

民商法新视野研究丛书

商标法功能性原则研究

王小丽 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

民商法新视野研究丛书

商标法功能性原则研究

王小丽 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

商标法功能性原则研究/王小丽著. —武汉: 武汉大学出版社, 2017. 10

民商法新视野研究丛书

ISBN 978-7-307-15024-9

I. 商… II. 王… III. 商标法—研究 IV. D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 236639 号

责任编辑: 林 莉 辛 凯

责任校对: 汪欣怡

版式设计: 汪冰滢

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 虎彩印艺股份有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 15.25 字数: 220 千字 插页: 1

版次: 2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-15024-9

定价: 48.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

现代工业设计越来越注重将实用与美学考虑紧密结合体现于产品形状、结构中，商业主体在市场营销中对这些特征的推崇正迎合了消费者希望通过便捷方式找寻商品的需求——人们无须查看具体的文字或图形标志，单从产品的独特设计即可识别来源。兼具实用性与审美性的产品特征满足商标授权的显著性要求，发挥着指示产品来源的作用，不仅给建立在传统的语词标志基础上的商标法带来了冲击，而且也可能打破版权、专利制度既有的平衡。就商标法内部而言，不保护具有显著性的产品特征可能会造成消费者混淆，有碍公平竞争；保护则会妨碍自由竞争，因为语词的供应是无限的，商标权的赋予一般不会妨碍他人生产竞争性产品，但产品形状、结构或包装等设计尤其是较好的设计通常是有限的，商标保护赋予特征使用者的不再仅仅是对产品来源信息的排他性使用，更是对产品自身的垄断。另外，满足实用与美观双重需求的设计很可能受或曾受版权或/和专利保护，赋予其商标权会使得特征使用者实际上对作品或发明创造享有了无期限的权利，导致版权法、专利法有期限限制的制度设计落空。有鉴于此，包括我国在内的各国商标法都要求产品特征必须是“非功能性”的；否则，即使具备了显著性也不能获得商标保护。

据此，功能性原则相应地有两项政策目标，一方面，“非功能性”的要求排除具有特定竞争优势的产品特征的商标保护，维护了自由竞争；另一方面，排除特定情形下商标权与版权、专利权之间的重合，划定了商标法与版权法、专利法之间的界限，从而确保其实现各自的立法目的。功能性原则维护自由竞争和保障专利、版权制度的完整性两项政策目标并不是彼此孤立的。保障专利、版权

制度的完整性，特定条件下排除对享有专利、版权的产品特征的商标保护同样是为了维护自由竞争，因为如果承认永久性的排他权会限制他人有效参与竞争，将他人置于竞争不利地位。

尽管功能性原则对新类型商标的审查、保护，对知识产权制度领域的有效运作都非常重要，但由于“功能性”这一概念本身的模糊性和不确定性，其一直是困扰国外学术界和司法界多年的难题。事实表明，在功能性原则 100 多年的发展历程中，学术界和实务界的认识不断变化，以致法院与商标行政主管部门之间、各个法院之间、同一法院在不同时期对功能性的认定均存在分歧，很难找到较为一致的标准。随着我国《商标法》对立体商标、颜色组合商标、声音商标的认可，如何理解适用功能性成为了商标行政主管部门和司法机关面临的重要课题。现实的情况是，与美国和欧盟不同，功能性在我国远未受到应有的重视。从目前实务界对功能性的判断标准、对功能性与显著性关系的处理等方面来看，我国对功能性原则的立法与适用尚处于初步尝试阶段，有待进一步完善。

目 录

导论	1
一、选题意义和研究现状	1
二、研究内容及框架结构	7
三、研究方法	11
第一章 功能性原则的基本解读	13
第一节 功能性原则概述	13
一、功能性原则的内涵	15
二、功能性原则的分类	17
三、功能性原则的适用对象	22
第二节 功能性原则的政策目标	26
一、维护自由竞争	27
二、协调商标法与专利、版权制度之间的关系	29
三、两项政策目标之关系	32
第三节 功能性原则的多维度解读	34
一、经济学解读	34
二、符号学解读	37
三、劳动财产权学说	39
第二章 历史视野中的功能性原则	44
第一节 萌芽：19 世纪晚期—20 世纪 50 年代	45
一、《侵权法重述》之前	45
二、《侵权法重述》及其影响	51

第二节 兴起：20 世纪 60 年代—20 世纪 80 年代	54
一、戴斯特案与莎士比亚案	55
二、摩根戴维案	58
三、莫顿诺维奇案	60
四、殷伍德案	62
第三节 发展：20 世纪 90 年代	67
一、两比索案	67
二、夸利泰克斯案	68
第四节 演进：21 世纪	70
一、沃尔玛案	71
二、特拉菲克斯案	73
三、特拉菲克斯案之后	79
 第三章 域外考察：实用功能性	85
第一节 美国商标法中的实用功能性	85
一、实用专利	89
二、宣传实用优势的广告材料	91
三、替代设计	92
四、设计是否源自相对简单、便宜或优越的商品制造 手段	94
第二节 欧盟商标法中的实用功能性	95
一、商品自身的性质产生的形状	96
二、为获得技术效果而需要的商品形状	97
第三节 美国与欧盟之比较	101
一、替代设计的证据效力	102
二、在先专利的证据效力	103
三、将要求商标保护的标志作为整体考察	104
第四节 启示与借鉴	104
一、“竞争所需”标准不可取	104
二、“实用优势”标准：实用功能性的应然判准	111

第四章 域外考察：美学功能性	115
第一节 美国商标法中的美学功能性	115
一、“侵权法重述”标准	116
二、“商业成功的重要因素”标准	118
三、“消费者购买动机”标准	119
四、“竞争所需”标准	120
第二节 欧盟商标法中的美学功能性	122
一、“实质性价值”的界定	123
二、“消费者购买动机”标准的具体适用	124
第三节 美国与欧盟之比较	125
一、对“美学功能性”概念的取舍	125
二、“美学功能性”的认定	129
第四节 启示与借鉴	132
一、美学功能性的误读与澄清	132
二、“消费者购买动机”标准：美学功能性的应然判准	144
第五章 产品特征保护理论体系中的功能性原则	149
第一节 功能性与显著性	149
一、对功能性与显著性关系的认识过程	150
二、对功能性与显著性关系认识过程的解释	152
三、对具备显著性的功能性特征的救济	163
第二节 贯穿知识产权制度的功能性原则	167
一、版权法的功能性原则	167
二、外观设计法的功能性原则	174
三、构建统一的知识产权功能性原则之可能性	178
第三节 功能性原则与公共领域	183
一、传统标志商标保护中的公共领域	183
二、功能性原则对公共领域的确保	186
三、专利自身规则、复制权规则评价	188

第六章 我国商标法中的功能性原则及其完善.....	197
第一节 功能性原则的立法及适用.....	197
一、立法现状.....	197
二、行政与司法适用.....	199
三、评价.....	201
第二节 我国功能性原则的完善.....	203
一、立法完善.....	203
二、适用完善.....	207
参考文献.....	220

导 论

一、选题意义和研究现状

(一) 选题意义

功能性原则是商标法上重要而棘手的问题。“重要”是因为，功能性原则不仅直接影响可以受到商标保护的标志的范围，而且还在包括版权、专利等在内的传统知识产权制度发挥作用；不仅涉及单一权利的授权和保护，而且更涉及同一产品特征或特征组合上不同权利同时或先后存在的正当性。“棘手”是因为对产品形状、结构、颜色等特征的商标保护的正当性持不同观点的人会对功能性的认定标准有着迥然不同的理解。事实表明，在功能性原则 100 多年的发展历程中，学术界和实务界的认识不断变化，以致法院与商标行政主管部门之间、各个法院之间、同一法院在不同时期对功能性的认定均存在分歧，很难找到较为一致的标准。然而，由于功能性原则并非所有商标而仅仅是立体商标、颜色商标等新类型商标的保护要件，其往往未获得应有的重视。

功能性原则的研究对我国的商标审查和保护实践有着重要意义。有学者认为，中国对立体商标的规定肇始于 1923 年，并将立体商标保护的实例追溯至 1927 年，但真正意义上的立体商标审查和纠纷处理显然源于 2001 年《商标法》的修订。可以说，立体商标保护在我国仍然是个崭新的课题，行政主管部门和司法机关对该问题的处理还在不断摸索之中，对功能性原则的适用更是处于尝试阶段。《商标法》第三次修订取消了标志“可视性”的限制，未来我国甚至可能允许动态商标、气味商标等的注册。自 2002 年起，我国商标申请量已连续多年居世界第一，可以预见，未来会出现越

来越多的立体商标、颜色商标，甚至其他新类型商标申请，功能性原则越发成为商标审查和保护中不可回避的问题。借鉴其他国家立法、行政和司法机关的相关经验，对我国等新类型商标的审查及保护实践无疑有着重要意义。

随着现代社会视觉化、非文本化趋势的不断加强，人们越来越依赖产品形状、结构、颜色等非传统符号找寻商品。这些要素成为来源指示不仅打破了商标法既有的平衡，而且也可能给版权或专利制度带来冲击。作为消费者、标志使用者、竞争者之间的利益平衡，并维护各个具体制度完整性的重要概念，功能性原则的理论意义日益凸显。首先，功能性原则是厘清商标法理论体系的重要问题之一。正如独创性之于版权，创造性之于专利权一样，显著性才是商标注册和保护的实质性要件。“显著性”这一概念才是商标法律制度的核心概念。相比而言，非功能性只是立体商标等新类型商标保护的构成要件，显然称不上是商标法的核心问题，但是其与“显著性”这一核心概念的关系却是厘清商标法理论体系的重点之一。只有清楚认识二者的相互关系及各自在新类型商标保护中的角色，才能从理论上正确处理自由竞争与公平竞争之间的关系，把握消费者、标志持有人和竞争者之间的利益平衡，实现商标法的立法目的。其次，功能性原则是协调产品特征多重保护中各具体制度之间关系，维护公共领域的重要依据。知识产权制度各领域的立法目的不同，版权法通过保护独创性表达，为创作者提供激励，实现了促进社会文化繁荣的政策目标；专利法保护新的技术方案和工业设计，鼓励发明创造，促进科学技术进步和产品设计的开发；商标法则禁止他人对具有显著性的标志做可能引起消费者混淆的使用，确保消费者正确找寻到所欲购买的商品或服务，保护经营者通过诚信经营所积累起来的商誉，维护市场竞争。产品特征既可以受到版权、专利保护，也可以受到商标保护，版权、专利到期后的商标保护使得各个制度的独立和相互之间的平衡不复存在。功能性原则防止权利人将商标法作为避开专利或版权的授权条件而获得永久性排他权的捷径，是协调商标法和专利法、版权法关系的理论依据。同时，贯穿整个知识产权制度的功能性原则又是避免同一产品特征或

特征组合上的多重保护,维护公共领域的重要途径。

(二) 国内外研究现状

1. 国外研究现状

对功能性原则最为详细、深入的研究来自美国。在一些关于商标法、反不正当竞争法和商业外观法的专著中都有关于功能性原则的专门讨论,如 J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, (4th ed. 2010); Louis Altman and Malla Pollack, *Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies* (4th ed. 1981); 及 Graeme B. Dinwoodie and Mark D. Janis, *Trade Dress and Design Law* (2010) 等。这些文献对功能性原则的概念、经典判决等作了较为全面的介绍。以论文形式发表的研究成果更为丰硕,也更具针对性,笔者将之概括为几个方面:

(1) 对功能性原则历史的讨论,例如,瑟蒙教授重点追溯了 19 世纪末 20 世纪初功能性原则的起源到 21 世纪初年的发展,参见 Mark Alan Thurmon, *The Rise and Fall of Trademark Law's Functionality Doctrine* (2004); 科恒教授则关注了 21 世纪之后功能性原则在美国的发展, Amy B. Cohen, *Following the Direction of Fraxix: Trade Dress Law and Functionality Revisited* (2010); 另有学者回顾了功能性原则从起初至近年的历史,参见 Bone Robert G., *Trademark Functionality Reexamined* (2015)。与历史回顾相对的是不胜枚举的对具体案件的讨论,主要有 Vincent N. Palladino, *Trade Dress Functionality after Traffix: The Lower Courts Divide Again* (2003); Eric Berger, *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.: Intellectual Property in Crisis: Rubber-necking the Aftermath of the United States Supreme Court's Traffix Wreck* (2004); Irene Calboli, *Betty Boop and the Return of Aesthetic Functionality: A Bitter Medicine Against "Mutant Copyrights"?* (2014)。上述这些文献要么概括地讨论了功能性原则,要么只关注了实用功能性。

(2) 美学功能性的正当性及认定标准。有学者反对美学功能性,如 Deborah S. Cohn, *Mere Ornamentation and Aesthetic Functionality: Causing Confusion in the Betty Boop Case?* (2011);

Deborah J. Krieger, *The Broad Sweep of Aesthetic Functionality: A threat to Trademark Protection of Aesthetic Product Features* (1982—1983); Bradford J. Duft, “Aesthetic” Functionality (1983); 也有学者赞同美学功能性, 如 Midei Allison, *Getting to Functional: Limiting the Applicability of the Trademark Aesthetic Functionality Doctrine* (2013); Michael S. Mirelest, *the Nuclear Option: Aesthetic Functionality to Curb Overreaching Trademark Claims*, (2013)。有学者主张美学功能性的适用标准应不同于实用功能性, 如 Erin M. Harriman, *Aesthetic Functionality: The Disarray among Modern Court* (1996), 有的学者则持相反观点, Hopkins, Sarah, *Aesthetic Functionality: A Monster the Court Created but Could not Destroy*, 102 *Trademark Rep.* 1126 (2012)。

(3) 功能性原则的政策目标, 有的学者重点从对竞争的影响的角度阐释功能性原则的作用, 如 Directors of the Columbia Law Review Association, Inc., *Unfair Competition and the Doctrine of Functionality* (1964); 有的则关注功能性原则对多重保护的影响, F. Cotter, *Is This Conflict Really Necessary?: Resolving an Ostensible Conflict between Patent Law and Federal Trademark Law* (1999); Brett Ira Johnson, *Trade Dress Functionality: A Doctrine in Need of Clarification*, 34 *Campbell L. Rev.* 125 (2011—2012)。有的学者将两项政策目标分解开来进行解读, 如前述 Thurmon 教授文; 有的则认为二者是一致的, 如前述 Krieger 一文。

(4) 功能性原则在知识产权其他领域的适用。有学者对外观设计法中的功能性原则进行了研究, 参见 Orit Fischman Afori, *the Role of the Non-functionality Requirement in Design law* (2010); Perry J. Saidman, *Functionality and Design Patent Validity and Infringement* (2007); Shin Chang, *The Proper Role of Functionality in Design Patent Infringement Analysis: A Criticism of the Federal Circuit Decision in Richardson v. Stanley Works, Inc.*, 19 *Tex. Intell. Prop. L. J.* 309 (2011)。也有学者关注了版权法功能性原则的政策目标或适用标准, 参见 Beth F. Dumas, *the Functionality Doctrine in Trade Dress*

and Copyright Infringement: A Call for Clarification (1990); Barton R. Keyes, *Alive and Well: the (Still) Ongoing Debate Surrounding Conceptual Reparability in American Copyright Law* (2008)。

(5) 有学者从哲学目的论的角度解读了功能性原则, 参见 Graeme B. Dinwoodie, *the Death of Ontology: A Teleological Approach to Trademark Law* (1998—1999); 也有学者以经济学的搜寻成本理论对功能性原则作出了阐释, Stacey L. Dogan, Mark A. Lemley, *a Search—Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law* (2007)。

相比之下, 欧盟对功能性原则的研究仍然停留在具体适用层面及对个案的评析上, 缺少较为系统的分析。涉及讨论功能性原则的著作主要有 Charles Gielen, *Concise European Trademark and Design Law*, Kluwer Law International (2011); Tobias Cohen Jehoram, Constant van Nispen, Tony Huydecoper, *European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*, Kluwer Law International (2010)。这些著作多是对欧盟最高法院曾判决的功能性案件的介绍。相关论文同样关注了案例, 主要可参见: Max Vern, *3D Marks and Industrial Designs*; Ian Gruselle, Mark Scodie, *the Shape of 3D trademark Law: Design v. Trademarks; the Shape of Things to Come* (2008); Jochen Pagenberg, *Trade Dress and the Three-Dimensional Mark—The Neglected Children of Trademark Law?* (2004); Gert Wurtenberger, *Goods as trademarks—Three dimensional Decisions from the ECJ* (2003)。

整体来看, 功能性原则已引起了国外商标法学者的广泛关注并产生了颇为丰硕的研究成果。目前, 国外学术界在这一问题上存在的争议主要有: (1) 功能性原则的适用对象, 其是否应适用于立体商标之外的标志, 如颜色商标、声音商标等, 是否适用于传统的语词商标等; (2) 实用功能性应适用何种认定标准, 是否只要存在合理数量的替代设计就可以排除功能性的认定; (3) “美学功能性”这一概念存在是否正当且必要; (4) 美学功能性应适用何种标准, “竞争所需”标准抑或是“消费者购买动机”标准; (5) 应根据功能性原则排除商标保护, 抑或是专利权或版权的存在自身

可以直接排除商标保护；（6）功能性与显著性的关系如何，认定功能性即否定所有救济措施是否恰当。

2. 国内研究现状

就笔者阅读范围所及，目前国内出版的一些专著中有涉及对功能性原则的分析，如黄辉博士的《商标法》（2016）对美国 and 欧盟的功能性原则有简单介绍；彭学龙教授在《商标法的符号学分析》（2007）一书中以符号学的分析方法对功能性原则作了剖析。专门讨论功能性原则的论文相对少见，主要有杜颖：《商标法中的功能性原则——以美国法为中心的初步分析》（2009）；凌宗亮：《论立体商标的非功能性——兼谈我国〈商标法〉第12条的完善》（2010）。也有学者对涉及功能性问题的个案作出了评论，如宋红松：《飞利浦诉雷明顿案评述》（2003）；阮开欣：《美国商标法中美学功能性规则的消亡及其启示——以 Betty Boop 案为视角》（2012）。有学者专门讨论了美学功能性，张爱国：《以美国司法实践为例探讨商标的美学功能限制》（2013）；费心兰：《从美学功能性视角探讨非传统商标的可注册性》（2014）。大部分讨论功能性原则的论文是将之作为新类型商标保护中的问题之一，如杜颖：《单一颜色商标注册问题研究——以美国法为中心的比较分析》（2009）；李顺德：《立体商标和颜色组合商标的注册保护》（2003）；何炼红：《论动态商标的法律保护》（2009）；何炼红，何文桃：《声音商标注册保护的域外考察及启示》（2011）；钱光文，孙巾淋：《我国商业外观的法律保护问题探讨——以〈反不正当竞争法〉的适用为中心》（2009）。有的讨论立体商标保护的文献甚至只是关注了显著性，根本未谈及功能性的问题，如胡刚：《中国法院对外形立体商标的认定保护》（2009）。整体而言，目前国内的研究尚存在以下问题：首先，从研究内容上看，这些成果多是对功能性原则具体适用层面的讨论，且局限于商标领域，也未涉及版权、外观设计中的功能性原则及其比较。从研究深度上来看，对功能性原则的理论依据以及更深层面的专利保护与商标保护的冲突等问题基本没有涉及，且多是介绍性内容，缺乏在具体问题上不同观点之间的争鸣。其次，从研究的实践意义上来看，由于我国对立

体商标、颜色组合商标保护的时间不长，在实践中遇到的关于功能性原则的亟待解决的问题尚不多见，一定程度上导致已有的成果缺乏对其在我国适用的细致分析，缺少符合我国立法、行政、司法实际的处理功能性原则的建议。概言之，国内相关研究还比较薄弱，成果还比较少，尚未见对功能性原则作深入系统阐释的博士论文或专著。

二、研究内容及框架结构

本书遵循了理论分析与实证分析相结合的研究思路：首先，对功能性原则作了基本解读，为后文的研究作出铺垫。其次，纵向考察功能性原则的历史发展，横向比较其在美国和欧盟的立法及适用，分别讨论了实用功能性与美学功能性及其适用标准。再次，讨论了功能性原则与显著性、公共领域的关系等理论问题。最后，在上述实证和理论分析的基础上，对功能性原则在我国的立法和适用提出评价与建议。本书共分为六章：

第一章讨论功能性原则的内涵、类别、适用对象、政策目标等，从经济学、符号学、劳动财产权学说等多个角度对功能性原则进行解读。功能性原则之所以成为困扰学术界和实务界多年的难题，原因之一在于“功能性”这一概念本身的模糊性和不确定性。功能性原则主要致力于恢复产品特征的商标保护所导致的体系失衡，相应地有两项政策目标：其一，是弥补显著性对自由竞争关注的不足，维护自由竞争；其二，是维护专利、版权制度的完整性。二者彼此联系，不可偏废。功能性原则的正当性也可以从经济学、符号学、劳动财产权等理论学说得到解释。

第二章以经典案例为主线回顾 19 世纪末以来功能性原则萌芽、兴起、发展和演进的历程。美国对产品特征的商标保护经历了承认、扩张、收紧的历程。自 19 世纪末到 20 世纪 50 年代，产品特征的商标地位一直未得到承认，只能根据反不正当竞争法获得保护。20 世纪 60 年代初到 20 世纪 90 年代中期，产品特征的商标保护获得承认并不断扩张，法院不但普遍采纳了所谓的“竞争所需”

这种严格的功能性标准，将曾受实用专利^①保护的特征也认定为非功能性的，同时显著性的门槛也得以放宽。20 世纪 90 年代末以来，法院则不断收紧产品特征的商标保护，先是提高了显著性的要求，接着特拉菲克斯案又放宽了功能性的认定标准。通过对功能性原则历史发展脉络的梳理，本章试图探讨其最初是如何出现的，即出于何种政策上的考虑法院开始对产品特征的保护施加限制，这些政策考虑所产生的规则是怎样的，以及这些规则又是如何变化的。在此过程中，笔者不仅追溯了功能性原则自身的发展，而且更兼顾了其在产品特征商标保护中所扮演的角色，回顾了功能性与显著性，功能性与在先专利的关系。

第三章和第四章在域外考察的基础上分别讨论了实用功能性与美学功能性。第三章分析了“竞争所需”标准在理论方面存在的缺陷及在实践中面临的难题，及实用功能性的应然判准。第四章从概念辨析、合理性与必要性的角度讨论了美学功能性存在的正当性、“消费者购买动机”标准的合理性，并针对美学功能性及其认定标准的相关质疑作出了回应。比较分析是这两个部分主要运用的研究手段，整体而言，美国和欧盟的立法文本、法律传统不同，二者对功能性原则的适用既有相同之处，也有诸多差异，这些相同或差异之处为我国功能性原则的立法与适用提供了有益参考。

第五章讨论了产品特征保护体系中功能性与显著性，功能性与公共领域的关系，并比较了商标、版权和外观设计专利三个领域中的功能性原则。其中，前者关乎商标制度内部，后两者则涉及版权、外观设计等对产品特征的多重保护。如果特征是功能性的，那么一般而言，消费者会将之视为商品自身或其包装、容器，而非识别特定生产者的有显著性的标志，这导致法院很容易将功能性当作缺乏显著性来处理。但功能性与显著性毕竟是不同的概念，特征不具有显著性意味着消费者不会混淆，没有必要提供任何救济；但如

① 美国专利法并未区分发明与实用新型，而是将专利分为实用专利（utility patent）与设计专利（design patent），本书为行文的方便，用“实用专利”指代发明和实用新型。