

# 位置商标注册分析

## ——以“鞋面缝线案”切入

米 月

华东政法大学知识产权学院, 上海

收稿日期: 2023年9月20日; 录用日期: 2023年10月24日; 发布日期: 2023年10月31日

### 摘 要

位置商标被认为是典型的非传统商标, 其是否能在我国进行注册在现行商标法上尚属空白。司法上继“红底鞋案”<sup>1</sup>释放位置商标可注册性后, 本案“鞋面缝线案”<sup>2</sup>似乎默认了位置商标具有可注册性, 转而将重心置于位置商标注册的显著性审查上。商标类型的界定会对商标显著性证明的要求、商标权权利内容产生显著影响, 因此有必要将位置商标作为独立商标类型进行确权授权及保护。在其注册实质性要件上, 应从显著性审查、非功能性限定和固定比例三个方面对其进行约束。

### 关键词

位置商标, 商标注册与审查, 商标显著性

# Analysis of Location Trademarks Registration

## —A Case of “Shoe Upper Stitching”

Yue Mi

School of Intellectual Property, East China University of Political Science and Law, Shanghai

Received: Sep. 20<sup>th</sup>, 2023; accepted: Oct. 24<sup>th</sup>, 2023; published: Oct. 31<sup>st</sup>, 2023

### Abstract

Location trademarks are considered to be typical non-traditional trademarks, and whether it can be registered in China is still a blank in the current trademark law. Following the release of the re-

<sup>1</sup> 参见北京市高级人民法院(2018)京行终 2631 号行政判决书、北京市最高人民法院(2019)最高法行申 5416 号裁定书。

<sup>2</sup> 参见北京市知识产权法院(2020)京 73 行初 14440 号判决书、北京市高级人民法院(2021)京行终 5797 号判决书。

registrability of the location trademarks in the case of “red soled shoes”, the case of “Shoe Upper Stitching” seems to have tacitly accepted the registrability of the location trademarks, and instead focused on the examination of the distinctiveness of the location trademarks registration. The definition of trademark type will have a significant impact on the requirement of distinctiveness certification and the content of trademark rights, so it is necessary to confirm the authorization and protection of location trademarks as independent trademark types. From the perspective of the substantive requirements for registration, they should be constrained from three aspects: distinctiveness examination, non-functional limitation and fixed proportion.

## Keywords

Location Trademarks, Trademark Registration and Examination, Trademark Distinctiveness

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

## 1. 案情简介

原告埃瓦国际有限公司(以下简称“埃瓦公司”)向商标局申请在第 25 类 2507 群组(包括:鞋(脚上的穿着物);鞋;短靴;中筒靴;系带靴子;鞋底)上注册第 31447132 号立体标志商标(下述简称“诉争商标”),国知局以其构成商标法第十一条第一款第(三)项“其他缺乏显著特征的”标志,且原告埃瓦公司提供的证据不足以证明诉争商标具有显著性为由驳回诉争商标的注册申请,复审维持驳回决定。原告埃瓦公司不服该决定,向一审法院提起行政诉讼。

一审法院判决认为固有显著性的判断应当以相关公众认知为标准,本案诉争商标为各个视角的靴子突出黄色贴边缝线的立体造型,整体使用在指定商品上不会使得相关公众将其作为区分商品来源的标志,且诉争商标独创性不能当然导致其具有作为商标的显著特征,因此被诉决定认为其构成商标法第十一条第一款第(三)项并无不当。一审法院同时认定本案原告埃瓦公司所提交证据为诉争商标中显示具有黄色贴边缝线的鞋子与已注册商标共同使用、宣传的证据,并非直接指向诉争商标本身,不足以证明诉争商标在指定使用的商品上达到必要的知名度,不足以产生识别商品来源的意义,未通过使用获得显著性。综上,一审法院判决驳回原告诉请。原告埃瓦公司不服该判决上诉至北京市高级人民法院。

二审法院认为诉争商标为环绕靴子鞋面边缘的黄色缝线,诉争商标所示缝线使用在指定商品上,相关公众一般情况下不易将其识别为指示商品来源的标志,不具有作为商标的显著特征。囿于诉争商标的标示位置及其指定使用的商品特点,原告埃瓦公司应当举证证明相关公众对该公司所售鞋类商品上边缘缝线的认识已脱离商品组成部分这一固有概念而明确指向商品来源。在案证据并未区分或凸显诉争商标在其鞋类商品销售中改变相关公众认知习惯、超越所属行业通常使用情况的特殊影响,且部分证据所示鞋类商品边缘缝线并非黄色,缝线粗细及间隔亦有不同,与原告埃瓦公司所称诉争商标的设计特征未能明确对应,故不足以证明诉争商标通过使用已获得显著性。据此二审法院判决驳回上诉、维持原判。

## 2. 位置商标注册之争

本案原告埃瓦公司申请的第 31447132 商标类型为立体商标,但结合二审法院判决说理内容“囿于诉争商标的标示位置及其指定使用的商品特点”中对于诉争商标位置的分析以及该案被评为北京法院 2022 年度商标授权确权司法保护十大案例时明确界定为“位置商标显著性审查判断的典型案列”,围绕诉争

商标注册的争议实际为位置商标的注册争议。

事实上我国现行商标法有关位置商标的规定一直呈现空白,但在我国商标确权授权以及相关司法认定中对于位置商标的探讨已早有实践,其中对于位置商标是否能够注册以及如何认定的观点虽经有争议但脉络却已明晰。在阿迪达斯三道杠商标异议复审行政纠纷案<sup>3</sup>中,两审法院均认为被异议商标(原告主张其为“位置商标”)为普通平面商标,并认为其使用应当体现整个商标图样,在被异议商标标志本身缺乏显著特征的情况下,阿迪达斯公司提供的在指定商品上的使用并非被异议商标标志而仅为其构成要素的三道平行排列的竖杆,不能证明被异议商标进行了实际使用和获得显著性。该案法官后虽撰文明确了位置商标的有关定义,但也明确表示商标注册只能按照商标法第八条规定的商标类型进行申请,不存在以位置商标申请注册的可能性。<sup>[1]</sup>这一定程度上封锁了位置商标在我国成功注册的路径。而在红底鞋商标驳回复审行政纠纷中,商评委将申请人主张的“使用在鞋底位置的红色”这一由位置和颜色组合而成的新型商标认定为图形商标,并以其缺乏显著性为由驳回,北京知识产权法院将其界定为立体商标,而北京市高级人民法院则于2018年作出终审判决则将其界定为“限定了使用位置的单一颜色商标”并认为“本案申请商标构成要素尽管不属于商标法第八条明确列举内容,但其亦并未被商标法明确排除在外”,由此将位置商标的可注册性从封锁中解放出来。<sup>4</sup>从本案来看,一审法院将诉争商标界定为“各个视角的靴子突出黄色贴边缝线的立体造型”,而二审法院则将其明确为“环绕靴子鞋面边缘的黄色缝线”,对比可以看出二审法院进一步明确以位置商标限定了申请商标实质类型并展开显著性要件的认定。从本案裁判要旨来看,其似乎暗示了位置商标可以作为商标进行注册申请这一前提,转而将重心落于位置商标显著性判断这一实质注册要件上。这无疑是红底鞋案释放位置商标可注册性之后,商标确权授权对位置商标注册申请及其认定的一次重要实践。

除商标确权授权实践中对位置商标进行探索之外,学理上对于商标的可注册性探讨也未中断。从可注册性角度出发,部分学者以商标法第八条作为论证起点论证位置商标在现行体制下的形式可注册性。有学者认为商标法第八条开放式商标定义与构成要素的非穷尽列举,并未绝对禁止位置商标的注册。<sup>[2]</sup>与之相对则有学者认为商标法第八条前半段“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志”才是位置商标注册的正当法理基础。<sup>[3]</sup>同时该些学者的论述重点终会落实到位置商标显著性认定、非功能性限定等实质注册条件上。反对位置商标注册的学者亦从这两方面出发,其中有的认为现行体系下第八条没有给予位置商标注册的空间(此种观点与阿迪达斯案件思路一致)。<sup>[4]</sup>有的主张位置商标目前不宜作为独立商标类型保护,并从定义不统一、保护对象及方式不明确、未引入新的商标构成要素、受限于商标法定性及相关公众认知习惯等角度予以论证。<sup>5</sup>笔者认为在本案“鞋面缝线”案中,二审法院裁判要旨明显释放了位置商标注册的形式可能性,只不过由于现行法对于位置商标没有明确规定,对位置商标的审查均与立体商标、单一颜色商标或颜色组合商标等存在千丝万缕的关联(如本案申请商标申请类别为立体商标)。因此笔者对于位置商标形式申请可行性问题不予赘述,而将结合本案将重心落于位置商标实质注册可能性上,探讨是否应当为位置商标明确独立的商标注册申请类型及其实质性判定标准上,论证位置商标特殊性的法律性质究竟如何,以及现行商标注册审查制度如何应对位置商标这种特殊性。

### 3. 位置商标注册申请独立性证成

是否应当使位置商标成为一类独立的、明确的商标申请类型关系两个方面,一是关系证明该申请标

<sup>3</sup> 参见北京市高级人民法院(2011)高行终字第387号行政判决书、最高人民法院(2012)知行字第95号行政判决书。

<sup>4</sup> 见前引1。

<sup>5</sup> 参见何潇“关于位置商标的几点思考——由‘红底鞋’案谈起”,载于“商标评审”微信公众号,<https://mp.weixin.qq.com/s/swwyS-HgL5AmwpDiXhngNw>。

识具有显著性的证明要求，二是关系该商标的权利范围或保护范围，两者对于商标确权授权和商标维权保护均有重要意义。而对于上述两个方面的解释，首先要对位置商标的概念及其定义进行探讨，通过明确位置商标与传统商标类型的区别，认识这些区别如何赋予位置商标特殊性质。

### 3.1. 位置商标定义及其构成

学界通常认为位置商标的概念来源于德国，德国司法实践将其界定为“将商标的标志定位或安排在商品上的特定位置的特殊标志”。世界知识产权组织(WIPO)则将位置商标定义为“以固定的比例大小安置于商品特定位置的某一特定元素”。日本特许厅将其界定为“在商品等上添附图案的位置特定的商标。”<sup>[2]</sup>国内学者对位置商标也有其界定，阿迪达斯案终审法官后撰文指出位置商标“是在指定使用的商品或在提供指定服务的场所的特定位置使用，用以区分商品或服务来源的可视性标识。”<sup>[1]</sup>还有的学者将其定义为“位置商标一般是指以使用在商品特定位置的形状、图案、颜色或者其组合为标志申请注册的商标。”<sup>[5]</sup>从上述概念或者定义来看，位置商标概念本身由两个要素组成，一是特定位置，二是可视性要素或标识，二者各有其内涵。对于特定位置而言，其在定义中通常与“使用”密不可分，定义中表达为“定位或安排……特定位置”、“安置于……特定位置”、“在商品上添附”，或者直接表述为“使用在……特定位置”，这种在特定位置上的使用通常以商品作为载体(关于位置商标是否能适用于服务一般认为会面临实践操作困境，在此不予论述)，理论上既可以构成该商品的本身组成部分，也可以与该物理载体相分离形成依附。对于可视性要素或标识来说，既可以是传统的平面商标如文字商标等，也可以是非传统的立体商标或者是颜色组合商标。这些可视性要素或标识与特定位置要素相结合是否会产生区别于单一可视性要素或标识的特殊性以及这种特殊性是否应当引发商标法重视则是我们需要进一步探讨的问题所在。

### 3.2. 位置商标与其他商标类型的比较

#### 1) 对显著性证明的影响不同

任何商标注册都无法规避显著性判定这一门槛，位置商标也不例外。从现有位置商标申请及判定实践来看，除了在可注册性上的分歧之外，争议焦点终将落实到显著性判定上。然而即便是传统商标注册其显著性判定理论本身也存在着众多纷争，笔者无意对此进行深入探讨，但可以确定的是，无论显著性如何表述和判定，一个标识若想要成为商标法保护的商标客体，则必须具备显著性。无论是商标法立法还是理论探究，显著性通常以功能性进行定义，部分学者将其界定为“表彰”与“甄别”属性，并将其整体定义为“商标标识产品出处并使之区别于其他同类产品的属性”。<sup>[6]</sup>从位置商标实践来看，其判定根本上遵循传统的固有显著性和获得显著性的划分方式，但通常认为位置商标不具备固有显著性而必须提交使用证据以证明该申请商标通过使用获得显著性，而对申请商标类型的判定将直接影响申请人提交证据是否能证明其商标获得显著性。如在阿迪达斯案件中，商评委根据阿迪达斯公司提交的在大部分产品上标注三道杠商标的方式进行广泛宣传使用的证据，认定被异议商标显著部分“三道杠”已经通过使用具有显著性，但两审法院将虚线部分纳入商标组成部分并且认为阿迪达斯公司提交的证据不能证明在指定商品上对商标进行使用，而仅仅是在指定商品上使用该商标构成要素的三道杠，因此没有进行商标法意义上的实际使用也不能证明其符合商标法规定的获得显著性。由此可见，是否承认位置商标为独立商标类型将影响其显著性判定，若仍将位置商标作为传统的平面商标判定从其依附的产品整体出发判定其显著性，则几乎否定了其通过使用获得显著性的可能。从本案来看，一审法院以立体商标为类型将其黄色缝线融入靴子进行整体认定，则申请人提交之证据中与申请商标相同靴子的使用会因与申请商标融为一体而自然得出没有获得显著性之可能，与申请商标不同鞋型的使用则会因与申请商标不同而被认定



为仅对其中的黄色缝线元素使用，从而不符合商标法对商标的使用要求。而二审法院将黄色缝线抽离出来，以环绕鞋面的位置予以限定，则申请人提交的黄色缝线在不同鞋型上的使用，只要其位置环绕鞋面，就可以作为商标之使用证据，由此为获得显著性的判定留下可能空间。

## 2) 权利保护范围不同

通过位置商标申请注册实践来看，目前几乎以商品本身组成部分作为申请对象，通过该商品组成部分相对于商品整体的位置来实现定位。一方面，这一定程度上使得位置商标与立体商标有重合几率，理论上商品本身、商品包装(包括商品容器)甚至商品部分外观在实践中都能申请立体商标注册。如在爱马仕立体商标案中，其申请注册商标是由包体上的翻盖、由包背面穿出的两条平行线以及开关挂锁组成。<sup>6</sup>另一方面，位置商标也常常与颜色商标纠缠不清。我国商标法第八条允许颜色组合商标的注册，对单一颜色商标申请则未予明确。但实践中以红底鞋案件为代表则创造性出现了指定位置的单一颜色商标，使得对相关商标类型的判断更加扑朔迷离。但位置商标与立体商标、颜色商标理论上仍存在区别，这种区别体现在若被界定为不同的商品类型，则其权利内容不尽相同。特定商标类别的构成要素之特征，能决定商标变体的辐射半径，与权利范围有着不可分的联系。另外，即使拥有相同的构成要素，当被归入不同商标类别时也会拥有不同的保护范围。<sup>[7]</sup>关于与立体商标之区别可以爱马仕立体商标案为例，假定其具有显著性获得注册，若其被界定为立体商标，则意味着他人在箱包的任何位置使用该立体商标均属于侵犯权利人的商标权。但若被界定为位置商标，则必须在与申请商标指定使用位置相同的位置使用该商标才受规制。同时位置商标与颜色商标也存在保护范围的不同。同一标识若被认定为位置商标，则同一位置对颜色的一定变化使用将也受商标权人规制，而若被认定为颜色商标，则其仅能控制相应位置对同一颜色的使用，二者侧重各有不同。

实践中这三种类型的商标往往无法进行较好的分离，在本案中也可以显著发现一审法院和二审法院对于申请商标类型的界定存在差异。一审法院认为诉争商标为各个视角的靴子突出黄色贴边缝线的立体造型，没有明确指出位置这一要素的存在。从其认定原告所提交证据来看，可以看出其主张商标为带有黄色贴边缝线的靴子这一立体标志本身，其重点落于立体商标的判断。而二审法院则明确指出诉争商标为环绕靴子鞋面边缘的黄色缝线，并明确指出了位置这一要素的存在，认为显著性的证明应当达到相关公众对边缘缝线的认识已脱离商品组成部分这一固有概念而明确指向商品来源这一程度，由此可以看出二审法院对于该商标的认识重点落于位置商标的判断。但无论是一审法院对立体商标的类型判定还是二审法院对位置商标的类型判定，其均在商标认定过程中强调了“黄色缝线”这一要素的存在。这意味着即便认定其获得显著性可以进行注册，该商标的保护范围也将围绕特定位置+颜色展开，而并非是纯粹的位置商标，其不能控制明显区别于该颜色的缝线在鞋面边缘进行使用。

## 4. 位置商标实质注册要求及其限制

通过上述两方面可以证明明确位置商标为独立商标类型有其必要性，从国际上来看，允许位置商标进行注册也是大势所趋。在2006年，WIPO组织各成员国就制定了《商标法新加坡实施细则》，规定了位置商标注册形式要件的程序性规定。欧盟、美国也相继出现了位置商标申请案件，我国台湾地区也对位置商标作出规定。由此可见我国也应当积极探索位置商标注册申请相关制度建设。笔者认为在明确位置商标独立申请类型之后，其位置商标注册还需进行实质要件的限定。

### 4.1. 显著性要求

在本案中，二审法院要求必须证明相关公众对该公司所售鞋类商品上边缘缝线的认识已脱离商品组

<sup>6</sup>参见北京市高级人民法院(2012)知行字第68号行政判决书。

成部分这一固有概念而明确指向商品来源，并具化为达到改变相关公众认知习惯、超越所属行业通常使用情况的特殊影响。其中“商品组成部分”暗示“鞋面缝线”实际并不具备固有显著性，通常而言相关公众仅会将其作为鞋类商品的重要组成部分，而并非用于识别商品来源，因此该商标必须通过大量的宣传使用从而使相关公众能够将其与商品提供者联系起来，整体而言这种显著性判定并没有为位置商标显著性证明提出更高的要求，而是遵循立体商标等获得第二含义的一般判定方法，即以相关公众的认知作为评判标准。

## 4.2. 非功能性限定

非功能性限定旨在排除商标申请中对公有领域的侵害。目前我国商标法功能性限定仅针对立体商标，在第十二条规定将因商品自身的性质形成、满足商品本身的技术要求所必须存在的形状以及具备实质性价值的立体商标排除在商标法保护范围外。这一规定同时也是为了避免对专利法和著作权法架空。位置商标因其位置要素存在不可避免成为商品的组成部分，因此对其进行功能性限定实有必要。对于功能性限定分为两种，一种要求商标不能具有实用功能，一种是商标不能具有美学功能，二者对位置商标进行的限定均不能一概而论。实用性对于位置商标注册的影响是绝对性的，但同时意味着对是否构成足以排除其注册的实用性的判定应当更加慎重。就本案而言，“鞋面缝线”无疑是靴类特别是长筒马丁靴类常用的设计之一，其功能是通过缝线将鞋面与鞋底衔接。但与其他相同产品提供者而言，诉争商标申请人在产品设计中始终使用黄色的缝线，这意味着该部位虽具有功能性但仍存在较大的设计空间，应当允许诉争商标申请人提交证据证明其位置黄色缝线发挥了识别整体产品来源的作用，而非仅以具有功能性就一概排除位置商标的注册。本案中二审法院虽未明确进行非功能性论证，但是其落脚点仍在黄色缝线是否发挥来源识别作用上并认为其提交证据未能证明该点。其次，对于美学功能而言，这种美学功能不是单纯的指向商标设计本身的美感，否则商标设计大赛从何而来。这种美学功能应当界定为未对来源识别进行贡献的美感，消费者仅因为该设计非同寻常而对产品进行购买，而不会觉得该设计美感是为了区分商品来源。在本案中很难认定黄色缝线对于靴子商品贡献了美感，至少笔者觉得突出的黄色缝线对鞋类来说不甚美观，消费者也不会因黄色缝线来决定是否购买鞋类产品。

## 4.3. 固定比例

对于位置商标来说，其特殊的位置要素决定了其必须固定比例以保持位置的稳定性。在本案中二审法院也指出诉争商标申请人提交证据鞋类商品边缘缝线并非黄色，缝线粗细及间隔亦有不同，从而综合认定其不具有获得显著性。笔者赞同这种观点。对于现行申请注册的位置商标而言，其标识本身显著性弱，因此才与位置要素相结合意图通过显著性审查。比例固定是该标识借助特定位置在消费者心理机制中建立识别过程的前提，若在商标申请人自己在使用中都没有对比例进行严格控制，何谈商标能在消费者中建立稳定的来源对应关系呢。同时也需要指出这种严格要求也可能会使得位置商标保护范围极其有限。若位置标识中标识本身显著性程度不够，则在商标保护中对于位置以及其他要素的限定会更为苛刻。例如在本案中边缘缝线的颜色和比例都应当是较为准确和固定的，他人若改变缝线的颜色或者是调整其比例使得位置要素变化，就很可能不足以让相关公众造成混淆，位置商标则不能对此种情形予以限制。这可能意味着位置商标即便克服确权授权障碍，在侵权认定中对于商标相同或者近似的理解以及对于混淆的认定也是难题。

综上所述，位置商标作为非传统商标类型之一，其确权授权和权利保护均将面临艰难考验。本案“鞋面缝线”位置商标案继“红底鞋”案后迈出了位置商标确权授权的重要一步，其透露出的允许位置商标进行注册的态度以及对其获得显著性的具化要求或成为后续位置商标实践的重要参考。

## 参考文献

- [1] 周波. “位置商标”注册申请的司法审查[J]. 人民司法, 2011(24): 32-36.
- [2] 李超光. 位置商标的注册可能性辨析——从“阿迪达斯三道杠”到“红色鞋底” [J]. 电子知识产权, 2020(1): 58-68.
- [3] 何莹, 林星成. 位置商标概念重塑与规范完善——以“红鞋底”案切入[J]. 科技与法律, 2020(5): 49-57.
- [4] 张慧霞, 李淑会. 位置商标可注册性浅析——以欧盟“Button in ear”案为例[J]. 知识产权, 2014(12): 18-21+38.
- [5] 孔祥俊. 商标法原理与判例[M]. 北京: 法律出版社, 2021: 341.
- [6] 彭学龙. 商标显著性新探[J]. 法律科学(西北政法学院学报), 2006(2): 60-67.
- [7] 胡骋. 规范商标类别确认——基于限制商标权隐形扩张的考量[J]. 同济大学学报(社会科学版), 2020, 31(3): 117-124.