

论商业外观的功能性判定 ——以美国司法判例为中心的比较分析

高阳

(华东政法大学知识产权学院, 上海, 200042)

摘要: 商业外观可获得商标法或反不正当竞争法的保护, 前提条件为非功能性设计。非功能性要件的理论基础在于一方面防止与发明、实用新型专利的冲突, 另一方面意在排除商标法或反不正当竞争法对具有实用性或竞争必需性特征的保护, 维护竞争秩序。其中, 实用功能性应是指对产品用途必不可少或者影响产品成本或质量的设计。此时, 替代性设计的存在不足以证明该设计的非功能性。竞争必需性的设计应是指授予某项设计专有权保护会使竞争者陷入与商誉无关的竞争劣势, 替代性设计的存在可证明该设计并不具有竞争必需性。通过对美国商业外观功能性基本原理和判断规则的借鉴, 试图对我国立法和司法实务中的相关问题做出必要的澄清和解答。

关键词: 商业外观; 实用功能性; 美学功能性; 立体商标

中图分类号: D923

文献标识码: A

文章编号: 1672-3104(2016)05-0026-07

一、引言

2011年, 苹果公司与三星公司智能手机商业外观之争拉开序幕, 苹果公司起诉三星公司的智能手机商业外观侵权。2015年, 美国联邦巡回上诉法院驳回加州北区法院认为苹果公司智能手机商业外观不具有功能性的判决, 其认定苹果公司智能手机注册与未注册的商业外观具有功能性不应受到保护^①, 苹果公司对三星公司持续了四年之久的智能手机知识产权之争至此落下帷幕。

商业外观这一概念来源于美国, 可以分为3类:

①商品包装上各元素组成的整体形象; ②呈现给消费者的商品或服务外观中任一元素的组合; ③商品自身的整体形象、外观或者由商品形状、颜色、图形等各元素组成的组合。但这并非穷尽式列举, 因为“任何可以传达意思”能被用作“标志”的元素都可构成指示商品来源的商业外观。^{[1](8:1)}虽然我国《商标法》并没有商业外观(Trade dress)的明确规定, 但《反不正当竞争法》为知名商品特有的名称、包装、装潢提供立法保护。^②这里的包装、装潢既包括商品的整体形象, 也包括商品的外观特征如形状、外形、样式和商品的

外包装以及附着在商品或其外包装上的装饰文字、颜色、图形及其组合等, 既可以是平面的, 又可以是立体的。^{[2](9)}《商标法》将三维标志或立体商标正式写入可注册的标记范围, 立体商标可以是商品本身的形状、商品的包装物或者其他三维标志。^③对比可知, 我国是通过保护知名商品特有包装、装潢, 立体商标和颜色商标来实现对商业外观的保护。

我国《商标法》第12条规定: “以三维标志申请注册商标的, 仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状, 不得注册。”《反不正当竞争法》第5条第2款规定: “擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢, 或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢, 造成和他人的知名商品相混淆, 使购买者误认为是该知名商品。”从现行法律看, 仅有立体商标适用功能性判断, 其他类型的商业外观仅认定是否具有显著性。

事实上, 围绕商业外观功能性判断标准应如何确定及适用对象的问题一直存在。除美国外, 商业外观功能性问题在欧盟亦引起普遍的关注, 如马克思普朗克知识产权研究中心对商业外观功能性要件理论基础及判定标准展开深入的研究。然而, 在我国对商业外观功能性判定未有足够的关注, 亦未形成明确的判断标准。

收稿日期: 2016-02-25; 修回日期: 2016-06-14

基金项目: 国家社科基金重大项目“互联网领域知识产权重大立法问题研究”(14ZDC020)

作者简介: 高阳(1989-), 女, 河南平顶山人, 华东政法大学2013级博士研究生, 主要研究方向: 知识产权法, 商标法

如何确定商品的商业外观能否受到保护,商业外观究竟怎样适用“功能性”判断?如何评价我国立法和司法对该问题的认知与适用?这些问题都有进一步探讨的必要。本文拟从商业外观“功能性”要件的理论基础入手,结合美国商业外观功能性判断的演变历程,通过对商业外观功能性判断标准的借鉴,以对我国的相关立法和司法规范做出审视和提出完善意见。

二、商业外观“功能性”要件的理论基础

(一) 商业外观“功能性”定义之争

商业外观排除对“功能性”产品特征保护基于两个原理:①对于实用性产品特征的专有权保护仅可通过专利法实现;②确保竞争者可以模仿其“竞争所必需”的特征来保护自由竞争,可行性替代设计的存在证明授予该项特征专有权保护不会造成不正当竞争。^{[1](7:26)}美国法院在司法实务中认定争议商业外观是否具有功能性时,一些法院依据第一条原理,另一些法院却依据第二条原理,随后经过一系列的司法判例,最终逐渐形成统一的判断标准。

追根溯源,在早期的判例中,多数法院认为商业外观功能性的判断应以“实用性”“有用性”为参考,是指对实现产品的功效或者制作工艺有帮助的设计。如1930年,美国关税和专利上诉法院在 *In re Dennison Mfg. Co.*^④案中指出:“产品构造具有实用性不能授予商标法的保护。”第六巡回法院1942年在 *James Heddon's Sons V. Millsite Steel & Wire Works, Inc.*^⑤案中,认为诱鱼上钩的鱼饵外形设计有助于产品功效的实现,因而,鱼饵的设计具有功能性。

但是,一些法院却认为商业外观的功能性不能等同于产品特征的实用性。商业外观功能性的认定应从竞争角度出发,考量是否为竞争必需之特征。对竞争必需性特征的垄断将影响市场竞争秩序,因而需认定竞争必需性特征具有功能性不能获得保护。“竞争必需性”是通过对可行性替代设计的分析证明对竞争的影响,如果对竞争者而言某一特殊的特征存在同等有效的替代设计,则可认为这一特征是非功能性的。^{[3](256-258)}如在 *Truck Equipment Service V. Fruehauf Corp.*^⑥案中,原告的产品是非常实用的用来搬运粮食或其他日用品的半拖挂车,第八巡回法院认为:“禁止被告模仿原告的产品设计并不影响被告在市场中的竞争地位”,因此,原告的设计为非功能性设计。再如,第三巡回法院在 *In Keene Corp. V. Paraflex Industries, Inc.*^⑦案中,认为被告使用其他的形状或设计依旧可以生产出

功能相似的产品,因此,原告的设计并不具有功能性。

对于长久以来商业外观功能性定义的“实用性”与“竞争必需性”之争,最高法院给出了答案。实用性功能性标准的目的是为了防止具有实用功能的设计未经专利严格授权要件的审查而获得商业外观的保护,“竞争必需性”则是针对某项不具有实用性也并非节约成本的设计,但是由于对其垄断会使竞争者陷入与商誉无关的竞争劣势,而否定对其的保护。^{[4](2A.04)}因而,如果是美学功能性,法院需考察某项特征是否是竞争所必需的。如果是非美学性实用性特征,则不需再去考虑该特征是否是竞争必需的,或者分析竞争者是否可以使用替代性的设计生产产品。

(二) 商业外观“功能性”与“显著性”的关系

商业外观获得商标法或反不正当竞争法保护的前提条件是:不具有功能性和显著性。虽然,非功能性和显著性是商业外观获得保护的两个不同前提条件,但是,非功能性的外观只有在可以指示来源时,才能获得保护。非功能性要件存在的目的是防止具有功能性特征的商业外观通过证明具有显著性而获得商标法或反不正当竞争法的保护。

显著性要件可促进商标指示来源作用的实现,目的是确保受保护的商业外观明显地同其他竞争者的商业外观形成区分。固有显著性或第二含义可以通过商标所有人产品或服务的市场营销规划中的多方面因素证明,包括营销区域、地理营销范围、营销的时期、广告和促销活动的影响等。通过考察这些因素的渗入是否使商业外观在消费者群体中产生识别作用,从而确定该商业外观可否与其他竞争者产生区分。然而,非功能性判断的核心是针对实用性非文字标记,或者非实用性竞争所必需的设计,不管其使用范围有多广泛,是否可以指示来源,均不能为其提供保护。

“功能性”要件强调的是具有功能性的标记,即使市场中获得了显著性和有证据证明具有第二含义,亦不能得到商标法及反不正当竞争法的保护。“功能性”禁止要件作为一项强有力的公共政策,不仅胜于证明消费者基于特定的商业外观产生指示来源关联的证据,也胜于因模仿者而导致消费者实际混淆的证据。一项具有功能性的特征,因违反商标法或反不正当竞争法授权要件有效性的问题,不能获得保护。并且在缺乏其他类型知识产权权利保护的情况下,功能性特征可被竞争者自由和任意模仿。换言之,一旦一项特征被认定为具有“功能性”,第二含义就是不相关的证据,因为具有“功能性”的商业外观在任何情况下均不能获得商标法及反不正当竞争法的保护。

三、商业外观“功能性”要件的适用——以美国法为中心

(一) 传统或实用功能性

1904年,美国第二巡回上诉法院在 *Marvel Co. V. Pearl* 一案中提出,产品实际使用所必需的一些特征或者用于实现产品效能的特征不能授予商标法保护。^⑧这是对商业外观实用功能性最早的概述。随后在 1909年 *Kellogg Co V. National Biscuit Co* 案中,美国联邦最高法院通过否定对 *Shredded* 全麦谷类食品“枕头”形状的商业外观的保护,形成了“功能性”判断的概念。^⑨联邦最高法院在 *Inwood* 案中指出,如果一项产品的特征是①对于产品的使用或目的必不可少,②或者对产品的成本或质量有影响,则该项产品特征具有功能性。^⑩一项特征是必不可少的,是指“如果它是由实现产品功能所决定”;对产品的成本或质量有影响是指该项设计是“节约成本的制造工艺”或者“产品功能的改进”。^⑪此时美国法院对产品功能性的判断关注于产品的实用性,即认为是实现产品实用性必需或者改善产品性能的设计均为功能性的设计。

1999年,美国第九巡回上诉法院在 *Disc Golf* 案中,提出商业外观功能性的考量因素为:①产品设计是否具有实用性的优势;②是否存在可利用的替代性设计;③广告宣传是否以设计的实用性优势招徕消费者;④设计是否起因于比较简单或者便宜的生产制造方法。上述任一因素是非决定性的,所有因素需综合考虑。并且第九巡回上诉法院指出,实用性优势的判断关键不是针对于产品本身的实用性,而是诉称受保护的商业外观中特定特征或者特征组合的实用性。并且可用的替代性的制造方法不应仅是理论性的或者推测的,而是具有可行性的替代性设计存在,使给予这一商业外观保护不会阻碍竞争。^⑫四因素标准提供了实用功能性判断的证据链,替代性设计仅是该证据链中的一环,不起决定性作用。换言之,仅提供存在替代性设计的证据并不能证明设计的非功能性。

苹果公司智能手机案适用上述考量因素,联邦巡回上诉法院认为苹果公司没有任何证据可以证明未注册商业外观^⑬不具有功能性,该商业外观中每一项设计特征均是出于实用性目的,如提高智能手机的可适感与耐久性。而“3470983”号联邦注册的商业外观^⑭包括主界面在内的16个图形用户界面图标,图标是以“使用方便”为主旨,每个图标都是图形化的速记,“基于直观的图标使用产生瞬间的可识别性”。面对充分无争议的证据证明功能性时,在本案中,注册便失

去了证明争议设计是非功能性的证明力。因此,983号注册的商业外观不受保护。

(二) 美学功能性

早期大多数“功能性”的案件多是适用于产品的机械或实用性特征,用于解决过期的专利能否通过商标法继续保护的问题。随着产品多样化及消费者对设计美感的需求,功能性判断扩张到非实用性外观特征,即美学功能性。^{[5](23)}美学功能性与实用(传统)功能性^⑮最大的不同是其关注于非实用性产品设计特征是否是竞争必需的,即仅证明存在替代性设计即可。

美学功能性的理论起源于1938年《美国侵权法重述(第二次)》中的“如果消费者购买商品很大程度上是因为商品所具有的美学特征,那么,这些美学特征就具有功能性,因为它们促成了美学价值的产生,有助于实现商品所要达到的目标”。直到1952年,在 *Pagliero v. Wallace China Co* 案中,美学功能性才首次适用,第九巡回上诉法院提出“重要因素”标准,判决 *Wallace China* 公司的高级陶瓷餐具特别是花卉式的设计不能被授予专利权,因为对美学的需求同样可被认定为具有实用功能。如果特定设计是该产品取得商业成功的“重要因素”,出于对自由竞争的考量未得到著作权法或专利法保护的情况下允许自由模仿。^⑯“重要因素”标准使商标所有人的成功营销陷入不利地位,纯粹美学性的设计亦可被认定为具有功能性,从表面上看美学功能性似乎不合常理。美国《反不正当竞争法重述(第三次)》对该案设定的美学功能性标准进行了限制,认为纯粹美学意义上的愉悦并不构成功能性,只有它带来一种实质利益(significant benefit)不能通过替代设计来实现的情况下,该项设计才具有功能性。

最高法院在 *Qualitex* 中适用了《反不正当竞争法重述(第三次)》的规定,指出美学功能性标准的终极目标是判定给予一项美学性设计特征以商标权垄断性保护是否会严重地阻碍市场竞争。单一颜色做为产品整体外观申请注册时,“功能性”判断的适用通常会有效地阻止颜色枯竭的反竞争结果的产生。^⑰此观点在 *TrafFix* 案中得到了支持,该案不仅形成了实用(传统)功能性与美学功能性的区分,并且承认了美学功能性的合法地位。^⑱当美学功能性成为问题的关键时,法院须查明,如果给予商标权人排他性保护是否会使竞争者处于与商誉无关的竞争劣势。

最高法院基于对竞争影响的角度,将美学功能性限定为使竞争者陷入“与商誉无关的显著竞争劣势”的设计。并说明美学功能性以竞争必需性为理论基础,存在可行的替代设计时说明某特征不是竞争所必需

的，而不认为具有功能性。但是，在设计已认定为具有实用功能性时，即使替代设计的存在也不能否定设计具有功能性的判定。可见，美学功能性的实质在于认定某项特征是否是竞争必需之特征，在于授予该特征以专有权对竞争影响的考量。

（三）商业外观“功能性”要件的适用范围

我国《商标法》中立体商标禁止注册条款的规定与《欧盟商标指令》7(1)(e)条的规定一致，目前，欧盟法院逐渐意识到7(1)(e)条规定的诸多不足。在实用性标准方面，欧盟法院指出“产品功能必不可少的形状”之规定的范围过窄，这一规定仅将(1)产品自然形成的形状(不存在替代形状)和(2)标准形状(符合法律规定的标准形状)排除于授权范围之外。然而“由产品自身特性产生的形状应该被理解为包含产品基本功能或衍生功能所需必要特征的形状”，排除对这些形状的注册。为了避免“授予这些实用性特征于某一经济实体所独有，将对不能使用该产品功能实现所需的形状特征的其他竞争者”产生不利影响，法院做出如上的解释。与美国一致，欧盟趋向于适用严格的“功能性”标准，排除对实现产品基本功能或衍生功能形状的保护。

关于技术效果必需的形状，欧洲法院在 *Philips* 案中做出解答。该案中受诉的形状受专利权保护，专利权人在专利权过期之后试图通过商标法维持对专利技术独有的市场垄断地位。^[6]欧洲法院指出“《欧盟商标指令》7(1)(e)条目的在于排除包含提供技术功能必要特征的产品形状，否则商标专有权将会限制竞争者提供包含这种特征产品的可能性，至少会降低竞争者在选择是否采用可以实现此项产品功能所需的技术效果特征时的自由度”。然而，是否证明了某功能性设计特征存在多种可以替代的不同形状，就没有理由排除对该形状的保护？竞争者可以很容易地通过其他替代形状实行相同或相似的功能。但是，欧盟法院强调虽然存在可以实现同样功能的替代性形状，并不足以阻止法律限制对功能性形状的保护。欧盟法院这一判决结果，使之前在许多成员国包括欧盟内部协调局(OHIM)在内以替代性设计存在与否判断申请注册的形状是否具有功能性的标准无效。

马克思普朗克研究所的研究报告指出，《欧盟商标指令》应该将7(1)(e)条适用范围扩大至与立体形状无关的颜色、声音或触觉等其他非传统商标。7(1)(e)条的立法目的是为了保证正当竞争和公众自由模仿之权利，当其他标识产生同样的问题时，应该适用此款排除对其的保护。^{[6](8-9)}商标的竞争性就决定了是否授予

某项标识与商标权，需要考虑其对竞争的影响，解决技术难题和功能性的特征是竞争必需之特征，商标法应排除对其的保护。欧盟法院开始认识到现有规定的不足，限制商标法对于产品外观特征的保护，并且倡导将商业外观“功能性”要件适用于与立体商标类似的其他商业外观之中。

美国对于功能性条款的适用对象的态度与欧盟一致，认为功能性条款不仅适用于商标功能性的判断，亦适用于未注册商业外观。在 *California Crushed Fruit Corp. v. Taylor Beverage & Candy Co.* 一案中，法院指出，黑色用于饮料瓶装具有功能性，因为黑色可以完全避光，由此来保持瓶子里东西新鲜的同时，黑色使消费者肉眼看不见瓶子里的饮料中果汁和果肉之间的分离状态。因为消费者一旦看到这种分离状态容易降低购买饮料的欲望，由于黑色在该商品包装上所发挥的功能，原告不能禁止包括被告在内的其他竞争者使用黑色。^[20]因此，颜色作为产品整体外观时，需要“功能性”判定来防止对颜色的垄断。未注册的商品包装、装潢能否受到反不正当竞争法保护的前提是判断该包装、装潢整体设计是否具有功能性。

装潢类商业外观功能性的判定亦应该适用美学功能性标准，来判断某项特征是否是具有竞争必要性^[21]。在“家乡风味烹调”^[22]案中，原告主张的包括 *Taj Mahal* 形象和尖塔状提供印度烹饪的餐馆和以提供“家乡风味烹调”的风味厨房为主题特征的商业外观具有功能性。^[23]联邦法院认为原告的商业外观不受保护，因为原告的商业外观只是“家乡风味烹调”主题的一部分，并且只是商业经营手段和风格的反映。原告不能禁止其他竞争者在主题餐厅市场中使用这种以“家乡风味烹调”为主题的装潢。

“商标法的修改史几乎完全是商标所有人权利的扩张史”^{[7](558)}，这种扩张趋势在商标保护客体方面表现为从对传统商标的保护到对非传统商标的保护，从平面商标到立体商标，从可视商标到味觉、听觉、视觉商标，从对标识的保护到对产品特征的保护。与此相伴的是对商标权扩张的限制，但是不同国家、地区对商标权的限制程度不一。相比而言，发达国家比较重视对商标权扩张的限制，形成比较完善的商标权限制体系。^{[8](19)}“商标保护制度具有竞争性功能，它是规制市场经济秩序的重要法律机制。”^{[9](129-130)}因此，在对具有显著性可以指示商品来源的产品特征提供商标法或反不正当竞争法保护的同时，需要排除对具有实用功能性或竞争必需的产品特征提供保护，以维护正当有序的竞争秩序。

四、我国相关立法和司法实践的 审视与借鉴

(一)“功能性”要件规定的立法审视

从我国《商标法》几次修改历程来看,《商标法》客体的保护范围不断扩大。第三次修订时,将声音纳入了保护范围。对比欧盟和美国商标客体范围,欧盟对于颜色组合和声音商标均未规定,我国商标客体的保护范围更接近于美国,将颜色组合、声音等商品特征作为商标保护客体。然而,当立体商标、颜色组合是商品或商品包装、装潢的一部分时,若商品或商品包装、装潢在设计之初是为了实用性目的,此时商品包装、装潢应当适用专利法审查其是否满足专利授权要件。商标法和反不正当竞争法排除对具有实用性商品设计提供保护正是出于防止未经专利法审查垄断实用性特征,限制公众自由模仿之利益。美国通过“功能性”要件限制对具有功能性的商品特征提供保护,商品包装、装潢、立体商标和颜色商标等商品特征作为商标获得保护时需要判断其是否具有功能性。

然而,我国《商标法》第12条虽然排除商品自身形状、技术效果必需之形状和具有实质性价值之形状的商标法保护,但是,该款在我国仅适用于立体商标的功能性判定,而对除立体形状外的知名商品特有包装、装潢和颜色商标的功能性判定未有规定。《反不正当竞争法》中对于未注册商品包装、装潢的保护以知名、特有为前提,并不需要认定该包装、装潢是否具有功能性。^{②9}如此一来,可获得商标保护的客体范围逐渐扩大,却未有相关规定限制商标客体范围的扩大。商品本身或包装的立体形状、颜色组合可申请商标保护,而商品包装、装潢的整体设计可适用反不正当竞争法的保护,当这种保护延伸至实用功能性或竞争必需性特征时,对于这些特征的无期限垄断的保护不利于正当竞争,更是与专利法的立法目的相矛盾^③。

从美国和欧盟的立法及司法现状可知,“功能性”条款不仅适用于立体商标,更是作为商业外观获得商标或反不正当竞争法保护的消极要件来限制对显著性标识的保护。为了防止商标法或反不正当竞争法与专利法的冲突和对竞争秩序的维护,知名商品特有包装、装潢和颜色商标同样需要适用“功能性”判断。在认定知名商品特有包装、装潢是否可以获得保护时,应考虑该包装、装潢的设计是否具有功能性,对于具有功能性的包装、装潢和颜色组合,《商标法》与《反不正当竞争法》不能提供保护。

(二)“功能性”判断标准的司法借鉴

依据全国人大常委会法制工作委员会组织编写的《中华人民共和国商标法释义(2013年修改)》中对商标法第12条的解释,“仅由商品自身的性质产生的形状”是指为实现商品固有的功能和用途所必须采用的或者通常采用的形状;释义认为该种形状由于缺乏显著性,消费者通常不能使用该商标同其他经营者的商品区别开来。然而,如果该形状可以证明获得第二含义而具有显著性,是否便可作为商标获得保护?实现商品固有的功能和用途必须采用的形状是具有实用功能性的形状,不管该形状是否具有显著性,均不能提供保护。如前文所述,功能性要件正是为了防止将获得显著性理论适用于具有实用性的商品形状造成垄断。

“为获得技术效果而必需有的形状”指为使商品具备特定的功能,或者使商品固有的功能更容易地实现所必须使用的形状。前款的“所必须”“通常采用”与该款的“必需的”表明几乎不存在其他的可供选择的替代设计,其间的政策考量与上述实用功能性目的相同,均为防止对实用功能的垄断。^{[10](78)}但是,替代性设计存在证明某形状非设计“所必须”“通常采用”“必需的”的形状时,是否可获得保护?判断实用性时替代性设计仅是证据链中的一环,并不起决定性作用。以此与外观设计功能性判断形成区分,将含有局部功能性的设计排除于商标法或反不正当竞争法的保护范围,交由外观设计专利进行保护。

所谓“使商品具有实质性价值的形状”,是指为使商品的外观和造型影响商品价值所使用的形状。历经数年的味事达“方形瓶”立体商标案中,北京市高级人民法院认为,“使商品具有实质性价值的形状是指从美学角度考虑,有可能影响或刺激消费者消费需求的该商品形状。而结合相关公众的一般认知得出,对食用调味品一类的商品,并不会因为其采用的包装本身而决定是否购买。换言之,消费者通常不会仅仅基于喜爱该类商品的包装而购买该商品。”因此,“方形瓶”并不具有美学功能性。^{③0}笔者认为虽然该判决的结论是正确的,但是对美学功能性的理解稍显偏差。从经济学角度看,在现代社会,商业广告的兴起以及品牌塑造运动的发展,使商标保护扩大到对产品包装、设计、外形等产品特征的保护。最初,商人通过对商标的广告宣传,将其生产的产品同其他同质产品区分开来,由此产生的产品区分导致其他竞争者进入该市场时的难度增加,商人便可基于消费者对其商标的认知度或忠实度索取更高的价格。在大规模广告宣传兴起之后,产品区分成为众多商人追求的目标。^{[11](237-238)}而产品包装、设计、外形甚至色彩或者气味等,作为

产品区分的手段，目的是与同质产品形成区分，满足消费者不同的喜好，从而以独特的产品特征为吸引力创建品牌效应。因此，仅因产品独特的设计“有可能影响或刺激消费者消费需求的该商品形状”而否定对该项设计的保护不利于产品多样化，由此可能带来产品同质，阻碍市场竞争。

之所以区分实用功能性与美学功能性是由于二者适用对象的不同，实用功能性目的是防止对实用性特征的垄断，避免与专利法的冲突。此时，替代性设计只是证据链中的一环，并不起决定性作用。而美学功能性则是针对非实用性美学设计。衡量其是否是竞争必需之设计，如前文所述，认定美学功能性时应非常谨慎，不能因为产品设计中的美学特征取得了商业成功而自然地否定商标所有者的利益。毕竟美学功能性判断的终极目的是为了“防止‘相关市场竞争必需的’设计获得商标法的保护，导致竞争者陷入与商誉无关的竞争劣势，产生不利于自由竞争，制约市场经济发展的后果。在证明是否具有美学功能性时，替代性设计的存在可以证明该设计并非竞争必需之设计即不具有美学功能性，可获得保护。

五、结语

从近些年司法判例来看，美国逐渐缩减了商业外观的保护范围，如2015年苹果智能手机商业外观案依旧保持这种趋势。实用功能性标准或美学功能性标准，不同类型的商业外观适用不同的判断标准。美国法院经过长期的“挣扎”，对于传统功能性标准与美学功能性基本上形成了相对统一的考量因素。实用功能性标准中四因素的考量没有任一因素是决定性的，需整体衡量各因素。欧盟法院在近些年的判例中也呈现出适用严格的功能性定义之趋势，并认为具有实用功能性的设计不能因为替代性设计的存在而转变为非功能性的设计。而我国对商业外观功能性判断不仅混淆了实用性标准与美学性标准，而且该规定只针对立体商标存在原则性的规定，未有考量因素用以指导司法实践。因此，商标法中应该引入功能性条款作为原则性规定以限制具有功能性的包装、装潢、立体商标和颜色组合的商标法的保护。原则性的条款需要有参考因素予以分析证明，法院在司法实务中证明实用功能性时可以参考美国的四因素从而逐渐形成统一的考量因素。而美学功能性判断可适用竞争必要性标准，通过判断是否是竞争必需的设计来认定是否具有功能性。实用功能性或美学功能性，符合任一功能性判断标准的设

计，不能获得商标法或反不正当竞争法的保护。

注释：

- ① Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 801 F.3d 1352 (Fed Cir, 2015).
- ② 参见1993年颁布的《中华人民共和国反不正当竞争法》第5条第2款规定：“擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢或者使用与知名商品相近似的名称、包装、装潢，造成和他人的商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的行为构成不正当竞争行为。”
- ③ 《商标审查标准》第四部分立体商标的审查。
- ④ In re Dennison Mfg. Co. 17 CCPA 987, 988, (1930).
- ⑤ James Heddon's Sons V. Millsite Steel & Wire Works, Inc. 128 F.2d 6, 13(6th Cir. 1942).
- ⑥ Truck Equipment Service V. Fruehauf Corp. 536 F.2d 1210(8th Cir.1976).
- ⑦ In Keene Corp. V. Paraflex Industries, Inc. 653 F.2d 822.(3th Cir,1989).
- ⑧ See Marvel Co. v. Pearl, 133 F.160, (2d Cir.1904).
- ⑨ See Kellogg Co v. Nat'l Biscuit Co., 305 U.S. 111,122(1938).
- ⑩ See Inwood Labs. v. Ives Labs.,456 U.S. 844,(1982).
- ⑪ See Warner Bros., Inc. v. Gay Toys, Inc., 724 F.2d 327 at 331, (2d Cir, 1983).
- ⑫ See Disc Golf Ass'n v. Champion Discs, 158 F.3d 1002 (9th Cir, 1998).
- ⑬ 苹果公司声称其 iPhone 3G 和 3GS 产品中的构成主张的未注册商标的权利要求：一个有平滑圆角的矩形产品；一个平整清晰的平面覆盖在产品的前面；一个在清晰平面下面的显示屏；显示屏的上面和下面有大量黑色的边界线和更窄的边界线在显示屏的每一面。当设备处于打开状态时，一行小圆点出现在显示屏上，一个矩阵的彩色正方形平滑圆角图标在显示屏中，和不变的与显示屏上其他图标分开的彩色正方形平滑圆角图标的底端尾部。
- ⑭ 苹果公司声称的权利要求包括苹果手机由银色边缘形成的圆角——矩形和黑色背景框架下的主屏幕中16个图标设计的组成元素：第一个图标描述了绿色背景下白色对话框中含有绿色字母“SMS”；第七个图标描述了有黄色和橙色道路的地图，红色的大头针，和写着白色数字“280”的红色指针的蓝色路标；第十六个图标描述了申请人镶嵌在橙色背景下白色媒体播放器图案的独特配……
- ⑮ 下文均称实用功能性。
- ⑯ See Pagliero v. Wallace China Co., 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952).
- ⑰ See Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.,514 U.S.159(1995).
- ⑱ See Traffix Devices v. Marketing Displays, 532 U.S. 23, (2001).
- ⑲ CJEU Cases C-299/99-Philips v. Remington and C-48/09 P- Lego Juris v. OHIM.
- ⑳ See California Crushed Fruit Corp. v. Taylor Beverage & Candy Co., 38F.2d 885, (1930).
- ㉑ See Best Cellars, Inc. v. Wine Made Simple, Inc., 320 F.Supp.2d 60(2003).
- ㉒ See Prufrock Ltd Inc. v Lasater, 781 F.2d 129(8th Cir.1986).
- ㉓ 本案中的装潢包括多种多样的古玩和乡村风味陈设。包括古色古香的吧台，室外设计的厨房，宽敞开阔的用餐区域，教堂式靠背长凳隔间，古老的活板桌，古老的照明设备，打印出的小小的墙纸，和小小的农场和厨房用具悬挂在墙面。原告的主题餐厅营造出的印度风味和文化，由此使其商业外观产生与印度

相关的形象和印象。

②4 参见《中华人民共和国反不正当竞争法》第5条。

②5 因为设立专利和版权保护的目的在于通过赋予作者和发明人一定期限的独占权换取实用技艺或独创性设计的公开和应用,保护期一过,社会公众就可以自由复制使用。

②6 北京市高级人民法院(2012)高行终字第1750号行政判决书。

参考文献:

- [1] J Thomas McCarthy. McCarthy on trademarks and unfair competition [M]. Toronto: Thomson Reuters, 2004.
- [2] 罗伟伟. 商业外观保护的法律制度研究[M]. 北京: 知识产权出版社, 2011.
- [3] Mark Alan Thurmon. The rise and fall of trademark law's functionality doctrine [J]. Florida Law Review, 2004(56): 256-258.
- [4] Anne Gilson LaLonde. Gilson on Trademarks [M]. California: Lexis Nexis, 2015.
- [5] 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[J]. 电子知识产权, 2010(3): 23-24.
- [6] Roland Knaak, Annette Kur, Alexander von Mühlendahl. The study on the functioning of the European trade mark system [J]. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper, 2013(12-13): 8-9.
- [7] Robert P. Merges, Peter S. Menel, Mark A. Lemley. Intellectual property in the new technological age [M]. New York: Aspen Publishers, 2012.
- [8] 潘晓宁. 商标限制制度比较研究[D]. 上海: 华东政法大学, 2010.
- [9] 冯晓青. 知识产权法利益平衡理论[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2006.
- [10] 袁博. 论立体商标的注册条件——非功能性和显著性[J]. 理论探索, 2013(3): 78-80.
- [11] 黄海峰. 知识产权的话语与现实——版权、专利与商标史论[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2011.

On functionality determination of trade dress: From the view of American judicial practice

GAO Yang

(School of Intellectual Property, East China University of Political Science and Law, Shanghai 200042, China)

Abstract: The product's trade dress, under non-functional condition, can be protected by trademark law or law of unfair competition. The theoretical basis of non-functional components lies in, on the one hand preventing conflicts with inventing and applying new type of patents, and on the other hand excluding the protection of trademark law or unjust competition law on applicable or competitive characteristics as well as maintaining competitive order. The practical functionality refers to such design as being essential to the utility of the product and affecting the cost and quality of the product. Meanwhile, substitutive design is not enough to prove the non-functionality of such design. The competitive necessity test should be up to whether exclusive use of the design would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage. The present essay, by taking examples from the basic principles and judgment rules in the functionality analysis of American trade dress, aims at clarifying and resolving relative issues in Chinese legislation and practice.

Key Words: trade dress; utilitarian functionality; aesthetic functionality; three dimensional trademark

[编辑: 苏慧]