

申请香港颜色商标小锦囊：香港系列商标

■ 叶承轩 代丽荣

香港跟其他很多国家和地区一样,都会接受指定颜色商标的注册,但是各个国家或地区对颜色商标注册的定义、要求、限制以及保护可能有所不同。那么,在香港申请颜色商标作何考量呢?

一、颜色商标注册

香港的法律规定,在可以满足基本商标注册审查规定条件的前提下,一个只由一种颜色或多于一种颜色构成的标记是可以注册成为商标的,即使它不包含任何文字或图形。申请人除了在申请表格中附上所申请的标记,并且该标记须以所声称的特定颜色显示外,还须要注明是颜色商标,而且加上一项有关颜色的陈述或描述指明所申请商标的颜色是该商标的要素,例如:“申请人声称红色及黄色为商标”或“申请人声称黄色及绿色为商标的要素”。因此,仅在申请表格中附上颜色标记并不等于该申请是指明商标颜色的注册。

1. 单一颜色构成的商标

理论上,只由一种颜色构成的商标也可以获准注册,但是这样的标记很难满足显著性的要求。因为任何一种颜色都可以被视为描述所申请货物的颜色,而且,接单单一颜色为商标,等于禁止竞争对手使用有关颜色。所以,商标注册处对这样的申请都会发出以绝对理由拒绝的反对通知。而申请人要克服这样的反对就要提交质量很高的使用证据才可以成功注册。

2. 由两种或以上颜色构成、或由颜色及其他要素构成的商标

基本上这些商标遇到以绝对理由拒绝的反对的几率会低一些,视乎其实际显著性,可能无须递交证

据也可以获准注册。

根据注册处给出的指引,应用于货品包装的颜色或用于服务的颜色标记在相关行业中属不常见的颜色或色调的组合,或可获接纳为商标。但申请人通常须提出证据,证明该组合实际上具有显著性。因为包装的颜色组合通常不会被当作显示来源的标识,所以在这种情况下,申请人举证责任可能很大,同样,应用于服务的颜色标记,申请人可能须提交大量的使用证据,以证明某种或某几种颜色能够识别有关服务。

二、颜色商标的保护

1. 纯粹由颜色构成的商标

对于纯粹由颜色构成(不含其他图形或文字)的商标,如果能获得注册,就能获得对于所涵盖的货品或服务上拥有使用这些颜色组合的独有权利。在这种情况下,颜色商标对于商标拥有人的货品或服务当然是一个很大的保护。但是事实上,根据商标注册处的记录,申请纯粹由颜色构成的商标数量少之又少,并且暂时还没有成功注册的例子。

2. 由颜色及其他要素构成的商标

对于由颜色及其他图形或文字构成的商标,申请人除了商标的文字和/或图案之外,要指明该种或多种颜色是所申请的商标的要素,产权署在评估该标记的显著性时,将考虑该种或该几种颜色。

根据商标注册处给出的指引,颜色本身具有很少传递特定资讯的能力,包括任何关于来源的特定信息。尤须谨记的是,由于颜色本身的吸引力,它们已被普遍用于宣传和推广货品及服务,而不带任何特定信息。因此,仅在申请中指明的

并出现在商标中的颜色包括在注册的保护范围内。对于申请中没有指明为商标要素的颜色,即使在商标中出现,也不视为商标的组成要素,不在保护范围内。

三、颜色商标的作用

单纯由单一颜色或颜色组合构成的颜色商标,实务中鲜有遇见,虽然其可注册性面临巨大挑战,但在注册申请阶段却是明确的一个策略,即明确申请单一颜色或多种颜色组合为商标。

实践中,申请人经常会困惑应该申请黑白商标还是彩色商标。

对于一件由颜色及其他要素构成的商标,如果指明保护颜色,注册商标明显仅保护该商标图样与指明颜色的整体组合,不能保护该商标图样与非指明颜色的组合;而如果选择不指明保护颜色,保护的要素仅限于组成的非颜色要素,例如:文字、图形或其组合,那么由于商标本身的要素少了,可以阻挡后注册商标的范围自然扩大。具体来说,某种程度上可以阻挡后申请的该图形、文字或其他组合构成的所有颜色的商标注册。因此,表面上看起来申请黑白商标的保护范围更大些。

总的来说,将黑白商标注册理解为保护所有颜色的该商标并非绝对,那就是忽略了颜色或颜色组合仅是商标的一个或几个要素,该要素的增减,同文字商标或图形商标要素的增减,在阻碍其他商标注册或侵权判断相似性的考量方式是类似的。

另外,指明颜色有可能增加商标的显著性。一个图形或文字的商标本身缺乏显著性,如果申请的时候配以特别的颜色组合,有可能令

它增加显著性而获得注册。具体实施还要视每一个案的情况而定。

在一般情况下,申请商标注册基本上是在注册申请人实际在使用或将会使用的商标,因此,如果申请人使用的是颜色商标,那么颜色实为该商标的要素,便建议申请人注册时指明保护该颜色。另一方面,保护颜色商标也具有经济价值。在当今的市场中,公司越来越有意地和产品、包装、广告和销售门店一致使用某颜色或某几种颜色组合,营造一个统一的外观,以识别公司及其在市场上的产品。颜色已经慢慢成为企业形象不可或缺的一部分。消费者自然也清楚这一点。在当今的商业中,颜色正成为越来越重要的商标辨识手段,与商标的价值密不可分。

另外,考虑到黑白商标或是没有指明颜色的商标理论上能阻止第三方后申请所有颜色的该商标,所以,如果申请人还没有明确商标使用颜色,或认为颜色非构成其商标的显著性特征,那么建议申请黑白商标。

四、商标使用证据

在香港注册商标是不用递交使用证据的。但是,在某些情况下,例如以“因使用而具有的显著性”的方法去克服商标注册处认为缺乏显著性的反对,便要递交注册申请前的使用证据。又例如商标注册后以没有使用3年的理由被申请撤销。在这些情况下,使用颜色商标的证据可以被接受为用作支持黑白商标,但是,指明颜色以外的颜色的商标使用证据可能不被接受为支持指明颜色商标的使用证据。

五、一系列商标的注册

香港商标注册处接受超过1个(但不超过4个)在主要事项上相似的商标(商标只在对该等商标的本质并无重大影响的不关乎显著特性方面有所差异)在同一申请书中申请注册而不需要额外费用。而其中一种最普遍利用一系列商标的做法就是申请黑白商标和颜色商标构成一系列商标。申请人可能已经在使用某颜色的商标或计划用某颜色,所以希望以这种颜色注册,但是又想其他颜色有所保护,以一系列商标注册便能切合申请人的需要。

商标注册处也会审查所递交的商标是否可以构成一系列商标,考虑的条件包括:系列之内的商标必须在要项上相似;有关商标的差异不可包含一些当作商标的独立要素考虑时,会被视为具有显著特性的事宜;以及有关商标的差异不可包含一些当商标作整体考虑时,会被视为对有关商标本质有重大影响的事宜。

所以商标的本质需要相同,例如,对于包含两种或以上颜色的商

标,一系列商标中的黑白商标必须能显示不同颜色部位的分别。

一般而言,黑白商标和颜色商标构成一系列商标不会遇到什么困难。

然而,颜色有可能增加商标的显著性,那么,如果一系列商标的商标遇到以缺乏显著性为理由的拒绝,可以争辩颜色对于商标是具有显著性的元素来克服吗?这是有可能的,但是如果商标注册处接受这样的争辩,申请人很可能要删掉一系列商标中的黑白商标,因为这意味着一系列商标中颜色商标与黑白商标在显著性元素上有分别。

总而言之,对于由颜色及其他要素构成的商标,指明保护颜色在申请和保护时各有千秋,不能一概而论。

注册决定保护,在接受一系列商标注册的制度下,在香港同时注册黑白商标和颜色商标,正好给了申请人一个无需支付额外费用便可以同时得到广泛的保障和注册实际使用颜色的商标的途径。所以在香港申请黑白商标还是彩色商标?申请人可以大声地说,我都要。

(作者单位:中国贸促会专利商标事务所)



中国贸促会专利商标事务所
CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE



贸促专商微信公众号

广告

保护知识产权已成全球共识

■ 樊楚楚

第七届中国国际进口博览会期间,第七届虹桥国际经济论坛“保护知识产权 打击侵权假冒国际合作”分论坛在国家会展中心(上海)举行。论坛邀请了国际组织、驻华使馆机构、执法司法部门、行业协会、中外企业代表交流经验,推动知识产权保护全球治理水平提升。

当前,世界百年未有之大变局加速演进,人类社会面临的风险挑战不断增加,保护知识产权、打击侵权假冒已成为全球共识。全球服务贸易联盟理事长姜增伟在开幕致辞中表示,保护知识产权,打击侵权假冒,是促进科技创新和人类社会进步的必然要求,是公平贸易的前提,更是高水平开放的制度保障。

世界知识产权组织助理总干事爱德华·考考表示,知识产权执法是一项必要且值得参与的事业。假冒产品、商标侵权不仅对企业、公共机构有影响,也损害了消费者的权益,在医药领域,更会威胁消费者健康。

创新是引领发展的第一动力,保护知识产权就是保护创新。近年来,中国保护知识产权、打击侵权假冒的成效显著,赢得国际社会充分肯定。

今年1月份至9月份,中国的市场监管部门共查处商标侵权、假冒专利案件3万余件,组织开展全国统一销毁行动,共销毁侵权假冒商品200多个品种、3300吨,货值达3.3亿元。在今年9月份世界知识产权组织发布的《2024年全球创新指数报告》中,中国创新能力排名第11位,拥有的全球百强科技创新集群连续两年位居世界第一。

“知识产权保护鼓励发明者和创造者将自己的想法付诸实践,知识产权密集型产业能增加就业、商业和出口,为经济作出贡献。”美国驻华使馆知识产权参赞孟旺贤表示,美国愿同中国在促进知识产权保护方面加强合作。

法国驻华使馆知识产权事务参赞、法国国家工业产权局代表魏玉立表示,知识产权侵权削弱了企业的创新潜力,打击了侵犯假冒国际合作,需要与企业、海关、消费者等各个利益相关方共同合作。

随着数字化及人工智能(AI)技术越来越广泛地赋能服务贸易,新服务、新业态、新贸易不断涌现。当前,直播带货、内容电商等新型电商快速发展,已成为经济增长的强劲动力,但同时给网络知识产权保护也带来了新的挑战。对此,全球服务贸易联盟呼吁要更加关注数字贸易及其知识产权保护议题。

“我们的平台通过AI技术识别商家上传的图片、视频等,以避免首发创意被‘一键复制’。”淘天集团副总裁郭颖说,要让原创商家在良好的营商环境中得到成长,保护好他们的权益。

因认为河南省久力健酒业有限公司(以下简称“久力健公司”)生产销售的“三鞭酒”对“张裕三鞭酒”等产品构成不正当竞争,烟台张裕集团有限公司(以下简称“张裕公司”)及旗下烟台中亚至宝药业有限公司(以下简称“中亚至宝公司”)将久力健公司及经销商诉至法院,请求法院判令被告停止侵权并赔偿50万元。近日,江苏省盐城市中级人民法院(以下简称“盐城中院”)对该案作出终审判决,维持此前江苏省射阳县人民法院(以下简称“射阳法院”)作出的判决结果,驳回了张裕公司、中亚至宝公司的诉讼请求。

同类产品市场相遇

张裕公司始建于1892年,由南洋著名爱国华侨张弼士在山东烟台创办。经过一百多年的发展,张裕公司已成为我国乃至亚洲最大的酒类生产经营企业之一,是我国首批中华老字号企业之一。

中亚至宝公司始创于1931年,迄今已有90余年的历史,其前身为烟台中亚大药厂,是上世纪80年代全国56个重点改造发展的中药厂之一,经营体制及名称几经

变更,于1998年加盟张裕公司,亦是中华老字号企业。

据了解,上世纪60年代开始,张裕公司与中亚至宝公司研发生产了“三鞭酒”系列产品。该系列产品畅销国内多地,并出口至东南亚、韩国、日本及欧美等国家和地区,其销售额和利润总额均居全国同类酒行业前列。

久力健公司成立于1996年,前身为邓州市恒鑫酒厂,主营黄酒、养生酒、白酒、饮料的生产和销售,三鞭酒是其主要产品之一。

双方各执一词

2022年7月,张裕公司、中亚至宝公司经公证取证后,将久力健公司起诉至射阳法院,请求法院判令久力健公司立即停止使用“三鞭酒”商品名称(以下简称“争议名称”),响水县大有镇东裕商店(以下简称“东裕商店”)立即停止销售带有争议名称的商品;久力健公司、东裕商店共同赔偿经济损失及合理维权费用共计50万元。

张裕公司、中亚至宝公司认为,其生产的相关产品为公众所熟知和喜爱,已经与张裕公司、中亚至宝公司形成了稳定的对应关系,

为张裕公司、中亚至宝公司有一定影响的商品名称。久力健公司未经允许,擅自生产、销售的产品上使用争议名称,且与张裕公司、中亚至宝公司属同业竞争者,具有明显的攀附意图,容易误导公众,使相关公众误认为该产品系张裕公司、中亚至宝公司生产或与张裕公司、中亚至宝公司有合作、许可等特定关联关系,构成不正当竞争。东裕商店作为销售商,其行为同样构成不正当竞争。

久力健公司则认为,张裕公司、中亚至宝公司生产的相关产品在市场上有一定影响力不代表其可以专有该名称所有权,张裕公司、中亚至宝公司提交的证据表明,其被保护的是“中亚”或“张裕”商标,对争议名称不享有注册商标专用权;争议名称为通用名称,属于配制酒的一种;另外,全国生产该类酒类的厂家也有很多。

久力健公司还认为,其生产三鞭酒已有20多年,自2009年4月就在第33类商品(酒类)注册了“久力健”商标,同时对“久力健三鞭酒”的酒瓶和包装盒享有外观设计专利权,与张裕公司、中亚至宝公司生产的相关产品包装存在明

显区别。此外,久力健公司对其产品也在央视及地方电视台进行了大量的广告宣传,不存在攀附张裕公司、中亚至宝公司商誉的情况。

终审驳回起诉

一审法院经审理认为,争议名称不构成通用名称;单纯争议名称既不具有有一定的市场知名度,也不具有区分商品来源的显著性特征,不构成张裕公司、中亚至宝公司有一定影响的商品名称;久力健公司生产三鞭酒已达20年之久,产品使用享有注册商标专用权的“久力健”商标予以区分,酒瓶和包装盒均获得外观设计专利授权,且从视觉上均与张裕公司、中亚至宝公司的产品存在明显差别,不存在攀附张裕公司、中亚至宝公司商誉和影响力的主观故意。

据此,一审法院判决驳回张裕公司、中亚至宝公司的诉讼请求。

张裕公司、中亚至宝公司不服一审判决结果,向盐城中院提起上诉。其上诉理由主要为:争议名称经过其长期的宣传使用,已经具有一定的市场知名度,与张裕公司、中亚至宝公司之间形成了稳定的对应关系,足以达到区分商品来源

的显著性特征。一审法院将争议名称产品的市场知名度仅等同于“张裕”“中亚”“至宝”商标的市场知名度,而否定争议名称的市场知名度,显属事实认定错误。

久力健公司答辩认为,张裕公司、中亚至宝公司与争议名称之间并不存在稳定关系,市面上存在多个品牌的争议名称商品,其中北京同仁堂在上世纪80年代起即开始生产该产品并进行进出口贸易。

盐城中院经审理认为,张裕公司、中亚至宝公司提交的证据主要是与“张裕三鞭酒”“至宝特质三鞭酒”商品知名度相关,虽然该部分证据能反映其相关商品在市场上具有一定的知名度,但不能反映出张裕公司、中亚至宝公司请求保护的争议名称已具有显著性特征,能够区分商品来源。在市场上存在多个争议名称商品的情况下,张裕公司、中亚至宝公司未能提交足以证明争议名称已与其建立起特定联系、具备显著性特征、具有区别商品来源的功能的证据。

盐城中院据此认定张裕公司、中亚至宝公司的上诉理由不能成立,判决驳回其上诉,维持原判。

构建名品方阵 讲好品牌故事

■ 姜同天

费名品方阵、分类构建中国消费名品体系,推广“数字三品”应用场景案例、加快推进消费品文化赋能、组织开展消费品全球传播、建设中国消费名品公共服务系统。

该通知明确了品牌“入阵”标准,提出建立消费品牌评价机制,组织有关单位从产品创新性、市场竞争力、品牌影响力、文化赋能等方面开展价值评价,分级打造中国消费名品方阵,分批向社会各界、海内外市场推介名品优品。

徐升权分析认为,消费者与品牌方之间存在着信息鸿沟,消费者往往难以从海量的市场信息中准确找到符合自身需要的品牌信息,这就需要公信力主体通过开展品牌评价来为消费者提供便捷、可信的信息获取渠道。该通知明确了品牌的评价要素,从品牌价值的核心构成要素出发,给出了品牌价值评价的主要考量因素,也赋予了工信部开展消费品牌评价的职能。

该通知提出从历史经典、时代

优品、潮流新锐3个维度,构建以企业品牌和区域品牌为主体的中国消费名品体系。“这为品牌内涵建设提供了方向 and 指引。”徐升权表示,品牌是产品信息的载体,历史文化积累、时代品质认可及新兴潮流代表等都是吸引消费者的元素,围绕这些元素开展品牌建设有助于企业或产业找准品牌定位,也能够在品牌与消费者之间架起一道价值认同的桥梁。

同时,该通知提出,一般以“地名+产品”命名的区域品牌是产业特色鲜明、地域标识明显,行业认可度较高的地方优势品牌。“区域品牌的法律形态通常是地理标志或普通的证明商标、集体商标,它们不仅能够提升产品知名度,增强消费者对产品质量和特色的信任,还能提高地方特色产品的市场竞争力。各地通过培育地理标志或普通的证明商标、集体商标,可以有效整合区域资源,推动产业链的形成和发展,进而带动就业和增加农民收入,为当地经济发展注

入新的活力。”徐升权说。

多元融合 促进发展

品牌与科技的融合,有助于提升消费品企业品种引领力、品质竞争力和品牌影响力。对此,通知提出,面向智能家居、纺织服装、特色食品、智慧医药等重点行业,围绕增品种、提品质、创品牌,遴选一批创新性强、推广价值高、示范效应明显的典型案例,推动实现资源数字化、生产柔性化、产业链协同化。

“数字技术可以为商标注册和品牌定位提供精确的市场分析工具,使企业能够预测市场热点,及时进行商标布局。新技术的引入为品牌保护提供了新的保障,可以有效预防假冒侵权行为,增强品牌在数字经济中的可信度。”北京天驰君泰律师事务所高级合伙人陈玉韩结合自身实践分析指出,数字经济的发展拉近了全球各个经济体之间的距离,面对中国品牌的国际化趋势,商标的国际保护显得尤

为重要,中国消费品牌发展需要考虑如何将数字经济产生的新技术变成其商标保护的“铠甲”。

通知还提出,深度挖掘产业品牌培育土壤和文化价值,加大消费名品的全球传播力度。“品牌与文化的融合,有助于树立具有行业特色的文化新地标,培育新时代消费品产业的‘金名片’。”徐升权表示。

陈玉韩认为,品牌故事和文化输出是商标保护的重要组成部分,通过加深消费者对品牌的理解与喜爱,有助于减少因文化差异导致的误解或恶意注册风险。

随着中国消费品牌分级方阵的构建,中国品牌建设将迈入新的发展阶段。未来,随着公共服务系统的完善和“数字三品”应用场景的推广,中国消费品牌将更加精准地满足消费者需求,提升国际竞争力,这不仅有助于推动国内经济的高质量发展,也将为全球消费者带来更多高品质的中国产品和服务,讲好中国消费品牌的故事。