

# 从“红鞋底”案看位置商标在中国之未来

董慧娟 武佳欣

(厦门大学知识产权研究院, 厦门 361005)

**摘要:**作为一种新型商标,位置商标特殊之处在于其使用的限定位置。关于位置商标是否符合商标的构成要素、具有可注册性,系殊有争议的问题。在位置商标注册申请中,商标审查及审理机关易将位置商标的标志认定错误,主要原因是对确定商标标志的依据以及商标图样中是否可以包含除标志以外的其他部分存在不同理解;“红鞋底”商标案就鲜明地体现了这些问题。作为单一颜色位置商标,“红鞋底”商标在日后的审查中仍将面临单一颜色商标、实用功能性和美学功能性等难关,直接关涉其命运。

**关键词:**位置商标 单一颜色 功能性

**中图分类号:** D923.43 ;DF523.3

**文献标识码:** A

## 0 引言

2018年12月24日,北京市高级人民法院对“红鞋底”商标行政纠纷案作出了二审判决。该判决结果不仅使“红鞋底”商标申请人看到希望,更重要的是通过认定位置商标可能属于能作为商标注册的标志,表明了位置商标可注册性的可能性。若“红鞋底”商标最终得以注册,将成为我国第一个获得注册的位置商标。因此对该案的研究很有意义。

## 1 案情简介

法国著名鞋履设计师克里斯提·鲁布托<sup>1</sup>于1992年开创性地设计出红色鞋底高跟鞋,在此之前高跟鞋的鞋底一般为黑色或者皮革原色。虽然红色鞋底高跟鞋是时尚界的宠儿,然而鲁布托在中国的商标注册申请之路可谓是一波三折。

### 1.1 基本事实

2010年4月15日,鲁布托向我国商标局提出“红鞋底”商标在中国的领土延伸保护申请,申请号为G1031242。商标图样如图1所示,商标说明中载

明“该商标由图样中显示的用于鞋底的红色(潘通号18.1663TP)构成(高跟鞋的外形不属于商标的一部分,仅用于指示商标的位置)”,指定使用在第25类:女高跟鞋商品上。



图1 “红鞋底”商标图样

### 1.2 被诉决定和行政诉讼简况

商标局以申请商标缺乏显著性为由,驳回国际注册申请。“红鞋底”商标之后经历了商标评审委员会

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助“人工智能等新技术对知识产权制度之挑战及其应对”(厦门大学2018年立项,编号20720181098)

作者简介:董慧娟(1982—),女,湖北监利人,法学博士,副教授,硕士生导师,主要研究方向为知识产权法;武佳欣(1993—),女,河北石家庄人,在读硕士生,主要研究方向为知识产权法。

1 Christian Louboutin,下称“鲁布托”。

(简称商评委)复审、一审和二审。其中,商评委将申请商标认定为鞋底颜色为红色的高跟鞋图形。北京知识产权法院认定的商标标志为三维标志即高跟鞋商品本身。北京市高级人民法院作出二审判决,最后确定申请商标由指定使用位置的红色构成,属于限定了使用位置的单一颜色商标。此外,该判决还强调了位置商标的可注册性。<sup>2</sup>据此,商评委目前需要就申请商标的显著性重新作出复审决定。

特别值得关注的是,二审法院并未否定该商标的可注册性,这不仅使克里斯提·鲁布托的“红鞋底”商标向核准注册更迈进了一步,更让有注册位置商标需求的申请人看到了希望。

## 2 开放中的商标构成要素

商标的历史是一个动态的发展史。单看我国的《商标法》,商标标志的构成要素由最初的文字、图形或者其组合,<sup>3</sup>到增加为文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,<sup>4</sup>再到增加了声音要素,将可视性要素扩展为可感知的要素,<sup>5</sup>可以作为商标的标志越来越多。商标种类的增加与企业的需求分不开。企业已经不满足于以传统的文字、图形等元素作为商标,而非传统商标如颜色、声音、气味、位置商标、商业外观、全息图和动作商标等也可将企业的产品与竞争对手的产品区别开并更吸引消费者。<sup>[1]</sup>

随着欧盟、日本等分别于2015、2017年将位置商标纳入可申请的商标类别,位置商标理应引起我国立法、实务及学术界的重视。“红鞋底”商标纠纷案并不仅仅是一个个案问题,其鲜明地反映了位置商标在我国所面临的现实状况。以下将对该案所反映的若干关

键问题予以分析。

### 2.1 位置商标的可注册性

位置商标(position mark)是指在商品或服务的相同位置上以固定比例使用的可视性标识。<sup>[2]</sup>虽然系统性研究不多,但实践中从2002年开始就有申请人陆续向我国商标局提出位置商标的注册申请。作为一种新型商标,位置商标是否具有可注册性成为需要首要回答的问题。

关于位置商标的可注册性,学界和实务界存在不同观点。在2012年3月27日阿迪达斯公司“三道杠”(第3307037号及第3307038号)商标异议行政纠纷专家研讨会<sup>6</sup>上,与会专家表示,虽然《商标法》中没有关于位置商标的具体规定,但结合该法第8条等规定,其并没有禁止位置商标的核准注册。<sup>[3]</sup>在商标审查与审理实践中审查员和法官也并未以《商标法》中未具体规定位置商标,属于不可注册的商标类别为理由拒绝位置商标的注册申请。<sup>7</sup>也有学者认为我国《商标法》没有关于位置商标的具体规定,因此对该类商标申请不应予以核准注册。<sup>[4]</sup>而同时参与审理“三道杠”案<sup>8</sup>和“红鞋底”商标纠纷案的北京高级人民法院周波法官的观点则有所转变,从一开始的认为不存在注册可能性变为了可作为商标注册。

笔者认为,只要标志的构成要素符合规定的商标构成要素,理论上就具有作为商标注册的可能性。位置商标的构成要素包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,其构成要素并未超出商标的构成要素。其独特之处在于标志使用在商品或服务上的位置是固定的,位置是对商标使用位置的限定。《商标法》第8条并未对商标进行分类,而是规定了商标的构成

2 详见(2015)京知行初字第3648号判决书。

3 参见1982年《商标法》第7条,同1993年《商标法》第7条。

4 参见2001年《商标法》第8条。

5 参见2013年《商标法》第8条。

6 此次研讨会是受高露云(北京)知识产权代理有限公司委托,由北京务实知识产权发展中心组织举办的。参加会议的有多位资深知识产权法律专家和学者。

7 参见(2010)高行终字第188号,(2010)一中知行初字第1173号,(2012)知行字第90号判决书。

8 参见(2011)高行终字第388号判决书。

要素。图形商标、立体商标或颜色组合商标是由图形、三维标志或颜色组合构成的,但由图形、三维标志或颜色组合构成的商标不一定是图形商标、立体商标或颜色组合商标,它可以是位置商标。因此,位置商标具有作为商标注册的可能性。

## 2.2 确定商标标志的依据

由“红鞋底”商标纠纷案可以看到,商评委和法院在审查或者审理位置商标时,会错误认定商标标志。造成这一结果的原因是,对“商标图样是否是确定商标标志的唯一依据,商标说明是否可以作为确定商标标志的依据,商标图样中是否可以包含除标志以外的不属于商标标志的部分”这三个问题认识不同。<sup>9</sup>

在“红鞋底”商标纠纷案中,二审法院提出了一个新的观点,商标国际注册指定中国的领土延伸申请,商标审查的对象以世界知识产权组织对该商标的公告为准。<sup>10</sup>由此确定了申请商标标志为使用在高跟鞋鞋底的红色。这为正确认定申请商标标志提供了依据。但是,这种认定方式只适用于商标国际注册指定中国的领土延伸申请的情况,若申请人直接在中国申请注册位置商标,又不可避免地会发生商标标志认定错误的情况。这样,就造成了一个不公平的结果,通过国际注册的位置商标可以正确认定商标标志,而直接向商标局申请反而不能正确认定商标标志。

位置商标的图样表示方法并非位置商标所特有。在最新的《商标审查及审理标准》中,关于颜色组合商标的形式审查,要求:申请人提交的彩色图样中可以包含不属于商标构成要素的图形轮廓,该图形轮廓必须以虚线表示,不得以实线表示。申请人应当在商标说明中列明颜色名称和色号,并描述该颜色组合商标在商业活动中的具体使用方式。同时在后面还给出一个具体的例子。此外在商标审查实践中,很早就有将烟盒、火柴盒、牙膏盒、电池、中药盒等商品图形与商标标志一起画在商标图样中,审查员并未因其中含有不属于商标标志的部分而将整个图样认定为申请商标。

因此,虽然位置商标的图样比较特殊,但在立法对这种呈现方式没有规定之时,商标审查实践可灵活处理,并不会完全囿于立法规定。但审查标准的不统一和理解的偏差易导致对商标标志的错误认定。要解决该问题,需要像颜色组合商标、立体商标和声音商标那样,制定专门性的形式审查标准。

## 3 “红鞋底”商标的可注册性之辩

上文讨论了位置商标的可注册性以及商标图样的相关问题,为接下来继续探讨“红鞋底”商标奠定了理论基础。“红鞋底”商标并不是普通的位置商标,它是由使用在高跟鞋鞋底的红色构成的,属于限定使用位置的单一颜色商标,即单一颜色位置商标。

在单一颜色商标在我国一般尚不能作为商标注册的情况下,“红鞋底”商标是否能够获得注册,就更值得关注了。

### 3.1 中国法背景下“红鞋底”商标的注册可能性

我国《商标法》第8条明确规定了可以作为商标注册的标志包括颜色组合,并未规定单一颜色构成的标志可以作为商标注册。《中华人民共和国商标法解读》编写组对该条的解释为“对于符合《商标法》第8条规定的构成要素的商标可以注册,而不符合构成要素的则没有注册的可能性,如单一颜色商标、动态商标、气味商标等”。<sup>[5]</sup>依该解释,单一颜色商标目前在我国并不具有注册可能性。而在“红鞋底”商标纠纷案中,二审法院认为,虽然限定使用位置的单一颜色商标的标志构成要素不属于《商标法》第8条中明确列举的内容,但其并未被《商标法》明确排除在可以作为商标注册的标志之外,商评委亦未认定其不属于可以作为商标注册的标志,因此,该商标具有作为商标注册的可能性。

在单一颜色商标申请的实例中,2003年7月17日吉百利英国有限公司向商标局提出将糖果巧克力包装袋上的紫色注册为商标,申请书中声明“申请商标为颜色商标且由单一紫色构成”。申请人向商标局提交

9 参见我国《商标法实施条例》第13条。

10 我国《商标法实施条例》第44条规定:“世界知识产权组织对商标国际注册有关事项进行公告,商标局不再另行公告。”

了有关申请商标通过长期使用已经获得显著性的证据材料。实质审查过程中, 商标局认为申请人提供的证据足以证明该商标已经获得显著性, 准予初步审定并公告。<sup>[6]</sup>

由上可知, 即使商标构成要素不符合《商标法》的规定, 若如具有显著性, 在商标审查实践中仍是可注册的。具体到“红鞋底”商标, 如果经商评委复审具有显著性, 且不具有其他阻碍注册的事由, “红鞋底”商标也可能被核准注册。

### 3.2 “红鞋底”商标侵权纠纷之域外考察

鲁布托不仅在中国申请注册位置商标, 还在全球多个国家提交了注册申请, 对竞争对手在高跟鞋鞋底使用红色的行为, 甚至还提起了侵权诉讼, 以维护自己的商标权。在这些案件中, “红鞋底”商标在外国引起的纠纷同样是棘手的问题, 维权之路并不顺利。

#### 3.2.1 Louboutin 诉 Van Haren 案<sup>11</sup>

“红鞋底”商标于 2010 年 1 月 6 日在荷比卢商标局获得注册。2012 年鲁布托发现一家荷兰公司 Van Haren Schoenen BV (以下简称 Van Haren) 销售价格低廉的红底高跟鞋, 认为侵犯了自己的商标权。于是 2013 年 5 月 27 日鲁布托向荷兰海牙地方法院提起商标侵权之诉, 被告也因此暂时被禁止制作和销售红底高跟鞋。

##### (1) 荷兰海牙地方法院

Van Haren 在答辩阶段对“红鞋底”商标的有效性提出质疑, 主张“红鞋底”商标属于使商品具有实质性价值的形状组成的商标, 因此应当被宣告无效。<sup>12</sup>

荷兰海牙地方法院表示, “红鞋底”商标当初之所以可以获得注册, 是因为大部分荷比卢女高跟鞋的消费者通过鞋底的红色就可以识别商品来自于鲁布托, 并且可以与其他的女高跟鞋相区分。虽然鲁布托鞋底的红色最初只是一个设计, 用来美化商品, 但是后来把它当作了识别商品来源的标志。

法院指出由于鞋底的红色既是商标, 又是商品的

构成要素, 被告提出的质疑是否成立, 将影响判决结果。于是决定暂停此案的审查, 将该问题交由欧盟最高法院解释。

##### (2) 欧盟最高法院

2018 年 6 月 12 日, 欧盟最高法院 (Court of Justice of the European Union, CJEU) 在最终判决中认定, 《欧盟商标指令》(2008/95/EC) 并未定义形状的概念, 该概念的含义及范围应结合日常用语中的通常涵义及立法目的一并考量。在商标法范围内, 形状通常被理解为指定产品的线条或轮廓。而不管是在《欧盟商标指令》、法院判例还是该概念的通常涵义中, 并未涉及没有轮廓的颜色本身可能构成一种形状。

关于将特定颜色使用在商品的特定位置是否构成使商品具有实质性价值的形状。欧盟最高法院认为本案商标与高跟鞋鞋底的特定形状没有关系, “红鞋底”商标在申请注册时已经在商标描述中明确指出, 并不要求保护鞋底的形状, 只要求保护鞋底的红色, 该商标并不具有实质性形状。因此, “红鞋底”商标不会无效, 因为它并未落入拒绝注册的绝对事由的范围内。

欧盟最高法院的判决不仅是鲁布托维护“红鞋底”商标的一次胜利, 还更进一步确认了“红鞋底”商标在卢比荷三国 (卢森堡、比利时和荷兰) 的有效性。在卢比荷, 高跟鞋鞋底不能再随便使用红色。同时, 欧盟最高法院的判决明确了“红鞋底”商标由女高跟鞋鞋底的红色构成, 鞋底的形状不是商标的组成部分, 即鞋底的形状是可以改变的, 并且不影响“红鞋底”商标。

#### 3.2.2 Louboutin 诉 YSL 案

2008 年 1 月“红鞋底”商标在美国获得注册。2011 年 1 月, 鲁布托公司发现 Yves Saint Laurent (YSL) 在位于曼哈顿的专卖店内销售红底女鞋。YSL 销售的是单色鞋, 不仅鞋底是红色的, 就连鞋子内部、表面、鞋跟都是红色的。鲁布托要求 YSL 停止在鞋底使用红色, 但未得到 YSL 的回应。于是鲁布托在 2011

11 Christian Louboutin and Christian Louboutin Sas v. van Haren Schoenen BV, Case C-163/16, EU: C: 2018: 941.

12 《欧盟商标指令》(2008/95 / EC) 第 3 条第 (1) 款第 (e) 项第 (iii) 目使商品具有实质性价值的形状组成的商标不得注册, 如果注册, 应该被宣告无效。



年4月7日向美国纽约南区联邦地区法院(US District Court for the Southern District of New York,以下简称地区法院)提起诉讼。YSL反诉请求撤销“红鞋底”商标。地区法院裁定,在时尚界单一颜色不能作为商标。然而,上诉法院推翻了这一裁决,第二巡回法院认为颜色可以注册为商标。

美国商标法的功能性原则规定,产品或其包装的功能性特征不受保护。“功能性特征”是指“对产品的使用或目的至关重要”<sup>13</sup>或“影响产品质量成本”<sup>14</sup>的功能特征。同样,美国的“美学功能性”原则规定,只有在产品的美学特征能够识别商品的来源的情况下,才可以注册为商标,但如果其目的是为了装饰或吸引人,就不能注册为商标。鲁布托和SYL侵权之诉的争议焦点在于:具有审美目的的用于高跟鞋鞋底的红色,是否可以作为指示来源的标志。

地区法院法官Victor Marrero承认,在时尚圈和名流圈,红色鞋底与鲁布托密切相关。然而他还指出,“在时尚界,颜色不仅仅是为了识别企业或来源,而是作为设计主要用来装饰和增加美感”。也就是说,颜色在时尚界是不具有商标的功能的,鞋底只是一种普通的东西。然而,涂上一层明亮而意想不到的颜色后,鞋底就变成了一种装饰性的美丽物件。吸引眼球、从产品中脱颖而出、具有美感、增加魅力——所有这些都是颜色在时尚界的非商标功能。因此,地区法院认为,“时尚界的独特之处不利于将商标保护扩大到单一颜色,尽管其他行业有时许可这种注册。对红色鞋底的垄断将抑制时尚界的创造力,YSL和其他企业将被禁止使用这种设计”。

上诉法院推翻了这一判决,并且认为红色鞋底高跟鞋作为鲁布托品牌的独特标志,确实具有“有限的”第二含义。特别是,第二巡回法院的法官认为鲁布托的营销活动对品牌的树立起了很大的作用,他把红色使用在了不寻常的情况下,并有意将这种颜色和他的产品联系在一起,鲁布托创造了一个与他的品牌紧密相关的识别标记,相关公众能够立即通过鞋底的红色

识别鞋子的来源。因此,鞋底的红色符合商标的保护条件。但需注意的是,“红鞋底”商标与对比度密切相关,它将被限制在红色鞋底与鞋面颜色对比的情况下,即红色鞋底与鞋面有反差时,才能凸显鞋底,发挥商标的功能,当红色鞋底与鞋面颜色一致时,并不构成对“红鞋底”商标的使用,因此,YSL的单色红底高跟鞋没有侵犯“红鞋底”商标。<sup>15</sup>

以上是两个“红鞋底”商标侵权纠纷的相关案例,均涉及“红鞋底”商标是否属于具有实用功能性和美学功能性的讨论,尤其是YSL案例,对“红鞋底”商标的显著性认定及侵权判定,也颇具创新性,对相关规则的确立具有里程碑式的意义。笔者认为,这些都将成为接下来在我国“红鞋底”商标纠纷案复审以及其他类似位置商标案中可能面临的问题,可资借鉴或参考。

#### 4 结语

历时八年,“红鞋底”商标在我国的努力终于取得了些许突破性进展,从商评委将申请商标认定为“图形商标”,到一审法院认定为“立体商标”,再到二审法院纠正为“使用在特定位置的单一颜色商标”,该申请商标标志终于被正确认定。

对于“红鞋底”商标标志范围的理解,不仅在我国是一个问题,对于外国法院来说同样存在困难,但很庆幸的是,不管是我国法院还是外国法院都拨开迷雾、转换了思路,正确确定了本质上的、具有核心重要地位的商标标志。

为解决标志认定的问题,需要像立体商标、颜色组合商标和声音商标一样,制定专门的位置商标审查标准。正确的认定商标标志尚只是形式审查的环节,“红鞋底”商标在实质审查阶段是否能够通过单一颜色审查、显著性和非功能性的审查,尚不得而知。其最终能否获准领土延伸保护、准予注册,还须历经重重考验;其最终命运令人期待,让我们拭目以待。☺

13 15 USC s1052(e)(5).

14 Inwood Laboratories, Inc. v Ives Laboratories, Inc., 456 US 844, 850 n.10 (1982).

15 Christian Louboutin S.A. v Yves Saint Laurent America Holding Inc., 696 F.3d 206 (2012), 212-228.

## 参考文献:

- [1] NATHON, N. Position marks in the European Union[J]. *Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pecs Publicata*, 2011 :158.
- [2] 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) :20.
- [3] 程永顺. 知识产权疑难问题专家论证[M]. 北京: 知识产权出版社, 2013 :186.
- [4] 谢惠加. 知识产权法[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2016 :136.
- [5] 《中华人民共和国商标法解读》编写组. 高端释法 中华人民共和国商标法解读[M]. 北京: 中国法制出版社, 2013 :15-16.
- [6] 湛茜. 单一颜色商标的注册问题研究[J]. *暨南学报(哲学社会科学版)*, 2012, (10) :123.

责任编辑|唐宇

## Future of Position Marks in China: Talking from the Case "Red Sole"

*DONG Huijuan, WU Jiixin*

(Intellectual Property Research Institute of Xiamen University, Xiamen 361005)

**Abstract:** As a new type of trademark, the position mark is unique in its limited position. It is a controversial issue whether the position trademark conforms to the constituent elements of the trademark. It is not sure whether the position trademark has registrability, neither. In the application for registration of position trademarks, the trademark administrative and judicial organs may identify the mark of the position mark incorrectly, due to the different understanding or misunderstanding of the feature or constitution of the mark itself. The judicial case on the mark "Red Sole" of Christian Louboutin reflects those problems clearly. As a single-color position trademark, the trademark "Red Sole" will face challenges such as practical functionality and aesthetic functionality, in the future review in China.

**Key words:** position mark; single color; functionality

(上接第46页)

## Analysis of Awarded Patents in the China Patent Awards

*WANG Xianghong*

(Intellectual Property Knowledge Mining and Service Lab, Intellectual Property Publishing House Co., Ltd., Beijing 100081)

**Abstract:** This paper briefly reviews the development of the China Patent Awards and the changes in the awards. The analysis of the patents awarded for the China Patent Award includes: the number distribution of each session, the geographical composition, the type of patentee, the ranking of patent holders, the validity of patents, and the operation of patents. The selection of the China Patent Award witnessed the fruitful results of China's reform and opening up from the perspective of intellectual property rights.

**Key words:** China Patent Award; award-winning patent; analysis