

中外声音商标立法实践比较研究*

周晓燕¹ 崔一宁² 王跃¹

(1. 华东理工大学, 上海 200237; 2. 上海市体育局, 上海 200003)

摘要: WTO《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS协议)规定,各国可以根据本国的需要,自由决定是否对声音等非视觉标志给予商标保护。目前,声音商标的保护得到了一些国家的认可。作为一种新型商标形式,我国声音商标的立法实践尚处于起步阶段。本文基于对各国声音商标的立法实践的比较研究,指出加强我国知识产权保护、实施声音商标的必要性和现实意义,并提出了相应的对策与建议。

关键词: 声音商标; 立法实践; 对策

中图分类号: D923.4 **文献标识码:** A **文章编号:** 2095-8072(2014)06-0040-07

新《中华人民共和国商标法》(以下简称新《商标法》)于2014年5月1日起正式实施了。值得关注的是新《商标法》增加了声音注册门类,规定声音可作为商标申请注册。连日来,各类企业纷纷递交申请,试图成为第一批声音商标的拥有者。但大多数人对于声音商标及其申请注册尚缺乏认识与了解。美国、欧盟、澳大利亚和日本等国家,在声音商标的注册保护方面具有相对成熟的法律规范与立法实践,借鉴这些国家的实践经验,利用声音商标,加强我国企业的知识产权保护具有必要性和现实意义。

一、声音商标的涵义

(一) 声音商标的定义

关于声音商标(Sound Trademark),目前国际上尚无统一定义。美国《商标审查程序手册》将声音商标定义为:以听觉的方式来区别商品或服务的来源,包括一连串的声音、音阶、音乐曲调或包含文字的音乐。《澳大利亚商标审查指南》进一步规定声音商标是通过让消费者听到声音的方式来区别商品或服务来源的标记。归纳起来,声音商标是指经营者使用在商品或服务上的,由乐曲、音乐或由某种特殊声音构成的,用以区别不同商品或服务来源的特殊标记。

构成声音商标的声音可以是音乐声音或非音乐声音,其中音乐声音可以是专门创作的音乐,或是已经存在的乐曲或歌曲,它们可以用五线谱来表达;而非音乐声音可以是专门创作的声音,或直接复制来源于自然界的聲音,如铃声、钟声或动物叫声

* 基金项目:上海市体育社会科学决策咨询研究项目(TYSKYJ2014086)、上海市科技发展基金软科学研究博士学位论文资助计划资助项目(200906003)。

等,非音乐声音可以用声谱或文字进行描述。

(二) 声音商标的特征

作为一种新型商标形式,声音商标首先是一种商标,因此与传统商标具有共性,即都具有显著性、非通用性、非功能性和非冲突性等特征。同时,声音商标还具有一些不同于传统商标的独特特征:^①

1. 非可视性与无形性。传统商标往往通过不同字体、颜色或图案展现出来,具有固定有形性、可视性。而声音商标通过声谱、乐谱等形式展现声音的音调、频率等变化过程,具有无形性和不可视性。

2. 动态性与间接性。传统商标由静态要素构成,能直接表达。声音商标则由动态要素构成,需要依赖于广播、电视、网络等电子传播媒介以动态形式对商品或服务进行间接表达。

3. 跨时空性。利用声音传递的信息能够突破时间、空间和语言的限制,容易被感知、理解和接受,有利于跨越国界在更大范围进行传播与宣传。

二、声音商标的国际保护及立法实践

(一) 声音商标的国际保护

1. WTO《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS协议)中明确规定:“任何标记或标记的组合,只要能区分一企业与其他企业的商品或服务,就应能构成一个商标。”并强调:“成员可要求把‘标记应系视觉可感知’作为注册条件。”即只要标记具有显著性或可识别性就可以注册为商标,且对可视性要求不再采用强制性规定,而是可选的。

2. 世界知识产权组织(WIPO)下设的商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会(SCT)第16届至第19届委员会就非传统商标问题在部分领域达成了一致意见。2006年3月,WIPO新加坡外交会议通过了《商标法新加坡条约》(STLT)。该条约统一和简化了商标申请的行政程序,促进了各国商标制度的趋同,允许缔约方将任何标志作为商标注册。2010年批准、2011年11月生效的《新加坡条约实施细则》为声音商标申请使用的图样规定了统一标准:“申请书中声明商标为声音商标的,根据商标主管机关的选择,商标的表现物应当为五线谱乐谱,或者为关于构成该商标的声音的一份文字说明,或者为该声音的一段模拟格式或数字格式的录音,或者为上述各项的任何组合。”

(二) 声音商标保护的立法实践

^① 李晓丹.声音商标的法律保护研究[D].中山大学硕士学位论文,2010;王娱,武昕,蓝天辰.试论声音商标的保护[J].中国工商管理研究,2012(8):33-36.

声音商标的保护得到了部分国家或地区法律的认可,并在立法实践中进行了一些有益的尝试。但在《商标法新加坡条约》的68个缔约方、36个生效国中,只有少数国家或地区接受音乐声音或非音乐声音作为商标注册。^①全世界范围通用的马德里体系的45万件商标中,目前只有29件声音商标。

1. 美洲。(1) 美国是最早承认声音商标的国家。美国1946年制定的《兰哈姆法》(LANHAM ACT)第45条规定,商品商标、服务商标、集体商标和证明商标可以由文字、姓氏、象征、设计或以上之组合构成。这里规定的商标标记就包含了声音标记。但直到1978年美国商标审理和上诉委员会才明文规定声音标记可以作为一种商标予以核准注册。比较知名的声音商标包括:全国广播公司(NBC)的三声钟声商标,Anheuser Bush公司的狼嚎叫声商标,Edgar Rice Burroughs公司的人猿泰山叫声商标,米高梅公司的狮子吼商标(1986年),英特尔公司的芯片广告声音商标,Macintosh电脑的开机声音商标和Q警报器声音商标等。(2) 加拿大从2012年起接受声音商标的注册申请,获批的首例声音商标是米高梅的狮子吼商标。加拿大要求申请者提交所注册声音的视觉效果展示,比如说声波图(即音频的线条和形状)。商标注册程序将不会被扩展至更长的声音,诸如受到版权保护的歌曲。

2. 欧洲。(1) 1993年,《欧盟商标条例》第4条规定:商标可由能够用书面形式表达出来的任何标志组成,只要这些标志能将一个企业的商品或服务同其他企业的商品或服务区分开来。在注册形式上采用图样表示系统,要求非视觉商标应当以图像、线条或字符加以确定。只须申请注册一次,即可在整个欧盟的27个成员国使用该商标。典型的聲音商标如诺基亚之歌声音商标(1999年),“这是牡鹿的声音”,是用《致爱丽丝》前9个音符编成的独特声音商标。(2) 法国1991年对商标法进行了全面修改,允许在国内注册声音商标,1992年颁布的92-597号法律——《知识产权法典》规定:“商标的构成要素包括任何用于区别自然人或法人的商品或服务,并可用于书写描绘的标记。可以是各种形式的文字,也可以是音响标记,如:声音、乐句……”。(3) 德国也于1996年对《商标和其他标志保护法》进行了修订,规定:任何能够将其使用的商品或服务与使用其他标志的商品或服务相区别的标记,都可以作为商标获得保护,尤其是文字(包括人名)、图案、字母、数字、声音标志、三维造型,还包括单一颜色或颜色的组合。截至2009年,已获批准的声音商标有160多个,如摩托罗拉“Hello MOTO”声音商标,大众汽车“DAS AUTO”声音商标,汉高公司为洗涤剂、消毒剂等注册的声音商标等。(4) 其他国家,如俄罗斯在《关于音响商标、气味商标和光线商标注册申请书制作、提交和审查的规定中》明确了声音商标的申请注册,土耳其在2007年核准了第一个声音商标。

3. 大洋洲。(1) 澳大利亚1995年《商标法》规定可以作为商标的标识包括字

① 杨延超. 声音商标的立法研究[J]. 知识产权, 2013(6): 47-52; 康馨月. 我国保护声音商标的必要性和可行性分析[D]. 厦门大学硕士学位论文, 2012.

母、文字、名称、签名、数字、图案、品牌、标题、标签、包装设计、形状、颜色、声音或气味或以上内容的任意组合。《澳大利亚商标审查指南》确定商标的注册形式采用图样表达辅以描述性表达的混合表示系统。在1995~2011年间62.3万件商标申请中,声音商标仅有75件,其中约50%的声音商标注册申请都已获得批准,涉及地毯、蔬菜、便当、面酱、计算机服务、电影、交通安全等多个领域。(2)新西兰2002年修订的《商标注册用商品和服务国际分类》规定:商标是任何可以书面方式表达出来并能将特定人的产品与服务区分开来的标记,可以构成商标的标记包括品牌、颜色、标题、标签、名称、数字、形状、签名、声音、味道或文字,以及上述要素的组合。27个声音商标获得注册,如Yahoo公司YODEL声音商标,必胜客铃声商标,联合利华“手指摩擦盘子的声音”商标等。

4. 亚洲。(1)日本在1996年修正后的商标法中正式承认声音商标的注册,规定:商标是指文字、图形、记号、立体形状、声音或此等与色彩之结合定义。将商品或商品的包装、供服务提供用的物品、或有关商品或服务的广告,以该立体、声音商标之形状表现出来者,也视为商标的使用。(2)香港2003年对商标法进行修订,《商标条例》规定:商标可由文字、征示、设计式样、字母、字样、数字、图形要素、颜色、声音、气味、货品的形状或其包装,以及该等标志的任何组合所构成。申请声音商标注册时,可以用音符和音部记号组成音乐小节的形式来表示一段音乐的曲调和顿歇,使用文字说明的办法表述声音商标时一定要附加乐谱。在香港获准注册的声音商标有10多个。(3)台湾《立体、颜色及声音商标审查基准》第4条第1款(2003年)规定:只要视听标记具有可识别性是显著的并且不侵犯他人在先权利均可注册成为商标,并在其《施行细则》第10条中写到声音商标的申请得以五线谱或简谱表示并对其做相关之说明或单纯以文字描述。从新万仁制药公司的“绿油精”声音商标获准注册起,截至2010年,共有77件声音商标申请。(4)印度在2003年修改商标法后,于2008年核准了第一例声音商标——Yahoo公司的YODEL声音商标的申请。(5)新加坡虽是世界上第一个完成审批程序并承认《商标法新加坡条约》合法地位的国家,但截止2009年底,声音商标的申请数只有31件。(6)韩国法律规定:“只有在通过持续使用并且在申请日之前已在韩国获得引申含义的情况下,声音商标才能获得注册。”该法律规定自2012年3月生效。

三、国际声音商标立法实践的启示

上述关于声音商标的国际保护及立法实践的分析可见,虽然各国对于声音商标的立法理念和保护方式不尽相同,但通过承认它具有商标的法律地位,为非传统商标的法律保护工作做了较好的尝试,也为完善我国商标保护体制提供了有益的参考。

首先,在声音商标的显著性方面,当前企业用以识别商品和服务的标志种类已超出了传统的文字和图形商标范围,商标的注册要件不再只是可视性属性,包括声音标

识、气味标识等在内的非可视性标识已经可用来指向产品或服务,具备了商标的显著性特征。但是各国对于显著性的判断标准各不相同,通常的做法是将不具有显著性的标志枚举出来,作为声音商标注册的消极条件。^①同时,各国实践表明,声音商标的显著性可以是商标本身固有的,其显著性可以直接被认定。声音商标的显著性也可以通过使用获得,对此需要提供证据。我国新《商标法》虽然给出了声音商标的注册条件,但对于如何进行显著性判断则没有明确。在目前情况下,我们可参考其他国家或地区的实践经验,列举出不构成显著性的声音标志,并通过听觉方式,以声音商标给听者的整体印象为基础综合判断该声音是否具有显著性和识别性。

其次,在声音商标的可注册性方面,国际声音商标注册制度主要是参照世界贸易组织的TRIPS协议,其对法律可保护的商标客体进行了很宽泛的规定,无论是传统商标还是声音商标,只要能够起到区分商品或服务来源的作用,都应该获准注册。我国颁布的新《商标法》显然借鉴了这方面的国际经验,第一章第8条规定:“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,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。”同时,在申请注册及审查声音商标时,应维护社会公众利益和市场的公平竞争,不得注册一些具有通用性和功能性的声音商标。

第三,在声音商标的表达模式方面,欧盟采用了严格的聲音图形表达方式,但这种方式较适合音乐声音的表达,难以表达非音乐声音。美国所采用的描述性表达模式则相对宽松,但消费者对商标的描述存在主观性和歧义性,同时会对给商标侵权的举证带来一定的困难。澳大利亚的混合表达模式则兼具了欧盟和美国表达模式的优点。^②《中华人民共和国商标法实施条例》采用灵活的形式处理声音商标的表达,规定:“以声音标志申请商标注册的,应当在申请书中予以声明,提交符合要求的声音样本,对申请注册的声音商标进行描述,说明商标的使用方式。对声音商标进行描述,应当以五线谱或者简谱对申请用作商标的声音加以描述并附加文字说明;无法以五线谱或者简谱描述的,应当以文字加以描述;商标描述与声音样本应当一致。”^③

当前,声音商标在欧美一些国家已经成为一种比较成熟的商标,但数量却不是很多,究其原因在于声音商标的设计、申请注册、侵权认定与举证等方面难度较大。尽管如此,Intel、Yahoo、Motorola等成功的声音商标案例告诉我们,企业要想提升品牌竞争力,必须重视声音商标这一新型商标形式。它将对视觉商标的保护不足形成有益的补充,拓宽商标保护渠道。这种新颖的商标表现形式带给消费者全新的体验和更强烈的心灵感受,容易加深消费者对商品或服务的印象。由于声音的易传播性和广泛接受性,使得声音商标的市场影响力比可视性商标更大。同时,将声音纳入保护范

① 崔志勇. 声音商标的可注册性问题探究[J]. 现代经济信息, 2013(23): 214-215.

② 何炼红,何文桃. 声音商标注册保护的域外考察及启示[J]. 法学杂志, 2011, 32(5): 42-45.

③ 《中华人民共和国商标法实施条例》第13条.

围,可以延长其使用期限,在一定程度上弥补著作权保护期有限的不足。

适应国际社会声音商标发展的趋势,我国积极引进国际先进的商标制度,2007年签署了《商标法新加坡条约》。2014年5月1日正式施行的新《商标法》规定声音可以作为商标申请注册,明确了声音商标的法律地位,并通过混合表示系统对声音商标进行表达,这对于填补我国声音商标立法的长期缺失,与国际商标法接轨,加强我国知识产权的保护具有重要的意义。

四、开展我国声音商标注册实践的对策建议

声音在我国法律上被允许注册,相当于为代表企业的声音出台一系列法律保护措施,我国各行业、政府和相关部门应行动起来,认识了解声音商标,积极实践声音商标,拓宽我国企业产品的保护渠道,提升其国际竞争力。

(一) 加强宣传,提高声音商标保护意识

我国虽然建立了声音商标的相关法律和条例,但是保护声音商标的意识与发达国家相比有明显差距。所以,各级管理部门应积极开展多渠道、多形式的宣传活动,普及声音商标知识和法律常识,提高公检法机关执法水平,增强公司、企业和普通公民的法律意识。

(二) 完善管理,营造声音商标保护环境

改善和提高我国声音商标的保护环境,各级政府对对企业进行积极引导的同时,应健全声音商标异议和裁定制度,明晰声音商标注册的程序、声音商标交易、声音商标异议的核查及复审程序与内容,细化异议的范围、异议的时间、异议的处理及结果、异议的复审等,维护公平有序的声音商标竞争秩序。加强对声音商标代理行为的监管,完善冲突解决机制。构建声音商标信息化管理平台,为公众提供声音商标查询、申请、公示等信息,提高申请注册的可操作性。培养具有专业知识和专业技术的高素质声音商标审查、管理队伍,引进专家参审制度,及时解决声音商标管理中出现的各种技术和法律问题。

(三) 重视积累,发挥科研机构 and 行业协会的作用

声音作为商标注册,虽然合法且申请过程有章可循,但是实施过程中操作难度较大。所以,必须重视科研机构和行业协会的作用,积极开展理论及实践研究,逐步积累声音商标的研究成果。鼓励企业与大学、科研机构合作,鼓励中介机构、行业协会发挥作用,加强对声音商标等非传统商标的注册要件、注册程序和声音商标侵权行为的认定及应对的针对性研究,为各级管理部门和企业提供参考。

(四) 鼓励开发利用,将声音商标保护纳入企业知识产权发展战略

新《商标法》规定声音可以作为商标申请注册,给予更多企业展示、保护自身品牌的机会与途径。企业应制定适合本企业发展的知识产权战略,重视声音商标的开发与利用,将声音商标纳入企业知识产权发展体系,作为企业管理的一项内容来抓,提高产品竞争力,丰富商标产业链。同时,企业也应注重声音商标的创意制作,将一些有特色的声音曲调、方言片段、地方小调片段等,与企业的产品、服务等相结合,把这些特色声音纳入到企业知识产权的保护范围,通过声音商标进行注册和保护,形成具有经济价值和文化价值的企业品牌。鉴于声音商标往往与音乐或非音乐作品的著作权产生冲突,应仔细检索、分析,避免发生侵权现象。当声音商标遭到侵权后,可从商标的强度、相似程度、商品或服务的相似度以及相关公众对该声音商标的关注度等方面积极举证。

五、结束语

声音商标作为国际、国内商标法认可的一种新型商标,蕴含着巨大的经济价值和产品保护潜力。对声音商标的开发和利用,已经引起相关部门的关注。顺应商标法发展新趋势,我国企业应抓住声音商标立法的契机,抢占声音商标市场,积极利用声音商标进行品牌保护,对视觉商标的保护不足形成补充,增强我国品牌的自我保护能力和国际竞争力。

【作者简介】周晓燕:华东理工大学讲师,博士。研究方向:产业组织创新与管理控制。

崔一宁:上海市体育局。研究方向:体育产业经济学。

王 跃:华东理工大学教授、博士生导师。研究方向:体育产业经营与管理。

Comparative Study on the Chinese and Foreign Legislation and Practice of Sound Trademark

ZHOU Xiao-yan¹, CUI Yi-ning² & WANG Yue¹

(1. East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China,

2. Shanghai Municipal Sports Bureau, Shanghai 200003, China)

Abstract: Accordance with the WTO "TRIPS Agreement", each country can decide freely whether to grant trademark protection for non-visual signs such as sound or smell. Nowadays, the protection of the sound trademark has been recognized by some countries' laws. As a new form of trademark, the legislative practice of sound mark in China is still in its infancy. Based on comparative study of different countries laws and legislative practice on sound trademark, this paper discusses the necessity and significance to protect the intellectual property rights and to implement sound trademarks. Finally, some countermeasures and suggestions are put forward.

Keywords: sound trademark; legislative practice; countermeasure

(责任编辑:山草)