

## 产品设计和包装的商标保护

作者：杰弗里·汉德尔曼

---

“外观设计专利保护往往很难实施，而实用新型专利须经历极其严苛的审查，且保护期限短。面对此种局面，我们是否能够考虑以商标法保护独特的产品设计及包装呢？”

“很高兴你问了这个问题。”

越来越多的企业利用商标法保护具有独创性的产品设计和包装。本文通过重点分析美国联邦巡回上诉法院及商标审判与上诉委员会的案例，考察法律基本原则，以及产品设计和产品包装获得商标法保护需具备的法律要件。同时，本文还将为律师及其客户提供一些商标保护实务有关的具体建议。

### 法律分析框架

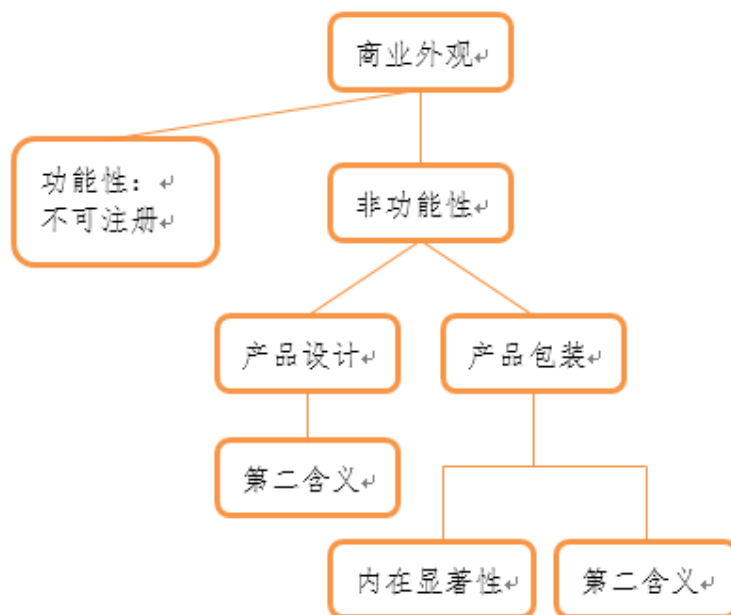
分析某一设计特征是否能够获得商标法保护的框架可以概括为如下几点：第一，首先最基本的是判断该商业外观是否具有功能性，如果答案是肯定的，则该商业外观不能予以注册或获得商标法保护。通俗点讲，“如果某一特征对于产品的使用或目的而言必不可少，或者影响到产品的质量或成本，那么它就具有功能性且不能作为商标受到保护”。<sup>1</sup> 功能性理论限制了能在商标法体系下获得注册及保护的产品外部结构和设计特征的类型。

如果拟注册商业外观不具有功能性，那么主张商标权的当事人就必须满足其他的法律要件。在具有重要意义的沃尔玛诉翅果兄弟案件(以下简称“沃尔玛案”)中<sup>2</sup>，美国联邦最高法院(“美国联邦最高法院”)提出了如下法律要件，并区分了产品设计和产品包装：

- 1、“产品包装”型商业外观是由组成产品包装的各种设计元素的组合和排列构成，包括制图，布局，颜色及颜色组合；
- 2、“产品设计”型商业外观包括产品的形状或者外部结构以及其他的产品设计特征。

产品设计本身不具备固有显著性，只有当某一产品设计获得了第二含义时才可能获得商标法保护。另一方面，产品设计可因具有固有显著性或通过第二含义

获得显著性而作为商标获得法律保护。产品包装和产品设计二分法的法律分析如图一所示：



图示一：商业外观商标保护分析示意图

### 产品设计的商业外观保护

一般来说，产品设计比产品包装更难获得商标法保护。美国联邦最高法院在沃尔玛案中承认消费者一般不会认为产品的设计具有识别产品来源的功能，产品设计更多的是使产品本身更加有用或者更加吸引人。<sup>3</sup>如果产品设计型商业外观是任意的、臆造的，则具有固有显著性，然而，具有固有显著性的产品设计并不意味着其必然能受到美国商标法即《蓝海姆法》的保护。只有当某一产品设计通过长期使用而获得第二含义时才有资格受到商标法保护。<sup>4</sup>

该规则的实际效果是产品设计不会因第一次使用而立即获得商标法保护，而是只有当主张该权利的当事人在使用并推广该产品设计一段时间，使得相关消费者能将该产品设计与某生产者或品牌联系起来的时候，才有了第二含义。

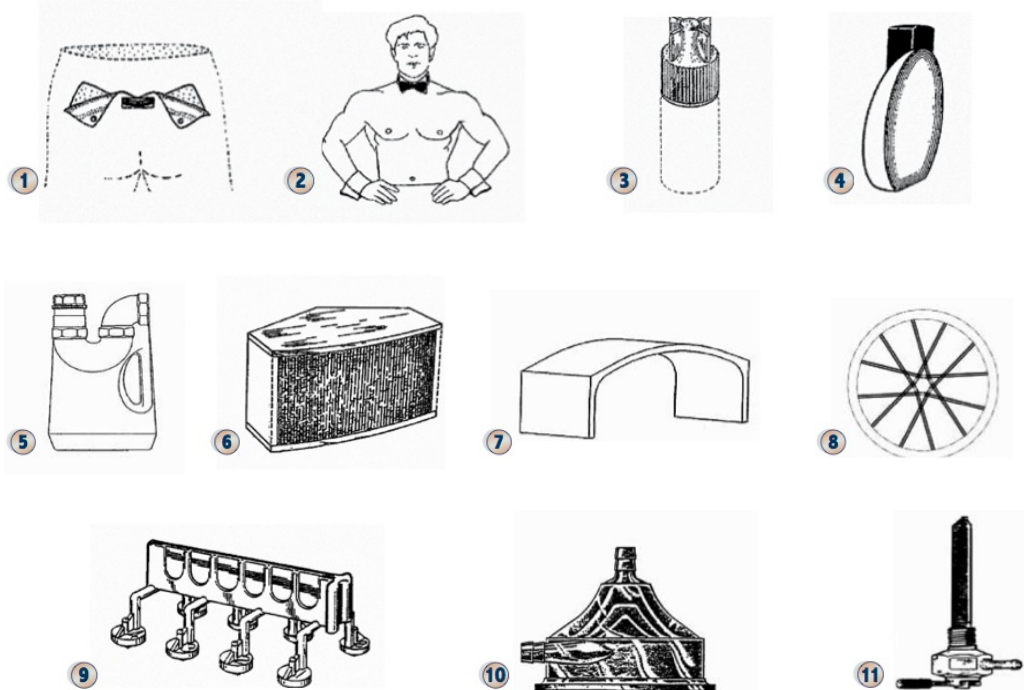
## 产品包装的商业外观保护

美国联邦最高法院在沃尔玛案中发现，产品包装与产品设计不同，通常被消费者视为具有区分商品来源的功能。<sup>5</sup>的确，“在产品上粘贴特定文字或使用独特的包装的目的往往是为了区分产品来源”。<sup>6</sup>因此，产品包装可以通过以下两种方式获得商标法保护：（1）该产品包装具有固有显著性；或（2）该产品获得了第二含义。如果某产品包装具有固有显著性则不需要证明其获得了第二含义。

## 区分产品设计与产品包装

区分产品设计与产品包装是比较困难的。美国联邦最高法院对此得出如下结论：法院在不能或难以区分商业外观是产品包装还是产品设计时，应推定为产品设计。<sup>7</sup>同时，判断某一商业外观具备第二含义时需要谨慎，主张商标注册及商标保护的当事人必须证明该产品设计获得了第二含义。

示意图：



美国联邦巡回上诉法院在 Slokevage 案中对产品设计与产品包装进行了区分并对此进行了阐述。该案中，原告 Slokevage 就一种位于各种服装后部的标识申请注册商业外观，这些服装包括：裤子，工装裤，短裤，裙裤，连衣裙及短裙。<sup>8</sup> 这些标识包括服装上的图案以及闭合的后口袋（见示意图 1）。

该案的当事人并未主张该商业外观具有固有显著性，而是选择主张该外观属于《蓝海姆法》中规定的获得第二重含义的情形。美国联邦巡回上诉法院最后支持商标审判与上诉委员会的观点，认为该商业外观属于产品设计型商业外观而非产品包装型，不符合固有显著性条件。同样地，由于 Slokevage 没有证据表明该标识获得了第二含义，因此，其商业外观注册申请被驳回。

美国联邦最高法院承认沃尔玛案并未给出区分产品包装与产品设计的明确的、可操作的标准，尽管如此，法院认为沃尔玛案具有积极意义，因为该案为产品设计型商业外观保护提供了一个典范。Slokevage 主张的商业外观与沃尔玛案件中美国联邦最高法院将商业外观判断为产品设计不同，标识是包含在服装本身上的，不属于产品包装。因此，法院最终认定 Slokevage 的产品设计由于不具有固有显著性而不能获得商标保护。

Slokevage 主张其商业外观不是产品设计，因为它并未改变整个产品，而是更类似于附着在服装上的标签。但法院并不同意她的观点。洞和后口袋是服装设计的组成部分，而图案不仅是位于服装外部的的设计，还是融合于服装本身的不可分割的部分。<sup>9</sup>

单凭主张的商业外观是产品的一小部分这一事实并不能否定其为产品设计。

此外，Slokevage 虽然声称产品设计须涉及整个产品，但法院并未找到任何支持该观点的证据。正如沃尔玛案中由服装上的某些设计特征构成的产品设计 Slokevage 案中由服装上设计特征、衣孔、后口袋组成的商业外观，同样揭示了两种产品设计的相似之处。<sup>10</sup>

### 判断产品包装是否具有固有显著性

判断某一产品包装是否具有固有显著性其实就是要判断消费者第一次面对产品设计时，是否认为其已经代表了商品的来源。<sup>11</sup> 美国联邦巡回上诉法院及商

标审判与上诉委员会在 *Seabrook Foods, Inc. v. Bar-well Foods Ltd* 案中指出,判断产品包装是否具备固有显著性时应当考虑以下四个要素:

- 1) 是否属于通用的、基本的形状或设计;
- 2) 是否是某一领域中独特的、不同寻常的标志;
- 3) 是否仅是基于特定商品的普遍接受的、众所周知的商品外观而做的简单改进;
- 4) 是否能产生和附随文字相分离的显著商业印象。<sup>12</sup>

根据 *Seabrook* 案中的四个要素, 与其他产品设计相比, 一种产品设计越是独特, 其具有的商品来源的识别功能就越突出。因此, 在分析商业外观的构成要素时, 要着重注意构成要素的整体和排列的总体形象, 而非聚焦于每个单独的要素。

### 不具备固有显著性的商业外观

在绝大多数相关判例中我们可以发现, 若某一外观设计仅仅是对特定类别的众所周知的商品形状进行的简单变动或细微改良, 通常认定该种商业外观不具备固有显著性。

在一个典型案例中, 原告美国 *Chippendales* 公司(下文简称“*Chippendales* 公司”)试图就提供女性专用成人娱乐的服装设计申请注册。该服装有无衬衫的燕尾服手腕袖口蝶形领结, 称之为“袖口和领结”(见示意图 2)。

美国联邦巡回上诉法院将 *Seabrook* 四要素适用到本案中, 支持了商标审判与上诉委员会的裁定, 并认为该设计不具有固有显著性。法院重点考察了第三个 *Seabrook* 要素后, 发现“袖口和领结”设计仅仅是基于特定商品的普遍接受的、众所周知的商品外观而做的简单改进或变动。尤其值得一提的是, 法院发现“袖口和领结”设计与先前已被使用的花花公子兔女郎服饰之间的相似之处, 使得 *Chippendales* 公司主张其设计具备固有显著性的观点逐渐站不住脚。花花公子兔女郎服饰已获注册的事实即是 *Seabrook* 要素下法院支持商标审判与上诉委员会裁定的实质证据。<sup>12</sup>

在 *Pacer* 一案中, 法院也给出了相似的结论, *Pacer* 科技公司就因使用而获得显著性的粘合剂容器盖提出商标注册申请。在评审过程中 *Pacer* 公司放弃了针对该可粘合的容器盖底部的主张。*Pacer* 公司主张商标注册的是容器盖顶部凸出

的冠状,该冠形顶部下面饰以四片大小相同、等间隔的扁平的羽翼(见示意图3)。

在判定 Pacer 公司粘合剂容器盖外观设计不具备固有显著性时, 商标审判与上诉委员会着重考察了 11 个各式各样的美国粘合剂容器盖外观设计专利的图样。这些容器盖外观设计专利都有冠形设计, 有些容器盖四周还有四片或六片等间隔的羽翼围绕着。商标审判与上诉委员会认为, “这些外观设计专利是检验消费者不可能发现原告所声称的设计特征均为显著的、原创的或独特的这一事实的有效方法”,<sup>14</sup> 除此之外, 商标审判与上诉委员会还发现部分专利归属于 Pacer 公司的竞争者。在上诉阶段, 美国联邦巡回上诉法院肯定了商标审判与上诉委员会的判断。上诉法院认为, 以其他粘合剂容器盖的外观设计专利作为初步证据, 完全足以支持 Pacer 公司的外观设计在相关领域既不具有独特性亦缺乏固有显著性的结论。

### 具备固有显著性的商业外观

越是独特和任意的商业外观设计, 越可能具固有显著性。

举例来说, 曾经就有申请者为“沐浴盐、沐浴粉、沐浴露、润肤油、沐浴露、润肤乳和霜”<sup>16</sup>等产品容器的外部构造申请注册商标, 见示意图4。

被申请注册的容器结构设计有异于市场上其他容器, 也因此在全美容器经销商协会赞助的一年一度的比赛中赢得了参赛者梦寐以求的奖项。商标审判与上诉委员会发现该容器的构造“并不单单是个与众不同的设计, 同时还是在化妆品领域中独特和不寻常的设计, 并不是对现有设计单纯的改良”<sup>17</sup>。商标审判与上诉委员会也据此裁决该构造具有识别性并予以注册。

在另一个案例中, 商标审判与上诉委员会发现一个设计像排水管的排液器容器具有识别性。关于该容器的形状设计如示意图5。商标审判与上诉委员会指出该容器的外部构造“极度抢眼”并“能够起到让申请者的产品在销售该产品的零售店中被识别的作用”<sup>18</sup>

### 判断商业外观是否获得第二含义

不具有固有显著性的商业外观依旧能够通过获得第二含义而获得商标注册并受到商标法的保护。当某一商业外观特征“在公众心目中的主要功能是辨别产品来源地而非产品本身”时<sup>19</sup>, 该商业外观就取得了第二重含义。

判断某一特定标识或外观设计是否在使用过程中获得了第二含义时，需考察以下几个事实：

- 1) 广告宣传花费；
- 2) 产品销售的数量；
- 3) 使用的时间及排他性使用；
- 4) 未经请求的媒体报道；
- 5) 消费者将涉案标识或产品设计与生产者相联系的调查；
- 6) 故意仿冒的证明<sup>20</sup>。

仅仅是销售上的成功本身一般不足以使某一商业外观获得第二含义。因为某一产品可能仅仅是因为消费者喜欢该设计而受欢迎，即使该设计与某一特定生产者或品牌并未建立联系。<sup>21</sup>

同样地，若只是在广告宣传中展示产品的图片，而没有将观众注意力聚焦在申请的设计特征上，通常并不能构成获得第二含义的依据。这是因为消费者可能只是单纯将产品看成广告的一部分。法院也曾指出“仅仅展示产品图片而没有强调产品标识或外观的广告无法成为取得第二含义的依据”<sup>22</sup>。先前就发生过多起因为只是展示图片但没有证据证明观众会将该展示内容与产品来源对应关联起来而判定第二含义不成立的案件。

任何要证明第二含义成立的一方，需要证明在广告中对该外观设计进行独立于产品上其他文字商标的宣传。例如，在广告中将观众的注意力引导至特定的外观设计（例：“找出【独特的形状或设计】”），能够成为取得第二含义的有利根据。<sup>23</sup> 相反的，缺少“寻找”或“图像”的广告将会不利于取得第二含义<sup>24</sup>。

申请人也能通过提交消费者调查问卷、宣誓书和声明等直接证据来增强其第二含义。此类证据的说服力较高，也比通过间接性证据（使用时间量、销售绩效和宣传开支）进行消费者认知推测有效<sup>25</sup>。

在涉及外观设计引申义的调查当中，应该摘除或掩盖出现在产品宣传广告上的任何公司专用标识或其他名字、标识或设计。上述分色涂盖技术能够衡量特定外观设计特征（相对其他特征）是否取得了第二含义，并已经成功运用于多个涉及商业外观或设计特征调查当中<sup>26</sup>

类似地，在验证第二含义时，宣誓书或声明都应该集中于商标申请诉求上。举例来说，如果申请注册的标识仅局限于产品的外部构造，宣誓书或声明不需要对整个产品的外部构造都进行说明以用来识别商品来源，而只针对该部分进行详细说明即可。在一个案子中，由于申请人未能精确识别拟注册的设计，商标审判与上诉委员会未认可该等证据，且判定其未获得第二含义。

如果消费者声明能够明确指向商标图样中的设计，或者详细地描述了这些设计，那么这种声明则有一些说服力。但实际上，这些声明并不能说服我们认为这些特定设计应该作为商标予以注册。<sup>27</sup>

## 建议

种种经验告诉我们，利用商标法保护产品设计及产品包装，往往是失败的。在许多案件中，涉案设计被判定为具有功能性，因而无法作为商标获得保护。即使这种功能性带来的障碍能被克服，商标申请常常因涉案产品设计不具备固有显著性或第二含义而被驳回。

为了克服以上问题，本文提出了下列四个具体建议，以帮助读者实现商标保护：

1. 选择具有显著性且有别于在先权利的设计；
2. 在定义商标时，省略非显著性、功能性的特征；
3. 避免申请注册商标的产品设计与实用新型专利重合；
4. 在广告宣传中，将注意力引导至作为商标使用的设计特点。

### 选择具备显著性且有别于在先权利的产品设计

“劣材难成器”。一个极其普通或常见的设计是不具备固有显著性的。另外，一个产品的设计越是普通，越难证明该设计通过长期使用而获得了第二含义。<sup>28</sup>

尽量选择有别于在先权利的设计或包含显著性、任意性元素的设计。就可行性而言，一种产品设计应包含任意性或装饰性特征，这些特征不会增强产品的实用性而是有利于体现其独特的外观。这种设计才更有可能在商标法体系下获得保护。



## 定义商标，需省略非显著性、功能性的特征

当某一产品设计包含具有非显著性、功能性的设计元素时，当事人就产品整体设计申请商标注册，会降低其获得商标保护的能力。更好的方案是仅就那些具有装饰性且具备产品来源区分功能的特定设计特征申请商标注册。

Bose公司申请为其音箱罩壳外部设计给予过分广泛的商标保护时，美国联邦巡回上诉法院对此给予了否定。<sup>29</sup> 申请注册的标识见示意图6。

申请被驳回后，Bose公司上诉并辩称：比起其他特征，音箱前部弯曲的边缘设计属于其产品的任意性特征，因而能作为商标获得注册。但是法院驳回Bose的请求，主要理由如下：

从 Bose 公司递交的商标图样和权利说明书可以看出，其为整个五角形的设计寻求商标法保护，而非仅仅针对其前部弯曲边缘设计。如果 Bose 仅就其音箱前部边缘的曲线设计提出商标注册申请，很有可能获得注册。<sup>30</sup>

除了Bose公司，还有许多公司提出的商标保护请求也被法院驳回，因为这些申请人都就产品设计整体而非某个有显著性的元素或特征寻求商标保护。以下是几个典型例子：

- 水泥桥梁部件的外部设计（见示意图7）未能获得商标保护；<sup>31</sup>
- 自行车车轮轮型的外部设计（见示意图8）；<sup>32</sup>
- 皮肤过敏性测试仪器的外部设计（见示意图9）；<sup>33</sup>
- 血液泵的外部设计（见示意图10）；<sup>34</sup>
- 燃料阀的外部设计（见示意图11）；<sup>35</sup>

为提高获得商标注册及保护的可能性，商标权人在递交申请时应有所选择，应当适当排除那些必然无法发挥识别功能的、不具有显著性，具有功能性的产品标识。

描述某产品设计中不能作为商标获得注册或保护的、具有功能性的元素或部分时，申请人可以在该外观设计的正投影六面视图及透视图用虚线表示。<sup>36</sup>

这种做法有利于使审查员集中审查那些具备显著性的、能获得商标保护的部分。

37

### 避免申请注册商标的产品设计与实用新型专利重合

在适用的情况下，当事人应该清楚地描述产品的哪个部分是实用新型专利的保护对象，哪些是商标法的保护对象。通过避免两种法律项下的权利冲突，当事人可以结合利用专利法及商标法来实现最大程度的保护。在*TrafFix*案中，美国联邦最高法院指出，在主张产品设计的权利时，实用新型专利申请能对商标申请施加有利影响。美国联邦最高法院认为，能展示涉案设计的实用功能性的实用新型专利恰好就是某一设计具有功能性而无法获得商标法保护“有力证据”。<sup>38</sup> 然而，*TrafFix*案也承认专利中的具有美学功能性特征的设计也可能获得商标法保护。

生产商就其产品中任意的、附带的或装饰性的特征部分寻求专利保护时，比如桌腿上任意的曲线设计或弹簧上具装饰性的图案，最后的结果可能是不同的。因为生产者可能证明那些部分并不能在实用新型专利的语境下实现功能性目的。<sup>39</sup>

美国联邦第七巡回上诉法院对此观点予以详细阐述：“一款梅赛德斯汽车上具装饰性的引擎盖或奥迪汽车格栅上的四连环圆圈设计能提供例证，即一种装置上具装饰性的或任意性部分，即使曾作为汽车专利的组成部分，也能同时作为商标保护。”<sup>40</sup>

为了获得更有力的商标法保护，应谨慎地起草实用新型专利申请，这样才能将那些商标法能予以保护的产品设计特征排除在外。这种做法将证明，有争议的产品设计特征并非发明专利的有用部分，而更多的仅仅是产品中任意的、附带的或装饰性部分。<sup>41</sup> 这样，权利人才能在更强的法律权利基础上就实用新型专利中未主张的设计特征寻求商标权保护。<sup>42</sup>

### 在广告宣传中，将消费者的注意力引导至产品设计特征上

最后需要提醒的是，商标权人需要用广告宣传手段，准确无误地使相关公众注意到申请注册的产品设计是作为产品标识存在的。能将目光吸引至申请注册的产品设计上并促使消费者将该特征与唯一生产商联系起来的广告，将大大增强商

标申请的说服力。

尾注：

1. *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159, 165 (1995) (quoting *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844, 850 n.10 (1982)). 法院根据如下因素决定是否属于功能性设计：
  - (1) 存在一项实用新型专利，体现该设计的实用性优点；
  - (2) 广告材料中设计发明者宣传推广该设计的实用性优势；
  - (3) 竞争对手具有功能相同的设计；
  - (4) 有事实表明该设计产生相对简单或便宜的产品生产制作方法。*Eng'g, Inc. v. Rexnord Corp.*, 278 F.3d 1268, 1276 (Fed. Cir. 2002). 第一个因素—设计是否被实用新型专利所涵盖—通常是最重要的。实用新型专利体现了拟注册设计的实用优势，是证明该设计具备功能性从而无法获得商标保护的有力证据。*TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 29 (2001)。在很多案件中，专利的权利说明书是关键证据，因为它可以指明落入专利保护范围的设计的功能性优点。.
2. 529 U.S. 205 (2000)
3. 同上
4. 同上（认为产品设计不具备第二含义时，无法获得保护）
5. 同上
6. 同上
7. 同上
8. *Slokevage* 案，441 F. 3d 957, 958 (Fed. Cir. 2006)
9. 同上
10. 同上
11. 在 *Chippendales* 美国公司，622 F.3d 1346, 1352 (Fed. Cir. 2010); *In re Pacer Tech.*, 338 F.3d 1348,1350 (Fed. Cir. 2003); *Tone Bros. v. Sysco Corp.*, 28 F.3d 1192, 1206 (Fed. Cir. 1994).
12. *Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods Ltd.*, 568 F.2d 1342, 1344 (C.C.P.A. 1977). 其他适用本案决定拟注册商业外观是否具备固有显著性的按键包括：*Chippendales*, 622 F.3d 1346; *Pacer Tech.*, 338 F.3d 1348; and *Tone Bros.*, 28 F.3d 1192.
13. *Chippendales*, 622 F.3d at 1356-57.
14. *Pacer Tech.*, 338 F.3d at 1349.
15. 同上
16. *Pacer Tech.*, 338 F.3d at 1349.
17. 同上
18. *In re Days-Ease Home Prods. Corp.*, 197 U.S.P.Q. 566, 568 (T.T.A.B. 1977); see also *Imagineering, Inc. v. Van Klassens, Inc.*, 53 F.3d 1260, 1264 (Fed. Cir. 1995) (“记录表明 WEATHEREND 家具的独特外观具备区分 Imagineering 为产品来源的功能。因此，这项证据为陪审团确定固有显著性提供了支持。”)
19. *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159, 163 (1995) (quoting *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844, 851 n.11 (1982)).
20. *In re Steelbuilding.com*, 415 F.3d 1293, 1300 (Fed. Cir. 2005).
21. *Braun, Inc. v. Dynamics Corp. of Am.*, 975 F.2d 815, 827 (Fed. Cir. 1992); *Cicena Ltd. v.*

- Columbia Telecomms. Grp., 900 F.2d 1546, 1551 (Fed. Cir. 1990).
22. Ohio Art Co. v. Lewis Galoob Toys, Inc., 799 F. Supp. 870, 883 (N.D. Ill. 1992) (Shadur, J.).
23. In re Data Packaging Corp., 453 F.2d 1300, 1304 (C.C.P.A. 1972); In re Hehr Mfg. Co., 279 F.2d 526, 528 (C.C.P.A. 1960).
24. First Brands Corp. v. Fred Meyer, Inc., 809 F.2d 1378, 1383 (9th Cir. 1987); Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods Ltd., 568 F.2d 1342, 1346 n.13 (C.C.P.A. 1977).
25. 确定的是, 缺少消费者问卷调查不会必然排除第二含义的存在。Yamaha Int'l Corp. v. Hoshino Gakki Co., 840 F.2d 1572, 1583 (Fed. Cir. 1988) (注意“缺少消费者问卷调查不会排除显著性的存在”)。尽管如此, 在一起案件中, 缺少消费者问卷调查对商标申请人产生不利影响, 该案中消费者问卷调查在第二含义的问题上产生了决定效果。Braun, 975 F.2d at 827 (“Braun 未能提供问卷调查、合格的证据或证词以证明搅拌机设计的第二重含义”)
26. Brunswick Corp. v. Spinit Reel Co., 225 U.S.P.Q. 62, 64 (N.D. Okla. 1984), aff'd, 832 F.2d 513 (10th Cir. 1987).
27. In re Petersen Mfg. Co., 2 U.S.P.Q.2d 2032, 2035 (T.T.A.B. 1987); see also In re Ennco Display Sys., Inc., 56 U.S.P.Q.2d 1279, 1284 (T.T.A.B. 2000) (他们未能详细说明能够起到产品来源区分作用的特定特征, 声明对证明第二重含义的价值有限); In re Sandberg & Sikorski Diamond Corp., 42 U.S.P.Q.2d 1544, 1549 (T.T.A.B. 1996)
28. Yamaha, 840 F.2d at 1581 (讨论更多严格的关于第二重含义、非显著性特征的证明要求); In re Water Gremlin Co., 635 F.2d 841, 844 (C.C.P.A. 1980) (“选择普通的包装设计时应当预见到自己只能通过商品的标签或其他方式来区分商品来源”)
29. In re Bose Corp., 476 F.3d 1331, 1332 (Fed. Cir. 2007).
30. 同上
31. Kistner Concrete Prods., Inc. v. Contech Arch Techs., Inc., 97 U.S.P.Q.2d 1912, 1924 (T.T.A.B. 2011).
32. In re Dietrich, 91 U.S.P.Q.2d 1622, 1635 (T.T.A.B. 2009).
33. In re Lincoln Diagnostics Inc., 30 U.S.P.Q.2d 1817, 1823-24 (T.T.A.B. 1994).
34. In re Bio-Medicus Inc., 31 U.S.P.Q.2d 1254, 1260 (T.T.A.B. 1993).
35. In re Pingel Enter. Inc., 46 U.S.P.Q.2d 1811, 1817 (T.T.A.B. 1998).
36. 商标法 2.52(b)(4), 37 C.F.R. § 2.52(b)(4); 美国专利商标局, 商标审查程序手册 § 1202.02(c)(1) (8th ed. 2011). 可接受的语言范例包括如下: Gibson Guitar Corp., 61 U.S.P.Q.2d 1948, 1950 (T.T.A.B. 2001) (“标识包含吉他的奇特设计……虚线标注的部分不属于标识的一部分, 仅是为了展示标识在产品上的位置”); Ennco Display Sys., Inc., 56 U.S.P.Q.2d 1279, 1280 n.2 (T.T.A.B. 2000) (“标识包含眼镜架的结构, 虚线标注的部分代表了眼镜架的把, 不是标识的一部分。)
37. Vico Prods. Mfg. Co., 229 U.S.P.Q. 364, 366-69 (T.T.A.B. 1985), 复议败诉, 229 U.S.P.Q. 716 (T.T.A.B. 1986) (申请人试图注册“整个”惠而浦飞机的文丘里管体, 而不是限制在申请人声称是任意设计的最核心的特征, 申请被驳回); R.M. Smith, Inc., 219 U.S.P.Q. 629, 633 (T.T.A.B. 1983) (驳回申请人整体产品设计的注册申请, 但是注意, 该申请人可以仅就任意性和非功能性特征申请注册, 用虚线标注不申请注册的部分), aff'd, 734 F.2d 1482 (Fed. Cir. 1984).
38. Traffix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23, 29 (2001).
39. 同上
40. Eco Mfg. LLC v. Honeywell Int'l, Inc., 357 F.3d 649, 653 (7th Cir. 2003); see also In re Udor U.S.A. Inc., 89 U.S.P.Q.2d 1978, 1982 (T.T.A.B. 2009) (“喷嘴设计整体所展示的产品特征在实

用新型专利中不具有功能性，不是发明申请的有用部分”）； *In re Zippo Mfg. Co.*, 50 U.S.P.Q.2d 1852, 1854 (T.T.A.B. 1999) (“发现实用新型专利申请指向打火机的内部结构，而不是打火机的外形”）。

41. *Traffix*, 532 U.S. at 29.

42. 不同于实用新型专利，外观设计专利涵盖产品的装饰性外观，不包含功能。因为外观设计专利仅授予主要用于装饰性而非功能性的设计，外观设计专利的存在，虽然不是决定性的，但这证明了拟注册的设计不具有功能性，从而与商标保护一致。例如，*Morton-Norwich Prods., Inc.*, 671 F.2d 1332, 1342 n.3 (C.C.P.A. 1982); see also *Goodyear Tire & Rubber Co. v. Interco Tire Corp.*, 49 U.S.P.Q.2d 1705, 1716 (T.T.A.B. 1998).