

WIPO



C

SCT/16/4

原文：英文

日期：2006年9月1日

世 界 知 识 产 权 组 织

日内瓦

商标、工业品外观设计和地理标志
法律常设委员会

第十六届会议

2006年11月13日至17日，日内瓦

商标异议程序

秘书处编拟的文件

目 录

	<u>页 次</u>
一、 导 言	2
二、 异议程序概述	2
(a) 定 义	2
(b) 异议审理机构	2
(c) 注册前异议	2
(d) 注册后异议	2
(e) 替代性程序	3
(f) 与上诉程序的关系	3
三、 异议理由	3
(a) 绝对理由	3
(i) 符合商标定义	3
(ii) 显著性、描述性、通用名称	3
(iii) 功能性	4
(iv) 公共秩序和道德	4
(v) 官方符号和徽记	5
(b) 相对理由	5
(i) 商标及各种标志的其他工业产权	5
(ii) 其他知识产权	5
(vi) 人格权	6
(c) 其他绝对理由或相对理由	6
四、 程序问题	6
(a) 公 告	6
(b) 提出异议的资格	6
(c) 异议期	6
(d) 理由陈述和举证	7
(e) 和解协议	7
(f) 费 用	7
(g) 最后裁定	7
五、 结 论	8

一、导 言

1. 2005 年 11 月 28 日至 12 月 2 日在日内瓦举行的商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会（SCT）第十五届会议上，SCT 请 WIPO 秘书处编拟一份关于商标异议程序的信息文件（参见文件 SCT/15/4 第 16 段）。秘书处据此编拟了本文件，对异议制度（第一章）、异议理由（第二章）和若干程序问题（第三章）进行概述。

2. 本文件中所载的信息以《关于商标法律和实践的问卷》的答复摘要（参见文件 WIPO/STrad/INF/1，以下称为“《问卷》”）为基础。这些信息反映了约 60 份答卷中所载的答复，这些答卷均指出可适用的商标法规定了异议程序¹

二、异议程序概述

(a) 定 义

3. 异议制度为第三方提供了在可适用的法律规定的一定期间内对某一商标的注册提出反对意见的机会。异议必须在可适用的法律承认的异议理由中，提出至少一个作为理由，或者是绝对理由，或者是相对理由。异议程序与注册程序密切相关。异议程序可能是初始注册程序的一部分（注册前异议），也可能在注册过程结束之后立即进行（注册后异议）。

(b) 异议审理机构

4. 异议程序可能在商标局进行（50 多份肯定答复），也可能在其他审理机构进行，如司法部门或行政申诉部门（约 15 份肯定答复）。

(c) 注册前异议

5. 在注册前异议制度中，可划分出允许提出异议的不同阶段。可能允许在主管局对商标开始任何审查工作之前提出异议（约 5 份肯定答复），也可能允许在审查过程中提出（约 5 份肯定答复）²。更常见的情况是，异议可在注册形式要求审查完毕之后提出（20 多份肯定答复），在驳回的绝对理由审查完毕之后提出（约 35 份肯定答复），或者在驳回的相对理由审查完毕之后提出（约 25 份肯定答复）³

(d) 注册后异议

6. 在注册后制度中，异议可在商标注册之后提出（10 多份肯定答复）。然而，在有些规定可在注册程序较早阶段提出注册前异议的商标注册制度中，也增加一次机会，允许在初始注册过程结束之后提出异议（约 10 份肯定答复）⁴

(e) 替代性程序

7. 作为异议程序的补充或替代，各国商标制度可能向第三方提供通过撤销或无效程序对一项商标注册提出反对意见的机会。这些程序在商标注册后进行。这些程序可能在商标局或法院进行⁵，允许主张驳回的绝对理由（如描述性或通用名称）及驳回的相对理由（如与在先商标或受保护的地理标志冲突）⁶

8. 在未规定异议程序的商标制度中，撤销程序与无效程序提供了对某一商标的注册提出反对意见的可能性。在同时提供异议程序和撤销/无效程序的制度中，两种程序可能在可予受理的反对理由及举证方式上存在许多类似之处。但两种程序的目的可能存在区别。为通过简易裁决审结大量普通案件，异议可能被设计为一种相对快速、简化的程序，因此可能对可用的异议理由和理由陈述与举证的方式做出限制。相反，撤销程序和无效程序可能更为全面，既不排除某些异议理由，也不排除某些证据形式。

(f) 与上诉程序的关系

9. 各个国家和地区的商标制度普遍针对商标局或其他商标注册主管部门的决定规定了上诉程序⁷。往往规定由上级行政部门或司法部门负责对决定进行复审⁸。对《问卷》的答复显示，有权提出上诉的人员范围可能包括异议程序的当事人⁹。通过这种方式，异议程序所产生的裁定可被置于法院等上诉机构的监督之下。

三、异议理由

(a) 绝对理由

(i) 符合商标定义

10. 《TRIPS 协定》第 15 条第(1)款对商标的定义，目前已在国际上得到承认。该款规定：“任何能将一企业的商品或服务区别于其他企业的商品或服务的标记或标记的组合，均应能构成商标”。对《问卷》的答复显示，可在异议程序中对是否符合这一定义的问题进行检验（40 多份肯定答复）¹⁰。在许多国家和地区的制度中，不符合商标定义中的其他要求，如视觉可感知要求或能够以图样表示的要求，构成可予受理的异议理由（40 多份肯定答复）¹¹

(ii) 显著性、描述性、通用名称

11. 《巴黎公约》第六条之五 B 第(2)款提及“缺乏显著特征”的商标。该款规定涉及第六条之五 A 第(1)款所确立原则的例外；第六条之五 A 第(1)款规定，“在原属国正规注册的”商标，“……本[巴黎]联盟其他国家应与在原属国注册那样接受申请和给

予保护”。商标缺乏显著特征的，不必适用此项“与在原属国注册那样”（英文“as is”，法文“telle quelle”）的注册原则。相反，依第六条之五向其申请保护的巴黎联盟国家，可根据该条承认的各项例外拒绝商标注册或使注册无效。

12. 尽管该项规定涉及在原属国正规注册的商标在巴黎联盟另一个国家注册的问题，但各国商标法也往往采用第六条之五 B 第(2)款中反映的各种拒绝商标注册或使注册无效的理由作为驳回的绝对理由。例如，在许多国家和地区的商标制度中，申请注册的商标缺乏显著特征构成可予受理的异议理由（40 多份肯定答复）¹²

13. 第六条之五 B 第(2)款还提及对“商品的种类、质量、数量、用途、价值、原产地或生产时间”具有描述性的商标以及“在要求给予保护的国家的现代语言中或在善意和公认的商务实践中已经成为惯用的”商标。这些进一步的规定也为许多国家的商标立法（或地区性商标立法）所采用。申请注册的商标具有描述性可能构成可予受理的异议理由（超过 45 份肯定答复）¹³。在许多国家，标志已成为通用名称可作为异议理由（40 多份肯定答复）。同样，商标使用通用名称在许多国家构成可予受理的异议理由（40 多份肯定答复）¹⁴

(iii) 功能性

14. 在允许将立体形状作为商标注册的商标制度中，可能出现申请注册的商标是否具有功能性的问题。排除功能性形状注册的可能做法，符合对发明的专利保护优先于其他任何知识产权保护形式这一原则（参见文件 SCT/9/6 第 39 至 46 段）。工业品外观设计保护领域亦有类似原则，《TRIPS 协定》第 25 条第(1)款最后一句对此有所反映。根据该项规定，WTO 成员可以规定，工业品外观设计保护“不得延及主要出于技术或功能考虑的外观设计”¹⁵

15. 为防止以取得商标权的方式绕过专利优先原则，若干国家和地区的商标法把形状具有功能性特征列为驳回的绝对理由之一（参见文件 SCT/9/6 第 43 段和脚注 33 《关于商标法律和实践的问卷》未明确要求提供功能性是否构成异议理由的信息。

(iv) 公共秩序和道德

16. 除上文讨论的“与在原属国注册那样”的注册原则（《巴黎公约》第六条之五 A 第(1)款所确立）的各项例外之外（参见第(ii)项），《巴黎公约》第六条之五 B 第(3)款规定，在原属国正规注册的商标，违反道德或公共秩序的，尤其是具有欺骗公众的性质的，巴黎联盟其他国家可拒绝注册或使注册无效。对《问卷》的答卷明确显示，

许多国家和地区的制度已预先规定可基于这些理由提起异议程序（超过 45 份肯定答复）¹⁶

(v) 官方符号和徽记

17. 《巴黎公约》第六条之三规定，各国及各国际政府间组织的官方符号和徽记应受保护，禁止未经许可作为商标使用和注册（参见文件 SCT/15/3）。在许多国家和地区的商标制度中，与第六条之三可能发生抵触可以作为异议的理由（超过 45 份肯定答复）¹⁷。对官方符号的保护也可能源于专门条约，如 1949 年 8 月 12 日《改善武装部队伤者病者境遇之日内瓦公约》（保护红十字及类似徽记）和 1981 年 9 月 26 日《保护奥林匹克会徽内罗毕条约》。是否与受专门国际公约保护的符号发生冲突的问题，也可能在异议程序的框架中加以审理（40 多份肯定答复）¹⁸

18. 在若干国家和地区的商标制度中，与受国内法保护的各种符号可能发生冲突，也可成为异议程序的起因，如王室徽记（30 多份肯定答复）、土著民族和当地社区的符号（约 25 份肯定答复）或其他符号（超过 25 份肯定答复）¹⁹

(b) 相对理由

(i) 商标及各种标志的其他工业产权

19. 《巴黎公约》第六条之五 B 第(1)款大体上是以与第三方在先既得权利有关的理由驳回商标注册的一个例子，虽然其适用范围限于该项规定的具体范围之内（参见(a)节第(i)项和第(iii)项）。根据此种规定，“在其要求保护的国家，商标具有侵犯第三人的既得权利的性质的”，考虑拒绝注册或使注册无效。

20. 第六条之五 B 第(1)款的规定反映了异议程序的基本功能，即向第三方提供以现有在先权利为由阻止某商标注册的机会。在异议程序的框架内考虑在先商标的情况很普遍，特别是他人在相同或类似商品或服务上注册或申请的相同商标（超过 55 份肯定答复）和他人在相同或类似商品或服务上注册或申请的近似商标（超过 55 份肯定答复）。也考虑他人在类似商品或服务上注册或申请的近似商标（约 55 份肯定答复）²⁰

21. 在先驰名商标也可构成驳回的相对理由（约 55 份肯定答复）²¹。在许多国家和地区的商标制度中，异议程序也可基于集体商标、保证商标或证明商标（50 多份肯定答复）²²。异议程序中往往可以主张未注册商标权（约 40 份肯定答复）²³

22. 在许多国家和地区的商标制度中，除商标以外，原产地名称或地理标志（50 多份肯定答复）以及商业名称和商业标志（约 45 份肯定答复）在先权利可构成异议理由²⁴

(ii) 其他知识产权

23. 关于其他知识产权，对《问卷》的答复显示，工业品外观设计和版权在许多国家和地区的商标制度中可构成异议的相对理由（40 多份肯定答复）²⁵

(iii) 人格权

24. 人格权方面，名人的姓名和人名往往构成异议理由（约 45 份肯定答复）²⁶

(c) 其他绝对理由或相对理由

25. 外文文字或短语在一些国家和地区的商标制度中可构成异议理由（22 份肯定答复），《问卷》对此也有所涉及²⁷。《问卷》未包含关于其他驳回理由的信息。回答《问卷》的一些部门说明，除《问卷》中所反映的理由之外，其商标制度可接受其他理由（20 多份肯定答复），但未列出额外理由²⁸。例如，有时似乎可在异议程序中考虑国际药用物质非专利名称（INN）（参见文件 SCT/3/7

四、程序问题

(a) 公告

26. 在规定异议程序的几乎所有国家和地区的商标制度中，申请商标的公告是异议程序的起点²⁹。公告让第三方有机会注意到有关注册程序，并决定是否主张在先权利。

27. 在多数国家和地区的异议制度中，公告通过官方公告、知识产权公报或其他官方出版物进行。有时除纸质出版物以外，知识产权局网站上也发布公告。一些国家和地区的商标制度规定仅进行互联网公告³⁰

28. 在多数国家和地区的商标制度中，公告周期似乎为每周或每月。但是，商标法律和实践也有从每日更新一次到每季度出版一次等其他方案³¹

(b) 提出异议的资格

29. 在一些国家和地区的商标制度中，任何人都可提出异议。是否有资格提出异议，往往需要证明存在正当利害关系。有资格提出异议者的范围可能包括各主管部

门，如存在利害关系的政府机构和部门。一些国家的制度规定，在先权权利人，或者可能因申请商标获得注册而遭受利益损害者，有资格提出异议³²

(c) 异议期

30. 在规定注册前异议的商标制度中，注册申请的公告日期在多数情况下是异议期的开始日。在注册后异议制度中，异议期多数从注册公告之日起开始³³

31. 异议期往往为两个月或三个月。一些商标法规定的期间可能更短，如 30 天，或者更长，最多为六个月。初始异议期往往可以延长。延期往往需要提交证据，证明申请延期有合理原因或正当理由³⁴

(d) 理由陈述和举证

32. 异议程序框架中的理由陈述和举证方式，可能取决于异议制度的整体构思和异议人提出的异议理由。如果国内法为简易裁决的目的规定了简化程序，提起异议不一定需要提交详细的异议理由，而是提交一份标准化书式即可。证据则可能限于书面材料，如异议基于在同一主管局的在先注册。

33. 异议制度更为全面的，可能要求详细说明异议理由。需要对书面证据进行进一步调查的，可能听取证人证言或专家意见。

34. 关于理由陈述和举证的顺序，最初启动异议时，可能要求提交理由陈述和关于所主张的在先权利的信息。异议随后被转送申请人，进行告知，或者供其提交答复或答辩。此后，可能给予双方提交证据的机会。

35. 关于在异议程序中判断是否可能发生混淆时考虑哪些因素的问题，对《问卷》的答复似乎显示，可能发挥作用的因素有：对双方商标的呼叫、外观和含义的分析，商品和服务的类似程度，商标在商品和服务上的使用情况，以及贸易渠道³⁵

(e) 和解协议

36. 在规定异议程序的商标制度中，往往允许双方达成和解协议³⁶。《问卷》中未包含当事人和解谈判或更正式的和解程序如何组织，以及异议程序或有关部门的最后裁定中如何加以考虑的问题。

(f) 费用

37. 在一些国家和地区的商标制度中，败诉方承担异议程序的部分或全部费用。有些主管部门有权就费用问题作出裁定。但多数情况下，双方各自承担参与程序的费用³⁷

(g) 最后裁定

38. 在许多国家和地区的商标制度中，裁定在异议程序结束之后三个月或三个月之内作出。常见的情况是，裁定可在六个月之内或六到八个月之间作出。其他国家和地区的异议制度在异议程序结束后需要长达一年时间。在一些国家和地区的商标制度中，作出裁定需要更长时间³⁸

五、结 论

39. 本文件中所介绍的商标异议程序有关信息可总结如下：

40. 对《问卷》作出答复的各方，其异议程序似乎普遍具有以下特征：

- 异议程序以申请注册的商标在官方公告、知识产权公报或其他官方出版物中的公告为起点（参见第四章(a)节）；
- 能够证明存在正当利害关系者有资格提出异议，如有关在先权利人（参见第四章(b)节）；
- 异议期为两至三个月（参见第四章(c)节）；
- 可在异议框架内达成和解协议（参见第四章(e)节）；
- 异议程序双方当事人分担费用（参见第四章(f)节）。

41. 关于异议程序的以下要素，对《问卷》的答复显示存在不同的办法：

- 申请注册商标公告的周期（参见第四章(a)节）；
- 异议程序结束后作出裁定平均所需时间（参见第四章(g)节）。

42. 存在多种不同办法的领域有：

- 可在异议程序框架中主张的驳回的绝对理由和相对理由不同（参见第三章）；
- 可在异议框架中提交的理由陈述和证据，包括提交的形式（参见第四章(d)节）；
- 和解谈判或更正式的和解程序纳入异议程序的方式（参见第四章(e)节）。

[文件完]

-
- ¹ 参见《〈关于商标法律和实践的问卷〉（SCT/11/6）的答复摘要》文件 WIPO/STrad/INF/1，问题 V.1.A.、A.(i)、A.(ii)和 A.(iii)的答复（第 83-84 页）。
- ² 同上，参见《问卷》，问题 V.1.A(iv)(a)和(b)的答复（第 85-86 页）。
- ³ 同上，参见《问卷》，问题 V.1.A(iv)(c)、(d)和(e)的答复（第 85-88 页）。
- ⁴ 同上，参见《问卷》，问题 V.1.A(v)的答复（第 87-88 页）以及问题 V.1.A(iv)的答复（第 85-88 页）。
- ⁵ 同上，参见《问卷》，问题 X.1.C和 F.的答复（第 164-169 页）。
- ⁶ 同上，参见《问卷》，问题 X.2.A至 I.的答复（第 173-179 页）。
- ⁷ 同上，参见《问卷》，问题 VI.1.A.的答复（第 122-123 页）。
- ⁸ 同上，参见《问卷》，问题 VI.1.A(iii)的答复（第 122-123 页）。
- ⁹ 同上，参见《问卷》，问题 VI.3.的答复（第 128-130 页）。
- ¹⁰ 同上，参见《问卷》，问题 I.1.A.的答复（第 6-7 页）和问题 V.5.A.（第 99-100 页）。
- ¹¹ 同上，参见《问卷》，问题 I.1.B.和 C.的答复（第 6-7 页）和问题 V.5.B.的答复（第 99-100 页）。
- ¹² 同上，参见《问卷》，问题 V.5.C.的答复（第 99-100 页）。
- ¹³ 同上，参见《问卷》，问题 V.5.D.的答复（第 101-102 页）。
- ¹⁴ 同上，参见《问卷》，问题 V.5.E.和 F.的答复（第 101-102 页）。
- ¹⁵ 《TRIPS 协定》第 25 条第(1)款的全文为：“成员们应对独立创作之具有新颖性或原创性的工业品外观设计规定保护。成员们可规定，如某外观设计与已知的外观设计或已知外观设计特征的组合相比，无显著区别，则该外观设计不具新颖性或原创性。成员们可规定，此种保护不得延及主要出于技术或功能考虑的外观设计。”
- ¹⁶ 同上，参见《问卷》，问题 V.5.G.和 H.的答复（第 103-104 页）。
- ¹⁷ 同上，参见《问卷》，问题 V.5.I.的答复（第 103-104 页）。
- ¹⁸ 同上，参见《问卷》，问题 V.5.J.的答复（第 105-106 页）。
- ¹⁹ 同上，参见《问卷》，问题 V.5.K(i)、(ii)和(iii)的答复（第 105-108 页）。
- ²⁰ 同上，参见《问卷》，问题 V.5.Q.、R.、S.和 T.的答复（第 111-114 页）。

[尾注下页待续]

[续上页尾注]

- 21 同上，参见《问卷》，问题 V.5.L.的答复（第 107-108 页）。
- 22 同上，参见《问卷》，问题 V.5.X.的答复（第 115-116 页）。
- 23 同上，参见《问卷》，问题 V.5.Y.的答复（第 115-116 页）。
- 24 同上，参见《问卷》，问题 V.5.M.和 N.的答复（第 107-110 页）。
- 25 同上，参见《问卷》，问题 V.5.U.和 V.的答复（第 113-114 页）。
- 26 同上，参见《问卷》，问题 V.5.O.和 W.的答复（第 109-110 页和第 115-116 页）。
- 27 同上，参见《问卷》，问题 V.5.P.的答复（第 109-110 页）。
- 28 同上，参见《问卷》，问题 V.5.Z.的答复（第 115-116 页）。
- 29 同上，参见《问卷》，问题 V.1.A.及 V.1.A.(iv)和(v)的答复（第 83-88 页）以及问题 V.3.D.的答复（第 95-96 页）。
- 30 同上，参见《问卷》，问题 V.3.A.和 V.3.C.的答复（第 91-94 页）。
- 31 同上，参见《问卷》，问题 V.3.B.的答复（第 93-94 页）。
- 32 同上，参见《问卷》，问题 V.4.A.的答复（第 97-98 页）。
- 33 同上，参见《问卷》，问题 V.3.D.的答复（第 95-96 页）。
- 34 同上，参见《问卷》，问题 V.2.A.的答复（第 89-90 页）。
- 35 同上，参见《问卷》，问题 V.6.A.的答复摘要（第 118 页）。
- 36 同上，参见《问卷》，问题 V.6.B.的答复（第 117-118 页）。
- 37 同上，参见《问卷》，问题 V.6.C.和 D.的答复（第 117-121 页）。
- 38 同上，参见《问卷》，问题 V.6.E.的答复（第 120-121 页）。