

商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会

第三十一届会议

2014年3月17日至21日，日内瓦

牙买加代表团的来文

秘书处编拟的文件

在2013年12月31日的来函中，牙买加代表团向世界知识产权组织(WIPO)国际局转交了本文件附件中所载的来文。

[后接附件]

导 言

根据 SCT 第二十七届会议上提出的一项要求，秘书处编拟了一项研究(文件 SCT/29/5)，为国名作为商标或商标要素注册找出可能的最佳保护做法。牙买加代表团花时间对文件 SCT/29/5 中所载的研究报告进行了详细分析，现在与本委员会分享，以推动关于这一非常重要问题的讨论。

研究结果使我们相信，各国关于国名保护的做法既不统一也不全面。虽然研究显示，国名保护可以通过多种方法实现，但也明确显示，这种保护经常受到特定情况的限制，例如国名是商标唯一要素的情况，而这些情况往往可能被规避，以使商标可以被接受。因此，尽管对调查的答复看上去很正面，但经过适当分析，结果显示在很多情况下含有国名的商标被知识产权局接受注册。

其他保护方法，例如异议、不正当竞争和假冒，虽然理论上可行，但这些行动几乎都要求委托外国法律代理，有时还需要参与诉讼，这尤其对于发展中国家和小岛屿发展中国家来说耗资颇大。

牙买加代表团因此提交其对《国名保护研究》的分析，以为 SCT 关于保护国名议程项目的讨论提供资料。我们期待与其他代表团一同为这些问题找出解决办法，为制定一项《关于保护国名的联合建议》的进程提供资料。

对《国名保护研究》的分析

导 言

根据 SCT 第二十七届会议上提出的一项要求，秘书处编拟了一项研究(文件 SCT/29/5)，为国名作为商标或商标要素注册找出可能的最佳保护做法。以下是牙买加对该研究的分析。为便于分析和参考，文中使用了研究中所用的标题和小标题。

审查阶段

虽然研究显示，国名保护可以通过多种方法实现，但也明确显示，这种保护经常受到特定情况的限制，例如国名是商标唯一要素的情况，而这些情况往往可能被规避，以使商标可以被接受。因此，如果商标有其他文字或图形要素，将被世界大多数知识产权局接受注册。同样，如果国名有非地理性的第二含义，该商标可以被接受。含有国名的商标如果取得了显著性或者申请人申请放弃对国名的专有权，其他国家将接受注册申请。研究显示，在多数国家的审查阶段，含有国名的商标在以下部分或全部情况中可以接受：

- i. 除国名外还有其他要素；
- ii. 申请人来自商标中出现的国家；
- iii. 申请人对国名提出放弃；
- iv. 商标中使用的国名具有非地理性的第二含义；
- v. 商标获得了显著性；
- vi. 提交特别证据显示有关地名不在贸易中用于表示商品或服务的地理来源；
- vii. 商标是驰名商标和/或享有声誉；或者
- viii. 有关管辖区不对驳回国名的潜在理由进行依职权的审查。

描述性

关于“描述性”，提供答复的 95.9%国家都表示，在适用的法律中，国名只有在被认为在申请注册的商品上具有描述性，才不得作为商标注册。这是审查国名作为商标的可注册性时最普遍使用的理由。

“仅由”国名构成的商标和包含了其他文字和/或图形要素的商标有所区别。其结果是，如果带国名的标志与被认为具有显著性的要素共同使用，商标可被接受注册。有关例子见研究附件二例 2。

误导性、欺骗性、虚假性

关于商标被认为具有“误导性、欺骗性、虚假性”的驳回理由，研究明确显示，“‘误导性’、‘欺骗性’或‘虚假性’之间没有清楚定义的界线，而且在客体可被认为属于哪一种方面存在一定程度的重叠”（第 31 段）。尽管答复的国家中有 98.5%指出，如果使用国名可能被认为在商品来源上有误导性，则国名不得作为商标注册，77.3%说，如果国名在申请注册的产品来源方面可能被认为不正确，则不得注册，但事实仍是这种商标只在被认为具有误导性、欺骗性或不正确时才被驳回。因此，如果带国名的商标伴有其他要素或标识，准确表示产品的来源，则商标中使用国名仍可能将被接受。附件二例 6 是这种现实的一个例子。

公共秩序或道德

关于“公共秩序和道德”，这两个词在不同管辖区有不同的定义、解释和适用。因此，这不足以保护国名，因为国名并不总是属于这些原则的适用范围，而且并非在所有国家如此。

本身保护

对国名的本身保护给国名商标的注册规定了绝对障碍，研究确认，有本身保护的国家很少。

驳回或排除与地理来源有关的其他文字标志

关于驳回或排除与地理来源有关的其他文字标志，研究证实，在应予保护的国名官方名称、发音、翻译、音译、称呼、国际代码、标准缩写以及形容词方面，各国做法存在很大差异。

异议程序和其他程序

关于异议程序和其他程序，依靠异议和提意见程序来保护国名明显是不够而且不恰当的。

异 议

如研究显示，根据国家商标法必须满足两项条件：(1) 法律必须包含由国名构成或包含国名的商标注册驳回理由，(2) 指称不符合这项规定必须被承认为一项异议理由。如前所述，虽然许多国家以某种方式解释国内法来保护国名，但是这种保护并不统一，而且有很多例外。

因此，与实体商标法提供的有限保护相比，异议程序并没有提供更大的保护。事实上，异议给国名保护带来了更多障碍，因为它要求国家——尤其是发展中国家和小岛屿发展中国家——用大量资源去关注世界各国的商标局和注册簿，去启动异议程序，甚至可能到外国司法管辖区提起法院诉讼。

此外，研究发现，政府内部哪个机构或部门有提起此类异议的必要资格，可能存在疑问。另外一个障碍就是提起此类异议的时间限制，因为在大多数管辖区域，异议只能在两个月或三个月内提出。

因此，总体上异议程序增加了更多障碍，因此不适于保护国名，而国名为了得到适当保护，应该与在其他至关重要而且趋同的商标领域一样，通过国际条约或 WIPO 大会的联合建议，在国内法律、政策和程序范围内进行保护。

意见

提意见比提异议更加不足以保护国名。与异议不同，意见并不要求知识产权局或申请人考虑或照办。大多数知识产权局甚至不一定要答复意见，而且事实上，大多数都不答复。在绝大多数管辖区，极少有商标申请由于被提意见而被驳回。尽管在效力方面一般没有规则，提意见一般也没有具体时限，但事实是，在大多数管辖区，实践中极少有商标申请由于被提意见而被驳回。提意见因此不适于保护国名。

无效宣告

研究显示，根据有关国家商标法，要利用无效程序，往往必须存在至少两项条件：(1) 对由国名构成或包含国名的标志，必须有驳回商标注册的理由，以及(2) 指称注册标志违反前项规定必须被承认为请求无效宣告的有效理由。前文在费用、资格和时限方面对异议提出的评论，也同样适用于无效程序，使得这些程序不足以保护国名。

侵权行为法和不正当竞争

关于侵权行为法和不正当竞争在保护国名方面的相关性，研究明确显示，在不许将国名用作商标的国家中，仅略高于 51% 依据反不正当竞争法排除国名，48.1% 依据一般侵权行为法或反假冒法排除国名。这又一次显示在保护国名方面的巨大差异。此外，跨边界进行反不正当竞争法和反假冒法的执法，往往要求聘请外国法律代理，有时还需要参与诉讼，这尤其对于发展中国家和小岛屿发展中国家来说耗资颇大。反假冒还受到进一步法律限制，可能要求在当地消费者之间存在商誉。对国名的保护不应受到这样的限制。

与商品进出口有关的准则和做法

关于与商品进出口有关的准则和做法，研究显示，所使用的标准各国之间存在不同。此外，关于在进出口食品标签上注明产地的要求，只要在标签或包装上写明原产国，即得到遵守。因此，只要标签或包装上有原产国，那么标签或包装上使用的商标上的国名与所声明的原产国不同，并不重要。

与国名标识符有关的准则和做法

同样，“来源地”在何种程度上包括国家的官方名称、缩写名称、正式名称、历史名称或任何这些名称的翻译、音译、缩写和形容词，各国之间存在不同。

关于新的通用顶级域名，尽管 ICANN 不会批准系国名或地名的字符串申请，但在非顶级域名中，国名仍不受针对滥用或未经授权使用的保护。因此，这并不为 www.jamaica.com 这样的域名提供任何保护，这个例子在我们以往给本委员会的来文中曾经提出过。

国家品牌建设计划

关于国家品牌建设计划，研究显示，许多国家实际上已经实施国家品牌战略，这非常有用。研究不仅确认国名是任何国家品牌建设计划的基本要素，还确认国名与国家的联系最紧密。但是，报告在评估弱的国名保护对国家品牌建设计划的真实和/或潜在影响方面深度不够，这仍有待进行。

结束语

研究结果确认，各国在保护国名方面的做法既不统一也不全面。商标法律和实践存在许多漏洞，既有授权前的，也有授权后的，使得国名可能作为商标的一部分取得注册。替代性保护程序，例如异议和提意见，给各国、尤其是发展中国家带来了财政和后勤上的负担。研究确认，有必要在国名商标的审查上采取一致和议定的做法，为国名提供更强、更全面、各国一致的保护。

[附件和文件完]