

发展与知识产权委员会(CDIP)

第九届会议

2012年5月7日至11日，日内瓦

标志盗用问题研究报告*——内容提要

荷兰阿姆斯特丹自由大学教授 *Martin Senftleben* 先生编拟

其中地区和国家报告由以下专家编拟：

Barton Beebe 先生，纽约大学教授，美利坚合众国纽约（关于加拿大和美利坚合众国的报告）

Tammy Bryan 女士，*George Walton Payne & Co.* 合伙人，巴巴多斯布里奇敦（关于加勒比地区的报告）

Ksenia Fedotova 女士，莫斯科教科文组织版权和知识产权教职成员，俄罗斯联邦莫斯科（关于俄罗斯联邦的报告）

Dev Gangjee 先生，政治经济学院讲师，联合王国伦敦（关于印度的报告）

Michael Handler 先生，新南威尔士大学副教授，澳大利亚悉尼（关于澳大利亚和南太平洋地区的报告）

Mauricio Jalife 先生，知识产权与竞争法研究所（*IPIDEC*），墨西哥墨西哥城（关于中美洲的报告）

Pierre El Khoury 先生，智慧法学院教授，黎巴嫩贝鲁特（关于阿拉伯地区的报告）

Nari Lee 女士，马克斯·普朗克知识产权与竞争法研究所外部助理研究员，德国慕尼黑（关于日本和韩国的报告）

梁慧思女士，新加坡国立大学副教授，新加坡（关于东盟的报告）

林秀芹教授和董慧娟研究员，厦门大学，中国厦门（关于中国的报告）

* 本研究中发表的观点和意见纯粹由作者负责。本研究无意反映各成员国或 WIPO 秘书处的观点。

Bernard Martin 先生，西开普大学副教授，南非开普敦（关于非洲地区知识产权组织和南非的报告）

Ana María Pacón 女士，秘鲁天主教大学教授，秘鲁利马（关于安第斯共同体的报告）

Mariano Riccheri 先生，阿尔卡拉大学讲师、研究员，西班牙马德里（关于南方共同市场的报告）

Martin Senftleben 先生，阿姆斯特丹自由大学教授，荷兰阿姆斯特丹（关于欧洲联盟的报告）

Dashaco John Tambouto 先生，雅温得第二大学教授，喀麦隆雅温得（关于非洲知识产权组织的报告）

1. 本文件附件中载有根据“知识产权与公有领域”项目(CDIP/4/3 Rev.)编拟的标志盗用问题研究报告的内容提要。该研究报告由荷兰阿姆斯特丹自由大学教授 Martin Senftleben 先生与一组负责编拟国家和地区报告的国际专家合作完成。研究探讨了商标法方面的“公有领域”概念，并对不同地区 and 国家的商标法进行了基于事实的分析。本文件还包括报告主要结论的概要，并针对可以采用哪些标准决定首选战略，防止盗用共同祖传财产标志和恶意占用应留给公众使用的标志的问题，做出了影响评估和总结。

2. 请 CDIP 注意本文件附件中所载的信息。

[后接附件]

一、内容提要

“公有领域”概念

在商标法方面，公有领域可理解为包括不符合商标保护资格或不受商标保护的所有标志。此外，公有领域还可理解为不受商标所有人专有权影响的各种使用商标标志的形式。对这一概念的探讨涉及占用应留予公众自由使用的标志及盗用具体集体所有的标志的行为。

商标法提供的法律工具

商标法提供了各种法律工具，以保证标志和某些使用形式不受限制。首先，可以以标志违反道德或公共秩序、无法从视觉上感知或以图形方式表现、或者授予商标保护将给予产品本身专有权而非保护附属于产品的某一来源识别符为由，将该标志排除在商标注册和保护的一般范围之外，从而保证其自由使用。此类排除具有绝对效力，因为即使相关标志具有固有显著性，或因在贸易中使用而获得显著性，一般也不可能取得商标权。

第二，无法满足显著性基本保护要求的标志不具有商标权。这一法律工具效力的绝对性较弱，因为在贸易过程中使用标志，就可获得所要求的显著性。因此，通过营销行为，将相关标志作为对某一特定商业来源的指向呈现给消费公众，就能克服显著性要求带来的商标注册和保护障碍。

第三，应考虑到，授予商标保护并不等于商标所有人可以全面控制受保护标志的使用。专有商标权在几方面受到限制，如在贸易过程中使用，作为商标使用和使用可能引起消费者混淆、淡化商标的显著性或声誉，或不正当利用商标的情况。即使标志作为商标受到保护，保护范围之外的使用形式仍不受限制。商标权的以上固有限制可能在标志用于私人、宗教、文化、教育或政治目的时尤为相关。

第四，在国家层面，可以采取商标权的特别例外，豁免某些被认为对满足国内社会、文化或经济需求尤为重要地使用形式。但这些例外必须有限，且必须考虑到商标所有人和消费者等第三方的合法利益。

基于事实的分析

对不同地区和国家商标法的基于事实的分析表明，各地区和国家采取各种方式，运用商标法提供的保证标志和某些使用形式不受限制的上述法律工具，防止盗用共同祖传财产标志和恶意占用应留给公众使用的标志。

一般不予保护方面的结论

在共同祖传财产方面，地区和国家报告确认，排除《保护工业产权巴黎公约》（“《巴黎公约》”或“PC”）第6条之三规定的标志是全世界范围内的通行做法。除了根据第6条之三的规定，排除国家和国际政府间组织的徽记之外，一些国家和地区还将官方符号排除在商标注册和使用范围之外。这些额外的排除可能包括省市、国家或外国政府或公共实体、皇室和统治家族的相关指称、国家纪念碑和历史遗迹的官方徽记，以及银币、纸币、装饰、奖章和奖品。

商标法也可排除可能诽谤、藐视在世或已去世的个人、机构、信仰或国家象征或虚构与他（它）们的关系的标志。同样，也可排除影响某一法律实体或者当地、地区或国家社区的名称、形象或声誉权利的标志。基于此类规定，可以防止注册与土著人民社区相关的标志和符号。一些国家明确规定，不予

注册含有土著社区名字、名称、文字、字母、特征，或用于区别其产品、服务或加工方法，或构成其文化或实践表现形式的标记。

可以以违反道德或公共秩序为由，排除宗教标志注册。一些国家有关宗教标志的具体条款规定，此类排除仅限于意在冒犯或嘲讽相关宗教的商标注册。因此，可以允许无此意图的注册商标中包含宗教名称。

但是，报告也指出，为使排除对共同祖传财产的商标保护更有效率，建议将此排除纳入商标局进行的依职权申请审查中。如果通过异议程序提出排除，共同祖传财产方面的排除可能无法有效运作，因为有权提起异议的有关方可能并未意识到试图取得商标注册的行为，或根本不存在该有关方。

对于应留予公众使用的标志，许多商标法规定，为获得技术效果所需的、由相关商品自身的性质产生的、或决定该商品价值或质量的产品形状，一般不得注册为商标。相关商标法旨在确保相关市场中的所有竞争者都能自由使用功能性产品特点。排除功能性形状的规定也可推而广之，用以排除可能限制任何技艺或行业发展的商品的形状、配置、颜色或图案。

应用不予商标保护的规定，也可防止将商标权作为人为延长先前专利权的工具。因此，一些国家规定，不得将化学物质和制备方面的化学元素或化合物名称注册为商标。另外，在一些国家，若标志复制、模仿或包含受保护植物品种的名称，也无法注册为商标。

一些国家一般不予注册颜色本身为商标。一些国家要求标志必须在视觉上可感知，因此排除注册声音商标和气味商标。一些国家要求商标必须能以图形方式表现，从而以气味商标无法足够准确表现为由排除其注册。

一些国家一般不予注册通用名称，即相关购买公众认为主要用于说明商品或服务种类的普通名称。即使证明该名称已获得显著特征，上述排除规定仍然适用。

显著性要求方面的结论

国家和地区报告确认，依据显著性要求，不得对描述性（包括具有地理描述性）和通用标志予以商标注册和保护。因此，只要未从贸易使用中获得显著特征，此类标志仍可被其他贸易商和广大公众使用。

一些地区和国家报告也注意到，人们通常认为文化或宗教标志不具备固有显著性。因此，显著特征的基本保护要求可有效防止将这些标志作为商标注册和保护，比如在简单宗教标志未与其他标志结合的情况下。但是，显著性保护要求也意味着，一旦在贸易过程中使用文化或宗教标志，使其获得区别商品和服务所需的能力，该标志就符合了商标注册和保护的资格。因此，从相对自由的意义上考察显著特征要求，可能允许将具有文化或历史意义的标志注册为商标。

对于注册和保护某些非传统商标，比如形状商标和颜色本身，显著性要求可能构成实质性障碍。在一些国家，注册与否通常取决于能否证明在贸易过程中获得显著性。

专有权的固有限制方面的结论

地区和国家报告确认，在保证某些商标标志的使用形式不受限制方面，在贸易过程中使用的基本要求可以发挥重要作用。用于新闻报道、批评和评论、嘲弄模仿作品、文化展示、非营利公众展览，以及更普遍意义上非商业目的的行为，并不一定属于贸易过程中的相关使用。

应用商标使用的严格概念，也可从未被视为商业来源标识的商标（比如用于表达想法或观点的商标）创造自由使用的空间。由于消费者不会将用于比较或信息目的的商标视为商业来源标识，可将用于比较性广告，以及更普遍意义上在广告中以传递信息为目的的使用，排除在商标所有人专有权的范围之外。但是，报告并未表明，比较性广告在世界范围内具有一致趋势。

在保护驰名商标防止淡化方面，严格应用侵权判断标准能为具有社会或文化重要性的使用创造空间，也至关重要。一些国家和地区报告确认，要获得驰名商标地位，需要证明公众有相对较高程度的认知，要证明削弱显著性、损害声誉或贬损商誉的行为，要有较高的门槛，这样能够确保相关驰名商标在社会和文化活动中可供使用。在一些国家和地区，特定购买公众对于相关商品或服务的认知可能足以使该标志获得驰名商标地位。但也有一些国家，尚未从判例中形成明确的具体标准，规定须加强保护防止淡化的商标应具备哪些资格。

有限例外方面的结论

并非所有地区和国家都对商标权例外有具体规定。报告中指出的例外包括善意使用以下标志：

1. 个人姓名、地址、地理名称或商业地点；
2. 表示商品或服务的种类、质量、数量、用途、价值、地理来源、生产时间和其他特点的标志；
3. 容器的功能性特点、形状、配置、颜色或图案；
4. 表示某一产品或服务（尤其是零配件）用途的标志；
5. 善意取得的在先权；以及
6. 用于比较性广告。

商标用于再次销售商品时，也可应用例外规定。在此情形中，在受商标所有人控制的首次销售后，商标保护被用尽。

一些商标法明确规定了新闻报道、批评和评论、嘲弄模仿作品等目的的例外，理由例如对驰名商标的防淡化强化保护形成平衡。在一些国家，例外适用于非商业性私人使用，以及在演讲、科学或文学作品和其他出版物中使用商标。

保护公有领域的不同方式

对商标法基于事实的分析表明，本研究考察的地区和国家采取各种方式，运用商标法提供的保证某些标志和某些使用形式不受限制的法律工具，防止盗用共同祖传财产标志和恶意占用应留给公众使用的标志。

但分析也表明，对于某些类型的标志或使用形式，各地区和国家采取措施的方式不尽相同。比如，一些国家可能完全将通用标志排除在商标保护范围之外；而在其他国家，若通用标志在贸易中使用而获得显著特征，则可注册为商标。

同样，在许多国家，无论功能性产品特点是否具有潜在显著特征，一般不予以商标保护。而另一些国家则认为，显著特征的一般保护要求足以确保功能性产品特点的可用性。

在一些国家，一般可以以注册宗教标志违反道德或公共秩序为由，不予以商标保护。而在另一些国家，一旦能证明相关标志已获得要求的显著特征，就可接受其注册。

同样，对于具有文化意义的某些标志，一些国家一般不予以商标保护。而在其他国家，是否予以商标保护取决于显著性保护要求。一旦有证据表明，某一具有文化意义的标志具备显著特征，即可注册为商标。

对保证某些使用形式不受限制的法律工具加以比较，可以发现一些不同之处。许多国家规定了例外，豁免使用表示产品特点（包括地理原产地）的商标标志。在许多国家，用以表示产品或服务用途的使用也可免受限制。但其他国家并未采取此类例外。

用于社会和文化目的的使用方面，也存在不同。许多国家依据商标权的固有限制，尤其是对在贸易过程中使用和作为商标使用的保护限制，为具有社会和文化价值的标志使用提供了空间；其他国家则针对此类使用采取具体的例外规定，比如豁免将标志用于新闻报道、批评和评论以及嘲弄模仿作品的行为。

影响评估

上文归纳的不同方式提出的问题是，可以采用哪些标准来决定首选战略，以防止盗用共同祖传财产标志和恶意占用应留给公众使用的标志。考虑到对所涉利益相关者的影响，可得出如下结论。

将标志普遍排除于注册范围之外，即绝对禁止商标注册和保护，可确保在任何情况下，该标志都不受商标权约束。一方面，该规定保证其他贸易商或广大公众总是能够使用该标志，而不受商标权所限。商标保护不会限制该标志的可用性。

另一方面，无论相关标志是否具有显著性都使用普遍排除的规定意味着，如果该标志确实具有显著特征，竞争对手不受限制地使用该标志可能引起消费者混淆，因为消费者认为该标志指向某一特定的商业来源。因此，必须权衡标志可为其他贸易商和广大公众普遍所用带来的好处和可能引起消费者混淆的风险。在这方面，可以考虑引入替代性法律机制，比如，运用反不正当竞争的一般性保护，来确定能否通过商标法之外的保护标准，将引起混淆的潜在风险降至最低。

相比于将某些标志绝对排除在保护范围之外的规定，基于显著性要求取得商标权的规定所具有的优势在于，在消费者认为某一标志表明商业来源的情况下，此规定能够避免引起消费者混淆的潜在风险。不具备显著性的标志不符合商标注册和保护资格。但若某一标志因在贸易中使用而获得显著性，就可以克服上述障碍。一旦消费者将一个无显著性、具有说明性或通用的标志视为来源识别符，基于显著性要求的商标法即认可这一改变的状态，对该标志予以保护。由此，就可以防止竞争对手使用标志而误导消费者的可能性。

但是，基于显著性要求取得保护的规定并不完全保证相关标志可供使用。由于标志可能通过在贸易中的使用而获得显著性，禁止商标注册和保护的规定仍是相对的且不可预测的。此规定的优点在于，是否取得商标权取决于贸易商的营销行为和这些行为对消费者认识的影响。企业可能看到，某一不具备固有显著性的标志有可能取得商标权，从而以此为激励，为获得显著性进行投入。但在希望保证标志自由使用的领域，鼓励创立商标权具有潜在风险，应当权衡这一潜在风险和防止消费者混淆的好处。

商标权的固有限制能够极大促进各种非商业目的的商标标志使用。比如，用于私人、宗教、文化、教育或政治目的，可不被认定为商标侵权。因为在这些情况中，标志并未在贸易过程中使用或作为商标使用。研究发现，在防止淡化和不正当搭便车方面，一些国家和地区的商标权在逐渐扩大；然而，对于具有社会和文化价值的标志使用，商标权的这些固有限制可能无法提供足够可靠安全的保障。例如，作

为商标使用的概念有所延伸，可能不仅限于传统上把商标用作来源识别符的情形，还包括将其用作代表某一特定品牌形象和商誉的传播工具的情形。这样，确定可诉性商标使用的界限可能变得更加困难。

鉴于上述发展，对潜在使用者来说，商标权固有限制的明确性和可预见性有所下降，而对具有社会和文化价值的使用，商标保护的威慑作用可能有所增强。在此背景下，可以向商标标志的使用者保证，某些使用形式免受商标所有人控制，办法是采用商标权的相关具体例外，比如言论自由豁免，或者评论或嘲弄模仿作品豁免。这样，不再能够从对商标权固有限制的清楚认知中产生的法律确定性可以得到增强，具有社会和文化价值的使用也可得到鼓励。

在侵权判断标准（比如，在贸易中使用、作为商标使用和使用可能造成混淆）不能明确地以有利于应该不受限制的使用这种方式得到适用的其他领域，可以以相同的理由适用例外。比如，对使用商标标志说明商品或服务的特点（包括其地理原产地），或者表示商品或服务（如零件）用途的行为，可以采用例外确认豁免。因此，对由贸易领域和广大公众对商标权固有限制的一般认识产生的法律确定性进行评估，应当作为就以下问题做出决定的依据：侵权判断标准（比如，在贸易中使用、作为商标使用和使用可能造成混淆）是否足以支持应该不受限制的使用形式，还是必须采用具体例外来提供充分的法律确定性。

[附件和文件完]