

## 商标、工业品外观设计和地理标志法律 常设委员会

### 第二十五届会议

2011年3月28日至4月1日，日内瓦

### 关于保护国名防止作为商标注册和使用问题的参考文件草案

*秘书处编拟的文件*

#### 一、导 言

1. 在2009年6月22日至26日于日内瓦举行的商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会(SCT)第二十一届会议上，成员就保护国家正式名称防止其作为商标注册和使用的问题启动了讨论(文件SCT/21/7第15段)。
2. 在该届会议上，SCT商定，要求秘书处就保护国家正式名称防止其作为商标注册和使用的问题编拟一份问卷草案，交2009年11月的SCT第二十二届会议审议，问卷应包含简要的问题清单，由SCT成员在2010年下半年处理(文件SCT/22/8第14段)。
3. 在第二十三届会议上(2010年6月30日至7月2日)，SCT通过了问卷的案文，向成员国印发。秘书处把对问卷的答复编成了一份工作文件(文件SCT/24/6 Prov.)，题为“关于保护国名防止作为商标注册和使用问题的问卷答复摘要”(下称“问卷”)，该文件被提交

给 SCT 第二十四届会议(2010 年 11 月 1 日至 4 日)。文件随后由秘书处按该届会议期间和会后收到的评论意见作了修订。摘要的最终版载于文件 SCT/24/6。

4. 需要指出, 在通过问卷时, SCT 的谅解是, “国名”一词意在包括国家的简称或常用名, 这些名称可能是官方名称、官方外交场合使用的正式名称、名称的译文和音译以及名称的缩写用法和形容词用法, 也可能不是。SCT 的另一项谅解是, 问卷将不涉及国名的非商业使用问题, 因为这种使用似不属于商标法范畴(文件 SCT/23/4 第 4 段)。
5. 在第二十四届会议上, SCT 还要求秘书处编拟一份参考文件草案交下届会议审议, 文件应当基于委员会在该领域截至目前的工作, 并对成员国在保护国名防止作为商标注册和使用方面的法律与实践进行全面概述。
6. 本参考文件草案依据 71 个成员国提供的问卷答复写成。因此, 文件遵循了问卷的结构, 处理了以下几组问题: 禁止国名作为商标注册(第二节)、与作为商标注册有关的程序问题(第三节)、防止作为商标使用的保护(第四节)和《巴黎公约》第十条(第五节)。本文件中, “商标”一词除非另有说明, 意在同时包括用于商品和用于服务的商标。

## 二、禁止国名作为商标注册

7. 一般而言, 商标注册的基础是直接或间接向一个国家或地区的商标注册部门提出正式申请。与申请商标注册的任何其他标志一样, 由国名构成或者含有国名的标志将由主管部门根据形式要求和实质要求进行审查。主管局的审查范围, 尤其是主管局所审查的或异议程序中可能提出的申请可能驳回理由的性质, 视适用的法律不同而可能不同。

### (a) 一般禁止注册

8. 收到的 72 份答复中, 约三分之二(商品为 61.1%, 服务为 63.9%)指出, 国名一般禁止作为商标注册。
9. 在一般禁止国名作为商标注册的 54 份答复中, 有 28 份(51.8%)指出有一定例外, 答复中最常见的例外似乎是国家有关主管部门给予授权时的例外。一些答复提到将国名作为商标注册所必须满足的其他要求, 例如商标的显著特征或者商标与公共政策和道德相符。
10. 此外, 很高比例的答复(80.5%)要求, 在决定商标中包含国名是否是驳回该商标注册的理由时, 要考虑在商标拟用于的商品和/或服务的来源方面对消费者的潜在欺骗。
11. 收到的答复显示, 在一般禁止注册的情况以外, 对于由国名构成或含有国名的商标申请, 最常被提出的驳回理由有以下几种。

### (b) 认为具有描述性时禁止注册

12. 商标仅由可能在贸易中用于描述申请保护的商品和服务的标志或标识构成的，一般禁止注册。禁止注册所基于的理由是保证描述性标识可以为每个人特别是竞争者所用的公共利益目标。
13. 在几乎所有的问卷答复中(商品为 95.9%，服务为 95.5%)，使用国名可能被认为对商品或服务的来源具有描述性时，禁止国名作为商标注册。
14. 一份问卷指出，禁止注册要考虑主管部门是否接受商标所有人对商品来自当地的确认，以及适用的法律中有关获得性显著性的规定。另一份答复指出，禁止注册仅适用于商标完全由国名构成的情况。

(c) 认为具有误导性时禁止注册

15. 商标可能在商品的性质、质量或任何其他特点或者其地理来源方面欺骗或误导公众的，出于公众的利益，不能予以注册。此处的检验是有无内在欺骗性，即用于申请商品时商标本身固有的欺骗性。
16. 应当指出，标志由国名构成或含有国名的，其误导性有时与描述性重叠。两种情况中，消费者均可能受到错误引导，认为商标所涉及的商品或服务有特定来源。
17. 在几乎所有的问卷答复中(98.5%)，如果使用国名可能被认为在申请注册的商品和/或服务的来源方面具有误导性，禁止将国名作为商品商标和/或服务商标注册。

(d) 认为缺乏显著特征时禁止注册

18. 商标缺乏显著性，将无法发挥其基本功能，即：将一家企业的产品或服务与其他企业的产品或服务区别开。标志没有显著性的，不能发挥商标的作用，因此通常驳回其注册。
19. 绝大多数答复(94.1%)指出，国名缺乏任何显著特征的，禁止作为商标注册。

(e) 认为不正确时拒绝注册

20. 对地理来源具有描述性或说明性的标志，用在非来自所描述或所说明地区的产品上，是虚假的或不正确的。在这种情况下，如果对地理来源的提及对于消费者有错误的含义，消费者将受到欺骗。
21. 问卷答复显示，国名可能被认为在申请注册的产品和/或服务的来源方面不正确的，禁止作为商标注册，这种情况占四分之三以上(产品为 77.3%，服务为 76.6%)。

(f) 由于其他原因禁止注册

22. 问卷答复显示，在某些管辖区(商品为 37.3%，服务为 31.8%)，除上述以外，禁止国名作为商标注册有其他原因。禁止国名注册的理由除其他外有：与在先商标实质性相同或近似；可能与现有标志产生混淆；是贸易过程中使用的常见名；表现出恶意；国名是通用名称；国名在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；被认为违反了

一个管辖区适用的法律；法院裁定商标由于其他原因无资格受到保护；或者，同样由该国名构成的一个在先商标通过使用获得了显著特征。

(g) 出具授权时允许注册

23. 收到的答复中，接近一半(商品为 47.8%，服务为 46.4%)指出，主管部门给予授权的，允许国名作为商标在商品和/或服务上注册。一些答复指出，这种授权仍须遵守其他要求，例如商标的显著特征。

### 三、与国名作为商标注册有关的程序问题

24. 问卷收集的信息包括，根据国家商标法，目前在商标注册程序中如何对待国名，即：是主管局依职权禁止注册，还是第三方可以提出禁止注册。

(a) 国名依职权禁止注册

25. 在答复问卷的几乎所有成员国(97%以上)，禁止国名取得商标注册，构成主管局在审查中依职权提出的一项理由。此外，在这些国家局中，有相当数量把该理由与其他理由分开考虑(约 90%)。一份答复指出，此种禁止注册不适用于有关标志具有充分显著性的情况。

26. 几份答复指出，该理由与其他理由一同单独提出。商品方面，三份答复如此，服务方面四份答复如此。但是，关于此项的相关答复未说明涉及到哪些具体理由。

(b) 国名构成第三方可以在异议中提出的理由

27. 除了依职权禁止国名外，该理由也可以由第三方在异议程序中提出。
28. 问卷答复指出，三分之二以上的成员国规定了这种可能性(67%)。属于这种情况的，该理由可以独立于其他理由提出。但是，有关成员国采用的不同类型的异议制度(如授权前异议还是授权后异议)，在给出的回答中没有说明。

(c) 国名构成第三方可以作为意见提出的理由

29. 超过 50%的答复指出，可以对含有国名或由国名构成的商标注册提出意见，要么可以与其他理由一并提出(5%)，要么可以单独提出。

(d) 国名构成第三方可以在无效程序中提出的理由

30. 很多情况下，国名作为商标注册之后，可以对其启动无效程序。问卷答复中，平均有 92%说明，禁止国名取得商标注册可以由第三方在异议程序中提出。多数情况下，该理由独立于其他理由提出。

### 四、保护国名防止作为商标使用

31. 除了对国名进行保护，防止作为商标注册以外，SCT 成员决定，用关于成员国适用法律和实践的问卷，对此种标志在市场中作为商标或作为商标一部分的“使用”，即将一家企业的商品和服务与其他企业的商品和服务区别开的问题进行调查。尽管问卷的这一部分可能不普遍使用，但被认为与调查有关。

(a) 一般禁止使用

32. 问卷答复显示，42% 禁止将国名作为商标使用，58% 的答复指出此种标志不禁止使用。在关于作为商品商标使用的答复和关于在服务上使用的答复中，没有明显区别。两种情况中，作出答复的国家均为 69 个。

33. 考虑上述总数时，需要结合对问题 10 的答复，即：根据适用的立法，一般是否禁止国名作为商标使用，禁止使用是否有任何例外。在 41 份答复中，31% 指出禁止可以有例外，68.3% 指出禁止是绝对的，没有可接受的例外。

34. 但是，至少两份给出否定回答的答复加注了说明，指出尽管一般不禁止国名作为商品商标和/或服务商标注册，但在产品的起源、来源或质量方面误导公众的行为被具体法律所禁止，或者有第三方可以采用的救济。

35. 其中一种救济可以是提起民事诉讼，这是指可以禁止使用可能在该人与他人的从属、关联或联系方面、在其商品、服务或他人的商业活动的来源、赞助或准许方面产生混淆、产生错误或造成欺骗的标志或任何对于来源的虚假表示、对事实的虚假或误导性说明、或者对事实的虚假或误导性陈述。

(b) 商标法禁止使用

36. 适用的立法禁止国名作为商标使用的，在 60.5% 的答复中，禁止是商标法规定的，而 39.5% 的答复未说明该法是禁止的依据。该部分的答复数量(38 个)大大低于上一个问题。

(c) 反不正当竞争法禁止使用

37. 在 31 份答复中，有 51.6% 说明，禁止国名作为商标使用的依据是反不正当竞争法，48.4% 的答复说明这在有关管辖区不是一项禁止的理由。这可能说明在国家一级没有关于反不正当竞争保护的具体法律或法律规定。

(d) 一般侵权行为(反假冒)法禁止使用

38. 关于禁止国名作为商标使用是否依据一般侵权行为法或反假冒法的问题，在 29 项答复中，43.8% 给出肯定回答，51.7% 否定回答。

(e) 其他法律禁止使用

39. 只有 5 份答复对该次级问题作出回答，均是肯定的。

(f) 作为商标使用和国名之间的冲突可能引起欺骗

40. 对在商品和服务来源方面是否可能对消费者造成欺骗的考虑，似乎是一项重要问题，有 69 份答复涉及。这些答复具体分为 82.6% 的肯定回答和 17.4% 的否定回答。

## 五、《保护工业产权巴黎公约》第十条

41. 大多数答复(82.6%)指出，将国名作为商标在商品和/或服务上使用，被认为构成适用《保护工业产权巴黎公约》第十条的可能情形。

42. 《巴黎公约》第十条规定如下：

“ [虚伪标记：对标有虚伪的原产地或生产者标记的商品在进口时予以扣押]

- (1) 前条各款规定应适用于直接或间接使用虚伪的商品原产地、生产者、制造者或商人的标记的情况。
- (2) 凡从事此项商品的生产、制造或销售的生产者，制造者或商人，无论为自然人或法人，其营业所设在被虚伪标为商品原产的地方、该地所在的地区，或在虚伪标为原产的国家、或使用该虚伪原产地标记的国家者，无论如何均应视为利害关系人。”

[文件完]