

商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会

第四十届会议

2018年11月12日至16日，日内瓦

由国名构成或含有国名的商标各种审查做法总结

秘书处编拟的文件

1. 根据商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会（SCT）的要求，在2018年4月23日至26日于日内瓦举行的SCT第三十九届会议框架内，2018年4月24日举行了一次关于国名的信息会议（见文件SCT/IS/CN/GE/18/1，以下简称“信息会议”）。信息会议的形式为有主持人的圆桌会议，讨论各局对由国名构成或含有国名的商标的审查，同时考虑用户的观点。
2. 在SCT第三十九届会议结束时，主席“注意到SCT对关于国名的信息会议表示满意。主席要求秘书处编拟一份文件，对专家在上述信息会议上提出的由国名构成或含有国名的商标各种审查做法进行总结。”（见文件SCT/39/10第12段和第13段）。
3. 本文件载有所要求的总结，内容按照信息会议上讨论的，各局审查由国名构成或含有国名的标志所采用的步骤编排。总结分为三部分：(a) 认定申请中的标志是否涉及国名，(b) 因国名而驳回，和(c) 对标志的显著性、描述性或欺骗性进行评估。
4. 信息会议的专家还讨论了国名作为国家主权要素，或者作为一国商誉或声誉要素的问题。本文件对关于这点的讨论也进行了总结。

审查做法总结

(a) 认定申请中的标志是否涉及国名

5. 审查程序一开始，主管局就需要认定商标申请是否确实涉及国名。信息会议上介绍的各种做法体现了做出这一认定的两种方法：(i) 依据预先确定的国名名单的方法；和(ii) 由审查员自行利用各类可用证据的方法。

依据预先确定的国名名单的方法

6. 按照这种方法，审查员依据主管局预先确定的来源认定名称是否涉及国名。例如，来源可以包括：由主管局制定并更新的名单、联合国会员国名单、第六条之三数据库、国与国的双边协定，或者产权组织标准，等等。

7. 遵循这种方法的局认为，使用官方来源认定名称是国名，可以保证做法的一致性和对所有国家平等对待。

不依据预先确定的国名名单的做法

8. 另一些局的审查员不依据预先确定的来源来认定某词语是国名。在这些局中，审查员可以自行利用各类可用证据，包括上网检索和其本人的知识文化。通常情况下，这些局的关键问题是该词语对于普通消费者的主要意义。这些局的审查员需要评价，该词语在申请中的使用，是否会被普通消费者认知为国名。例如，同一名称可能被消费者认知为国名，也可能被认为是没有任何地理意义的名称（例如，“France”既是国名，也是女性的名字），这取决于相关背景。此外，某些词语不是正式国名，但可能被消费者认知为指代某一国家，从而具有地理意义（例如，惯常用于指代某一国的历史国名、绰号、形容词、翻译或短语）。

9. 遵循这种方法的主管局普遍认为，通过定期会议、信息共享和审查员培训可以提高做法的一致性。

(b) 因国名而驳回

10. 在某些管辖区，当国名是标志的唯一要素时，全面禁止注册。在这些管辖区，主管局一旦认定申请中的标志由国名构成，就会驳回注册该国名，不对标志的显著性进行任何进一步检验。^{*}

11. 这种全面禁止注册国名有时依据的是法律中的某一具体条款，作此规定的考虑是国名不能归某个企业所有。

12. 一般情况下，如果标志中含有国名的同时还含有其他要素，上述主管局将对该标志整体的显著性、描述性和欺骗性进行评价。

(c) 对标志的显著性、描述性或欺骗性进行评估

13. 如上文第 10 段和第 12 段所述，一些局只有在标志含有国名的同时含有其他要素，而不是仅由国名构成时，才会对涉及国名的标志的显著性、描述性或欺骗性进行评价。另一些局对由国名构成或含有国名的所有标志进行此类评估。

14. 信息会议强调了各局对由国名构成或含有国名的标志显著性、描述性或欺骗性进行评价的各种方法；会议还特别显示了消费者认知的作用和对消费者认知所作评估的不同形式。各种方法总结如下。

显著性

15. 在一些局，仅由国名构成的标志会因被视为不具有足够的显著性而被驳回。如果标志不是仅由国名构成，而是含有国名，则这些局更有可能将该标志视为具有显著性。

^{*} 在某些管辖区，此类驳回经所涉国家的主管机关授权，可被克服。

16. 在另一些局，由国名构成和含有国名的标志均可被认为具有显著性，这取决于消费者认知，并要考虑寻求商标保护所涉的商品和服务。尽管仅由国名构成的商标被视为具有显著性属于特殊情况，但一些主管局并不放弃这种在有限的特定情况下可以具有显著性的特殊情况，例如获得性显著性的情况。

描述性

17. 如果标志仅由国名构成，并且商品或服务源于该国，则描述性通常将构成驳回理由。如果标志含有国名的同时还含有其他要素，则一般会对标志整体的描述性进行评价。

18. 一些局不论标志仅由国名构成，或是含有国名，均在评价标志的描述性时将消费者认知考虑在内。因此，国名是否描述商品和服务的来源根据个案认定。例如，一些局会自问，地名用作商品来源是否有现实意义（例如，将“北极”用于香蕉）。另一些已认定标志涉及国名，并且商品和服务源于该国的主管局，会进一步分析购买者是否有可能相信该商品和服务源于所涉国家。一些局回答这些问题时仅考虑申请时的情况，而另一些局则会考虑将来该商品可能在该国制造时的任何可能性。

19. 对于同时含有国名和其他显著性要素的标志，一些局在商品来自该国的情况下接受注册该标志，但前提是商品清单仅限于源自该国的商品。这种方法的主要目的是避免在商品来源上对消费者造成欺骗。

20. 另一些局认为，国名是一个描述性要素，即使在标志中与其他要素相结合，也必须放弃专用权。

21. 一些局的法律中规定了有关合理使用的具体条款，含有描述性地名的商标持有人不能阻止他人使用该名称。

欺骗性

22. 当标志涉及国名，而商品或服务并非源于该国时，标志具有欺骗性通常构成驳回理由。

23. 一些局会考虑普通消费者对于商品来源的认知，在个案基础上对标志的欺骗性进行评估。在这些局中，商品不是来自所涉地，不必然导致该标志被视为具有欺骗性。只有认定下列情况才被视为具有欺骗性：(i) 商品不是来自该地，并且(ii) 购买者可能会相信商品来自该地（例如，当国名具有申请中的商品或服务方面的声誉时）。此外，要认定某一标志具有欺骗性，可能需要第三个要素，即(iii) 商标中所示的虚假来源在消费者购买商品或使用服务的决定中是一个重要影响因素。

国名作为主权要素或一国商誉或声誉的要素

24. 在讨论结束时，提出了国家对其名称是否拥有权利的问题。对一些专家来说，这个问题的答案是肯定的，这正是其所在局审查由此类名称构成或含有此类名称的商标申请时对国名处理方式的理由。依据这种观点，注册国名的问题不仅在于注册可能引起的欺骗，还在于私人实体获得垄断，剥夺了该国自身对其名称的权利。

25. 依据另一种观点，上述方法没有充分考虑到使用背景和消费者认知。在这种观点看来，认为国名属于国家带来了另一个问题，即属于国家的确切对象（仅是国家的正式名称，或者还包括国名的变体、绰号、缩写和翻译？），目前对这一问题尚没有答案。

26. 与之相关的问题是，国名是否是一国商誉或声誉的核心要素。随之而来的问题是，各国是否应能通过国际公认的机制来管控与其名称相关的声誉和商誉。一些专家对后一个问题给出了肯定答案。

对于另一些专家，这个问题的答案需要考虑各国宪法的现实情况。一些国家中，政府没有管控国家声誉或商誉的宪法权力，而只有规管消费者混淆和欺骗的能力。

结 论

27. 信息会议显示了各局审查商标申请中国名的两种普遍做法。在一些管辖区，国名被作为一类特殊标志对待，这些标志本身可能就被排除在商标注册之外。其理由可能是，国名在这些管辖区中被视为国家主权的要素，应当受到此种保护。在另一些管辖区，国名受到与任何其他地名同等的对待。它们被排除在注册之外的原因仅是缺乏显著性，或被视为具有描述性或欺骗性。通常情况下，消费者认知是认定国名是否可以作为商标注册的关键考虑因素。

28. 请 SCT 对本文件进行审议。

[文件完]