

商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会

第四十二届会议
2019年11月4日至7日，日内瓦

大韩民国代表团的提案

秘书处编拟的文件

在2019年9月16日的来文中，大韩民国代表团向世界知识产权组织（产权组织）国际局转送了本文件附件中所载的提案。

[后接附件]

大韩民国关于保护驰名商标的提案

背景

由于越来越多的韩国企业在全全球市场中获得显著地位，以及受“韩流”文化的影响，亚洲公司摹仿韩国企业文化及品牌的现象有愈演愈烈之势。最明显的是，某些国家的公司抄袭摹仿韩国企业驰名商标的案例正在迅速增加，这使得试图进入上述市场的韩国企业蒙受巨大损失。

然而，因为各国的商标制度是建立在本国商标法基础上的，所以案件的审查、审理和诉讼实践因国而异，而且在一些国家，由于过去对商标权的无理滥用（这是受社会抵触的），公众尚未对何为商标的正当使用形成共识。这导致企业的驰名商标在国外被抢先使用，而这又往往意味着合法的外国商标持有人在这些国家的专利局和法院得不到适当的保护。

韩国与其邻国语言不同，商业和贸易模式更是不同。因此有时很难说服外国商标审查员某个标志是韩国的著名商标。在审查和审理程序中尤其难以证明某一商标实际上是韩国的驰名商标。因此，亟需确定在海外保护韩国驰名商标的措施。

因为著名商标保护的相关国际规范，如《保护工业产权巴黎公约》、世贸组织《TRIPS 协定》和产权组织标准等，未能达到必要的保护水平，所以韩国企业的驰名商标仍面临被侵权的风险。

因此，我们建议产权组织（世界知识产权组织）对驰名商标的保护现状进行事实调查，并根据调查结果制定在全球范围内更有力、更严格的商标保护方案。

现行国际条约关于保护驰名商标的规定

首先，我们应仔细审查现行的国际条约中与保护驰名商标有关的规定，以明确现有的保护水平，并提出必要的改进措施。

A. 保护工业产权巴黎公约

第一部保护驰名商标的国际条约是于 1884 年生效的《保护工业产权巴黎公约》。该公约第 6 条之二题为[商标：驰名商标]，规定如下：

《巴黎公约》第 6 条之二：

(1) 本联盟各国承诺，如本国法律允许，应依职权，或依利害关系人的请求，对商标注册国或使用国主管机关认为在该国已经驰名，属于有权享受本公约利益的人所有、并且用于相同或类似商品的商标构成复制、仿制或翻译，易于产生混淆的商标，拒绝或撤销注册，并禁止使用。这些规定，在商标的主要部分构成对上述驰名商标的复制或仿制，易于产生混淆时，也应适用。

(2) 自注册之日起至少五年的期间内，应允许提出撤销这种商标的请求。本联盟各国可以规定一个期间，在这期间内必须提出禁止使用的请求。

(3) 对于依恶意取得注册或使用的商标提出撤销注册或禁止使用的请求，不应规定时间限制。

B. 与贸易有关的知识产权协定（TRIPS 协定）

世贸组织《TRIPS 协定》第 16 条第（2）款和第 16 条第（3）款规定，在确定驰名商标是否被用于与商标注册的商品服务不类似的商品服务时，《巴黎公约》第 6 条之二应适用商标保护服务。因此，《巴黎公约》第 6 条之二比照适用于服务业商标。

《TRIPS 协定》第 16 条第（2）款：《巴黎公约》（1967）第 6 条之二应比照适用于服务。在确定某商标是否驰名时，成员们应考虑到相关方面的公众对该商标的知晓，包括该商标因宣传而在该有关成员内获得的知晓。

《TRIPS 协定》第 16 条第（3）款：《巴黎公约》（1967）第 6 条之二应比照适用于与已注册商标的商品或服务不相类似的商品或服务，只要该商标在这些商品或服务上的使用会表示这些商品或服务与注册商标所有人之间存在着联系，且注册商标所有人的利益可能因此种使用而受到损害。

世贸组织《TRIPS 协定》第 16 条第（2）款还提到了如何确定商标是否驰名，由于《巴黎公约》没有对此进行明确规定，该问题一直是国家间贸易争端的一个根源。发展中国家声称，由于保护驰名商标的目的是保护消费者及维护本国流通秩序，因此必须在本国内有知名度才能被认可为所谓的驰名商标；而发达国家坚持认为，由于日益增加的国际贸易和跨国交流的增加推动全球化，因国际广告和推广活动而在其他国家知名的商标也应在这些国家被视为驰名商标。尽管世贸组织《TRIPS 协定》第 16 条第（2）款的规定有些模棱两可，但通常被理解为更倾向于上段中后者的立场，这也就意味着，一个商标如果在某个国家知名，即使尚未在该国使用，也可在该国作为驰名商标受保护。

如上所述，《巴黎公约》第 6 条之二适用于相同或类似的商品，而世贸组织《TRIPS 协定》将规定适用于与注册商标的产品不类似的商品或服务。

C. 关于保护驰名商标的规定的联合建议¹

世界知识产权组织通过的《关于保护驰名商标的联合建议》规定，在确定商标是否为驰名商标时，主管机关必须考虑以下相关信息的具体情况（第 2 条第（1）款（b 项））：

1. 相关公众对该商标的了解或认识程度；
2. 该商标的任何使用的持续时间、程度和地理范围；
3. 该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围，包括在交易会或展览会上对使用该商标的商品和/或服务所作的广告或公告及介绍；
4. 该商标的任何注册和/或任何注册申请的期限和地理范围，以反映使用或认识该商标的程度；
5. 成功实施该商标权的记录，尤其是该商标由主管机关认定为驰名商标的范围；
6. 与该商标相关的价值。

¹ 保护工业产权巴黎联盟大会和世界知识产权组织（产权组织）大会于 1999 年 9 月 20 日至 29 日第三十四届会议上通过的《关于保护驰名商标的规定的联合建议》

《联合建议》指出，成员国不得以下列条件作为确定商标是否为驰名商标的条件：

- (i) 该商标已在该成员国中使用，或该商标已在该成员国或就该成员国进行注册或提出注册申请；
- (ii) 该商标在除该成员国以外的任何管辖范围驰名，或该商标已在除该成员国以外的任何管辖范围或就除该成员国以外的任何管辖范围进行注册或提出注册申请；或
- (iii) 该商标为该成员国中的全体公众所熟知。（第二条第（1）款（b 项））

联合建议第 2 条明确规定，如果一个成员国内的驰名商标在另一成员国内驰名，并且该事实为另一成员国所知晓，即使相关驰名商标尚未在有关成员国使用或注册，或者提交注册申请，也可以在该另一成员国作为驰名商标受保护。

驰名商标保护有关的国际规则

说 明	《巴黎公约》第六条之二 (1884)	世贸组织《TRIPS 协定》* 第 16 条第 (2) 款和第 (3) 款 (1995)	产权组织《联合建议》* (1999)
产品是否类似	● 类似商品	● 类似商品 ● 非类似商品：注册+联系/损害利益	● 类似商品 ● 非类似商品：联系/损害利益等
驰名商标是否注册	● 不要求	● 类似商品：不要求 ● 非类似商品：要求	● 类似商品：不要求 ● 非类似商品：不要求
保护范围	● 混淆可能性	● 类似商品：可能混淆 ● 非类似商品：联系/损害利益	● 类似商品：模糊 ● 非类似商品 ① 联系/损害利益 ② 削弱或淡化显著性 ③ 滥用显著性
驰名商标范围	● 在相关国家驰名的商标	● 为相关领域的公众所熟知的商标	● 为相关领域的公众所熟知的商标

* 通过《TRIPS 协定》在非类似商品上受保护的必须是已注册的驰名商标。

** 《关于保护驰名商标的联合建议》规定了相对较高的保护水平，但不具有法律约束力。

大韩民国的保护规定

韩国通过《商标法》和《反不正当竞争和商业秘密保护法》对驰名商标提供相对较高水平的保护。

A. 商标法

《商标法》第 34.1.13 条：仅在国外驰名的商标也应受保护。即使是使用在非类似商品上的未注册商标也应受保护（条件是能证明非法目的）。

《商标法》第 34.1.11 条：即使不存在误导或混淆的可能性，韩国的驰名商标也应受保护。

B. 反不正当竞争和商业秘密保护法

《反不正当竞争和商业秘密保护法》规定，禁止使用与他人驰名商标冲突的商标，具体如下：上述规定中 2.1 (a) 和 (b) 是禁止使用可能导致与他人驰名商标、商品或其他商业来源混淆的商标的传统规定。2.1 (c) 规定，禁止可能“淡化”驰名商标商誉的不正当竞争行为。

关于加强对驰名商标保护的具体建议

- **(目的)** 鉴于在一些国家被抢先使用的外国驰名商标越来越多，建议在产权组织的层面对成员国在保护国际驰名商标方面的现行做法进行调查，并提出改进办法。
- **(措施)** 对海外驰名商标在产权组织成员国受保护情况进行事实调查，并在产权组织层面提出解决办法（包括推广一部单独的国际条约）
- **行动计划**
 - **(第一阶段)** 在产权组织 SCT 第四十二届会议上提出问题（2019 年 11 月）。
 - **(第二阶段)** 在产权组织层面上对成员国保护国外驰名商标的情况进行事实调查（2020 年）。
 - **(第三阶段)** 讨论包括订立新的国际条约在内的驰名商标保护办法。
- **(预期成果)** 因产权组织将帮助保护和推广有价值品牌，并为提升成员国利益作出贡献，成员国将可以防止本国驰名商标在国外被盗用，减少企业进入外国的损失。

[附件和文件完]