

商标、工业品外观设计和地理标志法律 常设委员会

第三十届会议
2013年11月4日至8日，日内瓦

经修订的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

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2010年6月30日至7月2日于日内瓦举行的第二十三届会议上，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2010年11月1日至4日于日内瓦举行的SCT第二十四届会议。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 2011 年 3 月 28 日至 4 月 1 日于日内瓦举行的第二十五届会议上，SCT 审议了一份依据 71 个成员国提供的问卷答复写成的关于保护国名防止作为商标注册和使用的参考文件草案(文件 SCT/25/4)。具体而言，参考文件草案处理的问题有：禁止国名作为商标注册、与国名作为商标注册有关的程序问题、保护国名防止作为商标使用和《巴黎公约》第十条。

6. 在 2012 年 9 月 18 日至 21 日于日内瓦举行的第二十七届会议上，向 SCT 提交了文件 SCT/27/5。该文件汇总了八个 SCT 成员提交的与国名保护相关的案件和案例研究，以及有关国家品牌建设计划的信息。SCT 还审议了文件 SCT/27/6 和 SCT/27/7 中所载的巴巴多斯代表团和牙买加代表团的提案，并要求秘书处就国家或区域立法中涉及商标注册领域国名保护的现行法规和实践以及有关落实此类法规的最佳做法开展研究。“国名保护研究”已作为文件 SCT/29/5 Rev. 发布，下文第六部分为该研究的总结。

7. 在 2012 年 5 月 27 日至 31 日于日内瓦举行的第二十九届会议上，SCT 要求秘书处根据上述研究(文件 SCT/29/5 Rev.)对参考文件草案(文件 SCT/25/4)进行修订。秘书处据此编拟了这份经修订的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。

8. 在本文件英文版中，与以往 SCT 系列相关文件的做法相同，“country names”和“names of States”两词交替使用，均指国名。此外，除非另有说明，“商标”一词既指商品商标也指服务商标。

二、禁止国名作为商标注册

9. 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以提出的驳回申请的可能理由，其性质视适用的法律不同而可能不同。

(a) 一般禁止注册

10. 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。

11. 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。一些答复指出，即使在有授权的情况下，商标也要依照国内法规定的其他驳回理由接受评估，例如商标缺乏显著特征，或者商标不符合公共政策和道德。

12. 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拒绝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。

13. 收到的答复显示，对于由国名构成或含有国名的商标申请，下列理由同样可以作为拒绝注册的常见依据。

(b) 认为具有描述性时禁止注册

14. 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。

15. 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。

16. 一份问卷指出，这种禁止注册仅在商标完全由国名构成时适用。

(c) 认为具有误导性时禁止注册

17. 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。此处的检验标准是有无内在欺骗性，即用于申请商品时商标本身固有的欺骗性。

18. 标志由国名构成或含有国名，对公众造成误导的，防止其作为商标注册的原理与基于描述性的拒绝注册类似。两种情况中，消费者均受到引导，认为商标所涉及的商品或服务有特定来源。如果这是商品或服务的真实来源，国家或地区主管部门可能认为标志具有描述性；如果商品或服务来自其他地方，则可能被认为具有欺骗性。

19. 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

20. 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，因此通常被拒绝注册。

21. 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

22. 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。

23. 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

24. 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。禁止国名注册的可能理由除其他外有：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；被认为违反了适用的法律，或者违反了公共秩序或道德；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

25. 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，允许国名作为商品商标和/或服务商标注册。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

26. 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

27. 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。

28. 几份答复指出，该理由仅与其他理由一同提出。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

29. 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。

30. 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

31. 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宣告程序中提出的理由

32. 很多情况下，国名作为商标注册之后，可以对其启动无效宣告程序。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无效宣告程序中提出。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

33. 除了对国名进行保护，防止作为商标注册以外，SCT 成员决定，就此种标志在市场中作为商标或作为商标一部分的“使用”，即用以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，用问卷对成员国适用的法律和实践进行调查。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

34. 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。

35. 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, 是否一般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。

36. 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/或服务商标使用, 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。

37. 其中一种救济是可以提起民事诉讼, 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

38. 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

39. 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

40. 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

41. 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

42. 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

43. 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。

44. 《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、或在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。”

六、国名保护研究

45. 在“国名保护研究”(文件 SCT/29/5 Rev.)中,通过对现有的审查、异议、意见和无效宣告程序进行回顾,可以发现,在商标注册前和注册后的各个阶段,有多种机会可以提出保护国名问题。如果国内法规定了可以防止由国名构成或含有国名的标志取得注册的理由,那么不论这些理由技术上作何解释,它们就不仅仅在主管局对申请进行依职权的评估时相关。相反,第三方似乎也利用所描述的至少一种渠道,依据有关理由指称由国名构成或含有国名的标志不应或本不应取得注册。

46. 对于由国名构成或含有国名的标志,已经广泛存在予以驳回或宣告注册无效的诸多可能性。为了提高对这些可能性的认识,可以在商标审查手册中处理保护国名问题。具体而言,似可强调国名可以适用标志缺乏显著性、具有描述性、违反公共政策,或者具有误导性、欺骗性或虚假性等一般驳回理由。

47. 旨在保护国名的法规和措施,不仅在商标注册方面可以找到,在更一般性的贸易和通信领域也可找到。将国名用作国家品牌建设标识符的显著部分,显示有必要在国家品牌建设策略中保护国名,使其免受滥用,并促进其积极利用,使更大范围的国家集体受益。

[文件完]