

商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会

第三十八届会议

2017年10月30日至11月2日，日内瓦

保护国名防止作为商标注册和使用：做法、方法和可能的趋同领域 ——成员评论意见分析

秘书处编拟的文件

一、导 言

1. 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（2009年6月22日至26日）至第三十四届会议（2015年11月16日至18日）审议了若干份关于保护国名防止其作为商标注册和使用问题的文件。
2. 在SCT第三十四届会议（2015年11月16日至18日）上，主席要求秘书处以文件SCT/34/2为基础，编拟一份新文件供第三十五届会议讨论，文件应指出国名保护方面的不同做法和方法，以及现有的趋同领域。据此，秘书处编拟了文件，借鉴了文件SCT/34/2中所载的信息，并提出了下列趋同领域：一（国名的概念）、二（视为具有描述性的，不予注册）、三（视为具有误导性、欺骗性或虚假性的，不予注册）、四（考虑商标的其他要素）、五（无效宣告和异议程序）和六（作为商标使用）。
3. 在SCT第三十六届会议（2016年10月17日至19日）上，主席要求秘书处请成员优先就趋同领域一、二、五和六提交评论意见和看法，包括这些原则在其管辖区内如何适用的实例。截至2017年2月10日，25个成员向国际局提交了意见。文件SCT/37/3总结了这些意见，SCT在第三十七届会议期间对该文件进行了讨论。

4. 在该届会议上，主席呼吁各成员就趋同领域提交更多意见。截至 2017 年 6 月 30 日，有 14 个成员提交了意见，秘书处已将其编撰在文件 SCT/37/3 的修订稿中。在该届会议上，主席还请秘书处根据成员提交的所有评论意见和看法编写一份分析文件（参见文件 SCT/37/8 第 14 段）。

5. 本文件对关于趋同优先领域的意见进行了分析，案文转录于每一小节的开头，以便参考。作为分析的一部分，本文件努力说明评论意见和看法中体现的任何趋势、具体想法或其他概念，并尽量对每个趋同领域的支持程度进行概述。

6. 本分析目前不包括可能趋同领域三（视为具有误导性、欺骗性或虚假性的，不予注册）和四（考虑商标的其他要素），因为 SCT 不认为其属于优先领域。这些可以被纳入分析中，如果 SCT 在适当的时候决定这样做的话。

二、成员国的评论意见分析

可能趋同领域一

国名的概念

至少就商标审查目的而言，并且除非适用法律另有规定，国名可以包括：国家的官方名称或正式名称、常用名、名称的译文和音译、国家的简称，以及名称的缩略语用法和形容词用法。

评论意见分析

7. 大多数提交意见的 SCT 成员均同意，至少就商标审查目的而言，并且除非适用法律另有规定，国名可以包括可能趋同领域一中列入的类别。若干个国家的国内法载有一个具体条款，内容涉及将由国家的官方名称组成的标记登记为商标的，不予受理，尽管提交的意见中没有具体提供官方国名清单。

8. 一些 SCT 成员表示，在其规范制度的范围内，国名不构成单独或具体的标记类别。这些名称更适合列在更广泛的地理术语类别中，要么被认为具有显著性，由此可注册为商标，要么被认为不具有显著性，注册被驳回。

9. 虽然一些成员支持列入国名的译文和音译、国家的简称，但其他成员表示了关切。前者认为，在主管局以多种语言处理申请的情况下，这种列入是必要的，而后者认为，审查员不太可能知道这些变体。关于缩写，有人提出参考国际标准组织（ISO）3166 标准，其中定义了国名、附属领土、特殊地理利益地区及其主要分区域的代码。

10. 一个成员提交的意见指出，如果驳回商标注册申请中的国名译文和音译成为强制性，则可以在产权组织创建一个集中的数据库，作为各知识产权局审查过程中的参考工具。事实证明，尽管审查员可以通过检索互联网来决定国名作为商标是否存在异议，但这样的检索产生的结果可能会不完全。

11. 这个拟议的趋同领域所涵盖的国名的变体数量是另一个 SCT 成员所关注的问题。它认为，世界各地的消费者不太可能知道所有国名和所有这些国名的变体。所提建议是，缩小案文的表述范围，使之体现出国名为本地消费者所熟知、并被视为实际提及该国的情况。

可能趋同领域二

视为具有描述性的，不予注册

至少就审查目的而言，对于仅由国名构成的商标，使用国名对商品或服务的来源地具有描述性的，应予驳回。

评论意见分析

12. 提交的大多数意见均提及其落实《巴黎公约》第六条之五 B.2 的国家法律条款，根据该条款，商标缺乏显著特征，或者完全是由商业中用以尤其表示商品的原产地或提供服务的来源地的标记或标志所组成的，不得注册。

13. 有人解释说，在适用上述规定的情况下，对于仅由国名构成的商标，使用国名对商品或服务的来源地进行描述的，应予驳回。一些 SCT 成员的法律明确提到国名是必须从商标注册中排除的内容。其他一些成员的法律认为商标的描述性特征不构成对缺乏显著特征进行独立评估的理由。

14. 大多数 SCT 成员均认为，确定包括国名在内的地理名称的描述性时，并不是孤立进行的，而应考虑到其他因素。第一个因素是该名称是否已为当地消费者知晓甚或熟知，在此基础上，该名称与申请中要求保护的商品或服务之间是否将会有任何合理的联系。一些 SCT 成员描述的第二个因素是，国名是否可以与商品的实际质量、声誉或其他特征相关联，以及这是否可能会误导消费者。

15. 根据以前提交的意见，一个 SCT 成员描述了由其最高法院确立的地理描述性商标的检验方法。如果商标含有地名，且研究表明它没有其他含义，只是一个地名，则不可注册，因为它显然是在描述相关商品或服务的原产地。可能有一些地理位置的名称也有其他含义，这种情况下的研究分析将侧重于消费者的理解，即应从普通消费者的角度来考虑该问题。那么分析的重点就变成判断商品或服务是否来源于该地理位置，也就是说，商品或服务是否在该地理位置制造、生产、种植、组装、设计、提供或销售，或者其主要成分或原料是否在该地制造。如果是这样的情况，则可认为该商标描述了原产地。

16. 一些 SCT 成员表示，如果商标在申请注册日期之前已因相关使用获得显著性，则可推翻依据该标记的地理描述性而提出的异议。对于国名而言，获得这种显著性很难，因为要表明已获得显著性，需要在商品或服务上持续并排他性地使用国名。这对于商标仅由国名构成的情况尽管不无可能，但十分罕见。然而，如果考虑到可能趋同领域一中所给出的国名的不同变体，成功表明已获得显著性的可能性越来越大。

可能趋同领域五

无效宣告和异议程序

在上述可能趋同领域二、三和四中所述的驳回理由，构成对注册商标的无效宣告理由，适用法律有此规定的，也作为异议理由。

评论意见分析

17. 一些提交意见的 SCT 成员似乎认同，在可能趋同领域二中所所述的驳回理由，应构成无效宣告理由和/或异议理由。一些成员指出，根据其国家制度，不得以描述性或欺骗性等绝对理由为依据对商标注册提出异议。

18. 大多数 SCT 成员宣称，在可能趋同领域二中所述的驳回理由，应构成无效宣告理由和/或异议理由。不过，大多数成员承认，他们的国家法律不会将国名本身视为无效宣告理由和/或异议理由。

19. 一些 SCT 成员指出，它们不了解案件主张涉及据称具有描述性或误导性商标（包括国名在内）的异议或无效宣告案例。

20. 一些意见表明，在审查阶段认为商标本身对于商品地理来源具有欺骗性的，可以通过要求申请人提交商品原产国或原产地背书来解决。如果商标表示的来源地很可能产生误导或混淆，就必须要求提交此背书。

可能趋同领域六

作为商标使用

国名的使用可能在商品或服务的性质、质量或地理来源等方面对公众造成欺骗的，应向利害关系方提供适当的法律手段，制止此种使用，并要求扣押带有虚假来源标记的商品。

评论意见分析

21. 大多数提交意见的 SCT 成员似乎都认同，国名的使用可能在商品或服务的性质、质量或地理来源等方面对公众造成欺骗的，应向利害关系方提供适当的法律手段，制止此种使用，并要求扣押带有虚假来源标志的商品。

22. 一些 SCT 成员指出，尽管其国家制度没有专门规定在当国名的使用在商品或服务的性质、质量或地理来源等方面具有误导性或含有虚假标志时要保护国名防止作为商标使用，这仍可根据落实《巴黎公约》第十条之二的反不正当竞争法来制止此种使用。其他成员则认为，此种使用将在消费者保护法或广告法中涉及，或者将在这些规范性框架中叠加涵盖。

23. 不过，有一个 SCT 成员表示，其商标法没有规定允许利害关系方在当国名的使用可能在商品或服务的性质、质量或地理来源等方面对公众造成欺骗时，可制止此种使用，或可要求扣押带有虚假来源标记的商品。

24. 有一个 SCT 成员表示，根据其国内法，如果标有地理来源标志的商品具有特殊的质量，地理来源的标志只能在具有相应来源和质量的商品或服务的贸易过程中使用。同一份意见还指出，具有特定声誉的地理来源标志享有额外保护，以免用于来自不同来源的商品和服务，如果这种使用可能造成可乘之机，使地理来源标志的声誉或其显著性被不当利用或受到损害的话。

25. 另一个 SCT 成员对可能趋同领域六的范围表示了关切，指出纳入不正当竞争的概念似乎意味着国名可在地理原产地之外用于识别来源。这表明在商标中滥用国名，除了商品或服务地理来源方面存在欺骗之外，也是一种不正当竞争行为，而且政府是依据《巴黎公约》第十条之二就不正当竞争提出索赔要求的利害关系方。该成员注意到，《巴黎公约》第十条之二第(3)款第3项仅涉及商品，而可能趋同领域的案文也涵盖了服务，这可能会对产权组织某些成员在依《巴黎公约》履行其义务时产生影响。

26. 请 SCT 审议本文件，并说明希望就此问题采取哪些下一步措施。

[文件完]