

商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会

第三十一届会议

2014年3月17日至21日，日内瓦

牙买加代表团的提案

秘书处编拟的文件

在2013年12月31日的来文中，牙买加代表团向世界知识产权组织(WIPO)国际局转交了本文件附件中所载的提案。

[后接附件]

导 言

SCT 应忆及，在过去三十年中，各国就缺乏对国名的国际保护表达了关切，并多次提交审议《巴黎公约》的提案，以便通过把国名纳入包括拒绝予以注册为商标或使其商标注册无效的徽章、旗帜、其他国家徽记、官方符号和检验印章的特殊类别的受保护标志来保护国名，从而扩大第 6 条之三的范围。这可有效导致第 6 条之三第(1)款(a)项得到扩展，增加对国名的保护。遗憾的是，审议《巴黎公约》第 6 条之三的尝试迄今未果。

继牙买加在 2009 年 6 月 SCT 第二十一届会议上提出提案(见文件 SCT/21/6)之后，SCT 决定编拟一份关于保护国家正式名称防止作为商标注册或使用的问卷草案，交由 SCT 审议。SCT 第二十三届会议之后，问卷的最终修订版(文件 SCT/24/2)被印发 SCT 成员。秘书处把对问卷的答复做了汇总，提交 SCT 第二十四届会议审议(文件 SCT/24/6)。

在该届会议上，SCT 要求秘书处根据委员会此前在这方面的工作，编拟一份参考文件草案，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和实践进行全面概述，交委员会下届会议审议。

SCT 在其第二十七届会议上要求秘书处编拟一份研究报告，为国名被作为商标或商标要素注册找出可能的最佳保护做法，并把该研究报告提交给 SCT 第二十九届会议。秘书处编拟了这份研究报告，并将其提交给 SCT 第二十九届会议。秘书处最近还编拟了《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》(文件 SCT/30/4)。

SCT 在第三十届会议上决定，委员会将继续开展与保护国名相关的工作，并请代表团在 2013 年底之前向秘书处提交书面提案。根据该项决定，牙买加代表团向 SCT 提交了以下提案。

提 案

《保护工业产权巴黎公约》没有为保护国名规定具体规则，成员国因而可以各行其是。

从问卷调查中得到的结果表明，许多国家承认保护国名的必要性和重要性，并在国内法律和商标实践中有所体现。这说明，在商标制度中找出保护国名的一致办法方面，成员国之间是有可能实现趋同的。因此，由于各知识产权局缺乏统一的国名处理办法，导致在注册和使用包含国名的商标方面存在着差异。人们担心这种情况：当一种国名的使用未经授权或与相关国家并无直接关系时，可能会考虑或准许注册。人们担心，这可能会造成商业损失，影响国家形象和声誉，并且损害消费者的利益。

该研究报告表明，尽管在对待由国名构成或含有国名的商标申请上存在着趋同的领域，但目前国际上保护国名的做法不一致。因此，有必要在国际上对国名实施一致的保护。

牙买加代表团编拟了(本文件所载的)“保护国名联合建议草案”，这种做法亦见于在共同认为重要且观点趋同的其他商标领域。该联合建议草案可指导国家和地区层面上的商标审查手册并由成员国使用，以促进这一问题得到一致和全面的处理。

《联合建议草案》主要吸收了来自以往各“联合建议”的用语和定义(包括驰名商标和互联网上的商标)，以及《巴黎公约》第六条之三、《WIPO 研究报告》(文件 SCT/29/5)和《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》(文件 SCT/30/4)。

和《WIPO 研究报告》经常采取的做法一样，在“联合建议草案”中使用的“国名”定义宽泛，包括译名、缩写、国家代码等。我们认为，“国名保护最低标准”可能是对保护国名有用的一个概念。否则，可以使用“与国名的冲突”这一术语。

第 2 条至第 5 条解决与国名发生冲突的商标问题，并基本上规定了与驰名商标相同的保护。这将仅作为选项，用于指导目的。

第 6 条和第 7 条依据 WIPO 研究报告起草，旨在规定拒绝的可接受理由(除第 2 条至第 5 条之外)和接受的可接受理由(受第 2 条至第 6 条的约束)。该部分要求提供信息/书面证据，由申请人，而不是知识产权局，承担确定使用国名合法性的责任。

第 7 条(2)允许对含有国名的一些商标的注册设定条件的做法，以便把该权利限于源自该国名所指国家的商品或服务。

第 8 条和第 9 条是取自其他联合建议的标准概念。

牙买加代表团希望感谢 SCT 各代表团目的明确且富有建设性地参与了本议程项目。由于我们共同寻求对这一根本性重要问题的有意义且持久的解决方案，我们真诚希望，这一联合建议草案将有助于继续就国名保护开展对话。

[后接联合建议草案]

关于保护国名的规定的联合建议草案

前 言

《关于保护国名的规定的联合建议》旨在统一由国名构成或含有国名的商标的申请审查和决定，以促进在各成员国对国名进行一致和全面的对待和保护。

继世界知识产权组织大会于 1999 年 9 月通过《关于保护驰名商标的规定的联合建议》，于 2000 年 9 月通过《关于商标使用许可的联合建议》，并于 2001 年 10 月通过《关于在互联网上保护商标权以及各种标志的其他工业产权的规定的联合建议》之后，本联合建议是 SCT 落实世界知识产权组织通过设法采用加速发展国际上共同一致的原则的新办法这一政策所取得的第四项成果。

世界知识产权组织根据 1998—99 两年期计划和预算来落实关于渐进发展国际知识产权法的新途径问题。这样做的目的是对工业产权原则和规则的统一和执行的协调采取更加灵活的途径，以便更快地取得成果并加以适用，确保工业产权制度的执行者和用户更早地获得实际益处。（参见文件 A/32/2-WO/BC/18/2，第 86 页）。

联合建议

保护工业产权巴黎联盟大会和世界知识产权组织(WIPO)大会，

考虑到 与保护本联盟国家的国徽、国旗和其他的国家徽记以及各该国用以表明监督和保证的官方符号和检验印章相关的《保护工业产权巴黎公约》条款；

考虑到 商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会(SCT)自 1999 年以来就国名保护进行的内部审议、为国名被作为商标或商标要素注册找出可能的最佳保护做法的研究报告(文件 SCT/29/5)以及《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》(文件 SCT/30/4)，这些内容揭示了在审查和处理由国名构成或含有国名的商标的注册申请方面各国的不同做法，以及缺乏国际上一致的国名保护；

建议 每一个成员国均考虑将 SCT 通过的任何规定，用作审查和处理由国名构成或含有国名的商标的注册申请的指导方针；

进一步建议 每一个亦属某有权处理商标注册事务的地区政府间组织的成员的巴黎联盟成员国或世界知识产权组织成员国，提请该政府间组织注意，可以比照根据载于本建议中的规定，对国名进行保护的可能性。

第 1 条
定义

除另有明确说明外，在本规定中：

- (i) “不正当竞争行为”指依照于 1883 年 3 月 20 日在巴黎签订并经修订和修正的《保护工业产权巴黎公约》第十条之二的定义，凡在工商事务中违反诚实商业做法的任何竞争行为¹；
- (ii) “申请”指注册申请²；
- (iii) “企业标志”指用来识别自然人、法人、组织或协会的企业的任何标志³；
- (iv) “主管机关”指成员国主管确定某商标或企业标志是否与国名冲突，或主管酌情确定是否已取得、维持或侵犯权利，确定补救办法，或确定某项竞争行为是否构成不正当竞争行为的行政、司法或准司法当局⁴；
- (v) “联系”指因产品或服务的原产地或目的地与国家产生的关联⁵；
- (vi) “国名”包括成员国的官方名称、缩写名称、正式名称、历史名称或任何这些名称的发音、翻译、音译、称呼、国际代码、标准缩写以及形容词⁶；
- (vii) “域名”指代表互联网数字地址的字母数字串⁷；
- (viii) “互联网”指含有无论其所处地域的公众中的成员在其个人选定的地点和时间可同时和即时获得的信息的交互式通信媒体⁸；
- (ix) “商标”指与商品有关的商标(商品商标)或与服务有关的商标(服务商标)或与商品和服务两者有关的商标⁹；
- (x) “成员国”指保护工业产权巴黎联盟成员国和/或世界知识产权组织成员国¹⁰；
- (xi) “国名保护最低标准”指本联合建议中规定的保护标准；
- (xii) “主管局”指由成员国授权进行商标注册的机构¹¹；
- (xiii) “人”应理解为指自然人和法人¹²；
- (xiv) “已注册的”或“注册”指由主管局进行的商标注册¹³；

¹ 取自《关于在互联网上保护商标权以及各种标志的其他工业产权的规定的联合建议》第 1 条。

² 取自《关于商标使用许可的联合建议》第 1 条。

³ 取自《关于保护驰名商标的规定的联合建议》第 1 条。

⁴ 取自《关于在互联网上保护商标权以及各种标志的其他工业产权的规定的联合建议》第 1 条。

⁵ 原始定义/标准。或参见第 10 条。

⁶ 基于《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》(文件 SCT/30/4)的原始定义。

⁷ 取自《关于保护驰名商标的规定的联合建议》第 1 条。

⁸ 取自《关于在互联网上保护商标权以及各种标志的其他工业产权的规定的联合建议》第 1 条。

⁹ 取自《关于商标使用许可的联合建议》。

¹⁰ 取自《关于保护驰名商标的规定的联合建议》第 1 条以及《关于在互联网上保护商标权以及各种标志的其他工业产权的规定的联合建议》第 1 条。

¹¹ 取自《关于保护驰名商标的规定的联合建议》第 1 条。

¹² 原始定义。

¹³ 取自《关于商标使用许可的联合建议》。

(xv) “补救办法”指成员国主管机关因侵权行为或不正当竞争行为依照可适用的法律可实施的补救办法¹⁴；

(xvi) “权利”指可适用的法律对标志所规定的商标权，而无论注册与否，或对企业标志或域名规定的权利¹⁵。

第 2 条 国名的保护：恶意

(1) [国名的保护] 成员国应保护国名，防止发生冲突的商标、企业标志和域名¹⁶。

(2) [对恶意的考虑] 在适用本规定时，可考虑将恶意作为评估竞争利益的众多因素之一¹⁷。

(3) [因素] 为适用本规定的目的，在确定是否曾经或正在恶意使用由国名构成或含有国名的商标或权利是否恶意获得权利时，应考虑任何相关情况。主管机关除其他外应尤其考虑：

(i) 使用该国名或取得该权利的相关人，在首次使用该国名、取得该项权利或为取得或使用该项权利提交申请(三者中以日期早者为准)时，是否了解该国名，或没有理由不意识到该国名；以及

(ii) 商标使用是否会不正当地利用或无理地损害该商标所包含的国名和/或国家品牌的特性或声誉¹⁸。

第 3 条 发生冲突的商标¹⁹

(1) [发生冲突的商标] (a) 如果某商标或该商标的一部分是就商品和/或服务进行注册申请的对象或获得注册，而该商标或该商标的一部分构成对国名的复制、模仿、翻译、音译或缩写并易于造成混淆的，即应认为该商标与国名保护最低标准发生冲突。

(b) 无论商标所使用、提出注册申请或注册的商品和/或服务如何，只要该商标或该商标的一部分构成对国名的复制、模仿、翻译、音译或缩写，且至少符合下列条件之一的，即应认为该商标与国名保护最低标准发生冲突：

(i) 该商标的使用会暗示该商标所使用、提出注册申请或注册的商品和/或服务与通过国名可识别的相关成员国之间存在虚假联系；

(ii) 该商标的使用可能会削弱或淡化通过国名可识别的相关成员国的区别性特征、声誉、国名和/或国家品牌；

¹⁴ 取自《关于在互联网上保护商标权以及各种标志的其他工业产权的规定的联合建议》第 1 条。

¹⁵ 改编自《关于在互联网上保护商标权以及各种标志的其他工业产权的规定的联合建议》第 1 条。

¹⁶ 改编自《关于保护驰名商标的规定的联合建议》第 3 条。

¹⁷ 改编自《关于保护驰名商标的规定的联合建议》第 3 条。

¹⁸ 改编自《关于在互联网上保护商标权以及各种标志的其他工业产权的规定的联合建议》第 4 条。

¹⁹ 改编自《关于保护驰名商标的规定的联合建议》第 4 条。

(iii) 该商标的使用会不正当地利用通过国名可识别的相关成员国的区别性特征、声誉、国名和/或国家品牌。

(2) [异议程序] 如果可适用的法律允许第三方对商标的注册提出异议，按本条第(1)款(a)项规定与某国名发生冲突应可构成提出异议的依据。

(3) [宣告无效的程序] (a) 通过国名可识别的相关成员国或由相关成员国授权的法人应有权要求主管机关裁决，对与该国名发生冲突和/或不符合国名保护最低标准的商标的注册宣告无效。

(b) 如果主管机关可以根据自己的倡议对商标的注册宣告无效，与国名发生冲突应可作为作出此种无效宣告的依据。

(4) [禁止使用] 通过国名可识别的相关成员国或由相关成员国授权的法人应有权要求主管机关裁决，禁止使用与该国名发生冲突和/或不符合国名保护最低标准的商标。

第 4 条

发生冲突的企业标志²⁰

(1) [发生冲突的企业标志] 如果某企业标志或该企业标志的一部分构成对某国名的复制、模仿、翻译、音译或缩写，且至少符合下列条件之一的，即应认为该企业标志与该国名发生冲突：

(i) 该企业标志的使用会暗示使用该企业标志的企业与通过国名可识别的相关成员国之间存在虚假联系；

(ii) 该企业标志的使用可能会削弱或淡化通过国名可识别的相关成员国的区别性特征、声誉、国名和/或国家品牌；

(iii) 该企业标志的使用会不正当地利用通过国名可识别的相关成员国的区别性特征、声誉、国名和/或国家品牌。

(2) [禁止使用] 通过国名可识别的相关成员国或由相关成员国授权的法人应有权要求主管机关裁决，禁止使用与该国名发生冲突的企业标志。

第 5 条

发生冲突的域名²¹

(1) [发生冲突的域名] 如果某域名或该域名的一部分构成对某国名的复制、模仿、翻译、音译或缩写，并且该域名已恶意注册或使用，或至少符合下列条件之一的，即应认为该域名与该国名发生冲突：

(i) 该域名的使用会暗示使用该域名的企业与通过国名可识别的相关成员国之间存在虚假联系；

(ii) 该域名的使用可能会削弱或淡化通过国名可识别的相关成员国的区别性特征、声誉、国名和/或国家品牌；或

²⁰ 改编自《关于保护驰名商标的规定的联合建议》第 5 条。

²¹ 改编自《关于保护驰名商标的规定的联合建议》第 6 条。

(iii) 该域名的使用会不正当地利用通过国名可识别的相关成员国的区别性特征、声誉、国名和/或国家品牌。

(2) [撤销；转让] 通过国名可识别的相关成员国或由相关成员国授权的法人应有权要求主管机关裁决，由对发生冲突的域名进行注册的机构撤销注册，或将其转让给相关成员国或由相关成员国正式提名的合法实体。

第 6 条

决定是否拒绝带有国名的商标²²

(1) [拒绝的因素] 除了上述第 2 条至第 5 条概述的情形外，主管局或主管机关应拒绝由国名构成或包含国名的商标的注册，

(i) 如该商标被认为描述了申请注册的商品的原产地，即便该商标不是“仅由”该国名构成；

(ii) 如使用某国名可被认为对申请注册的商品或服务的原产地产生误导、欺骗或虚假信息，即便该商标包含准确代表该产品原产地的其他元素；

(iii) 依据为保护国名而制定的国家法律和/或政策所规定的公共秩序或道德；或

(iv) 依据为国名提供自成一格或专门保护的任何国家法律；

(2) 主管机关应对向其提交的有关能据以就该商标是否具有显著性、具有描述性、为通用名称、具有误导性、欺骗性或虚假性作出推理的因素的信息加以考虑。

第 7 条

确定是否接受带有国名的商标²³

(1) [接受的因素] 在上述第 2 条至第 6 条的约束下，主管局或主管机关可接受由国名构成或包含国名的商标的注册：

(i) 如支持商标注册申请的书面证明表明，注册商标的商品或服务源于商标中所含国名的国家；

(ii) 如有书面证明支持商标注册申请得到相关成员国主管机关(如有的话)的批准；

(iii) 如商标注册申请得到书面证明支持，证明申请人在国名或其他相关名称的使用方面遵守商标中所含国名的相关成员国既定的国际法律和/或政策；

(iv) 如申请人出具证据表明，商标中使用的国名具有次要的非地理意义，并且该商标不容易被公众认为对申请注册的商品和/或服务的原产地产生误导、欺骗或虚假信息；或者

(v) 如申请人出具证据表明，该商标是驰名商标和/或享有声誉，并且该商标不容易被公众认为对申请注册的商品和/或服务的原产地产生误导、欺骗或虚假信息。

²² 基于为国名被作为商标或商标要素注册找出可能的最佳保护做法的研究报告(文件 SCT/29/5)以及《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》(文件 SCT/30/4)。

²³ 基于为国名被作为商标或商标要素注册找出可能的最佳保护做法的研究报告(文件 SCT/29/5)以及《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》(文件 SCT/30/4)。

(2) 如果注册商标或打算注册商标的商品或服务源自商标所包含某国名的国家，主管局或主管机关如有权这么做的话，可对商标注册设定一个条件或限制，以便该商标应仅用于表示源自通过该国名可识别的成员国的商品和/或服务。

第 8 条
异议和宣告无效

上述规定的用于拒绝具有描述性、缺乏显著性、非商标性、误导性、欺骗性或虚假的商标注册的理由应适用于根据国家法律可适用的异议和宣告无效程序²⁴。

第 9 条
不正当竞争或假冒²⁵

如使用由某国名构成或包含某国名的商标、企业标志或域名具有误导性、欺骗性、虚假性且依据国家法律相当于不正当竞争或假冒行为，并由此构成不正当竞争或假冒行为，依可适用的法律，应在该成员国中承担责任。

第 10 条
决定与某国有虚假联系的因素²⁶

(1) [因素] 在决定使用由国名构成或含有国名的商标、企业标志或域名是否会暗示与通过该国名可识别的成员国的虚假联系时，可考虑以下因素：

(a) 情况表明，该商标、企业标志或域名的使用者正在经营或已制订重大计划经营源于该成员国的商品或服务方面的业务；

(b) 情况表明，该商标、企业标志或域名的使用者正在该成员国中经营或已制订重大计划在该成员国中经营与该商标、企业标志或域名相关的商品或服务方面的业务；

(c) 就该成员国而言，该使用者从事的商业活动的程度和性质，其中包括：

(i) 使用者是否实际上正为该成员国境内的顾客服务；

(ii) 使用者是否在该成员国中提供诸如保修或维修等售后活动；或

(iii) 使用者是否在该成员国中从事与该商标、企业标志或域名相关的进一步商业活动。

(d) 提供的商品或服务与该成员国的联系；

(e) 该商标、企业标志或域名的使用方式与该成员国的联系，包括：

²⁴ 基于为国名被作为商标或商标要素注册找出可能的最佳保护做法的研究报告(文件 SCT/29/5)以及《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》(文件 SCT/30/4)。

²⁵ 改编自《关于在互联网上保护商标权以及各种标志的其他工业产权的规定的联合建议》第 7 条。

²⁶ 改编自《关于在互联网上保护商标权以及各种标志的其他工业产权的规定的联合建议》第 3 条。

- (i) 使用者是否就标志的使用，列明在该成员国中的地址、电话号码或其他联系方式；
- 或
- (ii) 该商标、企业标志或域名的使用是否涉及在代表该成员国的国际标准化组织 (ISO) 标准国家代码 3166 顶级域中注册的域名。

[附件和文件完]