

商标、工业品外观设计和地理标志法律 常设委员会

第二十九届会议
2013年5月27日至31日，日内瓦

国名保护研究^{*}

秘书处编拟的文件

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(下称“国名问卷”)，其中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)。秘书处据此编拟了载于文件SCT/24/2附件中的问卷，并于2010年7月22日向SCT成员分发。

3. 下列SCT成员对问卷做了答复：阿尔巴尼亚、澳大利亚、奥地利、阿塞拜疆、孟加拉国、巴巴多斯、白俄罗斯、巴西、保加利亚、加拿大、智利、中国、克罗地亚、捷克共和国、丹麦、多米尼加、爱沙尼亚、芬兰、法国、格鲁吉亚、德国、希腊、危地马拉、匈牙利、伊朗(伊斯兰共和国)、爱尔兰、意大利、牙买加、日本、约旦、哈萨克斯坦、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、拉托维亚、立陶宛、马达加斯加、马来西亚、墨西哥、摩纳哥、黑山、摩洛哥、缅甸、新西兰、尼日利亚、挪威、阿曼、秘鲁、波兰、葡萄牙、大韩民国、摩尔多瓦共和国、罗马尼亚、俄罗斯联邦、圣马力诺、塞尔维亚、新加坡、

^{*} 本文件的这一修订稿包括澳大利亚代表团对附件二例6的一处更新。

斯洛伐克、斯洛文尼亚、南非、西班牙、斯里兰卡、瑞典、瑞士、阿拉伯叙利亚共和国、特立尼达和多巴哥、土耳其、乌克兰、联合王国、坦桑尼亚联合共和国、美利坚合众国和乌拉圭。

4. 问卷答复在文件 SCT/24/6 中作了汇总，并提交给 SCT 第二十五届会议。在该届会议上，SCT 审议了一份关于保护国名防止其作为商标注册和使用问题的参考文件草案(文件 SCT/25/4)，该文件尤其讨论了国名不得作为商标注册、由国名构成或含有国名的商标注册有关程序问题、防止作为商标使用以及《保护工业产权巴黎公约》(《巴黎公约》)第 10 条等问题。

5. 在该届会议上，SCT 请相关成员向秘书处通报与国名保护相关的案件和案例研究，以及有关它们参与的任何国家品牌建设计划的信息，包括在实施过程中遇到的问题。SCT 要求秘书处将这些回函编成一份工作文件提交 SCT 第二十七届会议，并要求将 WIPO 现有有关国家品牌建设的信息也纳入其中(文件 SCT/26/8 第 14 段)。

6. 下列 SCT 成员按委员会的要求发来了回函：牙买加、立陶宛、墨西哥、波兰、摩尔多瓦共和国、土耳其、乌干达和美利坚合众国。所有来文均全文张贴在 SCT 电子论坛网页上：<http://www.wipo.int/sct/en/comments/>。

7. 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，SCT 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。为了推动先前开展的工作，SCT 要求秘书处根据附件一中的职责范围，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。

8. 因此，秘书处依据其关于各国制度的记录以及下列 SCT 成员来文中所提供的信息编写了本文件：安提瓜和巴布达、阿根廷、澳大利亚、白俄罗斯、比利时¹、伯利兹、智利、中国、哥伦比亚、哥斯达黎加、捷克共和国、厄瓜多尔、芬兰、格鲁吉亚、德国、希腊、爱尔兰、意大利、日本、立陶宛、卢森堡¹、缅甸、荷兰¹、挪威、菲律宾、葡萄牙、摩尔多瓦共和国、罗马尼亚、俄罗斯联邦、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、土耳其、乌克兰、联合王国和越南。所有来文均全文张贴在 SCT 电子论坛网页上：<http://www.wipo.int/sct/en/comments/>。本文件还依据了上述第 6 段中所提及的各成员为 SCT 第二十七届会议提交的来文。

前 言

9. 本文件中的研究旨在概述商标领域关于国名保护的国家法律、实践及现有判例。在相关 SCT 系列文件英文版中，表示“国名”的“country names”和“names of states”两个词交替使用。此外，文件 SCT/24/2 的尾注 1 中有如下解释：“‘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、历史名称、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。”

10. 既然本研究针对 SCT 成员的法律和实践，那么有必要在适用程序的背景下考虑后者的一般概念。一般来说，所有来文的 SCT 成员都已经在其本国商标法中引入了《保护工业产权巴黎公约》(下称“巴黎公约”)第 6 条之五 B. 2 中的原则，即禁止“……仅仅由在商业中用以表示商品……原产地的标记组成的……”标志作为商标注册。“原产地”的范围包括国家的官方名称、短名、正式名称、历史名称或者国名的译文、音译以及名称的缩写或形容词形式，各国不尽相同。

11. 本文件第二部分回顾了由国名构成或包含国名的商标申请的最常用驳回理由，即描述性、误导性或欺骗性和公共秩序例外。该部分还考察了对国名本身的保护，因为很多 SCT 成员报告说其国家商标法专门包含这个驳回理由。此外，(d) 部分介绍了国家法律规定的、涵盖诸如国家简称、国名缩写形式和国际国家代码的一些其他专门理由。

12. 本文件第三部分考察了注册程序的其他阶段，即异议、宣告无效或撤销程序以及向主管局提交关于国名不适宜作为商标使用的意见书的可能性。这些程序被视为阻止不恰当地将国名作为商标注册或使用的补充手段。

13. 第四部分尝试研究 SCT 成员关于国名保护的商标和非商标法规及最佳做法。因此，该部分仅提及那些在不同背景下已经指出的措施。该部分提及的部分措施可能来自当地实践和跨领域分析，因此可能不适合进行一般性概括。

14. 最后，第五部分包含一些总结语，试图提炼成员们在商标注册程序中和更一般性的商业环境下保护国名的最佳做法。

二、审查阶段

15. 商标要获得保护，针对第三方行使权利，必须进行有效注册，亦即不能因通常称为绝对理由和相对理由的原因而无法取得注册²。这两种理由之间的区分并没有获得普遍接受，因此不在本文件中使用。本文件考虑审查时，依据的是标志为发挥商标作用而必须符合的一般性要求。某些国内法保护未注册商标或普通法商标的情况并不鲜见，但这种商标超出了本文件的范围。

16. 审查由每个商标局根据国内法规进行，这些法规的具体规定可能国与国不同。但是，从收到的来文看，成员国的做法一般区别两种申请：商标由地名、即国名构成；以及商标中含有国名。这种区分在可注册性评估上有重大后果，因为在某些情况下，由国名构成的商标被驳回，在标志是否具有商品地理来源误导性的问题上不作任何进一步考虑。

17. 在一些管辖区，含有国名的商标可以被接受注册的唯一情况是：除国名外还有其他要素，事先取得主管部门的批准，而且标志不具有地理来源误导性。评估标志的商品和服务误导性时，通常在申请商标和申请人国籍之间建立关联，或者在商标和标志拟用于的商品的来源地之间建立关联。两种情况中，是否存在关联是判断标志能否被接受，至少原则上能否被接受的关键因素³（见本文件附件二例 1）。

18. 一些国家的法律采用了一条具体的驳回理由：禁止国名注册，不论是申请受理国的国名，还是外国的国名。但一般而言，国内法没有这种具体条款的，将适用通常的描述性和误导性理由。但在另一些国家，含有国名的商标申请可能被以欺骗消费者或者违反公共秩序或道德为由驳回。

描述性

19. 商标的基本功能是将一家企业的产品或服务与另一家企业的产品或服务区别开。换言之，商标必须具有显著性，而在使商标具有显著性的各项标准中，其中一项是没有任何描述性特征。商标局在审查中援引这种潜在的驳回理由来判断申请标志是否是用于表示商品或服务特征的标记，这些特征除其他外包括来源地。这是检查国名能否作为商标注册时最常用的理由，因为公共利益要求这种标志应可供任何贸易商使用，以提供有关所售商品或所提供服务的有关信息。

20. 出于这种目的, 许多管辖区直接禁止注册和使用由地名构成的商标⁴。其他一些管辖区则采用了《巴黎公约》第 6 条之五 B. 2 的用语, 不许注册可在贸易中用以表示商品或服务原产地的标志或标记⁵。尽管这里的用语没有明确提及国名, 但若干商标局将其解释为排除国名注册, 至少在国名完全构成申请标志时如此(见本文件附件二中的例 1 和例 2)。

21. 根据国名问卷答复的定量总结(问题 I. 1)b), 见文件 SCT/24/6 附件二), 答复的国家中有 95.9% 指出, 根据适用法律, 如果国名可能被认为在申请注册的商品上具有描述性, 则不得作为商品商标注册。

22. 此外, 一些成员国在为编拟本研究报告向 WIPO 单独提交的材料中提及以下做法。在审查含有地理名称的申请时, 如果该名称伴有无显著性的要素, 一些商标局将认为申请标志“仅由”该名称构成。相反, 如果该标志还包含被认为具有显著性的要素, 则该商标将被核准注册⁶。

23. 这种理解源自自由描述性标记构成的标志不能注册的普通理由。在这种情况下, 消费者会认为国名只是让人联想到商品或服务的原产地, 因此缺乏显著性⁷。由于一般而言地理名称可以在商业中用于表明商品或服务的来源, 因此认为这类标记, 包括国名, 应该保留给贸易商使用, 不管是作为商标的一部分, 还是作为产品或服务的描述。

24. 在《美利坚合众国商标法》中可以找到该原则的明确例子, 该法规定“在用于申请人的商品或与之有关方面时, ……主要是地理性描述的商标”⁸可被驳回注册。虽然该法中未对国名规定专门的保护, 但是需要注意的是, 由地理性标志(含国名)构成或包含地理性标志(含国名)的商标, 如果被认为具有地理上的描述性, 可被驳回(见例 3)。

25. 德国代表团在其来文中回顾了欧洲联盟法院对 C-108/97 和 C-109/97 并案案件的裁定, 该裁定指出, 作为规则, 表示地理来源的名称——如国名——必须保留给其他贸易商使用⁹。该代表团指出, 德国商标注册簿中的任何国名注册通常都发生在该判决之前。

26. 德国代表团还指出, 只有当有专门证据显示, 在例外情况下, 某地理名称不能在贸易中发挥指示有关商品和服务地理来源的作用时, 该名称才能作为商标注册。在这种情况下, 不仅应当考虑允许其他人自由使用该标志的当下需求, 还应当在现实预测的基础上考虑, 是否有理由假设未来会产生这种需求¹⁰。

27. 但是, 在某些案例中, 申请人只有向商标局提交放弃声明才能获得注册。因此, 商标作为一个整体获得注册, 但国名不能获得专门保护。牙买加在其来文中指出, 如果某商标含有国名作为组成部分, 国家局要求申请人提交关于放弃国名专用权的声明。根据伯利兹的来文, 该管辖区也采用相同做法¹¹。总而言之, 国名被保留给其他贸易商使用, 但有可能被用在一些商标中。

28. 地理描述性词语不予注册的另一种例外情况就是, 主管局接受所涉及的地理名称在商业中不用于表示商品或服务¹²地理来源的特殊证据。同样, 西班牙专利商标局(OEPM)采用的《审查指南》中规定, 地理名称的注册本身并不被禁止, 只是禁止该地理名称仅构成对商品或服务来源的标识¹³。但是, 看起来很难证明消费者不将国名和产品或服务的来源联系起来。此外, 《OEPM 审查指南》明确写明, 排除西班牙官方徽记的规定不涉及“西班牙”这个名称或者其他国家的名称, 保护这些名称免被占用可以通过关于地理标志的一般性排除来实现。

29. 意大利代表团在其来文中表示, 其国内立法并不包含关于不允许将国名作为商标注册的专门条款。在这类情况下, 适用商标法的一般原则。尤其是, 法律规定“注册商标权不应赋予商标所有人阻

止其他人在贸易过程中使用商品或服务地理来源标记的权利……”¹⁴。但是，意大利商标局在审查含有国名的申请时，特别关注所申请标志的显著性。

30. 根据一份来文¹⁵，原则上有可能通过获得显著性来注册国名描述性商标。如果该标志在相关市场作为申请人的商业来源标记已经驰名，可以适用该规定。但是，在现实中，对于仅仅由国名构成的商标，申请人很难证明这一点，因为相关公众经常会认为这是国名，而不仅是申请人的商业来源标识。

误导性、欺骗性、虚假性

31. 除具有描述性以外，含有国名或由国名构成的商标也可能在商品或服务的来源方面误导公众。用商标虚假表示商品或服务来源于某地，而事实上商品或服务与国名没有联系的，商标可能被驳回。“误导性”、“欺骗性”或“虚假性”之间没有清楚定义的界线，而且在客体可被认为属于哪一种方面存在一定程度的重叠(见例 4)。

32. 根据国名问卷答复的定量总结(问题 I. 1)c)，见文件 SCT/24/6 附件二)，答复的国家中有 98.5% 指出，如果使用国名可能被认为在商品来源上有误导性，不得作为商标注册；77.3% 说，如果国名在申请注册的产品来源方面可能被认为不正确，则不得注册(问题 I. 1)e)，见文件 SCT/24/6 附件二)。

33. 某些管辖区的法律对于注册有地理误导性的标志设置了普遍障碍。例如，欧共体第 89/104 号指令规定，“在诸如商品或服务的性质、质量或地理来源方面欺骗公众”的商标不得注册¹⁶。该条款旨在保护公众，即使用申请注册商标的商品或服务的消费者。

34. 在美利坚合众国，“主要是对申请所指定的商品或服务进行地理上的欺骗性错误描述”¹⁷的商标不得注册。要依据该理由驳回商标注册申请，必须要证明：(1) 该商标的主要含义是广为人知的地理位置；(2) 商品或服务并不来自商标标明的地方；(3) 购买者可能认为商品或服务来自商标标明的地区。但是，如果该商标很偏远或不知名，公众不会产生商品/地点或服务/地点联系；并且(4) 错误表述在相关消费者购买商品或使用服务的决定中占有实质性部分(见例 5)。

35. 在几个国家的法律中，如果地理术语或名称及其缩写可能误导消费者或者造成对商品或服务来源的混淆，则这类标记不得注册¹⁸。各国法律用于描述误导性或可能导致混淆的术语不尽相同¹⁹。此外，波兰和乌克兰这两个成员国提及了它们国家主管局用于确定各国官方名称的国际标准²⁰。

36. 澳大利亚代表团在其来文中指出，只有当明确某商标整体不具备区别性，或者由于商标的含义，商标的使用可能构成欺骗或导致混淆时，才构成驳回商标的理由。对于商标，必须不仅从整体考量，还应该考虑商标中各要素的影响，包括其相对大小和在商标中的主从地位(见例 6)²¹。

37. 根据某份来文，如果某地域对于申请的商品和服务而言很知名，那么该地域的地理名称和指明地理来源的图形商标及其变化形式应予驳回²²。这种驳回的原因可能是，如果在某地名很知名的情况下使用该地名，可能会在消费者心中产生“期待”，一旦这个期待未能满足，即可构成欺骗(见例 7)。

38. 在某些管辖区域，如果商标申请涉及诸如葡萄酒和烈性酒这类商品，则特别关注地理标识禁止商标注册的问题，这里所说地理标识包括国名。在这些情况下，包含国名而商品(葡萄酒和烈性酒)不产自相关地理区域的标志禁止作为商标注册²³。

公共秩序或道德

39. 一项普遍接受的原则是，违反公共秩序或道德的标志不予商标注册。评价某一标志是否违反公共秩序或道德，往往取决于具体标志含义的文化和历史表征。这一理由可以对国名产生什么样的作用，

从表面上看并不明显，但在国内法和实践中似有相关例子。例如，大韩民国商标法提到“虚假表示与任何国家有联系，或者批评、侮辱或可能诽谤任何国家的商标……”²⁴。

40. 有些商标法规定，即使没有专门提及国名，但可能造成藐视、贬低或诋毁国家标志的商标可以驳回²⁵。在美利坚合众国，“NOT MADE IN CHINA(非中国制造—中文译者注)”商标的申请被专利商标局 (USPTO) 依据《商标法》第 2(a) 部分²⁶驳回，理由是该商标由可能藐视、贬低或诋毁中国人、机构、信仰或国家标志的要素组成或包含此类要素。在意大利，包含国名的标志如果有损相关国家的形象，则不能作为商标注册²⁷。

本身保护

41. 根据国名问卷答复的定量总结 (问题 I. 1)a)，文件 SCT/24/6 附件二)，作出答复的国家中有 61.1% 表示国名一般不得作为商品和服务商标注册。以下几段说明了各国这种保护的详情。

42. 除了通常适用于各种商标的理由之外，一些国家为国名规定了具体保护，而不论申请标志是否可能具有描述性或误导性。相关条款通常将国名包括在绝对驳回理由中，而且往往作为国徽、国旗和其他徽记保护的延伸。这种做法对含有国名或由国名构成的标志造成了绝对的商标注册障碍，除非申请人提供证据证明主管部门同意。

43. 在一些情况中，国名类别被限定为民族国家或任何国家²⁸，取决于给予保护的對象是商标申请地的国名还是所有国家的国名。如前所述，国内法一般不具体罗列任何国名，而且很少有国内法包含额外说明，指出保护仅延及正式名称、国家的常用名称还是国名的缩略形式。

44. 在柬埔寨，与“……任何国家的名称、缩写或名称首字母”相同或近似，或者包含该要素的商标不能注册²⁹。该条款包含在第 6 条之三列举的标志之中，因此可以视为该条款的国家延伸。类似地，孟加拉国商标法和柬埔寨法律一样将国名列入了绝对理由³⁰。在伊朗 (伊斯兰共和国)，“与任何国家的……国名、国名缩写或国名首字母……相同或者模仿、包含该要素的商标”不能注册³¹。阿曼立法也有相同规定³²。

45. 在摩尔多瓦共和国，要注册国家的官方或历史名称 (摩尔多瓦共和国)、国名 (摩尔多瓦) 或缩写以及上述名称的翻译，或者将其作为商标使用，不管是单独使用还是与其他文字或图形要素共同使用，都需要获得由政府指定的委员会授权³³。但是，上述标志任何不构成商标使用的其他使用可以由国家知识产权局 (AGEPI) 审查，如其认为恰当，可授权任何在摩尔多瓦共和国拥有住所或商业机构的自然人或法人使用。

46. 其他成员国在 SCT 第二十七届会议以后提交的材料也提及所谓国徽概念的扩展。事实上，安提瓜和巴布达代表团、阿根廷代表团、白俄罗斯代表团、智利代表团、中国代表团、哥斯达黎加代表团、厄瓜多尔代表团、格鲁吉亚代表团、波兰代表团和乌克兰代表团³⁴在其来文中引用了本国适用法律中有关国名的专门规定，某些情况下还包括那些名称的简称或缩写 (见例 8)。然而，另外一些成员的来文提及了国家实践，根据这些实践，第 6 条之三的规定被理解为包含国名³⁵。某成员国来文指出，该国法律设定了一条专门的驳回理由，仅禁止注册其本国国名³⁶。该文本未涉及外国国名和其他称呼的问题。

47. 除了将国名等同于国徽的驳回理由之外，一些国家的法律还为国名提供了具体、专门的驳回理由。出于本研究的目的，不妨对各国商标法中有关专门条款的细节进行一下考查。

48. 塞尔维亚商标法禁止注册“国名或其缩写”³⁷。在阿尔巴尼亚，国家商标法规定“由国名构成的标志不得作为商标注册”³⁸。此外，实施条例明确指出，制定这条用于驳回的绝对理由是由于国名缺乏显著性，如果该国名与其他具有显著性的要素共同使用，只要申请人声明放弃对国名的专用权，则该商标可以注册。

49. 俄罗斯联邦代表团在其于 SCT 第二十一届会议前提交的材料中指出，“虽然《巴黎公约》第 6 条之三没有提及国名，但是世界上大多数国家在其本国商标立法里都有合适的标准来解决这些名称的保护问题。因此，根据《俄罗斯联邦民法典》第 1483 条第 1 段……，不具有区别作用或者仅仅由描述商品的元素组成的标志、包括表明其生产或销售地点的标志不允许作为商标注册。”³⁹

排除与地理来源有关的其他文字标志

50. 有意见认为，商品和服务与国家之间的联系可以源自使用正式国名以外的标志，因此一些国内法将不予注册延伸到短名、译名、缩写、国际代码、国籍形容词等。成员国的来文也包括了这些排除。例如，智利代表团在来文中指出，一个国家的名称在不同语言里有不同表述的，包含任何这类变体的商标将被拒绝注册⁴⁰(见例 8)。

51. 《哥斯达黎加关于商标和其他显著性标志的第 7978 号法律》第 7(m) 条规定，“整体或部分地……复制或模仿任何国家的名称或者缩写”的标志应当绝对排除。哥斯达黎加在其来文中解释道，该条款不涵盖形容词形式，尽管这类标志可以通过适用有关误导来源的排除原则来获得保护；该原则可以延伸到国籍⁴¹。

52. 澳大利亚代表团在其来文中指出，在审查中还应考虑那些虽然不是地名但却暗示某种地域联系的单词。例如，“Kiwi”一词可以指代新西兰。如果“Kiwi”构成商标的主体部分，以致于该商标不具备区别性或可能在使用中欺诈或导致混淆，则应当驳回该注册申请⁴²。

53. 《波兰工业产权法》也明确规定禁止注册“包含波兰共和国名称或缩写……[以及]其他国家缩写……”⁴³的标志。波兰专利局根据该条款驳回了由文字部分“Polska”和图形部分组成的商标(见例 9)。专利局的决定得到了省行政法院的支持⁴⁴。

54. 波兰代表团在其来文中报告说，其专利局还驳回了由字母“ID”和椭圆形外框组成的商标，理由是该商标包含印度尼西亚的字母代码。专利局认为，必须将商标作为一个整体来评估，但是如果字母是商标的主体组成部分，那么在分析该标志时必须考虑字母的语义学含义。在该案例中，缩写 ID 位于商标的中心部位和椭圆的中心，吸引了受众的注意力(见例 10)。

55. 斯里兰卡的国内法禁止注册任何“普通含义为地理名称或地理名称别名”的标志和“复制或模仿……任何国名首字母、国名或国名缩写”的标志⁴⁵。同样，多米尼加共和国法律不允许“复制或模仿……任何国家名称或国名缩写”的标志注册⁴⁶。

56. 阿根廷国内法禁止注册“国家使用的或必须由国家使用的字母、单词或名称……(……以及)由外国使用的字母、单词或名称……”⁴⁷。乌拉圭《商标法》禁止注册指代国名的名称⁴⁸。但是，要注意的是，根据一份为提交给 WIPO 发展与知识产权委员会 (CDIP) 而编拟的研究报告中的调查，拉丁美洲法院通常以限制的方式解释此类禁止。因此，只要不误导消费者，普通国名可能允许注册⁴⁹。

三、异议程序和其他程序

57. 即使在规定了前述理由之一、保护国名防止作为商标或商标一部分注册的成员国，也可能出现国家局对由国名构成或含有国名的申请标志进行审查之后未予驳回的情况。这主要可能是不根据驳回国名的潜在理由对申请进行依职权审查的制度。此外，在一些情况中，国家局可能认为由国名构成或含有国名的申请标志可以注册。

58. 除依职权的审查以外，国家商标法可能规定其他程序，使第三方可以声称申请标志由国名构成或者含有国名，不应注册。具体而言，异议、提意见和无效宣告程序可以为防止或撤销注册提供额外渠道。

异 议

59. 设置异议程序是商标注册制度的一个共同特征，它不仅对申请人、权利人和其他利害关系方，对商标行政管理部门和一般公众也有很大用处⁵⁰。异议程序引入了一种内部制衡因素，使第三方可以提供可能阻止某标志取得商标注册的信息和证据，而商标局可能并不拥有这种信息和证据⁵¹。SCT 在 2008 年 12 月 1 日至 5 日于日内瓦举行的第二十届会议上确认了商标异议程序的趋同领域⁵²。

60. 这样，对于含有国名的标志，有关的商标局只进行依职权审查不导致驳回的，异议程序可以为防止商标注册提供一个额外的机会。提供指出具体问题的额外机会，是异议程序的一个特征，与国家制度规定注册前异议还是注册后异议无关⁵³。

异议理由

61. 为使异议程序能够为保护国名提供额外渠道，必须满足国内商标法两个条件：首先，该法律必须包含驳回由国名构成或含有国名的标志作为商标注册的理由⁵⁴；第二，必须承认不符合上述条款可以作为提起异议的理由。

62. 关于后一个条件，国名问卷的答复显示，在大多数商标法中含有可以驳回由国名构成或含有国名的标志作为商标注册的理由的成员国，异议程序中同样可以引用该理由。尤其是，所收到的回复中有 67.2%称，如果国名不得作为商品商标注册，那么第三方也可以在异议程序中采用该理由。所收到的回复中有 67.7%称，如果国名不得作为服务商标注册，那么第三方也可以在异议程序中采用该理由⁵⁵。

63. SCT 第二十七届会议以后收到的 SCT 成员代表团来文证实了上述印象。部分代表团专门在其来文中确认，根据其国内法律，可以由国名构成或包含国名的标志只有描述性，不得注册为由对其提出异议。这些代表团包括澳大利亚团(见例 11)、智利、芬兰、爱尔兰、日本、挪威和联合王国⁵⁶。

64. 在爱尔兰，也可以在异议程序中主张由国名构成或包含国名的标志因为缺乏显著性应当驳回。此外，爱尔兰、芬兰、日本、挪威和联合王国各代表团表示，其各自国内法律都允许以由国名构成或包含国名的标志因为具有误导、欺骗或虚假性而不得注册为由对其提出异议，最后，智利和希腊的国内法规定了国名的本身保护，也允许以此理由提出异议⁵⁷。

65. 阿根廷国内商标法规定了对国家官方名称的本身保护。此外，如果相关国家提出异议，表示注册某个包含其国家普通名称的标志将损害其利益，那么主管局也将驳回该标志的注册⁵⁸。

提出异议的权利

66. 对于是否必须证明具备特定权利才能提异议这个问题，各国商标法的回答不尽相同。在部分体系中，任何人都可以提异议。而在另外的体系中，异议人提异议必须出于正当利益或者必须证明申请商标的注册将损害其正当利益。有时，是否需要特定权利取决于主张的理由，由主管局来决定⁵⁹。

67. 在限制潜在异议人范围的体系内，问题是谁拥有对由国名构成或包含国名的标志的注册提异议的权利。一般来说，看起来关系最近的是其国名被申请作为商标或者商标的一部分注册的国家政府。但是，在这种情况下，政府的哪个机构或主管机关拥有必要的资格，可能存疑。例如，在希腊，有正式代表的政府可以提出异议⁶⁰。

68. 除了政府，阻止由国名构成或包含国名的标志作为商标注册也可能涉及其他人的利益。例如，这个人可以是该国的国民或者申请人的竞争对手。确定哪些人具备提异议的必要资格最终取决于所适用的国内商标法。

提出异议的时限

69. 常见的做法是，异议只能在特定时限内提出⁶¹。国内商标法规定的代表性时限为两个月或三个月，有些国家该时限可以延长⁶²。SCT 认为，理想的情况是，初始异议时限应为两个月，任何情况下都不能超过六个月⁶³。

意 见

70. 声称申请标志由国名构成或包含国名，因此不应注册的另一个潜在渠道可以是提意见。一些成员国的法律规定可以针对商标申请提交书面意见⁶⁴。提意见者不成为程序当事人，而且主管局通常也不对意见作出答复⁶⁵。提意见的目的是向主管局提供可能导致申请标志被驳回的任何信息。这在提出的问题不为审查员所知时尤为有用和有效，例如申请标志的描述性仅为专业公众所知的情况⁶⁶。

71. 如果国内法允许提意见，对于此类意见的理由通常没有限制，虽然某些管辖区域不允许基于第三方在先权利的诉求⁶⁷。由于国名是否可以注册这个问题不论有无第三方利益均会出现，因此在所有允许驳回此类标志并允许提意见的国家体系中，提意见似乎是保护国名免于被作为商标或者商标一部分注册的恰当途径。

72. 如果国内商标法允许提意见，则该意见通常可以由任何人提出，不需要证明特定权利。而且，没有专门的时限需要遵守，意见可以在商标注册以前的任何时间点提出⁶⁸。一些成员国明确肯定，可以针对由国名构成或包含国名的申请标志提意见，尤其是爱尔兰、挪威和斯洛伐克。在阿根廷，如果所涉国家提意见表示包含该国普通名称的标志的注册将损害其利益，主管局将驳回该申请⁶⁹。

无效宣告

73. 尽管相关的国家商标法为由国名构成或包含国名的标志规定了可能的驳回理由，但标志仍取得商标注册的，无效宣告程序为保护有关国名提供了最后的渠道。通过无效宣告程序，无效宣告的申请人寻求从注册簿中撤销已有的注册。各国商标制度中没有统一的用语，旨在撤销已授权注册的程序可能称为撤销、无效等。

74. 比各国术语更重要的，是从注册簿中撤销商标的效力。一般规则是，如果商标由于其注册时就已经存在的理由被撤销，则该标志被撤销后视为从未注册。如果商标撤销的理由只在其注册后某个时间点成立，那么撤销该标志的效力仅从要求撤销之时起生效。至于国名，如果某标志由于由国名构成或包含国名而被撤销注册，则该情况很有可能在标志注册时已经存在。在这种情况下，该标志本应从未被作为商标注册，因此，无效宣告的结果就是该标志将被视作从未注册。

75. 《巴黎公约》提及各成员国可以在商标未使用的情况下注销其注册(第 5 条 C. (1)和(2))，并规定缔约各方承诺与第 6 条之二规定的在先驰名商标或第 6 条之三规定的国家标志和某些国际政府间组织标志冲突的标志。

76. 无效宣告程序可以是行政程序，也可以是司法程序。根据《与贸易有关的知识产权协定》第 15(5)条，WTO 的成员应该提供合理的诉请注销商标注册的机会。注销程序和无效宣告程序也是 SCT 《关于商标法律和实践的问卷》中的题目⁷⁰。在对该问卷的 76 份回复中，约有一半的答复表示注销程序和无效宣告程序在司法层面完成，虽然在某些情况下最初的流程必须在主管局开始⁷¹。还要注意的，国内商标法可能规定，如果某商标错误地被注册，则主管局可以依职权撤销该商标⁷²。

要求无效宣告的理由

77. 要从注册簿中撤销由国名构成或包含国名的商标，根据相关的国内商标法，一般必须至少具备两个条件：首先，必须具备驳回由国名构成或包含国名的标志作为商标注册的理由；第二，必须认可，声称某标志的注册违反了前述条款是提出无效申请的有效理由。

78. 国名问卷的答复⁷³显示，在国家商标法对由国名构成或含有国名的申请标志规定了可能驳回理由的成员国，不符合这项条款是一个有效的无效宣告申请理由。值得注意的是，所收到的答复中有 93.8% 称，如果国名不得作为商品商标注册，这一理由可以由第三方在注册后的无效宣告程序中提出。收到的答复中有 92.6% 显示，如果国名不得作为服务商标注册，第三方可以在注册后无效宣告程序中提出。

79. SCT 第二十七届会议以后收到的 SCT 成员国代表团来文证实了上述印象。部分代表团专门在其来文中确认，无效宣告程序可以建立在声称某个由国名构成或包含国名的注册标志具有描述性、不应注册的基础之上。更具体地说，芬兰、爱尔兰、日本、挪威、斯洛伐克和联合王国有此规定⁷⁴。

80. 在捷克共和国、爱尔兰和斯洛伐克，可以在无效宣告程序中提出某个由国名构成或包含国名的标志因为缺乏显著性而不应注册。但是，该规则有一个重要条件：即使该标志在注册时缺乏显著性，如果它在注册之后、无效宣告申请之前的这段时间通过使用获得了显著性，则该标志不会被宣告无效⁷⁵。

81. 一些代表团专门确认，无效宣告程序的基础可以是声称由国名构成或包含国名的注册标志具有误导、欺骗或虚假性而不应注册。这些代表团包括伯利兹、捷克共和国、芬兰、爱尔兰、日本、挪威、斯洛伐克和联合王国⁷⁶。

82. 在捷克共和国，无效宣告程序的基础还可以是声称由国名构成或包含国名的注册标志因违反公共政策而不应注册。最后，智利、中国、哥斯达黎加和希腊各代表团证实，如果某标志的注册违反了其各自国内商标法关于国名自身保护的规定，可以要求宣告无效⁷⁷。

要求宣告无效的资格

83. 与异议程序的情况类似，国内商标法可能要求无效宣告的申请人证明有资格申请宣告某商标无效。在国名这个特定背景下，伯利兹、中国和爱尔兰各代表团报告说，无效宣告可以由任何人提出；而根据捷克共和国、挪威和斯洛伐克的商标法，无效宣告程序可以由第三方提出。在哥斯达黎加和希腊，相关国家的政府可以要求宣告无效⁷⁸。

要求宣告无效的时限

84. 还需注意的是，国内商标法可能规定申请宣告商标无效的特定时限。规定了该时限的代表国家有智利(注册之日起五年)和哥斯达黎加(注册之日起四年)。在哥斯达黎加，如果该标志的注册出于恶意，则不受该时限限制⁷⁹。

侵权行为法和不正当竞争

85. 商标法以外的其他法律依据也可能禁止使用国名。这种依据之一可在侵权行为法或不正当竞争法中找到。《巴黎公约》第 10 条之二要求巴黎联盟各国针对不正当竞争提供有效保护。国名问卷的答复显示，在不许将国名用作商标的国家中，有 51.7% 的依据是反不正当竞争法。在 48.1% 的国家，依据一般的侵权行为法或反假冒法⁸⁰。比荷卢知识产权局在答复中确认，滥用国名可由侵权行为法制止⁸¹。

86. 制止产品虚假标记的规则是另一个可用于限制使用国名的法律领域。《巴黎公约》第 10 条规定，商品带有虚假来源标记的，可以作为扣押理由。答复国名问卷的国家中，大多数(82.6%)认为在商品和/或服务上使用国名作为商标是适用这种条款的潜在情况⁸²。在意大利，申请标志是否直接或间接使用了商品来源虚假标记的问题，在对商标申请进行审查时予以考虑⁸³。在澳大利亚，防止滥用商品标签和描述的保护受一系列消费者保护条款的调整，其中包括 2010 年《竞争与消费者法》⁸⁴。

四、成员在保护国名问题上发展的不同做法和可能的最佳做法

87. 对 WIPO 成员国在审查、异议和无效宣告方面涉及由国名构成或含有国名的标志的商标法律和实务做法进行的回顾显示，此类标志可以在所有这些程序阶段中禁止作为商标注册和使用。本部分的重点是成员介绍的可替代或补充商标法的其他措施，这些措施的目的是向国名提供额外保护，或者确保注册或使用所授予权利的永久性和有效性。

88. 除其他外，有三种具体的措施被指出：“与商品进出口有关的准则”、“与国名标识符有关的准则和做法”以及“国家品牌建设计划”。必须承认，这些不是可能使用国名的唯一领域；但是，使用的过程和模式似乎与本研究的主题有关。

与商品进出口有关的准则和做法

89. 国际和地区性贸易规则规定，从国外市场进口或向国外市场出口的商品应当附有标签，披露原产国，用于海关查验目的。根据这一通常为强制性的要求，建立了种种声明商品原产国的规则和做法，其数量在世界各国的制度中不断增长。根据海关规则，在原材料和农产品，包括种子的标签上必须说明产地⁸⁵。声明服务的来源地，是一个新出现但很重要的问题。除海关用途外，原产国标签(或虚假的原产国标签)或者原产国标记在工业产权法中也有后果(尤其见《巴黎公约》第 10 条，该条为直接或间接使用商品来源虚假标记规定了某些救济措施)。

90. 多边贸易谈判乌拉圭回合的成果之一就是《原产地协定》，该协定于 1995 年 1 月 1 日生效⁸⁶。根据该案文，原产地规则是指“任何成员为确定商品原产国而实施的普遍适用的法律、法规和行政裁决……⁸⁷”。原产地规则是用来确定产品产自何地的标准，主要是用来满足标签和唛头要求的商业政策工具。

91. 一些国家在国家层面上采取强制措施要求声明产品的原产国。例如，美利坚合众国农业部联邦公告实行了强制原产国标签(COOL)⁸⁸，要求对于所有适用商品，“任何在贸易中直接或间接向零售商供应适用商品的人(即种植者、批发商、处理商、包装商和加工商)，都必须将有关适用产品的原产国和加工方法的信息告知下一个采购人。”该信息可以在产品本身上提供，也可以在运输容器或伴随产品的文件上提供。

92. 在联合王国，《1968 年商品说明法》(TDA)⁸⁹第 2 条对“商品说明”的定义是：除其他外，不论形式给出的关于商品“制造、生产、加工或翻修地点”的标记，并在第 16 条规定禁止进口带有虚假产地标识的商品。此外，《2008 年保护消费者免于不公平交易法规》在产品的地理或商业来源方面实施了第 2005/29/EC 号欧盟指令。其中第 9 条规定，交易者如果从事误导性的商业行为即属犯罪⁹⁰。

93. 至少有一个 SCT 成员的国内法规定了在出口市场标明商品来源的义务。名为《关于在国际市场上标明哥斯达黎加香蕉的法律》的哥斯达黎加第 8063 号法律规定，在每一把香蕉和每个箱子(不管多重)上加盖“*Banano de Costa Rica*”标记，则视为履行了在出口时标明这些产品来源的义务。出口国际市场的香蕉，如果其商标用清晰可见的形式写入了上述语句，也视为履行了该义务⁹¹(见例 12)。

94. 双边协议也可以成为国名保护相关法规的来源。根据捷克共和国的来文，关于国名及其变体、普通名称和缩写的商标注册，国家知识产权局适用捷克共和国(前捷克斯洛伐克社会主义共和国)与奥地利⁹²、葡萄牙以及瑞士⁹³的双边协议。

与国名标识符有关的准则和做法

95. 根据立陶宛代表团的来文，使用不同语言时，国名可能由不同单词组成，可能发音不尽相同。这给识别相应国家带来了难度。例如，立陶宛的国名在立陶宛语中是 *Lietuva*，法语中是 *Lituanie*，波兰语中是 *Litwa*，等等⁹⁴。立陶宛代表团指出的问题可能影响每个国名，为达成某种程度上的统一，不同论坛已经做出努力。

96. 联合国秘书长根据 1959 年 4 月 23 日经济及社会理事会第 715A(XXVII)号决议成立了联合国地名专家组。专家组的任务主要是考虑地名国内标准化的技术性问题，为各国在对本国地名进行标准化的过程中可以采取的程序(主要是语言方面的)编写建议草案，以及根据语言系统组建工作组⁹⁵。

97. 联合国秘书处统计司制定了一份标准国家或地区代码和地理区域表，用于该司为之整理统计数据的国家或地区，一般称为“M49”标准⁹⁶。每个国家被统计司分配一个独有的三位数字代码，被国际标准化组织(ISO)分配一个三位字母代码。

98. M49 标准最早开发于 1969 年，用于方便信息传送和数据处理材料的标准化。从那时起，它便发展成为整理统计数据和计算机应用以外其他目的的国际标准代码体系⁹⁷。国家或地区的名称是联合国日常工作中使用的短名，不一定是用于正式文件中的官方名称⁹⁸。最近的一次发布用六种联合国官方语文提供了该清单：阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文⁹⁹。

99. 国际标准化组织 (ISO) 通过全球协商一致的方式为涵盖几乎所有技术和商业领域的产品、服务和良好做法制定了国际标准¹⁰⁰。标准化组织开发了国家代码国际标准 ISO 3166, 1974 年首次发布。联合国用“国名术语公告”或统计司维护的“统计用国家或地区代码”发布新名称时, 即在其中自动加入新的名称和代码¹⁰¹。

100. ISO 代码 3166-1: 2006 第一部分用于指代国名的“国家代码”是该标准的最新版本。在该标准内, 国名由两个字母的代码(alpha-2)指代, 推荐用作一般用途; 或由三个字母的代码(alpha-3)指代, 该代码与国名更相近; 以及由三位数字的代码(由联合国统计司开发并分配)指代, 当需要不使用拉丁字母的国家理解该代码时有用。

101. ISO 3166-1 是最知名和使用最广泛的用于给国名编码的标准, 被许多组织、企业和政府使用。例如, 世界上所有国家的邮政组织用标有其国家代码的箱子交流国际邮件, 以便识别。可机读的护照采用 ISO 3166-1 代码来确认使用者的国籍。此外, 互联网域名系统使用这些代码来确定顶级域名, 例如“.fr”代表法国, “.au”代表澳大利亚, “.br”代表巴西。

102. 互联网接入的增长以及这种新技术工具作为信息与商业手段的影响, 导致了“域名”表示标准的制定¹⁰²。互联网域名与数字地址分配公司 (ICANN) 于 1998 年成立, 负责协调全球互联网唯一标识符系统。在 ICANN 内部, 国家代码名称支持组织 (ccNSO) 是负责为国家代码顶级域 (ccTLD) 的分配等国际性问题制定政策的机构。

103. 根据 ICANN 新通用顶级域名 (gTLD) 计划《申请人指导手册》, 申请表示国家或地区名称的字符串不会得到批准, 因为根据新通用顶级域名计划, 这些字符串在这一轮申请中不可用。第 2.2.1.4.1 部分的脚注“国家或地区名称的处理”指出: “根据政府咨询委员会在提供政府咨询委员会 (GAC) 原则 (关于新通用顶级域名 [gTLD]) 的原则 2.2 解释的最新公报建议, 将国家和地区名称排除在流程之外, 说明了作为有意义的国家或地区名称表示形式或缩写的字符串应通过即将发布的国家和地区代码名称支持组织政策制定流程 (ccPDP) 进行处理, 如果相关政府或公共权力机构同意, 可允许通用顶级域名 (gTLD) 空间内存在其他地理字符串¹⁰³。”

国家品牌建设计划

104. 在第二十七届会议上 (2012 年 9 月 18 日至 21 日, 日内瓦), SCT 审议了文件 SCT/27/5, 其中含有有关保护国名相关案件和案例研究以及国家品牌营销计划的信息¹⁰⁴。该文件介绍了 SCT 截至当时所进行的与国名保护相关的工作, 总结了成员提交的与国名保护以及品牌建设计划相关的信息, 并对 WIPO 现有的国家品牌建设信息进行了概述。

105. 该文件提到的一份研究报告¹⁰⁵中提及, 国家品牌是一个国家在国内外人民眼中的特定形象和声誉。因此, 国家品牌营销超越了知识产权领域, 并且可以被理解为是一种培训各国和人民使他们的行为朝着对其国家声誉有着积极意义、富有成效这一共同方向发展的过程。对国家品牌进行这种积极的管理, 已被视为是一种竞争优势, 有利于该国在世界各地的消费者、资本、援助、游客、学生、投资者人数比例中占有更多份额, 并且有助于引起媒体和全球社会的关注与尊重¹⁰⁶。

106. 通常, 国名是国家品牌营销活动的基本要素, 而且经常是国家品牌本身的主体部分 (见例 13)。专家们在设计国家品牌时通常会挖掘该国的文化遗产, 运用符号、徽记、图标和其他受欢迎的组合来表达。对这些标志的集体认同通过时间的积累逐渐建立, 得到数代人的认同, 使之成为丰富的商标来源。但是, 不止一个案例表明, 与国家联系最强的, 也就是说比其文化遗产与其联系更强的, 是国名。

107. 在设计秘鲁国家品牌时，该国的推广和出口委员会 (PROMPERÚ) 审议了多个最能表达该国历史和价值的文字和图形要素的备选组合。PROMPERÚ 的专家们认为，他们的国家品牌应该是可靠、恰当而且别具一格的。他们发现，最具表达力的是国名：Perú。该名称简短(四个字母)、好听且在各种语言中发音一致，最后一个字母有独特的重音符号¹⁰⁷。这些特征看起来非常有说服力，PROMPERÚ 决定将该文字要素与一个纳斯卡线条的设计组合使用。

108. 同样，在 SCT 第二十七届会议之前，摩尔多瓦共和国代表团报告其启动了以“质量驱动”理念为重点的国家品牌战略。该来文还包括为代表这项品牌战略而采用的视觉标志：一个 3D 立方体与国名“Moldova”共同使用。该标志由经济部部长在全部 45 个类别上注册为国家商标。乌干达代表团也报告了在国家品牌营销领域的具体工作，其中包括“Proudly Ugandan(自豪的乌干达产)”活动，支持产自乌干达的产品；“Gifted by Nature(大自然的馈赠)”活动，从更为普遍的意义对国家品牌予以了推广；以及，为促进旅游业、出口和鼓励外国直接投资而制定的贸易和投资行动倡议¹⁰⁸。

109. 国名和其他国家图标和标志表达的强大信息也需要在国家和国际层面予以管理，以免不当使用可能导致玷污或冲淡其核心含义。必须在上述目标和公众对国家标志的获取和所有权、以及商业机构为推广其独特使用了国家图标和标志的产品而进行的投资之间实现平衡¹⁰⁹。

五、结束语

110. 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取得注册。

111. 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。

112. 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。

[后接附件]

¹ 关于比利时、卢森堡、荷兰的国名保护信息是由比荷卢知识产权局 (BOIP) 代表这些国家提交的。

² 驳回理由的“绝对”和“相对”两词并未普遍使用，与立法也不相关，但它们仍然被广泛用作法律习语，指关于商标内在特征的问题，如其字典含义或行业含义(绝对理由)，以及与第三方既有权利的商标对商标冲突问题(相对理由)。

³ 白俄罗斯代表团的来文，见 <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>。

⁴ 委内瑞拉即为这种情况(1955 年 9 月 2 日《工业产权法》第 33(5)条)。

[尾注接上页]

- ⁵ 牙买加代表团提交的 1999 年 7 月 26 日《商标法》第 11(1)(c)条；相同的《巴黎公约》措辞用于巴巴多斯《商标法》(1981 年 12 月 21 日《商标法》第 9(1)(b)条)。另见西班牙代表团的来文(2001 年 12 月 7 日第 17/2001 号商标法第 5 条)；挪威代表团的来文：《商标法》第 14 条；德国代表团的来文：《商标法》第 8(2)条，第 1、2 和 4 项。同样，斯洛伐克的立法设置了相同的障碍(第 506/2009 号《商标法》)。关于欧洲，见 2009 年 2 月 26 日第 207/2009 号共同体商标条例第 7(1)(c)条。在联合王国，适用的条款是 1994 年 7 月 21 日《商标法》第 3(1)(c)条。保加利亚法律同样规定排除表示商品或服务地理来源的标志：1999 年 9 月 1 日《商标与地理标志法》第 11(4)条，2010 年修正。
- ⁶ 联合王国代表团和比荷卢代表团的来文。比荷卢局认为，一般来说，如果国名与具有显著性的元素共同使用则可以注册。
- ⁷ 例如摩洛哥立法就是这种情况：2000 年 3 月 16 日的《关于工业产权保护的 17-97 号法律》第 134(b)条。
- ⁸ 1946 年 7 月 5 日《商标法》第 2 条(15 U.S.C. § 1052)。
- ⁹ *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) And Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97), Franz Attenberger (C-109/97)*, 1999 年 5 月 4 日的判决。另参见联合王国代表团和比荷卢知识产权局 (BOIP) 的来文。
- ¹⁰ *BGH [Bundesgerichtshof - 德国联邦法院] - I ZB 10/01*, 2003 年 7 月 17 日—*列支敦士登*；*I ZB 53/05*, 2008 年 3 月 13 日, (Nos. 12, 18, 23) - *SPA II*; - *I ZB 107/08*, 2009 年 5 月 20 日(No. 15) - *Vierlinden*。
- ¹¹ 伯利兹代表团和牙买加代表团的来文。
- ¹² 挪威代表团的来文。
- ¹³ 西班牙专利商标局 (OEPM), 《禁止注册的审查指南》(第一部分, 绝对理由), 可访问以下网址:
http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/Guia_examen_prohibiciones_registro/
- ¹⁴ 1999 年 10 月 8 日第 499 号法令第 1 条之二(1)(b)。
- ¹⁵ 挪威代表团的来文。
- ¹⁶ 欧共体指令 89/104, 第 3(1)(g)条。
- ¹⁷ 《兰哈姆法案》, 第 2(e)(3)条; 15 USC, 第 152 (e)(3)条。
- ¹⁸ 墨西哥代表团的来文。根据加拿大《商标法》(R.S.C., 1985 年, c. T-13, 2008 年 12 月 31 日最后一次修订)第 9 条, 同样类型的注册也会被驳回。在巴西, 相应的条款是 1996 年 5 月 14 日第 9.279 号《工业产权法》第 124 条(IX)和(IX)。在保加利亚, 修订于 2010 年的 1999 年 9 月 1 日的《商标和地理标志法》第 11(7)条。
- ¹⁹ 见 2009 年 2 月 26 日第 207/2009 号欧盟条例(EC)第 7(1)(g)条。另见联合王国代表团的来文。此外, 另参见 1992 年 7 月 1 日《法国工业产权法典》第 L711-2(b)和 L711-3(c)条和 2000 年 3 月 16 日摩洛哥《关于工业产权保护的 17-97 号法律》第 135(c)条。
- ²⁰ 波兰和乌克兰在其来文中提及 ISO 3166 国际标准和 WIPO 标准 ST. 3。
- ²¹ 澳大利亚代表团的来文。
- ²² 联合王国代表团的来文。
- ²³ 捷克共和国代表团与斯洛伐克代表团的来文。另见 1998 年 12 月 11 日新加坡《商标法》第 7(7)部分和美利坚合众国《商标程序手册》第 1210.08 (a)部分。
- ²⁴ 1949 年 11 月 28 日《商标法》第 7(1)(ii)条, 2009 年 5 月 21 日修正。
- ²⁵ 特立尼达和多巴哥代表团的来文: 1955 年《商标法》第 13(a)(ii)部分。另见美利坚合众国代表团的来文。

[尾注转下页]

[尾注接上页]

- ²⁶ 美利坚合众国代表团的来文。
- ²⁷ 意大利代表团的来文。
- ²⁸ 安提瓜和巴布达 2003 年《商标法》第 3(2)条，中国《商标法》第 10(2)条，白俄罗斯 1993 年 2 月 5 日第 2181-XII 号《商标与服务商标法》第 4(4)条。
- ²⁹ 2002 年 1 月 8 日《商标、商号和不公平竞争行为法》第 4(d)条。
- ³⁰ 2009 年 3 月 24 日《商标法》(法案号 XIX)第 8(e)条。
- ³¹ 2007 年 10 月 29 日《专利、工业品外观设计和商标注册法》第 32(d)条。
- ³² 2008 年 5 月 12 日阿曼苏丹国《知识产权权利及其执法》(敕令第 67/2008 号)第 36(2) (iv) 部分。
- ³³ 摩尔多瓦共和国来文。
- ³⁴ 见各自来文 <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>。
- ³⁵ 哥伦比亚代表团和斯洛文尼亚代表团的来文。
- ³⁶ 立陶宛代表团的来文。
- ³⁷ 2009 年 12 月 11 日《商标法》的第 5(13)条。
- ³⁸ 2008 年 7 月 7 日《关于工业产权的第 9947 号法律》第 142(1) (g)条。
- ³⁹ 见文件 SCT/21/5 附件一第 4 段和第 5 段。
- ⁴⁰ 智利代表团的来文。
- ⁴¹ 哥斯达黎加代表团的来文。
- ⁴² 澳大利亚代表团的来文。
- ⁴³ 2000 年 6 月 30 日的《工业产权法》第 131(2)条，2004 年 1 月 23 日、2007 年 6 月 29 日修订。
- ⁴⁴ 2011 年 11 月 22 日裁定(案例 VI SA/Wa 1749/11)。
- ⁴⁵ 2003 年 11 月 12 日《知识产权法》第 103(1) (h)条和第 103(1) (i)条。
- ⁴⁶ 2000 年 4 月 4 日《关于工业产权的第 20-200 号法律》第 73(1) (k)条。
- ⁴⁷ 1980 年 12 月 26 日关于商标和指定的第 22.362 号《商标法》第 3(f)条和第 3(g)条。
- ⁴⁸ 1998 年 9 月 25 日《关于确定商标相关条款的第 17.011 号法律》第 4(1)条。
- ⁴⁹ 见《标志盗用问题的研究报告》，WIPO 文件 CDIP/9/INF/5，网址：
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=216882
- ⁵⁰ 见“商标异议程序——趋同领域”，文件 WIPO/STrad/INF/4，趋同领域 1。
- ⁵¹ 见“商标异议程序——重要结论”，文件 SCT/18/3 第 2 页。
- ⁵² 见“商标异议程序——趋同领域”，文件 WIPO/STrad/INF/4。根据《与贸易有关的知识产权协定》第 15.5 条，世贸组织成员可以提供对商标注册提出异议的机会。
- ⁵³ 一个国家的制度允许注册前异议还是注册后异议，是由战略因素决定的政策选择。关于两种做法的优缺点概述，见“商标异议程序”，文件 SCT/17/4，第 14 页。
- ⁵⁴ 如需更详细地了解有关保护由国名构成或包含国名的标志的各种方法，请见以上第二部分。
- ⁵⁵ “保护国名防止作为商标注册和使用问卷答复总结”，文件 SCT/24/6，附件二第 3 页。

[尾注转下页]

[尾注接上页]

- 56 见各自来文 <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>。
- 57 同上。
- 58 阿根廷代表团来文。
- 59 见《关于商标法律和实践的问卷》(文件 SCT/11/6), 文件 WIPO/STrad/INF/1 Rev. 1, V. 4. A 的答复(第 99 页-100 页), 《商标异议程序》, 文件 SCT/17/4, 第 6 页-第 7 页, 以及“商标异议程序——重要结论”, 文件 SCT/18/3 第 3 页。
- 60 希腊代表团来文。
- 61 见“商标异议程序——重要结论”, 文件 SCT/18/3, 第 7-8 页。
- 62 见“商标异议程序——重要结论”, 文件 SCT/18/3, 附件。
- 63 见“商标异议程序——趋同领域”, 文件 WIPO/STrad/INF/4, 趋同领域 5。
- 64 见“商标异议程序”, 文件 SCT/17/4, 第 13 页。
- 65 见“商标异议程序——趋同领域”, 文件 WIPO/STrad/INF/4, 附件第 5 页。
- 66 见“商标异议程序——趋同领域”, 文件 WIPO/STrad/INF/4, 附件第 5 页。
- 67 见“商标异议程序——趋同领域”, 文件 WIPO/STrad/INF/4, 附件第 5 页。
- 68 见“商标异议程序——重要结论”, 文件 SCT/18/3, 第 4-5 页。
- 69 见各自来文 <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>。
- 70 见《关于商标法律和实践的问卷》, 文件 SCT/11/6, 附件第 10 部分。
- 71 《对关于商标法律和实践的问卷(SCCT/11/6)回复的总结》, 文件 SCT/14/5 Rev., 第 159-160 页。
- 72 捷克共和国和斯洛伐克的来文。
- 73 见上述文件注 54。
- 74 见各自来文 <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>。
- 75 《捷克共和国第 441/2003 号商标法》第 32(2)部分和《1996 年爱尔兰商标法》第 52(1)部分。
- 76 见各自来文 <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>。
- 77 同上。
- 78 同上。
- 79 同上。
- 80 “保护国名防止作为商标注册和使用问卷答复总结”, 文件 SCT/24/6, 附件二第 5 页。
- 81 比荷卢知识产权局的来文, 第 1 页。
- 82 “保护国名防止作为商标注册和使用问卷答复总结”, 文件 SCT/24/6, 附件二第 40-41 页。
- 83 意大利代表团的来文。
- 84 澳大利亚代表团的来文, 第 1 页。
- 85 参见国际联盟《关于简化关务手续的日内瓦公约》(1923 年)。见《美国国际法杂志》第 19 卷, 1925 年 10 月 4 日刊第 146-166 页, 地址: <http://www.jstor.org/stable/2213197?seq=10>, 和《国际商品贸易统计京都公约》(1973-1974 年), 公约的修订于 2006 年 2 月 3 日生效。

[尾注转下页]

[尾注接上页]

见 <http://unstats.un.org/UNSD/trade/WS%20Bangkok06/Workshop%20materials/KYOTO%20Convention.pdf>

⁸⁶ F. Dehousse 和 P. Vincent: 《原产地协定、乌拉圭回合谈判和欧洲共同体》，比利时国际法杂志，1993 年底 2 期—Bruylant 出版社，布鲁塞尔

<http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201993/RBDI%201993-2/Etudes/RBDI%201993.2%20-%20pp.%20470%20C3%A0%20499%20-%20Franklin%20Dehousse%20et%20Philippe%20Vincent.pdf>

⁸⁷ 见 WTO 《原产地协定》第 1.1 条:

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/22-roo.doc 以及
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm9_e.htm#origin

⁸⁸ 美利坚合众国联邦农业部 7 CFR 第 60 和 65 部分。实施原产国标签 (COOL) 的最终规则于 2009 年 3 月 16 日生效。

见: <http://www.ams.usda.gov/AMSV1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5074925>

⁸⁹ 见《1968 年商品说明法》(TDA): <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/29>

⁹⁰ 见《2008 年保护消费者免于不公平交易法规》，第 1277 号。

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/1277/pdfs/uksi_20081277_en.pdf

⁹¹ 参见: http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Costa/18063.asp

⁹² “奥地利与捷克斯洛伐克社会主义共和国关于商品来源标记、产品原产地和其他关于工农产品来源标记的协议”第 4 条。见捷克共和国代表团的来文。

⁹³ “葡萄牙与捷克斯洛伐克社会主义共和国关于商品来源标记、产品原产地和其他地理名称的协议”第 3 条。与瑞士的协议同上。见捷克共和国代表团的来文。

⁹⁴ 见立陶宛代表团的来文。

⁹⁵ 见 http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/gegn_26_3.pdf

⁹⁶ 见 <http://unstats.un.org/unsd/acsub/2006docs-8th/SA-2006-15-Grouping-UNSD.pdf>

⁹⁷ <http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htm>

⁹⁸ 这些名称基于第 347/Rev.1 号国名术语公告。

⁹⁹ 见 <http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm> 以及联合国出版物《用于统计的国家或地区标准代码》，第 4 版(联合国出版物，出售品编号 98.XVII.9)。

¹⁰⁰ 见 <http://www.iso.org/iso/home/about.htm>

¹⁰¹ http://www.iso.org/iso/country_codes.htm

¹⁰² “域名”是指对应于互联网数字地址的字母数字字符串。见 WIPO “关于保护驰名商标的规定的联合建议”第 1 条第(v)项，1999 年，WIPO 第 833 号出版物: <http://www.wipo.int/about-ip/zh/docs/pub833.pdf>

¹⁰³ 《ICANN 申请人指导手册》(2012 年 6 月 4 日版)，模块 2，第 2.2.1.4.1 部分，见:

<http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb>

¹⁰⁴ WIPO 文件 SCT/27/5 “有关保护国名相关案件和案例研究以及国家品牌营销计划的信息”。见:

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/zh/sct_27/sct_27_5.pdf

[尾注转下页]

[尾注接上页]

¹⁰⁵ Simon Anholt: 受 WIPO 原知识产权和经济发展司 (IPEDD) 委托开展的“牙买加品牌推广可行性研究”, 2006 年 2 月 14 日。

¹⁰⁶ 见文件 SCT/27/5 第 28 段, 第 5 页。

¹⁰⁷ Carmen Julia García Torres 女士, 品牌管理专家, 国家形象推广部, 秘鲁推广和出口委员会 (PROMPERÚ), 在第九届旅游品牌国际会议上的演讲, 墨西哥坎昆, 2011 年 11 月。

¹⁰⁸ 见文件 SCT/27/5 第 35 段和第 36 段。

¹⁰⁹ 见“国家品牌的商标保护: 来自新西兰的启示”, Magdalena Florek 和 Andrea Insch 著, 《地方管理和发展日志》, 第一卷, 第三册, 2008, 第 292-306 页。

附件一

巴巴多斯和牙买加
经修订的关于开展国名保护研究的提案
2012年9月20日¹¹⁰

宗 旨

下述工作的宗旨是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。

职责范围

为了推动 SCT 先前要求开展的有关国名的工作（载于文件 SCT/24/6 和 SCT/25/4），商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会(SCT)在第二十七届会议上要求 WIPO 秘书处开展下列活动。

秘书处应就国家或区域立法中涉及商标注册领域保护国名的现行立法规定和实践，以及有关落实此类规定的最佳做法开展研究，这项活动中应酌情利用外部的专门知识。

除现有的或即将出台的法律之外，这项研究还应利用 WIPO 成员国的国家或区域司法管辖区内可能有的商标领域涉及国名的现有法学资料。

研究成果应当重点突出，对不同商标法作出介绍，并在成员国以非商标立法和实践作为替代办法保护国名的情况下，对这些立法和实践作出介绍，其中包括驳回和/或撤销理由。这项研究应争取就保护国名所用的不同办法提供详细的全面介绍，并重点指出那些可以被认为是可能的最佳做法的要素或特征，或者可以加强保护国名的那些要素。

决 定

商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会(SCT)在第二十七届会议上要求 WIPO 秘书处开展关于保护国名的研究，并向 SCT 第二十九届会议提交研究报告。

[后接附件二]

¹¹⁰ 该文件是 SCT 第二十七届会议主席总结的附件(2012年9月18日至21日)，在文件 SCT/27/10 中。

附件二

该附件中包含的案例由 SCT 成员在其来文中提供。

例 1

标志仅由国名构成

挪威

申请

TOGO

第 30 类(各种食品)

文字部分描述了部分商品(原材料)的地理来源, 该设计显著性不足。

由于仅描述了商品的原产国而被驳回。

申请

T O G O

第 30 类(各种食品)

文字部分描述了部分商品(原材料)的地理来源, 该设计显著性不足。

由于仅描述了商品的原产国而被驳回。

美利坚合众国

NEDERLAND 指定商品: 啤酒—序列号 75/853926

“美利坚合众国出版的地理词典显示, ‘NEDERLAND’ 在该国的首要含义是地理名称, 即为 ‘the Netherlands’ 的同义词。审查律师提供的其他证据表明, 荷兰是著名的啤酒产地。从该证据我们可以得出结论, 该国的啤酒购买者会将啤酒和 ‘NEDERLAND’ 联系起来。由于申请人承认其啤酒产自该地区, 因此很明显符合了地理描述性审查的第三个条件。”

2003 年 8 月 29 日被依据第 2(e) (3) 条, 以主要涉及地理上的欺骗性和错误描述性为由驳回。

例 2

标志包含国名

白俄罗斯



如果相应主管当局允许，国家的官方名称可以作为商标不受保护的要素注册。

第 2723 号组合商标的注册予以核准。

俄罗斯联邦



商标中含有某国的官方名称(瑞典)作为其不受保护的要素，申请人在该国拥有营业场所。

核准



申请号：2005719567

商标中含有某国的官方名称(瑞士)作为其不受保护的要素，申请人在该国拥有营业场所。

核准

土耳其



第 9、16、35 和 41 类
驳回

罗马尼亚

INSTALATIE ALIMENTARE GAZE IRAN (燃气供应设备—伊朗),
第 35 和 42 类

驳回

例 3

标志主要具有地理上的描述性

美利坚合众国

BRITISH POST OFFICE: “证据明确显示，BRITISH 是公众普遍知晓的地名。虽然不止涉及一个政治实体，但它是一个具体明确的地理区域。此外，BRITISH POST OFFICE 这个词语主要保留了 BRITISH 一词的地理特性，因为从整个商标的背景来看，该词表明了提供商品和服务的相关 POST OFFICE(邮局)所处的国家。申请人是联合王国(大不列颠)的公司，位于该国。因此，申请人与商标中的地名有着特定、明确的法律联系。因此，通过申请人的商品和服务将来自商标中的地理地域这一事实，我们推测公众会在商品和服务与地名之间产生联想。”

由于主要具有地理上的描述性驳回。

例 4

申请由于缺乏显著性和具有误导性两个理由被驳回

日本

申请商标：**LEBANON**

指定商品：第 1 类—肥料，植物生长调节剂

摘要：当该申请商标使用在指定商品上，贸易者和消费者只会认为该指定商品生产或销售于黎巴嫩共和国，即该申请商标被认为表明了指定商品的原产地。所以，该商标缺乏显著性。此外，如果该申请商标被用于在除黎巴嫩以外的国家生产的商品，则被认为可能导致对商品来源/质量的混淆。

根据第 3(1) (iii) 条和第 4(1) (xvi) 条驳回申请。

例 5

标志主要涉及地理上的欺骗性错误描述

美利坚合众国

以下申请均被驳回

SWISSGOLD，申请使用在“表”上。由于商标的“SWISS”部分错误地描述了商品，包括那些并非全部或部分含金的商品，因此驳回该申请。因为“SWISS”一词与钟表联系非常密切，并不会因为与“GOLD”连用就不再缺乏显著性。

MEXICAN WATER 用于指定瓶装饮用水—申请号 74/716067—该申请被依据第 2(e) (3) 条驳回，因为该商标“主要对商品进行了地理上的欺骗性错误描述”：

“总之，我们发现 MEXICAN WATER 瓶装饮用水的购买者和潜在购买者有可能错误地相信该产品源自墨西哥。”

KUBA KUBA，指定使用在雪茄、烟草和相关产品上—申请号 77/099522—该申请被依据第 2(e) (3) 条驳回，因为该商标主要涉及地理上的欺骗性错误描述：

“在本案例中，有足够的证据进行合理推断，相当大一部分的相关消费者会认为 KUBA KUBA 指古巴。因此，基于古巴的雪茄烟非常著名这一证据，我们可以推断，很大一部分相关消费者会被骗。”

LINEA ITALIA，指定使用在家具上—申请号 75/450847—该申请被依据第 2(e) (3) 条驳回，因为该商标主要涉及地理上的欺骗性错误描述：

“的确，‘如果公众认为商标的地理含义与商品之间没有关联，即如果使用于商品的商标是臆造的，其注册不能由于商标主要涉及地理上的欺骗性错误描述而被驳回’。Nantucket, Inc. 案，以上引自《美国专利季刊》第 213 卷，起始页码第 893 页。但是，正如上面所讨论的，本案例的证据记录显示，消费者可能以为在意大利与该申请所指定的家具产品线之间存在联系。这种商品和地点之间的关联与申请人关于‘使用于该商品的商标是臆造商标’的声明不符。”

AUSTRALIAN KINGDOM，指定使用在男士、女士或儿童服装上—申请号 75/410279—该申请被依据第 2(e) (3) 条驳回，因为该商标主要涉及地理上的欺骗性错误描述：

“总之，待注册商标的主要含义是地理名词，会在申请所指定的商品和商标中的地名之间产生商品与地点的联想；实际上，商品不产自商标中所提及的地点。因此，必须根据兰哈姆法案第 2(e) (3) 条驳回该注册申请。”

挪 威



该申请由于具有欺骗性而被驳回，因为该申请人不是来自牙买加，而是来自克罗地亚。

例 6

国名是商标多要素之一时对欺骗性的评估

澳大利亚



Bavaria NV 诉 Bayerischer Brauerbund eV [2009] FCA 428 (2009 年 4 月 30 日)。

注册局长最初驳回了本商标的注册，判定显著部分“Bavaria”将误导消费者认为啤酒产自德国巴伐利亚州。上诉至澳大利亚联邦法院后，该决定被推翻，尽管“Bavaria”一词的显著性，仍被允许注册。部分由于商标中“Holland”一词的存在，法院不认为消费者将把商标与德国的州联系起来，或者认为啤酒拥有由于源自巴伐利亚而具备的特征，相反认为商标仅表示啤酒源自欧洲。

申请被核准

例 7

国名在指定使用的商品或服务上享有良好声誉

联合王国

根据《商标法》第 3(3)(b) 条，以下申请将被驳回。

PIAZZA D' ITALIA，指定使用在服装上。意大利的布料和服装享有很高的声誉，如果商品或布料不是产自意大利，公众可能会被欺骗。

SWISSTEX，指定使用在表上，因为瑞士因为高品质的表而闻名。

例 8

国徽概念的延伸

哥斯达黎加

申请被驳回



 educadores de colombia



智利



该商标因为含有韩文的大韩民国国名而被驳回。

例 9

商标含有国名或者国名的缩写

波 兰



驳回波兰公司 GEO GLOBE POLSKA sp. z o.o. sp. k.a. 申请的文字—图形商标 Geo Globe Polska Polska Z-359999。

例 10

商标由国家代码构成

波 兰



申请人向专利局申请注册上图中的图形商标 ID，指定使用在第 3 类、第 8 类、第 37 类、第 40 类和第 42 类的商品和服务上。专利局依据《商标法》第 8 条第 6 款驳回了该商标 ID 的注册申请。专利局在论证其结论时指出，缩写 ID 是印度尼西亚的字母代码。国际标准 ISO 3166:1993 和该标准的波兰文版 ISO 3166 PN 对这些代码有明确规定。

例 11

商标可能具有欺骗性或导致混淆(异议中被驳回)

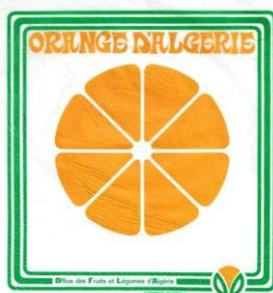
澳大利亚



瑞士钟表工业联合会诉 K-Swiss 公司[2009] ATMO 78(2009 年 10 月 7 日)。该案例是对指定使用在计时装置等商品上的 K-SWISS 商标提出的异议。该案件的审查员认为，可能很多公众购买者会产生混淆，以为该申请商标指定使用的、包括钟表、计时仪器和手表在内的商品都源自瑞士。

例 12

原产国品牌推广



例 13

国名作为国家品牌的一部分*



[附件二和文件完]

* 来源: IP Tango, 2011年5月3日, 星期二, ¿Qué es la Marca País?,
<http://iptango.blogspot.ch/search/label/Nation%20Brand>