

商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会

第三十四届会议

2015年11月16日至18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. 商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会(SCT)从第二十一届会议(2009年6月22日至26日,日内瓦)至第三十三届会议(2015年3月16日至20日,日内瓦),对若干关于保护国名防止作为商标注册和使用问题的工作文件进行了审议。
2. 这些文件是依据SCT成员在对《关于保护国名防止作为商标注册和使用的问卷》的答复中提供的信息写成的,这些信息可见文件SCT/24/6(以下称为“《问卷》”)。
3. 此外,SCT以下成员提交了书面来文,就保护国名介绍了其法律与实践中的具体特点:阿根廷、爱尔兰、安提瓜和巴布达、澳大利亚、巴西、白俄罗斯、波兰、伯利兹、德国、俄罗斯联邦、厄瓜多尔、菲律宾、芬兰、哥伦比亚、哥斯达黎加、格鲁吉亚、捷克共和国、立陶宛、联合王国、罗马尼亚、美利坚合众国、缅甸、摩尔多瓦共和国、墨西哥、挪威、葡萄牙、日本、瑞典、瑞士、斯洛文尼亚、土耳其、乌干达、乌克兰、西班牙、希腊、牙买加、意大利、越南、智利、中国和比荷卢知识产权组织(BOIP)。各方来文全文发布在SCT电子论坛网页上,网址为:<http://www.wipo.int/sct/en/>。
4. 在2015年3月16日至20日于日内瓦举行的SCT第三十三届会议上,为了给今后就此议程项目的讨论提供信息,主席要求秘书处修订已提交给SCT第三十三届会议的“关于保护国名的参考文件草案”(文件SCT/30/4),以便更好地描述各主管局在该领域的做法(参见文件SCT/33/5,第8段)。

5. 据此，秘书处编拟了经修订的参考文件草案，随后将其在 SCT 论坛网页上发布，供提出评论意见。另从以下成员国收到进一步来文：哥伦比亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、秘鲁、波兰、摩尔多瓦共和国和瑞士，以及以下观察员的来文：欧共体商标协会 (ECTA) 和日本专利律师协会 (JPAA)。

6. 本文件尝试在一份参考文件中阐明上述多个渠道提供的丰富信息。在本文件英文版中，与 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、初步考虑

7. 需要指出，在采用问卷时，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)。

三、禁止国名作为商标注册

8. 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能提出的申请可能驳回理由的性质，视适用的法律不同而可能不同。

(a) 一般禁止注册

9. 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。相关条款通常考虑对国名进行保护，而不论申请标志是否具有描述性或误导性。一些问卷答复指出，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。

10. 在国名构成驳回理由的某些情况下，国名可理解为申请商标所在国家的名称或任何国家的名称¹，这取决于是否意在把驳回理由适用于申请商标所在国家的名称或是所有国家的名称。国内法一般不具体列出正式的国名清单，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。

11. 塞尔维亚的《商标法》禁止注册“国名或国名简称”²。阿尔巴尼亚的《商标法》规定，“由国名构成的标志不得注册为商标”³。此外，实施细则明确规定，确定这一绝对的驳回理由是因为国名缺乏显著特征，如果申请人同时呈交放弃国名专用权的声明，在该国名伴有其他显著性要素的情况下，该商标可以注册。

12. 柬埔寨的《商标法》规定，与“任何国名、国名简称或缩写”相同或相似或含有“任何国名、国名简称或缩写”的商标不得注册⁴。这条规定出现在与受《保护工业产权巴黎公约》(以下称为《巴黎公约》)第 6 条之三保护的标志相对应的列举当中，因此可视为该条款在国家层面的延伸。同样，孟加拉国的《商标法》与柬埔寨的法律所考虑的一样把国名作为绝对的驳回理由⁵。伊朗(伊斯兰共和国)《商标法》规定，如果商标“等同于、模仿或包含任何国名或国名简称或缩写”，则不得注册⁶，阿曼的法律载有相同的驳回理由⁷。

13. 依照摩尔多瓦共和国的《商标法》和有关在商品商标和/或服务商标及工业品外观设计上使用国家正式名称或历史名称授权条件的细则，把国家的正式或历史名称(摩尔多瓦共和国)、简称(摩尔多瓦)和这些名称的译文，单独或与其他词语和图形要素一并作为商标注册和使用(无专有权)，需要由一个政府任命的委员会⁸进行审议和授权。但是，国家知识产权局(AGEPI)可以授权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国家正式名称或历史名称的缩写或衍生形式，或者用所属形式以外的其他形式表现国家的正式名称或历史名称。

14. 安提瓜和巴布达、阿根廷、白俄罗斯、智利、中国、哥斯达黎加、厄瓜多尔、格鲁吉亚和乌克兰十国代表团⁹在其来文中引用了含有驳回理由的法律案文，其中把国家象征的概念延及国名以及(在某些情况下)这些国名的简写或缩写。然而在其他成员的来文中提到了本国的做法，据此可看到《巴黎公约》第 6 条之三的规定已被理解为涵盖国名¹⁰。一个成员国的来文指出，该国法律中考虑的一个具体的驳回理由是仅禁止本国名称进行注册¹¹。案文没有涉及外国的名称和其他指称。

15. 俄罗斯联邦代表团在SCT第二十一届会议之前提交的来文中提到，“尽管《巴黎公约》第 6 条之三没有提到国名，但世界上大部分国家在本国商标法中都有适当的标准，可以解决这些名称的保护问题。因此，依据俄罗斯联盟《民法》第 1483 条第 1 款……，不具备区分性特征或仅由商品特征要素(包括说明生产或销售地的要素)构成的名称不得作为商标进行国家注册”¹²。

(b) 认为缺乏显著特征时禁止注册

16. 商标的基本功能是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。因此，商标缺乏显著性，将无法发挥其基本功能。标志没有显著性的，其注册申请通常被驳回。绝大多数的问卷答复(94.1%)指出，如果国名缺乏显著特征不得作为商标注册。

(c) 认为具有描述性时禁止注册

17. 为了受到保护，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。商标局通过判断申请标志是否是用于表示商品或服务特征或来源地等的标记，在审查中援引这种驳回理由。这是审查国名能否作为商标注册时最常用的驳回理由，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。

18. 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¹³，而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¹⁴。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，至少在申请的标志完全由国名构成时如此。

19. 根据对问卷答复的定量总结(问题 I(1)(b)，文件 SCT/24/6 附件二)，提供答复的 95.9%国家都表示，依据适用的法律，如果国名可被认为对申请注册的商品的原产地具有描述性，则不得作为商品商标进行注册。

20. 《内部市场协调局(商标和工业品外观设计)审查指南》指出，描述性词语可以由地理名称构成，这些地理名称被描述为“每个现有的地名，例如国家、城市、湖泊或河流。这一清单并不详尽。与原始地理名称相比，其形容词形式的差异不足以使相关公众想到该地理名称以外的某物”¹⁵。在判断地理名称是否可作为商标注册时，要判断的是该名称是否描述了商品或服务的客观特征。

21. 在成员国分别提交给WIPO的来文中，描述了以下做法。在审查包含地理名称的申请时，如果伴随该地理名称的是不具显著特征的元素，一些商标局则会认为申请的标志完全由该地理名称构成。相反，如果该标志含有具有显著特征的元素，则可以接受为商标进行注册¹⁶。

22. 得出这一谅解的共同基础是，标志如由描述性用语构成则不得注册。在这种情况下，消费者会认为国名唤起的仅仅是商品或服务的原产地，因此缺乏显著特征¹⁷。由于地理名称通常在贸易中用于指明商品或服务的来源，这种指称(包括国名)应当作为商标的组成部分或对产品或服务的描述供贸易商使用。

23. 美利坚合众国的《商标法》规定，“用于申请人的商品或与该商品一并使用的商标主要对该商品进行地理描述的”¹⁸，可以拒绝注册。尽管法律中没有对国名提供具体保护，但应指出的是，由地理标志(包括国名)构成或含有地理标志的商标被认为进行地理描述的，可以驳回。

24. 德国代表团在来文中提到欧洲联盟法院在C-108/97 和C-109/97 联合案件中的判决。根据这一判决，指明地理来源的名称，如国名，通常必须保留给其他贸易商使用¹⁹。该代表团指出，德国商标注册簿中的国名注册通常都可追溯到该判决之前。

25. 德国代表团还指出，如果有特殊证据证明，地理名称非常少见地无法在贸易中指明所涉商品和服务来源，地理名称才可以作为商标注册。在这种情况下，不仅应当考虑目前有必要把该标志留给他人自由使用，而且基于现实的预测还应当考虑假定在今后可能有这一需求是否合理²⁰。

26. 但在某些情况下，只有申请人向主管局呈交放弃专用权的声明，注册才会得到批准。这样，商标作为整体被接受，但国名不会受到保护。牙买加代表团在来文中指出，在商标含有国名的情况下，国家主管局会要求申请人就后者提交放弃专用权的声明。根据伯利兹代表团的来文，相同的做法适用于该管辖区²¹。实质上，国名保留给其他贸易商使用，同时可能包含在若干商标中。

27. 驳回具有地理描述性名称注册的另一个例外是，主管局接受显示有关地名不在贸易中用于表示商品或服务的地理来源的特别证据²²。同样，西班牙专利和商标局(OEPM)采用的审查指南明确规定，地理名称并不是实质上禁止注册，而是仅限于地理名称完全用于指明商品或服务来源的情况²³。此外，OEPM审查指南说明，禁止对西班牙官方象征注册并不延及“西班牙”这一名称或其他国家的国名，这些国名依照有关地理标志的一般禁止注册规定可以获得免受占用的保护。

28. 意大利代表团在来文中宣称，该国法律没有包含有关禁止国名作为商标注册的具体条款。在这种情况下，商标法的一般原则适用。特别是，法律规定“已注册商标中的权利不得使权利享有人有权禁止他人在贸易过程中使用该商品或服务地理来源的指称……”²⁴。但在对含有国名的申请进行商标审查时，意大利专利商标局特别关注申请标志的显著特征。

29. 挪威代表团的来文显示²⁵，基于获得性显著性，由国名组成的描述性商标原则上有可能得到注册。这一规定可以适用的情况是，所涉标志作为申请人说明商业来源的词语在相关市场上已经众所周知。但实际上申请人针对完全由国名构成的商标很难证明这一点，因为相关的公众往往会把该商标看成国名，而不是仅看作申请人用以说明商业来源的用语。

(d) 认为具有误导性时禁止注册

30. 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种性质方面存在一定程度的重叠。

31. 根据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)。

32. 某些管辖区的法律对地理误导性标志一律禁止注册。例如，欧洲理事会指令 2008/95 规定，商标如“在商品或服务的种类、质量或地理来源等方面具有欺骗公众的性质”不得注册²⁶。该条款旨在保护公众，即以注册商标名义提供的商品或服务的消费者。

33. 美利坚合众国的《商标法》规定，商标如“对申请中所说的商品或服务在本质上进行欺骗性的不实地理描述”不得注册²⁷。为支持利用该理由驳回商标注册，必须证明：(1) 该商标的主要意义是一个众所周知的地理区域；(2) 所涉商品或服务并不源于该商标指明的地点；(3) 购买者有可能相信所涉商品或服务源于该商标指明的地点。但如果商标偏僻或无名，公众不大可能把商品/地点或服务/地点联系起来；(4) 在相当一部分相关消费者购买商品或使用服务的决定中，虚假描述是一个重要影响因素。

34. 若干国家的国内法规定，地理术语或名称及其缩写有可能在商品或服务来源方面误导消费者或带来混淆的，不得作为商标注册²⁸。各国法律中用于描述误导性或混淆可能性的词语并不总是一致²⁹。此外，两个成员国(波兰和乌克兰)在来文中提到了其国内主管局用于确定各国官方名称的国际标准³⁰。

35. 澳大利亚代表团在来文中指出，只有在确定商标整体上不具区分性或商标由于其含义在使用中会造成欺骗或引起混淆的情况下，驳回商标的理由才能成立。商标不仅必须整体考虑，而且还要考虑到商标各元素的影响，包括其在商标中的相对分量和突出程度³¹。

36. 联合王国代表团在来文中指出，地理名称和表明地理来源的图形商标及其各种变体在所申请商品或服务方面享有声誉的，应予以驳回³²。此类驳回的理由是，在地理名称享有声誉的情况中使用该名称会给消费者带来心理“预期”，如该预期不能得到满足则造成欺骗。

37. 在某些管辖区，地理标志不得作为商标注册的规定在地理标志含有国名的情况下如果申请涉及葡萄酒和烈酒之类的商品会得到特别考虑。在这种情况下，如果所涉商品(葡萄酒和烈酒)并非源于相关地理区域，则含有国名的标志禁止注册为商标³³。

(e) 认为不正确时拒绝注册

38. 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。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

39. 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；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。

40. 成员国的来文就另一个驳回理由提供了更多的细节，即含有国名或由国名构成的商标被认为违反公共秩序或道德。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……”³⁴。

41. 一些商标法规定，尽管没有具体提到国名，但会贬损国家象征或使其受轻视或蒙羞的商标可以拒绝注册³⁵。在美利坚合众国，美国专利商标局驳回了“NOT MADE IN CHINA”（“非中国制造”）的商标申请，理由是依据《商标法》第 2 条第(a)款的规定，该商标由可能贬损、轻蔑或使中国的人、机构、信仰或国家象征蒙羞的内容构成或含有此种内容³⁶。在意大利，含有国名的商标如对所涉国家的形象有损，不得作为商标注册³⁷。

42. 哥伦比亚代表团在其来文中表示，名称“哥伦比亚”和该国的国家符号仅在以下情况中可以被包括在商标内：商标不具有欺骗性，在商品或服务的来源上不具有误导性，不会引发与受保护原产地名称的混淆或联想，未不公正地利用国家的名声，也不违反国家法律中规定的尊重和荣誉义务。

四、与含有国名或由国名构成的申请相关的程序问题

43. 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³⁸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

44. 在答复问卷的几乎所有成员国(97%以上)中，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。

45. 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) 在获得授权时允许国名作为商标注册

46. 收到的答复中，接近一半(商品为 47.8%，服务为 46.4%)指出，主管部门出具明确授权的，允许国名作为商品商标和/或服务商标或商标组成部分予以注册。哥斯达黎加³⁹、厄瓜多尔⁴⁰、格鲁吉亚⁴¹、立陶宛⁴²、斯洛文尼亚⁴³和乌克兰⁴⁴属于这种情况。有些答复指出，即便出具了授权，商标注册仍要进行标志的显著性评估或提交放弃国名保护专用权的声明。

47. 挪威代表团在来文中指出，一个不成功的申请人无法通过提交相关国家主管部门的授权来避免基于描述性的驳回，因为这里的问题是，相关公众是否把国名看作商业来源的指称或仅仅是看作一个国家的名称。在该管辖区，国名并非所涉国家控制的一项专有权利⁴⁵。

(c) 国名构成第三方可以在异议中提出的理由

48. 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。这主要可能是因为没有就

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。

49. 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。

50. 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有用，对商标行政管理部门和一般公众也有很大用处⁴⁶。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⁴⁷。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⁴⁸。

51. 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⁴⁹。

52. 问卷答复表明，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。

提出异议的理由

53. 如果异议程序要提供额外渠道以保护国名，根据国家商标法必须满足两项条件：(1) 此种法律必须包含由国名构成或包含国名的商标注册驳回理由⁵⁰，(2) 指称不符合这项规定必须被承认为一项异议理由。

54. 就后者而言，问卷答复显示，在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大部分成员国，在异议程序中也可以主张这一理由。值得注意的是，所收到的答复中有 67.2% 称，如果国名不得作为商品商标注册，这一理由可以在异议程序中由第三方提出。所收到的答复中有 67.7% 称，如果国名不得作为服务商标注册，这一理由可以在异议程序中由第三方提出⁵¹。

55. 这一印象在 SCT 第二十七届会议后收到的 SCT 成员国代表团提交的来文中得到印证。若干代表团在来文中明确证实，根据其国内法可以在异议程序中主张，由国名构成或包含国名的申请标志应不予注册，因为其仅具描述性。这些代表团包括澳大利亚、智利、芬兰、爱尔兰、日本、挪威和联合王国的代表团⁵²。

56. 爱尔兰的《商标法》规定，在异议程序中同样可以提出，由国名构成或包含国名的标志应不予注册，因为其缺乏任何显著特征。此外，爱尔兰、芬兰、日本、挪威和联合王国五国代表团表示，其国内法均允许依据以下主张提出异议：由国名构成或包含国名的标志应不予注册，因为其误导、欺骗或虚假。最后，智利和希腊的国内法均规定对国名进行专门保护，也允许基于这一理由提出异议⁵³。

57. 阿根廷的《商标法》规定对国家的正式名称进行专门保护。此外，主管局也拒绝包含一国俗名的标志注册为商标，如果所涉国家提出异议表明该注册有损于其利益的话⁵⁴。

提出异议的权利

58. 是否必须证明有某种特定权利才能提出异议，各国法律就此的回答不尽相同。在某些体系中，任何人都可提出异议。但在其他体系中，异议方必须在提出异议中有合法利益或必须证明申请标志的注册会损害他们的利益。有时，必需的权利还取决于宣称的理由，且由主管局决定⁵⁵。

59. 在限制潜在异议方范围的体系中，出现的问题是谁有权反对由国名构成或含有国名的标志进行注册。一般来说，最为关切的似为国名是申请作为商标或商标组成部分进行注册的对象所涉国家的政府。但在这种情况下，政府内部哪个机构或部门有必要的资格，可能存在疑问。例如，希腊的《商标法》规定，得到正式代表的政府可提出异议⁵⁶。

60. 除了政府之外，其他的法律客体阻止由国名构成或含有国名的标志进行注册也可能同样与其利益有关。比如，我们可以想到所涉国家的公民或申请人的竞争对手。决定谁有资格提出异议最终取决于适用的各国商标法。

提出异议的时限

61. 异议仅可在一定时限内提出是常见的做法⁵⁷。各国商标法往往规定二至三个月的时限，在某些国家这一期限可以延长⁵⁸。SCT认为，理想的初步异议期应为两个月，无论如何不要超过六个月⁵⁹。

(d) 国名构成第三方可以作为意见提出的理由

62. 声称申请标志由国名构成或含有国名，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⁶⁰。提出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⁶¹。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⁶²。

63. 在国家法律允许提交意见的情况下，此种意见所依据的理由通常没有限制，尽管某些管辖区不接受基于在先第三方权利的主张⁶³。由于国名能否被注册的问题无论是否涉及任何第三方权利都会出现，在为驳回此种标志提供可能的理由并允许提意见的所有各国系统中，提意见似乎是保护国名不作为商标或商标组成部分进行注册的适当手段。

64. 此外，在允许提意见的情况下，通常任何人都可提交意见，不需要证明有特定的权利。同样，提交意见不需要遵守特定的时限，在商标注册之前任何时候均可⁶⁴。一些成员国（特别是爱尔兰、挪威和斯洛文尼亚）明确证实，申请标志由国名构成或含有国名这一事实可通过提交意见的方式提出。在阿根廷，主管局会驳回由国名构成或含有国名的标志的注册申请，如果所涉国家提交意见表明该注册有损于其利益的话⁶⁵。

65. 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，与其他理由一并提出（5%）或单独提出均可。

(e) 国名构成第三方可以在无效宣告程序中提出的理由

66. 尽管相关的国家商标法为由国名构成或含有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、无效或废止。

67.. 比各自用语更重要的是可对商标进行无效宣告产生的效果。一般而言，如果对商标进行无效宣告依据的是在注册前就已经存在的理由，则该标志在无效宣告时按从未注册处理。如果撤销商标依据的是在注册后某个时间才需要满足的条件，该商标的撤销仅自请求撤销之时开始生效。就国名而言，如果对注册标志进行无效宣告依据的是该标志由国名构成或含有国名，这种情况在标志注册之时极有可能已经存在。在这种情况下，该标志本不应当注册为商标，因此在无效宣告后，该标志应当按从未注册处理。

68.. 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。

请求无效宣告的理由

69.. 根据有关国家商标法，要撤销由国名构成或含有国名的商标，往往必须存在至少两项条件：(1) 对由国名构成或包含国名的标志，必须有驳回商标注册的理由，以及(2) 指称注册标志违反前项规定必须被承认为请求无效宣告的有效理由。

70.. 问卷答复⁶⁶表明，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。

71.. 这一印象在SCT第二十七届会议后收到的SCT成员国代表团提交的来文中得到印证。若干代表团明确证实，无效宣告程序可基于以下主张：由国名构成或含有国名的注册标志因其描述性本不应当得到注册。具体而言，芬兰、爱尔兰、日本、挪威、斯洛伐克和联合王国属于这种情况⁶⁷。

72.. 在捷克共和国、爱尔兰和斯洛伐克，在无效宣告程序中可提出，由国名构成或含有国名的标志因缺乏任何显著特征本不应当得到注册。但该条规定有一个重要限制：即便该标志在注册时缺乏任何显著特征，如果在注册和无效宣告请求之间这段期间通过使用获得了显著性，那么该商标不会按无效处理⁶⁸。

73.. 若干代表团特别证实了无效宣告程序可基于以下主张：由国名构成或含有国名的注册标志因误导、欺骗或虚假本不应当注册。这些国家包括伯利兹、捷克共和国、芬兰、爱尔兰、日本、挪威、斯洛文尼亚和联合王国⁶⁹。

74.. 在捷克共和国，无效宣告程序也可基于以下主张：由国名构成或含有国名的标志因违反公共政策本应当拒绝注册。最后，智利、中国、哥斯达黎加和希腊四国代表团证实，如果依照各自国家的商标法，标志在违反了对国名进行专门保护的情况下得到注册，则可以提出无效宣告⁷⁰。

请求无效宣告的权利

75.. 和异议程序一样，各国商标法可要求申请人证明有权请求商标无效宣告。具体就国名而言，伯利兹、中国和爱尔兰三国代表团报告说，任何人均可请求无效宣告；捷克共和国、挪威和斯洛伐克三国的《商标法》规定，无效宣告程序可由第三方发起。哥斯达黎加和希腊两国的《商标法》规定，所涉国家的政府可请求无效宣告⁷¹。

请求无效宣告的时限

76. 还应当注意的是，各国商标法可规定请求商标无效宣告的具体时限。规定此种时限的国家实例有智利(注册后五年内)和哥斯达黎加(注册后四年内)。在哥斯达黎加，如果是恶意注册的标志，则无须遵守任何时限⁷²。

五、保护国名防止作为商标使用

77. 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适用，但被认为与调查有关。

(a) 依据商标法一般禁止使用

78. 在回答关于禁止国名作为商标使用的来源这一问题时，60.5%的答复指出，商标法中规定了此类禁止，还有 39.5%的答复没有涉及这一法律。

79. 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。

80. 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。

81. 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，但在产品的供货渠道、原产地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。

82. 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) 国名作为商标使用中的潜在消费者欺骗

83. 一般而言，国名作为商标使用同样要遵守适用于注册的原则。由国名构成或含有国名的标志如果具有欺骗公众的性质(如在商品或服务的性质、质量或地理来源方面)，则不得用于相关产品或服务。如果贸易商将其商品虚假地表示为来自某个特定国家，此种虚假表示会欺骗消费者并影响他们的购买决定。

84. 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。

六、《保护工业产权巴黎公约》第十条

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反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为反不正当竞争提供有效保护。问卷答复显

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，48.1%依据一般的侵权行为法或反假冒法⁷³。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⁷⁴。

86. 制止产品虚假标记的规定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该条款潜在的适用情况⁷⁵。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⁷⁶。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》⁷⁷。

87. 《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。”

七、结 论

88. 对商标法及各知识产权局在国名保护领域的做法的本次回顾，意在囊括 SCT 过去在处理与这些标志保护相关的各类问题时的所有努力。概述各种做法及深层的法律规定，预计有助于推动更好地了解保护国名防止作为商标不当注册或使用的可用工具。

89. 本次回顾的一个重要发现表明，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。

90. 对于由国名构成或含有国名的标志，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。

91. 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]

¹ 安提瓜和巴布达 2003 年《商标法》第 3 条第(2)款；中国《商标法》第 10 条第(2)款；白俄罗斯 1993 年 2 月 5 日《关于商标和服务商标的第 2181-XII 号法令》第 4 条第(4)款。

[尾注接上页]

² 塞尔维亚 2009 年 12 月 11 日《商标法》第 5 条第(13)款。

³ 阿尔巴尼亚 2008 年 7 月 7 日《关于工业产权的第 9947 号法令》第 142 条第(1)款(g)项。

⁴ 柬埔寨王国 2002 年 1 月 8 日《商标、商号和不正当竞争行为法》第 4 条第(d)款。

⁵ 孟加拉国 2009 年 3 月 24 日《商标法》(第十九号法令)第 8 条第(e)款。

⁶ 伊朗(伊斯兰共和国)2007 年 10 月 29 日《专利、工业品外观设计和商标注册法》第 32 条第(d)款。

⁷ 阿曼苏丹国 2008 年 5 月 12 日《工业产权及执法》(第 67/2008 号皇家法令)第 36 条第(2)款(iv)项。

⁸ 摩尔多瓦代表团的来文。

⁹ 参见各自的来文, 网址为: <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>。

¹⁰ 哥伦比亚代表团和斯洛文尼亚代表团提交的来文。

¹¹ 立陶宛代表团的来文。

¹² 参见载有俄罗斯联邦来文文件 SCT/21/5 附件一第 4 段和第 5 段。

¹³ 委内瑞拉属于这种情况(1955 年 9 月 2 日《工业产权法》第 33 条第(5)款)。

¹⁴ 牙买加代表团的来文: 1999 年 7 月 26 日《商标法》第 11 条第(1)款(c)项。巴巴多斯《商标法》中完全采用了《巴黎公约》的措词(1981 年 12 月 21 日《商标法》第 9 条第(1)款(b)项)。另参见西班牙代表团的来文(2001 年 12 月 7 日《商标法》(第 17/2001 号)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 条第(2)款 1、2 和 4 项。同样, 斯洛伐克的法律采用了相同的禁止规定(《关于商标的第 506/2009 Coll. 号法令》)。欧洲的情况参见 2009 年 2 月 26 日《关于共同商标的第 207/2009 号条例》第 7 条第(1)款(c)项。在联合王国, 适用的条款是 1994 年 7 月 21 日《商标法》第 3 条第(1)款(c)项。保加利亚的法律同样规定禁止注册指明商品或服务地理来源的标志: 1999 年 9 月 1 日(经 2010 年修正)《商标和地理标志法》第 11 条第(4)款。哈萨克斯坦共和国商标、服务商标和原产地名称法(1999 年 7 月 26 日)第 6 条第(1)款第(3)项也认为原产地是排除注册的描述性特征。

¹⁵ 参见《内部市场协调局(商标和工业品外观设计)共同体商标审查指南》(2015 年 2 月修正), B 部分第 4 节: 驳回的绝对理由, 第 2.3.2.6 段地理用语, 第 45 页。

¹⁶ 联合王国代表团的来文和比荷卢代表团的来文。比荷卢主管局总体上认为, 国名如果和具有显著特征的元素一并使用可以注册。

¹⁷ 例如, 摩洛哥的法律属于这种情况: 2000 年 3 月 16 日《关于保护工业产权的第 17-97 号法令》第 134 条第(b)款。

¹⁸ 1946 年 7 月 5 日《美利坚合众国商标法》第 2 条(15 U.S.C. § 1052)。

¹⁹ *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) 和 Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97), Franz Attenberger (C-109/97)*, 1999 年 5 月 4 日的判决。另见联合王国代表团和比荷卢知识产权局代表团的来文。

²⁰ *BGH[德国联邦法院] - I ZB 10/01*, 2003 年 7 月 17 日 - *Lichtenstein*; *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*。

²¹ 伯利兹代表团和牙买加代表团的来文。

²² 挪威代表团的来文。

²³ 西班牙专利商标局, 禁止注册审查指南(第 1 部分, 绝对禁止), 网址为:

http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/Guia_examen_prohibiciones_registro/

²⁴ 1999 年 10 月 8 日意大利第 499 号法令第 1 条之二第(1)款(b)项。

²⁵ 挪威代表团的来文。

²⁶ 欧洲理事会指令 2008/95, 第(3)条第(1)款(g)项。

²⁷ 美利坚合众国《商标法》第 2 条第(e)款(3)项; 15 USC, 第 152 条第(e)款(3)项。

²⁸ 墨西哥代表团的来文。同样类型的注册在加拿大依据《商标法》第 9 条会被驳回, 1985, c. T-13, 于 2008 年 12 月 31 日最新修正。在巴西, 对应的条款为 1996 年 5 月 14 日《工业产权法》(第 9.279 号)第 124 条第 9 款和第 10 款; 在保加利亚, 1999 年 9 月 1 日(经 2010 年修正)《商标和地理标志法》第 11 条第(7)款。

²⁹ 参见 2009 年 2 月 26 日欧洲委员会第 207/2009 号条例第 7 条第(1)款(g)项。另见联合王国代表团的来文。此外, 另见 1992 年 7 月 1 日《法国知识产权法》第 L711-2(b)条和第 L711-3(c)条以及摩洛哥 2000 年 3 月 16 日《关于工业产权保护的 17-97 号法令》第 135 条第(c)款。

³⁰ 波兰代表团和乌克兰代表团在来文中提及国际标准 ISO 3166 和 WIPO 标准 ST.3。

³¹ 澳大利亚代表团的来文。

³² 联合王国代表团的来文。

³³ 捷克共和国代表团和斯洛伐克代表团的来文。另参见 1998 年 12 月 11 日《新加坡商标法》第 7 条第(7)款以及《美利坚合众国商标程序手册》第 1210.08(a)条。

³⁴ 1949 年 11 月 28 日(经 2009 年 5 月 21 日修正)《大韩民国商标法》第 7 条第(1)款(ii)项。

³⁵ 特立尼达和多巴哥代表团的来文: 1955 年《商标法》第 13 条第(a)款(ii)项。另见美利坚合众国的来文。

³⁶ 美利坚合众国代表团的来文。

³⁷ 意大利代表团的来文。

[尾注转下页]

[尾注接上页]

- ³⁸ 哥伦比亚代表团的来文，见 <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>。
- ³⁹ 参见哥斯达黎加《商标和区别性标志法》第 7 条。
- ⁴⁰ 厄瓜多尔《知识产权法》第 195 条。
- ⁴¹ 格鲁吉亚代表团的来文，见 <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>。
- ⁴² 立陶宛《商标法》第 6 条第 1 款(8)项。
- ⁴³ 《斯洛文尼亚工业产权法》(ZIL): 第 43 条第(1)款 g 项和 h 项以及第 43 条第(3)款。
- ⁴⁴ 《乌克兰商品和服务商标权保护法》第 6 条。
- ⁴⁵ 挪威商标法。
- ⁴⁶ 参见“商标异议程序 - 趋同领域”，文件 WIPO/STrad/INF/4，趋同领域 1。
- ⁴⁷ 参见“商标异议程序 - 重要经验”，文件 SCT/18/3，第 2 页。
- ⁴⁸ 参见“商标异议程序 - 趋同领域”，文件 WIPO/STrad/INF/4。依据《与贸易有关的知识产权协定》第 15.5 条，WTO 成员可提供对商标注册提出异议的机会。
- ⁴⁹ 国家体系是否允许在商标注册前或注册后提出异议是由多个战略因素决定的政策选择。要全面了解这两种做法各自的优缺点，请参见“商标异议程序”，文件 SCT/17/4，第 14 页。
- ⁵⁰ 要更加详细地全面了解保护由国名构成或含有国名的标志的各种可能性，请参见上文第二部分。
- ⁵¹ “关于保护国名防止作为商标注册和使用的问卷答复摘要”，文件 SCT/24/6 附件二，第 3 页。
- ⁵² 参见各自的来文，网址为 <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>。
- ⁵³ 同上。
- ⁵⁴ 阿根廷代表团的来文。
- ⁵⁵ 参见“关于商标法律和实践的问卷答复摘要”(SCT/11/6)，文件 WIPO/STrad/INF/1 Rev.1，对 V.4.A 的答复(第 99-100 页)；“商标异议程序”，文件 SCT/17/4，第 6-7 页和“商标异议程序 - 重要经验”，文件 SCT/18/3，第 3 页。
- ⁵⁶ 希腊代表团的来文。
- ⁵⁷ 参见“商标异议程序 - 重要经验”，文件 SCT/18/3，第 7-8 页。
- ⁵⁸ 参见“商标异议程序 - 重要经验”中的对比表，文件 SCT/18/3 附件。
- ⁵⁹ 参见“商标异议程序 - 趋同领域”，文件 WIPO/STrad/INF/4，趋同领域 5。
- ⁶⁰ 参见“商标异议程序”，文件 SCT/17/4，第 13 页。
- ⁶¹ 参见“商标异议程序 - 趋同领域”，文件 WIPO/STrad/INF/4 附件第 5 页。
- ⁶² 参见“商标异议程序 - 趋同领域”，文件 WIPO/STrad/INF/4 附件第 5 页。
- ⁶³ 参见“商标异议程序 - 趋同领域”，文件 WIPO/STrad/INF/4 附件第 5 页。
- ⁶⁴ 参见“商标异议程序 - 重要经验”，文件 SCT/18/3，第 4-5 页。
- ⁶⁵ 参见各自的来文，网址为 <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>。
- ⁶⁶ 参见“关于保护国名防止作为商标注册和使用的问卷答复摘要”，文件 SCT/24/6 附件二，第 3 页。
- ⁶⁷ 参见各自的来文，网址为 <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>。
- ⁶⁸ 捷克共和国《关于商标的第 441/2003 号法令》第 32 条第(2)款以及爱尔兰 1996 年《商标法》第 52 条第(1)款。
- ⁶⁹ 参见各自的来文，网址为 <http://www.wipo.int/sct/en/comments/>。
- ⁷⁰ 同上。
- ⁷¹ 同上。
- ⁷² 同上。
- ⁷³ “关于保护国名防止作为商标注册和使用的问卷答复摘要”，文件 SCT/24/6 附件二，第 5 页。
- ⁷⁴ 比荷卢知识产权局的来文，第 1 页。
- ⁷⁵ “关于保护国名防止作为商标注册和使用的问卷答复摘要”，文件 SCT/24/6 附件二，第 40-41 页。
- ⁷⁶ 意大利代表团的来文。
- ⁷⁷ 澳大利亚代表团的来文，第 1 页。