

## 商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会

### 第四十三届会议

2020年11月23日至26日，日内瓦

### 经修订的牙买加代表团的提案

秘书处编拟的文件

在2020年10月30日的来文中，牙买加代表团向国际局转送了文件SCT/32/2所载提案的修订版，题为“经修订的关于国名保护规定的联合建议草案”。本文件附件二载有牙买加代表团提案的修订版，附件一说明页中有关于该修订版的解释。

[后接附件]

## 经修订的牙买加提案

牙买加代表团冒昧编拟了《经修订的关于国名保护的联合建议草案》（后附），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，以促进一致、全面的国名保护。

和此前的两个版本一样，《经修订的联合建议草案》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、《产权组织研究报告》（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）。此外还吸收了产权组织文件 SCT/43/3 Rev. 2《成员国国家品牌保护问题汇总》和产权组织文件 SCT/43/8《成员国国家品牌保护问卷答复》。

我们尝试修订前一版本的提案，以积极回应成员国此前在 SCT 上提出的意见。我们在一定程度上缩小了“国名”的定义。

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。第 2 条包括商标申请的恶意应用。这将仅作为选项，用于指导目的。第 3 条详细描述了什么应界定为发生冲突的商标，也就是同国名冲突的商标。

第 4 条和第 5 条依据《产权组织研究报告》起草，尝试建议可接受的驳回理由（除第 2 条和第 3 条之外）和可接受的接受理由（受第 2 条至第 4 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 6 条涉及异议和无效宣告，第 7 条涉及不正当竞争和假冒。

最后，第 8 条概述了同一个国家的虚假联系的确定因素，提供了许多代表团所希望的明确的灵活性，因为它提供了更多的理由和因素，允许申请人确定与一个国家的真正联系，从而为在其商标中使用国名提供有效的基础。

我们精简了条款，使其只涉及到商标，不涉及到商业标识符和域名。我们还简化了语言，让案文更短，更易阅读和理解。

牙买加代表团仍然相信，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。我们非常感谢 SCT 各代表团目的明确且富有建设性地参与了这一非常明确的全球性问题，希望《经修订的联合建议草案》有助于促进持续的讨论和有建设性的参与，让我们一同寻找这一问题的共同解决方案。

[后接附件二]

## 经修订的关于国名保护规定的联合建议草案

### 前 言

《关于国名保护规定的联合建议》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。

继产权组织成员国大会于 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一项成果。

### 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（产权组织）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。

规定如下。

### 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；<sup>1</sup>

(ii) “申请”指注册申请；<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 取自《关于商标使用许可的联合建议》第 1 条。

(iii) “主管机关”指成员国主管确定某商标是否与国名冲突，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；<sup>3</sup>

(iv) “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；<sup>4</sup>

(v) “国名”包括成员国的官方名称、缩写名称、正式名称、历史名称，或任何这些名称的翻译、音译、称呼、国际代码、标准缩写以及形容词；<sup>5</sup>

(vi) “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；<sup>6</sup>

(vii) “商标”指与商品有关的商标（商品商标）或服务有关的商标（服务商标）或与商品和服务两者有关的商标；<sup>7</sup>

(viii) “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；<sup>8</sup>

(ix) “国家品牌”指一个国家所采用的作为任何政策或战略的视觉要素的标志，包括标记、符号或徽记，其目的是提升国家身份和/或国家形象；<sup>9</sup>

(x) “主管局”指由成员国授权进行商标注册的机构；<sup>10</sup>

(xi) “人”应理解为指自然人和法人；<sup>11</sup>

(xii) “已注册的”或“注册”指由主管局进行的商标注册；<sup>12</sup>

(xiii) “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；<sup>13</sup>

(xiv) “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。<sup>14</sup>

## 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。<sup>15</sup>

---

<sup>3</sup> 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。

<sup>4</sup> 原始定义/标准。或参见第10条。

<sup>5</sup> 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。

<sup>6</sup> 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。

<sup>7</sup> 取自《关于商标使用许可的联合建议》。

<sup>8</sup> 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。

<sup>9</sup> 改编自产权组织文件SCT/43/3 REV.2《成员国国家品牌保护问题汇总》和产权组织文件SCT/43/8《成员国国家品牌保护问题答复》。

<sup>10</sup> 取自《关于保护驰名商标的规定的联合建议》第1条。

<sup>11</sup> 原始定义。

<sup>12</sup> 取自《关于商标使用许可的联合建议》。

<sup>13</sup> 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。

<sup>14</sup> 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。

<sup>15</sup> 改编自《关于保护驰名商标的规定的联合建议》第3条。

(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。<sup>16</sup>

(3) [因素]为适用本规定的目的，在确定是否曾经或正在或打算恶意使用由国名构成或含有国名的商标时，应考虑任何相关情况。主管机关除其他外应尤其考虑，商标申请人或持有人是否有意通过采纳或使用商标，来表示该商标被用于或被打算用于的商品或服务与商标中提及的国家之间的虚假联系。

### 第3条 发生冲突的商标<sup>17</sup>

(1) [发生冲突的商标](a) 只要商标或该商标的一部分由国名构成或含有国名，且符合下列条件，即应认为该商标与国名发生冲突，因此其申请应被拒绝：

(i) 如果该商标是就商品和/或服务进行注册申请的对象或获得注册，该商标的使用易于产生混淆，或者容易在商品或服务的性质、质量和/或地理来源方面欺骗公众；

(ii) 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；

(iii) 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；

(iv) 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。

(b) 成员国可以认定，与非源于国名所表示的国家的商品或服务相关的由国名构成或含有国名的商标，符合上文第(a)项所述的任何或所有标准。

(c) 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，成员国就可以认定，无需满足上文第(a)项所述的标准，只要该商标或该商标的一部分国名构成或含有国名，且该商标正被用于或被打算用于非源于国名所表示的国家的商品或服务，即应认为该商标与国名发生冲突。

(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) 如果可适用的法律允许第三方宣告商标的注册无效，按本条第(1)款(a)项规定与某国名发生冲突应可构成宣告无效的依据。

(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向主管机关提出申请，对于国名发生冲突的商标的使用提出异议，宣告无效，或者要求禁止其使用。

<sup>16</sup> 改编自《关于保护驰名商标的规定的联合建议》第3条。

<sup>17</sup> 改编自《关于保护驰名商标的规定的联合建议》第4条。

#### 第4条 决定是否拒绝带有国名的商标<sup>18</sup>

(1) [拒绝的因素]除了上述第2条至第3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5条 确定是否接受带有国名的商标<sup>19</sup>

(1) [接受的因素]在上述第2条至第4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，拟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。

(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商标中的国名可识别的成员国的商品和/或服务。

---

<sup>18</sup> 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）。

<sup>19</sup> 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）。

## 第 6 条 异议和宣告无效

第 2 条、第 3 条、第 4 条、第 5 条和第 6 条规定的用于拒绝具有描述性、缺乏显著性、通用名称、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无效宣告程序。<sup>20</sup>

## 第 7 条 不正当竞争或假冒<sup>21</sup>

如使用由某国名构成或包含某国名的商标具有误导性、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 8 条 决定与某国有虚假联系的因素<sup>22</sup>

[因素]在决定使用由国名构成或含有国名的商标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，该商标的使用者正在经营源于该成员国的商品或服务方面的业务；
- (b) 情况表明，该商标的使用者正在该成员国中经营与该商标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相关的进一步商业活动。

[附件二和文件完]

---

<sup>20</sup> 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）。

<sup>21</sup> 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。

<sup>22</sup> 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。