

## 商标、工业品外观设计和地理标志 法律常设委员会

### 商标的通用驳回理由

*秘书处编拟的文件*

#### 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）在第二十一届会议（2009 年 6 月 22 日至 2009 年 6 月 26 日）至第二十三届会议（2010 年 6 月 30 日至 2010 年 7 月 2 日）上，对涉及商标通用驳回理由的若干工作文件进行了审议（见文件 SCT/21/2、SCT/22/2 和 SCT/23/2）。
2. 这些文件是依据载于 WIPO 文件 WIPO/STrad/INF/1 中的 SCT 成员对 WIPO 《关于商标法律和实践的问卷》的答复中所提供的信息（下称“《问卷》”），以及有关商标异议程序的 WIPO 文件 SCT/16/4、SCT/17/4 和 SCT/18/3 中的信息写成的。
3. 此外，下列 SCT 成员就其法律与实践中有驳回理由的具体方面提交了书面来文：澳大利亚、白俄罗斯、巴西、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、危地马拉、匈牙利、日本、拉脱维亚、墨西哥、挪威、巴基斯坦、大韩民国、摩尔多瓦共和国、俄罗斯联邦、新加坡、斯洛文尼亚、瑞典、前南斯拉夫的马其顿共和国、联合王国、美利坚合众国、越南和欧洲联盟（欧盟）（27 个）。非洲知识产权组织（OAPI）也提交了来文。这些来文全文刊登在 SCT 电子论坛网页上。

4. 在第二十三届会议上（2010 年 6 月 30 日至 2010 年 7 月 2 日），SCT 商定，秘书处将考虑各代表团在该届会议上所发表的所有评论意见，对关于商标通用驳回理由的文件 SCT/23/2 进行定稿，并把该文件作为 WIPO/STrad/INF 系列文件中的一份参考文件在 <http://www.wipo.int/sct/en/wipo-strad/> 上发布。
5. 本文件附件一尝试对 SCT 成员商标立法中最常见的驳回理由提供概览，并对一个标志能否构成有效商标的标准进行综述，但不涉及这些标准适用时依据的程序框架。作为例子的具体商标仅用于说明，不能视为对 SCT 具体成员的商标法律或实践有代表性。考虑到每种驳回理由的个别适用要遵守具体的主管局惯例和案例法，本文件必然是概括性的。因此，本文件不能作为处理各管辖区具体问题的参考。

[ 后接附件 ]

## 商标的通用驳回理由

### 目 录

#### 页 次

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、初步考虑 .....                  | 2  |
| 二、驳回理由 .....                  | 3  |
| (a) 标志不构成商标 .....             | 3  |
| (i) 标 志 .....                 | 3  |
| (ii) 视觉可感知标志 .....            | 3  |
| (iii) 用图形表示的标志 .....          | 4  |
| (iv) 本身不能区别商品和服务的标志 .....     | 4  |
| (b) 缺乏显著性 .....               | 5  |
| (c) 描述性 .....                 | 8  |
| (i) 总 述 .....                 | 8  |
| (ii) 商品或服务的种类 .....           | 10 |
| (iii) 商品或服务的质量 .....          | 11 |
| (iv) 商品或服务的数量 .....           | 12 |
| (v) 商品或服务的用途 .....            | 12 |
| (vi) 商品或服务的价值 .....           | 13 |
| (vii) 商品或服务的地理来源 .....        | 13 |
| (viii) 生产商品或提供服务的时间 .....     | 14 |
| (ix) 其他特点 .....               | 15 |
| (d) 通用名称 .....                | 15 |
| (e) 功能性 .....                 | 15 |
| (f) 公共秩序和道德 .....             | 16 |
| (g) 欺骗性 .....                 | 18 |
| (h) 《保护工业产权巴黎公约》第 6 条之三 ..... | 20 |
| (i) 受特别保护的徽章和符号 .....         | 22 |
| (j) 地理标志 .....                | 23 |
| (k) 形状（仅由形状构成的标志） .....       | 24 |
| (l) 恶 意 .....                 | 26 |
| (m) 在先商标权 .....               | 28 |
| (n) 其他工业产权 .....              | 30 |
| (o) 版 权 .....                 | 30 |
| (p) 人格权 .....                 | 31 |
| 三、贯穿各方面的问题 .....              | 32 |
| (a) 取得显著性 .....               | 32 |
| (b) 放弃专用权 .....               | 33 |

## 一、初步考虑

1. 一个标志要发挥商标的作用，其必须满足的条件在世界范围内有相对统一的标准。但是，各国对这些条件的实际应用可能不同，要视具体的立法和商标注册制度而定。一般说来，可以区分两种条件。第一种涉及商标的基本功能，即把一家企业的产品或服务与其他企业的产品或服务区别开的功能。这种功能要求商标必须能够被识别。第二种条件涉及商标有误导性或者违反公共秩序或道德时所具有的潜在不良影响。
2. 这两种条件几乎在所有国家的商标法中都有。它们还出现在《保护工业产权巴黎公约》（《巴黎公约》）第 6 条之五(B)中（第 6 条之五的全文见附件二），该条规定，享受第 6 条之五(A)所提供保护的商标，只有在“缺乏显著特征”或者“违反道德或公共秩序，尤其是具有欺骗公众的性质”时，才可被拒绝注册。
3. 第 6 条之五(A)规定，在原属国正规注册的商标，除某些例外以外，[巴黎联盟]其他成员国必须接受申请和给予保护——“与在原属国注册那样”。所列出的例外是穷尽性的，不得以其他理由拒绝商标注册或者宣布注册无效。
4. 这一规则往往称作“原样”原则。曾有意见指出，这一规则仅涉及具体商标的各个要素，例如数字、字母和姓氏。因此，它对申请保护的国家怎样看待商标的性质或者功能的问题没有影响。这样，在巴黎联盟的成员国，客体不属于该国法律所定义的商标的，该国没有予以注册和保护的义务<sup>1</sup>。
5. 第 6 条之五中包含的第一种允许采用的商标驳回或无效理由，适用于商标与第三方在申请保护的国家已经取得的权利发生冲突的情况。这些权利可以是已经在有关国家受保护的商标权，也可以是其他权利，例如商业名称权或版权。商标可能侵犯人格权的，这种驳回理由也可能适用。
6. 第 6 条之五中包含的第二种允许采用的商标驳回或无效理由包括三种可能性：它适用于在申请保护的国家被认为 (1) 缺乏显著特征，或者 (2) 具有描述性，或者 (3) 是相关商品的习惯称呼的任何商标。
7. 第 6 条之五所包含的第三种可以采用的商标驳回或无效理由涉及违反道德或公共秩序的商标，这仍然以申请保护的国家的看法为准。
8. 本文件的余下部分介绍了适用于所有类型商标的最常见驳回理由。列出的理由不一定具有穷尽性。此外，缺乏显著性、具有描述性、通用名称和欺骗性等驳回理由，在进行评价时必须结合个案中申请商标注册的商品和服务。

## 二、驳回理由

### (a) 标志不构成商标

9. 商标要取得注册，必须满足适用的法律中规定的可注册性标准。《与贸易有关的知识产权协定》（“《TRIPS 协定》”）第 15 条第(1)款规定了以下定义：“任何能够将一家企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区别开的标志或标志的组合，均可以构成商标。”由该定义可知，商标注册的基本要求是，有关标志应当能够把其作为商标注册所用于的商品或服务区别开。

#### (i) 标志

10. 《TRIPS 协定》第 15 条第(1)款给出的定义，在可以构成商标的标志性质方面很宽松。该条的有关规定是：任何标志，尤其是包括人名在内的文字、字母、数字、图形要素和颜色组合，以及此种标志的任何组合，均可以作为商标注册。各国商标法中往往包括一份非穷尽性的清单，列出可以发挥商标功能的各种标志。

#### (ii) 视觉可感知标志

11. 《TRIPS 协定》第 15 条第(1)款进一步规定：“[世贸组织] 成员可以要求标志应当在视觉上可以被感知，作为注册条件”。换言之，《TRIPS 协定》中没有要求世贸组织成员对由非可视标志构成的商标进行注册和保护的强制性规定。尽管如此，许多国家允许对某些非可视标志进行注册和保护。在 SCT 在该领域的工作中，有以下一些已注册非可视商标的例子（见文件 SCT/16/2）。

### 已注册声音商标举例：

美利坚合众国（注册号：2,827,972）：“商标由五个连续的类似蟋蟀叫声的叽叽声构成。”

瑞士（注册号：525027；国际注册号：838231），第 5 和 30 类：



### 已注册嗅觉商标举例：

美利坚合众国（注册号：2,560,618），用于第 4 类金属加工工业用油基金属切削液和油基金属切磨液：“泡泡糖的气味。”

### 被驳回声音商标举例：

美利坚合众国：美国商标申请序号：76,681,788。申请人申请注册用于宠物玩具的下列声音商标：“6.1 KHz 标称方波在约 140 毫秒内增至 11.4 KHz 的音频波型。”为清楚地描述商标，作为申请的一部分附送了一份声音文件（含有老鼠的吱吱声），美国专商局商标审

查员对声音文件进行审查后，依《商标法》拒绝予以注册，理由是老鼠的吱吱叫声真实、真正，让申请人获得实用性或功能性优势。

#### 被驳回嗅觉商标举例：

美利坚合众国：美国商标申请序号：78,483,234。申请人申请注册用于医用口罩的薄荷气味。美国专商局商标审查员拒绝予以注册，理由是申请商标的具体特点，即薄荷气味，在商品上具有功能性，因为它让口罩使用起来让人愉悦，而且/或者让人更愿意使用这样的口罩。

#### (iii) 用图形表示的标志

12. 在一些管辖区<sup>2</sup>，图形表示问题单独处理，尤其是在那些一项注册条件是标志应“以图形表示”的国家。对商标的图形表示要求，在适用该要求的管辖区产生了解释上的问题，尤其是对于某些非可视商标，例如不是由乐声构成的声音商标，或者气味商标。例如，根据一些国家的判例，商标的图形表示要被接受，必须清晰、精确、自成一体、易于检索、可理解、耐久和客观<sup>3</sup>。就此问题，值得指出的是，《问卷》的答复显示，不符合视觉感知和图形表示要求，往往构成一项驳回理由（68 个肯定答复）。在该标准的适用中，声音的图形表示可能被认为可接受，而用文字描述的气味可能不被视为能够用图形表示。

#### 举 例

法国：商标由“人造草莓香味”味道构成，被以不符合图形表示要求为由驳回。申请涉及一个“味觉商标”，说明是“商标由以下味道构成：人工草莓香味”。

#### (iv) 本身不能区别商品和服务的标志

13. 标志不具有成为商标的固有能力的，可能被驳回。从抽象意义上讲，一个标志如果在任何情况下、在任何商品或服务上均不能发挥商标功能，就可以援引这种驳回理由。例如，一首完整歌曲或一整部影片就可能属于这种情况<sup>4</sup>。
14. 一份来文指出，为确定一个标志能否把申请人的商品或服务与他人的商品或服务（在抽象意义上）区别开（“来源显著性”），可以适用“固有适合性”的概念<sup>5</sup>。这项检验是指商标本身不能通过在使用市场中的使用获得的性质。问题可以表述为：至少从假设意义上说，这是不是一个能发挥这种功能的标志——表明标有该标志的所有商品来自同一家企业的控制之下？如果对问题的答案是“不”，那么该“标志”就不符合这项要求。
15. 可以得出结论，确定商标可注册性的一些基本标准是：商标由合格的客体构成，即：有关标志可以构成商标，而且商标具有把一家企业的商品和服务与另一家企业的商品和服务区别开的抽象能力。具体显著性问题在下文述及。

(b) 缺乏显著性

16. 通常，基于缺乏显著性、具有描述性和通用名称的驳回理由经常可能重叠。以描述性和通用名称为由的驳回，也可能引发以缺乏显著性为由的驳回。但是，缺乏显著性驳回理由的范围可能大于描述性理由和通用名称理由。
17. 显著性可以定义为：商标被市场参与者视作一种将一家企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区别开的手段，从而让这些商品或服务能够被识别为来自某一商业来源的固有能力和。评价标志的显著特征时，考虑商标所针对的服务或产品。通常，商标法区别一系列缺乏显著特征的标志：在通行语言或专业语言中属于必要的标志；产品或服务的通用名称或常用名称；用于表示产品或服务一项特点的标志，尤其是品种、质量、数量、用途、价值、地理来源、生产商品或提供服务的时间；仅由产品的性质或功能决定的形状或使产品具有实质性价值的形状构成的标志。
18. 一个经常提出的问题是，单色或一种色调能否有效地构成商标。SCT 的工作显示，单色一般被认为缺乏固有显著性。许多立法承认，没有任何事先使用的一种颜色本身，只在例外情况下才被视为具有显著性。这种例外情况可能是，申请注册的是非常具体的细分市场中非常有限的商品或服务。通常，不证明已通过使用取得显著性，单色不能轻易得到注册。评价某一颜色的潜在显著性时，注册部门必须考虑不对相关行业商品或服务或其他贸易商可用的颜色进行不当限制的普遍利益。同样的规则可能适用于用抽象方式描述、无轮廓的颜色组合<sup>6</sup>。

举 例

前南斯拉夫的马其顿共和国：该颜色商标（紫色）在第 30 类上申请，用于：可可、巧克力、巧克力饮料。申请被以缺乏显著性为由驳回<sup>\*</sup>。



---

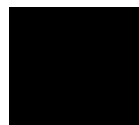
<sup>\*</sup> 方框中的样本显示了紫色，可以在本文件的 PDF 格式中查看：[http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=17465](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17465)。

**已注册颜色商标举例：**

挪威（注册号 226920），第 34 类<sup>†</sup>：



联合王国（注册号 2360815A），第 33 类：



商标说明：商标由黑色伏特加酒构成，颜色为“PANTONE 黑”。

商标权利要求/限制：申请人要求黑色（“PANTONE 黑”）作为商标的一个要素。

19. 非显著性标志的其他例子有：要么在申请商品和服务上常用、要么以功能性或描述性方式常用的图形；常以功能性方式使用的象形图和图形符号；显示商品本身写实性图形的图形商标；单个字母和数字；由于常用而不具有显著性以及已经失去区别商品和服务的任何能力的文字要素，例如顶级域结尾（.com、.int），“@”符号，或者在以电子方式交付的商品和服务前的字母“e-”。根据《问卷》答复，申请注册的商标缺少显著特征，在许多商标制度中是驳回理由（70 个肯定答复）。

**举 例**

摩尔多瓦共和国：在第 21 类商品上申请的下列商标，因为仅由一个字母组成、缺乏显著性而被拒绝注册。

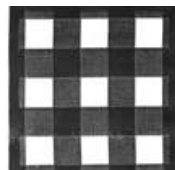
**P**

---

<sup>†</sup> 方框中的样本显示了红色，可以在本文件的 PDF 格式中查看：[http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=17465](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17465)。商标因为通过使用获得显著性的证据获得注册。



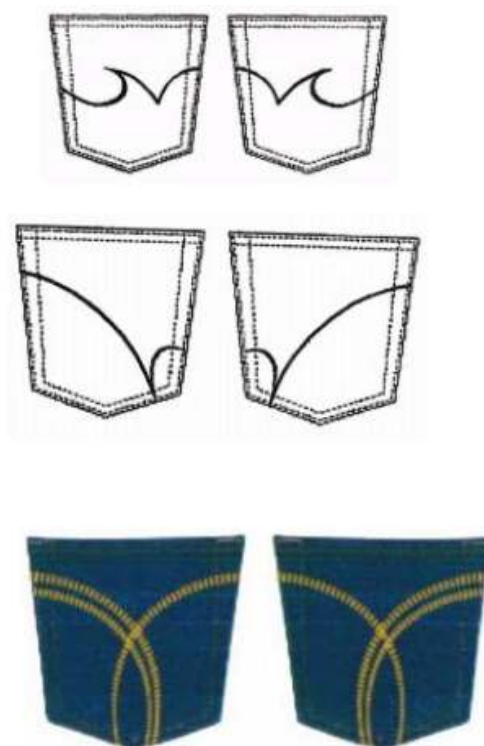
挪威：在第 21 和 24 类商品（其中包括家具、垫子、纺织品）上申请的下列图形商标，因为被认为不能指示商业来源（不能将持有人的商品与他人的商品区别开）而被驳回。相关消费者只会视之为家具或纺织品上使用的一种织物，而不是某家的商标。



斯洛文尼亚：下列标志显示了商品本身（第 31 类：活动物）的写实性图形，因为被认为不能指示商业来源而被驳回。



美利坚合众国： *In re Right-On Co., Ltd.*, 87 USPQ2d 1152 (TTAB 2008)。委员会维持了以装饰作用为由对用于各种穿着用品，包括牛仔服、衬衣、鞋和帽的下列袋花图案的驳回。



由于理由和证据完全集中在牛仔服上，委员会适用了 *Seabrook* 因素，得出了这些商标不具有固有显著性的结论。鉴于证据表明袋花是牛仔服行业一种流行的装饰形式，委员会认定，在这种常见的基本图案中，“简单的美化”不能具有固有显著性。

(c) 描述性

(i) 总述

20. 仅由可在贸易中用于描述相关商品和服务的标志或标识构成的商标，可能无法取得注册。这种规定所基于的原因是让描述性标志可以一直为任何人所用、尤其是为竞争者所用的公共利益目标。描述性商标是那些只提供有关商品和服务相关信息的商标。要采用这种驳回理由，标志必须仅由描述性内容构成（这也适用于第(ii)至(ix)各项）。《问卷》答复显示，不符合非描述性要求，在许多制度中构成驳回理由（68 个肯定答复）。
21. 在一些管辖区，商标由用于申请人商品时仅具有描述性或对产品进行欺骗性错误描述的内容构成的，将被拒绝注册<sup>7</sup>。商标即使仅描述所列商品和/或服务的一种成份、质量、特点、功能、特征、目的或用途的，也可能被认为具有描述性。考察申请商标时，如果需要一定想象、思考或感知才能确定商品和/或服务的性质，则申请商标可能被认为具有暗示性，从而不被驳回。此外，表示商品和/或服务具有某种质量，或者声称其优良的词语，往往被认为是仅具有描述性的词语。通常认为，词语的轻微错误拼写不会将一个描述性词语或通用词语变成不具有描述性的商标。而且，如果一个词语有多种含义，这些含义中的至少一个具有描述性，或者具有错误描述性，或者是通用名称，则该词语可能被认为具有描述性、具有错误描述性或者是通用名称。
22. 一个词的描述性可以按该词的一般理解来确定。可以用字典条目作为佐证，或者按词语的一般理解即可清楚认定。此外，专业术语中用以表示商品和服务具体相关特征的词语，可能被认为具有描述性。

举 例

法国：用于“污染测量用具”的商标“POLLUTIOMETRE”被驳回，理由是该词即使未在字典上出现，也被立即理解为申请商品的必然名称（巴黎上诉法院，1999 年 3 月 19 日）。

法国：文字商标“E-SERVICE”被驳回，理由是该词表示了服务“通过互联网提供的支持性辅助服务”本身（2004 年 4 月 28 日巴黎上诉法院裁定维持驳回）。

德国：下列广告语被认为不能获得商标保护，理由是缺乏显著性：在“图书”上申请的“BÜCHER FÜR EINE BESSERE WELT”（“让世界更美好的图书”），以及在旅行社服务上申请的“LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER”。

德国：下列标志被认为不能获得商标保护，理由是缺乏显著性：建筑材料上申请的“K”，因为“K”也是“开尔文”的符号，在建筑物理学中表示热传导系数，以及用于多种商品和服务的“@”。该标志是现代的一个通用符号，可以表示商品（如印刷品）可以在网上获得，或者这些商品可以在网上订购。

危地马拉：第 32 类上申请的商标“PULPIFRUTA”和第 30 类上申请的“NUTRITORTILLAS”被驳回，理由是这些标志分别由普通名称“PULPA”和“FRUTA”、“NUTRI”和“TORTILLAS”构成，被立即理解为所涉商品的必然名称，因此缺乏显著性。

美利坚合众国：In re Tokutake Industry Co., Inc., 87 USPQ2d 1697, 序号：79018656 (TTAB 2008)。委员会维持了对用于“鞋”的下列商标注册申请的第§2(e)(1)条驳回。

あゆみ  
A Y U M I

西文字符和日文字符表示同一个词 AYUMI，申请人译为“走，步”。委员会因此认定该词仅具描述性，因为鞋包括各种鞋，其中包括行走用鞋。在确定外文对应原理是否适用时，委员会认为，日文是美国数十万人所讲的一种现代语言，而且没有提供任何证据证明讲日语的相关美国购买者不会先对商标进行翻译。由于商标被译为“走”，所以描述性驳回适当。

23. 在许多管辖区，缩写被认为是描述性词语。由缩写构成的商标，如果缩写由本身为纯描述性的词语组成，而且该缩写常用，或者至少被业内相关专业人员理解为表示商品特点的缩写，可能被驳回。
24. 具有“法定描述性”的标志构成另一类描述性词语。这些词语的描述性为国内法所规定，或者为对审查局有约束力或被审查局考虑的其他法律文书所规定。例如，用独一无二、国际上接受的词语表示药用物质的“国际非专利药名”即属于这种情况。
25. 商标要表示一种特征，不一定必须是文字，也可以是图形。描述性词语的发音对等词或错误拼写，在一些制度中可能可以注册，因为它们被认为具有视觉上的显著性，但在另一些制度中被驳回，因为它们被认为不具有发音上的显著性<sup>8</sup>。

## 举 例

巴西：描述性单词或词语的轻微错误拼写并不使其成为具有显著性的商标。以“BANKO”为例，尽管“banco”一词（“银行”）被误拼为“banko”，但在发音上与原词相同。因此，不能在银行服务和保理业务上注册。

26. 一份来文指出，对事件商标的保护，在要求上不低于其他商标<sup>9</sup>。多数情况下，有关标志具有描述性，例如“CHAMPIONSHIP”、“GRAND PRIX”、“FESTIVAL”、“FAIR”。因此，如果市场参与者在申请的商品和服务与事件之间仅感到一种描述性联系，或者仅将商品和服务与事件本身联系起来，这些标志就缺乏必要的显著性。如果所涉及的是与事件组织和运营有关的服务，或者所涉及的商品和服务与事件直接有关（如运动器材、乐器、印刷出版物或其他数据媒体、服装、游戏用品），尤其属于这种情况。在这种情况下，商标将被认为表示了事件的内容或目的。

## 举 例

德国：下列事件商标被认为具有描述性，因此缺乏显著性：“FUSSBALL WM 2006”（2006 年国际足联世界杯）；“Deutschland 2006”（德国 2006）；“ÖSTERREICH–SCHWEIZ 2008”（奥地利-瑞士 2008）；“SÜDAFRIKA 2010”（南非 2010）；以及文字加图形组合商标：“CLASSIC OPEN AIR GENDARMENMARKT”。



斯洛文尼亚：第 41 类服务上申请的下列事件商标被驳回。多数情况下，事件商标如果作为文字商标申请，具有表示事件内容或目的的描述性。如果与具有充分显著性的图形要素组合，此种标志可以接受。

MEDNARODNI POLKA FESTIVAL S KMEČKO OHCETJO（乡村婚礼国际波尔卡节）

FESTIVAL RADIJSKIH POSTAJ-RADIO FESTIVAL（广播节）

POLETNA HOKEJSKA LIGA BLEDE（布莱德夏季冰球联赛）

### (ii) 商品或服务的种类

27. 仅由商品或服务本身，即商品或服务的品种或性质构成的标志，可能被认为具有描述性，因此没有显著性。

## 举 例

日本：下列商标由英文和日文字“TOURMALINE SOAP”组成，申请指定“含有电气石的肥皂”，被以描述性为由驳回。上诉法院认为，经法院查明，电气石的积极功效在许多其他产品的广告中得到宣传，因此普通消费者和贸易商只会认为指定商品的一种成份是电气石。

**TOURMALINE SOAP**  
**トルマリンソープ**

墨西哥：下列商标“WODKA”在酒精饮料上被驳回，因为它描述了要求保护的的商品，该商标是一个源于波兰的单词，译成西班牙文是名称“VODKA”，明显描述了要求保护的的商品，因为这就是用来表示全世界所知的俄罗斯和波兰典型酒精饮料伏特加的用词。



挪威：用于第 30 类曲奇饼的标志“CAFÉ COOKIES”被拒绝注册，理由是标志不能将持有人的商品与他人的商品区别开。文字为英语，被视为等同于挪威语文字，即使辩称这是文字的创新/新的构成形式，对商品也具有描述性。该文字商标表示商品（曲奇饼）将在咖啡馆中供应。

*(iii) 商品或服务的质量*

28. 由赞美性词语构成的标志，表示相关产品质量好以及表示产品固有质量的，可能被认为具有描述性。这也可能包括以描述性方式用于商品的“淡”、“超”、“鲜”、“超轻”等词。

**举 例**

前南斯拉夫的马其顿共和国：第 11 类（空调装置）和第 37 类（安装服务）上申请的商标“No 1 in Air Conditioning”被驳回，理由是因为仅表示商品或服务的种类及其用途而缺乏显著性。此外，“No 1”可能被公众认为表示了产品和服务的质量，即它们具有最优质量。



日本：下列商标由日语“巨型”一词构成，申请指定“肉，已加工肉制品，海鲜”，被以描述性为由驳回。上述法院认为，经法院查明，“巨型”一词不仅在普通字典中出现，也被用于显示包括食物制品在内的物品的大小，因此商标中的“巨型”一词将被理解为显示了所指定商品的大小。



巴西：下列商标被驳回，理由是标志表示了待区分产品的质量/数量或价值：用于蔬菜水果的“BEST FOOD”，用于肉、禽和水果的“MAIS BARATO”（“更便宜”），用于比萨饼、面食、面包和饼的“PIZZA LIGHT”，用于曲奇饼、奶油饼干、面包、三明治和饼干的“DIET COOKIE”。

墨西哥：商标“GARANTIA DE CALIDAD TOTAL”在所有文具商品上被驳回，因为它指示了商品的质量。



(iv) *商品或服务的数量*

29. 由商品销售时的通常数量标称（一般为业内相关数量单位）构成的标志，可以以描述性为由驳回。

举 例

墨西哥：用于甜品和糖果的商标“1Kg”被拒绝注册，因为该商标表示了申请保护的商品的数量。该标志在贸易中被用于指称商品的数量，被认为是法律所规定的描述性商标。



(v) *商品或服务的用途*

30. 由显示用途的标称构成的标志可能被认为具有描述性，用途可以被描述为商品或服务使用的方式、应用方法或者功能。

## 举 例

德国：在“洗衣机和洗碗机用软水剂，除垢剂，厨具和制饮料机器用脱钙剂”上申请的商标“antiKALK”（“抗水垢”）和用于“化妆品”的商标“beauty24.de”被以缺乏显著性为由驳回，因为对贸易中的常用词进行简单的图形化修饰或者使用花体字母，不能去除词语的描述性。




日本：由英语词“专家”构成的商标，申请指定“运动器材”，被以描述性为由驳回。上诉法院认为，普通消费者和贸易商只会认为商标是指指定商品的质量和用途。法院指出，“专家”一词公认是指有技能、受过训练的人，用以表示某些运动用品是供专家使用的，尤其是滑雪设备。

### (vi) 商品或服务的价值

31. 由显示需支付价格（高或低）以及质量价值的指称构成的标志被认为具有描述性。这也可能包括“超”或“顶极”、“便宜”或“价廉物美”等用语以及在一般语言中用来表示商品质量优秀的用语，如“优质”。

## 举 例

日本：下列商标由日文数字和文字组合“250 元盒饭”构成，申请指定“盒饭”，被以描述性为由驳回，因为普通消费者和贸易商只会认为指定商品是定价 250 日元的盒饭。

2 5 0 円 弁 当

墨西哥：在“含酒精饮料”上申请保护的商标“100 PESOS”被驳回，因为该名称本身指示了价值，“PESO”（比索）是墨西哥的货币，在该词之前加上数量 100，自然指示了商品的价格，因此可能误导或欺骗消费者，使其认为这是商品的价格。

### (vii) 商品或服务的地理来源

32. 由说明商品和服务地理来源的地理名称构成的标志通常以描述性为理由驳回。许多来文指出，地理名称的描述性可能涉及商品的产地、商品的性质、服务的提供地、提供服务的公司设有住所及对服务的提供进行管理和控制之地，以及服务所涉商品的性质。

## 举 例

拉脱维亚：商标申请 M-99-699（在第 32 类“啤酒”上申请，申请人来自芬兰）。该商标被认为在啤酒来源（芬兰）上具有地理欺骗性。图中的人物是哈谢克创作的捷克著名讽刺小说《好兵帅克》中的士兵帅克。约瑟夫·拉达（1887-1957）创作的插图与小说本身一样受欢迎；因此专利局把该商标视为一个非直接的地理标志，可能在该啤酒实际地理来源方面对公众造成误导。因为捷克啤酒在拉脱维亚较受欢迎，专利局拒绝了该商标的注册。



摩尔多瓦共和国：下列商标 ТОРЧИН（托尔钦）被拒绝注册，因为它仅由可在贸易中用于表示申请商品地理来源的标志构成（托尔钦是乌克兰的一个城市）。

日本：商标由英文标准字体的单词“GEORGIA”构成，申请指定“茶，咖啡”，被以描述性为由驳回。上诉法院认为，普通消费者和贸易商将认为商品是在佐治亚州（美利坚合众国）生产的。法院进一步指出，拒绝地理名称注册的充分理由是，大众把这种名称视作产地或销售地，不论是否确实如此。

美利坚合众国：从 *In re Beaverton Foods, Inc.*, 84 USPQ2d 1253 (TTAB 2007)。标准字体的“NAPA VALLEY MUSTARD CO”用于“调味品，即芥末”被认为具有地理欺骗性，申请人承认，商品不来自纳帕谷地（Napa Valley），并承认商标在很大程度上至少首先具有地理误描述性。在案证据显示，纳帕谷地被第三方用作地名，并被用在芥末上。事实上，证据显示，纳帕谷地有一个广为宣传的芥末节。委员会认为，纳帕谷地是一个知名地点；购买者可能认为芥末产自那里；不实表述是消费者决定购买这些产品的一个重大因素。

### *(viii) 生产商品或提供服务的时间*

33. 由有关服务提供时间的词语构成的标志，不论是明文表述还是以惯常方式，或者由与商品有关的商品生产时间的词语构成的标志，被认为具有描述性，通常拒绝注册。



墨西哥：用于含酒精饮料的商标“COSECHA 54”被驳回，因为它表示了生产时间，也即，商标暗示含酒精饮料是酿制年份 1954 年生产的商品，因此给该商标授予排他权是一种不合理的特权。



(ix) 其他特点

34. 总的来说，这种可能的驳回理由可能涉及未被前列各项所包括的商品和服务的特点。例如，它可能适用于不属于上述各项的商品技术特点。

(d) 通用名称

35. 仅由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标志或名称构成的商标，通常不予注册。换言之，在相关行业人员看来，一个标志表示普遍意义上的一种产品或服务，而非表示来自某一具体商业来源的产品或服务的，可被认为已成为通用名称。《问卷》答复显示，通用名称问题在审查程序中分析，不符合非通用名称要求在许多制度中构成驳回理由（67 个肯定答复）。
36. 一些来文显示，这种驳回理由也适用于最初无含义或者有其他含义的文字<sup>10</sup>。此外，有意见指出，这种标志或名称不一定是字典中有定义的词，有证据表明这样的标志在现代语言中是惯用的即可<sup>11</sup>。缩写也包括在内，因为只有在其已成为惯用的之后其含义才可被了解。此外，商标图形要素是商品和服务的常用指称，或者已成为标准指称的，也可以包括在内。

## 举 例

法国：在“巧克力糖，巧克力和糖果制品”上申请的商标“LES SARMENTS”被驳回，理由是“sarments”是通用名称，表示一种葡萄藤形状的传统巧克力制品。（上诉法院维持此裁定，2004 年 1 月 29 日，里昂）。

斯洛文尼亚：在第 9、16、38 类上申请的下列文字商标“TELEKOM”、“GELBE SEITEN”“GOLDEN PAGES”被驳回。仅由在现代语言中已经成为惯用的标志或名称构成的商标不予注册。

美利坚合众国：In re Noon Hour Food Products, Inc, 88 USPQ2d 1172, (TTAB 2008)。委员会维持了以“奶酪”通用名称为由对“BOND-OST”的驳回。委员会认定，对商品的说明恰当地描述了商品的种类，相关消费者是奶酪的普通消费者，其中包括风味奶酪的消费者。案卷中包括：奶酪、烹调和风味食品图书中对“Bond-Ost”一词（以及“bondost”、“Bondost”

和“Bond Ost”)的使用;有关该词在政府出版物和乳品出版物、在互联网上以及在购物公众可以得到的报刊杂志中使用情况的证据;奶酪卖家,包括网上供应商以及超市和专业店熟食或奶酪柜台和专卖店使用该词的证据。委员会认为该词是通用名称,认定他人经常把“Bondost”和“Bond Ost”用作通用名称,相关公众把该标志理解为是指一种奶酪,而不是指奶酪的一个具体来源。

(e) 功能性

37. 功能性问题可能在允许注册立体形状、产品包装、颜色或商品或服务其他商业外观的商标制度中出现<sup>12</sup>。在这种客体得到使用并且可以成为商标的地方,如果其包含商品的一项功能性特征(即:其用法或用途必需的特征),或者如果其对产品的成本或质量有影响,作为一项公共政策问题,它可能不具备“区别能力”。为判定提出权利要求的特征是否具有功能性,可以评价产业界的证据以及申请人提供的信息,例如某项实用专利是否包括该特征。
38. 在判定功能性时,可以考虑下列部分或全部因素:对申请注册的客体实用优点的宣传,申请人为有关客体提交的任何专利申请,是否有替代性设计,以及客体对生产效率或成本的影响。
39. 一些来文显示,标志具有功能性的,不得注册,即使申请人能够显示标志已经具有显著性也是如此<sup>13</sup>。就此问题,可以参考功能性原则,该原则禁止注册功能性产品特征,以便在商标法和专利法之间保持适当平衡,鼓励合法竞争。它可以确保,对产品实用特征给予的保护,是通过有期限的实用专利、不是通过可能无期限的商标注册进行的。实用专利到期后,专利所包含的发明进入公有领域,专利中公开的功能性特征这时就可以被他人仿制。

举 例

美利坚合众国: Saint-Gobain Corporation v. 3M Company, 90 USPQ2d 1425, (TTAB 2007)。申请人申请注册用于“砂纸,即纸基和布基涂层研磨料”整个糙面的由一种紫色构成的商标。由于由一种具体颜色构成的商标不具有固有显著性,申请人声称已取得显著性。申请人未能证明其商标已取得显著性。委员会还考虑了如果确已取得显著性,申请人的商标是否具有功能性的问题,这是注册的绝对障碍。

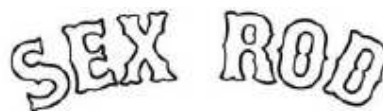
(f) 公共秩序和道德

40. 商标被认为违反公共秩序或道德的,通常不予注册。《问卷》答复显示,不符合这项要求在许多制度中构成驳回理由(74个肯定答复)。
41. 一般情况下,与其他所有驳回理由一样,这一具体理由的适用要在具体管辖区的社会文化背景中判断。一些制度的用语是“公共政策”和“公认道德原则”<sup>14</sup>。此外,一些管辖区还适用“另人反感的商标”这一概念<sup>15</sup>。

## 举 例

法国：在“含酒精饮料，啤酒”上申请的商标“EXTASY IF YOU TASTE IT, YOU'LL BE ADDICT”被驳回，理由是该短语诱使消费非法、有毒和对人类有害的产品。驳回得到了上诉法院裁定的确认，裁定指出，商标暗示其用于的产品含有法律禁止使用的物质（巴黎上诉法院，2008 年 9 月 26 日）。

美利坚合众国：下列商标由于“ROD”一词在主流字典中的粗俗含义以及在申请人商标“SEX ROD”中使用的上下文，被认为不道德或令人反感，申请人承认该商标具有性含义。



42. 关于被认为违反公共秩序或道德的标志，一份来文指出，违反人道主义原则的标志不能作为商标注册<sup>16</sup>。另一份来文指出，具有高度象征价值的标志不得注册<sup>17</sup>。这不一定单指宗教符号，也可以指重要慈善机构和基金会、文化教育协会的符号或历史名人的姓名等。

## 举 例

德国：对宗教词汇或者大型宗教团体领袖的姓名和头衔进行纯商业性使用，以及对此类商标授予法定专用权，会被相当数量的相关公众认为具有冒犯性。由于这种冒犯性一般因商业性使用引发，所以这种申请可以一概驳回，不论申请注册的商品和服务是什么。由于这个原因，“CORAN”、“MESSIAS”、“DALAILAMA”、“URBI ET ORBI”、“BUDDHA”、“PONTIFEX”等标志均被以违反公共政策和公认道德原则为由驳回。

拉脱维亚：第 M-99-87 号商标申请“LIVE LIGHT”（在第 34 类烟草和第 35 类服务上申请）被驳回，因为它与烟草〔和吸烟〕方面的公共政策和社会公认道德原则相抵触，但在第 35 类广告上被接受。主管局的决定理由是该广告语可能被公众认为是鼓励吸烟。

挪威：在第 29 和 30 类商品（猪肉等）上申请的文字商标“МЕККА”（挪威语的“麦加”）被拒绝注册，因为它会被认为可能冒犯穆斯林。

俄罗斯联邦：用于“幼儿园服务”的下列名称“ВИНОКУРЕННАЯ МАНУФАКТУРА”（酿酒厂）被认为违反公共利益、人道原则和道德。



43. 一些答复指出，可能给国家形象和利益造成损害的标志将被拒绝注册<sup>18</sup>。这种规定涉及与民族文化遗产中特别珍贵物品的名称和图形或者与世界文化遗产或自然遗产物品相同或混淆性近似的标志。这也可能涉及文化物品：此种客体的注册申请人不是其拥有者，并且未征得拥有者或其代表人的同意，即属于这种情况。

#### 举 例

俄罗斯联邦：名称“MIRONOVKA”和“MEDVEDEVKA”被申请注册为商标，前者是俄罗斯联邦会议联邦委员会主席谢尔盖·米哈伊洛维奇·米罗诺夫姓氏的变体，后者是俄罗斯联邦政府总统德米特里·阿纳托利耶维奇·梅德韦杰夫姓氏的变体。上述名称未被注册为商标，因为此种标志的注册违反公共利益（可能损害国家形象和利益）。

俄罗斯联邦：下列商标由文字要素“КИЖСКИЙ БАЛЬЗАМ”（基日香脂）和基日乡村教堂建筑结构的图像构成。该地是俄罗斯文化和自然遗迹，被收入教科文组织《世界遗产名录》。该商标因未经主管机构同意被拒绝注册。



#### (g) 欺骗性

44. 在许多管辖区，商标在所用于的商品和服务的性质、质量和地理来源方面欺骗公众的，一般不予注册。《问卷》答复显示，欺骗性在审查程序中分析，不符合非欺骗性要求在许多制度中构成驳回理由（73 个肯定答复）。声称商标所用于的商品或服务具有某种特点，包括用途或目的或者在地理来源上给人造成的感觉，也可能出现欺骗性。此外，让人感觉相关商品或服务与某个人或组织之间有联系的，也可能被认为具有欺骗性。

#### 举 例

瑞典：案件号 04-351（专利上诉法院），PATAYA。法院认定，商标“PATAYA”可能给人造成是商品地理标志的印象（即来自泰国芭堤雅的水果饮料和果汁）。申请人来自德国，所以商标可能对公众造成欺骗。

美利坚合众国：Corporacion Habanos, S.A. v. Guantanamera Cigars Company, 86 USPQ2d 1473, (TTAB 2008)。“GUANTANAMERA”在雪茄和烟具上的注册被以具有地理上的欺骗性误描述为由提出异议，委员会裁定异议成立，认为该词的首要含义是地理性的，讲西

班牙语的美国消费者易把该词理解为“古巴关塔那摩的”或者“关塔那摩的女性”。委员会未接受申请人提出的该词的其他含义，认为无一为相关消费者所熟知。关于第二个异议理由，委员会认为存在商品-地点联系，注意到异议人关于关塔那摩省种植烟草的证言，以及古巴因烟草和雪茄而知名的证据，而且申请人试图强化其烟草制品和古巴之间的虚假联系。关于最后一个异议理由，委员会认为，鉴于古巴以出产优质雪茄闻名，商品-地点联系对消费者决定购买申请人的商品具有重大意义。

45. 一些来文指出，上述驳回理由也可能适用于商标中含有的指称在严格意义上不正确的情況，例如用“eco”或“bio”等标志来表示生态农业生产。

### 举 例

俄罗斯联邦：申请标志中所含的文字要素“咖啡”指一种具体商品，用在部分申请商品上是虚假的，如“茶，米，酵母，盐，芥菜，胡椒，醋”。



丹麦：下列商标被认为可能在部分商品的性质上造成误导。“MILKTIME”表示一种具体商品，即奶制品。因此该商标在第 30 类“水冰，冻酸奶产品”上可能造成误导。



德国：商标“KOMBUCHA”（红茶菌）被认为在未添加红茶菌的啤酒上具有欺骗性。红茶菌是一种茶叶真菌，也可以指一种益生菌天然饮品。有证据证明，红茶菌被与水克非尔一同使用，并用于面包、汤和酸奶。所以有关消费者群体有理由认为，用这种方式标注的（啤酒）饮料至少确实含有红茶菌。

挪威：在第 32 和 33 类商品上申请的下列组合商标“HOLLAND HOUSE”（图形要素加文字要素）被上诉委员会拒绝注册。申请人来自联合王国，很大一部分挪威公众会误认商品来自荷兰。申请人未说明有关商品确实来自荷兰。



斯洛文尼亚：在斯洛文尼亚的实践中，如果因为商标中所含的某种含义，商标在申请商品和服务上取得注册，可能对公众造成欺骗的，将以欺骗性为由驳回。申请人被要求将商品清单删减至按具体标称生产的商品。



(h) 《保护工业产权巴黎公约》第 6 条之三

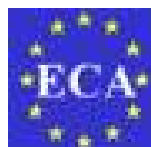
46. 第 6 条之三旨在保护《保护工业产权巴黎公约》（《巴黎公约》）成员国的国徽、国旗和其他国家徽记。第 6 条之三给予的保护延及巴黎联盟一个或一个以上国家参加的政府间国际组织的徽章、旗帜、其他徽记、缩写和名称。第 6 条之三的目的是禁止把与上述徽记或官方符号相同或具有一定近似性的标志作为商标注册和使用。
47. 《问卷》答复显示，不符合《巴黎公约》第 6 条之三，在许多制度中构成驳回理由（74 个肯定答复）。重要问题是，申请注册的商标是否与第 6 条之三保护的标志相同或者在一定程度上近似。商标用于的商品和服务的性质可能有关。

举 例

法国：商标“GALILEO”加图形被驳回，理由是商标的一部分是对意大利国旗的模仿。驳回得到巴黎上诉法院的维持，法院认定，两个四边形有切角，仅构成细微差别，普通消费者很难感觉到（巴黎上诉法院，2001 年 2 月 9 日）。



德国：在“硬件，软件，安排和举办专题讨论会，提供教学、授课、培训”上申请的商标“ECA”被认为不能获得保护，因为从纹章学角度看，它被视为是对欧洲星环徽记的模仿。文字要素“ECA”强化了申请人与欧洲联盟之间存在联系的印象。





挪威：在第 9 类商品上申请的下列组合商标“NORWEGIAN DIVER”（图形加文字要素），因为含有挪威国旗而被拒绝注册。



挪威：在第 35 和 41 类服务上申请的下列组合商标“IN-WATER BOOT KIEL”（图形加文字要素），因为被视为含有欧盟旗帜而被驳回。



俄罗斯联邦：下列商标含有俄罗斯联邦的国徽。要想取得注册，必须放弃不能保护的要素，并且必须得到有关主管部门的批准。



斯洛文尼亚：下列商标依《巴黎公约》第 6 条之三被拒绝注册。可能对决定产生影响的考虑是：标志是否向公众暗示在申请人和有关组织之间存在联系，以及申请商标所用于的商品和服务的类型。



## (i) 受特别保护的徽章和符号

48. 对官方标志的保护也可能源于专门条约，如 1949 年 8 月 12 日《改善武装部队伤者病者境遇之日内瓦公约》（保护红十字及同类徽记）和 1981 年 9 月 26 日《保护奥林匹克会徽内罗毕条约》。与受专门国际公约保护的标志是否发生冲突的问题，也可能在审查程序中加以审理（68 份肯定答复）。
49. 在一些商标制度中，一种特别的驳回理由是可能与受国内法保护的各种标志发生冲突，如王室徽记（46 份肯定答复），土著人民和当地社区的标志（26 份肯定答复），或其他标志（37 份肯定答复）。

## 举 例

巴西：《巴西工业产权法》明文规定，除主管机构或活动推广方授权以外，复制或模仿官方或官方认可的体育、艺术、文化、社会、政治、经济或技术活动的名称、奖项或符号的，禁止注册。此外，复制或模仿联邦、各州、联邦区、领土、各市或者任何国家的契据、债券、硬币或纸币的，构成驳回理由。但是，此项禁止只在契据、债券、硬币或纸币仍在流通时才适用。文字“OLIMPIADAS”（“奥林匹克”）在下列服务上被驳回：组织体育竞赛，组织文化或娱乐展览。



墨西哥：下列商标整体上是墨西哥国徽的模仿，因此不予注册。尽管该标志不是完全复制，但仍然是模仿，属于墨西哥法律规定的情形：复制或模仿任何国家的纹章、旗帜或徽章的，未经许可，不得取得商标注册。

被驳回商标



墨西哥国徽





俄罗斯联邦：下列标志含有图形要素，与红十字会国际联合会的官方徽记相同。未经红十字会国际联合会同意，不能作为商标注册。



#### (j) 地理标志

50. 商标含有受保护地理标志（包括原产地名称），或者由这种标志构成的，在许多管辖区不予注册。《问卷》答复显示，是否符合这项要求在审查程序中分析，受保护地理标志和商标的冲突在许多制度中构成驳回理由（59 份肯定答复）。

#### 举 例

巴西：在饮料上申请的名称“CA'del SACRAMENTO FRANCIACORTA”被拒绝商标注册，理由是该标志由意大利的一个葡萄酒原产地名称构成。

摩尔多瓦共和国：下列商标被拒绝注册，因为商标含有受保护原产地名称（TEQUILA, JAFFA），而且申请人不是这些原产地名称的授权使用者。

SALITOS  
flavoured with TEQUILA



World Juice Collection  
JAFFA GOLD



俄罗斯联邦：下列标志“ВОЛОГОДСКИЙ ЛЁН”（“沃洛格达亚麻”）被认为与俄罗斯联邦的一个受保护原产地名称“ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО”（“沃洛格达花边”）近似，被引用该在先权驳回。

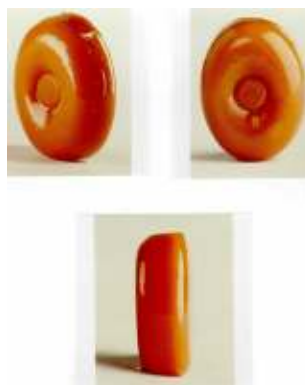


(k) 形状（仅由形状构成的标志）

51. 仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状构成的标志，在许多管辖区不得作为商标注册。应当指出，这种驳回理由通常不能通过取得显著性克服。

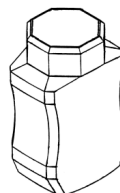
#### 举 例

德国：糖果形状被认为不能在“糖果”上得到保护，因此对该标志不予商标注册。糖果的形状由表现性特征的组合构成，人们自然联想到这些特征，它们也是有关商品的典型特征。它看上去是糖果行业普遍使用的某些基本形状的变体，与糖果上普遍使用的有关商品其他形状没有显著区别。



德国：洗衣片和洗碗片的形状被认为不能得到保护。对于日常消费品，普通消费者给予的注意程度不高。圆片形是基本几何形状之一，是洗衣机或洗碗机用品的明显形状。此外，相关公众习惯看到洗涤制剂具有不同颜色特征（各种原料的组合）。

挪威：在第 30 类“咖啡”上申请的下列立体商标不予注册，因为它被视为仅由商品的包装构成。



挪威：在第 3、5 和 21 类商品上申请的下列立体商标被驳回，因为它被视为仅由商品的包装构成。



俄罗斯联邦：以下标志被以缺乏显著性为由驳回。这些标志构成申请注册商品的写实图形。



丹麦：商标由商品，即巧克力威化的图样构成。冰淇淋用威化饼的大小和形状通常有很多，其中有包裹巧克力的，也有不包裹巧克力的。因此，消费者习惯看到各种形状的威化饼，而且消费者由此不太可能把威化饼的形状认作商品的商标。所以，商品的形状无法让消费者把申请人的商品与其他生产商的商品区别开。



52. 可以适用这种驳回理由的情况很少，适用也存在一些困难；尽管如此，一些管辖区的案例法中仍有一些很有用的判断<sup>19</sup>。由商品自身的性质产生的形状限于与商品相同的形状。因此，在这些管辖区，立体商标仅在形状与相关行业商业作法中常用的形状存在重大差别时才被认为具有显著性。在把上述规定适用于本身没有形状的商品时，包装的形状被等同于

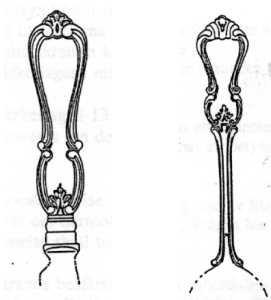
商品的形状。例如液体，要考虑的相关形状将是包装的形状<sup>20</sup>。为获得技术效果而需有的商品形状被解释为不论是否有可以实现同一效果的其他形状均适用。

## 举 例

爱沙尼亚：在第 14 类商品上申请的下列立体商标被主管局和上诉委员会驳回，理由是其仅由商品的性质产生的形状构成。



瑞典：表示刀叉餐具的下列立体商标依《瑞典商标法》第 13 条第 2 款被驳回——“使商品具有实质性价值的形状”。法院认定，该标志仅由使产品具有实质性价值的形状构成（案件号 94-525 和 94-526 并案，专利上诉法院）。



瑞典：下列商标被驳回，理由是形状的基本特征只能来自一种技术效果。法院指出，即使证明有其他形状可以获得相同的技术效果，也不能克服《瑞典商标法》第 13 条第 2 款规定的驳回理由（案件号 06-168，专利上诉法院）。



### (I) 恶 意

53. 一些来文指出，恶意申请注册的，标志不应给予保护。通常，恶意问题的审查以申请日的情况为准，但恶意似乎没有国际上的定义。一般而言，恶意可以认为是指“不符合可接受商业行为标准的不诚实行为”，但其他行为也可能被视为显示恶意。例如，商标申请人打

算通过注册对与其有合同关系或先合同关系的第三方的商标提出权利要求，这时即可能存在恶意<sup>21</sup>。

54. 另一些来文指出，以恶意为由驳回商标申请，主要在第三方提出意见的情况下才做出<sup>22</sup>。在这些制度中，通常任何人都可提出意见，而且在一些国家不必显示对案件有法律上的利害关系。但要适用该驳回理由，恶意要么必须由主管局证明，要么在提意见的情况中，必须由提意见方证明。在一些制度中，商标可能与别人先于申请人使用的商标造成混淆，申请人在提出注册申请时知道这种在先使用的，不予注册<sup>23</sup>。
55. 判定申请人恶意的一个相关方面可能是，申请人在提出申请时知道标志与第三方有关，提出申请是为了阻止该第三方取得有关权利。商标申请提出前当事人有业务往来，或者当事人在相同的细分市场开展业务，均可能有关。考虑到这些因素，商标申请可能仅在另一方在有利害关系的相关市场上的那部分商品和服务上属于恶意。

## 举 例

德国：商标“Lady Di”被认为申请目的是为了妨碍权利人对威尔士王妃戴安娜的知名度进行经济上的开发，或者是为了从权利人那里取得报酬。申请在同名者死后第二天提交，清楚表明了在她死后商业价值提高的情况下把该商标用作“拦阻装置”的意图。德国专利商标局对申请人在提出申请时是否出于恶意进行了依职权的审查。

墨西哥：用于服装的商标“SEVILLA 92”被以申请人具有恶意为由驳回。商标表示 92 年塞维利亚世界博览会，申请在 1992 年提出，显示有意利用该事件获益。

俄罗斯联邦：下列含有文字标志“Янтарь”（“燕塔尔”（本义“琥珀”——译注））和“Дружба”（“德鲁日巴”（本义“友谊”——译注））的组合商标被宣布无效。这些文字标志长期以来被许多独立生产商用于标示相同产品，因此这两个词在现代语言中已经成为惯用，指一种具体商品，即特定味道的“烤奶酪”。



瑞典：案件号 01-117（专利上诉法院）。申请人商标与申请时异议人使用的商标“WORD OF LIFE”混淆性近似。申请人知道异议人的使用，而且在异议人商标首次使用前没有使用过该商标。

申请人商标



异议人商标

WORD OF LIFE

#### (m) 在先商标权

56. 在审查、异议、无效或撤销程序中考虑在先商标，是商标注册制度中的通行做法。具体而言，这适用于在相同或类似商品服务上注册或申请的相同商标。在相同或类似商品或服务上注册或申请近似商标，也可能属于这种情况。一般情况下，商标的近似性要通过全面审查认定，审查中考虑商标的外观、呼叫和含义。
57. 一些管辖区使用“实质上相同”和“欺骗性近似”的概念。在这种做法中，商标与另一个商标十分相似，可能造成欺骗或产生混淆的，被认为与该另一个商标**欺骗性近似**<sup>24</sup>。商标并排比较，仅有细小、不重要的非显著不同，在实质细节上无不同的，被认为**实质上相同**。
58. 在先驰名商标、集体商标、保证商标或证明商标也可能构成驳回理由。在许多商标制度中，异议也可以基于未注册商标进行。未注册商标（不论驰名与否）、注册商品或服务与被审查商标商品或服务不类似的驰名商标，可能在审查、异议或者无效程序中处理。

#### 举 例

瑞典：案件号 02-218（专利上诉法院）。申请商标与异议人的未注册驰名商标混淆性近似，注册申请提出时，异议人商标在市场上已有稳固地位。

申请人商标



异议人商标



59. 标志与已注册商标或在先提出注册申请的商标相同或混淆性近似的，如果在先商标的所有人同意其注册，可能被接受注册<sup>25</sup>。但是，即使在先权利人同意商标注册，但为避免消费公众产生混淆，基于主管局被认为具有的保护消费者、维护公共利益的职责，主管局仍可能反对其注册<sup>26</sup>。
60. 在一些管辖区，商标与在先、已过期商标相同或近似的，至少在过期一年后才能注册。该规定有助于防止过期商标在过期后一年内经申请得到续展的情况下其他商标取得注册<sup>27</sup>。

### 举 例

美利坚合众国：Tea Board of India v. Republic of Tea, Inc. 80 USPQ2d 1880 (TTAB 2006)。Tea Board of India 拥有用于“茶”的文字“DARJEELING”加图形证明商标，以两商标可能造成混淆为由对用于“茶”的商标“DARJEELING NOUVEAU”（放弃“DARJEELING”专用权）提出异议，委员会裁定异议成立。

巴西：商标“SHARK”被驳回，理由是它构成葡萄牙语“TUBARÃO”一词的英语译文，而该词是在先注册商标。两商标均在第 21 类相同商品上申请。

申请标志

**SHARK**

在先注册

**TUBARÃO**

挪威：文字商标“NORDIC COOL”因文字商标“COOL”的在先商标注册被驳回。组合商标“DAVID BITTON BUFFALO”因组合商标“BUFFALO”的在先商标注册被驳回。两商标均在第 14、18、25 类相同商品上申请。



与



俄罗斯联邦：商标“ORWELL”因在先商标注册“ORWIL”和“ORWELL”被驳回。商标“VAZ”因两个“AVTOVAZ”商标的在先注册被驳回。

前南斯拉夫的马其顿共和国：在第 3 类产品上申请的含有文字部分“LIVIA”的图形商标因相同商品上的在先注册商标“NIVEA”被驳回。主管局对所列各商标进行审查，认为在视觉和构思上存在很大近似，即各要素的排列近似、颜色近似。



与



## (n) 其他工业产权

61. 商标以外的其他在先工业产权，如工业品外观设计、原产地名称或地理标志，以及商业名称和商业标志，在许多商标制度中可以构成驳回理由。与在先商标权一样，如果在先权利人同意注册，基于这些理由的驳回可以被克服。

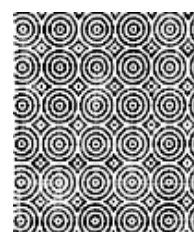
## 举 例

瑞典：案件号 02-367（专利上诉法院）。下列申请人商标被认为与异议人的外观设计明显近似。商标因此被撤销。

申请人商标



异议人外观设计



## (o) 版 权

62. 商标由版权作品构成或包含版权作品，未经版权人同意申请注册的，可能被拒绝注册。另有意见指出，知名版权作品可能被法律明文禁止进行商标注册<sup>28</sup>。
63. 若干来文指出，在给定领土上知名的科学、文学、艺术作品的标题或者此类作品中的人名或引文、艺术作品或者艺术作品的一部分，未经版权人或其继承人授权，不得作为商标注册<sup>29</sup>。此外，一些立法规定，商标不得含有可能被认为是他人受保护的艺术、文学或音乐作品具有区别性的标题的任何内容。

## 举 例

巴西：下列标志被以版权在先权为由拒绝商标注册。巴西国内法规定，文学、艺术或科学作品，以及受版权保护、可能引起混淆或联想的标题，非经作者或所有人同意，不得作为商标注册。版权法未规定版权强制登记，商标审查员不进行该理由的检索。尽管如此，为了将拥有版权的标志作为商标注册，审查员可以要求申请人出示版权所有权的证据或者所有人的授权。





拉脱维亚：下列商标（在第 30 类谷粉和谷物制品、通心粉上申请）被上诉委员会认为属于含有版权作品的商标，宣布无效。商标含有一个称为超级马里奥的男性人物，是日本美术师宫本茂为任天堂发表的一系列电子游戏创作的，这个人物，即超级马里奥，受版权保护。



墨西哥：在饭馆、酒吧、食堂、冷饮机和餐厅服务上申请的商标“THE ADDAMS FAMILY”被驳回，理由是该名称是受原属国法律保护的同名喜剧或艺术作品，依照法律和条约，这种保护形式也受墨西哥承认。



#### (p) 人格权

64. 关于人格权，商标与名人姓名的冲突可能构成驳回理由。一些来文显示，商标可能让人以为系他人姓名或肖像的，可能被拒绝注册，除非姓名不是常见名，或者商标涉及一个已经死去很久的人<sup>30</sup>。但是，权利所涉及者同意商标注册的，可以注册。

#### 举 例

巴西：下列标志被以人格权为由拒绝商标注册。巴西国内法规定，第三方的人名或签名、姓或父名和肖像，未经本人、其继承人或后人同意，不能作为商标注册。审查员将要求申请人遵守人名、签名或肖像（不论知名与否）的授权使用要求，除非申请人是人格权的权

利人。这种要求也包括著名的笔名或昵称和个人或集体的艺名，但经本人、其继承人或后人同意的除外。艾尔顿·塞纳（Ayrton Senna）的签名能够取得商标注册，是因为申请人遵守了提供姓名使用授权的要求。

名人姓名

GIORGIO ARMANI

商品和服务：服装

签 名



PELÉ

巴西著名足球运动员埃得  
森·阿兰德斯·多·纳西门托  
的昵称

美利坚合众国：In re Steak and Ale Restaurants of America, Inc., 185 USPQ 447 (TTAB 1975)。商标“PRINCE CHARLES”被认定是指一个具体的健在者，案卷中无其同意书。

墨西哥：商标“REYNA SOFIA”被拒绝在面包、蛋糕和饼干上注册，因为墨西哥法律规定，人名、笔名、签名和肖像未经有关人同意，不得注册为商标。

摩尔多瓦共和国：下列商标被拒绝注册，因为标志系名人的姓，案卷中无其同意书。

**PUTIN**  
**ПУТИН**

**МЕДВЕДЕВ**  
**MEDVEDEV**

### 三、贯穿各方面的问题

#### (a) 取得显著性

65. 许多来文指出，以缺乏显著性为由驳回的，如果商标因为使用而在申请注册的商品和服务上具有了显著性，可以克服该驳回理由。但是，以欺骗性为由的驳回一般不能用这种方式克服。《问卷》答复显示，某些商标只有提供取得显著性的证据才可能取得注册（44 份肯定答复）。

66. 多数答复非常笼统地指出，完全由一般用于表示商品或服务的种类、质量、数量、用途、价值、地理来源或其他特点，或者商品生产或服务提供时间的标志构成的商标，只有提供取得显著性的证据才可能取得注册。这似乎也适用于由单色构成的商标和仅由数字构成的商标。
67. 许多答复强调，标志应当被公众视作一个企业的商标。证明取得显著性似乎有许多方式，如普查或民意调查的结果。一些答复指出，证据必须显示商标在注册申请日能够区别商品或服务。一份答复提到，认定取得显著性的一个标准是连续专用五年，在相关商品/服务上有相同商标的注册，并且/或者有证据显示公众的显著性认知<sup>31</sup>。
68. 一般情况下，商标如果被足够多的相关公众视作一个贸易商的商标，可以被认为具有显著性。显示非传统商标取得显著性的标准，与适用于各种商标的标准并无不同。在一些管辖区，使用证据是认定商标是否已经具有显著性的一个因素。通常接受的证据包括民意调查、普查、行业组织和消费者组织的说明、文章、小册子、样品、营业额和广告及其他各种宣传的证据、成功打击侵权者的证据。此外，还应出示商标使用方式的例子（手册、包装等）、使用的时间和使用量，后者尤为重要。此外，使用的必须是申请商标，不是差异很大的变体，而且使用必须是在商标申请中的商品和服务上的使用<sup>32</sup>。
69. 一般情况下，取得区别能力的证据由申请人提供<sup>33</sup>。这种证据尤其可以显示有足够多的公众对标志构成商标具有必要的了解度，即使不知道其来源。

(b) 放弃专用权

70. 商标含有不具显著性的要素的，如果包括该要素可能引起关于商标保护范围的疑问，主管局可能要求申请人放弃对该要素的任何专有权。《问卷》答复显示，对于含有不具显著性的文字或要素的组合商标，申请人可能被要求放弃其商标中的此种文字或要素（37 份肯定答复，33 份否定答复）。申请人的声明未克服不予注册的理由，或者申请人不同意放弃的，申请可能在视为必要的范围内被驳回。
71. 放弃专用权被视为一种克服可能驳回理由的办法。同时，放弃专用权可能被视为是界定商标所有人权利所必需的。在一些管辖区，允许申请人在商标申请书中注明其不要求专有权的要素。在这种情况下，即使审查员认为不必要，放弃专用权仍予以保留<sup>34</sup>。
72. 有意见指出，一般情况下，缺乏任何显著特征的标志可以作为不受保护的要素成为商标的一部分，只要不是主要部分<sup>35</sup>。查明一个不能保护的要素在一个标志中是否占据主要地位时，其语义学上的含义和/或其位置被纳入考虑。

- 
- <sup>1</sup> 见 G. H. C. Bodenhausen, 《Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property》, 第 111 页。
- <sup>2</sup> 见澳大利亚代表团来文。
- <sup>3</sup> 见法国代表团来文。
- <sup>4</sup> 见联合王国代表团来文。
- <sup>5</sup> 见澳大利亚代表团来文。
- <sup>6</sup> 见德国代表团来文。
- <sup>7</sup> 见美利坚合众国代表团来文。
- <sup>8</sup> 见联合王国代表团来文。
- <sup>9</sup> 见德国代表团来文。
- <sup>10</sup> 见欧洲共同体代表团来文。
- <sup>11</sup> 见摩尔多瓦共和国代表团来文。
- <sup>12</sup> 见美利坚合众国代表团来文。
- <sup>13</sup> 见美利坚合众国代表团来文。
- <sup>14</sup> 见捷克共和国代表团来文。
- <sup>15</sup> 见澳大利亚代表团和美利坚合众国代表团来文。
- <sup>16</sup> 见白俄罗斯代表团来文。
- <sup>17</sup> 见捷克共和国代表团来文。
- <sup>18</sup> 见摩尔多瓦共和国代表团和俄罗斯联邦代表团来文。
- <sup>19</sup> 见欧洲共同体代表团来文。
- <sup>20</sup> 见德国代表团来文。
- <sup>21</sup> 见欧洲共同体代表团来文。
- <sup>22</sup> 见匈牙利代表团来文。
- <sup>23</sup> 见挪威代表团来文。
- <sup>24</sup> 见澳大利亚代表团来文。
- <sup>25</sup> 见白俄罗斯代表团来文。
- <sup>26</sup> 同意函问题是提交 SCT 第二十二届会议的一份信息文件的主题。
- <sup>27</sup> 见日本代表团来文。
- <sup>28</sup> 见澳大利亚代表团和俄罗斯联邦代表团来文。
- <sup>29</sup> 见白俄罗斯代表团来文。
- <sup>30</sup> 见芬兰代表团和美利坚合众国代表团来文。
- <sup>31</sup> 见美利坚合众国代表团来文。

---

<sup>32</sup> 见欧洲共同体代表团来文。

<sup>33</sup> 见俄罗斯联邦代表团来文。

<sup>34</sup> 见欧洲共同体代表团来文。

<sup>35</sup> 见白俄罗斯代表团来文。

[ 后接附件二 ]

《保护工业产权巴黎公约》第 6 条之五

商标：在本联盟一个国家注册的商标在本联盟其他国家所受的保护

- A. (1) 在原属国正规注册的每一商标，除有本条规定的留外，本联盟其他国家应与在原属国注册那样接受申请和给予保护。各该国家在确定注册前可以要求提供原属国主管机关发给的注册证书。该项证书无需认证。
- (2) 原属国系指申请人设有真实、有效的工商业营业所的本联盟国家；或者如果申请人在本联盟内没有这样的营业所，则指他设有住所的本联盟国家；或者如果申请人在本联盟内没有住所，但是他是本联盟国家的国民，则指他有国籍的国家。
- B. 除下列情况外，对本条所适用的商标既不得拒绝注册也不得使注册无效：
- (1) 在其要求保护的国家，商标具有侵犯第三人的既得权利的性质的；
- (2) 商标缺乏显著特征，或者完全是由商业中用以表示商品的种类、质量、数量、用途、价值、原产地或生产时间的符号或标记所组成，或者在要求给予保护的国家的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；
- (3) 商标违反道德或公共秩序，尤其是具有欺骗公众的性质。这一点应理解为不得仅仅因为商标不符合商标立法的规定，即认为该商标违反公共秩序，除非该规定本身同公共秩序有关。
- 然而，本规定在符合适用第十条之二的条件下，也可以适用。
- C. (1) 决定一个商标是否符合受保护的条件，必须考虑一切实际情况，特别是商标已经使用时间的长短。
- (2) 商标中有些要素与在原属国受保护的商标有所不同，但并未改变其显著特征，亦不影响其与原属国注册的商标形式上的同一性的，本联盟其他国家不得仅仅以此为理由而予以拒绝。
- D. 任何人要求保护的商标，如果未在原属国注册，不得享受本条各规定的利益。
- E. 但商标注册在原属国续展，在任何情况下决不包含在该商标已经注册的本联盟其他国家续展注册的义务。
- F. 在第四条规定的期间内提出商标注册的申请，即使原属国在该期间届满后才进行注册，其优先权利益也不受影响。

[ 附件二和文件完 ]