

商标法框架下的地理标志保护

——从“螺旋卡帕”商标异议复审案说起

周波*

摘 要 作为一项独立的知识产权权利类型客体,地理标志可以作为商标予以注册。纳入《商标法》的框架体系后,对地理标志的保护也应当遵循《商标法》避免混淆误认和保护在先权利的一般规则。在保护范围上,不以与地理标志完全相同为必要,对于包含地理标志显著识别部分的商标,亦应受到《商标法》第 16 条第 1 款的规制。在权利冲突的解决上,应当遵循“时间在先,权利在先”的一般规则,同时应当根据地理标志客观存在、具有较高知名度的实际情况,在该原则的适用过程中做出必要的修正与变通。

关键词 地理标志 商标 保护范围 权利冲突

地理标志是《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)中明确规定的一项独立的知识产权权利类型,我国作为世界贸易组织的成员,依法保护地理标志是我国负有的条约义务。根据世界知识产权组织的统计,截至 2017 年 9 月,我国受到保护的地理标志的数量已达 7566 件,仅次于德国的 9499 件,甚至高于欧盟的 4914 件,排名世界第二位。^[1] 地理标志在不经意之间已经成为我国在世界上占有优势的一项知识产权权利类型。以往,我国法律层面有关地理标志的规定主要集中在 2001 年及其后修正的《商标法》中。《民法总则》自 2017 年 10 月 1 日起施行后,地理标志正式作为一项独立的知识产权权利客体在民事基本法中得以确认。虽然法院之前也审理了一些涉及地理标志商标案件,^[2] 但无论是在实务界还是理论界,相关争议始终存在。而“螺旋卡帕 SCREW KAPPA NAPA”商标异议复审行政案(简称“螺旋卡帕”商标异议复审案)则是经过北京市高级人民法院审判委员会讨论后,作为参阅案例在全市法院遵照执行的首例涉及地理标志的商标授权确权行政案件,^[3] 因而对于地理标志在《商标法》框架下的保护具有现实的研究意义。

一、“螺旋卡帕”商标异议复审案样本分析

(一) 基本案情

2005 年 2 月 6 日,纳帕河谷酿酒人协会(简称纳帕河谷协会)向商标局提出第 4502959 号“NAPA VALLEY 100% 及图”证明商标(简称引证商标)的注册申请,并于 2007 年 12 月 28 日获准注册,核定使用在国际分类第 33 类“产自美国葡萄种植区纳帕河谷的葡萄酒、产自美国葡萄种植区纳帕河谷的起泡葡萄酒、产自美国葡萄种植区纳帕河谷的加气葡萄酒”商品上,专用权期限至 2017 年 12 月 27 日。

2005 年 5 月 18 日,浙江中商投资有限公司(简称中商公司)向商标局提出第 4662547 号“螺旋卡帕 SCREW KAPPA NAPA”商标(简称被异议商标)的注册申请,指定使用在国际分类第 33 类“果酒(含酒精)、开胃酒、烧酒、葡萄酒”等商品上。被异议商标经初步审定公告后,纳帕河谷协会在法定异议期限内对被异议商标提出异议。

2013 年 6 月 18 日,商标局以被异议商标指定使用在“葡萄酒、白兰地”等商品上,被异议商标与纳帕河谷协会引证的原产地名称纳帕河谷(NAPA VALLEY)在读音、外观、文字构成上有明显区别,被异议商标的注册使用不会造成消费者的混淆为由,裁定:被异议商标予以核准注册。

*周波,北京航空航天大学法学院 2017 级博士研究生,北京市高级人民法院知识产权庭法官。

[1] World Intellectual Property Organization, World Intellectual Property Indicators 2017, How many GIs are in force worldwide? p.204, available at: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017.pdf, last visited at 2018/3/16. 2018 年 3 月 15 日访问。

[2] 例如:(2005) 年高行终字第 162 号浙江省食品有限公司与国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)商标管理行政批复案,(2009) 高行终字第 1437 号陆少华与国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)商标申请驳回复审行政案,(2013) 高行终字第 1201 号长沙玉露企业营销策划有限公司与商标评审委员会、恩施玉露茶产业协会商标异议复审行政案。

[3] 周波、谷升:“北京法院第十批参阅案例发布”,载中国法院网 <http://www.chinacourt.org/article/detail/2017/12/id/3139331.shtml>, 2018 年 3 月 15 日访问。

纳帕河谷协会不服商标局裁定,向商标评审委员会提出复审申请。2014年4月15日,商标评审委员会作出商评字[2014]第063937号《关于第4662547号“螺旋卡帕 SCREW KAPPA NAPA”商标异议复审裁定书》(简称被诉裁定)。该裁定认为:被异议商标与引证商标在文字组成、呼叫等方面有区别,被异议商标在类似商品上的注册和使用不会造成相关公众的混淆、误认,因此,被异议商标与引证商标未构成使用在类似商品上的近似商标。被异议商标不属于2001年修正的《商标法》第10条第1款第8项所调整的范围,对纳帕河谷协会的该项主张不予支持。鉴于纳帕河谷协会主张的地理标志“NAPA VALLEY”与被异议商标“螺旋卡帕 SCREW KAPPA NAPA”在文字组成、呼叫等方面有区别,被异议商标的注册和使用不会使消费者与纳帕河谷协会的“NAPA VALLEY”葡萄酒相联系,进而对商品来源产生混淆、误认,因此,纳帕河谷协会该项主张缺乏事实依据,不予支持。综上,依照《商标法》第33条、第34条的规定,商标评审委员会裁定:被异议商标在复审商品上予以核准注册。

纳帕河谷协会不服被诉裁定,依法向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。2015年10月16日,北京市第一中级人民法院作出(2014)一中行(知)初字第10698号行政判决:驳回纳帕河谷协会的诉讼请求。纳帕河谷协会不服一审判决,提出上诉。2016年8月30日,北京市高级人民法院作出(2016)京行终2295号行政判决:一、撤销原审判决;二、撤销被诉裁定;三、商标评审委员会重新作出裁定。

(二) 裁判理由概述

法院生效裁判认为:虽然被异议商标中仅包含了地理标志“纳帕河谷(Napa Valley)”中的一个英文单词,但“纳帕”和“Napa”分别是该地理标志中英文表达方式中最为显著的识别部分,相关公众在葡萄酒商品上见到“NAPA”一词时,即容易将其与“纳帕河谷(Napa Valley)”地理标志联系在一起,误认为使用该标志的相关商品是来源于上述地理标志所标示地区的商品。因此,被异议商标的申请注册违反了《商标法》第16条第1款的规定。

被异议商标由中文“螺旋卡帕”和英文“SCREW

KAPPA NAPA”组合而成。引证商标由英文“NAPA VALLEY”、数学符号“100%”及图形组合而成,其构成要素中“NAPA VALLEY”为其识别、呼叫和记忆对象,已构成引证商标的主要识别部分。虽然“NAPA”在被异议商标标志中所占比例较小,仅是被异议商标英文部分的构成要素之一,但是,由于“纳帕河谷(Napa Valley)”在相关公众中具有一定的知名度,已在中国作为葡萄酒商品上的地理标志予以保护,相关公众容易将使用被异议商标的葡萄酒商品误认为来源于“纳帕河谷(Napa Valley)”地理标志标示地区的商品,从而产生混淆误认的后果,因此,被异议商标与引证商标已构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标。被异议商标的申请注册违反了2001年修正的《商标法》第29条的规定。

据此,二审法院判决撤销原审判决和被诉裁定,判令商标评审委员会重新作出裁定。

二、地理标志及其保护范围

(一) 地理标志与地理标志商标

1. 地理标志

“地理标志”(Geographical Indications, 缩写为“GI”)一词,最早出现在1975年世界知识产权组织起草的一份“地理标志保护条约”的草案中。^[4]而现在为大家所普遍接受的是《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)第22条的定义,世界知识产权组织在其出版的中文版《地理标志:概述》一书中,将该条第1款中有关地理标志的定义翻译为:“辨别某商品来源于(世界贸易组织)某成员境内或该境内的某地区或某地方的标记,而该商品的特定质量、声誉或其他特性主要归因于其地理来源。”^[5]我国的《商标法》在2001年修订时,基本上体现了上述条约规定的精神实质,其第16条规定:“商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所标示的地区,误导公众的,不予注册并禁止使用;但是,已经善意取得注册的继续有效。前款所称地理标志,是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。”2013年《商标法》修改时,该条款未作任何修改。比较我国《商标法》的规定和《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)第22条的规定可见,我国有关地理

[4] See WIPO, Symposium on the International Protection of Geographical Indications (1989), Geneva, 1990, WIPO Publication No. 676 (E), p23; WIPO International Bureau, The Need for a New Treaty and its Possible Contents, Memorandum prepared by the International Bureau, GEO/CE/I/2, April 9, 1990, p.4.

[5] 世界知识产权组织:《地理标志:概述》(世界知识产权组织出版物编号:952C), 2017年,第8页,载 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/zh/wipo_pub_952.pdf, 2018年3月16日访问。

标志的规定强调以下三个方面:(1)表明某种产品的真实来源;(2)产品具有非常独特的品质、声誉或者其他特点;(3)该特点归因于该地区的人文因素或自然因素。^[6]

地理标志通常是以“地理名称+商品名称”的形式体现的。此外,非地理名称,如“青酒(vinho verde)”、“卡瓦酒(Cava)”、“阿甘油(Argan Oil)”,或者通常与某地形成关联的符号也可以构成地理标志。^[7]基于上述共识,《集体商标、证明商标注册和管理办法》第8条规定:“作为集体商标、证明商标申请注册的地理标志,可以是该地理标志标示地区的名称,也可以是能够标示某商品来源于该地区的其他可视性标志。”因此,对于地理标志的认定大多不存在困难。

2. 地理标志商标

“由于某种客体可能得到一种以上知识财产的保护,所以尽管 TRIPS 协议第2部分各节均规定了一种不同的知识财产,有时候他们却引用了另一种知识财产。”^[8]如果受著作权保护的美术作品可以作为商标标志申请商标注册一样,地理标志同样与可以作为商标申请注册。地理标志经核准作为商标注册后,在地理标志这一客体就同时具备了两种知识财产的属性,或者说同时享有了两种知识产权,此时的地理标志也就同时成为了地理标志商标。

实践中常见的一个认识误区,就是认为某些已经获准注册的地理标志商标中的图文组合标志即为地理标志。^[9]实际上,这种图文组合标志是由地理标志与地理标志以外的图形、文字组合而成的一种组合性标志,不应将地理标志以外的其他图文构成要素混同为地理标志本身。就地理标志商标而言,《商标法》中的合理使用所适用的对象通常也仅指该标志中的地理标志部分,而不包括商标权人自行设计的地理标志以外的其他图文部分。

(二) 地理标志的保护范围

《商标法》第16条第1款规定:“商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所标示的地区,误导公众的,不予注册并禁止使用;但是,已经善意取得注册的继续有效。”从该规定看,地理标志本身是受到法律保护的,如果其被完整地包含于诉争的商标标志之中,商标注册主管机

关和法院当然可以适用《商标法》的上述规定,对其不予注册或者宣告无效。

但是,无论是国内的地理标志,还是国外的地理标志,都存在地理标志中的地名由两个以上具有明确含义的词汇构成的情形。比如,出产于山东章丘市黄河乡的“黄河乡鲤鱼”,其地名部分“黄河乡”就是由“黄河”和“乡”两个部分构成,而“黄河”和“乡”都是有特定含义的;再比如本案中涉及的出产于美国加利福尼亚州纳帕县河谷地区的“纳帕河谷(Napa Valley)葡萄酒”,这一地理标志产品中的地名部分“纳帕河谷(Napa Valley)”就是由“纳帕(Napa)”和“河谷(Valley)”两个具有独立含义而指代区域范围明显有别的词汇构成。在这种特殊情形下,如何确定地理标志的保护范围就成为实践中存在争议的问题。

一种观点认为,由于《商标法》已经对地理标志的概念作出了明确规定,《商标法》第16条第1款的规定也是清晰明确的,《商标法》并未将与地理标志近似的标志纳入到第16条第1款的调整范围,因此,在地理标志的认定过程中,也必须严格按照《商标法》的上述规定,坚持整体认定、整体保护的原则处理涉及地理标志的商标申请注册问题。尤其是在地理标志构成要素中的地名部分是由两个以上的具有独立地域范围指代关系的词汇构成的情况下,仅包含地理标志中的某一构成要素的标志,不应将其纳入地理标志的保护范围,否则会不适当地扩大地理标志产品保护的地域范围,使不具备地理标志产品相关质量、信誉或者其他特征要求的产品被纳入到地理标志产品的范围。

另一种观点认为,虽然《商标法》有关地理标志的概念和第16条第1款的字面规定是清晰的,但该条款强调的是因商标中包含了商品的地理标志并因此而导致了“误导公众”的后果,才属于不予注册并禁止使用的情形,因此,不能单纯地从地理标志本身的构成来确定该条款的法律适用。从地理标志的保护模式上看,我国并没有选择像欧盟那样的专门立法模式保护地理标志,而是选择了在既有的《商标法》框架下保护地理标志,因此,对于地理标志的保护也必须遵循《商标法》的基本原则和一般原理,以避免商品来源

[6] 张欣欣著:《地理标志经济效益——基于 TRIPS 框架下的研究》,中央编译出版社 2012 年版,第 12 页。

[7] 同前注[4],第9页。

[8] The Report of the Panel (WT/DS174/R) of March 15, 2005, paragraph 7.599.

[9] 元蕾:“商标行政案件中地理标志司法保护的新动向——兼评〈关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定〉第17条”,载《法律适用》2017年第17期。



的混淆误认为主要着眼点。如果商标标志中包含了地理标志的主要识别部分,而相关公众在看到该标志时,容易误认为使用该商标标志的商品来源于相关地理标志所标示地区,且该商品符合地理标志产品所具备的由该地区的自然因素或者人文因素所决定的特定质量、信誉或者其他特征,则亦应当适用《商标法》第16条第1款的规定予以调整。

任何法律的适用,都离不开对其所追求的目标的探寻。地理标志具有重大的经济价值,对于像中国这样具有丰富的传统人文历史资源的发展中国家,地理标志保护的意义就显得更为突出。^[10]《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》^[11]等国家政策性文件也将地理标志保护纳入视野,因此,在落实国家知识产权战略、加大知识产权保护力度的过程中,也必须加大对地理标志的保护。“保护地理标志的基本底线是保护地理标志不被误导性地使用,或者构成不正当竞争的适用。”^[12]本案中,法院从《商标法》避免混淆误认的立法目的出发,采纳了第二种观点,认为将地理标志中的显著识别部分作为普通商标的构成要素,使相关公众误认为使用该普通商标的商品来源于该地理标志所标示地区的,属于《商标法》第16条第1款规定的禁止注册的情形。

本案裁判的作出虽然是在《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(简称《商标授权确权司法解释》)颁布施行之前,但本案的裁判与这一后来的司法解释加强地理标志保护力度的精神实质是完全一致的。《商标授权确权司法解释》第17条第1款^[13]回应了地理标志保护是仅限于相同商品还是也应扩大到同类商品之上的困惑,首次以司法解释的形式明确地理标志保护及于同类商品。这其中也体现出《商标法》的思维逻辑,那就是在《商标法》框架下对于某一标志的保护,无论其自身性质如

何,是《著作权法》意义上的作品,还是《专利法》意义上的外观设计,只要符合《商标法》对商标保护的基本要求,其保护的必然就必然扩及近似标志和类似商品。该条第2款在前述规定的基础上,更是进一步规定,“如果该地理标志已经注册为集体商标或者证明商标,集体商标或者证明商标的权利人或者利害关系人可选择依据该条或者另行依据《商标法》第13条、第30条等主张权利。”这种对《商标法》第13条和第30条的明确指引,更是说明最高人民法院有关地理标志保护范围的认识并不局限于地理标志的“原样保护”,^[14]而且以避免混淆误认为目标,同时涵盖与地理标志相同或者近似的标志、与地理标志产品相同或者类似的商品。质言之,在《商标法》框架下,对地理标志的保护与对商标的保护没有任何本质区别。

三、地理标志与商标权利冲突的处理原则

地理标志与商标权利冲突的解决并非一个新话题,也并非我国单独面临的问题。在世界贸易组织成立之前的《关税及贸易总协定》(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)框架下,地理标志与商标权冲突问题的解决办法就是以欧洲国家为代表的“旧世界”和以美国、澳大利亚等为代表的“新世界”国家争执的焦点。《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)中有关地理标志的相关规定,可以说就是新旧两个世界谈判妥协的结果。在《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)中,第22条第3款和第23条第2款均规定,地理标志与商标发生冲突时应当保护地理标志的基本原则,但同时又在第24条中规定了例外情形;第24条第6款为解决地理标志与通用名称的矛盾,授予各成员自由决定通用名称的权利。即使是有了上述国际条约之后,美欧之间有关地理标志与商标权保护之间的分歧仍然难以弥合,二者的纠纷甚至进入了世界知识产权组织的争端解决

[10] 参见宋涵、海淋译:“从‘供给侧’角度浅谈我国地理标志保护制度”,载《法制与发展》2016年第11期。

[11] 《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,载中国政府网 http://www.gov.cn/zhengce/2018-02/04/content_5263807.htm, 2018年3月17日访问。

[12] 李晓民:“地理标志法律保护机制研究——以景德镇地理标志为例”,中国政法大学2005年博士学位论文,第28页。

[13] 《商标授权确权司法解释》第17条第1款规定:“地理标志利害关系人依据商标法第十六条主张他人商标不应予以注册或者应予无效,如果诉争商标指定使用的商品与地理标志产品并非相同商品,而地理标志利害关系人能够证明诉争商标使用在该产品上仍然容易导致相关公众误认为该产品来源于该地区并因此具有特定的质量、信誉或者其他特征的,人民法院予以支持。”

[14] “标志原样保护原则”(the telle quelle principle)最初来源于《巴黎公约》(1883年)第6条的规定。当时,俄国只允许使用西里尔文的标志作为商标注册,而外国商标权人则希望突破前述做法,能够使其以其他语言文字形式表现的商标标志在俄国也得到同样的保护。因此经过谈判,1883年的《巴黎公约》第6条规定如果商标权人的商标在一个成员国获得有效注册,则其可以要求其他成员国对该商标予以“原样(telle quelle)”注册。参见:Annette Kur, Martin Senftleben, EUROPEAN TRADE MARK LAW: A Commentary, Oxford University Press 2017, p43. 笔者这里所说的“原样保护”,是从仅保护相同标志的意义上使用这个既有概念的。

机制。^[15]

(一) 法院在本案之前的做法

关于地理标志与商标权利冲突问题的解决,国际知识产权保护协会(AIPPI)在1998年的Q62号决议中再次确认了该协会1994年通过的Q118号决议的效力,明确提出以“时间在先,权利在先”作为解决地理标志与商标权利冲突的基本原则。^[16]我国知识产权学界的权威学者也认为,“在知识产权保护制度中,保护在先权是一个通用的基本原则,特别是在涉及到几种不同类型的知识产权保护发生冲突时,更是如此。”^[17]但是,也有学者指出,完全根据“在先原则”解决地理标志与商标之间的冲突,也可以会产生不公正的结果。^[18]所以,从地理标志与商标在功能、用途等方面的区别考虑,借鉴商标侵权判断通常以商标性使用为前提的一般理论,曾被法院普遍接受的观点认为,以地理标志申请注册的集体商标、证明商标与普通的商品商标、服务商标不能进行近似性比对。^[19]2014年1月出台的《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》,也强调不能将地理标志商标与普通的商品商标、服务商标进行近似性比对。^[20]

但是,上述审理指南出台后,也出现了不同的声音。^[21]因此,在我国目前的《商标法》框架下,究竟应当如何选择地理标志与商标权利冲突的解决办法,就成为法院在处理类似案件时必须认真思考的一个突出问题。

(二) “时间在先,权利在先”原则的回归

根据《商标法》第3条的规定,商标可以分为常见的商品商标、服务商标和作为特殊类型出现的集体商标、证

明商标。集体商标和证明商标基于其自身特点,当然具有不同于普通的商品商标、服务商标,但是,这种商标类型上的差异到底在多大程度上影响着《商标法》具体条款的适用呢?《商标法》本身并没有给出答案。《商标法实施条例》《集体商标、证明商标注册管理办法》虽然对集体商标、证明商标的申请注册作出了特别规定,但这些规定只是从一个维度明确了包括地理标志在内的相关标志如果作为集体商标、证明商标注册,需要满足哪些条件,可是却没有明确排除《商标法》特定条款在集体商标、证明商标这些特殊类型商标上的适用。法谚有云:“全体包括部分(In toto et pars continetur)”,^[22]或曰:“法律规定未设区别者,吾人亦不得加以区别(Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus)”。^[23]因此,从逻辑上讲,在2001年《商标法》第28条(即2013年《商标法》第30条)并未就其适用作出例外规定的情况下,该条应当适用于所有类型的商标之间的近似性判断,即在所有类型的商标之间均应适用“时间在先,权利在先”的权利保护原则。

从司法实践看,虽然最高人民法院在目前的裁判中并未就集体商标、证明商标在适用2001年《商标法》第28条时有特殊对待之必要作出表态,但最高人民法院在“蓝牙”证明商标申请驳回复审案中却就《商标法》有关商标显著特征的一般性规定适用于证明商标作出了明确表态:“显著性是商标发挥识别不同商品或者服务功能的基础。虽然《商标法》第3条第3款对证明商标的申请主体、使用主体及基本功能作出了规定,但其作为注册商标的一种类型,应当符合注册商标的一般性规定,具有显著性,便于识别,符合商标法第

[15] 美国认为欧盟有关地理标志的规定(EECN02081/92)具有歧视性并于1999年将该争议提交到了WTO争端解决机构进行处理。美国提出了两项请求。首先,它认为欧盟的地理标志体系歧视了非欧盟国家的生产商,违反了TRIPS协定第3条第1款有关国民待遇的原则。其次,美国认为对地理标志的保护违反了TRIPS协定第16条,可能对在先商标权造成影响,而这一点对于正在审理的另外一起“百威”标志争议案至关重要。参见《WTO对美国与欧盟地理标志争议做出判决》,载《中华商标》2005年第4期,第67页;田芙蓉著:《地理标志法律保护制度研究》,知识产权出版社2009年版,第228-236页。

[16] AIPPI Resolutio, “Question Q62: Appellations of origin, indications of source and geographical indications”, 37th Congress of Rio de Janeiro, May 24-29, 1998, AIPPI Yearbook 1998/VII, pp. 389-392, paragraph B.3.

[17] 李顺德:《地理标志与商标协调发展战略》,载《贵州师范大学学报》2005年第1期。

[18] 王笑冰:《时间在先,权利在先?——论地理标志与商标的冲突及其解决途径》,载《电子知识产权》2006年第1期。

[19] 周波:《地理标志证明商标不应与商品商标进行近似性比对——“恩施玉露 ENSHIYULU 及图”商标异议复审行政案件》,载《科技与法律》2014年第2期。

[20] 《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》第5条规定:“当事人依据其在先注册的普通商标主张他人申请注册的地理标志证明商标或者集体商标违反商标法第十三条第三款或者第三十条的规定不应予以核准注册或者宣告无效的,不予支持。当事人依据其在先注册的地理标志证明商标或者集体商标主张他人申请注册的普通商标违反商标法第十三条第三款或者第三十条的规定不应予以核准注册或者宣告无效的,不予支持。”载北京法院审判信息网 <http://www.bjcourt.gov.cn/article/newsDetail.htm?Nid=25000688&channel=100001011&m=fyyw>, 2018年3月17日访问。

[21] 具有代表性的观点可参见刘国栋:《地理标志与普通商标冲突的解决适用禁止混淆原则》,载《中华商标》2014年第9期。

[22] 郑玉波译解:《法谚(一)》,作者1984年自版,第104、105页。

[23] 同上注,第21页。



十一条的规定。”^[24]因此,就商标的近似性判断问题,同样可以借鉴最高人民法院在商标显著性判断上的做法,不对包括地理标志商标在内的集体商标、证明商标作出特殊对待。

在实践中,地理标志集体商标、证明商标的使用,给予相关公众的印象和客观效果并无明显差异。面对两个不同性质的商标标志,相关公众通常难以区分其不同性质和功能,因此,仍然存在相关公众对商品来源混淆误认的可能性。所以,从客观效果上看,将地理标志集体商标、证明商标与普通商标强加区分而不作近似性判断,也是存在客观困难的。

正是基于上述两方面的原因,法院还是接受了“时间在先,权利在先”的知识产权权利冲突解决机制,在《商标法》框架下对地理标志商标与普通商标一视同仁地加以对待,并在二者之间进行近似性比对,避免彼此之间的混淆误认。具体而言,本案二审判决对被异议商标与引证商标进行了近似性的比对,进而在分析商标标志构成和知名度等因素的基础上,综合得出两商标构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标的结论。

(三) 基本原则适用的修正与变通

虽然法院将“时间在先,权利在先”作为处理地理标志与商标权利冲突问题的基本原则,但实际操作过程中,还是需要进行必要的修正与变通。具体而言,由于地理标志的形成通常需要时间的积累,地理标志通常承载了较高的知名度,因此,在进行商标的近似性判断时,应当注意从客观形成的市场实际出发,作出适当的区分:如果地理标志是作为在先的引证商标出现,则基于其知名度,通常认定在后申请注册的普通商品商标与其构成近似商标的可能性较大;而如果地理标志是作为在后申请注册的诉争商标出现,则基于其知名度,通常认定其与在先的引证商标构成近似商标的可能性较小。^[25]

在新近审结的“泰山绿茶及图”地理标志商标申请驳回复审案中,针对申请注册的“泰山绿茶及图”地理标志证明商标与在“茶”等商品上在先注册的“泰山绿”商标是否属于相同商品上的近似商标问题,二审法院即按照上述逻辑

认为,一方面,在引证商标“泰山绿”在“茶”商品上缺乏显著特征的情况下,不存在申请商标与其产生混淆误认之可能;另一方面,申请商标是以地名“泰山”加商品名称“泰山绿茶及图”的形式作为地理标志证明商标申请注册的,属于根据《商标法》相关规定可以作为商标注册的情形,因此,二审法院综合上述两个方面的因素,认定在“茶”商品上在先注册的“泰山绿”商标不构成“泰山绿茶及图”地理标志证明商标申请注册的在先权利障碍。^[26]

上述变通做法并非是为片面保护地理标志而对权利冲突解决原则的背离,而是在充分借鉴国际条约适用规则经验基础上作出的必要修正。在前述提及的提交给世界知识产权组织(WTO)专家组裁决的美国诉欧共体“商标和农产品与食品地理标志保护案”中,WTO专家组所采用的做法即具有参考价值。在该案中,专家组首先认定欧共体的EEC2081/92 条例第 14 条关于商标与地理标志共存的规定违反了 TRIPS 协议第 16 条第 1 款的规定,损害了商标权人依法应当享有的排他性权利,而后又认定该条款根据 TRIPS 协议第 17 条的例外规定是合理的。^[27]学者在评论 WTO 专家组上述裁决时,高度评价了这种“两步走”的审理思路:第一步表明了对“在先商标权”排他权的保护,第二步则考虑了地理标志的客观存在及其描述性特征。专家组关于“有限例外”和“合法利益”的解释,为我们在司法实践中解决商标与地理标志的冲突提供了一个有益的判断标准。^[28]

而回看我国法院适用“时间在先,权利在先”原则基础上所作的修正与变通也不难发现,这种做法一方面承认和尊重了在先商标权人的合法权利,对地理标志商标与普通商标进行一视同仁的近似性判断;另一方面又充分尊重了地理标志属于长期存在、历史形成的客观实际,从显著性和混淆误认的可能性入手,充分维护了现有市场秩序中存在的合法利益。因此,这种修正与变通,不仅与 WTO 专家组的裁决思路完全契合,而且也符合《商标法》维护公共利益和公共秩序的价值追求。

(责任编辑:胡云红)

[24] 最高人民法院(2016)最高法行申 2159 号行政裁定书。

[25] 同前注[3]。

[26] 参见北京市高级人民法院(2017)京行终 5225 号行政判决书。

[27] 参见 WTO 专家组报告 WT/DS174/R, 15 Mar. 2005. Also see: Summary of the Report of the Panel (WT/DS174/R) of March 15, 2005 regarding the Complaint by the United States against the European Communities on the Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs, Prepared by the United States Patent and Trademark Office, available at https://www.uspto.gov/sites/default/files/web/offices/dcom/olia/globalip/pdf/case_summary.pdf, last visited at 2018/3/18.

[28] 田芙蓉著:《地理标志法律保护制度研究》,知识产权出版社 2009 年版,第 235 页。