

從「台灣啤酒」論大陸對馳名商標的保護

有關地理名詞究竟可否申請商標註冊，是非常複雜的問題，在台灣案例中有以地名因不具商標顯著性而不准註冊，例如：英國（指定使用於肉食罐頭商品）、台南（指定使用於電視機商品）、巴塞隆納（指定使用於衣服商品）、米蘭（指定使用於手錶）。有以地名為商品之說明而依商標法第三十七條第十款不准註冊。例如：西螺（指定使用於醬油）、南京（指定使用於板鴨）、溫州（指定使用魚餃子皮）、草湖（指定使用於冰淇淋）、巴黎（指定使用於香水）、凍頂（指定使用於烏龍茶）。亦有以該地名若准予註冊，將使公眾誤認誤信其商品產地之虞得，則不准其註冊。例如：主管機關曾以「仰韶」係河南省澠池縣之村名，該村以發現新石器時代之石器、骨針、彩陶聞名於世。若將「仰韶」指定使用在地磚、磁磚，有使公眾對其出產地產生誤信，而不准註冊。但也有地名准予註冊之案例，例如：羅馬（指定使用於磁磚）。換言之，地名若牽涉有「虛偽性」、或「欺罔性」，則一律不准註冊。但該地理之意義業已轉換，而非單純指地理來源之表示，亦非種類名稱或商品性質之描述，一般消費者亦不會有產地誤認誤信之虞，則應予核准。例如：

1. 地理名稱經長久使用而且有第二層意義時，則應准予註冊。例如「青島」啤酒、「長安」汽車、「瀘洲」老窖酒。
2. 表彰商品特定供應來源者。例如中國石油、金門高粱酒。
3. 其他依一般相關大眾之觀點，商品名稱中之地理名詞已然轉換，而非單純為地理來源表徵。例如「富士」電梯、「雙江」肉品、「長壽」。

大陸在處理有關地名時，也有相類似的態度及依據，大陸商標法第十條第二款「縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得

作為商標。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成的除外；已經註冊的使用地名的商標繼續有效。」但是，在實務處理上，因下列因素亦可准其註冊：

1. 字義本身強於地名：例如龍門（廣東）、鳳凰（湖南）、長壽（四川）
2. 行政區劃的舊稱：例如燕京（啤酒）
3. 在特定商品上使用：尼羅河（鋼筆）、好望角（廣告業）
4. 已成為馳名商標（獲得顯著性）：青島（啤酒）
5. 1998年商標法實施條例修正前已註冊之商標

地名也可能長期使用獲有顯著性而准其註冊，尤其是一件原不具顯著性的商標或地名，可通過長期、大量、持續的使用而取得顯著性及適法性。所謂通過使用取得的顯著性，主要是指在經過長期使用後已被消費者及工商界認為已有區別出處的作用，因而產生的「第二含義」，換言之，比標記本身字義還強的商標含義。尤其是指該標記與商品相結合時，更顯得其特有的表徵如，「臺灣銀行」、「青島啤酒」。上述原則在各國商標立法中都予肯定，例如：法國、德國、英國、瑞士、美國，而TRIPS及歐盟商標法，保護工業產權巴黎公約也都有所規定。

大陸在世紀初所修定的商標法，尤其著重於馳名商標的保護，但是，一件商標恰巧涉有地名，反而排除在保護之列，恐非其立法之目的。因此，在「台灣啤酒」案件中，可以要求當事人提供「台灣啤酒」已成為馳名商標的材料，就這些證據材料加以審酌，其是否達到馳名程度，再做為准駁之依據，而不是一味以其「台灣」為地名而逕予不准註冊。