

從「德昌」商標不准註冊案，談大陸如何處理地名商標

案情一：

四川省商標事務所對台灣某公司初步審定並公告的“德昌”商標提出了異議。

四川省商標事務所認為，被異議商標“德昌”是四川省轄區內的一行政區縣名，與〈商標法〉第八條第二款（修正前）相違背，故不得作為商標使用。

被異議人稱“德昌”是本企業名稱，同時也是商標名稱，而且使用多年；“德昌”雖然是縣名，但並不是公眾所知曉，一般消費者看到該商標根本不會聯想到“德昌縣”，故不會引起消費者誤認。

大陸商標局審理結果認為，〈商標法〉第八條第二款規定：

“縣級以上行政區劃的地名或公眾知曉的外國地名，不得作為商標，地名具有其他含義的除外。“德昌”是四川省轄區內的一縣名，不具有其他含義，故不得作為商標申請註冊，因此，異議人所提異議成立，根據〈商標法〉第十九條（修正前）規定，經初步審定的第 710016 號“德昌”商標不予核准註冊。

案情二：

台灣之新台灣餅舖在第 30 類麵包商品上申請註冊「新台灣

NEW TAIWAN 及圖」商標，商標局以台灣為地名，不能作為商標註冊而駁回申請。申請人申請復審，理由為：「申請商標為『新台灣』，非台灣，申請商標還含有圖形，『新台灣』商標是申請人所創用，一九六四年於台灣註冊了『新台灣』商標，該商標歷史悠久信譽卓著。」

商標評審委員會終局決定：申請商標文字部分為「新台灣 NEW TAIWAN」，含有「台灣 TAIWAN」，因此該商標使用了省級行政區劃名稱，依據中華人民共和國商標法第八條（修正前）規定，予以駁回。

案情三：

某公司向商標局申請在第 1 類甘油等商品上註冊“興泰”商標，經商標局審查初步審定“興泰”商標並依法予以公告。在該商標異議期間，江蘇省泰興縣工商行政管理局對該“興泰”商標提出了異議，認為被異議商標“興泰”與該縣“泰興”縣名相同。

本案經商標局審查後認為：由於漢字也有從右向左讀的習慣，也可以把“興泰”唸為“泰興”，即與江蘇省泰興縣的行政區劃名稱相同，依〈商標法〉第八條第二款（修正前）關於縣級以上行政區劃的地名不得作為商標的規定，裁定經初步審定的第

655244 號“興泰”商標不予註冊。

案情四：

某公司於 1993 年 2 月 7 日向商標局申請在第 25 類服裝商品上註冊“山中 Shan Zhong”商標，經商標局審查初步審定並在第 440 期〈商標公告〉刊登初步審定公告。在異議期間某工商局認為“山中”與廣東省中山市行政區劃名稱基本相同，只是書寫方式從右至左，違反了〈商標法〉第八條規定（修正前），因此提出了異議。

本案經商標局審查後認為：被異議商標文字為“山中”並有漢語拼音“Shan Zhong”作為讀音的補充，使得該商標只能按大部份中國人的閱讀習慣從左至右讀為“山中”而非“中山”，而“山中”並非中山市行政區劃名稱，因此，異議人所提理由不成立，經初步審定第 694933 號“山中”商標予以核准註冊。

案情五：

美商陶石股份有限公司於 1992 年 11 月 5 日向商標局申請在第 19 類陶瓷、磚、大理石等商品上註冊“鑼馬”商標；經商標局審查，初步審定“鑼馬”並予以公告，在該商標異議期間，台灣某公司對該“鑼馬”商標提出異議，其理由是：“鑼馬”與意大利首都“羅馬”讀音相同，是國外公眾知曉的地名，依〈商標

法>第八條第二款（修正前）規定，應不予註冊。

經商標局審查後認為：被異議商標“鑼馬”雖然與公眾知曉的外國地名“羅馬”同音，但因字不同，不能將其認定為公眾知曉的外國地名。因此，商標局裁定，該商標並未違反〈商標法〉第八條第二款的規定（修正前），應准予註冊。

評析：

以地名作為商標，尤其對於特別是公眾知曉的地理名稱，大多數國家是不允許作為商標註冊，並視該地名商標的屬性而決定不准予註冊的理由。以地名作為商品之產地或服務營業地，則屬「描述性」不准註冊，若以地名作為商品虛偽產地或虛偽營業地表示，則屬「虛偽性」不准其註冊，以地名作為商標或服務其目的在於欺罔消費大眾，則屬「欺罔性」不准註冊，或以地名商標不具有顯著性而不准其註冊。大陸對於縣級以上行政區劃名稱及公眾知曉的外國地名，在一九八六年加入巴黎公約前並無明文要求不得以地名為商標，僅在一九八八年一月十三日發布實施的〈商標法實施細則〉第六條規定「縣級以上（含縣級）行政區劃名稱和公眾知曉的外國地名，不得作為商標。但是，地名具有其他含義的除外；已經註冊的使用地名的商標繼續有效」。由於此不得註冊條款規定於實施細則，在執行上不夠徹底，也無法實際

禁止使用，所以，在一九九三年將其改列於商標法第八條第二款，二〇〇一年商標法修正時仍列於第十條第二款「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、證明商標組成部分的除外；已經註冊的使用地名的商標繼續有效」。

大陸自一九八八年將地名列為禁止註冊事由以來，由於兩岸同屬使用漢字，偶與地名相同之巧合，或台灣企業在選用商標時不知大陸有此行政區劃的名稱，造成許多困擾。茲將大陸對地名申請註冊商標在實務運作上整理如下：

一、大陸地名不得作為商標僅限於縣級以上行政區劃的地名，非大陸行政區劃的地名作為商標不在此限，例如，泰山。商標圖樣中僅有中文，從左至右讀或從右至左讀，與縣級以上行政區劃相同者，則不予註冊，但如果在該文字商標之後加上漢字的拼音註釋，或將文字設計為上下，可避免讀音之混淆，則允許註冊。例如案例中“興泰”中文之後加上“Ting Tai”拼音註釋，則允許註冊。

二、外國地名不得作為商標，雖然包括行政區劃與非行政區劃的地名，但必須是“公眾知曉”的地名，即大陸消費者所熟習的地名，例如“羅馬”。至於非指特定地名也可以註冊，例如“阿

爾卑斯”是指一座橫跨數個國家的山脈不是地名。

三、以地名商標不得申請者，必須與被相同的地名標準文字相同。雙城市為黑龍江省縣級以上行政區劃的地名，他人以“雙成”申請商標，雖然讀音相同但僅為近似，也不構成禁用條款。

“鑼馬” “金羅馬” “金門王” “金門”等非指地名亦可以獲准註冊。

四、以大陸省、自治區、直轄市行政區劃的拼音字母構成的商標視為行政區劃名稱，禁用為商標。例如“BEIJING”

“DALIAN”為禁用商標。

五、以大陸省、自治區、直轄市行政區劃的簡稱構成的商標視為行政區劃的名稱，禁用為商標，例如“滬” “蜀”，但具有其他含義則可以註冊，例如“川”。

六、縣級以上行政區劃名稱，雖然禁用為商標，但該名稱為行政區劃的舊稱，則不受此限，例如“燕京”。

七、地名與其他文字結合構成其他含義的，仍得註冊，“甲桂林”商標，雖有廣西省縣級以上行政區劃“桂林”，但“甲桂林”已具有其他意義，則得以註冊，但結合的文字只是修飾詞或形容詞，仍不予註冊，例如“新台灣” “大蘇州”。

八、地名本身具有其他含義的，商標文字雖與地名相同，但

其文字本身的意義強於地名的含義，即構成商標的詞組早已經是獨立存在使用已久的，含義也明確的則允許註冊。“太和”為安徽省一縣名，而“太和”一詞在辭海中有多種解釋，其中第一解釋為“中國哲學術語”，原出〈易、乾、象辭〉：“保合太和、及利貞”，即願普天下之人平和安舒。“太和”作為商標的上述含義已強於作為行政區劃的“太和”縣名。在案例中：隆昌、鳳凰、長壽、和平、燈塔、仙桃、雙江，也都具有其他含義而准予註冊。

九、有些地名本身不具有其他含義，但該商標使用在特定商品上，變成有創意或隱射或自我標榜的詞句時，也得以註冊。“好望角”是非洲最西南端的岬角，因為多風暴又名“風暴角”，由於它可通向富庶的東方，後改名“好望角”，為大陸公眾所知曉的外國地名，原本不得作為商標註冊，但是將該“好望角”申請指定使用在光學鏡片上，強調的是使用該產品可獲致的效果，況且消費者也不會把“好望角”作為是光學鏡片的產地來看，因此允許註冊；在案例中“尼羅河”使用在鋼筆商品，乃在表徵書寫流利如尼羅河，也允許註冊。

十、地名商標因長期使用而具有第二層含義時，換言之，一種原不具顯著性的商標或一地名，因長期使用而消費者已經認為

一商標，表徵商品的出處及來源，例如“青島”啤酒、“長安”汽車、“瀘州”老窖酒、“金門”高粱酒。對於通過長期使用取得的顯著性及適法性，都必須由申請人負舉證的責任。

十一、地名作為集體商標、證明商標的組成部份，是允許註冊的。集體商標、證明商標的特點，決定於地理本身的特有品質，因此都以地名表彰其出處，或不可避免的將地名作為其商標的一部份，例如“河田雞”、“荔浦芋”、“金華火腿”、“龍口粉絲”。

十二、已經註冊的使用地名的商標繼續有效，該繼續有效的是指在 1988 年〈商標法實施細則〉明令禁止前已獲得註冊的地名商標，這些商標基本上也都准予辦理商標延展。

由於大陸規定是縣級以上名稱或公眾知曉的外國地名，原則上不能做商標，由於在選用商標時根本不知道大陸究竟有哪些縣名，很多台商都因該條款之規定，而不能順利取得商標註冊，例如「建德工業」、「羅馬磁磚」。所以，面對此問題必須蒐集更多使用證據，以符合具有「其他含義」或「第二層意義」的要求，方可順利完成商標註冊。