

第一版：

解讀商品產地密碼—談兩岸地名及地理標示的註冊

【本社訊】隨著 WTO 的加入，台灣農產品陸續「登陸」，也引發近日農產地名在大陸被搶註的問題。在台灣，「地名可否註冊」一直是商標申請人的困擾，然而在台灣無法取得商標權的地名，卻遭當地或台灣廠商在大陸搶先註冊為商標，對積極擴展大陸市場的台灣農產業者而言，真是情何以堪。如何對搶註地名的大陸商標提出干涉？由於兩岸商標法規殊異、公眾認知也有差距，期待以法律程序或協商解決，似乎均非坦途，然而區分地名、產地名稱與地理標示的差異，並了解各該名稱在兩岸商標法規上的分野，有助於現存權益的維護，若要依法尋求救濟或註冊，也能知所依據。本文試就地名的可註冊性及地理標示的保護方式，整理與商標法有關的規定及資訊，盼能提供予相關業者作為商標註冊的參考。

一般地名的註冊

單純表示自然地理或行政區域上的某一範圍，可視為一般地名，此等地名或代表某一行政區域，或為著名的城市名稱，或為自然環境中的某一地點，在不考慮是否涉及商品產地名稱的情況下，兩岸的商標法規分別有不同的規定：

- 一、我國商標法中，雖未明文限制一般地名的註冊，但商標識別性審查要點四之(八)舉「奈及利亞」指定使用於電視機；「高雄」指定使用於衣服商品；「大台北地區」指定使用於包子、饅頭等商品為例，說明地理名稱不具識別性的情形。另在實務上，「巴伐利亞」因係德國南部的地名，指定於餐廳服務，也遭認定不具識別性，而以知名的地名申請註冊，則有被認定致公眾誤認商品產地或營業地的可能，例如：「MILANO」、「大北京」、「新義州」、「大不列顛」、「阿提卡」等，均經最高行政法院認定已為一般消費者所知悉，不得准予以相同或近似的文字申請註冊。
- 二、有關一般地名在我國註冊的可能性，智慧財產局 2006 年 1 月 19 日在官方網站上，張貼一篇標題為「台灣知名農產品產地地名在大陸地區遭註冊為商標之相關問題」的新聞稿中，特別說明：「有關地名是否全然不准註冊之問題，應視申請註冊圖樣本身之整體設計及是否尚結合其他文字而定，而且地名與所指定商品或服務間之關連程度也是重要的判斷因素。如果申請之圖樣除了該地名以外，尚結合其他設計圖形或文字，有可能因為整體圖樣之設計構成，給予消費者非單純地名之觀念印象，則該圖樣整體有可能獲准註冊。反之，如果單純是地名文字，則要看該地名與所申請指定之商品或服務之關連程度，……如果指定之商品或服務非來

自該地，而該地名與其所指定商品或服務關聯程度並不高，不會使消費者產生誤認誤信之虞，該地名會被認為是由現有辭彙或普通名詞所構成之隨意性商標而獲准註冊。例如：『富士』獲准註冊於軟片；『玉山』獲准註冊於酒類商品等。」然而在實務上，地名與所指定商品或服務的關聯程度如何，在商標申請註冊時未必能獲得考量，因此，以地名結合其他設計圖形或文字的方式申請註冊，仍為包含一般地名的商標爭取註冊的最可能途徑。

三、大陸商標法對於一般地名的註冊，在第 10 條第 1、2 款中有原則性的規定，即：本國、外國國名、縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名均不得作為商標，除非地名具有其他的含義。2005 年 12 月商標局商標評審委員會公布的商標審查標準中，更以專章規範「含有地名的商標的審查」，其中釋明：「縣級以上行政區劃包括縣級的縣、自治縣、縣級市、市轄區；地級的市、自治州、地區、盟；省級的省、直轄市、自治區；兩個特別行政區即香港、澳門；台灣地區」，而且上述地名的全稱、簡稱以及著名旅遊城市的拼音形式等都在不准註冊之列。此所以「台灣啤酒」甚至「台啤」商標迄今無法在中國大陸取得註冊的原因，而以台灣地名中的「西螺」指定使用於醬油、「大溪」指定使用於豆製品、「大湖」指定使用於新鮮草莓、「池上」指定使用於米商品，由於未違反上述規定，均已在大陸由特定廠商取得商標權。

產地名稱的註冊

地名是否被認為係商品產地名稱，通常可就當地的商業發展、自然地理、人文狀況等條件，同時參考商標註冊申請人的住居所或營業地加以判斷，如果申請人所在地名與商標上的地名一致，可能被認為屬商品產地或營業地的說明，因而無法主張專用權；如果商標上地名與申請人營業地不一致，則有被認定造成消費者誤認產地或誤信商品性質的可能，整體商標恐怕難以獲准註冊，在兩岸相關規定及實務上的見解，分別為：

一、我國商標法第 23 條第 2 款規定：「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」不得註冊，而商品產地名稱的表示，屬說明文字的一種，因此產地名稱不在註冊之列；同法第 11 款又明文：「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」不得註冊，則足以使人以為是產地名稱的文字，也無法獲得商標註冊。但依商標法第 19 條的規定，產地名稱並非全然不可存在於註冊商標中，若具有說明商品來源的性質，以聲明不專用的方式，即可保留於圖樣上。然而若有誤導消費者，使人誤認或誤信商品產地的情形時，即構成不得註冊的原因，例如：「西藏」地區盛行密宗佛教，以「大西藏」作為商標指定使用於金屬製佛像

等，足以使消費者對商品的產地發生誤信。又如鐘錶為瑞士知名的產品，「ZURICH」(蘇黎世)則為瑞士一國際性旅遊消費城市，則以近似的「SURICH」作為商標文字，又使用於鐘錶等商品，可能使消費者誤信誤認其商品為瑞士所產製，也經判決不應准予註冊。

- 二、大陸商標法對產地名稱的誤認並未明定不得註冊，但在第十條第一款第(八)項規定「有害于社會主義道德風尚或者有其他不良影響的」不得作為商標使用，而在上述商標審查標準十一之(四)也指出：商標含有公眾熟知的我國地名，使用在其指定的商品上，易使公眾發生商品產地誤認的，判定為具有不良影響。依此一規定，前述遭搶註的台灣知名農產地名，若能具體舉證該農產地名已為公眾熟知，並說明有使公眾發生產地誤認的情形，或可主張其具有不良影響，請求撤銷該等搶註的商標。

地理標示的註冊

地理標示雖也是商品產地的名稱，但強調所標示商品的特定品質、聲譽或其他特性，主要歸因於該地區的自然因素或人為因素。我國商標法上的「地理標示」即 TRIPS 所指之 Geographical Indication(GI)，在大陸稱為「地理標誌」。由於兩岸均屬 WTO 成員國，應履行 TRIPS 中有關地理標示的保護規定，因此在商標法中分別明定有保護機制：

- 一、我國商標法在第 23 條第 1 項第 18 款提供「酒類地理標示」不得註冊的消極保護規定，復於第 72 條提供「產地地理標示」以證明標章註冊的積極保護，另並訂定「地理標示申請證明標章註冊作業要點」，說明「地理標示」申請證明標章的條件為：必須該標示為某一區域的地理名詞，或為足以表彰地理來源且與該地理名詞有關的代表性圖文等，尤其必須提出商品特定品質、聲譽或其他特性與該地理來源間具有關聯性的陳述或證據，同時明定申請註冊的相關規定。我國最先以產地地理標示性質取得證明標章保護者，為註冊第 84 號及第 85 號「池上米」證明標章。
- 二、大陸商標法第 16 條也有地理標誌的消極保護規定，即：「商標中有商品的地理標誌，而該商品並非來源于該標誌所標示的地區，誤導公眾的，不予註冊並禁止使用；但是，已經善意取得註冊的繼續有效」。對於地理標誌的積極保護，則在商標法實施條例第六條中規定：「可以依照商標法和本條例的規定，作為證明商標

或者集體商標申請註冊」，並制定「集體商標、證明商標註冊和管理辦法」供執行。

- 三、比較兩岸對於地理標示(誌)積極保護的分野，我國因認為團體商標與一般商標的使用目的相同，均在於區分商品產製者，應排除以地理名詞准予註冊的情形，而地理標示的商品特性關係到當地的風土環境，是讓消費者區別一個地區和另一個地區間所出產農產品不同的依據，故以證明標章的型態加以保護。大陸則對於集體商標與證明商標的規範相仿，明定「**作為集體商標、證明商標申請註冊的地理標誌，可以是該地理標誌標示地區的名稱**」，因此，除了應考量「證明商標的註冊人不得在自己提供的商品上使用該證明商標」，集體商標則無此限制外，在大陸以地理標誌申請註冊為證明商標或者集體商標，均無不可。

第 1 項結語

綜合一般地名、產地名稱及地理標示的相關規定，商標申請人如有意以包含一般地名的商標在台灣申請註冊，不妨加上其他文字或圖案，俾排除不具識別性或使人誤認產地的可能；如果該地屬於產地名稱的說明，則可聲明該產地名稱不在專用之內，以爭取整體圖樣的註冊；至於產地名稱若符合地理標示的條件，更可考慮以符合資格的申請人名義，申請證明標章的註冊。若要在大陸以包含地名或產地名的商標申請註冊，首先要排除縣級以上行政區劃地名、公眾知曉外國地名或著名旅遊地點的名稱，在無其他不得註冊原因的前提下，即可嚐試提出申請，另外，若能加上其他文字或圖案設計，當能提高獲准的機會，而農產品生產地名如符合地理標示(識)的規定，仍宜先在台灣申請證明標章註冊，取得**受法律保護的證明後**，再依大陸「集體商標、證明商標註冊和管理辦法」申請集體商標或證明商標的註冊。