

商标委疑难复杂案件研讨会综述

包含有地名的商标标志是否具有“欺骗性”的法律思考

深圳律协商标委于2022年10月22日下午举行了《知识产权疑难复杂案件研讨会》，深圳商标法律专业委员会采取腾讯会议线上会议的方式，召开了“包含有地名的商标标志是否具有‘欺骗性’的法律思考”研讨会。

本次研讨会是商标委第三次召开疑难案例研讨会，以刘伟委员分享的案例为素材，商标委委员及干事共计31人参与了该案例研讨会。

本次研讨会的主要观点综述如下：

一、基本案情：

2021年2月2日季某对第14274963号“”商标（以下简称争议商标）向国家知识产权局提出无效宣告请求，主要理由是：泰国著名旅游胜地“Pattaya”，中文名“帕塔雅”、“芭提雅”、“帕塔亚”，是中国游客非常喜爱的泰国旅游景点，一般公众看到“Pattaya”、“Pataya”、“帕塔雅”、“帕塔亚”等文字容易联想到泰国。争议商标主要识别部分为英文“Pataya”。中文读音为“帕塔雅”、“芭提雅”、“帕塔亚”等。深圳市某雅服饰有限公司（以下简称深圳市某雅服饰）在商品包装上刻意将“Pataya”与泰国组合起来使用，外包装上刻意印刷文字“PATAYA”、“Thailand”，足以使相关公众误认。争议商标具有欺骗性，足以使相关公众误认为

“Pataya”是泰国品牌，“Pataya”包包产自泰国。请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第十条第一款第（七）项、第四十四条第一款的规定，宣告争议商标无效。国家知识产权局认为：“Pattaya”为泰国著名旅游胜地，为公众知晓的外国地名。争议商标文字部分“PaTaYa”与“Pattaya”在字母组成、字母排列顺序、呼叫、视觉效果等方面相近，足以造成相关公众将争议商标中的“PaTaYa”误认为“Pattaya”，从而造成对指定使用商品的产地产生误认。争议商标的注册构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项规定所指之情形。2021年12月13日，国家知识产权局裁定争议商标予以无效宣告。

裁定作出后，深圳市某雅服饰向北京知识产权法院提起诉讼。北京知识产权法院认为：“Pattaya”为泰国一处著名旅游胜地，为国内外公众所知晓的地名。争议商标英文部分为“PaTaYa”，仅与前述泰国地名相差一个字母“t”，在字母组成、排列顺序、呼叫认读、整体外观等方面相近，足以使相关公众在识别争议商标时将“PaTaYa”误认为“Pattaya”从而对商品的产地产生误认，从而产生不良影响。某雅公司提交的在案证据不能证明争议商标经过使用能够与其产生一一对应的关系，从而不至产生误认。综上，北京市知识产权法院驳回了深圳某雅服饰的请求。深圳市某雅服饰不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，目前本案正在二审审理中。

二、议题及观点综述

(一) 商标无效案件中,含有地名的商标是否可以经过长期使用稳定发挥识别商品来源的作用,从而不致使相关公众产生误认误购?

法律规定及其他考量因素:

2013年《商标法》第十条第一款第(七)项规定,带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用。

2021年3月北京知识产权法院召开了涉“欺骗性”条款商标驳回复审案件审理情况通报会。指出:在司法实践中,“欺骗性”条款的适用需要重点考虑以下六方面因素:1、判断基础是客观的,判断商标标志带有欺骗性,容易造成相关公众误认的基础是,商标标志客观上表示或描述了商品或服务的质量等特点或产地信息,这种描述与商品或服务的实际情况存在较大差异,足以使相关公众产生错误的认识,从而影响其是否购买该商品或服务;2、考虑指定使用的商品或服务;3、要求存在误认可能性;4、公众的日常生活经验为判断标准,判断商标标志是否“带有欺骗性”的标准,应与公众的普遍认知水平和认知能力相一致;5、不适用于仅损害特定主体私权利的情形;6、标志即便使用,亦无法获准注册。

研讨观点:

第一种观点认为:含有地名的商标经过长期使用可以稳定发挥识别商品来源的作用,从而不致使相关公众产生误认误购。

如果商标标志从整体上判断即指向地名,显然不能发挥识别商品

和服务来源的作用，除非符合法律另有规定的情形除外，否则不应作为商标核准注册。但最高人民法院商标行政案件司法解释第六条同时规定，如果诉争商标是由地名和其他要素组合而成，如果可以从整体上实现与地名的区分，即不应被认定为违反了商标法第十条第二款的规定。应该根据商标的实际使用情况及司法解释的规定，判断诉争商标是否已经在整体上形成了区别于地名的含义。

本案中，争议商标经过十多年长期使用已经具有区分商品来源的显著特征，与深圳市某雅服饰形成了唯一对应关系。在相关公众群体中具有较高的知名度和显著性。即便争议商标英文部分“PaTaYa”的字母组成与泰国城市的英文字母“pattaya”有相似之处，但经过深圳市某雅服饰十多年长期使用，相关公众看到争议商标首先想到的也是深圳市某雅服饰的商品，而不是泰国地名，所以二者之间这种些许的相似性也不妨碍争议商标作为商标继续使用。在争议商标英文部分本身就与泰国地名相区别情况下，经过长期使用使得相关公众更能将其区别于泰国地名，在深圳市某雅服饰长期的使用和推广中，争议商标已经在稳定发挥识别商品来源的作用，故争议商标的使用不会使相关公众产生错误认识，产生误认误购的后果。

第二种观点认为：含有地名的商标不能经过长期使用发挥识别商品来源的作用。

地名商标具有公共领域属性，如若为个人所独占，势必影响社会公众使用地名的表达自由。地名对于地理区域具有指代作用，不具有区分商品或者服务来源的功能，不应作为商标核准注册。但是如果诉争商标是由地名和其他构成要素组成，不能当然以包含地名为由予以

驳回。

2013年商标法第十条规定的不得作为商标使用的情形是绝对禁止条款，地名不能因为长期使用而获准注册，也不能因为长期使用而继续维持商标有效。因为地名作为商标具有先天不足，不能阻止他人原有（第一含义）上使用，也不能限制人们为了指示商品或服务而使用地名，地名也有可能指代出特定品质商品的产区，如商标权人提供的产品并非来源于该特定产区，社会公众可能对商品品质、来源产生错误认识，从而产生误认误购。

（二）争议商标是否具有欺骗性，从而使相关公众对商品产地产生误认？

第一种观点认为：

商标标识是否具有欺骗性要从标识本身进行考察，部分委员认为，争议商标的书写方式、呼叫认读、整体外观与泰国城市“Pattaya”区别明显，且争议商标为图文组合商标，争议商标不会导致相关公众对商品产地发生误认。判断争议商标与构成要素中含有外国地名的商标是否会使相关公众产生误认，应该从整体上进行判断，争议商标虽然在字母组合上与泰国地名近似，但是争议商标的书写方式经过特殊的艺术设计，争议商标是图形与英文组合的商标，相关公众完全可以从争议商标的图形化文字“

2、商标标识是否具有欺骗性要以相关公众的日常生活经验为判断标准

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》规定：“公众基于日常生活经验等不会对诉争商标指定使用的商品或者服务的质量等特点或者产地产生误认的，不属于商标法第十条第一款第（七）项规定的情形。”在第 19169978 号“A 佳教育 AJIAEDUCATION”商标行政诉讼案件中，北京市高级人民法院在（2018）京行终 157 号判决书认为：诉争商标显著识别文字为“A 佳教育”，指定使用在“教学、辅导（培训）”等服务上，可能存在指代该类服务质量的含义，然而公众基于自身所具备的一般知识水平、生活常识和判断能力，尚不足以仅因为诉争商标含有指代学习成绩与质量的含义，即认为该服务提供者的服务质量会存在相应品质，进而产生错误认知，故被诉决定在未准确对公众认知能力进行判断的情况下，仅以诉争商标含义本身对是否构成商标法第十条第一款第七项进行判定，存在错误。因此，判断商标是否具有欺骗性，应当从社会公众的普遍认知水平、认知习惯及知识能力出发，只有相关公众可能产生错误认识并影响其消费行为时这种欺骗性才应该被制止。

3、商标标识是否具有欺骗性要结合商标指定使用的商品进行判断

商标只有与商品服务相结合才能产生识别来源的功能，欺骗性判断必须以商品或服务为基础。不同类别的商品上使用相同标志产生的认知不同，应该区别对待。

在本案中，相关公众是否会对争议商标商品的产地产生误认应考虑泰国城市“Pattaya”与争议商标核定使用的商品之间的关联性，若二者具有某种特定联系易使公众对商品产地产生误认则构成上述规定的情形，但如果泰国“Pattaya”与商标指定使用的商品之间没有特定联系，则不应认定公众会对争议商品产地产生误认。泰国城市

“Pattaya”之所以能够成为旅游地，得益于其舒适的环境，宜人的气候发展成熟的旅游业，以及娱乐业。而无资料表明，争议商标的核定商品包括“手提包”、“伞”等商品的产业系泰国城市“Pattaya”的知名产业，无法形成如仁怀市与白酒，北京与烤鸭等具有相对密切的联系，所以争议商标是否具有欺骗性还是要结合争议商标指定使用的具体商品进行判断。

4、“误认”应达到足以影响消费者决策的程度

考察《商标法》第十一条第一款第（七）项时，要从相关公众的一般认知水平、生活经验、行业习惯等角度，考虑商标是否是误导性描述以及是否会影响相关公众的购买决定。有学者认为：“欺骗性”更多强调商品本身与标志所描述内容之间的不一致，而“误认”则更多强调此种欺骗性达到在相关公众中产生误认并影响其消费决定的程度。在产地误认认定中，一般要求商标标识对核定使用商品的产地进行了与商品本身属性密切相关的描述，但这种描述是虚假的或引人误解的，而且这种虚假描述应达到足以误导相关公众消费的程度。本案中争议商标核定注册的商品为18类包类制品，争议商标与泰国“Pattaya”本就不同，争议商标并不足以产生误导相关公众并影响其消费决定的程度。

第二种观点认为：

“Pattaya”为泰国一处著名旅游胜地，为国内外公众所知晓的地名。争议商标英文部分为“PaTaYa”，仅与前述泰国地名相差一个字母“t”，在字母组成、排列顺序、呼叫认读、整体外观等方面相近，足以使相关公众在识别争议商标时将“PaTaYa”误认为“Pattaya”从而对商品的产地产生误认，从而产生不良影响。与会委员提出了重新申请注册与争议商标近似的商标，通过改变标识的书写方式提高商

标的显著性，从而实现品牌重塑及平稳过渡。

三、总结

（一）含有地名的商标经过长期使用可以稳定发挥识别商品来源的作用，从而不致使相关公众产生误认误购。

从目前商标注册的实践来看，地名商标的注册审查标准非常严格，包含有地名的商标不太可能通过使用获得注册；对于已经注册的包含有地名的商标来说，当事人可以通过对商标使用时间、范围、市场知名度等方面进行大量举证，重点强调包含有地名的商标经过使用具有一定的知名度，整体上已具有强于地名含义的第二含义，能够使得相关公众将其与其所含地名相区分，从而不致使相关公众产生误认误购。

（二）争议商标是否具有欺骗性，从而使相关公众对商品产地产生误认？

争议商标文字部分“PaTaYa”与“Pattaya”在字母组成、字母排列顺序、呼叫、视觉效果等方面相近，足以造成相关公众将争议商标中的“PaTaYa”误认为“Pattaya”，从而造成对指定使用商品的产地产生误认。委员们建议通过补充市场调查报告、在泰国申请争议商标等方式争取有利的结果，另外也可以重新申请注册与争议商标近似的商标，通过改变标识的书写方式提高商标的显著性，从而实现品牌重塑及平稳过渡。