

商标法44.1等 | 地理标志非唯一对应的中文译名也应予以保护（2017）

日期：2017.06.08 作者：黄静奇、黄梅

导语：北京知识产权法院在关于第5845040号“马蒂隆”商标无效宣告案的行政判决书中认为：对诉争商标是否含有地理标志进行认定时，应当以是否会“误导公众”为判定标准。对外文地理标志的保护，“商标中有商品的地理标志”不能机械的理解成外文商标地理标志本身以及唯一对应的汉语翻译，应当包括能够引起相关公众将其与该外文地理标志关联和对应的汉字组合。

2014年10月24日，法国国家原产地名称局（简称“法国名称局”）针对珠海经济特区全达实业有限公司（简称“全达实业公司”）在第33类“葡萄酒”等商品上申请注册的第5845040号“马蒂隆”商标（简称“争议商标”），向商标评审委员会（简称“商评委”）提出了无效宣告申请。

法国名称局依据的主要理由是，“**Madiran**”是法国葡萄酒产品的原产地名称/地理标志，同时也是公众知晓的外国地名，争议商标“马蒂隆”是“**Madiran**”的中文翻译，易引发消费者的混淆和误认。全达实业公司申请争议商标具有恶意。据此，争议商标的注册应被宣告无效。

2015年10月20日，商评委作出裁定，认为法国名称局提交的证据不足以证明诉争商标“马蒂隆”为“**Madiran**”的中文翻译，即不能证明“马蒂隆”为公众知晓的外国地名。此外，考虑到法国名称局未对“**Madiran**”为葡萄酒等商品上的地理标志这点充分举证，诉争商标未违反修改前商标法第十六条关于地理标志保护的规定。法国名称局虽援引修改前商标法第四十一条的规定，但其提交的证据不足，因此商评委不予支持。关于法国名称局的其他主张，商评委也未支持。

法国名称局对此裁定不服，向北京知识产权法院（以下简称“法院”）提起诉讼，坚持其无效宣告理由，并进一步补充提交有关“马蒂隆”的宣传、销售证据，请求撤销原无效宣告请求裁定书，并责令商评委重新作出裁定。

被告商评委坚持被诉裁定的认定。认为被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院驳回原告的诉讼请求。

第三人全达实业公司向法院提交了书面意见陈述，其诉称“马蒂隆”与“**Madiran**”存在明显区别，“马蒂隆”不是“**Madiran**”对应的中文翻译，更不是其对应的固定、唯一的中文翻译，因为据其检索发现，“**Madiran**”还具有其它翻译“马迪郎”、“马第宏”等；“**Madiran**”并非商标法第十条第二款所指的公众知晓的外国地名；“**Madiran**”并非法国葡萄酒产品的原产地名称/地理标志；法国名称局称其“扰乱以后的正常市场秩序”、“产生不良影响”，缺乏事实依据。综上，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院驳回原告的诉讼请求。

法院经审理后对涉及的相关条款进行了评述，认为本案的程序问题应适用修改前的商标法，实体问题适用修改后的商标法。法院推翻了商评委关于诉争商标的注册不违反2001年《商标法》第十六条、第四十一条的相关认定。

（1）关于诉争商标是否违反商标法第十六条的规定

法院认为根据原告提交的该原产地名称在法国受保护的相关法令以及中国相关媒体的报道等证据可以证明，“**Madiran**”已经构成标示葡萄酒来源于法国特定地区，且其葡萄酒商品的特定质量等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，即修改前商标法第十六条所指的应予保护的地理标志。在庭审中，被告明确表示其对于“**Madiran**”是法国葡萄酒商品上的地理标志不持异议，但认为诉争商标标志中的汉字“马蒂隆”并非“**Madiran**”的唯一对应中文翻译，故不应认定诉争商标中包含应受保护的地理标志。

法院认为，根据商标法第十六条的规定的目的在于避免消费者对于使用地理标志商品的来源地区及其相应的品质产生误导，因此，对诉争商标是否含有地理标志进行认定时，应当以是否会“误导公众”为判定标准。……对于本案中“**Madiran**”这种缺少其他特定含义的非英文的外文标志，中国相关公众往往根据其发音将其翻译为发音接近的汉字组合。而在前述翻译过程中，包括外国地理标志权利人、媒体、商品销售商、消费者等不同主体可能将同一个外文地理标志翻译为读音接近的不同汉字组合。如果仅确定与外文唯一对应的一种汉语翻译予以保护，而否认其他汉语翻译可能产生的误导公众的后果，则与修改前商标法第十六条对地理标志的保护目的不相吻合。因此对于外文地理标志的保护，“商标中有商品的地理标志”不能机械的理解成外文地理标志本身以及唯一对应的汉语翻译。应当包括能够引起相关公众将其与该外文地理标志关联和对应的汉字组合。被告仅因“马蒂隆”并非“**Madiran**”的唯一对应中文翻译，而认定不属于修改前商标法第十六条适用的情形，该认定有误，法院予以纠正。

（2）关于诉争商标是否违反修改前商标法第四十一条第一款的规定

根据修改前商标法第四十一条第一款的规定，已经注册的商标是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标。

本案中，根据当事人提交的在案证据可以证明，第三人全达实业公司作为从事进口葡萄酒商品销售的主体，除本案诉争商标外，在第33类葡萄酒等商品上申请注册了大量与外国葡萄酒知名产区或酒庄相近的标志。此外，全达实业公司还曾就部分可能涉嫌抄袭外国葡萄酒知名产区名称的商标注册作出主动撤销的保证。全达实业公司在其网站上称其销售法国原装进口葡萄酒的同时，在葡萄酒特定商品上大量恶意囤积商标的主观恶意较为明显，已经超出了损害特定主体相关权益的范围，严重扰乱了商标注册管理秩序，损害了公共利益，构成商标法第四十一条第一款规定的情形。原告的该项主张具有一定依据，法院予以支持。

基于上述理由，法院判决撤销原无效宣告裁定，商评委重新作出裁定。

万慧达代理法国名称局参与了上述案件。

短评：

北京知产法院针对第10832858号“玛歌·鹰贵”商标的第（2016）京73行初130号判决和本判决均体现了法院不论是对于地理标志的

认定，还是对于地理标志近似性的判断，尺度上都更显灵活。而本判决基于本案具体情况进一步强调了《商标法》第16条的立法本意，认为应以“误导公众”作为判定标准，对外文地理标志具有多个对应汉语翻译情况应如何保护问题具有借鉴意义。

本案争议商标申请和注册均在2001年《商标法》实施期间，相关实体问题适用2001年《商标法》进行审理。2001年《商标法》及现行《商标法》均未明确规定对第十六条所述的地理标志的具体认定问题。针对外文地理标志，在以往的实践中，一般是对外文地理标志本身及其对应的中文翻译进行保护。在认定对应的中文翻译时，一般以官方出具的权威文献的译名为准。但是，有的外文地理标志并没有权威译名；有的外文地理标志的译名不止一种，但其权威译名却并不常用。例如法国葡萄酒的原产地名称“Marguax”，上海译文出版社2007年3月第2版的《英汉大词典》将其译为“马尔戈”（P1175），而我国商务部2015年1月6日发布的《进口葡萄酒相关术语翻译规范》则将“Marguax”译为“玛歌”、“玛高”。事实上，在中国的报刊、杂志、书籍和互联网文章中，多以“玛歌”作为“Margaux”的对应中文翻译，“马尔戈”和“玛高”则用得较少。相应地，有关“Marguax”的商标抄袭案件多集中于“玛歌”这个译名，而对“Margaux”保护也主要集中在“玛歌”上。因此，如何处理需视具体情况而定。

具体到本案，商务部2015年1月6日发布的《进口葡萄酒相关术语翻译规范》将“Madiran”译为“马蒂兰”，但是根据我们搜集到的信息，“马蒂兰”很少作为“Madiran”的中文名进行使用。相反，“Madiran”在这些媒介中一般译为马第宏、马迪朗、马蒂隆等。其中，“马蒂隆”多为全达实业公司使用，但也有部分第三方网站，例如“盒子比价网”、“酒圈网”、“京东”、“淘宝”将“马蒂隆”和“Madiran”同时进行使用。正是考虑到这种使用使相关公众能够将“马蒂隆”识别为产自于法国Madiran地区的葡萄酒标志，法院判定这种行为违反商标法第十六条的相关规定。中国的汉字与拉丁文一个显著的区别在于，一个发音是可以对应多个汉字的。而简单的将相同发音不同写法的汉字的排列组合商标孤立开来判断近似性必然有所区分。本案对地理标志的保护比之以往的类似案件有所突破，在外文地理标志的认定上，明确对与地理标志构成对应关系的中文翻译可以进行保护。这种保护的基础是商标法16条的立法本意，即这种翻译的使用是否会误导公众。因而，当事人应该更多的考虑去证明外文与中文的关联性。本案对类似案件具有一定的借鉴意义。