

商标法10.2 | 从“米兰”案看地名的“其他含义”及可注册性

日期：2022.01.04 作者：明星楠

我国《商标法》第十条第二款规定：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。”所谓地名具有“其他含义”应当理解为既包括标志本身有除地名之外的其他含义，亦包括标志经过使用已经被公众认知获得“第二含义”的情形。在万慧达近期代理的“米兰”商标一案中，北京高院正是认可了该标志经使用获得的“第二含义”，且综合考虑到该标识具有花卉含义及商标所有人无攀附地名的主观恶意等情形，最终维持了该商标的注册。

基本案情：

米兰婚纱摄影是我国一家具有较高知名度的婚纱摄影品牌，其创始人自1986年即进入该行业并创立米兰婚纱品牌，1994年成立米兰婚纱摄影机构，开始大量推广和使用米兰婚纱，且于1999年在摄影等服务上取得“米兰”商标，并使用至今，该商标曾多次荣获江西省著名商标。2003年成立江西米兰婚纱摄影有限责任公司（以下称“米兰婚纱摄影公司”），负责米兰婚纱品牌的全国运营。经过多年发展，米兰婚纱摄影连锁机构（包括分公司、直营、加盟机构）已遍布全国各地。诉争商标第7966421号“米兰”商标于2010年在第41类“摄影”等服务上申请注册，后成为米兰婚纱摄影公司的主商标，经过多年宣传使用，已为广大消费者所熟知。

2019年，许某以诉争商标与意大利知名城市“米兰”同名，不应注册为商标为由，根据《商标法》第十条第二款规定，对诉争商标提出无效宣告请求。国家知识产权局经审理认为，《商标法》第十条第二款为禁用条款，米兰婚纱摄影公司的使用证据不能成为诉争商标维持注册的当然依据。诉争商标“米兰”一般指向意大利知名城市“米兰”，属于公众知晓的外国地名，且诉争商标无其他构成要素，未形成除地名外的其他含义，已违反2001年《商标法》第十条第二款的规定，裁定对诉争商标予以无效宣告。米兰婚纱摄影公司不服向北京知识产权法院提起行政诉讼，一审判决维持了国知局裁定，驳回了米兰婚纱摄影公司的诉讼请求。【案号：（2020）京73行初17150号】

米兰婚纱摄影公司不服向北京市高级人民法院提起上诉，主张：首先“米兰”具有公众熟知的其他含义，如花卉“米兰”，其并非唯一指向地名；其次，“米兰”在婚纱摄影服务上经多年使用已与米兰婚纱摄影公司形成较强的对应关系，足以使相关公众将其识别为婚纱摄影服务来源的标志，形成了区别于地名的第二含义；最后，诉争商标不会因存在地名因素而导致其在核定使用服务上缺乏显著性或具有欺骗性，其注册未违反商标法第十条第二款的规定。

北京市高级人民法院经审理认为：（一）2001年商标法第十条第二款作为商标授权确权审查中的绝对理由条款，旨在避免含有地名的商标权人垄断公共资源，避免含有地名的商标误导公众产生误认误购，也为维护商标的显著特征。基于此，应当从整体上对诉争商标是否构成地名的含义加以判断，不宜仅因含有“地名”的构成要素即直接援引商标法第十条第二款规定予以驳回或宣告无效。同时，商标法第十条第二款中关于“地名具有其他含义”既包括标志本身固有含义之外具有其他含义，亦包括标志经过使用已经被公众认知获得“第二含义”的情形。原审法院未采纳诉争商标的使用、宣传等方面的知名度证据，径行认定诉争商标违反商标法第十条第二款的规定存在法律适用错误，本院予以纠正。（二）本案中，根据米兰婚纱摄影公司提交的证据，综合考虑：“米兰”为我国花卉名称的事实；诉争商标使用在“婚纱摄影”服务上，经过多年宣传使用诉争商标已具有较高知名度；诉争商标在多起民事诉讼和行政裁决中均存在受保护记录；米兰婚纱摄影公司注册诉争商标时及实际使用中均无攀附意大利米兰城市的恶意等因素，最终认为，诉争商标经过使用宣传，已经能够为我国公众认知与米兰婚纱摄影公司形成稳定对应关系，进而获得了地名以外的“第二含义”，不会导致消费者认为与意大利米兰城市存在特定联系。因此，维持了诉争商标的注册，撤销了被诉决定及一审判决。【案号：（2021）京行终6471号】

短评：

一、判断商标是否违反商标法第十条第二款规定的地名禁注条款，应当考虑地名本身是否具有其他含义，“其他含义”既包括标志本身固有含义之外具有其他含义，亦包括标志经过使用已经被公众认知获得“第二含义”的情形。

《商标法》第十条第二款将“地名具有其他含义”作为“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名不得作为商标”的除外情况。所谓“其他含义”，根据2019年《北京高院关于商标授权确权审理指南》第8.10条规定，应当理解为包括以下两种情形：一种情形是该地名名称本身就有除地名之外的其他为相关公众普遍知悉的固有含义，另一种情形是通过使用获得“其他含义（即第二含义）”足以使公众将其与地名相区分，即地名名称经过实际使用具有较高知名度，相关公众在认知该地名商标时，能首先意识到其指代了特定商品的来源而非地名，或者至少能在意识到其指代地名的同时，意识到其也指代了特定商品的来源。

（一）诉争商标通过使用已获得“第二含义”足以使相关公众将其与地名相区分

本案诉争商标经在婚纱摄影服务上多年的商标性使用已经与米兰婚纱摄影公司形成较强的对应关系，足以使相关公众将其识别为婚纱摄影等服务来源的标志，形成了区别于地名的第二含义，不会导致混淆误认。米兰婚纱摄影机构自1994年成立以来，便开始将“米兰”作为其主要品牌在婚纱摄影等相关服务上进行推广和使用，在此基础上还衍生了“米兰新娘”“皇室米兰”“米兰尊享”等米兰系列品牌。米兰婚纱摄影连锁机构有一百多家遍布全国各地，2012年至2019年营业收入总额超过13亿元，净利润超过1.2亿元，纳税额度也维持在年均几百万元，仅2013-2015年广告投入超过1140万元，广告及报纸宣传覆盖全国各地。米兰婚纱摄影公司还荣获“新余老字号”、“亚太最佳专业影楼金质奖”、“杰出品牌贡献奖”等荣誉奖项。根据C-BPI品牌排行榜显示，2014-2015年，米兰婚纱位列全国婚纱摄影行业前三名。此外，诉争商标还在多起民事诉讼和行政裁决中获得司法/行政保护。以上足以证明，诉争商标经过使用宣传，与米兰婚纱摄影公司已形成稳定对应关系，形成地名以外的“第二含义”，足以使相关公众将其识别为婚纱摄影等服务来源的标志。

（二）在先判例亦认可商标在经使用获得除地名外的其他含义不会导致相关公众产生产源误认时，可以获准注册

最高人民法院、北京市高级人民法院等在近期的“哈尔滨小麦王”、“PARIS BAGUETTE及图”、“北京及图”、“莫斯科餐厅”等案件中均因考虑到商标经使用获得除地名外的其他含义（即第二含义）的情形，维持或给予了相关商标的注册。如下所示：

最高人民法院在“哈尔滨小麦王”案[1]中认为，“哈尔滨”系列啤酒产品经过哈尔滨啤酒公司长期、大量的使用和持续、广泛的宣传，已经具有了较高的市场知名度。相关公众在看到“哈尔滨”商标时，可以将其与啤酒等商品的提供者哈尔滨啤酒公司建立起较为稳定的产源联系。基于“哈尔滨”商标在啤酒商品上已经积累的商业信誉，争议商标“哈尔滨小麦王”与哈尔滨啤酒公司“哈尔滨”系列品牌所具有的产源指向关系一致，故争议商标的使用也不会使相关公众因产源上的错误认识，而产生误认误购的后果，故争议商标未违反商标法第十条第二款的规定。

北京市高级人民法院在“PARIS BAGUETTE及图”（巴黎贝甜）案[2]中认为，争议商标是由英文“PARIS”“BAGUETTE”及图形构成的图文组合商标。虽然其中“PARIS”是法国著名城市巴黎的名称为公众知晓，但“BAGUETTE”的含义为“法国面包、法式长棍面包”，对中国公众而言，不易识别和认读，另有图形要素加入，使得争议商标整体上具有区别于地名的含义。同时，根据商标权利人提交的关于诉争商标宣传报道、年度审计报告、销售经营状况、市场调查报告等证据足以证明，争议商标整体上区别于地名的含义得到了进一步强化。另外，公众基于对争议商标核定使用商品的口感、风味等特点判断，亦不会将争议商标中的“PARIS”与核定使用商品的产地建立关联，故争议商标未违反商标法第十条第二款的规定。

北京知识产权法院在“北京及图”案[3]中认为，北京卷烟厂第115009号“北京及图”商标自1990年开始多次获得相关荣誉，1999年被评为北京市著名商标、北京商业知名品牌，2001年被评为北京市著名商标，此外在多项荣誉证书上均以“北京”或“北京牌”指代上诉人商品。鉴于申请商标（第18613634号“北京”商标，2015年申请）与第115009号商标的文字部分的文字组成和字体完全相同，考虑到“北京”在北京卷烟厂长期大量的在烟草类商品上的使用已经产生了区别于县级以上行政区划名称的其他含义，在烟草商品上与北京卷烟厂形成了唯一的对应关系，故申请商标并未违反商标法第十条第二款的规定。

国家知识产权局在“莫斯科餐厅”案[4]中认为，争议商标“莫斯科餐厅MOSCOW RESTAURANT”中的“莫斯科”、“MOSCOW”系俄罗斯联邦首都的地名，属于公众知晓的外国地名。但是，被申请人旗下莫斯科餐厅系成立于建国之初的全民所有制企业，已经经营六十余年，承载了一定的时代文化记忆，获得过较多荣誉，具有较高的知名度。“莫斯科餐厅”整体已经与被申请人旗下餐厅形成一一对应关系，形成了区别于地名的特定含义。争议商标用在其指定的饭店等服务上属于2001年《商标法》第十条第二款所规定除外情形，其注册应予维持。

二、衡量商标是否违反地名禁注条款，不仅要考虑商标的其他含义和指向，还应结合商标具体指定商品或服务、商标申请意图、实际使用情况、以及相关公众的认知等因素，综合考虑该商标的注册是否会导致产地误认。

地名禁注条款在1988年《商标法实施细则》中增加，后列入1993年《商标法》，其立法本意是为了防止商标权人利用地名指代特定地理区域的形式不正当垄断公共资源、通过占用地名误导公众，避免因商标的地名因素导致其在指定商品或服务上缺乏显著性或

具有欺骗性。当结合商标具体指定商品或服务，商标申请意图及实际使用情况，以及相关公众的认知等因素进行综合考虑后，该商标并不会因存在地名因素而导致其在指定商品或服务上缺乏显著性或具有欺骗性时，则并未违反地名禁注条款。

（一）诉争商标在其指定使用服务上使用不会导致相关公众产生误认

本案诉争商标权利人在婚纱摄影服务上使用“米兰”标志已长达二十余年，其服务范围遍及全国各地，“米兰”婚纱摄影品牌已名列全国婚纱摄影排行榜前三，具有极高知名度，其面向的相关公众即婚纱摄影服务消费者和供应商等，本身已对“米兰”婚纱摄影品牌具有较强的认知，当其选择米兰婚纱摄影或度假服务时，不会认为其与意大利城市相关，而是基于国内知名的米兰婚纱摄影品牌选择相关服务，并不会导致产地误认。因此，诉争商标使用在婚纱摄影等服务上并不因存在地名因素而缺乏显著性，也不具有欺骗性。

（二）诉争商标所有人在申请及实际使用商标时均为善意

米兰婚纱摄影公司在申请诉争商标时具有善意，诉争商标本身具有除地名之外的其他为相关公众普遍知悉的固有含义，即花卉米兰。米兰是我国常见的花卉植物，因其植株较小，外观雅致，花香袭人，被广泛用于市内盆栽、室外园艺栽培以及香料化妆品行业。根据国图检索可知，自1980年以来，有关“米兰+花卉”的报纸和期刊即高达7000余条。因此，“米兰”并非唯一指向意大利城市，其还具有公众熟知的区别于地名的“其他含义”。

在先案例亦表明，当一个词汇本身含有较强的区别于国名/地名的其他含义指向时，基于其显著性作为商标进行注册时，未违反国名/地名禁注条款。如最高院即在“JORDAN及图”商标驳回复审案[5]中即强调，诉争商标文字部分“Jordan”除了构成约旦国（全称约旦哈希姆王国）英文国家名称“The Hashemite Kingdom of Jordan”的重要组成部分外，还具有人名、地名（约旦、霍尔丹）等其他含义。最终认为该商标未违反商标法第十条第一款第（二）项的规定。

此外，米兰婚纱摄影公司在实际使用诉争商标时均在专注发展自身品牌，其在官方网页宣传、广告宣传及全国各地连锁机构店面宣传中，并未提及意大利城市米兰，其并攀附意大利米兰城市的恶意。因此，相关公众在选择其婚纱摄影服务时，并不会产生产地误认。

（三）诉争商标已形成稳定的市场认知，不会导致相关公众产生误认

本案诉争商标经过多年使用，已成为米兰婚纱摄影公司的主商标及品牌。对于一个已经在市场中长期使用、形成稳定市场认知并具有较高知名度的商业标志，如果仅简单根据地名禁注条款将该商标予以无效宣告，不仅将企业及其核心品牌的运营和发展置于无所适从的境地，也浪费了商标资源、行政审查及司法审判等公共资源。二审法院也是综合考虑了诉争商标的商业价值及其在市场中运营并未导致消费者误认等多种因素，最终维持了诉争商标的注册。

三、小结

综上所述，含有地名的商标只有脱离地名的含义，不会因存在地名因素导致消费者误认时，才具有可注册性。当商标申请人准备申请含有或被可能被认为地名的商标时，应审慎考虑该标志是否会导致消费者产生产源误认，以防被适用地名禁注条款驳回注册申请。对于已注册的含有或疑似地名的商标，在经过多年使用具有较高知名度产生“其他含义”且不会导致消费者混淆误认时，考虑到保护商标资源及维护市场稳定等因素，该商标可以继续维持注册，但在后续的使用过程中也应保持合理使用，避免向地名靠拢，并积极维权保护自身商标品牌。

[1](2020)最高法行再370号判决

[2](2020)京行终4838号判决

[3](2017)京73行初9411号判决

[4]商评字[2020]第0000249128号裁定书

[5](2015)知行字第80号判决

