商标法30丨除了正式译名“干邑”，Cognac还可对抗“康涅克”——浅谈对外文商标非正式中文译名的保护范围及判断标准

日期：2022.06.29　　作者：黄梅、蒲晓宁

国外企业进入中国市场，往往会去翻译、选择、确定与其外文商标对应的中文商标，方便中国消费者识别其产品来源。如果没有及时创造、引导和保护其中文商标，或者即便是已经创造了，市场上依然有可能出现一个或者多个不同的中文名称，可能是经销商创造的，也可能是消费者主动赋予其产品的昵称。通过市场的运转，这些中文名称或多或少会与国外企业建立起一定的联系，那么，这些中文名称是否都能够获得保护呢？笔者希望通过下列案例，梳理一下外文商标未注册中文译名的保护问题。

案情简介：

浙江臻酒网络科技有限公司（下称“被申请人”）于2015年4月7日在第33类商品上申请注册了“康涅克”商标（下称“争议商标”），并于2016年05月28日获准注册。2020年12月17日，法国国家干邑行业管理局（BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC，简称BNIC），一家法国跨行业组织，使命是“发展干邑产业，代表和维护广大干邑制造商，批发商、零售商的共同利益”，对“康涅克”商标提起无效宣告申请。

国家知识产权局于2021年10月28日做出裁定，认为：申请人提供的证据可以证明“COGNAC”在葡萄酒商品上已构成了2013年《商标法》第十六条第二款所指的地理标志，并于争议商标申请注册日之前在中国大陆地区已具有了较高的知名度。对外文地理标志的保护包括对其中文翻译的保护，外文地理标志的中文翻译并不限于某一固定官方译法，任何能够使相关公众反映出该地理标志的中文翻译形式均可纳入保护范围。本案争议商标“康涅克”为前述地理标志“COGNAC”的中文音译。被申请人提交的在案证据亦不足以证明其指定商品来源于上述产区，争议商标核定使用在葡萄酒等商品上，容易导致相关公众误认为该商品来源于该地理标志所标示的地区或具备相关品质特征。综上，争议商标的注册已构成2013年《商标法》第十六条第一款所指“商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用”之情形。

分析梳理：

上述案例虽然涉及的是国外地理标志及其中文翻译在我国的保护问题，但其同样是一个典型的外文商标的中文译名的保护案件。案例中的“COGNAC”通常被翻译为“干邑”，而中文商标“康涅克”既不是外文“COGNAC”的固有中文含义，也不是其官方中文译名，但是其仍然作为“COGNAC”的中文翻译获得了保护。

首先，让我们看看最新发布的《商标审查审理指南》（下称“指南”）中对于商标近似性判断的规定。

指南下编第一章第3.3对于商标近似的概念是这么规定的：“商标近似是指文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等商标的构成要素在发音、视觉、含义或排列顺序等方面虽有一定区别，但整体差异不大，使用在同一种或者类似商品或者服务上易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆。文字商标的近似应主要考虑形、音、义三个方面，图形商标应主要考虑构图、外观及着色，组合商标既要考虑整体表现形式，还要考虑显著部分。”

指南下编第五章第3点对于商标近似性的原则和方法进行了规定，即“判定商标相同或者近似时，首先应认定指定使用的商品或者服务是否属

于同一种或者类似商品（服务）；其次应从商标本身的‘形、音、义’和整体表现形式等方面，以相关公众的一般注意力和认知力为标准，采用隔离观察、整体比对和要部比对的方法，判断商标标志本身是否相同或者近似。同时考虑商标本身的显著性、在先商标知名度等因素判定是否易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆。”

而指南下编第五章第5点进一步作了一些具体适用的规定，就包含了外文和中文近似性的认定，如第5.1.6的第（2）点规定，“外文商标的含义与中文、数字商标的主要含义相同（在含义上有一一对应关系）或基本相同（在含义上有较强的对应关系），易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标。”第5.3.3规定，“商标的中文与外文文字的主要含义相同或基本相同，易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标。”

从第五章第5点的一些具体规定的举例来看，对于中文与外文认定近似的，主要还是含义相同或者基本相同的、易混淆的。而上述案例中，中文商标“康涅克”与外文商标“COGNAC”在含义上并没有直接的对应关系，但二者的发音具有一定的相似性。而按照第3点关于商标近似性的判断，仅仅通过发音就认定二者近似显然也是不够的。笔者认为，认定此类商标的近似性可以参照驰名商标联合建议4.1.1中“只要一商标或其主要部分构成对驰名商标的复制、模仿、翻译或音译，并使用、提出注册申请或注册在与驰名商标相同或类似的商品或服务上,易于造成混淆的,即应认为该商标与驰名商标发生冲突”的规定，最终当然还是落在“易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆”上，这一点与商标近似的概念也是相通的。

由此我们可以认为，外文商标和中文商标作为不同的语言，要构成近似，可以从下列几个方面去判断：

1、外文商标与中文商标本身含义相同或者有较强的对应关系，从而容易混淆消费者的。

一般而言，外文商标与中文商标的含义相同或者基本相同，则易使消费者对其理解认知一致，从而容易产生混淆。但是，基于中国消费者对于外文的认识能力不一样，这里外文商标本身的含义也需要结合相关公众的一般认知能力去判断，而不是所有含义一样或者有对应关系的都会混淆消费者。这一点比较容易理解，也有多个案例支持，比如黑人与SIDI，因为SIDI不容易为公众所熟知，且不是一一对应的，不应构成商标近似，这里就不再作进一步展开。

2、商标从发音等方面构成近似，容易混淆消费者的。

事实上，外文商标除了可能有含义上近似的中文商标外，也更容易音译创造中文商标。对于这类在发音上构成近似的，如果容易混淆消费者，也应当判定为近似商标。

而对混淆性判断起决定性的因素主要有两个：一是知名度；二是中文译名与外文商标已经形成了稳定的对应关系。比如上述案例中，国家知识产权局在裁定里表明了“COGNAC”于争议商标申请注册日之前在中国大陆地区已具有了较高的知名度，争议商标“康涅克”为“COGNAC”的中文音译，能够使相关公众反映出该地理标志。因此，争议商标核定使用在葡萄酒等商品上，容易导致相关公众误认为该商品来源于该地理标志所标示的地区或具备相关品质特征。

其他类似案件的审理中同样体现了这两个因素的重要性。在第4578349号“拉菲庄园”商标争议案中，最高人民法院认为，本案中引证商标“LAFITE”具有较高的知名度，拉菲酒庄通过多年的商业经营活动，客观上在“拉菲”与“LAFITE”之间建立了稳固的联系，故争议商标与引证商标构成使用在相同类似商品上的近似商标。

又如，在第1535599号“陆虎”商标争议案中，一审法院认为，“陆虎”在中国市场已颇具影响力。吉利集团作为专业的汽车生产企业，应该知晓“陆虎”与“LANDROVER”的对应关系，以及在行业内的知名度，但却仍然将“陆虎”申请注册在汽车等商品上，其行为明显具有不正当性，违反了商标法31条规定的“申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”二审法院支持了上述一审判决。

再如，在第9781309号“脸书”商标争议案中，北京知识产权法院认为：菲丝博克公司系国外著名社交网站“FACEBOOK”（国内译为“脸谱”或“脸书”）的经营者，其在诉争商标申请日前已在先使用的“FACEBOOK”标识，在使用和宣传过程中常与中文“脸书”一并使用，在中国相关消费者中“FACEBOOK”已经形成与汉字“脸书”相对应的固定翻译。且“FACEBOOK”与“脸书”均非含有特定含义的固有词汇，作为商标使用具有较高的显著特征。因此，诉争商标的注册已构成2001年商标法第四十一条第一款所指的以“其他不正当手段取得注册的”情形，应予无效。

进一步来讲，如果一个外文商标对应多个中文译名，是不是只要达到了产生混淆的判定标准，每个中文译名都应该获得保护呢？笔者的观点是肯定的。比如本文主案例中的外文商标“COGNAC”，其通用的中文译名为“干邑”，但是，由于相关证据可证明“康涅克”为“COGNAC”的中文音译，其如果注册同样会造成相关公众的混淆和误认。在“拉菲庄园”案中，争议商标所有人南京金色希望酒业有限公司认为“LAFITE”商标的中文译法为“拉斐”和“拉斐堡”，与争议商标不近似。法院则认定相关证据已经表明“拉菲”与“LAFITE”之间建立了稳固的联系。在“陆虎”商标争议案中同样存在上述问题，吉利集团认为“LANDROVER”的翻译在中国出现过很多不同的版本，例如“兰德罗孚”、“路华”，“陆虎”只不过是其中之一。法院则认定“陆虎”已被广大消费者和媒体认可并宣传使用，具有了区分不同商品来源、标志产品质量的作用。

在当下抢注他人知名商标现象仍然很严重的大背景下，立足于“是否产生混淆”对于非外文商标固有含义，非官方中文翻译的中文译名给予保护，笔者认为是符合当前形势的。这可以很大程度上杜绝商标抢注行为，防止消费者实际混淆误认的情况发生，保护消费者及生产经营者的利益。