

地理标志集体商标：在中国的注册及审查

—由一案谈代理体会及注册申请中的留意点

近日，我所为日本客户—西阵织工业组合代理申请的含有地理标志的集体商标“西陣織”，历时长达近6年的审查时间，经过驳回复审程序，终于被准予初步审定。

TRIPS 协议规定了对地理标志的保护义务。在中国存在着三个独立行政制度：国家工商行政管理总局负责的【集体商标、证明商标注册和管理办法】、国家质量监督检验检疫总局负责的【地理标志产品保护规定】、农业部负责的【农产品地理标志管理办法】。我们通过代理上案的体会，在此介绍地理标志作为集体商标注册的制度，即在商标法框架下对地理标志予以保护的制度。

这里，我们介绍我们代理此案的体会并提出注册申请中应予关注的问题，希望能与大家分享。

一、“西陣織”商标作为地理标志集体商标被准予初步审定

西阵织工业组合于2009年4月22日对“西陣織1”商标向中国商标局提出注

册申请。申请商标种类为地理标志集体商标。分别指定使用在第24类的“丝织品；混纺丝织品”商品及第25类“真丝服装；混纺真丝服装；真丝腰带；混纺真丝腰带；真丝披肩；真丝围巾；真丝领带；真丝头巾”商品上。

2010年10月12日，商标局以“西阵织是把丝线先染过色后才织成图样的纺织品，是驰名世界的日本代表性工艺品，用作商标仅仅直接表示指定使用商品的生产工艺，不予核准注册”为由，依据旧《商标法》第十一条第一款第（2）项、第二十八条的规定，驳回了“西陣織”商标的注册申请。

申请人不服，于2010年10月29日向商标评审委员会提起驳回复审申请。针对商标局的驳回理由，申请人主张：

1、商标局完全忽略了本案申请商标是作为地理标志集体商标进行申请注册；

艺术品产业振兴的相关法律规定，西阵织全部有12个种类，各种类的生产工艺都有着微妙的差异。西阵织于1976年被指定为日本传统工艺品。¹

¹ “西陣織”为日本国宝级的传统工艺品，在纺织品界享誉盛名，地位崇高，以多品种少量生产方式为其特色。西阵织的特点之一是先染（使用染色线织出图案的织物）的提花织物。因此，完成织布需要20余道工序。这些工序大部分由专业手工人员分业完成，各道工序都要求有高超的技艺和丰富的知识。根据日本传统工

“西阵织”因其出产于日本京都的西阵地区而得名，“西陣織”集体商标在中国的注册将为这个有着1200余年历史的日本传统手工艺品在中国的商业推广铺路、同时为西阵地区460余家中小企业在中国的品牌使用扫清障碍。

2、“西陣織”商标满足作为地理标志集体商标的申请注册条件：（1）“西陣”是日本京都市的地域名称，作为申请商标的组成部分，符合《商标法》关于地理标志集体商标的规定；（2）日本“传统的工艺品产业振兴协会”及申请人本身具有监督组织成员所制造的“西陣織”产品的品质的能力；（3）“西陣織”商标有其独特的地域性、历史性和传统性，已成为世界知名的日本纺织工艺，符合作为地理标志集体商标的申请注册条件。

同时，我们对以地理标志集体商标申请所需的所有材料向商标评审委员会进行了再次提交。

最终，商标评审委员会经过审查，认为本案商标尽管由地名及商品名称组成，但在案证据尚不足以证明该标志已成为表示该类商品的通用的生产工艺特点的字词，且其系作为地理标志集体商标申请注册，因此未构成《商标法》第十一条第一款第（二）项之情形，另申请人提交的材料符合《商标法》第十六条及《集体商标、证明商标注册和管理办法》的相关规定，依法予以初步审定。

二、中国关于地理标志集体商标的注册及审核

中国商标法规定了对地理标志的保护，其所指地理标志，“是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉

或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志”。（2014，第16条）。根据商标法和实施细则的规定，地理标志通过注册集体商标和证明商标来加以保护。

根据《集体商标、证明商标注册和管理办法》第四条的规定：以地理标志作为集体商标申请注册的，应当附送主体资格证明文件并应当详细说明其所具有的或者其委托的机构具有的专业技术人员、专业检测设备等情况，以表明其具有监督使用该地理标志商品的特定品质的能力。申请以地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织，应当由来自该地理标志标示的地区范围内的成员组成。

如上所述，我们在驳回复审程序中将以地理标志集体商标申请所需的所有材料均向商标评审委员会进行了再次提交。另外，为了证明“西陣織”商标有其独特的地域性、历史性和传统性，是与申请人具有直接对应关系的独特工艺，在驳回复审阶段，我所追加提交了大量用以证明“西陣織”商标的历史性、独特性及其在业界知名度的相关材料，包括关于“西陣”为日本京都市地域名称的证据材料，“西陣織”历史及独特工艺的介绍，日本《传统的工艺品产业振兴相关法律》的相关介绍。此外，为了证明本案申请人为依据日本法律成立的传统的工艺品产业振兴协会对本案商标的指定使用商品的品质具

有监督能力和管理能力，我所还追加提交了包括申请人制定的《传统的工艺品“西阵织”表示事业实施规程》以及“传统的工艺品产业振兴协会”发行的关于检查机关的名称、所在地、构成、职责等在内的资料作为佐证。

根据目前中国商标局及商标评审委员会就含有地理标志集体商标的审查状况，官方对商标申请人的主体资格中的申请人所具有的或者其委托的机构具有的专业技术人员、专业检测设备等情况，以及集体商标使用商品的特定品质、信誉或者其他特征以及生产地域范围等的审查非常严格。通过本案的代理，我们看到，正是因为我们在复审阶段提交了大量证明材料，据以证明申请商标“西陣織”与申请人所处地域的历史因素、人文因素紧密相关，是日本“西阵”地区独具特色的传统工艺，是业界极具知名度的商标，才得以克服商标局的驳回理由，最终获准初步审定。

三、在中国以地理标志作为集体商标进行申请的留意点

(1) 根据《集体商标、证明商标的注册和管理办法》第6条的规定，外国人或者外国企业申请以地理标志作为集体商标注册的，申请人应当提供该地理标志以其名义在其原属国受法律保护的证明。

也就是说，如果其原属国保护证明的申请人主体名义与在中国的申请不一致，将不允许注册。另一方面，由于在申请阶段要求申请人有监督管理该商标的能力并需要附送相关证明，所以对于申请人主体资格的选择也需要慎重考虑。

(2) 在中国，不允许普通商标和集体商标之间的相互转换。申请人需要在申请文件上明确记载商标的类型，一旦想就另一种形式取得商标权利，则需要重新向商标局提交申请。所以，在申请之前，需要确定商标的类型。根据中国商标法的规定，如果商标中含有“公知的外国地名”，原则上不允许作为普通商标注册。但是对于在中国没有被广泛认知的地名和地理标志，也存在作为普通商标注册的可能性。

(3) 申请作为集体商标注册的地理标志，通常是由表述商品来源的地域名称和商品名称组合而成的。这样的商标很容易被判断为缺乏商标显著性的标志，从而不能作为商标注册。所以在中国申请此类商标，应当严格按照相关规定提供能够证明一定的知名度或者与申请人具有密切联系、可以被相关消费者所识别的证据资料。我所成功代理的“西陣織”一案，也从实践上印证了上述审查要点。

本文不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：ltbj@lungtin.com，该电子邮箱也可在我公司网站 www.lungtin.com 找到。

如需更详细的信息，请与本文作者联系：

吴滌，合伙人、商标代理人：ltbj@lungtin.com；

侯扬，商标代理人：ltbj@lungtin.com。

18th Floor, Tower B, Grand Place, No. 5 Huizhong Road, Chaoyang District, Beijing 100101, China

中國北京市朝陽區慧忠路5號遠大中心B座18層（100101）

Tel: 86-10-8489 1188; Fax: 86-10-8489 1189

E-mail: ltbj@lungtin.com Website: www.lungtin.com