

海外商标注册之文字标识选择策略

作者：张媛

中国企业在走向海外市场时，需要提前了解当地背景，根据企业自身经营特点和业务计划，来选择商标标识进行海外布局，否则可能会出现水土不服、海外业务受阻的情形。文字标识便于呼叫和记忆，是首选的商标类型，企业在海外申请注册文字商标时，常见的类型有纯中文商标、纯字母商标、当地文字商标、以及前述文字要素组合商标，下文将从商标的注册条件、权利范围等方面比较不同类型文字商标，并综合其他影响因素，为企业海外商标布局选择标识提供建议。

一、商标的注册条件

《保护工业产权巴黎公约》第六条之五规定了拒绝注册的商标情形，文字商标注册要件主要可概括为：合法性，显著性和在先性，合法性在此指代商标不属于违反法律规定、违反道德或公共秩序以及其他禁用标识。对于不同类型商标的合法性审查标准较为一致，因此以下主要从商标的显著性和在先性进行比较。

1. 显著性

纯中文商标在部分国家可能被认定为缺乏显著性，例如，根据越南《知识产权法》规定，非常见语言、简单形状和几何图形、数字或字母缺乏显著性，除非这种标识通过广泛使用获得了显著性¹。因此在越南，纯中文商标不能获准注册，除非提交大量的商标使用、宣传证据，证明商标通过使用获得显著性，但注册成本过高、风险较大。另外，泰国关于中文商标显著性的审查比较严格，泰国商标局一般会将单个中文进行翻译，根据中文含义判断是否具有显著性，较少考虑中文组合后整体是否具有显著性。例如，有客户在第 29、30、31、32 类与食品饮料相关商品上申请由四个中文及图形组合的商标，

其中包含“食”字，泰国商标局下发驳回意见认为该商标的中文部分是对商品内容、特点的描述，缺乏显著性，要求放弃对四个中文字的专用权，该商标只能作为整体受到保护。

由单个、两个未经设计字母构成的商标，可能被认定为缺乏显著性，例如简单的字母组合“AB”；在部分国家，例如越南、泰国，两个字母与通用名称或描述性词汇简单组合后的商标，也可能被认定为缺乏显著性，例如“AB software”商标申请指定在第9类计算机软件等商品上，就可能因缺乏显著无法获得注册。

由此可见，在部分国家，纯中文商标被认定缺乏显著性或显著性较低，建议以中文和其他要素组合的形式申请；单个、两个字母组成的商标虽然便于记忆，但可能因缺乏显著性无法获准注册；不同文字要素组合商标的显著性要高于单一文字要素的商标，因缺乏显著性被驳回的几率相对较低。

2. 在先性

在先性是指注册商标不得损害他人既存权利，包括在先商标权和其他在先权利。由于各国在审查申请商标与在先商标是否近似时，一般会对商标整体和各部分进行对比，因此对于不同文字要素组合的商标，其在先性审查的范围要大于单一文字要素商标，因在先商标被驳回的可能性高于对应的单一文字要素商标。

综上，从商标注册条件来看，字母商标的注册条件相对容易把握和满足，在选择商标时避免过于简单的字母组合或明显缺乏显著性的文字，根据在先商标检索结果，一般就能大致评估商标注册成功率；不同文字要素组合商标的显著性较高，商标注册成功率往往取决于在先权利情况；纯中文商标和当地文字商标的注册条件相对较难把握，需要参考该国/地区商标法规定和审查实践，建议在申请前先咨询当地律师或商标代理的意见。

二、商标的权利范围

商标的权利范围主要包括专用权和禁用权两方面，商标专用权一般以核准注册的商标和核定使用的商品、服务为限，商标的禁用权范围则涉及商标的相同或近似，商品、服务的相同或类似判断。以下主要从商标相同或近似的判断比较禁用权范围，当地语言商标的相同近似判断规则取决于该语言本身特点，因此本章不单独讨论。

1. 字母商标

国内企业选择与中文相关的字母商标时，常见类型包括：（1）中文拼音的首字母组合，例如“JD”（京东），（2）中文对应的拼音，例如“HUAWEI”（华为），（3）有一定中文音译的英文，例如“tencent”（腾讯），（4）中文对应的英文，例如“ChinaTelecom”（中国电信），前三种字母标识一般为臆造词汇，没有特定含义，第四种则具有特定含义。由于在判断商标是否近似时，一般从发音、含义和外形要素进行对比，前述（1）、（2）、（3）字母标识没有特定含义，只能阻挡在后申请注册的与其发音、外形相同或近似的商标；第（4）种字母商标可以阻挡在后申请注册的与其发音、外形、含义相同或近似的商标。

2. 中文商标

在欧盟，中文被视为图形要素，因此在判断商标是否近似时，不会考虑中文的发音和含义，而是从外观判断是否构成相同、近似商标。根据在后商标的不同类型，笔者认为可以分为三种情况讨论，以明确作为图形要素的中文商标权利范围：（1）在先商标和在后商标均为中文商标，在判断是否相同、近似时，将商标作为整体比较其视觉效果，并不将各个组成汉字单一对比，以“国宴汾酒”欧盟商标异议案为例，“山西杏花村汾

酒厂股份有限公司”依据其在先商标对欧盟公告商标起异议，欧盟知识产

权局认为对于并不知晓中文的消费者而言,不能判断二者是否为包含关系,从整体来看,两者的长度结构和排版存在明显不同,因此商标不构成近似;(2)在后商标为字母商标,由于不考虑中文的读音、含义,因此在先中文商标无法阻碍在后的字母商标,例如中文对应的拼音字母、中文对应含义的英文;(3)在后商标为中文和字母组合商标,由于商标的读音和含义在于其字母部分,欧盟商标局判断商标是否近似时,侧重于考虑在后商标的字母部分,很可能认定二者不近似,例如内蒙古伊利集团基于其在先商标



对欧盟公告商标 提起异议,虽然在先商标的中文与在后商标中文部分完全相同,欧盟商标局并未支持该异议理由,但后续伊利集团以恶意为由成功无效掉该商标(欧盟商标异议程序不审查“恶意”)。由此可见,纯中文商标作为图形保护的范围较窄,布局时不宜仅申请纯中文商标。

在美国,《商标审查指南》中规定了“外语对等原则(Doctrine of Foreign Equivalents)”,即“一个外语词(来自于一种相当数量的美国消费者熟悉的语言)与其英语同义词可以被认为具有混淆的相似性”,但外语对等原则仅适用于外来语和英文商标之间的比较,如果两件商标均为外来文字,则通常不适用ⁱⁱ,例如用于男士内衣的“LUPO”(意大利语,意为“狼”)被认定为可能与用于各式服装的“WOLF”及图案混淆ⁱⁱⁱ。《商标审查指南》还规定,判定时需要综合考虑整体外观、商标的发音、词语“等效”程度^{iv},中文商标在外观和发音上与英文商标差异较大,在实践中也很少收到美国审查员引证相同含义英文商标驳回中文商标的情况,因此,笔者认为在美国,中文商标的保护范围主要是阻挡相同、近似的中文商标,较难阻挡英文商标。

在韩国、日本,对于常见的中文,审查员会审查其含义,但发音是按韩式或日式的汉字发音,而非中文发音进行判断;而且相对于外形、含义而言,韩国、日本审查时存在更重视商标的发音倾向^v。因此在先中文商标的禁用权范围除了在后相同、近似的中

文商标外，可以阻碍在后与其韩式、日式汉字发音相同、近似，或含义相同、近似的韩语或日语商标，甚至字母商标。例如，日本  商标无效宣告案中，商标局认定争议商标  与在先商标 **KIRIN**、麒麟、**キリン** 构成近似：争议商标读作“KIRIN corn”，“corn”在英语中意为“玉米、谷物”，日本商标局认为“corn”使用在指定的第 31 类“玉米”上缺乏显著性，该商标显著特征为 ，含义为“麒麟”，在先商标均读作“KIRIN”，因此认定争议商标与在先商标容易造成混淆^{vi}，日本知识产权最高法院维持了该无效决定。由此可见，日语、韩语本身包含部分汉字和外来语，以中文特别是常见、简单的中文申请注册商标，相较于其他海外国家而言，能够阻挡更多文字类型的在后商标。

3. 中文和字母组合商标

中文和字母组合商标的禁用权范围，可以结合上述关于字母商标和中文商标禁用权范围的阐述，但判断两件商标是否近似时，还需进行整体比对、要部观察，判断是否容易造成混淆。

三、综合比较

在选择海外商标注册标识时，企业还需要综合考虑海外市场战略、商标实际使用情况等多种要素，笔者以下综合比较不同文字商标类型的优势和劣势，以期帮助企业决策。

注册中文商标的优势在于：防止他人抢注中文商标；若中文商标在国内具有较高的知名度，对于知晓该中文商标的海外消费者，或者华人消费者，便于其识别并延续商誉，打造中国品牌。注册中文商标的劣势包括：在部分国家中文商标无法获准注册，或因显著性原因导致注册难度较大；在部分国家，中文作为图形保护，权利范围相对较小；在非中文为母语的国家，不利于当地消费者呼叫和记忆商标；中文商标可能未实际使用或实际使用范围较小，面临被他人提起撤销，或因无法提交商标使用声明、使用证据导致

商标失效。

注册字母商标的优势在于：在大部分海外国家能够被呼叫、识别，便于海外商标统一布局和使用；字母商标使用的灵活性较强；商标注册条件和权利范围较为清晰，便于分析和制定申请方案和后续维权。字母商标的劣势包括：单一、两个字母在部分国家可能无法注册、或注册难度较大；仅注册字母商标，较难阻碍他人抢注中文商标。

注册当地文字商标的优势在于：防止他人（特别是当地经销商）抢注当地文字商标；阻碍他人申请注册相同、近似的当地文字商标；便于当地消费者呼叫和记忆，从而有利于企业打开当地市场，便于品牌本土化，细化海外市场布局。注册当地文字的劣势包括：当地语言商标使用范围仅限于该语言为母语的国家/地区，在当地需要进行单独宣传、包装，宣传和使用成本较高；较难阻碍他人抢注中文、字母商标；此外，当地文字商标如果不能与企业在中国或其他海外国家使用的中文商标、字母商标形成对应联系，无法延续和积累商誉。

注册中文和字母组合商标的优势在于：商标显著性较高，因缺乏显著性被驳回的几率较小；组合商标一次性取得中文和字母要素的保护，阻挡在后商标的范围更大；注册成本低于分别注册单一文字要素商标；便于在国内外多个国家同时推广、使用。中文和字母组合商标的劣势包括：组合商标因在先权利被驳回的几率相对更高；使用灵活性较低，拆分使用可能存在商标使用不规范、商标侵权等风险；从经营和使用习惯来看，中文和字母组合商标在海外实际使用的价值相对较低，不利于品牌本土化。

四、建议

基于上文分析，从决策角度来看，笔者认为可按以下顺序进行海外商标布局：第一步应当至少先申请字母商标，确保能够尽快进入海外市场；第二步需尽快补充申请包含中文的商标进行防御；第三步则是在重点海外国家申请当地语言商标；第四步可根据海

外商标实际使用情况和品牌升级，补充申请商标。

从实务的角度来看，中国企业在进行海外商标布局时，选择标识的首要原则应优先以实际使用的标识进行申请注册，在此前提下参考上述布局顺序。例如，如果华为公司海外实际使用的商标为字母“HUAWEI”，则应优先以字母“HUAWEI”进行申请注册，后续再考虑申请注册中文“华为”或组合商标；中国铁建公司在海外实际使用的主要为



组合商标 **中国铁建**，则优先申请注册该中文和字母组合商标。

此外，从企业商标等级划分和注册成本的角度考虑，企业的主标、一级品牌，例如格力集团的“Gree”商标，腾讯公司的“微信”商标，最好采用全面注册的方式，即申请注册字母商标、中文和字母组合商标、当地语言商标，根据实际情况决定是否申请注册纯中文商标；企业的一般业务商标，例如腾讯公司的 **WEGAME**，以实际使用的商标形式申请注册即可。

ⁱ 《越南商标注册和维权流程比较研究报告》，
http://sbj.cnipa.gov.cn/gzdt/202103/t20210326_327281.html（最后访问时间：2021年7月30日）

ⁱⁱ 《美国商标审查指南》，美国专利商标局译，中国工商总局商标局校，商务印书馆2008年出版，第287-289页

ⁱⁱⁱ Ithaca Industries, Inc., 230 USPTO 702 (TTAB1986)

^{iv} 《美国商标审查指南》，美国专利商标局译，中国工商总局商标局校，商务印书馆2008年出版，第285页

^v 《日本商标法实务》，【日】森智香子 广濑文彦 森康晃 著，北京林达刘知识产权代理事务所译，知识产权出版社2012年出版，第56页

^{vi} <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/a0202>（最后访问时间：2021年7月30日）