
南非商标保护的主要路径

作者：郭小军

一、前言

南非法是一种典型的混合法，其法律渊源主要包括宪法、制定法、普通法和习惯法（“土著法”），自 17 世纪以来英国普通法和罗马 - 荷兰法占据了主导地位。¹与商标保护有关的制定法包括：《商标法》²、《商标条例》³、《知识产权法修订法（1997）》⁴、《知识产权法合理化法》⁵、《假冒商品法》⁶、《商品标识法》⁷以及《知识产权法修订法（2013）》⁸等。现行南非《商标法》于 1995 年 5 月 1 日起生效，是规范商标保护最重要的法律。

此外，南非已经加入了一系列与保护知识产权相关的国际条约，包括 1883 年《保护工业产权巴黎公约》（自 1947 年起）、1967 年《建立世界知识产权组织公约》（自 1975 年起）、1994 年《与贸易有关的知识产权协定》（自 1995 年起）并且承认《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》所建立的分类。但是，南非还不是商标国际注册马德里体系的成员。

南非管理商标法的政府机构是贸易和工业部（Department of Trade and Industry，简称“DTI”）及其下属的公司与知识产权委员会（Companies and Intellectual Property Commission，简称“CIPC”）。公司与知识产权委员会位于南非首都比勒陀利亚，其发布的《商标申请审查指南》全面介绍了 CIPC 的商标部（Trade Marks Division）（也称为“商标注册主任办公室”（Office of the Registrar of Trade Marks））对商标申请进行审查的实践。

¹ 中华人民共和国商务部，境外法规：南非，
http://policy.mofcom.gov.cn/page/nation/South_Africa.html。

² Trade Marks Act No. 194 of 1993.

³ Trade Mark Regulations published under Government Notice R 578 in Government Gazette 16373 of 21 April 1995.

⁴ Intellectual Property Laws Amendment Act No. 38 of 1997.

⁵ Intellectual Property Laws Rationalisation Act No. 107 of 1996.

⁶ Counterfeit Goods Act No. 37 of 1997.

⁷ Merchandise Marks Act No. 17 of 1941.

⁸ Intellectual Property Laws Amendment Act No. 28 of 2013.

从 2012 年开始，从南非本地和国际申请人收到的商标申请数量稳步增长，2018 年的商标申请数量达到 39,136 件，其中南非居民共提交了 22,948 件商标申请，非南非居民提交了 16,188 件商标申请。⁹

二、注册商标申请与审查

南非对商标的保护总体上采取的是“先使用原则”，对商标的在先使用可以对抗在后的商标申请。如果在后申请的商标被注册，则可以请求撤销该商标注册¹⁰，前提是在先使用已经产生了一定声誉。对于中国企业来说，在南非保护商标最重要和最有效的方式是在当地申请商标注册。

（一）可注册对象及注册的优势

在南非，商标（证明商标和集体商标除外）指的是，一个人在商品或服务上使用或意图使用的标志，目的是在贸易过程中将使用或意图使用该标志的商品或服务与任何其他他人有关的同类商品或服务区分开来。¹¹其中标志指的是任何能够图示的标志，包括图形（device）、名称、签名、词语、字母、数字、形状、构造、图案（pattern）、装饰、颜色或商品容器或上述的任何组合。¹²不能图示的标志将无法得到注册。¹³商标除通常的商品商标和服务商标外，还包括证明商标和集体商标。

南非还允许注册种类众多的非传统形式的商标，如颜色、三维形状、全息图、声音和动作等。¹⁴然而，除了显著性，即能够将申请人的商品或服务与竞争者的商品或服务区分开来，可注册的商标还应当是视觉上可以感知的标志或可以图示的标志。当无法提供视图表述的时候，申请人可以提交商标的样品或者复制件。¹⁵尽管如此，因为图示以及诸如确定性等要求，非传统商标尤其是气味标志很难在南非获得商标注册。此外，音乐可以通过例如五线谱上的音乐符号反映出来，

⁹ CIPC, Guidelines on the Examination of Trade Mark Applications: Insight into the Practice of the Office of the Registrar of Trade Marks (2019), p 2.

¹⁰ Section 10(12) of the Trade Mark Act 194 of 1993.

¹¹ Section 2(1) of the Trade Mark Act 194 of 1993.

¹² Section 2(1) of the Trade Mark Act 194 of 1993.

¹³ Triomed (Pty) Ltd. v Beecham Group plc and Others, 2001 (2) SA 522 (T).

¹⁴ CIPRO office, Guidelines with regard to the lodging of non-traditional marks, 2009 Patent Journal 460.

¹⁵ Regulations 13(5), 13(6) of the Trade Mark Regulations 1995.

所以有可能获得商标注册。但是其他声音标志与气味标志类似，存在实践和固有的障碍，所以很难获得商标注册。¹⁶

尽管通过使用获得商誉或声誉后可以为商标提供普通法保护，注册商标还是为权利人提供了明显的好处，包括：

(1) 全国范围内的独占性：权利人可以依靠注册商标来阻止他人为相同或类似的商品或服务使用或注册同一商标，如果该注册可能会欺骗消费者或造成消费者混淆，则可申请撤销相冲突的注册；

(2) 更容易执行：注册商标在南非是所有权和有效性的初步证据，减少了法院程序中的举证责任，行使权利时无需证明该商标的声誉，无需证明首先使用了该商标；

(3) 公示和威慑力：权利人可以用“注册商标”或其他合适的符号来表示商标所有权，向所有相关方公示所主张的权利，且注册商标容易通过查新检索发现，从而利于阻止其他企业在相同类别注册混淆性近似的商标；

(4) 有价值的资产：出售或许可使用注册商标更容易，在特许经营协议或商品销售中使用注册商标更加简单，还可以在商标注册簿上登记注册商标的许可，使被许可人有权在发现侵权行为时提起诉讼；

(5) 便于融资：注册商标可以作为债务融资的担保，从金融机构获得资金；

(6) 海关保护：使海关能够检查和扣押侵犯注册商标的假冒商品。¹⁷

(二) 申请与审查

公司与知识产权委员会下辖的商标部对商标注册申请进行形式审查和实质审查，包括对商标显著性的审查。从申请到注册，整个周期大约为 18 个月到 3 年。¹⁸

¹⁶ Garth Kallis, The legal protection of sound, scent and colour marks in South Africa: Lessons from the European Union and the United States of America, p 44, <http://etd.uwc.ac.za/xmlui/bitstream/handle/11394/6406/2822-3411-1-RV.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

¹⁷ The Department of Trade and Industry of the Republic of South Africa (DTI): Making a Mark: An Introduction to Trade marks for Small and Medium-sized Enterprises, pp 13-14, https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/making_a_mark_sa.pdf.

¹⁸ The Department of Trade and Industry of the Republic of South Africa (DTI): Making a Mark: An Introduction to Trade marks for Small and Medium-sized Enterprises, p 23. 也有说是 18-24 个月、22-26

通常，申请人获得商标注册的前提是使用或者有善意使用相关商标的意图。然而，即使一个人不使用或不打算使用商标，仍然有可能申请商标注册，只要及时成立一个法人团体并将商标所有权转让给该法人团体。在此情形，商标申请必须附有一份证明该程序和转让意向的宣誓书。只有在转让给法人团体并登记转让后，该商标才能注册。¹⁹

南非商标申请采取所谓的“一标一类”制度（single-class filing system），每个类别的商标申请都应单独提交。²⁰南非不要求商标申请人聘请专业商标代理人提交申请，申请人可以自己提交商标申请。²¹但是，申请人在提交商标申请时应当提供南非本地的送达地址。²²委托当地代理人办理商标申请事务的委托书不需要公证和认证。商标申请中的视图表述必须能使商标在视觉上得到体现。对于立体商标而言，可以提交单幅视图表述，但要求可以从单幅视图确定商标的三维性质。²³对于某些非传统商标，如果不能以通常的方式提供表述，可按商标注册主任认为最方便的方式提交商标的全尺寸或缩小尺寸的样品或复制件，注册主任也可以要求在办公室存放任何不方便通过表述展示的商标样品或复制件，并以他认为合适的方式在登记簿中登记。²⁴

南非是《巴黎公约》的成员，中国申请人可以根据《公约》第4条规定，以中国的商标申请为基础在中国商标申请日起6个月内向南非提出商标申请，并享有优先权。优先权文件连同所需翻译应当在申请后3个月内提交。²⁵2013年9月2日生效的《关于电子提交优先权文件的通知》为及时提交优先权文件提供了便利。在要求优先权时，南非商标申请中所指定的商品或服务可以窄于优先权文件中指定的范围，而不能比优先权文件指定范围更宽，否则必须根据优先权文件对商品或服务范围进行限缩。²⁶

个月，24-36个月等，可能因为不同的统计方法或者统计时段而不同。

¹⁹ Section 19 of the Trade Mark Act 194 of 1993.

²⁰ Regulation 11(3) of the Trade Mark Regulations 1995.

²¹ The Department of Trade and Industry of the Republic of South Africa (DTI): Making a Mark: An Introduction to Trade marks for Small and Medium-sized Enterprises, p 26, https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/making_a_mark_sa.pdf.

²² Section 66(1) of the Trade Mark Act 194 of 1993; Regulation 7 of the Trade Mark Regulations 1995.

²³ CIPRO office, Guidelines with regard to the lodging of non-traditional marks, 2009 Patent Journal 460.

²⁴ Regulation 13 of the Trade Mark Regulations 1995.

²⁵ Regulation 12 of the Trade Mark Regulations 1995.

²⁶ Shamin Raghunandan, Linda Thilivhali, John Foster and Jeremy Speres, Trademarks in South Africa,

申请人在向商标注册主任办公室提交申请后，有望在 1 周内获得申请号和申请日。

审查员对商标申请进行审查后，出具审查报告，表明接受或者拒绝该商标申请。审查员也可能附条件地接受该商标申请。商标注册主任办公室既审查申请商标可注册的绝对理由，也审查申请商标可注册的相对理由。《商标法》第 9 条和 10 条对相关理由做了详细规定。截止到 2018 年 12 月底，商标注册主任办公室通常会在申请日起 7 个月后发出第一次审查意见通知书。²⁷

答复审查意见包括驳回意见的期限是 3 个月，从发文日起计算，并且可以 3 个月为间隔申请延长。如果申请人没有答复也没有申请延期的话，该申请将被视为撤回。²⁸如果申请被拒绝，申请人可以进行争辩或者请求非正式听证。如果申请最终被驳回，申请人可以在向商标注册主任请求书面理由之后 3 个月内向高等法院提起上诉。²⁹

如果商标被接受，其将在南非专利公报 (Patent Journal) 上公布，如果没有异议，该商标将进入注册程序，并颁发注册证书。

(三) 异议及授权后程序

任何利害关系人在商标申请于专利公报上公布之日起 3 个月内可对商标的授予提出异议。³⁰异议申请可以向商标注册主任或者直接向高等法院提出。这一期限可以应异议人请求进一步延长 3 个月，且该期限可以通过当事人双方协议或向商标注册主任申请延长。³¹南非《商标法》第 10 条列出了具体的异议理由。

具体地，商标申请人应当在异议申请提交后的 1 个月内通知异议人是否打算对异议进行辩护，然后在 2 个月内提交争辩意见，之后异议人有 1 个月的时间进行答复。³²然后，案件进入听证阶段。如果异议申请向商标注册主任提出，当审查进入听证阶段时，商标注册主任会把案件的

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=06dab35d-412a-496b-b346-0b0869aefd8f>.

²⁷ CIPC, Guidelines on the Examination of Trade Mark Applications: Insight into the Practice of the Office of the Registrar of Trade Marks (2019), p 2.也有说法是 12 个月左右发出审查意见通知书。

²⁸ Section 20(2) of the Trade Mark Act 194 of 1993.

²⁹ Section 53(1) of the Trade Mark Act 194 of 1993.

³⁰ Section 21 of the Trade Mark Act 194 of 1993.

³¹ Shamin Raghunandan, Linda Thilivhali, John Foster and Jeremy Speres, Trademarks in South Africa, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=06dab35d-412a-496b-b346-0b0869aefd8f>.

³² Regulation 19 of the Trade Mark Regulations 1995.

争议事项移交给位于比勒陀利亚的南非高等法院豪登分院。而对于可以快速处理的事项，商标注册主任可以自己做出决定，其享有与高等法院法官同等的权力。

如果当事人对异议决定不服，则可以向高等法院（三位法官的合议庭）或者最高上诉法院（Supreme Court of Appeal）上诉。³³针对高等法院三人合议庭做出的决定，当事人可以向最高上诉法院提出上诉。

商标注册自申请之日起受到保护，每 10 年可续展一次。即使商标注册要求了例如中国商标申请的优先权，计算 10 年续展期限的起始日依然是该南非商标注册的申请日。³⁴续展请求可以在期限截止前的 6 个月内提出，如果在期限截止后的 1 年内提出，则需要支付额外的费用。与一些国家的要求不同，在南非办理续展时不需要提交使用商标的证据。

在南非，商标可以独立于拥有商标的商业主体出售或转让商标。转让必须以书面形式进行，转让协议由转让人（原权利人）和受让人（新权利人）签署。³⁵通过转让获得商标权的人必须用规定的表格向公司与知识产权委员会申请登记为该商标的权利人，且转让协议必须在转让生效后的 12 个月内向公司与知识产权委员会登记，否则，需缴纳一定的罚款。³⁶

针对连续 5 年不使用的注册商标，第三人可以向商标注册主任或者法院提出撤销申请。³⁷此外，南非还设置了无效程序，可以向商标注册主任或者法院提出。³⁸不服撤销或者无效决定，可以向上级法院上诉。

（四）局部放弃、系列商标与善意共存

如果商标含有《商标法》第 9 条所指的无法区分的事项，商标注册主任或法院在决定该商标是否应列入或留在注册簿上时，作为其列入或留在注册簿上的条件，可要求权利人放弃对商标注册主任或法院认为他无权独占使用的事项的所有或任何部分的独占使用权。³⁹这一规定涉及的

³³ Section 53 of the Trade Marks Act 194 of 1993.

³⁴ Section 37 of the Trade Marks Act 194 of 1993.

³⁵ Section 39 of the Trade Marks Act 194 of 1993.

³⁶ Section 40 of the Trade Marks Act 194 of 1993.

³⁷ Section 27(1)(b) of the Trade Marks Act 194 of 1993.

³⁸ Sections 24, 10 of the Trade Marks Act 194 of 1993.

³⁹ Section 15(1) of the Trade Marks Act 194 of 1993.

不是商标本身是否无法区分的问题,而是商标中包含的内容是否缺乏这种能力。⁴⁰通过局部放弃,其他人也可以在其商标中使用被放弃的特征,从而不能仅就该放弃的特征的使用提出商标侵权诉讼。但是,在对商标是否混淆的判断中可以考虑放弃的特征。⁴¹

根据《商标申请审查指南》,当商标中出现的非显著性文字反映在商品或服务描述中时,这些文字无需放弃,因为它们显然是描述性的,而且不能由此获得权利。如果词语或图形在相应类别中是常见的,则需要做出放弃声明。当词语或图形在注册簿上与在先注册商标相关的同一类别中出现3次或更多次时(包括注册商标失效的情形),该词语或图形就被视为“常见”。此外,地理名称、对大陆的描述、地图和地球、颜色、数字、风向、某些符号(例如#、%和@)、货币等,始终应该被放弃,即使该元素在该类商品或者服务中不常见。如果就申请的商品或服务而言,相关词语、短语、术语和图形是贸易中合理需要的,则应当放弃。当数字与“star/s”并列时,整个短语应被放弃。例如“SEVEN STARS”或“7 STARS”或“*****”,因为这种标志代表了质量的保证,权利人都应该不受限制地自由使用。⁴²

如果一注册或申请注册的商标与另一以同一权利人的名义注册或申请注册的商标相似,以至于不同的人就其分别注册或拟注册的商品或服务使用这两个商标可能会欺骗或造成混淆,商标注册主任可在任何时候要求将这些商标作为关联商标登记在册。⁴³因此,如果以系列形式申请商标,商标注册主任将要求对商标进行相互关联,还可能要求与同一权利人名下的在先商标进行关联。一个商标与以同一权利人的名义注册的任何其他商标的关联,应被视为与该其他商标相关的所有商标的关联。⁴⁴关联商标只能一起转让,而不能单独转让,但就所有其他方面而言,它们应被视为已注册为单独的商标。⁴⁵

南非《商标法》还对商标的善意共存做了规定。⁴⁶两个拥有类似商品或服务的近似商标的权利人有可能同时获得注册,只要在后申请人的使用是诚实的且同时的。为此,申请人必须提交宣

⁴⁰ (Cadbury (Pty) Ltd v Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd and Another 2000 (2) SA 771 (SCA)) .

⁴¹ Hollywood Curl (Pty) Ltd v Twins Products (Pty) Ltd (1) 1989 1 SA 236 (A).

⁴² CIPC, Guidelines on the Examination of Trade Mark Applications: Insight into the Practice of the Office of the Registrar of Trade Marks (2019), pp 89-92.

⁴³ Section 30(1) of the Trade Marks Act 194 of 1993.

⁴⁴ Section 30(3) of the Trade Marks Act 194 of 1993.

⁴⁵ Section 30(4) of the Trade Marks Act 194 of 1993.

⁴⁶ Section 14 of the Trade Marks Act 194 of 1993.

誓书,表明在申请日期之前有 5 年的诚实和同时使用。⁴⁷宣誓书涉及以下几点:可能的混淆程度,对申请人商标的选择是诚实的,诚实的同时使用的程度,实际混淆以及相关不同权利人的行业性质。⁴⁸

如果驳回理由是因为存在在先申请或者注册,申请人可以尝试从该在先权利的权利人那里获得书面同意。⁴⁹商标注册主任对于申请人取得的同意书没有自由裁量权,必须接受该同意书。

(五) 部分特殊标志的处理

南非《商标条例》规定,如果商标申请包含罗马字以外的文字或数字,必须提供该文字或数字的音译和/或意译;如果商标申请中包含有非官方语言的文字,商标注册主任可以要求提供相应的翻译。⁵⁰对于中国申请人来说,如果申请注册的商标中包含有中文,那么在南非申请商标时通常需要提供翻译。例如,第 2004/07994 号“中国建设银行”(中英文加图形)注册商标,申请人提供了注释(endorsement):“The Chinese characters appearing in the mark mean China Construction Bank”,即“该商标中出现的汉字指中国建设银行”。⁵¹

根据 1990 年第 9 号《银行法》(Banks Act)第 22(5)条,如果“BANK”一词出现在所申请的商标中,必须在审查时请求储备银行(Reserve Bank)的书面许可。

根据 2017 年第 18 号《保险法》(Insurance Act)第 5(9)条,如果“ASSURE”、“INSURE”或“UNDERWRITE”等字样出现在申请的商标中,必须在审查时请求获得审慎管理局(Prudential Authority)的书面许可。

对于第 33 类商标申请,商标注册主任办公室会向葡萄酒和烈酒委员会(Wine and Spirits Board)发送通知。如果葡萄酒和烈酒委员会发现该商标违反了 1989 年第 60 号《酒类产品法》(Liquor Products Act)的任何规定,其将向商标注册主任办公室指出违法的性质以及需要采取哪些适当的措施。审查员在审查过程中应当确保考虑了葡萄酒和烈酒委员会的意见。

⁴⁷ CIPC, Guidelines on the Examination of Trade Mark Applications: Insight into the Practice of the Office of the Registrar of Trade Marks (2019), p 32.

⁴⁸ Alex Pirie & Sons Limited (1933) 50 RPC 147.

⁴⁹ Sections 10(14), (15) of the Trade Marks Act 194 of 1993.

⁵⁰ Regulation 14 of the Trade Mark Regulations 1995.

⁵¹ CIPC, Guidelines on the Examination of Trade Mark Applications: Insight into the Practice of the Office of the Registrar of Trade Marks (2019), p 86.

根据 1990 年第 97 号《金融服务委员会法》(Financial Services Board Act) 第 24 条, 如果申请商标中含有“FINANCIAL SERVICES BOARD”、其缩写“FSB”、对金融服务委员会的任何描述或对金融服务的指涉, 必须在审查时向金融服务委员会申请书面许可。

根据 2012 年第 19 号《金融市场法》(Financial Markets Act) 第 4(2)条, 如果申请商标中含有“EXCHANGE”或“SECURITIES”字样, 或对金融市场、交易所或证券的任何描述或指涉, 必须在审查时向证券服务注册主任(Registrar of Securities Services) 申请书面许可。

根据 1998 年第 131 号《医疗规划法》(Medical Schemes Act) 第 21 条, 如果申请商标中含有“MEDICAL SCHEME”或任何其他指示或涉及医疗规划的措辞, 在审查时必须要求提供申请人注册为医疗规划的证明。

根据 1956 年第 24 号《养老基金法》(Pension Funds Act) 第 31(1)(d)条, 如果申请商标中出现“PENSION FUND”或任何其他表明与养老基金有关的词语, 在审查时必须要求申请人提供注册为养老基金的证明。

在审查第 5 类的商标申请时, 如果有必要, 审查员可以通知药品控制委员会(Medicines Control Council)。如果药品控制委员会发现该商标违反了 1965 年第 101 号《药品及相关物质控制法》(Medicines and Related Substances Control Act) 的任何规定, 审查员应当将药品控制委员会的意见传达给申请人。⁵²

三、注册商标侵权诉讼

南非《商标法》规定了三种类型的侵权行为:基本侵权行为(primary infringement)、延伸侵权行为(extended infringement)和淡化侵权行为(infringement by dilution)。⁵³基本侵权行为指在注册商品或者服务上使用相同或者基本相同的商标, 而很可能在商品来源方面欺骗消费者或造成消费者混淆。⁵⁴延伸侵权行为指在相似的商品或者服务上使用相同或者近似的商标,

⁵² CIPC, Guidelines on the Examination of Trade Mark Applications: Insight into the Practice of the Office of the Registrar of Trade Marks (2019), pp 16-20.

⁵³ Alvizo Romano Miggels, An Analysis of Trade Mark Infringement by Dilution under South African Law (2020), pp 9-11, http://etd.uwc.ac.za/xmlui/bitstream/handle/11394/7329/miggels_m_law_2020.pdf?sequence=6&isAllowed=y.

⁵⁴ Section 34(1)(a) of the Trade Mark Act 194 of 1993.

而存在欺骗或者混淆可能性。⁵⁵淡化侵权行为指在任何商品或者服务上使用相同或者近似的商标,对该商标的使用可能会对注册商标的显著性特征或者商誉造成不利影响,即使没有欺骗公众或引起混淆,也属于侵权行为,其适用于驰名商标的保护。⁵⁶注册商标权利人可以据此提起侵权诉讼。权利人也可以在一个诉讼程序中同时主张侵权和不正当竞争 (unlawful competition)。

南非并没有设立专门的知识产权法院。任何具有管辖权的高等法院都可以审理注册商标的侵权案件。最高上诉法院审理相应的上诉案件。最高上诉法院的判决优先于任何高等法院的判决,而高等法院的判决又优先于商标注册主任的决定。

商标侵权案件没有诉讼时效的限制,但是损害赔偿或者合理使用费是以提起诉讼前 3 年的期间来计算。⁵⁷在启动商标侵权诉讼程序之前,并不强制要求发送警告信 (cease and desist letter)。但是,发送警告信更有助于法院做出给付诉讼费用的命令。⁵⁸

权利人可以选择采取民事申请程序(类似于简易程序)或者民事诉讼程序。前者通常适用于事实清楚,但是在法律适用上存在争议的情形,后者通常还包括从对方当事人或者第三方获取证据的审前披露程序 (pre-trial discovery) 和交叉询问程序。如果一方希望获得证据,他/她有权要求并在必要时强制要求从另一方或第三方提取相关证据。

一个案件到最高上诉法院终审,整个审查周期大约为 18 个月到 5 年的时间。⁵⁹通常,对于独任法官作出的判决,可以向同一法院的由三位法官组成的扩大庭提起上诉。如果向扩大庭的上诉请求被拒绝,则可以向最高上诉法院申请上诉。

商标侵权判定中的一些关键性因素包括:

(1) 判断主体:具有平均智力,正常视力,购买时的普通谨慎度(ordinary caution);

⁵⁵ Section 34(1)(b) of the Trade Mark Act 194 of 1993.

⁵⁶ Section 34(1)(c) of the Trade Mark Act 194 of 1993.

⁵⁷ Shamin Raghunandan, Linda Thilivhali, John Foster and Jeremy Speres, Trademarks in South Africa, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=06dab35d-412a-496b-b346-0b0869aefd8f>.

⁵⁸ Vanessa Lawrance, Trade mark litigation in South Africa: overview (2017), [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-010-9992?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-010-9992?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true).

⁵⁹ Vanessa Lawrance, Trade mark litigation in South Africa: overview (2017), [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-010-9992?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-010-9992?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true).

(2) 比较方式：并非比较与分开比较被告使用的商标与注册商标，考虑显著特征与总体印象，分析两商标之异同，评估被告商标对普通消费者的影响；

(3) 比较对象：商标的感觉、发音和外观；

(4) 环境因素：考虑市场中会遇到的情况以及商标的使用方式。⁶⁰

被控侵权人可以注册商标无效为抗辩理由。其他抗辩理由还包括：善意使用自己的名字、营业场所、业务上的前身或前身的营业场所；对商品或服务的种类、质量、数量、预期用途、价值、地理来源或其他特征以及商品的生产方式、时间或者服务的提供方式、时间的任何善意的描述、指示而进行的使用；善意使用与商品或服务有关的商标，从而合理地表明这些商品和服务的预期用途；权利人将商标应用商品或者经其同意将商标应用于商品，进口商品或者在境内分销、销售或许诺销售商品；善意使用已注册为商标的容器、形状、构造、颜色或图案中所体现的任何实用特征，被控侵权人同时注册了受保护的商标。⁶¹此外，还有在先使用的抗辩。⁶²

《商标法》中没有对被控侵权人提起不侵权之诉做出规定，所以看起来被控侵权人只能等待在侵权诉讼中提出不侵权的抗辩。

侵权诉讼属于民事诉讼。注册商标权利人可以寻求以下的救济：禁令，包括最终禁令、临时禁令和紧急救济（urgent relief），容许察看令（Anton Piller order，亦称“安东-皮勒禁令”），交付销毁货物的命令，披露的命令，损害赔偿，代替损害赔偿的合理使用费，诉讼费用。⁶³

四、商标的普通法保护

南非关于商标的保护包括两个平行的体系：普通法体系与成文法体系。《商标法》即规定，本法的任何规定都不影响任何人根据普通法对任何其他人提起诉讼的权利。⁶⁴《封闭型公司法》也规定，该法中的任何规定（包括封闭型公司名称的注册）都不应被解释为影响任何人根据普通

⁶⁰ Plascon-Evans Paints Ltd v Van Riebeeck Paints (Pty) Ltd 1984 (3) SA 623 (A).

⁶¹ Section 34(2) of the Trade Mark Act 194 of 1993.

⁶² Section 36 of the Trade Mark Act 194 of 1993.

⁶³ Vanessa Lawrance, Trade mark litigation in South Africa: overview (2017), [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-010-9992?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-010-9992?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true).

⁶⁴ Section 33 of the Trade Mark Act 194 of 1993.

法对任何公司假冒他人业务、商品或服务提起诉讼的权利。⁶⁵注册商标权利人可以获得的法定救济包括要求获得合理的使用费而不只是损害赔偿，未注册商标权利人只能要求损害赔偿。

根据普通法权利保护商标最重要的形式是反不正当竞争中的“假冒”，即一个人表示他的业务（或商品）是另一个人的业务，或与另一个人的业务有关联，确定是否构成假冒就是要调查是否有使公众在这方面构成混淆的合理可能性。⁶⁶作为假冒诉讼依据的虚假陈述涉及在贸易来源或商业联系方面对公众的欺骗，违法者利用其竞争对手的声誉进行交易并从中获益。所以，主张普通法商标权利的前提是已经存在声誉且被告行为造成欺骗或至少是混淆。⁶⁷存在声誉可以由销售或广告宣传方面的证据推导出来。⁶⁸

当然，假冒行为主要涉及（仅仅）具有显著性（或已获得第二含义）的商标，而不必被认为是“知名”的。⁶⁹在假冒诉讼中，原告需要举证证明主张权利的商标的显著性，申请人获得的声誉（时间、地点等），竞争对手对该商标的使用可能或有意欺骗消费者，从而在消费者中造成混淆，相应地损害原告商誉。构成普通法权利基础的“声誉”不必是在一般公众中的声誉，可以是仅仅在市场的某些领域（例如上游）中的声誉，这可以通过准备生产和向零售商的营销而获得，而不必是向终端用户实际销售了商品。⁷⁰

对于外国权利人来说，如果没有在南非开展经营或者销售商品，仅仅依据已经开展的广告宣传试图通过普通法保护自己的商标权并不是一种可靠的方法。⁷¹在特定情形，企业所在地可能是商誉的一个构成部分，但这并不意味着商誉只能存在于企业所在地，问题在于原告在实践和商业意义上是否在作为其业务客户或潜在客户的大量人员中拥有足够的声誉；就声誉的“地点”而言，它必须存在于被投诉的虚假陈述对原告业务的吸引力造成实际或潜在损害的地方。⁷²

⁶⁵ Section 20(5) of the Close Corporations Act 69 of 1984.

⁶⁶ Capital Estate and General Agencies (Pty) Limited v Holiday Inns Inc., 1977 (2) SA 916 (A).

⁶⁷ Premier Trading Company (Pty) Ltd v Sporttopia (Pty) Ltd., 2000 (3) SA 259 (SCA).

⁶⁸ John Craig (Pty) Ltd v Dupa Clothing Industries (Pty) Ltd., 1977 (3) SA 144 (T).

⁶⁹ W Alberts, The relevance of prior trade mark use in South African common law, 2007 Journal for Juridical Science 32(2): 47, 57.

⁷⁰ Pepsico Inc v United Tobacco Co Ltd., 1988 (2) SA 334 (WLD).

⁷¹ W Alberts, The relevance of prior trade mark use in South African common law, 2007 Journal for Juridical Science 32(2): 47, 54-55.

⁷² Caterham Car Sales & Coachworks Ltd v Birkin Cars (Pty) Ltd., 1998 (3) SA 938 (SCA).

就驰名商标而言，其受保护的法律基础是《巴黎公约》，不需要注册。⁷³驰名商标的权利人必须是公约成员国之国民，或其住所或实际有效的工业或商业机构在公约成员国，无论他们是否在南非开展业务或拥有任何商誉。如果一商标被大量对其服务或商品感兴趣的人所熟知，那么该商标就是驰名的。⁷⁴

驰名商标的权利人有权阻止以下商标在南非的使用和注册：全部或主要部分构成驰名商标的复制、模仿或者翻译，并被用于与驰名商标相同或相似的产品或服务，而这种使用可能会对消费者造成欺骗或混淆。⁷⁵关于驰名商标保护的一个最著名的案例是 1941 年的南非最高上诉法院审理的麦当劳公司诉约伯格驾车旅社餐厅案。⁷⁶

五、商标的《假冒商品法》保护

南非《假冒商品法》还为注册商标提供了额外保护，特别是为打击假冒注册商标的商品提供了有效的权利行使机制。⁷⁷假冒商品指的是，未经授权违法承载或体现属于他人的商标或版权的商品，或具有他人商品外观的商品；构成假冒行为的前提是一种行为侵犯了（或导致侵犯了）商标权、版权或二者。⁷⁸

与假冒商品有关的行为包括，为商业目的拥有或控制、制造或生产（为私人或家庭使用除外），出售、出租、以物易物或许诺出售、出租、以物易物，公开展示，分销，进口、过境或出口（为私人或家庭使用除外）等。⁷⁹稽查员（inspector）可以应权利人的请求或者依职权采取搜查现

⁷³ Sections 10(6), 35 of the Trade Marks Act 194 of 1993.

⁷⁴ Shamin Raghunandan, Linda Thilivhali, John Foster and Jeremy Speres, Trademark rights and protection in South Africa (2018), <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1f68427a-0552-40bb-82b4-5c54075fec60>.

⁷⁵ Sections 10(6), 35 of the Trade Marks Act 194 of 1993.

⁷⁶ McDonald's Corporation v Joburgers DriveInn Restaurant (Pty) Ltd and Another [1996] 4 All SA 1 (A).

⁷⁷ 原来打击假冒商品贸易的规定主要在《商品标志法》(Merchandise Marks Act 17 of 1941) 中，该法随《假冒商品法》立法而同时做了相应修改，删除了关于打击假冒商品的规定。

⁷⁸ Mohamed Khader, Charl Potgieter and Jarred West, Procedures and strategies for anti-counterfeiting: South Africa (2019), <https://www.worldtrademarkreview.com/global-guide/anti-counterfeiting-and-online-brand-enforcement/2019/article/procedures-and-strategies-anti-counterfeiting-south-africa>.

⁷⁹ Section 2 of the Counterfeit Goods Act No. 37 of 1997.

场（甚至人员）、收集证据、扣留涉嫌假冒商品和用于制造假冒商品的工具等行动。⁸⁰《假冒商品法》不适用于未注册商标，除非该商标是驰名商标。⁸¹作为主要是行政程序（部分地涉及刑事诉讼程序和民事程序）性质的法律，《假冒商品法》对权利和权力的行使程序包括时限等都做了非常严格的规定。

在注册商标权利人投诉的情形中，其应当提交商标注册证书及其他与假冒商品相关的信息。在认为投诉人的投诉符合《假冒商品法》规定的情形下，稽查员必须从有管辖权的法官或治安法官处申请搜查和扣留令（warrant），以进行搜查和扣留突击检查。⁸²在采取了搜查和扣留行动后，稽查员必须向嫌疑人（被扣留商品的人）和投诉人发送书面通知，具体说明所采取的行动和存放被扣留货物的仓库地址。⁸³在商品被封存于仓库期间，投诉人需要承担存储费用，该费用可以通过民事程序收回。

在稽查员扣留涉嫌假冒商品后，投诉人应当请求刑事调查或者启动民事程序。⁸⁴对于确定的假冒商品，法院可以下令将假冒商品交付给权利人（或投诉人），披露假冒商品来源以及参与进口、出口、制造、生产和分销商品以及分销渠道中的人员身份，销毁假冒商品、包装以及用于制造、生产、制作或将商标非法应用于假冒商品的任何工具。⁸⁵法院也可以命令释放被扣留的商品，投诉人向嫌疑人支付赔偿金以及相关费用。⁸⁶

如果在收到稽查员发出的扣留通知后，投诉人希望国家对经营假冒商品的嫌疑人提起刑事指控，则必须在扣留通知发出后 3 天内提交相应的书面陈述。如果对嫌疑人提起刑事指控，国家检察机关代表必须在发出扣留通知后的 10 个工作日内，以书面形式通知嫌疑人打算对其提起刑事诉讼程序，否则被扣留的货物必须返还给嫌疑人。⁸⁷

如果投诉人希望对嫌疑人提起民事诉讼，则必须在扣留通知发出后的 10 日内书面通知稽查

⁸⁰ Sections 4, 5 of the Counterfeit Goods Act No. 37 of 1997.

⁸¹ Section 2(xi) of the Counterfeit Goods Act No. 37 of 1997.

⁸² Section 6 of the Counterfeit Goods Act No. 37 of 1997.

⁸³ Section 7(d) of the Counterfeit Goods Act No. 37 of 1997.

⁸⁴ Sections 9 of the Counterfeit Goods Act No. 37 of 1997.

⁸⁵ Section 10 of the Counterfeit Goods Act No. 37 of 1997.

⁸⁶ Sections 8, 9 and 10 of the Counterfeit Goods Act No. 37 of 1997.

⁸⁷ Section 9 of the Counterfeit Goods Act No. 37 of 1997.

员和嫌疑人。在向嫌疑人发出书面通知后，投诉人必须在 10 个工作日内提起民事诉讼，否则被扣留的货物必须返还给嫌疑人。⁸⁸

此外，注册商标的权利人可以向海关提出申请，要求扣留进口到南非或从南非出口的涉嫌假冒商品。⁸⁹海关鼓励权利人向海关登记其权利，每次登记的有效期为 2 年。⁹⁰由此，海关可以监视假冒商品通过南非边境的进出口。

海关发现涉嫌假冒商品时，会采取扣留措施，并立即通知权利人或其当地代理人。海关会提取涉嫌假冒商品的样品以供查验，并要求权利人在 5 个工作日（可以延期）内提供书面陈述，以证实所述商品为假冒商品。此后，海关将申请搜查和扣留令，并正式扣留涉嫌假冒商品。⁹¹此后，权利人同样可以启动刑事或者民事诉讼程序。

六、结语

如果他人的公司名称与注册商标权利人的注册商标混淆性近似，那么权利人可以向公司仲裁处（Companies Tribunal）提出异议。⁹²权利人可以在申请注册商标的同时或者随后注册防御性公司名称，以加强对注册商标的保护。作为注册商标的权利人，并不自动享有对应域名的权利。所以注册商标权利人还需要关注通过注册域名来进一步扩展对其商标在互联网上的保护。

总之，同为金砖国家和“一带一路”沿线国家的中国和南非之间的合作潜力巨大。中国企业在有意于开拓南非市场之时就应当考虑在当地取得商标注册，并通过各种可能的途径为自己的商标提供全方位的保护。

⁸⁸ Section 9 of the Counterfeit Goods Act No. 37 of 1997.

⁸⁹ Section 15 of the Counterfeit Goods Act No. 37 of 1997.

⁹⁰ Mohamed Khader, Charl Potgieter and Jarred West, Procedures and strategies for anti-counterfeiting: South Africa (2019), <https://www.worldtrademarkreview.com/global-guide/anti-counterfeiting-and-online-brand-enforcement/2019/article/procedures-and-strategies-anti-counterfeiting-south-africa>.

⁹¹ Mohamed Khader, Charl Potgieter and Jarred West, Procedures and strategies for anti-counterfeiting: South Africa (2019), <https://www.worldtrademarkreview.com/global-guide/anti-counterfeiting-and-online-brand-enforcement/2019/article/procedures-and-strategies-anti-counterfeiting-south-africa>.

⁹² Herman Blignaut, Marked improvements on the IP landscape (2018), <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=62d51d08-1770-40fa-81a8-bd3ce4627633>.