

外文商标在中文领域的保护范围之探讨

党晓林

内容提要：“永恒印记”商标案在业界引发了关于中英译文商标之间的近似性的争论。从外文商标如何形成中文商标入手进行分析，并且结合外文商标在中文领域的保护本质、外文商标的中文表达中的创造性因素分析以及中文商标在中国市场中的作用等方面，探讨外文商标应该获得的中文保护范围的边界，从而提出针对商标标识是否构成近似的判断标准及考虑因素的建议。

关键词：外文商标 中文领域 保护范围 永恒印记 译文商标

Abstract: The administrative litigation of “Forevermark” case triggered hot debate on the similarity between foreign trademarks and their Chinese translation version trademarks. The article intends to analyze how foreign trademarks gradually turn into Chinese trademarks. By studying the nature of protection of foreign language trademarks in China, the creative factors in Chinese version of foreign language trademarks, and the function of Chinese trademarks in the Chinese market, the article tries to explore the protection scope of the Chinese translation of foreign language trademarks, meanwhile giving some measurement suggestions as to whether trademark signs constitute similarity.

Key Words: foreign trademarks; chinese version; protection scope; forevermark; translated trademark

“永恒印记”商标案在业界引发了关于中英译文商标之间的近似性的争论。本文从外文商标如何形成中文商标入手进行分析，并且结合外文商标在中文领域的保护本质、外文商标的中文表达中的创造性因素分析以及中文商标在中国市场中的作用等方面入手，对相关问题进行探讨。

一、中外译文商标近似性冲突问题的法律基础和司法实践

(一) 法律基础

本文中的中外译文商标近似性冲突是指在先外文商标和被指称为该在先外文商标的译文的中文商标之间的冲突。

根据《商标法》^①的规定，我国的商标申请采用先申请原则，体现商标先申请原则的法律基础有《商标法》的第30条和第31条。

“永恒印记”商标案^②中法院判决的依据是2001年修正的《商标法》^③第28条，其内容与2013年修正的《商标法》第30条相同。

(二) 当前的司法实践

根据在先的相关判例，例如“永恒印记”商标案一审判决，“通常而言，商标近似是指诉争商标与引证商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品或服务的来源产生误认或者认为其来源与引证商标的商品或服务有特定的联系^④”。

在一审判决中，除了商标近似性的判断，法院还进一步阐述了判断在类似商品或服务上的近似商标的综合考虑^⑤，在本文中讨论的中外译文商标近似性冲突，仅仅针对商标标识自身是否构成

作者简介：党晓林，中国政法大学2015级博士研究生

① 《中华人民共和国商标法》根据2013年8月30日第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第三次修正。

② 一审判决参见：（2013）一中知行初字第1926号；二审判决参见：（2013）一中知行初字第1926号。

③ 《中华人民共和国商标法》根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正。

④ （2013）一中知行初字第1926号。

⑤ 判断是否构成《商标法》第28条所指的类似商品或服务上的近似商标，应当结合诉争商标与引证商标所指定的商品或服务的关联程度、引证商标的知名度、引证商标的显著性、诉争商标与引证商标的近似程度等因素，以是否易使相关公众对商品或服务的来源产生误认或者认为其来源与引证商标的商品或服务有特定的联系为判断标准。

相近似进行讨论，不涉及商品或服务是否类似，或者默认在商品或服务的类似性上没有争议。

“永恒印记”商标案中的争议焦点是中文商标“永恒印记”^⑥与外文商标“FOREVERMARK”^⑦在标识上是否构成相近似。关于该争议焦点，商标评审委员会的观点与一审法院（及二审法院）的观点不一致，不过仅从商评委裁定和一审法院判决中的说理来看，这种不一致似乎是主观判断结论不同导致的，而没有具体的说理分析上的区别。

在商评委裁定和一审判决中，是否构成近似的结论性意见的基础都是相同的，即“‘FOREVER’及‘MARK’均为常见的英文单词，其中‘FOREVER’具有‘永远、永恒、永久、常常、始终’等含义，‘MARK’具有‘标志、分数、痕迹、记号’等含义”。商评委裁定中的主观性意见是：“争议商标与引证商标一、二在呼叫、字形等方面区别明显，含义上亦无证据证明在争议商标申请注册之时已经与‘FOREVERMARK’形成唯一对应关系”，而一审判决中针对同样基础的主观性意见是：“可见，相关公众很容易将‘FOREVERMARK’误读为‘永恒印记’。二审判决维持了一审判决。

上述商评委裁定与一审判决中针对的是构成近似的主观判断上的不一致，更深层次的问题是如何确定外文商标的中文保护范围的边界。

二、对外文商标如何形成中文商标的分析

争议的中文商标常常被指称为是外文商标的翻译，对此，可以从外文商标在进入我国时是如何由外文商标形成中文商标来分析，借此探讨外文商标和中文商标之间的关系。

（一）选取与外文商标相对应的中文商标的常见方法

1. 直译

直译，即借助字典等直接翻译。通常上是选取外文文字在字典上的最常用含义，例如美国苹果公司的商标“Apple”，采用的就是直接翻译“苹果”作为中文商标。采用直译的方式，通常能够明显地看出外文商标与中文商标之间的直接对应关系，作为译文的中文商标在中文表述上的选择自由度很小。

2. 音译

音译，即选择与外文发音中的各音节相对应的中文文字来形成中文商标。音译方式能够保持外文商标与中文商标在发音上的对应性，从而通过发音形成外文商标与中文商标之间的联系。例如，外文商标“Honeywell”的中文商标是“霍尼韦尔”，采用的不是其含义“蜜井”而是其发音。在中文中，对应于相同发音的文字往往有多个，而这些同音字的字形和含义却常常千差万别。音译方式在中文文字选择上具有较大的自由度。

3. 意译

意译，这种方式通常是选取外文商标的含义本质，但是又不局限于字典译文的限制，根据具体因素例如语境或想要传达的信息等，稍加修饰后形成中文商标。例如，法国的化妆品品牌，其法文商标是“LA MER”，含义是“大海”。如果采用直译，似乎缺少一些意味，而若是采用音译，将会失去其原文所蕴含的含义。其中文商标为“海蓝之谜”，可谓一个意译方式的经典示例。意译方式提供了中文商标在文字选择上的较大的选择自由度，但是通过意译方式选择一个理想的中文商标的难度也非常大，往往更需要创造性的智慧。

4. 意译与音译的组合方式

采用意译与音译的组合方式，通常发音和含义均为外文商标与中文商标之间的直接联系点。例如，外文商标“LOCK & LOCK”及其中文商标“乐扣乐扣”之间就是典型的意译和音译组合方式的对应关系。意译与音译组合方式为中文商标的选取提供了更为广阔的选择空间，与直译和音译相比，其所要求的创造性程度也更高。

5. 臆造翻译

这种方式属于任意性翻译，严格意义上讲，这种方式已经不能称之为翻译了。例如，日本品牌的外文商标“Kao”和中文商标“花王”之间不论发音上还是含义上都没有直接联系。

针对上述这些从外文商标形成中文商标的方式，不同的方式所具有的译文选取自由度不同，同时，不同的方式中所需要作出的译文表达的创造性也不同。

（二）外文商标中原文的属性与翻译自由度与译文表达创造性的关系

1. 外文商标中文字数量的分析

从外文商标来看，外文商标中原文的字数通常对翻译自由度和译文表达创造性有直接的影

⑥ 商标申请号/注册号：4497942。

⑦ 商标申请号/注册号：G745654。

响。对于一个单词的情况，通常翻译自由度较低，由于翻译空间非常有限，译文表达创造性也不高。对于两个单词的情况，翻译自由度提高了，相应地译文表达创造性也提高了，其表现形式可以是复合词形式，也可能是词组形式。例如，面包店的品牌“BreadTalk”的中文译文商标是“面包新语”，而杂志品牌“MoneyTalks”的中文译文商标是“钱经”，其中的“Talk”的表达完全不同，与其基本含义“说”、“谈话”、“讲话”、“交谈”等并不相同，但是与相应商标整体以及所对应的产品、服务非常契合，这两个中文译文商标都体现了较高的译文表达创造性。对于三个或以上单词的情况，翻译自由度进一步提高了，不过译文表达创造性取决于所选择的译文自身，若是直接翻译原文表达而来，其译文表达创造性也并不一定高。一个比较典型的例子是耐克公司的“just do it”，可以直译成“就去吧”或者“就这么干吧”，也可以意译成“想做就做”，进一步还可以表述成“该出手时就出手”。

2. 外文商标中文字的性质

外文商标中的文字的性质对翻译自由度和译文表达创造性也会产生影响。外文商标中的文字是该语种中的常用词、生僻词或者臆造词，相应地，其翻译自由度大小不同，有可能译文表达创造性也不同。

三、外文商标应获得的中文保护范围的边界

（一）对当前司法实践中的标准的分析

按照当前的司法实践中的标准，对于文字商标来讲，对比的主要内容是外文商标与中文商标在文字的字形、读音、含义三方面的比较。

从字形上看，由于外文商标与中文商标在字形上有较大差别，这方面的对比结果是比较明确的。从读音上看，若不是采用音译方式，则两者之间在读音上会有很大差别。若是采用音译方式，两者之间虽然在读音上有相近之处，但是由于语言不同，通常从中文商标上难以确定其对应的外文商标是什么。例如仅从中文商标“蜜思蜜”^⑧

来看，不能确定其是否是外文商标“miss me”^⑨的译文。从含义上看，对于采用直译、意译或相应组合方式，外文商标和中文商标之间在含义上有一定的对应关系，“永恒印记”商标案涉及的就是这种情形。

对于“永恒印记”商标案涉及的情形，两者之间在字形与读音上有较大差别，其间的联系就在于含义部分。由于通常情况下，文字商标之间是否构成相近似的判断是在文字的字形、读音、含义三方面上的综合判断，在字形和读音上有较大差别的情况下，应该要求在含义上有非常强的联系。那么在含义上存在多强的联系才能足以认定中文商标和外文商标构成相近似呢？

在一些判决中，法院提到了中外文商标标识之间是否形成对应关系的考虑。例如，在乔丹案^⑩中，法院认为：“判断外文商标与中文标志是否近似，需考虑中国相关公众的认知情况和外文商标与中文标志之间是否形成对应关系等因素，且应以被异议商标申请注册日为判断的时间截点”。

在“永恒印记”商标案的二审判决中，法院也讨论了对应关系，认为“在判断外文商标与中文商标是否构成近似时，不应以唯一对应性作为标准，只要含义互相呼应，就有可能构成近似^⑪”。这种观点直接否定了商评委裁定中的以是否形成唯一对应性作为判断两者标识是否构成近似的判断标准。从中也可以看出，其中的对应关系并不是指中外文商标标识之间的唯一对应性。

与上述“永恒印记”商标案的二审判决中关于对应关系的分析不同，乔丹案的二审法院认为，“被异议商标与引证商标的标志在读音、字形、整体视觉效果等方面存在较大差异”，而该案中，根据人名的翻译^⑫，中文商标的文字“乔丹”与外文商标中的文字“Michael jordan”中的“jordan”应该是对应的^⑬。从乔丹案的判决中分析，在判断中外文商标标识之间的近似性时，含义上的对应关系只是一个考虑因素。

据此，进一步的问题是，外文商标与中文标志之间是否形成对应关系是认定相近似的充分条件还是必要条件。根据“永恒印记”商标案的判决，似乎是充分条件，而根据乔丹案的判决，似

⑧ 商标申请号/注册号：10935938。

⑨ 商标申请号/注册号：8443880。

⑩ （2015）高行（知）终字第953号。

⑪ （2013）一中知行初字第1926号。“外文商标译为中文一般有两种译法，一是音译，二是意译，由于语言的丰富性，这两种译法均可能存在非唯一对应性，所以在判断外文商标与中文商标是否构成近似时，不应以唯一对应性作为标准，只要含义互相呼应，就有可能构成近似”。

⑫ 参见《世界人名翻译大辞典》，中国对外翻译出版公司1993年10月第一版，ISBN7-5001-0221-6/Z·21。

⑬ （2015）高行（知）终字第953号。“被异议商标由中文‘乔丹’构成，引证商标由外文文字‘Michaeljordan’构成，被异议商标与引证商标的标志在读音、字形、整体视觉效果等方面存在较大差异。因此，被异议商标与引证商标不构成近似商标”。

乎又仅为必要条件。对这个问题的思考,还需要进一步考虑外文商标在中文领域的保护的本质。

(二) 外文商标在中文领域的保护的本质

外文商标在中国申请或注册后,虽然与中文在语言上不同,但是仍然能够在中文领域获得一定的领地,这个领地就应该是外文商标的中文保护范围。做一个比喻,外文商标在外文领域具有自己的范围,这个范围投射到中文领域,其投影范围就是外文商标在中文领域的保护范围。

在讨论外文商标在中文领域应该获得多大的保护范围之前,需要讨论的前提是外文商标在中文领域获得保护的本质是什么?即为什么要给外文商标以中文领域上的保护?这要回到商标的基本功能上来回答。商标的基本功能是区分商品和服务的来源^⑭,由此对商品和服务的提供者给予保护,同时也对相关公众进行保护,防止发生混淆和误认。给予外文商标在中文领域上的保护就是要维护商标的基本功能,使已经在中国申请或注册的外文商标的权利人得到保护,同时也对在中国的作为相关公众的消费者进行保护。

在此基础上,从保护外文商标的权利人的角度考虑,上述保护范围的底线应该是使外文商标在中文领域上能够生存下去;而从保护相关公众的角度考虑,上述保护范围的底线应该是通过该外文商标的直译所得的中文表达的范围,从而避免相关公众被误导。

根据这个底线,外文商标与中文标志之间在含义上形成对应关系应该是判断近似性的一个必要条件。那么,其他的条件是什么?或者说从这个底线出发,外文商标在中文领域的保护范围能够扩展到多大?

(三) 外文商标在中文表达中的创造性因素分析

根据从外文商标如何来获得中文商标的分析,外文商标的译文翻译空间(即可翻译范围)与译文表达的创造性是不同的概念。

外文商标在中文领域的保护的最大的可能范围要小于或等于外文商标的可翻译范围。在最大的可能范围之内,除了考虑商标的基本功能,还要从公平的角度来分析外文商标在中文领域应该获得的范围。在具有一定的翻译空间的基础上,有的译文表达创造性程度较低,例如直译;而有的译文表达创造性程度较高,已经完全脱离了直译的

范围。当创造性因素达到一定的程度时,这种译文表达也是智力活动的成果,也应该得到一定的保护。从公平的角度考虑,这两种不同情况应该加以区别对待,不应该一视同仁。

那么创造性需要达到什么样的程度才能够被区别对待?可以作为参考借鉴的是著作权中的独创性高度。另外,译文表达的创造性程度并不是判断是否构成近似性的充分条件或决定性因素,而是一个重要因素。

(四) 虚化的保护范围与固化的保护范围

在讨论外文商标的保护范围时,还要考虑两种不同情形,一种是虚化的中文保护范围,如果外文商标尚无中文表述,在探讨其中文保护范围时,这种探讨涉及的是一种虚化的中文保护范围;另一种是固化的中文保护范围,如果外文商标已经具有对应的中文表述,在探讨其中文保护范围时,这种范围必然会受到其中文表述的影响,即保护范围被其对应的中文商标所固化。相比之下,似乎虚化的中文保护范围的情形能够使外文商标得到更大的保护范围。在“永恒印记”商标案中,ForeverMark在争议商标的申请日之前尚无中文表述,因此将“ForeverMark”与“永恒印记”直接对比。假设ForeverMark在争议商标的申请日之前已经存在中文表述,例如“恒久之痕”,那么外文商标“ForeverMark”与争议商标“永恒印记”之间的近似性判断是否会受到其中文表述“恒久之痕”的影响呢?在这种判断中,是否会不由自主地考虑争议商标“永恒印记”与外文商标的中文表述“恒久之痕”之间的近似性?进一步,如果仅仅比较“永恒印记”与“恒久之痕”,按照文字的字形、读音、含义等因素进行判断,也有可能认为这两个中文标识是不近似的,而一旦认为不近似,“ForeverMark”与“永恒印记”之间的近似性判断的结论就很可能发生了变化了。

(五) 基于中文商标在我国市场作用的考虑

在我国市场,中文商标仍然是相关公众识别商品和服务的来源的最主要依据。相应地,外文商标要想在中国市场获得发展也面临选取中文译文商标的问题。

在“永恒印记”商标案中,二审判决提到“不应以唯一对应性作为标准,只要含义互相呼

^⑭ (2012)行提字第2号。“商标的功能是区分同类商品或服务不同生产者,消费者可以凭借商标在同类商品或服务中进行选择,所以商标只有在商品的流通过程中才能发挥其功能。”

应,就有可能构成近似”。虽然“含义互相呼应”是“有可能”构成近似,但是判决中却直接采用了“确实存在对应关系,相关公众很容易将“FOREVERMARK”与“永恒印记”联系起来”^⑤的判断方式。这种判断方式给我国市场中的中文商标的地位带来的潜在影响是令人担忧的。

“是否存在对应关系”的判断方式中,中文商标与外文商标之间存在对应关系所涵盖的范围是非常宽泛的,其不仅仅包括了直译的范围,也包括了通过意译等方式、含有较高创造性的各种中文表述的范围,这显然是不公平的。

这种判断方式实质上是保护了外文商标的含义,由于没有已有中文表述,采用了虚化的中文保护范围,因此不知不觉中便超越了表达方式的限制。相反,对比著作权的“只保护表达而不保护思想”的思想表达二分法,以及专利领域中的只保护技术方案而不是发明思想的基本原则,上述“是否存在对应关系”的判断标准给予了外文商标过大的保护范围。进一步,这有可能使从业者得出外文商标在保护范围上优于中文商标的解读,从而使从业者追逐在外文商标上的保护而轻视中文商标的保护,这对中文商标在我国市场中所发挥的作用将产生不利后果。

另外,还需要考虑在先申请注册的外文商标与在后申请的中文商标之间的时间间隔。在外文商标注册后很长时间没有相应的中文商标申请注册(以及使用)的情况下,若是仍然给予外文商标较大的保护范围,则实质上给予了外文商标在中文领域保护范围的长时间不使用的豁免特权,即只要维持外文商标的注册有效和使用,即使长时间不注册和不使用相应的中文商标,中文商标不会受到三年不使用撤销理由^⑥的约束。

四、对商标标识是否构成近似的判断标准及考虑因素的建议

根据上面分析,难以找到一个简单的判断商标标识是否构成近似的标准。或者,从中外译文商标近似性冲突所涉及的主观性问题来分析,也不应该是一个简单的判断标准。因此,是否构成近似的判断标准应该是一个综合性的判断标准。

在这个判断标准中应该考虑多个判断因素,除了当前司法实践中采用的基本判断方法(字

形、读音、含义三要素)、作为引证商标的外文商标的知名度和显著性等因素,还应该包括:

第一,对于中文表达的创造性高度较高的,对认为不构成近似的观点有利。

第二,译文选择的自由度大小。通常情况下,若是译文选择的自由度较低,相应的中文表达的创造性高度不高,若此时中文表达的创造性高度反而较高,则对于得出不构成近似的观点的作用很大。

第三,外文商标在中文领域的生存空间。外文商标在中文领域的生存空间应该是一个底线,若是判断结论使得外文商标在中文领域丧失了生存空间,则该判断结论肯定是不正确的。

第四,外文商标的中文保护范围对从业者和公众的影响。若外文商标的中文保护范围对从业者和公众的影响很大,此时若译文选择的自由度很小,则表明外文商标在中文领域的对应本来就很大;相反,若译文选择的自由度很大,则表明所给予外文商标的中文保护范围过大。

第五,可替代的译文商标与争议中文商标的混淆程度(即避让空间)。通常情况下,若可替代的译文商标(例如直译)与争议中文商标的混淆程度不高,则表明争议中文商标不应被认定与外文商标构成近似,这样可以降低虚化的中文保护范围的影响。

第六,在先申请注册的外文商标与在后申请的中文商标之间的时间间隔。类似于三年不使用的撤销理由,若在先申请注册的外文商标与在后申请的中文商标之间的时间间隔过长,例如达到了5年以上,则应认为该外文商标在中文领域的保护被懈怠了,应该适当缩小其保护范围。

第七,外文商标的文字属性,即外文商标中外文文字的数量和性质。若外文商标采用自造复合词或词组或者臆造词的情况下,由于不容易通过直译等方式确定其含义范围,其中文保护范围相对不容易确定,相应保护范围略小。

第八,争议中文商标的文字属性,即中文商标中的中文文字的数量和性质。若中文商标采用不常见的文字,例如自造词组或臆造词,则被认定为与外文商标不构成近似的可能性增大。

结合涉案案件的具体情况,需要综合考虑上述因素对是否构成近似这个主观问题进行判断,从而能够得出相对客观的判断结论。■

^⑤ 二审判决认为,“争议商标“永恒印记”的词语搭配形式与“FOREVERMARK”一致,亦可译为“FOREVERMARK”。可见,“FOREVERMARK”与“永恒印记”确实存在对应关系,相关公众很容易将“FOREVERMARK”与“永恒印记”联系起来”。

^⑥ 《商标法》第49条。