

Yike Ma

Melbourne, Australia

+61 433 920 768 (from overseas)

0433 920 768 (inside Australia)

ma@yike.com.auwww.yike.com.au

地名注册为商标应注意的问题 —— 解析哈啤 “HARBIN” 商标申请澳大利亚被驳回

哈尔滨啤酒有限公司（“哈啤”）于 2010 年 4 月 26 日通过马德里国际商标注册体系申请在澳大利亚注册“HARBIN”商标（具体图样见下）。经过听证，2012 年 5 月 11 日澳大利亚知识产权局下属商标局以该商标不具备显著性为由于裁定驳回哈啤的商标申请。

哈啤案案情简介

哈啤于 2010 年 4 月 26 日通过马德里国际商标注册体系申请在澳大利亚注册“HARBIN”商标。

哈啤提交的商标申请

申请注册的商标：

类别：32 类

商品：啤酒，制啤酒用麦芽汁，无酒精果汁，无酒精果汁饮料，不含酒精的果汁饮料，水（饮料），矿泉水（饮料），可乐，乳酸饮料（果制品、非奶）。

听证前审查的经过

• 第一份审查报告

2010 年 7 月 28 日，审查员签发了第一份临时驳回报告，驳回的理由系哈尔滨为中国的一个城市名，因此哈啤申请的商标无法将申请人的商品与他人提供之相同或类似的商品区别开来。

• 哈啤的第一份回复

2011 年 10 月 24 日，哈啤向澳大利亚商标局提交了一份哈啤的法定代表人所作的法定声明。

• 第二份审查报告

2011 年 11 月 11 日，审查员签发了第二份驳回申请的报告，并特别指出哈啤提供的证据不足以证明哈啤在澳大利亚已使用的商标系目前哈啤申请的商标。

• 哈啤的第二份回复

2011 年 11 月 17 日，哈啤就第二份审查报告作出回复，并要求审查员重新审查哈啤之前提交的证据。

• 第三份审查报告

2011 年 11 月 24 日，审查员签发了第三份报告，维持之前的驳回决定，并再次声明哈啤申请之商标“不能区别申请人与他人提供的相同或类似的产品，而仅仅描述商品的来源地”。

要求听证

2012 年 2 月 3 日，哈啤要求举行听证。2012 年 4 月 10 日，就哈啤之商标申请被驳回一案在堪培拉举行了听证。在听证过程中，哈啤并未提交新证据。

哈啤提供的证据

- 中国商标局签发的多份商标注册证，其中一份商标注册证上的商标与哈啤目前申请的商标一致（未提供上述商标注册证的英文翻译）

- 哈啤与某一澳大利亚公司于 2009 年 5 月 20 日签署的销售协议
- 印有哈啤申请商标的水杯、烟灰缸及雨伞等
- 2004 年 4 月 5 日出版的《悉尼先驱晨报》关于哈啤报道。该文报道了 SABMiller 支付了 86,600,000 美元购买哈啤 29.6 的股权。哈啤所占据的市场份额达 4.3%，名列第四位。

听证官驳回哈啤申请的主要理由

- “HARBIN”作为地名，不具有显著性
尽管哈啤申请的商标为“HARBIN”的艺术变形字体，但艺术字体并不能改变“HARBIN”作为地名不具有显著性这一事实。虽然哈尔滨与啤酒和非酒精饮料并没有直接的联系，但作为中国的一个大城市，不能排除日后建立这种联系的可能。
- 哈啤申请之商标在澳大利亚尚不具有知名度。
- 哈啤提供的证据能在一定程度上证明哈啤已在澳大利亚使用该商标，但并不能证明该商标已在澳大利亚具有一定的知名度。

《澳大利亚商标法》（1995）关于地名作为商标使用的有关规定

关于地名能否作为商标获得注册，《澳大利亚商标法》（1995）并没有类似《中国商标法》第十条第 2 款的硬性规定。《澳大利亚商标法》（1995）第 41 条就本身不能区分申请人商品或服务的商标作出了一系列规定。其中第（6）款规定如下：

（6）如果注册管认为商标本身不能将指定商品或服务与他人提供之商品或服务区分开来，则适用下列条款：

- (a) 如果申请人能证明因为其在申请日前对该商标的使用已使该商标能够区别申请人指定之商品或服务，则视为该商标能将指定商品或服务与他人提供之商品或服务区分开来；

- (b) 否则，在其他任何情况下，该商标均被视为不能将指定商品或服务与他人的商品或服务区别开来

注解 1：本身无法区别指定商品或服务的商标主要是仅由表示以下内容的标记构成的商标：

- (a) 表明商标或服务的类别、质量、数量、预期达到的目的、价值、来源地或对商品或服务或其他描述；
- (b) 生产商品或提供服务的时间。

由此可见，《澳大利亚商标法》对于地名能否作为商标获得注册，与《中国商标法》第十条第 2 款的规定大不相同。《中国商标法》第十条第 2 款规定，“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。”该款规定首先考虑的是地名的行政区划级别，而《澳大利亚商标法》首先考虑的是地名是否具有显著性。此外，《澳大利亚商标法》还明确本身不具有显著性的商标（包括地名）可以通过使用获得显著性。

澳大利亚商标局审查手册关于对地名作为商标进行审查的指引

本身无法区分指定商品或服务的地名

- 与指定商品或服务有明显或潜在联系的地名，例如大城市或旅游景点。
 - 该地名系指定产品或服务的主要产地。
- 在商标局或联邦法院审理类似案件中经常被引用的案例为 *Oxford University Press v Registrar of Trade Marks* (17 IPR 509 at 530)。在该案中牛津大学出版社注册牛津为商标的申请被驳回。在该案判决中特别指出：

问题关键是如果某类别的商品在特定地方或地区生产，或应合理的假设该种商品将在特定的地方或地区生产，

则其他的商家应该有使用该地名表明其商品来源的权利，也正是如此不应该允许某一商家对该等地名注册为商标。

澳大利亚乡、镇名

能否准许以澳大利亚乡、镇名作为商标注册取决于上述名称与指定产品或服务是否存在联系或潜在联系。

外国乡、镇名及其他具有地理含义的名称

能否准许以外国乡、镇名及其他具有地理含义的名称作为商标注册取决于上述名称与指定产品或服务是否存在联系或潜在联系。

已被取代的地名

已被取代的且与商品没有联系的地名一般能获得注册。例如 Byblos 为黎巴嫩的一个镇过去使用的名称，可在第 25 类申请为注册商标。

与地名发音近似的名称

一般而言不能以商标发音与地名近似而驳回商标申请，因为知名地点的拼写一般为大众熟悉。对地名的拼写方式进行改变能使该名称本身具有一定的显著性。这一规定与中国《商标审查标准》存在明显区别。中国《商标审查标准》第十一条第（三）款明确规定，“商标文字构成与我国县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名不同，但字形、读音近似足以使公众误认为该地名，从而发生商品产地误认的，判定为具有不良影响，适用《商标法》第十条第一款第（八）项的规定予以驳回。”

街道及城区名称

街道及城区名称能否获得注册取决于该名称是否与商品或服务具有联系。例如，如拟将“华尔街”注册为提供金融服务的商标，则“华尔街”不具有显著性。

河流、海洋、沙漠、山脉等名称

取决于该等名称与提供之商品或服务是否具有联系或潜在联系。

根据《澳大利亚商标法》的有关规定及澳大利亚商标局的审查标准，判断地名能否作为商标获得注册主要还是取决于拟注册之地名与指定之商品或服务是否存在联系或存在潜在联系，以及其他商家是否应该享有使用该地名表明其商品或服务来源地的合法权益。

建议为降低商标申请被驳回的风险，应尽量避免使用地名作为商标。如果已经使用，一旦收到澳大利亚商标局审查员签发的不利报告，应尽快组织作为地名的商标经过使用已具备了显著性的证据。该等证据应说明申请之商标在澳大利亚使用的详细资料，包括：

- 商标从何时开始在澳大利亚第一次使用，使用的时间有多长
- 使用该商标的商品/服务
- 申请人的年营业额，应特别说明使用申请商标的商品或服务在营业额中所占的比例
- 在澳大利亚进行广告宣传的费用
- 商标实际使用的样本（例如产品、产品包装、销售宣传单等）
- 商品所占的市场份额
- 市场推广的模式（例如电视广告、电台广告等）
- 产品的消费群
-

结论