

Yike Ma

Melbourne, Australia

+61 433 920 768 (from overseas)

0433 920 768 (inside Australia)

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

澳大利亚商标保护实务

在澳大利亚可以作为商标使用的标记包括单词、姓名、数字、图标、图形、包装的某个方面、形状、颜色、气味、声音或者上述标记之组合。

为什么商标注册非常重要？

在澳大利亚，可以通过以下两种方式取得商标权：

- 使用
- 注册

尽管澳大利亚并不强制要求对商标注册，但注册可以大大简化行使商标权及保护商标权的程序及降低了相关的费用。对商标进行注册的好处包括：

- **商标专用权**——您可以阻止和防止他人未经授权使用您的商标（例如仿冒产品）。如果您的商标未经注册，除非该商标已经在澳大利亚具有知名度，否则您无权阻止和防止他人未经授权擅自使用您的商标。
- **全国范围内的保护**——商标一经注册，即可在澳大利亚全国范围内受到保护。如商标未经注册，则其受保护的地域范围通常局限于您能证明该商标已取得知名度之地域范围。
- **宝贵资产**——注册商标是企业的宝贵资产。通过许可他人使用或转让该资产，您可以获利。
- **降低救济成本**——商标一经注册，如若出现商标侵权，在主张救济时，您无须证明该商标具有知名度。证

明商标的知名度通常比较困难，而且代价高昂。

- **提升品牌竞争力**——注册商标能增强分销商对您品牌价值的认识，提升您的企业形象，有效地帮助您拓展当地市场。
- **降低风险**——如若您的商标已在当地被他人注册，则贵司产品在进入澳大利亚时可能面临被海关扣押的风险。即使不被扣押，也可能面临商标侵权的诉讼，或为避免侵权纠纷，不得不终止使用该品牌，从而蒙受巨大损失。

如何选择注册商标？

在选择商标时，应选择具有显著性，且与享有在先权利的已注册或待审批商标（“冲突商标”）不构成实质性一致或欺骗性近似的商标。

显著性

能够通过审查获得注册的商标要能够将申请人指定的商品或服务与他人提供的相同或类似的商品和/或服务区分开来。不具有固有显著性的商标包括：

- 地名
- 常用的姓氏
- 常用的商业术语
- 描述性的单词和短语
- 数字或字母的简单组合

因缺乏显著性而被驳回的商标申请实例：

- 申请注册的商标：**TOTALPATENT**；
商标的中文含义：全面专利；指定

服务：45 类就专利进行分析、评估的在线互动数据库服务；澳大利亚商标局 2012 年第 46 号裁定驳回；驳回理由：在澳大利亚经营类似服务的商家出于正常的业务需要需要使用该名称的需要。

- 申请注册的商标：**HARBIN**；指定商品：32 类的啤酒，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）；澳大利亚商标局 2012 年第 48 号裁定驳回；驳回理由：哈尔滨是中国黑龙江的省会，其他商家应该享有使用该地名来表明其产品产地的权利。

冲突商标

如果申请注册的商标与已经注册或待审查的商标构成实质性一致或欺骗性近似，则该商标申请必须被驳回。因此，建议在提出商标申请前先对冲突商标进行检索。被澳大利亚商标局裁定为构成实质性相同或欺骗性近似的商标实例：

- **Red Eagle**（组合商标，含义为红鹰）与 **Red Hawk**（文字商标，含义为红鹰）（澳大利亚商标局 2012 年第 7 号裁定）

- **WOSS**（文字商标，无含义）与 **BOSS**（文字商标，含义为老板）（澳大利亚商标局 2000 年第 88 号裁定）

基本的申请要求

- 申请人的名称及地址（如为在澳大利亚注册的公司，还应提供公司注册公司的详细资料）
- 清晰的商标图案
- 拟申请的商标类别（可同时申请多个类别）
- 拟申请之商标所指定的商品和/或服务的描述

- 任何根据《巴黎公约》要求优先权的信息（如适用）
- 澳大利亚境内的联系地址（如申请人不居住在澳大利亚）
- 如果商标包含非英文字样，要将其翻译成英文和音译（如汉语拼音或其它的语音形式）

注意：在澳大利亚商号不能成为产权的所有人。因此在提出商标申请时，必须以个人名义、商号所有人的名义或公司的名义来提出申请。

商标注册的流程

在澳大利亚商标注册一般包括以下步骤：

- 商标检索（非强制性）
- 准备及递交申请
- 审查
- 申请受理（初审通过）
- 公告异议
- 商标注册

商标检索

Although a trade mark search is not 尽管商标检索不是申请注册商标的强制性步骤，但对于**降低**您申请和使用商标的**风险**及可能涉及的法律费用却是至关重要。在您就您的商品和服务展开**营销之前**，先进行商标检索是非常必要的。商标检索可以

- 披露您的商标是否已被注册或正在被申请注册
- 您的商标是否侵犯他人的权益
- 降低在申请过程中被驳回的风险
- 降低日后发生商标纠纷的风险

准备及提交申请

一旦商标申请被受理，则不允许对该申请进行实质性的变更（例如对商标本身进行变更，增加申请的类别或商品/服务）。因此，建议在递交申请前，咨询专业人士。在准备商标申请的过程，您面临的一系列重要决策包括：

- 选择申请人；

- 判断构成您品牌的核心元素。该等元素可能包括商号、公司名称，产品及/或服务的名称，独特的包装等；
- 对您目前正在提供或将来拟提供之商品/或服务作出适当的、准确的及有预见性的描述；及
- 注册时应选择的类别（包括一个类别或同时注册多个类别）

分类

澳大利亚采用尼斯分类。由于尼斯分类会不定期对商品及服务的类别进行调整，因此建议在对拟申请的商标进行检索时，对尼斯分类涵盖的全部 45 类的商品及/服务进行检索。

指定的商品及服务

申请人在商标申请中指定的商品及服务必须清晰、明确。不被商标局接受的对商品及服务描述的实例：

- 本类别的所有商品
- 本类别的所有服务
- 未与具体商品挂钩的泛指的零部件

审查

一般在您提交申请后 **3 至 4 个月内**，审查员会对您提交的申请进行审查。审查员会根据个案的具体情况对申请进行形式及实质审查。

如果审查员认为：

- 您的申请符合商标注册的基本要求，则您的申请会被正式受理，并排期公告（类似中国的初审公告）
- 如果您的申请不符合商标注册的全部要求，则审查员会出具一份不利于商标注册的报告（类似中国的驳回申请）

常见的不利于商标注册的审查报告援引的驳回申请的理由主要包括

- 拟申请之商标不能区别申请人的商品及/或服务
- 拟申请之商标含有其他商家可能需要使用之商业术语

- 拟申请之商标与另一商标实质性一致或欺骗性近似

从第一份不利于商标注册的报告签发之日起，您有 **15 个月**来作出回应。为克服审查员提出的拟驳回申请的理由，申请人可以尝试：

- 提交书面的辩论材料
- 提交正式的关于商标使用的证据
- 更改指定的商品及/或服务

接受

如初审通过，会向申请人签发该商标的公告及受理通知书。

公告异议

在申请公告之日起 **3 个月**内，任何第三方均可提出异议申请。常见的提出异议的理由包括：

- 商标不具有显著性
- 商标与已经注册或待审批的其他商标实质性一致或欺骗性近似
- 商标的申请人并非商标所有人
- 因为另一商标的知名度，使用该申请商标会造成欺骗或引起混淆

商标注册

如果没有第三方就您的商标申请提出异议，或该异议未能成立，则您可以支付注册费正式注册该商标。目前的注册费为 **300 澳元/商标/类别**。

续展

每 **10 年**可对商标进行续展。续展费为 **300 澳元/商标/类别**。

商标的使用

一旦商标注册成功，应对商标进行合理的使用。您可以使用以下标志来表明对商标享有的权益：

- TM 标志表示该标记作为商标使用。商标本身可能已注册也可能未注册。
- [®] symbol 标志表示商标已在澳大利亚商标局注册

因不使用而被撤销

为防止您的注册商标因为不使用而被撤销，您应当使用您的注册商标。因为您的注册商标未使用而受到不利影响的任何人，均可以注册商标未被使用为理由要求撤销该注册商标，如果该注册商标：

- 从注册生效之日（申请受理之日）起计算商标注册生效已达 5（五）年；
- 在提出撤销申请之前的最近 3 年连续 3 年未使用。

商标专用权的行使

一旦商标注册成功，商标所有权人应积极维护其商标专有权。商标所有权人可采取的措施包括：

- 海关扣押：根据《澳大利亚商标法》（1995）的规定，商标所有权人可向澳大利亚海关提出申请，对侵犯商标权的商品进行扣押。
- 提起商标侵权诉讼。

在澳大利亚，申请商标注册包括的主要步骤（绿色实线）见下图

