

Yike Ma

Trade Marks Attorney

Melbourne, Australia

+61 433 920 768 (from overseas)

0433 920 768 (inside Australia)

ma@yike.com.au



苹果澳大利亚异议成功, iFonline 商标注册落空

2012 年 10 月 19 日, 澳大利亚知识产权局 (IP Australia) 下属商标局以 “iFonline” 与苹果公司 (Apple Inc.) 已在第 38 类注册的 “IPHONE” 商标构成欺骗性近似为由, 裁定驳回 Cleaar Marketing Australia Pty Ltd (“Cleaar 公司”) 就 “iFonline” 提出的商标注册申请。这对于近来频频丢失商标战的苹果来说, 无疑是一大喜讯。该案值得关注的另一点是, Cleaar 公司对《澳大利亚商标法》(1995) 第 44 条存在根本性的错误理解, 这非常值得拟在澳大利亚创建新品牌或代理新品牌的中小企业引以为戒。

Cleaar 公司就 “iFonline” 提出的商标申请

2009 年 8 月 20 日, Cleaar 公司向澳大利亚知识产权局提出注册 “iFonline” 商标的申请 (商标图样见下)。申请注册的类别为第 38 类, 申请注册的服务为通过互联网协议提供的语音传输服务 (voice over Internet protocol services)。“iFonline” 商标通过澳大利亚商标局的审查, 并刊载于 2009 年 12 月 24 日之《澳大利亚商标期刊》(Australian Official Journal of Trade Marks), 进入公告异议期。2010 年 3 月 24 日, 苹果公司提出异议。



苹果公司提出异议的理由

在听证过程中, 苹果公司主要强调了四个方面的异议理由:

- 由于苹果公司已在澳大利亚就 “IPHONE” 商标进行了注册, 且 “IPHONE” 商标在澳大利亚具有很高的知名度, 如果 “iFonline” 获准注册, 极有可能造成欺骗或引起混乱 (《澳大利亚商标法》(1995) 第 43 条);
 - “iFonline” 与苹果公司的 “IPHONE” 商标构成欺骗性近似 (《澳大利亚商标法》(1995) 第 44 条);
 - “iFonline” 与 “IPHONE” 近似, 且 “IPHONE” 已在澳大利亚具备很高的知名度 (《澳大利亚商标法》(1995) 第 60 条); 以及
 - Cleaar 公司就 “iFonline” 提出的注册申请构成恶意注册 (《澳大利亚商标法》(1995) 第 62A 条)
- 在裁决中, 听证官指出本案只须就苹果公司根据《澳大利亚商标法》(1995) 第 44 条提出的异议理由进行说明。援引第 44 条, 苹果公司需要证明:
- “iFonline” 所指定的服务与苹果公司已注册之 “IPHONE” 指定的服务构成近似; 及
 - “iFonline” 与 “IPHONE” 构成欺骗性近似。

两个商标指定的服务是否构成近似

苹果公司引证了该公司已在澳大利亚注册四个商标支持其根据第 44 条提出的异议。听证官认为四个商标之中仅有第 38 类的

1186456 号“IPHONE”注册商标与本案相关。1186456 号“IPHONE”注册商标于第 38 类指定的服务包括：电信接入服务；计算机通信；提供接入互联网的电讯连接；通过计算机及其他网络进行电子传输等。

听证官指出 Cleaar 公司对苹果公司就“IPHONE”注册商标在澳大利亚享有的权利范围存在重大误解。根据《澳大利亚商标法》（1995）的相关规定，苹果公司对 1186456 号“IPHONE”注册商标在第 38 类指定的所有服务均享有专用权，而非局限于 Cleaar 公司错误理解的移动数字设备。听证官进一步明确指出，“IPHONE”在第 38 类指定的服务涵盖“iFonline”指定的服务。

商标是否构成近似

听证官指出在考虑商标是否构成近似时，应考虑以下法律原则：

- 即便商标近似造成的混淆不足以导致顾客因为误认而购买，该等近似仍可能被认定为欺骗性近似；
- 在考虑商标是否构成欺骗性近似时，应综合考虑各种因素，包括客户对商标的记忆存在偏差，产品的购买及销售方式，以及顾客不会总是认真地阅读商标上的文字等；以及
- 在判断商标是否构成欺骗性近似时，对商标知名度的考虑应局限于该知名度对客户记忆存在偏差可能造成的影响。

遵循上述法律原则，听证官认定“iFonline”与“IPHONE”构成欺骗性近似，具体理由包括：

- “iFonline”的发音完整地涵盖了“IPHONE”；
- 后缀“line”及经过艺术设计的字母“o”不足以将“iFonline”与“IPHONE”区分开来；

- Cleaar 公司提交的证据材料显示，Cleaar 公司在申请商标时已意识到“iFonline”与“IPHONE”非常近似，但由于其对苹果公司就“IPHONE”商标在澳大利亚享有的商标权存在重大误解，才提出申请。

本案值得关注的问题

从 Cleaar 公司提交的证据来看，很明显 Cleaar 公司对《澳大利亚商标法》第 44 条存在根本性的误解。Cleaar 公司认为苹果公司在澳大利亚对“IPHONE”商标享有的商标权仅限于移动数字设备。该错误认识在 Cleaar 公司提交的证据材料中具体反映如下：

- Cleaar 公司多次强调，从一开始，“iFonline”就是作为通过互联网协议提供的语音传输服务品牌来推广，从来没有作为移动数字设备推广过；及
- 基于上述理由，使用“iFonline”商标不会造成欺骗或混淆。

听证官认为 Cleaar 公司对苹果公司就“IPHONE”商标享有的商标权存在根本性的理解错误，Cleaar 公司完全忽略了 1186456 号注册商标指定的服务范围，并且 Cleaar 公司没有任何合理的理由支持该错误认识。基于上述原因，听证官根据第 44 条的有关规定裁定驳回 Cleaar 公司就“iFonline”提出的商标申请。Cleaar 公司可在规定的时间内向联邦法院提出上诉，截至本稿之日，不清楚 Cleaar 公司是否就上述裁定提出上诉。

值得品牌所有人借鉴的教训

在创建新品牌或代理新品牌时，很多品牌创建人或代理商往往只重视其拟创建或代理之品牌是否与已在市场流通过程中投入使用的商标发生冲突，而忽略正在申请或已经完成注册但尚未在产品或服务上正式使用的商标，从而导致在投入大量财力、物力推广品牌后，发现其品牌与他人享有

在先权利的商标发生冲突。针对这一情况，对品牌创建人或代理商提出以下建议：

- 在采用新品牌或代理新品牌时，应该先就品牌是否与已注册或已申请的商标发生冲突进行商标查询。如果认为自己的商标与已注册或尚在申请中的商标近似，则一定要查询清楚该等商标指定的产品及/或服务的范围；
- 一旦商标获准注册，商标所有人对注册商标指定的全部产品及/或服务均享有商标的专有使用权，该权利不受商标的知名度限制；
- 在根据《澳大利亚商标法》（1995）第 44 条提出异议时，不要求引证的注册商标具有知名度。
- 在判断商标是否构成欺骗近似时，商标发音的近似可能起到至关重要的作用，不要认为只要将他人现有的品牌进行简单的字体变形或添加简单的后缀等就能合法地创建一个新品牌。

信息来源

Apple Inc. v Cleaar Marketing Australia Pty Ltd [\[2012\]](#)
[ATMO 94](#) (2012 年 10 月 19 日)

Copyright © Yike Ma