

# 澳大利亚商标注册和保护介绍

作者：卢绮雯，黄永杰

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）于2022年1月1日正式生效，随着条款逐年生效，区域内各国超90%的商品将实现零关税，有助于进一步推动成员国之间的经贸往来和相互投资。中国和澳大利亚彼此均是对方产品的巨大市场，中国企业寻求在澳大利亚获得商标注册保护的意愿强烈。

## 一、澳大利亚商标等知识产权法律体系

澳大利亚是英联邦国家，其商标法律制度源于英国，至今已有一百多年历史。澳大利亚是世界贸易组织（WTO）和世界知识产权组织（WIPO）成员国，加入了《保护工业产权巴黎公约》、《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》。根据澳大利亚知识产权局官网公开的资料，澳大利亚目前实施的是《1995年商标法案》（Trade Marks Act 1995）和相关的《1995年商标条例》（Trade Marks Regulations 1995）。澳大利亚于2001年7月11日加入《商标国际注册马德里协定有关议定书》，是纯议定书成员国。中国申请人可以单独在澳大利亚提出商标注册申请，也可以通过马德里国际注册途径延伸到澳大利亚获得保护。

澳大利亚一直在努力修改和完善知识产权立法，澳大利亚《2006年知识产权法修正案》对1990年的《专利法》、1995年的《商标法》、2003年的《外观设计法》以及其他知识产权法律做了大幅修改，还补充了对专利侵权行为的惩罚措施，增加对侵权行为的惩罚性制裁规定，标志着澳大利亚在不断完善知识产权制度的道路上又迈出坚实的一步。近十年，澳大利亚紧跟国际知识产权法律法规变化步伐，多次修改完善知识产权法，先后通过“2012/2015/2018/2020知识产权法修正案”等，给国内外企业和投资者提供了更加完善的法律保障。

## 二、澳大利亚商标注册的基础知识

澳大利亚商标法是这样定义商标的：商标是一种用于或拟用于区分某人在贸易过程中交易或提供的商品或服务与任何其他人如此交易或提供的商品或服务的标志。这个定义相当广泛，包括以下内容或其组合，例如字母、文字、数字、

图形、姓名、标语、形状、动态、颜色、声音或气味。中文在澳大利亚以图形处理。

澳大利亚在商标注册原则、所需材料、审批流程等方面和中国存在一些差异，如下表所示。

	澳大利亚	中国
注册原则	申请在先，同时兼顾使用在先	申请在先原则
所需材料	1、申请人名称、地址、联系方式等详细信息； 2、商标图样； 3、申报的商品类别和商品名称； 4、澳大利亚或新西兰的服务地址(通常是所委托代理机构的联系地址)。	1、申请人主体资格证明文件； 2、商标图样； 3、申报的商品类别和商品名称； 4、签字或盖章的商标注册申请书； 5、委托代理机构的情况下要有签字或盖章的委托书。
审批流程	递交申请-形式审查-受理-实质审查-公告（异议期 2 个月）-发证	递交申请-形式审查-受理-实质审查-初审公告（异议期 3 个月）-注册公告-发证
审查周期	加快情况下 7 个月，通常 9 个月左右	通常 10-12 个月
基础官费	不同在线申请方式的费用不同，通常 250-400 美元（一标一类），主要包括： 1、使用选择列表提交的在线申请：250 美元； 2、不使用选择列表提交的在线申请：400 美元； 3、选择称为“TM Headstart”的申请前服务：330 美元。	纸件递交 300 元人民币（一标一类，不超过 10 个商品/服务，超过加收费用，每超一个加收 30 元人民币）； 电子递交 270 元人民币（一标一类，不超过 10 个商品/服务，超过加收费用，每超一个加收 27 元人民币）。
有效期限	自申请日起 10 年	自核准注册之日起 10 年
备注：TM Headstart 是指在正式提交在线申请之前对申请进行评估，由审查员事先评估，提出请求后 5 天反馈，申请人直接与审查员对话，正式提交申请前可以修改申请，13 周内收到正式审查报告。		

### 三、澳大利亚商标注册的部分独特之处和注意事项

#### 1、采用申请在先原则，同时兼顾在先使用。

澳大利亚商标注册采用申请在先原则，同时考虑使用在先，或者说以申请在先为主，以使用在先为辅。例如，审查员在以相对理由驳回一件申请时，经常会在驳回通知书中，告知申请人可以考虑提交在先使用证据来克服驳回缺陷。此外，其他一些证据，例如诚实地同时使用(honest concurrent use)的证据，同时使用且未发生过因引起消费者混淆而被投诉或处理情形的证据等，也都可以在复审阶段提交给官方进行考量。基于这一点，中国申请人应注意保存其商标在澳大利亚最早使用及持续使用的证据，以备不时之需。

#### 2、文字商标使用普通字体，注册后可以变换字体使用。

实践中，如果申请人使用普通标准字体在澳大利亚申请注册文字商标，可以在注册成功后变换字体使用，受法律保护，这一点与中国有所区别。如果申请人以与标准字体区别不大又有点儿风格的字体提交注册，澳大利亚律师一般建议以标准字体提交申请，这样注册下来后变化多种风格字体都受保护，使用起来比较灵活。当然，这里的字体变化，应当理解为不是特别大的、不太明显的、不至于使字体图形化了的变化。这个字体变化的程度如何把握，建议在具体个案中，事先征询当地律师的意见。

#### 3、以姓氏为商标要慎重。

如果一个姓氏在选民名册上有 750 个或更多的记录，则该姓氏将被视为澳大利亚人口中经常出现的姓氏，这样的姓氏作为商标被认为缺乏显著性。例如，我们普遍喜欢的英文单词“SUN”（太阳），它就是很多澳大利亚人采用的姓氏，该姓氏在澳大利亚选民名册上超过一千个。如果被一家企业独占“SUN”，而制止其他姓氏为“SUN”的商人在自己经营的类似商品和服务上使用“SUN”的话，显然不公平，所以单纯以文字“SUN”作为商标，难以在澳大利亚获得注册。要克服这一点，申请人需要提供相关姓氏在澳大利亚长期且大量使用的证据材料。

#### 4、不能照搬中国核准的商品名称去申报。

大多数国家的审查标准要求申报注册的商品名称不能太模糊或者含义太宽泛，否则会遭到驳回。有些在中国常用的、可被接受的、但未列入《商标注册用商品和服务国际分类》（即尼斯分类）的商品和服务项目名称，如果直接拿到澳

大利亚申请注册，可能会被驳回。例如第 28 类“智能玩具”，在中国注册可以直接申报填写“智能玩具”（商品编码 C280016，属于中国国内分类标准），如果照搬“智能玩具（smart toy）”去澳大利亚申报，审查员会以该商品名描述不清、含义太宽泛为由，驳回注册申请。审查员要求就“智能玩具”给出清楚的解释，列出更具体化的商品名，通常申请人只要罗列出具体产品或提供产品照片作说明，一般可以通过审查。需要注意的是，如果不答复或逾期答复官方对部分不规范商品的审查意见，官方将自动删除该不规范商品，其余符合的商品仍可获得注册。

#### 四、在澳利用在先权利人出具的声明或同意书获得商标注册

在澳大利亚申请商标申报注册商品时，不能为了包揽更大范围而在商品清单结尾处使用“所有商品/服务”、“所有其他商品/服务”、“本类别的所有其他商品”之类的描述，也不能直接采用类别标题(class heading)申报，否则审查员会发出审查意见或直接驳回申请。由于历史原因，现在检索还会发现很多较早期注册下来的澳大利亚商标，其商品描述结尾仍常见含有“all other goods in this class（本类别的所有其他商品）”的字样，这样无疑会给在后申请带来障碍。商标申请人若遇到驳回，应仔细研究每件引证商标，看是否可以通过要求在先权利人出具声明书或同意书的方式来克服。

举一实际案例予以说明，某中国申请人甲在澳大利亚以“X 前缀+tron”商标（简称 A 商标）在第 9 类申请注册，申报商品有“收音机、电视、电话、计算机”。审查员引证了第 9 类的在先商标“X 前缀+tronic”（简称 B 商标），驳回了 A 商标的申请。A 商标与 B 商标前缀相同，词尾是“tron”和“tronic”，区别不大，两商标在含义、读音和整体视觉效果都近似，如果单纯争辩两商标不近似来克服驳回，难度很大。但是，经分析注意到 B 商标主要注册商品为“电线、电缆”，但其商品描述是“Electrical cables and wires, all other goods in this class（电缆和电线，本类所有其他商品）”，B 商标的使用商品覆盖了申请人甲申报的使用商品，因而相互冲突。“本类所有其他商品”这样的描述显然过于宽泛，很可能是 B 商标早期注册时的审查比较宽松的原因。基于此，申请人甲为克服驳回可以考虑三种处理方案：（1）与 B 商标权利人乙联系，请求乙作出限定其商品范围的声明，只要排除冲突商品就有望克服驳回；（2）提供 A 商标在澳大利亚的

在先使用证据；(3) 以 B 商标连续三年不使用为由，对其提出撤销申请。

考虑到实际情况，申请人甲最终采用处理方案 (1)。经沟通，B 商标权利人乙同意作出限定商品范围的声明，声明表述为“电缆和电线，本类所有其他商品但不包括收音机、电视、电话、计算机”，这样就将 A 商标申报的全部商品都排除在外，冲突得以消除，澳大利亚审查员接受了在先权利人乙的商品修订声明，最终核准了 A 商标的注册。上述案例中，B 商标权利人乙非常谨慎地作出限定商品的声明，只排除冲突商品，如果后面还有其他申请人遇到同样的驳回，也还可同样考虑和 B 商标权利人乙协商，再次作出冲突商品的排除。

### 五、澳大利亚单一注册与马德里国际注册指定澳大利亚的对比

中国申请人可以单独在澳大利亚提出商标注册申请，也可以通过马德里商标国际注册途径延伸到澳大利亚获得保护。两者的异同点可参见如下表格：

	澳大利亚单一国家注册	马德里国际注册指定澳大利亚
注册官费	不同在线申请方式的费用不同，通常 250-400 美元（一标一类）。	基础注册费 653 瑞士法郎，指定澳大利亚第一类 263 瑞士法郎，每增加一类增加 263 瑞士法郎。
文件公证认证	不需要	不需要
审查周期	通常 7-9 个月	18 个月内
异议期	自公告日起 2 个月	国际公告日次月 1 日起 2 个月
加快审查	有，但从递交到注册通常至少需要 7 个月	没有
答复审查意见的期限	15 个月内	15 个月内
最终驳回前的救济措施	申请人可申请听证会	申请人可申请听证会
最终驳回后的救济途径	申请人可向联邦法院或联邦巡回法院提起诉讼	
注册有效期	自申请日起 10 年	自国际注册日起 10 年
不使用撤销	根据《2018 年知识产权法修正案》，2019 年 2 月 24 日之前提交的申请，	

	自申请日起满 5 年后提出；2019 年 2 月 24 日之后提交的申请，自商标详情录入注册登记簿的日期起满 3 年后提出。	
续展期限	每次续展 10 年,通过澳大利亚知识产权局办理	每次续展 10 年, 通过国际局办理

无论是直接在澳大利亚提出单一国家申请，还是通过马德里国际注册途径指定澳大利亚，建议中国申请人在提交商标申请前，先查询是否有相同或近似的在先商标，以避免申请被驳回。查询可以直接在澳大利亚官网进行，也可委托专业的知识产权服务机构办理，获得中肯的分析意见和建议。

## 六、澳大利亚商标的驳回复审和行政诉讼

澳大利亚商标申请若被驳回，在官方的临时驳回通知书中，审查员一般会告知商标申请人下一步复审程序需要什么材料，例如，要求申请人提交书面意见陈述，要求提交在先使用证据，商标共存不会产生混淆的证据等，此外还会提醒申请人可就该临时驳回举行听证。逾期不答复临时驳回通知书(通常 15 个月内，可延期)，该临时驳回通知将正式生效，商标申请将失效。审查员通常还会提醒商标申请人，在决定是否要提交使用证据之前，需要注意：提交在先使用证据必须以声明书的形式提交，并说明商标历史和使用范围；收集和整理证据需要花费大量时间和费用，所提供的证据仍有可能不足以克服驳回。以上这些温馨提示会有助于商标申请人决策更审慎。

如果商标复审失败，申请人还可以申请官方举办听证会，以便再次通过口头或书面方式向听证官员陈述意见，根据该意见，听证官员作出接受或最终驳回商标申请的决定。如申请人对最终驳回决定不服的，在大多数情况下，可在决定作出后 21 天内向联邦法院或联邦巡回法院提交行政诉讼，在某些特殊情况下，可在决定作出后 28 天内向行政上诉法庭申请审查该决定。

行政诉讼具有重新审理的性质，联邦法院和联邦巡回法院根据收到的材料对整个问题进行完全的重新审理和决定，法院有权接受进一步的证据，允许对证人进行讯问和盘问，按其指示和要求审理事实问题，确认、推翻或更改商标注册官的决定，并可作出认为在所有情况下都合适的任何判决或命令。

## 七、澳大利亚的商标撤销与无效

商标撤销向澳大利亚知识产权局提出，属于行政程序，一般有两种情况：一是注册商标所有人提出书面请求注销自己的注册商标（较少见）；二是任何人基于商标注册后连续三年不使用为理由提出撤销（较常见）。三年不使用撤销申请可以是全部撤销或者部分撤销，部分撤销意味着保留该商标在某些商品或服务上的注册。如果被申请撤销的商标有未决的诉讼（通常与商标侵权等有关），则不得提出撤销申请，但可向法院申请命令，要求法院指示商标注册官撤销该商标。如果已经向商标注册官提出了撤销申请，并且注册官认为应当由法院裁决的，则注册官可以将该撤销申请转交给规定的法院处理。

自商标撤销申请提交日起1个月内，商标注册官通知商标权利人或相关利益人，并同时附送撤销申请文本的副本。跟中国实践不同的是，除了将撤销通知转达给商标权利人或相关利益人外，注册官还必须通过在官方公报上刊登公告的方式发出不使用撤销申请的通知。任何人都可以在官方公报上公告不使用撤销申请之日起2个月内，通过提交反对意向通知（notice of intention to oppose）来反对该撤销申请，并且在提交反对意向通知之日起1个月内提交理由和细节陈述（statement of grounds and particulars），逾期提交且未申请延期的，则会被告知由于未提交完整的反对意向，官方将继续审查商标撤销申请。

澳大利亚的商标无效请求需要由利害关系人向联邦法院提起，属于司法程序，所依据的理由通常为绝对理由，包括：商标注册人并非商标的真正权利人，注册商标是基于欺骗、误解或错误取得的等。澳大利亚商标无效程序的费用一般较为高昂，现实中如果遭遇商标抢注等问题，通常会优先考虑采用商标撤销程序予以解决。