

Google成功阻擋GOOGLEBAY商標註冊



日前在澳洲GoogleInc (Google) 成功的阻擋DmitriRystk (Rystk) 以GOOGLEBAY申請註冊於第35類消費者市場情報服務 (consumermarketinformationservices) 的商標。

根據澳洲商標法規定，提出異議者，即商標權人-Google，必須要能立證其所註冊的服務或商品中與爭議商標申請人Rystk所申請註冊的商標所指定的服務，至少有包含一項跟消費者市場情報服務類似的服務或商品；並且GOOGLE與GOOGLEBAY有足以令人混淆誤認之虞。

Google提出的訴因為：

- 1) GOOGLEBAY乃是與GOOGLE有“欺瞞性的”相似 (deceptivelysimilar) 商標
- 2) Rystk提出註冊申請 (2006年06月16日) 時，GOOGLE已經在澳洲有相當知名度

澳洲商標審查員認為消費者市場情報服務是一個很廣義的範圍，可以想見其中必然包括廣告服務。因此，它所指定的服務即包含類似於Google第1049124號註冊商標所包含的服務，其中包括透過網際網路散佈廣告。

澳洲商標審查員亦同時提到GOOGLE此造字的特殊性，及另一個造字EBAY皆無字典上的解釋，並且這兩個造字都跟網際網路有強烈的關聯。根據這個見解，消費者即有可能將GOOGLEBAY視為GOOGLE跟EBAY的結合造字，加上並沒有其他字義解釋的情況下，想當然爾會認為GOOGLEBAY與Google的事業有關，比如認為GOOGLEBAY是GOOGLE關係家族的商標之一。加上GOOGLE商標在澳洲亦有十足的知名度*，更能讓商標審查員同意如此“欺瞞性的”相似商標有足以令人混淆誤認之虞。

在此特別一提的是澳洲的商標法修正後，在對商標註冊提出異議時，對以與著名商標有疑似混淆誤認的訴因中“欺瞞性的”相似已不再是前提要素。因此，商標審查員核駁了Rystk的GOOGLEBAY註冊申請。

*註1：根據澳洲聯邦商標法第60條第1項，商標註冊可以因另一商標在註冊的優先權日前即已在澳洲獲得相當知名度而遭到異議

相關連結

<http://ipdownunder.com/shelstons-ip-google-keeps-competition-at-bay>

http://www.mondaq.com/article.asp?article_id=71198&lk=2

黃如玉 編譯整理

上稿時間：2008年12月

http://www.mondaq.com/article.asp?article_id=71198&lk=2，最後瀏覽日：2008年12月24日

資料來源：<http://ipdownunder.com/shelstons-ip-google-keeps-competition-at-bay>，最後瀏覽日：2008年12月24日

