

# 糟糕，您的商标已注册！<sup>1</sup>

## 前言

各位，不及早注册商标的代价也许是很高的。

业界领头羊Sony PlayStation是家喻户晓，就连不是电玩爱好者都知道的品牌<sup>2</sup>。2013年索尼发布的“PlayStation 4”（或俗称“PS4”）成为历史上销售最快的游戏机。而让人期待已久的“PS5”预计于2020年11月推出。

虽然“PS5”将主导下一代电玩游戏，但PS5在印度却面临着一个尴尬的局面：“PS5”品牌已在印度注册为商标，但该商标并非由索尼公司注册。

据报道，一位名为Hitesh Awani的德里居民于2019年10月在当地申请注册了“PS5”<sup>3</sup>。索尼第一次发布PlayStation 5的消息是在2019年4月发布的<sup>4</sup>，而在2019年10月已经确认了其硬件规格<sup>5</sup>，然而没人知道为什么索尼没有更早提交商标注册申请文件。

目前，索尼有几种选择，包括挑战或获取Awani的注册或将“PS5”名称更改为其他名称。无论哪种方式，索尼都会付出一定的代价。目前，“PS5”可能无法在地球第二人口大国印度预售<sup>6</sup>，并且发布日期尚不能确定。

## 付费使用或被迫更改

彰显预先注册商标的重要性的案例有很多。很多品牌在不得已的情况下，修改其在另一个国家的商标。

### 商标

### 发生了什么？



当汉堡王试图将其业务扩展到澳大利亚时，“汉堡王”已经被阿德莱德的一家外卖食品商店注册为商标。<sup>7</sup>结果，汉堡王澳大利亚的特许经营者采用了以下商标：



Zenfone 6

由于另一人注册了相似的商标，因此印度德里高等法庭禁止华硕使用Zen为其产品打上商标<sup>8</sup>。结果，华硕将ZenFone 6重命名为“ASUS 6Z”。

ASUS 6Z

作者



杨善雄律师  
合伙人



林智健律师  
合伙人



黄丽郡律师

<sup>1</sup> 原文 [Oops, the name is already taken](#)

<sup>2</sup> MBLM (2020), U.S. brand ranking trends for 2020 <<https://mbim.com/lab/ranking-tool/?region=1&yr=2020&study=bis&minage=1&maxage=2>>

<sup>3</sup> Public record of India Intellectual Property India <<https://pindiaonline.gov.in/imp/publicsearch/tmsearch.aspx?tn=176036480&st=Wordmark>>

<sup>4</sup> What to Expect From Sony's Next-Gen PlayStation (16 April 2019) <<https://www.wired.com/story/exclusive-sony-next-gen-console/>>

<sup>5</sup> Name decided for next-generation console game machine "PlayStation 5" released in the end of 2020 sales season (8 October 2019) <<https://www.sie.com/jp/corporate/release/2019/191008.html>>

<sup>6</sup> India Today (7 October 2020), Sony PlayStation 5 India launch could be delayed because a Delhi guy owns PS5 trademark <<https://www.indiatoday.in/technology/news/story/sony-playstation-5-india-launch-could-be-delayed-because-a-delhi-guy-owns-ps5-trademark-1729181-2020-10-07>>

<sup>7</sup> Andrew Terry and Heather Forrest, "Where's the Beef? Why Burger King is Hungry Jack's in Australia and Other Complications in Building a Global Franchise Brand" (2008) 8 NJLB

<sup>8</sup> Firstpost (8 June 2019), ASUS is rebranding the Zenfone 6 to ASUS 6Z which will now launch on 19 June <<https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/asus-is-rebranding-the-zenfone-6-to-asus-6z-which-will-now-launch-on-19-june-6778561.html>>

## 商标

## 发生了什么?



当TJX公司扩展到英国和爱尔兰时, 美国商店决定将其名称更改为



“ ”, 以避免与另一家知名的百货公司TJ Hughes产生混淆。<sup>9</sup>



为了避免被美国零售商J.C. Penney.<sup>10</sup>提告, 爱尔兰的公司更名为



“ ”。

欲知更多详情, 请联系杨善雄律师 ([bahari@ganlaw.my](mailto:bahari@ganlaw.my)) 或林智健律师 ([zhijian@ganlaw.my](mailto:zhijian@ganlaw.my)) 。

### 免责声明:

此文仅供参考只用, 并不构成任何法律意见。所有意见及其他资料以截至本文日期2020年10月15日为依据, 并可随时修改而不会另行通知。

<sup>9</sup> Business Insider (27 August 2018), TJ Maxx has a different name in Europe and Australia, and there's a simple reason why <[<sup>10</sup> Metro \(30 May 2017\), Just so you know, Primark is called something totally different in Ireland <](https://www.businessinsider.com/tj-maxx-and-tk-maxx-are-same-company-2018-8#:~:text=To%20avoid%20confusion%2C%20the%20US,its%20name%20to%20avoid%20confusion.></a>></p></div><div data-bbox=)