

# 국제 파트너 및 고객이 자주 묻는 질문

## 호주 - 상표

### 호주

호주는 ‘선출원주의’ 국가입니까, ‘선사용주의’ 국가입니까?

호주는 ‘선사용주의’ 국가입니다.

### 다류출원이 허용됩니까?

호주에서는 다류출원을 제출할 수 있습니다.

### 출원 시 하나 이상의 우선권을 주장할 수 있습니까?

네. 호주는 파리협약의 당사국이며 6개월 이내에 다른 협약국에 접수된 상표 출원에 우선권을 부여합니다.

우선권 주장은 상표 출원을 제출한 시점 또는 출원 후 영업일 기준 2일 이내에 이루어져야 합니다.

### 출원 접수 시 어떤 문서가 필요합니까?

상표 소유자임을 주장하는 사람은 승인된 양식을 사용해 호주 지식재산청에 상표 출원을 접수하고 규정된 수수료를 지불하여 호주에서 해당 상표의 등록을 신청할 수 있습니다.

사용진술서는 필요하지 않습니다. 상표 등록 신청 행위는 일반적으로 호주에서 해당 상표를 사용하거나 사용할 의사가 있음을 나타내는 것으로 간주됩니다.

위임장은 필요하지 않지만, 호주 또는 뉴질랜드 내 송달 수신 주소는 필요합니다.

### 분할출원이 허용됩니까?

네. 상표 출원이 접수되고 첫 번째 출원(‘모출원’이라 칭함)이 아직 계류 중인 상태에서 분할출원을 제출할 수 있습니다. 분할출원은 동일한 상표에 대해 제출해야 하며, 모출원 내의 분류 또는 모출원 내의 특정 상품 및/또는 서비스에 대해 출원할 수 있습니다.

모출원 또는 분할출원에서 분할출원을 추가하여 한 개 이상의 분할출원을 제출할 수도 있습니다.

### 출원에서 등록까지 보통 얼마 정도의 기간이 소요됩니까?

출원 제출 후 심사 단계에서 호주 지식재산청이 거절이유를 제기하지 않거나 이의신청 단계에 제3자가 이의를 제기하지 않을 경우, 출원에서 등록까지 일반적으로 소요되는 기간은 약 7개월 반입니다.

7개월 반은 상표를 등록할 수 있는 최단 기간이기도 합니다.

이는 출원인이 이보다 앞선 해외 출원일에 기반해 우선권을 주장할 수 있도록 6개월의 기간을 허용해야 하는 호주 지식재산청의 국제적 의무를 이행하기 위한 것입니다.

### 심사 보고서는 언제 발행됩니까?

호주 지식재산청이 출원 심사 중 상표 등록을 반대할 경우, 첫 심사 보고서는 일반적으로 (일반 출원의 경우) 일반 출원을 제출한 후 3~5개월 사이에, (TM Headstart 절차를 통해 제출된 출원의 경우) TM Headstart 출원이 표준 출원으로 변환된 후 1~3개월 사이에 발행됩니다.

하지만 파리협정에 따라 조약우선권을 주장하는 출원의 경우에는 심사가 자동으로 우선적으로 진행되며, 심사 보고서는 제출 후 약 2주 이내에 받을 수 있습니다. 하지만 우선권 주장으로 인해 출원 심사가 우선적으로 진행되더라도 상표를 등록할 수 있는 최단 기간은 7개월 반입니다.

### 심사 중에는 보통 어떤 문제가 다뤄집니까?

상표 출원을 제출하면 호주 지식재산청이 해당 출원의 절차(상품 및/또는 서비스의 명세서 등) 준수 여부, 상표가 관련 상품 및/또는 서비스를 구별할 수 있는지 여부 등의 절대적 근거, 이전의 유사 출원 또는 유사 등록과의 충돌 여부 등의 상대적 근거를 토대로 심사합니다.

호주 지식재산청이 하나 이상의 근거를 토대로 등록에 거절이유를 제기할 경우 심사 보고서가 발행되며, 보고서에 제기된 모든 거절이유를 해소하는 기한은 보고서 발행일로부터 15개월입니다. 이 15개월의 기간은 호주 지식재산청에 수수료를 납부해 6개월까지 연장할 수 있으며, 호주 지식재산청에 출원 시 제한된 상황에 한해 추가 기간을 연장할 수 있습니다. 특정 상황에서는 보고서에 제기된 거절이유를 해소하기 위해 기한을 연기할 수도 있습니다.

### 출원 절차를 우선적으로 처리할 수 있습니까?

네, 출원인이 출원 접수일과 심사일 사이에 경과된 기간으로 인해 심각한 불이익을 받게 될 것으로 판단할 경우, 상표 출원에 대한 우선 심사를 요청할 수 있습니다. 하지만 출원 심사가 우선적으로 처리되더라도 상표가 등록될 수 있는 최단 기간은 7개월 반입니다.

### 이전에 상표를 사용했다면 권리를 갖게 됩니까?

네. 상표권은 상표 소유자의 호주 내 상표 등록 신청 여부와 상관없이, 사용을 통해 취득할 수 있습니다.

### 이의신청 절차가 있습니까?

네. 호주 지식재산청에서 상표 출원을 수리하면 해당 출원은 호주 공식 상표 저널(Australian Official Journal of Trade Marks)에 공고됩니다. 누구든지 공고일로부터 2개월 이내에 우선 이의 통지(Notice of Intention to Oppose)를 제출해 출원에 이의를 제기할 수 있습니다.

### 어떤 근거를 토대로 출원에 이의를 제기할 수 있습니까?

제3자가 상표 출원에 이의를 제기할 수 있는 근거는 호주 지식재산청이 상표 등록을 반대할 수 있는 근거(상표를 그래픽으로 표현할 수 없다는 근거는 제외)와 동일하며, 추가 근거가 있을 수도 있습니다.

상표 등록 반대의 근거에는 다음과 같은 사항이 포함됩니다.

- s 39: 상표가 상표 규정(Trade Marks Regulations 1995 (Cth)) 39절 (2)(a)에 규정된 법적 목적에 따른 기호(예: 가문의 상징, 연방국가의 주 또는 지역의 깃발 또는 인장의 상징)가 포함되거나, 해당 기호로 구성되거나, 해당 기호로 여길 수 있을 만큼 규정된 기호와 거의 유사한 경우
- s 41: 상표를 통해 출원인의 상품 및/또는 서비스를 다른 거래자의 것과 구별할 수 없는 경우
- s 42: 상표가 공서양속을 위반하거나 그 사용이 법에 저촉될 수 있을 경우

- s 43: 상표가 속임수나 혼동을 야기할 가능성이 있는 경우.
- s 44: 상표가 선출원 또는 선등록과 실질적으로 동일하거나, 믿을 수 없을 만큼 유사하거나, 유사 상품이나 서비스 또는 밀접한 연관이 있는 상품이나 서비스와 관련되는 경우.
- s 58: 출원인이 상표의 소유자가 아닌 경우.
- s 58A: 호주 지식재산청이 선사용을 근거로 s 44(4)에 의거하여 상표 출원을 수리한 경우, 이의신청인이 실질적으로 동일하거나 믿을 수 없을 만큼 유사한 상표를 이전부터 지속적으로 사용했던 경우.
- s 59: 출원인이 상표를 사용할 의사가 없는 경우.
- s 60: 상표가 호주에서 유명세를 얻은 이의신청인의 상표와 유사하며, 그러한 유명세로 인해 출원 대상 상표를 사용하는 것이 속임수나 혼동을 야기할 가능성이 있는 경우.
- s 61: 상표가 잘못된 지리적 표시를 포함하거나 그러한 것으로 구성된 경우.
- s 62(1): 출원이나 출원을 뒷받침하기 위해 제출된 문서가 법에 어긋나게 보정된 경우.
- s 62(2): 출원이 대리인의 허위 증거에 근거해 수리된 경우.
- s 62A: 나쁜 의도로 상표를 출원한 경우.
- s 177(증명표장에만 해당): 상표를 통해 출원인 또는 승인된 증명기관이 증명한 상품 및/또는 서비스를 증명되지 않은 상품 및/또는 서비스와 구별하지 못할 경우.
- s 187(방어상표에만 해당): 주장된 상품 및/또는 서비스와 관련된 상표를 사용하는 것이 해당 상품 및/또는 서비스와 등록된 소유자 간에 관계가 있음을 나타낸다고 간주될 가능성이 없을 경우.

### 등록을 취소할 수 있습니까? 있다면, 그 근거는 무엇입니까?

네. 호주 지식재산청에 등록된 불사용 상표의 취소를 신청할 수 있습니다.

1. 취소 청구 접수 시점으로부터 1개월 전까지 연속 3년 동안 상표가 사용되지 않았거나, (2019년 2월 24일 이전에 진행된 출원의 경우) 상표가 등록원부에 등재된 지 최소 5년이 경과했거나, (2019년 2월 24일이나 그 이후에 등록된 출원인 경우) 상표가 등록원부에 등재된 지 최소 3년이 경과한 경우.
2. 상표 출원이 접수된 날짜에 등록 출원인이 호주에서 상표를 사용하거나 사용 권한을 부여하거나 양도할 선의의 의도가 없었고, 등록된 소유자가 호주에서 상표를 사용하지 않았거나 호주에서 선의로 상표를 사용하지 않은 경우. 이를 근거로 하여 상표 등록 이전이든 이후든, 언제든지 신청할 수 있습니다.

또한 상표가 등록에 포함된 상품 및/또는 서비스를 더 이상 구별할 수 없거나(예: 일반 용어가 되었기 때문에), 상표 등록에 이의를 제기할 근거가 규명될 수 있을 경우 등에는 법원에 상표 등록 취소를 신청할 수 있습니다.

### 등록을 갱신해야 하는 시점은 언제입니까?

상표 등록은 출원일(또는 해당하는 경우 조약우선권 날짜)로부터 10년 동안 효력이 있으며 갱신 수수료 납부 시 10년마다 갱신할 수 있습니다.

상표 등록은 갱신 기한 12개월 전부터 갱신 기한 6개월 후까지 갱신할 수 있습니다. 기한 이후에 납부할 경우 납부 지연 수수료가 적용됩니다.

### 마드리드 국제출원(Madrid International Application)에서 호주를 지정할 수 있습니까?

네. 호주는 마드리드 의정서(Madrid Protocol)의 회원국입니다. 따라서, 해외 상표 소유자는 호주에 직접 출원을 제출하거나, 마드리드 의정서를 통해 보호를 요청하는 회원국으로 호주를 지명하여 국제 출원을 제출해, 호주에서 상표 보호를 요청할 수 있습니다.

### 호주 마드리드 지정과 관련해 가거절을 받을 경우 어떻게 해야 합니까?

호주 지식재산청에서 하나 이상의 근거를 토대로 국제등록의 등록을 반대할 경우 호주 지식재산청은 가거절을 발행하며 이는 국제사무국으로 전송됩니다. 가거절에는 출원을 거절하는 근거가 제시되며, 거절이유 해소를 위한 옵션에 관한 조언이 포함됩니다. 가거절에는 소유자가 가거절에 답변을 제출하고자 할 경우에는 호주나 뉴질랜드 내 송달 수신 주소를 제공해야 한다는 조언도 포함되어 있습니다. 따라서, 해외 출원인이 호주 마드리드 지정과 관련해 가거절을 받은 경우, 출원인은 보고서에 답변을 제출하기 위해 호주나 뉴질랜드에 있는 법률 전문가를 고용해야 합니다.

위의 의견은 단지 안내를 위해 제공된 것이며, 당사에 연락하여 개별 상황에 대해 논의하시기를 권장합니다.

### Wrays 소개

1920년부터 신생 기업에서 다국적 기업에 이르는 다양한 기업과 협력해온 Wrays는 호주 및 뉴질랜드의 대형 독립 IP 전문 기업 중 하나입니다.

지적재산권 전문 변호사, 변리사, 자문위원이 한 곳에 모여 국내 및 국외에서 귀하의 귀중한 자산을 보호하고 증대하고 방어해드립니다.

[wrays.com.au](http://wrays.com.au)

©2022