

国际合伙人和客户的常见问题

澳大利亚 – 商标

澳大利亚

澳大利亚是“申请在先”还是“使用在先”国家？澳大利亚是“使用在先”国家。

是否可申请多个类别？

在澳大利亚可以提交多类别申请。

申请时是否可以要求一项或多项优先权？

可以。澳大利亚是《巴黎公约》的缔约国，对六个月内在其他公约国提交的商标申请给予优先权。必须在提交商标申请时或在之后的2个工作日内提出优先权要求。

提交申请时需要哪些文件？

自称拥有商标所有权的人可以按照经批准的格式向澳大利亚知识产权局提交商标申请，并缴纳规定的费用，来在澳大利亚申请该商标的注册。不需要使用声明。申请商标注册在澳大利亚通常被视为表明使用或拟使用该商标。

不需要授权书，但需要澳大利亚或新西兰的送达地址。

是否可以提交分案申请？

可以。如果已就某个商标提出申请，但该申请（称为“母案申请”）仍处于未决状态，则可以提出分案申请。分案申请必须针对同一商标提出，可以针对母案申请中的特定类别或母案申请中的特定商品和/或服务提出。

也可以提交多份分案申请，即提交母案申请的分案申请，或提交分案申请的分案申请。

从申请到注册通常需要多长时间？

假设在审查阶段澳大利亚知识产权局没有提出异议，且在异议阶段第三方没有提出异议，从提交申请到注册的时间通常约为提交申请后的七个半月。

七个半月也是商标获得注册的最快时间。这是为了履行澳大利亚知识产权局的国际义务，以便申请人可在六个月内根据较早的海外申请日期要求优先权。

多久能出审查报告？

如果澳大利亚知识产权局在审查申请时反对商标的注册，则通常在一般申请提交后的3-5个月内（对于一般申请）或在TM HeadStart 申请转换为标准申请后的1-3个月内（对于通过TM HeadStart 程序提交的申请）发布第一次审查报告。

然而，如果申请主张《巴黎协定》规定的公约优先权，审查将自动加快，在这种情况下，将在申请提交后约2周内收到审查报告。然而，即使由于主张优先权而加快了申请的审查，商标注册最快也需要七个半月。

审查期间通常涉及哪些问题？

商标申请提交后，澳大利亚知识产权局将对其进行形式审查（例如商品和/或服务的规格）、绝对理由审查（例如商标是否能够区分相关商品和/或服务）以及相对理由审查（是否与先前的类似申请或注册存在冲突）。

如果澳大利亚知识产权局基于一个或多个理由对注册提出异议，将发布一份审查报告，可在报告日期后的 15 个月内排除报告中提出的所有异议。在向澳大利亚知识产权局缴纳相应的费用后，15 个月的期限可最多延长 6 个月，在少数情况下，在向澳大利亚知识产权局提出申请后，可进一步延长。在某些情况下，也可以推迟处理报告中提出的异议的最后期限。

申请过程可以加快吗？

是的，如果申请人认为提交申请与审查之间的时间间隔将使其处于严重不利的地位，则可以要求加快商标申请的审查。然而，即使加快申请的审查，商标注册最快也需要七个半月。

我对以前曾经使用过的商标是否享有权利？

是的。无论商标所有人是否在澳大利亚申请注册商标，，都可以通过使用来确立商标权。

有异议流程吗？

有的。澳大利亚知识产权局批准商标申请后，将在《澳大利亚商标官方公报》上公布。任何人可在公告日期起 2 个月内提交一份反对意向通知书，对该项对该项商标注册提出反对。

反对申请的理由是哪些？

第三方可以基于澳大利亚知识产权局反对商标注册的相同理由（除了商标不能用图形表示这一理由之外）以及其他理由反对商标申请。

反对商标注册的理由包括：

- 第 39 条 - 该商标包含《1995 年商标条例》(Cth)（法案第 39(2)(a) 条）规定的标志（例如代表武器，或代表联邦、州或地区的旗帜或印章）或由此类标志组成，或与此类标志非常相似，以至于可能被视为此类标志；
- 第 41 条 - 该商标无法将申请人的商品和/或服务与其他贸易商的商品和/或服务区分开来。
- 第 42 条 - 该商标具有诽谤性，或使用该商标违反法律。
- 第 43 条 - 该商标可能具有欺骗性或会导致混淆。

- 第 44 条 - 该商标与先前的申请或注册实质上相同或欺骗性地相似，并涉及类似商品或服务或密切相关的商品或服务。
- 第 58 条 - 申请人并非商标的所有人。
- 第 58A 条 - 如果澳大利亚知识产权局根据第 44(4) 条以使用在先为由批准了该商标申请，异议人更早且持续使用实质上相同或欺骗性地相似的商标。
- 第 59 条 - 申请人不打算使用该商标。
- 第 60 条 - 该商标与异议人在澳大利亚享有声誉的商标相似，并且由于该声誉，使用所申请的商标可能会具有欺骗性或导致混淆。
- 第 61 条 - 该商标包含虚假地理标志或由虚假地理标志组成。
- 第 62(1) 条 - 该申请或提交的支持文件的修订违反了该法案。
- 第 62(2) 条 - 该申请是基于陈述的虚假证据而被批准的。
- 第 62A 条 - 该申请是恶意的。
- 第 177 条（仅适用于认证商标） - 该商标无法将申请人或经批准的认证机构认证的商品和/或服务与未经认证的商品和/或服务区分开来。
- 第 187 条（仅适用于防护商标） - 将该商标用于所申请的商品和/或服务不太可能被视为表明这些商品和/或服务与注册所有人之间存在联系。

是否可以注销注册，如果可以，理由是什么？可以。可以基于以下理由向澳大利亚知识产权局申请注销不使用的注册商标：

1. 该商标在截至提交注销申请前一个月的 3 年内一直未被使用，并且自该商标记入注册簿之日起至少已过去 5 年（对于 2019 年 2 月 24 日之前提出的申请）或 3 年（对于 2019 年 2 月 24 日或之后注册的申请）。
2. 在提交商标申请之日，注册申请人无意在澳大利亚善意使用、授权使用或转让该商标，且注册所有人未在澳大利亚使用过该商标，或未在澳大利亚善意使用过该商标。

可在任何时间以此为理由提出申请，不论是在商标注册之前还是之后。

个人也可以向法院申请取消商标注册，包括如果该商标不再能够区分注册所涵盖的商品和/或服务（例如，因为它已经成为一个通用术语），或者如果该个人可以证明有反对该商标的注册的任何理由。

什么时候需要续展注册？

商标注册的有效期为 10 年，自申请日（或其公约优先权日，如适用）起算，可在缴付续展费后续展，每次可续展 10 年。

商标注册可在到期前 12 个月或到期后 6 个月内续展。如果在到期后付款，将收取滞纳金。

可以在马德里国际申请中指定澳大利亚吗？

可以。澳大利亚是《马德里议定书》的成员国。因此，海外商标所有人可以通过直接在澳大利亚提交申请或通过《马德里议定书》提交国际申请，并将澳大利亚指定为寻求保护的成员国，来在澳大利亚寻求商标保护。

如果我收到关于澳大利亚的马德里指定的临时驳回，我该怎么办？

如果澳大利亚知识产权局以一个或多个理由反对国际注册的注册，澳大利亚知识产权局将发出临时驳回，并将其发送给国际局。临时驳回将列出反对申请的理由，并列明关于排除异议的选择建议。临时驳回还将包含一项建议，即如果所有权人希望对临时驳回作出答复，则必须提供在澳大利亚或新西兰的送达地址。因此，如果海外申请人收到关于澳大利亚的马德里指定的临时驳回，申请人应聘请澳大利亚或新西兰的代理人对报告作出答复。

上述意见仅供参考，期待您与我们联系，探讨您的具体情况。

关于 Wrays

自 1920 年以来，我们一直与初创企业和跨国公司合作，是澳大利亚和新西兰最大的独立知识产权专业事务所之一。

我们的知识产权律师和顾问是一个团结的团队，随时准备在全球各地保护、捍卫和发展您的宝贵资产。