

国际合伙人和客户的常见问题

新西兰 – 商标

新西兰

新西兰是“申请在先”还是“使用在先”国家？

新西兰是“使用在先”国家。

是否可申请多个类别？

在新西兰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。新西兰是《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。在新西兰，必须在提交申请后 2 天内提出优先权要求。

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新西兰知识产权局提交商标申请，并缴纳规定的费用，来在新西兰申请该商标的注册。

不需要使用声明。申请商标注册在新西兰通常被视为表明使用或拟使用该商标。

不需要授权书，但需要新西兰的送达地址和当地代理人或律师。

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，并且可以针对系列申请的系列商标中的一部分、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。

从申请到注册通常需要多长时间？

假设在审查阶段新西兰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六个半月。六个月也是商标获得注册的最快时间。

多久能出审查报告？

如果新西兰知识产权局在审查申请时反对商标注册，通常将在申请提交后 1-2 个月内发布第一份合规报告。

审查期间通常涉及哪些问题？

商标申请提交后，新西兰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，商标本身的性质是否可以接受（例如，如果该商标冒犯了社会的某一庞大阶层，则将被驳回））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）。

如果新西兰知识产权局基于一个或多个理由对注册提出异议，则将发布一份合规报告，通常可在报告发布之日起 12 个月内对驳回作出回应。可以请求延长回应时间，但是，专员可自行决定是否批准延长时间的请求。

申请过程可以加快吗？

不能对商标申请进行快速审查。

我对以前曾经使用过的商标是否享有权利？

可以。无论商标所有人是否在新西兰申请注册商标，都可以通过使用来确立商标所有权。

有异议流程吗？

可以。新西兰知识产权局批准商标申请后，将在《新西兰知识产权局杂志》上公布。任何人可在公告日期起3个月内提交一份反对通知书，对该项申请提出反对。

反对申请的理由是哪些？

第三方可以基于新西兰知识产权局反对商标注册的相同理由反对商标申请与。

反对商标注册的理由包括：

- 商标申请人无权声称自己是商标的所有人¹。
- 第 17(1)(a) 条- 使用该商标可能具有欺骗性或会导致混淆。
- 第 17(1)(b) 条 - 使用该商标违反新西兰法律，或被任何法院剥夺保护权利。
- 第 17(1)(c) 条 - 使用或注册该商标可能会冒犯社会的某个庞大阶层，包括毛利人。
- 第 17(2) 条 - 该商标申请是恶意的。
- 第 18(1)(a) 条 - 该商标申请的标志不是“商标”。
- 第 18(1)(b) 条 - 该商标没有显著特征。
- 第 18(1)(c) 条 - 该商标仅包括指定商品和/或服务的性质或特征的标志或指示。
- 第 18(1)(d) 条 - 该商标仅包括在当前语言或商品和/或服务贸易中已成为惯例的标志或指示。
- 第 21 条 - 该商标包含常用的化学名称。
- 第 24 条 - 该商标包含皇室家族的象征。
- 第 25(1)(a)、(b) 条 - 该商标与相同或类似商品和/或服务的另一注册商标相同或类似，并且使用该商标可能具有欺骗性或会导致混淆。

- 第 25(c) 条 - 该商标或其基本要素与新西兰的驰名商标相同或相似，使用该商标在贸易过程中将被视为表明与该驰名商标的所有人有联系，并且可能损害该所有人的利益。

是否可以注销注册，如果可以，理由是什么？可以。个人可基于以下任何理由向新西兰知识产权局或法院申请注销商标：

1. 在连续3年或更长时间内未使用该商标。
2. 该商标已成为通用标志，即该商标已成为其注册的产品或服务的通用名称。
3. 该商标与到期专利或采用专利工艺的服务有关，而该商标是相关物品或工艺的唯一切实可行的名称或描述。
4. 注册拥有人使用该商标或经注册拥有人同意使用该商标可能会欺骗公众或使公众产生混淆。

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新西兰吗？

可以。新西兰是《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新西兰提交申请或通过《马德里议定书》提交国际申请并将新西兰指定为寻求保护的成员国，来在新西兰寻求商标保护。

¹Chettleburgh *v* Seduce Group Australia Pty Ltd [2012] NZHC 2563.

如果我收到关于新西兰的马德里指定的临时驳回，我该怎么办？

如果新西兰知识产权局以一个或多个理由反对国际注册的注册，新西兰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。临时驳回还将包含必须由当地代理人通过新西兰知识产权局案件管理机构作出答复以及必须提供在澳大利亚或新西兰的送达地址的建议。因此，如果海外申请人收到关于新西兰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。

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。