

국제 파트너 및 고객이 자주 묻는 질문 뉴질랜드 - 상표

뉴질랜드

뉴질랜드는 ‘선출원주의’ 국가입니까, ‘선사용주의’ 국가입니까?

뉴질랜드는 ‘선사용주의’ 국가입니다.

다류출원이 허용됩니까?

뉴질랜드에서는 다류출원을 제출할 수 있습니다.

출원 시 하나 이상의 우선권을 주장할 수 있습니까?

네. 뉴질랜드는 파리협약의 당사국이며 6개월 이내에 다른 협약국에 접수된 상표 출원에 우선권을 부여합니다. 우선권 주장은 뉴질랜드에서 출원을 제출한 시점으로부터 2일 이내에 이루어져야 합니다.

출원 접수 시 어떤 문서가 필요합니까?

상표 소유자임을 주장하는 사람은 승인된 양식을 사용해 뉴질랜드 지식재산청(IPONZ)에 상표 출원을 접수하고 규정된 수수료를 지불하여 뉴질랜드에서 해당 상표의 등록을 신청할 수 있습니다.

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

위임장은 필요하지 않지만, 일반적으로 뉴질랜드 및 현지 대리인 또는 변리사는 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, 일련의 출원에서 일련의 상표의 일부, 모출원 내의 분류 또는 모출원 내의 특정 상품 및/또는 서비스에 대해 출원할 수 있습니다.

출원에서 등록까지 보통 얼마 정도의 기간이 소요됩니까?

출원 제출 후 심사 단계에서 뉴질랜드 지식재산청이 거절이유를 제기하지 않거나 이의신청 단계에 제3자가 이의를 제기하지 않을 경우, 출원에서 등록까지 일반적으로 소요되는 기간은 약 6개월입니다. 6개월은 상표를 등록할 수 있는 최단 기간이기도 합니다.

심사 보고서는 언제 발행됩니까?

뉴질랜드 지식재산청에서 출원 심사 시 상표 등록을 반대할 경우 첫 준수 보고서는 일반적으로 출원 제출 후 1~2개월 사이에 발행됩니다.

심사 중에는 보통 어떤 문제가 다뤄집니까? 상표 출원을 제출하면 뉴질랜드 지식재산청이 해당 출원의 절차(상품 및/또는 서비스의 명세서 등) 준수 여부, 상표가 관련 상품 및/또는 서비스를 구별할 수 있는지 여부, 상표 자체의 성질이 허용 가능한지(예: 지역사회의 상당수 구성원에게 불쾌감을 주는 상표는 거부됨) 등의 절대적 근거, 이전의 유사 출원 또는 유사 등록과의 충돌 여부 등의 상대적 근거를 토대로 심사합니다.

뉴질랜드 지식재산청이 하나 이상의 근거를 토대로 등록을 반대할 경우 준수 보고서가 발행되며, 일반적으로 거절에 답변하는 기한은 보고서 발행일로부터 12개월입니다. 하지만 거절에 답변하기 위하여 기간 연장을 요청할 수 있으며, 위원의 재량에 따라 기간 연장 요청이 승인됩니다.

출원 절차를 우선적으로 처리할 수 있습니까?

아니요, 상표 출원의 우선 심사는 제공되지 않습니다.

이전에 상표를 사용했다면 권리를 갖게 됩니까?

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

이의신청 절차가 있습니까?

네. 뉴질랜드 지식재산청에서 상표 출원을 수리하면 해당 출원은 뉴질랜드 지식재산청 저널(The Journal of the Intellectual Property Office of New Zealand)에 공고됩니다. 누구든지 공고일로부터 3개월 이내에 우선 이의신청 통지(Notice of Opposition)를 제출해 출원에 이의를 제기할 수 있습니다.

어떤 근거를 토대로 출원에 이의를 제기할 수 있습니까?

제3자가 상표 출원에 이의를 제기할 수 있는 근거는 뉴질랜드 지식재산청이 상표 등록을 반대할 수 있는 근거와 동일합니다.

상표 등록 반대의 근거에는 다음과 같은 사항이 포함됩니다.

- 상표 출원인이 상표 소유자임을 주장할 자격이 없는 경우¹.
- s 17(1)(a): 상표의 사용이 속임수나 혼동을 야기할 가능성이 있는 경우.
- s 17(1)(b): 상표의 사용이 뉴질랜드 법에 위배되거나 법원에서 보호받을 자격이 없는 경우.
- s 17(1)(c): 상표의 사용이나 등록으로 인해 마오리를 비롯한 지역사회 구성원의 상당수의 기분이 상할 가능성이 있는 경우
- s 17(2): 나쁜 의도로 상표를 출원한 경우.
- s 18(1)(a): 상표 출원이 ‘상표’가 아닌 기호에 대해 제출된 경우.
- s 18(1)(b): 상표에 독특한 특징이 없는 경우.
- s 18(1)(c): 상표가 상품 및/또는 서비스의 성질이나 특성을 표시하는 기호나 표시만으로 구성된 경우.
- s 18(1)(d): 상표가 현대 언어에서 또는 상품 및/또는 서비스의 거래에서 관례가 된 기호나 표시만으로 구성된 경우.
- s 21: 상표에 일반적으로 사용되는 화학물질의 이름이 포함된 경우.
- s 24: 상표에 왕실에 대한 표현이 포함된 경우.
- s 25(1)(a) 및 (b): 상표가 동일하거나 유사한 상품 및/또는 서비스에 대해 등록된 다른 상표와 동일하거나 유사하며, 그 사용이 속임수나 혼동을 야기할 가능성이 있는 경우.

- s 25(c): 상표 또는 상표의 필수 요소가 뉴질랜드에서 잘 알려진 상표와 동일하거나 유사하며, 그 사용이 잘 알려진 상표의 소유자와의 거래 과정과의 관련성을 나타내는 것으로 간주되며, 해당 소유자의 이익을 침해할 가능성이 있는 경우.

등록을 취소할 수 있습니까? 있다면, 그 근거는 무엇입니까?

네. 다음 근거 중 하나를 토대로 뉴질랜드 지식재산청 또는 법원에 상표 취소를 신청할 수 있습니다.

1. 연속 3년 또는 그 이상의 기간 동안 상표를 사용하지 않은 경우.
2. 상표가 일반적인 것이 된 경우. 즉, 상표가 등록된 제품 또는 서비스의 통상 명칭이 된 경우.
3. 만료된 특허와 관련된 상표나 특허 받은 절차에 따라 제공된 서비스와 관련된 상표가 관련된 품목 또는 절차에 대해 현실적으로 사용 가능한 유일한 이름이나 설명인 경우.
4. 등록된 소유자가 상표를 사용하거나 등록된 소유자의 동의 하에 상표를 사용한 결과로 대중을 속이거나 혼동을 야기할 가능성이 있는 경우

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 국제 출원(Madrid International Application)에서 뉴질랜드를 지정할 수 있습니까?

네. 뉴질랜드는 마드리드 의정서(Madrid Protocol)의 회원국입니다. 따라서, 해외 상표 소유자는 뉴질랜드에 직접 출원을 제출하거나, 마드리드 의정서를 통해 보호를 요청하는 회원국으로 뉴질랜드를 지정하여 국제 출원을 제출해, 호주에서 상표 보호를 요청할 수 있습니다.

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

뉴질랜드 마드리드 지정과 관련해 가거절을 받을 경우 어떻게 해야 하나요?

뉴질랜드 지식재산청에서 하나 이상의 근거를 토대로 국제등록의 등록을 반대할 경우 뉴질랜드 지식재산청은 가거절을 발행하며 이는 국제사무국으로 전송됩니다. 가거절에는 출원을 거절하는 근거가 제시되며, 거절이유 해소를 위한 옵션에 관한 조언이 포함됩니다. 가거절에는 뉴질랜드 지식재산청 사건 관리 시설을 통해 현지 대리인이 답변해야 하며 호주 또는 뉴질랜드 내 송달 수신 주소도 제공해야 한다는 조언도 포함됩니다. 따라서, 해외 출원인이 뉴질랜드 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.