('26년 10월 update)

2026년 글로벌 IP 보호 가이드북

- 호주 -

오세아니아

K-ip care
한국지식재산보호원
Korea Intellectual property Protection Agency

차 례

제1장. 일반현황 1
제1절 국가·지역 정보 1
1. 기본 정보 1
2. 경제 지표 2
3. 환경 분석 2
4. 지식재산권 분야 정보 4
제2절 현지 유관기관 정보 4
1. 현지 유관기관 4
2. 국제조약 가입 현황 7
제3절 지원사업 현황 9

제2장. 지식재산권 12
제1절 개요 12
1. 법체계 및 지식재산권 관련 법률 12
2. 최근 개정 사항 및 동향 15
3. 판례 동향 21
제2절 지식재산권별 비교표 22
1. 특허 22
2. 디자인 23
3. 상표 24

제3장. 특허 25
제1절 주요 제도 및 등록 요건 25
1. 권리 현황 통계 25
2. 주요 제도 26
3. 등록 요건 27
제2절 출원 및 심사 29
1. 특허 출원 절차 29
2. 특허 심사 절차 32
3. 이의·심판 절차 37
제3절 등록 및 활용 38
1. 등록 및 유지 38
2. 효력 및 활용 39
제4절 비용 42
1. 출원·심사 비용 42
2. 등록·연차료 43

제4장. 디자인 45
제1절 주요 제도 및 등록 요건 45
1. 권리 현황 통계 45

2. 주요 제도 46
3. 등록 요건 46
제2절 출원 및 심사 49
1. 디자인 출원 절차 49
2. 디자인 심사 절차 50
3. 제3자 심사청구 51
제3절 등록 및 활용 52
1. 등록 및 유지 52
2. 효력 및 활용 52
제4절 비용 55
1. 출원·심사 비용 55
2. 등록·갱신료 56

제5장. 상표 57
제1절 주요 제도 및 등록 요건 57
1. 권리 현황 통계 57
2. 주요 제도 58
3. 등록 요건 59
제2절 출원 및 심사 61
1. 상표 출원 절차 61
2. 상표 심사 절차 62
3. 이의·심판 절차 64
제3절 등록 및 활용 66
1. 등록 및 유지 66
2. 효력 및 활용 67
제4절 비용 72
1. 출원·심사 비용 73
2. 등록·갱신료 74

제6장. 기타 지식재산권 75
제1절 영업비밀 75
1. 주요 제도 및 권리 요건 75
2. 활용 및 보호 75
제2절 부정경쟁행위 76
1. 주요 제도 및 권리 요건 76
2. 활용 및 보호 78
제3절 지리적 표시(GI) 79
1. 주요 제도 및 권리 요건 79
2. 활용 및 보호 80
제4절 저작권, AI 및 데이터 보호 81
1. 저작권 81
2. AI 및 데이터 보호 82
제5절 기타 83
1. 식물신품종(Plant Variety) 83
2. 집적회로 배치설계 83

3. 트레이드 드레스(Trade Dress) 84

제7장. 지식재산권 분쟁 85

제1절 분쟁 동향 85
1. 분쟁 통계 85
2. 실무 동향 86

제2절 분쟁 제도 86
1. 사법적 분쟁 해결 제도 86
2. 행정적 분쟁 해결 제도 88
3. 대체적 분쟁 해결(ADR) 제도 91

제3절 분쟁 대응 93
1. 침해 발생 시 주요 단계별 대응 방안 93
2. 타 권리자의 침해 주장 대응 100
3. 악의적 상표 선점 대응 전략 104

제4절 주요 판례 및 사례 105
1. 특허 105
2. 디자인 105
3. 상표 106
4. 저작권 106

제8장. 온라인 사업자 보호 108

제1절 개요 108

제2절 온라인 플랫폼 중개 책임 관련 법령 108
1. 주요 법령 체계 108
2. 중개 책임 내용 109

제3절 주요 플랫폼 관련 안내 111
1. 아마존(Amazon) 111
2. 이베이(eBay) 114
3. 레드버블(Redbubble) 117

제9장. 체크리스트 120

제1절 R&D 체크리스트 120
1. 특허 출원 결정 120
2. IP 출원 시 필요 사항 120
3. 기술유출 방지 122
4. 기술 계약 122

제2절 수출 체크리스트 123
1. 전시·박람회 분쟁 대응 123
2. 전자상거래 플랫폼 124
3. 세관 125
4. IP 분쟁 125

제10장. 참고 자료 127

제1절 유관기관 연락처 127
1. 권리 보호기관 127

2. 집행·단속 기관 127
제2절 현지 대리인 128
1. 대리인 제도 소개 128
2. 대리인 선정기준 128
3. 대리인 정보 129
제3절 기타 130
1. 지식재산권 검색 방법 130
2. 호주 IP 관련 법령 131

제1장. 일반현황

제1절 국가·지역 정보

1. 기본 정보

[표 1] 국가 기본 정보

일반사항	• 국명 : 호주연방 (Commonwealth of Australia (Australia)) • 수도 : 캔버라(Canberra) • 인구 : 2,772만 명 (2025. 9. 기준, 호주통계청) • 면적 : 769만km² (한반도의 35배, 세계 6위) • 언어 : 영어 • 종교 : 기독교 44%, 무교 39%, 기타(불교, 이슬람교 등) 17% • 민족 : 영국계 33.0%, 호주계 29.9%, 아일랜드계 9.5%, 스코틀랜드계 8.6%, 중국계 5.5% (2021년 인구총조사, 복수응답)
정치현황	• 정부형태 : 입헌군주제(내각책임제) - 영국 국왕이 국가원수이며, 총독이 대리 • 주요 인사 - 총독 : 사만다 모스틴(Samantha Mostyn, ’24.7) - 총리 : 앤서니 알바니지(Anthony Albanese, ’22.5) - 상원의장 : 수 라인스(Sue Lines, ’22.7) - 하원의장 : 밀턴 딕(Milton Dick, ’22.6) - 외교장관 : 페니 웡(Penny Wong, ’22.5) - 통상장관 : 돈 패럴(Don Farrell, ’22.5) • 의회 구성 : 양원제 - 상원 : 76석, 하원 : 150석
경제현황	• GDP : 1조 8,400억$ (2025) • 1인당 GDP : 6만 6,350$ (2025) • 교역 : 9,600억$ (2025) - 수출액 : 4,825억$ - 수입액 : 4,775억$ • 주요 산업 - 서비스업, 광업, 농축수산업, 건설업

한국과의 관계	• 외교관계 : 1961. 10. 30. 수교 • 교역 : 463억$ (2025) - 한국 → 호주 수출 : 142억$ - 호주 → 한국 수입 : 321억$ • 투자현황 : 348억$ (총 누적) - 한국 → 호주 투자 : 285억$ - 호주 → 한국 투자 : 63억$ • 교민현황 : 170,215명 (2025)

* 출처: 외교부, 호주통계청(ABS)

2. 경제 지표

[표 2] 호주 주요 경제지표

경제지표	2021	2022	2023	2024	2025
경제성장률(%)	5.4	4.2	2.1	1.0	2.0
명목 GDP(십억$)	1,660.12	1,731.23	1,748.18	1,799.42	1,839.96
1인당 명목 GDP($)	64,411.29	65,775.62	64,851.31	65,700.94	66,351.86
정부 총부채(% of GDP)	55.4	50.0	49.4	50.6	51.0
물가상승률(%)	2.8	6.6	5.6	3.2	2.9
실업률(%)	5.1	3.7	3.7	4.0	4.2
경상수지(% of GDP)	2.3	0.3	-0.4	-2.2	-2.6

* 출처: World Economic Outlook Database, IMF (2026. 4. 업데이트)

3. 환경 분석

가. 한국-호주 무역 현황

[표 3] 한국-호주 무역조약 체결 현황

협정명	체결국가	체결일자	발효일자	비고
한-호주 자유무역협정 (KAFTA)	한국	2014.04.08.	2014.12.12.	- 2024. 9월 기준 호주는 모든 한국 수입품에 대해 관세를 철폐한 상태 - 한국은 호주 수입품의 99%에 대해 관세를 철폐한 상태

협정명	체결국가	체결일자	발효일자	비고
역내포괄적경제동반자협정 (RCEP)	한국, 중국, 일본, 뉴질랜드, ASEAN	2020.11.17.	2022.01.01.	- 세계 최대 규모의 자유무역협정 - 기존 한국-호주 FTA에 포함되지 않았던 중소기업 무역 규범 관련 내용이 추가됨

> * 출처: KOTRA, 경향신문

나. 주요 동향 및 전망

1) 정치 환경

- 2025년 5월 3일 연방 총선에서 노동당이 승리해 알바니지(Anthony Albanese) 총리가 연임하였고 제48대 의회가 구성됨(하원 150석, 상원 76석)
- 2024년 7월 사만다 모스틴(Samantha Mostyn)이 총독으로 취임해 영국 국왕을 대리하고 있음
- 2026년 들어 중동 지역 분쟁이 확대되면서 에너지 안보와 공급망 안정이 국정 과제로 부상하였고, 연방정부는 유류세를 한시적으로 내려 소매가를 약 10% 낮추는 조치를 시행함
- 중국과의 무역 갈등은 완화 국면이 이어지고 있으나, 호주는 일본·한국·아세안 등으로 수출 시장을 다변화하는 기조를 유지하고 있음. 한국은 호주의 3대 수출 대상국임

2) 경제 환경

- 2025년 실질 국내총생산(GDP)은 2.0% 성장하였고, 4분기 성장률은 전년 동기 대비 2.6%로 잠재성장률을 웃돌았음
- 2026년에는 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 급등이 성장을 제약하고 있음. 경제협력개발기구(OECD)는 2026년 성장률을 1.9%, 2027년을 1.8%로 전망함
- 2026년 4월 중순 기준 경유 가격은 약 66%, 휘발유 가격은 약 59% 올랐고, 10년 만기 국채 금리는 2011년 이후 가장 높은 5%대로 상승함
- 물가가 목표 범위(2~3%)를 크게 웃돌자 호주중앙은행(RBA)은 2026년에 네 차례 기준금리를 올렸으며, 2026년 9월 30일부터 연 4.60%를 적용하고 있음(2025년 말 3.60% → 2026년 2월 3.85% → 3월 4.10% → 5월 4.35% → 9월 4.60%)
- RBA는 소비자물가 상승률이 2026년 말 3.6%에서 2027년 중반 2.8%로 낮아지고, 실업률은 2026년 말 4.5%에서 2028년 4.8%까지 완만히 오를 것으로 전망함
- 진출 기업은 금리와 물가가 당분간 높은 수준을 유지한다는 전제에서 현지 유통망의 가격 구조와 결제 조건을 검토할 필요가 있음

3) 정책 환경

- (에너지) 2030년까지 전력 생산의 82%를 재생에너지로 전환하는 목표를 유지하고 있으며, 중동 분쟁을 계기로 전기차 보급 확대와 송전망·저장설비 확충이 에너지 안보 과제로 강조되고 있음
- (수소) 2024년 국가수소전략에 따라 수소 생산 세액공제, 수소 허브 개발, 수소 헤드스타트 사업을 추진하고 있으며 한국·독일·인도·일본·싱가포르·영국·미국·네덜란드와 파트너십을 맺음

- (첨단기술) 2021년 국가인공지능센터(NAIC) 설립, 2024년 5월 국가 로봇 전략 발표, 국가 양자 전략 수립과 Quantum Australia 설립 등으로 인공지능·로봇공학·양자 분야를 육성하고 있음
- (지식재산) 2026년 9월 18일 「규제개혁 옴니버스법 (Regulatory Reform Omnibus Act 2026)」이 왕실 승인을 받아 상표·식물신품종·변리사 규제를 정비함(제2장 제1절 참조)
- (지속가능성) 2025년부터 대기업을 중심으로 지속가능성 공시가 의무화되어 공급망에 속한 중소기업에도 관련 정보 제공 요구가 확대되고 있음

> * 출처: OECD Economic Outlook(2026. 6.), 호주중앙은행(RBA), KOTRA

4. 지식재산권 분야 정보

- 호주는 세계지식재산기구(WIPO)의 글로벌 혁신지수(GII) 2026에서 139개 경제 중 20위를 기록하였으며, 동남아시아·동아시아·오세아니아 17개 경제 중 6위, 고소득국가 54개 경제 중 19위에 해당함(2025년에는 22위, 2024년에는 23위)
- 혁신 투입은 13위, 혁신 산출은 24위로 투입에 견주어 산출 순위가 낮으며, 세계 100대 혁신 클러스터에는 호주 소재 2개가 포함되어 있음
- 글로벌 혁신지수(GII) 2026 바로가기
- (https://www.wipo.int/gii-ranking/en/australia)
- WIPO 국가정보 바로가기
- (https://www.wipo.int/en/web/country-profiles/au)
- 한국지식재산연구원 지식재산 동향(기타국가) 바로가기
- (https://www.kiip.re.kr/board/trend/list.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=ETC)

제2절 현지 유관기관 정보

1. 현지 유관기관

가. 호주 특허청(IP Australia)

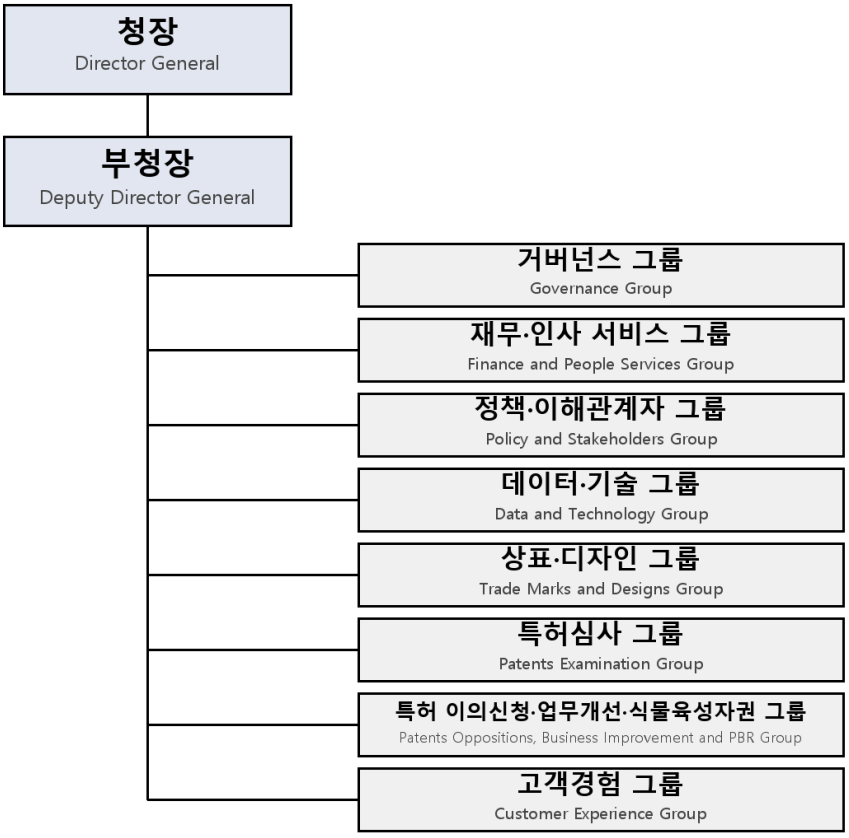
- 1904년 이전 호주에서의 특허, 상표 및 저작권 각각의 개별적인 권리는 정부의 등록 형태로 이루어지다가, Patent Act가 제정되면서 1904년 2월 13일에 특허청이 설립되었음. 초기에는 특허에 대한 업무를 수행하다 1933년에 상표와 디자인권에 관한 법을 제정하고 이에 관련된 업무를 수행하게 되었음
- 오늘날에는 특허청의 업무영역이 확대되어 특허, 상표와 디자인 및 식물 육종가 권리에 관한 법률을 제정하여 이에 관한 업무를 수행하고 있음. 대외적으로 호주 특허청은 Asia-Pacific Economic Cooperation(APEC) Bilateral/Multilateral agreements, Vancouver Group, Single Economic Market와 관련하여 업무를 수행하고 있음

(1) 호주 특허청의 주된 업무

- 출원된 특허 검토, 심사 및 등록
- 특허 및 특허 제도와 관련된 정보를 일반인 및 발명자에게 제공
- 선행기술 조사
- 중소기업, 수출업체, 직업교육 부문과 학교 등에 초청 강연 및 특허 교육

(2) 호주 특허청의 조직과 업무

- 호주 특허청은 청장(Director General)과 부청장(Deputy Director General), 각 업무그룹의 총괄책임자(General Manager)로 집행부를 구성하며, 아래 8개 업무그룹을 운영함
- 권리 심사·등록은 상표·디자인 그룹(Trade Marks and Designs Group)과 특허심사 그룹(Patents Examination Group)이 맡고, 특허 이의신청·업무개선·식물육성자권 그룹(Patents Oppositions, Business Improvement and PBR Group)이 특허 이의절차와 식물육성자권 업무를 담당함
- 정책·이해관계자 그룹(Policy and Stakeholders Group)이 지식재산 정책과 법령 개정을, 데이터·기술 그룹(Data and Technology Group)이 전자출원 시스템과 지식재산 정보 서비스를 담당함
- 고객경험 그룹(Customer Experience Group)이 출원인 상담과 민원을 맡고, 거버넌스 그룹(Governance Group)과 재무·인사 그룹(Finance and People Services Group)이 기관 운영을 뒷받침함



[그림 1] 호주 특허청 조직도

> * 출처: IP Australia

■ IP Australia 연락처

- 주소: Ground floor, Discovery House, 47 Bowes Street, Phillip ACT 2606
- 전화: 1300 651 010 (호주 국내), +61 2 6283 2999 (해외)
- 홈페이지: https://ipaustralia.gov.au/
- 문의: 홈페이지에서 온라인 문의와 실시간 채팅(Live chat)을 운영하며, 우편은 PO Box 200, Woden ACT 2606

나. 행정심판소(Administrative Review Tribunal, ART)

- 행정심판소는 2024년 10월 14일 「행정심판소법 2024(Administrative Review Tribunal Act 2024)」에 따라 출범하여 종전의 행정항소심판소(Administrative Appeals Tribunal, AAT)를 대체하였음. 연방 정부의 부처·장관·기관이 내린 행정 결정을 독립적으로 재심사하며, 400개가 넘는 연방 법률과 법규에 따른 결정을 다룸. 법원이 아니라 심판소이므로 절차가 비교적 덜 엄격하고 비용과 기간 부담이 작음

다. 연방순회가정법원(Federal Circuit and Family Court of Australia, FCFCOA)

- 2021년 9월 1일 「연방순회가정법원법 2021」에 따라 종전의 연방순회법원과 가정법원이 통합되어 설립된 법원으로, 제1부(Division 1)는 가사사건을, 제2부(Division 2)는 가사사건과 일반 연방법 사건을 함께 담당함. 제2부는 「저작권법 1968」, 「디자인법 2003」, 「상표법 1995」, 「식물육성자권법 1994」에 따른 민사사건에 관하여 연방법원(Federal Court)과 병행관할을 가지며, 「특허법 1990」 사건은 관할하지 않음(특허 사건은 연방법원과 주 최고법원이 관할함)

라. 호주국경수비대(Australian Border Force, ABF)

- 호주국경수비대는 내무부(Department of Home Affairs) 소속으로 국경 통제와 통관을 담당하는 기관임. 2015년 7월 종전의 관세·국경보호청(Australian Customs and Border Protection Service)이 이민·국경보호 업무와 통합되면서 출범하였으며, 불법 물품과 사람의 이동을 감시하기 위해 연방경찰·검역기관·국방부 등과 협력함
- 수출입 물품에 대한 관세 부과와 규제를 맡으며, 지식재산권을 침해하는 물품에 대해서는 국경조치를 수행함. 상표권자나 저작권자가 통관보류 신청(Notice of Objection)을 해 두면 침해 의심 물품을 압류할 수 있음(자세한 절차는 제7장 제2절 참조)
  - 홈페이지: https://www.abf.gov.au/

마. 사법기관

- 호주는 뉴사우스웨일스, 빅토리아, 퀸즐랜드, 웨스턴오스트레일리아, 사우스오스트레일리아, 태즈메이니아 6개 주와 호주수도준주(ACT), 노던준주 2개 준주로 이루어진 연방제 국가임. 연방제 국가이므로 각 주의 자치 아래 행정, 입법, 사법이 운영됨
- 기본적으로 호주의 법률구조는 연방 정부와 주 정부가 함께 관장하는 구조이며 호주 헌법이 연방정부와 주정부의 소관 분야를 나누어 정하고 있기 때문에, 연방의회가 제정한 연방법을 다루는 연방법원(Federal Courts)과 주 의회가 제정한 주법을 다루는 주법원(State Courts)으로 나뉨. 호주의 법률 체계는 영국에서 발달한 보통법(common law)을 근간으로 함

- 법정이 부여받은 법적 권한의 범위가 있어 이것을 재판권(Jurisdiction)이라고 하고 이 재판권의 범위에 따라 법정의 위계(Hierarchy)가 생김
- 연방법원 체계는 호주고등법원(High Court of Australia)을 정점으로 호주 연방법원(Federal Court of Australia)과 연방순회가정법원(FCFCOA)으로 이루어짐. 호주고등법원은 주 최고법원(Supreme Court)·연방법원·연방순회가정법원의 판결에 대한 최종심을 맡는 호주의 최고법원이며, 주의 최고법원인 Supreme Court와는 다른 법원임. 연방법원 판결에 불복하면 연방법원 합의체(Full Court, 판사 3인·사안에 따라 5인)에 항소하고, 상고허가(special leave)를 받으면 호주고등법원에 상고할 수 있음

1) 연방법원(Federal Court)

- 연방법원 체계의 1심은 연방순회가정법원(제2부)과 호주 연방법원이 맡음. 연방순회가정법원 제2부는 가사·이민·공정근로·파산·지식재산·소비자법·인권·행정법 등 폭넓은 연방 관할을 가지며, 비교적 단순한 사건을 신속하게 처리함
- 호주 연방법원은 노사분쟁, 거래행위법상의 소송, 파산 등을 다루며 특허 사건의 1심도 담당함. 1명의 판사가 1심을 맡고, 그 판결에 불복하면 3명의 판사로 구성되는 합의체가 항소심을 담당함
- 판결에 불복할 때에는 연방법원 합의체에 항소할 수 있으며 상고허가(special leave)가 인정되면 호주고등법원에 상고할 수도 있음. 다만 연방법원이 모든 법 문제에서 주법원보다 우위에 있는 것은 아니며, 연방 문제에 관한 관할은 연방국가 구조에서 비롯된 것이고 그 밖의 점에서는 양자가 본질적으로 별개의 체계임
- 호주고등법원(High Court of Australia)은 주 최고법원(Supreme Court)의 판결에 불복하여 상고하는 사건을 맡음. 우리나라 대법원이 대법원장 1명을 포함해 14명의 대법관으로 구성되는 것과 달리, 호주고등법원은 법원장(Chief Justice) 1명을 포함해 7명의 법관으로 구성됨

2) 주법원(State Court)

- 각 주는 주 헌법과 주 의회가 제정한 법률에 따라 독자적인 주법원을 가지고 있기에 각 주마다 조직, 권한, 명칭 등에 차이가 있음. 주법정은 3단계의 법원으로 나누어져 있음. 하급 법원의 명칭은 주마다 약간씩 다른데 대개 Magistrates Courts, Local Courts, Courts of Petty Sessions라고 불리며 비교적 경미한 형사 사건과 사소한 민사사건을 취급함
- 1심법원은 일반적으로 1명의 판사가 배심원과 함께 또는 단독으로 모든 사건을 심리하게 되는데 다만 가사, 소년범죄, 유언집행 등에 관해서는 특별법원이나 부가 설치되기도 함
- 중급법원은 하급법원에서 올라오는 민사사건의 항소심과 고액 민사사건, 무장 강도 등 중한 형사사건을 직접 다룸. 주 최고법원(Supreme Court)은 주 법원 체계의 최상급 법원으로 하급법원·중급법원에서 올라오는 항소사건을 맡고 살인·강간 같은 중범죄 형사사건을 심리함. 주 최고법원 판결에 불복하면 상고허가를 받아 호주고등법원에 상고함

2. 국제조약 가입 현황

- 호주가 가입한 주요한 국제 조약으로는 내국인 대우 원칙, 최소한의 보호, 무방식주의, 소급 보호 등을 기본원칙으로 하여 저작물을 보호하는 베른협약(1928)과, 미생물 기탁에 관한 부다페스트 조약(1987), 상표권의 국제적 보호를 꾀하는 마드리드 의정서(2001), 하나의 출원으로 다수국에 출원할 수 있도록 한 특허협력조약(PCT, 1980), 특허 절차 통일을 위한 특허법 조약(PLT, 2009) 등 다수의 조약에 가입되어 있음

- 다만 디자인의 국제출원을 위한 헤이그 협정에는 가입하지 않아, 호주에서 디자인권을 확보하려면 호주 특허청에 직접 출원하여야 함

[표 4] 호주가 가입한 지식재산권 관련 조약 현황

구분	조약명	내용	당사국 발효일
기본 보호조약	파리 협약	산업재산(특허·상표·디자인) 보호의 기본원칙(내국민대우·우선권)	1925. 10. 10.
	베른 협약	저작권 보호의 기본원칙(무방식주의·내국민대우)	1928. 4. 14.
	TRIPS 협정	WTO 회원국에 지식재산권의 최소 보호 기준과 집행 절차를 의무화	1995. 1. 1.
국제출원 제도	특허협력조약(PCT)	하나의 국제출원으로 여러 나라에 출원한 효과를 얻는 제도	1980. 3. 31.
	마드리드 의정서	하나의 국제출원으로 여러 나라에 상표 보호를 지정하는 제도	2001. 7. 11.
분류·절차 조약	니스 협정	상표 등록을 위한 상품·서비스 국제분류	1961. 4. 8.
	스트라스부르 협정	국제특허분류(IPC)	1975. 11. 12.
	상표법 조약(TLT)	상표 출원·등록 절차의 국제적 통일	1998. 1. 21.
	특허법조약(PLT)	특허 출원·유지 절차의 국제적 통일	2009. 3. 16.
	싱가포르 조약	상표법조약을 보완해 전자출원 등 절차를 정비한 조약	2009. 3. 16.
저작권·인접권	음반 협약(제네바)	음반의 무단 복제 방지	1974. 6. 22.
	브뤼셀 협약	위성으로 송신되는 프로그램 신호의 보호	1990. 10. 26.
	로마 협약	실연자·음반제작자·방송사업자의 보호	1992. 9. 30.
	WIPO 저작권조약 (WCT)	디지털 환경에서의 저작권 보호	2007. 7. 26.
	WIPO 실연·음반조약 (WPPT)	디지털 환경에서의 실연·음반 보호	2007. 7. 26.
	마라케시 조약	시각장애인 등의 저작물 접근 보장	2016. 9. 30.

구분	조약명	내용	당사국 발효일
그 밖의 조약	WIPO 설립협약	세계지식재산기구(WIPO)의 설립	1972. 8. 10.
	부다페스트 조약	특허 절차에서 미생물 기탁의 국제적 승인	1987. 7. 7.
	UPOV 협약	식물 신품종의 보호	1989. 3. 1.
미가입	헤이그 협정	디자인의 국제출원 제도. 호주는 가입하지 않아 디자인권을 확보하려면 호주 특허청에 직접 출원하여야 함	미가입

* 출처: WIPO

제3절 지원사업 현황

[표 5] 지식재산권 지원 사업 목록

사업분류	사업명	주요내용	세부정보 (링크)
지식재산보호	글로벌 IP스타기업 육성 (IP 기반 해외진출지원)	• 목적: 수출 중소기업을 글로벌 IP 강소기업으로 육성 • 내용: 해외 시장에서 필요한 지식재산권 확보, 보호, 활용을 위한 지원. 지식재산권 출원, 분쟁대응, IP 전략 수립 등 맞춤형 서비스 제공. • 대상: 수출 실적이 있거나 수출 예정인 중소기업 • 특징: 최대 3년간 연속 지원 가능하며, 기업별 맞춤형 IP 전략 수립을 통해 종합 지원	https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200315
	특허분쟁 대응전략 지원사업	• **목**적: 해외에서 발생하는 특허 분쟁에 대한 국내 중소·중견기업 대응 지원 • 내용: 법률의견서 작성, 침해조사, 대응전략 수립 등 구체적인 분쟁 해결 방안 제공 • 대상: 중소·중견기업, 협·단체, 대학, 공공연구기관 등 • 특징: 연간 최대 2억 원 지원, 최대 3년간 지원 가능	https://www.koipa.re.kr/home/content.do?menu_cd=000022
	K-브랜드분쟁 대응전략 지원사업	• 목적: 해외에서 발생하는 K-브랜드 관련 위조상품 및 상표 무단 선점에 대한 대응 • 내용: 해외 무단 선점 상표 정보 조사 및 대응 전략 제공 • 대상: 중소·중견 기업 및 수출기업 중심 • 특징: 브랜드 보호를 위한 법률적·전략적 지원	https://www.koipa.re.kr/home/content.do?menu_cd=000120
	해외지식재산센터 (해외IP센터) 운영	• 목적: 전 세계 40개국에서 한국 기업들의 지식재산권 출원 및 분쟁 대응을 지원 • 내용: 지식재산권 출원 및 침해 대응을 위한 법률 지원, 피침해 조사 등 제공 • 대상: 해외 진출 기업 • 특징: 해외 주요 국가에서 현지 법률 전문가와 협력	https://www.ip-navi.or.kr/ipcenter
	해외 온라인 위조상품 차단 지원 사업	• 목적: 해외 전자상거래 플랫폼에서 유통되는 위조상품 차단 및 K-브랜드 보호 • 내용: 위조상품 유통 조사 및 차단, 사전 진단 서비스 제공 • 대상: K-브랜드 수출기업 • 특징: 온라인 플랫폼에서 발생하는 위조상품에 대한 사전 대응	https://www.koipa.re.kr/home/content.do?menu_cd=000124
	해외 온라인 위조상품 유통 사전진단 서비스	• 목적: 해외 주요 전자상거래 플랫폼에서 위조상품 유통 현황 진단 및 맞춤형 전략 제시 • 내용: 위조상품 유통 사전 진단 및 대응 전략 교육(연 1회) • 대상: 해당 국가에 유효한(또는 출원 중인) 지재권을 보유한 국내 소재 기업 • 특징: 전액 무료로 제공	https://www.koipa.re.kr/home/content.do?menu_cd=000125

사업분류	사업명	주요내용	세부정보 (링크)
	해외 무단선점 의심상표 정보조사	• 목적: 우리 기업 상표의 해외 무단선점 피해 예방을 위하여 출원공고 상표를 조사하고 피침해 정보를 기업에 안내 • 내용: 해외 무단선점 의심상표 정보제공(월 2회) 및 초동상담 • 대상: 국내 출원·등록상표를 보유한 우리 기업 및 개인 • 특징: 별도 신청 없이 정보 제공	https://www.koipa.re.kr/home/content.do?menu_cd=000126
	수출 도전기업 IP위험 대응역량 강화사업	• 목적: 수출 도전기업의 지식재산 보호 전략을 지원하여 수출 안정화 및 지식재산 중심 기업경영 기반 마련 • 내용: “위험 진단” 및 “위험 대응” 전략 지원 • 대상: ① 최근 3년('24년~현재) 정부·지자체 수출판로 지원사업 참여 중소·중견기업 ② 전년도 수출실적 20만 달러 미만 ⇒ 두 가지 요건 충족 기업 (2026년 7차 모집 공고, 2026. 9. 3. 기준) • 특징: 위험진단=최대 2,750만 원, 위험대응=최대 1,400만 원 지원	https://www.koipa.re.kr/home/content.do?menu_cd=000132

※ 위 자료는 2026년 9월 기준으로 작성되었으며, 세부 지원 기준 등 자세한 사항은 각 홈페이지 링크를 통해 확인 필요

제2장. 지식재산권

제1절 개요

1. 법체계 및 지식재산권 관련 법률

가. 특허 제도

- 특허란 어떠한 새롭고 진보적이며, 유용한 기기, 물질, 방법, 과정 등에 의해 권리를 부여하는 것임. 특허는 독점배타권을 부여하게 되며 이는 법적으로 구속력이 있음. 호주에서 특허권을 취득하게 되면, 특허권자의 허락 없이 호주에서 특허 발명을 실시하는 자의 사용을 금지시킬 수 있고 그에 따른 법적 조치를 취할 수 있으며 타인에게 실시할 수 있는 권원을 부여할 수도 있음
- 그러나 특허를 받는 것이 항상 최선의 선택은 아니며 이를 영업비밀이나 노하우로 관리할 수도 있음. 왜냐면 특허제도는 신규한 발명의 공개의 대가로 독점권이 주어지는 것이므로 발명을 공개해야 하기 때문임. 발명을 공개할 경우 발명을 도용할 수도 있고 약간의 개량을 통해 타인이 특허권을 받을 수도 있음. 이러한 타인의 특허권 발생을 방지하기 위해서는 자신의 발명을 공개하여 특허권 발생을 저지할 수도 있음. 또한 특허를 유지하기 위해서는 일정 금액의 수수료를 납부해야 하고 이를 유지 관리하는데 시간이 소요되며 제3자가 자신의 특허를 침해하는지 여부에 대한 검토 및 감시가 필요함. 따라서 자신의 발명을 특허권으로 보호하는 것이 적절한지는 상황에 맞게 유동적으로 대처하는 것이 권장됨

1) 특허발명의 범위

- 호주 **특허법** 1990에는 발명의 정의 규정을 따로 두고 있지는 않음. 그러나 특허법의 법 목적상 전통적으로 특허가 부여되었던 제품, 기기, 장치 등과 같은 발명뿐만 아니라 그 보호의 필요성에 따라 컴퓨터 관련 발명(computer related invention), 사업 방법(business method, BM), 생물학적 발명(biological invention), 미생물과 다른 생물학적 물질(micro-organisms and other biological materials)도 특허의 대상이 됨. 그러나 인간이나 인간으로부터 나온 것을 생물학적으로 처리한 것, 예술작품, 수학적 모델, 계획, 또는 다른 순수하게 정신적인 과정이나 생각은 특허를 받을 수 없음

가) 컴퓨터 관련 발명에 대한 특허

- 호주에서는 컴퓨터 관련 지식재산권에 대해 세 가지 주요 형태로 보호하고 있는데 특허, 저작권, 회로 배치에 관한 권리(circuit layout rights)가 이에 해당함. 그러나 이들이 보호하는 영역은 조금씩 다른데 회로 배치에 관한 권리는 전자 회로의 모양으로 디자인 및 레이아웃을 보호하는 것이고 저작권은 복사되는 컴퓨터 프로그램의 코드를 보호함. 특허는 프로그램이 컴퓨터 작업을 만드는 방법을 보호함. 따라서 특허로 보호받는 경우에는 컴퓨터 작업결과를 보호하는 것이므로 컴퓨터 프로그램이나 코드가 다르더라도 같은 방식으로 프로그램을 구현하는 경우에는 같은 발명으로

봄. 컴퓨터와 관련하여 특허로 하드웨어와 소프트웨어 모두 보호가 가능한데 특히 소프트웨어의 경우에는 산업상 이용가능해야 하며 단순히 수학적인 문제의 주어진 유형을 해결하기 위한 절차에 불과한 경우에는 특허받을 수 없음. 하드웨어 같은 경우는 이전의 기기에 비해 향상된 방법으로 작업을 수행하는 경우에는 특허 받을 수 있는데 컴퓨터 메모리나 디스크 드라이브 버스 구조(bus architecture), 모니터 같은 경우가 그 대상임. 반면 컴퓨터의 소스코드, 실행코드, 데이터뱅크 같은 경우는 저작권이 컴퓨터 프로그램의 특정 코드를 보호하는 것이므로 저작권으로 보호 받는 것이 타당함. 혹은 집적회로(IC)의 배치를 보호받고 싶으면 집적회로를 만드는 능동, 수동 소자 및 이들의 3차원 interconnection과 이들의 레이아웃을 보호하는 회로배치에 관한 법률로서 보호받으면 됨

나) 비즈니스 방법(business method)

- BM 발명이란 컴퓨터, 통신, 인터넷 기술을 기초로 영업을 하는 방법에 관한 아이디어가 산업상 이용 가능하도록 구체적인 기술 수단으로 구현된 영업방법과 관련된 발명임. 즉 사업 아이디어에 정보 시스템에 결합된 형태의 발명으로, 온라인상의 사업 방식이 구체적인 기술 수단을 통해 실현된 형태의 발명임. 호주 특허청에서 요구하는 조건으로는 우연적인 것이 아닌 실질적으로 '유용한 물건'을 만드는데 직접적으로 관련되어야 하며, 따라서 방법을 구현하는 시스템이나 프로세스의 특정 동작이 충분히 상세하게 묘사되어야 함

다) 생물학적 발명에 대한 특허

- 일반특허는 미생물, 세포, 잡종세포, 관련 생물학적 물질과 그들의 사용, 유전자 조작 생물에 대해 얻을 수 있음

라) 미생물에 대한 특허

- 미생물에 관한 특허의 경우에는 미생물에 대한 반복가능성을 보장하기 위해 입수가 어려운 경우에는 기탁을 요구하고 있음. 호주 특허법 에서는 미생물 기탁 관련 규정을 특허법 시행령에서 두고 있는 우리나라와는 달리 sec41, 42 규정에서 명세서 작성 시 미생물에 관한 규정을 두고 있음. 당해 기술 분야에서 숙련된 자가 사용 가능할 것이라고 합리적으로 기대할 수 없는 경우에는 기탁과 함께 명세서에 설명할 것을 요구하고 있음

나. 디자인 제도

- 디자인이란 물품과 관련하여, 그 물품의 하나 이상의 시각 특징으로부터 야기되는 모든 외관을 말함. 디자인법 상 물품이란 공업적으로 제조되거나 수작업으로 만들어진 것을 말하여, 물품의 구성요소라도 그 물품과 독립하여 존재할 수 있는 경우 물품으로 볼 수 있음. 시각적 특징이란 물품의 형상, 구성, 패턴, 장식을 포함하나 이에 한정되지는 않음(디자인법 제7조 제1항). 디자인법 제7조 제3항은 ① 물품의 촉감, ② 사용된 재료, ③ 치수가 정해지지 않은 물품의 그 치수만을 시각적 특징에서 제외하고 있으므로, 색채와 표면은 시각적 특징이 될 수 있음

다. 상표 제도

1) 상표 출원 종류

- 상표출원의 경우 크게 통상의 호주의 상표등록출원이 있고, 마드리드 의정서에 의한 국제상표등록출원이 있음. 전자는 호주의 등록요건을 만족하여 등록이 되면 호주 내에서 상표로 보호받고 후자는 국제 상표등록 출원으로 출원하면, 마드리드 의정서에 의해 기초출원 또는 등록의 출원일이 진입국에서의 출원일로 인정되면서 국제적 보호를 받게 되는 것임

- 마드리드 의정서에 따른 국제출원은 영어·스페인어·프랑스어 가운데 하나로 하며, 호주를 지정국으로 삼으면 세계지식재산기구(WIPO) 국제사무국이 출원서를 호주 특허청에 보내고 호주 특허청이 호주 상표법 에 따라 심사함. 이와 달리 호주 특허청에 직접 하는 국내출원은 영어로 하여야 함. 국제등록 지정출원도 수리되면 공고되어 이의신청의 대상이 됨
- 표장의 종류는 지리적 표시, 증명표장, 단체표장, 소리, 냄새, 상표 등 여러 종류가 있지만 이를 출원하는 방법은 통상의 상표등록 출원의 형식에 따름. 다만 각 상표출원의 형식에 따라 특별히 더 요구사항이 있는 경우가 있는데 증명표장의 경우라면 증명표장 사용규칙(CTM rules)의 사본을 제출하여야 하고, 조건을 만족시키는지를 심사하게 되며 아울러 호주경쟁소비자위원회(ACCC, Australian Competition and Consumer Commission)의 승인도 받아야 함. 지리적 표시는 증명표장으로 보호하기 때문에 증명표장의 요건을 만족하면 됨. 다만 호주는 포도주의 주산지이기 때문에 Wine Australia Corporation에 의해 보호받을 수도 있음

2) 상표의 정의

- 호주 상표법 제17조에서는 상표에 관한 정의 규정을 두고 있음. "상표"란 사업을 영위하는 자가 업으로서 거래하거나 제공하는 상품 또는 서비스를 다른 사람이 사업으로 거래 또는 제공하는 상품 또는 서비스와 식별하기 위해 사용하거나 사용하려는 표장임. 즉 상표는 자신의 업무와 관련된 상품 등을 타인의 업무와 관련된 상품 등과 구별하기 위해서 '사용하는 것'이므로 사용의사 있어야 하며, 사용의사 없이 출원하는 경우에는 거절이유에는 해당되지 않더라도 후에 불사용 상표등록 말소 신청의 대상이 됨. 또한 자신의 상표와 타인의 상표와 '구별'하기 위한 것이므로' 타인의 표장과 동일 유사한 것은 원칙적으로 등록받을 수 없음. 자신의 업무에 관련된 '상품 및/ 또는 서비스'와 관련된 표장이므로 상품 및/또는 서비스를 상품류 구분에 따라서 1류 이상을 지정하여 출원해야 함. 또한 상품 등에 관련한 '표장'이므로 상표법에서 허용하는 표장의 요건을 만족해야 함. 상표법에서는 눈으로 식별 가능해야 한다고 기본적으로 규정하고 있지만, 소리, 냄새 상표 등도 허용하고 있어 표장의 종류에는 크게 제한을 두고 있지 않음

3) 상표의 종류

- 상표는 자신의 상품 등을 타인의 업무에 관련된 상품 등과 구별하기 위하여 사용하는 표장(sign)임. 호주 상표법 제6조는 표장을 「글자, 단어, 이름, 서명, 숫자, 도형(device), 브랜드, 표제(heading), 라벨, 티켓, 포장의 외관(aspect of packaging), 형상, 색채, 소리, 냄새 또는 이들의 조합」으로 정의하고 있음. 열거한 것에 한정하지 않는 예시 규정이며, 식별력 요건은 정의 규정이 아니라 제41조에서 따로 정하고 있음
- 대다수의 출원을 차지하는 일반적인 표장은 글자 또는 숫자의 조합으로 이루어진 형태이나 정의 규정에서 소극적으로 규정해 놓은 것이 아닌 만큼, 열거한 것에 대해서만 표장으로 인정되는 것이 아니라 잠정적으로 식별 표지로 사용할 수 있는 것이면 모두 상표로 가능하다는 것을 내포하고 있음
- 3차원 입체상표의 경우에는 1995년 이전의 상표법에 의할 경우 등록될 수 없었음. 이는 상표가 물품과 분리하여 존재하는 것으로 생각되었기 때문임. 현재는 코카콜라의 병 모양과 같은 입체상표도 등록이 가능하게 되었음
- 호주 상표법에서는 특유의 제도로서 단체표장(Collective trademarks, Act part15), 증명 표장(certification trade marks, Act Part 16), 방어 표장(defensive trade marks, Act Part 17)을 별도 규정을 두어 규정하고 있음
- 단체 표장의 경우에는 해당 조합원이 제공하는 상품 또는 서비스와 타단체의 조합원이 제공하는 상품 또는 서비스와 구별하기 위해 사용 또는 사용할 의도로 사용하는 표장임. 단체 표장의 출원에 있어서는 보통의 상표 등록 출원과 다

른 점이 없어 통상의 상표 등록 출원으로 출원하면 됨

- 증명 표장의 출원인은 법인 또는 비법인 단체이어야 하며 단체 표장에 관한 규정은 항상 복수인 members로 표현되므로 이는 그 단체의 구성원이 반드시 한 명 이상이어야 하는 것을 뜻함. sec163(1)에 의해, 단체표장 등록 출원은 통상의 상표 등록 출원과 같이 취급하며, sec163(2)에 의해 이 법의 목적에 따라 구성원 중 어느 누구의 사용이라도 단체표장 출원인의 사용으로 봄
- 방어 표장의 경우에는 원칙적으로 상표는 자타 상품 식별 표지로 사용하기 위해 출원하여 등록받는 것이나, 방어 상표의 경우에는 상표의 사용 의사가 없어도 가능함. 원칙적으로 등록 상표의 권리 범위는 등록 상표를 지정 상품 및/또는 서비스에 대하여 사용하는 경우까지 미치므로 이 범위에서 침해가 성립함. 그러나 타인이 다른 상품, 서비스에 사용할 경우. 상기 정의에 의하면 침해가 성립하지 않아 권리자로서는 침해책임을 묻기 위해서 모든 지정 상품에 대해 등록을 받아야 하는 곤란함이 있음
- 방어 표장으로 등록받기 위해서는 등록 상표의 지정 상품의 전부 또는 일부와 관련하여 어느 정도 사용하였기 때문에 다른 상품 또는 서비스에 관련한 상표의 사용도 연관성을 가져, 그 또한 등록 상표권자의 사용으로 볼 수 있는 경우로서 그 다른 상품 또는 서비스에 대하여 방어 표장으로 등록받을 수 있음.(sec185(1)) 이러한 방어 표장은 등록 상표가 출원인의 명의로 특정 상품 또는 서비스에 대한 방어 표장 이외의 상표로 이미 등록되어 있는 경우에도, 해당 상품 또는 서비스에 대한 방어 표장으로 등록받을 수 있음
- 증명표장이란 상품 또는 서비스를 거래하는 데 있어 그 상품 또는 서비스의 기원 물질, 생산 방법을 포함한 품질, 정확성, 그 외에 다른 특성을 증명표장권자 또는 그자로부터 권한을 부여받은 자가 증명해주기 위해 사용하는 표장을 말함. 증명표장의 경우에는 1995년 상표법에 의해서 대부분의 상표규정이 증명표장의 경우에도 적용되므로 증명표장의 출원은 통상의 상표 등록 출원으로 출원하면 됨.(sec170). 증명 표장의 특유한 요건으로 증명 표장 등록 출원을 한 자는 규칙에 따라 증명 표장의 사용을 관리하는 규약의 사본을 sec27(2)에 규정된 서류와 함께 제출하여야 함
- 규칙에는 상품 및/또는 서비스가 증명표장을 사용하기 위해, 증명 표장이 사용되기 위해 상품 및/또는 서비스가 충족시켜야 할 요구사항(“인증 요구 사항”), 상품 및/또는 서비스가 인증 요구 사항을 충족하는지 여부를 결정하기 위한 과정 및, 상품 및/또는 서비스가 인증 요구 사항을 충족하는지 여부를 평가하는 것이 승인된 자(“승인 인증자”)가 되기 위한 특성 및, 증명표장권자 또는 사용권자가 상품 및/또는 서비스에 대한 증명 표장을 사용하기 위해 충족해야 하는 요구사항 및 증명표장권자 또는 사용권자의 증명 표장 사용에 대한 추가 요구 사항 및 상품 및/또는 서비스가 인증 요구 사항을 충족하는지 여부에 관한 분쟁 해결 절차 및, 증명 표장 관련 기타 문제에 대한 분쟁 해결 절차에 관한 사항이 기재되어야 함

2. 최근 개정 사항 및 동향

가. 최근 지식재산권 관련 주요 동향

1) 규제개혁 옴니버스법 2026 왕실 승인(2026. 9. 18.)

- 2026년 9월 18일 「규제개혁 옴니버스법 2026(Regulatory Reform Omnibus Act 2026)」이 왕실 승인을 받아 상표법 1995, 식물육성자권법 1994, 특허법 1990이 개정되었음. 호주 특허청이 2026년 3월부터 4월까지 진행한 「지식재산 규제 간소화」 협의 결과를 입법한 것임

- (상표, 2027년 3월 18일 시행) 상표법에서 니스 분류와 마드리드 의정서를 가리키는 고정된 참조를 삭제하여, 국제적으로 분류나 의정서가 바뀌더라도 법률을 고치지 않고 최신 내용이 적용되도록 하였음. 상표규칙 도 같은 날에 맞추어 개정할 예정임
- (식물육성자권, 2027년 9월 18일 시행) 갱신료 납부에 유예기간을 두고, 권리 포기 의사표시를 등록관이 처리하는 절차를 명확히 하였음. 유예기간은 6개월, 가산금은 월 100호주달러로 하는 방안이 논의되고 있음
- (규칙 위임근거 신설) 변리사가 등록을 말소한 뒤 다시 등록하여 징계를 피하는 허점을 막는 규정과, 상표 절차에서 등록관이 내리는 비용 결정에 관한 사항을 규칙으로 정할 수 있는 근거(상표법 제221조)가 마련되었음. 두 사항은 2027년 중 별도 공개 협의를 거쳐 규칙으로 정할 예정임

> * 출처: IP Australia

2) 상표규칙 개정(2025. 11. 13. 승인, 2단계 시행)

- 「상표규칙 개정(국제등록·청문·이의) 2025」가 2025년 11월 13일 총독의 승인을 받아 상표규칙 1995이 개정되었으며, 두 차례로 나누어 시행되었음
- (2025년 11월 19일 시행) 호주 등록상표를 보호국제상표로 대체(replacement)할 때 종전에는 지정상품 전부가 일치하여야 하였으나 일부 상품에 대해서도 대체가 가능하도록 넓혔음. 또한 국제등록 지정출원(IRDA)이 제재 대상자에게 자산을 제공하는 결과가 되는 경우 이를 거절할 수 있는 사유가 신설되었고, 등록관이 IRDA의 수리를 취소하려는 뜻을 통지하면 기간이 지나더라도 보호가 바로 발생하지 않고 결정 시까지 보류되도록 하였음
- (2025년 12월 18일 시행) 이의신청을 받은 출원인이 내는 방어 의사 통지(notice of intention to defend) 기한이 1개월에서 2개월로 늘어났음. 일반 이의신청, 불사용취소 신청, 국제등록 지정출원에 대한 이의신청, 보호 중단 신청에 대한 이의신청 네 가지에 모두 적용됨. 적용 기준일은 절차마다 달라, 일반 이의신청은 출원 수리 공고일이, 국제등록 지정출원은 지정출원 수리 공고일이, 불사용취소는 말소 신청 공고일이, 보호 중단은 보호 중단 신청 공고일이 2025. 12. 18. 이후인 건부터 적용함(상표규칙 제22.31조 제1항~제4항). 불사용취소 절차에서 방어 의사 통지를 내는 쪽은 말소 신청인임(규칙 제9.15조)
- 아울러 출원인이 청문을 신청한 경우가 등록관이 직권으로 수리를 유예할 수 있는 사유로 추가되어(상표규칙 제4.13조 제2항), 청문 결과를 기다리는 사이에 수리 기간이 지나 버리는 일을 막을 수 있게 되었음. 마드리드 의정서 시행규칙을 가리키는 날짜도 2020년 10월 1일에서 2024년 11월 1일로 현행화되었음

> * 출처: 호주 연방 법령등록부

3) 가상 표시(virtual marking) 도입 논의

- 호주 특허청은 2026년 3월 3일부터 4월 2일까지 진행한 「지식재산 규제 간소화」 협의에서, 특허·디자인·식물육성자권으로 보호되는 제품에 가상 표시를 명시적으로 허용하는 방안을 제안하였음(협의문서 제안 9). 세 권리를 함께 다룬 것은 협의 단계의 검토 범위이며 입법된 내용이 아님
- 가상 표시란 제품에 QR코드, 바코드, 인터넷 주소를 표시하여 권리자가 관리하는 웹페이지로 연결하는 방식임. 권리가 소멸하여도 제품이나 포장을 바꾸지 않고 웹페이지만 고치면 되므로 표시 비용과 허위표시 위험을 줄일 수 있다는 것이 제안 취지임
- 다만 2026년 9월 왕실 승인된 규제개혁 옴니버스법 2026에는 포함되지 않았고, 호주 특허청은 더 검토가 필요한 제안으로 보아 다음 단계에서 다시 다루겠다고 밝혔음. 따라서 현재 호주 법률에는 가상 표시에 관한 명시적 근거가

없으므로, 제품 표시는 종전처럼 물리적 표시를 기준으로 관리하여야 함

> * 출처: IP Australia

4) 호주 특허청, 유럽 특허청(EPO)과 PCT 시범 프로그램 실시(2026. 3. 1.)

가) 주요 내용

- 호주 출원인이 PCT 국제출원을 하는 경우 유럽 특허청(EPO)을 ISA(국제조사기관) 및 IPEA(국제예비심사기관)으로 지정할 수 있도록 하는 PCT 시범 프로그램을 2026년 3월 1일부터 2년간 시범 운영한다고 밝힘
- 일반적으로 선행기술 조사 수준이 높다고 평가받는 유럽 특허청에서 국제조사를 받음으로써 출원인은 유럽 특허 취득 가능성을 사전에 판단할 수 있음
- 유럽 특허청(EPO)이 국제조사 및 예비 심사를 수행함으로써 유럽 지역 단계(European Regional Phase) 진입 시 보충적 조사(Supplementary Search)가 생략되어 절차가 간소화될 수 있음
- PCT 제2장(국제예비심사)에서 EPO를 선택해 IPEA(국제예비조사)를 요청할 경우, 유럽 지역 단계 진입 시 심사 수수료의 일부를 감면받을 수 있음

> * 출처: SPRUSON&FERGUSON, AnalystIP

5) 2023년-2024년, 지식재산권법·규칙 개정(규제기관 성과법)

- (2023년 개정법) 2023년 11월 17일 왕실 승인 이후 시행되었으며 일부 조항은 2024년 5월 17일부터 발효
- (2024년 개정규칙) 2023년 법을 집행하기 위해 필요한 사항들을 개정한 규칙(IP Laws Amendment (Regulator Performance) Regulations 2024)으로, 2024. 5. 9. 제정되어 2024. 5. 17. 시행되었으며, Part 1~6은 **상표규칙** 1995를, Part 7은 **특허규칙** 1991을 개정함

[표 6] 지식재산권법 개정 내용

구분	2023년, 지식재산권법 개정 (규제기관 성과법)	2024년, 지식재산권 규칙 개정 (규제기관 성과 규칙)
개정법	올림픽 표장 보호법(1987년), **상표법** (1995년), **특허법** (1990년) 개정	상표규칙(1995) 개정(Part 1~6), 특허규칙(1991) 개정 (Part 7)
Part 1	올림픽 표어 등을 포함하거나 표어로 구성된 상표 - 호주에서 올림픽 표장을 상표로 등록할 수 있는 주체를 호주 올림픽 위원회(AOC) 및 국제 올림픽 위원회로 한정함. 또한 AOC 또는 IOC가 출원하지 않은 상표 출원에 대해 정부가 거절할 수 있는 권한을 명확히 함	• 등록 갱신
Part 2	• 등록 갱신 - 상표 등록 갱신 유예기간의 경미한 불일치 조정	• 상표 등록부상 상표 복원
Part 3	• 상표 취소 - 제3자가 제출한 상표 등록에 대한 등록 반대 통지서가 IP Australia에 의해 간과되더라도 해당 상표의 등록을 취소해야 한다고 규정	• 관보 등

구분	2023년, 지식재산권법 개정 (규제기관 성과법)	2024년, 지식재산권 규칙 개정 (규제기관 성과 규칙)
Part 4	• 상표 등록부 상 상표 복원 - 특정한 상황 하에서 불사용 취소로 인해 등록이 말소된 상표를 상표 등록부에 복원할 수 있도록 허용함. 이는 반대자가 증거 제출이나 심리 요청을 위해 기간 연장을 부여받고 그 절차를 완료한 경우에 적용함.	보조 출원 서비스 연장 - 보조 출원 서비스(TM Headstart) 요청이 특정 상황에서 재개될 수 있음을 명확히 함
Part 5	• 관보 등 - 상표 관보에 대한 직접적인 언급을 삭제하여 정부가 상표 등록 결정을 고지하는 방식이 특정 형식에 구속되지 않고 기술 변화와 이용자 행태에 유연하게 대응할 수 있도록 함	NIce 분류 - 호주가 당사국인 「상표의 등록 목적을 위한 상품 및 서비스의 국제분류에 관한 니스 협정(Nice Agreement)」에서 정한 최신 용어를 반영하도록 상품 및 서비스의 분류를 업데이트
Part 6	• 효력을 상실한 조항 - 1990년 특허법의 경과 조항 및 절감 조항 중 2022년 이후로 효력이 없어진 부분을 삭제함. 이 개정은 호주 특허 시스템 운영에 절차적인 영향을 끼치지 않음.	적용 및 경과 조항 - 개정 Part 1~4가 특정 상황에 어떻게 적용되는지를 규정함
Part 7	-	• 효력을 상실한 조항

> * 출처: IP Australia

6) 역내포괄적경제동반자협정 RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership)

- 호주는 역내포괄적경제동반자협정 RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership) 협정국으로 2022년 1월 1일부터 효력이 발효됨
- 저작권·특허·상표·디자인 등 지재권 전반에 걸쳐 WTO 무역 관련 지식재산권에 관한 협정(TRIPs) 이상의 보호 규범을 마련
- 지식재산 장에서는 저작권, 특허, 상표, 디자인 등 지식재산권 전반을 아우르는 포괄적인 보호규범 및 침해 시 구제수단을 마련하였음.
- 저작권, 상표, 지리적 표시, 디자인, 특허 등을 대상으로 지식재산권의 취득과 행사(민사 및 형사상의 권리 행사 및 디지털 환경에서도 적용) 등 WTO TRIPS 협정을 상회하는 보호 등을 포함
- WTO TRIPS 협정을 상회하는 규정으로, 구체적으로는

① 유명 상표임을 결정하는 조건으로서 자국 또는 타국에 등록되어 있는지 등을 요구하는 것을 금지하는 의무

② 자국의 법령에 따라 상표등록 출원이 악의로 행해진 경우 자국의 담당 기관이 해당 출원을 거절하거나 그 등록을 취소할 권한을 가지고 있음을 규정할 의무

③ 물품의 일부에 구체화된 디자인 또는 물품의 전체와의 관계에서 해당 물품의 일부에 특별히 고려된 디자인이 디자인으로서 보호 대상이 되는 것 등을 포함

④ TRIPS 협정과 공중보건에 관한 도하 선언에서 인정된 유연성을 충분히 이용할 권리를 확인하고, 유전자원, 전통 지식 및 민간전승에 관한 규정도 포함

나. 2020년 이전 지식재산권 관련 주요 동향

- 2018년 호주 정부는 생산성 위원회(Productivity Commission)의 권고 사항을 바탕으로 2011년 이후 가장 대대적인 호주 지식재산법률 개정안을 발표함

1) 진정상품(genuine products, 진품)의 병행수입 제도 관련

- 그간 병행수입에 관한 판례의 애매모호한 태도에 대해 명확한 규정을 요구하던 여론을 반영한 듯, 저작권법 의 유명무실하던 조항을 삭제하고 상표법 에 새로운 조항(제122A항)을 추가함
- 신설된 상표법 제122A항은 호주 국내외를 막론하고 상표권자의 '(포괄적) 동의'를 받아 진정상품에 해당 상표를 사용했다면 이를 호주로 수입할 경우, 호주 내 해당 상표의 등록권자의 권리를 침해하지 않는다고 규정함. 기존에는 현실적으로 병행수입업자가 일일이 호주 내 상표 사용등록 여부 또는 상표권자의 동의를 얻는 것이 어렵다는 문제가 있었는데, 본 조항을 통해 수입업자가 '합리적'으로 관련 내용에 대해 조사하여 결론에 도달한 것이라면 상표에 대한 권리를 침해하지 않으면서 해당 상품을 합법적으로 수입할 수 있는 길이 열림
- 얼핏 보기에 위 병행수입 관련 조항이 호주 총판권자 등 기존에 호주 내 해당 상표에 대해 배타적 권리를 갖고 있었던 권리자들에게는 불리하면서 병행수입업자들에게 마냥 희소식인 것처럼 여겨질 수 있으나, 위 조항이 요구하는 조건이 다소 까다로우므로 병행수입업자의 경우, 해당 조항의 적용을 받으려면 가능 여부를 수입 전부터 꼼꼼하게 검토하여야 함

2) 상표 불사용 취소 신청과 관련한 유예기간이 단축

- 개정 전 법령은 상표 출원일부터 5년이 지나야 제3자가 불사용을 이유로 취소 신청을 할 수 있었으나, 이 5년의 유예기간이 과도하게 길다는 지적이 받아들여져 단축됨. 2019. 2. 24. 시행된 개정법에 따라, 같은 날 이후 출원된 상표는 등록부에 등재된 날부터 3년이 지나야 계속 3년 불사용을 이유로 불사용 취소를 신청할 수 있음(상표법 제93조 제2항). 2019. 2. 24. 전에 출원된 상표에는 출원일부터 5년의 종전 규정이 계속 적용됨(개정법 별표 1 item 46). 법상 등록의 효력은 출원일(우선권 주장 시 우선일)로 소급하므로(제72조), 기산점인 등재일은 이 등록일과 다름. 따라서 출원 상표의 심사기간이 길어지면 실제 유예기간은 출원일부터 3년보다 길어짐

3) 의약 특허와 관련된 특허법 조항

- 2018년 8월 25일부터는 특허권자가 의약특허의 존속기간을 연장하고자 할 경우, 보건부에 관련 내용을 보고할 필요가 없어짐. 이는 해당 내용을 연구개발 관련 세금공제 또는 호주 국세청 자료 등으로 충분히 조회할 수 있으므로 굳이 특허권자에게 불필요한 보고 의무를 지울 필요가 없어졌기 때문임
- 이번 개정안에는 호주 정부와 뉴질랜드 정부가 함께 추진하던 특허 단일 출원·단일 심사 제도가 뉴질랜드 정부의 반대로 무산된 것이 반영됨. 그간 호주 정부는 단일 출원·단일 심사 절차를 위해 관련 제도를 정비해오고 있었으나, 최종적으로 뉴질랜드 정부가 각종 비용 및 자원 부족 등을 이유로 이 제도 시행을 거부하자 호주 정부 역시 이번에 호주 특허법 에 잔존하던 관련 조항들을 공식적으로 폐기함

4) 지식재산권 침해물품의 세관 압류 절차와 관련

- 기존 서면으로 당사자에게 압류 사실에 대해 통지하던 의무가 삭제되고 이메일 등과 같은 전자 송달 수단을 통해 통지문을 송부하는 것이 가능해짐. 그러므로 세관에서 보내는 중요한 서류를 놓치지 않으려면 세관 신고서에 자주 사용하는 이메일 주소로 기재할 것을 권함

> * 출처: IP Australia, H&H Lawyers

다. 혁신특허(Innovation Patent) 제도 폐지

- 2020년 2월 27일, 호주 특허청(IP Australia)은 지식재산권법 개정법(Intellectual Property Laws Amendment Act 2020)이 26일 왕실의 승인을 받았으며 이에 따라 2021년 8월부터 혁신특허(Innovation Patent) 제도를 폐지한다고 발표함
- 이번 지식재산권법 개정에는 1990년 **특허법**, 1995년 **상표법**을 비롯한 2003년 **디자인법**의 개정에 이르기까지 전반적인 지식재산권법 개정의 내용을 다루고 있음
- (주요내용) 지식재산권법 개정법의 주요 개정내용은 다음과 같음
- (특허법의 목적) 특허제도의 근본적인 목적을 명확히 하고자 목적 조항을 도입하여 향후 특허제도가 적절하고 적합하게 유지되도록 하는 원칙을 제공할 수 있도록 함
- (혁신특허제도의 폐지) 혁신특허는 2021년 8월 26일부터 출원이 불가능하며 한편 동 개정의 시행일 전에 출원된 기존 혁신특허는 만료일까지 계속 효력을 유지함
- 호주의 혁신 특허는 실체심사 시 진보성이 아닌 혁신성 요건을 판단하여 8년의 존속기간을 부여하는 특허권으로 일반 특허(Standard Patent)와 비교하여 등록기간이 훨씬 더 짧고, 판단 기준이 낮아 개인이나 중소기업의 발명 장려를 위해 활용되어 왔음
- 그러나 혁신특허제도는 너무 쉽게 특허권이 부여되고 이로 인해 낮은 수준의 특허권을 양산하고 공정한 경쟁을 저해한다는 우려가 지속적으로 제기되어 동 제도의 폐지가 이루어짐
- (국가사무) 특허권과 디자인권의 국가사무(Crown use)를 위한 사용에 있어서 투명성과 책임을 강화하고자 국가사무가 발동될 수 있는 상황을 명확히 하고 감독 절차 등을 도입함
- (강제실시권) 강제실시에 관한 요건을 기존 '공공의 합리적인 요구(reasonable requirement of the public)'에서 '공익(public interest)'으로 변경하여 특허권자와 대중의 이익 균형을 개선함

라. 산업디자인 제도 전면 개편

- 2021년 9월 13일, 호주 특허청(IP Australia)은 산업디자인 제도를 전면 개편하였다고 발표함
- (주요내용) 디자인 개정법(Designs Amendment(Advisory Council on Intellectual Property Response) Act 2021)은 2021년 9월 10일에 호주 의회에서 통과되어 2022년 3월 10일 발효되며, 주요내용은 다음과 같음
- (디자인 신규성 상실의 예외) 디자인권자·그 전 권리자·창작자가 한 공개·사용, 또는 그들로부터 디자인을 얻은 사람이 한 공개·사용이 우선일 전날로 끝나는 12개월 안에 이루어졌으면 신규성·창작성 판단에서 고려하지 않음(**디자인법** 제17조 제1항, 2022. 3. 10. 이후의 공개·사용에 적용). 다만 등록관이나 외국 디자인 관청 등의 공보 게재는 제외되지 않음(제17조 제1B항). 즉 공개 후 12개월 안에 출원(우선일 확보)하여야 하는 것이며 등록 기한이 아님
- (선사용에 따른 통상실시권) 등록디자인의 우선일 전에 동일하거나 전체적 인상이 실질적으로 유사한 디자인의 제품을 제조·수입·판매·사용 등 하고 있었거나 이를 위한 확정적 준비를 하고 있었고, 우선일 직전에도 그 실시나 준비를 하고 있었던(일시 중단 포함) 사람은 등록디자인을 침해하지 않고 그 행위를 계속할 수 있음. 다만 그 디자인을 등록권자 등으로부터 얻은 경우에는 적용되지 않음(디자인법 제71A조, 우선일이 2022. 3. 10. 이후인 디자인에 적용)

- (디자인 등록 절차 간소화) 우선일부터 6개월 안에 등록을 청구하지 않고 출원(또는 해당 디자인)을 철회하지도 않으면 등록을 청구한 것으로 보며(간주 청구), 그 뒤 방식심사를 거쳐 등록됨(디자인법 제35조 제4항·제5항, 디자인규칙 제4.01조 제2항). 따라서 등록을 원하지 않으면 그 기간 안에 출원을 철회하여야 함
- (전용실시권자의 소제기 권리) 전용실시권자에게 침해 소송을 제기할 수 있는 권리를 부여함
- (관련내용) 호주 특허청은 2021년 9월 14일 유럽 지식재산청(EUIPO)의 디자인 검색 시스템인 디자인뷰(Designview)에 가입하며 약 22만 건의 디자인 권리 정보를 제공하였으며, 디자인뷰에 수록된 약 180건에 달하는 외국 디자인 출원.등록 정보에 접근할 수 있게 되었다고 밝힘

마. 컴퓨터 소프트웨어 관련 특허 심사지침 업데이트 및 규칙 재정비

- 2016년 7월 12일, 호주 특허청(IP Australia)은 컴퓨터 소프트웨어 관련 특허 심사지침을 업데이트하고, 관련 규칙을 재정비하였다고 발표
- 2015년 연방 대법원 판결(Commissioner of Patents v RPL Central Pty Ltd, 이하 'RPL 판결'이라고 함)에 따라 심사지침을 개정하고 제조방법과 영업방법, 컴퓨터 소프트웨어와 관련된 규칙을 재정비하게 됨
- (주요내용) 특허 심사지침 업데이트와 제법 관련 규칙 재정비는 다음과 같음

1) 특허 심사지침 업데이트

- RPL 판결 요지를 특허 심사지침에 반영하였으며, 이에 따라 일관성 있게 법을 이해하고 적용할 수 있도록 특허 심사관을 대상으로 관련 연수를 실시함
- 동 연수는 영업방법과 컴퓨터 소프트웨어뿐 아니라 생명공학, 화학, 의약품 등의 분야 출원에 관련된 심사관을 대상으로 실시함
- 향후 품질 검토 제도 등을 통해 지속적으로 심사를 모니터링할 예정임

2) 제조방법 및 영업방법, 컴퓨터 소프트웨어 관련 규칙 재정비

- 특허적격성의 구분은 판결을 통해 법적 요건이 해석되며, RPL 판결로 인해 금융, 비즈니스 전략, 추상적 아이디어 등에 대해서는 청구항에서 방법이나 소프트웨어 상품, 어플리케이션을 포함하고 있어도 특허적격성을 인정하지 않는다는 규칙이 정립되었다고 할 수 있음
- 그러나 발명이 컴퓨터의 운용을 개선하거나 컴퓨터를 통한 비즈니스 절차의 이행에 대한 기술적 해결에 관한 것인 경우에는 특허적격성이 인정됨

3. 판례 동향

- 호주는 보통법(common law) 국가로 선례구속 원칙이 작동하므로, 제정법과 함께 법원의 판결이 제도 운용의 기준을 이룸. 호주고등법원과 연방법원 전원합의체(Full Court)의 판단은 하급심뿐 아니라 호주 특허청의 심사 실무까지 사실상 구속함
- (특허) 컴퓨터로 구현되는 발명의 특허적격성이 가장 많이 다투어지는 쟁점임. 법원은 추상적인 아이디어나 영업방법을 범용 컴퓨터로 구현한 데 지나지 않는 발명은 특허대상이 아니라고 보면서도, 컴퓨터의 작동 자체를 개선하거나 기술적 과제를 해결한 발명은 특허적격을 인정하는 태도를 이어오고 있음. 다만 개별 사건에서는 재판부에 따라 결론

이 엇갈려 기준이 완전히 자리잡았다고 보기는 어려우므로, 소프트웨어·인공지능 분야 출원은 기술적 기여가 청구항에 드러나도록 작성할 필요가 있음

- (상표) 식별력과 기만적 유사성을 판단할 때 등록부에 적힌 표장만 견주지 않고 거래 실태에서 수요자가 받는 인상을 함께 보는 것이 확립된 태도임. 또한 사용할 의사 없이 타인의 표장을 선점하려는 악의(bad faith) 출원에 대해서는 이의신청 단계에서 제동을 거는 흐름이 자리잡고 있어, 선점 피해를 입은 기업이 다툴 여지가 넓어졌음
- (디자인) 2022년 3월 개정법이 시행된 뒤로는 신규성 상실의 예외, 선사용에 따른 통상실시권, 권리행사 전 유효심사 확인과 같은 새 규정의 해석이 쟁점으로 떠오르고 있음
- (구제) 침해가 악질적이거나 경고를 받고도 침해를 이어 간 경우 법원은 손해액에 추가 금액을 더할 수 있음(상표법 제126조 제2항). 반대로 근거 없는 침해 위협에 대해서는 상대방이 역으로 소를 제기할 수 있으므로, 경고장을 보낼 때에도 침해 근거를 갖추어야 함
- 호주 법원의 판결문은 호주법률정보원(AustLII, www.austlii.edu.au)과 연방법원 누리집에서 무료로 찾아볼 수 있으며, 주요 판례는 제7장 제4절에서 자세히 다룸

제2절 지식재산권별 비교표

1. 특허

[표 7] 호주와 한국 특허법의 비교

구분	호주	한국
최신법 시행일	특허법 1990(Patents Act 1990). 규제개혁 옴니버스법 2026(2026. 9. 18. 재가)으로 개정되어 2026. 9. 19. 시행됨(변리사 재등록 관련)	특허법·실용신안법
보호 제도	표준특허(standard patent) 하나로 보호함. 혁신특허(innovation patent)는 2021. 8. 26.부터 신규 출원이 불가능하고 그 전에 출원된 것만 존속함	특허와 실용신안으로 나누어 보호함
외국 제도와의 관계	파리협약·특허협력조약(PCT) 가입국으로, 국제출원에서 호주를 지정할 수 있음	파리협약·특허협력조약(PCT) 가입국으로, 국제출원에서 한국을 지정할 수 있음
출원 언어	영어	한국어. 영어 등으로 먼저 출원한 뒤 번역문을 낼 수 있음
가출원 제도	있음. 가출원일부터 12개월 이내에 완전출원(complete application)을 하여야 함	없음. 대신 청구범위 제출을 유예할 수 있음
등록 요건	신규성, 진보성, 선출원주의, 특허를 받을 수 없는 발명이 아닐 것. 한국의 확대된 선출원주의에 해당하는 내용은 신규성 규정에 들어 있음	신규성, 진보성, 선출원주의, 불특허 발명이 아닐 것, 확대된 선출원주의
공지 예외 주장	공개일부터 12개월 이내에 완전출원하면 그 공개를 신규성·진보성 판단에서 제외함(특허법 제24조, 특허규칙 제2.2C조·제2.2D조)	공개일부터 12개월

구분	호주	한국
실체심사 유무	있음	있음
심사청구 제도	있음. 완전출원일부터 5년 이내에 청구하여야 하며(특허규칙 제3.15조), 등록관이 심사를 지시하면 그 지시일부터 2개월 이내에 청구하여야 함 (특허규칙 제3.16조 제2항)	있음. 출원일부터 3년 이내
존속기간 및 기산일	완전출원일(특허법상 '특허일')부터 20년. 의약물질에 관한 특허는 최대 5년까지 연장할 수 있음	설정등록일부터 발생하여 출원일 후 20년
이의신청 제도	있음. 수리(acceptance)가 공고된 날부터 3개월 이내에 누구든지 신청할 수 있으며, 이의신청 사유가 거절이유보다 넓어 실제 활용이 많음	특허취소신청(등록공고일부터 6개월)과 무효심판으로 나누어 운영함
무효심판 제도	별도의 심판기관을 두지 않고, 연방법원에 무효를 구하거나 등록관에게 재심사를 신청하는 방법으로 다툼	특허심판원이 담당함
불복	연방법원(특허청장 결정에 대한 항소는 연방법원 전속관할)	특허심판원, 특허법원

2. 디자인

[표 8] 호주와 한국 디자인법의 비교

구분	호주	한국
최신법 시행일	디자인법 2003(Designs Act 2003). 2022. 3. 10. 개정법이 시행됨	디자인보호법
보호 제도	등록디자인 하나로 보호함	심사등록출원과 일부심사등록출원으로 나누어 보호함
보호 대상	물품의 외관	물품의 외관
물품류 구분	로카르노 분류	한국 분류(로카르노 분류 병기)
출원 언어	영어	한국어
실체심사 유무	방식심사만으로 등록되며, 권리를 행사하려면 따로 유효심사(certification)를 받아야 함	심사등록출원은 실체심사를, 일부심사등록출원은 일부 요건만 심사함
1디자인 1출원	같은 물품 분류에 속하면 여러 물품과 여러 디자인을 한 출원에 담을 수 있음	1디자인 1출원이 원칙이며 복수디자인 출원과 한 벌 물품 디자인은 예외로 인정함
한 출원의 디자인 수	같은 분류 안에서는 제한이 없음	복수디자인 출원은 100개까지
공지 예외 주장	2022. 3. 10. 이후에 이루어진 공지에 대하여 공개일부터 12개월 이내에 출원하면 주장할 수 있음	공개일부터 12개월
존속기간 및 기산일	출원일부터 5년이며, 1회에 한하여 5년을 갱신하여 최대 10년까지 존속함	설정등록일부터 발생하여 출원일 후 20년

구분	호주	한국
특유 제도	선사용에 따른 통상실시권, 권리행사 전 유효심사 확인, 강제실시권	관련디자인, 비밀디자인, 글자체 디자인, 화상디자인

3. 상표

[표 9] 호주와 한국 상표법의 비교

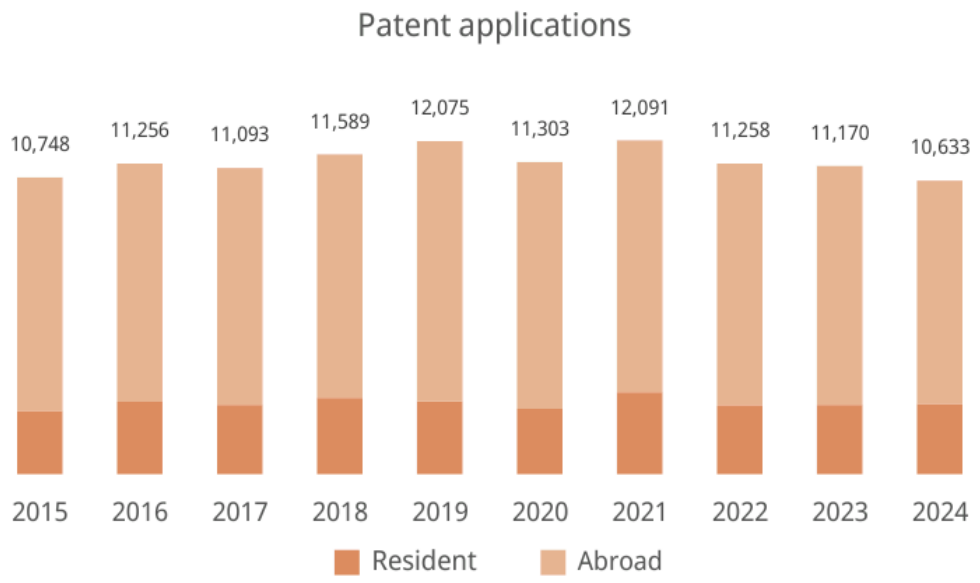
구분	호주	한국
최신법 시행일	상표법 1995(Trade Marks Act 1995). 규제개혁 옴니버스법 2026으로 개정되어 2026. 9. 19. 시행됨(등록관 절차의 비용 결정에 관한 규칙 위임, 상표변리사 재등록). 마드리드 의정서·니스 협정 참조 규정 개정만 2027. 3. 18. 시행 예정임. 상표규칙은 2025. 11. 19.과 2025. 12. 18.에 나누어 개정·시행됨	상표법
보호 제도	일반상표 외에 단체표장(제15부), 증명표장(제16부), 방어표장(제17부)을 따로 둠	상표, 단체표장, 증명표장, 업무표장
외국 제도와의 관계	파리협약·마드리드 의정서 가입국으로, 국제출원에서 호주를 지정할 수 있음	파리협약·마드리드 의정서 가입국으로, 국제출원에서 한국을 지정할 수 있음
출원 언어	영어. 마드리드 의정서에 따른 국제출원은 영어·스페인어·프랑스어 가운데 하나로 함	한국어
지정상품류 구분	니스 분류(제13판)	니스 분류(제13판)
등록 요건	상표법 제39조부터 제44조까지	상표법 제33조(식별력), 제34조(부등록사유)
실체심사 유무	있음	있음
이의신청 제도	있음. 수리가 공고된 날부터 2개월 이내에 이의신청 의향서를, 그로부터 1개월 이내에 이유서를 제출하며, 이의신청 사유가 거절이유보다 넓음. 출원인은 2개월 이내에 방어 의사 통지를 하여야 함	있음. 출원공고일부터 30일 이내에 신청함
이의신청 결정에 대한 불복	연방법원 또는 연방순회가정법원(제2부)에 항소할 수 있음(제56조)	불복할 수 없고, 등록 후 무효심판으로 다툼
보정	출원공고 전(제64조)과 공고 후(제65조·제65A조) 모두 가능함	출원공고 전과 후 모두 가능함(제40조·제41조)
존속기간 및 기산일	출원일부터 10년이며 10년마다 갱신할 수 있음	설정등록일부터 10년이며 10년마다 갱신할 수 있음
국경조치(수입 이의신청)	상표법 제13부에서 통관보류 신청 제도를 두고 있음	관세법에서 규정함

제3장. 특허

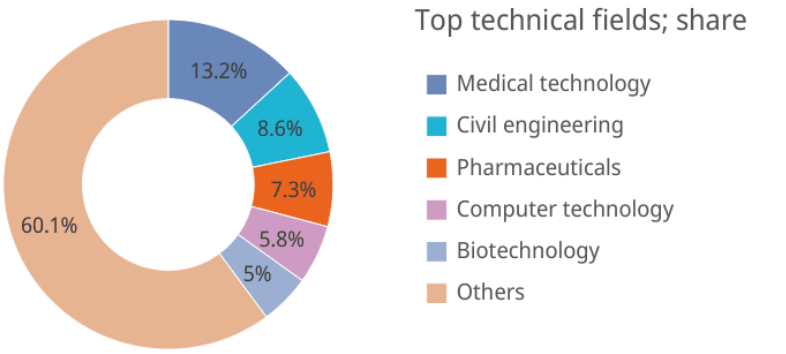
제1절 주요 제도 및 등록 요건

1. 권리 현황 통계

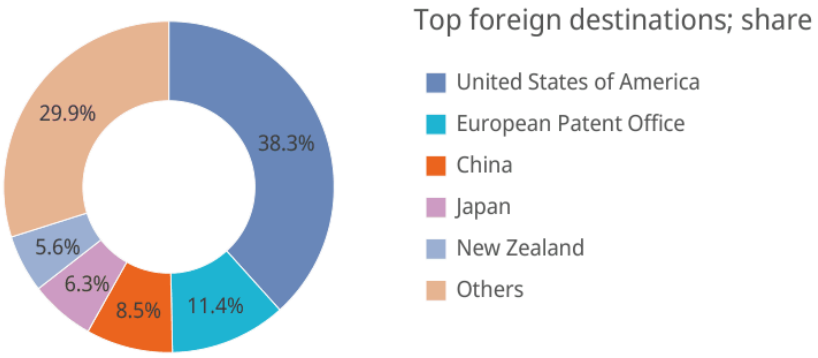
- 2024년 호주 출원인이 낸 특허 출원은 10,633건으로 2023년보다 4.8% 줄었으며 세계 19위임. 그 가운데 국내 출원이 2,542건으로 1.2% 늘었고, 해외 출원이 8,091건으로 6.6% 줄어 세계 17위임. 오세아니아 지역에서는 1위로 그 지역 출원의 81.4%를 차지함
- 인구 백만 명당 국내 출원은 93.4건으로 세계 27위, 국내총생산 1,000억 달러당 국내 출원은 155건으로 세계 35위임. 실용신안 출원은 128건으로 21% 줄어 세계 41위임
- 특허협력조약(PCT)에 따른 국제출원은 1,559건으로 4.3% 늘어 세계 18위이며, 호주 출원인의 해외 출원 가운데 PCT를 이용한 비중은 60.4%임. 호주를 지정국으로 한 PCT 국내단계 진입은 5,903건으로 12.1% 줄어 세계 17위임
- 2022년부터 2024년까지의 출원 가운데 대학이 낸 것은 9.4%이고, 발명자 가운데 여성의 비중은 15.4%임
- 2024년 호주 특허청이 받은 출원은 30,487건으로 3.3% 줄어 세계 9위임. 그 가운데 거주자의 출원이 2,542건으로 8.3%, 비거주자의 출원이 27,945건으로 91.7%를 차지함. 특허 등록은 19,276건으로 23.8% 늘었고, 호주에서 효력이 있는 특허는 163,069건으로 세계 17위임
- 비거주자 출원을 낸 나라는 미국이 12,781건(46.1%)으로 가장 많고, 중국 2,534건(9.1%), 일본 1,488건(5.4%), 영국 1,369건(4.9%), 스위스 1,244건(4.5%)이 뒤를 이음. 심사관 한 사람이 맡는 출원은 75.3건이고 등록까지 걸리는 기간은 22.5개월임



[그림 2] 2015~2024년 호주 특허 출원 추이



[그림 3] 주요 기술 분야별 비중(2024년)



[그림 4] 특허 해외 출원 대상 비중(2024년)

* 출처: WIPO 지식재산 통계 국가 프로필 (WIPO 통계 데이터베이스, 2026. 6. 갱신)

2. 주요 제도

- 우리나라 특허법의 경우는 일본 특허법의 많은 부분을 수입하고 이를 근간으로 우리나라의 실정에 맞게 고쳐 나가며 발전해 왔음. 우리 특허법의 많은 영향을 준 일본의 경우는 독일의 특허법을 즉 대륙법계에 기본을 두고 있는 법을 수

입한 후에 발전된 것으로 우리나라의 특허법 역시 그 근간은 대륙법계 법을 근간으로 했다는 것을 알 수 있음

- 반면 호주의 특허 시스템은 원래 영국의 특허 시스템에 기초하여 대륙법과 대립되는 영미법계 체계로 이루어졌음. 따라서 영미법과 같이 판례에 의한 판례법이 잘 정립되어 있다고 할 수 있음. 그러나 현재는 많은 개정 과정을 거쳐 영국법과의 절차상의 유사점은 그리 크지 않음

3. 등록 요건

- 호주 **특허법** 은 특허를 받을 수 있는 발명(patentable invention)을 제2장 제3부 제1절 제18조(chapter 2, part 3, division 1, s 18)에서 정하고 있음. 호주 특허는 개량·진보의 정도에 따라 일반특허와 혁신특허로 나뉘어 있었으나, 혁신특허는 2021년 8월 26일부터 새로 출원할 수 없게 되어 현재는 일반특허만 남아 있음
- 제18조 제1항은 청구된 발명이 (a) 전매조례(Statute of Monopolies) 제6조에서 말하는 제조 방법(manner of manufacture)에 해당할 것, (b) 우선일 전의 선행기술기반(prior art base)과 견주어 신규성과 진보성이 있을 것, (c) 유용할 것(useful), (d) 우선일 전에 특허권자 등이 호주에서 비밀리에 실시하지 않았을 것을 요구함
- 네 가지는 특허성 요건 전체를 가리키며, 심사 단계에서 등록관이 직접 심사하는 것은 (a)·(b)·(c)와 제18조 제2항의 특허를 받을 수 없는 발명에 해당하는지 여부임(제45조 제1항). (d) 비밀사용은 심사가 아니라 이의신청이나 무효 단계에서 다루어짐

1) 성립성

- 호주 **특허법** 의 특허 받을 수 있는 발명에서는 sec18(a)에서 the Statute of Monopolies 에 해당하는 생산방법이며 sec18(c)에서 유용할(useful)할 것을 요구하고 있음. sec18(a)는 일반적인 불편함(general inconvenient)으로 표현되기도 하는데 이에 대한 명확한 가이드라인이 존재하지 않기 때문에 심사 기준에 의하면 심사관은 이러한 거절이유를 내는 것을 지양함
- 예를 들면, 새로운 제조방법이 발견된 경우 이러한 방법이 법에 반하거나 일반적인 불편함을 야기하여 해를 끼치는 경우 특허받을 수 없음
- 제18조 제1항 (c)는 발명이 유용할 것(useful)을 요구하며 유용성(utility)이라고도 함. 2013년 「지식재산권법 개정법(Raising the Bar)」으로 제45조 제1항 (b)가 심사 대상에 제18조 제1항 (c)를 포함하게 되어, 현재는 유용성도 거절이유가 됨. 심사관은 발명이 명세서에 적힌 대로 쓰일 수 있는지를 살피는데, 이는 단순히 과학적 호기심을 채우는 데 그치거나 발견 또는 구상에 머무는 것에 특허가 주어지지 않도록 하기 위함임
- 따라서 발명이 충분히 표현되지 않아서 발명이 어디에 사용되는지 알 수 없는 경우에는 명세서 기재요건을 만족하지 못할 뿐만 아니라(sec40(2)(a)) 본 조항의 요건도 위배됨. 대부분의 발명의 유용한 용도는 자명하거나 명세서에 표현되어 있는 경우에(예를 들면 자동차와 같이)는 용도에 대한 별도의 형식적인 언급은 불필요함. 그러나 그러한 용도에 대한 언급이 있더라도 이것이 너무 광범위해 발명이 무엇에 관한 것인지를 밝힐 수 벗을 정도로 광범위한 경우에는 앞에서 언급하였듯이 거절되어야 함

2) 신규성

- 발명은 신규한 것에 대해서만 독점적인 권리를 가질 수 있음. 이는 특허권의 목적이 발명을 공개한 대가로 주어지는 독점 배타권이기 때문에 신규하지 않은 발명에 대해서는 공개의 여지가 없어 특허권으로의 보호 대상이 되지 않음

- 호주 **특허법**에서는 특허받을 수 있는 발명의 요건으로 제18조 제1항 (b)(i) 신규성(novelty)을 요구하고 있으며 제7조 제1항에서 신규성은 선행기술기반(prior art base)의 정보로부터 새로울 것이 없는 경우가 아니면 인정된다고 하였음. 선행기술기반의 정보는 하나의 문헌 또는 둘 이상의 문헌인 경우, 당해 기술 분야에서 숙련된 자가 보아 하나의 정보라고 인정되는 경우이며 이들 정보는 각각 인용참증이 되어야 하지 조합해서 판단해서는 안 됨

■ 신규성 판단 방법

1. 출원 발명과 선행문헌의 발명 추출

2. 청구항과 인용문헌의 발명 사이에 차이점이 있는가

3. 차이점이 있는 경우 청구항에서 추출된 발명의 주요한 구조인가

4. 불확실성이 명세서에서의 충돌 때문인가

5. 그 구조가 필수적인 것이라고 가정

- 호주 특허청의 심사 기준에 의하면 발명의 신규성 판단은 "역 침해 테스트(reverse infringement test)"에 의하는데 이는 미국과 마찬가지로 만일 출원 발명을 실시하였을 때 기존 특허발명의 침해를 구성하면 신규성이 없는 것이라는 이론임. 이는 호주 판례법에 의해 정착된 것으로 침해에 대해 권리범위 판단에 대한 기준을 정립한 판례인 Rodi and Wienenberger AG v Henry Showell Ltd, (1969)에 의하면 '청구항의 침해는 그 청구항의 필수 구성요소가 모두 취해졌을 경우 발생한다(each and every one of the essential integers)'고 하였음. 종합해 보면, 출원발명에 선행특허발명의 필수 구성요소가 포함되어 출원발명에 특허를 허여할 경우 선행 특허의 침해가 이루어지는 경우 신규성이 상실된 것이며, 이는 신규성 판단 시 구성요소 별로 비교하는 우리나라의 심사기준의 태도와도 유사함

■ Whole of content

- 선출원의 명세서에 포함되어 있는 내용이 후에 출원 공개되는 경우 우리나라 특허법에서는 이를 강학상 확대된 선출원주의(제29조 제3항)라 하여 별도의 조항으로 규정하고 있지만, 호주법에서는 신규성 상실의 확장으로 거절하고 있음. 원칙적으로는 우선일 이전에 국내외에서 공개된 문헌에 기재된 발명과 동일한 발명이 청구되면 신규성이 상실되는데 이 때 인용문헌은 상대적인 우선일 이전에 공개된 문헌에 의해 인용되는 것임. 그러나 그 인용문헌이 호주의 특허출원이나 호주를 지정국으로 하는 특허 출원인 경우에 신규성상실의 거절이유는 인용문헌이 공개되지 않았더라도 특정한 상황에서 발생할 수 있는데, 이러한 상황을 'Whole of content'라고 함. Whole of content 거절이유의 근거는 선행기술 문헌의 정의로부터 유래하는데 이는 신규성을 추구하는 목적을 고려해 볼 때 선행기술은 다음의 요건을 만족해야 한다고 규정하고 있음

a. 현재 고려 중인 청구항의 우선일보다 앞서는 명세서에 청구항과 관련된 정보가 있고

b. 현재 고려 중인 청구항의 우선일 이후에 명세서가 공개되었고

c. 출원일 또는 그것이 공개 된 때에 그 정보가 명세서에 포함되어 있어야 함

- 완전한 명세서를 제출하여 공개된 명세서에 포함된 문서의 정보가 a, b, c 와 같은 요건을 만족한다면, 이는 신규성이 상실되었다고 말할 수 있음
- 이는 선출원인이 권리화하고자 하는 발명은 아니나, 출원 공고 시에 공고되어 공중이 이용 가능하게 된 발명에 대해서는 등록을 불허하는 것이 타당하고, 또한 선출원과의 관계에서도 후에 출원한 발명자가 등록을 받게 되는 것을 타당하지 않으므로 이러한 규정을 두었음

3) 진보성

- 진보성이란 출원된 특허가 공지 등이 된 발명으로부터 당해 기술 분야에 숙련된 자를 기준으로 자명하지 않는 것을 말함. 즉, 특허는 공지 등이 된 발명을 보고 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 생각할 수 없는 것이 아닌 경우로서 노력과 시간을 투자한 보호가치가 있는 발명에 대해서만 특허권을 허여하고 있음
- 진보성의 인용참증은 신규성의 인용참증과 원칙적으로 같음. 호주 국내, 국외에서 공개되어 공중이 이용 가능하게 된 하나의 문헌 또는 행위, 둘 이상의 경우에는 당해 기술 분야의 숙련된 기술자가 보아 하나의 정보로 볼 수 있는 경우에는 진보성 판단의 인용참증이 됨. 다만 차이점은 "whole of content(우리나라의 확대된 선출원주의)"를 판단하기 위한 인용참증인 출원 후 공개된 명세서에 포함되어 있는 발명의 경우에는 판단의 근거로 삼지 않음. 여기서 말하는 공지된 기술은 위의 신규성과는 조금 달리 sec7(1)의 (a),(b)는 포함되나 (c)는 포함되지 않아, 자신의 출원일 전에 출원되고 자신의 출원 후 출원 공개된 타인의 출원에 기재된 사항에 대해서는 진보성 판단에서는 공지기술이 될 수 없음을 유의할 필요가 있음. 이 선행정보들은 단독으로 또는 조합하여 고려할 수 있음. 2013년 개정 전에는 통상의 일반지식을 「호주 안」의 것으로 한정하였으나, 현재 제7조 제2항은 「호주 안인지 밖인지를 묻지 않는다(whether in or out of the patent area)」고 정하고 있어 전 세계의 통상의 일반지식을 기준으로 진보성을 판단함
- 진보성의 판단은 당해 분야의 숙련된 기술자를 기준으로 판단하게 되는데 구체적으로는 소송과정에서는 해당분야의 기술자의 증언으로, 심사 과정에서는 심사관이 판단하게 됨. 따라서 심사관은 출원일 이전에 당업자의 지식수준을 고려해야 하기 때문에 사후적 고찰(ex post facto analysis)을 경계해야 하며, 발명의 장점이나 발명의 동기, 발명의 결과보다 발명의 과정을 고려하는 것, 관련 분야에서 통상의 지식의 단계를 잘못 설정하는 것 등을 주의해야 함. 호주에서는 '문제해결의 방법'이라는 심사의 방법을 사용하는데 당업자가 어떠한 문제에 직면했을 때 그 문제를 해결하기 위한 출원발명이 얼마나 진보적인지를 보는 것임. 따라서 기술적 동등성, 작업의 개선, 당해 분야 통상의 지식의 단순한 조합, 해결과정에서 어려운 문제를 해결하는 데 실질적 기여 여부, 해당 분야에서 오랫동안 필요성이 있었는지, 상업적 성공 등을 고려하게 됨

4) 특허를 받을 수 없는 발명

- 특허의 요건은 성립성, 신규성, 진보성의 요건을 구비한 경우에 한해서 특허권을 받을 수 있으나, 그러나 공공의 이익, 복지 및 산업상 이용 가능한 형태가 되지 않는 경우에 있어서는 특허를 받을 수 없는 발명으로 봄. 호주 **특허법** 은 이를 명문으로 규정하여 특허를 받을 수 없음을 명시적으로 규정하고 있음. 이하는 호주에서 특허를 받을 수 없는 사항에 대해서 열거한 것임
  - 인간 및 그 생산(generation)을 위한 생물학적인 방법은 특허 받을 수 없는 발명임
  - 혁신 특허 목적에 비추어 볼 때 식물과 동물, 그리고 이들의 발생을 위한 생물학적인 방법은 특허받을 수 없는 발명임
  - 그러나 발명이 미생물적 처리과정이거나 그 과정에서의 부산물인 경우에는 적용되지 않음

제2절 출원 및 심사

1. 특허 출원 절차

- 특허 출원은 요식행위로서 서면으로 출원서를 특허청에 제출해야 되며 이로서 출원 절차가 시작됨. 출원하고자 하는 자는 직접 또는 임의 대리인인 변리사로 하여금 출원업무를 수행하게 할 수 있으며 인터넷 통신의 발전으로 전자출원도 간편하게 가능함. 출원과정에서 권리화하고자 하는 발명을 기재한 명세서, 청구범위, 도면 등을 제출하게 되며 제출한 서류를 바탕으로 심사관은 심사를 하고, 출원 공개가 되며 이의신청을 받음
- 한국에서 호주로 들어오는 특허출원의 대부분은 PCT출원을 기초로 한 호주 국내 단계진입 출원임. 호주의 경우도 한국과 마찬가지로 우선일로부터 31개월 이내에 국내단계 진입 출원을 하면 됨. 파리조약에 의한 우선권 주장을 하는 경우에는 최초 한국 출원일로부터 12개월 이내에 호주에 출원하면 됨. 이러한 기한은 원칙적으로 연장되지 않으나, 착오나 부득이한 사정이 있는 때에는 **특허법** 제223조에 따라 기간 연장을 신청할 수 있음. 외국에서 호주로 들어오는 특허출원을 할 때 필요한 서류는 영문으로 된 출원인 및 발명자 인적사항, 우선권 관련 정보 및 명세서 영문번역문임. 다른 나라의 경우와는 달리 위임장 (power of attorney)이나 우선권 증빙서류는 필요하지 않음

가. 가출원 제도(Provisional Application)

- 호주의 특허제도는 우리나라와는 달리 가출원 제도를 두고 있는데 초기 발명에 대하여 빠른 출원일을 얻고자 하는 사람은 이를 이용 할 수 있음. 가출원제도는 출원인의 특허출원에 대해서 특허권을 부여하는 것은 아니지만 특히 기술발전이 빠른 분야에서는 빠른 우선일을 취득할 수 있으므로 유용함
  - 제품수출이나 논문 발표 전에 그 기술을 보호받기 위해 특허를 가출원하여 출원일자를 선점해 두었다가 1년 내에 정규 출원을 하게 되면 그 날은 출원일(filing date), 최초 가출원 한 날은 우선일(priority date)이라 하여 특허의 우선권 기준일로 인정받는 제도임
  - 또한 가출원을 하면 출원인으로서는 출원을 계속 진행할지를 결정할 수 있는 시간으로 12개월을 부여하기 때문에 만일 특허를 받기 위해 시간, 비용을 들일 가치가 있다면 이 기간 내에 일반 특허의 출원서를 제출하거나 또는 이를 기초로 PCT 출원도 할 수 있음
- 가출원은 비교적 간단한 절차로 출원한다고 알려져 있는데 특히 발명의 선행기술을 더 조사할 필요가 있는 경우, 발명의 시장성을 조사하고자 하는 경우, 좀 더 개량된 발명을 출원하고자 하는 경우에 활용 가능함
- 가출원은 온라인 신청서 또는 가출원 신청 용지양식, 가출원 명세서와 수수료를 제출하면 됨. 온라인 신청서에는 이름 등 출원인의 정보, 발명의 명칭, 명세서를 첨부해야 하며 호주 특허청에서 지정한 언어는 영어이므로 모든 서류는 영어로 기재 되어야 함. 또한 기타 정보로 발명가의 이름과 도면을 첨부하게 됨. 가출원의 명세서는 가능한 한 출원인의 발명을 완전하게 표현하여야 하며 신중하게 초안을 작성해야 하나 청구항을 기재할 필요는 없음. 이러한 면에서 유사한 것이 우리나라의 특허청구 범위 제출 유예제도라고 볼 수 있음
  - 가출원이란 말 자체로 인해 많은 출원인이 발명의 단순요약이나 개념만을 명세서에 기재하는 경우가 있는데, 정규출원 시 심사관의 특허심사의 초점은 청구항이며 가출원에서는 청구항을 기재하지 않아도 되지만 가출원의 명세서 내용이 정규출원의 청구항을 충분히 뒷받침하지 못하면 가출원의 우선일은 소급되지 못함을 유의해야 함

나. 특허 출원 시 필요한 사항

- 절차법적인 성격을 가진 **특허법** 은 절차의 명확화와 안정성을 중시하여 특허출원에 있어 양식주의를 취하고 있음. 따라서 모든 출원인이 동등한 지위에서 특허의 허부를 심사받도록 하기 위하여 특허출원은 일정한 양식에 따라 제출하

도록 하고 있음. 즉, 출원서, 명세서 등의 특허출원 서류는 소정의 양식으로 작성해야 하며, 구두에 의한 설명이나 발명품 등의 제출에 의하여 대신하는 것은 인정되지 않음. 단, 온라인 출원은 가능함

- 출원서 기재사항으로는,
  - 출원인의 성명과 주소
  - 대리인에 관한 정보
  - 발명의 명칭
  - 실제 발명자의 이름
  - 가출원, 분할 출원에 관한 사항
  - 발명의 내용이 포함된 명세서를 제출하여야 하며 명세서에는 하나 또는 그 이상의 청구항이 있어서 배타적인 권리를 받고자 하는 사항을 쉽게 찾을 수 있도록 기재함
- 호주에 특허 출원을 하고자 하는 경우, 위와 같은 사항을 기재하여 출원해야 함. 또한 위의 사항을 기재할 때에는 호주의 특허법 규칙에 따른 일정한 형식을 지켜서 작성하여야 하며 수수료를 납부하여야 함. 출원서 작성에 있어서는 출원서를 영어로 작성하여야 함

1) 출원일의 인정

- 절차법적인 성질을 가진 특허법 은 절차의 명확화와 안정성을 중시
  - 특허청에 대해 일정한 절차를 밟고자 하는 자가 특허법에서 정한 양식에 따라 서류를 작성하여 출원서를 제출한 날이 특허 출원일로 인정됨. 그러나 절차법으로서 형식에 맞는 절차를 중요시하기 때문에 출원 서류에 하자가 있는 경우에는 하자가 치유되어 보완된 날을 출원일로 인정함
- 호주의 경우에는 가출원 제도를 두고 있기 때문에 우선일(priority date)과 출원일(filing date)이 있음. 가출원한 날을 우선일이라고 하고 우선일로부터 12개월 이내에 청구항을 완성하여 출원을 완성시킨 전체 출원(complete application)을 하면 이 날을 출원일이라고 하며 가출원의 우선일로 소급되어 출원일이 우선일이 됨
- 호주 특허법에서 출원일에 관한 규정은 sec30에서 '특허출원은 규칙에 따른 출원일에 출원이 있었던 것으로 본다.'고 하여 절차법적인 면을 잘 나타내고 있음

2) 특허 출원일과 우선권 주장

- 호주도 공업소유권의 보호를 위한 파리협약(1883)의 회원국으로서 PCT에 의한 조약우선권 주장을 인정하고 있음. 조약우선권 주장 출원이란, 조약국을 제1국으로 출원한 출원인이 동일 발명에 대하여 동일한 출원인이 일정기간 내에 제2국에 조약 우선권을 주장하여 출원하는 경우에는 제2국 출원 발명에 대하여 특허 요건을 판단함에 있어서 판단 시점을 제1국의 출원일로 소급하여 주는 제도를 말함
  - 호주에서도 조약우선권 주장 출원(Convention Application)을 인정하고 있음(특허법 제38조 제1A항, 특허규칙 제3.11조. 종전의 제94조~제96조는 2012년 개정으로 삭제됨). 조약국에 출원한 출원인은 소정의 기간 내에 이를 기초 출원으로 하여 조약우선권 주장 출원을 할 수 있고, 여기서 말하는 소정의 기간이란 조약국에 출원한 날로부터 12개월을 말함
  - 조약우선권 주장 출원도 다른 특허출원과 같은 방법으로 출원·처리됨(특허법 제29B조 제3항. 종전 제95조는 2012년 개정으로 삭제됨). 조약 우선권 주장은 일반특허나 혁신 특허에 대해서 모두 할 수 있으며, 출원서에는 기

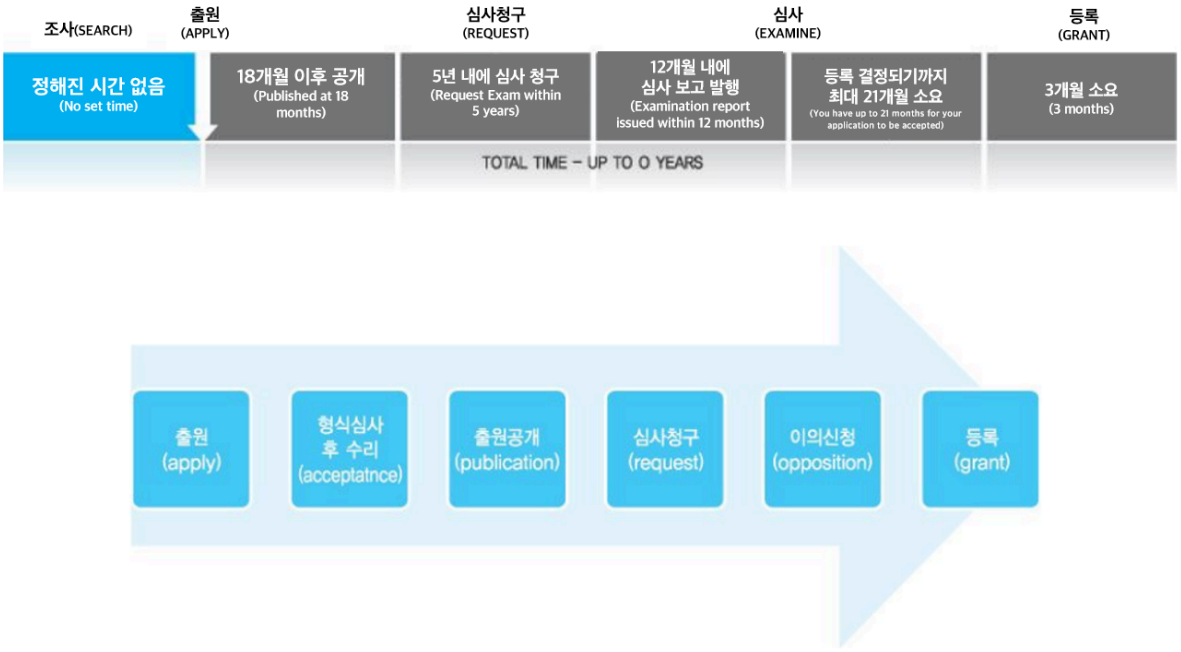
초출원의 국가·출원번호·출원일을 적고 완전명세서를 첨부하여야 함(제29B조 제4항, 특허규칙 제3.5AG조). 기초출원 명세서 사본과 영어 번역문은 특허청장이 요구하는 경우에 요구일부터 3개월 안에 제출하거나 승인된 전자도서관을 통해 제공하면 됨(제43AA조 제4항, 특허규칙 제3.14D조). 조약우선권 주장이 적법할 경우 효과는 출원인의 조약국인 1국에서 출원하였던 출원에 대하여 출원인의 권리를 유지하고 인정해 주는 것으로서 등록요건 판단 시 판단 시점이 소급하게 됨

3) 호주를 지정국으로 하는 PCT 출원으로

- 호주도 특허협력조약(PCT) 가입국이므로 호주에서 제외국으로의 국제 출원이 가능하고 우리나라에서 국제 출원한 경우 호주로의 진입이 가능함. 호주 **특허법** chaper8. Part 1에서는 PCT출원에 대해 규정하고 있음. sec88에 따라 PCT 출원은 이 법에 의한 일반특허의 전체 출원으로 취급되어야 하며, 출원일은 국제 출원일로 인정됨
  - sec89에서는 PCT 출원에 적용되는 법에 대해 명시하고 있는데 일단 국제 출원이 호주에 진입하기 위해서는 영어로 작성되어야 하며 규정된 서류와 소정의 수수료를 냄. 영어로 출원하지 않은 경우에는 영어 번역문을 제출함. 우리나라와 마찬가지로 PCT 19조, 34조에 의한 보정이 인정되며 국제출원의 보정이 있었던 날에 보정이 된 것으로 봄

2. 특허 심사 절차

- 출원인이 양식에 맞게 소정의 수수료와 함께 특허 출원서와 명세서를 특허청에 제출하면 형식적 요건을 먼저 판단하여 특허 출원을 수리하고, 특허청에서 형식적인 요건이 만족되면 가장 빠른 우선일로부터 18개월 이후에 Official Journal에 공개가 됨. 심사는 심사청구가 있어야 시작됨. 출원인이 스스로 하는 심사청구는 완전출원일부터 5년 이내에 할 수 있으나, 실무에서는 호주 특허청이 먼저 심사청구 지시(Direction to Request Examination)를 보내는 경우가 많고 이때에는 지시가 내려진 날부터 2개월 안에 청구하여야 함(**특허규칙** 제3.16조 제2항). 5년 기한이 다가오는데도 청구가 없으면 특허청이 그 사실을 출원인에게 알려 줌. 이 기간 이내에 출원을 하지 않으면 출원이 취하되므로 일정 기간, 대개는 최초의 우선일로부터 4년이 지나도록 심사청구를 하지 않으면 이러한 취지를 출원인에게 알리게 됨
  - 심사청구 기한은 특허규칙 제3.15조가 정하고 있으며, **특허법** 제44조 제1항에 따라 완전출원일부터 5년임. 특허청장이 심사를 지시할 수 있는 사유와 그 기간은 특허규칙 제3.16조에 따름
  - 등록관(registrar)은 해당 출원 발명이 특허요건을 갖추었는지 심사를 하게됨. 심사 청구를 하고 특허요건을 갖추지 못하게 되면 첫 번째 보고서가 대략 12개월 이내에 발행됨. 모든 거절이유는 첫 심사보고서를 받은 날부터 12개월 이내에 해소되어야 함



[그림 5] 호주 특허출원 절차도 (출처 : 호주특허청)

가. 심사절차

1) 심사청구

- 일반특허출원에 대한 심사청구는 호주 출원일 (PCT에 의한 호주 국내 단계진입 출원의 경우에는 국제출원일)로부터 5년 이내에 또는 특허청이 심사청구 지시(direction)를 한 경우에는 그 지시일부터 2개월 이내에 하여야 함. 심사가 이미 진행된 출원을 기초로 하여 분할 출원을 한 경우에는 출원 후 이 분할출원에 대하여 심사청구를 하라는 특허청의 안내가 분할출원 후 몇 주내에 나옴
- 빠른 심사 결과가 필요한 경우에는 일반 우선심사청구를 하거나 특허심사 하이웨이 (Patent Prosecution Highway (PPH) 또는 PCT-PPH)를 이용한 우선심사청구를 할 수 있음. 일반 우선심사청구의 경우 상업적으로 중요하다거나 소송과 관련되어 있다는 등의 우선심사청구 사유를 적시하여야 함. 호주의 일반 우선심사청구는 한국의 우선심사청구와는 달리 우선심사가 필요한 이유에 대한 증빙자료의 제출이나 우선심사에 따른 추가 비용의 납부를 요하지 않음. 특허심사하이웨이를 이용하는 경우에는 청구항을 해당국에서 등록결정을 받은 청구항에 맞추어 보정하여야 한다는 등의 요건을 만족하여야 함. 비용 및 업무 처리의 신속성을 고려하면 특허심사하이웨이에 의한 우선심사청구보다 일반 우선심사청구를 하는 것이 출원인에게 유리하다고 판단됨
- 호주도 청구항 수가 일정 수를 넘으면 그 수에 따라 심사청구료가 늘어나므로, 청구항 수를 정할 때에는 심사 범위와 함께 비용도 따져 보아야 함(구체적인 금액은 제4절 참조)
- 호주에서는 심사청구를 할 때 필요에 따라 등록결정 보류신청(Postponement of Acceptance)을 함께 할 수 있음. 등록결정 보류신청을 하는 이유 가운데 하나는 별도의 거절이유 없이 바로 등록결정이 되는 것을 방지하기 위한 것인데 등록결정 (Acceptance)이 되면 청구항의 범위를 확대하는 보정할 수 있는 기회를 잃게 됨. 또한 2024. 10. 1. 이후 심사청구분은 ① 첫 심사보고서일 기준으로 청구항이 20개를 넘으면 21~30항은 1항당 AUD 125, 31항 이상이면 AUD 1,250에 30항 초과 1항당 AUD 250의 초과청구항 수수료를 내고(특허규칙 별표 7 item 203A), ② 수리(등록결정) 시에는 첫 심사보고서일부터 수리 때까지 청구항이 가장 많았던 때를 기준으로 AUD 300에 21~30

항 1항당 AUD 125, 31항부터 1항당 AUD 250을 더한 금액에서 ①로 낸 금액을 뺀 금액(최소 AUD 300)을 냄(별표 7 item 213). 따라서 첫 심사보고서가 나온 뒤에는 수리 전에 청구항을 줄여도 초과청구항 수수료가 줄지 않으므로 청구항 수 조정은 첫 심사보고서 전에 하여야 함. 2024. 10. 1. 전에 심사청구한 출원은 수리 시 청구항 수를 기준으로 21~30항 1항당 AUD 125, 31항부터 1항당 AUD 250을 냄(특허규칙 제23.54조 제2항)

2) 심사보고서

- 심사청구후 첫 번째 심사 결과가 나오는 기간은 우선심사청구인지 일반심사청구인지에 따라 차이가 있음. 우선심사청구의 경우는 심사 청구 후 보통 3주 내지 4주 정도면 첫 번째 심사 결과가 나옴. 일반심사청구의 경우 보통 8개월 내지 12개월 이면 첫 심사결과가 나오게 됨
- 호주 특허청은 첫 심사보고서를 낼 때 국제조사보고서나 국제예비심사보고서가 있으면 이를 참고하는 일이 많음. 이는 호주 특허출원의 90% 이상이 외국에서 호주로 들어오는 특허출원으로 이 가운데 대부분이 PCT에 의한 국제출원의 호주 국내단계 진입 출원임을 반영함. 또한 심사인력의 효율적인 운영이라는 면에서 별도의 검색없이 첫 번째 심사보고서를 발행하는 것으로 보임
- 첫 번째 심사보고서가 나오면 그 발행일로부터 12개월 이내에 답변서를 제출하여 등록결정 (Acceptance)을 받아야 함. 이 기한 내에 제출되기만 한다면 답변서 제출 횟수에는 제한이 없음. 다만 유의할 점은 이 기한은 답변서 제출 기한이 아니라 거절이유를 전부 해소하여 등록결정을 받아야 하는 기한으로 천재지변 또는 대리인의 실수 등의 특별한 사정을 제외하고는 기간 연장이 허용되지 않음. 따라서 심사관이 해당 답변서를 보고 심사를 진행하여 등록 결정을 할 수 있도록 이 기한의 최소 1개월 전에는 답변서를 제출하는 것이 바람직함
- 첫 번째 심사보고서에 신규성 또는 진보성 같은 특별한 거절이유가 없는 경우 빠른 시일 내에 이에 대한 답변서를 제출하여 등록결정을 받는 것이 유리함. 왜냐하면 등록결정을 받아야 하는 기한인 첫 번째 심사보고서 발행 후 12개월에 근접하여 답변서를 제출하는 경우, 이 기간 동안 다른 국가 특히 미국이나 유럽에서 동일한 출원에 대한 심사가 진행되어 신규 인용문헌이 나오는 경우 호주 심사관이 이를 원용하는 경우가 종종 있기 때문임. 또한 이러한 인용문헌이 없더라도 호주 심사관이 자체적으로 특허검색을 하여 신규 인용문헌을 찾아내어 새로운 거절이유를 내는 경우도 있음

3) 명세서보정

- 거절이유에 대한 답변서를 제출하면서 이와 함께 명세서를 보정하는 것이 일반적이나 해당 출원이 등록 결정을 받기 전에는 언제나 보정을 할 수 있음. 다만 보정의 범위는 최초 명세서에 기재된 범위 내에서 하여야 함. 등록결정을 받은 후에도 명세서의 보정을 할 수는 있으나 보정의 범위에 대한 추가 제한이 따름. 이 추가 제한은 보정 후 청구항의 범위가 보정하기 전 청구항의 범위를 실질적으로 초과할 수 없다는 것임. 따라서, 명세서에 기재되어 있으나 청구항에 기재되지 않았던 사항을 새로운 청구항으로 잡는 것은 등록결정을 받은 후에는 허용되지 않음. 다만 잘못된 기재의 정정이나 명백한 실수를 고치는 보정의 경우는 이러한 시기 제한 없이 허용됨. 호주에서 등록결정 후 보정제도는 한국의 정정심판제도에 상응한다고 볼 수 있음

4) 등록결정 (Acceptance)

- 호주 특허출원에 대한 실체심사를 진행하여 거절이유가 없거나 거절이유가 모두 해소된 경우 호주특허청은 해당 특허에 대하여 등록 결정을 하게 되는데 이를 Acceptance라고 함. 특허출원의 Acceptance를 기준으로 하여 여러

가지 절차가 제한되기도 하고 시작되기도 함. 정보제공, 이의신청, 재심사, 보정 및 Acceptance에 따른 관납료 납부가 이러한 절차에 해당함

5) 이의신청

- 이의신청제도가 무효심판제도에 흡수되어 더이상 존재하지 않는 한국 실무와는 달리 호주는 등록결정후 이의신청제도를 취함. 일반특허출원의 경우 등록결정이 있는 날로부터 해당 등록결정이 특허청 공보에 공표된 후 3개월이 되는 날까지 누구든지 특허등록결정의 취소를 요구하는 이의신청을 할 수 있음

나. 방식심사

- 방식심사는 특허 출원서가 출원서의 형식에 맞게 기재되었는지 여부를 심사하는 것임. 우선 출원한 출원서와 명세서가 규칙에서 정하고 있는 서류의 형식에 맞게 작성되어야 하며 필요적 기재사항을 모두 기재하여야 함. 또한 일정 기간의 제한이 있는 경우 그 기간 내에 행위를 하지 않는 경우 예를 들면 서류의 제출이나 수수료, 지속료의 납부 등이 소정의 기간 내에 이루어지지 않으면 출원이 취하된 것으로 봄. 이러한 방식심사는 심사의 처음에만 이루어지는 것이 아니라 출원과정 전반에 걸쳐 이루어지며 만족하지 않는 경우에는 취하(lapse)됨
- 그 외에도 일반특허 출원의 경우에는 **특허법** 제50조의 사유, 즉 ① 사용이 법에 반하는 발명(제1항 (a)), ② 식품이나 의약으로 쓰일 수 있는 물질로서 공지 성분의 단순 혼합물인 것 또는 그런 물질을 단순 혼합으로 만드는 방법(제1항 (b)), ③ 청구항의 발명 명칭에 사람 이름이 들어간 경우(제2항)에 해당하면 수리(승인) 또는 특허 허여를 거절할 수 있음

다. 출원공개

- 특허 출원서와 명세서가 일정 요건을 갖추어 출원하여 형식적 요건을 만족하는 경우에는 우선일로부터 18개월 이후에 출원이 공개됨. 이는 심사관에 의한 심사뿐만이 아니라 공중의 심사를 위한 열람에 제공되어 부실권리 생성을 방지하여 정당한 권리를 가진 자의 자력구제를 도모하고 제3자의 불측의 피해를 방지하기 위함임
  - 공중에게 공개되는 자료는 당해 출원의 명세서 및 소정의 다른 서류가 공개되는데 수리 또는 특허 허여의 전후를 불문하고 출원 또는 특허와 관련하여 제출된 모든 서류, 특허권이 만료되거나 파기, 취소된 경우 그 전 특허와 관련하여 제출된 모든 서류, 특허청장이 출원인, 특허권자 이전 출원인 또는 이전 특허권자에게 교부한 출원서 또는 특허와 관련된 모든 서류를 제공하게 됨
- 출원 공개의 효과로는 우리나라의 보상금 청구권과 같이 출원을 보호하는 효과가 발생하는데, 일반특허출원에 관련된 전체 명세서가 공개된 후 특허출원에 대해 특허 승인을 받기 전까지 출원인은 명세서가 공개된 날에 발명에 대한 특허를 받았었더라면 가졌을 것과 같은 권리를 가짐
  - 이는 출원인에게 타인의 행위와 관련하여 소송할 권원을 주는 것은 아니고 권리만 발생되는 것으로, 권리의 행사를 위해선 출원에 관하여 특허가 승인된 후에 상대방이 당시 특허를 받은 경우에 그러한 행위가 행해져서 해당 명세서의 청구범위에 침해를 구성하는 행위였다면, 권리 취득 후 이에 대하여 보상을 받을 수 있음
- 출원이 공개되면 출원인에게 이러한 권리가 발생하는 대신에 이의신청을 받을 확률도 높아지고, 출원이 공개되어 누구나 열람할 수 있게 되면 관련 발명에 대해 이해관계가 있는 사람들 또는 누구나 해당 발명이 등록될 수 없다는 취지의 정보를 제공할 가능성도 높아지기 때문에 출원인에게 불리한 면도 있음

라. 보정(amendment)

1) 보정의 요건(주체적, 시기적)

- 기본적으로 자진보정은 sec104(출원인 또는 특허권자에 의한 보정)에서 다루고 있는데 본 조에서 규정하고 있는 자진보정의 경우는 심사청구 전이나 후, 심사 중, 승인 후를 불문하고 보정이 허용됨. 보정에 관한 일반조항은 sec104인데 이에 따르면 특허권자 또는 출원인은 특허출원서 또는 전체출원서, 기타 서류에 대해서 법정 거절이유나 오기, 명백한 착오를 수정하기 위해서 보정을 할 수 있다고 규정하고 있음. 따라서 보정할 수 있는 자는 출원의 경우에는 출원인, 특허의 경우에는 특허권자가 가능함
  - 특허권에 저당권이 설정되어 있거나 배타적 실시권이 설정되어 있는 경우에는 저당권자 또는 실시권자의 동의가 있어야 보정이 가능한데 이는 보정에 의해서 권리 내용이 달라지면 이에 대해 이해관계를 갖는 자이기 때문임. 그러나 타당한 이유 없이 불합리하게 보정을 거절하는 경우에는 특허청장이 저당권자 또는 실시권자의 동의를 얻지 않고도 보정을 허용할 수 있음.(sec103 (2))

2) 보정의 범위

- 보정이 허용되지 않는 경우는 보정을 한 결과가 제출된 원명세서에서 실질적으로 공개되지 않는 사항에 대해 청구하고 있는 것으로 되는 경우, 즉 신규사항 추가인 경우에는 보정이 허용되지 않음. 이는 우리나라 특허법 제47조 제2항의 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 상항의 범위 안에서 이를 할 수 있다고 한 규정과 같은 취지임
  - 보정의 소급효로 인해 우선일부터 보정된 명세서로 출원한 것으로 인정된다면 후출원은 변경된 명세서로 인해 불의의 피해를 입을 수 있기 때문
  - sec102에서 보정 범위의 일반을 명시하고 있다면, sec104에서는 자진보정, sec105, 106, 107에서는 지시에 의한 보정을 명시하고 있음. 지시에 의한 보정은 특허권자 또는 특허 출원인의 의사와 무관한 보정이므로 특허청장이 보정의 지시를 할 때는 반드시 당사자에게 의견 청취 기회를 부여한 후여야 함

3) 분할 출원

- 분할 출원이란 하나의 특허출원에 2 이상의 발명이 포함된 경우 그 중 일부 발명을 별개의 특허출원으로 분리하여 새로이 출원하는 것임. 분할 출원은 원출원 중 일부 발명을 분할하여 독립된 출원으로 하는 절차이므로 분할출원이 행해지더라도 원출원은 계속 존속함. 또한 분할 출원은 원출원에 포함되고 있는 2 이상의 발명 중 일부 발명을 분할하는 것이기 때문에, 분할은 당연히 독립적인 발명을 대상으로 하여야 하며 특허청구 범위의 청구항의 발명의 구성을 분할하는 개념은 아님
  - 호주 특허법 sec79B, sec79C에서 분할출원에 대해 규정하고 있는데 79B에서는 일반특허출원의 분할출원을 79C에서는 혁신특허출원의 분할출원을 규정하고 있음. 분할출원의 기초가 되는 출원을 모출원(parent application)이라고 하며 일반특허출원, 혁신특허출원을 모출원으로 하는 분할출원이 모두 가능
  - 모출원의 요건으로는 모출원이 되는 일반특허출원 또는 혁신특허출원이 분할출원일을 기준으로 유효한 출원이어야 하며 국제특허출원도 모출원이 될 수 있음. 또한 둘 이상의 모출원으로부터 하나의 분할출원을 하는 것도 가능하나, 가출원은 모출원이 될 수 없음. 모출원이 수인의 공동출원인에 의한 경우에는 전체가 분할 출원인이 되어야 하며, 타 공동 출원인의 경우를 받은 경우에도 가능

- 분할 출원이 시기적 요건을 만족하지 못하면 분할출원의 지위를 갖지 못하게 되는데 sec79(B)(1)(b)에 따르면 출원에 적용되는 시기적 요건은 다음과 같음
  - 일반특허출원의 경우에 분할 출원은 특허출원의 수리가 출원공개에 공고된 날부터 3개월이 되는 날까지 가능하고 분할출원의 범위는 모출원이 승인되고 있는 범위 내에서 가능
  - 혁신특허 출원의 경우에는 특허를 허여(grant)받고 난 후에 가능함. 혁신 특허출원 자체가 분할 출원인 경우에도 특허 허여 이전에 분할 출원이 불가능함. 이는 허여된 혁신특허로부터 일반특허 출원으로 분할출원 하는 경우에 혁신 특허출원이 바로 일반특허출원으로 변경하는 것을 방지하기 위함임
- 이러한 분할출원의 적법요건을 만족하게 되면 분할출원의 우선일이 모출원의 우선일로 소급하게 됨

4) 추가출원(patent of addition)

- 출원되거나 허여된 특허의 발명(주 발명)에 대하여 출원인 또는 특허권자가 추가특허출원을 하거나, 개선시키거나(improvement), 변형시킨(modified) 경우에 추가출원은 추가 또는 변형특허로서 허여받을 수 있음. 추가출원에 관한 장은 **특허법** 제80조에 따라 혁신특허에는 적용되지 않으며, 출원인은 추가출원이라는 취지와 모출원의 상태 또는 특허번호를 기재하여 출원하여야 하며 모출원이나 모특허는 유효하게 존속하고 있어야 함
  - 추가 출원에 대한 특이사항으로, 추가출원은 모출원의 명세서에서 공개되고 있는 발명내용에 대한 것을 청구해서는 안 되는데 이는 모출원에 대해 신규성이 상실된 것이기 때문임. 그러나 모출원에 대한 진보성을 판단하지 않음

마. 한정심사(폐지)

- 한정심사(modified examination)는 다른 나라에서 등록된 대응 출원의 심사 결과를 바탕으로 간단히 심사하던 제도였으나, 2012년 개정법(Raising the Bar Act 2012)으로 폐지되어 2013. 4. 15.부터는 청구할 수 없음(같은 법 별표 6 item 50). 그 전에 한정심사를 청구한 출원에만 종전 규정이 적용됨(같은 법 별표 6 item 134). 외국 심사 결과를 활용하여 빨리 심사받으려면 글로벌 특허심사하이웨이(GPPH, 한국 특허청 참여)를 이용하거나, 공익상 필요하거나 특별한 사정이 있으면 우선심사를 신청할 수 있음(**특허규칙** 제3.17조 제2항). 한편 호주는 특허 출원에 대하여 수리 후 이의신청제도를 두고 있어 출원인은 심사관에 의한 심사 이외에도 공중에 의한 심사로 거절될 수 있다는 부담을 안게 됨

3. 이의·심판 절차

- 특허 요건을 갖추지 못한 경우에는 거절이유 통지를 하며 출원인은 이를 극복하기 위한 다양한 조치를 취하게 됨. 수리(승인)가 공고되면 그 공고일부터 3개월 안에 누구든지 해당 출원이 등록이 되어서는 안 된다는 취지의 이의신청을 할 수 있고(**특허규칙** 제5.4조 제1항), 완전명세서 공개 뒤부터 수리 공고 후 3개월까지는 누구든지 신규성·진보성 흠결을 이유로 특허청장에게 정보를 제공할 수 있음(**특허법** 제27조 제1항, 특허규칙 제2.5조). 우리나라의 경우에는 상표를 제외하고는 이의 신청률이 높지 않으나 호주의 경우에는 발명에 관한 요건을 제외한 주체적 요건 같이 사익적 성격이 강한 경우에는 이의신청을 통해 권리 구제를 하도록 했기 때문에 이의신청 제도가 활발함

가. 이의신청

- 심사관에 의한 심사가 통과되면 승인(accept)을 받게 되고 우선일로부터 18개월이 지나면 출원공개가 됨. 승인을 받은 후에 공개가 되면 공중에 의한 심사로서 이의신청을 받게 됨
  - 호주는 특허를 받을 수 있는 자가 아닌 사람의 출원 등 사적인 권리에 관한 사유를 특허법 제59조에서 이의신청 사유로 정하고 있으므로 정당권리자로서는 특허를 받을 수 없다는 취지의 이의신청을 하여 보호를 받을 수 있으며, 기타 거절이유에 대해서 모두 이의신청 사유가 됨. 이의신청이 없는 경우 또는 이의신청이 있으나 이유가 없는 경우에는 특허권이 허여(grant)됨

나. 무효 심판

- 특허가 등록되면 권리자로서 특허 발명에 대해 독점 배타적으로 사용할 수 있으며 특허침해 소송을 할 수 있음. 이때, 호주는 우리나라와 달리 특허 심판원과 특허 법원을 따로 두고 있지 않으므로 우리나라의 심판에 해당하는 것을 특허청 또는 연방법원, 기타 관할권이 있는 법원에 일임하고 있음. 심사관의 결정, 예를 들면 등록 거절이나, 보정에 관련된 사항 등에 불복하는 경우에는 결정일부터 21일 안에 연방법원에 항소하여야 하며(특허법 제154조 제2항, 연방법원규칙 제34.24조 제1항), 다른 법원에는 항소할 수 없음. 한편 권리범위 확인 심판에 해당하는 비침해 선언과 특허무효(취소) 신청은 모두 특허청이 아니라 소정의 법원에 함(특허법 제125조 제1항, 제138조 제1항). 특허청에는 특허 허여 후 누구든지 재심사를 청구할 수 있고(제97조 제2항), 재심사에서 불리한 보고서가 나오면 특허청장이 특허를 취소할 수 있음(제101조). 다만 관련 소송이 법원에 계속 중이면 재심사를 청구할 수 없음(제97조 제4항)

다. 재심사(Re-examination)

- 특허청장은 일반특허에 한하여, 출원이 수리(승인)되었으나 특허가 아직 허여되지 않은 경우에는 재량으로 재심사할 수 있고(제97조 제1항), 특허가 허여된 뒤 특허권자나 그 밖의 사람이 재심사를 청구한 경우에는 반드시 재심사를 해야 함(제97조 제2항). 또한 특허의 유효성이 소정의 법원에서 다투어지고 있는 경우 법원은 특허청장에게 재심사를 하도록 지시할 수 있음(제97조 제3항). 그러나 관련 소송이 계속 중인 경우에는 제2항에 따른 재심사는 할 수 없고, 법원이 명하는 재심사만 가능함(제97조 제4항)
  - 재심사는 특허청장이 판단하기에 신규성이나 진보성을 흠결한 경우에는 재심사에 대한 불리한 보고서를 작성하게 되는데 이 때 출원인 또는 특허권자는 그 보고서에 언급된 사항의 전체 또는 일부에 대해 보정을 할 수 있고 의견서를 제출할 수 있음
  - 재심사에서 특허청장이 불리한 보고서를 작성한 후에 출원을 거절하거나 특허권을 취소할 수 있는데 반드시 출원인 또는 특허권자에게 합리적인 의견 청취 및 보정의 기회를 주어야 함. 출원인 또는 특허권자가 해당 조항에 따른 특허청장의 결정에 불복하는 경우에는 연방법원에 항소할 수 있음

제3절 등록 및 활용

1. 등록 및 유지

- 특허의 요건을 구비하여 특허 출원을 한 후 특허의 등록가능성 여부를 심사받아 특허가 등록 가능성이 인정된 경우라면 일정액의 수수료를 내고 출원인은 특허를 허여받을 수 있음. 이렇게 등록받은 특허권은 무체 재산권으로서 타인이

자신의 발명과 동일한 발명을 실시하는 경우에는 특허권에 기한 침해 금지 청구 또는 손해배상 등을 청구할 수 있음

가. 특허권의 존속기간

- 우리나라는 설정등록일로부터 출원일 이후 20년이 되는 날까지로 규정하고 있는데 반해 호주는 특허일(Date of Patent)을 규정하고 특허일로부터 20년이 되는 날까지를 일반특허의 존속기간으로 하고 있음. 이는 우리나라는 실질적인 보호가 이루어지는 것이 설정등록일부터이고 설정등록 이전에는 등록을 전제로 하여 출원인에 의한 경고 등의 요건을 갖춘 경우에 보상금 청구권으로서 보호를 꾀하고 있으나 호주는 등록이 된 경우 소급하여 특허권의 존속기간으로 보호를 받을 수 있는 점이 우리나라와 다름. 따라서 권리기간의 인정을 위해 명확한 권리범위를 특정하기 위한 전체 명세서가 제출된 날을 특허일로 따로 규정하고 있음

나. 특허권의 존속기간의 연장

- 특허발명이 타법에서 요구하는 시험, 허가 등에 의해 특허권을 허여받았음에도 불구하고 특허 발명을 실시할 수 없다면 특허권의 존속기간을 보장받을 수 없는 것이므로 특허권자에게 불합리한 바, 호주와 우리나라에서는 허가 등을 받는데 소요되는 기간으로서 최대 5년의 기간에 대해서 존속기간을 연장하는 존속기간 연장등록을 인정하고 있음
  - 우리나라와 호주의 존속기간 연장신청, 출원에 대해 공통적으로 인정되는 것은 의약품을 대상으로 한다는 점임. 의약품의 경우 대개의 나라에서 안정성 시험을 거칠 것을 요구하며 이에 임상시험 등 많은 시간이 소요되는 시험이 수반됨. 따라서 우리나라는 농약과 의약품에 대해서, 호주는 의약물질, 의약물질을 포함하거나 구성된 제품에 대해서 인정됨. 그러나 존속기간이 연장되는 이유는 해당 물질에 관련된 것인 만큼, 우리나라는 허가 등을 받아야 하는 물질에 대해서만 존속기간이 연장되며 호주에서는 그러한 물질이 명세서, 청구범위에 직접적으로 표현되어 있어야 함
  - 또한 호주에서는 이의신청제도가 있기 때문에 존속기간 연장 신청이 있는 경우에 통상의 출원과 마찬가지로 요건을 만족하였는지 심사하고 공중에 의한 심사인 이의신청제도를 거치게 됨. 요건을 만족하고 이의신청이 없는 경우, 있더라도 극복된 경우는 존속기간 연장이 되며 특허청장은 이를 등록 원부에 기입하며 공고에 게재해야 함. 제71조는 존속기간 연장 신청의 형식과 시기를 정하고 있음. 제1항에 따라 정해진 서식과 서류를 갖추어야 하고, 제2항에 따라 특허 존속기간 중에, 그리고 ① 특허 허여일과 ② 그 의약물질을 포함하거나 그 물질로 이루어진 물품이 호주 의약품등록부(ARTG)에 처음 등재된 날(그 등재의 개시일) 가운데 늦은 날부터 6개월 이내에 신청하여야 함. 존속기간 연장이 등록되면 연장되는 기간은 특허일부터 제70조 제2항에서 말하는 의약품의 첫 규제 승인일까지의 기간에서 5년을 뺀 기간이며, 최대 5년임(제77조)

2. 효력 및 활용

- sec13에서 특허를 받은 자는 특허권을 실시할 독점 배타적 권리를 갖고 타인에게 사용권을 설정해 줄 수 있다고 규정함. 이러한 독점 배타적 권리는 개인의 재산권이며 법에 따라 타인에게 양도의 자유가 보장됨
  - 특허권은 또한 무형의 재산권이기 때문에 권리범위의 해석에 있어 곤란한 점이 있음. 그래서 호주의 **특허법** 에는 자신의 발명의 실시가 타인의 특허권의 침해를 구성하는지 권리범위를 판단받기 위해 '비침해 선언' 신청을 할 수 있음

- 특허권의 효력은 특허법 제61조에 따른 특허 허여로 발생함. 혁신특허는 2021년 8월 26일부터 새로 출원할 수 없게 되었고, 그 전에 출원되어 존속 중인 혁신특허는 권리를 행사하려면 유효심사 확인(certification)을 받아야 함

가. 특허의 종료

1) 포기 등에 의한 종료

- 특허권은 sec13에 따르면 본질적으로 개인의 재산권이기 때문에 처분이 가능하며 따라서 포기도 가능함. 특허권의 포기란 특허권의 의사에 의하여 특허권을 소멸시키는 것을 말함. 또한 sec143, sec143A에 의하면 일반특허와 혁신특허는 각각 규정된 기간 이내에 특허료를 납부하지 않는 경우, 규정된 기간 이내에 지정된 서류를 내지 않는 경우에 특허권이 소멸(cease)됨

2) 무효(revocation) 신청에 의한 종료

- 유효하게 발생한 특허권에 법정한 무효사유에 해당되는 경우 당해 특허권에 무효사유가 존재함을 이유로 특허 무효의 신청을 할 수 있음. 특허법 sec138에서는 특허의 무효(revocation)에 대해 규정하고 있는데 장관 또는 그 밖의 누구든지 소정의 법원에 특허 무효를 요구하는 신청을 할 수 있으며, 신청인 적격에 제한이 없음(제138조 제1항)
  - 법원은 심리를 하여 관련 청구항이 (a)특허권자가 정당권리자가 아닌 경우, (b)상기 발명이 특허를 받을 수 있는 발명이 아닌 경우, (c)삭제, (d)상기 특허가 사기, 거짓된 제안 또는 오해에 의해 얻어진 경우, (e)특허 출원서 또는 완전 명세서의 보정이 사기, 거짓된 제안 또는 오해에 의해 이루어지거나 얻어진 경우, (f)명세서가 sec40(2) 또는 (3)에 부합되지 않는 경우의 이유 중 하나 이상에 해당되는 경우에는 특허의 전체 또는 일부에 대하여 명령으로서 특허의 취소를 명할 수 있음

3) 존속기간 만료에 의한 종료

- 특허권은 존속기간을 일반특허의 경우 특허일로부터 20년으로 정하고 있음. 특허권은 특허 발명에 대하여 새로운 발명을 공개한 대가로 일정기간 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 권리를 부여하고 있지만 그 기간이 종료되면 누구나 사용할 수 있도록 하여 공중의 연구개발과 이용을 도모함으로서 산업발전에 이바지하고자 하는 법 목적을 달성하도록 하고 있음
  - 특허는 제한된 기간 이내에 의약품에 관한 존속기간 연장 등록이라는 특별한 경우를 제외하고는 존속기간이 만료되면 특허권이 소멸하는 것으로 되어 있어 모든 특허권은 일정기간 후 공중의 재산으로 환원됨. 따라서 이후에는 누구나 자유롭게 해당 발명을 실시할 수 있음

나. 선사용권

- 우리나라의 경우에는 특허출원 전에 실시한 자에 대하여 선사용권으로서 발명을 실시할 정당 권원을 취득한 것으로 취급하지만 호주는 앞의 효력제한 사유와 같이 특허권 침해에 관한 예외규정으로 선사용을 두고 있음

다. 특허권의 효력 제한

- 우리나라에서는 제96조에서 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 대해서 규정하고 있으며 이는 호주 특허법 sec119 등의 규정에 해당됨. 호주에서는 일정한 경우 특허권이 제한되는 것이 특허권의 침해가 구성되지 않는 것으

로 해석하여 특허권의 효력 제한 규정이 침해 파트에 규정되어 있음(Part 1—Infringement and infringement proceedings). 또한 호주에서는 우리나라에 비해 특허권의 효력이 제한되는 경우를 상세하게 규정하고 있음

[표 10] 호주 특허권의 효력 제한

- 제118조 특허권의 침해가 되지 않는 경우 : 외국 국적 선박, 항공기 또는 차량에 사용
- 제119조 특허권의 침해가 되지 않는 경우 : 우선일 전부터 실시하고 있던 자의 계속 실시(선사용)
- 제119A조 특허권의 침해가 되지 않는 경우 : 의약품의 규제 승인을 얻기 위한 실시
- 제119B조 특허권의 침해가 되지 않는 경우 : 의약품 외의 물품에 대한 규제 승인을 얻기 위한 실시
- 제119C조 특허권의 침해가 되지 않는 경우 : 실험적 목적을 위한 실시

라. 실시권 및 이전

1) 실시권 설정

- 호주에서 실시권을 설정하는 경우 배타적 실시권(exclusive licence), 비 배타적 실시권(Non-exclusive licence)을 설정할 수 있음
- 비 배타적 실시권이 설정되는 경우에는 특허권자가 실시권자의 특허 사용에 대해서 침해가 성립한다고 하여 소송을 할 수 없게 됨. 그러나 비 배타적 실시권은 사용 권한을 보장해줄 뿐이고 타인의 사용을 배제할 권한은 갖지 못하는 독점성이 없는 실시권임
  - 실시권은 특허권자의 동의하에 특허권을 사용하고 상업화 할 수 있는 권한을 얻는 것이며 사용권자는 그 대가로 특허권자에게 로열티를 지불함. 특허권자가 비 배타적 실시권을 설정하는 경우 그 실시권과 동일한 내용의 실시권을 중복적으로 설정할 수 있음. 비배타적 라이선스는 어떠한 보호를 보장해 주지는 않기 때문에 실시권 설정자로서는 특허 침해, 특허의 포기 또는 기타 실시권의 관련 권리에 대해 비 배타적 실시권 사용자의 이익을 보호해 줄 의무가 없게 됨
- 배타적 실시권은 특허권자가 그 권리의 실시를 실시권자에게 독점적으로 맡기는 것임. 침해소송은 특허권자뿐 아니라 배타적 실시권자도 제기할 수 있으며(**특허법** 제120조 제1항), 배타적 실시권자가 소를 제기한 때에는 특허권자를 공동원고로 하거나 피고로 삼아 소송에 참여시켜야 함(같은 조 제2항). 배타적 실시권자는 하위 실시권(sublicense)을 설정할 권한도 가짐
  - 실시료(로열티)는 법에 정해진 의무가 아니라 당사자가 실시계약으로 정하는 사항이므로, 최소 실시료나 지급 시기는 계약에서 분명히 해 두어야 함. 특허법 제187조 제1항 및 제2항에 의해 mortgage와 실시권 기타 특허권에 관한 이익에 대하여 등록부에 기재하며(reg19.1(1)(a)) 또한 특허권자 또는 라이선스권자 또는 공유 특허권자 또는 공유라이선스권자가 변경된 경우에도 기록하여야 함.(reg19.1(1)(b))

2) 이전

- 특허권은 재산권의 하나로서 이전할 수 있음. 특허권의 이전이라 함은 특허권이 종래의 권리주체를 떠나 새로운 권리주체로 귀속되는 주체의 변경을 말함. 특허권의 이전은 sec14에서 규정하고 있으며 재산권의 특성상 자유롭게 처분이 가능함

- 특허권은 형태가 없기 때문에 특별히 직접 양도 등을 하지 않아도 되나 권리가 다수자에게 공유될 수 있는 특성상 타인의 동의가 요구됨. 특허권의 이전은 서면으로 하여 서명을 해야 하며 일정 지역, 특허권의 일정 부분에 한하여 양도계약을 할 수도 있음
- 권리의 양도가 있는 경우에는 이러한 주체의 변경에 대하여 IP Australia에 알려야 함. 이는 deed of assignment, merger document, sale agreement와 같은 양도서류를 제출함으로써 할 수 있음

마. 특허 양도, 전용실시권 설정 등의 정부 기관 등록 여부

1) 양도 신청

- 특허권의 양도가 있는 경우에는 이러한 주체의 변경에 대하여 IP Australia에 알려야 함. 이는 deed of assignment, merger document, sale agreement와 같은 양도 서류를 제출함으로서 할 수 있음. 서류에는 양도인과 양수인의 이름, 양도일, 해당 특허의 등록번호가 들어가야 하며, 적어도 양도인의 서명이 필요함

2) 실시권 설정 등록 여부

- 특허법 규칙 19.1에서는 등록원부에 등록되어야 할 사항에 대하여 규정하고 있음. 특허법 제187조 제1항 및 제2항에 의해 mortgage와 실시권 기타 특허권에 관한 이익에 대하여 등록부에 기재하며(reg19.1(1)(a)) 또한 특허권자 또는 라이선스권자 또는 공유 특허권자 또는 공유라이선스권자가 변경된 경우에도 기록하여야 함(reg19.1(1)(b))

제4절 비용

1. 출원·심사 비용

- 호주 특허청에 내는 관납료는 온라인으로 제출하는 경우와 그 밖의 방식으로 제출하는 경우가 다르며, 온라인 제출이 더 저렴함
- 아래 금액은 2026년 10월 기준의 관납료이고, 현지 대리인 수임료는 별도로 들어감

[표 11] 호주 특허 출원 비용

항목	관납료(온라인)	관납료(기타 제출)
임시 특허 출원	AUD 100	AUD 200
일반 특허 출원	AUD 400	AUD 600
국내단계 진입	AUD 400	AUD 600

[표 12] 호주 특허 심사 및 검색 비용

항목	관납료
예비 조사	AUD 1,100

항목	관납료
일반 특허 심사 청구	AUD 550
재심사 청구	AUD 800

[표 13] 호주 특허 청구항 초과료

항목	관납료
① 첫 심사보고서 단계 : 청구항 21~30항	AUD 125/청구항
① 첫 심사보고서 단계 : 청구항 31항 이상	30항 초과분 AUD 250/청구항 + 21~30항 AUD 125/청구항
② 등록결정 단계 : 심사 중 청구항 21~30항	AUD 300 + 21~30항 AUD 125/청구항(①단계에서 낸 청구항료는 공제, 최소 AUD 300)
② 등록결정 단계 : 심사 중 청구항 31항 이상	AUD 1,550 + 30항 초과분 AUD 250/청구항(①단계에서 낸 청구항료는 공제)
심사청구가 2024년 10월 1일 전인 경우	종전 기준 적용(등록 시 21~30항 AUD 125/청구항, 31항 이상 AUD 250/청구항)

[표 14] 호주 특허 자진보정 비용

항목	관납료
심사청구 전 일반 특허 명세서 보정	AUD 250
등록결정 후 명세서 보정	AUD 250

[표 15] 호주 특허 이의신청 비용

항목	관납료
이의 신청 제출	AUD 1,200
구술심리 참석	AUD 2,000/일
서면 제출	AUD 1,200

> * 출처: Timeframes and fees, Opposition and objection fees, IP Australia

2. 등록·연차료

- 특허권을 유지하려면 출원일부터 4년이 되는 해부터 해마다 연차료를 내야 하며, 내지 않으면 권리가 소멸함
- 납부기한을 넘긴 경우에도 6개월의 유예기간 안에는 가산료를 더해 낼 수 있음

[표 16 호주 특허 등록 비용]

항목	관납료
일반 특허 등록(청구항 20항 이하)	AUD 300

항목	관납료
청구항 21항 이상	「호주 특허 청구항 초과료」 표 참조

[표 17] 호주 특허 연차료

항목	관납료(온라인)	관납료(기타 제출)
4년 차	AUD 300	AUD 350
5년 차	AUD 315	AUD 365
6년 차	AUD 345	AUD 395
7년 차	AUD 380	AUD 430
8년 차	AUD 420	AUD 470
9년 차	AUD 465	AUD 515
10년 차	AUD 540	AUD 590
11년 차	AUD 645	AUD 695
12년 차	AUD 780	AUD 830
13년 차	AUD 945	AUD 995
14년 차	AUD 1,140	AUD 1,190
15년 차	AUD 1,385	AUD 1,435
16년 차	AUD 1,675	AUD 1,725
17년 차	AUD 2,010	AUD 2,060
18년 차	AUD 2,390	AUD 2,440
19년 차	AUD 2,815	AUD 2,865
20년 차 (의약특허)	AUD 4,000	AUD 4,050
21년 차 (의약특허)	AUD 5,000	AUD 5,050
22년 차 (의약특허)	AUD 6,000	AUD 6,050
23년 차 (의약특허)	AUD 7,000	AUD 7,050
24년 차 (의약특허)	AUD 8,000	AUD 8,050
연차료 지연	AUD 100/월 (최대 6개월)	

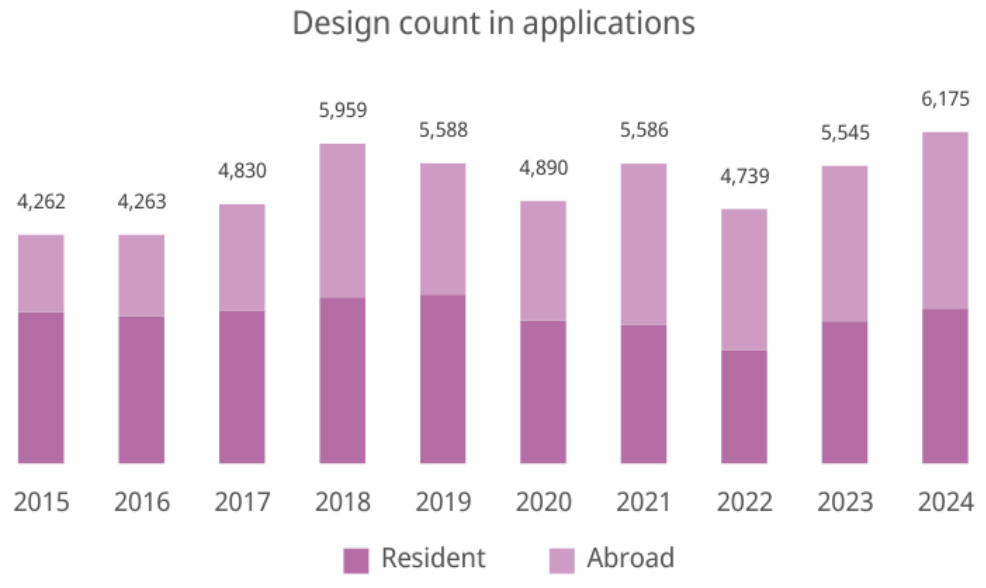
> * 출처: Timeframes and fees, IP Australia

제4장. 디자인

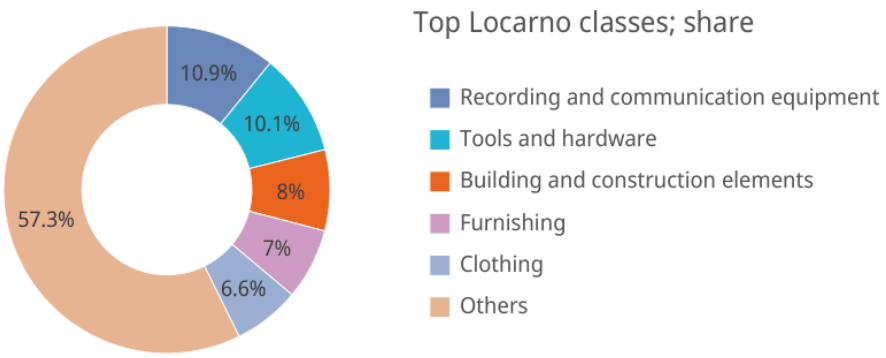
제1절 주요 제도 및 등록 요건

1. 권리 현황 통계

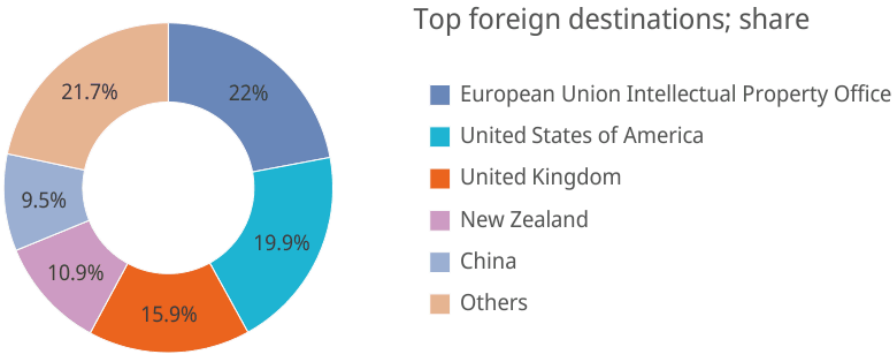
- 2024년 호주 출원인이 출원한 디자인은 6,175건으로 2023년보다 11.4% 늘었으며, 그 가운데 국내 출원이 2,882건(8.8% 증가), 해외 출원이 3,293건(13.7% 증가)임
- 호주 특허청에 출원된 디자인은 9,549건으로 8.5% 늘었고, 그 가운데 호주 거주자의 출원이 2,882건(30.2%), 비거주자의 출원이 6,667건(69.8%)임. 등록된 디자인은 8,797건으로 11.4% 늘었으며, 호주에서 효력이 있는 디자인은 58,756건으로 세계 9위임
- 비거주자 출원은 미국이 1,952건(29.3%)으로 가장 많고, 중국 1,552건(23.3%), 영국 400건(6.0%), 홍콩 338건(5.1%), 스위스 239건(3.6%)이 뒤를 이음
- 헤이그 제도를 이용한 국제출원은 15건으로 2023년보다 21.1% 줄었으며, 호주 출원인의 해외 출원 가운데 헤이그 제도를 이용한 비중은 2.3%에 그침



[그림 6] 2015~2024년 호주 디자인 출원 추이



[그림 7] 로카르노 분류별 비중(2024년)



[그림 8] 디자인 해외 출원 대상 비중(2024년)

> * 출처: WIPO 지식재산 통계 국가 프로필 (WIPO 통계 데이터베이스, 2026. 6. 갱신)

2. 주요 제도

1) 보호의 대상

- 디자인법 제5조는 디자인을 물품의 하나 이상의 시각적 특징에서 비롯되는 물품의 전체적인 외관으로 정의하고 있음. 시각적 특징에는 물품의 형상, 외곽 구성, 모양, 장식이 포함되며, 그 특징이 기능을 겸하여도 무방함. 다만 물품의 촉감이나 물품에 쓰인 재료는 시각적 특징으로 보지 않음(제7조)
- 물품은 제조되거나 수작업으로 만들어진 것을 말하며, 복합물품의 부품이라도 따로 제조되는 것이면 그 자체로 물품이 될 수 있음. 조립하면 특정 물품이 되는 키트도 그 물품으로 봄(제6조)

2) 출원제도

- 호주는 디자인법 (Designs Act 2003)에 따라 방식 요건만 심사하여 등록한 뒤, 실체 요건은 따로 심사 절차를 거치도록 하고 있음. 실체 심사는 누구든지 청구할 수 있고 법원이 명할 수도 있으며, 등록관이 직권으로 할 수도 있음(제63조)
- 등록만으로는 권리를 행사할 수 없고 실체 심사를 거쳐 심사확정(certification)을 받아야 함. 호주는 디자인 등록요건으로 신규성과 창작성을 정하면서, 일정한 경우에는 보호 대상에서 제외되는 사항도 함께 정하고 있음

3. 등록 요건

1) 신규성

- 신규성이 있는 디자인이란 해당 디자인이 속하는 분야의 선행 디자인과 비교하여 그 디자인이 신규한 경우인데 해당 디자인이 속하는 분야의 선행 디자인이란, 호주에서 공개적으로 사용되는 디자인(제15조 제2항 (a)), 호주 내외에서 공개된 디자인(제15조 제2항 (b)), 지정 디자인에 우선일이 선행하지만 그 지정 디자인이 기재된 디자인 출원의 우선일 또는 그 후에 공개된 디자인(제15조 제2항 (c))이 이에 해당함
- 2021년 디자인법 개정 (2022년 3월 10일 시행)으로 12개월의 신규성 유예기간이 도입됨. 우선일 전날로 끝나는 12개월 안에 이루어진 공개나 사용은 신규성과 창작성을 판단할 때 고려하지 않음(제17조)
- 유예기간은 창작자나 권리자가 스스로 공개한 경우, 이들로부터 허락을 받은 자가 공개한 경우는 물론, 제3자가 무단으로 디자인을 얻어 공개한 경우에도 적용됨. 다만 호주 디자인등록원부나 외국의 같은 종류 데이터베이스에 공개된 경우와 2022년 3월 10일 전에 공개된 경우에는 적용되지 않음
- 유예기간은 출원할 때는 물론 심사 전 언제든지, 또는 심사에서 선행 공개를 지적받은 때에도 주장할 수 있으며, 통상 공개 시기와 공개한 주체를 밝힌 선언서(declaration) 등 관련 자료를 함께 제출함
- 다만 유예기간을 믿고 시장 반응을 먼저 살피는 것은 위험함. 그 사이에 제3자가 실질적으로 유사한 디자인을 사용하였거나 사용을 위한 구체적인 준비를 하였다면 등록 후에도 그 제3자에게 권리를 행사하지 못할 수 있음(선사용 침해 예외, 제71A조. 제3절 참조)

2) 창작성

- 디자인법 제19조는 전체적인 미감에서 실질적으로 유사한지를 판단할 때 두 디자인의 차이점보다 유사점에 더 비중을 두도록 하고 있음(제1항)
- 그리고 ① 그 디자인이 속하는 분야의 선행 디자인이 어느 정도까지 발전해 있는지, ② 출원서에 특정 시각적 특징을 신규하고 창작성이 있는 것으로 밝힌 진술(신규성·창작성 진술, statement of newness and distinctiveness)이 있으면 그 특징, ③ 디자인의 일부만 유사한 경우에는 디자인 전체에서 그 부분이 차지하는 양·질·중요도, ④ 디자인 창작자의 혁신의 자유를 고려하도록 정하고 있음(제2항)
- 신규성·창작성 진술이 없으면 디자인 전체의 외관을 기준으로 판단하며(제3항), 판단은 그 물품에 익숙한 사람(familiar person)의 기준에 따름(제4항)
- 디자인법 제16조 제2항에 의하면 디자인은 선행디자인과 비교하여 전반적인 외관이 실질적으로 유사하지 않은 경우에는 창작성이 인정된다고 하였음. 디자인의 심사에서 창작성을 고려함에 있어 창작성은 객관적인 기준이 존재하는 것이 아니라 주관적 판단에 의한 것이므로 호주 법 개정 위원회(ALRC)는 심사에 객관성을 기하고자 심사기준에서 몇 가지 기준을 제시하도록 하였음. 이는 크게 디자인이 주는 인상(impression), 전반적인 인상(Overall Impression), 유사성(Similar), 실질적인 유사성(Substantially similar)이라는 법조문의 해석에 대한 것으로 나뉨
- '전반적인 인상'이란 디자인의 시각적 특징을 파악할 때 특정 분야의 특징을 고려할 것이 아니라 우선적으로 디자인이 화체된 물품 전체로서 파악해야 한다는 것임. 예를 들면 큰 물건에 있어 작은 부분의 세부사항은 디자인의 전체적인 인상에 큰 영향을 주지 않는 것과 마찬가지임. 또한 LED Technologies v Elecspess [2008] FCA 1941에서 제시한 디자인의 창작성 판단에 의하면 출원 디자인이 다수의 디자인 형태의 결합으로 이루어진 경우, 각각의 형태가 선행 디자인 각각으로부터 유래된 것이라 하더라도 그 전체가 선행디자인과 동일하지 않는 한 신규성과 창작성이 인정된다고 하였음

3) 선출원주의

- 호주 디자인 법에서는 출원일 또는 우선일이 같은 경우 또는 선행하는 경우에 대한 규정은 직접적으로 두고 있지는 않고 공개를 전제로 한 경우만 판단하고 있는데 제15조 제2항에서 디자인 등록 출원에서 디자인이 공개되었고, 당해 출원된 디자인보다 우선일이 앞서고, 당해 출원의 우선일 후에 제60조에 의해 공중에게 출원공개가 된 경우 이러한 3가지 요건을 만족하는 경우 디자인의 인용 참증으로 할 수 있다고 함

4) 복수디자인 출원

- 단일 디자인 등록 출원은 1물품에 관한 1디자인, 1물품 이상에 관하여 공통되는 1디자인, 1물품 이상에 관한 1이상의 디자인, 1물품 이상에 관한 1이상의 디자인(단, 각 물품은 동일한 로카르노 협정 분류에 속하여야 함)이어야 함
- 하나의 출원에 담을 수 있는 디자인의 개수에는 제한이 없으나, 여러 물품에 관한 여러 디자인을 한 출원에 담으려면 각 물품이 같은 로카르노 분류에 속하여야 함. 또한 한 출원에 둘 이상의 디자인이 담긴 경우에는 각 디자인의 권리자가 모두 같아야 하며, 권리자가 다르면 따로 출원하여야 함(제22조 제2항)

5) 등록받을 수 없는 디자인

- 등록받을 수 없는 디자인은 **디자인법** 제43조와 규칙 제4.06조가 정하고 있으며 다음과 같음
- 1987년 올림픽 표장보호법의 제18조에 의해 그 디자인의 등록을 불허하는 경우(제43조 제1항 (b))
- **집적회로배치법** 1989(Circuit Layouts Act 1989)가 정의하는 집적회로나, 그러한 집적회로의 일부, 그러한 집적회로를 형성하는데 사용되는 마스크(mask)에 해당하는 물품인 경우
- 메달(medals, 규칙 제4.06조 (a))-보통 디스크, 별, 십자가, 또는 같은 모양의 금속의 평면 조각, 사람, 행동이나 사건을 기념하기 위해 발행하거나 치하하기 위해서 보상의 역할을 하는 것
- Anzac regulation 2(4)에 따라 보호되는 단어(protection of word ‘Anzac’ Regulation), Anzac은 제1차 대전 때의 오스트레일리아와 뉴질랜드 연합군단을 말함
- 화폐범죄법 1981 제19조 제1항이 정하는 종류의 디자인(규칙 제4.06조 (c)) — 지폐와 주화 등 화폐의 도안이 이에 해당함
- 공서양속에 반하는 디자인(scandalous designs)
- 연방이나 주·준주의 문장, 기, 인장(규칙 제4.06조 (e)), 주·준주와 연방 안의 시·읍, 호주의 공공기관이나 공공단체의 문장 또는 표장(규칙 제4.06조 (f)), 다른 나라의 문장, 기, 주 표장 등(규칙 제4.06조 (g))
- 등록관이 공개된 디자인에 관하여 제41조의 통지를 하였으나 출원인이 해당 출원과 관련 하여 제39조, 40에서 규정하는 방식으로 출원을 보정하지 않고, 보정이 필요하지 않다고 출원인이 생각하는 이유에 대한 서면의 응답(의견서)도 하지 않아 등록관이 제42조에 따라 거절해야 하는 경우
- 연방의 방위상 필요하다고 보아 등록관이 디자인 출원 내용의 공개를 금지하거나 제한하는 명령을 한 경우(제43조 제1항 (d), 제108조)

6) 디자인 등록을 받을 수 있는 자

- 다음 하나에 해당하는 경우 디자인 등록을 받을 수 있음
  - 디자인을 창작한 자(창작자)

  - 창작자가 재직 중이거나, 또는 타인 또는 그 이외의 자 외 계약으로 디자인을 창작하고, 창작자 및 그 타인 이외의 자가 반대 의사를 표시하지 않는 경우의 타인
  - 앞의 두 경우에 해당하는 자로부터 디자인에 관한 권리를 넘겨받은 자(양수인)
  - 디자인의 등록에 관하여 양도된 디자인에서 배타권을 부여받은 자
  - 앞의 네 경우에 해당하는 자가 사망한 경우 그 법적 대표자(상속인 등)
- 그러나 위의 경우에도 불구하고 디자인에 관한 모든 권리를 타인에게 양도한 자는 그 디자인에 관한 등록권자로 등록원부에 기재될 수 없음

제2절 출원 및 심사

1. 디자인 출원 절차

가. 출원과 출원 서류

- 호주에서 디자인 등록출원은 통상 호주 특허청 온라인 서비스(Online Services)를 통한 전자출원으로 하며, 우편 등 법으로 허용된 다른 제출 방법도 있음(다만 수수료가 더 높음). 출원서에 담아야 하는 사항은 다음과 같음
  - 출원인(권리자)의 이름과 연락처(우편 주소를 포함함)
  - 디자인 창작자의 이름
  - 대리인이 있는 경우에는 그에 관한 사항
  - 물품의 명칭
  - 디자인의 레프리젠테이션(representation) — 사진이나 선화 등 디자인을 나타내는 것으로, 적어도 하나는 있어야 함
  - 신규성·창작성 진술 — 의무는 아니나, 제출하면 창작성을 판단할 때 그 시각적 특징을 특히 고려함
  - 조약우선권을 주장하는 경우에는 제1국의 출원일, 출원번호, 기초출원을 한 조약국
  - 수수료 결제 정보
- 호주의 분류체계는 로카르노 협정에 근거한 '공업디자인에 관한 국제분류(international classification for industrial designs(IDC)', 즉 로카르노 분류(Locarno Classification)에 따라 분류체계를 두고 있음. 호주에서 디자인등록 출원을 하기 위해서는 물품을 물품류 구분에 맞게 기재하여 출원해야 하는데 분류는 유사성에 근거하여 같은 group 또는 classes로 분류해 놓았음. 모든 디자인은 물품에 관련 되어 있기 때문에 디자인에 따른 분류가 아니라 물품에 따른 분류로 되어 있음

나. 우선권 주장

- 호주는 공업소유권 보호에 의한 파리협약의 조약국이기 때문에 이 조약에 따라 조약국 중 어느 당사국에 출원을 한 출원인은 그 최초출원일로부터 6개월 이내에 호주에 출원하여 그 출원서에 조약우선권 주장의 취지를 하면서 출원하면 조약국에서 출원한 날에 호주에서 출원한 것과 같은 우선일을 주장할 수 있음. 규칙 제3.06조에 의하면 조약우선

권 주장은 출원인, 그 출원인의 법적 대표자가 할 수 있으며 출원서에 제1국의 출원날짜, 출원번호, 기초출원이 이루어진 조약국명을 기재해 출원해야 함

- 우선일은 디자인법 제27조가, 조약우선권 주장의 요건은 규칙 제3.06조가 정하고 있음. 조약국에서 출원일이 인정되어 있어야 하고, 그 출원일부터 6개월 안에 같은 디자인에 대하여 호주에 출원하여야 하며, 요건을 갖추면 조약국의 출원일이 우선일로 인정됨

다. 등록 청구

- 출원인은 출원서에 등록 청구를 담거나, 우선일부터 6개월 안에 따로 등록을 청구할 수 있음(디자인법 제35조 제1항부터 제3항까지, 규칙 제4.01조 제2항)
- 2021년 개정으로 그 기간 안에 등록을 청구하지 않더라도 출원을 취하하지 않는 한 등록을 청구한 것으로 보아 특허청이 등록 절차를 진행함(제35조 제4항·제5항). 종전에 출원인이 등록과 공개(publication) 가운데 하나를 고르던 제도는 폐지되었음
- 출원 단계에서는 권리자와 창작자의 이름 등 서지사항만 공개되고 디자인의 도면은 공개되지 않으며, 도면은 디자인이 등록될 때 공개됨

2. 디자인 심사 절차

가. 심사 절차

- 디자인법 제21조에 따라 출원인은 출원서와 디자인의 레프리젠테이션(representation)을 갖추어 규칙이 정하는 최소출원 요건을 충족하여 출원함. 복수디자인 출원이 인정되며 그 개수에 제한은 없음. 최소출원 요건을 갖춘 출원에는 출원일이 부여되고 출원서에 담긴 각 디자인은 우선일을 얻으며, 그 뒤 보정을 할 수 있음. 이어 방식심사가 이루어져 제39조와 제40조의 요건을 갖추면 디자인이 등록됨. 등록된 디자인에 대해서는 누구든지 심사를 청구할 수 있고, 이때 신규성·창작성과 그 밖에 법령이 정한 요건을 심사함. 요건을 갖추면 심사확정(certification)을 받고, 갖추지 못하면 등록이 철회됨

나. 방식심사

1) 출원일의 인정

- 호주에 디자인을 출원하는 자는 제21조가 정하는 요건을 갖추어야 함. 하나는 출원서에 담긴 디자인의 레프리젠테이션에 관하여 규칙이 정한 요건이고, 다른 하나는 규칙이 정한 그 밖의 요건임. 이를 최소출원 요건이라 하며, 이를 갖춘 출원에 대하여 등록관은 최소출원 요건을 갖추었다는 뜻과 인정된 출원일, 그리고 아직 등록 청구가 없는 경우에는 제35조에 따라 등록을 청구할 수 있다는 사실을 적은 서면을 출원인에게 통지하여야 함

2) 방식심사의 내용

- 호주의 디자인 제도는 무심사주의와 심사주의의 중간 단계를 취하고 있어 제39조, 40에서 방식심사로 규정하고 있는 하에 형식적인 요건을 만족하면 일단 등록이 되지만 후에 누구든지 등록 디자인에 대해 심사청구를 할 수 있고 심사청구가 있는 경우 신규성, 창작성을 판단하게 됨

- 방식심사는 제1절 제39조(formalities check)에서 1디자인 만에 대한 출원의 형식요건 심사에 대해 규정과 제40조(formalities check)에서 1이상의 디자인에 대한 출원의 형식요건을 따로 두고 있음
- 우선, 디자인이 출원서에 기재된 유일한 디자인인 경우, 출원인이 그 디자인의 등록을 요구한 경우에는 해당 디자인 출원이 법령으로 정한 형식 요건 심사를 충족시킨 경우, 디자인이 하나 이상의 물건에 대하여 각각의 물건에 대해 일반적인 디자인인 경우, 등록관이 제43조의 규정에 의하여 그 디자인의 등록을 거절하여서는 아니되는 경우에는 심사가 완료되고 그 디자인은 등록이 됨
- 그리고 1 이상의 디자인에 관한 출원의 경우, 즉 1 이상의 디자인이 디자인 출원서에 기재된 경우, 출원이 1 이상의 디자인 등록을 요구한 경우에는 등록관은 각 하위규정에서 규정하고 있는 규정을 만족하는 경우에는 등록해야 하는데 디자인 출원이 동일한 로카르노 협정 분류에 속하는 1 이상의 물품에 관한 1 이상의 디자인에 관한 것인 경우, 디자인 출원이 그 디자인의 각 물품에 관련된 공통 디자인으로서 1 이상의 물품에 관한 공통 디자인에 관한 취지를 기재한 경우, 디자인 출원 법령으로 정한 형식 요건 심사를 충족시킨 경우, 등록관이 제43조 제1항의 규정에 의하여 그 디자인 중 하나라도 등록을 거절하여서는 안 되는 경우, 각 디자인의 대상이 되는 물품이 그 물품과 관련하여 일반적인 디자인인 경우가 그 하위규정에 해당함
- 방식심사에는 통상 8주 정도가 걸리며, 흠결이 통지되면 2개월 안에 해소하여야 하고 그 안에 해소하지 못하면 출원이 소멸함

다. 디자인의 심사

- 디자인 출원은 기본적으로 형식적인 사항만을 만족하는 경우 디자인권이 허여되며 등록 후 누구든지 등록 디자인 또는 등록되었다가 소멸된 디자인에 대하여 심사를 청구할 수 있음. 이는 조기 권리화와 심사의 간소화를 위해 무심사 등록의 방식심사만을 하지만 권리의 안정성과 제3자의 피해를 줄이기 위해 심사청구가 있는 경우에 한해 신규성 및 창작성과 관련하여 실질적인 심사를 받도록 하는 것임. 따라서 청구가 있는 경우에는 등록관은 해당 디자인에 대하여 심사를 하여야 함. 심사의 결과, 등록 가능한 디자인이 아닌 경우, 법령으로 정한 다른 이유가 있는 경우에는 해당 디자인 등록은 철회(revocation)되어야 함. 그러나 규정에 따라 심사 없이 등록된 권리가 심사로 인해 일방적으로 박탈된다면 권리자에게 가혹하므로 보정제도를 두어 권리자 구제에 힘쓰고 있음
- 디자인에 대한 철회의 이유가 개시되었으나 소정의 방식으로 등록원부를 정정하면 그 철회이유를 극복할 수 있는 경우에는 정정을 허용하여 등록이 됨. 다만 원 디자인이 등록된 권리범위를 벗어나는 경우는 허용되지 않음. 철회 사유가 없는 것으로 판단되면 심사증서(Certificate of Examination)를 발급하여 디자인이 심사확정(certification)됨
- 심사에는 심사를 청구한 날과 등록일 가운데 늦은 날부터 통상 13주 정도가 걸리며, 지적사항이 통지되면 6개월 안에 해소하여야 하고 그 안에 해소하지 못하면 등록이 소멸함

3. 제3자 심사청구

- 호주 디자인 제도의 가장 큰 특징은 디자인출원이 방식심사만을 거쳐 비교적 이른 시기에 등록되는 무심사 선등록제도라는 점임. 호주에서는 물품의 종류를 가리지 않고 모든 물품에 대하여 무심사 선등록제도를 취함. 다만 호주에서 디자인권을 행사하려면 실체 심사를 거쳐 심사확정을 받아야 함. 뉴질랜드 디자인제도는 호주와 반대로 디자인 출원이 실체 심사를 거쳐 등록됨

- 호주 디자인의 경우 디자인 출원 또는 등록디자인에 대한 이의신청제도가 존재하지 않음. 이러한 점은 호주 특허제도에 특허등록전 이의신청제도가 존재한다는 점에 비추어 봤을 때 특이함. 다만, 무심사 선등록된 호주디자인에 대하여 제삼자가 실체심사청구를 할 수 있으므로 등록디자인에 대한 제삼자 심사청구제도가 호주 특허출원의 이의신청제도와 어느 정도 유사한 역할을 한다고 볼 수 있음

제3절 등록 및 활용

1. 등록 및 유지

- 디자인 등록출원이 취하되거나 거절되지 않는 경우, 또는 형식적 거절이유가 발생하였으나 이를 보정한 경우 디자인 등록의 요건을 만족한 것으로 보아 출원디자인은 등록디자인이 되며 출원인은 디자인권자가 됨. 디자인은 그 디자인 출원이 처음 기재된 디자인 출원서의 출원일로부터 5년 동안 권리가 존속하며, 1회에 한하여 5년의 존속기간 갱신이 허용됨

2. 효력 및 활용

가. 디자인권의 존속기간

- 디자인권의 존속기간은 디자인법 2003이 시행되기 전에는 16년이었으나, 실제로 16년까지 유지되는 등록디자인은 5%에 지나지 않았음. 이에 호주는 TRIPS 협정 제26조 제3항이 정한 최소 10년의 보호를 지키면서 실정에 맞추어, 존속기간을 출원일부터 5년으로 하고 갱신하면 최장 10년이 되도록 조정하였음(제46조)

나. 디자인권 갱신절차

- TRIPS 협정 제26조 제3항은 디자인의 보호기간을 적어도 10년으로 정하고 있음. 이에 따라 호주에서 디자인권을 5년 넘게 유지하려는 등록권자는 등록의 갱신을 신청할 수 있으며, 신청이 규칙이 정한 요건을 갖추면 등록관은 등록을 갱신하여야 함(제47조)
- 갱신 신청 기간은 존속기간이 시작된 날부터 5년 6개월이며(규칙 제4.09조 제1항), 5년이 지난 뒤에 갱신료를 내는 경우에는 가산된 금액이 적용됨

다. 디자인권의 효력 및 보호 범위

- 디자인권자는 존속기간 중 등록된 물품에 관하여 그 디자인을 실시할 독점적·배타적 권리를 가짐. 구체적으로는 그 물품을 생산하는 것, 판매하거나 거래에 쓰기 위하여 호주로 수입하는 것, 판매·임대하거나 그 밖에 처분하는 것과 그 청약, 거래를 위하여 사용하는 것, 그러한 목적으로 보관하는 것, 그리고 이러한 행위를 타인에게 허락하는 것이 이에 해당함(제10조)
- 디자인법 제71조 제1항은 디자인권자나 배타적 실시권자의 허락 없이 등록 존속기간 중에 다음 행위를 하는 것을 등록디자인의 침해로 정하고 있음

  - 등록디자인과 동일하거나 전체적인 미감에서 실질적으로 유사한 디자인이 화체된 물품을 생산하는 것 또는 생산을 청약하는 것
  - 그 물품을 판매하거나 거래·영업에 쓰기 위하여 호주로 수입하는 것
  - 그 물품을 판매·임대하거나 그 밖에 처분하는 것, 또는 그 청약을 하는 것
  - 그 물품을 거래나 영업을 위하여 어떤 방법으로든 사용하는 것
  - 앞의 두 가지를 할 목적으로 그 물품을 보관하는 것
- 침해 여부를 판단할 때 법원은 침해로 주장되는 디자인이 등록디자인과 전체적인 미감에서 실질적으로 유사한지를 제19조가 정한 요소에 따라 고려하여야 함(제71조 제3항)

라. 디자인권의 효력이 미치지 아니하는 범위

- 디자인법 은 침해가 되지 않는 경우를 따로 정하고 있음. 먼저 제71조 제2항은 디자인권자나 배타적 실시권자의 허락 아래 그 디자인이 화체된 물품을 호주로 수입하는 경우에는 침해가 되지 않는다고 정하고 있음(병행수입에 관한 예외)
- 다음으로 제72조는 수리에 관한 예외를 두고 있음. 등록디자인과 동일하거나 전체적인 미감에서 실질적으로 유사한 디자인이 화체된 물품이 복합물품의 부품이고, 그 물품을 사용하거나 사용을 허락하는 것이 복합물품의 외관을 전부 또는 일부 되살리기 위한 수리 목적인 경우에는 제71조에도 불구하고 침해가 되지 않음

마. 선사용권

- 2021년 디자인법 개정 으로 선사용에 따른 침해 예외가 들어왔음. 등록디자인의 우선일이 제71A조 시행일(2022년 3월 10일) 이후인 경우, 그 우선일 전에 이미 같은 디자인이나 전체적인 미감에서 실질적으로 유사한 디자인이 화체된 물품을 생산·수입·판매·사용하거나 그러한 목적으로 보관한 자는 등록 후에도 같은 행위를 계속할 수 있음(제71A조 제1항)
- 우선일 전에 그러한 행위를 하기 위하여 계약 등으로 구체적인 준비를 한 경우에도 마찬가지임. 따라서 제1절에서 본 12개월 유예기간을 믿고 시장 반응을 먼저 살피면, 그 사이에 제3자가 이 예외의 보호를 받게 되어 등록 후에도 권리를 행사하지 못할 수 있으므로 주의하여야 함

바. 침해에 대한 구제

- 디자인권자와 배타적 실시권자는 등록디자인을 침해한 자를 상대로 침해소송을 제기할 수 있음(제73조 제1항). 배타적 실시권자가 소를 제기하는 경우에는 디자인권자를 공동원고로 하거나 피고로 삼아 소송에 참여시켜야 하며(제2A항), 피고가 된 디자인권자가 소송에 참여하지 않으면 소송비용을 부담하지 않음(제2B항)
- 다만 침해소송은 그 디자인이 제5장에 따라 심사를 받기 전에는 제기할 수 없음(제73조 제3항). 호주에서 디자인권을 실제로 행사하려면 등록만으로는 부족하고 심사확정(certification)을 받아야 한다는 뜻이므로, 분쟁이 예상되면 미리 심사를 청구해 두는 것이 안전함
- 침해소송은 침해라고 주장되는 행위가 있은 날부터 6년 안에 제기하여야 함(제71조 제4항). 소송은 정해진 법원이나 그 밖에 관할이 있는 법원에 제기할 수 있음(제73조 제2항)

- 법원이 명할 수 있는 구제에는 적절한 조건을 붙인 금지명령과, 원고의 선택에 따른 손해배상 또는 이익의 반환이 있음(제75조 제1항). 다만 등록일 전에 일어난 침해에 대해서는, 피고가 그 당시 디자인 출원이 있었다는 사실을 몰랐고 알 수도 없었음을 증명하면 법원이 손해배상을 거부하거나 줄일 수 있고 이익 반환 명령을 하지 않을 수도 있음(제75조 제1A항)
- 한편 누구든지 법원에 등록디자인의 등록 취소를 신청할 수 있음(제93조 제1항). 이 신청도 그 디자인이 심사를 거쳐 심사증서가 발급된 뒤에만 할 수 있으며(제2항), 등록요건을 갖추지 못한 경우나 권리자가 아닌 자가 등록을 받은 경우 등이 취소 사유임(제3항)

사. 디자인권의 이전

- 디자인권은 개인의 재산권으로서 법으로 이전할 수 있는데(제10조 제2항), 디자인권자는 처분의 자유에 따라 그 디자인에 관한 권리의 전부 또는 일부를 서면으로 양도할 수 있음. 디자인권의 이전은 양도 또는 상속 기타 일반 승계에 의하여 행해지는 것이 일반적이며 이러한 양도는 양도인 및 양수인에 의하여, 또는 대리하여 서명이 되어야 함(제11조)

아. 실시권

1) 실시권의 종류

- 디자인법에서의 실시권 종류에는 계약에 의한 실시권과 법정 실시권이 있는데 계약에 의한 실시권으로는 배타적 실시권(exclusive licence), 독점적 통상실시권(sole licence), 비 배타적 실시권(non-exclusive licence)이 있음. 법정 실시권으로는 제90조에서 규정하고 있는 강제 실시권(compulsory licence)이 있음
- 배타적 실시권이란 실시권자를 제외하고는 실시권 설정자를 포함하여 누구도 해당 디자인에 대해서 상용화할 권리를 갖지 못하는 것임. 호주에서 대부분의 실시권은 배타적 근거로 부여되고 있음
- 실시권 설정자로서는 배타적 실시권을 부여하고 실시권자로부터 그에 상응하는 대가를 받으며 자신이 직접 상용화를 하였을 때 위험부담을 안지 않아도 된다는 장점이 있음. 그러나 배타적 실시권이라도 제품, 지역, 분야에 대해서 제한을 둘 수도 있고, 디자인권자가 판매를 하고 싶은 경우 생산에 대한 실시권을 설정하는 등의 실시행위 별로 실시권 설정을 하는 것도 계약자유의 원칙에 따라 유효함

2) 실시권 설정

- 실시권 설정행위는 디자인권에 하위 권리를 설정하는 것으로서, 등록권자는 처분의 자유가 있으므로 계약 등으로 적법하게 실시권을 설정할 수 있음. 강제실시권은 디자인을 실시하려는 자가 정해진 기간이 지난 뒤에 제90조에 따라 법원에 신청하는 것으로, 심사증서가 발급되기 전에는 신청할 수 없으며(제90조 제2항) 다음의 요건을 갖추어야 함
  - 디자인에 대한 물품이 합리적인 이유 없이 호주에서 생산되지 않고
  - 등록 디자인의 디자인권자가 만족스러운 이유 없이 해당 디자인에 대한 독점적 권리를 행사하지 못하고 있고
  - 신청인이 합리적인 기간 동안 디자인권자에게 합리적인 조건과 기간 동안 제10조 제1항 (a)에서부터 (e)에 해당하는 행위에 대하여 실시권을 설정받고자 하였으나 실패한 경우
- 이 경우 법원은 청구를 심리한 후에 요건을 충족시킨 경우에는 그러한 명령을 할 수 있음. 강제실시권의 내용은 실시권자에게 디자인에 대한 배타권을 부여하지 않으며 실시권은 실시권의 사용에 관련된 기업 또는 업무와 함께 이전한

경우에만 이전 가능하고 명령에서 특정하는 다른 조건을 부여하여 실시권을 허여할 수 있음

자. 디자인권 양도 등의 정부기관 등록 여부

- 디자인권의 양도가 있는 경우에는 그 주체의 변경을 IP Australia에 알려야 하며, 양도증서(deed of assignment), 합병 서류, 매매계약서와 같은 양도 서류를 제출함으로써 할 수 있음. 서류에는 양도인과 양수인의 이름, 양도일, 해당 디자인의 등록번호가 들어가야 하고 적어도 양도인의 서명이 필요하며, 공동 권리자인 경우에는 전원의 서명을 요함

차. 호주 디자인제도 활용가이드

- 호주는 디자인에 대하여 무심사 선등록을 기본으로 하므로, 출원인은 실체 심사보다 부담이 적은 방식심사를 거쳐 디자인권을 얻을 수 있음. 다만 권리를 얻기는 쉬우나 실제로 권리를 행사하려면 따로 심사를 청구하여 심사확정(certification)을 받아야 함

제4절 비용

1. 출원·심사 비용

- 호주 특허청에 내는 관납료는 온라인으로 제출하는 경우와 그 밖의 방식으로 제출하는 경우가 다르며, 온라인 제출이 더 저렴함
- 아래 금액은 2026년 10월 기준의 관납료이고, 현지 대리인 수임료는 별도로 들어감

[표 18] 호주 디자인 출원 비용

항목	관납료(온라인)	관납료(기타 제출)
출원 당시 출원서에서 확인된 최초의 디자인에 대한 출원비	AUD 200	AUD 400
출원 당시 출원에서 확인된 모든 후속 디자인에 대한 수수료	AUD 150/디자인	AUD 350/디자인

[표 19] 호주 디자인 추가 관납료

항목	관납료(온라인)	관납료(기타 제출)
방식심사 중에 확인된 추가 디자인에 대한 수수료	AUD 200	AUD 400

[표 20] 호주 디자인 심사 비용

항목	관납료
등록 디자인 심사청구 - 등록된 소유자	AUD 500
등록 디자인 심사 제3자 청구 (출원인 지불)	AUD 250
등록 디자인 심사 제3자 청구 (제3자 지불)	AUD 250

- 제3자가 등록 디자인의 심사를 청구한 경우에는 제3자와 등록권자가 심사 수수료를 나누어 부담하며, 등록권자가 자기 몫을 내지 않으면 등록이 소멸하므로 주의하여야 함

2. 등록·갱신료

- 디자인권은 출원일부터 5년 동안 존속하며, 한 번에 한하여 5년을 갱신하여 최장 10년까지 유지할 수 있음
- 갱신료 납부기한을 넘긴 경우에도 6개월의 유예기간 안에는 지연료를 더해 낼 수 있음

[표 21] 호주 디자인 등록 및 갱신 비용

항목	관납료(온라인)	관납료(기타 제출)
등록 갱신 – 추가 5년	AUD 400	AUD 450
갱신료 지연	AUD 100/월 (최대 6개월)	

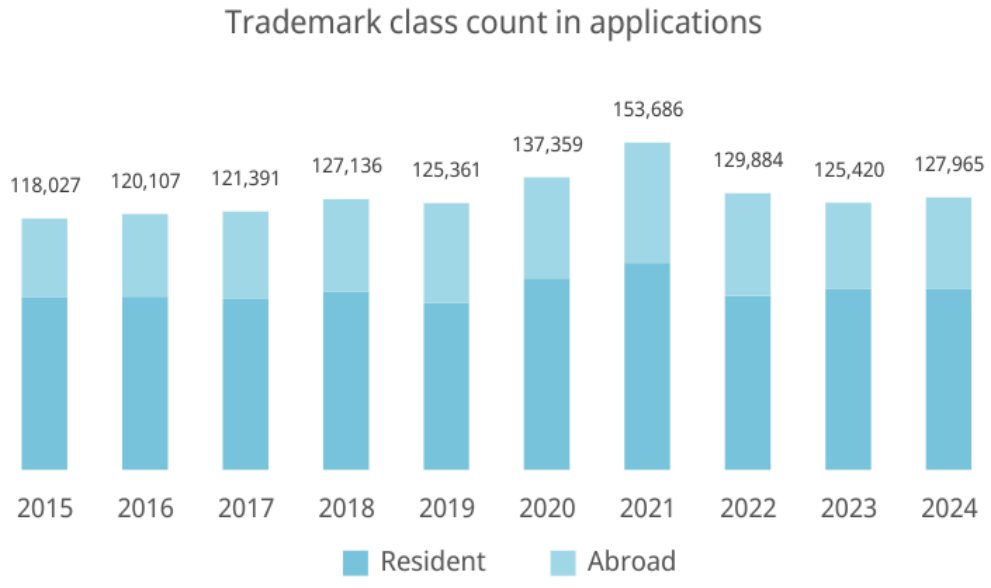
> * 출처: Timeframes and fees, IP Australia

제5장. 상표

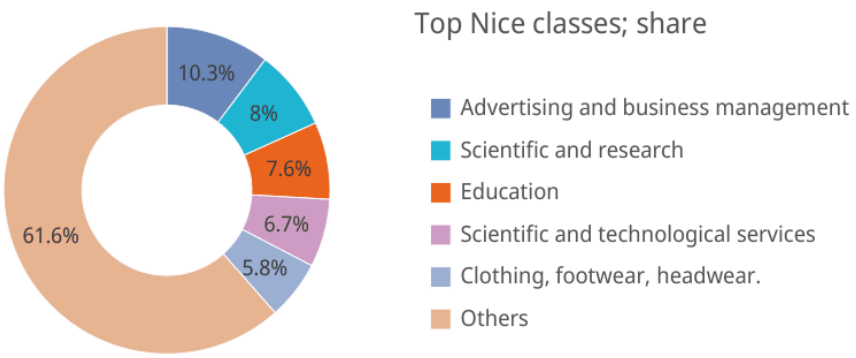
제1절 주요 제도 및 등록 요건

1. 권리 현황 통계

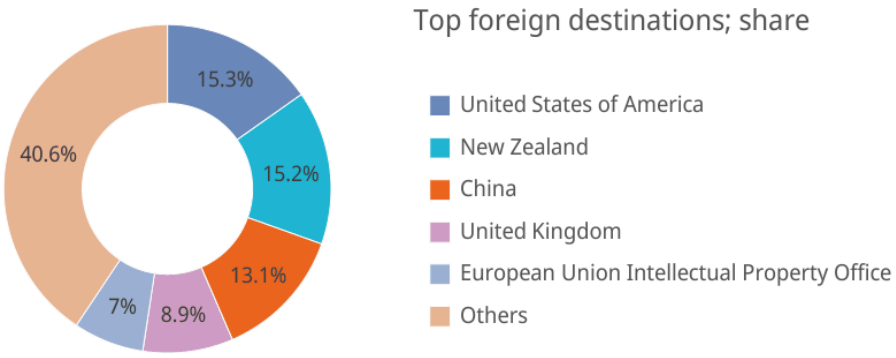
- 2024년 호주 출원인이 낸 상표 출원은 류 수 기준으로 127,965건이며 2023년보다 2.0% 늘었음(세계 18위). 그 가운데 국내 출원이 84,859건(0.3% 감소), 해외 출원이 43,106건(6.9% 증가)임
- 마드리드 제도를 이용한 국제출원은 2,013건으로 2023년과 거의 같으며(0.1% 감소) 세계 10위임. 호주 출원인의 해외 출원 가운데 마드리드 제도를 이용한 비중은 56.5%임
- 2024년 호주 특허청에 접수된 상표 출원은 류 수 기준으로 152,503건이며 2.8% 늘었음(세계 16위). 그 가운데 거주자의 출원이 84,859건으로 55.6%, 비거주자의 출원이 67,644건으로 44.4%임
- 2024년 등록된 상표는 류 수 기준으로 127,425건이며 1.7% 늘었고, 호주에서 효력이 있는 상표는 879,331건으로 세계 16위임
- 비거주자 출원을 낸 나라는 미국이 16,399건(24.6%)으로 가장 많고, 중국 13,871건(20.8%), 영국 6,442건(9.7%), 독일 3,994건(6.0%), 뉴질랜드 2,524건(3.8%)이 뒤를 이음



[그림 9] 2015~2024년 호주 상표 출원 추이



[그림 10] 니스 분류별 비중(2024년)



[그림 11] 상표 해외 출원 대상 비중(2024년)

* 출처: WIPO 지식재산 통계 국가 프로필 (WIPO 통계 데이터베이스, 2026. 6. 갱신). 상표 통계는 출원에 담긴 류 수를 기준으로 함

2. 주요 제도

- 호주의 경우 호주법의 영역이 미치는 구역은 각 외부 자치주, 대륙붕, 대륙붕 너머의 영해, 호주, 각 외부 자치주 및 대륙붕 영공에 미치게 됨. 우리나라가 대륙법의 영향을 받은 것과는 달리 호주는 영미법, 구체적으로는 영국의 법의 영향을 많이 받았기 때문에 판례법이 많은 영향을 미치게 됨

가. 상표등록 대상

- 우리나라와 호주는 모두 **상표법** 에 등록 대상인 표장의 정의를 두고 있음. 우리나라 상표법 제2조 제1항 제1호는 「상표」를 자기의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함함)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장으로 정의하고 있음
- 호주 상표법 제17조는 「상표」를 어떤 사람이 거래 과정에서 취급하거나 제공하는 상품 또는 서비스를 다른 사람이 취급하거나 제공하는 상품 또는 서비스와 식별하는 데 사용되거나 사용될 의도가 있는 표장(sign)으로 정의하고 있어, 두 나라가 등록 대상을 같게 보고 있음
- 다만 상표의 정의 규정 자체를 등록요건으로 삼지는 않으며, 등록받을 수 있는 상표와 등록받을 수 없는 사유를 따로 정하여 심사한 뒤 요건을 갖추면 등록을 허여함
- 상표는 상품, 서비스, 상품과 서비스 가운데 어느 것에 대해서도 등록할 수 있으므로 서비스표도 등록이 가능하며(제19조 제1항), 둘 이상의 류에 걸쳐 등록할 수도 있음(같은 조 제2항). 상품과 서비스의 류 구분은 규칙으로 정함(같은

조 제3항)

- 출원할 수 있는 표장(sign)에는 글자, 단어, 이름, 서명, 숫자, 도형(device), 브랜드, 표제(heading), 라벨, 티켓, 포장의 외관, 모양, 색채, 소리, 냄새가 있으며 이들을 조합한 것도 가능함(제6조)
- 호주의 상표는 크게 다섯 가지로 나눌 수 있는데, 우리나라의 일반 상표에 해당하는 일반 상표(standard trade mark), 방어표장(defensive trade mark), 증명표장(certification trade mark), 단체표장(collective trade mark), 일련의 표장(series trade mark)이 있음
- 한편 「규제개혁 옴니버스법 2026」에 따라 2027년 3월 18일부터는 제19조 제3항이 니스 협정의 분류 가운데 호주에 대하여 그때그때 효력을 갖는 것을 따르도록 바뀌어, 니스 분류의 개정이 자동으로 반영됨
- 호주의 특이한 제도는 방어표장, 일련의 표장이 있고 방어 표장은 호주 소비자들에게 현저하게 인식된 표장의 경우에 상표의 사용의사가 없더라도 방어적으로 타인의 상표사용을 금지하기 위해 등록할 수 있는 표장임
- 일련의 표장은 서로 밀접연관성이 있는 표장의 경우에는 엄격한 기준을 만족하면 하나의 출원으로 다수의 표장을 등록받을 수 있는 제도임

3. 등록 요건

가. 상표로 보호받을 수 없는 표장

1) 특정한 표시를 포함하는 상표 등(제39조·제42조·제43조)

- 상표가 중상적인 내용(scandalous matter)을 포함하거나 그 사용이 법에 반하는 경우에는 등록받을 수 없음(제42조). 또한 규칙이 상표로 쓸 수 없도록 정한 표장을 포함하거나 그러한 표장으로 이루어진 경우에는 거절되고, 규칙이 따로 정한 표장이거나 그와 매우 닮아 그것으로 볼 우려가 있는 표장인 경우에는 거절될 수 있음(제39조)
- 상표 또는 상표에 담긴 표장이 가지는 함축된 의미(connotation) 때문에 그 상품이나 서비스에 사용하면 속이거나 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에도 등록받을 수 없음(제43조)

2) 식별력(distinctiveness)이 없는 경우(제41조)

- 상표는 자기의 상품·서비스를 타인의 것과 식별하는 데 목적이 있으므로, 호주 상표법 제41조는 출원인의 지정 상품·서비스를 타인의 것과 식별할 수 없는 상표는 거절하도록 정하고 있음(제1항). 식별할 수 없다고 보는 경우는 제3항이나 제4항에 해당하는 때로 한정됨(제2항)
- 제3항은 본질적으로 식별에 전혀 적합하지 않으면서 출원일 전의 사용으로도 실제 식별력을 얻지 못한 경우이고, 제4항은 어느 정도 적합하나 충분하지 않아 ① 본질적으로 식별에 적합한 정도, ② 출원인의 사용 또는 사용 의사, ③ 그 밖의 사정을 함께 보아도 식별하지 못하는 경우임
- 등록관이 여전히 출원 상표가 식별하는 데 있어 본질적으로 적합한지를 판단하기 어려운 경우에는 그 정도에 따라 어느 정도 식별력이 있다고 인정되는 경우 또는 식별력이 전혀 없다고 인정되는 경우로 나뉨. 식별력이 어느 정도 있다고 인정되는 경우에는 당해 출원상표가 식별력이 있다고 인정되는 정도, 상표 출원인의 사용상태 또는 사용의사, 기타 환경을 조합하여 식별력이 있는지 여부를 결정하게 됨. 따라서 출원인으로서는i)상표를 지정 상품 또는 서비스를 식별하는데 본질적으로 적합하다는 증거, ii)출원인에 의한 상표의 사용 현황이나 사용의도에 대한 증거, iii)기타 관련된 정보나 현황을 입증해야 함

- 사용에 의한 식별력은 호주 안에서의 사용으로 실제 식별력을 갖추었는지를 보이는 것이며, 그 사용은 출원일 전에 이루어진 것이어야 함. 출원인의 전주가 한 사용도 출원인의 사용으로 봄(제41조 제5항). 사용기간이 짧을수록 더 높은 정도의 식별력이 요구되나, 법에 사용기간의 하한이 정해져 있지는 않음
- 본질적으로 식별하기에 적합한(inherently adapted to distinguish) 정도는 판단 기준이 뚜렷하지 않은데, 제41조의 주(Note)는 상품이나 서비스의 종류·품질·수량·용도·가격·원산지 등 그 밖의 특성이나 상품의 생산 시기·서비스의 제공 시기를 나타내는 데 보통 쓰이는 표장으로만 이루어진 것을 그 예로 들고 있음
- 그 외에 이러한 식별력이 문제가 되는 상표에 해당하는 것은 단어 표장(word marks), 슬로건(slogans), 지리적 표현(Geographic References), 성(surname), 문자/숫자의 조합(letter/number combination), 새로운 표장(nontraditional marks) 등이 있음

3) 동일한 상표 등이 있는 경우

- 호주 **상표법** 또한 선출원주의를 따르므로, 출원인의 상표가 유사 상품 또는 밀접 관련 서비스에 관한 타인의 등록상표나 출원상표와 실질적으로 동일하거나 기만적으로 유사하고, 출원인 상표의 우선일이 그 타인 상표의 우선일보다 앞서지 않는 경우에는 거절됨(제44조 제1항·제2항)
- 그러나 등록관은 2개의 상표가 선의로 동시에 사용되고 있었고, 또는 다른 정황을 이유로 그렇게 하는 것이 적절하다는 것을 인정한 경우 등록관은 적절하다고 생각하는 조건 또는 제한을 붙여 출원인의 상표등록출원을 승인할 수 있음
- 출원인의 상표가 특정한 지역에서만 사용되는 경우에는 그 제한은 특정한 지역에 제한을 포함할 수 있음. (제44조 제3항) 반면 타 등록 상표의 우선일 이전에 사용하고 있었던 경우는 선사용자로서 보호하고 있는데, 등록관은 출원인 또는 출원인의 전임자가 동일 상품 또는 밀접관련성이 있는 서비스, 동일 서비스 또는 밀접관련성이 있는 상품에 대하여 타 등록 상표의 우선일 이전부터 사용하기 시작하여 타인의 출원일까지의 기간 내에 연속적으로 사용하고 있었던 경우에는 타 등록 상표의 존재로 인해 해당 상표등록 출원을 거절하지 않을 수 있음
- 호주 상표법도 우리나라 상표법과 같이 등록 배제의 범위를 동일 또는 유사로 정하고 있으며, 구체적으로는 출원 상표가 선등록·선출원 상표와 「실질적으로 동일하거나(substantially identical with) 기만적으로 유사한 경우(deceptively similar to)」를 상대적 거절이유로 삼고 있음(제44조). 이하 상표와 상품·서비스의 동일·유사에 대하여 살펴봄
- (상표) 호주 상표법은 상표의 동일·유사를 실질적 동일성과 기만적 유사성(substantially identical and deceptively similar)으로 가름. 실질적으로 동일하다는 것은 시각적 표현에 약간의 차이가 있어도 전체적으로는 거의 같은 것을 말하고, 기만적으로 유사하다는 것은 다른 상표와 매우 닮아 속이거나 혼동을 일으킬 가능성이 있는 경우를 말함(제10조)
- (상품 또는 서비스) 상표법은 「유사 상품·유사 서비스(similar goods and services)」라는 표현을 쓰며, 이는 상품이나 서비스가 동일하거나 같은 성격(same description)에 해당하는 경우를 말함(제14조)
- 또한 호주 특허청은 두 상표를 나란히 놓고 비교하였을 때 필수적인 특징들이 전체적으로 비슷한 인상을 주면 실질적으로 동일한 것으로 보고, 실질적으로 동일하지 않은 경우에는 기만적으로 유사한지(deceptively similar)를 따져보아야 한다고 하고 있음

제2절 출원 및 심사

1. 상표 출원 절차

가. 출원절차

- 호주에서 상표등록을 받고자 하는 자는 등록받으려는 상표와 해당 지정 상품에 대하여 출원서를 작성하여 제출해야 함. 출원은 제27조에서 규정하는 바에 따르면, 상표의 소유자라고 주장하는 자가, 그 자가 당해 상표를 해당 상품 및/또는 서비스에 실제로 사용하고 있거나 사용할 의사가 있는 경우, 또는 그 자가 당해 상표를 해당 상품 및/또는 서비스에 대한 사용권한을 다른 자에게 부여하고 있거나 부여할 의사가 있는 경우, 또는 그 자가 설립이 예정되어있는 법인에 대하여 그 법인이 해당 상표를 그 상품 및/또는 서비스에 사용할 것이라 보고 해당 상표를 양도할 의사가 있는 경우에 할 수 있음
- 출원서는 규칙에 따라, 규칙에 언급된 서류와 제출하여야 하며, 법인격이 있는 자가 출원해야 하나 단체표장의 경우에는 법인격이 없더라도 인정됨.(제27조 제2항) 출원서에는 상표 표시를 포함하여야 하며, 또한 규칙에 따라 상표 등록을 요구하는 상품 및/또는 서비스를 지정하여 제출하면 됨
- 호주는 상품분류 체계로서 'Nice Classification System(NICE)' 분류 체계를 사용하고 있으며 여기에는 45class 분류가 있음. 상표 출원하고자 하는 자는 이 분류에 따라 1개 이상의 류에 있는 다수의 상품을 지정하여 출원할 수 있음. 호주 특허청(www.ipaustralia.gov.au)은 상품명을 입력하면 상품류 구분을 찾아주는 사이트를 운영중
- 주체적 요건으로서는 1인 또는 공동 출원인으로 출원이 가능
- 호주는 마드리드 의정서(Madrid Protocol)가입국이므로 국제 상표등록 출원하고자 하는 출원인은 개별국가로 국제 출원을 하거나, 마드리드 의정서에 의한 국제 출원을 할 수 있음

나. 통상의 호주 출원

- 호주에 상표등록 출원을 할 때에는 대리인을 통하더라도 위임장이 필요하지 않음. 출원에서 등록까지는 최소 7개월 정도가 걸리며, 이의신청 기간은 수리 공고일부터 2개월임. 존속기간은 출원일부터 10년이고 10년마다 갱신하여 계속 유지할 수 있음(수수료는 제4절 참조)
- 상표 출원 전에는 자신의 상표등록에 영향을 미칠 만한 다른 상표가 이미 있는지를 미리 조사하여야 함. 이러한 조사는 상표조사 전문가에게 맡기거나, 호주 특허청이 제공하는 호주 상표검색(Australian Trade Mark Search, ATMS)과 TM Headstart 서비스를 이용하여 할 수 있음
- 일단 출원하여 그 정보가 공개된 뒤에는 상표의 실질적인 부분을 고치거나 상품·서비스의 분류를 고치는 것이 거의 불가능하므로 신중하여야 함. 호주에서 상표등록 출원은 통상 온라인으로 하며, 우편 등 법으로 허용된 다른 제출 방법도 있음(다만 수수료가 더 높음)
- 호주 특허청(IP Australia)은 출원이 선행상표에 저촉되지 않는지 등 등록요건을 상표법 에 따라 심사하며, 심사보고서(examination report)가 나오기까지는 통상 3~4개월이 걸림
- 심사보고서에는 호주 특허청의 등록관에 의한 심사결과가 발행되는데 만일 상표출원이 특별한 거절이유가 없다고 판단되는 경우에 당해출원은 수리되어 출원공고 됨. 그러나 상표출원에 거절이유가 존재하는 경우에는 보고서에 거절

이유가 기재되며 출원인은 기재사항에 대하여 15개월 이내에 문제가 되는 사유를 극복해야 한다는 취지가 기재된 보고서를 받게 됨. 이는 출원료의 일부에 해당되므로 추가 금액을 납부할 필요는 없음

- 상표출원이 수리된(accepted) 경우에는 상표공보(Australian Official Journal of Trade Marks)와 호주 상표검색(Australian Trade Mark Search)에 2개월 동안 공고되며, 이 기간에는 누구든지 그 출원이 등록되어서는 안 된다는 취지로 이의를 신청할 수 있음
- 이의신청이 없으면 그 기간이 지난 뒤 등록되고, 이의신청이 있으면 등록관이 이를 출원인에게 알리며 출원인은 그 사유를 극복하여야 등록받을 수 있음. 등록된 상표의 존속기간은 출원일부터 10년이며, 10년마다 갱신하여 계속 유지할 수 있음

다. TM Headstart 제도

- 호주 특허청은 특허·디자인과 달리 상표등록 출원에 대해서는 출원에 앞서 등록 가능성을 간략히 판단받아 볼 수 있는 「TM Headstart」 제도를 두고 있음. 출원인이 선택하여 이용할 수 있고 5영업일이면 결과를 알 수 있으나, 그 결과에 법적인 구속력은 없음. 호주 특허청은 저촉되는 선행 상표가 있는지, 상표법 에 어긋나는 점이 없는지를 간단히 판단해 주는데, 등록을 보장하는 것은 아니나 좋은 참고 자료가 됨
- 이 결과로 출원 상표가 등록요건을 갖추지 못한다는 첫 보고서(initial report)를 받은 뒤에는 상표나 상품의 주요부까지도 고칠 수 있으며, 다시 평가를 받으려면 추가 수수료를 내면 됨. 그 뒤 출원인은 5영업일 안에 정식으로 출원할지를 정하게 되는데, 출원하지 않는 경우에는 간단한 보고서를 받게 됨

라. 국제 상표등록출원(International Trademark)

- 마드리드 의정서는 표장의 국제 등록에 관한 협정으로, 세계지식재산기구(WIPO: World Intellectual Property Organization)의 국제사무국(IB: International Bureau)이 그 업무를 맡고 있음. 호주 상표법 이 말하는 마드리드 의정서는 1989년 6월 27일 마드리드에서 서명된 「표장의 국제 등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서」이며, 구체적인 내용은 제189A조에 따라 제정된 규칙에 따름. 하나의 기초출원으로 여러 나라에서 등록을 받을 수 있고 영어·스페인어·프랑스어 가운데 한 언어로 출원하면 됨. 국제 상표등록출원이 호주에 적법하게 진입한 경우에는 이 법에 따른 국내 상표등록출원으로 취급함

마. 우선권 주장

- 호주 또한 공업소유권 보호에 대한 파리협정의 조약국이므로 상표에 대해서도 조약 우선권 주장을 인정하고 있음. 호주 상표법 에서는 제29조에 상표 등록 출원에 대한 조약 우선권 주장을 규정하고 있는데, 하나 이상의 조약국에 상표등록 출원을 한 자가, 그 출원에 대하여 호주에 출원을 한 경우에는 그 최초의 출원일로부터 6개월 이내에 1국 출원의 상표에 대한 지정 상품 및/또는 서비스의 전부 또는 일부에 대하여 호주에 조약우선권 주장을 하면서 출원할 수 있음. 주체적 요건은 제1국 출원과 동일인 이거나 명목상 승계자이어야 함. 특허가 12개월의 기간 내에 우선권 주장 출원을 할 것을 요구한데 반해 상표와 디자인은 6개월로 그 기간이 짧음을 유의해야 함

2. 상표 심사 절차

가. 방식 심사

- 특허청에 접수된 출원서류에 대해서는 실체심사에 앞서 먼저 접수한 출원서류를 수리하는 것이 타당한지 아닌지, 이어서 수리하는 것이 타당하다고 인정되는 것에 대하여 상표법 , 규칙에서 정하는 방식에 위반되고 있는지 아닌지에 대한 방식심사를 함. 특히 상표에 관한 방식심사에서는 상품, 서비스가 올바른 분류로 표시되었는지를 심사함. 출원을 위해 필요한 정보는 이름, 주소, 발송받을 주소, 표장의 종료(일반, 단체, 방어, 증명표장인지 여부), 일련의 상표출원인 경우에는 그에 관한 사항, 분할 출원인 경우에는 모출원의 출원번호와 지정상품, 우선권주장 출원인 경우에는 우선일, 출원국, 1국 출원의 출원번호, 상표, 표장의 종류(모양, 소리, 냄새, 색채 등), 지정상품 또는 서비스의 특정, 류 구분, 영어가 아닌 경우에는 번역문을 제출해야 함. 출원 취지·표장·지정상품·출원인 식별 정보 같은 최소 요건을 갖추지 못한 경우에는 등록관이 출원인에게 통지하고, 출원인이 통지일부터 2개월 이내에 흠결을 보완하면 보완한 날이 출원일이 됨. 기간 안에 보완하지 않으면 출원하지 않은 것으로 봄(상표규칙 제4.2조 제2항~제4항)

나. 실체 심사

1) 식별력(distinctiveness)

- 실체 심사에서는 먼저 출원 상표가 출원인의 상품·서비스를 타인의 것과 식별할 수 있는지를 봄(상표법 제41조). 식별력의 판단 구조와 식별력이 문제가 되는 상표의 유형은 제1절 「등록 요건」에서 살펴본 바와 같음
- 심사관은 출원 상표가 지정 상품·서비스와 관련하여 본질적으로 식별에 적합한지(inherently adapted to distinguish)를 먼저 고려하여 판단함
- 본질적으로 식별에 적합한지가 분명하지 않은 경우에는, 그 상표가 거래사회에서 실제로 출원인의 상품·서비스를 식별하는 기능을 할 수 있는지를 함께 고려함. 이때 출원인은 ① 상표가 지정 상품·서비스를 식별하는 데 적합하다는 자료, ② 출원인의 사용 현황이나 사용 의도에 관한 자료, ③ 거래사회에서의 인식 등 그 밖의 관련 자료를 내어 식별력을 입증할 수 있음

2) 저촉되는 선행권리

- 식별력을 판단한 뒤에는 심사관이 동일하거나 유사한 선등록상표와 출원 계속 중인 선출원 상표가 있는지를 검색함. 출원 상표가 그러한 상표와 「실질적으로 동일하거나(substantially identical with) 기만적으로 유사한 경우(deceptively similar to)」에는 상대적 거절이유로 거절됨(제44조). 동일·유사의 판단 기준은 다음과 같음
- (상표) 호주 상표법 은 상표의 동일·유사를 실질적 동일성과 기만적 유사성(substantially identical and deceptively similar)으로 가름. 실질적으로 동일하다는 것은 시각적 표현에 약간의 차이가 있어도 전체적으로는 거의 같은 것을 말하고, 기만적으로 유사하다는 것은 다른 상표와 매우 닮아 속이거나 혼동을 일으킬 가능성이 있는 경우를 말함(제10조)
- (상품 또는 서비스) 상표법은 「유사 상품·유사 서비스(similar goods and services)」라는 표현을 쓰며, 이는 상품이나 서비스가 동일하거나 같은 성격(same description)에 해당하는 경우를 말함(제14조)

다. 출원인 이익제도

1) 보정

- 등록관은 출원인 또는 그 대리인의 요구가 있는 경우에는 제64조, 제65조, 제65A조에 따라 그 상표 등록 출원을 보정할 수 있음. 또한 출원인이 상표 등록 출원의 출원을 보정할 것을 요청하지 않는 경우에도 등록관은 등록관 자신의

제안에 따라 규칙에 부합하는 범위 내에서 상표 등록출원이 제65조에 따라 보정할 수 있고, 거절이유를 극복하기 위한 목적으로, 이 법에 부합하는 범위 내에서 보정이 가능함

- 우리나라의 상표법과 마찬가지로 호주의 **상표법** 도 출원공고 전의 보정과 출원공고 후의 보정으로 크게 나뉘는데 제64조가 출원공고 전의 보정이고 제65조, 제65A조가 출원공고 후의 보정에 해당함. 양자는 그 내용에 있어서 다소 차이가 있는데, 출원 명세서가 공고되기 전의 보정은 제30조에 따른 출원 명세서가 공고되지 않은 경우에 소정의 기간 내에 보정 청구를 하여, 오기 또는 명백한 오류 정정을 보정할 수 있도록 하였음
- 출원공고 후의 보정은 하위규정에서 열거하고 있는 사항에 대해 보정을 할 수 있는데, 그 경우로는 상표는 그 보정이 출원공고 시 공고된 상표의 동일성에 영향을 미치지 않는 범위 내에서, 제51조이 적용되는 다수의 출원의 경우에는 하나 또는 여러 개의 상표를 출원에서 제거하기 위한 보정이며, 출원된 지정 상품 또는 서비스에 대한 분류상의 오류를 정정하기 위해서, 등록관이 모든 상황을 고려해봤을 때, 그렇게 하는 것이 공정하고 합리적인 것으로 판단되는 경우에는 출원된 상품 또는 서비스와 류구분이 다른 상품 또는 서비스에 대하여 이를 추가하는 보정을 할 수 있음
- 또한 우리나라의 경우에는 출원의 종류를 변경하는 변경출원제도를 두고 있는데 호주에서는 이를 보정의 일종으로 보아 허용하고 있음. 증명표장에 대한 상표등록 출원을 단체표장에 대한 상표등록 출원으로 변경하는 경우 등이 그 예임. 또한 이러한 보정들은 상표등록출원인의 출원이 등록이 되었다고 가정했을 때 권리 범위에 영향을 주지 않는 범위 내에서 허용되어야 함
- 출원 공고가 이루어진 경우라도 해당 보정이 제65조에 따른 보정이 아닌 경우에는 보정신청을 공고하는 조건으로 제64조와 같은 보정을 할 수 있도록 허용하고 있음. 따라서 제65A조에 해당하는 경우에는 출원명세서가 제30조에 따라 공고되었고, 하려는 보정이 제65조에 따라 할 수 있는 보정이 아닌 경우, 등록관이 모든 상황을 고려해봤을 때 공정하고 합리적이라고 생각하는 경우에는 출원의 오기 또는 명백한 오류를 수정하는 보정을 할 수 있으며 이를 공보에 공고하여야 함. 이에 대해서는 어느 누구라도 이의 신청을 할 수 있음

2) 분할 출원

- 상표등록 출원은 하나의 상표에 대하여 다수의 상품 또는 서비스를 지정하여 출원할 수 있으므로, 그 중 일부에 거절이유가 있는 경우 또는 일부만을 권리화하고자 하는 경우에는 그에 대해 분할하여 별개의 출원으로 할 수 있는데 이를 분할 출원이라 함. 지정 상품 및/또는 서비스를 지정하여 단독의 상표등록 출원이 진행되고 있는 경우(모출원)에 출원인은 모출원에 관련된 상품 및/또는 서비스에 한하여 일부를 또 다른 출원(분할 출원)으로 할 수 있음(제45조). 또한 모출원 자신이 분할 출원일 수도 있음(제45조 제2항)
- 분할 출원은 모출원과 관련된 출원 상표를 등록받는 것을 목적으로 하므로 그 상표와 관련된 지정 상품 및/또는 서비스를 지정해야 하며, 모출원에 남아있는 상품 및/또는 서비스를 지정해야 함(제46조 제1항). 분할출원이 적법하기 위한 요건으로는 출원 상표가 모출원과 동일해야 하고, 출원인이 모출원의 출원인과 동일인이어야 하며, 모출원은 단독의 출원이고, 분할출원이 출원될 때 모출원은 출원계속 중이어야 함. 또한 일부에 대해 분할 출원을 하면 원출원에도 동일한 지정 상품 및/또는 서비스에 대한 상표 등록 출원이 있는 것이므로, 등록관은 모출원이 취하되지 않는 한 분할출원한 지정상품 등에 대해서는 삭제하는 조치를 취해야 함(제46조 제2항). 분할 출원이 적법한 경우에는 분할 출원의 취지상 모출원의 우선일에 분할 출원이 출원한 것으로 되며 분할 출원이 부적법한 경우에는 출원일에게 분할 출원의 출원일이 모출원의 출원일로 소급되지 않고 당해 분할출원의 실제 출원일이 우선일이 됨

3. 이의·심판 절차

가. 이의 신청 절차

- 등록관이 상표등록출원에서 거절이유를 찾지 못한 경우에는 그 출원을 수리(accept)하며, 수리된 출원에 대해서는 누구든지 등록될 수 없다는 취지의 이의를 신청할 수 있음(제52조 제1항)
- 이의신청은 두 단계로 이루어짐. 먼저 수리가 공고된 날부터 2개월 안에 이의신청 의향서(notice of intention to oppose)를 내고(규칙 제5.6조 제1항), 그 날부터 1개월 안에 이의의 이유와 세부사항을 적은 진술서(statement of grounds and particulars)를 내야 함(규칙 제5.7조 제1항). 두 기간은 규칙에 따라 연장될 수 있음. 연장은 ① 본인·대리인·등록관·직원의 과오나 누락, ② 본인이 통제할 수 없는 사정이 있을 때만 신청할 수 있음. 기간이 끝난 뒤에도 등록 전까지는 신청할 수 있으나 늦어진 데 충분한 이유가 있어야 허가됨(규칙 제5.9조 제2항·제4항, 제5.10조 제2항)
- 등록관이 이유서 사본을 출원인에게 보내면, 출원인은 사본을 받은 날부터 2개월 안에 방어 의사 통지(notice of intention to defend)를 내야 하며(규칙 제5.13조 제1항), 내지 않으면 출원은 소멸함(상표법 제54A조 제1항). 이 2개월 기한은 수리 공고일이 2025. 12. 18. 이후인 출원에 적용되며, 그 전에 수리 공고된 출원은 종전대로 1개월임(규칙 제22.31조 제1항). 기한이 지난 뒤에도 만료 다음 날부터 2개월 안에 기간 연장을 신청할 수 있고, 만료 뒤 연장이 허가되면 출원은 소멸하지 않은 것으로 봄(규칙 제5.13A조, 상표법 제54A조 제2항). 이 연장도 ① 본인·대리인·등록관·직원의 과오나 누락, ② 본인이 통제할 수 없는 사정이 있을 때만 신청할 수 있고, 기간이 끝난 뒤의 신청은 늦어진 데 충분한 이유가 있어야 허가됨(규칙 제5.13A조 제4항, 제5.13B조 제2항)

나. 이의 신청 사유

- 상표의 등록은 이 법이 정한 사유로만 이의할 수 있으며 그 밖의 사유로는 할 수 없음(제52조 제4항). 이의신청 사유는 크게 출원인에 관한 주체적 사유와 상표 자체에 관한 객체적 사유로 나눌 수 있음

1) 주체적 사유의 이의신청

- 출원인이 권리자가 아닌 경우(제58조), 이의 신청인이 유사상표의 선사용자인 경우(제58A조), 출원인이 상표의 사용 의도가 없는 경우(제59조)가 이에 해당함
- 출원인이 상표의 소유자가 아닌 경우에는 무권리자로서 상표 등록을 받을 수 없으며(제58조), 출원인이 호주에서 상표를 사용할 의도가 없는 경우, 즉 상표를 사용하거나 타인에게 사용을 허락할 의도가 없고, 법인에게도 사용권을 수여할 의도가 없는 경우가 이에 해당함(제59조)

2) 객체적 사유의 이의 신청

- 상표등록 출원한 상표가 호주에서 이미 명성을 취득한 경우(제60조), 상표가 잘못된 지리적 표시를 포함하거나 구성된 경우(제61조), 출원에 흠결이 있는 경우(제62조), 출원에 악한 의도가 있는 경우(제62A조)임. 당해 상표 출원의 출원일 이전에 이미 호주에서 해당 출원의 지정 상품 또는 서비스에 대하여 명성을 획득한 상표가 있고, 그 명성으로 인해 출원 상표의 사용이 기만적이거나 혼란을 일으킬 우려가 있는 경우에는 명성을 획득한 상표사용자를 보호하고, 수요자들을 오인 혼동으로부터 보호하기 위한 공익적 이유로 이의신청사유로 하고 있음(제60조)
- 출원에 흠결이 있는 경우, 출원 또는 출원 내용을 뒷받침하기 위해 제출한 서류가 본 법에 위반하여 보정된 경우, 등록관이 잘못된 근거 또는 특정 자료의 오류가 있는 표현에 근거하여 상표 등록 출원에 대해 승인한 경우에는 승인의 근거에 잘못이 있었던 것이므로 그러한 승인은 타당하지 않은바 이의신청 사유가 됨(제62조)

- 악의(bad faith)에 의한 출원도 이의 신청 사유가 됨. 심사기준에서 제시하는 예를 보면, 어떤 사람이 해외에서는 사용되고 있으나 아직 호주에서는 사용되지 않은 상표에 대해 출원하고 등록을 받아 해외에서 원래 그 상표를 사용하고 있던 자에게 상표권을 팔고자 하는 목적, 타 등록상표를 고의적으로 수정하여 등록받기 위해 출원한 경력이 있는 경우 등이 이에 해당함
- 방어표장의 경우에는 제41조와 제59조가 적용되지 않는데 이는 방어표장의 성질상 사용할 의도로 출원하는 것이 아니라 법정요건 하에서 타인의 등록 배제를 위해 출원하는 것이기 때문임. 따라서 제59조는 사용하지 않거나 사용할 의도가 없는 표장임을 이유로 이의신청이 되는 것을 제외함. 대신, 제187조에 의하면 출원인의 이름으로 상표 등록이 되지 않는 경우 또는 방어 표장의 등록과 관련하여 지정 상품 또는 서비스와 관련한 상표의 사용이 지정 상품 또는 서비스와 등록 권리자의 관계를 나타내어 주지 않는 경우에는 방어표장의 거절이유가 될 뿐만 아니라 이의 신청사유가 됨
- 또한 출원상표가 잘못된 지리적 표시를 포함하거나 그로 구성되는 경우에는 이의 신청 사유가 됨(제61조). 이의신청을 하고자 하는 자는 지리적 표시에 관련된 상품이 지리적 표시로 표시된 국가, 또는 그 국가의 지역, 지방을 원산지로 하지 않는 경우, 또는 원산지가 해당 국가는 바로 표기되었으나 원산지로서 그 국가의 지방, 또는 지역이 잘못 표시된 경우임을 이유로 이의 신청을 할 수 있음
- 그러나 출원인이 제61조 제2항에 따라 관련 상품이 해당국가, 지방 또는 지역을 원산지로 한다는 것 등을 입증하는 경우에는 이의 신청은 성립하지 않음

다. 심판제도

- 호주에서는 특허심판원 및 특허법원을 따로 두고 있지 않고 등록관의 결정, 명령, 지시 등에 대해서 불복하는 경우에 연방법원(the Federal Court) 또는 연방순회가정법원(제2부)이 관할권을 갖는 것으로 하고 있음(상표법 제191조 제2항, 제191A조 제2항)
- 연방법원의 단독판사의 판결에 불복하는 경우에는 연방법원의 허가가 있는 때 합의체(Full Court)에 불복할 수 있으며, 특별한 이유(special leave)가 인정되면 호주 고등법원에도 항소할 수 있음
- 등록관에게는 불사용을 이유로 등록을 말소하여 줄 것을 신청할 수 있음(제92조). 다만 그 상표에 관한 소송이 법원에 계속 중인 때에는 등록관에게 신청할 수 없고 법원에 신청하여야 함

제3절 등록 및 활용

1. 등록 및 유지

- 상표 등록 출원에 대해 거절이유가 없는 경우, 이의신청이 없는 경우, 이의 신청이 있더라도 이유가 없거나 이의신청 사유를 극복한 경우 등록관은 당해 상표등록 출원을 등록을 허여하게 됨. 등록관은 규칙에 따라 소정의 기간 내에 등록원부에 상표 등록을 하며 등록시에는 등록상표의 식별을 위해 등록번호를 부여하게 됨

가. 상표권의 존속기간

- 상표권의 존속기간은 상표 등록이 중도에 취소되거나 또는 등록원부에서 말소되는 경우를 제외하고는 그 등록 출원의 출원일로부터 10년이 경과하면 존속기간이 만료됨(제72조). 조약 우선권 주장을 한 경우에도 존속기간 만료의 기산점은 호주 출원일이며, 우선일은 등록의 효력이 발생하는 시점을 정할 때에만 쓰임(제72조 제2항·제3항)
- 그러나 상표권의 특성상 무한히 존속기간의 갱신이 가능하므로 계속 등록상표를 사용하고자 하는 상표권자는 상표등록 갱신료를 납부하면서 존속기간 만료일 전, 후로 하여 갱신 등록 신청을 하면 됨

나. 상표권의 보호범위

- 등록 상표권자는 지정상품 또는 서비스에 대하여 등록 상표를 사용할 독점 배타적 권리를 가짐. 타인의 사용 금지효는 지정 상품 및/또는 서비스와 동일 또는 유사한 상품 또는 서비스에 대하여 동일 또는 유사한 상표를 사용하는 데까지 그 보호범위가 미치므로, 제120조에서는 누구든지 등록 상표와 실질적으로 동일하거나 또는 기만적으로 유사한 표지를 그 등록 상표에 관련된 상품 또는 서비스에 상표로 사용하는 경우 당해 상표권을 침해한다고 규정하고 있음. 또한 상품과 서비스가 밀접한 관련성이 있는 경우에는 당해 등록 상표가 상품에 관한 것인 경우에도 서비스에 대해 등록 상표를 사용하는 것이 침해가 될 수 있음. 그러나 그 사람이 자기의 표장을 사용하는 것이 상표권자 상표와의 관계에서 사기 또는 혼동을 발생시킬 우려가 없는 것을 입증한 경우에는 상기 상표를 침해하는 것으로 보지 아니함
- 반면, 상표의 사용이 밀접 관련성이 없거나 유사하지 않은 상품 또는 서비스에 대해 사용하는 경우에도 침해가 성립할 수 있음. 등록 상표가 호주에서 잘 알려져 있고, 그 상표와 실질적으로 동일하거나 또는 기만적으로 유사한 표지를 상표를 그 상표 등록에 관련된 제품과 동종이 아닌, 또는 그 상표 등록에 관계된 서비스와 밀접관련성이 없는 상품 또는 등록 서비스와 동종이 아니거나 등록 상품과 밀접한 관련성이 없는 서비스에 대하여 사용하더라도, 그 상표가 주지이기 때문에 상표권자의 상품 또는 서비스와 관련이 있는 것으로 암시될 우려가 있는 경우로서 이러한 사용이 등록 상표권자의 이해에 악영향을 미칠 우려가 있는 경우에는 침해가 성립함

2. 효력 및 활용

가. 상표권의 효력

- 상표권자의 권리에 대해서는 제20조에서 규정하고 있음. 상표가 등록이 되면 설정등록일부터 등록 상표권자는 이 법에 따라서 지정 상품 및/또는 서비스에 대하여 등록 상표를 배타적으로 사용할 권리를 가지며, 타인에게 상표를 사용할 수 있는 권리를 위임할 수도 있음. 또한 타인이 등록상표를 침해한 경우 구제를 받을 권리도 명문으로 규정하고 있어 이는 침해소송의 법적인 근거가 됨. 또한 본질적으로 등록 상표는 개인의 재산권이므로 이에 따른 처분의 자유가 주어지며 집행이 가능함
- 상표권은 무체재산권인 만큼 하나의 상표에 대해서 다수의 권리가 발생할 수도 있는데 상표는 지정 상품, 서비스와 관련한 표장을 심사 대상으로 하는 것이기 때문에 동일, 유사한 상표에 대해서 지정 상품이 다른 경우 각각 권리가 독립적으로 발생할 수 있음. 이 경우에 지정 상품 및/또는 서비스가 동일한지 여부를 불문하고 실질적으로 동일하거나 기만적으로 유사한 상표에 대하여 각각 권리가 발생한 경우 각 권리자는 타 권리자에 대하여 그 상표의 사용을 이유로 침해를 주장할 수 없고, 등록으로 자신에게 발생한 권리만을 행사할 수 있음(제23조)
- 또한 상표권은 산업재산권이기 때문에 산업발전에 이바지하고자 하는 법 목적 달성을 위해 일정한 경우 권리를 제한할 수도 있음. 이 경우는 제24조에 의해 해당 등록 표장이 관련 업계에서 물건이나 물질, 서비스를 표현하는 일반적

인 이름이나 기술적 의미를 갖는 표장이 되었다면, 이를 특정인의 독점 배타적인 상표로 유지하기에는 관련 업자와 수요자들이 큰 불편을 겪게 되므로 상표권자의 권리를 제한하여 누구나 사용할 수 있게 하였음

나. 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위

- 일반적으로 상표권의 침해라 함은 정당한 권원이 없는 자가 등록상표의 권리범위 내에서 상표를 사용하는 경우를 말함. 그러나 이러한 침해의 요건 중 일부의 불비로 인해 상표권의 침해에 해당하는 행위임에도 침해가 성립하지 않는 경우가 있음. 그러한 예로는 선의로 자신의 이름을 사용하는 경우 등(제122조), 권리자의 동의를 얻어 사용하는 경우(제123조), 선사용자인 경우(제124조)가 있음
- 제122조에 해당하기 위해서는 선의로 자기의 이름 또는 자신의 영업소의 명칭을 사용하는 경우, 또는 선의로 상품 또는 서비스의 종류, 품질, 수량, 용도, 가격, 원산지 또는 기타 특징, 또는 제품의 생산시기 또는 서비스의 제공시기를 표시하는 표장을 사용하는 경우, 또는 상표를 상품(특히 부속품 또는 부품) 또는 서비스의 용도를 표시하기 위해 선의로 사용하는 경우가 이에 해당함
- 제123조에 해당하는 경우에는 제120조에도 불구하고 등록상표에 관련된 상품과 유사한 상품에 그 등록 상표를 사용하는 자가 상표권자의 동의를 얻거나 상표권자에 의한 상품에 상표를 사용하거나 상표가 상표권자에 의한 상품과 관련된 경우로서 이는 상표권을 침해하는 것이 아님. 등록상표권자의 사용은 정당한 사용이고, 그의 동의를 얻은 사용은 정당한 권원을 얻어 사용하는 것이기 때문임
- 제124조에 해당하는 경우는 등록상표와 실질적으로 동일하거나 기만적으로 유사한 미등록 상표를 그 대상이 되는 상표의 상표 등록에 관련된 상품에 유사한 상품 또는 그 상품과 밀접한 관련성이 있는 서비스, 또는 지정 서비스와 유사한 서비스나 그 서비스와 밀접한 관련성이 있는 상품에 대하여 미등록 상표사용자 또는 그 전임자가 당해 등록상표의 출원일 등의 전부터 사용한 경우에는 선사용권이 인정되어 상표권의 침해에 해당되지 않음. 출원일 전부터 사용하고 있어야 하며, 그 사용이 호주 내의 특정 지역에 한정되는 경우 선사용권은 해당 지역에서만 침해를 구성하지 않음
- 반면 침해행위에 해당하여 침해소송을 한 경우에도 원고가 손해배상을 받을 수 없는 경우도 있음
- 특정 제품 또는 서비스에 대한 등록상표 침해 소송에서 피고가 당해 상표를 침해했다고 법원이 인정한 경우, 그리고 제92조의 불사용 등록 말소 신청으로 피고가 법원에 불사용 등록말소 신청을 함에 따라 법원에 등록관으로 하여금 당해 등록부에 있는 지정상품 또는 서비스에 대해 등록을 말소할 것을 명령하기를 요청한 경우 또는 불사용 등록 말소에 따라 등록관에게 상기 상품 또는 서비스에 대해 등록상표를 말소해줄 것을 요청한 경우, 그 사항이 제94조에 따라 법원에 회부된 경우, 이 두 경우 중 어느 하나에 해당하고 법원이 이에 대해 이유가 있다고 인정한 경우임
- 또한 상표권의 침해에 해당하더라도 아예 침해소송을 할 수 없는 경우도 있는데, 이에 해당하는 행위로는 우선 상표권의 침해행위가 성립하였고, 그 침해행위는 상표권의 갱신 신청이 존속기간 만료일 이후에 이루어진 경우, 존속기간 만료일로부터 갱신등록이 이루어지기 전까지의 행위에 대해서는 이를 근거로 침해 소송을 제기할 수 없음
- 이에 해당하는 존속기간 만료 후 갱신 신청이 가능한 경우는 두 가지가 있는데 제79조에 따라 존속기간 만료 후 6개월 이내에 추가료를 납부하고 갱신 신청을 하는 경우이고, 다른 하나는 제80G조에 따라 소정의 기간이 끝난 뒤 6개월 이내에 갱신하는 경우임(제128조 제1항·제2항)

다. 상표권의 갱신

1) 갱신 제도

- 상표권은 특정인의 업무에 관련한 상품 등을 식별하기 위해 사용하는 표장이므로 그 상표의 지속적 사용으로 발생한 수요자들의 신뢰와 상표권자의 표장의 사용을 보장해 주기 위해 상표권을 유한한 권리로 하지 않고 필요한 경우에는 영구히 존속기간을 갱신할 수 있게 하였음. 호주 상표법 에서는 존속기간을 출원일로부터 10년으로 하고 있으나 갱신 신청을 하면 10년씩 갱신할 수 있음
- 존속기간 갱신은 누구든지 등록 상표에 대하여 신청할 수 있으며, 갱신 신청 기간 안에 신청이 없으면 등록관이 그 사실을 상표권자에게 알려 주도록 하고 있음(제76조)
- 갱신되지 않은 상표는 존속기간이 만료한 날부터 권리가 소멸함. 다만 만료 후의 갱신으로 권리가 되살아난 경우에는, 만료일부터 다시 갱신 신청이 이루어진 날까지 사이에 일어난 행위에 대하여 침해소송을 제기할 수 없음(제128조)

2) 갱신 신청 기간

- 존속기간 갱신 신청은 원칙적으로는 존속기간의 만료일 전에 해야 함. 제75조에서 명시하고 있는 소정의 기간 내에 해당 규정에 부합하게 존속기간의 갱신 신청이 이루어졌다면 등록관은 갱신 신청이 되지 않았다면 존속기간이 만료하였을 날로부터 10년의 기간에 대해 등록을 갱신해야 함. 소정의 기간이란 존속기간 만료일로부터 12개월 이전을 말하며(규칙 제7.3조), 존속기간 만료일로부터 2개월 전까지 갱신 신청이 없는 경우에는 등록관은 갱신 신청에 관련된 이러한 사항을 포함하여 상표권자에게 갱신기간의 만료일을 공지해야 함(제76조, 규칙 제7.4조). 또한 제3자에 의하여 갱신이 이루어진 경우에 상표권자는 이를 알 수 없으므로 등록관은 규칙에 따라 상표등록 소유자에게 갱신의 공지를 해야 함(제77조). 갱신되지 않는 경우에는 상표 등록은 효력을 잃고 제79조에 따라 등록이 갱신되지 않은 경우에는 등록관은 등록이 만료하는 날로부터 6개월 이후에 등록부에서 그 상표 등록을 말소해야 함(제78조 (b))
- 그러나 상표권자의 권리구제를 위해 존속기간이 만료된 후 6개월 이내에 갱신 신청을 하는 경우에도 갱신이 될 수 있음(제79조). 다만, 만료 후 갱신 신청을 하는 경우에는 늦어지는 기간에 따라 추가 요금이 들며 연체료 이외에는 늦은 갱신 신청에 대한 추가적인 요구사항은 없음. 이 6개월의 기간은 연장이 불가함

3) 갱신 등록의 효과

- 갱신 등록이 되면 갱신 신청을 하지 않았더라면 당해 등록의 존속기간이 만료될 날의 다음날부터 존속기간이 10년씩 갱신된 것으로 봄

라. 사용권

1) 사용권의 종류

- 상표법 에서 사용권이란 등록상표권자, 배타적 사용권자 등이 자신의 권리범위 내에서 타인에게 등록 상표를 사용할 권리를 부여하는 것을 말함. 배타적 사용권은 가장 상업으로 일반적인 형태의 사용권으로서 그 형태는 상업화를 실현하는 다른 방법임. 상표권자로서는 상황에 따라 exclusive license, sole license, non-exclusive license를 설정할 수 있으며 이외에도 양방향의 cross license도 설정할 수 있음
- exclusive는 배타적 사용권으로 사용권자만이 그 상표를 사용할 수 있고 사용권 설정자를 포함한 타인의 사용을 배제하는 사용권
- non-exclusive는 사용권자도 해당 상표를 사용할 수 있지만 상표권자를 포함한 일정 범위의 타인도 상표를 사용할 수 있고, 또 다른 사람에게도 non-exclusive 사용권을 설정하여 중복되는 범위 내에서 실시하게 할 수 있는 사용권

- 호주에는 sole license로 독점적 통상사용권도 인정되는데 이는 어느 한 사용권자에게만 사용권이 부여되어 권리자가 제3자에게 사용권을 설정하는 것을 배제하는 권리지만 권리자 자신의 표장사용은 배제하지 않는 사용권을 의미

2) 양도

- 등록 상표와 사용권은 개인의 재산권이고 따라서 처분의 자유가 있으므로 본 조에 따라 양도 또는 이전할 수 있으며 그 범위를 제한할 수도 있음. 이때 양도 또는 이전은 등록 또는 등록을 요구하고 있는 상표에 관련된 상품 및/또는 서비스에 대해서 지정할 수 있지만 특정지역에서의 상표사용으로 한정하는 것은 허용되지 않음. 또한 양도 또는 이전은 관련 제품 및/또는 서비스에 대한 사업을 동반하는지와 무관하게 할 수 있음

3) 사용권의 설정

- 호주 상표법 은 상표권자에게 타인에게 상표사용을 허락하는 것을 승인하고 있음. 상표법 제8조에 의하면 'authorized user'란 상표권자의 통제 아래서 지정상품 또는 서비스에 대해서 등록 상표를 사용할 수 있는 자를 말함
- 호주의 상표법에서는 사용권을 등록하도록 강제하고 있지는 않지만 상표법은 상표 등록에 대하여 하위 권리를 등록하는 것은 허용하고 있으며 그러한 권리의 등록은 등록권리자와 이해관계를 갖는 자 양측에 의해 이루어져야 함

4) 사용권자의 권리

- 상표권자로부터 승인을 받은 사용권 사용자(authorized user)의 권리도 상표권자의 권리와 함께 규정되어 있음.(제26조) 사용권 사용자는 계약 자유의 원칙에 따라 상표권자와 사용자의 계약 간에 규정하고 있는 바에 의해 등록 상표의 지정 상품 및/또는 서비스를 사용할 권리를 가지며 등록 당시에 조건 또는 제약이 부과되어 있는 경우에는 이에 제한됨
- 또한 사용자는 침해 소송도 제기할 수 있는데 상표권자의 동의가 있는 경우에는 언제든지, 동의하지 않고 특정 사건과 관련하여 규정된 기간 내에 상표권자가 침해소송을 하기를 거부한 경우에는 권리행사를 거부한 것으로 보아 동일한 그 기간 내에 사용권자가 침해 소송을 할 수 있음. 반면 소정기간 동안에 상표권자가 침해 소송을 하려 했으나 실패한 경우에는 권리행사의 의지가 있던 것이므로 그 소정의 기간이 종료한 뒤에 침해 소송을 할 수 있음. 또한 침해를 방지하기 위한 취지의 표시를 상품, 상품의 포장, 포장 용기에 할 수 있음

5) 상표 양도 등의 정부 기관 등록 여부

- 상표권의 양도가 있는 경우에는 이러한 주체의 변경에 대하여 IP Australia에 알려야 함. 이는 deed of assignment, merger document, sale agreement와 같은 양도서류를 제출함으로써 할 수 있음. 이 서류에는 현재 소유자의 정확한 이름, 새 소유자의 이름, 양도가 행해진 날짜, 관련된 등록상표의 등록 번호, 양 당사자의 서명 또는 최소한 현재 소유자의 서명이 필요함. 공동 권리자의 경우에는 전원의 서명을 요함

마. 상표권의 취소 및 권리의 소멸

1) 상표권의 자발적 취소

- 제84조에서는 상표등록의 자발적 취소(cancellation)에 대해 규정하고 있음. 상표권은 기본적으로 개인의 권리이며 처분 가능하므로 상표권자가 상표등록을 취소하여 권리를 소멸시키고 싶을 때는 소멸신청을 하며, 등록관은 이에 따라야 함(제84조)

- 상표등록의 취소신청은 서면으로 신청하며, 상표등록의 취소는 자유로이 할 수 있음이 원칙이나 그로 인해 타인의 이익을 해쳐서는 아니되므로 등록관은 상표 등록을 취소하기 전에 그 등록상표에 대해 이해관계 또는 권리를 주장하는 자가 있는 경우 그 자에게 취소신청에 대한 사실을 알려야 함

2) 상표등록의 취소(revocation)

- 또한 상표등록을 자발적으로 취소하는 것 외에도 등록관이 상표 등록을 허여한 경우 법정 취소사유에 해당되는 경우 상표등록을 취소할 수도 있음. 취소사유로는 제84A조, 제84B조가 있는데 전자는 재량이고 후자는 기속임
- 제84A조에 의하면 등록관은 상표권자의 상표 등록이 상표등록이 된 때의 모든 상황을 고려하였을 때 상표등록이 되지 않았어야 했고, 모든 상황을 고려하였을 때 상표등록을 취소하는 것이 타당하다고 인정되는 경우에는 상표등록을 취소할 수 있음
- 제84B조의 사유는 등록과정에서 등록관이 이의 신청을 누락한 경우로서 그 이의신청을 판단하여 타당한 경우, 상표등록은 취소되어야 함. 한편 제84D조는 제84A조에 따른 등록 취소 결정에 대한 항소를 정하고 있으며, 이 경우 연방법원 또는 연방순회가정법원(제2부)에 항소함

3) 상표권의 불사용 말소 신청(Part 9)

- 상표등록은 특허, 디자인과는 달리, 발명 또는 창작의 문제가 아니라 표지 선택의 문제이므로 사용하지 않는 표장에 대해서는 그 상표를 사용하고자 하는 자라면 그 상표를 사용할 수 있도록 불사용 상표등록 말소 신청을 할 수 있는 규정을 두고 있음
- 호주의 불사용 말소 신청은 이미 등록된 상표뿐 아니라 등록될 수 있는 상표에 대해서도 할 수 있고, 출원 당시 선의의 사용 의사가 없었던 경우를 사유로 삼을 수 있다는 점에 특징이 있음
- 호주의 불사용 등록 말소 신청은 등록관 또는 해당 상표에 관한 소송중인 경우 법원에 하게 되며, 등록 또는 등록 예정중인 상표의 지정 상품, 서비스의 전부 또는 일부에 대해 신청할 수 있음(제92조 제1항 제2항). 상표 불사용 등록 말소 이유는 두 가지가 있는데 제92조 제4항 (a) 제92조 제4항 (b)에서 각각 규정하고 있음. (a)는 사용 의사에 관한 것으로서 등록상표와 미등록 상표 모두에 대해 신청이 가능하나, (b)의 경우는 일정기간의 불사용을 이유로 신청하는 것으로서 등록상표에 한하여 신청이 가능함
- 또한 불사용 말소 신청은 제92조 제4항 (a)의 사유로는 출원일 뒤 언제든지 할 수 있으나, (b)의 사유로는 그 상표가 등록원부에 등재된 날부터 3년이 지난 뒤에만 할 수 있음(제93조). 구체적으로 제92조 제4항 (a)가 정하는 말소 사유는
- 등록 예정, 또는 등록된 상표의 상표권자가
- 호주에서 해당 상표를 사용하거나 타인 또는 법인에게 사용을 허락할 선의의 의도도 없으며,
- 불사용 등록 말소 신청일로 끝나는 1개월 기간 이전의 어느 때에도 불사용 신청된 상품 및/또는 서비스에 대하여 호주에서 사용하거나 선의로 사용한 적이 없는 경우임
- 반면 제92조 제4항 (b)에서 규정하고 있는 등록 말소 사유는, 등록된 상표가 불사용 등록 말소 신청이 있기 한 달 전에 연속하여 3년 동안 해당 상표에 대하여 등록권리자가 등록 말소 신청이 된 상품 및/또는 서비스에 대하여 호주에서 사용하지 않았거나, 선의로 사용하지 않은 경우이며 이는 그 상표가 등록원부에 등재된 날부터 3년이 지난 뒤에만 신청할 수 있음(제93조 제2항)

- 이에 따라 상표 등록 말소신청이 있는 경우에 이에 반대하는 자는 상표등록 말소신청에 대해 이의 신청을 할 수 있으며 제100조에서 규정하고 있는 사유에 대해 입증 책임을 부담함. 만일 등록 말소의 이의신청이 없는 경우에는 상표등록은 말소됨(제97조)

바. 기타

1) 불복 (Appeal)

- 호주에서는 특허 심판원 및 특허법원을 따로 두고 있지 않고 등록관의 결정, 명령, 지시 등에 대해서 불복하는 경우에 연방법원(the Federal Court) 또는 연방순회가정법원(제2부)이 관할권을 가지고 있으며(상표법 제191조 제2항, 제191A조 제2항), 연방법원의 단독판사의 판결에 불복하는 경우에는 연방법원의 허가가 있는 때 합의체(Full Court)에 불복할 수 있음. 또한 특별한 이유(special leave)가 인정되면 호주 고등법원에도 항소할 수 있음. 이러한 항소로 인해 등록관의 결정이 번복되는 경우에는 등록관은 더 상위법원에 항소 할 수 있는 길이 열려 있음
- 본 법에 따른 항소는 상표법이 정한 경우에 연방법원 또는 연방순회가정법원(제2부)에 할 수 있는데 제35조, 제56조, 제67조, 제84D조, 제104조가 이에 해당함. 제35조는 등록관의 거절 결정 등에 대한 항소를, 제56조는 이의신청인 또는 출원인이 등록관의 이의신청 결정에 대해 하는 항소를, 제67조는 보정 등에 따른 등록관의 결정에 대한 항소를, 제84D조는 제84A조에 따른 상표등록의 번복에 대한 등록관의 결정에 불복하는 항소를, 제104조는 불사용 취소신청에 대한 등록관의 결정에 대한 항소를 규정하고 있으며, 다섯 조 모두 두 법원 가운데 어느 곳에나 항소할 수 있도록 정하고 있음

2) 침해품의 수입

- 상표법 에서는 상표권을 침해하는 상표를 부착한 물품을 수입하는 것을 규제하기 위한 규정을 별도로 두고 있음. 상표는 특허발명에 비해 침해의 판단이 용이하고 타인의 저명상표를 부착한 모조상품이 국경을 넘어 수입되는 경우가 많기 때문에 호주에 반입되기 전에 세관에서 법원의 판결 없이도 상표권자등의 신청에 의해 바로 압류할 수 있도록 한 것임. 제131조에 의하면 수입 침해물품으로부터 등록 상표를 보호하기 위하여 관세청장에게 등록상표를 침해하거나 침해할 것으로 보이는 상품의 반입금지, 압류하는 것을 허용하고 호주에 수입되는 물품에 대해 등록상표에 대해 침해를 이루거나 이룰 가능성이 있는 물품을 처분할 권한을 부여한다고 하여 세관에 권한을 위임하고 있음
- 다만, 무분별한 이의신청으로 유행성이 강하고 라이프 사이클이 짧은 비 침해 물품의 경우에도 불의의 타격을 줄 수 있으므로 압류에 신뢰성을 부여하고 신중한 결정을 위해 반환 청구 통지가 이의신청인에게 송달된 뒤 10 영업일(제6조의 action period, 규칙 제13.1조) 안에 침해소송을 제기하지 않으면 압류는 해제되고 물건은 소유자에게 돌아가도록 하고 있음
- 이의 신청이 있으면 대개의 경우 침해자와 상표권자의 합의 하에 상표권자에게 물품이 양도되지만 침해자가 이 경고를 무시하는 경우에는 결국 법원에 의해 판결을 받게 됨. 판결이 내려지는 경우에는 금지명령을 받거나 연방에 몰수될 수도 있음

제4절 비용

1. 출원·심사 비용

- 호주 특허청에 내는 관납료는 온라인으로 제출하는 경우와 그 밖의 방식으로 제출하는 경우가 다르며, 온라인 제출이 더 저렴함
- 상표 수수료는 지정한 류마다 부과되므로 여러 류를 지정하면 그 수만큼 들어감. 픽리스트(picklist)는 호주 특허청이 제공하는 상품·서비스 목록으로, 그 목록에서 골라 지정하면 수수료가 낮아짐
- 아래 금액은 2026년 10월 기준의 관납료이고, 현지 대리인 수임료는 별도로 들어감
- TM Headstart(사전 출원 서비스)는 상표 최초 출원자를 위한 출원 방법으로 공식 출원하기 전 심사관에 의해 상표를 평가 후 피드백을 받고 신청서를 수정할 수 있음
- 심사관 보고서를 받고 출원서를 변경할 수 있으며, 재심사를 받고 새로운 보고서를 받을 수 있음
- 심사관 보고서를 받고 계속해서 상표 출원을 하기를 원하는 경우 표준 출원으로 전환하여야 함

[표 22] TM Headstart를 이용한 상표출원 비용

항목	관납료
TM Headstart 신규 요청	AUD 200/류
신청서 수정	
- 상표 표현 변경	AUD 150 / 류
- 류 추가	AUD 200
표준 출원으로 전환	AUD 130/류

[표 23] 온라인 표준출원서비스를 이용한 상표출원 비용

항목	관납료
상표 출원(픽리스트 사용)	AUD 250/류
상표 출원(픽리스트 미사용)	AUD 400/류
일련의 표장 출원(픽리스트 사용)	AUD 400/류
일련의 표장 출원(픽리스트 미사용)	AUD 550/류

[표 24] 온라인 외 다른 방법의 상표출원 비용

항목	관납료
상표 출원	AUD 450/류
일련의 표장 출원	AUD 600/류

[표 25] 호주 상표 추가 류 비용

항목	관납료
상표 출원	AUD 450/개
일련의 표장 출원	AUD 600/개

[표 26] 호주 상표 이의신청 및 심리 비용

항목	관납료
이의신청 의향서 제출	AUD 250
이유·세부사항 진술서 — 사유가 3개를 넘거나 제44조와 관련된 상표가 10개를 넘는 경우	넘는 수만큼 AUD 250
불사용 말소 신청	AUD 350
기간 연장 신청	AUD 150/월
정해진 기간이 지난 뒤의 증거 제출	AUD 500
구술심리	첫날 AUD 700, 이후 1일당 AUD 700
서면심리	AUD 500
심리를 열지 않고 결정하여 줄 것을 요청	AUD 400

2. 등록·갱신료

- 2016년 10월 10일 이후에 출원한 상표에는 등록료가 없으며, 출원할 때 내는 수수료에 포함되어 있음
- 상표권은 10년마다 갱신하여 계속 유지할 수 있고 갱신료는 류마다 부과됨. 납부기한을 넘긴 경우에도 6개월의 유예기간 안에는 지연료를 더해 낼 수 있음

[표 27] 호주 상표 갱신 비용

항목	관납료(온라인)	관납료(기타 수단)
등록 갱신(류당)	AUD 400	AUD 450
존속기간 만료 후 6개월 내 갱신 신청	AUD 100/월	AUD 100/월

> * 출처: Timeframes and fees, IP Australia

제6장. 기타 지식재산권

제1절 영업비밀

1. 주요 제도 및 권리 요건

- 호주에는 영업비밀을 보호하는 단독법이 없으며, 국제협약과 개별 법률의 규정, 보통법과 형평법, 비밀유지계약(Non-Disclosure Agreement, NDA) 등을 통하여 보호가 이루어짐
- 호주에서 영업비밀은 기밀정보의 한 형태로 다루어질 뿐 법에 정해진 용어로 존재하지는 않음. 다만 호주가 가입한 TRIPS 협정 제39조 제2항이 정하는 「비공개 정보」의 요건을 통하여 그 내용을 가늠할 수 있으며, 그 요건은 다음과 같음
  - 전체로서 또는 그 구성요소의 정밀한 배열 및 조합의 형태로서 당해 정보의 종류를 통상적으로 다루고 있는 업계의 사람들에게 일반적으로 알려져 있지 않거나 쉽게 접근될 수 없다는 의미에서 비밀인 것
  - 비밀이기 때문에 상업적 가치를 갖는 것, 그리고 적법하게 동 정보를 통제하고 있는 자에 의해서 비밀로 유지하기 위한, 그 상황 하에서 합리적인 조치의 대상이 되는 것

2. 활용 및 보호

1) 법령에 따른 보호

- 영업비밀을 보호하는 단독 법률은 없으나, 사안의 성격에 따라 기밀 유지 의무를 지움으로써 기밀정보가 공개되는 것을 막는 여러 법률이 있음

[표 28] 호주의 영업비밀 관련 사항을 규정한 법률

법령	주요내용
회사법 2001(Corporations Act 2001) 제183조·제184조	• 회사의 이사나 그 밖의 임원 또는 피용자의 지위를 통하여 정보를 얻은 자는 (a) 자신이나 다른 사람의 이익을 얻기 위하여, 또는 (b) 회사에 손해를 끼치기 위하여 그 정보를 부당하게 사용해서는 안 됨(제183조). 이 의무는 그 지위가 끝난 뒤에도 계속되며, 민사벌 조항임. 같은 행위에 대한 형사처벌은 제184조가 정하고 있음
개인정보보호법 1988(Privacy Act 1988)	• 민간부문 조직 및 영연방기관에 적용되는 법률로, 개인정보의 수집, 저장, 보안, 사용 및 공개와 같은 광범위한 개인정보문제와 관련된 원칙을 설정 • 프라이버시 커미셔너는 행위 또는 관행에 대한 조사 후 보고서에 기밀상업정보의 부당한 공개를 방지할 필요성을 고려해야 한다는 조항을 보유 • 개인정보보호법 위반으로 이의를 제기한 사람은 개인정보보호위원회에 보상 또는 접근금지 명령을 구하는 이의를 제기할 수 있음

법령	주요내용
정보자유법 1982(Freedom of Information Act 1982) 제47조·제47G조	• 영업비밀이나 상업적으로 가치 있는 정보를 담은 문서는 공개 대상에서 면제되고(제47조), 그 밖의 사업 정보는 공익과 견주어 조건부로 면제됨(제47G조). 법에 기밀의 정의를 두고 있지 않아 기밀에 해당하는지는 법원의 판단에 따르며, 이 제도로 경쟁업체로부터 영업비밀을 지킬 수 있음

2) 계약에 따른 보호

- 거래 당사자는 어떤 정보를 당사자 사이의 비밀로 다루기로 하는 계약 조항을 두어 기밀정보를 지킬 수 있음. 이러한 조항으로 기밀정보를 공개할 수 있는 경우와 기밀 유지 의무의 성격·범위를 정할 수 있으며, 고용계약에서는 통상 근로자에게 신뢰 의무를 지우는 방식으로 활용함

3) 기밀 위반에 대한 구제

- 기밀정보를 지키는 장치가 전혀 없거나, 이를 지키려는 계약이 불분명하거나, 보호의 범위를 지나치게 좁게 정한 경우에도, 법원은 형평법에 따라 기밀 위반에 대한 구제를 명할 수 있음. 어떤 경우에 구제가 인정되는지는 판례로 확인할 수 있음

※ Smith Kline & French Laboratories (Aust) Ltd v Secretary, Department of Community Services and Health (1990) 22 FCR 73(연방법원) — 같은 사건의 상급심은 호주 고등법원 판결 [1991] HCA 13임

① 원고는 사건에서 기밀정보라고 하는 것을 단순히 전체적인 용어로 사용하는 것이 아니라 구체적으로 식별할 수 있어야 하며, 이를 물리적으로 보여줄 수 있어야 함

② 기밀정보가 되기 위해서는 질적 수준을 판단할 수 있음(예를 들어 일반 또는 대중의 지식이 아닐 것)

③ 그 정보가 비밀을 지킬 의무를 지우는 상황에서 피고에게 전달되었어야 함

④ 원고의 동의없이 해당 정보의 실제적 또는 위협적인 오용이 있어야 함

4) 보통법·형평법에 따른 보호

- 호주에서 영업비밀은 보통법(common law)보다 형평법(equity)에 따라 보호되며, 그 핵심은 비밀을 지킬 의무를 저버린 행위, 곧 기밀 유지 의무 위반(breach of confidence)임. 보통법은 이와 별도로 사칭통용(passing off)에 대한 구제를 제공함. 다만 기밀 유지 의무 위반을 입증하는 일은 간단하지 않고, 등록된 권리를 지키는 것보다 비용이 더 들 수 있음

> * 출처: Rohit Dighe·Lynne Lewis, An overview and update on the protection of trade secrets in Australia(2020. 9.)

제2절 부정경쟁행위

1. 주요 제도 및 권리 요건

가. 법적 근거와 주무기관

[표 29] 호주 경쟁 및 소비자법 개정 연혁

연도	개정법	내용
1974년	거래관행법 1974(Trade Practices Act 1974) 제정	거래와 경쟁에 관한 법률을 제정
2010년	경쟁 및 소비자법 2010(Competition and Consumer Act 2010)으로 개편	부칙 2에 호주소비자법(ACL)이 들어가 모든 주·준주에 통일 적용

- 36년 동안 호주의 경쟁과 소비자 보호를 담당하던 거래관행법 1974(Trade Practices Act 1974)가 2010년에 경쟁 및 소비자법 2010(Competition and Consumer Act 2010)으로 개편되었음. 이때 그 부칙 2에 호주소비자법(Australian Consumer Law, ACL)이 들어가면서 호주에서 처음으로 모든 주와 준주에 똑같이 적용되는 소비자 보호 법률이 마련되었음
- 호주에는 우리나라의 부정경쟁방지법에 해당하는 단독 법률이 없으며, 부정경쟁행위는 경쟁 및 소비자법 2010의 부칙 2인 호주소비자법이 규율함. 이 법에는 오인을 일으키거나 기만적인 행위, 거짓이거나 오인을 일으키는 표시, 비양심적 행위에 대한 금지와 그 제재가 담겨 있으며, 카르텔이나 독점에 관한 규정은 경쟁 및 소비자법 본문에 따로 있음
- 집행을 맡는 기관은 호주 경쟁·소비자위원회(Australian Competition and Consumer Commission, ACCC)이며, 등록 여부와 관계없이 보통법상 사칭통용(passing off)으로도 다툴 수 있음

나. 오인·기만 행위(제18조)

- 호주소비자법 제18조는 「누구든지 거래나 영업에서 오인을 일으키거나 기만적인 행위, 또는 그러할 우려가 있는 행위를 하여서는 아니 된다」고 정하고 있음. 적용 범위가 넓어 등록되지 않은 표지를 보호하는 데에도 쓰이며, 보통법상 사칭통용과 함께 주장하는 것이 보통임
- 다만 제18조는 호주소비자법 제2-1부에 있어, 뒤에서 보는 과징금(제224조)이나 형사처벌의 대상이 되지 않음. 제18조 위반은 금지명령이나 손해배상과 같은 민사 구제로만 다툴 수 있음

다. 거짓·오인 표시(제29조)

- 호주소비자법 제29조는 상품이나 서비스의 공급 또는 그 판촉과 관련하여 거짓이거나 오인을 일으키는 표시를 하는 것을 금지하고 있으며, 같은 내용을 범죄로 정한 규정이 제151조임. 제29조는 불공정 관행을 다루는 제3-1부에 있어 뒤에서 보는 과징금의 대상이 됨
- 구체적으로 금지되는 표시는 다음과 같음(제29조 제1항)
  - (a) 상품의 특정한 표준, 질, 가치, 등급, 구성, 스타일, 모델, 또는 특정한 내력을 가졌거나, 이전 사용에 대한 내용에 대해 잘못되거나 오인을 일으키는 표시를 하는 경우
  - (b) 서비스의 특정한 표준, 질, 가치, 등급에 대해 잘못되거나 오인을 일으키는 표시를 하는 경우
  - (c) 상품이 새것이라는 잘못되거나 오인을 일으키는 표시를 하는 경우
  - (d) 어떤 사람이 상품 또는 서비스를 획득하는데 동의하였다는 잘못되거나 오인을 일으키는 표시
  - (e) 어떤 사람이 상품 또는 서비스와 관련하여 추천의 말을 하였다고 주장하는 잘못되거나 오인을 일으키는 표시
  - (f) 다음과 관련된 잘못되거나 오인을 일으키는 표시
  - (i) 어떠한 사람의 추천의 말

  - (ii) 상품 또는 서비스와 관련한 추천의 말의 표시
  - (g) 상품 또는 서비스가 후원자, 승인, 어떤 특성을 수행, 부속품, 용도 또는 이익이 있다고 잘못되거나 오인을 일으키는 표시
  - (h) 그 표시를 한 사람이 후원, 승인 또는 제휴했다는 잘못되거나 오인을 일으키는 표시
  - (i) 상품 또는 서비스의 가격에 대하여 잘못되거나 오인을 일으키는 표시
  - (j) 상품의 수리 시설이나 부품의 이용 가능성에 대하여 잘못되거나 오인을 일으키는 표시
  - (k) 상품의 원산지와 관련하여 잘못되거나 오인을 일으키는 표시
  - (l) 상품 또는 서비스와 관련한 수요에 대해 잘못되거나 오인을 일으키는 표시
  - (m) 조건·보증·권리·구제수단(소비자 보증 포함)의 존재·배제·효과에 대해 잘못되거나 오인을 일으키는 표시
  - (n) 연방·주·준주의 성문법상 이미 갖는 조건·보증·권리·구제수단(소비자 보증 포함)과 전부 또는 일부가 같은 계약상 권리에 대가를 내야 한다는 잘못되거나 오인을 일으키는 표시
- 이 가운데 상품의 원산지나 후원·승인 관계에 관한 표시는 특히 상표 문제와 맞닿아 있음

라. 그 밖의 불공정 관행

- 이 밖에도 호주소비자법은 상품의 성질·제조 방법·특성·용도·수량 등에 관하여 공중을 오인하게 할 우려가 있는 행위(제33조), 서비스의 성질·특성·용도·수량 등에 관하여 오인하게 할 우려가 있는 행위(제34조), 공급할 수 없는 수량이나 기간임을 알면서 특정 가격으로 광고하는 유인 광고(제35조)를 금지하고 있음

2. 활용 및 보호

가. 민사 구제

- 부정경쟁행위를 당한 자는 법원에 그 행위의 금지를 구할 수 있고(제232조), 법원은 피해자나 규제기관의 신청에 따라 계약의 전부 또는 일부를 무효로 하는 등 손해를 메우기 위한 명령을 할 수 있음(제237조)
- 손해배상은 제2장이나 제3장을 위반한 행위로 손해를 입은 경우에 그 행위를 한 자와 그 위반에 관여한 자를 상대로 청구할 수 있으며, 손해가 발생한 날부터 6년 안에 소를 제기하여야 함(제236조)

나. 행정 조치와 과징금

- 규제기관은 어떤 행위가 이 법을 위반할 수 있다고 의심할 만한 상당한 이유가 있는 경우 공중에게 그 행위를 알리는 공개경고를 할 수 있음(제223조). 또한 법원은 규제기관의 신청에 따라 과징금을 명할 수 있으며, 과징금은 행위를 한 자뿐 아니라 그 행위를 하도록 유도하거나 공모한 자에게도 부과될 수 있음(제224조 제1항)
- 과징금은 비양심적 행위(제2-2부), 불공정 약관(제23조 제2A항·제2C항), 불공정 관행(제3-1부) 등 법이 정한 조항을 위반한 경우에만 부과되며, 그 금액은 다음과 같음

[표 30] 호주소비자법 위반에 대한 과징금

위반 조항	법인	법인이 아닌 자
제2-2부(비양심적 행위), 제23조 제2A항·제2C항(불공정 약관), 제3-1부(불공정 관행, 제47조 제1항 제외)	① AUD 1억 ② 위반으로 얻은 이익의 3배 ③ 그 이익을 산정할 수 없는 경우 위반 기간 중 조정 매출액의 30% 가운데 가장 큰 금액	AUD 250만
제47조 제1항	AUD 5,000	AUD 1,000
제66조 제2항	AUD 50,000	AUD 10,000

- 법인에 대한 1억 달러 상한은 「ACCC 집행을 위한 벌칙 2배 인상법 2026」으로 종전 5천만 달러에서 올라간 것이며, 2026년 3월 28일 이후에 일어난 위반행위에 적용됨. 그 전에 일어난 위반에는 종전 금액이 적용됨
- 법원이 과징금을 정할 때에는 (a) 행위의 성질과 정도 및 그로 인한 손해의 성질과 정도, (b) 그 행위가 이루어진 정황, (c) 그 자가 전에 비슷한 행위를 한 것으로 법원에서 인정된 적이 있는지를 고려하여야 함(제224조 제2항)

다. 형사 제재

- 거짓이거나 오인을 일으키는 표시 등은 호주소비자법 제4장이 범죄로도 정하고 있어 제151조 이하에 따라 형사처벌을 받을 수 있음. 다만 같은 행위로 유죄판결을 받은 때에는 법원이 그 행위에 대하여 과징금을 함께 명할 수 없음(제225조)

제3절 지리적 표시(GI)

1. 주요 제도 및 권리 요건

1) 보호 체계

- 호주에는 와인을 빼면 지리적 표시만을 위한 등록 제도가 따로 없음. 와인의 지리적 표시는 와인 오스트레일리아법 2013이 별도의 등록부를 두어 보호하고, 그 밖의 상품은 **상표법**의 증명표장으로 보호받는 것이 일반적임

2) 지리적 표시의 뜻

- 지리적 표시(Geographical Indications)란 상품의 특정한 품질이나 명성, 그 밖의 특성이 본질적으로 그 지리적 원산지에서 비롯되는 경우에 그 지역이나 지방을 원산지로 하는 상품임을 나타내는 표시임. 이를테면 발포성 와인을 두루 이르는 말로 쓰이기도 하는 「샴페인(Champagne)」은 본래 프랑스 샹파뉴 지역에서 생산된 것에만 붙일 수 있는 지리적 표시임. 지리적 표시는 출처를 나타내고 품질을 보증하며 영업상 이익과 이어진다는 점에서 상표와 비슷하나, 영업의 출처가 아니라 지리적 출처를 나타낸다는 점에서 다름. 상표가 상품이나 서비스를 제공하는 특정한 사업주체를 식별하게 하는 표장이라면, 지리적 표시는 그 상품을 생산하는 사업주체들이 자리한 특정한 지역을 확인하게 하는 표장임. 그래서 지리적 표시는 상표처럼 한 사람이 다른 경쟁자의 사용을 배제하면서 절대적·배타적으로 쓸 수 있는 권리가 아님

3) 상표와의 관계

- 호주 **상표법** 제41조 제4항의 주(Note 1)에 따르면 지리적 출처를 나타내는 표장은 원칙적으로 식별력이 없는 것으로 보아 상표로 등록받기 어려움. 시드니, 골드코스트, 뉴사우스웨일스처럼 크고 널리 알려진 지역명이나 도시명은 다른 식별력 있는 표장과 결합하지 않고서는 그 자체만으로 등록받기 어려움. 다만 널리 알려지지 않은 지역명이나 작은 도시명은 그 명칭이 지정 상품·서비스와 관련이 없고 소비자의 혼동이 생기지 않는 경우에 한하여 예외가 인정될 수 있음

4) 와인 지리적 표시

- 와인은 지리적 표시에 관하여 따로 다루어짐. 와인의 지역명은 와인 오스트레일리아법 2013(Wine Australia Act 2013)에 따라 와인 오스트레일리아(Wine Australia)가 관리하는 「보호 지리적 표시 및 기타 용어 등록부」에 등록됨(제40ZC조·제40ZD조). 등록부는 ① 호주와 외국의 지리적 표시 ② 외국 와인의 전통적 표현 ③ 호주 와인의 품질 용어 ④ 그 밖의 용어의 네 부분으로 이루어져 있으며, 헌터 밸리(Hunter Valley)나 바로사(Barossa) 같은 지역명이 여기에 등록되어 있음
- 이 법은 1980년에 「호주 와인·브랜디공사법 1980」(Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980)으로 제정된 뒤 2014년에 「호주 포도·와인청법 2013」으로, 2018년에 지금의 이름으로 두 차례 명칭이 바뀐 것임.
- 지리적 표시는 지리적표시위원회(Geographical Indications Committee)가 결정하며, 결정할 때에는 그 지역의 경계와 쓸 표시, 사용 조건을 함께 정함(제40T조). 한편 이 결정은 **상표법**에 따른 권리를 새로 만들거나 그에 영향을 주지 아니하고, 출원 중인 상표에 대한 등록관의 결정을 선점하지도 아니함(제40RG조)

2. 활용 및 보호

1) 보호의 내용

- 등록된 지리적 표시를 썼으나 그 지역에서 생산되지 않은 와인이면 그 표시와 표현은 거짓으로 보고(제40D조), 등록된 지리적 표시를 원산지에 관하여 오인하게 할 방식으로 쓰면 오인을 일으키는 것으로 봄(제40F조)
- 「kind·type·style·imitation·method」와 같은 말을 덧붙이거나 등록된 용어와 매우 비슷한 말을 쓰는 경우에도 마찬가지이므로, 「Barossa style」이나 「Champagne method」와 같은 표시는 원산지를 오인하게 할 우려가 있는지와 관계없이 쓸 수 없음
- 다만 둘 이상의 장소에 대하여 등록된 지리적 표시인 경우, 와인을 제조·판매·수출·수입한 사람의 이름이나 와이너리의 주소를 적는 경우, 진정한 원산지를 함께 밝히면서 선의로 일반적인 영어 단어를 쓴 경우에는 예외가 인정됨

2) 벌칙

- 거짓이거나 오인을 일으키는 표시와 표현이 있는 와인을 거래나 영업으로 판매·수출·수입하면 범죄가 되어 2년 이하의 징역에 처해질 수 있고, 법원은 이에 갈음하거나 이와 더불어 120 벌금단위 이하의 벌금을 매길 수 있음(거짓 표시는 제40C조, 오인 표시는 제40E조)

3) 와인 외 상품의 보호

- 와인이 아닌 상품에는 지리적 표시 등록 제도가 따로 없으므로 **상표법**의 증명표장(certification trade mark)을 이용함. 증명표장은 상품이나 서비스가 품질이나 정확성, 그 밖의 특성 — 상품의 경우 원산지, 재료, 제조 방법을 포함함 — 에 관하여 증명을 받았음을 나타내는 표장임(제169조)
- 증명표장을 출원하는 자는 그 사용을 규율하는 사용규약서를 함께 내야 하고(제173조), 호주 경쟁·소비자위원회가 증명 요건과 사용규약을 심사하여 증명서를 발급함(제175조). 이러한 절차를 거치므로 일반 상표보다 등록에 시간이 더 걸림

> * 출처: Wine Australia「보호 지리적 표시 및 기타 용어 등록부」(Wine Australia Act 2013, Trade Marks Act 1995 참조)

제4절 저작권, AI 및 데이터 보호

1. 저작권

1) 법적 근거와 국제조약

- 호주의 저작권은 **저작권법 1968**(Copyright Act 1968)이 규율하며, 어문·미술·음악 저작물은 물론 영화, 방송, 멀티미디어, 컴퓨터프로그램에 이르기까지 폭넓게 적용됨. 등록 절차가 없는 무방식주의를 따르므로 창작과 동시에 권리가 생기며, 따로 등록하는 제도는 두고 있지 않음
- 호주는 여러 국제조약에 가입하여 외국에서도 보호를 받을 수 있음. 무방식주의와 내국민대우라는 기본 원칙을 정한 베른협약(1928년 가입)이 그 중심이고, 음반의 무단 복제를 막는 음반협약(1974년), 실연자·음반제작자·방송사업자를 보호하는 로마협약(1992년), 디지털 환경에서의 보호를 더한 WIPO 저작권조약과 WIPO 실연·음반조약(2007년)이 이를 보완함. 이 밖에 세계저작권협약(Universal Copyright Convention)과 TRIPS 협정도 적용됨(제1장 제2절의 국제조약 가입 현황 참조)

2) 보호 대상과 존속기간

- **저작권법 1968**은 보호 대상을 둘로 나눔. 하나는 어문·연극·음악·미술 저작물(works)이고, 다른 하나는 녹음물, 영화, 텔레비전·라디오 방송, 발행판과 같은 제4부 대상물(subject-matter other than works)임. 두 가지는 권리의 내용과 존속기간이 서로 다르므로 나누어 보아야 함
- 저작물의 저작권은 원칙적으로 저작자가 사망한 해가 끝난 때부터 70년간 존속하며, 2019년 1월 1일 전에 공표되었는지에 따라 세부 기준이 달라짐(제33조). 2005년 호주·미국 자유무역협정에 따라 종전 50년에서 70년으로 늘어난 것임
- 제4부 대상물은 따로 정함. 녹음물과 영화는 70년(제93조), 텔레비전·라디오 방송은 방송한 해가 끝난 때부터 50년(제95조), 발행판은 발행한 해가 끝난 때부터 25년(제96조)임

3) 권리 제한과 공정거래

- 저작물을 무단으로 복제하면 침해가 되지만, 일정한 목적의 이용은 공정거래(fair dealing)로 허용됨. 호주는 미국과 달리 포괄적인 공정이용(fair use)을 두지 않고 목적을 열거하는 방식을 취하여, 연구와 학습(제40조), 비평과 논평, 시사 보도, 법률 자문, 풍자와 해학 등 법이 정한 목적에 한하여 허용됨

4) 침해와 구제

- 저작권자는 침해자를 상대로 소를 제기할 수 있으며, 법원은 금지명령과 함께 원고의 선택에 따라 손해배상이나 이익의 반환을 명할 수 있음(제115조). 침해소송의 관할은 연방법원에 있음
- 다만 피고가 침해 당시 그 행위가 저작권 침해라는 사실을 몰랐고 알 수 있었다고 보기도 어려운 경우에는 손해배상을 명할 수 없음(선의 침해 항변, 제115조 제3항). 이때에도 이익의 반환은 청구할 수 있으므로 구제가 아예 막히는 것은 아님

5) 저작권재판소와 집중관리단체

- 저작권재판소(Copyright Tribunal)는 라이선스 조건이나 사용료를 둘러싼 분쟁을 전문적으로 심리하는 기관이며, 침해 여부를 가리는 소송은 연방법원이 맡음
- 호주는 사용료의 징수와 분배를 맡는 여러 저작권 집중관리단체를 두어 저작권자의 이익을 지키고 있음. 한편 호주 **저작권법**은 영국 저작권법의 영향을 크게 받아, 1911년 영국 저작권법이 1968년 호주 저작권법이 제정되기 전까지 적용되었음

2. AI 및 데이터 보호

1) 저작권과 인공지능

- 호주에는 인공지능을 따로 규율하는 저작권 규정이 없음. 법무부는 2023년 12월 5일 저작권·인공지능 참조그룹(Copyright and Artificial Intelligence Reference Group, CAIRG)을 상설 협의체로 설치하여, 인공지능 학습에 저작물을 이용하는 문제와 인공지능 관련 저작권 투명성 문제를 주된 과제로 논의해 왔음
- 2024년 5월에는 인공지능 학습 입력물로서 저작물 이용에 관한 설문을, 같은 해 9월에는 저작권 투명성에 관한 논의문서를 내어 의견을 모았으나, 아직 입법으로 이어지지는 않았음. 따라서 인공지능 학습에 저작물을 쓰는 행위도 현행 **저작권법**의 일반 법리에 따라 판단됨

2) 인공지능 규율 동향

- 정부는 2024년에 고위험 인공지능에 대한 의무적 안전장치(mandatory guardrails) 도입안을 공개 협의하였고, 그 뒤로도 안전한 인공지능 도입을 위한 지침과 인공지능 안전정책을 계속 발전시켜 왔음. 2025년 10월에는 「인공지능 도입 지침(Guidance for AI Adoption)」을 내어 책임자 지정, 영향 파악, 위험 관리, 정보 공유, 시험과 감시, 사람의 통제 유지라는 여섯 가지 실천을 제시하였음
- 다만 일반적인 고위험 인공지능에 대한 의무적 안전장치를 규정한 포괄적인 인공지능법이 시행된 상태는 아니며, 현재는 기존 법령과 규제기관의 틀 안에서 위험을 관리하는 방향임

3) 개인정보 보호

- 데이터 보호의 중심은 **개인정보보호법** 1988(Privacy Act 1988)이며, 2024년 개정으로 제도가 상당히 바뀌었음. 특히 자동화된 의사결정에 관한 의무는 2026년 12월 10일부터 시행될 예정이므로, 인공지능으로 개인에 관한 결정을 자동화하는 사업자는 개인정보 처리방침에 그 사실을 밝히는 등 미리 대비할 필요가 있음

제5절 기타

1. 식물신품종(Plant Variety)

1) 법적 근거와 보호 요건

- 호주는 식물육종가권리법 1994(Plant Breeder's Rights Act 1994)로 식물의 신품종을 보호하며, 주무기관은 호주 특허청(IP Australia)임. 보호 대상은 식물에 그치지 않고 균류와 조류의 품종까지 아우름
- 권리를 받으려면 ① 선발 육종의 산물일 것, ② 신규성이 있을 것, ③ 구별성·균일성·안정성을 갖출 것이 요구됨
- 신규성은 출원일을 기준으로 판단함. 육종가가 또는 그 동의를 받아 그 품종의 식물 재료를 판매한 때가 호주 안에서는 1년, 호주 밖에서는 수목과 덩굴식물의 경우 6년, 그 밖의 경우 4년을 넘지 않아야 함

2) 권리의 내용과 존속기간

- 권리자는 그 품종의 번식 재료를 생산하거나 증식하는 것, 판매하는 것, 수입하거나 수출하는 것과 이러한 행위를 타인에게 허락하는 것을 독점함
- 존속기간은 권리를 받은 날부터 시작하여 수목과 덩굴식물은 25년, 그 밖의 품종은 20년임(제22조). 다만 규칙으로 특정 분류군에 대하여 더 긴 기간을 정할 수 있음
- 권리를 유지하려면 해마다 연차료를 내야 하며, 내지 않으면 권리가 소멸하고 되살릴 수 없음. 다만 규제개혁 옴니버스법 2026에 따라 2027. 9. 18. 이후 납부하게 되는 연차료는 납부기간이 지난 뒤에도 규칙으로 정하는 추가 납부기간 안에 가산금과 함께 낼 수 있게 됨(신설 제51A조)
- 사적이고 비상업적인 이용, 시험 목적의 이용, 다른 품종을 육종하기 위한 이용에는 권리가 미치지 않음. 농민이 수확물의 일부를 다음 해 종자로 쓰는 자가채종도 허용되며, 규칙으로 이를 배제한 작물은 현재 없음

2. 집적회로 배치설계

1) 법적 근거와 보호 방식

- 집적회로 배치설계는 집적회로배치법 1989(Circuit Layouts Act 1989)가 규율함. 보호 대상은 집적회로를 이루는 능동 소자와 수동 소자, 그리고 그 배선의 3차원 위치를 유형물에 고정하여 나타낸 것임
- 등록 제도가 없으며, 배치설계가 유형물에 처음 고정된 때 권리가 생기는 무방식주의를 취함(제10조). 다만 독창성을 갖추어야 하며, 흔히 쓰이는 배치를 그대로 가져온 것은 독창성이 없는 것으로 봄(제11조)

2) 권리의 내용과 보호기간

- 권리자는 그 배치설계를 복제하는 것, 그것을 이용하여 집적회로를 제조하는 것, 이를 상업적으로 이용하는 것을 독점함
- 보호기간은 배치설계가 만들어진 해부터 10역년 안에 처음 상업적으로 이용된 경우에는 그 이용된 해부터 10역년이 끝날 때까지이고, 그 밖의 경우에는 만들어진 해부터 10역년이 끝날 때까지임

- 집적회로와 그 부품, 집적회로를 만드는 데 쓰이는 마스크는 디자인으로는 등록받을 수 없음(디자인법 제43조 제1항 (c), 제4장 제1절 참조)

3. 트레이드 드레스(Trade Dress)

1) 보호 체계

- 호주에는 트레이드 드레스를 따로 정의하거나 보호하는 법률이 없음. 상품의 외관이나 포장, 매장의 꾸밈새처럼 전체적인 인상을 이루는 요소는 여러 제도를 겹쳐 지키게 됨

2) 상표법과 디자인법에 의한 보호

- 상표법 은 표장(sign)에 모양(shape), 색채(colour), 포장의 외관(aspect of packaging)을 포함하고 있으므로, 입체적인 형상이나 색채, 포장의 외관을 상표로 등록할 수 있음(제6조, 제5장 제1절 참조)
- 물품의 전체적인 외관은 디자인으로 등록하여 보호받을 수 있음(제4장 참조). 다만 디자인은 등록만으로는 권리를 행사할 수 없고 심사확정을 받아야 하며, 존속기간이 최장 10년이라는 점을 함께 고려하여야 함

3) 호주소비자법과 사칭통용에 의한 보호

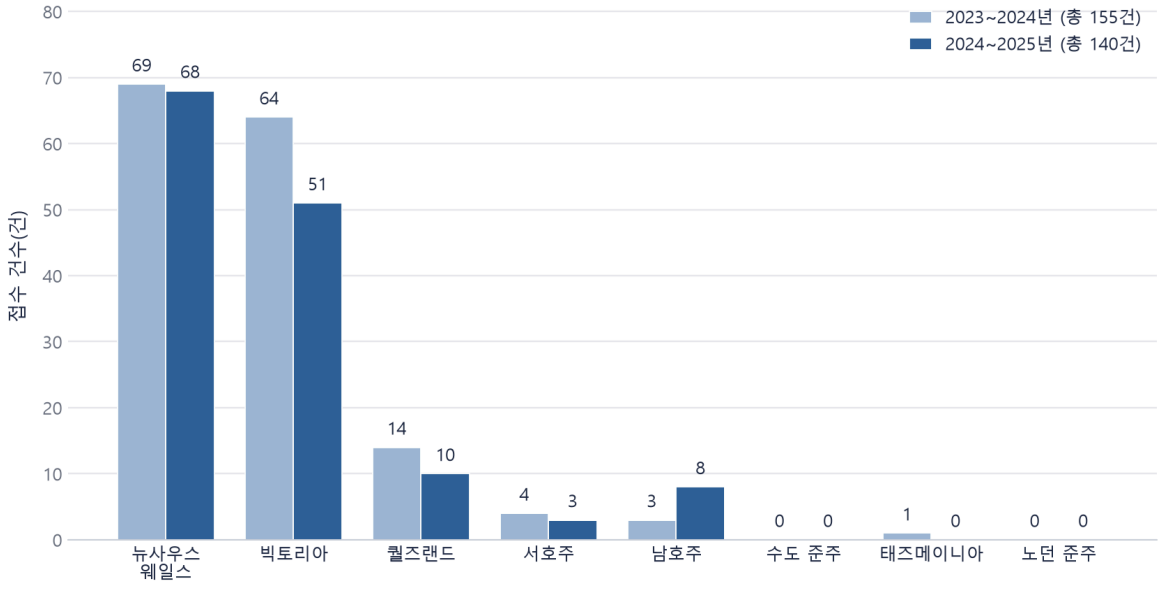
- 등록하지 않은 외관이라도 그것을 흉내 내어 소비자를 오인하게 하거나 기만하는 행위는 호주소비자법 제18조로 다툴 수 있고, 보통법상 사칭통용(passing off)으로도 구제를 구할 수 있음(제6장 제2절 참조)
- 다만 이 경우에는 그 외관이 거래사회에서 출처를 나타내는 것으로 알려져 있다는 점을 스스로 입증하여야 하므로, 미리 상표나 디자인으로 등록해 두는 편이 권리를 행사하기에 유리함

제7장. 지식재산권 분쟁

제1절 분쟁 동향

1. 분쟁 통계

- 호주 연방법원의 지식재산 NPA(National Practice Area)에 2024~2025 회계연도 동안 접수된 1심 및 항소 사건은 140건으로 전년 대비 10% 감소하였고, 처리된 사건은 168건으로 4% 감소하였음. 2025년 6월 30일 기준 계속 중인 사건은 188건으로 전년 대비 13% 감소하였음
- 접수 건수 대비 처리 건수의 비율은 120%로 신규 접수보다 많은 사건이 종결되었으며, 선고된 판결은 81건(전년 100건)이고 그중 81%가 심리 종결 후 6개월 이내에 선고되어 전년(76%)보다 개선되었음
- 지식재산 NPA는 ① 특허 및 관련 법률(Patents and Associated Statutes), ② 상표(Trade Marks), ③ 저작권 및 산업디자인(Copyright and Industrial Design) 세 개 세부 분야로 나뉘며, 2024~2025 회계연도 접수 건수는 특허 39건(전년 대비 2건 감소), 상표 71건(6건 감소), 저작권·산업디자인 30건(7건 감소)이었음
- 세부 분야별 처리 건수는 특허 52건(처리율 133%, 전년 95%), 상표 87건(123%, 전년 121%), 저작권·산업디자인 29건(97%, 전년 116%)으로, 특히 특허 사건의 처리 실적이 크게 개선되었음
- 접수 법원의 소재지는 뉴사우스웨일스주 68건, 빅토리아주 51건, 퀸즐랜드주 10건, 남호주 8건, 서호주 3건 순이며, 뉴사우스웨일스주와 빅토리아주가 전체의 약 85%를 차지함



[그림 12] 2024~2025년 호주 연방법원 지식재산 사건의 주·준주별 접수 현황

* 출처: 호주 연방법원 연차보고서 2024-25

2. 실무 동향

- 호주의 지식재산 분쟁은 연방법원의 지식재산 NPA가 단일하게 담당하며, 사칭통용이나 호주소비자법상 오인유발행위를 함께 주장하는 사건도 통상 같은 분야에 배당됨. 식물육종가권리, 집적회로 배치설계, 와인호주법 에 따라 등록된 지리적 표시에 관한 사건도 이 분야에 포함됨
- 2025년 8월 「호주 특허 사건 표준 지시」(IP-2)가 발령되면서 특허 사건의 일정이 표준화되었음. 첫 사건관리기일에 표준 지시가 발령되고 그 기일부터 18개월 이내로 잠정 변론기일이 잡히는 것을 전제로 일정이 짜이므로, 소 제기 단계에서 전체 일정을 예측할 수 있게 되었음
- 표준 지시는 주장하는 특허와 청구항의 수를 가능한 한 최소한으로 한정할 것을 요구하며, 다수의 특허·청구항·침해태양이 주장되면 법원이 그중 일부만 떼어 별개의 쟁점으로 먼저 판단하도록 지시할 수 있음. 무효를 주장하는 쪽도 선행기술 문헌과 무효사유를 최소한으로 줄여야 함
- 중간 신청에 대하여 법원은 일괄 비용 지급 명령을 내려 14일 이내에 지급하도록 할 수 있고, 이를 위해 당사자는 심리 1영업일 전까지 비용 명세서를 제출하여야 함. 중간 절차의 비용 부담을 즉시 현실화하여 불필요한 중간 분쟁을 줄이려는 취지임
- 기술 쟁점이 많은 특허 사건에서는 당사자가 합의 입문서(agreed primer)와 합의 용어집을 작성하여 기술 배경과 우선일 당시의 기술상식을 미리 정리하고, 침해에 관한 입장서와 제품·방법 설명서를 제출하여 실험 증거의 범위를 줄이는 실무가 자리잡았음. 피고가 근거를 밝히지 않은 채 원고에게 입증만 미루는 답변은 받아들여지지 않음
- 전문가 증거는 공동 보고서와 동시신문(concurrent evidence) 방식이 널리 쓰이며, 상표 사건에서 자주 제출되는 설문조사 증거는 증거능력이 재판부의 판단에 달려 있어 별도의 실무지침에 따라 준비하여야 함
- 법원은 소송의 어느 단계에서든 사건을 조정에 회부할 수 있고, 전문 지식을 갖춘 등기관이 직접 조정인을 맡기도 함. 2024~2025 회계연도에 종결된 사건은 168건인 반면 선고된 판결은 81건으로, 절반가량이 판결에 이르기 전에 종결되고 있음

제2절 분쟁 제도

1. 사법적 분쟁 해결 제도

가. 소송 관련 제도

- 권리자의 권리가 침해를 받고 있다고 판단되는 경우에 취할 수 있는 여러 가지 조치들이 있음. 많은 경우에 있어서 변리사와 같은 IP 분야의 전문가를 통해 도움을 받게 되는데 우선적으로 권리자의 변리사나 변호사에 의한 요청문(demand letter) 또는 경고문(warning letter)을 발송하게 됨. 또한 법정 밖에서 대체 분쟁 해결(Alternative Dispute Resolution)을 요청할 수 있으며 세관에 침해 물품의 수입을 막아 달라고 신청(수입 이의신청)하여 물품을 압류하게 할 수 있음. 압류 기간이 정해져 있는 것이 아니라, 상표법 기준으로 수입자에게 압류 통지가 된 뒤 10근무일(청구기간) 안에 반환 청구가 없으면 물품은 국고에 귀속되고, 반환 청구가 있으면 권리자는 그 통지를 받은 뒤 10근무일(조치기간) 안에 침해소송을 제기하고 세관에 알려야 하며 그렇지 않으면 물품이 반환됨. 소를 제기하더라도 제기일부터 20근무일 안에 법원의 반환 금지 명령이 없으면 반환됨(상표법 제136조·제136A조·제136D조 제3항·제

4항, 상표규칙 제13.1조·제13.2조). 그러나 특허권의 권리범위 판단과 침해 판단은 권리의 특성상 판단하기가 어려우므로 전문가의 조언을 얻는 것이 필요함

- 지식재산권의 행사로서 침해에 관한 소송 관련 구제방법으로는 크게 두 가지가 있음. 크게 나누면 일시적인 구제와 영구적인 구제가 됨
- 일시적인 구제는 간단한 심리 또는 당사자가 참여하지 않은 심리를 거쳐 빠른 시일 내 결정이 됨. 이러한 일시적인 구제로는 크게 3가지로 Anton Pilar Order, Interim injunction 또는 Interlocutory injunction, Mareva injunction이 있음
- 영구적인 구제절차는 소송의 종료로 판결이 난 경우 최종적인 처분에 해당하는 것으로 또한 크게 3가지로 손해배상(damages), 부당이득 반환(account of profits), final injuncion가 있음
- 특허권의 행사로서 소송이 제기될 확률은 상대적으로 낮지만 특허권자의 특허권 행사의 대상이 되는 경우는 치명적일 수 있음. 이는 특허권에 의한 집행이 되지 않도록 하는 방법이 가장 좋음을 의미함. 따라서 권리자는 평소에 권리행사를 하려는 의지를 적극적으로 보이고 특허상품에 대해 표시를 하며, 실시자는 자신의 실시발명이 침해가 되지 않는지 정기적으로 판단하며, 침해경고를 받은 경우에는 실시를 중단하거나 권리자에게 정당한 권원을 얻는 것이 저렴하고 간단한 방안임
- 지식재산 사건은 통상 소장(statement of claim)을 제출하여 시작하지만, 연방법원은 쟁점을 간결하게 적은 요약진술서(concise statement)로 소송을 개시하는 방식도 두고 있어 사안에 따라 선택할 수 있음
- 가처분과 같이 긴급한 처분이 필요한 경우에는 당직판사(Duty Judge) 앞에서 심리를 받는 절차가 마련되어 있으며, 지식재산 사건의 긴급 신청도 이 절차에 따름
- 연방법원의 모든 절차는 분쟁을 가능한 한 신속하고 저렴하며 효율적으로 해결한다는 연방법원법 제37M조의 목적 아래 운영되므로, 법원은 사건관리 과정에서 쟁점을 좁히고 불필요한 절차를 줄이도록 적극적으로 지휘함

1) 수색명령(search order)

- 수색명령은 사전 통지 없이 상대방의 장소를 수색하여 증거를 확보할 수 있도록 하는 법원의 명령으로, 영국 판례에서 유래하여 흔히 Anton Piller order라고 불려 왔으며 현재는 연방법원규칙 에 수색명령으로 제도화되어 있음. 상표·저작권·특허 침해 사건에서 상대방이 증거를 없앨 우려가 있을 때 활용되며, 발령 요건은 다음과 같음
- 우선 침해에 대한 일응의 추정이 인정되며,
- 그로 인한 실질적 또는 잠재적인 피해가 신청인에게 매우 심각한 것이며,
- 피신청자가 관련된 증거 서류를 가지고 있고 침해소송 전에 그 증거물들을 인멸할 실제 가능성이 있을 경우 분명한 증거가 있어야 함
- 이는 종종 경쟁업체로 이전한 이전의 고용자나 사업 경쟁자를 대상으로 침해 소송하는 경우에 많이 사용됨

2) 예비발견 신청(Application for preliminary discovery)

- 권리자는 특허 침해 여부를 확인하기 위해서 자신의 소유가 아닌 서류와 정보 등에 관하여 접근하기 위해 자료 요청을 할 수 있음. 예비발견 신청(Application for preliminary discovery)은 침해자가 관련된 정보를 원고에게 제공하도록 하는 제도임. 관련된 인물은 피고가 될 자가 아닐 수도 있으며 관련 정보 또는 서류를 가지고 있는 자이면 족함. 우리나라의 증거개시제도와 유사한 제도임

3) 임시 금지 명령 신청(Application for interim injunction)

- 지식재산권에 관한 사건은 그 성질상, 손해 또는 이익을 양으로 환산하기 어렵고 신용이나 명성에 타격을 입은 경우와 같이 회복 불가능한 경우가 종종 있기 때문에 긴급성을 요구하는 경우가 많음. 이러한 이유로 본안에 관한 소송 계류 전, 중으로 임시금지 명령(interim injunction)을 고려하는 것이 매우 중요함
- 임시금지명령 신청이란 기본적으로 어떠한 사람에게 어떠한 행위를 금지하도록 법원에 하는 신청으로 우리나라의 가처분 신청에 해당하는 것으로 차후에 금전적 배상을 하더라도 이미 회복할 수 없는 손해가 발생하는 경우 또는 긴급한 조치가 필요한 경우 본안 판결 전이라도 신청과 법원의 판단에 따라서 임시금지 명령이 내려짐
- 임시금지 명령 신청이 있는 경우 법원은 소송이 될 중요한 사안이고 적절하게 치유가 되지 않는 금전적인 손해배상이 발생한 경우에는 가처분 신청이 내림. 임시 가처분은 대개 일주일 이내의 빠른 시일 내에 내려지며 임시금지 명령을 받은 자는 침해로 주장되는 행위에 대하여 비록 침해행위인지 엄밀한 입증이 되지 않더라도 중지해야 함. 그리고 양측은 그 후 법정에 출석하여 가처분이 계속될지를 결정하게 되는데 계속 임시금지 명령이 유지 될 수도 있지만 후에 그것이 이유가 없다는 판결이 나는 경우에는 신청인은 그 명령으로 인해 피해를 입은 모든 사람에게 보상을 해야 함

4) 침해 소송

- 평화적인 방법으로 해결이 되지 않는 경우 법원에서 해결방법을 찾게 되는데 이는 시간과 비용이 많이 소모됨. 그러나 소송에서 승소할 경우에는 손해에 대해 보상을 받을 수 있고 권리의 유효성까지 다툴 수 있어서 가장 근본적인 해결 방법일 수 있음
- 특허법 제120조에서는 특허권자 또는 배타적 실시권자는 특허 침해가 있는 경우에 소정의 법원 또는 관할권이 있는 법원에서 특허 침해소송을 제기할 수 있다고 규정하고 있음. 침해 소송도 다른 권리에 관한 소송과 마찬가지로 소멸시효가 있는데 관련특허가 허여된 날로부터 3년 또는 침해행위가 행해진 날로부터 6년 가운데 늦게 끝나는 기간 안에 소를 제기해야 함(제120조 제4항). 소가 제기된 경우 침해 소송의 피고는 당해 소송에서 반소의 형태로 특허의 취소를 신청할 수 있음. 특허 취소 소송과 관련한 특허법의 조항은 필요한 경우에는 변경하여 반소에 적용함

2. 행정적 분쟁 해결 제도

가. 행정기관 이용방법

1) 심판에 의한 보호

- 호주는 우리나라와 달리 따로 특허심판원이라는 특수 행정기관과 특허법원이라는 특수법원을 두고 있지 않음. 따라서 특허법 제154조 제2항, 상표법 제191조 제2항·제191A조 제2항에서 특허심판원 및 특허법원을 따로 두지 않는 대신 등록관의 결정, 명령 지시 등에 대해서 불복하는 경우에 연방법원(the Federal Court)(상표 사건은 연방순회가정법원 제2부도)이 관할권을 가짐을 규정하고 있음. 또한 등록관 결정에 대한 항소 사건의 단독판사 판결에 불복하는 경우에는 연방법원의 허가가 있는 때에만 연방법원 합의체(Full Court)에 항소할 수 있음(특허법 제158조 제2항, 상표법 제195조 제2항). 또한 특별허가(special leave)가 있는 경우에는 호주 고등법원(High Court of Australia)에도 항소가 가능함. 이러한 항소로 인해 등록관의 결정이 번복되는 경우에는 등록관 또한 더 상위법원에 항소할 수 있는 길이 열려 있음. 등록관(특허청장) 결정에 대한 연방법원 항소는 결정등본의 송달일이 아니라 결정일부터 21일 이내에 항소장을 내야 하며, 기간이 지난 뒤에도 기간 연장을 신청할 수 있음(연방법원규칙 제34.24조 제1항·제

34.25조). 상표 사건은 연방순회가정법원(제2부)에도 항소할 수 있고 그 기한도 결정일부터 21일임(상표법 제191A조 제2항, 같은 법원 규칙 2025 제30.03조 제1항). 연방법원 단독판사 판결에 대한 합의체 항소는 판결 선고일(허가가 필요한 경우 허가일)부터 28일 이내에 함(연방법원규칙 제36.03조). 합의체 항소 허가 신청은 판결 선고일부터 14일 이내(법원이 따로 날을 정한 경우에는 그날까지)에 하여야 하며(연방법원규칙 제35.13조), 기간이 지난 뒤에도 기간 연장을 신청할 수 있음(제35.14조).

- 특허법의 경우에는 불복(Appeal)에 대해 제51조, 제109조에서 규정하고 있는데 제51조에 의한 것은 등록관의 승인(accept)결정에 대하여 승인 결정 또는 거절결정이 있는 경우 이에 대하여 연방법원에 불복하도록 하였고, 제109조에서는 보정에 대한 등록관의 결정이 있는 경우에 연방법원에 불복하도록 하고 있음. 연방법원의 관할은 이 법에 따라 발생하는 사항에 대하여 관할권이 있는데 특히, 등록관의 결정, 지시 또는 명령에 대한 불복을 심리하고 결정하는데 배타적인 관할권이 있음. 그러나 몇가지 제한이 있는데 호주 헌법 제75조에 따른 호주 고등법원의 관할을 제외하며 불법행위에 대한 기소는 연방법원에서 시작할 수 없음. 따라서 호주에는 무효심판과 거절결정 등록심판은 연방법원에서 등록을 다투는 문제로 귀결되고 보정각하 불복 심판의 경우는 보정에 대한 등록관의 결정을 다루는 문제로 연방법원에서 다투게 되며, 상표권의 취소심판은 상표등록 말소신청제도를 따로 두어 운용하고 있음. 그러나 권리범위확인 심판에 대응하는 불침해 선언(특허법 제125조)을 두고 있고 침해소송에서 특허의 무효를 다투는 반소(counter-claim)를 제기할 수 있으며 등록관의 특허 등록에 이의가 있는 경우 소송을 제기하는 방법이 있음
- 등록관의 결정에 대한 불복이 아니라 특허청의 행정 처분에 대하여 다투고자 하는 경우에는 행정심판소(Administrative Review Tribunal, ART)에 재심사를 신청할 수 있음(특허법 제224조). 종전의 행정항소심판소(AAT)는 2024년 10월 14일 폐지되고 행정심판소법 2024에 따라 행정심판소가 새로 설치되었음. 변리사 등록 거부 결정도 특허법 제224조 제1항 (b)에 따라 행정심판소 재심사 대상임. 징계 사건은 트랜스태즈먼 변리사 징계재판소(Trans-Tasman IP Attorneys Disciplinary Tribunal)가 심리하며(특허규칙 제20.61조·제20.61A조), 그 결정은 특허규칙 제22.26조 제2항 (d)에 따라 행정심판소 재심사 대상임

나. 세관에 의한 국경조치

- 수입 물품은 관세법 에 따라 세관의 관리를 받으며, 상품 분류는 국제통일 상품분류제도(H.S. System)에 따름. 지식재산권 침해 물품에 대한 국경조치도 이러한 통관 절차의 하나로 이루어지므로, 권리자가 미리 세관에 이의신청을 해 두어야 침해가 의심되는 물품에 대한 압류를 받을 수 있음
- WTO/TRIPS 협정은 침해 물품의 국제거래를 막기 위하여 회원국에 통관 단계의 보호 절차를 두도록 하고 있으며, 호주는 이에 따라 상표법 , 저작권법 , 올림픽표장 보호법(Trade Marks Act 1995, Copyright Act 1968, Olympic Insignia Protection Act 1987)에 국경조치를 두어, 권리자의 이의신청을 받아 세관이 침해 의심 물품을 압류하도록 하고 있음
- 따라서 호주의 국경조치는 상표권과 저작권을 대상으로 하며, 특허권이나 디자인권을 근거로는 세관에 압류를 요청할 수 없음. 상표에 관하여는 상표법 제13부가 이의신청부터 압류, 반환과 몰수에 이르는 관세청장의 조치를 정하고 있음

1) 수입 이의신청

- 등록상표의 권리자는 관세청장에게 서면으로 이의신청 통지를 제출하여, 통지일 이후 그 상표를 침해하는 물품이 수입되는 것에 이의가 있다는 뜻을 밝힐 수 있음(제132조 제1항). 권한 있는 사용자도 권리자의 동의를 얻거나, 권리자

에게 요청하였으나 권리자가 응하지 않은 경우에는 직접 통지를 제출할 수 있음(제132조 제2항·제3항)

2) 이의신청의 유효기간

- 이의신청 통지는 제출일부터 4년간 효력이 있으며, 그 기간이 끝나기 전에 서면으로 철회하면 효력을 잃음(제132조 제4항·제5항). 4년이 지나면 보호를 이어가기 위하여 새로 통지를 제출하여야 함

3) 관세청장에 의한 압류

- 관세청장은 이의신청 통지가 효력을 가지는 동안, 통지된 상표와 실질적으로 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 표장이 붙은 수입 물품으로서 그 상표의 지정상품에 해당하는 것은 침해를 인정할 상당한 근거가 없다고 인정하는 경우가 아닌 한 압류하여야 함(제133조 제2항). 압류 대상은 호주 밖에서 제작되어 호주로 수입되는 물품으로서 **관세법** 상 관리 대상이 되는 것이며, 개인적 용도로 들여오는 소량의 물품 등은 제외됨
- 압류에 드는 비용은 이의신청인이 부담함. 다만 현금을 미리 예치하는 방식이 아니라, 이의신청을 할 때 압류에 든 비용을 연방에 상환하겠다는 서면 약정(undertaking)을 제출하고 실제로 든 비용을 사후에 부담하는 방식임. 관세청장이 받아들일 수 있는 약정이 없으면 압류를 하지 않기로 결정할 수 있음(제133조 제3항). 약정은 관세청장의 서면 동의를 얻어 철회하거나 변경할 수 있음(제133조 제3B항)
- 이의신청인이 약정한 금액을 내지 않으면 관세청장은 그 금액이 지급될 때까지 압류를 거부할 수 있고, 내지 않은 금액은 연방에 대한 채무가 되어 소송으로 회수할 수 있음(제141A조). 또한 종전에 약정 금액을 내지 않은 일이 있고 상당하다고 인정되는 경우에는 관세청장이 약정 대신 담보를 요구할 수 있으며, 그 담보가 비용에 모자라면 차액 역시 연방에 대한 채무가 됨(제133조 제3A항, 제141조)
- 관세청장은 압류 후 지체 없이 지정 소유자(수입자)와 이의신청인에게 압류 통지를 하여야 함(제134조). 통지에는 청구기간과 조치기간을 적고, 조치기간은 지정 소유자가 물품의 반환을 청구하여야 비로소 시작된다는 점을 밝혀야 함. 청구기간과 조치기간은 각각 10근무일임(**상표규칙** 제13.1조·제13.2조)
- 압류 이후의 절차는 지정 소유자가 반환을 청구하는지에 따라 갈림. 반환 청구가 없으면 물품은 연방에 몰수되고, 반환 청구가 있으면 이의신청인이 침해소송을 제기하여야 반환을 막을 수 있음

4) 반환 청구가 없는 경우의 몰수

- 지정 소유자가 청구기간 안에 반환을 청구하지 않으면 압류 물품은 그대로 연방에 몰수됨(제136A조 제1항). 다만 관세청장이 기간이 지난 뒤의 청구를 허용한 경우에는 몰수되지 않은 것으로 봄(제136A조 제2항, 제136B조)
- 지정 소유자는 침해소송이 제기되기 전이라면 언제든지 물품이 연방에 몰수되는 데 동의한다는 뜻을 서면으로 통지할 수 있고, 그 통지가 있으면 물품은 연방에 몰수됨(제135조)

5) 반환 청구가 있는 경우의 반환

- 지정 소유자가 반환을 청구하면 관세청장은 그 사실을 이의신청인에게 통지하고, 이때부터 조치기간이 시작됨(제136C조)
- 이의신청인이 조치기간 안에 ① 침해소송을 제기하고 ② 그 사실을 관세청장에게 서면으로 통지하지 않으면 관세청장은 물품을 지정 소유자에게 반환하여야 함(제136D조 제3항). 침해소송을 제기하였더라도 그 제기일부터 20근무일이 지날 때까지 반환을 막는 법원의 명령이 없으면 역시 반환하여야 함(제136D조 제4항)

- 그 밖에 이의신청인이 반환에 동의하거나, 압류 후에 알게 된 사정에 비추어 침해를 인정할 만한 상당한 근거가 없고 침해소송도 제기되지 않은 경우에도 물품은 반환됨(제136D조 제1항·제2항). 반환 결정이 내려졌으나 지정 소유자가 물품을 찾아가지 않으면 그 물품은 연방에 몰수됨(제136E조)

6) 압류물품에 관한 상표 침해소송

- 압류는 침해 여부가 가려지기 전에 물품의 처분을 임시로 막는 조치이므로, 결국 침해 여부는 소송으로 가려야 함. 이의신청인은 압류 물품에 관하여 통지한 등록상표가 침해되었다는 소송을 제기할 수 있음(제137조 제1항). 법원은 신청에 따라 다른 사람을 피고로 참가시킬 수 있고, 관세청장이 출석하여 의견을 진술할 기회를 주어야 함(제137조 제2항). 법원은 통상의 구제와 별도로 상당하다고 인정하면 조건을 붙여 압류 물품을 지정 소유자에게 반환하도록 명하거나, 물품을 연방에 몰수하도록 명할 수 있음(제137조 제3항)
- 그러나 법원이 상품의 수입에 의해 상표가 침해되지 않았다고 결정하고, 상품의 원 소유자 또는 다른 피고들이 상품의 압류 때문에 손실 또는 피해를 입었다는 것이 인정되는 경우에는 소송이 제기된 날 이후에 언제의 기간 동안이라도 이로 인해 발생한 손해 또는 손실에 대해 법원이 결정한 액수로 보상을 할 것을 명할 수 있음
- 권한 있는 사용자가 이의신청을 한 경우에는 등록권리자가 소송을 제기할 의사가 있는지 먼저 확인하지 않더라도 조치기간 안에 스스로 침해소송을 제기할 수 있음(제138조). 상표권 침해로 인한 손해는 실제로 상표를 쓰고 있는 사용자에게 발생하기 때문임

3. 대체적 분쟁 해결(ADR) 제도

- 침해소송이 진행 중인 경우 판결로서 소송을 종료할 수도 있지만 당사자의 뜻에 따라 판결 이외의 방법으로도 판결과 같은 효력을 갖게 할 수 있음. 대체분쟁해결(Alternative Dispute Resolution, ADR)에 의한 해결을 꾀하는 것으로서 이러한 대체 분쟁 해결제도에는 중재, 화해, 조정 등이 있음. 일반적으로 법원의 판결에 비해 적은 비용과 시간이 소모되며 당사자 간의 의사반영 비율이 높음. 지식재산권과 같이 무형의 재산권으로서 권리관계가 복잡해질 수 있는 경우는 법에 의한 엄밀한 승패보다는 당사자 간에 합의와 타협에 따라 사안을 해결하는 것이 바람직한 만큼 유용한 제도가 됨. 실제 호주에서도 많은 부분이 당사자 간의 자율적인 분쟁해결을 권고하고 있으며 그렇게 이루어지고 있음
- ADR을 통해 분쟁을 해결하는 것은 일률적으로 법원에 소를 제기하는 것과 달리 상황에 따라 당사자 간 또는 제3자의 중재로 또는 전문가를 통해 다양한 해결방안을 모색하는 것으로서 법원과 재판소에 비해 대체로 짧은 시간 내에 적은 비용으로 분쟁의 해결이 가능하여 모든 사람에게 혜택이 돌아갈 수 있음
- ADR의 장점으로는 유연성(flexibility), 개인 정보 보호 및 비밀 유지(Privacy and confidentiality), 자체 감독(Self-directed), 비용(cost), 본인이 더 중요하다고 생각하는데 중점을 둘 수 있고(Focus on what's important to you), 절차가 덜 형식적이며(Less formal), 결과(outcome)가 더 만족스러울 수 있다는 장점이 있음. 또한 법원과 재판소의 심리와 결정은 일반적으로 공개되고 심리과정에서 드러나는 개인정보도 많기 때문에 ADR의 과정과 결과를 통해 개인적인 비밀이 보장될 수 있음. 이는 특히 특허나 노하우, 영업비밀과 관련한 분쟁에서 큰 장점임. 또한 법원 소송은 심리와 결정에 많은 비용이 요구되고, 몇 년 후에야 그 결과가 나와 시간적인 소모도 많다는 점을 고려하면 대체분쟁 해결에 의한 분쟁해결이 그러한 해결을 하고자 하는 본인뿐만 아니라 상대방, 나아가 관련자들도 모두 이익을 얻을 수 있는 유용한 제도임

- ADR은 분쟁을 사법기관의 결정이 아닌 방법으로, 중립적인 제3자의 도움을 받아 해결하는 절차를 아울러 가리키는 말임. 호주는 과거 국가 대체적 분쟁 해결 자문위원회(NADRAC)를 두어 ADR 정책을 자문하도록 하였으나 2013년에 폐지되었고, 현재 관련 정책은 연방 법무부가 맡고 있음
- 현재는 민간 단체인 호주 분쟁 해결 자문위원회(ADRAC)가 ADR의 종류와 운영 방식, 지침 등에 관한 자료를 제공하고 있음(https://www.adrac.org.au). 다만 개별 사건에 관한 상담을 해 주지는 않으므로, ADR을 이용하려는 당사자는 자격을 갖춘 조정인이나 중재인을 스스로 선임하거나 법원의 회부를 통하여 절차를 진행하게 되며, 양 당사자가 합의한 결과는 법적 구속력을 가짐

가. 협상(Negotiation)

- 지식재산권과 관련된 분쟁을 해결하기 위한 방법으로 협상의 방법을 사용할 수 있음. 협상은 일반적으로 당사자들이 분쟁 해결을 위한 협상테이블에서 대화를 통해 결론을 도출해 내는 것으로 관계자 또한 협의의 과정에서 참여가 가능하나 정해진 형태는 없고 필요에 따라 다양한 형태로 진행하게 됨

나. 조정(Mediation)

- 알선·중개·중재와 마찬가지로 재판에 의하지 않고 당사자 간의 분쟁 해결을 도모하는 제도임. 분쟁 당사자 사이에 제3자가 개입하여 화해를 이끌어낸다는 점에서 일상적인 의미로는 중재와 큰 차이가 없으나 법률적으로는 명확하게 구별됨. 즉, 중재의 경우에는 제3자의 판단이 법적인 구속력을 가지며, 당사자는 이에 따라야 함. 이에 비하여, 조정의 경우에는 제3자의 조정안에 대하여 분쟁의 당사자가 승낙하면 화해가 이루어지지만, 그 조정안이 법적인 구속력은 없어 당사자가 이를 수용하지 않을 수도 있음
- 조정에 붙일 것인지의 여부는 원칙적으로 당사자의 임의에 달려있지만, 예외적으로 강제조정이 인정되기도 함. 일반적으로는 분쟁당사자가 제3자(조정자)의 도움으로 분쟁을 해결하고자 할 때 널리 쓰이는 과정임. 조정은 논쟁의 주제를 명확히 하고, 선택사항을 개발하며, 합의에 이르기 위한 대안을 고려하며 합의에 도달하기 위해 노력하는 과정을 포함함. 조정자는 이러한 합의의 도달을 촉진하는 역할을 할 뿐 분쟁 문제에 대한 결정을 하지는 않음. 이는 중재자의 결정이 바로 법적인 효력을 갖는 것과 차이가 있음. 조정자는 당사자의 합의에 따라 정할 수 있는데 호주에서는 이러한 조정을 활성화시키기 위해 국립 조정자 인증 시스템(National Mediator Accreditation System (NMAS))을 2008년 1월 도입하였음. NMAS는 실무에서의 조정자에 대한 인증의 기본 수준을 제공하게 되는데 이러한 국가의 일관된 인증기준은 ADR 서비스에 대한 소비자의 신뢰를 구축하며 일관성 있는 조정에 도움이 됨. 웹 사이트를 참고하면 조정자가 어떻게 조정을 할 것인가에 대한 가이드라인을 제공하며, 조정과정에 대해서도 알 수 있음. Practice standard, Approval standard 두 가지 형태가 소개되어 있는데 적절한 조정자를 찾고자 하는 경우에는 국립 조정자 인증 시스템에 의해 인증을 받은 조정자를 연결해 주는 mediator standard board(http://msb.org.au/)를 방문하면 쉽게 찾을 수 있음
- 또는 지식재산권 분쟁에 대하여 WIPO를 조정자로 하여 조정을 할 수도 있는데 이에 대해서 WIPO에서는 WIPO Mediation Rules를 두고 있음. 이에 따라 조정을 하고자 하는 자는 국제 사무국(IB)의 산하기관인 WIPO Arbitration and Mediation Center에 서면으로 조정신청서(Request for Mediation)를 보내고 동시에 상대방에게 그 사본을 발송하면 조정이 시작되게 됨. 조정자는 조정자가 합리적이라고 생각하는 방식으로 조정을 진행하며 이 과정에서 일방 또는 쌍방에 접촉할 수 있음. 조정자는 공정하고 편파적이지 않게 행동해야 하며, 조정자의 조정에 대하여 당사자 쌍방이 동의하면 그에 따라 분쟁이 해결됨

다. 화해(Conciliation)

- 화해는 분쟁의 당사자가 수락할 수 있는 해결조건을 제시함으로써 분쟁의 해결을 도모하는 것임. 화해는 근본적으로 중재나 조정과는 다른 분쟁당사자 간의 긍정적인 관계를 건설하는 것임
- 화해자(conciliator)라고 하는 것은 비 편향적인 사람으로서 양 당사자의 협상을 도와주고 만족스러운 합의점에 도달하게 도와주는 사람임. 중재와는 달리 화해는 훨씬 덜 적대적인 과정으로 지식재산권에 있어서는 침해된 권리를 분명히 하고 이상적인 해결책을 찾는데 그 의의가 있음. 분쟁의 실질적인 해결에 있어서 화해자는 상대적으로 직접적인 역할을 하며, 양 당사자에게 해결을 위한 특정한 해결책을 제시함. 화해자는 당사자가 아니라, 종종 해결조건을 발달시키고 제안함. 양 당사자는 화해자에게 조언을 얻기 위해 오며, 당사자는 화해자의 제안에 대해 결정함
- 화해자는 그들이 관심을 갖는데 적절한 최상의 해결책을 찾기 위해 당사자들과 파트너로서 함께 모색해 나감. 화해는 예방적인 차원에서 많이 사용되는데 이는 조정과 중재가 분쟁이 발생하여 심각하게 된 상황에서 분쟁을 종료시키기 위해 도입되는 해결책이라는 점에서 다름. conciliation은 종종 mediation과 유사한 의미로 많이 쓰이기도 함

라. 중재(Arbitration)

- 지식재산권에 대한 조정이 자발적이었던 것인 반면 중재는 당사자의 상호 중재 합의계약에 따라 동의함으로서 효력이 생기며, 중재인은 중재 당사자 모두의 의견과 사실을 청취한 후에 판단을 하여, 이 판단은 법적인 구속력을 가짐. 중재는 호주에서 법적으로 집행 가능한 효력을 가지며, 판결에 의하지 않고도 집행 가능하나 법률서비스에 드는 노력과 시간, 변호사 선임 비용 등과 관련하여 경제적인 분쟁 해결을 위해 많이 사용되고 있는 제도임. 중재는 조정과는 달리 일정한 형식이 있으며, 중재자는 일정한 법적 지식과 경쟁력을 갖춘 자로 구성되어야 함
- 지식재산권 관련해서는 WIPO에서 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER를 두고 있기 때문에 중재를 하고자 하는 자는 WIPO에서 정하는 바에 따라 중재신청을 할 수 있음. WIPO의 중재 규칙에 의하면‘중재 계약은 WIPO 중재 규칙 하에 중재를 위해 제공되는 이러한 규칙들은 그 중재 계약의 일부를 형성하는 것으로 해석되어야 하며 분쟁의 당사자가 달리 동의하지 않는 한 분쟁은 본 규칙에 따라 개시 날짜에 중재의 개시 효과를 가짐
- 중재를 하고자 하는 자는 중재의 개시를 위해 WIPO 중재센터 및 상대방에 대해 중재를 위한 신청서를 제출함으로서 시작됨. 분쟁중재 요청의 신청서에는 (i) 분쟁은 WIPO 중재 규칙 하에서 중재될 수 있는 분쟁의 범위 내에서 분쟁에 대한 중재 요청 (ii) 이름, 주소 및 전화, 팩스 기계, 전자 메일 또는 당사자와 원고의 대표자 기타 통신 참조; (iii) 중재 계약의 사본 및 해당되는 경우, 적용되는 법률조항 (iv) 간단한 설명; 권리와 재산 관계와 관련된 모든 기술의 성질의 표시를 포함하여 분쟁의 성격과 상황 (v)(iv)에 의해 요구되는 약속 또는 관찰 등의 사항을 기재한 신청서를 제출하면 됨

제3절 분쟁 대응

1. 침해 발생 시 주요 단계별 대응 방안

- 무권리자에 의한 지식재산권의 무단사용으로 인해 자신의 권리를 침해받은 자는 각 해당 권리에 따른 법에 의해 침해소송을 할 수 있으며 그 침해소송 내에서 손해배상이나 부당이득 반환 등의 방법으로 권리의 구제를 받을 수 있음

- 특허법 에서는 제122조에서 법원이 특허권의 권리 구제의 방안에 대해 규정하고 있는데 그 권한에는 금지명령이 포함되고, 원고의 선택에 따라 손해배상이나 부당이득의 반환을 요구할 수 있음. 또한 손해액을 산정함에 있어서 법원은 침해행위의 악함 정도, 유사한 특허침해를 방지할 필요, 특허권자가 특허침해를 하고 있다고 통지하였는지 여부, 특허 침해로 인해 이익액이 발생된 경우, 기타 모든 정황을 고려하여 적절하다고 인정하는 때에는 특허 침해의 손해배상에 있어서 추가 손해배상액을 명할 수 있음. 게다가 호주는 징벌적 손해배상이 인정되기 때문에 대표적인 침해사례로 관련 분야에서 선례가 될 만한 경우는 추가 손해배상이 인정될 수 있음
- 침해소송을 제기할 수 있는 소정의 법원(prescribed court)은 연방법원과 각 주·준주의 최고법원(Supreme Court)임(특허법 별표 1). 연방법원은 단일한 체계로 운영되며 각 주와 준주에 등기소(registry)를 두고 있는데, 수도 준주(캔버라), 뉴사우스웨일스주(시드니), 노던 준주(다윈), 퀸즐랜드주(브리즈번), 남호주(애들레이드), 태즈메이니아주(호바트), 빅토리아주(멜버른), 서호주(퍼스)의 여덟 곳이 있음. 어느 등기소에 제기하더라도 같은 절차가 적용되며, 연방법원 외에 관할권이 있는 법원에 제소할 수도 있음
- 호주특허청은 IP 침해에 대한 소개와 IP침해에 대한 대응방안 (세관조치, 경고장, ADR, 소송제기)에 대한 정보를 제공하고 있음 : https://www.ipaustralia.gov.au/ip-infringement/enforcing-your-ip
- 또한 IP침해와 관련하여, 위조 및 불법 복제에 관한 형사처벌 규정 및 IP 보험, 온라인에서 IP침해에 대한 소개를 하고 있음. 특히 온라인에서 IP침해를 발견한 경우 다음의 링크를 참조하여 대응할 수 있음 : https://www.ipaustralia.gov.au/ip-for-digital-business/grow/online-infringement
- 위조품 및 불법 복제품 대응 : https://www.ipaustralia.gov.au/ip-infringement/more-about-ip-infringement/counterfeiting-and-piracy

가. 침해로 보는 행위

1) 침해 일반

- 침해란 정당한 권원이 없는 자가 유효한 권리에 대하여 해당 특허 발명, 등록 상표, 등록디자인을 실시하는 것을 말함. 즉 실시하고 있는 자는 특허권, 상표권, 디자인권 또는 그에 부수하여 해당 권리를 사용할 수 있는 권리가 없어야 하며, 권리자가 주장하고 있는 권리는 유효해야 함. 또한 실시하고 있는 자는 특허권, 상표권, 디자인권의 권리 범위 내에서 실시해야 침해가 성립하며 권리 범위는 등록 당시 청구범위에 기재된 발명임
- 침해에 대응하여 법적인 조치를 취하기 위해서는 권리자의 권리가 유효하다는 것을 분명하게 입증해야 함. 권리자가 입증할 요건으로는
  - 권리자라고 주장하는 자가 실제로 권리를 갖고 있거나 정당 권원이 있는가
- 권리를 행사하는 자는 원칙적으로 특허, 상표, 디자인권을 받은 자이며, 공유인 경우에는 같이 또는 각각 권리행사가 가능함. 특허권의 성질은 특허권 행사의 어려움을 설명해 줌. 특허권은 그 성질상 개연성에 의거한 권리이기 때문에 일단 승인된 특허권이라 할지라도 법원이 그 성립성에 의문을 제기할 때 특허권자는 이를 입증해야 함. 즉, 특허권의 행사는 특허권자가 특허권이 유효함을 입증하고 권리가 특정 행위에 의해 침해되었다는 것을 인정해야 하는 것임. 특허권의 행사가 유효하면, 절차는 신속하고 많은 비용을 요구하지도 않으며 예측 가능함. 이상적인 특허권 행사의 전략은 분쟁 상대방에 대해 정당하고 공정하며 재정적으로는 독립적인 것이 가장 좋음. 복잡하고 비효율적인 특허권의 행사는 사회와 특허권자, 상대방에게 모두 많은 부담을 줌

- 그러한 권리가 분명히 유효하게 존속하고 있는가

- 상표권을 제외하고는 특허, 디자인권은 모두 존속기간이 유한한 권리이며 권리 존속을 위해서는 일정액의 수수료도 매년 납부해야 함. 이외에도 소송 등의 다양한 이유에 의해 권리가 무효, 포기 등이 될 수 있음. 권리가 소멸된 경우에는 누구나 해당 발명, 또는 디자인을 무료로 사용할 수 있기 때문에 침해 주장을 하기 위해서는 이러한 권리가 유효하게 존속하고 있는지를 먼저 확인해 보아야 함

  - 침해자의 생산품이 권리자의 생산품의 일부 또는 전부와 유사한가

- 특허권자가 실시하고 있는 물건을 실시하더라도 특허를 받은 부분은 그 일부일 수도 있음. 특허권은 특허를 받은 부분에 대해서만 보호를 부여하기 때문에 이외의 부분을 실시하고 있다면 침해를 구성하지 않음. 그러나 상표권의 경우에는 해당 상표의 일부를 실시하더라도 그 일부의 사용으로 인해 수요자들이 오인 혼동을 일으킨다면 이는 침해를 구성하는 것이므로 유의해야 함

  - 침해자의 실시가 정당한 권원이 있는가

- 우리나라의 침해요건인 유효한 권리에 대하여 정당한 권원이 없는 자가 권리의 보호범위 내에서 업으로서 실시해야 하는 것과 유사함
- 침해소송에 있어서는 입증의 문제가 중요한데 침해를 아무리 주장하더라도 법원이 수용할 만큼 입증을 하지 못하면 인정되지 않기 때문임. 그러나 이를 엄격하게 적용하는 것은 권리자에게 가혹하므로 일정한 경우에는 입증책임을 완화시켜 주기도 함. 대표적으로 특허 침해에 있어서 피고가 침해일 이전에 피고가 그 사실을 몰랐고, 특허의 존재를 알고 있었다고 믿을 근거도 없다는 것을 피고가 입증하여 법원이 인정한 경우에는 법원은 손해의 배상 또는 부당이득의 반환명령을 하기를 거절할 수 있음. 이러한 선사용에 의해 보호되는 '사용'은 선의가 전제가 되어야 하는데 호주에서 특허 받았다는 표시를 분명히 한 특허 물품이 침해일 이전에 특허권이 설정된 지역에서 상당한 정도로 사용되거나 판매된 경우에는 피고는 반대의 입증이 없는 한 그 특허권의 존재를 알고 있었던 것으로 본다고 하여 입증 책임을 피고로 전환해 주고 있음

2) 특허권의 침해

- 특허 발명에 대하여 정당한 권원이 없는 자가 그 발명을 실시하면 특허권의 침해가 됨. 또한 **특허법** 제117조(제품의 공급에 의한 침해)는 우리나라의 간접침해와 비슷한 규정을 두고 있음. 어떤 사람의 제품 사용이 특허를 침해하게 되는 경우, 그 제품을 다른 사람에게 공급하는 행위도 공급자가 특허권자나 실시권자가 아닌 한 침해가 됨(제1항). 여기서 말하는 제품의 사용이란 ① 제품의 성질이나 설계에 비추어 합리적인 용도가 하나뿐인 경우에는 그 용도의 사용, ② 제품이 범용 상업제품이 아닌 경우에는 공급자가 그러한 사용을 하리라고 믿을 만한 이유가 있었던 모든 사용, ③ 어느 경우든 공급자가 제공한 사용설명이나 권유, 공급자의 광고에 따른 사용을 말함(제2항)
- 따라서 이러한 특정 성질을 갖는 물품, 행위에 대하여 조건을 만족하는 경우 침해를 구성함을 명시해 놓고 있어 특허권자의 보호에 만전을 기하고 있음. 반면 일정한 경우에 있어서는 특허권을 침해하지 않는다는 규정을 두고 있는데 제118조, 제119조, 제119A조, 제119B조, 제119C조에 해당하는 내용임
- 제118조의 경우에는 호주의 특허권 설정 지역을 통과하거나 우발적으로 정박, 체류하게 된 선박이나 항공기에 사용된 물품 등에 관한 것이고, 제119조는 선사용에 관한 것임. 제119A조는 의약품등의 발명에 대해 제품의 규제 승인을 얻기 위한 행위의 경우, 제119B조는 의약품등의 발명이 아닌 경우에 제품 규제의 승인을 얻기 위한 경우임. 제119C

조는 특허발명을 실험적 목적으로 사용하는 경우임. 그러한 실험적 목적은 발명의 성질, 관련 발명의 청구항의 범위를 결정, 향상 또는 변형시키기 위한 것 등의 제119C조(2)의 하위규정에서 예시하고 있는 행위 등에 해당함

- 권리범위를 판단하여 비침해 선언을 하는 제도는 우리나라의 권리범위 확인심판과 유사한 취지의 제도인데 이는 Part2-non-infringement declarations에서 규정하고 있음. 제125조에 의하면 특허 발명을 실시하고자 하는 자는 표준특허는 특허가 허여된 뒤(혁신특허는 증명을 받은 뒤) 어느 때나(제125조 제2항) 특허권자가 특허권을 침해하고 있다는 주장을 하는지와는 무관하게 소정의 법원에 해당 발명의 사용은 특정 전체명세서의 청구항을 침해하는 것이 아니라는 선언을 요구하는 신청을 할 수 있음. 다만 법원은 신청인이 미리 특허권자에게 비침해 인정을 서면으로 요청하고 실시 행위의 상세 내용을 알리는 등 사전 요건을 갖춘 경우에만 비침해 선언을 할 수 있음(제126조 제1항)

나. 경고장 발송

- 상표, 특허, 디자인, 저작권에 관하여 분쟁이 있는 경우에 그러한 행위에 대하여 가장 먼저 취할 수 있는 조치는 demand letter(요구서)를 송부하는 것임. 침해로 의심되는 행위가 발견되는 경우에 소송을 제기함에 앞서 요구서(demand letter)나 경고장(warning letter)을 보내는 것은 상대방의 상품 판매나 서비스 제공을 합법적으로 중단시킬 수 있는 매우 효과적인 방법임. 그러나 이러한 문서의 남발은 상대방의 업무영위, 제품개발에 있어 큰 위협이 될 수 있기 때문에 서한을 작성할 때에는 주의 깊게 작성해야 하므로 권리자 본인이 작성하기 보다는 변호사나 변리사에 의하는 것이 좋음. 일반적인 서신은 다음과 같은 사항을 포함함
  - 요구서를 보내는 자가 주장하는 권리
  - 침해 행위에 대한 세부사항
  - 현재 상황을 해결하기 위해 요구서를 보내는 자가 취할 수 있는 조치
  - 요구사항
  - 요구가 만족되어야 하는 기일(deadline)
- 주의할 것은 호주의 지식재산권 법에서는 요구서, 경고문 남발을 방지하기 위해 수취인으로 하여금 근거 없는 소송제기의 위협(groundless threats of legal proceedings) 또는 정당하지 않은 침해 소송의 위협(unjustified threats of infringement proceedings)을 받은 경우 소를 제기할 수 있도록 하고 있으므로 내용에 신중을 기해야 함. 그러한 근거 없는, 정당화 되지 않는 위협은 구두 또는 서면에 의해 만들어질 수 있는데 단지 요구서에서 지식재산권의 존재를 알리는 것은 법적 절차의 '위협'을 구성하는 것은 아님
- 특정인의 특허를 침해하고 있다는 '중지, 금지요구서'를 받은 경우 이에 대한 대응은 우선 당황하거나 그 서한을 무시하지 말고 변리사나 변호사의 전문 조언을 구해야 함. 이러한 경고장이 곧 침해를 하는 것임을 뜻하는 것은 아니며 특허권 등의 지식재산권은 무형의 권리라는 특성상 권리범위의 설정과 침해여부 판단이 곤란하므로 결국은 침해가 아니라는 결론이 내려지는 경우도 많기 때문임. 또한 침해가 아니라고 판단되거나, 경고가 부당하다고 판단되는 경우에는 근거 없는 침해소송의 위협 등으로 손해배상 등으로 보상을 받을 수 있기 때문에 침착한 대처가 요구됨

다. 침해소송의 진행

- 소송 진행의 네 가지 주요 단계는 다음과 같음

1) 소장의 청구취지와 청구 이유(Statement of claim)

- 이것은 공식적으로 소송을 시작하게 하는 문서임. 권리자 또는 그의 대리인인 변호사가 소장을 작성하여 침해주장을 뒷받침하는 주장과 요구하는 배상의 방법 등을 기재하여 제출하면 됨. 진술을 하는 쪽, 청구서를 작성하는 쪽은 주장을 명확히 하여 진술해야 함. 구체적으로 권리자는 명확하게 권리에 관련된 모든 사항을 진술하고 권리발생사유, 저지사유 등에 대해 입증책임이 있는 사항을 입증해야 함. 그래야 피고인이 원고가 주장하는 주장의 정확한 성격과 범위에 대해 충분히 이해를 하고 제대로 방어할 수 있기 때문임

2) 방어(Defence)

- 피고는 원고가 침해를 주장하는 사항에 대하여 법원에 답변서를 제출해야 함. 이 문서는 침해 주장에 대하여 그 주장에 대한 부인, 부지, 항변, 자백의 형태로 이루어지는데 인정하지 않는 것과 부지의 차이는 미묘하기 때문에 차이점에 주의해야 함. 부인의 경우 원고는 그 사실을 증명해야 하지만 피고는 적극적으로 그 사실을 증명할 필요는 없음. 반면에 항변 경우에는 피고는 일반적으로 혐의사실이 사실임을 입증할 증거가 요구됨. 이러한 주장과 입증을 통해 당사자의 행위가 법원에 받아들여지고 판결의 기초가 됨

3) 증거개시(Discovery)

- 양당사자는 상대방에게 어떠한 관련서류를 갖고 있는지, 어떠한 방법으로 접근 권한을 갖는지를 알려야 함. 그러한 문서는 지지하는 편이 다르더라도 상대방을 위해 공개되어야 함. 각 당사자는 심리에서 갑작스러운 증거제시로 상대방의 방어권이 침해당하는 것을 방지하기 위하여 이러한 문서에 대해 상대방에게 알려줄 의무가 법으로 규정되어 있음

4) 진술서(Affidavits)

- 진술서는 선서를 하는 당사자와 소송관계인에 의해 작성되고 서명됨. 그것은 청구에 의해 관계인들이 알고 있는 모든 사항에 대해 적용됨

5) 최종 판결에 의한 권리자의 권리 구제

- 소송에서 승소 판결을 받은 경우에는 권리자의 지식재산권에 대해 법적으로 완전한 보호받을 수 있는 입장이 된 것임. 권리자는 손해배상(damage), 이익의 계산(account of profit), 침해품의 양도(delivery up), 최종 압류(final injunction)의 형태로 보호받을 수 있음. 지식재산권에 대한 소송에서 법원은 손해액을 산정할 경우 다음과 같은 일반 가이드라인을 따라 해야 함

○ 권리자의 이익을 침해(prejudice to the owner's interests)

○ 권리자에 의한 이익의 손실(loss of profit by the owner)

○ 권리를 침해하여 발생한 침해자의 이익(account of profits made by the infringer)

○ 추정되는 라이선스 비용(presumed licence fee)

○ 손해의 변환 배상 (conversion damage)

- 대체 배상(conversion damage)의 경우에는 법원이 판단하기에 침해품이 소유자의 재산이었고 침해자가 그것을 강탈한 것으로, 그 손해의 금액은 침해자가 그 상품의 판매로 인해 얻은 금액을 참조로 함. 이익액의 산정(Account of profits)의 경우에는 침해자가 침해물품의 판매로 금전적인 이익을 얻은 경우에는 그 침해자가 권리자의 지식재산

권을 사용함으로서 얻은 이익의 총합과 동등한 금액을 배상하도록 명령할 수 있음. 또한 양도 명령(Delivery up)은 저작권 침해의 경우에 적용되는 것으로 저작권자가 그 침해 물품의 소유자인 것으로 봄. 양도명령의 경우에는 침해 물품을 처분하는 대신에 권리의 소유자라고 기재되어 있는 자에게 물품을 양도하는 것으로 함. 최종 압류명령(Final injunction)은 일단 침해가 입증된 경우 가처분, 가압류와는 달리 침해 물품이 더 이상의 침해행위에 사용되지 않도록 일정한 절차에 따라 영구적으로 압류하는 것임. 침해자들은 지식재산권의 소유자의 허여가 없는 한 해당 물품의 처분과 침해에 해당하는 행위를 할 수 없게 됨

- 손해배상의 경우 침해로 인해 권리자가 피해를 입은 것에 대해 보상을 해주는 것임. 이것은 권리자가 승소하지 않은 경우라면 어떠한 피해도 보상받지 못할 뿐만 아니라 피고의 소송비용을 부담해야 함
- 특정한 지식재산권, 저작권(Copyright Act 1968)과 회로배치에 관한 법률(Circuit Layouts Act 1989)의 경우에는 침해자가 그러한 의심을 받을 여지가 없거나 그것이 침해를 구성한다는 사실을 인지하지 못하였을 때는 손해 발생이 인정되지 않음
- 또한 디자인법 (Designs Act 2003)에서는 피고가 일정 요건을 증명하면 법원이 재량으로 손해배상을 거절하거나 감액하거나 이익반환 명령을 하지 않을 수 있음. 등록 전 침해는 피고가 당시 출원 사실을 알지 못했고 알 것으로 기대할 수도 없었던 경우(제75조 제1A항), 등록 후 1차 침해는 등록 사실을 몰랐고 그 전에 등록 여부를 확인하기 위한 합리적 조치를 다한 경우, 2차 침해는 등록 사실을 몰랐고 알 것으로 기대할 수도 없었던 경우임(제75조 제2항). 제품이나 포장에 등록 표시가 있으면 피고가 등록 사실을 알았다는 일응의 증거가 됨(제75조 제4항)

라. 금지명령 신청

- 현재 호주 연방법원에서는 특허 사례에 대해서 금지명령 신청에 대한 허여가 증가하는 경향을 보이고 있는데 이는 침해에 대한 보호방안으로 금지명령을 적극 활용하고자 하는 법원의 방침인 것으로 보임. 특허권자에 의해 침해주장이 인정되면 법원은 침해자에게 침해품이라고 주장되는 물품에 대해 판매, 수입 등의 행위를 제한하게 됨. 잠재적인 침해자는 비침해 주장을 할 것인지 또는 잠재적인 침해에 대한 조치가 취해지기 전에 특허를 무효 시킬 것인지를 고려하게 됨. 특허권자는 법원이 금지명령의 요건으로서 “편익의 균형”에 긍정적인 영향을 주기 위해 다른 사람들이 특허권의 존재를 알도록 하는 것을 고려해야 함

1) 금지명령의 종류

- 호주에서의 금지명령은 기준에 따라 시기를 기준으로 하는지 강제하는 행위를 기준으로 하는지에 따라 나눌 수 있는데 시기의 경우 소송 중 처분금지 명령을 할 수도 있고 소송의 결정단계에서 처분금지 명령을 할 수도 있음. 시기에 의하면 소송의 전 단계에서는 처분금지로서 interim 금지명령을 소송이 종료할 때까지의 처분 금지로서 interlocutory 금지명령을 판결에 의한 영구적인 처분금지인 permanent 금지명령이 있는데 일반적으로는 소송의 초기 단계에 발행되어 temporary restraining order의 형태가 됨
- 일시적인 금지명령은 소송 전에도 허용되는데 해당 사안에 대해 어떠한 결정이 내려지기 전에 일시적으로 특정행위를 하게 하거나 하지 않게 하는 일시적인 금지명령(temporary injunction/interim injunction)으로서 해당 사안의 성공 가능성을 크게 높여 주는 것으로 보임. 소송 중 처분금지 신청은 interlocutory injunction으로 이는 소송 중에 해당 침해품의 처분을 방지하기 위해 소송이 계속되는 동안은 처분을 금지하는 것이고, 결정 단계에서 하는 처분금지 명령은 permanent 금지명령으로 판결을 받아 앞으로 계속 해당 물품의 처분을 금지시키는 것임

- 금지명령은 법에 따라 집행할 수 있는 명령이므로 신속하고 간명하게 조치를 취할 수 있다는 장점이 있음. 그러나 명령을 받는 쪽은 즉시 물품의 처분 등을 할 수 없게 되어 특히 수명이 짧은 제품은 돌이킬 수 없는 손해를 입을 수 있고, 명령이 나중에 번복되면 신청인이 그 손해를 배상하여야 하므로 신중하게 판단하여야 함. 명령의 내용에 따라서는 작위 명령(mandatory injunction)과 부작위 명령(prohibitory injunction)으로 나뉘는데, 전자는 어떠한 행위를 하도록 강제하는 적극적 명령이고 후자는 어떠한 행위를 하지 못하도록 하는 소극적 명령임. 법원으로서는 작위 명령이 더 강한 강제력을 요구하므로 부작위 명령이 더 자주 내려짐

2) 금지명령 요건

- 금지명령 결정이 내려지기 위해서는 법원에서 요구하는 요건은 다음과 같음

1. 특허의 침해와 관련한 심각한 문제가 제기되었으며 권리자는 침해로 인해 돌이킬 수 없는 피해를 입었는지

2. 금지명령에 의한 구제를 허용하는 경우 편익의 균형이 이루어지는지

- 금지명령에서 첫 번째 요건으로 특허 등의 지식재산권의 침해가 인정되는가 하는 것인데 이 때 침해의 판단은 금지명령이 침해소송의 본안판결이 내려지기 전 긴급한 상황에 대한 해결책으로서 제기되는 것이므로 침해소송에서의 검증만큼 엄격하지 않음
- 두 번째 요건으로서 편익의 균형이란 대립하고 있는 양 당사자 간에 금지명령이 내려질 경우 양자의 편익에 심각한 불균형이 생기지 않는가 하는 것임. 어느 한쪽이 일방적으로 불법행위를 한 것이라면 고려할 필요가 없겠지만 양자가 어느 정도 상대방에 대해 불법행위를 하였고 그에 대해 일방이 금지명령을 요구하는 경우라면 금지명령에 따라 일방이 입는 피해가 막대하므로 상황에 따른 편익을 고려하여 결정해야 할 것임

마. 형사적 대응 방법

1) 형사적 대응의 대상

- 특허권이 형사적 규제대상에 해당되는지 여부는 결국 특허권이 순수한 사익적 권리에 해당되어 민사침해소송 절차에 의해 구제받을 것인지 아니면 공권에 해당되어 공중의 이익을 위해 행사권원이 유래되는 것인지의 문제로 귀착됨. 사실 특허는 많은 공적인 성질, 예를 들면 비경쟁적 사용이나 비 점유적 특성을 갖고 있기 때문에 수익을 창출하여 비용을 회복받기 위해 일정기간의 사적 점유로 변화하고 있음. 게다가 형법적 집행은 물리적 재산권에 대한 강탈과 손해에 대한 보호와 오랫동안 관계되어 있음. 실제 특허권이 형사적 규제에 의해 보호받을 수 있을 것인가는 다음의 질문에 해당되는 지와 관련되어 있음
  - 특허 침해가 만연해 있는가
  - 특허 침해로 인해 국가 경제에 중요한 영향을 미치는가
  - 공중의 이익이 특허 침해로 회복될 수 없는 정도인가
  - 저지를 필요로 하여 형사적 제제가 구금이 포함되어야 하는가
- 몇몇 나라에서는 특정한 지식재산권의 침해와 관련하여 모든 형사적 조치가 취해지도록 하고 있음. 예를 들면, 중국이나 네덜란드, 프랑스, 스페인, 덴마크의 경우는 특허권의 침해 시 모든 형사적 조치를 취할 수 있도록 허용하고 있음. 특허사용자의 경우에는 민사소송을 하는 것 보다 형사소송을 하는 것이 더 유리한데 이는 집행소송비용을 상당부분 부담하기 때문임

- 게다가 특히 특허권의 침해가 금전적으로 보상받을 수 없는 경우에는 민사소송보다 징역형을 포함하는 형사소송이 더 강한 제재력이 있음. 그러나 주요한 단점으로 벌금이 국가에 지불되는 경우 특허권자 이익의 손해에 대한 재정적인 보상이 없다는 점임. 따라서 비용을 보상받을 만한 벌금을 물릴 수 없는 경우에 국가는 막대한 비용을 지불하게 됨. 과거에는 the Australian Federal Police와 같은 기관에서 경찰력을 동원하고, 재정적 지원을 받았으나, 거의 이루어지지는 않았는데 이는 다른 범죄에 비하여 지식재산권에 관한 집행이 대개 후순위였기 때문임. 형사적 제제는 특히 개발도상국에서 효과적인데 이러한 형사적 제제의 조항은 개발도상국이 지식재산권에 투자하고 관리하는데 있어 사법적으로 자신감을 부여하기 때문임. 호주의 경우에는 **상표법** (Trade Marks Act 1995)과 **저작권법** (the Copyright Act 1968)같은 지식재산권법에는 형사적 처벌 조항을 마련해두고 있음
- **특허법** (Patents Act1990)의 경우에도 특허에 관한 잘못된 표시를 하고 있는 경우나 특허청장의 서류 또는 문서제출명령에 대해 어떠한 법적인 사유 없이 제출을 하지 않는 경우에 대한 형사적 처벌 규정은 마련되어 있음. 지식재산권과 관련된 형사적 조항은 지식재산권이 특히 형사적 기소의 결과로 인해 공중으로 하여금 지식재산권 침해로 인해 부정적인 인식의 재고를 하게 할 수 있다는 것이 중요함. 형사소송이 가능한 지식재산권은 저작권, 상표법, 육종가 권리임. 와인 지리적 표시를 거짓 또는 오인되게 표시한 와인을 판매·수출·수입하는 행위도 범죄이며(와인 오스트레일리아법 제40C조·제40E조), 상품·서비스에 관한 거짓·오인 표시는 호주소비자법 제151조에 따라서도 처벌됨. 특허, 디자인, 회로배치에 관한 법률, 영업비밀과 같은 카테고리의 지식재산권은 민사소송으로만 구제받을 수 있음

2) 관련 규정

- 상표권 침해에 관한 형사처벌은 정식기소 또는 약식으로 이루어짐. **상표법** 이 정한 형사처벌 규정은 제145조, 제146조, 제147조, 제147A조, 제147B조, 제148조임. 제145조는 공급되고 있거나 공급될 예정인 상품이나 서비스에 표시된 등록상표를 권리자나 권한 있는 사용자의 허락 없이 변조하거나 제거하는 행위를, 제146조는 등록상표와 같거나 실질적으로 같은 표장을 허락 없이 상품·서비스에 붙이는 행위를 규정하고 있음. 약식 범죄는 일부 요소(거래 과정의 상품일 것, 허락이 없을 것 등)에 대하여 과실(negligence)만으로도 성립함(제145조 제3항, 제146조 제3항)
- 제147조는 제145조나 제146조의 범죄에 쓰일 가능성이 있는 다이·블록·기계·기구를 제작하는 행위를, 제147A조는 그러한 상표를 도안하거나 제작하는 행위를, 제147B조는 그러한 물건을 소지하거나 처분하는 행위를, 제148조는 허위 상표가 붙은 상품을 거래하는 행위를 규정하고 있음
- 이들 범죄는 정식기소 범죄와 약식 범죄로 나뉨. 정식기소 범죄는 징역 5년 또는 550 벌금단위(penalty unit) 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있고, 약식 범죄는 징역 12개월 또는 60 벌금단위 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과할 수 있음. 1 벌금단위는 364 호주달러이므로(연방 형법 제4AA조, 2026년 7월 1일 이후의 범행 기준) 정식기소 범죄의 벌금 상한은 20만 200 호주달러이며, 벌금단위 금액은 3년마다 물가에 연동하여 조정됨

> *참조 : Australia Law Reform Commision

2. 타 권리자의 침해 주장 대응

가. 경고장 수령 및 대응 방안

- 특허 침해 중지 경고장(Patent Infringement Cease and Desist Letters)을 받은 경우 대처 방안을 살펴봄
- 경고장을 받으면 먼저 그 특허가 유효한지를 판단하여야 함. 호주에는 표준특허(standard patent) 외에 혁신특허(innovation patent) 제도가 있었는데, 혁신특허는 2020년 개정으로 단계적으로 폐지되어 각 청구항의 우선일이

2021년 8월 26일 전인 경우에만 받을 수 있게 되었음(특허법 제52조 제3항, 제101B조 제2항, 제101E조 제1항). 따라서 새로운 독립출원은 더 이상 할 수 없으나 2021년 8월 25일 이전의 출원에 기초한 분할출원이나 전환은 여전히 가능하고, 이미 받은 혁신특허도 존속기간인 출원일부터 8년이 끝날 때까지 유효함

- 표준특허는 허여(granted, sealed)를 받아야, 혁신특허는 허여 뒤 증명(certified) 절차를 거쳐야 침해를 주장할 수 있으므로, 경고장이 혁신특허에 근거한 것이라면 증명을 받았는지 먼저 확인하여야 함. 그 전 단계라면 유효한 권리가 아니므로 침해가 성립하지 않으며, 특허출원만으로는 아무런 권리가 생기지 않음. 다만 그 출원이 나중에 표준특허로 허여되면, 완전명세서가 공중 열람에 제공(공개)된 날 이후의 행위로서 허여된 청구항을 침해하는 행위에 대해 소급하여 소를 제기할 수 있으므로(특허법 제57조 제1항·제3항, PCT 출원은 국제공개일 기준, 제57조 제5항) 주의하여야 함. 한편 공개 후 수리 전에 한 행위에 대해서는, 그 행위 당시의 청구항으로는 유효한 특허를 받을 수 없었음을 피고가 증명하면 항변이 됨(제57조 제4항)
- 특허가 허여, 확인이 되어있는 경우에 살펴볼 것은 침해주장을 받은 자의 실시행위가 특허권의 권리범위 내에 속하는지에 대한 판단임. 우리나라와 마찬가지로 호주의 청구항도 독립항과 종속항으로 이루어져 있으며 독립항은 다른 항을 인용하지 않는 형태를 기본으로 함. 특허청구항은 명세서의 실시예를 참고하여 해석되게 되며 권리범위를 해석하는 것은 곤란하기 때문에 전문가의 조언을 요함. 실시행위가 청구항에 규정되어 있는 발명과 동일하다면 침해를 구성하게 됨
- 그러나 이 경우에도 특허권의 권리가 제한되는 경우나 사용권원이 존재하는 경우에는 침해가 성립되지 않는데 예를 들면 호주 특허법 s119에서 규정하고 있는 선사용에 의한 실시이면 침해가 성립되지 않음
- 이러한 권원도 없어 침해가 성립되는 경우에는 무효의 항변을 고려해 볼 수도 있음. 권리자가 주장하는 권리를 무효시키게 되면 권리가 소급 소멸하여 침해가 성립되지 않기 때문임

나. 근거 없는 위협에 대응한 소송

- 다양한 지식재산권 법에서는 법적 소송의 근거 없는 위협(groundless threats of legal proceedings)에 대응한 조치에 대해서도 규정하고 있음. 이것은 요구서를 받은 자가 원고에 대응하여, 원고가 그러한 위협을 할 근거가 없다고 판단되거나, 원고에 의해 법적 소송이 진행될 법적 근거가 없다고 생각되는 경우임. 이러한 경우를 방지하기 위해 근거 없는 위협(Groundless threats of legal proceedings)에 대응하는 규정을 특허법 , 상표법 , 디자인법 에 두어 불의의 피해자가 발생하는 것을 방지하고 있음
- 근거 없는 위협이란 ① 요구서를 보낸 자가 법적 조치를 취하겠다는 위협을 하였고, ② 그 위협이 호주 법령상 근거가 없으며, ③ 그럼에도 아무런 법적 조치를 취하지 않고 그 위협에 대한 대응에도 응하지 않은 경우를 말함. 권리 침해를 주장하며 위협하였으나 권리행사의 근거도 의지도 없는 경우가 이에 해당함
- 특허법 제128조, 상표법 제129조, 디자인법 제77조에 따라 특허, 상표, 디자인권의 소유자 또는 허가받은 사용자가 특허, 상표, 디자인권을 침해하였다는 이유로 침해소송을 제기 하겠다는 위협을 가하는 경우에, 위협을 받은 자는 소송을 제기하여 a) 피고가 협박을 하는 이유가 없다는 취지의 선언 및 b) 피고가 협박을 하는 것을 제지하는 금지 명령 c) 원고가 피고의 행위로 인해 입은 손해에 대한 배상을 명해줄 것을 청구할 수 있음. 또한 등록 권리자 또는 허가받은 사용자는 그 등록권리의 침해에 대해 침해소송을 제기할 권한이 있으며 기간 내에 그 위협받은 사람을 피고로 하여 침해소송을 제기하는 경우에는 본 조에 따른 소송을 제기하지 못하거나 제기하더라도 소송의 단계가 진행되지 않을 수 있음. 또한 그 침해소송에서의 피고는 반소의 형태로 특허의 무효를 구할 수 있음

다. 비침해 선언(non-infringement declarations)

- 침해주장을 받고 있는 자는 자신의 실시가 특허권의 침해에 해당하는지 판단하기 위하여 소정의 법원에 해당 발명의 사용은 특정 전체명세서의 청구항을 침해하는 것이 아니라는 선언을 요구하는 신청을 할 수 있음. 침해 주장을 받았는지가 전제가 되는 것은 아니므로 권리자 또는 허가받은 사용자가 침해 주장을 했는지 여부와는 무관하나 침해주장을 받은 경우 특히 권리 범위에 속하지 않아 침해가 성립하지 않는다는 선언은 비침해의 입증에 매우 유리함. 다만 법원은 신청인이 미리 ① 특허권자에게 비침해 인정을 서면으로 요청하고, ② 실시 행위의 상세 내용을 서면으로 알리고, ③ 특허권자가 침해 여부에 관한 자문을 받는 비용으로 합리적인 금액을 지급하겠다고 약속하였으며, 특허권자가 인정을 거부하거나 하지 않은 경우에만 비침해 선언을 할 수 있음(제126조 제1항). 소송비용은 법원이 재량으로 정함(제126조 제2항)

라. 특허무효 항변의 검토

- 특허의 무효라 함은 일단 유효하게 설정등록 된 특허권이 법정 무효사유에 해당하는 경우 그 효력을 소멸시키는 것을 말함. 특허권의 침해에 대한 경고를 받은 자는 자신의 실시행위가 특허권자의 권리를 침해하는지의 판단과 무관하게 해당 특허권의 무효사유를 검토할 수 있음. 무효소송에 의해 특허가 무효가 된다면 침해주장을 원천적으로 차단할 수 있고 해당 발명을 자유실시할 수 있게 되므로 가장 근본적인 해결책이라 할 수 있음
- 특허법 제138조는 특허의 무효(revocation)를 규정하고 있음. 장관이나 그 밖의 누구든지 소정의 법원에 특허의 취소를 구하는 신청을 할 수 있음. 다만 혁신특허에 대해서는 증명(certification)을 받은 경우에만 이 신청을 할 수 있음(제138조 제1A항). 무효 신청은 당사자 대립 구조로 심리되며, 신청인이 특허의 유효성을 다투는 증거를 제출하면 상대방은 이에 대응하여 특허를 뒷받침하는 증거를 제출할 수 있음
- 법원은 심리를 하여 관련 청구항이 (a) 특허권자가 정당한 권리자가 아닌 경우, (b) 상기 발명이 특허를 받을 수 있는 발명이 아닌 경우, (c) 삭제 (d)상기 특허가 사기, 거짓된 제안 또는 오해에 의해 얻어진 경우 (e) 특허 출원서 또는 완전 명세서의 보정이 사기, 거짓된 제안 또는 오해에 의해 이루어지거나 얻어진 경우 (f) 명세서가 제40조 제2항, 제3항 또는 제3A항에 부합하지 않는 경우의 이유 중 하나 이상에 해당되는 경우에는 특허의 전체 또는 일부에 대하여 명령으로서 특허의 취소를 명할 수 있음. 즉 등록 후라도 특허권이 등록받을 수 없는 하자가 있는 경우에는 누구든지 해당 특허를 없앨 수 있도록 하고 있음. 이는 하자있는 권리를 존속시킴은 그 발명을 쓸 자유를 제한하여 공중에 도움이 되지 않고 권리를 가질 자격이 없는 자에게 권리를 부여함으로서 형평에 어긋나며 나아가 불필요한 보호로 산업발전을 저해하는 요소가 됨
- 또한 특허무효는 침해 소송에 대한 반소로서 제기되는 것이 일반적이나 소송에서 제기하지 않는 경우에는 특허권에 대한 재심사를 청구하여 특허를 무효로 할 수도 있음. 등록 후에 다시 해당 특허에 관한 특허요건을 심사해줄 것을 청구하는 재심사를 청구하면 특허청장은 그 특허가 성립하지 않는다고 판단되는 경우 해당 특허를 무효로 할 수 있기 때문임

마. 문제특허의 회피설계(circumvent invention) 방안

- 회피 설계란 해당 제품의 기능 및 성능에는 거의 영향을 주지 않으면서 문제 특허의 권리범위에 속하지 않아 침해가 되지 않도록 설계하는 것을 말함. 회피설계는 특히 자사 제품이 특허를 침해하는 타인의 문제 특허를 발견한 경우, 구성요소 일부의 삭제 또는 치환, 대체가 가능한지 검토하여 해당 특허의 침해를 벗어나기 위해 활용됨

- 최소한 특허청구 범위의 구성요소 중 하나가 누락되거나, 혹은 다르게 변경되면 특허발명을 실시하지 않게 됨. 그러므로 이러한 회피 설계는 권리범위의 해석과 실질적으로 특허 발명과 유사한 효과를 내면서 구성 등을 달리하는 기술을 개발하는 능력이 모두 필요하므로 객관적으로 특허침해 분석을 할 수 있는 특허전문가와 제품 설계를 자유롭게 할 수 있는 회사 내의 엔지니어가 함께하는 것이 가장 이상적임
- 특허 전문가는 All element rule과 균등론 적용을 고려하여 피해야 할 구성요소에 대해 엔지니어에게 설명하고, 엔지니어는 이를 바탕으로 가능한 회피 설계 방안을 다시 특허 전문가에게 제시하여 침해여부 판단을 받으면 됨. 만일, 이러한 회피 설계가 단순히 특허침해를 피하는 것을 넘어서서 기존의 특허기술에 비해 특허성이 있다고 판단되는 경우에는 해당 회피 설계된 제품의 생산이나 판매전에 특허출원을 하는 것도 좋은 방법임

바. 라이선스 계약 시 주의 사항

- 라이선스는 지식재산권을 상용화 할 수 있는 일반적인 전략으로 기본적인 의미는 지식재산권의 소유자가 타인 또는 타 법인에게 합의된 조건 또는 계약에 따라 지식재산권의 사용을 허락하는 것을 말함. 라이선스에는 여러 가지의 형태가 있는데 프랜차이즈의 형태는 라이선스의 일종이나, 양도의 경우는 지식재산권의 판매와 같은 것이기 때문에 라이선스의 종류에는 해당하지 않음. 지식재산권의 라이선스는 라이선스 사용자에게 저작권, 특허권, 상표권, 디자인권, 기술, 기술노하우, 마케팅 기술의 사용할 권리를 부여 하는 것으로 소유권을 넘겨주는 것과는 차이가 있음. 라이선스를 받은 자들은 소정의 조건에 의해, 규정된 지역 이내에서 합의한 기간 이내에 사용할 수 있음. 라이선스는 물건에 관한 대가를 지불하는 것이 아니라 독점권에 접근하는 것에 대한 대가를 지불하는 것임. IP 권리의 가치는 협상에 따라 달라지며 지식재산권의 창작의 정도나 발명에 크게 의존하게 됨
- 라이선스권자의 입장에서 보면, 타인에게 라이선스를 설정해 주는 것을 지식재산권을 이용하는 유용한 방법이 될 수 있는데 이는 특히 권리자가 자본이 없는 경우 권리자의 상품이나 서비스를 직접 시장에서 개발하고 마케팅하지 않아도 되고 그 위험부담을 안지 않아도 된다는 점에서 그러함. 이 경우는 라이선스를 받은 자는 해당 지식재산권에 대해 상용화할 권리를 얻은 셈임. 그런 권한 이외에도 개발, 제작, 마케팅, 상품의 판매까지 모두 포함할 수도 있음. 이외에도 노하우를 전수받는다든지, 비 배타적 라이선스를 설정하는 방법이 있음. 반면 프랜차이즈도 라이선스의 일종인데 사업을 성공적으로 이룬 사업자가 개발한 자본을 구하지 않고 사업을 확장하는 방법으로 활용됨. 대게는 상표, 로고, 홍보자료, 경영 체계, 각종 프로세스가 계약 내용에 포함되게 됨. 이러한 라이선스 계약을 함에 있어서 전문적인 조언 및 특정지원을 얻고자 한다면 호주와 뉴질랜드의 라이선스 경영진 협의회(The Licensing Executives Society of Australia and New Zealand (LESANZ))와 호주의 프랜차이즈 협의회(Franchise Council of Australia)에서 정보를 얻을 수 있음
- 라이선스권자는 지식재산권자에게 그 지식재산권을 사업화하고 사용하는 대가로 일정 로열티를 지불하게 됨. 일반적인 경우 로열티는 상품의 판매가액에 대한 일정 비율로 설정되나 이러한 로열티 비율에 영향을 주는 다른 요소도 많음
- 다양한 산업에 대해 벤치마킹할 수 있는 다양한 비율 또한 존재함. 지식재산권이 어느 정도 상용화가 가능한지에 대해서도 깊숙이 관련되어 있으며 상용화 할 수 있는 개발의 정도가 높을수록 더 많은 로열티를 받을 수 있음
- 판매가액에 대한 어느 비율의 로열티가 지급되어야 하는지에 대한 표준은 없으나 일반적으로 산정의 기본은 청구서에 기재되어 있는 가격을 기초로 하는데, 여기에 세금이나, GST, turnover tax, import or export tax, excise duty, or a customs duty같은 다양한 공제 요소를 고려함. 화물운송과 보험료 등도 때때로 그 요소에 포함되기도 하는데 청구서에 있는 물품가액에 포함될 때도 있고 별도로 산정되기도 하기 때문에 고려해야 함

■ Ramped-up(로열티의 증가)

- 때때로 로열티는 중간에 오를 수도 있음. 상품의 판매가 일정 정도에 다다르면 로열티 비율이 오르는 것인데 천만 달러 이하의 판매는 5%의 로열티 비율, 천만 달러 이상의 판매는 6%의 로열티 비율과 같이 설정하는 경우가 그러함. 실시권 설정에 따른 로열티 비를 산정하기도 하는데 하위 실시권 설정에 따른 로열티 비란 자신의 권리에 수반되는 라이선스를 설정함으로서 받게 되는 비용임. 또한 방법의 사용에 따른 로열티로서 제품이 등록받은 지식재산권을 이용하여 제조된 경우, 적정한 로열티 지급 비율은 해당 공정을 사용함으로서 지급되는 로열티여야 함
- 공정에 대한 지식재산권의 로열티를 설정하는 일반적인 방법은 그 공정을 사용하여 판매하는 물건의 내수 가격에 근거하여 산정됨. 또한 단계별 목표달성 기술료에 의한 산정도 있는데 단계별 목표달성 기술료란 라이선스 설정자가 상용화의 수행에 따라 발생하는 정의된 Milestone payments, 즉 목표달성을 하게 되면 지불되는 비용임. 예를 들면 그러한 비용을 촉발시키는 목표들은, 제품의 원형(prototype)을 제조하였거나, 생산모델을 완성한 경우 또는 라이선스권자가 하위 라이선스를 설정하거나, 제품의 첫 판매를 시작했다거나, 누적적 수입으로 판매량을 달성했다거나 등에 해당하는 경우임. 이러한 목표 설정으로 인해 상업화 단계가 진보되어 감에 따라 IP의 시장위험성이 감소하게 되고 따라서 IP의 가치가 증가하게 됨
- 호주에서 IP의 일반적인 로열티 계약의 단위는 분기별이나, 반년 동안 계약하는 것이 일반적이며 1년 단위로 계약하는 경우는 드묾

3. 악의적 상표 선점 대응 전략

가. 등록결정 취소

- 상표출원이 등록결정(Acceptance)을 받았으나 이의신청기간내인 경우 이의신청을 하여 각종 부등록 요건을 사유로 하여 해당 등록결정을 취소시킬 수 있음. 이와는 별도로 등록상표가 3년간 불사용 조건을 만족한다면 해당 상표에 대한 취소를 특허청에 청구할 수 있음

나. 무효소송

- 등록특허, 디자인 또는 상표의 경우 특허청에 재심사 등을 청구하지 않고 법원에 무효의 소를 제기할 수도 있음. 다만 법원에서 진행되는 절차에 많은 비용이 소모되므로 이에 대한 독립된 소를 제기하는 것은 경고장에 대한 대응수단으로 하기에는 부담이 됨. 법원에 신청하는 지식재산권 무효청구는 해당 지식재산권에 대한 침해금지 소송 중에 반소의 형태로 제기하는 것이 일반적임
- 위에 설명한 사항들을 고려하여 해당 지식재산권의 유무효 여부, 침해 여부, 협상여지 여부 등을 종합적으로 판단하여 해당 경고장에 대한 답변서를 준비하는 것이 바람직함. 특허나 상표의 통상실시권자 또는 디자인권의 전용실시권자 등 침해금지청구를 할 수 없는 자에 의하여 작성되었거나, 무효 또는 무효가능성이 높은 지식재산권을 바탕으로 작성된 경고장의 경우, 또는 해당 권리의 침해를 하지 않는 것으로 판단되는 경우에는 이에 대하여 구체적으로 명시된 답변서를 작성하는 것이 바람직함
- 예를 들어 경고장에 나와있는 침해주장을 철회하지 않을 경우 상대방 특허를 무효화시키는 재심사청구나 이의신청을 특허청에 할 것이라는 취지 또는 이와 더불어 상대방의 주장은 근거 없는 주장으로 이에 대한 금지청구를 법원에 하겠다는 취지의 답변서를 발송하여 상대방을 압박할 수 있음

다. 침해소송

- 경고장에 나와 있는 침해주장이 타당한 것으로 판단된 경우에는 침해를 인정하고 경고장 발송인이 원하는 조건을 구체적으로 알고 싶다는 내용의 답변서를 발송하여 분쟁을 초기에 해결하도록 노력하는 것이 바람직함
- 호주연방법원에서 진행되는 특허침해소송의 경우 소제기부터 1심 판결이 나올때까지 1-2년의 기간이 걸리고 소송비용으로 오십만불에서 백만불 정도가 들어가는 것이 보통임. 또한 전부 승소한다고 하더라도 실제로 소요된 총소송비용의 60-70% 정도만을 패소자로 부터 받아낼 수 있음. 이러한 소송기간과 소송비용은 특히 침해에 대한 배상액을 많이 기대할 수 없는 경우에 침해금지의 소를 제기하는 쪽에서 상당한 부담으로 작용함. 따라서, 답변서 작성시 이러한 점 또한 고려하여 적절한 조건을 제시하고 상대방과의 협상을 유도하는 방향으로 답변서를 작성할 수 있음
- 보통의 경우 경고장에 2 내지3주의 기간을 정하여 답변서를 보내줄 것을 요구하는 바 경고장 수령 후 빠른 시일내에 호주 현지대리인을 선임하여 해당 경고장에 나와있는 주장이 타당한지 검토하고 이를 바탕으로 답변서를 준비하는 것이 바람직함

제4절 주요 판례 및 사례

1. 특허

당사자	원고: Stephen Thaler 피고: 호주 특허청장(Commissioner of Patents)
사건번호	[2021] FCA 879 → [2022] FCAFC 62 → 호주 고등법원 특별허가 신청 기각(2022. 11. 11., 사건번호 M26/2022)
사건의 경과	Thaler 박사는 자신이 개발한 인공지능 DABUS를 발명자로 적어 특허를 출원하였으나, 호주 특허청은 발명자가 자연인이 아니라는 이유로 이를 받아들이지 않았음. 2021년 7월 연방법원 단독판사는 **특허법** 과 규칙이 발명자를 자연인으로 한정하고 있지 않다고 보아 인공지능도 발명자가 될 수 있다고 판단하였고, 이는 세계 최초의 판단으로 주목받았음 그러나 특허청장이 항소하자 2022년 4월 연방법원 전원재판부가 이를 파기하였고, Thaler 박사가 호주 고등법원에 낸 특별허가 신청도 2022년 11월 11일 비용 부담과 함께 기각되어 결론이 확정되었음
쟁점	인공지능이 호주 특허법상 발명자(inventor)가 될 수 있는지
판시사항	연방법원 전원재판부는 특허법과 규칙의 문언과 체계, 입법 연혁에 비추어 발명자는 자연인이어야 하며 인공지능은 발명자로 기재될 수 없다고 판단하였음. 호주 고등법원이 특별허가 신청을 기각함으로써 이 판단이 호주에서 확립된 법리가 되었음
시사점	1심 판단만 보고 호주에서 인공지능의 발명자 지위가 인정된다고 이해하여서는 안 됨. 인공지능을 활용하여 완성한 발명이라도 출원할 때에는 그 발명에 실질적으로 기여한 자연인을 발명자로 적어야 하며, 발명자 기재에 흠이 있으면 등록이 거절되거나 뒤에 다툼의 빌미가 될 수 있으므로 인공지능을 활용하는 과정에서 자연인의 기여를 기록으로 남겨 둘 필요가 있음

* 출처: 호주 고등법원 특별허가 신청 결과(2022. 11. 11.)

2. 디자인

당사자	원고: Rock Solid Industries International (Pty) Ltd 피고: Ozi 4X4 Pty Ltd

사건번호	[2025] FCA 334 (2025. 4. 8. 선고, Anderson 판사)
사건의 경과	원고는 사륜구동 차량용 액세서리에 관한 등록디자인 두 건의 권리자임. 피고가 이를 침해하는 제품을 판매하였으나 답변서를 내지도 변론에 출석하지도 않아 **연방법원규칙** 에 따라 피고에 대한 판결이 내려졌고, 원고는 손해배상을 선택하여 명성 훼손에 대한 배상 5만 호주달러와 추가 손해배상 30만 호주달러를 구하였음
쟁점	등록디자인 침해에서 명성 훼손에 대한 손해배상과 추가 손해배상을 인정할 수 있는지와 그 액수
판시사항	법원은 피고가 고의로 침해행위를 하여 원고의 디자인으로 부당한 이익을 얻고 원고에게 손해를 입혔다고 인정하였음. 지식재산 사건에서 명성 훼손에 대한 손해배상이 인정되어 온 점과 명성 훼손은 성질상 정확히 계산하기 어렵다는 점을 들어 원고가 구한 5만 호주달러를 그대로 인정하였음. 추가 손해배상에 관하여는 법원의 재량이 넓고 피고의 행위가 악질적이라고 보면서도 청구액 전부를 인정할 사정은 아니라고 하여 20만 호주달러를 인정하였음
시사점	호주에서는 등록디자인 침해에 대하여 통상의 손해배상 외에 명성 훼손에 대한 배상과 침해의 악질성을 이유로 한 추가 손해배상이 함께 인정될 수 있음. 다만 침해자가 다투지 않는 경우에도 손해액을 뒷받침하는 자료를 갖추어야 하며, 법원은 청구액을 그대로 받아들이지 않고 사정에 따라 감액할 수 있음

* 출처: 호주 연방법원 연차보고서 2024-25

3. 상표

당사자	상고인: Self Care IP Holdings Pty Ltd 외 1인 피상고인: Allergan Australia Pty Ltd 외 1인
사건번호	[2023] HCA 8 (2023. 3. 15. 선고)
사건의 경과	Allergan은 보툴리눔 독소 주사제 Botox의 제조사로서 BOTOX 상표의 권리자임. Self Care는 주름 개선 화장품을 공급하면서 한 제품의 포장과 누리집에 「instant Botox® alternative」라고 표시하고, 다른 제품에는 PROTOX 상표를 사용하였음 1심은 상표 침해와 호주소비자법 위반을 모두 부정하였으나, 연방법원 전원재판부는 BOTOX의 명성을 근거로 두 표시가 모두 BOTOX와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 보아 침해를 인정하고 호주소비자법 위반도 인정하였음. 이에 Self Care가 상고하였음
쟁점	① 「instant Botox® alternative」라는 표시가 상표로서의 사용에 해당하는지 ② 혼동 유사 여부를 판단할 때 등록상표와 그 권리자의 명성을 고려할 수 있는지
판시사항	호주 고등법원은 전원일치로 두 상고를 모두 인용하였음. 「instant Botox® alternative」는 상표로서 사용된 것이 아니므로 **상표법** 제120조 제1항의 혼동 유사 문제가 생기지 않는다고 보았음. 또한 제120조 제1항의 혼동 유사를 판단할 때 등록상표와 그 권리자의 명성은 고려 요소가 아니라고 판시하면서, 두 상표의 유사성이 통상의 구매자로 하여금 같은 출처에서 나온 것인지 의심하게 할 정도는 아니라고 보아 PROTOX의 침해도 부정하였음
시사점	호주에서는 널리 알려진 상표라도 그 명성만으로 혼동 유사의 범위가 넓어지지 않으며, 혼동 유사는 상표 자체의 비교로 판단됨. 명성에 기대어 보호 범위를 넓히려면 사칭통용이나 호주소비자법상 오인유발행위를 함께 주장하여야 함. 또한 비교 광고에서 타인의 상표를 언급하는 것이 곧바로 상표로서의 사용이 되지는 않음

* 출처: 호주 고등법원 판결 요지 [2023] HCA 8

4. 저작권

당사자	상고인: Real Estate Tool Box Pty Ltd 외 피상고인: Campaigntrack Pty Ltd 외 1인
사건번호	[2023] HCA 38 (2023. 12. 6. 선고)
사건의 경과	부동산 중개 프랜차이즈 측은 소프트웨어 개발자에게 다른 회사의 지식재산을 침해하지 않는 시스템을 만들라고 지시하여 Real Estate Tool Box를 개발하게 하였음. 그러나 그 개발자는 과거 자신이 만들었다가 Campaigntrack이 저작권을 보유하게 된 DreamDesk의 소스코드 등을 복제하였음 1심은 승인 책임을 부정하였으나, 연방법원 전원재판부의 다수의견은 2016년 9월 29일 침해 주장 서한을 받은 뒤의 무관심을 이유로 그때부터 2018년 6월까지의 승인 책임을 인정하였음
쟁점	**저작권법** 제36조 제1항의 승인(authorisation) 책임이 어떤 경우에 성립하는지
판시사항	호주 고등법원은 전원일치로 상고를 인용하고 누구에게도 승인 책임이 없다고 판단하였음. 전문성이 없어 외부 개발자를 고용하면서 저작권을 침해하지 말라고 명시적으로 지시한 이상, 맡긴 일을 하는 동안 더 간섭하지 않은 것은 합리적이라고 보았음. 침해 주장 서한을 받은 뒤에는 침해를 의심할 만한 사정이 어느 정도 있었으나, 1심에서 사건이 다투어진 방식에 비추어 그 뒤에 취하였어야 할 합리적 조치를 게을리하였다고 단정할 수 없다고 하였음
시사점	호주에서 저작권 침해의 승인 책임은 침해를 막을 수 있는 지위에 있다는 것만으로 성립하지 않고, 구체적으로 어떤 조치를 취하였어야 했는지가 심리되어야 함. 외부 개발자나 협력업체에 일을 맡길 때에는 타인의 지식재산을 침해하지 말라는 지시를 계약서에 명확히 남겨 두는 것이 뒷날 책임을 다투는 데 중요한 자료가 됨

> * 출처: 호주 고등법원 판결 요지 [2023] HCA 38

*자문 : 오대웅 변리사(FB Rice 소속)

제8장. 온라인 사업자 보호

제1절 개요

- 온라인 거래가 늘면서 전자상거래 플랫폼을 통한 위조품과 침해품의 유통도 함께 늘고 있음. 플랫폼에 입점한 판매자를 일일이 상대하기 어렵고 판매자가 해외에 있는 경우도 많으므로, 권리자로서는 플랫폼이 마련한 신고 절차를 활용하는 것이 가장 빠르고 현실적인 대응 수단이 됨
- 주요 플랫폼은 이용 약관과 별도로 지식재산 정책을 두고, 권리자가 침해를 신고하면 해당 상품을 내리거나 판매자 계정을 제한하는 통지·조치 절차를 운영하고 있음. 권리를 미리 등록해 두면 신고가 간편해지고 처리도 빨라지는 브랜드 보호 프로그램을 함께 두는 경우가 많음
- 다만 이러한 절차는 플랫폼이 스스로 정한 것이어서 법적 구제와는 성격이 다름. 플랫폼은 자신을 중개자로 보고 분쟁은 권리자와 판매자 사이에서 해결하도록 하는 것이 보통이므로, 침해가 되풀이되거나 손해가 큰 경우에는 법적 절차를 함께 검토하여야 함
- 호주에서 한국 기업이 주로 접하는 플랫폼은 아마존 호주와 이베이 호주, 그리고 호주에 본사를 둔 레드버블임. 아마존과 이베이는 여러 판매자가 입점하는 종합 마켓플레이스이고, 레드버블은 이용자가 올린 디자인을 의류나 소품에 인쇄하여 판매하는 주문형 인쇄 플랫폼이어서 침해가 일어나는 모습과 대응 방법이 서로 다름

[표 31] 해외 전자상거래 플랫폼 주요 지식재산정책

구분	내용
아마존(Amazon)	• 판매자와 권리자 모두를 대상으로 지식재산 정책을 두고 권리침해 신고 절차를 운영함 • 브랜드 레지스트리(Brand Registry)에 등록한 상표권자에게 강화된 보호 수단을 제공함
이베이(eBay)	• 소유자 권리 인증 프로그램(VeRO Program)을 운영함 • 침해 주장 통지서(NOCI)를 제출하여 침해 상품의 게시를 내리도록 요청할 수 있음
레드버블(Redbubble)	• 이용자가 올린 디자인을 상품에 인쇄하여 판매하는 구조로, 권리자를 위한 침해 신고 절차를 운영함 • 플랫폼 자신의 상표 사용이 문제 되어 침해 책임이 인정된 사례가 있음

제2절 온라인 플랫폼 중개 책임 관련 법령

1. 주요 법령 체계

가. 통합 규율 법령의 부재

- 호주에는 유럽연합의 디지털서비스법과 같이 온라인 플랫폼의 책임과 의무를 하나로 묶어 규율하는 법률이 없음. 플랫폼의 지식재산 관련 책임은 **저작권법**, **상표법**, 호주소비자법이 각각의 요건에 따라 적용되는 구조임
- **온라인안전법** 2021(Online Safety Act 2021)이 전자안전위원(eSafety Commissioner)을 두어 온라인 콘텐츠를 규제하고 있으나, 그 대상은 아동 학대물이나 사이버 괴롭힘과 같은 유해 콘텐츠이며 지식재산 침해는 대상이 아님

나. 저작권법 1968

- **저작권법**은 저작물을 직접 이용하는 행위뿐 아니라 그러한 행위를 승인(authorise)하는 행위도 침해로 규정하고 있음(제36조 제1항, 제101조 제1항). 플랫폼의 책임은 대부분 이 승인 책임의 문제로 다루어짐
- 승인 여부를 판단할 때에는 ① 그 행위를 막을 수 있는 권한이 어느 정도인지, ② 그 사람과 행위를 한 사람 사이의 관계가 어떠한지, ③ 그 행위를 막거나 피하기 위하여 합리적인 조치를 취하였는지를 반드시 고려하여야 하며, ③에는 관련 산업의 행동규약을 지켰는지가 포함됨(제36조 제1A항, 제101조 제1A항)
- 제116AA조 이하는 서비스 제공자에 대한 구제를 제한하는 안전항(safe harbour)을 두고 있음. 대상이 되는 활동은 전송·라우팅·접속 제공(제116AC조), 자동 캐싱(제116AD조), 이용자의 지시에 따른 저장(제116AE조), 정보 위치 도구의 제공(제116AF조) 네 가지임
- 다만 안전항을 쓸 수 있는 서비스 제공자는 제116ABA조에 한정하여 열거되어 있음. 통신서비스 제공자, 장애인을 지원하는 단체, 도서관·기록관·주요 문화기관·교육기관을 운영하는 주체가 그것임. 따라서 일반 상업 마켓플레이스는 그 마켓플레이스를 운영한다는 것만으로는 제116AA조 이하의 서비스 제공자에 해당하지 아니하므로, 미국 저작권법의 디지털 밀레니엄 저작권법식 플랫폼 면책을 당연히 주장할 수 없음
- 제115A조는 저작권자가 연방법원에 신청하여 통신서비스 제공자로 하여금 호주 밖에 있는 침해 사이트에 대한 접근을 막도록 하는 명령을 받을 수 있게 하고 있음. 그 사이트가 침해를 하거나 침해를 쉽게 하고, 그것이 주된 목적이거나 주된 효과일 것을 요건으로 함. 같은 조 제2항에 따라 검색엔진 제공자로 하여금 그 사이트를 검색 결과에 보여 주지 않도록 하는 것도 함께 구할 수 있으며, 명령의 내용에는 도메인 이름과 주소, 아이피 주소의 차단이 포함될 수 있음

다. 상표법 1995

- **상표법**은 등록상표와 같거나 혼동을 일으킬 정도로 비슷한 표장을 지정상품에 상표로서 사용하는 행위를 침해로 정하고 있음(제120조). 플랫폼의 경우 이용자가 올린 표장이 상품에 붙어 거래되는 과정에서 플랫폼 자신의 행위가 상표의 사용으로 평가될 수 있는지가 쟁점이 됨

라. 호주소비자법

- **경쟁 및 소비자법** 2010의 제2부속서인 호주소비자법은 거래에서 오인을 일으키거나 일으킬 우려가 있는 행위를 금지하고(제18조), 상품의 출처나 후원 관계 등에 관한 허위 또는 오인을 일으키는 표시를 금지함(제29조). 플랫폼이 스스로 한 표시가 문제 되는 경우에 적용되며, 사칭통용과 함께 상표 침해를 보완하는 수단으로 쓰임

2. 중개 책임 내용

가. 승인 책임의 판단 구조

- 호주 고등법원은 2023년 저작권 침해의 승인 책임에 관한 판단 기준을 밝힌 바 있음(Real Estate Tool Box v Campaigntrack [2023] HCA 38). 침해를 막을 수 있는 지위에 있었다는 사정만으로 승인 책임이 성립하지는 않으며, 그 당시 알고 있었거나 의심할 만한 사정이 있었는지, 행위자와 어떤 관계였는지, 실제로 취할 수 있었던 구체적인 합리적 조치가 무엇이고 그것을 취하였는지를 증거로 따져야 한다고 하였음
- 따라서 권리자가 보낸 침해 통지는 플랫폼이 침해를 알게 되었는지와 그 뒤 합리적인 조치를 취하였는지를 판단하는 중요한 자료가 되지만, 통지를 받고도 조치하지 않았다는 사정만으로 곧바로 승인 책임이 성립하는 것은 아님. 통지에 권리의 내용과 침해 부분을 구체적으로 적어 플랫폼이 별도의 법적 검토 없이도 침해를 알 수 있도록 하는 것이 중요한 이유가 여기에 있음

나. 안전항의 적용 범위

- 앞서 본 것처럼 일반 상업 마켓플레이스는 마켓플레이스 운영만을 이유로는 안전항의 서비스 제공자가 되지 아니함. 따라서 플랫폼으로서는 통지에 대응하여 침해물을 내리는 것이 법률상 면책 요건을 갖추기 위한 절차라기보다 승인 책임에서 말하는 합리적 조치에 해당하는지의 문제가 됨
- 권리자로서도 미국이나 유럽에서 쓰던 면책 절차를 전제로 접근할 것이 아니라, 플랫폼이 어떤 조치를 취할 수 있었고 실제로 무엇을 하였는지를 기록으로 남겨 두는 것이 뒤에 책임을 묻는 데 도움이 됨

다. 플랫폼 자신의 상표 사용

- 주문형 인쇄 플랫폼에서 이용자가 올린 디자인이 상품에 적용되어 거래되는 구조에서도, 플랫폼 자신의 행위가 상표의 사용으로 평가되어 직접 침해 책임이 인정될 수 있음.

라. 해외 침해 사이트에 대한 차단명령

- 플랫폼을 상대로 한 조치와 별도로, 저작권자는 제115A조에 따라 호주 밖의 침해 사이트 자체에 대한 접근을 막는 명령을 구할 수 있음. 실제로 불법 복제물을 제공하는 해외 사이트에 대하여 다수의 차단명령이 내려져 왔으며, 검색 결과에서 제외하도록 하는 명령도 함께 이루어지고 있음

마. 권리자의 실무상 유의점

- 첫째, 호주에서 권리를 등록해 두어야 플랫폼의 신고 절차와 법적 절차를 모두 활용할 수 있음. 둘째, 신고할 때에는 권리번호와 침해 부분을 구체적으로 밝혀 플랫폼이 침해를 쉽게 확인할 수 있도록 하여야 함. 셋째, 같은 판매자가 침해를 되풀이하는 경우에는 신고 이력을 모아 두어 플랫폼이 합리적 조치를 취하지 아니하였음을 뒷받침할 자료로 삼아야 함
- 넷째, 상표 침해와 함께 호주소비자법상 오인유발행위를 주장할 수 있는지 검토하면 구제 수단이 넓어질 수 있음. 다섯째, 손해가 크거나 침해가 조직적인 경우에는 플랫폼에 대한 신고에 그치지 말고 연방법원에 침해소송을 제기하는 것을 함께 고려하여야 함

> * 출처: 호주 저작권법 1968·상표법 1995·호주소비자법 원문

제3절 주요 플랫폼 관련 안내

1. 아마존(Amazon)

가. 현황

- 미국 전자상거래 업체인 아마존은 2017년 호주에 진출하여, 2021년 1년 동안 17억 5500만 달러의 매출을 기록하여 전년대비 57% 성장함
- 호주 우체국에 따르면 코로나19 봉쇄가 시작된 2020년 3월부터 8월 사이 90만 가구 이상이 처음으로 온라인 쇼핑을 시작함. 이는 전년 동기 대비 35.4%가 증가한 수치로 2020년 약 900만 가구가 온라인으로 물건을 구매했으며, 특히 이베이, 아마존 등 글로벌 마켓플레이스를 중심으로 전자상거래 시장이 성장함
- 아마존은 1995년 온라인 서점 서비스 개시 이래로 평균 34% 매출 신장률을 보이며 미국 뿐 아니라 세계적인 인터넷서점 돌풍을 일으킨 이후 종합 전자상거래업체로 자리매김함
- 온라인 서점 서비스를 시작한 지 불과 몇 개월 만에 해외 배송에까지 확장, 도서에서부터 시작해 화장품/생필품/의류./소형전자제품/식품 등 제품 카테고리를 확대해 세상 모든 제품을 판매하는 '에브리싱 스토어(everything store)'로 진화
- 아마존 고유의 '최저가 알고리즘'에 의해 상시적으로 아마존 내에 판매되는 동일 상품의 가격뿐만 아니라 다른 쇼핑몰의 가격을 확인한 뒤 상품의 '최저가'를 변동하는 시스템을 특징으로 함
- 아마존의 경우 미국 내 거주하고 있지 않더라도 일정 등록 절차를 거쳐 국내에서도 셀러(Seller) 등록이 가능하며, 종합 물류 서비스인 FBA(Fulfillment by Amazon)을 제공하고 있기 때문에 미국 내 물류센터 이용이 부담되는 경우에도 이 서비스를 통해 물류 및 배송 관련 부분에 대한 부담을 덜 수 있음
- 2019년 FBA (Fulfillment by Amazon) 시스템을 도입하여 호주 시장의 판매자들이 대거 유입되었고, 한국의 판매자들도 아마존 입점을 통한 호주 시장 진입이 쉬워졌음
- 특히 FBA(아마존의 3PL 물류센터)에 미리 판매등록 제품을 보내놓으면 고객 주문이 들어왔을 때 아마존이 현지에서 알아서 판매자가 보낸 제품을 패킹 및 주문자에게 배송하고 재고관리까지 해주기 때문에 판매자 입장에서는 주문이 올 때마다 낱개로 보내야 하는 물류비가 절약되며 배송 시간도 획기적으로 단축시킬 수 있음
- 2020년 말 브리즈번 FBA 센터가 오픈되면서 호주의 대도시인 멜버른, 시드니, 퍼스에 이어 아마존의 네 번째 FBA 센터가 완공되었고 향후 2개의 대형 센터 설립이 예정되어 있음

나. IP 정책

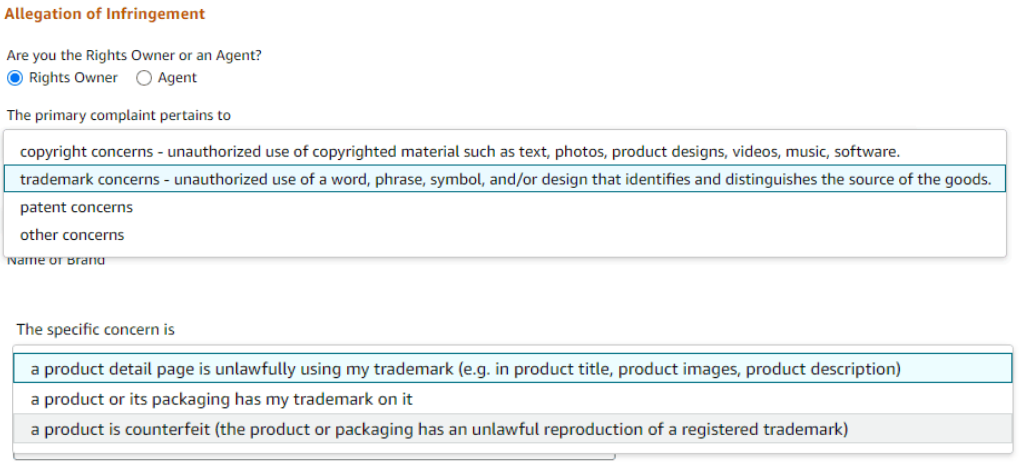
- 아마존은 셀러들의 저작권, 상표권, 특허권, 디자인권을 보호하고 있으며 IP침해가 발생했을 경우 경고, 계정 일시 중지의 조치를 취할 수 있음
- 다음 링크에서 아마존 IP 정책에 관한 자세한 사항 알아보기 :
- https://sellercentral.amazon.com.au/gp/help/external/201361070

다. IP 침해 피해 발생시 구제 방법

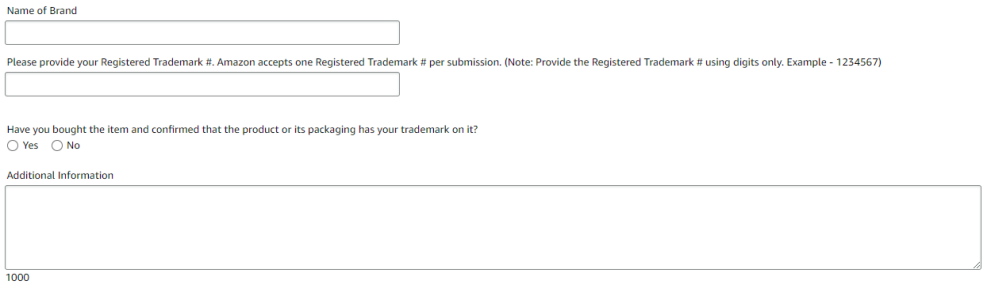
- 아마존에서 모조품(counterfeit product)리포트 및 제거하기
- 지식재산권의 소유자 혹은 소유자로부터 통지 제출 권한을 얻은 대리인이라면, 아마존의 '온라인 침해 신고(Report Infringement)' 기능을 이용해 상표·특허·저작권과 관련된 모든 침해 신고가 가능함
- 만약 타 셀러가 본인의 상표를 사용해 제품을 판매 중이라면 이 기능으로 신고할 수 있음
- 다음 링크에서 아마존 IP 침해 리포트 방법에 관한 자세한 사항 알아보기 : https://sellercentral.amazon.com.au/gp/help/external/U5SQCEKADDAQRLZ

① IP침해 리포트 작성 : 모조품이 미국 아마존에서 판매되고 있는 경우 amazon.com.au/report/infringement 접속 → Intellectual Property Infringement Report form 작성

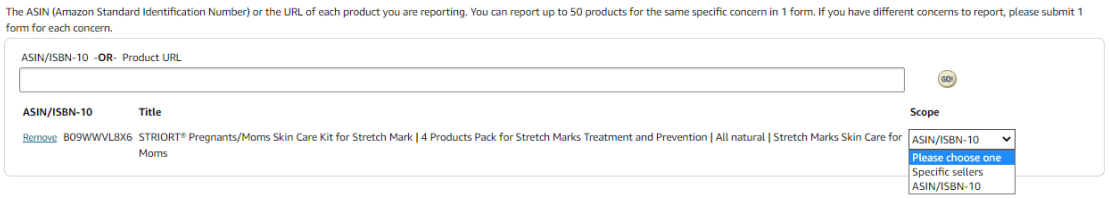
② IP침해 유형 선택 : 모조품에 대한 신고는 Trademark concern → the product is counterfeit 선택. 저작권, 상표권 둘 다 침해당한 경우 개별로 리포트 하는 것이 권장됨. 또한 복수의 상표권이 침해당한 경우 각 상표권별로 리포트하는 것이 권장됨.



③ 브랜드명, 상표등록번호 입력, 빠른 절차 진행을 위하여 상표/저작권/특허에 관한 문서의 링크도 함께 첨부해야 함

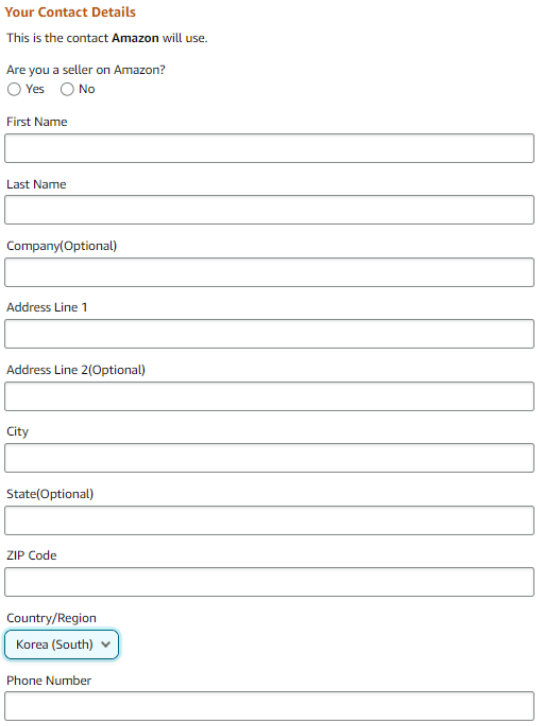


④ 침해 상품 목록 작성 : 모조품에 대한 정보 입력시, ASIN(Amazon Standard Identification Number) 혹은 상품 URL 기재할 수 있음. 50개까지 입력할 수 있으며, 같은 상품이라도 사이즈·색상 별로 ASIN이 다르기 때문에 기재한 상품과 ASIN이 일치하는지 확인해야 함. IP 침해 리포트를 제출할 때 해당 물품 ASIN을 모두 신고할지, 또는 특정 판매자만을 신고할 것인지 신고 범위를 선택할 수 있음



- (※ 위 그림에 기재된 ASIN은 예시이며, 실제 IP침해 상품이 아님)

⑤ 개인정보 입력 : 침해자(판매자)와 연락할 수 있는 연락처 입력



⑥ 절차는 일반적으로 1~3영업일이 소요되며, 그 이후에도 아마존에서 확인 이메일을 받지 못한 경우 리포트를 재제출하는 것이 좋음

라. 아마존이 시행하는 브랜드 보호 프로그램

- 브랜드 레지스트리(Brand Registry)
- 아마존 브랜드 레지스트리는 '출원된 상표'를 보유한 셀러가 참여할 수 있는 아마존의 특별한 프로그램으로, 이 브랜드 레지스트리에 등록하면 많은 혜택이 주어짐
- 혜택 중에 하나로, 브랜드 레지스트리에 등록한 셀러에게 아마존은 더 강력한 지식재산권 보호 제도를 제공하며, 지식재산권 침해 발생 시 'Report a Violation(RAV)' 기능을 통해 위반 신고가 가능함
- 브랜드 레지스트리에 등록하면 상표나 특허 등을 침해한 타 리스팅을 더 쉽게 검색할 수 있고 신고 역시 더 간단하며 여러모로 장점이 많음
- 따라서 본인 브랜드에 대해 상표권을 보유하고 있거나 상표를 출원한 셀러라면 반드시 고려해볼 만한 프로그램임

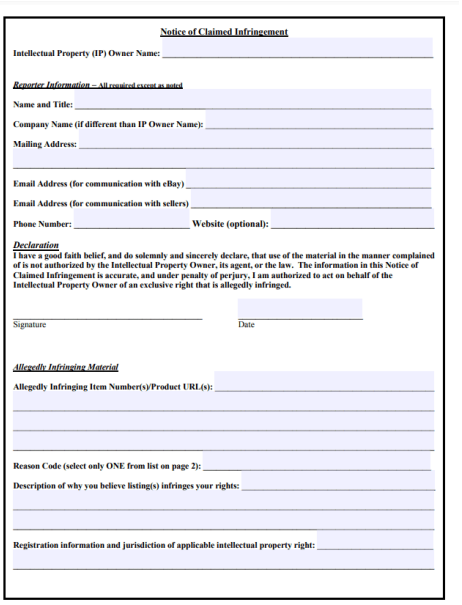
2. 이베이(eBay)

가. 현황

- 이베이(eBay)는 1995년 AuctionWeb이란 이름으로 온라인 경매로 물건을 판매하는 전자상거래 플랫폼으로 출발하였으나, 2000년 바로구매(Buy It Now) 기능을 도입하여 경매 없이 바로 제품을 거래할 수 있는 전자상거래로 전환함
- 이베이는 1999년 호주에 진출하였으며, 호주 온라인 유통채널 중 가장 높은 매출을 기록한 최대 전자상거래 종합플랫폼으로 거듭남
- 매월 1,100만 명 이상이 방문하며 2020년 추정 상품 매출액은 65억 4천만에 달하며, 대형 소매점 80개를 포함하여 총 4만 여 현지 업체가 입점해 있으며 6,000만개의 제품이 등록되어 있음
- 이베이는 경매 또는 바로구매 등의 다양한 판매방식을 제공함을 특징으로 함. 경매의 경우 판매자는 시작가격, 최소가격, 경매기간 등을 설정하여 관심 있는 사용자들의 입찰을 받을 수 있음
- 또한 이베이는 가격제안(Make Offer) 기능을 통해 사용자가 판매자에게 희망 판매 가격을 제시할 수 있게 하여, 판매가격의 협상을 비교적 용이하게 함
- 이베이는 판매자가 판매지역을 선택할 때 별도의 사전 등록 없이 전 세계를 대상으로 판매할 수 있게 함. 그러나 전 세계를 대상으로 판매할 경우 그에 따른 배송, 관세 및 지식재산권 등의 이슈를 사전에 점검할 필요가 있음

나. IP 정책

- IP침해가 발생한 경우 지재권자가 IP 침해 사례를 파악하고 이베이에 신고할 수 있음
- 이베이 홈페이지에서 제공하는 침해청구 통지서(NOCI, Notice of Claimed Infrngement)양식을 작성하여 vero@ebay.com으로 제출해야 함
- 신고인의 연락처, 침해 지식재산권 유형, 침해의 성격에 대하여 기재해야 함
- 해당 페이지에서 양식확인: https://ir.ebaystatic.com/pictures/aw/pics/pdf/us/help/community/EN-NOCI.pdf



Notice of Claimed Infringement

Intellectual Property (IP) Owner Name: _____

Reporter Information **– All required except as noted**

Name and Title: _____

Company Name (if different than IP Owner Name): _____

Mailing Address: _____

_____

Email Address (for communication with eBay) _____

Email Address (for communication with sellers) _____

Phone Number: _____ **Website (optional):** _____

Declaration

I have a good faith belief, and do solemnly and sincerely declare, that use of the material in the manner complained of is not authorized by the Intellectual Property Owner, its agent, or the law. The information in this Notice of Claimed Infringement is accurate, and under penalty of perjury, I am authorized to act on behalf of the Intellectual Property Owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

_____ _____

Signature Date

Allegedly Infringing Material

Allegedly Infringing Item Number(s)/Product URL(s): _____

_____

_____

_____

Reason Code (select only ONE from list on page 2): _____

Description of why you believe listing(s) infringes your rights: _____

_____

_____

Registration information and jurisdiction of applicable intellectual property right: _____

_____

> * 출처: 이베이 호주

이베이 지식재산권 침해 유형 리스트

- https://www.ebay.com.au/help/policies/member-behavior-policies/encouraging-infringement-policy?id=4377

- 판매자가 eBay를 사용하여 다른 사람이 제3자의 지식재산권을 침해하도록 조장하거나 활성화하는 것을 허용하지 않음
- eBay 정책을 따르지 않는 활동은 목록을 행정적으로 종료 또는 취소하고, 검색 결과에서 모든 목록을 숨기거나 강등하고, 판매자 등급을 낮추고, 구매 또는 판매 제한, 계정 정지와 같은 다양한 조치를 취함
- 이베이는 지식재산권 소유자들이 침해 주장 사례를 신고할 수 있도록 소유자 권리 인증 프로그램인 VeRO(Verified Rights Owner Program)을 제공하고, 이베이는 지재권자들이 VeRO 가입자 프로필을 만들도록 권장함 (VeRO 프로그램 링크 : https://www.ebay.com.au/help/policies/listing-policies/selling-policies/intellectual-property-vero-program?id=4349)
- 이베이는 침해청구통지서(NOCI)를 받은 후, 관련 침해혐의자에게 신고당사자의 연락처를 제공하여 분쟁당사자들이 서로 간에 직접 문제를 해결하도록 함
- 또한 이베이는 침해신고서를 바탕으로 상품 리스팅을 재량으로 삭제하고, 침해혐의자에게 삭제 사실 및 삭제의 근거를 통지할 수 있음

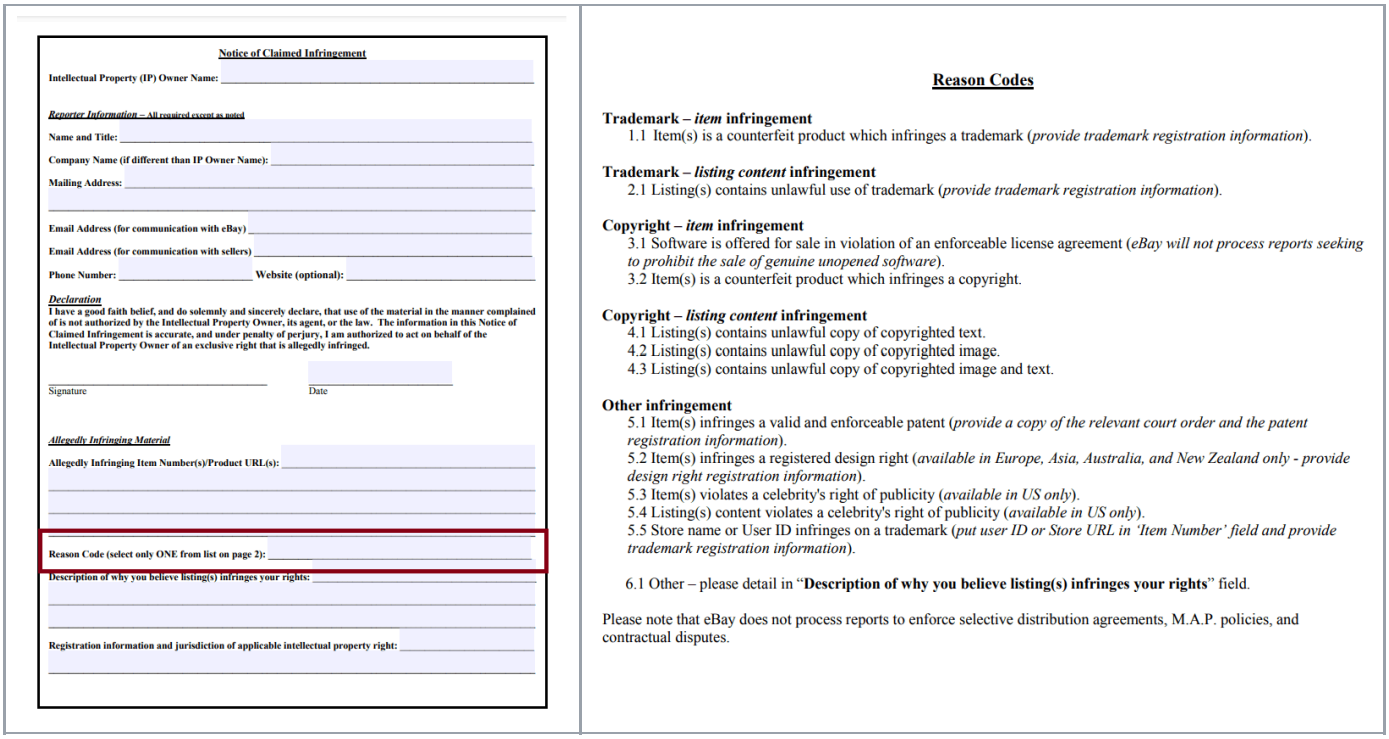
다. IP 침해 발생 시 구제 방법

- 이베이에서 IP 침해가 발생한 경우 침해청구통지서(NOCI)를 vero@ebay.com에 제출하여 침해 신고를 해야 함
- 이베이는 상표권 및 저작권 침해에 있어서 구체적인 사유에 따른 코드를 부여하며, 다른 유형의 지식재산권은 "기타 침해"로 분류됨
- 올바르게 작성된 지식재산권자의 IP 침해 청구가 접수되면, 이베이는 대체로 침해콘텐츠를 삭제하고 있음

- 이베이는 침해혐의자에 신고자의 연락처, 삭제되었다는 사실 및 삭제의 근거를 알려주며 침해혐의자에게 분쟁의 직접 해결을 위해 신고인과 연락할 것을 권장함

☐ 상표(Trademark)

- 이베이는 상표 침해를 신고하기 위한 NOCI 양식에 3개의 근거 코드(Reason Code)를 제공함



Notice of Claimed Infringement

Intellectual Property (IP) Owner Name: _____

Reporter Information – All required except as noted

Name and Title: _____

Company Name (if different than IP Owner Name): _____

Mailing Address: _____

Email Address (for communication with eBay) _____

Email Address (for communication with sellers) _____

Phone Number: _____ Website (optional): _____

Declaration

I have a good faith belief, and do solemnly and sincerely declare, that use of the material in the manner complained of is not authorized by the Intellectual Property Owner, its agent, or the law. The information in this Notice of Claimed Infringement is accurate, and under penalty of perjury, I am authorized to act on behalf of the Intellectual Property Owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

_____ _____

Signature Date

Allegedly Infringing Material

Allegedly Infringing Item Number(s)/Product URL(s): _____

Reason Code (select only ONE from list on page 2): _____

Description of why you believe listing(s) infringes your rights: _____

Registration information and jurisdiction of applicable intellectual property right: _____

Reason Codes

Trademark – *item* infringement
1.1 Item(s) is a counterfeit product which infringes a trademark (*provide trademark registration information*).

Trademark – *listing content* infringement
2.1 Listing(s) contains unlawful use of trademark (*provide trademark registration information*).

Copyright – *item* infringement
3.1 Software is offered for sale in violation of an enforceable license agreement (*eBay will not process reports seeking to prohibit the sale of genuine unopened software*).
3.2 Item(s) is a counterfeit product which infringes a copyright.

Copyright – *listing content* infringement
4.1 Listing(s) contains unlawful copy of copyrighted text.
4.2 Listing(s) contains unlawful copy of copyrighted image.
4.3 Listing(s) contains unlawful copy of copyrighted image and text.

Other infringement
5.1 Item(s) infringes a valid and enforceable patent (*provide a copy of the relevant court order and the patent registration information*).
5.2 Item(s) infringes a registered design right (*available in Europe, Asia, Australia, and New Zealand only - provide design right registration information*).
5.3 Item(s) violates a celebrity's right of publicity (*available in US only*).
5.4 Listing(s) content violates a celebrity's right of publicity (*available in US only*).
5.5 Store name or User ID infringes on a trademark (*put user ID or Store URL in 'Item Number' field and provide trademark registration information*).

6.1 Other – please detail in "**Description of why you believe listing(s) infringes your rights**" field.

Please note that eBay does not process reports to enforce selective distribution agreements, M.A.P. policies, and contractual disputes.

> * 출처: 이베이 호주

- 코드 1.1은 위조품 등의 상표권 침해 품목에 적용함. 상표권자는 유효하고 집행 가능한 상표권을 소유하고 있음을 증명하기 위해 상표등록정보를 제공해야 함
- 코드 2.1은 상표권자가 자신의 상표를 침해하는 콘텐츠 리스팅을 신고할 수 있게 해줌. 상표권자는 침해를 주장하는 상표의 등록정보를 제출해야 함
- 코드 5.5는 상표를 침해하는 상점명 또는 사용자 ID에 대한 침해 청구를 제출할 수 있게 해줌. 코드 5.5에 해당하는 민원을 접수하는 상표권자는 접수양식의 "제품번호(item number)"란에 침해인의 사용자ID 및 침해상점의 URL을 기재하고, 해당 상표에 대한 정보를 제공해야 함

☐ 저작권 (Copyright)

- 이베이의 NOCI는 저작권 침해의 유형에 따라 4개의 코드를 부여함
- 코드3.1은 라이선스 계약을 위반한 소프트웨어 판매에 사용됨. 이베이는 미개봉 정품 소프트웨어 판매에 대한 신고는 처리하지 않고 있음
- 코드 3.2는 저작권을 침해한 위조 상품에 대한 것임
- 나머지 3개 코드는 콘텐츠 리스팅에 관련하여 발생하는 저작권 침해에 대한 것임. 코드 4.1은 저작권의 보호를 받는 텍스트의 불법 카피를 포함한 리스팅 신고, 코드 4.2는 이미지의 불법 복제가 포함된 리스팅 신고, 코드 4.3은 리스팅의 이미지와 텍스트 모두가 불법 복제된 경우 사용되는 코드임

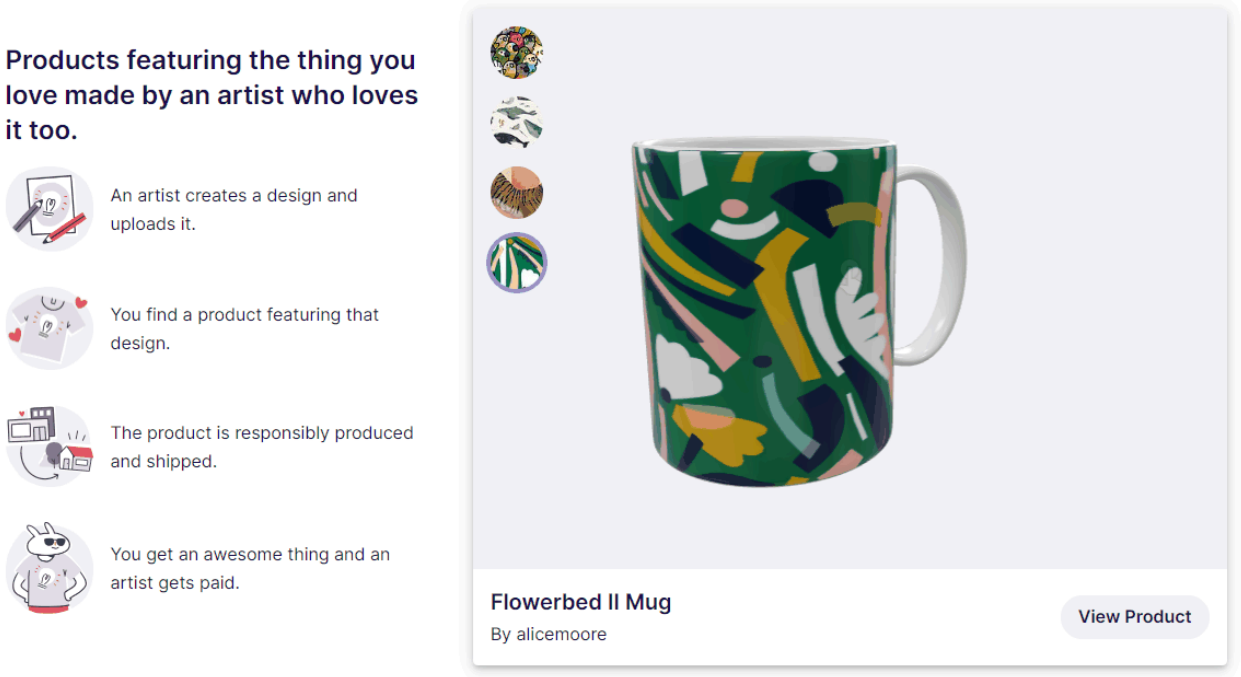
☐ 특허(Patent)

- 특허권자는 NOCI 양식의 코드 5.1을 이용하여 특허침해를 신고할 수 있음
  - 이때 특허권자는 특허의 등록정보 뿐만 아니라 특허 침해를 확인한 법원 명령도 제공해야 함

3. 레드버블(Redbubble)

가. 현황

- 레드버블(www.redbubble.com)은 POD 서비스를 온라인에서 제공하는 글로벌 마켓 플레이스임. POD(Print-on-demnad)란 주문형 프린트 서비스로, 원하는 디자인을 소비자가 선택하고 해당 디자인이 적용된 제품을 주문하는 선주문 후생산 방식을 의미함
- 레드버블은 예술가들을 회원으로 유치해 그들이 사이트에 올린 작품을 상품으로 제작해 판매를 대행함. 제품 선정, 가격 책정, 생산, 프로모션, 유통, 배송까지 모두 레드버블 플랫폼에서 대행함
- 레드버블이 판매하는 제품의 종류는 인쇄물, 티셔츠, 후드티, 쿠션, 이불커버, 레깅스, 스티커, 스커트, 스카프, 핸드폰 케이스, 공책, 가방 등 60여 개에 달함
- 레드버블은 2006년 마틴 호킹(Martin Hosking), 피터 스타일스(Peter Styles), 풀바 젤마(Paul Vanzella)가 2백만 달러를 투자해 설립한 플랫폼으로, 2015년엔 1,550만달러를 유치해 2016년 호주 증권 거래소에 상장됨
- 통계에 따르면 지난 10년 동안 약 7백만명의 사람들이 레드버블에서 제품을 구입하였으며, 디자인을 제공한 아티스트(계정 사용자)가 얻은 수익은 7,000만 달러에 달함
- 레드버블의 성공요인은 독창적인 아이디어와 사용자 기반 비즈니스 모델 외에 간편한 회원 등록과 제품 생산, 판매의 원스톱 신속 처리에 있음.
- 누구나 이름, 이메일, 비밀번호만 작성하면 회원이 될 수 있으며, 상품 판매를 희망하는 예술가라면 본인 프로필 같은 상세정보를 넣는 것만으로도 등록이 완료되어 바로 무료로 온라인 스토어를 열 수 있다는 특징을 가짐



나. IP 정책

- 레드버블은 플랫폼 자체 지식재산권 및 퍼블리시티권 정책을 두고 있어서, 타인의 저작권, 상표권, 퍼블리시티권을 침해하는 작품을 판매하는 것을 금지하고 있음
- 따라서 타인의 저작권, 상표권, 기타 지식재산권, 퍼블리시티권을 반복적으로 침해한다면 레드버블은 해당 침해 사용자의 계정을 비활성화하거나 영구 삭제할 수 있음

(레드버블 IP/퍼블리시티권 정책 : https://help.redbubble.com/hc/en-us/articles/201579195-Redbubble-IP-Publicity-Rights-Policy#Report)



다. 레드버블의 조치 – 워터마크, 다운로드 방지

- 레드버블은 디자인을 창작하는 회원들이 자신의 작품을 보호할 수 있도록 'Protect your work'페이지에서 다음과 같은 기능을 제공하고 있음

(Protect your work : https://www.redbubble.com/studio/protect-your-work/image-protection-settings)

- 워터마크 삽입 : 침해자가 원본의 스크린샷을 찍어 도용하는 것을 방지하기 위하여, 원본 이미지에 워터마크를 삽입할 수 있음
- 다운로드 방지 : 많은 도용자들이 주로 마우스 오른쪽 클릭하여 이미지를 다운로드하기 때문에, 이를 방지하는 기능을 활성화 할 수 있음

라. IP 침해시 구제방법

- 타인의 지식재산을 침해하는 콘텐츠가 레드버블에 게재된 경우, 레드버블에 지재권 침해 통지 및 게시 중단 신고(Notice and Takedown Report)를 할 수 있음
- 신고 링크 : https://help.redbubble.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=360000954531
- 신고 양식에는 다음과 같은 사항을 입력해야 함
- 지재권 소유자를 대리할 권한이 있는 사람의 전자 서명(또는 물리적 서명)
- 침해되었다고 주장하는 문제에 대한 설명

http://www.redbubble.com/people/[침해자이름(username)]/works/[작업번호(worknumber)];

  - 레드버블 사이트 내 게재된 저작권 침해 콘텐츠 URL (URL 형식은 아래와 같이 제출해야 함)
  - 신고자의 주소, 전화번호, 이메일 주소
- 레드버블 콘텐츠 팀은, 구체적인 침해물이 언급된 신고가 하나 이상 접수된 경우 해당 침해물을 삭제함
- 다만 레드버블 측이 삭제하였다고 하여 지재권 침해가 발생한 것은 아니므로, 신고 내용이 잘못된 경우 신고를 당한 판매자는 반박 통지를 제출할 권리가 있음

마. 레드버블 관련 호주 판례

- 레드버블은 호주에서 상표권자와 여러 차례 다툼을 벌여 왔으며, 주문형 인쇄 플랫폼의 책임 범위를 보여 주는 사례로 참고할 만함. 이용자가 올린 디자인이 상품에 적용되어 거래되는 구조에서도 플랫폼 자신의 행위가 상표의 사용으로 평가되어 직접 침해 책임이 인정될 수 있음
- 2024년 2월 연방법원 전원재판부는 구제 단계에 관하여 중요한 판단을 하였음(Redbubble Ltd v Hells Angels Motorcycle Corporation (Australia) Pty Limited [2024] FCAFC 15). 명목적 손해배상은 상징적인 적은 금액이어야 하므로 8,250 호주달러는 명목적 손해배상이 될 수 없다고 하였음
- 또한 추가 손해배상 7만 호주달러를 명한 부분을 취소하였음. 올라오는 이미지가 등록상표와 같거나 비슷한지를 가려낼 기술이 없어 플랫폼이 이용자의 업로드를 막을 수 없었던 이상, 추가 손해배상이 침해를 억제하는 효과를 가질 수 없다는 이유였음. 금지명령을 일반적인 문언으로 할지 침해 대상을 특정한 문언으로 할지도 함께 살폈음
- 이 판결은 권리자에게 두 가지를 시사함. 첫째, 주문형 인쇄 플랫폼을 상대로 직접 침해를 주장할 수 있으나 인정되는 손해배상액은 크지 않을 수 있음. 둘째, 플랫폼의 기술적 한계가 추가 손해배상 판단에 영향을 미치므로, 권리자로서는 신고 절차를 꾸준히 활용하여 침해물을 빠르게 내리는 것이 실질적인 대응이 됨

> * 출처: 호주 연방법원 연차보고서 2023-24

제9장. 체크리스트

제1절 R&D 체크리스트

1. 특허 출원 결정

번호	세부 항목	체크
1	• 유효한 특허를 받을 가능성을 평가했는가? ☞ 연구초기단계부터 규칙적으로 평가하는 것이 필요	Yes☐ No☐
2	• 특허 보호의 범위에 대해서 평가했는가? ☞ 특허청구범위가 너무 좁으면 회피하기가 쉬움 ☞ 특허청구범위가 너무 넓으면 자기특허가 무효가 될 수 있음	Yes☐ No☐
3	• 특허침해에 대해서 쉽게 알아낼 수 있는가? ☞ 침해의 적발이 불가능할 경우 특허의 가치가 떨어짐	Yes☐ No☐
4	• 경쟁자가 활동하고 있는가? ☞ 경쟁자가 동 분야를 연구하고 있거나, 시장출시를 준비하고 있다면 가능한 빨리 출원하는 것이 필요	Yes☐ No☐
5	• 특허와 다른 지식재산권의 관계에 대해서 평가하였는가? ☞ ex. 특허와 상표를 동시에 출원하는 것 검토 등	Yes☐ No☐
6	• 상업적 가능성과 수익이 '기술공개 및 특허비용 부담'을 정당화 하는가? ☞ 특허보호비용(ex. 특허소송비용), 실질적 보호기간 검토 (기술수명과 관련) 검토	Yes☐ No☐
7	• 특허유지비용이 준비되어 있는가? (등록료, 연차료 등)	Yes☐ No☐
8	• 어떤 국가에서 출원할지를 결정하였는가?	Yes☐ No☐
9	• 경쟁자에게 미치는 영향에 대해서 평가하였는가? ☞ 특허는 경쟁자에게 진입장벽으로 작용하기도 하지만 정보공개로 인해 경쟁자가 이를 활용할 가능성이 있음	Yes☐ No☐
10	• 상업화 의사가 없다면, 라이선싱 기회가 없는가? ☞ 상업화 또는 라이선싱할 의향이 없을 경우 특허출원할 필요가 없음	Yes☐ No☐
11	• 발명이 공개되었는가? 상업적으로 사용되고 있는가? ☞ 공개적으로 알려져서 혹은 사용되어서 특허받을 수 없는지 확인 필요	Yes☐ No☐

2. IP 출원 시 필요 사항

권리	번호	세부 항목	체크
특허	1	• 출원 전에 발명이 공개된 경우, 공개일부터 12개월 안에 호주 완전출원(또는 호주를 지정한 PCT 출원)을 하였는가? ☞ 한국 출원이나 호주 가출원만으로는 부족하며, 별도의 공지 예외 신청 절차는 없음(특허규칙 제2.2C조 제3항·제2.2D조)	Yes☐ No☐
	2	• 선행특허조사를 수행하였는가? ☞ 특허검색사이트 : https://ipsearch.ipaustralia.gov.au/patents/	Yes☐ No☐
	3	• 청구항이 20개를 넘으면 첫 심사보고서일과 수리(등록결정) 때 초과청구항 수수료가 부과되는 것을 알고 있는가? ☞ 2024. 10. 1. 이후 심사청구분은 첫 심사보고서일 기준으로 청구항이 20개를 넘으면 그때 초과청구항 수수료가 부과되고(특허규칙 별표 7 item 203A), 수리(등록결정) 때에도 초과청구항 수수료가 있음(item 213) ☞ 호주 관납료 안내 : https://www.ipaustralia.gov.au/patents/timeframes-and-fees	Yes☐ No☐
	4	• PCT에 의한 호주 국내단계 진입 출원 시, 영어 번역문을 제출하였는가? ☞ 번역확인서(certificate of verification)는 특허청장이 요구한 경우에만 통지일부터 2개월 안에 내며, 내지 않으면 출원이 소멸함(특허규칙 제3.5AF조 제2D항~제2F항)	Yes☐ No☐
	5	• 빠른 심사가 필요한 경우 일반우선심사/특허심사하이웨이(PPH)를 고려하였는가?	Yes☐ No☐
	6	• 특허 출원에 대한 심사청구를 할 때 등록결정 보류신청(Postponement of Acceptance)를 함께 하였는가? ☞ 거절이유 없이 바로 수리(등록결정)되면 청구항 범위를 넓히는 보정을 할 수 없게 되므로(특허법 제102조 제2항), 필요에 따라 함께 신청함(제49A조 제1항 (b))	Yes☐ No☐
	7	• 심사청구 기한을 확인하였는가? ☞ 완전출원일부터 5년 안에 심사청구를 하여야 하며, 등록관이 심사를 지시한 경우에는 그 지시일부터 2개월 안에 청구하여야 함	Yes☐ No☐
상표	1	• 출원 전 상표 검색을 통해 동일·유사한 선행상표가 있는지 확인하였는가? ☞ 호주 특허청 상표 데이터 베이스 뿐만 아니라 전화번호부, 기업명부, 도메인 네임 및 인터넷 검색사이트 등을 통하여 하는 것이 바람직	Yes☐ No☐
	2	• 출원하려는 상표에 영어가 아닌 단어가 포함되어 있는 경우, 해당 단어에 대한 영어 발음 및 의미에 대하여 기재하였는가?	Yes☐ No☐
	3	• 빠른 심사가 필요한 경우 우선심사청구 제도를 고려하였는가? ☞ 우선심사가 필요한 사유를 설명한 선언문을 함께 제출하여야 하며, 별도의 관납료는 없음(상표규칙 제4.18조)	Yes☐ No☐
	4	• 출원 수리가 공고된 뒤의 이의신청 기간을 확인하였는가? ☞ 수리 공고일부터 2개월 안에 이의신청 의사를 통지하고, 그로부터 1개월 안에 이유서를 제출하여야 함	Yes☐ No☐

권리	번호	세부 항목	체크
디자인	1	• 호주 디자인 출원시 디자인의 신규성 및 식별성에 대한 선언(Statement of newness and distinctiveness)을 하였는가? ☞ 출원 이후에 해당 선언을 도입하는 것은 허용되지 않을 수 있으므로 출원할 때에 이러한 선언을 하는 것이 바람직함	Yes☐ No☐
	2	• 한국 출원 후 6개월 이내에 호주에 우선권 주장 출원하였는가? ☞ 선출원주의, 신규성, 진보성 판단 시점을 한국 출원일로 간주함	Yes☐ No☐

3. 기술유출 방지

번호	세부 항목	체크
1	• 영업 비밀 관리 체계를 구비하였는가? ☞ 영업 비밀 유출 시 법적으로 보호받을 정도로 관리 체계 구축이 필요함	Yes☐ No☐
2	• 고용 정책 매뉴얼에 영업 비밀 관련 제재사항을 포함시켰는가? ☞ ex. 기밀 정보의 무단 공개 금지 고용 기간 창출된 발명 및 보호가 필요한 작업에 대한 권리의 양도 퇴사 시 모든 회사의 정보 및 재산을 반환	Yes☐ No☐
3	• 회사 컴퓨터, 네트워크 및 클라우드 기반 저장소에 저장된 모든 영업비밀에 대해 엄격한 암호 보호 프로토콜이 설정하였는가?	Yes☐ No☐
4	• 권한을 가진 자만이 출입할 수 있는 통제구역이 있으며, 그 구역은 실제로 엄격하게 규제되고 있는가?	Yes☐ No☐
5	• 외부인(투자 파트너, 공급업체, 고객 등)에게 기밀 또는 독점정보를 공개하기 전에 비밀유지계약서(Non-disclosure agreement, NDA)에 서명하게 했는가?	Yes☐ No☐
6	• 비밀유지계약서(NDA)에 아래의 내용이 포함되어 있는가? ☞ 비밀정보의 범위/정보 사용 용도/비밀유지 의무 내용/비밀정보 관련 권리 귀속/손해배상책임	Yes☐ No☐
7	• (현지 조립생산 수출) 현지 제조 생산 업체에 기술 제공을 할 경우, 영업비밀 관련 사항에 대한 계약사항을 정확히 다루고 있는가?	Yes☐ No☐
8	• (현지 조립생산 수출) 현지 생산 기업은 제조 설비나 금형, 도면, 원재료의 속에 포함되어 있는 것 등의 제조 노하우의 가치를 확실히 인식하고 있는가?	Yes☐ No☐
9	• (현지인 관리) 현지인과 내부 직원들을 대상으로 영업비밀에 대한 정기적인 교육이 이루어지고 있는가?	Yes☐ No☐
10	• (현지인 관리) 영업비밀을 외부에 유출할 경우, 현지인과 내부 직원들은 어떤 처벌을 받을 수 있는지 알고 있는가?	Yes☐ No☐

4. 기술 계약

번호	세부 항목	체크
1	• (이전기술 범위 확정) 기술이전 대상기술을 명확화하고 있는가?	Yes☐ No☐
2	• (기술제공방식 특정) 실시권의 종류, 라이선싱의 범위 및 유효기간을 명확히 하였는가?	Yes☐ No☐
3	• (기술보증 범위) 실현 가능한 범위 내에서 합리적 보증조항을 규정하였는가? ☞ ex. 특허유효성 보증, 제3자 권리 비침해보증, 등록보증 등은 금지 또는 지양되어야 함	Yes☐ No☐
4	• (기술제공 대가의 산정 및 지급) 기술료 산정기준과 지불 방법에 대해 규정하고 있는가? ☞ ex. 선급기술료, 정액기술료, 경상기술료	Yes☐ No☐
5	• (개량기술) 기술공급자의 개량기술과 기술도입자의 개량기술에 대한 귀속 처리방법을 정하였는가?	Yes☐ No☐
6	• (비밀유지의무 부과) 계약실시 중 및 계약만료 이후 기밀유지에 대한 사항을 규정하고 있는가?	Yes☐ No☐
7	• (분쟁해결조항) 분쟁해결 방법을 특정하고, 기술제공자와 기술도입자의 의무를 나누어 규정하고 있는가?	Yes☐ No☐

제2절 수출 체크리스트

1. 전시·박람회 분쟁 대응

번호	세부 항목	체크
1	• 해외 전시회 참가 전 지식재산권의 사전 확보가 이루어졌는가? ☞ 특허·디자인·상표는 호주에 등록되어 있어야 그 권리로 행사할 수 있음. 다만 저작권은 등록 없이 보호되고, 등록하지 아니한 상표도 사칭통용(passing off)이나 호주소비자법의 오인 유발 행위 금지 규정으로 다툴 수 있음 ☞ 소송·세관 조치 등 대응 수단마다 요건이 다르므로 따로 확인하여야 함	Yes☐ No☐
2	• 전시회 참가 예정 국가 및 경쟁기업의 지식재산권 현황을 조사하였는가? ☞ 전시회 참가 이전에, 자사 전시품이 타사의 지재권을 침해하였는지 여부를 확인해야 함 (침해 가능성이 높은 경우, 전시회 참가여부를 재고할 수 있음) ☞ 자사의 권리침해 가능성이 있는 제품에 경고장 발송, 세관 통관 저지할 수 있음	Yes☐ No☐
3	• 지재권 침해 가능성이 있는 전시 물품 통관 시, 세관에 의한 지재권 침해 물품 검수가 될 수 있도록 조치를 취하였는가? ☞ 세관 당국의 권한으로 지재권 침해혐의 품목에 대한 운송 중단, 검사, 샘플 수거, 모방제품 파기가 가능할 수 있음	Yes☐ No☐
4	• 해외 전시회 참가 시 아래와 같은 서류를 준비하였는가? ☞ 지식재산권 증명 서류 ☞ 출품기업 및 담당 직원의 자격 및 신원 확인 서류 ☞ 타인의 침해 또는 비침해 주장에 대한 반작 자료 ☞ 위임장 및 대리인 신분증명서	Yes☐ No☐

번호	세부 항목	체크
5	• 전시회 기간 중 지재권 침해로 인한 경고장 수령 시, 변호사(변리사) 선임 등을 통한 침해 사안을 확인하였는가? ☞ 경고장 수령업체는 주어진 회신 기한 이내에 변호사 등을 선임하여 이에 답변을 해야 하며, 사실관계 확인을 위해 기한 연장을 요청해볼 수 있음 ☞ 해외 IP센터가 설치된 지역에서는 도움을 요청할 수 있음 https://www.koipa.re.kr/ipdrc/home/content.do?menu_cd=000042	Yes☐ No☐
6	• 경고장 및 종료통지 선언문에 적힌 내용은 철저히 감수하였는가? ☞ 지재권 소유자에게 유리한 진술이 기재되는 경우가 보편적이므로, 사실관계를 확인하여 사실이 아니거나 우리업체 측에 불리한 내용은 반드시 수정을 해야함 (양측 대리인 간 협의를 통해 해당 내용이 수정되어야 하며, 그 전에 상대방 대리인이 발송한 경고장에 절대로 서명을 해선 안됨)	Yes☐ No☐
7	• 전시회 참가 후 타인의 지재권 침해 혹은 정보 유출 가능성에 대비하였는가? ☞ 참가기업은 부스 내방객의 신원을 확인해야 하며, 팸플릿 등 홍보자료의 무분별한 배포 지양할 필요가 있음	Yes☐ No☐
8	• 전시회 출품 후 지식재산권 출원 시, 신규성 상실에 대한 대비를 하였는가? ☞ 전시회 종료 후 신규성 상실 예외 주장 출원을 통하여 신속한 권리 확보가 필요함 ☞ 국가별 공지형태 및 공지예외 적용 기간을 체크할 것 (ex. 중국은 '중국정부가 주관한 국제박람회'로 제한되어 있음)	Yes☐ No☐

2. 전자상거래 플랫폼

번호	세부 항목	체크
1	• 판매하는 제품이 타인 및 타사의 지식재산권을 침해하는지 검토하였는가?	Yes☐ No☐
2	• 판매자가 직접 촬영하거나 소유하고 있지 않은 사진을 판매 페이지에 게시할 때 저작권 침해 가능성이 있는지 여부를 검토하였는가?	Yes☐ No☐
3	• 브랜드 레지스트리(아마존), Vero(이베이) 등 각 플랫폼이 제공하는 지재권 보호 프로그램을 활용하였는가?	Yes☐ No☐
4	• 전자상거래 플랫폼에서 지식재산 침해 피해를 당할 경우 해당 플랫폼 등록(가입)을 진행하였는가? ☞ 특히 중국의 경우, 외국 기업이 중국 전자상거래 플랫폼에 사용자 등록하는 것이 쉽지 않으므로 중국 현지 대리인 선임하는 것을 권고함	Yes☐ No☐
5	• 위조상품 모니터링을 시작 전 다음과 같은 사항을 점검하였는가? ☞ 보유중인 지재권 유효기간 확인 ☞ 지재권 등록증의 권리자 확인 (제3자가 권리 보유중일 경우 단속 위해서는 권리 위임을 받아야함) ☞ 정식판매자 리스트 확보 (오인신고를 방지하기 위하여 온라인 정식 판매자 리스트 확보 필요) ☞ 가품 여부를 판단하기 위해서는 정품의 정보가 잘 정리되어야 함	Yes☐ No☐
6	• 신고 시 정품과 침해상품의 차이가 잘 보이도록 대조 자료를 작성 및 제출하였는가?	Yes☐ No☐

번호	세부 항목	체크
7	• 각 전자상거래 플랫폼의 지식재산권 침해 신고링크를 숙지하였는가? ☞ (이베이) https://www.ebay.com.au/vero ☞ (아마존) https://www.amazon.com.au/report/infringement	Yes☐ No☐

3. 세관

번호	세부 항목	체크
1	• (지재권 침해 상품 압류 신청) 압류신청서(Notice of Objection)를 호주국경군(ABF: Australian Border Force)에 제출하였는가? ☞ ABF: https://www.abf.gov.au/help-and-support/notices/notices-of-objection	Yes☐ No☐
2	• 압류신청서에 아래와 같은 사항을 기재하였는가? ☞ 압류의 근거가 되는 지식재산권의 상세한 내용 압류신청자의 신상정보, 연락처 만일 ABF가 압류 관련 공권력을 행사할 때 비용이 발생하면, 비용은 압류신청자가 지불한다는 내용의 서약서(Deed of Undertaking)	Yes☐ No☐
3	• 압류신청자가 한 품목에 대해 복수의 지식재산권을 가진 경우(ex. 상표권&저작권) 각각의 권리에 기반하여 별도의 압류신청을 했는가?	Yes☐ No☐
4	• ABF가 지식재산권자가 사전에 수입을 반대한 상품을 적발하여 압류하고, 이에 대해 수입업자가 가압류해제를 요청한 경우, 압류신청자는 법적 조치를 취했는가? ☞ 반환 청구가 있다는 통지를 받은 날부터 조치기간 10근무일 안에 침해소송을 제기하고 그 사실을 통지하여야 하며, 그러지 않으면 압류가 풀려 통관될 위험이 있음 ☞ 침해소송을 제기하였더라도 제기일부터 20근무일 안에 반환을 막는 법원의 명령이 없으면 물품이 반환되며, 침해소송에서 법원은 압류 물품을 연방에 몰수하도록 명할 수 있으므로(상표법 제137조 제3항 (b), 저작권법 제135AG조 제4항 (c)), 소송에서 몰수 명령을 함께 구하여야 함	Yes☐ No☐
5	• 침해 상품을 식별하고 차단하는 데 도움이 되는 정보를 ABF에 미리 제공하였는가? ☞ 정보제공 메일 : iprights@abf.gov.au	Yes☐ No☐
6	• 이의신청의 유효기간을 관리하고 있는가? ☞ 이의신청 통지는 제출일부터 4년간 효력이 있으므로, 기간이 끝나기 전에 새로 제출하여야 보호가 이어짐	Yes☐ No☐

4. IP 분쟁

번호	세부 항목	체크
1	• 침해물품 조사를 하였는가? ☞ 특허권자가 유통 경로, 전시회, 판매 시장 등을 조사하거나 인터넷 조사를 통하여 정보를 입수하여 특허침해품에 대한 조사가 필요함	
2	• 전자상거래 플랫폼에서 권리침해행위가 발생하였을 경우, 플랫폼에 신고하였는가?	

번호	세부 항목	체크
2	• 특허 침해여부를 확정하기 위하여 아래와 같은 사항을 조사하였는가? ☞ 침해 특허의 심사 포대(File Wrapper) 청구항 해석 특허 유효성 확인 침해 제품의 기술 및 시장동향	Yes☐ No☐
3	• 침해행위를 확인하고 침해 사실을 입증하는 확실한 증거 확보 후 경고장 발송대상을 확정하였는가? ☞ 경고장은 권리침해 행위가 비교적 경미하여 서면으로 제지할 가능성이 있는 경우, 가능한 빨리 침해를 제지하려고 하는 경우에 활용하는 것이 바람직함 ☞ 증거를 확보하지 않은 상태에서 경고장을 발송할 경우 부정경쟁 행위로 인정될 가능성이 있어 주의해야 함	Yes☐ No☐
4	• 경고장에 아래와 같은 사항을 기재하였는가? ☞ 지재권번호/침해가 의심되는 제품/침해된 지재권 내용/지재권 침해의 법적 근거/협상의 여지/구체적인 요구사항/침해행위 중지 및 협상 없을 시 법적절차를 취한다는 내용/서면 응답 요청 시한	Yes☐ No☐
5	• 특허소송 제기 여부 판단시 아래와 같은 사항을 고려하였는가? ☞ 특허 권리범위/상대방의 의도/소송비용/사업상 중요도를 고려하여 특허소송 제기 여부를 결정하는 것이 바람직함	Yes☐ No☐
6	• 특허침해 판단 결과 자사의 승산이 낮은 경우, 특허 전문가의 비침해의견서를 받아두어 실시로 인한 고의 침해를 부담하지 않도록 조치하였는가?	Yes☐ No☐

제10장. 참고 자료

제1절 유관기관 연락처

1. 권리 보호기관

가. 호주 특허청(IP Australia)

- 특허·상표·디자인·식물육종가권리의 출원과 심사, 등록을 담당하는 연방 기관임
- 주소 : Ground floor, Discovery House, 47 Bowes Street, Phillip ACT 2606
- 전화 : 1300 651 010(호주 국내), +61 2 6283 2999(해외)
- 누리집 : https://www.ipaustralia.gov.au
- 문의 : 누리집에서 온라인 문의와 실시간 채팅을 운영하며, 우편은 PO Box 200, Woden ACT 2606

나. 사법기관

- 호주 연방법원(Federal Court of Australia) — 지식재산 사건의 1심과 항소를 담당하며, 지식재산 NPA가 특허 및 관련 법률, 상표, 저작권 및 산업디자인 세 분야로 나뉘어 운영됨. 누리집 https://www.fedcourt.gov.au
- 호주 고등법원(High Court of Australia) — 최종심. 특별허가를 받은 사건만 심리함. 누리집 https://www.hcourt.gov.au
- 연방순회가정법원(FCFCOA) — 저작권 등 일부 지식재산 사건을 다룸. 누리집 https://www.fcfcoa.gov.au

다. 행정심판기관

- 행정심판소(Administrative Review Tribunal, ART) — 법원이 아니라 행정 결정을 다시 심사하는 기관임. 특허법 제224조가 정한 일부 행정 결정과 변리사의 등록·징계에 관한 결정이 재심사 대상이며, 등록관의 심사·이의신청 결정에 대한 불복은 ART가 아니라 연방법원에 하여야 함. 2024년 10월 14일 종전의 행정항소심판소(AAT)를 대신하여 설치되었음. 누리집 https://www.art.gov.au

2. 집행·단속 기관

가. 호주국경군(Australian Border Force, ABF)

- 지식재산 분야에서 국경조치를 담당하는 기관임. 권리자가 수입 이의신청(Notice of Objection)을 제출하면 저작권, 상표, 올림픽 표현을 침해하는 수입 물품을 압류함. 특허권과 디자인권은 국경조치의 대상이 아님
- 수입 이의신청 안내 : https://www.abf.gov.au/help-and-support/notices/notices-of-objection

- 침해 상품 식별에 도움이 되는 정보 제공 : iprights@abf.gov.au

나. 그 밖에 관련되는 기관

- 호주에는 지식재산 침해만을 전담하는 단속 기관이 따로 있지 아니하며, 침해에 대한 대응은 권리자가 민사 절차로 하는 것이 원칙임. 다음 기관은 각자의 소관 업무를 통하여 간접적으로 관련됨
- 호주경쟁소비자위원회(ACCC) — 호주소비자법을 집행하는 기관으로, 상품의 출처나 후원 관계에 관한 오인유발행위와 허위 표시를 다룸. 지식재산권 자체를 집행하지는 아니하나 사칭통용과 겹치는 사안에서 관련될 수 있음. 누리집 https://www.accc.gov.au
- 호주연방경찰(AFP) — **상표법** 과 **저작권법** 이 정한 형사 범죄의 수사를 맡을 수 있음. 다만 지식재산 전담 조직을 두고 있지는 아니함. 누리집 https://www.afp.gov.au

다. 한국 기업을 위한 지원 창구

- 주호주 대한민국대사관 — 113 Empire Circuit, Yarralumla ACT 2600, 전화 +61 2 6270 4100, 누리집 https://overseas.mofa.go.kr/au-ko/index.do
- KOTRA 시드니 무역관 — 호주 진출 기업을 위한 상담과 현지 정보를 제공함. 누리집 https://www.kotra.or.kr
- 한국지식재산보호원 — 해외 지식재산 보호를 지원하며 상담 창구를 운영함. 누리집 https://www.koipa.re.kr

제2절 현지 대리인

1. 대리인 제도 소개

가. 변리사 제도

- 호주의 변리사는 호주와 뉴질랜드가 함께 운영하는 제도(Trans-Tasman IP Attorneys Regulation)로 관리됨. 특허 변리사는 호주와 뉴질랜드에 공통으로 적용되고, 상표 변리사는 호주에만 두는 제도임
- 특허 변리사, 상표 변리사, 두 자격을 함께 가진 겸임 변리사로 등록할 수 있으며, 요건을 갖춘 법인은 법인 변리사로 등록할 수 있음
- 등록은 해마다 갱신하여야 하고 지속 전문교육 의무가 따름. 등록 변리사는 공식 등록부에서 찾을 수 있고, 변리사의 업무에 문제가 있으면 같은 기구에 불만을 제기할 수 있음. 누리집 https://www.ttipattorney.gov.au

나. 변호사와의 역할

- 출원과 심사 단계는 변리사가 맡는 것이 보통이고, 소송 단계에서는 사무변호사(solicitor)가 사건을 관리하며 법정에서는 법정변호사(barrister)가 변론하는 구조가 일반적임. 따라서 분쟁이 예상되는 사안에서는 변리사와 변호사가 함께 관여하는 비용을 미리 고려하여야 함

2. 대리인 선정기준

[표 32] 대리인 선정기준 체크리스트

종류	내용
업무 및 커뮤니케이션 능력	사건을 수임하게 될 변호사 또는 변리사의 지식재산권 사건의 실적 경험이 어느 정도인가? 복잡한 문의에도 최적의 대응조치를 안내해주는가? 보고를 적시에 하고 고객의 지시에 따라 일을 진행하는가? 고객과의 커뮤니케이션이 쉽게 이루어질 수 있는 언어 능력이 있는가? 당국과의 관계가 좋고, 업계 평가가 좋은가?
서비스 품질	고객이 지적한 문제점을 적시에 개정하기 위해 노력을 하는가? 고객의 요구를 충족하기 위해 최선을 다해 노력했는가? 오류가 있을 경우 그것을 인정하면서도 수정하는가?
비용	비용 청구는 합리적이고 투명한가? 비용을 최대한 억제시키려고 노력하고 있는가? 비용이 고객에게 부담이 될 것 같으면 미리 고지하고 다른 방안을 제안하는가? 미리 견적을 내고 비용 청구는 견적 금액을 초과하지 않는가? 견적을 초과하는 경우 그 이유를 명확하게 설명했는가?

3. 대리인 정보

- 영국의 지식재산권 분석 기관인 IP STARS이 집계한 2026년 지식재산권 분야 로펌 랭킹을 참고하여 특허 소송 분야 및 특허 출원 분야의 호주 로펌에 대한 기초적인 자료를 제공함. 여기 수록된 로펌에 관한 정보는 대리인을 선임하는 데에 도움을 주기 위한 목적으로 수집된 것이며, 이하 기재되는 로펌을 추천하는 것은 아님

[표 33] IP STARS 선정 특허 소송 분야 상위 로펌

등급	로펌	홈페이지	E-mail
1	Allens	www.allens.com.au	PrivacyCompliance@allens.com.au
	Ashurst	www.ashurst.com	Homepage Contact
	Davies Collison Cave	www.dcc.com	Homepage Contact
	Herbert Smith Freehills Kramer	www.hsfkramer.com	Homepage Contact
	Mallesons	www.kwm.com	Homepage Contact
2	Clayton Utz	www.claytonutz.com	Homepage Contact
	Corrs Chambers Westgarth	www.corrs.com.au	Homepage Contact
	DLA Piper	www.dlapiper.com	Homepage Contact
	Gilbert + Tobin	www.gtlaw.com.au	Homepage Contact
	MinterEllison	www.minterellison.com	Homepage Contact

등급	로펌	홈페이지	E-mail
3	Bird & Bird	www.twobirds.com	sydney@twobirds.com
	Griffith Hack	www.griffithhack.com	Homepage Contact
	Spruson & Ferguson	www.spruson.com	mail.au@spruson.com

[표 34] IP STARS 선정 특허 출원 분야 상위 로펌

등급	로펌	홈페이지	E-mail
1	Davies Collison Cave	www.dcc.com	Homepage Contact
	FB Rice	www.fbrice.com.au	Homepage Contact
	FPA Patent Attorneys	www.fpapatents.com	info@fpapatents.com
	Griffith Hack	www.griffithhack.com	Homepage Contact
	Phillips Ormonde Fitzpatrick	www.pof.com.au	info@pof.com.au
	Spruson & Ferguson	www.spruson.com	mail.au@spruson.com
2	Halfords IP	www.halfords.com.au	mail@halfords.com.au
	Madderns	www.madderns.com.au	mail@madderns.com.au
	Wrays	www.wrays.com.au	Homepage Contact
3	Allens	www.allens.com.au	PrivacyCompliance@allens.com.au
	MBIP	www.mbip.com.au	Homepage Contact
	Pearce IP	www.pearceip.law	info@pearceIP.law

- 대한변리사회에서 운영하는 IP RIDGE에서 한국에 IP서비스를 제공하기 희망하는 해외대리인 정보를 제공하고 있음 (해외대리인이 직접 등록 신청을 하고 대한변리사회의 심사를 거친 해외대리리인 정보 제공)

제3절 기타

1. 지식재산권 검색 방법

- 호주의 지식재산권은 호주 특허청이 운영하는 다음 데이터베이스에서 검색할 수 있음
- Australian Patent Search — 호주 특허와 혁신특허의 서지사항과 심사 경과를 확인할 수 있음. https://ipsearch.ipaustralia.gov.au/patents/
- Australian Trade Mark Search — 출원·등록 상표의 공식 정보를 검색하는 데이터베이스임. https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/quick

- Australian Design Search — 등록 디자인을 검색함. https://search.ipaustralia.gov.au/designs/search/quick
- Australian Plant Breeder's Rights Search — 식물육종가권리를 검색함. https://ipsearch.ipaustralia.gov.au/pbr/
- 이와 별도로 TM Checker는 출원하려는 상표가 심사에서 문제 될 가능성을 미리 가늠해 주는 무료 도구임. 호주 특허청의 심사 자료를 바탕으로 자동으로 판단해 주는 것이어서 결과가 등록을 보장하지 아니하므로, 공식 정보 확인은 Australian Trade Mark Search로 하여야 함. https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks/search-existing-trade-marks/tm-checker
- 국제 검색은 특허는 WIPO PATENTSCOPE와 유럽특허청 Espacenet, 상표는 WIPO 글로벌 브랜드 데이터베이스, 디자인은 WIPO 디자인 데이터베이스를 이용할 수 있음
- 판례는 호주 연방법원 누리집(https://www.fedcourt.gov.au)과 호주 고등법원 누리집(https://www.hcourt.gov.au)에서 찾을 수 있으며, 고등법원은 판결마다 한 쪽 분량의 판결 요지를 함께 공개함
- 법령은 연방법령등록부에서 현행 통합본과 개정 연혁을 무료로 확인할 수 있음. https://www.legislation.gov.au

2. 호주 IP 관련 법령

[표 35] 호주 주요 지식재산 관련 법령

구분	법령	제정	비고
특허	특허법 1990(Patents Act 1990)	1990	특허규칙 1991이 세부 절차를 정함
디자인	디자인법 2003(Designs Act 2003)	2003	디자인규칙 2004가 세부 절차를 정함
상표	상표법 1995(Trade Marks Act 1995)	1995	상표규칙 1995가 세부 절차를 정하며 제13부에 세관 국경조치를 둠
저작권	저작권법 1968(Copyright Act 1968)	1968	승인 책임, 안전항, 해외 사이트 차단명령을 규정함
집적회로	집적회로배치법 1989(Circuit Layouts Act 1989)	1989	등록 없이 보호되는 무방식주의
식물신품종	식물육종가권리법 1994(Plant Breeder's Rights Act 1994)	1994	수목과 덩굴식물 25년, 그 밖의 품종 20년
지리적 표시	와인호주법 2013(Wine Australia Act 2013)	2013	포도주 지리적 표시의 등록과 보호
부정경쟁	경쟁 및 소비자법 2010(Competition and Consumer Act 2010)	2010	제2부속서가 호주소비자법이며 제18조와 제29조가 적용됨
기타	올림픽표장보호법 1987(Olympic Insignia Protection Act 1987)	1987	올림픽 표장과 표현의 보호