

베네룩스의 統一商標法 解說



化 太 珍
<辨 理 士>

① 制度의 沿革

베네룩스(Benelux)의 統一商標法은 벨지움, 네덜란드, 룩셈부르크 3國의 自國의 商標에 관한 法令을 再檢討하여 商標法上의 統一을 이룩하려는 希望에 따라 이러한 目的을 위한 協定(Convention)을 締結하기로 決議하고 1952年 3月 19日에 署名한 후 1971년부터 施行하고 있다.

이들 協定當事國은 베네룩스商標事務局(Benelux Merkenbureau or Bureau Bnelux des Margues)이라는 이름으로 各國이 共同으로 運用하는 行政事務局을 設置하여 그 本部를 헤이그에 두고 있다.

1975년부터 시행하고 있는 이 3개국의 統一意匠法의 경우와 같이 각 나라에 出願하는 것은 認定되지 않으며 베네룩스商標局에 單一으로 出願해야만 商標權을 取得하게 되어 있다.

즉 단일의 출원에 따라 이들 3개국에 同時적으로 또한 強制的으로 카바할 수 있는 단일의 商標登錄이 얻어지게 되었다.

따라서 여기서는 統一商標法가운데서도 基本이 되는

部分만을 골라서 說明하고자 한다.

② 制度의 概要

1. 商標의 定義

통일상표법에 의하여 言語, 圖形, 凹狀標識, 封印, 文字, 數字, 製品의 形狀 또는 그들의 結合, 其他의 標識로서 어떤 企業의 製品을 識別하기 위하여 使用된 것을 상표로 본다고 規定하고 있다.

그러나 製品의 性質에서 當然히 發生하는 형상, 製品의 本質의 價値에 影響을 미치는 形상 또는 그 工業의 效果를 가져오는 形상은 앞에서의 규정에도 불구하고 상표로 보지 않는다.

2. 登錄主義

상표의 獨占權은 工業所有權의 保護에 관한 파리協約 또는 상표의 國際登錄에 관한 마드리드協定에 규정하는 優先權을 害치는 경우를 除外하고 베네룩스領域內에서 最初로 登錄(베네룩스등록)되었거나 또는 公業소유권의 保護에 관한 國際事務局에 대하여 出願한 최초의 登錄(國際登錄)에 의하여 취득한 것으로 한다.

登錄順位의 決定은 登錄 때에 하고 訴訟이 繁留中에 있는 權利는 다음 點을 考慮하여야 한다.

(1) 類似製品에 關하여 登錄되어 있는 上표와 유사할 것

(2) 어떤 製品에 關하여 登錄되어 있는 團體標章과 유사할 것

3. 保護받을 수 없는 商標

(1) 그 사용의 如何를 不문하고 베네룩스 3개국중 1개국의 善良한 風俗이나 公共秩序에 反하는 上표 또는 파리協約 6條 3項의 規定에 依하여 拒絕이나 無效에 該當하는 商標登錄

(2) 商標使用이 公衆을 欺瞞할 憂慮가 있는 製品에 關한 登錄

(3) 어떤 製品에 登錄되어 있는 단체표장 또는 登錄되기까지 권이 消滅되어 3年은 經過하지 않은 단체표장에 關한 登錄

(4) 유사製品에 登錄되어 있는 第3者의 上표에 유사하거나 그 登錄까지 권의 登錄滿了로 소멸하여 3年을 경과하지 않은 上표와 유사한 登錄

(5) 파리協約 第6條 2項에 規定하는 周知商標로서 同意者가 아닌 他人이 所有하고 있는 것과 混同이 일어날 우려가 있는 上표에 關한 登錄

4. 商標登錄出願

베네룩스商標出願은 內國官廳 또는 베네룩스상표사무국에 施行規則에 定하는 方式에 따라 所定의 手數料을 納入하면서 비롯된다.

출원을 受理한 사무국은 提出된 書類가 適格의 要件을 갖추었는지를 審査하고 出願日을 記載한 登錄證書를 作成한다.

상표의 등록에 관해서는 出願人의 選擇에 따라 다음 중 한가지를 履行할 것을 條件으로 한다.

(1) 出願前 3個月 以內에 베네룩스상표사무국에 의하여 先行登錄의 심사가 있었다는 것을 證明하는 書面의 작성

(2) 출원에서 그 출원의 受理官廳을 包含하여 한 行 登錄의 審査請求의 제출

한편 상표출원의 實質審査에 대해 베네룩스상표사무국이 그 출원인에 의한 등록을 거절하는 효과를 주어서는 아니된다.

파리協約 第 4條에 따른 우선권은 施行規則이 정하는 방식에 따라 그 수수료를 납입하고 출원의 添付書類와 출원후 1개월 이내에 제출하는 特別宣言書에 의하여 베네룩스상표사무국에 주장하지 않으면 아니되며, 주장하지 않을 때는 그 우선권은 効力を 喪失한다.

5. 登 錄

베네룩스상표사무국은 遲滯없이 출원인이 指定한 제품에 관해서 출원서류를 등록하고 그 상표의 所有者에 대해 登錄證書를 交付한다.

또한 국제등록의 權利者가 베네룩스영역에 대해 효력을 갖도록 청구한 국제등록의 通告를 그 權利者가 指定한 제품에 관해 등록한다.

베네룩스출원일 또는 國際登錄日은 法律上的 등록일로 하며 등록은 우선권이 있는 경우에는 그 우선권의 날짜 및 그 基礎가 되는 事實을 記載하게 되어 있다.

6. 審 査

베네룩스상표사무국은 출원일 또는 第 3者의 청구 및 그 費用의 납입에 따라 베네룩스登錄原簿에 등록되어 있는 先行商標에 관한 심사를 할 권리를 가지며 필요한 경우에는 등록원부에 등록되어 있는 先行商標에 관한 商標登錄出願 및 國際登錄出願을 심사하게 된다.

또한 상표사무국은 請求人에 대하여 어떠한 意見이나 判斷도 기재하지 않고 그 심사의 結果만을 通知하고 있다.

그리고 등록된 상표는 심사를 위해 베네룩스상표사무국이 정한 體系에 따라 分類하고 있다.

7. 存續期間

商標權의 存續期間은 등록일로부터 10年이며 계속하여 10년의 기간으로 更新할 수가 있다.

그리고 상표를 構成하고 있는 標識는 등록의 존속기간중이건 更新의 경우이건 變更해서는 아니된다.

更新申請은 수수료의 납입에 따라 존속기간의 滿了前 6個月 以內에 하고 그 존속기간의 만료일로부터 효

력이 발생한다.

베네룩스상표사무국은 만료전 6개월이 되면 商標所有者 및 그 代理人에게 그 존속기간의 滿了日에 대해 서면으로 통지해 주고 있으며 이 通知節次를 懈怠하여 期限內 更新이 되지 않은 것을 理由로 訴訟을 提起할 수가 없고 不服申請도 하지 못한다.

8. 讓渡 및 實施許諾

상표의 獨占權은 그 상표가 屬하는 營業의 全部 또는 一部의 移轉과 關係없이 등록되어 있는 제품의 전부 또는 일부에 관하여 讓渡 또는 實施許諾을 할 수가 있다.

그리고 기간 또는 상표가 등록되어 있는 제품의 部分 以外의 使用許諾에 관한 제한은 효력이 없다.

또한 양도, 기타의 이전 및 사용허락은 그 捺印證書의 抄本 또는 그 當事者가 署名한 그 사실에 관한 선언서가 시행규칙에서 정한 방식에 따라 소정의 수수료를 납입하여 등록된 후가 아니면 第 3者에 對抗할 수가 없다.

使用權者는 商標所有者와 共同으로 할 경우에만 제 3자에 의한 그 상표의 不正한 사용에서 損害賠償訴訟을 제기할 수가 있다.

9. 使用禁止 및 損害賠償

상표권자는 不法行爲에 관한 一般法의 規定適用과 관계없이 그 독점권에 따라 그 사용을 금지시킬 수 있다.

(1) 상표가 등록되어 있는 제품 또는 그의 유사한 표지의 使用禁止

(2) 상표권자를 害칠 우려가 있는 狀況에 따라 商去來에서 正當한 이유없이 行한 상표 또는 이에 유사한 표지의 사용금지

10. 商標權의 消滅

베네룩스商標權은 다음의 경우에 소멸한다.

(1) 自由意思에 따라 등록을 취소하거나 베네룩스등록의 존속기간 만료

(2) 국제등록의 취소 또는 그 존속기간의 만료, 베네룩스地域에 대한 보호의 拋棄 또는 그 상표가 本國에서 法的保護를 받을 수 없게 되었을 경우의 마드리드協定 第 6條의 규정에 의한 때

(3) 등록에서 3년 또는 계속하여 5년간에 正當한 이유없이 商標權者自身이나 使用權者이거나 베네룩스영역내에서 그 상표를 普通으로 사용하지 아니하였을 때

(4) 상표가 正當하게 취소된 후 그 소유자의 行爲에 따라 제품에 보통으로 사용되는 言語로서 通常表示하는 名稱(普通名詞)의 範圍에 속할 때이다. *