

멕시코商標制度解説



裴 東 勳
 <辨 理 士>

1 制度의 概要

(1) 멕시코에서 自己가 製造 또는 生産한 商品을 他人의 商品과 區別하거나 商品의 出處를 表示하기 爲해 商標를 使用하려면 商標法이 規定하는 節次나 要件에 따라 商標를 特許廳에 登錄하여야 하고 그렇게 함으로써 商標를 專用할 權利를 取得할 수가 있다.

따라서 明瞭하게 표시된 名稱, 기타 一般에게 그 特性에 따라 自己의 商品을 同種의 他人 商品과 區別될 수 있는 物的手段이던 商標로 할 수가 있다.

(2) 그러나 商品의 製造者가 아닌 商人이 自己의 商標를 그 商品제조자의 商標에 附加하여 使用하기 爲해 商標登錄出願을 할 경우에는 製造자의 同意가 있어야 한다.

(3) 특허청은 生活必須品, 國內生産原材料 및 物品, 藥品이나 그 出處, 性質, 用途에 의해 國家福祉 및 公共의 必要에 密接한 關係가 있는 物품에 관해서는 商標의 強制使用을 命하게 된다.

이 命令은 聯邦政府의 官報에 公告되고 명령에 의해 義務를 지는 當事者는 명령에 定한 事項과 期限에 따라야 하며 이를 違反하게 되면 10,000페소 以下의 科料

에 處하게 된다.

(4) 등록으로 發生하는 商標를 專用할 權利는 先使用主義에 따라 그 登錄法定日前 3年 以上 멕시코에서 그 商標를 使用한 第3者에 대해서는 效力이 미치지 아니한다.

(5) 自己가 使用하고 있는 商標를 他人이 登錄한 경우에 있어서도 先사용주의를 適用하여 그 使用者가 他人이 登錄한후 3년 이내에 그 商標를 登錄하면 他人의 登錄商標는 無効가 된다.

(6) 商標는 規則에 定하여진 商品區分에 의하여 特定商品 또는 商品의 特定類에만 登錄되고 또한 更新할 수가 있다.

(7) 商標登錄에 關聯되는 指定商品은 규칙에 定한 商品區分에 屬하는 同一類의 範圍內에서도 增加시킬 수가 없다. 그러나 지정商品의 減少는 申請하여 登錄할 수가 있다.

(8) 特許廳은 商標權者인 동일한 個人 또는 法人에 속하는 商標가 동일 또는 混同을 이르킬 程廻로 類似하거나 동일 또는 유사한 商品에 使用하는 것에 대해서는 이들 商標의 移轉에서 發生하는 문제점을 考慮하며 이들 商標가 聯合商標라는 要旨을 宣하게 되는 것이다.

2 登錄될수 없는 商標

(1) 物品의 固有名稱, 普通名稱

(2) 등록출원에 관계되는 物質이 同一類에 속하는 物品을 指定하기 爲하여 멕시코에서 통상 사용하고 있는 명칭

(3) 멕시코에서의 公共財産에 속하는 容器나 보통 사용되는 용기로서 特別顯著性이 없는 것

(4) 商標로서 保護하려는 商品의 圖形, 名稱, 記述의 文句나 修飾的, 屬的 名稱

(5) 別個로 着色한 單純한 色彩

(6) 公共秩序, 美風良俗, 또는 強行法規에 違背되는 事項

(7) 國家紋章, 記章

(8) 私人的 名稱, 署名, 印章 및 寫眞

(9) 赤十字記章 또는 名稱

(10) 商標의 出所만을 표시하거나 또는 商標로서 보호하려는 商品의 출소에 관하여 혼동 또는 誤認을 이르킬 念慮가 있는 보통 또는 固有의 地理的 名稱

(11) 公衆을 欺瞞할 憂慮가 있는 명칭, 기호로서 商標를 보호하려는 商品의 性質, 出所 또는 商品特性의 虛偽表示

(12) 등록상표와 동일 또는 유사한 商標로서 동일한 지정商品에 관한 등록출원이나 현재 효력이 있는 등록

상표와 혼동을 일으킬 수 있는 정도로 유사한 상표 또는 그 유사성이 疑問 또는 不確實한 상표등이다.

③ 出願 및 登錄

누구든지 商標登錄出願을 특허청에 할 수 있으며 本人 또는 1名의 代理人을 통하여 출원하되 대리인의 地位는 委任狀으로 證明하게 된다. 이러한 委任要件은 外國人出願의 경우도 마찬가지이다.

출원에는 正副 2通의 書面으로 提出하되 出願人의 姓名, 名稱 및 住所등을 記載하여 다음 各號의 事項을 書面に 添付하도록 규정하고 있다.

- (1) 상표의 說明書 3通
- (2) 상표의 電氣版 및 전기판의 複製 12部
- (3) 이 상표를 最初에 사용한 日字表示

한편 출원서 및 설명서에는 상표를 사용하고 있는 상품을 지정해야 하고 만약 同一類의 상품 전부를 지정하는 경우에는 料金表에 정한 特別出願料를 納入해야 한다.

出願書類가 不適法인 경우, 그 補正指示通知를 받게 되며 보정에는 이미 제출한 商標見本, 라벨의 變更이나 附加等 實質의인 변경은 該當되지 않는다.

제출된 출원서류가 법률이나 규칙에 정해진 요건을 구비하고 그 위에 不登錄事由에 抵觸되지 않았으면 특허청은 既得權侵害 有無를 確認하는 新規性 有無에 관해서 既登錄商標 또는 出願繫留中인 상표에 관련된 심사를 行하게 된다.

新規性審査結果 同一한 상표에 관련되는 동일 또는 類似商標가 이미 등록되었거나 출원계류중임이 判明되면 登錄節次는 中止된다.

이에따라 특허청은 출원인에게 指定期間內에 출원에 관계되는 상표를 변경할 수 있는 機會를 주기 위해 동일 또는 유사한 상표의 登錄番號 또는 願書番號를 書面으로 출원인에게 통지해 준다.

이후 특허청은 상표등록출원인이 그 출원에 관계되는 商標變更을 한 結果가 등록상표 또는 출원계류중인 상표와 동일 또는 유사하지 않다고 인정되면 그상표를 등록해 주며 이 경우, 출원인은 보정한 서류를 특허청에 제출해야 하는 것이다.

이렇게하여 상표를 전용하는 권리는 大統領이 署名發行한 證明書로서 賦與되며 증명서에는 ① 商標登錄番號 ② 登錄法定日字 및 優先權日字와 證明書發行日字 ③ 商標權者의 명칭 ④ 主된 事務所 所在地등이 기재된다.

그리고 증명서에는 說明書 및 留保事項을 기재한 서면과 출원시 제출한 도형의 라벨이나 複製를 添付해야 한다.

④ 優先權의 主張

外國에 1내지 2 이상의 商標登錄出願을 한후 6個月 以內에 동일한 상표에 관해서 멕시코에 상표등록출원을 한 경우에 외국 및 멕시코에서 그 상표가 등록되었을 때는 그 상표는 멕시코에서 최초로 출원한 날짜와 同時에 등록된 것으로 보며 다만 相對國이 멕시코인에 대해 同等한 권리를 賦與하는 경우에 한하고 있다.

우선권을 享有하기 위해서는 상표등록출원서에 외국에 출원한 일자를 표시하여야 하고 상표출원인은 외국에서의 상표등록출원이 국내에서 상표등록출원한 날로부터 6개월 이내에 하였고 그후 실제 등록되었다는 것을 증명하는 外國政府發行 書面을 국내출원일로부터 3개월 이내에 제출해야 하는 것이다.

⑤ 存續期間 및 登錄更新

상표의 등록效力은 출원한 날로부터 起算하여 10年間이며 이후 10년마다 更新할 수가 있다.

갱신등록출원은 期間滿了 6個月 以內에 해야하고 특허청은 更新登錄願書가 제출되면 갱신의 許可與否를 遲滯없이 決定하게 된다.

商標權者는 更新決定通知를 받으면 30일 이내에 갱신수수료를 납입해야 하고 상표권자가 수수료를 납입치 않으면 갱신등록출원은 拋棄한 것으로 看做한다.

또한 갱신등록출원 또는 更新手數料의 납입이 늦더라도 각각 期間滿了前에 履行하면 登錄權利는 喪失하지 않으나 割増手數料를 내야하고 그때까지는 상표의 侵害, 模造 또는 不正使用으로 인한 訴訟를 提起할 수가 없으며 상표권의 移轉登錄申請을 할 수가 없다.

그리고 不使用商標에 관한 商標權을 保全하기 위한 갱신등록출원은 그 상표사용을 중지한날로부터 5년의 기간만료 이전에 해야한다.

⑥ 商標의 登錄無効

상표의 등록은 다음의 경우에 該當될 때는 무효가 된다.

- (1) 상표등록이 현 상표법 및 관계규정을 위반했을 때
- (2) 상표가 그 登錄日前에 멕시코에서 사용되고 있을 때
- (3) 상표가 멕시코에 등록되기 전에 外國에서 사용 또는 등록되었을 때
- (4) 상표가 指定商品의 出處, 工業 또는 商業上의 營業所在地 그리고 상표권자가 받은바없는 褒章, 記章, 賞品 및 商標使用開始日등에 관한 虛偽記述을 했을 때
- (5) 錯覺이나 怠慢으로 有效한 先登錄商標와 同一 또는 類似한 상표를 등록했을 때 등이다.