

# 캐나다

## 商標制度解說



崔 淳 德

<辨理士>

### ① 不正競爭과 禁止標章

캐나다에서는 누구든지 商標出願, 商標登錄, 商標使用에 있어 다음 各事項에 該當하는 行爲를 해서는 안된다.

- (1) 競爭者의 去來, 商品 또는 서비스의 信用을 害치게 하는 不正한 陳述
- (2) 自己의 商品, 서비스 또는 去來에서 他人의 것과 混同을 일으키거나 일으킬 憂慮가 있는 것
- (3) 他人의 商品 또는 서비스를 注文이나 要求하는 것과 다른 詐欺行爲를 하는 것
- (4) 材料를 不正하게 使用하였거나 商品의 性質, 品質, 原產地, 製造方式을 大衆에게 誤認하게 하여 使用하는 것
- (5) 캐나다에서 真正한 商工業의 使用에 違反하여 行動하는 것

한편 商去來에 있어 (1) 國王의 記章, 紋章 또는 旗章 (2) 王家 및 總督의 記章이나 紋章, (3) 赤十字의 紋章 (4) 回教國家의 白地에의 赤

三日月의 紋章 (5) 파리同盟條約의 各項에서 使用禁止된 國家, 領土의 旗章, 紋章 또는 旗章 (6) 醜惡하고 不道德한 言語 및 圖案 (7) 國際聯合의 記章등이다.

### ② 登錄을 받을수 있는 標章

出願人 또는 被承繼人이 商標登錄出願에 있어서 商標가 他의 그것과 다른 것을 國內에서 使用했거나 商標가 붙은 商品 또는 서비스가 技術이나 産業發展을 排他的이며 不當하게 制限할 憂慮가 없다는 條件下에서 다음 各號에 該當하지 않으면 登錄을 받을수 있다.

- (1) 現存하고 있는 者 또는 30年 以內에 死亡한 者의 姓名과 같은 言語
- (2) 敘述, 記述등을 不問하고 當該商標가 使用된 商品의 性質이나 品質을 英語나 프랑스語로 거짓 記述한 것
- (3) 當該商標가 사용되거나 사용될 商品이나 서비스의 이름
- (4) 登錄商標와 混同을 이끄는 것
- (5) 採用이 禁止된 國家의 記章, 紋章과 같은 禁止標章

### ③ 商標登錄을 받을수 있는 者

出願人 또는 正當한 被承繼人이 商品(또는 서비스)에 當該商標를 사용하거나 또는 周知함에 있어 商標가 다음 各號와 混同하지 않는 경우에는 登錄을 받을수가 있다.

- (1) 캐나다에서 他人에 앞서 사용했거나 周知되어 있는 商標
- (2) 캐나다에서 他人에 앞서 登錄商標出願을 한 商標
- (3) 캐나다에 있어 다른 사람에 앞서 使用한 商標

### ④ 商標登錄出願

商標登錄出願人은 다음 事項을 包含한 書類를 登錄官에 提出해야 한다.

- (1) 商標가 使用된 特定한 商品(또는 서비스)에 관한 通常의 商業用語로된 說明
- (2) 캐나다에서 사용되고 있는 商標의 경우에는 出願人 또는 指定된 正當한 被承繼人의 願書에 記述된 商品(또는 서비스)의 類別로 使用하

기 시작한 年月日

(3) 캐나다에서 사용된적이 없이도 周知된 商標의 경우 當該商標를 사용하던 同盟國의 國名과 더불어 출원인이 願書에 記述한 商品(또는 서비스)이 캐나다에서 周知되었던 年月日 및 그 方法

(4) 同盟의 他一國에서 出願人 또는 當該出願人이 登錄받을 權利의 基礎를 갖고 있는 경우에 登錄出願의 詳細한 內容

(5) 캐나다에서 出願人의 主된 商業的 事務所와 그 住所, 그리고 主된 商業的 사무소가 없으면 國外에서의 主된 상업적사무소와 住所

(6) 當該出願 또는 登錄에 관한 通知가 送達되고 그위에 訴訟節次의 送達이 出願人 또는 登錄人이한 것과 똑같은 效果를 갖고 있는 者의 姓名 및 住所

(7) 출원인이 願書에 記述한 商品 또는 서비스에 관하여 캐나다에서 當該商標를 사용할 權利를 갖는 것을 希望하는 要旨의 說明

한편 商標登錄出願을 캐나다 以外的 同盟國에서 하고 그후 캐나다에서 同一한 出願人(또는 正當한 承繼者)에 의하여 동일한 種類의 商品(또는 서비스)에 관한 商標登錄出願을 했을 때는 他國에서의 出願日을 캐나다에서의 出願日로 看做하게 된다. 따라서 출원인은 다음 各號 모두에 該當할 때는 그사이 캐나다에서 發生한 使用, 周知, 出願 및 登錄에 不拘하고 優先權을 享有할 權利를 갖는다.

(1) 最初에 出願한 날로부터 6個月 以內에 캐나다에서 出願을 했을 때

(2) 同盟國에 最初의 出願을한 것이 當該出願時에 當該國의 國民으로서 工業的 또는 商業的 營業所를 갖고 있을 때

(3) 캐나다에서의 出願後 3個月 以內에 先出願의 謄本으로 優先權의 권리를 확보하기 위한 充分한 證據를 提出하였을 때이다.

## 5 公告 및 異議申請

商標登錄官은 다음 各號의 1에 該當한다고 確信하면 商標登錄出願을 拒絶할수가 있고 그렇지 않으면 當該出願을 一定한 樣式에 따라 公告하게 된다.

(1) 當該出願에서 登錄出願에 관한 具備書類

가 未備 또는 不充分했을 때

(2) 當該商標가 登錄을 받을수 없게 되었을때

(3) 當該出願이 출원중의 他商標와 混同을 일으킬 때

따라서 登錄官은 當該出願에 대한 自己의 反對理由를 출원인에게 通知하고 當該出願人에게 이에 대한 答辯할 機會를 주게된다.

이렇게하여 拒絶理由없이 出願이 公告되면 그 날로부터 1個月 以內에 어느 누구일지라도 定額料金を 내고 異議申請을 할수가 있다.

當該異議申請은 ① 商標登錄簿에 記載事項이 缺如되어 있을때 ② 商標가 登錄받을수 없는 것일 때, ③ 出願人이 登錄을 받을수 없는 者일때, ④ 商標가 他의 것과 同一 또는 類似할 때.

## 6 登錄의 更新

登錄商標가 캐나다의 改正商標 및 不正競爭防止法(1952年)에 의하여 登錄되었을 때는 當該登錄日 또는 最新의 更新日로부터 15年의 權利存續期間을 갖으며 期間이 滿了되면 登錄延長을 할수가 있다.

## 7 商標登錄使用者

商標權者 以外的 者는 그 상표에 관련된 商品 또는 用役의 全部 또는 그중의 어느 것에 대하여 그 商標의 登錄使用者로서 登錄할수가 있다.

商標의 許諾使用(登錄使用)은 商標權者에 의한 商標의 사용과 同一한 것으로 看做하며 모든 目的을 위한 同一한 效果를 갖게된다. 또한 雙方間의 規約에 따라 상표의 登錄使用者는 商標權者에게 侵害訴訟을 提起하도록 要求할수도 있다. 登錄使用者는 출원과 同時에 또는 그後에 있어서도 그 상표의 登錄使用者로서의 登錄申請을 書面으로 하며 다음과 같은 內容을 記述하여 提出하게 된다.

(1) 雙方間에 存在하거나 計劃된 關係의 詳細한 說明

(2) 登錄되는 商品(또는 서비스)의 說明

(3) 商品 또는 서비스, 許諾使用의 樣式 혹은 場所, 條件, 制限에 관한 詳細한 說明

(4) 登錄官이 要求하는 文書, 情報 또는 證據 등이다.