

오스트렐리아 商標制度解說

車 潤 根

<辨理士>

① 辨錄出願 및 審査

商標의 所有權者라고 主張하는 者이면 當該商標의 登錄을 登錄官에게 出願할 수가 있으며 출원에는

(1) 登錄出願에 관련되는 商品을 明示해야 하고

(2) 商標登錄局에 提出 또는 郵送하되 2個以上の 區分에 屬하는 商品은 出願할 수가 없다.

登錄官은 各出願에 關하여 所定의 方式에 適合한지의 與否와 商標가 聯邦商標法에서 定한바에 따라 등록될 수 있는지를 確定하여 報告하게 된다.

따라서 등록관이 當該出願에 대해서 不利한 보고를 하였을 때 출원인은 拒絶理由를 解消하는 補正을 할 수가 있고 이때는 原出願과 같이 다시 登錄官의 報告를 받게 된다.

출원인은 登錄官이 納得할 수 있도록 그 出願을 補正하지 않으면 등록관은 許容된 期間內에 납득할 수 있는 출원의 보정을 指示할 수도 있고 商標의 同一性을 實質的으로 損傷시키는 보정은 認定되지 않는다.

그리고 登錄出願中인 어느 商標의 한 部分을 分離하여 이것을 새로운 商標로서 등록할 수 있으면 출원인은 그 출원의 認容이나 拒絶前에 출원에 관계되는 商

品의 當該部分商標를 別個로 하여 등록출원을 할 수가 있으며 原出願日에 提出한 것으로 看做하게 된다.

한편 審査에 있어서 登錄官은 出願을 拒絶할만한 理由가 없거나 출원을 거절할 수 있는 法律上의 이유가 解消되었음을 認定하였을 때는 그 출원을 條件이나 制限없이 또는 自己가 相當하게 인정하는 조건 및 制限을 붙여 認容하도록 規定되어 있다.

그러나 등록관은 拒絶할 수 있는 事由를 發見하면 出願의 認容을 拒否하게 된다. 이와같은 登錄官에 의한 出願認容의 拒否나 條件 및 制限付 出願認容에 대해서 不服하려면 抗訴審에 抗告할 수가 있다. 이에 反하여 出願의 認容이 될 때 등록관은 그 認容處分을 書面으로 출원인에 通知하고 公報에 告示하게 된다.

② 登錄異議

누구라도 出願認容의 告示가 있는 날로부터 2個月以內 또는 그 期間內에 낸 申請에 따라 登錄官이 특별히 指定한 3개월을 超過하지 않은 延長期間內에 異議에 대한 理由를 明示한 書面을 商標登錄局에 提出함으로써 商標登錄에 대한 異議申請이 이루어지게 된다.

또한 異議申請人은 출원인에게 이의신청서 의 寫本을 반드시 送達하여야 한다. 異議를 審理함에 있어 登錄官은 출원인 및 이의신청인 雙方에게 答辯의 機會를 주고 그 商標의 登錄을 拒絶할 것인지 아니면 自己가 妥當하다고 認定하는 條件이나 制限을 붙여 그 商標를 등록할 것인지 또는 조건 및 제한을 붙이지 않고 그 商標를 등록할 것인지를 決定하게 된다.

登錄官의 拒絶 또는 登錄의 決定에 대해 不服하는 出願人 또는 異議申請人은 抗告審判所에 抗告할 수도 있다.

異議를 提起함에 있어 申請人이 오스트렐리아內에 居住하지 않고 事業도 營爲하지 않는다면 등록관은 指定 期間內에 費用의 擔保를 提供하도록 命하고 이에 따르지 않으면 異議申請의 効力은 喪失된다.

③ 登錄 및 登錄의 效果

앞서 말한바 있는 商標의 登錄에 있어 이의신청이 없었거나 있더라도 등록관의 決定에 대해서 抗告審의 결정이 그 商標를 등록하도록 하는 要旨를 그 內容으로 한다면 등록관은 그 商標를 登錄簿에 그 商標權者의 名義로서 登錄하고 이날을 法定登錄日로 본다.

따라서 商標의 登錄은 商標登錄局이 當該出願의 認

容을 告示한 날로부터 12個月이 經過한 後에는 할 수가 없고 다만 등록관이 상표에 대해 登錄異議申請을 할수 있는 期間延長을 해주었으면 그것이 1회이던 2회 이상이던 그만큼 상표등록 기간의 延長을 許容받을 수가 있다.

그러나 出願인이 상표등록을 許容한 期間滿了前에 死亡했으면 그 상표는 출원인이 사망후 12個月 또는 登錄官이 指定한 延長期間內에는 언제라도 이것을 登錄할 수가 있다.

그런데 상표가 許容된 期間內에 등록될 수가 없으면 등록관에 申請하여 所定の 延長期間에 限해서만 연장될 수 있고 상표에 適用되는 기간내에 正當한 理由없이 등록하지 않으면 그 출원은 失効된다.

④ 登錄의 存續期間 및 更新

商標登錄에 의한 권리 존속기간은 登錄日로부터 14年間 有効하며 當該商標의 効力을 更新할 수가 있다.

登錄의 更新은 商標의 登錄滿了前에 등록관은 登錄權者 또는 오스트렐리아에 있는 그 代理人에 대하여 現行的 登錄存續期間이 만료되는 日字 및 등록갱신에 필요한 料金の 納入, 其他 관계되는 條件들은 通知하게 된다.

이와같이 登錄權者에게 通知한 여러가지 更新登錄에 필요한 條件을 기간만료때까지 遵守 또는 履行하지 않으면 登錄官은 登錄簿에서 그 상표등록을 抹消하게 되고 이러한 決定에 異議 또는 不服하면 抗告審判所에 抗告할 수가 있다.

그러나 更新料의 不納으로 인해 抹消된 경우 그 不納에 대한 理由가 正當하다고 立證되면 등록관은 존속기간의 만료일로부터 12개월 이내에 그 상표를 登錄簿의 抹消로부터 回復하되 앞으로 14년동안 등록관은 相當한 制限이나 條件을 붙여 그 상표의 등록을 更新해 준다. 登錄을 更新하지 않은 商標의 資格은 最後의 登錄滿了直前的 2年동안 그 상표가 善意로 使用하지 않았거나 他人의 登錄出願에 따른 商標使用으로 인해 誤認이나 混同이 發生할 憂慮가 없다고 등록관이 納得하면 他人의 登錄出願은 이미 등록된 상표로 看做하게 된다.

⑤ 商標의 登錄使用權者

商標의 原登錄權者 以外的 者는 그 상표등록에 관계되는 商品에 대하여 그 상표의 登錄使用權者로서 登錄을 申請할 수가 있다.

누구든지 등록사용권자로서 등록하고자 할때는 그 상표의 登錄權者 및 등록사용권자로서 希望者는 등록관

에게 書面으로 그 要旨의 申請을 하고 또한 등록관야 認可한 者가 作成한 正規의 宣誓書를 必要한 書面, 情報 및 其他의 證據에 의하여 등록관에 提出해야 한다.

提出書類로서는 (1)登錄權者와 登錄使用權者 雙方間에 현재 存在하거나 將次에 發生하는 關係의 限界를 明白히 하는 內容 (2)登錄申請에 관계되는 상품 (3)상품의 特徵, 許可使用의 方法 또는 場所 기타의 事項에 豫定된 條件이나 制限 (4)許可使用이 期限付인지 아니면 無期限인지의 與否와 期限付인 경우의 存續期間을 記載하여 제출한다.

이와같은 申請의 要件이 充足된 경우 登錄官은 書面證據, 情報등을 檢討한 후에 등록만은 관련상품의 全部 또는 一部에 관한 상표 사용에 適當하다고 認定되는 조건이나 制限을 加한 것이 公共의 利益에 違反하지 않는다고 納得할 때는 希望者에 대해 상표사용권자로서의 登錄을 許與하게 된다.

登錄使用權者로서의 등록에 대해서는 등록관은 관계되는 商品이나 制限에 관해서 變更을 加할 수가 있고 相當한 期間 등록사용권자의 書面申請으로 그 등록의 有効期間을 延長해 주기도 하고 雙方의 申請에 의해 正當한 事由가 있으면 이것을 取消하기도 한다.

그뿐만 아니라 (1)등록사용권자가 許可使用條件 以外的 方法 또는 誤認, 混同을 이르기거나 일으킬 憂慮가 있는 방법으로 그 상표를 사용했을때 (2)雙方이 當該登錄申請에 重大한 事實을 誤記하거나 이것을 告知하는데 怠慢히 하여 當該登錄日 以後의 事情에 重大한 變更이 있을 때는 그 이유로서 누구든지 申請에 의해 이것을 取消할 수가 있다.

登錄使用權者의 許可使用効力은 當該商標의 登錄權者에 의한 使用으로 보아져 關係法の 制裁를 받게 된다.

⑥ 商標의 讓渡

登錄商標는 그 상표의 등록에 관계되는 商品의 全部 또는 一部에 대해서 事業과 함께 또는 分離하여 讓渡하거나 移轉할 수가 있다. 그러나 상표의 登錄使用權者는 當該商標의 사용권을 양도하거나 기타의 移轉을 할 수는 없다.

그리고 상표가 讓渡人 또는 그 事業上의 先主人에 의해 國內에서 善意로 使用치 않았거나 양도후에 양도인에 의해 他의 商品과 實質적으로 同一하거나 誤認할 程度로 類似한 商標를 계속 사용해서 公衆에게 混同을 이르게 되면 無効로 할 수가 있다.

그러나 상표의 양도는 그 양도의 등록후 3年以內에 開始된 訴訟에 의한 경우를 除外하고 이것을 無効로 할 수는 없다. ㉠