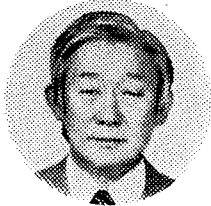


英國商標制度解



康 東 壽
< 辨 理 士 >

① 머리말

英國의 商標制度는 法律第22號로서 1905年, 1919年 商標法 및 1937年 改正商標法을 統一한 法律을 1938年 4月13日字로 公布施行하고 있다.

상표의 등록, 침해 및 기타 實體의 規定으로서 모두 9章29條, 總則 및 雜則으로서 7章29條 그리고 證明商標 規定, 經過規定, 廢止規定 및 織物工業의 先驅者로서의 特徵이 있는 이른바 Sheffield marks 規定등으로 이루어진 商標法 테두리 안에서 制度가 運用되고 있다.

② 登錄要件

英國特許廳에는 A商標原簿와 B商標原簿등 2種의 登錄原簿가 具備 되고 있는데 이들 原簿는 特許廳長責任下에 別途規定에 따라 언제든지 一般에 閱覽시키고 있다.

商標의 本質의 機能은 自他商品의 識別에 있는만큼 이 나라에서도 상표는 特定商品 또는 商品의 類別에

대하여 登錄하게 됨은 말한나위 없으나 商品이 屬하는 類別에 關係서 疑問이 있을 경우에는 登錄官 즉 特許廳長이 決定을 내리며 따라서 이 決定에 對해서는 아무도 不服할수 없다.

A商標原簿에 登錄을 받을수 있는 商標는 證明商標를 除外하고 다음 要件을 必須的으로 갖추든가 또는 적어도 그 가운데 하나로서 이루어져야 한다.

- 7. 特殊한 모양으로 表示된 會社, 個人, 또는 商社名.
- ㄱ. 商標登錄出願者 또는 營業의 前權利者의 署名
- ㄴ. 創作된 語彙
- ㄷ. 商品의 品質 또는 品位와 直接關係가 없는 말로서 보통의미로 地名 또는 이름이 아닌 것.
- ㄹ. 기타 特別顯著한 標章, 다만 前記 各項에 該當하는 것을 除外하고 姓名, 署名, 語는 特別顯著함이 立證되지 아니하는 한 登錄되지 않는다.

特別顯著한 상표의 등록 또는 등록출원된 指定商品에 對하여 상표소유자가 去來하거나 去來하려는 商品을 他人의 商品과 全的으로 또는 制限的으로 識別하는데 適合함을 뜻한다.

B商標原簿에서 要求하는 特別顯著性은 위에서 言及한 A商標原簿에서와 差가 아니며 상표가 A商標原簿의 登錄適格 이외에 있어 前項의 識別可能性을 갖고 있느냐의 與否를 決定함에 있어 裁判所는 다음 몇가지 點을 考慮하여야 한다.

- 7. 商標가 固有의 性質에 의해 識別性을 지니느냐의 與否
- ㄴ. 商標의 使用 또는 기타 事情으로 상표가 事實상 식별性을 갖고 있느냐의 與否

한편 상표는 그 自體 全部 또는 一部에 對하여 한가지 또는 여러가지 色을 限定할 수가 있다. 이 경우에 있어서 限定한 事實은 상표의 特別顯著性을 결정함에 있어 裁判所는 이를 考慮하여야 하며 상표가 着色限定 없이 登錄된 때에는 特定한 色이 아니라 不特定 모든 色에 對하여 登錄된 것으로 본다. 그리고 權利不要求로 登錄을 하는 制度가 있다.

이밖에 상표의 登錄出願要件은 다른 나라의 普遍的인 要件과 다를바가 없다.

③ 登錄節次 및 存續期間

자기가 使用하고자 商標를 登錄出願하는 者는 물론 規定된 節次를 밝아 書面으로 登錄官에 對하여 A商標原簿 또는 B商標原簿의 등록을 출원하여야 한다.

證明商標의 경우를 제외하고 A商標原簿登錄出願에

있어서는 등록관이 출원인의 請求에 의해 出願不受理 대신에 B商標登錄出願으로서 處理할 수가 있다. 不受理나 條件付受理의 경우에는 등록관을 출원인의 要請에 의해 書面으로서 決定理由 및 決定資料를 通知하게 되며 결정에 대해서는 出願人の 선택에 따라 商工部 또는 法院에 대하여 抗告를 提起할 수 있다.

상표등록출원이 無條件 또는 條件 그리고 制限付로 受理되면 등록관은 지체없이 出願을 公告하게 되며 公告에는 모든 內容이 記載된다. 다만 特別한 事情으로 便宜를 인정하는 경우에는 出願受理前에 出願公告를 하는 수가 있다. 이 경우 特許廳長이 適當하다고 認定할 때는 出願이 受理된 後에 再公告할 수 있으나 반드시 그러해야 하는 것은 아니다.

異議申請制度도 運用되며 이의신청은 반드시 規定에 따라 書面으로 提示해야 하는데 特許廳長은 異議申請書의 謄本을 出願人에 送達하며 출원인은 通知를 받은 후 規定된 期日內에 節次에 따라 廳長에 대하여 자기의 出願에 관하여 理由인다는 答辯書를 내게 되고 이 답변서가 없는 경우 출원인은 同出願을 포기한 것으로 看做한다.

한편 異議申請人이나 異議申請書謄本을 送達받은 후 答辯書를 提出한 出願人 또는 抗告人이 英國內에 住所나 營業所를 갖지 않은 때에는 法院은 當異議申請 또는 抗告에 필요한 法院의 訴訟費用에 대하여 擔保提供을 命할 수 있다. 그러나 正當한 理由없이 擔保가 提出되지 않을 때는 法院은 異議申請, 出願 혹은 抗告를 포기한 것으로 看做하게 된다.

商標登錄出願이 受理되면 錯誤가 없거나 商工部の 別途命令이 없는 경우 商標가 A原簿나 B原簿에 登錄되며 이 경우 상표는 登錄出願日자로 등록되고 그 日字는 商標法에 의해 登錄日로 認定된다.

그러나 상표가 등록된 날짜 및 등록일로 看做되는 日字에 관해서는 商標法第19條(1)은 國際條約이나 協定에 의해, 商標法에 따라서 등록된 상표에 대하여는 그 條約이나 協定에 의거하여 效力을 갖는다.

상표등록출원이 受理되면 A原簿나 B原簿에 등록되는데 그 경우는 다음과 같다.

1. 異議申請이 없는 때 또는 申請期間이 經過한 때
2. 異議申請이 있을 경우에 異議申請理由가 없는 要旨의 決定이 내려졌을 때

한편 商標가 出願人의 ため 때문에 出願일로부터 12個月 이내에 完了되지 않을 경우에는 등록관은 出願人에 대하여 規定된 절차에 따라 書面으로 그 要旨를 通告하고 指定된 期間內에도 등록이 完了되지 않는 때

는 그 出願은 포기된 것으로 看做한다.

商標의 權利存續期間은 7年이다. 그러나 商標法의 규정에 따라 更新할 수 있으며 단지 指定日 이전의 날짜로 된 등록에 대해서는 7年 대신에 權利期間을 14年으로 한다. 따라서 登錄商標權者가 所定節次에 따라 規定된 期間內에 更新登錄出願을 하지 않을 때는 登錄官은 原登錄 또는 最後의 更新登錄期間 滿了日로부터 各各 14年間 商標登錄을 更新한다. 또한 更新登錄料의 未納으로 商標가 抹消된 경우에 있어서는 그 商標는 失效後 1年間은 商標法에 의거하여 登錄官에게서 등록상표로 認定된다. 하지만 抹消된 商標가 그 抹消前 2年間 계속해서 去來上 使用되지 않은 경우와 등록출원중의 商標가 말소된 商標와의 關係에서 欺瞞 또는 混同을 일으킬 우려가 있다고 法院이 判斷하는 때는 失效後 1年間의 權利를 認定하지 않는다.

④ 讓渡 및 移轉

登錄商標는 營業과 함께 또는 分離해서 讓渡하거나 移轉할 수 없으며 양도나 이전시에 그것이 등록상표와 同一營業에 使用된 無登錄商標에 대해서도 등록상표와 마찬가지로 效力이 주어진다.

聯合商標는 一體로서만 讓渡 또는 移轉할 수 있다.

登錄商標權者가 등록목적으로 되어 있는 商品에 대하여 商標를 양도하려면 規定上의 절차에 따라 등록官에게 事情을 말하고 등록官은 商標권자에 대하여 그 問題와 관계되는 商標 및 商標의 類似性을 고려하여 當該商標의 양도가 有效한가의 與否를 밝히는 證明書를 發付한다. 따라서 양도가 有效하다고 認定하는 경우에는 權利를 取得한 者가 證明書發行日로부터 6個月 이내에 등록출원한 경우에만 可能한 것이다.

⑤ 使用 및 不使用

登錄商標는 商標가 出願인에 의해 商品에 善意로 使用할 意思가 없이 등록되고 따라서 商標권자에 있어 利害關係人의 抹消出願前 1個月間 계속해서 商品에 대하여 事實上 善意로 使用되지 않았을 때와 抹消出願前 1個月까지 등록상표로서 5年이상 存續하고 그 동안 商標권자의 善意의 使用이 없었을 때에는 抹消事由가 成立한다.

한편 英國外에 輸出되는 商標에 대하여 商標를 使用하는 것, 즉 英國產 商品에 登錄商標를 使用하여 外國에 輸出하는 것도 商標法이나 普通法의 規定을 適用함에 있어 重要な 關係를 갖는 때는 商標의 使用을 構成하는 것으로 看做된다.