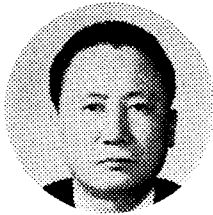


香港商標制度解説



南斗鎔

< 辦 理 士 >

① 法制定의 由來

香港商標條例는 1909년부터 45年동안 實施해 오던 舊法을 廢止하고 1954年 새條例를 制定, 1955년부터 施行하여 오늘에 이르고 있다.

이 새條例는 本質의 英國의 現行商標法과 비슷하며 英國商標法에서 規定하고 있는 營業과 함께 또는 分離하는 商標權의 讓渡, 商標의 使用者로서의 登錄(登錄使用權者), 周知商標의 防護登錄, 出所, 原料, 製法, 品質, 其他에 관한 證明을 目的으로 하는 證明商標등의 規定을 新條例에 包含시키고 있다.

② 登錄할 수 있는 商標

가. A部에 登錄할 수 있는 商標

原簿 A部에 登錄이 되는 상표(證明商標를 除外)는 다음 各號의 1에서 드는 事項을 包含해야 한다.

(1) 特別한 方法으로 表示한 法人, 個人 또는 商事組合의 名稱.

(2) 出願人 또는 그 前營業者의 署名(漢字는 除外함)

(3) 創作 또는 考案된 말

(4) 商品의 性質 또는 品質을 直接으로 表示하지 않고 그 通常의 意味에 따른 地理的 名稱 또는 異名이 아닌 말

(5) 其他 特別顯著한 標章, 다만 (1)(2)(3) 및 (4)號에 該當하는 名稱, 署名, 또는 말은 特別顯著한 證明이 있는 경우를 除外하고 이 項의 規定에 따라 登錄되지 않는다.

한편 여기에 規定하는 바에 따라 “特別顯著한” 또는 登錄 또는 登錄하려는 商標에 관계되는 商品에 관하여 그 商標所有者가 去來上關係를 갖고있는 商品과 관계가 없는 상품과를 一般的으로 區別할 수 있는 性質을 말한다.

또한 商標가 商品區別에 適合한 性質을 갖고 있는 之의 與否를 判定함에 있어 司法機關은 다음 各號의 1에 掲載하는 事項을 斟酌한다.

(1) 그 商標가 商品을 區別하는 固有의 性質을 갖고 있는 程度

(2) 商標使用, 其他의 事에 의하여 商標가 商品을 區別하는 性質을 慣行上 갖고 있는 程度

나. B部에 登錄될 수 있는 商標

(1) 누구든지 商標를 香港에서 2年以上 製造, 또는 擴布에 關係하여 그 商標所有者의 商品이란 要旨를 表示할 目的으로 商標를 善意로 使用했을 때

(2) 商標가 그 使用으로 公衆을 欺瞞하지 않고 法律이나 道德을 違反하지 않으며 醜惡한 디자인으로 되어 있지 않을 때

(3) 상표가 既登錄된 商標와 同一하지 않고 또한 公衆에 當該登錄商標와 混同을 일으킬 憂慮가 없는 때

(4) 상표가 出願人商品과 他人商品을 識別할 수 있다고 登錄官이 認定할 때이다.

③ 商標의 登錄出願 및 公告

가. 登錄出願

누구든지 그 사용 또는 사용하려는 商標의 所有者로서 登錄을 받을 權利가 있다고 主張하거나 그 등록을 希望하는 경우는 原簿A部 또는 B部에의 登錄을 所定의 方式에 의해 書面으로 登錄官에 出願할 수가 있다.

登錄官은 그 出願을 拒絕하거나 또는 無條件, 그렇 지 않으면 適當한 條件, 變更修正, 制限을 附加하여 그 출원을 許容하게 된다.

또한 登錄官은 原簿A部에의 商標가 登錄出願되면

外國制度紹介

출원인의 同意를 얻어서 출원의 拒絶에 대신하여 그 출원을 原簿B部の 상표등록출원으로 取扱하여 處分하게 된다.

그러나 出願의 拒絶이나 條件을 附加하여 許容하는 경우는 출원인의 申請에 의하여 그 決定에 대한 理由 및 審査에 사용한 資料를 書面에다 表示해 주는데 이 決定에 대해서는 출원인이 法院에 不服申請을 할수가 있다.

이 불복신청을 받고 法院은 必要하다고 認定할 경우는 出願인과 登錄官을 審問하여 出願認容의 可否, 또는 變更, 修正條件이나 制限을 附加할 것인지의 可否를 定하는 決定을 하게 된다.

그리고 登錄官 또는 法院은 出願許容의 前後에 언제든지 출원에 관계되는 錯誤 또는 漏落補正을 許諾하게 된다.

나. 出願公告

登錄官이 商標登錄出願을 無條件 또는 條件이나 制限을 붙여서 許容한 경우는 所定の 方式에 의하여 그 要旨를 公告한다는 것을 出願인에 알린다.

公告에는 出願의 許容時에 附加한 條件 또는 制限內容을 記載한다.

그러나 단 登錄官은 다음 各號의 I에 該當하는 경우 出願의 認容前에 出願인에 대하여 出願公告를 할것을 알린다.

- (1) 特別顯著한 標章에 該當할 때
- (2) 其他 例外的인 事情에 의하여 알리는 것이 便利하다고 認定할 때이다.

또한 登錄官은 出願公告가 있었더라도 適當하다고 認定되면 出願認容의 뒤라도 再公告를 할것을 출원인에게 알린다. 그러나 이것을 알리는 事項은 義務의인 것은 아니다.

다. 登錄異議

누구든지 出願公告한 날로부터 2個月以內에는 登錄官에게 登錄에 관한 異議申請을 할수가 있다.

이 異議申請은 그 理由를 明示하여 所定の 方式에 의하여 書面으로 하여야 한다.

이 때 登錄官은 異議申請書의 複寫分을 出願인에 送付하게 되며 출원인은 所定の 方式으로 出願理由를 明示한 答辯書를 期間內에 提出하여야 하나 이 節次를 懈怠하면 그 출원을 拋棄한 것으로 看做하게 된다.

그 後에 登錄官은 答辯書의 副本을 異議申請인에게 보내고 필요하다고 認定할때는 當事者 雙方을 審問하여 證據를 調査하고서 登錄의 許可與否 및 등록에 條件을 붙일것인지의 可否를 決定한다.

라. 登錄 및 有効期間

原簿A部 또는 B部の 商標登錄出願이 認容되고 異議申請이 없이 또는 異議申請이 있더라도 棄却된 경우 登錄官은 그 출원이 錯誤로서 認容되거나 또는 總督의 命令이 있을 때를 除外하고 그 商標를 原簿A部 또는 B部に 登錄하며 이 날짜는 이 條例의 目的을 위하여 登錄한 날짜로 看做하게 된다.

商標登錄의 有効期間은 7年이며 更新할수가 있는데 다만 이 條例가 施行되기 前에 登錄한 것은 그 有効期間을 14年으로 하고 있다.

登錄官은 商標登錄을 한 경우는 所定の 方式으로 作成하여 署名捺印한 登錄證明書를 出願인에게 交付해 준다.

또한 登錄官은 出願인의 懈怠로서 출원일로부터 12:個月以內에 商標節次를 마치지 않은 경우 출원인에게 書面으로 알려주고 指定期間內에 그래도 節次를 밟지 않으면 拋棄한 것으로 본다.

④ 讓渡 및 移轉

法令에 의하여 別段의 規定이 있더라도 登錄商標는 營業과 함께 또는 營業과 分離하여 讓渡 또는 移轉할수가 있고 또한 指定商品의 全部 또는 一部도 讓渡 또는 移轉할 수가 있다.

그리고 不登錄商標의 양도 또는 이전에 있어서도 그 不登錄商標가 指定商品에 관하여 登錄商標와 同一한 營業에 사용하고 登錄商標와 동시에 同一인에 讓渡 또는 移轉된 경우에는 그 不登錄商標에도 똑같이 適用한다.

그러나 讓渡 또는 移轉의 結果로서 同一商品 또는 商品의 同一種類에 관하여 同一 또는 類似한 商標에 대하여 둘 以上の 關係者가 登錄으로 商標를 專用할 權利를 갖는 경우에 있어 그 權利行使로서 그 商標의 使用이 公衆을 僞購하거나 混同을 이르킬 憂慮가 있을 때는 그 商標의 讓渡나 移轉은 할수가 없다.

讓渡 또는 移轉에 의하여 登錄商標의 權利者가 된 者는 登錄官에 대하여 그 권리의 등록을 申請할 수가 있다.

登錄官은 그 신청을 受理하여 그 權利의 證明에 充足하면 그 申請者를 양도 또는 이전에 관계되는 商標의 權利者로서 그 商品에 관하여 登錄하게 되는데 이 決定에 대하여 法院에 不服申請을 할수가 있다.

⑤ 登錄의 更新

登錄商標權者는 所定の 方式으로 所定期間內에 原登錄의 滿了일 또는 更新한 登錄滿了日로부터 14年에 걸쳐 商標登錄을 更新할 수가 있다.