

에이레商標制度解

裴 東 勳
<辨 理 士>

1. 商標登錄簿

에이레에서는 主務官廳에다 모든 登錄商標에 대한 그 商標權者의 名稱, 住所, 讓渡, 移轉, 登錄使用權者의 名稱, 住所, 拋棄, 其他 登錄商標에 관한 事項을 記入한 商標登錄簿를 備置하고 있는데 이 登錄簿는 A部 및 B部라 稱하고 2個部分으로 構成되어 있다.

그리고 이 登錄簿는 所定の 規則에 따르는 것을 條件으로 便利한 時間에 公衆이 閱覽할 수 있도록 되어 있다.

商標登錄簿 A部の 登錄에 必要한 識別性은 그 商標가 적어도 다음要素의 하나를 包含하거나 이것으로 成立되어야 한다고 規定하고 있다.

- (1) 特別한 또는 特定한 方法으로 表示된 會社등의 社團法人 또는 自然人的 名稱
- (2) 登錄出願人 또는 그 前營業主의 署名
- (3) 造語
- (4) 商品의 性質 또는 品質을 直接的으로 表示하지

않은 말로서 그 通常의 意味에 따르던 地理的 名稱 또는 異名이 아닌 것

(5) 其他 識別性을 갖춘 商標

한편 商標登錄簿 B部登錄에 必要한 識別可能性은 A部の 要素를 갖추지 못한 登錄商標는 모두 該當되며 그 判定은 特許廳長 또는 法院이 決定한다.

2. 登錄出願

누구든지 自己가 使用하고 있거나 使用하려는 商標의 登錄을 希望하는 者로서 그 歸屬權者임을 主張하려는 願書, 商標見本, 印版等 所定の 樣式에 의한 書面을 作成, 特許廳에 提出하는 出願節次를 밟아야 한다.

出願에 대하여 特許廳長은 登錄官의 審査結果에 따라 이것을 拒絕하거나 또는 無條件 認容하거나 正當하다고 認定하는 範圍內에서의 補正이나 限定 其他條件을 붙여서 認容하게 된다.

그래서 만약 출원이 拒絕되었거나 條件附認容을 하는 경우에 있어서 所定の 기간내에 出願人의 請求가 있을 때 特許廳長은 自己가 決定하게 된 理由및 그 決定을 하기위해 自己가 使用한 資料를 書面으로 陳述하게 되어 있다.

따라서 拒絕決定에 대해 不服抗告를 하고자 하는 出願人은 決定後 2個月以內에 法院에다 抗告請求를 해야 하고 法院은 필요에 따라 출원인과 특허청 관계관을 審問하여 認容의 可否를 判定하고 認容時에는 補正, 限定, 其他의 條件을 붙여서 결정해 준다.

3. 公告 및 異議申請

商標登錄出願이 無條件 또는 制限的 條件을 붙여서 認容했을 때 特許廳長은 그 認容處分後 遲滯없이 그 출원을 公告하며 附帶條件까지도 公告內容에다 掲載하고 있다.

이 公告에 따라 누구든지 出願公告日로부터 2個月以內에 異議申請을 할 수가 있다.

異議申請이 接受되면 特許廳長은 그 申請書의 寫本을 出願人에 送付하며 出願人은 이것을 受理한 후 1個月以內에 自己出願이 適法하다는 理由를 開示한 答辯書를 보내야 하고 출원인이 이 節次를 履行하지 않거나 怠慢히 하면 그 출원을 拋棄한 것으로 看做하여 處理하게 된다.

그러나 출원인이 答辯書를 所定の 期間內에 보내면 特許廳長은 異議申請人에게 그 答辯書寫本을 보내

거나 필요한 경우 兩當事者를 審問하거나 證據方法을 檢討한 후에 登錄許容의 可否 및 登錄을 許與했을 때의 制限의 條件등을 附加하여 決定하고 그 結果를 當事者에게 告知한다.

特許廳長의 이 決定에 대해 不服抗告를 法院에 할 수 있고 法院은 拒絕抗告時와 마찬가지로 當事者 및 特許廳長을 審問하여 登錄의 可否 및 登錄을 許與했을 경우에 붙일 條件등을 決定하게 되며 抗告期間도 역시 2個月以內에 해야 한다.

4. 登錄 및 存續期間

當該出願이 認容되어 출원에 대한 異議申請이 없었거나 異議申請이 있더라도 그 異議가 成立되지 않았으면 특허청장은 遲滯없이 登錄簿 A部 또는 B部에 그 商標를 登錄하게 되고 등록된 상표는 登錄出願일에 登錄된 것으로 遡及하여 看做하고 그 날이 法定登錄일이 된다.

商標登錄節次를 마치면 特許廳長은 登錄證明書를 出願人에게 交付해 준다.

商標權의 存續期間은 7年이며 매년 更新할 수가 있는데 登錄料金の 不納 또는 更新料의 不納으로 商標登錄簿에서 抹消된 경우에도 當該商標는 그 登錄抹消日後 1年以內에 하는 商標登錄出願에 의하여 登錄簿에 등록된 商標로 看做한다.

5. 登錄使用權者

商標權者와 所定の 關係가 있는 者는 商標登錄에 관계되는 商品의 全部 또는 1部에 關係하여 制限, 其他條件을 붙여서 또는 붙이지 않고서 當該商標의 使用權者로 하여 登錄할 수가 있다.

登錄使用權者의 사용은 商標權者 自身의 使用으로 看做하게 되며 當事者間의 締結된 合意에 따라 商標의 登錄使用權者는 自己의 權利侵害를 阻止하기 위해 訴訟의 提起등을 商標權者에 要求할 수가 있다.

따라서 商標權者는 그 請求가 있는 날로부터 2個月以內에 이것을 拒絕하거나 怠慢히 하게 되면 商標使用權者는 商標權者를 被告로 하여 自己의 名義로 侵害訴訟을 提起할 수도 있다.

이와같은 行爲를 할 수 있는 商標의 登錄使用權者가 되려면 所定の 申請書를 特許廳長앞으로 作成提出하되 特許廳長이 命하는 關係書類 또는 情報를 包含한 證據方法을 아울러 提出해야 한다.

이러한 要件들이 充足되면 特許廳長은 提出된 證據方法을 檢討한 結果, 登錄使用權者로서 當該商標의 사용에 適合한 制限이나 條件에서도 當該商品이나 그 一部에 關係하여 어떠한 경우에서 公共의 福祉에 反하지 않을 것이라고 納得이 되면 當該商標 및 商品에 關係하여 使用權者로서 登錄이 된다.

6. 防禦商標

造語로서 된 상표가 그 登錄 및 사용에 關係되는 商品에 關係해서 著名하게 된 結果 其他의 商品에 關係한 그 商標의 사용이 이들 其他의 商品과 登錄 및 사용에 關係되는 商品에 關係한 當該商標權者와의 사이에 去來上 關聯이 있다는 것을 表示하는 것으로 볼 憂慮가 있을 때 上記商品(登錄 및 사용에 關係되는 商標)에 關係한 商標權者는 當該 其他의 商品에 關係 當該商標를 使用하지 않거나 또는 使用할 意圖를 갖고있지 않거나를 不問하고 當該他商品에 關係하여 當該商標를 防禦商標로서 自己名義로 登錄出願할 수가 있는 制度이다.

그리고 商標權者는 當該商標가 防禦商標以外的 商標로서 當該商品에 關係하여 登錄簿에 이미 登錄되었음에도 불구하고 當該商品에 關係 當該商標를 防禦商標로서 登錄出願할 수가 있다.

또한 同一名義로 防禦商標로서 登錄된 商標 및 防禦商標以外的 商標로서 登錄된 商標는 그 各各의 登錄에 關係되는 別種의 商標에도 不拘하고 聯合商標로서 取扱하여 연합商標로 登錄된 것으로 看做하게 된다.

7. 證明商標

去來上 누구든지 原產地, 資材, 製造方法, 品質 其他 特色에 關係하여 證明을 붙인 商標를 그러한 證明을 붙이지 아니한 他商品과를 識別하도록 할 目的으로 한 商標는 그 사람을 登錄名義人으로서 하여 當該商品에 關係 登錄簿 A部에 證明商標로서 登錄하는 制度이다.

商標가 그 識別性을 갖추고 있는지의 與否를 判定하기 위하여 特許廳長이나 法院에서 다음의 사항을 斟酌하게 된다.

(1) 商標가 當該商品에 關係하여 그 識別性과 固有의 性質을 갖추고 있는가

(2) 商標의 사용 또는 기타의 事情에 依하여 그 商標가 當該商品에 關係하여 그 識別性을 事實上 갖추기에 이르렀는가 등이다.