

西獨

改正商標制度解

朴 似 龍

<辨 理 士>

西獨의 商標法은 1968년에 1部 改正하여 10年동안 施行해 오던 것을 工業所有權의 國際化趨勢에 副應하고 EPC加盟國間의 制度的 統一化를 갖추기 위하여 1979年 7月에 現行 商標法을 大幅 改正하였다.

따라서 改正된 西獨商標制度의 概要는 다음과 같다.

1. 商標登錄

自己의 商品을 他人의 商品과 區別할 目的으로 그가 營爲하는 事業을 위해서 商標를 사용하고자 願하는 者는 누구든지 그 商標를 商標登錄簿에 登錄申請을 할 수 있다.

이 商標등록부는 西獨 特許廳에 保管되어 있으므로 商標등록에 관한 申請書를 書面으로 作成, 特許廳에 제출하되 모든 신청서에는 商標가 使用되고 있는 事業體名, 그 商標를 사용하고자 하는 商品目錄 및 明白한 內容說明, 그리고 필요한 경우에는 圖案도 添附하여야 한다.

이 외에도 基本的인 申請手數料 및 保護받고자 하는 商品 및 事業의 追加分類에 관한 分類手數料를 申請書

와 함께 支拂하여야 한다.

한편 商標등록부에는 신청서 提出日字, 事業體名, 商標가 사용되고 있는 商品目錄, 商標所有權者의 姓名과 住所, 그리고 合法的으로 指定한 代表者 및 身分上의 變更事項, 所有權者 및 保護期間의 更新事項, 商標取消日字 등을 記載收錄하고 있다.

그리고 누구든지 商標登錄簿를 閱覽할 수가 있는데 特許廳은 열람하고자 하는 內容이 合法的인 때에만 閱覽이 許容되고 內容중의 登錄事項 및 取消事項에 대해서는 定期的으로 發行되는 目錄(商標公報)에 발표한다.

商標등록에서 다음 事項은 등록할 수가 없다.

(1) 등록商標가 他部品과 識別할 수 없거나 또는 生産品의 種類, 時日 및 場所, 그리고 商品의 內容, 目的, 價格, 數量 또는 重量에 관한 것을 示唆하는 數字, 字句 또는 語彙로만 構成되어 있을 경우

(2) 商標가 어떤 特定國家의 紋章, 旗章 또는 地方團體 및 公共團體의 紋章을 收錄하고 있을 경우

(3) 合法的으로 商標로서 등록할 수 없는 政府間 國際機關의 紋章, 旗章이나 標識 또는 名稱

(4) 同一 또는 類似한 商品에 관하여 商標로서 他人에 의해 이미 사용되고 있음이 周知된 事項

(5) 明白히 事實과 符合되지 않으며 또한 混亂을 惹起할 危險性이 있어서 그것이 一般의 嫌惡感을 일으키게 할 標識를 收錄하고 있는 경우.

(6) 過去에 保護를 받고 있는 工場登錄臺帳 또는 西獨의 工場카다로그에 登錄된 第3者에 屬하는 工場名과 類似한 경우 등이다.

2. 審査 및 異議申請

商標에 대한 登錄申請書가 제출되었을 경우 關係法務의 要求事項을 充足시키고 있는지 또는 등록에 관한 아무런 障礙가 없는지를 確認하여 特許廳은 出願公告를 한다.

출원공고에는 登錄出願에 관계되는 商標 출원일, 출원인 또는 代理人을 選任했을 때는 合法的으로 指定한 代表者의 姓名 및 住所 그리고 출원서 의 一連番號등 신청서에 관계되는 事項들을 商標公報에 掲載하여 發表한다.

그리하여 審査官이 登錄申請書가 提出된 商標가 同一 또는 類似한 商品에 관하여 先願된 他人의 商標와 同一하다고 認定하게 되면 後者의 申請者로 하여금 當該出願公告에 대한 注意를 喚起시킨다.

따라서 登錄申請한 商標와 同一 또는 類似한 商標에 관계되는 商標를 이미 등록출원한 者는 後者의 登錄出願公告에 대해서 그 出願公告日로부터 3個月 以內에

異議申請을 提起할 수가 있다.

異議申請期間을 嚴守하지 않으면 안되고 이의신청에 관계되는 手數料는 그 기간내에 納付하지 않으면 이의를 제출하지 않은 것으로 看做하게 된다.

異議申請인이 이의를 이유로 하는 상표가 後者出願 公告日 以前の 5년동안 商標登錄簿에 登錄되어 있어야 하고 公告前 5年間に 그 상표를 사용했다는 事實을 證明할 수 있어야 한다.

또한 異議申請을 提起한 者の 同意를 얻어서 第3者가 사용하고 있는 상표도 이의신청인의 상표사용으로 看做處理한다.

特許廳이 當該商標의 類似性與否를 決定함에 있어서는 異議申請인이 사용을 증명할 商品만을 參酌對象으로 삼는다.

그러나 異議가 提出되지 않았을 경우와 이의신청이 있더라도 심사결과 類似性이 發見되지 않았을 경우에 當該商標는 登錄되거나 類似性이 발견되었을 때에는 등록은 拒絕된다.

따라서 登錄된 상표는 반드시 官報에 公告하며 公告 決定을 받은지 1週日 以内に 所定の 料金を 納付해야만 한다.

3. 商標移轉 및 保護期間

商標登錄으로부터 發生하는 權利는 相續, 其他 當該 承繼者에게 移轉되거나 第3者에게도 移轉할 수가 있다고 하겠으나 이와 같은 權利는 當該商標가 관련되어 있는 事業의 전부 또는 一部와 함께 移轉해야만 한다.

그리고 權利承繼者의 要請에 의해서 讓渡事項을 등록원부에 기재하되 이 경우 關聯證據內容을 特許청에 提供해 주어야 한다.

양도사항이 상표등록부에 記錄되지 않는 限에는 權利의 承繼者는 當該 商標登錄日로부터 派生하는 그의 權利主張을 할 수가 없다.

한편 登錄商標의 保護는 出願 다음 날로부터 起算하여 10年間 存續하며 10年間 더 延長할 수가 있다.

延長된 10年間の 보호기간은 신청서를 제출한 날로부터 9년의 期日이 經過한 후에 또는 商標의 保護기간이 이미 延長되었을 경우에는 延長 申 保護更新手數料를 支拂하므로써 効力이 發生되며 보호가 연장된 各該 當等級 또는 細部等級에 대해서는 手數料 規定者가 규정하는 等級 手數料를 지불해야 한다.

措置期間이 滿了된 후에는 特許청은 該當商標所有權者에게 手數料 및 加重手數料가 보호기간 만료후 6개월이 경과하기 前에 또는 보호기간이 滿了한 後 6개월 이후에 있어서 後者에 해당되는 경우 商標所有權者에게

상표가 取消될 것이라는 것을 通告하도록 되어 있다.

4. 登錄商標의 取消

商標權者의 請求에 의하여 商標登錄은 何時라도 商標原簿에서 抹消시킬 수가 있다.

그뿐만 아니라 特許廳長의 職權으로 다음의 경우 商標登錄을 取消시킬 수가 있다.

(1) 保護期間이 滿了되었는데 延長申請을 하지 않았을 때

(2) 當該商標의 拒絕事由가 發生했을 때.

또한 第3者가 다음의 경우에 商標登錄의 取消를 請求할 수가 있다.

(1) 先出願에 따라 自己名義로서 同一 또는 類似한 商品에 관하여 商標原簿에 登錄되어 있을 때

(2) 當該商標와 關聯된 事業이 商標權者에 의해서 遂行되지 않고 있을 때

(3) 商標의 要部가 事實과 符合되지 않고 오히려 混同을 일으킬 憂慮가 있을 때

(4) 商標가 적어도 5년간 商標原簿에 登錄되어 商標權者가 取消請求前 5年間 當該商標를 사용하지 않았을 때

한편 取消에 대한 신청은 商標所有權者 또는 그의 權利承繼者로 登錄된 者에 反對하는 措置를 취하므로써 履行된다.

만일 이와 같은 措置를 취하기 前 또는 後에 當該商標가 다른 사람에게 양도되었을 경우에는 該當事例의 本質에 관한 결정내용은 有効하며 또한 所有權承繼者에 對抗해서 効力을 發生한다.

5. 商標權侵害 및 罰則

去來를 하는 동안에 다른 사람의 姓名 또는 그의 會社名이나 物品, 包裝 및 廣告에서 法으로 保護받고 있는 商標, 物價表, 商去來書翰, 內容說明書, 送狀등을 違法的으로 사용하였거나 또는 그와같이 위법적으로 標識된 물품을 市場에 出荷한 사람에 대해서는 被害를 입은 當事者가 그와같은 위법적인 사용을 禁止하도록 法院에 訴訟을 提起할 수가 있다. 그리고 故意 또는 過失로서 앞서 말한 行爲를 한 者는 被害者에게 그로 인해 發生한 損害를 賠償한 責任을 負야 할 뿐 아니라 하루 180마르크의 罰金 또는 6個月 以內의 懲役에 處하도록 規定하고 있다.

한편 去來를 하는 동안에 誤認하기 쉬운 物品의 出處本質 또는 價値에 관한 虛偽符號를 물품 또는 包裝에다 故意 또는 過失로 사용한 者, 또는 그와 같은 標識가 된 물품을 고의로 市場에 出荷한 者, 또는 廣告去來關係書類등에 오인하기 쉬운 부호를 사용한 者는 6個月 以內의 懲役 또는 하루 180마르크의 罰金에 處하게 된다.

6. 商標登錄關係部署

商標登錄出願에 대한 申請書를 審査하고 아울러 異議申請書類를 處理하는 部署는 特許廳 審査課이며 法務 또는 技術職員으로 審査官을 구성하되 法院에 抗訴하는 業務까지 擔當한다.

한편 商標出願에서 登錄 및 讓渡, 取消까지의 登錄原簿管理業務는 商標課에서 管掌한다.