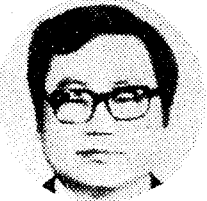


西獨 商標制度 概觀

獨 特許廳 등 研修를 마치고



張 斗 鉉

〈特許廳 商標審査官〉

◎ 目 次 ◎

- I. 머릿말
- II. 商標課 組織
 - 1. 機構의 組織
 - 2. 審査官의 構成
- III. 商標登錄節次
 - 1. 審査節次
 - 2. 異議節次
- IV. 商標의 取消
- V. 商標權 存續期間의 更新
- VI. 商標權의 讓渡
- VII. 優先權 主張
- VIII. 商標權의 效力
- IX. 不服節次 및 審判
- X. 맺음말

門性 때문에 筆者가 배운 全分野를 掲載하기는 어렵다고 判斷되고 또 筆者가 商標審査官이란 點을 考慮하여 西獨特許廳 商標課에서 研修받은 西獨商標制度에 對하여 簡單히 概括的으로 記述하여 보기로 하였다.

西獨商標制度는 우리와 마찬가지로 先願主義, 審査主義, 登錄主義, 公告主義를 採擇하고 있어 根本的인 骨格에 있어 우리와 類似한 制度로 認識되나 實際制度上의 運營面에 있어서는 相當한 差異를 보이고 있어 多小 우리現實에 맞지 않는 面이 많다고 생각되나 先進國의 商標審査水準과 商標制度의 國際化를 認識함에 있어 西獨商標制度는 우리에게 많은 示唆을 줄 수 있다고 생각되어 우리의 制度와 對比되는 記述을 包含하면서 西獨商標制度가 지니는 內容과 意義를 照明해 보고자 한다. .

I. 머릿말

금번 筆者는 總務處 國費短期研修計劃에 依據 지난 6月 4일부터 8月 16일까지 約 3個月間 西獨特許廳을 爲給하여 歐洲特許廳(헤이그 支部包含), WIPO에서 工業所有權制度 全般에 걸쳐서 研修를 받은 바 있었다.

그간 바쁜 日課로 勇氣를 내지 못하였으나 多小整理되는 것을 契機로 하여 研修에서 배운 知識을 掲載하여 보기로 마음을 作定하고 붓을 들었으나 바쁜 日課와 工業所有權分野의 깊은 專

II. 商標課 組織

1. 機構의 組織

우선 西獨特許廳의 商標課 組織을 說明하기에 앞서 西獨特許廳 組織을 簡單히 說明해 보고자 한다. 西獨特許廳은 特許를 擔當하고 있는 一局과 情報 및 文獻管理業務를 擔當하고 있는 二局 法律·商標·實用新案業務를 擔當하고 있는 三局, 一般行政業務를 擔當하고 있는 四局으로 나누어져 있는 바 商標業務는 上述한 바와 같이 三局이 管掌하고 있다.

商標課는 現在 180餘名の 職員이 勤務하고 있는바 機構는 크게 商標審査室과 좁은 意味의 商標課 및 商標의 國際登錄室으로 區分하여 볼수있다.

商標審査室은 글자 그대로 出願된 商標 및 서비스標의 審査業務를 擔當하고 있으며 좁은 意味의 商標課는 登錄된 商標의 取消決定, 商標所有者의 要請에 依한 登錄商標의 取消, 保護期間終了以後의 商標의 取消, 商標權의 移轉, 更新, 登錄商標의 書類閱覽등의 業務를 管掌하고 있으며, 商標의 國際登錄室은 마드리드 協定에 依據, 西獨을 指定國家로 한 國際商標登錄出願의 審査와 西獨商標의 WIPO를 통한 國際登錄業務를 管掌하고 있다. 또한 인덱스整理나 統計分析, 商標登錄, 編輯, 記錄, 文書保管등의 業務로 商標審査室과 좁은 意味의 商標課의 業務를 支援하고 있는 小單位의 行政支援部署가 아울러 設置되어 商標關聯業務를 遂行하고 있다.

2. 審査官의 構成

한편 商標審査室은 審査官과 審査支援一般職員으로 構成되어 있는 바 審査機能을 遂行하는 審査官의 경우 그 構成이 매우 特異하다고 認識된다. 即 商標審査官은 一段階의 一般審査官과 二段階의 法律審査官으로 構成되고 있어 一般審査官의 決定에 對한 不服을 法律審査官이 處理하고 있다. 一段階審査官은 A-level education (우리의 경우 高卒程度의 水準에 該當함)을 履修한 者로 10年 程度의 勤務經歷을 지닌 者가 6個月의 研修過程 履修後 任用되고 있으며 二段階의 法律審査官은 法大를 卒業하고 公共機關, 辨理士事務所 등에서 3年間의 實務經驗을 쌓은 후 國家에서 施行하는 lawyer 試驗에 合格한 者가 任用되고 있다. 業務面에서는 一段階審査官은 審査를 거쳐 公告決定을 함은 勿論 公告決定後 提起되는 異議申請까지 決定하고 있으며 二段階 審査官은 前述한 바와 같이 一段階審査官의 決定에 對한 不服을 處理하고 있어 우리보다 審査節次가 한 段階 더 있는 것으로 생각된다.

Ⅲ. 商標登錄節次

1. 審査節次

가. 概 觀

西獨의 商標登錄節次는 크게 두가지로 나누어 볼 수 있다. 그 하나는 商標 및 서비스出願의 登錄與否에 對한 判斷을 하는 方式 및 實體審査節次이며 다른 하나는 商標의 公告以後 이루어지는 異議申請 節次로 나누어 볼 수 있다.

審査와 異議節次를 遂行하는 審査係(Examining Section)는 商品 및 서비스의 國際分類와 相應되게 42個로 構成되어 있으며 各 審査係는 1 個類를 擔當하도록 되어 있다. 出願書에 記載된 指定商品 및 서비스目錄의 分類는 分類室(Classification Office)에서 職權으로 遂行되는 바 同分類는 出願類別 手數料를 算定하는데 基礎가 될 뿐만 아니라 該當 審査係를 決定하는데 重要한 判斷基準이 되므로 重要한 意味를 지니고 있다. 예컨대 國際分類 3類擔當 審査係는 主로 3類(소위 主된 Class임)에 保護를 要請하는 出願을 擔當審査하게 될 것이다.

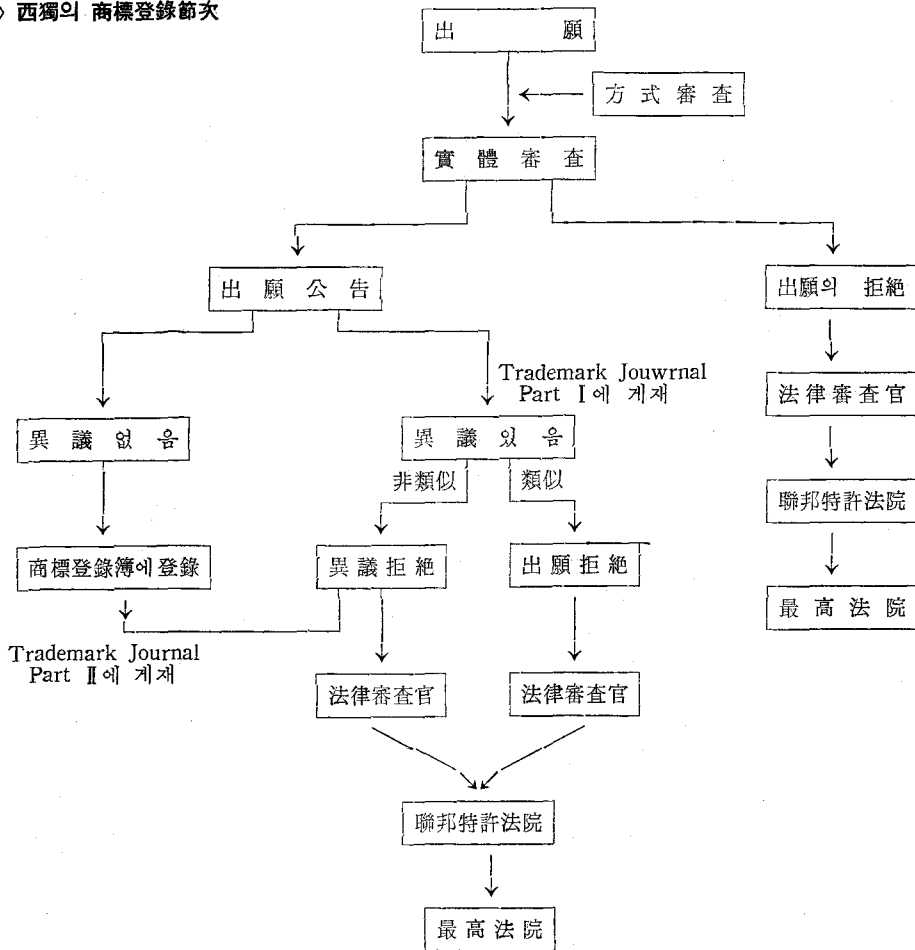
審査係는 오랜 經驗에 依해 該當分野에 專門化되어져 있으며 앞으로는 繼續 專門化시켜 나가도록 되어있다. 이러한 審査의 專門化는 出願審査에 있어서 必須的으로 따르는 各種 類似與否 判斷, 예컨대 商品 및 또는 서비스의 類似判斷, 商標의 類似判斷을 遂行하는데 있어서 審査係가 必要로 하는 有用한 經濟知識의 確保를 위해서 必須的으로 끊임없이 要求되고 있다고 한다.

審査係의 審査는 前述한 바와 같이 一·二段階 審査官에 依해서 遂行되고 있는바 原來 西獨에서는 1967년까지는 審査가 全的으로 法律審査官에 依해서 이루어져 왔다. 그러나 近來의 商標 및 서비스標 出願의 增大로 法律審査官의 業務負擔의 加重으로 審査의 促進을 위해 一段階 審査官制度를 導入하였다고 한다.

그러면 西獨의 商標登錄節次는 다음과 같이 要約說明되어질 수 있다고 생각된다.

出願된 出願書는 方式審査와 實體審査를 거쳐 一段階 審査官이 出願商標의 公告與否를 決定하게 된다. 一段階 審査官은 後述하는 바와 같이 先出願·登錄商標 즉 先商標에 對한 檢索을 遂行하지 않으며 商標法 第4條에 依한 不登錄事由 與否를 審査한 후 公告與否를 決定하며 公告決定된 商標는 出願公報에 揭載되게 된다. 勿論 方式審査에서도 所定の 規定에 符合되지 않는 경우 拒絕이 可能하다.

〈表〉 西獨의 商標登錄節次



出願公告以後 3個月以內에 異議申請이 可能하다. 勿論 異議申請에 對해서도 따로 “項”이 設定되어 說明되겠지만 西獨에서는 異議申請事由가 限定되어 있어 오로지 後出願商標와 同一·類以한 商標를 지닌 사람만이 異議申請이 可能하다. 出願公告後 異議申請이 없는 경우 商標登錄簿에 登錄되며 登錄公報에 掲載된다.

萬一 異議申請이 있는 경우 一段階審査官은 異議商標와 出願商標間의 類似與否를 決定하게 되며 類似로 決定될 경우 出願을 拒絕하게 된다. 勿論 異議決定時도 指定商品이 同一·類以하여야 함은 前提條件이라 볼 수 있다.

이러한 一段階審査官의 決定에 對해서는 法律審査官에게 不服을 提起할 수 있으며 法律審査官의 決定에 對해서는 聯邦特許法院에, 聯邦特許法院의 決定에 對해서는 聯邦最高法院에의 不服提起가 可能하다.

以上 說明한 登錄節次를 簡單히 圖示하여 보면 위의 表와 같다.

나. 方式審查

出願된 出願書가 該當 審査係에 移送되면 同審査係는 商標法所定의 規定에 따라 出願書의 方式 및 實體審査要件에의 符合與否를 審査하게 된다. 먼저 方式審査에 對해서 살펴 보자 한다.

方式 및 實體審査에서 要求되는 事項은 우선 審査係의 審査擔當補助職員이 遂行하게 된다. 出願에 缺陷이 發見되면 同職員은 可及的 빠른 時間內에 同瑕疵가 補正되도록 出願人에게 通報한다. 原則적으로 出願以後의 商標補正은 認定되지 않으며 指定商品 및 서비스의 補正도 嚴格히 制限된 範圍內에서 當初出願의 範圍를 벗어 나지 않는 範圍內에서만 認定이 된다. 또한 審査擔當職員은 出願이 商標法 第4條에 따른 實體

的인 要求事項에 符合되지 않는 경우에도 出願人에게 理由를 提示하여 通報하게 된다. 通常 意見書提出期限은 內國人的의 경우 2個月, 外國人的의 경우 4個月을 주고 있으며 2次, 3次的 期間 延長도 認定된다.

이러한 方式審査를 거친후 出願이 要求事項에 符合하게 되면 出願書는 出願公告與否를 決定하게 될 一段階審査官에게 移送하게 되며 符合되지 못할 경우 拒絕하게 된다. 拒絕不服에 따른 二段階審査官의 決定은 聯邦特許法院에로의 不服이 可能하므로 結局 一段階審査官은 二段階審査官의 決定이나 聯邦特許法院의 決定에 따라 當初의 決定을 翻覆하여야 할 것이다. 勿論 出願이 最終적으로 拒絕 確定되면 審査節次는 終決될 것이다.

그리고 Examining Section은 萬一 方式 및 實體上의 拒絕理由를 發見하게 되면 公告以後라도 再審査를 할 수 있다. 그러나 登錄以後에는 商標法 第10條 第2項 第2號에 의한 取消의 規定만 이 適用되어 질 수 있을 뿐이다.

그리고 商標 및 서비스 出願과 關聯한 商標法 第2條에 따른 出願上의 方式要件은 다음과 같다

① 出願書, 出願人 住所·姓名, 代理人 住所·姓名

② 商標가 使用되는 營業의 種類

③ 指定商品 및 指定서비스 目錄

④ 商標見本

⑤ 商標說明書(다만 分離된 商標 및 칼라 商標의 경우)

⑥ 出願料 및 類別手數料의 納入

上記要件과 關聯하여 다음 事項을 補充說明하여 보고자 한다.

(1) 營業의 指定

西獨의 경우 우리와 달리 出願書에 商標가 使用될 營業이 表記되어야 한다. (例: 機械製造業 廣告代理業 등) 여기서 營業이라 함은 商標所有者가 去來過程에서 製品의 生産이나 販賣 또는 서비스를 提供하기 위해 繼續적으로 遂行하는 “業”을 意味하며 法人體의 경우 商業登記簿에 記載된 內容과 一致되어야 할 것이다.

(2) 指定商品 및 서비스 目錄

出願書에 表記된 指定商品이나 서비스를 分類 基準에 맞추어 表記한다는 것은 매우 어려운 일

로 認識하고 있다. 事實上 西獨特許廳에서는 商標의 경우 3分の 1程度가 表記된 指定商品이나 서비스를 明白히 하기 위하여 出願人과 오랜 期間 協議를 거치는 것으로 說明되고 있다. 指定商品이나 指定서비스는 原則적으로 西獨特許廳이 採擇하고 있는 國際分類에 公式分類의 類別 內容에 따라 分類되어진 경우 認定되며 細分된 內容에 맞지 않는 너무 包括的인 경우 具體적으로 細分되어 表記하도록 하고 있다. 西獨은 1出願書에 出願人이 保護를 願하는 모든 類를 記載할 수 있으므로 1出願書에 各類別에 따른 商品內容의 具體化가 可能하다. 한가지 事例를 보이면 다음과 같다.

指定商品이 “nets”로 出願된 경우 다음과 같이 具體化되어질 수 있다.

- fishing—nets(22類)
- mosquito—nets(24類)
- hair—nets(26類)
- 탁구용 nets(28類)
- life nets 및 事故對備用 nets(9類)
- 車輛의 貨物用 nets(12類)

以上과 같이 指定商品이나 서비스의 明確한 表記는 類別手數料의 算定이나 異議節次에서 權利範圍의 確定에 重要한 基準이 되고 있다. 特別히 指定商品의 表記는 異議申請과도 密接한 關係를 갖고있어 指定商品의 明確한 表記는 不必要한 異議申請을 排除하게 될 것이며 包括的인 用語의 表記가 많으면 많을 수록 先商標의 保護範圍와 더 많은 衝突을 일으키게 될 것이다.

窮極적으로 後述하는 바와 같이 指定商品이나 서비스의 表記는 異議申請時 出願人에 依하여 使用問題가 提起된 경우 實際로 商標가 使用된 具體的인 商品이 個別的으로 後出願商標의 指定商品과 對比되어야 할 것이므로 指定商品의 包括的인 商品名의 表記는 큰 意味를 지니지 못하고 있음을 認知하여야 할 것이다. 그리고 西獨特許廳은 包括的인 商品用語에 對한 說明된 提案을 만들어 놓고 있으므로 萬一 出願이 이러한 提案을 活用한다면 特許廳으로부터 쉽사리 商品表記를 認定받게 될 것이다.

(3) 出願商標

2次元的인 制限的인 圖形이어야 하며 立體的인 商標는 認定되지 않는다. 그러나 立體物의

寫眞은 保護되어질 수도 있다.

다. 商標法 第4條에 依한 實體審查

(1) 商標의 識別力

西獨商標法 第1條는 商標의 自他商品識別力을 言及하고 있는 바 商標의 識別力은 다음과 같이 說明되고 있다. 商標의 主된 目的은 一企業體의 製品을 他企業體의 製品과 識別시키는 自他商品의 識別力으로 볼 수 있으며 識別力이란 企業體의 標章으로서 消費者의 記憶에 남게 되는 個別的인 印象에 影響을 미칠 수 있는 程度를 말하고 있다. 指定商品이나 서비스와 關聯하여 一般적으로 記述的인 意味를 지니고 있는 單語나 圖案은 消費者의 識別이 어려우며 어떤 企業體의 標章으로서 考慮되어질 수 없으므로 單純한 디자인이나 模型, 裝飾 및 幾何學的 圖形 등은 一般使用으로 留保시키기 위하여 商標로서의 登錄이 拒否되고 있다.

이와 關聯하여 理論이나 樹立된 實務慣行 등에서 商標의 機能을 다음과 같이 說明하고 있다.

- 財貨 및 서비스의 出處表示機能
- 自他商品識別力
- 營業評價 및 宣傳의 手段
- 消費者保護機能

그러나 여기서 留意할 것은 西獨에서는 商標가 財貨나 서비스의 品質을 統制할 수 없으므로 品質保證機能은 遂行할 수 없다고 說明되고 있다. 그러므로 西獨에서는 保證商標制度를 認定하지 않고 있다.

參考로 識別力이 缺如되는 事例들을 一部 살펴보면 다음과 같다.

- 製品全體나 一部分의 圖形 및 名稱
- 製品의 使用圖形
- 簡單한 一般의인 模型, 裝飾, 輪 및 三角形, 四角形, 圓과 같은 幾何學的인 圖形.
- 혼란 商業的인 用語
- (例) 會社, 企業, 小賣, 純量, 總量, 免稅 등
- 一般의인 記述的인 宣傳슬로건
- (例) ideal, super, extra, top, fit, universal, record, standard, miracle, advantage, surprise, favorite 등

上記 例들을 살펴볼 때 우리의 審査實例와 一致되는 部分도 있으며 不一致되는 事例도 發見할 수 있다. 西獨特許廳은 商標審査의 경우 消

費者保護와 不實權利의 設定에 따른 商標紛爭을 減少시키기 위해 審査를 嚴格히 進行하고 있다고 말하고 있다. 그들의 審査實例를 우리와 비교해 볼 때 그리고 여러가지 商標·內外的인 環境要因을 考慮하여 볼때 우리의 審査基準이 相異하게 適用되는 것은 理解가 되며 우리는 우리의 消費者를 考慮한 審査基準의 適用이 繼續的으로 檢討補完되어 나가야 할 것으로 생각된다.

(2) 不登錄事由

(가) 指定商品 및 指定서비스의 性質表示

西獨商標法은 第4條 第2項 第1號에서 識別力이 없거나 또는 財貨 및 서비스의 種類, 生産, 時期, 生産地, 特性, 目的, 價格, 數量, 重量 등의 表記를 包含하는 圖形이나 文字만으로 된 商標는 登錄될 수 없다고 規定하고 있다. 審査實例에서는 想像力의 도움이 없이 直接的으로 商品의 性質을 表示하는 標章은 登錄을 許與하지 않고 있다.

① 日, 月, 季節 등 財貨의 生産時期 및 使用時期의 表示

(拒絕例)

- 衣類의 weekend
- 담배의 Early morning
- 초콜렛 및 酒類의 after dinner
- 新聞의 today

② 生産地 表記

西獨은 大陸이나 國家, 國內外 都市나 地域名稱을 生産地概念에 包含시켜 運營하고 있으며 商標가 附着된 製品이 表記된 地名에서 生産되거나 가까운 將來에 生産될 경우 登錄을 許與하지 않고 있다. 그러나 指定商品이 相當한 期間內에 表記된 地名에서 生産될 것이 期待되지 않는 경우 登錄이 可能하다.

(審査例)

- 農村小都市名: 技術製品의 경우 登錄可能
- 國內外에 알려진 有名都市: 登錄不可
- Champs Elysees, Wall-street, Fifth Avenue: 登錄不可

○ 極地, 南極, 에베레스트山: 登錄可能

③ 製品의 特性

○ 製品의 構成, 色相, 外觀 및 效果를 나타내는 標章

(拒絕例)

—化粧品의 Softline

—眞空소제기의 Whispering

—감자 Stuck의 Jumbo-stick

—機械包藏에 X-Part

—自動車타이어의 Zig-Zag

○ 平均消費者層이 크게 識別力을 認識하지 못하는 標章

(拒絕例)

—Santigo= 브라질의 都市인 Santiago와 類似

—quicky=quickly와 類似

—bubble yum=bubble gum과 類似

—Polyestra=Polyester와 類似

○ 外國의 商業的인 言語로 識別力이 없는 意味를 지닌 語句(특히 歐洲共同體에서 使用하는 語句): 登錄不可

④ 綴字 및 文字

商品의 形象, 크기, 價格 및 重量을 一般的으로 表記하는 綴字 또는 文字만으로 表記된 標章은 登錄이 不可能하다. 그러나 識別力이 있는 單語와 結合된 綴字, 數字는 保護되어 질 수도 있다. 나아가서 두 個의 識別力없는 標章이 結合하여 特異한 標章을 이룰때에는 結合된全體에 對해서 保護가 주어질 때도 있다. 또한 稱號上으로 綴字나 數字에 該當되는 경우 登錄이 不可能하나 이러한 綴字나 數字가 圖形으로 表記된 경우 登錄이 可能한 경우도 있다.

(나) 登錄不可能한 公共標章

○ 他國의 紋章, 旗 또는 其他標章公共標章과 同一·類似한 標章을 包含하는 商標

○ 西獨의 地域團體, 協會, 其他共同體, 協會의 紋章과 類似한 商標

○ 聯邦官報에서 告知된 公共標章 및 刻印(hallmark)

○ 聯邦官報에서 告知된 紋章, 旗, 標章, Seal 또는 名稱

다만 使用이 許諾된 公共標章이나 hallmark를 包含하는 商標는 登錄이 可能하다.

(다) 消費者에게 嫌惡感을 주는 商標

道德, 政治, 宗教上 嫌惡感을 주거나 惡趣味를 表記한 標章은 登錄되어 질 수 없다. 이 規定은 事實上 매우 드물게 適用된다.

○ 事例

—ararchist, terrorist는 登錄不可

—敎皇그림은 非宗教的인 製品에는 使用不可(라) 欺瞞을 惹起할 念慮가 있는 商標

○ 實際事實과 符合되지 않는 商標

○ 商品 및 서비스의 種類, 品質과 關聯되는 欺瞞

—마가린에 암소圖形을 附着한 商標

—인공꿀에 벌圖形을 //

—인공가죽에 황소圖形을 //

○ 受賞事實을 表記한 商標: 同事實을 立證하여야 함.

○ 審査畢·推薦畢 등의 語句를 包含하는 商標: 同內容을 立證할 수 있는 資料를 提出하여야 함.

○ 特定人名表記: 同人士와 指定商品과의 關係를 立證하는 資料를 提出하여야 하며, 生存人物의 경우 同意書를 提出하여야 함.

○ 地理的 表記

—單純한 地理的인 表記만의 標章: 記述的인 商標로 拒絕함.

—다른 識別力 있는 標章과 結合된 경우에는 表記된 地名에서 生産되지 않는 경우에는 欺瞞으로 拒絕함. (例外: “輸入된 製品”이라고 表記하는 경우는 登錄可能)

—都市의 有名 landmark(例: 샌프란시스코의 金門橋): 出處의 誤認을 誘發할 可能性이 있으므로 登錄不可

—特定單語에도 欺瞞의 可能性이 있는 경우에도 登錄不可

例: International, European 등

—外國語도 消費者가 表記된 外國語의 國家에서 指定商品이 나온 것이라고 생각할 수 있는 경우 欺瞞의 위험을 誘發할 可能性이 있음.

(例: 서독제 아이스크림에 Heaven Icecream 商標使用

○ 西獨製菓子類에 Mon cheri 商標使用

○ 西獨製담배에 Duchesse 商標使用

(例外: 西獨製化粧品의 경우에는 英語를 자주 使用하기 때문에 欺瞞으로 보지 않음)

<계속>

외국상표 선호사상 상표도용 조장한다