

特別企劃 시리즈

아시아地域工業所有權制度

- 이 글은 지난 83年 世界知的的所有權機構(WIPO)에서 아시아地域 각국○
- 特許廳을 통하여 調査, 發刊한 「THE SITUATION OF INDUSTRIAL○
- PROPERTY IN THE COUNTRIES OF ASIA AND THE PACIFIC」를○
- 基本資料로 하여 作成한 것이다.○

◎ 第 2 回 ◎

(d) 意匠에 관한 主要規定

英國에서 登錄된 意匠의 登錄權者는 마차 말레이지아(말레이시아, 사바와 사라와크, 第2條)에 까지 미치는 것으로 英國에서 登錄된 것인양 말레이시아에서도 同一한 權利와 特權을 누린다.

말라야, 의장령 1949; 사바, 의장령 1940; 사라와크, 명령 No. D-4 1936 I (a) (ii) 參考.

(e) 標章에 관한 主要規定

(i) 保護되는 標章의 種類

商標(商品에 대한) (商標條例 第3條(1))

證明商標(商品에 대한) (商標條例 第36條)

(ii) 保護받을 수 있는 標章

다음은 標章을 構成한다. 機構, 브랜드, 標題, 라벨, 티켓, 이름, 사인, 言語, 文字, 數字, 혹은 이들의 結合(商標條例 第3條(1))

(iii) 權利獲得

商標를 使用할 獨占權은 登錄을 통해서 얻어진다(商標條例, 第35條(1))

同種商標에 대해서 同一 또는 類似한 標章을 他人이 使用하거나 登錄하기 前부터 그 標章을 계속해서 使用한 者는 使用에 대해 妨害를 받거나 制約을 받지 않는다(商標條例 第40條(1)(c))

同一 또는 극히 類似한 商標를 善意로 同時에 使用한 경우에 그러한 標章에 대해서는 2人 以上 登錄을 받을 수 있다.

登錄權者나 그 營業承繼人 혹은 登錄使用權者가 그 商標를 使用하기 前 또는 登錄하기 前부터 他商標出願人이나 그 營業승계인이 同登錄商

標와 同一하거나 극히 類似한 商標를 계속해서 使用한 경우에는 그 商標의 登錄出願에 대해서는 登錄官이 商標登錄을 拒絕할 수 없다(商標條例 第20條).

不登錄商標의 侵害에 대한 禁止 또는 損害賠償 訴訟을 提起할 權利는 어느 누구에게도 부여되어 있지 않다. 그렇다고 他人의 商品으로 오인 혼동시키는 行爲에 대한 訴權에는 영향을 미치는 것은 아니다.

(iv) 外國에서의 出願과 登錄의 效果

商標保護에 대해 호혜주의를 선언한 國家에서 商標登錄出願을 하였거나 登錄을 받은 者 혹은 그 法律代理人 또는 양수인은 말레이시아에서 他出願人에 우선하여 登錄받을 權利가 있다. 또 경우에 따라서 當該 外國에의 出願日이나 登錄日과 同日字로 登錄을 받을 수 있다. 다만 當該 外國에의 商標登錄日이나 出願日로부터 6個月內에 말레이시아에 出願되어야 한다(商標條例 第70條(1)).

(v) 登錄節次: 公告

商標登錄出願은 調査를 포함하여 形式 및 實體審査를 받는다. 證明標章의 경우는 出願人이 證明標章의 指定商標를 證明할 資格이 있는가 與否, 證明標章의 使用定款이 滿足할 만한지의 與否 및 同標章의 登錄이 公益에 부합하는지 與否에 관해서 審査를 한다. 審査後 出願은 拒絕되거나 완전히 그대로 인정되며 혹은 特定 條件, 補正, 變更 및 制限하에 인정받기도 한다(商標條例 第25條(3) 및 (4), 第56條 (11); 同施行令,

規則 第27條 및 第28條).

일단 出願이 인정되면 登錄官은 公報에 公告토록 한다. 公告日로부터 2個月內에 누구나 異議申請을 할 수 있다(商標條例 第27條(1), 第28條(1) 및 56條(11); 施行令, 規規 第37條(2) 및 第41條).

異議申請이 없거나 異議申請이 있더라도 出願人主張대로 決定이 되면 그 標章은 登錄되며 登錄證이 發給된다. 登錄商標는 公報에 公告된다(商標條例 第28條(4) 및 第30條; 施行令, 規則 第37條(1) 및 第58條).

(vi) 獨占權의 範圍

商標登錄이 되면 登錄指定商標에 대해 그 商標를 獨占的으로 使用할 權利가 登錄權者에게 發生한다.

다음의 行爲는 商標의 侵害로 看做하지 않는다.

▲ 善意로 자기의 姓名 또는 營業所名을 使用하거나 營業承繼人의 營業所名을 使用하는 行爲

▲ 商標를 使用할 權利를 가진 者 또는 去來上 關聯있는 商品임을 시사하는 것으로 간주되지 않는 行爲로서 商品의 特性이나 品質을 說明하는데 善意로 使用하는 行爲

▲ 商標登錄權者, 그 營業承繼人 또는 登錄된 使用權者가 그 登錄商標를 使用했거나 그 商標를 登錄한 때 중 빠른날자 그 以前부터 계속적으로 商標를 使用해 온 商品에 관해서 商標를 使用하는 行爲

▲ 去來過程에서 商標의 登錄權者나 登錄使用權者와 關係된 商品에 관하여 商標를 使用하는 行爲. 단 登錄權者나 登錄된 使用權者가 그러한 商品이나 商品集合에 관하여 許容된 使用範圍內에서 同商標를 부착하고 제거하지 않거나 삭제하지 않은 경우 또는 同商標의 使用에 同意한 때

▲ 주어진 權利의 侵害없이 商標를 사용해 온 商品의 일부가 되거나 그 商品에 必要한 商品이 되도록 적응시킨 商品에 관하여 商標를 使用하는 行爲

단 그 商品이 그러한 목적으로 적응시킨 것이며 商標사용의 목적과 효과가 사실과 다르게 거

래과정에서 특정인과 특정상품과의 관계가 있음을 시사하는데 있지 않음을 알리기 위해 商標使用의 必要性이 合當할 경우

▲ 實質的으로 同一한 物 以上の 등록 商標中 하나의 商標로 商標條例(商標條例 第40條(1))에 規定된 대로 登錄에 의해 주어진 商標使用權利行使의 일환으로 使用하는 行爲

商標登錄權者가 證明한 商品에 관하여 使用하는 것은 登錄에 의해 부여된 證明商標의 使用權을 侵害하는 것으로 보지 않는다. 단 그러한 商品이나 商品의 集合에 관하여 登錄權者나 登錄權者의 委任을 받은 者가 商標를 부착하고 최종적으로 제거하지 않거나 삭제하지 않은 때 혹은 등록권자가 商標使用에 同意한 때; 부여된 權利의 侵害없이 商標를 使用해 온 또는 일시적으로 사용한 商品의 일부가 되거나 그 商品에 必要한 商品이 되도록 적응시킨 商品에 관하여 商標를 사용하는 행위 단, 그 商品이 그러한 목적으로 적응시킨 것이며 商標사용의 목적과 효과가 사실과 다르게 거래과정에서 특정인과 특정상품과의 관계가 있음을 시사하는데 있지 않음을 알리기 위해 증명상표사용의 필요성이 合當할 경우(商標條例 第56條(5)).

同一하거나 극히 類似한 物 以上の 등록상표 중 하나의 證明商標를 登錄에 의해서 부여된 證明商標使用權利行使의 일환으로 그들 商標中 어느 한 商標를 使用하는 行爲는 그들 商標中 他商標의 使用權을 侵害하는 것으로는 보지 않는다(商標條例 第56條(6)).

(vii) 存續期間 및 維持

登錄出願日 혹은 優先權主張日로부터 7년(商標條例 第30條(1), 第32條(1) 및 第70條(1)).

原登錄日 또는 最終更新日로부터 14年間 계속해서 更新登錄할 수 있다. 更新登錄料가 늦어도 滿了日後 1個月內에 納付되지 않으면 商標는 등록 말소된다(商標條例 第41條(1); 施行令; 規則 第62條 및 第63條).

不更新으로 인하여 登錄抹消된 商標는 새로운 出願으로 등록받을 수 있다(商標條例 第41條(2) 施行令; 規則 第63條).

■ 아시아地域工業所有權制度 ■

(viii) 使用義務

다음의 경우에는 法院과 登錄官은 勸을 받고 있는 者의 申請에 의해 登錄된 指定商品에 대하여 등록부에서 商標를 말소하도록 명령할 수 있다.

▲ 그들 指定商品에 관하여 善意로 商標를 사용할 意思없이 登錄되고 出願日 1個月前까지 登錄權者나 登錄使用權者에 의해 그들 商品에 관하여 善意로 당분간 사용된 적이 없는 商標; 出願日前 1個月까지 3年 以上 계속해서 登錄商標를 善意로 登錄權者나 登錄使用權者가 指定商品에 당분간이라도 사용하지 않은 때(商標條例 第46條(1)).

許諾範圍內에서 登錄使用權者에 의한 登錄商標의 使用은 登錄權者에 의한 使用으로 看做한다.

登錄商標의 使用證明이 要求되는 경우에는 法院이나 登錄官은 聯合商標 또는 商標의 同一性을 실질적으로 해치지 않는 범위내에서 부기 또는 변경한 商標의 使用은 登錄商標의 使用에 해당하는 것으로 인정한다(商標條例 第23條(2)).

말레이시아에서 輸出되는 商品에 使用할 商標를 말레이시아에서 出願하는 行爲와 말레이시아에서 판매되고 거래되는 商品에 관하여 商標의 使用이라 볼 수 있는 行爲를 말레이시아에서 그러한 商品에 관하여 하는 行爲는 그들 商品에 관한 商標의 使用으로 看做한다(商標條例 第71條(1)).

商標使用義務는 最初로 登錄된 商標가 지정상품과 다른 상품에 관한 商標로 登錄된 商標상표에는 적용되지 않는다(商標條例 第57條(1) 및 第60條).

(ix) 讓渡 및 實施許與

◎ 讓渡 ◎

登錄商標는 指定商品 또는 그 一部에 관한 營業권과 함께 또는 분리하여 양도하거나 이전할 수 있다(商標條例 第55條(1)).

該當 營業권과 分離하여 하는 商標의 양도는 양수인이 登錄官에게 양도일로부터 6個月內에 양도광고를 위한 申請하고 登錄官이 지

시하는 바에 따라 양도 광고를 하지 않으면 效力이 발생하지 않는다(商標條例 第55條(5)).

양도나 이전의 결과 同種商品 또는 동종상품 설명에 관하여 상호 극히 위사하거나 同一한 商標를 사용할 特權이 한 사람 이상에게 存續할 경우에 그러한 權利行使에 의한 商標사용으로 기만하거나 혼동을 야기할 可能性이 있을 때에는 商標는 양도하거나 移轉할 수 없다(商標條例 第55條(3)).

聯合商標로서 登錄된 商標는 分離해서 移轉할 수 없다(商標條例 第23條(1)).

商標의 양도 및 이전은 登錄官에게 登錄해야만 한다. 登錄官은 심사를 해서 양도나 이전된 權利의 행사에 의한 商標의 사용이 公益에 反하지 않는다고 인정되면 양도나 이전신청을 인정한다(商標條例 第47條(1) 및 第55條(4)).

◎ 實施許與 ◎

商標權者 以外の 者는 指定商品의 전부 또는 일부에 대하여 그 商標의 登錄使用權者로 登錄할 수 있다. 登錄사용권자의 登錄 申請은 登錄官에게 제출해야 한다. 登錄官은 登錄使用權者를 登錄하기 전에 사용등록신청자가 사용할 상품에 관한 商標의 사용이 公益에 反하지 않는다는 證據가 있어야 한다.(商標條例 第48條(1) 및 (3))

(f) 消費者保護에 관한 主要規定

양도의 결과 同種商品에 대해 상호 同一하거나 극히 類似한 商標를 사용할 獨占權이 한 사람 이상에게 存在하고 그러한 商標의 使用으로 기만하거나 혼동을 야기할 위험이 있는 경우에는 商標는 양도할 수 없다(商標條例 第55條(3)).

登錄官은 기만하거나 혼동을 야기할 우려가 있는 상호, 同一하거나 극히 유사한 商標로서 同種商品에 使用하고 同一人에게 속하는 것은 分離해서 양도하거나 이전할 수 없도록 聯合商標로 登錄하도록 要求해야 한다(商標條例 第22條(1) 및 第23條(1)).

登錄사용권자가 기만이나 혼동을 야기할 정도

로 상표를 사용한 경우에는 一般人的 申請에 의해 登錄使用權者의 登錄을 取消할 수 있다(商標條例 第49條(1)(a)(i)).

商標나 去來說明이 부착된 商品의 販賣나 販賣를 위한 契約에서 販賣人은 그 標章이 眞正하며 위조나 모조가 아니고 또한 거래설명이 거짓이 아님을 보증하는 것으로 간주한다. 단 반대되는 내용이 그 販賣人이 署名한 서면에 나타나 있고 그 서면이 판매시에 전달되어 구매자가 시인한 경우에는 그러하지 아니하다(말라야, 상표령, 第31條).

(g) 채택되거나 使用되고 있는 國際分類

標章登錄目的을 위한 商品 및 서비스 國際分類(商品에 關해서만 適用)

新特許法이 發效되면 國際特許分類가 適用된다(1(a)(i) 및 (vi)參考).

(h) 爭訟節次擔當機關

(i) 異議申請

特許와 意匠에 關하여는 異議節次가 없다.

商標에 關한 異議는 등록官이 決定한다.

登錄官의 決定에 대하여는 法院에 控告할 수 있다(商標條例, 第28條(4) 및 (5)).

(ii) 無效

特許에 關하여 權利無效는 法院에서 決定된다(特許條例 第56條 및 第88條(2)).

意匠에 關하여 權利無效는 法院에서 決定한다(말라야, 意匠令, 第4條; 사바, 意匠令, 第4條; 사라와크, 意匠令, 第4條).

商標에 關하여 登錄無效請求는 法院에 한다(商標條例 第45條).

(iii) 侵害

侵害訴訟은 法院에서 聽聞한다(特許條例 第59條; 商標條例 第38條 및 第62條)

關聯 政府部處

(a) 名稱 및 住所

Registry of Trade Marks and Patents(商標

特許登錄廳)

Ministry of Trade and Industry(商工部)

Jalan Duta, Block 10

Kuala Lumpur

(b) 行政府內에서의 地位

The Registry of Trade Marks and Patents(商標特許登錄廳)은 The Ministry of Trade and Industry(商工部)에 所屬

(c) 機能

商標特許登錄廳은 다음의 업무를 취급한다. 特許 및 商標登錄(更新)出願; 特許 및 商標出願의 形式 및 實體에 關한 審査; 商標異議決定; 特許 및 商標登錄證發給; 양도 및 實施許與審査; 關係登錄의 維持.

(d) 文獻 및 데이터베이스

商標特許廳에 約 6,000件의 英國特許가 完全明細書와 함께 前記特許法에 의거 말레이시아에 登錄되어 있다.

統 計

(a) 特許

年 度	特許出願			特許登錄		
	內國人	外國人	計	內國人	外國人	計
1977	—	—	354	5	325	330
1978 } 1982	未集計			未集計		

(b) 商標

年 度	登錄出願			登 錄		
	內國人	外國人	計	內國人	外國人	計
1977	1687	1866	3553	461	1183	1644
1978 } 1982	未集計			未集計		

■ 아시아地域工業所有權制度 ■

特許情報

特許條例(1983) (第10條)에는 一定手數料를 받고 一般人에게 情報를 提供해 줄 特許情報 및 特許評價 서비스를 商標特許廳管掌下에 確立하도록 되어 있다.

말레이시아 標準工業研究所(SIRIM) (P. O. BOX 35, Shah Alam, Selangor, Malaysia)이 현재 技術情報報調查者들에게 약간의 서비스를 하고 있다. 同研究所는 캐나다, 英國 및 美國의 特許抄錄서비스를 活用한다.

同研究所內에 特許情報 및 文獻센터(PIDC) 設立計劃이 고려중에 있다.

◎ 工業所有權과 關聯한

技術移轉 ◎

工業所有權이나 其他 技術移轉契約과 關聯한 實施許與契約에 대한 自動 혹은 強制規制, 심사 또는 등록을 위한 制度는 현재 말레이시아에서는 存在하지 않는다. 商標特許登錄廳은 特許의 양도, 移轉 또는 實施許與에 關聯한 契約의 登錄을 심사 및 허가해줄 權限이 있다. 이와 關聯하여서는 I章 工業所有權 I(c)(x)를 參考바람.

手數料

特許

特許條例(1983)에 의한 施行令이 準備中에 있으며 特許手數料에 關聯한 規定이 포함될 것이다. 以下에 設定된 手數料는 上記 I (a)(i)에 言及한 補充法令에 포함되어 있다.

말라야에서의 特許手數料에 關聯한 情報는 入手

하지 못했음.

사라지역에서의 特許手數料는 特許施行令의 첫번째 表에 나타나 있다.

區 分	Ringgit	US \$
出 願	10.00	4.35
登錄檢索 最初 1時間	2.50	1.09
반나절	5.00	2.17

※ Ringgit M \$ 2.30=US \$ 1.00(UN率, 194.9)

사라와크 地域에서 特許手數料는 特許規則 첫번째 表에 나와 있다. 特許에 關聯한 主要手數料는 다음과 같다.

區 分	Ringgit	US \$
出 願	50.00	21.70
證 明	5.00	2.17
更新(延長)(每年)	5.00	2.17
出願料, 每書類마다	3.00	1.30
調査料	1.00	0.43

商 標

商標에 關聯한 手數料는 商標施行令의 첫번째 表에 나타나 있다. 主要 手數料는 다음과 같다.

區 分	Ringgit	US \$
商標와 證明商標의 登錄出願	30.00	13.00
防護商標登錄出願	60.00	26.00
異議通知	50.00	21.70
異議通知에 대한 답변	30.00	13.00
異議聽聞에의 參加	60.00	26.00
1個類에의 商標 및 證明商標의 登錄	70.00	30.45
防護商標의 登錄	120.00	52.15
3個地域에서 登錄된 商標에 關聯한 登錄更新	70.00	30.45
非更新商標의 回復	50.00	21.70
등록청의 분류별 상표 파일 調査料(時間當)	5.00	2.17

(계속)

■ 韓國發明特許協會 캠페인 ■

발명하는 국민되어 복지국가 이룩하자
비싼 값의 외국상표 알고보면 국내제품