

세계각국 商標登錄 요건(2)

목 차

1. 오스트레일리아
2. 프랑스
3. 독 일
4. 영 국
5. 베네룩스(벨지움, 네덜란드, 룩셈부르크)
6. 미 국
7. 캐나다
8. 소 련
9. 폴란드
10. 헝가리
11. 베트남
12. 일 본
13. 중 국

<고딕은 이번호, 명조는 지난 및 다음호>

4. 영 국

영국 상표법은 부칙 제68조에서 상표에 관한 일반적 정의에 관해 상세히 규정하고 있으며, 상표라 함은(발명상표 제외) 상품의 거래상 그 상품의 권리자는 등록사용자와의 사이에 존재하는 결합관계를 이들과 동일성의 표시를 하거나, 표시하려는 목적을 가지고 사용하거나, 사용하려는 표장을 의미한다.

또한, 標章이라 함은 모양, 무늬, 標顯, 票札, 딱지, 名, 서명, 語, 문자, 숫자 또는 이들의 결합을 말하며, 사용이란 표장을 인쇄 또는 기타 시각상의 표현에 의한 사용을 말하며 상품에 대한 상표의 사용이라 함은 상품에 붙여 외형상 및 기타 관계에 있어 상품에 사용하는 것을 말하며, 상표의 유사라 함은 기만하거나 혼동

을 야기할 정도로 유사함을 말한다.

상표원부는 A부 및 B부, 2부로 나누어져 있으며, A부에 등록을 받을 수 있는 등록요건으로는 ;

- (1) 특수한 방법으로 표시한 사회, 개인 또는 상사의 이름 ;
- (2) 상표등록출원자 또는 그 영업의 전 권리자의 서명 ;
- (3) 창작된 단어, 어구 ;
- (4) 상품의 특성 또는 품질과 직접 관계가 없는 말로 보통의미로 지명이나 성이 아닌 것.
- (5) 기타 특별현저한 표장.

으로 이것을 포함하거나 또는 적어도 그중 하나로 이루어지는 것이어야 한다.

선사용은 상표권리자로서 추정을 받으며 사용권 등록을 받으려는 상품의 기재, 서류, 보고, 증거(선서서 제출) 등록은 추정적 증거력을 갖는다.

다만 그 사용이 기만 또는 혼동 같은 것을 일으킬 우려가 있거나, 법률 또는 도덕에 반하는 것, 또는 추잡한 의장으로 된 것, 또한 선의의 동시 사용이나 또는 법원이나 등록관이 적당하다고 인정하는 경우를 제외하고 동일 또는 유사상품을 목적으로 하는 타인의 등록표장과 동일 또는 유사한 상표는 법 제11조 내지 제12조에 의해 등록받을 수 없다.

상표권의 존속기간은 7년간 유효하며, 갱신출원에 의해 14년간씩 갱신할 수 있다.

상표권 소멸요건에 관해서는 법 제26조에 상술하고 있는데, 상품에 선의로 사용할 의사가 없이 등록되었고, 상표권자에 의한 말소 신청 전 1개월까지 계속 상품에 선의로 사용되지 않았을 경우, 5년이상 선의로 사용한 사실이 없는 경우에는 등록상표는 말소된다.

상표권의 이전에 관해서는 법 제22조에 상술

되어 있는데, 등록상표는 영업(부분적 또는 전체적)과 함께 별도로 이전이 가능하며 양수인은 6개월 이내에 상표의 이전에 관한 양도증명을 제출하고 등록해야만 한다.

기타 영국 상표제도상의 특기사항으로는 증명상표(법 제37조)와 셰필드 상표(Sheffield marks) (법 제38조)를 두고 있는데, 전자는 출처, 원료, 제조법, 품질 등에 대한 증명을 하는 자가 거래상 타인의 상품과 구별키 위해 상표원부 A부에 상표권자로서 등록할 수 있으며, 후자는 할람셔(Hallamshire)나 할람셔로부터 6마일 이내의 지역에서 영업을 하는 자가 금속 제품에 관하여 하는 출원은 등록관이나 컷러(Cutlers) 회사에 할 수 있다.

5. 베네룩스(벨지움, 네덜란드, 룩셈부르크)

벨지움, 네덜란드, 룩셈부르크 3개국은 꾸준한 노력의 결과로서 단일 베네룩스 상표법을 제정함으로써 상표나 서비스표의 등록은 1개의 독립출원으로 3개국을 커버할 수 있다.

특허청은 자의적으로 상표등록출원을 거절할 재량이 없으며 단지 상표조사후 동일 또는 유사 상표권자의 이의신청 요청에 따라서 등록여부를 결정하며 그 상표가 공공질서나 풍속에 반하는 경우, 공공을 기만할 우려가 있는 경우, 주지저명상표와 혼동의 우려가 있는 경우, 개인의 명칭이나 초상화, 부정한 목적으로 사용할 경우는 부등록사유로서 등록이 허용되지 않는다.

상표권의 존속기간은 출원일로부터 10년간이며, 갱신등록출원으로써 10년씩 갱신할 수 있으며, 존속만료일로부터 6개월 이내에 갱신해야 한다.

사용권 설정은 상품이나 서비스의 범위나 기간 한정이가 가능하며, 제3자에게 대항하기 위해서는 등록이 요구된다.

상표권 소멸에 있어서는 존속기간 만료후 갱신출원이 되지 않은 경우, 정당한 사유없이 5년간 계속적으로 불사용의 경우, 상표권자가 포기에 의해 상표권은 소멸되며, 이해관계인

또는 제3자는 상표권자가 상표를 불사용할 경우 또는 상품이나 서비스를 보통으로 칭하는 말일 경우 무효심판청구를 할 수 있다.

상표권의 이전에 있어서는 등록된 상표는 영업권과 함께 별도로 이전이 가능하고 제3자에게 대항키 위해 특허청에 등록해야만 한다(지역적인 한정<베네룩스>).

6. 미 국

미국상표법 제45조는 상표의 일반적 정의를 규정하고 있는데, “상표란 자기 상품의 동일성을 나타내며, 타인에 의해 제조 또는 판매되는 상품과 구별하고, 상품의 출처를 표시하기 위해서 제조업자 또는 상인에 의해 채택되어 사용되는 문자, 이름, 기호, 도형 또는 이들의 결합을 포함한다”라고 되어 있다.

또한 “商業的 使用(Use in commerce)”이란 의미도 단지 상표권을 보존하는 것이 아니라 통상적인 거래과정에서 상표의 선의의 사용을 뜻하는 것으로 수정되어 상업상 상표의 “명목상의 사용(token use)”은 상표의 정당한 사용으로 인정되지 아니하게 되었다.

美國상표제도는 先使用主義로서 改正前까지는 상표의 실제사용에 근거한 출원, 외국에서의 등록에 근거한 출원, 外國에서 출원하고 출원일로부터 6개월 이내에 優先權을 주장하는 출원만이 허용되었으나 1989년 11월 16일 개정법 發效 이후에는 상업적으로 그 상표를 사용하겠다는 선의(Bona fide)의 의사에 근거하여 출원할 수도 있어 아직 사용을 개시하지 아니한 상표에 대해서도 출원이 가능하게 되었으며, 또한 第44條(D) 및 (E)에 의거한 외국출원 또는 登錄에 근거한 출원이라 하더라도 선의의 사용의사를 표시해야 하며, 사용의사에 근거한 출원은 그 상표를 상업적으로 사용하고 사용주장補正書(Amendment to allege use)나 사용陳述書(Statement of use)를 제출한 후에 識別力을 획득해도 된다.

第2條는 상표등록要件을 규정하고 있는데, 不登錄事由로는 :

(1) 標章이 不道德 또는 기만적이거나 선량한 풍속을 문란케 할 우려가 있을 경우 ;

(2) 사람, 施設, 信仰 국민적 상징과의 관계를 허위로 표시, 비방하거나 신용을 毀損할 우려가 있는 경우 ;

(3) 美聯邦, 州, 市 또는 外國의 國旗, 國章 등과 유사하거나 이들로 구성된 標章 ;

(4) 생존한 특정인의 이름, 초상, 署名(그 타인의 승락을 얻은 경우는 예외) 또는 合衆國의 故대통령의 이름, 초상, 署名(未亡人의 승락을 얻은 경우는 例外)으로 되어 있거나 이것을 포함하는 것 ;

(5) 美特許廳에 先등록된 상표와 유사하여 오인 또는 혼동을 유발할 우려가 있는 경우 ;

(6) 상품과 관련하여 기술적인 표장이거나 오인을 초래할 정도의 기만적인 표장 ;

(7) 상품과 관련하여 그 要部가 지리적인 관점에서 기술적인 標章에 해당하거나 오인을 가져올 정도로 기만적인 표장의 경우(證明標章制度下에서의 原產地 표시는 예외로서 등록가능);

(8) 要部가 姓으로만 구성된 경우.

상기사항중 (6), (7), (8)항은 상표의 사용에 의한 識別力을 가지게 된 경우 등록 가능하다.

출원일자를 부여받기 위한 要件으로는 ;

(1) 출원료 \$175.per class(적어도 한 류 이상)

(2) 지정상품, 指定서비스업의 구체적 明示

(3) 적어도 상표의 실사용 견본 한가지(44條에 의거하여 제출된 출원과 사용할 의사에 근거한 출원 제외)

(4) 4"×4"이내 크기의 상표 도면

(5) 출원根據 증명서(즉, 상업적 실사용, 상업적 선의의 사용 의사 또는 상표법 44條)

출원서는 출원인이 署名하거나 출원인을 위해 署名할 권한을 가진자가 署名해야 한다. 44條 출원인(즉, 외국출원이나 등록에 근거한 출원인)과 사용할 의사의 출원인은 상업적으로 그 상표를 사용하겠다는 선의의 의사를 진술해야 한다.

만약 출원이 1차심사를 통과하고 사용주장 보정서를 제출하지 않는다면 상표는 이의신청을 위해 공고될 것이다. 이의신청이 제기되지 않거나 이의신청 절차에서 이기면 등록사정통지서가 발급될 것이다.

상표존속기간은 1989년 11월 16일 이전에 효력이 발생된 등록은 20년간, 그 이후에 허여된 등록은 10년간의 등록기간을 가지며 갱신등록기간은 10년이다. 갱신출원기간은 존속기간 만료일 전 6개월 이내 또는 할증료 납부조건에 의한 존속기간 만료일 후 3개월이다.

상표권 소멸요건으로는 재사용의사없이 상표를 계속 사용하지 않았을 경우, 계속하여 2년 동안 불사용 또는 상표권자가 作爲 또는 不作爲를 막론하고 출처표시로서의 상표의 현저성을 상실케하는 행위를 하였을 경우이다.

상표등록의 취소는 어떤 표장이 주등록부에 등록됨으로써 손해를 초래하거나 초래할 우려가 있을 경우 등록일로부터 5년 이내에, 등록상표가 상품 또는 물질의 보통명칭이 되었을 때, 등록상표가 포기되었을 때, 상표가 기만에 의해 등록되었을 때, 혹은 전기한 부등록 사유에 위반되어 등록되었을 때 또는 등록상표가 지정상품의 출처의 혼동을 가져오게 사용되는 경우에는 언제라도 청구가능하다.

상표권의 이전에 관해서는 제10조에서 규정하고 있는데 사용의사에 근거한 출원인이 선의의 상업적 사용의사에 근거한 출원상표를 그 상표와 관련된 영업과 함께 하지 아니하면 양도할 수 없도록 하고 있다.

끝으로, 미국연방상표 등록을 해두면 다음과 같은 잇점이 있다 ;

(1) 상표출원일을 그 상표를 상업적으로 최초로 사용한 날로 추정해 준다.

(2) 상표침해행위에 대하여 연방법원에 소송할 수 있는 권리를 준다.

(3) 부당이득반환청구, 손해배상청구 및 연방법원 침해소송비용 청구를 할 수 있는 권리를 준다.

(4) 상표소유권 주장을 공표한 것으로 추정

해 준다.

(5) 침해상표부착상품의 수입통관을 저지시키기 위해 세관에 상표등록에 기탁할 수 있다.

(6) 상표등록증에 상품과 명시된 서비스와 관련하여 등록상표를 상업적으로 사용할 등록권자의 독점적 권리와 등록상표의 소유권 및 상표등록의 효력에 대한 一應의 증거력을 갖게 된다.

(7) 등록상표를 모조하는 행위에 대하여 형사적 제재를 가할 수 있는 근거가 된다.

7. 캐나다

캐나다 상표법은 등록가능한 표식들의 목록은 없지만, 제12조에서 특정 표장들의 등록을 배제, 한정하고 있다. 즉, 현존하거나 30년 이내 사망자의 성명, 상품 또는 서비스의 성질이나 품질 그 생산의 상태 및 산지의 표시, 등록상표와 혼동의 우려가 있는것, 국왕, 국가 또는

각 기관 및 단체의 旗章, 문장, 記章, 추잡하고 부도덕한 언어 및 도안 등은 상표로서 등록할 수 없으며, 전기한 부등록요건 등에 해당되지 않는 것으로서 문자로 된 표식, 1 또는 그 이상의 문자들, 숫자나 문자와 숫자와의 결합 및 표장의 도해적 표현과 도해적 표식, 독창적인 형상 및 도안은 상표로서 등록가능하다. 즉, 색채 표장이나 입체표장도 등록가능하다.

또한, 등록상표가 권리자에 의해 포기되었을 때, 타의 것과 식별력이 없을때, 등록을 받을 수 없는 자에 의해 등록되었을 때는 그 상표권은 무효화될 수 있으며, 계속하여 3년간 사용하지 않을 경우 취소될 수 있다.

상표권 존속기간은 등록일로부터 15년간이며 갱신등록출원에 의해 갱신할 수 있으며 사용되고 있는 상품의 전부 또는 일부로서 상표권을 이전할 수 있다.

(계속)
(白仁洪 記)

안

'91대한민국 학생발명 광주전시회 개최

내

- 기간 : 1991. 9. 3~9. 9(7일간)
- 장소 : 광주직할시 민속박물관 전시실
- 전시물품 : '91대한민국학생발명전시회 수상작 93점
- 주최 : 특허청, 조선일보사
- 주관 : 한국발명특허협회
- 후원 : 상공부, 교육부, 대한변리사회
- 협찬 : (주) 금성사

※ 관람은 무료입니다.

학생발명반 설치안내

문의처 : 특허청

주소 : 서울특별시 강남구 역삼동 823-1(우편번호 135-784)

전화번호 : 568-8150~64(교환), 568-6073(직통) FAX번호 : 553-9584