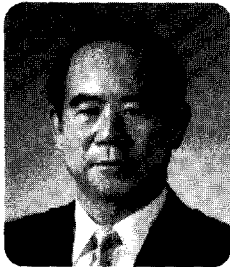


인도네시아의 상표제도(1)

I. 서 언

인도네시아는 13,000여개의 섬으로 이루어져 있으며 동서의 길이가 5,100km에 달하고 부존자원이 풍부한 동시에 2억에 달하는 인구를 가진 성장 잠재력 및 잠재적 시장 규모가 큰 국가로서 최근 우리 기업의 진출 및 교역이 활발하게 이루어지고 있으며 이러한 추세는 향후 더욱 급속히 증대될 전망이다.

따라서, 우리 기업의 인도네시아에서의 상표 보호 문제는 그 중요성을 더해 갈 것으로 상상되므로 이러한 견지에서 인도네시아의 상표 제도를 개괄해 보고자 한다.



서 만 규
〈변리사〉

II. 인도네시아 상표법의 연혁

인도네시아 상표법의 효시는 네덜란드의 식민 총치하인 1912년에 제정되어 독립후인 1961년 10월 1일까지 시행된 상표법(Reglernet Industrielle Eigendom 1912)으로서, 이는 네덜란드인의 기득권 보호를 위한 것이었다.

그 후, 1961년에 상표법(Undang-undang Merek No. 21 Tahun 1961)이 제정되어 1993년 3월 31일까지 시행되었으며, 동법은 1982년 저작권법이 제정될 때까지의 20여년 동안 지적재산권 중 인도네시아의 유일한 성문법이었다.

목 차

- I. 서 언
- II. 인도네시아 상표법의 연혁
- III. 1961년 상표법
- IV. 1992년 현행 상표법
- V. 결 언

〈교칙은 이번호, 명조는 다음호〉

1961년 상표법을 전면 개정한 현행 상표법 (Undang- undang No. 19 Tahun 1992)은 1992년 7월 23일 제정 공포되고 1993년 4월 1일 발효되어 지금에 이르고 있다.

Ⅲ. 1961년 상표법

1. 특색-선사용주의의 채택

24개 조문으로 이루어진 1961년 상표법은 출원 경합시 상표를 가장 먼저 사용한 자에게 등록을 허용하는 최선사용자등록주의의 원칙을 채택하고 있었으며, 이러한 귀결로서 등록은 선사용자라는 사실 내지 등록의 유효성에 대한 법적추정효를 가질 뿐이며 그 자체가 확정적 효력을 갖는 것은 아니었다.

더우기, 선사용주의를 채택하고 있는 미국이나 영국이 두고 있는 바와 같은, 선사용 유무를 공중에게 묻는다는 추지의 등록전 공고제도 및 이의신청제도의 존치없이, 등록후 이의신청제도를 운영하고 있었으므로, 제3자의 이의신청에 의하여 등록상표권자가 최선사용자가 아님이 증명된 경우 등록에 의한 상표권의 효력은 부정되었으므로 상표권의 법적 안정성은 다른 선사용주의 국가의 경우보다도 약하였다.

2. 문제점-저명 상표의 부정등록

선사용주의를 채택하고 있던 1961년의 구상표법하에서는 출원인이 인도네시아에서의 최선사용자가 아니라는 사실을 심사관이 입증하여 심사시 거절하는 것은 현실적으로 곤란하였으므로, 상표

국은 상표등록 출원인이 최선사용자임을 입증하지 못하더라도 등록을 허용하는 일이 증가 일로에 있게 되었다.

이러한 경향에 편승하여, 인도네시아의 많은 기업들은 인도네시아에서 미사용되고 있는 외국의 저명 상표를 그 자신이 직접 사용하거나 또는 향후 저명상표의 원권리자가 인도네시아 시장에 진출시 이를 저지 또는 양도할 목적하에 부정한 방법으로 출원하여 등록받는 일이 빈발하게 되었으며, 이에 의하여, 저명상표의 원권리자는 자신의 상표가 제3자에 의하여 인도네시아에 등록되기 오래전 부터 해외에서 이미 저명한 상표였음에도 불구하고 선등록상표의 존재로 인하여 등록받을 수 없게 되는 일이 속출하였다.

이러한 모인 출원의 만연을 저지할 목적으로 인도네시아 법무부는 해외 저명 상표의 원권리자의 보호를 위한 법무부령 M.01.HC.01을 1987년 시행하여, 미등록 해외 저명 상표의 원권리자의 동의나 사용 계약없이 그와 동일 또는 유사한 상표로서 동일 또는 유사한 상품을 지정 상품으로 하는 등록 상표의 갱신 등록을 상표국이 거절토록 하므로써 공정한 국제 거래 질서의 확립에 부응하고자 하였으나, 위 법무부령의 적용 범위가 미등록 해외 저명 상표의 동일·유사 범위에 한정되는 것이라는 점외에도 시행상의 불비점 등으로 인하여 그 실효성은 적었다.

따라서, 1991년에 개정 법무부령 M.03-HC.02를 시행하여 그 적용 범위를 미등록 해외 저명 상표의 유사 범위를 넘어 이중 상품에도 적용되는 것으로 확대하였으나, 구체적인 하위 규정의 불비 등으로 인한 시행상의 문제점은 여전히 존재하였으며, 1992년의 현행 상표법의 시행에 따라 폐지되었다.

IV. 1992년 현행 상표법

1993년 4월 1일 발효된 현행 상표법은 90개의 조문으로 이루어져 있으며, 선출원주의로의 전환, 서비스표 및 단체 표장의 보호, 1상표 1출원주의의 채택, 사용권 설정 제도의 규정등을 그 주요 골자로 하고 있다.

이러한 개정으로 인도네시아의 상표 제도는 일단 그 기본 골격이 정비된 것으로 보이며, 이하 출원 절차 등을 포함한 그에 관한 내용을 이하, 간략히 분설하기로 한다.

1. 보호 대상 상표

(1) 상표법상의 정의

인도네시아 상표법상의 표장(mark)의 정의는 “상품 및 서비스의 거래 활동에 사용되며 식별력(distinguishing features)이 있는 그림, 호칭(name), 단어, 문자, 도형, 색채의 취합, 또는 이들 요소의 조합으로 된 표식(sign)”를 의미하며 (§1, 1호), 상표 또는 서비스표는 다른 유사한 상품 또는 서비스업과 식별되도록 할 목적으로 상품 또는 서비스업에 사용되는 표식을 의미하는 것으로 정의되어 있다 (§1, 2호, 3호). 따라서, 우리 상표법과 마찬가지로 입체 상표나 음향 표지는 보호하지 않는 것으로 해석되나, 색채는 상표의 구성 요소가 될 수 있으므로 색채 상표는 보호 대상이 된다.

(2) 서비스표 및 단체 표장의 보호

인도네시아는 1979년 5월 10일자로 파리 협약(스톡홀름 개정 협약)에 비준하였으나 동 협약의 실제적 규정인 §1~§12를 제외한다는 취지를 선

언하였으므로 서비스표 및 단체 표장의 보호에 관한 동 조약 §6의 6 및 §7의 2의 준수 의무는 없으나, 현행 상표법은 서비스표(§2)와 단체 표장(제7장: §61~§71)을 규정하여 보호의 대상을 확대하고 있다.

(3) 실제적 등록 요건(절대적 및 상대적 부등록 사유: §5, §6)

공공 질서에 위배되는 상표, 식별력 없는 상표, 보통 명칭화 되거나 관용 표장화되어 공유의 재산으로 된 상표, 기술적 상표는 절대적 부등록 사유에 해당하는 상표로서 등록받을 수 없으며 (§5), 유사 상품을 지정 상품으로 하는 타인의 선등록 상표와 유사한 상표, 서면 동의 없는 저명한 타인의 성명, 초상, 표식, 상호와 동일·유사한 상표, 국기, 국장등과 동일·유사한 상표, 국가 기관의 서명, 인장 등과 동일·유사한 상표, 저작권법에 의해 보호되는 창작물과 동일·유사한 상표는 상대적 부등록 사유에 해당하는 상표로서 거절 대상 상표로 규정하고 있으므로 (§6), 이에 해당하지 않는 상표는 등록되어 보호받을 수 있다.

2. 출원 및 심사 절차

(1) 선원주의

현행 상표법의 가장 중요한 변화는 30여년간 시행되어 왔던 선사용주의로부터 선원주의로 전환 (§61(1), §7)한 것을 들 수 있으며, 이에 의하여 선사용자가 아니라 선출원자가 상표권 설정의 등록을 받을 수 있게 되었다.

따라서, 원칙상 선사용자라 하더라도 미등록 상표인 경우에는, 제3자의 동일·유사 상품에 대한 동일·유사 상표의 사용에 대한 금지권을 갖지 못

하며 위 제3자의 상표가 등록 상표인 경우에는 역으로 금지권 행사를 받게 되었다.

한편, 선사용주의를 채택한 구상표법하에서 등록되어 현행 상표법의 발효일 현재 유효하게 존재하는 권리는 현행 상표법하에서도 여전히 유효하다(§85).

선원주의의 채택으로 인하여, 상표 등록 출원시에 선사용 사실의 입증은 불필요하게 되었으며, 상표국은 등록받고자 하는 상표가 출원인 자신의 상표이며 사용 의사가 있다는 형식적인 선언서의 제출만을 요구하고 있다.

(2) 1상표 1출원주의

인도네시아는 상품 및 서비스업의 통일화된 국제 분류를 위한 니스 협정의 계약국은 아니나 국제 분류를 사용하여 왔으며, 현행 상표법은 1상표 다출원주의로 부터 1상표 1출원주의(§8)로 전환하였으므로, 1상표를 1국제 분류내에 속하는 지정상품들만을 지정하여 출원하여야 한다.

인도네시아 상표법에는 우리 상표법상의 출원 분할 제도는 존재하지 않으며, 1상표 1출원주의에 위반하여 2개류 이상의 지정 상품을 지정하여 출원한 경우에는 1개류 이외의 다른 류에 속하는 지정 상품에 대해서는 취하한 다음, 그에 대한 별도의 출원을 하여야 하며, 이 경우 명문 규정은 없으나 실무상 원출원일의 소급은 인정되지 않는다.

(3) 출원시 구비 서류 및 출원일

출원시에는 위임장 및 선언서(각각 공증 불요), 상표 견본 20매, 우선권 서류 및 번역문(우선권 주장시)을 제출하여야 하며, 상표국은 서류 접수 후 14일 이내에 방식 심사(§14)를 하여 모든 방

식적 요건이 충족된 경우 출원일을 부여하며(§16), 이러한 요건이 충족되지 못한 경우에는 보정 명령을 내리고 일정 기한내 보정이 없는 경우에는 취하된 것으로 간주한다(§15). 위임장이나 선언서를 추후 제출하는 경우 상표국은 그 추후 제출일을 출원일로 인정하게 되므로 유의할 필요가 있다.

또한 영문 이외의 문자로 된 상표인 경우에는 영문 알파벳으로 된 인도네시아어 음역을 병기하여야 한다(§10(2)).

(4) 우선권

전술한 바와 같이, 인도네시아는 우선권 인정을 규정한 파리 협약 §4를 포함한 모든 실체적 규정을 유보하고 있으나, 파리 협약상의 모든 규정을 준수할 의무가 있다는 1983년의 대법원 판결에 의해 파리 협약상의 우선권을 인정하는 규정을 상표법에 명정하고 있다(§12, §13) (또한, 우리나라와는 1978. 10. 2 호혜주의에 관한 양자 협정을 체결하였다).

(5) 공고(Publication)

방식적 요건을 완비한 상표등록출원은 출원일로 부터 14일 이내에 공고되며 공고 기간은 6월이다(§19, §20).

이러한 심사전 공고 제도는 다소 이색적이나, 이는 심사 및 조사 수준에 대한 현실을 감안한 것으로 보이며 공중의 협력하에 효율적으로심사의 정확성과 완전성을 기하려는 것으로 보인다. <계속>