

印度商標制度解

李 勳
<辨 理 士>

1. 商標登錄要件

印度에 있어서의 商標는 다음에 定한 要件을 包含하거나 적어도 그中 하나로 된 것이 아니면 登錄(A部)될 수가 없다.

- (1) 獨特한 態樣으로 表示된 法人, 個人 또는 社名.
- (2) 登錄出願人 또는 營業主의 署名
- (3) 創作된 1 또는 그 이상의 글
- (4) 商品의 品質 또는 品位와 直接關係가 없는 普通의 地名이나 姓名.

(5) 그밖에 特別顯著한 標章등이다.

한편 다음에 列擧하는 商標는 商標登錄을 받을 수가 없다.

(1) 그 商標의 사용으로 一般을 欺瞞하거나 混同을 일으킬 憂慮가 있는 것.

(2) 그 商標의 사용이 현재까지 効力을 가진 法律의 規定에 反하는 것.

(3) 公序良俗에 違反하거나 이러한 뜻을 包含하고 있는 것.

(4) 印度國民의 宗教的 感情을 害할 憂慮가 있는 事項으로 되어 있거나 또는 이러한 뜻을 內包하고 있는 것.

(5) 其他 法院에 의해 保護받을 수 없다고 判決이 난 것 등이다.

2. 登錄節次

自己가 使用하거나 사용하려는 商標의 所有者임을 主張하고 그 商標의 登錄을 받으려는 者는 所定의 申請書(出願書, 商標見本, 印版等)를 書面으로 登錄官에게 提出하는 出願節次를 밟아야 한다.

出願人이 印度에서 營業을 하고 있지 않을 때에는 願書에 記載된 印度內의 文書送達先을 管轄하는 商標登錄局의 支局에 提出해야 하는 것이다.

出願人은 登錄을 받으려는 商標가 商標登錄原簿 A部 또는 B部에의 登錄을 選擇하여야 하는데 A部는 國內外에서 特別顯著함을 認定받을 수 있는 것이어야 하며 그 以外의 것은 B部에 該當된다고 보아야 할 것이다(1959年 11월에 施行하기까지 存在하는 商標와 그 以後 著名度가 認定되는 商標를 A部에 登錄하게 됨).

한편 商標가 善意의 사용으로 競合되는 경우 또는 登錄官이 相當하다고 認定하는 特別한 事情이 있는 경우에 登錄官은 2人以上의 所有者가 소유하는 同一, 類似商品에 관한 同一, 類似 商標에 適當한 條件 및 制限을 붙여서 登錄을 許可할 수가 있다.

그러나 앞서의 경우를 除外하고는 同一 또는 類似商品에 관한 他人의 既登錄商標와 同一, 類似한 商標는 그 商品에 대한 登錄을 받을 수가 없다.

또한 登錄商標 또는 登錄出願中의 商標가 同一, 類似한 商品에 대한 同一商標權者名義의 他登錄商標 또는 登錄出願中의 商標와 同一한 경우 또는 他人이 사용하면 混同을 일으킬 우려가 있을만큼 類似한 경우에 登錄官의 命에 의해 언제든지 그 商標를 聯合商標로서 登錄할 수가 있는 것이다.

이와같은 規定들을 勘案하여 登錄官은 出願人의 登錄出願에 대하여 受理, 不受理, 條件附(修正, 變更, 制限) 受理를 하게 되는데 A部에의 登錄出願인 경우에 있어 출원인인 請求가 있으면 出願不受理에 대신하여 이것을 B部에의 登錄出願으로 處理할 수가 있다.

이에 따라 출원인 不受理나 條件附受理에 대하여 등

특관은 그 理由나 不受理關係資料를 出願人에 送達한다.

이 밖에 商標登錄出願의 受理後이라도 그 登錄完了前에 그 출원이 잘못 受理되었다거나 不登錄事情이 發生했거나 혹은 追加條件을 붙여야 할 事項이 確認되면 特관은 필요한 경우 출원인으로부터 事情을 聽取한 후 그 受理決定을 取消하거나 受理하지 않은 것으로 해서 節次를 進行하게 된다.

3. 出願公告 및 異議申請

商標登錄出願이 無條件, 條件附 또는 制限을 加하여 受理된 때에 있어 登錄官은 遲滯없이 그 出願을 所定の 節次에 따라 公告하고 條件이나 制限與否도 함께 表示하게 된다.

누구든지 出願公告가 있는 날로부터 2個月以內에 所定の 手數料를 拂고서 登錄官에게 異議申請書를 提出할 수가 있으며 特관의 許可를 얻어 追加的으로 1個月以內에 異議申請을 延長할 수도 있다.

그렇게 되면 特관은 接受받은 異議申請副本을 登錄出願人에게 送達하고 다시 出願인은 異議申請副本을 받은 날로부터 2個月이내에 所定の 절차에 따라 自己出願이 理由있다는 答辯書를 提出할 수가 있고 이것을 履行하지 않으면 出願을 拋棄한 것으로 看做한다.

그후 다시 出願人이 答辯書를 提出하면 特관은 그 副本을 異議申請人에게 送達하고 雙方에 關聯證據도 提示받아 意見聽取도 하며 關係人의 意見도 들어 證據 調査를 마친 후 登錄與否를 確定짓게 되는 것이다.

한편 商標登錄出願이 受理(異議申請이 없거나 異議申請期間이 經過했을 때 및 異議申請이 却下된 것) 되면 登錄官은 商標登錄原簿의 A部 또는 B部에 登錄하여야만 하고 그 날짜가 登錄日이 된다.

出願人의 怠慢으로 商標登錄이 出願日로부터 1年以內에 完了되지 않는 경우 登錄官은 所定の 節次에 따라 出願人에 通告하고 그 指定期間까지에도 登錄을 하지 않으면 그 出願은 拋棄한 것으로 看做한다.

4. 存續期間 및 更新

商標登錄의 存續期間은 7年으로 하고 그 期間을 更新할 수가 있다.

즉 商標權者가 所定の 節次에 따라 期間內에 手數料를 내고 更新登錄出願을 한 때에는 登錄官은 再登錄

또는 最後의 更新登錄의 期間滿了日로부터 7年間 商標登錄의 存續期間을 更新해 주게 된다.

그러나 所定期間內에 登錄更新을 위한 所定節次를 밟도록 通知했음에도 不拘하고 이를 履行하지 않으면 登錄官은 그 商標를 商標登錄原簿에서 抹消시킨다.

이와같이 原簿에서 登錄이 抹消되었더라도 앞서 말한 最後登錄期間滿了日로부터 1年以內에 所定の 請求를 받고 그 理由가 相當하다고 認定되면 그 狀況에 따라 無條件 또는 條件을 붙여서 7年間的 更新登錄을 許可해 준다.

다만 다음의 경우에는 抹消의 回復이 될 수가 없다.

(1) 法廷에서 抹消된 商標가 그 抹消直前 2年間 善意로 사용되지 않았을 경우

(2) 登錄出願中の 商標가 抹消된 商標와의 關係에서 欺瞞이나 混同을 일으킬 憂慮가 있는 경우 등이다.

5. 讓渡 및 移轉

商標權者로서 商標登錄原簿에 登錄되어 있는 者는 登錄으로부터 發生하는 權利에 의해 그 商標를 讓渡하여 그 代價를 받을 수가 있는데 이 때에는 營業과 함께 또는 이와는 分離하여야 하되 登錄된 商品의 全部 또는 一部에 대하여 讓渡하거나 移轉할 수가 있다.

그러나 非登錄商標는 다음의 경우를 除外하고 營業과 함께 讓渡하거나 移轉할 수가 없다.

(1) 非登錄商標가 讓渡되거나 또는 移轉되는 때에 그것이 同一營業에 있어 登錄商標로서 사용되고 있는 경우

(2) 登錄商標가 非登錄과 同時에 同一人에게 讓渡되거나 移轉될 경우

(3) 登錄商標의 指定商品에 關한 非登錄商標가 讓渡되거나 또는 移轉되는 경우 등이다.

商標의 讓渡 또는 移轉에 關한 規定에 不拘하고 양도 또는 이전의 結果, 同一 또는 類似한 商品에 대하여 類似 또는 同一商標를 사용하는 2人以上の 專用權이 存在하여 그 權利를 行使하거나 그 商標를 사용함으로써 欺瞞이나 混同을 일으킬 憂慮가 있을 때는 그 商標를 양도하거나 이전할 수가 없다.

商標를 讓渡하려는 商標權者는 所定の 節次에 따라 登錄官에게 申請하고 그 양도가 合當한 것일 때는 證明書를 發給해 주는데 이것은 抗告時에 그 양도의 有效 또는 無効를 가리는데 參證이 된다.

양도 또는 移轉은 讓受人이 양도한(또는 양도받은)

날로부터 6개월 또는 그 3個月을 다시 넘기지 않는 範圍內에서 登錄官에게 讓渡公告의 節次를 밟고 期間內에 公告해야만 그 効力이 發生하게 되는 것이다.

다음의 경우에도 商標의 讓渡를 營業과 함께한 양도로 看做한다.

(1) 當該指定商品의 一部에 관한 營業과 함께 하는 一部商品에 대한 商標의 讓渡

(2) 當該輸出業務와 함께 하는 輸出商標에 대하여 사용하는 商標의 讓渡를 했을 경우이다.

그밖에 證明商標는 中央政府의 承認을 얻지 않으면 양도나 이전을 할 수가 없고 이 승인을 받으려 하는 者는 別途로 登錄官에게 申請해야 한다.

또한 聯合商標一體로서만이 양도 또는 이전을 할 수가 있다.

한편 양도 또는 이전에 따라 등록상표를 取得한 者는 假節次에 따라 登錄官에 대하여 自己의 權利登錄을 出願할 수가 있고 등록관은 이때 출원을 受理하여 그 權利의 正當함을 確認한 때는 양도 또는 이전의 對象인 商品에 대하여 讓受人은 商標權者로서 登錄하고 양도 또는 이전에 관한 事項을 商標登錄原簿에 登錄하게 된다.

그러나 양도 또는 이전의 効力에 대하여 當事者間에 다툼이 있을 때 登錄官은 당사자의 權利가 法院에서 決定이 날 때까지 양도 또는 이전의 등록을 留保한다.

6. 侵害 및 罰則

다음의 경우는 商品에 대하여 商標 혹은 標章 또는 去來表示를 사용하는 것으로 看做한다.

(1) 商品에 商標 및 標章 또는 去來表示를 사용하는 者

(2) 販賣되는 商品, 販賣를 위해 陳列되는 商品 또는 판매, 기타 거래 혹은 生産을 위해 所持되는 商標 包裝에 상표, 포장 및 去來表示를 사용하는 者

(3) 商品에 관해 看板, 廣告, 包裝, 商品目錄, 定價表, 기타 거래서류에 상표 또는 거래표시를 사용하는 者로서 去來書類 등에 言及해서 注文되어 商品이 引渡되도록 사용하는 者.

다음에 列擧하는 者는 商標를 偽造한 者로 간주한다.

(1) 商標所有者의 許諾을 받지 않고 그 상표 또는 이것과 類似한 標章을 製作하는 者

(2) 變更, 追加, 消去 또는 其他方法으로 眞正한 상표를 變造하는 者.

그리고 다음에 列擧하는 者로서 商標所有者의 許諾을 얻지 않은 者는 商品에 상표를 不正하게 사용한 者로 看做한다.

(1) 商品 또는 商品의 包裝에 他人의 商標 또는 이것과 類似한 標章을 사용하는 者

(2) 商標所有者가 取扱하는 商品과 다른 商品을 包裝할 목적으로 그것과 類似한 標章을 붙인 것을 사용하는 者

끝으로 다음의 行爲를 한 者는 2年 以下의 禁錮 또는 罰金에 處한다.

(1) 商標를 偽造한 者

(2) 商品에 상표를 不正使用한 者

(3) 상표를 偽造하기 위해 金版, 機械, 識札 기타 器具를 製作 및 配置하거나 所有한 者

(4) 商品에 虛偽去來表示를 한 者 등이다.

案 內

COMPUTER와 TELEX를 利用하여 日本國에 登錄된 約150萬件의 商標調査를 24時間以內에 完了함.

金明信特許法律事務所

MAIL : P. O. BOX 504
 GWANGWHAMOON, SEOUL
 TELEX : KMSPAT K28299
 CABLE : KMSPAT, SEOUL
 TEL : 23-1345, 778-4345