

南아프리카共和國 商標制度解

車 潤 根
<辨 理 士>

1. 登錄出願

出願人 스스로가 현재 사용하고 있거나 將次 사용하려 하는 商標의 所有者임을 主張하고 그리고 그것을 登錄하기를 希望하는 者는 登錄官에 대하여 所定의 方式으로 그 등록을 출원할 수가 있으며 이 때에는 所定의 手數料도 함께 添納하여야 한다.

동국의 商標法에 따라 출원을 拒絶하거나 條件없이 출원을 認容하기도 하고 또는 登錄官 스스로가 適當하다고 인정하는 變更, 修正, 制限 其他의 條件을 붙여서 當該出願을 認容하게 된다.

商標의 顯著性を 要請하는 登錄簿A部에의 商標(證明標章 以外の 것)등록출원을 한 경우에 있어 要件이 갖추어지지 않아 그 출원을 拒絶하는 대신에 출원인의 同意를 얻어 登錄簿B部에의 출원으로 取扱하여 處理하게 된다.

출원의 拒絶 또는 條件附 認容이 있을 때에 이 에 대한 출원인의 所定料金納入과 함께 所定의 方式에 의한 請求가 있으면 登錄官은 自己決定의 理由및 該 結論에 到達하기까지 自기가 사용한 資料를 書面에다 明瞭하게 밝혀주어야 하고 이 결정에 대하여 出원인의 異見이 있으면 法院에 上訴할 수가 있다.

거절등에 대한 출원인의 上訴가 있으면 법원은 出원인 및 登錄官을 審問하고 出원을 認容할 것인지의 與否 또는 이것을 인용할 때는 如何한 變更, 修正, 制限 其他條件을 붙여서 인용할 것인지를 判決한다.

法院에서는 登錄官이 提示한 資料및 出원인이 登錄官에게 제시했던 자료를 根據로 하여 事實을 審理하여 決定하며 登錄官 또는 법원은 出願認容 또는 上訴判決의 前後를 不問하고 언제든지 出원에 관련된 過誤를 訂正 또는 出願補正토록 許諾해 주고 있다.

2. 出願公告 및 異議

商標登錄出願이 無條件 또는 制限, 其他條件을 불허 認容했을 때는 출원인은 遲滯없이 인용된 出원을 所定의 方式에 의해 公告해야 하고 公告에는 조건이나 제한의 내용들을 모두 揭記해야 한다.

한편 商標主가 商標의 어떠한 部分에 대하여 獨立하여 獨占的 使用權을 갖겠다는 要旨의 主張을 할 때는 該 者는 該 商標의 全部 또는 該 部分을 各各 分離商標로서 出원할 수가 있다.

이와같은 각각의 분리商標는 獨立한 商標로서 의 모든 條件을 갖추게 되며 또한 獨立商標로서 權利義務를 具備한 것으로 본다.

누구든지 出願公告한 날로부터 2個月 또는 登錄官이 許可하는 期間內에 商標登錄에 대하여 異議理由를 붙여 出願人에게는 送達住所로 그리고 商標登錄局에 대하여는 登錄官앞으로 提出할 수가 있다.

이의가 제출되면 그로부터 1個月 또는 登錄官이 허가하는 기간內에 出願人은 異議者에 대하여는 該 住所로 그리고 商標登錄局에 대해서는 自己出願이 正當하다는 理由를 記載한 答辯書를

제출해야 하며 이 답변서의 제출이 없으면 출원을 포기한 것으로 看做處理한다.

한편 등록관은 所定의 手數料를 納入한 雙方當事者의 同意를 얻어서 異議 및 이에 대한 答辯을 審査함과 아울러 출원 및 그 認容處分도 再審査하고 雙方當事者에게 다음事項을 審問決定한다.

- (1) 그 出願의 拒絶
- (2) 그 商標의 登錄
- (3) 자기가 適當하다고 認定하는 變更, 制限, 修正 및 기타의 조건을 붙인 상표의 등록
- (4) 異議節次를 實行하도록 하는 要旨 등이다.

이에 따라 正式의 異議節次를 履行하라는 등록관의 命令이 있을 때에는 當事者는 所定의 方式에 의해 證據를 提出하여야 하고 등록관은 出願을 審理하는 期日을 定하여 출원인 및 異議者에게 각각 通知하게 된다.

그리고 등록관은 兩側의 證人도 審問하여 출원을 拒絶할 것인지의 여부 또는 變更이나 기타 조건을 붙이거나 條件없이 이것을 認容해 줄 것인지에 대해 결정하게 된다.

이와같은 등록관의 결정에 대해서 不服할 때는 法院에 上訴할 수가 있는데 일단 상소되면 법원은 당사자 및 등록관을 審問하여 등록을 許與할 것인지의 興否와 어떠한 조건으로 이것을 허여할 것인지에 대해 判決한다.

上訴인이 남아연방공화국에 居住하지 않으면 법원은 상소절차비용의 擔保를 要求하게 되고 이것을 履行않으면 異議 또는 出願은 拋棄한 것으로 看做하게 된다.

3. 登錄 및 存續期間

상표등록출원이 認容되어 소정의 방식에 의해 公告되고 當該出願에 대해 異議提出없이 이의신청기간이 滿了되었거나 또한 당해출원에 대한 이의에도 불구하고 出願의 認容이 있게 되면 登錄官은 당해상표를 登錄簿에 登載하고 이날이 登錄日이 된다.

상표가 등록되면 登錄官은 商標登錄證明書를 출원인에게 交付한다.

등록상표의 存續期間은 10年이며 更新料金納入으로서 更新登錄을 계속할 수가 있다.

또한 更新料金を 納入치 아니하여 登錄簿에서 商標가 抹消되었더라도 當該商標는 商標등록출원의 목적을 위해 最終登錄滿了日에 계속하여 1年間은 이것을 등록부에 등록되어 있는 商標로 看做해주고 있다.

4. 登錄使用權者

商標名義人 以外の 者로서 商標登錄(防禦商標는 除外)에 관계되는 商品 또는 서비스에 대하여 制限이나 其他條件을 加하거나 가하지 않고서 당해상표의 登錄使用權者로서 등록하는 制度가 있다.

當事者間에 存在하는 去來上의 契約에 따를 것을 條件으로 하여 등록사용권자는 商標權의 侵害行爲를 沮止하기 위해 訴訟을 提起할 수 있도록 商標名義人에게 要請할 수가 있다.

그러나 상표명의인이 그 請求를 拒絶하거나 또는 그 청구후 2개월 이내에 이에 應하는 것을 怠慢히 했을 때 등록사용권자는 商標名義人과 똑같은 資格으로 자기의 명의로서 侵害訴訟을 제기할 수가 있다.

한편 누구든지 登錄使用權者로서 등록하려면 소정의 방식에 의해 登錄官에게 書面으로 申請하되 所定의 手數料를 내고 다음사항을 記載하여야 한다.

(1) 상표명의인과 상표등록사용권자사이에서의 許可使用에 대한 統制의 程度, 獨占的 登錄使用權의 限界

(2) 상품 또는 서비스의 特質, 許可使用의 樣態, 또는 場所 및 기타의 制限하는 條件

(3) 登錄申請에 관계되는 상품 또는 서비스

(4) 허가사용의 存續期間 有無 및 그 기간 등이다.

앞서의 要件을 遵守하면서 등록관의 制限條件에 의해 商標의 登錄使用權者가 되려는 者는 申請에 관계되는 數個의 商品 또는 數個의 서비스에 관하여 當該事情下에 該當商標를 사용하는 것이 公共福祉에 反하지 않는다는 것을 提出된 情報로서 등록관에게 納得시켜야 하며 이것을 納得하면 등록관은 商品 또는 서비스에 관한 商標의 登錄使用權者로서 登錄을 해준다.

外國制度紹介

누구라도 다음의 理由를 根據로 하여 所定手數料을 내고서 書面으로 取消申請을 제출하면 登錄관에 의해 登錄使用權을 取消하게 된다.

(1) 登錄사용권자가 그 상표를 許可使用 以外の 방법으로 他人을 欺欺瞞하거나 混同을 일으킬 憂慮가 있게 사용했을 때

(2) 商標名義人 또는 登錄사용권자가 當該登錄申請에서 重要な 事項을 虛僞로 申告하거나 신고할 것을 怠慢하게 또는 중요한 變更이 있었을 때

(3) 그 履行에 利害關係가 있는 契約을 漏落하여 登錄을 했을 때이다.

5. 讓渡 및 移轉

登錄商標는 상표등록에 관련되는 상표 및 서어비스에 관한 當該事業의 權利와 함께 또는 分離하여 언제든지 讓渡하거나 移轉할 수가 있다.

商標登錄名義人은 상표등록에 關係되는 상품 또는 서어비스에 관한 當該상표를 양도하려 할 때에는 當該事情을 밝힌 事情說明書를 所定の 方式으로 登錄관에게 제출하여야 하며 登錄관은 이 내용을 照會하여 當該상표를 양도하려는 行爲가 無効인지 아닌지의 여부를 明示하는 證明書를 所定手數料의 納入을 기다려 當該登錄名義人에게 交付한다.

양도 또는 移轉에 의하여 登錄상표의 명의인이 될 자는 자기의 권리등록을 소정의 方式으로 수수료 납입과 함께 登錄관에게 신청하되 이것이 檢討된 결과 納得이 되면 양도 또는 이전에 關係되는 상품 및 서어비스에 관한 商標名義人으로서 登錄되고 아울러 그 細目을 登錄簿에 기재하게 된다.

6. 證明標章

누구든지 原產地, 原料, 製造 및 提供方法, 品質, 精度, 기타의 特徵에 關係하여 證明하는 商品 또는 서어비스를 去來의 過程에서 이와같이 證明되지 않는 상품 또는 서어비스와 區別하기에 적합한 표장을 상표로서 登錄할 수가 있는데 출원 방식은 상표등록출원의 경우와 同一하다.

登錄官은 便利하다고 인정할 때는 언제든지 출

원신청을 所定の 方式으로 公告하고 一定期間內에 신청에 대해 異議가 提出되면 登錄官은 當事者間의 審問, 答辯書등을 檢討決定하고 여기에 不服하면 法院에 上訴할 수가 있다. 또한 證明표장도 登錄부에 登載된다.

7. 防護商標

周知商標로서 登錄簿(A部)에 登錄된 상표가 當該登錄商標에 關係되는 商品 또는 서어비스 以外の 商品 또는 서어비스에 사용되는 것을 憂慮하여 登錄官은 所定の 方式으로 納護商標로서 登錄하도록 要求하게 된다.

防護商標로서 登錄된 상표 및 同一한 名義로서 방호상표이외의 상표로서 登錄된 상표는 각각의 登錄이 相互 다른 상품 또는 서어비스에 關係되는 것이면 이것을 聯合商標로 看做하여 연합상표로 登錄할 수도 있다.

방호상표의 경우도 使用에 瑕疵가 發生하면 다른 登錄商標의 取消事由를 準用하여 登錄관의 裁量으로 取消시킨다.

8. 罰則

상표를 登錄상표라고 虛僞로 表示하는 行爲로서

(1) 登錄상표가 아닌 標章을 登錄상표인 것처럼 사용할 때

(2) 登錄상표의 1部를 分離하여 상표로서 登錄할 수가 없음에도 이것을 登錄하려고 할 때

(3) 登錄상표가 當該 상표등록에 關係되는 상품 또는 서어비스 이외의 것으로 登錄하려 할 때

(4) 登錄부에 記入된 制限에 비추어 상표사용의 獨占의 權利가 發生할 수 없음에도 이를 權利로서 行使하려 할 때에는 犯則者로 인정하여 100란드以下の 罰金에 處한다.

한편 登錄符에 虛僞로 記入하거나 허위기업사항을 造作하거나 이것을 提出하는 行爲와 記載事節을 허위로 작성하여 사용하는 행위, 登錄官에게 虛僞陳述하는 행위 등은 200란드이하의 罰金, 12個月이하의 禁錮 또는 이것을 併科하게 된다.