



우리나라 商標法의 主要

商標는 商品 및 企業의 얼굴... 企業

(3) 方式審査

① 審査의 方法

商標登錄出願인이 提出한 出願書類는 出願書의 形式的인 具備要件과 不受理事由(商標法施行規則第7條)의 該當與否에 대한 方式審査를 한다. 이때 出願書의 具備書類가 完備되어 있지 않거나 記載漏落等이 있으면 不受理事由가 아닐 경우 補正指示에 의하여 補正토록한다. 이와같은 方式審査에 通過되면 出願書類를 受理하여 出願番號를 부여하고 出願 年月日 및 그番號를 出願인에게 通知하여야 한다(商標法第3條14條 特許法施行規則第35條).

② 出願書類의 不受理

商標登錄出願書類의 方式審査를 할때에 法令에 特別한 規定이 있는 境遇를 除外하고 다음과 같은 事由가 있을 때에는 그 出願에 대한 書類·見本 또는 其他의 物件을 受理하지 아니한다(商標法施行規則第7條).

㉑ 어떤 種類의 것인지 不明確한 登錄出願을 한때

㉒ 登錄出願인의 姓名(法人의 경우에는 그 名稱) 또는 住所가 記載되지 아니한 때

㉓ 登錄出願書에 商標를 表示하는 見本이 1通도 添附되지 아니한 때 다만, 登錄番號를 表示한 商標權의 存續期間 更新登錄出願書 또는 登錄番號를 表示하거나 出願番號를 表示한 指定商品의 追加 登錄出願書의 경우를 除外한다.

㉔ 登錄出願書(商標權의 存續期間 更新登錄 出願書를 除外한다)에 指定商品을 記載하지 아니한 때.

㉕ 國語로 記載되지 아니한 때

㉖ 商標登錄出願의 指定商品이 商工部令이 定하는 商品區分中에 該當이 되나 그區分內에 明示되지 아니한 商品으로서 2以上の 商品區分內에 속하는 商品을 指定 商品으로 出願한 경우에 査定의 通知를 받은 날로부터

30日內에 그 指定商品이 屬하는 商品區分別로 分割出願을 하여야 하는데 그 期間을 經過하여 分割出願을 한 때

㉗ 獨立商標와 聯合商標 相互間의 變更出願은 最初에 한 出願의 査定 또는 審決이 確定된 後에는 할수 없는데 그 期間을 經過하여 變更出願을 한 때.

特願廳長은 위와 같은 事由로 商標出願을 受理하지 아니한 때에는 그 理由를 明示하여 書類·見本 또는 其他의 物件을 그 提出인에게 返戻하여야 한다.

4. 1 商標 1 出願 主義

(1) 意義

商標登錄出願은 商標마다 出願하여야 하며 하나의 商標出願書에는 하나의 商標出願만 認定되는 것이지 數個의 標標出願이나 2 以上の 商標區分(類)에 대한 商品 指定을 認定하지 않는 制度이다.

우리나라에서는 이 制度를 採擇하여 商標登錄出願은 標工部令으로 定하는 商品區分(類)內에서 商標를 使用할 1 또는 2 以上の 商品을 指定하여 商標마다 出願하여야 한다(商標法第11條)라고 規定하고 있다. 따라서 하나의 商標를 出願할 때 1商品區分(類)內에 있는 數個의 商品을 復數로 指定할 수는 있으며 商品區分은 類似範圍를 定해놓은 것이 아니기 때문에(商標法第11條2項) 비록 類似商品이라도 2個以上の 商品區分에 屬하는 商品을 復數로 指定하여 出願하여서는 아니된다.

(2) 1 商標 1 出願 違反의 效果

1 商標 1 出願에 違反하여 商品區分이 다른 商品의 2個以上을 指定해서 2個以上の 商標를 하나의 出願으로 한 경우에는 拒絕査定이 된다.(商標法第16條1項)

그런데 1 商標出願書에 指定한 商品이 2個商品區分

内容 解説 (9)

戰略의 必需品

金 寬 衡

〈本會 研修部長〉

에는 屬하나 그 商品區分內에 商品名을 明示하여 놓지 아니한 商品을 指定 하였을 때에는 分割出願(商標法第 11條의 2)을 할 수 있고 1商標出願書에 2個商品區分以上에 該當되는 商品을 잘못하여 復數로 多數出願하였을 때에는 出願人은 1個商品區分に 屬하는 商品만을 存置시키고 나머지 商品은 모두 削除하는 補正書를 提出하면 登錄이 可能하다. 이러한 경우등에 있어서 후시 審査의 錯誤로 登錄이 되었을 때에는 無效審判 事由가 되지 않으며 更新登錄時에 補正에 依한 削除 또는 分割出願에 의하여 是正하면 되는 것이다.

(3) 商品의 指定과 區分

商標登錄出願을 할 때에는 그 商標를 어느 商品에 使用할 것인지에 대한 指定商品을 指定하여 出願하여야 하는데 이 指定商品은 商工部令으로 規定한 指定商品에 속하는 한개 商品區分(한개 類)內의 商品을 한 個商品 또는 2個以上の 商品을 指定할 수 있으며 그 商品區分(類)內에 商品細目の 商品名에 記載되어 있지 않은 商品을 使用하기 위하여 出願할 때에는 出願하고자 하는 商品名에 屬하는 商品區分(類)으로 表示하던 審査時에 適合性與否를 確定하게 되며 잘못 指定되었을 때에는 補正에 依하여 調整이 可能하다.

指定商品區分은 商標法施行規則第10條의 規定에서 “商標는 53類”로 區分되어 있고 “서서비스標는 101類에서 112類까지 12類로 分類되어 있으며 “團體標章의 경우는 商品分類과 마찬가지로인대” 業務標章의 業務는 基本 分類表가 없다.

指定商品區分に 있어서 그 商品區分(類)內에 表記된 商品은 類似한 商品을 區分해 놓는 것이 아니기 때문에 (商標法第11條2項) 非類似 品目이 있을 수도 있고 他類에 類似品目이 있을 수도 있다. 따라서 商品區分을 보면 各類別(商品區分) 內에는 非類似商品(移種商品)

紙 上 研 修

이달의 目次

4. 商標 出願主義

5. 先願主義

〈다음號에 繼續〉

이 있으나 그 區分の 商品群에 의한 商品細目は 그 商品群의 類似商品範圍로 보며 他類나 다른 群에 類似商品이 있으면 備考년에 別途로 類似表記를 하여 類似商品으로 取扱하고 있다. (商標法施行規則第10條別表1)

(4) 指定商品表記方法

㉞ 지정상품은 구체적인 상품명을 한글로 기재하여야 한다. “다만” 한글표기만으로 이해하기 어려운 商品에 있어서는 漢字 또는 外國語를 병행표시할 수 있다.

㉟ 指定商品을 1구분내에 명시되어 있는 모든 商品 또는 一部商品을 指定商品으로 하여 出願할 때에는 “第○類 ××(포괄개념 명칭의 전부 또는 일부)으로 기재할 수 있다. 이 때에는 포괄개념명칭 다음에 (본류에 명시된 商品의 전부)를 부기하여야 한다. 예를 들면 第3類 과자의 당류(본류에 명시된 商品의 전부)

㊱ 포괄개념인 商品을 지정할 때에 명시된 一部商品을 제외하거나 명시되어 있지 아니하는 商品을 포함하기 위하여 부기하는 표시방법은 인정되는 것으로 본다. 예를 들면 다음과 같다.

㉠ 第6類 주류(본류에 명시된 商品 전부중 소주만 제외)

㉡ 第6類 주류(본류에 명시된 商品 전부와 모과주를 포함함)

㊲ 指定商品이 商品의 구분과 맞지 아니할 경우의 취급은 다음과 같이 한다.

1) 指定商品이 2 이상의 商品區分 또는 한개의 指定商品이 2 類似商品群 이상에 속할 때에는 特許廳에서 거절이유를 통지 한다. 이때에 1 구분 또는 1 유사상품군에 속하는 商品만을 선택하여 보정하면 인정되는 것으로 본다.

2) 出願書에 기재된 指定商品과 商品區分이 맞지 아

니할 때에는 特許廳에서 거절이유를 통지한다. 이때에 정당한 商品區分으로 보정하거나, 또는 요지변경이 되지 않는 범위내에서 올바른 商品名으로 보정하면 인정 되는 것으로 본다. 例를들면 다음과 같다.

㉠ 「第7類 “사이다”」를 「第5類 “사이다”」로 정정 표시한 것.

㉡ “電子機械裝置”를 요지변경이 되지않게 구체화한 것.

㉢ 商品名의 포괄성 여부는 원칙적으로 商標法 施行規則 第10條의 商品區分에 예시된 商品名을 기준으로 한다.

5. 先願主義

(1) 意 義

「先願主義」란 商標의 使用與否에 關係없이 먼저 出願 先者에게 登錄을 認定하는 制度로서 우리 나라에서는 先願主義를 採擇하여 “同一 또는 類似한 商品에 使用할 同一 또는 類似한 商標에 대하여는 最先出願者에 한하여 登錄을 받을 수 있다. (商標法第13條)라고 規定하고 있으며 이에 대하여 同一한 商標를 使用한者가 2人以上 있을 때는 먼저 使用한者에게 登錄을 認定하는 「先使用主義」가 있다. 그런데 商標가 需要者들에게 널리 顯著하게 認識된 周知나 著名商標에 있어서는 先出願主義에 구애없이 他人이 登錄받을 수 없음을 유의 하여야 한다.

(2) 先出願의 取扱

商標登錄出願에 있어서 出願日字가 다를 때에는 最先出願者가 登錄이 되며 같은 날자에 同一 또는 類似한 商品에 使用할 同一 또는 類似한 商標로서 2 이상의 登錄出願이 있을 때에는 出願者의 協議에 의하여 그중 1人만을 商標로 登錄하며 協議가 成立되지 아니할 때는 特許廳長이 행하는 抽籤에 의하여 決定된 者만이 商標登錄을 받을 수 있다. (商標法第13條2項) 따라서 特許廳長은 同一出願 競合에 대하여 文書로서 競合通知를 하고 30日以内に 登錄을 받을 者를 定하여 이를 申告할것을 命하여야 하며 協議의 申告가 없을 때에는 審査官 3人 以上の 立會下에 特許廳長이 추첨해서 競合者中 1人을 決定한다. (商標法施行規則第8條)

商標登錄出願이 拋棄, 取下 또는 無效가 되었을 때와 査定이나 審決이 確定되었을 때에 그 出願은 처음

부터 없었던 것으로 보기 때문에(商標法第13條3項) 他人이 다시 出願하면 新規出願으로보아 適法할 경우에는 登錄을 認定하여야 한다.

先願主義에 의한 商標登錄出願을 違反하였거나 後出願에 대하여는 拒絕되며(商標法第16條) 後出願이 錯誤登錄되었을 경우에는 無效審判 事由가되고(商標法第46條2號) 錯誤로 公告되었을 때는 異議申請 또는 職權에 의하여 拒絕되는 것이다.

(3) 先願主義의 例外

商標登錄出願은 先願主義에 의하여 最先出願이 登錄되는 것이 原則이나 形式에 있어 後願의 出願이 先願의 出願日에 소급하여 그 效力이 發生하는 경우가 있는데 이를 「先願主義의 例外」라고 한다. 先願主義 例外로서는 ㉠ 優先權의 主張, ㉡ 博覽會出品, ㉢ 出願의 分割, ㉣ 出願의 變更等이 있어 다음과 같이 說明키로한다.

가. 優先權의 主張

① 意 義

「優先權의 主張」이라함은 一國에 商標를 出願한 者가 同一한 商標를 다른나라에 出願하였을 경우에 最初의 出願한날로 소급하여 同一한 날에 出願한 것으로 取扱하는 것을 主張할 수 있는 權利를 말한다. 우리나라에서도 好惠主義原則에 따라 外國人도 自國民대우를 하여 “條約 또는 法律에 의하여 大韓民國의 國民에게 商標登錄出願에 대한 優先權을 認定하는 當事國國民이 그 當事國 또는 다른 當事國에 商標登錄出願을 한 후 6個月內에 同一商標를 大韓民國에 登錄出願을 하여 優先權을 주장하는 때에는 先願主義 規定을 適用함에 있어 그 外國에 出願한 날을 大韓民國에 出願한 날로보며 優先權을 主張하는 願標登錄出願은 最初의 出願日(外國에서의 出願)로부터 6月 以內에 出願하지 않으면 이를 主張할 수 없다(商標法第13條의 2 特許法第42條 1項) 그리고 優先權을 主張할 수 있는 사람은 一國에 商標出願을 正當하게한 者 또는 그 承繼人이다.

② 優先權 主張의 要件 및 節次

㉠ 파리 協約國 이나 法律 또는 條約 및 호혜주의 원칙에 의해 우리나라민에게 우선권을 인정하는 국가에 출원하여야 한다.

㉡ 出願人이 同一하여야 하는데 出願人이 外國에 出願한 자와 同一人 또는 承繼人이어야 한다.

㉢ 出願의 目的物이 同一하여야 하며 出願한 商標가 兩當事國에 出願한 內容과 同一性을 가져야 한다.

㉔ 優先權期間 內의 出願이어야 하며, 大韓民國에 할 出願은 당해 外國商標出願을 한 후 6月 以內에 하여야 한다.

㉕ 소정의 商標出願書와 出願證明書를 제출하여야 한다. 出願證明書라 함은 당해국에 出願되었다는 사실을 公的으로 證明한 確認書를 말하며 外國語로 기재된 것은 繙譯文을 동시에 첨부해야 한다.

㉖ 國內에 住所나 營業所를 가지지 않은 자가 國內에 체재하지도 않은 경우에는 國內에 住所나 營業所를 가진 代理人을 통하여서만 商標의 出願·請求 및 기타의 節次나 商標權 또는 商標에 관한 主張을 할 수 있다.

㉗ 商標出願에 대하여 優先權의 主張을 하고자 하는 자는 그 趣旨와 最初로 出願한 國名 및 出願年月日을 기재한 書面을 商標出願과 동시에 特許廳長에게 제출하여야 한다(商標法第13條2). 이 優先權主張에 필요한 書類는 特許廳長이 發行하는 證明書이어야 한다.

㉘ 이와 같이 商標法의 규정에 의하여 優先權의 主張을 한 자는 最初에 出願한 國家가 인정한 出願의 年月日을 기재한 商標登錄 出願의 出願書 謄本을 商標登錄 出願日로부터 3月 內에 特許廳長에게 제출하여야 한다(特許法第42조). 이 期間 內에 제출하지 아니한 때에는 優先權의 主張은 그 効力を 喪失한다(特許法第42條).

③ 優先權 主張의 效果

정당한 優先權 主張이 있을 경우, 최초로 出願한 國名 및 出願年月日을 記載한 書面을 商標出願과 동시에 제출하면 先願主義의 적용에 있어서 그 外國에 出願한 날(特許法第12條1項)을 우리나라에 出願한 날로부터 이 優先權의 主張은 先願主義의 例外規定이다.

나. 博覽會의 出品

① 意 義

商標를 登錄出願하기 전에 博覽會에 出品한 製品에 商標를 부착하였을 때에 他人이 그 商標를 盜用해서 먼저 出願하거나 模倣할 우려가 있어 博覽會에 出品을 회피할 念慮가 있기 때문에 “博覽會에 出品한자가 그 商標를 出願하면 出願日을 博覽會에 出品한때로 소급하여 認定하는 制度이다.”

商標法에서는 商標登錄을 받을 수 있는 權利를 가진 자가 政府나 地方公共團體가 開設하는 博覽會·政府나 地方公共團體의 承認을 받은 자가 開設하는 博覽會·政府의 承認을 받아 國外에서 開設하는 博覽會 또는 條約 및 이에 準하는 것(이하 “條約”이라 한다)의 當

事國領域 안에서 그 政府나 그 政府로부터 承認을 받은 자가 開設하는 國際博覽會에 出品한 商品에 사용한 商標를 그 出品한 날로부터 6月內에 그 商品을 指定商品으로 하여 商標登錄出願을 한 때에는 당해 商標登錄出願은 그 出品을 한 때에 한 것으로 본다(商標法第13條의 3項)

② 博覽會出品 商標의 溯及認定要件

商標登錄出願을 하여 博覽會에 出品한 때에 出願한 것으로 溯及 認定받기 위하여는 「實體的要件」으로서 ① 商標出願인이 商標登錄을 받을 수 있는 權利를 갖고 있어야 하고, ② 博覽會出品한 商標를 出品한 날부터 6個月 以內에 出願하여야 하며, ③ 政府나 地方公共團體가 直接博覽會를 開設 하였거나 또는 政府나 地方公共團體(市道郡邑面)의 承認을 받은 自然人 또는 法人이 開設하는 博覽會에 出品하였어야 할 뿐 아니라, ④ 政府의 承認을 받아 國外에서 開設하는 博覽會 또는 條約 및 이에 준하는 것의 當事國領域內에서 그 政府나 그 政府로부터 承認을 받은 자가 開設하는 國際博覽會에 出品하는 경우와 協約을 포함한 條約 및 協定·覺書交換等과 같이 條約에 準하는 것의 當事國領域內에서 그 政府나 그 政府의 承認을 받아 開設하는 國際博覽會에 出品한 경우가 該當된다.

「節次的要件」으로서는 博覽會에 出品한 者로서 出願日의 溯及効를 認定받으려 하는 者는 그 趣旨를 기재한 書類를 商標登錄出願과 同時에 特許廳長에게 提出하고 이를 證明할 수 있는 書類인 博覽會에 出品한 製品에 使用한 商標와 製品名, 出品日字·博覽會名稱·博覽會 開設地 등이 名示된 證明書를 商標登錄出願日로부터 30日內에 特許廳長에게 提出하여야 한다(商標法第13條의 3 第2項)

③ 出願時 特例의 效果

博覽會에 出品한 商品을 指定商品으로 하여 그 商品에 使用한 商標를 出品한 날로부터 6個月 以內에 商標登錄出願을 하고 出願日로부터 30日 以內에 證明書類를 提出하면 博覽會에 出品한 때를 出願日로 소급 認定하는 效果가 있으며 이는 先願主義의 例外規定이다.

〈계속〉

1 년앞선 특허관리
10년앞선 선진기업
발명하는 국민되어
복지국가 건설하자