

인도네시아의 상표제도(2)

(6) 이의신청

출원 상표가 전술한 절대적 또는 상대적 부등록 사유(§5, §6)를 갖고 있는 경우에는 누구나 6월의 공고 기간내에 충분한 이유와 증거를 첨부하여 이의신청을 할 수 있으며, 상표국은 14일 이내에 출원인에게 등본을 송부하여야 하고 (§22), 출원인은 2월내에 답변서를 제출할 수 있다 (§23). 특이한 점은 답변서를 이의신청인에게 송부하지 않으며 이의신청에 대한 결정도 없다. 따라서, 이의신청서 및 답변서는 단지 실제 심사시의 보조 자료로서 사용되며, 실제 심사 완료시 거절 또는 등록 사정서의 등본을 송달받게 된다 (§28(4)).

(7) 실제심사

실제 심사는 절대적 및 상대적 부등록 사유 (§5, §6)에 해당되는 지의 여부를 심사하며, 이의신청을 위한 공고 기간 만료일 또는 이의신청에 대한 답변서 제출 기한 만료일로 부터 9월내에 등록 또는 거절 사정 처분에 의해 종결된다 (§25, §26). 그러나, 9월의 기간내에 등록 또는 거절 사정 처분이 없는 경우에 대한 관련 규정은 존재하지 않으며 이를 사유로 하는 행정 소송이 인용될 수 있을 것인지는 의문이다.

3. 등 록

출원후 등록까지의 과정이 순탄하게 진행되는



서 만 규
〈변 리 사〉

목 차

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

〈교역은 아반도 명조는 지남호〉

경우에는 등록에 대략 16개월이 소요될 것이나, 실무상으로는 이보다 수 개월 더 소요되는 것이 상례이며, 등록 사정후 3개월내에 등록료를 납부하게 되면 상표등록증을 교부하고 등록된 상표는 등록상표 총괄 리스트(Daftar Umum Merek) 및 등록상표 공보(Berita Resmi Merek)에 게재된다. 상표등록증은 상표국에 등록된 날로부터 30일내에 교부하도록 되어 있으나(§29(1)), 실무상으로는 상당히 지연되는 경우가 많은 것으로 보인다.

4. 존속기간

상표권의 존속 기간은 상표 등록후 출원일로 부터 소급하여 10년이며(§7), 갱신등록에 의하여 10년씩 연장 가능하다(§36(1)). 여기서의 출원 일이란, 방식 요건이 충족된 경우에 부여하는 출원 서류 확정 접수일, 즉, 방식 요건에 합당하게 작성된 구비 서류의 완비 제출일이다(§16(1)).

5. 갱신등록

갱신등록을 받고자 하는 자는 존속기간 만료전 1년~6개월내에 존속기간 갱신등록출원을 하여야 한다(§36(2)).

또한, 갱신등록 요건으로서는, 등록상표를 지정 상품에 사용중이어야 하며 당해 상품이 생산 또는 거래되고 있어야 하나(§37), 실무상으로는 현재 사용중이며 향후로도 사용할 것이라는 내용의 형식적인 선언서의 제출만으로 갱신등록을 허여하고 있으며, 상기한 바와 같은 갱신등록 요건에 대해서는 특별히 상표국의 요구가 있을시에만 입증하면 되는 것으로 보인다.

6. 상표권의 효력

현행 상표법 §3는, 상표권은 일정한 기간 동안 등록상표를 자신이 사용하거나 타인에게 사용허락할 수 있도록 정부가 부여하는 특수한 권리라고 규정하여 상표권의 적극적 전용권을 인정하고 있으며, 정당 권원없는 제3자의 침해행위에 대해서는 민사상으로는 침해금지 청구권 및 손해배상 청구권(§72)을, 형사상으로는 침해죄(§81, §82)를 규정하여 상표권의 소극적 배타권을 인정하고 있다. 그러나, 현행 상표법은 이러한 상표권의 효력 범위를 정함에 있어 중요한 요소가 되는 "사용"에 대한 개념을 정의하고 있지 않으며, 따라서, 국제적 관행에 따라 "사용"이란 "상표적 사용 태양으로서의 사용"을 의미하는 것으로 해석할 수 밖에 없을 것으로 보인다.

진정상품병행수입 문제와 관련해서는, 동일 상표가 인도네시아와 다른 국가에서 상호 무관한 권리에 의해 취득된 경우 및 동일권리자에게 속하는 경우에는 각각 속지주의 원칙의 적용 및 예외의 인정이 있을 것이나, 동일 상표권자가 일국에서 스스로 권리 행사를 하는 동시에 인도네시아의 제3자에게 사용권(사용권의 성격이 모호함)을 준 경우 및 동일 상표가 다른 권리자에 속하지만 이들 사이에 일정한 경제적·법률적 관계가 있는 경우에는 어떠한 조건하에서 진정상품의 병행수입이 인정될 수 있을지 의문이다.

7. 사용권

상표권자는 지정 상품의 일부 또는 전부에 대한 등록 상표의 사용을 제3자에게 허락할 수 있으며 이 경우 사용권 설정 등록을 상표국에 하여야 하

고, 상표국은 사용권 등록 사실을 상표등록 공보에 게재한다(§44). 그러나, 현재로서는 그 요건 및 절차에 관한 부령이 제정되지 않고 있어 사용권 설정 등록을 할 수 없으므로, 단지 사용권 설정 계약서 사본을 상표국에 제출하여 두는 것이 바람직한 것으로 본다.

계약서의 내용에 대해서는, 인도네시아 경제에 위해를 가할 우려가 있는 조항이나 인도네시아인의 기술 개발 및 습득에 장애가 되는 조항이 있는 경우 사용권 설정이 인정되지 않으며(§48), 이를 제외하고는 특별한 제약은 없다.

사용권의 법적 성격과 관련하여, 특약이 없는 한 중첩하여 다수인에게 사용권 설정이 가능한 점(§45)으로 부터는 우리법상의 통상사용권으로 이해될 수 있을 것이나, 사용권자가 제3자에게 사용권을 재설정할 수 있다는 점으로 부터는 전용사용권에 유사하며, 이를 가릴 수 있는 다른 규정은 존재하지 않는다. 따라서, 우리의 90년 이전법상의 사용권과 법적 성격에 있어 유사할 것으로 생각된다. 한편, 사용권자의 사용은 상표 사용 의제 효과가 있다(§47).

8. 거절사정에 대한 불복

심사관의 거절사정 처분에 불복하는 경우에는 거절 사정서 접수일로부터 3월내에 항고심판소(Appeal Commission)에 항고심판을 청구할 수 있으며(§33) 이 경우 출원 내용에 대한 보정은 인정되지 않는다(§32).

항고심판소는 항고 심판 청구일로부터 6월내에 심결하여야 한다(§34). 항고심판소의 구성, 심판 방법 및 절차 등은 하위의 부령에 위임되어 있으나(§35), 현재까지 부령이 제정되지 않은 상

태이므로 거절 사정에 대한 항고심판소에의 항고는 현재로서는 가능하지 않다. 한편, 자카르타 중앙 지방 법원(Jakarta Pusat District Court)은 항고에 관한 재판권이 없으므로, 유일한 방법은 대법원에 상고를 제기하는 것으로서 이에 2년 이상이 소요된다.

9. 등록상표의 등록 말소 및 취소 소송

(1) 등록상표의 등록 말소

1) 포기에 의한 말소

상표권자는 본인의 의사에 기하여 지정상품의 일부 또는 전부에 대한 등록의 말소를 청구할 수 있으며, 사용권자가 있는 경우는 서면 동의가 필요하다(§51(1, 3, 5)).

2) 상표국의 직권에 의한 말소

등록상표가 계속하여 3년 이상이상 불사용되거나, 등록상표를 지정상품에 사용하는 동일 범위의 부정사용 행위를 한 경우, 상표국은 충분한 증거하에 직권 말소할 수 있으며(§51(2)), 이에 대한 구체적 규정의 미비는 논란의 여지가 있을 것으로 생각된다.

3) 상표등록말소청구소송에 의한 말소

등록상표의 3년 이상 불사용 또는 부정사용시 제3자는 자카르타 중앙 지방 법원 또는 다른 지방 법원에 상표등록말소청구를 할 수 있으며(§52), 당해 법원의 판결에 대하여는 항고할 수 없다(§53).

제3자란 적어도 자신이 당해 상표에 대한 사용 의사를 갖고 있는 자이어야 할 것으로 생각되며, 현재로서는 대통령령의 미비로 자카르타 중앙 지

방 법원에만 상기한 소송을 제기할 수 있다.

(2) 상표등록취소청구 소송

등록상표가 §5 및 §6의 절대적 및 상대적 부등록 사유를 갖는 상표로서 착오로 등록된 경우, 이해관계인은 자카르타 중앙 지방 법원에 상표등록취소청구 소송을 제기할 수 있으며(§56), 당해 법원의 판결에 대하여는 항고할 수 없고(§58), 취소 판결이 확정된 경우 상표권에 대한 법적 보호는 그 때부터 소멸한다(§60). 또한, 지정 상품 일부에 대한 일부 취소는 가능하지 않은 것으로 본다.

미풍양속이나 공공의 질서에 반하는 경우에는 제척 기간이 없으나, 그 외의 사유에 대해서는 5년의 제척 기간이 있다(§57). 제척 기간과 관련하여, 선사용주의의 구상표법하에서 등록된 상표로서 5년이 이미 경과한 경우에도 제척 기간의 적용이 있는가에 관하여는 현재까지 법원의 판결은 없지만, 선사용주의하의 등록 그 자체는 확정적 효력을 갖는 것이 아니므로 이러한 제척 기간의 적용은 없는 것으로 본다.

10. 저명상표의 보호에 관한 행정 지침

1994. 4. 20. 상표국과 상표 컨설턴트(변리사) 대표간의 합의에 따른 상표국의 행정 지침에 의하면, 일정한 서류를 구비하여 상표국에 제출시 저명상표 리스트에 등재하여 동일·유사 상표를 거절키로 하였으며, 상표국의 저명상표 리스트에의 등재를 위해서는 인도네시아 이외의 적어도 3개국에서 적어도 3년 이상 유효하게 권리로서 존속하고 있는 상표의 공증된 등록증 및 원부의 사본과, 당해 상표가 인도네시아 또는 그 외의 국가에서 사용되고 있

음을 증명하는 증거 문서와 저명상표임을 증명하는 한국의 인도네시아 대사관 또는 인도네시아내의 한국 대사관의 확인서가 필요하다.

11. 기 타

인도네시아 상표법에는 우리 상표법상의 연합상표 제도, 출원변경 제도, 지정상품추가등록 제도는 존재하지 않으며, 등록상표의 취소는 자카르타 중앙 지방 법원을 통한 소송에 의하고 등록상표의 무효 제도는 존재하지 않는다. 한편, 출원중인 상표에 대한 양도, 명칭변경이나 주소 변경은 등록후에나 가능하며 그 이유로서는 등록이 불가하기 때문이라 하나 이는 의문이라 하지 않을 수 없다. 또한, 인도네시아에 있어서는 표지에 관한 일반법이라 할 수 있는 부정경쟁방지법이 현재까지 제정되어 있지 않다.

V. 결 어

1992년 개정 상표법에 의해 인도네시아 상표제도의 기본 골격은 일단 정비된 것으로 보이나 그 원활한 시행을 위한 하위 법령의 미비로 인하여 상표출원 및 등록과 관련한 절차등에 있어서 많은 문제점들이 여전히 존재하고 있는 것으로 생각되며, 이러한 문제들은 시간이 흘러감에 따라 해소될 것이다.

지금과 같은 치열한 국제 경쟁의 시점에서, 이제는 선진국 뿐만 아니라 우리 기업의 활동 무대로서 각광받게 될 개발도상국의 산업재산권 제도에 대해서도 많은 연구가 필요하게 될 것이며, 이러한 노력은 향후 더욱 활성화 될 것으로 기대된다. **발특9701**