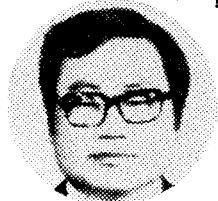


西獨 商標制度 概觀 (2)

西獨 特許廳 등 研修를 마치고



張 斗 鉉

〈特許廳 商標審査官〉

(3) 有名商標의 審査

西獨 商標法 第4條 第2項 第5號에는 “同一·類似商品의 商標로서 다른 사람에 의해 이미 사용되고 있는 商標로 西獨 關聯業界에 一般적으로 알려져 있는 商標”는 他人이 登錄할 수 없다고 規定하고 있다. 이 規定은 알려진 商標의 所有者는 물론 消費者 保護를 爲해 設定된 規定이나 西獨特許廳의 審査慣例에 비추어 볼때 極히 적은 少數의 商標만이 이 規定의 惠澤을 받는 立場에 있어 審査時 同 條項은 거의 實質의인 意味를 지니고 있지 못하다고 說明되고 있다. 나아가서 파리協約에 依據한 著名商標의 主張도 異議申請時나 取消請求에 있어서도 認定되기 어렵다고 한다.

우선 西獨은 有名商標를 指定商品에 따라 알려진 狀態를 調査하며 有名商標로 認定받기 위해서는 西獨의 平均 消費者에게 알려져 있어야 하며 심지어는 西獨의 어린이에게도 알려질 정도로 有名하여야 그 有名성이 認定된다고 한다.

그리고 西獨 特許廳은 有名 商標의 審査를 위한 別途의 審査基準을 마련하고 있지 않으며 審決이나 判決, 確立된 審査實務基準에 依據 具體的인 事例別로 處理해 나가고 있다고 한다. 그러나 일단 有名商標로 認定된 경우에는 이와 同一하거나 類似한 商標를 他人이 出願한 경우 消費者의 誤認, 混同, 欺瞞을 招來할 憂慮가 있다는 理由로 拒絕하게 된다.

그러나 實際審査에 있어서 出願商標의 有名성이 認定되기 어려운 것은 前述한 바와 같으며

審査時商標의 有名성이 不分明한 경우에는 審査官은 公告決定을 하게 되고 有名商標 所有者가 異議申請을 提起하여 줄 것을 期待하고 있다. 그리고 商標의 有名성을 理由로 한 異議申請이 提起된 경우에는 審査官은 出願人과 異議申請人間의 主張內容을 土臺로 異議商標의 有名성을 判斷하게 되나 繼續的인 紛爭이 있는 경우 窮極의으로 最終決定은 聯邦最高法院이 判斷하게 된다. 그러므로 西獨特許廳은 有名商標의 紛爭을 減少하기 위해 有名商標所有者로 하여금 可及的 所有商標를 西獨特許廳에 登錄해 두도록 勸獎하고 있다.

(4) Generic name

Generic name은 當初에는 識別力이 있었으나 商標를 一般公衆 또는 多數 企業體가 使用한 結果 識別力을 喪失한 商標를 말하고 있으며 西獨 商標法 第4條 第1項에 의거 登錄이 拒絕되고 있다.

(5) 使用에 依한 識別力의 認定

우리나라의 경우 商標法 第8條 第1項 第3號, 第5號, 第6號의 不登錄事由에 該當하더라도 同法 第8條 第2項에 依據 使用에 依한 識別力이 認定된 경우 商標登錄이 可能하다. 西獨의 경우도 마찬가지로 西獨 商標法 第8條 第2項 第1號에 該當되어 商標登錄이 어려운 경우라도 使用에 依한 識別力이 認定된 경우 商標登錄이 可能하도록 規定하고 있다. 即 商標가 消費者에게 알려진 狀態를 調査하기 위하여 出願人은 中立的인

消費者 輿論調查機關이 實施한 輿論調查結果를 特許廳에 提出하고 있으며 特許廳 自體가 商標의 有名性에 對한 判斷이 必要한 경우 商工會議所에 그 調查를 依賴하게 되고 商工會議所는 所屬會員社를 對象으로 調查를 實施하게 된다. 이러한 調查制度는 우리에게 많은 示唆을 주고 있다고 생각된다. 出願人의 消費者輿論調查의 경우나 商工會議所의 市場調查의 경우에도 同一한 樣式의 設問書를 利用하여 調查하고 있으며 質問 內容은 다음과 같은 4가지로 構成된다고 한다.

첫째 : 당신은 이런 製品에 關心이 있습니까?

둘째 : 귀하는 X...라는 이름을 들어본 일이 있습니까?

셋째 : 貴下는 어느 企業의 商標로서 X...라는 이름을 알고 계십니까?

넷째 : 貴下는 出願人의 企業體의 名稱을 들어본 일이 있습니까?

上記와 같은 質問內容을 土臺로 設問調查를 行한 結果 50% 以上の 肯定的인 對答을 얻게 되면 消費者에게 알려진 것으로 認定이 되나 萬一出願商標의 識別力이 弱한 경우에는 더욱 높은 %를 要求하고 있으며 可及的 期間보다는 賣上額을 重視하는 傾向이 있다. 특히 需要者에게 壓倒的으로 알려진 結果가 나올 경우 有名商標로서도 認定되어 질 수 있다. 그리고 使用에 依한 識別力은 每商品마다 알려진 立證狀態만이 認定되고 類似製品에의 擴大는 認定하지 않고 있다.

上記와 같은 調查方法으로 使用에 依한 識別力이 認定되어 商去來에서 所有者의 商標로서 알려진 狀態가 立證되면 商標登錄이 可能하며 BMW, IBM 등의 商標가 使用에 依한 識別力에 依해 登錄된 例라고 한다.

2. 異議節次

가. 概 觀

前述한 바와 같이 西獨의 異議節次는 우리와 마찬가지로 公告以後 이루어지는 節次이나 異議申請의 實際內容에 있어서는 우리와 매우 相異하게 運用되고 있음을 볼 수 있다.

먼저 異議申請의 內容에 對해서 살펴보면 公

告決定된 商標가 Trademark Journal Part I에 掲載된 후 3個月 以內에 公告된 後 出願商標와 同一·類似한 商標를 지닌 先出願·登錄商標所有者는 後出願商標의 公告에 對해 異議申請을 提起할 수 있다. 다시 말하면 異議申請事由가 制限되어 있어 性質 表示나 其他 事由에 對해서는 異議申請이 不可能하며 오로지 先出願·登錄商標와 同一·類似한 理由로만 異議申請 提起가 可能하다.

만일 出願商標와 異議商標가 使用되는 指定商品이 同一·類似하고 또한 兩商標가 混同을 일으킬 程度로 類似하다면 出願商標는 登錄이 不可能하다. 異議申請에서 특히 重要的 것은 만일 出願人에 依해서 異議商標에 對한 使用問題가 提起된다면 後出願商標 公告日前 5年以內에 異議商標가 使用되어 오거나 使用된 事實이 있어 야만이 異議商標의 保護가 可能하며 後出願商標의 登錄이 沮止될 수 있다.

이러한 異議申請은 그 背景이 前述한 바와 같이 西獨特許廳이 先登錄商標에 對한 檢索을 實施하지 않는데 있다. 그러므로 先登錄商標所有者는 自己의 이니시아티브에 依해 異議申請을 提起함으로써 그의 權利를 主張하여야 하며 商標公報에 掲載된 出願商標를 언제나 注意깊게 살펴보아야 한다. 出願商標의 調查를 위해 西獨의 大企業體는 企業體 스스로 統制시스템을 保有하고 있으며, 中小企業體는 公報調查를 위해 擔當辨理士를 選定依賴하기도 하고 있으며 또한 電算化된 시스템에 依據, 專門的으로 公報를 調查하는 私企業體도 있다.

原來 西獨에서도 先登錄 씨치를 하지 않는 것은 아니었다. 1894年 11月 30日以來 特許廳은 公式씨치를 遂行하여 異議申請을 하도록 先登錄商標所有者에게 通報하였다. 그러나 만일 先登錄商標所有者가 異議를 提起하지 않거나 또는 出願人과 異議申請人이 異議節次 進行過程에서 合議에 到達한다면 特許廳은 後出願商標를 登錄할 수밖에 없었다. 그러므로 先商標所有者가 異議를 提起하지 않는다면 結果的으로 特許廳은 檢索에 있어 投入된 努力의 浪費를 가져오게 되었으며 또한 特許廳에 依한 公式씨치가 恒常完全한 것은 아니어서 結局 商標登錄을 促進하기 위해 2次大戰以後 先商標에 對한 檢索을 포기하

고 3個月간의 異議申請節次制度가 導入되게 되었다.

나. 異議申請方式要件

異議申請인은 異議申請書에 다음 事項을 記載하여야 한다.

- ① 後出願商標의 出願番號
- ② 出願人 姓名
- ③ 異議商標의 登錄番號 및 見本
- ④ 異議申請人 姓名
- ⑤ 異議商標가 使用되는 指定商品 및 서비스
- ⑥ 異議商標의 指定商品 및 서비스와 同一·類似한 後出願商標의 指定商品 및 서비스

異議申請時는 100마르크의 手數料가 納入되어야 하며 만일 手數料不納時에는 異議申請이 提起되지 않은 것으로 看做한다. 異議申請期間이 終了한 후 異議申請擔當職員은 異議申請이 該當書式으로 作成되었는지, 指定된 期間內에 手數料가 納入되었는지의 與否등을 審査하게 되며 만일 瑕疵가 發見되면 同職員은 異議申請인에게 同異議申請을 撤回할 것을 通報한다. 勿論 이 경우 拒絶도 可能하다.

異議申請이 正當히 提起되었으면 擔當職員은 異議申請인에게 2個月(外國人 4個月)의 期間內에 異議申請理由를 提出토록 通報하며 異議申請인이 合理的인 理由를 提示한다면 期間延長도 可能하다. 同時에 擔當 職員은 異議申請이 提起되었음을 出願인에게도 通報하며 異議理由受領後 答辯書 提出을 爲한 2個月의 期間을 通報하게 된다.

이러한 節次가 終了된 후 擔當職員은 審査를 擔當하였던 1段階 審査官에게로 同異議申請書類를 넘기게되며 擔當審査官은 提起된 商標와 商品(및 서비스)에 對해서 類似與否를 判斷하지 않으면 안된다. 그러나 類似判斷以外的 事項은 異議決定對象이 될 수 없다. 만일 異議가 根據 없다면 異議決定에 對한 理由를 異議申請인에게 通報하고 異議節次를 繼續하며 만일 異議申請이 根據가 있다면 審査官은 審査節次를 再開하고 出願인에게 商標法 第4條에 依據 商標登錄의 不登錄事由를 通報하게 된다.

異議申請이 1件以上 提起된 경우 異議申請을 代表할 수 있는 異議申請件을 選定하여 異議決

정을 하게 된다. 만일 異議申請인이 後에 出願人과의 妥協으로 異議申請을 撤回하거나 2段階 審査官이나 聯邦特許法院에 의해 出願의 拒絶을 반복한다면 1段階 審査官은 다른 異議決定을 進行하게 된다.

다. 指定商品 및 서비스의 類似判斷

(1) 指定商品의 類似判斷

西獨特許廳의 審査實務와 聯邦特許法院의 審決에서는 對比되는 指定商品의 經濟的인 重要性和 使用의 特性에 비추어 密接한 關係를 지니고 있으며 特히 定期的인 生産·販賣로 말미암아 消費者가 對比되는 製品들이 同一·類似한 商標를 使用할 경우 同一業體에서 生産된 것으로 믿게된다면 그 製品들間에는 類似性이 存在한다는 原則을 樹立하였다. 이러한 原則에 基礎하여 商品의 類似性은 다음과 같은 基準에 依하여 評價되어져야 한다고 說明하고 있다.

- 生産地
- 販賣地
- 生産의 種類
- 製品의 材料 및 成分
- 製品의 目的

이러한 基準에 西獨 特許廳은 上記 基準이 모두 類似하다면 消費者는 對比되는 商標가 同一한 業體로부터 由來되었다고 생각할 것은 말할 것도 없으며 다만 이들 基準들중의 한두가지만 類似하여도 對比되는 製品이 同一한 出處를 지니고 있다고 消費者들은 믿게 된다고 보고있다. 그러므로 西獨 商標審査官은 消費者가 製品에 同一·類似한 商標가 附着된다면 同一業體로부터 이들 製品이 由來되었다는 結論을 지을 수 있는지의 與否를 判斷하여야 한다.

結局 西獨에서는 商品의 類似問題는 消費者 意見에 따르게 되며 消費者가 내리는 結論에 依支한다고 한다. 그러므로 實際 審査實例上 形式的인 商品分類는 問題가 되지 않고 있으니 即 同一 class에 屬하더라도 商品이 類似하지 않는 경우도 있으며 비록 相異한 類에 屬하더라도 類似商品으로 보는 경우가 있다고 한다.

한편 審査官은 西獨聯邦特許法院의 商品의 類似判斷에 對한 決定에 對해서는 關聯決定을 다만 參考할 뿐이며 이는 樹立된 特許廳의 行政實

務에서도 同一하게 適用되고 있다. 그렇지 않는 경우 審査官은 上述한 基準에 依據 消費者的 意見을 찾아서 그의 決定에 對한 理由를 提示해 주어야 한다.

商品의 類似判斷에서 問題가 되는 것은 特히 完製品과 半製品의 경우이다. 一般的으로 相異한 生産水準에서 生産되는 製品은 이들 製品이 各各 다른 工場에서 生産되고 販賣處가 다르며 相異한 그룹의 消費者에게 販賣되므로 非類似한 것으로 考慮되어질 수 있다고 한다. 또한 原料나 半製品은 定期的으로 事後處理의 對象이 되는 反面 完製品은 最終 消費者를 위해 生産되기 때문이다. 結論적으로 이들 製品에 同一·類似한 商標가 附着되어 去來될지라도 混同의 危險이 없다고 보고 있다.

그러나 原料(또는 半製品)와 完製品과의 非類似 原則은 纖維·실·紡糸와 既成服의 경우에는 適用되지 않는다고 한다. 合成纖維의 商標가 完成衣類製品에 소위 同伴商標(accompanying mark)로서 附着되기 때문에 平均 消費者는 合成纖維와 同一·類似한 商標를 附着한 完成衣類品을 보게 되면 兩商品은 事實은 그렇지 않더라도 同一 製造業體로부터 生産되어진 것으로 믿게 되어 진다고 한다. (聯邦最高法院의 決定 1968. 5. 14)

(2) 指定商品 및 서비스間的 類似判斷

1979. 4. 1 以來 서비스標의 登錄에 關한 法律이 發效되었다. 이는 서비스標의 登錄에 商標法이 適用되도록 한 것으로서 단지 商標法 第1條에 paragraph 2를 追加한 것으로서 既存의 商標法을 擴張한 것에 不過하였다. 그러므로 商品 및 서비스의 類似判斷을 위해서 西獨 特許廳은 商品間的 類似判斷에 關한 聯邦特許法院과 西獨 特許廳에 依해서 樹立된 原則을 準用하고 있다. 勿論 商品이나 서비스의 對比는 兩商品의 對比에서와 같이 單純히 經濟的인 重要性이나 使用에 依해서만 對比되어질 수는 없다고 보고 있으나 이러한 原則은 同一·類似한 商標가 附着된 경우 平均消費者는 同一한 企業體가 서비스를 提供하고 財貨를 生産·販賣한다고 믿게 되는 경우 財貨와 서비스가 類似하다고 보도록 適用되어지고 있다.

(3) 서비스間的 類似判斷

이 경우에도 또한 商品의 類似判斷原則이 서비스類似判斷에도 適用된다. 서비스는 同一·類似한 商標가 附着된 경우 對比되는 서비스가 經濟的인 重要性이나 製品의 特性에 비추어 密接한 關係를 지니고 있어서 平均消費者가 이들 서비스들이 同一 企業體로부터 나온 것이라고 結論지을 수 있다면 相互 類似하다고 보고 있다.

아직까지는 西獨特許廳이나 聯邦特許法院의 決定이 그리 많지는 않으나 西獨 特許廳은 서비스間的 類似나 서비스 및 商品間的 類似判斷에 대한 決定을 모아 앞으로 冊字를 發刊할 豫定이라고 한다. 이러한 過程에서 樹立된 慣行은 出願人과 異議申請人을 돕게 될 것이나 實際로 이들 製品이나 서비스間的 類似判斷을 遂行함에 있어서 提起되는 難點은 類似判斷의 範圍를 設定함에 있어서 適當한 限界를 設定하기가 至極히 어렵다고 생각하고 있다. 即 類似判斷의 幅을 너무 좁게 設定한다면 異議申請의 成功率이 낮아지기 때문에 새로운 商標에 對한 保護가 促進되어질 것이나 商標의 目的을 더 以上 遂行하지 못하고 商標의 本質的인 價値가 弱化될 憂慮가 있는 反面에 類似判斷의 幅을 너무 넓게 劃定한다면 實際的인 市場狀況에 맞지 않는 많은 異議申請이 提起될 憂慮가 있어 이는 終局的으로 새로운 商標의 出願을 遮斷할 憂慮가 있으므로 結局 審査官은 經濟的으로 均衡된 解決水準을 찾아내도록 努力하고 있다고 한다.

라. 商標의 類似判斷

登錄商標의 保護는 同一한 商標뿐만 아니라 登錄商標와 混同을 誘發할 수 있는 類似商標에 까지도 擴張되게 된다. 商標의 混同의 危險을 評價할 때 考慮되어야 할 것은 對比되는 二個의 商標가 市場에서 나란히 存在하지 않는다는 것이다. 消費者들은 市場에서 다만 한개의 商標를 대하게 되며 對比되는 다른 商標는 다만 漠然한 記憶을 다소간 지니고 대하게 되므로 結局 消費者가 어둠없이 한 商標와 다른 商標를 區分할 수 없다면 審査官은 混同의 危險이 있다고 判斷하게 된다.

實際로 商標間的 類似判斷은 個別的인 特殊事例의 環境에 依存하게 되므로 審査官은 審査時

다음의 商標內外的 環境 및 構成要因을 考慮하고 있다.

○ 指定商品·서비스 및 消費者의 種類

平均消費者가 購入하는 日用 低價製品은 專門家나 製造業體가 購入하는 高價의 耐久製品의 경우보다는 混同의 危險이 더 크다고 한다. 後者の 경우는 製品을 購入하거나 注文할 경우 注意를 기울이기 때문에 쉽게 混同되지 않는다. 그러나 一般消費者는 성급하고 不注意하여서 日用製品에서 商標混同의 危險에 直面하게 된다. 例컨데 廣告代理店의 서비스標는 洗濯物, 드라이크리너, 구두修繕業體의 商標보다는 덜 混同되어진다고 한다.

結論적으로 低價製品의 경우에 있어서는 混同의 危險은 評價할 때에 審査官은 매우 嚴格한 基準을 適用한다고 하며 對比되는 商標間의 큰 差異를 要求하고 있다. 그러나 耐久財·高價서비스의 경우에는 專門消費者가 購買하는 製品의 경우에는 商標(서비스)間의 보다 적은 差異로도 混同의 危險을 排除하는데 充分하다고 보고 있다.

○ 財貨와 서비스間의 同一 또는 類似

財貨와 서비스가 同一한 경우의 商標間의 混同의 危險은 單純히 類似한 財貨나 서비스의 경우보다 더 크다고 한다. 類似한 範圍內에서조차도 商品과 서비스는 經濟的인 觀點에서 멀고 가까움의 關係에 있게 된다. 同一한 外觀과 同一한 目的을 지닌 類似商品은 매우 密接한 關係에 있는 反面 明白히 相異한 外觀과 目的을 지닌 製品은 經濟的인 觀點에서 먼 距離에 있다고 한다. 製品이나 서비스가 密接히 關聯되어 있을수록 混同의 危險은 더욱 크며 그 逆도 成立된다고 한다.

○ 異議商標의 識別力

去來業界에서 廣範하게 使用되고 잘 알려진 商標는 높은 識別力을 지니고 있어 異議節次에서 廣範한 保護의 範圍를 지니게 된다고 한다. 異議商標의 識別力이 크면 클수록 出願商標와 異議商標間에 더 큰 差異가 存在하게 되나 이러한 廣範한 保護도 出願人이 다투지 않거나 最終的인 司法決定에 依해서 言及되어야 認定되게 된다.

한편 異議商標가 작은 識別力을 지니고 있다면 保護의 範圍가 減少되어 질 수 있다. 萬一 大部分의 登錄商標는 異議商標와 類似하다면 後者는 보다 큰 識別機能을 지니지 못할 것이다. 例컨데 많은 商標가 “별”을 지니고 있다면 별을 主題로 한 商標는 識別力을 지니지 못할 것이며 이 경우 消費者는 별에 익숙해져 있기 때문에 當初부터 별과는 다른 差異에 더 많은 注意를 기울릴 것으로 보고 있다.

○ 商標의 觀念의 有無

兩 商標가 一般的인 觀念이 相異하다면 混同의 危險은 造語商標의 경우보다 작을 것으로 생각한다.

以上과 같은 環境 및 構成要因을 考慮한 후 商標의 混同의 危險은 다음과 같이 判斷되어지고 있다.

① 文字商標

稱號, 外觀, 觀念에서 類似하면 混同의 危險이 있다. 稱號의 對比基準으로는 母音과 音節의 類似는 該當되는 綴字그룹의 類似를, 觀念의 類似는 同意語의 경우등에 類似하다고 보고 있다.

② 圖形商標

外觀이 類似한 경우 混同을 誘發할 수 있으며 特別히 消費者가 이들 圖形을 同一하게 號稱할 可能性이 있다고 判斷되면 類似하다고 判斷한다. 그러나 大部分의 경우에 있어서 同一觀念에 依한 混同의 問題는 반드시 外觀이 類似하기 때문에 일어나는 것은 아니라고 認識하고 있다.

③ 圖形商標와 文字商標의 對比

이 경우는 만일 圖形이 文字와 同一한 觀念을 나타내고 窮極적으로 같은 말로 號稱될 경우 混同의 危險이 있다고 說明하고 있다.

④ 文字 및 圖形의 結合商標

商標의 一般的인 效果를 評價하며 重要한 構成要素가 類似하여 混同을 誘發할 때 問題가 提起된다. 結合商標의 경우 消費者는 商標의 全體에 對해 注意를 기울이는 것은 아니며 그의 視覺을 끌거나 記憶하기 쉬운 單一要素에 注意를 기울이므로 審査官은 審査時 消費者가 어느 部分에 注意를 기울이는 지를 살펴보아야 한다. 消費者는 圖形보다는 簡單하고 號稱하기 쉬운

文字에 더욱 注意를 기울이게 되며 文字가 여럿으로 構成되어 있는 경우 첫字나 가장 識別力 있는 文字에 注意를 기울이게 된다. 그러나 構成文字가 稱號, 外觀, 觀念上 單一文字로 構成되어 있다면 消費者들은 恒常 全體적으로 記憶하고 號稱하게 된다고 보고 있다.

⑤ 알려진 商標의 경우

비록 全體적으로는 같지 않더라도 後出願商標가 알려진 異議商標와 同一한 部分을 지닌 경우 消費者에게 誤認·混同을 誘發한 可能性이 있다고 보고 있다. 西獨 特許廳은 商標의 始作部分에 알려진 文字商標의 同一·類似한 部分을 包含하여 同一類似한 商品에 使用할 경우 消費者의 混同을 誘發할 念慮가 있다고 判斷하여 拒絕하고 있다.

다. 商標使用의 要求

西獨도 우리와 마찬가지로 先願主義를 採擇하고 있으나 先願主義의 短點을 補完하기 위해 商標法 곳곳에 使用主義의 特性을 加味하고 있는 것을 볼 수 있다. 特히 西獨商標은 異議節次에서 出願人이 異議申請商標에 대한 使用問題를 提起할 수 있도록 함으로써 商標使用의 義務를 賦課하고 있다. 異議節次에서 만일 異議商標가 出願商標의 公告時點에서 最小한 5年間 登錄되어 있었다면 出願公告日前 5年以內에 異議商標가 使用되었는 지의 與否에 대해서 다를 수 있다. 이러한 使用問題가 提起되었을 때는 異議商標所有者는 異議商標가 使用된 形態, 商標가 使用된 指定商品 및 서비스, 그리고 每年의 賣上額을 記載한 宣誓書를 提出함으로써 使用을 眞實되게 立證하여야 한다. 나아가서 異議申請人은 登錄된 指定商品 서비스와 關聯된 商標를 나타내는 領收證寫本, 引渡請求書, 카탈로그, 價格表, 製品이나 製品의 包裝을 提出하여야 한다.

이러한 書類를 基礎로 하여 審査官은 다음 事項을 中心으로 使用의 妥當性 與否를 審査하게 된다.

- 使用地域
- 使用者
- 使用時期
- 使用된 指定商品과 서비스

○ 使用形態

○ 使用規模

(1) 使用地域

西獨 領土內에서만의 使用이 認定되며 西獨領土內의 制限된 地域에서의 使用도 可能하다.

(2) 使用者

商標所有者 또는 商標所有者의 同意를 받은 第三者

(3) 使用時期

出願公告日前 5年以內의 使用이어야 한다. 使用이 5年前부터 始作하여 公告日前 1,2年前에 使用이 中止되었어도 可能하다.

(4) 使用된 指定商品과 서비스

登錄된 指定商品과 서비스만의 使用만 認定된다. 이와 關聯하여 두가지 問題가 提起되고 있다.

하나는 만일 商標가 包括的인 用語로 表記된 指定商品 및 서비스에 登錄되었다면 實際로 具體的으로 使用된 商品 또는 서비스가 包括的인 商品名에 包含되는 지의 與否가 重要한 問題로 擡頭하게 된다. 例컨데 衣類에 商標登錄을 하고 신발에 使用되었다면 신발은 衣類와는 다르다고 보기 때문에 使用이 認定되지 않으며 運動用具를 指定商品으로 한 商標가 水球(water-polo)에 使用되었다면 水球은 놀이 및 運動用具로 볼 수 있기 때문에 使用이 認定될 수 있다고 한다. 또한 商標가 特殊製品 例컨데 心臟治療藥을 指定商品으로 하고 있으면서 다른 製品 例컨데 肝臟治療藥에 使用되었다면 그 使用은 異議申請에서 받아들여질 수 없으며 結局異議申請은 拒絕되어야 할 것이다. 그러나 만일 商標가 醫藥物質이라는 包括的인 用語로 登錄이 되었다면 모든 種類의 治療藥에 使用되어질 수 있다.

두번째 問題는 保護가 단지 實際로 使用된 特殊製品에만 許容되는지 또는 登錄된 包括的인 用語에 許容되어야 할 것인가 하는 聯邦特許法院은 異議商標가 實際로 使用된 商品에 對해서만 保護를 받을 것이며 多樣한 製品을 包含하는 廣範圍한 包括的인 商品名에 對해서는 認定될 수 없다고 決定하고 있다. 한 例로서 商標가 包括的인 用語인 醫藥物質에 登錄되고 心臟治療藥

에 사용된 경우 聯邦特許法院은 實際로 사용된 心臟治療劑에만 保護를 許容하였다. 왜냐하면 包括적인 用語인 醫藥物質은 많은 다른 種類의 醫藥製品을 包含하고 있기 때문이다. 그리고 制限적인 保護는 商品의 類似與否判斷에 影響을 미치게 된다. 왜냐하면 醫師의 處方이 없이 購入하는 單純한 頭痛藥을 購入할 때 보다 心臟治療藥을 購入할 때 더 많은 注意를 기울이기 때문이다.

(5) 使用形態

登錄된 狀態로 사용된 商標만이 有效한 使用으로 認定된다. 使用에 있어 單純한 記述적인 表記가 添加된 경우는 認定이 된다. 商標의 一般적인 效果가 變更되는 要素의 添加 또는 削除는 妥當한 使用으로 認定되기 어렵다.

以外에도 商標를 使用할 때에는 使用되는 商標가 商標같이 使用되어야 한다. 너무 적게 使

用되거나 잘 보이지 않는 形態로 또는 包裝의 밑바닥에 使用되어서는 안된다. 또한 商品이나 서비스와는 關係없이 營業書類의 上段에 商號처럼 使用되어서도 充分한 使用으로 보기 어렵다.

(6) 使用規模

異議申請人은 合理的인 賣上額을 表記함으로써 眞實된 使用을 滿足스럽게 提示하여야 한다. 담배나 초콜릿과 같은 日常消費材는 藥治療劑과 같은 稀貴하게 要求되는 專門製品보다 賣上額이 더 커야 한다. 營業의 規模가 클수록 더 큰 使用規模를 提示해야 할 것이다.

이상에서와 같이 異議申請時 使用問題가 提起된 경우 異議商標가 使用되지 않았거나 또는 充分히 使用되는 않은 경우 異議申請은 拒絶로 되어 있어 登錄商標의 使用義務가 加味되어 있음을 알 수 있다. <계속>

환 新規會員加入 영

◎ 10月中 ◎

◎……本誌 紙上을 빌어 다음 新規會員의 加入을 환영합니다.……◎

<加入 順>

韓國溫室工業(代表: 申一汕)

서울시 도봉구 미아동 318-5

金 在 運

부산시 중구 동광동 4가 1

(株)韓國화이하(代表: 趙容俊)

서울시 강남구 역삼동 440-4(우신 BD)

李秀雄特許法律事務所(代表: 李秀雄)

서울시 강남구 논현동 200-7(남서울 BD)

成山實業(代表: 黃弼周)

대구시 서구 내당 6동 469-4

尹 永 甲

서울시 성북구 동소문동 6가 216

平和프라스틱工業社(代表: 李鍾鎬)

서울시 성동구 사근동 231-3

나이지 부라쉬(代表: 李相雄)

충남 천안시 용곡동 116-19