

TIPLONews 한국어본

2022 년 9 월호(K277)

K220915Y2

K220829Y2

01 「증명표장, 단체표장 및 단체상표 심사기준」을 개정, 2022 년 10 월 1 일부터 적용

「증명표장, 단체표장 및 단체상표 심사기준」과 관련한 개정이 2022 년 9 월 15 일에 발표되었고, 10 월 1 일부터 적용키로 하였다. 대만 경제부 지혜재산국에 의하면, 증명표장, 단체표장 및 단체상표의 등록과 관련, 준비해야 할 수속 사항과 등록 심사 요건이, 상표와는 다른 점이 있고 실무상 불명확한 부분에 대해서, 내용 및 사례를 추가하고 심사원칙을 보다 명확히 할 필요성을 감안하여 「증명표장, 단체표장 및 단체상표 심사기준」을 수정하게 되었다. 수정의 요점은 다음과 같다.

- (1) 조문의 순서에 맞추어 심사기준의 명칭을 「증명표장, 단체표장 및 단체상표 심사기준」¹⁾으로 한다.
- (2) 대만의 「산지증명표장」과 「산지단체상표」 등록출원 제도를 널리 알리고 설명하기 위해 「산지표장」부분을 독립시킨다.
- (3) 표장의 출원인에 의한 「증명하는 상품 또는 서비스에 종사하지 않는다」라고 하는 증명 :
 1. 출원인은 증명된 상품 또는 서비스와 동일한 범위의 상표 등록을 취득할 수 없다. 취득하는 경우 이는 형식적으로 증명된 상품 또는 서비스에 종사하는 것으로 간주되고 이는 중립 의무를 위반하고 제공된 내용과 일치하지 않는다고 간주한다.
 2. 증명하는 상품 또는 서비스의 업무 이외의 상품 또는 서비스에서 다른 불등록 사유가 없는 경우 별도 상표권의 등록을 출원할 수 있다.

(4) 등록출원하는 증명표장의 사용규칙에서 증명할 상품 또는 서비스의 명칭을 명확하게 지정하여야 한다.

1. 증명표장의 출원에 있어서, 그 증명내용에 기재하는 상품 또는 서비스는 식품, 전기용품등과 같은 상위개념의 명칭으로 개괄하여 표기할 수 있지만, 사용 규칙으로 정하는 사용 조건에 명확하게 대응하기 위한 경우, 아울러 제 3 자에 의한 증명표장 사용의 신청에 유익하도록, 해외에서의 실무적인 방법을 참고로 하고, 그 증명하는 상품 또는 서비스의 명칭을 니스 국제 분류의 분류 원칙을 준용, 지정하여 공고에 대비하기 쉽도록 이를 사용규칙의 첨부서류로 준비하여야 한다.
2. 「증명하는 상품 또는 서비스」에 기재하는 상품 또는 서비스의 명칭은, 사용 규칙 및 출원 서류에 기재한 증명 내용과 일치해야 하고, 증명하는 내용에 기재한 상품 또는 서비스의 범위를 넘어서는 되지 않는다.

(5) 증명표장, 단체표장 및 단체상표의 출원에 대해서, 상표법 제 30 조 제 1 항 제 10 호 단서에 있는 「분명히 부당한 것」의 판단 원칙을 예시하여 설명한다.

(6) 독자가 이해하기 쉽도록 기준 내용의 설명을 보조하는 사례를 추가한다.
(2022.08)

역주:

- 1) 현행심사기준명칭은 「증명표장, 단체상표 및 단체표장심사기준」

K220818Y2

02 「Boy London」상표등록소송 최고행정법원은 등록허가 않기로 판결

Grace Optical¹⁾은 2018 년 2 월 26 일 「Boy London」을 대만 지혜재산국에 상표등록을 출원하였고 지혜재산국은 이를 심사한 결과, 해당 상표가 대중에게 그 상표의 상품 또는 산지에 대해 오인, 오신시킬 우려가 있기 때문에, 부등록 사유에 해당한다고 판정했다. Grace Optical 은 이에 불복하여 행정소원을 제기했지만 경제부에서는 기각되었다. 이에 Grace Optical 은 당시 지혜재산 재판소에 행정소송을 제기하여 소원결정 및 원판결의 취소를 청구하며, 지혜재산국은 해당 상표에 대해 등록평가를 내려야 한다고 주장했다.

그 후, 지혜재산 및 상사법원의 판결(2019 년도 행상소자(行商訴字) 제 31 호 판결)에서는, Grace Optical 의 청구가 인정되었고, 지혜재산국은 이에 불복하여 상소를 제기하였다. 최고행정재판소는 2022 년 8 월 18 일 청구가 인정되었던 원판결을 파기하고 Grace Optical 의 제 1 심 청구를 기각하는 판결을 내렸다.

최고행정법원 판결의 논거는 다음과 같다. 런던은 세계적으로 유명한 대도시이자 영국의 수도이고 정치, 문화, 예술 및 문화의 중심지이다. 「Boy London」의 상표는 런던의 소년을 의미하는 두 개의 영어 단어로 구성되어 있다. 그리고 패션으로 잘 알려진 도시 이름인 「런던」이라는 단어는 「Boy London」 상표와 런던과의 관계를 강력하게 지적할 수 있다; 「Boy London」 상표의 두 영어 단어 중 소비자는 더 민감하게 매료되는 단어는 「런던」이다.

이 상표의 사용 카테고리는 남녀노소를 불문하고 서비스를 받는 소비자가 될 수 있으므로 「Boy」는 특별한 의미가 없는 일반명사일 뿐으로 무시되기 쉽다. 즉, 「Boy London」 상표가 지정한 상품 또는 서비스는 소비자에게 런던 또는 런던과 관련된 상품 또는 서비스에서 온 듯한 착각을 일으킬 수 있으며, 이를 상표로 사용하여 객관적으로 소비자가 해당 상표에서 지정한

상품 또는 서비스의 품질, 성질 또는 원산지에 대해 오인 및 오신을 일으킬 우려가 있다.

원판결에서, 대만인은 초보적인 영어에 대해 이해하고 식별할 능력을 가지고 있고, 알파벳을 사용하는 외국어에 있어서는 최초의 첫번째 단어에 중점을 두기에 「Boy London」 상표의 중요 부분은 「London」이 아니라 「Boy 」이고 「Boy London」 상표를 상표 문자 전체의 외관, 관념 또는 칭호 등의 요소로써 직접적이고 객관적으로 판단하면 소비자에게 「Boy London」 상표를 표시하는 상품 또는 서비스의 산지 또는 제공지가 영국 또는 런던과 관련이 있다고 오인, 오신시키지는 않고, 「Boy London」이라는 명칭은 상품의 기능, 용도 및 품질과는 무관할 뿐만 아니라 사회의 대중이 잘 알고 있는 보통명사도 아니고, 분쟁상표가 영국의 수도명과 동일하거나 암시하고 있다고 오인, 오신시킬 수 없으며, 해당 상표 안에 「London」이 있기에, 「Boy London」 상표가 표시하는 상품 또는 서비스의 산지 또는 제공지는 영국 또는 런던과 관련이 있다고 관련 소비자에게 오인, 오신시킬 수 없다고 지적했었다.

상술부분과 관련, 최고행정법원은 소비자의 입장에서, 상표 자신의 도안이나 문자 등 전체의 외관, 관념 또는 칭호가 사람에게 주는 인상이 상품 또는 서비스의 성질, 품질 또는 산지에 대해 오인, 오신을 초래할 가능성에 대한 관찰을 실시하지 않은 것은 확실히 불충분한 부분이 있었다고 재심리하였다.

또한 본건 원처분시 「Boy London」상표의 등록에는 상표법 제 30 조 제 1 항 제 8 호에 규정되는 부등록 사유가 있기 때문에 거절한 것, 소원 결정에 있어서 원처분이 유지된 것에는 법에 맞지 않는 곳이 없었다; 원판결에서는 원처분 및 소원결정에서 「Boy London」 상표의 등록을 거절한 것에 대해 법에 부합하지 않는다고 하여 소원결정과 원처분이 취소되고 지혜재산국에 「Boy London」상표의 등록출원에 대한 재등록 심사를 하라고 명령한 것에는 오류가 있으며, 지혜재산국의 본건 상소에는

충분한 이유가 있었다. 따라서, 원판결을 폐기하고 Grace Optical 의 패소와 함께, 분쟁상표의 부등록을 판결하였다. (2022.08)

역주:

- 1) 중국어명은 得恩堂眼鏡股份有限公司, 영어명은 Grace Optical Co., Ltd. (Grace Optical)이고 대만 안경 제조 판매업체이다.