

■ Legal Column ■

이란의 상표 I

지평 이란 · 중동팀

1. 이란에서의 상표 등록 개요

많은 해외의 유명 상표들이 주로 간접적인 방법으로 이란 현지에 진출해 있으나, 이들 상표들에 대한 무단 사용 및 유사 상표 사용으로 인해 현지에서 심각한 상표권 침해를 겪고 있는 경우가 많습니다.

이란에서도 상표 및 특허, 저작권 등 지식재산권 보호에 관한 법률이 제정되어 시행되고 있기는 하나, 실질적인 지식재산권 보호를 위한 법적인 수단은 미비한 것으로 평가되고 있습니다. 이는 장기간의 경제제재로 인해 다른 나라와의 교류가 원활하지 못했던 점에서 기인한 측면이 있습니다.

이란 내에서의 상표와 관련한 규율은 주로 「특허, 산업디자인 및 상표의 등록에 관한 법률」(Patents, Industrial Designs, and Trademarks Registration Act, 2008, 이하 “특허 등 등록법”) 및 그 시행 규칙을 통해 이루어지고 있습니다. 그런데, 위 법규정의 해석상 등록되지 않은 상표의 침해에 대해서는 해당 상표의 보유자가 법적인 조치를 취할 방법이 없는 것으로 보고 있으므로 주의가 필요합니다(「특허 등 등록법」 제31조, 제40조 a., b.).

이란에서 상표를 등록하는 방법은 2가지로 구분됩니다. 하나는 마드리드 시스템(Madrid System)에 따라 세계지식재산기구(World Intellectual Property Organization, WIPO)를 통해 국제출원을 하는 방식이고, 다른 하나는 이란 산업재산청[Industrial Property Office, 이란 사법부 내 증서 및 부동산 등록기구(Organization for Registration of Deeds and Estates) 산하 기구]에 직접 출원을 하는 방식입니다.

이하에서는 각 출원방식에 공통되는 사항으로서 등록 가능한 상표의 종류와 출원 시 주의사항을 먼저 살펴보고, 마드리드 시스템을 통한 국제 출원에 대해 검토한 후, 다음 논단에서 이란에서의 직접 출원, 상표권 침해 시의 대응방안에 대해 알아보겠습니다.

2. 등록 가능한 상표의 범위 및 상표 출원 시 주의사항

가. 상표의 의미 및 등록 가능한 상표

상표는 특정 법인 또는 자연인의 상품 또는 서비스를 다른 상인의 상품 또는 서비스와 식별할 수 있는 일체의 시각적 표식을 의미합니다(「특허 등 등록법」 제30조 a.). 이 정의에 따라 어느 상표가 다른 상인의 상품 또는 서비스와 구별하는 기능을 수행하지 못하는 경우 상표로서 등록할 수 없습니다(「특허 등 등록법」 제32조 a.). 간단하고 상거래에서 일반적으로 사용되는 명칭은 상표로서 등록될 수 없습니다.

식별가능성이 있다면 슬로건, 로고, 디자인, 도형, 평면 및 입체 상표, 색상 상표(단, 단일색상은 제외) 및 체표장도 등록이 가능합니다. 그러나 소리 상표는 등록이 불가능합니다.

이슬람율법(Sharia), 공공 질서 및 도덕에 어긋나는 상표는 등록이 불가능합니다(「특허 등 등록법」 제32조 b.). 이에 따라 주류, 부도덕하거나 무슬림이 아닌 여성의 사진(예를 들어 히잡을 쓰지 않은 여성의 경우)을 포함한 상표도 등록이 거절됩니다.

또한, 동일한 상품 또는 서비스에 대하여 이란 내에 이미 등록된 상표와 동일한 상표는 등록할 수 없으며(「특허 등 등록법」 제32조 g.), 등록되지 않았다고 하더라도 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스에 대하여 이란 내에서 잘 알려진 다른 상인의 상표 또는 상호와 동일하거나 혼동 가능한 상표도 등록이 거절됩니다(「특허 등 등록법」 제32조 e.).

나. 출원 시 유의사항

이란 「특허 등 등록법」 및 시행규칙들에서는 상표 출원을 위한 요건 및 형식, 상표 등록이 거절되는 사유에 대해서 개괄적으로 규정하고 있을 뿐, 해당 상표 출원에 대해 심사를 하는 실질적인 기준이나 지침에 대해서는 밝히지 않고 있습니다. 따라서 가능한 한 광범위하게 상표 등록을 해 두는 것이 향후 상표권 침해에 대한 대응수단을 강구하는 데 보다 도움이 될 것입니다.

현재 이란은 상표 등록과 관련하여 국제상품분류(NICE분류)¹ 제10판(상품류 34개류, 서비스업 11개류)에 따르고 있습니다. 따라서 상표 출원을 하는 시점에 해당 상표를 직접 사용하고자 하는 상품 및 서비스의 분류(class)와 더불어, 향후 진출이 예상되거나 어느 정도 연관이 있는 분류를 포함하여 등록할 것을 권해 드립니다. 예를 들면 스포츠용품류에 대한 상표를 등록할 때는 헬스장 같은 서비스업류도 같이 등록하는 것이 바람직하며, 특정 상품을 판매하고자 하는 경우 해당 상품류와 함께 35류(도소매업, 인터넷 전자상거래업, 쇼핑대행업 등)에도 함께 등록을 하는 것이 바람직합니다.²

색상 상표도 등록이 가능하므로, 실제 사용되는 상표와 유사한 버전의 색상 등록 표시를 하는 것이 좋습니다. 그리고 흑백버전의 상표를 등록할 경우 특정한 색상을 가진 상표보다 광범위한 보호를 주장할 수 있으므로, 실제로 사용되는 상표가 색상 상표라고 하더라도 해당 상표의 흑백버전을 함께 등록할 필요가 있습니다.

또한 개별 문자상표와, 개별 문자상표 및 포장디자인(색상, 도안 등)의 조합을 함께 등록할 필요도 있습니다. 이와 같이 다양하게 상표 등록을 함으로써 해당 상표와의 혼동가능성을 이유로 공격할

¹ '표장의 등록을 위한 상품 및 서비스의 국제분류에 관한 니스협정'(Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks)에 의해 채택된 분류방법을 의미합니다.

² 상표를 등록하고자 하는 분류(class)의 수가 증가하면 등록비가 약간 추가되기는 하나, 크게 고려할 만한 수준으로 증가하는 것은 아닙니다.

수 있는 모조품의 범위를 확대할 수 있기 때문입니다. 이때 포장디자인 등을 상표로서 등록하기 위해서는 색상, 도안 등과 함께 반드시 문자 부분이 포함되어야 한다는 점에 유의하시기 바랍니다.

상표 등록 시에 해당 상표가 현재 이미 사용되고 있을 것을 요구하지는 않지만, 상표 등록 후 3년 이상 해당 상표를 사용하지 않을 경우 제3자의 신청에 의해 상표등록이 취소될 수 있습니다(「특허 등록법」 제41조). 여기에서 ‘사용’이 무엇을 의미하는지에 대해서는 명시되어 있지 않은바, 상표권자가 해당 상표가 등록 후 사용되고 있음을 증명해야 경우가 발생할 수 있습니다.

3. 상표 등록의 방법

가. 마드리드 시스템을 통한 국제 출원

(1) 마드리드 시스템의 개요

해외에 상표를 등록하기 위해서는 해당 상표를 사용하고자 하는 국가에 직접 개별적으로 상표 출원을 하는 것이 원칙입니다. 그러나, 마드리드 시스템에 의할 경우, 상표권자의 본국에서 등록하거나 출원한 상표가 있으면 이를 기초로 하나의 언어(영어, 불어, 스페인어)로 작성된 하나의 국제출원을 본국 관청에 제출하고 한 번의 수수료를 납부함으로써 하나의 번호로 표시된 국제등록을 획득하고 이를 통해 다수의 국가에서 보호를 받을 수 있게 됩니다.

마드리드 시스템을 통한 국제 출원의 경우, 상표를 출원하고자 하는 다른 가맹국에서의 출원일을 본국에서의 출원일로 소급하는 효과가 있습니다. 뿐만 아니라, 해당 상표에 대한 국제등록부를 작성함으로써 개별국에서의 심사 및 권리의 등록과 변동까지 관리할 수 있게 합니다.

(2) 마드리드 시스템을 통한 상표 출원 절차

이란은 2003년 마드리드 의정서(Madrid Protocol)에 가입하였습니다. 따라서 한국기업은 한국 내에서 (한국 특허법인을 대리인으로 하여) 마드리드 시스템을 통한 이란에서의 상표 출원 절차를 진행할 수 있습니다.

출원인은 한국의 특허청에 출원 중인 본인의 상표 등록 출원 또는 이미 등록된 상표를 기초로 하여 (통상) 영어로 국제출원서를 작성합니다. 한국의 특허청에서는 기초 출원(또는 기초등록)과 국제출원 간의 합치 여부를 심사한 후, 합치하는 경우 해당 출원이 특허청에 도달한 일자를 기재한 국제출원서를 WIPO의 국제사무국에 송부합니다.

WIPO 국제사무국에서는 국제출원서의 형식을 심사한 후 국제등록부에 등록하고, 국제공고를 거쳐, 각국의 상표 등록 관청에 해당 사실을 통지하게 됩니다. 각국의 특허청은 해당 국가의 국내법에 따라 상표 등록 여부를 심사하게 되는데, 거절사유가 있는 경우 18개월 이내에 거절할 수 있습니다(마드리드 의정서 제5조). 특별한 거절사유가 없는 경우 해당국에서의 상표 등록까지는 통상 22개월 정도가 소요되며, 거절통지가 있는 경우에는 이에 대한 법적인 대응이 필요하므로 등록까지 소요되는 기간이 늘어나게 됩니다.

<끝>

위 칼럼에 대한 문의 또는 이란 · 중동팀 사건 문의는 아래 담당 변호사에게 해주시기 바랍니다.

[담당 변호사]

이란 사무소	배지영 변호사 · 이란 사무소장 Tel. 98-21-2290-3439 Email. jybae@jipyong.com	
본사 이란 · 중동팀	이태현 변호사 Tel. 02-6200-1788 Email. thlee@jipyong.com	이훈 외국변호사 Tel. 02-6200-1851 Email. hlee@jipyong.com