

■ Legal Update ■

상표법 제정안의 주요내용과 현행 상표등록 제도에 따른 상표 보호

지평 미얀마팀

미얀마는 관세 및 무역에 관한 일반협정 (General Agreement on Tariffs and Trade, 'GATT'), 세계무역기구(World Trade Organization, 이하 'WTO'), 세계지적재산권기구(World Intellectual Property Organization, 'WIPO') 및 동남아시아국가연합(Association of South East Asia Nations, 'ASEAN')의 회원국으로서 GATT, WTO, WIPO 및 ASEAN의 지적재산권 관련 협약들을 준수할 의무가 있습니다. 미얀마가 시장개방에 속도를 내면서 미얀마 정부 및 의회는 현재 WTO, WIPO 등 국제기구들의 조언을 얻어 상표법 제정을 추진하고 있습니다. 아래에서는 미얀마 상표법 제정안의 주요 내용과 현행 상표등록제도 및 미얀마에서 상표를 보호받기 위한 최선책에 대해서 살펴보도록 합니다.

1. 상표법 제정안

상표법 제정안(10차)(이하 '상표권(안)')은 상표의 정의 및 목적, 상표권 담당 부처 및 등기관의 역할과 의무, 상표의 등록요건, 표장의 등록, 지리적 표시, 상호, 우선권(Right of Priority)의 한시적 보호, 상표권의 존속기간과 등록 수수료, 상표권의 효력, 상표권의 양도 및 라이선싱, 상표권의 실효 및 소멸, 이의신청 및 소송을 통한 상표권 침해에 대한 권리구제, 경과규정 등 총 20장으로 구성되어 있습니다.

상표의 정의 상표법(안)에 따르면, 상표(trademark)란 자기의 상품을 타인의 상품과 구별하기 위해 사용되는 표장(mark)을 의미합니다(상표법(안) 제2조 (b)항).¹

¹ 여기에서 표장(mark)이란 (i) 소리표장(sound mark), 냄새표장(smell mark), 촉감표장(touch mark) 등과 같은 인식가능한 표지(perceptible sign)와 (ii) 그림, 성명, 도메인명, 서명, 문자(letter, word), 숫자, 브랜드, 라벨, 배치(configuration), 상품 외장(trade dress), 포장(packaging), 색채 및 색채의 조합과 같은 시각적인 표지(visible sign) 또는 상품과 용역을 구별할 수 있도록 하는 표지의 조합을 의미합니다(상표법(안) 제2조 (a)항).

등록주의 상표는 미얀마 지적재산권사무소(Myanmar Intellectual Property Office, 'MIPO')에 등록함으로써 상표법(안)에 따라 상표에 대한 권리를 보호받을 수 있습니다(상표법(안) 제9조).

선출원주의 상표법(안)에 따르면 선출원주의가 인정되므로 동일 또는 유사한 상표가 있는 경우 먼저 출원한 자만이 그 상표에 대한 상표등록을 받을 수 있습니다(상표법(안) 제13조).

상표권존속기간 상표권의 존속기간은 상표권 등록 신청일로부터 10년이며(상표법(안) 제34조 (a)항), 만료되기 6개월 이전에 갱신 신청을 하여 10년씩 존속기간을 연장할 수 있습니다(상표법(안) 제35조 (a)항).

등록가능성 식별가능성이 없거나 공중을 오도하는 상표, 이미 잘 알려진 상표와 유사하거나 악의로 상표를 등록하는 것, 법률에 따른 지리적 명칭의 상표 등은 등록이 거절됩니다(상표법(안) 제8조).

우선권주장가능 미얀마가 체결한 조약 또는 협정 등의 회원국에 상표등록 출원된 상표를 MIPO에 6개월 이내에 등록하는 경우 우선권이 인정됩니다(상표법(안) 제31조).

독점적권리 상표를 상표법에 따라 등록한 자에게는 해당 상표에 대한 독점적권리가 인정됩니다(상표법(안) 제38조).

이의신청제도 타인의 상표등록으로 인해 자신의 상표에 대한 권리를 침해당한 자는 일정기간 내에 MIPO에 이의신청을 할 수 있고 이 신청이 거절된 경우에는 관련 부처에 심판을 청구할 수 있으며 이 심판에 대한 불복으로 대법원에 소를 제기할 수 있습니다(상표법(안) 제57조 내지 제59조).

침해 및 권리구제 상표권자는 자기의 권리를 침해한 자를 상대로 상표권 침해금지 및/또는 손해배상청구를 할 수 있고 침해행위를 조성한 물건의 폐기 또는 제거를 청구할 수 있습니다

다(상표법(안) 제71조).

경과규정 등록법에 따라 기 등록된 상표에 대해서는 상표법의 효력이 발생하는 날로부터 3년간 상표법상 적법한 상표권으로서 보호받고, 상표법 발효 후 3년 이내에 상표법에 따라 등록하지 않는 경우에는 해당 상표에 대한 권리가 소멸됩니다(상표법(안) 제62조).

2. 현행 상표등록 제도 및 상표 보호

상표의 법적 보호 미얀마에는 현재 상표법이 존재하지 않으나 등록법, 특별구제법 및 형법 등 관련 법령과 다수의 판례에 따라 상표에 대한 권리가 보호됩니다. 판례는 상표를 특별구제법 제54조상 권리침해금지청구의 보호대상이 되는 자산 및 권리로 인정하여 상표권 침해금지 청구소송을 인정하고 있으며,² 이를 전제로 침해자의 자산에 대한 가압류 및 손해배상 청구소송이 가능합니다.³ 또한 형법전(Penal Code)에 따르면 허위 상표의 사용(형법 제482조), 상표의 위조(제483조), 위조된 상표를 사용한 문서 제작 및 보유(제485조), 위조된 상표를 사용한 상품 판매(제486조)가 금지되어 상표에 대한 권리가 보호되고 있습니다.

상표 보호 방법 현재 미얀마에서 상표를 보호하는 방법은 등록법에 따라 소유권선언에 대한 문서(Declaration of Ownership of Trademark)를 등록사무소에 등록함으로써 상표등록을 하는 것입니다.

상표등록 절차 상표의 등록을 위해서는 ① 소유권선언서(Declaration of Ownership of trademark),⁴ ② 등록업무에 대한 위임장, ③ 상표견본 6부를 준비하여 등록법에 따라 등록사무소에 등록해야 합니다. 상표의 등록에는 통상 2개월 정도가 소요됩니다. 그리고 상표의 등록은 상표검색, 상표등록 신청, 상표등록 심사 및 등록, 상표등록 공고의 절차로 진행됩니다.

² Gaw Kan Lye Vs. Saw Kyone Saing (1939 Rangoon Law Reports p. 488)

³ Sallay Mahomed Hajee Sulaiman and one Vs. S.B. Neogi & Co.

⁴ 상표등록 신청인의 정보 및 NICE 분류 정보가 필요합니다. NICE 분류는 상표가 사용되는 상품의 종류 및 서비스의 분야에 따라 총 45개(상품 총 34개 Class 및 서비스 총 11개 Class)로 구분됩니다

절 차	내 용
상표검색	미얀마에는 공식적인 상표 검색기관이 없으나, 상표 전문검색 업체를 통해 유사한 상표가 이미 등록되었는지 확인할 필요가 있습니다.
상표등록 신청	위의 필요서류를 준비한 후 등록법에 따라 농경관개부 산하 등록사무소에 등록을 신청합니다. 실무적으로 NICE 분류 체계를 따라 상표를 등록합니다.
상표등록 심사 및 등록	등록사무소는 해당 상표가 공서양속을 해치거나 모호하거나 사기적 목적의 상표인지 심사한 후에 등록여부를 결정합니다. 심사기간은 실무상 1개월에서 2개월 정도 소요되며 심사가 완료되면 등록번호가 발급됩니다.
상표등록 공고 및 이의신청	등록번호가 발급되면 지역 신문에 해당 상표에 대한 독점적권리와 악용에 대한 주의를 공고하는 내용의 광고를 합니다. 한편 상표법이 없으므로 별도의 이의신청제도는 없습니다.
상표등록 갱신	상표법이 없으므로 상표권의 유효기간이 별도로 없습니다. 그러나 실무적으로는 자신이 유효하게 상표 사용권을 보유하고 있음을 공고히 하기 위해서 3년을 주기로 등록의 갱신 및 공고 절차를 진행합니다.

3. 상표 보호를 위한 최선책

현재 미얀마에서 상표에 대한 권리를 보호하는 가장 효과적인 방법은 상표법이 발효되지 않았다고 하더라도 현행 등록법에 따라 상표를 등록하는 것입니다. 상표를 등록한 사실은 상표권 침해자를 상대로 하는 형사소송 또는 민사소송 절차에서 등록자가 해당 상표에 대한 선의의 (bona fide) 독점적 권리자임을 증명하는 일응의 증거(prima facie)로 작용하기 때문에 현행 상표 제도 하에서도 상표에 대한 권리를 보장받을 수 있기 때문입니다. 뿐만 아니라 상표법 발효 이전에 등록된 상표는 상표법의 경과규정에 따라 동법이 발효된 이후에도 3년 동안 상표법상의 적법한 상표로 보호받을 수 있다는 점에서 현행 등록법에 따라 상표를 등록하는 실익은 클 것으로 보입니다. 끝.