

필리핀 상표 가이드북



Korea
Trade-Investment
Promotion Agency

목 차

요약문

용어 정의

제1장. 서론

- 제1절. 지식재산이란 무엇인가?
- 제2절. 필리핀 상표법 역사
- 제3절. 상표란 무엇인가?
- 제4절. 영업권이란 무엇인가?
- 제5절. 필리핀에서 상표를 취득해야 하는 이유는 무엇인가?
- 제6절. 상표는 어떻게 취득할 수 있는가?
- 제7절. 상표는 시각적이어야 한다.
- 제8절. 상표는 식별력이 있어야 한다.
- 제9절. 어떤 상표가 등록 불가능한가?
- 10절. 상표의 독점권은 언제 형성되는가?
- 제11절. 보호 기간

제2장. 필리핀의 상표권 원칙

- 제1절. 선출원주의 원칙
- 제2절. 필리핀이 가입한 국제 조약

제3장. 필리핀 상표권 출원 및 등록 방법

- 제1절. 필리핀 지식재산청(IPOPHL)
 - 제2절. 상표출원을 위한 사전 조사
 - A. 유사 상표검색의 중요성
 - B. 유사 상표검색 사이트
-

제3절. 상표출원

- A. 출원 절차
- B. 제출 정보 및 필요서류
- C. 상표 출원인 자격
- D. 처리 기간
- E. 비용
- F. 우선권 주장
- G. 마드리드 의정서(Madrid protocol)를 이용한 상표등록 방법
- H. 파리조약(Paris Convention)의 혜택

제4절. 상표등록 관련 추가 제출서류

- A. 사용 확인서(Statement of Use)
- B. 상품/서비스 명세서
- C. 위임장 제출

제5절. 심사(의견제출통지서)

- A. 필리핀 지식재산청의 상표등록 심사(방식심사 및 실질심사)
- B. 심사 보고서/의견 제출통지서(거절)를 받은 출원자는 무엇을 해야 하는가?

제6절. 상표 공고발행(이의신청)

- A. 이의신청 절차

제7절. 상표출원 및 등록 완료 후

- A. 갱신, 양도/이전, 등록된 사용자의 정보 변경
 - (1) 상표 갱신
 - (2) 등록 상표의 양도 및 이전
 - (3) 등록된 사용자
 - (4) 등록 후 정보 수정(변경)
- B. 실제사용선언서(Declaration of Actual Use)

제8절. 필리핀 지식재산청 연간 상표출원 및 등록 통계

제4장. 상표의 활용

제1절. 실시계약, 프랜차이즈, 판매, 대여

제2절. 절차

제5장. 상표권 침해 시 대응 절차

제1절. 상표권 침해란?

제2절. 상표권 침해 시 어떻게 대응해야 하는가?

제3절. 상표권 침해 대응 절차

제4절. 필리핀 지식재산청의 중재

제5절. 형사상 제재

제6장. 상표권 침해 사례

제7장. 상표 관련 정부 기관

제8장. 자주 묻는 질문

1. 브랜드명을 상표 등록하면 어떤 장점이 있는가?
 2. 영어/필리핀어 문자가 아닌 한글 문자가 포함된 상표는 필리핀에서 보호받을 수 있는가?
 3. 한국에서 이미 상표를 등록했음에도 필리핀에서 상표를 등록해야 하는 이유는 무엇인가?
 4. 상표를 일정 기간 사용하지 않을 경우, 상표등록이 취소되는가?
 5. 상표 기호(TM, SM, ®)는 언제 사용 가능한가?
 6. 상표 갱신 수수료를 일정 기간 내에 지불하지 않았을 경우, 해결 방안이 있는가?
 7. 다른 사람이 먼저 나와 동일한 상표를 등록한 경우, 내 상표를 보호할 방법이 있는가?
 8. 다른 사람이 먼저 나와 동일한 상표를 등록한 경우, 해당 등록상표를 취소할 방법이 있는가?
-

-
9. 상표의 자산 가치는 어떻게 측정할 수 있는가?
 10. 정품의 병행 수입은 필리핀에서 상표권 침해로 여겨지는가?
 11. 상표를 사용할 때 다른 사람으로부터 상표권 침해 경고를 피하기 위해 고려해야 할 사항은 무엇인가?
 12. 경고장을 받거나 타인의 상표를 침해했다는 소송이 제기된 경우에는 어떤 대응책이 있는가? 또한 경고장을 무시하면 어떤 불이익이 있는가?
 13. 내 상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 사람이 있다면 어떤 조치를 취할 수 있는가?
 14. 상표출원은 했지만, 아직 등록되지 않은 상황에서 제3자가 허가 없이 내 상표를 사용하는 것을 발견한 경우, 등록 전에 내 권리를 행사할 방법이 있는가?
 15. 필리핀 공장에서 제품을 생산하고 제3국으로 수출하는 경우 필리핀에서 상표등록을 해야 하는가?
 16. 필리핀 특정 지역의 이름이 포함된 브랜드를 등록할 수 있는가?
 17. 현재 사용 중인 상품 및 서비스뿐 아니라 향후 이용될 가능성이 있는 상품 및 서비스도 신청 시 등록해야 하는가?
 18. 법인 또는 개인 주소가 변경된 경우, 정보 변경을 신청해야 하는가?
 19. 현재의 상표 상품분류(상품 및 서비스)와 등록 증명서상의 상품분류(상품 및 서비스)가 완전히 일치하지 않는 경우, 상표출원을 다시 해야 하는가?
 20. 상표등록이 거부된 경우 항소 절차는 어떻게 진행하는가?
 21. 한글 상표와의 유사성을 어떻게 판단하는가?
 22. 영문 상표와의 유사성을 어떻게 판단하는가?
 23. 상표가 등록된 후에 상품분류(상품 또는 서비스)를 추가 할 수 있는가?
 24. 변호사를 고용하지 않고 직접 상표출원을 할 수 있는가?
-

요약문

필리핀 상표 가이드북은 필리핀 진출(예정) 우리 기업에게 필리핀 상표권의 일반정보와 더불어 상표등록 및 보호 방안에 관한 정보를 제공하기 위해 작성되었다.

상표란 시각적 기호로, 기업의 재화나 서비스를 식별할 수 있는 단어, 부호, 기호, 로고 또는 이들의 조합이다. 필리핀 상표등록은 권리자에게 해당 상표에 대한 독점적 권리를 부여하며, 필리핀 내 상표가 동일하거나 유사한 브랜드 또는 상표 침해로부터 보호받을 수 있다. 또한, 상표등록 시 필리핀에서의 제품 유통이 쉬워지는데, 일부 필리핀 현지 기업들은 유통할 상품에 표시된 상표를 우선 등록할 것을 요구하기도 한다.

상표권자는 허가받지 않은 제3자가 동일하거나 유사한 상표가 표시된 제품 또는 서비스를 거래하는 과정에서 대중의 혼란을 일으킬 가능성이 있으므로 해당 상표가 표시된 제품이나 서비스를 사용하지 못하게 하는 독점적 권리를 갖는다. (2017 필리핀 상표권 시행 규칙 및 규정)

상표권의 유지존속기간은 등록일로부터 10년 동안 지속된다. 다만 필리핀에서 해당 상표가 실제로 사용되고 있다는 증빙서류를 필리핀 지식재산청에 제출해야 상표를 유지할 수 있다.

상표출원 및 등록 소요 기간은 약 3~4개월이며 의견제출통지서 또는 이의제기로 인해 지연될 수 있다.

상표출원 및 등록 절차는 (1) 유사상표 검색(필요 시) → (2) 상표출원 접수 → (3) 심사 및 의견제출통지서 발부 → (4) 출원공고(이의제기) → (5) 등록증 발행 순으로 진행된다.

필리핀 상표 가이드북은 총 여덟 개의 장으로 구성된다.

제1장에서 상표권이란 무엇인가와 더불어 필리핀 상표법의 역사, 상표권 등록의 중요성, 등록 불/가능 상표 기준, 상표권 소유자의 권리, 필리핀 상표권의 유지존속기간에 대해 다룬다.

제2장에서 필리핀 상표등록 시 적용되는 선출원주의 및 필리핀이 가입된 상표권 관련 국제조약에 관해 설명한다.

제3장에서 필리핀 상표출원에 필요한 정보 및 서류, 유사상표검색, 심사 및 의견제출 통지서, 공보발행 및 이의제기, 등록상표의 유지방법, 필리핀 상표출원 및 등록 통계(2015~2019) 등에 대한 정보를 제공한다.

제4장에서 상표권의 활용, 특히 프랜차이즈, 라이선스, 임대 관해 설명한다. 이 장에는 프랜차이즈, 라이선스 및 임대 계약의 의무 조항과 금지 조항에 대한 정보가 포함된다.

제5장에서 필리핀 상표권 침해 대응방안에 대한 정보를 제공한다.

제6장에서 필리핀 내 상표권 침해와 관련된 대표 분쟁사례(14건)를 소개한다.

제7장에서 필리핀 상표권의 보호와 관련된 필리핀 정부 기관(증권거래위원회, 통상산업부, 지식재산청, 법무부, 경찰청 및 국가수사국, 관세청, 식약청)을 소개한다.

제8장에서 필리핀 상표법과 관련된 주요 상담사례 정보를 제공한다.

용어 정의

다음 용어들의 의미는 아래와 같다.

- “표장”이란 기업의 제품(상표) 또는 서비스(서비스표)를 식별할 수 있는 임의의 가시적 기호이며 제품의 압형되거나 표시된 용기를 포함한다(필리핀 공화국법 제 166 a 조 제 38 항).

저자의 말: 서비스표는 일반적으로 상표라고도 한다.

- “단체표장”이란 단체표장의 등록 소유자의 관리하에 기호를 사용하는 다른 기업의 제품 또는 서비스의 품질을 포함하여 등록 신청서에 지정되고 원산지 또는 기타 공통 특성을 식별할 수 있는 모든 가시적 기호를 말한다(필리핀 공화국법 제 166 a 조 제 40 항).
- “상호명”이란 기업을 식별하거나 구별하는 이름 또는 명칭을 말한다(필리핀 공화국법 제 166a 조 제 38 항).
- “국”이란 상표국을 말한다.
- “국장”이란 상표 국장을 말한다.
- “규칙” 또는 “시행 규칙 및 규정(IRR)”이란 상표 국장이 규정하고 필리핀 지식재산청(IPOPHL) 청장이 승인한 상표 및 서비스표에 대한 실무 규칙을 말한다.
- “심사관”이란 상표 심사관을 말한다. (필리핀 공화국법 제 166 a 조 제 38 항)
- “IPOPHL”이란 필리핀 지식재산청(Intellectual Property Office of the Philippines)을 말한다.

제1장

서론

제1절

지식재산이란 무엇인가?

세계지적재산권기구(WIPO)에 따르면, 지식재산권은 발명품과 같이 생각을 창조적으로 구현해 낸 것, 문학 및 예술 작품, 디자인, 기호, 상거래에서 사용되는 이름과 이미지를 의미한다. 지식재산권이란 국가 경제에 혁신적인 업무 및 사업을 개발하고 장려하기 위해 국가가 부여한 권리이다.

지식재산권은 법적으로 보호받는다. 그 이유는 (1) 사람들이 발명하거나 창조한 것으로부터 인정받거나 재정적 이익을 얻을 수 있게 하기 위함이다.¹⁾ 또한 (2) 혁신과 창의력이 번창할 수 있는 사회공동체를 발전시키기 위함이다. 지식재산권은 권리와 일반 대중 사이의 이익 균형을 맞춘다.²⁾

제2절

필리핀 상표법 역사

역사 편찬 이전부터 상표는 다양한 제품의 소유권 출처를 표시하기 위해 사용되었다. 선사 시대의 도자기, 동굴벽화 및 고고학적 유물에서 나온 모든 것은 인간이 제품의 출처 또는 소유권자를 나타내는 표지로 상표를 사용해 왔음을 보여준다.³⁾

과거, 상표의 주요 용도는 정부가 자국 영토로 수·출입 되는 제품을 규제하고 시장에서 위조품과 외국 상품을 추려내기 위한 원산지 표시 증표로 이용됐다. 또한 상표는 제품이 정부에서 부과한 표준 또는 기타 규정을 통과했음을 나타내는 데 사용됐다. (예: 금 우표, 세금 납부 등⁴⁾)

1) WIPO(세계지적재산권기구)

2) Pearl and Dean v. Shoemart, G.R. No. 148222. 2003년 8월 15일, WIPO 참조

3) Anuradha Maheshwari nuradha Maheshwari, Trademark Basics, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_hyd_07/wipo_smes_hyd_07_www_91793.pdf, History of Trademarks: Everything You Need to Know, <https://www.upcounsel.com/history-of-trademarks>, Negre, Ferdinand, Trademark Law in a Knotshell: From Caves to Cyberspace, September 20, 2007, <http://www.iplaw.ph/ip-views/Trademark-Law-From-Caves-to-Cyberspace.html>, Accessed April 29, 2019 Paster, Benjamin, Trademarks-Their Early History, Trademark Reporter Issue 8, August 1969, pp. 552-559.

4) Negre, Id.; Paster, Id.

또한, 산업 시대는 상표에 더 큰 역할을 부여했다. 그 당시 상표는 원산지 표시뿐만 아니라 품질을 표시하는 데 사용됐다. 현대에 이르러 제품에 부착된 상표는 해당 상품이 고객에게 익숙한 상품의 품질과 동등함을 나타낸다.⁵⁾ 더불어, 주목할 점은 19세기 말 이전의 상표법은 원래 관습법에 의해 주도되었다는 점을 유의해야 한다.⁶⁾

필리핀 최초의 성문화된 상표법은 1888년 10월에 제정된 스페인 상표법이다.⁷⁾

스페인인 미국과의 전쟁에서 패배하고, 필리핀이 미국에 흡수된 뒤, 필리핀위원회는 미국 상표법에 근거한 필리핀 상표권 및 상호법 또는 법률 제666조라는 자체 상표법을 통과시켰다. 이 법에 따라 상표권 소유자는 거래상 상표의 실제 사용을 통해 상표권을 취득한다.⁸⁾

1930년, 개정 형법은 일부 형태의 상표권 침해와 불공정 경쟁을 불법화했다.⁹⁾

1946년, 필리핀은 공화국법 제166조¹⁰⁾를 통과시켰으며, 동 법은 1945년 미국이 제정한 란함법(Lanham Act)¹¹⁾과 실질적으로 유사하다. 공화국법 제166조는 법률 제666조에 명시된 상표 선사용주의에서 벗어나지 않았다.

1994년, 필리핀은 무역 관련 지적재산권협정(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)에 가입했다. 동 협정은 국내법상 지식재산권 규제에 대한 최소한의 기준을 정하는 국제조약이다. 무역 관련 지적재산권협정은 국가가 비방 및 부도덕한 상표의 등록을 금지하는 법을 제정하도록 요구하는 것이 아닌, 단순히 국가가 비방 및 부도덕한 상표등록을 금지하는 법을 제정하도록 허용한다는 점에 유의해야 한다.¹²⁾

1998년, 필리핀 지식재산권법이 통과됐고, 이 기간에 필리핀은 선사용주의에서 선출원주의로 전환됐다.¹³⁾ 그러나 이 법은 이전 법률과 동일한 등록 불가 상표 규정을 유지하고 있다는 점에 유의해야 한다.

2008년에는 저가 의약품법으로 알려진 필리핀 공화국법 제9502조가 통과됐다.¹⁴⁾ 저가 의약품법은 지식재산권법의 조항을 실질적으로 개정하지 않았다. 저가 의약품법은

5) Negre, Id.

6) Paster, Supra Note 1.

7) Negre, Supra Note 1.

8) Negre, Id.; The Trademark and Trade Name Law of the Philippine Islands, Act No. 666 (1903).

9) Art. 188-189, An Act Revising The Penal Code And Other Penal Laws, Act No. 3815, (1930).

10) An Act To Provide For The Registration And Protection Of Trade-Marks, Trade-Names And Service-Marks, Defining Unfair Competition And False Marking And Providing Remedies Against The Same, And For Other Purposes, Republic Act No. 166 (1947).

11) Fredco v. Havard, 사건번호 185917, 2011년 6월

12) 무역 관련 지적재산권에 관한 협정

13) 공화국법 제8293조(필리핀 지식재산권법, 1998): 지식재산권법을 규정하고 지식재산청을 설립하여 그 권한과 기능 및 기타 목적을 제공하는 법

14) 고품질의 저렴한 의약품 제공관련법: 공화국법 제8293조(개정된 지식재산권법), 공화국법 제6675조 (1988년 복제약법), 공화국법 제5921조(의약품법), 공화국법 제9502조 (2008년 저가 의약품법)

제약 산업과 관련 상표에만 영향을 미쳤다. 저가 의약품법의 목적은 제약 회사가 필리핀 현지에서 등록한 상표에 영향을 미칠 가능성이 있더라도 사업을 더욱더 쉽게 수행할 수 있도록 하는 것이었다. 즉, 저가 의약품법 제정은 생명을 구하거나 삶을 바꾸는 약을 쉽게 구할 수 있게 함으로써 개인의 건강권을 증진하기 위함이다.¹⁵⁾

저자의 말: 필리핀 지식재산청은 상기 법률을 해석하고 이행하는 시행 규칙 및 규정을 주기적으로 개정하고 있으며 최신 상표권 개정안은 2017년 시행 규칙 및 규정이다.

제3절 | 상표란 무엇인가?

상표는 한 기업의 제품이나 서비스의 출처를 다른 회사와 식별하고 구별하는 단어, 단어 묶음, 기호, 상징, 로고 또는 이들의 조합으로 표현될 수 있는 시각적 기호이다.¹⁶⁾

저자의 말: ‘상표’란 명칭은 때론 서비스 포장, 단체 포장, 및 상호명과 같은 다른 등록 상표와 뒤바뀌거나 혼동되기도 한다.

또한 상표는 특정 품질 또는 특성을 나타내는 표지 역할을 한다. 정치, 사회 또는 종교적 특성과 같은 비상업적 특성을 식별하는 데 사용된다.

제4절 | 영업권이란 무엇인가?

영업권은 한 기업이 경영상의 유리한 관계 등 배타적 영리 기회를 보유하여 같은 업종의 다른 기업들에 비해 초과수익을 확보할 수 있는 무형 자산이다. 기업의 가치에는 브랜드명, 견고한 고객층, 우수한 고객관리, 좋은 직원 관계 및 모든 특허권 또는 독점 기술이 포함되며, 이는 영업권과 연결된다.¹⁷⁾

15) Id.

16) 세계지적재산권기구(WIPO), 필리핀 지식재산청(IPOPHL), 지식재산권법(IP Code)

17) 영업권, Investopedia <https://www.investopedia.com/terms/g/goodwill.asp#ixzz5UR3l9iKq> (마지막 접속일 2018년 10월 20일)

제5절

필리핀에서 상표를 취득해야 하는 이유는 무엇인가?

필리핀 상표를 보유하는 것은 필리핀에서 당신의 브랜드 및 로고와 동일하거나 유사한 브랜드 또는 로고를 악용하려는 사람으로부터 보호받을 수 있다는 것을 의미한다. 이를 통해 브랜드의 영업권을 비양심적인 사람으로부터 더 확실히 보호할 수 있다.

어떤 사람이 당신의 상표를 등록하고 위조품 또는 불량 제품을 판매하는 경우 당신의 영업권은 부정적인 영향을 받는다. 그 사람은 당신이 필리핀에서 제품을 판매하거나 유통하지 못하도록 방해할 수도 있고 대가를 위해 브랜드명을 취할 수도 있다. 그들은 상표권 양도 또는 실시계약을 위해 상당한 금액을 지급할 것을 요구할 수도 있다.

저자의 말: 필리핀에서 상표권 무단선점은 범법 행위가 아니다. 이는 제3자가 상표, 특히 외국기업의 상표를 무단으로 등록하는 것이 문제가 없음을 의미한다. 그러므로 상표를 등록 및 유지하는 것이 향후 동일하거나 유사한 상표에 의한 소송을 피할 수 있는 가장 좋은 방법이다.

또한, 일부 필리핀 유통기업은 상품의 상표권 등록 여부를 확인하는 경우도 있으므로, 등록상표를 보유하는 것은 필리핀 내 상품 유통에도 도움이 된다.

사업용 목적이 아니더라도 상표는 사회적, 종교적 또는 정치적으로도 사용될 수 있으므로 상표를 등록하는 것이 바람직하다. (예: 교회 이름 또는 사교클럽 이름).

또한, 상표는 종교, 스포츠, 동맹, 음악 그리고 레크리에이션 그룹까지 거의 모든 사회공동체에서 이용되고 있다. (예: Iglesia ni Kristo(종교), CloudNine(음악) 등)

제6절

상표는 어떻게 취득할 수 있는가?

유효한 상표는 필리핀 지식재산권법에 따른 등록을 통해서만 취득된다. 필리핀 상표법, 현지법 또는 국제법에 달리 명시되어 있지 않은 한, 필리핀 상표 등록부에 등록되지 않은 상표는 필리핀에서 유효한 것으로 간주되지 않는다. 또한, 필리핀 지식재산권법은 속지주의 원칙을 따르고 있어, 필리핀 상표는 필리핀 관할권 내에서만 효력이 발생한다.

그러나 전 세계적으로 잘 알려진 외국 상표 및 현지 상표의 경우에는 필리핀 국내외에서 보호받을 수 있다.

제7절 상표는 시각적이어야 한다.

필리핀에서는 시각적 상표만이 상표법에 따라 보호받을 수 있다.

비 시각적 기호는 시각적으로 표현될 수 있더라도 등록할 수 없다. 시각적 표현은 무역 과정에서 상표로 사용될 때 시각적으로 인식할 수 없는 기호의 고유한 특성을 바꾸지 않기 때문이다.¹⁸⁾

번호	예시	
1	귀에 쏙쏙 들어오는 Selecta 아이스크림의 로고송은 악보에 옮겨 적는다고 해도 상표등록이 허용되지 않는다.	등록 불가
2	영화가 시작되는 동안 THX 에서 사용하는 소리	등록 불가
3	MGM 사자의 포효소리	등록 불가

시각적으로 인식 가능한 등록 가능 기호는 일반적으로 다음 범주에 속한다.

- 2 차원 기호(Two-dimensional signs)
- 3 차원 기호(Three-dimensional signs)

2 차원 기호

2차원 기호는 2차 평면에서 시각적으로 인식할 수 있는 기호이다. 일반적인 2차원 기호에는 읽을 수 있는 기호, 문자, 그림, 사진이 포함된다. 영상 또는 애니메이션도 2차원 기호로 간주할 수 있으나, 현재 필리핀 지식재산청은 긴 영상 또는 애니메이션의 상표 등록을 허용하지 않는다.

단어, 문자, 숫자, 수사, 표의문자, 표어(‘문자 상표’)

이 유형의 [2차원] 기호에는 하나 이상의 단어(유의미 또는 무의미), 문자, 숫자, 수사 또는 인식 가능한 표의문자 또는 표어 및 광고 문구와 같은 조합으로 구성된 기호 등 읽을 수 있는 요소만을 포함한다.¹⁹⁾

18) 상표의 실질 심사를 위한 ASEAN 공통 지침(ASEAN 상표 가이드)

19) 상표의 실질 심사를 위한 ASEAN 공통 지침(ASEAN 상표 가이드)

이 유형의 기호는 표준문자 또는 알파벳과 관련된 특수하고 공상적이며 비표준 문자로 표시될 수 있으며 하나 이상의 색상을 가질 수 있다. 여기에는 도형 요소, 프레임 또는 배경이 포함되지 않는다.²⁰⁾

<예시>

OXO

APPLE COMPUTERS

$A \lambda \phi \acute{\alpha} \beta \eta \tau o$

120938102947

1886

Nº 5

H2NO

Giorgio@Play

Your flexible friend



* 자료: ASEAN 상표 가이드

도형 기호(figurative sign)

이 유형의 기호는 하나 이상의 2차원 도형 요소로 구성된다. 기존 생물(동물, 꽃 등), 실제 또는 가상의 인물이나 캐릭터(초상화, 만화 캐릭터 등), 실제 또는 가상의 물체 또는 생물(태양, 별, 산, 비행접시, 용 등)로 나타낼 수 있다. 또한, 공상적이고 추상적인 또는 기하학적인 모양, 장치, 그림, 로고 또는 기타 의도적으로 만들어진 다른 2차원 모양으로도 구성될 수 있다. 상표등록 대상 국가의 소비자가 이해하지 못하거나 의미가 없는 표의문자 및 문자의 경우에도 도형 기호(figurative sign) 또는 도형 요소(figurative element)로 간주할 수 있다.

20) 상표의 실질 심사를 위한 ASEAN 공통 지침(ASEAN 상표 가이드)

도형 기호는 하나 이상의 색이 포함될 수 있으나 단어, 문자, 숫자, 수사 및 표의 문자는 포함하지 않는다.

<예시>



* 자료: ASEAN 상표 가이드

혼합 기호(mixed signs)

이 유형의 기호는 하나 이상의 단어, 문자, 숫자, 수사 또는 표의문자, 하나 이상의 도형 기호 또는 비단어 요소가 복합적으로 사용된다. 도형 요소는 단어 요소 내에 포함되거나, 단어 요소에 인접 또는 중첩되거나, 배경 또는 프레임이 될 수 있다.

비 도형 요소(단어, 숫자 등)는 표준문자 또는 특수하고 공상적인 문자로 표시될 수 있으며, 하나 이상의 색을 포함할 수 있다.

<예시>



* 자료: ASEAN 상표 가이드

Q. 외국 문자(비 라틴 문자)는 문자 상표로 간주하는가?

A. ‘예’와 ‘아니요’ 모두 해당함, 필리핀에서는 외국 문자가 도형 상표로 등록된다. 그러나 심사 중에는 문자상표로 취급된다.

Q. 문자 상표에 도형, 로고, 기타 장식을 포함하지 않는 경우, 상표등록 거절 가능성이 더 높은가?

A. 예, 가볍게 양식화된 관용 명칭, 관습적 용어, 기술적 표장은 상표 심사관에 의해 등록이 거절될 수 있다. (일반 명칭은 뒤에서 다뤄짐.)

Q. 필리핀 지식재산청은 .gif 또는 움직이는 표장의 상표등록을 허용하는가?

A. 아니요, 필리핀 지식재산청은 현 지식재산권법의 법률적 한계로 인해 .gif 또는 움직이는 표장의 상표등록을 허용하지 않는다.

Q. 필리핀 지식재산청은 질감이 있는 상표의 등록을 허용하는가?

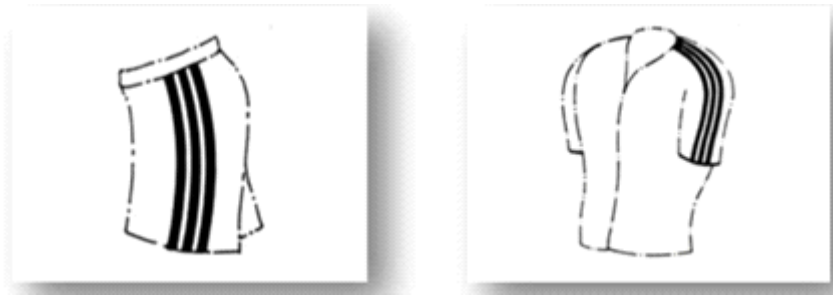
A. 아니요, (질감이 눈으로 보이더라도) 필리핀 지식재산청은 질감이 있는 표장의 상표등록을 허용하지 않는다.

Q. 필리핀 지식재산청은 위치 상표등록을 허용하는가?

A. 예, 필리핀 지식재산청은 일부 위치 상표의 등록을 허용했다.

<예시>

아디다스(Adidas)의 위치 상표



* 자료: ASEAN 상표 가이드

제8절 | 상표는 식별력이 있어야 한다.

필리핀 상표등록을 위해, 표장은 거래에 사용될 상품 또는 서비스와 관련하여 식별력이 있어야 한다. 이것은 기호가 거래 과정에서 상품과 서비스를 식별할 수 있어야 함을 의미한다. 상표등록 목적을 위한 기호의 식별력은 상표가 사용될 특정 제품 및 서비스와 관련하여 사안별로 확립되어야 하며 등록대상이 되어야 한다. 또한, 기호를 다룰 대중, 즉 해당 산업과 관련된 소비자의 상표 인식을 고려하여 식별력을 결정해야 한다.

상표의 식별력이 부족한 원인은 다음과 같다.

- (1) 기호의 구성요소로 인해 상표로 사용될 때 일반 소비자가 이해하거나 인식하기 어려운 경우 또는 해당 기호가 상표로 의도된 것임을 일반 소비자가 이해하거나 인식하지 못하는 경우
- (2) 특정 상품 또는 서비스와 관련된 상표가 거래 과정에서 또는 법적, 사회적 또는 경제적으로 사용되는 경우

식별력 부족으로 인한 상표등록 불가 항목은 다음 절에서 논의된다.

제9절

어떤 상표가 등록 불가능한가?

다음과 같은 경우 표장은 등록될 수 없다.

- (a) 표장이 부도덕하거나, 기망적이거나, 수치스러운 상으로 구성되거나 살아있는 자나 죽은 자, 제도, 신념 또는 국가적 상징을 비방하거나 이와와 연관성을 거짓으로 암시하거나 또는 이들을 모욕하거나 비하하는 사항으로 구성된 경우
- (b) 필리핀 공화국 또는 정치적 부서 중 어느 하나 또는 임의의 외국 기장이나 무기의 의복이나 표장 또는 그 모방한 것으로 구성된 경우
- (c) 본인의 서면 동의 없이 특정 개인을 식별하는 이름, 초상화나 서명을 이용하거나 미망인의 서면 동의가 있는 경우를 제외하고 미망인의 생애 동안 그의 서면 동의 없이 필리핀 공화국의 사망한 대통령의 이름, 서명 또는 초상화로 구성된 경우
- (d) 다음과 관련하여 다른 소유자의 등록 상표 또는 이전에 제출한 상표와 동일한 경우
 - (i) 동일한 상품이나 서비스, 또는
 - (ii) 밀접하게 연관된 상품과 서비스, 또는
 - (iii) 표장을 속이거나 혼동을 유발할 가능성이 있는 표장과 매우 비슷한 경우
- (e) 표장이 등록된 것이거나 아니거나 간에, 이미 등록 출원인이 아닌 자의 표장이고 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스에 대해 사용된 것으로, 필리핀 공화국의 관할 당국에 의해 필리핀뿐만 아니라 국제적으로 잘 알려진 것으로 고려되는 표장과 동일하거나 혼동 가능하게 유사하거나 또는 이 표장의 번역을 구성하는 경우. 단, 표장이 잘 알려진 것인지 여부를 결정할 때, 해당 표장의 판촉 결과 획득된 필리핀 공화국에서의 지식을 포함해 일반 대중보다는 관련 분야의 지식이 있는 대중을 고려해야 한다
- (f) 등록된 표장과 유사하지 않은 상품이나 서비스에 대해 필리핀 공화국에서 등록된 전술된 문단에 따라 잘 알려진 것으로 고려된 표장과 동일하거나 혼동 가능하게 유사하거나 이 표장의 번역을 구성하는 경우, 단, 이들 상품이나 서비스와 관련하여 표장을 사용하는 것은 등록 표장의 소유자와 상품이나 서비스 사이의 연관성을 나타낼 때에 한한다. 단, 등록 표장 소유자의 이익이 그 사용 때문에 손해를 입을 것 같은 경우에 한한다.

- (g) 특히 대중에게 상품이나 서비스의 성질, 품질, 특성이나 지리적 원산지에 대해 잘못 인도할 소지가 있는 표장으로 구성된 경우
- (h) 식별하려는 상품 또는 서비스에 대한 일반적인 기호로만 구성된 경우
- (i) 모든 언어 또는 선의로 상품이나 서비스를 지정하는데 관습적이거나 통상적인 거래 표시 또는 부호로만 구성된 경우
- (j) 상품의 종류, 품질, 수량, 의도된 목적, 가치, 지리적 원산지, 시간 또는 생산 이나, 또는 서비스의 제공, 또는 제품이나 서비스의 다른 특성을 지정하는데 거래 시 사용될 수 있는 표시나 부호로만 구성된 경우
- (k) 그 내재한 가치에 영향을 주는 인자나 제품의 성질에 의해 또는 기술적 요소에 의해 필수 불가결할 수 있는 형상으로 구성된 경우
- (l) 주어진 형태에 의해 한정되지 않은 경우 색상으로만 구성된 경우
- (m) 공공질서나 윤리에 반하는 경우

상기 등록 불가 상표는 두 가지로 분류할 수 있다. 절대적 사유(Absolute grounds)에 따라 등록할 수 없는 상표와 상대적 사유(Relative grounds)에 따라 등록할 수 없는 상표.

절대적 사유(Absolute grounds)는 표장이 상표법의 원칙과 목적을 위반하거나 국가 또는 국민의 핵심 원칙을 위반하거나 공공질서 또는 윤리와 관련된 기타 법률을 위반하기 때문에 상표등록을 허용해서는 안 된다는 원칙에 기초한다.

일반적으로 상표는 절대적 사유로 인해 등록이 거절되며, 그 이유로는 (1) 표장이 필리핀 상표의 정의에 부합하지 않거나, (2) 표장의 식별력이 부족하거나, (3) 표장이 기능적이거나, (4) 표장이 상표의 역할을 하지 않거나, (5) 표장이 윤리 또는 공공질서에 반하기 때문이다.

한마디로 절대적 사유로 인한 상표등록 거절은 표장의 본질적 결함 때문이다.

상대적 사유(Relative grounds)는 제3자의 기존 권리에 기초한 거절 사유이다. 기존 권리는 기존 필리핀 등록 상표, 외국 등록 상표, 미등록 상표에 기반한다. 상대적 사유로 지칭되는 이유는 이미 존재하는 제3자의 권리가 있을 때만 적용할 수 있기 때문이다.

상대적 사유로 이의가 제기되면 심사관은 해당 상표의 등록이 시장에 미치는 영향을 판단근거로 삼는다.

절대적 사유(ABSOLUTE GROUNDS)

다음은 지식재산권법 제123.1조에 명시된 절대적 사유이다,

- (a) 표장이 부도덕하거나, 기망적이거나, 수치스러운 상으로 구성되거나 살아있는 자나 죽은 자, 제도, 신념 또는 국가적 상징을 비방하거나 이와 연관성을 거짓으로 암시하거나 또는 이들을 모욕하거나 비하하는 사항으로 구성된 경우;
- (b) 필리핀 공화국 또는 정치적 부서 중 어느 하나 또는 임의의 외국 기장이나 무기의 의복이나 표장 또는 그 모방한 것으로 구성된 경우;
- (c) 본인의 서면 동의 없이 특정 개인을 식별하는 이름, 초상화나 서명을 이용하거나 미망인의 서면 동의가 있는 경우를 제외하고 미망인의 생애 동안 그의 서면 동의 없이 필리핀 공화국의 사망한 대통령의 이름, 서명 또는 초상화로 구성된 경우;

XXX

- (g) 특히 대중에게 상품이나 서비스의 성질, 품질, 특성이나 지리적 원산지에 대해 잘못 인도할 소지가 있는 표장으로 구성된 경우;
- (h) 식별하려는 상품 또는 서비스에 대한 일반적인 기호로만 구성된 경우;
- (i) 모든 언어 또는 선의로 상품이나 서비스를 지정하는데 관습적이거나 통상적인 거래 표시 또는 부호로만 구성된 경우;
- (j) 상품의 종류, 품질, 수량, 의도된 목적, 가치, 지리적 원산지, 시간 또는 생산이나, 또는 서비스의 제공, 또는 제품이나 서비스의 다른 특성을 지정하는데 거래 시 사용될 수 있는 표시나 부호로만 구성된 경우;
- (k) 그 내재한 가치에 영향을 주는 인자나 제품의 성질에 의해 또는 기술적 요소에 의해 필수불가결할 수 있는 형상으로 구성된 경우;
- (l) 주어진 형태에 의해 한정되지 않은 경우 색상으로만 구성된 경우; 혹은
- (m) 공공질서나 윤리에 반하는 경우.

위 목록에는 포함되어 있지 않지만, 비 시각적 표장 또한 필리핀에서 상표 등록할 수 없다. 시각적 상표에 대한 설명은 이미 앞에서 다루어졌다. (제1장 제7절 상표는 시각적이어야 한다 참고)

표장이 부도덕하거나, 기망적이거나, 수치스러운 상으로 구성되거나 살아있는 자나 죽은 자, 제도, 신념 또는 국가적 상징을 비방하거나 이와 연관성을 거짓으로 암시하거나 또는 이들을 모욕하거나 비하하는 사항으로 구성된 경우 등록될 수 없다.

위 조항은 (1) 비방 상표의 경우(Disparaging marks)와 (2) 관계를 허위로 표시한 경우(False connection)로 나눌 수 있다.

(1) 비방 상표의 경우(Disparaging marks)

필리핀 지식재산청은 단어의 일반적인 사용이 윤리적이거나 비방하지 않는 방식으로 사용될 수 있음이 입증되지 않는 한, 비방하는 용어 또는 로고의 등록을 허용하지 않는다.

번호	예시	
1	PUTO (Puto는 스페인에서 비속어로 사용되지만, 필리핀어로는 떡의 한 종류를 의미한다.)	상표등록 가능
2	NIGGER (매우 인종차별적이고 폄하적인 단어)	상표등록 불가
3	NEGRO (Negro는 스페인어로 검정을 의미하며 필리핀어로는 한 지역의 명칭이다.)	상표등록 가능
4	GAY (Gay는 필리핀에서 중립적이고 비판적인 두 가지 의미로 사용된다.)	상표등록 가능

(2) 관계를 허위로 표시한 경우(False Connection)

필리핀 지식재산청은 상표의 사용이 논리적 또는 악의적인 것으로 살아 있거나 죽은 사람, 제도, 신념 또는 국가의 상징을 거짓으로 표시하지 않는다는 것이 입증되지 않는 한 용어 또는 기호의 등록을 허용하지 않는다.

번호	예시
1	American Eagle 의 상표는 미국의 자유와 밀접한 관련이 있는 상징(흰머리수리)을 의미하지만, 상표등록이 허용됐다. 필리핀 대통령의 국장에도 표시되었지만, 상표등록이 허용됐다.
2	Dutch Boy 의 상표는 네덜란드인 청년으로 해석되고 실제 독일에서 생산된 제품인지 입증되지 않았음에도 상표등록이 허용됐다.
3	미국 기업의 제품(과자)에 사용된 ' Filipinos '라는 상표는 (1) 필리핀 사람(Filipinos)과 연관되지 않았으며, (2) 필리핀과도 연관되지 않았으며, (3) 문화를 부당하게 도용했고, (4) 용어가 기능적인 점을 미루어 보아 관계를 거짓으로 표시하고, 윤리와 공공질서에 반했다는 사유로 상표등록이 거절됐다. ²¹⁾

특정 지역, 살아 있거나 죽은 사람, 기관, 신념 또는 국가 상징물을 포함한 상표의 경우, 앞서 언급된 내용과의 연관성을 거짓 암시한다고 판단되면 등록이 허용될 수 있다.

번호	등록 가능한 상표 예시	
1		Precious Jesus 은 보석, 의류, 수공예품의 상표로 등록되었다.
2		God Make Disciples 는 셔츠 상표로 등록되었다.
3	DEVIL MAY CRY	Devil May Cry 는 게임 및 엔터테인먼트의 상표로 등록되었다.
4		Rizal Super 은 시멘트 상표로 등록되었다. (참고: 도형은 필리핀 국민 영웅 호세 리잘 (Jose Rizal)의 필리핀 기념비임.)
5	buddha-bar	Buddha-bar 은 레스토랑업의 상표로 등록되었다.

저자의 말: 필리핀 지식재산청은 일반적으로 표장이 사람, 기관, 신념 또는 국가 상징에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 내포한다면 허위 관련성으로 상표등록을 거절한다. 또한, 동 조항은 다른 상표인 것처럼 행세해 의도적으로 소비자를 속이는 상표의 등록을 거절하는 데 이용된다.

21) 2019년 필리핀 지식재산청 청장이 판결한 'Filipino' 사례,
https://onlineservices.ipophil.gov.ph/ipcaselibrary/ipcasepdf/AP_BOT_04-2019-000005_Decision.pdf

<예시>



BUDDAH-BAR의 경우, 기존 표장인 ‘Buddha bar’는 상표등록이 거절됐으나 ‘Buddha-bar’로 변경 후 상표등록이 허용됐다.

인물과의 관련성(connection to person)

상표에 특정 인물의 이름이 사용되는 경우, 필리핀 지식재산청은 당신이 당사자의 이름을 사용할 권한을 위임받았는지 확인할 것이다. 당신이 실존 인물의 이름을 사용하는 경우, 필리핀 지식재산청은 당신에게 실존 인물 또는 (사망자인 경우) 유족의 서면 동의서나 증거물 제출을 요청할 것이다.

가상 인물의 이름인 경우, 상표에 명시된 이름이 가상 인물의 이름임을 나타내는 진술서 또는 서신을 제출해야 한다.

고인이 된 유명인사의 이름인 경우, 대개 유가족의 동의 없이도 상표등록이 허용된다.

<예시>



* 자료: 필리핀 지식재산청 데이터베이스

‘Happy Einstein’은 핸드폰 충전기 상표로 등록됐다.

저자의 말: 이름 사용에 대한 허락을 받더라도, 대중이 상품이나 서비스의 원산지 (출처)에 대해 오해할 소지가 있는 경우 필리핀 지식재산청은 해당 상표의 등록을 거절한다.

장소 혹은 지리적 표시(Location or geographical sign)

장소 또는 지리적 표시는 지리적 기원을 나타내거나 전달하는 명칭, 용어, 도형 또는 혼합기호를 뜻한다. 지리적 용어는 정치적 경계뿐만 아니라 강, 산, 사막, 숲, 바다, 호수 등을 포함한 지리적 또는 지형적 현상과 같은 명칭을 포함한다.

<예시>

미국, 필리핀, 조지아, 애틀랜타, 제주, 강남, 타알 화산



필리핀 지도

* 자료: <https://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/geo-map-asia-philippines>



富士山

후지산 그림

* 자료: <https://www.amazon.in/Samurai-Emblem-Kamon-Sticker-Mountain/dp/B00PFQPT8C>

때에 따라 필리핀 지식재산청은 상표가 허위 또는 오인의 여지가 없고 기술적 표장 또는 보통 명칭으로 간주하지 않는 경우, 장소 또는 지리적 표시의 등록을 허용한다.

번호	예시	
1	미국산 초콜릿에 Manila 라는 상표를 사용한 미국기업	상표등록 불가 (허위광고 및 비윤리적)
2	Oxo's Gangnam Parmigiano-Reggiano 라는 상표를 사용하는 한국기업	상표등록 불가 (Parmigiano-Reggiano는 이탈리아산 제품에만 사용 가능)
3	미국산 마닐라 종이에 Oxo's Manila envelope 라는 상표를 사용하는 미국기업	상표등록 가능 (마닐라 종이는 보통명사)
4	페인트에 Manila Paint 라는 상표를 사용하는 필리핀 기업	상표등록 가능
5	화장품에  라는 상표를 사용하는 필리핀기업	상표등록 가능
6	의류와 장난감에  라는 상표를 사용하는 한국기업	상표등록 가능

상표 심사관은 장소 또는 지리적 표시에 대한 기술력(記述力)을 다음 요소로 평가한다.

- (1) 해당 국가의 관련 산업 부문의 일반 대중이 해당 기호를 지리적 용어 또는 지리적 장소를 나타내는 기호로 알고 있거나 인식하는 정도
- (2) 관련 산업 부문의 일반 대중이 지리적 기호로 지정되거나 표시된 장소를 출원서에 명시된 상품 또는 서비스와 연관시키는 정도

ASEAN 상표권 가이드라인에 따르면, 지리적 기호가 대중에게 알려지지 않았거나, 알려졌지만 특정 상품 또는 서비스의 실제 또는 그럴듯한 원산지로 인정되지 않는 경우, 해당 기호는 지리적 기호로 간주할 수 없다.

번호	예시	
1	새우 및 연어 제품과 ATLANTIC 상표	상표등록 불가
2	맥주 제품과 PILSEN 상표	상표등록 불가

장소 또는 지명은 일반적으로 특정 제품의 원산지 가능성 또는 그럴듯한 장소를 지칭하지 않으며, 해당 지리적 원산지를 이유로 상품 또는 서비스의 특성을 기술한다고 간주할 수 없다. 이는 등록할 장소 또는 지리적 상표가 원산지와의 연관성이 없어야 함을 의미한다.

번호	예시	
1	우유제품과 Alaska 상표	상표등록 가능
2	펜 제품과 Mont Blanc 상표	상표등록 가능
3	자동차 제품과 Everest 상표	상표등록 가능

상표가 필리핀 공화국 또는 정치적 부서 중 어느 하나 또는 임의의 외국 기장이나 무기의 의복이나 표장 또는 그 모방한 것으로 구성된 경우 등록할 수 없다.

상표 출원인은 필리핀 공화국 또는 정치적 부서 중 어느 하나 또는 임의의 외국 기장이나 무기의 의복이나 표장 또는 그 모방한 것을 사용해서는 안 된다.

<예시>



* 자료: 필리핀 지식재산청 데이터베이스

브라질과 필리핀 국기의 조합 - 상표등록 불가

그러나 상표 출원인은 필리핀 공화국 또는 정치적 부서 중 어느 하나 또는 임의의 외국 기장이나 무기의 의복이나 표장의 요소를 사용할 수 있다.



* 자료: 필리핀 지식재산청 데이터베이스

필리핀 국기에 영감을 받은 상표 - 상표등록 가능

본인의 서면 동의 없이 특정 개인을 식별하는 이름, 초상화나 서명을 이용하거나 미망인의 서면 동의가 있는 경우를 제외하고 미망인의 생애 동안 그의 서면 동의 없이 필리핀 공화국의 사망한 대통령의 이름, 서명 또는 초상화로 구성된 경우;

실존 인물의 이름을 사용하는 경우, 상표 출원인은 필리핀 지식재산청에 개인 (당사자) 또는, 사망한 경우 유족이 이름 사용을 허용했다는 진술서 또는 증거를 제출해야 한다.

대중에게 상품이나 서비스의 성질, 품질, 특성이나 지리적 원산지에 대해 잘못 인도할 소지가 있는 표장으로 구성된 경우;

상표 출원인은 상품이나 서비스의 성질, 품질, 특성 또는 지리적 원산지에 대해 대중의 오해를 이킬 수 있는 상표를 사용할 수 없다.

번호	예시	
1	미국기업이 FILIPINOS 라는 상표를 등록한 후, 해당 상표를 부착한 제품을 해외에서 제조하는 경우	상표등록 불가
2	필리핀기업이 기마라스섬(Guimaras) 외부에서 재배된 망고에 GUIMARAS 라는 상표를 사용한 경우	상표등록 불가
3	어느 기업이 1리터짜리 병 제품에 2 Liters 라는 상표를 등록한 경우	상표등록 불가
4	한국기업이 Oxo's Gangnam Parmigiano-Reggiano 라는 상표를 등록한 경우	상표등록 불가 (Parmigiano-Reggiano는 이탈리아산 제품에만 사용 가능)
5	한국기업이 Oxo's Gangnam Parmesan 라는 상표를 등록한 경우	상표등록 가능 (Parmigiano-Reggiano는 이탈리아산 제품에만 사용 가능)
6	 필리핀기업이 필리핀산 망고에 제주도 지도 그림 위에 Axa mango 라고 적힌 상표를 등록한 경우	상표등록 불가
7	어떤 기업이 인조가죽에 Oxo's Leather goods 라는 상표를 등록한 경우	상표등록 불가
8	필리핀기업이 사과 제품에 Axa pears 라는 상표를 등록한 경우	상표등록 불가

식별하려는 상품 또는 서비스에 대한 일반적인 기호로만 구성된 경우와;

모든 언어 또는 선의로 상품이나 서비스를 지정하는데 관습적이거나 통상적인 거래 표시 또는 부호로만 구성된 경우;

일반명칭 표장이란 상품 및/또는 서비스를 설명하는 일반 용어이다. 이러한 용어는 관련 산업계, 소비자 및 일반 대중이 일반적으로 상품과 서비스를 식별하기 위해 이용된다. 일반명칭 표장은 특정 상품이나 서비스의 일반적, 관습적, 공통적, 과학적 또는 기술적 명칭 또는 이를 지정하는 단어, 또는 상품 또는 서비스의 범주를 독점적 또는 본질적으로 구성하는 표시이다.

번호	예시	
1	사과 제품과 Apple 상표	상표등록 불가
2	하드웨어와 Hardware 상표	상표등록 불가
3	밀크티와 Milk tea 상표	상표등록 불가
4	건설 장비와 Driller 상표	상표등록 불가
5	회계장부와 Sheet 상표	상표등록 불가

일반명칭 표장은 모든 사람의 자유로운 사용을 보장하기 위해 등록이 허용되지 않는다. 이는 시장 내 원활한 거래를 보장하고 제3자에 의한 기능적 상표의 독점적인 사용을 방지하기 위한 것이다. 상표 거절 사유에 대한 평가는 반드시 표시가 적용될 특정 상품 또는 서비스 또는 상품 또는 서비스 유형을 고려해야 함을 참고해야 한다. 특정 유형의 상품 또는 서비스의 일반적인 용어는 다른 유형의 상품 또는 서비스와 명확하게 식별하는 역할을 한다.

번호	예시	
1	컴퓨터와 Apple 상표	상표등록 가능
2	건설장비와 Caterpillar 상표	상표등록 가능

일반명칭 표장은 상품 및 서비스의 일반 또는 표준 명칭뿐만 아니라 통상적, 관습적 명칭이나 언어학적으로 상품 또는 서비스에 대해 새로운 의미를 획득한 명칭에도 적용된다. 통상적인 거래 또는 관행에 일반적으로 사용되는 상표를 관용 표장이라고 한다.

번호	예시	
1	선글라스와 Sunnies 상표	상표등록 불가 (Sunnies는 선글라스의 은어이다)
2	라면과 Soba 상표	상표등록 불가
3	햄버거와 Sliders 상표	상표등록 불가

일반명칭 표장은 상품 또는 서비스의 과학적 및 기술적 명칭을 포함한다. 일반 대중이 용어를 알지 못하거나 익숙하지 않더라도 관련 산업계와 전문 소비자가 용어를 일반적인 방식으로 사용하기 때문에 상표는 여전히 일반적인 것으로 간주한다. 이러한 제한은 산업 또는 시장에 따라 다르다. 이는 해당 용어를 기술적으로 사용하지 않는 산업에서는 기술 용어로 등록할 수 있음을 의미한다.

번호	예시	
1	법률 회사와 Lex 상표	상표등록 불가
2	조명과 Lux 상표	상표등록 불가
3	기침약과 Tussin 상표	상표등록 불가
4	전자기기와 Resistor 상표	상표등록 불가
5	제약품과 Levo or L- 상표	상표등록 불가
6	화장품과 Comedone extractor 상표	상표등록 불가
7	아파트와 Lux 상표	상표등록 가능
8	조명과 Lex 상표	상표등록 가능
9	엔터테인먼트사와 Resistor 상표	상표등록 가능

일반명칭 표장의 제한은 상표가 일반적 또는 관용적 기호로 구성된 경우에만 적용된다는 점에 유의해야 한다. 즉, 일반 용어가 다른 기호 및 부호를 수반하거나 충분히 변형되어 상표를 식별할 수 있는 경우, 상표 출원인은 자신의 상표에 일반 용어를 포함할 수 있다.

그럼에도 일반적이거나 관용적인 용어를 사용하는 사람은 권리를 포기해야 한다. 권리불요구 부분의 용어는 상표출원인 또는 등록자에 의해 독점적으로 사용되거나 적절하게 사용될 수 없다.

번호	예시	
1	OXO's Korean Plum	상표등록 가능 (권리불요구 용어: KOREAN 및 PLUM)
2	Korean Plum	상표등록 불가
3	Apple Computer	상표등록 가능 (권리불요구 용어: Computer)

Q. 일반명칭 표장이 외국 문자이거나 외국 문자의 음역인 경우 상표 등록할 수 있는가?

A. 아니요, 필리핀 지식재산청은 외국 문자로 구성된 일반적 또는 관용적 용어의 상표 등록을 허용하지 않는다.

번호	예시	
1	한국 자두	상표등록 불가
2	OXO's 한국 자두	상표등록 가능 (권리불요구 용어: '한국' 및 '자두')

Q. 도형상표를 일반적 또는 관용적 상표로 간주할 수 있는가?

A. 예, 도형상표는 일반적 또는 관용적 상표로 간주할 수 있다. 특정 도형상표는 관례나 관습으로 인해 모든 또는 특정 상품이나 서비스에 대해 관련 산업계, 소비자, 혹은 상당수의 소비자에게 널리 알려져 있다. 상품 및 서비스의 일반적 명칭과 마찬가지로, 이러한 도형 기호는 상품 또는 서비스를 식별하는 기능을 수행할 수 없기에 상표등록이 불가능하다.

<예시>



* 자료: <https://www.wbbarber.com/wp-content/uploads/2020/01/1000x1000-01-1.png>

이발소에서 이발소 회전간판 그림을 상표로 등록하는 경우 - 상표등록 불가



* 자료: Wikipedia

의료 기관에서 카두세우스 지팡이(Caduceus Staff) 그림을 상표로 등록하는 경우

- 상표등록 불가

상품의 종류, 품질, 수량, 의도된 목적, 가치, 지리적 원산지, 시간 또는 생산이나, 또는 서비스의 제공, 또는 제품이나 서비스의 다른 특성을 지정하는데 거래 시 사용될 수 있는 표시나 부호로만 구성된 경우;

(1) 기술(記述)적 표장(Descriptive Mark)

기술적 표장은 특정 상품 또는 서비스의 성질, 주제, 품질, 수량, 크기, 목적, 용도 또는 기타 특성을 설명하는 하나 이상의 단어로 구성된 상표로 이는 상표 심사 시 심사관에 의해 거절될 가능성이 높다.

표장의 용어가 기술적인지에 관해 확인할 때는 해당 상표가 사용될 상품 또는 서비스를 함께 고려해야 한다. 값이나 크기와 관련된 단어는 일반적으로 기술적 용어로 분류된다.

번호	예시
1	생수병 제품과 1L 상표
2	음식 제품과 Big 상표
3	의류 제품과 Cheap 상표

상품 또는 서비스의 특성이나 성질과 관련이 없는 용어는 다른 상품 및 서비스와 관련하여 식별력이 있는 것으로 간주할 수 있다.

번호	예시	
1	영화제품과 Horror 상표	상표등록 불가
2	탄산음료 제품과 Horror 상표	상표등록 가능

저자의 말: 상표가 기술적 표장으로 간주되는 경우 니스(Nice) 분류는 신뢰할 수 있는 결정 요인이 아니다.

번호	예시(니스(Nice) 분류: 제9류)	
1	니스(Nice) 분류 제9류: 소프트웨어(호러게임)와 HORROR 상표	상표등록 불가
2	니스(Nice) 분류 제9류: 광학기계의 하드웨어와 HORROR 상표	상표등록 가능

아래는 기술적 표장으로 간주하는 상표 유형의 예시이다.

번호	상표의 종류	예시
1	성질에 대한 기술	베개 제품과 Softer 상표 피시방 서비스와 24-7 상표
2	주제에 대한 기술	책 제품과 Medical 상표 게임 제품과 RPG 상표
3	품질에 대한 기술	육류 제품과 Fresh 상표 상품 및 서비스와 Deluxe, Best, Good 상표
4	수량에 대한 기술	의약품과 1000mg 상표 음료와 1L 상표
5	크기에 대한 기술	식품과 BIG 상표 식품과 JUNIOR 상표
6	목적이나 이용에 대한 기술	성냥개비와 Strike 상표 세척제와 Sanitary 상표
7	값에 대한 기술	제품과 2 for 1 상표

상표가 ‘일반명칭 표장·관용 표장’과 ‘기술적 표장’으로 구분되는 미세한 경계가 있다. 상표가 일반명칭 표장, 관용 표장 또는 기술적 표장인지 결정하는 데 어려움을 겪기에, 심사관은 종종 하나의 주장에서 일반적, 관용적, 기술적 근거를 번갈아 사용해 본다. 이는 기술적 표장이 일반명칭 표장 또는 관용 표장으로 간주하거나 그 반대의 경우도 가능함을 의미한다.

또한, 상표 심사관은 철자 오류나 특정 서체 사용과 같은 기술적 표장의 사소한 변경사항을 지나치는 경우가 종종 있다. 다시 말해 사소한 변경은 상표 심사관이 상표를 기술적 표장으로 간주할 가능성을 없애지 못하는 경우가 많다는 것을 의미한다.

〈예시〉

Krocodile 상표 - 악어고기 제품

Krunch 상표 - 쌀과자 제품

일반명칭 표장 또는 관용 표장과 달리 기술적 표장은 상표 출원인이 기술적 용어를 5년 이상 중단 없이 독점적으로 사용했음을 증명할 수 있는 경우에는 상표 등록할 수 있다.

그러나 기술적 용어를 5년 동안 중단 없이 독점적으로 사용한다고 해서 상표등록이 보장되는 것은 아니다. 일반명칭 표장, 관용 표장 및 기술적 표장의 경계선이 희미하므로, 심사관이 기술적 표장을 일반명칭 표장 또는 관용 표장으로 분류할 가능성도 있다. 또한, 기능상 기술적 표장은 여전히 상표등록이 불가능하다.

번호	예시	
1	초콜릿과 ‘Crunch’ 상표	상표등록 가능
2	커피와 ‘3 in 1’ 상표	상표등록 불가

저자의 말: 표장이 매우 기술적인 것은 바람직하지 않다. Nestle의 ‘CRUNCH’ 상표와 같은 유형의 상표는 제3자로부터 상표를 보호하기 위해 끊임없이 소송을 제기해야 한다. 이는 해당 상표가 많은 음식 제품들의 특성을 포함한 매우 기술적인 표장이기 때문이다.

Q. 만약 상표가 외국 문자로 된 기술적 상표이지만, 영어나 필리핀어로 직접 번역되었을 때 기술적이지 않다면 필리핀 지식재산청은 이를 기술적 표장으로 간주하는가?

A. 예, 필리핀 지식재산청은 일반적으로 외국 문자의 음역/번역을 기술적 표장으로 간주한다.

Q. 만약 내가 기술적 표장의 철자를 잘못 적었거나 표장을 꾸며서 제출한다면, 필리핀 지식재산청은 해당 상표의 등록을 허용하는가?

A. 상황에 따라 다르다. 추가 또는 변경사항이 충분히 식별력이 있는 경우 필리핀 지식재산청은 상표등록을 허용한다. 그러나 추가 또는 변경사항으로 인한 해당 상표의 변화가 미미하다면 필리핀 지식재산청은 상표의 등록을 허용하지 않을 것이다.

그러므로 기술적 표장은 가급적 피하는 것이 좋다.

Q. 두 개의 기술적 용어를 조합하는 경우 식별력이 생성되는가?

A. 아니요, 두 개 이상의 기술적 명칭의 조합은 여전히 기술적 표장으로 간주한다.

번호	예시	
1	페인트와 TWIST AND POUR 상표	상표등록 불가
2	통신사와 CLEARWIFI 상표	상표등록 불가
3	전자상거래 소프트웨어와 TRUSTEDLINK 상표	상표등록 불가

상표를 등록하기 위해서는 기술적 명칭이나 기호의 조합이 충분한 식별력을 갖춰야 한다.

<예시>

BANNAPPLE 상표 - 바나나 사과 파이 제품

MR. DIY 상표 - 철물점

(2) 칭송 기술적 용어(Laudatory descriptive terms)

필리핀 지식재산청은 일반적인 칭송 용어와 기호를 기술적 표장 또는 식별적 특징이 부족한 용어로 취급한다. 칭송 용어는 관련 상품이나 서비스의 가치 또는 우월한 특성을 표현하는 용어이다. 이는 상품이나 서비스에 직접 적용하거나 언급하기 위해 이용된다.

<예시>

SUPER / SUPREME / BEST(대단한, 최고의, 최고)

EXTRA FINE / FIRST / PRIME(특별, 최초, 뛰어난)

MODERN / ULTIMATE / PREMIUM(현대적인, 최고의, 고급의)



(금장)

상표를 긍정적으로 표현하지만, 상품이나 서비스를 직접적으로 설명하지 않는 용어는 상표로 등록할 수 있다.

번호	예시	
1	커피와 MASTER ROAST 상표	상표등록 가능
2	은행과 FAMILY BANK 상표	상표등록 가능
3	소매점과 BEST BUY 상표	상표등록 가능

저자의 말: 일반적인 칭송 용어가 상표에 가치를 더하는 것은 아니므로 사용하지 않는 것이 좋다.

(3) 도형 기술적 표장(Figurative Descriptive marks)

도형 표장이 상품이나 서비스의 표준 또는 기본 형태처럼 보이는 경우 기술적 표장으로 간주할 수 있다.

<예시>



* 자료: ASEAN 심사 가이드

말 장비 제품과 말 도형상표 - 상표등록 불가

그런데도, 도형상표가 관련 상품 또는 특정 서비스와 관련된 상품의 일반적인 측면이나 형태와 다를 경우, 상품 또는 서비스의 표준 및 동일한 묘사에서 크게 벗어나는 방식으로 양식화되는 경우에는 도형상표의 기술력을 극복할 수 있다.

<예시>



* 자료: ASEAN 심사 가이드

말 장비 제품과 말 도형상표 - 상표등록 가능

그 내재한 가치에 영향을 주는 인자나 제품의 성질에 의해 또는 기술적 요소에 의해 필수 불가결할 수 있는 형상으로 구성된 경우;

상표가 그 자체로 기능적인 경우 ‘형상만으로 된 표장’은 상표등록이 불가능하다.

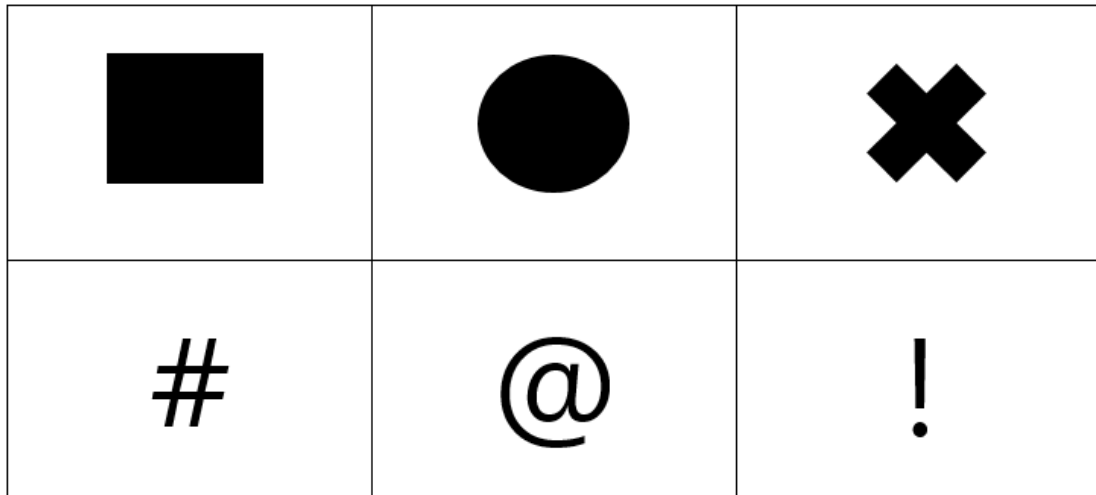
<예시>

맥주병의 표준 모양 - 맥주

곰 인형의 표준 모양- 장난감

단순한 기하학적 형상으로만 구성된 상표의 경우에도 등록이 불가능하다. 해당 유형의 상표는 특별한 외관을 가지고 있거나, 부호가 거래에 사용될 때 소비자의 관심을 유도하는 기능이 없으며, 일반적으로 식별력이 없음으로 상표등록이 허용되지 않는다.

<예시>



주어진 형태에 의해 한정되지 않고 색상으로만 구성된 경우

특정 모양에 색상을 결합하지 않는 한, 색상만을 유효한 상표로 등록할 수 없다. 이는 개인이 자신의 독점적 이용을 위해 특정 색상에 대한 권리를 주장할 수 없음을 의미한다. 개인이 해당 색상을 발명했거나 발견한 것은 중요하지 않다.

<예시>



티파니 블루 색상

그런데도 개인이 해당 색상이 이차적 의미를 지니고 있음을 증명할 수 있는 경우 해당 색상을 유효한 상표로 등록할 수 있다. 이 경우, 색상은 연속적, 독점적으로 사용되었으며 최소 5년 연속 필리핀 시장에서 해당 사업에 속한 것으로 알려져 있음을 의미한다.

공공질서나 윤리에 반하는 경우

ASEAN 상표권 가이드라인에 따르면, ‘공공 정책’ 과 ‘공공질서’ 는 특정 국가의 일반적인 법적 체계와 법적 체계의 기초가 되는 근거와 목적을 의미한다. 법적 체계에는 국가가 시행하고 있는 고유한 입법 및 행정 조항, 국가가 채택한 국제 조약 및 기타 국제 공약과 더불어 기존의 판례법이 포함된다. 이러한 법적 자료는 국가의 정책, 기본 원칙, 가치를 반영 및 표현한다.

반면 ‘도덕성’ 은 특정 사회 또는 공동체 내에서 관행과 행동 규칙을 결정하는 사회적으로 인정되는 원칙이다. 이러한 원칙과 규칙은 고유한 입법 또는 행정 규범에 포함되지 않으며 시간이 지남에 따라 달라질 수 있다. 그것들은 국가마다 또는 국가 내 지역 및 공동체별로 상당히 다를 수 있다. 도덕적 원칙과 규칙은 국민사회나 공동체가 유지하고자 하는 가치를 반영하므로, 일반적으로 도덕성과 관련된 문제나 세부적인 사항을 다루지 않는 고유한 법적 규범과 함께 적용된다.

Q. 내 상표권이 비윤리적이거나 대중의 공공질서에 반하는지 어떻게 알 수 있는가?

A. 필리핀 지식재산청은 일반적으로 도발적이고, 음란하고, 모욕적이며 욕설을 포함한 언어가 포함된 상표의 등록을 허용하지 않는다.

<예시>

FUCK / WANKER / NIGGER

그러나 이중적인 뜻이나 해석을 포함하는 상표는 등록할 수 있다.

BOBO

(필리핀어로 멍청함을 의미 - 다른 국가에서는 이름으로 사용됨.)

PUTO

(스페인어로 욕설을 의미 - 필리핀어로 떡을 의미함.)

NEGRO

(미국영어로 욕설을 의미 - 필리핀어로 검은색을 의미하고, 필리핀 지역명으로 사용됨.)

제10절 | 상표의 독점권은 언제 형성되는가?

등록상표 관련 혼동 가능성이 있는 경우 등록상표의 소유자는 권리자의 동의를 받지 않은 모든 제3자가 거래 과정에서 동일하거나 유사한 표시 또는 포장을 사용하는 것과 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스를 사용하는 것을 방지할 독점권을 갖는다. 동일한 상품 또는 서비스에 동일 기호를 사용하는 경우 혼동 가능성이 있다고 추정된다. (2017 필리핀 상표권 시행 규칙 및 규정)

제11절 | 보호 기간

필리핀 상표의 보호 기간은 상표 등록일로부터 10년이다. 그러나 상표를 유지하기 위해 상표권자는 해당 상표가 필리핀에서 사용되고 있다는 증거를 일정 기간 내 필리핀 지식재산청에 제출해야 한다.

제2장

필리핀의 상표권 원칙

제1절

선출원주의 원칙

필리핀은 선출원주의 원칙을 따른다. 이는 가장 먼저 출원되거나 우선 출원일을 가진 상표가 이후에 출원된 모든 출원을 차단하는 것을 의미한다. 또한, 첫 번째 출원인에게 상표에 대한 권리가 부여됨을 의미한다.

출원일 : 출원일은 필리핀 지식재산청이 상표출원서와 출원비용을 받은 날짜로 정한다.

우선권 / 우선 출원일 : 우선권 / 우선 출원일은 다른 나라에서의 상표 선출원을 기반으로 한다. 이후 필리핀에서의 출원은 다른 나라에서의 첫 번째 출원과 동일 일자에 접수된 것으로 간주한다. 단, 필리핀에서의 후속 출원은 선출원을 활용해 우선권을 주장해야 하며 다른 나라에서의 선출원일로부터 6개월 이내여야 한다.

제2절

필리핀이 가입한 국제 조약

표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서

마드리드 국제출원은 다국가 1출원 체제로 한 번의 출원으로 여러 마드리드 회원국에 상표를 출원할 수 있다.

세계지적재산권기구(World Intellectual Property Organization, 이하 WIPO) 설립조약

세계지적재산권기구를 창설한 조약. WIPO는 1974년 유엔(UN) 전문 기구 중 하나인 정부 간 국제기구이다.

파리 협약(Paris Convention)

파리 협약은 '우선권 제도'와 '내국민 대우의 원칙' 이용근거를 제공한다. 또한, 유명상표의 보호, 원산지표시, 상호 보호, 불공정 경쟁과 같은 일반규정을 포함한다.

제3장

필리핀 상표권 출원 및 등록 방법

제1절

필리핀 지식재산청(IPOPHL)

필리핀 지식재산청의 기능은 다음과 같다.

- (1) 특허, 실용신안, 산업디자인의 심사 및 등록;
 - (2) 상표, 지리적 표시 및 반도체 집적회로의 심사 및 등록;
 - (3) 지식재산권법 제2부 제9장에서 규정하는 기술이전계약의 등록 및 기술이전 비용 관련 분쟁의 해결, 기술 이전의 진흥 촉진을 위한 전략의 개발 및 실행;
 - (4) 기술개발의 수단으로서의 특허 정보사용의 진흥;
 - (5) 등록된 특허, 실용신안, 산업디자인 및 상표와 등록된 기술이전계약의 공보를 통한 정기적 공개;
 - (6) 지식재산권에 영향을 미치는 이의신청 절차의 행정적 판단;
 - (7) 지식재산권의 보호를 강화하기 위한 계획 및 정책의 입안 및 실시를 위한 조치에 대하여 다른 정부 기관 및 민간기관과의 조정.
- 주소: Intellectual Property Center, #28 Upper McKinley Road, McKinley Hill Town Center, Fort Bonifacio, Taguig City, 1634 Philippines
 - 이메일: ask@ipophil.gov.ph
상표국 - bot@ipophil.gov.ph
문서 · 정보 · 기술이전국 - dittb@ipophil.gov.ph
 - 연락처: (+63-2)7238-6300

제2절 상표출원을 위한 사전 조사

A. 유사 상표검색의 중요성

표장의 등록 가능 여부를 확인하기 위해서는 사전 유사 상표검색을 수행할 필요가 있다. 유사 상표검색을 통해 상표등록 가능성이 낮은 출원에 드는 시간과 비용을 절약할 수 있다.

B. 유사 상표검색 사이트

필리핀 지식재산청은 아래의 데이터베이스를 사용한다.

- WIPO 상표검색엔진(Global Brand Database): <https://www3.wipo.int/branddb/ph/en/>
- ASEAN TM-VIEWER: <http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome>

제3절 상표출원

A. 출원 절차

현재 필리핀 지식재산청은 온라인으로만 상표 출원을 접수한다.

필리핀 지식재산청 웹사이트에서 온라인 신청페이지로 접속할 수 있다.

- (1) <https://www.ipophil.gov.ph/> > SERVICES > e-Services > eTM File (Trademark)
- (2) <https://www.ipophil.gov.ph/etm-file-trademark/>

B. 제출 정보 및 필요서류

- 출원인의 이름 및 주소
- 출원인의 법인 유형
- 현지 대리인의 이름 및 주소(해당하는 경우)
- 출원하는 상표의 도안(색채 표시 포함)
- 상표에 대한 설명

- 권리불요구(disclaimer) 서류(해당하는 경우)
- 니스(Nice) 분류에 따른 지정상품 목록 및 상품의 사용처 또는 서비스 제공처를 기술한 것
- 번역문 또는 음역문(상표가 영어 또는 필리핀어가 아닌 경우)
- 우선권 증명서류 원본 및 영어 번역문(우선권 주장 시)
- 위임장

<참고> 이전 신청서는 아래 링크를 통해 확인할 수 있다.

- 링크: https://drive.google.com/file/d/1amZi1FD5n1he_bbQbT8goFDo8u5tNSQ1/view

필리핀 지식재산청은 더 이상 기존 출원서를 접수 받지 않으며, 상표출원은 반드시 전자 출원시스템(e-TM)을 통해 접수해야 한다. 전자 출원시스템의 링크는 아래와 같다.

- 전자 출원시스템 링크: <https://www.ipophil.gov.ph/etm-file-trademark/>

Q. 현지 주소가 필요한가?

A. 상표 출원인의 경우 현지 주소가 요구되지 않지만, 현지 대리인의 경우 현지 주소가 요구된다.

C. 상표 출원인 자격

개인이나 법인, 국민이나, 거주지가 있거나, 지식재산권 또는 불공정 경쟁의 억압과 관련된 모든 협약, 조약, 또는 협정의 당사자인 국가에 실질적이고 효과적인 산업 시설을 가지고 있으며, 또는 법에 따라 필리핀 국민에 대한 상호적 권리를 보장하는 국가의 개인과 법인은 지식재산권 소유권자가 필리핀 지식재산권에 의해 갖게 되는 권리와 더불어, 그러한 협약, 조약 또는 호혜적 법률의 조항이 효력을 발휘하는 데 필요한 범위 내에서 혜택을 받을 권리가 있다.

D. 처리 기간

의견제출통지서 및 이의신청이 없을 시, 출원서 제출에서 등록 증명서 발급까지 소요되는 예상 처리 기간은 3~4개월이다.

E. 비용

필리핀 지식재산청은 지난 2017년 신규 요금표를 제정했다. 아래 필리핀 지식재산청 링크에서 변경된 비용을 확인할 수 있다.

- 링크: <https://drive.google.com/file/d/138zRWPEofZJCc5TzJvJ4hwUx8UPM-cPX/view>

해당 비용은 필리핀 지식재산청의 관납료만 포함하며, 변호사 및 현지 대리인의 수수료는 포함하지 않는다.

F. 우선권 주장

필리핀 지식재산청의 메모회람 제17-010호 규칙 202목에 의하면, 규칙 201조에 규정된 자가 필리핀에 상표등록을 신청하기 전 동일 상표를 외국에 선출원한 경우, 필리핀에서의 출원일은 외국에서 선출원한 날짜로 간주한다.

규칙 203조는 우선권 주장을 위한 조건을 설명한다.

선(先) 출원에 대한 우선권을 주장하여 출원하는 경우, 선출원의 출원일로부터 6개월 이내에 출원해야 한다. 상표를 선출원한 국가의 지식재산청 홈페이지에서 해당 상표의 출원 및/또는 등록 사실이 확인 가능한 경우, 출원인은 우선권 주장의 근거가 되는 외국 출원서 또는 등록증의 원본대조필 제출이 요구되지 않는다. 등록 사실 확인이 불가능한 경우, 출원인은 규칙 615조에 규정된 연장절차에 따라 심사관의 거절이유통지서의 발송일로부터 6개월 이내에 외국인등록증 사본과 영문번역본을 제출해야 한다.

G. 마드리드 의정서(Madrid protocol)를 이용한 상표등록 방법

필리핀 지식재산청은 메모회람 제17-011호(표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서 관련 필리핀 규정 2017)에 따른 마드리드의정서를 통한 상표등록의 제출 정보 및 필요서류는 아래와 같다:

- (1) 출원인의 이름, 주소, 연락처 또는 대리인의 주소와 연락처(해당하는 경우)
- (2) 상표 출원할 마드리드 회원국 지정
- (3) 상표의 도안
- (4) 지정상품 리스트

상기 정보는 마드리드 출원서 양식(MM2 Form)에 작성하여 제출 가능하며 아래 링크를 통해 접속할 수 있다.

- 링크: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm2-editable1.pdf

H. 파리 조약(Paris Convention)의 혜택

파리 조약에 가입한 국가에서 유효한 기간 내 해외출원을 하면 우선권 주장이 가능하다. 즉, 파리 조약 가입국 간 출원서는 다른 국가에서의 최초 출원일을 심사기준일로 간주하여 처리된다. 다르게 표현하자면, 해외 특허 출원일자를 최초 출원일(국내 출원일)로 적용할 수 있다.²²⁾

제4절 | 상표등록 관련 추가 제출서류

A. 사용 확인서(Statement of Use)

필리핀 지식재산청은 상표출원 전이나 출원 과정에서 선사용(Prior use) 또는 사용 확인서(Statement of use)를 요구하지 않는다.

B. 상품/서비스 명세서

구체적이고 정확한 이용목적 표기를 위해, 상표 출원인은 아래 링크에서 상품과 서비스 목록을 확인할 수 있다.

- <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/>
- <https://webaccess.wipo.int/mgs/>

C. 위임장 제출

서명된 위임장을 현지 대리인에게 제출해야 한다. 그 후, 현지 대리인은 필리핀 지식재산청에 위임장을 제출한다. 위임장 없이는 현지 대리인이 상표 출원인의 업무를 대행할 수 없다.

²²⁾

https://www.iatp.org/sites/default/files/THE_PARIS_CONVENTION.htm#:~:text=When%20a%20foreign%20application%20is,a%20claim%20to%20%22priority%22.&text=The%20benefit%20of%20this%20claim,apparent%20to%20Intellectual%20Property%20lawyers.

제5절

심사(의견제출통지서)

A. 필리핀 지식재산청의 상표 심사(방식심사 및 실질심사)

필리핀 지식재산청의 의견제출통지서는 형식적인 결함 또는 실질적인 심사결과로 인해 발행된다.

형식적인 결함과 관련된 의견제출통지서는 출원서에서 누락되거나 결함이 있는 정보 또는 문서를 보완하기 위해 발행된다. 상표 출원인은 누락된 정보 또는 문서의 보완 및 수정을 위해 전자 서명 후 2개월의 제출 기간이 부여된다.

우선권 주장의 경우, 심사 통과 시점에 해외 출원이 등록되지 않았거나 외국 지식재산청에 온라인 상표 데이터베이스 시스템이 없는 경우, 상표 심사관은 출원인에게 상표심사 통과 및 유예 통지서를 발행해, 발행일로부터 6개월 이내에 외국 상표등록증 사본을 제출할 것을 요구한다.

실질심사 이후 발행되는 의견제출통지서는 절대적 또는 상대적 사유로 인해 잠정적 또는 최종적으로 상표등록을 거부하는 등록 가능성 보고서이다(지식재산권법 제123.1조 참고). 절대적 및 상대적 사유 / 유사성 문제에 관한 본문을 참조할 것.

출원인은 의견제출통지서에 전자 서명 후 2개월 이내에 의견서를 제출해야 한다. 의견서는 출원할 상표가 지식재산권법 제123조 제1항의 사유에 해당하지 않음을 완전하고 명확하게 증명해야 한다.

Q. 의견서를 제출하기 위해 제출 기간연장을 요청할 수 있는가?

A. 2개월 연장을 요청할 수 있으며 수수료를 지불하고 의견서를 제출할 수 있다. 이후 추가 시간이 필요한 경우 추가 비용을 납부하고 2개월 연장을 재요청할 수 있다.

또한, 출원인은 우선권 서류 제출 기간을 1년 연장할 수 있다.

B. 심사 보고서/의견 제출통지서(거절)를 받은 출원자는 무엇을 해야 하는가?

심사 보고서 혹은 의견제출통지서(거절)를 받은 출원인은 다음 조치를 위해 변호사에게 도움을 요청해야 한다. 필리핀 지식재산청은 출원인이 필리핀 비거주자인 경우, 현지 대리인을 지정하기 전까지 해당 의견서를 처리하지 않는다.

제6절

상표 공고발행(이의신청)

A. 이의신청 절차

이의신청(반대의견 통지서)이 법무국에 적시에 적절히 접수되면, 답변 제출 통지서가 출원인에게 송달되고, 출원인은 수취일로부터 30일 이내에 답변서를 제출해야 한다. 출원인은 답변 제출 통지서의 제출 기한을 최대 120일까지 연장 신청할 수 있다(답변서 제출 기한 30일, 최대 3회 연장 요청 가능). 그 후 사건은 중재에 들어간다. 당사자 간 합의가 도출되지 않으면, 예비 회의를 거쳐 당사자들은 각자의 입장 표명서를 제출할 것을 요구받는다. 이후 해당 사건은 법무국 재결 담당 직원이 담당하여 결정을 내린다. 상기 결정에 대해서는 아래 그림과 같이 법무국 국장에게 항소한 다음 필리핀 지식재산청 청장에게 항소를 제기할 수 있으며, 이는 항소 법원(Court of Appeals)을 거쳐 최종적으로 필리핀 대법원(Supreme Court)에 상고할 수 있다.



모든 경우, 이의신청은 법률적 근거와 함께 문서로 제출되어야 하므로 출원인은 지식재산권에 대한 전문지식이 있는 사람에게 권한을 위임하여 업무를 처리하는 것이 바람직하다.

당사자에게 소송에 대한 규칙에 따라 이의신청은 증인의 진술서 및 모든 기록물과 함께 제출되어야 한다. 위임장 및 법인 서류(Secretary's Certificate) 외에 제출된 문서의 원본은 예비 회의 시 제출할 수 있다.

제7절

상표출원 및 등록 완료 후

A. 갱신, 양도/이전, 등록된 사용자의 정보 변경

(1) 상표 갱신

갱신 요청 - 등록된 상표는 갱신 요청서를 제출하고 규정된 수수료를 지급하면 권리 만료 시 10년 단위로 갱신할 수 있다. 갱신 요청에는 다음 표시 및/또는 지원 서류가 포함되어야 한다.

- 갱신 요청서
- 상표 등록권자 또는 상표권 승계인(이하 권리자)의 이름, 주소 및 기타 연락처
- 상표등록번호
- 갱신일(권리 만료 다음일)
- 대리인이 있는 경우, 해당 대리인의 이름 및 주소
- 니스(Nice) 분류에 따라 분류되어 기록된 갱신 요청된 상품 또는 서비스
- 권리자 또는 권리자의 권한을 위임받은 대리인의 서명

상표 도안에 물질적 변형이 있는 경우, 신규 출원해야 한다.

Q. 갱신 요청서는 언제 제출해야 하는가?

A. 갱신 요청서는 등록 또는 갱신 기간 만료 6개월 전 또는 만료 후 6개월 이내에 가능하며, 규정된 추가 요금이 부과된다.

현지 대리인이 아닌 사람이 갱신 요청서를 신청하는 경우

갱신 등록 신청의 대상인 상표 등록권자, 양수인 또는 기타 소유자가 필리핀 비 거주자이고, 대리인 또는 대행사가 아닌 사람을 통해 갱신 요청서를 제출한 경우에는, 요청서를 제출한 사람을 대리인으로 지정하는 위임장을 반드시 제출해야 하며, 관련 수수료를 지급하고, 갱신 요청서가 필리핀 지식재산청에 제대로 접수되었는지 확인해야 한다.

상표갱신 등록 증명서(Certificate of Renewal of Registration)

필리핀 지식재산청은 신청인이 갱신료를 납부하면 상표갱신 등록 증명서를 발급한다. 갱신 증명서 발행 시 필리핀 지식재산청 공보페이지(e-Gazette)에 게재되고 기록실에 보관된다.

상표갱신 등록 증명서는 다음의 정보를 포함한다.

- 상표등록 번호
- 갱신대상 표장
- 등록일 및 갱신일
- 갱신된 상표권 존속기간
- 등록 갱신을 승인하는 국장의 명령에 포함된 제한사항을 포함하여 본 규정에 제공된 등록 증명서에 포함되어야 하는 모든 정보

(2) 등록 상표의 양도 및 이전

출원상표 또는 등록상표는 상표와 관련된 사업체의 양도 여부와 관계없이 양도 또는 이전될 수 있다. 그러나 양도 또는 이전은 상표가 적용된 상품 또는 서비스의 성질, 출처, 제조 과정, 특성 또는 목적의 적합성과 관련하여 대중의 오해를 이룰 수 있는 경우 무효화된다.

양도 또는 이전 양식

출원 또는 등록상표의 양도는 공증이 요구되며 출원인, 등록권자, 후속 양도의 경우 공식 양수인의 서명이 필요하다. 합병 또는 다른 형태의 승계에 의한 이전은 합병 증서 또는 그러한 이전을 뒷받침하는 문서에 의해 입증할 수 있다.

양도 또는 이전 등록

상표의 양도 및 이전은 필리핀 지식재산청에 등록될 때까지 제3자에게 영향을 미치지 않는다. 상표출원 및 등록의 양도 및 이전은 수수료를 납부 후 등록된다.

양도, 등록과 관련된 기타 서류 또는 실시계약서 및 번역은 원본 서류가 제출되어야 한다.

필요한 경우 원본 양도서류, 기타 문서 또는 실시계약서 및 그 번역은 필리핀 지식재산청에 제출 및 보관되어야 한다. 문서를 제출 후 신청인에게 등록 통지서 (Notice of Recordal)가 발행된다.

양도 또는 이전 등록 서류 신고일

양도, 실시계약 또는 기타 문서의 등록 날짜는 필리핀 지식재산청에서 요구하는 형식의 문서를 수령 및 규정된 수수료가 지불된 날짜이다.

양수인에게 신규 등록 증명서 발급

양수인의 서면 요청 및 수수료 납부 후 기존 상표 권리 존속기간에 대한 신규 등록 증명서가 양수인에게 발급된다.

등록된 양수인만이 필리핀 지식재산청의 모든 절차를 처리할 수 있다.

등록인 또는 출원인이 취해야 하는 필리핀 지식재산청 절차의 모든 조치는 상표 소유자, 등록인, 출원인 또는 이전 양수인을 제외하고 양수인이 처리할 수 있다. 그러나 증명서가 발급되지 않는 한, 양수인은 출원 혹은 등록 절차에 관여할 수 없다.

등록 전 상표 실시계약의 승인

모든 상표 실시계약(라이선스 계약)은 문서·정보·기술이전국에서 허가증을 발급 받아야 하며, 본 허가증은 문서·정보·기술이전국 국장에게서 지식재산권법을 위반하지 않으며 제87조 및 제88조의 각 조항을 포함하고 있다는 증명서를 받은 경우에만 등록된다.

실시계약이 필리핀 지식재산권법 제87조 및 제88조 위반 여부를 확인하기 위해서는 변호사와 상담하는 것이 바람직하다. 만약 계약이 제87조 및 제88조를 위반한다고 판단 되는 경우, 변호사는 계약 초안 작성에 도움을 줄 것이다.

(3) 등록된 사용자

상표 권리자가 제3자에게 상표 사용을 허락하면, 이행 효력을 위한 계약서의 등록은 필요하지 않다. 그러나 필리핀 지식재산청에 등록되지 않은 전용실시권 계약은 제3자에게 구속력이 있는 것으로 간주하지 않는다.

(4) 등록 후 정보 수정(변경)

이름, 주소, 현지 대리인의 변경 및 양도만 허용된다. 그 외 등록 후 다른 정보 수정은 허용되지 않는다.

B. 실제사용선언서(Declaration of Actual Use)

등록 상표를 유지하려면 필리핀 상거래에서 상표를 사용하고 있다는 증거와 함께 공증된 실제사용선언서를 제출해야 한다.

제출 가능한 사용 증거는 다음과 같다.

- 상표가 사용된 제품라벨
- 필리핀에서 상품이 판매되고 있거나 서비스가 제공되고 있음을 명확하게 보여주는 웹사이트 화면
- 실제 상표의 사용을 보여주는 상품의 사진(일반 종이에 인쇄된 디지털 사진 포함) 또는 상품의 압형되거나 표시된 용기, 서비스를 제공하는 시설의 사진
- 필리핀에서 판매되는 상품 또는 서비스에 해당 상표가 실제로 사용되고 있다는 것을 보여주는 브로슈어 또는 홍보물
- 필리핀 내 상품이 시장에 유통되고 있거나 서비스를 이용할 수 있음을 보여주는 상품 또는 서비스의 판매 영수증 또는 송장 또는 기타 유사한 사용 증거
- 상표 사용을 보여주는 서비스 계약 사본

Q. 내 변호사가 실제사용선언서에 서명 및 공증할 수 있는가?

A. 예, 당신은 상표권 변호사에게 실제사용선언서 관련 공증 등의 업무 진행 권한을 위임할 수 있다. 그러나 이것은 추가 비용을 수반한다.

Q. 상표등록증에 명시된 모든 제품과 서비스에 대한 증거를 제출해야 하는가?

A. 아니요, 니스(Nice) 분류당 한 개의 증거만 제출하면 된다.

번호	예시	
1	니스(Nice) 분류 제9류	소프트웨어 자동현금인출기(ATM)용 하드웨어 컴퓨터
2	니스(Nice) 분류 제35류	광고대행업온라인 소매서비스업

Q. 실제사용선언서 및 사용 증거는 언제 제출해야 하는가?

A. (1) 출원일로부터 3년 이내

(2) 등록 5주년으로부터 1년 이내

(3) 갱신일로부터 1년 이내

(4) 각 갱신 5주년으로부터 1년 이내

(참고) 상표 변호사는 실제사용선언서 일정을 적시에 상기시켜줄 것이다.

Q. 이전에 제출한 사용 증거를 재사용할 수 있는가?

A. 아니요, 필리핀 지식재산청은 증거의 재사용을 허가하지 않는다. 매번 새로운 사용 증거를 제출해야 한다.

Q. 실제사용선언서 및 사용 증거를 제출하지 못하면 어떻게 되는가?

A. 당신의 등록 상표가 상표 등록부에서 삭제될 것이다. 실제사용선언서 및/또는 사용 증거 또는 규정된 사용 증명 미제출로 인해 상표 등기소에서 상표가 지워지면, 상표 보호를 위한 유일한 해결책은 상표출원을 재신청하는 것이다.

상표 미사용이 천재지변 또는 정부의 제한으로 인한 것임을 증명할 수 있는 경우 미사용 선언서를 제출할 수 있다.

Q. 모든 유형의 실제 사용 선언서를 한 번에 제출할 수 있는가?

A. 아니요, 필리핀 지식재산청은 여러 유형의 실제 사용선언서를 동시에 제출하는 것을 허용하지 않는다.

제8절

필리핀 지식재산청 연간 상표출원 및 등록 통계²³⁾

지난 5년간 상표출원 통계

- 2015년: 출원서 27,122개 접수
- 2016년: 출원서 27,188개 접수
- 2017년: 출원서 31,973개 접수
- 2018년: 출원서 35,674개 접수
- 2019년: 출원서 39,399개 접수

지난 5년간 외국인의 필리핀 상표 출원 통계(마드리드 해외출원 포함)

- 2015년: 출원서 12,341개 접수
- 2016년: 출원서 11,930개 접수
- 2017년: 출원서 13,412개 접수
- 2018년: 출원서 14,060개 접수
- 2019년: 출원서 15,894개 접수

지난 5년간 상표등록 통계

- 2015년: 22,002개 등록 완료
- 2016년: 27,014개 등록 완료
- 2017년: 21,966개 등록 완료
- 2018년: 25,639개 등록 완료
- 2019년: 28,167개 등록 완료

상기 통계에 따르면 전체 상표출원의 약 75%가 등록 완료되었다. 상표의 등록 가능성은 출원서 별로 매우 상이하다.

23) <https://www.ipophil.gov.ph/reference/statistics/>

제4장

상표의 활용

제1절

실시계약, 프랜차이즈, 판매, 대여

상표권자가 상표 사용을 허락하는 한, 이행 효력을 위한 계약서(실시계약, 프랜차이즈, 판매, 대여)의 등록은 필요하지 않다. 그러나 문서·정보·기술이전국에 등록되지 않은 전용실시권 계약은 제3자에게 구속력이 있는 것으로 간주하지 않는다.

(참고) 대여는 실시계약 또는 프랜차이즈로 간주한다.

다음은 프랜차이즈와 고용의 차이를 설명하는 대법원 판례이다.

사건번호 16994, 2014년 3월 12일

TESORA V. METRO MANILA RETREADERS

사건개요: Ashmor M. Tesoro, Pedro Ang, Gregorio Sharp는 Metro Manila Retreaders, Inc., Northern Luzon Retreaders, Inc., Power Tire and Rubber Corporation(자회사, 이하 Bandag으로 총칭)에서 판매원으로 일했다. Bandag은 중고 타이어 수리 및 재생 서비스를 제공했다. 그러나 1998년에 Bandag은 상호 및 서비스 시스템을 이용해 타이어 및 재생 사업을 운영하는 프랜차이즈 계획을 세웠다.

Ashmor M. Tesoro, Pedro Ang, Gregorio Sharp는 판매원을 그만두고 각자의 프랜차이즈 운영을 위해 Bandag와 별도의 서비스 프랜차이즈 계약(Service Franchise Agreement)을 체결했다. 서비스 프랜차이즈 계약에 따라 Bandag은 회전 자금의 정기적 또는 주기적 상환의무조항에 따라 Ashmor M. Tesoro, Pedro Ang, Gregorio에 자금 지원을 제공한다. 이 자금의 비용은 Ashmor M. Tesoro, Pedro Ang, Gregorio의 매출에서 공제되어 수입을 결정한다.

처음에는 Ashmor M. Tesoro, Pedro Ang, Gregorio Sharp가 문제없이 각자의 프랜차이즈를 관리하고 운영했다. 그러나 오랜 시간이 지난 후, 그들은 Bandag이 제공한 회전 자금과 관련하여 운영비의 정기적 상환 의무를 불이행하기 시작했다. 결과적으로 Bandag은 각각의 서비스 프랜차이즈 계약을 종료했다.

불만을 품은 Ashmor M. Tesoro, Pedro Ang, Gregorio Sharp는 중앙노동위원회(National Labor Relations Commission)에 Bandag을 상대로 건설적 해고, 임금 미지급, 인센티브 급여, 13개월 급여 및 손해 배상에 대한 불만을 제기했다. Ashmor M. Tesoro, Pedro Ang, Gregorio Sharp는 서비스 프랜차이즈 계약의 이행에도 불구하고 Bandag의 직원으로 남아 있었으며 서비스 프랜차이즈 계약은 정규 직원의 지위를 포함한다고 주장했다.

Bandag은 Ashmor M. Tesoro, Pedro Ang, Gregorio Sharp가 자유롭게 직장을 그만두고 Bandag의 프랜차이즈 계획에 따라 독립적인 기업가가 되기로 결정한 것임을 지적했다. 따라서 Ashmor M. Tesoro, Pedro Ang, Gregorio와 Bandag 간에는 고용주-피고용인의 관계가 성립하지 않는다.

쟁점: Ashmor M. Tesoro, Pedro Ang, Gregorio Sharp가 프랜차이즈 계약 체결 후에도 Bandag의 판매원으로 간주되는지 여부

판결 요지: 프랜차이즈는 권리자가 지정한 특허, 상표, 상호 및 시스템을 이용해 개인 또는 집단이 제품 또는 서비스 홍보에 활용하는 사업 확장 방식이다. 이 경우 Bandag의 서비스 프랜차이즈 계약은 Ashmor M. Tesoro, Pedro Ang, Gregorio가 타이어 수리 및 재생 서비스를 제공하는 프랜차이즈 방식으로 Bandag 지점을 운영하고 유지 관리할 수 있는 특권을 부여하는 계약을 마련했고 지점의 성과를 기반으로 수입을 얻는다.

Ashmor M. Tesoro, Pedro Ang, Gregorio Sharp가 전국 여러 지역에서 Bandag의 프랜차이즈 지점을 운영하기로 합의했을 때, 그들은 이것이 이전 고용관계를 완전히 바꾸는 것을 알게 된다. 그들은 별도의 Bandag 지점을 운영하기 전에 그들이 일했던 Bandag 판매원직을 중단해야 했다. 그들은 더 이상 급여 또는 판매수당을 받지 않는다. 그들의 수입은 그들이 얻은 이윤에 달려 있다. 처음에는 Ashmor M. Tesoro, Pedro Ang, Gregorio Sharp가 건설적 해고에 대해 불평하지 않았다. 그들은 각각 Gregorio Sharp는 La Union에서, Ashmor Tesoro는 Baguio에서 몇 달 동안 기회를 얻었으며 Pedro Ang는 Pangasinan에서 기회를 얻어 1년 이상 운영했다. 분명한 것은 이들의 건설적 해고에 대한 뒤늦은 주장에 대한 근거가 상당히 약하다는 점이다. 그러나 가격의 균일성, 서비스 품질 및 바람직한 사업 관행은 모든 프랜차이즈 사업의 핵심이다. 프랜차이즈는 다른 가격으로 판매하거나, 다르거나 질 낮은 서비스를 제공하거나, 바람직하지 않은 사업 관행에 관여하는 경우 프랜차이즈 사업에 피해를 줄 것이다. 이러한 사업상의 제약은 동일한 가격으로 동일한 부류의 고객에게 결함이 없고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하기 위해 공동 책임을 유지하는 것이 필요하다.

제2절

절차

상표 실시계약 허가증(Clearance of Trademark License Agreement)은 문서·정보·기술이전국에서 발급된다. 문서·정보·기술이전국 국장이 해당 계약서가 금지된 조항을 위반하지 않으며 지식재산권법 제87조 및 제88조의 각각의 필수 조항을 포함한다는 것을 증명한 경우에만 허가증이 발급된다. 문서·정보·기술이전국은 계약서 공증 사본을 최소 2부 이상 요구한다.

다음은 필리핀 지식재산권법의 의무 및 금지조항이다.

제87조. 금지조항 - 제91조 하의 경우를 제외하고는, 다음의 조항들은 경쟁 및 거래에 관한 악영향을 미침이 자명하다고 간주하여야 한다.

87.1. 구체적인 자본재, 중간생산물, 원자재, 기타 기술의 구입, 또는 사용권 허락자가 임명한 인사 고용 등의 의무를 사용권자에게 강요하는 조항;

- 87.2. 사용권 허락자가 실시권을 근거로 제조된 제품의 판매 또는 재판매 가격을 정할 권리를 보유케 하는 조항;
- 87.3. 제품의 수량 및 구조에 관하여 제약을 두는 조항;
- 87.4. 통상 실시권 계약 체결 시, 경쟁 기술의 사용을 금지하는 조항;
- 87.5. 사용권자에게 물품의 전체 또는 일부 구매 옵션을 설정하는 조항;
- 87.6. 사용권자의 기술사용으로 인하여 얻어질 수 있는 발명 또는 개량품을 사용권 허락자에게 무상으로 이전하기로 하는 조항;
- 87.7. 사용하지 않는 상표에 대해 사용권자에게 로열티 지급을 요구하는 조항;
- 87.8. 상표 제품의 제작 및 실시에 대한 독점권이 이미 설정된 국가로의 수출 등이 사용권 허락자의 이익을 위한 정당한 이유가 아닌 이상, 사용권자의 특허 제품 수출을 금지하는 조항;
- 87.9. 계약의 조기 종료 등의 예외를 제외하고, 기술 이전 계약 체결 후 제공된 기술에 대해 사용을 제한하는 조항;
- 87.10. 계약 종료 후, 상표 및 기타 지식재산권에 대해 지급을 요구하는 조항;
- 87.11. 기술 수용자가 기술 공급자의 특허 중 어떠한 특허의 효력에 대해 이의를 제기하지 않아야 한다는 점을 요구한 조항;
- 87.12. 이전받은 기술을 수용하여 국내 상황에 맞추거나 새로운 물품, 방법 또는 장비와 연결하여 연구 및 개발 프로그램을 시작할 목적의 사용권자의 연구 및 개발 활동을 제한하는 조항;
- 87.13. 사용권 허락자가 규정한 품질표준을 훼손하지 않는 한, 해당 수입면허의 기술을 현지 조건에 적용하거나 기술혁신의 도입을 금하는 조항;
- 87.14. 실시계약에 따른 의무를 사용권 허락자가 이행하지 않은 경우의 책임, 또는 허가된 물품이나 기술사용 후 제3자 제기한 소송에 대한 책임으로부터 사용권 허락자에게 면책을 주는 조항;
- 87.15. 등가의 효력이 있는 다른 조항. (필리핀 공화국법 제165 a조 제33항-C[2]호)
- 제88조. 의무 조항. - 다음의 조항은 통상실시계약에 포함되어야 한다.:
- 88.1. 사용권 허락자는 분쟁 시 필리핀 법의 지배를 받으며, 재판 장소는 사용권자의 주사무소가 있는 지역의 관할 법원으로 한다는 조항;
- 88.2. 실시 대상 기술에 관련된 방법 및 기술 개량은 실시계약 기간 동안 계속

행해져야 한다는 조항;

88.3. 분쟁 중재 시에는, 필리핀의 중재법, 유엔 국제무역법 위원회(UNCITRAL)의 중재절차, 또는 국제상공회의소(ICC)의 절차에 따르며, 중재 법원은 필리핀 또는 기타 중립국으로 한다는 조항;

88.4. 실시계약에 따라 지급된 모든 금액에 대한 필리핀 세금은 사용권 허락자가 부담한다는 조항.

150.1. 상표의 등록 혹은 출원과 관련된 실시계약서에는 해당 상표를 사용하는 사용권자의 제품이나 서비스의 품질을 사용권 허락자에 의한 효과적인 관리를 제공한다. 실시계약서가 그러한 품질 통제 조항을 명시하지 않거나, 품질 통제가 효과적으로 이루어지지 않고 있다면, 실시계약은 유효하지 않다. (실시권이 상표에 관한 것이라면 제150조 제1항은 문서·정보·기술이전국)

계약이 제87조 및 제88조를 위반했는지 확인하려면 변호사에게 문의하라. 계약이 제87조 및 제88조를 위반하는 경우 변호사가 해당 계약서 작성을 도울 것이다.

Q. 실시계약이 제87조와 제88조에 부합하지 않는 경우에도 유효하다고 볼 수 있는가?

A. 예, 해당 실시계약은 유효하나 필리핀에서는 시행할 수 없다. 필리핀에서 시행 불가능한 계약은 당사자가 필리핀에서 계약을 강제할 수 없기 때문에 유효한 계약을 무용지물로 만든다. 그러나 권리행사자가 이미 부분적인 이행을 수행했음을 증명할 경우 시행 불가능한 계약이 시행될 수 있다.

Q. 상표 실시계약을 등록하지 않아도 유효한 것으로 간주하는가?

A. 예, 그러나 해당 계약은 제3자를 상대로 사용할 수 없다.

Q. 제87조와 제88조에 대해 면제권을 청구할 수 있는가?

A. 예, 그러나 실시계약 또는 프랜차이즈 계약은 다음 중 하나에 해당해야 한다. 높은 기술보유, 외환 수익의 증가, 고용 증대, 산업의 지역적 분산 및/또는 지역 원자재의 사용 또는 대체 등의 경제에 대한 상당한 이익이 있어야 하며, 혹은 투자청(BOD)의 경우에 선구자적 지위를 가진 회사에 등록되어 있어야 한다. 수백 명의 고용의 경우는 고용 증대로 인정되지 않는다는 점에 유의해야 한다.

제5장

상표권 침해 시 대응 절차

제1절

상표권 침해란?

상표권 침해는 등록된 상표를 무단으로 사용하거나 등록된 상표의 그럴듯한 모조품의 사용 때문에 발생하며 이러한 사용은 혼동을 일으킬 수 있다.

필리핀 공화국법 제8293조(지식재산권법)에 따라 상표 침해로 인정되는 요소는 다음과 같다.

- (1) 침해된 상표가 필리핀 지식재산청에 등록된 경우;
- (2) 상표가 침해자에 의해 복제, 위조, 복사 또는 색상 모조된 경우;
- (3) 침해 표장이 상품, 사업 또는 서비스의 판매, 판매 제안 또는 광고와 관련하여 사용되는 경우; 또는 침해 표장이 해당 상품, 서비스 또는 거래상 사용할 의도가 있는 라벨, 간판, 인쇄물, 포장, 포장지, 용기 또는 광고에 사용되는 경우;
- (4) 침해상표의 사용이 소비자에게 상품 및 서비스 자체 또는 상품, 서비스, 영업 활동에 대한 원산지에 대하여 혼동, 오인 또는 기만행위가 될 우려가 있는 경우;
- (5) 침해 표장의 사용 또는 적용이 상표권자 또는 그 양수인의 동의 없이 이루어진 경우.

위조는 상품 또는 서비스가 의도적으로 등록 표장과 같거나 실질적으로 거의 유사하도록 만드는 상표권 침해의 한 유형이다.

제2절

상표권 침해 시 어떻게 대응해야 하는가?

1. 침해자에게 침해 중지 경고장 발송
2. 경고장 발송 후에도 침해가 지속될 경우, 행정/민사/형사소송 중 적합한 절차의 소송 준비
3. 침해된 제품/서비스가 상표권자의 제품/서비스가 아님을 대외적으로 공개

만약 당신의 상표가 필리핀에서 침해되고 있는 경우, 해당 문제에 대해 당신의 변호사와 상담하는 것이 가장 바람직하다.

제3절

상표권 침해 대응 절차

1. 상표권 침해로 필리핀 지식재산청에 행정소송 접수(지식재산권 침해 소송)
2. 필리핀 지식재산청 또는 법원에 가처분명령 신청
3. 침해 물품의 압수 및 파괴 신청
4. 이 외, 법원을 통한 구제조치 가능(상표권 침해에 대한 민사 혹은 형사 소송 제기)

제4절

필리핀 지식재산청의 중재

지식재산권 침해 소송에는 중재절차가 없다. 그러나 당사자들이 공판 전에 원만하게 합의를 볼 수도 있다.

제5절

형사상 제재

상표권 침해 (불공정 경쟁 및/또는 허위표시) 혐의로 유죄 판결을 받은 자는 최소 2년에서 최대 5년의 징역형 혹은 최소 5만 페소에서 최대 20만 페소의 벌금형에 처하거나 이를 병과한다.

제6장

상표권 침해 사례

사례 1. CANON KABUSHIKI KAISHA v. CA and NSR RUBBER CORP.

사건번호 120900, 2000년 7월 20일

CANON (제2류) v. CANON (제25류)

사건 개요: NSR Rubber Corp.는 신발 제품을 위한 표장인 CANON(제25류)을 상표 출원했다. 해당 상표출원은 일본 기업인 Canon Kabushiki Kaisha(이하 CKK)가 이의신청을 했다. CKK는 제2류에 해당하는 상품(페인트, 화학제품, 토너 및 염료)을 거래 및 판매하고 해당 분류와 관련된 외국 상표등록증을 보유하고 있다. CKK의 이의신청이 필리핀 지식재산청과 항소 법원에서 기각된 후, CKK는 필리핀 대법원에 해당 사건을 상고했다.

쟁점:

- (1) CKK의 상표권 침해 여부
- (2) NSR Rubber Corp.의 상표출원이 CKK의 상호명(CANON)을 침해하는지 여부

판결 요지: 필리핀 대법원은 CKK의 상표가 침해되지 않았으며 또한 NSR Rubber Corp.의 상표출원에 의해 CKK의 상호명이 침해되지 않았다고 판결했다.

법원은 NSR Rubber와 CKK의 상품이 너무 다르므로 혼동을 줄 수 없다고 밝혔다. 누구도 페인트, 화학제품, 토너 및 염료를 신발제품과 혼동하지 않을 것이다.

또한 등록증은 그 안에 명시된 조건과 제한에 따라 상표권자에게 인증서에 명시된 상품에만 자신의 상징을 사용할 수 있는 독점권을 부여한다.

필리핀 대법원은 해당 상호가 국제적으로 잘 알려져 있고, 권리대상이 상표이며, 동일하거나 유사한 상품에 사용되고 있으며, 권리를 주장하는 사람이 상표의 소유자여야만 필리핀에서 외국 상호가 자동으로 보호된다고 명시했다.

사례 2. Wilton Dy v. Koninklijke Philips Electronics

사건번호 186088, 2017년 3월 22일

PHILIPS v. PHILITES

사건 개요: PHILITES는 형광등, 백열등, 시동기 및 안정기를 포함하는 상표출원을 제출했다. 공고발행 후, Koninklijke Philips Electronics(이하 PHILIPS)는 자사의 상표가 PHILITES 제품과 같은 제품군에 속하여 PHILITES의 상표가 국제적으로 잘 알려진 자사상표와 혼동되는 유사성을 근거로 이 상표에 이의신청했다.

필리핀 지식재산청 산하 법무국과 청장은 PHILIPS가 제기한 이의제기를 기각했다. PHILITES 상표가 PHILIPS의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하지 않다고 판단했다.

PHILIPS는 이를 항소법원에 상고했고, 항소법원은 필리핀 지식재산청의 결정을 뒤집었다.

쟁점: PHILITES 상표와 PHILIPS 상표 간의 혼동을 일으킬 정도의 유사성 여부

판결 요지: 필리핀 대법원은 PHILITES 상표가 PHILIPS 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판결했다. 유사성 검사를 위해 도미넌시(dominancy)와 홀리스틱(Holistic) 테스트를 모두 적용한 필리핀 대법원은 상표가 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 밝혔다.

이 사건에 도미넌시 테스트를 적용하면, 원고가 출원서에 제출한 상표를 확인하는 반면, 소비자들의 청각적, 시각적 인상을 중요시해야 한다. 필리핀 대법원은 PHILITES 상표가 피고의 PHILIPS 상표와 신기할 정도로 닮았거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 항소법원의 결과에 동의한다. 더 정확히 말해서:

해당 소송에 도미넌시 테스트를 적용하면 피고가 신청한 상표와 원고의 등록 상표 사이의 신기할 정도로 닮은 또는 혼동을 주는 유사성이 확인된다. 상표 조사 결과, 원고의 PHILIPS 상표와, 피고의 PHILITES 상표에서 지배적이거나 일반적인 특징은 5글자인 'PHILI'이다. 두 상표는 서로 혼동될 정도로 유사하여 일반 구매자가 두 상표 사이에 연관성이 있거나 관계가 있다고 결론지을 수 있다. 소비자인 대중은 상표의 음절을 듣고 어떤 상표 소리가 짧거나 긴지 파악할 시간적 여유가 없다. 결론적으로, PHILI라는 글자가 시각적으로 소비자의 관심을 끌게 되므로, 피고의 상표 사용은 대중을 속이거나 혼란을 일으킬 가능성이 있다. 가장 중요한 것은 두 상표가 모두 동일 상품류인 전구의 판매에 사용된다는 것이다. 제품 포장 방식을 포함하여 원고와 피고가 사용하는 모든 상표를 검토할 때 혼동을 주는 유사성이 더욱 두드러진다. 홀리스틱 테스트를 사용하였을 때, PHILIPS와 PHILITES의 등록된 상표 사이에 혼동을 일으킬 정도의 유사점이 있음을 발견했으며, 원고가 등록하려는 상표는 제품 포장에 실제로 사용하는 것과 크게 다르다. 법정은 항소법원의 결과를 승인하여 다음과 같이 인용한다.

홀리스틱 테스트는 혼동을 주는 유사성을 판단할 때 라벨 및 포장을 포함하여 제품에 적용되는 전체 상표를 고려하는 것이다. 원고의 전구를 포장하는 포장지 또는 포장에 사용된 PHILIPS 상표와 피고의 전구를 포장하는 포장지와 포장에 사용된 PHILITES 상표를 비교해 보았을 때, 두 상표 간 소비자를 속이거나 혼동을 일으킬 정도로 강한 유사성이 있음을 쉽게 알 수 있다. 두 상표 모두 미미하게 다른 글꼴의 사용과 미미하게 다른 계열의 노란색을 사용하는 점으로 미루어보아 두 상표의 차이점은 무시할 수 있을 수준이며, 전체적으로 보았을 때, 피고인의 PHILITES 상표는 약간의 정보만 알고 있는 일반 구매자들을 혼동하거나 현혹할 수 있는 가능성이 높다.

사례 3. La Chemise Lacoste v. Fernandez

사건번호 L-63796-97, 1984년 5월 2일

La Chemise Lacoste v. Fernandez

사건 개요: La Chemise Lacoste는 프랑스 법률에 의해 설립되고 존재하며 필리핀에서 사업을 영위하지 않는 외국 기업이다. La Chemise Lacoste는 Lacoste, Chemise Lacoste, Crocodile Device 등 세계 곳곳에서 판매되고 있는 의류 및 기타 상품의 실제 권리자이며, 필리핀에서는 1964년부터 판매를 시작했다.

1975년, 정식 사업허가증을 받은 국내 회사인 Hemandas & Co.는 회사의 티셔츠, 운동복 및 기타 의류 제품에 사용할 'CHEMISE LACOSTE & CROCODILE DEVICE' 상표를 필리핀 특허청에 출원하고 등록번호 SR-2225(SR은 보조등록부(Supplemental Register)를 의미)을 발급받았다. 2년 후 해당 기업은 주등록부(Principal Register)에 동일 상표를 출원했다.

필리핀 특허청은 1977년 3월 3일 다음과 같은 명령을 내렸다.

XXX XXX XXX

... 상표가 이미 동 출원인 명의로 보조등록부에 등록되어 있다는 점을 고려할 때, 필리핀 특허청은 출원을 허용하는 것 외에 다른 방법이 없다. 그러나 등록번호 SR-2225는 현재 상표 취소를 위한 당사자계 소송(사건번호 1046)을 진행 중이므로, 등록 취소가 결정될 때까지는 등록권자가 상표의 소유자로 간주된다.

그 후 Hemandas & Co.는 Gobindram Hemandas에 'CHEMISE LACOSTE & DEVICE'상표에 대한 모든 권리, 소유권 및 이익을 양도했다.

1980년 11월 21일 La Chemise Lacoste는 Crocodile Device 상표(출원번호 43242) 및 Lacoste 상표(출원번호 43241)를 출원했다. 전자는 공보발행을 승인 받았지만, 후자는 Games and Garments에 의해 당사자계 소송(사건번호 1658)이 제기됐다. 1982년, La Chemise Lacoste는 상표 등록번호 SR-2225의 취소 청원서를 제출하며 당사자계 소송(사건번호 1689)이 제기했다. 두 사례 모두 현재 본 법원에서 Hemandas v. Roberto Ongpin(사건번호 65659)으로 다루어지고 있다.

1983년 3월 2일, La Chemise Lacoste는 Hemandas & Co.가 저지른 불공정 경쟁 행위를 주장하고 피고의 체포와 기소에 대한 지원을 요청하는 항의서를 국가수사국(NBI)에 제출했으며, 이에 국가수사국(NBI)이 조사에 착수했다.

Hemandas & Co.는 자신이 사용하는 상표가 La Chemise Lacoste의 상표와 다르며 필리핀 특허청의 당사자계 소송(사건번호 1658)에 대한 판결이 보류상태인 점을 고려할 때, 해당 문제에 대한 어떠한 형사 또는 민사 소송 진행도 시기상조라고 주장했다. Hemandas & Co.측 주장의 요지는 이미 등록된 권리라는 점이다.

쟁점: La Chemise Lacoste의 상표가 파리조약에 따른 유명상표보호 적용 가능대상인지 여부

판결 요지: La Chemise Lacoste 상표는 유명상표가 맞다.

La Chemise Lacoste가 상표 LACOSTE, CHEMISE LACOSTE, 악어 도형, LACOSTE 문자 및 악어 도형 합성 상표의 소유자라는 사실을 입증할 수 있는 충분한 증거가 있다.

기록에 따르면, LACOSTE 상표가 부착된 La Chemise Lacoste 제품의 영업권과 명성은 LACOSTE 의류가 필리핀에서 처음 판매된 1964년보다 오래됐다. Hemandas & Co.가 국제 상거래에 사용되는 상표의 보조등록부의 첫 번째 등록자이고 누군가의 소유가 아니라는 단순한 이유로 계속해서 Lacoste 상표 사용을 허용하는 것은 상표 및 상호에 관한 법률의 본질을 무가치하게 만드는 것이다.

사례 4. Asia Brewery, Inc. v. CA

사건번호 103543, 1993년 7월 5일

Asia Brewery Inc. v. CA

사건 개요: 1988년 9월 15일, San Miguel Corporation(이하 SMC)은 자사 SAN MIGUEL PALE PILSEN과 현지 맥주 시장 점유율을 놓고 경쟁해 온 Asia Brewery Inc.(이하 ABI)의 BEER PALE PILSEN 제품에 대해 상표권 침해 및 불공정 경쟁으로 소송을 제기했다.

쟁점: ABI의 상표가 SMC의 상표권을 침해하는지 여부

판결 요지: ABI 상표의 일부인 PALE PILSEN이라는 단어는 SMC 상표를 침해하지 않는다. pale pilsen이라는 단어가 ABI 상표의 일부라는 사실은 SMC의 상표인 SAN MIGUEL PALE PILSEN을 침해했다고 볼 수 없다. 'pale pilsen'은 체코 슬로바키아의 필젠市에서 시작되어 중세에 유명해진 홉 풍미가 강한 가벼운 보헤미안 맥주인 pilsen과 형용사인 pale(색이 옅은)로 구성된 일반명칭이다. (Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged. Edited by Philip Babcock Gove. Springfield, Mass.: G & C Merriam Co., [c] 1976, page 1716.) Pilsen은 '주로 지리적으로 설명하는 단어'이므로 (공화국법 제638조 제2항, 공화국법 제166조 제4항 [e]절) 상표로 등록할 수 없으며 맥주 제조업체에 적합하지 않다.

SMC의 등록상표(SAN MIGUEL PALE PILSEN)에 pale pilsen이라는 단어가 포함되어 있음에도 SMC는 이를 전용할 수 없다. 이는 연유, 토마토케첩, 체더치즈, 콘플레이크, 식용유를 생산하는 어떠한 생산업체도 이러한 기술적 단어가 포함된 상표를 선등록했다는 이유만으로 독점 사용할 수 없는 것과 일맥상통하다.

ABI는 SMC의 상표를 침해하지 않았으며 SAN MIGUEL PALE PILSEN 제품과 불공정 경쟁을 행했다고 볼 수 없다. 또한, ABI의 BEER PALE PILSEN이 개방형 시장에서 SMC와 경쟁하는 것은 가능하며, 그 경쟁은 불공정하거나 사기라고 판단되지 않는다.

사례 5. MCDONALD'S CORP. v. MACJOY FASTFOOD

사건번호 166115, 2007년 2월 2일

MCDONALD'S CORP. v. MACJOY FASTFOOD

사건 개요: 1991년 3월 14일, 세부시 내에서 패스트푸드 제품 판매에 종사하는 필리핀 기업 MacJoy Fastfood는 특허·상표·기술이전국(현 필리핀 지식재산청)에 국제상품분류 제29류와 제30류(프라이드치킨, 치킨 바비큐, 햄버거, 감자튀김, 스파게티, 팔라복, 타코, 샌드위치, 할로할로, 스테이크)로 'MACJOY & DEVICE' 상표를 출원했다(출원번호 제75274호). 미국 델라웨어 주 정부의 법에 따라 합법적으로 설립되고 존재하는 McDonald's Corp.(이하 맥도날드)는 MACJOY & DEVICE 상표가 자사의 금색 아치형 또는 'M'디자인으로 표시되는 자사의 로고 및 McDonalds, McChicken, MacFries, BigMac, McDo, McSpaghetti, McSnack, Mc과 같은 상표들과(이하 맥도날드 상표라고 총칭) 흡사하며, 이는 해당 상표로 동일하거나 유사한 제품군을 판매했을 때 소비자들이 두 제품이 같은 출처에서 판매되는 제품으로 혼동하거나 현혹될 가능성이 있다며 이의제기를 접수했다.

또한 맥도날드는 MacJoy Fastfood의 'MACJOY & DEVICE' 상표의 악의적 사용 및 채택은 맥도날드의 식당업 서비스 및 식품과 연관 또는 제휴를 거짓 암시하는 경향이 있어 일반 대중들을 상대로 한 사기죄가 성립하고, 나아가 국제적으로 유명한 맥도날드의 등록상표(MCDONALD'S)의 식별력을 떨어뜨림으로 해당 상표에 대한 편견과 회복할 수 없을 만큼의 손상을 끼치는 것이라고 주장했다.

MacJoy Fastfood는 해당 혐의를 전면 부인하며 맥도날드가 세부시에서 맥도날드 매점을 열기 이전인 1992년부터 MACJOY 상표를 몇 년에 걸쳐 신의적으로 사용해 왔으며 삼중매체(tri-media)의 대대적인 홍보를 위해 상당한 금액을 사용해왔다고 주장했다. 또한 두 상표 간 디자인 및 세부사항의 차이로 인해 해당 상표(MACJOY)를 사용해도 맥도날드의 식당업 서비스 및 식품과의 관계가 혼동되지 않는다고 주장했다.

쟁점: 맥도날드 상표와 MACJOY & DEVICE 상표 간 혼동을 일으킬만한 유사성이 있는 여부

판결 요지: 이 사건에 도미넌시 테스트를 적용한 법원은 맥도날드와 MACJOY & DEVICE 상표가 서로 혼동을 일으킬 정도로 유사해 일반 소비자가 두 상표 간 연관 또는 관계가 있다고 판단할 가능성이 크다는 결론을 내렸다.

두 상표 모두 'M' 디자인 로고와 접두사 'Mc' 또는 'Mac'을 지배적인 특징으로 사용한다. 두 상표의 첫 번째 문자 'M'은 접두사 'Mc' 또는 'Mac'이 아치형, 대문자 및 양식화된 방식으로 묘사되는 유사한 방식으로 강조된다. 'Mac'의 약자인 접두사 'Mc'의 시각적 및 청각적 효과로 소비자의 관심을 끈다. 가장 중요한 것은 두 상표가 모두 패스트푸드 제품 판매에 사용된다는 것이다. 마찬가지로, 필리핀 맥도날드 상표는 MacJoy Fastfood에 출원된 상표의 상품과 같거나 유사한 상품을 포함한다.

사례 6. Prosource International, Inc. v. Horphag Research Management SA

사건번호 180073, 2009년 11월 25일

Prosource International, Inc. v. Horphag Research Management SA

사건 개요: Horphag Research Management SA(이하 Horphag Research)는 스위스 법에 따라 합법적으로 설립되고 존재하는 기업이며 Zuellig Pharma에서 판매 및 배포하는 식품 보조제인 'PYCNOGENOL' 상표의 소유권자이다. Horphag Research는 Prosource International, Inc.(이하 Prosource)가 1996년부터 자사의 보조식품과 비슷한 제품을 'PCO-GENOLS'란 상표의 이름으로 유통하고 있다는 것을 발견했다. 이로 인해 Horphag Research는 Prosource에게 해당 상표의 사용을 중지할 것을 요구했다.

Prosource는 Horphag Research에 알리지 않은 채로 2000년 6월 19일 PCO-GENOLS라는 이름의 제품 사용을 중단하고 시장에서 철수했다. 또한 상표를 PCO-GENOLS에서 PCO-PLUS로 변경했다.

2000년 8월 22일, Horphag Research는 Prosource가 자사 상표인 PYCNOGENOL과 혼동을 일으킬 정도로 유사한 PCO-GENOLS 상표 사용을 중단하기를 바란다는 상표권 침해에 대한 소송을 제기했다.

쟁점: 'PYCNOGENOL'과 'PCO-GENOLS' 사이에 유사성 여부

판결 요지: 도미넌시 테스트에서 PYCNOGENOL와 PCO-GENOLS는 동일한 접미사인 'GENOL'을 포함하며, 이는 해당 상표의 단어가 단지 기술적인 것으로 보이며 출처를 표시하는 것이 아니므로 PYCNOGENOL과 같은 다른 단어 또는 구절의 조합을 통해 원고가 상표등록을 할 수 있다.

Prosource의 상표 PCO-GENOLS에서 P와 C 사이의 Y, O와 C 사이의 N 그리고 L 뒤의 S가 빠져있지만 두 상표가 발음될 때 혼동을 일으킬 정도의 소리의 유사성 있으며, 두 제품 모두 제조사에 의해 식품 보조제로 명시되어 있음으로 일반 소비자에게 동일한 것으로 식별된다는 것을 언급했다.

포장지/병에 사용된 두 상표의 문자 유형, 크기, 색, 디자인에 차이가 있으나 경쟁하는 두 제품이 비슷한 소리로 발음되어 구매자들이 동일제품 또는 같은 제조업체로부터 생산된 제품이라고 오해할 우려가 분명히 있다.

도미넌시 테스트는 혼동과 기만으로 상표권 침해를 일으킬 수 있는 경쟁 상표의 일반적인 특징의 유사성에 중점을 둔다. 경쟁 상표가 다른 상표의 주요, 본질적 및 지배적인 특징이 포함되어 있고 혼동이나 기만이 발생할 가능성이 있는 경우 상표 침해로 이어질 수 있다.

복제 또는 모방이 필요하지 않으며, 침해된 라벨을 모방하려는 노력을 암시할 필요도 없다. 문제는 관련 상표의 사용이 대중에게 혼동, 오인, 기만행위가 될 우리가 있는지에 대한 가능성이다. 법원은 가격, 품질, 판매점 및 시장 부문과 같은 요소보다는 대중의 상표에 대한 청각 및 시각적 인상을 더 많이 고려할 것이다.

사례 7. SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A. v CA and CFC CORP.

사건번호 12012, 2001년 4월 4일

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A. v CA and CFC CORP.

사건 개요: 1984년 1월 18일, CFC Corp.는 인스턴트커피 관련 ‘FLAVOR MASTER’ 상표를 특허·상표·기술이전국에 출원했다. 스위스 법률에 따라 등록되고 스위스에 소재한 스위스 회사인 Societe Des Produits Nestle, SA(이하 Nestle)는 CFC Corp. 제품의 상표가 자사 커피 및 커피 추출물에 대한 상표인 MASTER ROAST 및 MASTER BLEND와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장하며 이의를 제기했다.

이에 대해 CFC Corp.는 자사의 상표인 FLAVOR MASTER가 Nestle의 상표인 MASTER ROAST 및 MASTER BLEND와 혼동을 일으킬 정도로 유사하지 않다고 주장했다. ‘MASTER’라는 단어를 제외하고는 상표에 사용되는 단어는 의미, 철자, 발음 및 소리가 서로 매우 다르다. 또한, CFC Corp.는 자사의 상표인 FLAVOR MASTER가 Nestle의 상표인 MASTER ROAST 및 MASTER BLEND와 그림 표현, 배색 및 각 라벨의 문자를 고려하여 상표 전체를 볼 때 다르다는 것을 더욱 분명하게 알 수 있다고 주장했다.

쟁점: ‘FLAVOR MASTER’ 상표가 ‘MASTER ROAST’ 및 ‘MASTER BLEND’ 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부

판결 요지: ‘FLAVOR MASTER’는 ‘MASTER ROAST’ 및 ‘MASTER BLEND’와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

문제의 상표가 부착된 제품은 ‘자각 없이 성급한’ 구매자가 매대에서 구매할 수 있는 ‘저렴하고 일반적인’ 가정용품이라는 점이 중요하다. 따라서 일반 소비자가 ‘자각 없이 성급한’ 경우, 소비자는 자신이 선택한 제품의 표지에 있는 물리적인 불일치를 예리하고 지각적으로 검토할 시간이 없을 것이다.

사례 8. FRUIT OF THE LOOM, INC. v. CA and GENERAL GARMENTS CORP.

사건번호 L-32747, 1984년 11월 29일

FRUIT OF THE LOOM, INC. v. CA and GENERAL GARMENTS CORP.

사건 개요: 미국 로드아일랜드 주정부의 법률에 따라 합법적으로 설립되고 존재하는 법인인 FRUIT OF THE LOOM, INC.는 필리핀 특허청에 ‘FRUIT OF THE LOOM’ 상표를 출원해 2개의 상표등록증을 보유하고 있다. 등록번호는 각각 6227(1957년 11월 29일 발급), 6680(1958년 7월 26일 발급)이며, 지정상품은 남성용, 여성용, 아동용 속옷이다.

국내 기업인 GENERAL GARMENTS CORP.는 필리핀 특허청에 ‘FRUIT FOR EVE’ 상표를 등록한 권리자로서 1963년 1월 10일 여성용 팬티, 잠옷과 같은 FRUIT OF THE LOOM, INC. 제품과 유사한 의류 관련 상표등록증 제10160호를 발급받았다.

1965년 3월 31일 FRUIT OF THE LOOM, INC.는 하급법원에 GENERAL GARMENTS CORP.를 상표권 침해 및 불공정 경쟁으로 고소했다.

FRUIT OF THE LOOM, INC.는 GENERAL GARMENTS CORP.의 ‘FRUIT FOR EVE’ 상표가 여성용 팬티 및 기타 섬유 제품에도 사용되는 상표 FRUIT OF THE LOOM과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 주장했다. 또한 GENERAL GARMENTS CORP.의 품질 표시표에 있는 큰 빨간 사과 도형과 전체적인 색상 및 전반적인 모양새가 FRUIT OF THE LOOM, INC.의 품질 표시표와 비슷하다고 주장했다.

GENERAL GARMENTS CORP.는 등록 상표가 FRUIT OF THE LOOM, INC.의 상표와 혼동을 일으키지 않는다는 답변서를 제출했다. GENERAL GARMENTS CORP.는 여성 팬티와 잠옷에만 사용되는 FRUIT FOR EVE와 달리, FRUIT OF THE LOOM, INC.의 상표는 남성 속옷과 잠옷의 판매에도 사용된다고 주장했다.

쟁점: GENERAL GARMENTS CORP.의 상표 ‘FRUIT FOR EVE’가 FRUIT OF THE LOOM, INC.의 상표 ‘FRUIT OF THE LOOM’과 혼동을 일으킬 정도로 유사한지에 대한 여부

판결 요지: 두 상표 간에는 구매자를 속일만큼 혼동을 일으킬 유사성이 없다. ‘FRUIT OF THE LOOM’ 상표와 ‘FRUIT FOR EVE’ 상표 사이에 유일하게 비슷한 단어는 FRUIT이며 두 개의 상표를 발음할 때에도 두 상표를 서로 착각할 정도는 아니다. 이 자체로 FRUIT OF THE LOOM은 FRUIT FOR EVE와 완전히 다르다고 할 수 있다.

이 사건에서 경쟁 상표의 유사성은 품질 표시표의 디자인과 전체적인 모양의 실질적인 차이에서 완전히 사라진다. ‘FRUIT OF THE LOOM’ 및 ‘FRUIT FOR EVE’ 상표는 일반 구매자를 혼동 또는 기만할 만큼 서로 유사하지 않다. 일반 구매자는 문제의 두 상표 간의 명백한 차이점을 확인할 수 있는 최소한 어느 정도의 정보를 보유하고 있다고 간주한다.

사례 9. Diaz v. 필리핀 소비자

사건번호 180677, 2013년 2월 18일

Diaz v. 필리핀 소비자

사건 개요: Levi Strauss Philippines, Inc. (이하 Levi's Philippines)는 Levi's의 실시권자이다. Diaz가 라스피냐스市的 Almanza와 Talon에 있는 자신의 양복점에서 LEVI'S 501 청바지의 위조품을 판매하고 있다는 정보를 입수한 후 Levi's Philippines는 사실 확인을 위해 민간 조사 단체를 고용했다. Diaz의 양복점을 감시하고 양복점에서 청바지를 산 결과 Diaz의 양복점에서 구매한 LEVI'S 501 청바지가 위조품인 것이 확인되었다. Levi's Philippines는 Diaz의 양복점에 대한 수색 영장을 신청하기 위해 국가수사국에 도움을 요청했다. 수색 영장 발행에 따라, 국가 수사국 요원은 Diaz의 양복점을 수색하고 LEVI'S 501 청바지 위조품들을 압수했다. Levi's Philippines는 압수된 청바지의 제조 및 판매를 승인하지 않았다고 주장했다. 압수된 청바지를 확인한 결과, Levi's Philippines의 등록상표와 동일한 아치형 디자인, 탭, 가죽 조각 등을 포함해 정품 LEVI'S 501 청바지를 모방한 것이 맞으며 정품 LEVI'S 501 청바지로 오인할 가능성이 충분했다.

이에 Diaz는 수색된 상점의 실소유자임을 인정했으나, 다음의 이유로 형사적 책임을 부인했다. Diaz는 자신이 Levi's 청바지를 제조하지 않았으며 자신이 만들고 판매한 청바지에는 LS Jeans Tailoring이라는 라벨을 사용한 점, LS Jeans Tailoring 라벨이 필리핀 특허청에 등록된 점, 그의 양복점은 봉제 또는 수선이 주 업무인 점, 그의 양복점은 고객의 요청에 따라 스타일이나 디자인이 정해지는 주문 제작 청바지를 제공한다는 점, 그의 양복점이 1992년에 운영되기 시작한 이래로 그는 운영과 관련하여 어떠한 통지나 경고도 받지 못했다는 점, 그가 생산한 청바지는 LS Jeans Tailoring이라는 라벨과 고객의 이름이 주머니 안에 들어 있고 청바지마다 'LSJT' 빨간색의 이름표가 부착되어 있어 쉽게 알아볼 수 있다는 점, 'LS'는 최신 스타일(Latest Style)을 의미한다는 점, 그리고 청바지의 가죽 패치에는 말 두 마리가 아니라 두 마리의 버팔로 도형이 있다는 점을 주장했다.

쟁점: Diaz가 상표권 침해에 대한 책임이 있는지 여부

판결 요지: Diaz는 상표권을 침해하지 않았다. 혼동가능성은 상표권 침해를 판단하는 중요한 요소이다. 혼동가능성을 결정하기 위해서는 도미넌시 테스트와 홀리스틱 테스트를 사용한다. 아래 테스트의 대조되는 개념은 Societes Des Produits Nestle, S.A. v. Dy, Jr. (사건번호 172276, 2010년 8월 9일)에 설명되어 있다.

해당 형사 사건은 청바지 제품과 관련한 상표권 침해를 다룬다는 점을 고려하여 홀리스틱 테스트가 적용된다. 따라서 Levi's Philippines와 Diaz의 청바지 상표 간 혼동가능성을 판단할 때는 전체적인 고려가 필요하다. Levi's Philippines에서 제작 및 판매하는 LEVI'S 501과 같은 마웅 바지나 청바지는 필리핀에서 큰 인기를 끌었다.

소비자들은 오리지널 LEVI'S 501 청바지가 외국 브랜드에 속하고 상당히 비싸다는 것을 알고 있다. 이러한 청바지는 쇼핑몰이나 상점에서만 기성복으로 구매할 수 있으며 Diaz와 같은 양복점에서는 살 수 없고 '주문 제작' 방식으로 구매할 수 없다. 이런 상황에서 소비자들은 청바지(LEVI'S 501)가 정품인지 위조품인지 또는 다른 브랜드의 청바지인지 쉽게 식별할 수 있다.

Diaz는 자신의 양복점에서 제작 및 판매한 청바지에 LS JEANS TAILORING이라는 상표를 사용했다. 그의 상표는 시각적으로나 청각적으로도 진품 LEVI'S 501 청바지 패치에 부착된 상표 'LEVI STRAUSS & CO' 와 다르다. 'LS'라는 단어는 'TAILORING'이라는 단어에 'LS'가 연결되어 있어서 'LEVI STRAUSS'에서 파생된 단어로 혼동될 수 없으며, 이로써 LS JEANS TAILORING이라는 상표가 붙은 청바지는 소비자에게 진품 LEVI'S 501 청바지를 판매하는 쇼핑몰이나 상점이 아니라 Diaz의 양복점에서 만들어졌거나 구매했음을 공개적으로 나타낸다.

또한 필리핀 지식재산청에서 발급한 인증서에 따라 LS JEANS TAILORING은 Diaz의 등록상표이다. 그는 이 사건이 발생하기 전에 이미 상표를 등록했다. 필리핀 지식재산청은 Diaz의 상표가 LEVI'S 501 청바지의 등록상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사했다면 등록을 허용하지 않았을 것이다. 앞서 말한 내용들을 고려할 때 관련 상표 간 혼동 가능성이 없다는 것은 더욱 분명해진다.

사례 10. TAIWAN KOLIN CORPORATION, LTD. v. KOLIN ELECTRONICS CO., INC.

사건번호 209843, 2015년 3월 25일

TAIWAN KOLIN CORPORATION, LTD. v. KOLIN ELECTRONICS CO., INC.

사건 개요: 1996년 2월 29일, Taiwan Kolin Corporation(이하 Taiwan Kolin)은 필리핀 지식재산청에 컬러 TV, 냉장고, 창문형 및 분할형 에어컨, 선풍기, 정수기 등의 상품을 포함하는 'KOLIN' 상표를 출원했다(출원번호 4-1996-106310). 상기 열거된 상품들은 니스(Nice)분류의 제9류, 제11류, 제21류에 해당한다.

그러나 Taiwan Kolin이 필리핀 지식재산청에서 발행한 의견제출통지서(적용범위에 대한 상품 분류 선택 요청)에 대한 답변서를 제출하지 않아 출원번호 제4-1996-106310호는 포기된 것으로 간주됐다. 이에 Taiwan Kolin은 상품분류를 제9류로 지정하여 동일상표를 재출원(일련번호 제4-2002-011002호)했다. 필리핀 지식재산청은 심사 후 출원공고를 발행했다.

* 제9류: 텔레비전 세트, 카세트 레코더, VCD 증폭기, 캠코더 및 기타 오디오/비디오 전자 장비, 다리미, 진공청소기, 무선 핸드셋, 비디오 폰, 팩스 기계, 원격 프린터, 휴대전화 및 자동 상품 자동판매기.

2006년 7월 13일, Kolin Electronics Co. Inc.(이하 Kolin Electronics)는 Taiwan Kolin의 상표출원에 이의를 제기했다(당사자계 소송번호 제14-2006-00096호). Kolin Electronics는 Taiwan Kolin의 상표가 2003년 11월 23일 등록된 자사 상표 'KOLIN' 과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하며, 자동 전압 조정기, 변환기, 충전기, 스테레오 부스터, AC-DC 조정 전원 공급 장치, 강압 변압기 및 PA 증폭 AC-DC와 같이 제9류에 해당하는 제품을 포함한다고 주장했다.

쟁점: Taiwan Kolin이 TV 및 DVD 플레이어의 특정 상품에 대해 'KOLIN'이라는 상표를 등록할 수 있는지 여부

판결 요지: 상품이 다르거나 관련이 없는 경우, 동일한 분류의 상품에 동일한 상표를 등록할 수 있다.

Taiwan Kolin이 등록하고자 하는 상표에 의해 다뤄지는 제품들과 Kolin Electronics가 이미 발급 받은 등록증에 포함된 모든 상품이 동일한 분류에 속하는 것은 Kolin Electronics의 지식재산권 침해 가능성을 판단하는 유일한 결정적 요인이 아니므로 Taiwan Kolin의 상표등록 신청을 허가한다. 이 사건의 중점은 당사자들의 임의적 분류나 관련 제품의 특성에 대한 일반적인 설명이 아니라 제품의 유사성이다. 한 사람이 자신의 상품에 대한 상표를 채택하고 사용했다는 사실만으로는 다른 관련 없는 상품에 대해 다른 사람이 동일한 상표를 채택하고 사용하는 것을 막을 수는 없다. Taiwan Kolin의 출원 및 Kolin Electronics의 등록 대상 제품은 서로 관련이 없다.

상표 등록증은 상표권자에게 등록증에 명시된 상품 또는 서비스와 관련하여 유사한 상표를 채택한 자뿐만 아니라 관련된 자에게도 소송을 제기할 수 있는 독점권을 부여한다.

사례 11. UFC PHILIPPINES, INC. (NUTRI-ASIA, INC.와 합병) v. FIESTA BARRIO MANUFACTURING CORPORATION

사건번호 19888, 2016년 1월 20일

UFC PHILIPPINES, INC. (NUTRI-ASIA, INC.와 합병) v. FIESTA BARRIO MANUFACTURING CORPORATION

사건 개요: 2002년 4월 4일, FIESTA BARRIO MANUFACTURING CORPORATION(이하 FIESTA BARRIO)은 제30류에 해당하는 상품, 특히 레촌소스에 대해 'PAPA BOY & DEVICE' 상표를 출원했다(출원번호 제4-2002-002757호). 2006년 9월 8일, 필리핀 지식재산청은 이의제기를 위한 공보(e-Gazette)를 발행했다.

공보를 확인한 UFC PHILIPPINES INC.(이하 UFC)는 자사 상표의 'PAPA'와 'PAPA BOY & DEVICE' 상표가 혼동을 일으킬 만큼 유사하다며 이의를 제기했다. UFC는 FIESTA BARRIO의 레촌소스 제품에 사용되는 'PAPA BOY & DEVICE' 상표가 등록된다면 소비자들은 상기 언급된 상표의 출처가 UFC이거나 UFC에서 승인받은 상품이라 믿게 될 가능성이 크며, 'PAPA BOY & DEVICE' 상표는 UFC의 'PAPA' 상표로부터 변형되거나 비롯된 상표라고 믿을 가능성 또한 크다고 주장했다.

UFC는 자사 케첩 제품과 FIESTA BARRIO의 레촌소스 제품이 모두 제30류인 점을 지적했다.

UFC는 이전 자매 회사인 Southeast Asia Food, Inc.와 이해관계가 있는 전임자가 'Mang Tomas' 상표를 등록하고 1965년부터 레촌 및 기타 테이블 소스를 유통하는 주요 제조업체와 유통업체를 운영하고 있다는 점을 고려할 때 FIESTA BARRIO의 상표등록이 UFC에 피해를 줄 가능성이 있다고 주장했다.

답변서에서 FIESTA BARRIO는 UFC의 'PAPA' 상표 계열과 FIESTA BARRIO의 'PAPA BOY & DEVICE' 상표 간에 혼동 가능성이 없다고 주장했다.

쟁점: 제30류에 해당하는 상품, 특히 '레촌소스'에 대한 FIESTA BARRIO의 'PAPA BOY & DEVICE' 상표등록 가능 여부

판결 요지: FIESTA BARRIO는 제30류에 대한 'PAPA BOY & DEVICE' 상표를 등록할 수 없다. 필리핀 지식재산청 산하 법무국과 지식재산청 청장은 UFC의 상표인 'PAPA KETSARAP'의 주요 특징으로 'PAPA'라는 단어가 사용됨을 확인했다. FIESTA BARRIO의 주장과는 달리, 'KETSARAP'은 단순히 제품을 설명하는 부분이므로 상표의 지배적인 특징이 될 수 없다. 더 나아가, 'PAPA' 상표는 수십 년 동안 상업적으로 사용됐으며 소비자들 사이에서 인지도와 영업권을 확립했다.

필리핀 대법원은 'PAPA'라는 단어가 다른 단어들의 위 또는 앞에 쓰여 있어, 가장 눈에 띄는 첫 단어/도형/임을 고려할 때, 'PAPA'는 FIESTA BARRIO의 상표인 'PAPA BOY & DEVICE'의 지배적인 특징이라는 필리핀 지식재산청 산하 법무국 및 지식재산청 청장의 의견에 동의하며, 일반 구매자가 UFC의 지배적인 특징인 'PAPA'를 상기할 것이라고 설명했다.

사례 12. Daiso Industries Co., LTD. v. Tan

필리핀 대법원 사건번호 14-2012-00365

이의 대상: 이의신청번호 4-2012-002507

출원일: 2012년 2월 29일

상표: MY SHOP- ALL DAISO

필리핀 지식재산청에서 결정된 사건

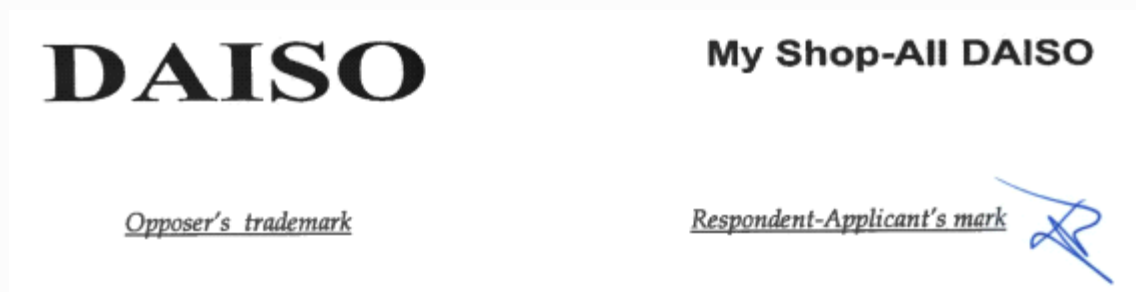
Daiso Industries Co., LTD. v. Tan

사건 개요: DAISO INDUSTRIES CO. LTD. (이하 Daiso)는 Olivia D. Tan이 출원한 'MY SHOP-ALL DAISO' 상표에 대해 이의를 제기했다. 출원인(Olivia D. Tan)의 상표는 국제 상품 및 서비스 분류 제35류에 속한 상품인 '가정용품, 목욕용품, 전자 제품, 하드웨어, 주방용품, 일반 상품, 소매 서비스 관리 및 프랜차이즈를 위한 소매점 또는 온라인 상점'에 사용된다.

쟁점: 이의신청 승인 여부

판결 요지: 'MY SHOP-ALL DAISO'상표는 Daiso의 상표(DAISO)와 혼동을 주는 유사성이 있으므로 등록될 수 없다.

아래 참조된 경쟁상표를 비교하면 혼동이 발생할 가능성이 있음을 알 수 있다.



필리핀 지식재산청은 출원인의 상표가 DAISO 외에도 여러 단어(MY, SHOP, ALL, SHOP)로 구성되어 있고 Shop과 All 사이에 하이픈(-)이 있지만 가장 기억에 남는 단어는 DAISO라는 점을 지적했다. 또한, 해당 상표출원은 이의신청인(Daiso)의 서비스, 특히 제35류에 따른 소매점 또는 소매 서비스와 유사하거나 밀접하게 관련된 서비스를 포함하며, 소비자는 이러한 서비스가 단일 출처에서 비롯된다는 인상을 받을 가능성이 크다.

따라서 일반 대중의 이익을 위해, 서로 다른 소유권자가 동일하거나 매우 유사한 상표를 일치하거나 밀접하게 관련된 상품 또는 서비스에 사용해서는 안 된다. 이는 혼동, 오인, 기만, 사기 행위를 예방하기 위함이다.

상표의 기능은 상품에 부착된 상표의 출처 또는 소유자를 분명하게 식별하고, 상표권자의 산업 및 기술의 결실인 상표 및 상품의 시장 유통을 보장하며, 대중에게 해당 제품의 진위를 확인 시킴으로써 위조품 유통을 방지하고, 대체품과 모조품의 판매로부터 제조업체를 보호하기 위함이다.

사례 13. SUPERIOR COMMERCIAL ENTERPRISES, INC. v. KUNNAN ENTERPRISES LTD.

사건번호 169974, 2010년 4월 20일

SUPERIOR COMMERCIAL ENTERPRISES, INC. v. KUNNAN ENTERPRISES LTD.

사건 개요: Superior Commercial Enterprises, Inc.(이하 SUPERIOR)는 지방 법원에 Kunnan Enterprises Ltd.(이하 KUNNAN) 및 Sports Concept & Distributor, Inc.을 상대로 상표권 침해 및 불공정 경쟁에 대한 소송을 제기하고 가처분 금지 명령을 신청했다.

소송의 첫 번째 근거로 SUPERIOR는 자사가 '상표, 거래 방식, 회사명 및 상호'인 'KENNEX', 'KENNEX & DEVICE', 'PRO KENNEX' 및 'PRO-KENNEX'의 소유권자라고 주장했다. 두 번째로 해당 상표의 선사용을 주장하고 상표의 주등록부 및 보조등록부를 소유권의 증거로 제시했다. 셋째로 SUPERIOR는 등록상표의 지정상품인 스포츠용품 및 관련 제품을 광범위하게 판매 및 광고했다고 주장했다. 마지막으로 SUPERIOR는 분쟁 상표의 소유권 입증을 위해 1982년 10월 1일에 체결한 특약판매점계약을 제출했다.

KUNNAN은 SUPERIOR의 소유권 주장에 대해 이의를 제기하고 SUPERIOR가 단순한 유통업체라고 주장하며 상표를 부정하게 등록했다고 반론했다. 1972년 KUNNAN은 운동복과 스포츠 장비를 제조 및 판매하기 위해 KENNEX Sports Corporation라는 법인을 설립했으며, 1972년부터 필리핀을 포함한 여러 국가에서 제품을 상업적으로 판매했다. 1976년, 자사의 고유 상표인 'PRO KENNEX'를 만들어 처음 사용했다. 또한, KUNNAN은 필리핀뿐만 아니라 다른 나라에서도 'PRO KENNEX' 상표를 등록했으며, 전 세계 인쇄 매체 광고와 유명 테니스 선수의 후원 등을 통해 'KENNEX' 및 'PRO KENNEX' 상표를 널리 홍보했다고 주장했다.

쟁점: KUNNAN의 상표권 침해 또는 불공정 경쟁 여부

판결 요지: KUNNAN은 정당한 상표권자이므로 해당 사건은 상표권 침해 또는 불공정 경쟁에 해당하지 않는다. 상표권 침해가 성립하기 위해서는 다음 요소들을 입증해야 한다. (1) 원고 상표의 유효성; (2) 원고의 상표권 보유 여부; (3) 저작권 침해 혐의가 있는 상표의 사용이나 그럴듯한 모조품의 사용으로 인한 '혼란 가능성' 여부.

필리핀 대법원은 SUPERIOR가 참소유권자의 단순 유통업체이기에 SUPERIOR는 상표의 소유권자가 아니라고 판결했다.

사례 14. MCDONALDS CORPORATION v. L.C BIG MAK BURGER

사건번호 143993, 2004년 8월 18일

McDonalds v. L.C BIG MAK BURGER

사건 개요: 필리핀에서 'BIG MAK' 브랜드로 햄버거와 기타 식품을 판매 및 유통하는 L.C. Big Mak Burger는 'BIG MAK'이라는 상표를 필리핀 지식재산청에 출원했다.

이에 McDonalds는 필리핀 지식재산청에 L.C. Big Mak Burger의 상표를 상대로 이의제기를 신청했으며 동시에 지방 법원에 상표 침해 및 불공정 경쟁으로 소송을 제기했다. 또한, McDonalds는 L.C. Big Mak Burger가 시장에서 'BIG MAK'를 사용하는 것을 막기 위해 지역법원에 잠정적 금지 명령 및 가처분명령을 신청했다.

McDonalds는 'BIG MAK'상표가 국제적으로 잘 알려진 자사상표 'BIG MAC'과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장했다.

지역법원은 L.C. Big Mak Burger가 상표권 침해와 불공정 경쟁에 대한 책임이 있다고 판결하고 가처분명령을 내렸다.

L.C. Big Mak Burger는 지역법원의 결정에 대해 항소 법원에 항소했다. 항소 법원은 해당 상표 사이에 혼동이 일어날 가능성이 없다며 지역법원과 상반된 판결을 내렸다.

쟁점: McDonalds가 금지명령구제(injunctive relief)를 받을 자격이 있는지 여부
'BIG MAK'상표의 사용이 상표권 침해인지 여부

판결 요지: 필리핀 대법원은 'BIG MAK'상표 사용이 상표권 침해 및 불공정 경쟁에 해당한다고 판결했다. 필리핀 대법원은 L.C. Big Mak Burger가 'BIG MAK'상표를 사용하는 것은 대중이 McDonalds의 상품과 사업이 L.C. Big Mak Burger의 상품 및 사업과 관련이 있다고 믿도록 기만하는 것이라고 판결했다. 더 정확히 말해서:

필리핀 대법원은 도미넌시 테스트를 적용하여 응답자들이 'Big Mak' 상표를 사용하면 혼동 가능성이 있음을 발견했다. 첫째, 'Big Mak'은 'Big Mac'과 동일하게 들린다. 둘째, 'Big Mak'의 첫 번째 단어(Big)는 'Big Mac'의 첫 번째 단어(Big)와 정확히 일치한다. 셋째, 'Mak'의 처음 두 글자는 'Mac'의 처음 두 글자와 일치한다. 넷째, 'Mak'이라는 단어가 발음될 때 'k'가 'c'와 동일하게 들린다. 다섯째, 필리핀에서 철자 'c'는 'k'로 대체 가능하다. (예) 'Caloocan'을 'Kalookan'으로 쓸 수 있다.

요컨대, 청각적으로 두 상표는 동일하며, 두 상표의 첫 번째 단어와 두 번째 단어 모두 음성적으로 동일하다. 시각적으로 두 상표는 두 단어와 여섯 글자로 구성되며 두 상표의 첫 번째 단어는 동일한 글자를 갖고 두 번째 단어는 동일한 처음 두 철자를 가진다. 필리핀 언어의 철자표시 방식을 고려할 때 두 상표의 마지막 글자조차 동일하다.

따라서 L.C. Big Mak Burger는 'Big Mak'에서 'Big Mac'의 지배적인 특징뿐만 아니라 거의 모든 특징을 사용한 것으로 간주된다. 동일한 식품(햄버거)에 적용되는 두 상표는 대중에게 혼란을 초래할 가능성이 크다.xxx

L.C. Big Mak Burger이 'Big Mak' 상표를 사용한 것이 명백한 착오에 기인했거나 우연이라는 증거가 없는 경우, L.C. Big Mak Burger가 대중에게 더 잘 알려진 'Big Mac' 상표의 유명세에 편승하기 위해 'Big Mak'상표를 사용한다는 결론에 이른다. 이 경우, L.C. Big Mak Burger는 자신의 상표와 햄버거에 대한 시장 인지도를 높이기 위해 소요되는 광고비용을 크게 절약할 수 있다. 이에 필리핀 대법원은 지역법원의 금지 명령을 파기환송하고 상표권 침해 또는 불공정 경쟁을 성공적으로 입증할 수 있는 당사자는 금지명령 구제를 받을 자격이 있다고 판결했다.

1. 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission)²⁴⁾

상호명을 포함한 회사의 등록 및 규제 업무를 담당한다. 증권거래위원회는 기업 부문, 자본 시장 참여자, 증권 및 투자 상품 시장을 감독하고 투자자를 보호하는 정부 규제 기관이다.²⁵⁾

- 주소: Secretariat Building, PICC Complex, Roxas Boulevard, Pasay City, 1307 Philippines
- 이메일: crmd_publicassistance@sec.gov.ph
 - 법인명의, 사업 목적, 본사 주소 및 기타 정관 및 내규 개정에 대한 일반 수정 사항의 변경 시: dpgabuyo@sec.gov.ph
- 연락처: (+63-2)8818-0921
 - 회사등록 및 모니터링 부서: (+63-2)8818-5811, 8818-5319 loc. 212
- 웹사이트: <https://www.sec.gov.ph/>

2. 통상산업부(Department of Trade and Industry)²⁶⁾

통상산업부는 필리핀의 무역, 산업 및 투자 부문에서 행정부의 주요 조정, 홍보, 촉진 및 규제를 담당하는 기관이다. 필리핀의 산업화 프로그램을 추진 및 개발하고 경제 성장의 가속화 및 지속을 위해 민간부문 활동 강화의 촉진제 역할을 한다. 그 방법으로는 (1) 종합적인 산업 성장 전략 모색, (2) 자유롭고, 진보적이며 사회적으로 책임감 있는 사업 개발, (3) 무역의 확대 및 다변화를 위한 정책 마련, (4) 불공정한 대외 경쟁 및 무역 관행으로부터 필리핀 기업을 보호하기 위한 정책 마련이 있다.²⁷⁾

통상산업부는 상표명 등록과 개인사업자 및 파트너십 등록을 담당한다.

- 주소: Trade & Industry Building, 361 Sen. Gil J. Puyat Ave. 1200 Makati City, Philippines
- 이메일: ask@dti.gov.ph
- 연락처: (+63-2)7751-0384 / (+63)917-834-3330

24) <https://www.sec.gov.ph/>

25) <https://www.sec.gov.ph/about-us/mandate-mission-values-and-vision-2/>

26) <https://www.dti.gov.ph/>

27) 행정명령 제292호 Book IV, Title III, Chapter 1, Section 1(1987년 행정법)

- 웹사이트: <https://www.dti.gov.ph/>
- 상호 등록 사이트: <https://bnrs.dti.gov.ph/>

3. 필리핀 지식재산청(Intellectual Property Office of the Philippines)²⁸⁾

필리핀 지식재산청은 지식재산권에 관한 국가정책, 법률, 규칙 및 규정을 관리·시행하고 국가에서 지식재산권의 보호 및 집행을 강화하는 업무를 담당하는 정부 기관이다.

- 주소: Intellectual Property Center, #28 Upper McKinley Road, McKinley Hill Town Center, Fort Bonifacio, Taguig City, 1634 Philippines
- 이메일: ask@ipophil.gov.ph
 - 상표국: bot@ipophil.gov.ph
 - 문서·정보·기술이전국: dittb@ipophil.gov.ph
- 연락처: (+63-2)7238-6300
- 웹사이트: <https://www.ipophil.gov.ph/>

4. 법무부(Department of Justice)²⁹⁾

법무부는 법률 고문과 기소를 담당하는 기관이다. 범죄 수사, 범죄자 기소 및 교정제도 등의 행정업무를 포함하는 형사사법제도를 관리하며; 외국인의 입국 및 체류, 시민권, 토지 등기 제도, 소규모 지주와 소수민족이 관련된 토지 문제의 해결; 사회 빈곤층에게 무료 법률 서비스 제공하는 업무를 담당한다.³⁰⁾ 또한, 법무부는 지식재산권 관련 형사 사건을 담당한다.

- 주소: Padre Faura Street, Ermita, Manila, 1000 Philippines
- 이메일: communications@doj.gov.ph
- 연락처: (+63-2)8523-8481~98
- 웹사이트: <https://www.doj.gov.ph/>

28) 참고 <https://www.ipophil.gov.ph/mandate-function/>, 마지막 접속일 2020년 11월 17일

29) <https://doj.gov.ph/index.html>

30) 행정명령 제292호 Book IV, Title III, Chapter 1, Section 1(1987년 행정법)

5. 필리핀 경찰청(Philippine National Police)³¹⁾ 및 국립수사국(National Bureau of Investigation)³²⁾

필리핀 경찰청과 국립수사국은 상표와 관련된 범죄 행위를 수사하며, 지식재산권 집행에 있어 다른 정부 기관을 지원하는 업무를 수행한다.

(필리핀 경찰청)

- 주소: Directorate for Police Community Relations, PNP NHQ Camp General Crame, Quezon City, Metro Manila, 1100 Philippines
- 이메일: dpcr@pnp.gov.ph, pnpdpcr@yahoo.com
- 연락처: (+63-2)8723-0401, 8897-8904, 8895-3246
- 웹사이트: <https://www.pnp.gov.ph/>

(국립수사국)

- 주소: NBI Building, Taft Avenue, Ermita Manila 1000 Philippines
- 이메일: director@nbi.gov.ph
- 연락처: (+63-2)5223-8231~38
- 웹사이트: <https://www.nbi.gov.ph/>

6. 관세청(Bureau of Customs)³³⁾

관세청은 재무부 산하의 정부 기관이다. 관세청은 국가의 주요 입출항을 감독하며 총무부, 조정·감사부, 수납·감독부, 정보부, 집행부, 정보시스템 및 기술관리부, 통관사후감사실 등의 중앙 부처와 행정구역별 지역 세관으로 구성된다.

관세청은 수입 상품의 필리핀 등록상표 침해 여부를 확인하는 임무를 맡고 있다. 감시 대상 목록 신청을 위해서는 관세청에 등록상표를 관납료와 함께 제출하면 된다.

- 주소: Customer Assistance & Response Service (BOC-Cares), G/F OCOM Building, 16th Street, South Harbor, Port Area, Manila, Philippines
- 이메일: boc.cares@customs.gov.ph
- 연락처: (+63-2)8705-6000 / (+63)905-299-7977, 929-503-5138
- 웹사이트: <https://www.customs.gov.ph/>

31) <https://www.pnp.gov.ph/index.php/office-of-the-ex-officio/contact-us>

32) <https://nbi.gov.ph/contact-us/>

33) <https://customs.gov.ph/>

7. 식품의약품안전청(Bureau of Food and Drugs or the Food and Drug Administration)³⁴⁾

식품의약품안전청은 과거 식품의약국으로, 2009년 공화국법 제9711조(식약청법)에서 정의한 건강식품의 안전, 효능 또는 품질을 관리하는 업무를 담당한다. 식품의약품안전청이 관리하는 제품에는 식품, 약품, 화장품, 기기, 생물학적 제제, 백신, 체외 진단 시약, 방사선 방출 장치 또는 장비, 살충제 및 장난감과 같은 가정/도시 위험 물질 또는 식품의약품 안전청의 규제를 받는 건강에 영향을 미칠 수 있는 소비재를 포함한다.

식품의약품안전청은 혼동을 일으킬 만한 가능성이 있는 상표에 관한 규제 권한이 없지만, 모든 의약품(브랜드 이름 포함)은 식품의약품안전청에 등록되어야 한다고 규정하고 있다.

- 주소: Civic Drive Filinvest Corporate City, Alabang, Muntinlupa, 1781 Metro Manila, Philippines
- 이메일: fdac@fda.gov.ph, info@fda.gov.ph
- 연락처: (+63-2)8857-1900 / (+63)956-451-8341, 961-680-4447
- 웹사이트: <https://www.fda.gov.ph/>

34) <http://www.fda.gov.ph/>

Q1. 브랜드명을 상표 등록하면 어떤 장점이 있는가?

A. 브랜드명을 등록하면 향후 필리핀에서 제3자가 같거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 상표를 사용하는 것을 방지할 수 있다.

Q2. 영어/필리핀어 문자가 아닌 한글 문자가 포함된 상표는 필리핀에서 보호받을 수 있는가?

A. 예, 한글 문자상표는 필리핀에서 보호받을 수 있다. 상표등록 시, 필리핀 지식재산청은 한국어 번역 및 음역 제출을 요구할 것이다.

Q3. 한국에서 이미 상표를 등록했음에도 필리핀에서 상표를 등록해야 하는 이유는 무엇인가?

A. 상표는 본질적으로 속지주의 원칙을 따르기에, 일반적으로 한국에서 등록한 상표는 필리핀에서 인정되지 않는다.

Q4. 상표를 일정 기간 사용하지 않는 경우, 상표등록이 취소되는가?

A. 예, 합당한 사유 없이 필리핀에서 상표를 일정 기간 사용하지 않고, 실제사용선언서(Declaration of Actual Use)를 기한 내 제출하지 않으면 해당 상표는 등록부에서 삭제된다. (실제사용선언서 제출시기를 알려면 제3장 제7절 실제사용선언서를 참조)

Q5. 상표 기호(TM, SM, ®)는 언제 사용 가능한가?

A. 상표가 필리핀에 등록된 경우, 등록상표표시와 ®을 사용할 수 있다. 수입품의 경우, 상표가 부착된 상품이 원산지에서 실제로 상표 등록되어있는 경우 TM, SM, ® 기호를 부착할 수 있다.

필리핀 상표법은 TM 및 SM을 유효한 상표등록 기호로 인정하지 않는다.

Q6. 상표 갱신 수수료를 일정 기간 내에 지불하지 않았을 경우, 해결 방안이 있는가?

A. 상표 갱신은 발급 및 갱신된 기간이 만료되기 6개월 이내 또는 만료 후 6개월 이내에 갱신 신청서와 관납료를 납부하면 된다.

그러나, 상기 언급된 기간 이후의 갱신 요청은 수락되지 않는다.

Q7. 다른 사람이 먼저 나와 동일한 상표를 등록한 경우, 내 상표를 보호할 방법이 있는가?

A. 다음과 같은 경우에 이의신청이나 상표 취소 소송을 제기할 수 있다:

- 제3자의 악의적인 상표출원
- 어떤 상표가 악의적인 상표출원으로 간주되는가?
 - ◆ 유통업체가 사용권 허락자(제조업체)의 허락 없이 상표를 출원하는 경우;
 - ◆ 제3자가 당신의 상표 존재를 알면서도 거의 동일한 상표를 출원하는 경우;
 - ◆ 제3자가 허위로 상표 출원하는 경우;
- 제3자의 상표가 필리핀에 등록되지 않았으나 세계적으로 유명한 상표와 유사하거나 혼동 가능한 경우.

당신이 필리핀에서 이의신청 및 상표 취소 소송을 제기하는 데 관심이 없다고 가정해보자. 이 경우, 필리핀 법률은 선의적인 선사용자가 필리핀에서 해당 상표를 계속 사용할 수 있도록 허용하고 있다. 또한, 선사용자의 권한은 해당 기업이나 사업체, 또는 상표가 사용된 기업이나 사업의 일부와 함께 이전 또는 양도할 수 있다.

Q8. 다른 사람이 먼저 나와 동일한 상표를 등록한 경우, 해당 등록상표를 취소할 방법이

A. 예, 아래의 경우에는 등록상표 취소 소송이 가능하다.

- 제3자의 악의적인 상표출원
- 어떤 상표가 악의적인 상표출원으로 간주되는가?
 - ◆ 유통업체가 사용권 허락자(제조업체)의 허락 없이 출원하는 경우;
 - ◆ 제3자가 당신의 상표 존재를 알면서도 거의 동일한 상표를 출원하는 경우;
 - ◆ 제3자가 허위로 상표 출원하는 경우;
- 제3자의 상표가 필리핀에 등록되지 않았으나 세계적으로 유명한 상표와 유사하거나

혼동 가능한 경우;

- 등록된 상표가 일반명칭 표장 또는 관용표장인 경우;
- 선출원 또는 선등록된 동일 또는 혼동되는 유사 상표 기준으로, 상표등록 후 5년 이내 취소 소송을 제기할 수 있다.;
- 등록된 상표가 선등록된 상호명과 같거나 유사한 경우;
- 해당 상표출원으로 인해 선등록자가 자신의 상표가 훼손된다고 판단하는 경우;
- 상표가 부정하거나 부당한 방식으로 사용되는 경우;
- 제3자가 해당 상표를 상표권 무단선점으로 소송하는 경우.

Q9. 상표의 자산 가치는 어떻게 측정할 수 있는가?

A. 상표의 자산 가치를 측정하기 위해서는 지식재산 가치평가가 수행되어야 한다. 지식재산 가치평가는 재무 상태, 판매 등을 측정요소를 사용하여 상표의 가치를 추정한다.

지식재산 가치평가자를 고용하는 데 상당한 비용이 필요하므로 중소기업에는 지식재산 가치평가를 권장하지 않는다.

Q10. 정품의 병행 수입은 필리핀에서 상표권 침해로 여겨지는가?

A. 필리핀 상표에 관한 지식재산권법 조항(공화국법 제8293조 166항)은 상품을 보유하고 있는 상표의 소유권자나 등록자로부터 조달된 정품 상품의 수입을 허용하고 있다.

Yu 대 상고법원 제217 대법원주석보고서 제329호 (217 SCRA 329)의 판례에 따르면, 필리핀 내에서 House of Mayfair의 벽지 상품을 독점 판매하는 대리점은 상품 판매상인 Unisia Merchandising Co.(이하 Unisia社)에 소를 제기했다. Unisia社는 영국의 House of Mayfair에서 상품을 구매하여 필리핀에서 판매하고 있었다. 이에 대해 대법원은 다음과 같이 판결했다.

가처분 신청은 제3자의 잘못된 계약 간섭을 막기 위한 적절한 해결책이다. 독점 실시계약을 체결하는 구두증거배제의 법칙(parol evidence rule 또는 four corner rule)에서 법적 책임이 발생하지는 않으며, Unisia社는 계약 당사자가 아니나, 이에 대한 책임은 민사적 책임으로 발생한 독립적 행위이다. ... 독점 판매 계약을 이행하고 이러한 성과로 인한 이익을 거둘 수 있는 권리는 당사자가 보호할 수 있는 재산권이며, 이 재산권을 보호하지 않는 것은 해당 권리의 중요성을 깎아내리는

것이다. 또한, 독점 유통업자가 ‘독점 판매점’의 원래 목적을 상실 및 훼손시켜 상품을 얻기 위해 개인이나 회사를 이용하거나 자의로 해석하는 편법적 행위와 관련된 허황한 생각을 불러일으킬 수 있다.

또한, 상표권 소유자가 필리핀 시장에서 자신의 상품을 판매할 독점 사용권자 또는 유통업자를 임명했을 경우, 독점 사용권자 또는 유통업자가 아닌 다른 사람이 해당 상품을 수입했을 때에도 지정된 독점 사용권자 또는 유통업자가 반드시 손해를 배상하여야 한다는 것을 의미하지는 않는다. 법원은 사기나 기만이 존재한다는 것을 밝혀야 한다. Yu 대 상고법원 판례에서, 법원의 판결은 다음과 같다. 영국의 House of Mayfair는 피고가 주문한 상품이 나이지리아(Nigeria)로만 발송될 것이라고 믿었지만, 실제로 필리핀으로 발송되어 판매되었다. 이 사건의 본질은 계약상의 당사자가 자신의 사업을 위반하거나 위반하도록 유도되어 법을 위반하게 된 부분을 법적 구제할 수 있는 제3자의 상황과 유사하다.(신민법 제1314조).

Solid Triangle Sales Corp 대 The Sheriff of RTC Quezon City, 부서 93, 제370 대법원 주석보고서 제509호(370 SCRA 509)의 판례에 따르면, 일본 Mitsubishi의 독점 유통업체인 Solid Triangle社는 Mitsubishi의 사진 원지 수입업체인 Sanly社가 상표권 거래법상 불공정 경쟁행위를 저지르고 있다며 형사소송을 제기했다. 법원은 Sanly社가 판매하는 Mitsubishi 사진 원지를 타기업의 제품으로 가장하지 않았다는 이유로 소를 기각했다. 결국, Solid Triangle社는 Sanly社가 판매한 상품이 정품 Mitsubishi 사진 용지라는 것을 인정했다.

또한, 상표법은 의약품과 의료용품의 병행 수입을 허용한다. 그러나 일반 대중에게 판매되기 전에 해당 상품들은 식품의약품화장품법(Food, Drug and Cosmetics Law)의 요구조건을 성립해야 한다. 수입 의약품이 정품이더라도, 특히 식품의약품안전청 등록과 같은 요구사항을 준수하는 것이 매우 중요하다. 이를 준수하지 않을 경우, 해당 상품을 소비자에게 판매할 수 없다. 위조 의약품 특별법인 공화국법 제8203조는 미등록된 수입 의약품을 위조 의약품으로 분류한다.

Q11. 상표를 사용할 때 다른 사람으로부터 상표권 침해 경고를 피하기 위해 고려해야 할 사항은 무엇인가?

A. 타인으로부터 상표권 침해 경고를 받을 위험을 최소화하기 위해서는 필리핀 시장에 진출하기 전에 상표등록 여부와 상관없이, 본인의 상호명 또는 상품·브랜드와 유사한 상호명 및 브랜드에 대한 실사 검색을 실시하는 것이 가장 좋은 방법이다.

이미 필리핀 상표권을 보유한 경우, 다른 사람에게서 침해 경고를 받을 가능성이 매우 낮아진다.

Q12. 경고장을 받거나 타인의 상표를 침해했다는 소송이 제기된 경우에는 어떤 대응책이 있는가? 또한 경고장을 무시하면 어떤 불이익이 있는가?

A. 각 사례의 다양한 사실적 특성으로 인해 취해야 할 적절한 대응책이 달라질 수 있다.

경고장이나 소송이 접수되면 변호사와 상의해 적절한 조치를 취하는 것이 최선의 방법이다.

Q13. 내 상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 사람이 있다면 어떤 조치를 취할 수 있는가?

A. 변호사와 상의할 경우, 일반적으로 변호사는 다음과 같은 조치를 추천할 것이다:

- 해당 상표 사용에 대한 침해 중지 경고장 발송
- 이의신청 및 취소소송 제기

Q14. 상표출원은 했지만, 아직 등록되지 않은 상황에서 제3자가 허가 없이 내 상표를 사용하는 것을 발견한 경우, 등록 전에 내 권리를 행사할 방법이 있는가?

A. 등록 전에 상표권을 행사할 수 없다는 것이 일반적인 규칙이다. 하지만, 불공정 경쟁에 관련된 권리는 행사할 수 있다.

불공정 경쟁의 경우, 제3자에 의한 상표 사용이 악의적인 방법으로 이루어졌다는 것을 증명해야 한다. 예시로는, 제3자가 당신에게서 온 상품이나 서비스를 전달하기 위해 전략을 사용한 경우이다.

Q15. 필리핀 공장에서 제품을 생산하고 제3국으로 수출하는 경우 필리핀에서 상표등록을 해야 하는가?

A. 아니요, 필리핀 상표법은 필리핀 내에서 소비되는 상품과 서비스에서만 적용된다.

Q16. 필리핀 특정 지역의 이름이 포함된 브랜드를 등록할 수 있는가?

A. 예, 제1장 제9절의 절대적 사유(장소 혹은 지리적 표시) 참고

Q17. 현재 사용 중인 상품 및 서비스뿐 아니라 향후 이용할 가능성이 있는 상품 및 서비스도 신청 시 등록해야 하는가?

A. 예, 향후 사용할 가능성이 높고 등록할 상품과 동일한 니스(Nice) 분류에 속하는 상품과 서비스인 경우, 등록할 것을 권장한다.

Q18. 법인 또는 개인 주소가 변경된 경우, 정보 변경을 신청해야 하는가?

A. 개인 주소 또는 법인 주소가 변경된 경우, 당신은 필리핀 지식재산청에 이름/주소 변경을 신청해야 한다.

Q19. 현재의 상표 상품분류(상품 및 서비스)와 등록 증명서상의 상품분류(상품 및 서비스)가 완전히 일치하지 않는 경우, 상표출원을 다시 해야 하는가?

A. 아니요, 필리핀 지식재산청에 올바른 상표 등록증을 발급받을 수 있도록 요청할 수 있다.

필리핀 지식재산청은 최신 니스(Nice) 분류를 채택하고 상표의 갱신 시 상품과 서비스를 자동으로 재분류한다.

Q20. 상표등록이 거부된 경우 항소 절차는 어떻게 진행하는가?

A. 상표국장에게 청원서 또는 항소 통지서를 제출할 수 있다. 항소 결과에 불복하는 경우, 상표국장의 결정에 대해 청장에게 항소할 수 있다.

Q21. 한글 상표와의 유사성을 어떻게 판단하는가?

A. 한글 상표는 번역과 음역의 요구사항을 제외하고 영어 상표와 유사하게 판단된다.

Q22. 영문 상표와의 유사성을 어떻게 판단하는가?

A. 상표의 유사성은 도미넌시 테스트(Dominancy test) 또는 홀리스틱 테스트(holistic test)를 사용하여 판단한다.

도미넌시 테스트는 소비자 대중에게 혼동, 실수 또는 현혹을 할 수 있는 경쟁 상표 간의 일반적으로 알려진 특징들에 대해 요점을 두고 있다. 복제 및 모방의 여부는 중요치 않으며, 해당 상표가 모방하려고 시도하였느냐의 여부도 중요치 않다. 중요한 것은 가격,

품질, 판매점, 시장 부문과 같은 요소들에 거의 비중을 두지 않는 상품 구매자들의 상표에 의해 만들어진 소비자들의 청각적, 시각적 인상에 중점을 두고 있다.

반면에, 홀리스틱 혹은 전체 테스트는 혼동을 주는 유사성을 판단할 때 라벨 및 포장을 포함하여 상품에 적용되는 전체 상표를 고려하는 것이다. 관찰자의 통찰력 있는 눈은 두드러지는 단어에만 초점을 맞추지 말아야 하며, 관찰자가 다른 라벨과 혼동할 정도로 유사한지에 대한 결론을 도출할 수 있도록 두 라벨에 나타나는 특징들 외에도 초점을 맞추어야 한다. (Wilton Dy 대 Koninklijke Philips Electronics 사건번호 제186088호, 2017년 3월 22일)

Q23. 상표가 등록된 후에 상품분류(상품 또는 서비스)를 추가 할 수 있는가?

A. 아니요, 상표가 등록된 후에는 상품분류(상품 또는 서비스)를 추가할 수 없다.

Q24. 변호사를 고용하지 않고 직접 상표출원을 할 수 있는가?

A. 예, 변호사를 고용하지 않고 직접 상표출원이 가능하다. 그러나 필리핀 내 거주자가 아닐 경우, 필리핀 현지 대리인을 임명해야 한다.

KOTRA자료 21-159

필리핀 상표 가이드북

발 행 인 | 유 정 렬
발 행 처 | KOTRA
발 행 일 | 2021년 7월
주 소 | 서울시 서초구 헌릉로 13(06792)
전 화 | 1600-7119(대표)
홈페이지 | www.kotra.or.kr
문 의 처 | KOTRA 마닐라무역관 IP-DESK
(+63-2-8894-4084)
저 자 | Neptali L. Bulilan 변호사(SVBB 법률사무소)
Romeo B. Fortea 변호사(SVBB 법률사무소)
I S B N | 979-11-6490-950-6 (95320)

Copyright © 2021 by KOTRA. All rights reserved.

이 책의 저작권은 KOTRA에 있습니다.



필리핀 상표 가이드북



Korea
Trade-Investment
Promotion Agency



특허청

kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency