

* 주의 - 한국의 지식재산청은 특허청의 산하기관이며 홍콩의 특허청은 지식재산청의 산하기관임을 밝히므로 착오없으시길 바랍니다. 그리고, 홍콩 지식재산청의 공식명칭은 知識產權署(지식산권서)입니다. *

홍콩의 상표보호

상표등록의 지역적 보호

홍콩의 상표등록 제도는 지역적인 보호를 제공한다. 상표가 중화인민공화국의 국가공상행정관리국의 상표등록처 혹은 기타 국가나 다른 행정구역의 상표등록처의 등록비준을 받았을 경우에도 홍콩에서 자동적으로 보호 받을 수 없다. 홍콩에서 보호를 받기 위해서 상표는 반드시 상표조례 (제 559) 및 상표규칙 (제 559A)에 근거하여 등록해야 한다.

왜 상표등록을 신청해야 하는가?

상표등록이란 관련제품과 서비스에 관한 독점권을 가짐을 말한다. 만약 타인이 상업경영 과정 혹은 업무활동 중에서 동의할 얻지 않고 홍콩에서 이 상표와 흡사하거나 비슷한 제품 혹은 서비스를 제공하였을 경우 그 행위는 권리침해에 속하며 법률적 행동을 취할 수 있다. 등록을 거치지 않은 상표는 관습법에 의한 보호를 받을 수 있다. 이 등록하지 않은 상표가 호평받고 있는 것을 증명해야 하며 타인이 이 상표를 사용했을 경우 손실을 초래했음을 증명해야 한다. 일반적으로 위조고소는 등록된 상표의 권리침해고소 보다 성립하기가 더 어렵다.

상표등록 신청제출

신청자는 신청양식을 완벽히 작성하여 서류 전달이 될수 있는 홍콩 주소를

홍콩특별행정구정부 상표등록처(HKSAR)에 제출해야 한다. 상표신청 등록
비용은 홍콩달러로(HK\$) 1300 이다. 상품과 서비스에 대한 부가적인 등록마다
(HK\$)650 이 추가된다. 상표등록 서식과 비용에 관한 자료는

홍콩특별행정구정부의 지식재산청의(IPD) 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
(http://www.ipd.gov.hk/chi/forms_fees/trademarks_559.htm).

어떻게 제품과 서비스를 분류하는가?

상표등록을 신청할 경우 신청서에 반드시 모든 제품과
서비스를 명확히 밝혀야 하며 제품과 서비스에 맞는
분류번호를 매겨야 한다. 제품 및 서비스는 반드시 국제
상품 및 서비스 분류(NICE)에 근거하여 분류해야 한다.
지식재산청(IPD)의 [홈페이지](http://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/trademarks/how_to_classify.htm)
(http://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/trademarks/how_to_classify.htm)에서
상표등록 신청에 관한 제품과
서비스 분류를 참고하십시오..

상표등록처에서는 어떻게 상표등록 신청을 처리하는가?

등록신청의 심사는 아래와 같은 네가지 단계를 거쳐야
한다 :

- * 신청서 어떤 점이 부족한지를 검사한다.
- * 신청이 상표조례 및 상표규칙에 부합되는지 여부를
검사한다 ;
- * 신청수락과 반대공포
- * 상표를 등록하고 등록증명서를 발급한다.

신청서류가 부족한 점이 없이 등록규정에 부합될 경우
신청은 접수되고 등록된다. 만약 3 개월 반대 기간 내에
제 3자의 반대가 없으면 공포한다. 전 등록과정은 신청을
접수한 날짜부터 가급적이면 6 개월정도로 빨리 끝날 수
있다.

제 1 단계 - 신청서의 부족한 점을 검사함

등록신청을 제출한 후 상표등록처는 신청자료(신청인의 성명/명칭, 주소, 상표의 표시, 제품과 서비스 등을 포괄함)의 상세 및 정확여부를 확인한다. 만약 신청자료가 부족하거나 정확하지 않을 경우 등록처에서는 부족한 점에 관한 통지서를 발급하며 2개월 내에 그 부족한 점을 개선할 것을 요구한다.

모든 것이 부합되면 신청의 다음 단계(신청심사)로 넘어간다.

제 2 단계 - 신청심사

*검사 및 심사

신청의 부족한 점을 검사하고 모든 준비자료가 완벽해진 후 상표등록처에서는 상표기록을 검사한 후 비슷하거나 똑 같은 상표가 이미 등록되어 있는지 또는 다른 사람이 비슷하거나 똑 같은 상표를 이미 신청했거나 등록되었는지 확인한다.

상표등록처에서는 동시에 신청이 상표조례 및 상표규칙에서 제정한 규정에 부합되는가를 확인한다. 아래의 내용을 포괄한다:

* 관련상표가 독특한 특징이 있는가?

이 상표가 다른 상표와 어떤 다른 점이 있는가? 표시 문자, 단어, 그림 등이 다른 상인의 제품과 서비스와 명확히 구별되는가? 예를 들어서 은행 서비스에 관한 “FOR YOU”는 은행 서비스에 대한 특별한 특성에 대한 어떠한 발상도 할 수 없으므로 사용할 수 없다. 새로 창조된 문자 혹은 업무범위와 아무런 관계가 없는 일상용어도 독특한 특성을 갖고 있다고 인정된다. 만약 상표등록처에서 상표가 독특한 특징이 없다고 인정되면 반대를 제기할 수 있다.

*** 제품 및 서비스에 관한 묘사가 있는가?**

만약 상표가 제품 혹은 서비스에 관하여서만 묘사하였거나 혹은 제품 및 서비스에 관한 품질, 용도, 수량과 가치만 표시하였을 경우 상표등록처에서는 반대의견을 제기할 수 있다. 마찬가지로 지리적 명칭을 사용하고 있는 상표에 대해서도 반대의견을 제기할 수 있다. 예를 들어서 “QUALITY HANDBAGS” “FRESH AND NEW” 및 “NEW YORK FASHION” 등이다.

*** 상표가 같은 업종의 통용언어를 쓰고 있는가?**

만약 상표가 이 분야의 통용언어이거나 혹은 표시를 쓰는 경우 상표등록처에서는 반대의견을 제기할 수 있다. “TELECOM” 혹은 “NETWORK”는 현재 이 업종에서 유행되고 있는 언어로서 이미 관용적문자로 된 실례이다.

상표등록처에서는 상표신청을 심사한 후 통지서를 발급하여 등록이 거절되었는지 등록이 가능한지를 알려준다.

*** 등록 거절**

신청이 등록규정에 부합되지 않는 경우 상표등록처에서는 신청인에게 통지서를 보내어 거절한다. 이럴 경우, 신청인은 6개월내에 관련규정의 표준에 도달해야 한다. 이 기간은 3개월 더 연장할 수 있다.

*** 거절 받은 등록문제를 어떻게 해결하는가?**

상표등록처에서는 통지서에서 상표가 왜 등록규정에 부합되지 않는가를 알려준다. 만약 신청을 수정하거나 혹은 기타 방법으로 거절된 등록문제를 해결할 수 있다고 인정되는 경우 통지서에서 신청인한테 해결방법을 건의한다.

* 거절 받은 등록 문제가 계속 존재할 경우

신청인이 상표등록처에 의해 발행된 반대 통지서에 대해 모든 방법을 강구하여 상표등록처에서 거절한 문제를 해결하였을 경우에도 관련신청이 계속 등록규정에 부합되지 않는 경우도 있다. 이럴 경우, 상표등록처에서는 다시 다른 통지서를 발급하며 심사내용을 설명한다. 신청인이 계속 이 신청과정을 밟고자 할 경우 상표등록처에서 통지서를 작성한 날로부터 3개월내에 등록규정의 요구에 도달하게끔 노력해야 한다. 신청인은 청문회에 불리워질 수 있다. 신청인은 상표조례에서 지정한 특별한 상황(예를 들어서 신청자가 초기의 상표 소유자의 동의를 받아야 하는 시간이 많이 소요될 때)하에서만 상술한 시간제한을 연장할 수 있다.

신청인이 청문회를 요구할 경우 상표의 등록에 관한 모든 증거를 지지하거나 거절하는 것을 청문회 중에 심의한다. 심의임원은 청문회가 끝난 후 결정한다.

제 3 단계 - 신청의 상세한 상황을 공고하거나 등록을 거절한다.

* 상표신청을 공고함

상표등록처에서 상표등록을 수락한 후 홍콩지식재산청신문 (홈페이지 : http://www.ipd.gov.hk/chi/ip_journal.htm) 에서 공포한다.

* 제 3자가 반대할 경우

누구든지 홍콩지식재산청신문에 공포되는 상표등록 신청에 관한 상세한 자료를 볼 수 있고 반대의견을 제기할 수 있다. 반대인은 반드시 공포한 날로부터 3개월 내에 반대통지서를 제출해야 한다. 신청인은 등록반대 제기에 관하여 반대진술을 할 수 있다. 신청인 및 반대인은 지정한 시일 내에 등록신청 혹은 등록반대에 관하여 증거를 제출할 기회가 있다. 상표등록처는 모든 증거를 접수한 후 청문회를 개최한

후 심의임원이 결정한다.

제 4 단계 - 등록

상표등록처는 상표에 관한 신청을 수락한 후 이 상표에 관한 상세한 자료를 기록책에 기입하며 신청인한테 등록증명서를 발급한다. 이 외에 상표등록처는 홍콩지식재산청신문에서 등록공고를 공포한다. 기입날짜는 상표등록 신청서를 제출한 날짜로 등록한다.

상표등록과 회사등록의 다른점

홍콩에서 회사의 명칭과 업무명칭 및 상표의 등록은 다른법을 따른다. 회사명칭의 등록은 회사등록처에서 관할하며 업무명칭 등록은 내국세 세입청에서 관할하고 상표등록은 상표등록처에서 관할함으로 같지 않다. 업무나 회사명칭의 등록으로 이 명칭을 상표로 하는 권리가 있다거나 혹은 이 명칭을 상표로 하여 제품 혹은 서비스를 경영하거나 보급할 수 있다고 생각하면 안 된다.

유명상표

유명상표도 똑 같은 방법으로 상표등록에 근거하여 보호를 받을 수 있다. 홍콩은 “유명상표등록” 이라는 분류가 따로 없다.

상표가 중국본토에서 명성을 얻었다고 하여 홍콩에서도 이름이 잘 알려진 것은 아니다. 홍콩 상표조례 부칙 2 에서 제시된 요인으로 이 상표가 홍콩에서 이름이 알려졌는가를 결정한다. 고려요인에는 관련된 상표가 대중들한테 인지된 정도, 이 상표를 사용한 기간 및 사용범위 혹은 지역범위들이 포함된다.

유명상표의 소유자는 강제적인 제한으로 기타 상표가 홍콩에서 사용되는 것을 제한한다.

- (a) 유사한 상표 혹은 어떤 부분이나 그 중의 주요 부분이 유사한 경우
- (b) 비슷한 제품 혹은 서비스; 및
- (c) 사용에 있어서 대중들의 혼란을 일으킬 수 있는것.

권고 - 어떤 조치를 취하여 홍콩 및 중국본토에서 자신의 상표를 보호할 수 있는가?

아래의 조치를 취하여 자신의 상표를 보호할 수 있다 :

- * 다른 상표와 다르고 타인의 권리와 이익을 침해하지 않은 상표를 채용할 수 있다.
- * 중국본토의 상표등록과 보장제도는 홍콩과 다르기 때문에 두 곳에서 등록한 자신의 상표를 구분해야 한다. 만약 중국본토에서만 상표를 등록하였을 경우 이 상표는 홍콩에서 자동적으로 보호를 받을 수 없다.
- * 동시에 상표의 영어명칭(번역 혹은 음역)을 등록하여 홍콩에서 사용하여 상표권리를 폭넓게 향소하고 보호할 수 있다.
- * 가능한 빨리 자신의 상표를 등록하여 업무상에서의 사용을 확보하고 어떠한 침권행위에 대하여 곧 바로 행동을 취할 수 있다.
- * 상표사용 허가계약을 제정하여 타인이 이상표를 사용하는것을 허용할 경우 완벽한 상표허용계획을 제정해야 한다.
- * 자주 홍콩지식재산청신문을 홈페이지를 통해 열람하여 타인이 홍콩에서 등록을 신청하여 이 상표에 대한 혼선이 빚어지지 않았는지를 확인해야 하며 만약 있을 경우 신고해야 한다.

* 만약 타인이 홍콩에서 이 상표를 권리침해 하였을 경우 상표조례에 근거하여 행동을 취할 수 있다.

•

* 자신의 홍콩에서의 제품 혹은 서비스의 상업명예 혹은 평판이 다른 사람의 위조로 인하여 손실을 입은 것이 발견되었을 경우 법률적행동을 취하는것을 고려할 수 있다.

* 형사상의 어떠한 범죄행위가 홍콩에서 발생하였을 경우 지식재산심사과와 혹은 세무국에 고발할 수 있다. 세무국에 반드시 증거를 제출해야 하고 이 상표의 소유자임을 증명해야 하며 법률위반으로 추정되는 증거를 제출해야 한다. 상세한 자료는 아래의 홈페이지를 방문하시기 바란다:

http://www.customs.gov.hk/pdf/pdf_major/IPR_protection_c.pdf

* 침권행위가 중국본토에서 발생하였을 경우 중국본토의 법률에 근거하여 행정처리를 요구하거나 법률적행동을 취할 수 있다. 예로 모 홍콩회사가 이 이름으로 상표명칭을 등록하여 중국본토에서의 침권행위를 감추었을 경우 중국본토법률에 근거하여 행동을 취하여 관련 침권행위를 제지할 수 있다.

* 중요한 점은 상표와 저작권, 혹은 등록된 외관디자인 등 각종 권익에 관하여 지식재산청 변호사 혹은 대리인의 전문적 의견을 문의하여 자신의 제품 혹은 서비스를 보장받아야 한다.

* 또한 전문가나 상업보호조치가에게 당신의 상표, 상표이름, 회사명칭, 도메인 명칭 등을 온라인에서의 사용을 보호할 수 있는 전문적 의견을 구할 수 있다.. 홍콩도메인명칭등록유한회사 (<http://www.hkdnr.hk/hkdnr/index.jsp>) 는 이익 추구단체가 아니고 인터넷 등록처로 “hk”의 국가코드다음에 쓰여진다.

인터넷 검색

지식재산청에서는 무료로 인터넷 검색 서비스 (홈페이지 <http://ipsearch.ipd.gov.hk>) 를 제공한다. 이 서비스로 상표등록 혹은 상표신청, 상표등록인 혹은 신청인 및 홍콩에서 사용할 수 있는 허가 받은 관련 상표인 혹은 회사의 자료를 찾을 수 있다.

전자제출 서비스

지식재산청 (IPD)의 전자제출 서비스를 사용하려고 할 경우 우선 지식재산청 (IPD)의 전자서비스 사용자로 가입해야 한다. 모든 전자서비스 사용자는 반드시 서류송달이 가능한 홍콩주소 및 홍콩인증기관에서 발급한 전자증서를 제공해야 한다. 모든 전자제출 서비스에 관한 자료는 지식재산청의 홈페이지 (<https://iponline.ipd.gov.hk>) 를 방문하기 바란다.

추가자료

도움이 필요하거나 추가자료가 필요한 경우 상표등록처에 문의하시고 주소는 아래와 같다:

Intellectual Property Department

24/F, Wu Chung House

213 Queen's Road East

Wanchai

Hong Kong

문의 전화 : (852) 2961 6901

이 메 일 주 소 : enquiry@ipd.gov.hk

혹은 지식재산청의 홈페이지를 방문하십시오.

홈페이지 주소 : : <http://www.ipd.gov.hk/>

홍콩특별행정구정부지식재산청

2006년 4월

©홍콩특별행정구정부 2006

중요공고

본문은 홍콩의 상표보호에 관하여 간단한 소개를 하였으며 그 내용은 이것으로 그친 것이 아니며 이것을 단순히 법률적인 의견으로 보아서는 안 된다. 법률적 의견을 구할 경우 지식재산청 변호사 혹은 대리인의 전문적인 의견을 문의하기 바란다. 또한 홈페이지의 주요 제목부분은 중문과 영문으로만 제공하였기에 이를 유의하기 바란다.

저작권소유

어떠한 형식으로 복사, 배분하였거나 혹은 본문의 내용으로 비상업적인 용도에 쓰였을 경우 아래와 같은 공고를 내면 홍콩특별행정구정부에 의의신청을 제출하는 것을 피할 수 있다.

」

「 이 자료는 “홍콩의 상표보호” ©2006에서 발췌하였으며
홍콩특별행정구정부의 동의 하에서 사용함. 」