

商標法의 一般的 理解

(下)

任 石 宰
<辨 理 士>

10. 商標의 審査

1. 審査主義의 實定法的 根據

우리 法制은 審査官으로 하여금 商標登錄出願 및 登錄異議申請을 審査하게 한다는 明文規定을 두므로써 審査主義를 明白히 하였다(第15條1項).

2. 審査機關과 協助機關등

審査機關은 審査官이다(第15條1項). 그러나 必要할 때에는 政府關係機關의 協助를 要請할 수 있고(同條3項), 知識이나 經驗이 豊富한 者 또는 關係人의 意見을 들을 수 있다.

3. 審査節次過程

(1) 節次의 原則: 職權審理(探知)主義, 職權進行主義 등이 準用 또는 採用된다(第18條에서 準用하는 特許法 第93條 參照).

(2) 期日, 期間(第7條, 特許法 第16條, 同第31條 내지 第33條).

(3) 送達(施行令 第8條, 特施行令 第6條, 同第7條).

(4) 證據調查(第18條, 特許法 第93條, 同第116條)

(5) 節次의 中止(第18條, 特許法第96條).

(6) 審査의 順位(規則 第9條).

4. 拒絕理由 및 拒絕理由의 通知

(1) 拒絕理由(第16條1項)

(2) 拒絕理由通知: 이 通知를 通하여 出願人에게 意見提出의 機會를 주어야 함은 必須的이다.

5. 出願公告

公衆審査說, 審査補助說 등이 있다.

○ 公衆에게 審査協助를 求하는 制度이다(第17條 1, 2項).

6. 異議申請

特許法의 異議申請에 관한 規定을 準用한다(第18條本文). 다만 假保護의 權利는 認定되지 않으며, 公告期間은 30日내이다(同條但書).

7. 登錄査定과 拒絕査定

審査官은 拒絕할 理由를 發見할 수 없을 때에는 登錄査定을 하여야 한다(第18條, 特許法第90條). 拒絕査定에 대하여는 不服制度가 保障되어 있다(第49條, 第50條, 第51條 및 第56條).

11. 商標權의 發生·存續期間·更新登錄·更新登錄出願의 分割·指定商品追加登錄

1. 商標權의 發生

商標權은 設定의 登錄에 의하여 發生한다(第19條).

2. 存續期間

商標權은 設定登錄日로부터 10年으로써 終了한다(第20條2項). 10年間씩 更新할 수 있으므로 半永久權이라고도 한다.

3. 更新登錄出願의 分割

(1) 分割의 要件: ① 更新할 登錄商標의 指定商品이 二以上の 商品區分內의 商品일 것과 ② 査定의 通知書를 받은 날로부터 30日內일 것을 要하며, 이러한 경우에는 各 商品區分別로 分割出願할 수 있다(第21條의 2 第1, 第2項). 商標의 最初(또는 前更新) 出願時와 更新出願時의 商品區分의 變遷을 감안한 經過措置이다.

(2) 分割出願의 소급효: 分割된 更新出願은 原商標權의 存續期間 更新登錄出願時에 出願한 것으로 본다.

4. 指定商品의 追加登錄出願

商標權者 또는 商標登錄出願人은 登錄商標 또는 商標登錄出願의 指定商品과 同一商品區分內

의 商品을 追加하는 指定商品의 追加登錄을 받을 수 있다(第21條1項). 性質上 商標權의 用途 範圍를 擴大하는 것이다.

12. 商標權의 特質과 內容 등

1. 商標權의 特質

- (1) 無體財產權이다.
- (2) 標識에 관한 權利이다.
- (3) 商品에 관한 權利이다.
- (4) 商標의 社會的 機能을 保護하는 權利이다.
- (5) 商品去來手段으로서의 商標를 保護하는 權利이다.
- (6) 創設의인 權利이다. 즉, 法에 依하여 創設의로 認定한 權利이다.

2. 商標權의 效力範圍

(1) 商標權의 本質的 效力: 商標權者는 指定商品에 대하여 그 登錄商標를 使用할 權利를 獨占한다(第23條). 所謂 專用權이다.

(2) 商標權의 效力範圍: ① 效力範圍란 商標權이 그 指定商品과의 關係에서 獨占的 支配力이 미치는 範圍를 말한다.

첫째로, 登錄商標의 範圍는 商標登錄出願書에 添附한 商標에 의하여 定한다(第25條1項).

둘째로, 指定商品의 範圍는 商標登錄出願書의 記載에 의하여 定하여야 한다(第25條2項).

② 商標權의 範圍가 不明確할 때에는 確認審判에 의하여 商標權의 權利範圍를 明確化시킬 수 있다(第43條 1項 3號).

③ 商標權은 指定商品의 追加登錄이나 一部의 登錄抹消등에 의하여 商標의 範圍가 變動되는 경우도 있다(第28條, 第33條).

3. 商標權의 制限

(1) 商標權의 效力이 미치지 아니하는 範圍(第26條).

(2) 其他 商標權이 制限되는 경우: ① 他人의 意匠權이나 他人의 著作權과 抵觸될 때(第24條), ② 再審에 의하여 回復한 商標權의 效力의 制限(第54條), ③ 種苗標識·種子檢査證標의 使用에 의한 制限(農産種苗法 第8條, 主要農作物種子法 第5條)

4. 商標權에 隨件되는 義務

(1) 商標의 正當使用義務(第45條1項1號 내지 3號, 6號, 7號 등 參照)

(2) 商標登錄表示義務(法的인 義務는 아니다)

(3) 登錄料納付義務(第40條, 第41條)(納付하지 아니하면 權利가 設定되지 아니한다.)

13. 商標權의 移轉

1. 商標의 移轉과 營業과의 關係

商標의 本質的 機能을 어느 것으로 보느냐에 따라 商標와 營業과의 關係도 달라질 수 있다.

우리 商標法은 商標와 指定商品의 營業을 不可分離의 關係로 密着시키므로써 商標의 本質的 機能을 出處表示에 두고 있다(第27條1項).

2. 商標權의 移轉

(1) 移轉의 意義: 商標權의 移轉이라 함은 商標權이 從前의 主體로부터 新主體에 歸屬되는 것 즉, 商標權者의 交替를 말한다.

(2) 移轉의 要件: ① 商標는 登錄與否를 不問하고 그 指定商品의 營業과 같이 하지 아니하면 이를 移轉할 수 없다(第27條1項). 商標와 營業을 不可分離의 關係로 한 것이다. 聯合商標는 分離하여 移轉할 수 없으므로(同條 2項) 聯合關係에 있는 商標는 그 全部가 移轉되어야 한다.

② 一般承繼를 除外하고는 그 事由를 日刊新聞에 公告하여야 하고(同條 3, 4項) 共有인 商標는 共有者 全員의 承諾이 없으면 그 持分을 讓渡할 수 없다(同條 5項).

業務標章은 商標에 관한 規定이 適用된다(第4條2項). 써비스標와 團體標章은 特別히 規定한 것을 除外하고는 商標에 關한 規定이 適用되지만(第2條5項) 第9條 第1項 第3號 但書의 規定에 의하여 登錄한 業務標章은 讓渡할 수 없고(第27條 7項) 團體標章의 讓渡에도 制限이 따른다(同條 8, 9項).

3. 商標의 移轉의 모습

(1) 特定承繼: 商標는 原則的으로 特定承繼를 前提로 하고 있다.

(2) 一般承繼: 移轉登錄을 要하지 않으나 1年以內에 移轉登錄을 하지 아니하면 相續의 경우는 登錄權이 消滅되고(第34條2號) 其他의 경우는 取消原因이 된다(第45條1項5號).

(3) 擔保權의 實行, 判決, 信託, 強制執行 등.

14. 商標權의 通常使用權制度

1. 登錄商標의 通常使用權制度

商標의 自由讓渡를 認定하는 國家에서는 그 使用許諾도 自由로 하여야 할 것이다. 그러나 各國은 나름대로의 制限을 加하고 있다.

2. 通常使用權의 設定登錄

商標權者가 自己의 登錄商標를 他人에게 使用하게 하고자 할 때에는 通常使用權의 設定을 商標原簿에 登錄하여야 한다. 다만, 團體標章과 業務標章이 除外되는 것은 性質上 當然하다(第29條1項但書). 이 登錄은 商標權者와 使用할 者가 共同으로 特許廳長에게 申請하여야 하며(同條9項) 特許廳長은 그 申請이 指定商品의 品質의 同一性を 保障하는 것이라고 認定될 때에는 通常使用權設定의 登錄을 하여야 한다(同條3項).

3. 通常使用權의 登錄要件

(1) 指定商品이 品質의 同一性を 保障하는 것이라고 認定되며,

(2) 具體적으로 다음 各號의 1에 該當되어야 한다.

① 外國人投資·技術導入 또는 技術用役 등에 있어 商標使用을 包含한 商品 또는 技術用役 등에 관하여 主務部長官의 認可를 받은 投資企業體와 그 投資에 의하여 設立된 企業體相互間 또는 技術導入契約 當事者間, 認可期間이 滿了된 경우에 있어 당해 外國投資技術導入 또는 技術用役등에 의한 商品 또는 技術用役등을 繼續하여 生産 또는 營爲하는 때에 당해 主務部長官이 必要하다고 認定하는 境遇에도 또한 같다.

② 商品 또는 營業에 관하여 資本을 出資한 企業體와 그 出資의 納入을 받은 企業體 相互間. 다만 個人 相互間에 資本을 出資하는 경우는 그러하지 아니하다.

③ 中小企業系列化促進法에 의한 母企業體와 受給企業體 相互間.

④ 輸出促進을 위하여 主務部長官이 必要하다고 認定하는 企業體 相互間.

⑤ 主務部長官이 商標使用을 包含하여 製造許可를 한 品商으로서 主要性分の 原料供給을 받는 者와 그 原料를 供給 하는 者 相互間.

4. 通常使用權의 效力

(1) 通常使用權者는 登錄의 範圍內에서 그 登錄商標를 商標權者와 같이 使用할 수 있는 權利를 가진다(第31條7項).

이것이 通常使用權의 主된 效力이다.

(2) 通常使用權者는 그 商品에 自己의 名稱을 表示하여야 한다(同條2項). 通常使用權의 設定은 指定商品의 品質의 同一성이 保障되어야만 그 要件이 充足되는 것이나 그 商標의 使用이 商標權者에 의한 것인지를 一般需要者에게 明白히 表示하여 商品出處의 混同을 防止하자는 趣旨이다.

(3) 通常使用權者에 의한 商標使用은 商標權者에 의한 使用으로 보고 第25條 내지 第37條, 第45條1項第1號 내지 第3號를 適用한다(同條3項).

5. 通常使用權의 取消 및 抹消

(1) 通常使用權者의 取消: 다음의 경우에 特許廳長은 利害關係人의 請求에 의하여 또는 職權으로 그 登錄을 取消할 수 있다(第30條1項).

① 通常使用權의 設定登錄要件에 違反하여 登錄되었을 때, 또는 그 規定에 違反하게 된 때(1號)

② 虛偽申請에 의하여 登錄되었을 때(2號)
實質적으로 前號와 같은 內容의 重複規定에 不過하다.

③ 通常使用權의 抹消: 商標權者의 通常使用權者는 共同으로 設定登錄抹消申請을 할 수 있고(同條2項) 特許廳長은 그 申請이 있을 때에는 그 登錄을 抹消하고 各 當事者에게 通知하여야 한다(同條3項).

6. 通常使用權의 移轉

(1) 通常使用權은 一般承繼단이 認定되고 特定承繼는 實質上 別個의 通常使用權의 設定과 같은 것이기 때문에 함부로 許容될 수 없다는 趣旨이다.

(2) 通常使用權의 移轉登錄은 第3者에 對한 對抗要件이다(同條2項).

15. 商標權의 消滅

1. 商標權의 登錄抹消(第23條)

2. 存續期間 또는 更新登錄存續期間의 滿了(第

20條第1項, 2項 本文)

3. 指定商品에 대한 營業의 廢止(第34條 1號)
4. 商標權者의 死亡日로부터 1年 以內에 相續人이 그 移轉登錄을 아니하였을 때(第34條2號)
5. 商標登錄의 取消 審決이 確定되었을 때(第45條1項, 第48條1項)
6. 商標登錄이나 更新登錄의 無效審決이 確定되었을 때(第46條, 第47條, 第48條2, 3項)

16. 商標權의 侵害와 그에 對한 救濟

1. 商標權의 侵害로 보는 行爲
第36條 第1號 내지 第3號에 規定하고 있다.
2. 商標權侵害의 禁止 또는 豫防의 請求
民事法院에 對한 救濟措置가 있다(第35條).
3. 損害賠償의 請求
民事法院에 對한 救濟手段이며 侵害行爲에 의하여 얻은 利益을 商標權者의 損害額으로 推定하는 점(第37條2項)과 그 全額은 損害額의 三倍을 超過할 수 없다는 점(同條 4項) 外에는 民法上의 不法行爲要件과 다를 바 없다(民法第750條). 다만, 登錄商品의 表示가 있으면 侵害者의 故意가 있는 것으로 推定되므로 이 範圍內에서 立證責任이 侵害者에게 轉換된다 할 것이다(第38條).
4. 信用回復措置
法院은 商標權者의 請求에 의하여 損害賠償에 대신하여 또는 損害賠償과 함께 信用回復을 위하여 必要한 措置를 命할 수 있다(第39條).
5. 刑事罰
商標權의 侵害行爲를 한 者는 5年以下의 徵役 또는 1,000萬원 以下의 罰金에 處한다(第61條). 本罪는 親告罪가 아니다.

17. 商標에 關한 審判

1. 商標登錄의 取消審判
(1) 取消審判의 意義와 性質: 商標登錄의 取消과 같은 合法的인 節次에 의하여 有效하게 登錄된 商標가 事後에 이르러 法定의 하자가 發生하였음을 理由로 審判節次에 의하여 그 登錄의 效力을 將來에 向하여 消滅시키는 行政處分을 말한다(第43條1項1號, 第48條1項).
- (2) 審判請求의 當事者適格과 立證責任: 取消

審判은 利害關係人에 限하여 請求할 수 있다(第43條2項).

利害關係人이란 商標登錄의 取消의 關係에서 利益을 보거나 損害를 免하는 者이다. 取消原因 및 利害關係의 立證責任은 審判請求人에게 있다.

(3) 商標登錄의 取消事由(第45條1項 各號)

(4) 取消審判의 請求期間: 第45條 第1號 내지 第3號, 第6號 및 第7號의 規定에 該當하는 것을 理由로 하는 경우에는 그러한 事實이 없어진 날로부터 三年이 경과한 후에는 請求할 수 없다(第44條2項). 所謂 除斥期間이다. 그러므로 其他의 경우 즉 第4號와 第5號의 規定에 該當하는 것을 理由로 하는 審判은 商標權의 存續期間中이면 언제나 請求할 수 있으며 第8號에 該當한 경우에는 登錄日로부터 五年內로 되어 있음을 留意하면 된다(同號參照).

(5) 審理節次 등: 特許法의 規定이 準用된다(第51條).

(6) 取消審決確定의 效果: 確定된 때로부터 商標權은 消滅한 것으로 본다(第48條1項).

一事不再理의 原則의 準用이 있다(第51條, 特許法 第147條).

2. 商標登錄의 無效審判

無效事由를 除外하고는 特許無效制度和 같다.

3. 商標權의 存續期間更新登錄의 無效審判

大體的으로 商標登錄의 無效審判의 경우와 같은 性質의 것이다(第47條). 特別히 規定된 것은 다음과 같다.

(1) 更新登錄의 無效事由(第47條 各項)

(2) 審決確定의 效果(第48條3項)

遡及效는 更新登錄 그 自體에 미치는 것이고 原商標權의 登錄에 까지 遡及하지 아니한다.

4. 기타의 審判 등: 商標權의 權利範圍確認審判, 査定不服抗告審判, 審決不服抗告審判, 審決에 대한 再審, 上告 및 其他의 訴訟 등은 特許法에 있어서의 경우와 같다.

※ 訂正: 前號 22p 商標의 登錄要件中(7)을 다음과 같이 追加함.

(7) 第1號 내지 第6號 外에 自己의 商品과 他人의 商品을 識別할 수 없는 것(7號) <完>