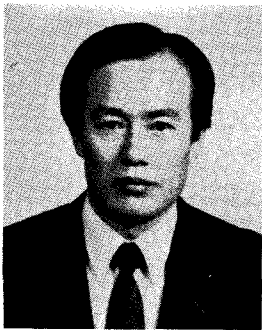


改正 商標法의 主要内容



李善行
〈特許廳 商標審査官〉

I. 法改正의 背景 및 方向

우리 商標法은 1949年 制定된 이래 7次에 걸쳐 改正되었으나 改正內容이 部分的인 改正에 그쳐 用語나 體制 등이 現代法令으로서 不合理하거나 未備한 點이 많았을뿐만 아니라, 우리의 經濟 및 貿易規模의 擴大와 知的財産權分野의 國際的開放이 加一層 高調되어가고 있음에 따라 商標의 機能과 그 重要性이 顯著히 增大되어 商標權者의 保護強化 및 商標權의 財産的 價値의 增大를 위한 法的 뒷받침이 必要하게 되어 産業財産權 4法의 整備一環으로 改正이

推進되었다.

따라서 이번 商標法의 改正方向은
첫째, 商標權 保護의 強化
둘째, 商標權 財産性 提高
셋째, 商標使用者의 商標選擇機會의 擴大
넷째, 其他 不合理하거나 未備한 事項의 改善補完 및 體制整備에 力點을 두었다.

III. 主要 改正內容

이번 商標法의 改正은 上述한 改正方向에 力點을 두고 改正되었으나 本稿에서는 理解를 돕기 위하여 法條文을 中心으로 그 內容에 따라 具體的으로 說明하고자 한다.

1. 商標의 “特別顯著性” 用語의 削除(第2條)

改正法에서는 舊法 第2條 “定義” 規定에서 使用하던 “特別顯著”란 用語를 削除하였다.

舊法에서 使用하던 “特別顯著性”이란 “商標의 構成이 明瞭하고 一般 世人의 注意를 끌 수 있는 정도로서 去來上의 自他商品 識別力”을 意味한다고 解釋하여 왔다.

그런데 이 特別顯著性이라고 하는 用語는 理解하기가 매우 어렵고, 또 그 性質에 대해서도 여러가지로 見解가 나누어져 있었다. 即 特別顯著性에 대하여는 商標의 外觀構成說, 自他商品 識別力說, 獨占適應性說 등의 見解가 있으나 이중 대다수의 사람들에 의하여 支持되어온 外觀構成說이나 自他商品 識別說에 의하면 保護할 가치가 없는 商標, 即 舊法 第8條 第1項이 規定하는 商標는 그 構成이 不明瞭한 商標에 局限되지 아니하며, 또 商標自體의 構成이 不明瞭한 商標라 하더라도 使用에 의하여 去來上 自他商品의 識別力을 획득하면 商標法上 登錄이 許容되도록 되어 있어 理論上 矛盾이 있는 것으로 理解될 수 있어 이러한 難解한 점을 없애고 商標가 出願되었을 경우 登錄要件을 갖추고 있는지의 與否에 대하여 第6條의 規定에 따라 검토토록 하는 것으로 “特別顯著”라는 用語를 削除하였다.

2. 公共機關의 監督用이나 證明用 印章등의

保護(第7條)

改正法은 商標의 不登錄事由에 “파리條約同盟國의 國家문장과 그 國家 등의 公共機關이 使用하는 監督用이나 證明用의 印章 또는 記號”와 同一 또는 類似한 商標를 追加 規定하였다.

이는 우리나라가 파리條約加入(80. 5. 4)國으로서 同 條約 第6條의 3에 規定(“同盟國의 國家문장 및 同盟國이 택한 監督用이나 證明用의 記號나 印章 등과 同一 또는 類似한 商標는 그 登錄을 拒絕한다”)된 事項을 履行하기 위하여 定한 것이며, 또한 監督用이나 證明用의 印章, 記號 등은 品質保證의인 機能이 強한 公共의 標章으로서 이와 同一 또는 類似한 標章을 他人에게 商標로서 登錄하여 使用하게 한다면 一般需要者로 하여금 商品의 品質의 誤認을 일으키게할 염려가 있기 때문에 이를 防止하기 위한 趣旨도 있다.

3. 取消審判 繫留中 商標權 拋棄者에 대한 商標登錄制限(第7條)

舊法은 商標인 附記變更使用, 商標의 不使用 등을 理由로 하여 商標가 取消된 경우에는 그 商標權者 등에 대하여 3年間 그와 同一 또는 類似한 商標를 登錄 받을 수 없도록 하였다.

그러나 現實의으로는 商標權者는 당해 商標가 取消될 가능성이 있다고 판단되면 그 審判의 계속중에 당해 商標를 自進 拋棄(당해 審判은 却下됨)하고 이와 同一 또는 類似한 商標를 新規로 出願하여 새로운 商標를 登錄받게 되어 審判의 實効性을 거두지 못하였다.

따라서 改正法에서는 이러한 弊端을 是正하기 위하여 審判이 請求된 後에 당해 商標權이 拋棄된 경우에는 商標權者 등에 대하여 商標權을 拋棄한 날로부터 3년이 경과한 後가 아니면 당해 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標를 登錄 받을 수 없도록 追加 規制하여 取消審判制度의 實効性을 확보토록 하였다.

4. 補正却下制度和 이에 대한 不服制度 新設(第17條 및 第80條)

舊法은 出願의 補正이 要旨變更인 경우 出願

人的 意見만을 들은 後 특별한 措置없이 補正前의 出願內容에 의하여 審査하게 되어있고 이에 대한 救濟의 手段은 마련되어 있지 않았다.

이에 改正法에서는 審査官은 出願公告決定前의 補正이 要旨變更이라고 인정될 때에는 同 補正書를 決定却下토록 하고, 이에 대한 不服을 하고자할 경우에는 별도의 抗告審判을 請求할 수 있도록 制度를 新設하여 出願人의 權益을 保護토록 하였다. 本制度는 特許法과 동시에 採擇되는 制度로서 같은 趣旨의 制度이다.

5. 商標의 移轉制度 改善

商標의 移轉에 대하여 改正法은 出願中인 商標의 移轉과 登錄商標의 移轉을 分離하여 規定(第12條 및 第54條) 하였고, 商標를 營業과 分離하여 移轉할 수 있도록 함과 아울러 그 指定商品마다 分割하여 移轉이 가능하도록 했으며, 出願中인 商標의 移轉에 있어서는 新聞公告制度를 省略토록 하였다.

가. 商標權의 營業과 分離移轉 許容(第12條 및 第54條)

舊法은 商標는 營業과 密接不可分의 관계가 있는 것으로 보아 이를 移轉하는 경우에는 그 指定商品의 營業과 같이 하는 경우에 한하여 移轉할 수 있도록 하였다.

그러나 商標가 營業과 分離하여 移轉된다 하더라도 讓渡人은 自己의 去來上 利益을 拋棄하는 반면, 讓受人은 그 商標에 의하여 表彰된 商標의 信用을 높이려는 意慾을 갖고 商品의 品質向上에 努力할 것 이므로 商標의 機能的인 面에서 별 문제가 없다할 것이며, 實務面에서도 讓渡證에 “營業과 같이 移轉한다”는 趣旨가 記載되어 있으면 現實의으로 營業과 같이 移轉했는지의 여부는 확인하지 않고 이를 인정하여 制度의 趣旨에도 맞지 않았다. 또한 商標權은 하나의 財産權으로서 오늘날 他財産權과 마찬가지로 營業을 떠나서 去來의 對象으로 되어가고 있어 商標權 讓渡의 自由化가 요청되었다. 따라서 商標權의 財産的 價値를 增大시키고 時代의 요청에 副應하고자 改正法은 商標權을 營業과 分離하여 移轉할 수 있도록 하였다.

또한 出願中인 商標에 대해서도 같은 趣旨로 規定하였다.

나. 商標權의 一部移轉 許容(第12條 및 第54條)

舊法에서의 商標權의 移轉은 그 指定商品의 全部를 함께 移轉하여야만 가능도록 했다.

그러나 하나의 商標權에는 서로 다른 異種商品(同一 商品類區分內의 商品群別)을 함께 登錄 받을 수 있도록 되어 있어 指定商品 全體를 함께 하는 경우에만 移轉을 허용한다면 商標權者의 使用意思가 없는 商標가 그대로 死藏될 뿐만 아니라, 他人의 商標選擇의 機會를 억제하게 되어 商標制度의 趣旨에도 反하게 되었다.

또한 商標와 營業과의 관계에 있어서 上述한 바와같이 이의 分離移轉이 許容되도록 改正됨에 따라 商標權의 自由로운 處分이 同時에 요청되게 되었다.

따라서 改正法은 商標權은 그 指定商品마다 分割하여 移轉할 수 있도록 改正하였으며, 이 경우 類似한 指定商品에 대해서는 함께 移轉토록 하여 商標權의 財産性을 加一層 提高하였다.

또한 出願中인 商標에 대해서도 같은 趣旨로 規定하였다.

다. 出願中인 商標의 移轉時 新聞公告制度 省略(第12條)

舊法은 出願中인 商標의 移轉에 대해서도 登錄商標와 마찬가지로 日刊新聞에 公告한 後 移轉이 許容되도록 했다. 그러나 出願中인 商標는 미처 使用하고 있지 아니하는 商標가 있는가 하면, 使用되었다 하더라도 그 期間이 극히 짧을 뿐만 아니라 장래 商標登錄이 許容되지 아니할 商標가 있으므로 節次에 비해 그 實益이 크지 않기 때문에 改正法에서는 出願中인 商標의 移轉節次를 간소화하기 위하여 新聞公告制度를 省略, 出願人의 便宜를 도모하였다.

6. 商標使用權制度의 區分(第55條내지 第58條)

商標의 使用權이란 商標權者가 自己의 商標權을 他人에게 使用케 하는 것을 法的으로 인정하는 것으로서 舊法에서는 “使用權”이라는 用

語로, 86. 12. 31 改正前 舊舊法에서는 “通常使用權”이라는 用語로 使用되어왔다. 하지만 그 性格이 明確하지 않아 誤解되거나 잘못 認識될 緣려가 많았다. 即 舊法下의 使用權이나 通常使用權은 特許法 등에서 인정하는 專用實施權과 通常實施權의 性質과는 달리 權利侵害禁止 請求權 등을 인정하는가 하면, 專用權者가 아닌 여러사람에게 使用權을 設定하고 있는 점 등으로 보아 眞正한 意味의 通常使用權도 또 專用使用權도 아닌 折衷式 혹은 混合式 使用權으로 解釋되어왔다. 따라서 이번 改正法에서는 使用權을 物權的 性質의 權利인 “專用使用權”과 債權的 性質의 權利인 “通常使用權”으로 區分하여 그 法的 性質을 明確히 하였다.

7. 質權制度의 新設(第62條 및 第63條)

舊法에서 商標權에 대한 質權은 商標權이 營業과 分離하여 移轉될 수 없기 때문에 그 實行이 不可能하므로 인정하지 않고 있었으나 改正法은 商標權을 營業과 分離하여 移轉할 수 있도록 改正함에 따라 他産業財産權法에서 인정하고 있는 質權制度를 新設하여 商標權 및 그 專用使用權 또는 通常使用權에 대하여 質權을 設定할 수 있도록 하였다. 그렇지만 無體財産權에 대한 質權의 性質上 質權者는 당해 登錄商標를 使用할 수 없고 다만 優先辨濟權을 가질 뿐이다.

8. 商標權의 一部 無効制度採擇(第71條 및 第72條)

商標法은 商標가 法에서 定하는 登錄要件을 具備하지 못했거나, 拒絕理由에 해당되는 경우에는 本來 그 登錄이 拒絕되어야 하나 過誤로 登錄된 경우 이에대한 救濟手段으로서 無効審判制度를 두고 있다. 이에 舊法에서는 당해 商標自體에 無効事由가 存在하는 경우는 물론 이거니와 당해 商標에 대한 指定商品의 一部에 대해서만 無効事由가 存在하는 경우라도 商標權全體를 無効化하였다.

따라서 過誤로 인한 登錄이라 하더라도 일단 財産權으로서 權利를 賦與한 이상 그 過誤가

결코 商標權全體에 미치지 아니하고 당해 指定商品의 一部에 한하여 미칠 경우에까지 商標權全體를 無効化 한다는 것은 法的安定性을 해칠 우려가 있을 뿐만 아니라 商標權者自身에게도 너무나 가혹한 處分이라고 보는 見解가 많이 대두되고 있고, 또한 外國의 立法例 등을 감안하여 改正法에서는 指定商品이 2이상있는 경우에는 指定商品마다 無効審判을 請求할 수 있도록하여 登錄된 商標를 保護함과 아울러 權利에 대한 法的安定性을 도모하였다.

9. 商標權의 取消審判制度 改善

商標權의 取消審判이란 일단 有效하게 登錄된 商標權을 登錄後에 發生한 事由로 인하여 將來에 向하여 그 登錄의 効力を 喪失시키는 制度로서 그 取消事由는 法定 되어있다. 이번 改正法에서는 法定되어있는 取消事由中 現實的으로 不合理한 事由에 대한 改善과 商標權의 一部取消制度를 採擇하였다.

가. 使用默認에 의한 取消事由 削除(第73條)

舊法은 商標의 使用默認을 取消事由의 하나로 規定하고 있었으나 이경우에 이를 主張하는 者가 事實을 立證하기란 現實的으로 極히 어려울뿐만 아니라, 極端的인 경우에는 無斷使用者가 賊反荷杖으로 商標權者가 自己의 商標使用을 默認하고 있다는 證據를 들어 商標登錄을 取消시키는 경우마저 있었다.

따라서 이러한 非現實的이고, 法을 惡用하는 處事까지 保護하게 된다면 商標權에 대한 法的安定性을 해칠 우려가 있어 改正法에서는 “使用默認”에 의한 取消事由를 削除하여 商標權의 保護를 強化토록 하였다.

나. 取消事由中 他人에게 使用케하는 경우 6月の 猶豫期間設定(第73條)

使用權의 設定登錄을 하지아니하고 自己의 商標를 他人에게 積極的으로 使用하게 하였을 경우에는 消費者保護를 위하여 取消事由로 하고있다. 舊法下에서는 商標權者와 使用者間에 使用契約을 하고 使用權設定登錄의 節次를 밟는中이거나, 使用權契約期間 滿了後 再契約하여 使用權設定登錄의 節次를 밟는中에 하루라

도 그 商標가 使用된 경우에는 商標權者가 故意로 商標를 使用하게 한것으로 看做되어 商標가 取消되는 事例가 있었다. 그러나 이러한 경우에까지 取消事由로 하는 것은 不合理하므로 改正法에서는 使用權設定登錄을 위한 準備期間 등을 고려해 6月の 猶豫期間을 두도록하여 使用權設定에 圓滑을 기함과 동시에 商標權의 保護를 強化하였다.

다. 不使用取消에 대한 不使用期間의 延長 및 立證責任의 轉換(第73條)

(1) 不使用期間의 延長

舊法은 不使用取消에 대한 不使用期間을 1년이상으로 規定하고 있었다.

그러나 이는 現實的으로 商標權者가 商標登錄後 事業을 開始하기 위한 準備段階로서 關係部處 등의 認·許可, 事業의 設備, 商品의 製造 등에 필요한 期間에 비하여 너무나 짧음으로 인하여 商標權者가 不測의 審判을 提起당하는 事例가 있어 不合理할 뿐만 아니라 各國의 立法例를 보더라도 3~5年間的 猶豫期間을 주고 있는 것이 一般化되어있어 改正法에서는 이를 3年 이상으로 延長 規定하여 現實에 附合되도록 하였다.

(2) 不使用事實에 대한 立證責任의 轉換

舊法下에서는 登錄商標의 不使用에 의한 取消審判에 있어 不使用事實의 立證을 審判請求人이 하도록 되어있었으나 商標의 不使用이라는 消極的事實을 제3자인 請求人이 立證한다는 것은 一般的으로 어려운 일이기 때문에 事實上 不使用取消審判制度의 實効性이 의문시 되어 있다. 그렇지만 登錄商標를 使用하고 있는지의 與否에 대해서는 누구보다도 商標權者 自身이 가장 잘 알고 있을 것이며, 이에대한 立證역시 商標權者 自身이 가장 容易하게 할 수 있을 것이므로, 改正法에서는 商標의 使用義務가 있는 商標權者에게 不使用事實에 대한 立證責任을 轉換하게 하여 審判의 實効性을 提高토록 하였다.

라. 不使用取消에 대한 一部取消制度採擇(第73條)

舊法下의 不使用에 의한 取消審判은 당해 登

錄商標의 指定商品中 一部에라도 그 登錄商標를 使用하였을 때에는 실제로 使用하고 있지 아니하는 다른 指定商品에까지 使用이 擬制되어 取消을 免할 수 있게 되어 있었다.

그러나 하나의 商標에 서로 다른 異種商品까지 함께 登錄을 받을 수 있도록 되어있는 現行制度下에서는 本取消審判制度가 商標權者를 過剩保護하는 制度라 할 수 있고, 또한 商標를 使用하고자하는 他人의 商標選擇을 不當하게 制限하는 結果가 되었다. 따라서 改正法에서는 이러한 不合理한점을 是正하기 위하여 現實的으로 使用하고 있지 아니하는 指定商品에 대해서는 그 指定商品마다 取消審判을 請求할 수 있는 一部取消制度를 採擇하였다. 하지만 本審判에 있어서 指定商品의 一部를 取消하는 경우에는 登錄되어있는 類似한 商品 全部를 取消하지 아니하면 審判請求人은 그 商標를 使用하지 못할 것이므로 登錄된 類似商品의 使用與否를 明確히 하여 審判을 請求하여야 할 것이다.

10. 其他 不合理한 事項의 改善補完 및 法體制 整備

이번 改正法은 上述한 主要改正事項外에도 “業務標章 登錄制度의 改善”, “補正書 提出期間의 調整”, “出願의 要旨變更事項의 法律化”, “商標權 消滅事由의 整備”, “其他不適切한 用語의 整備” 등 많은 사항을 改善補完하였으며, 特히 體制에 있어서는 不規則的으로 배열되어 있던 條文을 商標出願에서부터 消滅까지 順次的으로 節次에 따라 排列하여 舊法 第8章 第68條 體制를 第10章 第98條 體制로 整備하였다.

Ⅲ. 맺는 말

이제 우리나라도 商標制度가 實施된 이래 그 登錄이 20여만건을 육박하게 되어 國際的인 先進隊列에 서게 되었다. 따라서 이번 商標法의 改正도 商標權이 제 機能을 발휘할 수 있도록 商標權의 法律的 保護를 強化하고 그 財産性을 提高하는 등 現代化된 法令으로서 面貌를 갖추었다는 점에서 先進化에 進一步하였다 하겠다.

그러나 商標法의 發展을 여기에 그치지 아니하고 WIPO를 중심으로 현재 추진되고 있는 世界的인 商標法 統一化에 맞추어 그 發展을 거듭해 나아갈 것이다. <♣>

案 發明特許資料 판매센터 內

本會는 發明特許 관계 資料 판매센터를 서울시 江南區 三成洞 韓國綜合展示場(KOEX)別館 2층 發明獎勵館內에 설치하여 운영하고 있습니다.

많은 活用바랍니다.

문의전화: (서울) 551-5571~2

KIPA通信 發刊案内	海外 特許情報 發刊案内
<p>本會는 매월 10일 特許界 뉴스지 KIPA 通信을 發刊하고 있습니다.</p> <p>國內外 特許界 뉴스를 보다 신속하게 알려 드리기 위해 發刊하는 KIPA 通信의 많은 애독을 바랍니다. 會員社에는 무료 提供되고 있습니다.</p>	<p>本會는 年4回 季刊으로 海外 特許情報를 發刊하고 있습니다.</p> <p>4·6倍版 200面 내외로 發刊되는 이 刊物에는 海外 特許制度를 비롯하여 각종 特許情報가 실려있습니다.</p> <p>會員社는 無料配布되고 있습니다.</p>