

미등록상표의 보호필요성과 보호방안

- 주지·저명상표보호를 중심으로 -

지식재산권연구센터 제공

1. 미등록상표의 보호필요성

최근 들어 도메인네임, Trade-dress, 지리적 표시 등 새롭게 상품의 식별표지나 영업표지로서 역할을 수행하는 표지가 다수 등장하고 있고, 이들이 등록제도를 매개로 현행상표법의 규율체계 내에 모두 포섭될 수 없는 상황하에서 미등록상표에 대해서도 보호의 필요성이 대두되고 있다.

또한 마드리드의정서 가입을 전제로 제출된 상표법개정안에서는 국제등록출원의 효과규정과 내국민의 일반출원과의 형평성을 고려하여 등록 전에도 손실보상청구권을 인정하는 등 미등록상표에서의 법적 보호가 곧 가시화될 전망이다.

그러나 현행 법제상 미등록상표에 대한 보호규정이 불충분하여 법개정을 통하여 이들 표지에 대해서 만약 적극적인 보호를 피할 경우 등록상표와 시간적, 장소적 및 내용적 측면에서 그 효력 범위에 있어 충돌이 발생하는 등 여러 가지 해결하여야 할 과제들이 나타날 수 있다.

이와 같이 실제 광의의 상표로서 사용되고 있는 미등록상표는 가능한 등록주의체제하로 유도하여 보다 법적안정성 있는 제도운명을 꾀함과 동시에 등록주의가 지닌 법이념적 결함 및 제도적 한계를 보완하여 사용주의와 보다 적절한 조화와 균형을 통하여 상품유통질서유지확립과 부정경쟁을 방지하여 상표사용자의 권익보호와 소비자보호를 위한 법목적 실현시켜 나가기 위한

상표법적 대응이 시급한 실정이다.

또한 상표가 미등록상표에서 상표를 사용하게 되는 이유는 ① 기술적표장등 식별력부재로 인한 등록거절된 표장을 사용에 의한 식별력취득을 위해 계속 사용하는 경우, ② 지리적 명칭이나 산지 표시가 상표로 선호되고 있으나 등록이 불가한 점(종로학원사건), ③ 저촉되는 선등록 상표의 존재로 인한 거절(특허청의 직권적 판단)-선등록상표권자 양해하에서 계속 사용하는 경우-7조 1항 7호를 상대적 부등록사유로 전환하는 문제, ④ 속지주의원칙과 시장진출의 갭, ⑤ 상표와 상호가 보호법제를 달리하고 있어 공존가능하나 실재 그 기능이 융화되고 있는 점, ⑥ 서비스표에 대하여 cross-search를 하지 아니하였던 과거 심사관례, ⑦ 상표등록의 필요성에 대한 인식부족, ⑧ 기타 등록시도가 좌절된 후 계속 사용하게 되는 경우 등이 있는데 이러한 경우 비록 상표로서 등록은 안되었지만 사실상 상표로서 기능을 수행하는 소위 사회적 사실로서의 상표로서 기능하고 있으면 보호의 필요가 있기 때문이다.

부당한 저명상표의 침해가 빈번히 발생하여 상표권분쟁이 증가하고 있으나, 기존의 상표법이나 부정경쟁방지법만으로는 저명상표권자에 대한 충분한 보호가 이루어지지 않고 있다.

또한 한글 도메인의 등록과 더불어 상표권분쟁은 더욱 가속화될 것으로 전망되어 이에 대한 대응책이 시급한 실정이다.¹⁾

따라서 진정한 상표권자의 보호를 통해 건전한 상거래질서확립과 불필요한 통상마찰을 저지할 필요성이 제기되고 있다.

II. 미등록상표의 보호에 관한 정책 방안

저명 또는 주지인 상표의 제3자에 의한 부정한 출원, 등록을 금지하거나, 관련 제3자의 부정한 등록이 된 경우에 있어서 각종의 등록취소제도와 당해상표권의 권리행사에 대한 제한을 둘 필요가 있다.

1. 선사용권제도

영국이나 일본처럼 「타인의 상표등록출원전부터 우리나라에서 부정경쟁의 목적없이 그 상표등록출원에 관한 지정상품·지정서비스 또는 이와 유사한 상품·서비스에 대하여 그 상표 또는 이에 유사한 상표의 사용을 하고 있는 결과 그 상표등록출원의 경우 현재 그 상표가 자기의 업무에 관한 상품·서비스를 표시하는 것으로 수요자에게 널리 인식되어 있는 경우에는 그 者는 계속하여 그 상품·서비스에 대하여 그 상표의 사용을 할 권리를 가진다. 당해업무를 계승한 자에 대하여도 동일하다」라는 규정을 두어 선사용권을 보호할 필요가 있다.

이는 저명상표를 포함하여 주지상표사용자의 보호를 제3자의 상표등록출원의 시점을 기준으로 “부정경쟁의 목적”이 아닌 것을 요건으로 저명·주지상표를 사용하고 있는 상품·서비스에

대하여 계속하여 사용권을 인정하도록 하는 것이다.

2. 대리인등무단상표사용행위금지(개정안 부정경쟁방지및영업비밀보호에 관한 법률 제2조1호바)

대리인등의 주지·저명상표무단사용행위를 금지하기 위하여 부정경쟁방지및영업비밀보호에 관한 법률 제2조 1호에 다음 사항을 추가한다.

바.파리조약당사국, 세계무역기구 가입국 또는 상표법 조약의 체결국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인 또는 대표자 또는 그 행위를 한 날전 1년이내에 대리인이나 대표자이었던 자가 정당한 이유없이 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품(또는 서비스)에 사용하거나, 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하는 행위

부정경쟁방지및영업비밀보호에 관한 법률 개정시안 제2조 1호 바는 파리조약당사국, 세계무역기구 가입국 또는 상표법조약의 체결국에 있어서 상표에 관한 권리를 가지는 자의 대리인 또는 대표자가 정당한 이유없이 무단으로 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.

이 개정시안은 1958년의 리스본개정회의에서 추가된 파리조약 6조의 7규정을 이행하기 위하여 필요한 규정이다. 또한 무단사용행위의 대상으로 상품 뿐만 아니라 서비스에 사용하는 행위를 포함하여야 할 것이다.

1) 닷컴도메인분쟁은 한국이 전세계 6위이고, 닷컴도메인등록은 한국이 전세계 2위이다(특허청, 저명상표 식별력·명성의 손상행위방지규정 설명자료 1면).

3. 저명표시의 부정사용행위금지

(1) 부정경쟁방지및영업비밀보호에 관한 법률 제2조 1호에 새로이 「자기의 상품등 표시로서 타인의 저명한 상품등 표시와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 또는 그 상품등 표시를 사용한 상품을 양도, 인도, 양도 또는 인도를 위한 전시, 수출 또는 수입하는 행위」를 부정경쟁행위로 규정하는 방안이 있다.

이는 상품등주체혼동행위와 달리 주지성에서는 표시의 저명성이 요구되고 있지만, 그 반면에 혼동의 염려가 없는 경우에도 부정경쟁행위로서 규율하려는 것이다.

표시가 전국적으로 강하게 인식되어야 하는가는 문제가 된다. 부정경쟁방지및영업비밀보호에 관한 법률 제2조 1호 가목의 주지성은 1지역에 있어서 주지성으로 족하다.

따라서 이 새로운 규정도 전국적으로 저명인 것을 요하지 않고 주지성과 동일하게 유사표시를 사용하고 있는 지역을 포함한 1지역에 있어서 저명이면 족하다는 견해도 있다. 일정한 지역에 있어서 저명이면 족하다고 해석할 경우 보호가 인정되는 범위도 이 지역내에 한한다고 해석되고 이 지역외에서 유사표시를 사용하여도 방지하거나 희석화는 아직 발생하지 않게 된다.

이에 대해 전국저명을 요건으로 한다는 견해도 있을 수 있다.

(2) 희석화금지조항(개정안 부정경쟁방지및영업비밀보호에 관한 법률 제2조 1호 다)

부정경쟁방지및영업비밀에 관한 법률 개정안은 2조 1호 다목을 개정하여 「가목 및 나목의 규정에 의한 혼동을 일으키는 행위외에 비상업적

사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유없이 전국적으로 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 그밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 그 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상시키는 행위」를 부정경쟁행위로 하는 규정을 두어 상표권 희석화방지 및 저명표시의 부정사용행위를 규율하려고 하고 있다.

(3) 부정경쟁방지및영업비밀보호에 관한 법률 제2조 1호 나목을 「국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일 또는 유사한 것을 부당하게 사용하는 행위」로 개정하는 방안

이 방안은 저명표시의 부정한 사용행위를 규제하기 위하여 새 조항을 추가하지 않고 제2조 1호 나목을 개정하려는 입장이다.

4. 상표법 제7조 1항 7호를 상대적부등록사유로 전환하는 문제

상표법은 선원의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 동종상품에 사용하는 것을 금지하는 1상표 1등록주의를 채용하고 있다.

상표법 제7조 1항 7호에 대해서는 우리나라에서는 중복등록제도를 채용하지 아니하고, 동종상품에 대하여 서로 저촉하는 여러 개의 상표가 중복등록되면 수요자에게 상품의 출처에 대한 오인, 혼동을 일으켜 상품의 유통질서를 저해하므로 이를 방지하기 위한 공익규정이라고 보고 있지만, 선진외국에서는 선원의 선등록상표권자의 권리를 보호하기 위한 사익규정으로 취급하는 입법예가 많다.

즉 독일에서는 선등록상표권의 존재를 상대적 불등록사유로 삼아 선등록자의 이의가 없으면 이를 등록하도록 하고 있고, 프랑스에서는 선등록상표의 존재는 불등록사유로 삼지 아니하고, 후에 무효소송을 통해 후원등록은 무효로 할 수 있게 하고 있고, 영미에서는 성실한 경합사용의 경우에는 일정한 조건을 붙여 경합등록(concurrent registration)을 인정하고 있고 또한 선등록권자의 승낙(consent)이 있으면 그에 저촉하는 상표라도 혼동의 방지를 위한 일정한 조건하에 등록을 허용하고 있다.

우리나라에서도 외국의 입법예와 상표기능의 변화에 따라 상표법 제7조 1항 7호도 입법론적으로 상대적불등록사유로 전환하는 문제도 신중히 검토하여야 할 단계에 있다고 할 것이다.

III. 미등록상표에 대한 그 밖의 보호 방안

1. 제3자에 의한 무단등록출원에 대하여

(1) 국내의 제도, 운용에 대하여

1) 선원주의, 사용주의

- 선출원·선등록주의의 원칙을 벗어나지 않는 범위에서 모인출원 또는 미출원의 주지·저명상표(국내에서의 주지·저명성의 입증필요)의 보호를 도모한다.

2) 악의의 출원, 명백한 모방

- 악의의 출원을 거절·무효이유로 하고 이 경우 제척기간을 두지 않도록 한다.
- 저명·주지에 관계없이 그 경위에서 보

아 도용·모인출원이면 거절하도록 한다.

3) 불등록사유

- 상표법 7조 1항 9호, 10호의 적용범위를 확대할 필요가 있다.
- 상표법 7조 1항 4호의 적용범위(공공의 질서 또는 선량한 풍속)를 확대한다.

4) 심판

- 무효심판제도의 충실
- 상표법 73조 1항 7호에서 5년의 제척기간을 두고 있는데 제척기간을 두지 않는 것이 바람직하다.

5) 새로운 구제제도

- 당해자의 등록취소심판제도를 두도록 한다.
- 당해상표권의 이전청구제도를 두어 진정권리자의 완전한 보호를 도모하도록 한다.
- 주지·상호상표의 보호의 철저, 소유자의 요구가 있는 경우에는 반환하도록 하는 제도를 두도록 한다.

6) 주지성·저명성에 의한 보호

- 저명·주지상표를 일부 포함하고 있는 것은 적극적으로 출원을 거절하도록 한다.
- 주지성의 요건을 완화하도록 한다.

7) 벌칙

- 악의, 악질적인 경우에는 형사벌도 검토한다.
- 악의/free ride(부당편승)가 입증된 경우에는 형사벌의 가중

(2) 외국 및 전반에 대하여

1) 저명성·주지성에 의한 보호

- 저명상표에 관한 무단등록출원은 비유 사상품·서비스에 관해서도 저명상표의 보호의 관점에서 출원을 거절하는 각국관청의 운용이 요망된다.
- 기본적으로 사용하는 상표는 당해국에 출원 그 밖의 국에 있어서는 등록하고 있는 국들의 저명성에 기해 제3자의 등록을 배제

2) 세계적 보호시스템

- 저명상표는 등록이 없는 유에도 제3자에 의해 등록이 되지 않도록 하는 국제 규정이 요망
- 세계의 어느 나라에서도 제3자의 무단 출원을 용이하게 무효로 할 수 있는 국제적체제의 확립이 요망

2. 유명(주지·저명)상표의 보호에 대해서

(1) 저명성·주지성에 의한 보호

- 저명상표에 대해서는 비유사상품에 있어서도 등록을 거절하도록 한다.
- 본국에 있어서 저명·주지인 기업의 주된 상표(HOUSEMARK)에 대해서는 외국에서 불사용이어도 정보사회인 현재 그 저명·주지성을 인정하는 제3자에 대해 권리를 부여하지 않도록 한다.
- 상표의 부정사용이 출원에 의해 명확히 된다고 말할 수 있는 측면이 있다. 그 때문에 저명성에 기한 제3자의 출원·사용을 방지하는 제도가 필요하다.

(2) 부등록사유

- 상표법 7조 10호의 적용의 확대

(3) 보호에 있어서 등록의 필요성

- 외국에서만 등록되고 있는 상표를 우리나라에서 보호할 경우에는 상당한 범위에서 우리나라에서 주지인 것을 요건으로 한다.

(4) 등록에 있어서 특례

- 본국등록을 가지고 게다가 주지성이 인정되는 경우 이에 기하여 우리나라에서도 등록을 인정하도록 한다.
- 사용실적과 주지·저명성을 조건으로 무심사로 국내등록을 하도록 한다.
- 본국에 있어서 등록과 동일한 취급을 한다.

(5) 심사자료

- 특허청데이터베이스의 충실
- 저명상표집(국내외)을 발행하는 등 의식을 도모할 필요가 있다.
- 특허청이 공인한 저명·주지집을 발행한다.

(6) 국제적보호

- 국제적보호기준의 통일
- 국제적통일조약이 형성되기를 희망
- 전세계상표출원상황이 우리나라에서 판명될 수 있도록 하는 시스템을 구축하고, 각국 어느 곳에 출원하여도 세계적 권리가 되도록 한다.
- 국제조약에 의해 1출원으로 광범위한 지역에 있어서 보호될 수 있도록 제도화

(7) 기타

- 상호주의원칙을 받아들여야 하기 때문에 외국상표의 저명·주지인 것에 대해서는

최대한으로 보호

- 호혜주의의 원칙으로 행한다.
- 각국독립의 원칙의 폐지
- 선의의 제3자보호를 위해서도 속지주의가 기본이 되어야 한다.
- 보호의 대상이 되는 상표의 인정기준의 명확화
- 국제적신용유지를 위하여 벌칙을 강화한다.
- 저명상표와 자사상표를 결합하여 악용하여 불사용취소나 갱신거절을 면하는 것을 허용하지 않도록 한다.
- 표절하지 않은 것이 명확하면 예컨대 동일하여도 이것만으로 거절에 해당하지 않는 것으로 한다.
- 부정경쟁방지법의 강화에 의해 비유사상품을 보호한다
- 모든 외국등록상표의 보호는 불가능. 국제등록이 된 것, 우리나라에서 저명·주지등의 한정이 필요
- 외국의 저명한 출처표시상표에 대해서는 상품구분에 관계없이 광범위한 보호를 희망
- 미등록상표에 대한 기타의 보호방안으로는 ① 독일의 표장(Ausstattung)제도 및 ② 영미법상의 get-up의 도입문제, ③ 지리적 표시의 적극적 보호를 위해서는 뉴라운드에서 built-in Agend로 논의될 등록시스템에 관한 논의 또는 유럽제국처럼 단체표장제도나 일본의 산지지정제도등 제도적 개선을 통한 보호방안등이 전향적으로 검토되어야 할 것이다.

IV. 결 론

널리 인식되어 있는 상표의 부정한 사용으로부터 국제적 보호에 관해서는 제3자에 의한 유명상표의 사용의 저지와 유명상표의 등록의 저지라는 2개의 측면이 있다. 전자의 제3자에 의한 유명상표의 사용의 저지에 관하여는 WTO-TRIPs협정 제2조 제1항, 파리협약 제6조의 2, 제10조의 2 및 WTO-TRIPs협정 제16조에, 후자의 제3자에 의한 유명상표의 등록에 관하여는 WTO-TRIPs협정 제2조 제1항, 파리협약 제6조의 2 및 WTO-TRIPs협정 제16조에 규정이 있다.

이러한 규정은 가맹국에게 유명상표의 부정한 사용을 금지하고, 타인의 유명상표를 등록한 경우에는 이를 거절하고, 등록된 경우에는 무효로 하는 것을 의무로 하고 있다. 그래서 WTO-TRIPs협정 제16조 제2항은 「가맹국은 상표가 널리 인식되어 있지 않다는 것을 결정하는 경우에는 관련공중이 가지는 당해상표에 대한 지식(상표의 보급의 결과로서 획득된 당해가맹국에 있어서 지식을 포함)을 고려한다」고 규정하고 있다. 이 규정은 유명성의 판단기준을 명확하게 하려는 선진국의 주장과 발전도상국의 타협의 결과이고, 유명성판단의 경우 각국에 어느 정도 재량의 여지를 부여하는 규정이다.

따라서 이러한 조약의 각국에서 적용함에 있어서는 각국의 재량에 위임되므로 ① 각국에 있어서 유명성의 판단기준이 구구하므로 그 조화를 도모하는 것, ② 유명성판단의 요소로서 외국에 있어서 저명을 포함하는 것, ③ 상표의 동일성, 유사성의 판단의 기준이 구구하므로 그 조화를 도모하는 것, ④ 비유사상품, 서비스에 대한 보호의 정도를 어디까지 할 것인가의 문제, ⑤ 유명성판단에 대한 충분한 정보가 없다는 것 등이 지적되고 있다.

널리 인식되고 있는 상표의 제3자에 의한 부정 사용으로부터 국제적보호에 관해서는 이전부터

각국의 관심사항이고, 파리조약의 개정교섭에서 검토되어 동조약 6조 2, 제10조에 규정하고 있다. 최근 상품의 국제적 유통, 서비스의 국제적 제공에 있어서 그 보호의 필요성이 강하게 인식되고, 우루과이 라운드교섭에서도 검토되어 WTO-TRIPs협정 제16조에서 보호의 확충이 있었다. 또한 현재 국제적 보호의 필요성이 강하게 주장되고 있다.

지금까지 우리는 외국으로부터 외국기업이 사용하는 유명상표의 보호가 불충분하다는 지적을 많이 받아 왔고, 그 개선에 대해 노력하는 중이지만, 우리나라 기업이 사용하고 있는 유명표지의 외국에서의 보호에 대해서는 크게 관심을 가지고 있지 않았었다. 우리나라 경제발전에 수반하여 우리나라기업이 사용하고 있는 유명표시가 발전도상국(후진국)을 중심으로 외국에서 부정하게 사용되는 기회가 증가하고 있고, 외국에서 우리나라 기업이 사용하는 유명상표의 보호에 대한 요구도 높아지고 있다.

본보고서에서는 이러한 국제적 상황 및 우리나라 상황에 접하여, 우리나라 기업이 사용하고 있는 유명상표의 부정한 사용에 대하여 어떠한 대책을 세워야 하는가에 대해 검토해 보았다. 그리

고 우리나라 기업이 사용하고 있는 유명상표가 외국에서 부정하게 등록되어 있는 사례도 증가하고 있으므로 이러한 부정등록을 저지하기 위한 대책도 강구해 볼 필요가 있다.

우리나라기업이 사용하고 있는 유명상표가 외국에서 부정하게 등록되는 것을 저지하기 위해서는 외국의 특허청이 이러한 부정한 상표등록출원을 거절하는 것이 가장 좋다. 이를 위해서는 외국의 특허청에 이러한 부정한 상표등록출원을 거절하기 위한 정보제공을 할 필요가 있다.

그래서 본보고서에서는 세계 주요국에 있어서 행하여지는 유명상표에 관한 조사를 하여, 어떠한 정보를 제공할 것인가에 대해 검토를 행하였다.

특허청에서는 외국의 특허청의 상표등록의 심사의 참고자료로 하기 위해서 한국유명상표집을 작성하고 있다. 이렇게 작성되는 한국유명상표집이 각국의 특허청에 심사의 참고자료가 되어 우리나라기업이 사용하는 유명상표가 외국에서 부정한 등록이 되는 것을 감소시킬 것이 기대된다. 또한 제외국으로부터도 정보제공이 행하여짐으로써 우리나라에서 외국의 기업이 사용하는 유명상표가 부정하게 등록되는 것을 감소시킬 수 있을 것으로 기대된다.

발행 2001/9

