

포괄명칭 도입의 의의와 필요성



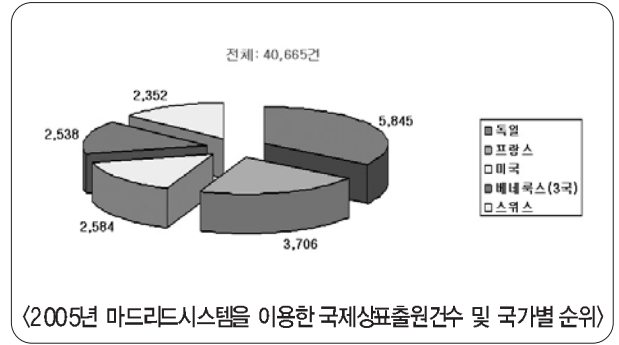
» 상표사업팀 조문상

포괄명칭 도입의배경

현재 우리나라가 채용하고 있는 니스분류(이하 국제상품 및 서비스업분류)가 오는 2007년 9판으로 개정·시행된다. 니스 분류(NICE CLASSIFICATION)는 국제출원을 위한 상품·서비스의 국제 분류 체계로서, 국가간 상품분류의 차이로 인하여 발생하는 출원 및 등록절차의 번잡성을 해소하고자 채택된 국제적 통일된 분류체계이며, 매 5년마다 경제계와 거래실정을 반영하여 개정하고 있다.

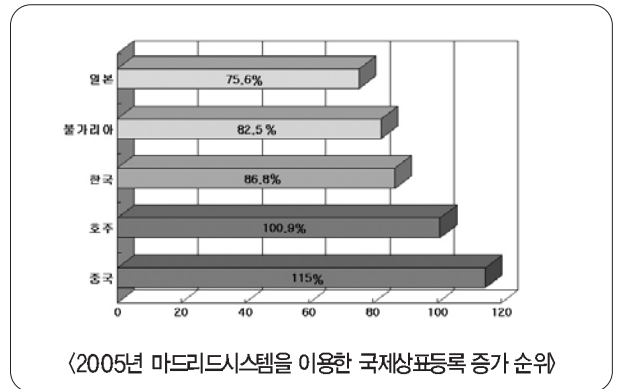
우리나라의 경우 1998년 2월 23일 기준에 사용했던 한국분류 대신에 국제 분류 표준인 니스분류(니스분류 7판)에 기초한 상품 및 서비스업 분류를 채택하여 시행했고, 2002년 1월 1일부터 현재까지는 니스분류 8판을 사용하고 있다. 그러나 니스분류의 류 구분 체계에 따라 상품 및 서비스업의 류 구분을 정하기는 하였지만, 류 구분상의 명칭(상품세목)과 국제 분류의 각 류 구분상에 부여되어 있는 명칭과 상당수가 불일치하고 국제 분류상의 포괄명칭은 국내실정에도 맞지 않고 기존의 한국분류 하에서 선등록된 상표권리와 충돌되기 때문에 결국 우리나라는 형식적으로는 국제 분류를 채택하고 실질적으로는 독자적 분류체계를 갖고 있는 셈이다.

우리나라는 2003년 1월 마드리드 의정서에 가입하고 같은 해 4월부터 마드리드의정서에 따른 국제상표등록출원이 가능하게 되었는데, 그동안 국제출원 상표등록 건수가 크게 증가하였다. 세계지적재산권기구(WIPO)에 따르면 마드리드 시스템(이하 마드리드협약 및 마드리드의정서)에 의한 국제상표 등록건수는 2005년 한 해 모두 40,665(갱신 등록 포함)건을 기록하였다, 이는 2003에 비해 43%가 증가했고, 2004년에 비해서는 32%가 증가한 수치이다. 국가별 등록건수를 기준으로 하면 독일이 5



천845건으로 1위, 이어 프랑스(3천706건), 미국(2,584건), 베네룩스3국(2천538건), 스위스(2천352건) 순이었다.

놀랄만한 사실은 마드리드 의정서에 가입한지 불과 2년 밖에 안되는 미국이 전체 등록건수 2천584건을 기록하여 3위에 랭크됐다. 이는 미국이 마드리드 의정서에 가입하기 이전에는 국가별 개별 출원을 하였으나, 마드리드 의정서에 가입함으로써 가입국을 상대로 한 번의 출원을 통하여 여러 국가를 지정 할 수 있게 된 것이다. 미국이 마드리드 의정서에 가입함으로써, 마드리드 시스템을 이용하여 다른 나라에서 미국을 상대로 출원하거나, 반대로 미국 출원인이 마드리드 의정서에 가입한 국가를 상대로 출원하는 건수가 본격적으로 크게 늘어 날 것으로 예상된다.



다. 국가별 증가율을 기준으로 하면 중국이 115%로 가장 높았으며 이어 호주(100.9%) 한국(86.8%), 불가리아(82.5%), 일본(75.6%) 순이었다.

이러한 국제상표등록출원이 활발해지고 있는 가운데, 국내 또는 외국출원인이 국제적 기준에 맞는 상품분류체계를 이용할 수 있도록 현행 상품분류체계를 개편할 필요성이 커졌다. 현재, 마드리드 시스템을 이용하여 많은 외국국가들이 한국을 지정국으로 하여 국제상표등록 출원을 하고 있는데, 그 수가 앞으로도 계속 늘어날 전망이다. 하지만 현실적으로 외국 출원상표의 경우, 그 지정상품이 국내 실정에 맞지 않거나, 포괄명칭이기 때문에 상당수의 출원상표가 거절되고 있다. 이는 우리나라의 현행 상품분류체계가 국제상품분류와 상당부분 차이가 있고, 세계적 흐름과 경제변화에 따른 상품의 변화에 민감하게 대처하지 못하고 있음을 나타낸다.

세계 여러 나라 국가들은 그동안에 국가간의 상표출원 등록을 용이하게 하고 절차를 간소화하며 국제적 통일화를 위해서 많은 노력을 해오고 있다. 국제상표 출원등록을 원스톱(ONE-STOP) 시스템으로 일원적인 관리를 할 수 있는 마드리드 시스템을 비롯하여, 유럽연합 차원에서 상표출원등록 통일화를 위한 유럽공동체상표제도(OHIM), 아프리카공동상표제도(OAPI) 등 국제적으로 통일화 하려는 추세이다. 국가간의 상표권을 보호하고 이를 통일화하여 관리할 수 있다면 각 국의 기업경쟁력 확보는 물론 국가간의 많은 실리를 가져다주기 때문이다.

2007년 니스9판이 개정되고, 마드리드 시스템을 이용한 국가간의 국제상표등록출원은 더욱 활발해질 것이다. 하지만 현행 상품분류체계의 문제점을 그대로 유지한다면, 한국을 지정국으로 하는 국제출원의 수는 감소할 것이다. 니스분류에서는 우리 상품류 구분에 있는 상품세목보다 포괄적인 명칭들이 다수 존재하고 있고, 주요 외국 국가에서는 포괄명칭을 인정해주고 있기 때문에 우리나라에 출원하는 외국출원은 상당수가 거절될 수가 있다. 대다수의 국가에서는 거절되지 않고 국제등록이 되었는데, 우리나라에서만 상품명이 포괄적이므로 지정상품을

세분하고 출원을 분할하지 않으면 상표등록을 받을 수가 없다고 한다면 국제적인 조화의 측면에서 문제가 많을 수 있다. 따라서 현행 국내상품 분류체계를 국제적으로 보조를 맞출 수 있는 수준으로 개선할 필요가 있다.

현행 상품분류체계의 문제점

현행 유사상품·서비스업 심사기준에 의하면, 니스분류체계는 출원인이 등록을 받고자 하는 상품을 지정할 수 있는 상품목록으로서의 기능을 수행하고, 상품의 유사판단은 종전의 한국 분류를 그대로 적용하고 있다. 국가간의 상품류 구분의 통일을 위한 니스협정의 취지를 존중하면서도 종전의 한국분류 하에서 선 등록된 수십만 건의 등록상표와의 권리충돌을 방지하기 위해서이다.

다시 말하면, 출원인의 상품류 지정은 니스분류체계를 따르고, 특허청의 등록 심사기준은 한국분류를 따르고 있는 이원적인 체계로 인하여 출원인의 불편을 가져온 것이다. 우리나라는 니스협정에 의한 니스분류를 그대로 채용한 것이 아니라 니스분류의 류 구분과 상품명을 기초로 하되 심사의 일관성과 신속·편의성의 차원에서 종래의 분류에서 인정되던 상품군을 여전히 인정하고, 포괄적인 상품명을 불허하고 있다는 점에서 니스분류와는 차이가 있다. 우리나라는 니스분류이외에 상표법 시행규칙 상에서 정해놓은 별도의 상품명리스트가 있다. 이것을 상표법 시행규칙 별표라고 하는데, 상표법 시행규칙 별표 상에는 니스분류 상품 중에서 없는 상품·서비스 즉, 우리나라의 상표법시행규칙상의 별표에 반영되지 않은 다수의 품목이 들어 있는데 그 대부분은 포괄명칭이다.

그런데 우리나라는 지정상품을 포괄적으로 기재한 경우에 상표법 제10조 1항¹⁾의 규정에 위반한 것으로 거절하고 있어 단순히 니스분류에 의한 상품명을 기재한 경우에는 상표등록이 거절될 수 있다. 예를 들어 'A' 라는 표장으로 니스분류에 등재되어 있는 지정상품 '시계, 화장품, 가방' 등을 지정하여 출원하였다면, 심사관은 해당지정상품이 광범위하게 포괄한다하여 상표법 10조에 의해 거절한다

1) 상표법 10조 1항: "상품의 범위가 포괄적이거나 지정상품이 불명확한 경우에는 상표법 10조 1항을 적용하여 거절한다."

다. 현행 상품·서비스 분류체계에서는 ‘A’라는 표장에 ‘시계’라는 지정상품 대신에 ‘패종시계, 자동차용 시계 등’, ‘화장품’이라는 지정상품 대신에 ‘나라싱 크림, 마스카라 등’, ‘가방’이라는 지정상품 대신에 ‘서류가방, 여행가방’ 등의 구체적인 상품세목을 기재하여야만 그 권리를 인정받을 수가 있다.

또한 우리나라 상품 류 구분표상에서 상품 세목만을 특정하여 상표등록을 받은 경우에는 신상품의 출현에 효과적으로 대응하기 어렵고, 그때마다 지정상품의 추가등록을 받아야 하므로 권리자에게 부담이 될 수도 있다.

그리고, 마드리드의정서를 통하여 외국출원인이 우리나라를 지정국으로 하거나, 내국인이 국내 상품분류체계에 의한 기초등록 또는 기초출원을 하여 마드리드 의정서를 통하여 국제출원을 한 경우, 국가간 상품의 불일치로

인하여 혼란을 가져오게 된다. 따라서 국내 상품분류체계에서 니스분류체계를 전면적으로 수용 할 수 있고 국제분류체계와 상응하며 시대의 변화에 따른 신상품 분류체계 개발이 시급하다.

포괄명칭의 도입 및 추진현황

특허청이 지난 2004년 12월 포괄명칭 도입과 관련한 내용을 보면, “2007년 1월 시행을 목표로 신상품분류체계 개발과 포괄명칭의 인정을 주요 내용으로 하는 신상품분류체계개발에 착수하여 니스분류 제9판이 시행되는 2007년 1월부터 새로운 분류체계에 따라 심사를 할 것”²⁾이라고 한다. 국제상품분류인 니스분류나 주요 선진국에서는 포괄명칭을 인정해오고 있으나, 우리나라 특허청은 상표등록출원서상의 상품 및 서비스명을 광범위하게 지

상품 및 서비스업 분류목록
CLASSIFICATION OF GOODS AND SERVICES FOR TRADEMARK REGISTRATION

도움말 류구분 유사군코드

명칭(한글/영문): [AND] 류구분: [AND] 유사군: [검색 >](#) [다시검색 >](#)

:: 니스(NICE) 국제분류 제8판 ✕KR: 한국정식명칭 NC: 니스목록 TR: 3극 목록 검색결과: 50건

연번	류	명칭(한글/영문)	유사군	출처	비고
50	1	화장품 제조용 발효쌀겨[미강] Fermented rice bran for use in the manufacture of cosmetics	G0201		
49	1	화장품용 항균성 보존제 Antimicrobial preservatives for cosmetics	G1001		
48	1	화장품제조용 습윤제 Wetting agents for use in the manufacture of cosmetics	G1001		
47	1	화장품제조용 유화제 Emulsifiers for use in the manufacture of cosmetics	G1001		
46	2	화장품제조용 착색제 Colorants for use in the manufacture of cosmetics	G1501		
45	2	화장품 제조용 안료 Pigments for use in the manufacture of cosmetics	G1502		
44	3	건성피부치료용 화장품 Cosmetics for the treatment of dry skin	G1201B		
43	3	눈썹용 화장품 Cosmetics for eye-brows	G1201B		

2) "특허청, 2007. 1월 시행을 목표로 신상품분류체계 개발 착수" 2004년 12월 13일 특허청 상표의장심사정책과

정한 경우 지정상품의 범위가 너무 광범위하다는 이유로 그 출원을 거절해 오고 있다. 이를 위해 포괄명칭의 인정에 따른 상품군 및 상품세목의 조정, 니스8판 개정내용을 반영한다. 이와 동시에 상표를 등록하고자 하는 모든 사람이 무료로 이용할 수 있도록 적절한 표시라고 인정되는 45,000 여 개 정도의 상품 및 서비스업을 「상품 및 서비스업 분류목록」으로 데이터베이스화하여 상품심사의 기준이 되는 유사군 코드와 함께 인터넷을 통하여 2006년 상반기에 출원인에게 제공 하고 있다.

포괄명칭 도입시 선행과제 및 기대효과

포괄명칭이 도입되게 된다면 다음과 같은 문제점이 나타날 수가 있다. 현행상품분류체계 하에서는 출원인으로 하여금 상품세목을 구체적으로 기재하도록 하여 상표권의 효력이 미치는 범위를 명확하게 하고 있다. 이는 상표권리에 대한 분쟁 및 침해에 대하여 유연하게 대처할 수 있다는 장점이 있다. 반면 포괄명칭이 도입되어, 상표 출원인이 상표를 보호하고자 하는 지정상품 범위를 지나치게 포괄적으로 기재할 수 있게 된다면 불필요한 상품에 대해서도 등록을 받으려고 할 것이며, 상표권리 자체도 포괄적으로 인정되기 때문에 이는 곧 불사용 상표등록 취소 심판을 비롯하여 많은 분쟁의 소지가 있을 수 있다. 또한 기존의 구체적인 상품세목만으로 선 등록된 상표권자의 경우에도 포괄명칭의 인정으로 등록된 상표권자와의 권리 충돌이 불가피하게 된다. 한편, 현행 유사군 코드 제도 하에서는 1상품에 1개의 유사군을 두는 것을 원칙으로 하여, 비고 유사군을 두어서 다른 여러류의 상품과 유사기준을 판단하고 있다. 만약, 출원인이 여러 류에 걸쳐서 광범위한 포괄명칭으로 출원하게 된다면, 기존의 상품세목을 모두 포괄하는 것으로 판단하여 복수 유사군을 부여할 것인지도 모호해진다. 결국 기존의 분류체계와 정면으로 충돌하게 될 것이고 심사하는데 문제가 발생할 것이다.

포괄명칭을 도입하더라도 기존의 상품분류체계를 충분히 고려하고, 지나치게 포괄적인 상품은 배제해야 할 것이다. 기존의 상표권자와 권리충돌이 일어나지 않도록 상품세목과 포괄명칭의 구분체계를 학술적으로 검토해야 하고, 국내 현실에 맞는 분류체계가 되도록 시장조사가 뒷받침 되어야 한다고 본다. 그리고 포괄명칭이 포함하는

범위를 안내하고 출원인이 참고할만한 상품세목의 예시를 충분히 제시하여야 한다.

특허청이 진행 중인 신상품 분류체계개발 및 유사군 코드가 부여된 상품·서비스업 DB 제공은, 많은 국내·외 출원인들로 하여금 편의를 가져다 줄 것으로 전망된다. 현행 상품·서비스 분류체계에 따른 지정상품은 그 수가 너무 적고, 포괄명칭의 불인정으로 인해 출원인들이 불편함이 있었다. 포괄명칭 인정과 상품 및 서비스업의 확대에 의하여 출원인은 등록하고자 하는 상표의 지정상품을 쉽게 안내받을 수 있을 것이다. 또한 국제적 수준의 상품·서비스 체계가 개발되면, 더 많은 국·내외의 출원인이 마드리드 시스템을 통하여 국제출원할 것으로 보인다. 국·내외의 상표등록출원 활성화로 인한 국내시장의 활성화, 해외투자 등 장기적인 침체의 길을 걷고 있는 국내 시장에 활력소를 불어 넣을 전망이다. ^②

■ 자료출처

- 특허청, 「유사상품서비스업심사기준」, 2002. 6. 26
- 특허청, 「상품·서비스업 유사군 코드 해설집」
- 문삼섭, 「제 2판 상표법」, 2004
- 정태영, 「상표법(The First Trademarks)」, 2003. 1. 10
- 한국특허정보원 상표조사분석팀 「상표자료모음집」
- 지식재산권 연구센터, 「포괄명칭도입방안 검토 및 도입시 상표제도에 미치는 영향분석」, 2002
- 특허청뉴스, 「2007. 1월 시행을 목표로 신상품분류체계 개발 착수」, <http://www.kipo.go.kr>, 2004. 12.13
- WPO 홈페이지 <http://www.wipo.int> (2006년 6월 10일 방문)
- WPO ONLINE DB MADRID EXPRESS
<http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp>
(2006년 6월 10일 방문)
- WPO ONLINE DE ROMARIN
<http://www.wipo.int/ipdl/madrid/en/romarin/index.htm>
(2006년 6월 10일 방문)
- 특허청 상표의장 심사국 홈페이지 <http://www.kipo.go.kr>
(2006년 6월 12일 방문)