

# 商標登錄 取消와 外國商標權 保護



金 明 信  
(辨 理 士)

## 1. 序 言

우리나라 商標法은 先使用主義가 아닌 先出願主義를 채택하고 있어 內外國人을 막론하고 현재 사용하고 있는 商標뿐만 아니라 向後 사용할 상표까지도 先出願에 의하여 登錄을 받았고 또한 등록을 받을 수 있다.

그러나 權利 위에 잡자는 사람을 보호할 필요가 없는 것과 같이 우리 商標法도 등록된 상표에 대하여 일정한 제약을 가하고 있다. 그 이유는 商標權者가 사실상 포기한 상표권이나 瑕疵 있는 상표권을 그대로 유효하게 둬으로써 善意의 第三者에게 不測의 損害를 끼칠 염려가 있기 때문이다.

등록된 상표에 대한 제약은 크게 나누어 無效와 取消의 두 가지로 大別할 수 있으나 本稿에서는 商標登錄의 취소에 대하여 논하면서 現行法의 테두리 안에서, 특히 등록된 外國人의 상표권을 어떻게 보호할 것인가에 대하여 檢討하기로 한다.

## 2. 新·舊法上 取消에 관한 規定

舊商標法 第23條에는 商標登錄의 取消事由를 열거하고 있으면서 舊商標法 第24條의 상표등록의 無效事由에도 舊商標法 第23條의 취소사유가 포함되어 있다.

그러나 무효와 취소는 法的으로 엄연히 구별되는 것이고 또 구별되어야 하는 것임에도 불구하고 동일한 사유가 무효로도 되고 취소로도 되는 것은 立法過程에서의 명백한 착오라고 생각된다.

한편, 1974年 1月 1일부터 시행된 新商標法은 그 附則 第4項에서 「이 법 施行 전의 商標登錄出願에 의하여 權利設定된 商標登錄에 관한 審判·抗告審判·再審 및 訴訟은 종전의 규정에 의한다」고 하면서도 「다만, 종전의 규정에 의하여 無效事由이었던 것이 이 법에 의하여 取消事由로 규정된 것은 이 법을 적용한다」고 명시하고 있어 上記한 舊商標法 第23條는 어디까지나 취소사유에만 해당되는 것이고 무효사유에는 해당하지 않는다고 立法적으로 해결하였다.

新商標法 第45條 第1項의 상표등록의 취소사유를 一瞥할 때,

第1號는 자기의 등록상표와 同一 또는 類似한 상표로서 그 指定商品과 동일 또는 유사한 상품에 타인이 사용하는 것을 默認하거나 또는 사용하게 한 경우이고, 第2號는 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 또는 지정상품과 유사한 상품에 등록상표나 이와 유사한 상표를 사용하여 상품의 出處의 混同이나 品質에 誤認이 생기게 할 염려가 있는 경우이며, 第4號 및 第5號는 商標權의 移轉에 관한 것이므로 특히 外國의 商標權者가 전혀 예기치 못한 사유로 그 상표권이 취소되는 경우는 극히 드물 것이다.

그러나 新商標法 第45條 第1項 第3號의 경우에는 문제점이 있다. 즉 正當한 이유없이 國內에서 登錄상표를 그 지정상품에 繼續하여 1년 이상 사용하지 아니한 경우이다.

여기서 「정당한 이유」가 과연 무엇인가에 대하여 通說이나 確立된 判例는 없으나, 登錄상표의 지정상품이 다른 法律의 規定에 의하여 그 製造 및 販賣에 있어서 製造 및 品目許可를 필요로 하는 경우 이러한 許可가 없는 이상 그 허가 없는 該當商品에 설정 登錄상표를 사용한 사실이 있다 하더라도 이는 登錄상표를 正當하게 營業에 사용한 것이라고 볼 수 없다는 大法院의 1975년 1월 28일 宣告 74후16判決 및 1975년 7월 8일 선고 74후14판결은 있다.

그리고 「繼續하여 1년 이상」이란 1년 이상의 期間을 한번도 사용함이 없이 不使用의 상태가 繼續된 경우를 말하는데 新商標法 第45條 第3項에는 新商標法 第45條 第1項 第3號의 規定을 이유로 하는 審判請求의 登錄後 同號의 規定에 해당하는 사실이 없어진 경우에도 取消事由에 영향이 미치지 아니한다고 規定하고 있어 取消審判의 請求當時에 계속하여 1년 이상 사용하지 아니한 사실이 있으면 취소심판의 청구 후에 사용한 사실이 있다 하더라도 취소의 대상이 된다는 것이다.

그러나 商標登錄 후 1년 이상을 사용하지 않았으나 취소심판의 請求 당시에 이미 사용하고 있는 경우에는 新商標法 第45條 第1項 第3號가 強行規定이나 訓示規定이나에 따라 달라질 것이나, 筆者의 견해로는 舊法보다 新法이 強行規定 쪽으로 기울어진 것같이 보이므로 이 경우에는 취소되지 않아야 할 것으로 생각된다.

하지만 어느 商標가 新商標法 第45條 第1項 第3號에 해당하는 사실이 있다 할지라도 聯合商標인 경우에 登錄상표 중 1商標라도 사용하였을 때 또는 登錄상표의 지정상품 중 1商品이라도 그 登錄상표를 사용하였을 때에는 예외가 된다.

### 3. 對 策

新商標法 第45條 第1項 第3號의 「사용」이라는 것은 어떠한 것을 의미하는지 구체적으로 살펴

보면, 「新商標法 第2條 第3項에서 상품 또는 상품의 包裝에 상표를 붙이는 行爲와 상품 또는 상품의 포장에 상표를 붙인 것을 讓渡 또는 引渡하거나 그 目的으로 展示·輸出 또는 輸入하는 行爲와 상품에 관한 廣告·定價表·去來書類·看板 또는 標札에 상표를 붙이고 展示 또는 頒布하는 行爲들을 상표의 사용이라 한다」고 하였다.

그리고 新商標法 第45條 第2項에 의하면 商標權者가 商標原簿에 登錄된 國內의 자기나 代理人의 住所 또는 營業所의 行政區域인 市·郡(特別市의 區)에서(국내에 주소 또는 영업소가 없는 자로서 그 대리인의 登錄이 없는 경우에는 特許局 所在地에서) 그의 登錄商標의 指定商品에 대하여 그 登錄상표를 사용하지 아니하였을 때에는 그 상품에 대하여 그의 상표를 사용하지 아니한 것으로 推定하고 있다.

따라서 外國의 商標權者가 직접 登錄商標가 附着된 상품을 輸出하는 경우에는 아무런 문제가 없겠으나 사실은 그렇지 못할 경우가 많으므로 이때에는 自國에서 宣傳하고 있는 팸플릿이나 定期 혹은 不定期刊行물을 우리나라의 도서관이나 關聯協會에 1년을 초과하지 않는 간격으로 發送할 필요가 있다. 물론 우리나라에 登錄된 상표와 商標權者의 紹介가 포함되어야 할 것이고 발송도 商標權者가 직접하는 것이 좋을 것이며 이른바 刊行物 頒布日字 證明을 發給받을 수 있는 機關으로 보내는 것이 바람직하다.

여기서 看過하여서는 안될 점은 自國과 우리나라에서 外國人이 商標登錄을 필하였으나 自國의 登錄상표에 대한 使用권을 가지고 있는 外國의 商標權者가 자신의 名義로 自國에서 廣告한 宣傳물을 우리 국내에 반포하고 있다 하더라도 正當한 商標使用으로 보기는 어렵다는 점이다. 왜냐하면 우리 商標法은 원칙적으로 使用許諾制度를 채택하고 있지 않아서 이른바 專用使用權이란 없고 엄격한 제한이 가하여진 通常使用權밖에 인정하지 않으며 오히려 第3者가 登錄상표를 사용하는 것을 묵인하거나 第3者로 하여금 적극적으로 그 상표를 사용하게 하면 出處의 混同과 品質의 誤認이 야기되므로 별도의 취소사유로 規定하고 있기 때문이다.