

低成長經濟下에서의 商標管理妙法

머 리 말

日本은 지난 1月 1日부터 商標法을 改正施行했다. 그 기본목표는 低成長經濟下에서 高度成長時의 商標行政의 隋性을 타개하는 한편 登錄主義制度의 弊害를 改善하려는데 그 목적을 두고 있다. 따라서 日本特許協會는 企業의 商標관리 에 도움을 주고자 低成長下에서의 商標管理方法 에 대한 考察이란 내용의 指針을 만들어 會員들 에게 提供한 것을 이에 要約한 것임을 알려드립니다.

1. 企業環境과 企業姿勢

① 企業의 社會的 責任의 增大

오늘의 日本企業은 消費者運動의 진전 등에 따라 종래의 企業의 利益追求姿勢를 再檢討하지 않을 수 없게 되어 消費者 保護의 자세가 문제로 되어 있다. 商標에 대해서도 商標를 適正히 사용하고 商品의 品質표시도 적절히 하는 등 社會的 責任이 한층 무거워지고 있다 하겠다.

② 經費節減의 徹底

高度成長의 經濟下에서도 企業의 諸經費節減은 當然히 요구되었으나 企業을 둘러싸는 環境이 오늘과 같이 야박한 情勢下에서는 더욱 그러하며 今後의 企業經營에는 여러 면에서 매우 과감한 대책의 필요성이 생기게 되었다.

앞서 改正된 商標法으로 말미암아 商標管理에 요하는 각종 수수료와 登錄料 등이 크게 인상되어 각 企業에서는 이들 비용의 절감에 한층 노력 이 필요하게 되었다.

따라서 이제까지처럼 용이하게 防衛商標를 出願하거나 商標의 在庫를 목적없이 소유하는 따위는 마땅히 保留해야 하며 企業의 체면을 유지하기 위한 商標紛爭도 필연적으로 줄어들게 될 것이다.

③ 企業間的 協調態勢의 촉진

종래와 같은 登錄主義의 색채가 짙은 商標制度下에서의 異常出願 增加 및 그 결과로서의 未處理出願의 滯增은 企業 스스로의 목을 죄는 結果가 되었다.

使用主義의 성격이 강화된 改正商標法下에서는 企業은 公正하고 협조적인 경쟁을 하며 더욱 關係企業과의 共存共榮을 도모하고 企業間的 불필요한 분쟁을 피하되 不使用의 商標에 대해서는 쉽게 讓渡, 使用許諾 등을 할 수 있는 환경의 造成이 切實하다.

구체적으로는 特許協會가 會員間的 商標문제에 대하여 중개를 하거나 對話의 장소를 마련하는 등의 前進的 姿勢를 검토할 수도 있다.

④ 國際的 協調의 촉진

과거 日本企業의 海外進出에는 여러가지 문제가 있었으나 앞으로는 더욱 經濟 및 企業의 國際化를 촉진해야만 되기 때문에 國際的 視野에서 현지와의 조화있는 발전을 指向해야 할 것이며 商標에 있어도 TRT加盟의 대응책을 준비하여 他國의 著名商標를 존중하는 등 商標의 國際化에 대처할 수 있는 管理態勢의 확립이 특히 緊要하다.

⑤ 附加價値가 높은 商品開發

低成長 經濟下에서는 企業은 종래보다도 더욱 훌륭한 新商品의 개발, 특히 附加價値의 높은 商品을 개발하여 市場에 제공함으로써 需要를 자극하여 不況을 호전시키는 하나의 스태프로 해야 한다. 아울러 이들 商品의 販賣計劃에는 商標의 기능을 충분히 활용하여 최대한의 효과를 發揮시키는 것도 큰 포인트가 된다.

다시 말해서 商標로서는 그 商品의 이미지에 合致하고 識別性이 풍부하며 宣傳효과가 있는 것을 採用하는 등 그 選定에 충분한 배려가 될

요하다. 또한 훌륭한 상품이든 그럴수록 타인이 모방할 가능성이 크며 따라서 그 상표도 타인에 의한 프리라이드나 내리선이 생기기 쉬우므로 각 기업은 자기의 상표에 대해서 이같은 점을 감안한 管理를 하는 것이 상품의 市場性을 더욱 높이는 要素가 된다는 점에 留意해야 한다.

⑥ 登錄商標의 使用義務強化를 위한 法改正

高度成長下에서 발생한 商標行政의 隘路를 타개하려는 商標法의 改正은 76年 1月 1日에 시행되었으나 개정목적은 登錄主義制度 中の 使用主義의 措施를 導入함으로써 商標出願의 異常增加 및 未處理出願의 滯增에 대처하는 동시에 不使用登錄商標의 정리를 촉진하는 데 있다. 다시 말해서 자기의 業務에 관계되는 상품에 대해서 사용하는 상표에만 商標權을 許與하고 보호하는 商標制度의 原點에 되돌아온 改正이라 할만하다.

개정된 主要 內容에는 다음 4가지가 있다.

가) 更新登錄出願時 登錄商標의 使用事實立證

商標權의 存續期間 更新登錄出願前 3年 이내에 日本國內에서 그 登錄商標 또는 그 상표와 서로 聯合되어 있는 등록상표가 그 등록상표의 指定商品에 대하여 사용되고 있던 것이 登錄要件이 되어 出願時에 상표의 사용사실의 證明이 필요하게 되었다.

또 그 상표의 不使用에 대해서 正당한 이유가 있을 때는 그 正당한 이유를 明確히 하는 것이 필요하게 되었다. 더우기 이 점은 1978년 6월 25일 이후의 更新登錄出願에 적용된다.

나) 不使用登錄商標의 取消審判에서의 舉證責任 轉換

상표등록의 取消審判이 청구되었을 때 被請求人인 商標權者에게 등록상표에 대한 사용사실의 거증책임을 지게 되었다. 또 취소심판의 請求를 받은 등록상표가 불사용에 대한 正당한 이유가 있을 경우에는 그 이유를 입증할 필요가 있다. 더우기 이 점은 금년 1월 1일 이후의 취소심판청구에 適用된다.

다) 願書에의 出願人業務 記載

出願人의 업무를 願書에의 기재가 요구되어 그 업무의 기재내용을 기초로 출원인이 特定商品에 관계되는 업무를 집행하는 蓋然性을 판단하고 개연성이 없다고 인정되면 拒絕査定한다. 이는 금년 1월 1일 이후의 출원에 적용된다.

따라서 前述의 가)~다)의 改正點의 관계에서 지금

까지 자기 기업의 상표와 상품이면서 상표의 사실상의 使用樣態와 상품의 구체적 내용 등을 적확하게 파악한 管理를 하지 않는 程度도 있었으나 앞으로는 상표와 商品이 密着하여 관리를 해야 한다.

라) 料金の 改正

出願手數料는 종래의 3倍, 그밖의 수수료 및 登錄料는 2배가 올라 이미 작년 6월 25일부터 실시되고 있다. 따라서 기업은 상표의 출원이나 등록 등은 經濟性을 심각히 고려해야 한다.

2. 具體的인 對策

① 商標의 採擇與否

가) 상품에 상표를 採用할 때에는 지금까지와는 달리 需要者의 商品選定要因, 商品의 流通經路, 需要量 등을 적확하게 파악하여 상표의 採否를 결정해야 한다.

나) 상품에 상표를 채용하는 경우에는 屋號나 商號 商標에 普通名稱의 併記만으로 가능한가를 검토한다.

다) 상품에 프로젝트네임, 페트네임을 채용할 경우에도 단순히 裝飾的으로 이용하는 것이라면 무방하다.

② 商標의 選定

가) 상품의 特徵, 需要者의 嗜好, 時代感에 맞는 상표를 선정한다.

나) 상품의 販賣, 焦點에 어필하는 상표를 채용한다.

다) 營業部門과 商品의 판매 및 사용상황 그밖의 去來實績 등의 情報交換을 긴밀히 하여 적확한 상표를 선정한다.

라) 자기의 在庫登錄商標를 再檢하여 사용가능한 것을 選出한다.

마) 他人의 등록상표 중에서 사용하고 싶은 것이 있으면 交流하여 사용하게끔 環境을 만든다.

바) 外國의 著名한 地名, 人名 등은 상표로서 이용하지 않는다.

③ 商標의 出願

가) 상표의 출원에 앞서 상표의 登錄可能性을 충분히 調查한 后 同業者의 상표사용의 有無와 타인상표의 業務記載 및 지정상품과의 개연성 등도 조사한다.

나) 事前調查의 결과 등록가능성이 보더라도 있다 고 생각되는 상표의 출원은 보류한다.

다) 사용하는 상표만을 적극 출원하고 防衛的 商標의

출원은 보류한다는 자세를 확립한다.

라) 종래 사용하는 상표와 동일성이 있는 상표를 防衛의으로 출원하기도 했으나 앞으로는 보류한다.

마) 拒絕理由通知가 적절한 것이라면 意見書 등을 제출하지 않고 정확한 판단 아래 출원을 取下한다. 또 출원 후에 사정이 달라짐에 따라 사용할 전망이 보이지 않는 상표출원은 特許廳의 指示如何에 불구하고 적극적으로 취하한다.

바) 聯合商標出願은 실제로 필요로 하는 경우에 한하여 출원하며 또 출원에는 애초부터 聯合出願을 한다.

사) 출원된 상표가 사용되고 있는가를 확인하고 그 使用證明을 확보할 수 있게끔 社內管理體制를 확립한다.

④ 商標의 維持保全

가) 在庫商標 중에서 不必要한 것은 되도록 整理하여 필요한 상표만을 維持管理한다.

나) 異議申請, 審判請求 등의 繫爭에는 불필요한 비용과 시간의 낭비를 極力 피해야 하며 가급적 對話로 해결을 企圖한다.

다) 商標權의 設定登錄 후에는 적어도 3년에 1회는 상표의 사용사실을 확인하고 그 立證이 될 수 있는 태세를 확립하며 사용사실의 입증에는 使用權者의 사용을 포함하여 생각해야 한다.

라) 상표의 不使用에 대해 정당한 이유가 없으면 그 사실을 확인하여 입증할 수 있도록 준비해 둔다.

마) 상표의 更新에는 그 필요성에 대해서 검토한 후 필요한 것은 更新出願하며 更新登錄科의 納入에도 신속히 검토한다.

바) 갱신출원하는 상표에 대해서는 사용사실을 입증할 수 있도록 준비해 둔다.

사) 등록상표를 사용함에 있어서는 지금까지보다 적극적으로 登錄表示 혹은 ㉔의 記號를 附記하고 이에 일반 商品名을 併記하며 第3者의 不正使用에 대해서는 警告 등의 處置로서 상표의 普通名稱化를 방지한다.

⑤ 商標의 使用

가) 한 상품에 多數의 상표를 사용하는 등 불필요한 상표의 사용을 自肅한다.

나) 상표의 사용상황을 적절히 把握하는 한편 그 表示方法에 대해서는 家庭用品 品質表示法, 不當景品類 및 不當表示防止法, 原產地表示 등의 점에서 체크를 強化한다.

⑥ 商標의 使用許諾, 讓渡

가) 不使用商標, 특히 3년 이상 불사용으로서 다른 사용중의 상표와 서로 聯合되지 않은 것은 取消審判에 따라 取消되며 또 更新登錄時에 과거 3년 동안 사용하지 않은 것은 갱신되지 않으므로 이런 것에 대해서 他人으로부터 사용허락 또는 양도의 申請을 받았을 때에는 적극적으로 이에 응한다.

나) 상표사용의 有無, 商標權取得, 維持에 사용한 비용 등을 고려하여 적절한 값으로 사용허락이나 양도하도록 당사자는 友好的인 交渉을 전개한다.

다) 사용을 허락할 때에는 사용권자에 대하여 짧아도 3년에 1회는 사용사실을 證明하는 資料의 제출을 약속받는다.

라) 사용권자가 상표의 사용을 증지할 때는 반드시 그 상표의 最終使用事實과 그 사용증지 이유를 보고 받는다.

마) 타인이 불사용상표에 대해서 사용허락 또는 양도를 신청할 때에는 不使用取消審判의 請求가 豫告登錄되었는지의 與否를 확인한 후 교섭을 개시해야 한다. 그러나 상대에 따라서는 취소심판의 청구된 자체가 이 같은 교섭에 逆效果가 생길 수도 있으므로 주의해야 한다.

바) 타인의 상표를 사용하고 싶을 때는 먼저 상표의 양도교섭을 하고 양도가 불가능하면 專用使用權, 通常使用權의 허락을 받을 교섭을 하며 이같은 교섭이 成立되지 않을 경우는 權利行使를 하지 않는다는 確約을 받는 것도 잊어서는 안된다.

사) 교섭할 때에는 적당한 仲介者 또는 斡旋機關을 통하여 早期解決을 企圖한다.

아) 등록상표의 使用義務가 강화되는 결과로서는 상표의 사용허락이 지금보다도 盛行될 수도 있으나 통상 사용권의 허락을 받을 경우라 해도 對抗要件을 取得하기 위해서 사용권의 設定登錄을 하는 것이 바람직하다.

⑦ 關聯會社의 商標管理

가) 母會社가 子會社가 하지 않은 상표의 출원에는 모회사가 자회사를 實質的인 支配하는 條件이 되므로 이 점을 깊이 유의할 필요가 있다.

나) 종래 각 關係會社에서 자기 상표관리를 하여 왔으나 앞으로는 관계회사와 連絡을 綿密히 하여 사용상표의 整理統合 및 保有商標의 상호이용 등을 도모하고 경우에 따라서는 管理態勢의 一體化 등을 고려할 필요가 있다.