

工業所有權法改正案에 대한 管見

—아직은 出願을 奨勵할 때—

〈下〉

丁 允 鎮

〈明知大學 教授〉

16. 登錄意匠의 通常實施許與審判 請求時期를 意匠登錄 即時로 한데 대하여……

意匠權者, 專用實施權者, 通常實施權者가 當該 意匠登錄이 그 出願한 날 以前에 出願된 他人의 登錄意匠(特許發明, 登錄實用新案, 登錄商標)을 利用하거나 이와 抵觸되는 경우에는 그 意匠權者(特許權者, 實用新案權者, 商標權者)의 同意를 얻거나 第50條의 規定 즉 通常實施許與審判을 請求하지 않고는 自己의 登錄意匠을 業으로 實施할 수 없다.

通常實施許與審判의 請求는 先願의 意匠權者등이 正當한 理由없이 實施를 許與하지 않거나 實施許與를 받을 수 없는 경우에 하는 것인데 第50條 第1項 本文 後段은 「權利設定의 登錄日로부터 2年을 經過하지 아니한 他人의 權利에 대하여는 審判을 請求할 수 없다」고 하였다. 그런데 改正案은 이를 削除함으로써 權利設定의 登錄日로부터 即時出願의 他人의 登錄意匠에 대하여 通常實施權許與審判을 請求할 수 있게 하였다.

이는 登錄意匠의 早期企業化와 改良意匠를 促進誘導하기 위한 政策的인 改善으로서 特許法 第59條 第1項 本文 後段 및 實用新案法 第16條 第1項 本文 後段을 削除한 趣旨과 같은 것이라 하겠다.

17. 商標法 第2條(商標의 定義)의 改正과 團體標章制度의 新設에 대하여……

現行 商標法 第2條 第2項은 「이 法에서 營業標라 함은 營業을 하는 者가 自己의 營業을 他營業者의 營業

과 識別시키기 위하여 使用하는 標章으로서 顯著한 것을 말한다」고 하였는바 改正案은 同項에서 「이 法에서 서어비스마크(用役標)라 함은 서어비스業을 하는 者가 自己의 業을 他業者의 서어비스業과 識別시키기 위하여 使用하는 標章으로서 顯著한 것을 말한다」고 改正하였다. 그리고 同條 第3項은 第4項으로, 第4項은 第5項으로 하고 第3項에 다음과 같이 團體標章에 대하여 規定하고 있다. 즉 「이 法에서 團體標準이라 함은 同業者 및 이와 密接한 關係가 있는 業者가 設立한 法人이 그 監督下에 있는 團體員의 營業에 관한 商品 또는 서어비스業에 使用하게 하기 위한 標章을 말한다」라고 規定하고

現行 同條 第4項에 規定된 「第2項의 營業標에 대하여는 이 法에는 特別히 規定한 것을 除外하고는 이 法中 商標에 관한 規定을 適用한다」고 한 것을 改正案은 同條 第5項에서 「第2項의 서어비스마크 및 第3項의 團體標章에 대하여는 이 法에서 特別히 規定한 것을 除外하고는 이 法中 商標에 관한 規定을 適用한다」고 하였다.

商標法 第2條의 改正案에서 登錄받을 수 있는 標章은 商標, 서어비스마크, 團體標章인바 同法 第4條에 規定한 業務標章을 습하면 結局 商標法에 의하여 登錄받는 標章의 種類는 4가지임을 알 수 있다.

그러나 改正案에서 特異한 것은 現行法에 規定한 營業標를 서어비스마크로 하고 現行法에는 規定되지 않은 團體標章에 대한 條項을 新設한 點이라 하겠다.

團體標章의 登錄을 받을 수 있는 者는 同種의 業者 및

어와 密接한 關係가 있는 業者가 設立한 法人이다. 그리고 그 團體標章을 權利로서 設定登錄하는 目的은 團體標章權者인 法人의 構成員으로 하여금 그들의 營業에 관한 商品이나 서비스業에 그 登錄團體標章을 使用시키기 위한 것이다.

따라서 같은 種類의 業者나 이와 營業上 密接한 關係가 있는 業者가 共同的 利益을 目的으로 設立한 組合과 같은 法人이 그 監督下에 있는 組員에게 그들의 商品이나 서비스業에 團體標章을 使用케 함으로써 組員의 營業에 관한 商品이나 서비스業의 出處를 表示하고 品質을 保證케 하며 顧客에 대한 信用維持를 圖謀하게 함과 同時에 組員만이 그 團體標章을 獨占 排他的으로 使用케 함으로써 그들의 業務를 保護하자는 것이 團體標章制度를 마련한 趣旨가 아닌가 생각한다.

18. 第9條第1項 登錄을 받을 수 없는 商標에 관한 規定中 第11號의 改正에 대하여……

現行 商標法 第9條第1項第11號의 規定은 「商品의 品質의 誤認을 일으킬 念慮가 있는 商標」라고 되어 있는바 改正案은 「商品의 品質의 誤認을 일으키거나 需要者를 欺瞞할 念慮가 있는 商標」라고 改正하였다.

商品의 品質의 誤認을 일으킬 念慮가 있다는 것은當該商標의 構成標識가 그 指定商品과의 關係에 있어서 그 商品이 가지는 品質과 다른 品質의 것이라고 世人이 誤認할 念慮가 있다는 말이다. 例컨대 商標에 「水」라는 文字를 넣고 그 指定商品인 藥劑는 「錠」으로 되어 있을 때에는 商品의 品質을 誤認시킬 念慮가 있는 商標로서 登錄받을 수 없는 것이다. 그러므로 여기서 말하는 品質의 誤認은 品質의 優劣에 관한 誤認이 아니라고 보는바 다만 第三者가 著名商標를 模倣하여 그 指定商品과 同一한 低質商品에 使用한 경우에는 品質의 優劣에 대하여도 誤認을 일으키게 되고 따라서 需要者는 이로 인하여 欺瞞당하게 될 것이다. 改正案은 以上과 같은 경우를 考慮해서 商品의 品質의 誤認을 일으키게 할 念慮가 있거나 需要者를 欺瞞할 念慮가 있는 商標를 不登錄事由로 하여 需要者를 保護하고자 이 條項에서 不登錄事由를 強化한 것으로 본다.

19. 商標登錄出願에 관한 改正案에 대하여……

(1) 商標登錄出願에 관한 第10條의 改正

現行 商標法第10條는 「商標登錄을 받고자 하는

자는 商標登錄出願書를 大統領令이 定하는 바에 의하여 特許廳長에게 提出하여야 한다」고 規定하고 있는바 改正案은 上記 大統領令 즉 商標法施行令 第1條第1項 및 第2項, 同法第2條第1項 및 第3項에 規定되어 있는 것을 整理하여 改正案第10條第1項과 第2項에 걸쳐 다음과 같이 規定하고 있다.

改正案第10條第1項은 商標登錄을 받고자 하는 者는 다음 各號의 事項을 記載한 商標登錄出願書를 特許廳長에게 提出하여야 한다.

- 1) 商標登錄出願人의 姓名이나 名稱 및 住所나 營業所(法人에 있어서는 그 代表者의 姓名도 記載할 것)
- 2) 商標登錄出願人의 代理人이 있는 경우에도 그 代理人의 姓名 및 住所나 營業所
- 3) 商 標
- 4) 指定商品 및 그 區分

同條第2項에서 「第2條第3項의 規定에 의한 團體標章의 登錄을 받고자 하는 者는 前項(第1項) 各號의 事項과 大統領令으로 定하는 團體標章의 使用에 관한 事項을 定한 定款을 添付하여 特許廳長에 提出하여야 한다」고 하였다.

上記한 改正案 第10條第1項의 規定은 現行 商標法施行令第1條第1項이 規定한 內容과 같으나 同條第2項의 規定은 上記한 바와 같이 改正案 第10條第2項이 規定한 內容과는 다르다. 즉 現行 同施行令第1條第2項은 「數人이 共同하여 出願하는 경우에는 同業임을 立證하는 書面을 함께 提出하여야 한다」고 되어 있다.

改正案 第10條第2項의 規定의 內容을 現行 施行令第1條第2項의 規定에 비추어 볼때 同業임을 立證하는 書面대신 團體標章의 使用에 관한 事項을 規定한 同業者가 設立한 法人의 定款을 添付하면 된다는 뜻으로 본다.

(2) 第11條에 第3項 및 第4項의 規定을 新設

現行 商標法第11條(1商標 1出願) 第1項에서 「商標登錄出願은 大統領令으로 定하는 商品區分內에서 商標를 使用할 1 또는 2以上の 商品을 指定하여 商標마다 出願하여야 한다」고 規定하였고 第2項에서 「前項의 商品區分은 商品의 類似範圍를 定하는 것은 아니다」라고 規定하고 있는바 改正案은 同條에 第3項과 第4項을 다음과 같이 新設하였다.

즉 第3項의 規定은 「2以上の 商品區分內의 商品을

指定商品으로 하여 商標登錄出願이 되었을 경우에는 查定の 通知書를 받은 날로부터 30日以内に 그 指定商品이 屬하는 商品區分別로 商標登錄出願을 分割할 수 있다. 다만 大統領令이 定하는 商品區分中에 明示된 商品을 指定商品으로 한 경우에는 그러하지 아니하다」라고 하였고

第4項은 「第3項의 規定에 의하여 分割된 商標登錄出願은 原商標登錄出願時에 出願한 것으로 본다. 다만 第13條의 2(改正案)의 規定에 의하여 準用하는 特許法 第42條第2項(優先權主張趣旨, 最初出願國名, 出願年月日記載書面提出) 및 第3項(最初出願國政府의 出願日認定書, 明細書, 圖面謄本 提出)을 適用함에 있어서는 그러하지 아니하다」고 規定하고 있다.

여기서 第3項의 規定中 但書인 「大統領令이 定하는 商品區分中에 明示된 商品을 指定商品으로 한 경우에는 그러하지 아니하다」라고 한 것은 同條第1項 및 第3項의 本文規定으로 보아 한 區分內에 明示된 2以上の 商品을 指定商品으로 하여 商標登錄出願한 경우에는 이를 商品別로 分割하여 商標登錄出願을 할 수 없다는 뜻으로 보아지는데 條文의 表現이 좀 曖昧하다.

또한 第4項의 但書는 優先權主張에 의한 商標登錄出願의 경우에는 商標登錄出願의 分割의 效力이 原商標登錄出願時에 遡及하여 發生한다는 同項本文의 規定이 適用되지 않는다는 것을 規定하고 있다. 따라서 優先權의 基礎가 되는 最初의 商標登錄出願을 分割한 경우에는 새로 分割出願한 日자가 先後願의 基準이 된다는 것이다.

(3) 聯合商標登錄出願에 관한 新設條項

現行 商標法第12條는 第1項에서 「商標權者 또는 商標登錄出願者는 自己의 登錄商標나 登錄出願한 商標에 類似한 商標로서 그 指定商品과 同一區分內의 商標에 使用하는 것에 대하여는 聯合商標로서만 登錄을 받을 수 있다」고 하였고 同條第2項은 「前項의 登錄이 있을 때에는 서로 聯合商標가 된다」고 規定하고 있는바 改正案은 同條에 第3項을 新設하고 聯合商標의 登錄節次를 規定하였다.

즉 新設된 第3項의 規定은 「聯合商標登錄을 받고자 하는 者는 第10條第1項(改正案)의 各號의 事項과 聯合商標의 登錄番號 또는 商標登錄出願의 番號나 符號를 記載한 聯合商標登錄出願書를 特許廳長에게 提出하여야 한다」고 하였다.

이것은 現行 商標法施行令第2條에 規定되어 있는 것을 第10條第1項에서와 같이 第12條에 第3項을 增

設하고 規定한 것이므로 施行令에 規定된 內容과 같다.

20. 商標登錄出願에 있어서 先願主義의 例外規定을 新設한데 대하여……

商標法第13條가 先願主義를 規定하고 있는데 대하여 改正案은 第13條의 2와 3을 新設하고 先願主義의 例外가 되는 경우를 規定하고 있다.

第13條의 2는 先願主義의 例外로서 優先權主張에 의한 商標登錄出願의 경우인데 즉 同第1項에서 「特許法 第42條第1項 乃至 第4項의 規定(特許出願에 있어서 優先權主張과 그 節次)은 商標登錄出願에 관한 優先權主張에 이를 準用한다」고 하였고 同第2項에서 「優先權을 主張하는 商標登錄出願은 最初의 出願日로부터 6月以内に 出願하지 아니하면 이를 主張할 수 없다」고 規定하고 있다.

이는 우리나라가 파리協約에 加入하는 것을 前提로 한 新設條項으로서 파리協約第4條 및 A(1)을 根據한 것이라 하겠다.

第13條의 3도 先願主義의 例外規定인바 第1項에서 「商標登錄을 받을 수 있는 權利를 가진 者로서 政府 또는 政府로부터 認可를 받은 者가 開設하는 博覽會와 條約, 協約 또는 協定國領域內에서 그 政府 또는 그 政府로부터 認可받은 者가 開設하는 國際的인 博覽會에 出品한 商品에 使用한 商標를 그 出品한 날로부터 6月以内に 그 商品을 指定商品으로 하여 商標登錄出願을 한 때에는 그 商標登錄出願은 그 出品을 한때에 한 것으로 본다」고 하였고 同第2項은 「第1項의 規定의 適用을 받고자 하는 者는 그 뜻을 記載한 書類를 商標登錄出願과 同時에 特許廳長에게 提出하고 이를 證明할 수 있는 書類를 商標登錄出願日로부터 30日以内に 特許廳長에게 提出하여야 한다」고 規定하였다.

이 또한 파리協約加入을 前提로 파리協約第11條(1)~(3) 및 第4條D(3)에 根據한 改正條項이라 하겠다.

21. 商標登錄出願變更에 관한 第14條의 改正에 관하여……

聯合商標의 登錄出願과 獨立商標의 登錄出願相互間의 出願變更에 관하여 規定한 第14條1項 乃至 第4項의 規定은 現行과 같으나 第5項을 改正하였다. 즉 現行 第5項의 規定은 「商標, 營業標 또는 業務標章의 登錄出願相互間에 있어서는 出願變更을 할 수 없다」고 되어 있는데 改正案은 同項에서 「商標, 서비스마크, 業務標章, 또는 團體標章의 登錄出願 相互間에 있어서는

出願變更를 할수 없다」고 하였다.

이는 改正案 第2條第2項에서 營業標를 서비스마크로, 營業을 서비스業으로 바꿈과 同時에 同條第3項에 團體標章制度를 新設한데 따르는 當然한 條文整理라 하겠다.

22. 第14條의 2에 商標登錄出願의 補正에 관한 規定을 新設한데 대하여……

新設된 第14條의 2는 商標登錄出願의 補正에 관하여 다음과 같이 規定하고 있다.

同條第1項에서 「特許廳長 또는 審判長은 다음 各號의 1에 該當하는 경우 期間을 指定하여 補正을 命할수 있다.

1) 節次가 第10條의 規定(改正案)에 違反하였을때
 2) 節次가 이 法律 또는 法律에 의한 命令에서 定한 方式에 違反하였거나 所定의 手數料를 納付하지 않았을 때」라고 한바 節次가 第10條의 規定에 違反했다고 함은 商標登錄出願書에 記載한 事項이 第10條의 第1項과 第2項의 規定에 違反된 것을 말하고 節次가 이 法律 또는 이 法律에 의한 命令에서 定한 方式에 違反하였다 함은 商標登錄의 出願節次를 規定한 商標法 第10條 乃至 第12條 및 第14條와 이들 規定에 依據한 商標法施行令 또는 商標法施行規則에 規定한 書式 등 方式에 違反한 경우를 말한다.

同條 第2項은 「商標登錄出願人은 最初의 出願에서 表示된 範圍를 超過하지 아니하는 範圍內에서 出願公告決定謄本の 送達前까지 또는 異議申請의 答辯書提出 期間內에 補正할수 있다. 다만 그 補正의 內容이 要旨를 變更하는 것이어서는 아니 된다」고 하였다.

여기서 最初의 出願에 表示된 範圍를 超過하지 않는 範圍라 함은 最初에 指定한 商品의 範圍를 擴大하지 않는 경우를 말하는 것같고 補正內容의 要旨의 變更이라 함은 指定商品의 變更이라든지 最初에 表示한 商標의 要部를 削除하거나 追加하거나 商標의 書體를 變更하는 것을 말하는 것으로 본다.

아울러 現行法에서의 商標登錄出願書類의 補正에 관하여는 商標法施行令과 商標法施行規則에 의하여 그 補正이 認定되어 있는 것인데 特許法改正案 第10條의 2의 경우와 같이 本法에 이에 관한 條項을 新設한 것은 出願補正의 重要性에 비추어 매우 妥當한 改正措置라 하겠다.

23. 第16條 및 第45條에서 商標登錄出願의 拒絶事由와 商標登錄의 取消理由를 增設強化한데 대하여……

商標登錄出願의 拒絶査定의 理由를 規定한 第16條의 第1項 乃至 第3項의 規定은 現行과 같으나 改正案은 第4號를 다음과 같이 新設하였다.

즉 「商標登錄出願이 協約의 同盟國內에서 登錄된 商標 또는 이와 類似한 商標로서 正當한 理由없이 그 商標에 관한 權利를 가진 者의 承諾을 얻지 아니하고 商標登錄前 1年以內에 代理人 또는 代表者였던 者에 의하여 그 商標의 商品과 同一 또는 類似한 商品을 指定 商品으로 하여 商標登錄出願이된 것인데, 다만 이 境遇에 있어서는 그 商標에 관한 權利를 가진 者로부터 그 商標登錄出願이 이 規定에 該當하는 것을 理由로 하는 異議申請이 있는 境遇에 限한다」고 하였다.

이는 파리協約 加入을 前提로 파리協約第6條의 7에 의하여 國內法에 이와 關係되는 規定을 具體化한 것이라 하겠다. 그런데 여기서 商標에 관한 權利를 가진 者가 異議申請을 할수 있는 期間은 商標法第18條에서 準用하는 異議申請에 관한 特許法第84條가 그대로 適用되므로 商標에 관한 權利者가 異議申請을 할수 있는 期間은 商標登錄의 出願公告日로부터 2月이라 하겠다.

그러나 이러한 商標(第16條第4項에 의한)가 잘못登錄이된 경우에 그 商標에 관한 正當한 權利者가 파리協約第6條의 7(3)에 의하여 權利를 行使할수 있는 期間에 관하여는 改正案 第45條第1項의 商標登錄의 取消事由中의 第8號에 規定하고 있다. 즉 「第16項第1項第4號 本文의 規定에 該當하는 商標가 登錄된 경우 그 商標의 權利를 가진 者가 當該 商標登錄日로부터 5年以內에 取消審判의 請求가 있을 때」라고 하였으므로 當該商標의 權利者가 權利를 行使할수 있는 期間은 그 商標가 登錄된 날로부터 5年이라는 것을 알수 있다.

24. 商標權의 存續期間更新登錄에 관한 規定의 改正에 대하여……

改正案은 現行法第21條에서 第1項을 改正하여 第3項과 第4項을 新設하고 現行 第3項은 第5項으로 同 第4項은 第6項으로 하며 第7項은 新設條項으로서 商標權의 更新登錄出願에 관한 기타 필요한 것은 大統領令으로 定한다고 하였다.

(1) 第1項 規定의 改正

現行 第21條第1項은 「商標權의 存續期間 更新登錄

을 받고자 하는 자는 그 出願書를 特許廳長에게 提出하여야 한다"고 되어 있는데 改正案은 「商標權의 存續期間更新登錄을 받고자 하는 자는 다음 各號의 事項을 記載한 商標權의 存續期間更新登錄出願書를 特許廳長에게 提出하여야 한다.

1) 第10條第1項各號의 事項

2) 登錄商標의 登錄番號"라고 하였는바 現行法에서는 商標法施行規則에 이와같은 內容을 規定하고 있는데 改正案은 改正案 第10條 商標出願節次와 같이 本法에 規定하였다.

(2) 第3項의 新設

改正案 同條第3項은 「商標權의 存續期間更新登錄을 할 登錄商標가 2以上의 商品區分內의 商品으로 指定되어 있을 境遇에는 그 指定商品이 屬하는 商品區分別로 分割하여 出願하여야 한다"고 하였으므로 商標權의 存續期間更新登錄 前의 登錄商標가 그以上의 商品區分內의 商品을 指定商品으로 한 경우에는 그 指定商品이 屬하는 商品區分別로 分割하여 出願하지 않으면 그 商標權의 存續期間은 更新이 안된다는 것을 뜻한다.

또한 改正案 同條第4項으로 新設된 規定에서 「商標權의 存續期間更新登錄出願에 있어서는 商標登錄出願의 分割에 關하여 規定한 第11條第3項의 本文規定(改正案)을 適用한다고 하였다. 이에 關하여는 前述한 第11條改正에 關한 說明에서 이미 말했으므로 이에 대한 說明은 省略한다.

(3) 商標權存續期間의 更新登錄出願에 대한 拒絕査定理由를 增設한데 대하여

現行 第22條第1項에 規定한 拒絕査定의 理由第1號乃至 第3號 다음에 第4號를 新設하였는바 第4號의 規定은 「商標權의 存續期間更新登錄出願 前 3年以內에 國內에서 商標權者 또는 通常使用權者가 그 어느 指定商品에도 登錄商標(登錄商標와 서로 聯合된 다른 登錄商標가 있을 때에는 그중 어느 하나의 登錄商標)를 使用하지 아니한 때"라고 하였다.

商標權을 認定하고 保護하는 法의 趣旨는 商標權者가 登錄된 商標를 自己의 營業上의 指定商品에 使用하는 것을 前提로한 것인데 登錄만 해놓고 3年間이 使用하지 않은 商標에 대하여 그 存續期間의 更新을 해준다는 것은 當該商標와 類似한 他人의 商標登錄出願의 길을 막을 商標登錄制度의 目的에 違背된다. 使用하지 않고 있는 商標를 整理하는 見地에서 妥當한 改正措置라 하겠다.

25. 商標의 移轉에 關한 第27條의 規定에 第8項과 第9項을 新設한데 對하여.....

商標移轉에 關하여 規定한 第27條의 第1項乃至 第7項의 規定에 改正案은 第8項과 第9項에 團體標章의 移轉에 關한 規定을 新設하였다.

第8項에서 「團體標章은 法人의 合併 또는 分割의 境遇를 除外하고는 이를 他人에게 讓渡할 수 없다"고 規定하였고 第9項에서는 「第8項의 規定에 依하여 團體標章을 讓渡하고자 할 때에는 特許廳長의 認可를 받아야 한다"고 規定하였다.

第8項과 第9項의 規定을 新設한 것은 改正案이 前述한바 있는 團體標章制度를 새로 마련한데 따르는 그의 讓渡에 대한 制限을 規定한 것이라 하겠다. 즉 團體標章權은 法人이 合併되거나 分割되는 경우에 限하여 讓渡가 可能한데 이 경우에 있어서도 特許廳長의 認可를 받아야만 한다. 萬若 法人의 合併이나 分割에 의하지 않고 다른 法人에 團體標章權을 讓渡하거나 法人의 合併, 分割에 의한 讓渡에 있어서 特許廳長의 認可를 받지 않는 경우에는 그것이 잘못 登錄이될 境遇後述하는 改正案 第45條第1項第4號의 規定에 依하여 團體標章登錄의 取消事由가 된다.

團體標章登錄出願에는 第10條第2項의 規定(改正案)에 依하여 大統領令으로 定하는 團體標章의 使用에 關한 事項을 定한 定款을 添付하여야 하는데, 이와는 關係가 없는 定款에 依하여 設立된 法人에 團體標章權이 讓渡되는 경우에는 그 團體標章이 表示되는 商品이나 서어비스業의 出處의 混同을 生할 것이다.

또한 法人이 合併되거나 分割되면 定款의 內容도 變更될 것이다. 바꾸어 말하면 當初 團體標章登錄出願에 添付된 法人의 定款의 團體標章使用에 關하여 定한 事項이 變更되는 일이 생긴다, 그러므로 이를 함부로 變更할 경우 法人의 構成員의 營業에 關한 商品의 出處의 混同은 勿論 品質의 誤認 또는 서어비스業의 混同을 生할 念慮가 있다. 改正案은 이러한 弊端을 防止하기 위하여 上記한 바와같이 第27條(商標의 移轉)에 있어서 團體標章讓渡에 關한 第8項과 第9項의 規定을 新設한 것이라고 보겠다.

26. 商標登錄의 取消事由를 增設한데 對하여...

改正案은 商標登錄의 取消事由를 規定한 第45條第1項第1號乃至 第5號의 規定中 第4號의 規定을 改正

하고 第6號 乃至 第8號의 規定을 新設하였다.

(1) 第4號 規定의 改正

現行法 第45條第1項第4號에 規定한 商標登錄의 取消事由에 「第27條第1項, 第2項 또는 第5項의 規定에 違反되었을 때」라고 規定되어 있는 것을 改正案은 「第27條第1項, 第2項, 第5項, 第8項 또는 第9項의 規定에 違反되었을 때」라고 改正하였다. 즉 取消事由로 同條第1項에 第8項과 第9項의 規定을 新設한 것이다.

第27條第8項의 規定에 違反이라 함은 團體標章은 法人의 合併, 分離의 境遇를 除外하고는 他人에 讓渡할 수 없음에도 不拘하고 當該法人의 合併, 分離에 의하지 않고 個人이나 다른 法人에게 그 團體標章을 讓渡한 경우를 말하며 第9條의 規定에 違反하였다 함은 團體標章을 讓渡함에 있어서는 特許廳長의 認可를 받아야 함에도 불구하고 그 認可를 받지 않고 讓渡한 경우를 말한다.

(2) 第45條第1項第6號規定의 新設

新設된 第45條第1項第6號의 規定은 團體標章登錄의 取消事由를 規定하였다. 즉 「團體標章에 있어서 前各號 以外에 團體員이 定款의 規定에 違反하여 團體標章을 使用하는 것을 默認하거나 使用하게 하였을 때」는 그 團體標章登錄의 取消事由가 된다는 것이다.

團體標章出願에는 所定 必要事項을 記載한 出願書와 添付物 外에 團體標章의 使用에 關하여 規定한 法人의 定款을 添付하여야 하는바 그 定款에 規定한 團體標章 使用에 關한 規定을 違反하여 團體員이 團體標章을 使用하고 있음을 알면서도 이를 默認하거나 違反된 使用을 하게 한 경우에는 團體標章登錄을 取消할 수 있다는 뜻이다.

(3) 第45條第1項第7號의 新設

新設된 同條第1項第7號에서 「團體標章의 設定登錄을 한후 定款을 變更함으로써 第10條第2項(改正案)의 規定에 의하여 大統領令으로 定한 團體標章의 使用에 關한 事項이 變更되어 需要者로 하여금 商品의 出處의 混同, 品質의 誤認 또는 서서비스業의 混同을 생기기 할 念慮가 있을 때」라고 團體標章登錄의 取消事由를 規定하였다.

本號의 規定은 團體標章을 登錄한 後 團體標章權자인 法人이 登錄出願當時에 添付한 團體標章使用에 關하여 定한 定款의 內容을 變更함으로써 團體標章使用에 關한 事項이 變更되는 경우인케 이의 變更은 法人의 合併이나 分離에 의하여 定款이 變更되는 경우에도 있을 수 있다 함은 前述한 바와 같다.

(4) 第45條第8項第8號規定의 新設

新設된 第8號의 規定은 「第16條第1項第4號 本文의 規定에 該當하는 商標가 登錄된 경우 그 商標의 權利를 가진 者가 當該 商標登錄日로부터 5年 以內에 取消審判을 請求하였을 때」라고 하였다.

第16條第1項第4號의 本文規定에 該當하는 商標가 登錄된 境遇라 함은 商標登錄出願이 協約의 同盟國內에서 登錄된 商標 또는 이와 類似한 商標로서 正當한 理由없이 그 商標에 關한 權利를 가진 者의 承諾을 얻지 아니하고 商標登錄前 1年以內에 代理人 또는 代表者였던 者에 의하여 그 商標의 商品과 同一 또는 類似한 商品을 指定商品으로 하여 商標登錄出願이 된 경우를 말한다.

以上 記述한 商標登錄의 取消事由를 規定한 第45條第1項의 規定에서 第4號規定의 改正과 第6號 乃至 第7號規定의 新設은 團體標章制度의 新設에 대한 當然한 取消事由의 增設이라 하겠다.

또한 第8條의 新設規定은 파리協約 第6條의 7(3)에 依據한 우리나라의 파리協約加入에 對備한 條項이라 하겠다.

結 語

以上 頭序없이 國會에 提出한 特許法, 實用新案法, 意匠法, 商標法의 改正案에 대하여 그中 主要하다고 생각되는 것을 골라 筆者가 본바 管見을 披歷하였거나 와 이는 어디까지나 筆者의 私見일 뿐이므로 改正案의 趣旨나 內容에 대한 筆者의 見解가 正鵠을 맞추었다고 할 수는 없는 것이다. 다만 이번의 大幅의이고 劃期的인 改正案에 대하여 關心을 가지시는 여러분에게 檢討와 研究의 資料를 提示한 點에서 조금이나마 도움이 되었다면 筆者의 다시없는 光榮으로 생각할 따름이다.

<完>

알찬기술 발명하여 후손에게 물려주자!