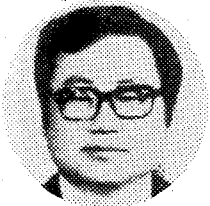


# 西獨 商標制度 概觀 (3)

## 獨 特許廳 등 研修를 마치고



張 斗 鉉

〈特許廳 商標審査官〉

### Ⅳ. 商標의 取消

西獨商標法에서 商標의 取消는 有效하게 登錄된 商標를 事後의 取消原因에 依據 效力을 더 以上 持續시키지 못하게 된 경우를 말하는 것으로써 다음과 같이 그 種類를 나누어 볼 수 있다. 다만 西獨商標法에서는 우리의 無效나 取消概念을 大體로 取消라는 用語로 表現하여 使用하고 있음에 留意하여야 할 것 같다.

1. 商標權者의 要請에 依한 取消 [第10條의 (1)]

2. 商標法 第10條(2)에 依據한 職權取消  
가. 存續期間滿了後 未更新時

나. 法 第10條(2)2에 依據, 登錄商標가 法第4條의 實體的 登錄要件에 違背되어 등록된 경우

上記 取消는 特許廳의 이니시아티브나 또는 第3者의 取消申請에 依하여 이루어지며 實體的 登錄要件에 違背되어 登錄된 商標의 取消의 決定은 3人의 法律멤버의 參席으로 商標課에 依해서 處理되고 있다.

取消申請이 있는 경우 例컨데 法第10條(2)2의 경우에 商標課는 商標法 第4條에 비추어 商標登錄의 合法性與否를 審査하게 되며 合法性이 認定되면 第3者의 取消請求는 拒絕되어지며 또한

商標登錄의 合法性에 대해 어떤 疑心만이 가는 경우에도 取消請求는 拒絕되어 지고 있다.

한편 西獨商標法은 不適法하게 登錄된 商標의 取消에 대해 除斥期間을 規定하고 있지 않다. 그러므로 例컨데 登錄後 30年後에도 取消請求가 可能하나 이런 경우에는 實際로 商標法 第4條에 따른 不登錄事由 立證을 위한 證據提出이 그리 容易하지는 않을 것으로 생각된다.

### 3. 商標法 第11條에 依한 取消

商標法 第11條에 依한 取消의 決定은 Civil Court에서 處理하고 있다. 取消를 求하는 第3者는 商標法 第11條의 第1項 第1號내지 第4號에 規定된 理由를 根據로 取消訴訟을 提起하며 合法的인 取消請求에 대해서는 商標所有者가 取消에 同意하여야 하며 그 結果에 따라 特許廳은 登錄商標를 取消하게 된다.

#### 가. 第1號에 依한 取消

上記 第1號에 따라 先登錄商標所有者는 同一·類似한 指定商品이나 서비스에 使用되는 後登錄商標의 取消를 請求할 수 있다.

一般的으로 先登錄商標所有者는 商標法 第5條(4)에 따라 先登錄商標와 同一·類似하다는 理由로 異議申請을 提起함으로써 그의 商標로부터 發生되는 權利를 保護할 수 있으나 先登錄商標所有者가 事情에 依據 異議申請을 提起하지 못한 경우에는 商標法 第11條(1)에 依하여 後登

錄商標所有者를 相對로 取消訴訟을 提起함으로써 그의 商標權 保護가 可能하게 된다.

#### 나. 第1a號에 의한 取消

商標法 第11條(1) 1a는 소위 不誠實한 代理人의 問題를 다루고 있다. 만일 다른 나라에 先登錄商標를 가지고 있는 者의 代理人이 所有者의 許可없이 西獨特許廳에 同一·類似한 商品이나 서비스에 使用될 商標를 登錄하였다면 同商標의 取消을 請求할 수 있다. 물론 이 경우에도 商標法 第5條(4) Sent. 2에 따라 所有權者는 不誠實한 代理人의 後出願商標에 대해 異議申請을 提起할 수 있다.

#### 다. 第2號에 의한 取消

營業이 廢止된 경우 第3者는 取消請求가 可能하다.

#### 라. 第3號에 의한 取消

商標가 登錄後 더 以上 實際事實과 符合되지 않는 경우 어떠한 第3者도 取消을 請求할 수 있다. 이미 登錄日前에 消費者欺瞞의 危險이 存在했다면 取消은 商標法 第10條(2)에 따라 이루어지게 된다.

#### 마. 第4號에 의한 取消

商標가 最少限 5年間 登錄되었으며 取消請求日前 5年以內에 商標가 使用되지 않은 경우 그리고 使用되었더라도 合理的인 使用事實을 立證하지 못하는 경우에는 第3者에 의한 取消가 可能하다. 이 경우 第3者는 商標의 不使用事實을 立證하여야 하며 反對로 異議節次에서는 商標所有者가 商標의 使用事實을 眞實하게 立證하여야 한다. 만일 商標所有者가 取消의 威脅以後나 後出願 類似商標의 公告以後 商標使用을 始作하였다면 商標所有者는 取消訴訟에 對抗하여 商標의 使用을 主張할 수 없다. 이와 같이 西獨은 先願·登錄主義를 取하고 있으나 이를 補完하기 위하여 使用主義를 加味하고 있다.

商標法 第11條(1) 내지 4號에 따른 商標의 取消은 廣範한 證據의 廳聞을 要求하고 있기 때문에 Civil Court의 判斷에 맡겨져 있으며 特許廳이나 聯邦特許法院의 判斷에는 맡겨져 있지 않다. 그 理由는 特許廳은 商標法 第4條에 따른

商標의 登錄問題뿐만 아니라 特殊問題 즉, 수많은 件의 商標나 商品(및/또는 서비스)의 類似判斷 등과 같은 問題를 制限된 時間內에 決定하여야 하는 登錄廳이며 또한 契約上의 主張이나 不正競爭防止法에 基礎한 主張은 오랜 節次上의 負擔이 따르기 때문에 業務處理가 어렵기 때문인 것으로 說明되고 있다.

上述한 第10條, 第11條의 取消事由以外에도 商標를 登錄치 않겠다는 商標所有者의 契約上의 義務나 先登錄된 姓名, 商號, 裝幀權 또는 不正競爭防止法에 따른 登錄商標의 濫用의 경우에도 商標가 取消되어질 수 있다고 한다. 이들 경우 被害者側은 Civil Court에 商標의 取消訴訟을 提起할 수 있으며 取消決定에 따라 特許廳에 登錄商標의 取消을 要請할 수 있다.

同時에 商標의 登錄이 故意나 不注意로 損害를 끼치게 된 경우 損害賠償請求訴訟을 提起할 수 있다고 한다.

## V. 商標權 存續期間의 更新

商標權의 存續期間은 出願日로부터 起算하여 10年間 存續하게 되며 每10年마다 存續期間의 更新이 可能하다.

更新節次는 아주 簡單하여 所定 手數料만 納入하면 更新이 된다. 다시 말하면 西獨特許廳은 更新出願된 商標에 대해 商標法 第4條에 의한 實體審查事項에의 充足與否를 審査하지 않음은 물론 商標使用與否에 대해서도 一切 審査하지 않고 있다.

手數料는 出願日以後 9年이 經過한 날로부터 納入되어야 하며 商標所有者는 更新을 위해 登錄番號를 表記하여야 한다. 만일 更新手數料가 存續期間滿了後 2個月의 期間內에 納入되지 않으면 特許廳은 商標所有者에게 更新手數料와 期間懈怠에 따른 附加料를 存續期間滿了日以後 6個月의 期間內에 또는 納入 通報日以後 1個月의 期間內에 (이는 特許廳이 事實上 늦게 通報한 경우로 納入通報日以後 1個月의 期間이 存續期間滿了日以後 6個月의 期間보다 늦게 滿了되는 경우를 말하며 極히 例外的인 경우라함) 納入하지 않는 경우 同商標가 取消될 것을 通報하여야 한다.

## VI. 商標權의 讓渡

商標의 出願이나 登錄으로부터 發生되는 權利는 出願人이나 登錄權者로부터 他人에게 讓渡되 어질 수 있으며 相續이 可能하다. 그러나 商標가 使用되는 營業의 全部나 一部와 함께 讓渡가 可能하며 이는 商標가 지니는 自他 商品識別力의 機能과 出處表示의 機能과 關聯하여 消費者保護를 위해 設定된 強行規定이라고 한다. 그러므로 營業과 分離된 商標의 讓渡契約은 法的으로 效力을 發生할 수 없다. 讓受人은 예컨대 侵害訴訟에서 商標로부터 發生되는 權利를 行使할 수 없으며 讓渡人은 讓受人에 對해 Civil Court에 訴訟을 提起함으로써 再讓渡를 請求할 수 있다.

承繼人의 要請에 따라 商標權讓渡는 關聯證據資料의 提出로 商標登錄簿에 登載된다. 證據資料로는 商標登錄簿에 讓渡事實을 登載하려는 登錄所有者의 證明된 證書가 提出되어야 한다. 相續의 경우에 있어서의 證據資料는 遺言狀의 公開記錄寫本과 關聯된 公證遺言狀이 提出되어야 한다. 遺言狀이 없는 경우 相續人 證明書가 提出되어야 한다. 外國商標所有者의 경우에 있어서는 商業登記簿抄本, 結婚, 死亡, 出生, 相續人證明書와 같은 書類는 在外西獨公館에 의해서 法的 證明이 이루어져야 한다. 이러한 在外公館의 公認節次는 外國公文書의 證明要求가 免除된 國家의 경우에는 適用되지 않는다.

特許廳은 商標登錄所有者와 承繼人間의 讓渡契約이 有效한지의 與否에 대해 審査를 하지 않으며 다음의 要件이 充足된 경우 登載되게 된다.

- ① 承繼人의 登載請求
- ② 所定 手數料의 納付(60마르크)
- ③ 商標所有者의 證明된 證書가 提出된 경우가 그것이다.

## VII. 優先權主張

西獨에서도 우리와 마찬가지로 出願에 있어 優先權主張制度를 認定하고 있으나 制度運營이 다소 相異한 것을 認識하게 된다. 한 例로 同一날자 出願의 경우 共同 優先權을 賦與하고 있다.

基本的으로 商標의 경우 파리協約 第4條에 따

라 商標出願人은 出願以後 6個月以內 同協約國家中 一會員國에 出願한 最初出願日을 優先日로 主張할 수 있다. 西獨의 경우 商標에 準用되는 特許法 第41條에 따라 出願人은 出願日以後 2個月以內 最初出願日과 國家를 提示하여야 한다. 그리고 特許廳의 要請에 따라 要請의 通報以後 追加的인 2個月의 期間內에 最初出願의 一連番號와 아직 提出되지 않은 경우에는 最初 出願의 寫本을 提示하여야 한다. 이러한 모든 措置가 指定期間內에 이루어 지지 않은 경우에는 優先權主張을 할 수 없게 된다.

한편 파리協約 第4條에 따른 優先權主張은 商標의 경우에만 定認되기 때문에 서비스마크에는 優先權主張이 認定되지 않는다. 이는 특히 外國出願에 있어 優先權主張이 10件의 出願中 1件以下의 낮은 比率로 主張되고 있고 外國出願中에서 서비스마크는 商標보다 훨씬 더 적게 出願되고 있는 點등을 考慮하여 서비스마크制度 導入時 優先權制度 認定을 위한 規定을 두지 않았다고 한다. 그러나 西獨特許廳은 이 問題가 파리協約 第4條의 改正으로 解決되어질 수 있다고 보고 있다. 現在로서는 商品과 서비스를 위해 마크를 出願하는 外國出願人은 優先權主張으로 商標登錄이 可能하나 서비스마크의 경우는 西獨特許廳에의 出願日字로 登錄을 받아야 한다.

## VIII. 商標權의 效力

商標權所有者는 指定商品이나 指定서비스와 關聯하여 商標를 獨占的으로 使用할 權利를 가지게 된다. 即 商標權所有者는 商標權 第15條(1)에 의거하여

① 指定商品에 商標를 附着하거나 指定서비스와 關聯하여 使用할 包裝에 서비스마크를 附着할 權利를 가지며

② 商標가 附着된 商品이나 서비스를 市場에 出荷하거나 廣告, 價格表, 事業書信, 事業案内書, 送狀等에 商標로 使用할 權利를 가진다.

그러나 이러한 商標의 獨占使用權은 그러한 使用이 商標에 使用에 該當하지 않는다면 商品이나 서비스의 時期, 種類, 生産地, 特性, 目的, 價格, 數量, 重量과 關聯되는 表示뿐만 아니라 他人의 姓名, 商號權에 의해서도 制限받게 된다

(商標法 第16條). 누구나 그의 商品이나 서비스의 表記를 위해 이러한 表記들을 使用할 수 있다. 그러나 이러한 表記들은 同一한 登錄商標와 混同을 일으킬 수 있도록, 明白히 商標같이 使用되는 것은 正當化될 수 없다.

더군다나 商標法 第16條의 規定은 登錄商標와 同一하거나 類似한 姓名, 商號權이 相互 衝突을 일으킬 경우 重要な 意味를 가지게 된다. 만일 姓名이나 商號權이 商標權보다 앞서 登錄되었다면 姓名이나 商號權의 所有者는 後登錄商標의 使用中止를 要請할 수 있으며 심지어는 登錄商標의 取消를 請求할 수 있다. 그리고 商標權이 姓名이나 商號權에 비해 앞서 登錄되었더라도 商標權所有者는 後者의 使用를 中止할 權利가 없다. 그러나 後登錄된 姓名이나 商號權所有者는 先登錄商標와의 混同의 危險을 防止할 모든 必要한 措置를 取하여야 한다.

예를들면 그의 姓名이나 商號에 識別力있는 標識을 添加함으로써 또는 商標의 明白한 外觀을 同一 또는 類似하게 지니는 方法으로 姓名이나 商號가 使用되지 않도록 함으로써 消費者의 誤認·混同을 防止하여야 한다. 이와 關聯하여 先登錄된 姓名이나 商號를 根據로 한 取消訴訟의 問題는 特許廳에서 다루어지지 않으며 Civil court에서 取扱되고 있음을 다시 한번 言及하여 두고자 한다.

商標法 第25條에 따라 登錄商標의 所有者는 指定商品이나 서비스 또는 商品包裝이나 廣告物, 價格標, 事業書信, 事業案內狀, 送狀등에 不法으로 登錄商標를 使用하는 者에 對해 使用中止를 위한 訴訟을 提起할 수 있다. 그리고 故意的으로 또는 不注意하게 他人의 登錄商標를 使用하는 者는 商標所有者에 對해 損害賠償의 責任을 지게 된다.

登錄商標權에 對한 侵害는 當然히 登錄된 商標의 指定商品이나 서비스와 同一·類似한 商品이나 서비스에 不法으로 商標를 使用하는 것을 前提로 한다.

여기서 또한 不法적인 使用이란 意味는 第3자가 商品이나 서비스에 商標를 附着하여 市場에 出荷하거나 또는 第3자가 他人에 의하여 生産된 商品에 商標를 附着하여 市場에 出荷하는 것을 意味한다.

## IX. 不服節次 및 審判

1961년까지만 해도 審査室과 商標課의 決定에 대해 不服을 處理하는 審判所가 特許廳內에 設置되어 있었다. 西獨의 憲法規定은 立法, 行政, 司法의 嚴格한 權力分立을 規定하고 있기 때문에 西獨聯邦特許法院이 再審法院인 獨立特許法院으로서 1961년에 設置되게 되었다. 聯邦特許法院에는 3人的 技術 또는 法律멤버로 構成된 31個의 Panel이 設置되어 있다. 이 중에서 全的으로 法律멤버만으로 構成된 5個의 Panel이 商標 事件을 取扱하고 있다.

不服審判을 提起하기 위해서는 所定의 手數料를 納入하여야 하며 審査室이나 商標課의 決定 通報以後 1個月以內에 提起되어야 한다. 그리고 不服審判進行에 關한 特許法の 規定이 商標의 不服審判의 경우에도 準用된다. 만일 不服審判 請求가 正當한 書式으로 指定期間內에 出願되지 않았으며 所定의 手數料가 納入되지 않았으면 聯邦特許法院은 不服審判請求를 認定하지 않게 된다. 만일 不服審判請求가 實體의인 理由로 成功할 수 없다면 同請求가 不成立될 것이며. 만일 不服審判請求가 成立되면 聯邦特許法院은 審査室이나 商標課의 決定을 翻覆하게 된다. 事實 調査가 必要한 경우에는 特許廳으로 事件을 選送하거나 聯邦特許法院 自身이 調査를 實施하게 된다.

特許廳은 商標의 登錄·不登錄事由에 대한 聯邦特許法院의 判斷에 따라야 한다. 그러나 만일 어떤 事件의 事實, 例컨데 商品의 類似判斷에 關한 內容이 實質적으로 變更되면 特許廳은 聯邦特許法院이 決定한 理由에서 벗어날 수도 있다. 聯邦特許法院의 審判進行은 原則적으로 書面으로 進行되나 必要한 경우에는 Hearing制度를 採擇하고 있다. 即 當事者 一方이 要請한 경우나 證據採擇을 위해 必要한 경우 또는 法院이 適切하다고 생각하는 경우 Hearing을 採擇할 수 있다. Hearing을 採擇한 경우 Hearing後에 事件關係者를 退場시키고 事件을 審議하고 結論이 난 경우 이들을 다시 立場시킨후 決定事項을 우선 口頭로 通報하게 되며 論議結果發表時首席審判官은 同決定에 대한 不服이 있는 경우 聯邦最

高法院에 上告해도 좋다고 發表하게 된다. 그러나 事件이 複雜하여 Hearing 後에도 結論이 나지 않는 경우에는 追後 書面으로 通報하게 되며 이 경우 再 Hearing도 可能하다.

이러한 聯邦特許法院의 決定에 대해 不服이 있는 경우 制限된 範圍內에서 聯邦最高法院에의 上告가 可能하다. 即 聯邦特許法院이 上告를 許容한 경우나 聯邦特許法院이 重要的 節次上的 瑕疵를 犯한 경우 (이 경우에는 許容이 없어도 上告가 可能함)가 그것이다. 聯邦特許法院의 許容條件을 具體的으로 나열하면 다음과 같다.

- a) 基本的으로 重要的 法律問題가 決定되어야 할 경우
- b) 法の 發展 또는 裁判의 統一性 圖謀가 必要的 境遇
- c) 重要的 節次上的 瑕疵가 發生한 境遇를 들 수 있다.

## X. 맺 음 말

以上에서 簡單히 西獨商標制度를 살펴 보았다. 西獨商標制度의 概觀을 通하여 몇 가지 注目되는 事實이 發見된다. 基本的으로 先願主義, 登錄主義, 審査主義, 公告主義를 擇하고 있는 點에서 西獨商標制度도 우리의 制度와 매우 類似하게 느껴진다. 그러나 具體的으로 實際制度의 運營面에서는 많은 相異한 點을 發見할 수 있음도 否認할 수 없다. 이런 相異한 制度를 檢討하여 볼 때 우리에게 示唆하는 바가 크다고 認識된다. 그러면 西獨特許廳이 遂行하는 商標審査와 그들이 지니는 商標制度에서 우리가 注視하여 볼 만한 것들은 어떤 것들일까. 앞서 살핀 바와 같이 그들은 商標審査資料의 整備 및 擴充에 努力을 기울이며 審査時 確立된 慣行이나 審決·判決의 整備 및 補完을 通하여 審査에 繼續的으로 活用해 나가는 것을 볼 때 行政的·法的 安定性的의 提高에 힘쓰고 있음을 보게 된다. 特히 審査에 있어 商標의 類似判斷을 充實히 遂行하기 위해 對比되는 商標의 一般의 類似, 商標의 構造, 母音과 子音, 音節, 複合單語인 경우 要部觀察 등을 通한 對比商標自體의 分析은 물론 商品 또는 서비스, 商業的環境, 商標所有者, 顧客, 商標使用의 混同의 實例 등 商標가 지니는 商標外

的環境要因을 함께 檢討하여 審査를 嚴格히 進行하고 있음을 볼 때 그들의 思考方式이 매우 徹底함을 느끼게 된다.

그리고 商標 識別力의 觀點에서 볼 때 數字商標를 原則的으로 認定하지 않고 있으며 綴字의 경우도 發音이 可能한 경우에 認定토록 極히 制限的으로 運營하고 있음을 볼 때 實去來社會에서의 호칭을 重視하고 있음을 認識하게 된다. 또한 우리의 경우 別個로 運營하고 있는 產地表示와 地理的表示의 商標에 대해 그들은 產地概念으로 統合하여 運營하고 있음을 볼 때 生產地概念에 注目하여 누구나 쓸 수 있도록 公益的次元에서 審査하고 있으며 또한 다른 識別力있는 部分과 結合된 地理的 명칭의 경우 消費者의 出處 誤認을 막기 위해 指定商品이 表記된 地理的 명칭과 一致된 地理的 명칭에서 生產된 경우에만 登錄을 許容하고 있는 것은 우리로 하여금 徹底的한 消費者保護意識을 느끼게 한다.

그러나 무엇보다도 特異하게 認識되는 것은 權利保護를 權利者 스스로가 保護하도록 積極 誘導하고 있다는 것이다. 即 商標審査官은 先出願 登錄商標에 대해 檢索을 實施하고 있지 않으며 이는 오로지 先商標所有者의 異議申請에 期待하고 있다는 것이다.

異議申請이 있을 경우 出願人은 異議商標의 使用問題를 提起하여 使用되지 않는 異議商標의 異議를 拒絶함으로써 使用主義를 加味하고 있다. 또한 商標審査官의 構成도 一段階의 一般審査官과 二段階의 法律審査官으로 構成되어 있어 우리보다 審査가 한 段階더 있음을 볼 때 機能的이고 分業的인 合理性이 加味되어 있음을 볼 수 있다. 이러한 時點에서 우리 制度의 現住所를 파악하고 先進制度와의 對比를 通하여 우리가 어느 程度의 水準에서 審査하고 있으며 우리의 問題點이 무엇인가를 正確히 把握, 解決해 나가는 것이 우리의 急先務의 課題로 認識된다.

그러므로 今般 西獨商標制度의 概觀은 이러한 脈絡에서 이루어 지게 된 것을 말씀드리고자 하며 우리의 制度도 先進制度의 導入, 國際條約의 分析·檢討, 先願主義의 問題點補完 등을 通해서 制度의 國際化를 위해 不斷히 發展되 나가야 할 것으로 생각된다. (끝)