

商號登記制度的 改善方案

商號登記業務 中央官廳으로 移管해야



金 明 信
〈辨 理 士〉

序 論

無體財産으로서의 商號權

우리들은 日常生活에서 흔히 使用하는 電話番號簿에서 過然 어느 商號가 어느 그룹의 子會社인지 또는 어느 會社가 過然 내가 商標를 通하여 品質을 信用하고 있는 그 會社인지 쉽게 알 수 없을 程度로 비슷비슷한 商號가 많아 도무지 專門知識이 없이는 쉽사리 區別할 수 없는 경우가 많이 있다.

이러한 現象은 날이 갈수록 심해지고 있는 바, 善意의 消費者를 保護하기 위해서나 特定會社의 利益을 圖謀하기 위해서나 나아가서 國家的인 次元에서 公益을 생각해서라도 可能한 限 피차 會社의 混同을 防止할 수만 있다면 健全한 企業 風土를 造成한다는 意味에서도 떡 뜻이 있다.

商品의 名稱인 商標나 商人의 名稱인 商號는 다같이 사람의 눈에 보이지 않는 一種의 無體財産에 속한다. 即 動産이나 不動産과 같은 것은 有體財産에 屬하는 것이나, 産業이 發達하면 할 수록 無體財産에 관한 關心이 높아질 뿐만 아니라 先進國家일수록 이 分野의 秩序가 確立되어 있음을 볼때 우리들 역시 特定人의 問題로만 度外視할 것이 아니라 우리들 全體의 問題로 檢討하여 볼 充分한 理由가 있다고 생각한다.

우리나라는 特許權·實用新案權·意匠權·商

標權 및 著作權등 소위 知的所有權을 다루는 U N의 산하 단체인 世界知的所有權機構(WIPO)에 1979年 3月 1日에 加入하였고, 特許權·實用新案權·意匠權 및 商標權등 소위 工業所有權에 關한 汎世界的인 協約인 PARIS CONVENTION (多者間條約)에 1980年 5月 4日에 加入하였다.

또한 많은 나라들이 加入한 特許協力條約(PCT)에 1984年 8月 10日에 加入함으로써 無體財産權을 國際的으로 保護하여 이 分野의 國內産業의 發展을 誘導하고 있다.

이와같이 無體財産中에서 知的所有權에 關하여서는 政府나 關聯業界가 非常한 關心을 가지고 事業的으로 活用하고 있으나, 오로지 商號에 關하여서는 國內法인 商法에만 依存할 뿐 아직 까지 國際的으로 活發할 論議도 없었을 뿐만 아니라 國際的으로나 國內的으로 相互 同一 內지 類似한 商號들이 많이 있어도 이에 對한 具體的인 對策이나 對案이 없는 점은 실로 큰 問題點이라고 指摘하지 않을 수 없다. 一般的으로 商號와 같은 無體財産의 特徵은 오랜 세월에 걸쳐 使用하면 使用할수록 그 價値가 올라가서 換價를 하는 경우, 우리들의 想像을 超越하는 額數에 達하는 商號들이 얼마든지 있다.

물론 企業經營을 잘못하여 어느날 갑자기 業界에서 사라지는 企業도 없는 것은 아니지만 이러한 경우에도 그 企業이 存續하고 있을 때의 좋은 이미지를 살려서 같은 商號를 獨占하기 만 하면 金錢的인 相當한 投資나 宣傳廣告 以上

의 價値를 不勞所得으로 取할 수도 있을 것이다.

이렇게 생각하여 보면 自社의 商號에 대하여 애착을 가지지 않는 企業家는 그리 드물 것이다. 그러나 自社의 商號가 他社의 商號와 類似한 點은 認定하면서도 어떻게 하면 彼此의 混同을 豫防 내지 防止할 수 있을까 하는 點에 對한 研究나 檢討는 이에 뒤따르지 못하는 實情이다.

現行商號登記制度的 問題點

現行商法 第22條에 의하면 「他人이 登記한 商號는 同一한 서울特別市·直轄市·市·邑·面에서는 同種營業의 商號도 登記하지 못한다」고 規定하고 있어 行政地域이 다르면 同一한 商號를 使用할 수 있다.

商法 第23條 第1項에 의하면 「누구든지 不正한 目的으로 他人의 營業으로 誤認할 수 있는 商號를 使用하지 못한다」고 規定하고 있으나 이를 違反하여도 기껏하여 50만원 이하의 過怠料(商法 第28條)에 處하는 程度에 그치고 있다.

周知하는 바와 같이 登記商號에 對한 効力の 範圍가 全國이 아닌 行政地域單位인 點에서 많은 問題가 있으며, 上記한 商法 第23條를 違反하여 商號를 使用하는 者가 있는 境遇에 이로 인하여 損害를 받을 念慮가 있는 者 또는 商號를 登記한 者는 그 廢止를 講求할 수는 있으나 이것 역시 訴訟를 通하여서만 可能한 것이다(商法 第23條 第2號).

그리고 이 경우에는 損害賠償을 請求할 수(商法 第23條 第32項)는 있으나, 同一한 서울特別市·直轄市·市·邑·面에서 同種營業으로 他人이 登記한 商號를 使用하는 者는 不正한 目的으로 使用하는 것으로 推定하는 程度에 그치고 있다(商法 第23條 第4項).

따라서 刑事告訴의 直接的인 方法이 없는데다가 다른 行政地域에서 극히 酷似하게 使用하는 경우에는 束手無策일 수밖에 없다. 더구나 同一한 行政地域이라고 하더라도 消費者나 需要者의 立場에서 보면 相互 類似하여 전혀 區別을 할 수 없을 程度의 登記商號도 얼마든지 찾아볼 수 있다.

商法에 따라 登記하는 商號制度를 各 行政地域單位로 運用할 것이 아니라 特許廳과 같이 中央官署에서 全國的인 業務를 한군데에서 管掌하는 것이 바람직하며, 예를들면 法院行政處에서 이 業務를 다룰 수 있을 것이다.

그리하여 일단 登記된 商號와 同一하거나 類似한 商號는 登記를 해 주지 않도록 하여 地域이 다르다는 理由로 合法的으로 登記되어 國民들로 하여금 不便을 超來하는 일이 없도록 하여야 할 것이다.

물론 이때에는 類似商號에 對한 嚴格한 審査基準을 作成하여 이를 公開하고 이 合理的인 基準에 따라 運用을 하여야 할 것이지만 現行과 같은 登記職 公務員의 個人的인 經驗과 地域的인 混同만을 기준으로 登記하여서는 안될 것이다.

本 論

商標法上 商號의 法的位置

現行 商標法 第9條 第1項 第6號에 의하면 「著名한 他人의 姓名·名稱·肖像·署名·印章·雅號·藝名·筆名 또는 이들의 略稱을 包含하는 商標는 登錄을 받을 수 없다」고 規定하고 있으며, 다만, 그 他人의 承諾을 얻은 境遇에는 例外로 한다고 明示하고 있다.

그리고 이 規定은 商標登錄出願時를 基準으로 하여 判斷한다(商標法 第9條 第2項).

또 이와같은 規定을 違反하여 登錄된 商標는 後日 無効事由로 規定하고 있다(商標法 第46條 第1號).

上記한 條文에서 말하는 名稱에는 商號가 包含된 疑問의 餘地가 없다. 따라서 商品의 名稱인 商標를 登錄받기 위하여 特許廳에 書類를 提出하는 날짜를 基準으로 하여 他人의 著名한 商號가 이미 存在하고 있을 때에는 비록 未登記商號라 할지라도 그러한 商標는 登錄을 받을 수가 없으며, 실령 登錄되었다 하더라도 無効事由가 된다.

한편, 商標法 第26條 第1號에 의하면 어떤 商

標가 登錄되었다 하더라도 上記한 바와 같이 그 登錄의 有効·無効를 다루는 것과는 別途로 「自己의 姓名·名稱 또는 商號·肖像·署名·印章 또는 著名한 雅號·藝名·筆名과 이들의 著名한 略稱을 普通으로 使用하는 方法으로 表示하는 商標에 對하여는 商標權의 効力이 미치지 아니한다고 明示하고 있다.

이것은 分明히 全國적으로 効力이 미치는 商標權을 登錄한 商標權者와 善意로 從前부터 어떤 地域內에서 商號등을 使用하여온 使用者 사이에 惹起될 수 있는 利害關係를 調整하기 위한 趣旨에서 規定된 것이다.

그러나 商標權의 設定登錄後 不正競爭의 目的으로 이들의 商標를 使用하는 경우에는 例外로 하고 있다. 그리고 商號商標라고 하여 事實은 商號이나 商號登記가 各行政地域單位로 이루어지는 短點을 補完하기 위하여 商標로 登錄을 하는 길이 있다.

이 制度는 가까운 日本에서는 오랜 歷史를 가지고 있으며, 언제부터인가 우리나라도 이 制度를 導入하여 實際적으로 아무런 異論이 없이 많은 商號商標가 登錄되어 왔고 또 이 商號商標는 事實上的 形態는 商號이지만 登錄當時에 指定한 商品에 限하여 全國적으로 權利行使를 할 수 있다는 點에 대해서도 아무런 反論없이 實務적으로 運用되고 있는 實情이다.

그러나 이 商號商標는 商號가 商標로 登錄되어 保護되고 있는 實情이므로 嚴格하게 分析을 한다면 商號 그 自體도 아니요 商標 그 自體도 아닌 말하자면 商號와 商標의 中間形態라 하여도 過言은 아닐 것이다.

아 물론 이와같이 著名한 商號는 물론이고 未登記商號라 할지라도 事實上 商標法에 의하여 어느程度 保護를 받고 있으며, 가능하면 特히 著名商號와 商標權 사이에 일어날지도 모르는 衝突事故를 防止하려는 意圖가 엿보임을 쉽게 알 수 있다.

不正競爭防止法上 商號의 法的位置

工業所有權과 密接한 關係 및 關聯을 갖고 있

는 不正競爭防止法에 있어서 商號를 어떻게 다루고 있는가를 살펴보기로 한다.

不正競爭防止法 第2條를 보면 「國內에 널리 認識된 他人의 姓名·商號·商標·商品의 容器·包裝·其他 他人의 商品임을 表示한 標識과 同一 또는 類似한 것을 使用하거나 이러한 것을 使用한 商品을 販賣·無償頒布 또는 輸出하여 他人의 商品과 混同을 일으키게 하는 行爲」(第1號)와 「國內에 널리 認識된 他人의 姓名·商號·標章 其他의 營業임을 表示하는 標識와 同一 또는 類似한 것을 使用하여 他人의 營業上의 施設 또는 活動과 混同을 일으키게 하는 行爲」(第2號)가 있을 때에는 이로 因하여 營業上의 利益이 侵害될 憂慮가 있는 者는 그 行爲의 中止를 請求할 수 있다고 規定하고 있다.

그리고 故意 또는 過失로 因하여 이러한 行爲를 한 者는 이로 因하여 營業上 利益의 侵害를 받은 者에 對하여 損害賠償의 責任을 지며, 또한 法院을 被害者의 請求에 의하여 損害賠償에 代身하여 또는 損害賠償과 함께 營業上의 信用을 回復하는데 必要한 措置를 命할 수 있다(不正競爭防止法 第3號).

다만 外國人으로서 國內에 住所나 營業所를 두지 아니한 者는 條約 또는 이에 準하는 別段의 規定이 있는 경우를 除外하고는 上記한 法的 請求를 할 수 없는 例外 規定이 있다(不正競爭防止法 第5條). 그러나 上記와 같이 不正競爭防止法을 違反하면 2年以下의 懲役に 處한다는 무거운 罰則이 있다(不正競爭防止法 第8條).

또한 不正競爭防止法에 의한 權利行使는 特許法·實用新案法·意匠法·商標法 또는 商法中 商號에 關한 規定에 의하여 權利를 行使하는 行爲에 對하여는 適用하지 아니한다고 明示(不正競爭防止法 第7條)하고 있어 不正競爭行爲인 限 다른 法에서 權利行使를 할 수 없는 경우까지도 勘索하고 있다.

결국 不正競爭防止法은 國內에 널리 認識된 他人의 商號가 不正競爭의 目的으로 使用되기만 하면 그 商號가 登記商號이든 未登記商號이든 不問하고 이를 보호하고 있으며, 國內人의 商號

는 말할 것도 없거니와 外國人の 商號라 하더라도 그 外國인이 國內에 住所나 營業所를 가지고 있으면 물론 保護하여 주고 있지만, 國內에 住所가 없더라도 우리나라가 加入한 PARIS CONVENTION 第1條 第2項의 規定에 의하여 外國人の 周知商號도 保護하여 주어야 할 것이다.

商法上 商標의 法的位置

上記한 바와 같은 商標法 및 不正競爭防止法 등 工業所有權과 關係가 있는 法規에서는 商號의 保護 특히 著名한 商號에 대해서는 여러가지 側面에서 相互의 衝突 卽 商標와 商號의 利害關係를 調整하여 一般需要者로 하여금 誤認 및 混同의 生기지 않도록 最大限의 配慮를 함과 同時에 被害를 입은 商號權者로 하여금 法的 措置를 講究할 수 있도록 制度的인 裝置를 마련하고 있다.

그러나 이와는 反對로 商法을 아무리 綿密히 檢討하여 보아도 예를들면 오랜 기간동안 信用을 쌓아온 國內외의 著名商標와 同一한 商號가 登記되지 아니한다는 規定을 찾아볼 수가 없다.

이는 곧 다같은 無體財產에 속하는 商號와 商標에 있어서 均衡을 잃은 法的 思慮라고 指摘하지 않을 수 없다.

더구나 國內외의 著名한 商標가 ABC인 境遇, 이를 不正競爭의 目的으로 "ABC株式會社"로 商號登記申請을 하면 登記가 合法的으로 된다는 것을 말하며, 이것은 特別法規인 不正競爭防止法의 違反事項은 될지언정 商事活動에 관한 基本法인 商法에는 抵觸되지 않는 奇異한 現象이 導出된다.

事實上 國民들이 相當한 不便을 겪고 있음에도 不拘하고 商法에 이를 規制하는 規定이 全無함은 지금같이 國際貿易이 活發히 이루어지고 國內외의 著名商標가 國境을 넘어 短時日에 著名하여지고 廣告 또한 國際的으로 하고 있는 現代의 생활상을 과거에는 미처 把握하지 못하였기 때문이라고 나름대로 解釋도 해 볼 수는 있다.

그러나 法은 언제나 實際로 일어나는 事實을

效率的으로 規制할 수 없을 때에는 事實上 死文化되는 現象을 우리들은 많이 보아왔다.

이러한 背景下에서 商號登記를 할 때에 申請日字 以前에 國內외에 적어도 著名한 商標가 存在하고 있는 경우에는 彼此의 混同을 防止 또는 豫防한다는 趣旨에서 登記를 해주지 않는 方向으로 登記制度를 運用하여야 할 것이다.

왜냐하면 國內외를 莫論하고 著名商標도 消費者로부터 認定을 받기 위하여는 오랜 기간동안 信用을 쌓으면서 品質의 優秀성과 相當한 應分の 서비스를 하여야 할 것이고 同時에 莫大한 額數의 廣告宣傳을 한 後에야야 可能하다는 現實을 直視하여 본다면 商號登記에 있어서 적어도 著名商標 내지 周知商標에 對한 配慮는 어찌면 當然한 論理的인 結論이라 믿어 疑心치 않는 바이다.

結 論

上述한 바와같이 實際去來社會에서 商號와 商標가 다같이 無體財產으로서 重要한 比重을 차지하고 있음을 勘案하여 現在의 登記官廳의 商號登記業務를 各地域單位로부터 中央官廳으로 移管함으로써 全國의인 商號登記를 合理的인 基準으로 하나의 官廳에서 관장하도록 하는 것이 必要하다고 생각된다. 商法 第22條는 「行政地域의 單位를 不問하고 他人이 登記한 商號나 他人의 著名한 商標와 同一 또는 類似한 商號는 登記하지 못한다」로 改正하였으면 좋겠고, 商法 第23條 第1項은 「行政地域의 單位를 不問하고 누구든지 不正한 目的으로 他人의 營業으로 誤認할 수 있는 商號를 使用하지 못한다」로 改正하였으면 좋겠으며, 商法 第23條 第4項은 「國內에서 他人이 登記한 商號나 他人의 著名한 商標와 同一 또는 類似한 商號를 故意 또는 過失로 使用하는 者는 不正한 目的으로 使用하는 것으로 看做한다」로 改正하였으면 좋겠다.

또 商法 第28條의 過怠料도 現行의 50만원 以下에서 商標法上 商標權侵害時의 罰金刑인 1000만원 以下로 再調整하는 것이 좋겠다. ☺