

聯合商標制度的 問題點과 그 改善方案 (2)



李 秀 雄

<辨理士·平統諮門委員>

이 글은 日本 工業所有權界 元老로서 辨理士 이자 法學博士인 杉林信義씨의 古稀紀念 論文集에 投稿한 『韓國의 聯合商標制度和 서어비스 標制度的 問題點과 그 改善方案』의 一部 임을 밝혀둔다. <筆者 註>

目 次

- I. 머릿말
- II. 聯合商標에 관한 商標法の 規定
- III. 聯合商標 制度의 廢止論
- IV. 聯合商標 制度의 問題點과 그 改善方案
- V. 맺는말

<고딕은 이번호, 명조는 지난號>

(6) 商標法제21조의2改正(商標權의 存續 期間更新登錄出願의 分割)

現行 韓國商標法第21條의2의 규정내용은 「商標權의 存續期間更新登錄을 할 登錄商標의 指定商品이 2 이상의 商品區分內의 商品으로 되어 있을 경우에는 그 指定商品이 속하는 商品區分別로 분할하여 출원하여야 한다」라고 되어 있는 것을 이의 후단부분의 내용을 「...그 指定商品이 속하는 商品區分別로 分割出願하여야 하고 또 商標權者는 商品群別로 分割出願할 수 있다」라고 하여야 한다.

또 同條제 2항의 規定은 「第21條의 規定에 의한 商標權의 存續期間更新登錄出願이 2 이상의 商品區分內의 商品이 指定商品으로 되어 있을

경우에는 査定의 通知書를 받은날로부터 30日內에 그 指定商品이 속하는 商品區分別로 分割出願할 수가 있다」라고 규정되어 있는데 이 후단부분을 「...30日內에 그 指定商品이 속하는 商品區分別로 또는 商品群別로 분할출원할 수 있다」라고 개정하여야 한다.

왜냐하면 韓國商標法 第27條 제2항에 의하면 「聯合商標는 분리하여 이전할 수 없다」라고 되어 있어서 이를 개정하여 移轉의 폭을 넓혀서 聯合商標라 하더라도 移轉의 길을 모색하기 위한 것이다.

물론 行政節次의 複雜化를 다소 초래하고 出願件數 및 登錄件數의 폭주등의 不合理한 點도 있으나 聯合商標制度에서 오는 폐해를 어느 정도 감소시킬 수 있다.

(7) 商標와 法人商號와의 관계

종전 韓國特許廳의 商標登錄例를 보면 商標(예 東洋)와 法人商號(예 東洋工業株式會社)는 聯合商標로서 등록을 하여하지 않았으나 2년전부터는 이에 대해서 類似商標로 인정하여 聯合商標로 등록하여하고 있다. 그러면 이것이 타당한가를 검토하기로 한다.

商標는 商品의 이름이고, 商號는 企業의 名稱을 의미하기 때문에 상호 상이하다. 商號는 商法의 適用을 받고 商標는 商標法의 適用을 받는다. 商號에는 個人商號와 法人商號가 있는데 法人商號(예 東洋工業株式會社)는 登記所에 法人

으로登記되어 있다.

法人商號가 商標로써 등록된다 하더라도 商標로서의 機能을 전혀 갖지 못하기 때문에 등록은 무의미하다.

위 例서 商標「東洋」과 法人商號中「東洋」은 完全 동일 하고 法人商號는 이를 호칭할 때 株式會社등을 생략하고 商號의 語頭만을 부르는 것이 통례이기 때문에 特許廳에서 聯合商標로서 등록을 허가하는 것 같다.

그러나 商標와 法人商號는 근본적으로 상이하고 適用法域도 전혀 상이함을 고려한다면 이를 聯合商標登錄을 허가하여서는 아니된다고 본다.

韓國商標法 제45조제1항제3호의 內容은 「정당한 이유없이 國內에서 登錄商標를 그 指定商品에 계속하여 1년 이상 사용하지 않을 때, 다만 聯合商標인 경우에 登錄商標중 1상표라도 사용하지 않을 때 또는 登錄商標의 指定商品中 1商品이라도 그 登錄商標를 사용하지 않을 때에는 예외로 한다」라는 규정으로서 이 但書規定은 다음의 점에서 삭제하는 것이 타당하다고 생각한다. 聯合商標는 自己의 商標끼리 유사한 商標를 대전제로 하여 成立되는 商標이긴 하나 단순히 聯合商標라는 이유로 사용도 하지 않는 商標를 계속 존속시켜 他人의 商標選擇의 機會를 박탈시킬 필요가 없다. 또한 同號規定을 계속 존치시키게 되면 特許廳은 商標出願 增加에 대처하기 위한 方案으로서 商標同一類似與否判斷에 대한 審査를 完화시킬 수 있으며, 特許廳에서 審査完화를 기하는 것도 한계가 있다. 따라서 이를 타개하는 방법의 하나가 聯合商標인 경우에도 사용하지 않는 商標에 대해서는 취소하게 하여 他人에게 사용할 수 있는 機會를 부여하는 것이 좋을 것이다. 물론 다음과 같은 문제점도 있다.

즉, 聯合商標를 不使用의 이유로 取消하게 하면 다시 출원할 수 있고 또한 他人은 他人대로 이 商標를 출원하여 등록받게 되어 商品의 誤認混同이나 商品出處의 혼동을 야기시킬 우려도 있을 것이다. 그러나 이는 審査를 철저히 하여 客觀的으로 他人의 登錄商標와 유사하다고 판단

되면 거절시키고 유사하지 않은 경우에는 他人에게 登錄을 허가하면 된다고 본다.

다시 말해 審査運營의 묘를 기하면 된다.

(8) 商標法 第46條제1호의 商標登錄無效事由 중 第12條제1항의 彈力的인 運營

韓國商標法 제46조제1호의 규정은 商標登錄無效事由로써 同1號의 內容은 「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 유사한 商標로서 그 指定商品과 同一區分內의 商品에 사용하는 것에 대하여는 聯合商標로서만 등록을 받을 수 있다」라고 되어 있는데 이에 위반하여 등록되었을 경우에는 無效事由가 된다.

同規定의 無效事由는 2가지로 해석할 수 있다. 첫째의 무효사유는 基本商標權者와 聯合商標權者가 상이한 경우이고, 둘째의 無效事由는 基本商標의 指定商標과 聯合商標의 指定商標이 全部 또는 一部 異種인 경우 이것이 聯合商標制度에 위반하여 무효로 하는 경우이다.

물론 첫째의 이유는 재론이 없겠으나, 두 번째의 理由를 가지고 無效審判을 청구한 사례는 아직 없다. 또한 特許廳의 商標審査例나 登錄例를 보더라도 異種商品에 까지 聯合商標를 인정하고 있어 두 번째의 사유까지 無效事由로 인정하면 反論이 있을것이나 他人에게 商標選擇의 機會를 부여 한다는 측면에서 보면 이를 無效事由로 채택하는 것도 좋은 方案이라 하겠다.

만약 이에 위반하였다는 이유로 등록 商標가 무효되었다면 그 權利者는 당해 商標를 다시 출원하여 등록받을 수 있고(商標法 제9조제1항제8호에 의거 特許權이 인정됨), 그 商標가 필요하지 않다면 他人에게 商標選擇의 機會를 제공하는 것도 좋은 方案의 하나가 될 것이다.

(9) 聯合商標중 特別顯著性 없는 名稱과 결합한 商標의 登錄排除

獨立商標는 商品의 識別力이 존재하기 때문에 등록이 된 것이나, 聯合商標중 基本商標를 제외한 잔여명칭중에는 商標의 特別顯著性이 존재하

지 않는名稱, 즉, 商品의 普通名稱, 商品의 慣用標章 및 商品의 性質表示의 名稱이 결합하여 登錄된 商標도 수 없이 많다. 하나의 實例를 들어 보면 基本商標「白頭山」(제6류 酒類)이 있는데 聯合商標「白頭山正宗」을 同類에 출원하면 聯合商標로써 登錄된다.

그러나 과연 現制度가 타당한가의 어부에 대해서는 상당히 논란이 분분하다. 현 韓國特許廳에서는 계속해서 이들의 商標에 대해서 登錄을 허여하고 있다. 이에 대해 어떤 사람은 商標의 識別力이 없는 名稱과 결합된 商標는 韓國商標法 第26條에 의해서 商標權의 效力이 미치지 아니하기 때문에 이러한 登錄은 심사의 지연과 商標權의 紛爭만을 초래하게 되므로 이러한 名稱에 대해서는 聯合商標登錄을 허여 하여서는 아니된다고 주장하고 있다.

필자도 商標중 特別顯著性이 없는 名稱과 결합한 商標에 대해서는 登錄을 허여하지 않는 것이 타당하다고 본다. 물론 特別顯著性이 없는 명칭은 商品과의 관계에 있어서 직접적인 表示인 경우에 한정해야 하고, 추상적이고 間接적인 表示 등은 당연히 登錄허여 하여야 할 것이다. 이는 行政法에서 말하는 行政行爲의 無效事由와 같이 그 하자가 明明白白한 名稱에 한해서 聯合商標의 登錄을 배제하여야 한다. 특히 商品의 性質表示, 현저한 지리적명칭 및 흔히 있는 명칭등은 審査官의 裁量權이 크게 작용할 수 있으므로 신중히 처리하여야 할 것이다.

識別力이 없는 商標는 韓國商標法 제8조제1항 제1호에서 제7호까지 규정되어 있는데, 특별 현저성이 없는 名稱이 결합된 모든 聯合商標가 登錄이 불가능한 것은 아니고 韓國商標法제26조의 商標權의 效力이 미치지 아니하는 範圍에 포함되지 아니하는 사항 즉 제8조제1항제6호의 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 商標를 제외한 商標의 一般名稱(同1號), 商品의 慣用標章(同2號), 商品의 產地, 品質, 原材料, 效能, 用途, 數量, 形狀, 生産方法, 加工方法, 使用方法, 또는 時期를 보통으로 사용하는 方法으로 표시한 標章만으로 된 商標, 현저한 地理的 名稱, 그

略語 또는 地圖만으로 된 商標(同4號), 흔히 있는 姓 또는 名稱을 보통 사용하는 方法으로 표시한 표장만으로 된 商標(同5號) 등과 결합된 聯合商標는 그 登錄을 배제하여야 한다.

舊舊法(1963.3.5日 改正 法律 제1295호) 시행 당시에는 商標중 商品의 特別顯著性이 없는 名稱에 대해서는「權利를 요구하지 않음」이라는 權利不要求制度가 있었으나 1973년 12月 31日字로 개정된 法律第2659號에 의해서 폐지되었으며, 이의 代案으로 第26條 商標權의 效力이 미치지 아니하는 範圍를 설정하여 현재까지 이를 시행하고 있다. 그러나 아직 同條에 대한 認識이 잘 되어 있지 않고, 民刑事事件에서도 이 문제를 적극적으로 개선하여 主張하는 사람도 별로 없다. 또한 이 규정에 따른 特許廳의 審決例는 한 두건이 있는 것에 불과하며 大法院의 判例도 거의 없다.

이 商標權의 效力이 배제되는 商品의 識別力이 없는 名稱과 결합된 聯合商標出願의 審査나 特許廳抗告審判의 審決例도 일치 하지 않다. 그 2가지의 抗告審決例를 소개하면 다음과 같다. 聯合商標登錄出願第81—4230號「삼양보들바」 및 4132號「삼양보들콘」중 「보들」이라는 문자는 보드랍다는 의미라 하더라도 三養과 일체불가분적으로 결합된 商標를 임의로 분리하여 판단하였음은 商標의 特別顯著性에 관한 法理를 오해하였다 하여 이를 登錄 시킨 抗告審判의 審決이 있다(1981년 抗告審判(絶) 제840號 및 제841호, 1983. 1.25日 審決). 이것과 正反對의 審決로서는 聯合商標登錄出願 80—9789號 “三養 MILK CORN”(이중 三養은 이미 登錄되어 있음)은 CORN이 부착되었다 하더라도 그것이 주는 의미 보다는 MILK라는 觀念이 강하게 뚜렷이 나타난다 하겠으므로 MILK가 함유된 食品을 의미하는 것이 명백하다. 따라서 이 부분은 商標의 原材料表示로서 登錄이 불가하고 나머지 名稱 三養은 이미 登錄되어 있어서 이것이 다시 登錄되면 二重으로 登錄되는 結果가 되어 拒絕不服 抗告審判請求를 기각시킨 審決도 있다(1981년 抗告審判(絶) 제404號, 1983. 2. 24 審決)

이상 2개의 審決內容과 같이 商品의 識別力이 없는 名稱이 결합되어 聯合商標로 출원한 경우 韓國特許廳 抗告審判所의 審決內容이 상이하며, 이는 아직까지 審査 및 審決의 不統一性, 不一致이며, 이러한 것도 제도적으로 확립하여 特許行政의 公信力을 定立해 나가야 한다.

(10) 商標法 第27條 제2항의 改正 (商標의 移轉)

韓國商標法 제2條의 內容은 「聯合商標는 분리하여 移轉할 수 없다」라는 규정으로써 이는 商標權의 連帶性을 보장하는 면이 있고 또 商品出處의 혼동을 방지하는 機能을 가지고 있다. 그러나 商標權者는 聯合商標를 財產權化할 수 없으며 또한 他人에게는 商標使用 選擇의 機會를 주지 못하므로 이를 개선하기 위해서 다음과 같은 但書 條項을 신설할 필요가 있다.

「但 聯合商標의 指定商品중 異種商品에 대해서는 분할하여 이전할 수 있다」.

V. 맺는 말

이상 언급한 바와 같이 聯合商標制度는 商標權者의 保護, 商品의 誤認·혼동 防止 및 商品出處의 誤認혼동의 防止라는 점에서 理想的인 제도라고 할 수 있으나, 商標權者의 過剩保護, 他人의 商標選擇의 機會剝脫 그리고 審査의 複雜化등을 초래하므로 이상적인 제도라고 말 할 수는 없다.

따라서 筆者는 聯合商標制度의 運營上 또는 現행 韓國 商標法의 규정중 문제점들을 지적하고 改善方案을 제시하였으나, 이 案은 어디까지나 本人 個人의 意見일 뿐이다.

모든 法이나 制度가 完全無缺할 수는 없다. 그러므로 不完全하거나 未備한 事項은 時代의 迫以에 따라 점진적으로 개선하여 나간다면 이 보다 더 좋은 것은 없으리라 생각한다. <㉞>

(案) 本會 發明振興事業 (內)

本會는 發明振興事業을 積極 推進하여 登錄된 權利가 企業化 됨으로써 技術革新을 바탕으로 國家産業發展에 寄與하고자 다음과 같은 事業을 展開하고 있아오니 많은 參與바랍니다.

- ◎ 發明獎勵館의 發明品無料展示 및 企業化 斡旋
- ◎ 優秀發明 試作品 製作 支援
- ◎ 優秀發明者, 發明有功者, 優秀特許管理企業 選定表彰
- ◎ 海外展示出品의 積極 支援
- ◎ 海外 出願에 對한 補助金 支援
- ◎ 優秀發明의 金融支援推薦
 - 創業資金支援 推薦(45歲 未滿)
 - 企業化資金 投·融資 推薦
- ◎ 發明의 保護 및 紛爭 仲裁
- ◎ 發明特許品 流通販賣展示會 開催
- ◎ 企業과 發明家 結緣 (申請接受)
 - 姓名 및 住民登錄番號
 - 住所 및 電話番號
 - 公告, 登錄番號 및 日字
 - 發明考案의 명칭을 적어 보낼 것.

※ 기타 자세한 것은 本會 發明振興部(557-1077~8)로 문의 바랍니다.