

商標登錄 取消審判制度의 問

正法下에서의 取消의 事由를 중심으로

4. 제45조 제1항 제4호 所定の 取消事由

現行 商標法 제45조 제1항제4호는 商標가 그 指定商品의 營業과 같이 移轉되지 아니 하거나, 聯合商標가 分離되어 移轉되거나, 商標의 共有權者中의 一部가 共有權者 全員의 승락이 없이 그 持分을 양도하거나, 團體標章을 양도한 경우 등에는 당해 商標(또는 團體標章)의 登錄이 審判에 의하여 取消되도록 규정하고 있다. 이러한 事由들은 商標의 移轉에 關한 制限規定에 위배하여 商標가 移轉된 경우들에 關한 것이다. 그런데 무엇때문에 이러한 條項이 생겼는지 그 취지를 알 수가 없다.

商標의 移轉登錄은 商標의 移轉의 効力發生要件으로 되어 있고 특허청은 移轉登錄申請에 對한 審査時에 商標의 移轉에 關한 制限規定들상의 要件을 充足하고 있는가를 심사하게 된다. 따라서 原則적으로 위와 같은 取消事由들은 發生할 여지가 없는 것이지만, 例外的으로 기망적 방법에 의하여 그러한 制限規定에 위반하여 移轉登錄이 行하여질 可能性이 없는 것은 아니다. 그러나 그러한 경우에는 그 移轉登錄 자체가 當然無効라고 할 것이고 경우에 따라 刑事責任이 문제될 뿐이라고 생각된다.

現行 商標法 제45조 제1항 제4호는 商標의 移轉에 關하여 移轉登錄을 단순한 對抗要件으로 규정하였던 1974년 前의 舊商標法下에서는 의미를 가질 수 있을 지 모르겠지만, 그것을 効力發生要件으로 하고 있는 1974年 舊商標法以後의

商標法下에서는 不心要한 규정으로서 삭제되어야 하리라고 생각되는데 아직까지 그대로 存置되어 있다.

5. 제45조 제1항 제5호 所定の 取消事由

現行 商標法 제45조 제1항 제5호는 商標權者가 商標權을 移轉하고 그 移轉日로부터 1年以內에 移轉登錄申請을 하지 아니한 경우(단, 그 以前이 相續에 의한 경우를 제외함)에는 그 商標登錄이 審判에 의하여 取消된다고 규정하고 있다. 이것은 日本國 舊商標法에 있던 규정을 그대로 옮겨 놓은 것이다. 그런데 日本國 舊商標에서는 商標의 移轉에 있어서 移轉登錄은 단순한 對抗要件으로 되어 있었다. 그 結果 商標를 移轉하고도 移轉登錄을 하지 않을 可能性이 있게 되고 그렇게 되면 商標登錄原簿上의 商標權者와 事實上의 商標權者가 다르게 되어 一般消費者들에게 不測의 損害를 끼칠 염려가 있었으므로 그 兩者를 신속히 일치시키도록 하기 위하여 日本國 舊商標法은 그와 같은 규정을 두고 있었다. 그 후 日本國 商標法上 商標의 移轉登錄이 對抗要件이 아닌 効力發生要件으로 개정되면서 商標權을 移轉하고 移轉登錄을 하지 않는 경우란 論理的으로 있을 수 없다는 理由로 이와 같은 取消事由에 關한 규정을 폐지해 버렸다. 그런데 우리 商標法上은 1974年 舊商標法下에서 商標의 移轉登錄이 對抗要件에서 効力發生要件으로 改正되었음에도 불구하고 위와 같은 取消事由에 關한 규정은 그대로 두어 그것이 現在까

題點(2)

分析한다



趙 泰 衍
〈辯護士·辨理士〉

지 존속하고 있는 것이다. 하루 속히 폐지되어야 할 것이다.

6. 제45조 제1항 제6호 및 제7호

所定の 取消事由

(1) 現行 商標法 제45조 제1항 제6호는 團體標章에 있어서 소속단체원이 정관의 규정에 위배하여 團體標章을 使用하는 것을 묵인하거나 사용하지 않았을 때에는 그 團體標章登錄이 審判에 의하여 取消되는 것으로 규정하고 있다. 또한 同項 제7호는 團體標章의 設定登錄을 한 후 정관을 變更함으로써 大統領令이 定하는 團體標章의 使用에 관한 事項이 變更되어 수요자로 하여금 商品에 관하여 出處의 混同, 品質의 誤認 또는 어비스업의 混同을 생기게 할 염려가 있을 때에도 그 團體標章登錄은 審判에 의하여 取消되는 것으로 규정하고 있다.

現行 商標法上 團體標章이라함은 同種業者 또는 이와 밀접한 관계가 있는 業者가 設立한 法人이 그 감독하에 있는 團體員의 營業에 關한 商品 또는 서어비스업에 使用하기 위한 標章을 意味한다(商標法 제2조 제3항). 원래 團體標章이란 地方의 特産品을 製造, 販賣하는 中小企業들 또는 地域的 特殊性을 가진 中小企業들이 그들 特有的 團體를 形成하고 그 團體의 各 構成員들이 그 團體의 標章을 사용함으로써 그 團體의 信用에 의하여 그 團體 權成員들 特有的 商品의 品質을 保障하고 고객흡인력을 취득하는

이달의 目次

Ⅲ. 取消의 事由

〈다음號에 繼續〉

것을 주된 經濟的 効用으로 하는 制度이다. 그 결과 團體標章制度는 團體標章의 登錄名義人인 團體自體 以外的 者(즉, 團體의 構成員)의 使用을 당한 전제로 하고 있으므로 商標權者 以外的 者의 登錄商標의 使用을 禁하거나 극히 例外的으로만 인정하고 있었던 1981年舊商標法 前의 舊商標法들하에서는 인정되지 않던 制度이다. 1981年 舊商標法도 商標의 使用許諾制度를 아주 制限的인 범위내에서만 認定하고 있었으나, 우리나라가 당시 가입한 바 있는 工業所有權 保護를 爲한 파리協約 제7조의 2가 同 協約 加盟國의 團體標章(Collective Mark) 保護義務를 규정하고 있었으므로 그 義務를 이행 한다는 의미에서 1981年 舊商標法下에서 團體標章制度가 創設되었다. 現行 商標法下에서 團體標章의 登錄을 받고자 하는 자는 大統領이 定하는 團體標章의 使用에 關한 事項을 定한 정관을 團體標章 登錄出願時에 첨부하여야 한다(商標法 제10조 제3항, 同施行令 제5조) 現行 商標法 제45조 제1항 제6호 및 제7호는 그러한 정관의 규정에 違反된 使用이나 그러한 정관의 變更으로 인하여 一定한 상태가 야기될 경우의 取消에 關한 규정들이다.

(2) 既述한 바와 같이 團體標章制度를 認定하는 주된 實益은 團體標章의 登錄名義人인 特定 團體 以外的 者, 즉 그 團體의 構成員들이 適法하게 그 團體標章을 사용하게 할 수 있게 하는데 있다. 그런데 使用默認等으로 인한 取消에 關한 項에서 언급한 바와 같이 現行商標法은 登錄商標의 使用權의 許諾에 關하여 그 設定登錄을

間接적으로 強制하고 있을 뿐 1981年 舊商標法과는 달리 아무런 事前的 制限도 두고 있지 않고, 그 결과 商標權者와 그 商標를 사용할 者 사이의 合意만 있으면 登錄商標의 使用權이 許與될 수 있다. 따라서 순수하게 理論上으로는 特定團體가 자신의 標章을 “商標로서” 登錄을 받은 후 그 登錄商標에 관하여 그 團體의 構成員들에게 使用權을 許與하게 함에 의하여 事實上 團體標章制度和 같은 效果를 얻을 수 있게 되므로 商標法 체계의 單純化를 위하여 團體標章制度 자체를 폐지하는 것도 고려하여 必可하다. 특히 團體標章制度가 事實上 거의 利用되고 있지 않는 現實에 비추어 볼 때 더욱 그러하다고 할 것이다(既述한 바와 같이 파리協約이 加盟國의 團體標章 保護義務를 규정하고 있으나, 그 규정의 취지는 명칭의 餘하를 불문하고 實質的으로 團體標章에 相當한 制度를 認定하면 족한 것으로 해석되고 現行 商標法上의 登錄商標의 使用許諾制度에 의하여 그 취지는 충족된다고 볼 수도 있으므로 團體標章制度의 폐지는 파리協約에 위반하는 것이 아니라고 할 것이다). 그러나 團體標章制度를 폐지하려고 한다면 登錄商標의 使用許諾制度(특히 使用默認等으로 因한 取消審判制度)에 관한 全般的인 再檢討를 하여야 하는 등 적지 않은 問題點이 있는 것도 事實이다. 그러한 團體標章制度의 存廢問題는 여러가지 檢討를 거쳐야 할 事項이므로 여기에서는 단순히 問題의 제기에 그치기로 한다. 그 檢討의 과정에서 現行 商標法 제45조 제1항 제6호 및 7호 所定의 取消事由의 存廢 또는 改善方案이 함께 論議되어야 할 것이다(現行 商標法下에서도 위 양 取消事由에는 해석상 적지 않은 問題點들이 있으나, 團體標章制度가 거의 利用되고 있지 않는 反面 그 問題點들은 團體標章制度 全般에 關聯된 복잡한 것들이므로 여기에서는 論議를 생략하기로 한다).

7. 代理人等に 의한 登錄으로 因한 取消

現行 商標法 제16조 제1항 제4호는 조약당사

국 영역내에서 登錄된 商標 또는 이와 類似한 商標로서 그 登錄商標에 관한 權利를 가진 者의 代理人이나 代表者 또는 商標登錄 出願日前 1年 內에 代理人이나 代表者였던 者가 그 權利者의 승락을 받지 아니하는등 正當한 理由없이 그 登錄商標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을 한 것이라는 이유로 權利者로부터 異議申請이 있을 때에는 審査官은 그 商標登錄出願에 對하여 拒絕査定을 하여야 한다고 규정하고 있다.

나아가서 現行 商標法 제45조 제1항 제8호는 제16조 제1항 제4호에 해당하는 商標가 登錄된 경우에 그 登錄商標의 權利를 가진 者가 당해 商標登錄日로부터 5年內에 取消審判을 請求하였을 경우에는 당해 商標登錄은 取消된다고 규정하고 있고, 이것이 代理人들에 의한 登錄으로 인한 取消審判制度이다.

8. 使用權者의 誤認, 混同使用으로 因한 取消

(1) 現行 商標法은 제45조 제2항에서 이 取消事由를 新設하여 使用權者가 당해 使用權의 目的인 登錄商標를 그 指定商品에 使用함으로써 商品의 品質을 誤認하게 하거나 商品의 出處를 混同하게 할 때에는 商標權者가 相當한 注意를 기울인 경우를 제외하고는 審判에 의하여 그 商標登錄 자체가 取消된다고 규정하고 있다.

使用默認等으로 因한 取消에 관한 項에서 언급한 바와 같이 現行 商標法은 登錄商標의 使用權의 허락에 관하여 1981年 舊商標法上 要求되고 있던 商標權者와 그 商標를 使用할 者의 商品間의 品質의 同一性 保障要件을 폐지하여 버렸다. 그것은 登錄商標의 使用權의 許諾에 관하여 事前的 規制를 포기하는 것을 의미하며, 그 결과 登錄商標의 使用權이 許與된 경우에는 消費者에게 商品의 品質의 誤認등을 초래하게 할 가능성이 커졌다고 할 수 있다.

따라서 使用權者가 그러한 위험을 초래시킨 일정한 경우에는 商標登錄 자체가 審判에 의하

여 取消되게 함으로써 商標權者에게 使用權者를 감독할 의무를 間接적으로 부과하고자 하는 것이 現行 商標法 제45조 제2항의 立法취지가 아닌가 싶다. 그것은 登錄商標의 使用權의 許諾에 관하여 事前的 規制를 포기하는 대신에 事後的 規制를 新設한 것이라고 말할 수 있을 것이다.

(2) 이러한 使用權者의 誤認, 混同使用으로 인한 取消審判制度는 商標權者에게 지나치게 가혹한 결과를 가져다 준다는 점, 多數의 使用權者가 있을 경우에 그중 1인의 誤認, 混同行爲로 인하여 多數의 使用權者가 피해를 입게 된다는 점등의 문제가 없는 것은 아니지만, 일반 公衆의 이익을 보호한다는 차원에서 그 立法을 긍정적으로 생각한다.

9. 使用權設定 登錄取消

現行 商標法은 제45조의 2에서 使用權設定登錄取消審判制度를 新設하였다. 즉, 使用權者가 既述한(위제8項참조) 제45조 제2항 所定의 行爲를 한 때에는 審判에 의하여 使用權設定登錄이 取消되도록 한 것이 바로 그것이다. 그러나 도대체 왜 이런 制度가 新設되었는지 이유를 알 수 없다.

먼저 당해 使用權의 目的인 登錄商標의 商標權者 以外の 第3者가 使用權設定登錄取消審判을 제기할 아무런 이유도 없다. 왜냐하면 使用權者가 現行 商標法 제45조 제2항에 해당하는 行爲를 한 때에는 위 第3者는 使用權者의 誤認, 混同行爲로 인한 商標登錄 자체의 取消審判을 제기할 것이 예상되기 때문이다. 특히 위와 같은 第3者가 使用權設定登錄의 取消審判을 제기하여 얻을 수 있는 實益은 아무 것도 없다(使用權設定登錄이 審判에 의하여 取消된다고 하더라도 당해 商標權者와 使用權者는 원하기만 한다면 使用權設定登錄取消審判의 確定 즉시 아무런 制限없이 다시 使用權設定登錄을 할 수 있다).

따라서 現行 商標法 제45조의 2는 使用權者가 제45조 제2항 소정의 誤認, 混同行爲를 한 경우에 使用權의 目的인 登錄商標의 商標權者로 하여금 使用權者에 對한 制裁조치로서 당해 使用

權設定登錄取消審判을 請求할 수 있도록 하기 위하여 立法된 것이 아닌가 생각된다. 그러나 그것은 商標法體系와 一般 民事法體系를 混同한 데서 비롯된 결과라고 생각된다. 商標의 使用에 관한 法律關係는 商標權者와 그 商標를 使用하고자 하는 者間의 合意에 따라 결정된다. 그 兩者가 商標法上的 使用權設定登錄을 하는 理由는 단순히 默認使用 등으로 인한 取消를 免함과 동시에 그 商標의 使用證據를 確保함에 있는 것이다.

使用權設定登錄이 되어 있다 하더라도 그 기초가 되는 商標權者와 使用權者의 商標使用에 관한 合意가 解除기타의 事由로 効力을 상실한 경우에는 使用權設定登錄은 당연히 効力을 상실한다고 하여야 할 것이다. 그와 같이 기초가 되는 合意가 効力을 상실하였음에 불구하고 使用權者가 使用權設定登錄의 말소에 協力하지 않을 경우에는 商標權者는 使用權設定登錄 抹消請求 履行의 訴를 法院에 제기할 수 있다고 하여야 할 것이며, 그 訴訟의 審理過程에서 法院이 그 合意의 効力의 存續 여부를 판단하게 된다. 그 合意의 効力의 存續 여부는 一般 民事法原理에 의하여 해석되는 것으로서 特許廳이 판단할 문제라기 보다는 法院이 판단할 문제인 것이다. 마찬가지로 使用權者가 제45조 제2항 所定의 誤認, 混同行爲를 하였을 경우에 그 使用權者와 商標權者間의 法律問題는 法院에서 判斷할 事項인 것이다. 現行 商標法 제45조의 2는 一般 民事法體系와 商標法體系를 混同하여 立法된 그릇된 制度라고 생각된다.

10. 結 論

이상에서 각 取消事由에 관하여 살펴 보았다. 그중 제45조 제1항 제4호, 5호, 6호, 7호 所定의 取消事由들 및 使用權設定登錄取消制度는 立法上的 過誤로 인한 無意味한 것들이거나 또는 사실상 利用되고 있지 않은 것들이다. 따라서 다음 項들에서 論議될 取消審判의 請求適格, 取消審判請求의 提起期間 등에서는 그 取消事由들에 관하여는 언급을 하지 않기로 한다. <계속>