

商標登錄 取消審判制度의 問

改正法下에서 取消審判의 請求適格·提起

IV. 取消審判의 請求適格

1. 現行 商標法은 商標登錄의 取消審判은 利害關係人에 한하여 請求할 수 있는 것으로 되어 있다(제43조 제2항).

그趣旨는 取消審判의 請求가 남용되는 것을 防止함으로써 特許廳 業務의 누적을 방지함과 아울러 商標權者가 不必要하게 복잡한 분쟁에 휘말리지 않도록 하기 위한 것이라고 보여진다. (단, 代理人等에 의한 登錄으로 因한 取消審判은 登錄商標에 關하여 원래 權利를 가지고 있다고 간주되는 者만이 提起할 수 있는 것으로 되어 있는 바, 그것은 同 取消事由의 立法趣旨에 비추어 볼 때 당연한 것이다).

2. 그러한 立法趣旨는 충분히 이해가 가는 것이지만, 문제는 그 利害關係人의 범위를 어떻게 해석하느냐이다.

筆者의 견해는 그 범위는 一律적으로 해석할 것이 아니고 각 取消事由의 性質 내지는 立法의 趣旨를 고려하여 해석되어야 하리라고 본다.

즉, 商標權者의 誤認, 混同使用으로 因한 取消, 使用權者의 誤認, 混同使用으로 因한 取消는 모두 一般 公衆의 利益을 보호하기 爲한 규정으로서 그러한 取消事由를 구성하는 行爲에 의하여 一般 公衆 누구나 가 피해를 입을 가능성이 있다.

따라서 그러한 取消事由들에 關하여는 “利害關係人”이란 “누구나”를 의미하는 것으로 해석

되어야 할 것이다.

반면에 不使用으로 取消의 경우에는 그 立法趣旨가 不使用되고 있는 登錄商標를 使用하고자 하는 제3자에게 그 使用를 開放시키고자 하는 것이므로 “利害關係人”이란 “取消審判의 對象이 되어 있는 登錄商標의 指定商品과 同一 또는 類似한 製品을 製造 또는 販賣등을 하고 있거나 할 것이 客觀적으로 明白한 者”등을 의미하는 것으로 해석함이 妥當하지 않을 까 생각된다(특히 단순 登錄主義를 채택하고 있는 우리 商標法下에서는 不使用으로 因한 取消의 경우에도 利害關係人의 범위를 지나치게 좁게 해석할 必要는 없다고 생각된다).

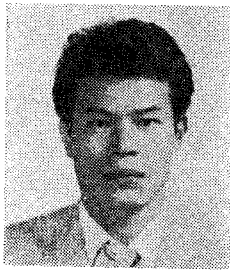
現行 商標法上의 使用默認等으로 因한 取消의 경우에는, 1981年 舊商標法과는 달리, 利害關係人의 범위를 어떻게 해석할 것이냐에 關하여 理論上 적지않은 論難이 있을 수 있다고 생각된다.

그러나 特許廳 實務上은 위와 같이 利害關係人의 범위를 각 取消事由의 性質 내지는 立法趣旨를 고려하여 결정하는 것이고 一律적으로 위에서 언급한 不使用으로 因한 取消의 경우의 利害關係人의 범위와 같거나 類似하게 보고 있다.

특히 大法院 判例는 利害關係人의 概念에 關하여 “取消審判의 對象이 되어 있는 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標를 使用한 바 있거나 現在 使用하고 있음으로서 그 登錄商標의 消滅에 直接的인 利害關係가 있는 者” 또는 取消審判의 對象이 되어 있는 登錄商標의 存續으로 피해를 받는 直接的이고도 現實的인 利害關係가 있는

題點(完)

期間分析



趙 泰 衍
〈辯護士·辨理士〉

者” 등의 定義를 내림으로서 그 범위를 지나치게 좁게 해석하여 온 傾向이 있다.

이 問題를 根本的으로 해결하기 위하여는 取消審判에 있어서의 利害關係人 要件을 아주 폐지하는 것이 바람직하다고 생각된다.

그렇게 한다면 不使用으로 因한 取消와 같은 取消事由의 경우에는 지나치게 取消審判을 請求할 수 있는 자의 범위가 넓어질 수 있지 않느냐는 우려가 있을 수 있지만, 그 문제는 一般 爭訟法上的 訴의 利益의 概念을 도입하여 現行法上的 利害關係人 要件이 있는 것과 거의 마찬가지로 取消의 效果를 거둘 수 있다고 본다.

V. 取消審判請求의 提起期間

1. 現行 商標法 제44조 제2항에 따르면 제45조 제1항 제1호 내지 제3호 및 제45조 제2항의 규정에 해당하는 것을 이유로 하는 取消審判은 同號에 規定된 事實이 없어진 날로부터 3년이 경과된 후에는 이를 請求할 수 없도록 하고 있다(既述한 Ⅲ의 10項에서 언급한 바와 같이 現行 商標法 제45조 제1항 제4내지 7호, 제45조의 2 所定의 各 取消事由에 관한 取消審判請求의 提起期間에 대하여는 論議를 하지 않기로 한다).

이러한 取消審判請求의 提起期間에 관한 規定의 趣旨는 위 各 取消事由에 기한 取消審判制度의 制裁적 性격을 명확히 함과 아울러 一定한 期間內에만 取消審判을 請求할 수 있도록 함으로써 商標制度의 法的 安定性을 기하고자 하는

論壇解說

目 次

- I. 머리말
- II. 商標登錄取消審判制度의 重要性
- III. 取消의 事由
- IV. 取消審判의 請求適格
- V. 取消審判請求의 提起期間
- VI. 取消의 效果
- VII. 맺는말
〈고딕은 이번號, 명조는 지난號〉

데 있지 않나 생각된다.

그런데 現行 商標法 제45조 제4항은 제45조 제1항 제1호 내지 제3호 및 제45조 제2항에 해당하는 것을 이유로 하는 審判請求를 한 날 후에 그 審判請求事由에 해당하는 事實이 없어진 경우에도 取消事由에 영향을 미치지 아니한다고 규정하고 있다.

問題는 이 規定과 위에서 언급한 審判請求 提起期間에 관한 規定이 서로 상충하여 해석상 문제를 야기시키고 있다는 점이다(代理人等에 의한 登錄으로 因한 取消事由, 즉 現行 商標法 제45조 제1항 제8호 所定의 取消事由의 경우에는 取消審判의 對象이 되어 있는 商標의 登錄日로부터 5年內에 取消審判을 請求할 수 있도록 되어 있는 바, 그에 관하여는 特別한 문제가 없다. 다만 이 경우에만 審判請求의 提起期間이 5年으로 되어 있는 이유를 알 수 없다).

2. 먼저 제45조 제4항을 反對 解釋하면 審判請求前에 同項에 열거된 위 各 取消事由에 해당하는 事實이 없어진 경우에는 取消가 되지 아니한다는 취지로 밖에 볼 수 없다.

그런데 제44조 제2항은 同項에 열거된 위 各 取消事由에 해당하는 事實이 없어진 날로부터 3년이 경과하기 전까지는 取消審判을 請求할 수 있다는 趣旨로 규정하고 있어 제45조 제4항과 모순되고 있다.

이것은 明白한 立法上的 오류로서 各 取消事由의 性質 내지는 立法趣旨를 고려하여 위 條文

들을 改正하여 해결할 수 없다고 생각된다.

시술의 편의상 먼저 不使用으로 인한 取消事由의 경우를 살펴보면, 그 取消事由는 登錄商標의 使用을 권장하는 성격이 강하다. 따라서 取消事由를 구성하는 不使用期間이 경과한 후에라도 일단 問題가 되는 商標를 使用한 以上 그 전의 不使用으로 인한 하자는 치유되는 것으로 봄이 妥當하리라고 생각된다.

따라서 現行 商標法 제44조 제2항이 不使用으로 인한 取消의 경우에도 不使用事實이 없어진 날로부터 3년이 경과할 때까지 取消審判을 請求할 수 있다고 規定한 것은 妥當성을 결여한 것이므로 삭제되어야 할 것이다.

그러나 不使用으로 인한 取消審判 請求後에 問題가 되는 商標를 使用한 경우에까지 不使用으로 인한 하자가 치유되는 것으로 한다면 事實上 不使用으로 인한 取消審判制度는 그 效用을 상실하여 버리고 말 것이다(소위 事實審 辯論終結時라고 할 수 있는 取消審判의 항고심판 심리 종결시까지의 取消審判이 請求된 날로부터 통상 1년반 내지는 2년 程度의 長期間이 所要되는 反面, 商標의 使用은 간단한 광고만으로도 認定될 수 있다).

따라서 不使用으로 인한 取消의 경우에는 審判請求 後에는 問題가 되는 商標를 使用하더라도 取消事由에 영향을 미치지 않는 것으로 할 必要性이 있으며, 그러한 의미에서 現行 商標法 제45조 제4항이 不使用으로 인한 取消의 關聯하여 그러한 취지의 規定을 둔 것은 妥當하다고 생각된다.

그러나 商標權者의 誤認, 混同使用으로 인한 取消나 使用權者의 誤認, 混同使用으로 인한 取消制度는 公益에 違反하였다는 점에 對한 제재적 성격을 갖는 것들이다.

따라서 그러한 事由들에 기한 取消審判請求는 그러한 事由들이 消滅하더라도 商標制度의 法的 安定성을 해치지 않는 一定한 期間내에는 可能하도록 함이 妥當하리라고 본다.

따라서 現行 商標法 제44조 제2항이 그러한 取消事由들에 관하여 審判請求 提起期間을 許容

한 것은 妥當한 조치라고 생각된다.

反面 제45조 제4항상의 그러한 取消事由들에 關한 規定은 삭제되어야 할 것이다.

問題는 使用默認等으로 인한 取消制度이다.

現行 商標法上的 使用默認等으로 인한 取消審判制度는 既述한 바와 같은 商標의 使用許諾과 關聯된 商品의 品質의 同一性 保障要件의 폐지로 인하여 그 制度를 계속 존치시키는 것이 妥當한가에 관하여 再檢討를 要할 만큼 公益의 성격이 약하다.

즉, 그 制度의 實益으로서의 登錄商標의 使用關係를 商標登錄原簿를 통하여 公示하도록 間接的으로 強制함에 의하여 法律關係를 明確히 하고 商標의 使用秩序의 確立에 기억할 수 있다는 정도이다.

使用權 設定登錄없이 商標를 使用하게 한 경우에 그 정도의 公益성에 기하여 使用權 設定登錄을 한 후에도 3년씩이나 取消의 위험에 놓이게 하는 것은 지나치다 못해 비난을 받을 여지조차 없지 않다.

따라서 默認使用等으로 인한 取消事由는 제45조 제4항에 포함시키는 것으로 족하고, 제44조 제2항으로 부터는 삭제함이 妥當하리라고 본다.

VI. 取消의 效果

1. 現行 商標法 제48조 제1항 商標登錄을 取消한다는 審決 또는 判決이 確定된 때에는 商標權은 그때부터 消滅하는 것으로 規定하여 無効의 경우와는 달리 소급적 效果를 인정하지 않고 있다. 그 이유는 取消審判制度가 無効審判制度와는 달리 원래는 有効한 商標登錄을 後發的인 事由로 인하여 消滅시키는 制度이기 때문이라고 생각된다(代理人等の 登錄으로 인한 取消는 理論上으로는 原始的으로 하자가 있는 것이라고 볼 수도 있지만, 그 制度자체의 特殊性과 파리協約의 規定을 고려하여 取消事由로 하고 있는 듯 하다).

2. 現行 商標法 제9조 제1항 제8호는 商標權이 消滅한 날로부터 1년을 경과하지 아니한 he

人的 商標과 同一 또는 類似한 商標로서 그 指定商品과 同一 또는 類似한 商品에 使用하는 商標는 그 他人의 商標가 登錄失効日前 1年以上 使用되지 아니한 경우를 제외하고는 登錄을 받을 수 없다고 규정하고 있다 (또한 특허청에규 제83-4호인 商標審判基準에 의하면 取消審判 계류중인 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標의 出願에 對하여는 審査保留措置를 하지 아니하고 즉시 처리하도록 되어 있다). 위 규정만에 의하면 取消審判에 의하여 商標登錄이 取消, 즉 商標權이 消滅하더라도 많은 時間과 費用을 들인 審判請求人이나 그밖의 자는 그 商標나 또는 그와 類似한 商標를 그 取消審決이나 判決이 確定된 날로부터 相當한 期間이 경과하지 않으면 登錄을 받을 수 없는 반면, 被審判請求人, 즉 從前의 商標權者는 자신의 商標登錄이 取消審判에 의하여 取消된 후 언제든지 再登錄을 받을 수 있다는 이상한 結果를 초래하게 된다. 그러한 결과는 商標의 取消審判制度를 事實上 無用化시키게 된다. 따라서 現行 商標法 제9조 제5항은 제45조 제1항 제1호 내지 제3호 등의 규정에 해당하는 것을 이유로 하여 商標登錄 取消의 審決 또는 判決이 確定된 商標權者나 그 登錄商標를 使用한 他人은 그 審決 또는 判決이 確定된 날로부터 3년이 경과한 후가 아니면 消滅된 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標를 그 指定商品과 同一 또는 類似한 商品에 對하여 登錄을 받을 수 없다고 규정하여 위와 같은 폐단을 예방하였다. 그런데 이상한 것은 무엇때문에 제45조 제1항 제8호가 이 규정속에 열거된 제45조 제1항 각호속에 포함되지 않았는지 이해가 가지 않는다는 점이다. 이 규정의 입법취지를 고려할 때 특별한 이유를 발견할 수가 없다.

그렇다면 제45조 제1항 제8호도 이 규정에 나열된 제45조 제1항 각호속에 포함되도록 개정되지 않으면 안될 것이다. 같은 이유로 제45조 제2항도 위 제9조 제5항속에서 같이 나열되도록 하여야 할 것이다.

한 가지 더 지적하고 싶은 점은 위 제9조 제5항은 取消된 登錄商標의 商標權者나 그 商標를

使用한 他人은 取消가 된 날로부터 “3年”의 期間이 경과하기 전에는 一定한 商標를 登錄을 받을 수 없다고 규정하고 있지만 그 期間이 비교적 짧아서 取消된 登錄商標의 商標權者가 取消審判請求人보다 우선하여 다시 그 商標에 관하여 登錄을 받을 수 있는 可能性을 完全히 배제할 수는 없다. 따라서 3年の 期間을 5年 정도로 연장하는 것이 좋으리라고 생각된다.

3. 그러나 위와 같은 現行 商標法 제9조 제5항과 같은 제도적 장치에도 불구하고 법해석상, 실무상의 허점을 이용하여 商標權者가 取消審判制度의 不利益을 교묘하게 회피하는 파렴치한 수법들이 행하여지고 있으며, 그 결과 取消審判制度는 사실상 아무런 쓸모가 없는 制度로化하여 가고 있다.

(1) 첫번째 手法는 審判被請求人인 商標權者가 審判의 對象으로 되어 있는 登錄商標를 審判계류중에 자진하여 포기한 후 즉시 그 商標를 新規出願하는 方法이다.

取消審判 계류중에 審判被請求人이 審判의 對象인 登錄商標를 자진하여 포기(즉, 商標登錄의 抹消)하면 實務上 당해 取消審判은 審判의 目的物이 消滅되었다는 이유로 각하되게 된다(이 점은 大法院判例에 의하여도 確認된 바 있다). 그와 같이 審判이 却下된 경우에는 審判被請求人은 現行 商標法 제9조 제5항 所定の 不利益을 입지 않아도 되고, 따라서 審判被請求人은 그 포기후 즉시 포기한 商標를 新規出願하여 그 商標의 登錄을 받을 수 있게 된다.

그 反面에 審判請求人은 포기의 事實 자체도 審判의 却下審決이나 判決을 받은 후에야 알게 될 뿐만 아니라 위에서 언급한 商標法 제9조 제1항 제8호의 규정으로 인하여 相當한 期間內에는 審判의 對象이었던 商標와 同一 또는 類似한 商標에 관하여 登錄을 받을 수 없게 된다. 이는 明白히 不合理的 結果로서 是正되지 않으면 안될 것이며, 그것이 是正되지 않는 한 取消審判制度는 無用之物이나 하등 다름 바 없다고 할 것이다. 그것을 是正하기 위한 方法으로서는 여러가지가 있을 수 있으나 商標權의 포기가 있을

경우에 取消審判請求를 却下하는 現在の 實務例을 전제로 한다면 取消審判請求 후에 그 審判의 對象이 되어 있는 登錄商標의 指定商品의 全部 또는 一部를 포기한 경우에는 그 商標權者(또는 그 商標를 使用한 他人)은 그 포기등록을 한 날로부터 일정한 기간(예를 들면 5年)이 경과한 후가 아니면 그 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標로서 포기된 指定商品과 同一 또는 類似한 商品에 對하여 商標登錄을 받을 수 없다는 취지의 규정을 新設하여야 할 것이다.

(2) 또 한가지 手法은 取消審判 계류중에 審判被請求人이 그 取消審判의 對象이 되어 있는 登錄商標의 指定商品과 同一 또는 類似한 商品을 指定商品으로 하는 聯合商標의 登錄出願을 하여 取消審決 確定前에 登錄을 받아 두는 方法이다. 그렇게 되면 取消審決이 確定되더라도 審判請求人은 審判被請求人의 그 聯合商標登錄으로 인하여 取消審判의 對象이 되었던 商標와 同一 또는 類似한 商標에 對하여 登錄을 받거나 그러한 商標를 使用할 수 없게 되는 결과가 된다. 이러한 폐단을 방지하기 위하여는 取消審判 계류중에 위와 같은 聯合商標出願이 계류중인 경우에는 당해 取消審判의 審決이나 判決 確定時까지 그 審査를 보류하도록 하여나 하나, 현재 實務上 그러한 審査保留措置는 취하여 지지 않고 있다. 따라서 그러한 審査保留措置를 明文化시키든지 또는 取消審判請求 후에는 그 審判請求의 對象으로 되어 있는 登錄商標의 商標權者는 그 取消審判의 審決이나 判決이 確定되기前에는 그 登錄商標의 指定商品과 同一 또는 類似한 商品을 指定商品으로 하는 聯合商標登錄을 받을 수 없다는 취지의 규정을 新設하여야 할 것이다.

그런데 위와 같은 폐단은 審判被請求人이 審判계류중에 聯合商標의 登錄을 받은 경우 뿐만 아니라 審判被請求人이 審判이 提起되기前에 이미 審判의 對象이 될 登錄商標의 指定商品과 同一 또는 類似한 商品을 指定商品으로 하는 聯合商標登錄을 받아 둔 경우에도 마찬가지로 생긴다. 따라서 取消審判制度를 의미있게 하기 위하

여 取消의 事由를 안고 있는 登錄商標의 指定商品과 同一 또는 類似한 商品을 指定商品으로 하는 聯合商標登錄은 모두 한꺼번에 取消의 對象으로 할 수 있도록 하는 立法的 措置가 必要하리라고 생각된다.

4. 위에서 언급한 사항들이 商標法上 고려된다고 할지라도 그것들만으로는 取消審判被請求人의 脫法行爲를 완전히 봉쇄하기에는 부족하다.

즉, 取消審判이 提起되어 1심이 審判請求人의 取消請求를 認容한 경우 審判被請求人은 항고심판을 제기한 후 그 항고심판 계류중에(단, 審判請求人이 答辯書를 제출하기 전에) 그 항고심판을 자진 取下하고 자신의 직원이나 인척으로 하여금 그 登錄이 取消된 商標와 같은 商標를 新規出願하게 한 후 그것이 登錄되면 그 직원이나 인척으로부터 移轉받는 方法에 의하여 脫法行爲를 자행할 수 있다.

또한 그러한 方法의 脫法行爲外에도, 많은 時間을 費用을 들여 取消事由를 안고 있는 登錄商標를 取消審判에 의하여 取消시킨 審判請求人과 당해 取消審判의 關係當事者 以外の 第三者의 法的地位가 現行 商標法上 同一하게 되어 있음을 기화로 하여 당해 取消審判에 의하여 자신의 登錄商標가 取消된 審判被請求人은 審判請求人이 미처 그 取消된 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標를 出願하기前에 자신의 직원이나 인척의 명의로 그 取消된 登錄商標와 같은 商標를 出願하게 한후 그것이 登錄되면 그 직원이나 인척으로 부터 移轉받는 方法에 의하여 取消의 不利益을 면할 수 있는 가능성이 얼마든지 있다.

위와 같은 脫法行爲들은 既述한 바와 같이 商標審査基準이 取消審判 계류중인 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標의 出願에 對하여는 審査保留措置를 취하지 아니하고 즉시 處理하도록 규정되어 있는 점, 商標法 제9조 제1항 제7호 해당어부의 判斷時點이 出願時 基準으로 되어 있으나 大法院判例가 登錄時 基準으로 해석하고 있는 점등의 복합적인 事由로 인하여 可能하도록 되어 있다.

따라서 그러한 商標審査基準과 商標法상의 규정들을 재검토하지 않으면 안될 것이다. 또한 순수한 法理論上은 문제가 없는 것은 아니지만 取消審判制度를 強化 내지는 의미있게 한다는 政策的 次元에서 取消審判에 의하여 既商標登錄을 取消시킨 審判請求人이 당해 取消審判의 關係當事者 以外の 第三者에 對하여도 당해 商標와 同一 또는 類似한 商標의 出願에 關하여 비록 단기기간이나마 우선적 지위를 가질 수 있도록 하는 立法的 措置를 신중히 고려하는 것이 바람직하다고 할 것이다.

標登錄 取消審判制度는 그 立法過程에서 충분한 法理的, 社會經濟的 研究檢討를 거치지 아니한 결과 많은 問題點들을 내포하고 있다. 그중 取消事由나 取消審判의 請求適格, 取消審判의 提起期間에 關連된 問題點들은 비록 어려움은 있을 지라도 關係 조문들의 立法趣旨을 고려하여 해석상의 조화를 이루도록 努力한다면 短期間은 그런대로 運用이 可能한 面도 없지 않다. 그러나 取消의 效果에 關한 項에서 언급한 바와 같은 取消審判의 結果에 따른 不利益을 회피하기 위한 脫法行爲들로 因하여 事實上 取消審判制度는 無用之物化하고 있다. 따라서 그러한 脫法行爲들을 예방할 수 있는 조치들을 신속히 강구하지 않으면 안되리라고 생각된다. <※>

Ⅶ. 맺는 말

위에서 살펴 본 바와 같이 現行 商標法の 商

(案) 月刊「發明特許」原稿募集 (內)

本誌는 讀者여러분과 함께 만드는 工業所有權 專門誌입니다. 本誌는 製作에 讀者여러분의 幅넓은 參與를 기다리고 있습니다.

工業所有權에 關한 內容이면 무엇이든 歡迎합니다. 많은 投稿 바랍니다.

- ◎ 論 文 : 200字 原稿紙 20~50枚 (번역문포함)
- ◎ 우리社의 特許管理 : 15~30枚 內의
- ◎ 發明成功事例(職務發明 우대) : 30枚 內의 (추후 단행본으로도 製作됨)
- ◎ 나의 提言 : 10枚 內의 (工業所有權法 改善사항에 한함)
- ◎ 工業所有權 수필 : 10枚 內의 (外國視察記포함)
- ◎ 기타(社內消息·新製品 紹介)
- ◎ 接受期限 : 수시접수
- ◎ 接受處 : 韓國發明特許協會 調查部 「月刊 發明特許」編輯室

(案) 特許廳 複寫業務 代行 (內)

本會에서는 對民서어비스業務를 擴大하여 會員을 비롯한 資料利用者에 對한 便宜를 提供하고 効率的인 業務遂行을 하고자 特許廳 閱覽室의 特許文獻 複寫業務를 代行하게 되었습니다.

따라서 同 複寫手數料 徵收方法을 아래와 같이 變更 實施하오니 業務에 參考하시기 바랍니다.

◎ 아 래 ◎

- ◎ 手數料徵收方法 : 現金收納(수입인지는 받지 않습니다)
- ◎ 金 額 : 枚當 100원(從前과 同一)
- ※ 기타 자세한 사항은 本會研修部 (557-1077~8)로 문의바랍니다