

聯合商標制度에 대한 考察(1)



黃 義 昌

〈國際特許研修院 企劃課長〉

目 次

I. 總 說

1. 概 念
2. 特 性
3. 登 錄 要 件
4. 效 果

II. 問 題 點

1. 制 度 上 의 問 題 點
2. 運 營 上 의 問 題 點

III. 改 善 方 案

1. 短 期 的 側 面
2. 長 期 的 側 面

IV. 結 論

〈고딕은 이번號, 명조는 다음號〉

I. 總 說

1. 概 念

聯合商標制度라 함은 商標權者 또는 商標登錄出願者가 自己의 登錄商標나 登錄出願한 商標와 類似한 範圍에 屬하는 商標의 登錄을 許容하여 獨占排他權의 附與하는 制度이다.

이와같은 聯合商標制度는 어느 登錄商標와 類似한 他人의 商標가 同種商品에 登錄되거나 그 登錄商標와 同一한 他人의 商標가 登錄商標의 指定商品과 類似한 商品에 登錄되게 되면 商標登錄權의 識別力이 損傷되고 出處混同의 念慮가 있기 때문에 他人의 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標로서 그 登錄商標의 指定商品과 同一 또는 類似한 商品에 대하여는 登錄이 許容되지 아니한다.

그러나 이러한 商標과 할지라도 商標權者가 스스로 登錄하게 되면 그것이 他人의 登錄商標權의 權利範圍에 屬하지 아니하는한 商品出處의 混同이나 品質誤認의 念慮가 없으므로 그 登錄을 許容하여도 商標法의 目的이나 趣旨에 反하지 아니하고 오히려 自己의 商標와 類似關係에 있는 商標를 相互 關聯시켜 登錄하여 됨으로써 登錄商標權의 使用權의 範圍가 擴大되고 禁止權의 範圍가 明確히 되어 出處의 混同을 철저히 排除함과 아울러 他人의 模倣이나 侵害를 防止할 수 있고 商標의 類似與否에 대한 紛爭을 事前에 防止할 수 있을뿐만 아니라 商標權 侵害에 대하여도 迅速히 救濟措置를 취할 수 있는 便利한 制度이기도 하다.

그러나 現行 우리 的 商標法은 商標를 使用할 商品이 商品群에 關係없이 同一區分內(同一類)의 商品이면 非類似, 異種商品이라도 指定商品으로 登錄이 可能하고 또한 聯合할 登錄商標에 있어서도 基本商標에 類似한 商標만을 登錄할 수 있도록 許容하고 있는 것이 아니라 基本商標와 聯合關係에 있는 商標와 類似한 商標에 이르기까지 廣範圍하게 連鎖的으로 聯合關係가 形成되는 聯合商標制度를 채택하고 있는 反面 그 指

定商品을 同種 또는 類似한 商品에 限하고 聯合할 商標도 基本商標에 對한 類似商標의 登錄만을 認定하고 있는 日本, 英國의 聯合商標制度와는 그 適用基準이나 適用範圍에 있어서 相當한 差異가 있다고 보겠다.

2. 特 性

가. 聯合商標의 類似性

聯合商標은 自己의 登錄商標나 登錄出願한 商標와 類似한 것이어야 한다.

따라서 類似하지 않고 전혀 다른 商標는 別個의 獨立의 商標로서 登錄하여야 한다.

이와 같은 類似性은 그 商標가 同一하거나 去來社會에 있어서 거의 同一한 것으로 認識되는 것이 外의 商標로서 去來의 實際에 있어서 外觀의 類似나 稱號의 類似 또는 觀念의 類似中 한가지 이상이 近似하여 이것을 同一 또는 類似한 商品에 使用할 경우 去來者나 需要者로 하여금 그 商品의 品質이나 出處에 對하여 誤認, 混同을 일으킬 程度로 비슷한 경우를 말한다.

우리의 商標法은 商標權의 效力範圍를 商標나 商品의 類似範圍에 까지 미치도록 하여 他人의 當該 商標의 不當한 使用를 商標權의 侵害行爲로 보며 또한 이러한 範圍內에서의 他人의 商標 登錄出願을 拒絕理由로 하고 있다.

이것은 商標法이 登錄商標를 保護함은 勿論 商品의 誤認과 出處의 混同을 防止하여 商去來 秩序를 確立하겠다고 하는 商標制度의 目的을 達成하고자 하는 것이다.

나. 聯合商標의 獨立性

聯合商標은 基本商標와 類似한 聯合商標, 그 聯合商標에 類似한 聯合商標등의 登錄이 連鎖의 으로 許容되어 聯合關係가 形成되지만은 이는 서로 聯合商標의 位置에서 對等한 關係의 獨立의 商標權으로서의 性質을 갖는다.

따라서 聯合商標은 獨立의 使用權과 禁止權을 가지며 權利의 發生, 消滅要件도 別個로 이루어지고 取消나 無效의 原因도 다른 聯合商標와 關係없이 發生되며 또한 登錄要件에 있어서도 獨立의 商標登錄의 要件과 같다.

다만 聯合商標에서는 自己의 商標와 類似한 商標를 登錄할수 있다는 點과 分離하여 移轉할 수 없다는 點에서는 獨立性의 例外가 되나 이는 商品의 出處와 品質의 誤認, 混同과 他人의 登錄商標權에 對한 侵害를 防止하기 위한 商標制度의 基本精神에 바탕을 둔 것이다.

이 點에서 볼 때 類似意匠과는 그 機能과 性格이 다르다. 類似意匠은 基本意匠과 主從關係에 있기 때문에 基本意匠이 存續期間의 滿了, 無效 또는 其他 取消등의 事由로 消滅되면 類似意匠도 運命을 같이 하여 消滅하게 된다.

즉, 類似意匠은 基本意匠과 合體하므로 그 登錄은 基本意匠의 權利範圍를 明白히 하는데 不過하고 獨立하여 스스로 禁止權의 範圍를 가지는 것은 아니다.

또한 類似意匠의 類似意匠도 認定되지 아니한다.

다. 聯合商標의 防禦性

聯合商標은 基本商標權의 獨占의 使用範圍를 擴大하기 위하여 聯合商標의 類似範圍까지 確保하여 둠으로서 他人으로 하여금 自己의 聯合商標와 類似한 商標登錄을 不許케 하여 他人의 模造, 模倣으로 부터 自己의 商標를 防護하고 商標의 類似與否에 對한 紛爭을 事前에 防止하며 그 侵害에 對한 迅速한 救濟를 받을 수 있게 하는 등 防禦의 機能을 가진다.

라. 聯合商標 使用의 擬制性

聯合商標은 他人의 商標專用權을 害하지 아니함은 勿論 不正競爭을 일으킬 念慮가 없을 뿐더러 오히려 巧妙한 多數 模造者에 對하여 自己의 商標를 保護할 수 있고 社會의 事情의 變遷에 따라 將來에 商標를 變更하여 使用하는 경우에 商標의 類似與否에 關한 紛爭을 未然에 防止할 수 있는 利點이 있으므로 特히 商標法에서 이 制度를 두었다.

따라서 聯合商標의 登錄要件으로 自己의 營業上 使用한 實績이 必要하다고 할 것 같으면 聯合商標로 認定하는 趣旨는 達成할 수 없게 될 것이다.

그러므로 聯合商標의 登錄에는 所謂 使用主義

가. 適用되지 않는다 할 것이다. 基本商標가 聯合商標登錄 當時 使用되고 있는한 그 聯合商標는 向後 使用할 意思만 있으면 足하고 實際 使用與否는 묻지 않는다(大法院, 1964. 9. 8 宣告 63후, 37判決).

故로 聯合商標中 1商標라도 使用하였거나 그 指定商品中 1商品에라도 그 登錄商標를 使用한 경우에는 나머지 使用하지 않은 商標에 대하여 不使用를 理由로 取消되지 않는바 이는 防禦의 機能을 發揮시키기 위하여 使用를 擬制한 것이다.

다. 聯合商標의 特別顯著性

聯合商標도 獨立商標와 같이 다른 販賣業者의 商品과 識別하기 위하여 다른 商品의 出處와 誤認, 混同을 가져 오거나 欺瞞할 念慮가 없을 程度로 特別顯著性이 있어야만 登錄要件에 符合되어 商標로서의 機能을 發揮할 수 있다. (大法院 1964. 6. 2 宣告 63후 35判決)

바. 聯合商標의 貯藏性

우리의 商標法上 聯合商標가 單純히 基本商標의 保護만을 目的으로 하는 防護登錄은 許容되지 않으므로 聯合商標도 將來에 使用하겠다는 使用意思가 存在하여야 하므로 이러한 意味에서 볼 때 聯合商標는 貯藏性이 있다고 보겠다.

다만 聯合關係에 있는 商標中 1商標라도 그 指定商品에 使用하였을 경우가 前提되어야 한다.

3. 登錄要件

가. 基本이 되는 自己의 登錄(또는 出願) 商標가 있어야 한다.

聯合商標의 登錄을 받으려면 그 前提로 基本이 되는 商標權이 存在하거나 基本이 되는 商標가 登錄出願中에 있어야 한다.

이때 基本이 되는 商標는 連鎖的으로 聯合되어 있는 商標中 어느 1商標의 存在만으로 足하다. 왜냐하면 聯合商標는 獨立의 商標이므로 그에 類似한 商標는 聯合商標로 登錄이 連鎖的으로 許容되기 때문이다.

나. 聯合商標는 登錄(또는 出願) 商標와 서로 類似한 것이어야 한다.

그 類似性이 비단 基本商標에 局限된 것이 아니라 聯合되어 있는 모든 商標에 公하여 適用되는 것이다. 예컨대 連鎖的 聯合의 경우 基本이 되는 商標“A”와 類似한 聯合商標“B”, 聯合商標“B”에 대한 類似한 “C”, 聯合商標“C”에 대한 類似한 “D”등의 登錄이 許容되므로서 結果的으로 基本이 되는 商標“A”와는 非類似한 “D”에 대하여도 聯合商標登錄이 許容되고 있다.

이 點에서 基本商標에 대하여서만 類似한 商標를 認定하여 聯合商標登錄을 許容하고 있는 英國, 日本과 다르다고 보겠다.

다. 商標權者와 聯合商標登錄出願人은 同一人이어야 한다.

聯合商標制度는 商品의 出處混同을 防止하기 위하여 商標權者 또는 商標登錄出願人에만 認定하 制度로서 同一人이 아닌 他人의 그 基本商標와 類似한 商標를 聯合商標로서 登錄出願을 할 경우에는 商品出處의 混同을 일으키게 될것이므로 登錄이 될 수 없음은 당연하다.

라. 聯合商標는 基本이 된 商標의 指定商品과 同一區分內의 商品이어야 한다.

따라서 同一區分內에만 屬하면 非類似의 商品이라도 무방하고 反對로 同一區分內의 商品이 아니면 類似商品에 該當하더라도 聯合商標로서 登錄이 許容되지 아니하는 모순이 있을 수 있다.

이러한 點에서 類似 또는 同種商品에만 聯合을 認定하는 英國, 日本과 다르다. 다만 日本의 경우 實際面에서 同一區分內의 商品이면 非類似의 商品에 대하여도 聯合商標登錄을 許容하고 있는 反面 類似商品인 한 同一區分內의 商品이 아니더라도 聯合商標登錄을 認定하고 있는 實情이다.

마. 商標登錄出願의 一般의 要件을 갖추어야 한다.

聯合商標는 獨立의 商標이므로 一般商標와 같이 使用意思를 必要로 하고 商標法 第8條의 規定에 依한 商標登錄要件을 갖추어 同時에 第9條의 規定에 依한 不登錄事由도 있어서는 아니된다.

4. 效果

가. 聯合商標 相互間에는 基本商標와 聯合商標가 區分되는 것이 아니라 서로 對等한 位置에서 聯合關係가 形成되어 基本商標 概念이 없어지고 相互 獨立의 商標가 되어 서로 聯合商標가 된다. 따라서 禁止權이 미치는 類似의 範圍도 當該 聯合商標를 基準으로하여 判斷하게 되는바 基本商標와는 類似하지 않지만 聯合商標와 類似한 商標의 使用도 當該 聯合商標權의 侵害를 構成한다.

나. 여러 聯合商標中 하나의 聯合商標만을 使用하였을 때 또는 그 指定商品中 하나의 商品이라도 使用하였을 때에는 나머지 聯合商標 및 指

定商品을 使用하지 않아도 不使用으로 인한 取消事由가 되지 않는다. 또한 聯合商標中 하나의 聯合商標가 消滅되어도 나머지 다른 聯合商標에는 아무런 影響을 미치지 않는다.

다. 聯合商標에 대한 商標權은 分離해서 移轉할 수 없다. 왜냐하면 相互 類似한 商標 및 商品에 대하여 權利者가 다른 경우에는 出處의 誤認이나 混同이 생기어 商標權者나 需要者에게 不利益을 주는등 商去來 秩序를 亂하게 하기 때문이다.

라. 商標權의 効力은 類似商標에까지 미치기 때문에 類似한 商標가 聯合商標로 登錄되면 類似與否에 대한 다툼을 事前에 豫防할 수 있다.

(계속)

(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 效率的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 (555-6845)로 문의바랍니다

(案) 工業所有權 相談室 운영 (內)

- ◎ 相談日時 : 每日 10:00~16:00
(土요일은 10:00~12:00)
- ◎ 相談料 : 無料
- ◎ 相談依頼者 : 本會 會員企業(非會員인 경우 特請에 限함)
- ◎ 相談分野 및 範圍
 - 1) 出願·異議申請·登錄節次 및 要領
 - 2) 工業所有權紛爭의 豫防 및 事後處理
 - 3) 社內 特許管理要領·職務發明補償制度 運用方案
- 4) 工業所有權 實施斡旋 및 活用
- 5) 企業內 工業所有權專擔機構設置方案
- 6) 其他 工業所有權에 관한 諸般事項
- ◎ 結果處理
 - 1) 相談依頼會員社에 直接 回答
 - 2) 相談에 關聯되는 秘密事項은 保障되며 公開可能한 事項은 本會 會誌 또는 文庫輯으로 刊行 配布
- ◎ 相談處 : 本會 發明振興部 및 調查資料部
(557-1077~8, 568-8263·8267)

本會
新刊

職務發明補償制度考察

국판 200면 · 가격 3,000원