

聯合商標制度에 대한 考察(完)



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. 制度上的 問題點
 - 2. 運營上的 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 지난號〉

〈前號에서 계속〉

II. 問題點

1. 制度上的 問題點

가. 一方의 商標權의 過剩保護 및 他方의 商標選擇權 不當 制限

① 商標의 類似範圍 過大許容(商標 12①③)

現行 聯合商標制度는 聯合關係에 있는 商標間에는 서로 聯合商標가 되어 相互 獨立性이 認定되기 때문에 그 個個의 聯合商標는 各己 基本商標의 位相에서 이에 類似한 商標를 聯合商標로 登錄을 許容함으로써 連鎖的으로 聯合關係가 形成되어 商標權을 過剩保護하는 結果가 되고 있다(例: 基本商標 “A”와 類似한 聯合商標 “B”·“C”, 聯合商標 “C”에 類似한 “D”·“E”, 聯合商標 “E”에 類似한 “X”·“Y” 등의 登錄이 許容됨으로 基本商標 “A”와는 非類似한 “X”·“Y”에 대하여도 聯合商標에 依한 保護가 되고 있다).

② 商品의 類似範圍 過大分類(商標 11②)

現行 聯合商標는 그 指定商品과 同一區分內의 商品에 使用하는 것에 대하여서만 登錄을 받을 수 있도록 規定하고 있으면서도 商品區分은 商品의 類似範圍와는 전혀 關係없이 定하여져 있다(商標 11②, 12①). 따라서 聯合商標를 使用할 그 指定商品이 同一區分內의 商品이면 商品群이 다른 非類似商品에 이르기까지 聯合商標登錄이 許容되기 때문에 지나치게 指定商品의 登錄範圍를 擴大하여 他人의 自由로운 商標使用을 不當하게 制限하는 結果가 되고 있다(例: 第7類의 食肉 商品群內의 “人造肉”과 벌레의 商品群內의 “벌레”와 같이 商品이 同一區分內에 屬한다 하더라도 商品群에 따라 非類似, 異種商品이 相當이 있다).

③ 聯合商標 使用의 擬制性 過大認定

○ 聯合商標中 1商標라도 使用하였을 때 또는 登錄商標의 指定商品中 1商品이라도 그 登錄商標를 使用하였을 때에는 使用하지 않은 다른 나

머지 商標에까지 使用이 擬制되어 不實施에 依한 取消가 되지 않고 保護되고 있다(商標 45①3 但書).

○聯合商標中 1商標라도 使用한 實績이 있으면 使用하지 않은 다른 나머지 商標는 使用이 擬制되어 商標權의 存續期間更新登錄出願을 할 수 있도록 하여 保護하고 있다(商標 20②2).

나. 聯合商標權의 登錄取消 範圍의 過大適用

聯合商標를 分離하여 移轉하였을 때(商標 45 ⑤) 또는 聯合商標中 어느 하나의 商標使用으로 말미암아 聯合關係에 있는 다른 나머지 商標 全部가 모두 取消되게 되므로써 聯合商標의 獨立性과는 相互 矛盾이 되고 있을 뿐만 아니라 商標制度의 趣旨인 商品의 出處混同에 何等의 影響을 미치지 아니한 商標에까지 無理하게 擴大適用하여 取消하는 것은 不當하지 못하다고 본다.

2. 運營上的 問題點

○ 聯合商標의 特別顯著性 適用의 稀薄

現行 商標法上 一般獨立商標의 경우에는 商品을 業으로서 生産·製造·加工·證明 또는 販賣하는 者가 自己의 商品을 他業者의 商品과 識別하기 爲하여 使用하는 記號·文字·圖形 또는 이들의 結合으로서 特別顯著한 것만을 商標로 登錄을 받을 수 있으나 聯合商標의 경우에는 이와같은 特別顯著性의 判斷基準이 大幅 緩和되어 運營되고 있어 不必要한 防護的 性格의 衛星의 商標가 폭주되어 審査業務의 積滯를 加重시키고 있는 弊端이 있다(例: 第6類 酒類에서 基本商標 “白頭山”에 “白頭山正宗”을 聯合商標로 登錄出願을 하면 登錄이 된다).

Ⅲ. 改善方案

1. 短期的 側面

가. 聯合商標의 登錄은 最初의 基本商標에 類似한 商標로 局限한다.

〈理由〉

現行 聯合商標制度는 基本이 되는 商標와 이에 聯合한 商標間에는 各己 獨立性이 認定된다.

따라서 聯合商標는 항상 基本商標의 位相에 있기 때문에 언제든지 各 聯合商標別로 그에 類似한 商標를 聯合商標로 登錄할 수 있도록 許容되고 있다.

即, 連鎖의 聯合의 경우 基本商標 “A”와 類似한 聯合商標 “B”, 聯合商標 “B”에 類似한 “C”, 聯合商標 “C”에 類似한 “D”, 聯合商標 “D”에 類似한 “E” 등의 登錄이 可能하므로 基本商標 “A”와는 非類似한 “E”까지도 聯合商標로 認定이 되므로써 保護範圍가 廣範圍할 뿐만 아니라 禁止權이 미치는 類似範圍의 問題는 當該 聯合商標를 基準으로 하여 判斷하게 된다.

따라서 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로 構成하게 되는 등 結果의으로 商標權을 過剩保護하게 됨은 勿論 他人의 商標使用權을 不當하게 制限하기 때문에 聯合商標의 登錄範圍를 最初의 基本商標에 類似한 商標를 限定한다.

나. 聯合商標를 使用할 指定商品은 商品群內의 商品으로 한다. 따라서 商品群內의 商品에는 반드시 同一 또는 類似한 商品만을 모아서 非類似商品이 包含되지 않도록 商品區分을 再分類하여야 한다.

〈理由〉

現行 商標法에서는 聯合商標를 使用할 商品은 그 指定商品과 同一區分內의 商品에 使用하는 것에 대하여 聯合商標를 登錄받을 수 있도록 規定하고 있다(商標 12①).

그러므로 聯合商標를 使用할 그 指定商品이 同一區分內의 商品이면 非類似 商品이라도 登錄이 許容되고 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 點에서 聯合商標制度의 趣旨에 맞지 않는다고 보겠다(例: 同一區分內의 第5類 “녹차”와 “얼음”은 非類似商品이며 第2類의 “엿기름(맥아)과 第3類의 물엿(맥아당)은 類似商品임).

다. 聯合商標를 正當한 事由없이 國內에서 그 指定商品에 繼續하여 1年以上 使用하지 아니하

였을 때에는 一般 獨立商標과 같이 例外없이 審判에 依하여 그 聯合商標登錄을 取消할 수 있도록 한다.

〈理由〉

現行 商標法에서는 聯合商標中 1商標라도 使用하였을 때 또는 登錄商標의 指定商品中 1商品이라도 그 登錄商標를 使用하였을 때에는 不使用 取消을 免할 수 있도록 規定하고 있다(商標 45①3 但書).

이와 같이 聯合關係에 있는 商標中 어느 하나의 商標라도 使用하였을 때에는 使用하지 아니한 나머지 다른 商標에 대하여 使用이 擬制되어 存續되기 때문에 結果적으로 使用하지 않은 聯合商標까지 不必要하게 保護하게 되므로서 他人의 商標 選擇權을 制限하게 됨은 勿論 商標制度의 本來 趣旨와도 어긋나는 面도 있다.

따라서 聯合商標라 할지라도 그 指定商品에 繼續하여 1年以上 使用하지 않았을 때에는 取消할 수 있도록 하여 他人에게 使用할 수 있는 機會를 附與하는 것이 妥當할 것이다.

라. 聯合關係에 있는 聯合商標中 1商標를 使用하고 있다고 하더라도 나머지 다른 商標가 正當한 理由없이 存續期間更新登錄出願前 3年內에 國內에서 使用되지 않았을 때에는 그 聯合商標의 存續期間更新登錄出願을 拒絕하도록 한다.

〈理由〉

現行 商標法에서는 聯合關係에 있는 聯合商標中 1商標라도 使用한 實績이 있으면 나머지 使用하지 않은 商標까지도 使用이 擬制되어 聯合商標權의 存續期間更新登錄의 出願을 할 수 있도록 하여 結果적으로 使用하지 아니한 聯合商標까지 過保護하게 되고 審査·審判 등 業務의 폭주를 招來함은 勿論 他人의 商標의 自由로운 選擇權을 不當하게 制限하게 되는 問題點이 있다.

마. 聯合商標는 分離하여 移轉할 수 없으나 同一區分內의 商品群이 다른 非類似商品일 경우에는 分離하여 移轉할 수 있도록 한다.

〈理由〉

現行 商標의 移轉은 그 指定商品의 營業과 같이 하지 아니하면 移轉할 수 없도록 하여 商品의 出處와 品質의 誤認·混同을 막고 있다(商標

27①). 따라서 聯合商標의 경우에도 營業과 같이 移轉하지 아니하면 아니된다. 그러나 聯合商標를 分離하여 移轉하였을 때에는 그 營業은 分離移轉된 商標와 같이 移轉되었기 때문에 移轉되지 않은 나머지 다른 聯合商標는 營業없는 商標만이 남는 結果가 될 뿐만 아니라 자칫 2人以上의 商標權者가 各己 다른 營業을 營爲하면서 서로 聯合商標 關係에 있는 商標를 그 同一指定商品에 使用하게 되므로 出處의 混同이나 品質의 誤認을 惹起시킬 念慮가 있기 때문에 聯合商標는 分離하여 移轉할 수 없도록 規定하고 만약 이를 違反하여 分離移轉하였을 때에는 聯合關係에 있는 聯合商標 全部를 取消할 수 있도록 하고 있다.

그러나 聯合商標를 使用할 指定商品이 同一區分內의 商品群이 다른 非類似商品일 경우에는 그 指定商品의 營業도 다를 것이므로 分離하여 移轉하여도 商品의 出處나 品質에 誤認·混同이 없으므로 이를 禁止할 何等의 理由가 없다.

따라서 同一區分內의 商品群이 다른 非類似商品에 關하여는 分離하여 移轉할 수 있도록 함이 妥當할 것이다.

바. 聯合되는 商標中 一方의 聯合商標와 同一 또는 類似한 商標를 他人이 使用하는 것을 默認하거나 또는 使用하게 하였을 때에는 그 聯合商標에 대하여서만 登錄을 取消하고 他方의 聯合商標에 대하여는 取消하지 아니한다.

〈理由〉

大法院 判例는 商標法 第23條 第1號(現行 商標法 第45①1)는 公益에 關한 制裁的 性質을 가진 規定이기 때문에 聯合되는 商標中 그 어느 1方의 商標를 他人이 使用하는 것을 默認하거나 使用하게 한 때에는 他方商標의 登錄은 取消되어야 한다고 判決하고 있고 實際 運營도 同判例와 같이 聯合關係에 있는 商標 全部를 取消하고 있다(大法院 1976. 5. 11 宣告 75 후 13).

聯合商標制度에서는 基本商標와 類似한 商標만이 聯合商標로 登錄을 받을 수 있고 일단 登錄이 되면 서로 聯合商標가 되어 獨立性이 認定된다(商標 12③).

따라서 聯合商標中 그 어느 一方의 商標와 同

一 또는 類似한 商標를 他人이 使用하는 것을 默認하거나 또는 使用하게 하였을 경우에는 그 一方의 聯合商標에 대하여서만 取消함이 妥當하지 전혀 類似性도 없는 他方의 聯合商標까지를 包含한 聯合되는 商標 모두를 取消하는 것은 聯合商標의 獨立性을 正面으로 否定할 뿐만 아니라 商品의 出處混同과 品質의 誤認에 아무런 影響을 미치지 않은 나머지 다른 聯合商標에까지 無理하게 擴大適用하여 取消하는 것은 商標制度의 趣旨에도 符合되지 않기 때문이다.

사. 聯合商標도 特別顯著性이 있어야 한다.

〈理由〉

現行 商標法에서는 一般 獨立商標는 商品을 識別하기 爲한 特別顯著性이 있어야만 登錄할 수 있으나 聯合關係에 있는 商標는 最初 基本이 되는 商標를 除外한 나머지 다른 聯合商標에 대하여는 商標의 特別顯著性이 없는, 또는 稀薄한 商標까지도 登錄이 許容되고 있다. 卽, 基本의 商標와 그 商品의 普通名稱, 그 商品의 慣用標章 및 그 商品의 性質表示의 名稱등과 結合되어 登錄되고 있다(例: 第6類에서 基本商標 “白頭山”에 聯合商標 “白頭山正宗” 등과 같은 경우 등이다).

이와 같이 聯合商標에서는 商標의 特別顯著性이 없는 또는 稀薄한 商標까지 登錄을 許容하므로써 必要以上의 防禦의 商標의 登錄을 誘發하게 하여 審査業務의 加重을 招來할 뿐만 아니라 부질없는 商標權의 紛爭만을 惹起케 하는 弊端도 있다.

아. 聯合商標의 指定商品 追加登錄은 그 指定商品이 屬해 있는 商品群內의 商品만으로 한다.

〈理由〉

現行 商標法에서는 商標權者 또는 商標登錄出願人은 登錄商標 또는 商標登錄出願의 指定商品과 同一商品區分內의 商品을 追加하는 指定商品의 追加登錄을 받을 수 있도록 規定하고 있다(商標 28①).

그러므로 同一商品區分內에만 屬해 있으면 商品群이 다르고 그 指定商品과 類似性이 없다 하더라도 指定商品追加登錄이 許容되기 때문에 商標權者의 權利範圍는 더욱 擴大되어 過剩保護는 勿論 他人의 商標 選擇의 機會까지 制限하게 될

뿐만 아니라 나아가서는 商標의 審査, 登錄業務의 積滯現狀을 深化시키는 結果까지 되고 있다.

2. 長期的 側面

聯合商標制度를 廢止한다.

〈理由〉

첫째, 現行 商標法上 他人의 登錄商標와 類似한 商標는 登錄이 許容되지 않으므로 구태어 自己의 商標와 類似한 商標를 聯合商標로 登錄하지 않아도 商標權의 侵害나 出處의 混同을 憂慮할 必要가 없기 때문이다.

둘째, 現行 聯合商標制度는 類似意匠制度와는 달리 聯合이 되는 商標間에는 서로 聯合商標가 되어 相互 獨立性이 認定되기 때문에 그 個個의 聯合商標는 各己 基本商標의 位相에서 이에 類似한 商標를 聯合商標로 登錄할 수 있어 連鎖的 聯合現狀(例: 基本商標 “A”와 類似한 聯合商標 “B”·“C”, 聯合商標 “C”에 類似한 “D”·“E”, 聯合商標 “E”에 類似한 “X”·“Y” 등의 登錄이 許容되므로 基本商標 “A”와는 非類似한 “X”·“Y”에 대하여도 聯合商標에 의한 保護가 된다)이 일어남으로서 事實上 必要以上으로 商標權을 保護하게 되어 他人의 商標 選擇의 自由를 不當하게 制限하게 될 念慮가 있다.

셋째, 現行 聯合商標를 使用할 그 指定商品의 區分도 同一商品區分(同一類)內에 屬하기만 하면 商品群이 다른 非類似商品이라도 聯合商標登錄이 許容되므로써 수많은 防護의 性格의 商標가 續出하게 되어 結局 出願件數가 增加되어 審査·審判業務의 積滯現狀을 深化시키고 있기 때문이다.

IV. 結 論

商標制度는 商品의 出處混同과 品質의 誤認을 防止하여 商標 使用者의 營業上의 信用을 維持하고 需要者의 利益을 保護하기 위하여 두는 制度로서 現行 商標法은 이를 위하여 類似商標의 登錄을 許容하지 않고 例外的으로 聯合商標制度에서 이를 認定하고 있다.

그러나 一般 獨立商標에서 類似商標登錄을 許容하지 않고 있으므로 구태어 類似商標를 聯合商標로 登錄하여 過剩保護하여 他人으로 하여금 商標選擇의 自由를 不當하게 制限하여야 할 何等의 必要가 없을 것이다.

특히 類似한 商標에 類似한 商標 등으로 聯合이 連續되어 가는 連鎖的 聯合商標(基本商標에 聯合商標, 聯合商標에 聯合商標……등으로 繼續 이어져서 結局 基本商標와 마지막의 聯合商標와는 類似성이 전혀 없는 事實上 別個의 獨立의 商標이다)의 경우와 非類似商品에의 聯合商標(同一商品區分內에 屬해 있는 商品中 非類似商品이 相當히 包含되어 있다)가 許容되므로서 實質的으로 不必要한 數 많은 防護性格의 衛星的인 商標가 續出하게 되어 審査業務의 積滯를 深化시키는 結果가 된다.

그러므로 短期的으로는 앞에서 열거한 바와 같이 現行 制度를 改善하여 運營하면서 長期的으로는 現行 商標의 類似基準을 大幅 強化하고 그 適用을 嚴格히 하는등 商標의 登錄範圍와 侵害範圍를 確然히 設定하여 商標의 保護가 철저히 保障될 수 있도록 制度的 裝置를 講究한 後에 廢止함이 妥當할 것으로 생각된다. <❧>

(57p에서 계속)

술등의 정보 또는 기술관리 및 품질관리를 아울러 겸하는 부서를 두어 업무관계상 연관관계를 가지도록 하는 것도 한가지 방법이라 본다.

또한 특허전담부서는 사장 또는 적어도 그 기업의 정책을 결정하는 최고간부의 직속하에 두는 것이 효과적이다. 아마도 앞으로는 점차 이렇게 되어갈 것으로 생각된다. 공업소유권의 중요성과 사태의 심각성이 시대의 급격한 변화와 더불어 그만큼 강하게 부각될 것으로 예상되기 때문이다.

두서없이 쫓필로 그것도 얇은 지식으로 지금까지 이어온 것을 부끄럽게 생각하면서도 기업의 특허·상표등의 공업소유권확보와 기술개발은 너무 중요한 것이므로 특히 활발치 못한 기업들의 공업소유권인식에 도움이 되었으면 한다. <❧>

新 刊 案 內

新 特 許 法

저자 : 辨理士 南 啓 榮 외 3人
규격 : 국판 512면
가격 : 8,300원

工業 所有 權 法 要 解

저자 : 辨理士 金 學 濟 · 金 延 洙 공편
규격 : 국판 734면
가격 : 9,000원

改正 工業 所有 權 法 해설

저자 : 特許廳 金 惠 來 著
규격 : 국판 154면
가격 : 3,500원

商 標 法

저자 : 辨理士 李 秀 雄 著
규격 : 국판 552면
가격 : 9,500원

國際 工業 所有 權 法

저자 : 辨理士 金 永 吉 著
규격 : 4·6배판, 1,664면
가격 : 74,000원

改 正 版

商 標 法 解 說

저자 : 金 寬 衡 (本會 研修部長)
규격 : 국판 480면
가격 : 9,500원

※ 기타 자세한 사항은 본회 발명장려관
내 자료판매센터로 문의하시기 바랍니다.

TEL 568-8263