

# 商標法 및 意匠法改正 主要內容

## 目 次

- I. 改正作業推進 背景
- II. 改正方向
- III. 主要 改正內容

<이번號에 全載>

### I. 改正作業推進 背景

1. 現行 商標法은 1949년에 制定되어 7次에 걸쳐 改正 되었고,
2. 意匠法은 1961년에 制定되어 5次에 걸쳐 改正되었으나,
3. 改正內容이 斷片的인 改正에 그쳐 現代法令으로서 不合理하거나 未備한 點이 많아
4. 工業所有權關係法令의 全面的인 改正의 必要性이 擡頭되어 4 法 整備의 一環으로 推進됨.

### II. 改正方向

1. 商標法
  - 가. 國際化 趨勢에 副應
  - 나. 商標權者와 需要者의 權益調整
  - 다. 審判制度의 改善
  - 라. 不合理한 法條文의 醇化 整備
2. 意匠法
  - 가. 國際化 趨勢에 副應
  - 나. 特許法 改正에 따른 關聯條文의 體制整備
  - 다. 不合理한 法條文의 醇化整備

### III. 主要 改正 內容

#### 商標法

##### 1. 主要 爭點事項

- 商標權 移轉 (27條 : 11條의 3)  
商標權 또는 出願中인 商標 (聯合商標 포함)의 移轉에 있어 現行制度는 指定商品을 全部 移轉하는 경우만 許容되고 있으나 이를 指定商品別 (다만, 類似商品은 함께 移轉)로 分離하여 移轉할 수 있도록 改正할 것인가의 與否
- 更新登錄時 使用實績 提出 (20條 2項)  
存續期間 更新出願制度에 있어 現行制度는 3年內 使用實績을 提出토록 하여 更新許容을 하고 있으나, 이를 商標의 使用증거 없이도 更新登錄을 許容할 것인가 與否
- 商標 使用權 (29條 ~ 32條)  
現行 商標 使用權은 專用, 通常使用權의 區分없이 契約에 따르도록 하고 있으나 이를 區分시켜 效力을 別送規定할 것인가 與否
- 商標 登錄 取消 事由 (45條 1項 3號)  
登錄商標의 不使用으로 인한 登錄取消審判의 取消事由에서 登錄商標가 取消審判 請求時에도 계속 不使用 狀態에 있어야 하는지, 또는 過去 一定期間 不使用 事實만으로 現在 使用中인 商標를 取消할 수 있도록 할 것인가의 與否

##### 2. 新設制度

- (1) 公共機關의 監督用 및 證明用의 記號 또는 印章保護 (第9條 第1項第1號)  
파리協約同盟國內의 公共機關이 使用하는 監督用 및 證明用의 記號나 印章과 類似한 商標의 商標登錄을 不許토록하는 파리協約內容 (協約 6條의3)遵守
  - (2) 取消審判이 請求된 後 商標權을 拋棄하고 再出願하는 경우 登錄不許 (第9條 第5項)
- 商標의 不使用을 理由로 하여 登錄取

消 審判이 提起된 경우 商標權者는 商標 不使用을 理由로 한 그 登錄의 取消을 回避하기 위하여 當該登錄商標를 自進하여 拋棄 또는 登錄의 抹消措置를 取하고 新規로 出願하여 登錄을 받으므로써 現行 不使用으로 因한 登錄商標 取消審判制度의 實效性을 阻害하는 弊端을 是正하기 위하여 商標權者가 取消審判이 提起된후 商標登錄을 抹消, 拋棄하고 그와 同一 또는 類似的한 경우는 現行 審判에 의하여 取消 된 商標의 경우와 같이 3年間 登錄을 不許함.

- (3) 商標權에 대한 質權制度許容(第32條)  
商標權 또는 使用權에 대한 質權規定이 없는 未備點을 補完하기 위하여 商標權 및 使用權의 質權制度 新設
- (4) 登錄商標의 指定商品 一部無效 또는 一部取消制度 許容.

(第45條, 第46條, 第47條)

現行制度는 登錄商標에 無效事由가 一部 指定商品에만 存在하는 경우도 그 商標 自體가 無效토록 되어있어 商標權者保護에 未洽하며, 取消의 경우는 一部商品에만 使用하고 있으면 取消을 면할수 있도록 되어 있어 不使用하고 있는 商品에까지 他人의 商標選擇權을 制限하므로 그 事由에 該當되는 一部 指定商品만을 無效 또는 取消 시킬수도 있도록 制度를 新設하고 있는 登錄商標는 保護를 強化하고 不使用하고 있는 指定商品의 商標는 他人의 使用이 可能토록 商標 選擇 領域 擴大.

- (5) 補正却下 및 補正却下不服抗告審判制度 新設 (特許法 改正內容 準用)  
現行 制度下에서는 出願人이 提出한 補正書가 要旨變更인 경우 그 補正書를 採擇 할 수 없음을 出願人에게 文書로 通知하고, 그 意見을 들을 수 있도록만

되어 있어,

出願人이 審査官의 決定에 대하여 不服 하고자 하는 경우에는 同出願에 대한 最終 拒絕處分을 받았을 경우에 限하여 拒絕査定 不服抗告審判으로만 다루게 되므로, 補正不採擇에 대한 救濟手段이 없어 權利保護가 未洽하므로, 補正書를 不採擇할 때에는 이를 却下處分토록하고, 同却下處分에 대하여는 別途의 不服抗告審判制度에 의하여 救濟를 받을수 있는 制度를 新設함.

### 3. 改正事項

- (1) 出願人 및 商標權者 便益圖謀 (第9條 第3項)

商標權者와 商標登錄 出願人이 出願時 點에는 他人이었으나 讓受에 의거 出願後 同一하게 된 경우는 登錄을 許與토록하여 出願人 또는 商標權者 便益圖謀

- (2) 正當權利者의 保護 (第9條 第4項)

著名한 他人의 姓名·商號·著名商標等의 不登錄事由를 違反하여 登錄 된 것을 理由로 無效 또는 取消審決이 確定된 경우 그 正當權利者가 出願을 할때에는 他人 出願 不許期間 (1年)에 구애됨이 없이 登錄可能토록 함.

- (3) 業務標章制度改善 (第10條 第4項)

業務標章 登錄制度를 惡用하여, 商標로 出願하여야 할것을 業務標章으로 出願하여 登錄을 받아 實際로 登錄된 것같이 使用하는 것을 防止하기 위하여 業務標章은 非營利 業務를 實際로 經營하고 있는 때에만 登錄을 許容토록 非營利業務經營事實立證을 義務化함.

- (4) 商標의 分割·變更時限의 改善 (第1條의 2, 第14條, 21條의 2)

現行 分割, 變更時限이 査定 또는 審決의 確定時까지로 되어있으나 이를 査定의 通知 發送時까지로 하고 拒絕不服抗告審判을 請求하는 경우는 審判請求後 30日 內까지로 改善하여 審査의 能率性

## 圖謀

- (5) 補正制度의 改善 (第14條의 3)
- 現行 補正規定을 “節次에 관한 補正事項”과 “實體的要件에 대한 情報事項”으로 區分하여 規定하고
  - 補正時限을 現行 拒絕査定된 것은 査定 또는 審決의 確定時까지 되어 있고 公告決定送達 된 것은 異義申請 答辯期間內 등으로 되어 있으나 이를 拒絕査定의 경우도 査定通知書 發送時까지로 하여 公告決定된 出願과 均衡을 維持하고 審査의 能率性 圖謀.
- (6) 商標登錄出願의 承繼制度改善 (第11條의 3)
- 出願商標의 移轉은 未確定權利의 承繼이므로 商標權의 移轉과 分離하여 規定하고 日刊 新聞公告制度를 省略하여 承繼節次를 簡素化함.
- (7) 拒絕理由의 補完 (第16條 第5號, 第6號, 第22條 第1項 第5號)
- 拒絕理由에 대한 未備點인 出願商標의 指定商品 不明確, 更新登錄出願에 있어 原登錄商標와 商標相異 또는 指定商品 相異 等の 경우 拒絕根據를 補完함.
- (8) 商標移轉制度改善 (第27條, 第34條)
- 商標權을 營業과 分離하여 讓渡할 수 있게 하여 商標權 讓渡를 自由롭게 現實化하고 營業廢止로 因한 商標權의 自動消滅規定을 削除하여 商標權 保護.
- (9) 取消審判制度改善 (第45條第1項第1號, 第3號, 第3項)
- 商標權의 取消事由中 商標權者의 使用默認에 의한 取消는 使用默認의 立證이 現實的으로 어렵고, 無斷使用者가 登錄商標를 取消하는데 惡用될 수 있으므로 이를 取消事由에서 削除 함.
  - 登錄商標使用에 의한 取消의 경우

現行 不使用期間 1年은 業務準備期間等

을 考慮할 때 너무 짧으므로 3年으로 延長하여 商標權者를 保護하고 外國과의 均等 維持.

- 商標權의 不使用 取消審判에 있어 現行制度는 不使用事實을 審判請求人이 立證하게 되어 있어 그 立證이 現實的으로 어려워 不使用 取消審判制度의 實益이 적으므로 商標의 使用義務가 있는 商標權者에게 使用事實을 立證토록 하므로써 取消審判의 實效性을 提高하고 國際化 趨勢에도 副應함.

## (10) 無效審判制度改善 (第44條 第1項)

- 商標權의 法的 安定性을 위한 無效審判의 除斥期間認定 規定中 先願主義에 違反하여 登錄된 경우도 先登錄商品의 경우와 같이 除斥期間을 認定하여 均衡을 維持함.

## (11) 其他 改善事項

- 各 條文의 難解한 文句 및 不適切한 表現을 醇化整備.
- 特許法 改正에 따른 準用條文의 整理.

## 意匠法

### 1. 新設制度

- (1) 補正却下 및 補正却下不服審判制度新設 (特許法 改正內容 準用)  
《商標法 改正 (案)과 같음》
- (2) 國際出願에 關聯된 出願變更의 特例規定新設 (第13條의 2)
- 特許協力條約에 의하여 出願되는 國際出願을 國內意匠登錄으로 出願變更할 경우 國內出願節次를 밟은 後에 限하여 出願變更를 認定할 수 있도록함.

### 2. 改正事項

- (1) 國際公知主義採擇 (第5照1項1號)
- 出願前에 外國에서만 公知된 意匠일

경우에는 등록을 許與하고 있으나 外國에서 반포된 刊行物에 게재된 意匠에 대하여 등록을 不認定하고 있는 경우와 均衡을 維持케 하여 工業所有權制度의 國際化 및 先進化를 기할 수 있도록 國際公知主義로 改善함.

- (2) 容易創作適用 規定改善 (第5條第2項)  
出願前 公知 또는 刊行物에 記載된 意匠에 의한 容易創作規定을 削除하여 新規性(第5條第1項)과 容易創作性 判繼規定(第5條第2項)이 區分 適用되도록 改善함.
- (3) 職權拒絕査定制度改善 (特許法改正內容 準用)  
審査官이 登録査定處分後에도 새로운 拒絕理由를 發見하였을때에는 登録設定 前까지는 拒絕査定處分 할 수 있으나

行政處分の 安定性和 信賴性を 위하여 職權拒絕은 登録査定處分前까지만 可能하도록 改善함

- (4) 出願補正制度 改善(第13條의3)  
出願人이 出願後 恊결에 대하여 自進補正할 수 있는 時期를 査定 또는 審決이 確定되기 前까지로 規定하고 있으나 査定の 通知書가 發送되기 前 또는 拒絕査定不服抗告審判請求日로부터 30日內에 한하도록 하여 審査審判의 迅速性 圓謀.
- (5) 無效審判請求除斥期間削除 (第51條)  
-外國에서 반포된 刊行物에 게재된 意匠의 경우 이해 당사자가 登録日로부터 5년이 經過한후에는 無效審判을 請求할 수 없도록 規定하고 있으나 이를 削除하여 언제든지 無效審判請求를 할 수 있도록 함.<♣>

## 案 內

### 工業所有權 相談室 운영

- ◎ 相談日時: 毎日 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일 경우 特請에 限함)
- ◎ 相談分野 및 範圍
  - 1) 出願·異議申請·登録節次 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 調査資料部  
(557-1077~8, 568-8263·8267)

### 發明特許資料 판매센터 移轉

本會 國內外 發明特許 관계 資料 판매센터가 지난 5月 4日 發明獎勵館의 移轉과 함께 서울시 江南區 三成洞 韓國綜合展示場(KOEX) 別館 2층 發明獎勵館內로 移轉 되었습니다.

앞으로도 많은 活用바랍니다.

문의전화 : (서울) 551-5571~2