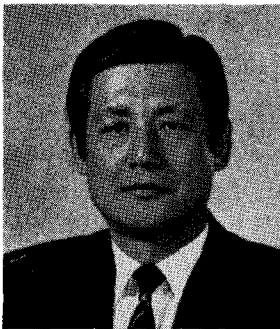


새로 도입되는

日本の

서-비스 마-크 登録制度解説



鄭完燮

〈특허청 전산과장〉

목 차

1. 머리말
2. 제도도입의 필요성
3. 제도의 개요
 - 가. 일본국내에서의 서비스 마크 보호현황
 - 나. 등록제도의 내용
 - 다. 상표와의 관계
4. 제도도입에 따른 경과조치
 - 가. 계속적 사용권의 인정
 - 나. 선출원주의의 예외조치
 - 다. 우선등록
 - 라. 이중등록
5. 예상되는 문제점

〈이번호에 全載〉

1. 머리말

최근 자유무역주의의 확대와 경제의 국제화에 따라 세계각국에서의 서비스 산업이 급신장되고 있으며, GATT(관세와 무역에 관한 일반협정)의 GNS(서비스에 관한 협상 그룹)에서도 서비스 무역의 자유화를 위한 논의가 신중히 진행중에 있다.

서비스의 최선진국으로 불려지고 있는 미국의 경우, 생산 및 취업인구에서 차지하는 3차 산업의 비중은 1960년대에 이미 60%를 넘고 있으며, 기타 선진국들도 1980년대에 들어 이러한 수준에 달하고 있다. 우리나라의 경우도 서비스 산업이 국민총생산에서 차지하는 비중은 1965년도 37.2%에서 1980년에 43.7%로, 1991년에는 47.2%를 전망하고 있으나 전망치를 훨씬 상회 할 것으로 보여진다.

이와같은 현상은 무역의 개방정책과 산업구조의 고도화에 따라 전개되어지는 각종 산업에 관련된 서-비스業의 번창과 국민소득수준의 향상 및 여가선용의 의식 등 경제사회의 구조 변화와 가치관의 다양화에 따라 나타나는 당연한 모습이라고 보겠으며, 또 각종기술의 혁신

과 정보, 통신, 교통 등의 고도화 및 경제의 국제화 등에 따라 서비스 거래형태도 양적인 확대는 물론 질적으로도 크게 향상되고 있으며, 종래 비교적 지역적으로 국한되어있던 서비스 거래도 이제는 전국적 또는 국제적인 규모에서 치열한 경쟁을 피할 수 없게 되어있다.

따라서, 서비스 사업자는 자기 사업의 신용과 성가(name value)를 보호유지해 나가기 위한 각별한 노력이 불가피하게 되고, 한편 수요자들도 그 서비스의 질과 내용을 확인하는데 많은 주의를 기울여야 할 것이다.

특히, 서비스는 상품과 달라 무체물이기 때문에 외국으로부터 수입 되어오는 경우는 그 사업자에 대한 정확한 신용의 평가와 공정한 거래질서의 확립으로 수요자의 권익을 보호하는 것도 지극히 중요하며 어려운 일이라 하겠다.

더우기, 최근 서비스 시장의 개방에 따라 경제사회의 급속한 변화와 예기치 못한 통산환경의 변화가 일고 있어 서비스 무역에 대한 중요성이 한층 더 고조되고 있다. 이러한 국내외적인 환경변화에 대응하여 일본정부는 금년 3월에 현행 상표법의 일부를 개정하여 서비스 마크의 등록제도를 새로이 도입하였기에, 금후 일본특허청에 서비스 마크를 등록출원코자 하는 기업체와 변리사들의 업무에 도움이 될 것과 우리의 현행 서비스 마크 등록제도를 급변하고 있는 국제환경에 걸맞도록 연구발전 시키는데 참고가 되었으면 하는 바람에서 여기 그 내용을 해설 소개코자 한다.

2. 제도 도입의 필요성

최근 서비스 산업의 급신장과 이의 개방정책에 따라 서비스 사업자의 영업 표식인 서비스 마크의 역할이 중요하게 되었으나 아직까지 일본국내에서는 이를 법적으로 보호해주는 제도가 마련되지 않고 있다. 이로인하여 특히, 중소기업규모의 서비스 사업자는 자기의 서비스 마크가 부당하게 침해 당했을 때 이에 대한 소송 등에서 불리한 입장에 놓이기가 일수이고 또 수요자의 입장에서조차 제공 되어지고 있는 서비

스를 식별하여 그 질과 내용을 정확히 판단하는데 많은 어려움을 겪고 있는 실정이다. 더우기, 경제 활동의 국제화와 더불어 외국의 서비스 사업자가 사용하는 서비스 마크가 국내에서 적절한 보호를 받지 못하고 있어 외국으로 부터 비판의 소리가 드높아지고 있으며 이로 인한 경제 및 통상 마찰까지 일어나고 있는 실정이다. 또, 전세계 선진국 중에서 서비스 마크 등록제도가 없는 나라는 일본과 스위스 뿐이며, 스위스도 금년중에 도입할 예정이라 한다.

이와같은 상황에 대처하기 위하여 일본특허청은 상품에 대해서 사용하고 있는 상표와 같이 서비스 마크로 등록제도를 도입함으로써 서비스 업자의 업무상 신용유지와 소비자의 이익 보호를 도모하는 것이 국내외적 환경조화에 긴요하다고 판단하여 현행 상표법 일부를 개정하는 형식으로 본제도를 제정하기에 이르른 것이다.

3. 제도의 개요

가. 일본국내에서의 서비스 마크 보호 현황

현재 일본국내에서는 부정경쟁 방지법에 의거 개개의 부정경쟁행위에 대하여 민사상의 청구권행사에 따라 서비스 마크를 보호하고 있는데, 예를 들어서 서비스 업자(A)의 영업임을 표시하는 표장(서비스 마크 등)과 동일 또는 유사한 표장을 사용하고 있는 서비스 업자(B)가 있을 경우, 이로인한 영업상의 이익을 침해당할 우려를 느낀 (A)는 (B)에 대하여 부정경쟁방지법에 의거 금지 청구, 손해배상청구 및 신용회복 조치 청구를 할 수 있도록 되어 있다. 그러나 부정경쟁방지법의 경우 (A)의 표장이 주지 되어져 있는 것이 아니면 보호대상이 될 수 없는데 문제가 있다. 즉 (B)에게 부정 경쟁의 목적이 있었다 하더라도 (A)가 자기의 서비스 마크가 널리 인식 되어있음(주지성)을 소송에서 입증하지 못하면 보호받을 수 없다는 것이다.

또 (A)의 서비스 마크가 주지의 것이고 명확히 침해로 인한 불이익을 당하고 있는 경우라 하더라도 손해배상이나 신용회복 조치를 청

구하는데는 침해자의 행위에 대한 고의, 과실 유무의 입증 등 여러가지 절차상의 번잡성과 시간적으로나 비용면에서도 부담이 따르고, 또 구제도 사후적이므로 피해의 미연방지나 확대방지를 용이하게 할 수 없는 문제점들이 있다.

이와같은 현상은 특히 주지성을 충분히 획득하지 못한 중소기업에 대하여는 극히 불리하며 이들 기업의 건전한 발전을 제약하는 요인이 되기도 한다.

따라서, 서비스 마크를 적절히 보호하기 위해서는 부정경쟁방지법에 의한 보호로서는 불충분하다고 보겠으며, 상표와 차별취급을 해야 할 아무런 이유도 없는 서비스 마크를 현행상표법에 의거 보호되고 있는 상표와 동일한 보호를 받을 수 있도록 제도화 하는 것은 지극히 당연하다고 하겠다.

나. 등록제도의 내용

(1) 선출원주의 및 등록주의 채택

서비스 마크를 산업재산권으로 보호하기 위한 권리의 발생요건으로서 등록주의(등록요건을 갖춘 서비스 마크에 대하여 현실적으로 사용 사실유무에 관계없이 등록이라는 일정한 행정 처분에 따라 권리를 발생케 하는 것)와 사용주의(서비스 마크를 현실적으로 사용함에 대하여 권리를 발생케 하는 것. 다만 이경우에 등록은 단순히 권리의 존재에 대하여 추정적 효과를 주는데 불과함)가 있는데 동일 또는 유사한 서비스 마크가 복수로 경합출원이 된 경우에는 일반적으로 전자에 있어서는 선출원주의를 후자에 있어서는 선사용주의를 취하고 있는데 이들은 각기 나름대로의 장단점이 있다.

즉, 권리의 안정적 보호측면에서 볼 때 선사용주의는 당해 서비스 마크의 사용실적, 특히 사용개시시점의 확인이 지극히 어려우므로 당사자간에 다툼의 여지가 많아 권리관계가 불안정한데 비하여 등록주의는 최선의 출원인에게 권리를 부여하고 또, 권리의 발생을 공고하므로 선행 서비스 마크를 쉽게 조사확인 할 수 있어서 권리관계도 명확하고 비교적 안정적이라고 하겠다. 따라서, 권리의 안정적 보호를 위

하여 등록주의에 입각한 등록제도를 채용하는 것이 가장 바람직스럽다고 보겠는데 다만 등록주의를 취할 경우 전혀 사용하지 않는 서비스 마크(부실권리) 까지도 보호해주게되는 폐단이 있을 수도 있겠으나 이는 현행상표법상 상표의 보호와 같이 일정기간 불사용 시는 등록 취소 대상이 되도록 하는 조치를 강구함으로써 보완이 될 수 있다.

(2) 심사주의의 채택

서비스 마크의 권리발생요건으로는 단순한 방식요건 뿐만아니고 여러가지 실체상의 요건을 갖추어야 하는데, 이와같은 법정요건을 등록에 앞서 심사를 할 것인지 여부에 따라 심사주의(실체상의 법정요건이 구비되었는지 여부를 행정관청이 심사하여 등록가부를 결정하는 것)와 무심사주의(방식상의 요건만 갖추어져 있으면 수리하여 등록시키고 실체상의 미비 요건에 대해서는 사후에 소송을 통해서 해결하는 것)로 구분되는데 여기에서 무심사주의는 행정관청의 부담을 덜어주고 출원의 처리를 신속히 할 수 있다는 이점이 있기는 하나 출원된 서비스 마크가 등록되기 전에 실체상의 판단이 없었기 때문에 등록에 대한 신뢰도와 권리의 안정도가 낮아 다툼의 소지가 되는 등 문제점이 많아 권리의 법적 안정성을 확보하는데는 적절하지 못하다고 보겠다. 따라서, 소송에서의 입증부담의 경감과 분쟁의 미연방지를 통한 권리의 안정적 보호측면에서 볼때, 등록의 신뢰도와 권리의 안정도가 높은 심사주의를 채택한것은 당연한 것이라 보겠으며, 이는 또 현재 국제적인 추세이기도 하다.

(3) 등록요건과 부등록 사유

서비스 마크의 보호는 정당한 방식에 의한 출원이 있을 때 이를 심사하여 등록여부를 결정하는 것이 원칙이나 서비스 마크는 서비스 사업자가 자기가 제공하는 서비스와 타인의 서비스를 식별하는 것이 그 본질임을 감안하여 정당한 방식과 절차에 의하여 출원된 것이라 할지라도 다음과 같은 서비스 마크는 보호 대상에서 제외토록 하고 있다.

(가) 자기의 서비스와 타인의 서비스를 구별

할 수 있는 기능을 다하지 못하는 서비스 마크, 예를 들면, •단순히 서비스의 보통명칭이나, 제공지, 또는 내용만을 표시한 서비스 마크. •지극히 간단하고 널리알려진 표장만이나 널리 알려진 성이나 명칭만으로된 서비스 마크.

(나) 공익상의 이유로 그 사용이 타당하지 못하다고 인정되는 서비스 마크. 예를 들면, •국기나 국가의 문장과 동일 또는 유사한 서비스 마크. •공서양속과 국제신의에 반하는 서비스 마크. •서비스의 내용을 오인시킬 우려가 있는 서비스 마크.

(다) 타인의 권리 등에 저촉되는 서비스 마크, 예를 들면 •선등록된 서비스 마크에 저촉되는 것. •타인의 주지 서비스 마크에 저촉되는 것 •타인의 성명, 명칭, 저명한 약칭 등이 포함된 것.

다. 상표와의 관계

현행 일본 상표법에서는 기등록된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용코자 하는 후출원 상표에 대해서는 그 등록을 배제하며, 또 저명 등 특별한 사유가 있는 경우에 타인의 업무와 관련되는 상품과 출처를 혼동시킬 우려가 있는 상품에 대한 상표로 그 등록을 배제함으로써 상표 상호간의 경합관계를 조정하고 있는데, 서비스 마크도 이에 준하여 보호하는것이 바람직스러우나 상표와 서비스 마크는 그 식별대상이 유형의 상품과 무형의 서비스라고 하는 차이 때문에 양자간의 경합관계를 조정하는데 서비스와 상품이 동일사업자에 의하여 제공되어질 경우가 적지않으며 이러한 경우 특히 저명 등의 특별한 사유가 있게 되면 상표와 서비스 마크간의 조정이 필요하게 될 것이고, 또 저명 등의 특별한 사유가 없다고 하더라도 상표와 서비스 마크에 관련되는 상품과 서비스 간에 출처의 혼동이 생기지 않는다고는 할 수 없을 것이다. 더욱이 현행 일본의 부정경쟁방지법(제1조 1항 2호)에 서로 상품과 서비스 간의 출처혼동을 인정하고 있는데, 가령 출처를 혼동할 우려가 있는 상품과 서비스가 존재하고

있는데도 저명 등의 특별한 사유가 없다고 하여 이들을 조정할 수 없다면 이들 상표나 서비스 마크는 양자 모두 등록을 받게 될 것인데 이는 결국 이중등록을 시인하게 되는것이 되므로 타인의 사용을 권리침해라고 해서 배제시킬수도 없게 되고 또 산업재산권으로서의 보호 취지에도 어긋나는 것이 될 것이다.

따라서 서비스 마크를 상표와 동일하게 보호하기 위해서는 거래의 경험측상 일반적으로 출처의 혼동을 이르킬 우려가 있는 상품과 서비스의 관계를 상품상호간의 유사, 서비스 상호간의 유사 등으로 취급하므로써 상표와 서비스 마크 상호간의 조정을 할 수 있도록 하고 있다.

그러나 여기에 대해서는 실무상 여러가지 어렵고 복잡한 사례들이 발생할 수 있으므로 더욱 깊은 연구가 필요하다고 보여진다.

4. 제도도입에 따른 경과조치

서비스 마크를 현행 상표보호제도와 같은 수준으로 보호하기 위하여 전술한 바와같이 등록주의와 선출원주의 등을 채택하고 있는데, 이와같은 원칙을 채택한 것은 서비스 마크에 관련되는 제반 권리 관계의 안정화를 통하여 서비스의 거래질서를 유지강화하고 사업자의 명성과 신용확보 및 수요자의 권익보호를 기하고자 하는데 있는 것이라 하겠으나, 서비스 마크 등록제도의 처음 도입시점부터 이들 부칙을 그대로 적용하게 되면 부정경쟁의 목적 없이 종전부터 사용해온 기존의 선의의 사용자가 오래동안 영업상의 신용을 쌓은 서비스 마크를 사용할 수 없게 되는 사태가 발생할 수도 있을 것이며, 또 서비스 거래질서의 불안정화와 사업자의 명칭, 신용, 그리고 수요자의 권익을 해치는 등 여러가지 문제가 발생하게 될 것이다. 따라서, 이와같은 문제발생을 피하기 위하여 서비스 마크 등록제도의 도입과정에서 기존의 서비스 마크를 적절히 보호할 수 있는 조치가 불가피 할것이므로 다음과 같은 내용의 경과 조치를 취하고 있는 것은 대단히 중요한 것이라고 하겠다.

가. 계속적 사용권의 인정

서비스 마크 등록제도의 실시이전부터 부정경쟁의 목적없이 서비스 마크를 사용해 오고 있는 자에 대해서는 등록된 서비스 마크가 가지는 금지 청구권이 미치지 않도록 하여 계속 사용할 수 있는 권리를 인정해주고 있는데, 그 계속적 사용권의 인정범위는 서비스 마크 등록제도의 실시 이전부터 사용하고 있는 범위에 국한될 뿐이고, 이에 유사한 서비스 마크와 서비스에 대해서는 사용권이 인정되지 않는다. 그런데 서비스 마크의 등록권자는 계속적 사용권을 인정받은자에게 상호가 제공하는 서비스에 대한 출처의 혼동을 방지할 수 있도록 적절한 표시를 할 것을 요구할 수 있도록 하고 있다.

나. 선출원주의의 예외조치

서비스 마크 등록제도의 실시 당초부터 선출원주의의 원칙을 그대로 적용하게 되면 선출원의 지위 확보를 위하여 한꺼번에 많은 출원이 집중되어 업무처리상 큰혼란을 초래할 우려가 있을 뿐만 아니라 기사용 서비스 마크에 대한 출원이 미사용 서비스 마크의 선출원에 밀려서 등록을 받을 수 없게 되는 경우도 있을 것으로 이와같은 모순을 피하기 위하여 동제도의 실시일로 부터 일정기간(6개월)을 정하여 이 기간내에 출원된 상호저해되는 서비스 마크 등록 출원에 대해서는 출원일의 선후를 고려하지 않는 예외조치를 강구하고 있다. 그러나 동기간내에 출원된 미사용의 서비스 마크가 상호저촉 될 때는 동기간을 동일자로 간주하여 현행 상표법상의 규정과같이 출원인 상호간 협의로서 해결하거나 아니면 추첨에 의하여 그 중 하나의 출원만을 인정토록 규정하고 있다.

다. 우선등록

서비스 마크 등록제도 실시 후 6개월 이내에 종전부터 일본국내에서 부정경쟁의 목적없이 실시해온 서비스에 대하여만 사용해온 서비스 마크를 그 서비스만을 개정하여 출원했을 경우 기사용해온 서비스 마크에 화체된 명성과 신용을 보호해 주기 위하여 당해 기사용 서비스 마

크의 출원을 이와 경합되는 미사용 서비스 마크의 출원에 우선하여 등록받을 수 있게 하고 있으며, 또 동제도의 실시시점부터 출원시점까지의 사이에 사용을 개시한 서비스 마크의 출원도 동기간내에 출원된 미사용 서비스 마크의 출원에 우선하여 등록 받을 수 있도록 하고 있다.

라. 이중등록

서비스 마크 등록제도 실시이후의 일정기간내의 출원으로써 전술한 우선등록 대상이 되는 기사용 서비스 마크 가운데는 상호간에 저촉되는 서비스 마크로 부정경쟁의 목적없이 사용되고 있는 것이 여러개 존재 할 수도 있겠는데, 이러한 경우 그중 어느 하나만을 등록시킨다는 것은 지극히 어려울 것이다. 이들은 모두 자기 나름대로의 명성과 신용을 축적하고 있으므로 형평을 유지시켜주어야 함은 당연하다고 하겠다. 따라서 이들은 심사상의 원칙에 위배되지 않는 한 모두 등록시켜주는 것이 합리적이라고 보고 있다. 그러나 이중등록으로 인한 이들 상호간의 혼동이 있을 것이므로 이를 방지하기 위한 조치로서 “혼동 방지 표시에 관한 규정”을 별도로 마련중에 있다.

5. 예상되는 문제점

아직 시행령과 세부 규정들이 발표되지 않은 시점(1991. 9. 5. 현재)에서 성급한 평이 필자는 모르겠으나 본제도에 대하여 몇가지 의문을 갖지 않을 수 없기에 출견이지만 감히 지적해 보고자 한다.

우선 서비스의 명칭과 정의가 명확하게 규정되고 있지 않으며, 서비스 마크의 구성요소에 평면적인 마크 이외의 것 즉, 입체 마크, 음악 마크 및 광 마크 등이 포함되는지 여부가 불명하고, 또 상품과 서비스 간의 Cross Search 기준과 연합 서비스 마크의 등록기준 및 서비스의 지정방법 즉, 전류 지정의 가능 여부 등에 대한 명확한 규정이 없어 금후 본제도 시행상에 많은 의론이 제기될 것으로 예상되어지며, 이러한 사항들은 우리의 현행 서비스 마크 등록제도에도 해당되는 문제점이라고 하겠다. <♣