

유럽공동체에 있어서의 상표관리

이 글은 지난 11월 26일 본회가 주최한 유럽 産業財産權 전문가 초청 세미나에서 있는 T.Schuster 독일 변리사의 강의 내용을 옮겨 실은 것이다.

통역은 金明信 변리사가 맡았다.

〈編輯者 主〉



I. 머리말

주최측에서 세미나 제목에 대하여 처음 저에게 말했을 때, 저는 그다지 놀라지 않았습니다.

유럽공동체와 유럽공동체에서 효력을 가지는 법규정들에 대한 관심이 전세계적으로 크게 고조되었기 때문입니다.

1993년 1월 1일은 많은 사람들이 이날 유럽 시장에서 어떠한 변화가 일어날지에 대해서는 구체적으로는 알 수 없겠지만 하나의 경축일이 될 것은 분명합니다. 그러나 이날이 특히 산업 재산권 분야에서 갑자기 변하게 될 마지막 날이 되는 것은 아닙니다.

협상 작업은 이미 오래전에 시작되었지만 유럽공동체에 적당한 산업재산권제도가 실시될 때까지는 이날이 지난후에도 계속될 것입니다.

이 세미나에서 저는 현행법규들과 상표법 분야에서 예상되는 법규들에 대하여 초점을 두겠지만, 우선 유럽공동체에 대하여 설명해 드리고 싶습니다.

II. 유럽공동체란 무엇인가?

1957년 유럽의 6개국가 즉 벨기에, 서독, 프랑스, 이태리, 룩셈부르크, 네덜란드는 유럽경제공동체의 설립을 위한 조약(EEC 조약)에 서명했으며, 이 조약은 이들 국가들에 대하여 1958년 1월 1일부터 효력을 발생하였습니다.

상기조약 제2조에서는 이렇게 하여 설립된 공동체의 업무에 대하여 다음과 같이 정의하고 있습니다.

“공동시장의 설립과 회원국들의 경제정책의 점진적인 일치는 공동체내에서의 경제생활의 조화있는 발전, 계속적이고 잘 균형잡힌 경제 발전, 보다 큰 안정, 생활수준의 향상, 그리고 이 공동체로 결합된 국가들간의 보다 밀접한 관계를 그 목적으로 한다.”

상기 조약의 제3조에서는 공동체의 활동범위에 대하여 규정하고 있습니다.

주목적인 관세, 수출입물품에 대한 쿼터제한 기타 회원국간에 이와 동일한 효과를 가지는 모든 다른 정책들을 폐지하는 것입니다. (공동

체내에서의 잘못된 경쟁을 방지하는 제도의 설립을 규정하고 있는 제3 a조 및 제 3 f조)

공동시장은 더이상 어떠한 관세로 부과하지 않는 영역이어야 한다는 것만은 아닙니다. 이외에, 소위 “네가지의 자유”, 즉 “상품, 사람, 서비스 및 자본의 자유로운 이동”을 보장하는 수많은 합의가 이루어질 것입니다.

그후 EEC 조약은 유럽의 12개 국가들에 의해 서명되었습니다. 그 나라들은 벨기에, 독일, 덴마크, 프랑스, 그리스, 아일랜드, 이태리, 룩셈부르크, 네덜란드, 스페인, 포르투갈, 영국입니다.

약 한달전, 즉 1991년 10월 22일에는 이들 EEC조약 국가들은 소위 EFTA 국가인 노르웨이, 스웨덴, 아이슬란드, 핀란드, 오스트리아, 스위스 및 리히텐슈타인과 앞서말한 네가지의 자유를 보장하는 공동경제지역을 1993년도에 만들기로 결정하였습니다. 이러한 소위 유럽경제지역(European Economic Zone)은 19개 국가와 약 3.8억여명의 사람들로 구성될 것입니다.

III. 상표법에 관한 상황

저는 유럽에서의 상표법에 관한 상황에 대하여 3가지 부분으로 나누어 설명하고 싶습니다. 즉,

- a) 현상황
- b) 1993년 1월 1일의 상황
- c) 공동체의 상표법에 발효된 이후의 상황

1. 현상황에 대하여

현재에는 하나의 출원으로 공동시장의 구성 국가들(EEC 조약 국가들)내에서 효력을 가지는 상표를 등록받을 수는 없습니다.

여전히 출원인은 유럽공동체의 개별국가 또는 EFTA 국가들내에서 상표를 보호받기 위해서는 각 국가별로 출원하여야 합니다.

상표보호를 위한 조건들과 이행법규들은 각 나라마다 전혀 다릅니다.

이러한 국가별 출원 가능성에 추가하여, 각국의 국내에서 상표등록을 받은 후, 마드리드 상표협약에 따른 국제상표 등록출원을 할 수가 있습니다.

이 협약은 물론 유럽경제지역이나 유럽공동

체와는 아무런 관련이 없습니다. 아시다시피, 유럽공동체의 몇개 나라 특히 영국은 마드리드 상표협약에 가입하지 않았습니다.

따라서 현재 상황은 유럽에서의 상표보호는 개별국가에서 그 나라에서의 출원에 의해서만 가능합니다. 마드리드 상표협약을 통한 출원에 의한 보호는 유럽의 몇개 국가에서만 가능합니다. 그러나 표준화된 상표출원 절차에 따른다 하더라도 상표의 각 국가별 특성이 계속하여 유지되므로 각 개별국가에서의 법규정에 따라야 합니다.

2. 1993년 1월 1일 현재의 상황에 대하여

유럽상표청의 위치에서부터 사용언어 등에 이르기까지 수많은 어려움 때문에 공동체 상표법이 실행될때까지는 여러해가 경과될 것은 명백하기 때문에, 유럽공동체 위원회는 이미 1988년 12월 21일자로 상표에 관한 회원국가들의 법규정들을 통일화하기 위한 첫 의안을 만들었습니다.

이 의안은 개별회원국가들이 1991년 12월 28일까지 그들의 국가별 상표법을 몇가지 점에서 통일화하도록 구속하고 있습니다.

물론 이 통일화 작업은 후에 시행될 공동체 상표법에 포함될 법규정과 관련이 있습니다. 이들 의안은 12개 회원국가들이 상표 및 서비스표의 등록, 권리주장과 실시권 허락 등에 관하여 일원화된 행정을 하도록 구속하고 있습니다.

이에 따라 늦어도 1993년 1월에는 EC 회원국에 상표분야에서 몇가지 중요한 사항에 대한 통일된 방향의 법규정들이 만들어지게 될 것입니다. 따라서 이러한 상표에 대한 의안의 가장 중요한 법규정들을 보다 면밀히 검토할 필요성이 있습니다.

그 결정 제1조에 따르면, 어느 하나의 회원국에서 효력을 가지거나 베네룩스 상표청에 등록 또는 출원되었거나 또는 국제등록된 상품이나 서비스에 대한 상표, 단체표장, 보증표시와 품질표시에 대해 적용하고 있습니다.

즉, 이는 무엇보다도 표장은 모든 회원국가에서 상품 및 서비스에 대하여 등록될 수 있음을 의미합니다. 이 의안은 제2조에서는 표장

이라는 용어에 대하여 정의하고 있습니다.

그에 따르면, 표장이란 도형으로 표현될 수 있는 모든 기호, 특히 사람의 이름, 사진, 문자, 숫자 및 그러한 상징들이 한 기업의 상품이나 서서비스를 타 기업의 것들과 식별시키기에 적합한 한, 상품의 형태나 구성을 포함하는 단어를 의미합니다.

거절이유는 소위 절대적 거절이유에 관계되는 제3조와 선권리와의 저촉문제 등과 같은 상대적 거절이유에 관계되는 제4조에 규정되어 있습니다.

이제까지 운영되고 있는 독일법처럼 식별력이 없거나 성질표시 또는 관용표장으로만 구성된 상표는 의안 제3조에 의해 거절됩니다. 단순한 아라비아 숫자와 로마문자는 현행 독일 상표법처럼 원칙적으로 누구나 자유롭게 사용될 수 있도록 하기 위하여 등록을 시켜주지 않습니다.

이는 일반적으로 어떤 분야에서는 이제까지 독일에서 해왔던 것보다 이들 법규정이 시행된 후에는 상표등록을 받기가 더 쉬워질 것이라는 것을 의미합니다. 이 의안의 제4조는 선권리에 저촉되는 경우의 거절 이유에 대하여 규정하고 있습니다.

선권리란 EC, EC 회원국가 또는 베네룩스 상표청에서 보호가 시작되거나 EC 회원국에서 마드리드 상표협약에 따라 보호가 되고 있는 우선일이나 출원일이 보다 빠른 출원이나 등록을 포함합니다. 더구나 유사한 상품이 없을지라도 저촉되는 상표가 서명상표라면 등록이 거절될 가능성이 있습니다.

의안 제5조는 상표에 관한 권리에 대하여 규정하고 있습니다. 이들 권리는 상표등록에 의하여 종전처럼 얻을 수 있는 권리들, 즉 상표에 독점적 사용, 지정상품의 수입 및 수출 또는 사업장 또는 광고에서의 상표사용에 관한 금지권 등입니다.

제7조는 유럽공동체의 법원이 지난 20년동안 법정에서 발전시켰던 것, 즉 상표권의 소모이론에 대하여 규정하고 있습니다.

이 제7조에 의하면, 어떤 상표권자에 의해

또는 그 상표권자의 동의를 얻어 당해 상표를 부착하여 공동체 내에서 거래하고 있는 제3자에 대하여 상표사용을 금지시킬 수 있는 권리를 부여하는 것은 아닙니다.

다만, 상품의 품질이 거래과정에서 변질되었거나 품질이 저하되었다면 상표권자는 예외적으로 이의를 제기할 수 있습니다.

제8조는 사용허락에 대하여 규정하고 있습니다. 이 규정에 따르면, 등록상표는 모든 지정상품과 서서비스 또는 그 일부지역에서 등록상표를 제삼자에게 사용하게 할 수 있는 사용권의 허락대상이 될 수 있습니다.

그러한 사용권은 전용사용권과 통상사용권으로 나누어집니다. 제척기간 규정은 제9조에서 정하고 있습니다. 이는 선등록 상표권자는 후등록 상표가 어느 한 회원국에서 사용되고 있다는 사실을 알고도 5년동안 계속하여 묵인한다면, 그는 더이상 후등록 상표에 대하여 자신의 선등록 상표를 근거로 소를 제기할 수 없다는 것입니다. 개별회원국가에서의 상표사용과 불법사용에 대하여 무엇을 할 수 있는지를 관찰할 필요가 있습니다.

제10조는 상표의 사용요건에 대하여 규정하고 있습니다. 이 사용요건은 등록 후 최초 5년 이내 당해 상표를 사용하여야 한다는 것입니다. 또한 어떤 형태로의 상표사용은 상표의 식별력에 영향을 주지 않는다면 상표의 사용으로 인정될 것입니다. 상표권자의 동의하에 제3자가 사용하는 것 역시 상표권자의 권리를 보존할 수 있는 사용형태로 간주됩니다.

제12조에 따르면 상표권은 특히 불사용의 경우에 소멸될 수도 있습니다. 또한 보통명칭이나 관용표장 또는 혼동적 표시의 경우에는 소멸이유를 가지는 상품이나 서서비스에 한해서만므로 제한됩니다. 이들은 상기 의안의 기본 규정들입니다.

이들 규정들은 구체적인 법과 관련된 것이며, 어떤 권리를 획득하고 시행을 하는 개별적인 절차를 취급하는 것은 아닙니다. 그러나 이들 구체적인 규정들은 공동체 상표법에 규정될 법조항에 해당합니다.

따라서 구체적인 EC 상표법의 원칙적인 특징은 이미 공동체 상표법이 아직 시행되지는 않았으나, 상기의 안이 실무적으로 운영되면서 보다 구체적으로 규정될 것입니다. 이 규정은 1993년 1월 1일자로 시행될 것입니다. 이제 저는 공동체 상표법이 시행될 때 구체적인 보호 요건에 부가될 보충적인 규정에 대하여 언급하고 있습니다.

3. 공동체 상표법

유럽공동체는 공동체 상표법을 시행하려고 하고 있으며, 이 법에 따라 일원화된 등록절차에 의해 공동시장에서 사용할 수 있는 하나의 상표권을 얻는 것이 가능해질 것입니다.

또한 단일의 절차에 따라 그 상표를 다시 취소 또는 무효시키는 것이 가능해질 것입니다. 이를 위해서는 소정의 절차를 취급하는 유럽상표청을 설립할 필요가 있습니다.

아직까지 유럽공동체는 이 상표청의 위치와 사용언어에 대한 합의를 보지 못하고 있습니다. 이 상표청은 헤이그, 런던, 룩셈부르크, 마드리드, 뮌헨 또는 스트라스부르크에 있어야 한다고 논의되어 왔습니다. 그러나 이점에 대해서 아직 어떠한 결정도 내려지지 않았습니. 공식언어에 대해서는 상표청의 위치를 기준으로 정해지지는 않을 것입니다.

위치로는 마드리드로 하고, 사용언어로는 영어, 불어, 독어로 하자는 절충안이 논의되었습니다. 이 안에 따르면 룩셈부르크에 항고재판소를 설치할 예정으로 있습니다. 그러나 여러 가지 이유로 아직 최종결정은 내려지지 않았습니.

이러한 상표청이 존재하게 되면, EC 상표의 출원은 이 상표청에서 처리될 것입니다. 그러나 상표권은 등록에 의해 발생될 것입니다. 공동체 상표는 자연인과 법인에게 주어집니다. 이 자연인과 법인은 어느 한 EC 회원국내에 또는 파리지약 당사국내에 또는 이들 국가중 어느 한 국가에 속하는 주소, 거주지 또는 기점을 가지고 있어야 합니다. 출원 그 자체는 각국의 상표청에서 할 수도 있습니다. 상표청은 선등록된 상표권과 저촉되는지에 대하여 상표 조사를 하게 됩니다. 그러나 이 조사의 결과는 구

속력을 가지지 않으며, 저촉되는 선권리가 있다하더라도 이를 이유로 상표를 거절하지는 않습니다.

상표청은 절대적인 거절 이유, 즉 식별력의 결여, 상표의 자유로운 사용에 대한 필요 또는 오기에 대하여만 심사할 것입니다. 저촉되는 선권리는 이의 신청절차를 통해서만 주장될 수 있습니다. 선권리를 이유로 하는 거절이유에 대하여는 제가 이미 언급하였습니다. 심사부서는 상표청내에서 이러한 업무를 수행하기 위해 설치될 것입니다. 또한 이의심사부서, 무효심사부서, 상표관리부서 및 법무담당 부서들이 설치될 것입니다.

이들 부서들의 결정에 대해서는 상표청내의 항고 재판소에 항고할 수 있습니다. 항고재판소의 결정에 대해서는 다시 유럽재판소에 소송을 제기할 수 있습니다. 관련당사자가 유럽공동체내에 거주지나 주소 또는 지점을 가지고 있지 않으면 상표청에 대한 절차는 반드시 대리인이 있어야 합니다. 그러한 사람은 상표청에서 인정한 자격을 가진 자 이어야 합니다.

이러한 대리인들은 국가별 상표청에서 대리할 수 있도록 자격을 부여하는 리스트에 등록되어 있어야 합니다. 이는 실제 변호사와 변리사만이 대리할 수 있음을 의미합니다.

공동체의 등록상표에 대한 침해소송은 상표청에 기소하는 것이 아니라 당해상표에 대한 관할권을 가진 것으로 회원국에서 인정된 각 국가의 법원에서 합니다. 이들 법원들은 침해소송을 취급하게 될 것입니다. 또한 이들 법원은 출원공고와 등록 사이의 기간동안의 불법사용행위에 대한 손해배상 소송도 취급하게 될 것입니다. 또한 이들 법원은 벌금 또는 무효판결에 대한 반대소송에 대한 관할권도 가질 것입니다.

IV. 맺는말

시간이 허용되면 특별한 사항에 대하여 논의할 것입니다. 예를 들면 독일통일에 의해 발행되는 독일 내부 문제에 관한 Exteasion Law에 대하여 말씀드리겠습니다. ♣