

商標權 移轉 公告制度에 관한 小考

宋 潤 基

〈特許廳 企劃管理官室〉

목 차

- I. 서 언
- II. 문제의 제기
- III. 관계법규의 개정
- IV. 이전공고제도의 검토
- V. 상표공보 이전공고제도의 보완
- VI. 개선제도의 시행
- VII. 결 언

〈이번호에 전제〉

I. 서 언

현행 상표법은 상표권 이전 등록시 권리자의 변동사항을 일간신문에 공고토록 하고 있으나(상표법 54조 3항) 특허청 발간의 상표공보에도 권리와전사항을 공고할 수 있도록 상표법을 비롯한 관계법규가 개정되어 '94. 1. 1부터 시행되게 되었다.

이는 상표권 이전 공고제도 본연의 취지를 살리고 민원인의 부담 경감 및 편의를 도모하며 행정사무처리를 간소화할 뿐만 아니라 특허청 세입증대에도 다소 보탬이 되리라 여겨지는바 늦게나마 행정쇄신 차원에서도 다행스러운 일이라 하겠다.

따라서 본 개선제도가 조기 정착할 수 있도록 이전공고 관련 사항을 정확히 이해할 필요가 있다 하겠으며 관계부서의 협조가 원만히 이루어질 때 효과 또한 크리라 여겨지는 바 이에 대하여 고찰해 보고자 한다.

II. 문제의 제기

상표권은 장기간 사용으로 인하여 상품에 축적된 영업상의 신용이 하나의 재산권으로 형성된 것이며 부동산과 같이 소유 주체를 달리하여 이전이 가능한 것으로서 상표권 이전 공고의 의의는 상표권의 주체가 바뀌었음을 일반 수요자에게 널리 알려 상품의 출처에 대한 오인혼동을 방지하기 위한 중요한 절차중의 하나인 것이다.

따라서 상표권을 이전하려고 하는 자는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고 권리자의 변동사항을 일간신문 또는 상표공보 중에서 선택적으로 공고하여야 하는 바 먼저 신문에 공고할 경우 민원인의 경제적 부담은 말할 것도 없고 특허청의 업무와는 직접적 관련이 없는 신문사를 찾아야 하는 번거로움이 있을 뿐만 아니라 신문사 또한 상표권 이전 공고사항이 고유업무가 아니기 때문에 공고 내용을 정확히 인지하지 못하여 잘못 공고되는 경우가 많아 정정공고를 내는 등으로 민원인의 부

답이 가중되는 사례가 빈번하였다.

반면 '94부터 시행되는 상표공보를 이용한 이전공고는 민원인이 특허행정에 관한 업무를 특허청 자체에서 적은 비용으로 처리할 수 있어서 불편은 해소되었다 하겠으나 관계부서에서 민원인의 편의 제공을 위한 적극적인 업무 처리를 해주지 않을 경우 신속한 이전 절차가 이루어지지 못하고 장기간 지연될 우려가 있다.

상기한 바와 같이 양 공고의 성격을 감안하여 공고를 어떻게 할 것인가의 여부는 민원인이 선택하여야 할 문제이기는 하나 어떤 경우가 가장 합리적인 방법이 될 것인가는 정확한 이해와 더불어 장단점을 살펴 택일적으로 이용하는 것이 바람직스럽다 하겠다.

Ⅲ. 관계법규의 개정

특허청에서는 '94. 1. 1부터 특허청 발간의 상표공보에도 상표권의 이전공고를 게재할 수 있도록 상표법을 비롯한 관련법규가 개정되었는바 주요 내용은 다음과 같다. <表1 참조>

Ⅳ. 전환공고제도의 검토

상표권 이전공고를 상표공보에만 공고할 수 있도록 법규를 개정한 것이 아니라 민원인이 일간신문과 상표공보중에서 선택적으로 이용할 수 있도록 하였기 때문에 양 제도의 이해를 위하여 일간신문에만 할 수 있도록 되어 있는 현행 상표권 이전공고제도의 문제점과 새로 개정하여 추가된 상표공보의 공고제도에 대한 기대효과를 살펴본 다음 양 제도의 특징과 장단점을 비교·검토해 보기로 하겠다.

1. 현행 신문공고제도의 문제점

① 공고의 기능 상실 우려

광고비를 줄이기 위하여 광고 지면을 적게 함으로써 공고 게재 내용의 글씨가 적고 구성이 뻑뻑하여 일반인이 쉽게 인식할 수 없기 때문에 단순한 형식적인 행위로 전락되어 공고의 기능을 상실할 우려가 있음.

② 공고의 효과 감소

일간신문이면 어느 신문이나 공고가 가능하기 때문에 광고 비용이 저렴한 지방지나 경제지 등 특수지에 공고함으로써 공고 의뢰인을 제외하고는 관계자조차 특별한 관심을 갖지 않으면 그 사실을 알 수 없기 때문에 특정관련 정보지보다 오히려 공고의 효과가 감소됨.

③ 공고효과의 일시성

신문은 매일 발간되기 때문에 대개의 경우 구매후 폐기 조치하고 장기보관치 않으므로 공고의 효과가 일시적임.

④ 행정처리 및 문서관리 곤란

신문을 첨부서류로 제출토록 함으로써 행정처리가 복잡하고 문서의 부피가 커져서 문서보관 및 관리가 곤란함(상표권 이전 서류는 5년간 보관하도록 되어 있음).

⑤ 민원인의 절차 번잡

신문에 공고하기 위하여는 신문에 광고 의뢰등 특허청이 아닌 다른 기관을 이용하여 특허행정을 처리토록 함으로써 절차가 번거롭고 복잡함.

⑥ 민원인의 경제적 부담 가중

이전공고 광고료가 비싸서 경제적 부담이 가중되고 있음.

(건당 10만원 이상 소요됨).

2. 상표공보 이전공고의 기대 효과

① 공고의 효과 증대

상표공보는 특허청 및 한국발명특허협회에서 동시 발간되어 전 국가기관, 상공회의소, 대학도서관 등에 상시 구비되고, 특허전담부서를 비롯한 각 기업체에 배포되어 활용되고 있으므로 독자층이 일부이거나 편협된 지방신문이나 증권신문 등 특수신문보다 관심있는 다수의 열람이 가능하고 상시 열람할 수 있으므로 공고의 효과가 증대됨.

② 공고기능 확대

상표공보에 게재시 일정 지면을 할애하여 활자의 크기 등을 조정하고 편집효과를 증대함으로써 일반인들이 쉽게 인식할 수 있어서

공고제도 본연의 기능이 증대됨.

③ 행정사무처리의 간소화

이전 등록시에는 상표공보 연월일을 기재한

<表1>

등록신청서를 제출하면 되므로 행정사무 처리가 간소화되고 부피가 줄어서 문서 보관 관리가 용이함.

구분	현행	개정	비고
상표법	제54조 ③ 상표권의 이전은 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 이를 <u>일간신문</u> 에 공고하여야 한다.	제54조 ③ <u>일간신문 또는 상공자원부령이 정하는 간행물</u>	상공자원부령이 정하는 간행물에도 공고할 수 있도록 함.
상표법 시행규칙	제19조 (상표권의 이전공고) ① 제3항의 규정에 의한 상표권의 이전공고에는 다음 각호의 사항을 포함하여야 한다. 1. 양도인 및 양수인의 성명 및 주소 (법인의 경우에는 그 명칭 영업소 및 대표자의 성명) 2. 등록번호 및 등록상표 3. 주요 지정상품 및 그 類 구분 ② <신설> ③ <신설>	제19조 (상표권의 이전공고) ① 1. 2. 3. ② 법 제54조 제3항에서 “상공자원부령이 정하는 간행물”이라 함은 상표공보를 말한다. ③ 상표권의 이전공고를 하고자 하는 자는 별지 제13호 서식의 신청서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 상표권 이전공고 신청서 부분 1통 2. 대리인의 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1통	상표공보를 명시함. 신청서서식을 신설함.
특허료·등록료 수수료의 징수 규칙	제6조 26. <신설>	제6조 26. 상표권의 이전공고 신청료 7×10cm 이하 매건 15,000원 7×20(14×10)cm 30,000원 14×20cm 매건 45,000원	수수료를 신설함.
상표등록 령 시행규 칙	별지 제6~8호 서식 ⑬ <u>신문공고 연월일</u> ※ 첨부서류 5. 상속·일반승계의 이전의 경우 이전공고 일 <u>간신문</u>	별지 제6~8호 서식 ⑬ <u>신문공고 또는 상표공보 연월일</u> ※ 첨부서류 5. 일간신문 또는 상표 공보	이전등록 신청서 서식을 개정함.

④ 민원인의 편의 도모

이전공고 게재를 위하여 신문사 등을 방문하지 않고 특허청내에서 처리가 가능하므로 민원인이 불편을 해소하고 공고비용이 저렴하여 경제적 부담을 줄일 수 있어 민원인의 편의를 도모함.

⑤ 공신력 증대 및 지속적 열람 가능

정부에서 발간한 공보책자이므로 공고내용에 대하여 공신력이 있음은 물론 영구 보관되어 사장될 염려가 없을 뿐만 아니라 누구나 쉽게 언제나 열람할 수 있음.

⑥ 특허청 세입증대에 기여

소유경비를 제외하고도 상당금액의 세입증대 효과가 있음. <表2 참조>

3. 신문공고제도와 상표공보공고제도의 비교

<表2>

구분 \ 제도별	신문공고제도 (현행)	상표공보공고제도 (개선)	비고
① 특징			
구매(열람) 효과	형식에 치우치므로 특별한 관심을 갖기 어려움.	실질적으로 상표에 관심이 있는 사람들이 열람하게 됨	공고효과 증대
지속성유무	일시성	지속성	계속하여 열람가능
출원인의 비용 부담	비용 부담이 큼.	비용 부담이 저렴함.	신문공고시보다 1/2 이내
특허청 세입 여부	전혀 관계없음.	세입증대에 기여할 수 있음	소유경비를 제외하고 연간 약 1억원 예상
행정처리	공고여부 확인 곤란(일간신문 원본 제출)	공고번호 기재만 하면 되므로 첨부 서류의 간소화	행정처리 개선
② 장 점	<ul style="list-style-type: none"> • 불특정 다수인(일반인) 열람 가능 	<ul style="list-style-type: none"> • 이전공고의 효과 증대 • 공고기능 확대 • 행정사무처리의 간소화 • 민원인의 편의 도모 • 공신력 증대 및 지속적 열람 가능 • 특허청 세입증대에 기여 	신문공고제도는 형식에 치우치고 있어서 관심갖기가 어려움.
③ 단 점	<ul style="list-style-type: none"> • 공고의 기능상실 우려 • 공고의 효과 감소 • 공고효과의 일시성 • 행정처리 및 문서관리 곤란 • 민원인의 절차 번잡 • 민원인의 경제적 부담 가중 	<ul style="list-style-type: none"> • 상표공보 배부처 및 관계기관에서만 열람 가능 • 상표공보에 즉시 공고게재 곤란 	공보발간이 장기간 지연될 경우 상표권 이전 공고만 게재한 상표공보를 별도 발간할 수 있음

V. 상표공보 이전공고제도의 보완

상표공보를 이용한 전환공고시 가장 큰 문제점은 상표공보 발간 기일이 다소 소요되다는 점과 예산 배정이 되지 않는 연초 등 상당기간 공보가 발간되지 않을 경우에는 어떻게 하느냐 하는 점이다.

시급히 공고후 이전 등록을 해야할 경우에만 일반 신문 공고를 이용하면 되겠고 공고가 되지 않거나 공고 기간이 경과되지 않더라도 가등록 절차에 의한 가이전등록을 하면 순위 보존에 문제가 없으므로 가능하면 상표공보를 이용하여 이전공고할 수 있도록 하여야 할 것이며 이에 따른 보완책을 살펴보면 다음과 같다.

1. 상표이전공고 발간 기간이 길어지는 경

우

• 상표이전공고 신청서를 접수후 빠른 시일 내에 상표공보에 공고할 수 있도록 조치해주는 것은 대단히 중요한 사항으로서 본 제도가 정착할 수 있느냐의 관건이라 할 것인바 무엇보다도 관계부서의 협조가 필요한 것이다.

• 왜냐하면 상표 출원에 대한 공고절차와 동일한 기간(20~30일)이 소요된다면 공고 게재요금이 적게드는 등 경제적인 부담을 줄일 수 있다 하더라도 이전 절차의 수속 기간이 길어지기 때문에 민원인으로부터 좋은 반응을 얻지 못할 것이다.

• 따라서 상표공보 발간시 원고의뢰-교정-인쇄 등은 예정된대로 진행하여 발간하되 본 이전공고사항은 별도 처리하여 교정과정에서 모두 끝나고 인쇄하기 직전의 상표공보 뒷부분에 게재하면 된다.

• 이 경우 교정 과정을 거치지 않고 곧바로 인쇄되므로 잘못 공고되는 경우가 발생할 수도 있겠으나 차후 발행공보에 정정 공고해 주면 된다.

• 이와 같이 하였을 경우 '92년 기준 연간 54회 발간되었음을 감안할 때(즉, 주 1회 발간) 이전 공고발간 기간이 최장 1주일 이상 소요되는 경우는 없을 것이다.

2. 상표공보가 장기간 발간되지 않을 경우

• 연초 등 상표심사의 휴면기에는 상표공보가 장기간 발간되지 않아 이전공고를 신청한 경우 상대적으로 민원인에게 피해를 줄 우려가 있다.

• 이 경우에 있어서는 상표권 이전공고만 게재한 별도의 상표공보 발간을 한다면 해결될 수 있다 여겨진다.

• 특허청의 입장에서는 수수료를 받고 공고하는 것이기 때문에 가능한 민원인을 위한 행정, 민원인의 편의를 위한 행정이 될 수 있도록 고려해야 할 것이다.

신문에 의한 공고후 상표권 이전등록신청시는 출원인 현행대로 하면 되겠으나 특허청의 상표공고를 이용한 경우는 상표공보 게재 신청에서부터 별도의 업무처리과정이 필요한바, 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

1. 공고신청절차

① 민원인은 상표권 이전 공고 신청서(상표법 시행규칙 제19조 제3항 별첨서식)에 서지적 사항 및 이전공고사항을 기재하여 정·부본 각 2부를 작성한다.

② 민원인은 소정의 수수료를 납부한 후 기작성된 정본에 첨부하여 공고담당 부서(자료과)에 제출한다.

2. 공고 게재 절차

① 자료과에서는 접수된 이전공고 신청서에 대한 공고내용 및 수수료를 확인한다.

② 확인된 공고 신청서를 순서대로 하여 공고 목록을 작성하고 공고사항을 정리한다.

③ 작성된 공고 목록 및 정리된 공고사항은 매일 공고 발행기관에 이첩한다.

④ 공고 발행기관에서는 이첩된 이전공고사항을 우선적으로 공보에 게재할 수 있도록 조치한다.

⑤ 이전공고사항은 상표공보 발행을 위한 교정 작업이 끝난 것중 인쇄하기 직전의 공보 뒷부분에 삽입하도록 한다.

⑥ 자료과에서는 이전공고 내용을 검토하여 잘못 공고되었는지의 여부를 확인한다.

⑦ 잘못 공고된 경우 정정공고 하도록 한다.

3. 이전등록절차

① 민원인은 공고기간이 끝나면 이전등록신청서 제출시 이전공고 일자(상표공보 발행 연월일) 및 이전공고 번호를 기재하여 제출한다(공고 사본은 제출할 필요가 없음).

② 등록과에서는 이전공고된 상표공보를 보고 공보 여부 및 공고기간이 경과되었는지의

Ⅶ. 개선제도의 시행

여부를 확인한다.

③ 공고 여부 및 공고기간을 확인후 이상이 없을 경우에 신문 공고시와 동일하게 취급하여 처리한다.

④ 민원인은 이전공고 사항이 공고되지 않았거나 공고기간이 경과되지 않을 때라도 이전등록에 따른 권리의 순위번호를 확보하기 위하여 가등등록절차에 의한 가이전 등록을 할 수 있다(상표등록령 제10조의 준용규정 특허등록령 제2조).

Ⅶ. 결 언

새로운 제도를 시행한다는 것은 대단히 어려운 일이다. 더구나 기존 방법을 달리하여 업무처리를 할 경우에는 상당기간 시행착오를

유발할 수 있고 관계부서에서 조차 직접적 이해 관계가 없는 것처럼 느껴질 수도 있다. 그러나, 우리가 간과해서 안될 사항은 시행에 이르게 된 동제도가 국민의 편익을 증진하고 세입을 증대하며 업무처리를 간소화하는 방안이 된다면 부서간의 유기적인 협조 체제가 이루어져야 하고 관계 직원의 지속적인 협조와 노력이 필요하다 하겠다.

어떠한 경우든 가장 완전한 제도는 있을 수 없다 할 것인 바, 다소 미흡하더라도 보완해 나갈 때 국민을 위한 행정, 신뢰받는 특허행정이 이룩될 것이라는 것을 기대하면서 본건과 관련한 상표권 이전공고 제도가 관계부서의 협조와 더불어 민원인의 많은 이용으로 정착될 수 있기를 바란다. <♣>

상표권 이전공고제도변경 안내

특허청에서는 상표법(제54조 제3항)과 동 시행규칙(제19조 제2항)의 개정으로 상표권 이전에 관한 공고를 "일간신문"에서 "일간신문 또는 상표공보"에 게재하도록 동 공고제도를 개선하여 '94. 1. 1부터 아래와 같이 시행하고 있어 이를 알려드리오니 널리 활용하여 주시기 바랍니다.

1. 공고규격 및 요금

규 격	요 금
7×10cm	15,000원
14×10(7×20)cm	30,000원
14×20cm	45,000원

2. 요금납부 방법 : 특허수수료 납부방법과 동일

3. 신청서 : 특허청 자료과 및 민원안내실에 비치

시간안내

객관적 특허법 (93년 개정법)

저자 : 이성진 규격 : 국판 869면, 가격 : 20,000원
문의 : 568-6095(특허청), 551-5571(자료판매센터)