

산업재산권 4법의 개정내용 해설(完)

朴 星 用

〈특허청 법무담당 사무관〉

목 차

- I. 선언
- II. 주요개정내용
 - 1. 특허법·실용신안법
 - 2. 의장법
 - 3. 상표법
- III. 개정조문해설
 - 1. 특허법
 - 2. 실용신안법
 - 3. 의장법
 - 4. 상표법

〈고딕은 이번호, 명조는 지난호〉

〈전호에 이어 계속〉

개정법에서 상표권의 존속기간 갱신등록출원제도를 개선하여 갱신출원시 사용실적을 제출하지 않게 되었고 또한 6월간의 유예기간까지 설정됨에 따라 제5항의 신설은 불사용상표의 정리를 위한 현실적인 대안으로서도 매우 적절한 규정이라고 볼 수 있을 것이다.

(3) 제14조(출원공고결정전의 보정) ① 출원인은 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위안에서 제15조의 경우를 제외하고는 그 상표등록출원에 관한 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 보정은 사정의 통지서가 송달된 후에는 할 수 없다. 다만, 제78조의 규정에 의한 거절사정에 대한 항고심판을 청구한 경우에는 그 청구일부부터 30일 이내 또는 제81조의 규정에 의하여 준용되는 제23조 제2항·제45조 제2항 또는 제48조 제2항의 규정에 의한 의견서 제출기간내에 보정할 수 있다.

〈해설〉

제2항 단서중에서 밑줄친 부분이 추가된 것이다.

상표법에서 보정에 관하여 출원공고결정전의 보정은 제14조, 출원공고 결정후의 보정은 제15조에서 규정하고 있는데, 종전에는 제15조 제1호에 의하여 “출원공고결정된후” 제23조 제1항 및 제48조 제1항의 규정에 의한 거절사정을 받고 그에 대한 항고심판을 청구한 때에는 제23조 제2항 또는 제48조 제2항의 규정에 의한 항고심판관의 거절이유 통지후 의견서 제출기간내에 보정할 수 있도록 하고 있는데 반하여, 제14조 제2항을 보면 상표등록출원이 “공고결정되지 않고” 거절사정되면 그에 대한 항고심판을 청구하는 경우 그 청구일부부터 30일 이내에만 보정할 수 있도록 되어 있었다.

즉, 출원공고결정이 되지 아니한 상표등록출원이 심사관에 의하여 거절사정된 후 그에 대한 항고심판이 청구된 후 30일이 지나고 난

다음에 항고심판관이 새로운 거절이유를 발견하면 항고심판관은 제23조 제2항, 제45조 제2항 또는 제48조 제2항의 규정에 의하여 다시 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주도록 하고 있는데(상표법 제81조 참조), 이 경우에 그 의견서 제출기간내에는 보정할 수 없도록 되어 있다. 이는 출원공고결정되고 거절사정된 상표등록출원과 비교하여도 형평성에 어긋나는 것이고 제도의 취지로 볼 때 차별할 이유가 없다고 할 것이므로 실무상 그 보정을 인정하고 있었던 것으로 보이지만 보정의 근거를 분명히 하기 위하여 이를 보완한 것이다.

(4) 제16조(출원의 요지변경) ② 특허법 제49조 및 동법 제50조 제3항의 규정은 제14조 및 제15조의 규정에 의한 보정에 관하여 이를 준용한다.

〈해설〉

종전에는 상표등록출원에 관한 지정상품 및 상표의 보정이 요지를 변경하는 것이라고 상표등록후에 인정되는 경우 그에 대하여 어떻게 할 것인지에 관한 규정이 없어 권리분쟁이 발생할 소지가 있으므로 이러한 경우 권리관계를 명확히 하기 위하여 그러한 경우를 규정하고 있는 특허법 제49조 및 제50조 제3항을 준용하도록 제16조에 제2항을 신설한 것이다.

따라서 출원공고결정등본이 송달되기 전에 한 보정이 상표등록출원에 관한 지정상품에 있어서 새로운 상품이 추가되는 등 요지를 변경하는 경우에는 그 상표등록출원은 그 보정서를 제출한 때 상표등록출원한 것으로 간주하게 되었고, 출원공고결정등본의 송달후에 한 보정이 요지를 변경하는 것으로 등록후에 인정되는 경우에는 그 상표등록출원은 그 보정을 하지 아니하였던 상표등록출원에 관하여 상표등록된 것으로 간주하게 된 것이다.

(5) 제37조(수수료) ③ 제43조 제2항 단서의 규정에 의한 기간내에 상표권의 존속기간 갱신등록출원을 하고자 하는 자는 제2항의 규정에 의한 수수료에 상공자원부령이 정하는

금액을 가산하여 납부하여야 한다.

〈해설〉

제43조 제2항 본문의 상표권의 존속기간 갱신등록출원의 기간이 지난후에도 6월간의 유예기간동안 갱신출원을 할 수 있도록 동조동항에 단서를 신설함에 따라 존속기간내에 존속기간갱신등록출원한 것과 존속기간이 지난 후 6월간의 유예기간동안에 갱신출원한 것을 차별하여 수수료를 정할 수 있도록 하기 위하여 규정한 것이라 할 수 있다.

(6) 제38조(상표등록료등의 반환) 납부된 상표등록료 및 수수료는 이를 반환하지 아니한다. 다만, 상표등록료 및 수수료가 잘못 납부된 경우에는 그 납부된 날부터 1년 이내에 납부한 자의 청구에 의하여 이를 반환한다.

〈해설〉

종전에 “착오로 인하여 납부된 때에는”으로 되어 있던 것을 “잘못 납부된 경우에는”으로 하는 등 용어를 정비하고 등록료 및 수수료의 반환을 청구할 수 있는 기간을 “5년”에서 “1년”으로 축소한 것이 제38조의 개정내용이다(특허법 제84조 개정내용 해설참조).

(7) 제42조(상표권의 존속기간) ① 상표권의 존속기간은 상표권의 설정 등록이 있는 날부터 10년으로 한다.

② 상표권의 존속기간은 상표권의 존속기간 갱신 등록출원에 의하여 10년간씩 갱신할 수 있다. 다만, 그 등록상표가 제6조 제1항 각호의 1(제6조 2항에 해당하는 경우를 제외한다), 제7조 제1항 제1호 내지 제5호 또는 제11호의 규정에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

〈해설〉

상표권의 존속기간갱신등록 요건의 하나로 종전에는 그 등록상표를 지정상품에 갱신출원일전 3년 이내에 국내에서 사용했을 것을 필요로 하였으나 앞으로는 3년 이내의 사용여부를 따지지 않도록 한 것이 제42조의 개정내용이다. 3년 이내에 국내에서의 사용을 요구하는 규정으로서 종전의 제2항 제2호를 삭제

하고 제1호의 내용은 제2항 단서에 포함시켜 규정한 것이다.

갱신등록요건으로서 3년 이내의 사용을 요구하던 것을 없앤 것은 상표권의 존속기간 갱신등록출원시에 제출하는 사용실적증명서류가 실제사용실적이라기 보다는 거의 대부분이 갱신출원만을 위하여 게재한 형식적인 광고이고 심사에 있어서도 이를 사실상 인정하지 않을 수 없었기 때문에 갱신등록에 있어서 3년 이내의 사용실적의 제출은 본래의 취지는 살리지 못하고 실제에 있어서는 갱신출원인의 부담만 줄 뿐이었다고 할 수 있어 이를 폐지함으로써 갱신출원인의 부담을 덜어주기 위한 것이라고 할 수 있다.

한편, 상표권자가 갱신출원을 할 경우 사용실적의 제출이 번거로워 갱신출원을 하는 대신 오히려 신규로 상표출원하는 경우가 많아 특허청으로서도 상표심사적체의 한 요인이 될 수 있으므로 사용실적의 제출을 없앴으로써 사용실적제출이 번거로워 신규로 출원하는 것을 갱신출원으로 유도함으로써 상표심사효율의 증진도 기대할 수 있을 것이다.

(8) 제43조(상표권의 존속기간갱신등록출원) ① 제42조 제2항의 규정에 의하여 상표권의 존속기간갱신등록을 받고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 상표권의 존속기간갱신등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 제9조 제1항 각호의 사항
2. 등록상표의 등록번호
3. <삭제>

② 상표권의 존속기간갱신등록출원은 상표권의 존속기간만료전 1년 이내에 출원하여야 한다. 다만, 이 기간내에 상표권의 존속기간갱신등록출원을 하지 아니한 자는 상표권의 존속기간만료후 6월 이내에 상표권의 존속기간갱신등록출원을 할 수 있다.

④ 제1항 내지 제3항외에 상표권의 존속기간갱신등록출원에 관하여 필요한 사항은 상공자원부령으로 정한다.

<해설>

1) 제1항 제3호 삭제에 관하여

제42조 제2항의 개정에서 상표권의 존속기간갱신등록요건중에서 3년이내의 사용을 요구하던 것을 없앴에 따라 상표권의 존속기간갱신등록출원시에 제출하던 3년 이내 상표사용실증명서류에 관한 규정인 제1항 제3호를 삭제한 것이다.

2) 제2항 단서 신설에 관하여

상표권자의 단순한 과실로 존속기간만료전 1년 이내에 상표권의 존속기간갱신등록출원을 하지 아니하여 장기간 존속되어 왔던 상표권을 소멸시키는 것은 상표권자에게 너무 가혹하므로 존속기간만료후 6월간 유예기간을 설정하여 이 기간에도 갱신등록출원을 할 수 있도록 한 것이다.

3) 제4항에 관하여

“대통령령”으로 되어 있던 것을 수정한 것이다.

상표법에서는 대통령령으로 상표권의 존속기간갱신등록출원에 관하여 필요한 사항을 정하도록 되어 있었으나 실제로는 상공자원부령으로 정하고 있었으며 또 사실상 대통령령으로 정할 사항이라기 보다는 부령으로 정할 사항이므로 규정상의 잘못을 바로 잡은 것이다.

(9) 제45조(상표권의 존속기간갱신등록출원의 거절사정 및 거절이유통지) ① 심사관은 상표권의 존속기간갱신등록출원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 상표권의 존속기간갱신등록출원에 대하여 거절사정을 하여야 한다.

5. 상표권의 존속기간갱신등록출원의 상표가 당해 등록상표와 동일하지 아니한 경우

6. 상표권의 존속기간갱신등록출원의 지정상품을 당해 등록상표의 지정상품이 아닌 상품으로 하거나 그 지정상품이 상공자원부령이 정하는 상품류구분에 일치하지 아니한 경우

<해설>

상표권의 존속기간갱신등록출원의 거절이유중에서 상표와 지정상품의 동일성에 관하여

종전에는 제1항 제5호에서 함께 규정하고 있었으나 개정법에서는 상표의 동일성에 대하여는 제5호에 그리고 지정상품에 대하여는 제6호에 분리하여 신설하면서 보완하였다.

즉, 제6호에서 상표권의 존속기간갱신등록출원의 지정상품이 상공자원부령이 정하는 상품류구분에 일치하지 아니하는 경우도 거절이유로 추가하여 보완한 것이다.

종전에는 지정상품이 2 이상의 상품류구분 내의 상품으로 되어 있는 경우 그 지정상품이 속하는 상품류구분별로 분할하여 출원하지 않을 때에는 제45조 제1항 제4호의 규정에 의하여 제44조 제1항이 거절이유가 될 수 있고, 갱신출원의 지정상품이 등록상표의 지정상품과 다른 경우에는 제45조 제1항 제5호가 거절이유가 될 수 있었으나, 갱신출원의 지정상품이 상공자원부령이 정하는 상품류구분에 일치하지 않을 경우에는 명시적인 규정이 없었으므로 엄격히 해석하면 거절이유가 아니라고 할 수 있으나 제10조 또는 제45조 제1항 제5호를 편의상 거절이유로 하었다고 볼 수 있을 것이다.

따라서 상표권의 존속기간갱신등록출원의 지정상품이 상품류구분에 일치하지 않는 경우도 거절이유가 된다는 것을 명시적으로 규정하여 이를 보완한 것이라 할 수 있다. 이는 NICE분류를 主分類로 채택하는 경우까지도 고려한 것이라 할 수 있을 것이다.

(10) 제54조(상표권등의 이전 및 공유)

① 상표권의 이전은 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 이를 일간신문 또는 상공자원부령이 정하는 간행물에 공고하여야 한다.

<해설>

상표권의 이전공고의 매체로서 종전에는 일간신문만 인정하던 것을 “상공자원부령이 정하는 간행물”까지 확대한 것이다.

일간신문에 상표권이전사실을 공고하는 경우 신문광고에 소요되는 비용이 과다하여 그 경비절감을 위한 방법으로 구매자층이 제한적

인 지방의 소규모 일간신문에 형식적으로 공고하는 경향이 많아 이러한 문제점을 보완하여 상표권이전공고의 비용을 절감하면서도 이전공고의 실질적 효과를 증대할 수 있는 공고매체를 모색하기 위하여 상공자원부령이 정하는 간행물까지 확대한 것이다.

상공자원부령은 현재 특허청이 발행하고 있는 “상표공보”를 이전공고매체의 하나로 정하고 있다. 따라서 앞으로는 상표권이전공고를 하고자 하는 자는 일간신문과 상표공보중에서 편의에 따라 선택하여 공고를 할 수 있게 되었다.

(11) 제76조(제소기간) ① 제7조 제1항 제6호 내지 제9호, 제8조 및 제72조 제1항 제2호에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판 및 상표권의 존속기간갱신등록의 무효심판은 상표등록일 및 상표권의 존속기간갱신등록일부터 5년이 경과한 후에는 이를 청구할 수 없다.

<해설>

상표권의 존속기간갱신등록출원전 3년 이내의 상표사용 여부가 등록요건에서 제외됨에 따라 즉, 제42조 제2항 제2호가 삭제됨에 따라 상표권의 존속기간갱신등록출원의 무효사유도 되지 않게 되었으므로 제76조 제1항에서도 “제42조 제2항 제2호”를 삭제한 것이다.

(12) 제86조(특허법 등의 준용)

② 특허법 제186조 내지 제189조의 규정은 소송에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 동법 제186조 제1항의 “제170조 제1항의 규정에 의하여 준용되는 제51조 제1항”은 “제81조 제1항의 규정에 의하여 준용되는 제17조”로, 동법 제187조 단서의 “제133조 제1항, 제134조 제1항, 제135조 제1항·제137조 제1항 및 제138조 제1항”은 “제71조 제1항, 제72조 제1항, 제73조 제1항 및 제2항, 제74조 제1항과 제75조”로 한다.

<해설>

문구정리일뿐 상표법 제86조 제2항의 규정 내용에는 변경이 없다. <♣>