

개정상표법 부칙 제3조에 관하여

1998년 3월 1일자로 시행된 현행 상표법의 부칙 제3조가 그 문언대로 운용되어진다면 많은 문제점을 야기시킬 것으로 생각되어서 이 글을 써 본다.

가장 문제가 되는 것은, 사용권등록 없이 등록상표를 6개월 이상 타인에게 사용하게 하였을 때에 상표등록 자체를 심판에 의해서 취소시킬 수 있다는 현행법 직전의 구법 제73조 제1항 제1호가, 이 부칙 제3조 때문에 3월 1일 이후에도 계속 효력을 발휘하느냐 하는 것이다.

부칙 제3조는 이렇게 규정하고 있다.

(등록상표의 심판 등에 관한 경과조치) 이 법 시행전에 한 상표등록출원, 상표권의 존속기간 갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의하여 등록된 상표등록에 대한 심판, 재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다.

이것은 현행법시행일인 1998년 3월 1일 이전에 출원하여 등록된 상표에 관한 모든 심판, 즉 상표등록의 무효심판, 상표권의 존속기간갱신등록의 무효심판, 상표등록의 취소심판, 권리범위확인심판은 3월 1일 이후에 청구되어 심결되어지는 경우에도, 해당하는 각 상표의 등록을 허여한 근거가 되었던 출원당시의 구법을 적용하여 심결해야 하는 것으로 들린다.

종전법하에서 출원되었던 상표등록출원이나 지정상품추가등록출원 및 상표권존속기간갱신출원



최상현
(중앙국제법률특허사무소 변리사)

에 대하여는 비록 해당법의 등록요건이 바뀐 이후에 그 심사가 이루어지고 또한 신법에서는 등록요건에 합당하지 않더라도 종전법에 의해 적법하다면 그 종전법을 적용해서 등록해 주어야 한다는 부칙 제2조는 지극히 타당한 규정이고, 따라서 신법시행 이후에 그 등록의 적부와 효력의 범위를 따지는 무효심판 또는 권리범위확인심판이 청구되었을 때에도, 그 등록허여의 근거가 되었던 종전법을

적용하여야 하는 것 또한 당연한 것으로, 부칙 제3조는 이 경우에 한하여 정확히 적용되는 타당한 입법임에 틀림이 없다. 다시 말하면, 부칙 제2조는 종전법하에서 출원된 상표의 심사는 법이 바뀐 이후에도, 해당되는 종전의 법에 따라서 심사해야 한다는 것이고, 부칙 제3조는 그렇게 허여된 등록의 적법여부를 따지는 사후심사도 종전법에 의하여야 한다는 서로 밀접하게 연관된 조항이다.

그런데 부칙 제3조는 문언상으로 취소심판을 포함한 모든 등록상표에 관한 심판에까지 적용되는 것으로 보일 수 있기 때문에 위에 언급한 경우 이외의 다른 심판에까지 적용시키려 할 때에 큰 저항이 야기될 수 있고, 개정된 현행법의 당초 취지를 무산시키는 결과를 초래한다. 가령 현행법 직전의 구법 하에서 출원된 상표가 현행법 시행일 이후에 등록되고 그것이 타인에게 사용권등록없이 6개월 이상 사용하게 하였을 때에도, 어느 경쟁자

가 현행법 부칙 제3조를 들고 나와서 그 상표등록 취소심판을 제기하면 과연 취소되어야 마땅한가 하는 것이다. 그렇다면 현행법 직전의 구법 하에서 출원된 상표는 비록 그것이 현행법 시행 이후에 등록이 된다고 하더라도, 그 상표권이 존재하는 동안 영원토록 사용권등록을 하지 않으면 상표등록이 취소될 위험을 안고 있는 것이 된다.

원래 현행의 신법제정의 목적의 하나는, 입법착오라고까지 비판되었던 사용권 강제등록제도를 98년 3월 1일부로 완전히 폐지하는 것이었다. 그렇지 않고 종전법에 의해서 등록된 상표에 대하여는 새로 출원되는 신규 등록상표와 구별해서 영구히 사용권강제등록제도를 존치시킬 무슨 이유나 필요성이 있어서, 의도적으로 현행법 부칙 제3조를 그렇게 규정한 것으로 믿는 사람은 없을 것이다.

다만, 불의로 현행법 직전의 구법의 부칙을 인용해서 현행법에 삽입시키는 착오를 범한 것으로 보인다. 그런데도 어떤 체면 같은 것 때문에 부칙 제3조를 그 문언대로, 처음부터 의도한 것으로 끌고 가기 위하여 어떠한 논리를 찾으려고 한다면 점점 더 수렁에 빠질 수가 있다.

이러한 노력의 일환으로 하나의 이론이 강력하게 제기되고 있다. 그것은 부칙 제3조의 뜻은 종전법하에서 출원등록된 상표라도 영구히 사용권등록을 요구하는 것이 아니고, 현행법시행후에 단 한 번 갱신출원등록을 하기만 하면 그 이후에는 사용권등록의무가 없어진다는 것이다. 이는 부칙 제3조의 문장을 교묘히 읽음으로써 곤궁한 입장을 조금이나마 덜어보려는 노력으로 보인다. 부칙 제3조에서 말하는 “상표권의 존속기간갱신등록출원에 의하여 등록된 등록상표에 대한 심판”이란 문맥상 상표법 제72조에서 말하는 존속기간갱신등록의 무효심판을 지칭하는 것으로, 부칙 제3조가 뜻하는 것은, 해당되는 종전법하에서 존속기간갱

신등록출원을 하여 갱신이 되었으면, 그 갱신허여의 적법여부는 종전법의 규정에 의하여 판단하라는 것뿐이지, 그것이 어떻게 해서 사용권등록을 하지 않은 사용과 관련된 취소심판에까지 확대되어서, 존속기간갱신이 현행법 시행후에 한 번 이루어지면 비로소 사용권등록이 강제되지 않는다는 뜻으로 비약할 수 있는지 이해가 되지 않는다. 그런 논리대로라면 종전법에 따라 등록된 모든 상표는 일단 금년 3월 1일 이후에 갱신출원이 되면 신법이 전면적으로 적용되기 때문에 해당되는 종전법하에서 안고 있던 모든 무효사유도 소멸되고 만다는 것이 되고, 나아가서 종전법에 따라 적법하게 등록된 것이라도, 현행법하에서 등록요건에 맞지 않는다면, 제척기간에 제한이 없는 한, 등록을 처음부터 소급하여 무효시킬 수 있다는 주장도 성립한다.

같은 논리로, 1986년 12월 31일에 출원하여 등록된 상표에 관한 취소심판에 대하여도, 해당 종전법인 1986년 12월 31일에 시행된 법률 제3892호가 적용되어야 하고, 다만 금년 3월 1일 이후에 한번 갱신출원되어 등록이 되면 비로소 현행법이 적용된다는 주장도 성립된다. 이렇게 되면 어떠한 일들이 벌어질 수 있는지, 아래에 몇가지 열거해보자.

1) 1986년 12월 31일에 시행된 종전 상표법(법률 제3892호)에 따라 출원등록된 상표는 앞으로 계속 불사용 취소심판의 경우, 불사용기간이 3년이 아닌 1년으로 족하며, 심판청구인에게 해당 행정구역내에서의 해당상표의 불사용을 입증할 일차적 책임이 계속 주어지고, 나아가서 사용권등록을 하지 않은 제3자에의 사용허락은 정당한 사용이 아니므로 그러한 사용사실만이 있을 때에도 불사용취소를 면할 수 없고,

2) 이들 상표들은 앞으로도 사용권등록을 하지

않고서 타인에게 사용허락을 하는 경우 그러한 사용이 6개월간 계속될 것을 기다리지 않고 단 한번이라도 있으면 즉시 취소청구가 가능하고,

3) 이들 상표들은 앞으로도 계속 영업과 함께 가야만 양도가 가능하고 위반시에는 취소를 면할 수가 없고,

4) 이들 상표의 상표권자가 장차 타회사에 합병이 되어서 상표권이 합법적으로 이전되어도 1년 이내에 형식적인 명의이전절차를 취하지 않으면 취소될 수 있다는 주장이 나올 수 있다(법률 제 3892호 제45조 제1항 제5호).

그리고 이들 등록상표가 금년 3월 1일 이후에 한번 갱신출원이 되면 위와 같은 종전법의 적용이 해제되고, 비로소 현행법의 적용을 받게 된다는 것이다. 이는 바로 개정상표법 부칙 제3조를 2단에 걸쳐 왜곡하는 것이다.

부칙 제3조가 앞으로 실제로 이렇게 운용될 것으로는 상상할 수 없는 일이다. 그렇기 때문에 사용권등록과 관련해서만 그러한 무리한 방향으로 부칙 제3조를 끌고 나가려는 발상은 있을 수가 없는 것이다.

따라서 부칙 제3조에 해당하는 심판을 본래의

취지대로 등록상표가 그 등록의 근거가 되었던 해당법에 따라 적법하게 등록되었는가를 사후에 심사하는 등록상표의 무효심판, 해당법에 따라 갱신등록이 적법하게 되었는가를 사후에 심사하는 존속기간 갱신등록의 무효심판 및 해당법이 정하는 바의 권리범위 확인심판에 한정되는 것으로 해석하여 운용하여야 할 것이다.

다시 말하면 부칙 제3조를

“이법시행전에 한 상표등록출원, 상표권의 존속기간갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의하여 등록된 등록상표의 효력에 대한 심판, 재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다.”

라고 현행법이 의도하는 취지와와 관계에서 합목적적으로 그리고 상표법 체계 전체와의 관계에서 합리적으로 해석하는 것이다. 이 정도의 유연한 법의 운용은 이와 같은 입법상의 미비가 있을 때는 충분히 용인된다고 본다. 무리하게 문언대로 시행함으로써 혼란을 자초할 이유가 없다. 그렇게 무리한 운용을 할 때 예상되는 저항과 마찰을 감당할 수 있을 것인지, 또는 특허법원이나 대법원에서 부인당할 경우를 생각해야 할 것이다.

발특 9804

특허청 교양도서코너 설치안내

우리청에서는 개인소장도서를 기증받아 「특허청 교양도서코너」를 운영하고 있습니다.

본 코너에는 직원들 나름나름의 느낌, 생각, 사연이 듬뿍 묻어있는 시, 소설, 수필 및 기타 일반교양도서 800여권이 소장되어 열람대출중에 있음을 알려드리오니 혹시 진한 감동으로 남아 여러사람이 함께 보기를 희망하는 책을 갖고 계신분께서 기꺼이 기증하여 주신다면 더 없는 고마움이 되겠고..... 두루두루 돌려보겠습니다.

그리고 우리청의 교양도서코너를 위하여 소중한 책(47권)을 기증하여 주신 강명구·정완섭 특허법률사무소에 감사드립니다.

<연락처: 특허청 정보관리담당관실(568-6078)>