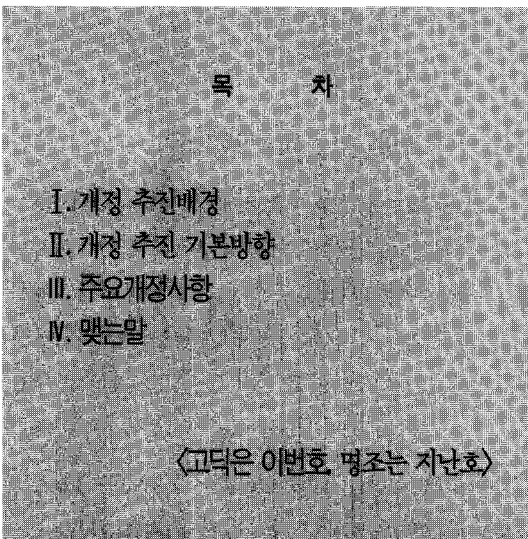


'98. 3. 1 시행된

상표법 개정의 의의 및 주요내용 해설(완)



부이사관 김 중 효
〈특허청 심사기준과장〉



11. 更新登録出願 無審査制度 導入

가. 導入의 必要性

산업재산권제도의 국제적 흐름이 출원인의 편의성 제고를 위한 출원·등록 절차의 간소화·통일화에 있으며, 이러한 노력의 성과로 상표법조약(Trademark Law Treaty)이 '96년에 발효되어 있다.

동 조약에서는 상표의 존속기간 갱신등록출원에 대하여는 최초 출원당시 법정심사절차를 거쳐 등록되었기 때문에 의무적으로 무심사등록하도록 규정하고 있다.

따라서 일정기간동안 한시적으로 독점권을 인정하는 특허권, 의장권 등과는 달리 존속기간이 만료될 경우 권리자의 자유로운 의사에 따라 기간을 갱신할 수 있는 상표권의 존속기간 갱신등록출원의 성격이 권리의 새로운 설정행위라고 보기 보다는 단순히 기존의 상표권의 권리존속기간을 연장하는 행위로 보아야 한다는 강학상 통설에 일치한다고 보아야 할 것이며, 이러한 무심사제도 도입을 주저할 이유가 없다고 보아 심사제도를 폐지하였다.

나. 關聯規定 改正內容

중전 법 제42조는 상표권의 존속기간을 10년으로 하고 최초 존속기간만료후 10년씩 계속하여 갱신할 수 있도록 규정하면서 그 등록상표가 제6조 1항 각 호의 1 또는 제7조 1항 1호 내지 5호 등에 해당될 때에는 특별한 경우를 제외(17)하고는 갱신을 불허하도록 정하여 심사주의를 채택하고 있었으나, 금번 개정법에서는 출원인의 갱신등록출원에 의하여 아무조건없이 갱신할 수 있도록 개정하여 무심사제도로 전환하였다.

다. 更新登錄된 商標權의 無效審判規定의 適用 問題

우리 상표법에서는 등록상표의 무효심판제도를 일반적인 상표등록의 무효심판과 상표권의 존속기간 갱신등록의 무효심판으로 이원화하여 운영하여 왔다. 18)

다시 말하면 등록상표가 최초 출원에 의한 등록시점에서부터 무효사유가 내재하고 있었을 경우는 비록 그 상표권이 갱신등록된 경우라 할지라도 법 제71조에 의한 일반적인 상표등록의 무효심판으로 청구되어야 하며, 갱신등록시점에서부터 새로이 무효사유가 발생한 경우에는 법제72조에 의한 갱신등록의 무효심판으로 청구되어야 할 것이다.

그런데 금번 법개정에서 법 제72조 규정을 개정하면서 갱신등록시점이후에 무효사유가 발생한 등록상표의 무효심판청구 근거규정인 제72조 1항 1

호를 삭제하면서 이에 해당하는 등록상표는 상표법 제51조 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 해당하므로 제3자에 대한 대세적 효력이 없어지는 것으로만 적용되도록 되었다.

그러나 최초 등록시에는 적법한 상표권이었다 할지라도 갱신등록시점에서 새로이 무효사유가 발생된 경우에는 비록 그 상표권이 대세적 효력을 상실하고 있다고 할지라도 상표권자의 부당한 권리행사를 방지하는 공익보호차원에서 마땅히 무효심판절차가 진행될 수 있도록 함이 타당하다고 생각되기 때문에 이 문제는 향후 신법의 적용실태를 보아서 적절한 시기에 상당한 보완입법이 필요하다고 본다.

12. 他人 使用 묵인에 의한 商標權取消 規定 削除

가. 取消審判制度의 趣旨

앞에서 설명한 『10. 취소심판청구대상 확대』 내용 참조

나. 他人 使用 묵인 取消規定內容

중전법 제73조 1항 1호에서는 상표권자가 전용 사용권 또는 통상사용권의 설정등록을 하지 아니하고 타인에게 자기의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 6월이상 사용하게 한 경우는 취소심판청구사유

17) 법 제6조 1항 각호로 상표등록요건중에서 제3호 상품의 성질표시(기술적 표장) 및 제5호 혼한 성 또는 명칭과 제6호 간단하고 혼히 있는 표장은 사용에 의하여 식별력이 생긴 경우에는 갱신등록을 인정하도록 정하고 있었음.
 18) 상표법 제71조는 최초 상표등록시부터 무효심판사유에 해당하는 상표권의 무효심판청구에 관한 규정이고 상표법 제72조는 존속기간 갱신등록시점부터 무효사유가 성립되는 경우의 상표권에 대한 무효심판청구 규정임.

가 되도록 규정하면서 수요자로 하여금 상표의 출처를 명확히 공시한다는 것을 입법취지로 삼아 왔었다.

다. 削除理由

최근들어 외식산업의 발달로 요식업을 중심으로 하여 각종 서비스업종에 대한 프랜차이즈 등 신종업태의 생성확산으로 일시에 수십, 수백명에 대한 전국에 걸친 상표사용허락의 개시와 종료의 빈발하고 있는 실정이다.

따라서 이러한 경우 상표사용자중 한사람이라도 사용권설정등록을 6월이상 해태할 경우 원상표권이 취소되도록 하는 것은 현실적으로 선의의 피해자가 발생할 수 있는 무리한 제재규정으로 보아야 할 것이다.

라. 改正內容

관련규정을 삭제하여 상표권에 대한 전용사용권 또는 통상사용권의 설정을 자유롭게 하였다. 다만 전용사용권의 경우 상표사용을 독점할 수 있는 제3자에 대한 대항요건을 갖추기 위해서는 앞으로도 계속하여 전용사용권 설정등록을 하여야 하는 점을 유의하여야 할 것이다 (법 제55조).

마. 經過規定

동 규정을 삭제하면서 '98. 3. 1 시행일부터 일시에 모든 상표에 대하여 이를 적용하느냐 '98. 3. 1 이후 출원되는 상표부터 점진적으로 적용하느냐 하는 문제가 논란이 되었었다.

그러나 그동안 상품출처를 명확히 하도록하여

수요자들이 상품의 품질이나 출처의 오인혼동으로부터 받을 수 있는 불측의 피해를 방지하기 위해 오랜기간동안 동제도를 운용해 온 점을 감안하여 점진적 적용방안을 채택하여 부칙 제3조 『등록상표의 심판 등에 관한 경과조치』에서 '98. 3. 1이후 출원되는 신규출원과 갱신등록출원 및 지정상품추가등록출원에 의해 등록된 상표에 대하여 적용하도록 규정하였다.

따라서 '98. 3. 1이전에 등록되었거나 출원된 상표는 갱신등록출원시까지의 종전법 규정에 따라 6월이상 사용권설정등록을 하지 아니할 경우 취소 사유가 될 것이다.

따라서 수요자의 권익보호라는 당초의 입법취지와 여건의 변화로 현실적으로 사용권설정에 무리가 있는 점 등을 비교형량하여 정책적으로 결정할 것이지만 상표권자는 자신의 상표에 체화되는 무체재산으로서의 재화의 가치를 누구보다 더 소중히 관리할 것이므로 상표의 사후관리에 해당하는 사용권설정 문제는 상표권자의 자율적 관리에 맡기는 것이 타당하다고 생각한다.

이는 상표관리의 자율성확보라는 상표제도의 국제적 흐름에도 부응하는 것으로 보아 동규정을 삭제함이 타당하다고 본다.

13. 出願分割對象의 擴大

가. 改正內容

종전법에서는 상품류 구분단위로 분할할 수 있도록 제한하였으나, 금번 개정시에는 2이상의 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원한 경우에는 2이상의 상표등록출원으로 분할할 수 있도록 개정

하여 매상품단위로 분할가능하도록 하였다.

갱신등록출원시에도 상품류 구분에 따르지 않고 상품마다 분할할 수 있도록 하였으며, 등록된 상표권도 상품마다 분할할 수 있도록 신설하여 출원 중분할, 상표권 분할, 갱신등록출원시 분할이 모두 가능하도록 하였다.

※ 관련규정 : 법 제18조, 제44조, 제54조의 2

나. 改正의 必要性

다류1출원제도의 도입에 따라 분할출원을 보다 자유롭게하여 동일류에 동일상표가 2개이상 등록될 수 있도록 하여 상표권자의 상표관리전략을 다양하게 선택할 수 있도록 할 필요성이 제기되었기 때문에 종전법에서는 상품분할의 범위를 지정상품류 구분단위였으나, 이를 매상품단위로 제한없이 분할할 수 있도록 개정하였다. 따라서 종전법에서는 출원중 분할과 갱신등록출원시 분할만 인정하였으나, 등록상표권에 대한 분할도 가능하도록 신설하였다(제54조의 2).

상표의 분할이라함은 상표 그 자체가 분할되는 것이 아니고 지정상품이 분할되는 것이며, 권리주체는 동일인이기 때문에 지정상품마다 분할하는 것은 상표권자의 선택에 맡긴다는 취지이다.

그러나 법 제54조에서는 상표권을 이전할 경우는 반드시 유사상품은 함께 묶어서 이전하도록 강제하고 있기 때문에 상표권자가 상표관리의 선택을 자유롭게 하기 위해서 권리주체 변동없이 분할할 경우 유사상품도 각각 분할할 수 있도록 하는 취지와는 이원적으로 운영하는 차이가 있음을 유

의해야 할 것이다. 물론 상표권자가 법 제54조의 2 규정에 따라 2이상의 유사상품중 일부를 분할한 후 제3자에게 이전할 경우 법 제54조의 규정취지와는 반한다고 볼 수 있겠으나, 무엇보다 자신의 상표에 체화된 신용(성가)에 대한 관리를 자술에 맡기는 국제적 추세에 부응할 수 있는 또다른 이유가 있다고 보아야 할 것이다. 이러한 이원적 제도를 반드시 법리적으로 타당성을 논할 수는 없으며, 이 또한 정책적 판단사항이라고 생각한다.

14. 商標權 侵害關聯 商品 등의 沒收規定 新設

가. 改正內容

상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관련된 상표, 포장, 상품 또는 그들의 제작용구 등을 몰수하도록 하되, 그 침해상품에 상표가 쉽게 분리될 경우에 있어서는 상표 또는 포장만 몰수하도록 규정하였다.

형법에서 몰수규정을 두고 있으나, 이는 임의규정으로서 반드시 타형에 부가하여 병과할 수 있도록 규정되어 있기 때문에 상표침해사범에 대하여는 보다 강력한 제도적 장치가 필요하다는 법무부의 요청으로 신설되었다. 19)

※ 관련조문 : 제97조의 2 제1항 및 제2항

나. 必要性

상표권 침해사범의 경우 종전에는 형법 제48조

19) 형법 제48조에서는 범죄행위에 제공되거나 그로 인하여 발생된 물건 등은 몰수할 수도 있도록 임의 규정하면서 동법 제49조에서 몰수는 타형(체형 또는 벌금형 등)에 부가하여 병과하도록 규정하고 있음.

의 규정에 의하여 관련된 상표 등 물품을 몰수할 수 있었으나 임의적 규정으로서의 한계가 있었다.

따라서 상표권 침해행위가 상표권자에 대한 중대한 이익침해가 될 뿐만 아니라 경우에 따라서는 불필요한 통상마찰을 야기시켜 국익에 손상을 가져 온다는 점을 고려할 때 이에 대한 처벌을 강화할 필요성이 요청되어 왔다.

또한 특허법·실용신안법 및 의장법에는 이미 침해행위에 관한 몰수규정을 두고 있으므로 산업재산권 4법 균형상 이의 신설이 필요했다.

그러나 한편 침해행위로 인하여 만들어진 상품이 상표와 쉽게 분리될 수 있는 경우까지 상품전체를 몰수하는 것은 과도한 제재이고 상표 및 포장의 몰수로서도 충분히 그 목적이 달성될 수 있으므로 선택적으로 구분하여 무리한 몰수로 인한 개인과 국가의 경제적 손실을 막을 수 있도록 이에 대한 별도의 규정을 설치하였다.

다. 期待效果

상표침해사범에 대한 처벌을 강화시킴으로써 상표권자의 이익을 보호하고 건전한 상거래질서를 확립할 수 있을 뿐만 아니라,

상표권 침해로 인한 통상마찰의 소지를 제거함으로써 국제거래상의 신뢰관계 구축으로 국가위상으로 제고할 수 있다고 본다.

15. 其他 改正內容

가. 다류¹출원제도의 도입에 따라 상표와 서비스표를 함께 출원할 수 있게 되었기 때문에 이들 상호간에 출원변경을 할 수 있도록 규정하였다

(법 제19조).

나. 상표권 침해로 본 행위대상을 확대하여 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표가 표시된 그 지정상품과 동일·유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위도 추가하였다 (법 제 66조 제4호).

다. 출원상표에 대한 일반인에게 정보제공기회를 부여하기 위하여 누구든지 출원중에 있는 상표에 대한 부등록사유와 증거를 특허청장에게 제출할 수 있도록하여 부실권리의 설정을 사전에 방지가능토록 하였다(법 제22조 제3항).

라. 심사촉진을 위하여 필요하다고 인정할 경우에 외부전문기관에 대한 상표검색을 의뢰할 수 있도록 하면서 상표에 관한 지식과 경험이 풍부한 전문가에게 공정한 심사의 협조요청 및 의견청취를 할 수 있도록 하였다 (법 제22조의 2).

16. 國際商品分類(NICE) 導入

가. 國際商品分類란

국제상품분류란 프랑스 남부지방 NICE에서 1957. 6. 15 체결된 『표장등록을 위한 상품 및 서비스의 국제분류에 관한 NICE협정』에서 정한 상품 및 서비스의 국제분류로서 일반적으로 NICE분류 또는 국제상품분류라고 약칭하고 있다.

나. 運用方案

국제상품분류는 지정상품의 유사범위를 정하는 것이고 단순히 출원을 하기 위한 상품분류에 불과한 것이다.

상표권이란 상표와 지정상품에 의해 그 권리범위가 정해지는 것이기 때문에 종전에 운용한 한국 상품분류는 상품구분에 따라 그 상품의 유사범위를 정하는 것으로 규정하여 적용했었다.

그러나 상품유사판단은 각 나라마다 고유한 문화와 관습의 차이가 있기 때문에 국제적으로 확일화할 수 없기 때문에 NICE협정에서도 상품간의 유사범위는 당해국가에서 정하여 적용하도록 규정하고 있다. 결국 상표출원절차의 간소화를 위해 국제적으로 통일한 제도가 국제상품분류인 것이다.

따라서 '98. 3. 1이후부터 출원은 국제상품분류에 의해 할지라도 상품에 대한 등록여부를 결정하는 심사는 종전의 한국분류에 의해 계속 적용해야 한다는 점에 유의해야 할 것이다.

다. 國際商品分類 採擇의 必要性 및 期待效果

'98. 3. 1부터 국제상품분류를 채택 실시함에 따라 국가간 상품분류의 상이로 인하여 해외출원시 상품분류를 다시해야 하는 번잡성을 해소할 수 있고 첨단기술의 발달로 인하여 새로 개발되는 신상품의 분류를 용이하게 하여, 외국의 상품정보 및 자료의 획득·관리·활용이 용이하게 될 것이다.

뿐만 아니라, 장기적으로는 NICE분류 채택을 전제요건으로 하고 있는 『마드리드의정서』 및 『상표법조약』 등 상표관련 국제조약 가입을 촉진할 수 있는 기반을 조성하게 될 것이다.

라. NICE협정 加入國 및 使用國('98. 1 현재)

- NICE협정 가입사용국 : 52개국
- NICE협정 미가입사용국 : 80여개국과 3개의 정부간기구(유럽상표청, 베네룩스 상표청, 아프리카 지적소유권기구)

* NICE분류는 NICE협정에 가입여부는 관계없이 자유롭게 사용할 수 있도록 규정되어 있다.

마. NICE分類와 韓國商品分類와의 差異點

	한국분류	NICE분류
상 품 류	53개류	34개류
상 품 수	3,792개	10,000여개
서비스업류	12개류	8개류
서비스업수	791개	1,000여개
상 품 군	264개군	없음
서비스업군	28개군	없음
분 류 기 준	<ul style="list-style-type: none"> ○ 판매점 주의 ○ 일부 용도주의 <p>*분류의 기준에 대한 언급이 없음</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 완성품:기능 및 용도주의 ○ 원재료(미가공 및 반가공)는 소재에 따름. ○ 부품:완성품과 동일분류 ○ 용기:원칙적으로 용기에 들어가는 상품과 동일 분류 <p>*분류기준을 비교적 상세히 정하고 있음</p>
류별 일람표	없음	있음
기본적 성질	○ 상품의 유사범위를 정함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원칙적으로 사무적 성질을 정함 ○ 국가마다 다름
구 성	○ 류→군→세목 등 갈수록 하위개념으로 구성	○ 계단식 개념이 아님.
기 타		<ul style="list-style-type: none"> ○ 중복된 상품들이 있을 수 있음. ○ 포괄개념들이 많음. (Vehicle 등) ○ 영어표기에 따른 차이가 있을 수 있음. (영국식 영어와 미국식 영어의 차이)

IV. 맺는 말

앞에서 설명한 바와 같이 '97 상표법 개정으로 상표제도는 기존의 틀을 과감히 벗어나서 일대 변혁을 가져오는 획기적인 전기를 맞이하게 되었다.

물론, 일부에서는 급격한 제도의 변화로 나타날 수 있는 혼란을 우려하고 있으며, 우리의 현실정도로 보아 시기상조라는 주장도 있다.

그렇지만 산업재산권제도의 세계적 통일화 추세에 부응하는 선진제도의 도입이 국가경쟁력 향상에 필연적 과정이라고 보아야 할 것이며, 언젠가는 (그것도 빠른 기간내에) 국제조약에서 규정하는 통일화 제도를 채택 시행해야 하므로 금번 제도개혁은 나름대로 그 당위성이 있다고 본다.

이번에 도입되는 새로운 제도들이 성공적으로 정착되기 위하여는 하위법령들인 시행령·시행규

칙에서 실시예에 따르는 구체적 방안이 합리적으로 마련되어야 하는 점을 명심하여 동시행령·시행규칙을 확정 공포하였으며, 세부심사처리지침인 상표심사기준에 새로 도입되는 제도관련 기준은 신설하고 기존의 기준내용을 범용화되고 있는 판례에 일치되도록 수정보완하여 특허청 예규로 확정하여 '98. 3. 1부터 시행할 수 있도록 하였다.

끝으로 금번 법개정이 일반 공청회, 유관기관 의견조회, 전문가회의, 법제처심의 등 여러 검증과정을 거쳐 이루어졌다 할지라도 앞에서 필자가 문제 제기하면서 지적한 바와 같이 다소의 흠결이 있을 수 있는 점을 양지하여 주시기 바라며, 비록 개정내용에 대한 설명이 미흡하지만 개정상표법의 이해에 조금이나마 보탬이 되셨으면 하는 간절한 마음으로 이 글을 쓴다. **발특9806**

안

본회 박상수 前부회장

변리사 업무 개시

내



본회 박상수 前부회장이 지난 6월 1일 영인국제 특허법률사무소 소속으로 변리사 업무를 개시했다. 박상수 前부회장은 충북 증원 출생으로 한양대학교 공과대학 전 기공학과 졸업후 서울대학교

행정대학원 발전정책과정을 수료했고, 미국 인사관리처 인사관리과정을 연수했다.

6년 서울TV방송국 기술과에서 업무를 시작, 상공부 특허국 심사관, 상공부 전기공업과·전자공업과, 특허청 심사담당관, 상공부 중전기과과장·전기공업과과장·전자부품과과장, 특허청 항고심판관, 본회 부회장, 원자력문화재단 전무이사를 역임한 후 이번에 변리사업무를 개시한 것이다.

※ 연락처 전화 : 553-1986~7