

# 마드리드 의정서 가입필요성 및 문제점에 관한 연구

지적재산권연구센터 제공  
(소장 정 병 호)

## I. 마드리드 의정서에 가입할 경우의 유의점

### 1. 가입절차와 상표법의 사전 개정의 필요

우리가 의정서에 가입하기 전에 실시법안을 성립시키지 않으면 안된다. 상표법 개정방식에 대해서는 상표법을 전면적으로 손을 보기보다는 미국과 일본처럼 별도의 章을 두어 국제등록출원을 규율하는 것이 바람직한 것으로 파악된다. 또한 마드리드 의정서 자체의 가입에 대한 국회의 동의를 얻지 않으면 안된다. 의정서는 조약이기 때문에, 한국 헌법에 비추어 의원이 3분의 2의 다수결로 이 조약의 가입동의를 없으면 성립될 수 없기 때문이다. 의회의 가입승인 후에 WIPO 국제사무국에 가입서를 기탁하면 되고 그 후 국내에서 의정서가 발효하기까지 기탁일로부터 3개월 걸린다.

### 2. 각종 유보규정 선언의 선택

마드리드협정 의정서에는 일정한 법조문 및 규칙에 대하여 선택적으로 각종 유보를 선언할 수 있도록 하고 있다. 이는 각국의 상표법제나 제도운영의

차이가 있음을 고려하여 일정사항에 대해서는 계약국의 특별사정을 인정해 줌으로써 보다 많은 국가의 가입을 유도하기 위한 것으로 해석된다. 이러한 유보가능한 사항 중에서 우리의 현실과 정책을 고려하여 유보선언 하여야할 대상을 잘 선별한다면 의정서 가입의 문제점을 일부 해소할 수 있는 방안이 될 수도 있으므로 신중한 검토를 거쳐 효율적으로 활용하여야 할 필요가 있다. 유보선언이 가능한 대상에는 다음과 같은 사항을 들 수 있다.

- (1) 거절이유 통지기간의 유예선언
- (2) 개별수수료의 징수선언
- (3) 지역을 확장할 수 없다는 취지의 선언
- (4) 본국관청에 의한 사후지정의 제출
- (5) 표장을 사용할 의사요구 통지
- (6) 소유권의 변경이 효력을 갖지 않는 취지의 선언
- (7) 기타관련 통지 또는 선언
  - 1) 요금지불 방식
  - 2) 국제등록의 국가승계 효력

## II. 법령의 개정이 필요한 사항

의정서는 마드리드협정과 달리 우리처럼 심사주

의 국가도 배려하여 많은 국가가 이용할 수 있는 제도로 설계되었지만, 우리 상표제도와 완전히 합치하는 것은 아니다. 따라서 마드리드의정서에 가입하여 국제등록출원중 우리나라를 지정국으로 하고 있는 국내심사와 국내출원의 국제출원을 지원하고 국제등록제도를 충분히 활용하기 위해서는 이에 부응하는 법령개정 작업이 이루어져야 할 필요가 있다. 이미 1998년 3월 1일부로 시행되고 있는 개정 상표법에서 1) 상품 및 서비스의 국제분류채택 2) 다류일출원제도의 채택 3) 입체상표제도의 도입 4) 갱신등록출원의 무심사주의 채택 5) 연합상표제도의 폐지 등 마드리드의정서 가입의 전제적인 문제가 상당부분 해소되었다.

다음에 열거하는 논점은 우리 상표제도의 국제적 조화의 관점에서 다수의 가입국을 둔 의정서 제도와 합치가 필요한 부분과 기존의 법개정에도 불구하고 여전히 상존하고 있는 문제점으로서 의정서 가입시 고려되어야 할 상표제도 정비 방향으로 상정해 볼 수 있다.

- (1) 국제등록의 효과 발생과 그 내용에 대한 정비
  - 가. 엄격한 심사주의와 상표권의 효력발생 규정의 재검토
  - 나. 관련규정의 정비대상
    - 1) 국제등록 상표권의 국내효력 규정의 정비
    - 2) 상표의 조기보호 필요성
    - 3) 출원부터 등록까지의 보호에 대한 제도 설계
- (2) 국제등록부의 법적지위와 국내등록부 설치에 대해
- (3) 국제등록의 국내에서의 공개, 공고 및 정보 제공에 대해
  - 1) 출원공개제도의 도입
  - 2) 국제공고의 취급과 활용
- (4) 센트랄어택(Central Attack)
- (5) 상품 및 서비스의 국제분류의 운용

- (6) 증명상표제도(certification mark)등의 도입
- (7) 국제등록에 의한 국내등록의 대체
- (8) 기타 의정서와 차이가 있는 제도의 정비
  - 1) 양도 및 라이선스 관련규정의 정비
  - 2) 존속기간 기산일

### Ⅲ. 특허청에 있어서의 절차 및 업무 처리상의 행정적 조치

#### 1. 본국관청으로서의 역할에 따른 준비

마드리드의정서가 국내에 발효되어 시행되면 특허청은 대한민국 국민의 의정서에 기초한 국제출원을 접수하고 동일성 체크 등 일정 방식심사에 임하여야 한다. 외국어로 된 출원서의 양식은 WIPO에서 이미 특정된 양식이 마련되어 있으므로 이를 이용하면 되겠으나 국제출원의 접수 및 동일성 체크에는 영어에 정통한 전문인력이 요구된다. 한편, 국제출원일 인정증명서 발급업무와 관련하여, 번역부를 두고 기존의 심사인력을 그대로 활용하는 방안과, 영어에 능통한 상표심사관을 별도로 양성하는 방안 등을 다각적으로 검토할 필요가 있다.

- (1) 개별수수료액의 확정과 갱신출원의 내외국인 불평등 해소
- (2) 국제출원일 인정증명서 발급업무
- (3) 국제사무국에 대한 대리권의 문제

#### 2. 지정국 관청으로서의 역할에 따른 준비

- (1) 심사처리기간의 단축
- (2) 전담부서 설치 및 전담요원 양성의 필요성
- (3) 사무량의 증대 등에 대비

## IV. 종합적 평가와 가입전망의 검토

### 1. 의정서 가입의 구체적인 이해득실의 평가

- (1) 비용절감효과의 실증적 분석
- (2) 변리사업계의 위축으로 인한 상표제도의 발전저해

### 2. 가입시기에 대한 검토

- (1). 가입을 위한 사전준비의 미비점
  - 가. 마드리드체제에 관한 세미나, 공청회의 개최
  - 나. 의정서 가입의 득실에 대한 실증적 조사, 평가
  - 다. 수요자의 니즈(needs) 파악을 위한 설문조사
  - 라. 마드리드의정서 동맹국의 상표제도에 관한 연구

## V. 결어

마드리드의정서는 기존 마드리드협정의 문제점을 대폭 보완하여 많은 나라의 가입을 유도하고 있다. 동 의정서에 가입할 필요성은 우리경제가 국제화되면서 교역규모의 확대에 매년 약 20,000여건의 외국인의 국내 출원과 약 4,000여건의 우리국민의 해외출원이 이루어지고 있으며, 미국, 일본, EU의 구성국등 우리와 상호 출원·등록이 많은 나라들이 이미 동 의정서에 가입하였거나 가입할 예정이어서 同 의정서 절차의 활용을 통한 가입효과는 무시할 수 없을 것이다. 또한 우리나라의 동 의정서 가입으로 우리의 기업 및 출원인은 해외에서 보다 간편하고 경제적으로 상표를 보호받을 수 있음은 물론 상표에 관한 정보교류의 촉진으로 상표관리전략의 수

립에도 도움이 될 수 있을 것이다. 나아가, 국제적 조류에 뒤처지지 않기 위해서도 의정서에 가입하는 것 자체는 불가피한 상황으로 보이며, 이미 우리 특허청도 이에 대비한 준비작업을 나름대로 오래 전부터 진행하여 오고 있으나 본격적인 검토와 준비의 결과는 가시적으로 나타나지 않고 있다.

그러나 조류에 휘말려 우리가 나아가야 할 방향성을 잃으면 결코 바람직한 결과를 기대하기 어려울 것이다. 따라서 우리나라의 마드리드의정서에의 가입 여부를 검토함에 있어서는 미국, 일본등 우리와 교역이 많은 국가의 加入與否와 상관없이 우리나라의 객관적인 현실을 주요변수로 삼아서 독자적인 논리와 체계를 세워야 할 것이며 적어도 의정서가입의 수혜와 부담이 형평성 있게 이루어 질 수 있도록 확실한 방향성을 잡아야 한다. 그 결과 만약 가입을 서둘러야겠다고 판단이 되면 과감하게 미국보다 앞서 추진할 수도 있고, 아직 시기가 아니라는 판단이 서면 주변국의 눈치볼 것 없이 독자적인 계획하에 착실히 가입을 위하여 필요한 사전준비 사항들을 면밀히 검토, 준비해 나아가는 노력이 우선되어야 할 것이다.

특히 의정서 가입을 위해서는 NICE분류의 정착과 안정적 운영, 의정서 실시를 위한 상표법과 관련하여 법규의 개정, 사무량 증대에 따른 전담기구 및 인원확보, 합리적인 수수료 책정 등의 조치가 이루어져야 할 것이다.

또한 마드리드 의정서에 가입하게 되면, 18개월 내에 퍼스트 액션(first action)에로의 대응등, 심사촉진·조기 권리 부여라는 과제의 해결이 필수적이며, 우리 국민이 타국민에 비하여 불리하지 않게 마드리드 의정서를 유효하게 이용할 수 있도록 하는 배려와 국제등록에 대한 우리나라에 있어서의 취급규정의 정비 및 영어 또는 불어로 국제등록출원의 심사를 전담할 수 있는 전담부서의 설치와 그 인력확보 등 많은 행정상의 과제도 안고 있다.