

등록상표권에 관련된 제도들



손 지원

서울대학교 공과대학 기계항공공학부 졸업
 서울대학교 공과대학 박사수료
 서울대학교 정밀기계공동연구소 연구원
 40회 변리사시험 상표법수석합격
 한국특허아카데미 상표법 전임교수
 (현) 태올특허법률사무소 변리사

I. 존속기간갱신등록제도

1. 의의 및 취지

상표권의 존속기간은 상표권의 설정등록이 있는 날부터 10년이지만, 상표법은 존속기간갱신등록출원에 의하여, 상표권의 존속기간을 10년씩 갱신할 수 있도록 하고 있다.¹⁾

상표는 기술적 사상의 창작인 발명과 달리 진부화의 우려가 없고, 기술의 독점과 달리 표지의 독점에 불과하여 특정인이 장기간 독점적으로 사용한다고 해서 산업발전에 역행하는 것도 아니다. 오히려 상표는 계속 사용할수록 상표사용자의 업무상의 신용이 화체되며, 이를 매개수단으로 거래활동을 하는 수요자

의 이익보호를 위해서도 지속적인 보호가 요구된다.

다만, 상표법이 상표권의 영속성을 처음부터 인정하지 않고 별도의 갱신등록절차를 밟도록 한 것은 불사용 상표를 정리한다든지 기타 시간의 경과에 따른 사정 변경을 고려할 필요가 있기 때문이다.

2. 법적 성질

갱신등록의 법적 성질에 대해서는 갱신등록에 의해 새로운 권리가 발생한다는 신권리발생설과 원상표권의 존속기간을 연장하는 것이라는 권리연장설이 있다. 전자는 별도의 갱신출원과 갱신등록을 요구한다는 점을 근거로 하나 1997년 개정 상표법에서 갱신출원에 대한 실체심사를 폐지하였으므로 갱신출원은

1) 상표법 제42조 제2항

2) 판례는 상표권의 존속기간갱신등록은 그 등록에 의하여 새로운 상표권이 발생하는 것이 아니라 존속기간이 만료하게 된 상표권이 상표권자와 지정상품의 동일성을 유지하면서 그 존속기간만을 연장하는 것이라는 태도이다. 또한, 판례는 2회의 갱신등록이 이루어진 이후 그 상표권 존속기간 1차 갱신등록에 관하여 제기된 무효심판 청구가 적법하며, 등록상표에 관한 상표권 존속기간 1차 갱신등록의 무효심결이 확정되는 경우 등록상표의 상표권 자체가 1차 갱신등록이 되기 전의 존속기간이 종료하였을 때 소멸하게 되므로, 존속기간 2차 갱신등록은 그 1차 갱신등록이 유효함을 전제로 유지되는 것이라고 판시하였다. (대법원 2005. 2. 18. 선고 2002후505 판결)

일종의 신청과 마찬가지로, 권리의 공백기가 발생할 수 있다는 점에서 타당하지 않으며, 상표권 존속기간 갱신 등록은 원등록의 효력이 끝나는 다음날부터 효력이 발생한다는 점에서 후자가 타당하며, 판례도 같은 태도이다.²⁾

3. 개정연혁

1997년 개정 상표법은 상표법조약의 가입에 대비하고 갱신등록출원이 거절되는 비율이 매우 낮다는 점을 고려하여 갱신출원에 대한 실체심사를 폐지하여 실체적 등록 요건을 갱신거절이유 및 갱신무효사유에서 삭제하였다. 그러나 갱신등록의 간이·신속과 심사의 효율을 고려하여 실체심사를 폐지한 것과 등록 후에 공익에 반하는 상표를 정리하는 것은 별개의 문제이므로, 상표법은 2001년 개정에서 상표등록이 된 후에 그 등록상표가 상표법 제6조 제1항 각호의1에 해당하게 된 경우를 후발적 무효사유로 규정하였다.³⁾

또한, 2001년 개정 상표법에서 갱신출원 절차에서 지정상품을 상표법시행규칙에 의한 상품분류에 일치하도록 강제하던 것을 폐지하고, 갱신출원과 별개로 상품분류전환등록제도에 의하여 지정상품 및 류구분을 전환하도록 하였다.

4. 요건

(1) 주체의 동일

갱신출원인이 당해 등록상표의 상표권자 또는 그의 승계인으로서 이전등록을 마친 자이어야 한다. 상표권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 갱신출원을 하여야 한다.⁴⁾

(2) 지정상품의 일치

갱신출원의 지정상품은 등록상표의 지정상품과 원칙적으로 동일한 것이어야 한다. 따라서 갱신출원의 지정상품을 등록상표의 지정상품이 아닌 상품으로 하거나 지정상품의 범위를 실질적으로 확장한 것으로 해서는 아니된다.⁵⁾

(3) 일정한 기간 내에 갱신출원이 되었을 것

상표권 존속기간 만료 전 1년 이내에 갱신출원을 하여야 한다. 다만 그 기간이 경과한 경우에도 가산금의 납부를 조건으로 존속기간 만료 후 6월 이내에는 갱신출원을 할 수 있도록 하였다.⁶⁾

5. 법적 효과

(1) 갱신출원의 효과

갱신등록출원이 있을 때에는 원상표권의 존속기간은 갱신된 것으로 간주된다.⁷⁾ 심사지연으로 인한 권리의 공백을 방지하기 위한 것이지만, 갱신출원에 대한 거절결정이 확정된 때에는 당연히 처음부터 갱신이 없었던 것으로 된다.

(2) 갱신등록의 효과

갱신등록은 원등록의 효력이 끝나는 다음날부터 효력이 발생한다.⁸⁾ 하자있는 갱신등록에 대해서는 원등록과 별개로 갱신등록에 대한 무효심판의 청구가 가능하다.

(3) 갱신등록 거절의 효과

원상표권은 존속기간의 만료로 소멸한다. 상표권이 소멸한 날부터 1년이 경과하지 아니한 타인의 출원은 거절됨이 원칙이지만, 등록상표가 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년 이상 사용되지 아니한 경우 또는 갱신유예기간 내에도 등록상표에 대한 갱신출원이 없었던 경우에는 제7조 제1항 제8호가 적용되지 않는다.

3) 상표법 제71조 제1항 제5호
 4) 상표법 제43조 제3항
 5) 상표법 제45조 제1항 제4호
 6) 상표법 제43조 제2항
 7) 상표법 제46조 제1항
 8) 상표법 제46조 제2항

II. 상품분류전환등록제도

1. 의의 및 취지

국내고유 상품류구분에 따라 상품을 지정하여 상표권의 설정등록, 지정상품의 추가등록 또는 상표권의 존속기간갱신 등록을 받은 상표권자로 하여금 당해 지정상품을 현행 국제 상품류구분에 따라 전환하여 등록을 받도록 한 제도이다.

상표법 조약에 의하면 동 조약에 규정된 사항 이외의 것을 갱신과 관련하여 요구할 수 없으며, 실체심사를 해서도 아니된다. 따라서 상표법은 갱신등록 절차를 통하여 지정 상품을 현행 상품류구분에 일치하도록 하던 것을 폐지하는 한편, 심사의 신속성·통일성과 검색의 편의성을 위해서는 여전히 상품분류의 통일화가 요구된다는 점을 고려하여 갱신등록절차와 독립된 별개의 제도로써 상품분류전환등록제도(이하, '전환등록' 이라 한다)를 신설하였다.

상품분류전환등록제도는 기본적으로 국내고유분류를 니스분류를 반영한 신분류로 전환하여 등록하게 하는 제도이지, 니스분류의 판개정에 따라 분류가 변경되는 것은 그 적용대상이 아니다.

2. 전환등록의 신청

(1) 신청대상

구 상표법(1997년 개정법 이전의 것) 제10조 제1항의 규정에 의한 산업자원부령이 정하는 상품류구분에 따라 상품을 지정하여 상표권의 설정등록·지정상품의 추가등록 또는 상표권의 존속기간 갱신등록을 받은 상표권자이다.

(2) 신청주체

전환등록신청은 국내고유분류에 의해 설정등록을 받은 상표권자만이 할 수 있으며, 상표권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 상품분류전환등록을 신청하여야 한다.⁹⁾

(3) 신청기간

전환등록신청은 상표권의 존속기간 만료일 1년 전부터 존속기간 만료 후 6월 이내의 기간에 하여야 한다.¹⁰⁾

(4) 신청방법

상품분류전환등록을 받고자 하는 자는 전환하여 등록받고자 하는 지정상품 및 그 류구분 등을 기재한 상품분류전환등록신청서를 특허청장에게 제출해야 한다. 상표권의 존속기간갱신등록출원과 동시에 상품분류전환등록신청을 하고자 하는 때에는 그 취지와 전환하여 등록받고자 하는 지정상품 및 그 류구분을 상표권의 존속기간갱신등록출원서에 기재함으로써 전환등록신청서에 갈음할 수 있다.¹¹⁾

(5) 거절이유

심사관은 i) 전환등록신청의 지정상품이 당해 등록상표의 지정상품과 불일치하거나 범위를 실질적으로 확장하는 경우, ii) 산업자원부령이 정하는 상품류구분에 불일치하는 경우, iii) 전환등록을 신청한 자가 당해 등록상표의 상표권자가 아닌 경우, iv) 상표권이 부존재인 경우, 즉 상표권이 소멸하거나 상표권의 존속기간갱신등록출원이 포기·취하 또는 무효되거나 거절결정이 확정된 경우, v) 제46조의2의 규정에 따른 전환등록신청의 요건을 갖추지 못한 경우(신청기간 위반, 전환대상이 아닌 지정상품에 대하여 전환신청을 한 경우)에는 거절이유를 통지하여야 한다.¹²⁾

3. 전환등록 여부의 효과

(1) 전환등록의 효과

특허청장은 심사관의 전환등록결정이 있는 경우에는 지정상품의 분류를 전환하여 등록하여야 한다.¹³⁾ 전환등록은 등록원부의 기재사항 중 상품의 명칭과 류 구분만을 재배치하는 것에 불과하므로 권리자, 존속기간 등을 포함한

9) 상표법 제46조의2 제4항

10) 상표법 제46조의2 제3항

11) 상표법 제46조의2 제2항

12) 상표법 제46조의4

기타의 기재 사항 및 그에 대한 법적 효력은 종전과 마찬가지로 지이다. 전환등록된 상표권의 지정상품의 보호범위는 전환등록신청서에 기재된 상품에 의하여 정해진다.¹⁴⁾

(2) 전환등록이 없는 경우 등의 상표권의 소멸

i) 기간이내에 전환등록신청을 하지 아니한 경우, ii) 전환등록 신청이 취하된 경우, iii) 전환등록에 관한 절차가 무효로 된 경우, iv) 전환등록거절결정이 확정된 경우 및 v) 전환등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 전환등록의 대상이 되는 지정상품에 관한 상표권은 다음에 도래하는 존속기간의 만료일의 다음날에 소멸하며, 다시 갱신등록출원을 하지 못한다.¹⁵⁾

또한, 전환등록의 대상이 되는 지정상품이지만 전환등록신청서에 기재되지 아니한 지정상품에 관한 상표권은 전환등록신청서에 기재된 지정상품이 전환등록되는 날에 자동적으로 소멸하게 된다. 다만, 전환등록이 상표권의 존속기간만료일 이전에 이루어지는 경우에는 상표권의 존속기간만료일의 다음 날에 소멸한다.¹⁶⁾

III. 지정상품 추가등록출원

1. 의의 및 취지

상표권자 또는 상표등록출원인으로 하여금 등록상표 또는 출원중인 상표의 지정상품을 추가하여 등록받을 수 있도록 한 제도를 말한다.¹⁷⁾ 상표등록출원 시 지정상품을 누락한 경우 또는 상표등록 후의 사정변화에 따라 지정상품의 범위를 확대할 수 있도록 하여 출원인의 절차적 부담을 덜어주고, 상표권자의 이익을 탄력적으로 보호하기 위한 것이다.

2. 적용 요건

(1) 원상표권 또는 상표등록출원의 존재

원상표등록 또는 원상표등록출원이 적법하게 존재하여

야 한다. 따라서 상표권의 존속기간만료로 소멸하였거나 무효 또는 취소로 된 경우 또는 상표등록출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정된 경우에는 지정상품을 추가하는 출원을 할 수 없다.

(2) 주체의 동일

지정상품의 추가등록출원인이 당해 상표권자 또는 출원인이어야 한다.

(3) 통상의 거절이유에 해당하지 않을 것

상표등록요건은 원칙적으로 지정상품과의 관계에서 결정될 문제이며, 추가등록출원의 지정상품은 원권리의 지정상품과 별개라는 점에서 추가등록출원의 상표등록요건은 원권리와 별개로 판단하여야 한다. 추가등록출원의 등록요건은 원권리의 출원 또는 등록 시를 기준으로 할 것이 아니라, 추가등록출원의 출원 시 또는 등록 시를 기준으로 판단하여야 한다.

3. 심사

지정상품의 추가등록출원에 대해서는 통상적인 상표등록출원에 관한 심사상의 규정이 대부분 준용된다.¹⁸⁾ 따라서 출원의 보정은 물론 우선권주장이나 출원 시 특례 주장이 가능하며, 갱신등록의 경우와 달리 출원공고제도 및 의신청제도를 채용하고 있다. 다만, 일부의 상품만을 추가하는 것이라는 점을 고려하여 출원의 분할이나 출원의 변경, 전문조사기관에 대한 상표검색의뢰 등은 채용하지 않고 있다.

4. 효과

명문의 규정은 없으나 제도의 취지상 지정상품이 추가되면 존속기간의 면에서 원상표권 또는 원상표등록출원에

13) 상표법 제46조의5
 14) 상표법 제52조 제2항
 15) 상표법 제64조의2 제1항
 16) 상표법 제64조의2 제2항
 17) 상표법 제47조 제1항
 18) 상표법 제49조 제3항

합체된다고 볼 것이다. 따라서 원상표권의 존속기간만료 시까지만 존속되며, 원상표권과 함께 존속기간이 갱신되거나 소멸된다.

IV. 상표권의 이전

1. 서설

상표권의 이전이라 함은 상표권 내용의 동일성을 유지하면서 그 소유 주체만을 변경하는 것을 말한다. 1990년 개정 상표법은 상표의 출처표시 기능이 약화되는 현실을 반영하고 재산권성을 재고하기 위하여 상표권의 영업과의 분리이전과 지정상품별 분할이전을 허용하였고, 출원중인 상표에 대해서는 상표권의 이전과는 별도로 출원승계의 규정을 마련하였다. 또한 1997년 개정 상표법은 연합상표 제도를 폐지하면서 유사상표 간의 자유로운 이전을 허용하였고, 상표권의 이전을 위하여 요구하던 이전공고제도를 폐지하는 등 상표권의 이전에 대한 제한을 완화하였다.

2. 절차 및 효력

(1) 특정승계의 경우

상표권의 특정승계에 의한 이전은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.¹⁹⁾ 등록원인을 증명하는 서류를 첨부한 권리의 이전등록신청서를 제출하면 되고, 영업과 함께 이전한다는 사실의 증명이나 이전공고 사실을 증명하는 서류는 필요없다.

(2) 일반승계의 경우

승계원인의 발생으로 권리는 당연히 이전되며 별도의 절차를 요하지 않는다.²⁰⁾ 다만, 상속인 등은 지체없이 그 취

지를 특허청장에게 신고하여야 하며, 상속의 경우에 상표권자가 사망한 날로부터 3년 이내에 상속인이 상표권의 이전 등록을 하지 아니한 경우에는 상표권자가 사망한 날부터 3년이 되는 날의 다음 날에 상표권이 자동적으로 소멸한다.²¹⁾

3. 이전의 제한

(1) 서설

상표권은 재산권의 일종이므로 자유롭게 이전되어야 함이 원칙이지만, 상표법은 수요자의 품질의 오인 및 출처의 혼동을 방지하기 위하여 상표권의 이전에 일정한 제한을 가하고 있다.

(2) 제한사유

i) 상표권은 지정상품마다 분할하여 이전할 수 있지만, 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 한다.²²⁾ 일반수요자의 상품출처에 관한 혼동을 방지하기 위함이다. ii) 상표권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자 전원의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다.²³⁾ iii) 업무표장권과 제7조 제1항 제3호 단서규정에 의하여 등록된 상표권은 그 업무와 함께 양도하는 경우에 한하여 양도할 수 있고,²⁴⁾ iv) 단체표장권은 법인 합병의 경우로서 특허청장의 허가를 받아야 이전할 수 있다.²⁵⁾

(3) 위반의 효과

이상에서의 이전 제한을 위반한 경우에는 출처혼동을 방지하기 위하여 사후감독적 차원에서 이해관계인의 청구에 의해 상표등록취소심판의 대상이 된다.²⁶⁾ 다만, 취소심판청구 후에 해당 사유가 치유된 경우에는 목적이 달성된 것으로 보아 취소를 면할 수 있다.

법명특허 2008. 8

19) 상표법 제56조 제1항 제1호

20) 상표법 제56조 제2항

21) 상표법 제64조

22) 상표법 제54조 제1항 후단

23) 상표법 제54조 제5항

24) 상표법 제54조 제7항 및 제8항

25) 상표법 제54조 제9항

26) 상표법 제73조 제1항 제4호