

상표의 등록배제효

손지원

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



I. 서설

상표권자는 등록상표를 지정상품에 사용할 권리를 갖는다.¹⁾ 즉 상표권은 기본적으로 상표권자가 자신의 등록상표를 그 지정상품과 동일한 영역에 독점적으로 사용하는 권리이다. 상표권의 본질적인 효력은 이처럼 상표를 지정상품에 사용하는 것에 그치지만 상표법은 이와 같은 상표권의 본질적인 효력의 실효성을 높이기 위해서 등록상표와 동일한 상표뿐 아니라, 등록상표의 유사 범위에 속하는 상표에 대하여 타인의 사용을 금지시키는 권리도 부여하고 있다.²⁾

그러나 상표권이 타인의 상표 사용을 금지하는 사용금지효력만을 부여하고 있다면, 앞에서 본 상표법 제50조와의 관계에서 문제가 발생할 수 있다. 우리의 판례는 ‘어느 상표가 등록되면 비록 등록무효 사유가 있다 하더라도 심판에 의하여 그 등록이 무효로 선언되어 확정되기까지는 등록상표로서의 권리를 그대로 보유한다’는 심판전치주의의 입장에 있다.³⁾ 결국, 타인의 선등록상표와 동일, 유사한 범위의 후출원상표권이 설정등록이 되는 경우에 선 등록상표권자는 후출원등록상표권자의 사용에 대해 그 무효 전까지 사용금지효를 행사하지 못하게 된다.

1) 상표법 제50조
 2) 상표법 제66조 제1항 제1호 및 제2항 제1호
 3) 대법원 1989.3.28. 선고 87후139 판결. 다만, 최근에 특허법상의 판례 중에 ‘특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다’는 판례가 있어 하자있는 등록권리에 대해 그 소극적효력을 제한하는 판례가 존재한다.
 4) 상표법 제7조 제1항 제7호

따라서 상표법은 상표권의 사용금지효력을 완성하기 위하여, 선등록상표권의 경우 후출원상표의 등록을 배제하는 효력을 부여하고 있다.⁴⁾ 또한 선출원주의의 입장에서 선출원된 상표는 그와 동일, 유사한 범위내에서 후출원된 상표등록출원을 배제하는 효력도 아울러 부여하고 있다.⁵⁾ 이는 상표권의 독점 배타성을 보장하고 상품출처의 혼동을 방지하기 위하여 동일, 유사한 상품에 사용하는 동일, 유사한 상표에 대해서는 중복 등록을 배제하여 등록 전 단계에서 1상표1권리주의를 달성하기 위한 것이다.

또한 상표법은 등록요건으로 신규성을 요구하지 않으며, 제7조 제1항 제7호 및 제8조의 규정을 적용함에 있어서도 출원 전에 소멸된 상표는 인용상표로서의 지위를 갖지 않는 것으로 하고 있다. 따라서 상표권이 소멸되었다면 ‘누구라도’, ‘언제든지’ 그 상표와 동일, 유사한 상표에 대하여 출원을 하여 등록을 받을 수 있음이 원칙이다.

그러나 상표권이 소멸하였다 하더라도 그 상표가 부착된 상품은 시장에서 유통될 수 있는 것이고, 수요자들은 상표가 소멸되었음을 알지 못하여 그 상표에 관한 신용과 기억이 거래사회에서 잔존할 수 있으므로 상표법은 상품출처의 혼동을 방지하기 위하여 권리소멸 후 1년 동안은 소멸된 상표와 동일, 유사한 상표에 대하여 타인의 상표등록출원을 허용하지 않고 있다.⁶⁾

우리의 상표법은 등록주의를 취하고 있기 때문에, 앞서 본 등록상표, 출원상표, 등록 후 소멸된 상표에 대해서만 후출원상표에 대한 등록배제효를 인정하는 것이 원칙이다. 그러나 상표권의 부여에 있어서 출원 또는 등록이라는 형식에 얽매이는 경우, 선의로 상표를 사용하여 수요자에게 인식된 미등록상표 사용자의 신용을 훼손할 수 있고, 타인이 등록을 받도록 허락하는 경우에는 수요자에게 상품 출처의 혼동 및 품질의 오인을 초래할 수 있게 된다. 따라서 상표법은 미등록상표라도 그것이 수요자간에 특정인의 상품 표지로 인식된 경우 또는 주지, 저명한 상표인 경우에는 일정한 조건하에서 타인의 후출원상표에 대한 등록배제효를 인정하고 있다.⁷⁾

결국 상표의 등록배제효란 선출원, 등록상표, 등록 후 소멸된 상표 및 미등록 유명상표를 의미하는 것이다. 이하 각각의 경우에 대하여 구체적으로 살펴보기로 한다.

II. 선출원의 등록배제효

의의 및 취지

동일, 유사한 상품을 지정상품으로 하는 동일, 유사한 상표에 관한 2이상의 상표등록출원이 경합하는 경우에는 최선출원인만이 상표등록을 받을 수 있도록 하는 입법태도를 말한다. 상표권의 독점배타성을 보장하고 상품출처의 혼동을 방지하기 위하여 동일, 유사한 상품에 사용하는 동일, 유사한 상표에 대해서는 중복등록을 배제하기 위함이다.

선원주의는 선출원의 입증이 용이하고, 심사 및 권리화가 신속하여 권리의 안정성이 확보된다는 장점이 있지만, 선사용이라는 실질적 사실보다 선출원이라는 형식적 사실을 기준으로 문제를 해결한다는 점에서 법적 정당성이 약하다는 단점이 있다.

출원경합시의 취급

다른 날에 2 이상의 상표등록출원이 있는 때에는 먼저 출원자만이 상표등록을 받을 수 있다. 같은 날에 2 이상의 상표등록출원이 있는 때에는 협의에 의하여 정해진 하나의 출원인만이 상표등록을 받을 수 있고, 협의불성립이나 협의불능의 경우에는 특허청장의 추천에 의하여 결정된 하나의 출원인만이 등록을 받을 수 있다.

특허법이나 디자인보호법에서는 협의불성립이나 협의불능의 경우 모두 등록을 거절하는 것과는 차이가 있다. 이는 상표법은 창작의 문제가 아니라 선택된 표지의 문제로서 어느 한쪽에 권리를 인정해도 큰 문제가 발생하는 것은 아니기 때문이다.

적용범위

상표법은 상품출처의 혼동을 방지하기 위하여 상표권의 보

5) 상표법 제8조 제1항 및 제2항

6) 상표법 제7조 제1항 제8호

7) 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제12호

호범위를 유사한 영역에까지 확대하고 있다. 즉, 혼동가능성은 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 상품에 사용할 경우 발생한다고 하는 형식적, 획일적 기준에 입각하여 등록 상표를 정형적으로 보호하고 있다. 상표권의 배타적인 효력은 동일, 유사한 범위까지 미치므로, 선출원주의는 동일 또는 유사한 상품을 지정상품으로 하는 동일 또는 유사한 상표가 2 이상 출원된 경우에 적용된다.

판단시점

제8조에 해당하는지 여부는 상표등록여부결정시를 기준으로 판단하므로 출원시에 선출원상표가 존재하였다 할지라도 등록여부결정시에 그 상표가 무효, 취하, 포기되었거나 거절이 확정되었으면 후출원은 상표등록을 받을 수 있다.⁸⁾

선출원상표가 등록 후 무효심결확정시 취급

제8조를 적용함에 있어서, 선출원상표가 등록된 후에 무효심결 확정된 경우에는 제8조 제3항에 의해 선원의 지위를 상실하는 것인지 아니면 출원의 무효와는 달리 등록의 무효는 선원의 지위를 유지하는데 영향이 없는지에 대하여 논란이 있다. 즉, 후출원상표에 대하여 아직 결정이 확정되지 않았다면 그 후출원인은 선출원등록상표에 대하여 무효심판을 청구하고 그것이 무효로 된 때에는 상표등록을 받을 수 있는지, 나아가 후출원상표가 선출원상표의 무효확정 전에 거절결정되었다면 후출원상표에 대하여 재심사유가 발생하는지에 대하여는 논란이 있다.

일부의 견해는 법 제8조 제3항은 출원의 무효를 규정할 뿐이고, 법 제71조 제3항은 단지 상표권의 효력만을 처음부터 없었던 것으로 보는 것이므로 선출원의 지위는 유지된다고 하나, 대법원의 주류적 판례는 등록여부결정시까지 선권리가 소멸하였다면 더 이상 중복등록의 염려는 없다는 점을 고려하여 선출원의 지위를 상실하고 후출원상표는 등록을 받을 수 있다고 한다.

III. 등록상표의 등록배제효

의의 및 취지

상표법은 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 식별력이 있다 하더라도 상표등록을 받을 수 없는 것으로 규정하고 있다.

선출원 등록상표권자의 이익을 보호하기 위한 사의 규정이란 설과 중복등록으로 인한 수요자의 오인, 혼동을 방지하기 위한 공익 규정이라는 설 및 절충설이 있다. 본 규정은 무효심판 청구 시 5년의 제척기간을 적용하면서도 선행권리자의 동의가 있는 경우에도 중복등록을 불허하는 절대적 부등록사유로 하고 있다는 점에서 절충설로 보고 있다.

적용범위

‘타인’에 한정하고 있으므로 상표권자가 자기의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 출원한 경우에는 본호의 규정이 적용되지 않는다. 또한 ‘타인’이란 법률상 다른 주체를 의미하므로 계열회사간 또는 대표이사간 동일법인 간에도 본호의 규정이 적용된다.

‘선출원’에 의한 것에 한하므로 후출원에 의한 선등록상표는 본호의 규정을 적용하지 않는다. 후출원에 의한 선등록상표는 동일 또는 유사한 선출원상표의 등록을 거부하지 못하므로, 이 경우 선등록상표가 심판에 의하여 무효로 확정되지 않는 한 두 권리는 병존하는 것으로 취급한다.

후출원의 출원시를 기준으로 ‘등록상표’에 대하여 적용된다. 따라서 타인의 선출원상표가 상표등록전이면 제8조의 규정이 적용된다. 상표등록출원후에 인용상표의 상표권이 소멸한 경우에는 여전히 본호의 규정이 적용되는 것인지 제8호의 규정이 적용되는 것은 아니다. 또한 인용상표에 불사용으로 인한 취소사유가 있음이 명백한 경우라도 후출원의 출원시에 심판 등에 의하여 그 등록상표가 소멸되지 않는 한 후출원거절의 근거로 이용될 수 있다.

출원상표와 인용상표의 지정상품이 서로 다른 경우에는 상표가 동일 또는 유사하여도 일반적으로 상품출처의 오인, 혼

8) 제8조 제3항

동은 생기지 아니하므로 본호의 규정에 의하여 상표등록을 거부할 수 없다. 마찬가지로 출원상표와 인용상표가 비유사한 경우에도 출원상표는 등록받을 수 있다.

판단시점

본호의 규정은 상표등록출원시를 기준으로 적용함이 원칙이다. 따라서 인용상표가 후출원의 상표등록출원시를 기준으로 타인의 등록상표인지 여부는 물론이고 양상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 외관, 칭호, 관념이 동일 또는 유사한지 여부도 상표등록출원시를 기준으로 판단하여야 한다.

다만 '타인'에 해당하는지에 대한 판단은 출원시를 기준으로 하지 아니한다.⁹⁾ 따라서 출원시에는 선출원 등록상표와 후출원의 권리자가 동일인이었다고 하더라도 등록여부결정시에 '타인'에 해당하게 되었다면 후출원은 등록을 받을 수 없다. 이와 반대로 출원시에 '타인'이었다고 하더라도 등록여부결정시에 동일인이 되었다면 후출원은 등록을 받을 수 있다.

인용상표에 대한 무효심결의 효력

후출원에 대하여 본호의 거절이유통지를 받았는데, 선출원 등록상표가 그 이후 무효심결확정으로 소멸한 경우에 후출원상표가 등록을 받을 수 있는지 여부에 대하여 제8조의 규정과 같은 논란이 있었다. 이에 대해 1998년 개정 상표법은 제7조 제3항 본문에서 '타인의 등록상표가 제71조 제3항의 규정에 의하여 무효로 된 경우에도 이에 해당하는 것으로 본다'는 규정을 신설하였다.

본호는 심사의 간이, 신속을 위하여 출원시를 기준으로 판단하는 조문인 바, 인용상표에 대해 무효심판이 청구되어 그 심결의 확정시까지 후출원상표의 심사를 보류해야 한다면 심사가 지연되며, 무효심결이 확정되었다 해도 나중에 재심의 경우를 배제할 수 없어 권리의 안정을 기할 수 없다는 점에서 타당한 입법이다.

IV. 등록 후 소멸된 상표의 등록배제효

의의 및 취지

상표법은 상표권이 소멸한 날(상표등록을 무효로 한다는 심결이 있는 경우에는 그 심결확정일)부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 등록을 받을 수 없는 것으로 한다. 본 규정의 취지에 대해서는 앞서 설명한 바와 같다.

적용범위

본호의 규정은 '타인'의 상표권이 소멸한 경우에 한하여 적용된다. 따라서 자신의 상표권이 소멸한 경우에는 특별한 제한 규정(법 제7조 제5항)이 적용되지 않는 한 소멸 후 즉시라도 출원하여 다시 상표등록을 받을 수 있다.

상표권이 소멸한 날을 기산점으로 하여 그로부터 1년 이내의 출원에 대해서 적용되면, 1년의 기간은 상표권이 소멸되더라도 상표에 화체된 신용이 잔존함을 고려하여 출처혼동방지를 위해 획일적으로 인정되는 최소한의 출원금지기간이다.

본호의 규정은 출처혼동을 방지하기 위한 것이라는 점에서 출원상표가 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우에 한하여 적용된다.

적용의 예외

(1) 등록상표가 상표권 소멸일로부터 소급하여 1년 이상 불사용

등록상표가 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년 이상 사용되지 아니한 경우에는 제7조 제1항 제8호의 적용이 배제된다.¹⁰⁾ 이 경우에는 상표의 불사용으로 인하여 상표에 존재하는 신용과 기억이 이미 소멸되어 상품 출처에 대한 혼동을 발생하지 않기 때문이다.

다만, 본호의 적용을 받기 위해서는 출원인이 상표의 불사용사실을 증명하는 서면에 소멸된 상표권자의 인감증명

9) 상표법 제7조 제3항 단서

10) 상표법 제7조 제4항 제1호

서를 첨부하여 제출하여야 하는데, 소멸된 상표권자의 협력이 없이 상표의 불사용 사실을 증명하기는 어렵기 때문에 그 적용이 활발하지는 않다.

(2) 정당한 권리자의 출원

상표법 제7조 제1항 제6호, 제9호, 제9호 내지 제12호의2, 제8조 또는 제7조 제1항 제7호의 규정에 위반하여 등록상표권이 소멸한 후 그 정당한 출원인이 상표등록출원한 경우에는 즉시라도 등록받을 수 있다.¹¹⁾ 소멸된 상표권에 대한 신용이 정당한 출원인의 신용인 것으로 인식되어 있어 출처혼동의 염려가 없기 때문이다.

(3) 등록상표의 존속기간 만료 후 6월내에 갱신등록출원이 없었던 경우

등록상표에 대한 상표권의 존속기간갱신등록출원이 되지 아니한 채 6개월의 갱신유예기간이 경과한 경우에는 제7조 제1항 제8호의 적용이 배제된다.¹²⁾ 갱신유예기간 내에도 갱신등록출원을 하지 않았다면 더 이상 상표권 유지의사가 없는 것이며, 대부분 상표를 사용하지 않고 있는 경우가 대부분이기 때문이므로 제1호와 마찬가지로의 효과가 있기 때문이다.

(4) 상표법 제8조 제5항 및 제6항의 규정에 따른 취소심판청구인의 출원인 경우¹³⁾

불사용을 이유로 한 취소심판이 청구되고 그 청구일 이후에 취소심결 등에 의해 상표권이 소멸된 경우에는 6개월간은 취소심판청구인만이 그 유사범위 내에 출원을 하여 등록을 받을 수 있도록 규정하고 있다.¹⁴⁾

불사용취소심판의 취지는 상표를 등록만 받아 놓은 상태

에서 사용하지 않는 표장들을 정리하여 제3자의 상표선택의 기회를 확대시켜주는데 있다. 그런데, 불사용 되고 있는 상표를 사용하고 싶어 하는 이해관계인들이 자신의 비용과 노력을 들여 상표권을 취소시켰는데, 불사용취소심판에 관여하지 않은 제3자가 먼저 출원하였다는 이유로 등록을 받게 된다면, 불사용취소심판제도의 실효성이 퇴색할 수 있다. 따라서 불사용 취소심판청구인에게 제3자에 우선하여 상표를 등록받을 수 있는 권리를 부여하고자 함이다.

아울러 불사용취소심판 청구인에게 이러한 독점적인 권리를 부여하기 위해, 상기 6개월의 기간이 소멸 후 1년 이내의 기간에 포함되어 있다 하더라도 그 예외를 인정하는 것이다.

(5) 제8조 제5항 각 호의1에 해당하는 경우로서 취소심판청구인의 독점출원기간이 경과한 후 출원한 경우

제8조 제5항 각 호의 1에 해당하는 경우로서 취소심판청구인이 상기의 6개월 동안에 출원을 하지 않았고 그 기간 경과 후에 제3자가 출원을 한 경우이다.¹⁵⁾ 이 경우에는 소멸된 상표가 오랫동안 불사용 되었을 가능성이 높고 취소심판청구인에게 부여한 독점출원기간도 경과하였기 때문에 제3자에게 출원의 기회를 준 것이다.

(6) 상표권자가 동일하게 된 경우

법 제7조 제1항 제8호의 판단시점은 출원시이나, '타인'에 해당하는지에 대한 판단은 등록여부결정시를 기준으로 한다. 따라서 출원시에는 소멸된 상표권자와 출원인이 상이하였다고 하더라도 등록여부결정시까지 출원인이 그 상표등록출원을 소멸된 상표권자에게 양도를 한다면 등록을 받을 수 있다.

발명특허 2008. 4

11) 상표법 제7조 제4항 제2호
 12) 상표법 제7조 제4항 제3호
 13) 상표법 제7조 제4항 제4호
 14) 상표법 제8조 제5항 및 제6항
 15) 상표법 제7조 제4항 제5호