

출원공고와 손실보상 청구권제도

I. 들어가며

우리나라 상표법은 특허법과 실용신안법과는 달리 심사관이 출원내용에 대하여 심사한 결과 거절이유가 없다고 판단할 때에는 등록 전에 일반 공중에 공개하여 부실권리의 등록을 방지하기 위해 일반 공중의 협력을 구하는 『출원공고제도』를 두고 있다. 이와 더불어 심사의 공정성과 완전성을 확보하고, 제3자의 이익을 보호하려는 취지에서 상표등록 『이의신청제도』를 운영하고 있다.

또한 상표등록출원과 동일, 유사한 상표·상품을 사용하는 제3자에게 서면으로 경고하고, 업무상 손실이 발생한 경우 그 보전을 위한 『손실보상청구권제도』가 마련되어 있다. 이 제도를 두는 근본적인 이유는 상표등록출원부터 상표권의 설정등록에 이르는 사이에 당해 상표에 화체된 업무상의 신용을 보호하고, 그 사용으로

부터 발생하는 손실을 보전하기 위하여 그 상표를 사용한 자에 대하여 금전적인 지불청구권을 인정한 것이다.

상표업무를 직접 담당하는 전문가들은 손실보상청구권 제도가 존재한다는 사실을 숙지하고 이 제도를 유효적절하게 활용함으로써 상표권 보호에 만전을 기하고 있으나, 통상적인 거래업계의 일반 수요자들은 출원 후 등록 전에 당해 상표를 제3자가 침해하는 경우에도 이 제도가 존재한다는 사실을 인지하지 못하는 관계로 적극적으로 대응하지 못하는 사례가 많다. 이번 기회에 본 제도의 요건과 내용에 대해 알아두면 상표권리보호에 도움이 될 것이다.

이번 호에서는 상표등록 전의 절차로서의 심사관에 의한 출원공고제도와 공고내용 중에 거절이유가 있음을 이유로 누구든지 잘못된 출원공고라는 이유를 들어 특허청에 이의를 제기할 수 있는 상표등록 이의신청제도를 검토한다. 그리고 상표등록 출원 후의 업무상 손실에 대한 보전방식으로서의 손실보상청구권제도에 대하여도 살펴보기로 한다.

II. 출원공고 제도

1. 의의

- (1) 『출원공고』란 상표출원에 대하여 심사관이 실체 심사를 한 결과 거절이유를 발견할 수 없거나, 거절이유가 해소된 경우에 출원내용을 일반 공중에 공개함으로써 심사의 협력을 구하는 제도를 말한다.
- (2) 출원공고제도는 상표등록 전 출원내용을 공중에 공개토록하여 심사관의 독단을 배제하는데 그 목적이 있다. 또한 이로 인해 심사의 공정성과 안전성을 담보하여 부실권리의 발생을 예방하고, 등록 후 발생할 수 있는 분쟁을 미연에 방지하기 위하여 채택된 제도이다.
- (3) 출원공고의 법적성질에 대하여는 공시최고설, 공중심사설 및 객관성 담보설이 대립하고 있으나, 출원공고제도는 일반 공중에 심사협력을 구

하기 위해 마련한 제도라는 점에서 공중심사설이 타당하다고 보여진다.

2. 출원공고의 절차

(1) 출원공고의 결정

심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 출원공고결정을 하여야 한다. 그러나, 출원공고결정등본 송달 전의 보정에 대하여 각 하결정이 있는 때에는 당해 결정등본이 송달이 있는 날부터 30일이 경과할 때까지는 출원공고결정을 보류하여야 한다.

(2) 결정등본 송달

특허청장은 출원공고결정이 있을 때에는 그 결정의 등본을 출원인에게 송달하고 그 상표등록출원에 관하여 상표공보에 게재하여 출원공고를 하여야 한다.

상표출원의 공고일은 심사관이 공고결정한 날을 기준으로 할 수도 있으나, 일반 수요자들이 이를 인지해야 되므로 당해 상표출원이 공고된 취지를 게재한 상표등록공고용 '상표공보가 발행된 날'을 공고일로 보고 있다.

(3) 열람에의 제공

특허청장은 출원공고가 있는 날로부터 2개월간 상표등록출원서류 및 그 부속서류를 특허청에서 공중의 열람에 제공하여야 한다.

(4) 정정공고

출원공고를 하였으나 상표 또는 지정된 상품의 전부나 일부가 누락되거나, 인쇄된 상표가 출원서에 첨부된 상표와 상이하여 심사의 본질에 영향을 미칠 염려가 있는 경우에는 정정공고를 하여야 한다. 정정공고가 있을 때에는 그 때에 출원공고된 것으로 본다.

3. 출원공고의 법적효과

(1) 출원공고결정등본 송달의 효과

출원공고결정등본의 송달 후에는 보정의 시기와 범위가 제한되고(상표법 제15조), 출원공고결정등본 송달 후의 보정이 제15조의 규정에 위반된 것으로 상표권 설정등록 후 인정될 때에는 보정을 하지 아니하였던 출원에 관하여 상표권이 설정된 것으로 본다. 그리고 출원공고결정등본 송달 후의 보정에 대한 각 하결정에 대해서는 보정각하불복심판을 청구할 수 있다.

(2) 출원공고의 효과

① 이의신청의 대상

출원공고가 있는 때에는 누구든지 출원공고일로부터 2개월 이내에 당해 출원에 거절이유가 있다는 것을 이유로 특허청장에게 상표등록이의신청을 할 수 있다. 따라서 당해 상표와 이해관계가 없는 자라도 상표법 제규정에 위반되어 출원공고 되었다는 이유로 이의를 제기할 수 있다.

② 손실보상청구를 위한 서면경고 가능

출원인은 출원공고가 있는 후 당해 상표출원에 관한 지정상품과 동일, 유사한 상품에 대하여 당해 상표등록 출원에 관한 상표와 동일, 유사한 상표를 사용하는 자에게 서면으로 경고할 수 있다. 경고를 한 출원인은 경고 후 상표권을 설정등록할 때까지의 기간에 발생한 당해 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.

이하에서는 출원공고 효과에 해당하는 이의신청과 손실보상 청구권에 대하여 구체적으로 살펴본다.

Ⅲ. 상표등록 이의신청제도

1. 의의

(1) 「상표등록 이의신청」이란 출원공고된 상표에 대하여 법정기간내에 등록을 받을 수 없는 이유와 증거자료를 첨부하여 특허청장에게 그 등록을 거절할 것을 요청하는 것을 말한다.

(2) 심사관의 주관적이고 자의적인 판단을 방지하여 심사의 공정성과 객관성을 확보하기 위해 상표등록결정 전에 상표법상 저촉여부를 제3자의 의견과 증거자료를 참고하여 재심사하여 등록 후 상표의 부실권리의 등록을 방지하는데 그 취지를 두고 있다.

2. 이의신청의 요건

(1) 이의신청인

출원공고가 있는 때에는 이해관계가 없는 자라도 누구든지 이의신청인이 될 수 있다. 또한 이의신청인은 법률행위의 주체가 되는 것이 아니고 단지 심사관을 보조하는데 불과하므로 권리능력이 없는 비법인 단체라도 대표자나 관리인이 정하여져 있으면 이의신청인이 될 수 있다.

(2) 이의신청 이유

출원공고가 있는 때에는 상표법 제23조 제1항 각호의 1에 해당된다는 것을 이유로 이의신청을 할 수 있다.

(3) 이의신청기간

출원공고가 있는 때에는 출원공고일로부터 2개월 이내에 이의신청을 할 수 있다. 이는 연장할 수 없는 불변기간이다.

2007년 7월 1일 이전 법에서는 이의신청기간을 30일로 규정하였으나, 지나치게 기간이 짧다는 의견이 많아 개정하게 되었다.

3. 이의신청의 절차

(1) 이의신청서의 제출

상표등록 이의신청을 하고자 하는 자는 상표법 제25조 제2항 각호의 사항을 기재한 이의신청서에 증거자료를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

(2) 이의신청의 이유 및 증거의 보정

이의신청인은 이의신청기간 경과 후 30일 이내에 상표등록 이의신청서에 기재한 이유 및 증거를 보정할 수 있다.

예컨대 상표법 제6조 제3호에 위반된다는 이유를 들어 이의 신청하였으나, 이의신청 후 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 것을 발견한 경우와 이와 관련 증거자료를 이의신청기간 경과 후 30일 이내에 다시 제출할 수 있다.

(3) 부분송달 및 답변서 제출기회의 부여

심사관은 상표등록 이의신청이 있는 때에는 상표등록 이의신청서 부분을 출원인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

출원인은 답변서 제출기간 내에 그 이의신청이유에 나타난 사항에 관하여 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위안에서 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다.

4. 이의신청에 대한 심사 및 결정

(1) 심사

특허청장은 심사관으로 하여금 상표등록 이의신청을 심사하게 하여야 한다. 심사관은 2 이상의 상표등록이의신청에 대하여 심사 또는 결정을 병합하거나 분리할 수 있다.

그러나 이의신청기간이 경과한 후에 제출한 이의신청이유 및 증거자료 등에 대하여 어떻게 처리하여야 하는지가 문제될 수 있는데, 상표심사기준에서는 이들의 자료는 불인정하되, 직권조사자료로서 참고할 수 있도록 하였다. 그러나 중요한 판단의 자료로서 가치가 있을 경우에는 심사관이 직권조사라는 명분으로 채택될 수 있게 된다.

(2) 결정

① 상표등록 이의신청에 대한 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다. 그리고 2 이상의 지정상품에 대한 결정이유가 다른 경우에는 상품마다 결정이유를 붙여야 한다.

② 심사관은 이의신청이유 제출기간 및 보정기간과 출원인의 답변서 제출기간의 경과 후에 이의신청에 관한 결정을 하여야 된다.

③ 부적법한 이의신청으로서 그 흠결을 보정할 수 없는 경우에는 출원인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고 해당 이의신청을 결정으로 각하할 수 있다. 또한 이의신청인이 이의신청의 이유 및 증거를 제출하지 아니한 경우에는 결정으로 이의신청을 각하할 수 있다.

5. 이의결정의 예외

(1) 심사관이 상표등록 출원공고 후 거절이유를 발견하여 직권으로 거절결정하는 경우에는 이의신청에 대한 결정을 하지 아니한다. 그 이유로는 당해 상표가 거절결정된다면 굳이 이의신청에 대하여 거절여부를 다시 판단할 실익이 없기 때문이다. 그러나 이 경우에도 이의신청인에게 거절결정등본을 송달하여야 한다.

(2) 심사관은 2 이상의 이의신청이 있는 경우에는 그 중 어느 하나의 이의신청에 대하여 심사한 결과 그 이의신청의 이유가 있다고 판단될 때에는 다른 이의신청에 대하여는 결정을 하지 않을 수 있다.

이러한 이유는 위에서 언급한 바와 같이 동일 안전에 대하여 재결정의 실익이 없기 때문이다. 그러나 이 경우에도 이의신청에 대한 결정을 하지 아니한 이의신청인에게 거절결정등본을 송달하여야 한다.

6. 이의결정의 효과

(1) 불복가능 여부

상표등록 이의신청에 대한 결정에 대하여는 불복할 수 없다. 불복을 인정하지 아니하는 이유는 불복을 인정하면 그 진행과정이 지연되고, 불복이 인정되지 아니 하더라도 거절결정불복심판이나 무효심판에 의해 다시 다툴 수 있는 길이 열려 있기 때문이다.

(2) 이의신청 성립여부

이의신청이 이유없다고 인정되면 출원상표는 등록되며, 이해관계 있는 이의신청인은 당해 상표등록에 대하여 무효심판이나 취소심판을 청구할 수 있다.

그러나, 이의신청의 이유가 있는 경우에는 당해 상표출원은 거절되며, 출원인은 거절결정불복심판을 청구할 수 있다.

IV. 손실보상청구권

1. 의의

(1) 『손실보상청구권』이란 출원인은 상표등록출원에 대한 지정상품과 동일, 유사한 상품에 대하여 당해 상표등록출원에 관한 상표와 동일, 유사한 상표를 사용하는 자에게 서면으로 경고를 할 수 있는데, 이러한 경고를 한 출원인은 경고 후 상표권을 설정등록할 때까지의 기간 동안에 발생한 당해 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상을 청구할 수 있는 것을 말한다.

(2) 상표등록출원으로부터 상표권의 설정등록에 이르는 사이에 있어서 당해 상표에 화체된 업무상의 신용을 보호하게 하고 당해 상표를 제3자가 지정상품에 대하여 사용함으로써 발생하는 출원인의 업무상의 손실을 보전하기 위하여 마련한 제도이다.

2. 법적 성질

손실보상청구권은 상표권과는 달리 단지 출원된 상표에 대하여 제3자가 무단으로 사용하는 경우 출원인에게 재산

상의 손실을 가져오게 되므로 그 이익을 보호하기 위한 ‘채권적 권리’이다. 그러므로 당해 상표등록출원이 거절결정이 확정되거나 취하되는 경우 처음부터 소멸하는 ‘해제조건부 권리’이기도 하다.

3. 특허법상 ‘보상금청구권제도’와의 비교

(1) 유사한 점

① 해제조건부적 채권적 권리

상표권과 특허권을 설정등록 후에야 행사가 가능하다는 점과 출원의 무효·취하 또는 포기, 거절결정의 확정, 무효심결의 확정 등에 의하여 권리가 소멸한다는 점에서 해제조건부적 채권적 권리를 가진 것으로 법적성질면에서 볼 때 유사하다.

② 소멸시효

소멸시효는 권리의 설정등록일로부터 3년 또는 불법행위를 한 날로부터 10년으로 동일하다.

(2) 차이점

① 인정 취지측면

손실보상청구권은 상표권의 설정등록 전에 당해 상표에 화체된 신용에 대한 손실을 보상하는 제도인데 반해, 보상금청구권제도는 특허공개에 의하여 제3자의 실시에 대한 특허출원인을 임시적으로 보호조치라는 점에서 다르다.

② 경고의 필요성

손실보상청구권은 반드시 경고가 선행되어야 권리가 발생하지만, 보상금청구권은 당해 출원공개된 발명임을 알고 업으로서 실시하는 경우에는 경고가 없이도 발생한다.

③ 경고의 방식과 시기

손실보상청구권은 출원공고 전과 후에 모두 가능하고 출원공고 전에는 출원서의 사본과 서면에 의한 경고를 하여야 하며, 출원공고 후에는 서면에 의한 경고만 하면 되지만, 보상금청구권은 출원공개 후에 서면에 의하여

경고하여야 한다는 점에서 차이가 있다.

④ 청구내용 측면

손실보상청구권은 '업무상 손실에 상당하는 보상금'을 청구할 수 있지만, 보상금청구권은 '실시료 상당액'을 청구할 수 있다는 점에서 차이가 있다.

⑤ 재경고의 필요성

손실보상청구권은 상표등록출원을 보정에 의하여 지정상품을 추가, 확대하는 것이 불가능하므로 재경고의 필요성이 없으나, 보상금청구권은 경고 후에 보정을 하여 특허청구범위가 확장되거나 변경되는 경우에는 재경고를 하여야 한다.

4. 성립요건

(1) 제3자의 상표사용

손실보상청구권은 권원없는 제3자가 당해 상표등록출원에 관한 지정상품과 동일, 유사한 상품에 대하여 당해 상표등록출원에 관한 상표와 동일, 유사한 상표를 사용하여야 한다.

(2) 출원인의 서면에 의한 경고

출원인이 아닌 제3자가 출원상표를 사용하는 경우 출원인이 서면으로 경고하여야 한다.

출원공고 후에는 서면에 의한 경고만으로 가능하지만 출원공고 전에 경고하는 때에는 출원서 사본과 함께 서면으로 경고할 수 있다.

출원공고 전에도 서면에 의한 경고를 인정하는 이유는 심사관에 의한 공고행위만 이루어지지 않았지 출원서가 제출된 사실은 동일하므로 굳이 출원공고 후에만 가능하도록 할 필요성이 적기 때문이며, 또한 양자 모두 당해 상표등록출원이 설정등록이 되지 아니하다면 경고에 대한 권리가 소급적으로 소멸하게 된다는 점에서 차이를 두지 않고 있기 때문이다.

(3) 경고 후 제3자의 계속적 사용

제3자가 경고를 받은 후에도 계속하여 사용하여야

한다. 따라서 제3자가 경고를 받고 상표를 사용하지 아니하는 경우에는 손실보상금을 청구할 수 없다.

당해 상표등록 출원이 있다는 사실을 모르고 사용하다가 출원인으로부터 상표사용에 대하여 경고를 받아 비로소 출원사실을 인지하고 상표사용을 중지한 선의의 사용자에게 까지 보상청구권을 행사하는 것은 지나치기 때문이다.

(4) 출원인에 대한 업무상 손실발생

제3자의 사용에 의하여 출원인에게 업무상의 손실이 발생하여야 한다. 이 경우 '업무상의 손실'이란 출원인이 당해 상표를 사용하여야만 발생하게 된다.

따라서 출원인이 당해 출원한 상표를 사용하지 않은 경우에는 업무상의 손실이 발생할 수 없으므로 아무리 경고를 하였다 하더라도 손실보상청구권의 행사를 상표권의 설정등록 후에라도 할 수 없게 된다.

또한 손실보상청구권에 있어 손해배상액의 추정은 준용되지 아니하므로 손실보상액과 관련해서는 출원인이 이를 적극적으로 주장하고 입증해야 한다.

5. 손실보상청구권의 행사 및 소멸

(1) 행사

출원인은 경고 후 상표권을 설정등록할 때까지의 기간에 발생한 당해 상표의 사용에 관한 업무상의 손실에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.

그러나 손실보상청구권의 행사는 당해 상표등록출원에 대한 상표권의 설정등록이 있는 후에만 이를 행사할 수 있다.

(2) 소멸

① 소급적 소멸

손실보상청구권은 상표등록출원의 포기·취하 또는 무효, 거절결정의 확정, 무효가 확정된 때에는 처음부터 효력이 발생하지 아니한다.

② 시효에 의한 소멸

손실보상청구권과 관련하여 민법 제766조의 규정을 준용하고 있으나, 손실보상청구권의 행사를 상표권의 설정등록 이후로 제한하고 있으므로 이를 그대로 적용하게 될 경우 소멸시효에 걸리게 되므로 소멸시효의 기산점을 '피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날'을 '당해 상표권의 설정등록일'로 조정하고 있다.

즉, 손실보상청구권은 당해 상표권의 설정등록일로부터 3년간 이를 행사하지 아니하거나 불법행위일로부터 10년을 경과한 때에는 시효로 인하여 소멸하도록 규정하고 있다.

6. 결어

손실보상청구권제도가 존재하지 않는다면 출원 중인 상표에 대하여 제3자가 임의적으로 사용한다 하더라도 설정등록 때까지는 이를 제어하는 수단이 없으므로 출원인에게 막대한 재산상의 손실을 끼치게 될 수 있다.

이러한 폐단을 없애기 위해 출원 중에 있는 상표라도 업무상의 손실이 발생한다면 그 손실에 대하여 보상을 받을 수 있도록 하는 손실보상청구권제도를 두게 된 것이다. 이로써 상표등록출원 후 경고시부터 상표권의 설정등록시까지의 상표에 화체된 신용을 보호받을 수 있게 되었다는 점에서 중요한 의미를 갖게 된다.

V. 나가며

위에서 살펴본 바와 같이 출원인이 상표등록출원을 하고 일정기간이 경과하면 심사관은 상표등록출원에 대하여 심사를 진행하게 된다. 심사결과 거절이유를 발견하지 못한 경우에는 출원공고를 하게 된다.

출원공고제도는 상표등록 전에 출원내용을 공중에 공개하여 일반수요자에게 심사의 협력을 구하는 제도이다. 이는 심사관의 독단 배제와 심사의 공정성과 안전성을 담보하고, 등록 후 발생할 수 있는 분쟁을 미연에 방지할 수 있기 때문이다.

일반 수요자가 출원공고에 대하여 그 내용을 검토해 본 결과 상표법에서 정한 거절이유가 있다고 판단될 때에는 특허청장에게 이의신청을 할 수 있다. 출원공고가 있는 때에는 이해관계가 없는 자라도 누구든지 이의신청인이 될

수 있다.


이의신청을 심사한 결과 이의신청에 이유가 없다고 인정되면 출원상표는 등록되나, 등록 후 이해관계 있는 이의신청인은 당해 상표등록에 대하여 무효심판이나 취소심판을 청구할 수 있다. 그러나, 이의신청의 이유가 있는 경우에는 당해 상표출원은 거절되며, 출원인은 거절결정불복심판을 청구할 수 있다.

이와 같이 이의신청은 심사의 공정성과 객관성을 확보하기 위해 상표등록결정 전에 상표법상 저촉여부를 제3자의 의견과 증거자료를 참고하여 재심사하여 등록 후 상표의 부실권리의 등록을 방지하는데 그 취지를 두고 있다.

그 반면에 출원인의 대응방법은 답변서를 제출하여 이의신청이 이유없음을 주장할 수 있다. 또한 이의신청이유에 대하여 출원의 보정, 분할 등을 통해 이의신청을 극복할 수도 있다.

그리고 출원에 관한 권리를 보호하는 차원에서 상표등록출원에 대하여 제3자가 동일, 유사한 상표를 동일, 유사한 상품에 사용하는 경우에는 경고를 할 수 있고, 나아가 당해 상표등록출원이 등록된 때에는 경고 후 상표권을 설정 등록할 때까지의 기간 동안에 발생한 당해 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금을 청구할 수 있다.

따라서 출원인은 출원 후에 제3자가 무단으로 출원상표를 사용하면 경고 등을 통해 출원사실을 알리고 사용을 하지 못하도록 사전 조치를 취하여 나중에 분쟁으로 번져 시간과 비용을 낭비하는 일이 없도록 권리보호에 만전을 기하여야 할 것이다. **한국발명진흥회**



장혜룡
 (현) 유유국제특허법률사무소 대표변리사
 특허심판원 심판관
 특허청 심사관, 법무담당관실
 행정안전부 및 대법원조사관(파견)
 제44회 변리사시험합격
 호주 Wollongong 대학 대학원 석사