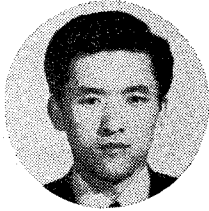


聯合商標制度的 問題點과 그 改善方案 (1)



李 秀 雄
<辨理士·平統諮門委員>

이 글은 日本 工業所有權界 元老로서 辨理士 이자 法學博士인 杉林信義씨의 古稀紀念 論文集에 投稿한 『韓國의 聯合商標制度和 서어비스 標制度的 問題點과 그 改善方案』의 一部 임을 밝혀둔다. <筆者 註>

處의 混同이나 誤認을 일으킬 우려가 없는 등 商標權者를 專獨히 보호하여 주는 제도이다. 그러나 이 制度는 他人에게 商標選擇의 機會를 剥夺시키는 結果가 되고, 一人에게 過대한 權利를 부여하게 되는 문제점이 있다.

또 韓國商標法의 聯合商標에 관한 規定은 聯合商標權者를 지나치게 保護하는 規定만으로 되어 있기 때문에 이를 개선할 需要가 있다고 본다. 따라서 聯合商標制度에 대한 問題點을 구체적으로 지적하고 이의 改善方案을 제시하고자 한다.

目 次

- I. 머릿말
- II. 聯合商標에 관한 商標法의 規定
- III. 聯合商標 制度의 廢止論
- IV. 聯合商標 制度의 問題點과 그 改善方案

II. 聯合商標에 관한 商標法의 規定

I. 머릿말

現行 韓國 商標法에 있는 연합상표에 관한 規定內容을 전부 발췌하면 다음과 같다.

商標權者 또는 商標登錄出願者는 自己의 登錄商標나 登錄出願한 商標에 유사한 商標로서 그 指定商品과 同一區分內의 商品에 사용하는 것에 대하여는 聯合商標로서만 登錄을 받을 수 있다 (韓國商標法12條). 이와 같이 聯合商標는 自己의 商標끼리 유사한 商標를 同種商品에 출원하여 보호받는 제도이다.

(1) 商標法 제12조

이와 같이 聯合商標制度는 자기의 商標와 상호 유사관계에 있는 商標를 同種品에 出원하여 登錄받음으로써 그 만큼 權利範圍가 확장되어 他人의 模倣·侵害를 방지할 수 있고, 또 聯合되는 商標權의 主體는 동일하기 때문에 商品出

①항. 商標權者 또는 商標登錄出願者는 자기의 登錄商標나 登錄출원한 商標에 유사한 商標로서 그 指定商品과 同一區分內의 商品에 사용하는 것에 대하여는 聯合商標로서만 登錄을 받을 수 있다.

②항. 聯合商標登錄을 받고자 하는 者는 第10조제1항제1호 내지 제5호(商標登錄出願書에 기재할 사항)의 사항이외에 聯合할 登錄商標의 登錄番號 또는 商標登錄出願의 番號나 符號를 기

제한 聯合商標登錄出願書를 特許廳長에게 제출하여야 한다.

③항 第1項의 登錄이 있을 때에는 서로 聯合商標가 된다.

(2) 商標法 제14조(出願變更)

①항. 出願者는 聯合商標의 登錄出願을 商標登錄出願으로, 獨立의 商標登錄出願을 聯合商標의 登錄出願으로 변경할 수 있다.

②항. 第1項의 規定에 의한 變更出願이 있을 때에는 그 變更出願은 최초로 출원한 때에 출원한 것으로 본다.

③항. 제1항의 規定에 의한 變更出願은 최초에 한 出願의 査定 또는 審決이 확정된 후에는 할 수 없다.

(3) 商標法 제16조제1항제1호 (拒絕理由 및 拒絕査定)

①항. 審査官은 商標登錄出願이 다음 각호의 1에 해당한다고 인정할 때에는 그 出願에 대하여 拒絕査定을 하여야 한다.

1호, 제12조(聯合商標登錄出願)

(4) 商標法 제20조 제2항

商標權의 存續期間은 更新登錄의 出願에 의하여 10年間씩 갱신할 수 있다. 다만 그 登錄商標가 다음 각 호의 1에 해당하는 때에는 그러하지 아니하다.

②호. 商標權者 또는 通常使用權者는 正當한 이유없이 商標權의 存續期間更新登錄出願前 3年內에 國內에서 그 登錄商標(登錄商標와 서로 연합된 다른 登錄商標가 있을 때에는 그 중 어느 하나의 登錄商標)를 어느 지정상품에도 사용하지 아니한 때.

(5) 商標法 제27조 제2항(商標의 移轉)

②항. 聯合商標는 분리하여 移轉할 수 있다.

(6) 商標法제45조제4항(商標登錄의 取消事由).

④항. 제27조제2항의 規定에 위반되었음을 이유로 하여 取消함에 있어서는 聯合關係에 있는 聯合商標全部가 이에 해당하는 것으로 한다.

(7) 商標法제46조제1호(商標登錄無效事由)

商標登錄 또는 指定商品의 追加登錄이 그 消滅의 前後를 불문하고 商標法제12조 제1항의 規定에 위반하여 登錄되었을 때, 등 내용의 規定이 존재한다.

Ⅲ. 聯合商標制度의 廢止論

聯合商標制度에 있어서 가장 큰 問題點으로 제기되는 것은 廢止論을 들 수 있으며, 廢止論을 주장하는 者의 論旨를 간추려 보면 다음과 같다.

첫째, 一人 과잉보호로 인하여 他人은 商標選擇의 機會를 剝脫 당하는 것이다. 聯合商標制度는 商品의 誤認·混同의 防止 및 商品出處의 混同을 防止하는 점에서는 이상적인 제도이나, 一人과잉보호와 他人의 商標選擇에 대한 機會剝脫이라는 측면에서 고찰하면 聯合商標制度를 폐지하여야 한다는 사람들이 있다. 그 하나의 예를 들면 韓國 H藥品에서는 하나의 商標를 보호하기 위해서 聯合商標를 60個나 출원하여 登錄한 사실도 있다. 이중 實際로 사용하는 商標는 2個 정도에 불과하고 잔여 商標는 단순히 防禦 및 權利擴張用에 지나지 않은 것이므로 權利者는 權利를 濫用하여 부당한 權利行使와 이익을 취득하게 된다.

둘째, 聯合商標는 聯合商標中 1商標나 一指定商品을 사용하면 不使用에 의한 取消을 면할 수 있고(商標 商標法 제45조 제1항 제3호), 商標法 제19조제2항제2호에 따라 聯合商標中 하나라도 사용한 실적이 존재하면 商標權存續期間更新登錄을 하여야 商標權者를 필요이상으로 權利保護하게 된다.

셋째, 聯合商標의 特別顯著性判斷에 있어서 特許廳이나 司職當局에서 관대하게 처리하여 特別顯著性이 적은 것도 登錄되는 不合理한 현상이 도출되고 또한 이 제도는 審査節次의 複雜化 등을 초래한다.

이상 聯合商標制度에서 오는 弊害를 열거하였으나 이를 전면적으로 폐지한 다는 것은 다음의 이유에 의거하여 당부하다고 생각한다.

商標制度는 韓國商標法 제1조에서 「商標를 보호함으로써 商標使用者의 業務上의 信用維持를 도모하여……需要者의 利益을 보호함을 目的으로 한다」라고 하였고, 同法 제13조제1항에서 韓國은 先出願主義를 채용하고 있기 때문에 이를 감안해야 하며, 基本商標權者는 극히 유사한 商標를 獨立商標로 출원해야 하고, 他人은 他人의 登錄商標와 유사한 商標를 출원하여 등록받는 현상이 나타나서 實需要者로 하여금 商品의 誤認混同이나 商品出處의 混同을 야기시켜 수요자에게 손해를 입히게 되며, 나아가 特許廳에서는 商標類似與否判斷을 까다롭게 하여 商標權利範圍를 좁게 인정하려는 불합리한 현상이 야기되므로 聯合商標制度를 폐지하자는 이론은 적당하지 않다고 생각한다.

따라서 이 제도를 폐지하는 것 보다는 제도적으로 다시 검토하여 先商標權者의 利益을 보호하고 또한 他人에게는 商標選擇의 機會를 제공함으로써 양자를 균형있게 조화시키는 제도를 모색하는 것이 좋을 것이다.

IV. 聯合商標制度의 問題點과 그 改善方案

위에서 언급한 바와 같이 聯合商標制度는 일장일단이 있으나, 短點은 이를 개선하여 합리적인 제도로 개정, 운영하지 않으면 아니된다고 사료되어 그 改善方案을 검토하기로 한다.

(1) 指定商品區分의 明確化

聯合商標의 出願은 商標法제12조제1항에서 自己의 登錄商標나 登錄出願된 商標와 유사한 상표으로써 그 指定商品과 同一區分內의 商品을 지정하여 출원하기로 되어 있기 때문에 出願人은 全商品을 지정하여 출원할 수 있고, 일부상품만을 지정하여 출원할 수 있다. 그런데 문제는 基本商標의 指定商品과 聯合商標의 指定商品의 異種인 경우 즉 指定商品의 群이 다른 경우에 문제가 있다. 韓國 商品類別表에 의하면 하나의 類別(예 제39류 電氣 및 電子製品)은 여러 群으로 분류되어 있고, 類別이 동일하다 하더라도, 商品

의 群이 상이하면 異種商品으로 인정하고 있다.

基本商標의 指定商品과 聯合商標의 指定商品이 동일한 경우에만 聯合商標의 登錄이 가능한데 特許廳에서는 異種商品에도 허여하고 있다. 그러니까 特許廳에서 基本商標權者의 權利範圍를 확대하는 결과가 된다.

따라서 同條 제1항의 規定을 「… 그 指定商品과 동일하거나 유사한 商品인 同一群에 속하는 商品에 사용하는 것에 대하여는 聯合商標로서만 登錄을 받을 수 있다」라고 개정하여야 한다.

(2) 商品의 類別表 再整備

현재 시행하고 있는 指定商品類別表는 몇 차례의 改正作業을 거쳐 만든 表이긴 하나, 技術의 發展, 특히 첨단기술에 의한 새 商品의 증가 및 他人에게 商標選擇의 機會提供, 그리고 1人 과잉보호방지를 위하여 현재의 商品의 類別의 數 53個類를 더 세분증가하여야 한다. 예를들면 현재의 商品類別表 제38類(産業機械器具 및 動力機械器具등)는 제29個群으로 세분되어 있으며 제45類(衣類, 裝身具 등)는 제13群으로 분류되어 있어서 전혀 다른 업종에서 제조되는 商品까지 포함되어 있다. 예를들면 제45류의 기본상품은 衣類인데, 제45類 제9群의 裝身用品, 제10群의 단추류 및 제13群의 造花는 基本商品인 衣類와 전혀 다른 업종에서 제조되는 상품이므로 獨立된 類別로 설정하는 것이 좋다고 본다. 또한 群도 商品의 用途·效能·生産部門, 營業部門, 販賣部門등을 고려하여 再整理할 필요가 있다.

(3) 指定商品追加登錄出願制度의 改正

韓國은 商標法 제28조제1항에 「商標權者 또는 商標登錄出願人은 登錄商標 또는 商標登錄出願의 指定商品과 同一商品區分內의 商品을 추가하는 追加登錄을 받을 수 있다」라고 指定商品追加登錄制度를 設定運營하고 있다. 그러나 이 制度는 聯合商標登錄대상의 一部를 독립시킨 제도로서 異種商品을 추가하여 登錄시키기 때문에 權利者의 權利範圍를 더욱 확대하고 있으므로 이를 개선할 필요가 있다.

權利者는 先權利者임을 이용하여 현재사용하

고 있지 않은 異種商品까지 포함시켜 추가등록 받는 경우가 많기 때문에 (물론 生産可能品目도 있을 것이나, 필요시에는 聯合商標나 獨立商標로 등록받으면 된다고 본다) 이를 보완하지 않으면 商標權者는 지나치게 많은 權利를 보유하게 되고, 1人과잉보호라는 문제와 他人의 商標選擇의 機會박탈이라는 문제가 제기된다.

따라서 韓國商標法 제28條제1항의 規定中 「...商標登錄의 指定商品과 同一商品區分內의 商品」의 內容을 「...指定商品과 類似商品인 同一類別內의 同一群內에 속하는 商品을 추가하는 指定商品의 追加登錄을 받을 수 있다」라고 개정하여야 한다. 이 提案은 商標出願의 增加를 가져오는 불합리한 점도 없지 않으나 지나친 1人의 權利範圍擴張보다는 이 提案이 좋다고 본다.

모든 제도가 萬能이 될 수 없고 모든 사람에게 균등하게 혜택을 줄 수 없기 때문에 그중에서 어떠한 제도가 最先策인가를 강구할 필요가 있기 때문이다.

(4) 商標法제11조((1商標 1出願主義)의 改正

韓國商標法 제11條는 1商標 1出願主義로서 同條 제3항의 內容을 다음과 같이 신설할 필요가 있다. 즉, 「第1項의 商品區分은 필요에 따라 여러 商品群으로 분류할 수 있다」라는 內容을 신설하면 商品區分이나 商品同一區分內의 概念을 정확히 할 수 있다. 또 商品群의 概念은 商品區分이나 商品同一區分內의 下位概念임을 분명하게 해둘 필요가 있다.

(5) 商標法제11조의2(商標登錄出願의 分割)의 改正

韓國商標法제11第의2에 의하면 「商標登錄이 2 이상의 商品區分內의 商品을 지정상품으로 출원한 경우에는 査定의 通知書를 받은 날로부터 30日內에 그 指定商品이 속하는 商品區分別로 이를 分割出願할 수 있다. 다만 商工部令이 정하는 商品區分中에 명시된 商品을 지정상품으로 한 경우에는 그러하지 아니하다(同 1항)」라고 分割出願을 인정하고 있으나, 이 경우는 出願中에 있는 指定商品中 他類에 속하는 商品(예컨대, 出願人은 제39류의 電氣·電子機械類를 지정하여 출원하였으나, 이중 다른 類別에 해당하는 被服類가 포함된 경우에 이 被服類商品에 대해서는 제45類로 分割出願하는 경우만을 인정)이 있을 경우에 이 부분의 商品에 대해서만 分割出願을 인정하고 同一類別(同一區分)內의 商品이라면 그 商品이 상호 異種商品이라 하더라도 分割出願을 허용하지 않는다.

그러나 現制度가 行政節次의 簡素化라는 측면에서는 적합할지 모르나 異種商品의 再整備, 一人의 과잉보호배제 및 聯合商標制度에서 오는 폐해감소등을 고려하여 볼 때 다음과 같이 개정하여야 한다. 즉, 同條 제1항을 「商標登錄出願이 2 이상의 商品區分內의 商品을 지정상품으로 출원한 경우에는 査定의 通知書를 받은 날로부터 30日內에 그 指定商品이 속하는 商品區分別 또는 商品群別로 이를 分割出願할 수 있다」라고 개정하고, 但書規定은 삭제하여야 한다. <계속>

案 內

第22回 發明教室

本會는 發明人口의 底邊擴大와 아울러 發明人들간의 어려운 問題點들을 相互討論하여 對話를 통한 發明意欲鼓吹와 優秀發明을 創出하고자 다음과 같이 12月中 第22回 發明教室을 開講코자 하오니 많은 參加바랍니다.

- 一. 日 時: 1985年 12月 14日 (土) 午後 1시
- 一. 場 所: 特許廳 研修室 (參加費 없이 教材無料提供)
- 一. 문의처: 韓國發明特許協會 연수부 (557-1077/8)