

商標登錄 取消審判制度의 問

改正 法下에서의 同制度의 重要性및 取消

I. 머리말

우리의 特許法, 商標法等 工業所有權法은 基本的으로는 日本國法을 繼受한 것이라고 생각된다. 그러나 그 繼受의 過程에서 우리의 經濟的, 社會的 現實을 고려하여 各 工業所有權法마다 一定한 變容이 行하여졌고, 特히 商標法은 商標制度의 강한 地域的 特殊性으로 인하여 그 變容의 程度가 가장 크지 않았나 생각된다. 그러나 우리 商標法 規定들중 日本國 商標法과 가장 큰 차이를 보이고 있는 것중의 하나가 商標權의 消滅事由로서 규정되고 있는 商標登錄取消審判制度이다. 그런데 그 商標登錄取消審判制度는 그 立法過程에서 충분한 法理的, 社會·經濟的 研究檢討를 거치지 아니하고 變形, 受容된 결과 우리 商標法上 가장 많은 問題點을 內包하고 있는 規定들중의 하나로 認識되고 있다. 그래서 筆者는 1986. 9. 27에 있었던 韓國知的所有權學會 세미나에서 本稿와 같은 論題를 가지고 發表한 바 있었다. 그후인 1986. 12月에는 商標法 改正案이 國會를 通過하였다. 여기에서는 위 세미나에서 發表한 原稿를 정리하고 거기에 改正된 부분을 반영시켜서 1987. 1. 1부터 施行될 改正된 商標法下에서의 商標登錄取消審判制度에 關하여 檢討하기로 한다.

現行 憲法規定에 비추어 볼 때 1986. 12月 國會를 通過한 商標法 改正案이 1987. 1. 1부터 施行될 것이 確定됨으로 여기에서는 그 改正된 商標法을 “現行 商標法”이라고 칭하기로 한다.

그 以前의 舊商標法들은 改正의 發効時期를 기준으로 하여 1981年 舊商標法, 1974年 舊商標法等으로 부르기로 한다.

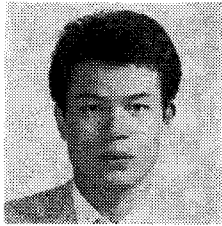
以下에서는 記述의 편의를 위하여 商標登錄取消審判制度의 重要性에 關하여 간단히 살펴 본 후 取消事由, 取消審判의 請求適格, 取消審判請求의 提起期間, 取消의 效果等を 그 順序대로 檢討하고 맺는말로서 글을 맺고자 한다.

II. 商標登錄取消審判 制度의 重要性

商標登錄取消審判制度는 商標登錄無効審判制度와 함께 당사자제심판으로 分類되는 것으로서 商標法上 規定된 各種 節次中 가장 많은 時間과 費用을 要하는 節次이다(取消審判이 大法院에 가지 가게 되면 통상 三年 以上の 時間이 所要되게 된다). 特히 取消審判制度는 無効審判制度와 달리 原始的으로 하자가 없는 商標登錄을 後發的인 事由로 消滅시켜 버리는 것으로서 取消審判 被請求人은 경우에 따라서는 막대한 努力과 費用을 들여 자신의 營業上 信用을 化體시킨 既登錄商標의 商標權을 잃게 될지도 모르는 不安定한 狀態에 처하게 된다. 또한 取消審判 請求人도 자신이 使用하고자 하는 또는 자신의 商標와 聯關이 있는 商標에 關한 法律關係를 長期間 確定짓지 못하는 不安定한 狀態에 있게 된다. 取消審判制度에 內在하고 있는 이러한 法律關係의 不安定性, 그 節次에 所要되는 費用과 時間

題點(1)

事由 중심



趙泰衍
〈辯護士·辨理士〉

等으로 인하여 取消審判制度는 商標法上 가장 重要한 部分中의 하나로 認識되고 있다. 또한 그렇기 때문에 取消의 事由, 取消의 效果 其他의 點들이 商標法上 明確하고 妥當性있게 規律되어야 함에도 불구하고 아래에서 보는 바와 같이 現行取消審判制度는 너무 많은 問題點들을 內包하고 있다.

Ⅲ. 取消의 事由

現行 商標法은 제45조 제1,2항에서 商標登錄의 取消事由 9가지를 열거하고 있다. 나아가서 現行 商標法은 제45조의 2에서 使用權登錄의 取消審判制度를 新設하고 있다. 使用權登錄取消審判制度와 商標登錄取消審判制度와는 그 性質上 약간의 차이가 있지만 여기에서는 함께 언급하기로 한다. 그리고 위 各 取消事由에 關하여 講學上 確立된 명칭은 없지만, 必要한 경우에는 筆者가 임의로 명칭을 붙여서 서술의 편의를 도모하고자 한다.

1. 使用默認등으로 인한 取消

(1) 現行 商標法 제45조 제1항 제1호는 商標權者가 使用權 設定登錄을 하지 아니하고 자기의 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標를 그 指定商品과 同一 또는 類似한 商品에 他人이 使用하는 것을 默認하거나 또는 使用하게 하였을 때에는 그 商標登錄은 審判에 의하여 取消된다는 취지로 規定하고 있다.

(2) 商標權者가 他人에게 자신의 商標를 使用

이달의 目次

- I. 머리말
- II. 商標登錄取消審判制度의 重要性
- III. 取消의 事由

〈다음號에 繼續〉

하게 할 수 있는 制度, 즉 商標의 使用許諾 또는 라이선스제도를 認定하느냐, 認定한다면 그 범위는 어느 程度까지인가 하는 점은 各國의 立法例에 따라 다르다. 우리 商標法은 經濟界의 強力한 要請과 外資導入促進의 必要性으로 인하여 1974年 舊商標法에서 通常使用權制度를 新設하여 商標權者가 他人에게 자신의 登錄商標를 使用할 수 있도록 하였으며, 1981年 舊商標法도 通常使用權制度를 두고 있었다. 그러나 그러한 使用許諾이 있을 경우에는 商標權者와 그 商標의 事實上의 使用者가 다르게 되기 때문에 商品의 需要者에게 商品의 出處, 나아가서는 品質에 關한 誤認, 混洞을 야기시켜 不測의 損害를 입힐 可能性이 있게 된다. 따라서 1974年 舊商標法과 1981年 舊商標法은 商標의 使用許諾制度인 通常使用權制度를 商標權者와 그 商標를 使用할 者間의 商品의 品質의 同一性이 保障된다고 간주되는 아주 制限的인 경우에 限하여 認定하면서 그 商標의 使用權을 商標登錄原簿에 登錄하도록 間接적으로 強制하고 있었다(그 登錄時에 商標權者와 그 商標를 使用할 者間의 商品의 品質의 同一性이 保障된다고 간주되는 경우에 해당하는지 여부를 심사하였다). 그 商標의 使用權의 商標登錄原簿에의 登錄을 間接적으로 強制하기 위하여 마련된 制度中의 하나가 使用默認等으로 인한 取消審判制度이었으며, 現行 商標法도 그 制度를 維持하고 있다.

(3) 그런데 근자에 問題가 되었던 韓·美間의 通商協商의 結果를 반영한 現行 商標法은 登錄商標의 使用權의 設定登錄에 있어서 商標權者와

그 商標를 使用할 者의 商品間의 品質의 同一性 保障要件을 삭제함으로써 그 양 當事者間의 단순한 合意만 있으면 登錄商標의 使用權設定登錄이 可能하도록 하였다. 그러한 改正의 理論的, 現實的 妥當性에 관하여는 많은 논란이 있을 수 있지만 論議의 主題가 너무 방만하게 되는 것을 피하기 위하여 여기에서는 그러한 改正의 妥當性에 關하여는 언급을 피하고자 한다. 그러나 그러한 改正과 現行 商標法上의 使用默認等으로 因한 取消審判制度와의 關係에서 한가지 큰 의문이 생긴다. 즉, 商標의 使用許諾과 關聯하여 1981年舊商標法上 要求되고 있던 商標權者와 그 商標를 使用할 者의 商品間의 品質의 同一性 保障要件이 폐지된 지금 굳이 使用默認等으로 인한 取消審判制度를 存置시킬 必要가 있는가 하는 點이다.

위에서 살펴본 바와 같이 1981年 舊商標法上의 使用默認等으로 因한 取消審判制度는 登錄商標의 使用許諾의 경우에 通常使用權 設定登錄을 間接적으로 強制함으로써 商品의 品質의 同一性이 保障된다고 간주되는 一定한 경우에만 商標의 使用許諾을 認定하고자 하는 當時의 舊商標法의 基本理念을 관철시키고자 하는 것이 主된 目的이었다. 따라서 登錄商標의 使用許諾과 關聯하여 商品의 品質의 同一性 保障要件을 폐지한다면 使用默認等으로 因한 取消審判制度 자체를 폐지하는 것도 충분히 고려하여 볼만 했다고 생각된다(商標의 使用許諾에 關하여 現行 商標法과 같이 아무런 事前的 規制도 가하지 않은 日本國 商標法에는 使用默認等으로 因한 取消審判制度가 없다).

그러나 한편 使用默認等으로 因한 取消審判制度를 存置시킴으로써 登錄商標의 使用關係를 商標登錄原簿를 통하여 公示하도록 間接적으로 強制함에 의하여 法律關係를 明確히 하고 商標의 使用秩序의 確立에 기여할 수 있는 實益도 있지 않나 생각된다.

이 問題는 商標의 使用權制度 전반에 關聯되는 복잡한 問題이므로 여기에서는 단순히 問題의 提起에 그치고자 한다.

2. 商標權者의 誤認, 混同使用으로 因한 取消

現行 商標法 제45조 제1항 제2호는 商標權者가 고의로 指定商品에 登錄商標와 類似한 商標를 使用하거나 또는 指定商品과 類似한 商品에 登錄商標나 그와 類似한 商標를 使用하여 商品의 出處의 混同이나 品質의 誤認이 생기게 할 虞가 있을 때에는 그 商標登錄은 審判에 의하여 取消된다고 規定하고 있다. 이러한 商標權者의 誤認, 混同使用으로 因한 取消審判制度는 商標權者에게 자신의 登錄商標를 正當하게 使用할 義務를 間接적으로 부과한 것으로서, 그 不當使用에 對하여 제재를 가함으로써 제3자의 權利 또는 信用을 보호함과 아울러 일반 公衆의 利益과 去來의 安全을 도모하기 爲한 制度이다. 이 取消事由에는 特別한 問題點은 없다고 생각된다.

3. 不使用으로 因한 取消

(1) 現行 商標法 제45조 제1항 제3호 본문은 商標權者가 正當한 理由없이 國內에서 登錄商標를 그 指定商品에 繼續하여 1年以上 使用하지 아니하였을 때에는 그 商標登錄은 審判에 의하여 取消된다고 規定하고 있다. 단, 同號 단서는 聯合商標인 경우에 登錄商標中 1商標라도 使用하였을 때 또는 登錄商標의 指定商品中 1商品이라도 그 登錄商標를 使用하였을 때에는 取消事由가 되지 않는 것으로 規定하고 있다. 이것이 소위 不使用으로 因한 取消審判制度이다. 現行 商標法은 다른 取消事由들에 있어서와는 달리 不使用으로 因한 取消에 關하여는 立證責任에 關한 特別을 두고 있다. 즉 現行 商標法 제45조 제3항은 商標權者가 商標登錄原簿에 登錄된 國內의 자기나 代理人의 住所 또는 營業所의 行政區域인 市, 郡(特別市의 區)에서 (國內에 住所 또는 營業所가 없는 者로서 그 代理人의 登錄이 없는 경우에는 特許廳 所在地에서) 그의 登錄商標의 指定商品에 對하여 그 登錄商標를 使用하지 아니하였을 때에는 그 商品에 對하여 그 商

標를 使用하지 아니한 것으로 推定한다고 規定하고 있다.

이러한 不使用으로 因한 取消審判制度는 商標權者에게 一種의 商標使用義務를 間接적으로 부과하여 登錄主義의 폐단을 일부나마 제거시킴으로써 登錄되어 있으나 一定期間동안 使用되고 있지 않은 商標를 使用하기를 원하는 제3자에게 그 使用를 開放시키고자 하는데 主된 目的이 있음은 周知하는 바와 같다.

(2) 不使用으로 因한 取消事由와 關聯하여 특히 問題로 되는 점은 不使用期間을 얼마로 할 것인가, 指定商品의 一部取消를 制度的으로 認定할 것인가, 立證責任의 分配는 어떻게 할 것인가등이다. 以下에서는 그러한 3가지 점을 나누어 검토하기로 한다.

(가) 産業構造가 복잡화, 고도화됨에 따라 하나의 商品을 開發하기 위하여 長期間의 投資가 要求되는 分野들이 점차 증가하고 있는 점등을 고려할 때 不使用期間을 1年으로 定한 것은 不使用으로 因한 取消審判制度의 입법취지를 고려한다 하더라도 商標權者에게 지나치게 가혹한 처사가 아닌가 싶다. 國際的인 立法例를 고려하여 不使用期間을 좀 더 연장시키는 방안을 강구하는 것이 바람직하다고 생각된다.

(나) 위에서 살펴 본 바와 같이 商標權者가 자신의 登錄商標의 指定商品中 1商品이라도 그 登錄商標를 使用하였을 경우에는 取消事由를 構成하지 아니한다. 따라서 하나의 商品區分(즉, 類)에 속하나 서로 類似하지 아니한 A와 B商品을 指定商品으로 하여 登錄을 받은 商標權者는 A와 B중 하나에만 자신의 登錄商標를 使用하면 되고, 그러한 의미에서 指定商品의 一部取消는 制度的으로 봉쇄되어 있다. 그러나 그것은 既登錄商標權者를 지나치게 넓게 보호하는 結果가 되어 그 既登錄商標權者 以外の 제3자의 商標使用의 自由를 不當하게 축소시킬 可能性을 包含하고 있다. 특히 現行 商標法上 聯合商標關係의 成立에 있어서 指定商品은 서로 類似할 必要가 없고 同一 區分內의 商品이면 족하므로 서로 類似하지 않은 商品을 指定商品으로 하는 聯

合商標가 成立될 수 있는 反面 聯合商標中 한 商標라도 使用한 경우에는 그 聯合商標 모두를 使用한 것으로 간주되므로 위와 같은 可能性은 더욱 커진다고 할 것이다.

이것은 不使用으로 因한 取消審判制度의 立法趣旨에도 반하는 것이므로 各 指定商品마다 또는 서로 類似하지 아니한 指定商品마다 不使用으로 取消事由가 成立될 수 있는 것으로 改正함이 妥當하리라고 생각된다. 그렇게 改正될 경우에는 聯合商標中 하나의 使用를 무조건 全體 聯合商標의 使用으로 간주하는 現行 商標法의 規定도 그 改正에 보조를 맞추어 같이 改正되지 않으면 안될 것이다.

(다) 現行 商標法은 기술한 바와 같이 審判請求人이 一定한 地域에서의 被審判請求人의 登錄商標의 不使用를 立證한 경우에는 그 登錄商標의 不使用를 推定하고 있다. 그러나 그러한 一定한 地域에서의 不使用의 立證도 쉬운 일이 아니며 取消審判制度中 가장 活發하게 利用될 수 있는 可能性이 있는 不使用으로 因한 取消審判制度의 利用率이 매우 저조한 實情이다. 그러한 現實的인 問題點 以外에 立證責任의 分配에 關한 最高의 理念인 正義와 衡平의 原則에 비추어 보더라도 現行 商標法의 規定은 問題가 있다고 생각된다. 즉, 登錄商標의 使用의 여부는 商標權者 자신이 가장 잘 알고 있는 사항이며, 또한 그 使用의 立證도 가장 쉽게 할 수 있는 위치에 있다고 할 것이다. 따라서 登錄商標의 使用의 立證責任을 商標權者에게 負擔시키도록 現行 商標法을 改正함이 妥當하리라고 생각된다. 그렇게 改正할 경우에는, 既述한 指定商品의 一部取消制度和 關聯하여 商標權者로 하여금 登錄商標를 取消審判의 請求對象이 되고 있는 모든 指定商品에 使用한 事實을 立證시키도록 할 것인가, 아니면 일정범위내의(예를 들면 類似한) 또는 하나의 商品에만 使用한 것을 立證하면 족하도록 하고 나머지 商品에 不使用한 事實은 審判請求人으로 하여금 立證하도록 할 것인가등의 問題가 研究, 檢討되어야 하리라고 생각된다.

<계속>