

■ 최신 법령 ■

[지적재산권] 상표법 전면 개정

최승수 변호사 | 허종, 이해온 변호사

1. 개정이유

2016년 2월 29일 자로 상표법이 전면 개정되었고, 개정 상표법이 2016년 9월 1일 자로 시행됩니다.

① 지나치게 복잡하고 제한적으로 규정되어 있는 상표의 정의(定義) 규정을 상표의 핵심적 의미와 그 대표적인 표현방식 위주로 간결하게 정비하고, ② 원칙적으로 상표부등록사유의 판단시점을 등록결정시로 일원화하되, 예외적으로 지리적 표시를 부정한 목적으로 출원하거나 저명한 타인의 상표를 사용하는 경우 등의 상표부등록사유 판단시점을 출원시로 하며, ③ 상표의 불사용에 대한 사후관리를 강화하기 위하여 상표등록의 취소심판 제도를 정비하는 등 상표법이 대폭 개정되었습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

2. 주요 내용

가. 상표를 자기의 상품 또는 서비스 등과 타인의 상품 또는 서비스 등을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)으로 정의하고, 표장을 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시로 정의하여, 상품의 식별력과 출처 표시 등 그 핵심적인 의미와 대표적인 표현방식 위주로 간결하게 정비했습니다(제2조 제1항 제1호 및 제2호). 현행 상표법상 상표의 정의가 지나치게 복잡하게 되어 있고 상표로 사용될 수 있는 표장의 범위를 한정 열거적으로 정의한 것과 같이 오해될 소지가 있어, 상표로 기능할 수 있는 것을 실질적으로 상표로 등록할 수 있도록 하기 위해 정비된 것입니다. 한편 현행 상표법은 상표와 서비스표를 구분하고 있었는데, 개정법에서는 이를 상표로 일원화하였습니다.

나. 상표등록의 출원공고에 대한 이의신청 이유 등의 보정기간 및 보정각하결정에 대한 심판의 청구기간 등을 당사자의 청구 또는 직권으로 30일 이내에서 한 차례 연장할 수 있도록 했습니다(제17조 제1항). 아울러 상표에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 거절결정에 대한 심판 등의 청구기간을 지키지 못한 경우에 그 절차를 추후에 보완할 수 있는 기간을 그 사유가 소멸한 날부터 2개월로 확대했고, 상표에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 책임질 수 없는 사유에 의한 것으로 인정되는 경우에도 추완기간을 그 사유가 소멸한 날부터 2개월로 확대했습니다(제18조, 제19조). 상표에 관한 분쟁 당사자, 이해관계인 등이 형식적인 요건 불비로 인해 권리가 쉽게 상실되는 것을 방지하고, 특히 책임 없는 사유로 인한 권리상실을 방지하기 위해 권리행사 추완 기간을 합리적인 기간으로 연장했습니다.

다. 조약국 상표권자의 동의 없는 상표등록을 제한하는 출원인의 범위를 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계로 확대했습니다(제34조 제1항 제21호). 현행 상표법은 조약당사국 등록상표권자의 대리인, 대표자 또는 출원일전 1년 이내의 대리인이나 대표자였던 자의 부정출원행위만을 금지하고 있었으나, 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계에 있거나 있었던 자의 경우에도 부정출원을 규제할 필요가 있어 규제 범위를 확대했습니다. 또한 다수 외국의 입법례에서 이를 부등록사유 내지 무효사유로 하고 있어, '상표등록거절사유'에서 '상표부등록 사유'로 변경하였습니다.

라. 상표부등록사유 판단시점을 원칙적으로 상표등록시점으로 하도록 통일했습니다(제34조 제2항). 현행 상표법 제7조 제1항 제6호 내지 제10호(저명한 타인의 성명 등이 포함된 상표, 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표 등)의 경우 사익보호규정으로 보아 상표출원 시에 부등록사유가 존재하는지 여부를 판단하도록 하고 있었으나, 위 규정으로 인해 출원 시로부터 등록결정 시(또는 거절결정) 사이에 위 보호사유가 소멸되었거나 하자가 있는 것으로 밝혀진 경우에도 상표등록을 할 수 없게 되는 불합리한 상황이 발생해왔습니다. 이에 이를 시정하기 위해 위 제6호 내지 제10호 부등록사유 해당 여부도 등록결정 시에 판단하는

것으로 법률을 개정했습니다. 이로써 상표부등록사유가 소멸했음에도 재출원을 해야 하는 번거로움을 해소하고 관련 비용 낭비 요인을 제거할 수 있게 되었습니다.

마. 다만 예외적으로 지리적 표시를 부정한 목적으로 출원하거나 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려가 있는 상표 등인 경우에는 보호의 필요성이 크다고 판단하여 상표부등록사유 판단시점을 출원 시로 정했습니다(제34조 제2항 단서).

바. 직권보정 사유를 '지정상품 또는 유구분(類區分)이 명백히 잘못 기재된 때'로 제한하고 있던 것을 '상표등록출원서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우'로 확대했습니다(제59조 제1항). 이로써 표장의 종류 등 출원서에 명백한 오기 등이 있는 경우 심사관이 직권 보정케 함으로써 거절이유 통지, 보정서 제출 등으로 인한 불필요한 심사처리 지연(약 3개월 소요)을 방지케 하였습니다.

사. 상표권 효력 제한 사유 규정을 실질에 맞게 정비했습니다(제90조 제1항 제1호). 현행 상표법은 자기의 성명, 상호 등을 '보통으로 사용하는 방법으로 표시'하는 경우를 상표권이 미치지 않는 경우로 열거하고 있으나(제1호 사유), 상호 등을 '보통으로 사용한다'는 의미가 모호하여 보호 범위를 설정하는 데 어려움이 있었습니다. 이에 보호 범위에 관한 해석을 좀 더 명확히 하기 위해 상호 등을 '상거래 관행(제조원 표시 등)에 따라 사용'하는 경우를 상표권 효력 제한 사유로 정했습니다. 다만 기술적 표장에 관한 제2호 사유는 기존과 동일하다는 점에 유의해야 합니다.

아. 상표등록의 취소심판의 청구인 적격을 누구든지로 확대하고, 상표 불사용에 따른 취소심판의 심결이 확정되었을 경우 청구일로 소급하여 상표권이 소멸되도록 하였습니다(제119조 제6항·제7항). 불사용취소심판 청구인 범위를 이해관계인으로 제한함에 따라 불사용 저장상표가 기하급수적으로 누적되는 문제가 발생했고, 이로 인해 불특정 다수의 잠재적 출원인의

상표선택 범위가 부당하게 제한되었습니다. 또한 취소심판 청구가 이해관계 다툼으로 변질되어 심리가 지체되는 문제까지 발생했습니다. 불사용 취소심판에 따른 상표권 소멸시점도 심결확정 시였기 때문에 청구일로부터 심결확정 시 사이에 부당하게 출원이 제한되는 문제도 있었습니다. 이를 시정하기 위해 불사용 상표에 대한 취소심판 제도를 위와 같이 전면 개정하게 되었습니다.

자. 현행 상표법은 상표권이 소멸한 후 1년간 동일·유사한 상표를 출원할 수 없도록 하고 있었으나, 개정 상표법에서는 위 규정을 폐지했습니다. 이 조항은 상표권의 잔상효과로 인한 수요자의 오인·혼동 가능성을 방지하기 위해 도입된 것인데, 등록상표의 경우 어차피 자유로운 권리이전이 가능하고 외국의 입법례에서도 이와 같은 규제를 찾아보기 어려워 실질에 맞게 규정을 개정한 것입니다. 한편 심판청구인의 비용 부담을 완화하고 심판청구의 편의성을 증진하기 위해 각 지정상품마다 권리범위확인을 구할 수 있도록 권리범위확인심판 청구 제도가 정비되었습니다(제121조).

3. 나가며

이번 상표법이 전면 개정됨에 따라 상표법의 근본 체계가 변경되었습니다. 이에 따라 상표 출원, 상표권 관련 분쟁, 상표권 이용관계 설정에 관한 협상 등 제반 업무 분야에서 개정된 상표법에 따른 새로운 법률 검토가 필요하게 되었습니다.

4. 다운로드 : [상표법 전부개정법률](#), [\[특허청 보도자료\] 상표법, 국제적 추세 맞춰 26년 만에 대폭 바뀐다.](#)