

상표이의신청제도 개선방안에 관한 연구*

양 대 승**

목 차

- I. 서론
- II. 현행 상표이의신청제도의 의의 및 내용
 - 1. 상표이의신청제도의 의의와 특성
 - 2. 상표등록이의신청제도의 주요 내용
- III. 외국의 상표이의신청제도
 - 1. 일본 상표이의신청제도
 - 2. 프랑스 상표이의신청제도
- IV. 상표이의신청제도의 개선방안
 - 1. 설정등록 후 이의신청제도
 - 2. 무효심판으로의 통합
 - 3. 조기공개 후 실체심사 전 이의신청제도
- V. 결론

* 출고는 특허청의 입장과 무관하며 사건에 의한 것임을 밝힙니다.

** 법학박사(Ph. D.), 특허청 사무관.

초록

상표이의신청제도는 상표출원공고제도와 병존하는 제도로써, 출원공고된 상표 등록출원에 대하여 이의가 있는 자는 누구든지 출원공고일로부터 2개월 이내에 등록을 받을 수 없다는 이유를 들어서 거절결정을 요구할 수 있는 제도이다. 이러한 상표이의신청제도의 취지는 심사관의 주관적, 자의적 판단이나 실수 등에 대하여 공중심사기능을 도입함으로써 부실권리의 발생을 방지하고 심사의 객관성 및 공정성을 제고하여 등록 후에 발생할 수 있는 상표분쟁을 미연에 예방하는 것이라고 할 수 있다.

하지만 이러한 안정적인 권리확보를 위한 공중심사기능과 같은 상표이의신청제도의 순기능에도 불구하고, 현행 상표이의신청제도는 상표등록 전에 운용되는 절차이다 보니 신속한 상표권리를 원하는 출원인의 입장에서 볼 때는 다소 거창장스러운 하나의 걸림돌처럼 생각될 수도 있다. 특히 이러한 점은 특허청 통계자료에서도 확연히 나타나는데, 최근 3년간 상표출원공고건수 대비 이의신청률은 3.1% 정도에 불과하기 때문이다. 즉 97%의 대다수 출원공고 상표는 이의신청이 없음에도 불구하고 2개월의 이의신청 기간을 기다려야만 하기 때문에 조속한 상표권리화가 지연되는 결과를 초래하고 있다.

지식재산정보사회의 도래와 더불어 국가간·기업간 지식재산 분쟁이 증가하고 그 양상 또한 복잡해짐에 따라 과거에는 외부로부터의 공세에 방어적으로 대응하기 위해 소극적인 지식재산 전략을 구사하던 기업들도 점차 지식재산권을 이윤창출의 유용한 도구로 인식하고 시장확보, 경쟁기업 견제 등을 이유로 지식재산권의 조기권리화를 강하게 요구하고 있다. 이러한 세계경제시장환경 변화에 부응하여 다른 주요국들도 자국 기업의 경쟁력 제고를 위한 조기권리화에 박차를 가하고 있는 실정이다. 특히 상표출원은 이미 상표를 사용 중이거나 상품출시와 동시에 하는 경우가 많기 때문에 특허 등 다른 산업재산권에 비해 조기권리화의 필요성이 높다고 할 수 있다. 이러한 관점에서 볼 때 기업의 신속한 투자결정 및 안정적인 사업화 기반을 마련할 수 있도록 상표등록절차를 정비할 필요가 있다고 할 것이다. 이에 필자는 조기권리화를 위한 제도개선의 일환으로 현행 등록 전 상표이의신청제도의 개선방안을 여러 가지 관점에서 조심스럽게 살펴보고자 한다. 이를 위해 프랑스와 일본 등 주요 외국의 상표이의신청제도를 검토하고 우리나라 특허법상의 이의신청제도와 무효심판제도를 참고함으로써, 우리 기업의 경쟁력 제고 및

수요자 중심기반의 상표이의신청제도 개선방안을 모색하고자 한다.

주제어

상표등록이의신청, 상표등록무효심판, 상표출원공고, 특허무효심판, 상표등록절차

I. 서론

우리 상표법은 1949년 제정(1949. 11. 28. 법률 제71호) 당시에는 출원공고 제도와 이의신청절차를 두지 않고 거절이유가 없는 경우에는 바로 등록결정하는 것으로 규정하였었다. 이후 1973년 개정법률(1973. 2. 8. 법률 제2506호)에서 출원공고제도와 이의신청제도를 신설하였지만, 이의신청절차에 관한 세부규정은 두지 않고 특허법의 이의신청규정을 준용해 오다가 1990년 개정법률(1990. 1. 13. 법률 제4210호)에서 특허법상 이의신청규정과 구별하여 상표법상에 이의신청에 관한 규정을 독자적으로 규정하였다.

현행 상표법은 거절이유를 발견할 수 없는 상표등록출원에 대하여 출원공고 결정을 하는 출원공고주의를 택하고 있고(상표법(이하 ‘법’이라 한다) 제24조), 공고된 상표에 대하여는 일정한 기간 내에 누구든지 등록거절사유를 들어 심사관으로 하여금 상표등록거절결정을 하도록 요구할 수 있는 이의신청제도를 두고 있다(법 제25조).

이러한 상표출원공고 및 상표등록이의신청제도는 상표등록 심사절차에 있어서 심사관의 자의적인 심사를 보완하고 공중으로 하여금 심사절차에 참여하게 함으로써 행정청 심사의 공정성과 완전성을 도모하고자 하는 취지에서 마련된 제도라고 할 수 있다. 하지만 현행 상표이의신청제도는 등록을 통한 권리부여 전에 운용되는 절차이기 때문에 조속한 권리취득에 걸림돌이 되고 있다. 특허청의 통계자료에 따르면, 최근 3년간 평균 이의신청률이 3.1%에 불과하여 매우 낮은 편이라고 할 수 있다.¹⁾ 이를 반대로 보면 97%의 대다수 출원공고 상표는 이

1) 최근 3년간 국내상표 이의신청건, 이의신청률 및 이의인용률(2012 지식재산백서, 특허청, 2013. 5. 579면).

구 분	2010	2011	2012
공고/등록건(A)	75,423	72,732	57,215
이의신청건(B)	1,676	2,345	2,281
이의신청율(B/A)	2.2%	3.2%	4.0%
이의결정건(C)	1,452	1,183	2,453
이의인용건(D)	671	533	1,074
이의인용률(D/C)	46.2%	45.1%	43.8%

의신청이 없음에도 불구하고 2개월의 이의신청 기간을 필수적으로 경과하여야 하기 때문에 상표권리화가 지연되는 결과를 초래하고 있다.

최근 들어 국가간·기업간 지식재산 분쟁이 증가하고 그 양상 또한 복잡해짐에 따라 과거에는 외부로부터의 공세에 방어적으로 대응하기 위해 소극적인 지식재산 전략을 구사하던 기업들이 점차 지식재산권을 이윤창출의 유용한 도구로 인식하면서 시장확보, 경쟁기업 견제 등을 이유로 지식재산권의 조기권리화를 강하게 요구하고 있다.²⁾ 특히 상표의 경우에는 이미 사용 중이거나 상품출시와 동시에 출원되는 경우가 많고, 제품 사이클이 짧은 유행상품에 있어서는 적시에 상표권을 확보하는 것이 중요하다고 할 수 있다. 이러한 점에서 조기권리화를 통하여 기업이 신속하고 안정적으로 투자의사를 결정하고 사업성 판단을 할 수 있도록 상표등록절차를 개선할 필요가 있다.

뿐만 아니라 상표법은 2009년 4월 1일부터 우선심사제도를 도입하여 일정한 경우 우선심사신청을 통하여 조속한 권리확보가 가능하도록 하였는데,³⁾ 우선심사결과 거절이유가 없어 출원공고가 되는 경우 이의신청절차를 위하여 다시 2개월 이상의 시간을 기다리도록 하는 것은 우선심사제도의 도입취지를 퇴색시키는 것이라고 할 수 있다. 또한 현행법상의 등록 전 상표이의신청제도는 이의신청의 기각을 예상하고도 고의로 이의신청을 하고 이의신청이유 및 증거의 보정기간과 그 연장 등을 통하여 정상적으로 등록이 가능한 타인 상표등록출원의 설

2) 무형자산의 가치가 높아지는 지식정보기반사회의 도래와 더불어 소비자의 감성 및 문화를 반영한 상표(브랜드)·디자인의 중요성이 증대되고 있으며, 기술의 상향 표준화로 비슷한 제품이 넘치는 상황에서 소비자 제품선택의 주요기준이 되고 있다. 이처럼 상표의 가치가 증대되는 현실에서 세계 주요각국은 자국 기업의 경쟁력 제고를 위하여 심사처리기간단축에 노력을 기울이고 있다. 예컨대 미국은 '05년 6.3개월에서 '11년 3.1개월로, 일본은 '05년 6.6개월에서 '11년 4.8개월로 단축시켰는데, '12년 우리나라의 상표심사처리기간은 8.9개월로 주요 경쟁국에 비해 늦다(2012년도 특허청 지식재산백서, 특허청, 56면 참조). 이러한 독점배타적인 상표권의 조기권리화를 통하여 기업은 투자에 대한 안정성을 확보할 수 있으며 이를 통해 경쟁기업 보다 한 발 빠른 마케팅 활동을 전개하고 소비자에 대한 신용·신뢰를 확보함으로써 시장의 선점 또는 상표권 양도 및 라이선싱 등을 통한 수입의 확대를 꾀할 수 있다. 상표출원 후 하루라도 빨리 권리가 설정되기를 바라는 마음은 거의 모든 출원인들의 심정일 것이고 이러한 측면에서 볼 때 신속한 권리부여의 요청은 일응 당연한 현상이라고 할 수 있을 것이다.

3) 2009. 3. 25. 상표등록출원의 우선심사신청에 관한 고시(제2009-5호)가 제정되어 2009. 4. 1.부터 시행되어 오고 있다. 우선심사를 하기로 결정한 출원에 대한 심사는 우선심사결정서 발송일로부터 45일 이내에 착수함을 원칙으로 하기 때문에(상표·디자인 심사사무취급규정 제59조), 우선심사신청상표의 경우 우선심사신청일로부터 약 2~3개월이면 최초심사결과를 받아 볼 수 있게 된다.

정등록을 늦추는 수단으로 악용될 소지도 있다.⁴⁾

상표이의신청제도와는 달리 특허이의신청제도의 경우에도 신속한 권리확정의 필요성과 국내 기업의 기술경쟁력 제고를 위하여 1997년 개정법률(1997. 4. 10. 법률 제5329호)에서 등록 후 이의신청제도로 변경하였고 이후 2006년 개정법률(2006. 3. 3. 법률 제7871호)에서는 이의신청제도를 아예 폐지하고 이의신청제도의 공중심사기능을 무효심판제도로 통합한 바 있다. 또한 일본 상표법의 경우에도 신속한 권리부여를 위해 1996년 개정법률(평성8년 1996. 6. 12. 법률 제68호)에서 등록 전 이의신청제도를 등록 후 이의신청제도로 변경한 바 있다.

이러한 필요와 요구에 대응하기 위하여 본고에서는 조속한 권리확보를 위한 현행 상표등록이의신청제도의 개선방안에 대하여 살펴보고 아울러 일본 및 프랑스를 중심으로 하는 유럽공동체 이의신청제도와와의 비교를 통해 양제도상 근본적인 차이점이 무엇인지 알아보고자 한다. 예컨대 프랑스 및 유럽공동체 이의신청제도 공동체상표 이의신청제도는 많은 수의 이의신청을 당사자의 합의로 해결하고자 하는 데 중점을 두고 있기 때문에 절대적 거절이유에 대해서만 직권 심사를 하고 상대적 거절이유에 대해서는 심사관이 직권심사를 하지 않고 이해관계가 있는 자의 이의신청이 있는 경우에만 등록여부를 심사하도록 함으로써 조속한 권리화를 도모하고자 한다는 점에서 구별된다. 또한 우리와 가까운 일본 이의신청제도의 경우 앞서 말한 바와 같이 등록 후 이의신청제도를 운영하고 있는데, 이는 우리나라 상표이의신청제도 개선을 위한 논의의 하나의 시사점을 제공한다는 점에서 검토할 실익이 충분하다고 할 것이다.

II. 현행 상표이의신청제도의 의의 및 내용

1. 상표이의신청제도의 의의와 특성

일반적으로 상표권을 둘러싼 분쟁은 절차단계상 크게 권리부여 전과 권리부

4) 이덕재 외 13인, 상표법령체계전면 개편 및 개정방안에 대한 연구, 특허청 연구논문, 2012, 12, 352-353면.

여 후 2단계로 나누어 살펴볼 수 있다. 권리부여 전 단계 즉 심사단계에서는 주로 권리부여가능성에 대한 다툼을 대상으로 하는데 반해, 권리부여 후 단계에서는 권리의 유효성과 침해여부가 분쟁의 주요대상이라고 할 수 있다. 다만 상표권의 등록을 둘러싸고, 등록 전 권리부여가능성을 다투는 대표적인 절차는 불복심판제도라고 할 수 있고, 등록 후 권리유효성을 다투는 대표적인 절차는 무효심판과 취소심판이라고 할 것이다. 하지만 이러한 심판제도와 아울러 이의신청 절차라는 것이 존재하는데, 그 운용방법에 따라 권리부여가능성 판단 보완절차 또는 권리유효성에 관한 보완절차로 운용되어 질 수 있다.

현행 우리 상표법은 등록 전 이의신청제도를 택하고 있기 때문에 권리유효성을 다투는 절차라기보다는 권리부여가능성을 둘러싼 문제를 해결하는 절차라고 할 수 있다. 즉 등록 전 이의신청제도는 심사관의 자의적인 심사에 대하여 공중으로 하여금 심사에 하자가 없는지 살펴보도록 함으로써 심사의 완전성을 기하고 동시에 부실한 권리의 등록을 사전에 방지하고자 하는 것을 주목적으로 한다. 이는 이의신청제도의 특성이 특허청 내부의 상표등록심사과정에서 심사관이 표장의 식별력, 선행상표와의 동일유사, 출처의 오인혼동 등을 판단함에 있어 구체적인 거래계의 실정을 고려하여 심사하기 어려운 경우도 있을 수 있고, 판단의 잘못으로 인해 시장에서 혼동의 우려가 없는 상표를 등록배제 시킬 위험이 있을 수 있기 때문에 공중의 이의신청절차를 통하여 심사관의 출원공고결정을 재검토할 수 있는 기회를 갖도록 한다는 점에서 결정계적 특성이 강한 제도라고 할 수 있다. 하지만 또 한편으로 상표이의신청제도는 이의신청담당 심사관의 결정이 있기는 하지만 절차상 상표등록을 반대하는 이의신청인의 주장과 상표등록을 구하는 출원인의 상반된 주장이 오간다는 점에서는 당사자계적 특성이 보이기도 한다.

이러한 점에서 이의신청절차의 성질이 결정계적 절차인지 아니면 당사자계적 절차인지 한마디로 표현하기는 어렵다고 할 것이다. 그러나 이의신청절차의 특성은 당사자계적 특성이 매우 강한 무효심판과의 비교를 통해 더욱 선명하게 드러난다. 특히 청구인 적격과 지위의 승계를 둘러싼 해석이 다르다는 점에서 잘 나타난다. 즉 우리 상표법 제25조 제1항은 누구든지 이의신청을 할 수 있도록 한 반면, 동법 제71조에서는 이해관계인 또는 심사관만이 무효심판을 청구할

수 있도록 규정하고 있다. 또한 이의신청은 이해관계인뿐만 아니라 누구나 신청할 수 있기 때문에 이의신청결정에 대해서는 불복할 수 없도록 하고 있고(법 제 27조 제6항), 심사관도 이의신청유무와 관계없이 거절이유가 있는지를 직권으로 심사하여야 할 것이어서 무효심판청구의 경우처럼 신청인의 지위승계가 인정되지 않는다고 해야 할 것이다. 이러한 점에서 볼 때 이의신청제도의 특성은 당사자들 간의 분쟁을 구체적으로 해결하려는 것을 주된 목적으로 하는 당사자계적 분쟁해결절차라고 보기 어렵고, 심사관의 출원공고결정에 대하여 등록거절을 요구하는 결정계적 특성이 강한 절차라고 보아야 할 것이다.

2. 상표등록이의신청제도의 주요 내용

1) 상표등록이의신청인 적격

출원공고가 있는 때에는 누구든지 출원공고일로부터 상표등록이의신청을 할 수 있다(법 제25조 제1항). 즉 우리 상표법은 이의신청의 신청인 적격을 누구나 할 수 있도록 규정하고 있는 데, 이는 동법 제3조에서 인정하고 있는 출원인 적격이나 동법 제71조에서 규정하고 있는 무효심판의 청구인 적격과는 다르다.

상표법에서 인정하고 있는 상표등록출원인 적격은 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자로 적어도 상표의 사용의사가 있는 자에 대하여 상표출원을 인정하고 있는데, 이의신청은 이러한 사용의사의 여부와는 상관없이 심사관의 출원공고결정에 이의가 있는 자는 누구든지 이의신청을 할 수 있도록 한다는 점에서 심사의 완전성을 구하고자 하는 의지를 엿볼 수 있다.

이의신청의 신청인 적격이 누구나로 되어 있는 반면, 무효심판의 청구인 적격은 이해관계인 또는 심사관으로 한정되어 있다. 이해관계는 직권으로 심리 판단하여야 하는 사항이며, 심판청구가 이해관계가 없는 것으로 판단되는 경우에는 부적법한 심판청구로서 각하되기 때문에 심판청구서에 이해관계에 대한 주장을 기재하여야 한다. 이의신청의 신청인 적격과 무효심판의 청구인 적격의 관계는 뒤에서 살펴보게 될 이의신청제도의 개선방안과 관련이 있다. 즉 이의신청제도를 폐지하고 무효심판으로 통합할 경우, 누구나로 되어 있는 이의신청인의

신청인 적격이 이해관계인의 범위로 좁혀지는 문제가 발생하기 때문이다.

이러한 문제와 관련하여 특허법의 경우를 참고할 수 있는데, 특허법은 2006년 3월 3일 일부개정법률(법률 제7871호)로 이의신청제도를 폐지하고 무효심판으로 통합하면서 기간을 달리하여 무효심판 청구인 적격을 달리하는 방식으로 이러한 문제를 해결하였다. 즉 종전법에서는 이해관계인과 심사관만 무효심판을 청구할 수 있었으나, 특허등록 후 일반대중에 의한 심사가 가능하도록 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내에는 누구든지 특허무효심판을 청구할 수 있도록 하였다(특허법 제133조 제1항 단서규정).

2) 상표등록이의신청 이유 및 기간

출원공고일로부터 누구든지 2개월 이내에 상표법 제23조 제1항 각 호 및 제48조제1항제2호와 제4호에 해당함을 이유로 상표등록이의신청을 할 수 있다(법 제25조). 상표법 제23조제1항 각 호라 함은 상표등록출원의 사용의사, 식별력, 선등록 및 선출원 등의 거절이유를 말하며, 제48조의 규정은 지정상품의 추가등록출원과 관련하여, 지정상품의 추가등록출원인이 당해 상표권자 또는 출원인이 아닌 경우와(법 제48조제1항제2호) 등록상표의 상표권이 소멸하거나 상표등록출원인이 포기·취하 또는 무효되거나 상표등록출원에 대한 상표등록거절결정이 확정된 경우(법 제48조제1항제4호)에 해당하는 경우이다.

이의신청기간과 관련하여서는 2007년 1월 3일 개정법 이전에는 출원공고일로부터 30일 이내에 이의신청할 수 있다고 규정하였으나, 2007년 법에서 2개월로 이의신청기간을 확대하여 현재에 이르고 있다. 그리고 이러한 이의신청기간은 법정불변기간이므로 연장할 수 없다. 다만 이의신청 보정과 관련하여서는 이의신청인은 종전규정과 동일하게 상표등록 이의신청기간의 경과 후 30일 이내에 상표등록이의신청서에 기재한 이유 및 증거를 보정할 수 있다(법 제26조).

3) 기타 산업재산권 이의신청제도

특허의 경우에는 기술개발속도가 빨라지고 권리의 조기부여에 대한 사회적

요청이 대두함에 따라 출원인들에게 조속한 권리를 지원하기 위해 1998년 3월 특허이의신청절차를 등록 전에서 등록 후로 변경하였다.⁵⁾ 이는 등록 전 특허이의신청제도가 특허권의 설정등록을 늦추는 수단으로 악용되는 것을 방지하기 위해 등록결정이 되어 설정등록이 이루어진 후에야 이의신청을 할 수 있도록 한 것이다.

등록 후 특허이의신청제도로 변경한 이후 심사관은 거절이유를 발견할 수 없으면 곧바로 특허사정하고(구특허법(이하 ‘구법’이라 한다) 제66조), 등록공고 일로부터 3월 이내에 누구나 이의신청 가능하도록 하였다(구법 제69조 제1항). 그리고 이의결정은 3인의 심사관 합의체가 행하도록 하고(구법 제71조 제1항), 이의신청에 대한 답변서 제출기간 내, 심사관의 직권심리에 대한 의견서 제출기간 내에 명세서 또는 도면의 정정청구가 가능하도록 하였다(구법 제77조). 또한 이의신청이 계속되고 있는 동안에 무효심판은 청구할 수 있으나 정정심판은 청구할 수 없도록(구법 제136조 제1항) 하였다.⁶⁾

하지만 등록 후 특허이의신청제도는 특허권이 설정되어 권리로서 확정된 후에 그 권리의 유효성을 다투는 제도로써, 권리자에게 특허권에 대한 정정의 기회를 부여한다는 점 등에서 무효심판제도와 매우 유사한 절차 및 판단기준이 적용되고 있지만, 무효심판제도에 비하여 심결취소소송과 같은 별도의 불복수단이 없고 이의결정이 확정되더라도 무효심판을 청구할 수 있는 등 무효심판과 중복되는 결과를 초래하여 비효율적이며,⁷⁾ 이의결정은 심사관이 무효심결은 심판

5) 1997. 4. 10일 일부개정법률(법률 제5329호)은 등록 전 출원공고 및 이의신청제도를 폐지하고 등록 후 등록공고 및 이의신청제도로 변경하였다(제66조, 제69조 내지 제78조의2). 미국의 19개월, 일본의 24개월에 비하여 37개월이나 걸리는 우리의 심사처리기간이 문제가 되어 특허무용론까지 대두되었고, 이에 따라 특허청에서는 제도개선, 인력증원, 전산화 등의 과제를 종합적으로 추진하여 2000년까지 심사처리기간을 24개월로 단축하겠다는 중장기 계획을 수립하였고, 그 중 제도개선의 하나로 등록 전 이의신청제도를 등록 후 이의신청제도로 변경하는 문제를 추진하게 된 것이다.(특허청 사이트 내 특허법 제정 및 개정이력 사항 참조,

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html:HtmlApp&c=10001&catmenu=m04_01_01), 최종접속일: 2013. 5. 6).

6) 등록 전에서 등록 후 이의신청제도로 변경 후 이의신청건수는 다소 증가하였으나 공고대비 이의신청률은 크게 감소하였다. 등록 전과 등록 후 4년간 연평균 이의신청건수(율)를 살펴보면 다음과 같다. ('94-'97) 187건(1.4%) → ('99-'02) 220건(0.4%)으로 감소하였다(특허청 지식재산통계연보 참조),

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.ip_stat:BoardApp&c=1001&catmenu=m02_05_03), 최종접속일: 2013. 5. 6.

관이 각각 담당하고 있어 판단의 주체가 달라 제도 이용자들에게 혼선을 야기시킬 수 있다는 지적이 있어온 바, 2006년 3월 3일 일부개정법률(법률 제7871호) 시에 이의신청제도를 폐지하는 대신 무효심판제도에 공중심사기능이 포함되도록 하는 제도적 보완을 통하여 절차를 단순화하고, 권리의 유효성을 충실하고 신속히 판단할 수 있도록 제도를 개선하여⁸⁾ 현재에 이르고 있다. 이러한 특허심사 및 심판의 간소화를 통하여 특허권리의 유효성을 신속하게 판단할 수 있게 됨으로써 출원인의 편의를 증진시켰다.⁹⁾

디자인의 경우 무심사 등록의 경우에만 등록 후 이의신청을 인정하고 있는데, 1998년 3월 유행성이 강하여 라이프사이클이 짧은 의류, 포장지 등에 무심사등록제도를 도입하면서 부실권리 방지를 위하여 도입하였다. 이의신청기간은 설정등록이 있는 날부터 디자인 무심사 등록공고일 후 3월이 되는 날까지이며, 현재 무심사출원시 3개월 이내에 등록되는데 등록 후 이의신청은 약 60여건으로 공고건수 대비 약 0.8% 정도에 불과하다.¹⁰⁾

7) 이규호 외 12인 공저, 지식재산권법(상), 진원사, 2012, 757면.

8) 동 개정법률안은 2005년 10월 4일 국무회의 심의를 거쳐 이듬해인 2006년 2월 9일 국회를 통과하였으며, 3월 3일 공포되어 10월 1일부터 시행되었다. 다만, 이의신청제도의 폐지에 따른 제도 이용자들의 혼란을 최소화할 필요성이 대두되었고, 특허법의 이의신청제도를 준용하고 있는 상표법과 디자인보호법의 개정이 필요하게 되어, 이의신청 폐지와 관련된 개정규정은 2007년 7월 1일부터 시행하게 되었다.(특허법 제정 및 개정이력 사항 참조,

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html,HtmlApp&c=10001&catmenu=m04_01_01, 최종접속일: 2013. 5. 6).

9) 변경 직후 무효청구건수는 일부 증가하였으나 장기적으로 무효청구율 변동이 없었다. 2006년 이의신청건수는 352건이고 무효청구건수는 515건으로 이 둘을 합친 건수는 867건이고, 무효심판으로 통합된 이후인 2008년 무효청구건수는 703건으로 2006년 이의신청건수와 무효심판건수를 합친 867건과 비교하여 볼 때 폭발적인 무효청구건수의 증대는 없는 것으로 나타났다. 또한 2003년부터 2006년까지 4년간 존속권리대비 무효청구건수는 402건(0.11%)이었고 2008년부터 2011까지 4년간 존속권리대비 무효청구건수는 677건(0.10%)으로 큰 차이가 없었다(특허청 지식재산통계연보 참조).

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.ip_stat,BoardApp&c=1001&catmenu=m02_05_03, 최종접속일: 2013. 5. 13.

10) 특허청 지식재산통계연보 참조.

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.ip_stat,BoardApp&c=1001&catmenu=m02_05_03, 최종접속일: 2013. 5. 13.

III. 외국의 상표이의신청제도

1. 일본 상표이의신청제도

일본은 1996년 6월 12일 공포된 상표법 일부 개정법률(평성8년 법률 제68호)을 통해 등록 전 이의신청제도를 등록 후 이의신청제도로 변경하여 1997년 4월 1일부터 시행하였다.¹¹⁾

등록 후 상표이의신청제도 변경의 주요내용을 살펴보면, 지정상품별로 이의신청이 가능하여졌고, 이의신청이유에서 모인출원 등을 제외하였고, 심리도 심사관에 의한 이의신청심사에서 심판관합의체에 의한 심리로 바뀐 점 등이다.

상표권 부여후 이의신청제도는 상표의 조기관리 부여를 촉진하기 위해 출원 공고제도 및 상표권 부여 전 이의신청제도를 폐지하고 도입된 것으로서, 상표권 설정등록 후 일정기간에 한하여 제3자에게 상표등록의 취소를 요구할 수 있는 기회를 주는 제도이다. 상표권 부여 후 이의신청이 있는 때에는 특허청이 스스로 등록처분의 적부를 심리하고 결함이 있는 경우에는 그 시정을 도모하게 함으로써 상표권 등록에 대한 신뢰성을 높이는 공익적 목적을 달성할 수 있다.¹²⁾

1) 이의신청 청구인 적격 및 신청기간

이의신청인은 이해관계의 유무를 묻지 않고 누구라도 신청할 수 있으며, 상표게재공보 발행일로부터 2개월 이내에 신청하여야만 한다(일본 상표법(이하 '일본법'이라 한다) 제43조의2). 이는 우리나라 이의신청인의 적격과 동일한데, 이의신청제도의 취지를 당사자 간의 구체적인 분쟁해결이 아니라 특허청의 등록처분에 대하여 하자가 있는 경우에 일반 공중심사를 통하여 등록의 오류를 시정함으로써 상표등록에 대한 신뢰를 높이기 위한 절차로 이해하기 때문이라고

11) 동 법률은 1997년 4월 1일 이후 실제로 특허청에 계속 중인 상표등록출원(방호표장 포함)이며, 1997년 3월 31일까지 출원공고결정 등본이 송달되지 않은 것을 그 적용대상으로 한다(동법 부칙 제6조).

12) 일본 특허청 사이트 참조.

<<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/att00003.htm>>, 최종접속일: 2013. 5. 16.

할 수 있다.

이의신청단위와 관련하여 지정상품 또는 지정서비스업이 2개 이상인 경우에는 등록취소를 요구하는 지정상품 또는 지정서비스업마다 이의신청을 할 수 있도록 하고 있다(일본법 제43조의2). 등록 전 이의신청제도는 등록 또는 거절사정의 대상이 출원단위로 되어 있어서 이의신청은 출원단위로 하는 것으로 되어 있었으나, 등록 후 이의신청제도는 등록의 신뢰를 높인다는 공익적인 목적을 달성하기 위한 제도라는 점에서 구체적이고 개별적인 심리가 행해지는 것이 바람직하므로, 무효심판과 마찬가지로 지정상품(서비스업) 단위로 이의신청을 할 수 있도록 한 것이다. 따라서 이의신청수수료도 이의신청이 있는 상품 또는 서비스업 구분의 수에 따라 계산된다.¹³⁾

2) 이의신청이유

일본 상표법 제43조의2 제1호 및 제2호는 이의신청이유를 구체적으로 열거하고 있는데, 상표등록요건에 위반하는 때(일본법 제3조), 상표등록을 받을 수 없는 사유에 해당하는 때(일본법 제4조제1항), 선원(先願)주의 위반의 경우(일본법 제8조 제1항, 제2항 및 제5항), 취소심결확정후의 재등록금지규정 위반(일본법 제51조제2항, 제52조의2 제2항, 제53조 제2항), 외국인의 권리향유능력 위반(일본법 제77조 제3항에서 준용하는 일본특허법 제25조) 및 상표등록이 조약에 위반하여 등록된 경우(일본법 제43조의2 제2호)에 이의신청을 할 수 있다.

이의신청이유와 거절이유(일본법 제15조)는 기본적으로 공통되나, 1상표1출원에 관한 제6조의 위반은 거절이유(일본법 제15조제3호)에는 있지만 이의신청이유에는 없다. 이의신청이유와 무효심판사유(일본법 제46조)를 비교해 보면, 이의신청이유는 모두 무효사유가 되나, 이의신청이유에는 해당하지 않는 특유한 무효사유는 있다. 무효심판에서 인정되는 부등록사유 중, 등록상표가 상표등록출원에 의해 생기는 권리를 승계하지 않은 자의 출원에 의해서 이루어진 때(일본법 제46조제1항제3호), 즉 상표등록이 무권리자에 의해서 등록된 것인지

13) 정진갑, 일본의 상표심판제도 운영에 관한 연구(이의신청제도를 중심으로), 특허청, 2006. 3, 37면 참조.

여부처럼 당사자 간에 다투어져야 하는 성격의 문제나, 상표등록이 된 후에 외국인 권리향유위반, 조약위반이 된 때처럼 등록 후 생긴 후발적사유에 기한 부등 록사유(일본법 제46조제1항제4호, 제5호) 등은 이의신청이유에서 제외된다.¹⁴⁾

3) 이의신청방식 및 절차

상표등록이의신청을 하는 자는 이의신청인 및 대리인의 성명과 주소, 이의신청대상 등록상표 및 지정상품의 표시, 이의신청이유 및 필요한 증거의 표시를 기재한 등록이의신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다(일본법 제43조의4 제1항).¹⁵⁾ 이러한 사항은 필요적 기재사항으로 이를 1개라도 결하면 방식위반에 해당한다.

제출한 등록이의신청서는 요지변경에 해당하지 않는 범위 내에서 보정이 가능하다. 신청인과 신청대상의 표시는 이의신청의 동일성을 정하는 것이므로, 이의신청인을 추가·삭제·변경하는 것, 등록상표의 태양과 번호 등을 변경하는 것, 신청되지 않은 지정상품이나 서비스업에까지 신청을 확장하는 것 등은 이의신청의 대상을 변경하는 것이 되어, 오기가 명백한 경우 등과 같이 요지변경이라고 할 수 없는 경우 외에는 보정이 인정되지 않는다.

그러나 이의신청의 이유 및 필요한 증거의 보정은 요지변경에 해당하지 않기 때문에 2개월의 이의신청기간과 그 후 30일까지(멀거나 교통이 불편한 곳에 있는 자는 30일 기간연장이 가능)는 보정이 가능하다(일본법 제43조의4 제2항, 제3항). 이의신청이 있으면 심판장은 이의신청서 부분을 상표권자에게 송부하여야 하고(일본법 제43조의4 제4항), 전용사용권자 등 등록된 권리자에게도 이의신청이 있었다는 것을 통지하여야 한다(일본법 제43조의4 제5항).

당초부터 완전한 이의신청서를 제출하도록 하는 것은 이의신청인에게 가혹한 경우도 적지 않지만, 반면에 무제한으로 보정을 인정하는 것도 일정기간 내에 처리하려는 제도의 취지에 반할 뿐만 아니라, 신속한 심리에도 방해가 되므로, 원칙적으로는 요지변경에 해당하는(사건의 동일성을 변경하는) 보정은 인정

14) 정진갑, 위의 논문(주 13), 39면.

15) 이 때 등록이의신청서 및 첨부서류는 상대방의 수(일반적으로 권리자의 수)에 따라 부분 및 심리용 부분 1통을 제출하여야 한다.

되지 않으나, 이의신청 기간경과 후 30일 내에 하는 이의신청 이유 및 증거의 보정은 인정되는 것이다.¹⁶⁾

4) 심리 및 결정

등록이의신청에 대한 심리 및 결정은 3인 또는 5인의 심판관 합의체에서 담당하며(일본 법 제43조의3 제1항), 원칙적으로 서면심리에 의하지만 상표권자, 이의신청인 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 구두심리형태로 진행할 수 있다(일본법 제43조의6 제1항).

일본 상표법상 상표등록이의신청은 특허청이 행한 등록처분을 바로 잡는다는 취지에서 이의신청 심리상 심판관은 상표권자, 이의신청인 및 참가인이 주장하지 않은 이유에 관해서도 직권으로 심리할 수 있지만(일본법 제43조의9 제1항), 이의신청이 제기되지 않은 지정상품·서비스업에 대해서는 심리를 할 수 없도록 규정하고 있다(일본법 제43조의9 제2항). 이는 일본 상표등록이의신청제도가 상표권을 설정한 후에 그 등록에 대한 이의신청을 받아 그에 대한 심리를 행하는 것이어서, 이의신청의 대상으로 되어 있지 않은 지정상품 또는 지정서비스업에 대해서까지 직권으로 심리할 수 있도록 한다면 등록권리자의 지위가 너무 불안정해질 우려가 있기 때문이다.¹⁷⁾

동일한 상표권에 관하여 2 이상의 이의신청이 있을 때에는 그 심리는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 병합하고, 병합한 심리를 분리하는 것도 가능하다(동법 제43조의10). 심판의 심리와 달리 이의신청에 있어서는 심판관의 재량에 의해 병합하는 것이 아니고 특별한 사정이 없는 한 원칙적으로 병합하는 것으로 하며, 병합한다는 취지의 통지는 필요하지 않다. 이의절차는 잘못된 등록을 시정한다는 공익적 성격이 있기 때문에, 심리를 병합해서 전체 신청인의 주장이나 증거를 통일적으로 심리해서 모순이 없는 1개의 결정을 내리는 것으로 하고 있다.¹⁸⁾

16) 정진갑, 위의 논문(주 13), 41면.

17) 정진갑, 위의 논문(주 13), 44-45면.

18) 정진갑, 위의 논문(주 13), 47면.

이의신청이 인용되면 등록상표는 취소결정을 하고 취소결정이 확정된 경우에는 그 상표권은 처음부터 존재하지 아니하였던 것으로 본다(일본법 제43조의3 제2항, 제3항). 취소결정을 하려고 할 때는 상표권자에게 취소이유를 통지하고, 취소이유 통지에 대해서 지정된 기간 내에 의견서 제출이 가능하다(일본법 제43조의12). 반대로 이의신청이 기각되면 등록유지결정을 하는데, 이 결정에 대해서는 불복신청 할 수 없다(일본법 제43조의3 제4항 및 제5항).

5) 시사점

일본의 경우 신속한 권리부여의 요청에 따라 상표이의신청제도가 권리 부여 후 이의신청제도로 바뀌면서 상표권설정 후에 권리의 유효성에 대하여 특허청이 판단하는 제도로써 이의신청제도와 무효심판제도가 병존하게 되었다. 이에 따라 권리의 유효성을 둘러싼 다툼을 해결하는 또 다른 제도인 무효심판제도와 의 관계에서 분쟁해결의 번잡화나 장기화가 우려되어, 부여 후 이의신청제도와 무효심판제도의 일원화 논의가 제기되고 있다.¹⁹⁾

만일 우리나라 상표이의신청제도를 등록 전 이의신청제도에서 등록 후 이의신청제도로 변경하는 경우, 이론상으로는 양 제도의 역할을 구분한다고 하더라도 실제 이용자들은 등록 후 이의신청제도를 상표권을 소멸시키는 제도로 활용하려고 하기 때문에, 결과적으로 분쟁해결의 번잡화와 장기화를 초래하게 될 것이다. 따라서 분쟁을 1회적으로 해결할 수 있는 방안으로 등록 후 이의신청제도와 무효심판제도의 통합논의가 부상되는 것은 피할 수 없다고 할 것이다. 또한 일본이 등록 후 이의신청제도로 바꾸면서 이의신청이 받아들여지지 않을 경우 이의신청인은 상표권 침해를 자인하는 꼴이 되어버려 이의신청제도의 이용을 꺼리게 되는 등의 문제점들이 나타나는 바, 일본과 제도가 비슷한 우리나라 상표법에서 등록 전 이의신청제도를 등록 후 이의신청제도로 바꾸는 것은 신중한 필요가 있다.

19) 田村善之, 商標法概説, 第2版, 弘文堂, 平成13年, 289ページ. 이의신청인적격, 이의신청기간 등과 관련하여 부여 후 이의신청제도와 무효심판제도와 의 관계를 명확히 하더라도, 실제 이용에 있어 제도의 중복성에 대한 불편과 분쟁의 1회적 해결에 대한 요청이 제기되는데도 양 제도를 굳이 병존시킬 필요가 있는지에 대하여 의문을 가진다.

2. 프랑스 상표이의신청제도

프랑스 상표법이 출원공고(la publication de la demande d'enregistrement) 및 등록 전 이의신청(opposition à l'enregistrement) 절차제도를 도입한 것은 1991년이다. 이의신청제도를 도입한 취지를 살펴보면, 선행권자의 권리를 무시하고 출원된 상표가 등록되고 난 이후에 이를 무효화시키기 위해 비싼 비용을 지불할 필요 없이 등록 전에 저렴한 비용으로 간단하고 신속한 절차를 통해 분쟁을 해결할 수 있는 절차를 마련하기 위한 것이라고 할 수 있다.

특히 프랑스 상표법은 이의신청제도를 도입하면서 획기적인 개혁을 단행하였는데, 특허청(Institut national de la propriété industrielle, 이하 'INPI'라 한다)²⁰⁾은 타인의 선등록 또는 선출원 등 선행표장과 저촉되는 상대적 거절이유에 대한 심사를 하지 않고 선행권자로 하여금 자신의 권리를 감시·관리하도록 한 것이다. 이는 일반적으로 선행표장과 관련된 심사가 시간과 비용이 많이 소요될 뿐더러 수많은 선행권의 존재로 인해 상대적 거절이유에 대한 심사가 형식적인 심사에 그치는 경우가 많다고 보았기 때문이다. 즉 절대적 거절이유에 대해서는 모든 출원에 대해 직권으로 심사를 하지만, 상대적 거절이유에 대해서는 직권심사 없이 이의신청이 있는 경우에 한하여 판단하도록 하였다.

1) 이의신청인 자격

프랑스 상표법은 법적안정성과 신속한 심사의 진행을 위해 이의신청인을 이해관계인으로 제한하고 있다. 여기에서 이해관계인이라고 함은 프랑스 국내상표뿐만 아니라 공동체상표의 선출원인 및 선등록권자, 선행유명상표소유자, 독점사용권자를 말한다.²¹⁾ 양도의 경우 상표등록원부상 등록을 통하여 제3자에

20) 원문을 직역하면 산업재산권청으로 번역되나, 이해를 돕기 위하여 편의상 특허청으로 번역한다.

21) Art L.712-4 du CPI. 원문 규정은 다음과 같다.

"Pendant le délai mentionné à l'article L.712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue."

대한 대항력을 갖추지 않는 한, 양도인에게만 이의신청 청구인 적격이 인정된다.²²⁾ 독점사용권자도 이의신청을 할 수 있지만, 당사자 간의 계약상 반대의 규정이 있으면 그러하지 아니하다.²³⁾

미등록 선행유명상표권자가 이의신청을 신청하는 경우에는, 유명성을 입증할 수 있는 자료를 이의신청서와 함께 제출하여야 한다.²⁴⁾ 다만 프랑스 법원은 유명상표권자가 이의신청을 하는 경우 비유사지정상품에 대해서는 이의신청을 인정하고 있지 않은데,²⁵⁾ 이는 유럽공동체상표규칙 제8조제5항의 규정²⁶⁾과는 다소 다른 해석이라고 할 수 있다. 왜냐하면 유럽공동체 상표규칙 제8조제5항은 출원상표가 미등록상표와 동일·유사하나 지정상품 또는 지정서비스업이 미등록상표의 지정상품 또는 지정서비스업과 동일·유사하지 아니한 경우라고 할지라도 미등록상표가 공동체상표인 경우에는 공동체 내에서 개별 국내상표인 경우에는 회원국 내에서 유명상표에 해당하고 이러한 출원상표의 부적절한 사용으로 인해 미등록유명상표에 불이익을 주거나 식별력 또는 명성을 해하면 미등록유명상표권자의 이의신청으로 등록을 거절할 수 있도록 규정하고 있기 때문이다.

Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat."

22) CA Paris, 18. mai. 2001, *PIBD* 2001, n° 731, III, 597.

23) Art L.712-4 du CPI. N. Dreyfus & B. Thomas, *Marque, dessins & modèles*, 1re éd., DELMAS, 2002., p.133.

24) Art.4. II, c) de l'arrêté du 31 janv. 1992 ; v. CA Nancy

25) Cass. com., 16 mai 2000, *PIBD* 2000, n° 703, III, 389 ; CA Paris, 31. oct. 2001, *RTD com*, 2002, p.478, obs. J. AZEMA ; *D*, 2003, somm. 126, obs. S. DURRAND ; CA Paris, 8 juin 2005, *Juris-Data EPIBD*, n° 05-276071 ; et supra n° 151.

26) 유럽공동체 상표규칙 제8조제5항의 원문규정은 다음과 같다.

5. Furthermore, upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with or similar to the earlier trade mark and is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where in the case of an earlier Community trade mark the trade mark has a reputation in the Community and, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

2) 이의신청의 기간 및 대상

프랑스 국내 상표등록출원에 대한 이의신청은 산업재산공보(BOPI, Bulletins officiels de la propriété intellectuelle)에 출원이 공고된 날로부터 2개월 내에 이루어져야 하며,²⁷⁾ 그 세부적인 절차와 방법은 시행규칙에서 정하고 있다.²⁸⁾ 이의신청은 반드시 서면으로 제출되어야 하고,²⁹⁾ 이의신청인의 정보, 이의신청인 권리의 존재 및 내용 등을 입증할 수 있는 자료, 이의신청의 대상이 되는 등록출원, 그리고 일부 이의신청의 경우에는 해당 지정상품 또는 서비스를 표시하여야 한다. 기간을 경과하여 제출한 이의신청 또는 요건을 충족하지 못한 이의신청은 각하된다.

이의신청이유는 이의신청서상에 기재되어야 하는데, 만일 이의신청이유가 이의신청 당시가 아닌 항소심에서 처음으로 제기된 경우에는 해당 이의신청이 각하될 수도 있다.³⁰⁾ 또한 이의신청서에 표장 또는 지정상품·서비스의 확인이 없다면, 이의신청의 근거가 되는 혼동위험의 존재를 제출자료를 통해 INPI에 주장하여야만 한다.³¹⁾ 이의신청일은 INPI에 이의신청서를 발송한 날로 본다.

이의신청의 대상은 프랑스 국내상표, 공동체상표 또는 프랑스를 지정국으로 하는 국제출원이다. 다만 주의해야 할 점은 공동체상표 또는 유럽연합을 지정하는 국제출원에 대해 이의신청을 하고자 하는 경우 유럽공동체상표디자인청(OHIM)에 직접해야 한다는 점이다. 그리고 선행표장이 복수인 이의신청의 경우에는 각각 개별건으로 이의신청을 해야 한다.³²⁾

3) 이의신청이유

27) Art L.712-4 du CPI.

28) R. 712-13조 및 이하 조문 참조. 다만 프랑스를 지정국으로 하는 국제등록에 대한 이의신청은 WIPO 국제상표등록부 등록공고일로부터 2개월이다.

29) 팩스를 통한 이의신청은 인정되지 않음. CA Paris, 21 févr. 2001, *JCP éd. E* 2001, p.639.

30) CA Paris, 15 déc. 2000, *PIBD* 2004, n° 717, III, 170 ; CA Paris, 20 juin. 1997, *PIBD* 1997, n° 639, III, 509.

31) CA Bordeaux, 1er mars 2004, *PIBD* 2004, n° 786, III, 296.

32) 프랑스 특허청 사이트 참조.

〈<http://www.inpi.fr/fr/marques/la-vie-de-votre-marque/s-opposer-a-l-enregistrement-d-une-nbspmarque.html>〉, 최종접속일: 2013. 5. 15.

앞서 언급한 것처럼 프랑스 상표법상 이의신청이유는 상대적 거절사유로 제한된다. 주로 표장의 정의에 합치하지 않거나³³⁾ 표장의 식별력이 없는³⁴⁾ 거절사유는 절대적 거절사유에 속하고, 선행표장과와의 저촉관계는 상대적 거절사유에 속한다고 할 수 있다.

프랑스 상표법은 타인의 선행권을 침해하는 표장의 경우 선행표장권자의 이의신청이 있으면 상표로 등록될 수 없다고 규정하고 있는데,³⁵⁾ 특히 다음과 같은 저촉 선행표장들을 예시하고 있다. 즉 선등록상표 또는 파리협약 제6조의2에서 말하는 주지상표, 수요자 간에 혼동을 야기하는 회사명칭, 수요자 간에 혼동을 야기하는 상호 또는 간판으로서 전국적으로 알려진 것, 원산지보호명칭, 저작권과 저촉되는 표장, 디자인권과 저촉되는 표장, 타인의 인격권과 관계된 것으로서 특히 성(性) 또는 가명 및 이미지와 저촉되는 표장, 지방자치단체의 명칭이나 명칭 또는 이미지와 저촉되는 표장이 그것이다.³⁶⁾

4) 사용사실 입증요구

이의신청인은 출원인이 요구하는 경우 이의신청인의 상표가 최근 5년간 실제 사용되었음을 입증하여야 하며 이러한 입증을 못하면 이의신청은 기각된다. 이러한 사용사실요구는 이의신청의 근거가 되는 하나의 지정상품이나 서비스에 대하여 이의신청인의 상표가 적어도 사용입증요구일 전 계속하여 5년 동안 사용되었다는 사실을 입증하도록 하는 것이다.³⁷⁾ 만일 일부 지정상품 또는 지정서비스업에 대하여만 이러한 사용사실을 입증하는 경우에는 일부인용 일부기각이 이루어진다.

다만 프랑스 특허청(INPI)은 이와 같은 사용사실 입증요구에 있어 불사용을 이유로 취소가 성립하는지 또는 불사용에 대한 정당한 사유가 있었는지에 대해서는 판단을 하지 않는다. 이러한 판단은 불사용취소심판의 범위에 속하기 때

33) art. L. 711-2 du CPI.

34) art. L. 711-3 du CPI.

35) art. L. 712-7 c) du CPI.

36) art. L. 711-4 du CPI.

37) art. R. 712-17 du CPI.

문이다.³⁸⁾

5) 시사점

프랑스 및 유럽공동체 상표법상의 이의신청제도는 상대적 거절이유에 관하여 거래계의 실정을 잘 아는 당사자들로 하여금 표장 간 출처의 혼동위험과 관련한 권리부여가능성에 대한 다툼을 주도하게 함으로써 형식적인 심사가 아닌 구체적이고 실질적인 심사가 이루어질 수 있도록 하는 장점이 있다.³⁹⁾

상대적 거절이유가 되는 사실의 유무는 시장에서 출원상표와 선등록상표의 구체적인 사용상황에 의해 결정되는 것이고 시간에 따라 변화하는 것이며, 상표의 식별력은 등록 후 사용상황에 따라 변화되기 쉬운 것이고, 사용되지 않는 단계에서는 상표 간에 존재할 혼동염려의 유무를 판단하는 것은 쉽지 않기 때문이다.⁴⁰⁾

다만 행정청이 직권으로 출원상표의 상대적 부등록 사유를 심사하지 않기 때문에, 출원인과 이의신청인 모두 동일·유사한 지정상품에 대하여 타인의 동일·유사한 표장이 존재하는지에 대하여 선행 검색하는 일은 중요하다. 출원인의 입장에서 볼 때는 설령 행정청이 직권으로 상대적 부등록 사유를 심사하지 않고 이의신청이 없어 상표등록이 된다고 하더라도 등록 후에 선행상표의 존재를 이유로 상표등록이 무효화 될 수 있을 뿐만 아니라 경우에 따라 상표권 침해 소송에까지도 휘말릴 수 있기 때문이다. 또한 이의신청인의 입장에서 볼 때 자신의 선행상표와 동일유사한 타인의 표장이 등록되지 않도록 감시하지 않으면 상표등록 이후에 비싼 비용을 지불하고 권리의 유효성 여부를 다투어야만 하기 때문이다.

38) Ca Paris, 20 févr. 2002, 2 arrêts, *Propr. ind. sept.* 2002, comm. 58, obs. N. Boesflug ; *PIBD* 2002, n° 747, III, 354.

39) 상표부등록 사유에는 언제나 등록이 거절되는 절대적 부등록 사유와 사정에 따라서 등록이 허용되는 상대적 부등록 사유로 구분할 수 있다. 일반적으로 절대적 부등록 사유는 특히 식별력 및 공익에 관계되는 규정이라고 할 수 있고, 상대적 부등록 사유는 선행권리와 관계되는 사익적 규정과 관계된다. 다만 여기에서는 이의신청과 관계된 검토가 주된 것이어서 절대적/상대적 부등록 사유에 대해서는 구체적으로 언급하지 않기로 한다.

40) 정진갑, 앞의 논문(주 13), 11-12면.

다만 절대적, 상대적 부등록 사유의 구분 도입과 상대적 부등록 사유에 대하여만 이의신청을 허용할 것인지의 여부는 우리 상표법제 근간을 흔드는 것이므로 신중히 접근할 필요가 있다. 다만 심사기간 단축을 통한 조기권리 확보와 상표의 선택 및 사용가능성을 확대할 수 있다는 점을 고려할 때는 장기적 관점에서 검토할 필요가 있다고 할 것이다.⁴¹⁾

IV. 상표이의신청제도의 개선방안

현행 등록 전 이의신청제도는 특허청이 1차심사 결과 거절이유가 없는 경우 모든 출원에 대하여 2개월의 출원공고 기간을 두어 공중심사기간을 두고 난 후 이의신청이 없는 경우에만 즉시 등록결정하도록 하는 시스템이다. 하지만 현행 등록 전 상표이의신청제도하에서는 앞서 말한 바와 같이 이의신청률 및 이의인용률이 낮음에도 불구하고 이의신청이 없는 대다수의 출원상표에 대하여 2개월의 출원공고 및 이의신청기간을 경과하게 함으로써 다수의 출원상표가 상대적으로 조기권리화 될 수 없는 구조를 가지고 있다.⁴²⁾

이러한 관점에서 볼 때 현행 등록 전 이의신청제도가 가지는 문제점을 개선하여, 등록 후 이의신청제도로 변경하는 방안, 이의신청제도를 폐지하고 무효심판으로 통합하는 방안, 또는 조기공개 후 실체심사 전 이의신청제도로 변경하는 방안 등의 주장이 설득력이 있어 보인다. 이하에서는 각각의 개선방안에 대하여 좀 더 구체적으로 살펴보고 바람직한 상표이의신청제도의 개선방향에 대하여 살펴보기로 한다.

41) 이덕재 외 13인, 앞의 논문(주 4), 231면.

42) 다만, 상표권 부여의 핵심이 안정된 권리부여에 있는지 아니면 신속한 권리부여에 있는지의 관점에 따라 앞서 언급한 이의신청건수 및 이의신청률의 해석이 달라질 수 있을 것이다. 예컨대 '12년 기준 이의신청건수가 2,281건에 달하고 그 중 약 43.8%(1,074)건수가 인용결정 되고 있음에 비추어 상표등록심사에 대한 완전성을 담보하고 부실권리의 발생을 예방하는 공중심사제도의 일환으로 등록 전 이의신청제도의 필요성을 주장할 수도 있지만, 이러한 공중심사의 기능은 이의신청절차뿐만 아니라 상표법 제22조 제3항에서 말하는 정보제공제도의 활성화를 통하여 상표심사의 공정성과 내실화를 도모할 수 있을 것이다.

1. 설정등록 후 이의신청제도

이는 일본 상표이의신청제도의 모습과 유사한 것으로서, 현행 등록 전 이의신청절차를 변경하여 1차심사 후 거절사유가 없는 경우 즉시 등록공고하고 공고 후 일정한 기간 동안 이의신청할 수 있도록 하는 방안이다. 이 방안은 당사자의 절차권을 보장하고 공중심사기능을 확보할 수 있는 이의신청제도 절차를 그대로 유지하면서 등록 전에 이의신청이 없는 대다수의 출원에 대하여 조기권리화를 할 수 있다는 장점은 있으나, 등록된 권리의 효력을 다투는 절차로서 등록 후 이의신청제도와 무효심판제도가 중복된다는 단점을 가지게 된다. 즉 등록 후 이의신청제도와 무효심판제도는 일단 행정행위로 유효하게 발생한 상표등록에 대한 완전성을 사후적으로 보장하기 위한 제도로써 등록의 적부를 심리하여 흠이 있는 경우에는 등록을 취소하거나 무효로 하여 부실권리를 정리할 수 있도록 하는 점에서 유사한 점이 많기 때문이다.

다만 등록 후 이의신청과 무효심판과의 관계를 해석함에 있어, 양 제도의 취지가 다르고 청구인 적격과 청구기간 등 그 실질적인 내용의 차이점이 있어 반드시 절차의 중복이라고만은 할 수 없다. 즉 무효심판의 청구인 적격이 이해관계인으로 제한되어 있는 반면 이의신청 청구인 적격은 누구나로 되어 있어 무효심판보다 이의신청인의 청구인 적격범위가 넓다. 또한 이의신청을 이용할 수 있는 기간은 보통 2~3개월로 짧지만 무효심판은 언제든지 청구하여 등록된 권리의 효력을 다툴 수 있다는 점에서는 다르다고 할 것이다. 또한 이의신청은 누구나라도 신청가능하기 때문에 이의신청인의 지위는 승계되지 않지만, 이해관계인만 청구가 가능한 무효심판의 경우에는 승계가 가능하다는 점에서도 차이가 있다. 심리방식에 있어서도 이의신청이 원칙적으로 서면심리에 의하는 반면, 무효심판의 경우에는 구두심리가 원칙이라는 점에서도 양제도의 차이점은 존재한다.

다만 등록 전 이의신청제도가 변경되어 등록 후 이의신청제도가 되는 경우, 이의신청과 무효심판이 등록의 효력을 다투는 제도로 병존하게 되는데, 시기적으로 보아 근접한 시기에 이의신청과 무효심판을 청구하는 경우 이의신청의 판단과 무효심판의 판단이 다르게 되는 경우도 생길 수 있을 것이고, 심지어 이의

신청과 무효심판을 동시에 청구할 수 있는지의 여부에 대해서도 충분한 고려와 검토를 통해 이를 어떻게 해결할 것인지를 문제도 함께 고려해야 할 것이다. 예컨대, 비슷한 시기에 동일한 판단기관에 의해 이의신청의 판단과 무효심판의 판단이 서로 상이한 결과를 낳는 경우 당사자들은 혼란에 빠질 것이기 때문에, 이의신청과 무효심판의 판단기관을 서로 달리하는 것도 하나의 방법이 될 수도 있을 것이다.⁴³⁾

또한 등록 전 공중심사의 기능이 약화됨에 따라 부실권리 등록 가능성이 상대적으로 높아질 수 있으므로 이를 효과적으로 방지할 보완책이 필요하다. 이러한 보완책으로서 정보제공을 내실화하여 등록 전 부실권리의 발생을 최소화할 수 있는 제도적 장치를 마련하여야 한다. 다만 정보제공제도를 현행 이의신청과 같은 수준으로 하여 당사자에게 공방의 기회를 제공하고 별도의 심리를 하여 결정을 내린다면 이는 사실상 등록 전 이의신청을 언제든지 할 수 있도록 하고 이에 더하여 등록 후 이의신청의 기회가 다시 부여되는 것이 되므로 출원인에게 지나치게 불리한 제도가 될 수 있으므로 주의하여야 할 것이다.⁴⁴⁾

2. 무효심판으로의 통합

이의신청제도를 폐지하고 무효심판으로 통합하는 경우에는 등록 후 권리의 유효성을 다투는 분쟁해결절차가 일원화된다는 점에서 분쟁 해결의 비용과 시간을 절약할 수 있다는 장점을 가진다.

물론 공중심사절차를 가질 수 있다는 점에서 볼 때 이의신청제도의 의의는 분명히 있다고 할 수 있겠으나, 상표등록절차상 이의신청의 실효성에 대하여 의문을 제기하는 이도 있다.⁴⁵⁾ 즉 이의신청절차를 도입했다고 해서 출원인에게 부

43) 하지만 이러한 경우에도 판단주체의 상이함에서 비롯된 이용자들의 혼선이 야기될 수 있다. 즉 행정청의 상표등록절차실무상 일반적으로 상표등록여부결정시까지의 심사국에서 업무를 담당하지만 등록 후에는 심판부에서 업무가 진행되고 있는데, 등록 후 이의신청을 심사관이 담당한다는 것 자체에 대해서도 의문을 가질 수 있으며 만일 심판부에서 담당한다고 하더라도 무효심판과 거의 동일한 제도가 되어 제도의 중복이라는 비판에 시달리게 될 것이다.

44) 이덕재 외 13인, 앞의 논문(주 4), 355면.

45) Jérôme Passa, *Droit de la propriété industrielle*, Tome 1, L.G.D.J., 2006, p.160.

여된 권리가 더욱 공고해 졌다거나, 아니면 등록상표의 무효가능성이 줄어든 것은 아니기 때문이다. 왜냐하면 모든 선행권자가 이의신청절차를 이용하는 것도 아니며, 일부 선행권자는 무효심판절차만을 이용할 수도 있기 때문이다. 또한 이의신청은 임의적 사항이기 때문에 선행권자가 이의신청을 제기하지 않았다고 해서 무효심판이나 침해소송절차에서 불이익을 받게 되지도 않으며, 선행권자는 이의신청이 기각되더라도 이후 무효심판이나 침해소송절차를 밟을 수 있다. 프랑스 법원도 이의신청절차와 침해소송은 그 목적이 서로 다르기 때문에 이의신청에 대한 결정은 침해소송절차에 있어서 아무런 기판력을 가질 수 없다고 본다.⁴⁶⁾ 즉 법원은 이의신청결정에 구속받지 않고 판단하기 때문에, 설령 이의신청이 기각되어 등록된 상표라고 하더라도 법원은 혼동의 위험을 이유로 등록을 무효화시키거나 침해상표라고 판단할 수 있다. 이의신청이 제기되었든 제기되지 않았든지 간에 상표등록은 행정행위에 불과하고 등록의 유효성을 다투는 법원의 관할 내지 권한과는 아무런 관련이 없다고 보기 때문이다.⁴⁷⁾ 따라서 출원인의 입장에서는 이의신청이 없다고 해서 또는 이의신청이 기각되었다고 해서 완전히 안심할 수만은 없다는 점도 이의신청제도의 존재의미를 약화시키는 이유가 된다고 할 것이다.

이의신청제도를 폐지하고 무효심판으로 통합하는 경우에는 이의신청비용보다는 심판에 드는 비용이 증가함으로써 출원인의 부담이 늘어나는 단점을 가진다. 또한 등록 후 이의신청제도로 개선하는 경우와 같이 등록 전 공중심사기능이 약화되어 부실권리가 양산될 우려가 있다는 점도 단점이 될 것이다. 하지만 절차권이 보장되는 정보제공제도를 내실화한다면 공중심사기능의 약화로 인한 부실권리 양산의 우려를 다소 해소할 수 있을 것으로 보인다. 이와 아울러 특허이의신청에서 인정하고 있던 공중심사기능을 특허무효심판에 도입하기 위하여 등록공고 후 3개월까지는 이해관계인뿐만 아니라 누구든지 특허무효심판을 청구할 수 있도록 한 특허법의 선례도 참고할 만하다. 다만 이의신청제도를 운영하고 있는 주요국가와 비교하여 볼 때 상표제도의 국제적 부조화를 야기시킬 수 있다는 단점을 가진다. 특히 우리나라는 한미자유무역협정(FTA, Free Trade

46) CA Paris, 19. oct. 2005, *PIBD* 2005, n° 820, III, 730.

47) CA Paris, 19. déc. 2005, *PIBD* 2005, n° 819, III, 702.

Agreement)⁴⁸⁾ 제18장에서 지적재산권에 관한 규정을 두고 있는데, 그 중 제18조의2 제9항 다목은 이해당사자가 상표 출원에 대하여 이의를 제기하고 상표가 등록된 후 그 상표의 취소를 구할 수 있는 기회를 포함하는 상표등록제도를 두어야 함을 명시하고 있다.⁴⁹⁾ 동 규정에 비추어 볼 때, 상표이의신청제도의 폐지가 가능한지의 여부는 의문이라고 보인다.

3. 조기공개 후 실체심사 전 이의신청제도

상표등록출원을 하면 실체심사에 앞서 방식심사를 거치게 되는데, 이러한 방식심사가 완료되지만 하면 실체심사에 착수하기 전인 출원 후 약 1~2개월 이내에 해당 출원을 즉시 공개하는 제도를 도입하여 현재의 출원공고제도를 대신하는 방안이라고 할 수 있다. 예컨대 '12년 기준으로 출원인은 실체심사에 착수하는 시점까지 약 8.9개월 정도를 기다려야 하는데,⁵⁰⁾ 이러한 대기 기간 동안 이의신청 기회를 부여함으로써 심사처리기간의 단축 및 조기권리화를 도모하는 것이다.

동 방안은 실체심사 전에 출원을 조기공개하여 이의신청기회를 부여하였기 때문에 실체심사 후 곧바로 등록결정을 할 수 있게 되어 심사기간을 단축함으로써 조기권리화의 실현이 가능하고, 등록 전 당사자 절차권이 보장되는 이의신청제도를 그대로 유지함으로써 공중심사기능을 통한 부실권리의 발생을 방지할 수 있다는 장점이 있다. 현행 실무상으로도 한국특허정보원의 정보검색서비스를 통해 상표가 공개되고 있어,⁵¹⁾ 조기출원공개제도의 도입에 특별한 어려움이 없을 것으로 보인다.⁵²⁾ 또한 조기출원공개 후 이의신청이 있다면 비교적 쉽게

48) 한국과 미국 간의 상품 및 서비스 무역에 있어서의 관세 철폐 등에 관해 맺은 협정으로 2012년 3월 15일 0시를 기준으로 발효되었다.

49) 산업통상자원부 자유무역협정 FTA 사이트 참조.

〈http://www.fta.go.kr/new/pds/fta_korea/us/kor_us_list.html〉, 최종접속일: 2013. 5. 18.

50) 2012년도 특허청 지식재산백서, 특허청, 56면 참조.

51) KIPRIS 상표검색사이트, 〈<http://kdtj.kipris.or.kr/kdtj/searchLogina.do?method=loginTM>〉, 최종접속일: 2013. 5. 20.

52) 이덕재 외 13인, 앞의 논문(주 4), 353면.

등록가능성을 예측할 수 있어 출원인으로 하여금 분쟁의 소지가 있는 출원건을 미연에 포기 또는 취하하도록 유도함으로써 분쟁을 사전에 예방하는 부수적 효과도 얻을 수 있다.⁵³⁾ 다만 행정법상의 이의신청은 위법 또는 부당한 행정처분의 재심사를 처분청에 청구하는 행위를 말하는데, 실제심사 전 이의신청을 받는 것은 특허청으로부터 어떠한 행정행위가 있었음에도 불구하고 이의신청을 하도록 하는 것이라는 점에서 논리적으로 난점이 있다.⁵⁴⁾

V. 결론

현행 등록 전 상표이의신청제도는 심사관에 의한 심사의 불완전성을 보완하고 심사의 완전성과 공정성을 도모한다는 취지에서 마련된 제도이며, 이는 심사관의 주관적 또는 자의적 판단이나 실수 등에 따른 부실권리의 발생을 방지하여 상표분쟁을 사전에 예방하는 데 그 의의가 있다.

이처럼 특허청이 권리를 부여하기 전 단계부터 거절이유를 적극적으로 심사하고 심지어 공중심사기능을 가진 이의신청제도를 통하여 재검토하는 절차는 부실한 권리등록을 방지할 뿐만 아니라 선행상표권자의 감시부담을 줄여준다는 장점이 있다. 하지만 이의신청 이용률이 저조하고 이에 따라 이의신청이 없는 대다수의 출원공고 건이 2개월 이상의 기간을 경과하게 함으로써 조기권리화에 걸림돌이 된다는 점에서 현행 상표이의신청제도의 개선요구가 탄력을 받고 있다. 이러한 개선요청의 일환으로 권리등록 이후에 이의신청을 제기할 수 있도록 하는 방안, 아예 이의신청제도를 없애고 무효심판으로 일원화하여 권리유효성을 다투게 하자는 방안, 실제심사 전에 출원을 조기공개하고 이의신청을 받게 하자는 방안을 앞서 살펴보았다.

특히 특허이의신청제도의 경우에는 조기권리화의 요구에 부응하여 1998년 3월 등록 전 이의신청제도를 등록 후 이의신청제도로 변경한 바 있고, 2007년 7월부터는 이의신청제도를 아예 폐지하고 무효심판제도로 일원화하여 등록권리

53) 이덕재 외 13인, 앞의 논문(주 4), 358면.

54) 이덕재 외 13인, 앞의 논문(주 4), 356면.

의 유·무효를 다투게 함으로써 분쟁절차를 일원화하였다. 또한 일본의 경우에도 상표법을 개정하여 1997년 4월부터 등록 전 이의신청제도를 등록 후 이의신청제도로 대체하여 상표권리 획득이 조기에 가능하도록 하고 있다. 이와 같은 특허법과 일본상표법의 사례는 상표이의신청제도의 개선방향 검토에 많은 참고가 되었다.

상표이의신청제도의 개선논의는 결국 안정된 상표권 부여를 우선시할 것인가 아니면 신속한 상표권 부여에 주안점을 둘 것인가의 논의로 귀결된다고 할 것이다. 하지만 출원인의 신속한 권리부여 요청과 상품의 라이프사이클이 짧아지는 등 시장경제환경변화에 부응하기 위하여 권리 부여 전에서 부여 후로 이의신청제도가 변경되어야만 한다고 본다. 또한 전체 상표등록출원건 중 이의신청건이 약 2~3%에 불과하고 대부분의 상표출원건은 이의신청이 없음에도 불구하고 출원공고 후 2개월의 기간을 경과하게 함으로써 권리화가 지연되는 결과를 초래하고 있다는 이의신청 관련통계에 비추어 볼 때도 이의신청제도가 상표심사의 완전성 내지 안정된 권리부여에 기여하는 바가 확연하다고 볼 수 있는 근거가 미약하다고 할 것이다. 절차의 간소화를 통해 등록까지 소요되는 기간을 단축함으로써 출원인의 조기권리화 요구에 부응하는 제도의 개선을 꾀한다면 어떤 출원인도 반대하지 않을 것이다. 다만 출원인의 입장에서 볼 때 신속한 권리의 획득도 중요하지만 부실한 권리의 신속한 획득을 바라지는 않을 것이다. 안정된 상표권을 가지는 것도 출원인의 입장에서 중요한 문제임은 굳이 말할 필요가 없을 것이다. 특히 상표의 경우 상표침해에 대한 발견이나 판단이 특허보다는 비교적 용이하여 부실권리를 등록받은 후 정당한 선사용자의 영업을 방해하는 방법으로 권리가 악용되기 쉽기 때문에 등록 전에 부실권리를 방지할 필요가 더 크다.⁵⁵⁾ 이러한 점은 우리 상표법 제1조가 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다고 규정하고 있는데, 여기에서 수요자의 이익보호라 함은 상표법이 사익보호 만을 꾀하는 것이 아니라 공익도 함께 보호하고 있다는 점에서도 엿볼 수 있다.

55) 이덕재 외 13인, 앞의 논문(주 4), 358면.

그러나 상표의 보호대상은 궁극적으로 상표에 화체되어 있는 신용이고, 이 신용은 시장에서 형성되는 매우 동적인 성격을 갖고 있는데, 실제 시장에서의 식별력이나 혼동 염려를 특허청이 직권으로 판단하여 등록 전 단계에서 부실권리를 100% 방지하는 것은 물리적으로 불가능한 것처럼 보인다. 특히 우리나라는 심사주의를 채택하고 있어 사용되고 있지도 않은 저장상표건수도 많은데, 등록 전부터 안정적인 권리확보라는 측면을 강조하여 심사에 많은 시간과 비용을 투입하는 것보다는 신속하게 권리를 부여한 뒤 사후적 수단을 통해 부실권리를 정리하도록 하는 방향이 대다수 출원인의 이익을 대변할 수도 있다고 보인다. 이러한 점에서 특허청은 일정수준의 선행상표조사를 효율적으로 행하여 주고 권리자들로 하여금 모방상표의 출원이 있는지의 여부를 감시하도록 하는 프랑스의 이의신청제도도 참고할 만하다고 할 것이다. 중국적으로 상표이의신청제도의 개선방향은 다양한 이해관계자들의 의견수렴을 통해 안정된 상표권 부여와 신속한 상표권 부여 간의 무게중심판단에 따라 바람직한 쪽으로 정해져야 할 것이며, 상표이의신청제도의 필요성 및 실익판단에 근거한 신중한 검토가 뒷받침되어야 할 것이다.

참고문헌

- 박종태, 이지상표법, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2010.
- 송영식 · 이상정 · 황종환, 지적소유권법(하), 제9판, 육법사, 2005.
- 송영식 · 이상정 · 김병일, 지적재산법, 10정판, 세창출판사, 2009.
- 이규호 외 12인 공저, 지식재산권법(상), 진원사, 2012.
- 이덕재 외 13인, 상표법령체계전면 개편 및 개정방안에 대한 연구, 특허청 연구보고서, 2012.
- 정상조, 지적재산권법, 홍문사, 2004.
- 정진갑, 일본의 상표심판제도 운영에 관한 연구(이의신청제도를 중심으로), 특허청, 2006.
- 조문별 상표법해설, 특허청, 2007.
- 최성우 · 정태호, OVA상표법, 한국특허아카데미, 2012.
- 특허법 일부개정법률안 심사보고서, 산업자원위원회, 2005.
- 특허청 지식재산백서, 특허청, 2012.
- 田村善之, 商標法概説(第2版), 弘文堂, 平成13年.
- J. Schmidt-Szalewski & J.-L. Pierre, *Droit de la propriete industrielle*, 3e Ed., Litec, 2003.
- N. Dreyfus & B. Thomas, *Marque, dessins & modeles*, 1re Ed., DELMAS, 2002.
- Jerome Passa, *Droit de la propriete industrielle*, Tome 1, L.G.D.J, 2006.
- 일본특허청, <<http://www.jpo.go.jp>>.
- 프랑스 특허청, <<http://www.inpi.fr>>.
- 한국 특허청, <<http://www.kipo.go.kr>>.

Study on the Improvement of Opposition to a Trademark Registration

Daeseung YANG

Abstract

From 1973, Korea, following the examples of major industrialized countries, established a pre-registration opposition system for the purpose of granting stable rights. However, the shortening of product life cycles generated a stronger demand for the speedier granting of trademark registration.

However, the percentage of opposition filing is relatively small in Korea. While the length of the average examination period in Korea exceeded those in other industrialized nations, only two or three percents of the Korean Intellectual Property Office (KIPO) decisions of publication of application are filed an opposition filing. Nevertheless, a great many pending applications did not undergo examination for months. Such a situation was quite inappropriate. Therefore, with the revision of the trademark law, Korean pre-registration opposition system needs to be changed to a post-registration opposition system or to be integrated into invalidation trial system.

The advantage deriving from transition to the post-registration opposition system is that applicants can more quickly obtain a right because they do not have to wait until the publication of the relevant trademark gazette or the expiration of the time limit for filing an opposition. However, the post-registration opposition system has many disadvantages. Where a trademark right is cancelled due to an opposition, the registration fee will not be returned to the applicant.

Under a pre-registration opposition system, IP office can review a decision about whether to refuse an application after the publication of the examined trademark. Under a post-registration opposition system, on the other hand, the IP Office itself is not allowed to cancel an already-registered mark, even if a defect is found in the trademark during opposition period.

However, a post-registration opposition is to be treated in the same way as an invalidation trial. Many of those who seek invalidation of a trademark right often might file a demand for an invalidation trial after filing an opposition. As a result, the same interested parties repeatedly might follow the KIPO procedures for reviewing a trademark right. Such a situation will be pointed out as causing a problem. That's why the opposition system and the invalidation trial system were integrated in the field of patents in 2007.

One of the main objectives of the Trademark Law is to protect consumers by preventing possible confusion resulting from the use of marks that are similar to/identical with registered trademarks. There are some who note the need for quick revocation (of deficient trademarks under the opposition system) that can be carried out in a procedure that is simpler than that of the invalidation trial system.

In many cases, a conflict can be thoroughly tried under the opposition system, which is an ex-parte system, without the necessity for the conflict to be considered under the inter-parte invalidation trial system, taking into consideration such conditions as subject of protection and evidence to prove that the mark is revocable or invalid. Therefore, we are required to pay due attention to user needs when discussing integration of the opposition system and the invalidation trial system in the Trademark Law.

Keywords

opposition to a trademark registration, invalidation trial of a trademark registration, publication of an application, invalidation trial of a patent, proceeding of a trademark registration

