

상표법 제3조 ‘상표등록 받을 수 있는 자’ 규정의 타당성 및 보완방안

손 영 식*

목 차

- I. 서론
- II. 상표법 제3조의 연혁 및 국내·외 현황
 - 1. 상표법 제3조의 연혁
 - 2. 주요 외국의 입법례
 - 3. 국제조약의 내용
 - 4. ‘사용의사 없는 출원상표’의 무효가능성에 대한 우리나라 판례
- III. 상표법 제3조 ‘상표등록 받을 수 있는 자’ 규정의 타당성
 - 1. 상표법상 등록주의와 사용주의 및 개선방향
 - 2. 상표법 제3조 본문과 등록주의 상표법 체제의 병존 가능성
 - 3. 상표법 제3조 본문의 실효성
 - 4. 상표법 제3조 본문의 조약저촉 가능성
 - 5. 상표법 제3조 단서 ‘특허청 직원의 상표등록 금지’의 타당성
 - 6. 소결
- IV. 상표법 제3조 개선에 따른 보완방안
 - 1. 서언
 - 2. 상표사용의사확인제도의 유지방안
 - 3. 지정상품수수료가산제의 활용으로 무분별한 상표출원의 방지
 - 4. 기타, 상표권 유지·행사 단계에서 불사용상표의 감축방안
- V. 결론

* 특허청 특허심판원 심판장.

초록

우리나라 상표법은 기본적으로 상표의 사용유무를 불문하고 등록을 허용하는 ‘등록주의’를 기반으로 하고 있는데, 상표법 제3조 본문은 ‘상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자’만이 상표등록을 받을 수 있도록 규정하고 있다. 이 규정이 우리 상표법제에서 모순없이 공존할 수 있는지, 실효성은 있을지를 이론적·논리적 측면에서 비판적으로 고찰했다. 또한, 특허청 직원의 재직 중 상표 등록을 금지하고 있는 제3조 단서의 타당성도 함께 검토하였다.

상표법 제3조 본문은 사용주의 색채가 강한 규정으로서 등록주의를 취하고 있는 우리 상표법제에서는 수용하기 어려운 규정이며, 그 실효성도 기대할 수 없으므로 폐지하거나, 최소한 제23조 등록거절이유 및 제71조 등록무효사유에서 제외하여 선언적 규정으로 두는 것이 타당하다는 결론을 제시하였다. 그리고 상표권은 창작성·신규성을 요하지 아니하므로 특허청 직원의 재직 중 상표취득을 특허권의 경우와 동일한 차원에서 제한하는 제3조 단서는 비정상적 규정이므로 삭제함이 타당하다는 의견을 피력했다.

한편, 무분별한 상표출원을 줄이고 상표브로커의 발호를 막기 위해서 ‘상표사용의사확인제도’는 근거 조문을 달리하여 계속 유지하는 것이 바람직하고, ‘지정상품수수료가산제’는 효과가 입증되었으므로 계속하여 적절히 활용할 필요가 있다는 결론에 도달했다. 불사용 등록상표는 경업자의 이익을 위해서 뿐만 아니라 공익적 차원에서도 원활히 제거되는 것이 바람직하므로 불사용취소심판의 청구인을 주요 외국의 경우와 같이 ‘누구든지’로 확대하는 것이 타당하며, 아울러 불사용 등록상표는 법적으로 보호할 가치가 미약하므로 불사용 상표권자의 청구권 행사는 입법적으로 제한하는 것이 바람직하다는 의견을 제시했다.

주제어

상표법 제3조, 등록주의, 사용주의, 상표등록적격자, 사용의사확인제도, 지정상품수수료가산제, 불사용상표

I. 서론

상표법 제3조는 '상표등록 받을 수 있는 자'를 규정하고 있는데, "국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다. 다만, 특허청직원 및 특허심판원직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직 중 상표를 등록받을 수 없다."라고 규정하고 있다. 따라서 우리나라에서 상표등록을 받을 수 있는 자는 우리나라에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자이어야 하고, 외국에서 상표를 사용하고자 하거나, 사용할 의사 없이 방어적인 목적만으로 상표를 등록받고자 하거나, 자기의 상표가 아니라 타인의 상표를 등록받고자 하는 자는 상표등록을 받을 수 없다. 이는 상표제도의 속지성과 상표의 사용에 의해 축적된 신용을 보호하려는 상표법 본래의 취지에서 비롯된 것이고, 제3조 단서는 공무원이라는 신분상의 윤리적인 측면에서 특허청 직원에 대하여 상표등록을 받을 수 있는 권리를 제한한 것이다.¹⁾

상표법 제3조 본문이 상표출원 또는 상표권 발생단계에서 최소한 출원인의 상표사용의사를 요하는 것은 우리 상표법이 처음부터 상표를 사용할 뜻이 없는 자에게 아무런 제약 없이 상표권을 부여하는 것은 상표사용자의 업무상 신용유지라는 상표법의 목적과 배치되기 때문에 그 취지는 이해가 가고, 실제 운용과정에서 현재까지 심각한 문제의 발생 사례도 보이지 않는다.

하지만, 이론적·논리적 차원에서 우리 상표법의 근간인 등록주의 체제와의 공존 가능성과 향후 구체적 사건 발생시 실효성에 대하여 의문을 지을 수 없다. 즉 우리 상표법 제3조는 등록주의를 취하는 주요 외국에서는 유사 사례를 찾아볼 수 없는 특이한 규정으로서 우리 상표법의 기본원칙인 등록주의와 양립이 가능한 규정인지, 장래에 사용할 의사와 같은 내심의 사정을 출원·심사단계에서 객관적으로 확인하는 것이 과연 가능한 것인지 검토할 필요가 있다. 과거 제3조 본문이 상표등록거절이유·무효사유가 아니었을 때는 선언적 규정으로 보아 현실적으로 문제가 되지 않았으나, 이제는 사정이 달라져 실제로 사용의사와 관련하여 심판이나 소송이 제기될 수 있어 문제가 현실화될 가능성이 많아졌다. 따

1) 특허청, 조문별 상표법 해설, 2007, 20면.

라서 애당초 모순적이거나 불가능한 것을 하려고 함으로써 발생하는 부작용은 없는지를 점검하고 적절한 개선방안을 모색할 실익이 있다.

아울러, 상표의 보호 대상은 표장 그 자체가 아니라 상표권자의 신용이 화체된 상표이고, 상표는 신규성·창작성이 필요없는 일종의 선택이므로 상표의 보호 방식은 창작물 자체를 보호하는 특허법·디자인보호법의 방식과는 기본적으로 차이가 난다. 따라서 특허청 직원의 상표등록을 특허권·디자인권의 경우와 동일한 차원에서 제한하고 있는 상표법 제3조 단서 규정의 합리성이나 타당성을 살펴볼 필요가 있다.

한편, 무분별한 과다 상표출원의 방지 및 불법적인 상표브로커의 견제 필요성은 여전히 존재하기 때문에 ‘상표사용의사확인제도’는 유지되어야 하고, ‘지정상품수수료가산제도’도 적절히 활용되는 것이 바람직하므로, 이들 제도의 주요내용을 소개한다. 또한, 불사용 등록상표의 원활한 제거방안과 불사용상표권자의 청구권제한 필요성에 대해서도 짚어볼 필요가 있다.

II. 상표법 제3조의 연혁 및 국내·외 현황

1. 상표법 제3조의 연혁

1) 1949년 제정 상표법(1949.11.28. 법률 제71호) 제2조는 “국내에서 상표를 정당히 영업상 사용하는 자는 본법과 본법에 의하여 발하는 명령의 정하는 바에 의하여 자기의 상표를 상표등록부에 등록할 수 있다.”라고 규정하고, 제3조는 “① 동종의 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 대한 2이상의 등록출원이 경합하였을 때에는 영업상 최선사용자에 한하여 등록한다. ② 최선사용의 사실을 확인하기 곤란한 2이상의 출원에 대하여서는 최선출원자를 등록한다. 전항의 출원이 동일에 경합할 때에는 각출원자의 협의에 의하여 그중 1인만을 등록하며 협의가 되지 아니할 때에는 추첨에 의하여 결정한다.”라고 규정하여 미국의 영향을 받아 사용하고 있는 상표만 등록을 받을 수 있게 하는 ‘사용주의’ 및 출원이 경합할 때는 먼저 사용한 자의 등록을 허여하는 ‘선사용주의’를 채택하였다.

2) 1958년 개정 상표법(1958.3.11. 법률 제480호)에서는 제2조 상표등록 적격자 규정은 변화없이 사용주의 요소가 그대로 유지되었고, 제3조는 제1항이 “동종의 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 대한 2이상의 등록출원이 경합하였을 때에는 선출원자를 등록한다.”와 같이 변경하였고, 제2항은 삭제하여 우리 상표법이 이때부터 상표를 사용하고 있는 자만이 등록을 받게 하는 ‘사용주의’를 유지한 채로 사용여부를 묻지 않고 먼저 출원한 자의 상표를 등록하게 하는 ‘선출원주의’가 공존하는 기형적이고도 모순적인 상표법의 형태가 되었다고 할 수 있다.

3) 1973년 전부개정 상표법(1973.2.8. 법률 제2506호, 1974.1.1. 시행) 제3조(상표등록을 받을 수 있는 자)는 “국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고 자 하는 자는 이 법 또는 이 법에 의하여 발하는 명령이 정하는 바에 의하여 자기의 상표를 등록받을 수 있는 권리를 가진다.”라고 개정하여 ‘사용의사에 의한 출원’을 명시적으로 인정하였으며, 이 법의 주요 문구가 현재까지 지속되고 있다.

4) 1980년 개정 상표법(1980.12.31. 법률 제3326호, 1981.9.1. 시행) 제3조에 “……. 다만, 특허청직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직 중 상표를 등록받을 수 있는 권리를 가질 수 없다.”라고 특허청직원의 상표권 취득 금지 단서가 신설되어 현행 상표법 제3조와 거의 유사하게 되었다. 특허법(제33조 단서), 실용신안법(제11조에서 특허법 제33조 준용), 디자인보호법(제3조 단서)에도 동일한 규정이 신설되었다. 그리고 1995년 개정 상표법(1995.1.5. 법률 제4895호, 1995.7.1. 시행)에서 특허심판원이 독립기관화됨에 따라 제3조 단서에 특허심판원직원이 포함됨을 별도로 표시하였다.

5) 2011년 개정 상표법(2011.12.2. 법률 제11113호, 2012.3.15. 시행)에서 상표법 제23조의 등록거절이유 및 제71조의 등록무효사유로 기존의 제3조 단서뿐만 아니라 제3조 전체를 포함시켜 현재에 이르고 있다. 한편, 상표법 제2조 제1항 제1호 ‘상표의 정의’에 합치하지 아니하는 표장은 2001년 개정 상표법(2001.2.3. 법률 제6414호, 2001.7.1. 시행)에서 거절이유·무효사유로 추가되었다.

2. 주요 외국의 입법례

1) 일본

우리나라 상표법 제3조는 미국의 영향을 받아 제정된 1949년 상표법에서부터 존속하던 규정이므로, 일본 상표법에는 동일·유사한 규정이 없다. 다만, 일본의 기타 상표법제는 우리나라와 유사한 것이 많고,²⁾ 특히 2007년에 시행된 일본의 ‘사용의사확인제도’는 우리나라의 2012년 사용의사확인제도 도입에 직접적인 영향을 미쳤다.³⁾

일본의 상표사용의사확인제도를 살펴보면, 일본은 2007년 4월 1일부터 도·소매업의 지정상품 출원을 인정함에 따라 1건의 도·소매업 출원으로 다수의 상품에까지 권리가 확대되는 것을 방지하기 위하여 ‘상표사용의사 확인제도’를 도입했다. 법적 근거는 일본 상표법 제3조 제1항 상표등록 요건 및 제15조 제1항 거절이유이다.⁴⁾ 즉 제3조 제1항은 “자기 업무에 관한 상품 또는 서비스업에 대하여 사용하는 상표에 대하여는, 다음에 게재하는 상표를 제외하고, 상표등록을 받을 수 있다.”라고 규정하고 있고, 이 규정에 따라 상표등록을 받을 수 있는 상표는 현재 사용하고 있거나 멀지 않은 장래에 사용할 의사가 있는 상표로 해석하고, 사용의사는 출원시가 아니더라도 등록여부결정시에 가지고 있으면 된다고 본다.⁵⁾ 제3조에 위반하면 일본 상표법 제15조(거절사정)에 따라 거절결정될 수 있고, 등록 후에는 제46조 제1항의 규정에 의거 무효로 될 수 있다. 사용의사

2) 우리나라 ‘상표법’은 제정 당시에는 미국법제의 영향을 많이 받았으나, 이후 개정시는 일본을 주로 벤치마킹했고, 특히 1974년 상표법 전부개정으로 일본 상표법 체제와 유사하게 변경되었다. 예컨대, 그전에는 미국과 마찬가지로 상표법의 목적규정이 없었으나, 1974년 개정법에서 일본 상표법 제1조 목적의 문구와 거의 동일하게 우리 상표법 제1조 목적규정을 신설하고, 전체 조문체제도 일본과 비슷하게 하였다.

3) 특허법인신세기, “지정상품 과다지정 출원 방지방안 연구”, 특허청 연구용역, 2008, 124면; 특허청 상표심사정책과, “사용의사 확인제도 검토”, 특허청 보고서, 2012, 2-8면.

4) 우리나라는 상표법 제3조 상표등록을 받을 수 있는 자 규정을 근거로 하고 있는데, 일본 상표법에는 우리 상표법 제3조에 해당하는 규정이 없다. 일본 상표법 제3조(상표등록 요건)는 우리 상표법 제2조 제1항 제1호(상표란 ... 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 ...), 제3조(상표등록을 받을 수 있는 자) 및 제6조(상표등록 요건)를 합한 것과 유사한 규정이라 할 수 있다.

5) 網野瑛誠, 商標, 康東壽·康一宇(共譯), 大光書林, 1992, 114面; 한국상표디자인협회, “상표법령 체계 전면 개편 및 개정방안에 관한 연구”, 특허청 연구용역, 2012, 259면.

가 없는 출원에 대해서는 심사관은 제3조 본문⁶⁾ 위반을 이유로 거절이유 통지를 할 수 있으며, 구체적인 거절이유는 일본 상표심사기준 제1(제3조 제1항 상표 등록요건), 二(제3조 제1항 주서⁷⁾)에 명시하고 있다.⁸⁾

출원된 상표의 사용사실 또는 사용의사에 대해 합리적인 의심이 드는 경우에 상표법 제3조 본문 위반을 이유로 의견제출 통지를 할 수 있는데, 대상을 두 가지로 구분하여 하나는 도·소매업과 관련된 것이고, 다른 하나는 유사군 코드가 다수 포함된 상품을 지정한 경우이다. 즉, 1상품류 구분 내에서 지정상품 또는 지정서비스업이 8개 이상의 유사군에 걸쳐 있는 경우 및 상품 간에 유사관계가 없는 복수의 도·소매업을 지정한 경우나 개인이 종합소매서비스업을 지정한 경우 등에 사용의사를 확인하는 의견제출 통지를 한다. 의견제출통지를 받은 출원인은 상표 사용사실 또는 사용의사를 입증할 수 있는 자료를 제출해야 한다. 잡지, 카탈로그 등의 인쇄물, 공공기관의 증명, 주문전표 등의 거래서류를 입증 자료로 제출할 수 있고, 출원인이 장차 상표를 사용할 의사가 있음을 주장하는 경우에는 적어도 출원 후 3~4년 이내에 사용을 개시할 의사를 표시하여야 한다. 이는 사용의사확인제도를 등록후 3년 불사용취소심판과 연계시키기 위함인데, 불사용 상표에 대해서 출원시에 사용의사를 확인하여 1차 거절할 수 있도록 하고, 그 이후에는 불사용취소심판으로 사용하지 않는 상표를 제거할 수 있도록 한 것이다.⁹⁾ 상표사용사실 입증이나 사용의사가 확인되지 않으면 심사관은 상표법 제3조 본문 위반을 이유로 제15조에 따라 거절한다.

2) 미국

미국은 사용주의를 채택하고 있으므로 기본적으로 상표의 사용을 대전제로 하여 상표가 출원되고 등록·유지된다. 미국 연방상표법(Lanham Act / 15

6) 第三條 自己の業務に對する商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。(제3조 자기 업무에 관한 상품 또는 서비스업에 대하여 사용하는 상표에 대하여는, 다음에 기재하는 상표를 제외하고, 상표등록을 받을 수 있다).

7) 일본 법조문에서 주서(杜書)는 우리나라 법조문에서 본문(本文)에 해당하는 의미이다.

8) 일본 특허청, 일본상표심사기준,

<http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm>, 검색일: 2014. 4. 25.

9) 특허법인신세기, 앞의 보고서(주 3), 138면; 일본 상표심사기준 제1, 二, 3. (1).

USC)은 사용 중인 상표의 출원을 원칙으로 하고, 장래 사용할 상표도 1988년부터 출원할 수 있게 하고 있으나 심사 후 등록시 및 등록 후 5년차에 각각 사용증명서의 제출을 요구하고 있으므로 미국에서는 우리나라에서와 같은 불사용 상표의 문제는 원천적으로 봉쇄되어 있다고 할 수 있다.

좀 더 자세히 살펴보면, 미국 특허상표청(USPTO)에 상표를 출원·등록하는 방법은 4가지가 있다. ① 실제 사용에 근거한 출원, ② 사용의사(ITU: intent to use)에 근거한 출원, ③ 마드리드 의정서에 의한 국제출원, ④ 외국의 상표등록에 근거한 출원이 그것이다. 첫째, 실제 사용에 근거한 출원의 경우에는 해당 상표가 부착되어 있는 상품이나 포장지 또는 광고선전물이나 팸플릿 등 상표나 서비스표가 진정으로 사용되고 있음을 증명하는 자료를 제출해야 한다.¹⁰⁾ 둘째, 사용의사에 근거한 출원의 경우는 출원시에는 사용 증명을 할 필요는 없으나, 진정한 사용의사(bona fide intention)가 있음을 나타내는 진술서(statement)는 제출해야 하고,¹¹⁾ 또한, 심사관으로부터 등록결정통지를 받고 6개월 이내¹²⁾에 지정상품 모두에 대한 사용증거자료를 제출해야 등록받을 수 있다.¹³⁾ 지정상품 중 일부만 사용한 경우에는 사용한 지정상품만 등록받을 수 있다. 셋째, 마드리드 의정서에 의한 국제출원은 의정서의 원칙에 따라 본국의 기초출원 또는 등록을 근거로 해서 미국을 지정국으로 하여 출원하는 것으로서, 이때에는 ‘사용의사에 근거’한 출원의 형태로 출원하여야 하며,¹⁴⁾ 보통의 사용의사 출원과 마찬가지로 등록결정 후에 상표사용증거를 제출해야 등록원부에 기재될 수 있다. 넷째, 외국 상표등록에 근거한 출원의 경우는 외국인이 본국에서 상표등록을 받는 조건으로, 미국에서 그 상표가 사용되었음을 입증하지 않더라도 등록을 허용해 주고 있다.¹⁵⁾ 다만, 미국에서는 모든 등록상표는 등록을 유지하려면 등록 5년차

10) 미국연방상표법 제1조(a). 다만, 이 경우에도 미국연방상표법(Lanham Act)에 의한 등록은 연방상표로 등록하는 것이기 때문에 주내(州內)의 등록에서와 달리 ‘미국 내의 주와 주 사이의 거래 또는 미국과 외국 간의 거래에 상표를 사용한 실적’을 제출해야 한다.

11) 미국연방상표법 제1조(b).

12) 기본기간은 6개월이 주어지며, 이후에도 30개월 더 연장 가능하다(총 36개월).

13) 미국연방상표법 제1조(d).

14) 마드리드의정서 출원서 양식(MM18)의 국가지정란에 명시되어 있다.

15) 미국연방상표법 제44조.

에 사용 선언서(Affidavit) 및 사용증명자료를 제출해야 한다. 만약 사용을 입증하지 못하면 6년이 만료되는 시점에 등록이 취소된다.¹⁶⁾ 전체 등록상표 중 약 33%가 이 입증을 제대로 못하여 등록이 중간에 취소되는 것으로 알려져 있다.¹⁷⁾

미국에서도 상표권의 존속기간은 등록일로부터 10년이며, 10년간씩 갱신할 수 있는데, 등록일로부터 9년차에 소정의 수수료를 납부하면 갱신할 수 있다고 하면서도, 특허청장은 상표를 계속 사용중임을 나타내는 사용선언서(Affidavit of continuing use)를 받을 수 있음을 규정하고 있다.¹⁸⁾

3) 유럽(EU)

출원시 상표의 사용사실이나 사용의사를 직접적으로 확인하는 제도는 없고, 유럽연합상표법(CTMR: Community Trade Mark Regulation / Council Regulation(EC) No 207/2009 of 26 February 2009)을 비롯하여 대부분의 회원국 상표법은 상표사용의 강제와 관련하여 5년 불사용취소심판 제도를 두고 있다. 그러므로 등록 5년 후에 불사용 취소 심판이 청구될 경우 피청구인은 사용증명을 제출해야 한다. 또한 유럽연합회원국의 상표법 통일화 지침(Council Directive) 제11조는 불사용 상표의 권리행사를 제한하고 있는데, 5년 이상 불사용 등록상표에 근거해서는 이의신청을 할 수 없으며, 타인의 상표사용을 금지시킬 수도 없음을 규정하고 있다.¹⁹⁾ 이에 따라 유럽연합상표법은 5년 이상 상표를 사용하지 않은 선등록상표권자의 이의신청에 대하여 출원인이 '불사용 항변'을 하면 불사용 상표는 선원(先願)의 지위를 인정받을 수 없으며,²⁰⁾ 침해소송에서 침해혐의자(피고)가 반소(Counterclaims)로서 등록상표의 불사용취소 또는 무효를 다툴 수 있다.²¹⁾

16) 미국연방상표법 제8조.

17) 한국상표디자인협회, 앞의 보고서(주 5), 256-257면.

18) 미국연방상표법 제8조(b).

19) EC상표지침(First Council Directive 89/104 of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks) 제10조-제12조.

20) 유럽연합상표법(Council Regulation(EC) No 207/2009 of 26 February 2009) 제42조 제2항.

21) 유럽연합상표법 제100조, 제104조.

프랑스도 침해소송에서 피고에게 일종의 등록상표 취소사유항변을 인정함으로써 불사용 상표에 대한 권리 주장을 제한하고 있다. 즉 등록 후 5년이 경과한 상표권자(원고)가 상표권의 침해를 주장하는 경우에 침해혐의자(피고)는 상표권자에게 국내에서 해당 상표가 사용되었음을 증명하도록 요구할 수 있고, 상표권자가 이를 입증하지 못하면 권리행사를 할 수 없다. 또한, 독일상표법 제26조 제1항은 “등록상표에 의한 청구권의 주장 또는 등록의 유지가 상표의 사용에 근거하는 경우에는, 불사용에 대한 정당한 이유가 없는 한 상표권자는 상표를 국내에서 성실하게 사용하여야 한다.”라고 하여 상표의 성실한 사용의무를 부과하고 있다. 영국은 지식재산권청에서 출원된 상표들을 내부적으로 심사한 후, 출원상표와 유사한 선등록상표가 있을 경우에 선등록상표권자가 이의신청을 할 수 있도록 정보제공을 해주고 있으며,²²⁾ 사용의사 없이 상표권의 선점만을 목적으로 하는 악의적인(bad faith) 출원은 제3조 제6항에서 거절사유로 삼고 있다.

위와 같은 이유 때문에 유럽에서는 지정상품을 과다하게 지정하는 사례가 별로 없으며,²³⁾ 불사용상표의 문제가 특별히 쟁점화되지도 않는 것으로 보인다.

3. 국제조약의 내용

1) 상표법 조약

상표법 조약(TLT: Trademark Law Treaty)은 간이 신속한 출원 및 등록을 지향하는 조약이므로 계약국이 상표출원단계에서 사용의사를 확인하는 제도를 두는 것은 조약의 취지와 저촉될 수도 있다는 견해가 있으나,²⁴⁾ 상표법 조약 제3조는 상표출원시에 표장의 사용의사에 관한 선언을 받을 수 있도록 규정하고 있으므로, 계약국은 출원시 상표의 사용의사를 확인을 할 수 있는 것으로 해석된다. 다만, 존속기간 갱신시에는 등록에 관한 실체심사를 할 수 없다고 규정하고, 특히 표장의 사용과 관련한 선언서 또는 증거제출을 요구하지 못하도록 규

22) 우리나라와 일본 같은 심사주의 국가에서는 선출원·선등록 상표가 있을 경우에 거절 예고 또는 의견제출의 기회를 주기 위해서 출원인에게 ‘의견제출통지서’를 발송한다.

23) 특허법인신세기, 앞의 보고서(주 3), 162-163면.

24) 김병일, “상표 사용의사 없는 출원의 방지 및 사용주의 요소의 강화”, 산업재산권, 제31권(2010), 210면.

정하고 있다. 그렇지만, 계약국은 자국 관청이 갱신신청에 기재된 사항의 진실성에 합리적인 의심을 가질 수 있는 경우에는 갱신신청의 심사과정에서 증거를 당해 관청에 제출할 것을 요구할 수 있다고 규정하여(제13조),²⁵⁾ 미국 등의 갱신 제도현황을 배려한 규정으로 보인다.

2) 산업재산권의 보호를 위한 파리협약

파리협약 제5조C(1)에서는 “어느 국가에서나 등록상표의 사용이 강제적인 경우 그 등록은 합당한 기간이 경과한 후 그리고 당해 등록권자가 그의 불실시를 정당화하지 못하는 경우에만 취소될 수 있다.”라고 하여 일정한 기간이 경과하고 정당한 이유가 없는 경우에만 등록상표를 취소할 수 있게 함으로써 상표권자를 보호하고 있다.

3) WTO TRIPs

WTO TRIPs(세계무역기구의 무역관련 지재권 협정) 제15조 제3항에서는 “회원국은 사용을 등록요건으로 할 수 있다. 그러나 상표의 실제 사용이 상표출원의 조건이 되어서는 아니 된다. 출원은 출원일로부터 3년이 경과하기 전에 의도했던 사용이 이루어지지 아니하였다는 이유만으로 거절되어서는 아니 된다.”라고 규정하고, 제19조는 “1. 등록을 유지하기 위해 상표의 사용이 요구되는 경우, 상표권자에 의해 상표를 사용하는 데 대한 장애의 존재에 기초한 정당한 사유가 제시되지 않는 한, 등록은 적어도 3년간의 계속적인 불사용 이후에만 취소될 수 있다. 상표에 의해 보호되는 상품 또는 서비스에 대한 수입제한조치 또는 그 밖의 정부의 요건과 같이 상표권자의 의사와 무관하게 발생하는 상표의 사용에 장애가 되는 상황은 불사용에 대한 정당한 사유로 인정된다. 2. 상표권자의 통제에 따르는 경우 타인에 의한 상표의 사용은 등록을 유지하기 위한 목적으로 한 상표의 사용으로 인정된다.”라고 하여 등록상표는 최소한 3년의 불사용을 보장하고 있다. 우리나라도 WTO 회원국으로서 이러한 조약의 내용과 조화되게 3

25) 한편, 상표 갱신시에 특허청장이 계속사용 선언진술서(Affidavit)를 요구할 수 있는 미국도 1994.10.28.(시행 2000.8.12.)에 상표법 조약(TLT)에 가입했다.

년 불사용취소심판 제도를 두고 있다.

4. ‘사용의사 없는 출원상표’의 무효가능성에 대한 우리나라 판례

상표법 제3조 본문 ‘상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자’와 관련하여 본 규정이 상표법 제23조의 상표등록거절이유 및 상표법 제71조의 상표등록 무효사유에 포함된 2011년 12월 2일 개정 상표법(시행 2012.3.15.) 이후에는 아직 심·판결례가 없다. 다만, 상표법 제3조 본문을 무효사유로 한 개정법의 시행 전에 ‘사용의사 없는 상표’가 상표법 제2조 제1항 표장의 정의 규정 위반을 이유로 무효가 되는지에 대하여 특허법원의 판례는 엇갈렸는데, 2003년에는 긍정적으로 보았다가, 2005년에는 부정적으로 바뀌었다가, 2010년에 다시 긍정적으로 돌아왔다.

먼저, 특허법원은 2003년에 판결한 ‘나홀로 사건’에서²⁶⁾ “상표/서비스표 등록을 받고자 하는 자는 적어도 ‘사용하고자 하는’ 의사는 있어야만 할 것이고, 사용하고자 하는 의사가 없이 등록된 상표/서비스표는 상표법 제2조에서 말하는 표장, 즉 상표/서비스표에 해당하지 아니하여 이를 등록받을 수 없다고 해석하여야 할 것인바, 상표/서비스표에 대한 사용의사 유무는 상표/서비스표 출원인의 주관적, 내면적인 의지에 의하여만 결정할 것이 아니라 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 결정하여야 할 것이다.”라고 판시하였다. 다만, 이 사건은 특허법원 판결과 대법원의 입장이 결론에 있어서 동일하여 상고가 기각되었으나 대법원은 “구 상표법²⁷⁾ 개정 상표법 제23조 제1항 제4호의 ‘제2조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우’를 등록무효사유로 삼고 있지 아니하였으므로, 원심이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 변호사업 등에 개정 상표법을 적용하여 개정 상표법 제23조 제1항 제4호가 정한 등록무효사유가 있다고 판단한 것은 잘못이다.”라고 판시하여 특허법원의 판결 내용보다는 적용 법률이 잘못되었음을 지적하였다.²⁸⁾ 따라서

26) 특허법원 2003.12.12. 선고 2003허4221 판결.

27) 2001.2.3. 개정 상표법부터 제2조 제1항 제1호 위반이 거절이유 및 무효사유로 되었다.

28) 대법원 2005.10.28. 선고 2004후271 판결.

이를 반대 해석하면 특허법원뿐만 아니라 대법원도 2001년 상표법 개정으로 '제2조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우'가 거절이유·무효사유가 된 이후에는 '사용의사 없는 출원'에 대하여 이 규정을 적용하여 무효로 할 수 있음을 시사했다고 할 수 있다.

이와 달리 특허법원은 2005년 '동남일보 사건'에서²⁹⁾ 상표를 사용할 의사가 없다고 하더라도 구상표법 제23조 제1항 제4호에 해당하지 않고 무효사유도 아니라는 취지로 판시했다. 즉 "상표법이 상표권자에게 상표 사용의사가 없는 경우를 상표법 제23조 제1항 제4호의 '표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우'에 해당하는 등록무효사유로 규정하고 있다고 보기는 어려우므로, 설령 피고에게 이 사건 등록상표를 사용할 의사가 없다고 하더라도 이 사건 등록상표가 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당하는 것은 아니다."라고 판시했다.

이에 반하여, 특허법원은 2010년 '홈초이스 사건'에서는³⁰⁾ "오로지 제3자에게 서비스표권을 양도하려는 목적으로 서비스표등록출원을 하여 등록받은 경우 등과 같이, 등록서비스표가 서비스업을 영위하는 자의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이라고 할 수 없는 경우에는 상표법 제2조 제1항 제2호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우에 해당하여 상표법 제71조 제1항 제1호, 제23조 제1항 제4호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다."라고 하여 상표의 사용의사가 없는 경우 상표법 제2조 제1항 제2호의 위반을 이유로 무효가 된다고 판시했다.

요컨대, 2011년 상표법 개정으로 제3조가 거절이유·무효사유로 되기 전에도, 우리나라의 주류적 판례는 '사용의사 없는 출원'을 상표법 제2조 제1항 제2호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우에 해당하는 것으로 보아 상표법 제23조 제1항 제4호 및 제71조 제1항 제1호에 따라 무효로 할 수 있다는 입장을 취하고 있었다고 할 수 있다. 따라서 2011년 상표법 개정으로 제3조를 거절이유·무효사유로 하지 않았더라도 심사 단계에서는 '상표사용의사확인 제도'를 실시할 수 있었고, 소송 단계에서도 '사용의사 없는 출원'에 대처할 수 있었다고 생각된다.

29) 특허법원 2005.10.28. 선고 2005하6191 판결.

30) 특허법원 2010.3.19. 선고 2009하8478 판결.

Ⅲ. 상표법 제3조 ‘상표등록 받을 수 있는 자’ 규정의 타당성

1. 상표법상 등록주의와 사용주의 및 개선방향

상표에 대한 법적 보호의 이유나 합리성에 대한 이론적 근거 또는 상표법 체계를 이해하는 사고방식으로 상표법상 등록주의와 사용주의가 있다. 등록주의는 상표권의 발생·유지·소멸을 형식적인 등록사실에 근거하여 판단하는 입장이고, 사용주의는 상표의 실제적 사용에 기반해서 보는 시각이다. 상표권의 발생과 관련해서 등록주의는 법이 정한 일정한 요건에 해당하는 상표를 등록하면 독점배타적인 상표권을 인정하는 제도로서 등록에 권리의 창설적 효력을 부여하고, 사용주의는 사용되고 있는 상표에 상표권의 발생 및 보호의 근거를 부여하므로 상표등록원부의 등록사실은 권리의 추정적 효력이 있을 뿐이라고 본다.³¹⁾

등록주의와 사용주의는 각각 장점과 단점을 가지고 있는데, 등록주의는 출원시 상표의 사용을 요하지 않으므로 장래 영업에 필요한 상표를 사전에 확보하기가 용이하여 상표의 영업조성기능을 원활히 발휘하게 하고, 등록원부를 기준으로 권리관계를 명료하게 알 수 있으므로 법적 안정성·예측가능성을 제고할 수 있으며, 편리한 제도 운영의 장점이 있다. 반면에, 상표출원의 제한이 덜하여 불사용 상표가 발생하고 누적되기 쉽고, 신용(goodwill)도 형성되어 있지 않은 불사용 상표를 단지 등록원부에 등록된 이유로 보호해 주는 것은 법적 정당성이나 합리성이 미흡하다는 지적을 피하기 어렵다. 사용주의는 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모하려는 상표법의 목적 실현이나 법적 정당성 측면에서는 우월하나, 상표 사용사실의 입증이나 확인이 곤란하여 실무상 심사·심판이 쉽지 않고, 이에 따라 상표분쟁이 증가할 가능성이 있다.³²⁾

31) 網野誠, 前掲書(주 5), 5面, 80面: 小野昌延・三山峻司, 新商標法概説, 第2版, 青林書院, 2013, 99-104面; 송영식·이상정·김병일 공저, 지적재산법, 10정판, 세창출판사, 2009, 198면.

32) 문삼섭, 상표법, 제2판, 세창출판사, 2004, 39-40면; 송영식 외 6인 공저, 송영식 지적소유권법(하), 제2판, 육법사, 2013, 42-43면; 우종균, “상표법상 사용주의와 등록주의의 장·단점 비교와 향후 전망”, 지식재산21, 통권 제80호(2003. 9), 110면.

〈표 1〉 상표법상 등록주의와 사용주의의 비교

등록주의		사용주의	
- 상표의 사용 유무를 불문하고 등록을 인정하고, 등록상표에 상표권을 인정하는 주의 - 등록이 상표권 발생·존속·행사의 근간 - 한국, 일본, 유럽, 중국 등 채택		- 실제 사용에 의해 상표권의 취득을 인정하는 주의, 등록은 추정적 효력에 불과 - 사용이 상표권 발생·존속·행사의 근간 - 미국, 캐나다 등 채택	
장점	단점	장점	단점
- 권리관계의 명확화, 법적 안정성, 예측가능성 제고 - 제도운영이 편리, 행정비용 감축 - 장래 필요한 상표의 사전 확보, 영업발전 조성에 적합	- 사용과 무관하게 상표권 인정으로 법적 합리성 미흡 - 저장상표, 불사용 상표의 증가, 제3자 상표선택 제한 - 악의적(bad faith) 상표, 상표브로커 발호 가능성 증가	- 신용(goodwill)이 형성된 상표의 보호로 상표법 목적에 부합 - 사용 기반으로 상표자원의 합리적 배분 - 저장상표의 감소 및 실사용자의 상표 선택 기회 확대	- 상표(브랜드) 사전 개발, 투자의 곤란 - 사용 입증·확인에 따른 행정(심사·심판) 비용 증가 - 사용상표의 출현 가능성으로 권리 불안정, 분쟁증가

상표제도의 이상적인 개선방향은 등록주의와 사용주의의 장점은 취하고 단점은 줄이는 방향으로 양 주의의 적절한 조화를 추구하는 것이라 할 것이다. 다만, 양 주의의 주요 요소들은 공존하기 어려운 이율배반(trade off)의 관계에 있을 때가 많으므로 구체적인 상황에서 결국 택일을 해야 하는 경우가 많다.

생각건대, 상표의 출원·등록 단계에서는 상표의 영업조성 기능이나 권리관계의 명확화·안정화 및 예측 가능성이 중요하므로 이를 잘 구현할 수 있는 등록주의 원칙을 기조로 하고, 상표권의 유지나 권리행사 단계에서는 상표자원의 합리적 이용과 법적 정당성이 중요하므로 사용주의적 요소를 가미하여 보호가치가 미약한 형식적인 상표권에 대해서는 제한을 가할 필요가 있다.³³⁾

33) 網野弼誠, 前掲書(주 5), 85-86面.

2. 상표법 제3조 본문과 등록주의 상표법 체제의 병존 가능성

앞에서 살핀 바와 같이, 상표권의 발생과 관련하여 등록주의는 상표의 사용 유무를 불문하고 등록에 의해 상표권을 인정하는 주의이고, 사용주의는 사용에 의해 상표권의 취득을 인정하는 주의이다. 우리 상표법은 제41조 제1항에서 상표권은 사용사실이 아니라 설정등록에 의하여 발생한다고 규정하여 등록주의 원칙을 명백히 하고 있다. 이에 따라 우리나라에서 상표출원인은 상표의 사용여부에 관계없이 상표법이 정한 소정의 등록요건을 충족하면 상표권을 획득할 수 있다. 그런데 상표법 제3조는 상표를 ‘사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자’만이 상표등록을 받을 수 있도록 규정하여 마치 미국과 같은 사용주의 상표법체제의 핵심 요소를 명시하고 있다.³⁴⁾

이렇게 우리 상표법이 상표의 사용을 요하지 않고 등록을 인정하는 등록주의를 채택하면서 제3조에서 상표의 사용을 요하는 규정을 두게 된 것은 앞의 연혁

〈표 2〉 등록주의를 채택한 주요국의 우리나라 상표법 제3조 관련 규정

한 국	일 본	중 국	유럽연합(EU)
제3조(상표등록을 받을 수 있는 자) 국내에서 <u>상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다</u> . 다만, 특허청직원 및 특허심판원직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직중 상표를 등록받을 수 없다.	제3조(상표등록의 요건) ① <u>자기 업무에 관한 상품 또는 서비스업에 대하여 사용하는 상표에 대하여는 다음에 기재하는 상표를 제외하고 상표등록을 받을 수 있다.</u> 〈이하 생략〉	제4조 ① <u>자연인·법인 또는 기타 조직이 생산·경영활동에서 자신의 상품 또는 서비스에 대하여 상표권을 취득해야 할 필요가 있는 경우 상표법에 상표를 출원해야 한다.</u> 〈이하 생략〉	제5조(공동체상표의 소유자) 공법상 설립된 공공기관을 포함하여 자연인 또는 법인은 <u>누구든지 공동체상표의 소유권자 될 수 있다.</u>

34) 사용주의 국가인 미국이 ‘사용 및 사용의사 출원제도(Intent to use application)’를 두고 있다.

에서 살펴본 바와 같이 미국의 사용주의 법제의 영향을 받은 1949년 제정 상표법의 '사용주의' 내용이 1958년 상표법 개정으로 '선출원주의'로 전환된 이후에도 정리되지 않고 그대로 남았기 때문으로 보인다.

이렇게 우리 상표법이 상표의 출원과 관련하여 등록주의 요소와 사용주의 요소를 동시에 규정하고 있는 것은 마치 '물과 기름처럼' 본질상 결합이 어려운 조합이며, 이러한 입법례는 아래 표에서 보는 바와 같이 등록주의를 취하는 주요 외국에서도 같은 사례를 찾기 힘든 것이다. 따라서 우리 상표법 제3조는 등록주의 기반의 현행 우리 상표법 체제와 이론상 병존이나 양립이 어려운 모순적인 규정이라 할 것이다.

3. 상표법 제3조 본문의 실효성

2011년 12월 2일 상표법 개정 이전에는 제3조 본문 '상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자'의 위반은 상표법 제23조 거절이유 및 제71조 무효사유에 포함되어 있지 않았고, 제3조 단서 위반의 경우만 포함되어 있었으므로 현실적으로 문제가 발생한 사례는 거의 없었다. 즉 과거에는 상표법 제3조가 상표등록 받기 위해서 적어도 '상표를 사용하고자 하는 의사'가 있어야 하는 형식상 상표등록 요건이기는 했으나, 사용의사 유무는 내심의 의사문제로서 출원·심사·등록단계에서 객관적으로 파악하는 것이 거의 불가능하므로 이를 문리해석하지 않고, 상표제도의 취지에 맞게 선언적 규정으로 해석해 왔고,³⁵⁾ 거절이유·무효사유도 아니었기 때문에 앞에서 살펴본 몇 개의 특허법원 판례를 제외하고는 문제 되었던 것이 없었다.

그런데 2011년 12월 2일 상표법 개정으로 제23조의 상표등록거절이유 및 제71조의 상표등록무효사유에 제3조 단서뿐만 아니라 본문도 추가됨에³⁶⁾ 따라 이

35) 특허청, 앞의 책주 1), 20면; 윤선희, "상표의 사용에 관한 연구", 산업재산권, 제20권(2006), 155면.

36) 2011년 12월 상표법 개정은 소리·냄새상표, 증명표장 등 '한미FTA' 이행사항 반영을 위한 내용이 주(主)였고 상표법 제3조의 개정은 주목받지 못했다. 초기 입법예고된 상표법 개정법률안(지식경제부 공고 제2010-239)에는 제3조 본문이 제23조 거절이유 및 제71조 무효사유에 포함되어 있지 않았으나, 최종 개정 법률에는 포함되었는데, 그 경과나 이유에 대한 설명은 당시 국회의회의록 등을 봐도 찾을 수 없다. <<http://lkms.assembly.go.kr/record/index.html>>, 검색일: 2014. 4. 25; '상표사용의사확인제도'의 시행에 필요한 확실한 법적 근거를 마련하는 측면을 주로 고려하여 개정한 것으로 추정된다.

제 실질적인 등록요건이 되어 구체적으로 사건화될 가능성이 많아졌다. 문제는 실제 상표출원·등록 심사시에 출원인의 사용의사를 제대로 확인할 수 있겠는가이다. 출원인의 사용의사는 장래에 실행하고자 하는 내심의 생각이나 막연한 주관적인 계획인 경우가 많을 것이므로 이를 출원·심사 단계에서 객관적으로 파악하기는 거의 불가능하기 때문이다.³⁷⁾ 출원인이 사용할 의사가 없음을 이유로 제3자가 무효심판청구를 할 경우에도 그 성립을 인정하기는 사실문제로서 어려울 것이다. 따라서 등록주의를 채용하는 국가에서는 출원·등록시 사용사실이나 사용의사를 문제시하는 실익은 거의 존재하지 않는다고 할 수 있다.³⁸⁾

실제로 2012년 3월 15일부터 상표법 제3조를 거절이유·무효사유로 했지만, 현재(2014년 4월)까지 상표법 제3조 위반을 이유로 상표등록이 거절된 사례나 무효심판이 청구된 경우는 없는 것으로 파악된다.

만약 누군가 상표사용의사가 없음에도 불구하고 상표등록을 받았을 경우 이 해관계자가 상표법 제3조 및 제71조에 의거해서 무효심판을 청구할 경우 실제로 심판을 제대로 할 수 있을지 의문이 간다. 무효심판에서 피청구인(상표권자)이 “장래에 상표를 사용할 의사가 있다.”라고만 해도 청구인이나 심판관은 피청구인에게 사용할 의사가 없음을 입증하기가 사실상 불가능하므로 피청구인의 주장을 그대로 인정하지 아니할 수 없어 실질적인 심판이 이루어지기 어려울 것이다.

또한, 사용의사 없음을 이유로 한 무효심판에서 출원인의 사용의사를 누가 입증하고 어느 정도까지 입증해야 하는지, 일반 무효심판처럼 지정상품별로 각각 사용의사를 심리·판단해야 하는지, 불사용취소심판처럼 지정 상품 중에서 하나만 사용할 것이라고 하면 전체를 사용할 것으로 보아야 하는지 등에 대한 아무런 기준이 현재 없으므로 실제로 심판을 제대로 할 수 있을지 의문이다. 과거에 우리 특허청은 자기의 업무에 관련된 상품에 대하여 상표를 사용할 출원인의 의사를 확인하기 위하여 상표출원서에 ‘상표의 사용(예정)연도’를 기재하도

37) ‘사용의사 출원제도’를 두고 있는 미국은 출원당시에 사용의사를 확인하지 않으면서도 사용주의제도를 실질적으로 운영하고 있는데, 그 이유는 심사관이 등록결정한 후에 출원인은 실제로 ‘사용증거’를 제출해야만 비로소 등록부에 등록이 되며, 등록후 6년차에 또다시 사용증거를 제출해야 등록이 유지되도록 운영하기 때문이다.

38) 網野訂誠, 前掲書(주 5), 110~115面.

록 하였다가 1999년부터 폐지하였는데, 그 주요 이유는 상표출원서 서식에 기재란이 있었으나 실제로 기재하지 않는 사례가 많았고, 기재하지 않더라도 불이익을 주기가 어려워 제도가 유명무실하게 되었기 때문이다.³⁹⁾

한편, 등록후 3년간 지정상품에 대해서 상표를 사용하지 않으면 등록상표를 취소할 수 있는 불사용취소심판제도가 있으므로, 이해관계인은 등록 후 3년이 지나면 '사용의사 없음'을 이유로 한 무효심판보다는 세계 보편적인 제도로서 원활히 잘 운영되고 있는 불사용취소심판제도를 이용하여 불사용 상표의 제거라는 같은 목적을 이룰 수 있으므로 제3조를 원용한 무효심판의 제기 필요성이나 실익은 줄어들게 될 것이다.

4. 상표법 제3조 본문의 조약저촉 가능성

상표법 제3조 본문 “국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다.”의 규정에 위반하여 상표가 등록된 경우, 상표법 제71조 제1항 제1호의 규정에 의하여 이해관계인 또는 심사관은 무효심판을 청구할 수 있으므로 등록상표가 출원시 ‘사용의사가 없었다’는 이유로 언제든지 무효로 될 수 있다.

그런데 WTO TRIPs 제15조 제3항은 “회원국은 상표의 실제사용을 등록요건으로 할 수 있으나, 실제사용을 상표출원의 조건으로 할 수는 없고, 출원은 출원일로부터 3년이 경과하기 전에 의도했던 사용이 이루어지지 아니하였다는 이유만으로 거절되어서는 아니 된다.”라고 규정하고 있고, WTO TRIPs 제19조 및 파리협약 제5조C(1)에서도 등록상표의 경우에 최소 3년의 기간이 경과하고 정당한 이유가 없는 경우에만 취소할 수 있다고 규정하고 있다.

생각건대, WTO TRIPs나 파리협약에서 규제하는 것은 정상적으로 등록된 상표를 3년 이내에 불사용을 이유로 취소하지 못하게 하는 것이므로, 출원시부터 무효사유를 안고 있어 무효가 되는 경우는 여기에 해당하지 않는다 할 것이다. 다만, ‘사용의사가 없음’을 이유로 등록상표가 무효로 되는 경우와 ‘등록상

39) 정태호, VISUAL 지식재산권강의, 진원사, 2013, 293면.

표의 불사용'을 이유로 취소되는 경우가 실제적으로는 구분하기 어려울 만큼 겹치는 경우가 많을 것이기 때문에 무효의 경우도 결과적으로 조약과의 저촉 문제가 발생할 여지는 없지 않다고 생각된다.⁴⁰⁾ 즉, 등록상표를 출원시 사용의사가 없었다는 이유로 3년 이내에 무효로 하면 실질적으로 3년이내의 불사용 취소와 유사한 결과를 가져올 수 있으므로 등록상표는 최소한 3년간은 불사용을 보장하려는 WTO TRIPs나 파리협약의 취지와 맞지 않을 수 있다. 우리나라는 파리협약 및 WTO TRIPs의 회원국으로서 조약의 규정을 준수해야 할 의무가 있으므로 국내 상표법은 국제조약의 규정과 저촉되지 않아야 한다.

한편, 출원상표에 대한 '사용의사확인제도'의 경우도 우리나라가 2003년 가입한 상표법 조약에 직접적으로 저촉되지는 않는 것으로 보이나, 세계 각국의 상표 출원·등록절차를 통일화하고, 상표출원서 등 각종 신청서식과 절차를 간소화하여 민원인의 편의를 증진시키려는 조약의 목적이나 취지에는 부합되지 않는 측면이 있다 할 것이다.

5. 상표법 제3조 단서 '특허청 직원의 상표등록 금지'의 타당성

우리 상표법은 제3조 단서에 “다만, 특허청직원 및 특허심판원직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직 중 상표를 등록받을 수 없다.”라고 규정하고 있다. 1980년 상표법(제3조 단서), 특허법(제33조 단서), 실용신안법(제11조)에서 특허법 제33조 준용, 디자인보호법(제3조 단서) 개정시 동시에 포함된 문구이다.

‘특허법, 실용신안법, 디자인보호법’의 경우는 상표법의 경우와 달리 새로운 발명이나 창작물 그 자체의 보호를 목적으로 한다. 그러므로 특허의 경우는 발명을 한 자 또는 그 승계인만 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고(특허법 제34조), 무권리자가 특허출원을 한 경우에 정당한 권리자의 보호 규정이 있으며(특허법 제34조), 신규성을 요건으로 하고(특허법 제29조), 출원 발명에 대한 비밀

40) 물론 상표법 제3조의 사용의사가 없기 때문에 무효로 되는 것과 TRIPs 제15조의 3년 이내에 실제 사용이 없기 때문에 무효로 되는 것은 문구상으로는 차이가 있으나, 실제로 있어서 사용이 없으면 사용의사가 없는 것으로 추정되는 경우가 많을 것이므로 구분하기가 쉽지 않을 것이다.

취급규정(특허법 제41조) 등이 있다. 따라서 특허청 직원이 업무수행 중에 미공개 발명자료 등을 부당하게 이용하여 모인출원을 할 가능성도 배제할 수 없으므로 특허청 직원에게 재직 중에 특허권·디자인권 등의 취득을 제한하는 것은 이해가 간다.

그러나 상표의 경우는 그 본질이 특허·디자인과는 근본적으로 다른 측면이 있다. 상표법의 보호대상은 상표권자의 신용(goodwill)이 화체된 상표이고, 신용이 형성되지 아니한 출원 상표는 단지 문자·기호·도형에 지나지 않기 때문에 상표의 등록이나 보호요건으로 신규성은 필요 없으며 출원상표에 대한 비밀 취급 등의 제도도 없다.⁴¹⁾ 그러므로 특허청 직원의 재직 중 상표취득을 특허권·디자인권 등의 경우와 동일한 차원에서 제한하는 상표법 제3조 단서는 상표보호의 본질적 측면에서 이해하기 어렵고 타당성이 결여된 규정이라 생각된다. 한편, 주요 외국의 상표법에는 특허청 직원의 상표취득을 제한하고 있는 규정을 찾을 수 없으며,⁴²⁾ 그 필요성이 제기된 자료나 사례도 찾아볼 수 없다.

6. 소결

상표법 제3조 본문 '상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자'의 위반을 상표등록 거절이유 및 무효사유로 하는 것은 등록주의를 채택한 우리나라 상표법의 기본 체제와 조화되기 어렵고, 실제 조문의 실효성은 기대할 수 없으면서 오히려 운영상 많은 문제점과 혼란이 예상되므로, 상표법 제3조 본문을 폐지하거나 아니면 2012년 3월 이전처럼 제23조의 상표등록거절이유 및 제71조의 무효사유에서는 제외하여 선언적 규정으로 두는 것이 바람직하다고 생각한다.

또한, 특허청 직원의 상표취득을 금지하는 상표법 제3조 단서는 상표보호제

41) Robert P. Merges, Peter S. Menell & Mark A. Lemley, *Intellectual Property in the New Technological Age*, Third Edition, Aspen, 2003, pp.530-531; Margreth Barrett, *Intellectual Property*, Third Edition, Wolters Kluwer, 2012, p.231; 網野瑞誠, 前掲書(주 5), 42面; 윤선희, 지적재산권법, 6정판, 세창출판사, 2004, 386면; 정상조, 지적재산권법, 홍문사, 2004, 8면. 한편, 상표의 선출원제도(제8조 제1항)이나 선등록제도(제7조 제1항 제7호)는 특허나 디자인에서의 신규성과는 다르며, 단지 먼저 출원되거나 등록된 상표와 동일·유사한 후출원 상표의 등록이 제한될 뿐이다.

42) 특허청, TM5(한국, 미국, 일본, 유럽, 중국) 상표법 비교, 2013, 40면.

도의 본질에 대한 이해나 특허청 직원에 대한 부당한 권리제한의 측면에서 문제 있는 규정이라 할 것이다. 예컨대, “등기공무원은 재직 중 부동산 등록을 받을 수 없다.”라고 부동산등기법에 규정하면 타당하겠는가? 실제로 이 규정이 적용된 사례나 쟁점이 된 경우가 없어 운용상 큰 문제는 없으나 ‘비정상적 정상화’ 또는 ‘상표법의 완성도’ 제고차원에서 시정하는 것이 바람직하므로 상표법 제3조 단서를 조속히 삭제하여야 할 것이다.

IV. 상표법 제3조 개선에 따른 보완방안

1. 서언

우리나라는 등록주의가 상표의 영업조성 기능면에서 뛰어나고 권리관계를 간명하게 하여 법적안정성을 제고하며 제도의 운영이 편리하므로 상표법의 근간으로 삼고 있다. 사용주의 요소는 상표법의 목적 실현 및 상표자원의 합리적 배분 측면에서 우월하기 때문에 등록주의와 조화되는 한도 내에서는 적극 도입하는 것이 바람직하다. 다만, 등록주의의 본질상 같이하기 어렵거나 실현가능성이 희박한 요소까지 무분별하게 도입하는 것은 지양해야 한다. 이런 의미에서 상표법 제3조를 제23조의 상표등록 거절이유 및 제71조의 무효사유에서 제외하는 것이 타당함은 앞에서 살펴본 바와 같다.

그러나 현재 우리나라의 실정상 사용의사 없는 상표의 출원을 억제할 필요성은 여전히 존재한다. 즉 상표브로커 등의 악의적인 상표 출원에 대응하고, 저장 상표를 감축하여 타인의 상표선택 기회를 확대하며, 불필요한 심사부담을 줄이는 노력 등은 계속되어야 한다. 그러므로 상표법 제3조를 개선하더라도 이러한 형식적인 등록주의의 폐해를 방지하는 제도적 장치는 유지되어야 하며, 부문에 따라서 오히려 강화될 필요성도 있다.

2. 상표사용의사확인제도의 유지 방안

1) 상표사용의사확인제도의 개념 및 도입배경

상표사용의사확인제도는 출원인의 상표 사용사실 또는 사용의사에 대하여 심사관이 합리적인 의심이 드는 경우에 의견제출통지를 통하여 출원인의 사용의사를 확인하는 제도를 말한다. 사용의사확인제도는 우리나라가 등록주의를 기반으로 하면서도 사용주의 요소를 적극 반영한 것으로서 일본에서 2007년부터 시행해 오던 제도를 벤치마킹하여 2012년 3월에 도입했다.⁴³⁾ 이 제도는 불사용 저장상표를 출원단계에서부터 방지하여 심사부담을 줄이고, 타인의 상표선택 기회를 확대하며, 상표브로커의 발호에 적극 대처하기 위한 것이라 할 수 있으며, 보다 직접적인 이유는 우리나라가 2003년 4월 마드리드 의정서 가입을 계기로 10개 이상 지정상품에 대한 수수료 가산제도를 폐지하고, 상품류별 수수료 부과 체계로 전환하면서 동일류 내에서는 지정상품의 숫자에 상관없이 수수료가 동일하게 되어 출원인들은 될 수 있으면 많은 수의 상품을 지정하여 출원하게 되었고, 이에 비례하여 사용하지 않는 지정 상품이 급속히 증가하였기 때문이다.⁴⁴⁾

2) 상표사용의사확인제도의 주요내용

2012년 3월 15일 시행 상표심사기준에는 심사관이 출원인의 사용의사를 확인하여야 하는 경우로서 ① 출원인이 해당지정상품 또는 지정서비스업에 관한 업무를 하는 것이 법령상 제한된 경우, ② 지정상품 또는 지정서비스업이 5개류 이상 폭넓은 범위에 걸쳐있는 경우, ③ 백화점업, 대형할인마트업, 은행업, 보험업, 항공운송업 등과 같은 대규모 자본 및 시설이 필요한 서비스업을 법인이 아닌 개인이 지정한 경우, ④ 그 밖에 유사관계가 없는 다수의 서비스업을 지정한 경우 등 심사관이 출원인의 상표사용의사가 희박하다고 판단한 경우를 제시하였다. 이 심사기준은 5개류 이상 상품을 지정하여 출원한 경우 등 일정요건에 해당하면 심사관으로 하여금 필수적으로 사용의사를 확인케 하였으나, 출원

43) 특허청 상표심사정책과, 앞의 보고서(주 3), 2-8면.

44) 특허법인신세기, 앞의 보고서(주 3), 189면.

시에 5개류 이내로 분리하여 출원하거나 출원 중에 분할함으로써 제도의 실효성에 의문이 생겼고, 5개류 이상이라 하더라도 상호간에 실질적으로 연관성이 있는 상품의 경우는 굳이 사용의사를 확인할 필요가 없는데도 불구하고 의무적으로 의견제출통지서를 보내야 하는 등 실제 적용에 있어서 불합리한 경우가 발생하였다.⁴⁵⁾

이에 따라 2013년 12월 30일 상표심사기준을 개정(특허청 예규 제73호, 2014.1.1. 시행)하여 사용의사확인사항을 일부 변경하였다. 심사관은 출원인이 상표를 사용할 의사가 없거나 법령 등에 의하여 객관적으로 사용할 수 없다고 생각되는 등 합리적 의심이 드는 경우에는 출원 상품류의 숫자에 관계없이 ‘상표법 제3조 위반을 이유’로 의견제출통지를 하여 이를 확인할 수 있게 하였고, 사용사실을 제출한 경우라도 실제 사용을 하지 않을 것이면서 단순히 규정의 회피목적이거나 형식적인 경우에는 상표등록을 거절할 수 있도록 하였다.

3) 상표사용의사확인제도의 유지방안

우리나라의 현행 상표심사기준 제42조의2 제1항은 “심사관은 출원인이 상표를 사용한 사실이나 사용할 의사가 없거나 법령 등에 의하여 객관적으로 사용할 수 없다고 합리적인 의심이 드는 경우 상표법 제3조 위반을 이유로 의견제출통지를 하여 이를 확인할 수 있다.”라고 하여 사용의사확인제의 법적 근거를 상표법 제3조로 하고 있다. 따라서 상표법 제3조를 제23조의 거절이유 및 제71조의 무효사유에서 제외하면, 법적 근거가 사라지므로 사용의사확인제도를 유지할 수 없다고 생각할 수 있다. 그러나 상표법 제3조가 선언적 규정으로 되더라도 제2조 제1항 각호의 ‘상표’, ‘서비스표’ 등의 정의규정을 근거로 하여 사용의사확인제도를 존속시킬 수 있다고 생각한다. 그 이유는 다음과 같다.

먼저, 우리나라는 2007년부터 시행해 오던 일본의 사용의사확인제도를 벤치마킹하여 2012년 3월 도입한 것인데, 일본 심사관이 사용의사확인제의 법적 근거로 삼는 것은 일본 상표법 제3조(상표등록의 요건) 제1항 본문은 “자기 업무에 관한 상품 또는 서비스업에 대하여 사용하는 상표”이다.⁴⁶⁾ 그런데 일본 상표법

45) 특허청 상표심사정책과, “상표심사기준 일부개정안”, 특허청 보고서, 2013, 34면.

제3조 제1항 본문에 그대로 대응되는 우리나라 상표법의 조문은 없고, 아래의 표에서 확인할 수 있듯이 우리나라 상표법 제2조 제1항 제1호(서비스표의 경우는 제2호)가 이와 유사하며, 우리 상표법 제3조에 해당하는 일본 상표법의 조문은 존재하지 않는 것으로 보인다.⁴⁷⁾

〈표 3〉 상표 사용의사확인인 근거 규정

한 국	일 본
제2조(정의) 제1항 1. “상표”란 상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 <u>자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는</u> 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.	제3조(상표등록의 요건) ① <u>자기 업무에 관한 상품 또는 서비스업에 대하여 사용하는 상표</u>에 대하여는 다음에 게재하는 상표를 제외하고 상표등록을 받을 수 있다.
제3조(상표등록을 받을 수 있는 자) 국내에서 <u>상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자</u>는 자기의 상표를 등록받을 수 있다. 다만, 특허청직원 및 특허심판원직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직중 상표를 등록받을 수 없다.	※ 한국상표법 제3조에 직접적으로 대응되는 일본상표법의 조문은 없음

이렇게 볼 경우, 우리나라 상표법 제2조 제1항 제1호는 “상표란 상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.”라고 규정하고, 본 호에 따른 표장의 정의에 합치하지 않는 경우에 상표법 제23조 제1항 제4호에 근거해서 등록거절이유를 통지할 수 있고, 또한 이해관계인 또는 심사관은 상표법 제71조 제1항 제1호에 근거해서

46) 특허법인신세기, 앞의 보고서(주 3), 184면.

47) 일본상표법에는 우리나라 제3조에 직접 해당하는 조문은 없고, 일본 상표법 제3조 본문의 해석상 ‘현재 사용하고 있는 상표 또는 가까운 장래에 사용할 상표’로 보고 있을 뿐이다.

무효심판을 청구할 수 있다. 따라서 상표법 제2조 제1항 제1호(서비스표의 경우는 제2호)에 근거해서 심사관은 최소한의 사용의사 확인은 가능하다고 본다.⁴⁸⁾

또한, 앞서 본 바와 같이 특허법원 판례도 “사용하고자 하는 의사가 없이 등록된 상표/서비스표는 상표법 제2조에서 말하는 표장, 즉 상표/서비스표에 해당하지 아니하여 이를 등록받을 수 없다고 해석하여야 한다.”라고 판시한 사례⁴⁹⁾가 있고, 대법원 판례⁵⁰⁾도 이와 상충되지는 아니한다고 할 것이므로 사용의사확인인의 법적 근거를 상표법 제2조 제1항 제1호 또는 제2호로 해도 무리는 없다고 본다.

요컨대, 우리나라 상표법이 취하고 있는 등록주의와 정면으로 배치할 가능성이 많은 상표법 제3조 본문을 근거로 ‘사용의사 확인제도’를 운영하면 상표법체계상 혼란이 있을 수 있으므로, 제3조 본문은 과거와 같이 선언적 규정으로 유지하고, 상표법 제2조 제1항 각호 상표·서비스표 등의 정의, 제23조 제1항 제4호의 거절이유 및 제71조 제1항 제1호의 무효사유를 근거로 하여 ‘사용의사확인제도’를 존속시키는 것이 바람직하다고 본다.

3. 지정상품수수료가산제의 활용으로 무분별한 상표출원의 방지

1) 지정상품수수료가산제의 개념 및 도입취지

상표권자에게 부여되는 지정상품에 대한 배타권은 일반 공중에게는 상표 사용 자유권의 제한으로 나타난다.⁵¹⁾ 따라서 상표자원의 공정한 이용을 위해서는 꼭 필요한 범위내에서만 상표를 출원하게 하여 독점배타권을 부여하는 것이 바람직하고, 독점권의 크기에 비례하여 부담도 비례적으로 하는 것이 형평의 관념

48) 김병일, 앞의 논문(주 24), 121면; 이에 반하여 과거(2012.3월 이전) 제3조가 등록거절이유·무효사유가 아니었을 때에는 ‘사용의사확인제도’의 실시를 위해서 법적 근거가 필요하므로 입법적 해결이 필요하다는 견해도 있었다[김린수, “상표 사용의사 없는 상표의 등록가능성과 문제점”, 지식재산 & 정보법연구, 제4집 제1호(2012. 3), 38-39면].

49) 특허법원 2003. 12. 12. 선고 2003허4221 판결.

50) 대법원 2005. 10. 28. 선고 2004후271 판결.

51) 나종갑, “상표권의 범위와 한계-헌법적 관점을 중심으로”, 지식재산연구, 제7권 제1호(2012), 59면.

〈표 4〉 상표출원료 및 가산 수수료 현황⁵²⁾

구 분	상표출원료(기본료)	가산 수수료
전자출원	62,000원	기본상품(지정상품 20개) 초과 1개당 2,000원씩 가산
서면출원	72,000원	

에 부합한다. 이러한 취지에서 시행하고 있는 것이 ‘지정상품수수료가산제’이며, 현재 상표 출원 또는 갱신등록시에 1상품류당 지정상품수가 기본상품수 20개를 초과하는 경우에 초과 1지정상품당 2천원의 수수료를 가산하고 있다.

2) 도입배경 및 경과

과거, 2003년 4월 이전에도 기본지정상품 10개를 초과한 지정상품에 대해서 6천5백원의 가산료를 부과하였으나, 마드리드 국제상표제도의 시행에 맞춰 출원인의 편의제고를 위해 2003년 4월 10일 수수료 가산제를 폐지하였다.

그런데 수수료 가산제가 폐지된 이후 상표출원시 1상품류 출원당 지정상품의 숫자에 상관없이 수수료가 동일하게 되어 출원인들은 될 수 있으면 많은 수의 상품을 지정하여 출원하게 됨으로써 상표 출원시 지정상품의 숫자가 급속히 늘어났다. 예컨대, 1상품류 출원당 지정상품이 수수료 가산제가 시행되던 2002년에는 평균 9.6개였던 것이 가산제가 폐지되었던 2012년 초에는 무려 114.1개까지 늘어났으며,⁵³⁾ 심지어 1류를 출원하면서 지정상품을 41,242개까지 출원한 사례도 발생했다.⁵⁴⁾ 이에 따라 상표심사업무의 부담이 가중되고, 불사용상표가 증가하여⁵⁵⁾ 진정한 사업자의 상표선택기회를 제한하는 등의 부작용과 폐해가

52) 산업통상자원부령 제51호(시행 2014.3.1), 특허료 등의 징수규칙 제5조.

53) 특허청, 상표디자인심사국 업무편람, 특허청 업무자료, 2014, 77-78면.

54) 상표(서비스표)출원 제41-2007-12776호의 경우이다. 2003년 4월 이전, 수수료 가산제가 시행될 때 이렇게 많은 상품을 지정하여 출원하였으면 수수료가 2억 6천만원 정도였으나, 수수료 가산제가 폐지된 2007년 출원 당시에는 5만 6천원만 납부했다.

55) 수수료가산제 폐지기간 동안(2003.4.-2012.3.)에 지정상품 수는 급증한 반면, 상표사용률은 저조하였다. 예컨대, 상품류 구분 제3류 화장품의 경우 등록된 지정상품수는 약 60개였으나, 사용상품은 8개 정도로 약 14%의 상표만을 실제 사용하고 있는 것으로 조사되었다[특허법인신세기, 앞의 보고서(주 3), 61면].

심각하여 특허청은 2012년 4월 1일 ‘특허료 등의 징수규칙(산업통상자원부령)’을 개정하여 ‘지정상품수수료가산제’를 부활시켜 다시 시행하기에 이르렀다.

3) 평가 및 향후 운영방향

아래 표에서 확인할 수 있는 바와 같이 ‘지정상품수수료가산제’가 폐지된 시기였던 2012년 3월 이전에는 1상품류 출원당 평균 지정상품이 114.1개였던 것이, 부활 이후인 2013년에는 16.5개로 대폭 감소되어, 지정상품 과다 출원을 시정하려는 당초의 정책목표를 상당부분 달성한 것으로 평가되며, 수수료가산제의 정책적 효과가 입증되었다 할 것이다.⁵⁶⁾

〈표 5〉 상표수수료 가산제 시행 전·후의 지정상품 개수의 변화 (단위 : 개)

구 분	가산제 시행 전(前) (2012.3.14. 이전)	가산제 부활 · 시행 후(後) (2012.4.15.~2013.12.)
출원 류수	48,247	17,853
지정상품수	5,507,313	299,498
출원 1류당 평균 지정상품수	114.1	16.8

상표출원시 사용할 가능성이 낮은 상품을 대량으로 지정하여 출원하는 것을 방지하는 수단으로 ‘사용의사확인제도’를 활용하는 것보다 출원수수료의 차등을 통한 행정적 수단이 훨씬 효과가 크고 직접적이라 할 수 있으며,⁵⁷⁾ 상표법 제 3조를 거절이유·무효사유로 하여 불사용 상표의 출원에 대응하는 것은 등록주의 상표법체계와의 충돌 가능성 및 실효성 측면에서 문제가 있으므로, 향후에는 ‘수수료정책’⁵⁸⁾을 적절히 활용하여 불필요한 상표의 출원을 방지해 나가는 것

56) 특허청, 앞의 업무편람(주 53), 78면.

57) 심사관이 사용의사를 확인하는 의견제출통지에 대하여 출원인이 일단 장래에 사용할 계획이라고만 응답하여도 출원을 거절하기 어렵고, 실제 응답에도 불구하고 거절된 사례는 없는 것으로 파악된다. 다만, 심사관의 의견제출통지에 대하여 출원인이 전혀 대응을 하지 않으면 사용의사가 없는 것으로 간주되어 거절될 수는 있을 것이다.

58) 현재 1류당 기본지정상품을 20개로 하고, 이에 대해서는 서면출원 72,000원, 전자출원 62,000원을 받고, 20개 초과 지정상품 1개당 2,000원의 가산료를 징수하고 있으나, 정책적 필요에 따라서 시행령(특

이 더 바람직하다고 생각한다. 다만, '사용의사확인제도'는 수수료의 과다에 영향을 많이 받지 않는 대기업의 출원이나 상표브로커의 대응에 유용하므로 제도의 존속은 필요하다고 본다.

4. 기타, 상표권 유지·행사 단계에서 불사용상표의 감축방안⁵⁹⁾

1) 불사용취소심판 청구인 적격의 확대로 불사용상표의 정리 촉진

3년 이상 사용하지 않고 있는 등록상표는 상표법상 보호할 만한 고객흡인력이나 신용(goodwill)이 미약하므로 상표권으로서 보호할 가치가 적다고 할 수 있고, 진정한 상표사용자의 상표선택 범위를 제한시키며, 불필요한 선행상표의 검색 등에 따른 심사관의 업무부담도 가중시키는 등 부작용과 폐해가 심각하다. 따라서 불사용 상표는 될 수 있으면 조속히 제거하는 것이 바람직하고, 불사용상표의 감축은 경업자의 이익뿐만 아니라 위와 같이 공익상의 필요성도 많으므로 청구인 적격을 확대하는 것이 타당하다.⁶⁰⁾ 이에 따라 현재 우리나라를 제외한 일본·중국·유럽 등 대부분의 등록주의 국가들은 불사용 취소심판을 '누구나' 청구할 수 있도록 하고 있다.⁶¹⁾ 우리나라도 세계보편적인 상표제도에 맞춰 상표불사용취소심판의 청구인 적격을 확대하여 이해관계인뿐만 아니라 누구든지 청구할 수 있도록 상표법을 정비해야 할 것이다. 한편, 현재 특허청도 이와 유사한 방향으로 상표법의 개정을 추진하고 있는 것으로 파악되는데, 바람직한 방향이라 생각된다.⁶²⁾

허료 등의 징수규칙)의 개정만으로 기본지정상품의 수나 가산금액을 비교적 쉽게 조정할 수 있다.

59) '불사용취소심판의 청구인 적격확대'나 '불사용상표권자의 청구권 제한'은 검토사항이 많아 각각 별도의 논문으로 할 주제이고 분량도 많지만 여기서는 본 주제와 관련된 결론적 부분만 제시한다.

60) 한국상표디자인협회, "상표법 전면개정 제안의 배경 및 주요 내용", 지식과 권리, 통권 제15호(2012. 12), 274-275면; 심미량·김남경, "상표제도 활성화를 위한 불사용 취소심판의 개선방안", 비교사법, 제20권 제4호(2013), 1363-1364면; 이대희, "상표불사용취소심판제도 개선방안에 관한 연구", 특허심판원 연구용역, 2001, 98면.

61) 일본상표법 제50조, 중국상표법 제49조, 유럽연합상표법 제51조.

62) 산업통상자원부, 공고 제2013-317호, 2013.11.14, 상표법 전부개정법률(안) 입법예고, 5면.

<http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user_ip_info.adv_law.BoardApp&board_id=adv_law&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m02_02_03&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=12966&gubun>, 검색일: 2014. 4. 25; 특허청, 지식재산백서, 2014, 356면.

2) 불사용 상표권자의 청구권 제한

상표법은 등록권자에게 배타적인 상표권을 부여하지만, 그 권리는 절대적인 것이 아니며,⁶³⁾ 기호·문자 등으로 구성된 상표 그 자체를 보호하려는 것이 상표법의 목적이 아니라 상표에 화체된 상표권자의 신용(goodwill)과 명성의 보호를 목적으로 한다. 그런데 상표권자의 신용은 상표를 사용함으로써 비로소 형성되는 것이고, 단지 등록만 해 놓고 사용하지 않는 상표는 법적으로 보호할 가치가 없거나 매우 미약하다고 할 수 있다. 그러므로 불사용 등록상표의 보호나 권리행사를 일반상표보다 제한하는 것이 법 목적에 부합한다 할 수 있다.⁶⁴⁾ 우리나라 판례도 불사용 상표권자의 권리남용적인 상표권 행사에 대해서는 손해배상청구나 금지청구를 제한하는 등 형식적인 등록주의의 단점을 법해석으로 적극 보완하고 있다.⁶⁵⁾ 다만, 규범과 현실의 괴리를 줄이고, 국민의 법적 안정성·예측 가능성을 제고하며, 분쟁해결의 비용감축을 위해서 불사용 상표권자의 청구권을 제한하는 명시적 규정을 상표법에 두는 것이 타당하며, 현재 특허청도 상표권침해로 인한 손해배상청구권자를 실사용자로 한정하는 방향으로 상표법 개정을 추진하고 있는 것으로 파악되는데, 불사용 상표권자의 청구권 제한을 손해배상청구에 한정할 것이 아니라, 금지청구나 가처분신청까지 확대하는 것이 바람직하다고 생각한다.⁶⁶⁾

63) 나종갑, 앞의 논문(주 51), 59면.

64) 연세대학교 산학협력단, "상표법상 등록주의의 단점을 보완하기 위한 사용주의 요소 도입방안", 특허청 연구용역, 2012, 147면; 유대중, "상표무효사유와 상표권 남용에 관한 소고", 산업재산권, 제30권(2009), 289면; 조영선, "상표침해 소송에서의 무효 및 불사용 취소 항변", 저스티스, 통권 제125호(2011. 8), 56면; 김병일, 앞의 논문(주 48), 141면.

65) 대법원 2009. 10. 29. 선고 2007다22514, 22521 판결; 대법원 2006. 2. 24. 선고 2004마101 결정; 대법원 2004. 7. 22. 선고 2003다62910 판결; 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결; 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결 등.

66) 산업통상자원부, 앞의 공고(주 62), 2면; 특허청, 앞의 백서(주 62), 355면; 한편, 2014.6.11.자로 공포·시행된 개정상표법(법률 제12751호)은 신의칙에 반하는 상표의 등록을 방지하고 사용권을 제한하는 규정을 신설하였다(제7조 제1항 제18호 및 제53조 제2항). 그리고 불사용상표권자의 손해배상청구를 제한하는 등의 상표법 전부 개정 법률안은 법제처 심사를 거쳐 2014.8월경 국회에 제출될 것으로 전망된다.

V. 결론

상표제도의 바람직한 운용 및 개선방향은 등록주의와 사용주의의 장점은 최대한 취하면서 단점은 줄이는 것이라 할 것이고, 양자를 동시 적용하기 어려운 경우에는 결국 선택을 할 수밖에 없다. 상표의 출원·심사 단계에서는 상표의 영업조성기능이나 효율성의 가치가 중요하므로 이를 잘 구현할 수 있는 등록주의 원칙을 기반으로 하고, 상표권의 존속이나 권리행사 단계에서는 상표자원의 합리적 이용을 도모하고 상표권의 남용을 방지할 필요성이 커지므로 사용주의적 제한이 필요하다.

상표 사용자 또는 사용의사 있는 자만이 상표출원을 할 수 있도록 규정한 상표법 제3조 본문은 사용주의 요소의 핵심적 사항으로서 기본적으로 상표의 사용유무를 묻지 않고 등록을 허여하려는 등록주의 법제와 이론상 양립하기 어렵다고 보이며, 등록주의를 취하는 주요 외국의 상표법제에서 유사 입법례를 찾아볼 수 없는 이유도 여기에 있다고 추정된다. 특히, 출원인의 내심의 의사나 장래의 계획을 상표출원·심사단계에서 확인하는 것은 사실상 불가능하므로 본 조문의 실효성을 기대할 수 없을 것이라 예상된다. 따라서 상표법 제3조 본문을 폐지하거나, 최소한 제23조 상표등록 거절이유 및 제71조 상표등록무효사유에서 제외하여 선언적 규정으로 두는 것이 합당하다고 생각한다. 또한, 상표는 일반 지재권과 달리 신규성·창작성을 필요로 하지 않고 출원상표에 대한 비밀유지제도도 없으므로 특허청 직원의 재직 중 상표취득을 특허의 경우와 동일한 차원에서 금지하는 것은 불합리하고 비정상적이라 할 것이며, 외국에서도 사례를 찾아볼 수 없다. 그러므로 특허청 직원의 상표취득을 금지하는 상표법 제3조 단서는 삭제하여야 할 것이다. 다만, 본 논문은 이론적·논리적 차원에서 상표법 제3조의 타당성을 검증하는데 주안점을 두었고, 그러한 차원에서 본 조문을 폐지하는 것이 상표법의 완성도 제고 측면에서 바람직하다는 것이고, 운용과정에서 실제로 심각한 문제가 발생한 사례는 아직까지 보이지 않는다.

한편, 무분별한 상표출원을 줄이고 상표브로커의 발호를 차단할 필요성은 여전히 크므로 현재 시행 중인 '상표사용의사확인제도'는 계속 유지하는 것이 바람직하며, 위의 개선의견에 따라 상표법 제3조를 상표등록거절이유에서 제외하

더라도, 일본의 사례나 우리 판례를 참조하면 근거 조문을 상표법 제2조 제1항으로 하여 유지할 수 있다고 생각한다. 그리고 과도하거나 무분별한 상표출원을 억제하는 방안으로는 법논리상 문제의 소지가 있고 실효성을 기대할 수 없는 제3조를 활용하기보다는 부작용이 적고 효과가 검증된 ‘지정상품수수료가산제’를 활용하는 것이 타당하다.

이에 덧붙여, 단지 등록만 해 놓고 사용하지 않는 불사용상표의 감축은 경쟁업자의 이익뿐만 아니라 공익상의 필요성도 크므로 유럽·일본·중국 등 주요 외국의 경우와 마찬가지로 취소심판의 청구를 ‘누구든지’ 할 수 있도록 청구인 적격을 확대하여야 할 것이다. 아울러, 불사용상표는 법적으로 보호할 가치가 없거나 매우 미약하므로 불사용상표권자의 권리행사를 일반상표권자에 비해서 제한하는 것이 합당하고, 나아가 국민의 법적 안정성·예측가능성 제고를 위해서 상표법에 명시적 규정을 두는 것이 바람직하다.

참고문헌

〈국내 단행본〉

문삼섭, 상표법, 제2판, 세창출판사, 2004.

송영식·이상정·김병일 공저, 지적재산법, 10정판, 세창출판사, 2009.

송영식·이상정·황종환·이대희·김병일·박영규·신재호 공저, 송영식 지적소유권법(하), 제2판, 육법사, 2013.

윤선희, 지적재산권법, 6정판, 세창출판사, 2004.

정상조, 지적재산권법, 홍문사, 2004.

정태호, VISUAL 지적재산권강의, 진원사, 2013.

특허청, TM5(한국, 미국, 일본, 유럽, 중국) 상표법 비교, 2013.

_____, 상표법 조문별 개정 연혁 해설집, 2010.

_____, 조문별 상표법 해설, 2007.

_____, 지식재산백서, 2014.

〈국내 학술지〉

- 김린수, “상표 사용의사 없는 상표의 등록가능성과 문제점”, 지적재산 & 정보법 연구, 제4집 제1호(2012).
- 김병일, “상표 사용의사 없는 출원의 방지 및 사용주의 요소의 강화”, 산업재산권, 제31권(2010).
- 나종갑, “상표권의 범위와 한계-헌법적 관점을 중심으로”, 지식재산연구, 제7권 제1호(2012).
- 심미랑·김남경, “상표제도 활성화를 위한 불사용 취소심판의 개선방안”, 비교사법, 제20권 제4호(2013).
- 우종균, “상표법상 사용주의와 등록주의의 장·단점 비교와 향후 전망”, 지식재산 21, 통권 제80호(2003).
- 유대중, “상표무효사유와 상표권 남용에 관한 소고”, 산업재산권, 제30권(2009).
- 윤선희, “상표의 사용에 관한 연구”, 산업재산권, 제20권(2006).
- 조영선, “상표침해 소송에서의 무효 및 불사용 취소 항변”, 저스티스, 통권 제125호(2011).
- 한국상표디자인협회, “상표법 전면개정 제안의 배경 및 주요 내용”, 지식과 권리, 통권 제15호(2012).

〈보고서〉

- 연세대학교 산학협력단, “상표법상 등록주의의 단점을 보완하기 위한 사용주의 요소 도입방안”, 특허청 연구용역, 2012.
- 이대희, “상표불사용취소심판제도 개선방안에 관한 연구”, 특허심판원 연구용역, 2001.
- 특허법인신세기, “지정상품 과다지정 출원 방지방안 연구”, 특허청 연구용역, 2008.
- 특허청, “상표사용의사 확인제도 검토”, 특허청 보고서, 2012.
- _____, “상표심사기준 일부개정안 보고”, 특허청 보고서, 2013.
- _____, 상표디자인심사국 업무편람, 특허청 업무자료, 2014.
- 한국상표디자인협회, 상표법령체계 전면개편 및 개정방안에 관한 연구, 특허청 연구용역, 2012.

〈해외 자료〉

網野誠, 商標, 康東壽·康一字(共譯), 大光書林, 1992.

小野昌延·三山峻司, 新商標法概説, 第2版, 青林書院, 2013.

Merges, Robert P.; Menell, Peter S.; Lemley, Mark A., *Intellectual Property in the New Technological Age*, Third Edition, Aspen Law & Business, 2003.

Barrett, Margreth, *Intellectual Property*, Third Edition, Wolters Kluwer Law & Business, 2012.

〈기타 자료〉

국가법령 정보센터, <<http://www.law.go.kr/main.html>>.

국회 회의록시스템, <<http://likms.assembly.go.kr/record/index.html>>.

유럽연합 종합법률, <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en>>.

일본 상표심사기준,

<http://www.jpo.go.jp/shiryu/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm>.

특허청 홈페이지,

<<http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.main.MainApp>>.

An Improvement of the Article 3 of the Trademark Act

Son Young-sik

Abstract

It is intended for this paper to have the Registration Doctrine System implemented at the trademark application and examination stage, during which legal stability and predictability are most important, and to have the Use Doctrine System implemented at the maintenance and exercise stage of the trademark rights, during which reasonable trademark use and legal validity are important.

The Korean Trademark Act is based on the Registration Doctrine System which grants the registration of a trademark regardless of its use. Although, Article 3 of the Korean Trademark Act stipulates that only the person who uses or intends to use a trademark in the Republic of Korea may be entitled to have his/her trademark registered. This article is fundamentally incompatible with the Registration Doctrine System or the first-to-file system adopted by the Korean Trademark Act. Moreover, it is realistically impractical because confirming one's internal intent-to-use at the trademark application stage is nearly impossible. Therefore, Article 3 of the Korean Trademark Act should be abolished or maintained perfunctorily on the condition of the nominal stipulation being excluded from the grounds for rejection in Article 23 and from the grounds for invalidation in Article 71.

Additionally, the Article 3 condition of the Korean Trademark Act

provides similarly that no one under the jurisdiction of the Korean Intellectual Property Office shall have a trademark registered during his/her tenure in office. The trademark registration application does not require novelty and creation, and a trademark examiner is not legally obligated to uphold the secrecy of a trademark, unlike the other intellectual property rights of patent, design, and utility model. Thus, the Article 3 condition is illogical and should be abolished immediately.

On the other hand, since unused trademarks deserve little legal protection, this paper supports the curtailment of legal rights for unused trademark holders and ‘any person’ may request a trial for revoking an unused registered trademark.

Keywords

Article 3 of the Korean Trademark Act, trademark registration application, the Registration Doctrine System, the Use Doctrine System, intent-to-use, first-to-file, Unused trademarks