

대한민국 특허(상표)제도의 문제점 (IX)

- 상표권의 무효와 취소에 관하여 -

최 덕 규^{*1)}

I. 머리말

상표는 심사관에 의한 심사를 거친 다음 제3자가 이의신청을 할 수 있도록 일정기간 공고한 다음, 이의신청이 없는 경우에 최종적으로 등록결정을 한다. 우리 상표법은 2개월간의 공고기간이 주어진다. 등록결정을 받은 출원인은 등록료를 납부함으로써 비로소 상표권이 설정등록된다. 설정등록된 상표권은 10년간 유효하며 10년 경과전에 갱신등록함으로써 영구적인 권리로 유지할 수 있다.

상표권은 존속기간 측면에서 특허권과 차이가 있다. 특허권은 출원일로부터 20년간 한시적으로 보호되는 반면, 상표권은 상표권자가 원하기만 하면 일정기간 단위로 갱신함으로써 영구적으로 유지할 수 있다.

상표권과 특허권은 적법하게 권리가 획득되었다 하더라도 무효로 될 수 있다. 애시당초 상표로서 등록받을 수 없는 상표가 등록된 경우 그 등록을 무효시킴으로써 상표권이 처음부터 없었던 것으로 보는 것이 상표권의 무효이다. 예를 들어, 타인의 선등록상표와 유사한데도 심사관이 잘못하여 등록을 허여하였다면 마땅히 무효로 하여 상표권의 존재를 처음부터 없었던 것으로 하는 것이다. 특허권도 마찬가지다. 신규성이나 진보성과 같은 특허요건을 갖추지 못한 발명에 대하여 특허가 인정된 경우, 처음부터 특허권의 존재를 인정하지 않는 것이 특허권의 무효이다.

상표권과 특허권은 유효기간 중에 그 효력이 상실될 수도 있다. 유효기간 중에 효력이 상실되는 것을 취소라 한다. 무효가 처음부터의 효력을 인정하지 않는 것이라면, 취소는 취소되는 시점부터 효력을 상실한다. 즉 취소는 등록시점부터 취소되기 전까지의 효력이 인정된다. 특허권에서의 대표적인 취소는 포기이다. 그렇지는 않지만 특허권자가 자발적으로 포기서를 제출함으로써 특허권을 포기시키는 것이다. 다음으로는 특허료를 납부하지 않음으로써 특허권이 포기되는 경우다.

상표권의 포기는 특허권과는 다르다. 특허권과 상표권은 다같이 무체재산권으로 산업재산권 또는 지적재산권으로 분류되지만, 이들은 근본부터 서로 다르다. 우선 보호대상이 전혀 다르다. 상표는 최초의 선택 내지 채택(adoption)을 보호

1) 변리사, 명지특허법률사무소

하는 반면, 특허는 창작(creation)을 보호한다. 특허는 발명자를 보호하기 위한 제도이지만, 상표는 상품의 출처를 식별함으로써 소비자를 보호하고 그 결과 상표권자를 보호하기 위한 제도이다. 특허는 상품의 출처표시를 위한 것도 아니고, 소비자를 보호하기 위한 것도 아니다.

이처럼 특허와 상표는 그 근본부터 다르고, 따라서 취소도 그 의미가 전혀 다르다. 그런데 우리 상표법은 상표권의 무효와 취소의 의미를 올바르게 파악하지 못한 채 이들에 관하여 규정하고 있다. 대표적으로 상표법 제71조 제1항에서 규정하는 상표등록에 관한 무효사유가 그러하다. 본 고에서는 제71조 제1항을 중심으로 상표권의 무효와 관련하여 잘못 규정된 내용들을 살펴본다.

II. 상표등록의 무효사유

제71조 제1항에는 등록받은 상표권을 무효시킬 수 있도록 무효사유가 열거되어 있다. 상표권의 무효사유는 상표의 등록요건과 동일하다. 등록받지 못할 상표가 잘못 등록되었기 때문에 다시 무효로 하기 위한 것이다. 제71조 제1항 제1호부터 제3호까지가 이에 해당한다.

상표등록이 제3조 단서, 제6조 내지 제8조, 제12조 2항 후단· 제5항 및 제7항 내지 제9항, 제23조 제1항 제4호 내지 제6호 또는 제5조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제25조의 각규정에 위반된 경우(제1호), 상표등록이 조약에 위반된 경우(제2호), 상표등록이 그 상표등록출원에 의하여 발생한 권리를 승계하지 아니한 자에 의한 경우(제3호)가 그것이다. 이들 규정은 아무런 문제가 없다. 이들은 모두 등록요건이기 때문이다. 문제는 제4호 내지 제6호에 있다.

상표등록후 그 상표권자가 제5조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제25조의 규정에 의하여 상표권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 등록상표가 조약에 위반된 경우(제4호), 상표등록이 된 후에 그 등록상표가 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우(제6조 제2항에 해당하게 된 경우를 제외한다)(제5호), 제41조의 규정에 따라 지리적 표시 단체표장등록이 된 후에 그 등록단체표장을 구성하는 지리적 표시가 원산지 국가에서 보호가 중단되거나 사용되지 아니하게 된 경우(제6호)가 문제가 된다.

제4호 내지 제6호 중에서도 가장 심각하게 문제가 되는 것은 제5호이다. 이들의 문제점을 살펴보자.

III. 제4호 내지 제6호의 문제점

제4호 내지 제6호에서 규정하는 무효사유는 상표권이 설정등록된 후에 발생하는 것이다. 그런데 상표권의 무효는 애초부터 등록이 없었던 것으로 보기 때문에 무효사유가 상표권 설정등록 후에 발생한 것이라면 그것은 무효사유가 아니라 취소사유가 되어야 한다. 이처럼 상표법에서 무효사유와 취소사유를 구분하지 못하는 것은 상표권에 대한 근본적인 이해가 부족하기 때문이다. 상표권에 대한 근본적인 이해없이 상표권을 보호한다는 것은 모래위에 누각을 짓는 것과 같다.

1. 제4호의 문제점

제4호는 상표등록후 상표권자가 제5조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제25조의 규정에 의하여 상표권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 등록상표가 조약에 위반된 경우에 상표등록을 무효로 하겠다는 규정이다. 특허법 제25조는 외국인 지위를 규정한 조약 등의 변경으로 인하여 특허권을 향유하는 외국인으로서의 지위가 변경되어 그 지위를 유지할 수 없게 된 경우를 의미한다. 예를 들어, 어느 특정 외국과의 조약에 의하여 그 외국인에게 내국인과 동등한 자격을 부여하였는데, 조약이 변경되어 그러한 자격을 박탈당하면, 특허권이나 상표권도 향유할 수 없게 된다. 지극히 당연한 얘기다. 그런데 이때 조약이 유효하기까지 유효했던 상표권은 그 효력이 인정되는 것이며, 상표권을 향유할 수 없게 된 때부터 효력을 상실한다. 따라서 이 원인에 의한 효력상실은 무효가 아니라 취소가 되어야 한다.

2. 제5호의 문제점

제5호는 상표등록이 된 후에 그 등록상표가 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우를 무효사유로 규정한다. 제6조 제1항 각호 규정을 살펴보면 다음과 같다.

(1) 상품의 보통명칭 및 관용명칭(제6조 제1항 제1호 및 제2호)

제6조 제1항 제1호 및 제2호는 일반명칭표장(generic mark)을 의미한다. 우리는 등록요건에서 이처럼 보통명칭표장(generic name mark)과 관용명칭표장(common name mark)으로 구분하고 있지만, 이렇게 구분할 이유가 없다. 모두 일반명칭표장(generic mark)으로 통칭될 수 있기 때문이다. 일반명칭이란 어떤 상품의 명칭을 의미하기 때문이다. 예를 들어, ‘사과’는 사과에 대한 일반명칭이고, ‘자동차’는 자동차에 대한 일반명칭이다. 자동차에 사용하는 상표로 ‘자동차’

를 등록받을 수는 없다. 출처표시가 불가능하기 때문이다. 이런 관점에서 보통명칭과 관용명칭은 구분하기도 어렵거니와 구분할 필요조차도 없는데 우리 상표법에서는 이렇게 억지로 구분하고 있다.

그런데 등록받을 시점에서는 일반명칭이 아니었으나 나중에 그 상품의 일반명칭이 되어버린 경우가 있다. 이를 일반명칭화라 한다. ‘아스피린’이 대표적인 일반명칭화의 예이다. 엘리베이터, 에스컬레이터, 정로환, 초코파이 등등 많은 상표들이 등록받을 시점에는 식별력을 갖는 좋은 상표이었지만, 상표관리를 허술하게 함으로써 많은 사람들이 일반명칭처럼 사용한 결과 일반명칭이 되어버린 것이다. 그렇다면 일반명칭화된 상표는 일반명칭화가 되기 전까지의 효력이 인정된다. 일반명칭화가 된 이후부터 상표로서의 효력을 상실하는 것이다. 따라서 제6조 제1항 제1호 및 제2호에서 규정하는 일반명칭화 상표는 무효사유가 아니라 마땅히 취소사유가 되어야 한다.

(2) 기술표장(descriptive mark)(제6조 제1항 제3호)

상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표가 기술표장이다.(제6조 제1항 제3호) 어떤 표장이 기술표장에 해당하면 상표등록을 받을 수 없다. 기술표장이라 하더라도 사용결과 식별력을 얻어서 출처표시가 가능하다면 상표등록을 받을 수 있다.

그런데 상표가 등록 후에 기술표장 즉 기술용어(descriptive term)가 되는 경우는 있을 수 없다. 이런 경우는 발생하지 않는다. 설사 그런 경우가 발생했더라도 이미 등록을 받은 상표이기 때문에 상표로서의 사용에 아무런 문제가 없다. 따라서 이런 경우를 상정하여 이를 무효사유로 규정하는 것은 논리상 맞지 않는다.

(3) 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표(제6조 제1항 제4호)

어떤 표장이 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 이루어져 있다면, 그 표장은 상표등록을 받을 수 없다. 그런데 어떤 상표가 등록 당시에는 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 것이 아니었으나, 등록 후 사용하는 과정에서 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도를 나타내는 표장이 되었다고 해서 그 상표를 그렇게 된 시점부터 무효로 할 수는 없다. 이미 존재하는 상표권이기 때문에 상표권자의 권리로서 계속하여 인정되어야 하는 것이지, 그 상표권을 무효로 해서는 안된다. 상표권을 부여하고 난 후에 현저한 지리적 명칭·그 약

어 또는 지도를 표시한다고 해서 국가가 상표권을 무효시키는 것은 있을 수 없는 일이다. 이 규정은 무효사유 자체가 성립하지 않는 규정이다.

(4) 흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표(제6조 제1항 제5호)

이는 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표와 동일하다. 상표권을 부여하고 난 후에 흔히 있는 성 또는 명칭이 되었다는 이유로 상표권을 무효시키는 것은 있을 수 없는 일이다. 이 규정도 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표와 같이 무효사유 자체가 성립하지 않는 규정이다.

(5) 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표(제6조 제1항 제6호)

등록 당시에는 간단하고 흔히 있는 표장이 아니었기 때문에 적법하게 등록이 되었는데, 등록후 사용하는 과정에서 간단하고 흔히 있는 표장이 되었다는 것은 있을 수 없다. 차라리 토끼뿔이나 거북이털을 찾아나서는 것이 더 현명한 일일 것이다. 이 규정도 무효사유 자체가 성립되지 않는 규정이다.

(6) 출처를 식별할 수 없는 상표(제6조 제1항 제7호)

이 규정도 위 제6호와 마찬가지로 무효사유 자체가 성립하지 않는 규정이다. 등록 당시에는 상품출처를 표시할 수 있도록 식별력이 있었는데, 등록후 사용하는 과정에서 상품출처를 표시할 수 없게 된 상표는 존재하지 않기 때문이다. 만일 그런 경우가 있다면 일반명칭화가 된 상표뿐이다. 일반명칭화가 된 상표라면 취소에 의하여 그 효력을 상실시킬 수 있다.

이상 살펴본 바와 같이, 제71조 제1항 제5호에서 규정하는 제6조 제1항 제3호 내지 제6호를 준용하는 무효사유는 그 자체가 모두 무효사유가 될 수 없는 것들이다. 상표의 일반명칭화에 대한 무효사유는 제6조 제1항 제1호 및 제2호는 무효사유가 아니라 취소사유가 되어야 한다. 제71조 제1항 제5호와 같은 무효사유를 규정하는 것은 상표권에 대한 무지로부터 비롯된 것이고, 취소사유를 무효사유로 규정하는 것은 무효와 취소의 개념조차 이해하지 못하기 때문이다.

3. 제6호의 문제점

제6호는 제41조의 규정에 따라 지리적 표시 단체표장등록이 된 후에 그 등록 단체표장을 구성하는 지리적 표시가 원산지 국가에서 보호가 중단되거나 사용되지 아니하게 된 경우를 무효사유로 규정한다. 제6호의 문제점은 제4호의 문제점과 동일하다. 무효사유가 상표등록후에 발생한 것이다. 이런 경우는 무효사유가 아니라 취소사유가 되어야 한다.

IV. 제71조 제3항의 문제점

상표권의 무효와 취소에 대한 개념을 이해하지 못한 채 취소사유로 규정할 것을 무효사유로 규정하다 보니까 효력상실의 시점에 모순이 나오게 된다. 이런 모순을 뺄기 위하여 만들어 놓은 규정이 제71조 제3항이다.

상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제71조 제1항 제4호 내지 제6호의 규정에 의하여 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 상표권은 그 등록상표가 동호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.(제71조 제3항)

참으로 한심한 규정이다. 일반명칭화된 상표를 취소사유에 규정하였다면 제71조 제3항은 규정하지 않아도 되는 규정이다. 상표권에 대한 기본개념을 모르니까 취소사유를 무효사유로 규정해 놓고, 그에 대한 효력상실의 시점에 대한 모순이 나오니까 그 모순을 뺄기 위하여 별도의 규정을 또 만들어 놓은 것이다. 더욱더 한심한 것은 이러한 규정을 ‘후발적 무효사유’라고 설명하는 자들이 있는데, 이는 합리화에 불과한 것이다. 상표권에 대한 근본을 이해하려 하지 않고 겉으로 드러나는 모순을 감추기 위한 합리화인 것이다.

이 모든 것들이 상표등록 후에 발생할 수 있는 사유에 의하여 상표권의 효력이 상실되는 의미를 이해하지 못하기 때문에 일어난다. 적법하게 등록되었으나, 등록후에 일어난 사실에 의하여 상표권의 효력이 상실되는 의미에 대하여 살펴본다.

V. 상표권의 효력상실

본 고에서의 상표권의 효력상실이란 무효에 의한 효력상실이 아니라 취소에 의한 효력상실임을 말해둔다. 상표권의 효력상실은 크게 4가지로 분류한다. 일반명칭화, 포기, 영업과 분리하여 한 양도, 및 품질관리 없는 사용권설정이 그것이다.

1. 일반명칭화

많은 상표들이 적법하게 등록받았으나, 일반명칭이 되어버리는 바람에 상표로서의 효력을 상실하였다. 아스피린이 대표적인 예이고, 나일론, 셀로판, 엘리베이터, 에스컬레이터, 정로환, 초코파이 등 무수히 많은 상표들이 상표로서의 효력을 상실하였다. 상표권자가 상표관리를 제대로 하지 못했기 때문에 그렇게 된 것이다.²⁾

상표권자는 상표를 받은 후에도 상표관리를 철저히 해야 한다. 상표를 표시할 때 그것이 등록상표라는 사실을 표시하여야 하고, 남들이 그 상표를 일반명칭처럼 사용하면 그렇게 사용하지 못하도록 경고하거나 제재를 가해야 한다. 그런데 그런 관리를 소홀히 하게 됨으로써 상표가 특정 상품의 일반명칭이 되도록 방치해버린 것이다. 진통해열제를 생산하는 모든 제약회사들이 그 진통해열제를 ‘아스피린’이라 명명하기 시작했고, 소비자들도 그 진통해열제를 그렇게 명명하여 일반명칭이 된 것이다. 그렇게 되도록 상표권자는 아무런 조치도 취하지 않았다. 일반인이 이미 일반명칭으로 사용하고 있는 상황 하에서 그것을 사용하지 않도록 뒤돌리려는 것은 불가능한 일이다. 그래서 상표가 일반명칭이 되어버리면 독점력을 있고 그 효력을 상실하게 된다. ‘엘리베이터’도 처음에는 상표였다. 그런데 사람들은 그런 승강장치를 ‘엘리베이터’라고 부르기 시작하였고 결국 거의 모든 사람이 그렇게 부르게 되어 일반명칭이 되어버린 것이다.

상표법에서 일반명칭화는 상표권 효력상실의 가장 대표적인 예이다. 그리고 일반명칭화는 무효가 아니라 취소의 대상이다. 일반명칭화가 되기 전까지는 상표로서의 효력이 인정되었지만 상표권자가 일반명칭으로 사용되는 것을 방치하였기 때문에 일반명칭이 된 시점부터 상표권의 효력이 상실된 것으로 본다.

일반명칭이 된 정확한 시점이 중요한 것은 아니다. ‘어제는 일반명칭이 아니었는데 오늘은 일반명칭이 되었다’라고 말할 수 없는 노릇이기 때문이다. 일반명칭이 되도록 그동안 일어났던 여러 가지 정황증거에 의하여 일반명칭화를 판단하는 것이지 몇년 몇월 몇일 몇시에 일반명칭화가 되었다고 판단할 수 있는 것이 아니다.

그런데도 우리 상표법은, ‘제71조 제3항 단서의 규정을 적용함에 있어서 등록상표가 제1항 제4호 내지 제6호에 해당하게 된 때를 특정할 수 없는 경우에는 제1항의 규정에 의한 무효심판이 청구되어 그 청구내용이 등록원부에 공시된 때부터 당해 상표권은 없었던 것으로 본다.’라 규정한다.(제71조 제4항) 이런 규정은 전혀 불필요한 규정이다. 혹자는 상표권침해소송에서 손해배상액을 산정하는 기준이 될 수 있다고 생각할지 모르지만, 손해배상액은 그렇게 판단하는 것이 아니다.

2) Beverly W. Pattishall and David C. Hilliad "Trademarks" Matthew Bender, New York(1987) pp107-108

2. 포기

상표권 효력상실 중에서 일반명칭화 못지않게 중요한 것이 상표권의 포기다. 여기서 포기는 불사용에 의한 포기를 의미한다. 물론 상표권이 적법하게 존재하고 있는 상황에서 포기서를 제출하여 상표권을 포기시키는 경우도 있을 수 있지만, 정상적인 사람이라면 그런 일은 일어나지 않는다.

상표는 등록을 받았다 하더라도 정당하게 사용해야 한다. 상표는 창작(creation)이 아니라 채택(adoption)을 보호하는 제도이기 때문에 등록을 받고 나서 사용할 의무가 따른다. 사용도 하지 않으면서 등록만을 유지하면 제3자가 그것을 사용할 권리를 박탈하게 되기 때문이다.³⁾

우리 상표법 제73조 제1항 제3호에서 불사용에 의한 취소를 규정한다. 상표권자가 정당한 이유없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에 취소사유가 된다. 전용사용권자 또는 통상사용권자가 사용한 경우에는 취소사유가 성립되지 않는다.

우리는 취소시킬 수 있는 상표의 불사용기간을 3년으로 규정하지만 이는 나라에 따라 다르다.

제73조 제1항 제2호에서, 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우를 취소사유로 규정하고 있지만, 이 역시 바람직한 규정이 아니다. 등록상표를 사용하지 않으면 그 등록상표를 취소시키면 되지, 유사한 상표를 사용한다고 해서 등록상표를 취소시키는 것은 논리적인 근거가 없다.

3. 영업과 분리하여 한 상표양도 (Assignment without Goodwill)

상표는 양도할 수 있다. 재산권의 일종이기 때문에 유상으로 또는 무상으로 얼마든지 제3자에게 양도할 수 있다. 자연인은 물론 법인격을 갖는 법인에게도 양도할 수 있다.

상표는 영업과 함께 존재한다.营业을 떠나 상표만이 존재할 수는 없다. 특허와 다른 점의 하나다. 따라서 상표를 이전하는 경우에는 영업과 같이 이전해야 한다. 영업과 같이 이전한다는 것은 공장, 기계, 영업장, 고객리스트 영업 전반에 걸친 모든 자산을 함께 이전하는 것을 말한다. 상표를 영업과 같이 이전토록 하고 있는 이유는 상표는 출처표시를 하기 위한 것으로 소비자를 보호해야 하기

3) Beverly W. Pattishall et al, supra note p120

때문이다. 만일 영업과 분리하여 상표만을 이전하면 소비자는 상품출처에 대한 혼동을 일으킬 수 있다.⁴⁾

우리 상표법 제73조 제1항 제4호에서 이를 규정한다.

영업과 분리하여 한 상표양도가 취소사유가 되어 상표권의 효력을 상실시킨다는 개념은 영미의 판례법에서 비롯된 것이다. 그러나 이 개념은 이제 거의 고전적인 개념이 되어 버렸다. 요즈음의 상표권 양도는 종전에 요건보다 훨씬 완화되었다. 상품마다 분할하여 이전하는 것도 차츰 허용되는 방향으로 나아가고 있다.

4. 품질관리 없는 사용권설정(Licensing in Gross)

상표권자는 제3자에게 상표 사용을 허락하는 사용권을 설정할 수 있다. 이때 상표권자는 사용권자가 상표를 정당하게 사용할 수 있도록 관리해야 한다. 상품에 대한 품질관리를 철저히 해야 한다. 상표는 출처를 표시하여 소비자를 보호하기 위한 것인데 품질관리를 허술히 한다면 소비자는 기만당할 우려가 있기 때문이다.⁵⁾

우리 상표법 제73조 제1항 제8호에서 규정한다. 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 취소로 될 수 있다. 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

VI. 결 론

이상 살펴본 바와 같이, 우리 상표법의 무효사유는, 첫째, 취소사유를 무효사유로 잘못 규정하고, 둘째, 무효사유에 해당되지 않는 것을 무효사유로 규정하는데 문제가 있다. 제71조 제1항 제4호, 제6호, 및 제5호에서 규정하는 제6조 제1항 제1호 및 제2호(이는 ‘일반명칭화’에 해당한다)는 무효사유가 아니라 취소사유가 되어야 한다. 또한 제71조 제1항 제5호에서 규정하는 제6조 제1항 제3호 내지 제7호를 무효사유로 규정하는 것은 그 자체가 잘못된 것이다. 그런 무효사유는 없다. 앞에서 설명한 바와 같이 그 무효사유는 논리상 성립하지 않는다. 이제까지 제71조 제1항 제5호에서 규정하는 제6조 제1항 제3호 내지 제7호에 해당한다는 이유로 등록상표가 무효로 된 경우는 하나도 없을 것이다. 만일

4) Beverly W. Pattishall et al, supra note p132

5) Beverly W. Pattishall et al, supra note p142

있다면 그것은 상표의 무효사유를 잘못 적용한 것이 틀림없다.

이처럼 우리 상표법에서 무효사유와 취소사유를 제대로 규정하지 못하고 있는 것은 상표의 무효와 취소에 대한 개념을 비롯하여 상표권에 대한 근본적인 내용을 이해하지 못하기 때문이다.

이 외에도 우리 상표법은 무척 난해하고 복잡하다. 모두 상표권에 대한 이해가 부족하기 때문에 비롯된 결과다. 상표권을 올바르게 이해한다면 우리 상표법은 보다 쉽고 보다 간편하게 법조문도 절반 정도로 줄일 수 있을 것이다.

Key Words:

무효, 취소, 일반명칭표장, 일반명칭, 기술표장, 포기, 불사용, 채택, 창작, 영업과 분리하여 한 상표양도, 품질관리 없는 사용권설정

Invalidation, Cancellation, Generic Mark, Generic Name, Descriptive Mark, Abandonment, Non-use, Adoption, Creation, Assignment without Goodwill, Licensing in Gross

참고문헌

1. 외국문헌

BeBeverly W. Pattishall et al, 「Trademarks」, Matthew Bender, 1987

Abstract

A Review Regarding Problems on Korean Trademark System (IX)

--- In regard to Invalidation and Cancellation ---

Dukkyu Choi

A trademark shall be invalidated in case that it was registered against the registration requirements, while a trademark shall be cancelled if it falls under the cancellation grounds. The cancellation grounds are a generic name, abandonment, assignment without goodwill, and licensing in gross. The cancellation grounds occurs after the trademark is registered.

Article 71 Section 1 Paragraphs 4 to 6 of Korean Trademark Act should be cancellation grounds rather than invalidation grounds because the grounds occurs after the trademark is registered. In particular, a trademark cannot fall under Article 6 Section 1 Paragraphs 3 to 7 after it is registered. In other words, a trademark shall not be invalidated under the ground that it falls under the one provision of Article 6 Section 1 Paragraphs 3 to 7 after it is registered.

In trademark rights, cancellation means loss of rights. Article 71 Section 1 Paragraphs 4 to 6 of Korean Trademark Act were provided under the misunderstanding between invalidation and cancellation of trademarks. A generic name shall lose the rights as a trademark if a mark becomes a generic name after it was registered. Accordingly, a generic name shall be a cancellation ground like a non-use rather than an invalidation ground.