

한·일 상표법 비교



김기홍

현 특허청 국제출원과 행정사무관
일본 홋카이도대학 법학석사
특허청 국제상표심사관, 서비스표심사관
특허청 행정법무담당관실, 국제협력과 근무
특허청 등록과, 심사기준과 근무
연세대학교 교육학과 졸업

I. 시작하며

상표보호제도의 취지는 상표에 화체된 상표권자의 신용이라고 하는 이익을 보호하고, 수요자의 상품에 대한 출처의 오인·혼동을 방지하는 것으로, 상표권자와 수요자를 함께 보호하여 산업발전을 도모함에 있다고 할 수 있다. 이러한 상표보호제도의 방법으로서의 사용주의와 등록주의가 있는데, 한국과 일본은 사용주의 국가인 미국과 달리 등록주의를 채택하고 있다. 또한, 한국과 일본은 외국에서의 상표권의 취득을 용이하게 하기 위하여 마드리드 의정서에 기초한 상표의 국제등록제도를 시행하고 있다.

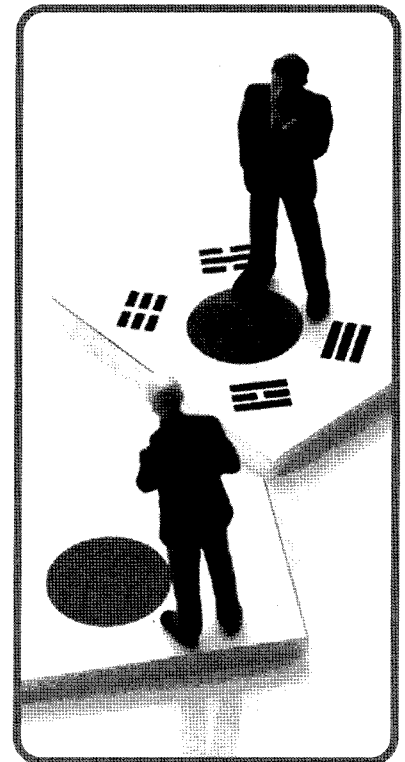
이 글은 상표법 체계에 있어서 많은 제도적 유사점을 갖고 있는 한국과 일본의 상표법에 대하여 비교한다.

II. 한·일 상표법 비교

1. 개요

한국과 일본의 상표제도는 선출원주의, 심사주의, 등록주의 등을 원칙으로 하여, 특허청에 출원된 상표의 등록요건을 심사관이 심사한 후 상표권의 설정등록에 의해 상표권자에게 독점배타권을 부여하는 형태를 취하고 있다. 또한, 한국과 일본은 상표제도의 국제적인 조화, 출원인의 편의 증진, 등록주의의 문제점 보완 등이라고 하는 관점에서 여러 가지 새로운 제도를 계속 도입·시행하여 오고 있다.

이와 같은 시대적 흐름 및 특수한 역사적·경제적 이유 등에 의하여 현행 한국



과 일본의 상표법은 법조문 및 제도상 많은 공통점을 갖게 되었지만, 자세히 비교하면 한국과 일본의 상표법상 차이점도 발견할 수 있다. 또한, 한국과 일본의 상표법을 비교하는 데에는 한·일 양국의 현행 법조문 및 제도 등의 차이점을 열거해 가는 것이 가장 빠른 방법이므로, 아래에서는 한국과 일본의 상표법상 주요 차이점 및 특징적인 제도를 비교한다.

2. 주요 차이점

비교항목	한국상표법	일본상표법
【상표 및 그사용의 정의】 ① 상표의 정의	「상표」라 함은 기호·문자·도형·입체적 형상·색채·홀로그램·동작 또는 이들을 결합한 것, 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것을 말함 (2조 1항 1호) 「식별성」을 상표의 요건으로 명시적으로 규정함 (2조 1항 1호)	「상표」라 함은 문자, 도형, 기호 또는 입체적 형상 또는 이들의 결합 또는 이들과 색채를 결합한 것을 말함 (2조 1항) 「식별성」을 명시적 요건으로 규정하고 있지 않음
② 상표의 사용에 대한 정의	상품에 관한 사용행위를 「상표의 사용」으로 규정 (2조 1항 6호, 2조 2항)	상품에 관한 사용행위뿐만 아니라 역무에 관한 사용행위, 전자적 방법에 의한 사용행위를 「표장에 대한 사용」으로 규정 (2조 3항)
지정상품·지정서비스업(지정역무)	「상품 및 서비스업의 명칭과 류구분에 관한 고시」에 규정된 상품명을 기준으로 기재해야 함 (상표심사기준 31조 5항) ※한국과 일본은 국제상품분류를 채택하고 있지만, 상표법상에 상품에 관한 정의규정은 별도로 없음	상표법시행규칙 6조에 기재되어 있는 상품 또는 역무의 표시 등 그 상품 또는 역무의 내용 및 범위를 명확하게 파악할 수 있는 것으로 지정상품 또는 지정역무를 기재해야 함 (상표심사기준 5조 1호)
【거절이유】 ① 현저한 지리적 명칭	현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 표장은 상표등록을 받을 수 없음 (6조 1항 4호)	현저한 지리적 명칭 등에 대한 별도의 규정은 없지만, 국가명, 저명한 지리적 명칭(행정구역명, 옛지방명 및 외국의 지리적 명칭 포함), 변화한 상점가(외국의 저명한 변화가 포함), 지도 등은 원칙적으로 상품의 산지, 판매지 또는 역무 제공의 장소(거래지를 포함한다)를 표시하는 것으로 봄(상표심사기준 1조 5항 3호)
② 유사성의 판단 시기	타인의 선등록상표와 후출원상표와의 유사성의 판단시기는 후출원상표의 「상표등록출원시」임 (7조 3항)	타인의 선등록상표와 후출원상표와의 유사성의 판단시기는 후출원상표의 「등록사정시」임 (4조 3항)
③ 국내 또는 외국의 주지상표의 보호	국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표를 부정한 목적으로 사용하는 것은 상표등록을 받을 수 없음 (7조 1항 12호)	일본 국내 또는 외국에서 수요자 간에 「널리」 인식되어 있는 상표를 부정한 목적으로 사용하는 것은 상표등록을 받을 수 없음 (4조 1항 19호)
④ 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사상표의 보호	조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 당해 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이거나 대표자 또는 상표등록출원일전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의 등을 받지 않고 출원한 경우에는 거절이유 또는 취소심판 사유가 됨 (23조 1항 3호, 73조 1항 7호)	이에 해당하는 경우 거절이유는 되지 않고, 취소심판 사유가 됨 (53조의2)

비교항목	한국상표법	일본상표법
【등록료의 납부】		
① 등록료 납부금액	상표법에서 규정하지 않고, 지식경제부령에서 규정함 (특허료 등 징수규칙 5조 2항)	상표법에서 규정함 (40조, 41조의2)
② 등록료의 납부 기간	등록결정등본 송달 후 2월 이내, 30일 기간 연장 가능 (34조 3항, 35조)	등록사정등본 송달 후 30일 이내, 30일 기간 연장 가능 (41조)
③ 지정상품 일부 포기	출원인 또는 상표권자가 등록결정을 받은 2이상의 지정상품에 대하여 등록료를 납부하는 때에 지정상품의 일부를 포기할 수 있음 (34조의2)	없음
④ 등록료의 보전	출원인 또는 상표권자가 등록료의 납부기간 이내에 등록료의 일부를 부족 납부한 경우 등록료를 보전할 수 있음 (36조의2)	명문의 규정은 없지만, 등록 실무에 있어서는 등록료의 일부가 부족 납부 또는 미납인 채 등록료 납부기간이 경과되었다라고 해도 보충지령에 의해 등록 가능
⑤ 권리의 회복	권리자 본인의 책임으로 돌릴 수 없는 이유에 의하여 권리가 포기 또는 소멸한 경우, 원출원인 또는 원상표권자에게 그 이유가 없어진 날로부터 14일 이내에(다만, 그 기간의 경과후 6개월 이내에 한함) 원출원 또는 원상표권에 대한 회복 신청의 기회가 주어짐 (36조의3)	원상표권자에게만 그 이유가 없어진 날로부터 14일(재외자인 경우에는 2개월) 이내에(다만, 그 기간의 경과후 6개월 이내에 한함) 당해 상표권에 대한 회복 신청의 기회가 주어짐 (21조 1항)
【이의신청】		
	권리부여 전 이의신청제도로써, 누구든지 출원공고일로부터 2개월 이내에 이의신청을 할 수 있음 (25조 1항)	권리부여 후 이의신청제도로써, 누구든지 상표게재공보의 발행일로부터 2개월 이내에 이의신청을 할 수 있음 (43조의2)
	이의신청은 상표등록출원 전체에 대하여 하여야 함 (25조)	2이상의 지정상품이 있는 경우에는 지정상품마다 이의신청을 할 수 있음 (43조의2)
	모든 거절이유가 이의신청의 이유가 됨 (25조 1항)	이의신청의 이유를 공익적 이유에 한정시킴(43조의2)
	이의신청에 대한 결정은 3인의 심사관 합의체에서 함 (27조 2항)	이의신청에 대한 심리 및 결정은 3인 또는 5인의 심사관 합의체에서 함 (43조의3 제1항)
【불사용취소심판】		
① 등록상표의 사용	일본과 같은 명문의 규정은 없지만, 한국의 판례에서는 한글 및 영문자의 표시를 상호 변경하는 것으로 동일한 칭호 및 관념을 일으키는 상표 등은 등록상표의 사용으로서 인정하지 않음	등록상표의 사용으로서 인정하는 동일한 상표에는 서체에만 변경을 가한 동일한 문자로 된 상표, 히라가나·가타카나·로마자의 문자의 표시를 상호 변경하는 것으로 동일한 칭호 및 관념을 일으키는 상표, 외관에 있어서 동일시되는 도형으로 된 상표, 그 밖에 당해 등록상표와 사회통념상 동일로 인정되는 상표가 있음(50조 1항)
② 형식적 사용	일본과 같은 규정 없음	불사용취소심판 청구 전 3개월부터 심판청구의 예고등록일까지의 사이에 일본 국내에서 상표권자 또는 사용권자가 등록상표의 사용을 한 경우에 있어서, 당해 등록상표의 사용이 심판청구가 된 것을 알았던 후인 것을 청구인이 증명한 때에는 등록상표의 사용으로 인정하지 않음 (50조 3항)
③ 청구인 적격	이해관계인만이 불사용취소심판을 청구할 수 있음 (73조 6항)	누구든지 불사용취소심판을 청구할 수 있음 (50조 1항)

비교항목	한국상표법	일본상표법
④ 취소심결확정의 효과	불사용취소심결이 확정된 때에 상표권이 소멸함 (73조 7항) 불사용취소심결이 확정되면 상표권자 및 그 상표를 사용한 사람은 3년간 소멸된 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 없고, 취소심결 확정일로부터 6개월간은 취소심판청구인만이 출원을 하여 소멸된 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 대해 상표등록을 받을 수 있음 (7조 5항, 8조 5항)	불사용취소심결이 확정되면 심판청구의 등록일에 상표권이 소멸한 것으로 봄 (54조 2항) 이와 같은 규정 없음
【상표권의 이전】	상표권을 지정상품마다 분할하여 이전하는 때에는 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 하고, 이를 위반한 경우에는 취소심판의 대상이 됨 (54조 1항 후단, 73조 1항 4호)	이와 같은 규정은 없지만, 상표권 이전의 폐해를 막기 위하여 「상표권 이전에 관한 혼동방지표시청구」와 「혼동행위에 기초한 취소심판」이 인정됨 (24조의4, 52조의2)
【침해로 보는 행위】	「침해로 보는 행위」를 개괄적으로 규정함 (66조)	「상표의 사용」규정과 「침해로 보는 행위」 규정을 긴밀하게 연계하여 구체적으로 규정함 (37조)
【국제상표등록 출원의 특례】		
① 국내등록의 대체	국내등록상표의 지정상품이 국제등록상표의 지정상품에 전부 포함되어 있는 경우에만 대체가 인정되고, 대체 기록 신청을 하려고 하는 자는 「국내등록의 대체신청서」를 제출하여야 함 (86조의17 제1항, 제4항)	국제등록기초등록상표에 관한 지정상품과 국내등록기초등록상표에 관한 지정상품 일부가 중복되는 경우에도 대체가 인정되고, 대체기록 신청은 필요하지 않음 (68조의10)
② 보정의 특례	국제상표등록출원에 있어서는 상표에 대한 보정이 인정되지 않기 때문에, 국내상표등록출원에서 인정되고 있는 상표에 대한 보정의 규정(14조 1항)을 배제하기 위한 특례규정이 있음 (86조의 19)	이와 같은 명시적인 규정은 없지만, 심사기준에서는 국제상표등록출원에 관한 상표의 보정은 국제등록의 성질상 할 수 없다고 규정하고 있음 (상표심사기준 15조 2호)
③ 심사의 특례	심사관이 거절결정을 하고자 할 때에는 국제사무국을 통하여 국제상표등록출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있음 (86조의24)	마드리드의정서상의 의무는 아니지만, 심사관은 「잠정적 거절 통보」의 국제사무국에 대한 송부와는 별도로 국제상표등록출원인에게도 동일한 통지를 하도록 되어 있음 (15조의2, 15조의3)
④ 상표권 설정 등록의 특례	한국을 지정한 국제상표등록출원인은 출원을 할 때에 등록료가 포함된 개별수수료를 일괄 납부해야 하기 때문에, 심사관이 등록결정을 한 경우에는 특허청은 즉시 상표권 설정등록을 함 (86조의31)	일본은 2003. 1. 1.부터 개별수수료의 납부가 2단계로 되어, 국제상표등록출원인은 상표등록을 해야 할 취지의 사정 또는 심결이 있을 후 등록료를 납부하는 시스템이므로, 등록료 납부 사실을 국제등록부에 기록한 취지의 통보가 국제사무국으로부터 있을 때에 특허청은 상표권 설정등록을 함 (68조의19 제1항)
【기타】		
① 출원변경	상표등록출원, 서비스표등록출원 또는 단체표장등록출원의 상호간에 출원변경이 가능하고, 상표권의 존속기간갱신등록출원 또는 지정상품의 추가등록출원의 상호간에 출원변경이 가능 (19조)	통상의 상표등록출원, 단체상표의 상표등록출원 또는 지역단체상표의 상표등록출원의 상호간에 출원변경이 가능하고, 상표등록출원과 방호표장등록출원의 상호간에 출원변경이 가능 (11조, 12조, 65조)
② 용어의 차이	- 상품분류전환등록 (46조의2 내지 46조의5) - 손실보상청구권 (24조의2) - 결정 (28조, 30조)	- 서환등록 (1996년 개정 상표법 부칙 2조 내지 30조) - 금전적 청구권 (13조의2) - 사정 (15조, 16조)

3. 특징적인 제도

(1) 한국

한국상표법에는 ①업무표장제도(4조), ②심사관에 의한 직권보정제도(24조의3), ③지정상품의 추가등록출원제도(47조), ④상표권의 존속기간갱신등록의 무효심판제도(72조) 등이 있다.

(2) 일본

①방호표장등록제도

「방호표장등록제도」란 등록상표가 상표권자의 업무에 관계된 지정상품·지정역무를 표시하는 것으로서 수요자의 사이에 넓게 인식되어 있는 경우에 있어서, 타인이 당해 상표를 그 지정상품·지정역무와 비유사한 상품·역무에 대하여 사용하는 것에 의하여 그 상품·역무와 상표권자의 업무에 관계된 지정상품·지정역무가 출처의 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우, 당해 상표권자에게 그 혼동의 우려가 있는 비유사한 상품·역무에 대하여 당해 등록상표와 동일한 표장에 대하여 방호표장등록을 받을 수 있는 것으로 한 것이다.(64조) 즉, 「방호표장등록제도」란 저명한 등록상표를 보호하기 위해 상표권의 금지적 효력을 비유사한 상품·역무에까지 확대하는 것으로 해, 등록 방호표장의 지정상품·지정역무에 관해, 동일한 표장의 범위에서 타인이 등록을 받는 것을 배척하고(4조 1항 12호), 또한 타인이 사용했을 경우에는 상표권의 침해로 간주해(67조), 부정경쟁방지법 2조 1항 1호나 2호보다 신속한 구제를 도모하려고 만들어진 제도이다.

방호표장등록에 기초한 권리의 존속기간은 설정등록일부터 10년간이고(65조의2), 갱신할 수 있다.(65조의3) 또한, 방호표장등록에 기초한 권리는 그 기초가 되는 상표권이 분할되거나 소멸된 경우에는 동시에 소멸되며, 그 기초가 되는 상표권이 이전되면 그 상표권에 따라 이전된다.(66조) 그러나, 한국상표법상에는 이와 같은 제도는 없다.

②지역단체상표제도

「지역단체상표제도」란 그 지역의 명칭과 상품·역무의 명칭 등으로 이루어진 상표에 있어, 상표가 사용된 결과, 자기 또는 그 구성원의 업무에 관계된 상품·역무를 표시

하는 것으로서 수요자의 사이에 넓게 인식되고 있는 경우에는 사업협동조합 등의 조합 또는 이에 상당하는 외국의 법인에게 「지역단체상표」로서 등록을 받을 수 있는 것으로 한 것을 말한다.(7조의2) 이 제도는 산업경쟁력 강화와 지역경제 활성화를 지원하는 것을 목적으로 해 2006년 개정 때 도입한 것이다.

일본상표법상의「지역단체상표제도」와 유사한 제도로서 한국상표법상에는 2004년 개정 때 도입한「지리적 표시 단체표장제도」가 있다.(6조 3항) 그러나, 한국상표법상의「지리적 표시 단체표장제도」의 경우에는 일본상표법상의「지역단체상표제도」와 달리 서비스업에 대해서는 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 없다.

③표준문자제도

「표준문자제도」란 문자만으로 된 상표를 특허청장관이 미리 지정하는 문자(표준문자)에 의해서 등록을 받으려고 하는 경우에는 출원인이 출원서에 상표 견본을 첨부하지 아니하고 그 취지를 출원서에 기재하는 것만으로 상표등록을 받을 수 있는 것으로 한 것이다.(5조 3항) 이것은 특허청의 사무처리의 효율화 및 출원인의 절차 부담의 경감을 도모하기 위하여 1996년 개정 때 도입한 제도이다. 그러나, 한국상표법상에는 이와 같은 제도는 없다.

④출원공개제도

「출원공개제도」란 1999년 개정 때 금전적 청구권(13조의2)의 도입에 따라 상표등록출원의 내용을 상표공보에 게재하여 공시를 도모하기 위하여 만들어진 것이다.(12조의2) 이것은 상표, 지정상품·지정역무 등 상표등록출원의 내용이 전부 공개되는 것이 원칙이기 때문에, 이것은 제3자의 불필요한 출원을 막는 기능도 가지고 있다.

한국상표법상에는 출원공개를 하는 취지의 규정은 없지만, 실무 운용에 있어서는 상표등록출원을 인터넷상에 공개하고 있다.

⑤판정제도

「판정제도」란 상표권의 효력에 대하여 특허청에 판정을 구할 수 있는 것을 말한다.(28조 1항) 이 판정의 결과는 법적 구속력이 없기 때문에 행정청의 처분 그 밖에 공권력의 행사에 해당하는 행위는 아니지만, 권리 부여 관청인 특허청의 공식 견해이어서 감정서에 상당하는 것으로 되어, 사실상 충분히 존중되고 있고 권위 있는 판단의 하나가 되고 있다.

판정은 상표권의 설정등록 후부터 구할 수 있고, 또한 권리소멸 후에도 판정을 구할 수 있다. 더욱이, 판정의 결과에 대하여 법률상의 이해관계가 없는 자도 판정을 구할 수 있다.

일본상표법상의「판정제도」와 유사한 제도로써 한국상표법상에는 「상표권의 권리범위확인심판제도」가 있다. 「상표권의 권리범위확인심판제도」란 상표권자, 전용사용권자 또는 이해관계인이 등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리범위확인심판을 청구할 수 있는 것을 말한다.(75조) 이 심판에 의한 심결은 침해소송에 있어서 법적 구속력이 없지만, 특허법원으로서의 불복은 가능하다.

㉞중용권제도

「중용권제도」란 부등록 사유가 있음에도 불구하고 과오로 상표등록이 되고, 상표권자도 무효이유 존재를 알지 못하고 지정상품·지정역무와 동일·유사의 범위에 대해서 그 등록상표 또는 그 유사상표를 사용한 결과, 그 상표가 자기의 출처를 표시하는 것으로 주지가 되었을 경우에는 그 상표의 계속 사용권을 인정하는 것에 의해 상표권자가 형성한 재산적 이익을 보호하는 것을 말한다.(33조)

「중용권」의 경우에는 선사용권(32조)과 달리 상표권자 또는 전용사용권자는 중용권자로부터 상당한 대가를 받

을 권리를 가진다.(33조 2항) 또한, 「중용권」에 있어서는 선사용권의 규정(32조 2항)이 준용되어 혼동방지표시부가 청구권을 가진다.(33조 3항) 그러나, 한국상표법상에는 이와 같은 제도는 없다.

Ⅲ. 맺음말

지금까지 살펴본 내용을 종합적으로 정리하면 다음과 같다.

한국상표법에서는 업무표장제도, 상표보호대상의 확대, 국내 또는 외국의 주지상표의 보호 노력, 심사관에 의한 직권정정제도, 등록료의 보전제도 등이 특징적이었다.

일본상표법에서는 방호표장등록제도, 표준문자제도, 판정제도, 표장에 대한 사용규정의 구체화, 등록 후 이의신청제도, 불사용취소심판제도의 강화, 중용권제도 등이 특징적이었다.

또한, 국제상표등록출원 특례에 있어서는 대체 기록 신청의 필요성이나 대체의 인정범위, 국제상표등록출원인에 대한 직접적인 거절이유통지의 준부, 개별수수료의 2단계 납부제도의 준부 등에 있어서 한국과 일본의 차이점을 발견할 수 있었다.