

## 브랜드·디자인경영 매뉴얼 발간에 즈음하여...

‘지식재산’이 국가 경쟁력의 척도로 받아 들여지는 사회가 도래하였고, ‘특허’와 더불어 ‘브랜드·디자인’이 기업 경영의 새로운 지표로 떠오르면서 이른바 ‘특허경영, 브랜드경영, 디자인경영’내지는 이들의 통합개념인 ‘지식재산경영’이라는 용어가 기업들에게 화두가 되고 있습니다.

‘지식재산경영’은 기업의 생산활동에서 발생하는 다양한 아이디어 또는 노하우(Know-How), 기업 이미지 창출을 위한 브랜드·디자인을 권리화하고, 재산으로서 보호하며, 적극적인 활용을 통하여 기업의 이익을 창출하고 나아가 기업의 가치를 상승시키는 일련의 경제활동을 의미합니다.

그러나, 우리나라의 경우 일부 대기업을 제외한 중소기업들은 이러한 ‘지식재산경영’에 관심을 가지면서도 실제로 기업 자체가 가지고 있는 자금, 인력 등의 부족으로 인해 실제로 ‘지식재산경영’을 도입한다는 것은 매우 어려운 실정입니다.

따라서, 특허청에서는 2006년 9월 1일 청 내에 ‘중소기업 지식재산경영지원단’을 새롭게 구성하여 중소기업을 대상으로 한 맞춤형 컨설팅을 진행하고 있습니다.

본 매뉴얼은 2007년 5월에 발간된 ‘특허경영 매뉴얼’에 이어 ‘브랜드경영, 디자인경영’과 관련한 내용을 함께 수록한 것입니다.

아무쪼록 중소기업에서 본 매뉴얼을 이용하여 중소기업 실무에 적절히 활용함으로써 ‘지식재산경영’을 도입하고 지식재산 관리의 효율성을 높이는 데 도움을 얻을 수 있기를 바랍니다.

2007. 11

특허청 산업정책본부장

김영민



# 총 목 차

▣ 제1편 브랜드 경영 .....	3
제1장 브랜드의 개요 .....	5
제2장 중소기업의 브랜드경영 .....	13
제3장 상표제도의 이해 .....	41
제4장 상표분쟁 및 대응전략 .....	105
제5장 브랜드관리 전략 .....	133
제6장 나머지 정리 .....	141
▣ 제2편 디자인 경영 .....	1
제1장 디자인경영 이란 .....	5
제2장 중소기업 유형별 디자인 경영전략과 대중소기업간 협력 성공사례 .....	49
제3장 디자인의 권리화 .....	75
제4장 디자인의 보호 .....	125



제 1 편

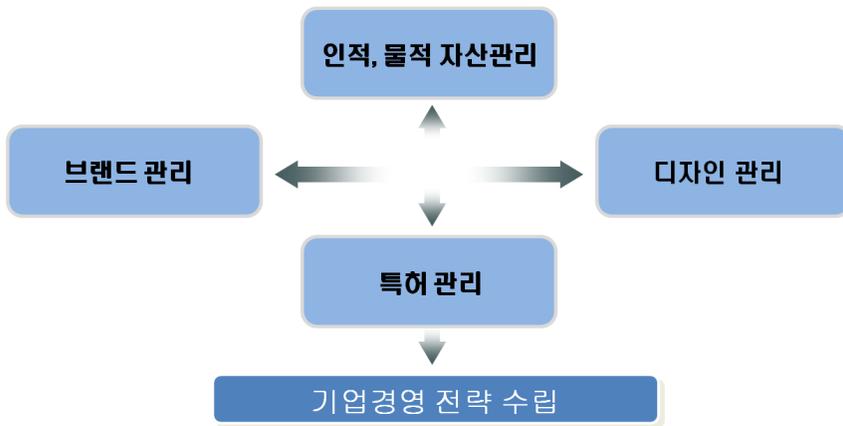
# 브랜드 경영

중소기업을 위한 브랜드·디자인 경영 매뉴얼

# 중소기업 경영

Korean Intellectual Property Office

오늘날의 기업경영은 기존의 인적, 물적 관리 중심에서 지식재산관리 중심의 기업경영 형태로 변화하고 있다



## 제1장 브랜드의 개요

page 005 ~ page 11

1.1 브랜드의 개념 .....	11
1.2 브랜드의 역할 .....	11

## 제2장 중소기업의 브랜드경영

page 013 ~ page 040

2.1 브랜드경영의 정의 .....	15
2.2 브랜드경영의 필요성(문제점) .....	15
2.3 브랜드경영의 성공 및 실패 사례 .....	20
2.4 브랜드경영의 실현 방안 .....	32

## 제3장 상표제도의 이해

page 041 ~ page 104

3.1 상표제도의 개요 .....	44
3.1.1 지식재산권과 상표(지식재산권의 종류)	
3.1.2 상표의 개념	
3.1.3 상표의 기능	
3.1.4 상표의 인접개념	
3.1.5 상표의 등록요건	
3.1.6 상표권자의 보호	
3.1.7 상표권침해에 대한 구제방법	
3.1.8 상표권자의 의무	
3.2 상표등록출원 .....	69
3.2.1 상표등록출원의 종류	
3.2.2 출원전 사전등록절차	
3.2.3 출원전 상표검색	
3.3 상표심사 및 출원인의 대응 .....	87
3.3.1 상표심사	
3.3.2 의견제출통지에 대한 출원인의 대응	

## 제4장 상표분쟁 및 대응전략

page 105 ~ page 132

4.1 국내의 분쟁사례 .....	107
4.2 분쟁관련 대응전략 .....	124

## 제5장 브랜드관리 전략

page 133 ~ page 140

5.1 브랜드 전략 .....	135
5.2 브랜드네이밍의 전략적 고려요소 .....	136
5.3 브랜드네이밍 기본 체크사항 10가지 .....	138

## 제6장 나머지 정리

page 141 ~ page 205

6.1 진정상품의 병행수입 .....	143
6.2 상표의 국제적 보호를 위한 해외출원 방안 .....	148
6.3 상표에 관한 질문 20가지 .....	190

# 제1장 브랜드의 개요

1.1 브랜드의 개념 / 11

1.2 브랜드의 역할 / 11



## 2006년 세계 100대 브랜드가치

Korean Intellectual Property Office

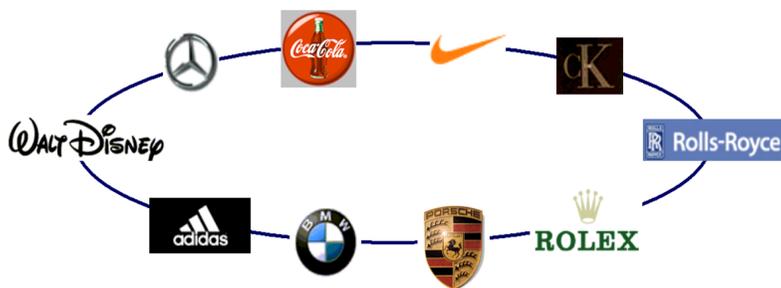


- 인터브랜드가 미국경제 주간지 비즈니스위크 최근호를 통해 '2006년 세계 100대 브랜드' 평가 결과를 발표했다. 이번 평가 결과에서 세계 최고의 브랜드 자리는 역시 670억 달러로 평가된 코카콜라가 차지했다. 마이크로 소프트(569억 달러), IBM(562억 달러), GE(489억 달러), Intel(323억 달러) 등이 그 뒤를 이었다. 이들 Top 5위 브랜드는 2002년 이후 순위를 그대로 유지하고 있다.
- 이번 평가 결과에 따르면, 삼성전자는 161억6천9백만 달러로 브랜드 가치가 8% 상승하여 20위, 현대자동차는 40억7천8백만 달러로 75위, LG전자는 30억 1천만 달러로 94위를 기록했다.
- 가치 상승률이 가장 높은 브랜드는 구글로 나타났는데, 2004년 애플과 2005년 eBay에 이어 올해 구글까지 인터넷 기업이 3년 연속 브랜드 가치 상승률 1위를 차지하고 있다.

<http://blog.naver.com/windwindwin/10014897496>

## 세계 10대 브랜드

Korean Intellectual Property Office



세계적 광고회사 Young & Rubicam의 조사자료(2001년)

-세계 19개국 45,444명의 성인 및 청소년 대상

--브랜드의 잠재 성장 가능성과 선호도를 기준

3

# 국내 기업 브랜드 가치 평가

Korean Intellectual Property Office

## '삼성전자' 브랜드가치 31조원.. 6년 연속 '우뚱'

[이데일리 2005-12-06 11:05]

기업 브랜드명	가치
삼성전자(주)	31조2060억
SK텔레콤(주)	7조7097억
현대자동차(주)	6조4796억
(주)케이티	5조3455억
(주)포스코	5조2973억
LG전자(주)	3조7799억
기아자동차(주)	1조8059억
(주)케이티에프	1조8031억
SK(주)	1조6680억
삼성SDI(주)	1조1846억

[이데일리 최한나기자] 삼성전자(005930)가 31조2000억원의 브랜드 가치를 기록하면서 6년연속 우리나라 최고의 기업브랜드로 선정됐다. 산업정책연구원은 6일 "한국을 대표하는 기업들의 브랜드 가치를 화폐금액으로 평가한 결과 삼성전자가 지난해보다 10조원 가량 많은 31조원의 가치를 지니고 있는 것으로 분석됐다"며 "삼성전자를 6년 연속 국내 가장 우수한 브랜드로 선정한다"고 밝혔다. 기업브랜드 가치평가액 기준으로 2위는 SK텔레콤(017670)이 차지했다. SK텔레콤이 지난 기업브랜드 가치는 7조7000억원으로 평가됐다. 이어 현대자동차(005390)(6조4800억원)와 KT(030200)(5조3500억원) 포스코(005490)(5조3000억원) 등이 뒤를 이었다. LG전자(066570)(3조7800억원)와 기아자동차(000270)(1조8000억원)도 상위권에 올랐다. 연구원은 "특히 포스코가 지난해 3조1700억원에서 2조원이상 기업가치를 향상시켰다"며 "다른 기업에 비해 매출액과 영업이익이 급격히 상승했으며 소비자평가에서도 좋은 점수를 받았다"고 설명했다. 일반 제조업 및 서비스업과 비교가 어려운 금융업, 유통업, 인터넷 포털기업에 대해서는 별도 순위가 발표됐다.

시중은행에서는 국민은행(060000)이 3조2700억원으로 가장 큰 기업가치를 지닌 것으로 평가됐고, 생명보험에서는 삼성생명(1조4600억원)으로 1위에 올랐다. 유통부문에서는 롯데백화점(2조1700억원)과 이마트(1조3200억원)가 각각 백화점과 할인점 부문에서 가장 큰 기업가치를 자랑했다. 포털부문에서는 그동안 부동의 1위를 지켜오던 다음(035720)(1627억원)을 밀어내고, 네이버(1694억원)가 최고 자리를 차지했다.

최한나(hay@edaily.co.kr)

## 2007년 상반기 제품군별 1위 브랜드

서비스군	브랜드	기업	NBCI	
			2007년	전년대비 지수 증감
준중형 자동차	아반떼	현대자동차	74	-1
중형 자동차	NF쏘나타	현대자동차	74	-1
RV 자동차	싼타페	현대자동차	70	0
가소오븐레인지	린나이	린나이코리아	70	-4
김치냉장고	딤채	위니아만도	75	0
드럼세탁기	트롬	LG전자	70	-4
	하우젠	삼성전자	70	-5
디지털TV	파브	삼성전자	74	0
양문형 냉장고	지펠	삼성전자	74	-2
에어컨	하우젠	삼성전자	73	1
	휘센	LG전자	73	-1
노트북	센스	삼성전자	73	-2
휴대전화	애니콜	삼성전자	76	-4
MP3 Player	아이리버	레인콤	70	-4
아파트	foal안	삼성물산 건설부문	78	3
가정용 가구	한샘	한샘	68	신규
비데	룰루	웅진코웨이	71	신규
고급 캐주얼	빈폴	제일모직	72	-1
등산용품	코오롱스포츠	코오롱스포츠 웨어	67	-4
	K2	K2코리아	67	-4
맥주	하이트	하이트맥주	74	-2
생수	제주삼다수	농심	70	신규
프리미엄 분유	업솔루트명작	매일유업	70	-2
	임페리얼드림 XO	남양유업	70	-2
프리미엄 여성화장품	헤라	태평양	72	-2

## 1.1 브랜드의 개념

### (1) 브랜드(Brand) : 마케팅적 용어

- ① 노르웨이어 Brandr(굽다)로 가축에 火印을 찍어 출처표시를 한데서 유래, 상표와 동일한 개념(상표로 순화)
- ② 당초 일반소비재(물품)에 국한 → 서비스업으로 확대

### (2) 상표(Trade Mark) : 법적 용어

- ① 거래사회에서 특정인의 업무에 관련된 상품 또는 서비스업의 동일성을 나타내기 위한 감각적으로 인식할 수 있는 수단을 구성요소로 한 표장
- ② ®(registered), TM, SM, 등록상표 등으로 표시

※ 브랜드(Brand)=상표(Trade Mark)=서비스표(Service Mark)

## 1.2 브랜드의 역할

### (1) “기업은 제품을 팔지만, 소비자는 브랜드를 산다.”

- ① 이 말은 브랜드의 의미 내지는 역할을 잘 설명해 주는 것으로서 브랜드를 이야기하면서 자주 인용되는 말이다.

### (2) 기업과 소비자는 브랜드를 매개로 커뮤니케이션을 하고, 소비자의 제품에 대한 모든 경험은 브랜드에 축적되어 기억되는 것이다.

- ① 즉, 소비자들이 사는 것은 결국 제품이 아니라 브랜드인 것이고, 그 브랜드가 나에게 주는 편익이나 심리적 보상인 마음에서 일어나는 기대수준을 사고 있는 것이라 할 수 있다.



## 제2장 중소기업의 브랜드 경영

2.1 브랜드경영의 정의 / 15

2.2 브랜드경영의 필요성(문제점) / 15

2.3 브랜드경영의 성공 및 실패 사례 / 20

2.4 브랜드경영의 실현 방안 / 32



## 2.1 브랜드경영의 정의

- (1) 브랜드매니저(자질을 갖춘 열정적인 전문가 집단)를 조직화하고 육성. 교육시키는 일을 비롯하여 브랜드 요소를 창출. 개발. 유지. 발전시키는 활동과
- (2) 브랜드구조의 선택, 브랜딩믹스 활동, 그리고 브랜드 소비자 조사활동 등이 지속적으로 이루어져
- (3) 브랜드와 소비자의 효율적인 커뮤니케이션이 가능케 함으로써
- (4) 브랜드가치를 높여 궁극적으로 기업 가치를 제고시키는 일련의 활동들을 총칭하는 것이다.

## 2.2 브랜드경영의 필요성(문제점)



- ◆ 기업경영에 있어서 제품관련 요소(Product Related Factors)를 강조하던 시대는 가고 이제는 제품 비관련 요소(Non-Product Related Factors)인 브랜드경영이 중요한 화두가 되고 있는 시기임에도

중소기업들은 이를 현행 과제로 인식하지 못하거나 인식하고 있다 하더라도 자원과 비용을 이유로 적극적이지 못한 경우가 대부분이다.

**(1) 첫째 : 브랜드경영에 적합한 마인드가 없다(시대착오적 마인드).**

- ① 최근 기업의 자산가치를 평가할 때, 무형자산으로서 그 기업에 실질적인 이익을 가져다 줄 수 있는 브랜드경영에 대한 평가가 중요하게 강조되고 있으나,
- ② 제조와 판매에 집중되어있는 우리나라 중소기업의 경영방식 때문에 단기적 목표에 집착하다 보니 통런 할 수 있는 기업이 되기 위해 필수적인 브랜드경영에 소홀한 면이 있다.
- ③ 최근 브랜드 가치향상을 위한 기업들의 노력정도를 보면 대기업이 중소기업보다 다소 높고, CEO가 브랜드에 대한 관심이 높을수록 브랜드가치 향상을 위한 노력을 많이 하고 있음을 알 수 있어 CEO의 브랜드에 대한 관심이 절대적으로 필요한 시기이다.

**(2) 둘째 : 브랜드경영을 위한 구조가 미비하다.**

- ① 기업의 자산은 각각 독특한 관리를 필요로 하는 것이어서, 인적 자산은 효율적인 인사관리를 필요로 하고, 기술은 지속적인 연구개발 활동을 위한 관리를 필요로 하고, 금융자산은 수익률을 극대화할 수 있는 금융관리 기법이 요구된다.
- ② 금융자산이나 인적자산을 외부에서 조달하는 것처럼 브랜드도 라이선싱 등을 통해 외부로부터 취득할 수 있어 다른 자산들과 동일한 사고의 틀로 관리되어야 하는 것이다.
- ③ 최근에는 기업의 핵심 목표로 '브랜드육성, 브랜드관리'를 설정하는

기업이 늘고 있고, 브랜드 관리를 위해 별도의 전담팀을 두는 회사들도 많이 생겨나고 있으나, 중소기업은 이의 중요성조차도 인식하지 못하는 경우가 대부분이다.

**(3) 셋째 : 자본부족으로 인한 투자가 이루어지지 않는다.**

- ① 중소기업의 가장 큰 문제는 본질적으로 자본이 부족하다는 것이다.
- ② 브랜드의 중요성을 인식하고 있는 기업이라도 브랜드를 만들고 관리하고 유지할 자본이 없기 때문에 실천에 옮기지 못하는 경우가 있을 수 있다.

**(4) 넷째 : 국내에 한정된 경영구조를 가지고 있다(세계화 의식결여).**

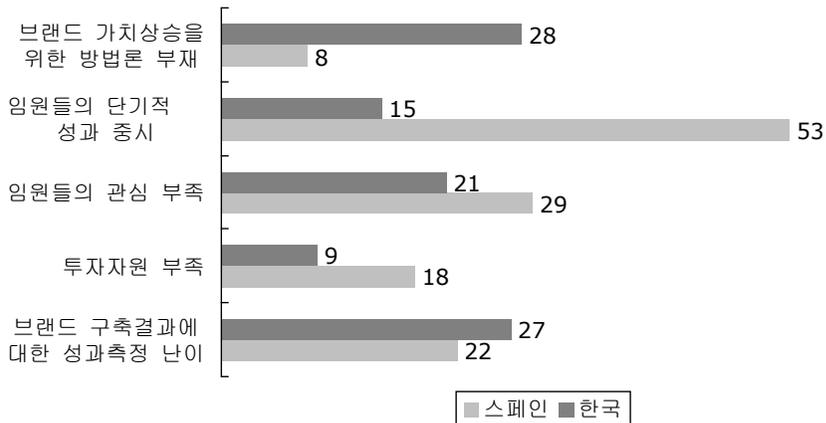
- ① 국내외를 막론하고 기업환경이 빠르게 변화하고 있음에도 대부분의 중소기업들은 아직껏 국내에 한정된 경영구조를 가지고 있다는 것이다.
- ② 시작은 국내시장을 대상으로 했다 하더라도 그 분야에서 기업이 어느 정도 자리매김을 했다면 눈을 세계로 돌려야 하나, 우리 중소기업들 대부분 변화를 두려워하고 현실에 안주하려는 경향이 있다.

..... | **국내기업의 브랜드관리 실태** | .....

브랜드관리는 수많은 일류브랜드들을 통해 알 수 있듯이 기업 전체의 브랜드경영에 대한 관심과 자사의 브랜드를 키우려는 노력에서 출발한다. 그러나 국내기업들 중 이를 실천에 옮기지 못하는 기업들이 아직까지 많다. 이와 같은 현실은 브랜드관련 통계를 살펴보면 쉽게 알 수 있다.

2003년 1월 한국생산성본부가 국내 511개 기업을 대상으로 조사한 자

료는 국내기업의 브랜드경영실태의 단면을 보여주고 있다. (세부결과는 [www.branddb.or.kr](http://www.branddb.or.kr) 참조)



(주) 1. 단위: % / 복수응답

2. 스페인 자료는 ESADE(2000.11)의 "Branding Management Status in Spanish Corporations"의 조사결과임

..... | **국내기업 브랜드관리의 8가지 문제점** | .....

① 브랜드 수명주기(Brand Life Cycle)에 대한 개념의 미흡

가. 브랜드는 마케팅 활동뿐만 아니라 기업경영 전반에서 중요한 항목으로 인식되기 때문에 브랜드를 생명체로 보고 꾸준히 추적, 관리하는 브랜드 수명주기 개념이 새롭게 조명되고 있다.

나. 미국의 경우 브랜드 태생에서부터 소멸에 이르기까지 온갖 정성을 들여 브랜드 수명주기를 관리하지만 우리는 기본 개념조차 정립이 안된 경우가 허다하다.

## ② 브랜드 베끼기의 성행

- 가. 아무런 죄책감없이 베끼는 것도 문제지만 그러한 베끼기를 묵인하는 사회적, 법적 제반 제도권도 문제다.
- 나. 브랜드명을 철자 한두자만 교묘히 바꿔 무임승차하겠다는 단기적 전략은 버려야 한다.

## ③ 자극적 이미지만을 강조하는 브랜드

- 가. 우리 기업들은 합리성보다는 유행에 따른 자극적 이미지만을 강조하는 브랜드네이밍에 신경을 쓴다.
- 나. 기업 이미지를 고려한 통런할 수 있는 차별화된 브랜드네이밍이 요구된다.

## ④ 브랜드관리 모델의 부재

- 가. 미국식 브랜드관리 모델 또는 평가 모델, 자산 측정 모델들이 여과없이 한국식 브랜드관리에 적용되고 있다.
- 나. 국내 소비자들의 특성과 브랜드 문화 특성을 감안한 고유 모델을 개발해야 한다.

## ⑤ 글로벌 브랜드가 적다

- 가. 국내용 브랜드와 해외용 브랜드가 다르게 만들어지기 때문에 관리의 통합화가 안돼 비효율성이 커지고 있다.

## ⑥ 기업브랜드에 의존

- 가. 전통적으로 개별 브랜드보다 기업브랜드가 더 중요시돼 왔다.
- 나. 역사적으로 대기업을 키워 온 경제환경에 따라 재벌식 기업구조 속에서 개별 브랜드는 무시돼 온 것이 사실이다.

## ⑦ 브랜드 사후 관리에 소홀

- 가. 국내업체는 브랜드 이름을 정하고 심볼과 로고 등의 디자인에 너무 치우친 나머지 관리분야에는 소홀하다.

나. 사후관리의 소홀로 브랜드 정체성이 약해지는 경우가 많다.

⑧ 인터넷브랜드에 대한 맹목적 접근

가. 인터넷 브랜드에 대한 여러 전략들은 내용은 미흡한 채 말만 거창하게 하면서 외형적 프레임만 추구하려는 인상이 크다.

나. 우리가 온라인 브랜드를 운영할 때 외국에서는 정작 전통적 브랜드를 이해하려는 노력을 강화해 왔다.

## 2.3 브랜드경영의 성공 및 실패 사례(기사내용 인용)

### ..... | 브랜드경영의 성공사례 | .....

우리나라 중소기업이 시대착오적 사고와 브랜드경영 마인드 부재 및 기업역량 부족 등의 여러 가지 면에서 심각한 문제를 지니고 있음에도 불구하고 그러한 악환경을 극복하고 브랜드경영에 성공한 기업들이 있다.

#### ■ 의자의 과학 ‘듀오백 코리아’ ■

인체공학적인 의자를 선보여 선풍적인 인기를 끈 듀오백 코리아는 무엇보다 제품과 기술혁신에 중점을 두고 있다. 연구개발비를 매출액 대비 5%로 책정하고 신제품개발에 박차를 가하고 있다니 얼마나 R&D에 총력을 기울이는지 알 수 있다. 또한 5명의 전문 연구인력과 다양한 산학협동을 통해 연구개발에 나서고 있다.

세계적으로 기술혁신의 속도가 빨라지고, 연구개발비중이 커지면서, 선진기술 및 디자인의 라이선스 도입이 어려워지고 있다. 또한 급변하는 사회문화의 흐름 속에 소비자의 의자문화도 이전보다 더욱더 독창



성, 기능성, 다양성 및 편리성이 요구되고 있다. 이에 따라 듀오백은 끊임없는 연구개발을 통해 이를 제품생산에 적용하여 편리하고 편안한 인체공학적인 의자를 설계하여 의자개념에 일대혁신을 이룩하여, 인체공학 전문기업으로서의 성장을 지향하고 있다.

축적된 경험과 기술을 체계적으로 정립하고 보다 깊이 있는 연구개발의 필요성 증대와 새로운 개념의 의자개발, 학생교구의 개발에 집중적 연구개발이 필요하여 연구 전담부서를 설립하게 된 것이다. 8개의 발명특허, 30개의 실용실안, 8개의 의장등록이 되어있는 걸 보아도 듀오백이 얼마나 기술개발에 큰 중심을 두고 있는지 알 수 있다.

### ■ 두 번 잠그는 밀폐용기 ‘락앤락’ ■

요즘 어느 가정에서나 한두 개씩은 가지고 있는 것이 바로 밀폐저장용기 브랜드인 ‘락앤락’이다. 불과 몇 년 전만 생각해 보아도 생활 속에서 흔히 사용하는 밀폐용기에 브랜드가 있었던가? 브랜드명 ‘락앤락’으로 유명한 기업 하나코비는 이렇듯 어느 누구



도 생각하지 못했던 틈새시장을 개척함으로써 성공신화를 이룩하였다. 그 전까지 밀폐용기 시장은 단지 아주 영세한 기업들이 진출하여 브

랜드나, 상품성으로 승부하는 것이 아닌 생활필수품 시장의 성격이 강했다.

그러나 하나코비는 확실한 제품 차별성을 통해 고가격임에도 불구하고 기능성이 뛰어나고 고급스러운 제품으로 소비자들의 각광을 받고 있다. 그리고 소비자들의 연상을 쉽게 하는 브랜드 Name을 만들고, 제조뿐만 아니라 소비자들과 다양하게 접촉할 수 있는 마케팅활동을 펼침으로써 현재 국내시장의 70% 이상을 차지하고 있다. 또한 국내시장뿐만 아니라 해외로 눈을 돌려 일본, 중국, 미주 등에 수출을 성사시키고 2008년 업계 세계 제1위의 기업이 되겠다는 야심찬 계획도 가지고 있다.

이렇게 하나코비의 '락앤락'이라는 브랜드가 우리에게 친숙해지기까지 하나코비는 브랜드경쟁력을 갖추기 위한 엄청난 투자와 체계적 운용을 거듭해 왔다. 아무도 진출하지 않은 밀폐용기시장이라는 틈새시장을 목표로 초기 장기계획 아래 R&D 투자를 아끼지 않았다. 일반 용기와는 다른 특수 실리콘을 자체로 도입하는 등 업계가 시도하지 않은 다양한 도전을 통해 고객을 만족시킬 수 있는 품질을 만들어내는데 주력하였다.

그와 더불어 지속적인 해외투자를 통해 글로벌 아웃소싱을 전개하였으며, 중국 상하이 공장 설립을 시작으로 기업의 효율성을 높이기 위한 현지 생산을 본격적으로 시작하였다. 그 뿐만 아니라 국내외 기업들과의 전략적 제휴에도 개방적이었다. 'LG전자', '종가집김치'와 함께 김치냉장고용 용기, 김치저장용용기 개발을 위한 제휴를 하였으며, 지난 해 말에는 일본 '세키스이(SEKISUI) 화학공업'과 제휴형식의 수출 공급계약을 체결함으로써 글로벌 기업으로의 발전을 거듭하였다. '락앤락 써포터즈'를 통해 소비자 참여를 극대화시키고 있으며 환경캠페

인 등의 사회환원 활동에도 많은 역량을 투자함으로써 기업 이미지 제고를 위한 소비자 접촉에도 총력을 기울이고 있다.

그 중에서도 단연 돋보이는 브랜드전략의 일환이 바로 소비자 참여를 극대화시킴으로써 소비자의 소리를 듣고 또 소비자의 브랜드 충성도를 충분히 이용한다는 점이다. 하나코비의 '락앤락 써포터즈'는 다른 기업들의 소비자 참여 프로그램과는 상당히 차별화 된다. 이름에서도 느낄 수 있듯이 단지 제품에 대한 평이나 사용 후기만을 제공하는 것이 아니라 일반 커뮤니티 제공 사이트처럼 다양한 회원활동이 가능하다.

다른 기업의 소비자 프로그램이 단지 그 제품과 관련된 콘텐츠들만을 제공하는데 주력하는 반면 '락앤락 써포터즈' 프로그램은 제품관련 콘텐츠 이외에 자신의 사진을 올리거나 자신만의 노하우, 유용한 생활 정보의 게재, 제품과 무관한 여론이나 토론을 실시하는 등 소비자에게 재미를 줄 수 있는 요소들을 제공한다. 초기부터 국내시장만이 아닌 세계시장을 목표로 하고 소비자와 함께 하는 경영을 통해 브랜드자산의 축적을 이룩한 하나코비의 '락앤락'이야말로 장기적이고 세계적인 안목에서 발전한 우리의 대표 중소기업 브랜드라고 할 수 있다.

### ■ 제주 삼다수 ■

제주도지방개발공사(고계추 사장)가 먹는샘물 '제주 삼다수'를 세계적인 브랜드로 육성하는 경영전략을 제시했다.

제주도 지방개발공사는 23일 오후 제주도청에서 열린 '물산업 경영수익사업화 실무연찬회'에서 '제주 삼다수' 세계적 브랜드 육성계획을 통해 현재 하루 866톤 생산하는 삼다수를 하루 2천100톤을 늘려 연간 30만톤을 생산할 수 있는 추가 생산시설을 확충할 계획이라고 밝혔다.

또 해외영업망 확보를 위해 제주삼다수 판매망인 농심과 중국에 유통회사



▶ 제주지방개발공사가 7월부터 출시를 시작한 삼다수녹차. (자료사진)

를 설립하는 방안을 검토하고 2천9년부터 해외수출에 나선다는 계획이다.

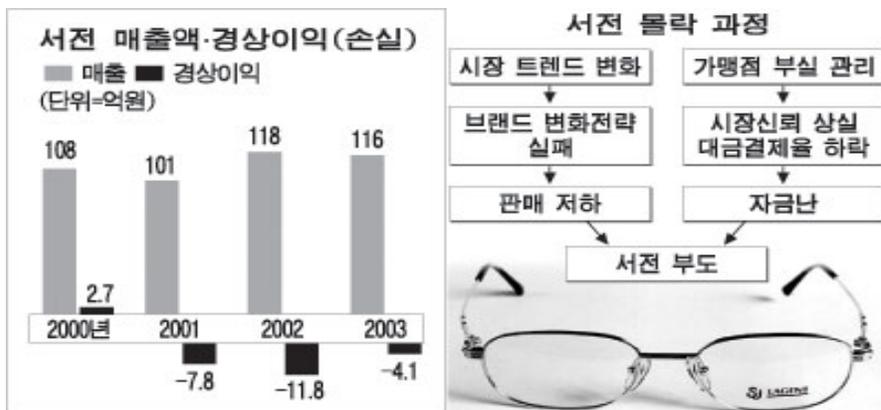
이와함께 지난달부터 출시가 시작된 삼다수 녹차를 시작으로 내년에 '산소 삼다수'와 '바다뚝 삼다수' 등 건강음료를 출시하고 2008년에는 용

암해수를 이용한 사업도 추진한다는 방침이다.

제주삼다수는 지난해 연간 534억원의 매출을 기록하며 국내 생수시장(PET)의 1위인 44%를 점유하고 있으며, 먹는샘물 브랜드평가에서 1위를 달리고 있다.

..... | 브랜드경영의 실패사례 | .....

■ 서전 안경 ■



몇년 전 가수 서태지가 미국 생활을 청산하고 김포공항에 들어선 순

간 그가 몸에 두른 모든 물건들은 세간의 화제였다.

그 중 누구나 당연히 해외명품으로 여겼던 이른바 '서태지 안경'은 놀랍게도 본인이 미국 현지에서 구입한 서전 안경이었다.

당시 서전(회장 육동창)측은 국내뿐 아니라 해외에서도 품질을 인정받고 있다는 증거라며 크게 자랑스러워 했다.

실제 서전은 2002년까지 총 6번이나 GD(굿 디자인)마크를 획득할 정도로 디자인을 인정받았으며 연간 매출 100억원을 유지하면서 그 중 20% 이상을 수출하는 등 국내 최고 안경테 업체로 자리하고 있었다.

그 화려하던 명성을 뒤로한 채 지금 서전은 최종 부도처리돼 서울사무소에 직원 6명만 남아 매각 작업을 추진중이다.

한때 국내 안경테를 주름잡았던 서전이 몰락한 가장 큰 원인은 바로 시장 트렌드를 놓친데 있다.

90년대 후반 소비재수입 자유화 이후 중국산 저가와 유럽 명품 안경테가 몰려 오면서 안경테 시장은 저가와 고가 시장으로 양분됐다.

이 와중에 10만~20만원대 가격을 형성했던 서전은 저가와 명품 사이 어느 쪽에도 자리잡지 못했다.

고품질 안경테를 원하는 소비자들은 서전 안경을 찾기보다 돈을 조금 더 들여 명품 안경테를 찾았고 저렴한 안경테를 원하는 소비자들은 1만~2만원대 중국산 저가 안경테를 찾으면서 양쪽 모두에서 수요 창출에 실패했던 것이다.

업계 관계자들은 서전의 이런 실패가 시장변화를 인정하지 않고 자사 브랜드와 가격정책을 지나치게 고수한 데 있다고 말한다.

서전 관계자는 "서전이 자기 브랜드를 지나치게 믿은 게 사실" 이라

며 "브랜드 가치가 외국 명품에 밀린다는 사실을 인정하고 기존 서전 안경테 가격을 다소 인하해 저가 중국산 안경테에 대응할 필요가 있었다" 고 털어냈다.

그는 또 "LG패션이 '닥스' 를 도입한 것처럼 서전 안경도 해외 브랜드 직영 계약을 맺어 아르마니 등 명품 브랜드에 맞서야 했다" 고 말했다.

서전 부도의 또 다른 원인은 부실한 가맹점 관리였다.

안경테 제조업체들은 안경원과 가맹계약을 맺어 주로 이곳을 통해 자사 제품을 판매하는데 서전은 가맹점 확대에만 열을 올려 기존 가맹점 관리는 소홀히 했던 것. 가맹점 관리에서 가장 문제가 됐던 부분은 안경테 공급으로, 서전은 업주에게서 돈을 받은 후 자금이나 공장 사정에 따라 안경을 제때 공급하지 않았다.

서울의 한 점주는 "서전은 안경원 점주 사이에서 원성이 자자하다" 며 "나도 안경을 받기 전 수백만원에 이르는 대금을 납부했지만 아직 까지 안경을 주겠다는 연락이 없고 특히 부도 후에는 영업 직원들과 연락마저 닿지 않는다" 고 하소연했다.

그는 또 "이렇게 서전은 시장에서 신용을 잃었고 많은 점주들이 서전을 더 이상 취급해선 안될 업체로 낙인찍었다" 고 말했다.

하지만 서전은 이러한 문제를 또 다른 가맹점 확보로 해결하려 시도했고 그 결과 가맹점 수는 무려 2000여 개에 이르러 가맹점 관리는 더 이상 손대기 힘들 지경에까지 이르렀다.

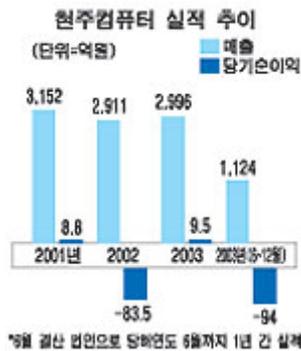
점포가 무리하게 늘면서 부실한 안경원도 가맹점으로 들어왔고 이들에게 제때 대금을 받지 못한 것은 결국 서전 부도의 중요한 원인이 됐다.

서전 관계자는 "초기 점주 사이에선 서전 가맹점이라는 자부심이 있었지만 가맹점 수가 늘면서 자부심이 사라지고 부실한 가맹점도 생겼

다" 며 "더 이상 서전 안경테를 취급하지 않겠다는 점주들이 늘면서 부실이 가중됐다" 고 말했다.

그는 또 "가맹점 수를 제한해 기존 가맹점을 철저히 관리할 필요가 있었다" 며 "판매망도 가맹점에 의존하지 말고 대형 직영점을 열어 회사가 직접 관리하고 서전 제품만 취급해 소비자에게 신뢰를 심어줄 필요가 있었다" 고 덧붙였다.

### ■ 현주컴퓨터 ■



삼성전자 삼보컴퓨터와 함께 국내 PC 업계의 '자존심'으로 통했던 현주컴퓨터가 지난해 말 PC사업 철수를 선언한 것은 충격으로 받아들여졌다.

그러나 현주컴퓨터는 독단적인 경영행태와 무리한 사업 확장으로 빠른 도약만큼 빨리 추락할 수도 있음을 잘 보여준다.

현주컴퓨터는 89년부터 대학에 고성능 저가 PC를 공급하면서 대학 시장을 평정했고 99년 업계 최초로 인터넷 무료 PC시장에 진출해 도약기를 맞았다.

외환위기로 저가제품이 범람하며 중견 중소 컴퓨터업체들이 줄도산할 때도 곳곳하게 전년 대비 2배 수준의 매출을 올리며 급성장했다.

매출은 '98년 430억원에서 '99년 1,265억원, '00년 3,325억원으로 뛰었다.

현주컴퓨터는 그러나 2001년 코스닥 시장에 입성한 후 방만한 경영을 펼치다가 2002년부터 PC 수요가 급감하자 적자가 눈덩이처럼 불어났다.

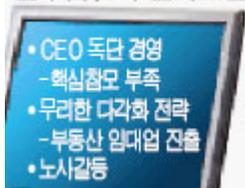
2002년부터 매출은 감소하기 시작했고 영업손실도 94억원을 기록했다.

김대성 현주컴퓨터 사장은 42억원의 코스닥 공모자금을 가지고 수십억원대 사옥 신축을 시작해 우려를 샀다.

TV 광고를 포함해 연간 100억원대 홍보마케팅 자금을 쏟아부었고 2년 무상교체 프로그램인 '파워리턴' 정책을 내놓아 저가 경쟁을 벌인 것이 현주컴퓨터 성장에 기여하기도 했지만 재정난을 심화시키는 한 요인이 됐다.

내수 위축에 대비해 영국에 법인을 만들고 수출에 뛰어들었으나 수익으로 돌아오기에는 늦었다.

#### 현주컴퓨터 실패요인



특히 2001년 8월 노트북PC 사업에 진출한 것은 결정적 패인으로 꼽힌다.

브랜드와 디자인에서 앞선 글로벌 주자들이 선점한 시장에 뛰어들어 개발 비용만 40억원 이상 투자했지만 시장 반응은 차가웠다.

현주컴퓨터는 700여 개의 대리점을 확보해 전국 곳곳에 유통망을 확보했으나 체계적인 대리점 정책 없이 사업권을 남발해 같은 대리점간 제살 깎아먹기 경쟁을 부추겼다.

컴퓨터 유통체계가 홈쇼핑이나 양판점 중심으로 급속하게 재편되는 흐름에도 적응하지 못했다.

김대성 사장은 PC 판매로 수익이 제대로 나지 않자 인터넷전화 사업은 물론 '50원 닷컴' 등 인터넷사이트 운영에 나섰고 지난해 9월엔 사옥을 담보로 80억원 이상을 차입해 상가분양사업도 벌였으나 별 재미를 못봤다.

현주컴퓨터가 결정적으로 좌초된 요인으로 노사갈등도 빼놓을 수 없다.

경영난 때문에 김 사장이 일방적으로 임금삭감과 인력감축을 단행하자 일부 해고직원을 중심으로 민노총 금속노련 산하 현주지부를 결성

했다.

전직 현주컴퓨터 직원은 "노조 구성원도 업무능력 측면에서 지지를 받지 못했지만 김 사장에 대한 신뢰가 땅에 떨어지면서 100명 가까운 직원들이 노조 쪽으로 모였다"고 말했다.

김 사장은 급기야 지난해 말께 노조를 위협하는 무기로 회사 게시판에 현주컴퓨터 주력사업인 PC사업을 철수하겠다는 엄포를 놓게 됐고 경솔한 언행으로 현주컴퓨터 자체가 흔들거리게 됐다.

지난 2월 강웅철 사장이 김대성 사장 지분 26.34%를 인수해 현주컴퓨터를 인수한 후에도 현주컴퓨터 노조는 5월부터 단체협약과 해고자 복직을 요구하며 파업하다가 지난달에야 업무에 복귀했다.

업계 전문가는 "현주 사태는 성공한 벤처가 경영조직 쇠신 등 변신에 성공하지 못하고 오너 입김에 좌지우지될 경우 그 동안 쌓아온 브랜드와 실적이 한순간에 무너질 수 있음을 보여주는 좋은 사례"라고 평가했다.

## ■ 엠피맨닷컴 ■

### ■ 엠피맨닷컴 실패원인

#### 기술투자에만 지나친 올인

- 15억원 투자한 프로젝트 제품화 실패

#### 시장 변화에 둔감

- MP3기기 엑세서리화 추세에 뒤처질
- 온라인 마케팅 실패

#### 장기간 지속되는 특허분쟁

- 기술투자비 로열티로 회수 실패



세계 최초 MP3플레이어 개발업체였던 이 회사는 현재 채무 100억

원, 자본금 0 원, 국내시장 점유율 0%로 지난해 12월부터 법정관리에 들어가 있는 상황이다.

2000년 새한정보시스템에서 분사할 당시 엠피맨닷컴은 한국·일본 유수 벤처캐피털에서 액면가 23배로 80억원의 자본금을 투자받을 정도로 '유망 벤처기업' 이었다.

당시 엠피맨닷컴은 최초개발자 원천기술 보유자로서 국내시장 점유율 1위, 세계시장 톱5를 넘보는 브랜드였고 내로라하는 기술·영업직원 35명으로 진용을 갖춘 잠재력있는 회사였다.

회사 창설멤버였던 김경태 대표대행은 "역설적이게도 이 같은 좋은 제반 여건이 실패의 가장 큰 원인" 이라며 "원천기술 하나로 80억원의 자금을 확보하다보니 회사 내부에서 '오로지 기술개발 투자만이 중요하다' 는 신앙에 가까운 믿음이 형성돼 엠피맨닷컴 성장의 발목을 잡았다" 고 설명했다.

무리한 기술개발비 투자=엠피맨닷컴의 부도 원인에 대해 김 대표대행은 "무리한 기술개발비 투자와 수익구조 창출 실패로 인한 자금난이 직접적 원인" 이라며 "자본력을 믿고 시장 상황에 관계없이 무모하게 투자했고 투자 후 기대 수익이 뒤따라주지 않는에도 투자의 템포를 조절하지 않았다" 고 설명했다.

실제로 데이터플레이어, 클릭디스크, FM라디오·보이스레코더 내장 MP3플레이어, HDD형 MP3플레이어 등 이 회사가 최초로 개발한 제품은 많지만 상당수가 시장에 출시되지도 못한 채 사장되거나(데이터플레이어, 클릭디스크) 개발 후 수년이 지나야 본격적으로 시장이 형성돼(HDD플레이어) 수익으로 연결되지 못했다.

설립 후 매년 100억원 이상의 매출을 꾸준히 올렸지만 계속되는 무리한 투자는 자본금 전액을 잠식했다.

시장 변화 무시=엠피맨닷컴에도 궤도를 수정할 수 있는 몇 번의

기회가 있었지만 이 회사는 시장이 주는 신호를 제대로 읽지 못하고 변신의 기회를 놓쳤다.

첫번째 적신호는 1~2위를 다투던 경쟁사 디지털웨이가 사내 막강한 디자인팀을 꾸리고 디자인을 혁신해 1위를 탈환할 때였다.

김 대표대행은 "당시 우리도 좀더 작고 멋지게 만들어야 한다는 의견이 나왔지만 전자제품의 경쟁력은 디자인이 아니라 기술이라는 사내 주류의견에 밀렸다" 고 회고했다. 레인콤이 서포터스를 만들고 본격적인 온라인 마케팅을 펴 국내시장을 탈환할 때도 애플맨닷컴은 기술개발에만 매달려 적절하게 변신하지 못했다.

그 결과 애플맨닷컴은 디지털웨이 레인콤 넥스트웨이 등 후발주자에 줄줄이 밀려났다.

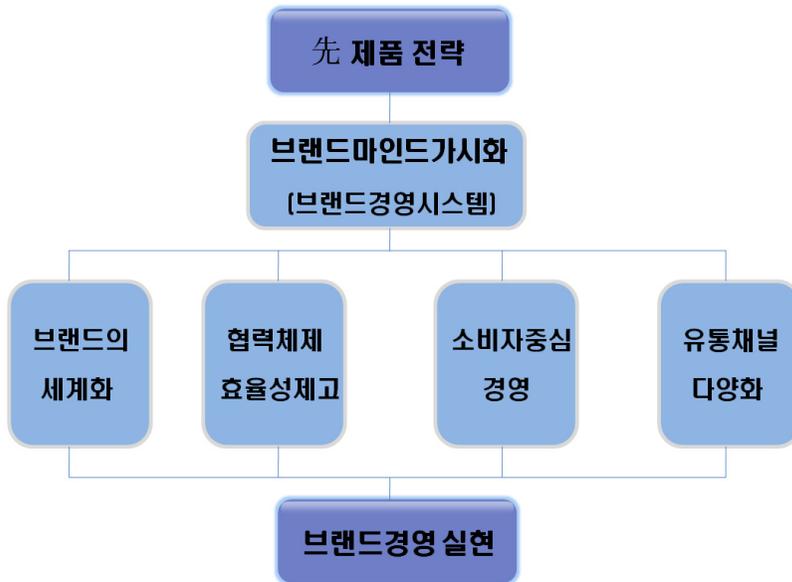
지적재산권 보호 열악한 국내 풍토=애플맨닷컴의 실패 원인에는 지적재산권을 중요하게 여기지 않는 한국적 풍토도 한몫을 했다.

애플맨닷컴은 MP3플레이어 원천기술에 관한 한국 특허를 2001년, 중국·미국 특허를 2003년 획득했지만 한 번도 제대로 된 로열티를 받지 못했다.

로열티 수익을 기대하고 투자했던 기술투자비를 회수할 수 있는 방법이 없어졌다.

오히려 특허소송을 진행하느라 수십억 원의 소송비용을 부담해야 했고 업계에서 '왕따' 를 당해 정보·기술교류를 할 수 있는 기회까지 잃었던 것도 애플맨닷컴 실패의 중요한 원인이었다.

## 2.4 브랜드경영의 실현 방안



◆ 브랜드경영은 그리 복잡하지 않고, 다만 그 실행이 문제이다.

우선 가장 근원적인 출발은 바로 조직문화이고, 조직 전체가 브랜드의 중요성을 인식하기 위해서는 당연히 최고경영자로부터 출발해야 한다.

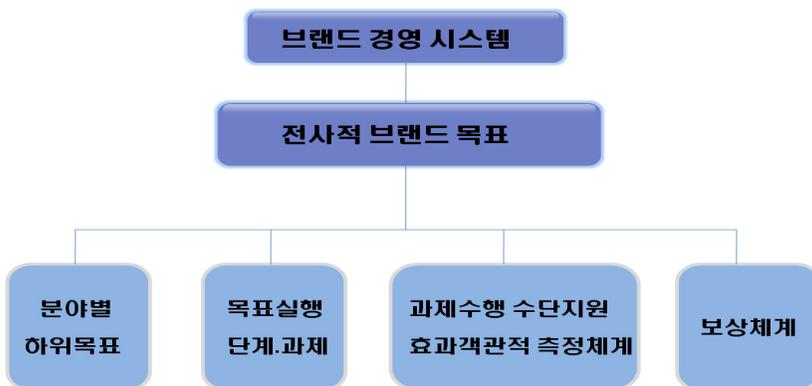
또한 대부분의 중소기업들은 복잡한 브랜드체계를 보유하지 않고 있고, 거대한 조직이나 시스템의 안정성 등으로 인하여 세부적인 전술이나 전략 때문에 시간을 낭비하지도 않기 때문에 브랜드경영의 세부전략은 중소기업에게 있어 그리 큰 문제가 아니다.

중소기업의 브랜드경영은 브랜드네이밍, 차별적인 BI(Brand Identity : 브랜드이미지 통일화작업)의 구축, 틈새시장에 대한 브랜드의 인식 등에 있어 몇 가지 주안점을 두고 실현하더라도 반은 성공했다고 할 수 있다.

### (1) 제품 전략

- ① 열악한 조건을 가지고 있는 중소기업이 업계에서 살아남기 위해서는 가장 먼저 요구되는 것이 제품의 차별화이다.
- 가. 남들과 똑같다면 절대로 눈에 떨어질 수 없을 뿐만 아니라, 태어난 지 몇 달 만에 사라져 버리는 반짝 상품, 반짝 기업들과 같은 운명이 될 수밖에 없을 것이고,
- 나. 그러지 않기 위해서는 무엇보다도 이윤창출을 위한 단기적인 시안이 아닌, 지속적인 수명 유지를 위한 장기적 안목에서의 기술투자가 밑바탕이 되어야 할 것이다.
- 다. 또한 가장 중요한 것은 제품개발에 있어서 단순히 품질만을 강조할 것이 아니라 자사가 공략하고자 하는 시장이 명확해야 함은 물론 매우 세부적이어야 하며 대기업이 공략하지 못할 정도로 구체적이어야 한다.
- ② 수많은 캐주얼 속에서 신규로 론칭한 중소 브랜드임에도 최근 스포츠 캐주얼로 각광받고 있는 EXR 브랜드에서 보듯이 소비자들은 이제 어느 기업의 제품이나 보다는 자신을 잘 표현하고 그것을 이용하면서 느끼는 기쁨을 더욱 중요하게 생각하고 있음을 알 수 있다.

### (2) 브랜드 마인드 가시화 - 브랜드경영 시스템



① 목표가 없는 경주는 절대로 성공적일 수 없고, 일단 해보자는 식의 사고는 일을 그르칠 뿐만 아니라 도중하차의 위험성을 크게 가지고 있다.

가. 그러지 않기 위해서는 가지고 있는 사고를 눈에 보이는 목표로 전환하는 작업은 상당히 중요하다.

② 대다수의 중소기업들이 브랜드경영의 중요성을 인식하고 있는 정도에 비해 이를 수행하기 위한 체계는 상당히 미흡한게 현실이고, 그렇기에 실행에 있어서 작업자의 능률고취나, 현실적인 목표수행에 어려움이 있다.

가. 따라서 중소기업 브랜드전략에 대한 계획을 세운 후 그 계획과 목표를 가시화하여 체계적인 브랜드경영시스템을 구축 가동해야 한다.

③ 브랜드 마인드를 가시화하는 과정에서는 기업적 요소와 제품적 요소의 적절한 믹스가 중요한 관건이다.

가. 우선 기업경영의 비전과 이념을 바탕으로 기업의 특징, 제품의 경쟁력을 가장 효율적으로 사용하여 성취할 수 있는 전사적 목표를 설정해야 하고,

나. 그 목표하에 중소기업의 종사자들이 기업브랜드 목표성취에 대한 필요성을 인식할 수 있는 하위목표를 설정하고 보상을 통한 피드백효과를 창출해야 한다.

④ 브랜드는 눈에 보이지 않는 무형자산이므로 그 가치측정에 많은 어려움이 있다.

가. 그렇기 때문에 눈에 보이지 않는 성과에 대해 종사자들이 보상 받을 수 있는 체계마저 구체적이지 않다면 종사자들 또한 당장 눈에 보이는 성과를 내기 위해서만 주력할 수밖에 없다.

나. 따라서 효과적인 브랜드경영시스템을 구축하는 것이 무엇보다도 중요하다 할 수 있다.

- ⑤ 브랜드경영시스템은 전사적 목표 아래 중소기업경영 각 분야별 하위 목표를 설정하고, 목표실현을 위한 단계별 과제를 분명히 정의해야 하며, 과제수행을 위한 수단에 대한 지원과 연구, 그리고 그 효과를 객관적으로 측정할 수 있는 기준을 정립하여야 하며, 그에 따라 공정하고 효과적인 보상체제를 통한 피드백효과 창출을 최대화할 수 있도록 설계되어야 한다.

### (3) 브랜드의 세계화·지역화

- ① 시장을 제대로 파악하는 것은 기업이 이윤을 창출하는데 핵심적인 요소이고, 그러기 위해서는 소비자의 욕구를 제대로 파악하고 그 욕구를 충족시킬 수 있는 요인을 개발해야 한다.

- ② 핵심요소인 시장은 기준에 따라 상당히 다양하며, 특정한 연령을 타겟으로 할 수도 있고 특정한 사회계층이나 특정사업분야 종사자를 목표로 할 수도 있으나 여기에서 중요한 점은 이미 그러한 특정소비자의 범위가 국내가 아닌 전 세계화되었다는 것이다.

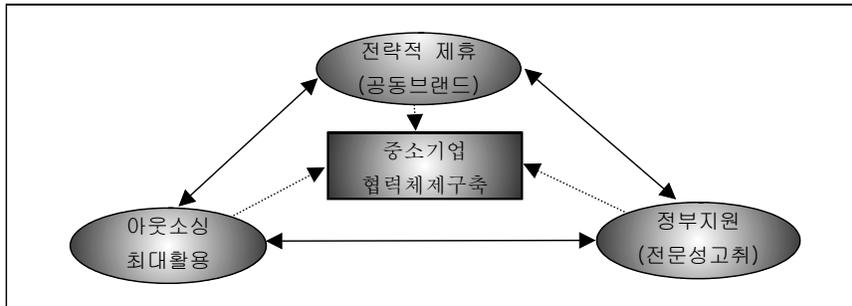
가. 예전에는 국내시장만을 대상으로 하였기 때문에 한국적이라는 것이 큰 무기가 될 수 있었지만, 이제는 그러한 국내중소기업의 특징이 취약점이 되어가고 있다.

- ③ 특별한 틈새시장을 공략하지 않는 이상 이미 대부분의 사업분야에서 국내시장은 포화상태가 되어있다.

가. 이러한 상태에서 살아남기 위해서는 해외시장으로 눈을 돌려야 하는데 그러기 위해서 우리나라 중소기업들은 세계인의 구미에 맞는 브랜드전략을 실행해야 한다.

- ④ 브랜드경영의 시작은 바로 ‘브랜드 Naming’이며, ‘한국’, ‘고려’ 등의 지나치게 한국적인 브랜드는 과감하게 탈피해야 한다.
- 가. 세계인의 욕구를 목표로 하는 한, 어느 나라의 제품이나가 아닌 어느 기업의 제품이라고 인식될 수 있는 브랜드 Name, Logo 등을 통한 BI(Brand Identity : 브랜드이미지 통일화작업)를 창출하여야 한다.
- 나. 이러한 면에서 ‘쿠쿠’는 요리와 뼈꾸기의 합성어로 기억하기 쉽고 우리나라 사람뿐만 아니라 세계인들도 알 수 있는 의미를 지닌 좋은 브랜드명이라 할 수 있다.
- ⑤ 세계화와 함께 대두되고 있는 또 하나의 전 지구적 특징이 바로 지역화(블록화)이다.
- 가. 블록화현상은 대륙별 혹은 유사한 이권창출을 위한 국가끼리의 단합으로 최근 들어 그 현상이 더욱 심화되고 있다.
- 나. 따라서 국내시장을 넘어서 세계를 목표로 함과 동시에 그 속에서의 세분화를 통한 블록별 브랜드경영이 필요한 시점이다.
- 다. 한 사업분야에 대한 전문성을 바탕으로 전 세계에서 자사의 제품에 맞는 지역, 국가를 파악하여 공략하는 것은 마케팅·물류비용 절감의 효과를 창출할 수 있다.
- ⑥ 기업은 지역화의 흐름을 정확하게 파악함으로써 기업에게 가장 적합한 목표시장을 제대로 수립하고 그에 맞는 브랜드경영을 행함으로써 국적이 아닌 기업 자체의 경쟁력을 배양해야 한다.

#### (4) 중소기업간 협력체제 구축



① ‘홀어지면 죽고, 몽치면 산다.’라는 말은 진부하지만 거부할 수 없는 진리이다.

가. 혹자는 우리나라의 경우 반대로 ‘몽치면 죽고, 홀어지면 산다.’라고 역설하기도 했지만, 세계 속에서 경쟁해 나가야 하는 중소기업들에게 있어서 협력체제를 구축하는 일은 상당히 중요한 과제이다.

② 중소기업 협력체제는 전략적 제휴와 아웃소싱 등을 통해 실현해 나가야 한다.

③ 영세중소기업들이 취할 수 있는 효율적인 전략적 제휴의 한 방법이 바로 공동브랜드이다.

가. 이는 여러 기준에 의해 협력체제를 구축한 다수의 중소기업들이 공동브랜드를 사용함으로써 공동광고, 공동마케팅, 공동유통채널확보 등을 통해 혼자서는 할 수 없는 부분에 대한 효율성을 제고시킬 수 있는 효과적인 방법이다.

나. 공동브랜드가 제공하는 가장 큰 이점은 역시 초기비용의 과다지출을 예방할 수 있다는 점이다. 그와 더불어 다수 기업의 참가로 인해 브랜드 노출이 증가하여 소비자와의 접점을 훨씬 더 증폭시킬 수 있고 이를 통한 브랜드 이미지 제고가 무엇보다

탁월하다.

다. 지나친 과욕이나 기업 간의 신뢰 부재, 비효율적 운용 등의 문제점을 잘 극복한다면 오늘날 중소기업의 영세함을 극복할 수 있는 최대의 방법이라 할 수 있다.

#### (5) 소비자 입장에서의 브랜드전략 구축

① 기업경영에 있어 ‘손님은 왕이다.’라는 말은 시간과 공간을 초월한 진리이며, 과거처럼 수요가 공급보다 많아 기업이 내놓는 대로 제품이 팔리는 시대가 아니라, 소비자의 수요에 맞는 제품으로 소비자를 유인하는 것 자체가 극심한 경쟁이 되고 있는 것이 오늘날 시장의 큰 특징이다.

가. 따라서 무엇보다도 소비자가 수용할 수 있는 브랜드전략, 즉 소비자 입장에서의 브랜드전략 구축이 중요하며, 브랜드가 단지 제품의 이름이 아닌 소비자의 생활 속에서 함께하는 일부분이 될 수 있도록 브랜드가치를 창출하는 데 역점을 두어야 한다.

② 그러기 위해서 가장 먼저 소비자와의 접점을 최대한으로 활용하여야 하고, 기업이 소비자와 접할 수 있는 매체는 광고, 대인판매 등 다양하다.

③ 그러나 무엇보다도 전 세계가 인터넷망 하나로 연결된다는 점을 최대한으로 활용한 인터넷 브랜드전략이 가장 중요하다고 할 수 있으며,

가. 세계적으로 인터넷을 통해 기업 홈페이지를 방문하여 정보를 얻거나, 제품을 인터넷으로 구매하는 등 소비자들의 e-Business에 대한 접촉이 증가하고 있는 것이 현실이다.

나. 그렇기에 기업의 홈페이지나 쇼핑몰은 기업이 소비자에게 형성시킬 수 있는 첫인상에 크게 관여한다는 면에서 상당히 중요하다.

다. 좋은 이미지를 연상하고 기업 홈페이지를 방문했다가도 체계적이지 못하고 기대와는 다른 이미지로 인해 실망을 하고 기업 홈페이지를 재방문하지 않게 되는 경우가 있을 수 있고, 반대로 무심코 접속하게 된 기업 홈페이지에서 좋은 이미지를 가지게 되기도 하는 것이다.

④ 인터넷뿐만 아니라 광고, 대인판매 등 모든 면에 있어서 전사적인 CI(Corporate Identity : 기업이미지 통일화 작업)를 창출할 수 있도록 고객과 접촉하여야 한다.

가. 소비자와의 접촉에 있어서 좋은 이미지를 창출시킴과 더불어 소비자의 소리에 귀를 기울이는 것 또한 중요한 요소이며, 고객체험 마케팅, 소비자 무료 체험단 등은 이제 낯선 전략이 아니다.

나. 대기업뿐만 아니라 중소기업들도 이러한 고객과 함께 하는 전략을 통해 직접적으로 소비자에게 제품을 체험하는 기회를 제공하고, 이를 통해 자사의 제품의 강점과 약점을 제대로 파악하는 데 절대적인 노력을 기울여야 한다.

다. 이러한 체험 마케팅은 효과가 그 자체에만 머무는 것이 아니라 일부 체험 소비자에 의해 미체험 소비자들에게까지 브랜드를 알릴 수 있는 구전 마케팅효과를 창출할 수 있다.

라. 또 무상 체험 기회 제공과 소비자가 참여할 수 있는 다양한 이벤트들을 통해 소비자들의 브랜드 충성도도 고취시킬 수 있는 것은 측정할 수 없는 무한하고 장기적인 무형자산이다.

⑤ 소비자와 함께 하는 브랜드경영이 지속적으로 그 효과를 유지, 창출하기 위해서 소비자가 공헌한 기업의 이윤을 소비자에게 다시 환원하는 것도 중요한 마무리단계이다.

가. 이렇듯 기업은, 기업의 브랜드가 아닌 소비자의 브랜드로서 소

비자에게 인식될 때 성공적인 브랜드경영을 행할 수 있으며 그 효과를 증진시킬 수 있는 것이다.

- ⑥ 주지의 사실이지만, 중소기업이 대기업과 동일한 시장에서 동일한 브랜드전략을 쓰는 것은 불가능하며 실행한다 하더라도 현실 적용성이 높지 않다.

가. 자본이나 인력 면에서 영세할 수밖에 없는 중소기업에게 세계를 향한 브랜드경영은 틀림없는 과제이지만 이를 극복하기 위해서는 여러가지 방법의 통합적 실행이 필요하다.

- ⑦ 브랜드전략을 실행하기 앞서 가장 중요한 것은 기본적인 경영마인드의 변화를 모색하는 것이며, 세상은 변화하고 새로운 소비자들의 탄생과 새로운 니즈(Needs)가 발생하고 있다.

가. 그러한 소비 변화를 받아들이고 유연성 있게 대처할 수 있는 경영마인드를 기본으로 제품만이 아닌 그 제품을 어떻게 운용해 나가야 하는 전사적인 브랜드경영전략 수립의 필요성에 대한 마인드 강화가 요구된다 할 것이다.

- ⑧ 또 세계화되고 있는 소비 트렌드와 지역별 특성을 반영한 세계화된 마인드의 브랜드경영이 실행되어야 하며, 이러한 브랜드경영 마인드를 가시화하여 보이는 목표로 만듦으로써 성취해야 할 정확한 지표와 방향을 제시하여야 한다.

가. 이는 비록 눈에 보이지 않아도 장기적으로는 상상할 수 없는 수익으로 기업의 가장 중요한 자산이 될 수 있는 것이다.

## 제3장 상표제도의 이해

3.1 상표제도의 개요 / 44

3.2 상표등록출원 / 69

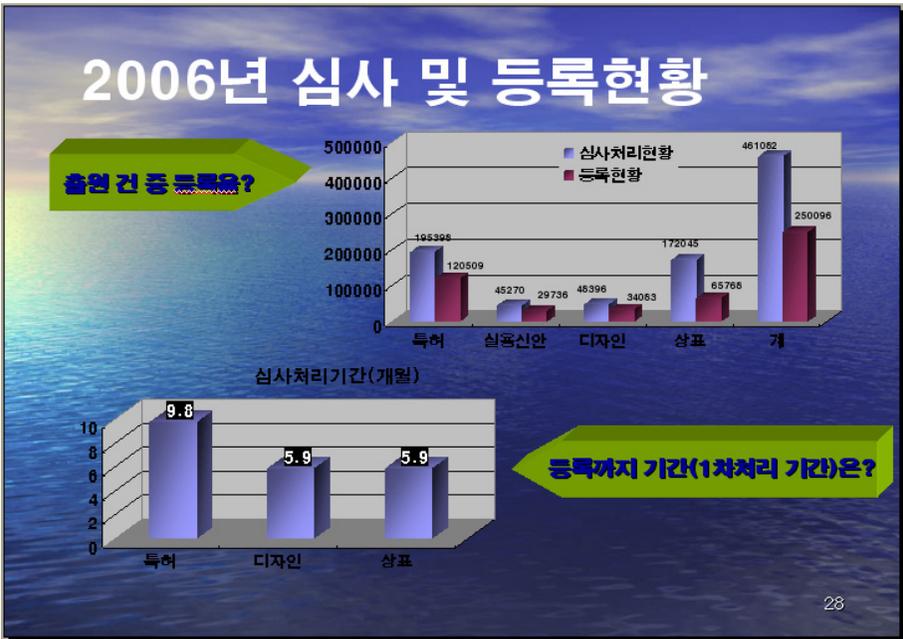
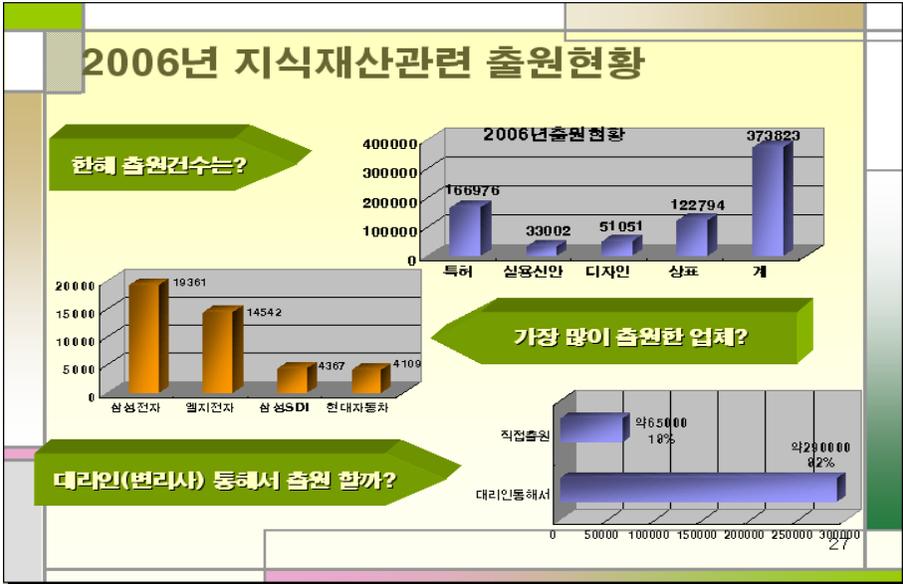
3.3 상표심사 및 출원인의 대응 / 87

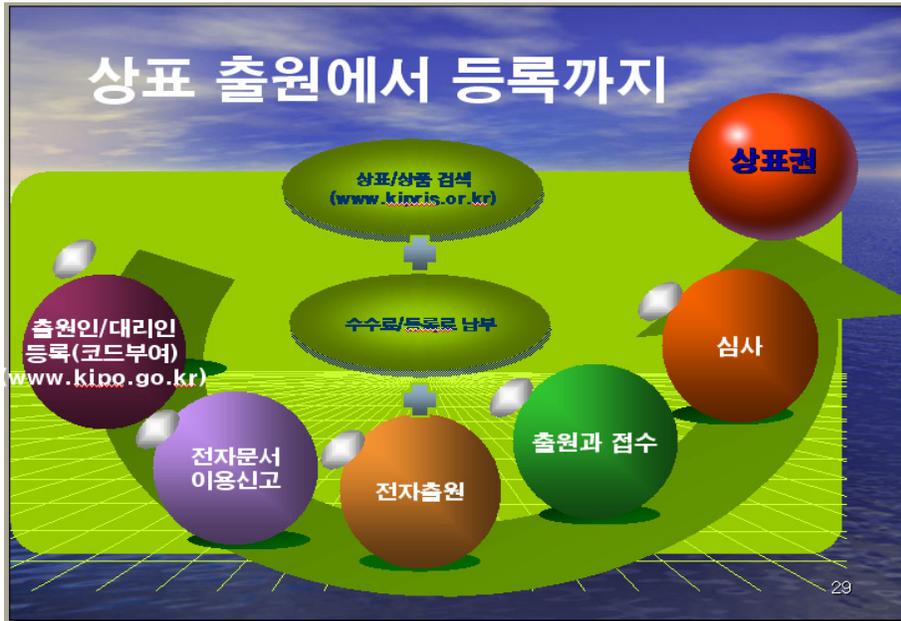


# 3 상표제도의 이해

## 3

### 상표제도의 이해





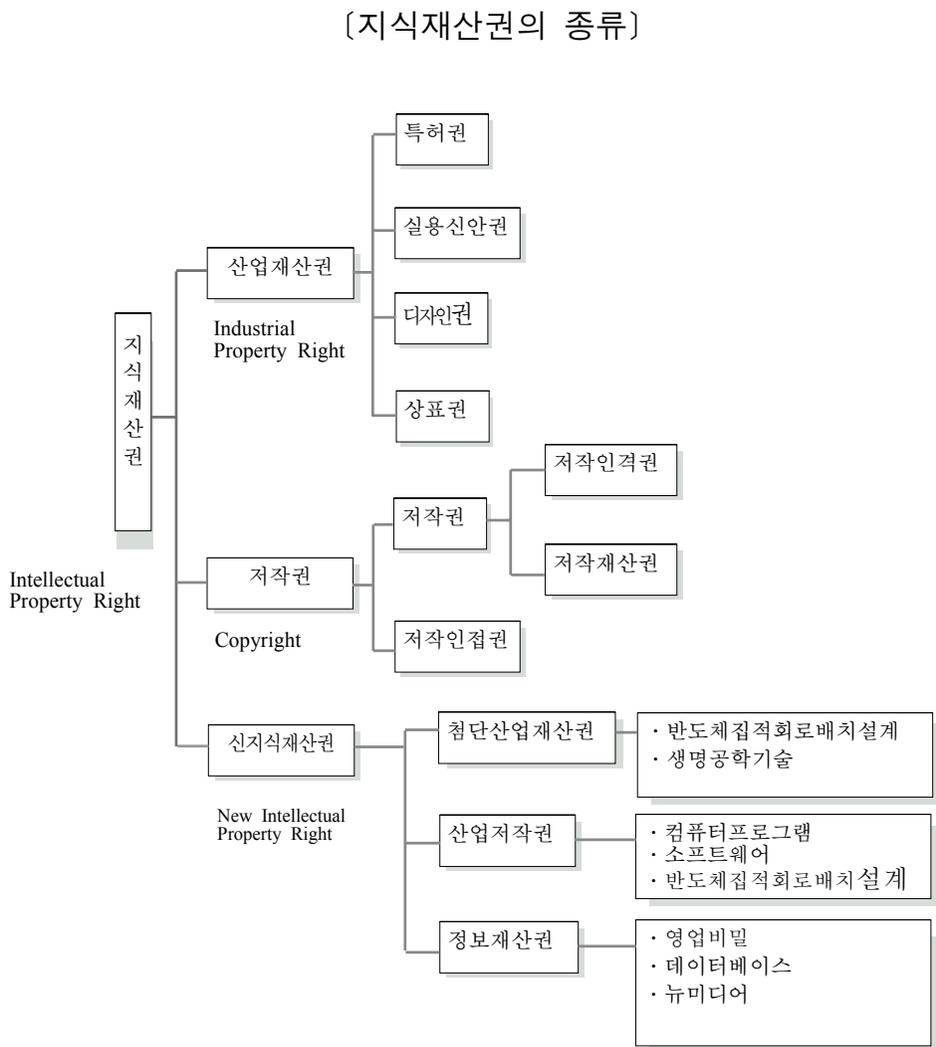
### 3.1 제도의 개요

#### (1) 지식재산권과 상표권(지식재산권의 종류)

- ① 지식재산권은 사상(idea)의 보호를 목적으로 하는 산업재산권과 표현의 보호를 목적으로 하는 저작권으로 대별되고 여기에 신지식재산권을 추가하는 것이 오늘의 경향이다.
- ② 지식재산권은 특허, 실용신안, 디자인, 상표 등에 관한 권리인 산업재산권(특허청), 문학·예술분야의 창작자 및 음반제작자·방송사업자의 권리인 저작권(문화관광부), 컴퓨터프로그램(정보통신부), 영업비밀(특허청) 등의 신지식재산권으로 대별할 수 있다.
- ③ 지식재산권의 종류를 포괄적으로 나타내면 표 3-1과 같으며, 또한 표 3-2 는 관련 지식재산의 관리부처, 근거법률 및 주요업무를 나열

한 것이고, 표 3-3은 지식재산권의 주요특징 비교표이다.

〈표3-1〉



〈표3-2〉

[지식재산권의 관리부처]

권리별	담당부처 및 근거법률	주요업무 및 특징
산업재산권	특허청 「산업재산권 4법」	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출원, 심사, 등록, 심판</li> <li>○ 권리분쟁의 준사법적 해결</li> <li>○ 발명장려 정책수행</li> </ul>
저작권 및 데이터베이스	문화관광부 「저작권법」	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 권리무심사 등록</li> <li>○ 권리분쟁조정기능(조정위원회)</li> <li>○ 창작활동 별도지원시책 없음</li> </ul>
컴퓨터프로그램	정통부 「컴퓨터프로그램보호법」	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 방식심사후 등록</li> <li>○ 권리분쟁조정기능(조정위원회)</li> <li>○ 정보통신산업육성시행</li> </ul>
식물신품종	농림부 「종자산업법」	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반신품종에 관한 심사, 등록</li> <li>○ 권리분쟁시 준사법적 해결</li> <li>○ (품종보호심판위원회)</li> </ul>
영업비밀	특허청 「부정경쟁방지법」	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 등록불필요</li> </ul>
물질특허	특허청 「특허법」	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 특허로 보호</li> </ul>
생명공학	특허청 「특허법」	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 특허로 보호</li> </ul>
지리적 표시 원산지 표시	농림부 「농산물품질관리법」 해수부 「수산물품질관리법」	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지리적 표시</li> <li>- 농산물:지리적표시등록심의회의 심사/등록신청공고/이의신청시에는 동심의회의 심사를 거쳐 등록</li> <li>- 수산물:국립수산물품질검사원의 심사/등록신청공고/이의신청시에는 수산물품질관리심의회의 심사를 거쳐 등록</li> <li>○ 원산지표시</li> <li>- 농산물은 농림부장관, 수산물은 해수부장관이 고시하는 대상품목에 한해 의무적으로 표시요함(단 수입농·수산물등은 산자부장관이 고시)</li> </ul>
Trade Dress 인공지능 프랜차이징 멀티미디어 캐릭터 등	관련부처가 불명확	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 별도 입법 없이 현행 산업재산권 4법, 저작권법 등으로 보호중</li> </ul>

<표3-3>

[지식재산권의 주요 특징비교]

	특 허	실용신안	상 표	디 자 인	저 작 권
목 적	○ 發明의 보호 및 이용 도모 → 산업발전	○ 考案의 보호 및 이용 도모 → 산업발전	○ 상표사용자의 업무상 신용 유지 및 경쟁 질서의 보장 → 산업발전 및 수요자 이익 보호	○ 산업디자인의 창작 장려 → 국가산업 발전에 기여	○ 저작자의 권리 보호 → 문화창달
보 호 대 상	○ 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것 (大發明)	○ 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 (小發明)	○ 상품의 식별표지	○ 공업신제품의 창작	○ 문학, 학술 또는 예술적 창작물 ○ 아이디어의 표현
권 리 내 용	○ 실시권 - 물건의 발명 - 방법의 발명	○ 실시권 - 물품의 형상 · 구조·조합에 관한 고안	○ 사용권 - 기호·문자 · 도형·입체적 · 색상·색채· · 홀로그램·동작 또는 이들의 · 결합	○ 실시권 - 물품의 형상 · 모양·색채 또는 이들의 · 결합	○ 저작권 - 저작인격권 - 저작권재산권 ○ 저작인접권
권 리 발 생	○ 등록 (실체심사)	○ 등록 (기초적 요건 및 방식심사)	○ 등록 (실체심사)	○ 등록 (실체심사) ○ 일부 무심사 등록 (기초적 요건 및 방식심사)	○ 창작 (무심사)
등 록	○ 실체심사후 등록 - 신규성 - 진보성 - 산업상 이용 가능성  ○ 권리발생요건	○ 기초적 요건 및 방식심사후 등록 ※ 기술평가후 권리행사가 가능 - 신규성 - 진보성 - 산업상 이용 가능성  ○ 권리발생요건	○ 실체심사후 등록 - 자타상품 · 식별력  ○ 권리발생요건	○ 실체심사후 등록 - 공업상 · 이용가능성 - 신규성 - 창작성 ※ 일부 기초적 · 요건 및 · 방식심사후 · 등록  ○ 권리발생요건	○ 무심사주의  ○ 등록은 제3자에 · 대한대항요건
국제조약 (공통 : · 파리협약, · WTO/ · TRIPs)	○ 특허협력조약 ○ 부다페스트조약 (미생물 기탁) ○ 스트라스부르크 · 협정(IPC분류)	○ 특허협력조약 ○ 스트라스부르크 · 협정(IPC분류)	○ 상표법조약 ○ 마드리드협정 ○ 마드리드의정서 ○ 비엔나협정 ○ 니스협정	○ 헤이그협정 ○ 신헤이그협정 ○ 로카르노 협정	○ 베른조약 ○ 세계저작권 · 조약(UCC) ○ 제네바 음반 · 조약 ○ 로마조약 ○ WIPO저작권 · 조약 ○ WIPO 실연 · 음반조약
존 속 기 간	○ 설정등록후 · 출원일로부터 · 20년	○ 설정등록후 · 출원일로부터 · 10년 (구법 · 적용분은 15년)	○ 설정등록일로 부 · 터 10년 (10년마 · 다 갱신가능, 반 · 영구적 권리)	○ 설정등록일로 부 · 터 15년	○ 생존기간 및 · 사망후 50년 ○ 저작인격권은 · 저작자 일신 · 전속

## (2) 상표의 개념

- ① 상표법상 “상표라 함은 상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호·문자·도형·입체적 형상·색채·홀로그램·동작 또는 이들을 결합한 것(이하 “표장”이라 한다)을 말한다(제2조)”라고 규정하고 있다. 따라서, 기호상표, 문자상표, 도형상표와 이들의 결합상표, 색채상표나 입체상표와 같이 시각적으로 인식될 수 있는 대부분의 것은 상표로서 인정되지만 소리상표, 냄새상표, 맛상표 등과 같이 청각·미각·후각으로 지각할 수 있는 표장은 우리 상표법상 상표로서 등록받을 수 없다.

가. 상표의 사용주체가 있어야 할 것

상품을 생산, 가공, 증명 또는 판매를 업으로 영위하는 하는 자

나. 상품에 대하여 사용하는 것

상품이란 단독으로 상거래의 대상이 되는 교환가치를 가지는 유체동산으로서 반복거래의 대상이 되어 유통과정에 놓여지는 것을 말한다.

다. 자타상품 식별의도가 있을 것

자타상품 식별기능은 상표의 본질적 기능이므로 상품식별의 주관적 의사가 없는 표장은 상표가 아니다(단순한 산지명, 수량등급 표시는 표장 등).

라. 표장일 것

표장이라 함은 특정의 물 또는 사상을 표현하기 위하여 감각적으로 파악할 수 있는 수단을 말하며 상표법은 기호·문자·도형·입체적 형상·색채·홀로그램·동작 또는 이들을 결합한

것을 표장으로 규정하고 있다.

- ② 상표법상 광의의 상표의 범주에는 상표외에 서비스표, 단체표장, 업무표장을 포함한다.

가. 서비스표라 함은 서비스업(광고업, 통신업, 은행업, 운송업, 요식업 등 용역의 제공업무)을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말한다. 즉 상표는 “상품”의 식별표지임에 반하여 서비스표는 “서비스업(용역)”의 식별표지라고 할 수 있다.

나. 단체표장이란 동종의 상품을 업으로 생산, 판매, 수입, 수출하거나 동종의 서비스업에 종사하는 동종업자 또는 동종업자 및 이들과 밀접한 관계가 있는 업자가 설립한 법인이 그 감독하에 있는 단체원의 영업에 관한 상품 또는 서비스업에 사용하게 하기 위한 표장이다.

다. 업무표장이란 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 영위하는 자가 그 업무를 나타내기 위하여 사용하는 표장이다(예: YMCA, 보이스카웃, 대한적십자사, 청년회의소, 로타리클럽, 한국소비자보호원 등).

### (3) 상표의 기능

- ① 상표를 상품에 대하여 사용하는 경우에 상표가 그 상품과의 관계에서 어떻게 인식되고 작용하는가 하는 것을 말한다.
- ② 상표의 기능은 상표의 사용에 의해 발현되게 되는데 이러한 상표의 기능은 본원적 기능과 파생적 기능으로 구별하는 것이 보통이다.

◦ 자타상품식별기능

상표가 상품의 출처를 표시하거나 상품의 품질을 보증하는 기능을 발휘하기 위해서는 그 전제로서 자기의 상품과 타인의 상품을 구별할 수 있어야 하는데 이를 자타상품의 식별기능이라고 하며,상표의 기능 중 가장 본질적인 기능이다.

◦ 출처표시기능

동일한 상표를 부착한 상품(동일상표품)은 항상 동일한 출처에서 생산되거나 판매된다는 것을 수요자에게 나타내는 기능을 말한다.즉 출처의 동일성을 표시하는 기능을 말한다. 상표는 상품을 생산·가공·증명 또는 판매 등을 하는 업자가 거래자나 일반수요자에게 자기의 상품을 다른 경쟁자의 상품과 구별케 하기 위하여 사용하는 표지이므로 상표의 사용자가 그 상표를 자기의 상품, 거래서류 또는 광고물 등에 계속, 반복적으로 사용하게 되는 경우 거래자 및 일반수요자들은 그 상표가 부착된 상표품이 어느 업자로부터 생산·가공·증명 또는 판매되었음을 알 수 있게 되는 것이다.

◦ 품질보증기능

동일한 상표가 부착된 상품은 통상 동일한 특성과 품질을 가지고 있다고 수요자로 하여금 기대케 하는 기능을 말한다. 즉 상품의 품질의 동일성을 보증하는 기능을 말한다. 상표는 처음에는 단순히 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용되지만, 계속적·반복적으로 사용할 경우 거래자나 일반수요자는 동일 상표품은 동일한 품질을 가지는 것으로 기대를 하는 한편 상표사용자는 획득한 신용의 유지·발전을 위하여 품질의 유지향상노력을 하게 되는 것이다.

- 광고선전기능  
상표가 상품에 대한 광고·선전하는 역할·기능을 하는 것으로 매스컴의 발달로 이 기능의 중요성이 강조되고 있다.
  
- 재산적 기능  
상표가 사용됨으로써 본원적 기능과 광고선전기능이 장기간 발휘되어 상표에 고객 흡인력이 축적되면 그 상표는 재산적 가치가 증대되어 상표권은 하나의 독립된 재산권으로서의 가치를 가지게 된다. 다만 상표의 재산적 기능은 상표권의 본질 내지는 법적 성질에 대한 설명이며 상표의 기능으로 볼 수 없다는 견해도 있다.
  
- 보호적 기능  
등록상표는 상표법상 독점·배타적으로 보호되며 미등록 상표라도 주지 저명한 상표는 상표법에 의하여 타인의 상표등록을 배제시키며, 부정경쟁방지법에 의하여 타인의 사용을 배제시키는 보호를 받게 되는 것을 말한다. 다만 이러한 보호기능은 상표의 본래적 기능이 아니라 법에 의하여 상표를 보호하게 됨으로써 이루어지는 반사적인 효과라고 볼 수 있다.
  
- 경쟁적 기능  
등록상표의 경우 독점배타적인 권리가 인정되어 극히 유리한 경쟁도구로 작용할 뿐 아니라, 미등록상표라 하더라도 상표의 계속적·독점적 사용에 의해 주지·저명성을 획득한 경우 고객흡입력과 Goodwill을 축적하게 되어 상품판매경쟁에서 유리한 위치를 차지하게 되는 기능을 말한다.

#### (4) 상표의 인접개념

##### ① 상표와 상호

가. 상표는 자타상품을 식별하기 위하여 상품에 부착하는 표장으로  
서 상품의 동일성을 표시하는 기능을 가지는 것이나, 상호는  
상인(법인·개인)이 영업상 자기를 표시하는 명칭으로서 영업의  
동일성을 표시하는 기능이 있다. 즉, 상호는 상인이 영업에 관  
하여 자기를 표시하는 명칭으로서 인적 표지의 일종이며, 문자  
로 표현되고 호칭되며 회사기업의 경우 상호의 사용은 강제적  
이지만, 상표는 자타상품을 식별하는 기호로서 문자 뿐만이 아  
니라 기호, 문자, 도형, 입체적형상, 색채, 홀로그램, 동작 또는  
이들의 결합으로 구성될 수 있으며, 상표의 사용에 있어서는  
강제성이 없다는 점이 다르다.

나. 다만 기업이미지 통일화 전략(Corporate Identification Program)  
에 따라 상호와 상표를 일치시키고 있는 것이 국제적 추세인  
점(상표의 상호화 또는 상호의 상표화 현상)과 상호가 상품표지  
로 사용되고 상표로서 등록요건을 갖추어 등록된 경우에는 법  
률상 상표로서 보호되는 상호상표가 점차 늘고 있어 상호간의  
기능이 중첩되는 경우가 많다.

▷ 상표의 상호화 : 상표로 얻은 신용을 극대화하기 위하여 상  
표를 회사명으로 바꾸는 것을 말함.

예시) National Bank America->VISA/ 동경통신공업(주) ->SONY  
광신화학(주)->(주)모나미/ 조선맥주->하이트맥주(주)  
인터내셔널식품->(주)샤니/ 롯데공업->(주)농심  
한국나이론(주)->(주)코오롱

▷ 상호의 상표화 : 기업의 이미지를 통일화하는 한편 상호로서의  
지역적 한계를 극복하여 대한민국 전역에 독점배타적인 권리를  
향유하고 상호로 얻은 신용을 극대화하여 상표에 그 후광효과가  
미치도록 하기 위하여 상호를 상표로 등록하는 것임.

### [상표와 상호의 비교]

	상 표	상 호	
의의	○ 「상표」라 함은 상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호·문자·도형·입체적 형상 또는 이들을 결합한 것 또는 이들 각각에 색채를 결합한 것 (法§2①1)	○ 「상호」란 상인이 영업에 관하여 자기를 표시하는 명칭으로서 인적표지의 일종	
구성	○ 기호·문자·도형·입체적 형상·색채·홀로그램·동작+이들의 결합	○ 문자만으로 표시되고 호칭될 것	
권리의 성질	○ 인격적인 요소가 희박한 상표에 화체된 신용과 고객흡인력을 독점배타적으로 보호하는 무체재산권	○ 상호는 인적표지이므로 재산적가치+ 인격권적 성질	
기능	○ 개별상품을 매개로 해당 지정상품의 출처 표시·품질보증·광고선전 등	○ 기업의 총괄적인 이미지를 통하여 영업자가 제조·판매하는 모든 상품의 상품표지 기능을 갖는 외에 인적표지 및 영업표지로서도 기능함	
권리의 발생	○ 선출원상표로서 소정의 등록요건을 구비하고 있는지를 특허청에서 심사받고 설정등록함으로써 발생(등록주의)	○ 상인이 어떤 명칭을 선정·사용함으로써 발생 → 등기의 유무는 권리의 성립과 관련없음(사용주의)	
효력	독점적 효력	○ 지정상품에 대한 독점배타권 발생(法§50) ○ 전국적 범위 ○ 존속기간이 10년이며 갱신등록이 가능함	○ 타인의 방해를 받지 않고 사용할 수 있는 권리 ○ 일정 지역에서만 권리 인정 ○ 상호를 사용하는 한 영구적
	배타적 효력	○ 타인의 동일·유사한 상표의 등록배제(法§7①7,§8) ○ 상표와 상품의 동일·유사범위까지 효력이 미침 ○ 저명상표는 이종상품에도 효력이 미치는 경우 있음	○ 등기하면 동일 행정지역 단위내에서 타인이 동종영업의 상호를 등기하지 못하게 하는 효력
	보호방법	○ 침해예방(금지)청구권, 손해배상청구권 ○ 형사상 비친고죄 ○ 부정경쟁목적 등 주관적 요건 不要 ○ 등록상표임을 표시한 경우 고의추정(法§68)	○ 등기여부에 관계없이 타인의 사용폐지청구, 등기말소청구, 손해배상청구 가능 ○ 등기한 상호를 사용한 자는 부정행위 목적으로 사용하는 것으로 추정됨(商法§23④) ○ 미등기상호는 부정사용목적 입증을 요함
권리의 이전	○ 지정상품마다 분할하여 이전가능 ○ 영업과의 분리이전도 가능	○ 영업과 함께 이전하는 경우에만 인정 (商法§25①)	
권리의 소멸	○ 포기, 존속기간만료, 무효심결의 확정 등에 의해 소멸 ○ 3년 이상 정당한 이유없이 불사용하면 취소 가능	○ 정당한 이유없이 2년 이상 불사용시 폐지된 것으로 간주(商法§26) → 법원에 상호말소 등기 要	
기타	○ 동일인에 의한 수개의 상표등록이 가능함 ○ 사용권 설정 가능 ○ 영업상의 신용은 상품을 매개로 하여 표장에 화체됨 ○ 상품과 함께 轉轉流通됨	○ 상인 1인당 1개의 상호만을 요함 ○ 사용권 설정 불가 ○ 영업상의 신용은 상품을 매개로 하지 않고 상호에 직접 화체됨 ○ 상품과 함께 轉轉流通되지 않음 → 서비스표와 유사함	

## ② 상표와 도메인네임

가. 상표는 자타상품을 식별하기 위하여 상품에 부착하는 표장이며, 도메인네임의 경우 인터넷상 호스트컴퓨터의 주소에 해당하는 숫자로 된 주소(IP Address)에 해당하는 알파벳 및 숫자의 일련의 결합을 의미한다.(참고:특허청의 IP Address 10.133.102.51=>특허청의 도메인네임 www.kipo.go.kr) 따라서 상표의 경우 상품출처 표시의 기능, 도메인네임의 경우 인터넷상 호스트컴퓨터의 장소표시의 기능이라는 별개의 기능에서 출발되었지만, 전자상거래의 활성화로 도메인네임 그 자체가 상품이나 서비스업의 출처표시로서의 기능도 하게 되었으며, 타인의 상표를 부정한 목적으로 등록하여 정당한 상표권자에게 고가에 되팔려는 사이버스쿼팅(Cybersquatting) 행위가 증가함에 따라 상표와 도메인네임간의 분쟁이 증가하고 있는 추세에 있다.

나. 원칙적으로 국내에 상표를 등록하였다고 하여 당해 상표에 상당하는 도메인네임을 등록할 권리가 부여되지 않으며, 도메인네임을 등록하였다고 하여 당해 상표를 등록할 권리를 부여하지는 않고 있다.

다. 다만, 국내에 널리 알려진 주지·저명상표인 경우 부정경쟁방지법상의 주체오인혼동행위 또는 영업주체혼동행위에 해당하는 경우 부정경쟁방지법에 의해 당해 도메인네임의 사용이 금지될 수 있으며(예 : chanel.co.kr 사례, himart.co.kr 사례, mastercard.co.kr 사례), 등록된 상표와 동일하거나 유사한 도메인네임으로 등록된 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 지정상품과 관련된 영업행위를 할 경우 상표권 침해에 해당될 수 있다.

## [상표와 도메인네임의 비교]

	도메인 이름	상 표
정의	인터넷상 연결되어 있는 컴퓨터들의 기계적인 주소인 IP Address 대신 이용자가 쉽게 알 수 있도록 문자나 숫자로 표기한 것	자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 것으로 기호·문자·도형·입체적 형상 또는 이들을 결합한 것과 이들 각각에 색채를 결합한 것
구성	문자와 일부 숫자나 특수기호로만 구성된 2차원의 평면적 구성에 한정	기호·문자·도형·입체적 형상·색채·홀로그램·동작 또는 이들을 결합하여 구성가능
사용예	unitel.co.kr	UNITEL
관할 기관	gTLD : ICANN, InterNIC ccTLD : 각 국가의 관리기관 - .kr : KRNIC(한국인터넷정보센터) - .jp : JPNIC	특허청
기본 목적	인터넷상에서 데이터를 전송할 때, 송수신 컴퓨터의 위치를 우편번호처럼 쉽게 파악할 수 있게 하기 위함.	상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익보호를 목적으로 함.
상품과의 관련성	상품과 관련 없이 등록	상품을 지정하여 등록
보호 범위 및 효력	인터넷상의 동일한 도메인 이름은 국제적으로 단 하나만 존재하며, Global한 속성 가짐 - 독점적으로 사용할 수 있으나 유사한 도메인 이름을 배척할 수 없음.	속지주의의 원칙에 따라 국내에서만 보호되는 것이 원칙. - 독점권과 동일·유사상표의 동일·유사상품에 대한 등록 및 사용을 금지시키는 배타권이 발생
등록 원칙	선신청주의(first come, first served) - 식별력 여부 심사하지 않으며, 일부 예약어에 대한 등록은 거절됨	선출원주의 - 상표법에서 정하는 부등록사유 및 선등록 여부 등을 심사하는 실체심사를 거쳐서 등록
존속 기간	등록비, 유지비 등을 납부할 경우 계속 사용 가능	설정등록일부터 10년(갱신에 의하여 영구적으로 사용 가능)
동일 유사 판단	극히 유사하더라도 완전히 동일하지만 않으면 타인간에 등록 가능	타인간에는 동일·유사상표를 동일·유사 상품에 등록할 수 없도록 등록을 배제하고 있음

\* 도메인네임의 종류

가. 일반 최상위 도메인(gTLD : generic Top Level Domain): 인터넷 초창기부터 사용된 .com, .net, .org, .edu, .int, .mil, .gov을 지칭함. 특히, .com, .net, .org은 전세계 누구나 등록이 가능하므로 개방형 일반 최상위 도메인이라고 하며, 최근에 새로운 최상위 도메인 .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro가 새롭게 생성된다.

나. 국가 코드 최상위 도메인(ccTLD : country code Top Level Domain):ISO3166 국가코드체계(country code)에 의거하여 각 국가들을 2자리 영문약자로 표현한 것(kr 한국.jp일본)

**(5) 상표의 등록요건**

- ① 상표등록을 받기 위하여는 권리주체에 관한 요건(인적 요건)과 권리객체에 관한 요건(실체적 요건), 그리고 기타 방식·절차 등에 관한 요건(절차적 요건)이 적법하게 구비되어야 한다.
  
- ② 인적 요건(상표등록을 받을 수 있는 자)은 상표권자가 될 수 있는 자격을 갖는 자(개인 또는 법인)로서, 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자는 상표법이 정하는 바에 의하여 자기의 상표를 등록받을 수 있다. 상표권자가 될 수 있는 자격은 우리나라 국민(법인포함)은 모두 해당되며, 외국인은 상호주의원칙과 조약에 의거하여 그 자격이 결정된다.
  
- ③ 절차적 요건은 1상표 1출원의 원칙에 적합할 것, 상표법령이 요구하는 방식을 구비하였을 것(서면주의, 양식주의, 국어주의, 선출원주의, 수수료납부주의) 등의 적법한 출원의 형식과 절차를 거쳐 출원하여야 하는 요건을 말한다.

- ④ 권리객체에 관한 요건으로는 상표법에서 규정하는 상표의 정의에 해당하고, 상표로서의 일반적인 등록요건을 갖추고, 상표법이 특별히 규정한 부등록사유에 해당하지 않아야 하는 것 등이 있다.
- ⑤ 여기에서는 상표등록요건 중에서 가장 중요한 실체적 요건을 상표가 상품식별표지로서의 일반적인 등록적격, 즉 자타상품의 식별력을 가진 것인지(적극적 요건), 자타상품의 식별력을 가지고 있더라도 상표법에서 공익적 이유 또는 사익과의 조정을 위하여 특별히 규정하고 있는 부등록사유에 해당되지 않는지(소극적 요건)에 관한 것으로 나누어 자세히 살펴보고자 한다.

- 자타상품의 식별력이 없는 상표 -

상표의 가장 중요한 기능은 자타상품 식별기능이기 때문에 상표로 등록되기 위해서는 우선 식별력을 가져야 하며, 상표법상 식별력이라 함은 거래자나 일반 수요자로 하여금 상표를 표시한 상품이 누구의 상품인가를 알 수 있도록 인식시켜 주는 것을 말한다.

① 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법

상품의 약칭, 속칭, 기타 당해 상품을 취급하는 거래사회에서(일반수요자와 거래업계) 그 상품을 지칭하는 것으로 사용하고 있는 명칭 등이 포함된다(예 : 스낵제품-Corn Chip, 과자-호도과자, 자동차-Car).

② 그 상품에 대하여 관용하는 상표

당해 상품을 취급하는 동종업계에서 어떤 표장을 그 상품의 명칭등으로 자유롭게 사용한 결과 자타상품의 식별력을 상실한 표장을 말한다(예 : 과자류-깡, 청주-정종, 직물-Tex).

③ 기술적 표장

상품에 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표.

가. 산지표시 : 상품의 생산지를 표시(예 : 사과-대구, 모시-한산 등)

나. 품질표시 : 상품의 품질의 상태, 우수성 등을 표시하는 것

(예 : 上, 中, 下, 특선, Super)

다. 원재료표시 : 상품의 원재료로 쓰이는 상품의 명칭을 표시하는 것(예 : 양복-Wool, 넥타이-Silk)

라. 효능표시 : 당해 상품의 효과나 성능 등을 표시하는 상표

(예 : TV-HITEK, 복사기-Quick Copy)

마. 용도표시 : 당해 상품의 쓰임새를 나타내는 상표

(예 : 가방-학생, 의류-Lady)

바. 수량표시 : 2컬레, 100미터 등

사. 형상표시 : 당해 상품의 평상·모양·크기 등을 표시하는 것

(예 : 소형, 대형, 캡슐, SLIM)

아. 생산방법·가공방법·사업방법표시 : 당해 상품의 생산·가공·사용방법을 표시하는 상표(예 : 농산물-자연농법, 구두-수제)

자. 시기표시 : 당해 상품의 사용시기 등을 표시하는 것

(예 : 타이어-전천후, 의류-봄·여름·가을·겨울)

④ 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표

(예 : 금강산, 백두산, 뉴욕 등)

⑤ 흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 : (예 : 이씨, 김씨, 사장, 총장 등)

⑥ 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표 : (예 : 123, ONE, B 등)

⑦ 기타 식별력이 없는 표장

가. 일반적으로 쓰이는 구호, 표어, 인사말이나 인칭대명사 또는 유행어로 표시한 표장

나. 단기 또는 서기로 연도를 나타내거나(이를 문자로 표시한 것을 포함한다) 연도표시로 인식될 수 있는 표장

다. 사람, 동식물, 자연물 또는 문화재를 사진, 인쇄 또는 복사하는 등의 형태로 구성된 표장

라. 기타 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는가를 식별할 수 없는 표장

- 마. 외관상으로 보아 사회통념상 식별력을 인정하기 곤란한 경우
- 바. 다수인이 현실적으로 사용하고 있어 식별력이 없는 경우
- 사. 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않은 경우

다만, ③, ④, ⑤, ⑥의 사유에 해당하더라도 출원전에 사용한 결과 그 상표가 수요자간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저히 인식되어 있는 상표는 등록을 받을 수 있다.

..... | **상표 부등록 사유(소극적 요건, 상표법 제7조 제1항 각호)** | .....

상표가 적극적 요건으로서의 식별력을 가지고 있다 하더라도 그 상표를 등록하여 독점배타적 성질의 상표권을 부여하는 경우 공익상 또는 타인의 이익을 침해하는 경우 당해 상표의 등록을 배제하도록 하는 규정을 상표법 제7조에서 제한 열거적으로 규정하고 있다.

- ① 대한민국의 국가·국장, 파리협약동맹국·세계무역기구 회원국 또는 상표법조약 체결국의 훈장·포장, 적십자·올림픽 등의 공공마크와 동일 또는 유사한 상표(예 : 무궁화 도형, IMF, WTO 등)
- ② 국가·민족·공공단체·종교 등과의 관계를 허위로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕할 염려가 있는 상표(예 : 양키, Negro 등)
- ③ 국가·공공단체 또는 비영리 공익법인의 표장으로서 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표(예 : YMCA, KBS, 적십자 등)
- ④ 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표
- ⑤ 정부 또는 외국 정부가 개최하거나 정부 또는 외국정부의 승인을 얻

- 어 개최하는 박람회 상패·상장 또는 포장과 동일 또는 유사한 표장이 있는 상표
- ⑥ 저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상 등을 포함하는 상표(예 : DJ, JP, 한전, 주공 등)
  - ⑦ 타인의 선등록상표와 동일 또는 유사한 상표
  - ⑧ 상표권이 소멸한 날로부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표
  - ⑨ 주지상표와 동일 또는 유사한 상표
  - ⑩ 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표
  - ⑪ 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표
  - ⑫ 특정인의 상표로 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표
  - ⑬ 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만으로 되거나 색채 또는 색채의 조합으로 된 상표
  - ⑭ 세계무역기구(WTO) 회원국내의 포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로서 구성되거나 동 표시를 포함하는 상표로서 포도주·증류주 또는 이와 유사한 상품에 사용하고자 하는 상표

..... | 기타 부등록 사유에 해당하지 아닐 것 | .....

1상표 1출원일 것, 선출원 일 것, 상표의 정의에 합치할 것 등

..... | 등록요건 흠결 시의 효과 | .....

정보제출, 이의신청, 거절결정 또는 무효심판사유가 되며, 상표등록이 허여되었다 하더라도 상표권의 효력이 제한된다.

..... | 第51條 (商標權의 效力이 미치지 아니하는 범위) | .....

商標權은 다음 各號의 1에 해당하는 경우에는 그 效力이 미치지 아니한다.<改正 1997.8.22, 2001.2.3>

- 가. 자기의 姓名·名稱 또는 商號·肖像·署名·印章 또는 著名한 雅號·藝名·筆名과 이들의 著名한 略稱을 普通으로 사용하는 방법으로 표시하는 商標. 다만, 商標權의 設定登錄이 있는 후에 不正競爭의 目的으로 그 商標를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 나. 登錄商標의 指定商品과 동일 또는 유사한 商品의 普通名稱·產地·品質·原材料·效能·用途·數量·形狀(포장의 形狀을 포함한다)·價格 또는 生産方法·加工方法·사용방법 및 時期를 普通으로 사용하는 방법으로 표시하는 商標
- 다. 登錄商標의 指定商品과 동일 또는 유사한 商品에 대하여 慣用하는 商標와 현저한 地理的 名稱 및 그 略語 또는 地圖로 된 商標
- 라. 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상으로 된 상표

## (6) 상표권자의 보호

### ① 상표권의 효력

상표를 등록할 경우 상표권자는 적극적으로는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 독점적으로 사용할 수 있는 독점사용권을, 소극적으로는 타인이 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 것을 금지 내지 배제할 수 있는 금지권 내지 배타권을 갖게 되며, 이에 따라 타인이 자기의 상표권을 침해하는 경우 상표권자는 그 자를 상대로 하여 침해금지청구권·손해배상청구권, 신용회복청구권등 민사적 구제는 물론이고 침해죄등의 형사적 방법으로도 구제를 받을 수 있다.

### ② 상표권의 침해로 보는 행위

상표권은 상표권자만이 등록상표를 지정상품에 관하여 사용할 권리를 독점하므로 상표권자 이외의 자가 정당한 권한없이 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우는 물론 사용할 목적이나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·소지 및 보관하는 행위인 상표침해의 예비적, 기여적 행위도 상표권을 침해하는 것으로 규정하고 있다.

가. 동일영역에서의 침해 : 상표의 독점사용권에 대한 침해로서 정당한 권한없는 자가 등록상표와 동일한 상표를 등록상표의 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 행위

나. 유사영역에서의 침해 : 보호범위에 대한 침해로서 금지권에 대한 침해에 속한다. 즉, 정당한 권한없는 자가 타인의 상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위

다. 예비적 행위에 의한 침해(간접침해, 의제침해)

- 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 “상표”를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적이나 사용하게 할 목적으로 교부 또는 판매하거나 위조·모조 또는 소지하는 행위
- 타인의 등록상표를 위조 또는 모조할 목적이나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 “용구”를 제작, 교부, 판매 또는 소지하는 행위
- 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위

▷ 상표의 사용의 정의(상표법제2조제1항 제4호)

“상표의 사용”이라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

- 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
- 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위
- 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위

## (7) 상표권침해에 대한 구제방법

### ① 민사적 구제

가. 침해금지청구권

침해자의 고의, 과실을 불문하고 상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있으며, 그 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다(법제65조). 이는 상표권의 배타적인 권리를 전제로 하여 성립된 준물권적 청구권으로서의 성격을 갖는다.

나. 손해배상청구권

상표권 또는 전용사용권을 고의 또는 과실로 침해한 자는 그로 인하

여 발생한 손해를 권리자에게 배상할 책임이 있다. 이러한 상표권의 침해로 인한 손해배상의 청구는 민법 제750조에 근거한 손해배상청구규정이 적용되는 것이 원칙이지만, 상표권의 침해는 다른 지식재산권과 마찬가지로 무형의 재산이므로 주관적인 고의나 과실유무, 손해액, 침해와 손해사이의 인과관계등의 요건사실에 대한 입증에 어려움이 많으므로 상표법에서는 상표권자의 입증의 편의를 위해서 앞에서 살펴본 바와 같이 일정한 유형의 행위를 상표권의 침해로 규정하는 한편, 고의의 추정 및 손해액의 추정에 관한 규정등의 특별한 규정을 두고 있다. 손해배상청구권은 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년, 불법행위가 있는 날부터 10년을 경과하면 시효로 소멸한다.

#### 다. 신용회복청구권

상표권자 또는 전용사용권자는 고의 또는 과실로 자기의 권리를 침해하거나 업무상의 신용을 실추케 한 자에 대하여 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 업무상의 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 것을 법원에 청구할 수 있다. 이 규정은 민법 제764조의 명예훼손의 경우의 <명예회복조치>에 관한 규정, 부정경쟁방지법 제6조의 <부정경쟁행위로 실추된 신용의 회복>에 관한 규정과 동일한 취지의 규정으로 볼 수 있다.

#### 라. 부당이득반환청구권

현행 상표법에서는 부당이득반환청구권에 대한 규정을 명시적으로 두고 있지는 않으나 민법 제741조의 일반규정에 따라 법률상 원인없이 타인의 상표권의 침해로 이익을 얻고 이로 인하여 상표권자에게 손해를 가한 자에게는 그 이익을 청구할 수 있다고 본다.

### ② 형사적 구제

#### 가. 침해죄

상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년이하의 징역 또는

1억원 이하의 벌금에 처한다. 상표권 침해죄가 성립되기 위해서는 ① 형법상의 범죄구성요건에 해당하고 ② 침해자의 고의가 있어야 하며 ③ 침해자가 형사상 책임능력이 있어야 한다. 특허권, 디자인권 등과는 달리 권리자 외에 일반수요자의 이익도 침해하므로 비친고죄임을 주의할 필요가 있다. 법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인·사용자 기타 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 특허권 침해죄를 범한 때에는 그 행위자를 처벌하는 외에 그 법인에 대하여는 3억원 이하의 벌금, 그 개인에 대하여는 1억원 이하의 벌금형을 과하는 양벌규정이 적용된다.

### ③ 행정적 구제

#### 가. 위조상품의 단속

특허청, 감경, 시도 유관기관의 합동단속/고발 또는 시정권고조치

#### 나. 세관에 의한 국경조치

- 관세법 제146조의 2규정에 의거 상표권등을 침해한 물품의 수출입시 통관단계에서 세관이 침해여부를 조사하여 통관보류, 관계기관 고발조치[상표권 침해물품 수입 : 세관 신고는 필수]

#### 다. 산업재산권 분쟁조정제도

특허청이 발명진흥법 제41조 규정에 의거 1995년 이래 <산업재산권분쟁조정위원회>를 설치하여 운영하고 있는 제도로, 신청비용이 무료이고 절차가 간편하고 신속하며 조정결과 양 당사자가 화해할 것을 합의하면 조정조서가 작성되며, 민법상 화해계약의 효력이 발생하게 된다.

## (8) 상표권자의 의무

### ① 사용의무

#### 가. 의의

상표는 등록 그 자체가 목적이 아니라 사용에 의하여 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익보호를 목적으로 하기 때문에 상표권자에게는 당해 등록된 상표를 사용하도록 하는 의무를 지우고 있다.

#### 나. 위반 효과

상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일전 계속하여 3년이상 국내에서 사용하고 있지 않은 경우에는 이해관계인의 취소심판청구에 의하여 상표등록이 취소되도록 규정하고 있다(법제73조 제1항 제3호). 불사용취소심판으로 소멸된 권리의 상표권자는 소멸된 상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 지정상품에 취소심결확정된 날부터 3년이 경과하지 않으면 상표등록을 받을 수 없다. 불사용 상표를 무제한으로 보호하는 것은 상표제도의 기본취지에 반하기 때문에 일정한 사용의무를 부과하고 이에 위반한 상표는 상표등록취소심판제도를 통해 취소케 함으로써 제3자의 상표선택의 자유를 보장하기 위함이다.

### ② 정당사용의무

#### 가. 의의

상표권자는 고의로 지정상품에 대하여 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 영업과 관련된 상품과의 혼동을 일으켜서는 안된다.

#### 나. 위반 효과

상표권자가 이 의무를 위반한 경우에는 상표의 부정사용에 해당하여 취소심판에 의해 상표권이 취소될 수 있고(법제73조 제1항 제2호),

정당한 사용으로 인정받지 못하여 불사용에 의한 취소심판의 대상이 될 수 있으며(법제73조 제1항 제3호), 또 타인의 상표권의 침해로 인정될 가능성도 존재하게 된다(법제66조). 상표권자라 하더라도 널리 알려진 타인의 상표에 편승하거나 모방하기 위하여 또는 저명한 타인의 상표인 것처럼 꾸미기 위하여 자기의 등록상표에 부가·변경을 가하여 사용하는 것은 등록상표의 정당한 사용이라고 볼 수 없으며 일반공중에 대한 일종의 사위적인 부정행위라고 할 수 있으므로 제재를 가하는 것이다.

### ③ 감시·감독의무

#### 가. 의의

등록상표는 상표권자가 부정사용하는 경우 뿐만 아니라 사용권자의 부정사용에 의해서도 취소될 수 있으므로, 상표권자는 상표권에 관하여 사용권을 설정한 경우에는 그 사용권자가 당해 등록상표를 사용권설정의 범위내에서 정당하게 사용하도록 계속적으로 감시하고 감독할 주의·관리의무를 진다.

#### 나. 위반 효과

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 경우(법제73조 제1항 제8호), 단체표장에 있어서 소속단체원이 정관규정에 위반하여 단체표장을 타인에게 사용하게 한 경우(법제73조 제1항 제5호)에는 상표등록의 취소사유에 해당한다.

## 3.2 상표등록출원

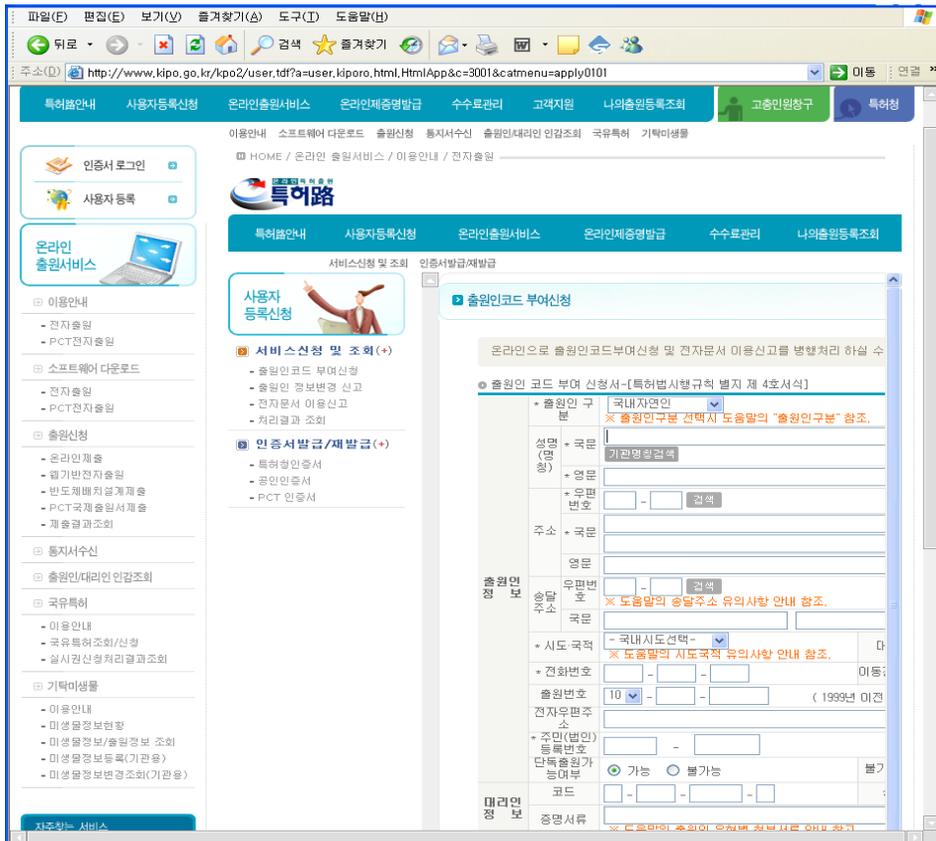
### (1) 상표등록출원의 종류

- ① 신규등록출원 : 상표, 서비스표, 업무표장, 단체표장, 상표서비스표
- ② 상표권존속기간갱신등록출원(10년 마다)
- ③ 지정상품(서비스업, 업무)추가등록출원
- ④ 상품분류전환등록신청
- ⑤ 분할출원/변경출원

### (2) 출원전 사전등록절차

#### ① 출원인(대리인)등록

- 가. 도입취지 : 출원인/대리인등록제도를 도입하여 출원절차 등을 수행하는 출원인 및 대리인에게 각각 출원인코드와 대리인코드를 부여
- 나. 매 출원시마다 반복적으로 기재하는 출원인/대리인의 인적사항 대신 출원인코드/대리인코드를 기재
- 다. 출원인/대리인의 인적정보의 변경이 있는 경우 복수의 출원건에 대하여 일괄변경이 가능
- 라. 출원인/대리인코드체계(총12자리) : 출원인/대리인구분(1자리)-등록년도(4자리)-일련번호(6자리)-체크디지트(1자리)
- 마. 출원인(대리인)등록방법 : 출원절차를 진행하기 전에 온라인/방문/우편으로 코드부여신청서를 제출하여 출원인코드/대리인코드를 부여받음



- 바. 온라인으로 신고시 : [www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)=>특허路->사용자등록신청서-> 출원인코드부여신청
- 사. 서면으로신청시 : [www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)=>->민원서식->별지제4호서식 (출원인코드부여신청서)

② 전자문서이용신고제도

가. 도입취지

- 전자출원시 본인확인 및 의사확인을 위한 전자서명절차 필요
- 전자서명시 필요한 전자서명키의 발급/등록을 위한 사전절차로서 전자문서이용신고제도 도입

나. 전자문서이용신고대상 : 출원인코드, 대리인코드를 부여받은 자

로서 향후 특허청에 출원서류 등을 전자적으로 제출(온라인 /FD출원)하려는 자

다. 전자문서이용신고절차 : 출원인코드를 부여받은 이후에 온라인 /방문/우편으로 전자문서이용신고서제출->특허청담당자가 본인 여부확인->전자문서이용가능여부를 신고인에게 통지->특허청홈 페이지를 통하여 전자출원소프트웨어 배포받음

라. 온라인으로 신고시 : [www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)=>특허路->사용자등록신청 ->전자문서이용신고

The screenshot shows the '전자문서 이용신고' (Electronic Document Submission Notice) page on the KIPRO website. The page is in Korean and contains a form for users to register for electronic document submission. The form includes fields for the applicant's name, ID, and contact information, as well as options for document type and submission method. A sidebar on the left lists various services, and a bottom section contains important notices and terms of use.

**전자문서 이용신고**

온라인으로 전자문서 이용신고를 하실 수 있는 화면입니다.

전자문서이용신고서-[특허법시행규칙 별지 제6호 서식]

신고인	출원인(대리인) 코드	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="button" value="코드확인"/>
	성명(영칭)	<input type="text"/> (직접입력하실 수 없습니다(코드확인 필요))
접수 사항	지정된 대리사	<input type="text"/>
	신고인의 전화번호	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> (신원확인용 연락가능한 전화번호)
	비밀번호	<input type="text"/> (영문자, 숫자, 영문과 숫자의 조합등의 형태로 6~12자리로 입력) ※전자문서이용신고서 입력하신 비밀번호는 인증서 발급시 사용됩니다.
	비밀번호 확인	<input type="text"/>
	인증서 구분	<input checked="" type="radio"/> 특허청 인증서 <input type="radio"/> 공인 인증서
	수취방법	<input type="text"/> 온라인수령
	본인증명서류	<input type="text"/> <input type="button" value="본인증명 서류 찾기"/> <input type="checkbox"/> 첨부서류선택

**주의사항**

1. 필수입력사항[\*]은 반드시 입력하셔야 합니다.
2. 본인증명서류는 특허청 인증서를 발급받으자 하실 경우에만 첨부하시고, 공인인증서를 등록하시고자 하실 경우에는 첨부하실 필요가 없습니다. (단, 발원인 경우에는 첨부)
3. 행위무능력자 또는 국내에 주소나 영업소가 없는 자는 전자문서이용신고서를 하실 수 없습니다.

마. 서면으로 신청시 : [www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)=>민원서식->별지제6호 서식 (전자문서이용신고서)

### ③ 상표등록출원 절차

산업재산권의 출원방법은 출원관련 서류를 서면으로 제출하는 서면 출원과 특허청에서 제공하는 전자문서 작성용 소프트웨어를 이용하여 출원관련 서류를 작성하여 제출하는 전자출원이 있다.

#### 가. 전자출원

전자출원에는 특허청에서 지급받은 전자문서 작성용 소프트웨어(CD)를 이용하여 작성된 출원서 및 중간서류 등을 특허청 전자출원 시스템을 이용하여 인터넷을 통하여 온라인으로 전송한 후 접수번호(출원번호)를 확인하면 절차 종료되는 온라인 출원과 전자문서 작성용 소프트웨어(CD)를 이용하여 작성된 출원서 및 중간서류 등을 FD에 수록하여 특허청에 제출하면 접수증이 교부되는 FD출원이 있다.

- ▶ 온라인으로 신청시 : [www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)=>전자출원->온라인출원 서비스->상표출원

#### 나. 서면출원

소정의 양식에 의해 출원서 등을 서면으로 작성한 후 특허청에 직접 또는 우편으로 제출하면 접수증이 교부된다.

- ▶ 서면으로 신청시 : [www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)=>사이버민원->온라인민원 신청->민원서식->상표출원

## - 구비서류

권리구분	특허·실용신안	디자인	상표
전자문서출원	1. 출원서 : 1통 2. 요약서, 명세서, 도면 : 각 1통 ※ 방법특허인 경우 도면생략 가능(단, 실용신안은 반드시 도면 필요)	1. 출원서 : 1통 2. 도면(또는 사진, 모형, 견본) : 1통	1. 출원서 : 1통 2. 상표견본 : 1통(가로세로 각각 3cm이상 7cm이내) 3. 색채(입체)상표 또는 지정상품에 대한 설명서 : 1통(출원인이 필요하다고 인정하는 경우에 한함.)
FD	FD 1장과 FD제출서를 함께 제출		
서면출원	ON-LINE 출원시 제출하는 서류를 각 2부씩 제출		
기타 구비서류	- 대리인의 경우 대리권 증명서류 1통 - 미성년자 등 무능력자가 법정대리인에 의하여 출원하는 경우 주민등록등본 또는 호적등본 1통		
해당자에 한함	- 특허료·등록료 및 수수료 면제 또는 감면사유 기재 및 이를 증명하는 서류 1통		- 단체표장등록 출원시 단체표장의 사용에 관한 정관 1통 - 업무표장등록출원시 업무의 경영사실을 입증하는 서면1통

## (3) 출원전 상표검색

## ① 상품류/서비스업류 구분 확인

- 가. 특허청 홈페이지([www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr))->자료실(코드/분류조회)->상품·서비스업 분류 클릭
- 상품류(1류-34류) 및 서비스업류(35류-45류)
  - 상품(서비스업)류 : 류(용도) → 군(상품,서비스업) → 세목(상품·서비스업 명칭)
  - 국문 및 영문으로 상품명, 서비스업명 입력하여 상품류/서비스업류 검색가능
- 예시)“마스크”를 입력후 검색한 결과

상품류/상품군	국문	상품세목	영문	상품세목
제03류 03군	마스크팩		Mask pack	
제03류 06군	화장용 마스크	(Beauty masks)	Beauty masks	
제09류 17군	잠수마스크		Divers' masks	
제09류 38군	가스마스크		Gas masks	
제09류 38군	방독마스크		Respiratory masks [other than for artificial respiration]	
제09류 38군	방진마스크		Dust masks	
제09류 38군	보호마스크		Protective masks	
제09류 38군	용접마스크		Welding masks	
제10류 09군	마취용 마스크		Anaesthetic masks	
제10류 09군	의료종사자용 마스크		Masks for use by medical personnel	
제28류 09군	야구용 마스크		Baseball masks	
제28류 09군	펜싱용 마스크		Fencing masks	
제37류 02군	마스크류수선업		Repair of masks	

② 상품세목, 서비스업 세목 확인(상품명칭 확인)

가. 특허청 홈페이지([www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr))->열린정보->법령자료->종합법률정보검색(법제처 홈페이지로 연결)

나. 검색어입력("상표법시행규칙"입력)->상표법시행규칙 "별표/서식"클릭->별표1(상품류구분)/별표2(서비스업류구분)을 통해 상품세목/서비스업세목 확인가능

③ 선출원.선등록상표 검색(한국특허정보원의 KIPRIS를 이용)

가. 검색창 접근방법 : <http://www.kipris.or.kr> 접속=>[최초접속시 : 무료회원가입=>SGML Viewer 및 Tiff Viewer 다운로드 및 설치]=>KIPRIS검색 로그인=>상표검색 클릭=>상표검색창에서 검색실시

나. 검색방법 : 상품분류코드(NC), 도형코드(비엔나)(BC), 지정상품

(GD), 출원번호(AN), 공고번호(PN), 등록번호(CN), 심판번호(숫자)(JG), 출원일자(AD), 공고일자(PD), 등록일자(CD), 출원인(AP), 대리인(AG), 상표명칭(TN)중에서 간략조회항목과 검색항목의 배열순서를 “검색항목설정”에서 임의로 설정할 수 있음

- 상품류구분 : 한국분류/NICE분류 체크란과 한국/니스분류대조표가 있음(대조표를 통해서 한국분류와 니스분류로 몇류를 해당하는지를 확인하여 양 분류를 동시에 검색하여야 보다 정확한 검색결과 도출가능)
  - 키워드 검색 : 상표명칭외에 다른 항목을 검색할 수 없어 한계가 있음
  - 지정검색
    - 상품분류코드 : 한국분류는 세 자리(045),니스분류는 두 자리 입력(25)
    - 출원번호 : 권리번호(2자리)+연도(4자리)+일련번호(7자리)형식으로 구성(4020030000007)
    - 출원일자/등록일자 : 연도(4자리)+월(2자리)+일(2자리)로 구성(20030613)
    - 출원인/대리인 : 성명,명칭,출원인/대리인 코드로 검색가능
    - 상표명칭 : 유사음체크박스를 선택하면 입력된 상표명칭과 유사한 명칭을 검색할 수 있음  
예)“컴퓨터”를 입력하고 유사음체크박스를 선택하면,‘콤퓨타’,‘컴퓨터’,‘콤퓨터’도 같이 검색됨
- ▶ 상표검색시 : 칭호, 관념이 유사한 것 모두 입력 요함

예)“지니”를 상표출원 하고자 하는 경우 : 지니, GINNI, GINNY, JINI, GENI, GENY, JEENI, JENNI, GEENI, GEENY, JINNY,

JINNI, JEENNI, JEENNY, GEENNI, GEENNY, ZINI, ZINNY 등  
“지니”로 발음될 수 있는 다양한 경우를 모두 입력하여 검색 요함

..... | **상품 및 서비스업류 분류표** | .....

**상품류 구분▼**

제 01 류

(711건) 공업용, 과학용, 사진용, 농업용, 원예용 및 임업용 화학품; 미가공 인조수지, 미가공 플라스틱; 비료; 소화제; 조질제 및 용접용 조제; 식품보존제; 무두질제; 공업용 접착제 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry

제 02 류

(96건) 페인트, 니스, 래커; 방침제 및 목재보존제; 착색제; 매염제; 미가공 천연수지; 도장용, 장식용, 인쇄용 및 미술용 금속박과 금속분 Paints, vanishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists

제 03 류

(204건) 표백제 및 기타 세탁제제; 청정제; 광택제, 연마제; 비누; 향료, 정유, 화장품, 헤어 로션; 치약 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, souring and abrasive preparation; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices

## 제 04 류

(84건) 공업용 유 및 유지;윤활유;먼지흡수제,먼지습윤제 및 먼지흡착제;연료 (자동차용 휘발유를 포함한다) 및 발광체;조명용 양초 및 심지 Industrial oils and greases;lubricants;dust absorbing, wetting and binding compositions;fuels (including motor spirit) and illuminants;candles and wicks for lighting

## 제 05 류

(342건) 약제,수의과용 약제 및 위생제;식이요법제,유아용 식품;고약,외과 및 외상처치용 붕대류;치과용 충전재료,치과용 왁스;소독제;유해 동물박멸제;살균제,제초제 Pharmaceutical and veterinary preparations;sanitary preparations for medical purposes;dietetic substances adapted for medical use, food for babies;plasters, materials for dressings;material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroy vermin; fungicides,herbicides

## 제 06 류

(332건) 일반금속 및 그 합금;금속제 건축재료;이동식 금속제 건축물;철도노선용 금속재료;일반금속제 케이블 및 와이어(전기용은 제외한다);철제품,소형금속제품;금속관;금고;다른 유에 속하지 아니하는 일반금속제품;광석 Common metal and their alloys;metal building materials;transportable building of metal;materials of metal for railway tracks;non-electric cables and wires of common metal;ironmongery, small items of metal hardware;pipes and tubes of metal;safes;goods of common metal not included in other classes;ores

## 제 07 류

(488건) 기계 및 공작기계;모터 및 엔진(육상차량용은 제외한다);기계연결기 및 전동장치의 구성부품 (육상차량은 제외한다);농업용 기구(수동식은 제외한다);부란기 Machines and machines tools;motors and engines (except for land vehicles);machine coupling and transmission components (except for land vehicles);agricultural implements other than hand-operated;incubator for eggs

제 08 류

(125건) 수공구 및 수동기구;칼붙잡이;휴대용 무기;면도칼 Hand tools and implements(hand-operated);cutlery;side arms;razors

제 09 류

(682건) 과학용, 항해용, 측량용, 전기용, 사진용, 영화용, 광학용, 계량용, 측정용, 신호용, 검사(감시)용, 구멍용 및 교육용 기기;음향 또는 영상의 기록용, 송신용 또는 재생용 장치;자기 정보 기억 매체, 녹음음반;자동판매기 및 동전작동식 기계 장치;금전등록기, 계산기, 정보처리장치 및 컴퓨터;소화기 Scientific, natural, surveying, photogrphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments;apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity;apparatus for recording discs;automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus;cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers;fire-extinguishing apparatus

제 10 류

(248건) 외과용, 내과용, 치과용 및 수의과용 기계기구, 의지, 의안, 의치;정형외과용품;봉합용 재료 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;orthopedic articles;suture materials

제 11 류

(270건) 조명용, 가열용, 증기발생용, 조리용, 냉각용, 건조용, 환기용, 급수용 및 위생용 장치 Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes

제 12 류

(224건) 수송기계기구;육상, 공중 또는 수상이동장치 Vehicles;apparatus for locomotion by land, air or water

## 제 13 류

(84건) 화기;총포탄 및 발사체;화학류;불꽃 Firearms:ammunition and projectiles; explosives:fireworks

## 제 14 류

(161건) 귀금속 및 그 합금 귀금속제품 또는 귀금속금제품(다른 유에 속하는 것은 제외한다) Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included on other classes;jewellery, precious stones;horological and chronometric instruments

## 제 15 류

(97건) 악기 Musical instruments

## 제 16 류

(327건) 종이,판지 및 이들의 제품(다른 유에 속하는 것은 제외한다);인쇄물;제본용 재료;사진;문방 구;문방구용 또는 가정용 접착제;미술용 재료;화필 및 도장용 브러시; 타자기 및 사무용품 (기구는 제외한다);교육용 재료(기구는 제외한다);플라스틱제 포장용품(다른 유에 속하는 것은 제외한다);유희용 카드;인쇄활자;인쇄용 블록 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes;printed matter;bookbinding material;photographs;stationery;adhesive for stationery or household purpose;artists materials;paint brushes;typewriters and office requisites(except furniture);instructional and teaching material (except apparatus);plastic materials for packaging ( not included in other classes);printer type;printing blocks

## 제 17 류

(122건) 고무,구타페르카,고무액,석면,운모 및 이들의 제품(다른 유에 속하는 것은 제외한다);제조 용 압출성형플라스틱;충전용,마개용 및 절연용 재료;비금속제 신축관 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes;plastics in extruded from for use in manufacture;packing, stopping and insulating material;flexible pipes,

not of metal

제 18 류

(69건) 피혁과 모조피혁 및 그 제품(다른 유에 속하는 것은 제외한다);수피;트렁크 및 여행용 가방;우산,양산 및 지팡이;채찍,마구 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes;animal skin, hides;trunks and travelling bags;umbrellas, parasols and walking sticks;whips, harness and saddlery

제 19 류

(238건) 비금속제 건축재료;건축용 비금속제 경질관;아스팔트,피치 및 역청;비금속제 이동식 건축 물;비금속제 기념물 Building materials(non-metallic);non-metallic rigid pipes for building;asphalt, pitch and bitumen;non-metallic transportable buildings;monuments, not of metal

제 20 류

(199건) 기구,거울,액자;목재,코르크,갈대,등나무,고리버들,뿔,상아,고래수염,패각,뼈,호박,진 주모,해포석을 재료로 하는 제품과 이들 재료의 대용품 또는 플라스틱 제품(다른 유에 속하는 것은 제외한다) Furniture, mirrors, picture frames;goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or plastics

제 21 류

(287건) 가정용 또는 주방용 기구 및 용기(귀금속제와 귀금속도금제품은 제외한다);빗 및 스펀지;솔(화필용 및 도장용 브러시는 제외한다);솔제조용 재료;청소용구;강철울;미가공 또는 반가공 유리(건축용은 제외한다);유리제품,도자기제품 및 토기제품(다른 유에 속하는 것은 제외한다) Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith);combs and sponges;brushes (except paint brushes);brush-making material;articles for cleaning purpose;steelwool;unworked or semi-worked glass (except glass

used in building);glassware, porcelain and earthenware not included in other classes

제 22 류

(73건) 로프, 끈 망, 텐트, 차양막, 타폴린, 돛, 포대(다른 유에 속하는 것은 제외한다);충전용 재료(고 무제 또는 플라스틱제는 제외한다);직물용 미가공 섬유 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other classes);padding and stuffing materials (except of rubber or plastics);raw fibrous textile materials

제 23 류

(48건) 직물용 사 yarns and threads, for textile use

제 24 류

(111건) 직물 및 직물제품(다른 유에 속하는 것은 제외한다);침대커버 및 테이블커버 Textile and textile goods, not included in other classes;bed and table covers

제 25 류

(210건) 의류, 신발, 모자 Clothing, footwear, headgear

제 26 류

(71건) 레이스 및 자수포, 리본 및 머리밴드, 단추, 훅 및 아이, 핀 및 바늘;조화 Lace and embroidery, ribbons and braid;buttons, hooks and eyes, pins and needles;artificial flowers

제 27 류

(21건) 카펫, 융단, 매트, 리놀륨 및 기타 바닥깔개용 재료;비직물제 벽걸이 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors;wall hangings (non-textile)

#### 제 28 류

(253건) 오락 및 유희용구;제조용품 및 운동용품(다른 유에 속하는 것은 제외한다);크리스마스 트리 용 장식품 Game and playings:gymnastic and sporting articles not included in other classes;decorations for Christmas trees

#### 제 29 류

(288건) 육류,어류,가금 및 수렵대상이 되는 조수;육 추출물;보존처리,건조처리 및 조리된 과일 및 야채;젤리,잼,과일소스;계란,우유 및 유제품;식용유지 Meat, fish, poultry and games;meat extracts;preserved, dried and cooked fruits and vegetables;jellies, jams, compotes;eggs, milk and milk products;edible oils and fats

#### 제 30 류

(222건) 커피,차,코코아,설탕,쌀,타피오카,사고,대용커피,곡분 및 곡물조제품,빵,과자,빙과;꿀,당밀;효모,베이킹 파우더;소금,겨자;식초,소스;향신료;얼음 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee;flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices;honey, treacle;yeast, baking-power;salt, mustard;vinegar, sauces (condiments);spices;ice

#### 제 31 류

(252건) 농업,원예 및 임업 생산물,곡물(다른 유에 속하는 것은 제외한다);살아 있는 동물;신선한 과일 및 야채;종자,자연식물 및 꽃;사료,맥아 Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes live animals;fresh fruits and vegetables;seeds, natural plants and flowers;foodstuffs for animals;malt

#### 제 32 류

(46건) 맥주;광천수,탄산수 및 기타 무 주정음료;과실음료 및 과일주스;시럽 및 기타 음료용 조제품 Beers;mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks;fruit drinks and fruit juices;syrups and other preparations for making beverages

## 제 33 류

(44건) 알콜음료 (맥주는 제외한다) Alcoholic beverages (except beers)

## 제 34 류

(37건) 담배;흡연용품;성냥 Tabacco;smokers articles;matches

## 서비스류 구분▼

## 제 35 류

(98건) 광고업;기업관리업;기업경영업;사무처리업 Advertising;business management;business administration;office functions

## 제 36 류

(118건) 보험업;채무업;금융업;부동산업 Insurance;financial affairs;monetary affairs;real estate affairs

## 제 37 류

(251건) 건축물 건설업; 수산업; 설치서비스업 Building construction;repair; installation services

## 제 38 류

(35건) 통신업;방송업 Telecommunications

## 제 39 류

(117건) 운송업;물품의 포장 및 보관업;여행예약업 Transport;packaging and storage of goods;travel arrangement

## 제 40 류

(134건) 재료처리업 Treatment of material

## 제 41 류

(163건) 교육업;훈련제공업;연예업;스포츠 및 문화활동업 Education;providing of training;entertainment;sporting and cultural activities

제 42 류

(76건) 과학적,기술적 서비스업 및 관련 연구·디자인업;산업분석 및 연구 서비스업;컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 디자인 및 개발업;법률서비스업 Scientific and technological services and research and design relating thereto;industrial analysis and research services;design and development of computer hardware and software;legal services

제 43 류

(49건) 음·식료품을 제공하는 서비스업,임시숙박업 services for providing food and drink;temporary accommodation

제 44 류

(73건) 의료서비스업;수의사업;인간 또는 동물을 위한 위생 및 미용업;농업,원예 및 임업 서비스 Medical services;veterinary services;hygienic and beauty care human being or animals;agriculture, horticulture and forestry services

제 45 류

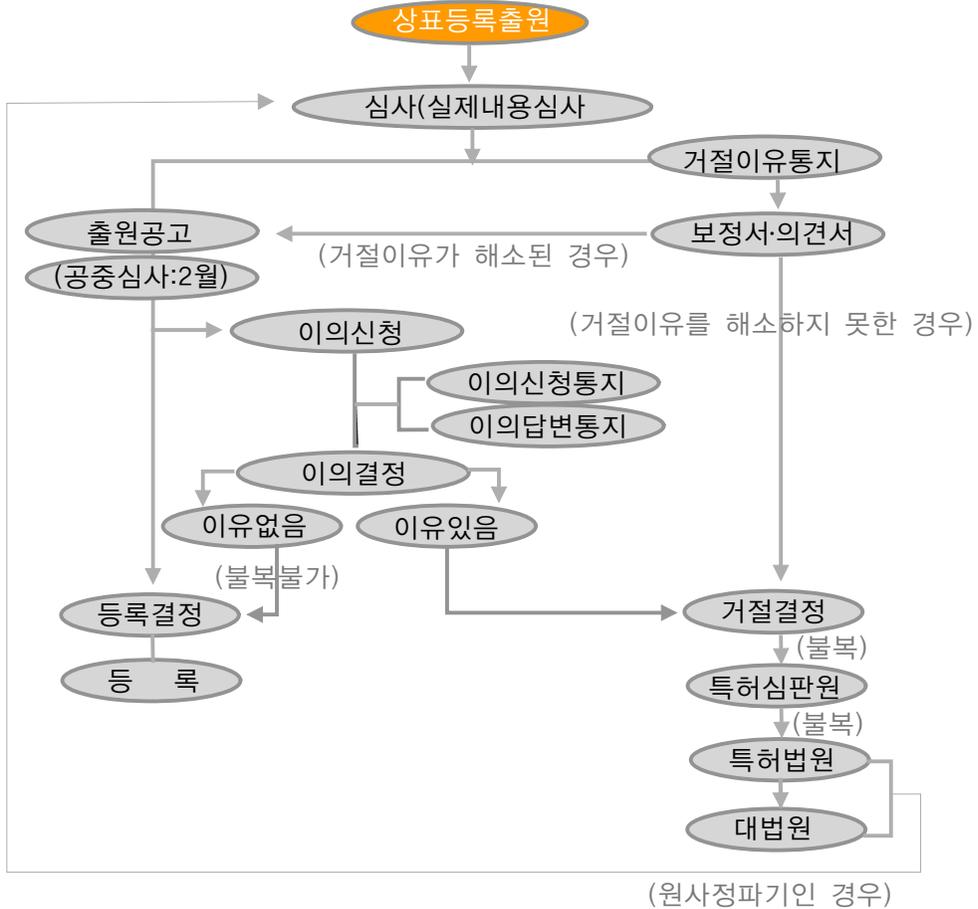
(31건) 사적인 수요를 충족시키기 위해 타인에 의해 제공되는 개인적인 또는 사회적인 서비스;재산 및 개인을 보호하기 위한 보안 서비스 Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals;security services for the protection of property and individuals





### 3.3 상표심사 및 출원인의 대응

#### (1) 상표심사



#### ① 의견제출통지제도

가. 거절이유통지

나. 출원인의 의견서, 보정서 제출

#### ② 상표의 출원공고제도

상표의 출원공고제도는 상표의 공익성과 출원상표의 다양성에 비추

어 상표로서의 권리를 설정등록하기 전에 이를 일반에게 공개하여  
공중심사에 회부함으로써 이해관계인 또는 각계의 의견을 수렴하여  
부실권리의 발생을 미연에 방지하고 분쟁을 사전에 예방하는 등 심  
사의 적실성을 제고하기 위한 제도이다.

③ 상표의 이의신청제도

출원공고된 상표에 대하여 이의가 있을 때에는 누구나 출원공고일로  
부터 2월 이내(연장 불가)에 이의신청가능

④ 거절결정불복 심판청구

거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일이내에 심판청구가능

**(2) 의견제출통지에 대한 출원인의 대응**

① 상표등록출원 의견서, 보정서 작성방법

가. 보정서의 작성방법

- 보정서는 특허청의 온라인서식에 의해 작성되므로 표지 외에 따로  
「첨부서류」 라는 항목으로 서류를 작성하지 않는다. 따라서, 특별히  
서류를 작성하는 것이 아니라, 보정서상에 기입하여야 할 사항이 정  
확하게 기입되었는지만 확인하고, 요지변경사항이 아닌지 여부만 확  
인하면 된다. 보정서에는 주로 상품보정(류구분, 삭제보정, 명칭정  
정), 표장보정(요지변경이 되지 않는 범위에서 예컨대, “주식회사”라  
는 명칭의 삭제 등), 출원인 명칭의 오기가 있는 경우 정정이 있다.
- 상품보정을 할 경우에 특히 주의할 사항으로는 서지사항보정서상  
의 보정내용에 정정하거나 삭제할 지정상품만을 기재해서는 아니  
되며, 정정하거나 구체화하거나 삭제를 한 후에 최종적으로 등록  
받고자 하는 지정상품 전부를 기재하여야 한다.(예를 들어 최초  
출원서상의 지정상품이 100개이고 정정대상이 20개이고 삭제대

상이 10개일 경우에 정정20개, 삭제10개의 지정상품의 내용만을 보정서에 기재해서는 안되며, 삭제대상 10개를 제외한 90개 전부를 기재하되, 정정이 필요없는 70개는 보정직전 출원서상의 지정상품명 그대로, 정정이 필요한 20개는 정정한 새로운 지정상품명을 서지사항보정서에 반드시 기재하여 제출하여야 한다. 즉 서지사항보정서를 통해 지정상품을 정정하고 담당심사관이 보정사항을 적법하게 승인할 경우에는, 출원서상의 등록받고자 하는 지정상품의 개수와 구체적인 지정상품의 내용이 최근 제출한 서지사항보정서상의 지정상품의 개수와 지정상품명으로 변경됨에 따라 마치 최근 제출한 서지사항보정서상의 지정상품의 개수와 지정상품명으로 최초 출원된 것과 같은 법적 효과가 발생하게 되므로 지정상품의 보정시에는 이점에 실수가 없어야 함.)

- 또한 지정상품의 보정은 최초 상표등록출원서의 요지를 변경하지 않는 범위내에서 가능하므로, 지정상품명의 명백한 오기를 정정하거나 지정상품의 수나 범위를 감축하는 내용의 보정 또는 여러상품을 포함하는 포괄적인 상품명칭을 구체적으로 세분하거나 한정하는 내용의 보정은 가능하나, 최초 상표등록출원서에 기재되지 않은 지정상품을 임의로 추가하거나 지정상품의 범위를 확대하거나 일부 지정상품을 삭제하고 다른 지정상품으로 대체하는 내용의 보정은 일체 허용되지 않는다.

#### 나. 의견서의 작성방법

- 의견서 작성 전 거절이유를 검토하여 불사용취소심판, 무효심판, 상표권 또는 출원양도 등의 절차를 병행할 것인가의 여부를 살펴보아야 한다. 특히, 상표법 제8조의 경우 선출원상표에 대하여 이의신청, 정보제출서, 무효심판 등을 제기하고, 아울러 심사보류의 요청을 하는 것이 바람직하며, 상표법 제7조 제1항 제7호, 제8호

의 경우에는 선등록상표의 양도가능성을 확인할 필요가 있으며, 양도가 불가능한 경우에는 불사용취소심판을 통해 당해 선등록상표를 등록취소시킨 후 심결확정일로부터 6월 이내에 독점적으로 재출원이 가능하다는 사실을 숙지할 필요가 있다.

- 의견서는 제출기한 내에 제출하도록 하며, 기간연장은 되도록 피하는 것이 바람직하다. 따라서, 상표법 제8조의 선출원이 거절결정된 경우 그 확정을 기다리는 경우에도 일단 의견서를 제출하고 심사보류를 요청한 후, 추후 선출원의 거절결정이 확정되면 다시 의견서를 제출하여 선원이 소급하여 소멸하였음을 알려주는 것이 바람직하다.
- 의견제출통지서의 거절이유에 명백한 오기로 보이는 오류가 있는 경우 담당심사관에게 직접 확인하여 처리하여야 하며, 또한 상표법 제10조의 불명확한 상품명칭, 류구분의 부정확 등의 사유는 그 사유가 객관적으로 명백하지 않은 경우에는 심사관과 통화하여 처리하는 것이 바람직하다. 상표법 제10조는 쉽게 극복될 수 있는 것이기는 하나, 임의적으로 판단하여 처리할 경우 심사관의 의중과 달라 극복되지 못하는 경우가 생길 수 있기 때문이다.
- 의견서는 심사관의 거절이유가 타당하지 아니함을 보여주는 것이므로, 심사관이 읽기 편하도록 구성하는 것이 바람직하며 통상 아래와 같은 순서로 작성하면 된다.

### 의견내용(타이틀)

1. **거절이유** : 심사관은 이미 거절이유를 알고 있을 수 있으나, 다시 의견제출통지서를 보지 않아도 되게끔 미리 서두에 거절이유가 어떤 것이었음을 지적함.
2. **본원상표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않습니다.**
  - 가. **상표법 제6조 제1항 제7호의 취지 및 판단기준** : 거절이유의 법조항에 대한 기본적인 취지, 판단기준 : 역시 심사관이 알고 있는 부분이기 는 하나, 앞으로 의견서 진행방향을 잡기 위하여 언급하는 것이 바람직함.
  - 나. **본원상표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 않습니다.** : 법조항의 취지 및 판단기준을 근거로 조목조목 당해 출원이 거절이유에 해당하지 아니함을 피력함. 다만 출원인의 주관적내지 독자적인 견해를 장황하게 피력하는 것은 거절이유를 극복내지 해소하는데 실질적인 도움이 되지 않으므로 가급적이면 객관적이고 공신력있는 자료를 이용하도록 해야 합니다. 자주 사용되는 자료로는 사전, 인터넷검색자료(거래계의 사용실태, 인식정도를 확인할 수 있으며, 구체적으로 상품의 성격을 확인할 수도 있으므로 매우 유용한 정보임), 선등록례(등록원부)나 선심사례(포대복사를 통해), 유사한 판결례등이 있음.
3. **결론** : 본원상표에 대하여 출원공고결정을 내려주시기 바랍니다.

- 거절이유(상표법 제23조 제1항 각호의 1) 중에서 주로 제6조, 제7조, 제8조 및 제10조 제1항이 지적된다. 그 중에서도 주로 지적되는 것은 상표법 제6조 제1항 제3호, 제6호, 제7호, 제7조 제1항 제7호, 제8호, 제8조, 제10조이다.

- 상표법 제7조 제1항 제4호, 제6호, 제9호 내지 제12호는 주지·저명한 표장과 관련된 거절이유로서 심사단계에서는 주지·저명성에 대한 판단이 용이하지 아니하여 의견제출통지서에서 지적되는 경우가 드물다. 주지·저명성을 근거로 한 상표법 제7조 제1항 제4호, 제6호, 제9호 내지 제12호는 대부분 이의신청이나 심판단계에서부터 문제가 되고 이와 관련된 주장을 하게 된다.
- 또한, 거절이유에는 상표법 제12조 제2항 후단, 제5항, 제7항 내지 제9항에 관련된 부분도 있는데, 이는 【출원의 승계 및 분할 이전 등】에 관한 규정으로 해당 규정 역시 의견제출통지서에서 직접 지정되는 경우는 드물다고 하겠다. 또한, 극복하고자 한다면, 관련 당사자의 동의를 얻거나, 업무와 함께 양도하는 등의 절차를 하고 그러한 사실을 의견서에서 지적하면 될 것이다.

## 주요 거절이유별 작성요령

..... | 상표법 제6조 제1항의 각호사유 | .....

### (1) 제1호(소위 “보통명칭” )

보통명칭에 해당하기 위해서는 관련업계 및 일반수요자에게 까지 보통명칭이어야 하며, 보통명칭으로 인식할 우려가 있다는 것만으로 부족하고 실거래에서 보통명칭으로 현실적으로 사용하고 있어야 한다. 따라서, 거래계에서 실제 사용되는 용례를 통해 보통명칭으로 인식되지 않는다는 사실을 증명하는 것이 중요하다.

- 판례 : ‘PUBLICA’(지정상품: 차량)가 보통명칭으로 사용되지 않는다(85후130 판결). 또한, ‘POLO’(지정상품: 반소매 셔츠) 역시 보통명칭 아니다(97후594 판결).

### (2) 제2호(소위 “관용표장” )

관용명칭은 지정상품과의 상관관계에서만 존재할 수 있는 상대적인 것이다. 그러므로, 당해 표장이 지정상품과 상관관계가 없으므로 본호에 해당하지 않는다는 내용의 의견서를 작성할 수 있다.

- 판례 : 섬유류에 있어서 “LON/론”, “LAN/란”이 관용명칭이라 해도 의류에 있어서까지 관용어로 되었다고 볼 수는 없다(98허1488 판결).

※ 위 상표법 제6조 제1항 제1호, 제2호에 해당하는 표장을 상표로 출원하는 경우는 흔하지 않으며 동조항으로 거절이유가 통지되는 경우도 드물다. 이는 명확한 보통명칭이나 관용표장은 딱히 출원의 의사가 없고(예를 들어 사과주스에 “사과”를 출원하려고 하지는 않는다), 어느 정도 흔

히 사용되는 명칭으로 인식되는 것은 주로 아래 성질표시 표장으로 되는 경우가 많아 제3호를 거절이유로 통지하기 때문이다.

**(3) 상표법 제6조 제1항 제3호(소위 “성질표시표장” )**

① 상품특성을 직감시켜야 하므로, 상품의 품질 등 특성을 간접적 또는 암시적으로 표시한 것은 이에 해당하지 않는다. 따라서, 당 표장이 간접적, 암시적이라는 주장을 하여야 한다.

- 거절이유 : 본원상표 “보이스로”(지정상품: 녹음기계기구, 인터폰 등)가 “소리로 하는 장치, 소리로 걸고 소리로 듣는 장치” 등의 뜻을 가지고 있어 지정상품에 사용할 경우 성질(품질, 효능 등)의 표시하는 표장이다.

- 의견서 내용 : 본원상표는 지정상품의 성질을 직접 기술하지 않으며 암시적 표현에 지나지 않고, “보이스”에 “로”가 결합하여 상표구성전체로서 관찰하여야 하며, 전체관찰에 의할 경우 본원상표는 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 표장만으로 된 상표가 아니다.(등록됨)

② 결합상표의 경우 상표구성 전체를 하나로 보아 판단하여야 하므로, 표장의 일체불가분성을 주장한다.



- 거절이유 : 본원서비스표 “(주) 리얼타임테크”는 “REAL TIME”이 컴퓨터 관련업에서는 “VIRTUAL TIME이 아닌 실시간“의 의미로, 일반적으로는 “즉시, 동시“라는 의미로 쓰이고 있으므로, 이를 지정서비스업에 사용할 경우 서비스업의 성질(품질, 효능)의 표시이므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

- 의견서 내용 : 본원서비스표는 도형과 결합하여 전체적으로 식별력을 갖추고 있어 식별력이 있는 표장이라고 주장함(등록됨)

- ③ 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 표장만으로 된 것이 아니다. 즉, 일체불가분적으로 결합하여 상표 전체로서 식별력이 있음을 주장한다.
- 거절이유 : 본원상표 “noage”(지정상품: 스킨밀크 등)가 ‘나이를 먹지 않게 함, 노화방지’ 등의 의미로 해석되어 상품의 성질(용도, 효능)표시이다.
  - 의견서 내용 : 일체불가분적으로 결합되어 하나의 조어상표이다.(거절결정불복심판단계에서 등록됨)
- ④ 제4호(소위 “현저한 지리적 명칭”)
- 현저하지 아니하다는 주장
  - 다른 식별력 있는 표장의 부기적 부분이거나 식별력있는 표장에 흡수되어 일체불가분적의 관계에 있다는 주장
  - 거절이유 : 상표 “신흥개성관”에 대하여, “신흥”표장은 ‘함남 중앙부에 있는 신흥군’을 나타내거나 ‘새로운’ 등의 뜻을 가지고 있고, “개성” 표장은 ‘평양·남포에 이은 북한 제3의 도시로 한반도 중서부 휴전선 북쪽에 인접한 직할시’를 나타내므로 전체적으로 볼 때, “신흥과 개성관” 또는 “새로운 개성관” 등의 뜻을 가지고 있는 현저한 지리적 명칭으로 된 것이다.
  - 의견서 내용 : “신흥”은 현저하지 아니하며 “개성관”이 식별력 있는 “신흥”과 결합하여 전체로서 식별력 있다는 요지로 의견서 작성.(출원포기됨)
- ⑤ 상표법 제6조 제1항 제5호(소위 “흔한 성 또는 명칭”)
- 판례 : “Johnson”은 우리나라에서 흔히 있는 성이라고 볼 수 없다(94후333 판결).
- ⑥ 상표법 제6조 제1항 제6호(소위 “간단하고 흔한 표장”)
- 통상 영문자 2자, 숫자 1자 + 영문자 1자로 구성된 경우에 주로 적

용되는 규정으로 당해 구성이 간단하다고는 할 수 있으나 혼하지는 않다는 주장을 할 수 있다. 왜냐하면, 동 규정은 간단하고 그리고, 혼한 2가지 요건을 모두 충족하여야 하기 때문이다.

- 거절이유 : 본원상표 “쓰리알”은 “3R”을 한글로 나타내는 것으로 숫자 1자와 영문자 1자로 구성되어 간단하고 혼히 있는 표장만으로 된 것으로 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당한다.
- 의견서 내용 : 간단하고 혼한지 여부는 표장 자체로 판단하여야 하는데 “쓰리알”이라는 국문자는 간단하고 혼하지 않으며, 수요자가 “쓰리알”을 “3R”로 직감할 수도 없다고 주장(거절결정되었으나, 특허심판원에서 “쓰리알”의 “쓰리”는 “셋”의 의미로 “알”은 영문자 “R”, “곡식의 낱알”, “달걀” 등의 의미로 사용되어, “쓰리알”은 “세 개의 R”, “세 개의 낱알”, “세 개의 계란” 등으로 인식할 수 있는바, 이를 “3R”과 동일한 것으로 단정할 수는 없고 간단하거나 혼히 있는 표장이라고 단정할 수 없으며, 거래상 혼히 사용되어 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 부당한 상표라고 볼 수도 없다고 판단되어 거절이유가 극복되어 등록됨)

⑦ 상표법 제6조 제1항 제7호(소위 “기타 식별력 없는 표장”)

다른 부분과 일체불가분적으로 결합하여 전체로서 거래계에서 혼히 사용되거나 그 자체로 일반적으로 사용되는 표장이 아니라고 주장 할 수 있다.

- 거절이유 : 본원상표 “놀이놀이”는 다수인이 등록받아 현실적으로 사용하고 있는 “공부놀이”, “과학놀이”, “스스로놀이” 등의 1구성요소인 “놀이”가 반복적으로 결합된 상표로서 누구의 업무에 관련된 상표를 표시하는 것인가를 식별할 수 없으므로 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다.
- 의견서 내용 : 본원상표는 단순히 “놀이”만으로 구성된 것이 아니라, 이를 두 번 반복되면서, 전체가 일체불가분적인 4음절의 표장

으로 인식되는 것으로, 그 식별력 판단 역시 전체 "놀이 놀이"가 흔히 사용되고 있는지, 또는 거래계에서 그 전체를 자유롭게 사용하고자 하는지를 살펴보아야 하며, 이러한 측면에 비추어 볼 때, 본 원상표는 식별력 있다.(등록됨)

- 거절이유 : JOY(지정상품: 스킨밀크 등)... "joy"를 포함한 타인의 선등록 상표 3개가 존재함을 이유로 식별력 없다.
- 의견서 내용 : 상표등록여부는 상표마다 개별적으로 심사하는 것이어서 타상표의 등록여부에 종속되지 아니하며, "joy"를 포함하는 상표가 3개 정도가 등록되어 있다고 하여 그 식별력을 부인하는 것은 타당하지 않다는 내용의 의견서 제출(거절결정불복심판단계에서 등록됨)

#### ⑧ 상표법 제6조 제2항(소위 "사용에 의한 식별력")

상표법 제6조 제1항 각호에 해당하는 상표라고 하더라도 출원전 상당 기간에 걸쳐 독점적, 계속적으로 사용한 결과 특정인의 상표로서 현저히 인식된 상표인 경우에는 예외적으로 등록 가능하다. 이 경우, 그 사용시기가 출원 전이어야 한다. 현저히 인식된 상표임을 입증하기 위해서는 주지·저명성 및 사용에 의한 식별력취득과 관련된 자료를 제출하여야 한다.

### ..... | 상표법 제7조 제1항의 각호사유 | .....

#### ① 제1호 : 대한민국의 국기, 국장, 군기 등과 동일·유사한 상표

본호의 규정은 등록여부결정시를 기준으로 현존하는 것에 한한다.

- 판례 : 상표 "IRO"의 등록적격성 판단과 관련하여, '저명한 국제기관'이라 함은 원칙적으로 상표등록 사정 당시 존재하는 기관으로서 그 조직이나 활동상황 등에 의해 국제적으로 널리 알려질 것을 요하고, 이미 오래 전에 폐지되어 위 사정 당시에 활동을 하지 않는 경우에

는 이에 해당하지 않는다고 판단하였다. 따라서, 국제난민구제기구(IRO)가 저명한 국제기관이라고 판단한 원심결에 법리오해로 인한 심리미진의 위법이 있다 하여 파기하였다(90후2263 판결).

② 제2호 : 국가, 인종 등과의 관계를 허위로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대하여 나쁜 평판을 받게 할 염려가 있는 상표 단순히 고인의 성명 등을 그 자체를 상표로 사용한 것일 뿐, 고인 등과의 관련성에 대하여 아무런 표시가 없는 경우라면 관계를 허위로 표시하는 것이 아니므로, 본호에 해당하지 않는다고 주장함.

- 판례 : 본원상표 “JAMES DEAN“은 단순히 고인의 성명 자체를 상표로 사용한 것에 지나지 아니할 뿐, 동인과의 관련성에 관한 아무런 표시가 없으므로 제2호에 해당하지 않는다. 그리고, ”JAMES DEAN“에서 선량한 도덕관념이나 국제신의에 반하는 내용이 도출될 수 없으며, ”JAMES DEAN“ 표장을 사용한 상품이 국내에 유통됨으로써 국내 일반수요자들에게 타인의 표장으로 인식될 가능성도 없으므로, 본원상표는 제4호, 제11호에도 해당하지 않는다(96후2173 판결)

③ 제3호 : 저명한 비영리 업무, 공익사업을 표시하는 표장 등과 동일·유사한 상표(소위 “업무표장”)

출원상표의 지정상품이 공익단체의 업무와 무관한 경우는 본호에 해당되지 않음.

- 판례 : 구심판원 97당182 심결은 등록상표 가 도로안전표지로서 전국의 도로변 등에 다수 부착된  표장과 극히 유사하여 제3호에 해당한다고 심결하였다. 그러나, 위 상급심인 특허법원은 98허7820 판결에서 는 안전표지의 하나로, 업무표장이 아니므로, 제3호에 해당하지는 않는다. 다만, 수요자가 누구의 업

무에 관련된 상품인가를 식별할 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 판단하였다. 위 판결에서 제3호의 업무표장은 공익단체의 업무 또는 공익사업 자체를 표시하는 표장이어야 하며, 단순히 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위해 설치, 관리하는 표장은 업무표장이 아니라고 판단하였다.

④ 제5호 : 박람회 표장 등과 동일, 유사한 표장

박람회가 정부의 승인을 받은 것인지, 그 박람회에서 시상으로 상패, 상장 또는 포장을 수여한 바가 있는지 여부를 조사하여 그러한 사실이 없으면 본호에 해당하지 않는다는 주장이 가능하다.

－ 판례 : “SPOREX”가 국민체육진흥재단이 주최한 “스포츠 및 레저용품 박람회”의 영문표기인 “SPOREXKOR”과 유사하여 제5호를 적용한 원심결에 대해, “SPOREXKOR”에 대한 정부의 승인여부나 시상여부에 관한 사정을 조사하지 아니하고 단순히 표장의 유사판단만을 심리한 것은 법리의 오해가 있거나 심리를 다하지 않는 잘못이 있다고 하여 파기환송하였다(89후261 판결).

⑤ 제6호 : 저명한 타인의 성명 등을 포함한 표장

저명하지 아니하거나, 고인인 경우에는 제6호가 적용되지 아니함으로써 이를 주장할 수 있다.

－ 판례 : 심판원 97당 1129 심결은 “FALDO SPORT”가 저명한 영국 출신의 골퍼의 이름 “Nicholas Alexander Faldo”의 약칭인 “Nick Faldo”의 “Faldo”와 한글음역상 성명이 동일하다 할 것이므로, 제6호에 해당한다고 판단.

⑥ 제7호

가. 표장의 비유사 주장

- 식별력 없는 부분을 제외하고 요부관찰 하면 서로 비유사하다고 주장
- 결합상표의 경우 분리하여 관찰하는 것이 부자연스러울 정도로 일체불가분적으로 결합 구성되어 전체로 관찰하여야 하며, 전체관찰할 경우 서로 비유사하다는 주장

예1) NIX-MBR : EMBR (양 상표의 지정상품: 하수용정화설비 등)  
 'MBR'은 'Membrane Bio-Reactor'(막분리생물반응기)의 약자로, 수처리기술에 있어서 막을 이용한 대표적인 방법 중 하나이므로, 지정상품과 관련하여 중요한 시공방법의 하나로 거래계에서 널리 알려져 있어 식별력 없는 부분이다. 따라서, 요부인 'NIX'와 'E'는 전혀 상이하므로, 양 상표는 비유사하다(등록됨).

예2) Thumb : ThumbDrive

ThumbDrive는 전체로서 일체불가분적으로 결합되어 있어서 Thumb과 구별된다는 내용으로 의견서 제출함(거절됨).

#### 나. 상품의 비유사 주장

상품류시행규칙 제6조의 규정에 의한 상품류구분은 상품의 유사범위를 정한 것이 아니지만(10조 2항), 특허청 실무는 원칙적으로 상품류구분으로 상품의 동일, 유사 여부를 판단하고 있다. 따라서, 상품류구분이 동일하다는 이유로 의견제출통지를 받은 경우, 상품의 속성인 원료, 품질, 형상이 불일치, 용도의 불일치, 생산자의 불일치, 거래경로나 판매점의 불일치, 수요층의 불일치 등을 종합적으로 고려하여 볼 때 유사상품이라고 할 수 없다는 내용의 의견서를 제출할 수 있다.

다. 선등록상표가 무효로 된 경우에도 인용상표로서의 지위를 잃지 않으므로(제7조 제3항), 인용상표에 대한 무효심판의 검토는 거

절이유 극복에 직접적인 의미는 없다. 단, 불사용취소심판에 의하여 취소시킨 후 취소심결 확정일로부터 6개월내에 독점출원하는 방안을 강구해 볼 수는 있다.

⑦ 제8호 : 상표권 소멸일로부터 1년 이내 출원된 경우

제8호는 표장의 유사, 지정상품의 유사를 판단하는 시점(출원시), 양도 규정 등 모두 제7호에 준한다. 따라서, 제7호의 내용을 기준으로 단지 소멸일로부터 1년이라는 기산점만을 유의하면 된다.

다만, 제8호의 적용 및 극복에서 문제가 되는 것은 무효심결의 확정일로부터 1년이 지난 후와 관련된 기산점에 관한 문제이다. 통상 확정증명서상의 확정일은 소를 제기할 수 있는 30일의 기간이 경과한 다음날로 표시된다. 즉, 2003. 4. 3.에 심결문을 접수하였다면, 2003. 5. 3.까지 소를 제기할 수 있는바, 확정일은 2003. 5. 4.으로 표시된다. 따라서, 일반적인 초일불산입의 계산법에 따르면, 심결확정일로부터 1년이 지난 후는 2004. 5. 5.이 된다. 그런데, 심결확정이라는 것은 2003. 5. 3. 24:00시까지이므로 엄밀히 말하자면 2003. 5. 4. 00:00시부터 확정이 되어 초일산입을 하는 것이 민법상의 기간계산방식에 합치한다고 볼 수 있다. 그러나, 현재 심판원의 실무상으로 초일불산입의 계산법을 따르고 있어 기간계산에 대한 민법규정과 관련하여 일부 논란의 여지가 있을 수 있다.

⑧ 제4호 : 공서양속위반, 모방출원에 대한 규정

가. 거절이유 : 본원상표 “엽기몰”은 엽기적인 물건들을 모아놓은 (판매하는) 상점가” 등의 뜻으로 지정상품에 사용할 경우 혐오감을 일으킬 염려가 있으며, 주 수요자층이 어린이인 점을 고려할 때 공서양속에 위반되므로, 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다.

나. 견서 내용 : “엽기”는 사전상 “기괴한 것이나 이상한 일에 강한 흥미를 가지고 찾아다님”을 의미하는 것으로, 그 관념 자체가 부정적인 의미를 가지고 있거나 혐오감을 일으키는 단어가 아니며, 최근에는 “엽기”가 오히려 “재치, 발랄, 개성, 톡톡 튀는 것” 등 다의적인 의미로서 사용되고 있는 실정이라는 내용의 의견서 제출(거절됨)

⑨ 제11호 전단(상품의 품질을 오인케 할 우려 있는 상표)

가. 지정상품과 관련하여 사회통념상 일반수요자가 상품의 품질을 오인, 혼동할 우려가 없다고 주장

나. 상품을 한정 보정함으로써 극복 가능

- 거절이유 : 본원상표 “LONDON SOMA”(지정상품: 여행가방 등)는 일반수요자로 하여금 영국 런던에서 생산, 제조, 판매되는 상품으로 상품의 품질을 오인, 혼동케 할 우려가 있다.

- 의견서 내용 : 런던은 특별히 연상되는 상품이 없는 지명으로 특정 상품의 유명한 출처로서의 역할을 하지 않으며, 국산제품과 수입제품은 일반수요자에게 전달되는 판매장소 및 거래실정이 전반적으로 현격히 다르므로, 본원상표와 같이 단순히 런던이라는 지명이 있는 것만으로, 일반수요자에게 지정상품이 런던에서 생산, 제조, 판매되는 것으로 인식되지는 않으며, “LONDON”이 결합된 표장이 다수 의류 및 잡화류를 지정상품으로 하여 등록되어 있다는 내용의 의견서 제출(거절결정불복심판단계에서 등록됨.)

- 거절이유 : 본원상표 “우린송이”는 “송이버섯성분이 함유된 제품” 등의 뜻이 있어 이와 관련없는 지정상품에 사용할 경우 일반수요자로 하여금 “송이버섯성분이 함유된 제품”으로 상품의 품질을 오인 혼동케 할 우려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

- 의견서 내용 : 지정상품을 “송이버섯성분이 함유된 제품”으로 한정

보정한 후, 보정사실을 의견서에 기재(거절됨)

⑩ 제13호 : 입체적 형상만으로 된 상표

제13호는 입체적 형상만으로 된 상표에 한하므로, 입체적 형상에 도형, 색채 등이 결합되었다는 주장으로 극복가능합니다. 다만, 그와 같은 경우에도 상표법 제6조 제1항 제3호의 이유는 잔존할 수 있다.



- 거절이유 : 본원상표 “ ”는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표이므로, 제13호에 해당한다.

- 의견서 내용 : 본원상표는 입체적 형상에 색채, 도형이 결합되었으므로, 입체적 형상만으로 된 상표에 해당하지 않는다.(거절됨.)

⑪ 제14호 : 포도주 및 증류주의 산지표시를 포함하는 경우

제14호는 “만”에 해당하는 것이 아니라 포함하는 경우이므로 산지표시가 포함되었다면 극복이 곤란하다. 다만, 제14호는 1998. 3. 1.부터 출원된 상표에 적용되는 규정이므로, 출원시기를 따져 주장할 수 있다. 그러나, 실제 현재 의견제출통지서가 나오는 것은 대부분 2001년 이후 출원들이므로, 위 규정을 극복하게 되기는 어려울 것이다. 또한, 실제 사례들도 흔하지 않다.

- 판례 : 심판원 99당3331 심결은 “CALTON HILL”의 출원일이 1998. 3. 1. 이전이므로 제14호가 적용될 이유가 없다고 판단하였다.

..... | 기타 거절이유 : 상표법 제10조 | .....

주로 상품의 명칭이 포괄명칭이라는 거절이유가 많음 ⇒ 이 경우 구체적인 명칭으로 보정하는 보정서를 제출하고, 그 내용을 기재한 의견서를 제출한다(보정서 및 접수증을 소명자료로 제출).

## 제4장 상표분쟁 및 대응전략

4.1 국내외 분쟁사례 / 107

4.2 분쟁관련 대응전략 / 124



## 4.1 국내외 분쟁사례

## ..... | 상표와 도메인네임 분쟁 | .....

## (1) 분쟁의 유형

- ① 타인의 상표를 도메인이름으로 등록만 하여 놓고 웹사이트를 개설하지 아니하거나 웹사이트를 개설하더라도 매우 형식적인 경우  
가. 도메인이름의 무단점유(cyber squatting, domain name hijacking)로서 도메인이름을 상표권자에게 판매하기 위한 목적으로 상표권자보다 먼저 등록하는 경우  
나. 상표권자가 도메인이름을 이용한 웹사이트를 만들지 못하도록 하거나 경쟁자를 괴롭히기 위하여 도메인이름을 등록하는 경우
- ② 타인의 상표를 도메인이름으로 등록한 다음 (그 상표가 가지고 있는 goodwill을 이용하고자) 웹사이트를 개설하여 그 상표권자가 제공하는 것과 동일 또는 유사한 상품이나 서비스를 제공하는 등 상업적인 목적으로 사용하는 경우
- ③ 타인의 상표를 도메인이름으로 등록한 다음 그 상표가 가지고 있는 goodwill을 이용하되 그 상표권자가 제공하는 것과 전혀 다른 상품이나 서비스를 제공하는 경우
- ④ 타인의 상표를 이용하여 도메인이름으로 등록한 다음 웹사이트를 개설하였으나 상품이나 서비스의 제공과는 관계없이 개인적인 목적으

로 사용하는 경우

- ⑤ 1단계 도메인이 다른 경우 동일한 2단계 또는 3단계 도메인을 등록하는 경우(일반 최상위 도메인과 국가별 최상위 도메인 아래에서 동일한 2단계 또는 3단계 도메인을 등록하는 경우)
- ⑥ 인터넷 이용자가 도메인 이름을 잘못 입력하는 것을 이용하기 위하여 타인의 잘 알려진 상표와 약간 다른 2단계 또는 3단계 도메인을 등록하는 경우로서 타인의 유명한 상표나 상호에 기생하기 위한 경우
- ⑦ 타인의 상표나 상호를 도메인 이름의 일부로 사용하는 경우 (예 : Dell컴퓨터의 부품을 판매하는 사람이 dellspareparts.com을 등록) 등이 있을 수 있다.

## (2) 분쟁의 사례1[판례중심]

### ■ 상표권 침해틀 긍정한 사례 ■

- [(샤넬 사건) 서울고등법원 제4민사부 2000. 11. 15. 선고 99나61196 판결]  
[사안] 원고는 지정상품을 화장품류나 속옷, 지정서비스업을 의류·화장품·향수류 판매대행업으로 하는 “CHANEL” 또는 “샤넬” 상표 및 서비스표를 등록하였고, 샤넬 유한회사는 샤넬 제품을 독점적으로 수입, 판매하고 있다. 피고는 1998. 12. 30. chanel.co.kr이라는 도메인 이름을 등록한 다음, 그 홈페이지 여러 곳에 “Chanel International” 또는 “샤넬 인터내셔널”이라는 상호를 표시하고(특히 회사 소개란에 회사 명칭을 “샤넬 인터내셔널”이라 표시하였다) 페르몬 향수, 콘돔 등을 비롯한 각종 성 관련 상품과 란제리(여성용 기능성 속옷) 등의 목록을 게시하여 인터넷 통신망으로 판매하였는데, 특히 “페르몬 향수”의 광고에는 “프랑스 직수입품”이라 표시하였다.  
[판단] 서울고등법원은, 도메인 이름은 그 등록목적이나 이용하는 유형에 따라

인터넷상의 단순히 주소를 알려 주는 기능을 하는 경우와 주소를 알려 주는 기능뿐만 아니라 특정한 인터넷 사이트가 제공하는 상품이나 서비스의 출처와 품질을 나타내는 기능도 하게 되는 경우가 있는데, 도메인이름이 단순히 인터넷상의 주소를 알려 줄 뿐일 때에는 비록 타인의 상표나 서비스표를 도메인이름으로 사용하더라도 상표법상 상표 및 서비스표의 사용으로 볼 수 없다 할 것이나 도메인이름이 인터넷상의 주소를 나타낼 뿐만 아니라 그 인터넷 사이트가 제공하는 상품이나 서비스의 출처와 품질을 나타내 주고 자신의 상품 또는 서비스업에 대하여 광고, 선전하는 기능까지 하는 경우에는 그 도메인이름의 사용은 상표법상 상표 및 서비스표의 사용에 해당한다고 하면서, 위 도메인이름과 원고(프랑스의 샤넬 및 그로부터 제품을 독점적으로 수입 판매하는 샤넬 유한회사)가 등록된 상표 및 서비스표가 동일·유사하고, 홈페이지에 게시하여 통신판매하는 상품과 원고의 상표 및 서비스표의 지정상품 및 지정서비스업이 유사하며, 피고가 통신판매하기 위하여 설정한 도메인이름과 그 홈페이지에 원고의 상표와 서비스표가 포함되어 있고 특히 이 사건에서와 같이 도메인이름에 주지된 상표와 서비스표가 포함되어 있는 경우에는 소비자들이 도메인이름을 통하여 홈페이지와 접속하게 되고, 그 홈페이지에 주지된 상표의 지정상품과 유사한 상품이 전시, 광고되고 있을 때에는 위 도메인이름은 상표 및 서비스표와 동일한 기능을 한다고 할 것이므로, 원고의 상표 및 서비스표를 피고의 도메인이름 및 홈페이지에 사용하여 상표의 지정상품과 유사한 상품을 전시, 광고하고 이를 판매하는 행위는 상표법 제2조 제1항 제6호 다.목의 상표 또는 서비스표를 간판 또는 표찰에 표시하고 전시 또는 반포하는 행위에 해당하여 ‘상표 및 서비스표의 사용’에 해당한다고 판시하여 상표권침해를 인정하였다<sup>1)</sup>.

- [(동부스틸사건)서울지방법원 제12민사부 2001. 3. 23. 선고 2000가합 86835 판결]  
[사안] 원고는 1982. 10. 27. 설립되면서 “東部製鋼 株式會社”란 명칭으로 상호등기를 경료하고 냉연강판 등의 철강제품을 제조, 판매하여 왔으며, 1999년

1) 서울지방법원 제12민사부는 피고의 행위가 부정경쟁행위에 해당한다고 판단하면서 원고들의 상표권침해 주장에 대해서는 판단을 하지 아니하였고, 서울고등법원 제4민사부는 상표법과 부정경쟁방지법은 그 보호의 대상, 보호의 요건, 보호권의 발생요건을 달리하므로 상표법에 의한 침해금지 및 예방청구와 부정경쟁방지법에 의한 침해금지 및 예방청구의 경합이 가능하다고 하였다.

철강업계 매출순위 4위이고, 2000. 4.경에는 원고를 포함하여 “동부” 라는 명칭을 공동으로 사용하는 19개의 계열회사들의 집단인 동부그룹이 제19위의 대규모기업집단으로 지정되었으며, 지정상품이 철강, 철판, 강철 등이고 “東部製鋼 株式會社” 및 “DONG BU STEEL CO., LTD” 를 문자부분으로 하는 등록상표를 가지고 있다. 피고는 1991. 4. 15. 부산에서 설립되면서 “東部鐵鋼 株式會社”란 명칭으로 상호등기를 경료하고, 부산지역에서 열연강판, 후판, 냉연강판 등의 철강제품을 제조, 판매하여 왔고(2000. 4. 25. “동부에스티 주식회사”로 상호 변경등기를 경료), NSI에 “dongbusteel.com” 도메인이름 등록을 마치고 인터넷 웹사이트를 개설한 후, 그 웹사이트에서 자신을 소개하면서 자신이 판매하는 열연강판, 후판, 냉연강판 등의 철강제품을 광고하고 있는데, 그 홈페이지 중앙 상단에 영문으로 “DONG BU STEEL CO., LTD” 라는 표시를 하고 하위 사이트의 화면 하단에 “dongbusteel.com” 등의 표시를 하여 “dongbusteel”을 자신의 상호 및 상표로 사용하고 있다.

[ 판단 ] 서울지방법원은, 원고의 등록상표와 피고의 상표 “dongbusteel”은 각 요부의 발음이 동일하여 유사한 상표이고, 피고가 위 도메인이름의 웹사이트에서 “dongbusteel”이란 상표로 광고, 판매하는 철강제품은 원고의 등록상표의 지정상품들과 동일, 유사한 상품이므로, 피고는 원고의 상표권을 침해하고 있다고 하였다.

- [(아마존 사건)서울지방법원 북부지원 2001. 7. 6. 선고 2001가합1397 판결]  
[ 사안 ] 원고는 국내에 ‘AMAZON’이라는 문자를 포함하여 구성되고 서적배포서비스업, 음반 판매알선, 대행업을 지정서비스업으로 하는 서비스표를 등록하였고, ‘amazon.com’ 도메인이름의 등록권자로서 위 도메인이름을 이용한 인터넷 웹사이트에서 서적, 음반, 장난감 기타 일상 생활용품을 판매하는 전자상거래의 일종인 홈쇼핑업을 영위하고 있다. 피고는 1999. 5. 14. ‘amazon.ne.kr’을 등록한 후, 그 도메인이름으로 접속되는 웹사이트의 홈페이지 좌측 상단에는 원고의 서비스표 및 영업표지로 사용되는 ‘amazon’로고(amazon이라는 문자와 주황색으로 된 혜성 모양의 곡선이 결합되어 있는 로고)를, 우측 상단 및 하단 중앙 부분에는 ‘welcome!-amazon’이라는 표지를 각 설정하여 두고, 좌측과 우측 하단에는 ‘아마존쇼핑’이라는 카테고리 아래 그 하위메뉴를 가정용품, 건강, 미용용품, 전자제품, 책, 음악, 비디오 등으로 세분한 다음 각 해당 메뉴를 클릭하여 들어가면

이 사건 웹사이트 회원들이 물건을 사고 팔 수 있도록 “삽니다”, “팝니다”, “물물교환” 메뉴를 두고 있다.

[ 판단 ] 북부지원은, 피고의 행위는 상표법 제2조 제1항 제6호 다.목의 간판 또는 표찰에 상표 또는 서비스표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위에 해당하여 ‘상표 또는 서비스표의 사용’에 해당하고, 또한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목의 영업주체 혼동행위에도 해당한다고 하면서, 상표권 침해해위 및 영업주체 혼동의 부정경쟁행위에 해당한다고 하였다.

- (코닥 사건)서울지방법원 제12민사부 2001. 11. 9. 선고 2001가합5123 판결(서울고등법원 2002. 5. 28. 선고 2001나72120 판결로 항소기각되어 확정되었다)

[ 사안 ] 원고 이스트만 코닥은 ‘Kodak’, ‘코닥’ 등 표장에 관하여 지정상품을 사진기계기구와 그 부속품 등으로, 지정서비스업을 필름처리업 등으로 하는 상표 및 서비스표 등록을 하였고, 원고들은 1998. 12. 7. ‘kodakkorea.co.kr’을 등록하여 원고들의 상품, 서비스, 사진 관련 정보 등을 제공하는 내용의 웹사이트를 운영하고 있다. 피고는 1996. 2. 1. 원고 한국 코닥 주식회사와 판매대리점계약을 체결하고 사진 프린트 시스템 제품을 공급받아 판매하여 왔으나 위 판매대리점계약은 늦어도 1999. 1. 27.경 해지되었고, 피고는 1997. 7. 5. ‘kodak.co.kr’을 등록하고 위 도메인이름의 웹사이트를 개설하여 운영하고 있는데, 웹사이트에는 (가) 1999. 7. 5.경에는 원고들의 상품인 디지털카메라, 디지털프린터, 스캐너 등의 세부사양을 소개하는 내용으로 이루어져 있으면서 설명문 및 상품 사진에서 원고의 상표 등을 표시하고 있고, (나) 2000. 4. 20.경에는 ‘회사소개’ (피고의 연혁과 위치를 안내), ‘디지털장비’ (원고들 및 다른 회사의 디지털카메라, 프린터, 스캐너 등의 상품을 소개), ‘팬시포토’, ‘매직스튜디오’, 웹 프린팅 서비스의 제공 등의 내용으로 이루어져 있는데, ‘디지털장비’에서 원고들의 상품을 소개하면서 원고의 상표 등을 표시하고 있었다.

[ 판단 ] 서울지방법원은, 피고의 (나) 기간 동안의 행위는 피고가 사용하는 도메인이름에 원고의 저명한 상표·서비스표인 ‘kodak’이 그대로 포함되어 있고 그 도메인이름으로 접속되는 웹사이트에서 위 상표·서비스표의 지정상품·지정서비스업과 동일·유사한 상품 및 서비스를 광고·판매하고 있는 점에 비추어, 피고가 이 사건 상표를 도메인이름의 일부로 사용하는 행위는 상표법 제2조 제1항 6호 다.목의 상표·서비스표를 간판 또는 표찰에 표시하고 전시 또는 반포하는 행위로서 “상표·

서비스표의 사용”에 해당하므로, 원고의 상표·서비스표권에 대한 침해가 된다고 하였다{피고의 (가) 기간 동안의 행위는 웹사이트에서 원고의 상품을 홍보하는 내용만으로 이루어져 있어 상품 출처의 혼동을 초래하지 아니하므로 상표권 침해라고 할 수 없다고 하였다}.

- (알타비스타 사건)서울지방법원 동부지원 2002. 1. 10. 선고 2000가합16709 판결(항소심은 서울고등법원 제4민사부 2002나9860으로 원심이 모두 인정됨)  
[사안] 원고는 'altavista'라는 인터넷 검색엔진을 운영하는 회사로서 'altavista'를 요부로 하는 등록상표, 서비스표의 권리자이다. 피고는 원고와 부가 정보서비스 링크 계약을 체결하고, 이에 따라 1998. 2. 19. 'altavista.co.kr'을 등록하고, 위 도메인이름을 인터넷 주소로 하며 원고의 알타비스타를 검색 엔진으로 사용하여 검색서비스 등을 제공하는 인터넷 웹사이트를 개설하여 운영하였는데, 위 계약은 2000. 11. 3.경 해지되었으나 피고는 'altavista.co.kr'를 계속 사용하고 있을 뿐만 아니라 1999. 5. 3. 'alta.co.kr'도 등록하여 양자를 함께 사용하고 있으며, 넷스케이프나 익스플로러와 같은 웹 브라우저(web browser)에서 주소입력란에 'www.altavista.co.kr'라는 인터넷 주소를 입력하면 즉시 'www.altavista.co.kr'의 인터넷 웹사이트로 이동, 접속되며, 위 웹사이트는 원고의 알타비스타를 검색엔진으로 이용하여 이용자들에게 검색서비스 등을 제공하고 있으며, 그 외 커뮤니티, 공동구매를 통한 쇼핑기능까지 영위하고 있다.  
[판단] 서울지방법원 동부지원은, 당해 검색서비스 등 정보제공에 대하여 이용자로부터 직접 대가를 받고 있지는 않더라도 당해 홈페이지 중에 이른바 배너광고를 게재하여 광고수입을 얻는 등으로 영리적 활동을 하고 있는 점을 고려하면, 정보제공이라고 하는 서비스에 관한 서비스표의 사용에 해당한다고 할 수 있으므로, 피고가 'altavista'를 도메인이름의 일부로 사용하는 행위는 상표법 제2조 제1항 6호 다.목의 서비스표를 간판 또는 표찰에 표시하고 전시 또는 반포하는 행위로서 '서비스표의 사용'에 해당하며, 피고가 피고의 웹사이트에서 원고의 알타비스타 검색엔진을 이용하여 이용자들에게 검색서비스 등을 제공하는 행위는 원고의 등록서비스표의 지정서비스업(컴퓨터에 의한 자료제공업, 컴퓨터 자료의 처리업 등)과 동일 내지 유사할 뿐만 아니라, 실제로 원고가 'altavista.com'이라는 도메인이름으로 접속되는 인터넷 웹사이트에서 알타비

스타 검색엔진을 이용하여 이용자들에게 검색서비스 등을 제공하는 서비스업을 영위하고 있는 점에 비추어 보아, 피고의 위 행위는 등록된 서비스표와 동일한 서비스표를 그 지정서비스와 동일하거나 유사한 서비스에 사용한 행위에 해당한다고 할 것이므로, 피고의 행위는 원고의 서비스표권에 대한 침해가 된다고 하였다.

- (하이마트 사건)서울지방법원 2000. 11. 14. 선고 2000고단5178 판결(2001. 3. 21. 항소기각되어 확정)

아래의 하이마트 사건의 사안에 대하여 피고가 상표법 위반으로 기소된 사건에서 서울지방법원은, 인터넷상에 타인의 등록상표·서비스표와 동일 또는 유사한 도메인이름을 등록한 경우, 그 등록 자체를 상표의 사용으로 볼 수는 없으므로 그 등록 자체가 상표권 침해가 된다고 할 수는 없다 할 것이나, 도메인이름 등록 후 인터넷상에서 타인의 등록상표·서비스표권자의 지정상품이나 서비스와 “동일·유사한” 상품·서비스를 판매하거나 제공하는 경우에는 상표법 제2조 제1항 제6호 가목이 규정하는 “상품에 관한 광고 또는 간판에 상표를 표시하고 전시하는 행위”에 의한 “상표의 사용”에 해당한다고 볼 것인바, 피고인은 피해자가 전자제품 판매 대행업을 지정 서비스업으로 하여 등록한 “HI-MART 하이마트” 서비스표와 유사한 도메인이름인 “www.himart.co.kr”를 인터넷에 등록한 후 위 도메인에 개설된 웹사이트에 “인터넷 쇼핑몰 himart” 홈페이지를 개설하고, 그 홈페이지 및 하위 사이트 화면상에 “himart”라는 표장을 사용하여 (특히 피고인은 위 himart라는 문자를 단순히 도메인이름으로만 사용하는 정도를 넘어서 “인터넷 쇼핑몰 himart”, “himart 경매상품”, “믿을 수 있는 하이마트” 등으로 himart를 상표적으로 사용하고 있다) 전자제품 판매 대행업을 한 것이므로 피해자의 서비스표권을 침해한 것이라고 판단하여, 피고인을 상표법위반죄로 처벌하였다.

#### ■ 상표권 침해를 부정한 사례 ■

- 도메인이름을 등록만 하고 웹사이트는 개설하지 않아 상표의 사용으로 볼 수 없다고 한 사례

도메인이름을 등록만 하고 그 도메인이름으로 웹사이트를 개설하지 않은 경우에는 상표의 사용에 해당한다고 보기 어렵다는 것이 일반적인 견해이다. 이러한 도메인이름의 무단점유자는 상표법 제65조 제1항의 ‘권리를 침해할 우려가 있는 자’에 해당하는 것은 아닌가 하는 의문이 있을 수 있으나, 위 규정에서 말하는 ‘침해할 우려’는 객관적으로 존재하지 않으면 안 되고 침해가능성이 매우 큰 경우가 아니면 안되므로, 단순히 타인의 등록상표와 동일, 유사한 도메인이름을 선정하고 있다는 이유만으로 반드시 침해적으로 사용할 것이라고 단정할 수 없으므로 이를 침해의 금지 또는 예방 청구권의 대상이 된다고 보기도 어렵다.

- (그래미 사건)서울고등법원 제4민사부 2001. 7. 4.자 2000라452 결정  
 [사안] 신청인은 그래미상을 시상하는 행사를 주관하고 있고, 지정상품을 녹음 및 녹화된 오디오테이프 및 콤팩트디스크(음악인 것)로, 지정서비스업을 라디오 방송업, 텔레비전방송업 등으로 하는 “GRAMMY” 상표 및 서비스표를 등록하였으며, 피신청인(주식회사 바이메드)은 “GRAMMY.CO.KR”, “GRAMMYAWARD.CO.KR”, “GRAMMYAWARDS.CO.KR” 도메인이름을 등록하였다.  
 [판단] 서울고등법원은, 피신청인이 이 사건 상표를 도메인이름 또는 도메인이름의 일부로 하여 등록을 한 것만으로는 상표법 소정의 ‘상표의 사용’에 해당한다고 볼 수 없고, 피신청인이 위 도메인이름으로 인터넷에 홈페이지를 개설한 사실조차 없어서 위 도메인이름을 이 사건 상표의 지정상품 또는 지정서비스와 동일·유사한 상품에 사용하였다고 할 수 없으므로 피신청인이 신청인의 상표권을 침해하였다고 할 수 없다고 하였다.
- 타인의 등록상표의 지정상품 또는 타인의 등록서비스표의 지정서비스업과 도메인이름의 웹사이트에서의 상품 또는 영업이 유사하다고 볼 수 없다는 이유로 상표권 침해를 부정한 사례
- (비아그라 사건)서울지방법원 동부지원 1999. 11. 18. 선고 99가합8863 판결(다음에서 보는 서울고등법원 2001. 12. 11. 선고 99나66719 판결에 의하여 취소되었다)  
 [사안] 원고는 지정상품이 발기기능장애 치료용 약제이고 구성이 “Viagra” 및 “비아그라”인 상표의 상표권자이고(지정상품이 의약품이고 구성이 “PFIZER”

인 상표의 상표권자이기도 하다), 피고들은 1998. 9. 4. 등록된 도메인이름 “viagra.co.kr” 을 1999. 2. 10. 이전받아 홈페이지를 개설하여 운영하고 있는데, 그 홈페이지에서 원고 화이자 프로젝트 인크가 이미 등록한 도메인이름 “viagra.com” 의 홈페이지 화면을 무단으로 사용하면서, 그 홈페이지 화면 하단에 ‘이 홈페이지는 Viagra에 대한 관련자료를 취합, 정리하여 관심있는 분들에게 널리 알리고자 함’ 이라는 문구를 표시하였다가, 이후 그 화면을 보디빌더 (body builder)가 반나체로 건강미를 자랑하고 있는 것으로 변경하였는데, 새로이 변경한 홈페이지로부터 링크(link)된 페이지에서 ‘비아그라 관련 정보’ 라는 제목 하에 비아그라에 관한 국내 신문기사와 비아그라의 제작사인 원고 화이자 프로젝트 인크의 발표 내용을 일부 인용하면서 비아그라(Viagra) 용어의 유래, 남성들이 비아그라(Viagra)에 관심이 많은 이유, 비아그라(Viagra)의 효능과 부작용, 비아그라(Viagra)에 얽힌 에피소드 등을 소개하였고, 위와 같이 비아그라(Viagra)에 관한 정보를 제공하면서 ‘제작사인 화이자(PFIZER)사에 따르면 비아그라(Viagra)는...’ 이라는 표현 등을 사용하는 방법으로 원고들의 등록상표인 “PFIZER “, “Viagra “, “비아그라” 와 동일한 문자를 사용하였다. 연이어 홈페이지로부터 링크된 다른 페이지에서 “산에 산에 생 취즙”, “산에 산에 취수”, 재첩국, 건강보조식품을 소개하면서 인터넷 통신상으로 주문자들에게 판매하였고, 생취즙 유형을 소개하는 페이지의 상단에는 “Viagra “ 표장이 함께 사용되었으며, 한편 그 하단에 ‘< 산에산에 >는 월유봉의 깊은 산, 맑은 물을 상징하는 한일종합식품(주)의 고유브랜드입니다. 제조원 : 한일종합식품(주)’ 라고 표시하였다.

[ 판단 ] 서울지방법원은, 원고들과 같은 외국의 또는 외국계의 제약회사들이 생취즙과 같은 재래의 건강식품은 좀처럼 취급하지 않는 점, 의약품과 건강식품은 그 기능이 전혀 상이하고 그러한 차이는 사회 일반에 널리 인식되어 있다는 점 등에 비추어 볼 때, 위 각 등록상표의 지정상품인 의약품과 피고들이 판매하는 생취즙 등의 건강식품은 서로 유사한 상품이라고 보기는 어렵다 할 것이고, 나아가 이 사건 도메인이름의 등록과 그 홈페이지의 이용만으로는 피고들이 이 사건 등록상표권을 침해하였다고 보기도 어렵다고 하였다.

- (훼덱스 사건)서울지방법원 제12민사부 2000. 12. 8. 선고 2000가합37185 판결 (서울고등법원에서 2001. 7. 16. 조정성립)

[사안] 원고 federal express corporation은 그 약칭인 “fedex” 라는 상호와 함께 육상 운송업, 상업서류·소화물·화물의 긴급배달업 등을 전세계적으로 영위하는 미합중국 기업인데, “FEDERAL EXPRESS”, “FEDEX”, “FedEx” 등에 관하여 서비스표등록을 하였고, 동남아시아 여러 나라에서도 같은 서비스표등록을 하였다. 피고는 1999. 2. 12. 등록된 “fedex.co.kr(FEDEX.CO.KR)을 2000. 5.경 이전받아 권상문과 함께 위 도메인이름을 주소로 하는 웹사이트를 운영하면서 “Federal Export Trading Co.” 라는 표장을 위 웹사이트 상의 초기 화면의 중앙 부분 및 그 하부 화면의 우측 상단 부분에 표시한 다음 영문으로 위 “Federal Export Trading Co.” 를 자동차 부속품 수출, 판매업자로 소개하면서 그 연락처와 함께 자동차 부속품 중 주로 현대, 대우, 기아 등 한국산 자동차에 관련한 부속품을 취급하고 있음을 광고하고 있는데, 주로 동남아시아 지역의 한국산 자동차 판매상들로부터 전자주문방식으로 주문을 받아 위 자동차 부속품들을 수출, 판매하고 있으며, 위 권상문은 2000. 3. 2. “federal exporter” 라는 상호로 종목을 무역업으로 하여 사업자등록을 마쳤다.

[판단] 서울지방법원은, 피고의 “fedex.co.kr” 도메인이름의 “fedex” 는 원고의 등록서비스표 “fedex” 와 동일하며 피고의 “Federal Export Trading Co.” 라는 표장은 외관 및 호칭에 있어서 원고의 등록서비스표인 “federal express” 표장과 그 요부에 있어서 유사한 표장이라고 볼 여지가 있으나, “Federal Export Trading Co.” 는 자신의 영업을 표시, 광고하기 위하여 피고의 상호로서 사용한 것일 뿐, 자신이 판매하는 제품의 상표로서 사용한 것은 아니고(더욱이 도메인이름의 등록과 그 도메인이름 하에 웹사이트를 개설한 것만으로는 상표법상의 상표의 사용이라 볼 수 없다), 가사 피고가 “fedex.co.kr” 도메인이름의 웹사이트에서 “Federal Export Trading Co.” 라는 표장을 표시하여 이를 상표로서 사용하였다 하더라도 원고의 등록서비스표의 각 지정서비스업은 자동차, 철도 및 항공 운수업, 택배업 등으로서, 특별한 사정이 없는 한 피고의 온라인상 정보제공 및 국내산 자동차 부속품의 수출, 판매 영업과는 그 서비스업의 동일, 유사성을 인정할 수 없어서, 피고의 위 행위가 원고의 서비스표권을 침해하였다고 할 수 없다.

- 등록상표의 도메인이름으로서의 사용을 상표의 사용이라고 볼 수 없다고 한 사례

- (하이마트 사건)서울지방법원 제12민사부 2000. 11. 17. 선고 99가합88101 판결, 99카합3463 판결

[ 사안 ] 원고(한국신용유통 주식회사이다가 이 사건 소송 중에 주식회사 하이마트로 상호를 변경하였다)는 지정상품이 프라이팬, 가스레인지, 다리미, 온수기, 에어컨디셔너, 냉동기 등이고 구성이 HI-MART가 요부인 등록상표의 상표권자이고, 피고는 1998. 6. 5. 등록된 도메인이름 “himart.co.kr” 과 이를 이용한 가전제품 판매영업을 함께 1998. 12. 10. 양수하여 인터넷 웹사이트에서 국내외 제조업자들로부터 공급받은 다양한 가전제품들을 광고하면서 전국 각지의 소비자들로부터 전자주문방식으로 주문을 받아 위 가전제품들을 판매하여 왔는데, 위 도메인이름의 홈페이지 및 하위 사이트 화면의 좌측 상단에 영문으로 “HIMART” 라는 표시를 하는 등 피고의 가전제품 판매영업을 표시, 광고하기 위하여 “하이마트”, “HIMART”, “Himart” 등의 표시를 하여 이를 상호로 사용하였고, 위 인터넷 웹사이트 운영과 관련된 피고의 전자우편 주소로 “webmaster@himart.co.kr” 등을 사용하고 있다.

[ 판단 및 분석 ] 서울지방법원은, 원고의 상표권 침해 주장에 대하여, 피고가 “himart.co.kr” 도메인이름의 인터넷 웹사이트에서 자신이 판매하는 가전제품들의 광고를 위하여 제조업자들의 상표를 그대로 표시하여 가전제품들을 광고, 판매하여 왔으므로, 위 사안에서 본 사실만으로는 피고가 원고의 등록상표와 동일, 유사한 표장들을 피고가 판매하는 가전제품의 상표로서 사용하였다고 인정하기에 부족하고, 오히려 피고가 위 인터넷 웹사이트에서 국내외 제조업자들로부터 공급받은 다양한 가전제품들을 광고, 판매하면서 “하이마트”, “HIMART”, “Himart” 등의 문자를 사용한 것은 자신의 가전제품 판매영업을 표시, 광고하기 위하여 피고의 상호로서 사용한 것일 뿐이고, 자신이 판매하는 가전제품의 광고를 위하여 사용한 것이 아니라는 이유로, 피고의 위와 같은 행위는 원고의 상표와 동일, 유사한 표장들을 피고가 판매하는 가전제품의 상표로서 사용하는 행위에 해당하지 아니하여 원고의 상표권을 침해하였다고 할 수 없으며, 원고의 등록상표의 지정상품은 특별한 사정이 없는 한 피고가 원고의 등록상표와 동일, 유사한 표장들을 사용하는 서비스업인 국내외 제조업자들로부터 가전제품들을 공급받아 이를 판매하는 영업과는 상품 및 서비스업의 동일, 유사성을 인정할 수 없다는 이유로, 이러한 점에서도 피고의 위와 같은 행위가 원고

의 상표권을 침해하였다고 할 수 없다고 판시하였다.

그러나 판결의 사실인정에 의하면, 피고가 “하이마트”, “HIMART”, “Himart” 등의 문자를 상표로서 사용하였다고 할 수는 없더라도 자신의 가전 제품 판매영업의 상호 내지 서비스표로 사용하였다고 보는데 어려움이 없어 보이는데, 과연 원고의 등록상표의 지정상품과 피고의 서비스업의 유사성이 인정되지 않아 상표권 침해라고 할 수 없는지는 의문이다. 아마도 아래에서 보는 바와 같이 부정경쟁행위에 해당한다고 볼 수 있기 때문에 상표권 침해행위에 해당하는지 여부를 엄격하게 판단한 것이 아닌가 짐작된다. 형사사건에서는 앞에서 본 바와 같이 상표권 침해를 인정하였다.

- (롤스 로이스 사건)부산고등법원 2001. 7. 27. 선고 2000나13078 판결(제1심은 창원지방법원 2000. 5. 18. 선고 99가합9363 판결이다)

[사안] 원고는 자동차, 항공기 및 관련부품(자동차 및 항공기 엔진)을 제조하여 “ROLLS-ROYCE”라는 상표로 판매하는 영국 내 법인으로서 “rolls-royce.com”과 “rolls-royce.net”을 도메인이름으로 사용하고 있고, “ROLLS-ROYCE”라고 구성된 등록상표와 등록서비스표 등의 권리자이며, 피고 2가 1999. 6. 5. “rolls-royce.co.kr”이라는 도메인이름을 등록하고 피고 1이 그 도메인이름으로 홈페이지를 운영하고 있는데, 그 홈페이지에는 “PROFILE”, “항공기”, “특허정보”, “구매관련”, “게시판”의 항목을 두고 있는데, “PROFILE” 항목에는 피고 1에 대한 간단한 약력을 기재해 놓았으며, “항공기”, “특허정보”, “구매관련” 항목에는 해당 항목에 관계되는 관련사이트의 주소를 소개하고 해당 사이트로 이동할 수 있도록 링크시켜 놓았으나, 소위 배너광고 등은 전혀 없을 뿐 아니라 모든 정보는 무료로 공개, 운용되고 있다.

[판단] 부산고등법원 및 창원지방법원은, 피고 1이 운영하는 이 사건 홈페이지에서 원고 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급하거나 원고의 등록서비스표의 지정서비스업과 동일, 유사한 영업을 취급한 사실이 전혀 없으므로 피고들이 이 사건 홈페이지를 통해 원고의 상표권·서비스표권을 침해하였거나 침해할 우려가 있다고 볼 수 없고(인터넷상의 주소를 나타내는 도메인이름은 상표법 제2조 제1항 제6호에서 말하는 간판 또는 표찰에 해당한다고 볼 수 없다), 원고의 등록상표와 동일한 도메인이름을 사용한 것만으로는 상표법 제66조에서 규정하는 상표권 침해행위에 해당한다고 보기 어려우며, 이 사건 홈페이지

에서 취급하고 있는 항공기에 관한 내용도 단순히 항공회사를 소개하는 정도에 불과하므로 이로써 곧바로 원고의 상표권·서비스표권을 침해할 우려가 있다고 볼 수도 없다고 하여, 피고들의 행위는 상표권 침해행위에 해당하지 아니한다고 하였다.

### (3) 분쟁의 사례2(기사내용 중심)

#### ◦ 초코파이 상표권 분쟁

동양제과의 ‘오리온 초코파이’는 초코파이 전쟁이라는 희한한 선례를 남긴 제품이다. 1974년 ‘오리온 초코파이’를 상표로 등록해 많은 사랑을 받자 1979년 롯데제과가 ‘롯데 초코파이’로 추격에 나섰다. 얼마 뒤 크라운제과, 해태제과 등도 잇따라 초코파이 생산에 들어가 상표 구분이 모호해 졌다.

1977년 동양제과는 ‘초코파이’는 고유 상표라는 소송을 낸다. 하지만 4년여의 분쟁 끝에 대법원은 ‘초코파이’는 특정 상표라기보다 ‘보통 명사’로 어느 회사도 사용할 수 있다고 판결을 내렸다. 초콜릿으로 만든 파이라는 뜻으로 정직하게 초코파이라는 상표를 붙인 게 패착이었다. 동양제과 관계자들은 최소 수백억원의 손해를 봤을 것이라며 안타까워했다.

#### ◦ 삼성전자‘YEPP’, 네이버‘카페’ 상표권분쟁

길을 걷다가 M자형 황금색 아치를 보게 되면 무엇이 연상되는가? 바로 맥도날드 햄버거와 특유의 바삭함을 지닌 후렌치후라이(감자튀김)를 머릿속에 떠올릴 것이다. 이



것이 바로 상표의 힘이다. 이러한 상표는 상품의 얼굴로서 지적재산권의 하나인 상표권에 의해 보호받을 수 있다. 만약 어떤 등록된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 타인이 동일 또는 유사한 상품에 사용해 소비자에게 혼동을 일으키게 한다면 상표권자는 상표법과 부정경쟁방지법에 의해 그러한 사용을 제재할 수 있다.

최근 IT시장에는 다수의 중요한 상표분쟁들이 발생했다. 예컨

대, 포털사이트의 최강자인 다음과 네이버간에 ‘카페’ 라는 브랜드를 놓고 상표전쟁이 있었고, 삼성의 MP3 ‘YEPPI’ 과 휴대폰 충전기 ‘YAP’ 간에도 상표다툼이 있었다. 또한 올 초에는 블리자드의 유명 PC게임인 ‘디아블로’ 의 상표가 국내에서 무효 처리되는 사건이 있기도 했다.

이렇듯 도메인명 자체가 갈수록 상표와 유사한 기능을 하게 됨에 따라, 둘 사이의 충돌 및 법률적 분쟁 등이 국내외에서 빈번히 일어나고 있다. 도메인네임이 인터넷 주소로서의 본연의 기능을 넘어 상품의 출처표시적 기능을 견지함에 따라 도메인네임과 상표권간에 팽팽한 긴장감이 조성되고 있는 것이다.

◦ **다음과 네이버의 ‘카페’전쟁**



2004년 2월 ‘다음카페’ 로 유명한 다음커뮤니케이션은 네이버 운영자인 NHN를 상대로 ‘카페(Café)’ 라는 서비스 명칭을 사용하지 못하도록 서울중앙지법에 표장사용금지 가처분신청을 제기했다. 다음은 인터넷 동호회인 카페 서비스를 본격적으로 활성화시킨 기업으로 카페에 대한

남다른 애정을 가지고 있으며, 일반 네티즌들이 ‘카페’ 라고 하면 ‘다음카페’ 를 연상하기 때문에 카페에 대한 상표권은 다음이 가진다고 주장했다. 따라서 다음은 네이버가 오픈한 ‘카페in’ 서비스에 대해 ‘카페’ 라는 명칭을 사용한 것은 다음의 고유한 ‘카페’ 서비스 이름을 무단 도용한 것이라고 주장했다.

이에 대해 네이버는 다음이 서비스하고 있는 ‘카페’ 라는 명칭은 만남의 장소나 사교 장소를 뜻하는 보통명칭에 지나지 않으며 네이버 이번에서 수많은 커뮤니티 서비스가 카페라는 이름을 사용하고 있었다고 반박했다. 또한 네이버가 ‘카페’ 에 ‘in’ 을 덧붙여 ‘카페in’ 으로 서비스명을 정한 것은 앞서 서비스되고 있는 ‘지식in’ 과 함께 패밀리 브랜드화하기 위한 것이며, 커피나 차에 들어있는 카페인을 뜻하는 것으로 중독성 있는 서비스를 의미하기 위해 기획됐었다고 주장했다(아이뉴스24 2004.02.03). 한편, 다음은 2004년 5월에 ‘DaumCafe’ , ‘카페’ 등을 상표출원했고, 네이버는 동년 8월에 ‘네이버카페’ 를 상표출원했다.

이러한 다툼에 대해 2004년 5월 서울중앙지법 민사합의50부는 다음의 노력에 의해 ‘카페’ 라는 명칭이 유명해졌지만 인터넷에서 ‘카페’ 는 이미 보통명사나 관용표현으로 사용되고 있다고 했다. 또한 “ ‘ 카페’ 라는 명칭이 90년대 PC통신에서 개발돼 96년에 다른 웹사이트가 커뮤니티 서비스에 ‘카페’ 명칭을 사용한 일도 있어 다음이 처음으로 사용했다고 볼 수도 없다” 고 판시하면서 다음의 가처분 신청을 기각했다. 법원은 이번 판결로 보통명사를 특정기업이 독점하는 것보다는 네티즌 모두가 공유하는 것이 공공의 이익에 보다 부합함을 재확인시켜 줬다.

### ◦ 백세주 사건



백세주는 누룩을 빻은 우리의 전통주로서 애주가들은 이를 차게 해서 생백세주로 즐기기도 하지만 50세주, 백세주 폭탄 등을 직접 제조해 마시기도 한다. 1999년 이래로 이 ‘백세주’ 라는 이름을 둘러싸고 (주)국순당과 (주)백세주 사이에 상표분쟁이 있어왔다. 5년간의 법정 다툼은 국순당의 승리로 끝을 맺었는데 그 사건의 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다.

국순당의 백세주는 일제시대 조선주조협회가 일본어로 퍼낸 조선주조사에 기록된 우리 전통주조법을 80년대 초에 재현한 ‘생쌀발효법’ 에 의해 빚어진 술로서 그 기술은 특허에 의해 보호받고 있다.

고려시대 술을 의인화한 임춘의 소설 ‘국순전’ 에서 창안해 회사의 상호를 국순당으로 변경하고, 94년 ‘백하주’ 로 불리던 술은 ‘백세주’ 로 다시 태어나게 됐다. 백세주가 애주가들 사이에 히트를 치자 국순당은 ‘백세주’ 를 상표로 등록하기 위해 출원했다. 그러나 ‘백세주는 한약재를 사용한 민속주의 보통명칭’ 이라는 이유로 등록이 거절됐다. 이에 국순당은 ‘국순당 백세주’ 로 상표등록을 재시도해 마침내 98년 상표등록을 하게 됐다.

이 분쟁의 상대방인 청정식품(주)은 경남 함양군에 소재한 주류회사로서 99년 사업자 등록을 하고 ‘신선 백세주’ 라는 명칭을 상표출원해 등록했다. 청정식품의 상표출원에 국순당은 즉각 “상표가 유사해 소비자들에게 혼동을 줄 수 있다” 며 이의를 신청

했으나, 특허심판원은 “백세주”는 보통명칭이고 앞에 따라 붙은 ‘국순당’ 과 ‘신선’은 서로 유사하지 않다”며 국순당의 신청을 기각했다. 이후 청정식품은 2001년부터 ‘신선백세주’를 판매하기 시작했으며 이듬해 상호도 (주)백세주로 변경했었다.

지난 2002년 7월 국순당은 “회사의 고유 상표이자 상품명인 ‘백세주’와 동일 또는 유사한 상호와 상표를 사용, 소비자들을 혼동시키고 있다”며 (주)백세주를 상대로 상호 사용금지 가처분 신청 및 1억 원의 손해배상 소송을 수원지법에 제기했다. 이에 대해 (주)백세주는 ‘신선 백세주’는 법적 하자없이 상표로 등록해 사용하고 있으며 백세주는 국어사전에 등재돼 있는 전통 약주이며, ‘신선’이란 명칭을 덧붙여 국순당의 것과 구별되므로 상표권을 침해하지 않았다고 반박했다.

그러나 원심은 국순당의 손을 들어 줬다. 2004년 7월 항소심에서 서울고등법원은 등록상표인 국순당의 ‘백세주’와 백세주의 ‘신선 백세주’ 상표가 ‘백세주’로 간략하게 호칭될 경우 두 상표는 동일하거나 유사하다고 볼 수 있으며, 이러한 상표를 자사의 상품과 영업에 사용할 경우에는 거래상 일반 수요자들에게 상품의 출처 및 주체에 관한 오인 또는 혼동을 일으킬 우려가 있다고 판시했다. 또 (주)백세주는 전통주 시장의 70%를 차지하고 있는 국순당 백세주의 유명세를 이용하고자한 의도가 다분히 존재했다. 피고는 ‘신선 백세주’란 제품을 출시하면서 판매 대리점 등에 ‘광고비용이 거의 들지 않는다’고 선전한 점을 볼 때 원고의 상품과 혼동을 일으켜 영업상 이익을 얻고자 한 목적으로 상표를 등록한 것으로 여겨진다. 결국 (주)백세주는 제품을 모두 폐기하고 국순당에게 6,100만원 상당을 배상하게 됐다.

◦ **상표분쟁’ 스타벅스, 토종업체에 패소 확정**



다국적 기업 스타벅스가 국내 중소기업체를 상대로 낸 '상표분쟁' 소송에서 대법원이 스타벅스의 패소를 확정했다.

대법원 1부(주심 양승태 대법관)는 스타벅스 코퍼레이션이 '유사 상표의 등록을 취소해 달라'며 국내 프랜차이즈 커피업체 엘프레야를 상대로 낸 등록무효 청구소송에서 원고 패소 판결한 원심을 확정했다고 12일 밝혔다.

재판부는 판결문에서 "피고(엘프레야)의 등록상표를 원고(스타벅스)가 앞서 등록한 상표들과 비교했을 때 외관과 호칭 등이 달라 전체적으로 유사하지 않다"며 "등록무효 사유가 존재하지 않는다고 판단한 원심은 정당하다"고 밝혔다.

앞서 원심은 "피고의 상표는 'STAR'와 'PREYA'의 결합으로, 원고의 상표는 'STAR'와 'BUCKS'의 결합으로 구성된 것으로 외관이 다르고 'PREYA'와 'BUCKS'가 특별한 의미를 가진게 아니다"고 판시한 바 있다.

또 "두 상표의 'STAR' 부분은 일반적으로 쓰이는 단어여서 식별력이 상당히 약할 뿐 아니라 두 상표 모두 영문자를 붙여 이뤄진 것이므로 호칭에서도 큰 차이를 갖고있지 않다"며 엘프레야의 손을 들어줬다.

#### ◦ 미국서 '순창고추장' 상표분쟁 승소

대상의 '순창고추장'이 미국에서 상표권을 도둑맞을 뻔한 위기를 극복하고 국내 대표 신토불이 브랜드로서의 자존심을 지켜냈다.

대상은 최근 미국의 리브라더스사와 '순창고추장'의 상표 사용을 놓고 법정 다툼을 벌인 끝에 미 메릴랜드주 연방법원으로부터 승소 판결을 받았다고 26일 밝혔다.

리브라더스사는 미국에서 한국 및 기타 식품을 판매하는 유통전문업체로 1987년 '순창'이 고추장으로 유명한 산지로 상표등록을 할 수 없음에도 불구하고 이를 지역명이 아닌 'Pure Spear(순수한 창)'라는 자신들이 창조한 단어라고 주장하며 미 특허청에 상표로 등록, 중국 등 타 지역에서 생산된 고추장을 '순창 고추장'이라는 이름으로 판매해왔다.

이 때문에 미국 시장 내 소비자들은 중국 등에서 생산된 고추장이 고추장의 대표 생산지로 알려진 국내 순창에서 온 제품으로 오인하는 부작용을 낳았다. 또 리브라더스사가 자신들이 이미 '순창 고추장'을 상표로 등록했다는 이유로 한국 전통의

‘순창 고추장’ 이 미주 시장에 진출하는 것을 방해하는 결과를 초래하기도 했다.

대상의 미국 현지법인인 대상 아메리카 박대엽 지사장은 “이번 소송은 지역의 고유 전통 브랜드와 관련해 해외에 먼저 진출한 유통업체가 임의로 상표등록을 하여 발생한 것”이라며 이번 판결을 통해 미국 법원도 고추장으로 유명한 ‘순창’의 고유한 명성과 가치를 인정한 만큼 우리의 ‘순창 고추장’이 세계적인 식품으로 성장할 가능성이 열렸다고 말했다.

## 4.2 분쟁관련 대응전략

### (1) 상표분쟁

타인이 자신의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 등록상표의 업종과 유사한 범위내의 업종에 대하여 사용하였는지 여부를 확인하여야 한다.

### (2) 침해행위의 유형은 다음과 같으며 소위 상표의 위조나 모조는 상표권 침해의 전형적인 형태이다.

- 상품 또는 상품의 포장에 상표를 부착하는 행위
- 상품 또는 상품의 포장에 상표를 붙인 상품을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출, 수입하는 행위
- 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위

### (3) 경고장 발송[예시문 참고]

침해 사실을 확인한 경우에는 침해자측에 침해사실을 통고함과 동시에 침해행위를 계속할 경우에는 민형사상의 조치를 취할 수 있다고 경고하여야 하며, 이때 경고는 통상적으로 내용증명우편으로 한다. 내용증명이 된 경고는 형사상 침해죄의 요건인 ‘고의’ 및 민사상 손해배상 청구의 요건인 ‘고의 또는 과실’을 입증하는 중요한 효과를 지니므

로 구두로 경고를 한 경우에도 이후 반드시 서면경고를 하는 것이 필요하다.

#### (4) 침해라고 주장하는 경우

경고장을 발송한 후 침해자측이 경고내용에 수긍하지 아니하는 경우에는 민사법원에 침해금지가처분신청, 침해금지청구 또는 손해배상청구를 하거나 형사법원에 침해죄로 고소를 할 수 있다.

##### ① 권리범위확인심판(적극)

상표권자는 침해자가 사용하는 상표가 자기상표의 권리범위에 속한다는 것을 확인하기 위해 특허심판원에 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있다.

##### ② 침해금지가처분신청

상표권이 침해된 경우 상표권자는 침해의 금지 또는 예방을 명하는 가처분을 신청할 수 있다. 가처분은 본안소송에 비하여 신속하게 이루어지므로 본안소송에서 명하는 것과 같은 내용의 부작위의무를 침해자에게 과하게 된다.

##### ③ 침해금지청구

상표권이 침해된 경우 상표권자는 침해자 또는 침해할 우려가 있는 자를 상대로 침해의 금지 또는 예방을 청구하는 침해금지청구소송을 민사법원에 제기할 수 있다. 따라서 실제로 등록상표를 그 상표의 지정상품에 대하여 사용하는 경우 뿐만 아니라 사용할 우려가 객관적으로 존재하는 경우, 즉 등록상표와 유사한 상표를 사용할 목적으로 판매, 위조, 모조하거나 소지하는 경우 등에도 동 소송을 제기할 수 있다.

##### ④ 손해배상청구

상표권자는 고의 또는 과실로 자기의 상표권을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다. 이때 상표권자는 침해자의 고의 또는 과실을 입증하여야 하는데, 상표권자가 등록상표임을 표시하고 상표를

사용한 때에는 침해자의 고의가 추정되므로 상표권자는 입증책임이 면제된다. 한편, 상표권자는 손해배상액을 정하여 손해배상청구를 하게 되는데, 이때 침해자가 침해행위로 인하여 받은 이익액을 상표권자가 입증하면 동 이익액이 손해액으로 추정될 수 있으며, 이를 입증하지 못 할 경우에는 그 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액, 소위 로얄티에 해당하는 금액을 손해액으로 청구할 수 있다.

⑤ 침해죄

상표권자는 고의로 상표권을 침해한 자를 상대로 형사법원에 고소할 수 있다(상표권자의 고소 없이도 침해죄 성립). 그 상표권을 침해한 자는 7년이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처해진다.

**(5) 침해를 주장받은 경우**

① 타인의 상표권의 존재여부 확인

특허청에서 해당상표의 등록원부를 발급받거나, 컴퓨터에 의한 상표 조사를 통하여 침해를 주장하는 자의 상표권이 유효하게 존재하는지 여부를 확인하고, 동 상표권이 유효하게 존재하는 경우에는 동 등록상표와 자신의 상표와 업종간의 유사성을 살펴야 한다.

② 권리범위확인심판(소극)청구

침해주장을 받은 자는 자신이 사용하는 상표가 침해를 주장하는 상표의 권리범위에 속하지 않는다는 것을 확인하기 위해 특허심판원에 소극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있다.

③ 상표침해가 인정되는 경우

타인의 등록상표와 유사한 범위내에서 자신의 상표를 사용함으로써 침해가 인정되는 경우에는 먼저 상표사용을 중지하고 상표권자와 접촉하여 원만한 합의를 도출하는 것이 바람직하다. 즉, 더 이상 사용을 하지 않겠다는 약정을 하거나 상표권자로부터 라이선스를 받아 로얄티를 지급하고 상표를 사용하거나, 상표권자로부터 동 상표를

양도받는 방법등이 있다.

④ 상표침해가 인정되지 않는 경우

침해증지를 내용으로 하는 상표권자의 경고장을 받았다면 이를 반박하는 내용의 회신문을 발송하여야 한다. 만일 상표권자로부터 침해금지청구나 손해배상청구소송이 제기된 경우에는 양 상표가 비유사하다는 취지의 응소를 하고, 이에 병행하여 권리범위에 속하지 않는다는 내용으로 권리범위확인심판을 청구하여야 한다. 또한 경우에 따라서는 상표권의 무효 또는 취소심판을 청구할 수도 있다.

(참고) 상표침해에 대한 경고장 예시문

## 통 지 문

수 신 :

제 목 : 상표등록출원 침해 중지 요청의 건

1. 귀하(사)의 사업이 일익 번창하시기를 기원하오며, 부득이 귀하(사)에게 본 통지문을 보내게 된 것을 심히 유감으로 생각하는 바입니다.
2. 본인은 별첨의 상표등록출원서에서 보시는 바와 같이, 상표 40-2002-0000072호(이하 “본건상표등록출원”이라 함, 소명 제1호증 참조)의 출원인(지정상품: 티셔츠, 사과리, 스커트 등)으로서, 금번 귀하가 “본건상표등록출원”과 동일, 유사한 상표“(도형)”를 본 출원인의 허락도 없이 무단 부착하여 의류에 사용하고 있음을 알게 되었습니다.
3. 현행 상표법 제24조의2(손실보상청구권)에 의하면, 출원인은 당해 상표등록출원에 관한 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품에 대하여 당해 상표등록출원에 관한 상표와 동일하거나 이와 유사한 상표를 사용하는 자에게 서면으로 경고할 수 있으며, 경고를 한 출원인은 경고 후 상표권을 설정할 때까지의 기간에 발생한 당해 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금을 상표권 설정 후에 상표등록출원의 침해자에게 청구할 수 있습니다.

참고로 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 독점적으로 사용할 권리를 가지고 있으며, 또한 제66조에 의하면 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표

와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는 상표권을 침해한 것으로 간주됩니다.

따라서 특허청에 등록출원된 상표의 출원인으로부터 허락을 받은 자 이외의 자가 무단으로 그 출원등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는 출원등록상표의 잠재적 상표권의 침해에 해당하는 것이며, 당해 출원등록상표의 출원인은 침해행위에 대한 권리행사를 할 수 있도록 되어 있습니다.

참고로 상표권의 침해에 해당하는 상표의 사용행위에는 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, 상품에 관한 “광고”, “가격표”, “거래서류”, “간판” 등에 상표를 표시 하고 전시 또는 배포하는 행위도 포함되어 있습니다. (상표법 제2조 제1항 제6호 참조) 이에서 알 수 있듯이 판매업자 여러분의 제품판매 행위 또한 상표 사용행위에 포함됨을 유념하시기 바랍니다.

상표법 위반 상품을 판매하는 그 자체 또한 범죄행위가 됨을 상표법에서는 분명히 밝히고 있습니다.

4. 따라서 상기의 상표법 규정에 따라서 판단할 때, 귀하가 본건출원등록상표와 동일, 유사한 상표를 본인의 허락없이 무단으로 사용하는 행위는 일반수요자로 하여금 상표의 출처에 오인·혼동을 일으키게 함으로써 본인의 영업상의 이익, 신용을 해치는 행위로서, 본인의 잠정 상표권 침해에 해당하는 것입니다.

현행 상표법에 의하면 상표권자는 자기의 등록상표권 침해한 자에게 민사상으로는 그 침해의 금지( 상표법 제65조 참조 ) 및 손해배상( 상표법 제67조 참조 )등을 청구할 수 있는 권리를 가지고 있습니다. 또한, 형사적으로는 상표권의 침해행위를 한 자에 대하여 7년 이하의 징역 또

는 1억원 이하의 벌금에 처할 수 있도록 규정되어 있습니다.( 상표법 제 93조 참조 )

5. 이에 본인은 상기한 바와 같이 상표법에 근거한 모든 조치가 있음을 고지하면서, 동종 업종에 종사하는 자로서 이 문제를 합리적이고도 우호적으로 해결하기 위하여 부득이 다음의 요구 사항을 이행하여 주시기를 요청하오니 해량하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 본 통지문을 받은 즉시 본 등록출원상표(도형)의 사용(제조, 판매 등)을 즉각 중지하여 주시기 바랍니다.
2. 본 통지문을 받은 즉시 본 등록출원상표(도형)이 게재된 귀 업소의 제반 광고물, 판촉물, 편지지 봉투, 제반 문구류를 폐기하여 주시기 바랍니다.

위 요구사항을 빠짐없이, 그리고 즉각적으로 이행하여 주시기 바랍니다.

본 상표등록출원자는 귀 업소가 본인의 호의를 이해하시고, 이 문제를 원만하게 해결 해 주실 것으로 믿습니다.

그러나, 귀 업소에서 위 요구사항을 이행하지 아니하시면, 본 상표등록출원자는 부득이 상표등록출원에 대한 손실보상청구권을 적당한 시기에 행사할 것을 명백히 밝힙니다.

첨부서류 : 소명 제1호증(표등록출원서 제40-2002-0000072호 사본)

200 년 월 일

발신(상표등록출원자) : 주소

〇 〇 〇 (인)

(TEL:02-547-0000)

<첨부서류>

(소명제 1호 증)

전자문서이용가능

[별지 제1호서식]

**【서류명】** 출원서

**【권리구분】** 상표

**【수신처】** 특허청장

**【제출일자】** 2002. 8. 1

**【출원인】**

**【성명(명칭)】** 000

**【대리인코드】** 4-1998-025000-6

**【상품류 및 지정 상품】**

**【상품류】** 제25류

**【지정상품】** 1.골프화 2.레인코트 3.롱코트 4.반코트 5.사파리 6.스커트 7.슬랙스  
8.T셔츠 9.스웨터 10.조끼 11.방한용장갑 12.양말 13.모자 14.스카프

**【상품류】** 제28류

**【지정상품】** 1.골프가방 2.골프장갑

**【우선권주장】**

**【출원국명】**

**【출원번호】**

**【출원일자】**

**【증명서류】**

**【취지】** 상표법 제9조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다.

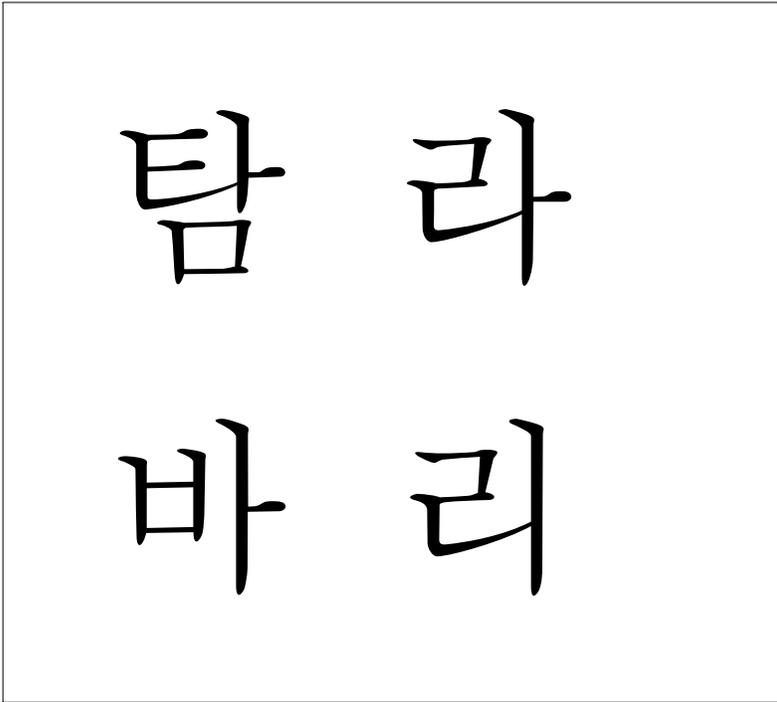
출원인 최 0 0 (인)

**【수수료】**

【기본출원료】 2 개류 121,000 원  
【가산출원료】 4 개상품 26,800 원  
【우선권주장료】 건 원  
【합계】 147,800 원

【첨부서류】 1. 상표견본 1개

【첨부 1】 [상표견본]



탐 라  
바 리

## 제5장 브랜드 관리 전략

5.1 브랜드 전략 / 135

5.2 브랜드네이밍의 전략적 고려요소 / 136

5.3 브랜드네이밍 기본 체크사항 10가지 / 138



## 5.1 브랜드 전략

◆ 기업 및 제품의 이미지구축 효과성, 국제화수준, 제품계열 폭, 마케팅 비용 등의 제 요인을 고려하여 입안

## (1) 개별브랜드 전략

생산된 제품의 품목별로 각각 다른 독자적인 상표명을 사용하는 상표전략

- ① 한 상표가 시장에서 실패하더라도 다른 상표에 영향이 거의 없다는 이점이 있음

## (2) 통일브랜드 전략(통합, 포괄, 공동상표정책)

생산된 모든 제품에 기존의 기업명 또는 상표명의 단일 상표명을 채택하는 전략

- ① 신제품 도입시 저렴한 마케팅 비용으로 소비자들에게 상표명을 인식 시킬 수 있는 이점이 있음

## (3) 브랜드확장 전략

공동상표정책을 변형시킨 전략으로 한품목에서 자사상품 이미지가 확고해지면 다음 품목으로 확산시키는 상표전략이다.(의류->가방->시계등으로 확산/드봉화장품->드봉비누, 드봉치약으로 확산)

## (4) 브랜드차별화 전략

가격과 지역에 따라 상이한 브랜드를 사용하는 복수상표전략의 일환 (농심 : 해외교포용라면-NONGSHIM/중국과 홍콩 수출용-오룡면/기타수출지역-CHOICE)

### (5) 독자브랜드 전략(탈기업화 브랜드전략)

기업명 등을 의도적으로 배제하여 고급브랜드 이미지를 부각시키는  
상표전략(삼성전자 : 지펠, PAVV/ LG전자 : XCANVAS/기아 :  
OPIRUS)

### (6) 지역등의 공동브랜드 전략

- ① 여성기업 공동브랜드 : MINARI
- ② 서울지역공동브랜드 : KD택시(강동구)/마르빌, 가비앙, 틴빅(용산구)/트리즘(성북구)/리노빌(강북구)/더조아(중랑구)/맥페이(관악구)/해와내(양천구)/파발마(은평구)
- ③ 전국 인삼조합의 인삼공동브랜드 : 삼지원, 정삼인, 황풍정, 용정삼, 청삼골
- ④ 150여개 중소기업의 김치공동브랜드 : 천년미가(천년 역사의 김치맛을 잇는 전통있는 집)
- ⑤ 귀금속가공연합회의 보석공동브랜드 : 에브리
- ⑥ 시계조합의 시계공동브랜드 : 세크로

## 5.2 브랜드네이밍의 전략적 고려요소

### (1) 언어학적 측면

발음, 기억용이성, 좋은 연상이미지, 율동성 등 언어학적 측면의 모든  
면을 고려

### (2) 마케팅 측면

그 제품의 지향목표, 지향이미지 및 주요고객의 선호가능성 등 마케팅  
전략 측면에서의 다양한 요소를 고려

### (3) 법적 보호성 측면

아무리 우수한 브랜드를 개발하여도 타인의 기존브랜드와 유사하여 법적인 문제가 발생하면 무가치하므로 우수한 브랜드는 법적으로 완전히 보호받을 수 있는지 여부 등 법적인 측면을 고려

### (4) 기타 효율적인 브랜드네이밍을 위해서 네이밍시 고려할 요소로는 다음과 같은 것이 있다.

- ① 발음하기 쉬운 것
- ② 특별한저성이 있을 것 : 브랜드의 구성이 명료하여 다른 브랜드와 대비할 때 소비자가 쉽게 구별할 수 있어야 한다.
- ③ 제품 암시성이 있을 것 : 브랜드가 어떤 회사, 어떤 제품에 사용되고 있는지, 품질은 어떤지, 어떤 성질의 제품인지 등의 문제에 대해서 이해를 도와줄 수 있도록 제품의 성질을 암시할 수 있어야 한다.
- ④ 외우기 쉬운 것, 철자가 쉬운 것
- ⑤ 이상한 것이 연상되지 않을 것
- ⑥ 다른 상품이 연상되지 않을 것
- ⑦ 다른 기업에서 이미 상표등록하지 않았을 것
- ⑧ 기타 간단하고, 유행감각에 어긋나지 않을 것, 상품에 사용하기 적합할 것 등이 있다.

### (5) 한편 브랜드는 의미, 발음, 표기의 3가지가 상품의 이미지와 잘 조화되어 전체로서 소비자가 선호하는 토탈(Total)이미지가 형성되었을 때 비로소 브랜드네이밍은 성공적이라고 할 수 있다.

- ① 즉 첫째, 시멘틱이미지(Semantic Image), 브랜드가 지니는 의미에서 풍겨 나오는 이미지가 그 상품의 성격과 잘 맞아 떨어져야 하고
- ② 둘째, 포네틱이미지(Ponetic Image), 브랜드를 발음할 때 풍겨지는 이미지가 그 상품의 인상과 직결되어야 하며
- ③ 셋째, 그래픽이미지(Graphic Image), 브랜드의 외관에서 풍겨지는

이미지가 그 상품 이미지와 되도록 합치해야 한다.

- (6) 브랜드는 상품이 의도하는 의미를 창조하여 그 섬세한 아름다움, 질서 그리고 의미를 제대로 전달할 수 있을 때에 기업이미지나 상품이미지를 성공적으로 대변하여 마케팅의 전략적인 요소로 작용할 수 있다.

### 5.3 브랜드네이밍 기본 체크사항 10가지

◆ 브랜드네이밍은 브랜드와 시장, 소비자, 경쟁관계 등 복잡한 관계가 어우러져 있는 상황에서 효과적이고 효율적인 경쟁력을 갖게 해주는 전략적 요소이다. 그러므로 네이밍의 정석이라고 딱히 말할 수 있는 법칙과 같은 것은 존재하기 어렵지만, 가장 기본적이며 일반적인 내용으로 기업이나 네이미스트들이 쉽게 체크할 수 있는 요소들을 모았다.

#### (1) Check 1. 경쟁사와의 차별성이 두드러지는가?

( (주)좋은 사람들의 팬티 브랜드 '제임스 딘'은 시장 후발업체임에도 불구하고 기존의 '백양 BYC', '쌍방울 TRY'등과는 다른 브랜드 네임 차별성으로 속옷 시장에서 성공하였음.)

#### (2) Check 2. 소비자의 입장에서 귀사의 브랜드를 처음 접했을 때 기억하기 쉬운가?

( 음성적, 의미적, 시각적 이미지의 브랜드 3요소로 소비자에게 강하게 impact 되어야 한다.)

#### (3) Check 3. 소비자에게 친근감있게 접근하는가?

( '청정원'을 Grass P. village로 브랜드했다면 오늘처럼 성공할 수 있었을까?)

- (4) Check 4. 브랜드에 대한 좋지 못한 부정연상을 일으키지는 않은가?  
(아버지가 딸에게 사주기 싫어하는 자동차 '아벨라' - '애 벨라'로 부정연상 됨. 좋지 않은 의미의 연상은 제품 마케팅 활동에 치명적인 결과를 가져다 주며 경쟁사의 공격 표적이 되기 쉽다.)
- (5) Check 5. 유행에 민감한 사업이 아닌데도 현재 유행되는 단어나 어구를 사용하여 소비자들이 식상함을 느끼게 하지는 않는가?  
('-피아'가 들어간 브랜드가 히트하니까 너도나도 '장난감피아', '웨딩 피아', '분식피아', '-랜드'가 유행하니까 '그린랜드', '도깨비랜드', '우리랜드'. 투입되는 마케팅 비용에 비해 소비자들의 혼란과 외면은 당연하다.)
- (6) Check 6. 저급이미지나 경쟁사 아류이미지를 풍기지 않는가?  
(저급이미지나 아류이미지의 브랜드는 경쟁사를 고급이미지로 광고하게 되는 치명적인 결과를 가져다 준다.)
- (7) Check 7. 브랜드 네임만으로 광고의 힘을 받을 수 있는가?  
(옥시의 유머러스한 '물먹는 하마'는 방습제 시장에서 기존의 10분의 1도 안되는 마케팅비용과 시간으로 시장점유율 및 인지도가 70%이상을 기록. 잘 개발된 브랜드 하나로 수억원 이상의 마케팅비용 절감하였다.)
- (8) Check 8. 귀사의 사업을 쉽게 유추해 낼수 있는 브랜드 네임인가?  
(기존의 브랜드 자산이 우수한 '3M'을 부러워하여 귀사가 '5F'의 브랜드로 사무용품 사업에 뛰어들었다면 상당히 높은 수준의 인적, 물적 비용을 투입해야 경쟁력을 확보할 수 있다.)
- (9) Check 9. 일관성있게 브랜드 자산을 성숙시킬 수 있는 장기적인 브랜드인가?  
('말보로'는 지금까지도 red roof(담배갑의 빨간 지붕)와 서부의 카우

보이를 소비자에게 보여줌으로써 강한 브랜드자산(한화 약 50조원, 코카콜라에 이어 2위)을 형성시켰으나, 한국담배인삼공사의 담배는 낮은 브랜드의 교체로 브랜드 이미지 형성에 실패, 오늘도 변함없이 애국심에 호소하는 마케팅을 펼치고 있다.)

**(10) Check 10. 경쟁사들의 상표도용을 막고, 쉽게 따라오지 못하는 강력한 브랜드인가?**

(법적으로 보호받지 못하는 브랜드는 경쟁사들에게 기회를 제공하며, 많은 아류 상품의 출현으로 브랜드 자산의 성숙을 기대하지 못한다.)

## 제6장 나머지 정리

6.1 진정상품의 병행수입 / 143

6.2 상표의 국제적 보호를 위한 해외출원  
방안 / 148

6.3 상표에 관한 질문 20가지 / 190



## 6.1 진정상품의 병행수입

### ◆ 서론

#### (1) 세계상표출원은 없다.

월마트의 한국 상륙작전 고전

- 유통업체의 강자인 롯데, 현대가 아닌 경원엔터프라이즈(김희정 대표)라는 작은 회사가 걸림돌
- WAL MART상표를 경원엔터프라이즈가 91년 출원 93년 등록
- 상표권의 속지주의 원칙 : 월마트와 김희정 분쟁발생
- 월마트는 상표불사용에 의한 상표등록취소심판을 청구하여 승소

#### (2) 새로운 경쟁상대의 출원

브랜드간 경쟁에 브랜드내 경쟁이 추가

- 리바이스의 기존 경쟁상대는 게스 등 타 브랜드 였으나, 이제는 여기에 리바이스 자기 자신을 새로운 경쟁상대로 맞이하게 됨(병행수입의 인정으로)

### ◆ 병행수입의 의의

#### (1) 병행수입(Parallel Import or Gray Import)이란

외국에서 적법하게 상표가 부착되어 유통되는 진정상품을 제3자가 국내의 상표권자 또는 전용사용권자의 허락없이 수입하는 행위

#### (2) 병행수입의 발생 주 원인

보통 수입국 상품가격이 타국보다 현저히 높을 때 발생

- 개인적인 병행수입 : 해외 여행중 구매

### (3) 시장구분

- ① White Market : 상표권자 자신이 원하는 방향으로 상품이 유통되어 지는 시장
- ② Black Market : 모조품, 복제품과 같은 불법 유통되어 지는 시장
- ③ Gray Market : 진정상품을 상표를 사용할 권리가 없는 시장에 수입하여 판매하되는 시장

## ◆ 병행수입 허용여부의 이론적 근거

### (1) 금지론

- ① 파리협약상의 속지주의 원칙
- ② 논거
  - 정당권리자의 광고, 투자, 고객관리에 무임승차
  - 병행수입품은 품질관리 및 A/S 허술 : 정당권리자의 신용 훼손 및 소비자에게 손해
  - 배타권이 각국별로 미치지 않는다면 상표권을 각국별로 등록해야 할 이유가 없어 짐

### (2) 허용론

- ① 국제적 소진이론 : 상표를 일단 적법하게 사용하여 상품을 유통하였다면 국내외를 막론하고 상표권은 이미 소모된 것으로 다시 주장 못함
- ② 논거
  - 소비자 선택권 : 다양한 종류의 상품을 저렴하게
  - 다국적 기업의 독점이윤 방지 : 가격차별 방지

## ◆ 우리 나라의 태도

### ① 상표법

수입을 상표의 사용행위의 하나로 정의

- 문리적으로 해석하면 병행수입을 인정하기 곤란 : 합목적적 해석 필요

### ② 통설, 판례

병행수입의 허용여부와 허용정도는 각국이 자국의 산업보호를 위해 달리 하고 있으며 우리 나라의 경우 95년 이전까지는 병행수입이 불허되어 병행수입품은 상표권 침해 물품이었으나, 95년 병행수입을 일정한 요건 하에서 허용함으로써 상표권 침해를 부정

### ③ 행정부의 태도

가. 1995. 11. 관세청의 “지적재산권 보호를 위한 수출입통관사무처리규정” 개정하여 병행수입허용기준 마련

- 국내의 상표권자가 동일인이거나 계열회사관계(주식의 30%이상을 소유하면서 최다출자자인 경우), 수입대리점관계 등 동일인으로 볼수 있는 관계
- 외국의 상표권자와 동일인관계에 있는 국내상표권자로부터 전용사용권을 설정받은 경우
- 다만, 국내 전용사용권자가 당해 상표가 부착된 물품을 제조, 판매만 하는 경우에는 국내 전용사용권자와 외국 상표권자가 동일인이거나 동일인으로 볼 수 있는 경우에 한정

나. 1996년 공정거래위원회는 “병행수입에 있어서 불공정거래행위 유형에 관한 지침” 제정

- 해외유통경로로부터 진정상품 구입방해
- 판매업자에 대한 병행수입품의 수입제한
- 병행수입품을 취급한 판매업자에 대한 차별적 취급

- 병행수입품을 취급한 판매업자에 대한 제품공급거절 및 중단
- 병행수입품을 취급하는 소매업자에 대한 독점수입품의 판매제한

## ◆ 병행수입을 둘러싼 구체적인 분쟁사례

### (1) 리바이스 사건

#### ① 사건개요

- 리바이스 상표권자의 현지 법인인 리바이스코리아는 리바이스 청바지에 대한 독점수입업체 임(국내전용사용권자로 등록)
- 95년 4월 프라이스클럽이 리바이스 청바지를 다량 수입
- 리바이스코리아는 세관에 상표권침해를 이유로 통관보류요청 : 통관보류됨
- 여론악화 : 8만원과 3만원 이라는 가격차
- 정부95년 10월 병행수입 인정

#### ② 의의

우리나라가 병행수입을 도입하게 된 직접적인 계기가 된 사건

### (2) 버버리 사건

#### ① 사건개요

- 유로통상은 국내 전용사용권 등록 없이 영국버버리사의 홍콩 라이선스 생산업체를 통해 독점공급 받음 : 고급 백화점을 타겟
- EMEC사는 영국에이전트를 통하여 영국에서 병행수입 : 지방상권 및 중상류층을 겨냥하여 로드샵위주 판매로 흥행 성공

#### ② EMEC사의 공격

- 유로통상의 제품이 홍콩에서 라이선스 생산된 약점을 공략 : 수입품은 원산지 표시의무
- 신문에 “영국산 버버리만 들여오는 유일한 버버리 대리점” 이란 문구로 made in england 강조하는 광고

#### ③ 유로통상의 대응

가. 광고 대응 : 매장인증서(서비스표 도입)를 도입하여 이러한 인증매장을 통한 제품만이 교환, A/S서비스 제공 광고

나. 법적 대응

- ㉠ 부정경쟁방지법 위반 및 상표권 침해소송
  - EMEC사가 명함, 쇼핑백, 간판 등에서 버버리의 로고와 표장을 무단도용하고 매장의 인테리어나 사용 집기 등을 유로통상이 영국본사에서 제공받는 그대로 모방하여 사용함으로써 소비자 혼란 유발
- ㉡ 저작권 침해 주장
  - EMEC대리점이 신문광고를 하면서 버버리 카달로그 사진을 사용한 점을 들어 “인쇄제본 판매배포금지 가처분 신청”
  - 법원 인정

## ◆ 병행수입제도에 대한 고찰

### (1) 병행수입업자에게 매력 있는 아이템

- ① 단일품목 판매가 가능하고 제고부담이 없을 것
- ② 확고한 브랜드 인지도가 있을 것
- ③ 여러 국가에서 라이선스 생산하고 세계적인 판매망이 있을 것
- ④ 상품의 사업이 용이하고 유행을 거의 타지 않을 것

### (2) 병행수입업자의 공격 수단

가격, 원산지, 기존의 독점수입업자가 행했던 A/S의 고가성을 비판하면서 독점수입업자의 A/S강조를 무력화

### (3) 독점수입업자의 대응 수단

- 상표, 그 동안 쌓은 신용을 바탕으로 이를 강화하기 위하여 공식대리점을 나타내는 서비스표를 활용하여 광고
- 브랜드간 경쟁이 “상표의 싸움”이라면 브랜드내의 경쟁은 동일한 상품을 팔기에 결국 판매업자의 신용싸움인 “서비스표의 싸움”

## 6.2 상표의 국제적 보호를 위한 해외출원 방안

특허청 의장1심사담당관실  
문삼섭 서기관

### ◆ 서론

#### (1) 의의

산업재산권보호를 위한 파리협약은 「各國商標 獨立의 原則」을 취하고 있기 때문에 국내 특허청에 상표를 등록하는 경우 대한민국내에서만 등록상표로서 보호되고 해외에서는 원칙적으로는 보호가 되지 않는다. 따라서 국내에서 출원·사용 또는 등록한 상표를 해외에서 보호받고자 하는 경우에는 당해 보호받고자 하는 제 외국에 상표를 출원하여 등록을 받아야만 당해 국가에서 보호받을 수 있게 된다.

#### (2) 해외에의 상표등록의 필요성

WTO체제 출범이후 국경의 장벽없이 상품과 서비스의 자유로운 이동이 보장받게 되었고, 인터넷상의 전자상거래의 활성화로 인하여 기존의 국경을 기준으로 한 시장은 더 이상 의미가 없어지게 되었으며, 광범위한 시장을 타겟으로 하여 자신의 상표를 보호받기 위해서는 현재 또는 장래에 시장이 될 해외의 여러 국가에 대한 상표등록이 최우선적으로 필요하다.

최근 우리나라의 기업은 동남아나 남미국가 및 동구권에서 이러한 상표등록의 중요성을 인식하여 상표등록을 시도하였으나 현지인이 도용등록<sup>2)</sup>함

---

2) 칠레에서는 「DORCO」 상표를 칠레인이 미리 등록받아 두었다가 (주)도루코에 되팔려고 시도하는가 하면, 페루에서는 「미원」의 수입상이 「미원」 상표를 등록받아 (주)미원(현재의 (주)대상)의 독점적인 수입상의 지위를 계속적으로 요청한 사례가 있었다. 한편, 현대자동차의 경우 「엘란트라」라는 상표를 독일에 수출할 때 상표권문제로 상표를 「엘란트라」에서 「란트라」라는 상표로 변경하여 수출되기도 하였다.

에 따라 현지 수출 및 투자 진출 자체가 어렵게 된 사례도 많이 있어 왔다. 물론 현지의 권리와 협상에 의해 상표권의 이전 등을 통해 순조롭게 해결될 경우에는 문제가 되지 않지만 현지 권리와와의 권리양도협상이 원활하지 않을 경우 오히려 현지 상표권 등의 침해로 제소될 수도 있으므로 이러한 불측의 손해를 예방하기 위해서도 해외 제 외국에 대한 상표등록은 더더욱 필요하다고 할 수 있다.

또한 우리나라에서는 각 기업들은 인터넷상 쇼핑몰구축으로 전세계를 대상으로 하는 인터넷 마케팅사업에 박차를 가하고 있는데 이에 대한 선행요건으로서 현재 또는 장래에 시장이 될 수 있는 제 해외국가에 대한 상표등록을 하지 않을 경우, 인터넷상의 당해 외국에의 판매행위 자체는 당해 국가에 동일·유사한 상품에 대하여 동일 또는 유사한 상표가 등록되어 있을 경우 당해 국가에서 상표권침해행위에 해당될 가능성이 많기 때문에 당해 국가에 대한 상표등록을 전제로 하지 않을 경우 추후에 국제적인 상표권침해소송에 휘말릴 수도 있는 것이다.

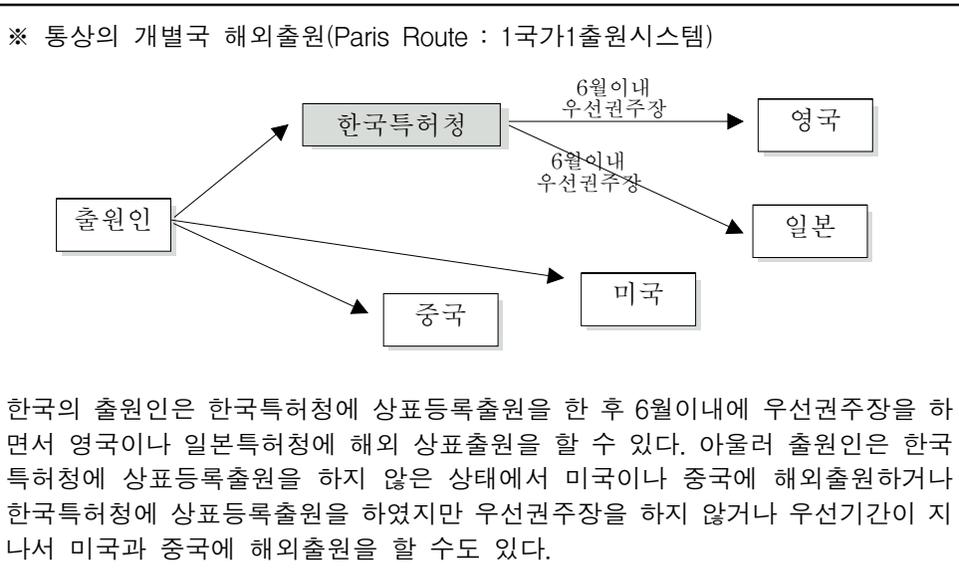
### (3) 상표의 국제적 보호를 위한 해외에의 상표출원방안

해외에서 상표를 등록하여 보호를 받기 위해서는 우선 보호받고자 하는 상표를 여러 가지 방법에 의하여 당해 국가의 특허청이나 또는 당해 지역 특허청에 상표를 출원하여야 하는데 이러한 출원방법으로는 ①파리협약을 이용한 통상의 개별국 해외출원방법, ②마드리드 체제(Madrid System)를 이용한 국제출원 방법, ③유럽공동체회원국에 대한 출원으로서 유럽공동체상표제도(Community Trade Mark System; CTM)를 이용하는 방법, ④아프리카 지역국가에 대한 해외상표출원방법으로서 아프리카지식재산권기구(OAPI), 아프리카지역산업재산권기구(ARIPO) 등의 지역상표출원을 활용하는 방법으로 대별할 수 있다. 이하에서는 이들 각각의 출원방법에 따른 상표의 등록방안에 대해서 살펴보기로 한다.

## ◆ 통상의 개별국 해외상표출원

### (1) 의의

「通常의 個別國 海外商標出願」이라 함은 상표를 보호받고자 하는 나라마다 개별적으로 출원하여 상표등록을 받는 『1國家1出願시스템』을 말한다. 이 경우 파리협약 체결국의 국민의 경우 우선권제도를 이용할 수 있게 되는데 「優先權」이란 파리협약 체결국 국민이 본국에서 최초의 상표등록출원을 한 후 6월 이내에 여러 동맹국내에 상표등록출원을 하면 모든 상표등록출원은 마치 최초의 본국출원일에 출원한 것과 동등하게 취급하는 것을 말한다. 이러한 우선권제도는 파리동맹국민에게 주어진 특별한 이익으로서 해외출원시 시간적·언어적 불리한 점을 극복하고 내국민 대우의 원칙을 절차적 측면에서 實效시키기 위하여 채택된 파리협약상 보장된 권리라고 볼 수 있다. 따라서 통상의 개별국 해외출원의 경우 대부분 우선권주장을 병행하는 경우가 많으므로 이를 『파리루트(Paris Route) 방식에 의한 海外商標出願』이라고도 불린다. 이 통상의 개별국 해외출원방법은 아직 우리나라가 마드리드 의정서에 가입하고 있지 않아 마드리드 체제를 통한 상표의 국제등록제도를 이용할 수 없으므로 가장 많이 이용하는 상표의 해외출원방법이다.



## (2) 장점

통상의 개별국 해외상표출원 방법은 한 두 국가에 상표등록을 받고자 하는 경우 가장 빠르고 비용면에서도 저렴하다는 장점을 가진다. 특히 상표등록을 받고자 하는 국가가 무심사주의 국가인 경우 다른 해외출원방법보다 시간과 비용을 절약할 수 있다는 장점을 가진다.

## (3) 문제점

### ① 출원단계

통상의 개별국 해외출원방법에 따라 우선권을 주장하여 출원하는 경우 6개월간의 기간상의 혜택을 받을 수는 있지만 결국 보호를 희망하는 개별 국가에 일일이 출원하지 않으면 안된다. 따라서 각 나라마다의 각각의 출원절차, 언어, 대리인, 적용법률, 개별 국가별 심사와 이의신청, 심판절차를 밟아야 하므로 시간과 비용이 많이 소요되는 단점이 있다.

### ② 등록이후 단계

상표등록이후 등록된 상표에 대한 권리변동 및 갱신에 대해서는 각 개별 국가마다 일원적으로 관리할 수 없게 된다. 또한 갱신과 권리변동에 대하여 각 나라마다 제도가 상이하므로 권리변동에 따른 등록비용과 갱신비용이 많이 든다는 문제점을 갖고 있다.

## ◆ 마드리드 체제를 이용한 국제출원

### (1) 의의

#### ① 논의 배경

통상의 개별국 해외출원의 단점인 『1國家1出願시스템』을 보완하여 출원인의 편의를 증진하고자 여러 나라에서의 상표등록출원절차를 하나의 절차로 진행할 수 있는 시스템의 마련에 대한 논의가 국제적으로 또는 지역적으로 전개되기 시작하였는데, 국제적으로는 파리협약 제19조에 따른 특

별협정으로서 표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정과 마드리드 의정서가, 지역적으로는 유럽공동체상표제도(Community Trademark System; CTM), 아프리카지식재산권기구(OAPI)나 아프리카지역산업재산권기구(ARIPO) 등이 그러한 논의의 결과로 탄생한 『多國家1出願시스템』이라고 말할 수 있다.

## ② 마드리드 체제

마드리드 의정서와 마드리드 협정은 그 내용상 많은 차이가 있고 조약법상으로도 상호 독립된 별개 조약이므로 파리협약 가맹국은 양 조약 모두에 가입하거나 하나의 조약에만도 가입할 수도 있다. 그러나 양 조약은 그 집행절차의 대부분이 동일하고 양 조약에 의한 국제등록, 국제공고 등 집행실무가 WIPO 국제사무국에 의해 관장되며 양 조약 모두에 적용되는 하나의 공통규칙(Common Regulation)이 존재하고 양 조약의 회원국은 동시에 마드리드 동맹(Madrid Union)을 구성하는 등 깊게 관련되어 있다. 따라서 양 조약 및 공통규칙에 의한 국제상표등록제도의 공통절차적 측면을 통상 『마드리드 體制』(Madrid System)라고 하고, 내용적 측면은 양 조약에 따라 일부 상이하므로 「協定에 의한 國際登錄」(International Registration under the Agreement)과 「議定書에 의한 國際登錄」(International Registration under the Protocol)으로 구분하는 경우가 많다<sup>3)</sup>. 이하에서는 마드리드 협정과 의정서를 구분하여 설명하고자 한다.

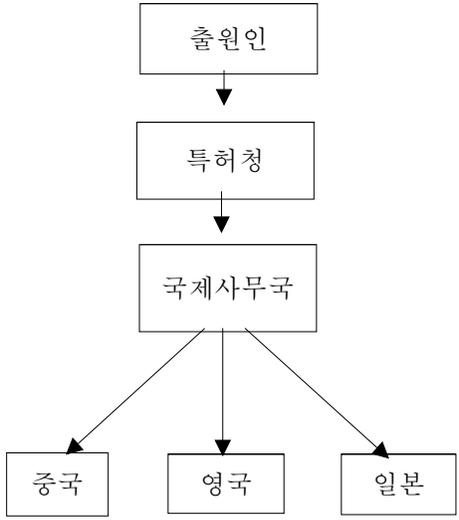
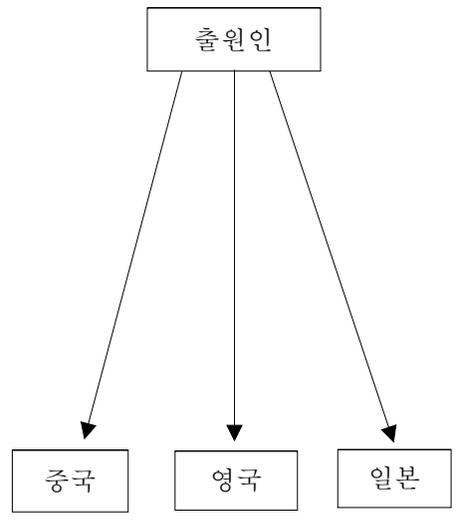
③ 마드리드 체제에 의한 국제출원과 통상의 개별국 해외출원의 비교  
통상의 개별국 해외출원의 경우 각국별 출원절차에 따라 각국별 언어에 따라 출원하는 『1國家1出願시스템』이라고 한다면 마드리드 체제에 의한 국제출원은 하나의 언어로 작성된 하나의 국제출원을 하나의 본국관청에 제출하고 하나의 수수료를 납부함으로써 하나의 번호로 된 하나의 국제등

---

3) 현성훈, “마드리드 의정서에 의한 상표의 국제등록제도 개요”, 지식재산 21, 2000. 3, 128면~129면 참조

록을 획득하고 다수의 국가에서 보호를 받으며, 하나의 갱신절차에 의하여 갱신을 하는 특징을 갖고 있다. 즉, 『多國家1出願시스템』이라고 말할 수 있다.

이를 도시하면 다음과 같다.

마드리드 체제에 의한 절차	통상의 출원절차
 <pre> graph TD     A[출원인] --&gt; B[특허청]     B --&gt; C[국제사무국]     C --&gt; D[중국]     C --&gt; E[영국]     C --&gt; F[일본]           </pre>	 <pre> graph TD     A[출원인] --&gt; B[중국]     A --&gt; C[영국]     A --&gt; D[일본]           </pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 영어 또는 불어에 의한 작성 가능</li> <li>• 하나의 절차</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 각국별 언어로 작성</li> <li>• 각국별 절차</li> </ul>

## (2) 표장의 국제등록에 의한 마드리드 협정을 활용한 국제출원

### ① 의의

「마드리드 協定」은 하나의 동맹국내에서 상표등록을 한 자가 그가 희망하는 복수의 동맹국에 개별적으로 출원할 필요가 없이 하나의 출원절차에 의하여 모든 동맹국<sup>4)</sup>내에 상표등록을 할 수 있도록 하는 것을 주요 내용

4) 2002년 1월 18일 현재 마드리드 협정에 가입한 국가는 알바니아, 알제리아, 아르메니아, 오스트리아, 아제르바이잔, 벨라루스, 벨기에, 부탄, Bosnia and Herzegovina, 불가리아, 중국, 크로아티아, 쿠바, 체코공화국, 북한, 이

으로 하는 국제출원절차를 규정한 조약이다. 마드리드 협정에 의거하여 국제출원을 할 수 있는 자는 자국 또는 거주하는 국가의 특허청에 상표등록을 한 자이어야 하며, 국제등록을 위한 국제출원은 기초로 하는 상표를 등록한 특허청을 통하여 이루어진다.

출원인이 국제출원을 하는 경우 당해국의 특허청은 국제출원서를 국제사무국에 송부하고, 국제사무국은 형식적인 요건과 소정의 수수료의 납부여부를 심사하여 이상이 없는 경우 국제등록부(International Register)<sup>5)</sup>에 등재한 후 권리자에게 등록증<sup>6)</sup>을 송부하며 각 지정국에 통지하고<sup>7)</sup> WIPO 공보(the WIPO Gazette of International Marks)에 게재하여 공고하게 된다. 그 후 각 지정국은 국제사무국으로부터 지정통지를 받은 날부터 1년 이내에 국제출원에 대한 등록거절의 통지를 할 수 있다. 이러한 1년의 기한이내에 거절통지가 없는 경우 국제등록은 모든 지정국에서 출원일로부터 20년의 존속기간을 갖는 상표권의 효력이 발생하게 된다. 그러나 국제등록일부터 5년 이내에 기초가 되는 등록상표가 취소 등에 의하여 실효되면 모든 지정국에서의 국제등록은 그 효력을 상실하게 된다<sup>8)</sup>.

---

집트, 프랑스, 독일, 헝가리, 이탈리아, 카자흐스탄, 케냐, 키르기즈스탄, 라트비아, 레소토, 리베리아, 리히텐슈타인, 룩셈부르크, 모나코, 몽골, 모로코, 모잠비크, 네델란드, 폴란드, 포르투갈, 몰도바공화국, 루마니아, 러시아연방, 산마리노, 시에라레온, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 수단, 스와질랜드, 스위스, 타지키스탄, 마케도니아공화국, 우크라이나, 우즈베키스탄, 베트남, 유고슬라비아로 총 52개국이다.

- 5) PCT 시스템에서는 국제출원건에 대하여 각 지정국의 국내등록부에 등록하여 국내출원과 동일하게 관리함에 반하여 마드리드 체제에서는 각 지정국에 등록원부를 두지 않고 국제사무국에서 일괄하여 관리하는 점이 PCT 제도와 다르다. 따라서 지정국의 숫자와 관계없이 1건의 국제출원에 대하여 1건의 국제등록부를 두므로 국제등록의 갱신 및 소유권 변경시 각 지정국의 등록원부의 기재사항을 각각 변경할 필요가 없이 국제등록부 기재만을 변경함으로써 각 지정국에 당해 등록의 효력을 발생시킨다. 따라서 여러 국가에 걸친 상표관리의 업무부담을 대폭 경감시키므로 상표권자에게는 아주 유리한 내용이다.
- 6) 국제사무국이 출원인에게 송부하는 국제등록증은 다음과 같다.

② 장점9)

본국관청에의 1출원에 의하여 각 지정국관청에서의 권리취득이 가능하므로

<b>国際登録証明書見本</b> (国際事務局から出願人へ通報)		参考資料 6
<b>WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION</b> <small>34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18, CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) Tel.: (41-22) 338 9111 - Facsimile International Registry of Marks: (41-22) 740 1429 E-mail: intreg.mails@wipo.int - Internet: http://www.wipo.int</small>		<b>MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL</b>
<b>CERTIFICATE OF REGISTRATION</b>		
<small>The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) certifies that the indications appearing in the present certificate conform to the recordal made in the International Register of Marks maintained under the Madrid Agreement and Protocol.</small>		
		
		<small>Salvatore Di Palma Deputy Director and Head, Administration Section International Registrations Department</small>
<small>Geneva, June 22, 2000</small>		
<hr/>		
<b>April 20,2000</b>		<b>765432</b>
<b>TOKKYO TARO KABUSHIKI KAISHA</b> 4-3 Kasumigaseki 3-Chome Chiyoda-ku, TOKYO,100-8915,JAPAN		
<b>TOKKYOCHO</b>		
<i>List of goods and services</i> 17 Chemical fibers (not for textile use) 22 Chemical fibers for textile use Basic application: Japan,01.01.2000,2000-000001 Data relating to priority under the Paris Convention: Japan, 01,01,2000,2000-000001 Designation under the Madrid Protocol: Denmark, Italy, Sweden.		

7) 국제사무국이 지정국에 통지하는 지정통보는 다음과 같다.

# 指定通報見本

参考資料 5

(国際事務局から指定国官庁へ通報)

WORLD INTELLECTUAL  
PROPERTY ORGANIZATION

Madrid Union (Marks)



Registrations

Notification

国際登録日

April 5, 2000

Patent Limited  
12-34, Haymarket,  
London, SW5Y & DQ  
(United Kingdom).

789123

国際登録番号

名義人の氏名 (名称)  
及び住所 (居所)

*Legal nature of the holder (legal entity) and place of organization:* British Company, United Kingdom.

標章

PATENT OFFICE

法人の法的性質・同法に基づく  
法人の設立国 (該当するときは  
地域)

標準文字である旨  
の記載

*Indication relating to the nature or kind of mark:* standard characters.

指定商品・  
指定役務

*List of goods and services:*

- 20 Furniture of wood, glass, metal, leather.
- 24 Fabrics for textile use.
- 27 Carpets and rugs.

基礎出願日・基礎出  
願番号

*Basic application:* United Kingdom, 03.11.1999, 2213174.

*Basic registration:* United Kingdom, 21.04.2000, 2213174.

*Data relating to priority under the Paris Convention:* United Kingdom, 03.11.1999, 2213174.

*Designations under the Madrid Protocol:* China, Czech Republic, Estonia, Hungary, Japan, Latvia, Lithuania, Monaco, Poland, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Turkey, Turkmenistan, Yugoslavia.

*Date of notification:* 22.06.2000

*Language of the international application:* English

基礎登録日・基礎登  
録番号

指定通報日

マドリッド協定議定  
書の指定国

名義人が選択した通  
信用言語

출원절차의 편의가 증진되고 상표등록에 소요되는 비용이 저렴하며, 국제등록 부를 통한 각 지정국관청에서의 상표에 대한 관리가 가능하다는 장점이 있다.

### ③ 문제점<sup>10)11)</sup>

마드리드 협정에 의한 표장의 국제등록에 관한 방법은 통상의 해외출원방법인 파리루트 출원방식보다는 장점이 많지만 다음과 같은 마드리드 협정에 따른 상표의 국제등록시스템의 내부적인 문제점으로 인하여 많은 국가의 가입을 유인하지는 못하였다.

#### 가. 공식언어를 「佛語」로 한정

마드리드 협정에서는 공식언어를 불어로 제한함으로써 영어권 국가가 마드리드 의정서에 가입하기에는 공식언어가 부담요인으로 작용하였다.

#### 나. 국제출원의 기초대상을 한정

마드리드 협정에서는 국제출원을 하기 위해서는 본국관청에 상표등록이 있어야만 하고 본국관청에 출원중인 상표를 기초로 하여 국제출원을 할 수 없다. 따라서 상표등록출원에 대하여 간단한 방식심사만으로 상표를 등록시키는 무심사주의 국가의 경우 우선권 주장기간인 6월을 충분히 활용할 수 있지만 실제심사를 거침으로 인하여 상표등록에 상당한 기간이 소요되는 심사주의 국가의 경우에는 국내에 등록되는 시점에 대부분 우선권 주장기간인 6월이 경과되므로 우선권주장을 할 수가 없다. 즉, 무심사주의 국가에 비하여 심사주의 국가의 국민에게 상당히 불리하다고 볼 수 있다.

#### 다. 거절이유의 통지기한을 「1年」으로 제한

- 8) 이러한 문제점을 이용하여 국제등록된 상표를 지정국마다 실효시키지 않고 기초등록국가의 등록상표를 공격하는 경향이 많아지게 되었는데 이러한 점에서 이를 「集中攻撃」(central attack)이라고도 일컬어진다.
- 9) 마드리드 의정서 체제에 따른 국제상표등록출원 방식과 장점과 대동소이하므로 후술하는 마드리드 의정서 체제의 장점을 참고바란다.
- 10) 「마드리드 의정서에 의한 국제상표등록제도 해설」, 특허청, 2000, 4면~5면 참조
- 11) 이는 마드리드 협정과 마드리드 의정서의 차이점이라고도 볼 수 있다.

지정국관청은 국제출원에 대하여 거절이유를 발견한 경우에는 국제사무국이 당해 관청에 국제등록을 통보한 날부터 1년 이내에 거절통지를 하여야 하고, 그 기간 이내에 거절통지를 하지 아니한 경우에는 국제상표등록출원은 자동적으로 당해 국가에서 등록된 것과 동일한 보호를 받게 된다. 따라서 상표심사에 1년 이상 소요되는 심사주의 국가에 있어서는 1년 이내에 심사를 완료할 수 없는 한 마드리드 협정에 가입하는 것이 사실상 불가능하게 된다.

#### 라. 「集中攻撃」체제의 불합리성

마드리드 협정에서는 국제등록일부 5년 이내에 본국관청의 기초등록이 무효, 취소, 포기, 존속기간의 경과 등으로 실효되면 국제등록도 실효되고 그 결과 지정국 전체에서 상표권을 상실하므로 국제등록에 따른 보호효과가 본국관청의 기초등록에 종속되는 5년의 기간동안 위험부담이 상존하고 있다.

#### 마. 수수료 체계의 문제점

국제출원인이 스위스 통화로 WIPO에 상품류 및 지정국 수에 맞추어 정해진 수수료를 납부하기만 하면 별도로 각 지정국에 수수료를 납부할 필요가 없어 절차가 단순한 반면 방식심사와 실체심사를 모두하는 심사주의 국가의 입장에서 볼 때 WIPO에서 배분받는 수수료의 수입만으로는 국제상표등록출원을 처리하는 비용을 충당할 수 없다. 그 결과 국내 상표등록출원인이 지불하는 각종 수수료로 외국상표권자를 용이하게 보호해 주는 결과를 가져올 수 있다는 비판이 있다.

#### 바. 정부간기구의 가입불가

마드리드 협정에서는 계약당사자의 조건을 국가에 한정시켰으므로 유럽공동체상표청(OHIM)과 같은 정부간기구는 동 협정에 가입할 수 없다는 문제점이 있다.

### (3) 표장의 국제등록에 관한 마드리드 의정서를 활용한 국제출원

#### ① 의의

### 가. 논의배경

마드리드 협정의 경우 소위 「Telle-Quelle」 규정이라 하여 본국에서 등록된 상표를 기초로 하여야만 국제출원을 할 수 있다는 제약으로 본국에서 등록되지 않은 상표는 국제출원을 통한 국제등록을 할 수 없다는 점과 사용언어가 불어로 한정된다는 제한규정이 있으며 국제등록단계에서 국제등록이 인정된다 하더라도 각 지정국에서의 심사결과 등록이 거절되는 경우 구제수단이 없는 점 등의 여러 가지 이유에 의해 동 조약체결의 취지에 비해 많은 국가로부터 호응을 받지 못했으며 주로 무심사주의 국가로서 불어를 사용하는 국가위주로 활용하는 단계를 벗어나지 못하였다. 따라서 이러한 마드리드 협정의 조건을 대폭 완화하여 전세계로부터의 가입국의 수를 늘리기 위해서 마련된 제도가 바로 마드리드 의정서이다.

### 나. 마드리드 의정서에 따른 기본적인 처리절차<sup>12)</sup>

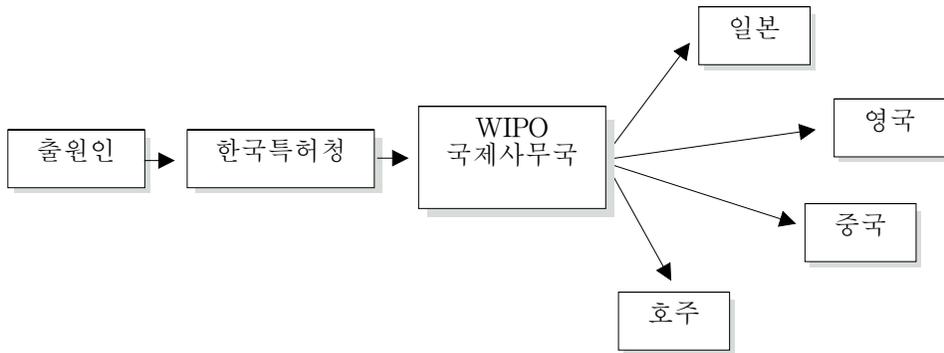
마드리드 의정서에 의하면 본국관청은 국제출원서를 WIPO 국제사무국에 송부하고, 국제사무국의 방식심사 결과 방식상 하자가 없는 경우에는 국제사무국이 이를 국제등록부에 등록하고 각 지정국에 이를 통지한다.

지정국관청은 국내법령에 의하여 국제상표등록출원을 심사하고 심사한 결과 거절이유가 발견되면 1년 또는 18월 이내에 이를 국제사무국에 통지하여야 하며 동 기간이내에 거절통지를 하지 않은 상표에 대해서는 당해 국가에 직접 등록된 것과 같은 보호를 해 주어야 한다.

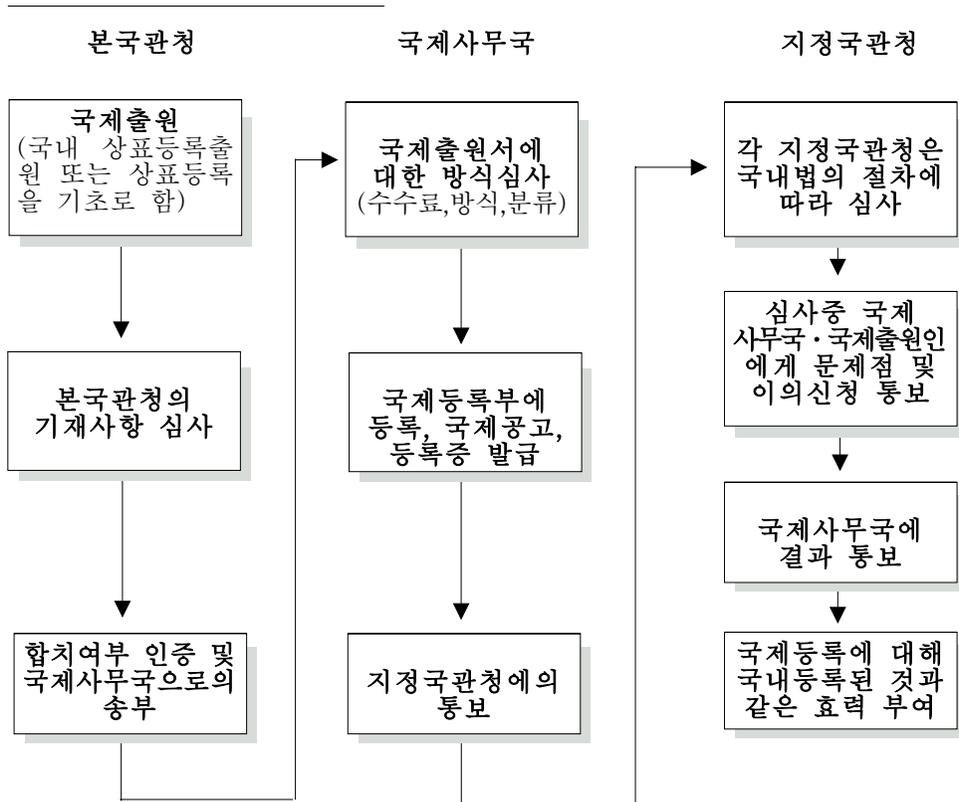
국제등록된 상표에 관한 존속기간의 갱신과 국제등록된 상표의 양도는 국제사무국에서 관리하는 국제등록부에 등록·관리되며, 국제사무국이 국제등록부에 이를 등록하면 모든 지정국에 대하여 효력이 발생하게 된다.

12) 기본적인 처리절차를 순서도로 도시하면 다음과 같다.

※ 마드리드 의정서를 이용한 해외출원(Madrid Protocol Route : 다국가1출원1등록시스템)



한국의 출원인은 한국의 상표등록출원 또는 상표등록을 기초로 소정의 기



재사항을 영어로 기재하고 당해 상표의 등록을 요청하는 국가<sup>13)</sup>를 지정한 국제출원서를 대한민국의 특허청<sup>14)</sup>에 제출하면 특허청은 국제출원의 기초가 되는 출원인의 상표등록출원 또는 상표등록과 국제출원이 합치되는지의 여부를 심사하고 합치되는 경우 합치된다는 취지 및 국제출원서의 특허청도달일을 국제출원서에 기재하고 국제출원서 등을 국제사무국에 송부하면 WIPO 국제사무국은 국제출원서에 대한 방식심사를 하고 국제등록부에 국제등록 및 국제공고를 하게 된다. 이후 국제사무국은 각국의 지정국에 통보하면 각국의 특허청은 자국법령상의 적법절차에 따라 등록여부를 심사하게 된다.

13) 참고로 2002년 1월 18일 현재 마드리드 의정서 가입국은 Antigua and Barbuda, 아르메니아, 호주, 오스트리아, 벨라루스, 벨기에, 부탄, 불가리아, 중국, 쿠바, 체코공화국, 북한, 덴마크, 에스토니아, 필란드, 프랑스, 조지아, 독일, 그리스, 헝가리, 아이슬랜드, 아일랜드, 이탈리아, 일본, 케냐, 라트비아, 레소토, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈브루크, 모나코, 몽골, 모로코, 모잠비크, 네델란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 몰도바공화국, 루마니아, 러시아연방, 시에라레온, 싱가포르, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스와질랜드, 스웨덴, 스위스, 터키, 터크메니스탄, 우크라이나, 영국, 유고슬라비아, 잠비아로 총 55개국이다.

14) 마드리드 의정서에 따른 국제출원은 WIPO사무국에 직접 할 수는 없다.

다. 마드리드 의정서와 마드리드 협정의 비교<sup>15)</sup>

마드리드 의정서와 마드리드 협정을 도표로 비교하면 다음과 같다.

	마드리드 협정	마드리드 의정서
목적	동맹국간 상표등록출원을 단일언어(불어) 사용과 절차를 일원화하여 단일기관(WIPO 사무국)이 관장하도록 함으로써 국가간 상표출원 및 등록의 용이성을 도모하기 위함	마드리드 협정이 국제적으로 널리 이용되기에 다소 불합리한 문제점이 있기 때문에 마드리드 협정의 문제점을 보완하고 상표의 국제등록제도를 탄력적으로 운용하기 위함
연혁	채택 : 1891. 4. 14 개정 : 1967. 7. 14 제6차개정 (스톡홀름)	채택 : 1989. 6. 27 발효 : 1995. 12. 1 시행 : 1996. 4. 1
구성	27개 조문	26개 조문
가입대상	국가	국가 및 정부간기구
등록대상	본국내의 등록된 표장	본국내에 출원 또는 등록된 표장
상품분류	니스분류	니스분류
출원절차	출원인→본국관청→WIPO 국제사무국→지정국관청	출원인→본국관청 또는 지역특허청이나 상표청→WIPO 국제사무국→지정국관청
수수료	WIPO 국제사무국으로부터 배당	WIPO 국제사무국으로 부터의 배당료 대신 개별수수료 징수가능
심사기간	12개월	12개월(18월로 대체 가능)
사용언어	불어	불어 또는 영어
집중공격	국제등록일부터 5년이 경과하기 이전에 기초등록이 무효·취소될 경우 국제등록도 자동적으로 실효되도록 규정하고 있음	집중공격의 불합리한 점을 보완하여 기초출원이나 기초등록이 무효·취소되더라도 국제등록은 각 지정국관청의 국내출원으로 전환 가능하며, 이 경우 국내출원일은 국제등록일로 소급됨
존속기간	20년	10년

15) 「마드리드 의정서」, 특허청 상표(1)심사담당관실, 1995, 53면 참조

## ② 통상의 개별국 해외상표출원제도와외의 관계

마드리드 의정서는 통상의 개별국 해외상표출원제도를 대체하는 제도가 아닌 파리협약 제19조의 특별협정관련조항에 따른 조약이므로 파리루트에 따른 개별국 해외상표출원제도와 상호 일정한 관련을 갖을 수 밖에 없는데, 이에선 마드리드 의정서에 따른 국제등록이 집중공격 등에 의해서 소멸될 경우 각 지정국의 국내출원으로 전환(transformation)하게 할 수 있는 제도와 개별국에 이미 등록된 상표가 있고 그 후 마드리드 의정서에 따른 국제출원을 한 경우 양 표장을 병존시킬 필요가 없기 때문에 마드리드 의정서에 따른 국제등록이 국내 상표등록을 대체(replacement)하는 제도가 그것이다. 이하에서는 이 두 제도에 대하여 개략적으로 살펴보고자 한다.

### 가. 마드리드 의정서에 따른 국제등록의 국내출원으로의 전환제도

#### - 의의

마드리드 협정에 의하면 국제등록일부터 5년이내에 국제출원의 기초가 되는 기초등록이 소멸하는 경우 각 지정국에서의 보호도 인정될 수 없도록 규정하고 있어 출원인에게 너무 가혹하다는 문제점을 안고 있었다. 이에 마드리드 의정서에서는 집중공격에 의하여 국제등록이 취소되거나 체약국이 의정서를 폐기하여 당해 국제등록의 명의인이 국제등록을 향유하기 위한 자격을 상실한 경우 그에 대한 안전망(safety net)으로서 국제등록명의인은 소정의 절차에 의하여 당해 국제등록의 지정상품의 범위내에서 각 지정국의 국내출원으로 전환(transformation)할 수 있도록 하는 규정을 두게 되었다. 다만, 주의하여야 할 것은 「本國官廳의 要請」에 의하여 국제등록이 취소된 것이 아니라 「國際登錄名義人の 要請」에 의하여 국제등록이 취소된 경우에는 국내출원으로 전환할 수 없으며 지정상품 및 서비스업 전체에 대한 거절, 무효 또는 포기가 이루어진 국가에 대해서도 전환이 불가능하다는 점이다.

#### - 요건

기초출원이나 기초등록의 소멸로 인하여 국제사무국이 국제등록을 취소될 경우 국제등록명의인은 국제등록취소일부터 3월이내에 재출원을 하여야 하며, 재출원출원서에 열거된 상품 및 서비스업이 당해 계약당사국과 관련하여 국제등록상의 상품 및 서비스업의 목록내에 사실상 포함되어야 하고, 당해 재출원은 수수료에 관한 요건을 포함한 당해 국내법상의 모든 요건을 충족하여야 한다.

또한 마드리드 의정서 가입국이 동 의정서를 폐기하는 경우 국제등록명의인인 외국인은 출원인적격을 상실하여 국제등록이 소멸되는 경우에도 국제등록명의인은 국내상표등록출원으로 전환할 수 있는데, 이 경우 국제등록명의인은 마드리드 의정서 제15조(3)의 규정에 의하여 폐기의 효력이 발생하는 날부터 2년 이내에 출원하여야 하며, 상표등록출원의 지정상품이 국제등록의 지정상품에 모두 포함되어야 하고, 상표등록을 받고자 하는 상표가 소멸된 국제등록의 대상인 상표와 동일하여야 하며, 당해 재출원은 수수료에 관한 요건을 포함한 당해 국내법상의 모든 요건을 충족하여야 한다.

#### - 전환효과

국제등록명의인이 각 지정국에 동일상표를 재출원하는 경우에는 원래의 국제등록일 또는 사후지정일에 출원된 것으로 취급되며 국제등록이 우선권을 향유하였다면 재출원도 동일한 우선권을 향유하게 된다.

### 나. 국제등록에 의한 국내등록 또는 지역등록의 대체(replacement)

#### - 의의

마드리드 의정서는 일정한 조건하에서 국내등록의 대상으로 되어있는 상표가 동일인에 의한 동일한 지정상품으로 국제등록의 대상이 되어 있는 경우 당해 국내등록은 이미 획득한 권리를 저해함이 없이 국제등록에 의

해 대체되는 것으로 본다고 규정하고 있다(§4의2(1)).

#### - 요건

국제상표등록출원에 의하여 국제등록부에 등록된 상표와 국내등록상표가 동일하여야 하고 또한 국제등록된 상표에 관한 국제등록명의인과 국내등록상표 또는 지역등록상표의 상표권자가 동일하여야 하며, 국내등록상표 또는 지역등록상표의 지정상품이 국제등록된 상표의 지정상품에 모두 포함되어 있어야 한다. 아울러 마드리드 의정서 제3조의3의 규정에 의한 영역확장의 효력이 국내등록상표나 지역등록상표의 상표등록일후에 발생하여야만 국제등록이 국내등록 또는 지역등록으로 취득한 권리를 저해함이 없이 당해 국내등록 또는 지역등록을 대체하는 것이다.

#### - 대체효과

국제등록이 국내등록 또는 지역등록으로 취득한 권리를 저해함이 없이 당해 국내등록 또는 지역등록을 대체한다. 따라서 국제상표등록출원은 지정상품이 중복되는 범위안에서 당해 국내등록상표에 관한 상표등록출원의 출원일에 출원된 것으로 보며, 당해 국내등록상표에 관한 상표등록출원에 대하여 조약에 의한 우선권이 인정되는 경우에는 그 우선권이 그 국제상표등록출원에도 인정된다.

### ③ 마드리드 의정서와 특허협력조약(PCT)<sup>16)17)</sup>, 신 헤이그 협정<sup>18)</sup>과의 상호비교

#### 가. 세 조약의 유사점

세 제도는 각각 상표·특허 및 의장의 해외출원을 하나의 절차에 의하여 할

16) 특허 또는 실용신안을 해외에 출원할 경우 절차를 간소화하고 비용을 절약하기 위하여 체결된 WIPO 관장 다자간 조약이다.

17) 마드리드 의정서 체제와 PCT 체제에 따른 국제출원간 차이점을 요약하면 다음 표와 같이 나타낼 수 있다.

수 있어 출원인의 해외출원상의 편의를 증진시킨다는 동일한 목적하에서 탄생되었으며, 국제출원인이 본국관청에 대하여 국제출원서를 제출하는 경우 국제출원에 따른 효과를 받고자 하는 지정국에 모두 국제출원시에 출원한 것과 동일한 효과를 갖는다는 점에서도 공통점을 갖고 있다.

또한 마드리드 의정서와 신 헤이그 협정의 경우 양자 모두 국제등록 및 국제등록 공고절차를 갖고 있으며, 각 지정관청은 거절이유가 있는 경우 소

	마드리드 의정서	PCT
기초출원 등예의 근거	o 국제출원은 기초출원이나 기초 등록에 근거하여야 함	o 국제출원은 본인의 출원 등에 근거할 필요가 없음
본국관청 (수리관청)의 방식심사	o 본국관청은 기초출원이나 기초 등록의 기재사항과 국제출원의 기재사항과의 일치여부를 심사함	o 기초출원과 기초등록과의 기재사항의 일치여부는 심사사항이 아님
국제조사 등의 유무	o 각 지정국관청에서의 심사단계 이전의 국제단계에서는 실체심사를 하지 아니함	o 국제단계에 국제조사절차 및 국제예비심사절차 존재
국제등록	o 국제사무국은 방식심사후 하자가 없으면 국제등록함	o 국제등록제도 없음
번역문 제출 등	o 각 지정국관청에서의 심사를 받기 위하여 별도의 번역문 및 수수료 납부할 필요가 없음	o 각 지정관청(선택관청)에서 심사를 받기 위해서는 우선일로부터 20월(30월) 이내에 각 지정국(선택국)에 번역문 및 수수료를 납부하여야 함
거절통지	o 각 지정국관청은 심사결과 거절이유가 있으면 일정기간내에 국제사무국에 통보	o 각 지정관청(선택관청)에서의 심사결과 거절이유가 있으면 그 국가에서 등록을 하지 않을 뿐 국제사무국에 통보하지는 아니함
존속기간 갱신 등	o 존속기간의 갱신, 명의인 변경 등은 국제사무국의 국제등록부에 의하여 관리됨	o 명의인 변경 등은 각 국가별로 관리함

18) 「헤이그 협정」은 의장의 국제적 보호와 출원절차의 통일화를 위한 1925년 탄생된 다자간 조약이며, 「신 헤이그 협정」은 의장의 국제출원절차의 간소화·통일화를 도모하고 의장의 국제적 보호강화를 목적으로 심사주의 국가의 가입을 방해하고 있던 헤이그 협정의 장애를 제거함으로써 실질적인 의장보호에 관한 세계적인 통일법이 되도록 한 WIPO 관장 조약이다. 우리나라의 경우 향후 신 헤이그 협정에 가입할 가능성이 있으므로 모든 비교는 신 헤이그 협정 위주로 기술하였다.

정의 기간내에 WIPO 사무국에 거절을 통지하여야 하며, 그 소정의 기간내에 거절을 통지하지 않을 경우에는 그 기간이 경과한 이후부터 지정국에서 권리로서의 효력이 자동적으로 발생한다는 점에서 유사하다.

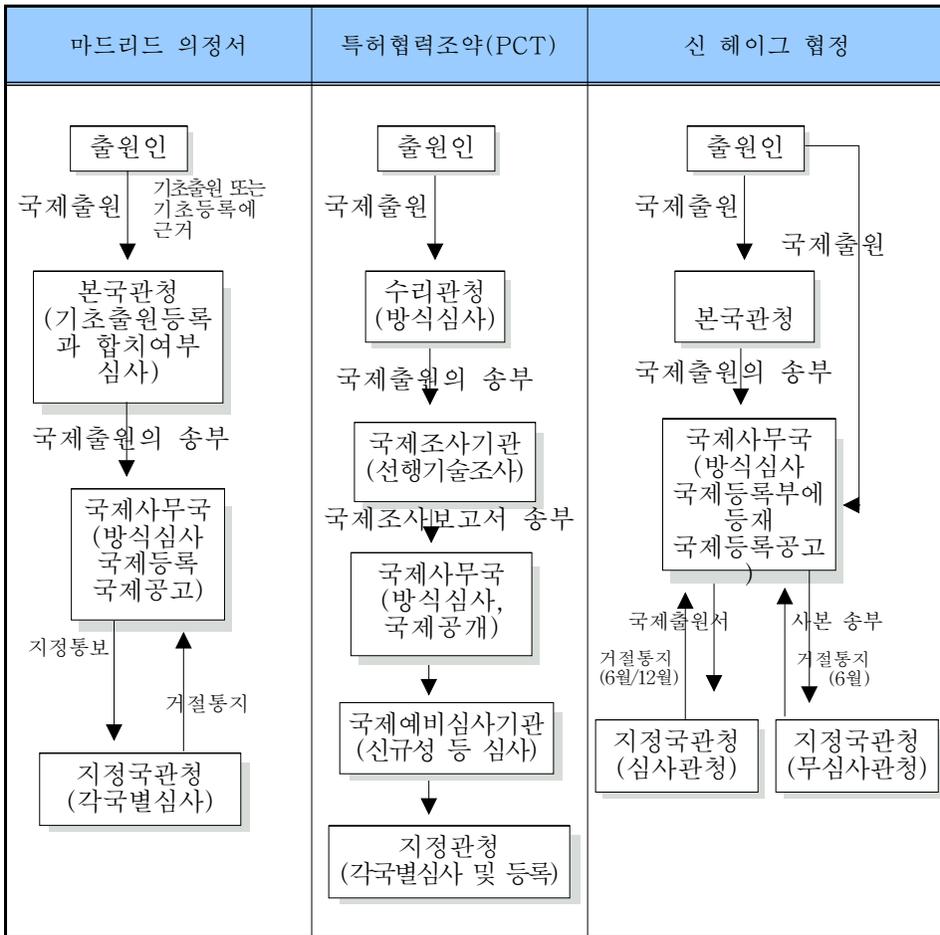
나. 마드리드 의정서와 PCT, 신 헤이그 협정<sup>19)</sup>에 따른 국제출원의 차이점<sup>20)</sup>

19) 마드리드 의정서 체제와 신 헤이그 협정 체제에 따른 국제출원간 차이점을 요약하면 다음 표와 같이 나타낼 수 있다.

	마드리드 의정서	신 헤이그 협정
직접출원 가능여부	<ul style="list-style-type: none"> <li>WIPO에의 직접출원은 인정되지 않음</li> <li>본국관청에 국제출원하는 경우 본국관청은 WIPO 국제사무국에 2월이내에 이송하여야 함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WIPO에의 직접출원 또는 본국관청을 통한 간접출원 인정</li> <li>간접출원의 경우 본국관청은 국제출원서 접수일로부터 1월이내에 WIPO 국제사무국에 이송하여야 함</li> </ul>
기초출원 등 예의 근거	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제출원은 기초출원이나 기초등록에 근거하여야 함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제출원은 본인의 기초출원이나 기초등록에 근거할 필요 없음</li> </ul>
자기지정 여부	<ul style="list-style-type: none"> <li>자기지정 불가능</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>심사주의 체약당사국의 경우 선택가능</li> </ul>
거절통지 기간	<ul style="list-style-type: none"> <li>WIPO 국제사무국이 지정국관청에 지정통지한 날부터 1년(18월로 대체가능)이내</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>무심사주의 관청 : WIPO 국제사무국의 등록공보 발송일로부터 6월이내</li> <li>심사주의 관청 및 이의신청제도 존치관청 : 원칙적으로 WIPO 국제사무국의 등록공보 발송일로부터 6월이내. 다만, 동협정 가입시 선언을 통해 6월연장 가능</li> </ul>
존속기간	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제등록일로부터 10년</li> <li>10년씩 연장 가능</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제등록일로부터 5년, 5년씩 연장되며 15년까지 연장가능</li> <li>지정국의 법에 의해 15년이상 보호되는 경우 등록권자가 계속 갱신하여 지정국의 법에 규정된 기간까지 보호 가능</li> <li>지정국 법이 보호기간을 단일의 15년(또는 그 이상)으로 규정하고 전체기간에 대한 등록료를 초기 개별지정료로 납부하도록 요구 가능</li> </ul>

20) 김수동, “마드리드 의정서 가입이 국내에 미치는 영향”, 상사법연구 제19권 3호, 2001, 2; 목성호, 「마드리드 의정서 개요」 참조

- 기본적인 처리절차 비교



- 구체적인 내용 비교

• 국제출원의 차이

마드리드 의정서 체제에 의하면 출원인은 반드시 관할 특허청에 계속중인 상표등록출원 또는 상표등록을 기초로 하여 국제출원을 하여야 하며, 그 결과 출원인이 국제출원의 기초가 되는 상표등록출원 또는 상표등록이 계속중인 특허청인 본국관청의 국가를 지정국으로 지정할 수 없다.

그러나 PCT 체제에 의하면, 출원인은 특허출원 또는 특허를 기초로 하지

않고 국제출원을 하며, 그 결과 출원인은 수리관청의 소속국가도 지정국으로 지정할 수 있다.

한편, 신 헤이그 협정 체제에 의하면 출원인은 의장등록출원 또는 등록의 장을 기초로 하지 않고 국제출원을 하며, 심사주의를 취하고 있는 계약당사국은 자국인이 국제출원을 하면서 자국을 지정할 수 있도록 할 것인지의 여부를 선택할 수 있도록 규정하고 있다. 다만, 무심사주의를 취하고 있는 계약당사국의 경우 자기지정을 금지할 수 없다.

- 본국관청(수리관청)의 방식심사

마드리드 의정서 체제에 있어서 본국관청의 중요한 역할은 국제출원의 기재사항 등에 대한 방식심사라기 보다는 기초출원 또는 기초등록의 기재사항과 국제출원 기재사항의 합치여부에 대한 심사이다.

이에 비하여 PCT 체제에 있어서 수리관청의 중요한 역할은 국제출원에 대한 방식심사 및 이에 기한 국제출원일의 인정이라고 할 수 있다.

한편, 신 헤이그 협정 체제에 있어서 본국관청의 중요한 역할은 국제출원을 접수하여 이를 국제사무국에 송달함과 동시에 국제출원서의 접수일자를 국제사무국에 통지하는 일이다.

- 출원료 및 등록료

마드리드 의정서 체제나 신 헤이그 협정 체제에 있어서는 원칙적으로 국제출원단계에서 출원료 및 등록료에 해당하는 수수료를 국제사무국에 납부하며<sup>21)</sup>, 지정국관청 단계에서는 별도의 출원료 및 등록료를 납부하지 않는다.

그러나 PCT 체제에 있어서는 국제출원단계에서 수리관청에 수수료(송달료, 기본료, 지정료, 조사료)를 납부하고 국내단계인 지정관청 단계에서 각국이 정하고 있는 출원료 및 등록료를 다시 납부하여야 한다.

21) 다만, 본국관청의 선언에 의하여 본국관청을 통하여 납부할 수 있으나, 우리나라의 경우 PCT 체제와는 달리 우리나라의 특허청을 통한 납부제도를 취하지 않을 예정이다.

- 국제등록 및 국제조사 등의 유무

마드리드 의정서 체제와 신 헤이그 협정 체제에 있어서는 국제사무국이 방식심사를 한 후 국제등록부에 국제등록을 하고 국제공고를 하지만, PCT 체제에 있어서는 국제조사기관에 의한 국제조사를 거친 후에 국제공개를 하며, 국제등록은 존재하지 않는다. 다만, 신 헤이그 협정 체제에서는 국제출원인이 출원일부터 또는 우선일부터 30월까지 공고를 연기할 수 있도록 하는 제도를 두고 있다.

- 번역문제출 등

마드리드 의정서 체제 및 신 헤이그 협정 체제에 있어서는 각 지정국관청의 심사를 받기 위하여 출원인이 별도의 국내단계 진입절차를 밟을 필요가 없지만, PCT 체제에 있어서는 우선일부터 20월 내지 30월까지 국내단계 진입절차로서 당해 지정관청에서 요구하는 언어로 작성된 번역문 및 수수료를 납부하여야 한다.

- 거절통지

마드리드 의정서 체제와 신 헤이그 협정 체제에 있어서는 각 지정국관청이 자국의 법령과 절차에 따라 심사를 한 후 거절이유를 발견한 경우에는 일정기간 이내에 이를 국제사무국에 통지하여야 한다. 이에 반하여 PCT 체제에 있어서는 지정관청이 심사를 한 후 거절이유를 발견한 경우 출원인 또는 대리인에게 통지하면 되고, 국제사무국에는 이를 통지할 필요가 없다. 다만, 거절통지 기간과 관련하여 마드리드 의정서 체제에 의할 경우 국제사무국이 지정국관청에 지정통보를 한 날부터 1년(18월로 대체 가능) 이내이지만, 신 헤이그 협정 체제에 의할 경우에는 무심사주의 관청의 경우 국제사무국의 등록공보 발송일부터 6월 이내, 심사주의 관청 및 이의신청제도가 있는 관청의 경우 원칙적으로는 국제사무국의 등록공보 발송일부터 6월 이내 또는 동 협정 가입시 선언을 통해서 6월간 연장한 경

우 12월 이내라는 점에서 차이를 보이고 있다.

- 권리의 이전

마드리드 의정서 체제나 신 헤이그 협정 체제는 국제등록부를 국제사무국에서 관리하기 때문에 보호되는 상표권이나 의장권을 이전하고자 하는 경우에는 국제사무국에 수수료를 납부함으로써 명의이전을 하면 되지만, PCT 체제에 의한 경우에는 국제등록부가 없고 개별국가별로 등록원부를 관리하기 때문에 당해 특허청에 이전절차를 밟아야 한다.

#### ④ 장점<sup>22)</sup>

##### 가. 국제출원단계

- 상표권취득 절차의 간소화<sup>23)</sup>

통상의 개별국 출원절차를 이용할 경우에는 출원인은 상표를 등록받고자 하는 각 개별국에 그 국가에서 요구하는 언어 및 방식에 따라 상표등록출원을 하여야 하지만 마드리드 의정서 체제를 이용하면 출원인은 국적국 또는 거주지국에 영어 또는 불어 중 그 국가에서 정하는 언어로 작성된 국제출원서에 상표를 등록받고자 하는 국가를 지정하여 제출함으로써 복수의 계약국에 출원한 효과를 얻을 수 있다.

22) 김수동, 전계논문, 목성호 전계논문 참조

23) 마드리드 장점을 소개하는 다수의 논문은 다음과 같은 장점을 지적하고 있다.

- One application in (한 건의 출원으로)
- One place with (한 장소에서)
- One set of document with (한 통의 문서로)
- One language with (하나의 언어로)
- One fee in (한 번의 수수료 납부로)
- One currency resulting in (하나의 통화단위로)
- One registration with (한 건의 등록을 얻고)
- One number and (하나의 번호로)
- One renewal date covering (한 건의 갱신만으로)
- More than one country (다수의 국가에서 보호를 받음)

- 비용 절감 가능

통상의 개별국 출원절차를 이용할 경우에는 상표를 등록받고자 하는 각 개별국마다 대리인을 선임하고 각 국가에서 요구하는 수수료를 납부하여야 하지만, 마드리드 의정서 체제에 의하면 원칙적으로 국제출원단계에서는 상표를 등록받고자 하는 각 개별국마다 대리인을 선임할 필요는 없으며, 수수료도 국제출원시에 납부하면 되고 각 개별국에서 별도의 수수료를 납부할 필요가 없다.

#### 나. 국제등록이후의 단계

- 권리취득 여부의 명확

마드리드 의정서 체제에 의하면 지정국관청에서 거절이유를 발견한 경우에는 원칙적으로 국제사무국으로부터 지정통지를 받은 날부터 1년(18월로 대체 가능) 이내에 거절통지를 국제사무국에 하고, 그 기간 이내에 거절통지를 하지 아니하면 그 지정국에서 등록된 것과 동일한 보호를 하여야 한다(\$4(1)(a)). 따라서 출원인은 원칙적으로 지정국관청이 국제사무국으로부터 지정통지를 받은 날부터 1년(18월로 대체 가능) 이내에는 그 지정국관청에서의 상표권의 취득 여부를 알 수 있다.

- 지정국의 사후지정 가능

마드리드 의정서 체제에 의하면 마드리드 의정서에 새로 가입한 국가나 기존의 마드리드 의정서에 가입한 국가에서 추가적으로 상표를 보호받고자 하는 경우에 국제등록후에 그 국가를 지정하는 것이 가능하기 때문에 상표등록을 받고자 하는 국가를 간편하게 확장시킬 수 있다.

- 상표의 일원적 관리 가능

통상의 개별국 출원절차에 의할 경우 권리의 이전을 하고자 하는 경우 상표등록을 설정받은 각 개별국에서 각각 권리의 이전절차를 밟아야 하고 존속기간의 갱신을 하고자 하는 경우에도 각 개별국에서 존속기간의 갱신절차를 밟아야 하는 등 상표권의 관리에 있어서 어려움이 있으나, 마드리드 의정서 체

제에 의하면 상표권자는 WIPO 사무국이 작성하는 국제등록부상의 권리자의 명의변경 또는 존속기간의 갱신 등에 의하여 복수의 국가에서의 상표권자의 명의변경 또는 존속기간의 갱신 등을 할 수 있으므로 상표권을 일원적으로 관리할 수 있다.

#### ⑤ 문제점

마드리드 협정 또는 마드리드 의정서에 의한 절차 역시 하나의 절차에 의하여 다수의 동맹국의 국가에 상표를 출원한 효과를 발생한다는 장점을 가지고 있지만, 각 지정국마다 모두 개별적인 심사절차를 거쳐야 한다.

따라서 마드리드 협정이나 의정서의 경우 『多國家1出願多審査1登録시스템』이지만 『多國家1出願1審査1登録시스템』은 아닌 것이다. 또한 마드리드 의정서 역시 기초등록 또는 기초출원을 하여야 한다는 측면에서도 굳이 이를 국제출원을 위한 전제조건으로 할 것인지에 대해서도 문제점으로 지적되고 있다.

### ○ 유럽공동체상표제도를 이용한 해외상표출원

#### (1) 의의

파리루트 방식의 해외출원과 마드리드 체제의 경우와 같이 범세계적인 국제조약에 의한 상표의 해외출원방법과 달리 지역공동체로서 유럽공동체(EU)가 단일시장의 완성을 목표로 상표법에 있어서도 통일화를 도모하기 위해서 하나의 상표등록출원을 단일기관에 제출함으로써 유럽공동체회원국 전체에 대한 상표등록이 가능해 짐에 따라 개별 국가별로 출원하는 것보다 절차와 형식을 간소화하기 위한 상표제도를 마련한 것이 바로 『유럽共同體商標制度』(Community Trade Mark System; CTM)이다.

유럽공동체상표제도의 초안은 1980년에 이미 마련되었으나 유럽공동체상표청의 소재지 및 공식언어 등 정치적 문제에 대한 유럽공동체회원국간 합의가 이루어지지 않아 13년간 협상이 지속되다가 1993년 12월 이사회에서 「유럽共同體商標規程<sup>24)</sup>」을 채택하는 한편 유럽공동체상표청의 공식명칭을

24) Council Regulation(EC) No. 40/94 on the Community Trade Mark

「OHIM<sup>25)</sup>」으로 하고, 소재지는 스페인의 알리칸테에 두도록 하며, 공식언어는 영어, 불어, 독어, 이탈리아어, 스페인어로 확정하게 되었다. 이후 유럽공동체상표청은 1994년 6월 이사회에서 청장과 2인의 차장을 임명하는 한편 1994년 9월에 유럽공동체상표청의 일반행정업무를 개시하기 시작하였으며 1996년 4월 1일<sup>26)</sup> 드디어 유럽공동체상표청이 공식적으로 개청됨에 따라 유럽공동체상표제도를 이용한 국제출원제도가 탄생하게 된 것이다.

## (2) 내용

### ① 의의

「유럽共同體商標制度」는 하나의 출원절차에 의하여 15개국<sup>27)</sup>에 해당하는 유럽공동체의 전체회원국에 효력을 발생시키게 하는 『유럽共同體國家1出願1審査1登録시스템』이다. 또한 유럽공동체상표제도는 각 개별 회원국에 대한 통상의 개별국 해외출원방법을 대체하는 제도가 아니라 이와 병행하는 시스템으로서 출원인의 선택범위를 넓힌다는 장점을 갖춘 제도이다. 따라서 출원인은 마케팅 전략이나 상표의 유형 또는 다른 나라에서의 선행상표의 존재여부, 수수료 등을 고려하여 유럽공동체 개별회원국의 특허청에 통상의 상표등록출원을 하거나 유럽공동체상표제도를 통해 15개 회원국 모두에 효력을 받

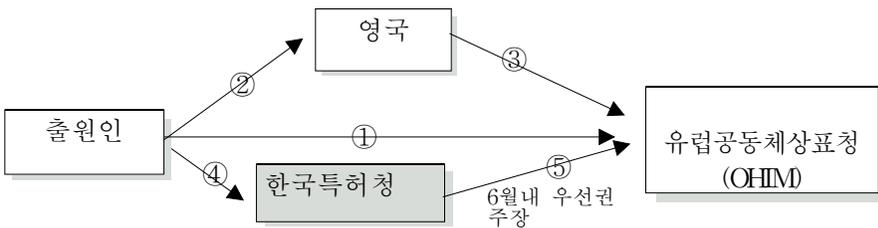
25) 영문 정식명칭은 Office for Harmonization in the Internal Market(Trade Marks and Designs)으로 정식으로 번역하면 「유럽공동체통일상표·의장청」이라고 할 수 있으나 현재 의장업무를 수행하고 있지 않으므로 여기서는 「유럽공동체상표청」으로 명명한다. OHIM은 2003년경부터 의장업무를 수행할 예정이다.

26) 실제로 유럽공동체상표출원은 1996년 1월 1일부터 접수하였으며 공식적인 개청일인 1996년 4월 1일까지 사이의 출원은 모두 1996년 4월 1일에 출원된 것으로 간주하였다.

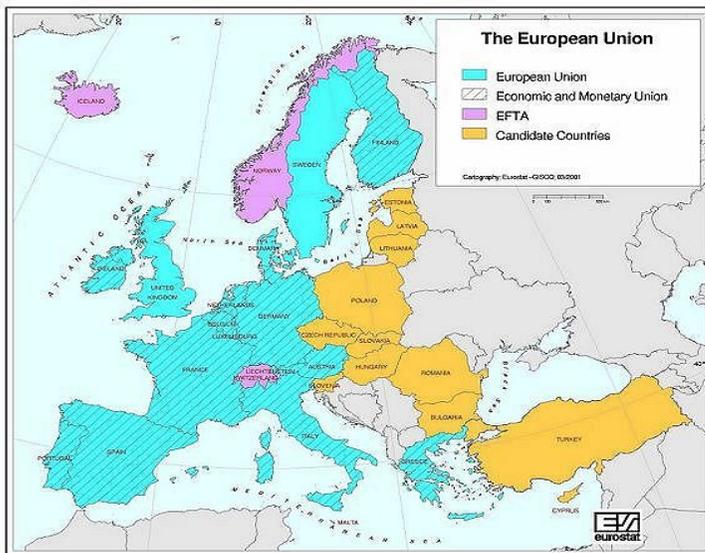
27) 유럽공동체회원국으로는 오스트리아, 벨기에, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 네델란드, 포르투갈, 스페인, 스웨덴, 영국으로 총 15개국이다. 다만, 향후 동유럽국가들이 유럽공동체에 추가적으로 가입하기를 희망하고 있기 때문에 향후 약 30여개국으로 확대될 것으로 전망되어 가장 광범위한 효력을 갖는 상표등록제도로 발전할 것으로 예상된다. 현 유럽공동체 회원국 및 향후 가입후보국들을 지도로 표시하면 다음과 같다.

생시키는 상표등록출원을 선택적으로 할 수 있게 된 것이다.

※ 유럽공동체상표제도를 활용한 해외출원(CTM Route : 유럽공동체국가1출원1심사1등록시스템)<sup>28)</sup>



한국의 출원인은 유럽공동체회원국의 대리인을 선임하여 유럽공동체상표청에 직접 유럽공동체상표등록출원을 하거나(①), 먼저 한국특허청에 상표등록출원을 한 후(④) 6월이내에 우선권을 주장하여 유럽공동체상표청에 직접출원하거나(⑤), 영국의 특허청을 통하여(②) 유럽공동체상표등록출원을 할 수도 있다(③).



28) 유럽공동체상표제도를 활용한 상표의 등록절차를 그림으로 표시하면 다음과 같다.



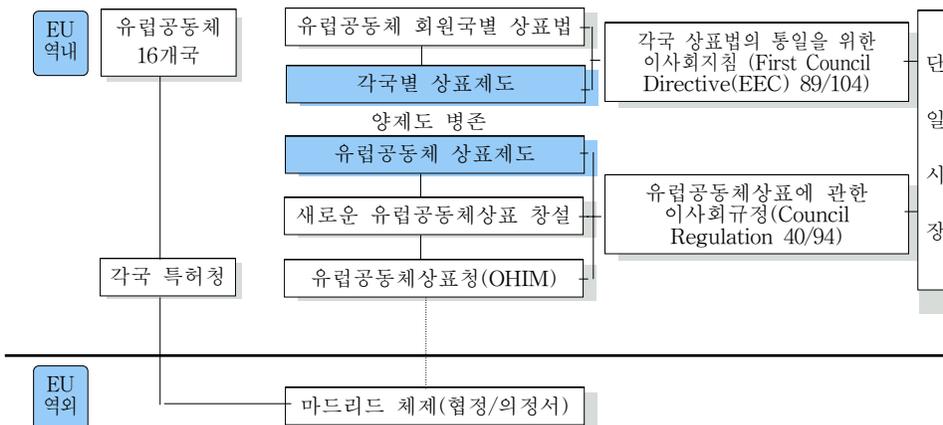
유럽공동체상표제도는 통상의 개별국 해외출원제도를 대체하는 것이 아니라 병존하는 시스템이므로 출원인은 선택적으로 유럽공동체 국가들에 대하여 통상의 개별국 해외출원이나 15개 유럽공동체에 효력을 발하는 유럽공동체상표제도를 선택적으로 활용할 수 있다<sup>29)</sup>.

#### 나. 통상의 개별국 출원으로의 전환(conversion)

##### • 의의

유럽공동체상표의 출원인 또는 상표권자는 ①공동체상표등록출원이 거절되거나 취하되거나 취하된 것으로 간주되는 경우, ②공동체상표가 효력을 상실한 경우에는 공동체상표등록출원 또는 공동체상표를 국내 상표등록출원으로 전환할 것을 유럽공동체상표청에 신청할 수 있다(유럽共同體商標規程§108(4)). 다만, ①공동체상표권자의 상표가 불사용을 이유로 취소된 경우, ②공동체상표청 또는 국내법원의 결정에 의한 등록거절사유 또는 취소나 무효사유가 공동체상표등록출원이나 공동체상표에 적용되는 회원국가내에서의 보호를 목적으로 하는 경우에는 국내상표등록출원으로의 전환신청은 인정되지 않는다.

29) 유럽공동체상표제도와 통상의 국내출원 및 마드리드 체제에 의한 출원제도간의 관계를 도표로 표현하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.



- 요건

국내상표등록출원으로서의 전환신청은 ①유럽공동체상표등록출원이 자발적으로 취하된 경우 취하된 날, ②유럽공동체상표에 대한 존속기간의 갱신등록을 하지 않아 상표권의 존속기간이 만료된 날, ③유럽공동체상표가 국내법원의 판결에 의해 효력이 상실된 경우에는 당해 판결이 확정된 날로부터 3월이내에 「유럽共同體商標廳」(OHIM)에 국내상표등록출원으로서 전환하고자 하는 지정국을 지정하여 신청하여야 한다.

- 효과

유럽공동체상표등록출원 또는 유럽공동체상표로부터 전환에 의한 국내상표등록출원은 당해 회원국에 있어서 출원일, 상표의 출원이나 상표의 우선일 그리고 유럽공동체상표등록출원이나 유럽공동체상표에 선순위권이 신청된 경우 당해 회원국의 선순위권(seniority)을 향유하게 된다(유럽共同體商標規程§108(3)).

다. 개별국 등록상표의 유럽공동체상표로의 통합(seniority)

- 의의

이미 유럽공동체 개별 회원국내에 국내 상표를 등록한 자가 이와 동일한 상표를 동일한 상품으로 하여 유럽공동체상표등록출원을 하는 경우 일정기간 내에 선순위권(seniority)을 주장하면 공동체상표등록출원시까지 자신의 국내 선등록상표권이 유효하게 존속하는 한 이미 취득한 개별국가의 상표권의 우선적 지위를 잃지 않고서도 공동체상표등록출원과 중복된 국내 상표권을 포기함으로써 유럽공동체상표로 통합할 수 있도록 한 제도이다.

- 요건

회원국내에서 등록된 상표의 상표권자와 유럽공동체상표의 출원인 또는

상표권자와 동일하여야 하고, 회원국내에서 등록된 상표와 유럽공동체상표로 출원 또는 등록한 상표는 동일하여야 하며, 유럽공동체상표로 출원 또는 등록한 지정상품이 회원국내에 등록된 상표의 지정상품과 동일하거나 이에 포함하여야 한다.

- 절차

선순위권은 유럽공동체상표 출원시 또는 출원후 2개월 이내에 별도의 선언문에 의하여 주장할 수도 있지만(유럽共同體商標規程§34), 등록후에도 가능하다(유럽共同體商標規程§35).

선순위권을 주장하기 위해서는 회원국 상표의 등록번호, 유효기간, 지정상품은 물론 동 상표가 등록된 회원국을 명시하여야 하며, 회원국의 상표등록증 사본을 제출하여야 하지만 번역문의 제출은 의무사항이 아니다.

- 효과

선순위권이 주장된 경우 선순위권을 주장하는 회원국의 상표등록은 그것이 포기되거나 소멸되는 시점에서 그 우선적 지위가 공동체상표권에 구현되어 선순위권의 효력이 발생하게 된다.

### ③ 마드리드 체제와의 비교

유럽공동체상표제도와 마드리드 체제를 상호 비교하여 개괄적으로 비교하면 다음의 표와 같다.

	유럽공동체상표제도	마드리드 체제
기본적 차이	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유럽공동체 회원국1출원 1심사 1등록 시스템</li> <li>○ 국가별로 등록내용에 차이가 있을 수 없음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마드리드 체제 가입국 1출원 1등록 국가별 개별심사시스템</li> <li>○ 국가별로 등록내용에 차이가 있을 수 있음</li> </ul>
출원인적격	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Open System</li> <li>- 회원국의 국민에 한정하지 않음</li> <li>- 파리조약, WTO 회원국내에 주소나 영업소를 두는 자도 가능</li> <li>- 모든 유럽공동체회원국가에 대하여 자국민과 동일한 보호를 인정하는 국가의 국민</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Closed System</li> <li>- 마드리드 협정, 의정서 회원국내에 주소나 영업소를 두고 있는 자</li> </ul>
출원관청	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유럽공동체회원국의 특허청을 통한 출원</li> <li>○ OHIM에 직접출원도 가능함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 반드시 기초등록·기초출원한 특허청에 국제출원을 하여야 함</li> <li>○ WIPO에의 직접출원은 불가능함</li> </ul>
지역적범위	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유럽공동체 회원국 전체</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마드리드 협정 또는 의정서 가입국</li> </ul>
지역선택가능여부(지역선택)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선택할 수 없음(All or Nothing)</li> <li>○ 상표를 보호받고자 하는 국가의 지정이 불가능하므로 유럽공동체회원국 전체를 지정하는 효과를 가짐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선택가능</li> <li>- 상표를 보호받고자 하는 국가의 지정이 가능하며, 사후지정도 가능함</li> </ul>
지역적확대가부	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 확대할 수 없음</li> <li>- 단 추가회원국이 가입할 경우 지역적 보호범위의 확대효과를 가질수 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사후지정을 통한 영역확장 가능</li> <li>- 사후지정을 통해 지역적 보호범위 확대 가능</li> </ul>
보호의전제요건	없음	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마드리드 협정 : 본국의 기초등록</li> <li>○ 마드리드 의정서 : 본국의 기초출원 또는 기초등록</li> </ul>

	유럽공동체상표제도	마드리드 체제
기본출원 (등록)에의 의존성	없음	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 첫 5년동안은 본국의 기초출원(등록)에의 집중공격으로 국제등록을 모두 상실할 수 있음</li> <li>- 다만, 각 지정국의 국내출원으로 전환 가능(마드리드 의정서 회원국만)</li> </ul>
언어	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ OHIM 공식 언어(영어, 불어, 독일어, 스페인어, 이탈리아어)</li> <li>○ 상표출원은 유럽공동체(EU) 공식언어로 가능, 단, 이의신청, 취소절차는 OHIM 공용어 사용</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마드리드 협정 : 불어</li> <li>○ 마드리드 의정서 : 불어 또는 영어 중 회원국이 인정하는 언어</li> </ul>
수수료	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본출원료</li> <li>○ 추가수수료</li> <li>○ 등록료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료</li> <li>○ 추가수수료</li> <li>○ 보충수수료</li> <li>- 마드리드 의정서의 경우 개별수수료 징수 가능</li> </ul>
심사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유럽공동체상표청(OHIM)에서 절대적 거절사유에 대해서만 심사하고 선행상표에 대한 검색(search)은 출원인에 대한 정보제공차원에서 유럽공동체상표청과 유럽공동체회원국이 수행함</li> <li>○ 상대적 거절사유는 이의신청이 있는 경우에만 심사</li> <li>○ 1국에서의 거절이유가 발견될 경우 등록이 거절됨. 다만, 거절결정후 일정기간내 국내상표로 전환가능</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ WIPO 국제사무국은 방식심사만 거친후 국제등록부에 등록하고 실제심사는 각 지정국에서 국내법에 따라야 함</li> <li>○ 1국에서 거절이유가 발견될 경우에는 당해 국가에서만 상표등록이 거절되며, 다른 지정국에는 영향을 미치지 아니함</li> </ul>
상표등록의 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하나의 출원으로 유럽공동체 전회원국에 효력이 미치므로 국가별 지정상품 등에 차이가 있을 수 없음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국가별로 지정상품 등에 차이가 있을 수 있음</li> </ul>
사용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 등록후 1국가내에서의 사용으로 족함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 각 지정국에서 각 지정국의 국내법에 따라 등록후 일정기간내에 사용하여야 함</li> </ul>

	유럽공동체상표제도	마드리드 체제
양 도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유럽공동체 전역을 대상으로 양도 가능</li> <li>○ 지역적으로 한정하여 양도 불가능 (∵상표권의 단일성 특성)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역적으로 한정하여 양도 가능</li> </ul>
취 소	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유럽공동체 1회원국에서 취소되면 유럽공동체 전역에서 효력상실</li> <li>- 다만, 국내등록으로 전환가능</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 취소청구를 하여 심결을 얻은 당해 국가내에서만 효력상실</li> </ul>
상표권침해 집행	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유럽상표법원에의 소제기로 유럽공동체 전역에 효력</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 침해의 소를 제기한 당해 국가에서만 효력발생</li> </ul>
현존하는 국내등록의 통합가능성 여부	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선순위권(seniority)제도</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대체(replacement)제도</li> </ul>
존속기간	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10년</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마드리드 협정 20년</li> <li>○ 마드리드 의정서 10년</li> </ul>

### (3) 장점30)

30) 유럽공동체상표청의 홍보자료에 의하면 유럽공동체상표제도를 이용할 경우 다음과 같은 10가지의 이익이 있다.

#### 《10 GOOD REASONS FOR USING THE COMMUNITY TRADEMARKS》

1. Unitary and Uniform Protection of Exclusive Rights (유럽공동체 전체 회원국에 단일적 및 통일적인 배타권 부여)
2. Simplified Formalities and Management (간편한 형식과 관리)
  - a single application (1장소에서 단 1번의 출원절차)
  - a single language of filing (1개의 출원언어)
  - a single representative (1인의 대리인 선임)
  - a single administrative center (유럽공동체 상표청에 의한 통합관리)
  - a single file to be managed (1건의 출원서 관리)
3. Reduced Costs (저렴한 비용)
4. Option of Claiming the Seniority of National Trademark (기존 국내상표를 선순위권주장을 통해 유럽공동체상표로 통합 가능)
5. Right of Priority and Filing Date (국내상표로의 전환시 우선권주장을 그대로 인정)
6. Obligation of Use which is easy to meet (유럽공동체회원국 중 1개국의 사용으로도 충분)
7. Extensive Legal Protection accessible to all (하나의 침해소송으로 유럽

한 번의 출원절차, 하나의 출원언어, 한 대리인 선임하여 유럽공동체상표를 출원하여 등록되는 경우 유럽공동체 전체회원국내에 단일적 또는 통일적인 배타권을 부여하고 있으며 유럽공동체회원국 중 1개국의 사용으로 충분하다는 장점을 가진다.

#### (4) 문제점

마드리드 체제에 의한 국제출원의 경우 1국에서만 절대적 거절사유에 해당되거나 선행상표가 존재하는 국가가 있다면 그 국가만을 제외하고 나머지 국가에서는 등록받을 수 있는 장점이 있지만, 유럽공동체상표체도의 단일성(unitary character) 때문에 1국에서만 절대적 거절사유에 해당되는 경우 상표등록이 거절되며 1국에서만 선행상표가 존재하는 경우에는 상대적 거절사유에 해당되므로 비록 유럽공동체상표청에서는 거절이유로는 통지하지 않지만 이후 이의신청단계에서 이의를 제기할 경우 상표로서 등록받을 수 없는 문제점이 있으며 아울러 유럽공동체회원국 중 특정한 국가만을 특정하여 지정할 수 없다는 점이 문제점으로 지적되고 있다.

### ◆ 아프리카 지역 국가에의 해외상표출원

#### (1) 의의

아프리카지역의 국가의 경우 정치적, 경제적 어려움속에 지식재산권의 보

공동체 전역에 효력)

8. An Extended Range of Options for Exploiting Trademark Right
  - the ability to transfer and license (영업과 함께 또는 분리하여 유럽공동체 전역에 대해서만 양도가능, 유럽공동체 전역 또는 일부에 대한 사용권 설정 가능)
9. Community Trademarks are Earlier Rights in all the Countries of the European Union (유럽공동체상표는 유럽공동체 개별회원국내에서 선행권리로서 지위유지)
10. The Prospect of Enlargement (동유럽국가의 유럽공동체 국가로의 편입확대에 따른 상표권효력 범위 확대)

호에 대하여 각 국가별로 지재권의 보호법률 및 보호기구로서의 특허청이나 지식재산권기구를 갖출 수 있는 인력 및 재정적인 인프라를 구비하고 있지 않았으므로 비록 제2차 세계대전 이후 독립하였으나 구 식민지시대의 지배국가의 법을 그대로 적용하거나 당해 지배국에서 등록된 특허나 상표 등을 자국내의 심사나 등록절차 없이 당해 국가에도 당해 특허권이나 상표권 등의 효력을 지역적으로 확대시켜줌으로써 지재권분야에서의 완전한 독립을 이루지 못하였다. 따라서 지재권분야에 있어서 서구의 제국으로부터 독립을 이루는 한편 아프리카 지역국간의 지재권간의 협력체제를 구축하기 위하여 아프리카 지역국가의 지재권에 관한 인력과 재력을 통합하여 공동의 지식재산권보호기구에 대한 설립논의가 활발하게 진행되었으며 그 논의의 결과 탄생한 것이 불어를 사용하는 문화권의 아프리카 국가를 중심으로 한 『아프리카知識財産權機構』(OAPI)와 영어를 사용하는 문화권의 아프리카 국가를 중심으로 한 『아프리카地域産業財産權機構』(ARIPO)이다.

이들 기관의 등장으로 아프리카 지역국가의 특허·상표 등에 대한 심사 및 등록업무를 총괄하는 아프리카지역의 지식재산권기구로서의 역할을 수행하게 되었다.

## (2) 아프리카지식재산권기구(OAPI)를 이용하는 방법

### ① 의의

OAPI<sup>31)</sup>(Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle)는 불어를 공용어로 사용하는 과거 프랑스 식민지국가로 구성된 지식재산권기구로서 「카메룬의 옌데」(Yaoundé)에 본부를 둔 단일의 아프리카공동지식재산권기구를 말한다.

OAPI는 단일의 상표등록이 가맹국 전역<sup>32)</sup>에서 보호되는 시스템을 취하

31) 불어로는 OAPI(Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) 영어로는 AIPO (African Intellectual Property Organization)이지만 불어사용국의 정부간기구로서 OAPI라는 용어가 더 많이 사용되고 있으므로 이하에서는 불어식 약칭인 OAPI를 사용한다.

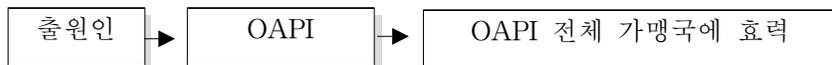
고 있으며, 각 국가들의 법원은 모두 적용되는 단일의 법령을 위해 가맹국들의 주권을 포기한 점에서 후술할 ARIPO와 다른 특징을 가진다.

원래 OAPI는 1962년 9월 13일 「리브레빌(Libreville) 협정」에 의해 탄생되었으며, 1964년 1월 1일 발효되었다. 이후 1977년 3월 2일 「Bangui 협정」에 의해 개정되어 현재에 이르고 있다.

## ② 상표등록출원

가맹국에 거주하는 출원인은 OAPI에 직접 상표를 출원하거나 당해 국가의 법원의 등록관(registrar of the court)에게 출원할 수 있으나 OAPI에로의 직접출원이 권장되며, 가맹국에의 비거주인의 경우에는 OAPI에 가맹국내의 대리인을 통한 직접출원만이 인정된다.

※ OAPI를 활용한 아프리카지역 국가에 대한 해외출원(OAPI Route : OAPI 가맹국가출원1심사1등록시스템)



한국의 출원인은 OAPI 가맹국의 대리인을 통해 OAPI에 직접출원하여야 하며, OAPI의 단일의 등록은 OAPI 가맹국 전역에서 보호되게 된다.

32) 2001년말 현재 가맹국은 베닌, 부르키나 파소, 카메룬공화국, 중앙아프리카공화국, 차드, 콩고, 지부티, 가봉, 기니아, 아이보리코스트, 말리, 모리타니아, 니제르, 세네갈, 토고로 총 16개국이다. 가입국을 지도에 표시하면 다음과 같다.



### ③ 장점

OAPI의 가맹국의 경우 자체 특허청이 없으며, OAPI에 대한 상표등록출원 절차와 등록에 의해 총 16개국에 상표가 등록된 효력이 발생한다는 점에서 당해 국가들에 대한 상표등록을 받고자 할 경우 매우 유용한 해외상표 등록출원방법으로 활용될 수 있을 것이다.

## (3) 아프리카지역산업재산권기구(ARIPO)를 이용하는 방법

### ① 의의

ARIPO(African Regional Industrial Property Organization)는 영어를 사용하는 영어권의 아프리카 지역국가들이 인력과 재정의 중복투자를 피하고 그들의 인력과 재정의 풀(pool)을 형성하기 위하여 1976년 12월에 「Lusaka 협정」에 의해서 탄생되어 「짐바브웨 Harare」에 본부를 둔 아프리카 지역국가의 공동의 산업재산권기구이다.

ARIPO는 OAPI와는 달리 자국의 산업재산권에 대한 주권을 인정하고 있으므로 자국의 독자적인 상표법제를 가질 수 있으며 이를 장려하고 있다. 또한 ARIPO는 Lusaka 협정에 의해서 탄생되었지만 산업재산권에 관한 구체적인 조직과 기능에 대한 규정을 두고 있지 않았다. 따라서 산업재산권의 각분야별로 가맹국을 대표하여 그 기능을 수행하도록 특별한 권한을 부여할 수 있는 법률체계의 채택이 필요하게 되었는데 이것이 바로 특허와 의장에 관한 「Harare Protocol」, 상표에 관한 「Banjul Protocol」<sup>33)</sup>이다.

Banjul Protocol은 1993년 ARIPO 행정위원회(Administrative Council)에서 채택되었으며, 1997년 3월 6일 발효되었는데 현재 ARIPO 가맹국가중

---

33) 영문정식 명칭은 Banjul Protocol on Marks within the framework of the African Regional Industrial Property Organization(ARIPO) 으로서 제1조(일반규정), 제2조(출원), 제3조(출원의 내용), 제4조(우선권), 제5조(심사와 통지), 제6조(지정국에서의 심사), 제7조(존속기간 및 갱신), 제8조(등록의 효력), 제9조(사후지정), 제10조(등록), 제11조(발효), 제12조(의정서의 폐기), 제13조(의정서의 수정), 제14조(의정서 가입)으로 총 14개 조문으로 구성되어 있다.

말라위, 스와질랜드, 짐바브웨, 레소토, 탄자니아로 ARIPO 가맹국<sup>34)</sup> 중 총 5개국이 가입하고 있으며 향후 나머지 ARIPO국가의 가입이 늘어날 것으로 전망된다.

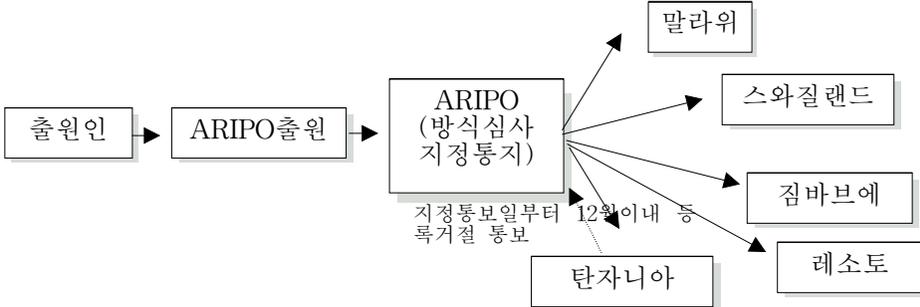
## ② 상표등록출원

Banjul 의정서의 규정에 따르면 출원인은 하나의 출원서에 당해 상표를 보호받고자 하는 동 의정서 체결국가를 지정하여 Banjul 의정서 체결국에 출원하거나 ARIPO에 직접출원할 수 있다. 즉, 영어라는 하나의 언어로, 미국 달러라는 하나의 수수료체계를 통해 한 대리인만을 선임하면 복수의 지정국가에 출원되는 것으로 간주되는 『아프리카지역의 多國家1出願시스템』의 한 유형이다. 이러한 ARIPO의 상표제도는 마드리드 의정서와 마찬가지로 통일된 지역등록, 지역공고절차를 가지며, ARIPO가 지역등록원부를 관리하며 하나의 절차에 의해 모든 지정국의 상표를 갱신할 수 있다는 장점을 갖고 있다. 아울러 ARIPO의 상표제도는 각 ARIPO 가맹국의 자체 국가의 상표제도를 대체하는 것이 아니라 병존하는 제도로서 출원인의 선택에 의하여 국내상표등록과 ARIPO상표제도에 따른 상표등록을 할 수 있도록 하고 있다.

34) 현재 보츠와나(Botswana), 감비아, 가나, 케냐, 레소토, 말라위, 모잠비크, 시에라 레온(Sierra Leone), 소말리아, 수단, 스와질랜드, 탄자니아, 우간다, 잠비아, 짐바브웨로 총 15개국이 가입하고 있다. 가맹국을 지도로 표시하면 다음과 같다.

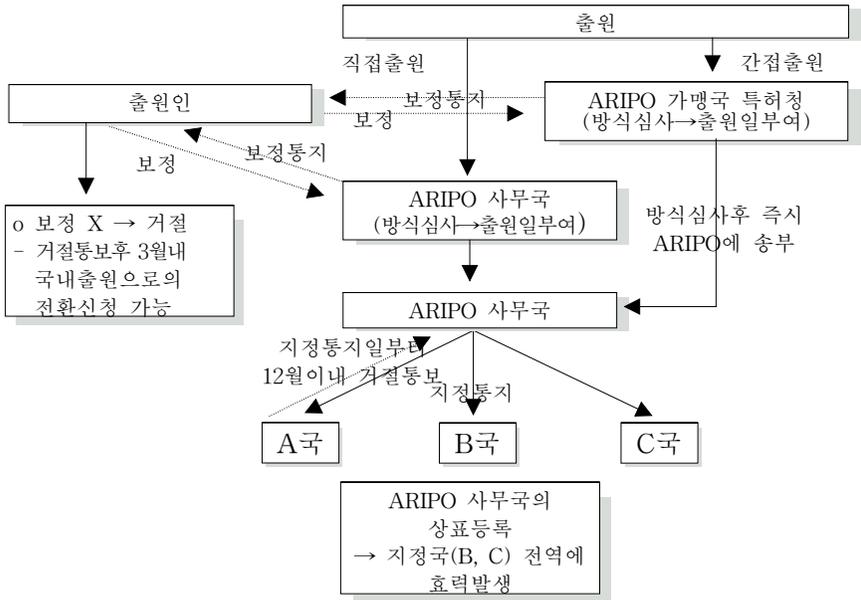


※ ARIPO를 이용한 아프리카 지역 국가에 대한 해외출원(ARIPO Route : ARIPO 가맹국 1출원1등록시스템)<sup>35)</sup>



한국의 출원인은 ARIPO 가맹국의 대리인을 선임하여 상표등록출원서에 지정국을 지정하여 ARIPO에 직접 출원하거나 가맹국 특허청을 통해 출원할 수 있다. 이 경우 ARIPO는 방식심사 및 분류심사를 하여 방식에 위반된 경우 출원인에게 그 보정을 통지하고 당해 보정통지에 대해 보정을 하지 않은 경우 거절을 통지한다. 이 때 출원인은 거절을 통지받은 날부터 3월이내에 지정국의 국내출원으로의 전환을 신청할 수 있다. 방식심사후 하자가 없는 경우 또는 하자가 출원인의 보정에 의해 치유된 경우 당해 출원에 대해 출원일을 부여한 후 각 지정국에 지정을 통보하면 각 Banjul 의정서 체결국 특허청은 지정통보를 받은 날로부터 12월이내에 자체 상표법에 따른 심사를 통해 당해 지정국에서는 보호될 수 없음을 ARIPO에 통지하여야 한다. ARIPO는 지정통보일로부터 12월이 지난 경우 그 지정국내에서 등록될 수 없음을 통지하지 않은 국가에 발효될 상표를 등록하게 된다. 이후 ARIPO는 상표권의 이전 및 갱신 등을 자체등록원부를 통해 통일적으로 관리하게 된다. 위 사례에서 만일 탄자니아가 자국내에서 상표가 등록될 수 없음을 지정통보일로부터 12월이내에 ARIPO에 통보하는 경우 ARIPO는 말라위, 스와질랜드, 짐바브웨, 레소토에 효력이 발생하는 상표등록을 하여주는 한편, 상표권의 이전이나 갱신 등을 통일적으로 관리된다.

35) 출원심사절차도를 순서도로 도시하면 다음과 같다.



### ③ 장점

ARIPO를 통한 상표등록출원의 경우 하나의 출원·하나의 언어(영어)·하나의 수수료체계(미국 달러) 및 한 대리인으로서 5개국의 Banjul 의정서 체결국에 출원할 수 있으며, 등록이 될 경우 등록원부를 하나로 관리하여 갱신등의 절차가 간소화될 수 있다는 점에서 비용과 시간면에서 Banjul 의정서 체결국에 전부 상표등록을 원하는 경우 매우 효과적인 상표등록출원방법이 될 수 있다.

### ◆ 결론

위에서 언급한 4가지의 상표의 국제적 보호를 위한 출원방법은 각기 장단점을 안고 있으며, 마드리드 체제를 활용한 국제출원의 경우 출원인 적격으로서 동맹국의 국민이거나 주소지를 둘 것을 요건으로 하기 때문에 비동맹국에서는 활용할 수 없으며, 유럽공동체상표출원제도는 유럽공동체회원국인 15개 국가 전반에 걸쳐 하나의 상표권으로 발생시킬 수 있다는 점에서는 많은 장점이 있지만 하나의 국가에서 만이라도 거절이유에 해당되면 모두 거절된다는 단점이 있다.

또한 유럽공동체회원국으로 상표권의 효력이 발생하므로 유럽공동체회원국이 아닌 동구권유럽국가에 대해서는 통상의 해외출원이나 그 국가가 마드리드 협정이나 의정서의 체결국인 경우 마드리드 체제를 통한국제출원을 병행하여야 하며, 아프리카 국가에 대해서는 OAPI나 ARIPO를 통해서 상표등록출원을 하거나 개별국가에 대한 통상의 해외상표출원을 하여야 하는 것이므로 위 4가지의 해외출원방법은 상호보완관계에 있다고 볼 수 있다.

따라서 출원인은 새로 창작한 식별력이 강한 상표인지, 몇 개 국가에서 마케팅을 준비하고 있는지, 어느 대륙에 상표를 등록할 것인지에 대한 명확한 판단을 전제로 하여 여러 가지 해외출원방법을 서로 믹스하는 「국제출원의 포트폴리오 전략」이 필요하다고 본다. 아울러 ASEAN국가에서도

1996년 11월 공동특허·상표청을 마련하는데 합의한 이래 이를 위한 노력이 계속되고 있지만 실제로 규정의 마련 및 기구설립까지는 유럽공동체상표청 마련의 선례를 고려할 때 아직도 상당한 기간이 필요할 것으로 판단된다.

### 6.3 상표에 관한 질문 20가지

문 1) 상표등록은 왜 필요합니까? 만일 상표등록을 받지 않고 상표를 사용하면 어떻게 됩니까?

답변] 다른 사람이 상표등록을 받지 않거나 또는 다른 사람의 상표가 유명한 것이 아닌 이상, 상표등록을 받지 않고 사용하여도 문제는 없습니다. 그러나, 상표등록 없이 사용하는 것은 매우 불안한 일입니다. 상표등록은 다음과 같은 이유로 필요합니다.

#### ○ 안정된 상표사용

상표등록을 받으면 상표를 안정적으로 사용 할 수 있습니다. 만일 당신이 당신의 상표품을 어느정도 광고선전하고 또한 어느정도 매출을 올리는 와중에 제3자가 당신의 상표와 같거나 비슷한 것을 등록받아 버리면 당신은 당신 상표의 사용을 포기하거나 또는 상표등록을 받은 자에게 일정 로열티를 지불하고 라이선스(License)를 받을 수 밖에 없습니다. 이 경우 당신이 쏟아 부은 광고, 홍보 등의 노력은 물거품이 되는 것입니다. 그러나, 상표등록을 받으면 이러한 염려가 없이 안정적으로 당신의 상표를 사용할 수 있습니다.

※ 단, 2007. 7. 1시행 상표법(제57조의3 신설)에서는 ‘상표의 선사용자로서, 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계

속하여 사용하고 있을 것, 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원서에 국내 수요자간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것의 요건을 갖춘 자는 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 갖는다. 상표권자나 전용사용권자는 상표의 선사용자에게 출처의 온인·혼동 방지 표시를 청구할 수 있다'고 규정하고 있습니다.

### ○ 독점·배타권의 발생

상표등록을 한 당신에게는 당신의 상표를 그 지정상품(상표를 출원할 때 사용할 상품으로 기재한 것)에 대하여 獨占적으로 사용할 권한이 주어집니다. 즉 당신이외의 자는 당신의 상표를 사용할 수 없습니다. 또한 제3자가 당신의 상표와 유사한 상표를 그 지정상품 또는 이와 유사한 지정상품에 사용하는 것을 당신은 금지 시킬 수 있습니다. 이 경우 타인의 상표사용을 금지하기 위하여 당신은 반드시 상표를 사용하고 있을 필요는 없습니다.

### ○ 制裁의 용이

상표등록을 받지 않아도 만일 당신의 상표가 유명해진 경우는 부정경쟁방지법을 통하여 당신의 상표와 동일하거나 유사한 상표의 사용을 막을 수 있습니다. 그러나, 이 경우 상표가 널리 알려졌다는 것 및 상대방의 상표사용이 당신의 상표품과 출처혼동을 일으킨다는 것을 입증해야 합니다. 그러면 법원은 상대방의 상표사용을 금지시킬 것입니다. 그러나, 이것은 어려운 일입니다. 이와는 달리 상표등록을 받은 경우 당신은 단지 상대방의 상표가 당신의 상표와 동일 또는 유사하다는 것 및 상대방의 상품이 당신의 지정상품과 동일 또는 유사하다는 것을 입증하면 됩니다. 그러면 법원은 상대방의 상표사용을 금지할 것입니다. 이것이 부정경쟁방지법을 통한 경우보다 더욱 쉽고 또한 적은 비용이 소요됩니다.

### ○ 제3자에게 경고효과

출원된 상표 및 등록상표는 특허청에서 발행되는 상표공보에 실리며 또한 상표검색데이터 베이스에 등재됩니다. 따라서 상표선택을 위하여 검색을 행하는 자는 당신의 상표가 등록된 것임을 알게 될 것입니다. 그러면, 당신의 상표는 함부로 사용하면 안될 것이라는 것을 깨달을 것입니다.

### 문 2) 서비스표란 무엇입니까? 상표와의 차이가 있나요?

답변] 상표(Trade Mark)는 상품 거래의 標識를 말합니다. 즉 상품의 출처를 나타내는 것입니다. 서비스표(Service Mark)란 서비스의 거래를 위한 표지입니다. 즉 서비스의 출처를 나타내는 것입니다. 예를 들어 Markway(마크웨이)는 상표의 개발(naming)부터 상표등록, 상표분쟁, 상표의 경영(Trademark management)에 관한 서비스를 제공합니다. 일반인들은 이러한 서비스를 제공하는 자를 Markway(마크웨이)로 인식합니다. 따라서 Markway(마크웨이)는 위 서비스들의 출처표시입니다. 이렇게 서비스에 대한 출처를 표시하는 것을 서비스표라 합니다. 음식점이나 카페 등을 경영하는 경우 음식점명 또는 카페명도 음식점업에 대한 출처의 표시로서 서비스표입니다.

상표는 유형의 상품에 대한 출처표시이고, 서비스표는 무형의 서비스에 대한 출처표시로서 본질적으로 양자는 동일합니다. 따라서, 등록요건이나 효력범위에서 양자는 동일합니다. 다만, 그 대상을 상표는 상품에 대하여, 서비스표는 서비스로서 달리할 뿐입니다.

### 문 3) 상호란 무엇인가요? 상호도 상표등록을 받을 필요가 있나요? 상표 등록없이 사용하면 어떻게 됩니까?

답변] 商號(Trade Name)란 商人이 영업활동에서 자신을 표현하기 위한 이름을 말합니다. 상인은 개인일 수도 있지만 법인(예를 들어 삼성)일 수

도 있습니다. 만일 삼성이 은행계좌를 만든다면 삼성전자주식회사 이름으로 계좌를 만들 것입니다. 삼성이 반도체 장비를 구입하는 경우 삼성전자주식회사의 이름으로 이를 구입할 것입니다. 이와 같이, 상인이 거래활동상에서 자신을 표현하기 위하여 사용하는 것이 상호입니다.

그러나, 이러한 상호가 만일 제품의 출처를 나타내기 위하여 사용한다면 그때는 상표가 됩니다. 예를 들어 ‘삼성 텔레비전’이라 한다면 이것은 텔레비전을 생산하는 회사가 삼성인 것을 나타내는 것이므로 상표가 됩니다. 또한 상호가 서비스업의 출처를 나타내기 위하여 사용된다면 이것은 서비스표가 됩니다. 예를 들어 아파트 건설현장에 ‘현대건설’이라는 뜻말이 붙어 있다면 ‘아파트 건설’이라는 서비스를 제공하는 주체가 ‘현대건설’이라는 것을 나타내는 것으로서, ‘현대건설’은 아파트 건설업에 대한 서비스표가 됩니다.

이와 같이 상호는 상표 또는 서비스표도 될 수 있기에 상표 또는 서비스표 등록을 받아두시는 것이 좋습니다.

商號(Trade Name)를 상표 또는 서비스표로 등록을 받은 경우 제3자에 의한 이와 동일 또는 유사한 상표 또는 서비스표의 사용을 금지 시킬 수 있습니다. 또한 제3자가 당신의 상호를 상호로서 사용하여도 이것이 특수한 서체로 사용하거나 또는 당신의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용한다면 그 사용을 금지 시킬 수 있습니다.

만일 당신이 상호를 사용하는 도중 제3자가 상표 또는 서비스표 등록을 받은 경우는 당신의 상호의 사용이 특별한 서체나 모양이 아니라면 제3자의 상표권 또는 서비스표권의 효력은 미치지 않습니다. 다만, 이는 관례의 경향이고 상표 또는 서비스표적으로 상호를 사용하는 이상은 등록된 상표권 또는 서비스표권에 해당된다고 해석되는 경우도 있습니다.

문 4) 도메인네임도 상표등록을 받을 필요가 있습니까? 상표등록 없이 사용하면 어떻게 됩니까?

답변] 도메인네임과 상표와의 관계에 대하여는 현재 완전히 확립된 이론이나 판례가 없습니다. 일반적으로 등록된 상표 또는 유명한 상표와 동일 또는 유사한 도메인네임을 등록된 상표 또는 유명한 상표의 상품(또는 서비스업)과의 관계에서 혼동을 일으키게 사용하는 것은 상표법 또는 부정경쟁방지법에 의하여 제재를 받을 가능성이 높습니다.

실례로, chanel.co.kr이라는 도메인네임으로 페로몬 향수,란제리 등을 전자상거래로 판매하는 행위에 대하여, 이러한 행위는 저명상표인 'CHANEL'과 혼동을 일으키는 행위라 하여 chanel.co.kr을 이용한 전자상거래를 금지시키고 나아가서 chanel.co.kr의 도메인 등록을 말소시킨 사례가 있습니다.

또한 최근의 판례로는 전자상거래등의 행위는 하지 않고 단순히 mastercard.co.kr이라는 도메인네임을 등록 받은 것에 대하여 그 등록을 말소시킨 사례가 있습니다. 법원은 비록 mastercard.co.kr의 등록자가 webmail.co.kr에서 쇼핑몰을 운영하는 것에 비추어 볼 때 향후 mastercard.co.kr을 이용하여 쇼핑몰을 운영할 염려가 있다고 하여 그 등록을 말소시킨 것입니다. 따라서, 타인의 등록상표 또는 유명한 상표와 동일하거나 유사한 도메인네임을 이용하여 이들의 상품과 혼동을 일으킬 만한 소지가 있는 사이트(site)의 운명은 위험하다 할 것입니다.

문제가 되는 것 중의 하나는 도메인네임을 등록하여 그 도메인네임으로 사이트를 운영하고 있는데, 다른 사람이 이를 상표등록 받은 경우입니다. 이와 같은 경우에 대하여 판례는 아직없어 그 예측이 힘듭니다. 다만, 한국은 상표의 등록에 절대적인 우위를 인정하는 국가이므로 도메인네임을 사용하기 전에 상표등록을 받는 것이 안전하다는 것입니다. (이에 대하여는 상호의 경우와 같이 취급하자는 논의가 있습니다. 16번 참조)

문 5) 상표등록을 받는데 어느 정도 기간이 걸립니까? 상표출원 후 등록 전에 사용하는 경우는 어떻게 됩니까?

답변] 보통의 경우 상표출원 후 등록을 받기까지는 대략 1년 정도가 걸립니다. 따라서, 정밀한 검색을 통하여 상표사용의 확신을 가지지 않고 단지 상표출원을 하였다고 하여 상표를 사용하는 것은 위험합니다. 예를 들어, 다른 등록상표권자가 존재하여 상표출원이 거절되는 경우, 당신은 그 상표의 사용을 포기하여야 할 수도 있습니다. 이 경우 상표인쇄 비용, 광고비 등이 지출된 경우 그 비용은 물거품이 되고 말 것입니다. [참고로 2006년도 출원후 심사처리 까지 5.9월 소요]

### 문 6) 상표출원 비용은 어느 정도입니까?

답변] 상표출원은 다음과 같은 과정을 거쳐 이루어지는 것이 합리적입니다. (1)상표검색 -> (2)상표 유효성 판단 -> (3)상표출원 -> (4)상표등록 여기서 상표검색이라 하는 것은 특허청에 먼저 출원된 동일 또는 유사한 상표가 있는지를 찾아보는 과정을 말합니다.

다음, 상표 유효성 판단이란 상표검색 결과 및 상표법의 규정을 놓고, 과연 이 상표를 사용해도 좋은지 출원을 하면 등록을 받을 수 있는지를 판단하는 것입니다.

검색결과 유효성 판단을 거쳐 문제가 없다고 판단되면 출원을 하고 사용을 하시는 것이 좋습니다. 다만, 유효성 판단을 변리사에게 의뢰하는 경우 그 비용이 많을 수도 있으므로, 당장 상표를 사용할 것이 아니라면 검색을 거쳐 엇비슷한 것이 없다면 출원하여 그 결과를 보아 등록이 된 경우 사용을 하시는 것이 좋을 것입니다.

당장 사용해야될 입장이라면 상표유효성 판단을 받으시는 것이 여러모로 안전할 것으로 보입니다.

왜냐하면, 사용 중 다른 상표등록자로부터 경고를 받으면 이미 사용되어 지출된 상표 인쇄비용, 광고비 등이 물거품이 되고 말 것이기 때문입니다. 이와 관련된 비용은 다음과 같습니다.

○상표출원 : 1상품류마다 전자출원 56,000원(서면출원 66,000원)

○ 상표등록 : 1상품류마다 211,000원(갱신등록료 256,000원)

○ 변리사 수입료 : 착수금 + 성공사례금 형태임(?)

### 문 7) 상표출원 전에 검색이 필요하다고 들었습니다. 왜 필요합니까?

답변] 상표검색이란 특허청에 먼저 출원된 동일하거나 유사한 상표가 있는지를 찾아보는 것을 말합니다. 만일 특허청에 선출원된 동일 또는 유사한 상표가 있는 경우 출원된 상표는 등록을 받을 수 없습니다. 또한 선출원된 상표가 등록을 받았다면 그 상표를 사용할 수 없습니다. 따라서, 상표의 등록가능성과 상표의 사용가능성을 어느 정도까지 예측하기 위하여 행하여지는 것이 검색입니다.

이러한 상표검색은 상표가 유사할 수 있는 범위를 예측하고 그 범위에 드는 상표를 찾아가는 것입니다. 그러나, 상표의 변형은 무궁무진한 것으로 100% 확실한 검색은 불가능합니다. 다만, 이 정도면 경험적으로 문제가 없다는 정도의 판단만이 가능할 뿐입니다.

따라서, 상표검색 후 일반적으로 문제가 없다고 판단되면 바로 출원을 하여 1년 정도 경과 후 상표등록을 받은 후 상표를 사용하시는 것이 가장 안전합니다.

### 문 8) 상표의 유효성 판단이란 무엇입니까?

답변] 상표 유효성 판단이란 과연 이 상표가 사용하여도 되는지, 출원한 경우 등록을 받을 수 있는지를 예측하는 것입니다. 상표 유효성 판단의 경우는 그 검색의 정도가 일반 검색보다는 훨씬 높습니다. 즉 상표가 유사할 수 있는 범위를 포괄적으로 잡고 검색을 시작합니다. 또한 상표가 등록을 받기 위해서는 단지 선출원된 동일 또는 유사한 상표가 없어야 되는 것은 아니며, 이외에 상표가 식별력이 있어야하고 상표법이 규정하는 14가지 부등록 사유에 포함되지 않아야 합니다. 상표 유효성 판단은 이러한 모

든 것을 포함한 판단이 이루어집니다. 나아가서, 의뢰자와의 인터뷰를 통해서 업계에서 유명한 상표들을 검토하여 이들과 저촉되는지 여부도 판단합니다.

**문 9) 제가 상표를 등록한 후 제3자가 저의 상표출원일 이전부터 상표를 사용하는 것을 알았습니다.**

**답변]** 이러한 경우 만일 당신의 상표출원 이전부터 사용한 제3자의 상표가 당신의 출원이전부터 유명한 것이라면 당신의 상표등록은 무효될 수 있습니다. 상표법은 유명한 상표와 저촉되는 상표의 등록을 금지하고 있습니다(상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제12호). 만일 제3자의 상표가 유명하지 않다면 당신의 상표등록은 적법한 것이고 당신은 그 3자에게 원칙적으로 상표사용을 중지 시킬 수 있습니다(1번 단서 참조).

**문10) 등록된 문자상표에 로고를 결합한 경우, 그러한 상표는 등록을 받을 수 있나요?**

**답변]** 문자상표에다 도형 등의 로고를 결합하였다 하여 그 상표가 문자만의 상표와 비유사하지 않습니다. 즉 유사합니다. 예를 들어 ‘ACTURE’라는 상표가 있는데 여기에 독수리 모양을 더 첨가한다고 하여 ‘ACTURE’ 상표와 ‘ACTURE+독수리모양’ 상표가 비유사하게 되지는 않습니다. 이것은 ‘ACTURE+독수리모양’ 상표를 수요자가 호칭할 때는 단순히 ‘ACTURE’로 호칭되기 때문입니다. 따라서 문자상표가 등록된 경우, 여기에 도형을 첨가한 상표는 등록을 받을 수 없습니다.

**문11) 상표공보라는 것이 있다고 들었습니다. 이것이 무엇입니까?**

**답변]** 상표공보란 원래 특허청에 출원된 상표출원 중에서 심사관이 심사

결과 등록가능성이 있다고 판단한 것을 모아둔 책을 말합니다. 특허청은 특허청 홈페이지를 통해서 인터넷공보를 하고 있습니다. 상표공보에 게재 된 후 2월(2007. 7. 1 시행, 이전에는 30일) 이내에 누구나 이의신청을 할 수 있습니다. 이의신청이란 특허청의 상표심사결과에 대하여 이의를 가지는 자가 증거자료와 함께 이유를 들어 상표가 등록될 수 없음을 주장하는 절차를 말합니다. 따라서 경쟁사의 상표동향을 알기 위해서는 정기적으로 상표공보를 검색하고 특허청의 상표심사결과에 문제가 있다고 판단이 되면 이의신청을 하는 것이 필요합니다.

**문12) 네임 또는 로고와 슬로건을 통합하여 하나로 출원할 수 있습니까?  
만일 하나로 출원한 후 각각을 분리하여 사용하면 어떻게 됩니까?**

답변] 네임(문자상표)과 도형, 슬로건을 모두 하나로 통합하여 출원하는 것은 물론 가능합니다. 이렇게 출원을 한 경우 네임, 도형, 슬로건 각각은 모두 상표의 요부가 되어 제3자가 이들 중 하나만 사용하여도 원칙적으로 상표권 침해가 됩니다(예를 들어 'SENTIA+달도형'으로 등록을 받은 경우 타인이 'SENTIA'만 사용하는 경우 또는 '달도형'만을 사용하는 경우 모두 상표권 침해가 됩니다). 다만, 상표는 등록 후 3년간 사용하지 않으면 심판에 의하여 그 등록이 취소될 수 있는데, 네임과 도형을 통합 출원하여 등록을 받고, 정작 사용한 것은 이들 중 하나라면 그 상표등록은 불사용으로 취소될 수 있습니다. 즉, '네임+도형' 또는 '네임+다른 네임'으로 이루어진 상표에서 이중 한 요소만을 사용하는 것은 상표의 불사용이 됩니다. 따라서, 상표 출원시에는 실제로 사용할 형태를 정하여 그 형태대로 출원을 하여야 합니다.

**문13) 저의 등록된 상표와 유사한 상표가 출원되었습니다. 어떻게 하여야 합니까?**

답변] 원칙적으로 당신의 등록상표와 유사한 상표는 등록을 받을 수 없습니다. 단 상품도 동일 또는 유사할 것을 조건으로 합니다. 일반적으로 상품이 유사하다고 하는 것은 상품류 구분에서 상품이 동일류의 동일한 군에 속하는 경우를 말합니다. 그러나, 경우에 따라서는 상표심사관의 판단착오로 유사한 상표를 공고하는 경우가 있습니다. 즉 이미 등록된 당신의 상표와 유사한 상표임에도 불구하고 판단착오로 상표공보에 실는 경우가 있습니다. 그러한 경우, 당신은 공보발행일부터 2월 이내에 이의신청을 할 수 있습니다. 즉 당신은 당신상표의 등록원부를 발급 받아 이를 제출하면서 등록된 당신의 상표와 공고된 상표가 유사하여 공고된 상표가 등록 받을 수 없다고 주장할 수 있습니다(11번 참조).

만일 이의신청에서도 심사관의 판단이 바뀌지 않거나 또는 이의신청 기간을 놓친 경우, 등록후 무효심판을 청구할 수 있습니다.

#### 문14) 상표권의 존속기간은 어떻게 됩니까?

답변] 상표권의 존속기간은 등록일로부터 10년입니다. 또한 10년의 존속기간이 끝나기전 1년전에 존속기간갱신출원을 하여 다시 존속기간 10년을 연장할 수 있습니다. 만일 상표권의 존속기간이 만료된 경우라도 6개월 이내(추납기간)에 존속기간 갱신등록출원을 할 수 있습니다.

#### 문15) 특허청으로 부터 의견제출 통지서를 받았습니다. 어떻게 해야 합니까?

답변] 특허청의 심사는 심사관의 심사결과 상표등록을 받을 수 없다고 생각된다고 하여 바로 거절결정하지는 않습니다. 그전에 반드시 출원인에게 왜 등록을 받을 수 없는지를 통보하고 이에 대한 출원인의 의견을 경청하여야 합니다. 이에 따라서, 심사관이 등록을 받을 수 없다고 판단한 경우 왜 등록을 받을 수 없는가를 적시하여 보내는 통지서가 의견제출통지서입

니다.

의견제출통지서를 받은 경우 먼저 심사관의 거절이유를 분석하여야 합니다. 가장 대표적인 경우는 상표가 식별력이 없다는 것(보통 ‘누구의 상품을 나타내는 것인지를 알 수 없다’라는 문구를 사용합니다) 및 선출원의 등록상표와 유사하다는 것입니다. 이외 품질을 오인할 염려가 있다는 것도 많이 나오는 거절이유입니다.

이를 분석하여 심사관의 거절이유가 타당하지 않은 경우는 논리적으로 심사관을 설득하는 의견서를 작성하여 제출하여야 합니다.

#### **문16) 제가 오래 전부터 사용해온 상호에 대하여 상표권 침해라고 경고를 받았습니**

답변] 상호는 본래 상인이 영업활동상 자신을 표현하기 위하여 사용하는 것이지만, 만일 이것이 상품 또는 서비스업에 대하여 사용되면 상표 또는 서비스표가 됩니다(3번 참조). 만일 당신이 상호를 사용하는 형태가 상표 또는 서비스표적인 것이라면 이것은 원칙적으로 상표권 또는 서비스표권의 침해가 됩니다. 그러나, 다음과 같은 경우에는 침해가 되지 않습니다.

첫째, 당신의 상호가 저명한 경우입니다(단, 경고를 한 등록 상표 또는 서비스표권자의 상표출원일 이전부터 당신의 상호가 저명하여야 합니다). 이러한 경우 경고를 한 상표 또는 서비스표권은 그 권리가 무효될 수 있기 때문입니다. 이 경우 권리남용을 주장할 수 있고 또한 무효심판을 청구하여 역으로 부정경쟁방지법에 의하여 소송을 청구할 수 있습니다.

둘째, 만일 당신에게 경고장을 보낸 상표권자의 상표출원일 이전부터 당신이 상호를 사용하여 영업을 영위하여 왔고 이때 당신의 상호사용 형태가 보통으로 사용하는 방법인 경우 당신의 상호사용은 적법합니다. 여기서 보통으로 사용하는 방법이란 특수한 서체나 형태로 사용되지 않

은 것을 말합니다(다만, 이에 대해서는 상호적 사용을 말하는 것이라는 견해도 있습니다). 그러한 경우 상표권 또는 서비스표권의 효력은 제한되기 때문입니다[상표법 제51조].

만일 보통으로 사용하는 방법이기도 하나 상표권의 설정등록일 이후에 당신이 상호를 사용하고 있다면 당신이 상호를 사용하는 이유가 경고장을 발송한 상표의 명성에 편승하기 위한 것인지를 객관적으로 따져 보아야 합니다. 그 결과 남들이 보기에 경고장을 발송한 상표의 명성에 편승하기 위한 것으로 보인다면 상표권 또는 서비스표권의 침해로 인정될 가능성이 높습니다.

#### 문17) 타인이 저의 상표를 도메인네임으로 사용하고 있습니다. 어떻게 해야 할까요?

답변] 당신이 상표권자이거나 또는 당신의 상표가 유명한 경우 도메인네임을 가진 자가 사이트(site)를 운영하고 여기서 제공되는 서비스가 당신의 상표품과 호동을 일으킨다면(즉 수요자가 사이트에서 제공되는 서비스 또는 상품을 당신의 상표품으로 혼동하여 구입할 가능성이 있는 경우), 당신은 상표법 또는 부정경쟁방지법에 의하여 그 사이트에서 당신 상표의 사용을 금지시킬 수 있습니다. 때로는 도메인 등록의 말소도 가능합니다(mastercard사례) 다만, 당신이 상표를 출원하기 전이나 유명해지기 전부터 도메인네임을 사용하여 사이트를 운영하고 있는 자에 대하여 당신의 권리행사가 가능한지에 대하여는 논란이 있습니다(4번 참조).

#### 문18) 상표라이선스 시 주의할 점은 무엇입니까?

답변] 먼저, 상표 라이선스(license)란 등록상표에 대하여 상표권자로부터 그 사용을 허락 받는 것을 말합니다(물론 출원상표에 대해서도 계약에 의

해 라이선스를 받을 수 있습니다). 라이선스를 받음으로써 라이선시(LICENSEE : 상표 라이선스를 받는 자)는 상표권의 보호를 받을 수 있게 됩니다.

○ **라이선스 계약시에는 다음의 사항들이 필수적으로 정의되어야 합니다.**

- 라이선스를 얻고자 하는 상표의 명확한 정의

계약서에는 라이선스의 대상이 되는 상표의 등록번호를 명기하고 가급적 별지로서 상표등록원부를 첨부하여야 합니다.

상표라이선스 대상이 명확하게 되지 않은 경우 상표권에 의한 보호를 받지 못할 수 있습니다(실례로 유명한 GIANNI VERSACE와 ALFREDO VERSACE의 상표분쟁에서 ALFREDO 쪽 라이선시들은 라이선스의 대상이 되는 상표를 명확히 규정하지 못해 등록된 ALFREDO VERSACE의 보호를 받지 못하고 GIANNI VERSACE의 상표권 침해로 인정되고 말았습니다).

- 상표의 사용범위

또한 라이선스를 통하여 상표를 사용할 범위를 명확히 규정하여야 합니다. 상표를 사용할 구체적인 상품을 지정하여야 하고 또한 어떠한 거래형태에서 상표가 사용될지를 명확히 규정하여야 합니다.

○ **특허청에의 등록**

만일 그 상표를 독점적으로 사용하는 라이선스(이를 전용사용권이라 합니다)를 얻은 경우는 반드시 특허청에 이를 등록하여야 합니다. 등록이 있어야만 라이선스의 효력이 발생합니다.

○ **품질관리(QUALITY CONTROL)**

상표권자는 상표권자의 상품과 라이선시의 상품에 품질의 차이가 발생하지 않도록 라이선시(사용권자)상품의 품질을 관리하여야 합니다. 만일 상

표권자의 제품과 라이선스 제품 사이에 품질에 차이가 생기는 경우 상표권은 취소될 수 있습니다. 따라서 라이선스 계약을 맺음에 있어서는 품질 관리를 어떻게 할 것이지를 명확히 규정하여야 합니다.

### 문19) 상표등록 표시는 반드시 하여야합니까? R표시와 TM표시는 무엇입니까?

답변] 상표등록 표시는 상표권자만이 가지는 권한으로서 의무는 아닙니다. 따라서 상표권자는 원치 않은 경우 상표등록 표시를 하지 않을 수 있습니다. 그러나, 상표등록을 받지 못한 자가 상표등록 표시를 하는 경우 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금형에 처해질 수 있습니다.

상표등록을 표시하기 위하여 미국에서 인정된 표시가 R입니다. 이것은 'REGISTERED'의 첫 글자를 딴 것입니다. TM은 Tread Mark의 축약형으로서 상표라는 것을 표시하는 것입니다. TM은 임의적으로 사용하여도 무방하나 R표시는 상표등록 없이 임의적으로 사용하면 언급한 바와 같이 형사적 처벌을 받을 수 있습니다.

### 문20) 상표보호에 만전을 기하기 위한 방법은 무엇입니까?

답변] 상표는 본래 사용함으로써 가치를 지니는 것입니다. 예를 들어 'TIBURON'이라는 스포츠카의 상표가 가치를 지니는 것은 그 상표에 대하여 많은 광고, 홍보비용을 지불하였고, 이에 따라 많은 사람들이 'TIBURON' 상표를 알고 그 이름만으로 상품을 구입하기 때문입니다. 따라서, 상표는 원칙적으로 사용되는 것만이 보호될 가치를 지닙니다.

그러나, 한국을 비롯한 대부분의 국가는 등록주의를 채택하여 사용여부에 관계없이 등록된 상표에 대하여 보호를 해 줍니다. 이것은 사용하고자 하는 상표에 대하여 미리 상표등록을 받아 남들에게 나는 이러한 상표를 쓰고있다는 것을 공시하여 상호 저촉되는 상표의 사용을 조기에 차단하겠다

는 국가의 정책적인 의지에 따른 것입니다.

따라서, 이러한 등록주의 국가에서는 상표등록이 필수입니다. 이를 통하여 상표를 안정적으로 사용할 수 있게 됩니다(1번 참조).

상표등록을 위하여 출원을 함에 있어서는 적어도 다음의 세가지 측면을 항상 기억하여야 합니다.

○ **상표검색이 필요합니다.**

상표를 정하고 상표를 출원함에 있어서는 저촉되는 상표가 있는지 반드시 검토하여야 합니다. 만일 상표를 출원하였다 하여도 이미 저촉되는 상표가 등록되어 있다면 당신의 상표는 거절될 것이고 당신은 당신의 상표사용을 포기하여야 할 지도 모릅니다.

○ **상표출원을 할 때에는 제대로 된 상품을 지정하여야 합니다.**

현행 상표법은 상품을 34개의 류와 서비스업을 11개의 류로 나누어 분류하고 있습니다. 상표를 출원할 때에는 그 상표를 사용할 상품을 지정하여야 합니다. 이때 그 지정이 잘못되어 엉뚱한 류에 속하는 엉뚱한 상품을 정하는 경우가 있습니다. 대표적인 경우가 38류인데, 38류는 통신서비스업자에 관한 것입니다. 이를 오해하여 인터넷상의 서비스제공업을 하는 사람들이 38류에 출원하는 경우가 종종 있습니다.

그러나, 38류는 KBS, MBC, 하나로, 한국통신 등과 같은 통신업자들을 위한 것으로 인터넷에서 특정서비스 또는 정보를 제공하는 업을 대상으로 하는 것은 아닙니다. 만일 이렇게 38류로 잘못 지정하여 출원을 한 경우, 비록 등록을 받았다 하여도 그것은 아무런 의미가 없습니다. 자신이 운영하는 서비스업이 아니기에 경쟁업자를 잡을 수 없고, 그렇게 3년 이상이 지나면 불사용으로 취소될 수도 있습니다.

- **등록후 사용되지 않은 상표는 취소될 수 있습니다. 이때 요부가 여러 개인 상표에 대하여 일부분의 요부만을 사용할 경우 불사용으로 간주됩니다.**

상표등록을 받고 이후 계속하여 3년 이상 사용을 하지 않으면 그 상표는 심판에 의하여 취소될 수 있습니다. 만일 요부가 여러개인 상표를 등록받은 경우, 그 중 일 요부만을 사용하는 경우, 그것은 등록된 상표의 사용은 아니기에 불사용이 됩니다. 예를 들어 ‘ACTURE+독수리도형’의 형태로 상표등록을 받고, 실제로 사용한 것은 ‘ACTURE’ 뿐일 경우, ‘ACTURE+독수리도형’의 상표등록은 불사용으로 취소될 수 있습니다.