

이번 호 주요내용

개정 상표법 (P.1-2)

2007년 7월 시행 예정 개정 상표법 주요 내용

상표관련 동향 (P.2-6)

- 도소매업도 서비스업으로 출원 가능
- 이제는 지역특산품도 지리적표시로 보호
- 중국 진출, 상표부터 등록해야
- 국내기업 상표침해 대응책 마련 시급
- 「마드리드 국제상표제도」를 이용한 외국회사의 한국상표 진출 두드러져
- 고구려 열풍, 관련상표출원으로 이어져
- 인터넷용어, 상표 출원 인기
- 옥션, 짝퉁 근절 팔 걷어부쳐

상표 관련 최근 주요 판례 (P.6-8)

- 특허법원, 저명상표가 연상되도록 구성된 상표는 등록 불가
- LG텔레콤 “PHONE & FUN”상표, 상표권 거절 불복소송에서 승소
- 타인은 “예술의 전당” 명칭 사용불가

<특집> 해외상표제도 - (1) 인도네시아 (P.8-11)

◆ 이번 호에서는 2007년 7월 1일 시행 예정인 개정 상표법의 주요 내용을 소개하였습니다.

- 상표법의 권리보호대상 확대
- 상표이의신청기간 2개월로 연장
- 모방상표등록 제도적으로 방지

◆ 특집 기획 : 해외상표제도 - 인도네시아편 -

이번 호에서는 최근 국제적 관심이 모아지고 있는 ASEAN 국가들 중 인구 규모 세계 제4위이며 자원이 풍부하고 최근 한국의 주요 교역상대국으로 부각되고 있는 인도네시아(INDONESIA)의 상표제도 전반을 소개하였습니다. 앞으로도 계속하여 주요국가의 상표제도를 국가별로 소개할 예정입니다.

대법원 판례

◆ STARBUCKS vs. STARPREYA 상표 분쟁(대법원 판례) 소개 (P.12)

개정 상표법 주요 내용

상표법의 보호대상 확대

현행 상표법의 한정적인 “상표”정의를 개정하여 보호대상범위를 확대, 즉 주요 선진국과 동일하게 문자상표나 도형상표 등의 통상적인 상표 외에 색채나 색채의 조합만으로 구성된 상표, 홀로그램상표 또는 동작상표(동영상) 등 시각적으로 인식 가능한 모든 형태의 표장으로 보호대

상을 확장함으로써, 다양한 방법으로 기업의 상표 보호범위의 확대 가능성을 제시하였다. 이로써 기업의 CI(Corporate Identity) 및 브랜드를 통한 기업의 부가가치 활성화 기대, 기업의 상표 선택의 범위를 확대하고 브랜드 다변화에 따른 기업의 경쟁력의 강화가 가능하게 되었다.

◆상표이의신청기간 2개월로 연장

개정상표법은 출원 공고일로부터 30일로 되어 있는 현행 상표등록 이의신청 기간을 출원 공고일로부터 2개월로 연장함으로써 이의신청제도의 활성화를 통하여 상표심사의 내실화와 상표 분쟁의 사전 예방기능을 강화할 수 있도록 하였다.

◆모방상표등록 제도적으로 방지

“현저하게 인식” vs. “인식”

현행 상표법상 모방된 상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이

라고 「현저하게 인식」 되어있지 아니하면 선 사용자(해당 상표를 먼저 사용한 자)라 할지라도 제3자가 그대로 상표를 모방하여 선사용자보다 먼저 출원(선출원)하여 등록 받아도 그 상표를 무효화 시키는 것이 불가능 하였지만 개정상표법에서는 “현저히 인식”이 아닌 단순 「인식되어진」으로 인식의 정도를 완화함으로써 엄격한 선출원주의 하에서도 타인의 상표를 모방하여 출원하는 행위를 제도적으로 방지할 수 있도록 하였다.

상 표 관 련 최 근 동 향

◆ 도소매업도 올해부터 서비스업으로 출원 가능

금년 1월 1일부터 적용되고 있는 새로운 상품 분류체계(NICE 9판)에 따라 구체적 상품을 대상으로 하는 도소매업에 대해서도 서비스업으로 출원이 가능하게 되었다. 특허청은 우선 유사인정범위내에 있는 포괄 명칭을 허용하고 단계적으로 그 인정범위를 넓힐 계획이라고 밝혔다.

도소매업을 서비스업으로 출원하기 위해서는 도소매 대상이 되는 구체적인 상품을 지정하여 출원하여야 한다. 다만, 구체적 상품을 지정하지 않는 ‘대형할인점업’, ‘백화점업’ 등의 종합소매업은 지금까지 계속하여 서비스표 등록이 되지 않는다.

◆ 이제는 지역특산품도 지리적표시로 보호

국내에서도 지역특산품이 최초로 상표법의 보호를 받게 되었다. 2006년 11월 22일 ‘장흥 표고버섯’이 국내 지리적표시 단체표장 제1호로 등록된 것이다. 이는 특정 상품이 지리적표시에 해당될 경우 ‘법인명의’로 ‘지리적표시 단체표장’으로 출원하면 등록 받을 수 있게 한 지리적표시 단체표장 제도가 2005년 7월 1일 시행된 이래 처음으로 이루어진 등록이다.

이는 도하개발아젠다(DDA), 자유무역협정(FTA)등 국제적인 지리적 표시 강화 추세에 대처하고 국내의 지리적 표시가 외국에서도 보호 받을 수 있는 기반을 조성하기 위하여 이루어진

것으로, 이로써 지역 특산품도 지리적 표시로 보호 받을 수 있게 되었다.

이전에는 제3자가 지리적 표시를 상표로 사용하는 것을 금지할 수 있는 법적 근거가 없었으나, 앞으로는 정당한 권리가 없는 자가 타지역의 지리적 표시 단체 표장으로 등록된 지역특산품을 그 상표와 동일하거나 유사한 상표로 제조·판매하면 민·형사상의 책임을 지게 되었다.

이에 따라 지리적 표시 단체표장 국내1호 등록자인 영농조합법인 ‘정남진장흥표고버섯연합회’는 지정상품인 ‘표고버섯’에 한해 제3자가 ‘장흥표고버섯’이라는 지역 특산품을 위조·모

방한 상표를 사용할 경우에는 침해 행위의 금지 청구, 손해배상, 형사 고소 등 강력한 권리를 행사할 수 있게 되었다. 이번 등록을 계기로 각

지역에서 ‘지리적 표시 단체 표장’의 출원이 크게 증가할 것으로 예상된다.

◆ 중국 진출, 상표부터 등록해야

우리에게도 익숙한 일본 마루타니 프로덕션의 ‘울트라맨’과 후타바사의 ‘짱구는 못말려’ 등이 중국내 상표권을 선등록한 중국기업과 현재 소송을 진행하는 등 중국에 진출한 외국 기업들의 상표권 분쟁이 급증하고 있다.

상표권 침해 문제는 피해를 입은 기업이 중국 기업의 악의와 등록 당시 중국에서의 상표의 저명도를 입증해야 하는 입증 책임을 지게 되므로 자본력과 지적 재산 분쟁과 관련한 경험과 노하우가 적은 중소기업으로서는 이를 해결하기가 쉽지 않은 것이 현실이다.

이런 사례가 빈번하게 발생하자 중국 진출 기업들은 중국 내 상표 등록을 서두르고 있으며,

중국 정부도 「저명 상표 승인 제도」를 도입해 해외기업들의 브랜드 보호에 나서고 있다.

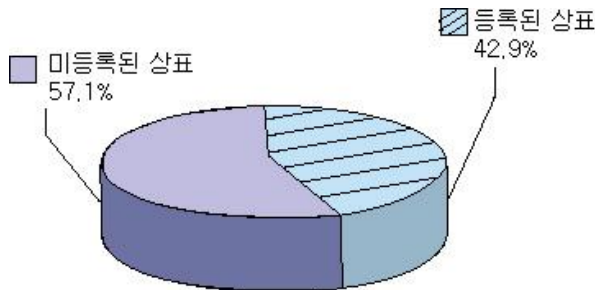
이 제도에 의해 일단 저명 상표로 승인 받으면 제3자의 유사 상표등록과 사용이 금지되고 모조품 단속에서도 우선권이 부여되는 잇점이 있다. 우리나라 기업으로서는 삼성이 처음으로 작년 6월에 중국 정부로부터 저명 상표로 승인 받았다.

위 도표에서 알 수 있는 바와 같이 중국에서는 등록된 상표보다도 아직까지 출원 등록절차를 밟지 않은 외국기업의 미등록 상표를 중국 기업들이 많이 도용 모방하고 있음을 알 수 있다.

◆ 국내기업 상표침해 대응책 마련 시급

한국기업의 브랜드 가치와 상품에 대한 인식이 날로 높아지고 있는 반면, 한국기업의 브랜드와 상품에 대한 외국기업의 모방과 도용 사례가 늘어나고 있다.

그러나 이에 대하여 국내 기업들은 거의 속수무책으로 효과적인 방지책 마련에 어려움을 겪고 있다.



<도 1> 중국현지 침해상표 유형

대한무역투자진흥공사(KOTRA)는 중국 현지에서 침해를 당한 상표 중 등록된 상표는 42.9%인 반면 아직 등록되지 않은 미등록된 상

표는 57.1%에 이른다고 밝히고 있다.

미등록된 상표침해 유형을 보면 무단 선등록 28.5%, 현지인 무단 사용 23.8%, 모조품 유통 4.8% 순으로 나타났다.

미리 중국에 상표 등록절차를 밟지 못하여 아직까지도 상표권을 등록 받지 못한 국내기업들은 정당하게 상표권을 행사하거나 권리 주장하기도 어렵고 모조품 단속 등 중국 현지에서 상표권 침해에 따른 중국 당국의 행정적 도움을 받을 수도 없는 실정이다.

한국기업의 외국에서의 상표권 침해를 방지하기 위하여는, WIPO(세계지식재산권기구)에 의해 운영되는 『마드리드 국제 상표 출원 제도』를 이용하는 것도 절차나 비용적인 측면에서 유리한 방안이다.

즉, 해외 현지 국가에서 국내 기업의 상표 보호 및 침해를 사전에 방지하기 위해 등록 희망 국가에 상표를 출원해 상표권을 선점하는 상표



<도 2> 미등록된 상표의 침해유형

◆ 「마드리드 국제상표제도」를 이용한 외국기업의 한국상표 진출 두드러져

외국기업들이 하나의 서류로 여러 국가를 동시에 출원할 수 있는 「마드리드 국제 상표 등록제도」의 다국가 1출원 제도를 이용해 한국에 상표 등록을 하여 우리나라에서 상표권을 갖는 일이 매년 30% 이상씩 폭발적으로 증가하고 있다.

이러한 현저한 증가세를 보이고 있는 해외기업상표의 한국 상표 진출은 주로 전기, 전자 통신 및 의류 분야에 집중되고 있다.

다국가 1출원제도(마드리드 국제상표제도)가 우리나라에 2003년 4월 처음 시행된 이래, 2006년 9월 까지 외국기업의 한국 국제상표출원 건수는 18,000여건에 이르는바 이를 주요 국가별로 알아보면, 독일이 가장 많이 출원 하였으며, 미국, 프랑스, 이탈리아, 스위스 등의 순으로 유럽기업들의 국제 출원이 크게 늘고 있

보호전략이 절실하며, 여러 나라에 상표를 출원하는 상표 분야의 국제 출원 시스템인 마드리드 국제 상표 출원 제도를 적극 활용하는 것도 하나의 좋은 방안이 될 것이나, 상표 분쟁을 효과적으로 방지하기 위해서는 해외 시장 진출에 앞서 우선적으로 상표 등록 절차를 밟아 놓아야 하는 것이다.

음을 알 수 있다.

이를 또 분야별 지정 상품별로 살펴보면 이화학기기, 전기, 전자통신기기류의 출원이 가장 많으며, 의류, 약제 및 의료보조기구, 화장품류 등의 순으로 나타나고 있으나, 과학기술, 법률서비스업도 높은 비중을 차지하고 있다.

한번(1건)의 출원으로 여러 국가에 동시에 출원이 가능하여 상대적으로 저렴한 비용과 일정기간(1년 또는 18개월)내에 권리취득여부가 결정되는 신속한 절차가 마드리드 국제상표등록제도를 이용한 출원증가의 한 원인으로 분석되고 있다.

또한 이러한 외국기업 상표의 한국진출 현상은 경제규모가 큰 한국 소비시장에서 상표를 선점하기 위한 외국기업들의 미래를 내다보는 마케팅 전략에 기인한 것으로 보인다.

◆ 고구려 열풍, 관련상표출원으로 이어져

현재 대한민국은 “주몽”을 비롯한 고구려 열풍이 거세다.

KBS, MBC, SBS 등 각 지상파 방송3사에서 방영하는 고구려 관련 드라마가 그 원인으로써 평소 생소하게 느껴졌던 “고구려”를 비롯하여 “대조영”, “주몽”, “해모수”, “광개토대왕”, “연개소문”, “대막리지”, “삼죽오” 등 고구려와 관련된 출원이 총 435건(2006년 11월 20일 현재)에 달했는데, 드라마 방영이 시작된 2006년 이후에만 100여건이 출원 되어 고구려 관련 드

라마가 상표출원의 급격한 증가추세를 이끌고 있다.

특히 “고구려”, “광개토대왕”, “온달” 등의 일반적인 고구려 관련 상표에 편중되었던 과거와 달리, 최근 드라마 방영과 더불어 “주몽”, “연개소문”, “대조영”을 포함하는 상표도 많이 출원되고 있다.

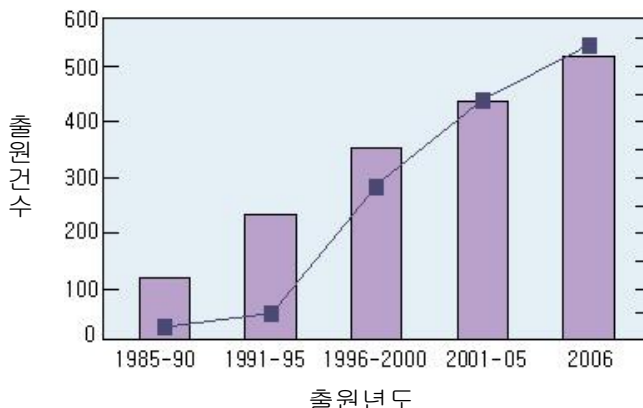
또한 이전에 상표 출원이 한 건도 없었던 “대조영” 관련 상표는 드라마가 방영된 2006년에 많이 출원되었고, “을지문덕” 관련 상표도 처음

으로 출원되어 드라마에 의하여 상표로서의 인지도가 얼마나 높아지는지를 잘 보여주고 있다.

이와 관련하여 특허청 관계자는 고구려 관련 용어를 상표로 출원하는 이유는 고구려 관련 드라마가 인기를 끌고 있어, 인지도가 크게 높아져 이를 상표로 표현하여 구매력을 강화하고자 하는 브랜드 네이밍 전략으로 보인다고 분석하고 있다.

사극 드라마 열풍으로 널리 인식되고 있는 고구려와 관련된 용어를 상표로 적극 활용하는 것은 높은 인지도를 이용할 수 있을 뿐만 아니라 최근 중국의 동북 공정에 대한 우리 민족의 자존심을 지키고 한류를 활성화하는 전략도 될 수 있을 것이어서 지식 재산권으로서의 상표의

인식이 문화와 예술 분야에서도 크게 인정 받고 있음을 보여주는 것이어서 상표의 중요성을 다시 한번 깨우치게 된다.



<도 3> 고구려 관련 상표출원 건수 추세

◆ 인터넷용어, 상표 출원 인기

특허청에 따르면 인터넷이 생활화 되면서 인터넷 채팅에 사용되는 인터넷 신조어가 상표로 꾸준히 출원된 것으로 나타났다.

특허청은 인터넷 용어의 신규 출원 건수는 인터넷이 활성화되기 이전인 2000년까지 총 266건, 2001년 92건의 출원에 불과하였으나, 인터넷의 활성화로 인한 인터넷 용어의 본격적인 출원이 시작된 2002년부터 2005년까지 4년간의 출원 건수는 926건으로 증가하였고 2006년 10월말 현재까지의 전체 출원 건수는 1,410건으로 나타났다고 밝혔다.

최고 인기의 인터넷 용어 상표는 “짱”으로서 2002년부터 2006년 10월말 현재까지 987건 출원에 249건이 등록 되었으며, 그 중 ‘얼짱’, ‘몸짱’은 53건이 출원되었다. 두번째는 ‘강력 추천’을 줄인 말인 “강추”로 15건이 출원되었고, 세번째는 ‘즐’을 영어로 형상화 한 "KIN"으로 11건이 출원되었으며, 다음으로 좌절된 사람을 형

상화한 도형의 형태로 ‘좌절’을 뜻하는 “OTL”과 ‘얼굴이 예쁘다’는 의미의 “뽀대”가 각각 10건이 출원되었으며, 만났을 때 하는 간단한 인사말인 “하이루”가 8건 출원되었다.

그밖에 ‘열심히 공부하다’의 “열공”, ‘흐뭇하다’의 뜻을 가진 “므훗”, ‘정말 눈에 띄게 이쁘고, 화려해서 반짝반짝 눈부시다’의 뜻을 가진 의태어인 “샤방”, ‘화장을 안한 얼굴이나, 안경을 벗은 얼굴’을 의미하는 “쌍얼”, ‘난감하고 민망한 상황’일 때 쓰는 “대략난감”, ‘충동구매를 하게 하는 신’을 뜻하는 “지름신”, ‘즐겁게 게임을 해라’의 “즐겜”, ‘이상한 웃는 모습’의 “아햏햏”, ‘최고’를 뜻하는 “봉업” 등이 출원되었다.

이러한 인터넷 신조어나 용어의 상표출원 현상은 인터넷이 생활화된 현대 사회에서 인터넷에서 유행하는 신조어 등을 ‘브랜드’화하여 소비자에게 어필하고자 하는 시대적 흐름을 보여주는 것이라고 할 수 있다.

◆ 옥션, 짝퉁 근절 팔 걸어부쳐

최근 폭발적인 매출 신장을 기록한 온라인 마켓이 짝퉁 판매 근절에 나섰다.

우리나라의 대표적인 온라인 마켓인 옥션(www.auction.co.kr)이 2002년부터 운영해온

짜통 거래 예방 프로그램인 「 VeRO(Verified Rights Owner) 」의 성공적인 운영을 위해 '2006 VeRO 간담회'를 개최했다.

VeRO는 각 상표권자들의 권리를 보호하고, 소비자들의 피해를 줄이기 위한 장치이다. 이번 간담회는 나이키, 아디다스, 리바이스, 버버리 등 VeRO 프로그램에 가입한 주요 회원사와 세관 관계자들이 참석하였으며, 세관과 인터넷 업체 간 협력 강화, VeRO 가입 회원수의 증가, 옥션 짜통신고 시스템 자동화 등 짜통 거래 근절을 위한 주요 성과가 논의되었다.

서울세관은 지난해 4월에는 1차로, 옥션, 유럽상공회의소등과 인터넷 상의 지적재산권 보호를 위한 MOU(양해각서)를 체결한 데 이어, 8월에는 2차로, G마켓, GS이스토어 등 오픈마켓

업체와도 MOU를 체결하는 등 민관 협동 체제를 구축하고 있다.

옥션은 자체 프로그램인 VeRO의 활성화를 통해 2005년 73개 회원사에서 작년엔 88개로 확대, 상표권자들 스스로 상표권 보호에 적극적으로 참여하고 있는 것으로 알려졌다.

또한, 옥션은, 상표권자들이 짜통으로 의심되는 물품을 발견했을 때, 온라인 상에서 바로 신고할 수 있는 자동화 시스템을 지난해 7월 도입해 회원사들의 편의성을 높였다는 평가를 받고 있다.

이러한 제도의 시행으로 온라인 시장의 특성상 취약할 수 밖에 없었던 상표권 보호에 대해 보다 실질적인 보호가 기대된다.

상 표 관 련 최 근 주 요 판 례

◆ 특허법원, 저명상표가 연상되도록 구성된 상표는 등록 안돼

특허법원은 지난해 11월 19일 (주)태평양이 (주)청담화장품이 등록한 '설로수'가 자신들의 '설화수'와 유사하다며 낸 상표등록무효 청구소송에서 원고 승소판결을 내리며, 저명상표와 혼동될 경우 상표법 제7조 제1항 제10호가 적용된다고 판결하였다.

재판부는 “어떤 상표가 상표법 제7조 제1항 제10호의 저명상표에 해당하는지 여부는 그 상표를 사용한 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 거래실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등을 종합해 판단하여야 하며, 저명상표의 판단은 등록상표의 출원시를 기준으로 하여야 한다”고 재확인하였다.

상기 판결은 기존의 대법원 판시에 따른 것으

로, 비록 등록된 상표가 저명상표와 비유사하더라도 등록된 상표로부터 저명상표 또는 상품 등이 쉽게 연상되거나, 타인의 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있다면 그러한 상표는 상표법 제7조 제1항 제10호에 의하여 등록될 수 없다고 판시한 것인 바, 이는 저명상표가 연상되도록 구성된 상표의 출원이 등록될 수 없다는 점을 다시 한번 밝힌 데에 그 의미가 있다고 하겠다.

*** 상표법 제7조 제1항 제10호 : 「 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 우려가 있는 상표」는 상표등록을 받을 수 없다.**

◆ LG텔레콤, “Phone&Fun” 상표 등록받아

특허법원은 LG텔레콤이 음향기기 등을 생산하는데 사용하는 'Phone&Fun' 상표출원에 대

해 특허심판원이 거절결정을 내린 것과 관련, 심결을 취소해달라며 제기한 소송에서 LG텔레

콤의 손을 들어줬다.

결국, 'LG텔레콤'은 특허 심판원 심결취소 청구 소송에서 승소, 상표권을 획득할 수 있게 되었다.

재판부는 "원고(LG텔레콤)가 출원한 상표는 영문자 'Phone'과 'Fun', '&'을 연결해 구성한 것으로 구성 단어들을 개별적으로 볼 때 흔히 사용되는 것이므로 식별력이 미약하다고 볼 수 있지만 "그러나 원고가 출원한 상표는 이들 단어를 결합해 만든 것으로 일반 수요자들이 단어를 분리해 인식하기 보다는 상표 전부를 함께

일체로 인식할 수 있을 것이므로 식별력이 있는 상표라고 볼 수 있다"고 판시했다.

재판부는 이어 "특히 특허청은 원고가 신청한 상표를 공익상 특정인에게 독점시키는 것은 적합하지 않다고 주장하나 원고가 신청한 상표의 관념은 지정 상품의 품질이나 효능을 암시하는 정도에 불과할 뿐 이를 직감하게 한다고 할 수 없으므로 상표 출원을 등록해주지 않을 이유가 없다"고 덧붙였다.

◆ "예술의 전당"은 주지 상표이므로 타인은 사용할 수 없어

'예술의 전당'이라는 명칭은 상표등록 인정 여부와 무관하게 공연예술 분야에서 널리 알려진 '주지의 상표'이기 때문에 함부로 사용해서는 안된다는 판결이 나왔다.

서울고법 민사5부는 서울 '예술의 전당'이 "청주시와 의정부시, 대전시가 유사한 상표를 사용해 손해를 입었다"며 낸 손해배상 청구소송 항소심에서 "피고들은 '예술의 전당' 상표 사용을 금지하고, 원고에게 청주시는 2천만원을, 의정부시와 대전시는 각각 1천만원씩을 배상하라"고 원고 일부승소 판결했다.

서울고법 재판부는 "'예술의 전당' 명칭은 공연예술 분야의 일반 수요자와 거래자들이 원고의 영업에 관한 것임을 표시하는 것으로 인식하는 주지의 상표가 됐다"고 할 것이다.

따라서 피고의 '예술의 전당' 명칭 사용은 부정경쟁행위에 해당하므로 사용을 금지하고 손해를 배상해야 한다"고 밝혔다.

또한 재판부는 "피고측이 청주·대전 등 지역 명을 부가해 사용하더라도 일반인들은 이를 원고의 지사나 지점으로 오인·혼동할 우려가 있다. '예술의 전당'은 관람 연인원 2천300만 명을 넘었고 관련 기사도 2만여 건에 이를 만큼 널리 알려져 있고 종전에는 '문화예술회관' 등의 명칭은 사용된 적이 있지만 '예술의 전당'은 사용된 적이 없다. 이 같은 사정을 종합해

보면 원고의 상표는 저명한 상표가 됐다"고 설명하며, "상표법상 상표 등록 여부에 관계 없이 원고의 상표는 부정경쟁방지법상 주지의 상표에 해당하므로 피고들에게 명칭 사용 금지와 손해배상을 청구할 수 있다"고 지적 하고 있다.

한편 특허법원은 작년 10월 "'예술의 전당' 명칭은 등록 당시를 기준으로 볼 때 기술적 표장(標章)에 불과하다"는 이유로 '예술의 전당' 상표 등록은 무효라고 판결해 이번 판결과 상반된 판단을 내린 바 있다.

이와 관련해 서울 고법 재판부는 "특허법원은 원고의 상표 등록 당시인 1988년 11~12월을 기준으로 그 당시 상표법상 식별력을 갖추지 못했다며 무효라고 판결했다.

그러나 부정경쟁방지법의 경우 널리 인식돼 '주지성'을 취득했는지 여부는 등록 당시가 아니라 사실심 변론종결시인 2006년 11월 14일을 기준으로 판단해야 한다는 게 대법원 판례이다.

따라서 등록 당시에는 식별력을 취득하지 못했다고 하더라도 현재 부정경쟁방지법상으로는 '주지의 표장'에 해당하므로 권리가 인정된다"고 설명했다.

이러한 서울 고법의 판결에 대해 대전문화예술의전당과 대전시측은 곧바로 대책 마련에 착수했으며, 아직 최종심이 확정되지 않은 데다 특허법원이 지난해 10월 예술의 전당 상표권을

인정할 수 없다는 판결을 내린 바 있어 대법원의 최종 결정을 지켜봐야 한다는 입장이다.

더욱이 대전문화예술의 전당 측은 “비영리 공연장에 대해 재판부가 손해배상까지 거론하는 것은 이해할 수 없는 처사”라며 강력 반발하고

있다.

대전시도 법원이 동일사안을 놓고 법리해석을 달리하는 데 대한 문제점을 제기하고 나섰다. 시와 전당측은 문광부의 유권해석 등을 의뢰한 뒤 대법원에 상고하겠다는 입장이다.

< 특집 > 해외상표제도 - (1) 인도네시아 (INDONESIA)

인도네시아 국가 개요 및 현황

- 면 적: 190만km² (한반도의 9배)
- 인 구: 2억 2천만명(세계 4위, 인구증가율 1.4%)
- 인도네시아 정부가 추천하는 외국인투자 유망분야

▶ Mechanical Machinery manufacturing ▶ Electrical machinery and equipment manufacturing ▶ Electronics industry ▶ Chemical industry, including petrochemicals ▶ Textile and garment industry ▶ Agro-based industry ▶ Service industries, including consultancy, engineering, maintenance ▶ Tourism, including tourist resort and accommodation development ▶ Cement industry

- 무역거래 투자 시 지재권 관련 고려 사항

인도네시아에 무역거래나 투자를 함에 있어서는 상표특허출원 등 인도네시아 특허청에 우선적으로 지적재산권을 출원등록하여 지재권 보호책을 마련한 후 사업을 개시하거나 상품 수출 등을 추진해야 한다.

((사례)) 인도네시아 측 경쟁사(Agent 포함)는 외국산 제품의 유사 제품을 제조, 인도네시아 특허청에 먼저 등록 (인도네시아 국내제조업체 제품은 5-6 개월 소요, 이에 반해 해외제품은 2-3 년의 특허 등록기간 소요) 을 한 후 실제 외국산 제품이 인도네시아 시장에 수출 시 특허시비를 걸어 수출을 방해하는 사례 발생

1. 상표제도 개요

(1) 상표법

현재 시행되고 있는 상표법은 2001년 8월 1 일자로 개정된 상표법으로 이 법은 1992년의 법을1997년의 수정을 거쳐 개정한 것이다. 새로운 상표법에는 상표권자의 상표사용에 관한 독점적 권리 인정 및 서비스표와 단체표장제도의 도입, 이의신청을 위한 출원공고제도, 특허청 심사결정에 대한 불복제도, 영업 (goodwill)

과 분리한 상표만의 양도, 상표의 사용권 설정, 상표 사용과 관련한 규정, 취소심판 청구 규정, 상표 침해 행위에 대한 처벌규정 등이 새롭게 추가되거나 보강되었다.

(2) 가입된 조약: Paris Convention, WIPO, WTO, ASEAN

(3) 등록가능한 표장

기호, 문자, 도형, 사진, 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각적으로 인식이 가능한 것만을 상표의 구성요소로 하고 있다. 따라서 색채만으로 이루어진 상표도 등록가능하나 입체상표 제도는 아직 도입하지 않고 있다.

(4) 상표의 종류

인도네시아에서는 표장을 상품에 사용하고자 하는 경우 상표를, 서비스업에 사용하고자 하는 경우에는 서비스표로 출원하여 등록받을 수 있다. 다수의 개인이나 단체가 공동으로 사용하고자 하는 경우에는 단체표장으로 출원하여 등록받을 수 있다.

단체표장은 다수의 개인이나 단체에 의해 같은 지정상품/지정서비스업과 관련해 사용되는 것을 전제로 하여 등록되는 상표/서비스표를 말하며 단체표장으로 등록 받기 위해서는 상표/서비스표 출원인들이 상표/서비스표의 사용과 관련하여 합의문 등을 작성하여 출원서와 함께 제출해야 한다.

(5) 부등록사유

원칙적으로 표장은 지정상품/지정서비스업의 상업적인 사용과 관련하여 충분히 식별력이 인정되어야 하며, ① 도덕과 공공정책에 반하는 표장으로 구성된 상표, ② 공공 도메인과 동일 유사한 표장으로 구성된 상표 ③ 지정상품/지정서비스업과 관련하여 성질을 표시하는 표장으로 구성된 상표 ④ 널리 알려진 회사명, 상호 또는 개인의 성명이나 사진과 동일 유사한 표장으로 구성된 상표 (단, 관계인의 서면동의를 있으면 등록가능하다) ⑤ 국가 또는 지방정부가 사용하는 공식 사인 또는 스탬프와 유사하거나 그것을 모방한 표장으로 구성된 상표 (단, 관계인의 서면동의를 있으면 등록 가능하다)의 경우에는 등록받을 수 없다.

2. 출원 및 심사절차

(1) 출원절차

① 상품/서비스업의 지정

상표등록출원을 하고자 하는 자는 인도네시아 상표법이 다류출원제도를 채택하고 있지 않기 때문에 각각의 상품/서비스업 분류마다 따로 출원하여야 한다. 지정상품 분류는 국제분류체계 (NICE 제 8판)를 따른다.

② 출원시 구비서류

1) 출원서 (색채상표의 경우 상표견본 30매를 제출하여야 한다)

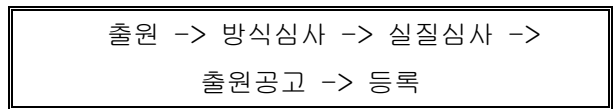
2) 위임장 (과거에는 공인증이 필요하였으나 현재는 공증 및 인증이 필요하지 않다)

3) 사용선서서

4) 우선권주장 서류

(상표등록출원을 하고자 하는 자가 우선권주장을 하는 경우, 출원서에 그 취지를 기재함과 동시에 우선권증명서류를 제출하여야 한다. 다만, 우선권증명서류는 출원과 동시에 제출하거나 우선권기간 만료일(최초 출원일로부터 6개월)로 부터 3개월 이내에 제출할 수 있다)

(2) 심사절차



① 방식심사

출원서를 제출하면 출원서의 서지적인 사항에 대한 방식심사가 이루어진다. 잘못된 점이 있거나 미비한 부분이 있으면 2개월 이내에 보정할 수 있다. 형식적인 요건이 충족되면 출원일자, 출원번호가 부여된다.

② 실질심사

방식심사가 끝나면, 상표의 등록과 관련한 실질심사가 이루어진다. 통상적으로 출원일로부터 10개월정도 지나면 첫번째 심사통지를 기대할 수 있다. 해당 상표출원에 부등록 사유가 있다고 판단되면, 심사관은 이를 출원인 (또는 대리인)에게 통보하고, 출원인은 통보 받은 날로부터 30일 이내에 특허청의 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다. 기간 내에 의견서가 제출되지 않으면 해당출원은 최후 거절결정을 받게 된다. 인용상표로 인한 거절이유 극복과 관련하여 거절 인용된 선등록 상표권자로부터 공존을 인정받는 동의서 구득제도는 없다.

③ 출원공고 및 이의신청

1) 출원공고

출원에 대하여 심사과정에서 거절 이유가 발견되지 않거나 거절이유가 있더라도 의견서를 통해 거절 이유를 극복하면 상표공보에 공고되며 공고기간은 3개월이다.

2) 이의신청

출원공고기간동안 누구나 출원공고된 출원에 대해 이의를 신청할 수 있다. 이의신청이 제기되면 특허청은 14일 이내에 이를 출원인에게 통보하고, 2개월 이내에 이의신청에 대한 답변서를 제출해야 한다. 공고기간 만료 후 그 기간 동안 제기된 이의신청을 근거로 출원에 대한 심사절차가 다시 이루어진다. 이 과정에서 이의신청서와 함께 출원인의 답변서가 심리되어, 이의신청이 이유 있다고 판단되면 출원상표는 최후 거절을 받게 되고 이의 신청의 이유가 성립되지 않으면 출원은 등록 결정된다. 등록결정여부는 출원인과 이의신청인에게 즉시 통보된다.

④ 등록결정 및 거절결정

1) 등록결정

출원공고기간 동안 이의가 제기되지 않았거나, 이의신청이 제기되었더라도 다시 재심사한 결과

이의신청의 이유가 없으면 등록결정되고 이에 따라 등록료를 납부하면 출원상표는 특허청의 등록원부 (General Register)에 등록되며, 등록증이 발급된다. 출원으로부터 등록까지 약 18개월정도가 소요된다.

2) 거절결정 및 거절결정불복

출원상표가 심사 과정에서 최종적으로 등록받을 수 없다고 판단되는 경우, 거절결정을 받게 된다. 이에 출원인은 거절결정을 통보 받은 날로부터 3개월 이내에 특허청의 거절결정에 대해 Trademark Appeal Commission에 불복할 수 있다. 기간 내에 불복신청을 하지 않으면 거절결정이 확정되며 출원은 포기된 것으로 간주된다. Trademark Appeal Commission은 불복의 내용을 검토해, 이유 있다고 판단되는 경우에는 거절을 철회하고, 해당상표를 다시 상표공보에 공고한다. 만일, 거절결정에 대한 불복이 기각되는 경우에는 그에 대해서도 상사법원 (Commercial Court) 및 대법원에의 계속적인 상고가 가능하다.

3. 상표권 관리

(1) 상표권의 존속기간

상표의 권리존속기간은 상표권의 설정등록이 있는 날로부터 10년이다. 이후에는 갱신출원에 의하여 매 10년간씩 연장될 수 있다.

(2) 갱신출원

등록상표권자는 상표권의 존속기간만료일로부터 12개월전부터 존속기간만료일 이내에 등록상표에 대하여 갱신출원을 할 수 있다. 갱신유예제도가 없으므로 갱신출원내에 갱신절차를 밟지 못하면 상표권이 소멸된다.

① 갱신출원시 구비서류

1) 출원서

2) 위임장 (공인증이 더 이상 필요없음)

3) 사용선서서

등록된 지정상품/지정서비스업과 관련하여 상표/서비스표가 인도네시아에서 계속 사용 중임을 증명하는 상표권 사용선서서를 제출하여야 한다.

② 갱신출원의 심사

상표법 개정에 따라 종래에 시행되던 다류출원이 허용되지 않음에 따라, 각 류별로 나누어 갱신 및 등록절차가 각각 진행되고, 각기 다른 등록번호를 부여 받게 된다.

제출된 사용선서서가 불충분하다고 판단되면 심사관은 별도로 사용증거의 제출을 요구할 수 있다. 상표의 사용을 효과적으로 입증하지 못하면 특허청은 상표의 갱신등록을 거절할 수 있으며, 이에 대하여 갱신출원인은 상사법원 및 대법원에 불복할 수 있다.

또한, 인도네시아의 상표법은 갱신출원에 있어서도 실질심사를 행하고 있어 주지·저명한 타인의 상표를 근거로 갱신등록이 거절될 수도 있다. 갱신등록에 대한 거절결정이 확정되면, 거절의 취지가 상표등록원부 (General Register of Marks) 및 상표공보에 공고된다.

(3) 상표의 사용 및 불사용 취소

① 상표권의 효력

상표권자는 등록상표를 지정상품에 대하여 정당하게 사용할 권리를 향유한다. 또한, 등록상표권에 대하여 수익/처분의 권능을 가지므로 상표권을 자유롭게 양도 할 수 있고 또 사용권도 설정 할 수 있다.

② 양도

상표권자는 등록상표를 영업 (Goodwill)과 분리하여 제3자에게 양도 할 수 있으며, 공증된 양도증, 양수인용 사용선서서와 함께 상표권이 전등록신청을 제출할 수 있다. 상표권이전은 상표등록원부에 등재되고 또 상표공보에도 공고된다.

③ 사용권의 설정

상표권자는 등록상표/서비스표에 대하여 지정상품/지정서비스업의 일부 또는 전부에 대하여 전용사용권이나 통상사용권을 설정할 수 있다.

인도네시아에서 등록된 사용권자에 의한 상표의 사용은 상표권자에 의한 사용으로 간주된다.

상표에 대한 사용권은 상표등록원부에 등재되고 상표공보에도 공고된다.

④ 불사용 취소

상표권 설정일로부터 5년이 경과하지 않은 상표에 대하여 상표권자 또는 전용사용권자나 통상사용권자가 등록일로 부터 3년 이내에 등록된 지정상품/지정서비스업에 등록상표/서비스표를 사용하지 않는 경우에는 그 등록상표/서비스표는 특허청의 직권에 의해, 또는 제3자의 불사용취소심판의 제기에 의해 취소될 수 있다.

이에 대하여는 상표권자가 지정상품/지정서비스업에 대하여 등록상표/서비스표를 사용하였음을 입증하여야 하며, 상표사용을 입증하지 못하면 상표/서비스표 등록이 취소된다. 취소결정에 대해서는 상사법원 및 대법원에 불복할 수 있다.

개정된 상표법에 따라 상표의 인도네시아 내에서의 사용 뿐만 아니라 상품의 수출에 따른 사용도 상표의 사용으로 인정된다.

(4) 상표등록의 무효

사용과는 별도로 등록상표가 다음과 같은 사유가 있을 때 이해관계인은 상표등록 무효심판을 청구할 수 있다.

①등록상표가 선출원/선등록된 상표와 그 상표 및 지정상품/서비스가 동일유사하여 서로 상충될 소지가 있는 상표라고 판단되는 경우

②미등록주지저명상표와 그 상표 및 지정상품/지정서비스업이 동일유사하여 혼동의 위험이 있는 상표

다만, ②의 경우, 미등록주지저명상표의 소유자는 해당상표보다 자신의 주지저명상표가 인도네시아에서 먼저 사용되었음을 증명하여야 한다.

스타벅스, 한국 중소기업체와의 상표분쟁에서 모두 패하다

(가)



(나)



(다)

STARPREYA

(라)

STARBUCKS

다국적 커피 전문업체 스타벅스가 한국의 중소기업체인 주식회사 엘프레야가 소유한 두 건의 상표에 대한 법적 분쟁에서 모두 패했다.

스타벅스는 주식회사 엘프레야가 보유하고 있는 도형과 영문 'STARPREYA'가 결합된 결합상표(등록번호: 556039호, "가") 및 영문 'STARPREYA' 만으로 된 문자상표(등록번호: 629689호, "다") 2건이 모두 스타벅스의 선등록상표와 유사하다는 이유로 이들에 대해 상표등록무효심판(심판원), 무효심결취소소송(특허법원), 특허법원판결에 대한 상고(대법원)를 각각 진행하여 왔었다.

상기 "가"상표(등록번호: 556039호)에 대한 상고 사건(2005후926)을 심리한 대법원의 담당 재판부는 판결문을 통해 「스타벅스 상표 "나", "라"와 엘프레야의 상표 "가", "다"는 외관 및 호칭 등에서 전체적으로 다르다고 하고, 스타벅스가 자사 상표를 활용해 영업한 기간과 광고 방법 등을 비취볼 때 엘프레야가 상표를 출원할 당시에 스타벅스의 상표가 저명한 상태였다고 단정할 수 없다」고 판시하였다.

대법원은 엘프레야의 등록상표가 스타벅스의

선등록상표와 유사하지 않을뿐더러 상표 출원 당시 양 상표가 유사하지는 않지만 경업 관계로 오인할 수 있을 정도의 저명성을 스타벅스가 획득했다고 볼 수도 없다고 결론지음으로써 엘프레야의 상표등록이 정당하다는 원심을 확정하였다.

스타벅스는 엘프레야가 등록·보유하고 있는 'STARPREYA' 문자를 포함한 결합상표 "가"의 외관과 호칭이 'STARBUCKS' 문자를 포함한 선등록상표 "나"의 외관 및 호칭과 각각 유사하다는 이유로 특허심판원에 상표등록무효심판을 청구했으며, 당해 심판청구가 기각되자 특허법원에 심결취소소송을 제기하였었다.

스타벅스(원고)는, 특허법원으로부터도 "두 상표의 'STAR' 부분은 일반적인 단어로 식별력이 상당히 약할 뿐 아니라 두 상표 모두 영문자를 띄워쓰기 없이 붙여 이뤄진 것이므로 'STAR'나 'PREYA'로, 'STAR'나 'BUCKS'로 분리되어 호칭될 여지없이 'STARPREYA' 및 'STARBUCKS'로 호칭될 것이어서 호칭에서도 큰 차이가 있다"면서 "로고도 스타벅스는 '인어공주', 엘프레야는 '여신'이기 때문에 유사상표로 볼 수 없다"라는 패소 판결을 받았었다.

또한, 상기 "다"(등록번호: 629689호)에 대한 상고 사건(2006후3069)에 있어서도 심리불속행으로 기각되어 주식회사 엘프레야의 상표등록이 정당하다는 원심이 확정되게 되었다.

이로써, 스타벅스는 자사의 선등록상표와 유사하다는 이유로 주식회사 엘프레야와 진행해 온 두 건의 상표분쟁에서 모두 패하였기 때문에 커피전문점 시장에서 엘프레야와 한판승부를 벌여야만 하게 되었다.

	<p>Kims and Lees 世韓國際特許法律事務所</p>	<p>우편번호 : 110-300 서울특별시 종로구 관훈동 151-8 동덕빌딩 7층/8층 TEL : 02 733 9991~6 / FAX : 02 733 6351~3 Website: www.kimsandlees.com / e-mail: eybkim@chol.com</p>
--	---	--