

# All Peninsula® Reporter™ Trademark Issues

상표 뉴스레터



Kims and Lees  
世韓國際特許法律事務所

Newsletter 제07-2호  
2007년 2월호

## In This Issue

### I. 국내 동향 (P.1-4)

#### 1. 상표관련 동향

- 웰빙 열풍! 건강관련 상표출원으로 이어져
- 지식재산보호협회, 상표단속팀 본격 가동
- 중소기업 공동상표지원제도 내실화

#### 2. 상표관련 최근 주요 판례

- 등록상표권의 행사도 권리남용 될 수 있어
- “노컷뉴스”상표등록 불가
- “설로수”는 “설화수”와 혼동되지 않는다

### II. 해외 동향 (P.5-7)

#### 1. 상표관련 동향

- 세계 최고 가치 브랜드는 코카콜라
- 애플 컴퓨터, 비틀즈와의 상표분쟁 종지부
- 모토로라 새 브랜드 상표권 침해 논란
- 불명예 · 부적절한 상표는 등록불가  
예) “오바마 빈 라덴” 상표 등록 불가

#### 2. 상표관련 주요 판례

- 삼성, 짝퉁 천국 중국서 “래미안” 상표 보호
- 비아그라! 중국에서 이름 빼앗겨

### III. 특집 기획 (P.7-12)

#### 1. ASEAN 상표제도 소개(2)

- 베트남 : 이번 호에서는 최근 국제적 관심이 집중되고 있는 ASEAN 국가들 중 개방과 더불어 눈부신 경제성장을 진행하여 동남아 발전의 핵으로 떠오르고 있는 베트남(Vietnam)의 상표제도 전반을 소개하였습니다.

#### 2. 각국 상표관련 주요 제도 해설

이번 호부터 각국 상표제도의 상이함으로 인해 혼동을 주거나 유념하여야 할 제도에 대한 해설란을 마련하였습니다.

#### - 유사상표와 동의서 제도

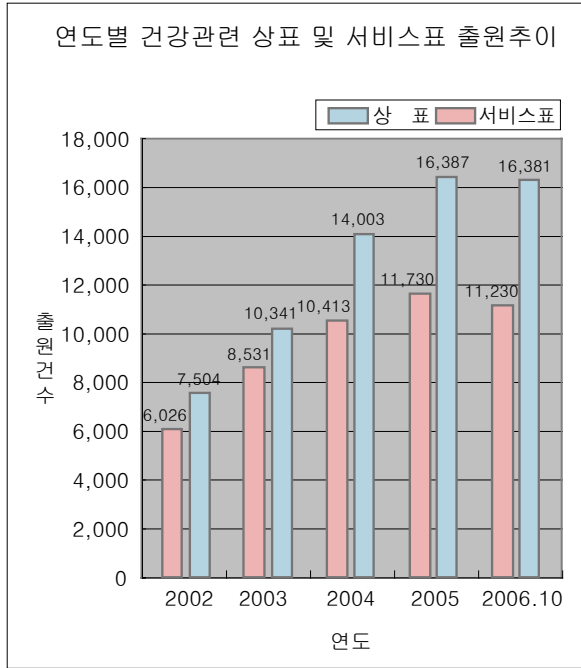
## I. 국내 동향

### 상 표 관 련 동 향

#### ◆ 웰빙열풍! 건강관련 상표출원으로 이어져

웰빙에 대한 관심이 높아 지면서 건강관련 브랜드에 대한 상표출원이 꾸준히 증가하고 있다.

특허청에 따르면, 건강관련 산업의 상표 출원 건수는 2002년도 13,530건, 2003년도 18,872건, 2004년도 24,416건에 이어 2005년 28,604건, 2006년 10월말 현재 27,611건으로 4년만에 상표출원이 2.4배 증가하는 등 건강관련 상표출원이 늘어나고 있다.



분야별로 보면 “운동구류 및 스포츠오락서비

스업”이 70,857건 62.7%, “의료기기 및 의료보건서비스업” 분야를 대상으로 한 출원이 42,176건 37.3%이며, 출원인별로는 법인이 60.0%, 개인이 40.0% 출원하였고, 내·외국인별로는 내국인이 86.8%, 외국인이 13.2%로 외국인의 출원건수도 꾸준한 증가세를 보이고 있는 것으로 나타났다.

이와 같이 건강관련 상표출원이 꾸준한 증가세를 보이고 있는 것은 웰빙 바람을 타고 건강에 대한 관심이 고조되면서 건강관련 생산업체들이 자사의 브랜드를 권리화 하려는 의도에 의한 것으로 보이며 앞으로도 이런 증가추세는 계속될 것으로 예상된다.

건강관련 상표를 출원할 때는 상품 및 서비스 자체만으로는 “그 상품의 성질·품질·원재료·효능·수량·형상·가격·생산방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표”는 등록받을 수 없다는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하기 쉬우므로 식별력 있는 기호나 도형 등을 결합하여 출원하여야만 등록가능성을 높일 수 있다.

### ◆ 지식재산보호협회, 상표단속팀 본격 가동

한국지식재산보호협회(KOIPA)는 세계 최고의 고급위조품 수출국 및 소비국으로 인식되어 온 한국의 국가적 이미지를 개선하고자 국내 상표 단속팀을 가동하고, 해외 한국상표의 단속활동을 위한 동남아 일대의 상표단속전문회사와 업무협약을 체결할 예정이라고 밝혔다.

또한 KOIPA는 2007년 중국의 고급브랜드보호협회(QBPC)와 공동업무협약을 체결하여 중

국내 한국기업의 단속활동을 위한 지원을 강화할 계획이다.

이와 함께 KOIPA는 미국, 일본, 유럽의 지식재산보호활동의 다양한 변화에 대응하고자 기업의 지식재산보호를 위한 국제교류, 실질적인 기업지식재산보호업무, 지식재산분야의 핵심인력 육성과 아울러 소비자의 인식개선에 노력할 것임을 밝혔다.

### ◆ 중소기업 공동상표지원제도 내실화

지난 1996년부터 도입된 「공동상표 지원제도」가 사업의 효과를 높이기 위해 상표개발에

의 엄격한 심사와 개발된 상표의 홍보지원을 대폭 확대하는 방향으로 개편되었다. 공동상표 지

원제도는 5개 이상의 중소기업이 공동으로 사용할 상표를 개발하여 공동 브랜드 전략을 전개하고자 하는 경우 상표 개발비 및 홍보비의 일부를 지원하는 제도이다.

중소기업청은 공동상표 참여업체를 대상으로 시각디자인 컨설팅과 디자인 개발을 지원하여 공동상표 제품의 수준을 높이고 ‘중소기업진흥 및 산업기반기금사업’의 협동화 자금을 공동브랜드 전략 전개에 최대한 활용하도록 하는 한편, 공동상표로 해외시장 진출을 추진하는 경우 수

출규모에 관계없이 글로벌 브랜드 지원제도와 연계하여 지원하기로 하였다.

그 외에도 공동브랜드 전략능력을 강화하기 위해 참여업체 임직원을 대상으로 한 브랜드 교육도 지원하는 한편, 브랜드 관련 지원기업 제품에서 제조물 사고가 발생하는 일이 없도록 제조물 책임 컨설팅도 병행하여 지원한다.

중소기업 제품의 브랜드화 및 마케팅을 지원하는 “공동상표 지원제도”가 중소기업에게 매우 유용한 제도로 자리매김 할 것으로 기대된다.

## 상 표 관 련 최 근 주 요 판 례

### ◆ “노컷뉴스” 상표등록 불가

특허법원은 지난 1월 24일 정규뉴스 이면에 방송되지 않았던 영상들을 모아서 방송하는 서비스인 “노컷뉴스”의 상표등록을 불허한 특허심판원의 처분을 취소해 달라는 주식회사 노컷뉴스의 소송을 기각했다 (특허법원 2007. 1.24.선고. 2006허9784).

재판부는 판결문에서 「‘No’ 나 ‘cut’ 모두 우리나라 중학교 기본어휘 1,000단어에 속하여 있어 ‘노컷’은 일반 수요자들에게 ‘자르지 않은’, ‘삭제 없이’ 정도의 의미로 쉽게 인식되고, 따라서 “노컷뉴스”가 지정서비스업 중 뉴스보도 서비스업 등에 사용될 때 ‘뉴스를 자르지 않고 (편집없이) 그대로 보도한다’는 의미로 직감될

개연성이 높으며, 이 경우 지정서비스업의 성질을 암시하는 정도를 넘어 이를 직접적으로 표현하는 것이라 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표는 위 지정서비스업의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 식별력 없는 서비스표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 등록 받을 수 없다」고 판시 하였다.

“노컷뉴스”는 주식회사 노컷뉴스가 CBS 기록교방송으로부터 양도 받아 ‘라디오방송업, 인터넷방송업, 텔레비전방송업, 뉴스보도서비스업’ 등을 지정서비스업으로 하여 특허청에 서비스표 등록 출원하였었다.

### ◆ 등록상표권의 행사도 권리남용 될 수 있어!

대법원은 등록상표의 권리자라도 이미 일반 수요자 사이에 특정인의 상품이라고 인식되어 있을 경우 해당 상표권은 보호 받을 수 없다고 판결했다. (대법원 2007. 1. 25. 선고. 2005 다 67223 판결)

(주)신나라뮤직이 편집음반 “진한 커피”의 상표 등록권자인 김모씨를 상대로 제기한 상표등록

무효소송이 받아들여지자, 상표등록권자인 김모씨가 신나라뮤직을 상대로 음반판매금지 가처분 신청 소송을 냈고, 결국 대법원이 서울고등법원으로 사건을 환송함으로써 마무리 되었다.

대법원은 판결문에서 「신나라뮤직의 진한커피 피 시리즈 편집음반에 사용된 ‘진한커피’라는 제명은 김모씨의 이 사건 등록상표의 출원·등록

당시 이미 편집음반 상품과 관련하여서는 단순히 창작물의 내용을 표시하는 명칭에 머무르지 않고 거래자나 일반 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 식별표지로서 인식되기에 이르렀고, 그 ‘진한커피’ 제명에는 신나라뮤직의 신용과 고객흡인력이 화체되어 있다고 봄이 상당하며, 자타상품의 식별표지로서 기능하는 음반의 제명에 화체된 업무상의 신용이나 고객흡인력 등은 음반의 제작·판매자가 투여한 자본과 노력 등에 의하여 획득되는 것”이라고 판시했다. 또한 재판부는 「특정인의 자본과 노력에 의하여 획득된 신용 등에 편승하여 이익을 얻을 목적으로 출원·등록한 것을 기화로 오히려 그 신용 등의 정당한 귀속 주체인 특정인으로부터 그 신용 등을 빼앗아 자신의 독점하에 두려는 행위에 다름 아니어서, 김모씨의 이러한 상표권의 행사는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하고 법적으로 보호 받을 만한 가치가 없다고 인정되므로, 비록 상표권의 행사라는 외형을 갖추었다

하더라도 이 사건 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로 허용될 수 없다」고 하였다.

이번 판결은 등록상표권자라도 그 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 일반 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표 제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호 받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사가 설령 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용되지 않을 수 있으며, 상표권의 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니라고 인정한 것으로서 그 의의가 크다.

### ◆ “설로수”는 “설화수”와 혼동되지 않는다

대법원은 특허법원이 (주)청담화장품의 “설로수”가 (주)태평양의 “설화수”와 유사하다며 저명상표와 혼동될 경우 상표법 제7조 제1항 제10조가 적용된다고 판결한 원심을 파기하고 사건을 특허법원으로 환송했다. 재판부는 판결문에서 「설화수 상표의 저명성 판단에 큰 영향을 미치는 태평양의 광고실적이 높다고 할 수 없고 설화수를 사용한 기간 또한 짧아 저명성을 인정하기 어렵다」고 하며 「설화수 등을 부착한 상품이 설로수 상표출원일까지 전체 화장품 시장에서 차지한 비중, 설화수 등을 부착한 상품의 종류와 생산량 등의 구체적 사용 실태 등을 알

수 있는 자료도 없는 만큼 상표의 저명성 판단에 대한 원심의 심리가 미진하였다」고 판시하였다.

지난해 4월부터 시작된 “설화수”와 “설로수”의 상표권 논란은 특허심판원이 「외관, 호칭, 관념이 모두 상이해 양 상표의 혼동 우려가 없다」며 설로수의 상표권 침해를 인정하지 않았고, 특허법원은 반대로 「설화수는 일반 소비자들에게 현저히 알려진 저명상표로서 설로수 상표가 혼동을 일으킬 염려가 있다」며 상표권 침해를 인정하였었다 (본 뉴스레터 1월호 6 Page 참고).

## II. 해 외 동 향

### ◆ 세계 최고 가치 브랜드는 “코카콜라”

브랜드 가치 평가 기관인 브랜드 파이낸스는 지난 6일 브랜드 가치가 가장 높은 250대 브랜드를 선정하여 발표했다.

1위를 차지한 코카콜라 브랜드의 경우 431억 4천 6백만 달러의 가치를 지닌 것으로 평가되었으며, 마이크로 소프트, 시티뱅크, 월-마트가 뒤를 이었다. 코카콜라의 브랜드 가치는 경쟁사인 펄스 콜라의 브랜드 가치인 239억 4천 8백만 달러의 두 배에 이르렀으며, 인터넷 관련 기업으로는 구글이 245억 6천 8백만 달러로 15위에 랭크 되었다.

우리나라 기업으로는 삼성이 165억 3천 7백만 달러로 32위에 올랐으며 LG(62억 달러)와 현대(50억 달러)가 각각 122위와 154위에 올랐다.

일본기업은 도요타(16위), 혼다(57위), 소니(61위), 히타찌(77위), 캐논(89위) 등 19개 기업이 포함되었다.

브랜드 파이낸스는 앞으로 10년 안에 인도, 중국, 러시아, 브라질 등의 신흥 기업의 브랜드가 기존의 미국과 유럽의 브랜드들과 치열한 경쟁을 벌이게 될 것이라고 전망했다.

### ◆ “애플”컴퓨터, 비틀즈와의 상표분쟁 종지부

지난 15년간 계속되어온 애플컴퓨터와 비틀즈 멤버들이 운영하는 음반사인 애플사 간의 로고 분쟁이 마침내 종지부를 찍었다.

양측은 1991년 처음으로 상표권 분쟁을 벌여 애플컴퓨터는 컴퓨터와 소프트웨어, 애플사(비틀즈)는 음악제작과 판매로 사업영역을 구분 지었다. 그러나 2003년 애플컴퓨터가 아이튠스를 통해 MP3 다운로드 서비스를 제공하면서 애플사(비틀즈)에 음원 사용을 요청하자 분쟁이 재개되었다. 즉 비틀즈가 1991년 양측의 합의를 위반했다며 소송을 제기하였으며, 애플은 그 당시 합의에는 온라인 음악 사업은 포함되어 있지 아니하다고 맞섰다. 양측은 애플컴퓨터가 “애플”과 관련된 모든 상표와 함께 비틀즈 멤버들이 운영하는 음반사인 애플사가 갖고 있던 일부

라이선스까지 보유하게 되었다고 밝혔다. 그러나 합의에 이르기 위해 애플컴퓨터가 지불한 정확한 금액은 밝혀지지 않았다.



참고로 애플사는 비틀즈의 전 멤버인 폴 매카트니, 링고 스타, 존 레논의 미망인 오노 요코, 조지 해리슨의 상속인이 공동 소유한 회사다.

### ◆ 모토로라 새 브랜드 상표권 침해 논란

세계 2위의 이동전화단말기업체인 모토로라의 모바일폰 디지털 음악 서비스인 “모토뮤직

(Motomusic)”이 상표권 침해논란에 휩싸였다.

모토로라는 새로운 휴대폰 브랜드인 ‘모토

(Moto)’의 홍보를 위해 다양한 브랜드 마케팅을 계획하고, 그 일환으로 전세계 젊은이들이 열광하는 힙합 등의 음악을 담아 “모토뮤직 (Motomusic)”이란 브랜드를 사용해왔다. 그러나 디지털 음악 및 스트리밍 라디오를 판매하는 웹사이트인 MotoMusic.com을 운영하는 Moto Music Corp.에서 모토뮤직의 소유를 주장하며 모토로라의 상표권 침해를 주장하고 나섰다. Moto Music Corp.측은 1986년부터 상표권을

소유하고 있었으며, 모토로라에게 “모토뮤직 (Motomusic)” 상표에 대한 사용허락을 해 준적이 없다고 밝혔다. 이에 모토로라 측은 당혹함을 감추지 못하며 세부검토 후 견해를 밝히겠다고 말했다. 이는 새로운 사업의 개시나 해외진출시 상표권 등 지식재산권의 확보가 선행되고 면밀한 검토가 있어야 한다는 것을 알려주는 사례라 할 것이다

### ◆ 불명예 · 부적절한 상표는 등록불가

미국 플로리다주 마이애미에 거주하는 배틀이란 사업가가 민주당의 유력한 대선주자로 흑인 최초의 대통령 후보로 꼽히는 오바마 상원의원과 테러조직 알카에다의 지도자 오사마 빈 라덴의 이름을 합성한 “오바마 빈 라덴”을 상표로 등록하고자 출원하였으나, 미국 특허청은 “이처럼 이름의 일부를 부적절하게 합성할 경우 오바마 의원과 빈 라덴 사이에 무슨 관계라도 있는 것처럼 연상시킬 수 있는 등 부도덕하고 불명예

스러운 문제를 일으킬 소지를 가지고 있는 “오바마 빈 라덴”이란 상표는 등록할 수 없다”고 밝혔다.

이에 대해 배틀은 특정인을 불쾌하게 할 의도는 없었다고 밝혔으며, 법정분쟁을 포기하는 대신 자신의 웹사이트를 통해 “오바마 빈 라덴”이란 상표가 붙은 티셔츠와 머그컵을 계속 판매하고 있다.

## 상 표 관 련 주 요 판 례

### ◆ 삼성, 짝퉁 천국 중국서 “래미안” 상표 보호

국내 기업의 유명 상표나 제품들이 중국의 짝퉁 문제에 골머리를 앓고 있는 와중에 국내 건설사가 짝퉁 천국 중국에서 아파트의 상표를 보호받아 관심이 집중되고 있다.

중국 정부는 삼성물산 건설부문의 브랜드 “래미안”을 불법 사용한 중국의 선양래미안부동산 개발유한공사에 대해 벌금 12억원을 부과했다.

지적재산권 보호에 인색한 중국을 상대로 우리 기업들의 효과적인 대응 노력이 결실을 본 것으로서, 중국 정부가 자국 기업에 벌금을 부과하고 외국기업을 보호해 준 사례는 미국의 스타벅스, 일본의 혼다 등 손꼽을 정도다.

선양래미안부동산 개발유한공사는 삼성물산의 상표와 광고는 물론 모델하우스도 모방한 것으로 알려졌다. 이로 인해 기술력과 서비스 수준이 현격히 떨어지는 짝퉁 래미안 아파트가 한국의 래미안에 대한 잘못된 선입관을 줄 우려가 있었다. 4년이 넘게 중국기업과 소송을 해온 삼성물산은 자국 보호주의 경향이 강한 중국에서 상표권 침해에 치밀한 준비를 한 결과 이와 같은 판결을 이끌어 낼 수 있었다. 삼성물산은 “아시아권 진출을 영두해 두고 중국 이외에도 일본, 베트남 등 동남아 지역에 상표등록을 마쳤다”고 밝혔다.

## ◆ 비아그라! 중국에서 이름 빼앗겨

발기부전제로 유명한 비아그라의 제조사인 화이자가 중국에서 비아그라 브랜드를 사용할 수 없게 되었다.

BBC에 따르면 중국 법원은 ‘Guangzhou Welman’사가 중국내 비아그라를 상징하는 이름인 “Wei Ge”를 상표 등록함에 따라 화이자가 더 이상 이 브랜드를 사용할 수 없다고 판결했다. 화이자는 중국에서 비아그라보다 웨이거라는 이름으로 더 많이 알려진 만큼 영업상 편의를 위해 이 이름을 쓸 수 있도록 해달라고 주장

했지만, 법원은 판결문에서 「비아그라에 대신 통용되고 있는 “Wei Ge”란 이름이 화이자에게 당연히 이 상표를 사용해도 좋다는 권리를 주는 것은 아니다」라고 밝혔다.

중국에서는 세계적으로 널리 알려진 비아그라 대신 위대한 오빠라는 뜻의 웨이거(偉哥)로 번역되어 통용되었으나, 상표권은 중국 제약회사인 Guangzhou Welman사가 선등록하여 화이자사는 비아그라를 “Wan Ai Ke”로 상표 등록하였다.

### III. 특집 기획

#### 1. ASEAN 상표제도 소개 - (2) 베트남

##### (1) 상표제도 개관

베트남에서는 2006년 7월 1일자로 새로운 지적재산권법이 시행되었다. 새로운 법령은 그 동안 산재되어 있던 지적재산권에 관한 법령을 통합하여 하나의 통합된 규정을 만들고자 창설되었다. 새로운 지적재산권법의 시행으로 지리적 표장의 보호, 등록증 제도의 도입, 심사기관의 단축, 주지저명상표의 보호강화 등 국제적인 관례 및 국제법과 균형을 이루는 법률체계를 구성하게 되었다.

베트남은 Paris Convention, Madrid Agreement, WIPO 등의 조약에 가입되어 있으며, 지난 12월 WTO에도 가입했다.

베트남 상표법은 상표 뿐만 아니라 서비스표와 연합상표에 대해서도 등록을 허용하고 있으며, 상표는 한가지 또는 두가지 이상의 색채와 결합된 단어, 문자, 도안 또는 이들을 결합한 것은 등록이 가능하다.

##### (2) 출원

###### 1) 출원절차

###### ① 상품·서비스업의 지정

베트남 상표법은 다류출원제도를 지원하고 있으므로, 출원하고자 하는 자는 다류의 상품·서비스업을 지정하여 출원할 수 있다. 지정상품의 분류는 국제분류체계를 따른다.

###### ② 출원시 필요서류

###### a. 출원서

도안 또는 색채 상표의 경우 상표견본 20매를 제출하여야 하며, 표장이 영어나 불어가 아닌 외국어일 경우, 표장의 의미를 설명하는 서류를 영어로 작성하여 제출하여야 한다.

###### b. 위임장

공증이 필요하며 출원시 출원서와 함께 제출되어야 한다. 출원시에는 원본이 아닌 사본도 가능하나 출원일로부터 3개월 내에 반드시 원본을 제출하여야만 한다.

c. 우선권주장의 경우

상표출원하고자 하는 자가 우선권주장을 하고자 한다면, 출원서에 그 취지를 기재하고 우선권증명서류를 제출하여야 한다. 우선권증명서류는 베트남어의 번역본이 요구되며 원문에 한하여 공증을 요한다. 상기 서류는 출원일로부터 3개월 이내에 추가로 제출할 수 있다.

d. 보정

출원서 제출 후 지정상품·서비스에 대한 보정이 가능하나, 최초 출원시 신청된 지정상품·서비스의 범위를 넘어서는 아니된다.

2) 심사절차

① 방식심사

출원서가 제출되면 베트남 특허청(the National Office of Industrial Property: 이하 NOIP)은 3개월동안 출원서의 서지적인 사항에 대하여 심사한다. 잘못되거나 미비한 부분이 있으면 NOIP는 출원을 거절하고, 출원인은 2개월 이내에 출원을 보정 또는 경정하여야 한다. 형식적인 요건이 충족되면 출원의 승인과 함께 출원일 및 출원번호가 부여된다.

② 실질심사

방식심사가 끝나면, 상표가 등록받을 수 있는 것인지의 여부를 심사하는 실질심사가 이루어진다. 통상적으로 출원일로부터 2개월에서 6개월정도 후에 첫번째 심사통지를 기대할 수 있으며, 출원된 표장이 아래의 부등록사유에 해당하지 않아야 한다.

- 지적재산권법 제72조 및 73조에 의한 부등록 사유

·식별력이 없는 표장(단순한 문자, 모양 형태로 이루어진 경우. 단 널리 알려진 상표는 제외한다)

·일반적으로 사용되는 보통명칭

·해당 상품·서비스의 성질을 나타내는 표시

·시간, 장소, 제조과정, 종류, 품질, 수량, 속성, 화합물, 목적, 가치 등의 표시

·해당 상품·서비스의 원산지, 속성, 목적 등을 오인 시키는 표장 또는 소비자를 기만하는 표장

·국내외에서 사용되는 공식적인 표시

·국기, 문장, 엠블럼, 국가적 영웅의 초상화, 지리적 표현, 국제조직의 이름이나 엠블럼을 포함하는 표시

·법, 공공정책, 사회주의적 도덕 체계에 반하는 표시

·동일 상품류에 이미 등록된 상표와 동일 유사한 상표

·공공정책, 인간 속성의 원칙

·사회주의적, 도덕적 체제에 반하는 상표

식별력이 없다고 거절이유를 통지받은 경우에 출원인은 베트남에서의 최선사용일 및 지속적인 사용을 증명하여 거절이유를 극복할 수 있으며 권리불행사를 선언 (disclaim)하여 극복할 수도 있다. 또한, 선출원·선등록 상표 등을 이유로 거절된 경우에는, 선출원·선등록상표권자로부터 동의서를 구득하여 제출함으로써 극복이 가능하다. 단, 표장 및 지정상품·서비스업이 동일하거나 극히 유사하지 않아야만 한다. 상품의 보정 또한 가능하다.

③ 출원공고 및 이의신청

출원이 심사과정에서 거절이유가 발견되지 않거나, 의견서를 통해 거절이유를 극복하면 상표 공보에 출원이 공고된다.

출원공고일로부터 등록결정 전까지, 선출원·등록권자, 미등록 주지저명한 상표권자가 저명



상표를 모방하거나, 악의에 의한 출원이라는 이유로 이의신청이 가능하다. 이의신청은 직권주의에 의해 진행되므로 만일 출원인이 답변서를 제출하지 않더라도 이의신청의 이유가 없으면 기각 결정된다.

#### ④ 등록결정 및 거절결정

##### a. 등록결정

출원공고기간동안 이의가 제기되지 않았거나, 이의신청이 접수되었다 하더라도 재심사결과 이의신청이 이유 없게 되면, NOIP는 등록결정을 하여야 한다. 등록료를 납부하면, 등록권리자에게 등록증이 발급되고, 등록의 사실이 상표등록부에 기록된다.

##### b. 거절결정 및 불복여부

실질심사결과 출원된 상표가 등록받을 수 없다고 판단된 경우에는 NOIP는 거절결정을 한다. 본 거절결정에 대해서는 재심사를 위해 NOIP에 불복할 수 있으며, 그에 대한 상소는 과학기술부(the Minister of Science and Technology) 또는 행정법원(Administrative Court)에 제기할 수 있다.

### (3) 상표권의 효력

#### 1) 상표권의 존속기간

상표의 권리존속기간은 출원일로부터 10년이다. 이후에는 갱신출원에 의하여 매 10년씩 연장될 수 있다.

#### 2) 갱신출원

상표권자는 상표권의 존속기간만료일로부터 6개월전부터 존속기간만료일 이내에 등록상표에 대하여 갱신출원을 할 수 있다. 만료일 이후에 출원할 수 밖에 없었던 정당한 사유를 입증하면 만료일로부터 6개월 내에 갱신출원 가능

하다. 갱신시 필요서류는 갱신출원서와 위임장(공증불요), 상표등록원부 등이다.

특허청은 갱신출원서가 제출되면 상표권자와 출원인이 일치하는지 또는 지정상품을 실질적으로 변경 또는 확대하지 않았는지와 같은 형식적인 심사만을 진행하며 표장의 등록적격성에 대해서는 심사하지 않는다. 또한, 갱신출원시에는 표장의 사용을 증명할 필요가 없으며, 사용선서서 역시 제출이 요구되지 않는다.

#### 3) 상표의 사용 및 불사용 취소

① 상표권자는 등록상표를 지정상품에 대하여 정당하게 사용할 권리를 향유하며 상표권에 대하여 수익·처분의 권능을 가지므로 상표권을 양도하거나 사용권설정을 할 수 있다.

상표권자는 등록상표의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 양도할 수 있으며, 양도일로부터 60일 이내에 공증된 양도증, 위임장과 함께 상표권이전등록신청서를 제출하여 반드시 상표등록부에 등재되도록 하여야 한다. 또한, 양수인은 등록상표를 다시 양도할 수 있으며, 이 경우에는 원 상표권자의 동의를 얻어야만 한다.

상표권은 등록상표에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수 있으나, 사용권자는 상표권자의 본래의 상품의 질에 부합하는 상품을 제조하여야 한다. 사용권설정의 사실은 설정일로부터 60일 이내에 사용권설정계약서, 위임장, 상표등록원부와 함께 사용권설정등록신청서를 제출하여 상표등록부에 등재되어야 제 3 자에게 대항할 수 있다.

#### ② 불사용 취소

베트남상표법은 선출원주의를 취하므로 출원 전 상표를 사용하여야 할 필요는 없으나, 등록 후에는 등록일로부터 5년간 사용이 의무화되어 있다. 따라서, 권리유지를 위하여 상표권자는 등록상표를 지정상품에 대하여 적법하게 사용하여야 하며, 수출, 광고, 등록된 사용권자에 의한

사용도 상표의 사용으로 간주된다. 또한, 의약품의 경우에는 불사용에 정당한 이유가 있다고 인정된다.

상표권자 등이 정당한 사유 없이 취소청구일 전 계속하여 5년 동안 사용하지 않은 상표에 대해서는 누구든지 취소를 신청할 수 있다. 그러나 불사용에 의해 소멸된 상표라도 실질적 사용을 입증하면 회복이 가능하다. 또한, 상표권자가 영업을 더 이상 수행하지 않을 때에는 등록상표는 취소될 수 있다.

#### 4) 상표등록의 무효

등록된 상표라도 제 3 자의 상표를 고의로 모방한 상표는, 청구인이 대상상표의 출원일 전 사용에 의해서 주지·저명성을 획득했다는 사실을 입증하거나, 출원인이 유사한 상표의 존재를 알면서 출원했다는 사실을 입증하면 무효될 수 있다.

### (4) 상표권의 보호

등록상표의 침해나 부정사용에 대해서 상표권자는 적절한 조치를 취할 수 있다.

#### 1) 심판에 의한 보호

##### ① 무효심판

베트남 특허청에서 담당하며 주지 상표와 동일하거나 유사한 경우, 베트남 내에서 널리 사용되고 알려져 있는 표장과 동일하거나 유사한 경우(이때, 상표등록 유무는 고려되지 않는다), 상표권자가 승계인 없이 파산했을 경우, 상표권자가 상표의 정당한 출원인이나 양도인이 아닌 경우에 제기할 수 있다.

##### ② 불복심판

불복심판은 방식심사결과 해당 출원이 거절 결정된 경우, 심사결과 해당 출원이 거절 결정된

경우, 무효심판 결과 해당 특허가 등록 무효 결정된 경우에 ‘거절결정통지서’접수 후 3개월 이내에 특허청에 청구한다. 제기 할 수 있다.

#### 2) 행정적 조치에 의한 보호

행정적인 구제는 과학기술부(the Ministry of Science and Technology) 소관의 MMB(Market Management Bureaus), 경제경찰(Economic Police)와 세관(Customs)이 담당한다. 이들은 각자 자신의 권한으로 시장조사를 실행하고, 모조품을 압류하거나 다른 강제적 조치 예를 들면 상표의 제거, 상품의 몰수, 벌금형 등의 행정적 조치를 취할 수 있다.

##### ① MMB(Market Management Bureaus)

MMB는 지적재산권 침해문제를 관장하는 기관으로 고유의 권한으로 시장조사를 실시하지만, 지적재산권에 관한 지식이 부족한 관계로 유사상표가 부착된 모조상품의 발견시 NOIP에 자문을 요청한다. 그러나, 부착된 상표가 등록상표와 동일하거나, 동일에 가까울 정도로 유사한 경우에는 독자적으로 행정적 조치를 취하기도 한다.

##### ② 경제경찰(Economic Police)

경제경찰은 MMB와 달리 자동차 부품, 식음료, 마약 등과 같은 공중위생과 관련된 상표권 침해문제만을 관장하며 예외적으로 침해가 조직적인 경우에는 그 일부로서의 작은 사건을 담당하기도 한다.

##### ③ 세관(Customs)

세관은 주로 침해의 예방조치 즉 국내에 모조상품의 유통을 금지하는 일을 관장한다. 그러나 통상적으로 상표권자가 상표를 국내에 등록하고 세관에 등록정보와 함께 감시를 요청하는 경우

에만 모조상품의 국내 반입을 금지시킨다. 세관에서는 상표권자의 요청으로 보유된 물품을 조사하고 그 결과 해당물품이 상표권 침해 물품으로 밝혀지면 이 사실과 함께 관련 침해자의 인적사항을 즉시 상표권자에게 통보하며 침해물품은 관련법에 따라 처리한다. 모니터링기간은 1년이며 기한이 종료되면 갱신 가능하다.

### 3) 사법적 조치에 의한 보호

상표권자는 상표침해에 대하여 민사상, 형사상 구제를 인민고등법원 (People's Court)에 청구할 수 있으며 인민고등법원의 판결에 불복할

경우 최고고등법원인 대법원에 항고할 수 있다. 그러나, 베트남은 사회주의 국가이므로 사법적 해결보다는 행정적 해결이 더 선호되며, 실제로 행정적 조치에 의하는 것이 더 시간과 비용을 절약할 수 있으며 결론을 예견가능한 경향이 있다.

### 4) 자력구제에 의한 보호

상표권의 침해가 발생한 경우, 상표권자는 그 침해자와 직접적으로 협의하여 사건을 해결할 수 있다. 본 방안은 불필요한 경비의 낭비를 줄이고 단 시간 내에 그 협의점을 찾을 수 있다는 장점이 있다

## 2. 상표 주요제도 해설

최근 WTO의 창설과 WIPO의 주도 아래 전세계의 특허제도가 통일화(Harmonization) 됨에 따라 외국에의 출원·등록절차가 상당히 용이하게 바뀌어 가고 있다. 그러나 상표분야에 있어서는 각국의 출원절차 특히 심사과정에서의 절차는 거의 통일이 되지 않아 해외에 상표를 출

원할 때 각국의 상표제도를 잘 살펴보지 않으면 안되게 되었다.

이번 호부터 ALL Peninsula® Reporter™(상표 뉴스레터)에서는 각국 상표의 주요 제도에 대한 해설란을 마련키로 하였다.

### ◆ 유사상표와 동의서 제도(Letter of Consent)

세한국제특허법률사무소 대표 변리사  
김윤배

오늘날 업종이 다양화·전문화 되고 국제화 되는 과정에서 신규 진출자가 적절한 상표를 선정하는 범위가 좁아지고 기존의 선등록 유사 상표라는 복병을 만나게 되면서 상표등록을 받기가 점점 어려워지고 있다. 그러나 각국의 상표법은 이러한 현상을 극복하는 해결 방법 또한 제도적으로 가지고 있다.

서로 같은 상품분류에 속하더라도 우선 지정상품이 조금씩 다를 수 있기 때문에 지정상품을

축소하거나 한정시키고 또 명확히 하여 유사상품의 범위로부터 벗어나게 되는 것이다. 즉 상표가 유사하더라도 지정상품이 비유사하면 별개의 상표로 인정 받아 따로 상표등록을 받도록 하고 있다. 또한 지정상품이 서로 동일하거나 유사하더라도 유사한 상표의 후출원인이 선등록 권리자로부터 동의서(Letter of Consent)를 받을 수 있으면 선등록 유사상표가 존재함에도 불구하고 상표등록을 받을 수 있도록 하고 있다. 유

협의의 대부분의 국가를 비롯한 많은 국가들이 동의서 제도를 채택하고 있으나, 우리나라는 동의서 제도를 인정하지 않고 있기 때문에 선등록 유사상표가 있으면 선등록 상표권자로부터 사용해도 좋다는 동의를 받더라도 상표등록을 받을 수 없다.

동의서 구득에 의하여 후출원에 의한 유사상표권자는 선등록권자로부터 사용에 대한 동의를 받게 되면 선등록상표와 함께 동일 시장에서 공존할 수 있게 된다.

즉 출원된 상표의 심사과정에서 타인의 선등록 유사상표 때문에 거절이유를 발부한 심사관은 출원인이 의견서와 함께 동의서(Letter of Consent)를 제출하면 그 범위 내에서 상표등록을 결정해주게 된다. 동의서에는 전세계적으로 효력이 있는 Worldwide Consent와 개별국가마다 따로 동의해 주는 두 가지 방식이 있으며, 선등록 상표권자가 동의를 해주는 이유로는 다음과 같은 사유가 있을 수 있다.

- ① 제3자에게 동의해 주어도 선등록상표권자에게 아무런 불이익이 없을 때
- ② 선사용권자의 어떤 상표들이 동의를 구하고자 하는 후출원인의 상표와 다른 나라(제3의 국가)에서 후일 서로 입장이 바뀌어 오히려 상대방의 동의를 필요할 때를 감안할 때
- ③ 동의서를 제공해 주고 어떤 조건이나 대가를 받을 수 있을 때

반면에 동의를 할 경우 선등록상표권자가 자사 상품의 유통과정에서 소비자에게 품질이나 출처의 오인·혼동을 초래할 우려가 있을 경우에는 동의서 발급을 하지 않게 된다.

그러나 일반적으로 동의서 작성과 제공에 대하여 대가를 받는 경우는 적고 대부분의 경우 협상(Negotiation)이나 절차에 소요되는 법률실비만이 소요되는 경우가 많다.

우리나라의 경우 1998년 2월까지 연합상표제도를 시행하여 유사한 상표를 효율적으로 관리하였다. 연합상표제도란 유사한 상표가 동일인의 것일 때에는 얼마든지 유사한 상표를 등록해주는 제도이다. 그러나 품질의 오인·혼동을 방지하기 위하여 연합상표를 분리하여 각각 타인에게 이전하지 못하도록 하였다. 연합상표제도가 폐지된 현 상표제도 하에서는 유사상표를 관리하는데 어려움이 있다. 즉, 연합상표제도 하에서는 유사 상표를 동일인만이 소유할 수 있기 때문에 문제가 생길 여지가 없었다. 그러나 유사상표의 다수인에 의한 사용과 관련하여 연합상표제도가 없는 상표제도 하에서는 동의서 구득 제도 유무에 따라서 유사상표의 등록에 큰 차이가 있다.

일반적으로 연합상표제도가 있는 국가는 동의서제도가 없는 점에서 우리나라가 동의서 제도를 채택하지 않은 이유를 찾아 볼 수 있었으나, 연합상표제도가 폐지되었고 상표선택의 자유의 폭이 심각하게 좁아지고 있는 현 실정에서 동의서 제도는 좋은 해결책이 아닐 수 없다.

※ 본 뉴스레터에 관해 궁금하신 점이 있으시면 아래 편집자 이메일로 문의 바랍니다. e-mail: [eybkim@chol.com](mailto:eybkim@chol.com)



**Kims and Lees**  
世韓國際特許法律事務所

우편번호 : 110 - 300  
서울특별시 종로구 관훈동 151-8 동덕빌딩 7층/8층  
TEL : 02 733 9991~6 / FAX : 02 733 6351~3  
Homepage: [www.kimsandlees.com](http://www.kimsandlees.com)