

All Peninsula® Reporter™ Trademark Issues

상표 뉴스레터



Kims and Lees
世韓國際特許法律事務所

Newsletter 제07-3호
2007년 3월호

In This Issue

I. 국내 동향 (P.1-4)

1. 상표관련 동향

- 짝퉁 상품, 휴대품으로도 통관 불가!
- 중국시장, 中文 브랜드로 진출하라

2. 상표관련 최근 판례

- 대법, 영국 유명 브랜드 “엠브로” 마름모 로고는 상표 등록 불가
- “락앤락” 고무장갑에는 사용불가!

3. 특허관련 소식

- 유비쿼터스 사무 시스템 ETRI에 의해 개발/특허 출원 되다

II. 해외 동향 (P.5-6)

1. 상표관련 동향

- 볼리비아, “코카” 단어 사용 금지
- 각국 기업들 사이버스쿼터들과 전쟁

2. 상표관련 주요 판례

- 모형 장난감 만들 때도 허가 필요해
- 스타벅스, 이번엔 인도에서 상표분쟁

III. 특집 기획 (P.6-10)

1. ASEAN 상표제도 소개(3)

- 말레이시아 : 이번 호에서는 최근 국제적 관심이 집중되고 있는 ASEAN 국가들 중 석유, 천연가스, 고무, 목재 등 천연자원부족으로 풍부한 성장 잠재력을 보유하고 있으며, 적극적인 외국인 투자유치 정책의 추진으로 동남아의 중심상권으로 발돋움하고 있는 말레이시아(Malaysia)의 상표제도 전반을 소개하였습니다.

2. 각국 상표관련 주요 제도 해설

ALL Peninsula® Reporter™(상표뉴스레터)에서는 각국 상표제도의 상이함으로 인해 혼동을 주거나 유념하여야 할 제도에 대한 해설란을 마련하였습니다.

- 상표사용실적제도

미국, 필리핀 등 일부 국가에서 상표 출원 및 등록의 전제 조건으로 요구하고 있는 상표사용실적제도에 대해 살펴보겠습니다.

I. 국내 동향

상표관련 동향

◆ 짝퉁 상품, 휴대품으로도 통관 불가!

오는 7월 1일부터는 국제우편이나 해외 여행객의 휴대품 형태로도 가짜 상품의 통관이

허용되지 않는다.

관세청은 지난 20일 「지적재산권 보호를 위한 수출입통관 사무처리에 관한 고시」 개정안을 입법 예고 했다.

개정안에서는 개인용도 소량의 위조물품에 대한 적용배제 범위를 축소하여, 통관허용 범위를 본인이 직접 제작하여 사용하는 것과 여행자 휴대품으로 사용 중인 물품으로 한정하였다. 이전에는 판매목적이 아닌 개인 사용 목적으로 국제우편이나 여행자 휴대품으로 반입되는 소량의 가짜 상품에 대해서는 통관이 허용되어 왔다.

사용목적에 상관없이 가짜 상품의 통관을 허용하지 않기로 함에 따라 통관과정 에서 가짜

상품임이 적발되면 곧바로 압수·폐기된다.

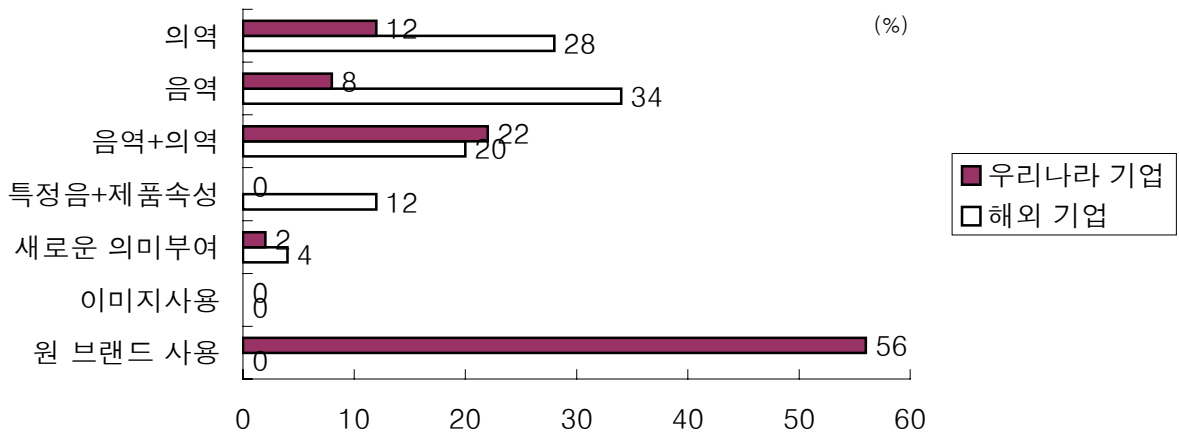
이외에도 개정안에서는 상표권 신고 유효기간을 현행 10년에서 3년으로 단축하고, 상표권자가 통보제도를 악용하는 것을 방지 하고 수출입자의 선의의 피해를 최소화하기 위해 선통관 후통보방식을 신설하였다. 또한 병행수입 관련 규정을 명확히 하여 외국상표권자가 생산한 진정상품을 국내전용사용권자가 수입하는 경우 동일인 관계인 수입대리점 관계로 보는 것으로 의제하고, 권리 없는 제3자에 대한 상표권자의 수입통관 동의 뿐 아니라 통상사용권자 등 상표사용을 허락한자에 대한 수입허락 시에도 병행수입이 가능함을 규정하였다.

◆ 중국시장, 中文 브랜드로 진출하라

한국무역협회 국제무역연구원은 지난 14일 발표한 「한국기업의 중국현지화 전략-브랜드 네이밍을 중심으로」라는 보고서에서 우리기업이 중국내수시장 진출을 확대하기 위해서는 국내에서 쓰는 한자 기업명이나 상표를 그대로 쓰는 것보다는 중국인들에게 보다 어필할 수 있는 중문식 브랜드를 도입해야 한다고 밝혔다.

외국 주요 기업이 사용하고 있는 중문브랜드

중 沃尔玛(워얼마, Wal-Mart), 麦当劳(마이판라오, Mcdonalds), 诺基亚(누어지야, NOKIA) 등은 음역을 한 것이고, 通用电气(통용띠엔치, GE), 国际商用机器(구어지상용지치, IBM), 有线新闻网(요씨엔신원왕, CNN) 등은 의역으로써 한자의 뜻을 이용한 것이다. 또 可口可乐(커커우커러, Coca-Cola), 奔驰(뽀츠, Benz), 纽约时报(니우웨식빠오, New York Times) 등은 의역과 함께 음역을 고려한 혼합형의 대표적인 사례이다.



<해외기업과 우리나라 기업의 브랜드명의 기법별 비교;국제무역연구원 자료>

위의 표와 같이 해외기업은 음역을 주로 사용하고 있으며 우리기업은 원브랜드를 사용하는 경향이 많다. 그러나 한국식 한자의 사용은 중국과의 언어와 문화적 차이로 인해 전혀 다른 뜻이나 어감으로 받아들여지는 경우가 있어 자칫 브랜드 가치 하락이라는 부정적인 효과를 가져올 수 있다. 실제로 초코파이로 유명한 오리온이 중국진출 시 사용했던 브랜드는 東洋(동양)이었으나 이는 중국에서 바다 동쪽에 있는 일본을 비하하여 부르는 단어로서, 東洋을 일본기업으로 착각하기 쉬워 반일감정이 심한 중국에서 부작용을 일으킬 가능성이 있으므로 오리온과 발음이 비슷하고 뜻도 좋은 친구라는 뜻의 好丽友(하오리)라는 브랜드로 개명하였다. 또한 일본의 자동차 회사인 松田(마쯔다)의 중문

브랜드 네임은 본래 사용하던 한자명 그대로인 松田이었으나 중국에서 松田의 발음은 [송티엔]으로서 중국어로 죽음을 뜻하는 送天(송티엔)과 발음이 유사하여 중국인들에게 반감을 얻어 사용자들이 소비를 기피하게 되었고, 이 사실을 알게된 마쯔다 측은 결국 기존의 중문명의 음역을 이용한 马自达[마쯔다]로 개명하였다.


국제무역연구원 김희영 연구원은 “브랜드를 정할 때는 중국 현지인들만이 느낄 수 있는 어감까지 고려해야 하며, 이를 위해서는 현지인을 통해 확인 작업하는 것이 매우 중요하다”고 지적하고, 기업들이 중문 브랜딩에 참고해야 할 기본적인 사항을 「중문 브랜딩 7대 지침」으로 요약, 다음과 같이 제시했다.

[중문 브랜딩 7대 지침]

1. 중국의 문화 이해를 우선하라.
2. 뜻·소리·이미지를 함께 고려한 고도화 기업을 활용하라.
3. 품목에 어울리는 한자와 이미지를 활용하라.
4. 국내에서 쓰던 한자명을 중국시장에서 고집하지 말라.
5. 중국에서 금기시하는 단어와 이미지 사용에 유의하라.
6. 중국시장에서 이미 강하게 인식된 브랜드는 개명하지 말라.
7. 중국 현지인의 확인 작업을 반드시 거쳐라.

상 표 관 련 최 근 주 요 판 례 (국 내)

◆ 대법, 영국 유명 브랜드 “엠브로” 마름모 로고는 상표 등록 불가

마이클 오웬, 데이비드 벅엄 등 유럽의 유명 축구스타들이 착용하고 있는 영국의 스포츠 용품 브랜드인 엠브로(Umbro)가 국내에서 대표적인 표장인  상표에 대한 권리를 주장할 수 없게 되었다.

대법원 2부는 엠브로 인터네셔널이 낸 상표 등록 거절결정에 대한 심결 취소 청구 소송 상고심에서 원고 승소 판결한 원심을 깨고


사건을 특허법원으로 돌려보냈다.

재판부는 판결문에서 “엠브로 상표는 마름모나 다이아몬드 도형과 비교하여 볼 때 다소 옆으로 누운 모양이기는 하나 마름모 또는 다이아몬드 도형의 기본 형태를 유지하고 있어 일반 수요자나 거래자에게 마름모 또는 다이아몬드 도형 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도라고 보기 어렵다”고 판시했다.

엠브로 인터내셔널은 지난 2004년 특허청에 상표를 출원했지만 구성이 간단하고 흔히 있는 표시의 상표라는 이유로 등록을 거절 당하자 특

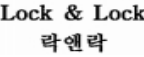
허법원에 소송을 냈고, 특허법원은 엠브로 인터내셔널의 손을 들어준 바가 있다.

◆ “락앤락” 고무장갑에는 사용불가!

국내의 유명 밀폐용기 제조업체인 하나코비(주)의  상표를 고무장갑에는 쓸 수 없게 되었다. 특허법원은 고무장갑 업체를 운영하는 문모씨가 밀폐용기 제조 업체인 하나코비(주)를 상대로 낸 상표등록무효 심결에 대한 취소 청구소송에서 원고 패소 판결을 내렸다.

재판부는 판결문에서 “사용상표의 부착 사용상품의 국내 매출규모, 판매방법, 광고의 종류, 기간 및 횟수, 소비자에 알려진 정도 등을 고려하면, 등록상표의 등록결정일 당시 사용상표는 이미 저명상표에 이르렀고, 등록상표와 사용상표는 그 호칭과 관념이 동일하고 그 외관도 유사하다는 점, 등록상표의 외관, 관념, 호칭이 그 지정상품인 장갑류와는 별다른 연관이 없는 것으로 보이는 점,

등록상표의 출원시기가 사용상품의 연 매출액이 1,000억 원을 넘을 정도로 사용상품이 국내에 널리 알려진 때인 점 등에 비추어 보면, 원고(하나코비주)는 고의로 저명한 사용상표의 명성에 편승하고자 무단으로 사용상표의 표장을 모방하여 등록상표를 출원, 등록 받았다 할 것이고, 이는 공정한 상품유통질서나 상도덕 등의 선량한 풍속에 위배되므로, 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다” 판시하였다.

지난 2006년 8월 (2005당3034) 특허심판원은 문모씨의  상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당함을 이유로 등록무효 심결을 내렸고, 문씨는 이에 불복하여 특허법원에 소송을 제기하였다.

특 허 관 련 소 식

◆ 유비쿼터스 사무 시스템 ETRI에 의해 개발/특허출원 되다

사무실의 PC 작업 환경을 그대로 가정에서 재현할 수 있는 시스템이 한국전자통신연구원(ETRI)에 의해 개발되어 특허출원절차를 마쳤다. 한국전자통신연구원은 사무환경 소프트웨어인 한글(HWP)과 MS 오피스, 인터넷 익스플로러 등을 사용 중이던 상태 그대로 저장했다가, 원하는 컴퓨터에서 복원할 수 있도록 해주는 유비쿼터스 이동 사무환경 시스템을 개발하는데 성공했다고 2007. 3. 6.자로 발표했다. 이 시스템 개발에는 정보통신부의 ‘공개 SW 기

반 ON-DEMAND 사무환경 제공기술 개발에 관한 연구’ 과제의 지원을 받아 KT·코스모·모두텍·한국IT렌탈산업협회 등이 참여했다. 이 시스템은 업무의 연속성을 지원하기 위해 사용 중인 사무환경의 콘텍스트를 저장했다가 원래대로 복원해주는 기술로 RFID 등을 이용한 서버 기반과 이동식 저장장치인 USB 기반의 두 가지 시스템으로 개발됐다. 사용자가 RFID 카드만 들고 이동해 가정의 컴퓨터에 접근하면 작업하던 문서 및 커서의 위치, 프로그램 창의 배열

까지 그대로 정확하게 재현해 준다. ETRI는 오는 2010년께 전 세계 관련 시장규모가 개인용 및 서버 기반 이동 사무환경을 대상으로 5억 7000만달러에 이를 것으로 전망하고, 이 기술과 관련해 국제특허 4건을 출원했다. 연구개발 책임자인 최완 ETRI 디지털융연구단 SW서

비스 연구팀장은 “유비쿼터스 사무환경 서비스 제공을 위한 핵심 플랫폼 기술로 활용할 수 있다”며 “웹 포털 서비스나 웹 하드 서비스와 연계한 부가 서비스, USB 메모리의 부가 서비스 등으로 수익 모델 창출이 가능할 것”이라고 말했다.

II. 해외 동향

상 표 관 련 동 향

◆ 볼리비아, “코카” 단어 사용 금지

작년 431억 4천 6백만 달러의 가치를 지닌 것으로 평가되며 세계에서 가장 가치 있는 브랜드로 널리 알려져 있는 “코카콜라” 브랜드가 볼리비아에서 사용할 수 없게 될 위기에 놓였다.

볼리비아의 코카산업 대표자회의는 ‘코카’라는 단어는 신성한 것으로서 상품명으로 쓸 수 없다는 결의안을 발표했으며, 기업이름과 상품명에 ‘코카’라는 단어가 들어가는 것을 금지하는 것을 요구하는 한편 유엔에 코카 잎의 거래를 합법화 해 줄 것을 촉구했다.

코카잎은 그 동안 국제적으로 마약의 원료로서 알려져 나쁜 이미지를 갖고있었으나, 현지에서는 고산병을 진정시키며 인후염, 감기의 고통을

완화시켜주는 등 다양한 용도로 쓰이고 있다.

이에 볼리비아 정부는 유엔에 수출의 장려를 위해 코카 잎의 거래에 대한 규제를 풀어줄 것을 요구하고 있으나 미국 등의 국가들이 마약거래의 활성화를 우려하며 강력하게 반대하고 있다.

볼리비아 의회의 입법에 강력한 입김을 불어넣어 왔던 코카산업 대표자 회의의 영향력에 비추어 이전 결의안이 입법 될 것으로 보여, 코카콜라는 ‘코카’라는 단어를 빼거나 새로운 브랜드를 사용하여야 할 것으로 보인다.

한편 코카콜라는 볼리비아에 상표등록이 되어 적법하게 보호 받는 “코카콜라” 브랜드에 대해 이러한 조치를 취하는 것은 부당하다며 반박하고 있다.

◆ 각국 기업들 사이버스쿼터들과 전쟁

세계 최대의 소프트웨어 업체인 마이크로소프트가 영국과 미국에서 자사의 도메인 이름을 선점하여 판매하거나 광고수익을 챙기고 있는 사이버스쿼터 (cybersquatters) 들에게 소송을 제기한다고 파이낸셜 타임즈가 밝혔다.

마이크로 소프트는 사이버스쿼터에 대해

강력하게 대응하여 지난해부터 1100개의 도메인 이름을 되찾았다. 반면, “Gmail”이라는 브랜드로 이메일 사업을 시작한 인터넷 검색업체 “구글”이 중국에서 www.gmail.cn 도메인 이름을 선점 당하여 중국진출에 어려움을 겪고 있다. 도메인 이름 등록자인

중국의 ISM 사는 중국의 도메인 등록 대행 업체로서 구글과 같이 무료 이메일 서비스를 제공하고 있다. 구글 측은 ISM사에 도메인 이름의 판매를 요청하였지만 거절 당한 것으로 알려졌다.

유엔 산하 세계지적재산권기구(WIPO)에 따르면 지난해 도메인 이름과 관련한 분쟁조정신청은 전년 대비 15% 증가한 1823건으로 집계되었다. 주로 세계적인 유명 패션 브랜드나 엔터테인먼트 업체, IT 업체 등 사이버스쿼터들의 표적이 되는 기업의

도메인 이름에 집중 되었으며 1999년 이후 WIPO에 제기된 도메인 이름 분쟁조정신청 중 80% 이상이 원고가 승소 하였다. 인터넷이 발달하면서 도메인 이름은 단순한 식별 표지로서의 기능을 뛰어 넘어 기업의 가치를 대변하는 것이 됨으로써 그 중요성이 날로 강화 되었으며, 이러한 점을 노린 사이버 스쿼터들의 악의적 선정행위에 대처하는 능력을 키우는 것이 상표권 및 기타 지적재산권 보호와 더불어 중요한 이슈로 떠오르고 있다.

상 표 관 련 주 요 판 례 (해 외)

◆ 모형 장난감 만들 때도 허가 필요해

자동차, 모터사이클의 장난감 및 프라모델의 제작이 상표권을 침해한다는 판결이 나왔다. 미 항소법원은 General Motors의 군용차량인 험비(HUMVEE)의 모형을 제작한 완구회사에 대해 General Motors 차량의 상표권과 상품외장(trade dress)를 침해하였다고 판결하였다. 법원은 판결문에서 “해당 장난감 자동차가 실제 자동차와 매우 유사하며, 소비자는 장난감 자동차를 대할 때 실제 자동차 회사에서 제작된 것인지의 여부를 신중하게 고려하지 않고 단순히 그 릴과 전체 모양을 둘러본 후 바로 구매한다”고 판단하였다.

그 동안 자동차 회사들은 실제 자동차, 트럭,

모터사이클 등의 장난감 및 모형을 제작 시 허가를 받고 로열티를 지불할 것을 요구해 왔는데 법원이 자동차 회사들의 주장을 받아들여 허락 없이 장난감을 제작한 경우 상표권 침해를 인정한 최초의 판례라는 점에서 그 의의가 크다.

* 트레이드 드레스(Trade Dress)

독특한 외관의 자동차나 치어걸의 복장 등 제품의 고유한 이미지를 형성하는 색채·크기·모양을 나타내는 용어로서 미국에서는 상표법상 권리로 보호되고 있다. 우리나라에서는 아직 이에 대한 명확한 개념 규정이나 보호방안이 없다.

◆ 스타벅스, 이번엔 인도에서 상표분쟁

지난 1월 한국의 엘프레야(주)와의 상표분쟁에서 패소하여 자존심을 구긴 다국적 커피 전문업체 스타벅스가 이번엔 인도에서 상표분쟁에 휘말렸다. 스타벅스는 인도의 “Starstrucks”라는 이름의 커피숍 체인에 상표, 디자인 등이 매우

유사하다며 상표권 침해를 이유로 소송을 제기 하였다. 스타스트럭스는 뷰티샐 관련 사업체를 운영하는 샤나즈 후세인이 최근 설립한 커피 전문점이다. 후세인은 스타벅스와 유사한 이름을 가진 것은 수백가지나 되고 자신의 매장은 영화

배우 포스터들로 꾸며져 있어 스타벅스의 컨셉과 상이하다며, 스타벅스와 끝까지 싸울 것임을

분명히 하였다.

III. 특집 기획

1. ASEAN 상표제도 소개 - (3) 말레이시아

1. 상표제도 개요

(1) 상표법

현재 시행되고 있는 말레이시아 상표법은 1983년 9월 1일 발효되어 1997년과 2000년의 2차례 수정을 거쳐 개정된 것이다. 이 상표법은 말레이시아 연방(서말레이시아, 사바, 사라와크) 전체를 아우르는 것으로, 세 지역에서 각각 상표등록을 받았던 이전의 상표제도를 개정하여 하나의 등록상표로 세 지역에서 모두 상표의 권리를 보호받을 수 있게 하였다. 1997년 개정된 상표법에 따라, 서비스표 등록이 가능하게 되었으며, 상표의 권리존속기간이 10년으로 일원화 되었으며 TRIPs의 규정을 반영하여 개정된 2000년 상표법에는 “주지·저명상표의 보호”에 관한 조항이 추가되었다.

(2) 가입된 조약

Paris Convention, TRIPs, WIPO, WTO

(3) 상표의 종류

1) 구성상의 분류

등록 가능한 표장의 종류에는 도안, 문자, 숫자, 인명, 지리적 명칭, 슬로건, 색채 또는 그것들을 조합한 것 등이 포함되며, 시각적으로 인식이 불가능한 냄새와 소리는 등록될 수 없다. 입체상표 및 Trade Dress는 등록 가능한 표장으로 인정되고 있다.

2) 기능상의 분류

말레이시아에서는 표장을 상품에 사용하고자 하는 경우 상표를, 서비스업에 사용하는 경우에는 서비스표를 출원하여야 한다. 이 외에도 연합상표, 방호상표 및 증명상표 또한 등록이 가능하다. 서비스표는 1997년 12월 1일부터 등록 가능하게 되었다.

① 방호 상표

방호상표란 저명 상표에 대해 지정 상품 범위를 넘어 그 권리 보호를 인정해 주는 것으로서 상표권자가 해당 방호 상표를 다른 상품 또는 서비스에 사용하지 않거나 혹은 사용하려는 의도가 없어도 등록할 수 있으며, 미사용에 의해서 취소되지 않는다. 상표권자는 방호 상표를 광범위한 상품 또는 서비스에 걸쳐서 등록함으로써 상표의 희석화를 방지할 수 있다.

저명상표인지의 여부는 파리 조약 제6조 제6항과 TRIPs 협정 제16조가 적용된다.

② 증명 상표

증명 상표는 그룹, 단체, 공동체 또는 기준 설정 당국이 어떤 종류의 회원 자격, 보증 또는 승인 등을 나타내기 위해서 사용하는 특별한 상표이다. 상표법에서는 증명 상표를 「원산지, 재료, 제조 방법, 품질, 정도 또는 그 외의 특징에 관해서 어떠한 기준에 의해 인증된 재화 또는 서비스를 거래 시에 인증되어 있지 않은 다른 재화 또는 서비스와 구별하기 위해서 이용되는 표장」으로 정의하고 있다. 예로서는, 「SIRIM」로고 (SIRIM기준에 합치하는 것을 표시), 「HALAL」로고 (이슬람교도 방향의 식품을 시)

등이 있다.

③ 지리적 표시

지리적 표시는 2000년 지리적 표시법이 시행되면서 상표법에 근거해 등록하는 것이 가능하게 되었다. 지리적 표시란 나라 또는 영토 혹은 특정 지역이나 장소를 원산지로 하는 상품이라는 것을 명시하는 것이며 상품의 일정한 품질, 평판, 그 외의 특징이 본질적으로 그 지리적인 출처에 유래하고 있는 것을 의미한다. 지리적 표시가 있는 상품은 천연의 산물, 농산물, 수공업품 또는 산업(industry)에 한정된다.

2. 부등록 사유

원칙적으로 표장은 지정상품·지정서비스업의 상업적인 사용과 관련하여 충분히 식별력이 인정되어야 하며, 아래에 해당하는 상표들은 등록 받을 수 없다.

- ① 공중을 기만하거나 혼동시킬 우려가 있는 상표
- ② 수치스럽거나 혐오스러운 것을 포함하는 상표
- ③ “Registered”, “Patent”, “Patented”, “By Royal Letters Patent”, “to counterfeit this is a forgery”, “Bunga Raya” 등의 문구를 포함하는 표장
- ④ 어떠한 신용(trust)을 표시하거나 표현, 암시, 추정하는 상표
- ⑤ 단순한 화학적 기호나 혼합물의 보통 명칭
- ⑥ 국가원수를 상징하거나 지칭하는 표장, 궁전 또는 정부 소유의 건물을 상징하는 표장

3. 출원 및 심사절차

(1) 출원절차

1) 상품·서비스업의 지정

지정상품 분류는 니스 협약에 따른 국제분류를 채택하고 있으며 34개 류의 상품 및 8개 류의 서비스 분류를 적용하고 있다. 그러나, 말레

이시아 상표법이 다류 출원 제도를 채택하고 있지 않기 때문에 각각의 구분 상품·서비스업 분류마다 따로 출원하여야 한다.

2) 출원 시 구비서류

- a. 출원서
- b. 상표 견본 20매(최소: 5 cm x 5 cm)
- c. 선서서 (반드시 공증하여야 하며, 출원일로부터 3개월 이내 제출 가능하다)

3) 우선권 주장 가능

출원인이 파리 조약 가맹국에서 먼저 상표를 출원 하였을 경우 말레이시아에서 동일 상표의 출원에 관해서 우선권을 주장할 수 있으며, 선행 출원일이 말레이시아에서의 출원일로 간주된다. 우선권의 주장은 선행 출원일로부터 6개월 이내에 행해지지 않으면 아니 되며, 선행 출원인 다수 있는 경우에는 가장 빠른 출원일로부터 6개월 이내에 행해지지 않으면 아니 된다. 우선권 주장서류는 출원서와 함께 제출해야 한다.

(2) 심사절차

출원→예비심사→방식·실질심사→출원공고→등록

1) 심사

출원서는 특허청에 수리될 때 예비 심사를 받는다. 예비 심사에서는 출원서에 올바른 서식이 사용되고 있는지, 필요 사항이 모두 기재되어 있는지 등의 서지적 사항에 대한 심사가 이루어진다. 출원서 상의 잘못되거나 미비한 부분이 있으면 이를 보정해야 하며, 형식적인 요건이 충족되면 출원일자, 출원번호가 부여된다.

방식 심사 단계에서는 출원된 표장은 우선 등록 적격 여부 즉, 식별력 유무에 대하여 심사되게 된다.

실질 심사 단계에서는 부등록 사유에 해당하는지 여부가 심사된다. 출원된 표장이 부등록 사유에 해당할 때는 출원인에게 그 취지가 통지되어 의견서 및 보정서를 제출할 기회가 주어지

게 된다. 의견서 및 보정서의 제출에 의해서도 부등록 사유가 해소되지 않는다고 인정될 때는 거절결정이 내려지며 이에 대해서는 법원에 소를 제기하여 불복할 수 있다.

2) 출원공고 및 이의신청

① 출원공고

출원된 표장이 부등록 사유에 해당하지 않을 경우 또는 출원인이 의견서를 통해 심사관의 거절이유를 극복했을 경우에 관보에 공고 된다. 공고 기간은 게재일부터 2개월간이며, 이 기간 동안 누구라도 상표에 대한 이의신청을 할 수 있다. 이의신청이 없는 경우에는 등록이 승인된다.

② 이의신청

출원공고일로부터 2개월 이내에 가능하며, 선출원/등록권자, 미등록된 상표지만 저명한 상표의 소유권자 등이 출원상표에 대해 절대적 부등록 사유에 해당되는 상표라고 판단될 경우 이의신청을 제기할 수 있다.

이의신청이 제기된 경우, 출원인은 2개월 이내에 이의신청에 대한 답변서를 제출하여야 한다. 이의답변서가 기한 내에 제출되지 않는 경우는, 출원을 철회한 것이라고 간주된다.

3) 등록결정 및 거절결정

① 등록결정

출원공고 후 2개월 이내에 이의신청이 없거나 제기된 이의신청이 받아들여지지 않는 경우에는 상표로서 등록되며 등록증이 발급된다. 일반적으로 출원으로부터 등록까지 약 2년~3년 정도가 소요되나, 심사가 지연되는 경우가 많다.

② 거절결정 및 거절결정불복

출원상표가 심사 또는 재심사 후에 최종적으로 등록 받을 수 없다고 판단되는 경우 거절결정을 받게 된다. 이 경우 거절사정에 대해 고등

법원에 항소할 수 있으며 이에 불복 시 연방법원에 재심을 청구할 수 있다.

4. 상표권

(1) 상표의 존속기간

상표의 권리존속기간은 출원일로부터 10년이다. 이후에는 갱신 수수료를 납부함으로써 매 10년마다 등록을 갱신할 수 있다.

(2) 갱신출원

등록상표권자는 상표권의 존속기간만료일로부터 6개월 전부터 존속기간만료일 이내에 등록상표에 대하여 갱신출원을 할 수 있다. 권리 소멸된 상표에 대해 만료일로부터 1년 내에 권리회복 가능하나 이 기간 내에도 갱신을 진행하지 않았을 때는 상표등록이 말소된다. 따라서, 상표권 소멸 후 1년 내에는 제 3자가 동일한 상표에 대해 출원이 불가하다. 갱신 시 사용선서는 요구되지 않으며 별도로 제출해야 할 서류는 없다.

(3) 상표의 사용 및 사용권

1) 상표권의 효력

상표권자는 등록상표를 지정상품 및 지정서비스업에 대하여 정당하게 사용할 권리를 향유하며 등록상표권에 대하여 수익·처분의 권능을 가지므로 양도 및 사용권 설정을 할 수 있다.

2) 양도

상표권자는 등록상표·서비스표를 등록된 모든 상품 및 서비스업과 관련하여 영업(Goodwill)과 분리하여 제 3자에게 양도할 수 있다. 그러나, 영업과 분리하여 양도를 하는 경우에 양도인이 양도시점에 앞서 양도대상이 되는 상표를 말레이시아 현지에서 사용하지 않았을 시에는 양도가 효력을 갖지 못한다. 필요한 구비서류는 양도 계약서, 위임장이며 양도에 필요한 모든 서류는 공증이 요구된다. 양도 등록까지는 약 6개월에서 12개월이 소요된다.

3) 사용권의 설정

전용·통상사용권 설정 등록이 가능하며 제 3자에게 대항하기 위해서는 사용권 설정의 등록이 권고된다. 사용권 설정 시, 라이선스 체결서를 제출해야 한다.

5. 심판

(1) 취소 심판

상표권자가 등록 이후 3년 동안 연속적으로 등록된 지정상품·지정서비스업에 등록상표·서비스표를 사용하지 않는 경우에는 그 등록상표·서비스표는 제3자의 불사용취소심판 제기에 의해 취소될 수 있다. 또한, 약의에 의한 등록 또는 절대적 등록 요건에 불일치 하는 상표라고 판단되는 경우에는 이해관계인이 무효심판을 청구할 수 있다.

(2) 무효 심판

등록된 상표라도 제3자의 상표를 고의로 모방한 상표는 청구인이 대상상표의 출원일 전 사용에 의해서 주지·저명성을 획득했다는 사실을 입증하거나 출원인이 유사한 상표의 존재를 알면서 출원했다는 사실을 입증하면 무효가 될 수 있다.

6. 상표권 침해에 대한 구제

말레이시아에서는 민사상의 침해소송 및 형사소송에 의하여 상표권을 침해로부터 보호하는 규정이 마련되어 있으며, 이에 따라 침해행위의 금지 청구, 손해배상의 청구, 형사처벌 등이 가능하다.

(1) 자력 구제

상표권의 침해가 발생한 경우, 일반적으로 소송을 제기하는 것이 가장 이상적이라고 말하기는 어렵다. 상표권자는 소송을 제기 하기 이전에 불필요한 시간 및 경비의 낭비를 줄이기 위해 교섭에 의한 화해를 시도할 수 있다. 본 방안은 통상 침해자에게 경고장 등의 송부를 통해

통지를 하는 것으로부터 시작되며, 침해자에 대해서 소송을 피할 기회를 준다. 권리 침해자가 상표권자의 주장에 설득력이 있음을 알고 재판 이외로 합의하는 것에 동의하여 손해배상이나 재판 비용의 권리포기, 보유 재고의 소화 기간 등의 이유로 화해 조건을 성립시키기 위해 교섭을 하려고 할 수 있다. 이렇게 상표권자가 화해 조건에 합의하게 되면 양당사자는 화해조건을 기재한 화해 합의를 작성하는 것이 보통이며, 추후 권리침해자가 합의를 위반할 시 상표권자가 즉시 법원에 금지청구를 할 수 있다.

(2) 행정적 조치

1) 상표 표기법에 따른 행정적 조치

상표 표기법 17조에 따르면 외국 상표 사칭이 적발되었을 경우 관계 장관은 해당 물품의 말레이시아 반입을 금지하는 명령을 내릴 수 있다.

상표권자는 상표침해에 대한 증거가 있을 경우 대법원에 상표표기 증서(Trade Description Order: TDO) 발급을 신청할 수 있다. 증서를 발급 받은 상표권자가 생산하지 않은 물품에서 상표가 도용된 사실이 확인될 경우 상표 표기법에 의거 해당물품은 사칭품목으로 분류된다. 이 경우 the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs 집행부가 절차에 따라 해당 물품을 수색, 압류, 몰수하고 상표권을 침해한 자에 대해 형사상의 조치를 취하게 된다. TDO는 5년간 유효하며 갱신 가능하다.

2) 세관에 의한 국경조치 (Customs)

말레이시아 세관법 (the Malaysian Customs Act 1967)에 근거하여 세관은 모조품 이라고 의심되는 상품에 대해 수색, 압류할 권한을 가진다.

(3) 사법적 조치

1) 민사소송

상표권자는 자신의 권리가 침해되고 있는 경

우 평화적으로 해결할 수 없다고 판단되면 법적 조치에 호소하여 해결할 수 있다. 원고가 승소를 거두었을 경우에 법원은 민사구제의 방법으로 ‘영구 금지명령’, ‘손해배상’, ‘부당 이득 반환’, ‘소송 비용 부담’ 등을 규정하고 있다.

2) 형사소송

민사소송과 함께 말레이시아에서의 상표권 침

해에 대한 구제수단으로 형사소송이 가능하다. 상표권 침해 및 사칭 통용(passing-off)에 대한 형사 구제에 대해서는 형법 외에 거래 표시법(Trade Description Act)으로 규정되고 있다. 즉, 거래 과정에서 기만적 거래 표시를 상품 등에 사용한 자, 또는 당해 상품의 공급을 신청한 사람에게 대해서 적용되는 형사 구제이다.

2. 각국 상표관련 주요 제도 해설

등록주의를 취하고 있는 우리나라는 계속하여 3년 동안 사용하지 않아 불사용에 의한 취소심판이 제기되지 않는 한 상표의 사용실적이 요구되지는 않는다. 하지만 사용주의를 취하고 있는 미국, 필리핀 등의 국가들에서는 출원 요건으로 해당 상표의 사용실적을 요구하고 있다. 우리나라

를 비롯한 일본·미국·독일 등 세계 각국은 그 나름대로의 등록주의 또는 사용주의의 원칙을 지키고 있지만 전반적으로 사용주의와 등록주의를 병행하고 있다고 할 수 있다.

이번 호에서는 상표 사용 실적 제도에 대하여 미국 등을 중심으로 살펴 보기로 한다.

◆ 상표 사용 실적 제도

우리나라의 상표제도는 선출원·등록주의에 입각하고 있으나 사용주의를 보충적으로 가미하고 있다. 즉 우리나라의 상표법은 사용주의가 아닌 등록주의를 채택하고 있어 상표를 사용하는 자뿐만 아니라 장래에 사용하려는 자도 상표의 등록을 받을 수 있도록 규정되어 있고, 사용하려는 자가 등록을 받더라도 일정기간 내에 사용실적을 제출하도록 하는 의무규정은 없다. 그러나 일정기간(3년 이상) 계속 하여 상표를 지정상품에 사용하지 아니하면 불사용에 의한 취소의 대상이 되기도 한다.

미국, 필리핀 등 일부 국가에서는 등록시 상표의 사용을 전제하므로 사용실적이 없으면 등록할 수 없다. 이러한 국가에 상표 출원을 한 경우에 적법한 사용실적을 제출하지 아니하는 등록될 수 없다. 그러므로 실제 사용 가능성이 없는 상표는 출원할 필요가 없으며 상표등록을 받기 위해서는 다음의 예에 준하는 상표사용

실적을 확보하여 특허청에 제출하여야 한다.

• 상표 사용실적의 예

1. 상표가 부착되어 판매되고 있는 상품의 사진 또는 상표 견본(레이블)
2. 현지의 대리점 또는 판매점의 주소, 명칭
3. 최초 사용 개시일이 명시된 사용 선서서(일부 국가에서는 사용선서서의 공증을 요구하고 있음)

사용실적을 요구하는 국가의 특허청에서는 약 6개월 정도의 기간을 지정하여 사용선서서의 제출을 명하고 또 사용선서서의 제출은 일반적으로 6개월 단위로 연장 될 수 있다. (사용선서서의 제출은 실제로 상표를 사용한 사실을 입증해야 하므로 상거래 실적을 감안하여 제출기한을 비교적 장기간으로 하고 있는바, 일반적으로 상표출원 절차과정에서의 지정기간 연장신청을

1~2회에 한하여 각각 1개월씩 허여하는 제도와는 차이가 있다)

• 사용에 기초한 상표출원

전술한 바와 같이 우리나라를 비롯한 대부분의 국가가 출원 시 사용실적을 요구하지 않으나, 일부국가는 출원등록 요건으로서 사용실적 제출을 요구하고 있는데 미국의 경우를 예로서 소개하고자 한다.

• 사용과 관련한 미국 상표 출원요건

외국인이 미국에 상표출원을 하려면 다음 4가지 중 적어도 하나의 요건을 충족하여야 한다.

① 미국 내 주와 주 사이 거래 또는 미국과 외국간의 거래에 상표를 사용한 실적 :

미국 내에서 이미 사용하고 있는 상표라면 실제사용기준(Actual Use)으로 상표를 출원하면 등록이 가능하다.

② 외국 출원을 기초로 우선권을 주장하는 경우 :

미국 이외의 나라에 등록 또는 신청중인 상표를 근거로 출원하는 것으로, 최초 출원일로부터 6개월 이내에 출원을 해야 하며, 이 경우에도 출원이 후 등록결정이 있기까지 사용실적을 제출하여야 한다.

③ 미국 내 또는 미국과의 거래에 사용하고자 하는(Intend to Use) 상표 :

현재 미국 내에서 사용하고 있지는 않지만 장래에 사용할 예정인 경우에는 미래 사용 의사(Intend to Use)에 따라 출원하면 상표등록을 받을 수 있다. 이 경우에도 등록 결정 통지를 받고 6개월 이내에 사용 실적을 제출하여야 등록이 되는데, 사용실적 제출기간은 한번에 6개월씩 총 5번 연장이 가능하다.

④ 국제등록에 의한 상표출원 :

마드리드 조약에 의해 외국에서 출원된 상표나 등록된 상표에 근거하여 국제출원에 미국을 지정하거나 이미 등록된 국제상표를 미국에 확장하는 경우이다.

한편, 미국에서는 일단 상표등록이 되었다 하여도 5년차와 6년차 사이에 상표사용 실적을 한번 더 제출하여 계속 사용한 사실을 입증하여야 하며, 이때 사용실적을 제출하지 못하면 등록이 취소될 수 있다.

이와 같이 상표등록은 사용을 대전제로 하므로 비록 선출원·등록주의를 채택하는 국가에 있어서도 등록상표는 그 지정상품에 적정하게 사용되어야 하며 부실 사용한 경우는 대부분의 국가가 취소사유로 하고 있다.

필자 : 세한국제특허법률사무소(Kims and Lee 대표 변리사 김 윤 배

주요약력 :

- 아시아변리사협회 상품모조 방지 위원장,
 - 특허청 부정경쟁심의위원회 위원,
 - 대한상공회의소 산업재산권 상담역,
 - 한국 상품 모조 방지위원회 부위원장,
 - 한국라이선싱협회 회장,
 - 국제라이선싱협회(LES International) 부회장 역임
- 현재, 대한상사중재원 중재인,
한국국제지적재산보호협회(AIPPI-KOREA) 회장

주요저서 :

- 해외상표등록가이드
- Current Trends in Counterfeiting Practices and the Intellectual Property System in Korea
- 기업의 특허 전담부서 업무 지침서
- 영업비밀 보호 사례집 등 다수

※ 본 뉴스레터에 관해 궁금하신 점이 있으시면 아래 연락처로 문의 바랍니다. e-mail: eybkim@chol.com

	Kims and Lees 世韓國際特許法律事務所	서울특별시 종로구 관훈동 151-8 동덕빌딩 7층/8층 TEL : 02 733 9991~6 / FAX : 02 733 6351~3 Homepage: www.kimsandlees.com
---	-------------------------------------	---