

# All Peninsula® Reporter™ Trademark Issues

상표 뉴스레터



**Kims and Lees**  
세한국제특허법률사무소

Newsletter 제07-4호  
2007년 4월호

## In This Issue

### I. 상표 동향 (P.1-3)

- 홀로그램 상표로 위조 방지
- 美 엑손모빌, 상표권 침해로 현대모비스 제소
- 기업들, 도메인 네임 관리도 신경 써야!
- 美 대형 마트 공략, 자체 브랜드로 나서야!

### II. 판례 동향 (P.3-5)

- 모방상표, 등록해도 사용 못해!
- “트루 프렌드”와 “Good Friend”는 유사
- Cass 와 EaSS 는 다른 상표!
- 호칭이 유사하면 외관이 달라도 상표등록 불가!

### III. 특허 동향 (P.5-6)

- ‘실감재현 휴대폰’ 특허출원 급증
- 한국HP, 국내기업에 지적재산권 이전한다

### IV. 특허청 동향 (P.6-7)

- 특허청, 지자체 대상으로 체계적 브랜드 컨설팅
- 특허청, 2007 상표-디자인展 개최

### V. 특집 기획 (P.7-12)

#### 1. ASEAN 상표제도 소개(4)

- 타일랜드 : 이번 호에서는 동남 아시아의 중앙에 위치하며 외세의 지배를 한번도 받는 적이 없고, 전형적인 자유시장경제를 발전시켜 왔으며 최근 농업경제에서 벗어나 현재는 섬유, 컴퓨터, 고무, 플라스틱 등의 공산품 수출에 주력하는 타일랜드(Thailand)의 상표제도 전반에 관하여 살펴보기로 하였습니다.

#### 2. 한미 FTA 협상 주요 내용

이번 호에서는 각국 상표제도에 대한 해설란을 대신하여 최근 합의된 한미 FTA 협상의 지적재산권 분야의 주요 내용을 살펴보도록 하겠습니다.

## I. 상표 동향

### ◆ 홀로그램 상표로 위조 방지

특허청은 기술과 산업발달로 거래사회에서 홀로그램 등 다양한 형태의 상표가 새로이 등장함에 따라 홀로그램도 상표권으로 보호될 수 있도록 상표법을 개정하였으며(일부개정 2007.1.3 법률 제8190호), 금년 7월 1일부터 시행할 예정이다.

홀로그램은 두개의 레이저광이 서로 만나 일으키는 빛의 간섭효과를 이용하여 사진용 필름과 유사한 표면에 3차원 이미지를 기록하는 것이다.

홀로그램의 고유한 특징인 깊이감 있는 입체 이미지와 독특한 칼라의 변화는 쉽게 복제할 수

없으므로 제품에 홀로그램이 부착되어 있을 경우에는 소비자들이 쉽게 육안으로 위조품과 정품을 구별할 수 있다.

관련 기술로는, 홀로그램 필름에 특수복합수지 코팅방법을 이용하여 상품 및 포장박스에 부착하고, 소비자가 직접 개봉하여 신속, 정확하게 상품의 정품 진위 여부를 바로 알아 볼 수 있는 특수테이프인 'LAS tape(라스테이프)' 등이 있다.

이로써, 위조변조를 방지하기 위해 지폐, 신용카드, 음반 등에 부착되어 이용되어 온 홀로그램이 상표로서 사용된다면 상품의 위변조를 방지하면서 출처도 표시할 수 있어 이중효과를 얻을 수 있게 될 것으로 보이며, 기업의 상표선택 범위가 확대됨으로써 브랜드를 통한 기업의 부가가치 창출 노력이 더욱 활발해질 것으로 기대된다.

### ◆ 미 엑손모빌, 상표권 침해로 현대모비스 제소

지난해 순익 395억 달러(약 37조 708억)로 전세계 기업 사상 최대의 실적을 올린 세계 최대 규모의 석유기업인 엑손모빌사가 상표권 침해를 이유로 현대모비스를 미국 델라웨어주 월밍톤 연방법원에 제소했다. 엑손모빌측은 현대

자동차 계열사인 현대모비스가 '모빌'의 상표를 의도적으로 모방해 현대모비스의 서비스와 제품들이 엑손모빌과 관련이 있는 것처럼 소비자들이 오인·혼동 하도록 만들었다며 불공정 경쟁 및 부당이익 혐의로 제소하였다고 밝혔다.

- 상 표 대 비 -



### ◆ 기업들, 도메인 네임 관리도 신경 써야!

인터넷의 보급으로 인해 도메인 네임은 단순한 인터넷주소의 개념이 아닌 기업의 중요한 지식자산으로 여겨지고 있다.

최근 제2의 로또로 불리며 관심을 집중시킨 2단계 영문 .kr 도메인 네임의 동시신청 등록이 완료되었다.

ucc.kr, show.kr 등의 일부 인기 도메인 네임은 수천대일의 경쟁률을 보이며 등록자를 추첨으로 결정할 정도로 관심이 집중되었다.

이 같은 2단계 도메인 네임 등록 열풍은 과거 co.kr 등의 3단계 도메인 네임이 수천만원에서 수억원에 거래되는 등 도메인 네임의 매각 수익을 얻을 수 있다는 기대감에서 기인하는 것이라고 볼 수 있다.

반면, 한국인터넷진흥원이 2단계 도메인 네임의 선점 및 혼란을 막기 위해 기존 co.kr 도메인 네임 소유자나 상표권자에게 우선 등록 기간을 주었으나 많은 기업들이 기간 내에 해당 도메인 네임을 확보하지 못하고 주요 도메인 네임을 타인에 선점 당한 것으로 나타남으로써 타인의 선점으로 인한 고객혼란과 브랜드 침해 등의 부작용이 예상된다.

기업들이 해당 도메인 네임에 대한 권리를 찾기 위해서는 등록자에게 구매를 하거나 인터넷주소분쟁조정위원회(IDRC)에 분쟁조정신청을 하는 방법을 이용해야 한다. 그러나 해당 도메인 네임을 구매하는 경우 사이버 스쿼팅 등 계속되는 악의적 등록의 표적이 될 수 있으므로

분쟁조정신청을 하는 것이 현명한 방법이며, 이에 앞서 기업들은 상표나 특허 등의 지식자산

과 더불어 체계적인 도메인 네임의 관리가 필요하다.

## ◆ 美 대형 마트 공략, 자체 브랜드로 나서야!

한미 FTA 타결로 진출 여건이 개선된 미 대형 유통망 시장을 적극 공략하기 위해 품질과 디자인 차별화 및 물류 시스템 구축이 필요한 것으로 나타났다.

KOTRA 시카고 무역관이 시카고 소재 월마트, 타깃, 메이시 백화점, 베스트 바이 등 대형 유통 매장을 조사한 결과에 따르면, 미국 대형 유통망에 진열된 대다수 제품은 중국산 또는 저개발 국가에서 만든 것으로 한국산은 줄어들고 있었다. 그럼에도 불구하고 한국산 제품 중 품질과 디자인 차별화에 성공한 제품은 소비자로부터 꾸준히 호응을 얻었다.

그러나 대다수 한국산 제품은 한국 고유 브랜드가 아닌 유명 외국 기업의 주문자 상표 부착 생산 방식으로 매장에 진출해 향후 미래가 불투명하여, 자체 명품 브랜드 개발이 절실한 실정이다.

브랜드 개발에 성공한 선진국 제품의 예로는 일본의 녹차, 독일의 다리미와 칼 등이 있는데 이런 제품은 미국 시장에서 브랜드 고급화를 통해 저가 제품과의 차별화를 확고히 하고 있다. 독일산 로웬타(Rowenta) 다리미는 130 달러인데 반해 중국산 제품은 30 달러이며, 헥켈스(Henckels) 칼 역시 7개 세트가 100달러로 38

달러인 중국산에 비해 가격이 높다.

현지의 한 관계자는 “한미 FTA 타결로 크게 높아진 한국에 대한 인지도를 적극 활용한다면 미국의 대형 유통망 시장 진출 확대가 가능할 것”이라며 “중국 및 개도국과의 가격 경쟁을 지양하고, 중고가품 시장에서 시장 점유율을 확대하려는 전략적 포지셔닝이 그 어느 때보다 절실히 요청된다”고 강조했다.

각 대형 유통망의 인터넷 매장을 통한 진출도 시도해 볼 만한데, 이 경우 물류 시스템 구축을 통한 적기 납품이 성공적 진출의 첫 단계이다. 이를 위해서는 단순히 창고 기능을 하는 물류센터에서 벗어나 유통 기지 역할을 통해 고객의 수요에 즉시 대응할 수 있는 시스템을 구축해야 한다. 최근 한미 FTA 타결로 통관 절차가 간소화된 것이 한국 중소기업이 미국의 인터넷 매장에 진출하기 좋은 기회라고 볼 수 있다.

KOTRA 시카고 무역관 정종태 관장은 “브랜드 고급화를 통한 차별화 전략이 가격 경쟁력이 취약한 한국산 제품이 해외 시장에서 살아남을 수 있는 유일한 방법”이라며 “시기적으로 늦은 감이 있어도 명품 브랜드 육성을 통한 수출이 절실하다”고 밝혔다.

## II. 판례 동향

### ◆ 모방상표, 등록해도 사용 못해!

세계 유명 패션 브랜드인 이탈리아 ‘지아니 베르사체’사가 미국 디자이너 ‘알프레도 베르사

체'의 이름과 디자인을 국내에 등록·사용해 오던 국내 중소기업을 상대로 낸 소송에서 일부 승소했다. 지난 1999년 법정 공방이 시작된 이래 9년 만이다.

이번 판결은 특히, 상표의 선사용권자에 대한 보호를 보다 두텁게 규정한 개정 상표법의 시행(7월 1일)을 바로 앞두고 내려진 판결이라는 점에서 주목된다.

대법원 민사3부(주심 안대희 대법관)는 4월 12일, '지아니 베르사체'가 '알프레도 베르사체'의 이름과 디자인 등에 대한 사용계약을 맺고 상품을 판매한 국내 모 기업을 상대로 "유사상표로 피해를 보고 있다"며 낸 '상표사용금지 및 손해배상 청구소송 등 상고심(2006다10439)'에서 피고는 원고에게 4000만원을 배상하라고 판결한 원심을 확정했다.

재판부는 판결문에서 "'지아니 베르사체'가 이미 국내에서 널리 알려져 'VERSACE'로 호칭·관념되고 있는 상황에서 'ALFREDO VERSACE'

는 일반 수요자나 거래자로부터 그 출처에 관한 오인·혼동을 가져올 우려가 있는 유사한 상품 표지"라고 판결했다.

지난 1982년, 특허청에 상표를 등록한 '지아니 베르사체'는 국내 패션용품 제조·판매업체들이 1999년부터 미국 디자이너 '알프레도 베르사체'가 고안하거나 제공하는 문구를 상표로 사용하기로 계약한 후 다양한 상표를 등록해 사용하자 "유사상표로 인해 피해를 입었다"며 소송을 내 1,2심에서 모두 일부승소 판결을 받았다.

재판부는 "비록 '알프레도 베르사체'가 자신의 성명을 기초로 상표등록출원을 해 등록받았다고 하더라도 그 상표권의 등록이 자기 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 '지아니 베르사체'의 상품 표지의 이미지와 고객흡인력에 무상으로 편승해 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득한 것이라고 할 수 있다"고 덧붙였다.

- 상 표 대 비 -



<이탈리아의 '지아니 베르사체'>



<미국의 '알프레도 베르사체'>

◆ “트루 프렌드”와 “Good Friend”는 유사

대법원은 “트루 프렌드”가 ‘Good Friend’와 유사하다는 판결을 내렸다.

대법원은 한국투자증권이 “트루 프렌드” 서비스표에 대해 특허청을 상대로 제기한 등록거절 결정 취소소송에서 “두 상표는 주요 부분이 모두 ‘프렌드’로 동일하고, 트루 프렌드가 증권업계에서 널리 알려졌다고 하더라도 일반 소비자나 거래자들이 상표의 출처를 오인할 수 있다고 밝혔다.

‘Good Friend’ 서비스표는 좋은상호저축은행

이 2001년 출원하여 2003년 등록을 받았으며, 트루 프렌드 서비스표는 2003년 9월 한국투자증권이 출원하였다.

한국투자증권은 지난 해 특허법원으로부터 “트루 프렌드와 Good Friend는 영문과 한글에서 달라 유사하지 않지만 호칭과 관념을 보면 ‘트루’와 ‘프렌드’, ‘Good’과 ‘Friend’로 분리할 수 있고 간략한 칭호나 관념에 의해 기억하려는 경향에 따라 양자가 ‘프렌드’와 ‘Friend’로 분리 관찰될 경우 유사하다”는 이유로 상표권 획득에

실패하자 특허법원의 판결에 대하여 대법원에 상고하였다.

한국투자증권은 “두 서비스표가 미국에서는 함께 등록되어 사용되고 있고 국내에서도 3년여 동안 특별한 분쟁 없이 사용되어 일반 수요

자의 오인·혼동 우려가 없다”고 주장하였으나 받아들여지지 않았다. 이로써 2005년 7월 이후 한국금융지주 계열사들이 공동으로 사용하고 있는 ‘트루 프렌드’에 대한 상표권에 대한 분쟁이 발생할 가능성이 높아지게 되었다.

### ◆ Cass 와 EaSS 는 다른 상표!

특허법원은 오비맥주 주식회사가 이모씨의 등록상표 “EaSS”가 자신들의 “Cass”상표와 유사하다며 낸 상표등록무효 청구소송에서 원고 패소 판결을 내렸다.

재판부는 「이 사건 등록상표 “EaSS”와 비교대상 상표 “Cass”는 모두 조어로서 관념을 대비할 수 없고, 첫 글자가 “E”와 “C”로 다르고 뒤의 두 글자도 대문자와 소문자로 상이하며 특이한 글자체로 도안화되었는지의 여부에 있어서도 차이가 있고, 특히 그 호칭에 있어서 명

확히 구별되며, 따라서 이 사건 등록상표와 비교대상상표의 주요부분이 모두 알파벳 4자로 구성되어 있고 그 첫 글자의 좌측이 밀폐되고 상측 끝단이 하방으로 꺾인 형태로 되어 있으며 뒤의 세 글자가 같은 알파벳으로 이루어져 있다 하더라도 이 사건 등록 상표로부터 비교대상 상표가 용이하게 연상된다고 보기 어려우므로, 상품이나 영업의 출처에 관한 혼동의 가능성이 없다고 할 것이다」라고 판시함으로써 “EaSS”와 “Cass” 상표는 비유사하다고 판단하였다.

### ◆ 호칭이 유사하면 외관이 달라도 상표등록 불가!

상표의 외관이 다소 다르더라도 호칭이 유사하면 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는 유사상표에 해당한다는 특허법원의 판결이 나왔다.

특허법원은 4월 11일 프랑스의 메디까망사가 제기한 상표등록거절 결정에 대한 취소소송에서 메디까망사의 청구를 기각했다.

재판부는 “이 사건 출원상표는 ‘릭셀’과 ‘리셀’의 호칭은 서로 유사하고, “LIXEL”과 “RECELL” 모두 통상의 영어사전에 등재되어 있지 않은 조어들로서 그 직감되는 의미가 없으므로, 양 상표의 관념대비는 어렵다고 할 것이

며, 양 상표의 지정상품은 모두 정신신경 계통의 안정제 내지 치료제로서 동일·유사하므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 유사상표이다”라고 판시하였다.

메디까망사는 지난 2005년 우울증치료제를 지정상품으로 하여 “LIXEL” 상표를 출원하였으나, 선등록 상표인 “**릭셀** RECELL”과 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 거절되었고, 특허심판원도 거절결정에 대한 불복심판청구에 대하여 같은 이유로 청구를 기각하였다.

## III. 특허 동향

### ◆ ‘실감재현 휴대폰’ 특허출원 급증

아이맥스 영화를 보듯 생동감 있게 실감 재현이 가능한 휴대폰에 대한 특허 출원이 증가하고

있는 것으로 나타났다. 특허청에 따르면, 지난 2000년부터 2005년까

지 입체음향이나 입체영상과 같은 실감을 재현하는 휴대폰과 관련된 국내 특허 출원은 총 184건으로 집계되었다고 밝혔다.

연도별로는 2000년 2건, 2001년 10건, 2002년 9건, 2003년 44건, 2004년 52건, 2005년 67건으로 해마다 그 출원이 증가하고 있으며, 특히 2003년에는 전년대비 489%의 급격한 증가율을 보였다.

출원인별 출원 동향을 살펴보면, 2005년 2건의 외국인 출원을 제외하고 한국인이 대부분을 차지하고 있다. 한국인 출원의 경우, 개인 및 연구기관은 미비하고, 중소기업 및 대기업이 2003년 이후 주류를 이루고 있다.

특허출원 중에서 입체음향과 관련된 주요 기술로는 ▶휴대폰의 크기 제약을 극복하기 위해 좌우 스피커의 위치를 유동적으로 조절하거나 시간차를 두고 스피커를 구동시켜 스테레오 음악 감상시 음질의 확산 효과를 강화하는 기술 ▶4개의 스피커를 마련해 휴대폰의 사용방향에

관계없이 항상 입체음향을 즐기게 하는 기술 ▶ 좋은 음질의 오디오 신호를 선택해 증폭하고 나쁜 음질의 오디오 신호를 자연 출력해 3차원 서라운드 효과를 가지게 하는 기술 등이 있다. 또한 입체영상과 관련된 주요 기술로는 ▶휴대폰의 좁은 공간에 콤팩트하게 설치할 수 있는 듀얼 카메라 장치 기술 ▶두 대의 카메라를 이용, 양안 시차 방식으로 3차원 영상을 표현하는 기술 ▶휴대폰에 적합하도록 기능이 축소되고 낮은 시스템 환경에서 빠른 속도로 처리하게 하는 3D 엔진 내장 기술 ▶홀로그램으로 화상 정보를 표시하는 기술 등이 눈길을 끈다.

각종 부가서비스를 좀 더 실감나게 즐기려는 사용자의 요구가 증대되고 있어 손안에서 실제 현장에서 보고 듣는 것과 같이 느낄 수 있게 하는 실감 재현이 가능한 휴대폰에 대한 제품 개발 및 관련 특허 출원이 지속적으로 증가할 것으로 전망된다.

## ◆ 한국HP, 국내기업에 지적재산권 이전한다

2007년 3월 27일 한국HP는 KOTRA와 공동으로 HP가 보유하고 있는 다양한 지적재산권을 국내 관심 기업들에게 기술 이전의 형태로 제공하여 다양한 사업기회를 창출하는데 기여하고자 국내최초로 공개적인 기술이전 행사를 개최하였다.

지적재산권 라이선싱 프로그램은 2003년 HP 본사에서 외부업체에 HP의 지적재산 사용권을

제공하여 3만개 이상의 특허를 포함한 HP의 특허 기술이 새로운 시장에서 더 많이 활용되도록 하고자 하는데 목적이 있다.

라이선스를 취득하면 가전제품, 신형기술, 반도체, 네트워킹, 소프트웨어, 스토리지 등 광범위한 기술 분야에서 HP가 보유한 노하우와 특허, 상표, 저작권을 사용할 수 있게 된다.

## IV. 특허청 동향

### ◆ 특허청, 지자체 대상으로 체계적 브랜드 컨설팅

한미 FTA 타결에 따라 지역경제의 내일을 걱정하는 목소리가 커지는 가운데 지방자치단체가

지역특화사업으로 추진하는 각종 브랜드 사업을 전략적으로 관리할 수 있게 해주는 지역브랜드

컨설팅 사업이 지역경제의 돌파구로 주목 받고 있다.

특허청은 지난해 경기도 양주시와 전라북도 임실군에 시범적으로 실시한 동 사업을 금년에 대폭 확대하여 14개 지방자치단체에 실시한다고 밝혔다.

특허청이 이 사업을 시작한 계기는 지역 특산품이 사업화 되면서 그 부작용으로 동일 지역이나 동종 상품에 대한 브랜드가 무계획적으로 개발되는 문제점이 나타나 이를 해소하기 위한 것이다. 실제로 임실군의 경우, 컨설팅을 통해 치즈 피자 관련 브랜드가 15개로 난립하는 문제점을 진단하고 이에 대해 '임실N치즈피자'라는 통합브랜드 전략을 제시하여 지역에서 큰 호응을 얻은 바 있다.

컨설팅의 주요 내용은 상표 전문가와 브랜드 전문가가 공동으로 14개 지방자치단체를 대상으로 농·수·축 특산물 및 지역축제 등 각종 지역 브랜드의 출원 및 사용 현황을 심층 분석하여 현황 및 시사점 등을 도출하고, 더 나아가 브랜드 전략경영의 관점에서 지역브랜드 추진 전략과 마케팅 전략을 설계하고 맞춤형 브랜드 경영 가이드 라인을 개발하여 교육·설명회를 통

해 보급함으로써 지역 브랜드가 명품화 될 수 있는 기반을 형성하는 것이다.

특히 특허청은 이 컨설팅을 통해 지역특산물과 지역축제가 효과적으로 연계될 수 있을 것으로 전망하고 있다. 예를 들어, 미국의 캘리포니아 와인은 기차여행과 접목된 특색 있는 관광상품으로 발전하여 더욱 높은 수익을 창출한 바 있다.

특허청은 아울러 컨설팅의 기초 자료로 작년에 이어 전국 지방자치단체의 지역브랜드 지도를 재작성할 예정이다.

지역브랜드 지도(Local brand Map)란 전국 지방자치단체가 출원·등록한 상표 유형, 지역 명물의 현황 등을 한눈에 볼 수 있게 지도처럼 표현한 것으로 브랜드 지도를 보면 전국의 브랜드 개발 동향을 손쉽게 파악할 수 있다.

특허청은 이 컨설팅을 통해 지역브랜드 특유의 경쟁력을 극대화하여 국제 경쟁력 있는 명품 브랜드로 거듭나게 함으로써 주민의 수익 증진 및 지역의 이미지 확립과 관광 등의 연계 사업이 활성화 되어 지역이 FTA라는 위기를 기회로 전환하는 계기를 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

## ◆ 특허청, 2007 상표-디자인展 개최

특허청은 국가 경쟁력의 핵심 요소로 부각되고 있는 상표·디자인의 중요성을 알리고 우수한 상표·디자인의 관리 전략과 성공사례 등에 대한 국민적 이해를 넓히기 위하여 『2007 상표-디자인展』을 오는 8월 2일부터 4일간 코엑스 태평양관에서 개최할 예정이다.

『2007 상표-디자인展』은 특허청과 경제 4단체(대한상공회의소, 무역협회, 전국경제인연합회, 중소기업협동조합중앙회)가 공동개최하며, 특허청관을 비롯한 상표·디자인트랜드관, 민간 기업관, 지식재산권 침해관, 지역지식재산권관, 대학생디자인공모전관으로 나누어 전시할 예정이다.

특히 개청 30주년을 기념하는 특허청관에서는 상표·디자인의 심사기간을 6개월로 단축한 홍보행사와 함께 일반인도 쉽게 이해하고 참여할 수 있는 세미나와 부대행사가 마련된다.

이번 전시의 특징은 특허청이 지난 30년간 상표와 디자인의 정확한 심사와 관련 업계 발전을 위해 노력한 각종 사업의 결과물을 전시함으로써 상표와 디자인이 국민의 일상생활 속에 있다는 인식을 공유하게 하는데 있다.

특허청은 『2007 상표-디자인展』을 통하여 지식재산권에 대한 국민의 이해와 참여를 제고시키는데 이바지할 것으로 기대하고 있다.



## V. 특집 기획

### 1. ASEAN 상표제도 소개 - (4) 타일랜드

#### 1. 상표제도 개요

##### (1) 상표법

1992년 2월 13일 타일랜드에서 새로운 상표법이 시행되어, 색채상표, 입체상표제도가 도입되었으며, 증명상표 (Certification marks) 및 단체표장 (Collective marks)도 등록 받을 수 있게 되었다. 또한, 본 법의 시행으로 사용권의 등록에 따른 규정이 도입되었다. 현재 시행되고 있는 법은 2000년 6월 30일에 개정된 법이다.

##### (2) 가입된 조약

Paris Convention, WIPO

##### (3) 등록 가능한 표장

사진, 도안, 브랜드, 명칭, 단어, 문자, 숫자, 서명, 또는 이들 각각의 결합을 표장이라고 정의하며, 색채상표 및 입체상표도 등록 받을 수 있다. 그러나 색채만으로 구성된 상표는 등록 받을 수 없다. 또한 2000년 신법에 따르면 상호 (Company Name) 역시 등록 받을 수 있게 되었다.

##### (4) 상표의 종류

타일랜드 상표법에 따르면, 상표란 지정상품과 관련하여 타인의 상품과 구별시킬 목적으로 사용되어지거나 사용될 표장을 말하며, 서비스표는 지정서비스업과 관련하여 사용되어질 표장을 말한다. 상표 및 서비스표 모두 출원가능하

며, 증명표장, 단체표장, 연합상표제도도 도입되어 있다.

##### (5) 부등록 사유

상표를 등록 받기 위해서는, 표장이 일반수요자가 타인의 상품과 구별할 수 있을 정도로 식별력이 있어야 하며, 선출원·선등록된 타인의 상표와 유사하지 않아야 한다.

#### 2. 출원 및 심사절차

##### (1) 출원절차

###### ① 상품/서비스업의 지정

상표출원을 하고자 하는 자는 타일랜드 상표법이 다류출원제도를 채택하고 있으므로 다류의 상품·서비스업을 지정하여 출원할 수 있으며, 상품분류는 국제분류체계 제 8 판을 따라 출원하면 된다. 또한, 서비스업과 관련하여, “소매업 (retail services)”는 등록이 불가능하나, 도소매업과 관련된 서비스업 (services relating to retail or wholesale business)는 국제분류 제 42류의 서비스업으로 등록이 가능하다.

###### ② 출원시 구비서류

###### 1) 출원서

출원시 사용증거의 제출을 필요하다.

###### 2) 위임장

위임장은 공증이 요구되며, 출원시 위임장이 제출되지 않으면 출원번호를 부여 받지 못한다.

###### 3) 우선권주장의 경우



출원일로부터 3개월 이내에 제출 가능하다.

## (2) 심사절차

방식심사-> 실질심사-> 공고-> 승인-> 등록

### ① 형식심사

출원서의 형식적인 사항이 미비한 경우에는 출원인은 출원일로부터 90일 이내에 출원을 보정할 수 있으며, 모든 형식적인 사항이 준수되어야만 출원번호가 부여된다.

### ② 실질심사

출원을 심사한 결과, 거절이유가 발견되면 심사관은 30일에서 90일 사이의 기간을 지정하여 출원인에게 의견서를 제출할 기회를 부여하는데, 본 지정기간은 연장될 수 없다. 최초의 의견제출통지는 출원일로부터 2~3개월이 지나면 기대할 수 있다.

상표의 부기적인 부분이 식별력이 없다고 판단되면, 심사관은 권리불요구 (disclaim)를 출원인에게 요청할 수 있고, 출원인이 자진해서 제출할 수 있다. 또한 상표가 전체적으로 식별력이 없다 하더라도, 출원인을 해당상표에 대한 사용증거를 제출하여 등록 받을 수도 있다. 이 경우, 상표의 사용증거는 적어도 5년 이상 사용한 증거를 제출하여야 하며, 국외에서의 사용도 고려대상이 된다.

인용상표와 관련하여, 선출원·선등록 상표권자의 동의서를 받아 제출할 수는 있으나, 이는 참고사항에 불과할 뿐, 동의서를 제출한다고 해서 거절이유를 극복할 수 있는 것은 아니다.

### ③ 공고 및 이의신청

출원이 심사과정을 거절이유 없이 통과하거나, 의견서를 통해 거절이유를 극복하면 출원에 대하여 공고결정을 내리고, 공고결정을 통지 받은 날로부터 30일 이내에 공고비용을 납부하여야 하며, 미납시 출원은 포기된 것으로 간주된다. 공고비용이 납부되면 공고가 되고 공고기간은 90일이다.

공고기간동안 공고된 출원에 대하여 이해관계 있는 제 3 자는 이의신청을 제기 할 수 있으며, 이의신청서에는 이의신청의 이유가 기재되어야 한다. 이의신청이 제기되면, 그 부분이 출원인에게 송달되고, 출원인은 송달 받은 날로부터 90일 이내에 답변서를 제출하여야 하고, 답변서를 미제출시에는 출원은 포기된 것으로 간주된다. 이의결정에 대해서는 90일 이내에 심판원 (Trademark Board)에 불복할 수 있으며, 본 결정에도 역시, 90일 이내에 법원에 상소할 수 있다.

### ④ 등록결정 및 거절결정

#### 1) 등록결정

공고기간동안 이의가 제기되지 않았거나, 이의신청이 제기되더라도 이의가 이유없다는 결정을 받게 되면, 출원상표는 등록결정을 받게 되며 출원인을 그로부터 30일 이내에 등록료를 납부하여야 한다. 등록료가 납부되면 특허청은 최종적으로 등록결정을 내리고, 등록증을 발급한다. 통상적으로 출원일로부터 1년정도 기간이 소요된다.

#### 2) 거절결정 및 불복

심사결과 등록 받을 수 없다고 판단되거나, 이의신청이 인용이 되면, 출원상표는 거절결정을 받게 되고, 이에 대해 출원인은 90일 이내에 심판원에 불복할 수 있다. 심판원의 결정은 최종적이므로 이에 대한 불복은 불가능하다.

## 3. 상표권의 관리

### (1) 상표권의 존속기간

등록상표의 존속기간은 출원일로부터 10년이다.

### (2) 갱신출원

상표권자는 상표권의 존속기간만료일로부터

3개월전부터 만료일이내에 등록상표에 대하여 갱신출원할 수 있다. 유예기간은 인정되지 않으므로 기간을 준수할 것이 요청된다.

① 갱신출원시 구비서류

- 1) 갱신출원서
- 2) 위임장 (공증을 요한다)
- 3) 상표등록증
- 4) 갱신비용의 납부

② 갱신출원의 심사

종래의 자국의 국제분류에 따라 등록된 상표의 경우에는 국제분류에 따라 갱신출원시 상품을 재분류할 것이 요구되며, 지정상품이 불명료하거나 포괄적 명칭인 경우, 구체적인 상품명으로 보정하여야 한다. 갱신출원의 형식적 사항이 미비한 경우 심사관은 30일의 기간을 정하여 보정을 명하고, 본 기간동안 보정하지 않을 때에는 상표등록은 취소가 된다.

(3) 상표의 사용 및 불사용 취소

① 상표권의 효력

상표권자는 등록상표에 지정상품에 대하여 배타적으로 사용할 권리를 가지며, 상표권을 양도하거나 사용권설정을 할 수도 있다.

② 양도

상표권자는 등록상표를 영업과 함께 또는 분리하여 제 3 자에게 양도할 수 있으며, 본 양도는 등록되어야 효력이 있다. 따라서 상표권자는 공증된 양도증, 공증된 양도인용 위임장, 상표등록증과 함께 상표권이전등록신청서를 제출하여 반드시 등록되도록 하여야 한다. 또한, 아직 등록되지 않은 출원에 대해서도 양도가 가능하다.

③ 사용권 설정

상표권자는 등록상표에 대하여 전용사용권 또

는 통상사용권을 설정할 수 있으며, 본 사용권 설정계약은 서면으로 행하여져서 등록부에 등록되어져야 효력이 있다. 사용권설정계약서에는 반드시 상표권자의 사용권자의 사용에 대한 관리/감독권한이 명시되어야 한다. 만일, 사용권의 설정이 공서양속에 반하거나, 수요자기만 또는 출처의 혼동을 야기시킬 가능성이 있다고 판단되면, 심사관은 당해 사용권설정신청에 대하여 거절결정을 내릴 수 있다. 설사 등록되더라도, 이해관계 있는 제 3 자에 의해 당해 사유 및/또는 상표권자의 관리/감독 능력의 상실이 이유로 취소가 청구될 수도 있다. 취소결정에 대해서는 90일 이내에 법원에 불복이 가능하다.

④ 불사용 취소

출원일로부터 취소심판 청구일 전 3년 동안 사용되지 않은 상표에 대하여 이해관계 있는 제 3 자 또는 심사관은 불사용 취소심판을 심판원에 제기할 수 있다. 상호가 등록은 가능하나, 등록상표를 단지 상호로써만 사용하는 경우에는 불사용취소를 면할 수 없으며, 등록되지 않은 사용권자의 사용은 상표권자에 의한 사용으로 의제되지 않는다. 다만, 불사용에 정당한 사유가 있는 경우에는 등록상표는 취소되지 않을 수 있다.

(4) 등록상표의 무효

등록상표에 대하여, 심사관은 상표권자가 타일랜드 내에 영업소를 철수하거나, 등록시 부과된 조건을 이행하지 않는다면 직권으로 등록상표를 취소할 수 있다. 또한, 상표가 등록당시에 식별력이 없거나, 해당법령에 의해 금지되는 상표가 등록된 경우, 이해관계인이나 심사관은 심판원에 그 등록의 취소를 요청할 수 있으며, 등록상표보다 우선된 권리를 가지고 있는 이해관계인은 등록상표가 등록일로부터 5년이 경과하지 않았다면 법원에 그 취소를 청구할 수 있다.

## 2. 한미 FTA 협상의 주요 내용

한미 자유무역협정(FTA) 타결의 성패에 대한 논쟁으로 전국이 뜨겁다. 자동차, 쇠고기와 함께 협상의 주요 분야였던 지적재산권은 저작권

이나 상표권 등의 법적 보호가 강화되게 되었다. 상표분야를 중심으로 협상의 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다.

### ■ 상 표

#### - 냄새·소리 상표 인정

국내 상표법은 그 동안 상표의 등록요건으로 “기호·문자·도형·입체적형상 또는 이들을 결합한 것이나 이들 각각에 색채를 결합한 것”으로 한정하여왔고 지난해 상표법 개정으로 오는 7월 1일부터 동영상과 홀로그램도 상표로 인정하기로 하였으나, 소리나 냄새 등 비시각적인 것은 상표등록에서 제외되어 왔었다.

그러나 앞으로는 기업이 실제로 소리 또는 냄새(MGM의 사자울음소리, 레이저프린터의 레몬향 토너 등)도 상표로써 사용하여 식별력을 갖추고 소비자가 이를 상표로서 인식한다면 상표법상 상표로 보호 받게 되었다. 따라서 기업은 앞으로 자사 상품을 소비자에게 강하게 알리기 위해 소리, 냄새와 같은 독창적이고 감각적인 상표의 개발이 필요하게 되었다.

☞ 사용에 의한 식별력 : 상표로서 기능하지 못하여(식별력 부재를 의미하며 이는 절대적 거절사유임) 등록을 받을 수 없는 표지라고 하더라도 사용의 결과 수요자간에 현저히 인식되어 있다면 상표로서 등록 가능.

☞ 미국에서는 자연의 소리, 특정 냄새 등은 본질적으로 식별력이 없는 것으로 보고 2차적 의미(사용에 의한 식별력)를 획득할 것을 요구하고 있음.

#### - 증명표장제도 도입

정부, 지방자치단체, 민간단체 등에서 시행되고 있는 각종 증명표장이 상표로써 보호 받게 되었다. ‘증명표장’이란 소비자의 품질 오인이나 출처의 혼동을 방지하기 위하여 상품이나 서비스업의 특징적인 사항을 증명하기 위하여 사용

하는 표장이다. 대표적으로 COTTON Mark, WOOL Mark 등이 있으며, 현행 상표법에는 증명 표장 제도를 규정하고 있지 않았다.

#### - 상표 사용권의 등록 요건 폐지

현행 상표법은 전용사용권의 경우 등록을 효력발생요건으로 규정하고 있어 사실상 등록을 의무화 하고 있었으나, 금번 협상으로 상표사용권의 효력발생 및 손해배상청구 등을 위해 사용권의 등록을 요구하지 못하게 되었다. 이로써 전용사용권 계약을 특허청에 등록하지 않은 사용자도 상표권 침해로부터 손해배상 등을 통해 적극적으로 구제 받을 수 있게 되었다.

### ■ 특 허

#### - 등록지연에 따른 특허권 존속기간 연장 제도 도입

심사지연 등 특허청의 귀책사유 등 불합리한 지연을 보상하기 위해 “출원일로부터 4년” 또는 “심사청구일로부터 3년” 중 더 늦은 날로 기간을 조정하여 지연된 기간만큼 존속기간을 연장해주는 제도를 도입하기로 하였다.

#### - 공지 예외 적용기간 연장

발명자가 발명을 공개한 후에도 출원하여 특허를 받을 수 있는 공지예외 적용기간을 현행 6개월에서 12개월로 연장하기로 하였다.

#### - 불실시에 의한 특허취소제도 폐지

미실시 요건 폐지를 통한 특허 무효화 기준을 완화하였다.

## ■ 저작권

### - 저작권의 보호기간 연장

저작권의 보호기간을 현행 저작자 사후 또는 저작물 발행 이후 50년에서 70년으로 연장되었다. 단, 보호기간 연장 시점을 협정문 발효 후 2년간 유예하기로 하였으며 현재 사후 50년이 지나 저작권료를 내지 않는 작가는 보호기간이 연장되었어도 소급 적용을 받지 않는다. 저작권 보호기간 연장으로 인해 출판, 캐릭터, 음악, 미술 등 문화산업 전반에 걸쳐 로열티 부담이 커지게 되었다.

### - 일시적 저장에 대한 복제권 인정

음악, 동영상 등의 온라인 콘텐츠를 개인 컴퓨터나 하드디스크에 임시 저장해 사용하는 '일시적 저장'의 복제권을 인정하되 시사보도·교육·연구 등 공익 목적을 위한 이용은 저작권 침해에 해당하지 않도록 이용자 보호 근거 조항을 마련하기로 하였다.

### - '기술적 보호조치'를 우회하는 행위 금지

저작권자의 허락 없이 접근 자체를 통제할 수 있는 기술적 보호조치를 우회하는 행위가 금지된다.

### - 온라인서비스제공자 면책규정 강화

저작권자가 요구할 경우 온라인서비스제공자는 저작권 침해자의 개인정보를 저작권자에게 직접 제공하여야 하며, 상업적 규모의 저작권 침해는 비친고죄로서 법정 손해배상 제도를 도입하기로 하였다.

## ■ 손해배상

### - 상표 및 저작권 침해에 대한 법정 손해배상제도

상표 침해와 관련된 민사소송절차에서 원고가 실손해 입증이 곤란할 경우, 취사선택할 수 있도록 법에 미리 확정된 손해배상액을 설정하는 것으로 미국의 법정손해배상제도는 상표위조의 경우 판매된 위조상표 또는 서비스표장 건당 500달러 이상 100,000달러 이하, 위조가 고의로 판결될 경우 1,000,000달러 이하로 규정하고 있다.

### - 법원에 지적재산권 침해물품 수출금지

권한 부여 등 민사소송절차 강화

### - 저작권 침해에 대해 고소 없이 기소할 수

있는 권한을 사법당국에 부여

### - 저작권 상품에 대해서도 저작권 침해 물품으로 의심되는 물품에 대해서는 자동 반출정지

및 권리자 통보가 가능하도록 신고제 도입

특허청은 지적재산권 등의 관련 분야 한미 FTA 협상 결과 설명을 통해, 특허와 상표 등 소관분야인 지적재산권 분야에서 우리 경제에 미치는 영향을 최소화하면서 지적재산권 제도의 선진화 기반을 구축했다고 밝혔고, 특허심사 실무체계 개선을 통해 신속한 특허심사 종결 처리를 유도하고 등록지연으로 인한 특허존속기간 연장 대상을 최소화하는데 주력하는 한편 한미 FTA 협상 타결에 따른 국내 보완책을 바로 마련할 방침이라고 하면서 FTA 협상 전반에 대해 긍정적인 견해를 나타냈다. 국내 대기업들도 대체로 긍정적인 견해를 보이며, FTA 협상 타결에 피해를 최소화 하고 최대한의 효과를 창출할 수 있도록 미국을 포함한 글로벌 시장 공략을 위해 기존 전략을 전면 재점검하고 있는 것으로 알려졌다.

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



**Kims and Lees**  
세한국제특허법률사무소

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)