

# All Peninsula® Reporter™ Trademark Issues

상표 뉴스레터



Kims and Lees  
世韓國際特許法律事務所

Newsletter 제07-5호  
2007년 5월호

## In This Issue

### I. 국내 동향 (P.1-5)

- 대기업, 중소기업에 기술자료 요구 못한다
- 지적재산권 침해 판단 빨라진다
- 美 특허소송 판례, 집에서 한글로 본다
- 상표 '캘리포니아 와인', 중국산이면 과징금 부과
- 특허수수료도 휴대전화로!
- 닌텐도 코리아, 저작권 침해에 경고
- HUGO energise 과 ENERGIZE 는 비유사!
- 광고 배경의 미술작품도 저작권 인정

### II. 해외 동향 (P.5-7)

- 오스카賞, 상표침해 중지하라
- UCC를 이용한 축구 중계 하지 마라
- KFC, 영국의 작은 술집 상대로 소송 제기
- 검색키워드 매매로 인한 상표침해 심각
- 日 특허청, "이나 바우어" 상표등록 11번째 불허
- 곰돌이 푸우 캐릭터 가치는 14조원!

### III. 특허 동향 (P.8)

- 삼성전자와 MS, 상호 특허 사용 계약 체결

### IV. 특집 기획 (P.9-12)

#### 1. ASEAN 상표제도 소개(5)

- 싱가포르 : 이번 호에서는 아시아의 교차로에 위치하는 지역적 상황을 활용하여 세계적으로 손꼽히는 정유 및 물류의 중심이며, 아울러 아시아 주요 금융 중심지로 발돋움한 **싱가포르(Singapore)**의 상표제도 전반에 관하여 살펴보겠습니다.

#### 2. 상표관련 주요 제도 해설

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

- 방어 상표 제도 : 실제 사용할 의사 없이 저명 상표에 대한 희석화를 방지하고 등록 상표권의 권리 범위를 확장하기 위한 방어 상표 제도에 대해 살펴보겠습니다.

## I. 국내 동향

### ◆ 대기업, 중소기업에 기술자료 요구 못한다

- <상생법> 국회통과, 이르면 8월부터 시행 -

오는 8월부터, 대기업이 중소기업에게 영업비밀에 해당하는 기술자료를 요구할 경우 불공정행위로 처벌된다.

또한, 수탁기업협의회 결성요건이 완화되어 대기업에 대한 중소기업의 납품 협상력이 강화될 전망이다.

중소기업청은 이 같은 내용을 골자로 하는 "대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률"(이하 상생법) 개정안이 빠르면 8월부터 시행될 예정이라고 밝혔다.

개정 '상생법'에 따르면, '기술자료 임치제도(Escrow)'가 도입됨에 따라 앞으로는 일정조건을 충족하는 대기업만 임치기관을 통해 중소기업의 기술자료를 열람할 수 있게 된다.

또, 법정 납품대금지급기일(현행 60일)을 지나어음대체결제방식으로 결제할 때도 어음과 동일한 할인료(연 7.5% 수준)를 부과 할 수 있도록 하는 법적근거가 마련된다.

'상생법'을 위반하는 기업에 대해서는 벌점이 부과되고, 벌점이 일정기준을 넘게 되면 관계기관에 의해 공공입찰참가가 2년간 제한된다.

중소기업청은 "개정 '상생법' 실시를 계기로 건전한 납품거래 환경이 조성될 것으로 기대한다"며, "앞으로 정기 수·위탁거래 실태조사와 불공정거래행위에 대한 제재를 더욱 강화할 계획"이라고 밝혔다.

한편, 공정거래위원회도 '기술자료 임치제도'를 '하도급법'에 반영하여, 올 하반기에 법제화하는 방안을 추진 중인 것으로 알려졌다.

## ◆ 지적재산권 침해 판단 빨라진다

### - 현행보다 열흘 단축, 판정기한도 제한 -

한 달 여 걸리던 지적재산권 침해 조사개시결정기간이 20일로 대폭 당겨지고 최종 판정기한도 6개월 내로 제한된다.

또, 이른바 '짜퉁' 상품을 신고하는 경우 과징금의 10%를 신고자가 포상금으로 받게 된다. 산업자원부 무역위원회는 이 같은 내용을 포함한 '지적재산권 침해조사 종합 개선방안'을 발표하고 이를 연내에 단계적으로 시행할 예정이라고 밝혔다.

개선안에 따르면, 지재권 침해로 판정된 상품을 제3자가 경로만을 바꿔 다시 유통할 경우 별도의 조사과정을 거쳐야 했던 기존 절차를 변경하여 간단한 사실관계만 확인 후 유입을 즉시 차단할 수 있게 되었다.

또, 지재권 침해조사 신청시 제공하는 담보도 잠정조치 결정 이전까지 제출하도록 늦추고, 제공약도 중소기업에 한해 현재의 50%로 감면하여 준다.

다국적 기업이 우월적 지위를 이용해 국내 중소기업을 제소하는 경우에는 잠정조치 시행을 제한해, 제소 받은 중소기업도 최종판정 이전까지는 최소한의 영업을 할 수 있도록 했다.

무역위원회는 "무역구제 제도가 특허심판이나 소송에 비해 기간과 비용 면에서 경제적임에도 불구하고 활용빈도가 낮은 것이 사실"이라며, "이번 개선안이 최근 급증하는 선진국의 특허공세와 개도국의 지재권 침해에 효과적인 대응책이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

## ◆ 美 특허소송 판례, 집에서 한글로 본다

### - 특허청 온라인 무료제공, 이르면 9월부터 -

미국의 특허소송 판례를 집이나 사무실에서 손쉽게 검색할 수 있게 됐다.

특허청은 우리나라의 특허법원격인 미국 연방항소법원(CAFC)의 특허소송 판례에 대한 분석

자료를, 이르면 올 9월부터 판례 원문과 함께 특허맵 홈페이지(www.patentmap.or.kr)에서 무료로 제공할 계획이라고 밝혔다.

제공자료의 주요내용은 사건개요, 주요 쟁점, 승·패소 요인, 판례 경향 변화, 관련 특허 등에 대한 분석 등이며, 특허청은 이를 법률 쟁점별, 산업 분야별로 분류해 제공할 계획이다.

우리 특허청은 사실상 사실상 미국 특허소송의 최종심인 연방항소법원(CAFC)의 판례원문

공개가 미국에서 특허소송에 휘말린 우리 기업의 대응책 마련에 큰 도움이 될 것으로 특허청은 내다보고 있다.

이번에 제공되는 판례는 2004년 이후부터 2007년 이전까지의 것으로, 특허청은 향후 2007년 이후의 판례는 물론, 연방지방법원의 주요 특허소송 판례에 대해서도 서비스를 확대할 방침이다.

## ◆ 상표 ‘캘리포니아 와인’, 중국산이면 과징금 부과

### - 관세청, 원산지 혼란 상표 단속강화 -

원산지가 어디인지 혼란을 일으킬 수 있는 상표는 허위표시행위로 보아 과징금을 부과하는 등 지명상표에 대한 단속수위가 높아질 전망이다.

관세청은 이 같은 내용을 포함한 '원산지제도 운영에 관한 고시' 개정(안)을 입안 예고하고 오는 7월 1일부터 시행에 들어갈 계획이라고 밝혔다.

관세청은 최근 원산지를 상표로 사용하는 빈도가 높아짐에 따라 상표만을 보고 원산지를 오인하는 사례가 빈발하고 있다며, 원산지표시를 위반하는 수출입업체에 대해서는 최고 3천만원

의 벌금 또는 과징금을 부과 처분하는 등의 강도 높은 단속을 할 방침이라고 전했다.

이번 개정안에서는 이 외에, 수입물품에 대해 낮은 관세를 적용 받고자 하는 경우 원산지증명서 사본을 제출하는 것을 허용하고, 해당물품을 한 번에 선적하지 못할 때는 원산지 증명서를 중복해서 사용할 수 있게 하는 등 신속한 물류 흐름을 지원하기 위한 내용도 포함되어 있다.

개정안은 관세청 홈페이지(www.customs.go.kr)를 통해 누구나 확인할 수 있으며, 특허청은 6월 8일(금)까지 제출된 의견을 수렴해 개정안에 반영할 방침이다.

## ◆ 특허수수료도 휴대전화로!

### - ARS · 계좌이체도 가능, 오는 7월부터 -

특허관련 제증명 발급 수수료를 휴대전화로 납부하는 등 특허수수료 납부 방법이 대폭 간소화 될 전망이다.

특허청은 특허수수료에 대한 새로운 전자납부 서비스를 오는 7월부터 제공한다고 밝혔다.

특허청은 휴대전화 외에 ARS, 전자화폐, 신용카드, 계좌이체 등 새로운 전자납부 수단을

제공하기로 하고 납부 대상도 특허관련 모든 수수료에 적용한다는 방침이다.

이와 함께, 전자출원 인터넷 홈페이지인 「특허路」상의 실시간 납부도 지원될 예정이다.

이번 서비스에 대해, 특허청은 오는 6월 중 특허청 서울사무소에서 민원인, 기업체 등을 대상으로 사용자 설명회를 개최할 계획이다.

## ◆ 닌텐도 코리아, 저작권 침해에 경고

닌텐도 코리아는 자사의 제품을 불법으로 복제해서 사용하거나 다운로드 함으로써 부당한 이익을 취할 경우 강력한 법적 대응을 하겠다는 입장을 표명했다. 닌텐도 코리아가 소프트웨어 복제에 대해 공식 발표한 경우는 이번이 처음이다.

현재 닌텐도 코리아가 지난 1월 출시한 휴대용 게임기 닌텐도 DS의 게임칩이 불법 복제되어 정품보다 저렴한 가격으로 유통되고 있는 것

으로 밝혀졌다. 닌텐도 코리아는 경찰과 함께 자사의 소프트웨어가 불법으로 복제·유통되는 것에 대한 강력한 조치를 취할 계획이다.

닌텐도 코리아의 한 관계자는 “닌텐도는 한국 게임산업협회의 요청으로 게임산업의 성장을 이끌기 위해 한국에 진출했으나 불법 소프트웨어의 유포가 늘어나면서 수익성이 저하되었다고 밝히고, 이러한 행위는 한국 게임산업의 발전을 저해할 수 있다”며 우려를 표명했다.



## ◆ 과 ENERGIZE 는 비유사!

특허법원은 원고 후고 보스 트레이드 마크 메니지먼트 게엠베하 운트 코 가게가 제기한 거절 결정에 대한 심결취소의 소에서 원심결을 취소하는 판결선고를 2007.4.25자로 하였다.

재판부는 “이사건 출원상표 중 ‘energise’ 부분은 우리나라 고등학교 기본어휘 3,000 단어에 속하여 있는 쉬운 단어 ‘energy(힘, 활력 등)’의 동사형으로 신체나 피부의 건강 등과 관련하여 널리 사용되고 있기 때문에, 거래자나 수요자들에게 그 지정상품인 화장품, 보디로션 등의 화장품류와 관련하여 ‘피부에 활력을 주다’ 정도의 품질, 효능 표시 부분으로 쉽게

인식될 수 있어 식별력이 미약한 부분이라 할 것이므로, 전체적으로 ‘후(휴)고 보스 에너지즈’ 나 ‘후(휴)고 에너지즈’로 호칭될 수도 있고, 가능하면 줄여서 호칭하려는 경향이 있는 일반 수요자들에 의하여 식별력이 강한 부분인 ‘후(휴)고 보스’ 및 ‘후(휴)고’만으로 호칭될 수 있을 뿐이다. 따라서, ‘energise’가 요부일 수 없는 이 사건 출원상표와 ‘ENERGIZE’만으로 구성되어 ‘에너지즈’로 호칭, 관념될 선등록상표는 그 표장이 서로 달라 상품 출처의 오인, 혼동을 초래할 우려가 없다.” 라고 판시하였다.

## ◆ 광고 배경의 미술작품도 저작권 인정

- 호텔라운지 미술품 배경 CF, 손해배상 인정 -

호텔 라운지는 저작권법상 ‘일반 공중에게 개방된 장소’가 아니므로 호텔 라운지에 전시된 미술작품이 작가의 동의 없이 광고의 배경으로 나왔다면 저작권 침해에 해당한다는 판결이 나왔다.

서울 중앙지법 민사13부는 “비록 그 저작자나 작품 제목이 표시되어 있지 않았지만, 그 표현 기법, 예술성, 조형미 등에 의하여 외관상 일반 인테리어 장식이 아닌 미술저작물임을 쉽게 알 수 있고, 광고주와 광고대행회사는 동영상 광고

를 제작함에 있어서는 광고 내용이 다른 사람의 저작권을 침해하는 일이 없도록 해야 할 주의의무가 있다. 저작권법 제32조 제2항에 정해진 ‘일반 공중에게 개방된 장소’라고 함은 도로나 공원 기타 일반 공중이 자유롭게 출입할 수 있는 ‘옥외의 장소’를 말하는 것이고, ‘옥외의 장소’는 비록 일반 공중이 자유롭게 출입할 수 있다고 하더라도 일반 공중이 쉽게 볼 수 있는 곳이라고 볼 수 없다. 그러므로 호텔 라운지는 일반 공중의 출입이 제한되지 아니하여 누구든지

자유롭게 출입할 수 있는 장소에 해당하지만, 호텔 내부 공간으로서 저작권법 제32조 제2항의 ‘일반 공중에게 개방된 장소’에는 해당하지 않는다”고 판시하였다.

이 판결은 광고를 제작함에 있어 광고 내용이 타인의 저작권을 침해하는 일이 없도록 해야 할 주의의무가 있음을 환기하고, 저작권법 제32조 제2항의 ‘일반 공중에게 개방된 장소’의 범위에 관하여 입법취지와 조문을 해석한 것에 그 의의가 크다고 할 수 있다.

## II. 해외 동향

### ◆ 오스카賞, 상표침해 중지하라

#### - 오스카워치닷컴에 상표침해 소송 -

미국의 영화예술과학아카데미(The Academy of Motion Picture Arts and Sciences-이하 “AMPAS”)는 미국 로스엔젤레스 연방 법원에 아카데미상 예상 전문 사이트인 오스카워치닷컴社(oscarwatch.com)에 대해 상표권 침해와 도메인 네임 무단 점유를 이유로 소송을 제기했다.

AMPAS 측은 관계자는 오스카워치닷컴이 영화 팬을 위한 팬사이트에서 상업적인 사이트로 변질되어 영화와 관련된 사업으로 수익을 창출하고 있는 등 자신들의 상표권과 도메인네임에 대해 일반 소비자들에게 혼동을 주고 있다고 밝혔다. 이는 지난 2월 AMPAS가 오스카워치닷컴에 “오스카”라는 상표의 사용중단을 요청하였으나, 오스카워치닷컴이 상표사용중지 요구에 불응하

며 자신들이 “오스카” 상표를 사용하는 것이 AMPAS의 활동에 이익이 될 것이라고 밝힌 데 따른 것이다.

AMPAS는 또한 이탈리아계 RAI International 방송에 대하여도 상표권 침해 소송을 제기하였다. AMPAS는 미국에 방송되는 RAI의 이탈리아어 방송이 “Wine Oscars”, “Fashion Oscars” 등의 용어를 사용함으로써 AMPAS의 상표권을 침해하였다고 주장했다. AMPAS 측은 지난 3월 RAI International에 비슷한 소송을 제기한 바 있다. 연방법원은 RAI의 상표권 침해여부에 관해서는 이탈리아인들은 미국인들에 비해 “오스카”라는 명칭을 포괄적으로 사용하고 있다고 판단하여 소송을 기각하였었다.

### ◆ UCC를 이용한 축구 중계 하지 마라

#### - 프리미어리그, 유튜브 상대로 소송 -

영국 프리미어리그는 인터넷 비디오 공유 사이트인 유튜브(YouTube)가 자사의 지적재산권

을 침해했다는 이유로 소송을 제기했다. 영국의 프리미어리그는 유튜브의 사이트에서 프리미어리그 경기 시청이 가능하도록 한 것에 대해 뉴욕 법원에 소송을 제기하면서, 유튜브는 UCC(User Created Contents)를 이용하여 프리미어 리그를 중계·홍보하려 하는 등 프리미어리

그의 지적재산권과 저작권을 침해하였다고 밝혔다. 이번 소송은 영국의 프리미어리그가 향후 3년 동안 텔레비전, 라디오, 인터넷에 대한 중계권을 27억 달러에 판매하기로 계약을 체결한 이후에 이를 보호하기 위해 이루어진 것이다.

## ◆ KFC, 영국의 작은 술집 상대로 소송 제기

**탠힐 인**은 영국 북요크셔에 위치한 작은 술집이다. 해마다 **탠힐 인**에서는 스코틀랜드 정통 음식인 페이트, 터키 그리고 푸딩을 같이 제공하는 “패밀리 피스트”라는 메뉴를 선보이고 있다. 그런데 미국의 패스트푸드 체인업체인 KFC가 “탠힐 인”을 상대로 KFC의 “패밀리 피스트” 상표권을 침해하였다며 소송을 제기하였다. 탠힐 인 관계자는 이 일에 대해 “KFC는 국제적인 기업이지만 자신들은 단지 산꼭대기 위에 있

는 작은 식당에 불과한데, 이번 일로 상당히 당황스럽다”고 밝혔다. 탠힐 인은 해발 528미터에 위치한 북요크셔의 작은 술집이다. KFC관계자는 “패밀리 피스트”는 KFC의 등록 상표로써, 자신들의 등록상표를 홍보하고 보호하는데 많은 시간과 노력을 기울이고 있으며 법적 자문을 통해 이번 사건을 면밀히 다룰 예정이라고 밝혔다.

## ◆ 검색키워드 매매로 인한 상표침해 심각

### - 검색엔진들, 상표권 침해로 소송당해 -

광고는 인터넷 검색 엔진의 주요 수익원이 되기 때문에 이와 관련하여 점차적으로 논쟁의 대상이 되고 있다. 법적 공방의 대상이 되는 이슈는 구글, 야후, 마이크로소프트와 같은 검색 엔진들이 인터넷 사용자가 자신들의 검색엔진에 경쟁사의 브랜드나 상표를 입력하면 자사의 광고가 뜨게 하는 수법을 쓰고 있다는 것이다. 예를 들어 구글의 검색창에 “올스테이트”라고 입력하면 올스테이트사의 주요 경쟁사인 스테이트팜의 광고가 뜬다는 점이다.

검색 키워드의 매매로 검색 엔진들이 전세계적으로 소송의 대상이 되는 경우가 잦고 있다. 연수익 106억 달러 중 대부분을 광고에 의존하

는 구글사는 이와 같은 검색 키워드 매매로 발생하는 상표 침해와 관련하여 6개 국가의 관련 회사가 소송을 제기한 상태다.

이에 대해 구글의 상표 담당 변호사는 구글은 상표를 판매하는 것이 아니라 광고지면을 판매하는 것이라고 자사의 입장을 발표했다.

이와 관련하여 미국 법원은 온라인상에서의 상표권 침해에 대한 판결을 내리는데 어려움을 겪고 있다. 왜냐하면, 기술의 발달과 새로운 방식으로의 진화로 인해 기존의 온라인 상에서의 상표 보호에 관한 규정들로는 이를 규율하기가 모호하기 때문이다.

## ◆ 日 특허청, “이나 바우어” 상표등록 11번째 불허

### - 아사히 맥주의 상표 출원 거절 -

피겨스케이팅에서 발 끝을 180도로 벌리고 등을 활처럼 젖힌 후 옆으로 미끄러지는 연기동작인 ‘이나 바우어(Ina Bauer)’의 상표 출원을 일본 특허청이 거절 결정했다. ‘이나 바우어’라는 명칭은 독일의 스케이팅 선수의 이름을 딴 기술로 2006년 토리노 동계 올림픽 피겨스케이팅 여자싱글부문에서 우승한 일본의 아라카와 시즈카의 특기 기술이다. 당시 금메달을 딴 아라카와가 ‘이나 바우어’ 기술을 연기하는 장면이 일본 방송에서 연일 방송되었고, 아사히 맥주는 동계올림픽 직후인 작년 3월 상표출원 하

였다.

일본 특허청은 아사히 맥주 외에도 “이나 바우어”를 상표로 등록 받으려는 시도가 10번이나 되었고, 그때마다 독일 피겨스케이팅 선수인 이나 바우어의 승낙 없이 상표로 사용하는 것은 이나 바우어의 명성에 편승하는 행위라는 이유로 거절했었다.

일본에서는 지난해 새로운 말·유행어 대상에서 ‘아무도 흉내내지 못하는 뛰어난 묘기나 기술’이라는 뜻으로 ‘이나바우어’가 선정되기도 하였다.

## ◆ 공돌이 푸우 캐릭터 가치는 14조원!

월트 디즈니의 애니메이션 캐릭터인 ‘공돌이 푸우(위니 더 푸)’의 사용가치가 150억 달러에 이르는 것으로 나타났다. 이는 ‘공돌이 푸우’ 캐릭터의 판권을 소유한 스티븐 솔레진저 출판사가 브랜드 가치 평가기관에 의뢰하여 분석한 결과, 월트 디즈니사가 영화와 책 기타 분야에서 ‘공돌이 푸우’ 캐릭터를 사용하여 얻는 가치는 150억 달러가 되는 것으로 나타났다.

‘공돌이 푸우’ 캐릭터는 월트 디즈니가 지난 1966년 ‘위니 더 푸우와 하니 트리’라는 단편 영화를 통해 탄생하였으며, 이후 세계적인 인기를 얻었다. 월트 디즈니는 현재 인형과 시리얼 등의 상품에 들어가는 ‘공돌이 푸우’ 캐릭터에 대한 라이선스를 갖고 있다.

그러나 지금 현재 ‘공돌이 푸우’ 캐릭터에 대

하여 월트 디즈니와 솔레진저 출판사가 법정 투쟁을 벌이고 있다.

솔레진저는 ‘공돌이 푸우’ 영화와 상품에 대한 사용료를 지불하지 않았다는 이유로 월트 디즈니를 상대로 20억 달러의 손해배상청구 소송을 제기하였고, 최근에 미국특허청에 월트 디즈니의 ‘공돌이 푸우’ 상표 등록 무효소송도 제기하였다.

지난 1930년 ‘공돌이 푸우’의 작가인 앨런 알렉산더 밀네로부터 ‘공돌이 푸우’ 캐릭터의 미국 및 캐나다의 판권을 사들인 솔레진저는 이후 월트 디즈니와 라이선스 협정을 체결하였으나 1983년 월트 디즈니와 체결한 라이선스 계약 취소소송을 제기하였으나 기각 당했으며, 이에 대해 현재 항소 중에 있다.

### III. 특허 동향

#### ◆ 삼성전자와 MS, 상호 특허 사용 계약 체결

삼성전자와 마이크로소프트는 지난 4월 19일 두 회사가 보유한 특허의 상호 사용을 골자로 하는 광범위한 특허 크로스 라이선스 계약을 체결했다. 이번 특허 크로스 라이선스 계약으로 양사는 신제품 개발이 더욱 활성화 될 것으로 기대하고 있다.

삼성전자는 컴퓨터, 셋톱박스, DVD플레이어, 캠코더, TV, 프린터, 생활가전 제품 등 현재와 미래 제품군들에 마이크로소프트의 특허 기술을 이용할 수 있게 되었다. 또한 삼성전자와 삼성전자 제품 판매자들, 고객들은 마이크로소프트의 특허를 삼성전자 제품들에 적용해 사용할 수 있게 되었다.

마이크로소프트는 다양한 회사들과 특허 크로스 라이선스 체결로 가전, 통신, 컴퓨터 하드웨어와 리눅스·유닉스 플랫폼 업체들을 포함한 소프트웨어 업체들과의 사업 연관성을 꺾어 왔다. 이번 계약으로 마이크로소프트는 현재와 미래의 제품군에 삼성전자의 디지털미디어와 컴퓨터 관련 광범위한 특허 포트폴리오를 사용할 수 있게 되었다.

구체적인 계약조건은 비밀로 유지되나, 양사는 각자 보유한 특허 포트폴리오의 가치에 따른 금전적 보상을 받게 될 것으로 보인다. 한편, 삼성전자는 2006년 미국에 2,451건의 특허를 등록해 특허등록 순위에서 전체 2위에 올랐다.

#### ◆ TPEG 관련 특허출원 급증세

최근 DMB가 탑재된 네비게이션이 널리 보급되면서 지능형 길안내(TPEG) 서비스에 대한 관심이 높아지면서 이와 관련된 특허출원이 급증하고 있는 것으로 나타났다.

TPEG란 DMB와 같은 디지털 방송 매체를 통해 교통 소통량, 이동거리, 대중교통, 뉴스, 날씨, 주차정보, 증권정보를 실시간으로 방송하는 '지능형 길안내 서비스 방송 표준'을 의미한다.

특허청에 따르면, TPEG와 관련된 특허출원은 2003년 이전까지 24건(12%)에 불과하였지만, 2005년 한 해에만 89건이 출원되었고, 2005년 이후 출원은 178건(88%)에 이르는 것으로 나타났다. 이는 2006년 10월 TPEG 서비스의 본격

실시를 앞두고 관련 업계의 치열한 기술개발 경쟁이 특허출원에 반영된 것으로 분석된다.

출원인을 살펴보면 대기업이 전체의 72%(145건)를 차지했으며, 그 중 LG전자가 86건(43%), 삼성전자 30건(15%), 현대오트넷 8건(4%), 대우일렉트로닉스 7건(3%)이고, 이동전화 3사가 8건(4%), 한국전자통신연구원(ETRI)이 25건(12%)을 출원했다. 중소기업은 총 22건(11%)으로 프리셋코리아(4건), 지어소프트(3건), 쉐리테크 등이 출원했다.

앞으로도 DMB 서비스에 대한 다양한 소비자의 요구에 발맞추어, 이와 관련된 특허 출원도 지속적으로 증가할 것으로 전망된다.



## IV. 특집 기획

### 1. ASEAN 상표제도 소개 - (5) 싱가포르

#### ▣ SINGAPORE 국가 개요 및 현황

1. 면적 : 697.1km<sup>2</sup>
2. 인구 : 약 435만(1년 이상 거주 외국인 80만 포함)
3. 인종 : 중국인(76.2%), 말레이지안(13.8%), 인도인(8.3%)
4. 언어 : English, Malay, Chinese
5. 국민소득 : 국내 총생산 US\$ 1,168억  
1인당 국민소득 US\$ 26,832(2005년 기준)
6. 주요 산업 : 제조업, 무역·도소매업, 금융서비스업, 기업서비스업
7. 우리나라와의 관계
  - 1)(수출) 우리나라 ⇒ 싱가포르 US\$ 74.1억  
\* 주요 수출품 : 반도체, 무선통신기기, 석유제품, 선박해양구조물 및 부품, 컴퓨터, 자동차 등
  - 2) (수입) 싱가포르 ⇒ 우리나라 US\$ 53.2억  
\* 주요 수입품 : 반도체, 컴퓨터, 석유제품, 기타정밀화학제품, 석유화학중간원료, 계측제어분석기 등
  - 3) 한국, 싱가포르 FTA 준비 중
  - 4) 1975년 수교, 교민수 약 5,000명, 체류자 약 5,000명

#### ▣ 상표제도 개요

##### 1. 상표법

싱가포는 말레이시아, 북모르네오(사라왁, 사바)와 함께 영국의 식민지 시절인 1939년 2월 1일에 제정된 상표법을 모체로 하여 상표제도가 확립되었다.

1939년 법은 영국상표제도를 그대로 모방한 제도로서 구 영국상표제도와 동일한 것이었으나, 1965년 8월 9일 말레이시아로부터 분리 독립한 후 1999.1.15 상표법을 대폭 개정하였다. 이때

개정的主要内容은 ① 종래 적용되어 오던 Part A 와 Part B의 구분을 없애 상표제도를 단일화하고 ② 서비스표 제도를 도입하고 ③ 세계적인 추세에 맞추어 연합상표제도와 방어표장제도를 삭제하였다.

2004년 미국과의 FTA 체결에 따라 상표법을 개정하여 2004년 7월 1일부터 시행하고 있는데 개정법의 주요내용은 상표의 등록요건에서 「시각적으로 인식이 가능할 것을 요건」으로 하는 조항을 삭제하였다. 따라서 비시각적 인식 표장

인 소리상표와 냄새상표 등의 출원을 허용하게 되었다.

## 2. 가입조약

- Paris Convention
- Nice Agreement
- WIPO
- WTO
- Madrid Protocol(2000년 10월 31일 가입)

## 3. 등록가능한 표장

- 1) 시각적으로 인식 가능한 표장으로서는 문자, 성명, 숫자, 기호, 도형, 지리적명칭, 슬로건, 색채, 입체상표와 트레이드 드레스(Trade Dress)
- 2) 비시각적으로 인식 가능한 표장으로서는 소리상표, 냄새상표가 상표로서 등록될 수 있다.

## 4. 상표의 종류

일반적인 상표·서비스표 이외에 씨리즈표장(Series mark), 증명표장(Certification mark)과 단체표장(Collective mark)은 등록가능하나 종래에 등록 가능했던 연합상표(Associated mark)와 방어상표\* (Defensive mark)제도는 1999년 법 개정으로 폐지되었다.

\* 방어상표(Defensive mark)제도는 12Page의 용어 해설란 참고

## 5. 부등록 사유

- 1) 상표의 정의(요건)에 반하는 표장, 기술적 표장(상품의 성질 등을 설명한 표장), 관용표장(특정상품에 관하여 업계에서 흔히 사용하는 표장), 상품의 기능을 설명하거나 가치를 알려주는 형상만으로 된 표장
- 2) 공서양속에 반하거나 공중을 기만하는 상표

3) 싱가포르의 다른 법령에서 사용이 금지된 표장

4) 부정한 목적으로 출원된 상표

5) 상표가 와인(예:샴페인, 꼬냑)과 관련된 지리적표시로 이루어지거나 지리적 표시를 포함한 상표

6) 상표가 「종류」, 「타입」 또는 「스타일」 등의 표현을 내포하는 상표

7) 파리협약 동맹국 등의 훈장, 포장, 기장 또는 파리협약 동맹국 및 그 국가의 공공기관이 사용하는 감독용 또는 증명용 인장 또는 기호와 동일하거나 이를 포함하는 상표

## 6. 출원절차

### 1) 출원시 구비서류

(1) 출원서(상표견본 8매 첨부, 외국 문자의 경우 번역문을 함께 제출하여야 한다)

(2) 위임장

(3) 우선권 주장 서류

우선권 주장의 경우 출원일로 부터 2개월 이내에 우선권 주장 증명서를 제출해야 한다.

(4) 사용증거(실적)

사용에 기초한 출원의 경우에는 출원시에 이를 제출하여야 하나 출원시 함께 제출하지 못하였을 때는 3개월씩 3회에 걸쳐서 기간 연장이 가능하다.

### 2) 상품/서비스업의 지정

(1) 싱가폴은 지정상품에 관하여 니스분류 9판(제1류~제45류)을 적용하며 도·소매업 등 판매업도 판매되는 상품을 지정하면 등록을 받을

수 있다.

(2) 싱가포르의 다류출원제도를 채택하고 있지는 않으나 1개의 출원서에 다류의 상품·서비스업을 지정하여 출원할 수 있다. 그러나 다류로 출원 하더라도 각류별로 각각 별도의 출원번호를 부여 받으며, 심사시에도 별개의 출원으로 취급하여 심사한다.

### 7. 심사절차

1) 심사착수기간 : 출원 후 약 1년

2) 출원공고 : 2개월

3) 이의신청

이의신청 기간은 신청에 의하여 4개월까지 연장이 가능하며, 이의결정에 불복하는 경우에는 고등법원(High Court)에 항소할 수 있다.

### 8. 등록절차

출원공고 된 상표에 대하여 이의신청이 없거나 이의가 성립되지 않을 때에는 등록결정을 하고 등록공보에 공고하는 등록증이 발급된다.(출원에서부터 등록증 발급까지는 약 2년 정도 소요된다.)

### 9. 존속기간갱신

1) 존속기간갱신 등록출원

존속기간 만료 전 3개월 이내에 갱신등록 출원을 할 수 있으며 존속기간 만료일로부터 6개월 이내에는 추가 비용을 납부하고 갱신등록출원을 할 수 있다.

2) 말소 상표의 회복

갱신 유예기간 만료 후 6개월 이내에는 사용 증거를 제출하여 말소된 상표등록을 회복시킬 수 있다.

### 10. 사용권설정

1) 사용권설정 : 사용권설정등록을 하지 않은 사용권은 제3자에 대한 대항력이 없다.

2) 통상사용권자의 권리 : 제3자의 침해가 있을 때 통상사용권자는 상표권자에게 적절한 조치를 취해줄 것을 요청할 수 있는데, 상표권자가 2개월 이내에 이를 이행하지 않으면 통상사용권자는 자신의 명의로 침해소송을 제기할 수 있다.

3) 전용사용권자는 상표권자와 마찬가지로 언제든지 침해 소송을 제기할 수 있다.

### 11. 취소와 무효

1) 불사용 취소 : 상표등록 후 5년 이내에 사용하지 않으면 불사용 취소의 대상이 된다.

2) 상표의 무효 : 상표의 부등록 사유에 해당되었는데도 잘못 등록된 것이나, 선출원 상표와 상충되거나, 상표출원 절차가 허위로 이루어진 경우에는 등록 무효사유가 된다.

### 12. 상표권사후관리

지정상품에 관한 영업과 분리한 상표만의 양도가 가능하며 상표권의 양도는 등록을 하여야만 제3자에게 대항할 수 있다(2004년에 상표법이 개정되기 전에는 지정상품에 관한 영업과 함께 하지 아니한 양도에 있어서는 반드시 양도사항을 공고하도록 되어 있었으나 개정법에서는 이 조항을 폐지하였다).

## 2. 방어 상표 제도

상표를 오래 사용한 결과 저명(Wellknown)해지면 비록 그 상표가 등록되지 않았다 해도 타인은 등록할 수 없게 된다. 그렇기 때문에 상표권자가 상표를 사용할 주된 상품류에만 등록해 놓고 다른 상품류에는 비록 등록을 하지 않고 있더라도 원상표권자가 등록하지 않은 상품류에 타인이 출원하더라도 그 상표가 저명하기 때문에 등록 받을 수 없게 되어 타인에 의한 상표출원 시도를 막을 수 있다.

그러나 상표가 저명성을 획득하지 못한 경우는 타인이 타류(원상표권자가 등록해 놓지 않은 상품류)에 상표출원을 하여도 거절되지 않고 등록될 수 있다. 그래서 상표권자는 다른 상품류에 타인이 상표 등록하는 것을 방지하기 위해서는 사용하지 않는 다른 상품류들에도 상표출원을 하여 방어 조치를 취할 수 있다. 그러나 대부분의 국가가 불사용에 의한 취소 제도를 가지고 있어 상표 등록 이후 3년 또는 5년 이내에 사용하지 않는 경우에는 불사용에 의한 취소를 면할 수 없게 된다. 그래서 실제 사용하지 않는 상품류에는 상표출원을 하여도 타인의 등록을

배제할 수 없게 되었다.

이러한 폐단을 방지하기 위해서 도입된 제도가 방어 상표 제도이다. 방어 표장은 상표권자가 주로 사용하는 상품류 이외의 다른 류에 타인이 상표출원 하는 것을 배제하기 위하여 다른 상품류에 동일한 상표를 출원·등록하여 놓으면 일정기간(불사용 취소 기간인 3년 또는 5년 등) 내에 당해 상표를 사용하지 않더라도 주로 사용하는 상품류에 등록된 상표의 사용을 기초로 하여 상표를 사용한 것으로 의제하여 불사용에 의한 상표권의 취소를 유예하여 주는 제도이다.

그러므로 방어 표장 제도를 이용하면 실제 사용하지 않는 상품류에도 방어 상표를 출원하여 타인의 상표출원 시도를 막을 수 있다.

즉 방어 상표 제도의 제일 큰 이점은 사용하지 않는 상표(주로 사용하는 상품류가 아닌 방어 목적으로 등록하는 상품류에 등록된 상표)를 등록하여도 불사용에 의한 취소를 당하지 않는다는 것이다.

※ 본 뉴스레터에 관해 궁금하신 점이 있으시면 아래 연락처로 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

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)