

商標의 效率的 管理과 企業對策



柳 秀 男

〈株式會社 렉키 業務部長〉

① 序 言

高度産業社會에서는 機械工業의 발달로 商品의 大量生産體制가 一般化됨에 따라 消費經濟도 高度消費時代로 들어간다. 따라서 商品의 加工度가 높고 品種도 多様하며 新製品, 새로운 서어비스形態가 계속 登場하게 되었다. 이렇게 소비가 大衆化됨에 따라 一般需要者들은 商品의 性質이나 形態로는 企業에서 生産되는 商品을 正確하고 客觀的으로 判斷하기 어렵다. 그래서 오늘날 모든 수요자들은 商標라는 媒體를 利用하여 그것을 信賴함으로써 自身이 원하는 商品을 反復購入하는 것이 가능하게 되었다. 이렇게 商標는 經濟活動의 發展에 따라 그 重要性은 더욱 增大되고 있으며 특히 技術交流의 발전과 企業의 大規模化에 따른 大量生産의 결과 자기企業의 商品이 均質化되어 가고 있는 現實에 있어서는 企業이나 商品의 이미지를 提高함으로써 보다 많은 顧客을 誘致確保하려는 생각이 强하게 作用하게 되어 점차 商標가 企業競爭上 重要한 武器로 認識되고 市場戰略上 不可缺한 手段이 되어 가고 있으며 이와 같은 現象은 貿易과 관계되어 國際的인 樣相으로 발전하기 때문에 商標管理는 企業의 重要한 管理政策으로 擡頭되고 있다.

② 商標管理의 意義

商標管理란 商標의 選定으로부터 消滅에 이르

기까지의 全過程에 있어서 商標를 育成強化하며 保全의 業務를 繼續的 또는 常時的으로 行하는 것을 말한다. 즉, 商標權은 一方으로는 商品의 販賣를 促進시키는 經營面的인 機能을 가지는 同時에 事實상의 占有가 不可能하므로 使用에 있어서 適切한 사용이 要請되고 侵害當하기 쉬운 法的 性格을 가지고 있기 때문에 이런 點을 고려하여 商標관리의 主眼을 要約하면 우선 商標가 지닌 機能을 가장 效率的으로 發揮할 수 있는 商標를 選定하여 育成하고 權利로서 보전하여 企業에 가능한 限 많은 利益을 가져오게 하는 것을 意味한다. 以下 當社에서 採用하고 있는 管理方法을 中心으로 記述하면 다음과 같다.

③ 商標權의 維持

1. 商標의 選定

商標는 自他商品 識別力標識로서 수요자의 記憶속에 明確한 識別感을 일으켜 그 業者가 取扱하는 商品을 수요자가 선택할 수 있도록 能動的으로 작용하는 수단이다. 따라서 商標를 採擇할 때에는 商標의 本質的인 機能 즉 자타商品의 識別力, 出處表示, 品質保證機能 등을 충분히 살려 선정하여야 한다. 또 一般需要者에게 잘 어울리고 呼稱하기도 좋고 간단하면서 獨特한 것이어야 한다. 商標選擇을 잘못하면 商標의 顧客吸入力을 발휘할 수 없고 廣告宣傳費만 浪費되므로 다음과 같은 사항을 항상 염두에 두어야 한다.

1) 獨特性的인 具備

상표가 자타상품식별을 위한 企業者 自身이 취급하는 상품에 사용하는 이상 식별력을 가진 獨自의인 것이 아니면 안된다.

2) 상품의 이미지와 수요자의 性格과의 調和
상표가 상품에 대하여 사용하는 이상 상품과의 關係를 고려해야 하며, 商品購買者의 心理, 嗜好, 所得, 職業, 年令, 性別, 地域 등에 調和된 것인가를 배려하여야 한다.

3) 상품자체의 이미지가 좋아야 하고 소비자가 기억하기 쉽고 商標構成이 簡潔하고 보기 쉽고 듣기 쉬워야 하는 점 등이 검토되어야 한다.

소비자의 기억은 主로 廣告媒體를 通해서 形成되는 것이기 때문에 이러한 상표가 廣告宣傳效果를 增大시킬 수 있고 販賣戰略上이나 去來關係上 便利한 것이어야 하며, 時代의 普遍性을 가진 것이냐도 검토하되 너무 流行에 敏感한 상표보다 라이프 사이클이 긴것을 선정하는 것이 바람직하며, 상품이 新開發品일 때에는 먼저 會社內의 製品開發部의 協調를 얻고 廣告宣傳部門 및 販賣部門과의 협조, 海外에 進出할 상품일 때에는 輸出 또는 外國部등과의 緊密한 협조로 商品購買誘引分析을 綜合的으로 검토하여야 할 것이다.

4) 海外市場에서의 適性

國際間的 貿易去來가 盛行하고 우리나라 상품의 海外進出이 急增하고 있는 지금에 自社商標를 많이 出願하고 또한 상표는 外國에도 登錄될 수 있는 상표를 선정하는 것이 중요하다.

國內에 登錄될 수 있는 상표가 반드시 外國에서도 登錄되는 것이 아니기 때문에 外國의 商標法 및 制度를 精確히 把握해야 하며 外國에서 登錄될 수 있는가의 여부를 國內外專門家에게 依頼하든지 상표를 世界的으로 調査하는 TRADE MARK-DIRECTORY SERVICE 등 調査機關에 의뢰하여 事前檢索을 실시한 후 결정하여야 한다.

2. 出願前的 檢索

現行商標法이 登錄主義와 出願主義 및 權利主義를 채용하고 있는 이상 商標權이라는 無體財產權을 取得하는 것은 商標管理上 必要 不可缺의 要件이므로 出願에 앞서 상표의 事前調査를 하여 登錄商標의 分類整理, 檢索, 商標의 閱覽制度의 利用, 市場調査, 外國著名商標 및 國內著名

名商標에 해당하는지 여부 즉 商標法 第8條 및 9條에 留意하여 出願에 있어 拒絕되는 경우를 가급적 피하도록 하여야 한다.

④ 商標權의 維持와 強化

1. 權利失効의 防止

商標權의 存續期間은 10年이며 他 工業所有權과는 달리 그 更新登錄이 가능하기 때문에 등록에 의해서 半永久的으로 存續하는 것이 가능하므로 그 상표권을 維持하기 위하여는 更新登錄出願의 時期를 잃지 말아야 한다. 또 時代에 落後된 등록상표는 適宜陶汰시켜 실제로 必要한 상표의 育成에 重點을 두는 것이 效率的 商標管理이다.

2. 商標의 普通名稱化 防止

상표를 등록하고 막대한 선전광고비용을 들인 상표가 普通名稱化되면 特別顯著性이 喪失되어 商標本來의 기능이 없어진다. 따라서 상표의 보통명칭화의 防止는 상표관리에 있어서 중요한 것 중의 하나이다. 有名한 상표일수록 수요자측에서는 이것을 상품의 代名詞처럼 취급하는 경향이 있다. 더욱 상표制度를 잘 모르는 일반 소비자의 경우에는 그런 현상이 뚜렷하게 나타난다. 특히 새로운 種類의 상품에 사용하는 상표의 경우에는 이 경향이 현저하다. 상표가 보통명칭화하면 拒絕理由가 되고, 이것이 등록되어도 無効事由가 되어 상표권의 效力이 미치지 않기 때문에 細心한 주의가 필요하다.

3. 商標의 稀釋化 防止

상표는 등록되면 獨占的이고 排他的인 支配력을 갖는데 타인이 이와 類似한 상표를 同種의 상품에 사용할 경우에는 商標機能의 稀釋化의 경향이 발생하며 특히 著名商標의 威力에 便乘하는 경우를 防禦해야 하는데 현재 우리나라 法上 規制措處가 명확치 않아 이러한 희석화될 상표에 대해서는 聯合商標制度를 이용하는 등의 조치를 취하여야 한다.

4. 侵害의 防止

商標保護의 가장 큰 目的은 自己의 등록상표와 同一 또는 유사한 상표가 타인에 의해서 사

용되는 것을 防止하는데 있다. 商標權侵害의 방지가 상표관리의 主流을 이루는 가장 중요한 부분이다. 이 상표권의 侵害防止 및 健全한 상표를 육성하기 위해서는 침해의 방지 및 침해의 早期發見, 침해에 대한 적절한 措置가 필요하다.

1) 侵害의 事前防止

침해를 사전에 豫防하는 것에는

- ① 등록상표임을 광고선전매체를 통하여 P.R.
- ② 상품에 등록상표를 반드시 부착하여 사용
- ③ 과거의 침해에 대한 엄격한 措置例에 의해서 侵害發生의 素地를 만들지 않게 주의를 喚起시킴.

2) 侵害의 早期發見

侵害行爲에 대하여 신속하고 적절한 조치를 취하려면 다음 방법을 이용하여 早期發見해야 한다.

- ① 商標管理擔當者 自身이 주의해야 한다.
- ② 代理店 및 特約店 등을 自社의 調査網에 參加시켜 組織的인 情報蒐集을 행한다.
- ③ 市場調査社員을 이용하여 情報蒐集을 행한다.
- ④ 자기의 등록상표에 유사한 타인의 상표가 告發된 때에는 登錄異議申請을 하여 이를 阻止시키고 등록된 상표가 있으면 無效審判을 청구하여 상표의 이미지를 鮮明케 한다.

5. 商標權侵害에 대한 適切한 措置

상표권침해는 特許權의 경우에 親告罪로 한것과는 달리 상품의 出處混同, 品質의 誤認을 방지하고, 타인의 상표권을 침해하는 행위는 商品流通秩序를 害하고 公益을 害할 兪려가 다른 工業所有權보다 현저히 크기 때문에 非親告罪로 規定하고 있다. 따라서 우선 침해를 發見하면 警告를 發하여 그 사용을 中止시키는 것이 바람직하겠으나 경고는 相對方立場을 尊重하고 友好的인 관계를 유지하고서 상대방의 反省을 촉구하면서 원만한 해결할 수 있는 장점이 있으나 상대방에 대한 法律的인 效果는 없다. 따라서

民法上 特權的 請求權과 같이 침해가 현실적으로 進行中이거나 침해를 받을 兪려가 있을 경우에는 금지 또는 예방을 청구하여야 하고, 實質的으로 現狀變更 기타 사정으로 상표권의 實施가 不可能하거나 顯著히 困難할 경우 또는 손해를 방지하기 위해서 필요한 경우에 假處分申請 및 침해에 대한 損害賠償 및 不當利得返還을 청구하고 필요에 따라 民法에서 규정하는 信用回復請求 및 刑事上의 告訴, 告發 등 會社의 입장과 實利를 검토한 후 적절한 對策을 강구하여야 한다.

⑤ 結 言

그동안 대부분의 우리나라 기업의 상표관리는 彈力性과 流動性을 缺如한 典型的이고 傳統的인 管理體制段階를 벗어나지 못하고 있는 實情이다.

오늘날 상표관리의 重要性이 점차 高潮되고 많은 기업에서 專擔部署를 設置하는 등 상표관리에 拍車를 가하고 있다. 허나 상표는 他工業所有權보다 그 樣態가 廣範圍하고 多樣해서 單一的 管理組織을 가지고서는 效率的인 상표관리를 期待할 수 없다. 따라서 全社的으로 公業소유권에 대한 弘報活動을 통해 公業소유권의 인식을 提高시킴으로써 폭넓은 管理組織, 다시 말해서 擔當部署를 中心으로하여 關聯部署, 全國의 各代理店 및 全社員과 有機的이고 彈力的인 管理組織體制를 形成해야 하며, 상표자체가 지닌 特性 및 상표의 類否判斷은 실로 많은 난점을 내포하고 있으며 더우기 기업이 國際化되고 이에 따라 기업의 商標를 國際的으로 諸機能을 발휘시키기 위해서 기업은 상표관리를 主導할 전담부서를 설치하는 것은 물론 상표관리의 國際化趨勢에 能動的으로 適應할 有能한 전문가의 양성 및 각국의 工業所有權法 및 制度를 熟知하는 등의 一聯의 人力開發이 따라야 한다.

自然을 保護하여 生活環境 淨化하자!