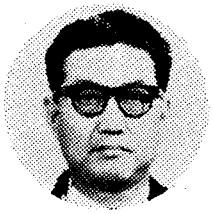
不況下 企業의 商標戰略



田 畯 恒
<辨 理 士>

1 商標管理의 重要性

人間이 태어나면서부터 한 平生 自己의 이름을 갖게 되듯이 工場에서 生産되는 商品도 그 라이프사이클을 一巡하는 동안 이름이 붙게되는 바 이것을 通稱하여 우리는 商標라고 일컫는다.

오늘날과 같은 大量生産體制下에서 쏟아져 나오는 商品은 品種도 多樣하며 新開發商品이 새로운 形態로 계속 登場하게 됨으로써 一般消費者들은 商品의 性質이나 形態로는 正確하고 客觀性있게 判斷하기가 어렵다.

그래서 모든 需要者들은 商標라는 媒體를 利用하여 그것을 信賴함으로써 自身이 願하는 상품을 계속 購入할 수가 있다.

그리하여 상표는 經濟活動이 커짐에 따라 그 重要性이 더욱 增大되고 있으며 各企業의 商品이 均質化되어가고 있는 現實에 있어서는 기업이나 상품의 이미지를 提高함으로써 보다 많은 顧客을 誘致確保하려는 생각이 강하게 작용하게 되어 점차 상표가 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 되어가고 있다.

이와같이 企業經營에서 큰 比重을 占하고 있는 商標를 選定에서부터 消滅에 이르기까지의 全過程을 통하여 育成强化하며 保全業務를 效率的으로 하는 이른바 商標管理는 상표의 여러가지 機能을 살려 企業에 利益을 가져올수 있게 하는 意味를 지니고 있다할 것이다.

2 商標의 選定

商標의 機能은 本來 自他商品을 識別하는 出所表示에 있었으나 漸次 商品이 流通되는 地域的 範圍가 擴大되고 또한 상표의 使用許諾에 의해 同等한 物品을 現地生産하게 됨에 따라 상표의 品質表示機能의 중요성이 擡頭되었고 오늘에 이르러서는 兩機能에 追加하여 廣告的機能이 脚光을 받게 되었다.

따라서 좋은 商標의 選定要件을 들면 첫째, 읽기가 쉽고 둘째, 생각하기 쉬우며 세째, 듣기가 좋고 네째, 상품의 이미지를 損傷시키지 않아야 하고 다섯째, 不快한 意味를 갖지 않아야 하며 여섯째, 企業의 이미지와 相應해야 하고 일곱번째는 宣傳廣告의 效果가 큰 것 등을 들수가 있다.

다시 말해서 商標의 選定은 自他商品의 識別力이 顯著한 獨自的인 것이어야 하고 상품의 이

미지와 需要者의 性格과를 調和하여 購買者의 好感을 살 수 있는 것이라야 한다.

또한 消費者가 記憶하기 쉽고 商標構成이 簡潔하며 보기 쉽고 듣기 쉬워서 상표가 廣告媒體를 통한 宣傳效果를 增大시킬 수 있는 것이 바람직하다.

여기에 添加해서 우리나라 商品의 海外進出이 急增하고 있음을 감안하여 外國에도 登錄될 수 있는 상표를 選定하는 것이 所望스럽다.

한편 新開發商品의 商標選定時는 먼저 社內의 製品開發部署의 協調를 얻고 廣告宣傳部門과 販賣部門과의 협의는 물론 海外進出을 할 상품일 때는 輸出部署와의 緊密한 협조아래 Petname을 選定하는등 綜合的인 檢討가 이루어져야 한다.

3 商標의 管理技法

가. 登錄商標의 適正使用

商標는 登錄된 상표 그대로 사용하는 것이 去來者를 놀라고 需要者에게도 記憶되는 것이기 때문에 상품에 붙일때나 廣告宣傳을 할때는 언제나 一定한 形態로서 수요자에게 널리 알려지도록 하여야 한다.

가끔 販賣店등에서 包裝, 廣告등에 상표를 새겨넣거나 外裝箱子를 스스로 만들어 販賣店(代理店등)의 商標도 함께 새겨 넣는 경우 商標本來의 態樣이 消費者에게 混亂을 가져와 商標權者의 상표가 제대로 機能을 다하지 못하는 結果를 낳게되므로 販賣店을 잘 指導해 나가야할 것이다.

商標權者가 상표를 사용할때 그 상표가 登錄되어 있음을 明示해야 하는데 最近先進國에서는 디자인的 觀點에서 登錄商標라고 스마트하게 表示하던지 등록상품의 마크로서 조그맣게 ®의 記號를 붙이는 것처럼 登錄商標임을 正確히 表示하게 되면 他人의 侵害를 豫防할 수 있고 商標를 商品名과 同一視하는 것을 防止할 수가 있다.

한편 상표권은 他人에게 사용케 할수가 있는 바(商標法 第29條) 상표권의 使用許諾을 받은 通常使用權者가 그 商標使用을 잘못하여 商品의 品質을 誤認케하거나 他人의 상품과 그 出所를 混同케하는 경우, 商標法 第30條의 規定에 의하여 通常使用權은 取消가 되고 이에 따라 商標權者의 信用마저 失墜되는 結果를 가져오기 때문에 상표의 使用許諾에 대해서는 格別한 注意를 해야 한다.

그러므로 商標權者가 通常使用權을 設定해 주는 경우에는 信賴할 수 있는 相對方을 選定하여 상표의 使用範圍, 商標의 使用方法, 紛爭이 惹起되었을 때의 解決方法등을 明示한 商標權使用許諾契約을 締結할 필요가 있다.

우리나라 商標法(第29)條에서의 通常使用權設定은 그 申請要件이 까다로와 指定商品을 誤認시키거나 欺瞞할 憂慮가 없고 品質의 同一性을 保障할 수가 있는 것으로서 商品 또는 業務에 관하여 別途 大統領令으로 定하는 支配關係에 있는 會社相互間이나 또는 外資導入法에 의한 外國人投資會社相互間으로 制限하고 있어 그다지 큰 問題는 일어나지 않고 있다.

商標權者가 登錄된 商標를 正當한 理由없이 繼續하여 그 指定商品에 1年以上 사용하지 않으면 그 商標權은 取消가 되므로 (商標法 第45條 1項 3號) 여기에 대해서는 留意해야 하겠지만 더우기 注意해야 할 것은 自己의 登錄商標를 他人에게 使用하게 하던지 또는 他人이 사용하는 것을 默認한 경우에는 商標法 第45條 1項 1號의 規定에 의하여 取消가 되므로 商標權을 共有, 移轉하든가 또는 通常使用權을 設定해 두는 方案이 필요하다.

나. 商標의 慣用化防止

企業이 商標의 사용방법에 注意하지 않음으로써 모처럼 좋은 商標를 選定, 登錄하여 廣告宣傳에 많은 費用과 時間을 投入한 商標가 不知不識間에 普通名稱化되면 特別顯著性이 喪失되어 商標本來의 機能이 없어진다.

그리하여 훌륭한 商品이던 것이 商品名化 또는 慣用商標化된 例로서는 「에스카레이타」「아스파린」과 「正宗」「正露丸」등을 들 수가 있다.

특히 그 상품에 特許權, 實用新案權, 意匠權이 있어서 他業者가 그러한 商品을 製造할 수

없는 獨占商品일때 그 상품이 景氣를 타게 되면 付着된 상표는 어느새 그 상품의 商品名이나 慣用商標로 變化하게 된다.

오늘날과 같이 매스컴이 發達하여 短時日에 商標를 有名하게 할 수 있을때 商標管理를 잘못하면 商品名化할 수 있는 危險이 뒤따르기 때문에 商標의 상품명화 또는 관용상표화를 防止하기 위해서는 먼저 企業스스로가 상표의 사용방법에 充分히 留意하여 상품에다 상표를 붙일때, 包裝에 상표를 넣을때, 廣告宣傳에 상표를 利用할 때는 물론 팜플렛, 카탈록, 去來先用書類, 社內印刷物등에 상표를 正確하게 사용하는 것이 가장 바람직하다.

새로운 種類의 商品에 사용하는 有名한 상표일수록 需要者側에서는 이것을 상품의 代名詞처럼 取扱하는 傾向이 있고 더욱 商標制度를 잘 모르는 一般消費者의 경우에 그런 現象이 顯著하게 나타난다고 볼 수 있다.

상표가 普通名稱化되면 商標登錄拒絶理由가 되고 이것이 登錄되어도 無効事由가 되어 상표권의 効力이 없어지기 때문에 이와 같은 事例가 일어나지 않도록 企業에서는 事前的 豫防措置가 絶對 필요하다 할 것이다.

4 不況下에서의 商標管理

國內外的으로 景氣가 沈滯된 가운데서도 企業의 購買力을 創出 또는 擴大시키려면 기업이 가진 主宗製品의 人氣商標를 消費者에게 集中的으로 이미지·업 시켜야 하며 海外輸出市場에도 主力商標를 登錄出願하여 商標權의 保護對策을 세워야 한다.

不況期에서의 消費者購買力은 著名商標에 대한 選擇力 또는 選好度가 높기 때문에 企業은 主된 品目의 상표만을 集中的으로 弘報宣傳하는 것이 効果的인 商標戰略이 된다.

國際間의 商去來가 活潑히 이루어져 우리나라 商品의 海外進出이 不可避한 오늘에 있어 企業은 商標를 國內뿐만 아니라 海外市場 곳곳에다 登錄出願해 두는 것이 輸出戰略上에도 중요한 포인트가 된다.

국내에서 아무리 有名한 상표일찌라도 輸出品과 함께 海外에 進出하지 않으면 여러나라의 消費者에 알릴길이 없어 海外需要가 不振하게 될 것은 말할나위가 없다.

그러나 國內에 登錄될 수 있는 商標가 반드시 外國에서도 등록된다는 保障이 없으므로 事前的으로 등록하고자 하는 나라의 商標制度를 正確히 把握하고서 登錄出願하는 節次를 밟아야 한다.

外國에서 商標가 등록출원 될 수 있는지의 與否는 國內外專門家에고 依賴하던지 關係機關의 情報資料를 통해 各國別로 先登錄主義와 先使用主義를 確認한 후 對處하는 것이 緊要하다고 본다.

얼마전 우리나라의 有名商標가 不知間에 現地人에게 先登錄되어 當該商品의 輸出에 여러가지 物議를 이르킨 事例가 있었던만큼 海外周知를 필요로 하는 商標는 輸出에 앞서 반드시 登錄出願해 두는 것을 게을리 해서는 안된다.

海外에 商標登錄을 반드시 해둘 필요가 있다는 理由는 外國의 事例에서도 찾아볼 수 있는바 日本의 電子製品가운데 SONY와 NATIONAL은 다같이 有名메이커로서 自國에서는 NATIONAL이 著名할는지 모르나 海外市場에서는 오히려 SONY가 더 알려져 있는 狀況에 있다.

그것은 NATIONAL이 外國에 登錄되지 않은 곳이 있고 어떤 나라에는 PANASONIC으로도 등록되어 있기 때문에 그 著名度가 分散되어 SONY에 뒤지는 結果를 가져 오게된 것이다.

따라서 企業은 購買力의 促進方案으로 著名商標에 대한 集中的인 商標管理와 海外有名業體와의 技術提携및 海外商標登錄을 輸出戰略의 一環으로 하여 輸出市場을 擴大하는 등 國際競爭力强化에 注力해야 할 것이다.

이상을 살펴 보건데 商標가 企業이미지와 그 企業이 내 놓는 商品에 대한 이미지를 어떻게 反映해 주고 나아가서 특히 오늘날과 같은 不況下의 市場戰略에서 얼마만큼 큰 比重을 차지하는가를 看破케 한다.