

紛爭豫防을 위한 企業의 特許·商標

商標權 및 使用權 設定後의 紛爭과

〈前號에서 계속〉

3. 商標出願 및 登錄

商標는 무어니해도 選定을 잘해야 한다. 또한 商標를 選定했으면 하루라도 빨리 出願해야 使用上 有利하고 權利確保上 有利하다.

그런데 대개는 평상시부터 商標의 選定에 관심이 그리 없다. 그렇기 때문에 벼란간 商品을 開發해서 市場에 進出해야 할 時期에 가서, 아니면 新製品을 出荷할때에 가서야 부랴부랴 商標를 選定한다는 이야기가 나오고, 그것도 중요하기 이를 데 없는 製品(商品)이라 하여 모처럼 企業의 톱이 商標의 作名에 最終決定을 내리는 수가 상당히 많다. 게다가 톱이 거의 친히 作名하는 商標로 결정짓는 수가 많다. 사실 이 정도만해도 발전적인 회사라 할 수 있다. 사실 商標 登錄, 심지어 심볼마크 登錄도 하지 않으려고 또는 비용을 아끼는 회사도 수두룩하기 때문이다.

그런데 정작 심각한 문제는 급히 선정하여 출원한지 얼마안된 商標를 아무런 확인절차를 거침이 없이 제품·포장등에 인쇄하고 대대적으로 돈을 들여 광고를 하는데 있다. 아직 登錄도 안된 商標를 막대한 廣告費를 들여 가면서까지 광고하고 製品을 出荷하다가 그 商標와 同一하거나 類似한 商標가 先登錄되어 있거나 先出願되어 있으면 큰 낭패를 볼 것이 뻔한 데에도 이미 벌어진 일이고, 일단 社에서 決定이 된 일이니 더이상 망설일 수도 없고 그렇다고 계통을 통하여 보고하기도 곤란한 것이 企業의 擔當者

나 實務責任者들의 입장이다.

여기에 문제가 또 있다. 즉, 決定된 商標만 出願하는 것을 고집하는 경우이다. 다시 말해 決定된 A商標만 가지고는 登錄될지 안될지 알 수 없으므로 A', A'' 등 A商標와 類似한 商標를 추가로 출원하거나, A商標의 要部를 추출하여 여기에 圖形이나 다른 文字를 결합시켜 구성한 結合商標를 추가적으로 출원하고, 또한 A商標가 登錄안될 경우를 대비하여 B, C 등의 他商標를 여러개 代用商標로 出願하여 두어야 만일의 사태에 대비할 수 있는 것인데, 계통을 통해 실패하고 결재받아야 하는 會社라는 組織의 硬直性과 이미 決裁난 데에 이러한 사항을 추가적으로 이야기 하다가는 擔當者나 擔當責任者가 야단맞을 것은 물론 진작부터 이야기 하였어야 할 것을 이제와서 이야기 한다면 자칫 그 사람의 無能을 드러내는 것 밖에는 안되는 것으로 생각되는데 다가 비용처리상 어렵고 더더욱 높은 분이 결정한 것이면 더이상 눈총받기도 곤란하니 "에라 모르겠다 어떻게 되겠지"하는 식으로 되는 일도 적지 않다. 말을 못해서 그렇지 속으로 끄꿍대고 앓는 경우도 없지 않은 실정이다. 특히 톱을 비롯한 경영진이 인식하거나 무관심할수록 문제가 잘 해결되지 않는 경향이 있다.

문제는 여기에 그치지 않는다. 登錄도 안된 商標를 商品에 붙여 대대적으로 선전광고함은 물론 商品 包裝 각종 팜플렛등의 인쇄물로 만들고 제품에 이미 상표를 인쇄해 두었을 경우 기타 상당한 비용과 노력을 기울여 모처럼 선전광고까지 하였는데 알고 보니 그 商標가 他人의

管理(5)

管理 중심



金徹洙
〈辨理士〉

商標로 公告되고 登錄되었다든 가, 아니면 商標權者로부터 使用禁止警告를 받는 날이면 그때의 낭패감이란 이루 말할 수 없는 것이다. 이런 일들은 비단 우리 國內에서만 벌어지는 것은 아니고 外國에서도 벌어지고 있거나 앞으로 벌어질 일들이다.

따라서 무엇보다도 商標를 미리부터 저장해 두는 수 밖에 없다. 평소부터 참신한 상표를 선정하고 출원하여 두어 등록이 되면 우선 1년까지 저장해 두었다가 필요한 등록상표를 꺼내어 쓰는 일이다. 물론 이런 일이 결코 쉬운 것은 아니다. 어떤 新製品이 나오지 미리 예상해 두기도 어렵거나 그 製品에 알맞는 商標를 미리 선정한다는 것은 더욱 어렵다. 게다가 商品이 다양하고 라이프사이클이 짧으면 더욱 어렵다. 더우기 우리 商標法 第45條에 의하면 1年以上 계속하여 使用하지 않은 商標는 不使用을 理由로 商標登錄取消審判에 의하여 登錄取消될 수 있기 때문에 1年以上 不使用한 商標는 確率이 높은 것이다. 따라서 1年以上 登錄商標를 합병적으로 저장하기도 그리 쉬운 것은 아니다.

그러나 그렇다고 危險度(Risk)가 높은 方法, 不確實한 方法으로 그토록 중요한 商品의 이미지를 구기거나 버릴 수는 없는 것이므로

1) 商標는 가급적 평소부터 꾸준히 좋은 이름을 골라 同一·類似商標가 이미 公告·登錄되어 있는지의 여부를 조사하고, 조사결과 先登錄, 先出願(公告以後에 있는 商標만 조사가능하고, 出願에서 公告에 이르기까지의 出願商標는 秘密로 하고 있으나 이는 外國과 같이 商標는 創作物이

目次

- I. 머리말
- II. 본론
 - 1. 出願審査請求制度의 活用
 - 2. 出願公開制度의 活用
 - 3. 出願公告와 異議申請制度의 活用
 - 4. 特許權 및 實施權設定後의 紛爭과 管理
 - 5. 商標權 및 使用權設定後의 紛爭과 管理
 - 6. 輸出·入 商品에 대한 特許·商標의 紛爭과 管理
- III. 맺는말
〈고딕은 이번號, 명조는 지난 및 다음號〉

아닌 것으로 간주하므로 出願中에도 公開함이 妥當視됨)이 없으면 出願절차를 거쳐 登錄을 받도록 하여야 할 것이다.

실록 라이프사이클이 짧은 것이라도 流行性이 있는 것이라면 여러가지로 出願하여 두고 등록비를 고려하여 그 중 다시 再選定하여 使用하고자 하는 것을 登錄하며, 登錄貯藏된 商標중에서 골라 商標를 新製品 등에 부착·사용하는 일이 중요하다. 日本 特許廳의 1960年代의 통계를 보더라도 저장상표는 사용상표의 3배이상으로 하고 있음이 엿보인다.

그렇지 않고 商標를 단지 出願된 상태하에서 권리도 없이, 더우기 辨理士등에 아무런 조언도 구하지 않고, 사용하는 것은 참으로 위험한 일일 뿐 아니라 앞으로 갈수록 이러한 현상은 더욱 심화될 것으로 생각된다.

물론 비용면에서 엄청나긴 하나, 商標出願—登錄費用보다는 그로 인한 문제발생시에는 그 費用의 수십·수백배는 말할 것도 없고 사업 그 자체가 좌초될 가능성이 높은 것임에 명심할 필요가 있다. 생각컨대 많은 기업들이 그동안 상당한 경험을 쌓아 이 점에 잘 대처하고 있는 것으로 알고 있다. 商標는 기업과 商品의 이미지인데 다가 영원할 수도 있고 잘 가꿀수록 엄청난 재산가치를 가질 수도 있는 것이기 때문이다.

2) 商標貯藏·不使用에 의한 商標登錄取消審判 등 商標紛爭등이 현재로서는 별로 많지 않기 때문에 문제가 드러나고 있지 않으나, 점점 商標가 많이 출원되고 등록되고 있기 때문에 점차 商標選定에 어려움을 느끼게 되고 登錄可能範圍는 갈수록 좁아질 것은 불을 보듯 뻔한 일이다. 따라서 좋은 이름의 文字商標는 더욱 평소부터 부지런히 보물찾기 하듯 찾아서 등록을 확보해 두지 못하면, 좋은 이름의 商標는 더욱 희귀해질 것이 틀림없다.

여기에서 상표지장기간이 1년이상이 되기 어렵도록 現行法(第45條①項3號)이 규정하고 있는데, 이는 앞으로 문제가 될 때에 가서 보다 길게 改正할 필요가 있을 것이므로, 그때에 가서 改正하도록 업계에서 건의하여야 할 것이다.

4. 商標異議申請 및 登錄

出願公告중에 있는 商標가 등록되어서는 안된다는 商標登錄異議申請이 있으면, 出願人은 당황하게 된다. 당황한 나머지 特許廳審査官을 설득시키는 것만을 생각하는 出願人과, 理論과 慣例와 判例등을 총동원하는 出願人과, 상황을 보아가며 여의치 못할 경우에는 적당한 시기에 슬그머니 再出願하는 出願人도 있다.

그러나 어떤 경우이든 理論과 實際가 결비되는 것이 가장 바람직한 것인데, 일종의 작은 訴訟이라 볼 수 있는 이 商標登錄異議申請이 어떤 비중과 의미를 갖는지 잘모르는 기업이 있다. 그러나 여기서 부터는 專門인 知識과 經驗이 필요한 만큼 專門家와 상의하여 일을 해결하도록 하는 것이 가장 바람직스럽다.

그런데 商標登錄異議申請으로 상대방의 商標登錄을 沮止하여야만 자기의 商標管理에 장차 문제가 없을 것이 임이 객관적으로 인정되는 데도 異議申請이 귀찮고 더우기 辨理士報酬가 아까워(?) 그냥 지나치므로서 호미로 막을 것을 가래로 막게 되는 일이 많다. 심지어는 자기의 상표에 믿기지 않을 정도로 무관심한 사람도 있다. 異議申請段階에서 못막으면 그 상대방 商標

는 登錄되는데 그후 異議申請段階를 그대로 넘긴 기업은 자기의 목적하는 바가 손상되든가, 또는 자기의 商標의 一部가 훼손되고 있다는 불평을 하기도 한다. 비로소 그 기업은 부랴부랴 審判등 분쟁으로 이를 다루려고 하나, 審判段階에서는 시간도 통상 1년정도라는 長時日이 소요되고 登錄異議申請時와 달리 登錄後에는 商標의 類似範圍를 좁게 보는 것이 일반적인 경향인데다가 登錄後에는 權利의 安定이란 측면도 고려되는 것이므로 登錄後 審判段階로 일을 연장시키는 것은 異議申請側으로서로는 下策이나 다름없다.

5. 商標登錄後의 商標管理

① 商標의 登錄

商標가 登錄되면 비로소 商標權의 效力이 發生한다. 그런데 선전·광고등 상당한 노력을 들여 널리 알려진 商標가 出願公告만 된채 잘 몰라서 登錄절차를 밟지 않아 결국 商標權이 확보되지 않은 상태에서 기업이 도산된 경우도 있다. 비록 그 기업이 도산되었더라도 그 商標權이 있었으면 再起할 가능성이 충분히 있었던 것으로 나중에 판정된 일이 있었다.

많은 기업들중에는 特許에는 비용을 들여서라도 출원-특허절차를 밟는다는 생각을 하지만, 그 기업의 간판인 商號나 심볼마크를 商標는 登錄할 생각이 없는 회사가 많다. 이들 상표들은 등록되어야 안심되고 선전·광고의 기본이자 알맹이가 되며 비용도 얼마 들지 않는다고 설명해도 슬 몇십만원어치는 아깝게 생각하지 않으면서도 자기 회사의 이름이자 심볼은 商標로 등록하는 때에는 꽤 인색하거나 아니면 무관심이랄까 無知라 할까 한 회사의 경영자·간부도 꽤 있는 편이다.

최소한 기업이 타기업에 機先을 제압당하지 않고 기업의 얼굴이자 이미지가 먹칠당하지 않고 더우기 소비자들에 신용을 얻으려면 최소한 자기의 商號나 심볼마크 정도는 상표로 등록해 두는 것이 상식이자 필수적이다.

다음, 商標를 등록했다 하더라도 그 등록상표

와 유사한 상표를 사용하거나 또는 출원절차를 거쳐 공고되거나 등록되었음이 발견되면 그 商標登錄에 異議를 제기하거나 無效化하거나 또는 使用禁止하도록 노력을 하여야 하나 전혀 조치를 취하지 않는 일이 非一非再하다.

따라서 商標에 대해 전혀 관심이 없는 기업은 認識의 전환을 하지 않으면 商標의 威力은 말할 것도 없고, 자기의 이미지나 信用이 점차 줄어드거나 稀釋化되는 것을 막기 어렵다.

또 한가지 중요한 것은, 널리 알려지거나 유명해진 商標일 수록 어떻게 하든 이에 편승하여 덕을 보고자 하는 출원이 늘기 마련인데, 좀 아이러니칼 한 것은 이렇게 널리 알려지거나 유명해질 수록 방어하기에 더욱 벅차고 비용도 더 든다는 사실이다. 그러나 그 만큼 그 상표권의 가치가 커져서 그 가치가 비록 돈으로 정확히 계산되지는 못하더라도 눈덩어리처럼 커지고 그에 따라 無形의 信用과 이익의 증가로 그 기업을 받치고 있다는 점을 實感하지 못해서가 아닌 가 생각된다. 外國의 有名商標 일수록 자기 상표의 방어에 거의 신경질적인 정도로 예민하고 死力을 다하여 방어하는 것이 상식화되어 있다는 이야기도 들은 적이 있다. 상표의 가치에 대해 어느 정도로 생각하고 있느냐 하는 것을 단적으로 나타내 주는 것이다.

② CIP(Corporate Identity Program)에 의한 이미지기반 구축

商標가 등록되면 그 商標를 集中的으로 周知되도록 철저히 관리해야 함은 말할 것도 없으나 더욱 중요한 것은 자기 商標의 이미지集中化 및 周知化일 것이다. 즉, 自社의 심볼 商標(대체적으로 商號 또는 商號의 略語에 特有의 圖形을 결합한 형태)나 主商標(예컨대 “톱보이” “인켈” 등)로 商標를 하나로 統一하고 自社는 물론 系列會社에 까지 全商品에 이 심볼 商標 또는 主商標를 부착하여 品質向上·아프터서비스등의 서비스向上·長期間에 걸친 선전·광고등을 통하여 그 會社를 聯想하고 그 會社를 浮上시키고 이에 따라 外部로 부터의 商標侵害에 효율적으로

대처하기 위해 사용하는 일종의 商標政策이 이 CIP이다.

따라서 CIP는 商標를 바꾸거나 새로 이미지提高를 시작해야 할 기업에서 채택해야 할 것으로 長期間 다른 商標를 使用하지 말아야 效果가 있다.

오랫동안 사용되어 우리의 두뇌에서 기억되고 있는 海태제과社의 심볼마크, 유한양행社의 버드나무상표, 금성社 심볼마크등의 商標는 오래 전부터 장기간에 걸쳐 使用되어 왔고, 또 그 당시에는 별로 이렇다할 기업도 많지 않았으므로 이들 商標들은 그 기업의 상징으로 完全히 定着된 것이라 할 수 있다.

따라서 CIP에 의한 商標의 統一化·周知化를 효율적으로 운영하기 위해서는

i) 主商標 또는 심볼마크등 CIP운영대상 商標를 登錄하고 이에 유사한 聯合商標를 많이 등록하여 울타리를 든든히 쳐두어야 한다.

ii) 이렇게 하여 등록된 商標(이후 “主商標”라 부르기로 한다.)를 소비자들에게 매스컴등을 통하여 널리 선전광고하고 品質高級化와 거래상의 信用을 축적시켜 소비자들에게 강렬한 인상을 심어주도록 하여야 한다. 특히 海外의 고객에게는 품질등의 異常에 대한 신속한 교환등의 조치와 アフ터서비스 체제확립으로 信用을 확립하고 이렇게 해서 축적된 信用을 國內에 逆輸入할 필요도 있다.

iii) 그 기업내에서만 뿐만 아니라(社旗·社服등) 일반 소비자들이 볼 수 있는 각종 거래서류·카타로그·신문·잡지·社報 등에도 온통 이 主商標를 使用하는 것이 중요하다. 물론 外國으로의 輸出과 이에 대한 선전·광고 또한 중요하다.

이렇게 하므로써 궁극적으로는 自社의 商標의 이미지集中化와 第三者등 外部로 부터의 商標權侵害, 類似商標의 使用·登錄에 따른 稀釋化를 방지할 수 있다. 예컨대 전술한 상표들의 삼성전자의 별3개로 된 심볼마크, 대우의 심볼마크, 그 외 主要企業들의 商號등과 유사한 상표를 第三者가 使用하거나 등록하거나 그 商標權을 侵害한다는 것은 상상도 못할 일이라는 점은 바

로 이러한 商標들이 CIP에 의하여 周知·著名化되어 있기 때문일 것이다.

CIP計劃에 의하여 周知화된 商標로 定着되면 商標紛爭에 절대적으로 유리한 위치가 구축되어 이미지가 統一化되나 한편으로는 短期間 使用할 商標가 商品特性에 따라 필요할 때가 있다. 이는 流行性和 싫증나지 않는 신선감과 소비자들에게 자극을 주기 위한 것인데, 그러나 이들 商標의 운영·관리는 統一化된 商標의 이미지가 分散되지 않는 범위내에서 이루어져야 할 것이므로 他社에의 商標使用許諾禁止·自制는 물론이고 철저한 商標管理가 필요하고 全社적으로 세심한 배려가 요구된다.

③ 商標의 管理

紛爭을 豫防하기 위한 商標의 管理는 다음의 점에서 검토되고 이루어져야 한다.

- i) 商標의 出願·登錄(이 경우 商標는 美的감각을 가진 디자인된 상표일수록 더욱 좋다).
- ii) 商標權의 點檢·체크, 예컨대 本社 住所가 變更되었을 때 최소한 主商標와 그 외의 주요상표 정도는 住所를 변경된 것으로 신속히 등록해 두지 않으면 분쟁시 공격자의 서류가 배달안되

어 모르는 사이에 敗訴될 경우도 있다.

- iii) 主商標와 그 외 중요하다고 생각되는 商標에 類似한 聯合商標의 등록에 의한 방어망 형성
 - iv) 登錄異議申請制度등의 적극적이고도 효율적인 活用
 - v) 主商標를 중심으로 한 상품의 선전광고, 主商標의 周知化가 이미 이루어진 경우에는 그 이의 목적하는 商標가 부착된 상품에 대한 선전·광고
 - vi) 他人(他社)의 自社商標使用여부에 대한 신속한 발견·조사체제 확립
 - vii) 분쟁에 대비한 적극적인 對應體制確立
 - viii) 기타 商標의 周知化에 필요한 조치
- 한마디로 商標管理는 企業專擔部署만의 업무 사항이 아니라 위에서 톱에서 부터 아래로는 말단사원에 이르기까지 全社적으로 管理되어야 한다. 또한 品質의 高級化, 서비스質의 向上, 海外에서의 好評, 각종 標準規格의 획득, 상거래상의 신용확립, 기업자체의 對外 이미지提高 등이 바로 商標管理上 最上의 方法이며, 이것이 바로 商標紛爭을 예방하는 첩경이기도 하다. <계속>

(案) 特許廳 複寫業務 代行 (內)

本會에서는 對民서어비스業務를 擴大하여 會員을 비롯한 資料利用者에 對한 便宜를 提供하고 効率的인 業務遂行을 하고자 特許廳 閱覽室의 特許文獻 複寫業務를 代行하게 되었습니다.

따라서 同 複寫手數料 徵收方法을 아래와 같이 變更 實施하오니 業務에 參考하시기 바랍니다.

◎ 아 래 ◎

◎ 手數料徵收方法 : 現金收納(수입인지는 받지 않습니다)

◎ 金 額 : 枚當 100원(從前과 同一)

※ 기타 자세한 사항은 本會研修部 (557-1077~8)로 문의바랍니다

KIPA通信 發刊 案内	한국발명특허협회 캠페인
<p>本會는 매일 10일 特許界 뉴스誌 KIPA通信을 發刊하고 있습니다.</p> <p>國內外 特許界 뉴스를 보다 신속하게 알려드리기 위해 發刊하는 KIPA通信의 많은 애독을 바랍니다. 會員社에는 무료 提供되고 있습니다.</p> <p style="text-align: right;"><KIPA通信 編輯室></p>	<p>1년앞선 특허관리 10년앞선 선진기업</p> <p>발명하는 국민되어 복지국가 건설하자</p> <p>이웃마다 믿는마음 거리마다 밝은마음</p>