

상표 등록과 보호, 어떻게 하나

등록자만 권리 인정 ... 침해시 막대한 불이익

제과점에서 상표와 상호에 대한 개념은 희박한 편이다. 좋다고 생각되는 상호가 있으면 이를 모방한 유사 상호를 사용하거나 심지어 똑같은 상호를 거리낌없이 그대로 사용하는 경우가 있다. 그러나 만일 상표를 등록한 상대방이 상표 침해를 문제 삼아 고소를 하면 민사·형사상 큰 불이익을 입게 되므로 상표와 상호에 대한 이해가 필요하다.



점차 모든 분야에서 대형화, 체인화가 되어 가는 추세에 따라 제과업계도 역시 체인점의 시대를 맞고 있다. 이러한 시기에 무엇보다 중요한 것은 '어떠한 상표 또는 상호를 사용해야 상호의 가치를 높일 수 있는가' 혹은 '상표를 어떻게 보호하고 유지해 나아갈 것인가' 하는 문제이다.

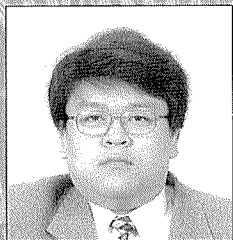
그 이유는 상호는 단지 간판에 불과한 것이 아니라 자신의 모든 영업 성과물이 집적된 영업상의 신용(Good Will)의 성과물이며, 상표는 소비자에게 접근해 가는 공격적 무기이기 때문이다. 또 다른 측면에서 볼 때 타인이 이미 등록 받아 보호받고 있는 상표 또는 상호를 사용할 경우 상표·상호 사용 중지는 물론 손해 배상의 문제까지 발생할 수 있기 때문이다.

일반적으로 상표나 서비스표는 상표법과 부정경쟁방지법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등에서 보호되는 바, 이 글에서는 상표·상호·서비스표의 구별 및 등록 요건, 등록시 효과 등에 대해 살펴보기로 한다.

1. 상호와 상표, 서비스표의 구별

상호란 흔히 제과점에서 사용하는 명칭, 즉 거래서류나 계산서 등에 사용하는 사업자등록증상의 명칭을 말한다. 반면 상표란 상품, 즉 제과점에서 생산되거나 판매되는 빵, 과자 등에 사용하는 명칭을 말한다. 제과점이라는 성격상 상호와 상표가 동일하여 구별이 애매한 것은 있으나, 다음과 같이 생각하면 쉽다. 예를 들어 '파리바게트'라는 것을 빵, 제과 등의 표지에 부착할 경우 상표가 되는 것이고, '파리바게트 XX점'이라는 것은 상호가 되는 것이다.

가장 구별하기 어렵고 혼동되기 쉬운 것이 상호와 서비스표이다. 상호는 상법상 자산을 사용하는 명칭, 앞에서 설명한 바와 같이 간판, 거래 서류, 계산서 등에 사용하는 사업자등록증상의 명칭을 말하는 반면 서비스표란 서비스, 즉 타인을 위하여 제공하는 용역을 뜻한다. 예를 들면 밀가루의 선택, 제조 방법에 관한 노하우, 유통 방법의 노하우를 타인의 서비스와 구별하기 위해 사용하는 표장을 말하는 것으로 대부분 상호로 사용하는 경우가 많다. 즉, 파리바게트라



필자 / 고승호
 서울대학교 사회과학대학 졸업
 제29회 변리사시험 합격
 고승호 국제특허법률사무소 소장

는 명칭을 간판에 사용할 경우 서비스표가 되며, 이 경우에도 파리바게트 XX점이라는 것은 상호가 되는 것이다.

2. 어떻게 보호받을 수 있는가?

우리나라에서 상표는 먼저 사용한 사람이 권리를 가지는 것이 아니라 먼저 특허청에 등록된 자만이 권리를 가지는 선출원주의(先出願主義)를 채택하고 있다. 따라서 현재 사용 여부와 상관없이 특허청에 등록해야만 보호를 받을 수 있으며, 마찬가지로 자신의 상호를 보호하고자 하면 서비스표로 특허청에 등록해야만 '직접적인 보호'를 받을 수 있다. 여기서 직접적으로 보호받는다라는 의미는 등록된 상표 또는 서비스표를 대한민국 내에서 등록된 자만이 독점적으로 사용할 수 있다는 의미 뿐만 아니라 자신이 사용하는 상표 또는 서비스표를 제3자가 간섭할 수 없다는 의미이다.

따라서 제과점, 프랜차이즈 사업 등을 염두에 두는 사람들은 반드시 상호를 서비스표로 등록해야 하며, 제인에 가맹하려고 하는 사람들 역시 상호가 서비스표로 등록이 되었는가를 조사한 후 가맹 여부를 결정해야 한다. 그렇지 않을 경우 나중에 상표권자 또는 서비스표권자가 나타나 상호 사용 중지 등을 요구할 경우 이를 막을 방법이 없고 모든 손해를 감수해야 하는 경우가 있기 때문이다.

또한 제과, 제빵 등을 자신의 점포 이외의 시장에 판매하거나 유통시키고자 하는 경우에는 상표 등록을 해야 한다. 타인의 상표 등록 여부를 정확히 알아 보지 않고 광고를 하거나 포장지, 라벨 등을 인쇄하였다가 나중에 상표 침해로 인정될 경우 그 동안의 광고가 모두 물거품이 되는 것은 물론 라벨, 포장 등을 모두 폐기하거나 막대한 상표 사용료를 지불해야 하는 경우가 있다.

**상표는 먼저 사용했다는 것이 중요한 것이 아니라 등록된 자에게 권리가 주어진다.
따라서 상표에 대한 권리를 행사하거나 타인으로부터 상표권 침해에 대한 보호를 받기 위해서는 특허청에 등록해야 한다**

3. 등록이 되지 않는 표장들

그러나 모든 표장들이 등록이 가능한 것은 아니다. 상표법에서는 다음의 표장들은 공익상 또는 제3자의 보호를 이유로 하여 등록을 할 수 없는 것으로 규정하고 있다.

첫째, 크립빵, 비스킷, 제과점, 빵집, 빵고을, 빵 모양의 도형 등과 같이 상품의 보통 명칭이나 상품 또는 서비스의 성질을 직접적으로 표시하는 명칭과 '뉴욕', '파리' 등 지리적 명칭만으로 구성된 표장, '삼각형', '원(圓)' 등 간단하고 흔히 있는 도형 또는 알파벳 2자만으로 된 표장은 공익상 누구나 사용할 수 있는 것이므로 등록을 허용하지 않는다. 한편 이러한 표장들을 상호나 상표로 사용하고 있다면 등록을 받지 못할 뿐 자신이 사용하는 것은 아무런 간섭을 받지 않을 수 있다.

둘째, 먼저 출원되었거나 등록된 타인의 상표나 서비스표와 유사한 것들은 등록이 되지 않는다. 여기서 특히 주의해야 할 점은 흔히 생각하는 것보다는 유사의 범위가 넓다는 것이다. 예를 들어 '빵굽터' 라는 표장이 등록되어 있을 때, '부산 빵굽터' 등은 등록이 되지 않으며 마찬가지로 '신빵굽터', 'New 빵굽터' 등도 등록되지 않는다는 것이다. 따라서 등록된 표장과 유사한 표장을 상표 또는 서비스표, 상호로 사용할 경우 침해가 될 수 있는 것이다.

셋째, 외국의 저명한 상표와 동일하거나 유사한 표장은 등록이 되지 않는다. 이는 1998년 3월 1일부터 시행되고 있는 상표법에 의해 강화된 규정으로서 외국에서 널리 알려진 상호 또는 상표와 동일하거나 유사한 표장은 등록되지 않는다는 점이다. 그러나 이러한 상호를 사용한다고 해서 곧바로 침해가 되지 않는다는 점에서는 등록된 표장과 유사한 표장을 사용하는 것과



사진은 상표의 권리와 보호를 위해 등록된 '빵굴터'의 예

다른 점이다.

넷째, 타인이 서비스표로 등록한 것은 비록 상표 등록이 되어 있지 않더라도 상표 등록을 할 수 없으며, 마찬가지로 타인이 상표로 등록한 것은 서비스표로 등록할 수 없다. 이는 유사한 명칭이 범람하여 수요자로 하여금 오인, 혼동을 일으키는 것을 방지하기 위한 것이다.

4. 상표 등록과 사용은 어떻게 하나

상표가 등록이 되지 않는다고 해서 사용할 수 없는 것은 아니다. 앞에서 살펴본 성질 표시 표장

(크림빵, 옥수수빵 등), 지리적 명칭만으로 된 표장(파리제과)은 비록 등록은 하지 못할지라도 자신의 상표나 상호로 사용하는 것은 아무 문제가 없다.

반면 이러한 명칭이라고 하더라도 타인의 등록 상표 또는 등록 서비스표와 오인, 혼동을 목적으로 사용하는 경우, 즉, 파리제과를 파리바게트라고 사용하거나, 파리바게트의 로고와 함께 사용하는 것은 침해가 되는 행위이므로 사용할 수 없다.

또한 타인의 등록 상표 또는 등록 서비스표와 동일 또는 유사한 명칭을 사용한다고 하더라도 부정 경쟁의 목적이 없는 한 상표권의 침해가 되지 않으므로 사용할 수 있다. 따라서 상호를 사용하는 것이므로 사업자등록증상의 명칭을 그대로 사용해야 하며 특이한 로고체로 사용하거나 변형하여 사용할 경우는 침해가 될 수 있다.

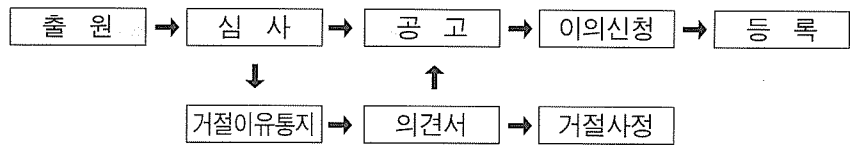
한편 자신이 먼저 사용하기 시작한 상호라 하더라도 제3자가 그 상호를 서비스표로 등록하고 그 서비스표가 널리 알려진 후에는 부정 경쟁의 목적이 추정될 수 있어 결과적으로 상호를 사용하지 못할 수 있다는 점을 염두에 두어야 한다.

5. 상표 등록의 절차는 이렇다

상표나 서비스표 등록출원서가 일단 특허청에 접수되면 다음과 같은 절차로 상표 등록이 진행되며, 등록이 완료될 때까지는 약 1년 내지 1년 6개월이 소요된다. 상표는 사용할 상품을 법에 정해진 상품류 구분에 따라 필요한 만큼 지정하여 출원하며 서비스표 역시 서비스업류 구분에 따라 사용할 서비스를 지정하여 특허청에 출원해야 한다.

일단 출원하면 심사를 거쳐 특별한 거절 사유가 없는 한 등록이 되는데, 출원을 하였다고 해서 바로 권리가 생기는 것은 아니고 등록을 마쳐야만 권리가 발생된다. 따라서 등록이 되기 전에는 제3자가 동일한 상표나 서비스표를 사용한다고 하더라도 제재할 수 있는 방법은 없다.

- 상호(상표, 서비스표)등록 구비서류
 - 출원서2통(정본, 부분)
 - 상품견본 12개(정본에 1개, 부분에 1개 부착하고 나머지는 모조지에 부착, 제출)
- 등록 비용
 - 출원료 50,000원
 - 특허료 165,000
 - 특허사무소를 대리인으로 했을 경우 수수료 추가
- 특허청 민원 안내실
 - ☎ (02)568-6074(직통) / (02)568-8150~64
 - 자동응답 568-8162~3



6. 상표 침해에 대처하는 법

1) 권리자의 입장에서

상표나 서비스표 등록을 한 후, 제3자가 자신이 등록한 것과 동일하거나 유사한 표장을 사용하여 되면 다음과 같은 방안을 강구할 수 있다.

첫째, 민사적인 방안이다. 민사적으로는 '침해예방청구권', '침해금지청구권', '손해배상청구권', '신용회복청구권' 등이 인정되며, 이에 부수되는 '가처분신청', '가압류신청' 등도 가능하다. 따라서 제3자가 자신의 허락을 받지 않고, 무단으로 자신의 등록 상표나 유사한 상표를 사용하면 '상호사용증지가처분', '상표침해물품가압류', '손해배상청구' 등 다양한 방법으로 권리를 행사할 수 있다.

둘째, 형사적인 방안이다. 상표권을 침해하게 되면 상표법 제93조에서 규정하고 있는 침해죄가 성립되므로 5년 이하의 징역이나 5,000만원 이하의 벌금에 처할 수 있으므로 상대방이

상표권을 침해했을 경우 경찰서에 고발하여 처리할 수 있는 것이다. 또한 민사와 형사는 별개의 문제이므로 형사적인 처벌을 한 후에도 민사적으로 손해 배상 등을 받을 수 있다.

2) 침해자의 입장에서

일단 상표권을 침해하게 되면, 앞서와 같은 강력한 조치들이 행사될 수 있다. 따라서 일단 상대방이 침해라고 주장하면 다음의 사항을 검토해야 한다.

첫째, 상표권이 유효한가의 여부에 대한 조사를 해야 한다. 즉, 침해한 상표권의 등록 원부를 검토하여 상표권 존속 기간의 만료여부와 무효나 취소가 되지 않았는지 검토해야 한다.

둘째, 자신이 사용한 상표와 상대방의 상표를 비교하여 동일하거나 유사한지의 여부를 검토해야 하며, 상대방의 지정 상품 또는 지정 서비스업과 자신의 사용 상품 또는 사용 업종과 동일 또는 유사한지의 여부를 검토해야 한다.

셋째, 자신의 사용 상표가 보통 명칭 또는 성질 표시 표장이 아닌 지의 여부를 검토해야 한다. 즉, 앞서 말한 바와 같이 보통 명칭 또는 성질 표시 표장일 경우에는 상표권의 효력이 미치지 않으므로 비록 등록상표와 동일 또는 유사한 상표라고 하더라도 침해가 되지 않을 수 있다.

한편 형사적인 상표권 또는 서비스표권 침해죄는 비친고죄(非親告罪)이므로 당사자가 고소를 취하한다고 하더라도 수사가 종결되지 않아 처벌을 받게 된다. 따라서 당연한 말이지만 침해를 하지 않는 것이 최선이며, 과실로 침해를 하게 되더라도 형사 고소까지는 진행되지 않도록 만전의 노력을 해야 한다.

법은 이는 자의 편이다라는 말이 있다. 자신이 아무리 오래 사용한 상호라도 자신이 아무리 심혈을 기울여 광고한 상표라도 법으로 보호받지 못한다면 무용지물이 될 수 있다. 상표나 상호의 선택 하나에도 더욱 신중을 기해야 불의의 타격을 면할 수 있을 뿐만 아니라 제도약의 발판이 될 수 있을 것이다. [2]

등록된 상표 또는 유사한 상표를 사용했을 경우
 등록자가 상표권 침해로 고소하면 형사처벌로
 5년 이하 징역이나 5,000만원 이하의 벌금이
 부과되고 민사고발이 있을 때는 손해를 배상해야
 하는 등 큰 불이익을 받는다