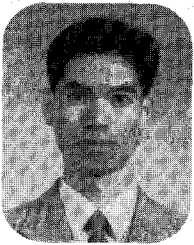


마드리드 의정서에 따른 나홀로 국제상표출원하기



김은구 변리사
페디슨국제특허법률사무소

목차

- I. 들어가기
- II. 국제상표출원절차
 - 1. 의의
 - 2. 국제상표출원요건
 - 3. 국제상표등록
 - 4. 지정국의 심사등
- III. 국가별 출원방법과 국제상표출원방법의 선택요령
 - 1. 출원 및 등록료
 - 2. 대리인 비용
 - 3. 출원절차의 용이성
 - 4. 심사처리기간
 - 5. 상표권 관리
 - 6. 상표등록을 받고자 하는 국가의 추가
- IV. 나홀로 국제상표출원하기
 - 1. 국제상표출원시 제출해야할 서류들
 - 2. 수수료 납부방법
 - 3. 국제출원서 작성하기
 - 4. 수수료 계산서 작성방법
- V. 나가기
- VI. 참고문헌

I. 들어가기

2003년 4월 10일자로 마드리드 의정서의 효력이 발생된다. 따라서, 우리나라 국민은 마드리드 의정서에 가입된 국가들에 대하여 각 국가별로 상표등록출원하여 등록받지 않더라도 마드리드 의정서에 따라 한번의 국제상표출원으로 국제상표등록할 수 있게 되었다.¹⁾

이하, 대한민국 국민이 마드리드 의정서에 따라 국제상표출원(이하, '국제상표출원'이라 함)²⁾ 하는 방법을 간단히 설명한다. 국제상표출원도 대리인강제주의를 택하고 있지 않기 때문에 출원인 스스로 대리인의 도움을 받지 않고 국제상표출원할 수도 있다. 출원인 스스로 국제상표출원하기 위해서는 국제상표출원절차의 전반적인 내용과 국제출원서 작성 방법을 이해해야 한다. 더 자세한 내용은 마지막의 참고문헌을 참조하길 바란다.

II. 국제상표출원절차³⁾

1. 의의

국제상표출원은 출원인이 본국관청, 대한민국

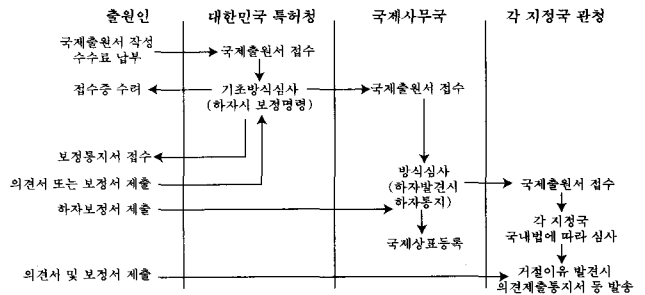
특허청에 하나의 국제출원서⁴⁾를 제출함으로써 마드리드 의정서 가입국에 직접 출원한 것과 동일한 효과를 얻을 수 있는 제도를 말한다. 쉽게 말해, 대한민국 특허청에 국제출원서를 제출하면서 그 마드리드 의정서 가입국들을 지정국으로 지정하면 그 지정국들에 대해서 출원한 효과를 발생한다.

[표 1] 마드리드 의정서 체제에 의한 절차와 통상의 해외출원절차의 비교

| 통상의 해외출원절차 | 마드리드 체계에 의한 출원절차 |
|--|---|
| | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 각국별 언어로 출원서 작성 · 각국별 출원절차 | <ul style="list-style-type: none"> · 영어로 출원서 작성 · 1의 출원절차 |

국제상표출원절차의 개요는 (그림 1)과 같다. 즉, 출원인이 국제출원서를 작성하여 대한민국 특허청(본국관청)에 제출하면 대한민국 특허청은 기초방식을 심사하여 하자가 있는 경우 보정 명령을 하게 된다. 보정통지에 따라 의견서 또는 보정서를 제출하거나 보정명령을 받지 않은 경우, 대한민국 특허청은 국제사무국에 국제출원서를 송부하게 된다. 국제사무국은 방식심사를 하여 하자를 발견할 경우 하자 통지하고 하자가 없는

경우 국제상표등록을 하게 된다. 국제상표등록후 국제출원서에 지정한 지정국에 송부하면 각 지정국 관청은 국내법에 따라 심사결과를 국제사무국에 통지하고 동시에 출원인에게도 통지한다. 국제사무국은 의견제출통지서를 일정한 기간 내에 받게되면 국제등록원부에서 그 지정국에 대해서 그 사실을 기재하게 된다. 한편, 출원인은 의견제출통지서에 대하여 의견서와 보정서를 그 지정국의 대리인을 통해 제출하여 거절이유를 극복하여야 한다. 의견서와 보정서에도 불구하고 거절결정이 확정되면 국제등록원부에서 그 지정국을 삭제한다.



(그림 1) 국제상표출원의개요

2. 국제상표출원요건

1) 대한민국 특허청을 통한출원

국제상표출원은 대한민국 특허청을 통해서 출

1) 전자신문 2001년 4월 14일자 기사
세계지적재산권기구(WIPO)에 따르면 2000년도 신규 국제상표등록은 2만2968건으로 99년에 비해 14% 늘어 10년 만에 처음으로 두자리수의 증가율을 기록했다고 '일본경제신문'이 보도했다.
국가별로는 독일이 6049건으로 가장 많았고, 그 다음은 프랑스·베네룩스 3국·스위스·이탈리아 등이 차지해 유럽세가 압도적인 우위를 보였다. 아시아권에서 중국이 223건으로 14위에 올랐고, 지난해 3월 국제등록시스템(마드리드 의정서)에 가입한 일본은 144건으로 18위를 차지했다.

2) 특허청 자료들을 살펴보면, 마드리드 의정서에 의한 국제출원이라고 한다. 그러나, PCT에 의한 국제출원과 혼동의 염려가 있다고 판단되어 '국제상표출원'이라고 한 것이다.

3) 마드리드 의정 개요 및 본국관청, 지정국관청의 절차에 대한 상세한 내용은 참고문헌1을 참조하기 바란다.

4) 국제출원서 양식은 <http://www.pedison.co.kr/bbsFiles/국제출원서%20서식.doc>를 참고하기 바란다. 국제출원서 작성방법과 각 항목의 의미는 이후에 상세히 설명한다.

원하여야 한다. 대한민국 특허청을 통해서만 국제상표출원해야 한다는 것은, 국제등록기관이 WIPO의 국제사무국에 직접 제출할 수는 없다는 의미이다. 이때 대한민국 특허청은 국제상표출원을 처리하는 필요한 수수료를 징수한다.

2) 국제상표출원대상

국제상표출원은 통상의 상표 및 서비스표 뿐만 아니라, 색채표장, 입체표장, 소리표장 또는 단체·증명·보증표장도 대상이 된다.⁵⁾

3) 기초출원(basic application) 또는 기초등록(basic registration)의 존재

국제상표출원을 하기 위해서는 대한민국 특허청에 기초출원 또는 기초등록이 존재하여야 한다. 또한, 국제상표출원상의 지정상품은 기초출원 또는 기초등록상의 지정상품과 동일하거나 그 범위가 작아야 한다.

국제상표출원의 출원인은 한개의 기초출원뿐 아니라 다수의 기초출원을 기초로 하여 국제상표출원을 할 수 있다. 즉, 다수의 한국의 상표출원이나 상표등록을 기초로 국제상표출원할 수 있다. 물론, 이때 다수의 상표출원이나 상표등록은 상표가 동일하여야 한다.

4) 지정국의 지정

국제상표출원을 하는 자는 마드리드 의정서 가입국 중 상표등록을 보호받고자 하는 지정국을 지정하여야 한다.

마드리드 의정서 가입국은 현재 총 57개국으로 다음 표와 같다. 미국은 2003년 11월 가입할 예정이다.

다만, 대한민국 특허청이 본국관청인 경우에는 국제상표등록출원시 한국을 지정할 수는 없다.⁶⁾

[표 2] 마드리드 의정서 가입국(총 57개국)

| 구분 | 국가명 |
|----------|--|
| 아시아(11) | 부탄, 중국, 북한('96. 10. 3. 시행), 일본, 싱가포르, 터키, 그루지야, 투르크메니스탄, 몽골, 아르메니아, 한국 |
| 오세아니아(1) | 호주 |
| 유럽 (36) | 노르웨이, 스웨덴, 핀란드, 덴마크, 아이슬란드, 영국, 독일, 프랑스, 아일랜드, 네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크, 오스트리아, 이탈리아, 스위스, 그리스, 스페인, 포르투갈, 폴란드, 체코, 슬로바키아, 리투아니아, 헝가리, 슬로베니아, 루마니아, 유고슬라비아, 불가리아, 러시아, 우크라이나, 에스토니아, 라트비아, 벨로루시, 모나코, 리히텐슈타인, 마케도니아, 몰도바 |
| 미주 지역(2) | 안티구아바부다, 쿠바 |
| 아프리카(7) | 케냐, 레소토, 모잠비크, 모로코, 시에라리온, 스와질랜드, 잠비아 |

5) 국제상표출원할수있는자

대한민국 특허청을 통하여 국제상표출원할 수 있는 자(이를 '출원인 적격'이라 함)는 대한민국의 국민이거나 대한민국에 주소를 두고 있거나 진정(가공의 영업소 배제)하고 실효적(단순한 창고 등 배제)인 산업상 또는 상업상의 영업소(주된 영업소일 필요는 없다)를 두고 있는 자이어야 한다.

쉽게 말해 대한민국의 모든 국민과 대한민국에 주소를 두고 있거나 실질적인 영업소를 두고 있는 자는 대한민국 특허청을 통해 국제상표출원할 수 있다.

5) 소리표장, 증명표장, 보증표장도 국제상표출원의 대상이 된다. 그러나, 우리나라는 이들이 상표등록대상이 아니기 때문에 실제적인 의미가 없다. 즉, 소리표장을 우리나라 특허청에 상표출원하고, 이를 기초출원으로 하여 국제상표출원하더라도 기초출원이 거절결정되어 소멸되면 국제상표출원 자체도 소멸된다.

6) 사용언어

우리나라의 경우에는 영어만을 사용하여 국제상표출원할 수 있다. 즉, 우리나라 특허청을 통해 국제상표출원할 경우, 영어로 작성된 국제출원서를 제출하여야 한다. 또한, 국제상표출원 후 모든 절차도 영어로 작성된 문서들을 통해 이루어진다.

7) 수수료

대한민국 특허청에 국제상표출원할 때 선택관청인 대한민국 특허청 수수료와 국제단계에 따른 국제수수료, 지정국마다 추가징수하는 개별수료를 각각 납부하여야 한다.

(1) 대한민국 특허청 수수료

국제상표출원시 대한민국 특허청의 업무에 관련된 수수료이다. 현재 수수료 액수를 확인하지 못한 상태이다.

(2) 국제수수료(international fee)⁷⁾

국제수수료는 기본수수료(basic fee)와 추가수수료(supplementary fee) 및 보충수수료(complementary fee)로 구분된다.

구체적으로, 2003년 4월 현재 기본수수료는 색채상표가 아니면, 653 스위스프랑(2003년 4월 현재 1스위스프랑은 대략 940원 정도임) 색채상표이면 903스위스프랑이다.

추가수수료는 니스 분류상 상품류가 3개류를 초과하는 경우 각류에 대한 추가 수수료로 한류

추가당 73스위스프랑이다. 또한, 보충수수료는 지정수수료(designation)라고도 하는데, 지정국의 수에 따라 납부하는 수수료로, 1개 지정국당 73스위스프랑이다.

(3) 개별수수료(individual fee)⁸⁾

개별수수료는 의정서의 계약당사국이 국제수수료 이외에 추가로 징수할 수 있는 수수료를 말한다. 2003년 1월말 현재 마드리드 의정서 가입국중 약 20개국이 개별수수료 선언을 하고 있고 개별수료를 선언하는 이유는 마드리드 의정서상의 수수료가 너무 낮은 까닭이다.

대표적인 국가의 개별수수료는 [표 3]⁹⁾과 같다. 일본은 관납료가 비싸기 때문에 개별수수료도 상당히 비싸다. 이태리는 무심사등록되기 때문에 상대적으로 싸다.

[표 3] 일본, 중국 이태리의 개별수수료

(단위: 스위스프랑)

| | 일본 | 중국 | 이태리 | 미국 | 한국 |
|------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 1류 기본 | 1139 | 345 | 112 | 미확인 | 327 |
| 1류 추가시 1류당 | 1075 | 172 | 37 | 미확인 | 310 |

(4) 색채상표를 2개류에 대하여 일본을 지정국으로하여 국제상표출원하였다 가정할 때, 비용은 대략 903+1139+1075=3117스위스프랑(대략 2,900,000원)이다. 중국의 경우, 903+345+172=1420(대략 1,350,000원)이다.

6) PCT에 따른 국제출원시 대한민국을 지정할 경우, 이를 자기지정이라고 한다. 자기지정을 하게되면, 국내우선권을 주장하는 것이 되는데, 상표법상 국내우선권 제도가 없기 때문에 국제상표출원에서는 자기지정이 없을 수 밖에 없다.
 7) 국제수수료표는 <http://www.pedison.co.kr/bbsFiles/국제수수료.doc>를 참고하기 바란다.
 8) 마드리드 의정서상 개별수료를 선언할 수 있으며, 개별수수료의 금액은 당해 계약당사국 관청의 등록원부에 당해 표장을 10년간 등록하는 대가로 출원인에게 징수하는 수수료 금액에서 국제절차로 인하여 절감되는 금액을 공제한 금액을 초과할 수 없다고 규정하고 있으므로, 통상 국내수수료에서 방식심사를 하지 않음으로 인하여 절감되는 비용을 공제한 금액으로 개별수료를 정하고 있다. 따라서, 개별수료를 선언한 국가의 경우에는 개별국가에 대한 출원시의 수수료와 마드리드 의정서 시스템을 이용한 출원에 대한 개별수수료 간에 큰 차이가 발생되지는 않는다.
 9) 개별수료를 선언한 20개국 모두의 개별수수료표는 <http://www.pedison.co.kr/bbsFiles/개별수수료.doc>를 참고하기 바란다.

8) 파리조약우선권 주장¹⁰⁾

대한민국에 상표출원후 6개월 이내에 해외에 상표출원하여야 상표등록요건을 심사받을 때 대한민국 출원일을 기준으로 심사받을 수 있는데, 이러한 심사기준일을 소급받을 수 있는 권리를 파리조약 우선권(Paris priority)이라고 한다.

국제상표출원도 심사기준일을 소급받고 싶으면 우리나라 국내출원후 6개월 이내에 국제상표출원하여야 하며, 국제상표출원시 우선권주장을 하여야 한다. 만약, 국제상표출원시 우선권주장을 하지 않거나 국내상표출원후 6개월이 경과하여 국제상표출원하는 등 우선권이 인정되지 않는 경우 국제출원일을 기준으로 지정국에서 상표등록요건을 심사받게 된다.

9) 사후지정

국제상표출원시 지정한 지정국 이외에 마드리드 의정서 가입국을 국제상표출원후 사후지정할 수 있다. 사후지정한 지정국들에서의 효력은 국제등록원부에 사후지정국이 기재된 날(사후지정 일이라 함)로부터 발생한다.

따라서, 일단은 반드시 필요한 지정국만을 정한 후 전후사정을 살펴 사후지정할 수도 있다.

2. 국제상표등록

1) 의의

WIPO 국제사무국은 국제출원서를 송부받으면, 방식 및 분류 등에 대한 심사를 하고 그 결과 하자가 없는 경우에는 국제등록부에 등록하고 각 지정국에 이를 통지한다.

2) 국제상표등록의 효과 및 국제등록일

국제등록일은 원칙적으로 대한민국 특허청에 국제출원서를 접수한 날이다. 그러나, 대한민국 특허청이 국제출원서를 접수한 날부터 2월 이후에 국제사무국이 국제출원서를 접수하는 경우에는 국제사무국에 국제출원서를 실제로 접수한 날을 국제등록일로 한다.

지정국 관청에서 국제상표출원을 심사한 결과 1년(또는 1년 6개월) 내에 국제사무국에 거절통지를 하지 않는 경우 또는 거절통지를 하였으나 철회한 경우에는, 지정국은 “국제등록일” 부터 당해 표장이 자국에 등록된 것과 동일하게 보호를 하여야 한다.

3) 갱신등록

당해 국제상표등록은 국제등록일로부터 10년간 유효하며 10년간씩 갱신할 수 있다. 갱신등록시 별도의 갱신등록료가 있다.

4) 상표권의 이전

상표권의 이전은 국제사무국의 국제등록상의 명의이전 등을 통하여 지정국에 대하여 할 수 있으며, 국제등록부상 변경등록의 효력은 지정국에 효력을 미친다. 따라서, 국제상표등록된 상표권을 제3자에게 이전하고자 할 경우, 각 지정국마다 이전절차를 밟을 필요가 없다.

5) 국제상표등록의 종속성과 대체출원

(1) 국제상표등록의 종속성

국제출원일로부터 5년 이내에 기초출원이나 기

10) 국제출원서에도 기초출원 또는 기초등록년과 우선권 주장년에 분리되어 있다. 기초출원 또는 기초등록과 우선권 주장이 혼동될 수도 있어 간단히 설명한다. 기초출원 또는 기초등록이란 마드리드 의정서 가입국인 우리나라에 선출원 또는 선등록된 사실을 의미한다. 따라서, 기초출원 또는 기초등록이 있다고 하여서 지정국의 심사시 등록요건의 판단시점이 기초출원일 또는 기초등록일로 소급되지 않는다. 한편, 우선권이 인정되면, 우리나라 출원일로 판단시점이 소급된다.

초등록이 소멸하면 국제상표등록도 효력을 잃는다. 따라서, 제3자는 지정국마다 권리무효화시킬 것이 아니라 기초출원이나 기초등록을 무효화시켜 지정국들 모두에서 효력을 잃게 할 수 있다. 이를 집중공격(central attack)이라 한다.

(2) 대체출원

집중공격의 결과 국제상표등록이 소멸된 경우 지정국의 국내출원으로 전환하여 등록받을 수 있는데, 이를 대체출원이라고 한다. 대체출원은 국제상표등록이 소멸된 날로부터 3개월 이내에 이루어 져야 한다. 대체출원은, 국제상표출원의 국제등록일 또는 사후지정의 경우 사후지정의 기재일에 출원되었던 것과 같이 취급된다.

3. 지정국의 심사 등

1) 심사

국제사무국으로부터 지정통지를 받은 지정국 관청은 각국의 국내법령에 의하여 국제상표출원을 심사하고 심사한 결과 거절이유가 발견되면 지정통지가 있는 날부터 1년 또는 1년 6월 이내(이하, '통지기간'이라 함)에 이를 국제사무국에 통지하여야 한다. 지정국 관청이 이 기간내 거절통지를 하지 않으면, 그 국제상표등록은 당해 개별 국가에 직접출원되고 등록된 것과 같이 보호된다.

즉, 국제상표출원시 지정국을 지정하면, 국제등록일에 각 지정국에 등록된 것으로 간주되지만, 통지기간 내에 거절이유를 통지받지 않으면 그

지정국에 대해서는 완전히 등록된 것과 동일한 보호를 받을 수 있다는 것이다.

2) 국제등록일 이후 통지기간내 지정국에서의 상표보호

위에서 설명한 바와 같이, 통지기간은 국제상표등록되었으나, 각 지정국에서 아직 완전히 등록되지 않은 가등록상태라고 할 수 있다. 이 기간 동안에 제3자가 그 지정국에서 사용할 경우 국제상표등록권자가 그 지정국에서 어떠한 보호를 받을 수 있는지는 각 지정국마다 정하도록 되어 있다.¹¹⁾

3) 지정국에서의 국제상표등록의 무효

지정국의 특허청이나 사법부는 국제상표등록의 전부 또는 일부를 그 지정국 내에서 무효시킬 수 있다. 즉, 지정국에서 무효심판이나 무효소송이 제기되어 무효될 수 있다는 것이다. 다만, 무효심판이나 무효소송이 제기된 경우 국제등록권자에게 통지하여 대응할 기회를 제공해야 한다.

III. 국가별 출원방법과 국제상표출원방법의 선택요령¹²⁾

중국, 일본, 호주 등 마드리드 의정서 가입국에 상표등록받고자 하는 경우에는 개별국에 대하여 직접 출원을 할 것인지 마드리드 의정서에 의하여 국제상표출원을 할 것인지를 비교하여 보아야 한다.¹³⁾¹⁴⁾

11) 우리나라의 경우, 이 통지기간 이전에도 민사적으로 손실보상금을 청구할 수 있으며 침해금지청구권을 행사할 수도 있다. 그러나 형사적으로 고소할 수는 없다.

12) 참고문헌2 참조

13) 개별국에 직접출원하거나 마드리드 의정서에 따라 국제상표출원하는 것 이외에 해외출원할 수 있는 방법이 있다. 특히, 마드리드 의정서 이외에 마드리드 협정에 따라 국제상표출원하는 방법이 있다. 이러한 방법들에 대해서는 참고문헌2를 참고하기 바랍니다.

1. 출원 및 등록료

마드리드 의정서상 개별수수료를 선언한 20개의 국가인 경우에는 출원 및 등록료 측면에서 개별국에 직접출원하거나 마드리드 의정서에 따라 국제상표출원하거나 별 차이가 없다. 다만, 개별 수수료를 선언하지 않는 국가들에 대해서는 다른 이점 이외에도 출원 및 등록료 측면에서도 이점이 있다.

2. 대리인 비용

개별국에 대한 직접출원인 경우에는 그 개별국의 지역의 거주하는 출원인에 대하여는 통상 그 개별국가의 관청에 대하여 대리할 자격이 있는 대리인을 통하여 출원을 하도록 대리를 강제하고 있다. 우리나라의 경우에도 재외자에 대하여는 대리인을 통하여 상표에 관한 절차를 밟도록 규정하고 있다.

따라서, 우리나라 출원인이 외국에 출원을 하기 위하여는 통상 “출원시”부터 그 국가의 관청에 대하여 대리할 자격이 있는 대리인을 선임하여야 한다. 이에 반하여, 마드리드 의정서 시스템에 의하여 출원을 하는 경우에는, 지정국에 대한 별도의 출원절차 없이 대한민국 특허청에서의 국제상표출원에 의하여 각 지정국들에 출원의 효과를 얻을 수 있으므로, 지정국관청에서 가거절통지(거절이유통지에 해당)를 국제사무국에 송부하

여 출원인이 의견서나 보정서를 그 관청에 제출하여야 하는 때에 비로소 대리인을 선임할 필요성이 발생된다.

따라서, “다수국가에 출원을 하고자 하는 출원인의 경우”에는 지정국 전부로부터 가거절통지가 송부되지 않는 한 마드리드 시스템에 의하여 출원을 한 경우에 상대적으로 대리인 선임으로 인한 비용이 낮아지게 된다.¹⁵⁾

예를 들어 다국적 기업인 코카콜라는 세계 거의 모든 국가에 상표출원해 놓았을 것이다. 따라서, 세계 모든 국가에 상표 “코카콜라”와 관련하여 대리인을 선임하였을 것이다. 그러나, 미국이 마드리드 의정서에 가입하게 되는 2003년 11월부터는 마드리드 가입국 57개국에 대해서는 국제상표출원을 통해 하나로 관리할 수 있어 절차도 간소화되었을 뿐만 아니라 대리인 수수료도 상당히 절감할 수 있을 것으로 기대된다.

3. 출원절차의 용이성

개별국가에 출원을 하는 경우 특히 비영어권 국가에 출원을 하는 경우 또는 다수 국가에 출원을 하는 경우에는 각국별 언어에 의하여 각국별 절차로 출원절차를 밟아야 하므로 출원이 용이하지 않다. 또한, 비록 파리협약에 의한 우선권을 이용할 수 있지만, 우선권 주장기간을 자칫 놓치게 되면 출원일이 국가별로 달라질 수 있는 문제점이 있다.

14) 유럽연합의 공동체상표와 유럽연합에의 가입에 대한 내용은 참고문헌4를 참조하기 바란다.

15) 또한, 개별국가에 대한 출원인 경우에는 각국에서 상표가 등록된 후에 상표권을 이전하거나 존속기간을 갱신하기 위하여 각국의 대리인이 필요할 수 있지만, 마드리드 의정서 시스템에 의하면 국제등록부상의 명의이전이나 존속기간의 갱신을 통하여 지정국 전부에 대하여 효력을 발생시킬 수 있으므로, 각국별 대리인을 필요로 하지 않게 되어 이 점에서도 대리인 선임 비용이 상대적으로 낮을 수 있다. 다만, 사용권 등록의 경우(사용권이 국제등록부의 등록에 의하여 효력을 발생하지 않는다고 유보선언을 한 국가에 한함)나 질권설정 등록 등 국제등록부상의 등록에 의하여 관리되지 않는 사항과 관련하여서는 마드리드 의정서 시스템에 의한 경우에도 개별 국가에서 대리인을 선임하여야 할 필요가 발생한다. 물론, 상표권의 관리와 관련하여 마드리드 의정서 시스템에 의하면 대리인 비용이 상대적으로 낮다고 하는 것도 “다수국가에서 상표권을 등록받은 권리자”에 해당되는 사실일 것이다.

그러나, 마드리드 의정서 시스템을 이용하면, 비영어권 국가에 출원을 하는 경우에도 영어로 출원을 할 수 있으며, 다수 국가에 출원을 하는 경우에도 마드리드 의정서에서 정하고 있는 하나의 절차를 밟게 되므로 절차를 간과하거나 각국별 출원일이 달라질 수 있는 것을 방지할 수 있다. 결국, 비영어권 국가로의 출원이거나 다수 국가로의 출원인 경우에는 마드리드 의정서 시스템에 의한 출원이 더 간편하다고 할 수 있다.

4. 심사처리기간

개별국가에 대한 출원인 경우에는 최초 거절이유가 통지되는 시점이 국가마다 동일하지 않으므로, 과연 출원된 상표가 등록될 것인지 아닌지를 알기 어렵다.

그러나, 마드리드 의정서 시스템에 의한 출원의 경우에는 지정국 관청에서 직권에 의하여 거절이유를 발견한 경우에는 늦어도 1년 6월 이내에 WIPO 국제사무국에 이의신청에 기초하지 아니한 가거절통지를 송부하여야 하고, 이의신청에 의한 거절이유의 경우에도 이의신청기간이 1년 6월 기한 이후에 종료하는 경우에는 사전에 그 취지를 국제사무국에 통지하고 이의신청이 있으면 이의신청기간 만료 후 1월 내에 이의신청에 기초한 가거절통지를 국제사무국에 송부하도록 하고 있으므로, 1년 6월이 경과하였으나 이의신청에 기초하지 아니한 가거절통지가 송부되지 않았고, 이의신청기간이 그 이후에 만료된다는 취지의 통지를 받지도 못한 경우에는 당해 상표가 등록되었다는 것을 알 수 있다.

5. 상표권 관리

개별국가에 대한 출원을 통하여 다수국가에서

상표권을 등록받은 권리자의 경우에는 각국별로 권리를 이전하고 존속기간을 갱신하여야 한다.

이에 반하여, 마드리드 의정서 시스템에 의한 출원을 통하여 다수국가에서 상표권을 등록받은 권리자는 국제사무국에 명의변경을 신청하거나 존속기간갱신을 신청함으로써 다수국가에서의 상표권을 이전하거나 존속기간을 갱신할 수 있다.

6. 상표등록을 받고자 하는 국가의 추가

개별국가에 대한 출원을 하는 경우에는 새로운 국가에 대하여 출원을 하고자 하는 경우 그 국가의 언어 및 절차에 따른 새로운 출원을 하여야 한다. 그러나, 마드리드 의정서 시스템에 의한 출원의 경우에는 “사후지정”이라는 간편한 방법에 의하여 새로운 국가에 대하여 출원을 할 수 있다. 앞에서 살펴본 바와 같이, 언어가 각각 다른 2 내지 3의 국가에 출원을 하거나 다수국가에 출원을 하고자 하는 출원인의 경우에는 개별국가에 대한 출원보다는 마드리드 시스템에 의한 출원이 보다 유용하다고 할 수 있다.

IV. 나홀로 국제상표출원하기

1. 국제상표출원시 제출해야할 서류들

국제상표출원시 제출해야할 서류들은 국제출원서와 국제수수료 및 개별수수료 계산서(fee calculation sheet), 대한민국 특허청수수료납부서를 제출하여야 한다.

2. 수수료 납부방법

이때 대한민국 특허청 수수료는 일반적인 상표

출원 관납료를 납부하는 것과 같은 방법으로, 대한민국 특허청수수료납부서를 제출할 때 부여받은 접수번호를 관납료 영수증의 납부자번호란에 기재하여 은행에 납부하면 된다.

한편 국제수수료 및 개별수수료는 WIPO 국제사무국에 납부하여야 하는데, 납부방법은 5가지가 있다. 즉, 당좌계좌를 만들어 놓고 입금하면 자동 이체되는 방법과, 스위스에 위치하는 국제사무국에 직접 납부하는 방법과, 수표를 국제사무국에 우편으로 보내는 방법과, 계좌이체하는 방법과, 우편환을 보내는 방법이 있다.

3. 국제출원서 작성하기

국제출원서의 기본서식을 한글로 번역하면 다음과 같다. 국제출원서는 영어로 작성하여야 한다.

| 국제출원서 | |
|---------------------------|--------------------------|
| 총매수 _____ | 출원인 관리번호 — 본국관청관리번호 — |
| 1. 본국관청 | |
| 2. 출원인 | |
| 3. 출원인적격 | |
| 4. 대리인 | |
| 5. 기초출원 또는 기초등록 | |
| 6. 우선권주장 | |
| 7. 표장 | |
| 8. 색채주장 | |
| 9. 기타표시 | |
| 10. 상품과 서비스업 | |
| 11. 지정국 | |
| 12. 출원인 또는 그 대리인의 사인 | |
| 13. 본국관청에 의한 국제출원의 인증과 사인 | |
| 연속용지 | |

중요한 기재방법만 정리하면 다음과 같다.

(1) 본국관청난에는 “Republic of Korea”라고 기재하면 된다.

(2) 출원인난 중 (e) 원하는 수신언어에는 영어(english)로 기재하며, (f) 기타표시에는 지정국에 의해 요구되는 경우로 (i)출원인 국적 또는 (ii)법인의 법적성격을 기재한다. 나머지는 일반적인 영어기재방식으로 기재한다. 단 (a)성명은 성, 이름순(예: KIM, eungu)으로 기재한다.

(3) 출원인적격난에는 (a)의 (i)에 표시한다. (b)는 빈칸으로 남겨놓는다.

(4) 대리인난은 대리인을 선임한 경우에만 통상의 영어기재방식으로 기재한다.

(5) 기초출원 또는 기초등록난은 기초출원인 경우 위칸에, 기초등록인 경우 아래칸에 기재한다. 기초등록인 경우에는 기초등록만 기재하면 된다. 기초출원이나 기초등록이 2이상인 경우에는 마지막에 첨부된 연속용지에 기재하여야 한다.

(6) 우선권 주장난은 우선권을 주장하는 경우에만 기재한다. 마지막칸은 최초출원서 상품이나 서비스업의 모두 중 일부만 우선권 주장하는 경우 우선권을 주장할 상품이나 서비스업을 기재한다.

(7) 표장난은 표장에 색깔이 포함된 경우 (b)에, 색깔이 포함되지 않은 경우에는 (a)에 표장을 붙이고, (c)는 빈칸으로 남겨놓는다.

(8) 색채주장난의 (a)에는 색채를 표장의 식별력있는 요소로 주장하는 경우, 이곳에 그 취지를 표시하고, (b)에는 기초출원 또는 기초등록의 대상이 되는 표장이 색채 또는 색채의 조합으로 이루어진 경우, 표시한다.

(9) 기타표시난의 (a)음역(Transliteration of the mark)에는 라틴(영어, 불어, 독일어 등) 이외의 철자(예를 들면 한국어, 중국어, 일본어 등) 또는 아라비아 또는 로마숫자 이

외의 숫자로 되어 있는 경우에는 라틴철자 또는 아라비아숫자로 음역한다. 예를 들어 표장이 한글 “페디슨”인 경우 (a)음역에 “PEDISON”이라고 기재한다.¹⁶⁾

- (10) 상품과 서비스업난의 (a)에는 국제분류(니스분류) 8판에 따른 해당류와 지정상품 또는 서비스업을 영어로 기재한다. 해당류는 작은류부터 순서대로 기재하고, 지정상품 또는 서비스업은 알파벳순서대로 기재한다. (b)에는 만약 지정국중 특정 국가에 상품이나 서비스업의 일부를 출원하지 않을 경우, 그 출원하지 않으려는 지정상품 또는 서비스업을 기재한다.¹⁷⁾
- (11) 지정국난에는 지정하고자 하는 국가의 박스에 x 표시한다.

4. 수수료 계산서(fee calculation sheet) 작성방법¹⁸⁾

- (a) 난은 국제사무국에 당좌계좌를 개설한 경우에는 이난에 표시하므로 수수료 계산서를 대신할 수 있다. 따라서, 박스에 x표한 경우 (b)난을 기재할 필요가 없다.
- (b) 난은 국제수수료 중 기본수수료와 보충수수료, 부가수료를 각각 계산하고, 개별 수수료도 계산하여 총액을 기재한다. 마지막 박스들에서는 수수료를 납부할 방법 5

가지중 하나를 기재한다. 거래가 많은 경우에는 당좌계좌를 개설하는 것이 바람직할 것으로 생각되며, 거래가 많지 않은 경우에는 네 번째의 계좌이체하는 것이 바람직할 것으로 생각된다.

V. 나가기

국제상표출원을 이용하여 해외출원을 할 경우 가격도 싸고 절차도 간편하기 때문에 유리하다. 다만, 제도가 복잡하기 때문에 출원인 스스로 제도를 이해하기 어렵다는 문제점이 있을 것이다.

VI. 참고문헌

1. 특허청, 마드리드 국제상표등록제도 세미나, 2003.3¹⁹⁾
2. 목성호, 마드리드의정서 가입에 따른 해외상표출원 전략, 지식재산21 2003년 3월호²⁰⁾
3. 김원호, 표호건, 마드리드 의정서 가입필요성 및 문제점에 관한 연구, 한국발명진흥회, 1999.12²¹⁾
4. Ivan Ivanov, 유럽연합의 공동체상표와 유럽연합에의 가입, 지식재산21 2002년 1월호²²⁾, 2002.1

발특2003/5

16) 나머지 기재방법은 참고문헌1의 98쪽과 99쪽을 참조하기 바란다.
 17) 이와같이 지정상품이나 서비스업을 감축하는 것은 개별수수료를 낮추기 위한 것일 것이다. 다만, 사후지정을 통해 다시 그 지정국에 지정상품이나 서비스업을 추가할 수 있다.
 18) 구체적인 수수료 계산방법은 위에서 설명한 바 있으므로 생략한다.
 19) 특허청 홈페이지에서 다운로드했는데, 그 주소를 확인할 수 없어 페디슨국제특허 홈페이지(www.pedison.com)의 자료실 <http://www.pedison.co.kr/bbsFiles/Madrid.zip>에 올려놓았습니다.
 20) 대한민국 특허청의 <http://www.kipo.go.kr/home/portal/html/news/NewKnow7709.html> 참조, 2003.3
 21) 발명진흥회 신하 지적재산센터의 http://www.kiprc.re.kr/kor/research_info/research_info_a.php · page = 1&number = 14&num = 참조
 22) 지식재산 2002년 1월호는 <http://www.kipo.go.kr/home/portal/html/news/NewKnowU04.html>에서 파일을 다운로드 받을 수 있다.