

2005

INTA Annual meeting 참관기



상표조사분석팀

김 성 태



상표조사분석팀

이 성 식

들어가며

한국특허정보원은 상표조사업무의 전문인력 확보를 통해 2003년 2월, 특허청으로부터 상표조사전문기관으로 지정되어 현재 그 위상을 인정받고 있다. 그러나 이에 만족하지 않고 상표조사분석팀은 중장기 발전 추진전략을 통해 상표행정 지원 사업의 효율적, 안정적 수행은 물론, 우수 사례 및 선진 기법의 벤치마킹 등을 통해 질적 향상을 도모하고 있다.

하지만, 현재 국내·외를 막론하고 브랜드에 대한 인식변화로 상표권에 대한 관심이 고조되고 있어 지속적인 신규 사업 및 아이템 발굴이 요구되고 있으며 지식재산권에 대한 보호제도의 강화, 확대 추세에 따른 사업 확대 가능성을 바탕으로 한 브랜드 네이밍 (brand naming) 및 CI(Corporate Identity) 등 관련사업으로의 영역 확대 노력이 요구되고 있다.

이번 상표조사분석팀의 미국 INTA Annual meeting 참관도 상표와 관련된 새로운 사업 아이템을 발굴하여 사업 다각화 및 타사와의 경쟁에서 우위를 확보하기 위한 목적과 디자인조사와 같은 비수행 사업에 대한 연구 목적의 일환으로 지난 5월 13일부터 5월 19일까지의 일정으로 미국 샌디에고에서 이루어졌다.

미국 샌디에고(San diego)는?

세계상표협회 2005년 연례모임 (International Trademark Association 2005 annual meeting)이 개최된 미국 샌디에고는 LA에서 버스로 3시간이 채 걸리지 않

는 거리에 위치하고 있다. 하지만 일행은 인천에서 LA까지 9시간에 걸친 힘든 비행을 뒤로 하고 점심식사후 현지에서 예약한 렌트카로 곧장 샌디에고로 이동했다.

높은 빌딩숲과 수많은 인파, 다양한 오락문화가 발달한 LA와는 달리 샌디에고는 전체적인 분위기가 고풍스러웠다. 치안상태도 매우 양호한 것으로 알려져 있으며 아름다운 해변, 온화한 날씨 덕분에 현지인 및 여행자들에게 후한 점수를 얻고 있는 듯 했다.

이렇게 살기 좋은 도시만큼 인구는 증가하고 있으나 재미교포수는 현저히 낮은 수준이라 한국식당에서 한국음식을 맛볼 기회는 없어 LA에서 한국음식을 맛본 것이 그나마 불행중(?) 다행이었다.

미국 여느 도시처럼 샌디에고도 대중교통이 상당히 발달되어 있었다. 일행이 묵고 있던 호텔과 행사가 진행된 샌디에고 컨벤션센터까지 트롤리(trolley)로 쉽게 이동이 가능했으며 자연친화적인 도시답게 발보아파크(balboa park) 등 다운타운에서 가까운 곳에 공원이 위치하고 있어 휴식



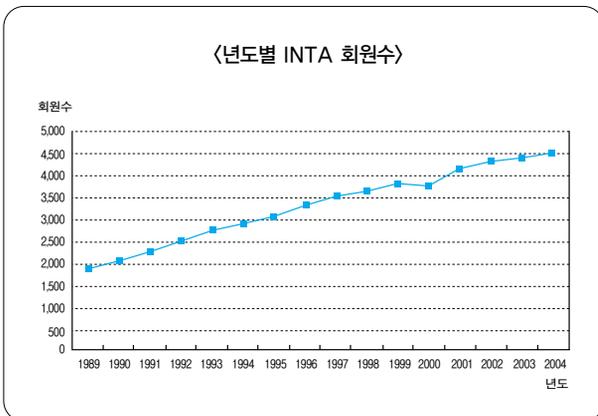
〈INTA 박람회 현장〉

을 취하기엔 더없이 좋았다.

샌디에고에서 불과 25km 떨어진 멕시코의 티후아나 또한 빠질 수 없는 관광코스지만, 불안한 치안상태와(소문에 불과하지만) 빠듯한 행사일정으로 인해 가보지 못하여 못내 아쉬웠다. 하지만, 도처에 위치한 많은 박물관, 자연공원을 둘러보는 것만으로도 충분한 위로가 된 거 같았다.

INTA 설립 및 단체설명

INTA(International Trademark Association)는 180여 개국 이상, 4,600여명 이상의 상표권자 및 상표전문가들이 모인 비영리 회원제단체로 상표권자의 권리보호 및 효율적인 상표관련 법률모델 제시, 상표관련 산업의 활성화 등을 목적으로 1878년 미국에서 창설되었다. INTA 사무실은 미국 뉴욕에 위치하고 있으며 상표에 대한 관심이 고조됨과 동시에 회원수도 꾸준히 증가하고 있다.



INTA annual meeting 개요

2005 INTA annual meeting은 workshop, session 및 exhibition 등으로 진행되었으며 특히 exhibition은 100여 개 기관 및 6500명 이상의 상표전문가가 참석한 상표관련 최대규모의 행사였다. 특히 상표검색 및 분석기관, 상표관련 서비스기관, 로펌 등 다양한 기관들이 참석하여 각종 다양한 서비스를 참관 또는 시연 할 수 있었다.

참석한 SESSION 요약

□ Brand Searching and Clearance in the Internet Age

상표검색에 있어 상표에 대한 의뢰인의 인식이 가장 중요한 열쇠이며 이에 따라 검색전략 및 결과가 달라진다. 하지만, 상표검색에 대한 단일한 인식 때문에 불필요한 시간 및 비용의 상승문제, 상표분쟁 등이 발생하게 된다.

상표검색은 신상품 또는 새로운 서비스 개시 이전에 수행되어지며 일반적으로 상표의 사전검색은 심각한 상표분쟁을 피할 수 있는 최선의 방법이다. 온라인 및 일반적 검색 방법에 대한 유용한 몇 가지 조언은 다음과 같다.

▷ 상품판매가 주로 이루어지는 국가는 물론 그 주변 국가들을 상대로 한 상표 검색도 필요하며 세계 최대 시장 중에 하나인 미국, 중국 등은 무조건 1차 검색대상에 포함시킬 것을 권한다.

▷ 상품의 근원을 알 수 있는 웹사이트 또는 경쟁사들의 사이트 검색은 필수이다. 의약품은 www.drugstore.com, 화장품은 www.makeup.com을 통해 정보를 수집하는 전략이 그 좋은 예다.

▷ 상표를 검색하고자 하는 국가마다 상표법에 대한 정의, 이해가 달라 검색 방법이나 결과에 대한 차이가 발생할 수 있으니 이에 대한 주의가 요구된다.

▷ 동일·유사한 표장의 도메인네임 및 현지 회사명의 확인 또한 놓쳐서는 안 되며 업데이트로 인해 새로운 검색 결과가 발생할 수 있으니 단 한번의 검색이 아닌 시간차를 둔, 반복검색이 필요하다.

▷ 의뢰 국가내 검색결과와는 현지 사용에 따른 이해관계 파악을 고려해 최소 변수도 배제하지 말아야한다. 특히 인터넷을 통한 검색은 저렴한 편이나 오류 발생 가능성 또한 많다는 것을 명심해야 한다.

▷ 상표검색과 도메인네임 검색을 병행 실시 할 것을 권한다. www.betterwhois.com 또는 포털사이트를 통한 도메인네임 검색이 용이한 편이며 com 등이 포함된 도메인네임의 상표등록도 증가하는 추세다.



〈NTA 박람회 현장〉

▷ 현재 온라인 검색기관 서비스는 가격, 효율면에서 절대적으로 유리하며 USPTO, CTM¹⁾ 등에서도 편리하고 간단한 무료 검색툴을 제공하고 있다.

▷ 미국의 경우 출원상표가 동일·유사한 상품을 거래하는 사이트의 도메인네임과 유사하다고 판단될 경우 상표등록이 어려운 경우도 있으니 주의해야 한다. 또한 독특한 상품포장(product packaging), 그래픽 등도 등록이 가능하므로 USPTO의 데이터를 주의깊게 검색할 필요가 있다.

검색결과 후 특이사항, 변수 등을 고려해 해당지역 전문가와 상담을 거치도록 한다. 그리고 국가마다 검색결과가 현저히 달라 동시에 동일상표의 출원 및 등록이 힘든 경우 소비자의 오인·혼동을 줄이기 위해 초기에는 통일된 동일 표장을 출원하되 차선이 되는 표장의 출원도 잊지 말아야 한다.

인터넷을 통한 타인의 상표검색은 상표관리자 및 전문가 들에겐 필수조건이다. 상표등록에 장애물이 있다면 인터넷을 통한 정보 수집은 상표 등록 진행절차에 상당한 영향을 미칠 수 있다.

▷ 타인의 홈페이지 방문을 통해 상표/서비스표의 기원, 관련정보를 얻을 수 있다.

▷ 인터넷 검색을 통해서 유용한 기업관련 정보를 얻을 수 있다.

▷ 사이트에 따라 늦은 업데이트 때문에 사장된 정보가 게재되어 있는 경우도 허다하다. 제품의 사진이나 정보의 늦은 업데이트는 상표 또는 도메인네임에 대한 관리자의 관심 부족을 의미할 수도 있다.

□ Procedures for searching, registering and protecting trademark in U.S.A

미국에서 상표권은 상거래상 표장의 최초 사용자가 됨으로서 발전될 수 있다. 이러한 상표권은 사용자 또는 표장의 유명세가 현저한 지역에서는 ‘common law’²⁾ 하에서 발생한다. 하지만 더 광범위한 지역에서의 독점사용권은 표장의 federal registration에 의해 보호받을 수 있다. 이와 유사하게 state trademark registration은 하나 또는 50여개 이상의 州에서의 독점소유권을 보호받을 수 있다.

이러한 속성은 상표 및 서비스표 모두에게 적용되며 상표라 함은 일반적으로 서비스표까지 포함해 일컫는다. 우선권 및 소유권에 대한 상표속성은 상호(trade name), 사명(company name), 단체명(corporate name)에도 적용된다.

예를 들어 상호 또는 사명의 우선사용자는 동일한 표장을 상표로 사용하고자 하는 타인으로부터 본인의 독점사용권을 보호 받을 수 있다. 반대로 허위의 비즈니스명 또는 단체명의 소유권자는 중앙정부, 주정부 관계자의 공증이 있더라도 상표로서 동일 표장의 우선 사용권리를 침해할 수 있다.

1) 유럽공동상표 (Community Trade Mark)
유럽상표청에 단일출원하여 유럽연합 회원국 전 지역에서 보호 받을 수 있는 상표권
2) 미국에는 전술한 상표법에 의한 상표권과 보통법(Common Law)에 의한 상표권이 병존하고 있다. 그러나 미국 전역에 걸쳐 상표권을 취득하기 위해서는 미국 특허상표청에 상표등록을 하는 것이 바람직하다. Common Law에 의하여 선사용에 의한 상표권을 주장할 경우에는 그 상표의 사용으로 인하여 실제 널리 알려진 지역(즉, 상표를 실제로 사용한 지역)에 한하여 상표권의 효력이 미친다.

일반적으로 상표검색보고서는 예전 분쟁소지의 여부확인 및 표장사용 및 등록가능성을 평가하는데 도움이 된다. Full search report는 일반적으로 다음과 같은 사항을 포함하게 된다.

- ▷ 등록포기 및 등록취소건을 포함한 미국내 출원건 및 등록건
- ▷ 50개주 각각의 등록건
- ▷ 표장을 포함한 관련 법령서류
- ▷ 상업명감(trade directories)³⁾ 또는 중소도시의 전화번호 호부상에 존재하는 비등록 상표
- ▷ 전세계 수백만 회사명의 검토결과
- ▷ 인터넷 도메인네임 등록

일반적으로 컴퓨터를 이용한 자동검색(computerized search)인 경우, 등록포기 및 등록취소건을 포함한 미국내 출원건 및 등록건, 50개주 각각의 등록건만을 포함하게 된다. full search는 'common law' 상에서 권리를 취득한 표장의 비등록 사용자 존재를 알려주기 때문에 인터넷 자동검색보다 일반적으로 훨씬 우수한 편이다. 반면에 컴퓨터 자동검색은 full search보다 저렴하고 신속하기 때문에 특화된 환경 및 우수한 검색툴을 지닌 자동검색이 전체적으로 더 유리한 경향이 있다.

성실한 상표검색은 상표가 안전하게 보호되고 있음을 의미한다. 다수의 상품과 서비스에 대해 동일·유사한 등록 상표가 많다면 특화된 몇몇을 제외하면 성장하기 힘든 약한 표장이지만 식별력을 갖춘 표장은 성장 가능성이 높은 우량표장이다.

마찬가지로 표장이 소유자의 상품과 서비스를 묘사하는 정도에 불과한 표장은 출처연관성이 현저할 경우가 많기 때문에 secondary meaning(보조관념)이라는 이유로 등

록 받기 어려운 경우가 많다. 이와는 반대로 고유 또는 독단적인 표장으로 인식되는 경우엔 등록받을 가능성도 높아진다.

INTA EXHIBITION

INTA annual meeting과 동시에 진행됐으며 올해에는 99개 상표관련 서비스제공업체 및 기관이 참가하였다. 대부분의 업체가 상표검색을 비롯해 상표와칭(trade watching), 도메인네임 관리(domain name management) 등 종합적으로 서비스를 제공하고 있었으며 업체 및 기관 홍보를 위해 마련된 업체 부스를 통해 각종 서비스를 직접 시연해 볼 수 있던 좋은 기회였다.

박람회 참가업체는 미국 및 유럽 상표업체가 대부분을 차지했으며 한국 상표관련업체는 아쉽게도 한 곳도 없었다. INTA도 자체 부스를 마련하여 상표위조에 관한 전시 및 INTA 관련 상담을 실시하여 조만간 박람회 참가를 희망하는 정보원 상표조사분석팀의 궁금증을 다소 해결할 수 있었다.



〈INTA 박람회 현장〉

□ 주요 참가사

- (1) Marquesa (영국, www.marquesa.co.uk)
1979년 상표 관련 업무를 시작하면서 영국 특허청과의 합

3) 모든 제조업체를 포함한 일반기업체나 정보제공을 목적으로 하는 조직체에 대한 정보를 수록하며 상업성을 띤 형태로 전국 도소매 업체총람을 예로 들 수 있다.

동으로 소프트웨어 개발 업무를 진행했으며 현재에도 상표 database 및 상표검색 software 개발업무를 하고 있다.

영국, 유럽상표공동체, 미국연방, 독일, 아일랜드, 국제상표 등 다양한 기준 및 범위로 상표검색이 가능하며, USPTO, WIPO 등으로의 링크도 가능하여 구체적인 검색이 가능한 시스템을 구축해 놓았다.

박람회 현장에서 임시 ID를 부여받은 뒤 검색시스템을 시연해 본 결과 지정상품, 출원인, 출원일자, 등록일자 등 현재 KIPRIS에서 제공하는 다양한 변수 중심의 광범위한 검색이 가능했으며 검색결과도 충실한 편이었다. 그리고 현재 아시아 지역 데이터베이스는 제공하지 않고 있어 데이터 교류 등 긍정적 협력관계로의 발전 가능성이 보였다.

(2) Brandy International (일본, www.brandy.co.jp)

Brandy International은 국제적인 지적재산정보 제공업체인 Thomson & Thomson社의 자회사로 1995년에 설립되어 아시아지역을 담당하고 있다. online 상표 데이터베이스를 제공하고 있으며, 일본을 포함한 국제적 범위의 상표검색, watching 서비스를 제공하고 있다. 더불어 상표관리 IT solution 및 브랜드 네이밍, 브랜드 가치 평가를 포함한 전반적인 상표 관리 업무를 하고 있다.



(Brandy International booth 현장)

세계적인 특허정보 제공업체인 Thomson & Thomson社의 아시아 지역 담당업체답게 본사와 활발한 교류로 인해 정확하고 방대한 검색 데이터를 보유하고 있었으며 현재 검색시스템은 초보자도 쉽게 사용할 수 있을 정도로 간단했으며 기본정보 열람은 무료이나 구체적인 정보는 유료로 제공하고 있었다. 일행의 관심사 중에 하나였던 상표와칭서비스도 제공하고 있었으나 보안 등의 이유로 시연은 불가능했다. 하지만 차후 의문사항이나 의견 교환은 e-mail을 통해 협조하기로 해 어느 정도의 아쉬움은 달랠 수 있었다.

(3) Trademark Center (미국, www.tmccenter.com)

1995년에 설립된 상표검색 및 등록대행 서비스기관으로 그동안 1만건 이상의 상표검색 업무를 진행해 왔으며 검색결과보고서 제공과 함께 사내 변리사, 변호사의 향후 계획과 관련한 무료상담을 제공하고 있었다.



지정국가 언어번역을 포함한 외관, 칭호, 관념 등을 기준으로 상표를 검색하며 상표권자의 상표와 동일·유사한 표장이 타인에 의해 출원되었을 경우 상표권자에게 우선적으로 알려주는 서비스, 즉 와칭서비스도 함께 제공하고 있었다.

상표검색 범위는 미국, 유럽상표공동체, 국제검색, 캐나다 등이며 문자상표 뿐만 아니라 도형상표 검색도 가능했다. 그리고 검색의뢰전에 의뢰인이 시행해 볼 수 있도록 간단한 무료검색 서비스를 제공하고 있었으며 이와 관련된 도메인네임검색, 전화번호부상의 회사명 검색도 병행하고

있었다.

Knobbe Martens Olson & Bear LLP 방문

닷새에 걸쳐 진행된 INTA annual meeting은 5월 18일에 폐막했다. 저녁에 진행될 폐막식에 앞서 사전에 조율된 현지 변리사와의 미팅이 이루어졌다. 그가 속한 Knobbe Martens Olson & Bear LLP은 1962년에 설립된 지식재산관련 전문 Law firm으로 160여명의 변리사 및 변호사가 근무하고 있다고 했다. 샌디에고를 비롯해 미국전역에 6개의 사무소를 운영하고 있는 대규모 Law Firm이었다.

특히, 상표, 저작권, 불공정거래, 기업기밀 등 다양한 업무를 취급하고 있으며 이와 관련된 법정소송 자료, 출원 대행 및 등록 관리업무, 고객 상담 등 다양한 서비스 제공하고 있었다.

샌디에고 사무실을 둘러본 후, 서로의 빠듯한 일정 때문에 점심식사와 더불어 진행된 이번 미팅은 한국특허정보원의 위상을 한 번 더 느낄 수 있는 좋은 기회였다. 한국에서 근무할 당시, KIPRIS 검색을 자주 애용했고, 지금도 한국 관련 특허 및 상표 검색이 필요할 경우에도 자주 이용한다고 했다. 그리고 이번 INTA annual meeting에 참석하여 뜻하지 않게 이번 미팅에 동석한 김원오 교수(숙명여대 법대부교수, 변리사)도 효율적인 KIPRIS 검색 시스템에 대해 긍정적인 반응을 보였다.



〈Knobbe Martens Olson & Bear LLP 방문〉

참관기를 마치며

세계최대 규모의 상표분야 행사인 INTA annual meeting 참석을 통해 미국을 포함한 선진 상표업계에 대해 전반적으로 이해할 수 있었으며 이번에 참가한 전세계 상표분야 전문가들에게 처음으로 참가한 한국특허정보원을 소개할 수 있었던 뜻깊은 자리라고 생각된다.

그리고 박람회에 참석한 100여개 기관의 상표 관련 서비스 시연을 통해 선진 상표관련 서비스·제품에 대한 이해도를 높임을 물론, 현재 상표조사분석팀이 신규사업으로 추진중인 상표와칭, 브랜드네이밍에 대한 많은 자료를 얻을 수 있었다.

한편, 2004년 상표조사분석팀의 미국 출장으로 알게된 Brandy International의 부스 방문을 통해 실무자와 긴밀한 관계를 형성했다고 판단되며, 향후 상표서비스(검색, 와칭 등)에 대한 조언과 협력을 약속했고 향후 두기관의 활발한 교류로 보다 긴밀한 관계를 형성할 수 있을 것이라고 생각된다.

이번 미국 샌디에고에서 개최된 2005년 INTA annual meeting 참가 및 Knobbe Martens Olson & Bear LLP 샌디에고 지사 방문을 통해 앞으로 상표조사분석팀이 나아가 할 방향을 한 번 더 생각할 수 있었고, 한국에서의 인지도와 위상을 바탕으로 세계 우수 업체와 어깨를 나란히 하기 위한 부단한 노력이 필요하다고 생각된다. 