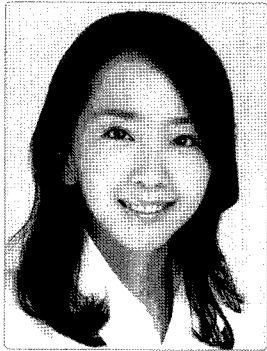


‘앱스토어’는 과연 애플만의 브랜드인가?



전 소 정
知心 IP&Company 상표팀 변리사

<http://www.etnews.co.kr/201101120126>

애플이 소유한 ‘앱스토어’ 상표권에 마이크로소프트(MS)가 제동을 걸었다. 애플리케이션의 부가가치가 높아지면서 앱스토어 개념이 애플에 종속되는 것을 막기 위해서다.

MS가 미국 특허상표청(USPTO)에 앱스토어 상표권이 일반 명칭이며 경쟁자들이 이용할 수 있도록 허용돼야 한다는 취지의 소송을 제기했다고 PC월드·레지스터 등이 11일(현지시간) 전했다.

애플은 지난 2008년 앱스토어를 ‘인터넷, 컴퓨터 및 전자통신 네트워크를 통해 공급되는 컴퓨터 소프트웨어(SW)의 소매상점 서비스’로 규정해 상표권 등록을 마쳤다. 이후 ‘아이폰’을 위한 앱스토어를 열어 30만 개가 넘는 애플리케이션이 등록되는 등 큰 성공을 거두면서 애플리케이션 장터의 대명사로 자리매김했다. 애플은 이달 초 맥PC를 위한 ‘맥 앱스토어’도 선보였다.

이에 대해 MS는 ‘앱’은 앱스토어에서 판매되는 상품 및 서비스를 가리키는 일반적인 용어고, ‘스토어’는 소매상점 서비스를 나타내는 일반명사라고 주장했다. 또 애플 최고경영자(CEO) 스티브 잡스가 한 언론 인터뷰에서 “아마존, 버라이즌, 보다폰은 모두 안드로이드를 위한 자체 앱스토어를 구축하고 있다”고 언급한 부문을 들어 애플 자신도 앱스토어를 일반 명칭으로 사용하고 있다고 강조했다.

MS는 “소비자와 업계, 미디어들이 모두 앱스토어를 애플리케이션이 판매되는 온라인 상점으로 여기고 있다”면서 “앱스토어라는 이름을 애플이 배타적으로 활용해서는 안 된다”고 밝혔다.

MS는 지난해 말 윈도우7 운영체제(OS)를 위한 온라인 스토어 ‘마켓플레이스’를 개설했다. IDC는 마켓플레이스에 두 달 만에 4,000여 개의 애플리케이션이 등록됐다고 집계했다.

황지혜기자 gott@etnews.co.kr

업체별 애플리케이션 장터 동향

업체	애플리케이션 장터 이름
구글	안드로이드마켓
애플	앱스토어
RIM	앱월드
마이크로소프트	마켓플레이스
노키아	오비스토어
HP	앱카탈로그
삼성	삼성앱스

이 기사의 내용에 따르면 미국에서 애플은 'APPSTORE' 상표를 독점하고 있는 것처럼 되어 있는데 우리가 일반명사처럼 사용하는 'APPSTORE(앱스토어)'가 애플의 상표권 범위에 속한다면 현재 '앱스토어'를 사용하고 있는 업체 및 개인들은 애플의 상표권을 침해하고 있는 것이다. 정말 그럴까? 기사 내용의 사실 여부를 확인하기 위

해 필자는 과연 한국과 미국에서 애플이 영문 형태의 'APPSTORE'에 대한 상표권 등록을 완료하였는지 조사해 보았다.

먼저 미국에서 애플이 'APPSTORE' 상표권을 확보에 성공했는지 여부부터 살펴보았다. 미국상표청(<http://tess2.uspto.gov/>)의 검색창에서 owner name에 'apple'과 mark index에 'store'를 'and' 조합으로 검색한 결과, 다음과 같이 'APP STORE'가 현재 미국상표청에 출원 중인 것으로 밝혀졌다. 현재 'APP STORE'의 법적 상태는 2008년 7월 17일에 출원을 완료한 후 2009년 12월 1일자로 공고결정(Publication) 후 2010년 7월 7일자로 이의신청(Opposition)이 개시된 상태로 나타나 있다.¹⁾ 이의신청인이 누구인지는 미국상표청 웹사이트상에서는 확인할 수 없으나 MS사 또는 MS사와 마찬가지로의 입장을 가진 자가 이의신청을 제기한 것으로 보이며 현재 까지 이의신청이 계류 중인 것으로 보인다. 이러한 상황으로 볼 때 출원 후부터 공고결정 전까지 많은 법적 공방이 있었던 것으로 짐작되나 어쨌든 공고결정이 한 번 난 것으로 보아 미국상표청은 애플의 손을 먼저 들어준 것으로 볼 수 있다.

그렇다면 한국에서도 애플이 'APP STORE'에 대한 상표권을 확보하게 될 가능성이 있는 것은 아닐까? 상표법은 '속지주의'라는 것을 취하고 있어 미국에서 상표가 등록되

APP STORE

Word Mark APP STORE
Goods and Services 91.026.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.225.226.227.228.229.230.231.232.233.234.235.236.237.238.239.240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.251.252.253.254.255.256.257.258.259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.275.276.277.278.279.280.281.282.283.284.285.286.287.288.289.290.291.292.293.294.295.296.297.298.299.300.301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.312.313.314.315.316.317.318.319.320.321.322.323.324.325.326.327.328.329.330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.347.348.349.350.351.352.353.354.355.356.357.358.359.360.361.362.363.364.365.366.367.368.369.370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.380.381.382.383.384.385.386.387.388.389.390.391.392.393.394.395.396.397.398.399.400.401.402.403.404.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.415.416.417.418.419.420.421.422.423.424.425.426.427.428.429.430.431.432.433.434.435.436.437.438.439.440.441.442.443.444.445.446.447.448.449.450.451.452.453.454.455.456.457.458.459.460.461.462.463.464.465.466.467.468.469.470.471.472.473.474.475.476.477.478.479.480.481.482.483.484.485.486.487.488.489.490.491.492.493.494.495.496.497.498.499.500.501.502.503.504.505.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.546.547.548.549.550.551.552.553.554.555.556.557.558.559.560.561.562.563.564.565.566.567.568.569.570.571.572.573.574.575.576.577.578.579.580.581.582.583.584.585.586.587.588.589.590.591.592.593.594.595.596.597.598.599.600.601.602.603.604.605.606.607.608.609.610.611.612.613.614.615.616.617.618.619.620.621.622.623.624.625.626.627.628.629.630.631.632.633.634.635.636.637.638.639.640.641.642.643.644.645.646.647.648.649.650.651.652.653.654.655.656.657.658.659.660.661.662.663.664.665.666.667.668.669.670.671.672.673.674.675.676.677.678.679.680.681.682.683.684.685.686.687.688.689.690.691.692.693.694.695.696.697.698.699.700.701.702.703.704.705.706.707.708.709.710.711.712.713.714.715.716.717.718.719.720.721.722.723.724.725.726.727.728.729.730.731.732.733.734.735.736.737.738.739.740.741.742.743.744.745.746.747.748.749.750.751.752.753.754.755.756.757.758.759.760.761.762.763.764.765.766.767.768.769.770.771.772.773.774.775.776.777.778.779.780.781.782.783.784.785.786.787.788.789.790.791.792.793.794.795.796.797.798.799.800.801.802.803.804.805.806.807.808.809.810.811.812.813.814.815.816.817.818.819.820.821.822.823.824.825.826.827.828.829.830.831.832.833.834.835.836.837.838.839.840.841.842.843.844.845.846.847.848.849.850.851.852.853.854.855.856.857.858.859.860.861.862.863.864.865.866.867.868.869.870.871.872.873.874.875.876.877.878.879.880.881.882.883.884.885.886.887.888.889.890.891.892.893.894.895.896.897.898.899.900.901.902.903.904.905.906.907.908.909.910.911.912.913.914.915.916.917.918.919.920.921.922.923.924.925.926.927.928.929.930.931.932.933.934.935.936.937.938.939.940.941.942.943.944.945.946.947.948.949.950.951.952.953.954.955.956.957.958.959.960.961.962.963.964.965.966.967.968.969.970.971.972.973.974.975.976.977.978.979.980.981.982.983.984.985.986.987.988.989.990.991.992.993.994.995.996.997.998.999.1000.
Serial Number 7756233
Filing Date 2008-07-20
Current Filing Date 08-18-2009
Pub No./Pub Date 18-2009
Published for Opposition January 5, 2010
Owner APPLE INC., CORPORATION CALIFORNIA 13655 Ave. Geneva CALIFORNIA 94546
Attorney of Record JAMES W. HAYES
Priority Date March 7, 2008
Registration 12/04/10, 2/24/10, 2/26/10
Disclaimer NO CLAIM IS MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE "STORE" APART FROM THE MARK AS SHOWN.
Type of Mark TRADE MARK
Register TRADE MARK, 201
Trademark Indicator TM

<미국상표청 'APP STORE' 서지사항 검색 발췌 화면>

더라도 우리나라에서 별개로 상표가 등록되지 않는다면 미국의 상표권을 가지고 우리나라에서 그 상표를 사용하지 못하도록 금지할 권리는 없다. 철저히 국가별 상황에 따라 심사결과가 달라질 수 있기 때문에 한국에서 'APP STORE'를 자유롭게 사용할 수 있는 지 여부는 한국에서의 상황을 따로 조사해 보아야 한다. 조사 결과, 애플은 다음과 같이 'STORE'를 포함하는 상표를 출원하였으며, 우리가 주목해야 할 상표는 하기 표 중 5번 'APPSTORE(띄어쓰기 없는 형태)'와 6번 'APP STORE(띄어쓰기가 있는 형태)'이다. 5번과 6번은 띄어쓰기가 있고 없과의 차이만 있을 뿐 사실상 동일한 상표라고 보아도 무방하나, 5번과 6번에 대한 특허청의 입장을 함께 살펴봐야 좀 더 정확한 분석이 가능하므로 다음 글에서는 애플의 'APP STORE'와 'APP STORE'에 대해 우리나라 특허청이 어떤 결론을 내렸는지 살펴보겠다.

1) 출원공고 및 이의신청: 상표를 출원하고 나면 그 상표를 출원한 자에게 독점시킬 수 있을 지 여부에 대해 심사를 하게 되는데 심사관에 의한 1차 심사가 완료된 상표에 대해서는 출원공고결정을 내린다. 출원공고 결정 후에는 공증에게 심사를 맡겨 출원한 상표의 등록에 반대하는 자들이 이의신청을 제기할 수 있도록 이의신청기간을 두고 있다. 출원한 상표는 이의신청기간 동안 아무런 이의가 제기되지 않아야 비로소 등록결정이 되며 등록결정 후 등록료를 납부하여야 완전히 자신이 독점하는 상표권을 확보할 수 있게 된다.

(2) Regarding all the designated goods, the mark lacks the distinctiveness to enable consumers to recognize those goods it indicates under the Trademark Act. 6(1)(vii).

Where a mark is used by many people or where it is unfair to grant exclusive rights to one person for a mark in view of public interest, the mark shall be regarded to fall under the definition of marks stipulated in Article 6(1)(vii) of Korean Trademark Act, that does not enable consumers to recognize those goods it indicates under the Trademark Examination Standard, Article 12.

The term 'APPSTORE', which has the meaning of a place for selling 'APP', a kind of a computer program, does not seem to have any distinctiveness in light of social common view, and it is unfair to grant exclusive rights to one person for the mark in view of public interest.

Accordingly, it is decided that the proposed mark 'APPSTORE' lacks the distinctiveness to enable consumers to recognize those goods it indicates.

<국제출원 No.909450 APPSTORE 가거절 통지서 중 일부 발췌 화면>

램을 일컫는 'APP'을 판매하는 공간이라는 의미"로 직감되므로 식별력이 없다는 이유로 거절결정을 내린 것이다. 이는 6번 상표에 대해 우리나라 특허청이 거절이유를 제기한 것과 동일한 취지이다. 다음은 6번 상표에 대한 특허청의 의견제출통지서 중 일부 내용이다.

**특 허 청
의견제출통지서**

출 원 인 명 칭 애플 오코. (출원번호: S1909006366)
주 소 미국 캘리포니아주 쿠파티노 인피니티 루프 1
대 리 인 명 칭 특허법인화우
주 소 서울 서초구 서초동 1840-6 남강빌딩 11층(특허법인 화우)
지정변역사 권성익 외 1명

출 원 번 호 41-2008-0024409
상 품 (서 비 스 업) 류 제 35 류를 포함한 3개류

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 상표법 제23조에 의하여 이를 불허하오나 의견이 있거나 보정이 필요한 경우는 상기 제출기간까지 의견(답변, 소명)서(상표법 시행규칙 별지 제1호 서식) 또는 요청 보정서(상표법 시행규칙 별지 제4호 서식)를 제출하시기 바랍니다. (상기 제출기간에 대하여 해외 '왕' 인우로 총 2회까지 연장할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장신청은 하지 않습니다.)

[이유]

1.0 출원서비스표는 'APPSTORE'는 'app(컴퓨터 프로그램)을 판매하는 장소' 또는 'app(컴퓨터 프로그램) 기억장치' 라는 뜻으로 지정서비스표 전부에 사용될 경우 영질(동료, 제호내용)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 서비스표에 해당하며, "APP"는 컴퓨터 등의 응용프로그램으로 지정서비스표와 관련하여 일상적으로 다수인이 사용하여 일반수요자가 누구의 업무에 사용되는 표징인지를 식별할 수 없는 서비스표에 해당하여 상표법 제6조 제1항 제3호 및 7호에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없습니다.

<한국상표출원 No.41-2008-0024409 APP STORE 의견제출 통지서 중 일부 발췌>

즉, 상기 5번에서의 거절이유와 동일한 이유로서 'APPSTORE'는 역시 'APP(컴퓨터 프로그램)을 판매하는 상점'이라는 뜻으로 직감되기 때문에 식별력이 없으며, 현실적으로 'APPSTORE'는 다수인이 널리 사용하고 있어 특정인의 상표라고 인식할 수 없으므로 상표권을 허여할

수 없다는 것이다. 6번 상표에 대해서는 대리인의 의견서를 제출했으나 특허청은 같은 이유로 받아들이지 않았으며 2009년 12월 1일자로 거절결정이 내려진 상태이며, 애플 측은 이에 대해 거절결정에 불복하는 심판을 청구한 상태이다.

따라서, 미국과 한국의 현재 상황을 요약하자면, 미국의 경우 'APP STORE'에 대해 미국상표청은 공고결정을 내려 주었고 이에 대해 2010년 7월에 이의신청이 제기된 상태이며, 오늘 기사에 따르면 MS사는 이의신청과는 별도로 'APP STORE'는 자유롭게 사용되어야 하는 표장임을 주장하는 소송을 제기한 것으로 보인다. 또한, 한국에서는 상기 'APP STORE'에 대해 식별력이 없음을 이유로 거절결정이 내려졌으나 이에 대해 불복하는 심판청구가 제기된 상태라 'APP STORE'에 대한 상표권 확보를 위해 애플은 총력전을 펼치게 될 것이라 예측된다. 현재 호주와 네덜란드에서는 'APP STORE'에 대한 최종 등록이 마쳐진 상태라 각국마다 'APP STORE'를 애플이 독점 보유하게 될 지 여부는 그 운명이 갈리게 될 것이다.

중요한 것은 우리나라인데 IT 강국인 우리나라에서 '앱스토어'는 특허청이 바라본 대로 '앱(컴퓨터 프로그램)을 판매하는 공간, 가게' 정도의 의미로 쉽게 인식될 수 있으며, 사용하는 일반수요자들도 '앱스토어'가 애플의 상표인지 모르고 사용하는 경우가 많은 것으로 보인다. 이 때문에 각 기업에서는 자신들의 상호를 붙여 '네이버 앱스토어', '아이디어앱스토어', 'DAPPSTORE' 등의 형태로 출원을 하고 있으며 웹상에서도 '앱스토어'라는 말이 자유롭게 사용되고 있는 것이 사실이다. 속지주의를 취하고 있는 것이 원칙이나 미국에서의 'APP STORE' 소송 결과가 어떻게 될 지에 따라 한국에서의 심판 결과에도 어느 정도 영향을 미칠 것이기 때문에 IT 업계는 MS사가 제기한 '앱스토어' 미국 상표 분쟁의 결과에 주목할 필요가 있을 것으로 보인다. 2011. 11