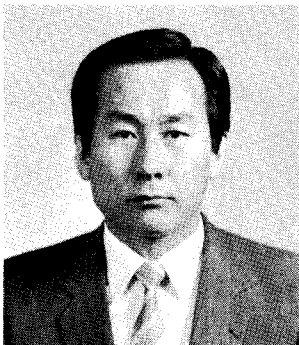


# 商標制度의 概要와 企業의 商標管理 戰略(1)



李 佑 權  
〈特許廳 審査官〉

## 目 次

- I. 머리말
- II. 우리나라 商標制度의 概要
  - 1. 商標制度의 目的
  - 2. 상표의 意義
  - 3. 상표의 機能
  - 4. 상표의 種類
  - 5. 상표의 登錄要件 및 出願節次
  - 6. 商標權의 내용 및 商標權者의 의무
- III. 企業의 商標管理 戰略
  - 1. 自體固有商標의 開發
  - 2. 상표는 광고선전 및 판매에 앞서 登錄부터
  - 3. 등록상표의 보호와 他人所有의 상표권 侵害 방지
  - 4. License 계약 체결로 商標 紛爭의 회피
  - 5. 현지 법인 및 지사를 설치한 경우도 本社名義로 商標登錄
  - 6. 特許專擔部署의 設置 運營
- IV. 맺는말  
〈고딕은 이번 號, 명조는 다음 號〉

## I. 머리말

企業經營에 있어서 가장 중요한 것은 生産性 向上을 통한 市場에서의 競爭力 確保로 商品 販賣를 促進하는 일이라 할 것이다.

그러나 이에 못지않게 중요한 것은 企業經營 戰略과 特許管理 戰略(商標管理 戰略)을 유기 적으로 Match 시키는 일이라 하겠다.

왜냐하면 기업은 특허관리를 통하여 신기술 개발을 촉진하고 국내 경쟁기업 및 해외기업 소유의 특허기술을 사전에 조사 분석하여 대비 함으로써 特許紛爭 및 通商摩擦을 防止할 수 있으며, 商標管理를 통하여 기업의 이미지를 부각시킬 수 있기 때문이다.

또한 상표는 굳이 설명을 하지 않더라도 기업의 얼굴이고 상품의 얼굴이며, 상표 그자

체만으로도 상품의 市場形成 기반이 되기 때문이다.

특히 우리는 賦存資源이 빈약하여 構造的으로 수출에 의존할 수 밖에 없으며 수출증대를 위해서는 각 기업은 生産性 增大 노력과 함께 해외시장에서의 이미지 부각에 투자와 정성을 쏟아야 할 것이다.

따라서 지금부터는 기업의 이미지 부각을 위한 自體固有商標 開發 노력을 倍加하지 않으면 안될 것이다.

그동안 수출시장 興件上 또는 해외 바이어들의 특별한 요구로 부득이 OEM 방식(주문자 상표부착)으로 대부분 수출하여 왔으나 '86 아시안게임과 '88서울 올림픽을 계기로 스포츠 레저용품을 필두로 우리 固有商標가 해외시장에서 상당히 알려지기 시작하였으며 지금은 기술(품질)경쟁력도 상당한 수준에 진입하였음을 감안할때 우리 기업도 이제는 自體商標 수출방식으로 轉換할 때가 되지 않았나 생각된다.

상표는 오랜기간동안 사용함으로써 信用이 축적되어 비로소 一般需要者에 유명해지는 것이지 대대적으로 TV와 신문광고를 한다고 단시일내에 유명해지는 것은 아니다.

따라서 우리의 輸出企業들은 지금 당장은 다소 어려움이 따른다 하더라도 먼 장래를 내다보고 기업의 자체상표 開發에 눈을 돌려 해외시장에서의 인지도 확산에 많은 투자와 노력을 기울여야 할 것이다.

여기에서는 우리나라 商標制度의 概要를 살펴보고 기업경영에 있어서 商標管理 戰略을 제시해 보고자 한다.

## II. 우리나라 商標制度의 概要

### 1. 商標制度의 目的

상표제도는 상표를 사용하는 자 또는 앞으로 사용하고자 하는자에게 그 상표를 權利로서 인정하고 獨占排他的으로 使用하게 함으로써 상표사용자에게는 자기의 상표가 타인으로부터 模倣 또는 盜用되는 것을 방지하여주고 또 그 상표를 매개로 구축하는 市場的地位, 즉

信用(Good will)을 유지·보호토록 해주며 한편 일반수요자에게는 信用이 있는 상표를 매개로 品質이 우수한 상품만을 선택 購買할 수 있게 해줌으로써 이익을 주며 이와 동시에 국가적으로는 不正競爭 行爲를 방지하고 商去來秩序를 확립함으로써 기업의 경영활동을 보장하여 결국 산업기술의 발전을 촉진하는 매우 유익한 制度라 할 수 있다.

우리나라는 1908. 8. 12 처음으로 商標制度를 導入한 이래 오늘에 이르고 있다.

### 2. 商標의 意義

상표(Trademark)란 간단히 말하면 상품에 붙이는 이름이나 Mark로서 商標法에서는 【상품을 業으로써 생산, 제조, 가공, 증명 또는 판매하는 자가 자기의 상품을 他業者의 상품과 識別시키기 위하여 사용하는 標章이다】라고 定義하고 있다. (상표법 제2조)

여기서 말하는 “標章”이란 기호, 문자, 도형 또는 이들을 結合한 Mark를 말하며, “商標의 使用”이란 상품이나 그 포장에 상표를 직접 붙이는 행위, 상품에 상표를 붙여서 수출 또는 수입하는 행위, 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 붙여서 展示하거나 頒布하는 행위 등을 말한다.

### 3. 商標의 機能

상표는 일반 소비자로서 하여금 상품을 識別시키는 기능 즉 出處의 表示機能을 가진다.

다시말하면 소비자가 상품을 구입할때 종전에 사용했던 것과 동일한 우수상품을 고르고자 원할 경우 그 소비자는 상품에 부착된 상표를 보고 선택할 것이기 때문이다.

이와같이 상표는 상품의 出處表示와 品質保證機能을 함께 수행하며 그 외에도 광고선전기능과 財産的 價値를 가지고 있다.

### 4. 商標의 種類

#### 가. 商標(Trade Mark)

상표는 자기의 상품과 他業者의 상품을 識別시키기 위하여 상품에 붙이는 標章으로서 文字로 된것, 기호로 된것, 도형으로 된것, 문자와 도형이 결합된 것, 모노그램으로 된 것 등 여러가지 Style

이 있다.

상표는 반드시 그 상표를 사용할 상품을 1또는 2이상 指定하여야 하며 (제 1류-제 53류), 商號도 出願하여 登錄받으면 商標法의 보호를 받게된다.

나. 서어비스標(Service Mark)

상표가 상품에 사용되는 것인데 비하여 서어비스표는 서어비스업에 사용되는 標章이다. (상표법 제 2조 제 2항)

서어비스업은 모두 12개 類로 區分하고 있으며 여기에는 광고업, 금융업, 보험업, 토목건축업, 수선업, 통신업, 방송업, 운송업, 창고업, 특수가공업, 연예업, 기타 부동산업, 요식업, 미용업 등이 있다. (상표법 시행규칙 제 10조 제 2항)

다. 團體標章(Collective Mark)

團體標章은 조합, 협회 등 단체가 設立한 法人이 그 감독하에 있는 단체원의 營業에 관한 상품 또는 서어비스업에 사용하게 하기위한 標章이다. (상표법 제 2조 제 3항)

라. 業務標章(Business emblem)

상표 및 서어비스표가 營利를 목적으로 하는 業者가 사용하는 것인데 비하여 業務標章은 적십자사, 청년회의소, 보이 스카우트, 로타리클럽 등 非營利團體가 그 업무를 表象하기 위하여 사용하는 標章이다. (상표법 제 4조)

따라서 업무표장은 사용할 對象이 업무자체이기 때문에 同一類似한 業務標章은 우리나라에서 1개만이 登錄될 뿐이다. 즉 상표나 서어비스표처럼 상품이 異種 이면 동일한 상표가 여러개 登錄되는 것과는 다르다.

마. 聯合商標(Associated Mark)

연합상표는 자기의 先登錄商標 또는 出願商標와 後出願하는 상표가 서로 類似성이 있을 경우 이들을 서로 關連지어서 出願하는 형태를 말한다.

즉 자기의 先登錄商標 또는 출원상표

와 類似성이 있고 그 指定商品도 同一類 구분내의 것을 指定하여 출원하는 경우에는 반드시 聯合商標로서만 登錄받을 수 있다. (상표법 제 12조)

서로 聯合성이 있음에도 독립상표로 登錄받으면 無効事由가 된다. (상표법 제 46조 제 1호)

또한 연합상표는 함께 移轉하여야되며 分離移轉은 금지된다. (상표법 제 27조 제 2항)

그런데 자기의 先登錄商標 또는 出願商標와 동일한 상표에 指定商品만 추가코자 할 경우에는 聯合商標로 出願하는 것이 아니라 지정상품 추가등록출원서를 제출하여야 한다.

5. 商標의 登錄要件 및 出願 節次

가. 상표의 登錄要件

(1) 상표는 特別顯著性 즉 識別力이 있어야 登錄 받을 수 있다.

상표는 그 구성이 명료하고 일반 世人의 주의를 끌수있는 정도로 識別力을 가지고 있어야 한다. 그러나 다음의 경우는 식별력을 認定받을 수 없어 登錄될수 없다. (상표법 제 8조)

① 그 상품의 보통명칭으로된 상표  
치약, 비누, 담배 등은 일반적으로 쓰이는 名稱이므로 登錄받을 수 없다. 다만 그 보통명칭에 해당되는 상품과 關連이 없는 他種類의 상품, 예컨대 치약상품에 “사과표”는 登錄받을 수 있다.

② 그 상품에 대하여 慣用하는 상표  
同種의 상품에 대하여 多數인이 多年 사용한 결과 식별력을 상실한 상표. 예컨대, 청주에 “정종”, 직물류에 “TEX. LON. RAN”등.

③ 性質表示的인 상표  
그 상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격, 생산방법, 가공방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법만으로된 상표 예컨대, 모시-한산 (산지표시), 두부-콩(원재료), 의류-

춘추(시기표시) 등.

④ 현저한 지리적명칭, 그 略語 또는 지도만으로된 상표

서울, 부산, 백암, 뉴욕 등 文字商標나 우리나라 지도만으로된 상표

⑤ 흔히있는 姓 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로된 상표

김씨, 이씨, 공업사, 상사, 상회, 조합, 협회 등

⑥ 간단하고 흔히 있는 標章만으로된 상표

99이하의 숫자, 한글의 1자, 로마자 1자 또는 2자, 기타의 윤곽(○ □ △ ◎ ■ ♥)등.

⑦ 위 ①-⑥호 이외에 自他商品의 識別力이 없는 상표

일반적으로 쓰이는 구호, 표어 또는 인사말, 인칭대명사 또는 유행어, 단기, 서기의 문자로 표시하거나 同年度와 혼동할 우려가 있는 것, 사람, 천연물 또는 자연물을 사진으로 표시한 것 등. 다만, 위 “③호 성질표시 ⑤호 흔히 있는 姓 또는 名稱 ⑥호 간단하고 흔히 있는 標章”등은 식별력 없는 상표지만 出願前 使用에 의하여 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지가 현저히 認識되어 있는 것은 그 사용한 상품에 한하여 등록을 받을 수 있다. (상표법 제 8조 제 2항)

(2) 상표는 不登錄事由에 저촉되지 않아야 登錄 받을 수 있다.

다음의 경우는 公益 또는 다른 개인의 이익보호를 위하여 등록이 아니된다.

① 대한민국의 國旗, 國章, 軍旗 등과 외국의 국기, 국장과 동일 유사한 상표와 적십자, 올림픽 또는 저명한 국제기관의 칭호나 표장과 동일 유사한 상표.

② 국가, 민족, 공익단체, 종교 또는 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하거나 이를 비방 또는 모욕하거나 악평

을 받게할 우려가 있는 상표.

③ 국가, 지방공공단체 및 非營利 公益 團體 등을 표시하는 標章과 동일 유사한 상표 다만 이들 단체가 자기의 業務 標章을 출원하는 경우는 등록됨

④ 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표.

⑤ 박람회와 상패, 상장 등과 동일 유사한 상표. 다만, 그 상패 등을 수상한 자가 자기 상표의 일부로 사용하는 경우는 등록됨.

⑥ 저명한 타인의 성명, 명칭(상호), 초상, 인장 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표. 다만, 본인의 허락을 얻는 경우는 登錄됨.

⑦ 타인의 先登錄商標와 동일 유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용하는 상표.

⑧ 商標權이 소멸된 날로부터 1년이 경과되지 아니한 타인의 상표와 동일 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용하는 상표.

⑨ 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 認識되어 있는 상표와 동일 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용하는 상표 (주지상표).

⑩ 수요자간에 현저하게 認識되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표 (저명상표)

⑪ 상품의 품질을 誤認케 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표. <계속>

新 刊 業 內

國際工業所有權法  
 <韓·美·日·英·獨·佛·파리條約·  
 PCT·EPC 制度 총망라>

■ 辨理士: 金 永 吉 編著  
 ■ 4·6倍版: 1,664面(부록포함)  
 ■ 價 格: 74,000원  
 ■ 販 매 처: 韓國發明特許協會 資料販賣센터