

브랜드 경영을 위한 기초 상표 등록 시 꼭 알아야 할 체크리스트

※ 본지 117호와 이어집니다.

VI. 상표

상표권자는 지정 상품에 대하여 설정 등록일로부터 10년 동안 그 등록 상표를 사용할 권리를 독점하므로, 브랜드 네이밍을 하기 전에 상표 등록 여부를 사전에 조사한 후 브랜드 네이밍을 하는 것이 추후에 발생할 수 있는 상표권 침해 분쟁으로부터 자유로워질 수 있습니다.

1. 상표

상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용되는 표장(예컨대, 기호, 문자, 도형, 입체적 형상, 색채, 홀로그램, 동작 또는 이들을 결합한 것과, 그밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것)을 말합니다. 즉, 상표는 상품의 식별 표지입니다.

2. 서비스표

서비스표란 서비스업(예컨대, 광고업, 통신업, 은행업, 운송업, 요식업 등 서비스의 제공업무)을 영위하는 자가 자기의 서비스업과 타인의 서비스업을 식별하기 위하여 사용하는 표장을 말합니다. 즉, 서비스표는 서비스업의 식별 표지입니다.

3. 상표와 상호

구분	상표	상호
기능	자타 상품을 식별하기 위하여 상품에 부착하는 표장으로서 상품의 동일성을 표시하는 기능	개인 또는 법인이 영업상 자기를 표시하는 명칭으로서 영업의 동일성을 표시하는 기능
사용 강제여부	문자뿐만 아니라 기호, 문자, 도형 등과 이들의 결합 또는 이들과 색채의 결합으로 구성될 수 있으며, 상표의 사용에 있어서는 강제성이 없습니다.	상인이 영업에 관하여 자기를 표시하는 명칭으로서 인적 표지의 일종이며, 문자로 표현되고 호칭되며 회사 기업의 경우 상호의 사용은 강제적입니다.
배타성	등록된 상표권의 효력범위는 대한민국 전체입니다. 따라서, 상호를 상표로 등록하는 경우, 상호의 효력을 전국적으로 확대시켜 전국에서 동일 또는 유사한 상호의 상표적인 사용을 배제할 수 있습니다.	상호의 효력범위는 동일한 특별시, 광역시, 시, 군내에 동일한 영업 내에서 타인의 동일 또는 유사한 상호를 배제하는 것입니다.

4. 상표와 도메인 네임

도메인 네임은 인터넷 상의 호스트 컴퓨터의 주소인 숫자로 된 주소(IP Address)에 해당하는 알파벳 및 숫자의 일련의 결합을 의미합니다. 상표는 상품의 출처 표시 기능, 도메인 네임은 인터넷 상의 호스트 컴퓨터의 장소 표시 기능이라는 서로 다른 기능에서부터 출발되었지만, 인터넷의 대중화와 전자 상거래의 활성화로 인해 도메인 네임 그 자체가 상품이나 서비스업의 출처를 표시하



윤재석 변리사는 한국과학기술원(KAIST) 전기/전자공학과를 졸업하고 프라이م 특허법률사무소의 대표 변리사로 활동하고 있다. 주요 업무 범위는 반도체/ System LSI회로, 통신/인터넷/보안관련기술, BM, 게임, 반도체 장비, 바이오 및 화학 등이다. 한국발명진흥회 특허기술평가 전문위원을 역임한 바 있으며, 현재는 한국전자산업진흥회 특허지원센터 전문가 POOL 전문위원을 맡고 있다.

는 기능을 수행함으로써 현재 도메인 네임은 인터넷 환경 하에서 강력한 영업 수단의 역할을 담당하고 있습니다.

상표와 도메인 네임은 별개이므로, 원칙적으로 국내에서 상표 등록을 하였다 하더라도 등록 상표에 해당하는 도메인 네임을 등록할 권리가 부여되지 않으며, 도메인 네임을 등록하였다 하더라도 도메인 네임에 해당하는 상표를 등록할 권리가 부여되지 않습니다. 따라서, 등록 상표와 도메인 네임 사이에 상표권 침해 분쟁이 발생할 가능성이 높습니다.

일반적으로, 등록 상표(또는 등록 서비스표)와 동일 또는 유사한 네임을 갖는 웹사이트(도메인 네임)에서 등록 상표의 지정 상품과 동일 또는 유사한 상품을 판매하는 경우(또는 등록 서비스표의 지정 서비스와 동일 또는 유사한 서비스를 제공할 경우) 사이트 운영자는 등록 상표(또는 등록 서비스표)를 침해할 가능성이 높습니다.

5. 상표의 등록요건

1) 상표 등록을 받을 수 있는 자

우리나라에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자는 상표를 등록 받을 수 있습니다. 이때, 상표 등록을 받고자하는 자는 적어도 하나의 지정 상품을 지정하여 상표 등록 출원을 해야 합니다. 지정 상품은 2007년 1월 1일부터 시행되는 NICE분류 9판에 자세히 나와 있습니다(www.kipo.go.kr => 열린 정보 => 코드/분류 조회=> 상품/서비스업 분류).

2) 상표 등록을 받기 위해서는 식별력이 있어야 합니다. 일반적으로, 상표의 식별력 유무 판단은 지정 상품과 관련하여 판단하고 있습니다. 다음과 같은 경우에는 상표 등록을 받을 수 없습니다.

① 상품의 보통명칭

출원 상표가 특정 상품과 관련하여 그 상품의 명칭을 나타내는 표장일 때

예) 스낵 제품(지정 상품) - Corn Chip(상표), 자동차(지정상품) - Car(상표)

② 관용상표

출원 상표가 동종업자들 사이에서 특정 종류의 상품에 관용적으로 쓰이는 표장일 때

예) 청주(지정 상품) - 정종(상표)

③ 성질표시적 상표

- 산지표시: 출원 상표가 당해 상품의 생산지를 표시하는 표장일 때

예) 사과(지정상품) - 대구(상표), 모시(지정상품) - 한산(상표)

- 품질표시: 당해 상품의 품질의 상태, 우수성 등을 표시할 때

예) 上, 中, 下, 특선, Super

- 원재료표시: 출원 상표가 특정 상품과 관련하여 당해 상품의 원재료를 표시할 때

예) 양복-Wool, 넥타이-Silk

- 효능표시: 출원 상표가 당해 상품의 효과나 성능 등을 표시할 때

예) TV-HITEK, 복사기 - Quick Copy

④ 출원 상표가 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도를 표시할 때

예) 금강산, 백두산, 뉴욕 등

⑤ 출원 상표가 간단하고 흔히 있는 표장일 때

예) 123, ONE, TWO, B 등



권_변리사 윤재석(yoon@primepat.com) 02-565-0857, www.primapat.com