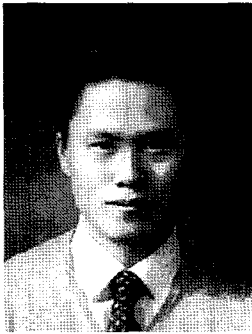


# 마드리드 의정서에 기한 국제출원



## 손 지원

서울대학교 공과대학 기계항공공학부 졸업  
서울대학교 공과대학 박사수로  
서울대학교 정밀기계공동연구소 연구원  
40회 변리사시험 상표법수석합격  
한국특허아카데미 상표법 전임교수  
(현) 태을특허법률사무소 변리사

(문제) 甲은 국내의 문구류 제조업체로서, A의 상표를 “볼펜”에 대하여 상표등록출원을 한 상태이다. 甲은 아시아시장으로 사업영역을 확장하고자 중국, 일본, 베트남에도 상기의 상표권을 확보하고자 한다. 甲이 상기 국가에 상표등록을 받고자 하는 경우 가장 편리하게 이용할 수 있는 상표법상의 제도의 장단점은 무엇이고, 특히 유의해야 할 사항은 무엇인가?

### I. 서설

#### 1. 외국에 상표보호를 받는 방법

우리나라에서 상표를 보호받으려면 우리나라 상표법에서 규정하는 절차에 따라 상표등록을 받아야 하는 것처럼, 원칙적으로 해당 국가에서 상표를 보호받으려면 각국의 법과 절차에 따라 상표를 등록받아야 한다.

외국에 상표를 등록받기 위한 절차로는, 첫째, 상표를 보호받기 원하는 개별국가에 직접 출원을 하는 방법이 있다. 통상 파리협약에 의한 우선권을 주장하여 출원하므로 이를

‘파리루트에 의한 상표등록출원’이라고 불리기도 한다. 다만, 출원 및 등록에 관한 모든 절차는 해당 국가의 법과 절차를 따라야 하며, 해당 국가의 상표 대리인을 선임하여 모든 절차를 진행하여야 한다.

둘째, 개별국가가 독자적인 상표청 및 상표제도를 가지고 있으면서 동시에 일정지역에 걸친 별도의 기구 및 상표제도를 가지고 있는 경우에는 이를 활용할 수 있다. 유럽상표청 및 아프리카지역산업재산권기구(ARIPO)에 대한 출원이 이에 해당할 수 있다.

셋째, ‘표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정’과 ‘표장의 국제등록에 관한 마드리드협정에 대한 의정서’(이하 ‘마드리드 의정서’라 한다)를 근간으로 하는 마드리드 시스템을 이용하는 방법이 있다. 이 중 마드리드 의정서는 1989년 6월 27일에 채택되고 1995년 12월 1일에 발효되었으며, 동 의정서를 시행하기 위한 하위규정인 공통규칙이 제정됨에 따라 1996년 4월 1일부터 시행되었다. 마드리드 의정서는 마드리드 협정이 가지고 있는 문제점을 극복하여 탄력적 국제상표등록제도를 창설할 목적으로 마련되었다.

## 2. 마드리드 의정서의 의의

마드리드 의정서는 체약국의 1국(본국)에 출원 또는 등록되어 있는 표장을 기초로 하여, 본국관청을 경유해서 보호를 받고자 하는 체약국(지정국)을 명시하여 WIPO 국제사무국에 국제출원을 하고, 동 사무국이 유지, 관리하는 국제등록부에 그 표장이 국제등록되면 그 지정국의 관청이 일정기간 내에 거절의 통보를 하지 않는 한, 그 지정국에서 보호를 확보할 수 있는 것으로 하는 표장의 국제등록제도를 그 골자로 한다.

이러한 마드리드 의정서에 의한 국제출원은 PCT에 의한 국제출원과 비교할 때, 출원인이 본국관청에 국제출원서를 제출하면 국제출원시에 지정국에 출원한 것과 같은 효과를 갖는다는 점에서 공통적이지만, 전자는 출원인이 본국관청에 출원서를 제출하기만 하면 모든 절차가 국제사무국을 중심으로 자동적으로 처리되나, 후자는 출원인이 지정국에 별도로 출원을 하여 등록절차를 거쳐야 하는 차이점이 있다.

## 3. 마드리드 의정서의 장단점

### (1) 절차의 간소화 및 비용 절감

단일의 언어, 단일의 출원, 단일의 수수료 지불에 의해 복수국에 표장을 등록한 것과 동일한 효과를 얻을 수 있고, 등록 후에도 단일의 국제등록부에 의하여 모든 국가에서 효력이 발생하는 권리의 이전, 존속기간의 갱신을 일원적으로 관리할 수 있다. 따라서 표장의 소유자는 간이, 신속, 저렴한 요금으로 각 국에 권리의 다발을 획득한 것과 마찬가지로 효과를 달성할 수 있게 된다.

### (2) 상표권 관리의 일원화

명의변경, 주소변경, 갱신, 상표권의 양도 등의 변동사항을 국제사무국에서 일원적으로 관리하기 때문에 국제사무국에 한번 신청하면 국제등록부에 기록되고, 국제사무국에서 각 지정국 관청에 통보해 주어 각 지정국관청에 개별적으로 변경신청을 하지 않아도 된다. 체약국의 관청도 방식

사, 국제분류, 공보에 의한 공표, 국제등록부에의 등록, 수수료의 징수가 일률적으로 이루어지기 때문에 노력의 부담이 경감된다.

### (3) 권리취득 여부의 명확성

지정국관청에서 거절이유를 발견한 경우에는 원칙적으로 국제사무국으로부터 지정통지를 받은 날부터 1년 이내에 국제사무국에 거절통지를 하여야 하고, 만약 그 기간 내에 거절통지가 없으면, 그 상표는 그 지정국에서 등록된 것과 동일한 보호를 받게 된다. 따라서 출원인은 일정 기간이 지난 후에는 각 지정국에서의 상표권 취득 여부를 알 수 있는 장점이 있다.

### (4) 단점

다만, 의정서에 의한 국제등록에 따라 각 지정국에 상표권을 확보한 경우라도 국제등록일로부터 5년 이내에 기초출원 또는 기초등록이 소멸된 경우에는 지정국 모두에 대한 상표권이 소멸될 수 있다. 또한, 기초출원 또는 기초등록과 국제출원의 표장의 동일성이 매우 엄격하므로 출원인은 국제출원시 상표의 부기적 부분일지라도 각국의 언어실정에 맞추어 변형이 불가능하다는 단점이 있다.

## II. 국제등록의 절차

### 1. 국제출원

- (1) 체약국의 국민은 당해 국가의 관청(본국관청)에 한 국내출원 또는 국내등록을 기초로 하여, 본국관청을 경유해서 국제사무국에 국제출원을 하여야 한다.<sup>1)</sup> 우리나라의 경우, 국제출원의 출원인은 하나의 기초출원 뿐 아니라 다수의 기초출원을 기초로 하여 국제출원을 할 수 있으며, 다수의 기초출원 및 기초등록을 기초로 하여서도 국제출원을 할 수 있다.<sup>2)</sup>

1) 의정서 제2조 제1항 및 제2항

2) 상표법 제86조의2

(2) 국제출원은 영어, 불어 또는 스페인어 중에서 본국관청이 지정하는 언어를 사용하여야 하며, 국제출원서에는 출원인의 성명, 명칭, 주소, 표장, 국제분류, 지정상품, 서비스, 지정국 등을 기재하여야 한다.<sup>3)</sup> 다만, 본국관청을 지정국으로 지정할 수는 없다.

우리나라의 경우에는 반드시 영어로 작성한 국제출원서 및 국제출원에 필요한 서류를 특허청장에게 제출하여야 한다. 또한, 국제출원서에는 i) 출원인의 성명 및 주소, ii) 출원인 적격에 관한 사항, iii) 지정국, iv) 기초출원의 출원일자 및 출원번호 또는 기초등록을 등록일자 및 등록번호, v) 국제등록을 받고자 하는 상표, vi) 국제등록을 받고자 하는 상품 및 그 류구분, vii) 기타 산업자원부령이 정하는 사항을 기재하여야 하며, 색채를 상표의 식별력이 있는 요소로 청구하고자 하는 경우에는 그 취지와 색채 또는 색채의 조합을 국제출원서에 기재하고, 당해 색채를 결합한 상표의 사본을 국제출원서에 첨부하여야 한다.

(3) 본국관청은 기초출원 또는 기초등록과 국제출원의 기재사항이 합치하고 있음을 인증하여야 한다.<sup>4)</sup>

i) 상표의 동일성

기초출원 또는 기초등록의 표장과 국제출원의 표장은 엄격히 동일하여야 한다. 동일성 판단에 있어 불사용취소심판에서 등록상표의 사용으로 인정되는 사회통념상의 동일한 범위 내에서의 차이가 있는 표장 및 보정이 인정되는 범위 내에서의 차이가 있는 표장의 경우에도 동일한 표장으로 보지 아니한다.

ii) 상품의 포함

국제출원서에 기재된 영문의 지정상품 및 서비스는 기초출원 또는 기초등록의 지정상품 및 서비스 범위 내에 포함되어야 한다. 다만, 표장과 같이 엄격한 동일을 요하는 것은 아니다. 다만, 기초출원을 기초로 한 국제출원의 상품 및 서비스업의 명칭의 영어번역이 명확하지 아니하여도 기초출원사의 상품 및 서비스업의 명칭과는 일치하는 경우에는 하자가 있는 것으로 보지 아니한다.

또한, 기초등록이 구분류에 기초하여 이루어져 있는 경우에도 국제출원에 있어서의 류구분은 국제출원 시에 유효한 NICE 분류에 의하여 기재하여야 한다.

(4) 국제출원인은 우리나라 국민이거나, 우리나라에 주소를 두고 있어야 한다. 다만, 기초출원 또는 기초등록이 공동명의로 된 경우에는 공동명의로 국제출원을 하여야 하며, 이 경우 각각의 출원인이 출원인 적격을 가지고 있어야 한다.<sup>5)</sup>

2. 국제사무국에 의한 국제등록

(1) 본국관청의 절차

국제사무국은 국제출원을 방식심사한 후에 국제등록부에 표장을 국제등록하고, 정기간보에 게재하여 공고하는 한편, 국제등록 후 그 취지를 각 지정국의 관청에 통보한다. 이 경우, 본국관청이 국제출원서를 수리한 날로부터 2개월 이내에 국제사무국이 국제출원서를 수령한 경우에는 본국관청이 수리한 날이 국제등록일로 된다.

본국관청 절차라 함은 국제출원인이 국내의 기초출원 또는 기초등록을 기초로 하여 국제출원서를 제출하면, 심사관이 그 기재사항을 심사한 후에 하자가 없는 경우 당해 국제출원서를 국제사무국에 송부하는 절차를 말한다.

(2) 기재사항의 심사 및 국제사무국에의 송부

특허청장은 국제출원서의 기재사항이 기초출원 또는 기

3) 의정서 제3조

4) 의정서 제3조 제1항

5) 상표법 제86조의3 제2항 및 상표법시행규칙 제24조

초등록의 기재사항과 합치하는 경우에는 그 사실을 인정한다는 뜻과 국제출원서의 특허청 도달일을 국제출원서에 기재하고, 즉시 국제출원서 및 관련서류를 국제사무국에 송부하며, 당해 사본을 출원인에게 보내야 한다.<sup>6)</sup>

(3) 하자있는 국제출원의 처리

특허청장은 국제출원서가 상표법, 시행령 및 시행규칙에서 정하는 바에 따라 작성되지 아니한 경우에는 기간을 정하여 출원인 또는 제출인에게 대체서류의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 흠결을 치유할 수 없는 경우에는 그 서류를 출원인 또는 제출인에게 이유를 명시하여 반려하여야 한다.<sup>7)</sup>

3. 지정국관청에 의한 거절의 통보

지정국의 관청은 당해 국가의 영역내에서는 국제출원된 표장을 보호할 수 없다는 취지의 거절통보를 할 수 있다. 지정국의 관청은 국제사무국으로부터 지정의 통보를 받은 날로부터 1년 또는 18월 이내에 모든 거절이유를 기재하여 국제사무국에 거절을 통보하여야 한다.

III. 국제등록의 취급

1. 존속기간의 갱신

(1) 의정서에 의하면 국제등록은 사후지정국을 포함한 모든 지정국에서 국제등록일로부터 10년간 존속하며, 각 지정국에서의 재심사절차 없이 갱신 대상 지정국을 명시한 갱신신청과 수수료의 납부만으로 모든 지정국에서 자동적으로 10년간 존속기간이 연장된다.

(2) 국제등록의 갱신은 국제등록명의인이 국제사무국에 직접 제출하거나 본국관청을 경유해서 제출할 수 있다. 우리나라 특

허청을 경유하는 경우에는 영어로 작성된 국제등록존속기간 갱신신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.<sup>8)</sup>

2. 국제등록의 명의변경

(1) 국제등록명의인 또는 그 승계인은 지정상품 또는 지정국의 전부 또는 일부에 대하여 국제등록의 명의를 변경할 수 있다.

(2) 국제등록의 명의변경도 국제사무국에 직접하거나 본국관청을 경유해서 할 수 있다. 우리나라 특허청을 경유하는 경우에는 영어로 작성된 국제등록존속기간 갱신신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.<sup>9)</sup>

3. 수수료의 납부

(1) 의정서에 의하면 국제사무국에 납부하여야 하는 수수료는 기본수수료, 추가수수료 및 보충수수료의 3가지가 있는데, 이들 수수료는 국제출원인 또는 국제등록명의인이 스위스 통화로 국제사무국에 직접 납부하여야 한다.

(2) 각 지정국 관청은 상기 (1)의 수수료와는 별도로 수수료를 자국통화로 징수할 수 있는데, 상표법은 국제출원 등을 하고자 하는 자는 수수료를 특허청장에게 납부하도록 하는 한편, 수수료를 미납한 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하고, 보정 명령을 받은 자가 지정기간 이내에 그 수수료를 납부하지 아니한 경우에는 당해 절차를 무효로 할 수 있도록 하고 있다.<sup>10)</sup>

4. 업무표장에 대한 적용의 제외

업무표장은 의정서에서 보호되는 표장의 유형에 속하지 않을 뿐만 아니라, 이를 채택하는 외국의 입법례도 발견하기 어려우며, 굳이 보호가 필요하다면 개별국가별 출원절차를 밟을 수 있는 길이 있으므로, 업무표장에 대해서는 국제출원에 관한 규정이 적용되지 아니한다. 따라서 우리나라

6) 상표법 제86조의5

7) 상표법시행규칙 제30조

8) 상표법 제86조의7 및 상표법시행규칙 제28조

9) 상표법 제86조의8 및 상표법시행규칙 제29조

10) 상표법 제86조의9 내지 제86조의11

에 출원되거나 등록된 업무표장을 기초로 하여 국제출원을 하는 것은 허용되지 아니한다.<sup>11)</sup>

### 5. 기타절차

지정상품의 감축, 국제등록의 포기 및 취소, 국제등록명 의인의 주소변경, 대리인의 주소변경 등은 국제등록명 의인이 직접 국제사무국에 신청하여야 한다.

## IV. 사후지정

### 1. 의의

사후지정이라 함은 국제출원된 상표가 국제등록부에 등록된 이후에 지정국을 추가하는 것을 말한다.

### 2. 절차

의정서에 의하면 사후지정서의 제출은 국제등록명 의인이 국제사무국에 직접 제출하거나 본국관청을 경유해서 제

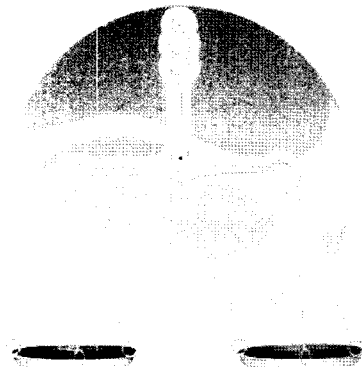
출할 수 있는데, 특허청을 경유하여 사후지정을 하고자 하는 경우에는 영어로 작성한 사후지정신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.<sup>12)</sup>

### 3. 사후지정일

국제사무국에 사후지정서를 직접 제출한 경우에는 '국제 사무국에의 도달일' 이 사후지정일이 되며, 특허청을 경유한 경우에는 '특허청 도달일' 이 사후지정일이 된다.

### 4. 효과

국제사무국은 사후지정을 국제등록부에 등재하고, 공보에 게재하여 공고하며, 사후지정국에 이를 통보한다. 거절 통지기한의 기산일은 '사후지정 통보일' 이 되며 당해 기한 내에 거절통지가 없으면 사후지정일로부터 당해 국가에 등록된 것과 동일한 보호를 받는다. 다만, 사후지정국에서의 당해 표장의 보호기간은 다른 체약국에서의 보호기간과 동일한 날에 만료된다.



11) 상표법 제86조의13

12) 상표법 제86조의6 및 상표법시행규칙 제27조