

마드리드 국제상표출원이란?

1. 마드리드 국제출원의 의의

마드리드 시스템은 두 조약, 마드리드 협정과 마드리드 의정서에 의해 운영되고 있으며, 이 시스템의 행정적 업무는 WIPO(세계지식재산기구)의 국제사무국에서 담당하고 있습니다. 마드리드 협정의 공식명칭은 “표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)”로, “산업재산권 보호를 위한 파리협약”이 성립된 지 8년 후 파리협약 제19조에 근거한 특별협정으로 1891년 마드리드에서 채택되었습니다. 마드리드 의정서의 공식명칭은 “표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서(Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)”로서, 1989년 6월 27일에 채택되고 1995년 12월 1일에 발효되었으며, 동 의정서를 시행하기 위한 하위규정인 공통규칙이 제정됨에 따라 1996년 4월 1일부터 시행되었습니다. 마드리드 의정서는 마드리드 협정이 가지고 있는 문제점을 극복하여 탄력적 국제상표등록제도를 창설할 목적으로 마련되었습니다. 마드리드 협정과 의정서의 회원국을 마드리드 동맹이라고 합니다.

2. 마드리드 국제상표출원의 특징

마드리드 시스템은 「다국가 1출원 시스템」이자, 「User-friendly System」의 특징을 가지고 있습니다.

① 절차의 간소화 및 비용절감

국내에서 등록받거나 출원한 상표가 있으면, 이를 기초로 하나의 언어로 작성된 하나의 국제출원을 하나의 본국관청에 제출하고 한 번의 수수료를 납부함으로써 국제등록을 획득하고 다수의 국가에서 보호를 받을 수 있습니다. 이는 개별국가의 관청에 각각 출원을 제출하고 각각의 수수료를 납부하는 등의 절차를 대체하여 한 번의 출원으로 복수의 국가에 출원한 효과를 얻게 함으로써 출원인의 편익을 제고하고 있습니다. 또한 대리인 선임비용을 절감할 수 있습니다.

② 권리취득 여부의 명확성

지정국관청에서 거절이유를 발견한 경우에는 원칙적으로 국제사무국으로부터 지정통지를 받은 날부터 1년(1년 6월까지 연장 가능, 이의신청의 경우 예외) 이내에 국제사

무국에 거절통지를 해야 합니다. 만약 그 기간 내에 거절통지가 없으면, 그 상표는 그 지정국에서 등록된 것과 동일한 보호를 받습니다.

③ 지정국의 추가 가능

마드리드 의정서에 새로 가입한 국가 또는 기존의 마드리드 의정서에 가입한 국가에서 추가적으로 상표를 보호받고자 하는 경우에는, 국제등록 후에 그 국가를 지정하는 것이 가능하므로, 상표를 보호받고자 하는 국가를 간편하게 확장할 수 있습니다.

④ 상표권 관리의 일원화

명의변경, 주소변경, 갱신, 상표권의 양도 등의 변동사항을 국제사무국에서 일원적으로 관리하기 때문에 국제사무국에 한번 신청하면 국제등록부에 기록되고, 국제사무국에서 각 지정국관청에 통보해 주어 각 지정국관청에 개별적으로 변경신청을 하지 않아도 됩니다.

3. 마드리드 국제상표출원을 이용할 때 꼭 알아두어야 될 사항

마드리드 국제출원은 국내의 출원 또는 등록된 권리를 기초로 하여 국제출원을 할 수 있는데, 국제등록 후 5년간은 기초로 한 국내의 권리 변동에 종속됩니다. 이를 국제등록의 종속성 또는 집중공격이라고 말합니다. 즉, 기초출원의 지정상품 삭제, 거절결정 또는 등록된 권리가 존속기간 미갱신, 무효 등으로 소멸되면 마드리드 국제등록도 소멸된 범위만큼 취소되며, 미국, 일본 등의 지정국에서 상표권을 획득하였다 하더라도 이 원칙이 적용됩니다.

4. 가입국 현황 및 전망

마드리드 동맹은 2009년 12월 현재 총 84개국의 회원국을 가지고 있습니다. 마드리드 의정서 가입국은 81개국이며, 마드리드 협정가입국은 56개국입니다.

김석현 변리사



한국제특허법률사무소를 설립한 바 있고, 법무법인 총정에서 특허부를 총괄했다. 이지국제특허법률사무소와 청우국제특허법률사무소 등에서 대표 변리사를 지냈으며, 현재 특허법인 대아에서 파트너 변리사로 있다.
문의 : 02-565-2500
mail : kimsh@ipdraju.com