論 壇

企業戰略으로서의 商標管理

商標는 企業戰略의 必須的 宣傳武器

調 査 部

企業과 商標와의 關係

企業과 商標

사람을 表示하는 것으로 姓名이 있고 企業의 名稱으로 商號가 있듯이 商標란 商品을 表示하기 위한 標識이다. 특히, 商標는 商品의 出處를 表示하는 것이요, 商品의 出處는 곧 企業이기 때문에 商標는 企業과 商品의 存在를 前提하고 그로부터 派生하는 槪念이다. 이러한 商標는 商品의 얼굴이라고도 하며, 또 그것은 企業의 興亡·盛衰를 左右하기도 한다.

우리들의 日常生活에 必要한 많은 商品에는 그 標識로서의 商標가 있고 이것은 需要者들의 商品選擇에 매우 便利한 存在요, 그리고 企業에 있어서는 商品과 그 特性을 紹介하는 必要不可缺의 器機이다. 그러면 企業과 商標는 어떠한 聯關을 가지고 있는 것일까.

商標는 商品의 出處表示와 品質保證을 그 本質的인 機能으로 하기 때문에 企業과 商品 내지 商標, 商標와 商品, 商標와 商品의 出處表示 내지 品質保證등이 有機的으로 密接하게 連結되어 있다. 여기에서 商標는 어느 企業 어느 營業部門의 象徵이요, 그 商標가 어느 程度의 品質을 保障하여 준다면 需要者들은 商標만을 믿고 商品選擇을 할 수 있고, 商標에 의한 再需要가 繼續되며 繼續的인 顧客關係가 形成되는 것이다.

어느 商品은 商標를 붙일래야 붙일 수도 없는 것이 있고, 붙일必要가 없는 것도 있다. 그러나 이런 商品들은 單一回의 去來를 目的으로 할 수는 있지만 商標가 없으므로 品質을 返復하여 追求할 수도 保障할 수도 없기 때문에 再需要에 의한 繼續的인 顧客關係의 形成은 不可能하다. 이러한 關係는 各企業人들로 하여금 商標는 企業을 興盛하게도 衰亡하게도 할 수 있는 열쇠가 된다는 것을 알려주게 된다. 世界的으로 著名한 COCA—COLA, PARKER, 그리고 SONY등 商標가 그렇게 著名하여진 原因도 그 製品技術의 優秀性과 아울러 商標의 힘 또한 至大하였다는 데에 있다고 본다. 그러므로 全世界를 通하여 훌륭한 企業은 반드시 좋은 商標를 가지고 있다는 것이며, 이는 또 企業과 商標가 그만큼 不可分의 關係에 있음을 말하는 것이다. 더우기 商品競爭時代에 있어서는 商標는 企業의 象徵이요 信用일 뿐만 아니라 不可缺의 戰略武器라 할 수 있다.

企業에 있어서의 商標管理

商標가 企業의 象徵이요, 信用이며, 그 興亡盛衰를 左右하는 것이라면 企業에 있어서의 商標管理가 얼마나 重要한 것인지는 不問可知이다.

이에 對한 Epward R. Taylor의 表現을 빌리면, 企業과 商標는 해를 거듭할 수록 相互同一體로 되어 恰似 夫婦와 같이 된다는 것이다. 만

약, 企業이 商標를 情熱的으로 사랑한다면 事業에 있어서 더욱 화려한 파아트너(The most wonderful partner)가 될 수 있을 것이므로 企業에 있어서 商標管理는 보다 充分히 하여야 한다는 것이다.

그렇다면 企業에 있어서 商標管理는 어떻게 하여야 할 것인가?

우선 그 大綱의 줄거리는 다음과 같다.

① 좋은 商標를 選定할 것.

② 選定된 商標는 出願하여 獨占權으로 登錄할 것.

③ 登錄商標에 관한 記錄을 整備하여 둘 것.

④ 保存商標를 隨時 再檢討하여 時代的 感覺에 適合한지 與否를 把握하고 必要한 경우에는 그에 대한 對策을 세울 것.

⑤ 商標의 適當한 使用을 指導·監督할 것. 특히 商標의 普通名詞化를 防止할 것은 勿論·其他 商標가 取消原因에 該當되지 않도록 할 것.

⑥ 自己의 商標와 同一 또는 類似한 商標가 他人에 의하여 使用되거나 登錄되었는지의 與否를 監視할 것.

이러한 일들은 自己의 商標를 保護하여 企業을 繁昌시키고 他人의 商標權을 侵害하지도 않고, 自己의 商標權을 侵害 당하지도 않는 事務管理요, 이는 곧 企業에 대한 管理 바로 그것이다.

商標의 使用이 企業에 有利한 點

① 自己의 商品을 競爭하는 相對業者의 商品과 區別시키므로 自己商品을 愛用하는 顧客을 確保할 수 있다.

② 商標는 品質을 保證하는 機能을 가지므로 業者는 品質을 維持 또는 改良에 努力하여 愛用者의 期待에 報答하므로써 信用을 더욱 增大시키고 企業을 繁昌시킬 수 있다.

③ 商品의 販賣를 促進시킨다. 그리고 顧客에 대한 繼續的인 反復·販賣가 增進된다.

④ 新製商品의 紹介를 容易하게 한다. 商標로서의 이미지는 商品의 代替에 依하여서도 存續되는 것이기 때문이다.

⑤ 他業者의 不正競爭을 排除시켜 商品價格의 安定을 期할 수 있다.

商標의 選定

商標選定의 必要性

多量의 商品이 國內外 市場을 通하여 需給되는 경우 需要者들은 商標만을 보고 商品을 選擇하는바, 이러한 競爭過程에서 商標는 商品賣上에 至大한 影響을 주는 것이니, 商標의 選定이야말로 商標管理의 첫걸음인 同時에 重要한 것임을 알 수 있다.

商標選定의 動機

(1) 同種業者의 商標로 부터 힌트를 받는 例. 자칫 잘못하면 他人의 商標侵害가 될 수 있다.

(2) 商號에서 由來하는 例. 同一 또는 類似한 變形的인 경우가 많다. 企業과 商品을 同時에 宣傳廣告할 수 있어 一石二鳥의 利點이 있다.

(3) 地名·人名등에서 由來하는 例. 但, 商標의 登錄要件과 不登錄事由에 低觸되지 않아야 한다.

(4) 商品의 材料, 品質, 效能등을 間接으로 表現하는 例. 특히 醫藥品등에 使用하는 商標에서 顯著한 경향을 보이나 亦是 登錄要件과 不登錄事由에 低觸되지 않아야 한다.

(5) 需要者들의 嗜好에 따르는 例. 化粧品에 美的象徵의 商標를 그리고 어린이 用品에 漫畵圖形등이 많은 것은 그 例라 할 수 있다.

(6) 意味를 가지지 아니한 例. 造語商標가 그 例이다.

商標의 選定基準

販賣面에서의 選定基準

① 感覺하기 쉬운 것 일것. 즉, 보기쉽고, 듣기쉽고, 전하기 쉽고, 기억하기 쉽고, 쓰기쉬운 것들이다. 특히, 기억하기 쉬워야 再表現이 容易하다.

② 商品이미지에 適合할 것. 商標와 商品을

分離하여 생각할 수 없기 때문이다. 그 具體的인 例를 보면, 商品의 性質등을 間接으로 暗示하는 것, 商標로 부터 商品을 連想시키는 것, 商標의 構成이나 發音이 商標에 비슷한 것 등을 들 수 있다.

③ 消費者의 嗜好에 適合할 것. 老人層에게 外來流行語로 된 것이나 어린이들에게 어려운 漢字로 된것, 점잖은 紳士用品에 女子의 化粧品에 使用하는 商標를 使用하는 것은 適合하지 못하다.

④ 宣傳·廣告에 適合한 것. 따라서 視聽覺에 알맞은 것으로 構成하여야 할 것이다.

⑤ 時代的 感覺에 뒤떨어지지 않을 것. 更新登錄制度下에서의 商標는 半永久權이기는 하나 商標는 그 時代에 있어서의 消費者를 對象으로 하는 것이므로 時代的인 環境에 共感을 주는 것이어야 한다.

⑥ 獨創的인 것일 것. 現代와 같은 商標의 洪水中에서 一般의 注意를 끌기 위하여는 獨創的인 印象을 가지는 것이 좋다. 그러나 그것이 지나쳐서 品位를 잃을 정도로 奇異한 것은 도리어 反感을 살 우려가 있다.

⑦ 外國輸出用으로 適合한 것일 것. 輸出商品用의 商標를 分離하여 選定하는 경우도 있으나 統一的인 商標를 選定하는 경우가 있다. 어느 경우이거나 外國貿易部門의 意見을 綜合하여야 한다.

法律的인 面에서의 選定基準

商標는 法律的인 面에서 强한 것이어야 두터운 保護를 받을 수 있다.

특히, 商標法 第8條와 第9條의 要件과 關聯된 문제이다.

商標의 選定順序와 方法

商標는 먼저 作成되고, 選定基準에 따라 選定되는 것이 順序이나 實際에 있어서는 同一過程의 作業일 수도 있다. 選定基準을 無視한 商標의 作成은 무의미하기 때문이다.

商標의 選定은 新製品의 商品化 段階에서 그 特質과 關聯하여 提起되는 것이 一般的이므로 販賣面에서의 檢討가 먼저 進行되고, 法律的인 面의 調査·檢討를 걸쳐 最終的인 決定을 하게 된다. 따라서 商標擔當部署는 生産·販賣 및 法律部署와 充分한 協議를 하여야 한다.

商標의 選定方法으로는 外部에 依賴하는 方法과 內部에서 選定 하는 方法이 있다. 圖示하면 다음과 같다.

外部에 依賴하는 方法

① 一般懸賞公募
② 廣告宣傳機關에 依賴

內部에서 選定하는 方法

① 商標擔當部署에서 選定
② 廣告宣傳部署에서 選定
③ 會社幹部가 直接 選定
④ 社內懸賞公募

商標의 出願登錄과 移轉 및 存續과 消滅

商標의 出願登錄 및 移轉

選定한 商標를 出願 登錄하는 것은 이를 法律的으로 所有하므로써 獨占排他權으로 確保하려는 것이다.

그 出願에서 登錄까지의 節次는 商標法의 規定에 따라야 하나 審決 및 判決例등의 資料를 참고하여야 하며, 出願과 審査過程에서는 商標審査基準도 참고하여야 한다.

특히, 商標의 登錄要件과 不登錄事由, 他人의 商標 및 指定商品과의 同一類似등에 細心한 注意를 하여야 한다. 移轉은 指定商品의 營業과 같이 하여야 하는등 要件이 있다. 그 具體的인 事項은 商標法의 領域이다.

商標權의 存續과 消滅

우리 登錄主義制度下에서는 商標權은 設定登錄에 의하여 成立하고 그 効力도 發生하게 된다. 存續期間은 10年이나 다시 10年間씩 更新登錄이 可能하므로 半永久權이라는 것이다.

消滅事由로는 存續期間 또는 更新期間의 滿了

外에 抹消登錄, 指定商品의 營業廢止, 商標權者 死亡日로 부터 1年以內에 移轉登錄을 아니하였을 때, 그리고 取消나 無效審決이 確定되면 商標權은 消滅된다.

商標의 管理

商標管理의 擔當機構

商標는 一般人도 어느 정도의 論評을 加할 수 있어 商標擔當要員을 窮地에 빠뜨리는 수도 있다. 反面에 判斷하기 어렵고 複雜한 문제등이 있으므로 專門的인 擔當部署를 두는 것이 合理的이다.

企業의 어느 部署에 商標營當機構를 둘것인가, 擔當責任者의 待遇를 어떻게 할 것인가 등은 企業의 實情 특히 商標가 그 企業에서 차지하는 比重을 勘案하여야 한다.

商標의 事務管理

商標記錄의 必要性

商品販賣에 있어서의 戰略武器라 할 수 있는 商標의 記錄은 人事管理에 있어서의 人事記錄과 같은 것이다. 따라서 正確한 記錄이 必要하며 이것이 없을 때에는 擔當要員이 交替되는 경우에 混亂의 要因이 된다.

商標의 記錄臺帳과 카아드

臺帳과 카아드中 어느 한가지 또는 兩者를 兼用하는 경우도 있다. 臺帳은 記載事項을 한눈으로 볼 수 있고 紛失의 염려가 없으나 商標의 數가 많고 取扱者가 여러사람인 경우에는 臺帳을 同時에 볼 수 없는 不便이 있고, 카아드는 그 反對의 長短點이 있다.

商標의 記錄事項

商標의 表示(見本), 出願年月日과 出願番號, 登錄年月日 및 登錄番號, 商品類別 및 指定商品, 商標權者의 名義, 存續期間終了年月日 및 更新出願期間, 更新登錄年月日, 聯合關係, 審判關係事項 및 그 結果, 通常使用權에 관한 事項, 商標의 使用事項등을 記載하되, 1件 數行으로 記載하는 方法과 1件 1面式으로 하는 경우가 있다. 또 以上의 事項外에 商標選定의 由來, 審査過程 使用上의 注意事項, 商標權의 移轉經緯 및 侵害關係에 관한 事項등을 記載하는 形式도 있다.

商標의 適正使用管理

商標의 使用·默認이나 附記變更등은 取消事由로 되고, 普通名詞化 내지는 慣用標章化는 商標의 無效事由로 되어 使用權이 否認되고 無價値한 것으로 된다.

여기에서 商標의 使用이란 商標를 指定商品에 直接 또는 間接으로 表示하는 것이며 正當한 理由없이 1年以上 不使用할 때에는 取消事由가 된다. 또 許可를 要하는 業인 경우에는 그 許可없이 使用한 것은 正當한 使用이 아닌 것으로본다

한편, 登錄商標의 使用에는 登錄商標임을 表示하여 두면, 侵害者의 故意를 推定하는 利點이 있다. 그리고 類似한 商標가 他人名義로 登錄되지 않도록 排除시켜야 하며, 그러기 위하여는 商標公報의 調査를 계속하여야 한다.

商標의 財産的 利用管理

商標權은 無體財産權의 一種으로서 財産的價値를 가진다. 따라서 商標自體로서의 使用價値는 물론이요, 通常使用權을 設定하는 代價를 받을 수 있으며, 讓渡할 수도 있고 擔保의 對象으로도 된다. 이는 모두 財産的 利用價値인바, 그 管理에 있어서 특히, 注意하여야 할 점은 通常使用權은 반드시 設定登錄을 要한다는 점(이것이 없으면 他人에의 使用·默認으로 되어 取消事由가 된다), 權利의 讓渡에는 반드시 指定商品의 營業과 같이 하여야 한다는 점, 그리고 移轉의 節次的 要件에도 留意하여야 한다는 점 등이다.

輸出商品의 商標管理

特殊性

① 屬地主義의 原則과 法規 및 運用上의 差異
② 相對國의 國民性의 差異
③ 使用主義와 登錄主義國家의 識別

④ 商標登錄의 可能國인지의 與否

輸出商品의 商標選定

輸出商品의 外國出願上의 注意

① 出願依賴上의 留意

② 指定商品決定上의 留意

③ 二段階의 登錄을 要하는 國家에 관한 留意

④ 同一·類似商標의 共存可能의 例

外國에 있어서 登錄商標의 管理

① 更新登錄期間의 留意

② 不使用에 의한 取消期間

③ 登錄表示의 留意

④ 他人에게 使用시키거나 讓渡하는 경우의 條件

⑤ 侵害에 대한 對策

商標權의 侵害와 그 對策

商標權의 侵害

商標權侵害의 監視와 調査

① 侵害의 監視：商標가 優良하면 侵害者도 많다. 이 監視業務는 商標管理의 日常業務中의 하나이다.

② 調査對象：侵害者가 누구인가, 侵害의 態樣과 規模

③ 相對方에게 正當한 事由가 있는지의 與否

④ 自己權利의 存續與否등을 調査하여야 한다.

商標權侵害 또는 模倣使用의 類型

① 同一한 商標의 使用型

② 類似商標의 使用型

③ 侵害의 豫備的行爲

④ 著名商標의 便乘(模倣使用)

⑤ 商標法上 侵害規定등 (여기에 法定類型이 規定되어 있다)

商標權侵害에 대한 對策

侵害에 對한 法的 救濟以前의 措置

① 專門家와의 協議

② 基本的 對策의 決定

③ 談判과 警告文

警告文을 柔和한 內容으로 할 것이냐, 强硬한 內容으로 할것이냐도 同時에 檢討되어야 한다.

④ 相對方과의 交涉과 提訴前 和解

侵害에 대한 法的救濟

① 民事上의 救濟方法：侵害禁止의 假處分命令申請, 侵害行爲禁止와 損害賠償請求 및 信用回復措置訴訟, 權利範圍確認審判의 請求, 裁判上의 和解 및 仲裁制度등이 있다.

② 刑事上의 救濟：親告罪가 아니다.

③ 不正競爭防止法上의 救濟

侵害者로 부터 攻擊을 當하는立場에서의 對策

① 事實調査確認

우선 商標權 侵害主張의 正當性 與否의 檢討와 自己行爲의 正當性與否를 檢討한다.

② 防衛措置

警告文을 받을 경우에는 그에 對한 回答의 法的義務가 있는 것은 아니다. 그러나 그에 對한 對策을 세우고 回答을 하여야 할때가 많다. 侵害事實이 없을 때에는 事實대로 簡單한 回答을 하면 되지만, 侵害事實이 明白할때에는 特別한 事由가 없는 限 그 侵害行爲의 中止와 謝過등을 하므로써 彼此의 立場을 明明하게 하여두는 것이 바람직하다. 그러나 相對方이 모르는 必要以上의 事實까지 自白할 것은 없다.

假處分命令의 申請이 있을 때에는 即時 專門家(辯護士, 辨理士)와 協議를 하여 對策을 세울것이나, 그 執行을 받아야 경우에는 그 執行을 받아야 하며, 妨害하는 것은 公務執行妨害罪가 된다.

本案訴訟이 提起되었을 경우에는 訴訟代理人에게 事件을 依賴하고 法廷鬪爭을 하느냐, 屈伏을 하느냐를 別途로 檢討하여 對策을 세울 것이다.

한편, 商標權의 侵害事件에 있어서 商標權의 權利範圍確認審判 또는 商標登錄無效審判등은 그 基本이 되는 爭訟이므로 이러한 審判事由와 關聯되는, 具體的인 檢討가 있어야 한다. ♧