

아이디어도 재산이다

— 상표편 —

이 상 호

(L & K 국제특허법률사무소 변리사)

발명(發明)에 의해 탄생된 새로운 제품(특허, 실용신안)을 디자인(의장)해서 시장에 출하할 경우 새로운 제품에 대해 이름을 부여하는 것이 상표이다.

상표는 제품의 특성을 잘 표현해야 되고, 부르기가 쉽고, 기억하기 쉬우며, 국제화·세계화 이미지에 맞아야 좋은 상표라 할 것이나 그런 상표를 선택한다는 것은 그리 쉬운 일이 아니다.

현재 전세계에 등록된 회사명이나 상표가 4백 80만개에 달하고 웬만한 고유명사는 대부분 등록되어 있어 좋은 상표를 선택한다는 것은 별을 따는 작업만큼이나 어렵다.

“한국화약그룹”은 중국어로 “한국폭과집단”으로 표기돼 “한화그룹”으로 바꾼 경우이고, 제일제당의 “CHEIL”이 미국 사람들에게는 감옥이라는 뜻의 “JAIL”로 잘못 발음되는 경우가 많아 해외진출에 어려움이 있으며, 일본의 동양전기통신공사는 “소니” 라디오가 히트하자 회사 이름을 “소니”로 바꾼 경우이다.

그러나 회사명칭을 바꾸는 데는 엄청난 비용이 소요된다.

택기금성을 LG로 바꾼 경우 조사비용, 용역비, 등록비 등 모든 비용을 합하여 약 8백억원이 소요된 것으로 알려졌고, 삼성의 경우도 약 1천2백억원이 소요된 것으로 업계는 추정하고 있다. 이런 모든 요소들을 예상하여 처음부터 상표의 선택에 각별한 주의를 기울이지 않으면 안된다.

상표란, 상품을 생산·가공·판매 등을 업으로 영위하는 자가 자기의 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호, 문자, 도형 또는 이들을 결합한 것이거나 색채를 결합한 것을 말한다.

즉, 자타상품의 식별력이 있는 상표만이 상표등록을 받을 수 있되 타인이 먼저 출원하였거나 등록되어 이미 사용중인 상표와 동일·유사한 상표는 등록을 받을 수 없고 국기나 국장, 국제기구 등에서 사용하는 명칭이나 표장 등도 등록받을 수 없으며, 공공의 질서나 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표 등도 등록받을 수 없다.

또 청바지, 콘치프 등 상품의 보통 명칭이나 정종, 은단 등의 관용 명칭, 대구 사과, 한산 모시, 영광 굴비 등의 산지표시 상표, 원조, Standard, 무공해 등의 품질표시적인 상표나 혼체햄, 조립책상 등의 생산 방법표시, 현저한 지리적 명칭, 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표 등도 등록받을 수 없다.

상표등록 출원은 특허청에서 지정한 서식에 의하여 하고, 상품류 구분에 따라 1개류의 상품마다 1상표로써 출원하여야 하고, 등록일로부터 10년간 독점적으로 사용할 수 있으며, 10년마다 갱신등록 출원을 하여야만 계속해서 사용할 수 있다. 출원된 상표는 특허청 심사관에 의해 심사를 거치게 되고 거절이유를 발견할 수 없는 경우 상표공보에 공고를 하게 되는데 30일 이내에 이의

신청을 할 수 있고, 이의 신청이 없으면 등록사정이라는 절차를 거쳐 등록료를 납부하고 등록을 하게 된다.

등록된 후에라도 무효사유가 있으면 무효심판을 거쳐 무효가 될 수 있고 상표권자의 의무를 소홀히 하게 되면 취소심판에 의해 취소될 수도 있으므로 사용에도 주의를 기울이지 않으면 안된다.

상표등록 후에 타인이 동일·유사한 제품에 동일·유사한 상표를 사용할 경우, 상표권 침해에 해당되어 5년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금에 처해 질 수 있고 손해배상청구, 이익금 반환청구 등 민·형사상의 조치를 취할 수 있다.

'95년도 국제적으로 가장 유명한 상표는 “코카콜라”이고 상표가치는 3백91억달러(약 30조원)에 달하는 것으로 평가되고 있다. 그러나 인터브랜드사는 '96년도 세계 최고의 상표로 “맥도널드”를 꼽고 있다. 이와 같이 상표도 무형의 자산으로써 그 가치가 날로 증대되고 있는데 반해 우리 기업인들의 상표에 대한 인식은 극히 미미한 수준에 머물러, 독창적인 상표개발을 등한시한 채 외국의 유명상표를 비싼 로얄티를 지불하면서 경쟁적으로 수입하고 있다. 현재 국내에서 판매되고 있는 의류 중 외국 상표가 7백여 개이고, 옷 수입에만 연간 10억불의 외화를 낭비하고 있으며, 국내 기업들이 외국에 지불하는 기술도입료가 연간 25억불에 달하는 것은 무분별한 외국상표 도입이 가장 큰 원인으로 분석되었다. 물론, 이는 소비자들의 의식도 문제가 되겠지만 제품의 이름이 좋으면 판매량의 증가로 마케팅의 절반은 성공하는 셈이고, 상표가 판매량의 20%를 좌우한다는 것이 자동차업계의 통설이고 보면 외국상표 수입에 경쟁적인 이유를 짐작할 수 있을 것이다.

제품의 생산기술이나 성능은 거의 비슷해지고 있으므로 성능만으로는 제품의 차별화가 쉽지 않다. 따라서, 기업의 마케팅 전략이 이제는 상표에서 제품의 차별화 판매의 차별화를 찾으려는 경향이라 생각된다.

뿐만 아니라, 우리나라의 상표가 외국에서 도용당하는 사례도 적지않게 찾아 볼 수 있는데 한국 담배인삼공사가 생산·수출하는 “정관장”은 홍콩

수입상이 중국에 이미 상표등록을 마치고 10억원을 요구하고 있는 실정이고, 로만손 시계·도루코 면도기·농심 신라면·피어리스 화장품 등이 중국·필리핀·스페인 등지에서 도용당하고 있는 실정이다.

반면에 (주)서통이 미국의 듀라셀에 “선파워” 상표권과 국내 영업망을 6백억원에 매각한 사실로 비추어 볼 때 외국상표의 수입이나 도용은 이제 세계적인 추세라 할 것이고 우리도 외국의 유명상표를 수입만 할 것이 아니라 자체상표를 개발하여 세계화 시대에 대비하여야 한다.

국내에서 유명한 상표라도 해당국에 등록되어 있지 아니하면 필요시 자기의 상표를 사용할 수 없게 되거나, 로얄티를 지불하여야 하는 경우가 생길 수도 있다.

세계 제일의 유통업체인 미국의 “월마트”사가 국내에 상륙하지 못하는 데는 국내 중소기업인이 91년도에 “월마트” 상표를 유통업에 이미 등록을 마친 상태이므로 월마트사가 국내에서 이 상표를 사용한다면 상표권 침해에 해당되게 된다.

반대로 LG의 경우 회사명을 바꿀 때 남미의 상표 브로커가 이를 알고 먼저 등록하는 바람에 이 상표를 매입하느라고 애를 먹은 것으로 알고 있다.

통계에 따르면 국내 30대 재벌그룹중 13개 그룹이 해외에 유사한 이름을 갖고 있어 이를 매입하거나 사용료를 지불하면서 사용권을 설정한 것으로 확인되고 있음을 볼 때, 상표는 선택하기도 힘들지만 이를 지키는 것 또한 어려운 일이므로 상표의 선택과 관리는 기업경영에 빼놓을 수 없는 중요한 과제의 하나이다.

정부도 상표의 중요성을 인식하고 가파치, 세누피, 각시번, 귀족 등 중소기업의 공동상표 개발을 적극 지원하고 있으며 백화점에서도 자체상표에 의한 상품을 개발하여 상품 차별화를 시도하고 있고, 소비자의 반응도 좋은 것으로 평가되고 있으므로 상표가 기업경영에서 차지하는 막대한 비중을 감안하여 자기만의 고유상표 개발과 관리에 많은 관심을 기울여야 할 것이다. ☹

* 자세한 내용을 알고자 하시는 분은 (02-568-9808~9)로 문의하시기 바랍니다.