

상표권 보호

Q 상표권을 보유한 권리자가 세관을 통해 관련 제품의 통관을 제재하는 권리행사 방법 및 제품 수입업자의 대응 방법에 대하여 알려주세요.

A 상표권자의 경우 상표권 침해가 발생하는 경우 상표권자의 공격 방법으로 경고장 발송, 형사 고소, 상표권침해금지가처분신청, 손해배상청구, 신용회복청구, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (나)목 및 (다)목에서의 상품주체혼동 행위, 영업주체혼동 행위, 희석화 행위에 해당됨을 주장하여 침해행위 중단 요청, 적극적 권리범위확대 인심판을 청구할 수 있습니다. 세관에 상표권 신고를 한다면 수입 침해품이 국내에 유통되기 전에 발견할 수 있고 이에 대한 조치를 효율적으로 취할 수 있어 권리행사에 유리한 점이 있습니다. 상표권자는 세관에 상표권에 관한 사항을 신고할 수 있습니다. 세관에서는 상표권 침해우려물품을 발견하면 이를 상표권자에게 통보하고 상표권 신고자는 세관장에게 담보를 제공하고 수입 물품의 통관보류를 요청할 수 있습니다. 한편, 수입자(침해품 수입자)는 담보를 제공하고 통관을 요청할 수 있습니다. 상표권 신고자가 통관보류를 계속 하기 위해서는 통관보류통보를 받은 날로부터 10일 이내에 법원에 본안소송을 제기해야 합니다.

Q 모든 지식재산권은 세관에 신고하면 통관단계에서 보호해 주나요?

A 관세법 제235조의 규정에 의거 물품의 통관단계에서부터 보호받기 위해 세관에 신고하는 지식재산권은 현재 상표법에 의거 등록 설정된 상표권(전용사용권)과 저작권법에 의한 저작권 두 종류만 가능합니다. 하지만, 공정무역질서 확립과 소비자 보호를 위해 점차적으로 그 범위를 확대할 계획으로 있으며 식물품종권, 지리적표시에 대하여는 2011년에, 특허권, 디자인권에 대하여는 2013년에 확대예정입니다.

Q 통관단계에서 상표권을 보호받기 위하여 세관에 상표권을 등록하려면 어떻게 해야 하나요?

A 「상표법」에 의해 상표권을 등록한 자가 침해물품의 수출입으로부터 보호받기 위하여 당해 상표권을 지식재산권보호협회장에게 신고하고자 하는 경우에는 해당서류(상표권(전용사용권) 신고서(별지 제2-1호 서식) 2부, 침해가능성이 있는 수출입자임을 입증할 수 있는 자료(해당하는 경우에 한함), 상표권자 또는 전용사용권자가 제조만 하는 경우 관련 입증서류, 대리신고의 경우 위임장(별지 제1호 서식), 기타

위조상품 식별을 위한 자료(진정상품의 카탈로그, 사진, 위조상품 식별 방법 등) 및 참고자료를 지식재산권보호협회장에게 제출하거나 인터넷포털(<http://www.e-tipa.org>)을 통해 지식재산권보호협회장에게 전자문서로 제출해야 합니다.

Q 세관 지재권(상표권 및 저작권)신고 유효기간 갱신은 언제까지 해야 하나요?

A 상표권 및 저작권 등의 신고에 대한 유효기간은 신고서 처리일로부터 3년이므로 만료일 2개월 전부터 만료일 10일 전까지 갱신신청을 하도록 되어있습니다. 만일 세관에 상표권신고 갱신시 상표법에 의한 상표권 존속기간이 만료된 경우에는 먼저 특허청에 상표권 존속기간 갱신완료 후에 해야 합니다.

Q 병행수입제도는 상표법의 법리와 상충되지 않나요?

A 상표법은 '상품 또는 포장의 상표를 표시한 것을 수출·수입하는 행위를 상표의 사용이라고 규정하고 있고 또한 상표법상 상표권자는 지정상품에 관하여 자신의 등록상표를 사용할 권리를 독점하고 전용사용권자도 자신의 사용권 설정계약으로 정한 범위 안에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다' 라고 규정하고 있습니다. 때문에 국내 상표권자의 허락 없이 병행수입을 하는 행위는 상표권 침해에 해당하는 것으로 볼 수 있으며 나아가서 상표의 지정상품의 병행수입을 허용하는 관세청 고시는 실질적으로 상표법의 법 규정에 위반되는 것으로 해석될 수도 있습니다. 그러나 상표법의 각 규정은 상표법의 목적과 상표의 기능에 비추어 합목적으로 해석되어야 한다는 점에서 국제적 소진론이나 상표기능론 등에 기초하여 병행수입을 긍정하는 것이 불가능한 것은 아닌 것으로도 볼 수 있습니다. 따라서 고시에서 병행수입이 허용되는 경우도 절대적이지 않으며 상표권자(전용사용권자)가 소송을 제기하여 그 결과에 따라서 병행수입을 한 자에게 형사처벌이 가해지거나 민사상 손해배상 의무가 부과될 수 있다는 것을 의미한다고 볼 수 있습니다.

김석현 변리사



한국특허법률사무소를 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