



문 의	상표디자인심사국 상표심사정책과	과 장 이인수 042-481-5265 사무관 백인현 042-481-5274
  공공누리 공공저작물 자유이용허락	2018년 4월 27일(금) 조간부터 보도해 주시기 바랍니다. 인터넷매체는 4월 26일(목) 낮 12시 이후 게재 바랍니다.	

가맹사업 운영 안정화 도모를 위한 상표 제도개선 추진

- 상표 사용의사 확인제도를 활용하여 프랜차이즈 상표권을 가맹본부가 보유할 수 있도록 유도 -

특허청(청장 성윤모)은 프랜차이즈 가맹본부*와 상표권자가 달라 발생하는 가맹사업 운영의 불안정성을 완화하고, 가맹점사업자**에게 발생할 수 있는 불측의 피해 방지를 위해 가맹본부와 상표권자를 일원화할 수 있도록 상표심사기준을 개선하겠다고 밝혔다.

* 가맹본부 : 가맹사업과 관련하여 가맹점사업자에게 가맹점운영권을 부여하는 사업자

** 가맹점사업자 : 가맹사업과 관련하여 가맹본부로부터 가맹점운영권을 부여받은 사업자

최근 프랜차이즈산업의 번창과 함께 프랜차이즈 상표권 관련 분쟁 소식이 심심치 않게 들려오고 있다. 가맹본부 법인과 상표권자간에 분쟁이 생겨 전국 수 백 여개 가맹점사업자들이 현재 브랜드를 버리고 상호를 바꾸는 등, 관련 가맹본부와 계약을 해지하고 상표권자와 새로운 계약을 체결해야 하는 혼란을 겪는 사례도 발생한다.

또한, 가맹본부에서 상표권 사용료가 상표권자 개인에게 지급되어 가맹본부 법인에 비용부담이 발생하고, 가맹본부는 이러한 비용부담을 가맹점사업자에게 전가하는 상황이 발생할 수 있다는 우려의 목소리도 있다.

이러한 문제점 해결을 위해 특허청은 상표 사용의사 확인제도를 활용하여 프랜차이즈 상표권을 가맹본부 법인이 보유할 수 있도록 유도할 계획이다.

현행 상표법에 따르면 상표등록은 상표를 사용하거나 사용하려는 자가 등록을 받을 수 있으며, 특허청은 상표를 사용하거나 사용하려는 의사가 없는 것으로 합리적 의심이 드는 자에 대해서 사용의사를 확인*할 수 있다.

* 상표를 실제 사용하지 않거나 사용할 의사 없이 상표 선점 등의 목적으로 상표를 출원하는 것을 방지하기 위해 도입(12)된 제도로써, 개인이 대규모 자본이나 시설이 필요한 상품을 지정한 경우, 비유사한 상품을 다수 지정한 경우 등에 적용하였으나, 최근 가맹사업분야 상표권 문제가 발생되어서 가맹사업분야에도 확대 적용키로 한 것임

프랜차이즈 상표는 가맹본부 법인이나 가맹점사업자에 의해서 사용되고 가맹본부의 대표자 등 특수관계인이 해당 상표를 직접 사용하는 것은 아니므로, 가맹본부의 대표자 등 특수관계인이 프랜차이즈 상표를 출원하는 경우 특허청이 출원인에게 상표 사용의사를 확인하겠다는 것이다.

가맹본부가 아닌 개인 출원인이 프랜차이즈 상표를 등록받기 위해서는 상표를 사용하거나 사용하려는 가맹본부로 출원인을 변경하여야 하며, 이렇게 되면 프랜차이즈 상표권은 자연스럽게 가맹본부 법인으로 일원화될 것으로 예상된다.

특허청 이재우 상표디자인심사국장은 “이번 제도개선을 통해 가맹본부와 상표권자간 분쟁은 줄어들 것이고, 가맹본부는 상표권 관리가 편리해지고 상표권 사용료 지급 부담도 줄어들게 될 것이며, 가맹점사업자는 가맹점 운영의 안정성을 확보할 수 있게 될 것”이라고 하였다.

이에 덧붙여, “가맹점사업자는 상표권으로 인한 불측의 피해를 예방하기 위해 가맹점 운영 계약 시 가맹본부가 프랜차이즈 상표권을 보유하고 있는지를 정보공개서*를 통해서 면밀히 확인할 필요가 있다”고 하였다.

- * 정보공개서란 가맹본부의 일반현황, 가맹본부의 가맹사업 현황, 가맹본부와 그 임원에 관한 사실 등을 수록한 문서를 말하며, 가맹본부는 가맹희망자에게 제공할 정보공개서를 공정거래위원회에 등록하여야 함



보도자료와 관련하여 자세한 내용을 원하시면 상표디자인심사국
상표심사정책과 백인현 사무관(☎ 042-481-5274)으로 연락 바랍니다.

참고 프랜차이즈 상표권의 효율적 관리 유도를 위한 제도개선

1 프랜차이즈 분야 상표권 관련 문제

- 상표권 사용료 지급에 따른 가맹본부의 비용 증가
 - 가맹본부에서 상표권 사용료가 상표권자 개인에게 지급되어 가맹본부 법인에 비용부담으로 작용 가능
 - 가맹본부가 비용부담을 가맹점사업자에게 전가하는 상황 발생 우려

<돈 되는 프랜차이즈 상표권 로열패밀리 독점 백태> (일요시사, '18.4.4)

- 본죽 김 회장은 40억원 이상의 로열티와 상표권 매각대금 80억원 수령
- 최근 8년간 탐앤탐스 김 대표가 수령한 지급수수료는 324억원에 달함('15년 기준)

- 가맹본부와 상표권자의 분쟁에 따른 가맹점사업자 피해
 - 프랜차이즈 상표권을 두고 가맹본부와 상표권자가 상표권 분쟁을 벌이면서 전국 수 백 여개 가맹점사업자들이 혼란을 겪고 있음
 - 가맹점사업자들은 현재 브랜드를 버리고 상호를 바꾸든지, 관련 가맹본부와의 기존 계약을 해지한 뒤 상표권자와 새로운 계약을 체결해야 하는 선택을 하여야 함

<‘아딸’은 왜 ‘감탄 떡볶이’가 되었나> (국민일보 '17.11.20)

- 이혼소송에 들어가며 부인은 (주)아딸을 설립해 리브랜딩을 시작하고, 자신이 ‘아딸’의 상표권자임을 주장하며 남편을 상대로 상표권 침해금지 소송을 제기
- 법원은 아딸의 가맹 본사이자 남편 회사인 오투스페이스의 상표권 사용을 금지하는 판결을 내렸고, 결국 오투스페이스는 ‘감탄 떡볶이’라는 새로운 브랜드를 출시했고, ‘아딸’의 기존 가맹점은 상호를 변경해야 했다

□ 추진배경

- 가맹사업 운영자와 프랜차이즈 상표 상표권자 분리에 따라 가맹본부와 가맹점사업자들에게 피해 발생 우려
 - 가맹사업 운영자와 상표권자를 일치시켜 상표권을 효율적으로 관리함으로써 가맹사업 운영의 건전성·안정성 도모
- 가맹사업의 경우, 가맹본부 법인이 가맹점사업자로부터 상표 사용료를 받아 브랜드 관리에 투자하는 선순환 구조 구축 필요

□ 사용의사 확인제도 적용

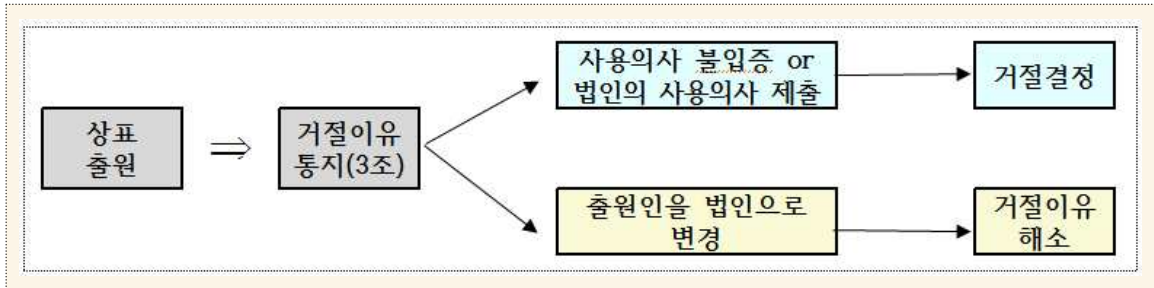
- (도입 목적 및 심사 절차) 상표를 실제 사용하지 않거나 사용할 의사 없이 상표를 출원하는 것을 방지하기 위해 제도 도입
 - 심사관은 출원인이 상표를 사용한 사실이나 사용할 의사가 없다고 합리적인 의심이 드는 경우 상표법 제3조* 위반을 이유로 거절이유통지를 하여 이를 확인
 - * 상표를 사용하지 않거나 사용할 의사가 없는 자는 상표를 등록받을 수 없음
- (가맹사업분야 적용) 프랜차이즈 상표는 가맹본부 법인이나 가맹점사업자에 의해서 사용되고, 가맹본부의 대표자 등 특수관계인이 해당 상표를 직접 사용하는 것은 아님
 - 법인인 가맹본부의 대표자 등 특수관계인이 프랜차이즈 상표를 출원하는 경우 출원인에게 상표 사용의사 확인



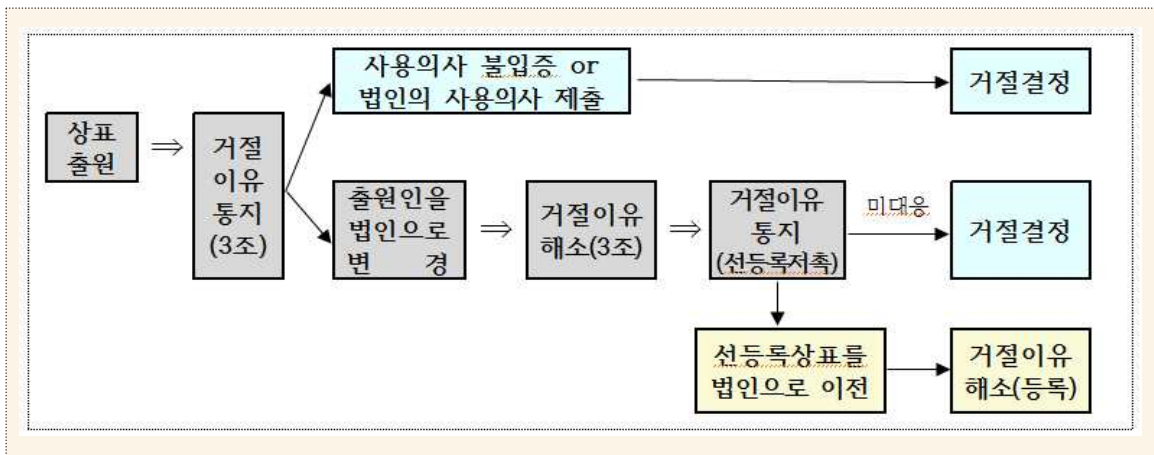
프랜차이즈 상표권을 가맹본부 법인이 보유할 수 있도록 유도

□ 가맹사업분야 사용의사 확인제도 적용 사례

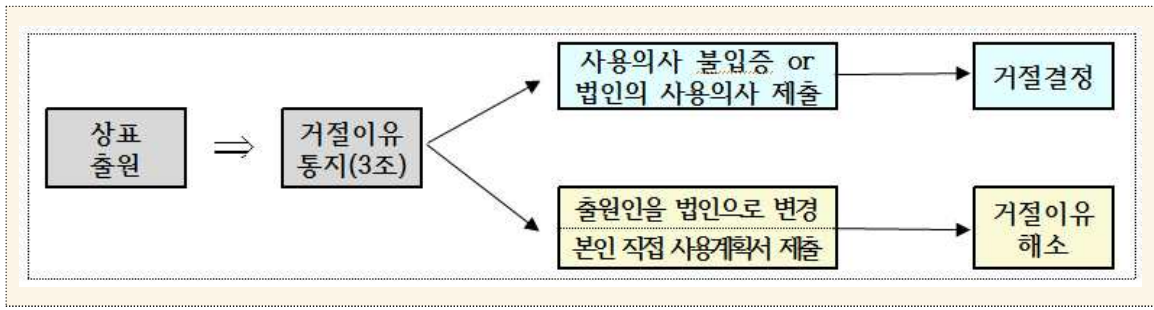
사례 1 가맹본부 법인을 설립한 후 대표자 등 특수관계인이 출원한 가맹본부가 사용하는 프랜차이즈 상표



사례 2 개인사업자로 상표권을 획득한 이후에 가맹본부를 법인으로 전환한 경우에 있어, 법인 전환 후 대표자 등 특수관계인이 추가로 출원한 프랜차이즈 상표



사례 3 법인인 가맹본부의 대표자 등 특수관계인이 운영중인 프랜차이즈 상표와 무관한 새로운 상표를 출원 하면서 지정서비스를 '○○ 프랜차이즈업(가맹점업)'을 지정하여 출원한 상표



- (가맹본부) 프랜차이즈 상표권을 가맹본부 법인이 보유하게 되어 사업의 안정성 및 상표권 관리의 효율성 제고
 - 상표권이 개인에게 있거나 개인과 법인에 분산되어 있는 경우 상표권 관련 분쟁 발생 가능성이 높아져 가맹사업 운영의 안정성이 저해될 수 있으나, 이러한 문제점 완화
 - 상표권 일원화로 저촉되는 상표가 사라지게 되어 추가 상표등록이 용이하게 되고, 상표권자 정보변경도 한 번에 할 수 있어 상표권 관리의 편의성·효율성 증대

- (가맹점사업자) 가맹점의 안정적 운영 및 브랜드 가치 제고 수혜
 - 가맹본부와 상표권자가 분리되어 일어날 수 있는 문제(양자 간 분쟁에 따른 프랜차이즈 상표사용 불능 등)로 인한 피해 예방
 - 가맹본부의 브랜드의 안정적·효율적 관리에 따른 브랜드 가치 상승의 간접적 수혜 가능

- ※ 가맹점사업자는 가맹점 운영 계약 시 정보공개서*를 통해 가맹본부가 프랜차이즈 상표권을 보유하고 있는지 확인

* 정보공개서란 가맹본부의 일반현황, 가맹본부의 가맹사업 현황, 가맹본부와 그 임원에 관한 사실 등을 수록한 문서를 말하며, 가맹본부는 가맹희망자에게 제공할 정보공개서를 공정거래위원회에 등록하여야 함