



## I. 상표권 효력 및 보호기간

### 상표권의 효력

- ▣ 독점적 사용권 - 등록상표를 지정상품에 독점적으로 사용할 수 있는 권리 (**동일성 범위**)
- ▣ 배타적 효력 - 등록상표의 동일 범위 뿐만 아니라 유사 범위까지 타인의 사용을 배제할 수 있는 권리 (**유사범위**)

### 존속기간

- ▣ 등록일로부터 10년
- ▣ 갱신가능-반영구적 권리

## 1. 상표 권리자의 대응 방안

6

- 상표 침해 사실의 조기 적발이 중요 => 법무부서 뿐만 아니라 영업 부서 등과 협력하여 정기적으로 경쟁사의 제품 정보를 수집할 필요 있음. 관련 분야 박람회 참석하여 정보 수집.
- 상대방이 등록상표를 사용한 사실을 확정해 둘 필요 있음. 해당 제품을 주문하여 구입한 사실을 입증할 서류, 구매서류, 영수증, 설명서 등을 입수할 필요 있음.
- 상표권침해금지청구는 사용자의 고의 또는 과실을 요건으로 하지 않음. 따라서, 상대방이 해당 상표에 대한 등록권리가 있다는 사실을 알았는지 또는 알 수 있었는지 여부는 무관. 즉, 몰랐다는 변명은 통하지 않음.

## 2. 상표권의 대응 방안

7

- 권리자의 제품에 “상표등록 제 xx 호” 와 같은 표시할 의무 없음.
- 상표권 권리범위와 사용범위를 분석하여 침해 여부 판단함. 침해의 대상이 되는 “상표의 사용 행위” 에 해당하는 것인지 외부 전문가의 확인을 받는 것이 바람직함.
- 상표법 제2조 6호 (상표의 사용행위 정의 규정): 상표를 상품에 표시하는 행위, 양도, 수출입, 전시 행위, 광고, 거래서류 등에 표시하는 행위
- 상표권 침해로 판단되는 경우 대응 계획 수립. 경고장 발송하기 전에 침해소송의 제기뿐만 아니라 라이선스 협상 등을 포함한 전략적인 대응 계획을 수립할 필요 있음.

### 3. 경고장

#### ❖ 침해자에 대한 경고장 발송

등록상표를 무단 사용하는 자에게 침해사실을 알리고 침해행위의 중지를 요구하는 문서( '경고장' ) 발송.

- 기재사항
  - 상표권에 관한 등록 서지사항(발신인이 정당한 권리자라는 사실)
  - 상대방의 무단 사용 사실을 특정(발신인의 상표권의 보호범위에 속한다는 사실)
  - 등록원부, 등록공보 등을 증거자료 첨부.

### 4. 경고장 발송

- 경고장은 내용증명 우편 또는 배달증명 우편으로 발송(수신입증)
- 경고장은 상표법상 침해자가 될 수 있는 대상에만 발송함. 발주처, 관공서, 업계 단체 등에 발송하는 경우 추후 상대방으로부터 명예훼손죄, 업무방해죄 등으로 형사고소 등을 당할 수 있음.
- 또 다른 법적 분쟁으로 확대될 빌미가 될 수 있음.

## 5. 침해행위 증거보전 신청

10

### ❖ 침해 사실에 대한 증거보전 신청 (민사소송법 제375조)

- 소송을 개시하기 전 증인신문, 현장 검증, 제품에 대한 검증 등을 통해 증거조사를 한 후 그 증거조사 결과를 본안소송에서 사용할 수 있도록 하는 제도
- 요건 : 권리자는 미리 증거를 조사하지 않으면 그 증거가 인멸되거나 훼손되어 추후 소송과정에서 사용하기 곤란한 사정이 있는 경우
- 신청 절차 : 증거보전의 대상, 증거보전의 사유 등을 기재 증거보전 사유에 관한 소명 자료를 첨부하여 신청
- 관할: 증거가 사람인 경우는 그 사람이 거소를 관할하는 지방법원, 증거가 물건인 경우는 그 물건의 소재지 관할 지방법원에 증거보전 신청을 하면 된다.

## 6. 상표 사용자의 대응 전략

11

### ❖ 경고장 접수 전

- 제품 개발 및 발매 전 단계에서 타인의 등록 상표가 존재하는지 여부를 조사 및 검토하여 함.
- 상표침해 가능성 조사 및 판단은 전문성이 요구되는 업무임. 1차적으로 사내에서, 가능한 한 외부 전문가의 확인을 받는 것이 바람직함.
- 또한, 권리자의 상표가 아직 등록되지 않은 경우에도 주지 저명한 상표는 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률이 적용될 수도 있음에 유의해야 함.
- 자사 제품에 관한 상표를 미리 확보하는 적극적인 대응이 바람직함.

## 7. 경고장 대응전략

12

### ❖ 경고장을 받은 후

- 회사 내에 상표 업무 담당자, 해당 제품의 영업 담당자, 법률 전문가로 분쟁 대응팀을 구성하는 것이 바람직함. 초기부터 외부 변리사, 변호사 등 전문가의 도움을 받는 것이 좋다.
- 상대방 상표권의 유효 및 그 효력범위에 대한 구체적이고 종합적인 분석 및 검토 필요. 해당 상표의 등록원부 등 등록서류를 입수하고, 심사경과 및 파일을 입수하여 분석함.
- 등록 상표가 실제로 사용되고 있는지 그 실태를 조사하여 불사용으로 인한 상표등록 취소사유가 있는지 여부 검토함.
- 상표사용 조사 전문회사 이용. 간단한 조사 비용은 100만원 정도.

## 8. 경고장 대응 전략

13

### ❖ 경고장 접수 후

- 정당하게 등록되어 유효하게 존재하는 상표권인가? 권리자의 진정한 목적이 무엇인가? 사용 사실을 명확히 적시하고 있는가?
- 상표유사 여부 등 침해여부 판단, 상표권의 무효 또는 취소 가능성에 대한 검토 및 판단
- 경고장에 사용자의 사용사실을 명확하게 적시되지 않았거나 침해판단이 정확하지 않는 경우 일단 추가 설명을 요구함. 사용자가 스스로 사용 상황을 자진해서 공개할 필요는 없음.
- 침해로 판단된 경우에도 답변은 필요한 범위에서 최대한 간략하게 함. 답변 전에 침해소송 대응전략, 라이선스 협상 등 대응계획 수립.

## 9. 심판청구 등 적극적 대응방안

14

- ❖ 소극적 대응을 넘어 적극적이고 선제적 대응도 가능
  - 상표등록무효심판 청구
  - 상표등록취소심판 청구
  - 소극적 권리범위확인심판 청구
  - 침해금지청구권 부존재 확인의 소 제기 가능
- 침해금지가처분 등 소송에서의 보전의 필요성 인정과 관련하여 중요함.

## 10. 불사용 취소사유에 대한 검토

15

- 상표권자의 독점사용권은 동일범위에 한정됨.
- 권리자가 상표를 사용하였더라도 유사범위에 사용한 경우는 정당한 사용으로 볼 수 없어 불사용취소 사유에 해당함.
- (1) 등록원부에 기재된 상표 그대로가 아닌 유사한 상표를 사용한 경우, 또는 (2) 동일한 상표이지만 등록원부에 기재된 지정상품이 아니라 그와 유사한 상품에 사용한 경우에는 불사용취소 대상에 해당함.
- 따라서, 상표등록원부와 등록공보에 기재된 사항을 정밀하게 검토할 필요성 있음.
- 또한, 상대방의 권리범위가 제한 해석될 수 있는 사유가 있는지 검토.

변리사22년/변호사 14년, 심판소송, 상표/디자인/저작권/부정경쟁분쟁 One-Stop 대응

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)