

내가 먼저 사용한 상표, 간판교체 걱정 없이 안심하고 사용하세요!

- 선의의 상표 선사용자 보호를 위한 개정 부정경쟁방지법 시행(9.29) -

< 사례 >

ㄱ이 상표등록을 하지 않은 상태에서 A라는 상표를 사용하여 소규모 의류판매 사업을 시작했는데, 우연히 ㄴ이 그와 동일·유사한 상표 A'를 사용해 사회 관계망 서비스, 텔레비전 광고 등 판촉(마케팅)을 통해 단기간에 인지도를 획득했다.

ㄴ은 ㄱ을 상대로 부정경쟁행위를 이유로 경고장을 보내며, 판매 중지를 요청했다. ㄱ은 계속해서 A상표 제품을 판매할 수 있을까?



특허청(청장 이인실)은 국내에 널리 알려진 타인의 상표(이하 “유명상표”)와 동일·유사한 상표를 부정한 목적 없이 먼저 사용한 자가 해당 상표를 계속 사용할 수 있도록 하는 내용 등을 담은 개정 「부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」*(이하 “부정경쟁방지법”)이 9.29.(금)부터 시행된다고 밝혔다.

* 홍정민의원 대표발의(’21.1.26), 이규민의원 대표발의(’21.1.29), 한무경의원 대표발의(’21.3.16)

<선의의 상표 선사용자, 해당 상표 계속 사용 가능하도록 부정경쟁방지법 개정>

개정 부정경쟁방지법에 따르면, 타인의 유명상표와 동일·유사한 상표를 먼저 사용한 자는 부정한 목적이 없는 한 해당 상표를 계속 사용해도 부정경쟁행위에 해당하지 않는다.

다만 ‘유명상표’와 ‘선사용자의 상표’가 시장에 공존하게 되면, 소비자는 두 상표가 동일 판매자의 상품이라고 오인·혼동할 우려가 있다. 이를 방지하기 위해, 개정법은 유명 상표의 보유자가 선사용자에게 오인·혼동방지에 필요한 표시를 청구할 수 있도록 했다.

법 개정 이전에는, 상표를 먼저 사용했더라도 동일·유사한 타인의 상표가 유명해진 시점부터는 해당 상표를 더 이상 사용할 수 없었다. 이에 따라 선사용자는 유명 상표권자로부터 경고장을 받는 등 법적 대응을 해야 하고, 결국 영업장 간판 등을 교체하거나 생산 제품을 폐기하는 등 어려움이 있었다.

하지만 이번 선사용자 보호 규정은 자신의 상표를 다른 사람이 사용하지 못하도록 하는 등 적극적인 권리행사까지 인정하는 것은 아니다. 자신이 사용하는 상표를 적극적인 권리로 인정받기 위해서는 특허청에 타인보다 먼저 출원하여 상표 등록을 받는 것이 필수적이다.

<생각(아이디어) 탈취행위 금지청구권 시효 제도 등 기타 개선 사항 포함>

또한 9.29.(금)부터 생각(아이디어) 탈취행위에 대한 금지청구권의 시효 제도가 시행된다. 이에 따라 탈취한 생각(아이디어) 무단사용에 대한 금지청구권의 시효가 행위를 인지한 날로부터 3년, 또는 부정경쟁행위가 시작된 날로부터 10년으로 명확히 규정된다.

그 외에도, 부정경쟁행위 행정조사에서 현장조사 대상을 서류, 장부·제품 뿐만 아니라 디지털 파일 등도 포함하는 ‘자료’로 확대하는 내용과, 영업비밀 원본증명기관이 국가로부터 수령한 보조금을 다른 목적으로 사용한 경우, 이를 의무적으로 환수하도록 하는 내용도 시행된다.

특허청 양재석 산업재산보호정책과장은 “개정법 시행으로, 선의로 상표를 먼저 사용한 자에 대한 보호가 가능해졌고, 생각(아이디어) 탈취행위 금지청구권의 시효 규정 도입에 따라 생각(아이디어) 거래관계가 보다 안정화 및 활성화 될 것으로 기대된다”면서 “특허청은 부정경쟁행위 주무부처로서 건전한 거래질서 확립에 기여하겠다”고 강조했다.

담당 부서	산업재산보호협력국 산업재산보호정책과	책임자	과 장	양재석 (042-481-5213)
		담당자	사무관	최영미 (042-481-8181)

