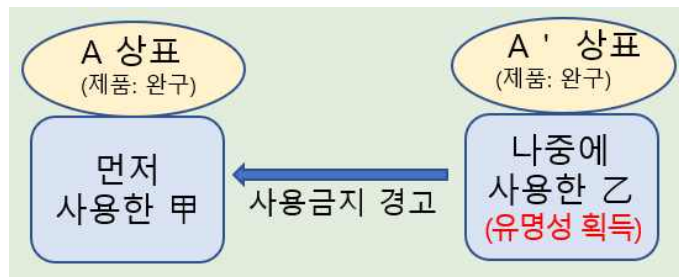


# 내가 쓰던 미등록 상표, 타인이 사용해 유명해졌다면?

- 특허청, 유명 상표에 대한 선사용자 보호 규정 마련 -

## < 사례 >



○ 갑은 특허청에 상표등록을 하지 않은 채, ㄱ이라는 상표를 사용하여 완구를 판매해왔다. 어느 날 다른 사람 을이 우연히 갑이 사용하는 상표와 유사한 ㄱ'를 자사 상표로 사용하여 완구를 판매하면서, TV광고·누리소통망(SNS) 홍보 등을 하여 큰 인기를 얻었고 완구 분야에서 국내 매출 1위를 차지하는 등 국내에 널리 알려지게 되었다. 그 후 갑은 을로부터 ㄱ상표를 사용하지 말라는 경고장을 받았다.

□ 오는 9월 29일부터 국내에 널리 알려진 타인의 상표(이하 “유명 상표”)와 동일·유사한 상표를 먼저 사용한 자는 부정한 목적이 없는 한 해당 상표를 계속 사용할 수 있게 된다.

□ 특허청(청장 이인실)은 이와 같은 내용을 담은 개정 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」\*(이하 “부정경쟁방지법”)이 3월 28일(화) 공포되어 9월 29일(금)부터 시행 예정이라고 밝혔다.

\* 홍정민 의원 대표발의('21.1.26), 이규민 의원 대표발의('21.1.29), 한무경 의원 대표발의('21.3.16)

○ 법 개정 이전에는, 자신이 상표를 먼저 사용했다라도 동일·유사한 타인의 상표가 유명해진 시점부터는 해당 상표를 더 이상 사용할 수 없었다. 선사용자는 제품이나 영업장 간판 등을 폐기·교체하는 등 경제적 손해를 감수해야 했다. 이번 개정법은 이러한 불합리를 개선하고 선의의 선사용자를 보호하기 위한 것이다.

- 다만, 이와 같은 규정이 도입되더라도 **선사용자는** 자신의 상표를 다른 사람이 사용하는 것을 금지하는 등 **적극적인 권리행사를 할 수는 없다**. 따라서 자신이 사용하는 상표를 적극적인 권리로 인정받기 위해서는 **타인보다 먼저 출원하여 상표 등록을 받는 것이 바람직하다**.
- 유명 상표와 선사용자의 상표의 공존으로 인해 발생할 수 있는 소비자의 오인·혼동을 방지하기 위하여, 개정법에는 유명 상표의 보유자가 선사용자에게 오인·혼동방지에 필요한 표시를 청구할 수 있는 규정도 마련되어 있다.
- 또한 아이디어 탈취행위 금지청구권에 대한 시효가 탈취한 아이디어 무단 사용 행위를 인지한 날로부터 3년, 또는 부정경쟁행위가 시작된 날로부터 10년으로 명확히 규정된다. 아이디어 거래관계가 보다 안정화되어, 아이디어의 활용확산에 도움이 될 것으로 예상된다.
- 부정경쟁행위 행정조사에서 현장조사 대상을 서류, 장부·제품뿐만 아니라 전자(디지털) 파일 등도 포함하는 ‘자료’로 확대하는 내용과, 영업비밀 원본 증명기관이 국가로부터 수령한 보조금을 다른 목적으로 사용한 경우, 이를 의무적으로 환수하도록 하는 개정도 이루어졌다.
- 특허청 김시형 산업재산보호협력국장은 “최근 누리소통망(SNS) 등의 발달로 특정 상품이나 영업이 단기간에 유명성을 획득하는 사례가 증가할 것으로 예상되는데, 이번 개정안은 이러한 경우 **선의로 상표를 먼저 사용한 자를 보호할 수 있는 의미 있는 법안**”이라면서, “공정한 거래질서 확립 등 제도 정비를 위한 노력을 지속하겠다”고 강조하였다.

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

