

SPECIAL REPORT

한국에서의 상표권: 새로운 문화의 바람을 브랜딩하다

TRADEMARKS IN SOUTH KOREA
BRANDING THE NEW CULTURAL WAVE

BY MARTIN BURKE
MANAGING DIRECTOR
THOMSON COMPUMARK

JUNE 2012





REUTERS / JO YONG-HAK

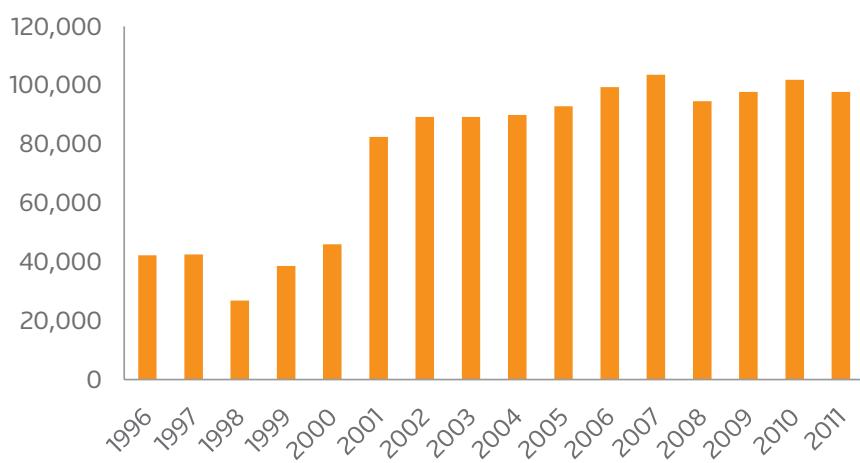
숫자로 살펴본 한국에서의 상표

한국에서 가장 큰 로펌의 하나인 '김앤장'의 상표법 전문 변호사 Alex Hyon Cho는 "한국은 거대한 소비자 기반을 가지고 있으며, 우리의 경제는 안정적이다. 사람들은 소비할 돈이 있으며 좋은 품질의 제품을 기꺼이 구매한다. 기업은 이를 인식하고 시장에 보다 적극적으로 대응하고 있다."고 말한다.

한국 : 시장의 안정적 성장

Alex Hyon Cho 변호사의 말은 상표 출원 현황 데이터를 통하여 한국이 지난 15년간 171%의 성장을 보였다는 것으로 뒷받침한다.(표1)

표 1 : 한국의 상표 출원(1996–2011)



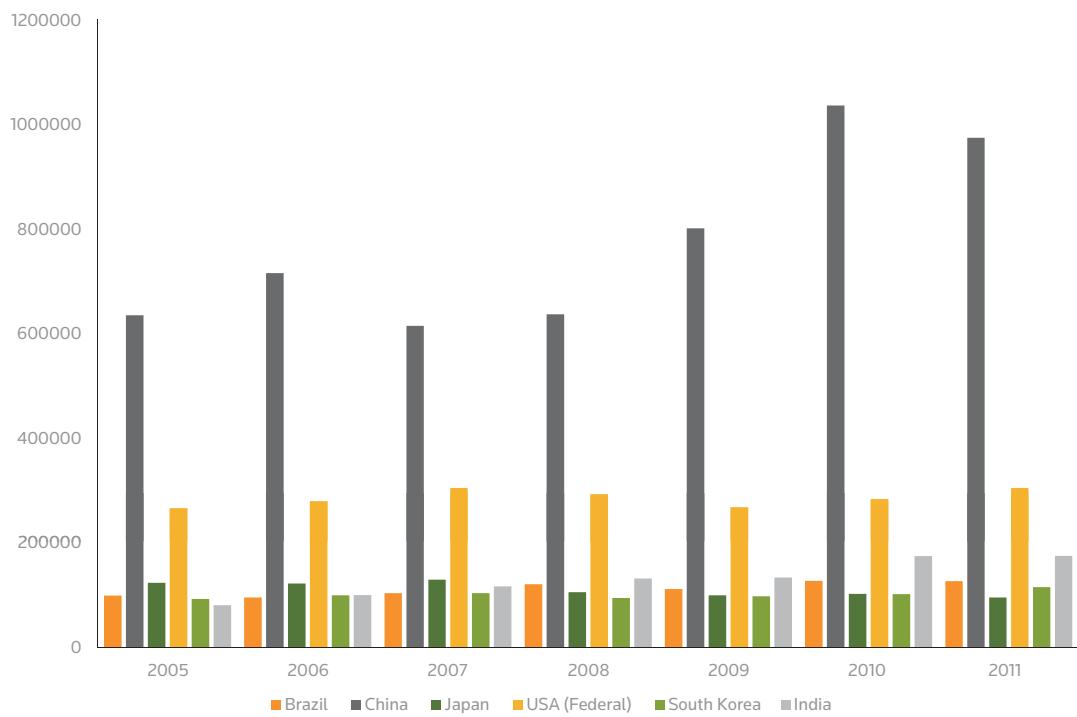
Source: SAEGIS on SERION from Thomson CompuMark

Marks & Clerk의 Michael Alge는, “중국에 상표를 출원한 다국적 기업은 주요 주변 시장에서의 상표 출원에 대한 경쟁우위를 갖는다”고 말한다.

“한국은 중국과 긴밀한 친화력을 가지고 있으므로, 한국 상표의 가치가 증가됨에는 의심의 여지가 없다. 사실, 한국인들은 그들의 지식재산을 더 효과적으로 보호하기 위해 말레이시아, 베트남, 싱가풀 등의 인접 시장에서 그들의 브랜드를 확립시켜야 한다는 사실은 익히 알고 있다. 서구의 기업들이 그들의 사업을 확장시키고자 이러한 사례를 채택하는 것은 자극히 당연한 일이다.”

표 2에서 나타나 있듯이, 2005년에서 2011년 사이의 한국 상표 활동 수준은 다른 주요 국가들에 비해 상대적으로 꾸준함을 알 수 있다:

표 2 : 한국을 포함한 주요 국가들의 상표 출원 현황 (2005–2011)



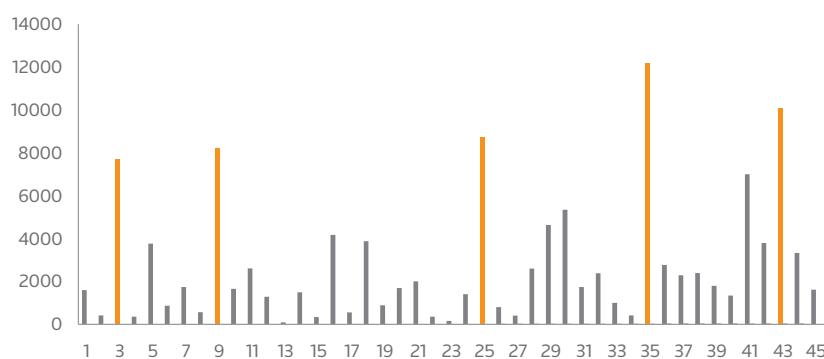
Source: SAEGIS on SERION from Thomson CompuMark

2011년 출원된 전세계 모든 상표에 대해 한국의 상표 출원 비율은 대략 4.13%를 차지한다.

광고, 식음료 및 호텔, 의류와 신발이 상표 분류에서 선두를 차지하다.

나아가 표 3에서는 광고(그래프 35번); 식품, 음료 및 호텔(그래프 43번); 의류와 신발(그래프 25번)을 포함하여 2011년 가장 높은 등록 수를 나타낸 상표 분류를 표시하며, 한국의 소비자들 사이에서 상승 추세를 보여주고 있다.

표 3: 상표 분류에 따른 한국 상표 출원 현황 (2011)



For more information about classes, see <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=EN>

Source: SAEGIS on SERION from Thomson CompuMark

주요 상표 출원 기업

2011년에 대부분의 상표를 등록한 개별 기업분포를 통해 산업의 단면을 볼 수 있다.

아래 제시된 표 4에서는, 전자(LG, 삼성), 화장품(아모레 퍼시픽) 및 다양한 식품 회사(롯데, CJ 제일제당)를 포함한 10개의 주요 상표등록 기업을 보여주고 있다.

표 4: 기업별 상표 등록 (2011)

OWNER*
1. LG
2. AMOREPACIFIC CORPORATION
3. SK HOLDING
4. LOTTE GROUP
5. CJ CHELJEDANG CORPORATION
6. SAMSUNG GROUP
7. KT CORPORATION
8. E-LAND GROUP
9. WOONGJIN GROUP
10. BORYUNG GROUP

*Including different subsidiaries

Source: SAEGIS on SERION from Thomson CompuMark



REUTERS/JO YANG-HAK

한국의 IP Landscape를 통해 본 기술의 역할

한국은 기술 발전 계획을 국가적 우선과제로 진행해 온 역사를 가지고 있다.

2010년 Harvard의 Berkman Center에서 실시한 인터넷과 사회에 대한 연구에 따르면, 94%의 한국 가정이 지상 통신선 광대역 서비스를 이용하고 있는 것으로 나타났다. 정부가 인터넷 연결에 대해 우선 순위를 부여한 후, 광대역 이동통신 서비스의 질이 높아졌으며, 휴대용 기기의 콘텐츠에 쉽게 접근할 수 있는 접근 용이성이 제공되었고, 공급자들 사이의 자체 개발한 기술이 혁신을 자극하고 건전한 경쟁을 장려하여 상거래의 효율성을 증가시켰다.

‘김앤장’의 상표 전문가인 김성남 변리사는, “한국에서 IT관련 소송 건수가 증가함에 따라, 기업들은 그들의 지식재산권 보호에 대한 중요성을 깨닫고 있다.”고 말했다. “사실, 한국 정부 기관들은 정기적으로 세미나를 개최하여 기업들을 교육시키고, 전세계적인 상표 출원을 하도록 장려하고 있다.”

Alex Hyon Cho 변호사는, “한국에서 화제가 된 다수의 소송 사례는 기업으로 하여금 한국 시장에서 그들의 지식재산권 보호의 중요성을 인식하도록 한다.”고 덧붙였다.

이러한 상황을 살펴볼 수 있는 가장 두드러진 사건 중 하나는 미국의 애플社와 한국의 삼성전자 사이에 격렬히 진행 중인 “스마트폰 특허 전쟁” 이었다.

이것은 2011년 애플社에서 당사의 인기 태블릿 컴퓨터인 iPad의 “트레이드 드레스(상품 외장)”를 삼성 전자가 카피했다는 혐의를 제기하며, 소송이 시작되었다. 애플社는 삼성 전자의 갤럭시 탭이나 안드로이드 기반의 스마트폰 등이 iPhone과 iPad와 관련된 10건의 특허권을 침해했다고 주장했다. 지금 현재, 세계적으로 20건 이상의 소송이 애플社와 삼성 전자 사이에 진행 중이며, 이는 세계 무대에서 한국 지식재산의 중요성을 보여준다.

이 소송 건은, 삼성이 애플社의 제품에 필요한 반도체를 공급하고 있어서, 두 기업간의 비지니스 관계로 인해 복잡하게 얹히게 되었다. 최초로 제기된 소송(그리고 삼성에 의한 맞소송)을 애플社의 한국 경쟁업체에 대한 상징적 경고로도 볼 수 있지만, 이것은 삼성이 세계 스마트폰 시장을 2009년 4%에서 시작하여 오늘날 10%를 까지 점령한 사실을 보면 큰 가치를 띠지는 않는다.

(2) Source: “In Broadband Race, USA is not No.1,” USA Today, December 6, 2011-<http://www.usatoday.com/news/opinion/editorials/story/2011-12-06/Guess-whos-No-1-in-broadband-Hint-Its-not-USA/51683876/1>

(3) Source: “Apple-Samsung Court Hearings in South Korea, Australia and the Netherlands,” Foss Patents, September 2011-<http://www.fosspatents.com/2011/09/apple-samsung-court-hearings-in-south.html>

(4) Source: “Samsung Sues Apple for Infringement,” Financial Times, April 22, 2011 - <http://www.ft.com/intl/cms/s/2/c5eb3d38-6cb7-11e0-83fe-00144feab49a.html>



REUTERS / KIM KYUNG-HOON

세계 최강의 불법 복제 방지법

세계에서 손꼽히는 통신 강국으로서, 2000년부터 2007년까지 CD 판매량을 70%까지 떨어뜨린 디지털 저작권 침해는 한국의 급성장하는 음악 산업에 커다란 충격을 가져왔다.

한국 정부는 2009년에 모든 개발 도상국들에 강력한 인터넷 불법 복제 방지법을 시행하며 이에 맞섰고, 이 후 음반 판매량은 2010년에 12%, 2011년에 6% 상승하였다.

한국의 삼진 아웃법에 의해 저작권 소유 컨텐츠를 제거하라는 경고문을 따르지 않는 인터넷 게시판은 폐쇄될 수 있다. 사용자가 불법 콘텐츠를 게시할 수 있도록 허용한 게시판에 대해서는 두 번의 경고 조치를 하고, 이후 또다시 저작권 침해가 적발될 시 최대 6개월까지 게시판을 폐쇄 조치한다. 불법 콘텐츠를 업로드하는 사용자에 대해서도 마찬가지로 인터넷 통신 명의를 무효화시킨다.

‘김안장’의 Alex Hyon Cho 변호사는, “저작권 침해에 대한 진정한 돌파구는 적극적인 세관의 강제집행으로 이루어진다. 컨텐츠를 다운로드하고 업로드하기 위해서, 사용자는 특정한 장치를 필요로 하게 되고, 그것의 다수는 중국에서 한국으로 유입되게 된다.

세관은 기업이 저작권을 침해할 수 있도록 하는 장치를 차단함으로써 저작권 침해에 대한 단속을 철저히 해나간다. 나이가, 세관은 장치에 대한 단속뿐만 아니라 검찰청에 조사를 의뢰하여 적극적으로 수입업자들을 뒤쫓고 있다. 이것은 진정한 도미노 효과를 창출한다.”

저작권 침해자들의 광대역 통신망을 자르고, 웹 사이트를 차단하며, 강제로 다운로더들에게 교육 프로그램을 접하도록 하며, 사이버락커(개인적인 디지털 파일들을 저장할 수 있는 온라인 인터넷 사이트)를 단속하는 등의 제재로 인해, 합법적인 음악 재생–다운로드를 위한 웹사이트들이 생겨났으며, 음악을 듣기 위한 더욱 다양한 합법적인 방법들을 제공하게 되었다.

디지털 저작권 침해 정책에 대한 한국의 사례는 전세계에서 유일하며, 한국의 음악 산업은 디지털 유통과 투어 공연에 초점을 맞추며 이는 성공의 큰 부분이 된다.

상호적으로, 한국의 지식재산에 대한 강력한 법률의 집행이 새로운 문화 수출에 대한 길을 열어주었다. 한국은 2011년 세계에서 12번째로 큰 음악 시장이며, K-POP은 이제 YouTube에서 자체 채널을 통하여 6천만 가지 이상의 유명 탑 밴드들의 비디오를 방영하고 있다. K-POP 밴드가 서구에서 더 많은 관심을 얻게 되면서, 한국에서 관련 시장과 문화 관계자들은 세계 시장으로 눈을 돌리고 있다.

(5) Source: International Federation of the Phonographic Industry - <http://www.ifpi.org/>

(6) Source: “Copyright Cheats Face the Music in France,” New York Times, February 19, 2012 - <http://www.nytimes.com/2012/02/20/technology/20iht-piracy20.html>

(7) Source: “South Korea passes three-strikes internet piracy law,” IP World, April 15, 2009 - <http://www.ipworld.com/ipwo/doc/view.htm?id=217097>

(8) Illegal Downloading and Media Investment -Spotting the Pirates,” The Economist, August 20, 2011 - <http://www.economist.com/node/21526299>

(9) Source: “Bringing K-Pop to the West,” New York Times, March 4, 2012 - <http://www.nytimes.com/2012/03/05/business/global/using-social-media-to-bring-korean-pop-music-to-the-west.html>

국제적인 성공을 위한 한국의 무역 협정 현황

2011년 10월 12일 미국 의회의 승인과 2011년 11월 22일 한국 국회의 승인으로 체결된 한-미 자유 무역 협정을 통해 한국은 아시아, 유럽 및 북미 지역의 국제 무역 허브로써 도약할 수 있게 되었다.

경제학자들은 자유 무역 거래가 한국과 미국 간의 무역 규모를 작년 총액인 약 900억 달러에서 4분의 1정도까지 증가시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 믿고 있다.

오랫동안 자동차와 가전제품과 같은 산업용 제품 생산자를 수출해 온 한국은, 자유 무역 거래를 적극적으로 추진했으며, 칠레, 인도, 동남아 국가 연합 10개국 및 유럽 연합과 자유무역 거래를 실시하고 있다. 미국 무역위원회는 자유 무역 거래를 통해 한국에 대한 미국의 수출이 첫 해에 109억 달러 정도로 최대 효과를 거둘 수 있을 것으로 예상하고 있다.

법률 분석가들은 1994년 북미 자유 무역 협정 이후 미국 최대의 자유 무역 협정인 한미 자유 무역 협정에 대해, 이것이 더 많은 기업들을 한국의 지식 재산 영역으로 불러들일 것이며, 한국 상표권 및 특허권자와 미국 기업 간에 잠재적인 갈등을 형성할 것으로 예상하고 있다.

법률 전문가들에 의해 표명된 우려들 중에서 “트레이드 마크 스쿼팅(상표권 선점)” 현상 또는 더 큰 규모의 기업에 판매하기 위한 목적으로 상표를 우발적으로 등록하는 일이 이 분야에서 심각한 문제로 대두되고 있다. 한국의 “선출원주의” 상표 시스템의 의미는 상표를 가장 먼저 사용한자가 아닌, 상표를 가장 먼저 등록한 회사가 합법적인 소유자이며, 이는 기업들 간에 매우 치밀하게 상표권을 선점하기 위한 경쟁을 야기시킨다.

‘김안장’의 Alex Hyon Cho 변호사는 “상표 도용자들이 한국에 아직 존재하지 않는 상표를 단순히 출원하기만 하는 것이 아니다. 그들은 적극적으로 가능성을 탐진하며, 사용하지 않는 상표에 대하여 불사용 취소 심판을 하는 등의 선제 공격을 가한다.

개정된 상표법에서, 한국특허청(KIPO)은 다른 국가들에서 사용되고 있는 유명 상표들에 대한 기준을 낮춤으로써 선점 현상을 감소시키기 위한 조치를 취하였다.

‘김안장’의 김성남 변호사는, “우리는 최근 한국 기업이 Haagen-Dazs와 관련된 상표를 -A 두개와 움라우트(독일어 표기법)로 이루어진- 출원 및 등록하여 핸드백 상표로 사용한 사건을 맡았다.

우리는 특허 법원에서 Haagen-Daz 상표는 일본에서도 유명하며, 그러므로 한국에서도 보호받아야 한다는 주장을 펼쳐 승소했다.”고 말했다.



REUTERS / JO YONG-HAK

한국특허청은 창조, 활용 및 국내외에서의 지적재산권의 보호를 통한 더 앞선 기술 혁신과 산업 발전을 위해서 법률을 채택한 역사가 있다.

“[한국 상표법의] 최신 개정안에서 제시하는 가장 중요한 세부 사항 중 하나로, 이제는 소리와 냄새에 대한 상표 보호가 가능하게 되었지만, 그러한 상표들은 기능성이 없어야 하며 출원인은 출원한 상표가 한국에서 이차적인 의미(식별력)를 가지고 있음을 증명해야 한다.”라고 김성남 변호사는 말했다.

“예를 들면, MGM 사자의 으르렁거리는 소리가 한국에서 보호될 가능성이 있지만, 심사 지침에 따르면 일반적인 오토바이의 배기 장치에서 나는 소리는 등록될 수가 없는 것이다”

혁신의 철학에 더불어, 한국특허청은 국제 지식재산 사무소와 더 많이 협력하고 있으며, 정품만을 구매하는 책임감 있는 소비 인식을 위한 소비자 교육 프로그램을 점진적으로 수립하고 있다.

2011년 10월, 한국은 호주, 캐나다, 일본, 모로코, 뉴질랜드, 싱가폴 및 미국과 함께 지식 재산권을 보호해 줄 국제 표준을 수립하기 위한 위조 방지 무역 협정에 서명하였다.

(10) Source: “South Korea Approves Free Trade Pact With U.S.,” New York Times, November 11, 2011 - <http://www.nytimes.com/2011/11/23/business/global/seoul-votes-a-chaotic-yes-to-free-trade-with-us.html>



REUTERS / TRUTH LEEM

모범 사례

중국의 브랜드 확장 전략을 위한 준비와 유사하게, 한국에서 상표 보호를 받고자 하는 다국적 기업들은 수많은 도전 과제에 대비한 준비를 해야만 할 것이다.

Marks & Clerk의 Michael Alge는 서구 브랜드들의 한국 진출에 있어 가장 큰 우려 중 몇 가지를 다음과 같이 설명한다: “서구 브랜드가 한국에서 직면할 도전 과제들은 아주 많다: 브랜드가 한국의 소비자들에게 받아들여질 만한 것인가? 브랜드가 가지는 메시지를 번역하였을 때 부정적인 의미를 내포하고 있지는 않는가? 상품을 위해 존재하는 시장이 있는지, 한국 시장에서 가격 구조가 경쟁력을 가지고 있는가? 한국 시장으로 진출하고자 하는 사람이라면 누구나 반드시 이러한 시장 조사를 해야만 할 것이다. 이러한 질문들은 모두, 세심한 조사와 한국 소비자들에 대한 이해를 통해 그 답을 찾을 수 있다.

한국에서 다국적 상표권 보호를 위한 완벽한 전략이 없다 하더라도, 올바른 문화적 노하우, 시간과 자원의 투자와 규제의 틀을 찾아나가기 위해 한국의 지식 재산권 전문가와 직접 일함으로써, 브랜드 소유자가 한국에서 강력한 소비자 기반을 구축한다면 최상의 위치를 차지할 수 있다.

한국 정부는 상표법을 강화하고, 더욱 효과적으로 브랜드 소유자의 자산을 보호할 수 있는 환경을 조성하기 위해 노력하고 있다.

현재의 업계 인식에 대한 분석을 바탕으로, 성공적인 상표 전략을 위한 세 가지 핵심 단계를 살펴보았다:

- 선출원, 수시 출원 : 한국은 상표 등록에 있어 선출 원주의 시스템을 채택하고 있으며, 브랜드 소유자는 한국에 브랜드를 런칭하기에 앞서 먼저 상표 출원을 확실하게 해야만 한다. Michael Alge는, “만약 국제적으로 성장하고 있는 주요 브랜드를 소유하고 있다면, 한국에서의 상표 출원을 주저하지 마라. 한국에서 상표 출원을 확실히 하지 않는다면 성장 브랜드는 극심한 위험에 노출될 것이다.”라고 경고한다.
- 상표 포트폴리오의 적극적인 검토 : 상표를 등록할 당시 사용 방안을 제시하는 것은 필수적이지 않지만, 등록된 상표를 3년 이상 사용하지 않은 경우에는 취소될 가능성이 크다. ‘김앤장’의 김성남 변리사는, “상표권을 침해하는 자들은 치밀하게도, 특정 브랜드가 3년 이상 사용되지 않는 경우 불사용 취소 심판을 진행하기 위해 브랜드들을 면밀히 감시 한다.”고 설명했다.
- 모든 감각을 이용한 계획: 한국에서 소리나 냄새에 대한 상표출원이 가능해졌으므로, 브랜드가 가지는 의미뿐 만이 아니라 그것이 가지는 형태와 심지어 냄새에도 초점을 맞추는 것이 중요하다. ‘김앤장’의 Alex Hyon Cho 변호사는, “만약 소리나 냄새 상표를 출원할 것이라면, 출원 시 샘플을 제출해야 하며 해당 상표의 이차적인 의미를 설명해야 한다.”고 설명했다.

상표 비즈니스를 위한 솔루션 THOMSON COMPUMARK

경제, 기술, 스포츠 그리고 오늘날 K-POP 문화의 지속적인 성장으로
한국은 아시아에서 급속히 떠오르는 기회의 지역이 되었다.

이 보고서에 나타나 있는 수치 및 분석 결과에서 보듯,
한국에는 거대한 기회가 있는 반면, 확실한 브랜드 보호를
위해 한국 시장에서 지켜야만 하는 분명한 규칙들이 있다.

점점 더 많은 서구의 기업들이 한국 소비자 시장의 새로운
분야로 진출하면서, 상표 출원 절차를 간소화하고 침해
위험을 줄여 줄 수 있는 모범 사례와 운영 지침의 개발이
신속하게 검토되고 있다.

이러한 종합적인 지식으로부터 의미를 도출해 내는
방법은 객관적인 판단의 근거가 되는 올바른 정보를
활용하는 것이다.

Thomson CompuMark는 한국에서 상표의 사용 및
침해 가능성 검토, 등록 및 보호의 전문화된 업무를
제공하고 있으며, 브랜드를 보호하는 차별화되고 다양한
솔루션을 제공하고 있다.

보다 전문화된 상표 서비스에 대해 알고 싶거나, 보고서에
실린 내용에 대한 세부적인 정보와 관련한 문의는 아래
연락처를 참조하길 바란다.

연락처:

더 자세한 정보를 원하시면 아래로 연락주십시오.

한국지사

Tel 02-2076 8100

Email ts.info.korea@thomsonreuters.com

Website ip-science.thomsonreuters.co.kr

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA

Headquarters

UK

France

Italia

AMERICAS**ASIA-PACIFIC**

thomsonreuters.com

trademarks.thomsonreuters.com

Copyright © 2012 Thomson Reuters

THOMSON COMPUMARK



THOMSON REUTERS™

톰슨 로이터(Thomson Reuters)에 대하여

톰슨 로이터는 전세계 비즈니스 고객 및 분야별 전문가들에게 고부가가치의 정보와 서비스를 제공하는 회사입니다. 풍부한 혁신 기술의 경험을 가진 전문가들이 금융, 법률, 조세 및 회계, 지식재산, 생명과학, 미디어 산업의 주요 의사 결정자들에게 핵심 정보를 제공하고 있습니다.

뉴욕(New York)에 본사를 두고 있으며 유럽, 아시아, 남미, 중동 아프리카 등 전세계 약 100개국 이상에 6만 여명의 직원들이 근무하고 있습니다.

톰슨 로이터에 대한 자세한 정보는 www.thomsonreuters.com에서 제공합니다.