



문의	상표디자인심사국 상표심사정책과	과 장 박주연 042-481-5265 사무관 손은정 042-481-3310
  공공누리 공공저작물 자유이용허락	2021년 8월 30일(월) 조간부터 보도해 주시기 바랍니다. 인터넷매체는 8월 29일(일) 낮 12시 이후 게재 바랍니다.	

유명해지면 너도나도 따라하기 출원?

- 따라하기 상표는 등록받기 어려워, 출원 시 주의 필요-

지난 4월 유명 사회관계망서비스 운영체계인 '인스타그램'이 타사의 상표 '인스타모델'에 대해 제기한 **상표등록무효소송**에서 승소하였다. 특허법원 재판부는 '인스타모델'이 '인스타그램'의 약칭과 유사하고 그 **명성에 힘입어 부당한 이익을 얻으려는 목적**이 있다고 판단하여, **상표등록 무효 사유**에 해당한다고 결론 내렸다 (특허법원 2020허4464). 이처럼 **따라하기 상표출원**은 등록거절되거나 **상표권 침해**가 인정될 가능성이 높다.

- 특허청(청장 김용래)에 따르면 최근 널리 알려져 있는 타인의 성명이나 상표를 따라한 상표출원이 빈번하게 발생하고 있다.
- 이는 주로 자신의 상품을 빠르게 알리기 위해 사용하는 방법으로, 비판적 의미나 웃음을 유발하는 요소를 포함하고 있는 경우가 많다.
- 미국에서는 표현의 자유 차원에서 기존 상표를 희화화하여 표현한 것이 분명한 경우 상품 출처 혼동 가능성이 없다고 보아 상표권 침해로 보지 않는다.

【미국에서 혼동가능성이 없다고 본 사례】



판매 상품(주류) ¹⁾	따라하기 상표(강아지 장난감)	판매 상품(가방)	따라하기 상표(강아지 장난감)
			

- 다만 기존 상표와 따라하기 상표가 구별이 어려워 혼동을 일으킬 가능성이 높고, 거래사회에서 공정한 경쟁이 저해될 우려가 있으면 상표권 침해로 보고 있다.
- 그렇다면 우리나라에서는 어떻게 판단하고 있을까? 우리나라에서 따라하기 상표는 대체로 권리로 인정받기 어렵다. 즉, 상표권으로 등록받기 위해 출원하더라도 거절될 가능성이 높다.
- 일반적으로 따라하기 상표가 기존의 상표와 상품이 모두 동일·유사한 경우에는 당연히 등록을 받기 어려울 것이다.
- 다만 상표는 동일·유사하지만 상품이 다른 경우에는, 해당 상표가 ①유명한 상표와 혼동을 일으키거나 그 평판에 부정적인 영향을 미칠 염려가 있는지, ②부당한 이익을 얻거나 특정인에게 손해를 입히려는 부정한 목적을 가지고 있는지 등의 여부를 중점적으로 심사하게 된다.

【따라하기 상표가 등록거절된 사례】

출원상표(따라하기)	등록상표	출원상표(따라하기)	등록상표
알리마마	알리바바	STARPARKS COFFEE	STARBUCKS COFFEE
백화점업, 슈퍼마켓업	수출입업무대행업 등	가공된 커피 등	커피, 커피음료
GUGGI 구끼	GUCCI		
의류, 골프복	가방, 의류 등	남성용 및 여성용 신발	컴퓨터 및 커뮤니케이션 네트워크를 통한 신발중개업 등

- 특허청 목성호 상표디자인심사국장은 “상표는 상품의 출처를 나타내 상표권자는 물론 일반소비자의 권리도 보호하는 역할을 하므로, 따라하기 상표 심사 시 엄격한 판단 기준을 적용하고 있다.”고 하면서, “올해 따라하기 출원의 등록거절건수가 증가하고 있어 출원 시 주의가 필요하다”고 강조했다.

  공공누리 공공저작물 자유이용허락	보도자료와 관련해 자세한 내용을 원하시면 상표심사정책과 손은정 사무관(☎ 042-481-3310)에게 연락 바랍니다.
--	---

1) 이미지 출처(좌측부터) : www.jackdaniels.com, mydogtoy.com, kr.louisvuitton.com, micaandmolly.com

□ 따라하기 상표 등록무효 판결 관련 상표

	인스타그램	인스타모델
표장		
출원일자 (등록일자)	2015.08.24. (2016.04.01.)	2016.02.24. (2017.07.25.)
상품류 및 주요 상품	[35류] 광고 및 마케팅 상담업, 광고업, 마케팅 조사연구업 등	[35류] 광고 및 마케팅상담업, 광고 및 마케팅업, 모델 알선업 등

□ 따라하기 상표 관련 상표법 조문

제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.

- 9. 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표
- 11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표
- 12. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표
- 13. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

□ 유형별 따라하기 출원 등록거절현황('18~'21.7)

(단위) 건

구분	2018	2019	2020	2021.7.	계
법§34①9	25	15	21	27	88
법§34①11	200	139	146	133	618
법§34①12	2,147	1,962	1,715	1,313	7,137
법§34①13	1,123	1,133	1,054	712	4,022
계	3,495	3,249	2,936	2,185	11,865