



WIPO | MADRID

The International  
Trademark System

# 전환과 대체 마드리드 제도 웨비나

Howard LEE

**Republic of Korea**  
**2023년 12월 18일**

# 발표자



Howard LEE

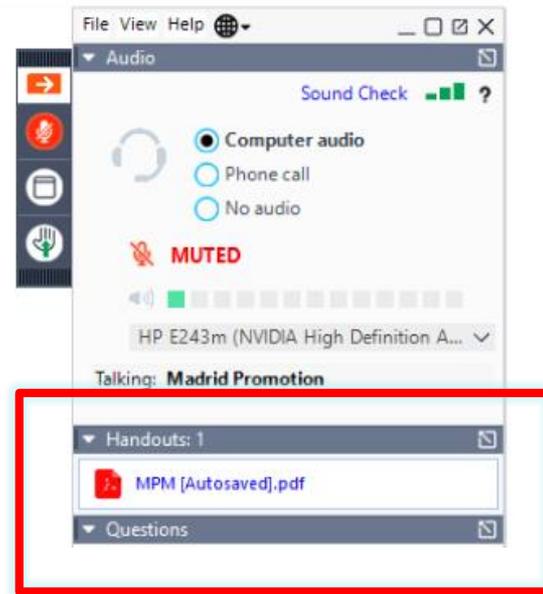
IP Attorney

External Consultant

**WIPO Madrid**



# GoToWebinar 사용법



# 본 웨비나의 구성

- 프레젠테이션 - 참여형 질문 및 실시간 시연
- 마지막에 질의응답 세션이 진행됨
- 프레젠테이션 자료는 다운로드 가능함
- 녹화 자료는 [마드리드 웨비나 페이지](#)에 업로드됨
- 간략한 피드백 설문 조사

# 순서

- 전환(Transformation)
- 대체(Replacement)

# 전환(Transformation)

# 질문 1

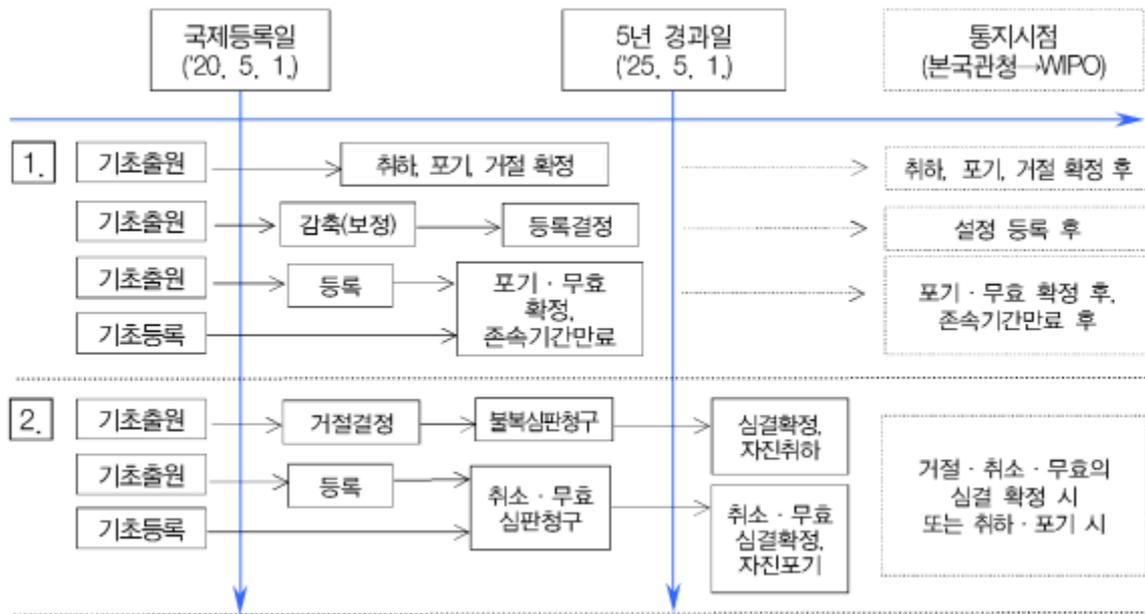
국제등록이 취소된 후에 전환 출원을 한 적이 있으신가요?

- a. 예, 여러 번 있습니다.
- b. 예, 하지만 여러 번은 아닙니다.
- c. 아니요

# 종속성 원칙

- 국제등록은 (국제등록일부터) **5년간** 기초표장에 **의존함**
- 5년간의 종속기간 동안 **기초표장의 효력이 상실되는 경우**, 동일한 범위(일부 또는 전부)에 대해 **국제등록이 취소됨**

# 종속성 원칙



# 전환이란?

- 기초표장의 효력이 상실됨에 따라 국제등록이 취소된 경우, 전환제도를 이용할 수 있음
- 해당 국제등록은 국내/지역출원으로 "전환"될 수 있음(이로써 보호가 지속됨)
- 전환된 출원의 출원일은 국제등록일로 소급하며, 해당하는 우선일이 적용됨

# 조건 및 방법

- **취소된 상품/서비스에 대해서만** 해당 관청에 **직접** 국내/지역출원
- 국제등록부예의 **취소등재일**로부터 **3개월**의 기한
- 국제등록이 (전환할 모든 상품 및 서비스에 대해) 해당 지역에서 **효력을 미쳤어야 함**

# 추후 취급 및 처리

- **"일반적인"** 국내/지역출원(보호부여 일자는 더 이전)으로 취급
- **WIPO의 절차가 적용되지 않음**(국내 요건, 법령 및 관행에 따름)
- 보호 상태는 해당 국내/지역관청이 결정함

# 정리

- 개별국 상표로 전환 하려면
  - 국제등록 취소일로부터 3월이내에 개별관청에 출원
  - 지정상품이 국제등록 지정상품에 포함되거나 동일
  - 표장이 국제등록의 표장과 동일해야 함
  - 지정국경서 정한 상표등록 출원 수수료를 납부 해야함
  - 심사기간은 각 개별국의 절차에 따름

# Conversion Vs. Transformation

- 한국어 번역으로 두 절차 모두 “전환 ” 으로 불림
- Conversion은 국제등록이 EUIPO에서 취하,거절,실효 등의 이유로 보호가 불가능할 시 신청
- 유럽연합의 회원국관청의 개별 출원으로 전환하여 출원하는 절차.
- EUIPO에 직접 MM16을 제출하고, EUIPO가 WIPO에 통보 “ 유럽연합의 전환으로 인한 사후지정신청”

## 질문 2

권리자가 자발적으로 국제등록의 취소를 신청한 경우, 해당 국가/지역에서 전환 출원을 제출할 수 있는 기한은 다음 중 어떤 것입니까?

- a. 취소등재일로부터 5년
- b. 취소등재일로부터 3개월
- c. 위 기한 둘 다 아님



**WIPO | MADRID**

The International  
Trademark System

# 대체 (Replacement)

# 질문 3

- 관청에 대체의 인정(기록)을 요청하신 적이 있으신가요?
  - 예
  - 아니오

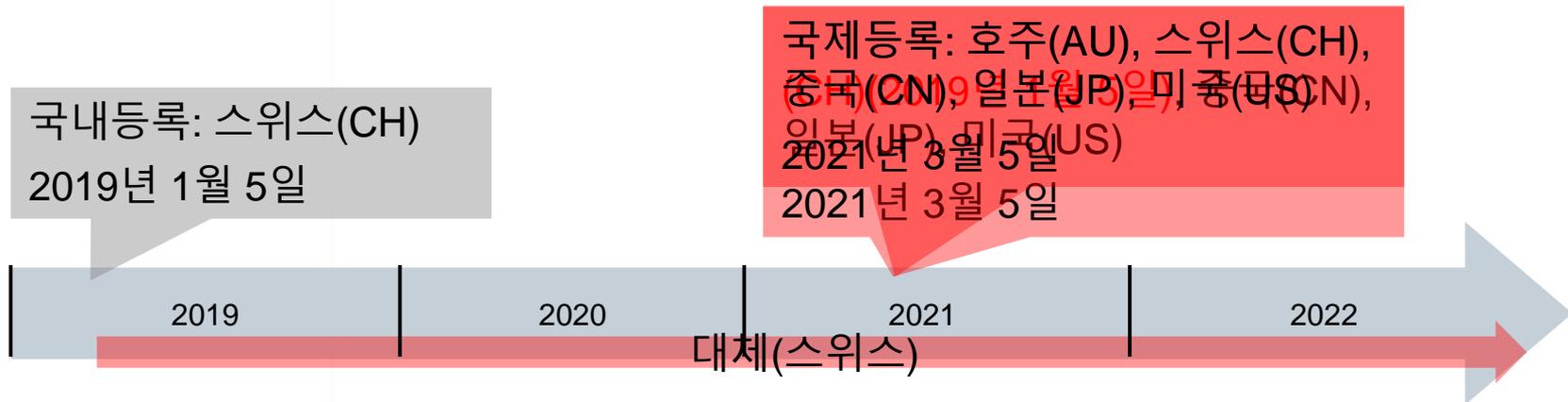
# 대체란?

- 추후 국제등록에서 지정된 지역에서 기존의 국내 또는 지역 권리를 보유한 사람이 **권리의 상실 없이** 해당 국내 또는 지역 권리의 효력 소멸을 허용할 옵션을 제공하는 마드리드 제도의 기능

# 대체의 조건

- 표장과 권리자가 **동일해야 함**
- 상품/서비스가 중첩되어야 함(**일부 대체 가능**)
- 국제등록에 해당 지역이 지정되어야 함
- 그러한 지정이 국내/지역표장의 등록일 이후여야 함
- 대체는 자동으로 이루어짐

# 대체가 이루어지는 방식



# 대체의 인정(기록)

- 관청에 **대체의 인정**을 요청
- 조건 충족 여부는 관청이 결정함
- 국내/지역 권리의 등록일부터 국제등록의 보호가 이루어짐을 관청이 등록원부에 기록함
- 관청은 대체의 인정 사실을 WIPO에 통지하고, WIPO는 해당 사실을 국제등록부에 등재함

# 대체의 장점과 케이스스터디

- 관리의 일원화
- 비용 절감
- 영국의 브렉시트 이후의 대체

# 혜택 및 권장사항

- 관청의 대체 인정(기록)
- 종속기간의 종료
- 지정관청의 보호 부여
- 위 사항들이 완료된 후에 국내/지역 권리의 효력 소멸을 허용할 것

## 질문 4

- 이제 관청에 대체의 인정(기록)을 요청할 의향이 있으신가요?
  - 예
  - 아니요
  - 생각해 볼게요

# 마드리드 성공 케이스 (KR)

WIPO

Understand & Learn Find & Explore Protect & Manage Partner & Collaborate About WIPO

Home > IP Advantage

## Stories from the Madrid System



[Hatsune Miku: Giving Creativity a Voice Beyond the Physical Realm](#)  
Japan



[“HAMEL” – Vegan Beauty Products from the Republic of Korea](#)  
Republic of Korea



[HAVIT Smart Devices – Embracing Technology and Enjoying Life](#)

WIPO

Understand & Learn Find & Explore Protect & Manage Partner & Collaborate About WIPO

Home > IP Advantage

## “HAMEL” – Vegan Beauty Products from the Republic of Korea

### Birth of a new international brand during times of crisis

There are not many positives to take away from the global COVID-19 pandemic, but it did teach businesses worldwide to be flexible, to plan and to think outside of the box in order to survive. The design and marketing agency, BAREUNPLAN, from the Republic of Korea is just one example. They successfully diversified during one of the greatest economic crises of our times, producing a completely new line of “clean” cosmetics.

With the help of the trademark protection that they have secured through [WIPO's Madrid System](#), BAREUNPLAN's vegan beauty brand, “[HAMEL](#)”, is now promoting self-love and environmental preservation across three continents.



Last update:

November 20, 2023

Country/Territory:

Republic of Korea

Share this content:



WIPO | MADRID  
The International  
Trademark System

# 마드리드 제도 이용자 그룹

eMadrid에서 제공되는 마드리드 제도 온라인 서비스의 향후 개선을 위해 여러분의 의견을 들려주세요.

[www.wipo.int/madrid/en/surveys/madrid-system-user-group.html](http://www.wipo.int/madrid/en/surveys/madrid-system-user-group.html) 가입하기



# 마드리드 제도 전문 원격학습과정

- 마드리드 제도의 혜택, 원칙 및 운영에 대해 자세히 알아보고 싶지 않으신가요?
- 지금 바로 등록하기
- 수강료: 무료
- 진행 언어: 영어





WIPO | MADRID

The International  
Trademark System



질의응답

# 수료증

- 수료증을 링크드인, 트위터 및 기타 소셜미디어에 공유해보세요.



**#MadridSystem**  
해시태그로 WIPO를  
태그하세요.

# 마드리드 제도 팟캐스트

## WIPOD – International Trademark System Talks

- 스포티파이 
- 애플 팟캐스트 
- 구글 팟캐스트 



# 이용 후기와 사례 연구

## Madrid System Case Study Highlight: Panasonic, Branding for Further Growth and Greater Value

October 5, 2021

We continue with our highlights of key case studies giving you practical insights on how companies across various industries use the Madrid System globally to their advantage. Our latest study focuses on [Panasonic, the renowned Japanese electronics corporation](#).

Panasonic provides a wide range of products and services that are used in consumers' daily lives worldwide. These include home appliances, the electronic components used in them, housing and various services.



With more than a hundred years of experience, the company has been thoroughly committed to creating a better life for its users under the brand slogan of "A Better Life, A Better World".

Over the years, Panasonic introduced several business brands to achieve further growth and greater brand value in each area of business. In 2008, the corporation changed its name from the Matsushita Electric Industrial Co., Ltd to the Panasonic Corporation, consolidating its brand identity.

Discover how, with such a varied portfolio and an expansion strategy geared internationally, Panasonic uses the Madrid System to simplify the administrative procedures and greatly reduce costs.

[Read the full Panasonic case study](#)



### Micromax on How WIPO's Madrid System Supports its International Growth Strategy

World Intellectual Property Organization – WIPO



### MixMediaWorx on the Benefits of Using the Madrid System

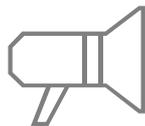
World Intellectual Property Organization – WIPO

# 소식과 정보



## ■ 웹사이트

[마드리드 제도 웹사이트](#)  
방문하기



## ■ 마드리드 뉴스

[마드리드 뉴스](#) 구독하기



## ■ 웨비나

[마드리드 웨비나](#) 녹화  
자료를 이용하고 새로운  
주제에 관한 소식 얻기



## ■ 팟캐스트 및 유튜브

WIPO 마드리드 [유튜브](#)  
재생목록 살펴보기 및  
[팟캐스트](#) 청취하기



## ■ 튜토리얼

WIPO의 마드리드 관련  
[“How-to” 영상과](#)  
[튜토리얼](#) 시청하기



## ■ 문의

온라인 [문의하기](#)