

# 商標의 類似性判斷小考

—大法院判例를 中心으로—

李 定 洛

〈大法院 裁判研究官·判事〉

## ① 商標 類似概念의 商標法上의 地位

商標의 本質的 機能은 個性화된 商品을 他商品과 識別하여 그 出處를 明白히 함으로써 商品의 誤認, 混同을 防止함에 있는 것으로 그리하여 商品流通秩序의 混亂을 막고 나아가 商標權者의 業務上의 信用保護와 需要者의 利益保護라는 商標制度의 兩目的을 達成케하는 것이라 할 것이다. 그러므로 同一 또는 유사한 商品에 관하여 동일 또는 유사한 商標가 併存하여 使用된 結果 商品識別機能이 毀損되어서는 위 商標제도 自體의 目的을 다하지 못하게 되는 것이므로 類似商標에 관한 法的規制가 商標法上 차지하는 地位는 참으로 크다 할 것이다.

우리 商標법에 의하면 先出願의 他人의 登錄商標(商標法9條1項7號), 周知商標(同條同項9號) 公益標章(同條同項1號, 3號, 5號)등과 동일 또는 유사한 商標는 商標로서 登錄할 수 없고(商標不登錄事由), 自己의 登錄商標와 유사한 商標가 아니면 聯合商標로서 登錄할 수가 없으며(法12條) 이러한 商標가 登錄되어도 그 登錄自體의 無効事由가 되며(法46條1號) 타인이 自己의 登錄商標와 동일 또는 유사한 商標를 그 指定商品과 동일 또는 유사한 商標에 使用한 行爲는 商標權侵害行爲로 看做하여(法36條) 商標權者에게 그 權利侵害의 禁止 또는 豫防請求權(法35條)을 認定하고 나아가 위 商標權侵害行爲를 刑罰로서 다스리며(法60條), 自己의 商標權의 權利範圍

의 確認(法43條1項3號)을 求할수도 있게 하는 한편 商標權者라 하더라도 타인이 自己의 登錄商標와 동일 또는 유사한 商標를 使用하는 것을 默認하거나 使用하게 하였을 때 또는 登錄商標權者 스스로 自己의 登錄商標와 유사한 商標를 使用하거나 유사한 商品에 登錄商標를 使用하여 오인 混동을 自招하였을 때(法46條 1項 1, 2號)는 商標自體의 登錄取消事由로 하여 商標제도의 질서를 保護하고 있는 것이다.

그러므로 商標의 유사성 判斷問題는 商標法上 中核的 課題라 할 것이다.

## ② 商標類似의 一般的 基準問題

우리가 商品이나 그 品質을 記憶하는 過程은 그 商品에 붙은 商標를 視覺에 의한 外觀을 통하거나, 商標의 文字등이 나타내는 發音등 稱號에 의한 聽覺에 의하거나, 또는 文字, 圖形, 記號등이 意味하는 一定한 觀念에 따라 기억하는 것이다.

따라서 商品의 識別標識로서 使用되는 2개(또는 그 이상)의 商標가 去來社會에서 동일한 것이라고 認定되지 아니하더라도 그 外觀, 칭호, 觀念중 어느 하나라도 登錄商標의 識別力을 害할程度로 서로 近似하여 商品出處에 대한 오인 混동을 생기게 할 우려가 있을 때 두 商標는 유사하다고 한다.

그러므로 유사商標가 되기 위하여는 (1) 兩商標間에 오인, 混동을 생기게 할 우려가 있어야

하고 또 그것으로 足하며 現實的으로 오인, 혼동이 생길 필요는 없다. (2) 외관, 칭호, 관념 중 어느 하나라도 서로 유사하면 되고 三者 모두 유사할 필요는 없다. 그러나 외관, 칭호, 관념 중 하나가 유사하다고 하여 반드시 언제나 두 상표가 유사하다고 할수는 없고 去來上 誤認 混同의 우려가 없다고 인정될때는 그중 하나가 유사하더라도 두 상표는 유사한 것이 아니다. (Tiger와 맹호표에 관한 大法院 74. 6. 25 선고 74 후 6호 판결참조)

(3) 유사상표는 文字商標 相互間 또는 圖形商標 相互間에 있어서와 같이 同種의 商標間에 생기는 경우가 많으나 문자상표와 도형상표사이에서와 같이 異種商標間에도 생길 수 있다.

(4) 유사상표는 그 상표를 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우에 생기는 것임은 勿論이다.

### 3 商標 類似的 態樣

商標類似的 態樣은 外觀類似, 稱號類似, 觀念類似的 3가지로 나눌수 있다고 함이 通說判例이다.

#### 1. 外觀類似

對比되는 두개의 상표가 그 構成, 다시 말하면 문자, 도형, 기호 또는 이들의 結合으로부터 判斷하여 外觀上 분간하기 어려울 때 두 상표는 외관에 있어 유사한 것이라고 한다.

상표가 要部와 付記的 部分으로 구성되었을 경우 요부에 있어 유사하면 부기적 부분이 유사하지 않더라도 두 상표는 서로 유사하다(大法院 66. 12. 6 宣告 65후 19 判決). 色彩는 상표의 構成要素가 아니므로 外觀類似判斷의 基準이 될수 없다. 大法院 判例에 나타난 외관유사의 예를 들면 다음과 같다.

- ① ®ACHROMYCIN과 ACHOMYCIN(68. 9. 17 선고68후 25)
- ② ®LILY AVOU와 LILY AVON BEAUTY(68. 9. 30 선고 68후 24)
- ③ ®TETRACIN과 TERRCIN DONGA(68. 11. 5 선고 68후 35)

④ ®TERRAMYCIN과 TETRAMYCIN KE-UNWHA 또는 네오테트라마이신 (69. 11. 25 선고 68후 33)

⑤ ®Salem과 ®Salome(72. 1. 31선고 71후 37)

⑥ ®Y. K. K.와 ®Y.K.K. 와이, 케이, 케이, (90. 11. 30 70후 54)

⑦ 벼이삭, 벼잎, 마봉도형과 조이, 삭조잎, 리봉도형(69. 2. 18 선고 64후 31)

⑧ ASPIRIN과 ASPORIN(77. 5. 10 선고 76다 1721—다만 이 판결에서 ASPIRIN 자체도 보통 명칭화 하여 상표의 효력이 미치지 아니한다고 판시하였다.

#### 2. 稱號 類似

稱號는 상표의 구성 즉 문자, 도형, 기호 또는 이들의 結合으로부터 그 상표가 사용되는 去來者사이에 自然히 그리고 가장 쉽게 불리워지는 主로 요부에 의하여 決定된다. 상표권자의 主觀的 號稱이 반드시 그 상표의 칭호가 되는 것은 아니다. 대법원 판례에 나타난 稱號類似的 예를 들면 다음과 같다.

① ®VILAC과 BEBELAC(61. 12. 28 선고 4294 특상 1)

② ®은단과 언단(64. 9. 8 선고 63후 37)

③ ®MYUNG NANG(明蘭)과 명란(高麗明蘭)(65. 12. 28 선고 63후 41)

④ ®POLYSMA와 High POLYSMA-S(66. 5. 3 선고 66후 3)

⑤ ®仁丹과 ®蔘仁丹(66. 12. 27 선고 66후 7)

⑥ ®대월 다나줄과 ®단나술(70. 9. 29. 70후 41)

⑦ ®SINGER와 ®SINCO(70. 12. 22 선고 70 후 9)

⑧ ®트라데날과 트라페놀(72. 5. 23 선고 72 후 14)

⑨ 소프라마이신과 스피라마이신(72. 5. 31 선고 71후 45)

⑩ ®大成毛紡工業株式會社와 ®大成(72. 6. 27 선고 72후 19)

⑪ 옥시톤(OXITON과 옥시논(74. 10. 8 선고 74 후 48)

⑫ ®CONVEES와 CONVERSE(75. 7. 22 선고

75후 1)

⑬ ⓂACE와 ACELAN(76. 6. 8 선고 75후 30)

⑭ Ⓜ大明電氣製作所와 Ⓜ大明製作所(67. 7. 4 선고 67후 12)

⑮ ⓂAROVIT와 ARBID(77. 3. 22 75후 10)

⑯ Ⓜ케미방한화와 케미표(71. 4. 30 선고 71후 9)

### 3. 觀念 類似

對比되는 두 상표의 意味 또는 語義가 분간하기 어려운 정도로 유사하여 需要者로 하여금 상품의 오인, 혼동을 생기게할 우려가 있는 경우를 말한다.

商標全體로부터 관념이 생기지만 특히 요부가 있을때는 그 요부로부터 관념이 생긴다.

一般的으로 칭호유사의 경우 관념유사에 該當하는 수가 많다. 대법원판례에 나타난 관념유사의 예로는 (1) Camel과 낙타그림(69. 2. 18 선고 68후 42)

(2) ⓂHorse Brake oil 말표 또는

ⓂBlack Horse oil 黑馬 또는

ⓂWhite Horse Brake oil 白馬표와 赤馬표(74. 8. 30 선고 73후 19)

③ Ⓜ仁丹과 Ⓜ蔘仁丹과 Ⓜ蔘精仁丹(68. 4. 16 선고 67후 4)을 들 수 있다.

### ④ 商標의 類似與否 判斷方法

상표는 그 외관, 칭호, 관념의 3가지 要素를 離隔的, 全體的, 客觀的으로 觀察하여 그 어느 하나 또는 全部에 있어서 一般需要로 하여금 오인 혼동을 惹起케할 정도로 근사한가에 의하여 그 類似與否를 결정한다. (76. 6. 8 선고 75후 30 . 72. 1. 31 선고 71후 37)

#### 1. 離隔的 觀察과 對比的 觀察

두개의 상표를 나란히 놓고 그 자리에서 直接 對照比較하는 方法을 對比的 觀察方法이라 한다. 그러나 일반수요자는 時間과 場所를 달리하여 상품에 붙은 상표를 接하게 되고, 廣告宣傳에 의하여 그 상품을 購入하게 되는 것이므로 이와 같이 때와 곳을 달리하여 그 상품을 오인 혼동

할 우려가 있는가에 의하여 類似與否를 결정함이 妥當하고 이 方法이 離隔的 觀察方法이다.

實際 對比的 觀察에서는 유사하지 아니하더라도 이격적으로 관찰하면 付記的部分은 捨象되고 世人의 注目을 끄는 요부가 浮刻되어 유사한 경우가 많다.

#### 2. 全體的 觀察과 要部觀察

自他商品의 識別標識로서의 상표는 全體로서 하나의 상표이므로 原則的으로 상표의 유사여부의 판단에 있어서는 그 상표의 各 構成部分을 抽出함이 없이 全體적으로 관찰하여야 한다.

그러나 대다수의 상표는 어떤 부분에 있어서 특히 需要者의 注意를 끌 부분이 있고 그 부분에 의하여 비로소 商品識別의 機能이 發揮되는 이른바 요부가 있는 경우가 많다. 그러므로 먼저 全體的 觀察을 하되 그 商標構成中에서 輪廓이라든가 付飾的, 付記的部分 其他 識別機能에 영향이 없는 부분을 除外한 요부만을 추출하여 그것을 比較對照하여 識別기능의 面으로부터 보아서 유사한 것인가 여부를 결정한다. 이러한 意味에서 요부관찰은 全體觀察의 手段임과 同時에 그 결과라 할수 있다.

그리고 요부는 識別기능이 있는 부분이므로 아무리 뚜렷하게 눈에 띄는 부분이라 하더라도 그 부분이 상품의 普通名稱이거나 또는 特別顯著性이 없는 것일 때에는 요부가 될수 없다. 예를 들면 등록상표 「호도과자 兄弟製菓」와 「호도과자 柳成堂」의 類似性을 판단함에 있어 호도과자 부분은 호도과자類의 普通名稱이므로 요부가 될수 없고 그 나머지 부분만을 비교하여 보아야 이를 유사하다 할수 없다(69. 3. 4 선고 68후 3). 등록상표 「아모레미용소(美容素)」와 「주단락미용소(美容素)」의 유사여부를 판단함에 있어서도 미용소는 화장품의 效能이나 품질을 說明하는 말로서 認識되는 것이며 特別顯著性이 없으니 요부가 될수 없고 나머지 부분을 비교하여 그 유사여부를 결정할 것이다(74. 1. 29 선고 73후 58).

그런데 全體觀察에 대한 하나의 修正概念으로서 分離觀察方法이 쓰일때도 있다. 즉 문자와 도형 또는 기호로 결합된 한개의 結合商標를

구성하는 각 부분이 각각 格別한 의미를 가지고 있을뿐 아니라 觀念上 그 關連性이 稀薄하고 構成上 그 輕重을 가리기 어려워서 各個의 부분이 獨立하여 요부가 된다고 인정될 때에는 이를 分離하여 그 어느 한 부분과 對比하는 상표를 비교하여 서로 유사하면 다른 부분이 유사하지 아니하더라도 두 상표가 유사하다고 하는 것이다. (日本國 最判 昭 36.6.23, 昭 38.12.5 判決參照)

3. 客觀的 觀察

상표의 類似如否判斷은 그 상표의 지정상품의 일반수요자를 基準으로 하여 일반수요자의 普通의 注意力을 基準으로 한다(大法院 76.6.8 선고 75후 30, 66.5.3 선고 66후 3 판결 참조). 그 상품에 대한 專問的인 去來者나 特殊한 趣味를 가진자 또는 高度의 教育을 받은 者를 基準으로 할 것이 아니며 또 老幼病弱等으로서 通常의 主의력을 갖지 아니한자 또는 輕率한 人을 基準으로 하여서도 안되는 것임은 물론이다.

상표의 유사여부판단은 상표자체의 구성만을 객관적으로 판단하여야 함이 원칙이나, 거래의 實狀을 把握하여 그 상표가 상품에 附着되는 경우에 그 일부가 끈이나 모서리에 감추어지는 부분이 있는가 또는 실제 사용될 때의 크기, 形狀

등 사용의 態양을 考慮하여 去來上 混同의 우려가 있는가를 客觀的으로 定하여야 할 때도 있다.

판례로 두개의 상표가 그 자체는 서로 유사하지 아니하나 실제 사용할 때에 그 商標중 運動靴 甲皮에 가리워지는 부분을 제외하고 나머지 수요자들의 눈에 잘 띄는 부분을 비교한 다음 두 상표가 서로 유사하다고 한것이 있다(68.12.6 선고 68후 47).

4. 商標 類似與否의 判斷基準時는 登錄出願時이다(法 9條 2項, 3項).

그러나 舊法時 判例는 登錄當時를 基準으로 할 것이라 하였다(72.6.27 선고 72후 19, 67.7.4 선고 67후 12)

5 結 語

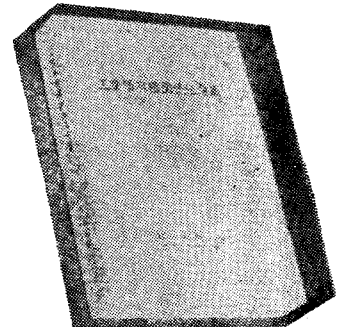
상표의 유사성판단은 그 기준이나 判斷方法에 관하여 法規에 明文의 規定이 없고 또 있을수도 없다. 오직 變遷하는 社會實情과 去來實狀에 비추어 상품의 오인 혼동을 방지하고 상표제도의 질서를 維持하므로써 상표권자나 일반수요자의 利益을 어떻게 보호하고 어떻게 調和할 것인가 하는데에 歸着된다고 할 것이다. \*

新 刊 案 內

韓國特許協會 編

改正 工業所有權關係法令集 (1977. 6. 1)

- ◎ ◇ 特許法            ◇ 特許庁 職制
- 主 ◇ 實用新案法       ◇ 公務員職務發明 補償規程
- 要 ◇ 意匠法            ◇ 辨理士法
- 內 ◇ 商標法            ◇ 工業所有權 保護協定國 一覽
- 容 ◇ 發明保護法       ◇ 파리協約
- ◎ ◇ 各法 施行令      ◇ WIPO協約



— 總 518面, 4 · 6版, 洋裝製本 —

限定部數發行으로 先着順 美費 配本

서울 中區 亭洞 2街48-20  
TEL. 25-2830, 26-5978