

商標의 普通名稱化에 관한 考察

—商品名과 商標—

〈中〉

孫 海 雲
〈辨 理 士〉

—承 前—

1. 概 要

商標는 그 商品이 누구의 것인지를 識別表示하는 것이 本來의 役割이고, 商品名은 그 商品이 무엇인지를 表示해 주는 것이 本來의 役割일 것이다. 그러나 商標인 경우에 商品名처럼 商品內容을 同時에 나타내고 있을 때가 있고, 商品名인 경우에도 同時에 그 商品出處를 알 수 있을 때가 있다. 前者는 調味料分野의 味元, 味豐商標의 경우 또는 服地分野의 골덴텍스의 경우들을 들 수 있고, 後者는 商標名과 普通名稱이 結合하여 하나의 商品名을 構成한 경우로서 예를 들면 金星테레비, 三星테레비, 데트론필름 등이 있고 其他 그 商品의 製造販賣業者가 唯一한 경우를 들 수 있을 것이다. 그러므로 어떠한 名稱을 自他商品의 識別力을 가진 商標로 보느냐 하는 判斷은 때에 따라서는 決코 쉬운 問題가 아닐 것인 바, 아래에 商標名과 商品名에 對한 몇가지 事例를 例擧하고 辭典이나 刊行物 등에서 이러한 問題를 어떻게 다루고 있는지 그 實情을 살펴보기로 하겠다.

2. 商標이면서도 同時에 商品名처럼 使用되고 있는 事例

(1) 이미 앞에서 例示한 바와 같이 우리나라

에 있어서 味元, 味豐等 商標는 그것이 누구의 商品인가 하는 出處表示가 明白한 同時에 調味料(특히 글루타민酸소다系의 것)에 對한 名稱처럼 使用되고 있을 뿐 아니라 一般去來者나 消費者들은 그것을 調味料의 代名詞(別名)처럼 使用하고 있다.

(2) 自動車의 車種表示(車種名)兼 商標로서 로얄, 포니, 마야크Ⅳ, 피아트, 제미니, 부리사기아마스터 등이 一般去來者나 需要者들에 의하여 使用되고 있다.

(3) “골덴텍스”라 하면 第一毛織株式會社가 製造販賣하는 洋服地名 兼 商標인 것으로 一般去來者나 需要者들 사이에 널리 認識되고 또 그렇게 取扱되고 있다.

(4) 上記의 경우는 모두 他競業者들에 의하여 그 商標權이 尊重되고 侵害받지 않으므로써 自他商品識別力이 明白히 恒存하고 있기 때문에 普通名稱化된 것으로 볼 수 없는 경우에 該當된 것으로 思料된다.

3. 商標가 普通名稱化된 것으로 認定된 事例

우리나라의 경우에도 例外없이 ASPIRIN 商標가 普通名稱化된 것으로 認定받은 判例가 있었다.

4. 商標와 商品名이 結合된 경우에도 그 結合된 全體가 商標로서 認定된 事例

一般的으로 이러한 경우에는 結合된 全體를 商標로 認定하여 登錄이 許與되고 있는바, 被服에 있어서 “골덴니트”나 醫藥品の “테라마이신”等 商標가 登錄된 것이 그 例로 볼 수 있을 것이다. 그러나 이러한 結合商標의 경우 한 側面에서는 그것을 全體의으로 볼 때 一種의 商品名으로 볼 수가 있을 것이나 이 경우에도 自他商品의 識別力은 分明하게 存在하고 있는 것으로 思料된다.

以上으로 미루어 보아 商標이면서도 商品名인 것 다시 말하자면 自他商品의 識別力을 갖춘 商品名도 있을 수 있으며 이러한 경우에는 그것이 普通名稱화된 것으로 볼 수 없을 것이므로, 結局 商品名에는 自他商品의 識別力을 具備한 것(普通名稱화되지 아니한 것)과 自他商品의 識別力이 없는 普通名稱화된 것의 두가지가 있다고 區分하는 것도 決코 無理가 되지 아닐지 모른다. 마찬가지로 商標도 商品出處만을 表示하는데 그치는 것도 있고 商品出處表示에 더하여 商品名을 同時에 나타내고 있는 것으로 볼 수 있는 것의 두가지가 있다고도 區分할 수 있을지 모른다.

어떤 商標가 辭典이나 刊行物等に 商品名乃至 商品名인 것처럼 記載되어 있고, 이러한 記載內容이 그 商標에 對한 普通名稱화의 判斷의 根據로 잘못 誤用되는 事例가 있음은 이미 앞에서 判例나 學說等(前記한 <上> 1—(1), 1—(6), 1—(7), 1—(8), 1—(12), 1—(13) 參照)에서 指摘되고 있는 바이나 이 點에 對하여 몇가지 事例를 더 追加해 보면 다음과 같다.

(1) 參考資料 第14號의 大韓民國 同志社 1970年 發行 “商品百科大辭典” 第179面 內容은 1969年에 日本 東洋經濟新報社發行 日本商品大辭典 第750面 內容(參考資料 第15號 參照)을 根據로 한 것으로 能히 推定할 수 있을 것이다. 그런데 兩者 對比할 때 다음과 같은 矛盾된 點을 發見할 수가 있었다.

即, 韓國商品大百科辭典 第179面中에는 “오늘날의 化學纖維는 잇다른 發明과 改良에 따라서 種類가 매우 많다. 그 分類와 韓國에서 只今 나와 있는 纖維의 商標名을 들면 表1과 같다.”라고 記載되어 있고 이 部分은 日本商品大辭典 第750面中 “今日의 化學纖維는 잇다른 發明과 改良에 따라서 種類가 극히 많다. 그 分類와 日本

에서 現在 나오고 있는 纖維의 商標名을 들면 表1과 같다.”고 記載한 內容과 完全 同一하다. 그런데 日本商品大辭典 表1에서는 例를 들면 폴리에스테르系合成纖維欄에서 테로톤, Terylene, Dacron 등이 商標名인 것으로 明示되어 있는데 韓國商品大百科辭典의 表1에는 그러한 商標名을 發見할 수 없고 다만 (註)에서 “폴리아미드系는 나일론, 폴리에스테르系는 텔레렌, 레트론, 폴리아크릴系는 엑스란, 캐시밀론, 폴리비닐알코올系는 미칼론, 비닐론이라는 商品名으로 一般에게 알려지고 있다.”고 記載되어 있다. 韓國商品大百科辭典中 앞에서는 韓國에서 只今 나와 있는 纖維의 商標名을 들면 表1과 같다고 說明해 놓고 表1에 對한 註記에서는 그것을 商品名이라 記載한 것은 商標名과 商品名을 同一視 하였거나 아니면 前後가 矛盾되어 있음이 明白하다. 日本商品大辭典內容을 事實上 그대로 翻譯한 內容이라면 韓國商品大百科辭典에서도 當然히 商標名이라 記載되어 있었어야 할 것이다. 그리고 韓國商品大百科辭典 註記에서 商品名이라 說明된 텔리렌, 테로톤, 엑스란, 캐시밀론, 비닐론等은 參考資料 第16號의 1976年 發行 日本商品大辭典 第879面中 폴리에스테르系 合成纖維欄에서나 參考資料 第10號의 韓國化學纖維協會 發行 化學纖維覽中 第331面—第351面の 海外化學纖維主要商標名一覽表에서나 參考資料 第18號의 日本(株)朝倉書店發行 合成纖維 핸드북中 第109面—第110面 및 第168面等에서 商標名임이 明示되어 있음을 再確認할 수 있을 것이다.

(2) 參考資料 第17號의 日本(株)纖維研究社 發行 最新英和纖維加工用語集 第473面中 Tetoron欄에서는 商品名인 것으로 記載되어 있었으나 그 後 이것을 帝人(株), 東レ(株) 兩社가 使用하고 있는 登錄商標인 것으로 訂正하였음을 確認할 수 있을 것이다.

(3) 其他 日本의 某有力辭典中에는 日本은 勿論 世界各國의 有名商標를 모두 商品名이라고 記載하고 있음을 發見할 수가 있는 바, 이러한 경우는 商標名이란 누구의 商品인가를 表示하는 名稱이기 때문에 結局은 一種의 商品名과도 同一하다는 見解에서 그렇게 다루어진 것으로 思料된다.

事實上 有名商標이면서 一部 辭典이나 刊行物

等に 그것이 商品名 乃至 商品名인 것처럼 記載되고 있으나 우리나라 特許廳에 登錄許與된 登錄商標는 매우 많은 바 그 中 몇가지를 紹介하면 다음과 같다.

類別	登錄番號	登錄商標名	(參考資料)
47	2589	DACRON	(9-1)
47	8628	"	(9-2)
47	4531	TERYLENE	(9-3)
48	4496	"	(9-4)
49	13358	테리렌	(9-5)
47	32726	TERITAL	(6-6)
47	6670	"	(9-7)
47	4701	PERLON	(9-8)
45	4700	"	(9-9)
47	19930	"	(9-10)
47	18084	Trevira	(9-11)
48	18086	"	(9-12)
50	10799	"	(9-13)
47	39163	Exlan	(9-14)
48	39171	"	(9-15)
47	35604	Beslon	(9-16)
48	35607	"	(9-17)
48	36747	CASHMILON	(9-18)
47	31564	KANEKALON	(9-19)
48	31568	"	(9-20)
48	21623	Amilan	(9-21)
48	41396	Vonnel	(9-22)
49	41397	"	(9-23)
45	874	SANFORIZED	(9-24)
49	983	"	(9-25)
50	984	"	(9-26)
10	3290	TERRAMYCIN	(9-27)

(上記 商標들이 어떤 辭典에 商品名인 것으로 記載되어 있는지에 對한 根據資料는 非公開하기로 한다.)

商標와 商品名에 關한 또 한가지 參考的인 判例內容을 要約하여 紹介하면 다음과 같다(參考資料 第3號 第150面 第9行—第14行 參照).

『日本 “味の素”는 글루타민산소오다인 商品의 商標이나 一般消費者는 오히려 글루타민산 소오다의 別名처럼 認識하고 있는 경우가 많은 것이다. 그러나 去來界에 있어서는 “味の素”는 味の素株式會社의 商品으로서 個性화된 글루타민산 소오다의 商標인 것으로 認識되어 “旭味”, “いの一” 其他의 類似品과는 區別하여 去來되고 있으므로 普通名稱이라고 말할

수는 없을 것이다.』

其他 우리나라 醫藥品界에 있어서는 特히 그 去來者가 消費者들 사이에서 그 商品의 名稱을 商標名別로 區分하여 呼稱하고 있는 것이 通例이나, 그렇다고 그와 같은 商標가 普通名稱화된 것으로 取扱되지 않고 있는 것은 亦是 그들 商標가 商品名처럼 使用되어도 自他商品의 識別機能을 同時에 具備하고 있기 때문인 것으로 思料된다.

例컨데 드링크劑인 박카스는 비록 그 去來者들이나 消費者들 사이에서 商品名처럼 使用되고 있으나 다른 競業者들의 드링크劑인 코카스, 알프스, 元肥, 구론산等과 區分되고 있어 自他商品의 識別機能을 恒時 保存하고 있다.

또 消化劑分野에서는 웨스탈, 베스타아제, 生命水, 活命水等의 事例가 있고, 鎮痛劑分野에서는 바랄긴, 부스코판, 사리돈等의 事例가 있고, 感氣藥分野에서는 Bayer 아스피린, 판토, 판피린, 콘택 600 等의 事例를 들 수가 있을 것이나, 그 어느 경우에도 消費者를 認識하여 그들 商標가 商品의 一般名稱(普通名稱)化되었다고 보지는 않고 있는 것으로 思料된다.

商標의 普通名稱化의 判斷基準

以上 <上> 乃至 <中>에 記述한 內容(主로 國內外 判例 및 學說이나 우리나라 國內에 있어서의 實情等)을 土臺로 하여 어떤 商標(特히 有名商標)가 그 指定商品의 普通名稱으로서 普通으로 使用하는 方法으로 表示한 것으로서 商標法 第8條 第1項 第1號의 規定에 該當하는지의 與否는 다음과 같은 基準을 考慮하여 判斷하여야 할 것으로 思料된다(特히 B-2 參照)

1. 辭典이나 其他 刊行物等에 그 商標가 商品名 또는 普通名稱으로서 또는 그러한 것처럼 記載되어 있다는 事實 하나만으로서 그 商標가 곧 그 指定商品의 普通名稱化로 되었다고 斷定할 것이 아니라

2. 그 商標의 指定商品에 關한 競業關係의 大多數의 他業者들마저 自己들이 製造, 販賣하는 商品에 對하여 그 商標를 自由로이(普通으로) 使用함으로써 그 結果 그 指定商品分野에서 그 商標가 가지고 있던 自他商品의 識別機能이 喪

失되어 大多數의 去來者 및 消費者(需要者)들에게 그것이 商品出處表示로서의(商標名으로서의) 機能을 떠난 一般商品名(普通名稱)으로 널리 認識使用되기까지에 이르렀는지의 實質的인 事情如何와

3. 其他 그 判斷時點에 있어서의 時代的 背景等を 同時에 考慮하여야 할 것이다.

또한 위 2에서는 競業關係者와 去來者와 需要者가 同時에 考慮되어야 할 것이며 그中 어느 한가지도 除外하여서는 안될 것이며 위 3에서 時代的 背景이라 함은 判斷時點을 基準하여 過去에는 普通名稱化되었거나 普通名稱化狀態에 있었으나 그後 여러가지 時代的 與件의 變化로 그러한 狀態가 變하여 自他商品의 識別機能이 다시 回復되었는지 與否를 말하는 것이다(以上에 對하여서는 前述한 <上> 2를 再參照 해주기 바람).

外國에 있어서 TETORON 商標의 實情

1. TETORON 商標는 日本의 帝人(株)와 東레이(株)가 日本을 비롯한 世界 約 120餘國에 登錄한 纖維分野의 有名商標로서 本調査者가 確認한 資料에 依하면 아직 그 指定商品에 對한 普通名稱化를 理由로 更新登錄이 不許된 경우가 發見된 바 없다.

2. 日本에서는 폴리에스텔系 合成纖維가 上記 兩社에 依하여 1958년부터 工業化되어 共同商標로서 TETORON을 登錄하고 實使用에 있어서는 帝人 TETORON과 東레이TETORON으로 區分하고 있음을 參考資料 第15號의 日本商品大辭典等 資料에 依하여 確認할 수가 있을 것이다.

그리고 이 商標는 兩者가 外國에서 合資한 會社의 경우에도 使用되고 있음을 參考資料 第10號의 韓國化纖便覽資料에 依하여 確認할 수가 있다.

3. 그리고 新商品에 對하여 新商標가 使用되는 경우에는 그 新商品의 名稱을 그 新商標名이 代身하게 되는 것이 一般的인 傾向이듯이, 日本에 있어서도 例外없이 新商品이었던 폴리에스텔系 合成纖維 및 그 製品에 對한 新商標 TETORON이 一般去來者나 消費者들에게는 商品名처럼

使用되어 온 時期가 있었던 것만은 事實이었다. 그러나 그後 日本에서도 上記 兩社以外에 倉敷레이온, 東洋紡, 日本레이온 등 他社에서 폴리에스텔系 合成纖維를 生産하게 되어 各 “쿠라레이스텔”, “東洋紡에스텔”, “니찌케이스텔” 등의 商標名을 使用하게 됨으로써 從來 日製 폴리에스텔系 合成纖維=TETORON이라는 一般認識이 무너지서 各 메이커별로 商品이 區分되기에 이른 것으로 確認되고 있다(參考資料 第15號 表1中 폴리에스텔系 合成纖維의 日本商標中 “○○에스텔”이라 表示된 것이 이에 該當하며 其他 이에 對한 資料도 있음).

또 兩社는 參考資料 第22號의 月刊雜誌를 통하여 TETORON이 登錄商標이므로 이에 對한 商標權侵害行爲가 없도록 警告하기를 게울리하고 있지 않는 것으로 나타나 있다. 이와같은 事實은 最近(1978年) 日本에서 그 商標登錄存續期間의 更新登錄이 許與된 데 影響을 주었으리라고 推測된다(參考資料 第19號—第20號 參照).

4. 日本에서 發行된 辭典이나 刊行物等에 TETORON이 商品名 乃至 商品名처럼 記載되어 있는 것은 日本에서 폴리에스텔系 合成纖維가 TETORON이라는 商標로 처음 出現되어 一般에게 그 商標가 商標名인지 商品名인지 混同을 惹起시켰거나 또는 一般人이 商標名인 줄 알면서도 便宜上 商標名을 商品名으로 任意使用한 初期段階에 發刊된 경우이거나 또는 그 刊行物의 內容을 거의 그대로 再版한 경우에서 주로 發見되고 있으나 最近 發行된 刊行物에는 그러한 記載가 訂正되거나 또는 商標名인 것으로 正確하게 記載되어 나오고 있음을 參考資料 第17號, 第16號等에 依하여서도 確認할 수가 있다.

5. 또 TETORON은 兩社의 英文表記인 TEI-JIN의 첫 두 글자 TE와 TORAY의 첫 두 글자 TO에다 纖維의 慣用標章인 RON을 結合하여서 構成된 造語商標이기 때문에 그 商標속에는 恒時 商品의 出處表示가 間接적으로 暗示되고 있어 自他商品의 識別力이 比較的 強하게 나타나 있는 것으로 思料된다.

6. 兩社가 使用하고 있는 TETORON 商標의 實例를 들면 參考資料 第21號와 같다.

—계속—