# 商標法의 一般的 理解
## (上)

任 石 宰
<辨 理 士>

### 1. 商標法의 工業所有權法上의 地位

工業所有權法이란 人間의 知的 또는 精神的 活動 특히, 創作的 活動에 依한 無形의 所產中에서 產業上 利用할 수 있는 技術(發明·考案)과 裝飾的인 創作 및 營業上의 標識 등을 保護 規律하는 法規를 包括的으로는 特許法, 實用新案法 意匠法 및 商標法과 그 들에 附隨된 法規를 指稱한다.

그리고 商標法은 業務上의 標識에 관한 事項을 規定한 것이며 여기에서 業務上의 標識이라 함은 業務上의 商品 또는 써어비스등을 個別化함으로써 自己의 것과 他人의 것을 識別시키는 表示를 말한다.

### 2. 商標法의 目的

1. 商標의 保護

商標를 保護함으로써 商標使用者의 業務上의 信用을 維持시킨다.

2. 國家產業發展에의 寄與

商標를 法으로 保護하여 商標秩序의 維持를 確立시킴으로써 商標에 의한 不正競爭을 防止하고 商品出處의 混同과 品質의 誤認을 防止하여 商品의 流通을 正常化하는 것은 同時에 國家產業의 發展에 크게 寄與하는 것으로 본 것이다.

3. 商品需要의 利益保護

登錄商標의 獨占使用을 權利로써 保護함으로써 商標使用者의 信用維持를 圖謀한다는 것을 需要者들의 立場에서 보면 그 信用이 蓄積된 商品을 安心하고 購買할 수 있는 狀態를 保障하는 것으로 되어, 需要者의 利益을 保護하는 것이 된다.

### 3. 商標法의 基本主義(原則)

1. 使用主義와 登錄主義

商標權의 形成 또는 發生에 관한 것으로, 使用主義란 商標의 現實的인 使用事實을 商標權形成의 基礎로 삼는 制度요, 登錄主義란 商標權은 登錄에 의하여 그 效力이 發生하는 主義이다.

2. 先使用主義와 先出願主義

同種商品에 대한 同一 또는 類似商標의 出願이 競合된 경우에 先使用者에게 優先權을 認定하는 것이 先使用主義이고, 先出願者에게 優先權을 주는 것이 先出願主義이다.

3. 權利主義와 恩惠主義

商標權 存立의 理念的 基礎를 權利로 보느냐 恩惠로 보느냐에 따른 區別이다. 權利主義는 누구든지 國家에 대하여 商標權의 認定을 請求할 수 있고 國家는 要件을 갖춘 것이면 그 設權을 拒否할 수 없으나, 恩惠主義는 商標의 登錄與否는 國家 또는 國王의 授權行爲라고 보는 것이다.

4. 審査主義와 無審査主義

商標의 登錄與否를 決定함에 있어서 形式的 要件外에 實質的 要件을 審査하는 것을 審査主義라 하고 出願의 形式만 具備되었으면 그대로 受理하여 登錄시키는 것을 無審査主義라 한다.

5. 一商標 一出願主義

하나의 商標出願書에는 하나의 商標出願만이 인정될 뿐, 一個의 商標出願書에 數個의 商標

또는 二以上의 商品區分內의 商品을 指定하는 商標出願을 認定하지 아니하는 것을 一商標一出願主義 또는 一商標一出願의 原則이라 한다.

6. 出願公告主義와 無公開主義

審査官이 審査를 한 結果, 拒絶事由를 發見할 수 없을 때에는 그 出願을 一定期間 公告를 하여 公衆의 審査協助를 求하는 것을 出願公告主義라 하고 이러한 出願公告節次를 省略하는 것을 無公告主義라 한다.

7. 一商標一登錄의 原則(重複登錄禁止의 原則)

同一 또는 類似商品을 指定하는 同一 또는 類似商標는 一人에게만 登錄시키며, 二人以上에게 重複하여 登錄시키지 아니하는 原則이다. 重複登錄을 禁止하는 것이므로 同一商標를 共存하는 경우 또는 同一主體가 類似商標를 聯合商標로 登錄하는 것은 이 原則에 違反되지 않는다.

8. 職權主義의 原則

職權審査(探知) 主義와 職權進行主義가 있다.

## 4. 商標의 本質과 機能

1. 商標의 本質

商標의 本質은 商標가 自他商品을 識別시키는 標識이라는데에 있다. 즉, 商標는 自己의 業務上 取扱하는 商品을 他人의 商品과 區別시키기 위하여 使用하는 標識으로서 商品出處의 同一性을 表示하는 것이다.

(1) 出處標示機能 : 商標는 商品의 出處를 表示하는 機能을 가진다. 이것은 商標의 本質로부터 波生하는 機能으로서 보다 本質的인 機能이다.

(2) 品質保證機能 : 商標는 商品의 品質을 保證하는 機能을 가진다. 이것은 商標使用者가 商品을 通하여 商標에 蓄積시킨 信用度와 密接한 關係가 있다.

(3) 廣告宣傳機能 : 商標는 商品을 廣告宣傳하는 機能을 가진다. 附隨的인 機能이다.

(4) 財產的機能 : 商標가 그 自體가 財產으로 評價되는 財產的인 機能을 가진다.

## 5. 商標의 槪念과 構成要素 및 種類

1. 商標의 槪念

廣義에 있어서는 商品을 表示하기 위한 모든 標識를 말한다. 이에 대하여 商標法의 保護對象인 商標를 狹義의 商標라 할 수 있다.

한편, 商標 槪念을 學說에 委任하는 例와 明文으로 定義하는 立法例가 있으나, 우리 商標法은 英·美·日等 諸國의 立法例와 같이 商標의 槪念을 明文으로 規定하여, "商標라 함은 商品을 業으로써 生產·製造·加工·證明 또는 販賣하는 者가 自己의 商品을 他業者의 商標와 識別시키기 위하여 使用하는 記號·文字·圖形 또는 이들의 結合(以下 "標章"이라 한다)으로서 特別顯著한 것을 말한다."라고 하였다(第2條1項).

2. 商標의 構成要素와 特別顯著性

(1) 商標法上의 商標의 構成 : 商標法은 商標의 構成要素로서, 記號·文字·圖形 또는 이들의 結合으로서 特別顯著한 것임을 規定하였다. (第2條1項).

記號란 線에 의한 幾何學的인 것이고, 文字란 言語를 表示하는 符號이다.

圖形이란 點 또는 線으로 表現하는 그림을 말한다. 이들의 結合이란 記號·文字·圖形등이 二以上 結合된 것을 말한다.

(2) 商標의 特別顯著性 : 商標는 "特別顯著"한 것임을 要求하고 있다. 이것을 商標의 特別顯著性이라 한다. 이에 대하여 몇가지 見解가 있다. 즉, 外觀構成說, 自他商品識別說 및 獨占適應性說등이 그것이다.

3. 商標의 種類

(1) 商標法上 保護對象인 商標 : 商標(狹義), 써어비스標, 團體標章, 業務標章, 聯合商標등이 있다.

(2) 商標의 構成要素에 의한 分類 : 平面的 商標와 立體的 商標가 있으며, 이들은 다시 記號商標, 文字商標, 圖形商標, 結合商標 및 着色商標 등으로 分類된다.

(3) 商標의 機能에 의한 分類 : 商品商標, 營業商標, 原產地商標(表示) 防護商標 등을 들 수 있다.

(4) 使用主體의 業務內容에 의한 分類：生產 또는 製造商標, 加工商標, 證明商標 및 販賣商標 등이 있다.

(5) 其他의 分類：登錄商標와 未登錄商標, 基本(獨立) 商標와 聯合商標, 單獨商標, 共有商標, 團體商標, 內國商標와 外國商標, 類似商標와 非類似商標, 周知商標와 著名商標, 慣用標章 등을 들 수 있다.

### 6. 商標의 登錄要件과 不登錄事由

1. 審査主義에 대하여는 이미 言及하였다. 登錄要件은 審査主義를 前提한 것이다. 여기에서의 登錄要件이란 商標 그 自體에 關한 것. 즉, 登錄의 客體에 관한 要件이요, 主體的 要件(出願人 또는 權利者의 權利能力)은 特別히 規定한 것(第4條, 第7條에서 準用하는 特許法 第40條)을 除外하고는 一般的인 民法에 따른다(民法 第3條以下(權利能力)), 同 第34條(法人의 權利能力).

2. 商標의 登錄要件(第8條1項)

다음의 것들은 商標로서의 登錄要件을 갖추지 못한 것들이다.

(1) 商品의 普通名稱등으로 된 것(1號).

(2) 商品에 對한 慣用標章등(2號).

(3) 商品의 品質등의 表示등(3號).

(4) 顯著한 地理的인 名稱등(4號).

(5) 흔히 있는 姓과 名稱등(5號).

(6) 簡單하고 흔히 있는 標章등(6號).

3. 商標의 不登錄事由(第9條1項)

(1) 國旗·國章等과 同一 또는 類似한것(1號) 全體的觀察에서 類似한 것을 말한다.

(2) 國家·民族·公益團體·宗敎 또는 著名한 故人과의 關係를 虛僞表示·誹謗·侮辱·惡評을 받게 할 念慮가 있는 것(2號).

(3) 國家·地方公共團體 또는 이들의 機關과 非營利公益團體 또는 公益事業을 表示하는 褒章으로서 著名한 것과 同一 또는 類似한 商標. 다만, 이들이 業務標章을 出願한 때에는 例外이다(3號).

(4) 公序良俗을 紊亂케 할 念慮가 있는 것(4號).

(5) 政府 또는 外國政府에서 開設하거나 政府 또는 外國政府의 認可를 받아 開設하는 博覽會의 賞牌·賞狀·褒章과 同一 또는 類似한 標章이 있는 商標. 다만, 그 받은 者가 商標의 一部로서 使用할 때에는 例外이다(5號).

(6) 著名한 他人의 姓名·名稱 등을 包含하는 商標. 다만, 그 他人의 承諾을 얻은 境遇에는 例外이다(6號).

(7) 他人의 先出願登錄商標와 同一·類似한 商標로서 指定商品이 同一·類似한 것(7號). 一商標一登錄의 原則에 反하여 混同·誤認을 일으키기 때문이다.

(8) 商品權이 消滅 또는 無效로 된 날로부터 1年이 經過하지 아니한 他人의 商標와 同一·類似한 商標로서 指定商品이 同一·類似한 것. 다만, 他人의 商標權이 登錄失效日前에 이미 1年以上 使用하지 아니하였을 때에는 例外로 한다(8號).

(9) 他人의 不登錄 著名商標와 同一·類似한 것으로 指定商品이 同一·類似한 것(9號).

(10) 他人의 商品이나 營業을 表示하는 著名한 標識과 混同을 일으킬 念慮가 있는 것(1號0).

(11) 商品의 品質을 誤認케 하거나 需要者를 欺瞞할 念慮가 있는 것(11號).

以上의 不登錄要件의 判斷時點은 第6號, 第9號 및 第10號의 경우는 出願時에 이에 該當하지 아니하면 適用하지 아니하고(同條2項) 第7號 및 第8號의 規定은 出願時에 이에 該當하는 것에 대하여 이를 適用한다(同條3項). 즉, 査定時에는 該當하지 않는 것에도 適用한다. 그러나 判例는 第1號에서 말하는 1年을 경과한 與否는 商標登錄時를 標準하여 判斷할 것이라 하였다(大法院 1980. 3. 25宣告 79후 68判決). 其他의 경우는 모두 査定時를 基準으로 한다.

4. 聯合商標의 登錄要件

(1) 聯合商標의 意義：商標權者 또는 商標登錄出願者는 自己의 登錄商標나 登錄出願한 商標에 類似한 商標로서 그 指定商品과 同一區分內의 商品에 使用하는 것에 대하여는 聯合商標로서만 登錄을 받을 수 있다. (第12條1項).

(2) 必要性(機能) : ①商標權을 補强하여 侵害豫防과 그 救濟의 迅速을 爲한 防禦的 機能을 가진다. ②商標의 品質에 따른 表示機能이 될 수 있다.

(3) 聯合商標의 登錄要件 : ①獨立商標의 一般的要件外에, ②聯合한 商標의 存在 즉, 聯合할 登錄商標나 登錄出願한 商標가 있어야 한다. ③主體(權利者 또는 出願人)의 同一性과 ④客體(商標)의 類似性 및 ⑤指定商品이 同一區分內일 것 등이 要件이다.

(4) 特性 : 登錄이 되었을 때에는 서로 聯合商標가 된다(第12條3項).

따라서 主·從關係가 없이 同格인 聯合商標로 된다. 移轉에 있어서의 不可分性(第27條2項)과 不使用에 의한 取消에 있어서의 特例等이 있다(第45條1項3號但).

## 7. 商標와 商品의 同一·類似

1. 商標의 同一·類似

(1) 商標의 同一 : 比較되는 두 商標가 構成에 있어서 相互 一致함을 말한다.

(2) 商標의 類似 : 商標의 類似라 함은 比較되는 商標가 一般人으로 하여금 彼此의 混同을 일으킬 程度로 近似한 것을 말한다.

(3) 商標의 同一·類似의 모습과 그 判斷基準 : ①類似의 모습으로는 外觀, 稱呼, 觀念 등 세 가지로 그 同一 또는 類似與否를 본다. ②類似與否의 判斷基準은 全體的觀察·客觀的觀察·離隔的觀察·要部的觀察 등을 들 수 있다.

(4) 商標와 써어비스標의 類否判斷 : 同一 또는 類似與否는 商標 對商標만을 對比할 것이 아니라 商標와 써어비스標 또는 其他의 標章 등과도 對比判斷하여야 한다.

2. 商品의 同一·類似

(1) 商品의 同一 : 商品의 同一이란 二個 以上의 商品을 比較하여 볼때 그들 商品이 그 實質에 있어서 같은 것을 말하며 반드시 그 名稱에 있어서 同一한 것을 要하지 않는다.

(2) 商品의 類似 : 商品의 類似란 同一한 程度에는 이르지 못하였으나 去來上 相互 混同·誤認할 程度로 近似한 것을 말한다. 그 判斷基準은 商品의 品質·形狀·用途·效能·去來의 狀態等으로부터 觀察하여 去來의 通念에 비추어 判斷하여야 한다.

(3) 指定商品의 類別(區分)과 商品의 類否 : 商品의 類別表는 商標登錄事務의 便宜를 위한 것으로 同種의 商品의 法定한 것은 아니다.

## 8. 商標의 出願

1. 商標登錄出願書의 提出

商標登錄을 받고자 하는 者는 所定의 記載事項과 商標를 表示하는 書面 및 出願料 등을 添付한 商標登錄出願書를 特許廳長에게 提出하여야 한다(特10條1項, 令第1條, 規則第1條). 數人이 共同하여 商標登錄出願을 하는 경우에는 同業임을 立證하는 書面을 提出하여야 한다(同條2項).

團體標章의 登錄을 받고자 하는 者는 團體標章의 使用에 관한 事項을 定할 定款을 添付하여야 한다(同條3項).

聯合商標登錄을 받고자 하는 者는 一般 記載事項外에 聯合關係事項도 記載하여야 한다(第12條2項).

2. 一商標一出願

商標登錄出願은 同一한 商品區分內의 商品을 指定하여 商標마다 出願하여야 한다(第11條).

3. 商標登錄出願의 分割

(1) 分割出願 : 商標登錄出願이 二以上의 商品區分內의 商品을 指定商品으로 出願할 경우에는 査定의 通知書를 받은 날로부터 商品區分別로 이를 分割出願할 수 있다(第11條의2第1項).

(2) 分割出願의 制限 : 分割出願이 可能한 것은 商品區分表에 明示되어 있지 아니하여 어느 指定商品이 어느 區分에 속하는지 未分明할 경우에 限하며, 商品區分中에 明示된 商品을 잘못 指定한 경우에는 分割出願은 認定되지 아니한다(同條1項但書).

(3) 分割出願의 遡及效 : 分割된 商標登錄出願은 原商標登錄出願時에 出願한 것으로 본다(同條2項但書). 이러한 遡及效가 없으면 制度의 趣

旨는 無意味하기 때문이다. 다만, 優先權을 主張한 出願의 證明書類의 提出期間과 博覽會에 出品한 商品에 使用하는 商標로서 出願時의 特例의 適用을 받는 出願 등의 證明書類提出期間의 規定을 適用함에 있어서는 例外이다(同條2項但書). 遡及效로 因한 不利益을 排除하려는 配慮이다.

4. 先願主義

(1) 先願主義의 原則과 同日出願의 競合 : 이 原則에 대하여는 이미 言及하였다. 즉, 同一 또는 類似한 商品에 使用할 同一 또는 類似한 商標에 대하여는 最先出願者에 한하여 登錄을 받을 수 있다(第13條1項). 그러나 二以上의 同一出願이 競合되었을 때에는 出願者의 協議에 의하여 그중 一人만을 商標登錄하여 協議가 成立되지 아니할 때에는 特許廳長이 行하는 抽籤에 의하여 當籤者만이 商標直錄을 받을 수 있다(同條2項). 그리고 商標登錄出願이 抛棄·取下 또는 無效가 되었을 때 또는 査定이나 審決이 確定되었을 때에는 그 出願은 처음부터 있었던 것으로 본다(同條3項).

(2) 先願主義의 例外 : 遡及效의 認定을 받은 分割出願(第11條의2). 優先權의 主張(第13條의2), 出願時의 特例(第13條의2) 및 出願의 變更(第14條) 등의 경우이다.

5. 出願의 變更

(1) 出願變更 : 商標登錄出願人은 聯合商標의 登錄出願으로 變更할 수 있다(第14條1項). 이러한 變更出願이 있을 때에는 遡及效를 인정한다(同條2項).

變更出願이 있으면 最初의 出願은 取下한 것으로 본다(同條第4項). 그리고 變更出願이 可能한 期間은 最初에 한 出願의 査定 또는 審決의 確定前이다(同條3項).

(2) 出願變更의 制限 : 商標·써어비스標·業務標章 또는 團體標章의 登錄出願 相互間에는 變更出願을 할 수 없다(同條5項). 그러나 實際에 있어서 商標와 써어비스標의 區別限界가 明瞭하지 않아 그 가늠이 어려우므로 이들 相互의 出願變更을 認定하는 立法措置가 있어야 할 것이다.

6. 出願의 補正

(1) 特許廳長 또는 審判長의 補正命令 : 다음 各號의 1에 該當하는 경우에는 期間을 定하여 節次의 補正을 命할 수 있다(第14條의2 第1項).

①節次가 在外者의 管理人에 관한 規定이나 代理人에 관한 規定등에 違反된 때(同項1號).

②節次가 法令에 정한 方式에 違反되거나 所定의 手數料를 納付하지 아니한 때(同項2號).

(2) 商標登錄出願人의 補正 : 最初의 出願의 要旨를 變更하지 아니하는 範圍안에서 査定 또는 審決이 確定되기 前까지 出願書에 記載된 指定商品 및 出願書類에 添付한 商標를 補正할 수 있다. 다만, 出願公告決定謄本의 送達후 拒絶理由에 대한 意見書나 異議申請에 대한 答辯書를 提出하는 경우 또는 拒絶査定不服抗告審判을 請求하는 경우에는 그 意見書나 答辯書의 提出期間內 또는 拒絶査定不服抗告審判請求日로부터 30日內에 한하여 補正할 수 있다(同條2項). 要旨變更이 되지 아니하는 範圍內에서 指定商品 또는 商標를 補正하는 것이다.

## 9. 商標登錄出願에 依하여 發生하는 權利·利益

1. 出願에 依하여 發生하는 權利 : 登錄主義下에서는 商標의 登錄出願에 의하여 비로소 國家機關에 대하여 商標權의 設定을 要求하는 權利가 發生한다. 이는 國家에 대하여 登錄與否를 審査決定하라는 請求權이므로 性質上 公權이다.

2. 出願에 依하여 發生하는 利益.

先願主義下에서는 出願의 優先的 利益을 가지게 된다.

—계속—