

商標登錄出願 拒絕査定

大法院 82후 7號(1982. 11. 9 선고)



李 秀 雄

〈辨理士·平統諮問委員〉

1. 事件의 概要

上告人인 商標登錄出願人은 商標 ELECTRODYN을 분무기에 사용하기 위해서 特許廳에 출원 하였으나, 特許廳에서는 “同 商標가 商標法 제 8조 제1항 제3호의 규정인 분무기의 使用方法이나 商品의 用途 및 商品의 品質 表示에 해당한다”고 하여 거절사정하였다. 이에 대하여 上告人은 特許廳抗告審判所에 同 商標의 拒絕査定에 대한 不服抗告審判을 청구하였으나, 同審判所에서도 原拒絕査定을 유지하여 기각시켰다. 上告人은 大法院에 다시 上告하였으나 대법원에서도 기각 당하였다.

2. 大法院 判決의 要旨

本 事件에 대한 大法院 判決의 要旨은 다음과 같다.

“商標法 제8조제1항은 商標登錄을 받을 수 없는 경우를 규정하고 있다. 즉 동항 제3號에 그 商品의 產地·品質·原材料·效能·用途·數量·形狀·價格·生産方法·加工方法·使用方法 또는 時期를 보통으로 사용하는 方法으로 표시한 標章만으로 된 商標는 등록될 수 없다고 규정하고 있어서 “電氣의”라는 뜻의 結合詞인 “ELECTRO”와 “DYN”(原審은 아무 뜻이 없는 것

이라고 하였으나 dynamic 즉 動的의, 動力의 등의 뜻이 있는 말을 줄인 말로도 쓰여지는 점에 있어서 적절하지 못한 흠은 있지만 判決結果에는 영향이 없다)을 결합시킨 本出願商標는 결국 위 商標法 제8조제1항제3호에 정하는 商品의 效能·用途·使用方法으로 표시한 포장만으로 된 商標에 해당된다고 풀이된다.

결국 原審審決은 이와 그 뜻을 같이하여 정당하다고 사료되며 ELECTRODYN이란 造語를 분리하여 ELECTRO가 本出願商標의 要部라는 것은 잘못이라는 소론 논지는 독자적 견해로서, 채용할 바가 되지 못하므로 上告人의 논지는 이유 없다라고 판시하였다.

(1) 商標法 제8조 제1항 제3號의 立法趣旨

本號의 規定은 다른 號의 규정에 비하여 商品이 가지고 있는 特性의 면에서 고찰할 때 당해 商標가 商品의 特性을 표시하고 있으면 그 商標의 登錄을 불허하는 규정이다. 商標法 제8조제1항제3호의 내용은 商品의 特性을 의미하는 규정이기 때문에 商品의 去來社會(특히 商賣의 製造者 및 販賣者)에서 일반적, 共通의으로 사용하고 싶은 명칭이고 또 현실적으로 많이 사용하고 있어서 自己의 商品과 他人의 商品을 識別하기가 곤란하여 商品識別機能을 상실하는 경우가 많다. 따라서 本號와 같이 商品의 特性을 의미하는 標章은 商品去來에 있어서 누구나 사용하

고싶은 商標이고 特定人만이 獨占的으로 사용하여서는 아니될 公益의인 성격을 가진 표장이다.

(2) 審査基準 및 判例에서 본 해석

現 特許廳에서 제정 실시하고 있는 商標의 審査基準에 의한 本號의 審査는 당해 상표가 指定商品과의 관계에서 직접적인 商品의 品質, 직접적인 商品의 效能이나 직접적인 商品의 用途를 표시하는 경우에 한해서 그 出願商標를 거절시키기로 되어 있으나, 실제적인 審査에서는 개개 審査官마다 다소의 차이를 보이고 있다.

여하간 商標가 指定商品의 特性을 표시하는가의 여부는 직접적인 表示인 경우에 한해서 적용하여야 한다는 것이 일관된 定說이자 特許廳 商標審査基準이기도 하다.

또 特許廳의 審決例나 大法院의 判例도 本號의 해석에 있어서 일관성을 유지하지 못하고 있다. 그것은 審査基準의 變更, 審査·審判官의 見解의 差, 또한 최근 出願件數와 이에 상응하는 權利의 배분, 一人에게 주어지는 과다한 權利를 억제기 위한 審査의 緩化 그리고 商標選擇의 開放등 여러가지 측면에서 고찰할 필요가 있다.

事實 本號의 해석에 있어서 個個 審査官·審判官의 자의에 호를 심사·심판이 될수 있는 부분이 바로 이 號의 解釋이다.

따라서 本號의 解釋은 特許廳 商標審査基準에 명시된 바와 같이 商品의 特性表示는 당해 指定商品과의 관계에서 직접적인 特性을 표시하는 경우에 한하여야 한다. 商標가 당해 指定商品의 特性을 직접적으로 표시하지 않는 경우, 예를들면 商品의 間接的인 表示, 즉 의역해석하여야만 그 의미를 알 수 있는 경우, 그 商品의 特性이나 使用方法이 기재된 설명서를 읽어보아야만 그 商標의 내용을 알 수 있을 때와 같이 間接的인 도출방법을 동원하여야만 그 의미를 알 수 있는 경우에는 本號의 規定을 적용하여서는 아니된다.

그러면 商品의 直接的인 特性表示는 어떠한 경우인가를 살펴보기로 하자.

① 商品의 效能表示의 직접적인 表示는, 맛이

나, 좋은, 보들보들, 빠른차, 고속 등을 들 수 있다.

② 商品의 品質表示의 직접적인 表示는 大·中·小, 우, 량, 가, 우수, 특급, 특별급과 및 원조, 슈퍼등을 들 수 있다.

③ 商品의 用途表示로서 직접적인 表示는 商品비료에 “원예”라는 商標를 부착한 경우 즉 원예표 비료라고 하던가, 商品가방에 학생이라는 商品을 부착하여 학생표 가방이라고 하는 등을 들 수 있다.

이상 예를들어 열거한 바와 같이 商品의 特性은 일반需要者가 그 商標를 직접 대면하였을 때 무슨 의미임을 알 수 있을 정도로 인식되는 경우에 한해서만 商品의 特性을 表示한다고 하여야 할 것이다.

문제는 商品의 特性을 표시하는 名稱과 다른 識別力 있는 名稱과 결합하여 하나의 造語的인 商標를 구성한 경우와 商品의 特性의인 名稱과 特性의인 名稱 2個가 결합하여 하나의 造語的인 商標를 구성한 경우 이를 어떻게 판단할 것인가이다.

① 商品의 特性의인 名稱과 識別力 있는 名稱의 결합의 경우

이 경우도 여러 측면에서 고찰할 필요가 있다.

첫째 商標가 商品의 特性을 表示하는 것인데 그 表示가 누구나 직접적으로 알 수 있는 경우 예컨대 “최고”라는 名稱에 商品의 識別力 있는 名稱 “바이영”과 결합하였을 때에는 商標로서 등록이 가능하다. 그러나 “최고”라는 부분에 대해서는 商標法 제26조제1號에 의거해서 商標權의 效力이 미치지 않게 된다.

둘째, 商品의 特性의인 名稱이 英語발음으로 표기된 名稱과 識別力 있는 名稱인 경우, 또 英語발음으로 되어 있지만 英語가 通常人의 水準으로는 인식하기 어려운 名稱인 경우라도 英韓辭典을 찾아보면 누구나 인식할 수 있을 정도의 名稱이라면 이 特性의인 부분에 대해서는 權利가 배제된다.

② 英語單語의 앞부분과 英語單語의 앞부분을 따서 일체불가분적으로 결합된 造語商標인 경우

에도 여러가지 측면에서 고찰하여야 한다.

첫째, 商品 컴퓨터등에 사용하는 商標로 Auto Com이 있는데 이것이 商品의 效能 및 品質表示인가? Auto는 Automation의 약어로서 컴퓨터 등 기계기구계통에서는 통상 사용하는 영어단어이고 또한 COM은 COMPUTER의 略語이며 컴퓨터 업계에서는 흔히 약어로 사용되기 때문에 AUTOCOM은 누구나 商品의 效能表示 및 品質表示임을 직감적으로 알 수 있다.

둘째, 商品 TV 등에 商標 ECONOPANA인 경우는 ECONO라는 名稱은 “경제의”라는 의미가 있으나, PANA에 대해서는 지정상품과의 관계에서 볼 때 전혀 無關하고 또 ECONOPANA가 英韓辭典 등에 表記되어 있지 않다면 이 商標는 造語商標라고 하여도 무리없이 등록되어야 할 것이다.

셋째, 商品 TV 등에 AUTOECONO라는 商標를 사용할 경우에는 어떠한가?

AUTO나 ECONO라는 名稱은 英韓辭典 등을 찾아보면 누구나 용이하게 그 內容을 알 수 있어서 이는 商品의 效能表示로서 등록이 불가능 할 것이다.

이상, 여러가지 예를 든 바와 같이 商標가 商品의 特性을 직접적으로 表示하는가의 여부는 그 商標의 構成과 그의 意味 및 商品을 구체적으로 대비검토하여야 할 것이고 또한 그 商標의 特性으로서 一般人이 어느정도 현실적으로 인식하고 있는가 또 사용하고 있는가 등을 구체적으로 대비검토하여 판단하여야 할 것이다.

(3) 結 論

이상 特許廳의 商標에 관한 審査基準과 實例를 들어 설명한 바와 같이 本件 判決를 분석하여 보기로 한다.

本件 商標 ELECTRODYN에 대한 大法院의 判決은 商標法 제8조제1항제3號의 法理를 오히려 위법이 있고 審理를 다하지 아니한 不適法한 判示라고 판단된다.

첫째, 大法院은 本件 商標 ELECTRODYN을 ELECTRO와 DYN을 분리하여 이를 영어단어

식으로 해석한데 위법이 있다 하겠다.

商標는 商標見本 그대로 놓고 판단하여야 하는 바, 이를 어떠한 의미를 도출해 내기 위해서 분리해석하거나, 英韓辭典을 찾아본 후 商標의 特性을 찾아내는 審理는 적법한 審理라 할 수 없다. 물론 당 商標中 ELECTRO는 “전기의”라는 의미를 가지고 있어서 商品의 特性을 어느 정도 암시한다고 할 수 있으나, 그것은 어디까지나 ELECTRO 자체에 한하지 商標全體를 가지고 판단할 때에는 전혀 별개의 造語商標임을 인식할 수 있다. 本 商標中 어미부분인 DYN은 DYNAMIC 즉 동적의, 동력의 의미를 가지고 있다 하더라도 本件商標의 지정상품 분무기와는 별로 연관이 없다고 할 수 있으므로 이를 분리하여 판단한 때에는 위법임이 분명하다.

둘째, 本件 商標가 商品의 用途表示에도 해당되는가의 여부

本 判決文에는 本件 商標가 商品의 效能·用途·使用方法으로 표시한 標章만으로 된 商標에 해당된다고 풀이된다고 判示하였으나, 本件 商標中 ELECTRO는 “電氣의”라는 의미이므로 商品의 效能이나 使用方法(전기식 분무기)을 어느 정도 암시한다고도 할 수 있다. 그러나 商品의 用途와는 전혀 관련없음을 밝히고 싶다.

商品의 用途表示는 商品의 使用處를 의미하는 바, ELECTRO는 主體가 될 수 없다. 예를들면 가방이라는 商品에 學生이라는 商標를 부착 사용하는 경우 또는 商品 만년필에 商標 OFFICE를 사용하는 경우에 商品의 用途表示라고 할 수 있다. ELECTRO 즉 “電氣의”라는 의미는 物體나 生命體라고는 할 수 없기 때문에 商品의 用途表示라고 할 수 없다.

셋째, 그러면 本件 登錄商標가 商品의 效能表示나 商品의 使用方法을 表示하고 있는가에 대하여 검토하기로 한다.

앞서 기술한 바와 같이 本件 商標中 ELECTRO라는 단어는 “전기의, 전기식의”라는 의미를 가지고 있다. 그러나 “DYN”이라는 다른 의미의 결합으로 인하여 “電氣의”라는 의미를 배제시킨 결과가 되고 특히 DYN이라는 의미가 本件

商標의 指定商品과 직접적인 관련이 전무한 상태라는 점을 감안하면 본건 상표는 造語商標라고 본다. 商品의 特性表示判斷方法은 英語單語나 英文 解說式으로 풀이하면서 特性을 찾아내서는 아니되고 어디까지 당해 商品을 사용하는 실수요자를 기준으로, 또 國內의 水準을 기준으로 해서 판단하여야 할 것이다.

또 英文學者나 專門的인 分野에 종사하는 者를 기준으로 해서 判斷하여서는 아니된다.

商品을 필요로 하는 수요자측면에서 판단하면 本件 商標가 부착된 商品을 구입한 때 商標 EL-ECTRO를 보았을 때 이 뜻이 어떠한 의미를 가

지고 있는지를 생각하면서 또는 英語辭典을 찾아보면서 분무기를 구입하는 것은 절대 아니고 新聞이나 廣告에 의해 또는 다른 사람의 소개나 추천에 의해 또는 구입자의 구입의사에 따라 그 제품을 구입하는 것이 하나의 通例임을 부인하지 못할 것이다. 즉 商標에 대해서 수요자는 商標로서 대하는 것이 오늘 날의 수요자의 수준이라고 할 수 있다. 더욱 근자에 이르러서는 商標 出願件數의 폭주와 權利의 배분, 他人商標選擇의 機會提供이라는 現實論에서 본다하더라도 商品의 特性表示에 대한 해석은 좁게 보는 것이 現實정에서 볼 때 타당하다고 생각한다. (8)

工業所有權用語 38個 審議 確定

85年度 第3次 工 所有權用語審會議事

◎..... 工業所有權 用語 醇化 特別委員會는 지난 8月 26日 大韓辦理士會 會議.....◎

◎.....室에서 委員 9名이 참석한 가운데 85年度 第3次 委員會를 개최하고 76個.....◎

◎.....중 38個 用語를 審議, 確定했다. 審議·確定된 用語는 다음과 같다.◎

○ 審議確定語 內역 ○

대 상 용 어	구분	심 의 확 정 어	대 상 용 어	구분	심 의 확 정 어
사 절(仕切)	×	칸막이	수 설(垂設)	×	늘어뜨려 설치
사 절 판(仕切板)	×	칸막이판	식 설(植設)	×	설치심기
사행형상(蛇行形狀)	○	S字形상, 구불구불한 모양	설 출(洩出)	×	누출
산 형(山形)	○	산같은형상, 산치차의 이빨부분	안 내 조(案内爪)	×	안내(갈)고리
삽 접(挿接)	×	끼워붙임	압 동(押動)	×	눌러움지이게 하다
상 개(上蓋)	×	윗덮개, 윗뚜껑	압 착(壓着)	×	눌러붙임
상 부 용(床敷用)	×	바닥(다루)깔기용	양 체 기(兩替機)	×	환전기
상 연(上緣)	×	윗가장자리	여 육(餘肉)	×	여분의두께
선 단 부(先端部)	○	앞끝부분	연 가(連架)	×	연달아걸침
선 형(扇形)	×	부채형 예:부채형광도체	연 설(連設)	×	연달아설치
소 강(燒綱)	×	석쇠	연 통(連通)	×	연이어통함
소 육 기(燒肉器)	×	고기구이기	열 설(列設)	×	줄지어설치
손 화(損貨)	×	손상된돈, 훼손된돈	완 체(腕體)	×	팔부재
송 입(送込)	×	보내주다	외 방(外方)	×	바깥쪽
쇄 선(鎖線)	→	긴점선	용 단(溶斷)	○	녹여갈림
수 련(水練)	×	물로개다, 물로버물다	유 사(紐糸)	×	끈
수 망(手綱)	×	손그물	용 착(融着)	×	녹여붙임
수 밀(水密)	○	물이 스미지 않게	인 가(印加)	→	전압을 가하는 것
			용 형(雄型)	×	숫틀
			원 추 상(圓錐狀)	○	원뿔형상

註: ○; 심의 대상용어와 심의확정어를 같이사용 ×; 심의 확정어만 사용 →; 뜻만 확정시킨 것.