

우리나라 商標法の 主要

商標는 商品 및 企業의 얼굴...現代企業

이달의 目次

第2章 登錄과 不登錄 要件

1. 登錄要件과 不登錄 事由
 - (1) 概 要
 - (2) 登錄要件

第2章 登錄과 不登錄要件

1. 登錄要件과 不登錄 事由

(1) 概 要

商標를 出願登錄하는 때에는 實體的 要件으로서 人的 要件과 構成要件에 따라 特別顯著性이 있는 登錄要件을 갖추고 비록 登錄要件이 이루어졌어도 公益의 인面과 私益의 調和를 이루기 위해서 登錄할 수 없는 不登錄事由에 該當하지 아니하여야 하며 또한 形式的 要件인 節次와 具備書類를 갖추어야 한다. 따라서 商標를 出願하면 公益과 私益에 違反되는 점이 없는지等 登錄의 適法與否를 審査하여 登錄을 決定하게 되며 이 중에도 登錄要件과 不登錄事由가 매우 重要하다.

① 實體的 要件

㉞ 人的要件

國內에서 商標를 使用하는 者나 使用하고자 하는 者는 이 法 또는 이 法에 의하여 發하는 命令의 定하는 바에 의하여 自己의 商標를 登錄받을 수 있는 權利를 가진다(商標法第3條)라고 規定하고 있어 ㉞ 現在 商標

를 使用하고 있는 者와 ㉞ 앞으로 使用하고자 하는 者가 ㉞ 自己의 商標를 登錄받을 수 있는 것이며 그 出願登錄에 있어서 內國인과 外國인이 各기 다르다.

1) 內國人：出願人은 權利能力이 있는 者로 自然人 또는 法人이어야 하며 內國인은 商標法과 同法에 의하여 發하는 命令에 定하는 바에 의하여 登錄할 수 있고 特許廳 職員은 相續 또는 유증의 경우를 除外하고는 登錄을 받을 수 없으며 未成年者, 準禁治產者, 禁治山者는 法定代理人에 의하여 商標에 關한 手續을 할 수 있는데 未成年者와 準禁治產者가 法定代理人의 同意를 얻거나 範圍를 定해서 處分을 許可한 財產의 處分時 獨立하여 法律行爲를 할 수 있는 경우는 예외로 하고 있다(商標法 第7條, 特許法 第16, 20~41條).

2) 外國人：韓國內에 住所나 營業所가 없는 外國인은 商標에 關한 權利를 享有할 수 없으므로 다른 法令으로 定하는 경우를 除外하고 그 사람이 商標에 關한 代理人으로서 韓國內에 住所 또는 營業所나 營業所를 가진 者인 商標管理人에 의해서 登錄을 할 수 있으며 條約, 協約 또는 法律에 의해서 韓國民에게 自國內에 住所 또는 營業所의 有無에 불구하고 權利를 許容하는 國家의 國民에 對해서는 商標權利를 享有할 수 있게 하였다(商標法 第7條 特許法 第40條).

㉞ 構成要件

商標는 自己의 業務에 關한 商品에 대하여 使用하는 商標로서 ㉞ 商標가 갖추어야 할 要件을 具備한 商標이어야 하고 ㉞ 國內에서 營業上 正當하게 自己의 業으로서 使用하는 商標이어야 하며 ㉞ 自己의 商品에 使用하는 商標로 自他商品의 識別力이 있어야 하는데 이 商標의 構成要件은 이미 商標의 概念에서 詳細히 說明한 바 있다.

內容 解說 (3)

戰略의 必需的 要件

金 寬 衡

〈本會 研修部長〉

㊦ 登錄 및 不登錄事由

商標은 自他商品을 識別할 수 있도록 特別顯著한 登錄要件을 갖추어야 하며 不登錄事由에 該當하지 아니하여야 한다(商標法 第8條 9條).



〈金寬衡 部長〉

㉑ 形式的 要件

商標를 出願登錄하거나 其他 節次를 밟기 위해서는 商標法에 定하는 方式에 따라 所定의 形式을 갖추어야 하며 이는 書類의 具備要件이 法에 의하여 제대로 되어 있는지에 대한 方式審査에 係하여야 한다. 이의 具體的인 內容은 뒤에 該當事項別로 說明키로 한다.

(2) 登錄 要件

商標를 使用하는 者 또는 使用하고자 하는 者가 商標를 選定한 後 登錄하려면 特別顯著性이 있어야 하는데 바로 이 登錄要件으로서 우리나라에서는 特別顯著性이 없어 商標로 登錄할 수 없는 事項을 明文으로 規定하여 “商標는 다음(商標法 第8條 1項 各號)에 該當하는 경우를 제외하고는 登錄을 받을 수 있다”(商標法 第8條 1項)라고 定하여 自他商標의 識別力이 없는 標章은 商標로 登錄받을 수 없음을 제시하고 있다.

우리나라 審査基準에서는 이 登錄要件의 幅을 넓게 認定하여 “特別顯著性이 없는 標章과 特別顯著性이 있는 標章이 給合하여 構成된 商標는 原則적으로 識別力이 있는 것으로 봄”으로서 실제 商標를 出願할 때에 例를 들면 商標를 使用할 指定 商品이 책상인 경우에 商標를 “개나리책상”이라고 했다면 “개나리”라는 뜻을 책상의 商標로 選定하고 “책상”이라는 普通名稱

을 包含해서 出願하였을 때 商標로 登錄받을 수 있다는 뜻으로 解釋된다.

商標法 第8條 1項을 보면 第1號에 그 商品의 普通名稱을 普通으로 使用하는 方式으로 表示한 標章“만”으로 된 商標 第3號에 商品의 產地, 品質...을 普通으로 使用하는 方式으로 表示한 標章“만”으로 된 商標 第4號에 顯著한 地理의 名稱 그 略語 또는 地圖圖으로 된 商標 第5號에 혼히 있는 姓 또는 名稱을 普通으로 使用하는 方式으로 表示한 標章“만”으로 된 商標 第6號에 간단하고 混히 있는 標章“만”으로 된 商標“만” 登錄을 받을 수 없으므로 特別顯著 性이 있는 部分과 이들 事項의 一部를 結合하여 需要者들이 自他商品을 識別할 수 있다고 認定되는 경우에는 商標로 登錄할 수 있다고 解釋된다.

이러한 商標를 비록 登錄받는다 하여도 特別顯著性이 없는 部分은 商標權의 效力이 미치지 않는다(商標法 第26條)는 것을 認識하여야 한다.

그런데 商標法 第8條의 登錄要件을 보면 特別顯著性이 없는 事項을 明示하였는데 特別顯著性의 뜻중에 世人의 注意를 끌 수 있을 정도로 그 「構成이 明瞭하여야 한다」는 事項에 該當되는 外觀構成說”보다는 自他商品의 識別力이 있어야 한다는 “自他商品의 識別力說”을 더 重視하고 있음을 알 수 있다.

이와같이 特別顯著性이 없는 事項을 例示의 例로 規定하고 있는 것은 不特定多數人인 一般大衆이 使用하는 普通名稱, 慣用標章, 品質效能表示, 地理의 名稱等의 商品名稱을 特定人에게 獨占排他權을 주어 商品의 出處混同을 오게하고 流通秩序를 혼란시킬 수 없다는 公益的인 見點에서 規定하였다고 生覺된다.

그러면 特別顯著性이 없는 事項에 대해 明文으로 規定하고 있는 法 및 審査基準을 中心으로하여 說明키로 한다.

㉑ 그 商品의 普通 名稱을 普通으로 使用하는 方式으로 表示한 標章만으로 된 商標(商標法 第8條 1項 1號)

商品의 「普通名稱」이라 함은 去來界에 있어서 그 商品의 一般的인 名稱이라고 認識되어 있는 名稱을 말하며 特定人의 業務에 關한 商品으로 認識할 수 없는 것을 말한다. 여기에는 原來商標이 있지만 오래동안 使用

한 결과 普通名稱화된 商標도 包含된다. 예를 들어 보면 아스피린, 나이론, 에스카레이터 등은 원래 有名한 商標이었으나 現在는 普通名稱화하였다. 따라서 登錄을 받을 수 있는 商標는 一定한 名稱이 商品에 使用되는 경우에 그 名稱에 의하여 그 商品이 어떠한 商人, 商社, 會社等に 의하여 生産, 販賣된 것이라는 것을 去來界에서 認識할 수 있는 상태의 것이어야 한다. 그런데 商品의 普通名稱에는 그 商品의 略稱, 俗稱, 其他 해당 商品을 取級하는 業界에서 그 商品을 指稱하는 것으로 使用하고 있는 名稱을 普通使用하는 方法으로 表示한 것도 包含된다는 것을 알아야 한다.

㉑ 普通名稱과 商品

商標를 普通名稱으로 取級하는 경우는 商標로 使用할 商品이 과자인 때에 과자는 물론이요 건과자, 약과자, 쿠키, 캔디등의 商品名을 말하고 이 名稱은 과자류의 상품에 使用할 商標로서 登錄할 수 없다는 뜻이며 이러한 普通名稱의 商標는 商品에 使用하여도 그 商標權者의 商品으로 認識이 不되어 商品의 出處表示機能이나 自他商品의 識別機能, 品質保證機能等을 발휘하지 못하기 때문이다. 그러나 商品의 普通名稱도 그 名稱에 該當하는 商品以外의 商品인 다른 商標區分에 속하는 商品에 使用하는 경우에는 商品의 識別能力이 있다고 보아서 商標로 登錄받을 수 있는 경우가 있다. 예를 들면 水産物인 商品區分에 속하는 普通名稱인 “Shell”(조개)을 原料의 商品區分에 속하는 石油에 登錄이 된다는 것이다.

㉒ 普通으로 使用되는 方法

一般 需要者들이 普通으로 使用하는 名稱을 文字나 圖形으로 表示한 것을 말하며 需要者들이 그 商標의 呼稱을 듣거나 볼때 普通名稱으로 確實히 認識되는 경우이다. 그러나 普通名稱의 文字를 特殊한 方法으로 圖形化해서 表示하므로써 普通名稱으로 呼稱도 不되고 圖形自體가 普通名稱으로 볼수 없으며 自他商品의 識別力이 있는 경우는 登錄이 된다.

㉓ 그 商品에 대하여 慣用하는 商標(商標法 第8條 1項 2號)

「慣用商標」라 함은 어떤 商標 및 商品에 있어 全國 또는 한 地方의 需要者나 同業者들 間에 多年間 多數人이 使用한 結果 自他商品의 識別力을 상실한 경우를 말하며 이를 標章의 일부분으로 使用하여 識別力을 상

실한 그 부분도 慣用標章이 된다. 따라서 商標로서의 商品에 대한 識別力이 있고 特定人의 出處表示로 使用된 商標도 管理의 不充分으로 인하여 慣用名稱으로 되어 普通名稱화하면 商品의 識別力이 상실된다. 그리하여 自己의 業務에 속하는 商品과 他人의 業務에 속하는 商品을 區別하기 위한 商標로 使用할 수 없으므로 누구든지 이런 商標는 登錄하여 獨占權을 부여받을 수 없으며 이런 경우 商標를 당초 登錄하여 使用하여 왔어도 慣用商標가 되면 更新登錄이 不된다. 예를 들면 청주라는 指定 商品에 “정종”이라는 商標를 오래동안 使用한 결과 너무 有名해져 商品의 이름인 普通名稱으로 認識하게 됨에 따라 商標의 機能을 상실한 경우이며 商標를 使用한 指定商品이 織物인 경우에 “TEX” “LON” “RAN”등도 마찬가지다.

㉔ 그 商品의 產地, 品質, 原材斜, 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 普通으로 使用하는 方法으로 表示한 標章만으로 된 商標(商標法 第8條 1項 3號)

㉕ 產地表示

「產地表示」라 함은 商標를 使用할 指定商品의 主된 產地를 表示하는 標章을 말하며 그 商品이 그 地方에서 過去에 生産되었거나 現在 生産하고 있는 때에 해당된다. 이런 商標는 使用할 指定商品이 모시일 경우 “한산”이라는 商標는 產地表示로서 登錄할 수 없다는 것이며 사과의 “대구” 글비의 “영광”등도 마찬가지 예이다.

㉖ 品質表示

「品質表示」라 함은 商標를 使用할 指定商品의 關係에서 商品의 品位나 品質等을 直接的으로 表示하는 것이라고 認定되는 標章을 말한다. 따라서 商品의 品質이 좋고 나쁨을 나타내는 等級表示인 大, 中, 小, 上, 中, 下, 甲, 乙, 丙이나 優, 良, 可 또는 金牌, 銀牌, 特級, 特選, 特別, 名物, 原祖, 優秀, super等을 文字나 記號, 圖形으로 表示한 경우이다.

商標를 「GLACEM」으로 하여 유리纖維, 合成纖維에 使用코자 할 때 그 商品이 유택함이 있고 부드럽다고 需要者들이 認識할 것이므로 그 商品의 品質이 다른 商品보다 뛰어난 것으로 生覺되어 商品의 品質表示에 해당된다(80.11.25 大法院判例). 또한 “오렌지껍”이나

“딸기쟁”이란 商標는 造語로서 과자와 당류의 商品에 使用하여도 商品의 品質表示만으로 된 商標가 아니므로 全體의인 構成으로 볼때 品質表示인 商標로 받아들일 수 없다는 것이다(80.4.8 大法院判例).

㉔ 原材料表示

「原材料表示」라 함은 商標를 使用할 指定商品에 商品의 原材料로 使用되고 있거나 使用될 수 있다고 認定되는 標章을 말한다. 商標에 使用할 指定商品이 부분인 경우에 原材料表示인 “콩”이라는 商標를 登錄할 수 없으며 창문틀의 “알미늄”이나 織物類의 “목화”도 마찬가지다.

㉕ 效能表示

「效能表示」라 함은 商標를 使用할 指定商品과의 關係에서 商品의 直接的인 效能을 表示한 標章을 말하며 商標를 使用할 指定商品이 화장품일때 “보들보들”이라는 商標는 效能表示로서 登錄이 없으며 複寫機의 Quikcopy나 藥品의 “잘나”등도 마찬가지 예이다. 또한 “우아미”라는 商標를 비누 및 洗劑의 商品에 使用할 경우에 우아하고 예뻐진다는 效能表示로 認識되어 登錄할 수 없다는 것이다(79.7.24 大法院判例).

㉖ 用途表示

「用途表示」라 함은 商標를 使用할 指定商品의 用途를 直接的으로 表示한 標章을 말하며 商標를 使用할 指定商品이 비로일때 “원에”라는 商標는 원에 사용하는 비로라고 認識되어 用途表示이고 가방의 “학생”이나 의복의 “주니어”등도 마찬가지 예이다.

㉗ 數量表示

「數量表示」라 함은 商品에 使用할 商標가 去來社會에서 使用되고 있는 數量의 單位와 記號等을 表示한 것이라고 認定되는 標章을 말하며 商標를 使用할 指定商品이 명태 또는 쌀인 경우에 그 商標를 “2작”이라고는 登錄할 수 없고 실랑이나 가루등의 “100g” 또는 과일의 “2상자”도 마찬가지 예이다.

㉘ 形狀表示

「形狀表示」라 함은 商標를 使用할 商品의 外形, 模樣(부근包含) 및 規格等을 그 指定商品과의 關係에서 直接的으로 表示하는 標章을 말하며 商標를 使用할 指定商品인 필통에 “4角表”의 商標는 登錄받을 수 없고

고무신의 “10문”이나 고무줄의 10cm등이 마찬가지 예이다.

㉙ 價格表示

「價格表示」라 함은 去來社會에서 現實的으로 流通하고 있는 價格과 價格表示로 認識되는 單位 및 그 單位의 記號等을 表示한 것이라고 認定되는 標章을 말하며 商品에 使用할 商標를 “100원”, “10Dollor”, “5\$”, “백원”等으로는 登錄할 수 없다는 것이다.

㉚ 生産方法, 加工方法 및 使用方法的 表示

「生産方法, 加工方法, 使用方法的 表示」라 함은 商標를 使用할 指定商品의 生産方法, 加工方法 및 使用方法的을 直接的으로 表示하는 標章을 말하며 商標를 使用할 指定商品이 冊床일때 “조립”이라는 商標는 登錄이 없되고 신발의 “手製”와 時計의 “精密加工”의 例를 들어 볼수 있다.

㉛ 時期表示

「時期表示」라 함은 商品에 使用할 商標를 指定商品과의 關係에서 季節, 期間, 時間等을 直接的으로 表示한 標章을 말하며, 商標를 使用할 指定商品이 衣類인 경우에 “春秋”, “여름”, “겨울”이라는 商標는 季節表示이기 때문에 登錄할 수 없고 藥品의 “食前”, “食後”등도 마찬가지 예이다.

㉜ 通常書籍의 題號로 쓰이는 경우

書籍의 이름으로 使用되는 ○○書, ○○學, ○○撰, ○○集, ○○著等은 原則的으로 識別力이 없다. 다만 新聞, 雜誌等 定期刊行物의 題號(題名)는 原則的으로 識別力이 있는 것으로 본다.

㉝ 特記事項

商標가 위 各事項(㉔에서 ㉘까지)에 該當하는 同時에 商品을 誤認, 混同하게 할 우려가 있거나 또는 需要者를 기만할 우려가 있을 때는 他人의 商品을 表示하는 것이라고 需要者間에 顯著하게 認識되어 있는 商標와 同一 또는 類似한 商標로서 그의 商品과 同一 또는 類似한 商品에 使用하는 商標(商標法 第9條 1項 9號)와 商品의 品質을 誤認케 하거나 需要者를 欺瞞할 念慮가 있는 商標(商標法第9條 1項 11號)에도 該當하는 것으로서 適用하도록 하고있다.

④ 顯著한 地理的名稱, 그 略語 또는 地圖으로 된 商標(商標法 第8條 1項 4號)

「顯著한 地理的名稱」이라 함은 一般的인 通常의 보통 사람들에게 널리 알려진 地理的名稱을 말하며 어느 特定人만 알고있는 도서地方의 의미심 이름이나 시골의 어떤 地名等은 이에 該當되지 않는다고 할 수 있는데 그것은 비록 이러한 地理的名稱으로 商標를 만들어 指定商品에 使用하여도 去來人이나 一般 需要者들이 地理的名稱임을 잘 알지 못함에 따라 自他商品의 識別力이 있는 標章이 될 수 있다고 生覺된다.

여기에서 「略語」라는 것은 地理的名稱의 略稱인 “주린말”을 뜻하며 例를 들면 大韓民國을 “韓國”으로 使用하는 경우등이다. 「地圖」라 함은 地理的名稱으로 쓰는 地球 表面의 狀態를 一定한 縮尺에 의하여 平面으로 나타낸 그림을 말한다. 따라서 우리나라가 이와 같은 地理的名稱에 對하여 施行하고 있는 商標登錄可能與否 該當事項을 살펴 보기로 한다.

㉑ 該當事項(登錄不可)

㉑ 國家名, 國內의 市, 道名과 特別市, 直轄市의 區名, 外國의 首都名과 顯著하게 알려진 大都市名, 그리고 國內外에 顯著하게 알려진 古蹟地名, 觀光地名, 번화가명, 其他 著名한 行政區域名 및 이들의 略語 또는 普通 形態로 된 地圖等을 表示한 것

㉒ 번화한 商店街名으로서 外國의 번화기도 包含이 되며 이 名稱은 商標를 使用할 指定商品과의 關係에서

누구의 商品이고 어느 會社의 製品인지 알지못할만큼 出處의 混同을 일으킬 우려가 있다고 認定될때에 該當된다.

㉓ 顯著한 地理的名稱과 特別顯著性이 없는 部分을 結合한 標章인 경우도 이에 該當되는데 그것은 特別顯著性이 없는 部分은 自他商品의 識別力이 없기 때문에 결국 全體의 商標構成이 識別力이 없다고 보는 것이다.

㉔ 未該當事項(登錄可能)

㉔ 特別顯著性이 있는 部分과 地理的名稱이 附記的으로 結合된 標章은 그렇게 表記된 地理的名稱이 產地表示에도 該當되지 아니하고 出願人과 當該 地理的名稱과의 關係에서 消費者的 誤認 또는 欺瞞의 우려가 없는 경우에는 該當하지 않는 것으로 보아 登錄이 可能하다. 商標構成의 主된 部分이 明瞭하고 世人의 注意를 끌 수 있는 정도로 自他商品의 識別力이 있어 特別顯著할 경우 여기에서 附記로서 識別力이 없는 地理的名稱을 一部 包含시킨다고 해도 商標全體를 使用할 때 需要者들이 商品을 識別하는데 出處混同의 影響이 없다고 보는 것이다.

㉕ 特別顯著性이 없어 登錄이 안되는 國家名, 國內의 都市, 道名과 特別市, 直轄市의 區名等, 그리고 번화한 商店街에 있어서도 協會, 組合, 研究所等 公益機關과 法人格을 가진 會社名 및 登記된 個人의 商號는 該當되지 않는 것으로 보고있어 登錄이 可能하다. 例를 들면 “韓國”輸出聯合協會, “서울”매화貿易株式會社에 있어서 韓國과 서울인 地理的名稱이 包含되었어도 登錄할 수 있다고 生覺된다. <계속>

(案) 本會 發明振興事業 (內)

本會는 發明振興事業을 積極 推進하여 登錄된 權利가 企業化 됨으로써 技術革新을 바탕으로 國家産業發展에 寄與하고자 다음과 같은 事業을 展開하고 있어오니 많은 參與바랍니다.

- 發明獎勵館의 發明品 無料展示 및 企業化 斡旋
 - 優秀發明 試作品 製作 支援
 - 優秀發明者, 發明有功者, 優秀特許管理企業 選定表彰
 - 海外展示出品의 積極 支援
 - 海外 出願에 對한 補助金 支援
 - 優秀發明의 金融支援 推薦
 - 創業資金 支援 推薦(45歲 未滿)
 - 企業化資金 投·融資 推薦
 - 發明의 保護 및 紛爭 仲裁
 - 發明特許品 流通販賣展示會 開催
 - 企業과 發明家 結緣 (申請接受)
 - 姓名 및 住民登錄番號
 - 住所 및 電話番號
 - 公告, 登錄番號 및 日字
 - 發明考案의 명칭을 적어 보낼 것.
- ※ 기타 자세한 것은 本會 發明振興部(557-1077~8)로 문의 바랍니다.