

우리나라 商標法의 主要 商標는 商品 및 企業의 얼굴…現代企業

■ 이 달의 目次 ■

(2) 登錄要件

(3) 不登錄 事由

⑤ 혼히 있는 姓 또는 名稱을 普通 使用 하는 方法으로 表示한 標章만으로 된 商標

흔히 있는 姓 또는 名稱은 우리나라 全國에 많이 있으므로 이를 商標로 使用할 경우 自他商品의 識別力이 없기 때문에 特定人에게 獨占權을 부여할 수 없어서 商標登錄을 認定하지 않는 것이다.

흔히 있는 姓 또는 名稱에 있어서 흔히 있는 「흔한」이라 함은 귀하지 않고 現實的으로 多數 存在하거나 觀念上으로 多數 存在하는 것으로 認識되고 있는 것을 말하며 例를 들면 電話簿에서相當數를 發見할 수 있는 姓이 이에 該當할 것이고 「名稱」이라 함은 法人の 名稱, 登記된個人의 商號, 著名한 商店名 및 이들의 略稱을 包含하는 것을 말한다. 이와같은 흔한 姓과 名稱中에서 特別顯著性이 없어서 登錄할 수 없는 경우와 特別顯著性이 있는 것으로 보아 登錄이 되는 경우가 있다.

② 特別顯著性이 없는 경우

1) 흔한 姓을 한글이나 漢字 또는 알파벳 그리고 이들을 併記하여 表記한 標章

2) 흔한 “姓”과 “商社”, “工業社”, “商會”, “社”, “會”, “堂”, “組合”, “協會”, “研究所”等의 文字를 結合한 標章이 該當되며 이것이 外國文字로 表記하거나 外國文字를 번역한 때에도 包含되는 것이다.

3) 公共機關, 公共團體, 一般社會團體 또는 會社等에서 職名으로 通常 使用하는 總長, 社長, 理事長等으

로 表示한 標章이 이에 該當된다.

④ 特別顯著性이 있는 경우

1) 姓名은 原則적으로 特別顯著性이 있다. 그러나 著名한 他人의 姓名은 登錄을 받을 수 없으며 그 他人의 承諾을 얻을 경우는 登錄이 可能하다.

2) 商標를 構成하는 文字가 姓 또는 다른 觀念을 아울러 낳게 할 때에 文字나 圖形等의 結合에 의하여 姓以外의 觀念이 顯著하게 일어남으로서 指定商品과 關聯이 없을 경우에는 特別顯著性이 있는 것으로 보고 있으며 例를 들면 “馬”라는 姓과 다른 事物의 뜻을 가지고 있는 말도형을 結合한 標章은 登錄이 可能하다.

3) 혼한 姓과 法人格을 가진 會社名 및 登記된 個人의 商號가 結合된 商標은 特別顯著性이 있는 것으로 보며 例를 들면 “리”株式會社(LEE Co,)는 登錄이 可能하다.

⑤ 適用이 않되는 경우(登錄可能)

흔한 姓과 名稱을 使用함에 있어서 이를 特殊하게 表記하거나 特定人만이 使用하는 경우가 아닌 普通사람들이一般的으로 通常 使用하는 方法으로서 表示한 標章만이 特別顯著性이 없는 것이지 아주 희귀한 姓이나 썩 드물어 익지 않은 偶姓이라든가 普通 使用하는 方法으로 表示하지 않고 特定人이나 特殊한 계통의 사람만이 알수 있는 名稱은 이 標章을 商標로 하여 指定商品에 使用할 때 自他商品의 識別力이 있을 것이므로 特別顯著性이 있는 것으로 보아야 할 것이며 이중에서도 登錄된 商標가 이미 사람의 이름이나 名稱으로 使用하고 있는 “自己 姓名과 名稱에는 商標權의 效力이 미치지 아니한다”(商標法 第26條).

그런데 外國의 사람 姓이나 名稱에 있어서 特別顯著性이 있는지 또는 없는지에 대하여는 明文의 規定은

紙上研修

內容解說(4)

戰略의 必需的 要件

金寬衡

〈本會研修部長〉

없으나 이를 商標로 登錄받았을 때에 우리나라 역역내에서 商標權行使를 할 수 있을뿐 아니라 그 商標를 우리나라 사람이 使用하고 또한 그 商標의 商品을 거의 우리나라 사람이 識別하여 購入하는 것이 大多數일 것이다. 그러나 外國의 사람 姓과 名稱이 우리나라에서 흔하게 볼 수도 없고 알 수도 없는 標章으로 構成될 때에는 特別顯著性이 있는 것으로 보아야 할 것으로 生覺된다.

그러나 T.V., 라디오, 新聞, 雜誌, 카다로그, 宣傳文等과 旅行者에 의하여 우리나라 一般大衆들이 外國의 누구 姓이고 어느 名稱인가를 顯著하게 널리 알려져 있는 姓과 名稱에 있어서는 客觀的으로 著名하다고 認定될 경우에 한하여 特別顯著性이 없는 것으로 解釋함이妥當할 것으로 生覺되며 例를 들면 美國 캐네디家門의 “케네디”라는 姓과 美國 全域에 널리 알려진 “맥도날드”라는 名稱은 우리나라에서도 一般人에게 널리 알려진 姓과 名稱이라고 볼 수 있을 것이다.



〈金寬衡 部長〉

⑥ 간단하고 흔히 있는 標章만으로 된 商標

이 商標는 一般人們이 오래전부터 많이 볼 수 있고 쉽게 익혀져 있으며 너무 간단하고 흔해서 慣習的으로 누구나 모두 使用하여 商標의 機能이 없기 때문에 登錄할 수 없는 것이며 이를 例示的으로 區分해서 說明키로 한다.

② 한글의 한字 또는 알파벳의 경우

1) 特別顯著性이 없는 標章

① 한글의 한字(“취”를 “天”로)와 같이 풀어 쓴 것도 한(1)字로 취급한다. ② 알파벳의 1字 또는 2字로

표시하거나 이에 二子音을 한글로 결합 표시한 것과 ③ 알파벳 또는 이를 한글로 표시한 것으로서 化粧品, 金屬機械 등에서 사용되고 있는 전문기호로서 이를 알파벳 또는 한글 및 알파벳과 한글은 結合하여 표시한 것. 그리고 ④ 알파벳의 1자 또는 2자에 “Co” “Ltd” 등을 결합한 標章이다.

2) 特別顯著性이 있는 標章

① 한자의 1자와 ② 알파벳의 3자 이상 그리고 ③ 알파벳의 2자에 識別力 있는 기호 또는 圖形을 결합하여 표시하거나 로그램(합일문자)으로 표시한 標章



④ “닭” “월” 등과 같이 한글의 한자로서 事物의 관념을 직감할 수 있는 標章이다.

④ 숫자의 경우

1) 特別顯著性이 없는 標章

① “88, 五五, 參拾參” 등 99 이하의 숫자로 표시한 것과 ② 위 제①항의 숫자를 한글로 병행표시한 것 그리고 ③ 外國語의 숫자를 한글로 표시하거나 外國文字로 표시한 것(“원” “투” “쓰리” “나인티나인” “ONE” “TWO” “THREE” “NINTY NINE”) 또는 ④ “원투” 또는 “ONE TWO”와 같이 2개의 숫자를 결합하여 표시한 것과 아울러 ⑤ 첫째, 제2, Second, Ⅴ등 순위의 문자로 표시한 標章이다.

2) 特別顯著性이 있는 標章

⑦ 777, 888 등과 같은 100 이상의 숫자로 표시한 것. 다만, 구체적인 사항의 필요에 따라 指定商品 등의 관계를 고려하여 판단한다(“1, 2, 3” “3, 4, 5” 등 연속적인 숫자는 제외). ⑧ “원 화이브 쓰리” “화이브 원화이브” “ONE FIVE THREE” “FIVE ONE THREE”와 같이 3개 이상의 숫자를 결합하여 표시한 標章

④ 기 태

윤곽으로 흔히 사용되는 ○, △, □, ◇, ♡, #, +, -, &, 월계수무늬, 원자무늬, 꽃무늬 또는 봉황새무늬등의 표장이나 이를 도형 또는 무늬와 다음의 문자를 결합한 상표(그 문자가 윤곽에 겹쳐표시된 여부에는 관

계 없이 취급한다)는 특별현저성이 없는 것으로 본다.

① 한글의 1자(다면 뚜렷한 사물의 관념을 낳고 이를 직감할 수 있는 것은 제외)와 ② 알파벳의 1자 또는 2자와 이에 그 자음을 한글로 결합하여 표기한 것. 그리고 ③ 化粧品, 金屬機械 등에서 사용되고 있는 전문기호로서 이를 알파벳, 한글 또는 알파벳과 한글로 결합하여 표기한 것. 또는 ④ 알파벳의 1자 또는 2자에 “Co” “Ltd” 등을 결합한 것. 이외에도 ⑤ 「甲・乙・丙・丁」「大・中・小」「上・下」「優・良・可」「優・秀」등과 같이商品의 기호 또는 등급을 표시한 것이라고 인식되는 문자로 된 標章 ⑥ “A아” “12A” 등과 같이 特別顯著性이 없는 包裝相互간의 결합은 特別顯著性이 없는 것으로 본다. 다만, 결합에 의하여 特別顯著性이 있는 경우에는 그러하지 아니하며 예를 들면 다음과 같다.



② 大法院 判例

간단한 標章에 該當되는 出願商標「M 45 앤 사십오」에 대하여 1980년 3월 25일 다음과 같이 判決하였다.

「M 45」는 英文字 한 字와 아라비아數字 두 字를 단순히 結合한 것으로서 「앤 사십오」 부분은 단순히 「M 45」의 字音을 발음대로 한글로 併記한 것에 지나지 않는 것으로 간단한 標章에 不過할 뿐 아니라 더우기 本願指定商品과 관련해서 본다면 「M」는 製品의 記號, 「45」는 그 規格番號로서 化學製品에 보편적으로 使用되는 記號 또는 規格番號로 생각되거나 認定될 수 있는 간단한 標章에 해당한다고 할 것이며 결국 本件 出願商標는 商標로서 登錄될 수가 없다(要約).

⑦ 기타(위 ①~⑥ 이외의 事項) 自己의 商品과 他人의 商品을 識別할 수 없는 商標

商標의 定義에서 밝힌 바와 같이 商標는 特別顯著性이 있어야 登錄이 되므로 위에서 說明한 登錄반을 수 없는 事項은 特別顯著性이 없는 경우를 明示한 規定이며 그 以外에도 商標의 構成이 明瞭하지 않거나 自他商品의 識別力이 없는 標章이 있을 수 있기 때문에 이러한 標章은 特別顯著性이 없으므로 登錄이 不可能 하다는 것을 明確히 한 規定이다. 예를 들면 ①一般的으

로 쓰이는 口號, 標語, 流行語로 表示한 것이라든가 ②檀紀, 西紀의 文字로 表示하거나 同年度와混同할 우려가 있는 것 또는 ③ 사람, 天然物, 自然物을 寫眞으로 表示한 것 그리고 ④ 단순하고 素美한 線의 連結이나 落書와 分明치 않은 그림의 圖形等은 特別顯著性이 없다고 보아야 할 것이다.

⑧ 使用에 의한 特別顯著性

④ 識別力에 의한 登錄

商標는 그 商品의 產地, 品質, 原材料, 效能, 用途, 數量, 形狀, 價格, 生產方法, 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)와 흔히 있는 姓 또는 名稱을 普通 使用하는 方法으로 表示한 標章만으로 된 商標(同項 5號) 그리고 簡單하고 흔히 있는 標章만으로 된 商標(同項 6號)에 該當하는 商標라도 出願前에 使用한 結果 需要者間에 그 商標가 누구의 商標인가를 顯著하게 認識되어 있는 것은 위 規定事項(商標法 第8條 1項 3, 5, 6號)에 볼구하고 登錄을 받을 수 있다(商標法 第8條 2項). 이러한 商標의 構成內容이 選定할當時나 어느 時點까지는 그 本來의 뜻을 一般世人들이 일상생활에서 慣習的으로 너무 잘 알고 있어 商標로 使用하게 되면 自他商品의 識別力이 없기 때문에 商標의 機能을 발휘할 수 없으므로 商標登錄을 認定하지 않는 것이 原則이나 이를 商標를 多年間에 걸쳐 상당期間동안에 상당한 範圍의 地域에서 指定商品에 使用한 結果 一般需要者들이 볼때 누구의 商標이고 누구의商品인지 顯著하게 널리 認識되어 客觀的으로 自他商品의 識別力이 生겼다고 認定되는 때에는 그 상표를 사용한 特定人에게 登錄을 認定하는 것이다.

④ 特別顯著性과의 關係

商標는 그 構成이 明瞭하고 世人의 注意를 끌 수 있을 정도로 自他商品의 識別力이 있는 「特別顯著性」이 있어야 하는데 特別顯著性이 없었던 商標中에서 위에 열거한 商標法 第8條第2項은 出願前에 使用한 結果 需要者에게 누구의 商標인가를 顯著하게 認識된 때에는 登錄반을 수 있도록 規定함에 따라 商標에 있어 “自他商品의 識別力說”과 “登錄要件說”을 잘 나타낸 경우일 것이다. 따라서 이러한 商標를 登錄반을 수 있다면 그 登錄商標는 당연히 特別顯著性이 發生하였으며 獨占排他權 行事가 可能하다고 보아야 할 것이다.

혹 어떤 사람은 일단 特別顯著性이 없다고 認定한 사항을 다시 特別한 规定을 두어 使用에 의한 識別力を 認定하는 것은 商標法原理에 어긋난다고 解釋하기도 한다.

그러나 이러한 商標는 비록 使用者가 登錄을 하지 않은 때에도 “特定人의 業務에 關한 商品을 表示한 것”이라고 需要者에게 顯著하게 認識되어 있어 他人이 이와 同一 또는 類似한 商標를 登錄받을 수 없는 商標”(商標法 第9條 1項 9號)와 같은 内容이 담겨져 있으므로 이는 周知商標와 同一한 商標라고 解釋하여야 할 것이다.

따라서 이러한 商標를 他人이 登錄하였을 경우 “自己의 姓名과 名稱을 不正競爭의 目的이 아닌 것으로 사용할 때에는 그 商標權의 效力이 미치지 아니한다”(商標法 第62條 1項 1號)라는 规定은 商品에 사용하는 商標보다 이미 사용하고 있는 사람의 이름이나 名稱을 優先하여 준다는 私益의 側面에서 볼 때妥當하다고 生覺되며 그 商標가 商品의 產地, 品質, 效能 등(商標法 第8條 1項 3號)을 表示하는 標章은 商標權의 效力이 미치지 아니한다”(商標法 第26條 1項 2號)는 规定은 이 경우에 이미 需要者들에게 顯著하게 認識되어 特別顯著性이 發生되었기 때문에 登錄된 것이므로 適用이 排除되어야 하며 이렇게 登錄된 商標는 登錄을 받지 않은 同一 또는 類似한 商標를 同一 또는 類似한 商品에 使用할 때에 그 效力이 미쳐야 할 것이다.

④ 商標登錄을 받을 수 있는 標章

1) 사용에 의한 識別力を 가지는 商標의 登錄은 원칙적으로 그 商標 및 그 商標를 사용하고 있던 商品에 한하여 인정하고 유사한 商標 및 商品에 대하여는 認定하지 아니한다.

2) 사용에 의하여 識別력을 가지는 商標에 부기정도의 것을 단순히 불인 商標의 登錄은 商標法 第12條에 규정한 聯合商標로서 認定한다. 다만, 이 경우에도 그 商標를 사용하여 識別력이 생겼다는 증거자료에 의하여 判斷하여야 한다.

3) 사용에 의하여 識別력을 갖는 商標의 입증은 사용한 결과 수요자들이 그 商標 및 商品의 出處를 인식하고 있다고 인정할 수 있으면 가능할 것으로 본다. 그리고 각 증명서에 첨부하는 商標는 사용에 의하여 識別력을 갖는 商標와 그 요부가 같으므로 전체적으로

유사하여 그 商標 및 商品이 出處의 오인을 일으키지 않을 정도이어야 한다.

4) 사용에 의하여 널리 인식된 商標라 함은 실제 사용된 그대로의 商標이어야 하며 그와 달리 변경된 유사한 商標는 사용에 의하여 自他商品의 識別力を 가지는 商標로 보지 아니한다.

5) 商標의 사용에 의하여 識別력이 있다고 주장하는 자는 다음 사항을 입증할 수 있는 資料를 提出하여야 한다.

① 사용한 商標

② 계속 3年以上 사용한 사실

③ 특별시·직할시·도청소재지 또는 전국에 걸쳐 사용한 사실

④ 指定商品의 生產·製造·加工·證明 또는 販賣量 등

⑤ 사용의 方法, 回數 및 내용 등

6) 증거방법은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 등을 인정할 수 있다.

① 국·시·도 기타 公共團體의 증명서

② 商工會議所의 증명서

③ 同業組合의 증명서

④ 商品거래선 또는 대리점 등 충분히 입증할 수 있는 다수의 증명서(이 경우에 商品 거래선 또는 대리점 등의 事業者登錄證을 첨부할 것)

⑤ 新聞·雜誌·라디오 또는 텔레비죤등에 宣傳廣告 사실 증명

7) “수요자” 가운데 “거래자”도 포함하는 것으로 본다.

8) 수요자들이 현저하게 인식하고 있는 기준은 出願 3年 이상 사용한 결과 전국적으로 알려져 있는 경우와 특별시·직할시·도청소재지 등 어느 한 지방에서 수요자들이 현저하게 인식하고 있는 경우도 포함된다. 「현저하게 인식하고 있는」 지역의 범위에 대하여는 指定商品과의 관계를 충분히 고려하여야 한다.

9) 外國人 商標에 대하여 본항의 규정(商標法 第8條 2項)을 적용할 때에는 그 商標가 國內의 수요자(거래자 포함)에 알려져 있어야 한다. 이 경우는 輸入·販賣·廣告등의 사실을 참고한다.

〈계속〉

에너지는 국력이다 아껴써서 애국하자