

# 우리나라 商標法의 主要 內容

## 商標는 商品 및 企業의 얼굴... 企業戰略의

### ㉔ 外觀類似

「外觀類似」라 함은 商標構成의 全體的인 外部 모양인 外觀을 사람의 視覺을 通해서 觀察하여 불매 서로 類似한 商標를 말한다. 外觀을 觀察할 때는 平面的으로 나타난 商標의 構成要素인 記號, 文學, 圖形과 이들의 結合體를 對象으로하여 類似 與否를 判斷한다. 그런데 稱呼와 觀念이 달라도 外觀이 類似하면 類似商標로 보고 있다.

이런 商標를 살펴보면 HOP와 HCP, 白花와 百花, 3000과 3CCC 등을 들 수 있으며 大法院判例에서는 ACHRO MYCIN과 ACHOMYCIN(68. 9. 17判決), SALOME와 SALAM(72. 1. 31判決), 新世紀와 新世界(75. 12. 9判決)는 外觀이 類似하다고 判決 하였다.

### ㉕ 觀念類似

「觀念類似」라 함은 商標가 가지고 있는 意味인 뜻이 서로 類似하여 需要者로 하여금 誤認, 混同을 일으키게 하는 商標를 말한다. 비록 稱呼나 外觀이 달라도 觀念이 類似하면 類似商標로 보고 있다.

이런 商標를 살펴보면 임금과 KING, 그리고 平和와 PACE, 獅子와 라이온 등은 觀念이 類似 하다고 볼 수 있으며 大法院判例에서는 신발에 있어 케미포와 케미방안화(71. 4. 30判決), 부레크오일에 있어 赤馬標와 말標·黑馬·白馬(74. 8. 30判決)는 觀念이 類似한 것으로 보고 있다.

## ③ 類似判斷의 方法

### ㉖ 全體的 觀察

商標의 「全體的觀察」은 두 商標의 類似與否를 判斷할 때 一部分만 抽出하여 判斷할 것이 아니라 記號, 文字, 圖形, 이들의 結合體인 標章 全體를 對比觀察하는 判斷이며, 商標의 構成 全體中에 어느 一部分이 類似하여도 全體的으로 불매 需要者들이 誤認混同在 不되며 自他商品의 識別力이 있다면 非類似하다고 보아야 할

것으로 생각된다.

大法院判例를 보면 商標의 類似 與否는 同種의 商品에 使用되는 2個의 商標를 그 外觀·稱呼·觀念을 客觀的, 全體的으로 觀察하여 去來上 誤認混同의 證據가 있는가의 與否에 의하여 判斷하여야 할 것이며 商標相互間에 서로 다른 部分이 있어도 要部를 이루는 文字가 類似하여 全體的 觀察에서 彼此 混同하기 쉬운 것은 類似 商標라고 보아야 한다(1966. 12. 6 判例).

### ㉗ 要部的 觀察

要部的觀察은 商標의 構成中에 가장 核心的으로 世人의 注意를 끌 수 있는 識別力을 發生시키는 部分으로서 그 要素인 部分을 對比 觀察하는 方法이며 商標全體가 要部인 경우도 있고 一部가 要部로 構成된 標章도 있다.

大法院判例를 보면 識物類에 있어서 商標의 稱呼類似나 觀念類似는 그 商標의 要部로부터 나오고 決定되는 것이 原則이며 兩商標의 要部 “CAMEL”과 “CORONA CAMEL”은 稱呼 및 觀念에서 類似하다(1969. 2. 18判決).

### ㉘ 客觀的 觀察

「客觀的觀察」은 商品을 購買하는 一般 需要者의 입장에서 그 注意力을 基準으로 하여 觀察하는 方法이다. 注意力의 程度는 商品의 性質에 따라 去來者나 需要者層의 範圍, 時代의 變遷등에 의하여 다르지만 이들을 감안해서 客觀的으로 判斷 하여야 한다.

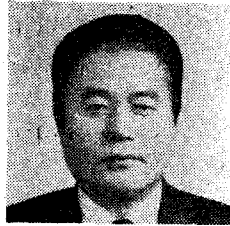
### ㉙ 對比的 觀察

「對比的 觀察」은 商標를 2個以上 서로 對比하여 놓고 類似與否를 判斷하는 觀察方法이다. 이 경우는 去來社會에서 流通되는 商標를 需要者들이 對比하여 商品을 購入하기는 힘드나 商標構成 自體의 類似與否를 判斷하기 위해서는 兩商標를 對比하여 觀察하는 方法을 많이 適用하고 있다.

### ㉚ 離隔的 觀察

# 解説(6)

## 必需品件



金 寬 衡

〈本會 研修部長〉

「離隔の觀察」은 商標를 對比 觀察할 때에 때와 場所를 달리하여 觀察하는 方法이다. 商標의 類似性 判斷에 있어서 日常去來의 實際狀況에 따라 時間과 場所를 달리할 경우 商標를 보는 사람이 그 商品의 誤認混同을 일으키는지 與否를 離隔의으로 觀察할 必要가 있는 것이다.

### ㉔ 分離 觀察

「分理觀察」이라 함은 商標의 全體 構成中에서 識別力이 있는 主된 要部가 그 以上일 경우 그 要部를 各기 分離하여 他商標와 對比 觀察하는 方法이다. 이런 경우를 보면 “SUN STAR”의 商標를 “SUN”과 STAR를 分離하여 다른 商標의 “STAR”과 類似 與否를 觀察하는 方法이다.

### (3) 商品의 同一類似

#### 가. 商品의 同一

「商品의 同一」이란 商標를 使用하는 指定商品에 있어서 2個以上の 商品을 對比할때 그들 商品이 實質에 있어서 같은 것을 말하며 반듯이 그 商品名稱이 同一한 것을 要하지 않는다. 實際 商品은 形狀, 規格, 品質, 價格이 嚴密한 意味에서 一定하기는 힘들다. 따라서 去來上 交換價値가 있는 有體動産인 商品을 2個以上 對比하여 品質, 形狀, 用途, 去來의 狀態등 商去來의 通念에 따라 判斷하여야 한다.

#### 나. 商品의 類似

① 「商品의 類似」란 商品이 서로 同一한 程度에는 이르지 못하였지만 去來上 相互 誤認 混同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, 時代의 變遷등을 考慮하여 判斷하여야 한다.

### 이달의 目次

- (3) 商品의 同一類似
- (4) 商標와 商品의 同一類似判斷基準
- (5) 商品別 大法院 類似 判決例

### 3. 周知著名商標

- (1) 意義
- (2) 周知著名商標의 保護

〈다음號에 繼續〉

① 商標를 使用할 指定商品을 當該業者가 製造, 販賣할 경우에 他人이 이와 類似한 商標를 商品에 使用하게 되면 實際商品 自體는 誤認 混同을 일으키지 않을 수 있어도 同一 營業者間에 出處가 混同되어 商品의 誤認 混同의 念慮가 있으므로 類似商品에 該當된다.

㉔ 商品이 營業部門에서 誤認되는 경우는 ㉔ 商品의 用途와 形狀의 一致 ① 商品의 生産, 販賣의 營業部分의 一致 ㉔ 原材料, 品質 및 製造法의 一致 ④ 完成品과 그 構成 部分등의 一致與否등을 考慮하여 判斷하는 것으로 알려져 있다.

㉔ 商品의 區分에 있어서 同一 區分內에 있는 商品이라고 해서 반드시 類似한 것은 아니며 商標登錄事務의 便宜를 위한 것으로 同種의 商品을 法規로 定한 것은 아니다(商標法 第11條2項 大法院 1970.9.17, 1971.6.29 判決) 그러나 商標法施行規則 第10條第1項에 의한 商品區分에는 (a) 各類別의 商品群에 의한 商品細目은 그 商品群의 類似商品 範圍로 본다. (b) 이러한 類似範圍의 ㉔ 事項에 不拘하고 商品群의 備考에 記載된 商品細目은 相互 類似한 商品範圍로 본다라고 規定하고 있어 商品群別 細目の 商品은 原則의으로 類似範圍로 보고 商品群間이나 類別間에 類似한 品目은 備考난에 別途로 類似範圍를 表示하여 適用하고 있는 것으로 解釋된다.

### (4) 商標와 商品의 同一類似 判斷基準

#### 가. 意義

商標를 出願登錄함에 있어서 先出願에 依한 他人의

登錄商標 및 指定商品과 同一 하거나 類似할 때에는 登錄을 할 수 없으며 이에 대한 規定을 보면 “先出願에 의한 他人의 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標로서 그 登錄商標의 定指商品과 同一 또는 類似한 商品에 使用하는 商標”(商標法 第9條1項7號)는 登錄을 認定하지 않고 있기 때문에 그 類似範圍와 判斷方法을 다음과 같이 審査基準으로 定하여 施行하고 있다.

### 나. 同一類似 判斷基準

① 商標에 대한 유사여부의 관찰방법은 전체적, 객관적, 이격관찰을 본지로 하되 商標구성중 인상적인 부분(요부)에 대하여 비교하는 것으로 본다.

② 商標의 유사여부 판단은 칭호·외관 및 관념의 세 가지로 구분하며 이들 각각의 비중은 각 商品에 따라 상이한 것으로 본다.

③ 商標의 유사여부를 판단할 때에는 특히 그 商標를 사용하는 商品에 관한 업계의 사용관습(예컨대 칭호를 내는 방법)등 평균수요자층을 고려하여야 한다. 例를 들면

① 약제에 대한 獨逸語의 발음으로 표시한 것

② 화강암에 대한 佛語의 발음으로 표시한 것이다.

④ 登錄商標가 식별력을 상실하였을 경우 또는 관용 商標로 되었을 경우에 타인이 이와 同一 또는 類似한 商標를 새로 出願 하였을 때에는 이 규정을 적용하며 아울러 특별 現存성이나 관용商標에 관계되는 규정도 적용하는 것으로 본다.

⑤ 漢字商標의 칭호에 대한 판단은 다음 예와 같다. 例를 들면 「牧丹」이란 商標는 「무단」 또는 「모란」으로 칭호된다.

⑥ 登錄商標와 그 商標에 다른 文字 또는 圖形등을 부가하여 구성한 商標에 대하여 類似判斷을 할 때는 그 결합의 정도를 고려하여 다음과 같이 처리한다. 다만, 現저하게 상이한 外관·칭호나 관념을 낳는 것이 명백할 때 또는 관념에 있어서 實存관념과 상상관념이 類似한 표장일 때는 그러하지 아니하다. 例를 들면 실존 관념의 말과 상상관념의 용마는 비유사하다.

⑦ 형용사적 文字와 결합하여 구성된 商標는 형용사적 文字가 결합되지 아니한 商標와 원적으로 類似한 것으로 본다. 類似한 것의 例를 들면 다음과 같다.

① 「얼굴」과 「새얼굴」, ② 「star」와 「super star」,

③ 모란과 금모란의 경우이다.

④ 2개의 어구로 결합된 商標는 원칙적으로 각각의 부분만으로 된 商標와 類似한 것으로 본다. 다만 결합된 어구가 일련 불가분으로 칭호되거나 관념을 낳지 아니할 경우에는 그러하지 아니하다. 例를 들면

1) 類似한 것

① 「VOLCAN DAMEO」와 「VOLCAN」 또는 「DAMEO」

② 「만수무강」과 「만수」 또는 「무강」

2) 類似하지 아니한 것

① 「SANOMY」와 「SAN」 또는 「NOMY」

⑤ 긴 칭호로 구성된 商標 또는 結合商標의 일부가 특히 現저하게 구성되었을 때에 그 주요부분에 의하여 간략화될 가능성이 있는 商標는 원적으로 그 간략화될 가능성이 있는 부분만으로 된 商標와 類似한 것으로 본다. 例를 들면

① 「Cherry blossom-Boy」와 「체리부앗삼」

② 「Cherry themum-Sky」와 「크린산시덤」

③ 「Three-Diamond-Star」와 「스리다이아몬드」이다.

⑥ 指定商品과의 관계에서 관용 文字와 다른 文字를 결합하여 구성된 商標는 관용문자를 제외한 부분만으로 된 商標와 類似한 것으로 본다. 例를 들면 지물에 있어서 「King TEX」와 「King」은 類似하다.

⑦ 商號 商標(商號의 약칭으로 된 상표를 포함한다)에 대하여는 商號의 일부분으로서 통상사용하는 株式會社·商社·會社·商會·Co·Ltd·社·組合·協同組合등의 文字(이들의 용어를 外國語로 번역한 文字도 포함한다)가 商標의 요부에 해당하는 文字 어두나 어미의 어느 부분에 구성되어 있든지간에 원적으로 이와 같은 文字를 제외하고 商標의 유사여부를 판단하는 것으로 한다. 다만 그 판단에 있어서는 그 商號의 저명도와 거래상 통용되는 약칭의 저명도 및 어조를 감안하여 판단한다.

⑧ 前 “마”호의 경우 지리적 명칭과 결합한 법인격을 가지는 會社名 및 登記된 개인의 商號로서 業種이 다른 때에는 원적으로 類似하지 아니한 것으로 본다. 例를 들면

1) 類似한 것

① 대한방직 株式會社와 대한모직 株式會社

② 서울전선 工業社와 서울전기 工業社

2) 類似하지 아니한 것

③ 대한모직 株式會社와 대한철강 株式會社

④ 서울제과 工業社와 서울전기 工業社

⑤ 指定商品과의 관계에 있어서 저명한 商標와 다른

■ 우리나라 商標法의 主要內容 解説 ■

文字를 결합한 商標은 원칙적으로 그 지명한 商標와 類似한 것으로 본다. 例를들면 치약에 있어 “럭키”와 “○○럭키”의 경우이다.

㉞ 타인의 著名商標와 결합한 商標에 대하여는 著名商標와 類似하지 아니한 때에도 法 第9條第1項第10號의 規定에 의한 타인의 商品이나 營業의 혼동 또는 第11號의 規定에 의한 品質의 오인관계를 고려하여야 한다.

㉞ 記號·文字 및 圖形으로 자기 구성된 商標의 이들을 결합한 商標간의 대비 또는 이들을 결합한 商標끼리의 대비를 할 때에 類似判斷은 記號·文字 및 圖形의 결합상태를 고려하여야 한다.

㉞ 指定商品 유사여부의 판단기준은 원칙적으로 商標法施行規則 第10條의 規定에 의한 類似商品 구분에 의한다.

(5) 商品別 大法院 類似判決例

上告(抗告)番 號	適 用 法 規	判 決 內 容	
判決日 및 區分	類 形 및 名 稱		
80후 7(78절 811) 1980. 4. 8 還送(審査不認定)	商標法 第9條 1項 7號 他人의 商標와 類似 第49類 織物類	本原商標 	引用商標 GANNOXTEX 케논지 부분적인 類似性 이 있다하더라도 전체적으로 대비 할때 오인혼동의 우려가 없다.
80후 63(79절 206 79절 207) 1980. 9. 9棄却(審査認定)	商標法 第9條1項10號19號)著名商標와 誤認混同(類似)	三 洋	本原商標은 電機製品으로 지명한 “SANYO”로서 人용상표인 “삼양”과 비록 指定商品이 다르다고 하나 引用商標가 수요자간에 현저히 인식된 商標이어서 商品出處의 오인 혼동연려가 있음.
80후 78(79절 351) 1980. 10. 27還送(審査不認定)	商標法 第9條1項7號 他人商標와 類似 第10類 향압제. 암치로제		商標의 類似여부는 그 구성부분, 전체를 하나로보아 판단하여야 할 것인바, 引用商標 “SINUSOL(시누솔)”과 칭호가 類似하다 할수없음.
80후 53(79절 5) 1980. 9. 30棄却(審査認定)	商標法第9條項1號 他人의 商標와 類似 第26類 침대, 의자, 걸상, 장의자, 벤취	本原商標  제비표	· 引用商標와 類似함, 圖形은 상이 하나 칭호가 同一함. 引用商標  제비표
80후 16(78절 659) 1980. 12. 9棄却(審査認定)	商標法第9條1項7號 他人商標와 類似 第13類 비누와 세제	本原商標 락타시드 LACTACYD	引用商標 낙타도형 낙타 引用商標와 칭호 관념 유사
82후 10(80절 273) 1980. 7. 27棄却(審査認定)	“第6類” 위스키 부렌더	本原商標 CROWNRUSSE	引用商標 CROWN 칭호관념 유사 (韓國의인 언어감각)

### 3. 周知 著名商標

#### (1) 意 義

##### 가. 周知商標

「周知商標」라 함은 特定人의 業務에 關한 商標를 商品에 使用한 結果 一般需要者들에게 널리 顯著하게 認識되어 自他商品의 識別力이 있는 商標를 말한다.

商標는 오래동안 使用하므로서 業務上 商品의 信用이 化體됨에 따라 一般需要者들에게 널리 顯著하게 認識되어 識別力이 있기 때문에 광범위하게 商品의 出處表示機能이 確保되고 品質을 保證받게 되면 그 商標의 登錄有無를 不問하고 이를 保護하여 他人의 同一, 類似한 商標出願登錄을 認定하지 아니하며 만일 이러한 周知商標를 他人이 出願하였을때 登錄을 認定한다면 一般 需要者들로 하여금 商品의 誤認混同을 일으키게 되며 品質保證을 기할 수 없는 것이다.

우리 商標法에서는 “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 商品에 使用하는 商標”(商標法 第9條1項 9號)를 不登錄事由로 規定하였고 이에 대하여 審査基準에서는 “商品의 產地, 品質, 效能表示等(商標法 第8條1項 3號)과 혼한姓 또는 名稱(同 8條 1項 5號)그리고 簡單한 標章(同 8條 1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 이를 登錄 받을 수 있다”(商標法 第8條 2項)는 規定의 「顯著하게 認識된 程度」를 同一하게 取扱하고 있으며 周知商標는 이와 같이 商標가 一般 需要者들에게 顯著하게 認識되어 他人이 같은 계통의 商品에 使用하면 需要者들이 누구의 商品인지 誤認混同을 일으킨 程度인 著名商標以前 段階의 標章이라고 생각되며 이것이 周知商標를 意味한다는 意見이 一般的으로 받아들여지고 있다.

##### 나. 著名商標

「著名商標」라 함은 特定人의 業務에 關한 商標를 多年間에 걸쳐 오래동안 商品에 使用한 結果 一般需要者들에게 널리 顯著하게 認識되어 他人이 非類似한 모든 商品에 使用한 경우에도 商品과 營業의 混同을 일으키게 할 念慮가 있는 特別히 識別力을 가진 商標를 말한다.

이런 著名商標는 自他商品의 識別機能과 出處表示機能 및 品質保證機能을 充分히 발휘하여 商品의 信用이 蓄積되기 때문에 財産의 價値가 높다고 하겠으며, 登錄이 안되었어도 法的 保護를 받는 것은 물론 他人이 登錄할 수 없는 것도 周知商標의 경우와 마찬가지로이다. 商標法에서는 “需要者間에 顯著하게 認識되어 있는 他人의 商品이나 營業과 混同을 일으키게 할 念慮가 있는 商標”는 不登錄事由로 規定하고 있으며 他人이 이와같은 著名商標를 어느 品目의 商品에 使用하는 間에 一般需要者들이 볼때 原著名商標人의 商品으로 出處와 營業 또는 企業의 混同을 일으키는 標章으로서 그 保護의 範圍와 顯著하게 認識된 程度가 周知商標보다 넓게 解釋된다고 一般的으로 알려져 있다.

#### (2) 周知 著名商標의 保護

##### ① 保護의 目的

周知著名商標는 營業에 化體된 信用의 蓄積으로 出處表示와 品質保證이 되므로서 需要者들이 이와같은 有名商標의 製品을 購買하게 되는 경향이 많으며, 이러한 周知 著名商標를 保護함으로써 商品의 流通秩序가 維持되는 것이다. 그런데 이러한 商標保護에 대한 學說이 있어서 紹介기로 한다.

##### ㉞ 使用事實保護說

周知(著名)商標를 保護하는 理由는 商標를 使用한 事實自體를 保護하기 위한 것이고 商標는 使用하면 할수록 需要者들이 알게 되어 뇌에서 떠나지 않으므로서 商品은 고객의 흡인력을 가져와 經濟的, 社會的 效用의 價値를 높여준다. 따라서 周知(著名)商標를 保護하는 것은 使用事實 自體를 保護하기 위한 것이라고 보는 學說이다.

우리나라는 先出願主義를 採擇하고 있으나 周知(著名)商標만은 例外로 使用主義를 가미하여 保護하고 있다.

##### ㉟ 出處表示混同防止說

周知(著名)商標는 이미 需要者들에게 널리 認識되어 고객의 흡인력을 가지는 商標이기 때문에 他人이 함부로 使用하거나 模倣하게 되면 需要者들로 하여금 商品의 出處를 混同하게 되어 불측의 損害를 입게 되는 것이며 따라서 이미 널리 알려진 商標는 需要者들로 하여금 商品 出處의 混同을 防止하기 위해서 周知(著名)商標를 保護한다는 學說이다.

㉔ 折衷說

周知(著名)商標를 保護하는 것은 商標의 使用事實 自體를 保護하는 個人的 私益的인 面과 商品의 出處表示의 混同을 防止하는 目的의 公益的 側面的 兩面性을 가지고 있다는 學說이다.

이와 같은 學說은 各己 長短點이 있겠으나 우리나라 商標法에서는 出處表示混同防止說에 比重을 더두고 있다고 볼 수 있으나 商標使用事實自體를 保護함과 同時에 商品出處의 混同을 防止한다는 折衷說이 合理的이라고 生覺된다.

② 商標法上的 保護

周知, 著名商標는 登錄有無를 不問하고 商標法의 保護를 받아 他人의 登錄을 認定하지 않으며(商標法 第9條1項 9號 10號) 이를 잘못하여 他人이 登錄하였어도 5年以內에 無效審判請求에 의하여 無效 시킬 수 있다(商標法 第9條1項 9號 同法 46條1號)

③ 不正競爭防止法上的 保護

不正競爭防止法에서는 周知著名商標인 國內에 널리

認識된 他人의 商號, 商標, 商品의 容器 포장 其他의 商品임을 表示한 標識와 同一 또는 類似한 것을 使用하거나 이러한 것을 使用한 商品을 販賣, 無償반포 또는 輸出하여 他人의 商品과 混同을 일으키게 하는 行爲(不正競爭防止法 第2條 1號)는 侵害禁止請求權을 行事할 수 있고(不正競爭防止法 第3條)損害賠償의 請求(同法 3條 1項)와 信用回復의 請求(同法 4條) 및 不正競爭行爲罪(同法 8條 項)로 告訴할 수 있다.

④ 파리 協約上的 保護

파리 協約에서는 “同盟國은 하나의 商標가 다른 하나의 商標 卽, 이 條約의 利益을 받는 者의 商標로서 同一類似한 商品에 대하여 使用되고 있고 그의 同盟國에 널리 認識되고 있는 것이라고 그의 權限있는 當局이 認定하는 경우 또는 當該 著名商標와 混同을 일으키기 쉬운 模倣 또는 翻譯인 경우에는, 同盟國의 法令이 허용하는 때에는 職權으로서 또는 利害關係人의 請求에 의하여 그 하나의 商標의 登錄을 拒絕 또는 無效로 하거나 그의 使用을 禁止할 것을 約束한다”라고 規定하고 있다(파리 協約 第6條의2) (계속)

(案) 月刊「發明特許」原稿募集 (內)

本誌는 讀者여러분과 함께 만드는 工業所有權 專門誌입니다. 本誌는 製作에 讀者여러분의 幅넓은 參與를 기다리고 있습니다.

工業所有權에 관한 內容이면 무엇이든 歡迎합니다. 많은 投稿 바랍니다.

- ◎ 論 文 : 200字 原稿紙 20~50枚 (번역문포함)
- ◎ 우리社의 特許管理 : 15~30枚 內의
- ◎ 發明成功事例(職務發明 우대) : 30枚 內의 (추후 단행본으로도 製作될)
- ◎ 나의 提言 : 10枚 內의 (工業所有權法 改善사항에 한함)
- ◎ 工業所有權 수필 : 10枚 內의 (外國視察記포함)
- ◎ 기타(社內消息 · 新製品 紹介)
- ◎ 接受期限 : 수시접수
- ◎ 接受處 : 韓國發明特許協會 調查部 「月刊 發明特許」編輯室