

商標審査에 대한 小考(1)

商標法 第8條 商標登録의 要件 中心

I. 머리말

오늘날 産業의 發達과 商品去來의 多樣化 趨勢 및 國際交易의 擴大 등으로 商標에 대한 重要性이 점점 더 높아져 갈뿐 아니라, 出願의 增加에 따른 商標權 紛爭이 여타 工業所有權에 비해 越等히 많아지고 있는 實情이다.

특히 商標權은 그 性格上 國際性 및 公益性이 강한 權利인 關係로 그 權利 設定에 慎重을 기하지 않으면 안될뿐 아니라 急增하는 出願物量을 迅速하게 處理해야 하는 兩面性 속에서 商標審査를 擔當하고 있는 審査官들은 業務處理에 있어서 긴장되고 바쁜 하루하루를 보내고 있는 것이다.

本 審査官은 商標審査를 4年餘 동안 遂行해 오면서 審査基準의 適用에 있어서 느낀점과 商標法의 解析 適用에 있어서 實務上 느낀점들을 몇 가지 여기에 紹介하므로써 業界 및 一般出願人들과의 異見解消 및 業務遂行에 도움이 되었으면 하는 바램에서 이 글을 쓰게된 것이다.

II. 商標法 第8條

商標登録의 要件

가. 商標法 第8條 第1項 第3號

商標를 審査함에 있어서 審査官들을 가장 괴롭히는 條項이 本條項일뿐 아니라 또 한편으로는 가장 친숙하게 접하게 되는 條項이 本條項

이다.

出願人들은 本條項의 適用을 피하기 위하여 商品의 性質 및 特性을 表示하는 標章에 다른 部分을 약간 結合한 形態의 도형과 文字를 약간 變形해서 出願한 商標가 허다하여 이에 대한 審査處理에 苦心하게 되는 것이다.

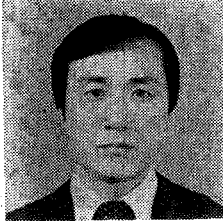
元來 本條項의 立法趣旨는 商品의 特性 즉, 商品의 產地, 品質, 原材料, 效能, 用途, 數量, 形狀, 價格, 生産方法, 加工方法, 使用方法 또는 時期를 보통으로 使用하는 方法으로 表示한 標章만으로써 商標에 대해서는 이를 登錄許容할 수 없다는 것이다.

예컨대, 「“울릉도—오징어”, “super” “타이어—고무”」등과 같은 文字들은 商品의 特性만을 表示한 것들로서 自他商品의 識別力이 없을뿐 아니라 이를 누구나 使用하기를 願하고 있으며 또 이러한 文字들의 使用을 特定인에게 獨占시켜서도 안된다는 公益上의 要請에 따른 것이다.

上記에서 審査上處理에 있어서 苦心하게되는 例로는 「食品類에 ☆맛이나」라는 商標와 「自動車類에 ☆speed」라는 商標가 出願됐을 경우 이것이 商品의 性質表示만으로 된 標章이나에 대해서 생각해보면 이것이 얼마나 단순치 못하고 까다로운 것인가를 금방 알 수 있을 것이다.

여기에 대해서 商標審査官들이나 이 業務에 종사하는 專門家들은 혹자는 識別力이 있다고 할 것이며 또 어떤이는 識別力을 缺如한 것이라고 主張할 것이다. 이와 類似한 事件에 대해서 大法院判例도 두갈래로 나누어져 있음을 볼 수 있다.

時 論



宋 株 鉉
〈特許廳 審査官〉

目 次

- I. 머리말
- II. 商標法 第8條 商標登錄의 要件
- III. 商標法 第9條 登錄을 받을 수 없는 商標

〈고딕은 이번號, 명조는 다음號〉

즉, 商品分類 第13類에 “아모레·베이비”商標의 경우 “어린이용 화장비누로서 商品의 用途表示에 해당된다”는 審査官의 拒絶査定에 대해서 特別顯著한 “아모레”部分이 結合되어 있다 하더라도 그 登錄이 許與될 수 없다고 大法院이 判決하여 審査를 지지하고 있는가 하면, 商品區分 第25類의 “新世界 Elegance·엘레강스”商標에 대한 判決에서는 “Elegance”라는 構成部分이 그 지정상품인 가방등의 品質을 暗示 強調하고 있는 점은 否認할 수 없다 할지라도 “新世界”라는 構成部分까지 하나로 합쳐 全體的으로 結合된 商標의 구성으로 볼때 일반거래상이나 수요자들 간에 指定商品의 單純한 品質만을 表示하는 것으로 認識되지 아니하며...라는 理由로 破棄選送한바 있어 審査官들의 머리를 복잡하게 만들어 놓고 있을뿐 아니라 上記에서 例示한 것과 같은 商標의 審査에 있어서 어떻게 하는 것이 法의 精神에 맞는 것인지 고민에 빠지게 되는 것이다.

“.....를 普通으로 使用하는 方法으로 表示한 標章만으로된 商標”에 該當되느냐 與否를 判別함에 있어서 本人의 見解로는 前記에서 例示한 “☆맛이나”와 “☆speed”商標의 경우 「☆」가 “맛이나”와 “speed”라는 商品의 特性을 나타내는 文字를 극복하여 全體的으로 自他商品의 識別力을 갖추었느냐”의 與否와 수요자나 거래업체에서 商品의 오인혼동을 유발할 우려가 있느냐 즉, 수요자를 欺瞞케할 우려가 있느냐 없느냐를 客觀的으로 살피서 判斷하면 그 結論이 어렵지만은 않을 것이라고 생각된다.

즉, 商品의 性質表示의인 文字에 結合된 標章이 뚜렷한 인상을 풍기므로써 수요자가 商品의 出處를 確認할 수 있고 信用할 수 있는 경우에는 登錄을 許與하는 것이 商標法이나 審査基準의 精神에 附合되는 것이라고 생각되며, 近來의 商標審査傾向도 그러한 方向으로 흐르고 있는 것이다.

따라서 性質表示의인 標章에 간단하고 혼란 標章을 결합한다든지 하여 出願된 商標들은 그 登錄이 不可함을 留意해야 할 것이다.

나. 商標法 第8條 第1項 第4號

顯著한 地理的 名稱 그 略語 또는 地圖만으로된 商標는 登錄될 수 없다는 本條項의 規定은 그 문맥으로 보아서 判斷에 별 어려움이 없을것 처럼 보이지만 商標審査基準에 明文의 規定이 없는 國內의 “郡名”은 어떻게 할 것이며 有名한 江·山名에 대해서는 일반적으로 등록을 許與해야 하는 것으로 인식하고 있는 사람이 많은데 이것이 옳은생각인가에 대해서 고찰해 보고자 한다.

現在의 本條項에 대한 審査의 傾向은 外國의 地名에 대해서는 큰사건을 들춰가면서 그것이 本條項에 저촉되는지 與否를 論하면서 國內의 郡單位에 대해서 그 登錄을 許容하는 것은 衡平을 잃은 處事라고 異論을 提起하는 목소리가 있음을 看過해서는 안될 것이다.

本 審査官의 생각으로는 國內의 「郡單位以下의 地名」이나 有名한 江·山名의 경우 이를 一律的으로 登錄與否를 判斷할 것이 아니라, 첫째 그 곳이 觀光의 名所나 고적지명은 아닌지를 따져

파야할 것이다. 예컨대 공주, 부여, 설악산, 북곡, 수안보등은 登錄을 許容해서는 안될 것이다.

둘째 指定商品의 主產地와 關係가 있는지 없는지를 判斷해 봐야할 것이다.

예컨대, “금산—인삼, 울릉도—오징어, 지리산—고사리, 낙동강—계첩, 영산간—장어”와 같은 형태의 商標出願에 대해서는 이들이 審査基準에 列擧돼 있지 않았더라도 이를 拒絕함이 消費者의 誤認 또는 欺瞞을 防止하게 될뿐만 아니라 商標法의 精神에 符合되는 것이라고 생각한다.

다시말해서 國內의 郡單位以下の 地名이나 江山에 대해서 이를 審査基準에 明文의 規定이 없더라도 이를 무조건 등록허용해야 한다는 主張은 說得力이 없는 主張이며 위에서 열거한 要件들을 철저히 살펴서 소비자 기만의 우려가 있는지 없는지 여부를 등록의 제1차적 요건으로 고려해야 할 것이다.

또한 外國의 地名의 경우에는 큰사전이나 들춰야 나오는 잘 알려지지도 않았으며 商品의 產地와도 特別한 聯關이 없는 出願에 대해서까지 本條項을 適用해서는 안될 것이라고 생각된다.

本號의 適用에 있어 “ROCHAS PARIS”는 地理的 名稱에 해당된다는 大法院의 判決은 우리가 留意해야 할 事案이다.

다. 商標法 第8條 第1項 第6號

간단하고 흔히 있는 標章만으로 된 商標, 이는 商標로서 너무 간단하고 흔히 있는 標章은 特殊顯著성이 없기 때문에 登錄을 許與하지 않는다는 것이 本號의 精神이나 이의 判斷에 있어서는 여러가지 어려운 問題에 놓이게 된다.

즉, 어찌하여 한글의 1자는 識別력이 없고 漢文의 1字는 識別력이 있으며, 99이하의 숫자는 識別력이 없고, 99이상은 왜 識別력이 있다는 것인지에 대한 의문, 한글의 1자라 할지라도 事物의 觀念을 직감할 수 있으면 特別顯著성이 생긴다고 規定함으로써 한글의 1字에 대하여 二元的인 法適用을 하는 것은 왜일까 등에 대하여 명쾌한 대답은 할수 없으나 숫자라 할지라도 많은 숫자들이 나열되어 있으면 아무래도 일반인

들의 시선을 끌수 있을 것이며, 特別한 意味가 없는 한글의 1자보다는 별, 달, 해동과 같이 특별한 事物의 觀念을 갖는 文字들이 수요자일반의 기억에 남게되거나 여타상품과 區別이 容易하게 될 것이기 때문일 것이다.

이러한 例는 우리와 法體系가 類似한 日本의 경우에 있어서도 비슷한 基準을 갖고 있는 것이다. 간단하고 흔한 標章에 대한 判決중 “P&H”, “M45”등을 특별현저성이 없는 標章에 불과하다는 大法院의 判例는 本條項에 대해 明確한 基準을 提示해준 事例가 될 것이다.

이러한 측면에서 “A” “12A”등과 같이 特別顯著성이 없는 標章 相互間的 結合은 特別顯著성이 없는 것으로 본다는 현행 審査基準은 正當한 것으로 계속 지지되어야 할 것이다.

라. 商標法 第8條 第1項 第7號

本號의 規定은 前記한 事項以外에 該當되는 것으로서 自己의 商品과 他人의 商品을 識別할 수 없는 商標를 말하며 이를 明確히 하기 위해서 審査基準에서는

① 一般的으로 쓰이는 口號, 標語 또는 流行語로 表示한 것

② 楹紀, 西紀의 文字로 表示하거나 同年度와 混同할 우려가 있는 것

③ 사람, 天然物 또는 自然物을 사진으로 表示한 것을 말한다고 例示하고 있다.

그러나 本號의 適用에 있어 其他識別할 수 없는 範圍를 實際審査에서 지나치게 濫用내지는 擴大適用함으로써 法의 運用에 衡平을 기하지 못하고 있다는 비판의 소리도 들게 된다.

즉, 審査官 立場에서는 어떠한 商標가 法 第8條 第1項 第1號 내지 第6號에는 뚜렷하게 저촉은 되지 않으나 어딘지 모르게 商標로서 識別力을 完全하게 갖추지 못한듯 싶은 標章에 대해서 本號의 規定을 適用하게 되는 事例가 더러 있을 수 있으며 이에 대해서 出願人側에서는 불만스러워할 수 있는 것이다.

그러나 審査에 있어서 本號의 適用을 轉嫁의 寶刀처럼 지나치게 濫用해서는 안될 것이며, 합

理的이고 客觀的인 妥當性에 立脚하여 法運用에 있어서 公正性을 確保해야 할 것이다.

本號의 規定의 例示중 上記에서 언급한 ②③번의 例示는 그 解析適用이 明白한 것이나 ①번의 立場적으로 쓰이는 구호, 표어 또는 유행어의 解析에 있어서는 審査官別 業界와 審査官間에 다소간의 논란이 일어나는 것을 經驗하게 된다.

①번을 한마디로 몽땅그러서 표현한다면 slogan이라고 해도 되지 않을까 생각한다.

slogan의 意味를 精確하게 吟味해 보면 어떠한 商標가 出願했을 때 그것이 slogan에 屬하느냐 屬하지 않느냐하는 問題가 좀더 明確해질 수 있을 것으로 기대된다. 즉, slogan은 「宣傳·廣告에 適合하도록 商品의 특징 등이 簡單한 文章이나 語句로 表現된 文字」라고 할 수 있을 것이다.

따라서 이와같은 文字는 많은 사람이 使用하고 싶어하는 것인데 이를 特定人에게 獨占排他權을 設定해 줄 수 있느냐는 問題이다.

만일 slogan을 商標로 登錄 許與해줬을 경우 이것이 他社의 廣告, 宣傳行爲와 무수히 겹치게 되어 去來業界나 需要者一般을 混亂에 빠뜨릴 염려가 있는 것이므로 이에 대한 解析適用에는 특히 留意하지 않으면 안되리라 생각된다.

물론 商品의 특징등만을 일반적으로 표현하지 않고 獨創的인 文字의 나열로 구성된 文章式 商標에 대해서는 기존의 商標에 대한 인식에서 과감히 탈피하여 洗鍊되고 先進化된 商標의 개발 장려라는 측면에서 그 등록 許與에 인식해서는 안될 것이라고 생각한다.

지금까지의 보편적인 文字商標의 形態는 2字 내지 3字로 構成된 것이 一般的인 形態이었으나 文章처럼 構成된 商標라 하더라도 技術的인 用語나 slogan的인 用語가 아닌 것에 대해서는 그

識別性 認定에 인식하지 말아야 한다는 것이다.

마. 商標法 第8條 第2項

商標法 第8條 第1項 第3號 同 第5號 또는 第6號에 해당되는 商標라도 出願前 使用한 결과 需要者間에 그 商標가 누구의 商標인가를 顯著하게 認識되어 있는 경우에는 同號의 규정에 불구하고 등록을 받을 수 있다는 本條項은 8條 1項 3號(商品의 性質表示 또는 商品의 特性만을 表示한 것) 同 第5號(흔한 성 또는 명칭) 同 第6號(간단한 標章)에 대해서 使用에 의한 識別力을 認定하는 것으로 이는 特定人이 獨占해서는 안될 性質의 商標들에 대해서 이에 대한 例外를 인정해서 그 登錄을 許與해 주자는 것이므로 그 認定에 있어서는 정말 慎重을 기하지 않으면 안될 것이며, 審査基準에서도 이에 대하여 여러가지 복잡한 要件을 例示하고 있음은 周知의 事實이다.

이를 出願人 立場에서 보면 너무 까다롭다고 생각할지 모르나 이는 그 例外的인 特性에 비추어 當然한 것이라고 생각한다.

다만 계속 3년이상 使用한 事實이 있는 商標이어야만 한다는 項에 대해서는 오늘날 T.V, 라디오, 新聞, 잡지등 massmedia의 發達로 3年以上 廣告, 宣傳하지 않아도 充分히 識別力이 생길수 있다는 意見이 있는바 이에 대하여는 수긍이 가는 바이다.

따라서 그 期間의 지나친 物理的 適用보다는 廣告, 宣傳, 販賣, 실적등을 고려한 상당한 範圍의 地域에서 多量의 使用事實이 重要하다는 것이 본인의 생각이다. 다시말해서 어떠한 識別力없는 商標가 등록될 수 있기 위해서는 特定人의 業務에 관한 商品인 것을 認識할 정도의 標章일 것을 요하는 것이다. <계속>

韓國發明特許協會 캠페인

질서는 나라자랑 친절은 나의자랑
이웃끼리 나눈온정 밝아오는 우리사회
정직앞에 불신없고 공정앞에 불평없다
에너지는 국력이다 아껴써서 애국하자

新 刊 案 內

CIP와 商標戰略

辨理士 金 延 洙 著

가 격 : 8,000원

판매처 : 韓國發明特許協會

資料販賣센터