

# 商標審査에 대한 小考(完)

## 登録을 받을 수 없는 商標中心

### Ⅲ. 商標法 第9條 登録을 받을 수 없는 商標

出願된 商標가 商標法 第8條의 登録要件에는 저촉되지 않고 識別力을 갖추고 있는 것이라 할 지라도 公益上 또는 個人의 利益을 保護하기 위하여 登録을 받을 수 없도록 規定한 것이 本條項의 趣旨인 것이다. 이들 條項中에서 특히 商標審査에서 가장 빈번히 引用되는 몇개의 項을 中心으로 考察하고자 한다.

#### 가. 商標法 第9條第1項第2號

國家, 民族, 公益團體, 宗教 또는 著名한 故人과의 關係를 허위로 표시하거나 이를 誹謗 또는 侮辱하거나 惡評을 받게 될 염려가 있는 商標에 대하여는 登録을 許容할 수 없다는 것이 本號의 精神이다.

여기서 國家, 民族이라 함은 한국, 일본, 미국, 중국, 漢族, 몽고족, 백의민족, 한국인, 미국인, 일본인등을 말하는 것이다.

그러나 現存하지 않는 國家名은 그 登録을 許容하고 있다.

즉 신라, 백제, 고구려, 프리시아등은 그 登録을 許容하고 있는 것이다.

여기서 團體란 公益的인 團體 또는 非營利的인 團體만을 뜻한다고 보아야 할 것이며, 著名한 故人이라 함은 우리 國家나 民族을 위하여 爲大한 業績을 남긴 위인이나 外國의 著名한 故人가

지를 포함한 概念으로 보아야 할 것이다.

美國에서는 이와 관련하여 前職 大統領으로서 故人이된 사람의 姓名의 경우에 未亡人이 生存해 있는 경우에는 未亡人의 同意를 얻어야만 商標로서 등록을 받을 수 있도록 한 것으로 보아 未亡人 마저도 生存해 있지 않는 경우에는 그 姓名의 登録이 可能한 것으로 判斷된다.

그러나, 祖上崇拜思想이 강한 우리나라의 實情에 비추어 볼때에는 歷史的인 爲大한 人物의 姓名을 商標로 登録 許容하는에는 아무리 오래된 故人이라 할지라도 商標權 設定에는 慎重을 기해야 할 것이다.

本條項에서 虛爲로 表示한다 함은 眞實과 다르게 表示하는 것을 말하며 誹謗이라 함은 이의 使用이 社會的으로 辱되게 함을 말한다.

또한 「侮辱」「惡評」이란 虛爲의 事實이든 眞實의 事實이든 國家, 民族, 公益團體, 宗教 또는 著名한 故人과의 關係를 賤視하거나 惡하게 評價하여 이를 辱되게 함을 말하는 것이라고 생각된다.

國家, 民族에 대한 判例로써 제24류 플라스틱 고무, 펄프등에 出願된 「CORIAN·카리안」에 대해서 본원 상표가 실사 한글로 「카리안」이라고 併書하였다고 하더라도 英文字 「CORIAN」이 「코리안」으로 呼稱되는 것을 否認할 수 없으며 결국 國家名 「KOREAN」과 呼稱이 거의 同一하여 일반수요자간에 國家名으로 認識될것이고...」라는 大法院 判例에 비추어서도 단어의 첫글자나 끝글자가 原語와 相異 하더라도 同一類似한 呼稱을 말하는 경우에는 이를 國家, 民族에 해



宋 株 鉉  
〈特許廳 審査官〉

## 目 次

- I. 머리 말
- 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 지난號〉

당된다고 함이 옳을 것이다.

따라서 그 호칭은 國家, 民族과 類似하다 할지라도 그 머릿글자 또는 끝글자가 原語와 다르므로 國家名이나 民族으로 볼 수 없는 것이라는 등의 主張은 言語의 遊戲에 불과한 것이라고 믿어진다.

### 나. 商標法 第9條第1項第4號

公共秩序 또는 善良한 風俗을 문란하게 할 우려가 있는 商標는 登錄을 받을 수 없다.

公共의 秩序 또는 善良한 風俗을 문란하게 할 우려가 있는지 與否는 그나라의 傳統·生活慣習等 社會通念에 따라 다르겠지만 儒敎的 傳統이 綿綿이 흐르고 있는 우리의 生活慣習에서는 그 基準이 다른나라에 비해 좀 엄격해야 할 것이다.

예컨대 男, 女의 裸體圖形이나 指定商品과의 關係에서 道德이나 社會公益에 反하는 것, 수요자에게 嫌惡感을 일으키는 文字나 圖形, 靑少年들의 情緒를 해칠 우려가 있는 過激한 文字等은 登錄될 수 없는 것이다.

審査의 例에서 보면 「수류탄포 과자」 「판따라바」가 등록을 받지 못한 事例가 있다. 前者는 자라나는 어린이들에게 過激한 印象을 심어 줌으로써 情緒를 해칠 우려성이 있는것이고 後者는 판따라의 意味가 연예인들을 卑下하여 表現하는 用語로 第3者를 辱되게할 우려가 있어 등록이 허용되지 않는 例이다. 그러나 어떠한 사실을 놓고 그것이 公序良俗에 해당되느냐 與否를 決定하는데 있어서 世代에 따라서 자라난 환경에 따라서 그 視角이 다름을 經驗할 때가 있

었다.

몇년전에 지정상품 酒類販賣業에 「술 속의 빈터」라는 써어비스표가 出願되었는데 이것이 公序良俗에 저촉되는지 與否를 놓고 審査官會議에서 激論을 벌인 적이 있었다.

내 기억으로는 나이 좀 드신분들은 이러한 用語는 公序良俗을 해칠 우려가 있는 것이므로 當然히 拒絕되어야 다땅 하다는 의견이 있었다.

이러한 用語가 왜 公序良俗에 저촉 된다고 主張 했는지에 대해서는 여기서 굳이 밝히지 않아도 그 理由를 짐작 할 수 있을 것이므로 밝히지 않기로 한다.

다만 본인은 일반수요자에게 직감적으로 嫌惡感을 주거나 善良한 風俗을 紊亂케 할 우려가 없는 用語에 대해서 이를 이상한 視角으로 想像해서 까지 本條項을 適用케할 必要는 없다는 觀點에서 「술속의 빈터」는 公序良俗에 저촉되지 않는 다는데 同參 하였으며, 이 써어비스표는 결국 公序良俗을 저해할 우려가 없는 商標라는데 意見を 모았었다.

### 다. 商標法 第9條第1項第7號

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 指定商品과 同一 또는 類似한 商品에 使用하는 商標에 대하여는 이를 拒絕하게 되있는 바 여기서는

첫째, 商標對 商標의 類似與否의 判斷과

둘째, 商品對 商品의 類似與否의 判斷을 수반하게 되며 이는 두말할 것도 없이 先登錄商標와 同一 類似한 商標의 登錄을 許與할 경우 수요자

일반은 商品의 出處의 오인혼동을 일으키게 되어 流通秩序의 混亂을 가져오게 될 것이므로 이를 防止하자는 것이 本條項의 趣旨인 것이다.

本條項은 실제 심사에 있어서 商標法 第8條第1項第3號와 아울러 가장 頻煩하게 適用되는 條項일 뿐 아니라 先登錄商標와 類似性 對比에 있어서도 여러 類形의 審決例 및 大法院判例로 인하여 그 類否判斷에 있어 苦衷이 보통이 아니다.

商標의 類似與否 觀察의 大前提인 全體的, 離隔的, 客觀的觀察을 本旨로 하되 여러가지 모양으로 結合된 形態의 경우 商標 構成中 가장 印象的인 部分 즉 要部觀察을 위주로 判斷 해야 할 것이며, 그 稱呼, 外觀 및 觀念의 세가지로 구분하여 상품에 따라 相異한 比重을 두어야 할 것이다.

이에 대하여 商標審查基準에 여러가지 態樣의 事例를 열거해 뒀지만 본인의 견해로는

① 商標의 類似性 對比에 있어 「말표」가 先登錄 商標일 경우 他人이 商號와 結合하여 「○○말표」로 出願 했다면 이는 當然히 類似로 보아야 할 것이라는 것이며, 이와 같은 경우 「○○말표」가 先登錄일 때 「말표」역시 登錄 받을 수 없을 것임은 두말할 필요가 없겠다. 물론 이와 反對되는 判例나 登錄例가 있긴하나, 만약 이러한 경우 類似하지 않다고 한다면 수 없이 많은 「말표」가 탄생되어 商標權者나 需要者一般을 保護하고자 하는 商標法의 趣旨에 반하는 結果를 야기케될 可能性이 있는 것이다.

大法院이 登錄商標 「CROWN 또는 ROYAL」과 「CROWN ROYAL」은 類似하다고한 判決과 「CAMEL」과 「CORONA CAMEL」은 類似하다고한 判決은 類似與否의 判斷을 明確하게 밝혀주는 좋은 事例라고 생각한다.

또한 文字 商標의 離隔불가분적인 構成論議에 대해서는 어떠한 文字끼리의 物理的인 結合을 離隔불가분적인 것으로 볼것이 아니라 구성된 文字들을 각각 分離했을 경우 전혀 다른 의미를 낳게 될 경우 이를 離隔불가분적인 구성으로 판단 타상표와의 類似與否를 觀察하여야 한다는

생각이다.

즉 「만수무강」과 「만수」 또는 「무강」처럼 이를 分離해서 觀察해도 觀念이 類似할 경우에는 外觀을 物理的으로 두단어를 결합한다 하더라도 전체적으로 다르다고는 할 수 없는 것이나 「아기자기」「달동네」「산울림」등의 경우 「아기자기」와 「아기」 또는 「자기」, 「달동네」와 「달」, 또는 「동네」, 「산울림」과 「산」 또는 「울림」은 각각 유사하다고 할수는 없을 것이며 이와 같이 두단어로 分離하여 전혀 다른 意味를 가지게 되는 경우에는 이를 離隔불가분으로 관찰 판단 하여야 할 것이라고 생각 한다.

② 他人 登錄 商標와 類似與否 判斷에 있어서看過 해서는 안될 事項이 商品의 類似與否判斷 問題이다.

이는 매우 重要한 問題이나 우리의 現實은 商標法施行規則 第10條(商品區分等)에 의한 商品區分에 의하여 區分된 商品群에 따라 그 類似性을 거의 確立적으로 判斷하고 있는 實情이다.

그러나 同一群이라 할지라도 오인혼동의 우려가 없는 비유사 商品이 있을 수 있으며 또한 群이 다르더라도 오인혼동의 우려가 있는 商品이 있을 수 있다.

이를 해소하기 위해서 유사상품에 대한 規定을 定해 놓긴 했으나 만족스러운 것은 될 수 없으며, 우리 審査官의 수가 대폭 增員되어 先進諸國과 같이 1인당 審査處理 目標量이 적게 査定된다면 그들과 같이 우리도 商品對 商品의 類似與否判斷에 많은 時間을 할애하여 合理的인 심사를 할 수 있을 것이다.

## 라. 商標法第9條第1項第11號

商品의 品質을 誤認케 하거나 需要者를 欺瞞할 虞려가 있는 商標는 登錄을 할 수 없다는 本號의 規定은 私益보다는 公益을 強調한 代表的인 條項이라고 볼 수 있다.

여기에서 「商品의 品質을 誤認」 한다 함은

① 同一 商品에 있어서 商品質의 좋고 나쁨에 대하여 誤認하는 경우와 ② 다른 種類의 商品과의 關係에서 誤認을 일으키게 하는 경우이다.

예컨대 「보리차」商標를 「옥수수차」에 使用하여 수요자가 「옥수수차」를 「보리차」로 오인 하는 경우이다.

이러한 관계는 審査를 하면서 종종 경험하는 현상으로서 出願된 商標에 結合된 商品名과 指定商品이 다르므로 해서 거절되는 안타까운 일이 있는 것이다.

「예 : ○○표 비타민제, 지정상품 ① 비타민제 ② 살균제」와 같은 경우인 것이다. ③ 需要者를 欺瞞한다 함은 指定商品과의 關係에서 他人의 登錄을 模倣하여 自己 商標로 登錄出願 또는 登錄한 것 같이 하거나 國內商品을 外國商品으로 混同케 하는등, 需要者를 속이는 것을 말하는데 특히 最近에 問題가 되고 있는 것은 外國의 有名商標를 模倣하여 出願한 경우 이를 拒絕하고 있는데 대하여 出願人側에서는 國內에 별로 알려지지 않은 商標를 外國商標와 類似하다는 理由만으로 거절하는 것은 法理에 맞지 않는 지나친 處事라는 批判의 소리가 있다.

그러나 이러한 主張의 當否를 떠나서 이제 우리의 商品이 世界를 누비고 있고 輸入自由化에 따라 外國의 商品이 물밀듯이 밀려들어 오고 있는 現實에 비추어 이제 우리도 우리의 固有商標 우리의 商標를 개발하여 使用해야 할 때가 된 것이다. 이미 우리의 商標를 개발하여 世界 곳곳에서 그 명성을 떨치고 있는 우리의 企業들이 자꾸만 늘어나고 있는 것을 보면 반드시 外國의 商標를 使用해야 장사가 잘되는 것만도 아니라고 생각된다.

막연하게 外國商標를 부작한 商品만을 選好하

는 需要者의 心理와 이를 充足하기 위해서 外國商標를 模倣 使用하는 後進性을 이제 탈피해야 할 때가 된 것이며 中進國 대열에 서 있는 우리가 工業所有權 盜用國의 汚名을 더이상 쓰고 있을 수는 없으며, 이를 깨끗이 씻어 버려야 할 때가 된 것이다.

또 한가지 本條項의 適用에 있어서 國內出願人이 外國文字만으로 出願할 경우에 수요자 기만의 우려가 있다하여 거절하는 데 問題이다.

이는 역시 英語, 佛語, 獨語等만으로 商標를 使用할 경우 ① 수요자 일반이 外國의 商品으로 誤認할 경우와 ② 우리말로 된 商標의 개발 장려 ③ 우리말의 保護等의 側面에서 이의 登錄을 許容치 않고 있으나 現在 우리의 商標使用實態를 보면 電子·自動車等의 商品에 우리글로表記된 商標는 거의 發見할 수 없는 것이 去來界의 現實이다.

또한 登錄된 商標는 國·英文 混用으로 실지 使用하는 商標는 英文만으로 二元化되 있으므로 해서 앞에서 열거한 拒絕理由의 趣旨에 부응되지 못하고 있는 實情인 뿐만 아니라 出願人들이 이에 대하여 商標의 國際化 趨勢에 맞지 않다고 불만스럽게 생각하고 있으므로 앞으로 이 問題에 대한 진지한 검토가 따라야 할 것으로 생각한다. 마지막으로 本條項의 法精神은 商標法 第8條第1項第3號(商品의 性質表示) 同第9條第1項第6號 내지 第10號 規定과의 關係를 고려하여 判斷하여야 한다는 것임을 잊지 말아야 할 것이다. <※>

## 특허제도 80년사 편찬을 위한 자료제공 요청

특허청에서는 특허제도 시행 80년이 되는 1988년에 “특허제도 80년사”를 간행하고자 준비중입니다. 특허에 관련된 서류·사진·문헌기록 및 신문기사나 기타 참고가 되는 모든 자료를 보유하고 계시는 분께서는 특허제도 80년사 간행을 위하여 제공하여 주시거나 참고할 수 있도록 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

연락처 : 서울특별시 강남구 역삼동 823번지

특허청(특허제도 80년사 편찬실)

전화 . 566-6101, 555-0661