

企業의 商標開發과 周知化

商標는 業디자인과 함께 商品의

③ 기 타

「마파람(南風)」 「알유리(렌즈)」 「돌보틀(현미경)」 「두마로(우두마로=우두머리)」 「다부루(모든山)」 「다보라(모든 일을 다해 보아라)」 「다내리(복을 다 내려 주심)」 「나래울(나비가 날아오른 꽃울타리)」 「모이랑(여러가지 씨를 모아 뿌린 밭이랑)」 「미리내(은하수의 옛말)」 「마루칸(머리 으뜸이)」 「버들새(버드나무의 새)」 「보미랑(봄이랑)」 「빛나라(빛을 안은 날개)」 「날틀(비행기)」 「새꾸미(새로 꾸민다)」 「꽃답이(꽃다운 아이)」 「갈마로(가을山)」 「새뜨루(새들판의 강원도 사투리)」 「솔마루(소나무가 있는 산꼭대기)」 「슬예나(슬기롭고 예쁘게 피어나)」 「실다운(진실하고 미더운)」 「아로치(알+오치, 알맹이가 될 사람)」 「아르미(아름이 : 마음씨가 아름다운 아이)」 「아람(백성의 옛말)」 「예사리(코스모스의 옛말)」 「은가람(은빛강)」 「진솔(새웃)」 「참슬기(참다운 슬기)」 「한늬(넓은 세상)」 「한미루(큰 龍)」 「노가리(작은 북어)」 「한 불마로(큰 불처럼 내달는 장수)」 「한아름(크고 아름다움)」 「해바로(정직하게)」 「금바다(금이 바다같이 많이)」 「금모래」 「금비나(금빛나)」 등등

이와 같이 우리말의 풍부함은 日常업무用語나 技術用語를 제외하고는 한이 없으며 특히 形容詞의 경우 世界第一이라고 할 정도로 풍부하며 語感이 좋다고 일컬어진다. 例를 들어보면 웃음시늉말만 해도 자그만치 200餘가지나 된다고 한다. 「하하, 허허, 헤헤, 히히…」 「아하하, 어허허, 우후후, …」 「으호호…」 「깔깔, 절절,

까르르, …」 「낄낄, 킬킬, …」 「흥, 흥」 「피식, 피시시…」 「싱그레, 빙그레, 쟁그레, 싱글싱글, 싱글쟁글, 쟁글쟁글, 상글상글, 성글성글…」 「상긱, 상끗, 성긱, 성끗, 쟁긱, 쟁끗, 싱긱, 싱끗」 「쟁긱쟁긱…」 「방그레, 뱅그레, 바시시…」 「방글방글, 벵글벵글, 빙글빙글, 방실방실, …」 「방긱방긱, 방끗방끗…빙긱빙긱…」 「싱긱벵긱, 싱글벵글…」, 「히죽, 해죽, 히죽, 썩…」 「히죽히죽…」 등등 참으로 넓고 깊으며 묘한 紐앙스까지 곁들이고 있으므로 특히 形容詞를 利用하는 우리말商標의 경우에는 아름다운 語感과 아울러 需要者로부터 愛着을 가질 수 있는 商標開發도 얼마든지 可能하다 하겠다.

다만 우리말商標의 경우에는 海外로의 進出도 兼하여 여러가지 점을 고려해 해두는 것이 좋을 것으로 사려된다. 다시 말해 美國이나 西歐, 日本 등 아시아諸國에서 發音하기에 쉽고 뜻에 있어서도 큰 탈이 없는 브랜드를 어떻게 開發해 내느냐가 바로 우리말商標開發의 成功을 가름하는 갈림길이 될 것으로 본다.

그런데 우리말 商標가 그동안 어떠한 理由로 開發이 되지 않았으며 왜 現在로는 일부층에서 우리말商標를 開發하고자 하는가? 그리고 우리말商標를 開發하면 어떠한 利點이 있는가(왜 우리말을 開發해야 하는가?)에 대하여 서술해 보기로 한다.

우리말商標는 이미 다 알고 있다시피 이제야 겨우 女性을 소비자층으로 하는 화장품류등을 비롯해 개구쟁이등을 주로 상대하는 장난감·아동북등에서부터 開發되기 시작했다고 해도 과언

戰略(3)

꽃이자 얼굴



金 徹 洙
(辨 理 士)

이 아니다. 따라서 어떻게 생각해 보면 여성과 어린이들이 우리말商標를 키워주는 공로자들인 셈이다. 뿐만 아니라 우리말商標에 積極인 階層은 특히 庶民層의 女性들이라 볼 수 있다. 그들의 아름다운 마음이 아름다운 우리말에 애착을 가지고 아름다운 우리말商標를 캐내고 있다고 여겨지는 것이다.

그런데 지금까지 우리의 산업은 1960年代初부터 본격적으로 시작된 산업근대화시절에서 기억하고 있다시피 형편없는 것이었고 粗惡한 低質의 商品이나 製造·生産조차 못하였던 것이다. 그後 차츰 國內産業界가 低質의 商品이나 商品이라고 내놓을 정도가 되자 이번에는 특하면 부러지고, 금가고, 색고, 치수가 맞지 않는가 하면 때에 따라서는 부작용도 보여 한마디로 低質의 代名詞=國産이었던 것이어서 한 때, 南大門市場에서 가짜 화장품에 POND'S 등 外製 레이블(Label) 등을 付着하여 감쪽같이 팔다가 소비자들에게 들롱나는 등 경찰의 단속을 받기도 했다.

이와 같은지라 소비자들의 머리속에는 우리말商標가 付着된 우리商品에 대한 좋지 않은 불신이 꽤 깊게 자리를 잡고 있었으나 이것이 차츰 우리 國産商品의 質向上과 더불어 없어지기 시작하였고, 요즈음에 와서는 거의 解消되었다고 보여진다. 물론 수입억제정책도 무시할 수 없는 큰 요소로 작용하였다고 본다.

우리말商標가 본격적으로 開發이 시작된 것은 근래의 일이나 그 背景에는 輸出政策은 말할 것도 없지만 무엇보다도 外國商標의 國內導入開

目 次

- I. 머리말
- II. 商標開發의 重要性
- III. 世界的 商標의 分析
- IV. 우리말 商標의 開發 可能性
- V. 商標의 選定條件
- VI. 商標의 周知化 對策
- VII. 맺는 말
(고딕은 이번號, 명조는 지난 및 다음號)

放政策에 따른 國內企業과 外國企業과의 技術 및 商標提携를 손꼽지 않을 수 없다. 苦心끝에 과감하게 이루어진 이 政策의 實施 및 國內企業의 努力으로 하다 못해 넥타이를 비롯한 衣類가 지금에 이르러서는 그 짜임새, 바느질, 디자인 등이 아주 달라졌다고 해도 과언이 아니다.

생각컨대 우리말商標의 開發은 輸出政策, 國內 및 國際競爭속에서 刻苦하는 國內産業界의 꾸준한 品質向上 및 品質保證, 消費者들의 愛國心, 國語教育의 強化등 여러가지 複合的인 要因과 관련되어 있지만, 한마디로 公業수준이 올라선 지금의 時點이야말로 우리말商標開發이 自然 발생적으로 이루어지기 시작한 때에 해당된다고 보아야 할 것이다.

또 한가지 지나쳐서는 안될 것이 外國語商標를 開發함에 있어, 이른바 좋고 그럴듯한 外國 말들은 거의 商標로 登錄되어 남의 權利로 되어 있으므로 商標開發에 걸차 어려움이 뒤따르고 있을뿐 아니라, 現行 商標法은 여러가지 公益 및 私益規定을 두어 商標에 상당한 制限을 加하고 있으므로 차츰 未開拓地인 우리말을 누가 먼저 本格的으로 開拓해 나가는나 하는 것이 적어도 국내소비자를 상대로 하는 業種의 경우에는 企業側의 利益과 直結되어 있을 정도로 매우 중요하다고 보여진다.

모르긴 해도, 얼마안가 우리 商品의 質이 優秀하다고 소비자들의 認識이 깊어질 때, 우리말

商標도 이에 따라 빛을 낼 것임에 틀림없다.

특히 輸出商品에도 언젠가는 外國人이 發音하기에 그리 힘들지 않은 우리말로 된 우리말商標를 附着하여 輸出하므로써 輸入國에 韓國産이라는 이미지를 심고져 너도나도 머리를 짜낼 것으로 생각된다. 마치 프랑스語나 이탈리아語, 英語, 日本語등으로 된 外國의 商標가 우리나라에서 高級商品의 얼굴과 같이 보이는 것으로 認識하는 것처럼 말이다.

V. 商標의 選定條件

商標選定이란 말은 한마디로 商標의 作名 또는 商標의 選擇을 뜻한다. 우선 商標의 基本的인 4가지 機能은 ① 出處表示機能으로서 自·他商品의 識別機能을 포함한 개념으로 수요자 및 거래자들에게 그 商品出處를 表示한다.

물론 메이커브랜드(브랜드<Brand>)란 말은 出處表示를 강조하기 위해 使用하는 것으로 商標와 同一語임. 원래 브랜드란 말의 語源은 燒印을 뜻하는 것으로 商品 또는 容器에 燒印을 찍은 商業의 標章을 말하는데 英國의 가축시장에서 부터 시작되었다고 한다)가 아닌 딜러스 브랜드(Dealers Brand)인 경우에는 製造出處가 아니라 딜러의 責任·監督下에 品質管理, 商品管理를 하여서 나온 最終製品에 딜러의 브랜드를 附着使用하는 경우 그 出處는 딜러가 될 것이다.

② 品質保證機能으로서 商品에 責任을 지는 機能을 하는 것이다. 즉, 商標만 보아도 需要者는 安心하고 살 수 있다 없음을 짐작할 정도로 商標가 바로 이 商品은 品質를 保證하는 것이라는 뜻을 암암리에 나타내고 있는 것이다. 商標가 없다는 것은 수요자에게 품질을 믿을 수 없다는 불안감을 준다.

周知·著名 商標일수록 애프터서비스나 破損品交換을 잘해주는 會社의 商標일수록 일단 品質保證機能은 보다 強化된다 하겠다.

③ 宣傳廣告機能으로서 오늘날 가장 중요한 機能으로 부각되고 있다. 다시 말하면 廣告宣傳

을 따로 할 것이 아니라 바로 商標를 中心으로 한 廣告宣傳을 展開하는 것이 오늘날의 추세라 하겠다. 오죽하면 소위 世界的인 一流企業들중 一部 企業들이 자기의 會社名을 著名 商標名으로 바꿀 정도가 되었던 가를 생각해 보아도 알 수 있다.

④ 財産機能으로서 예를 들어 미국·이탈리아 프랑스의 周知·著名商標를 비롯한 世界的인 商標를 가진 企業들은 商標提擧로 莫大한 利益을 얻고 있으며, 無形財産으로서 商標權은 會社의 財産目録에서도 推定金額이나마 評價되고 있는 포텐셜·모니(Potential Money)로 看做되고 있다.

더우기 商標開發에는 莫大한 費用이 들어 가는데 開發費·宣傳廣告費·管理費 등이 그 것이다. 따라서 이러한 주요 4가지 基本的인 商標機能을 염두에 두면서 어떻게 商標를 開發할 것인가에 신경을 써야 할 것이다.

우선 商標開發은 크게 나누어 두가지 政策방향에서 開發을 추진하는 것이 바람직하다.

첫째방향은 좋고 바람직한 商標 그 自體를 選定하는 것이다. 어떻게 하면 좋고 멋진 구성을 가진 商標를 選定하여야 할까? 이 商標構成의 決定, 즉 商標自體의 開發을 위하여 럭키·三養社·해태·資生堂·太平洋化學 등의 會社들은 商品 또는 商標開發部署를 두고 있으며, 商標開發에 全社的인 아이디어를 모집하여 研究開發하는 곳으로는 雙龍製紙(株) 및 성도어페럴(株) 등을 들 수 있다.

둘째방향은 이렇게 해서 選定된 商標를 如何히 登錄·使用하고 宣傳廣告하여야 할 것인가에 대한 方向이다. 宣傳廣告를 도외시한 商標는 周知·著名化와 거리가 멀 수 밖에 없다. 모처럼 開發한 商標를 浮上시켜야 하는 것이다.

本欄에서는 상술한 2가지 方向에 대하여 보다 구체적이고 상세히 설명하기로 한다.





1) 商標의 選定條件



商標 그 自體의 選定條件은 다음과 같다.

① 간결해야 한다.

英語 등 外國表音文字로 되어 있는 경우에는 가급적 1音節로 줄이는 것이 바람직하다 한다. 國內商標의 경우에는 이 점에 있어서는 비교적 큰 문제가 없다. 「나소」「불티나」「탐스핀」「너나」「나드리」「아가방」「빙그레」「나보라」「셀터」 등 비교적 간결한 문자로 구성되는 경우가 많기 때문이다. 그러나 앞으로는 점차 긴 문자의 한글 商標도 나올 것이다. 이럴 때 COCA-COLA를 COKE으로 간단히 부르도록 코카콜라사가 COKE商標를 개발한 점, LUCKY STRIKE를 LUCKIES로, BUD WEISER를 BUD로, 東京芝浦電機(도시바우라덴끼)를 도시바로, 神戶製鋼所(고오베세이썬쇼)를 줄여서 神鋼(신코) 등으로 한 것을 참고할 필요가 있다.

② 기억하기 쉬워야 한다.

이 문제는 주로 뜻(觀念)이 있어야 한다는點과 관련이 있으나 發音이 쉽고 특징이 있다든가, 묘한 낱안스, 時事的이거나 流行的인 것등에도 관련이 있으므로 대단히 중요한 조건이다. 대개의 商標는 처음부터 기억하기 쉽게 구성되어 있는 경우도 있으나 莫大한 宣傳廣告와 長時間의 Good-will 蓄積으로 수요자의 뇌리에 남는 경우가 많으므로 마크의 선정시 처음부터 기억하기 쉬운 것으로 해야 한다는 것은 다소 무리일지 모른다. 그러나 처음부터 뜻전달이 기억하기 쉬우면 그뜻이 오래오래 씹을 수록 맛이 나며 갈 수록 廣告宣傳效果는 倍加된다. 例를 들어 大韓航空의 鶴이 나르는 도형, 성도어페럴(주)의 저명상표인  TOMBOY는 딸괄랑이란 뜻으로 멧개나 내는 젊은 여자를 지칭), 大字 그룹의 심볼마크 , 롯데그룹의 소설의 여주인공 롯데(LOTTE), 金星社의 심볼마크  (이 마크는 金星社가 全國的 公募를 통해 결정한 마크로 電子·通信의 이미지를 상기 시킴), 프랑스 입성로랑의 , NIKE(NICE)에서 C대신 K로 치환하여서 만든 상표), 후지

필름의 , 미쓰비시의  (미쓰비시 家의 紋章을 圖形化) 등 무언가 주의를 끌만한 말로 구성되어 있는 상표, 색다른 도형으로 디자인 된 상표나, 로고체로 된 문자상표, 그 商品을 비록 直接的이 아니더라도 수요자들에게 어떤 聯想을 가져다 주는 商標는 一般的으로 기억하기 쉬운 商標라 볼 수 있다.

③ 發音하기 쉬워야 한다.

發音(呼稱)이 어려운 商標는 아예 選定할 생각을 말아야 한다. 즉 발음하기가 뻑뻑하거나, 母音보다 字音이 많이 연결되어 발음하기 어려운 商標, 너무 긴 商標등이 바로 一般需要者들에게 發音하기 어렵다는 理由로 해서 外面당하기 쉽다 할 것이다. 가령 「SONY」 商標는 SONIC과 SONNY의 合成語(소리의 子라는 뜻)로서 누구든 소리라는 뜻과 더불어 發音하기가 아주 쉽다는 長點이 있다. 「롯데」「루루」「나라니」「멋프리오」「모드모아」「사랑방」「모두랑」「탐스핀」「아가방」「나드리」「안나」「새우깡」「타미나」「미끄리」「나하나」「뽀뽀」「풀이방」「나마니」「또와」「모나미」「새로바」「우아미」 등은 비교적 발음하기 쉬운 대표적인 商標들이다. 또한 外國商標로서는 일본의 「히다찌(日立)」 「닛산(日産)」 「도요타(豊田)」 「POLA」 「CANON」 「MINOLTA」 등, 미국의 제너럴푸드社의 「TANG」, 라켓의 「HEAD」, 펩시콜라社의 「PEPSI」, 신발 핸드백등의 가방에서 유명한 미국의 나이키社의 「NIKE」, 프랑스 샤넬社의 「CHANEL」, 잡화류등에 이름이 있는 홍콩의 「Puma」, 서독의 렌즈·카메라에 유명한 「ZEISS」 등도 外國商標中 발음에 큰 무리없는 상표들이다.

商標의 發音은 가급적 짧고, 모음이 많이 구성된 문자 상표일 수록 발음하기 쉽고 아름다운 상표구성을 얻을 수 있다. 자음과 모음의 적절한 배열에 의한 발음용이성과 아름다운 발음이라는 美音(?)의 양효과를 가질 수 있는 상표로 선정해야 하는 때, 이런 면에서 우리나라말에는 풍부한 形容사와 어휘중 발음이 쉽고 아름다운 말이 많아서 대단히 유리하다 하겠다.

④ 불쾌한 뜻이 없어야 한다.

商標를 신청할 때 불쾌한 말을 일부러 선택하는 사람(기업)은 있을 수 없겠으나 극히 드물기는 하지만 불쾌하거나 모욕적인 감을 주는 상표가 있다. 그 대표적인 예가 일본의 한 장난감 회사가 「朝鮮戰爭」이란 商標를 日本에 出願했다가 大韓辨理士會를 代表로 내세운 韓國側의 強力한 抗議에 부딪쳐 登録이 阻止된 적이 있다. 아무리 日本의 國內에서 日本企業이 단순한 흥미를 불러 일으키는 장난감에 善意로 使用하겠다는 意圖인지는 모르지만 남의 나라의 不幸한 비극전쟁인 6.25 戰爭을 뜻하는 「朝鮮戰爭」이라는 상표가 登録되어 使用되는 것은 우리 나라로서는 지극히 불쾌한 것이다.

또 한가지 예를 들면 美國의 어느 회사는 자명종시계에 「YANKEE CLIPPER」라는 상표를 부착하여 營業을 해왔으나 Clipper라는 뜻은 가위질 도구, 칼로 치는 도구, 이발기계등 깎고 벤다는 뜻이 포함되어 있으므로 불쾌한 뜻이 分明하였던지 말이 많아 「DIXIE BELL」이라는 상표로 바꾸어 버렸다 한다.

「ROTA TRIM」이라는 英國의 商標가 프랑스語로는 敎皇의 목자르기라는 뜻이 있다 하여 登録이 거절된 적도 있다.

또 한가지 지나칠 수 없는 例가 있다. 日本에서 NACHI라는 商標는 周知·著名商標 하다 못해 防護標章으로 登録되어 있으나 이러한 商標가 우리나라는 물론 美·西歐에 進出하기 어려운 것임은 두말할 나위도 없다.

이 不快한 뜻의 상표를 國內에서 使用하는 경우에는 별로 문제되지 않는다 해도 外國에 輸出 등으로 進出해야 하는 會社들은 각별히 조심하여야 한다. 물론 조심한다는 그 자체가 상당한 語學能力을 요구하는 것이어서 실상 쉬운 것은 아니나 그렇다고 輸出對象國에서 말썽을 자아내면 逆效果에 엄청난 손해가 발생되므로 아예 처음부터 고생되더라도 철저히 조사한 후 그 進出對象國의 아는 機關이나 거래처등의 企業등에 照會를 하여 最終確認하여 두는 것이 안전하다.

⑤ 輸出을 고려하여야 한다.

이 말은 바꾸어 말하면 外國에서 비도덕적·美風良俗에 거슬리거나 그 나라에서 엉뚱한 뜻으로 해석되지 않도록 해야 한다는 뜻이다. 물론 不快하거나 좋지 않은 이미지를 주어서는 안되는 경우도 여기에 포함된다. 가령 목욕한다는 뜻의 BATH는 스웨덴등 스칸디나비아諸國에서는 BAD로 表記한다고 한다. 따라서 이들 나라의 商標에서 BAD란 말이 포함되거나 포함된 것이 英語圈국가에 輸出될 경우 자칫 엉뚱한 뜻 전달과 더불어 오히려 나쁜물건이라는 뜻의 逆商標의 機能으로 둔갑하고 말것이다.

또한 英美語의 COIN(주화, 화폐)이란 단어는 프랑스語에서는 코너(즉, 구석의 Corner)로 잘못 풀이된다고 하니 프랑스인들이 엉뚱한 뜻으로 誤解할 것은 뻔한 일이다. 한 때 日本의 MIKADO 연필이 국내수요를 충족하고도 힘이 넘쳐 특히 美國으로 輸出되기에 이르렀는데, 美國에서 대단히 역겨운 뜻으로 받아들인 나머지 販賣成績이 不振하자 조사해 본 즉, 日本이 世界第2次大戰 때 美國하와이의 진주만공격에 사용하던 함정들 중에 MIKADO號란 戰艦이 있다는 사실을 알아내고, 즉시 K를 R로 바꾸어 MIRADO로 商標를 變更한 사실이 있다는 것이다.

商標를 英語로 된 單語를 利用하여 造語商標를 만들 때에는 특히 유념해야 할 것이 있는데 바로 韓國式이나 日本式英語를 만들지 말아야 한다는 것이다. 가령 커피에 타서 마시는 Pream이란 상표는 Powdered cream의 준말이라 하는데, Cream powder란 뜻으로 해석하여 두고(분말화된 크림과 크림분말이 같다고 하여) 다시 여기에서 Creatp로 한 「Creap」이란 造語로 만들어 이것을 역시 커피크림의 상표로 하고 있는 例가 日本에 있다고 하는데 英美人들이 보면 전혀 이상한 英語式略語가 되어 뉴앙스가 전혀 달라 진다고 하니 이 Creap이란 상표로 수출하는 경우 상표로서는 낙제라 아니할 수 없다.

한편 그 나라의 말로 非道德的인 뜻이 되거나 수요자를 기만할 염려가 있다든가(이 조항은 좁게 해석할 필요가 있다) 그 나라의 周知商標나 先登録商標에 使用되므로써 수요자에게

誤認混同을 일으킬 염려가 있는 商標는 世界共通的으로 使用上으로도 발생이 생기고 登錄도 거절될 확률이 높으며 비록 한국내에서 周知·著名하더라도 그러하므로 海外商標進出對策을 별도로 세워야 한다.

⑥ 민감한 反應을 주어야 한다.

민감한 反應을 주는 것이 반드시 있어야 할 必須條件은 아니더라도 充分條件은 될 수 있다.

주로 圖形과 文字와의 結合형태나 文字만의 형태에 많은 것인데, 간단히 말하자면 어떤 호소력이나 아주 민감한 반응을 주는 미묘한 紐앙스를 주는 商標에 해당된다.

생각컨대 우리나라에서는 별 의미가 없을 것으로 보나 유머감각이 풍부한 미국이나 유럽등에서는 적잖이 애용되고 있는 듯 한데, 예컨대 개등의 애완동물의 그림을 그려놓고 여기에 개등의 동물들의 애교넘친 자태와 연결될 만한 그림이나 단어를 附加하여 보는 사람으로 하여금 시각을 통하여 어떤 코믹한 이미지 전달이나 同構을 호소하는 등 수요자에게 민감한 反應을 일으키는 경우를 말하는 것이다.

⑦ 商標登錄에 지장없어야 한다.

말할 것도 없이 일단 선정되어 使用하겠다는 方針이 결정되면 先出願·先登錄主義로 되어 있는 우리 商標法制에 맞추어 하루라도 빨리 商標登錄 出願을 하여야 하는 데, 주로 우리 商標法 第2條(商標의 定義로서 특히 그 중에서도 特別顯著性) 同 第8條(商標登錄要件으로서 한마디로 要約하면 特別顯著性이 없는 경우를 열거한 조항) 同 第9條(不登錄事由를 규정한 조항으로서 주로 公共의 利益과 先出願·先登錄한 他人(他社)의 商標와 동일·유사하거나 기타 誤認混同을 일으키지 않도록 하므로써 私益도 아울러 보호하기 위한 趣旨를 기재한 條項) 및 聯合商標의 경우 第12條에 違背되어서는 심사에서 登錄이 안되도록 규정되어 있으므로 여러모로 各별한 연구와 實務가 필요하다.

다만 外國에 진출코자하는 경우를 미리 생각하여 다음과 같이 몇 가지 주요 사항을 덧붙이고자 한다.

a) 英國에서는 IBM, RCA, GE, A & P 등과 같이 省略된 文字나(頭音만을 딴 文字商標도) 또는 3333등의 숫자만으로 된 것은 原則적으로 特別顯著性이 없는 商標로 看做되기 때문에 英國에서의 使用實績으로 수요자에게 周知되어 있다는 증거가 提出되어 認定받지 못하는 限 登錄이 許與되지 않는다. 따라서 우리나라에서는 登錄이 되더라도 輸出을 고려하고 있는 商品에 關한 商標라면 特定國에서 認定되느냐 안되느냐를 사전에 검토해 두는 것이 좋다.

물론 美國에서는 商標法이 先使用主義를 採擇하고 있으므로 商標의 경우에도 使用實績이 認定되면 登錄이 쉽다. 우리 나라에서 처럼 先登錄主義가 아니고 先登錄·先出願商標와의 類似與否判斷基準이 엄격하지 않기 때문이다. 가령 「AMF」商標가 金屬에 關한 商品을 指定하는 同一分野에서도 「AMP」를 포함하여 여러개 共存하고 있다. 우리나라 같으면 다 같이 압프라고 발음하여 혼동가능성이 있다.

b) 거짓서술어, 사기성이 있는 것은 거절된다. 예로서 금속이라고는 찾아볼 수 없는 商品에 Metallized란 文字를 붙이거나(Made of gold의 경우도 마찬가지다)하여 수요자가 商品에 關하여 誤認·混同할 염려가 있는 商標는 특히 주의해야 한다. (우리 商標法에서도 商標法 第9條 1項11號 규정에 해당)

c) 前述한 바와 같이 우리말 商標라도 英語등으로 表記하여 外國으로 進出했을 때 그 나라에서 뜻이 달라진다는가 모욕감등 여러가지 문제를 일으킬 염려가 있다든가 西獨의 例에서와 같이 그 나라 회사나 공장에서 발행한 카타로그에 등록된 상표와 동일·유사하다든가 할 경우를 고려하여야 한다. 물론 프랑스의 경우에는 미풍양속, 原產地表示, 他人의 先願·先登錄商標와 同一·類似함, 出處의 誤認混同等 基本的인 不登錄事由를 除外하고는 큰 문제가 없을 것으로 보이나 나라에 따라서는 제한이 있으므로 前述한 바와 같이 外國의 商標法에도 신경을 쓰지 않을 수 없다. <계속>