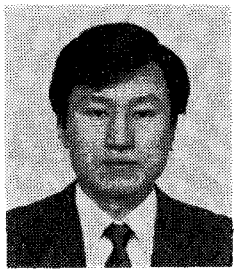
時論

美國의 商標制度 解說 (2)



金 延 洙
<辨 理 士>

目 次

Ⅰ. 美國商標制度의 特徵
Ⅱ. 出願에서 登錄까지의 節次
Ⅲ. 商標登錄의 效果(商標權의 效力)
Ⅳ. 紛爭節次
Ⅴ. 其 他
<고딕은 이번號, 명조는 다음號>

(가) 강한 商標

① 조어는 가장 광범위하며 강력한 보호가 주어지는 것이며, 가장 좋은 표시라고 한다. 그것은 사전에도 없으며, 영어 기타의 외국어로서도 아무런 의미도 갖고 있지 않는 완전한 조어적 표시이다. 商品 카메라에 사용되는 "KODAK" 또는 商品 레코오드에 사용되는 "DECCA" 등이 가장 좋은 예로 되어있다. 이와 같은 商標의 경우 다른 사람이 관련하는 商品에 대해 외관 또는 칭호에 있어서(觀念은 문제밖) 동일 또는 유사의 商標를 사용하면 그는 그 사용을 정당화하기 위해 대단히 어려운 입장에 서지 않으면 안되는 것이 된다.

이들 登錄商標는 商標 자체에 있어서 그것이 사용되고 있는 商品을 암시하던가, 설명하던가 하는 것이 전혀 없기 때문에 이들과 동일 또는 유사의 商標를 다른 사람이 사용하는 이유로서는 이들 商標가 사용에 의해 만들어낸 고객흡인력 Good-Will을 사용한다고 하는 목적 이외의 이유를 찾아낸다는 것은 어느 사람이거나 거의 불가능에 가까우리만큼 곤란하기 때문이다.

〔註〕

강하며 非記述的인 商標의 전형적인 例는 "KODAK"이라고들 한다. 그것은 전혀 독창적인 造語이다. 뉴욕에 있는 순회법원은 France Milling Co. V. Washborn-Crosby Co. (2nd Cir 1925年)사건에 있어서

「…명칭의 창시자에 주어지는 사용권의 정도와 배타성은 창조된 명칭의 종류에 의해 다르다. 만약 그것이 전적으로 창조적인, 기발한 것이면, 그 명칭은 특정인의 상품을 표시하여 특정지우는 것이 된다. "KODAK"의 유명한 예로 영국의 법원은 그 명칭의 창시자가 제기한 소송에 있어서 창시자는 그 명칭을 자전거와는 전혀 다른 商品에 사용하고 있었음에도 불구하고 다른 사람이 이 商標를 자전거에 붙이는 것을 금지했다…」고 설명하고 있다.

② 商標로서 선택하는 경우 조어에 이어 좋은 표시방법은 商品 그 자체 또는 구입자에게 어떤 암시를 주는, 혹은 기술적 내지 설명적이 아닌 완전히 독단적인 用語 또는 말(Arbitrary Terms And Words) 이다. 예를 들면, 담배에 사용되는 "CAMEL", 셔츠에 사용되는 "ARROW", 청량음료수에 사용되는 "TAB" 등이 그런 것이다.

이들 標章은 商品에 사용한 경우, 商品의 출처표시 이외의 의미가 없고, 商品의 品質, 기능 내지 특징을 전혀 표시하는 것은 없기 때문에 법의 보호를 받을 수가 있는 것이라고 해석되고 있다.

③ 또한 商標는 쓰기쉽고 혹은 發音하기 쉬운 말 즉 소위「듣기 좋은 말」(Euphonious World)

가 아니면 안된다고 한다. 수요자가 용이하게 표시할 수 없고, 또 기억되지 않고서는 商標로서 商品의 출처의 同一性 또는 다른 商品과의 식별력을 완전히 발휘할 수 없기 때문이다. 개략적으로 짧으면 짧을수록 기억하기 쉬운 것이라고 하나 "OLDSMOBILE"(商品 自動車)와 같이 반드시 그렇지 않은 경우도 있다.

(나) 약한 商標

그러함에도 불구하고 商標를 선택하는 측에서 본다면 부득이 하거나 또는 영업전략상으로 언제나 반드시 위에 말한바와 같은 강력한 표시를 선택할 수 없는 경우도 나온다. 이들 표시는 소위 약한 商標이며, 단지 이를 선택하여 사용했다는 것만으로는 당연히 보호를 받을 商標로는 되지 않는다. 즉 이와 같은 商標는 단지 선택·사용한 것 만으로는 특정의 生産者 또는 販賣者의 商品이라는 표시력 또는 자타 商品의 식별력을 갖지 못하는 것이다. 그 예로서는 「記述的인 말」(Descriptive Terms), 「칭찬적인 용어 또는 말」(Laudatory Terms And World), 「지리적인 용어 또는 명칭」(Geographical Terms And Names), 「기만적인 말」(Deceiptive Terms), 「불쾌한 의미를 갖는 말」(Terms Which Have Disagreeable Meanings) 등이 일반적으로 예로 들 수 있다.

① 商品의 品質, 특징, 기능 혹은 성분 등을 나타내는 말은 商標로서 적당치 못하다고 한다.

記述的인 말은 광고기능의 표현형태에 지나지 않기 때문에 이러한 말을 선택 사용함으로서 商品광고상의 잇점을 가져옴은 의심할바 없다. 예를 들면 구두를 위한 "COMFORT", 오디코론을 위한 "NICE SCENT" 라고 하는 記述的 商標는 다른 사람도 언젠가는 商品을 그와 같은 교묘한 記述的인 말로 표시할 수가 있는 것이기 때문에 이를 배타적 權利로서 보호 한다는 것은 곤란하다. 수요자측에서 보더라도 그와 같은 記述的인 말은 商品에 관한 일반적인 情報를 제공하는 것이기 때문에 특정생산자 혹은 販賣者의 商品을 다른 경업자의 商品으로부터 식별하기 위한 출소의 표시로서는 받아들이지를 않는다. 記述的인 商標도 때로는 그 광범한 사용과 선전활동에 의해 실질적인 보호를 받을 수도 있기도 하지만 만약 記述的이라고 하는 약점이 없다면 그 표장은 보다 광범한 보호를 보다 용이하게 받을 수가 있을 것이다.

② 칭찬적인 말 예를 들면 Super(좋은), Grand(장대한), Modern(현대적인), Imperial(황제의), Crown(왕관), Superior(보다 높은), Prestige(위광), Quality(특질), Value(가치), Royal(왕실의), Regal(제왕의), Majestic(위엄있는), Strong(강한) 또는 이와 유사한 말은 이미 누구인가에 의해 사용된 바 있으며, 만약 현재 사용되고 있지 않다 하더라도 다른 사람이 이와 같은 칭찬적인 商標를 선택하는 것을 막기 위하여 필요한 식별력과 특정성에 흠이 있기 때문에 그 보호의 범위는 한정적인 것이 되지 않을수가 없다. 이런 종류의 상표는 다른 商品에 사용되고 있는 것이 적지 않기 때문에 이들 商標로서 사용하는 자가 배타적 權利를 주장할 수 있는 범위는 더욱 한정된 것으로 될 수 밖에 없다.

따라서 법원은 석탄 및 개스의 스토오브, 렌지 혹은 이들 관련 商品에 사용되는 MAJESTIC라는 商標의 보유자가 同一商標를 전기 다리미, 토스터에 사용함을 금지시켜 달라는 요구를 거부했다. 제3자도 똑 같은 혹은 유사의 의미를 갖는 다른 칭찬적인 말을 자기의 商品을 위해 商標로서 사용할 權利가 있는 것이 되며 이에따라 최초의 사용자가 칭찬적인 商標를 사용하여 판매하는 商品에 대해 형성하려고 하는 Good-Will(고객 흡인력)은 집결되지 않고, 많은 경우 그 보호는 곤란하게 되는 것이라고 할 것이다.

③ 지리적인 用語 또는 명칭의 商標에서도 "MANHATTAN"(商品 셔츠), "PHILADELPHIA"(商品 크림치즈) 등에 그 예를 볼 수 있는 바와 같이 광범한 사용과 선전활동에 의해 商標權을 획득하는 것은 분명히 불가능하지는 않다.

그러나 이들 商標는 적어도 그 사용을 개시한 당초에 있어서는 법적 보호를 받는다는 것은 곤란하다. 게다가 그와 같은 商標에 주어지는 보호의 범위는 오로지 독창적인 商標에 인정되는 보호의 범위에 비교하여 보다 제한적인 것이 일반적이다. 예를 들면, 세계적인 유명한 자동차

의 商標 "CADILLAC"에 이어서 그 메이커가 타인이 同一 商標를 보오트에 사용하면 출소의 혼동을 일으킨다 하여 그 타인의 사용을 저지하려 했으나 법원은 금지명령을 내리는 것을 인정치 않았다. 즉「지리적 명칭 또는 역사적 명칭은 商標法에 있어서는 약하고 또 비배타적인 商標로서 알려져 있다. …"CADILLAC"이라는 말은 역사적이며, 지리적인 명칭이기 때문에 대단히 좁은 보호가 주어진데 지나지 않다. 따라서 원고는 그 배타적 사용권을 주장할 수 없다. 원고는 자동차의 분야에 있어서 "CADILLAC"이라는 商標에 있어서 Secondary Meaning을 획득했다 하더라도 그 명칭을 실질적으로 독점하는 것은 허락할 수 없다」(General Motors Co. v. Cadillac Marine & Co. 226F. Supp, 716, 14 U.S.P.Q. 447, W.D. Mich. 1964).

④「성氏」는 워커의 "SMIRNOFF", 알루미늄 포장지의 "REYNOLDS"와 "KAISER", 펜의 "PARKER"· "SHEFFER"와 같이 광범한 사용과 선전활동에 의해 넓은 보호를 획득한「강력한 商標」라고 할것이나「성氏」는 본래 記述的인 말, 칭찬적인 말, 지리적인 용어 또는 명칭과 똑 같이「약한 商標」라 불린다. 따라서 동일의「성氏」를 갖는 사람은 "예를 들어 선 사용자라 할지라도 보통의 성씨를 商標로하여 배타적으로 사용할 권리는 없다"고 주장하고 동일의 商標를 동일 또는 유사의 商品을 위하여 사용하는 權利를 요구할 수가 있을 것이다.

법원(6th Cir. 1959)은 연마제, 바닥용세제, 니스박리제, 기타 관련 商品에 사용되는 "JOHSON & JOHNSON" 商標의 보유자가 "JOHSON"이라는 商標 및 "JOHSON Products Company"이라는 商號가 商品 모프(Mop : 자루가 달린 걸레)에 사용되고 있는 것을 막으려는 사건에 있어서, 피고는 Phil. J. Johnson과 Hugh. H. Johnson이라는 형제사이로서 그들은 그 영업에 그의 가족명(Family Name)을 사용하고 있는 것이며, 형제는 단지 타당한, 사기적이 아닌(Non-Fraudulent) 방법에 있어서 그들 자신의 이름을 사용하고 있는 것이기 때문에 그들에게는 그 商標의 사용을 계속할 권리가 있다고 判示했다(121 U.S.P.Q. 63, 6th Cir. 1959년).

때로는 예를 들어 "KENT"라고 하는 商標와 같이 선택된 商標가 지리적 명칭 및 성씨의 양자에 해당하는 일이 있다. 이와 같은 경우 빗(櫛)과 브러시에 사용하는 商標 "KENT"의 權利者가 담배에 동일 商標를 사용함을 막으려한 케이스에 있어서 법원(S.D.N.Y. 1953년)은 양자의 商品 사이에는 혼동될 염려가 없다는 것을 이유로 금지명령을 거부했다(98 U.S.P.Q. 404).

商標가 지리적 명칭 및 사람의 성氏라고 하는 이중성격을 갖기 때문에 특히 다른 분야의 商品에 대해 넓은 범위의 보호는 주어지지 않았다.

그러나 대단히 재미있는 것이긴 하지만 문제가 商標登錄이 될 수 있느냐 없느냐의 特許廳의 절차에 관한 경우에는 어떤 商標가 성氏 및 지리적 명칭의 두 가지 성격을 갖는 사실은 出願人으로서는 유리하게 작용한다고 한다. 出願人은 어느 한쪽의 이유에 의해 登錄이 거절되어서는 아니된다고 대항할 수 있기 때문이다.

⑤ 商品에 있어 실제와는 다른 허위의 기술(Misdescriptive)이 되어 수요자를 오인시킬 염려가 있는 표시는 商標로 선택, 사용될 수가 없다. 이와 같은 표시는 商標登錄出願의 거절이유가 될 수가 있을 뿐 아니라(법 제2조(a) 참조), 허위(False) 또 오해(Misleading)을 초래하는 표시로서 연방거래 위원회(F.T.C)가 그 商標의 사용에 이의를 거는 결과와 마찬가지다.

〔註〕 법원은 F.T.C가 "REJUVENESCENCE"라 하는 商標는 그 商品이 사용자의 피부를 젊음으로 되돌려, 피부에 젊음 혹은 젊음의 외관으로 가꾸어준다는 암시가 있으나 그것은 허위이며 또 오해를 가져온다하여 내려진 사용금지 명령을 再審査하는 사건에 있어서 문제의 商品에는 아무런 피부의 젊음으로 되돌리는 유효한 성분이 포함되어 있지 않다는 이유로 이 商標는 기만적이어서 수요자를 오해시키는 것이라하여 그 사용을 금지했다.
(Charles of the Ritz Distributors Corp. v. F.T.C. 143 F 2d 676—2nd Circuit Court 1944년)

⑥「불유쾌한 의미(Disagreeable Meanings)를 갖는 말」영어에서는 전혀 해가 없는 것으로 생각되는 표시라도 외국에 의하면 특정 商品과의

관계에 있어서 불유쾌한 의미를 갖는 경우가 있다. 이와 같은 표시로 되는 商標가 수요자로 부터 좋은 반응을 얻을 수는 없다.

예를 들면 "RANCH"라는 말은 영어에서는 서부의 목장 등을 의미하지만 프랑스어에서는 "Rancid"가 「썩었다」는 의미의 말이기 때문에 고기 기타의 食料品 일반에 있어서는 좋은 商標라고는 할 수 없다.

⑦ 「암시적(Suggestive)인 商標」 商品의 좋음, 진정성을 어필함으로서 그와 같은 商品을 사용함으로서 행복감, 만족감을 암시하려는 商標, 예를 들면, 향수를 위한 "JOY", 락카를 위한 "SUNSHINE" 등은 「강한 商標」(예를 들면 독창적인 商標)와 「약한 商標」(예를 들면 記述的인 商標)와의 중간에 위치하는 것이라고 할것이다.

우리 나라에 있어서는 암시적인 商標는 商標로서의 적격성이 없는 것이라고 일반적으로 단정되고 있으나 美國에 있어서는 그와 같은 商標는 그 商標로서의 유효성보다도 商標로서의 법적 보호의 넓이가 문제가 있다고 해석되고 있다.

Ⅲ. 사용에 의한 Secondary Meaning

Secondary Meaning에 관한 주요 사건으로 되어 있는 G & C Merriam Co. v. Saalfield(198 Fed. 369, 6th Circuit Court 1912년)사건에 있어서 법원은 「지리적 혹은 기타의 면에 있어서 記述的이기 때문에 본래는 시장에 나와 있는 商品에 대해 배타적 사용이 허용되지 않는 商標가 장기간, 배타적(독점적)으로 특정의 제조업자에 의해 그 商品이 사용된 결과 그 거래 분야에서 그 商標가 그 商品이 어느 특정 제조업자의 商品이라는 것을 인식되도록 되는 경우 商標로서의 登錄 요건을 만족시키는 商標로 된다는 것을 긍정하고 있다. 商標의 사용에 의한 Secondary Meaning의 문제이다. 우리나라의 商標法에 있어서 「사용에 의한 특별 현저성」의 문제(商標法 제8조제2항)과 비슷한 문제이다. 〈계속〉

新 刊 案 內

工 業 所 有 權 法

저자 : 辨理士 李 秀 雄 저
규격 : 국판 748면
가격 : 12,000원

工 業 所 有 權 法 要 解

저자 : 辨理士 金學濟·金延洙 공편
규격 : 국판 734면
가격 : 9,000원

特 許 法 槪 論

저자 : 辯護士 鄭 寅 鳳 저
규격 : 국판 722면
가격 : 9,500원

商 標 法

저자 : 辨理士 李 秀 雄 저
규격 : 국판 552면
가격 : 9,500원

意 匠 法 解 說

저자 : 辨理士 尹 鍾 廉 저
규격 : 국판 884면
가격 : 15,000원

CIP와 商標戰略

저자 : 辨理士 金 延 洙 저
규격 : 국판 210면
가격 : 8,000원

※ 기타 자세한 사항은 본회 발명장려관내 자료판매센터로 문의하시기 바랍니다.
TEL 568—8263