

# 商標法 第8條 第1項의 問

## 商標登錄要件의 意義·問題點·改善

### I. 간단하고 흔히 있는 名稱

#### (1) 意義

商標法 제8조 제1항 제6호에서는 「간단하고 흔히 있는 標章만으로 된 商標」는 商標로서 등록받을 수 없다고 규정하고 있다.

商標法上的 解釋으로는 商標가 간단하면서도 흔히 있는 名稱인 것을 동시에 구비한 경우에 본 규정이 적용되는 내용으로 되어 있으나, 이 중 하나에만 해당한다 하더라도 本規定을 적용하여야 한다. 즉 商標가 간단하지는 않더라도 흔히 있는 名稱이라든가, 흔히 있는 名稱이 아니라 하더라도 간단한 名稱인 경우도 本規定을 적용하는 것이 합리적인 운영방법이라고 생각된다.

이러한 名稱을 商標로서 등록을 불허하는 이유는 去來時에 이러한 名稱을 일반적으로 사용되어 왔기 때문에 누구의 商標라고 인정받기가 어렵고, 또 自他商品의 識別力이 없고, 이러한 商標를 일개인에게 독점시킨다는 것은 수요자로 하여금 商品의 誤認 및 混同을 일으켜서 손해를 입힐 우려가 있기 때문이다.

#### (2) 간단하고 흔히 있는 標章

간단한 표장으로서의 간단한 圖形·記號·알파벳의 1자나 2자, 아라비아숫자 1자나 2자, 알파벳이나 아라비아 숫자를 알파벳 순으로 3자로 된 것, 商品의 記號로서 사용되는 숫자, 「西紀」의 文字, 통상 사용되고 있는 운곽 등이 해당하

고, 또 알파벳 1자 2자와, 이에 국문의 발음을 병기한 것, 알파벳이나 아라비아숫자 1자나 2자 사이에 “—”로 연결한 것 등도 간단한 표장이다.

여기 알파벳은 佛語·獨逸語·로시아語·아랍어 등을 불문한다. 또 中國語인 漢字의 1자나 2자는 識別力이 있다고 보는 것이 통례이므로 여기에서 제외된다.

漢文의 1字는 1字라 하더라도 그 字가 가지고 있는 特別한 觀念을 가지고 있기 때문이다.

예를들면 「虎」는 호랑이라는 觀念을, 「馬」는 말이라는 觀念을 가지고 있으므로 特別顯著性을 가지고 있다. 물론 한문의 1자 2자라 해서 全部 識別力이 있다고 보는 것이 가지고 上記의 例와 같이 事物의 觀念을 직감할 수 있는 경우에 한하여 識別力이 있는 商標로 본다.

漢字라 하더라도 「一」「五」 등 아라비아 숫자의 漢字 등은 간단한 표장임에 異論이 없다.

그러면 우리나라 國文인 한글의 1자나 2자는 商標로서 등록될 수 있는가? 한글의 1자라 하더라도 漢文과 같이 特別한 觀念을 가지고 있는 名稱은 特別顯著性이 있는 것으로 본다.

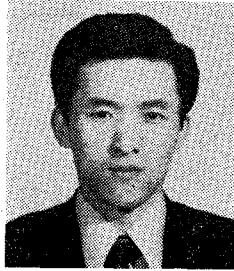
예를 들면, 「왕」「영」「개」 등이다.

흔히 있는 표장은 어떠한 것인가? 흔히 있는 標章은 어디에도 있는 것, 즉 특수한 곳에만 있는 것이 아니고, 어디를 가도 平均人의 눈에 잘 띄는 표장이라고 말할 수 있다. 예를 들면 위에서 예를 든 이외에도 「갑·울·병·정」「상·중·하」 등이다.

또 알파벳의 1자 또는 2자에 「Co」「LTD」를 결합한 것, 알파벳의 1자 또는 2자와 이에 그

## 題點(2)

### 方案중심



李 秀 雄  
(辨 理 士)

자음을 한글로 결합한 것(예 : 「AB·에이 비」, 「AD·에이 디」) 등은 商品의 識別力이 존재하지 않는다.

#### (3) 同規定과 同法 第26條와의 關係

간단하고 흔히 있는 標章은 商標法「제8조 제1항 제1호 내지 제5호와 같이 特別顯著性이 없는 商標를 열거한 것이며, 特別顯著性이 없는 상표는 自他商品識別力이 없는 商標를 일컫는 것으로 불리고 있다. 그러면 同號와 同法 第1호에서 제5호 규정도 다 같이 商品의 識別力이 없는 商標인데도 불구하고 商標法 第26조(商標權의 效力이 미치지 아니하는 範圍)에는 일률적으로 규정하지 않았는가? 즉 同法 第26조에는 同法 第1항 제1호에서 제5호의 내용이 상표로서 등록되어 있다 하더라도 이 부분에 대해서는 商標權의 效力이 미치지 않게 하였는데 유독 本號規定만이 빠진 것은 확실히 균등하지 않다. 이는 立法上의 未備라고 할 수 밖에 없다고 본다.

굳이 그 理由를 찾는다면, 간단하고 흔히 있는 標章을 타인이 등록을 받고 他人이 사용하는 것을 금지시키기 위해서 權利行使를 할 때에는 이를 다른 商標로 쉽게 변경할 수 있고, 또 다른 商標로 변경한다고 해서 큰 損害를 입을 염려가 없기 때문에 이를 제26조에 규정하지 않은 것이 아닌가 한다. 즉, 제26조에 규정할 實益이 없기 때문이라고 본다.

그러나 本號 規定도 타 규정과 같이 제26조에 규정하여 使用者를 보호하여야 할 것이다.

여하한 제26조에 本號規定이 명시되어있지 않

#### 이달의 目次

- I. 간단하고 흔히있는 商標
- II. 기타 商品의 識別力이 없는 商標

<다음號에 계속>

음으로 인해서 善意의 제3자에게 손해를 끼쳐서는 아니되므로 이러한 표장이 착오로 등록되었을 경우에는 그 效力을 제한하는 방법을 강구해서 이러한 표장을 사용하는 자로 보호할 필요가 있다.

앞에서 이미 예시한 바와 같이 간단하고 흔히 있는 標章은 숫자나 알파벳 또는 記號와 관련된 명칭이 많으므로 잘못 등록된 이러한 표장의 效力에 제한을 가하는 길을 모색해서 제한을 가하여야 한다.

즉, 아라비아 숫자로서 간단한 標章이(예 : 23, 43, 1-2 등) 등록되었다면 이러한 숫자는 同 第3호의 數量을 표시하는 명칭으로도 볼 수 있고, 또한 알파벳 1자나 2字, 記號 등, 또 간단한 윤곽 ○·×·△ 등은 商品의 品質(規格, 코너포시, 사이즈 표시, 등급표시)을 표시하는 것으로 해석하여 제3號에 적용시켜서 商標法 第26조에 해당하게 하면 된다.

그래서 혹자는 알파벳 2자나 1자, 아라비아숫자 1자나 2자는 本號 規定을 적용하여서는 아니고 제3호를 규정하여야 한다고 하는 見解도 있으나, 現 特許廳 審査基準이 本號規定을 적용하고 있고 또 本號規定이 있는 한 本號規定을 原則적으로 적용하고, 예외적으로 즉, 현재 사용하고 있는 자에게 불측의 손해를 입힐 우려가 있거나 기타 부득이할 사유가 있을 때에 한하여 제3호를 적용하는 것이 타당하다고 본다.

#### (4) 알파벳 3字로 구성된 商標

알파벳 3자로 구성된 商標에 대해서도 여러가

지로 해석되고 있으나, 일단 우리 審査局에서는 特別한 拒絶理由가 없는 한 등록을 허용한다.

그러면 諸外國의 立法例 또는 審査例를 소개하고자 한다.

(a) 日本

日本の 審査上의 原則은, 알파벳 3字는 商品의 品質規格을 表示한다 해서 등록을 허용하는 예는 드물다. 물론 그 名稱이 特別한 의미나 觀念이 있을 때에는 말할 필요가 없다.

물론 지정상품과 商標와의 關係에서 判斷의 差는 있겠지만 商標가 商品의 品質規格을 표시하는 경우에는 本號에 의해서 거절을 하는 것이 아니고 同 제3호의 規定에 의해서 거절한다.

(b) 獨逸

獨逸은 日本과는 달리 알파벳 2자는 물론 3字에 대해서도 등록을 허용하지 않는 것을 원칙으로 하고 있다. 심지어는 알파벳과 알파벳 사이에 피리어드의 表示가 되어 있는 名稱도 등록을 허용하지 않는다. 예를 들면 「BCD」 「HOD」은 말할 필요는 없고 「O. B. C」 「H. T. O」도 商品의 品質規格 또는 商品의 品質·形式·種類·크기 등을 표시하는 것으로서 商品의 識別力이 없는 등의 이유로 거절한다. 그러나 알파벳 3자로 구성된 商標가 一體로 발음되는 것 즉, 알파벳 各字가 발음되는 것과 같은 것이 아닌 일체로서 발음될 경우는 識別力 있는 造語로 인정하여 등록을 허용한다.

예를 들면 「SON」(손)·「SIN」(신)·「BON」(본)·「ONA」(오나) 등은 등록을 원칙으로 하며, 그러나 「HLK」(일체로 발음이 되지 않으며 이의 발음은 에이취 엘 케이로 발음되므로 등록을 허용하지 않는다), 「NLK」 「MKN」 등은 등록을 불허한다.

또 알파벳의 結合이 의미있는 하나의 말을 형성하는 경우에는 商品의 品質이나 效能을 표시하는 경우를 제외하고는 등록을 허용한다. 反面 3자로 구성된 문자가 識別力이 없다 하더라도 使用한 결과 수요자에게 널리 알려져 있으면 그

商標는 周知商標로 인정하여 등록을 허용하며, 이는 우리 商標法 제8조 제2항의 規定과 같은 취지이다.

(5) 간단한 標章등과 결합한 商標

제6호 規定에 해당하는 商標는 간단하고 흔히 있는 標章만으로 된 商標에 한해서 적용되어야 하는 바, 간단하고 흔히 있는 標章과 다른 識別力 있는 標章이 결합된 商標는 등록이 허용된다.

즉, 本號는 간단하고 흔히 있는 標章만으로 구성된 상표인 경우에 한해서 적용하여야 할 것이고, 이러한 표장과 다른 特別顯著性이 있는 商標와 결합한 상표인 경우에는 예외적으로 등록을 허용하여야 한다. 예를 들면 「12 보이」 「AB-멘」 「CD 영스타」 등은 識別力 있는 商標와 결합되었으므로 등록이 허용된다.

그러나 문제는 위의 例示中 「12」 「AB」 「CD」는 간단하고 흔히 있는 標章이므로 權利로서 주장할 수 없으나 그렇다고 해서 商標法 제26호의 商標權의 效力이 미치지 아니하는 範圍에 해당하는 事由에는 포함되지 아니하기 때문에 이 부분에 대해서는 權利範圍에서 제외된다고도 단정할 수 없다. 따라서 위의 예의 商標는 「AB 멘」 「CD 영스타」는 AB와 멘, CD와 영스타가 일체 불가분적으로 결합한 상표라고 보아야 한다.

그러므로 「AB 멘」을 다른 사람이 AB만을 사용할 때에, AB 멘 權利자는 AB 멘과 AB는 상호 外觀 및 칭호가 유사하지 않을 뿐만 아니라, AB는 간단하고 흔히 있는 商標에 불과하여 商品의 識別力이 없으므로 權利로서 주장할 수 없다고 본다.

그러나 「AB 멘」과 유사한 「AB 메」 「AB 먼」 「AD 멘」 등은 칭호 및 外觀이 유사하다고 판단한다.

따라서 이 경우의 AD, AB, CD는 商標構成의 一部分으로써 權利의 一部이다. 本號規定이외의 규정인 제1호 내지 5호 규정과 동일하게 취급하여서는 아니된다고 본다.

## Ⅱ. 기타 商品의 識別力이 없는 商標

### (1) 意義

商標法 제8조 제1항 제1호 내지 제6호외에 自己의 商品과 他人의 商品을 識別할 수 없는 商標는 商標로서 등록될 수 없다(同 7호)라고 규정하고 있다. 本號 規定은 제8조 제1항 전체의 구성으로 부터 이를 이해하는 한에 있어서는 文理上 좁게 해석해서 識別力이 없는 商標를 규정하는 것이 타당하다고 본다. 本號는 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 것이지만 그 이외에 다른 識別力이 없는 商標가 존재할 경우에는 이를 별개의 식별력이 없는 상표로 인정해서 등록을 허여하지 않기로 한 것이다.

### (2) 總括的인 規定

本號 規定에 해당하는 商標는 제1號 내지 제6號에 해당하지 않는 商標 예를 들면, 一般名稱, 慣用標章이라고 단정하기는 곤란하나 어떻게 보면 一般名稱·慣用標章이라고도 볼 수 있는 商標라든가, 긴 문장으로 되었다거나 모양등이 산만해서 商標로서의 이미지를 갖추고 있지 않는 상표, 또는 제3자가 보더라도 商品의 識別力이 없는 商標라고 인식되는 商標, 多數人이 현재 사용하고 있기 때문에 識別力을 인정할 수 없는 商標, 公益上 特定人에게 독점시키는 것이 부적당한 商標, 제1호에서 제6호의 규정에는 해당하지 아니하나 各號에 例示한 것과 같은 것에 해당하는 것 등이 포함된다.

위의 例示와 같이 本號 規定은 1號에서 제6호에 해당한다고 단정하기에는 이론상 미흡한 標章, 어떤 特性을 가지고 있지 아니한 標章들이 本號에 해당되므로 本規定은 총체적으로 규정한 것이라고 본다.

따라서 本號 規定을 해석 운영할 때에는 제1호 내지 제6호에 해당하지 않는 상표로서 제3자가 보아도 特定人에게 독점시키는 것이 公益에 반하고, 多數人이 현실적으로 사용하고 있기 때문

에 商品의 識別力이 없는 商標라고 인식되는 商標에 한해서 적용하여야 할 것이다.

그러므로 本號 規定을 너무 확대해석해서 타이트하게, 넓게 인정하여 상표선택의 길을 막아서도 아니되므로 좁게 해석하는 것이 바람직하다.

### (3) 特許廳의 審査基準

特許廳의 審査基準에서는 本號에 해당하는 標章을 다음과 같이 예시하고 있다.

① 일반적으로 쓰이는 標語 또는 流行語로 표시한 것  
② 단기·서기의 문자로 표시한 것  
③ 단기·서기의 년도와 혼동할 우려가 있는 것  
④ 사람·天然의 또는 自然物을 사진으로 표시한 것 등으로 예시하고 있으며, 또 特許廳의 審査例를 보더라도 本號 規定을 확대해석하여 적용하는 경향이 있다.

### (4) 日本法과의 關係

日本法에서는 本號 規定을 다음과 같이 규정하고 있다.

「需要者が 누군가의 業務에 관계되는 商品인 것을 인식할 수 없는 商標」(日商標法 3조 1항 6호)라고 규정하고 있으며, 이는 우리의 本號 規定과 같은 내용이다. 우리의 규정은 막연히 「제1호 내지 제6호외에 自己의 商品과 他人의 商品을 식별할 수 없는 商標」라고 규정하고 있으므로 「누가」 즉 主體(主語)가 누락되어 있으며 이는 立法上의 미스라고 볼 수 밖에 없다.

### (5) 本號 規定과 第8條 제2항과의 關係

사용에 의한 特別顯著性에 관한 規定인 商標法 제8조 제2항에는 本號 規定이 포함되지 않는다. 물론 本號 規定은 普通名稱, 慣用名稱 등 상표로서 인식할 수 없는 표장도 포함되었기는 하나 보통명칭이나 관용표장을 직접적으로 표시하는 상표는 제1호 내지 제2호에 해당하고 그외에 직접적인 普通名稱이나 慣用標章을 직접적으로 인식할 수 없거나 이들의 규정을 적용할 수 없는 商標인 경우에는 출원전에 다년간 사용에 의해서 수용자에게 널리 인식되어 상표는 상표로서 보호하여 商標使用者 및 수요자를 보호하는 측면에서 本號 規定도 제2항에 포함시키는 것이 바람직스러운 일이라고 본다. <계속>