

# 企業 經營과 商標



張 斗 鉉  
(國際特許研修院 副教授)

## 目 次

- I. 商標保護의 必要性
- II. 企業發展에 있어서 商標의 役割
- III. 商標管理戰略의 樹立
- IV. 商標管理者로서의 企業  
(이번號에 全載)

### I. 商標保護의 必要性

一般的으로 精神的 創作物에 대한 權利인 知的 所有權은 工業所有權과 著作權의 概念으로 區分하고 있으며 이 中 工業所有權은 또한 特許權·實用新案權·意匠權·商標權으로 區分하고 있어 商標權은 工業所有權의 한 分野임을 알 수 있게 된다. 그러나 商標權은 다른 3가지의 工業所有權과는 다른 特性을 지니고 있는 바 特許·實用新案은 無形的인 技術의 思想의 創作을, 意匠은 無形的인 審美感을 對象으로 하나 商標는 知

的인 創作活動이라기 보다는 企業이 選擇의 使用하는 標章을 말하는 것으로 다만 이들 商標를 長期間使用함으로써 商標에 營業上의 信用이 化體되므로 商標自體보다는 無形的인 財產인 營業上의 信用을 保護對象으로 하고 있다.

우리나라는 이러한 商標를 保護하기 위해 1949年 11月 28日 法律 第71號로 商標法을 制定·公布하였으며 1950年 3月 20日부터 商標行政을 開始하여 왔는 바 우리의 商標法은 第1條에서 “商標를 保護함으로써 商標使用者의 業務上의 信用維持를 圖謀하며 國家産業의 發展에 寄與함과 同時에 需要者의 利益을 保護함을 그 目的으로 하고 있으며, 同法 第2條에서 商標라 함은 商品을 業으로서 生産·製造·加工·證明 또는 販賣하는 者가 自己의 商品을 他業者의 商品과 識別시키기 위하여 使用하는 記號·文字·圖形 또는 이들의 結合으로서 特別顯著한 것을 말하는 것으로 그 定義를 規定하고 있어 商標制度는 國家産業發展과 連繫되어 있으며 또한 商標法上 商標는 需要者로 하여금 商品出處의 誤認·混同을 防止하기 위하여 事業을 經營하는 者가 使用하는 標章을 말하는 것으로 認識되고 있다. 여기서 한가지 添言하고자 하는 것은 우리의 商標法이 第2條에서 「特別顯著」한이란 用語를 表記하고 있어 企業이 使用하는 標章中 特別顯著한 標章이 其他 不登錄事由에 該當하지 않는 한 商標法上 保護의 對象이 됨을 알 수 있게 되는 바 「特別顯著한 標章」이 어떠한 標章인가에 대해서는 疑問이 提起되게 된다. 이에 대해서는 여러가지 意見이 主張되고 있으나 우리 商標審査基準에는 商標의 構成이 明瞭하여 一般世人의 注意를 끌 수 있는 自他商品識別力을 지닌 標章으로 規定하고 있음을 볼 때 特別顯著性은 大體的으로 自他商品識別力으로 理解될 수 있다고 본다.

그러면 이렇게 重要한 商標가 商去來社會에서 商品의 出處를 明確히 하고 商品의 品質을 제대로 나타내게 하기 위해서는 去來社會에서 이들 商標가 제대로 機能을 發揮할 수 있도록 商標保護措置가 講究되어야 할 것이다. 他人이 使用하는 商標가 잘 만들어졌으며 需要者가 選好하는

商標라고 하여 去來社會에서 아무나 이를 模倣使用하여서는 窮極의 需要者에게 不測의 損害를 惹起함은 勿論 商標權者에게도 紛爭을 惹起시켜 商去來 秩序의 混亂을 招來하게 됨은 明若觀火한 일이 될 것이다.

그러므로 우리 商標法은 商標保護를 위한 登錄을 위해 先願主義·審査主義·出願公告主義·登錄主義·職權主義 등의 여러 原則을 規定하고 商標審査가 이루어 지도록 하고 있는 바 特히 第8條에 「商標登錄의 要件」條項을 設定하여 商標의 識別力與否를 判斷하고 있으며, 第9條에서 公益上 不登錄事由를 規定하여 登錄을 받을 수 없는 商標를 嚴格히 判斷하여 保護의 價値가 있는 商標가 登錄되어 去來社會에서 使用되도록 함으로서 商去來秩序의 確立을 積極 圖謀하고 있다. 아울러 登錄된 他人의 商標權을 侵害하였을 경우 商標權者에게 權利侵害禁止請求權·損害賠償請求權을 認定하고 있으며 나아가서 法院은 故意 또는 過失로 他人의 商標權을 侵害하여 商標權者의 業務上의 信用을 실추 한 者에 대해서는 商標權者의 請求에 의하여 損害賠償에 代身하여 또는 損害賠償과 함께 業務上의 信用回復을 위하여 必要한 措置를 命할 수 있도록 規定하고 있어 商標權侵害救濟가 이루어 질 수 있도록 制度的 裝置를 마련하고 있다.

그러므로 企業은 이러한 商標保護를 위한 商標制度的 重要性和 商標가 企業發展에 미치는 諸般影響을 깊이 認識하고 特許廳에의 商標登錄을 통하여 商標保護를 徹底히 圖謀해 나가야 할 것이다. 結局 商標保護는 商標制度를 통하여 企業經營에 必須不可缺한 商標를 保護함으로써 商去來秩序의 確立을 圖謀하고 나아가서 國家産業發展에 이바지 하자는 것이므로 앞으로 商標保護를 위한 制度確立과 發展을 위해 繼續 努力해 나가야 할 것이다.

## II. 企業發展에 있어서 商標의 役割

### 가. 商標의 機能

商標는 企業의 얼굴이라고 말한다. 企業을 經

營하는 者는 自己商標를 附着한 商品을 販賣하게 되며 商品을 購入하는 需要者는 商標를 통하여 商品을 購入하게 되고 이러한 購買行爲를 反復하게 되는 結果 商標와 商品을 同一視하게 되므로 商品의 品質은 結局 商標로서 判斷하게 된다.

그러므로 企業經營에 있어 商標는 當該企業과 同一體로서 機能하게 되며 또한 需要者에게 그러한 것으로 認識되게 되므로 企業經營은 必然의 商標의 機能이 十分 發揮될 수 있도록 이루어져야 할 것이다. 따라서 企業이 使用하는 商標가 去來社會에서 올바른 機能을 遂行하기 위해서는 企業經營과 商標와의 關係를 明白히 認識하여야 하는 바 이는 商標가 去來社會에서 지니는 機能을 理解함으로써 비롯되어야 할 것으로 생각된다.

商標의 機能은 一般的으로 自己의 商品과 他人의 商品을 識別시키는 自他商品識別機能과 어느 生産者로부터 由來하는 商品인가를 나타내는 出處表示機能, 商品이 지니는 品質을 나타내는 品質保證機能, 商標가 長期間 使用됨으로서 商標에 化體되어 나타나는 財産의 機能등이 그 主要한 機能으로 說明되고 있으나 이들 機能中에서도 自他商品識別機能과 出處表示機能이 가장 重要한 本質의 機能으로 理解되고 있다. 그러나 이들 機能은 보는 視覺에 따라 個別的으로 惑은 相互關聯의 所以로 說明되기도 하나 實際로는 各機能이 相互 關聯性을 지니고 有機的으로 發揮되어 진다고 생각된다. 그러므로 企業은 이러한 商標의 機能을 認識함으로써 다른 競爭企業의 使用商標와 混同을 誘發하지 않도록 하여야 할 것이며 나아가서 需要者를 保護하고 商標에 營業上의 信用이 蓄積되도록 企業經營을 積極的으로 誘導해 나가야 할 것이다.

### 나. 企業發展의 牽引車

前述한 바와 같이 企業經營이 窮極의 所以로 目標을 두어야 할 것은 商品의 品質이 化體되는 商標가 去來社會에서 제대로 機能할 수 있도록 商標의 選擇과 使用에 보다 徹底한 配慮를 하는 것이다. 오늘날 各 企業들은 市場에 商品을 競

爭的으로 出荷하고 있으며 需要者들은 去來社會에서, 同一商品分野에서 여러가지 種類의 商標를 接하게 된다. 따라서 需要者에게는 商標選擇의 問題가 擡頭하게 되며 이러한 狀況하에서는 商品의 品質에 큰 差異가 없다면 여러가지 商標中에서 需要者의 注意力을 끌어들이는 商標가 보다 많은 販賣高를 올리게 될 것이며 企業繁榮을 가져오는 열쇠가 될 것인 바 이러한 觀點에서 볼 때 需要者의 注意를 끌 수 있는 商標의 要件은 商品의 品質도 優秀하여야 함은 勿論 商品에 附着된 商標自體도 부르기 편하며, 記憶하기 쉬우며, 보기좋은 印象을 주는 圖形을 包含한 識別力있는 標章이 되어야 함은 두말할 必要가 없다.

이렇게 될 경우 商標는 去來社會에서 商標販路의 開拓에 勿論 擴大에 있어 重要な 牽引車 役割을 하게 될 것이며 企業이 生産하는 商品의 優秀性내지는 獨特한 特性을 需要者에게 印象깊게 傳達하는 役割을 잘 遂行할 것으로 期待된다

### III. 商標管理戰略의 樹立

#### 가. 商標情報의 利用

오늘날 企業經營에 있어 特許文獻이 技術開發의 源泉의인 情報資料로서 機能하고 있듯이 商標情報도 商標管理戰略의 基本的인 源泉으로서 機能하고 있다. 商標情報는 商標管理의 段階에 따라 여러가지 種類로 區分되고 있으나 우선 企業의 商標出願과 關聯하여 볼 때 出願할 商標를 選擇함에 있어 어떠한 種類의 必要한 情報를 取得하느냐 하는 것이 重要な 課題로 登場된다.

오늘날의 競爭의인 去來社會에 있어 企業間의 商標選擇은 熾烈한 競爭을 일으켜 보다는 商標를 選擇하여 보다는 特許廳에 登錄을 받고자 努力하고 있으므로 可及의 商標紛爭을 惹起하지 않는 商標를 選擇하기 위해서는 過去 既登錄된 商標, 出願公告된 商標, 未登錄周知·著名 商標에 관한 資料를 入手하여 活用·判斷하여야 할 것이다. 商標情報를 入手하기 위해서는 特許廳에서 發刊하는 商標公報資料 및 外國商標資料를 入手하여야 할 것이며 産業分野別 各種카다

로그, 圖書등을 통하여 他人의 使用商標를 確認하여야 하며 아울러 外國商標導入事例도 調査하여 商標出願에 參考하여야 할 것이다.

그리고 특히 重要하게 言及하고자 하는 것은 特許廳이나 關聯機關이 主催하는 各種 講演, 세미나, 研修會등에 積極 參與함으로써 關聯商標情報를 入手하여 商標管理를 徹底히 樹立해 나가야 할것이라는 點이다. 애써서 選擇하여 使用한 商標가 特許廳에 登錄되지 못하여 法上 保護를 받지 못하여 商標紛爭이 惹起될 경우 商標管理는 完全히 原點으로 돌아가게 될 것이다. 그러므로 特許廳을 비롯한 關聯機關으로부터 必要한 公式情報資料의 入手는 그 重要性을 아무리 強調해도 지나침이 없을 것이다. 그리고 한가지 特別히 紹介하고자 하는 것은 特許廳이 國際通商環境變動에 副應하고 知의所有權分野의 專門家를 養成함은 勿論 尖端産業分野出願增大에 對應한 審査·審判官의 資質向上을 위해 1987年 7月 15日자로 國際特許研修院을 開院하여 知의所有權理論과 實務分野에서 各種 教育과 情報를 體係의으로 提供하고 있는 바 同 研修院의 教育課程에 活潑히 參與하는 것이 商標情報의 獲得에 큰 도움이 될 것으로 判斷된다.

#### 나. 企業經營과 商標管理 戰略

아무리 商標에 대한 重要性을 理解하고 있어도 商標管理方法을 모르면 商標의 眞正한 價値를 理解할 수 없게 된다. 그러므로 商標管理戰略의 問題가 擡頭하게 됨은 必然的인 事實이며 商標管理技法에 대한 理解와 研究가 多方面으로 이루어지게 되었다. 原來 戰略이란 用語는 軍事的 用語로서 戰略은 全體作戰으로서 認識되고 戰術은 個個 戰鬥의 方法으로 認識되는 바 이러한 戰略的 概念이 企業經營에 投入되어 1950年代 中半부터 企業戰略 또는 經營戰略이란 用語가 불리우게 되었다 한다.

前述한 바와 같이 商標管理는 企業經營에 있어 必須的인 管理戰略으로 登場하게 됨으로서 企業은 어떻게 하면 商標가 需要者에게 認識될 수 있는가 하는 方案을 講究해 나가야 할 것이다. 이러한 問題를 解決해 나가기 위해서는 企業體特許管理專擔部署에서 商標管理를 積極 推

進해 나가야 할 것인 바 企業經營成功을 위한 商標管理戰略으로서 一般的으로 다음과 같은 事項이 推進되어야 할 것이다.

- (1) 商標管理資料의 入手 및 作成
- (2) 商標宣傳·廣告의 持續的 推進
- (3) 商標權侵害의 徹底 防止
- (4) 商標의 一般名稱化·普通名稱化·稀釋化 防止

- (5) 商標管理機構의 確立
  - (6) 商標使用의 狀況 觀察
  - (7) 좋은 商標의 選擇
- 需要者의 認識容易
  - 宣戰·廣告에 適合
  - 需要者의 注意를 끌 수 있는 印象的인 商標이어야 함

- 商標의 持續的인 使用
- 商標登錄에 適合하여야 함
- 外國出願의 경우 外國實情에 맞는 商標의 選擇

- (8) 原則적으로 登錄後 商標使用
  - (9) 海外商標出願調査
  - (10) 外國商標制度의 調査
  - (11) 商標導入使用의 決定等
- ※ 參考로 美國의 法院에서 提示된 Generic name化 防止方案은 다음과 같음.

- 可能的 造語의 이거나 想像的인 商標選定
- 可能的 빨리 聯邦商標로 登錄
- 公衆의 商標認識을 위해 識別될 수 있도록 廣告함

- 用語의 轉訛使用을 避할 것
- 相異하나 關聯되는 製品에 商標를 使用할 것

- 續繼적으로 廣告할 것
- 競爭者 및 商業團體 뿐만 아니라 公衆에 의한 商標誤用에 이르기까지 積極적으로 商標를 團束할 것

#### IV. 商標管理者로서의 企業

商標出願은 登錄하기까지 一定時間·經費·書類의 提出이 要求되나 일단 登錄이 되고나면 이

에 比較되지 않을 程度의 莫大한 登錄效果가 나타나므로 企業은 生産된 製品에 반드시 登錄된 商標가 附着되어 出荷되도록 하여야 할 것이다.

아울러 登錄된 商標는 商品販路의 開拓과 生産된 製品에 대해 強力한 保護武器가 될 것이므로 商標管理者로서의 企業은 登錄商標의 活用을 進取的으로 推進해 나가야 할 것이다. 그러기 위해서는 企業이 商標使用權의 設定등을 通하여 企業活動 領域을 擴大하여야 할 것이며 取合商標制度의 活用을 통하여 商標權의 保護範圍를 擴大함으로써 企業活動에 有利한 高地를 占하여야 할 것이다.

勿論 商標權은 工業所有權의 一種인 無體財産權으로 自由로 이 移轉·讓渡·處分을 할 수 있으며 또한 企業은 登錄된 商標를 登錄된 指定商品에 獨占的으로 使用할 수 있는 排他的인 權利를 지니게 됨은 두말할 必要도 없다.

反面에 企業은 商標權者로서의 義務도 지니게 되는 바 商標使用義務·商標正當使用義務·虛偽表示禁止·登錄料納付義務등이 그것인 바 企業은 上述한 權利와 義務를 調和的으로 遂行함으로써 商標制度의 目的達成에 이바지 하여야 할 것이다.

특히 企業이 商標登錄과 關聯하여 留意할 事項은 企業이 使用하는 商標를 特許廳에 登錄함이 없이 어떤 權利(例컨데 周知·著名商標로 主張)를 主張할 것이 아니라 반드시 特許廳에 登錄하여 됨으로서 商標權의 權利主張을 圖謀해 나가야 할 것인 바 이는 實際審査에서 企業의 主張이 反映되지 못하는 事例가 發生되어 왔고 또 發生될 憂慮가 있기 때문이다.

그리고 오늘날 企業擴張의 趨勢를 볼 때 進出이 豫想되는 商品區分에의 事前出願은 勿論 取扱하고 있는 商品의 類似商品에 가지도 商標出願을 擴大하여 權利保護에 萬全을 기하여야 할 것이다.

이렇게 함으로서 企業은 企業經營에 있어 商標制度를 十分 活用하게 되는 것이며 商標는 企業發展의 牽引車로서 企業繁榮을 가져오는 重要한 役割을 充分히 發揮하게 되는 것이다. (8)