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

Ⅲ. 普通名稱

〔1〕 意 義

商標法 제8조 제1항 제1호의 규정에 의하면 「그 商品의 普通名稱을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 標章만으로 된 商標」는 商品의 識別力이 없는 商標로서 普通名稱에 대해서 규정하고 있다.

이 普通名稱은 一般名稱이라고도 하며, 去來界에 있어서 特定人의 商標라고 인식할 수 없는 商標 즉, 그 商品의 一般的인 名稱이라고 인정되는 명칭이다. 이를 좀더 구체적으로 설명하면 특정商品(甲)이 있는 경우에 이와 동일의 상품을 제조·판매하는 것이 商標로서 별개의 명칭 乙을 채용하고 이것을 그 상품에 사용하여도 乙商標를 부착한 상품이 버젓하게 去來界에서 甲이라고도 호칭되는 것 같은 경우에 있어서는 해당상품의 명칭 甲은 그 普通名稱이라고 말할 수 있는 것이다(日本 網野誠, 商標 149면).

다른 예를들면 商品「나이론」이 있는 경우에 去來界에 있어서는「나이론」을 化學纖維의 一種으로 보는 것이 통례인데 이 나이론은 화학섬유의 普通名稱이며 화학섬유의 일종으로 불리워져 特定人만이 사용할 수 있는 명칭이 아니다. 만약 나이론을 특정인만이 사용할 수 있는 名稱이라면 그 名稱은 特定人의 名稱이기 때문에 商標로서 특별현저성이 있는 것이다. 따라서 普通名稱은 그 業界에서 통상 商品名으로 불리는 名稱이기 때문에 自己의 商品과 타인의 상품을 식별할 수 없다.

위의 예인「나이론」은 普通名稱이기 때문에 즉, 누구의 商標라고 지칭할 수 없기 때문에 나이론 앞에 東洋나이론·코오롱나이론·東國나이론 등을 부쳐서 사용하여야만 그 나이론이 누가 제조·판매하고 있는 상품인가를 구별할 수 있다.

그 이외에 普通名稱은 술의 正宗, 에레베타, 에스카레이타, 술의 소주, 위스키, 비타민, 마이신, 막걸리, 쌍화탕 등은 去來界가 직접 일정의 상품을 지칭하는 것으로 통용되고 있기 때문에 商品의 一般名稱인 것이다.

이 普通名稱은 慣用標章과 混用되는 경우가 많다. 慣用標章은 特定의 商品에 一地方 또는 全國的으로 慣用되어 부착된 상표가 特別顯著性을 喪失 또는 없는 商標를 말한다. 一般名稱과 차이가 있다면 慣用商標가 慣習上 使用되어 왔기 때문에 自他商品의 識別力을 상실한 商標란 점에 있다.

商品의 一般名稱은 一般世人이 그 商品의 一般的 名稱으로서 인식하고 또는 그 商品의 去來者가 일반적인 명칭으로 통용되고 있기 때문에 個人에게 獨占排他的인 權利를 부여할 수 없는 商標이고 商標法上 보호하지 않는다.

따라서 特定人의 商品으로 인식되고 있는 일반명칭은 아니며, 이 일반명칭은 처음에는 特定人의 商品이라고 인식되고 있는 것이 대부분이었으나, 一般人이 계속 또는 오랫동안 사용한 결과 일반명칭으로 되고 또 보통명칭화한 것이다. 일반명칭은 관용명칭과 겸하는 경우가 많다.

이 普通名稱은 모든 수요자·거래자간에 공통의 것으로 존재함을 요하지 아니하고, 어느 특정 분야에서 보통명칭으로 통용되고 있으면 족하다.

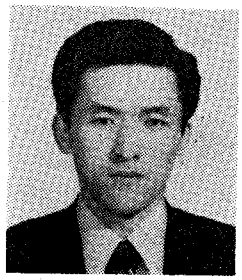
〔2〕 普通名稱의 判斷

(1) 地域的 關係

商品의 普通名稱은 全國的으로 보통 명칭화할 필요는 없고 一地方 또는 局所地域에서 일정의 商品에 대하여 需要者間에 불리워지면 좋고 모든 需要者나 去來者間에 共通으로 사용될 필요는 없다.

題點(完)

方案중심



李 秀 雄
(辨 理 士)

論壇解說

이달의 目次

Ⅲ. 普通名稱

<이번號로 完>

(2) 普通名稱化의 判斷基準

(a) 判斷의 主體

어느 商標가 普通名稱化한 商標인가의 判斷主體는 去來專門業者가 아니라는 것이 美國의 判例에서 명백히 하였다(日播磨良承, 商標의 保護). 그러면 判斷의 主體는 一般公衆과 消費者이다.

(b) 判斷資料

一般公衆 또는 消費者가 判斷하는데 필요한 客觀的 資料로서는 당해 名稱이 辭典·白科辭典·敎科書·技術書·定期刊行物에 게재된 것인 경우에는 일응 보통명칭인가의 판단자료로서 참고할 수 있다. 그러나 이러한 刊行物에 게재되었다고 해서 반드시 普通名稱이라고 단정할 수 없다. 왜냐하면, 上記의 刊行物의 著者 내지 編著者들의 獨斷的인 견해도 있을 것이고, 또 外國의 資料를 그대로 인용한 것, 그 계통의 專門家가 아닌 사람이 집필한 경우도 있을 수 있으므로 이러한 資料들을 전적으로 받아드려서는 아니되고 어디까지나 참고자료로 삼는 것에 한정하여야 한다.

이러한 參考資料에 단순히 수록되었다고 해서 무조건 普通名稱이라고 단정하면 第3者가 商標權을 침범하고, 파괴해서 부정경쟁을 일삼아서 去來安全을 해치고 뿐만 아니라 수요자에게 상품식별의 오인 혼동을 일으킬 우려가 있는 것이다. 그래서 이러한 事例를 방지하기 위해서 1962년 國際商業會議所(International Chamber of Commerce : ICC)의 國際所有權保護會議에서는 商標權이 惡用되고 용이하게 그 效力을 잃는 경향에 대하여 商標權者가 效果的인 방어수단을 강구하기 위한 立法을 고려하도록 各國政府에 촉구하기 위해 의결한 사실이 있다.

그래서 스칸디나비아諸國이 새로이 立法化한 原則에 의하여 일반적으로 야기하도록 하는 것이다.

그것은 商標權者의 要求에 의한 것 이외에 辭典의 編著者·出版社 또는 刊行物을 취급하는 業者, 기타 技術文獻이나 專門書籍을 다루는 者에게 商標를 이들 문헌에 게재하거나 복사하지 못하도록 규정하고, 복사된 商標가 등록상표와 전혀 동일하지 않다는 것을 분명하게 하지 않으면 아니된다고 규정하였다(日本 播磨良承, 商標의 保護 158면).

이와 같은 규정으로 인해서 商標의 普通名稱化를 기할 수 있고, 商標의 安全을 지킬 수 있는 진일보한 조치라고 할 수 있다.

우리나라도 商標가 辭典, 技術文獻등에 게재된 사실만 가지고서는 보통 명칭이라고 단정해서는 안되고 어디까지나 參考資料로 채택하여야 할 것이고, 또 商標가 이러한 資料에 게재되지 않도록 주의를 환기시킬 필요가 있다고 본다.

〔3〕 普通名稱과 使用에 의한 識別力

普通名稱은 商品의 自他識別力이 없는 名稱이기 때문에 상표로서 등록될 수 없는 것은 재언을 요치 않으나, 보통 명칭을 特定人이 당해 지정상품에 계속 사용했기 때문에 상표로서 特別顯著性이 있는 경우도 있을 것이다. 이러한 경우는 보통명칭이라 하더라도 거래계에서 널리 사용되지 아니하거나, 그 意味를 專門書籍이나 册등을 찾아보아야만 알 수 있는 경우라든가, 特定人의 商標라고 인식될 정도로 그 業界에서 알고 있는 경우, 去來界가 아닌 一般人이 누구나 商品의 普通名稱이라고 명명백백한 商品名이라고 볼 수 없는 名稱인 경우에는 그 名稱은 自他商品識別力이 있다고 보는 것이 타당할 것이다.

물론 이러한 名稱은 사용했다 해서 特別顯著性이 치유되는 것이라고 규정한 바는 없다(商標法 제8조 제2항 참조). 그러나 商品의 普通名稱中에는 商品의 特性을 표시하는 名稱이 내포되고 있는 경우도 많다. 즉,

名稱이 商品의 原材料·效能·品質등을 표시하는 名稱과 결합되었거나 商品의 特性을 표시하는 名稱이 상품의 보통 명칭화한 것은 特定人이 다년간 사용해서 商品의 識別力이 존재할 경우는 商標로서 등록을 허여하는 것이 타당하다고 본다. 이러한 보통명칭을 등록 허여할 때에는 신중을 기하여야 할 것이다.

〔4〕 보통으로 사용하는 方法

(a) 商品의 普通名稱이 商品識別의 機能이 없는 것은 法規定의 內容과 같이 그것이 그 명칭에 해당하는 商品에 보통으로 사용하는 방법으로 표시되는 경우에 한한다. 따라서 普通名稱을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하지 아니하고 특수한 方法이나 특수한 字體 또는 特殊한 圖形으로 표시하여 사용되고 있는 경우에는 보통 名稱으로 볼 수 없다.

뿐만 아니라 이들의 字體에 상당하는 상품에 사용되어도 직접적으로 그 商品을 直感시키는 것이라고 할수 없기 때문에 등록이 허여된다. 그러나 특수한 字體나 圖形化한 보통 명칭이라 하더라도 그 呼稱이 보통명칭 그 자체라면 등록허여하는데 문제가 있다.

이러한 경우에도 그 普通名稱이 一般人이 누구나 인식하고 있는 명칭으로서 보통명칭임이 명명백백하거나 去來界에서 통용되고 있는 명칭의 字體를 약간 특수하게 하거나 圖形化하였다 해서 商品의 識別力이 있다고 보기는 어렵다. 이에 反하여 商品의 普通名稱이라 하더라도 專門家만이 아는 名稱, 一般去來社會에서 통용하지 않는 英文化 名稱을 특수한 字體로 표시한 경우, 또는 용이하게 보통명칭이라고 판별할 수 없는 명칭인 경우는 識別力이 있다고 볼 수 있다.

즉, 이들 명칭은 商品의 이름으로 등장하기 전에 이미 들어왔고, 문헌 등에서 보아왔기 때문에 희소성이 없는 명칭으로서 수요자에게 뚜렷한 이미지를 주지 못하는 경우가 있다. 이러한 상표를 상표로서 선정하였다 해도 다른 商標에 비해 普通名稱化가 용이하다.

(b) 圖形으로 된 商標

圖形으로 된 商標는 호칭할 수 없으므로 文字商標와 비교하여 볼 때 商標의 機能이 저하된다. 따라서 수요자에게 어필하기가 용이하지 않으므로 普通名稱化가 용이하다고 본다. 勿論 圖形商標가 기발하고 뚜렷한 특징있는 商標는 商標의 機能을 충분히 발휘한다.

(c) 게임명칭, 단순한 文學作品의 타이틀 명칭

승부를 겨루는 명칭, 全國民이 즐겨 읽는 文學作品의 題號를 상표로 사용하는 경우도 商品의 普通名稱化가 용이하다. 이러한 名稱은 누구나 즐기고 쉽고, 읽어보고 싶고, 또 읽은 者로부터 듣고, 新聞 등 광고매체를 통해서 많이 보아 왔기 때문에 뚜렷한 이미지를 부각할 수 없는 경우가 많다.

(d) 普通名稱化한 文字商標의 略字

普通名稱化한 文字商標의 略字라든가 誤字라든가 또는 이들과 혼합 내지는 合成化 등 商標는 일반적으로 普通名稱化가 용이하다. 合成語로 유명한 COCA-COLA는 보통명칭화한 COLA라는 語를 포함하고 있지만 合成語로서 상표의 기능을 수행하는 대표적인 예이다.

(e) 外國의 普通名稱

外國에서 통용되고 있는 普通名稱을 상표로 선정하면 우리나라도 商品과의 관계를 고려하여 등록을 불허하는 경우가 있다. 물론 外國의 普通名稱이 우리나라에서 보통명칭으로 통용되고 있지 아니하거나 外國에서만 보통명칭으로 사용되는 명칭까지 우리나라에서 보통명칭으로 인정할 필요는 없다고 본다.

(3) 普通名稱에 관한 各國의 예

(a) 美 國

美國은 商品의 識別力이 없는 商標가 商標로서 등록되었다 하더라도, 또는 識別力이 있는 商標가 사용에 의해서 普通名稱化한 상표라 하더라도 取消시킬 수 있다. 그 代表的인 예가 ASPIRIN 判例이다. 그 이외에 DEXEDRINE과 TERRAMYCIN을 들 수 있다. 이러한 商標는 모두 醫藥品의 商標이다.

(b) 프랑스

프랑스는 1963년 6월 12일 Nancy 控訴裁判所에서 商標 Cellophane은 1912년 등록되어서 갱신출원과정에서 거절된 것은 정당하다고 판시하고 있다. 그 判示內容은 이 상표는 일반인에게 商品의 이름으로 널리 알려져 있고, 사용되고 있기 때문에 이미 오리지날한 登錄의 效果를 기대할 수 없다고 하였다.

(c) 이탈리아

이탈리아에서도 1935년 5월 15일자 ASPIRINA 事件에서 最高裁判所의 判決은 「特定種類의 製品, 지정상품에 대하여 一般的, 통상적으로 사용하고 있는 名稱은 商標로서 등록될 수 없다」고 판시하였다.

(d) 벨지움

商標 THERMOS에 대하여 벨지움의 부루셀 控訴裁判所의 判決은 이 상표는 一般人이 상품의 보통명칭으로 사용하고 인식하고 있는 이상, 다른 제조자의 제품과 구별할 수 없으므로 등록을 거절하지 않을 수 없다

고 판시하였다.

(e) 獨逸등 諸國

獨逸·네델란드·스위스 등 諸國에서도 普通名稱은 商品出處表示의 意味를 잃고, 商標로서의 機能을 잃는 상표는 일반용어로 된 것을 의미하기 때문에 商標로서의 가치를 잃은 것이라고 보고 있다.

(f) 스칸디나비아 諸國

스칸디나비아 諸國(덴마크·스웨덴·노르웨이·핀란드)은 1958년 統一商標法案을 발표하였으며, 이들 제국은 1959년부터 1961년 사이에 統一商標法案의 趣旨에 따라 각각 商標法을 개정하고, 이 法律中에는 登錄商標의 普通名稱化의 問題에 대하여도 上記의 ICC의 권고에 힘입어 진보적인 규정이 설치되었다. 그 규정의 하나는 登錄商標가 商品識別力을 상실한 경우에는 裁判所의 判決에 의하여 그 등록이 말소될 수 있다는 내용이고(덴마크法 25조 2항, 노르웨이法 제25조 2항, 스웨덴法 25조등), 규정 2는 「辭典·去來書·敎科書·기타 專門書籍을 출판할 때에는 著作物의 著作者·編著者·出版者는 등록상표권자로 부터 요구가 있을 때에 당해 상표가 등록에 의하여 보호되고 있다는 사실을 명시하지 않는한 그 著作物에 그 商標의 複製를 기재하여서는 아니된다고 규정하고 있다.

만약 이 규정에 위반하였을 때에는 登錄商標權者는 그 위반한 자에 대하여 상당한 방법 및 정도로 정정공고를 할 費用을 부담할 것을 요구할 수 있다(노르웨이法11조, 덴마크法 11조, 스웨덴法 11조).

이상 外國의 立法例 및 判例들을 소개한 바와 같이 우리나라 實務에도 이들의 내용을 참고해야 할 것이다.

(4) 普通名稱化의 防止策

일반적으로 주지·저명상표 또는 등록상표가 보통명칭화할 필요가 있다. 그렇지 않으면 他 競爭業者의 무단사용에 의하여 一般名稱化할 염려가 있다.

세째, 一般名稱은 당해 商品에 속하는 專門誌 또는 辭典 및 書籍에 기재되거나 특히 化學品이나 醫藥品인 경우에는 保健社會部에서 제정한 醫藥品에 관한 藥典에 게재되는 경우가 있는데, 이 藥典에 게재되면 醫藥品의 一般名稱으로 인정하여 特定人의 醫藥品으로 인정하지 않는다. 이 경우에는 당해 發行處에 是正을 촉구하거나 엄중 항의할 필요가 있다.

네째, 普通名稱化의 豫防策으로서 美國의 Thomas McCarthy 敎授는 新製品을 시장에 등장시킨 경우, 판매자에 있어서 商標라고 결정된 名稱이외의 名稱을 절대적으로 호칭하지 않는 것이다라고 하였다. 예를들면 一般人이 이 商標名稱이외의 愛稱을 慣用할 경우는 조속히 이 애칭을 어떠한 방법으로든지 專用 또는 독점하도록 노력하지 않으면 안된다.

또한 처음부터 폭발적으로 商品을 발매하려고 하는 경우 이 新製品의 新商品에 대하여 通稱名도 동시에 주의있게 사용해서 發賣하는 것도 그 普通名稱化를 방지하는 것이다.

다섯째, 周知商標를 수요자에게 강력히 심어서 普通名稱을 방지한 사례 2가지의 예를 들면 다음과 같다.

1은 美國의 CON-TACT 商標이다.

CON-TACT 事件에서는, 美國에서의 CON-TACT 브랜드 商品의 廣告는 CON-TACT 상표를 현저하게 선전하고, 商標의 一般的 通稱的 名稱을 강력하고 견고하게 방지하기 위해서 상품의 설명서나 圖面을 도처에 展示하고, 또 상품을 기발하게 설명하고 CON-TACT 이라는 商標의 自他商品識別力을 강조하고 그 商標와 商品과의 밀접한 관계, 그리고 이미지를 강력히 일반공중에게 심어놓은 성공예이다.

그는 XEROX의 成功例로서 XEROX의 경우는 商號와 같게 XEROX CORP로서 드라이 COPY機器를 판매하고 그 商品의 識別力을 유지하면서 周知·著名으로 한 예이고, 普通名稱化를 방지한 좋은 예이다.

여섯째, 一般公衆이 계속 商品의 通稱名으로 부르던 보통명칭이 식별력을 가지게 해서 使用한 예로서 美國의 周知商標 Goodyear와 Singer를 들 수 있다. 商標 Singer는 1895년 美合衆國聯邦最高裁判所 判決(Singer Mfg. Co. V. June Mfg. Co. 1896년 163 US 169)의 判示內容에서 알 수 있는 바와 같이 Singer라고 하는 用語는 縫物機械의 通常名稱으로서 商標로서 인정할 수 없으나, 그 후에도 특정의 회사가 Singer라고 하는 표장을 광고 선전해서 S의 變形文字나 Singer Sewing Center라고 하는 文句를 부쳐 사용하여 1953년의 재판에서 識別力 있는 商標로 인정받게 되었다. 이것이 오늘날에 있어서는 全世界的으로 유명한 商標로 되었다.

또 다른 예는 商標 Good year의 경우이다. 이 사건은 1838년 美合衆國聯邦最高裁判所 判決(Goodyear's India Ruber Globe Mfg.Co. V. Goodyear Rubben Co. (1888) 128 US 598)에서 보는 바와 같이 Good year Rabber는 Goodyear의 발명으로서 양질의 상품을 기술하는 용어로서 사용되는 商標로서의 識別力이 없는 것에 불과하지만 同判決은 本件 名稱도 사용에 의해서 상품의 식별력을 인정한 사건의 하나로서 주목할만한 판례이다. 〈終〉