

상표로서 보호 가치, 식별력

손지원



40

()

I. 서설

상표법은 제6조에서 제1항 각호의 1에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있는 것으로 규정하고 있다. 상표는 상품의 출처를 나타내는 자타상품의 식별표지이므로, 어떤 표지가 상표로서 기능을 하고 보호를 받기 위해서는 그 표지를 통해서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별할 수 있어야 한다. 이와 같이 상표가 자기의 상품과 타인의 상품과를 구별할 수 있게 해주는 힘을 식별력이라고 하며 식별력은 어떤 표지가 상표로서 기능을 하고 보호를 받기 위한 최소한의 요건이라 할 수 있다.¹⁾

이러한 식별력은 상표마다 구체적인 판단을 달리할 수밖에 없는 것이지만, 우리 상표법은 등록주의를 취하고 있는 관계로 심사시에 어느 정도의 예측가능성, 일관성 및 심사의 신속성을 필요로 한다. 따라서 상표법은 제6조 제1항 각호에서 식

별력이 없는 상표를 열거하고, 여기에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있는 것으로 규정하고 있다.

II. 식별력이 없는 상표

1. 보통명칭상표

그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없는데, 이를 보통명칭상표라 한다. 보통명칭(generic term)이란 “컴퓨터” “커피”와 같이 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 약칭, 속칭 등을 말한다.²⁾

이러한 보통명칭은 식별력이 없을 뿐 아니라 그 물건의 일반적인 명칭이므로 누구나 자유롭게 사용할 수 있도록 하여야 하고 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것은 부당하기 때

1) 사법연수원, 상표법, 2004년, 35면

2) 대법원 1997. 8. 29. 선고 96후2104 판결

문이다.

보통 명칭은 앞에서 본 것과 같이 처음부터 상품의 일반적인 명칭인 것도 있지만 당초에는 상표였던 것이 그 상품이 너무나 유명하게 되었음에도 불구하고 상표소유자가 상표의 관리를 허술하게 하여 보통명칭화한 것도 있다. 가장 전형적인 것이 “아스피린”이고, 그 외에도 “초코파이” 및 “호도과자” 등이 있다.

2. 관용상표

그 상품에 대하여 관용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없는데, 이를 관용표상상표라 한다. 관용표상이란 청구에 있어서 “정종”, 구강 청량제에 있어서 “인단”과 같이 특정종류의 상품에 관하여 동종업자들 사이에서 자유롭고 관용적으로 사용된 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말한다.

보통명칭상표와 차이점은 주체적 판단기준으로서, 보통명칭은 거래계나 일반 수요자들을 기준으로 판단함에 대하여 관용표장은 동종업자들 사이에 관용적으로 쓰이는 명칭을 말한다.

3. 기술적 표장

상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상(포장의 형상을 포함한다), 가격, 생산방법, 가공방법, 사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록받을 수 없는데, 이러한 표지를 기술적(記述的) 표장이라고 한다.

기술적 표장에 속하는 것으로는 상표법상 열거된 것 이외에도 일등급 우유, 명품 의류, 노란색 우유 등과 같이 상품의 등급, 품위, 색채 등을 내용으로 하는 것도 포함되며 그밖에 슬로건이나 광고설명적 어구 등 성질표시적인 표장도 모두 여기에 포함된다고 보아야 할 것이다.³⁾

기술적 표장은 성격상 자타 상품을 식별하는 기능이 없는 경우가 많을 뿐만 아니라, 상품 거래상 누구나 사용해야 할 표시이기 때문에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는

것은 공익상으로 타당하지 않기 때문에 상표법상 등록을 허용하지 않는 것이다.

산지표시란 꿀비에 대해 “영광”, 녹차에 대해 “보성”과 같이 상품이 그 지방에서 과거에 생산되었다거나 현실적으로 생산 판매되는 경우는 물론 일반의 수요자 거래자가 당해 상품이 그 지방에서 생산 판매되는 것으로 인식될 수 있는 경우에도 이에 해당하는 것으로 본다.⁴⁾ 따라서 해당 상품이 현실로 생산 판매되지 아니하고 일반인에게 그러한 인식도 주지 아니하는 지명은 물론 이에 해당하지 아니하며 산지표시인지의 여부는 지정상품과의 관계를 고려하여 구체적으로 판단하여야 한다.

품질표시란 런닝샤쓰에 대해 “하이런닝”, 녹차에 대해 “생명물” 등과 같이 당해 지정상품과의 관계에서 그 상품의 품질의 상태 또는 우수성을 직접적으로 표시하는 것이라고 인정되는 경우를 말한다.

원재료표시란 삼푸에 대해 “케라틴”과 같이 당해 원재료가 당해 지정상품에 현실적으로 사용되고 있거나 사용될 수 있다고 인정되는 것을 뜻한다. 여기서 원재료라 함은 당해 상품의 주원료 또는 주요부품은 물론 보조원료 또는 부품이라 하더라도 동 상품의 품질, 성능, 효능 등에 중요한 영향을 줄 수 있는 것은 여기에 포함된다.⁵⁾

효능표시란 삼푸에 대해 “No More Tears”와 같이 당해 지정상품과의 관계에서 직접적인 물품의 성능 또는 효과를 표시하는 것이라고 인정되는 것을 의미한다. 여기에는 당해 상품의 성능은 물론 주관적인 안락감, 쾌감 등 만족감의 표시도 포함되며, 현실적으로 표시된 성능의 유무를 불문한다.⁶⁾

용도표시란 축구화에 대해 “KICKERS”, 콜라에 대해 “DIET COLA”와 같이 당해 지정상품의 용도를 직접적으로 표시하는 것이라고 인정되는 경우를 말한다. 여기에는 지정상품의 수요 계층 또는 수요자, 편의품, 필수품 등도 포함된다.

수량표시란 지정상품과의 관계에서 거래사회에서 사용하고 있는 수량의 단위, 기호 등을 표시하는 것을 말하고, 형상표시라 함은 당해 지정상품과의 관계에서 그 상품의 외형, 모양(무늬포함) 및 규격 등을 직접적으로 표시하는 것이라고 인정

3) 사법연수원, 상표법, 2004년, 41면

4) 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결

5) 사법연수원, 상표법, 2004년, 45면

6) 대법원 2000. 4. 21. 선고 98다386 판결

되는 것을 말한다. 또한 지정상품의 일반적인 색채표시(립스틱에 대해 “RED”, 복사지에 대해 “WHITE”)도 형상표시에 해당한다.

가격표시라 함은 거래사회에서 현실적으로 유통되고 있는 가격과 가격표시로 인식되고 있는 단위 및 그 단위의 기호 등을 표시하는 것이라고 인정되는 경우(“9900원”, “100\$”)를 의미한다.

생신방법, 가공방법, 사용방법의 표시라 함은 상품의 제조, 재배, 양식, 조립, 가공방법이나 push, pull, combination 등 사용방법을 기술적 또는 설명적으로 표시하는 경우를 말한다.

시기표시란 계절상품에 있어서 춘하추동의 표시, 부동산에 있어서 “FOUR SEASON” 등의 표시를 말한다.

4. 현저한 지리적 명칭

현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록받을 수 없다. 현저한 지리적 명칭이란 국가명, 법령으로 정하여진 행정구역의 명칭 뿐만 아니라 현저하게 알려진 국내외의 고적지, 관광지, 변화가 등의 명칭 등과 이들의 약칭까지 포함한다.

다만, 그 용어 자체가 일반수요자에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장을 말하는 것이며, “동아”, “중동”과 같이 지형학적 관념을 의미하는 것은 이에 해당되지 않는다. 지도라 함은 세계지도(그 일부를 포함) 또는 국내외 국가의 지도 등을 의미하며, 정확한 지도는 물론 사회통념상 지도임을 인식할 수 있는 정도면 충분하다.

5. 흔히 있는 명칭

흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록받을 수 없다. 흔히 있는 성 또는 명칭이라 함은 현실적으로 다수가 존재하거나 관념상으로 다수가 존재하는 것으로 인지되고 있는 자연인의 성 또는 법인, 단체, 상호임을 표시하는 명칭 등을 포함한다.

흔히 있는 성 또는 명칭인지 여부의 판단은 전화번호부 또는 인명록 등에 상당수가 있는지를 참고로 하여, 특정인에게 독점시킬 때 거래상의 혼란을 가져올 우려가 있거나 같은 성이

나 명칭을 가진 자에게 불측의 피해를 줄 우려가 있다고 인정되는지 여부를 기준으로 한다.⁷⁾ 외국인의 성의 경우에는 외국에서 흔한 성이라고 하더라도 우리나라에서 흔히 볼 수 있는 성이 아닌 한 흔한 성에 해당한다고 할 수 없다.

6. 간단하고 흔한 표장

흔히 사용되는 원형, 삼각형, 사각형, 십자가 모양 등과 도형이나, 1자의 한글 또는 한자로 구성된 표장이거나 2자 이내의 외국문자로 구성된 표장이 이에 해당한다. 다만, 거래사회에서 사물의 관념을 직감할 수 있는 문자인 경우에는 예외적으로 등록이 가능하다.

7. 기타 식별력이 없는 표장

상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제6호에 해당하지 않는 상표라고 하더라도 구성자체로 식별력이 없는 경우뿐만 아니라, 설사 식별력이 인정된다 할지라도 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않다고 인정되는 상표는 등록을 받을 수 없다. 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제6호의 규정이 예시적, 정형적으로 식별력이 없는 표장을 규정한 것이므로, 이에 해당하지 않더라도 상표법 취지상 상표로서 보호할 수 없는 표장에 대해서 보충적으로 적용을 하는 것이다.

III. 식별력이 없는 상표를 등록받는 방법

1. 특수한 방법으로 표시하거나 도안화

보통명칭, 기술적 표장, 흔히 있는 명칭은 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 한해서 등록을 받을 수 없다. 여기에서 보통으로 사용하는 방법으로 표시하였다 함은 상표의 외관은 물론 칭호 또는 관념을 통하여 전체적으로 그 상품의 보통명칭 등을 직감할 수 있는 표시를 말하며, 어의 상의 의미로서의 보통명칭 그 자체에 한정되는 것은 아니다.

판례도 “TRUCK LIGHT”의 경우 “트럭용 등(전구)”이라는 의미의 영문자 ‘TRUCK-LIGHT’와 그 칭호가 동일 또는 유사하며, 자동차용 방향표시등, 자동차용 차폭등 등 “자동차용 등(전구)”과 관련되는 상품을 그 지정상품으로 하고 있어 그 지


7) 심사기준 제8조 제3항 해석참고자료


정상품과 관련하여 관찰할 때 “자동차용 라이트” 즉 “자동차용 등(전구)”이라는 의미를 직감케 하는 것이므로, 보통명칭에 해당하거나 기술적 표장에 해당한다고 보았다.⁸⁾

결국 상표를 선정하는 경우 그 의미내용을 직감시키지 못할 정도의 문자를 선택하는 것이 중요하다.

예를 들어 지정상품이 서적인 경우, “주간만화”는 만화작품을 게재하거나 기타 만화에 관한 내용을 담는 것임을 인식시키고, 또 서적이 주간을 단위로 하여 생산, 판매된다는 것을 인식시키는 점에서 기술적 표장에 해당하여 등록받을 수 없으나,⁹⁾ “UNIX”는 일반수요자들이 컴퓨터 운영체제 프로그램을 떠올리는 것으로써 리눅스 프로그램에 관한 내용이 서적에 수록될 수 있다는 사정만으로 일반수요자가 서적의 내용을 직감한다고 보기는 어려우므로 등록이 가능하다.¹⁰⁾

후자의 경우에는 일반수요자가 상표보다는 그 서적에 수록된 내용이나 그 내용을 나타내는 제목에 중점을 두고 상품을 거래하고 있으며, 상기 “UNIX”는 서적의 제호가 아닌 상표이고 지정상품인 서적의 제호는 별도로 존재한다는 것을 전제로 등록 여부를 판단한 결과이다. 다만 판례는 직감 여부를 판단하는 경우 상표가 지정상품의 성질 등을 직접적으로 나타내는 것이 아니라, 다른 사물을 인식시키고 이와 관련된 내용일 수 있다는 정도는 암시, 강조에 불과하다고 판단한다.

또한, 기술적 문자 상표가 도형화(도안화)되어 있어 일반인이 보통의 주의력을 가지고 있는 경우 전체적으로 보아 그 도형화된 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르러 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없을 만큼 문자 인식력을 압도할 경우에는 특별한 식별력을 가진 것으로 인정한다. 문자 인식력을 압도한다는 뜻은 일반 수요자가 상표를 보고 그 스펠링 및 의미를 직관적으로 깨닫지 못할 정도를 말한다. “”의 경우에는 다소 도안화가 되어 있으나 “미니디스크”의 의미를 쉽게 알 수 있어 문자 인식력을 압도하지 못한 경우이다. 이에 반해, “*premiere*”는 전체적으로 각 문자가 특정됨이 없이 연결되어 있고 각 문자의 윤곽이 불분명하여

일반 수요자가 “Premiere”라는 불어 또는 영어 단어를 표기한 것으로 직감할 수 없을 정도여서 식별력이 있다고 판단된다.¹¹⁾ 또한 “”는 “jazz”라는 영어 단어를 필기체로 표기함에 있어 첫 글자는 필기체 알파벳 J의 윗부분만을 남겨 놓은 모양이고, 마지막 글자 또한 L의 필기체의 아랫부분이 생략된 모양으로서 일반인들이 보통의 주의력을 가지고 보는 경우에는 첫 글자는 언뜻 숫자 7로 보이거나 그 아래에 그어져 있는 흰 선과 결합하여 알파벳 Z나 숫자 2로 보이고, 마지막 글자는 숫자 3으로 보일 정도로 변형되어 있는 것이므로 일반 수요자가 이 문자부분을 전체로 “jazz”라는 영어 단어의 필기체 표기라고는 도저히 직감할 수 없다고 하였다.¹²⁾

2. 식별력이 있는 부분과 결합

보통명칭 등이 포함되어 있는 상표라도 그것이 식별력 있는 표장의 부가적 부분에 불과한 경우 또는 식별력 있는 표장에 흡수되어 불가분의 일체를 구성하는 경우에는 전체적으로 식별력이 인정되어 상표등록을 받을 수 있다. 예를 들어, “오리온 초코파이” “롯데 후라보노킴”의 경우에는 “초코파이” 및 “후라보노킴”은 지정상품의 보통명칭 등에 불과하여 식별력이 없으나, “오리온” “롯데” 등이 식별력이 인정되어 등록을 받을 수 있다.

그러나 보통명칭 등이 식별력이 있는 부분과 함께 상표등록을 받았다고 하여 그 부분에 대해서 상표권의 효력을 행사할 수 있는 것은 아니다.

상표법은 제51조 제1항 제2호에서 지정상품의 보통명칭 또는 기술적 표장 등은 특정인에게 독점 사용을 허용하기에는 적합하지 아니하므로, 정보전달의 목적으로 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 경우에는 자유 사용을 보장하고 있다. 다만 이러한 효력제한 사유는 식별력이 없는 표장 모두에 대해 인정되는 것이 아니라 보통명칭, 관용표장, 기술적 표장 및 현저한 지리적 명칭에 한해서만 인정하고 있다.

또한, 상표의 유사판단을 하는 경우 상표의 구성부분 중 식

8) 대법원 1997. 2. 28. 선고 96후986 판결
 9) 대법원 1992.11.27. 선고 92후384 판결
 10) 대법원 2002. 12. 10. 선고 2000후3418 판결
 11) 대법원 2000. 2. 25. 선고 98후1679 판결
 12) 대법원 2002. 6. 11. 선고 2000후2569 판결

별력이 없거나 부기적인 부분을 제외하고 식별력이 있는 요부를 추출하여 대비한다는 요부관찰의 법리가 적용되므로, “오리온 초코파이”와 “롯데 초코파이”는 서로 비유사한 상표에 해당한다.

결국 식별력이 없는 표장도 식별력이 있는 부분과 결합하여 상표등록을 받을 수 있으나, 제3자의 등록 및 사용에 대해 어떠한 권리행사도 할 수 없어 형식적인 권리에 불과하다고 볼 수 있다. 오히려 등록이후에 불사용에 의한 취소심판 내지 부정 사용에 의한 취소심판의 문제가 발생할 수 있으므로 식별력이 없는 부분은 반드시 필요한 경우가 아니라면 굳이 상표의 구성 요소에 포함시킬 필요는 없다고 본다.

3. 사용에 의한 식별력의 취득

상표법은 형식적으로는 제6조제1항 각호에 해당하는 상표라도 구체적인 사용을 통하여 수요자로 하여금 특정인의 상품표지로서 현저하게 인식된 경우에는 자타상품식별기능이 있고, 독점적응성이 있으므로 예외적으로 등록을 허용하는 규정을 두고 있다.¹³⁾ 상표의 구성 자체로는 식별력이 없다 하더라도 특정인이 오랜 기간에 걸쳐 자기의 상품표지로서 사용하고 이로 인하여 거래상의 식별력을 획득하였다면 그 표지는 앞에서 본 객관적인 조건에도 불구하고 상표로서 보호할 필요와 적격을 갖추게 되었다고 할 수 있다. 왜냐하면 그러한 표장은 이미 거래자나 수요자들에게 특정인의 상표로 승인된 셈이어서 일반 공중의 자유 사용을 위해 방입하여 둘 공익상의 필요성도 상실된 셈이므로 상표로서의 실질적인 보호요건을 사후적으로 획득한 것이 된다고 보기 때문이다.¹⁴⁾

수요자간에 현저하게 인식되었다 함은 당해 상품의 유통망,

즉 관계 거래권에 속하는 거래자 및 일반 수요자의 대다수가 당해 표장을 특정인의 상품표지로 승인하고 있음을 말한다. 여기에서 특정인이라 구체적인 출처가 아니라 익명의 존재로서의 추상적인 출처로서 족하다.

지역적 범위와 관련하여 상표심사기준은 전국적으로 알려져 있는 경우와 일정 지역에서 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 경우를 모두 포함하고 있으나, 상표는 일단 등록이 되면 그 효력이 우리나라 전역에 미치므로 식별력이 없는 표장이 등록되기 위해서는 전국적 범위에 걸쳐 상표로서 인식될 것이 필요하다고 볼 것이다.

IV. 맺음말

상표는 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하는 것이다. 따라서 어떤 표지가 상표로서 기능할 수 있기 위해서는 자기의 상품과 타인의 상품과를 구별할 수 있게 해주는 힘인 식별력을 가지고 있어야 한다.

우리 상표법은 등록주의를 취하고 있으므로 상표등록 출원시에 미리 구체적인 식별력을 가지고 있을 필요는 없으나, 등록을 받을 당시에는 상표로서 기능하기 위한 최소한의 요건인 식별력이 반드시 요구되어야 한다.

또한 식별력의 유무와 정도는 상표의 객관적 구성뿐만 아니라 당해 상표의 사용실적, 거래실정, 당해 상품과 서비스와의 관계 등의 변화에 따라 끊임없이 변하는 동적, 상대적 개념이며 추상적, 객관적, 절대적으로 고정된 관념은 아니라는 점을 기억해야 한다.

발명특허 2008. 3

13) 상표법 제6조 제2항

14) 사법연수원, 상표법, 2004년, 53면