# 상표등록출원 시 거절이유통지에 대한 대응 방안

**손 지 원**
서울대학교 공과대학 기계항공공학부 졸업
서울대학교 공과대학 박사수료
서울대학교 정밀기계공동연구소 연구원
40회 변리사시험 상표법수석합격
한국특허아카데미 상표법 전임교수
(현) 태울특허법률사무소 변리사

**(사실관계) 甲은 "HEXAPLUS made in japan"라는 상표를 지정상품 "볼펜"에 대하여 상표등록출원을 하였으나, 심사관으로부터 법 제7조 제1항 제7호 및 제11호를 이유로 의견제출통지를 송달받았다. 甲은 乙의 등록상표 "Hexa Reverse"가 지정상품 "볼펜"에 대하여 자신의 출원 전에 상표권설정등록이 되어 있는 사실을 알게 되었다. 만일, 귀하가 甲의 대리인이라면, 거절이유를 극복하고 상표권 설정등록을 받기 위해 甲에게 해주어야 하는 조언에 대해 구체적으로 설명하시오. (볼펜은 제16류의 상품이고, 그림물감은 제2류의 상품이다.)**

## I. 상표법 제7조 제1항 제11호

### 1. 의의 및 취지

상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다. 상품의 품질보증기능 및 출처표시기능을 보호함으로써 상품의 품질오인 또는 출처의 혼동으로부터 생길 일반수요자의 불이익을 방지하고 상거래질서를 유지하기 위한 공익규정이다.

다만, 판례는 본 규정의 전단이 상품의 품질의 오인 또는 기만을 포함함은 물론이나 그 후단의 규정은 상품의 품질과 관계없이 상품의 출처의 오인을 초래함으로써 수요자를 기만할 염려가 있는 경우도 포함된다고 해석되고, 이는 기존의 상표를 보호함기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반수요자의 오인, 혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 함에 그 목적이 있다고 하겠다.[1)]

### 2. 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표

(1) 의의

1) 대법원 1987. 3. 10. 선고, 86후156 판결

상표의 외관, 칭호, 관념 등으로 판단하여, 지정상품이 현실로 가지고 있는 품질과 상이한 것으로 일반수요자아게 오인을 줄 염려가 있는 상표를 의미한다.

(2) 품질 오인의 태양

상표의 외관 · 칭호 · 관념 등으로 판단하여, 지정상품이 현실로 가지고 있는 품질과 상이한 것으로 일반수요자에게 오인을 줄 염려가 있는 상표를 의미한다.

예를 들어, 소금을 지정상품으로 하는 'SUGAR' 와 같이 상품 자체를 오인하게 하는 경우이다. 다만, 특정 상품의 보통명칭이라도 그 상품과 전혀 무관한 상품을 지정상품으로 하는 것은 임의선택표장으로서 상표등록이 가능하다.

상품의 품질을 오인하게 하는 경우를 포함한다. 품질은 협의의 품질만이 아니라 효능, 용도, 산지 등 상품의 특성을 나타내는 광의의 개념으로 해석된다. 다만, 품질의 우열은 포함되지 않는데, 등록주의 하에서는 그 판단이 곤란하기 때문이다.

(3) 판단방법

본 호는 공익적 견지에서 인정되는 것이므로 상표등록여부결정시를 기준으로 판단한다. 상표 자체의 구성에 의하여 판단하며 상표를 전체적으로 관찰하여 정하되, 품질의 오인을 유발하는 부분이 당해 상표의 요부이든 아니든 불문한다.

당해 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품간에 일정한 경제적인 견련관계 내지 부실관계, 예를 들어 양자가 동일 계통에 속하는 상품이라거나 재료, 용도, 외관, 제조방법, 판매계통 등이 공통되어 그 상품의 특성에 관하여 거래상 오인을 일으키는 것이 일반적으로 인정되는 관계가 있어야 한다.

판례는 "NECTAR"라는 영문단어 자체는 그리스 신화에 나오는 "신주"에서 유래한 것이나, 오늘날 일반수요자의 입장에서 본원상표에 의하여 인식하는 상품은 "감미로운 음료, 감로, 과즙" 정도라 할 것인데, 본원상표의 지정상품들인 화장품류(향수, 향유, 로션 등)와는 동일 계통에 속하는 상품이라거나 재료, 용도, 외관, 제법, 판매 등의 점에서 계통을 공통히 하는 관계에 있다 할 수 없고, 양자가 같은 액체 형상을 하고 있어 캔이나 병 등의 용기에 담아 거래된다고 하는 경우에도 음료류와 화장품류는 그 용기에 있어서나 판매처에 있어서 확연히 구별되므로 거래통념상 화장품류의 일반수요자들 사이에서 출원상표로 인하여 상품 자체나 그 품질을 오인할 염려는 없는 것으로 보아야 할 것이라고 한 바 있다.[2)]

## 3. 수요자를 기만할 염려가 있는 상표

(1) 의의

수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 상표는 상품의 출처와 품질을 표시함으로써 수요자로 하여금 원하는 상품을 손쉽고 정확하게 선택할 수 있도록 한 것인데, 상표가 이러한 기능에 역행한다면 오히려 수요자의 이익을 해할 염려가 있기 때문이다.

(2) 수요자 기만의 요건

판례는 '상품출처의 오인을 초래하여 일반수요자나 거래자를 기만할 염려가 있는 상표의 등록을 거절함으로써 일반수요자나 거래자를 보호' 하기 위한 규정이라 하여 본 호의 후단을 제9호 및 제10호 이외에 상품출처의 혼동을 방지하기 위한 또 다른 규정으로 보고 있다.

본 호의 규정이 적용되기 위해서는 i) 인용상표나 그 사용상품이 반드시 주지, 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하며, ii) 출원상표의 지정상품이 인용상표의 사용상품과 동일 · 유사해야 함이 원칙이다.

다만, 인용상표의 구체적인 사용실태나 두 상표가 사용되는 상품사이에 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한

2) 대법원 1994. 12. 9. 선고, 94후623 판결

사정이 있다고 보이는 경우라면, 비록 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 본 호가 적용될 수 있다.[3]

## 4. 사안의 적용

본원상표 "HEXAPLUS made in japan"를 지정상품 "볼펜"에 대해 사용하는 경우, "일본에서 생산된 제품"이라는 의미를 직감시키는데, 지정상품은 그 실제 사용태양은 불문하고 일본 외에서 생산된 제품도 포함하고 있으므로 수요자로 하여금 "일본에서 생산되지 않은 제품"에 대해서도 "일본에서 생산된 제품"으로 인식시키게 되므로 거절이유통지는 타당하다.

## 5. 대응 조치

### (1) 보정 제도의 취지

상표법은 출원인의 당초 의도와 달리 출원의 내용과 형식에 하자가 있는 경우에는 그 흠결을 시정토록 하여 출원인의 이익을 보호하는 한편 제3자의 이익을 보호하고 행정절차의 번잡을 방지하기 위하여 보정을 시기적, 내용적으로 제한하고 있는 바, 요지변경은 보정의 내용적 제한의 일탈이라 할 수 있다. 보정이 요지변경임이 상표등록 전에 판명되면 보정을 각하하는 결정을 하도록 하고, 상표등록 후에 인정된 때에는 출원인과 후원자 사이의 이해 조정을 위하여 특별한 취급을 하고 있다.

### (2) 요지변경의 내용

최초출원의 내용과 보정한 내용을 비교한 결과 동일성을 인정할 수 없을 정도로 현저하게 변경된 경우를 말한다. 특허법상의 명세서 또는 도면에 해당하는 것은 상표법에 있어서는 지정상품을 표시한 출원서 또는 상표견본 자체이므로 요지의 변경은 지정상품의 확대나 상표의 중요한 부분을 변경하는 것에 해당한다.

### (3) 요지변경이 아닌 경우

가. 지정상품의 범위의 감축

최초의 출원서에 기재된 지정상품의 일부 삭제를 의미한다. 상품 개수의 감축만이 아니라 포괄명칭의 세분화도 여기에 포함되는 것으로 본다.

나. 오기의 정정

오기임이 객관적으로 명백한 경우에 한하며, 오기임이 불명한 경우에 표시의 내용을 정정하는 것은 요지변경에 해당한다. 오기임이 객관적으로 명백한 경우에는 이를 정정하지 않더라도 진의에 따라서 상표권의 효력이 발생하는 것으로 해석되지만, 불필요한 분쟁을 예방한다는 차원에서 오기임이 발견되면 이를 정정하는 것이 바람직하다.

다. 불명료한 기재의 석명

지정상품명에 한자나 영문의 부기하는 등 불명료 또는 오해를 해소할 수 있는 최소한도의 설명에 한하며, 국어로 된 지정상품명에 비하여 부기된 영문명칭이 포괄적이라고 인정되는 경우와 같이 필요 이상으로 확대소명하는 경우에는 요지변경으로 본다.

라. 상표의 부기적인 부분의 석명

상표의 구성 중 이를 삭제하더라도 최초출원의 외관, 칭호, 관념 등에 중요한 영향이 없는 부분을 삭제하는 것은 요지변경이 아니다. 예를 들어 KS, 특허 등의 문자나 지정상품의 보통명칭을 삭제하는 경우에는 요지변경으로 보지 아니한다.

### (4) "made in japan" 부분의 삭제 보정

甲은 상표의 구성 중 "made in japan"을 삭제하는 보정을 고려해 볼 수 있으나, 상표의 구성 중 부기적 부분에 해당하지 않을 가능성도 존재한다. 이 경우 요지변경에 해당하여 보정각하 결정을 받게 되므로 보다 확실한 방안을 검토한다.

### (5) 지정상품의 한정 보정

甲은 지정상품을 "볼펜(일본에서 생산된 것에 한함)"으

3) 대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결 등

로 한정하는 보정을 하여야 하고, 이는 지정상품을 감축하는 것으로 적법한 보정이 명백하다.

## II. 상표법 제7조 제1항 제7호

### 1. 의의 및 취지

상표법은 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 식별력이 있다 하더라도 상표등록을 받을 수 없는 것으로 규정하고 있다.

선출원 등록상표권자의 이익을 보호하기 위한 사익 규정이라는 설과 중복등록으로 인한 수요자의 오인, 혼동을 방지하기 위한 공익 규정이라는 설 및 절충설이 있다. 본 규정은 무효심판 청구 시 5년의 제척기간을 적용하면서도 선행권리자의 동의가 있는 경우에도 중복등록을 불허하는 절대적 부등록사유로 하고 있다는 점에서 절충설로 보고 있다.

### 2. 적용범위

'타인' 에 한정하고 있으므로 상표권자가 자기의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 출원한 경우에는 본호의 규정이 적용되지 않는다. 또한 '타인' 이란 법률상 다른 주체를 의미하므로 계열회사 간 또는 대표이사가 동일한 법인 간에도 본호의 규정이 적용된다.

'선출원' 에 의한 것에 한하므로 후출원에 의한 선등록상표는 본호의 규정을 적용하지 않는다. 후출원에 의한 선등록상표는 동일 또는 유사한 선 출원상표의 등록을 거부하지 못하므로, 이 경우 선등록상표가 심판에 의하여 무효로 확정되지 않는 한 두 권리는 병존하는 것으로 취급한다.

후출원의 출원 시를 기준으로 '등록상표' 에 대하여 적용된다. 따라서 타인의 선출원상표가 상표등록전이면 제8조의 규정이 적용된다. 상표등록출원후에 인용상표의 상표권이 소멸한 경우에는 여전히 본호의 규정이 적용되는 것이지 제8호의 규정이 적용되는 것은 아니다. 또한 인용상표에 불사용으로 인한 취소사유가 있음이 명백한 경우라도 후출원의 출원 시에 심판 등에 의하여 그 등록상표가 소멸되지 않는 한 후출원거절의 근거로 이용될 수 있다.

출원상표와 인용상표의 지정상품이 서로 다른 경우에는 상표가 동일 또는 유사하여도 일반적으로 상품출처의 오인, 혼동은 생기지 아니하므로 본호의 규정에 의하여 상표등록을 거부할 수 없다. 마찬가지로 출원상표와 인용상표가 비유사한 경우에도 출원상표는 등록받을 수 있다.

### 3. 판단시점

본호의 규정은 상표등록출원시를 기준으로 적용함이 원칙이다. 따라서 인용상표가 후출원의 상표등록출원시를 기준으로 타인의 등록상표인지 여부는 물론이고 양 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 외관, 칭호, 관념이 동일 또는 유사한지 여부도 상표등록출원 시를 기준으로 판단하여야 한다.

다만 '타인' 에 해당하는지에 대한 판단은 출원 시를 기준으로 하지 아니한다.[4] 따라서 출원 시에는 선출원 등록상표와 후출원의 권리자가 동일인이었다고 하더라도 등록여부 결정시에 '타인' 에 해당하게 되었다면 후출원은 등록을 받을 수 없다. 이와 반대로 출원시에 '타인' 이었다고 하더라도 등록여부결정 시에 동일인이 되었다면 후출원은 등록을 받을 수 있다.

### 4. 양 상표의 유사 여부

#### (1) 상표의 유사의 의의

상표의 유사란 대비되는 두 개의 상표가 서로 동일한 것은 아니지만, 외관, 칭호, 관념의 면에서 근사하여 이를 동일 · 유사한 상품에 사용할 경우 거래통념상 상품 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있는 것을 말한다. 상표의 유사 여부는 상표법의 목적에 비추어 상품출처의 혼동여부를 기준으로 판단해야 한다는 것이 주류적인 학설 및 대법원 판례의 확고한 태도이다.

4) 상표법 제7조 제3항 단서

(2) 유사판단의 요소

상표의 유사 여부는 상표의 외관, 칭호, 관념의 세가지 요소에 의하여 판단한다. 원칙적으로 이들 세가지 요소 중 어느 하나가 유사하면 상품의 출처가 혼동될 염려가 있으므로 유사상표로 보게 된다. 다만, 상표의 유사여부는 궁극적으로 상표법의 목적에 비추어 상품출처의 혼동을 초래할 염려가 있는지 여부에 따라 결정되어야 하므로, 외관 · 칭호 · 관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 비유사 상표라는 것이 판례의 태도이다.[5]

(3) 판단방법

상표는 통상 상표를 구성하는 전체가 일체로 되어 발휘하게 되는 것이므로 상표의 유사판단은 대비되는 양 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관 · 칭호 · 관념을 비교 검토함으로써 판단하여야 함이 원칙이다. 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌고 그런 부분이 존재함으로써 비로소 그 상표의 식별기능이 인정되는 경우에는 기능적으로 관찰하는 것이 가능하나, 이는 어디까지나 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로서 필요할 따름이다. 즉, 전체관찰을 전제로 하지 않고 그 구성요소의 각 부분만을 추출하여 비교하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.

상표를 기능적으로 관찰한다고 함은 i) 상표가 2 이상의 요부로 구성된 것으로서 상표의 결합이 부자연스럽고 일련불가분적이라고 할 수 없는 경우에는 그 구성부분을 분리, 추출하여 각각 대비 판단의 대상으로 할 수 있고(분리관찰의 법리), ii) 상표의 구성부분 중 식별력이 없거나 부기적인 부분을 제외하고 식별력이 있는 요부를 추출하여 두 개의 상표를 대비할 수 있음(요부관찰의 법리)을 의미한다.

분리관찰이란 결합된 상표의 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 아니하여 그 구성부분 중 일부 만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있고 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그중 하나의 칭호, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다는 법리이다. 다만, 분리관찰은 어디까지는 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 사회통념상 자연스러운 경우에 한하고, i) 이를 분리하여 관찰하는 것이 자연스럽지 못한 경우, ii) 결합으로 인해 새로운 관념이나 조어가 형성된 경우, iii) 당해 상표가 거래사회에서 전체로서만 사용되고 인식되어져 상표의 일부분만으로는 그 상표의 동일성을 인식하기 어려운 경우에는 분리관찰을 할 수 없다.

요부관찰이란 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌기 쉽고 그러한 부분이 존재함으로써 비로소 그 상표의 식별기능이 인정되는 경우에 그 식별력을 가진 요부를 추출하여 두 개의 상표를 대비함으로써 유사여부를 판단하는 법리이다. 즉, 상표의 구성요소 중 기술적 표장 등과 같이 식별력이 없거나 미약한 부분, 독점적응성이 없는 부분은 상표의 요부라 할 수 없으며, 이러한 부분은 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 제외하고 나머지 부분만을 대비하여 관찰함이 타당하다.

(4) 소결

甲의 상표 중 "HEXA" 부분은 "6의" 의 의미를 가지는 접두어로서 독자적으로 쓰이는 경우는 드물고, "PLUS" 부분은 "더한다" 의 의미로서 특별한 식별력을 가지지 못하며, 양 구성부분이 일체로 결합되어 있어 새로운 조어를 형성하였다고 봄이 타당하다. 결국 구성 중 "HEXA" 부분만을 요부로 보기는 어려워, 기능적 관찰은 불가하다.

양 표장은 전체관찰만을 하여야 하며, 전체관찰의 결과 그 칭호, 관념, 외관에 있어서 비유사함이 명백하므로 본 거절이유통지는 타당하지 않다. 따라서 甲은 양 표장이 비유사함을 의견서를 통하여 적극 개진하여야 한다.

5) 대법원 1997.2.28. 선고 96후896 판결, 대법원 2002.4.12. 선고 2001후683 판결 등