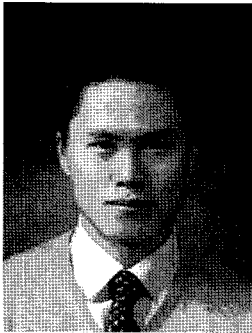


상표법상 절대적 부등록사유



손 지원

서울대학교 공과대학 기계항공공학부 졸업
서울대학교 공과대학 박사수료
서울대학교 정밀기계공동연구소 연구원
40회 변리사시험 상표법수석합격
한국특허아카데미 상표법 전임교수
(현) 태을특허법률사무소 변리사

(질문) 甲은 A의 표장을 a 상품에 대하여 상표등록 출원을 하려고 한다. 甲은 A와 동일, 유사한 타인의 선등록 및 선출원상표는 존재하지 않음을 확인하였다. 그림에도 불구하고, 甲의 상표등록출원이 등록을 받지 못하는 경우가 있는가?

I. 서설

상표법은 상표사용자의 신용을 유지하고 수요자의 이익을 보호하기 위하여 제6조에서 식별력을 구비한 상표만을 등록하는 것으로 하고, 제7조에서는 상표가 제6조의 등록요건을 갖춘 경우라도 상표법의 목적에 비추어 등록을 허용함이 타당하지 않다고 인정되는 개별적인 경우에는 상표등록을 받지 못하는 것으로 규정하고 있다. 특히 법 제7조 제1항 제1호 내지 제6호 및 제14호의 경우에는 상표가 아닌 표장들에 의해 타인의 상표등록출원등록을 배제시키는 사유를 규정하고 있다.

II. 법 제7조 제1항 제1호

1. 의의 및 취지

i) 대한민국의 국기·국장·군기·훈장·포장·기장, 외국의 국기·국장, 파리협약 동맹국 등의 훈장·포장·기장, 적십자·올림픽 또는 저명한 국제기관 등의 명칭이나 표장과 동일 또는 유사한 상표와, ii) 대한민국과 파리협약 동맹국 등과 그 국가의 공공기관이 사용하는 감독용이나 증명용 인장 또는 기호와 동일 또는 유사한 상표는 식별력이 있어도 상표등록을 받을 수 없다.

국가, 훈공자 등의 존엄성을 보호함과 아울러, '저명한 국제기관의 칭호나 표장과 동일·유사한 상표의 등록을 인정하게 되면 마치 그 지정상품이 이들 기관과 특수한 관계에 있는 것처럼 오인·혼동을 일으킬 염려가 있어 그 권위를 해치게 되므로 공익적인 견지에서 국제기관의 존엄을 유지하고 국제적인 신의를 지키고자 하려는 것'이며, 특히 후단의 감독용이나 증명용 인장과 기호는 품질보증적인 성격이 강하므로 수요자 보호차원에서 절대적 거절이유로 한 것이다. 파리협약 제6조의3은 이러한 표지의 상표등록을 거절 또는 무효로 하며 권한있는 당국의 허가를 받지 않고 이를 상표로 사용하는 것을 금지하도록 규정하

고 있는데, 우리나라의 경우에 후자는 부정경쟁방지법에서 규정하고 있다.

2. 요건

- (1) '국기'는 대한민국 국기에 관한 규정, '국장'은 나라 문장에 관한 규정, '훈장 및 표장'은 상훈법이 규정하는 것을 말하며, '군기'는 육·해·공군기는 물론 그 예하부대의 군기를 포함하고, '기장'은 훈장, 표장 이외의 국가기관이 수여하는 표장을 의미한다.
- (2) '외국'이란 대한민국을 제외한 모든 국가를 말하며, 우리나라의 국가승인여부를 불문하고, 교황청 등은 외국에 준하여 여기에 포함되는 것으로 본다.
- (3) '파리협약 동맹국·세계무역기구회원국 또는 상표법조약 체결국의 훈장·포장·기장'은 특허청장이 직권으로 인정하는 것 이외에는 동맹국이 국제사무국을 통하여 우리나라에 통지한 것만을 보호한다.
- (4) '저명한 국제기관'이란 국제연합 및 그 산하기구와 EC, GATT, OPEC와 같은 지역 국제기구 등 국제사회에서 일반적으로 인식되고 있는 국가 간의 단체 및 기타 특허청장이 인정하는 국제기관을 말하며, 정부 간의 합의에 의하지 아니한 비정부단체나 국제적인 민간단체도 포함된다. 원칙적으로 상표등록여부결정 당시 존재하는 기관으로서 그 조직이나 활동상황 등에 의해 국제적으로 널리 알려질 것

을 요하고, 이미 오래 전에 폐지되어 위 결정당시에 활동을 하지 않을 경우에는 이에 해당하지 않는다.

- (5) '감독용이나 증명용 인장 또는 기호'란 우리나라와 파리협약 동맹국 및 그 국가의 공공기관이 상품의 규격, 품질 등을 관리, 통제, 증명하기 위하여 사용하는 표장을 말한다. 위 규정이 대한민국의 공공기관이 '사용하는' 감독용이나 증명용 인장 또는 기호일 것을 요구하고 있으므로, 출원상표서비스표의 등록거절결정당시 공공기관이 현실적으로 감독용이나 증명용으로 사용하고 있는 인장이나 기호이어야 하고 단순히 앞으로 그 인장이나 기호를 감독용이나 증명용으로 사용할 계획이 있다는 사실만으로는 본호 소정의 감독용이나 증명용 인장 또는 기호에 해당한다고 할 수 없다.
- (6) 본호는 타인이 해당 국가나 단체 등으로부터 승낙을 받더라도 상표등록을 받지 못하며, 대법원 판례는 본인이 자기의 명칭이나 자기의 업무에 관한 표장을 출원한 경우에도 본호는 상표등록의 주체가 누구인가를 묻지 않으므로 상표등록을 받지 못한다는 태도이다.¹⁾

III. 법 제7조 제1항 제2호

1. 의의 및 취지

국가·인종·민족·공공단체·종교 또는 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대하여 나쁜 평판을 받게 할 염려가 있는 상표는 식별력이 있어도 상표등록을 받을 수 없다. 국가, 인종

1) 대법원 1997. 6. 13. 선고 96후1774 판결. 상표법 제7조 제1항 제1호에서 규정하는 표장들은 공익적 측면에서 존엄성의 정도가 높아, 그 권위훼손 여부를 기준으로 하는 상표법 제7조 제1항 제3호의 규정과는 달리, 상표등록출원의 주체가 누구인가를 가리지 아니하고 이에 해당할 경우에는 상표로서 등록받을 수 없는 것으로 규정된 것인데, 이 사건 출원서비스표 "OLYMPIC"은 상표법 제7조 제1항 제1호, 제2조 제2항에서 규정하고 있는 올림픽 대회, 올림픽 경기, 국제올림픽경기대회를 의미하는 "올림픽(OLYMPIC)"과 동일하므로, 그 출원인이 비록 국제올림픽경기대회를 운영·주관하는 국제올림픽조직위원회(IOC)라 하더라도 등록을 받을 수 없다고 한 조치는 정당하다.

등에 대한 권위와 존엄을 인정하여 국제신의를 보호하고, 저명한 고인과 그 유족의 명예감정과 인격을 보호하기 위함이다.

2. 요건

- (1) '국가'는 우리나라는 물론 우리나라의 국가승인 여부를 불문하며, 특정 '인종'이나 '민족'을 모욕하는 상표는 여기에 포함되는 것으로 본다. '공공단체'란 지방자치단체, 공공조합, 공법상의 영조물법인과 그 대표기관 및 산하기관을 포함하여 주정부 및 그 산하기관도 이에 해당하는 것으로 본다.
- (2) '저명한 고인'이란 일반수요자에게 대체로 인식되어 있는 고인은 물론 지정상품과 관련하여 거래사회에서 일반적으로 인식되고 있는 고인을 말하며, 외국인을 포함한다. 보호는 사자에 한하여 적용되며, 현존하는 자연인이나 법인은 법 제7조 제1항 제6호가 적용된다.
- (3) 제1호의 국기·국장 등과 달리 제2호는 국가나 인종 등과의 관계를 허위로 표시하거나 비방 또는 모욕하거나 악평을 받게 할 염려가 있는 경우에 한하여 적용되며, 위와 같은 염려가 있는지의 여부는 당해 표장 자체가 가지고 있는 외관, 칭호, 관념과 지정상품 및 일반거래의 실정 등을 종합적으로 관찰하여 객관적으로 판단하여야 한다.²⁾
- (4) 허위표시나 비방, 모욕, 악평 등은 당해 국가, 인종, 민족, 공공단체, 종교의 신도, 고인의 유족 등의 입장과 감정을 충분히 고려하여 판단

하여야 하며, 출원인의 주관적인 의사유무를 불문하고 지정상품과 관련하여 동 상표를 사용하는 것이 사회통념상 이러한 결과를 유발할 우려가 있다고 인정되는 때에는 이에 해당하는 것으로 본다. 다만, 단순히 고인의 성명 그 자체를 상표로 사용한 것에 지나지 아니하고 동인과의 관련성에 관한 아무런 표시가 없는 경우라면 본호 소정의 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당한다고 볼 수 없다.³⁾

IV. 법 제7조 제1항 제3호

1. 의의 및 취지

국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 영리를 목적으로 하지 아니하는 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표는 식별력이 있는 경우에도 당해 단체가 자기의 표장을 출원하는 경우를 제외하고는 상표등록을 받을 수 없다.

본 규정의 취지는 저명한 업무표장을 가진 공익단체의 업무상의 신용과 권위를 보호함과 동시에 그것이 상품에 사용되면 일반 수요자나 거래자에게 상품의 출처에 관한 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 일반 공중을 보호하는 데 있다.

2. 요건

- (1) '공익법인'이라 함은 비영리법인(사단 또는 재단법인) 중 공익을 주목적으로 하는 법인을 말한다. 비록 부수적으로는 요금이나 수수료의 부과, 재산성의 고려 등 영리를 목적으로 하더라도 주목적이 '영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 공익사업'인 경우를 포함한다.

2) 대법원 1989. 7. 11. 선고 89후346 판결

3) 대법원 1997. 7. 11. 선고 96후2173 판결

- (2) '저명한 표장'이란 사회통념상 또는 거래사회에서 일반적으로 널리 인식되고 있는 표장과 단체명을 말한다. 따라서 공공단체의 표장이라도 저명하지 않은 것과 동일·유사한 상표는 본호의 적용이 없다.
- (3) 국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인 등이 자기의 표장을 상표로 출원한 경우에는 업무상의 신용훼손이나 출처혼동의 우려가 없으므로 등록이 가능하다. 다만, 본호는 수요자의 인식보호라는 공익적 차원에서 마련된 것이므로 타인이 이들의 승인 또는 위임을 받아 출원한 때에도 본호를 적용하여 거절한다.
- (4) 본 호는 국가, 공공단체의 신용과 권위를 보호하고 동시에 출처혼동으로부터 일반 수요자를 보호하기 위한 목적이므로 업무가 유사하지 아니하거나 견련관계가 없다고 하더라도 본 호 적용이 배제되어야 하는 것은 아니다.⁴⁾

V. 법 제7조 제1항 제4호

1. 의의 및 취지

상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표는 등록받을 수 없다. 2007년 이전 시행법에서는 본호의 조문에 '공공의 질서'와 '선량한 풍속'을 제한하는 요건이 없어, 상표의 구성 자체가 공서양속에 반하는 것이라고 할 수는 없지만 그 상표가 타인의 독특하고 창작적인 상표를 모방한 것이어서 상표선택의 과정과 행위의 내용이 사회적 타당성에 위반되는 경우에도 본호를 적용할 것인지에 대해서 다툼이 있었다. 그러나 개정법에서 상표의 구성 자체가 공서양속에 반하는 것만을 의미하는 것으

로 명확히 제한하여 모방상표에 대하여 적용이 없음을 분명히 하였다.

2. 판단기준

- (1) 음란하거나 인종차별적인 내용, 폭력을 조장하는 내용, 특정의 나라나 국민을 모욕하는 내용 등을 담은 상표와 같이 표장 자체의 내용이나 구성 등으로부터 일반수요자들에게 인식되는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나, 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말한다.
- (2) 사회의 거래실정 및 도덕관념의 변화에 따라 상대적으로 결정되어야 하고, 일반 형법이나 민법상의 개념과는 별도로 상표법의 입장에서 독자적으로 판단되어야 한다. 외국문자 상표의 경우에 그 의미가 공서양속에 반하더라도 우리나라 국민의 일반적인 외국어 수준으로 보아 그러한 의미로 이해할 수 없는 경우에는 공서양속에 반하는 상표로 보지 않는다.

VI. 법 제7조 제1항 제5호

1. 의의 및 취지

정부가 개최하거나 정보의 승인을 얻어 개최하는 박람회 또는 외국정부가 개최하거나 외국정부의 승인을 얻어 개최하는 박람회의 상패, 상장 또는 포장과 동일, 유사한 표장이 있는 상표는 등록받을 수 없다. 이는 박람회의 권위를 보호하고, 박람회의 수상품은 일정 수준 이상의 품질을 공인받은 것으로 인식된다는 점을 고려하여 상품의 품질에 대한 일반수요자의 신뢰이익을 보호하기 위한 것이다.

2. 요건

4) 대법원 1998. 4. 24. 선고 97후1320 판결

- (1) '정부 또는 외국정부의 인가, 허가'란 면허, 인정, 공인, 허락 등 그 용어를 불문하고 정부가 권위를 부여하거나 이를 허용하는 일체의 행위를 말한다. 입법취지에 비추어 '박람회'는 물론 전시회, 전람회, 품평회, 경진대회 등 넓게 해석한다.
- (2) 공로패, 표창장, 감사장 등 그 용어를 불문하고 주최자가 수여하는 일체의 증서 또는 기념패를 말한다.
- (3) 박람회의 수상자가 당해 박람회에서 수상한 상품에 관하여 상표의 일부로서 그 표장을 사용할 때에는 예외적으로 상표등록이 허용된다. 박람회에서 상패 등을 수상한 자는 이미 박람회에서 상품의 품질을 공인받은 것이므로 이를 상품에 표시하더라도 무방하다고 본 것이다. 그 상을 받은 자의 범위에는 그 사람의 영업을 승계한 자도 포함된다. 다만, '상표의 일부로서 그 표장을 사용할 때' 이어야 하므로 상표의 일 요부 또는 부기적 부분으로의 사용에 한하고 상표의 전부 또는 지배적인 표장으로의 사용은 허용되지 않는다.

VII. 법 제7조 제1항 제6호

1. 의의 및 취지

저명한 타인의 성명, 명칭, 상호 등을 포함하는 상표는 그 타인의 승낙을 얻지 않는 한 등록받을 수 없다. 타인의 인격권을 보호하기 위한 것이라는 견해와 타인의 성명 등의 모용에 의한 수요자의 출처혼동을 방지하기 위한 것이라는 견해가 있다. 성명권은 인격권적 요소를 가지며, 타인의 승낙 하에 등록이 가능하고, 무효심판청구 시 5년의 제척기간이 적용되며, 출처혼동을 방지하기 위한 별도의 규정이 존재한다는 점에서 인격권을 보호하기 위한 규정으로 봄이 타당하다.

2. 요건

- (1) '저명'이란 인격권의 훼손이 있다고 객관적으로 인정될 만한 정도의 저명성을 의미하므로, 주지상표의 주지성, 현저성 보다 훨씬 주지도가 높고 오랜 전통과 명성을 지닌 경우이어야 한다. 다만, 상표법은 성명, 초상 등이 전부 저명할 것을 요건으로 하고 있지만, 구체적으로 저명성의 정도는 인격권보호의 측면에서 탄력적으로 해석해야 한다. 즉, 인격훼손이 상대적으로 클 우려가 있는 초상의 경우에는 저명성의 요건을 더욱 완화해서 판단해야 한다.
- (2) '타인'이란 현존하는 자연인과 법인(법인격이 없는 단체를 포함한다)을 말한다. 우리나라 국민은 물론 외국인도 보호의 대상이 된다.
- (3) 타인의 '성명'이라 함은 특정인의 동일성을 인식할 수 있는 정도의 성과 명을 그 타인의 승낙없이 상표로 사용할 수 없다는 것으로 해석된다. 타인의 '상호'라 함은 타인의 상호 또는 그 약칭 등이 특정인의 상호임을 인식할 수 있는 정도로 포함되어 하며, 일반인들이 특정인의 상호의 약칭 등으로 인식할 수 없는 경우에는 본호의 규정이 배제되어야 한다. 예를 들어, 출원상표가 "SKY"인 경우에, 전체적으로 하나의 요부를 구성함에도 불구하고 국내의 저명한 기업의 약칭인 단순히 "SK"라는 부분이 포함되어 있다는 사실만으로 본호를 적용할 수는 없다. 또한, 저명한 타인의 성명이나 명칭이 요부인 경우는 물론 상표의 부기적 부분으로 포함된 경우에도 본호가 적용되고, 타인 자신의 불쾌감 유무 또는 사회통념상 타인의 인격권을 침해했다고 판단되는지 여부는 불문한다.
- (4) 타인의 승낙을 얻은 경우에는 예외적으로 상표등록을 받을 수 있다. 자기의 성명을 상표로 출원한 경우에도 저명한 동일 성명의 소유자가 있으면 그의 승낙을 요한다.

(5) 본 규정의 취지는 상품이나 서비스의 출처의 오인, 혼동을 방지하기 위한 것이 아니라 타인의 인격권을 보호하기 위한 것이라 할 것이므로, 당해 상표의 지정상품과 상호나 성명의 소유자인 타인이 취급하는 상품이나 업종이 전혀 달라서, 당해 상표가 그 지정상품에 사용되더라도 일반 거래자나 수요자로 하여금 그 상품이 상호나 성명의 소유자나 그와 일정한 관계에 있는 자에 의하여 제공되는 것이라는 출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 없다 하더라도 본 호에 해당한다 할 것이다.

VIII. 법 제7조 제1항 제14호

1. 의의 및 취지

i) 세계무역기구 회원국내의 포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로 구성되거나 동표시를 포함하는 상표로서 ii) 포도주, 증류주 또는 이와 유사한 상품에 사용하고자 하는 상표는 등록받을 수 없다. WTO/TRIPs는 공중에게 원산지의 오인·혼동을 유발할 염려가 있는 상표의 사용을 금지하고 등록을 거절 또는 무효로 하도록 요구하고 있으며, 특히 포도주와 증류주에 대한 지리적 표시의 사용 금지 및 등록 금지를 추가적으로 요구하고 있는데, 1997년 개정법에서 이를 반영하여 신설한 조문이다.

2. 요건

(1) '포도주 및 증류주의 산지' 를 그 지역에서의 문자로 표시한 것뿐만 아니라 한글 기타 그의 번역 및 음역을 모두 포함한다. 포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시가 반드시 상표의 요부일 필요는 없으며, 상표구성 중에 단순히 부기적으로 포함된 경우에도 적용된다. 나아가 상표의 구성에 당해 지리적 표시가 ~종류(kind), ~유형(type), ~양식(style), ~풍(imitation) 등과 같은 표현으로 수반된 경우에도 이를 적용한다.

(2) '포도주, 증류주 및 이와 유사한 상품' 에 한정되므로 이와 비유사한 상품에 포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시를 사용할 경우에는 현저한 지리적 명칭이 아닌 경우 또는 수요자에게 품질오인 또는 출처혼동을 유발할 염려가 없는 경우라면 등록이 가능하다. 본호에서 규정하는 '포도주 및 증류주' 의 범위는 주세법상의 주류의 범위를 참고하되 리큐르는 포함되지 아니하는 것으로 본다.

(3) 비록 상표의 구성 중에 나타난 지리적 표시가 그 상품의 진정한 원산지표시이거나, 그에 관하여 수요자의 오인혼동을 일으킬 우려가 없는 경우에도 본호가 적용된다.

(4) 등록여부결정시를 기준으로 당해 지리적 표시가 속한 국가에서 보호되지 아니하거나 보호가 중단된 지리적 표시이거나 또는 그 나라에서 사용하지 아니하게 된 지리적 표시에 대하여는 본호를 적용하지 아니한다. 다만 이 경우에도 지정상품과의 관계에서 상품의 품질이나 출처의 오인, 혼동을 유발할 우려가 있는 경우에는 상표법 제7조 제1항 제11호가 적용된다.

IX. 결어

상기의 규정들은 상표법상 상표가 아닌 표장들에 대해서도 타인의 상표등록출원에 대한 등록배제효를 인정하고 있는 것이다. 이는 각 규정의 취지에 따라 수요자의 품질의 오인, 혼동을 방지하기 위함이거나 상기 표장을 사용하는 자의 권위 및 존엄성을 보호하기 위함이다. 따라서 각 조문마다 판단시점 및 무효심판청구 시 제척기간 여부 등에 차이가 있다. 법 제7조 제1항 제6호의 경우는 출원시를 기준으로 판단하며, 5년의 제척기간을 가진다. 나머지 사유들은 등록여부결정시를 기준으로 판단하며, 제척기간이 없는 무효사유를 가진다.