

商標審査基準에 대한 管見



—指定商品の 品質表示中心으로—

李 丙 昊

<辯護士·辨理士>

一. 指定商品の 品質表示에 關하여 商標法은 第8條第1項第3號에서 “그 商品의... 品質...을 普通으로 使用하는 方法으로 表示한 標章만으로 된 商標”는 商標登錄의 要件을 缺한다고 規定하고 있는 바 同規定은 商品의 品質을 普通으로 使用하는 方法으로 表示한 標章만으로 된 것은 通常 商品의 流通 過程에서 必要한 表示이므로 누구라도 그를 使用할 必要가 있고 또 누구라도 그 使用을 願하기 때문에 이를 그 어느 한 사람 에게만 그 使用을 獨占시키는 것이 妥當하지 아니하다는데 그 規定 理由가 있으며 同法 第26條 第2號에서 “登錄商標의 指定商品과 同一 또는 類似한 商品의 品質을 普通으로 使用하는 方法으로 表示하는 商標”는 그 商標權의 効力이 미치지 아니한다고 規定하고 있는 것과 一脈相通하는 規定이다. 商標의 登錄審査에 있어서 同條의 規定을 解釋適用함에는 다음의 3가지 點을 특히 留意하여야 한다.

첫째는 商標가 指定商品의 品質을 普通으로 使用하는 方法으로 表示하는 標章인가에 留意하여야 한다.

商標登錄의 要件을 缺하는 것은 그 指定商品의 品質을 普通으로 使用하는 方法으로 表示하는 境遇에 局限되며 一般적으로 使用되는 語彙도 그 商品自體의 品質을 表示하는 普通의 用語가 아니면 同號에 該當되지 아니하므로 商標登

의 要件을 갖추게 된다.

假令 商標의 指定商品이 帽子인 境遇에 王冠은 그 指定商品의 品質을 表示하는 것으로 볼 수 있으므로 商標로 登錄할 수 없으나 帽子以外의 것을 指定商品으로 한 境遇에는 王冠도 商標로 登錄하는 것이 可能한 것과 같다.

둘째로 그 商品의 品質을 表示한 標章만으로 된 商標인가에 留意하여야 한다. 商標의 登錄要件을 缺하는 것은 商標가 그 指定商品의 品質을 表示하는 標章만인 境遇에 局限된다. 따라서 商標가 그 商品의 品質을 表示하는 標章이 아닌 경우는 勿論이고 商品의 品質을 表示하는 標章이 아닌 境遇는 勿論이고 그 商品의 品質을 表示하는 用語와 다른 用語가 서로 結合된 造語와 같은 것은 商標로 登錄하는 것이 可能하다.

假令 유니로얄(UNIROYAL)이라는 商標를 第17類의 琉璃製品을 指定商品으로 하여 商標登錄出願한 境遇에 關하여 例를 들어 보면 유니(UNI)와 로얄(ROYAL)을 分離하여 前者가 單一이라는 뜻이고 後者가 王子다운 이라는 뜻이라고 하여 그 指定商品의 性質을 表示하는 것으로 보고 拒絕査定하여서는 아니 되며 유니로얄(UNIROYAL)自體를 全體적으로 보아서 그 指定商品의 性質을 表示하는 것이나 아니냐를 決定하여야 하는 바 유니로얄(UNIROYAL)은 유니(UNI)와 로얄(ROYAL)이 結合된 造語로서 琉璃製品의 性質을 普通으로 使用하는 方法으로

表示한 標章만으로 된 商標라고 볼 수 없다 할 것이다.

셋째로 그 商品의 品質을 表示한 標章만으로 된 商標라도 使用한 結果 需要者間에 그 商標가 누구의 商標인가를 顯著하게 認識되어 있는 것은 登錄을 받을 수 있으므로(商標法第8條第2項) 商標의 登錄審査에 있어서 이를 充分히 考慮하여야 한다.

二. 商標를 登錄審査함에 있어서 商標法의 規定을 嚴格하게 解釋適用하여야 할 것은 勿論이고 同法의 規定을 解釋함에 있어서 曖昧模糊한 點이 있을 境遇에는 同定規의 解釋에 관한 大法院判例가 있으면 大法院判例의 趣旨에 따라서 解釋하여 審査하여야 한다.

그것은 商標의 登錄審査에 있어서도 法律解釋의 最高機關인 大法院判例에 따라야 할 것은 當然하며 法院組織法 第18條에서 “大法院의 審判에서 判示한 法令의 解釋은 當該事件에 관하여 下級審을 羈束한다”라고 規定한 것은 法律解釋適用에 관한 限 下級機關의 地位에 있는 特許廳의 審査官이나 審判官에게도 適用된다고 보아야 할 것이기 때문이다.

여기에서 指定商品의 品質表示에 관한 大法院判例를 例示하면 아래와 같다.

「딸기썩」이라는 商標에 관하여 1979年 12月 26日字로 宣告한 大法院判決文에 의하면 「딸기썩」은 「딸기」와 「썩」의 各各 固有한 意味를 內包한 두개의 文字가 結合된 造語임이 分明하고 썩이란 文字의 結合이 전혀 無意味한 것으로 度外 視될 수도 없다 할 것이고 客觀的으로 「딸기썩」이라고 商標가 그 指定商品인 과자나 當류의 品質을 暗示하거나 強調하고 있는 點은 否認할 수 없다 하더라도 全體的으로 結合된 商標의 構成으로 볼 때 一般去來者나 需要者들이 指定商品의 單純한 品質만을 表示하는 것으로는 볼 수 없다 할 것이며 記錄上으로 이것이 다른 商品과 混同될 憂慮가 있는 境遇에 該當하는 것으로도 보여진다고 할 수 없을 뿐더러 成立에 異論이 없는 甲第3號證(商標公報)에 의하면 本件 指定商品과 同一한 第3類에 관한 商標로서 「딸

기표」「감자깡」「파래깡」「고구마깡」「새우깡」「다시마깡」「왕오징어」「도미깡」「왕새우」「새우깡」 등이 이미 登錄되었음을 알 수 있는 바이고 商標法第8條第2項과 같은 登錄特例에 관한 例外規定이 있어 具體的인 事情如何에 따라 登錄與否를 決定하는 것이므로 一律的으로는 斷定할 수는 없어도 위와 같은 登錄商標와 對比해 볼 때 다른 特別한 事情이 없이 本願商標가 指定商品의 品質만을 表示한다거나 다른 商品과 混同될 憂慮가 있다고 본 原審決은 商標에 관한 法理誤解 내지는 理由不備等의 違法이 있다고 判示하였고(大法院事件 79 후 14號) 또한 「만나쟁」이라는 商標에 관한 1979年 7月 24日字로 宣告한 大法院判決文에서도 「만나쟁」은 「만나」와 「쟁」이 結合된 造語임이 分明한 바 「만나」의 固有의 뜻은 서로 마주보게 되는 것을 말하는 것이나 發音上 飲食物의 맛이 있다는 뜻의 「맛나」와 거의 같은 소리를 나게 하는 點은 우리가 日常經驗하는 바이다. 그러므로 「만나쟁」이라는 商標가 그 指定商品인 과자나 當류의 맛이 있다는 맛이 좋다는 品質을 暗示 내지 誇示하고 있는 點을 否認할 수 없다 할지라도 그 結合된 商標構成의 全體로서 一般去來者나 需要者들이 볼 때 指定商品의 品質만을 表示하는 것으로는 볼 수 없고 또 한편으로 記錄上 과자나 當류業界에 「만나쟁」이 指定商品의 品質表示로 誤認하게 할 念慮가 있다고도 보이지 아니한다. 더욱이 成立에 異論이 없는 甲第3號證(商標公報)의 記載에 의하면 本件 指定商品과 同一한 第3類에 대한 商標로서 「만나리」「맛순이」「맛동산」「맛살구」「아맛나」 등이 이미 登錄權이 있음을 알 수 있는데 商標登錄에 있어 商標法第8條第2項과 같은 登錄特例에 관한 例外規定이 있어 具體的인 事情如何에 따라 登錄許否를 決定하는 것인만큼 一律的으로는 斷定할 수는 없어도 위와 같은 登錄商標와 對比할 때 다른 特別한 事情없이 本願商標를 指定商品의 品質을 表示하는 것으로 本原審決은 商標에 관한 法理誤解 내지는 理由不備의 違法이 있다고 아니할 수 없다”(大法院事件 72 후 12號) 라고 判示하여 造語商標에

관하여 指定商品의 品質을 表示하는 標章만으로 된 商標라고 볼 수 없다는 點을 明白하게 하였다. 위와 같은 大法院判例의 趣旨에 따르면 商標法 第8條第1項第3號에서 말하는 品質을 表示하는 商標는 그 指定商品에 通常品質을 表示하는 標章으로 使用되는 것에 局限하는 것으로 解釋되며 同號를 擴大解釋하여 品質을 表示하는 用語와 다른 語句가 結合된 造語까지 包含시키는 것은 위 大法院判例에 反하게 되어 違法不當함을 免할 수 없을 것인바 이러한 點이 商標의 審査 또는 審判過程에서 充分히 考慮되었으면 하는 마음 간절하다.

美國에서의 商標審査基準은 合理的으로 注意성을 가지고 있는 通常의 사람을 基準으로 하기 때문에 “George Washington ate here”는 顯著성이 없는 것이 아니라고 하였다. 또한 One Minute(일초)란 세탁기로 세탁하기에 7分 내지 12分 걸리는데 빨리한다는 뜻이지만 일초라 하여 消費者가 별다른 誤解를 하지 않을 것이라는 이유에서 商標로 認定하였다. 여기서 誤解를 할 것인가의 基準은 亦是 通常의 注意力을 가진 消費者를 基準으로 하는 바 일초라 할지라도 일초만에 세탁이 끝난다고 通常의 注意力을 가진 消費者는 믿지 않기 때문에 그들을 誤信하게 할 아무런 理由가 없다는에 그 理由가 있다.

顯著성이 없는 것을 오래 使用함으로써 顯著성을 取得하게 되는 境遇(Secondary mean)의 좋은 例로서 牛乳를 販賣하는 사람이 Best Milk라고 하는 것을 相當한 期間 宣傳을 한 結果 밀크 消費者에게 새로운 별다른 뜻을 주게 된 境遇이다. 그 境遇는 밀크가 좋다는 것이 아니고 어떤 사람으로부터 物品이 나오고 있다고 充分히 認定되어 顯著성을 띄이게 되어 商標로 認定받게 되었는바 消費者가 이것을 보면 그것이 어떤 特殊한 곳에서 나오는 것인가를 알 수 있고 (商標의 出處表示機能) 그 商標의 品質의 同一性도 認定되기 때문이다.

美國의 商標審査基準에 의하면 通常의 消費者들이 商標를 보고 그것으로부터 一定한 物品이 나온다는 出處表示機能을 하는 것이면 商標로서

족한 것으로 본다. 日本에서도 角고직체로 “ミルドナツ”(미루구도나쓰)의 文字를 橫書해서 만든 商標가 指定商品의 品質을 普通으로 쓰는 方法으로 表示한 標章만으로 된 商標이지만 相當한 期間동안 使用된 結果, 去來者 및 一般需要者間에 널리 認識되게 되었으므로 商標가 될 수 있다고 判示한 바 있다(日本東京高等裁判所 1974. 9. 17 判決).

우리 商標法 第8條第2項에서도 “그 指定商品의 品質을 表示하는 商標라도 使用한 結果 需要者間에 그 商標가 누구의 商標인가를 顯著하게 認識되어 있는 것은 登錄을 받을 수 있다”고 規定하여 商品의 品質을 表示하는 標章이라도 出處表示機能을 할 境遇에는 特別顯著성이 있음을 規定하였다.

三. 商標法 第8條 第1項 第3號에서 指定商品의 品質을 表示하는 標章에 대하여 商標登錄要件을 缺하는 것으로 規定한 것은 그 指定商品에 通常使用되는 品質을 表示하는 標章을 누구라도 使用할 수 있게 하기 위하여 特定人의 商標로 認定하지 않으려는데 그 規定의 理由가 있으므로 同號의 規定을 그 商品의 品質을 表示하는 標章과 類似한 標章에까지 擴大할 理由가 없으며 설혹 그 商品의 品質表示標章이 商標로 登錄되었다 하여도 商標法 第26條第2號에서 指定商品의 品質을 普通으로 使用하는 方法으로 表示하는 商標에 대하여는 商標權의 効力이 미치지 않는 것으로 規定하였기 때문에 登錄商標權에 關係없이 그 商標의 品質을 表示하는 標章은 누구라도 使用할 수 있다. 이와같이 商標法 第8條第1項第3號의 規定과 同法 第26條第2號의 規定은 表裏關係에 있으며 後者의 規定에 의하여 指定商標의 品質을 表示하는 商標로서 商標權의 効力이 미치지 않는 것으로 認定하는 範圍를 嚴格하게 解釋하여 適用하는 것과 마찬가지로 前者의 規定에 의한 指定商品의 品質을 表示하는 標章으로서 商標의 登錄要件을 缺한다고 보는 範圍도 嚴格하게 文理解釋하여 適用하여야 하며 前述한 大法院判例는 이와같은 趣旨에 立脚하고 있는 것으로 본다.