

# 우리나라 商標法의 主要 內容

## 商標는 商品 및 企業의 얼굴...企業戰略의

### (3) 周知·著名商標의 範圍

#### 가. 周知商標

##### ① 地域的範圍

周知商標는 그 商標를 指定商品에 使用하여 全國 또는 一地方에 널리 알려져야 하며 原則적으로 國內에서 周知되어야 한다. 外國에서 널리 알려진 商標라고 하여도 國內의 需要者(去來者)에게 알려져 周知되어 있지 않으면 周知商標의 待遇를 받을 수 없다.

따라서 商標를 使用한 結果 需要者에게 널리 認識된 것이 全國적으로 알려진 경우와 商品의 特性에 따라 한 地方에 顯著하게 認識된 경우도 包含된다.

##### ② 時間的 範圍

周知商標는 商標를 使用한 結果 需要者間에 그 商標가 누구의 商標인가를 顯著하게 認識되는 期間이라고 할 수 있다. 이 期間을 審査基準에서는 周知商標를 認定하기 위한 證據資料로서 出願인이 當該商標를 繼續하여 3年以上 使用한 立證資料를 提出하도록 되어있다.

이 周知商標는 新聞, 雜誌, 라디오, TV等 多様な 媒體를 通하여 需要者에게 顯著하게 認識되면 可能하다고 보아 一定한 期間으로 단정지을 수 없다는 說도 있다.

##### ③ 使用의 範圍

商標의 使用은 ①商品 또는 商品의 包裝에 商標를 붙이는 行爲 ②商品 또는 商品의 包裝에 商標를 붙인 것을 讓渡 또는 引渡하거나 그 目的으로 展示, 輸出 또는 輸入하는 行爲 ③商品에 關한 廣告, 定價表, 去來書類, 看板 또는 標札에 商標를 붙이고 展示 또는 頒布하는 行爲를 말한다. 따라서 商標를 指定商品에

붙여 使用하는 경우와 新聞, 雜誌, 라디오, TV에 廣告나 宣傳하는 등의 使用으로 區分할 수 있으며 이러한 事實證明이 立證書類가 된다.

#### 나. 著名商標

##### ① 地域的 範圍

著名商標는 保護의 實益이나 立法趣旨가 周知商標와 同一하나 保護의 範圍가 周知商標의 範圍보다 넓은 것으로 解釋되고 있다.

따라서 著名商標는 國內에 商標의 著名도와 다른 系統의 商品 및 企業等에 대하여도 商品이나 營業의 混同될 程度로 顯著하게 알려져야 하며 이러한 地域的 範圍의 限定은 明文의 規定이 없으나 一般 通念上으로 보아 全國 또는 이에 가까운 程度로 顯著하게 알려져야 한다고 判斷되며 비록 商品의 特性에 따라 한 地方에서의 有名商標라고 해도 그 地方의 有名商標라는 事實이 全國 또는 이에 가까운 程度로 顯著하게 알려져야만 著名商標라고 할 수 있을 것으로 判斷된다.

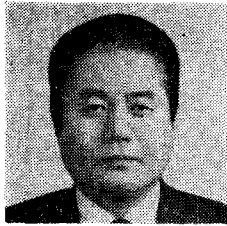
外國의 著名商標도 輸入, 販賣, 廣告等에 의하여 國內의 需要者(去來者)에게 認識되어 他人이 어느 品目의 商品에 使用하여도 誤認混同을 일으킬 念慮가 있는 商標이어야 著名商標의 대우를 받을 수 있다고 본다.

##### ② 時間的 範圍

著名商標가 되기까지의 期間을 商標法에서는 明示하지 않고 있으며 또 한이를 限定지키는 어려우나 周知商標에 있어서 3年以上 使用實績을 證據資料로 認定하고 있음에 비추어 불패 商標를 多年間에 걸쳐 오래동안 使用한 結果 需要者에게 顯著하게 認識된때를 막연하게 認定하기 보다는 商標의 獨占排他權을 부여하는 存續期間인 10年程度는 使用하여 一般需要者들에게 顯著하게 認識되었다고 볼경우에 著名商標로 認定함이

# 解説(7)

## 必 要 件



金 寬 衡  
〈本會 研修部長〉

合理的 이라고 判斷되며 비록 10年以內에 著名商標가 될 수도 있으나 新聞, 雜誌, 라디오, TV等 매체를 통하여 너무 時急하게 著名化된 商標가 그 內容에 있어서 出處表示나 品質保證機能을 充分히 發揮되고 있는 것인지 의문이 나올 수 있다고 본다.

### ③ 使用의 範圍

著名商標의 使用範圍는 周知商標와 마찬가지로 解釋된다. 따라서 周知商標의 使用範圍를 參考하기 바란다.

그런데 著名商標는 너무 지나치게 宣傳하거나 他人이 著名度에 편승하여 使用하는 것을 방지하면 一般名稱化 또는 慣用標章化 됨으로서 著名商標의 價値를 잃게되며 商標가 普通名稱化된 「아스피린」, 「정중」의 例를 볼 수 있다.

### (4) 惡意의 使用

他人의 周知(著名)商標인 것을 알면서 다른 사람이 同一商標를 繼續使用한 結果周知商標가 되었거나 不正競爭의 目的으로 使用에 依하여 周知著名商標가 된 경우 이를 保護할 것인가에 대한 學說을 紹介한다.

#### ① 積極說

周知(著名)商標로 된 根據가 惡意 또는 不正競爭의 目的을 不問하고 商品에 使用하여 누구의 商標인가를 알 수 있을 程度로 去來界에 널리 認識된 경우에는 商品出處表示의 機能에 따라 需要者의 側面에서 保護하는 說이다.

#### ② 消極說

周知(著名)商標는 순수한 動機인 最初의 使用者가 商品에 繼續하여 使用한 結果 널리 認識되어 있는 商

## 이달의 目次

- (3) 周知·著名商標의 範圍
- (4) 惡意의 使用
- (5) 登錄商標와 低觸
- (6) 周知·著名商標에 대한 大法院判例

## 4. 聯合商標

- (1) 意 義
- (2) 聯合商標의 機能
- (3) 聯合商標의 登錄要件
- (4) 聯合商標의 出願變更
- (5) 聯合商標의 特徵
- (6) 一般商標規定의 適用
- (7) 聯合商標登錄出願의 取扱

〈다음號에 繼續〉

標를 保護하는 制度이기 때문에 周知商標로 되는 過程에서 惡意나 不正競爭의 目的에 依하여 周知商標로 된 境遇에는 이를 保護한 何等의 實益이 없다는 것이다. 周知(著名)商標의 保護에 있어서 日本에서는 善意나 不正競爭의 目的없이 繼續하여 商標에 使用하여 周知(著名)性이 있는 경우에만 保護對象이 되고있다. 우리나라에서는 商標權設定의 登錄이 있는 後에 不正競爭의 目的으로 商標를 使用하는 경우에는 自己의 名稱과 商標에도 商標權의 效力이 미친다(商標法 第26條 1號)는 規定이 있다.

### (5) 登錄商標와 抵觸

周知(著名)商標를 他人이 먼저 出願하여 登錄된 경우에 未登錄한 周知(著名)商標에 대하여 商標權行事務所 할 수 있는가의 問題는 異論이 있을 수 있으나 周知(著名)商標權者를 保護하여야 한다는 說이 지배적이다.

周知(著名)商標는 오랜 使用에 의하여 商品自體에 信用이 깊숙히 박혀 있기 때문에 需要者들이 安心하고 購買할 수 있는 「實質權」이 發生한 商標이고 이에 反하여 登錄商標는 單純한 商標法에 의하여 權利가 發生된 形式權이므로 이들이 서로 抵觸된 경우에는 實質權을 保護함이 妥當한 것으로 判斷된다.

## (6) 周知·著名商標에 대한 大法院判例

### ① 周知商標의 商品의 限界

引用商標(註, National)가 라디오, TV수상기등에 대하여는 우리나라에서 알려져 있으나 本件商標의 指定商品인 電氣絶緣用 혼화물, 푸라스틱製品에 대하여까지 著名하다고 볼 수 없어 本件 商標의 指定商品을 誤認混同시킬 證據가 없다(1973. 11. 27 大法院 判例)

### ② 周知著名商標와 需要者保護

外國著名 商標의 商品이 우리나라에서 販賣될 可能性이 있는 以上 그 著名, 周知의 商標가 外國商標이거나 또는 國內商標이거나를 區別할 必要가 없다할 것이며 一般需要者의 利益을 保護하는 反射的 效果로서 競業者의 利益이 保護되는 效果가 된다 하여도 그것은 主된 目的이 아니고 反射的 效果에 不適當한 것이므로 本件商標 Y. K. K는 外國의 著名商標 Y. K. K와 外觀, 稱號 및 觀念이 同一한 商標로서 誤認混同을 若起하게 한다(1970. 11. 30 大法院 判例)

### ③ 著名商標와 類似한 商標

引用商標(註 NIKER)가 우리나라 美術界에 중사하는 사람들 사이에 잘 알려진 著名商標이고 本件商標(註, NIKER)는 引用商標와 극히 類似하여 商品을 誤認 混同 시키거나 欺瞞할 念慮가 있는 것에 該當된다(1976. 3. 9 大法院 判例)

### ④ 著名商標의 商品販賣 可能性

審判請求人의 商標가 本人登錄商標 當時 이미 著名商標인 것이라면 그 當時에 이미 두 商標가 各己 指定하는 商品에 있어서 서로 誤認, 混同을 일으킬 念慮는 充分히 있을 수 있고 또 外國의 著名商標의 商品이 우리나라 市場에서 販賣될 可能性이 있으므로 誤認 混同의 여지가 있다(1972. 6. 27 第大法院 判例).

## 4. 聯合商標

### (1) 意義

聯合商標라함은 自己의 登錄 또는 出願中인 商標와 서로 類似한 標章으로서 그 指定商品과 同一區分內의

商品에 使用하는 것을 登錄하는 경우의 商標를 말하며 이러한 相互 類似한 商標가 登錄되었을 때에는 서로 聯合商標가 된다.

聯合商標登錄에 있어서 商標法에서는 商標權者 또는 商標登錄出願者는 自己의 登錄商標나 登錄出願한 商標에 類似한 商標로서 그 指定商品과 同一區分內의 商品에 使用하는 것에 대하여는 聯合商標로써만 登錄을 받을 수 있다(商標法 第12條1項)라고 規定되어 있다.

商標는 出處와 商品의 誤認混同을 防止케 하기 위하여 1商標 1權利主義 및 先出願登錄主義를 採擇하고 있으며 또한 他人의 同一類似 商標는 그 同一類似 商品에 登錄할 수 없게 함으로서 共有나 通常使用權設定登錄된者 以外的 他人相互間에는 同一 또는 類似한 商品에 類似商標를 登錄하거나 使用할 수 없게하고 있으나 自己의 類似商標를 同種商品에 使用할 때에는 商標權者인 主體가 同一하기 때문에 商品出處나 誤認混同을 일으킬 念慮가 없으므로 聯合商標로 登錄을 認定하여 他人의 模倣을 豫防하고 侵害防止를 할 수 있게 하는 것이다.

## (2) 聯合商標의 機能

### ① 權利保護的 機能

聯合商標는 商標權을 補強하여 侵害豫防과 防禦的 機能을 갖게 하는데 自己의 基本商標와 相互類似한 商標를 登錄하여 그 範圍를 擴張함으로써 他人의 模倣을 豫防해서 侵害를 미리 막고 侵害를 당하였을때 신속히 救濟할 수 있는 防禦的 機能을 갖는다. 또한 聯合商標인 경우에는 登錄商標中에 1商標만이라도 使用하였거나 指定商品中에 한 商品이라도 그 登錄商標를 使用한 경우에는 登錄된 聯合商標 모두가 不使用을 理由로 取消되지 않음에 따라(商標法 第45條 1項 3號) 商標權의 保護的 機能을 갖는다.

### ② 出處混同防止機能

商標는 自己商品을 識別시키는 標識로서 自己의 業務上 取扱하는 商品을 他人의 商品과 區別시키기 위하여 使用하게 되는데 自己의 同一類似한 商標를 同種商品에 使用하여도 商標權者가 同一하기 때문에 一般需要者들이 出處의 誤認混同을 일으키지 않지만 말일 他人 相互間에 同一類似한 商標를 同種商品에 使用할 수 있도록 한다면 商品出處의 機能을 喪失하게 된다.

그러나 自己商標에 대한 相互類似商標를 同一商品區

분에 登錄使用케 하므로서 오히려 他人의 模倣이나 類似商標使用을 排除케 하여 聯合商標은 商品出處의 混同을 防止하는 機能을 갖게 된다.

### (3) 聯合商標의 登錄要件

#### ① 基本商標의 存在

聯合商標를 出願하여 登錄받기 위해서는 그 前提로서 基本이 되는 商標權이 存在하거나 同時出願한 商標中에 基本商標가 있어야 하며 이 基本商標와 類似한 商標를 聯合으로 表記하여 聯合商標登錄出願을 하는 것이다.

#### ② 出願 및 權利者의 同一性

聯合商標의 登錄出願은 基本商標의 權利를 가진자나 基本商標出願인과 聯合商標登錄出願인이 同一하여야 한다.

聯合商標登錄은 商標出處의 誤認混同을 防止하기 위한 것이므로 同一인이 아닌 他人이 類似商標를 出願하면 不登錄事由에 該當된다.

#### ③ 商標의 類似性

聯合商標의 登錄出願은 聯合한 商標가 基本商標와 類似하여야 한다. 類似성이 희박하거나 類似商標가 아닐 때에는 聯合商標登錄이 않되며 이런 경우에는 獨立商標로 出願登錄하여야 한다.

#### ④ 指定商品의 同一商品區分

聯合商標는 基本이 되는 商標의 指定商品과 同一商品區分(同一類의 商品)에 使用하는 것이어야 한다. 「同一商品區分內의 商品」이란 商標法 第11條 및 同施行規則 第10條의 規定에 의한 商品區分表의 各類中 1個類에 該當하면서 그 類에 屬하는 指定商品을 말한다.

#### ⑤ 獨立商標登錄要件의 充足

聯合商標는 特殊要件인 聯合商標登錄出願要件을 갖추어야 하는 同時에 獨立商標登錄出願時에 갖추어야 하는 一般要件인 登錄要件을 充足시키고 不登錄事由에 該當되지 아니하여야 한다.

### (4) 聯合商標의 出願變更

聯合商標登錄出願時에 出願인이 불배 基本商標와 類似한 商標로 判斷하여 聯合商標로 出願하였으나 그 商

標가 非類似해서 聯合성이 없을 때에는 다시 獨立商標로 變更出願書를 提出하여 獨立商標로 登錄받을 수 있고 獨立商標로 出願한 商標가 이미 登錄한 基本商標나 出願中인 다른 獨立商標와 類似하여 聯合성이 있을 경우에는 聯合商標로 變更出願登錄을 받을 수 있다.

이와같은 變更出願은 最初에 出願한 것으로 보며 最初 出願의 査定 또는 審決이 確定된 後에는 變更出願을 할 수 없고 變更出願을 하였을 때 最初에 한 出願은 取下한 것으로 본다. 그리고 商標, 서어비스標, 業務標章 또는 團體標章의 登錄出願 相互間에는 出願變更를 할 수 없다.

### (5) 聯合商標의 特徵

#### ① 移轉

聯合商標로 登錄받은 商標權은 商品出處의 混同을 防止하기 위하여 基本商標와 分離하여 移轉할 수 없다(商標法 第27條 2項). 만일 分離해서 移轉을 하였을 경우에는 商標登錄의 取消事由에 該當된다(商標法 第45條 1項 4號).

#### ② 使用擬制

商標權者가 正當한 理由없이 國內에서 登錄商標를 그 指定商品에 계속하여 1年以上 使用하지 아니하였을 때에는 商標登錄의 取消事由에 該當되나 聯合商標인 경우에 基本商標와 聯合商標를 包含한 登錄商標中 1商標라도 使用하였을 때 또는 登錄商標의 指定商品中 1商品에라도 그 登錄商標를 使用하였을 때에는 取消事由가 되지 아니하며 正當使用으로 본다(商標法 第45條 1項 3號). 또한 商標權의 存續期間更新登錄에 있어서 商標權者 또는 通常使用權者가 正當한 理由없이 商標權의 存續期間更新登錄出願前 3年內에 國內에서 그 登錄商標를 어느 指定商品에도 使用하지 아니하였을 때에는 更新登錄이 않되나 登錄商標와 서로 聯合된 商標가 있을 때에는 그중 어느 하나의 登錄商標를 3年內에 指定商品에 使用하였으면 更新登錄이 認定된다(商標法 第20條 2項 3號).

#### ③ 消滅

聯合商標權은 基本商標와 類似商標끼리 聯合되어 있지만 그 商標 하나하나가 獨立的인 權利를 가지고 있으며 存續期間도 各已 別個이어서 存續期間인 10年 滿了 1年前에 各已 更新登錄出願을 하여야 한다.

聯合商標中 1個의 商標가 無效·取消·포기되어도

다른 商標權에는 영향이 미치지 않으며 當該商標만 該當되는 것이다. 그리고 聯合된 商標가 獨立商標로 잘못 登錄된 경우에는 無效事由에 該當됨을 유념하여야 한다(商標法 第46條 1號)

④ 效果

㉞ 獨立商標와 대등한 權利

聯合商標가 登錄되면 獨立商標와 對等한 權利를 갖으며 類似商標는 基本商標와 서로 聯合商標가 된다.

㉟ 使用上的 特別認定

聯合商標中에 하나의 登錄商標를 使用하고 있으면 다른 聯合商標를 使用하지 않아도 取消事由가 되지 않으며(商標法 第45條 1項 3號) 基本商標權이 消滅하여도 聯合商標權에는 影響을 미치지 아니한다.

更新登錄時에 聯合商標中 그 어느 하나라도 使用하던 다른 聯合商標나 基本商標를 使用한 것으로 認定한다(商標法 第20條 2項 2號).

㊱ 商標權과 聯合商標權의 差異

聯合商標는 登錄에 있어서 獨立商標登錄의 一般要件을 充足하여야 하며 그외에 特殊要件을 갖추어야 한다.

聯合商標의 商標權은 分離移轉이 안되며(商標法 第27條 2項) 不使用으로 인한 取消審判事由中 聯合商標인 경우에는 그중 1상표라도 使用하였을 때 또는 그 指定商品中 1商品이라도 使用하였을 때에는 例外로 한다는 規定을 두고 있다(商標法 第45條 1項 3號).

(6) 一般商標規定의 適用

聯合商標의 出願節次·審查節次·登錄節次·審判節次·訴訟節次·再審節次等 모든 節次는 一般商標의 경우와 同一하다.

(7) 聯合商標登錄出願의 取扱

㉟ 聯合性은 聯合對象商標와 연합할 商標가 전체적 구성에서 그 주된 요부가 同一하고 전체적으로 類似할 경우에는 그 聯合性이 인정되는 것으로 본다.

㊲ 商標登錄出願·出願公告·登錄査定등의 「聯合한 商標의 표시」에는 聯合關係에 있는 모든 商標의 登錄番號 또는 出願番號(登錄査定書에는 登錄査定이 끝날 것과 出願公告에는 公告결정이 끝날 것에 한함)를 기재한다. ㉞ “甲”을 독립의 商標로 하고 “乙”을 “甲”의 聯合商標로 하여 同一字로 登錄出願되었을 때에는 먼저 “甲”을 독립상표로 公告 결정하고 “乙”을 “甲”의 聯合商標로서 公告 결정한다.

㉟ 同一字로 2개의 상표가 相互聯合으로 登錄出願되

있으며 이와 同一 또는 類似한 本人의 先出願公告 또는 登錄된 商標가 없을 때에는 그중 先出願番號의 聯合商標 登錄出願을 독립의 商標登錄出願으로 변경하게 한후에 처리하여야 한다.

㊲ 聯合商標出願의 登錄査定前에 독립商標의 出願이 거절·취하·포기 또는 無效가 된 때에는 聯合商標出願의 商標査定을 독립의 商標登錄出願으로 변경하게 한 후에 처리하여야 한다.



㊲ 商標法 第21條의 2의 규정에 의한 商標權의 存續期間 更新登錄出願의 분할에 의하여 原商標登錄出願 商品구분에서 分割更新登錄出願된 商品區分에 登錄되는 商標에 있어서는 原商標登錄出願 商品區分에서 聯合關係에 있던 商標와의 聯合性은 없어진 것으로 보며 분할되는 商品구분에 분할되는 商標와 同一 또는 類似한 商標가 있는 경우에도 상호 공존하는 것으로 본다.

㊲ 聯合商標의 登錄出願이 登錄査定된 후에 독립상표의 登錄出願이 無效·拋棄·또한 取下되었을 때에 聯合商標의 登錄出願에 대하여는 獨立商標登錄出願으로 登錄査定을 하였던 것으로 취급한다.




㊲ 聯合商標登錄의 例를보면 STAR=스타=별=Star의 경우와 Samyang=삼양=삼양=삼양검은 서로 類似하므로 聯合性이 있어서 聯合商標로 登錄된다.

(8) 商標의 聯合性 判斷에 있어서 그 例를 살펴보면 다음과 같이 判斷할 수 있을 것으로 生覺된다

㉟ 文字와 圖形의 結合商標

 와 STAR 또는  는 聯合性有

㉟ 圖形과 圖形의 結合商標(觀念圖形包含)

 와  또는  는 聯合性有

㉟ 文字와 文字의 結合商標

○ 觀念文字와 觀念文字의 結合

▲ “大成백조”와 “大成가치” 또는 “大成기러기”는 聯合性有 ▲ “大成기러기”와 “大成” 또는 “기러기”는 聯合性有

○ 觀念文字와 非觀念文字의 結合

▲ “大成코리”와 “大成바비” 또는 “大成후나”는 聯合性有 ▲ “大成코리”와 “코리바나”는 聯合性無

○ 非觀念文字와 非觀念文字의 結合(非觀念造語)

“카렌코리”와 “사로코리” 또는 “카렌사후”는 서로 聯合性無

(9) 聯合商標登錄出願의 具備書類는 獨立商標의 경우와 같다. <⊗>