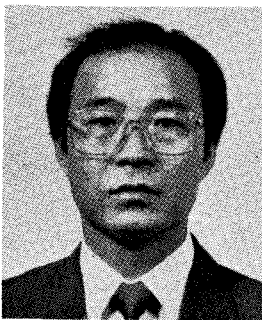


使用에 의하여 識別력이 認定된 등록 商標와 그 효력 範圍에 대한 小考



鄭 淳 玉

〈特許廳 抗告審判官室 行政事務官〉

目 次

- I. 問題의 所在
- II. 關聯規定의 意味
- III. 技術的 商標인가의 與否 判斷基準
- IV. 技術的 商標의 使用事實 立證과 그 登録商標의 効力
- V. 結論

〈이번號에 全載〉

I. 問題의 所在

商標法(이하 “法”이라한다) 제6조 제1항 제3호에서 “그 상품의 산지·품질·원재료·효능·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 時期를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 標章만으로서된 商標”(이하 “記述的 商標”라 한다)는 登録받을 수 없다고 規定하고, 법 제6조 제2항에서 “제1항 제5호 또는 제6호에 해당하는 상표라도 商標登録出願前에 상표를 사용한 결과 需要者에 그 상표가 누구의 業務에 關聯된 商品을 표시하는 것인가 현저하게 認識되어 있는 것은 그 상표를 사용한 商品을 指定商品으로 하여 商標등록을 받을 수 있다”고 規定하고 있다. 반면 법 제51조 제2호에서 “등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 商品의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 生産방법·가공방법·사용방법 및 時期를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 商標”에 該當하는 경우에는 商標權의 効力이 이에 미치지 아니한다고 規定되어 있는바, 이를 살펴보면 법 제6조 제2항은 결과적으로 법 제50조의 獨占의 使用權을, 법 제51조 제2호는 등록상표의 効力을 否定하는 것이므로 첫째, 두 規定은 상호 相衡되는가, 둘째, 記述的 商標는 그 등록의 效力이 모두 否認되는가에 대하여 異見이 있어왔다. 이러한 問題는 商標權의 侵害여부와 商標의 登録無効審判請求로 연결되는 것이므로 問題範圍內에서 關聯 規定의 趣旨, 記述的 商標의 判斷基準, 記述的 商標의 効力에 대해서 살펴보기로 한다.

II. 關聯規定의 意味

가. 법 제6조 제1항 제3에 列擧된 內容의 標章은 이른바 記述的 標章으로서 商品의 特性을 기술하는 目的으로 표시되고 있어 商品의 去來에 있어서 일반적으로 使用하는 경우가 많아 自他商品의 識別機能을 喪失하는 경우가 많을 뿐만 아니라 假使 商品의 識別기능이 있는 경우라도 商標거래상 누구에게나 필요한 標示이

기 때문에 어느 特定人에 한하여 獨占的으로 使用하게 하는 것은 公益上 타당하지 않다는 이유로 상표등록을 받을 수 없도록 한 것이다.

나. 법 제6조 제2항은 제6조 제1항 제3호에 해당하는 상표라 하더라도 특정인이 그 業務에 관련된 상품을 指定商品으로 하여 商標를 使用한 결과 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시한 것인지 需要者間에 현저하게 認識된 경우에는 그 商品을 去來함에 있어 특정인의 상표로 식별력을 容認했다는 것을 證明한 것이고 公益性도 弱화되었다 할 것이므로 使用에 의하여 自他商品의 識別力을 갖춘 상표의 使用事實을 받아들여지는 것이 本條의 趣旨이다.

다. 법 제51조 제2호는 商標權의 効力の 限界를 法定化한 것으로 商品의 記述的 商標로 登錄될 수 없는 상표가 잘못(부등록 사유에 해당하지 않기 때문에)되어 登錄되었을 경우 商標法上 가지는 權利를 그 상표권자에게 付與하는 것은 적당하지 않으므로 이러한 소정의 상표에는 無効審決을 기다릴 것 없이 상표권의 효력이 미치지 아니하도록 한 것이다.(이는 우리나라와 일본의 多數說이고 小數說이 있으나 小數說에 의할 때는 법 제6조 제2항의 說明이 難解하다).

라. 법 제6조 제2항은 상표의 등록요건 규정으로서 법 제6조 제1항 제3호의 特別規定으로서 일반규정이므로 實質的인 問題를 차지한다면 形式的으로는 이들 규정간에 문제가 되지 않으나 商標의 登錄은 결국에 商標權의 効力이 문제로 귀착하게 됨에도 법 제51조 제2호의 규정에 법 제6호 제2항에 의하여 登錄된 상표는 어떻게 한다는 언급이 없으므로 인하여 논란의 대상이 되어왔다. 그러나 이러한 논란은 결국 記述的 商標의 効力이 存否에 대한 문제이므로 後述하는 商標權의 効力에서 論點을 敷衍하고자 한다.

Ⅲ. 記述的 商標인가의 與否 判斷基準

일정한 표시가 商品의 品質·효능 등의 특성을 기술한다고 하여 登錄이 拒否될 것인지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 觀念, 指定商品

과의 關係 및 去來社會의 實情 등을 감안한 客觀的 判斷에 의한다는 것이 大法院의 一貫된 判示이다. 예컨대 “DIET”는 음식물에 있어서는 “체중조절을 위한 規定食”이란 뜻이므로 商品의 品質·효능 등의 特性을 記述한다고 하여 登錄이 거부되거나 기계나 문방구류 등에서는 識別力이 있어 登錄을 받을 수 있다. 그러나 “第一”, “BEST”, “EXCEL” 등과 같은 標章은 일반적으로 어떠한 商品에 사용하든 그 商品의 品質·효능 등을 과시하는 것으로 일반수요자들이 직감하게 되는 것이므로 어떠한 商品에 사용하든 識別力이 있다고 할 수 없다(대법원 89후 438판결). 그렇지만 “보통으로 사용하는 방법”으로 표시한 標章이 아니거나 記述的 商標만으로 된 標章이 아닌 商標는 그 登錄을 認定하고 있는데 「여기에서 보통으로 사용하는 방법」이라 함은 특정상품의 品質이나 산지 등을 표시하는 방법으로 去來界에서 보통으로 사용하는 방법으로 表示된 標章이 아닌 즉, 外觀上 일반수요자의 注意를 끌만한 書體나 모노그램화된 상표는 登錄을 許與하고 있지만, 商品의 거래시에 商品을 호칭하게 되는 것은 상표의 속성상 필연적인 사실일뿐 아니라 현대에 있어서 活字化되지 않은 소리에 의한 선전·광고(TV·라디오)의 效果가 至大하고 電話에 의한 商品의 注文 사례가 늘고 있음을 감안할 때 外觀상 보통으로 사용하지 않은 標章이라 하여 이를 識別力이 있다할 것인가에 의문이 없지않다. 여하튼 記述的 商標인가의 判斷基準은 i) 그 상표가 지니고 있는 觀念과 지정상품과의 關係, ii) 거래 사회의 실정 등이다.

Ⅳ. 記述的 商標의 使用事實 立證과 그 登錄商標의 効力

가. 使用事實 立證方法

(1) 법 제6조 제2항에 의한 상표는 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었다는 사실이나 그 상표가 어느 정도 선전·광고된 사실이 있다거나 그 상표와 유사한 상표가 登錄된 사실이 있다는 것 만으로는 이를 推定할 수 없고 具體的으로 그 상표 자체가 需

要者間에 認識되었다는 事實이 證據에 의하여 명확하게 되어야 한다는 것이 大法院의 一관판 判示(대법원 81후 28판결, 85후 102판결, 89후 438판결)로서

i) 商標使用事實을 立證할 수 있는 資料는 사용한 商標, 계속 3년 이상 사용한 事實, 특별시·직할시·도청소재지 또는 전국에 걸쳐 사용한 事實, 지정상품의 생산·제조·가공·증명 또는 판매량 등, 사용의 방법, 사용회수 및 내용이고

ii) 그 證據方法은 국가·시·도·기타 공공단체의 증명서, 상공회의소의 증명서, 동업조합의 증명서, 상품 거래선 또는 대리점 등이 입증할 수 있는 다수의 증명서, 신문·잡지·라디오 또는 텔레비전 등에 선전·광고한 사실 증명이라고 商標法施行規則(제4조 제1항 제5호) 및 商標審査基準에 規定하고 있다.

(2) 법 제6조 제2항에 의한 商標에 대하여 商標使用事實 立證方法에 대하여서만 간단히 規定하고 있으나, 법 제6조 제1항 제3호에 該當하는 商標는 特定人이 오랜세월에 걸쳐 獨占적으로 사용하여 自他商品의 識別力이 발생하였다 하더라도 그것이 本來 品質 등을 標示하는 商標라는 사실에 변함이 없다. 그러므로 법 제6조 제2항에 의한 商標는 商標出願 公告時나 商標登錄原簿에 그 事實을 명확히 할 필요가 있다. 그 이유는 利害關係人 등에 그 事實을 公知하므로써 이들의 理解를 돕고 또한 異議申請이나 無効審判 등 不必要한 紛爭을 事前에 억제시킬 수 있기 때문이다.

나. 登錄商標의 効力

법 제6조 제2항에 의한 商標登錄은 법 제50조의 獨占使用權을, 법 제51조 제2호는 商標權의 効力을 否認하므로써 記述的 商標의 効力에 대하여 論爭이 있어왔다. 그 논쟁의 軸점은 i) 법 제6조 제2항에 의하여 登錄된 商標는 法 제51조 제2호에 의하여 그 効力이 미치지 아니한다는 주장으로서 法 제6조 제2항의 규정은 제6조 제1항 제3호의 例外規定이므로 그 登錄의 効力이 認定되려면 法 제51조 제2호의 규정에

서 제6조 제2항에 의하여 登錄받은 商標는 예외로 한다는 단서가 있어야 하는바 이러한 단서가 없는 한 記述的 商標가 비록 登錄을 받았다 하더라도 獨占排他的인 權利는 없다는 것이다. ii) 이에 대한 異說은 法 제6호 제2항에 의하여 登錄된 商標는 이미 商標로서 識別력을 인정받은 것이므로 商標權의 効力이 否認될 수 없다는 주장으로서 記述的 商標라 하더라도 識別力을 認定받아 商標登錄이 되었다면 法 제50조에서 제6호 제2항에 의하여 登錄받은 商標의 効力을 制限하고 있지 않은 한 商標權의 効力을 否認할 수 없다는 것이다. 살피건대 法 제6조 제2항에 의하여 登錄된 商標라면 이는 一般需要者間에 널리 알려진 商標로 審査 또는 審判 등에서 自他商品의 識別力이 갖추어진 商標로 일단 認定받은 것이므로 法 제51조 제2호에 列擧된 品質, 효능 등의 단순한 記述的 商標와는 다르고, 法 제50조의 商標權의 効力에서도 제6조 제2항에 의하여 登錄된 商標의 効力을 否認하고 있지 않은 점으로 보아 法 제6조 제2항에 의하여 登錄받은 商標는 審判 또는 判決로 無効가 되지 않은 한 그 効力을 否認할 수 없다 할 것이다. 그러나 法 제6조 제1항 제3호에 열거된 品質·効力 등의 商標는 누구나 자유로이 사용하여야 할 標章이므로 그 標章이 비록 登錄되었다 하더라도 그 効力에는 商標登錄 經緯와 商標의 形態에 따라 一定한 限界가 있어야 할 것이다.

(1) 法 제6조 제2항에 의하여 登錄받은 商標權의 効力.

법 제6조 제2항에 의하여 登錄받은 商標는 特定人에게 記述的 商標의 登錄을 許與한 것이므로 그 効力에는 일정한 制限이 따르는 바 i) 使用權에 있어서는 登錄받은 商標 및 그 商標를 사용하고 있던 商品에 한하여 사용되어야 類似的한 商標 및 商品에 使用하였을 경우에는 登錄商標를 使用하였다 할 수 없을 것이고 ii) 禁止權에 있어서는 登錄商標의 權利를 부인할 수 없으므로(法 제50조) 他人이 登錄商標와 同一 또는 類似的한 商標를 동일 또는 유사한 商品에 使用할 경우 法 제66條(침해로 보는 행위)

가 적용되며, 상표권자는 타인의 사용을 금지 또는 손해배상청구권 등을 행사할 수 있다. 그러나 그 使用 形狀이 商標의 으로 사용한 것이 아니라 品質 등을 과시하기 위하여 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 불과한 때에는 상표로서의 사용이라 할 수 없으므로 금지권을 행사할 수 없다.

(2) 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 標章이 아닌 商標權의 効力.

보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이 아닌 상표란 소위 文字를 모노그램화한 상표라든가 圖形을 변용(Transform)한 商標 등이다. 이러한 상표는 그 形狀에 識別力이 있어 등록이 된 것이므로 i) 使用權은 법 제6조 제2항에 의하여 등록받은 상표의 효력과 동일하다.

ii) 禁止權은 他人이 同一한 標章이 아닌 類似한 標章 즉, 모노그램화하지 아니한 文字·圖形 등을 보통으로 사용하고 있는 경우에는 同一 또는 類似한 商品에 사용하고 있다 하더라도 商標權의 効力이 미치지 않는다는 것이 일반적인 견해이다.

(3) 品質 등의 標示만으로 된 標章이 아닌 商標權의 効力.

이는 識別力있는 부분과 品質 등의 標章이 복합된 結合商標로 그 登錄이 認定된 것은 識別力있는 부분 때문이다. 그러므로 식별력없는 품질표시 표장만을 가지고서는 他人의 使用를 排斥시킬 수 없다. 예컨대 “대일 물레오|파스”라는 상표에 있어서 “물파스”는 지정상품(의약품)의 형상 내지 원재료를 표시하는 것으로

서 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 불과하므로 商標權의 効力이 “물파스”에 미치지 아니한다.(대법원 83후 160판결).

(4) 結合商標의 効力

이는 “品質+效能”, “品質+用途” 등과 같이 記述的 標章만의 결합으로 이루어진 상표를 말하는데, 2개의 文字가 結合하여 새로운 觀念이 생기지 않은 한 그러한 표장은 識別力이 있는 商標라 할 수 없으므로 登錄이 認定되지도 않을 뿐 아니라 잘못하여 등록이 되었다 하더라도 상표로서의 權利가 認定되지 않는다. 예컨대 피복류의 商品에 사용되는 상표 “POP MODE”는 “POP”이 “통속적인, 대중의” 뜻이고 “MODE”는 “방법, 양식, 형식”의 뜻이므로 전체적으로는 “통속적인 양식의 블라우스” 등으로 직감되어 식별력이 없다고 한다.(대법원 87후 75판결).

V. 結論

법 제6조 제2항에 의하여 登錄받은 商標는 使用에 의하여 識別力이 생긴 것으로서 그 商標가 누구의 商品을 標示하고 있는지 需要者間에 현저하게 인식되어 있는 상태하에 있다 할 것이므로 법 제51조 제2호의 品質·效能 등의 記述的 標章과는 다르다 아니할 수 없다. 그러므로 記述的 商標라 하여 그 商標權의 効力이 일률적으로 同一 또는 類似한 商標에 미치지 아니한 것이 아니라 商品의 品質, 效能 등을 記述하는 商標 그 自體의 限界性으로 인하여 상황에 따라 効力의 일부가 制限을 받을 뿐이다.

<♣>

KIPA通信 發刊案内	海外 特許情報 發刊案内
<p>本會는 매월 10일 特許界 뉴스지 KIPA 通信을 發刊하고 있습니다.</p> <p>國內外 特許界 뉴스를 보다 신속하게 알려 드리기 위해 發刊하는 KIPA 通信의 많은 애독을 바랍니다. 會員社에는 무료 提供되고 있습니다.</p>	<p>本會는 年 4 回 季刊으로 海外 特許情報를 發刊하고 있습니다.</p> <p>4·6 倍版 200 面 내외로 發刊되는 이 刊行物에는 海外 特許制度를 비롯하여 각종 特許情報가 실려 있습니다.</p> <p>會員社는 無料配布되고 있습니다.</p>