

# “우리은행”은 특정인에게 독점권을 인정할 수 있는 상표인가?

(대법원 2009.5.28. 선고 2007후3301 판결)

**(문제의 제기)** 2002년에 한빛은행은 ‘우리은행’으로 상호와 CI를 변경하였다. 또한, ‘우리은행’이라는 문자상표를 ‘은행업’을 지정서비스업으로 하여 특허청에 서비스표등록출원을 하여 설정등록을 받게 되었다. 이에 다른 은행에서 상기 등록서비스표의 존재로 인하여 ‘우리은행’이라는 표현을 사용하지 못하게 되어 은행 업무를 영위하는 데에 있어 상당한 불편함을 겪고 있다고 주장한다. 과연 우리은행은 “우리은행”이라는 상표에 대해 독점권을 갖는 것이 타당한가?



손 지 원  
H&A국제특허법률사무소 대표변리사

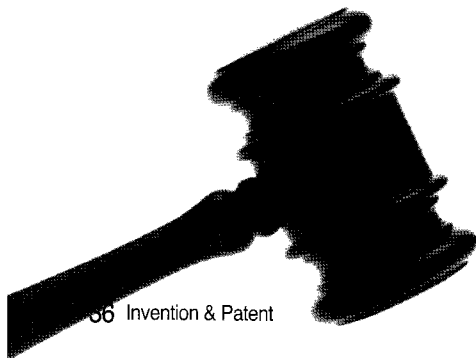
## 대법원 판례의 요지

이 사건 등록서비스표는 한글 ‘우리’와 ‘은행’이 결합된 서비스표인바, ‘우리’는 ‘말하는 이가 자기와 듣는 이, 또는 자기와 듣는 이를 포함한 여러 사람을 가리키는 일인칭 대명사’, ‘말하는 이가 자기보다 높지 아니한 사람을 상대하여 자기를 포함한 여러 사람을 가리키는 일인칭 대명사’, ‘말하는 이가 자기보다 높지 아니한 사람을 상대하여 어떤 대상이 자기와 친밀한 관계임을 나타낼 때 쓰는 말’ 등으로 누구나 흔히 사용하는 말이어서 표장으로서의 식별력을 인정하기 어렵고, ‘은행’은 그 지정서비스업의 표시여서 식별력이 없

으며, 그 결합에 의하여 ‘우리’와 ‘은행’이 결합한 것 이상의 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표에 해당한다.

## 상표법에서 식별력이란 무엇을 말하는가?

상표법은 제6조에서 제1항 각호의 1에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있는 것으로 규정하고 있



다. 상표는 상품의 출처를 나타내는 자타상품의 식별표지이므로, 어떤 표지가 상표로서 기능을 하고 보호를 받기 위해서는 그 표지를 통해서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별할 수 있어야 한다. 이와 같이 상표가 자기의 상품과 타인의 상품과를 구별할 수 있게 해주는 힘을 식별력이라고 하며 식별력은 어떤 표지가 상표로서 기능을 하고 보호를 받기 위한 최소한의 요건이라 할 수 있다.<sup>1)</sup>

이러한 식별력은 상표마다 구체적인 판단을 달리할 수 밖에 없는 것이지만, 우리 상표법은 등록주의를 취하고 있는 관계로 심사 시에 어느 정도의 예측가능성, 일관성 및 심사의 신속성을 필요로 한다. 따라서 상표법은 제6조 제1항 각호에서 식별력이 없는 상표를 열거하고, 여기에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있는 것으로 규정하고 있다.



## 식별력이 없는 상표의 예시들

### 1 보통명칭상표<sup>2)</sup>

그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없는데, 이를 보통명칭상표라 한다. 보통명칭(generic term)이란 “컴퓨터” “커피”와 같이 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 약칭, 속칭 등을 말한다.<sup>3)</sup>

### 2 관용상표<sup>4)</sup>

그 상품에 대하여 관용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없는데, 이를 관용표장상표라 한다. 관용표장이란 청구에 있어서 “정종”, 구강 청량제에 있어서 “인단”과 같이 특정종류의 상품에 관하여 동종업자들 사이에서 자유롭고 관용적으로 사용된 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말한다.

### 3 기술적 표장<sup>5)</sup>

상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상(포장의 형상을 포함한다), 가격, 생산방법, 가공방법, 사

용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록받을 수 없는데, 이러한 표지를 기술적(記述的) 표장이라고 한다.

기술적 표장에 속하는 것으로는 상표법상 열거된 것 이외에도 일등급 우유, 명품 의류, 노란색 우유 등과 같이 상품의 등급, 품위, 색채 등을 내용으로 하는 것도 포함되며 그밖에 슬로건이나 광고설명적 어구 등 성질 표시적인 표장도 모두 여기에 포함된다 고 보아야 할 것이다.<sup>6)</sup>

기술적 표장은 성격상 자타 상품을 식별하는 기능이 없는 경우가 많을 뿐만 아니라, 상품 거래상 누구나 사용해야 할 표시이기 때문에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문에 상표법상 등록을 허용하지 않는 것이다.

### 4 현저한 지리적 명칭<sup>7)</sup>

현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는

1) 사법연수원, 상표법, 2004년, 35면  
2) 상표법 제6조 제1항 제1호  
3) 대법원 1997. 8. 29. 선고 96후2104 판결  
4) 상표법 제6조 제1항 제2호  
5) 상표법 제6조 제1항 제3호  
6) 사법연수원, 상표법, 2004년, 41면  
7) 상표법 제6조 제1항 제4호

지도만으로 된 상표는 등록받을 수 없다. 현저한 지리적 명칭이란 국가명, 법령으로 정하여진 행정구역의 명칭 뿐만 아니라 현저하게 알려진 국내외의 고적지, 관광지, 변화가 등의 명칭 등과 이들의 약칭까지 포함한다.

다만, 그 용어 자체가 일반수요자에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장을 말하는 것이며, “동아”, “중동”과 같이 지정학적 관념을 의미하는 것은 이에 해당되지 않는다. 지도라 함은 세계지도(그 일부를 포함) 또는 국내외 국가의 지도 등을 의미하며, 정확한 지도는 물론 사회통념상 지도임을 인식할 수 있는 정도면 충분하다.

## 5 흔히 있는 명칭<sup>8)</sup>

흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록받을 수 없다. 흔히 있는 성 또는 명칭이라 함은 현실적으로 다수가 존재하거나 관념상으로 다수가 존재하는 것으로 인지되고 있는 자연인의 성 또는 법인, 단체, 상호임을 표시하는 명칭 등을 포함한다.

## 6 간단하고 흔한 표장<sup>9)</sup>

흔히 사용되는 원형, 삼각형, 사각형, 십자가 모양 등과 도형이나, 1자의 한글 또는 한자로 구성된 표장이거

나 2자 이내의 외국문자로 구성된 표장이 이에 해당한다. 다만, 거래사회에서 사물의 관념을 직감할 수 있는 문자인 경우에는 예외적으로 등록이 가능하다.

## 7 기타 식별력이 없는 표장<sup>10)</sup>

상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제6호에 해당하지 않는 상표라고 하더라도 구성자체로 특정인의 상품임을 식별시킬 수 없는 경우뿐만 아니라, 설사 식별력이 인정된다 할지라도 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않다고 인정되는 상표는 등록을 받을 수 없다.

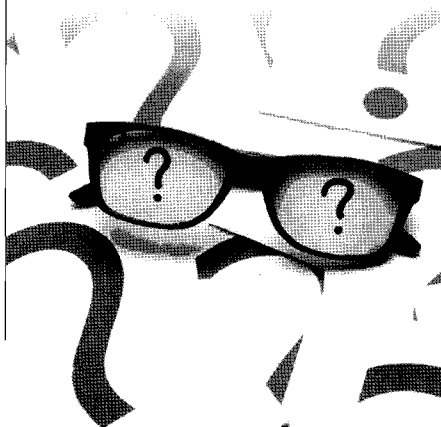
앞에서 살펴본 6가지 식별력 부정의 근거인 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제6호의 규정이 예시적, 정형적으로 식별력이 없는 표장을 규정하는 것이므로, 이에 해당하지 않더라도 상표법 취지상 상표로서 보호할 수 없는 표장에 대해서 보충적으로 본 호를 적용할 수 있다.

## “우리은행”은 누구나 사용할 수 있는 표장인가?

상표는 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하는 것이다. 따라서 어떤 표지가 상표로서 기능할 수 있기 위해서는 자기의 상품과 타인의 상품과를 구별할 수 있게 해주는 힘인 식별력을 가지고 있어야 한다.

우리 상표법은 등록주의를 취하고 있으므로 상표등록 출원 시에 미리 구체적인 식별력을 가지고 있을 필요는 없으나, 등록을 받을 당시에는 상표로서 기능하기 위한 최소한의 요건인 식별력이 반드시 요구되어야 한다.

주어진 사건에서 등록서비스표인 ‘우리은행’의 일부를 구성하고 있는 ‘우리’라는 단어의 사전적 의미는 ‘우리 회사’, ‘우리 동네’ 등과 같이 그 뒤에 오는 다른 명사를 수식하여 소유관계나 소속 기타 자신과의 일정한 관련성을 표시하는 의미로 일반인의 일상생활에서 지극히 빈번하고 광범위하게 사용되는 용어이고, 한정된 특정 영역에서만 사용되는 것이 아니라 주체, 장소, 분야, 이념 등을 가리지 않고 어느 영역에서도 사용되는 우리 언어에 있어 가장 보편적이고 기본적인 인칭대명사로서, 만일 이 단어의 사용이 제한되거나 그 뜻에 혼란이 일어난



다면 보편적, 일상적 생활에 지장을 받을 정도로 일반인에게 필수불가결한 단어라 할 것이다.

따라서 이 단어는 어느 누구든지 아무 제약 없이 자유로이 사용할 수 있어야 할 뿐 아니라, 위에서 본 바와 같은 위 단어의 일상생활에서의 기능과 비중에 비추어 이를 아무 제약 없이 자유롭게 혼란 없이 사용할 수 있어야 한다는 요구는 단순한 개인적 차원이거나 특정된 부분적 영역을 넘는 일반 공공의 이익에 속하는 것이라고 봄이 상당하다. 이러한 관점에서 볼 때, “우리은행”이라는 단어의 상표로서의 독점권을 부정한 상기의 판례는 지극히 타당하다고 할 것이다.

### 그렇다면 우리은행은 “우리은행”이라는 표장에 대해서 독점권을 가지는 방법은 없는가?

상표법은 형식적으로는 제6조 제1항 각호에 해당하는 상표라도 구체적인 사용을 통하여 수요자로 하여금 특정인의 상품표지로서 현저하게 인식된 경우에는 자타상품식별기능이 있고, 독점적응성이 있으므로 예외적으로 등록을 허용하는 규정을 두고 있다.<sup>11)</sup>

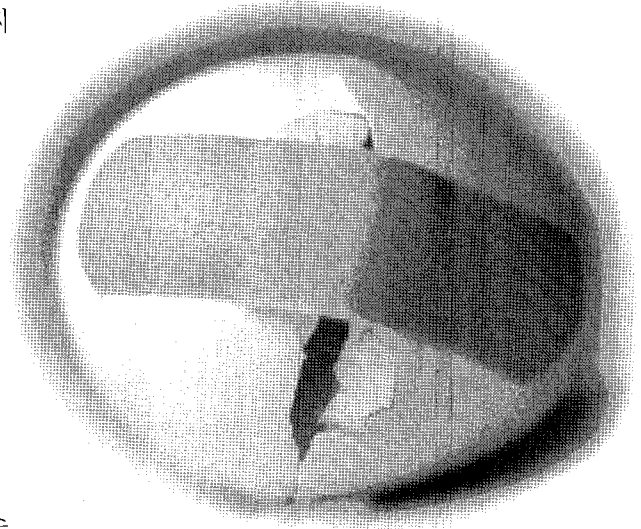
즉, 상표의 구성 자체로는 식별력이 없다하더라도 특정인이 오랜 기간에

걸쳐 자기의 상품표지로서 사용하고 이로 인하여 거래상의 식별력을 획득하였다면 그 표지는 앞에서 본 객관적인 조건에도 불구하고 상표로서 보호할 필요와 적격을 갖추게 되었다고 할 수

있다. 왜냐하면 그러한 표장은 이미 거래자나 수요자들에게 특정인의 상표로 승인된 셈이어서 일반 공중의 자유사용을 위해 방임하여 둘 공익상의 필요성도 상실된 셈이므로 상표로서의 실질적인 보호요건을 사후적으로 획득한 것이 된다고 보기 때문이다.<sup>12)</sup>

다만, 수요자 간에 현저하게 인식되었다 함은 당해 상품의 유통망, 즉 관계 거래권에 속하는 거래자 및 일반수요자의 대다수가 당해 표장을 특정인의 상품표지로 승인하고 있음을 말한다.

예를 들자면, 먼저 “우리은행”이라는 표장을 수요자가 전해 들었을 때, “우리의 은행”의 의미가 아닌 특정업체를 나타내는 단어로서만 인식을 해야 하는 것이다. 또한, 타업체에서 자기의 은행을 외부에 표현할 때에 “우리은행”이라는 표현을 사용함으로써



우리은행과의 출처의 혼동을 일으키지 않아야 한다. 하지만, 본 판례에서는 이 사건 등록서비스표의 등록여부결정 시 혹은 심결 시에 이러한 사실이 인정되지 않아 최종적으로 상기와 같은 판단을 받은 것으로 판단된다. 2011. 11]

8) 상표법 제6조 제1항 제5호  
9) 상표법 제6조 제1항 제6호  
10) 상표법 제6조 제1항 제7호  
11) 상표법 제6조 제2항  
12) 사법연수원 상표법, 2004년, 53면