

商標의 普通名稱化에 관한 考察

— TETORON 商標 中心 —

〈上〉

孫 海 雲
〈辨 理 士〉

商標의 普通名稱化에 관한 學說과 判例

1. 商標의 普通名稱化에 관한 國內外 判例와 學說

1) 어느 商標가 商品의 普通名詞化된 것인가 또는 商品의 品質效能等を 表示함에 그치는 것인가의 與否는 國內에 있어서 當該商品의 去來 實情에 따라서 이를 決定하여야 할 것인바 原審은 本願商標가 우리 國內 또는 어느 地方에서 商品의 普通名詞로서 使用되고 있거나 또는 商品의 品質, 效能等으로 理解되고 있는지의 與否에 對한 審理判斷을 함이 없이 다만 本件 商標가 辭典에 플라스틱유리라고 記載되어 있다는 理由만으로 本願商標가 普通名詞化된 것이어서 特別顯著성이 없으며 또 本願商標는 指定商品인 合成商品의 性質을 表示하는 것으로 歸結된다고 判斷하여 審判請求人의 登錄拒絕査定에 對한 不服抗告審判을 排斥한 原審의 措置는 審理未盡·理由 不備의 違法이 있다 하겠으니 論旨는 理由 있어 原審決은 破毀를 免치 못할 것이다. (參考資料 第6號의 大韓民國 大法院事件 70 후 72 判決內容 參照)

2) 登錄商標가 普通名稱化 되었는지 與否는 商品의 需要者가 商標로서 認識하고 있느냐 商品의 名稱으로서 認識하고 있느냐에 따라서 이와같은 現象이 있느냐 與否를 判斷할 것이 아니라, 그 商品의 生産, 販賣等에 있어서 競業關係에 있는 企業의 分野에서 商品의 普通名稱

으로서 使用되고 있는 事實이 있는지 與否에 따라서 決定되어야 할 것이며, 이 경우 競業關係에 있는 企業의 分野에서 어느 程度로 普通名稱으로서 使用한 事實이 있으면 普通名稱化의 問題가 생기는가 하는 것은 전혀 事實問題이나, 적어도 그러한 現象이 放任되어 一般에게 擴大되고 여하한 例外도 없이 普通名稱으로서 使用하게 된 것으로 볼 수 있는 傾向이 事實로서 存在한다면 그 名稱은 普通名稱化하고 있다고 말할 수 있을 것이다. (參考資料 第1號~日本 學說判例總覽 工業所有權法新版下 第352面 第6行—第17行 參照)

3) 登錄商標의 普通名稱化의 判斷時點은 그 登錄時를 基準으로 하여야 한다. (上記 參考資料 第1號 第352面 第18行—第23行 및 參考資料 第2號의 셀로레이프 判例參照)

4) 商品의 普通名稱이 그 名稱에 該當하는 商品에 普通으로 使用되는 方法으로 商標로서 使用되는 경우에 있어서는 그 商品自體를 一般으로 나타내는 것에 不過한 것으로 그 商品中 어떠한 品質特徵을 가졌으며 또 어떠한 製造業者, 販賣業者에게 依하여 市場에 出廻된 것임을 나타내는 것인지 一般去來界에서 判別할 수 없기 때문에 商標로서의 機能을 가질 수 없다고 하는 것은 말할 必要도 없다. (參考資料 第3號 第150面 第22行—27行 參照)

5) 一定한 名稱이 商標法上의 普通名稱인지 與否는 單純히 一般消費者가 이것을 普通名稱으로서 意識할 憂慮가 있다는 것만으로서는 不足하며, 去來市場에서 그 名稱이 特定한 商品의 一般名稱으로서 世俗一般에게 普通으로 使用되

고 있다는 사실이認定되는 경우에 있어서만 普通名稱이라고 할 수 있다는 것이 判例 說通이다. (參考資料 第3號 第150面 第2行—第15行 參照)

6) 商標權의 普通名稱化는 形式的인 事實, 例를 들면 新聞用語, 辭典用語로서 使用되었다는 事實만으로서 結論이 될 수 없으며 消費者를 中心으로 市場에서의 去來實情下에 經濟的이며 實質的으로 立證되어야 할 必要가 있으며, 또한 公衆의 判斷 特히 그 中에서도 去來實情下에서의 經濟的, 去來的 事實속에서 判斷되어야 한다.

어떤 商標가 普通名稱化 되는 것으로 判斷을 하는 경우의 主體는 去來專門業者間의 判斷이 아니라 公衆 乃至 消費者가 判斷主體이나 그 主體가 判斷하게 되는 客觀的 資料는 그 마야크의 名稱이 辭典, 百科辭典, 教科書, 技術書, 實期刊行物에 掲載되면 普通名稱화된 것으로 判斷하는 資料가 되기 쉬우나, 이것에 強하게 反對하는 立場에 우리들도 注目하고자 한다.

商標權의 生命은 商標의 所有權者의 利益을 構成하는데 그치는 것이 아니라 一貫된 品質을 內容으로 함으로써 消費者·公衆의 利益을 지키기 爲하여 存在한다. 即, 第三者가 商標權을 漸次 浸食하거나 破壞시킬 憂慮가 있는 不正行爲나 軟率한 行爲에 對하여 安全防禦手段을 세우는데 있다.

商標權이 惡用되거나 浸蝕되거나 破壞되는 結果를 생기게 하는 한가지 手段으로서 마치 그것이 通常의 라디오나 텔레비프로에, 教科書에 特殊한 刊行物에, 또한 技術的, 專門的 辭典에서 記述的 用語로 되어 있거나 이들 各 刊行物에 記載된 것으로 곧 商標로서의 特徵이 喪失된 것으로 보고 商標權으로서 持續될 수 없다고 보는 것은 有害하여 容納될 수 없다. (參考資料 第4號 第270面 10, 第26面4—第265面 右欄 第4行—18行 參照)

7) 西獨登錄商標 “PERLON”이 普通名稱화된 것으로 볼 수 없다는 日本

判例~特別한 造語로서 特別顯著性을 가지고 있던 “PERLON”이라는 말이 日本에서 特定한 合成纖維의 普通名稱이 되어 指定商品中 合成纖維에 關한 것에 對하여서는 그 品質을 表示하는 것으로 되어 있었는지 與否를 判斷함.

1. 그 指定商品의 去來에서 어떻게 認識되고 있는지 如何에 따라서 決定되어야 한다.

2. 日本纖維辭典刊行會編 “纖維辭典”中 “PE-

RLON”項(參考資料 第8號 參照)에는 獨逸의 IG社 製의 合成纖維로서 PERLON T, L 및 U의 3種이 있다...라고 記述되어 있다 할지라도, 이와같은 記載에 依하여서 PERLON이라는 말이 特定한 製造業者 乃至 製品의 供給者와 關係없고 即 商品의 出處와의 關係를 떠나 널리 그 合成纖維 自體를 指稱하는 名稱이라 解釋할 수가 없고, 오히려 西獨 및 東獨에 存在하는 特定한 會社에서 紡絲되고 있는 特定한 合成纖維로 指稱하는 것임을 다음 證人의 辯論의 趣旨에서도 알 수 있을 것이다...各證言을 綜合해 보면 PERLON이라는 말을 日本에서는 지금까지 獨逸國 IG社 製와 關聯되는 特定 團體 乃至 同社가 生産하는 폴리아미드系合成纖維, 폴리우레탄系合成纖維에 對하여 出處를 限定하여 使用되고 있으며 그 나라의 前記한 會社 以外的 他社의 폴리아미드系 合成纖維等에 對하여서는 PERLON이라는 名稱이 使用되지 않고 있음이 確認된다. 또한 世界 大百科辭典中에도 폴리우레탄系合成纖維의 例로서 PERLON U가 실려져 있으나 이 記載를 가지고 前記한 判斷을 左右하기에는 不足하며, 또한 高分子化學刊行會 發行 “나일론”中에도 獨逸에 있어서는 合成纖維로서 PERLON이라 呼稱하는 것이 있고 西獨의 5社와 東獨의 2社가 各 己 PERLON L, PERLON T를 製造販賣하고 Bayer Perlon, Nefe—Perlon, Bonia—Perlon, Phrilon, PERLON等の 商標를 使用하고 있다는 內容의 記載가 있으나 이것을 가지고 갑작히 PERLON이라는 말이 獨逸에서 그 特定한 出處를 떠나서 一般的으로 폴리아미드系合成纖維等の 普通名稱이 되어 있다고 認定하기에 充分한 證言과 對比하여 考察해 볼 때에는 日本에서 이것이 더구나 그와같은 普通名稱이 되기에 이르렀다고 認定하기에는 不足하다고 말할 수 밖에 없다.

2. PERLON이라는 말은 特別한 造語로서 적어도 PERLON의 商標가 獨逸國에 있어서 合成纖維以外的 많은 商品에도 使用될 수 있는 것으로서 登錄되어 있음이 明白하다는 事實로서 미루어 보아 日本에서 이 말에 對한 認識이 合成纖維에 限한다고 斷定하기 어렵다는 事實과 또한 本件指定商品을 機宜限定시키는 것도 생각할

수 있으므로 이점에 對한 論點도 只속으로서 당장 卽각이 採用할 수 없을 수 밖에 없다. 이와 같은 以上 本願商標에 對하여 PERLON이라는 말이 普通名稱化되어 있어 特別顯著의 要件을 缺하였거나 또는 品質의 誠認을 이르는 것으로서 그 登錄을 許與할 것이 아니라는 本件各審決은 違法으로서 取消을 免할 수 없다. (參考資料 第2號 第2802面—2805의 2面 參照)

8) 登錄商標 “CIRLINE”이 普通名稱化되었다고 볼 수 없다는 日本判例

ㄱ. 本件登錄商標가 登錄된 當時 日本에서 一般的으로 環狀燐光의 去來에 있어서 “CIRCLINE”이라는 말이 商標로서가 아니라 商品自體의 一般的名稱을 指稱하는 것으로서 使用되고 있었다는 事實은 이를 認定하기에 充分한 證據가 없다.

ㄴ. 本件商標의 登錄出願後 그 登錄에 이르기까지의 사이에서 照明機具의 디자인에 關한 刊行物의 記事 또는 다른 環狀燐光燈의 메이커인 新日本電氣株式會社의 카타로그속에 CIRCLINE이라는 말이 環狀放電管을 意味하는 것으로서 받아들여지고 있는 것같은 用法으로 使用되고 있다는 事例도 一部에 存在하고 있음이 認定되나 이와같은 事實이 있다고 하여 “CIRCLINE”이라는 말이 一般的으로 普通名稱으로서 認識되어 使用되고 있다고 하기에 充分한 證據가 되었다고 할 수가 없다.

ㄷ. 結局 本件登錄商標은 그 登錄當時에 있어서 去來의 實情·其他 社會의 一般通念에 비추어 볼때 그 指定商品에 屬하는 環狀燐光燈의 普通名稱에 該當한다거나 그 普通名稱을 直觀시키기 到 充分하다고 말할 수가 없다. (參考資料 第2號 第2805의5—2805의7面 參照)

9) “셀로타이프”라는 文字로 構成된 商標를 使用한 當初에서 셀로판 製粘着테이프를 製造販賣하는 者가 없었기 때문에 그 文字는 商標로서 認識되었으나, 賣上의 增加에 따라 一般名稱으로서 取扱되는 事例가 나왔기 때문에 商品識別機能이 薄弱化되는 傾向이 나타났고 그 後 巨額의 經費를 投資하여 셀로타이프가 商標라는 廣告宣傳에 盡力한 結果 登錄時에는 “셀로타이프”는 商標로서 去來者·需要者間에 널리 認識되기에 이르렀다는 따위의 商品識別機能을 가졌으며 特別顯著性을 가지고 있는 것이라고 말할 수 있

을 것이다. (參考資料 第2號 第2805의7 參照)

10) 商品의 普通名稱으로서 顯著性을 缺한다고 하는 것은 그 名稱이 그 商品에 對하여 普通一般으로 去來上 使用되고 있는 경우에만 限하며 이와같은 事實이 없는 限 普通名稱이라고 말할 수 없다. (參考資料 第2號 第2783面 參照)

11) 去來市場 即 그 企業의 分野에 있는 業者間에서 그 商標가 普通名稱으로서 使用되게 이르고 이와같은 狀態가 一般化되어 商標가 商標權 所持者의 製造·販賣에 關한 商品으로서의 出處를 指標하는 機能을 喪失하게 되었을 때에 商標의 普通名稱化의 理象이 생긴 것으로 解釋하여야 할 것이다. (參考資料 第2號 第2796面 參照)

12) 參考資料 第12號의 日本工業新聞社發行 工業所有權用語辭典 第789—780面 및 第843面에 는 다음과 같이 記載되어 있다.

ㄱ. 普通名稱이라 함은 一定한 名稱이 去來會社에서 一般的인 商品을 指示하는 것으로서 認識되어 있는 것을 말한다. 單純히 一般消費者의 認識만을 基準으로 하는 것은 아니다. (大判昭

ㄴ. 一定한 名稱이 商品의 普通名稱인지 與否는, 商品과의 關係, 製造業者 또는 販賣業者 및 一般消費者와의 關係, 商品의 標識로서 使用된 期間의 長短, 그 時代에 있어서 그 文字의 用法 意義等を 去來界의 實情에 비추어서 決定하여야 한다고 되어 있다.

ㄷ. 商品의 普通名稱은 多數의 業者가 그 商品에 對하여 使用하고 그 名稱에 依하여 去來되는 것이므로 商標本來의 自他商品識別力을 通常 갖고 있지 않다.

ㄹ. 商標가 普通名稱化 되었는지의 認定에는 그 業界內部에 있어서 商品의 普通名稱으로서 意識되어 使用되고 있다는 客觀的 事實의 存在가 必要하며 一般消費者에 依하여 普通名稱으로서 認識되고 있다는 것만으로서는 不充分하다. 東京高判昭 35.7.5) 따라서 單純히 그것이 辭名이나 刊行物, 文憲等に 普通名稱인 것처럼 記載되어 있다는 事實만으로서는 그 商標가 普通名稱化된 것이라고 斷定할 수가 없다.

13) 參考資料 第13號의 日本發明協會發行 商標實務入門 第24面—第24面에는 다음과 같이 記載되어 있다.

ㄱ. 商品의 普通名稱與否를 判斷함에 있어서

는 去來者 사이에 있어서 商品의 一般의 名稱이라고 判斷하게 된 事實을 必要로 한다. 去來者가 一般的인 名稱이라고 認識하는 事實이 絕對的 必要條件으로서 消費者가 商品의 一般의 名稱이라고 意識함을 要하지 않는다. 미꾸어 말하자면 消費者가 商品의 一般의 名稱이라고 認識하게 이르렀다는 事實만으로 商品의 普通名稱이라고 보는 것은 잘못하다. 라고 하는 것은 明白히 登錄商標라도 消費者는 一般의 名稱으로 誠解할 때가 적지 않기 때문이다.

ㄴ. 辭典, 新聞, 雜誌 등의 刊行物, 特許明細書 등에 商品의 一般의 名稱인 것처럼 記載되어 있는 경우 果然 商品의 普通名稱이라고 생각하여도 좋을지 與否의 問題가 있다. 이 경우에도 一括적으로 商品의 普通名稱이라고 斷定하는 것은 잘못이다. 掲載記事의 數十%는 잘못하여 商品의 普通名稱인 것처럼 判斷하고 있을 때가 많다. 研究社 發行의 新英和辭典처럼 登錄商標임을 親切하게 表示한 辭典도 있으나 이와같은 것은 例外이다.

登錄商標인 趣旨를 記載하는 일이 있어도 겨우 50%정도이거나 또는 전혀 表示하지 않고 얼핏 보면 마치 普通名稱인 것처럼 錯覺을 이르게 하는 刊行物편이 훨씬 더 많다.

2. 上記 判例와 學說의 綜合

어떤 商標가 그 指定商品에 對하여 普通名稱化되었는지의 與否는...

1) 辭典이나 其他刊行物 등에 商品名 또는 普通名稱으로서 記載되어 있다는 事實하나만으로 斷定할 것이 아니라

2) 그 商標의 指定商品에 關한 競業關係에 있는 大多數의 他業者들마저 自己들이 製造, 販賣하는 商品에 對하여 그 商標를 自由로히(普通으로) 使用함으로써 그 結果 그 指定商品分野에서 그 商標가 가지고 있던 自他商品의 識別機能이 喪失되어 大多數의 去來者 및 消費者(需要者)에게 그것이 商標名(商品出處表示)이 아닌 一般商品名(普通名稱화된 商品名)으로 널리 認識使用되기까지 이르렀는지의 實際的인 事情如何에 따라서 判斷되어야 할 것으로 思料된다. 그리고 이와같은 判斷은 競業者와 去來者와 消費者(需要者)의 三者가 同時에 考慮되어야 할 것이며

그중 한두가지만 老慮되어서는 안될 것이다. 例를 들면 調味料分野에서 去來者나 消費者들은 味元이나 味豊이 登錄商標인데도 不拘하고 마치 그것을 商品名처럼 認識하거나 使用하고 있는 實情이나 그들을 製造販賣하고 있는 2個의 會社는 서로 競業關係에 있고 各自 自己의 登錄商標만을 使用하며 相對方의 商標權을 尊重하고 侵害하는 일이 없기 때문에 去來者나 消費者들에 의하여 恒時 明白한 區別이 加하여지고 있는 實情을 勘案한다면, 그들 商標는 自他商品의 識別力이 恒時 維持되고 있다고 볼 수 있을 것이므로 이러한 商標는 普通名稱化되었다고 볼 수 없을 것이다. 自動車界에 있어서 車種名과 商標(포니, 로얄, 제미니, 마야크IV, 피아트, 기아 마스터, 부리사等)의 경우도 마찬가지 일 것이다. 다시 말하자면 前記例의 경우 去來者와 消費者의 두가지만 가지고 判斷하는 경우에는 그 商標가 普通名稱화된 것으로 볼 수도 있을 것이나 競業者의 實情을 考慮할 때에는 그 商標가 普通名稱化되었다고 볼 수 없을 것이기 때문에 商標의 普通名稱化與否의 判斷에 있어서는 競業關係者와 去來者와 消費者(需要者)의 三者가 同時에 考慮되어야 할 것이다.

3) 세번째로 普通名稱化的 判斷은 그 判斷時點에 있어서의 時代的 背景이 考慮되어야 할 것이다. 商標는 어떤 時代에는 自他商品識別力을 가졌다가도 그後 그러한 機能을 喪失하게 되기도 하고 또는 다시 그 機能이 回復되기도 한다. 例를 들면 어떤 新開發品이 1개 特定業者에 의하여서만 처음으로 製造販賣되고 그 商品에 새로운 商標가 使用된 경우 그 商標는 마치 새로운 商品名인 것처럼 去來者나 需要者들에게 認識되어 나가기 쉽고, 相當한 時日이 흐른 後에는 그 商標는 自他商品識別力을 잃고 거의 普通名稱化되어 버릴 수가 있을 것이다.

그렇다면 이 時點에서는 新開發業者가 新開發商品에 使用하였던 商標는 自他商品의 識別機能을 回復하게 된 것으로 볼 수도 있을 것이다. 其他 商標가 自他商品識別機能을 喪失하였다가 回復하게 된 事例로 前記한 셀로타이프나 SINGER 商標에 對한 判例에서도 찾아 볼 수 있을 것이다. (參考資料 第2號中 셀로타이프 및 SINGER에 關한 判例 參照) —계속—