

우리나라 工業所有權制度 解説

商標의 意義 · 不登錄 事由 · 機能 중심

編輯 室

商 標 權

商標法 第3條는 “國內에서 商標를 使用하는者 또는 使用하고자 하는 者는 이 法의 定하는 바에 의하여 自己의 商標를 登錄받을 수 있는 權利를 가진다”고 規定하고 있고, 同法 第2條는 “이 法에서 商標라 함은 商品을 業으로써 生産 · 製造 · 加工 · 證明 또는 販賣하는 者가 自己의 商品을 他業者의 商品과 識別시키기 위하여 使用하는 記號 · 文字 · 圖形 또는 이들의 結合(標章이라고 略함)으로서 特別顯著한 것을 말한다”고 規定하고 있는 바, 發明이나 實用新案 또는 意匠은 “創作”임을 要하나 商標는 “創作이 아닌 選擇”에 대하여 權利를 附與해주는 制度라는 점에 特徵이 있고, 物品의 外部에 表現되어 使用되는 점이 意匠과 類似하다고 할 수 있다.

이처럼, 商標는 어느 商品이 누구에 의해 生産, 販賣 또는 取扱되는 것인지 알 수 있게 하여 주는 標章(Mark라고도 함)을 말하며 所定의 節次에 의해 獨占使用權이 附與되면 商標權이 發生되는 것이고 商標權登錄이 된 商標를 登錄商標라고 하며 登錄되지 않은 商標를 未登錄商標라고 한다.

商標와 意匠은 物品의 外部에 表現되어 使用되는 점이 相互 類似하다고 前述하였거니와, 商標와 意匠은 다음과 같은 差異點이 있다.

① 意匠은 創作에 의해 만들어지는 것이나 商標는 選擇에 의하여 만들어진다. 商

標의 境遇도 圖形이나 語彙를 새로이 만들어 使用하는 境遇가 있으나 意匠에서와 같이 創作임을 必須要件으로 하지 않는 점에서 差異가 있다.

② 意匠은 物品의 外觀에 直接 表現되는 것이나 商標는 반드시 商品에 直接 表現 또는 附着되어야 하는 것은 아니고 그 包裝, 去來書類, 看板, 廣告등에도 使用된다.

③ 意匠은 物品의 形狀, 模樣이나 色彩 또는 이들의 結合이 視覺을 통하여 美的 感覺을 일으키게 하는 것이고 商標는 自己의 商品을 他業者의 商品과 區別시키기 위하여 使用하는 記號, 文字, 圖形 또는 이들의 結合으로서 特別顯著한 것을 말하므로 審美感和 特別顯著性이라는 差異가 있다.

위에서 特別顯著性이라는 用語가 나왔는데 이러한 特別顯著性을 包含하여 商標가 登錄되는데 必要한 要件은 다음과 같으며, 發明, 實用新案 또는 意匠과 달리 新規性, 進歩性 또는 産業上 利用可能性은 전혀 問題가 되지 않는다.

① 自己의 商標일 것

商標는 그것을 營業上 使用할 指定商品이 前提되는 것으로 商標登錄을 받고자 하는 商標는 自己가 取扱하는 指定商品에 使用하는 自己의 商標라야만 한다.

① 國內에서 營業上 使用하고 있거나 將來에 使用하고자 하는 商標일 것

國內에서의 使用을 위하여 登錄하는 것이며 外國에서의 使用을 위해서는 그 當事國에 別途로 登錄을 出願하여야 하고, 現實적으로 使用되고 있는 商標는 물론 將來에 使用하려고 計劃中인 商標도 登錄을 出願할 수 있다.

③ 記號, 文字, 圖形 또는 이들의 結合으로 된 標章으로서 特別顯著성이 있을 것

商標法은 商標의 特別顯著성을 積極적으로 規定하지 않고 商標登錄의 要件이라 하여 特別顯著성이 없는 商標를 列舉함으로써 消極적인 規定을 두고 있는 바, 特別顯著성은 商標의 構成要件이며 어떤 標章이 商標로서 登錄되기 위하여 갖추어야 할 自他商品의 識別力, 즉 他人의 商標 또는 商標가 아닌 標章과 明確히 區分되어 認識될 수 있는 構成을 말하며 特別顯著성의 具備與否는 專門家의 立場이 아니고 一般去來者나 需要者의 普通의 注意力에 의하여 判斷하여야 한다.

商標法에서 特別顯著성이 없는 商標로 規定하고 있는 것은 다음과 같으며 여기에 該當하면 後述하는 不登錄事由에 該當하는 商標와 同一하게 登錄을 받을 수 없다.

1) 그 商品의 普通名稱을 普通으로 使用하는 方法으로 表示한 標章만으로 된 商標

商標가 使用된 商品의 通常적인 名稱만을 表示하고 다른 記號, 文字 또는 圖形이 結合되지 않은 境遇를 말한다.

2) 그 商品에 대하여 慣用하는 商標

同種의 商品에 대하여 오랫동안 使用된 結果 누구나 使用할 수 있게 一般화된 商標를 말하며 天安의 特產品인 “호도과자”가 좋은 例이다.

3) 그 商品의 產地, 品質, 原材料, 效能, 用途, 數量, 形狀, 價格, 生産方法, 加工方法, 使用方法 또는 時期를 普通으로 使用하는 方法으로 表示한 標章만으로 된 商標

소위 性質表示商標를 말하며 大, 中, 小, 特

製, 優秀, New, 自動, 홈 비디오, 마이콤 등을 들 수 있고, 最近의 大法院 判決에 의하면 비누를 指定商品으로 한 “NO MORE TEARS”라는 商標를 비누의 效能을 表示하는 性質表示商標라고 하였다.

4) 顯著한 地理의 名稱, 그 略語 또는 地圖안으로 된 商標

서울, 釜山, 뉴욕 등의 文字나 우리나라地圖, 世界地圖만으로 된 商標는 特別顯著성이 없다고 한다.

5) 흔히 있는 姓 또는 名稱을 普通 使用하는 方法으로 表示한 標章만으로 된 商標

金氏, 工業社, 商社 등이 이에 속한다.

6) 簡單하고 흔히 있는 標章만으로 된 商標

99 以下の 숫자, 원, 마름모꼴, 하트圖形등이 이에 屬한다.

7) 自己의 商品과 他人의 商品을 識別할 수 없는 商標

위의 1) 내지 6)에 該當하지 않는 것으로서 自他商品의 識別力이 없는 것을 말하며, 一般적인 口號, 사람 또는 自然物의 寫眞이 이에 屬한다고 한다.

特別顯著성이 認定되어 登錄된 商標라도 他人의 無斷使用을 放置하여 그것이 使用되는 商品의 普通名稱 내지 普通名詞가 되면 特別顯著성을 喪失하게 되므로 商標權者는 이를 防止하기 위하여 商標管理를 철저히 하여야 하며, 그 代表的인 例가 Escalator, Aspirin 등이다.

한편, 特別顯著성을 갖추고 있지 않은 商標라도 그 登錄出願前에 使用한 結果 需要者간에 그것이 누구의 商標인가가 顯著하게 認識되어 있는 境遇에는 위의 3), 5) 또는 6)에 該當하는 商標라도 登錄을 받을 수 있는데 이를 周知商標라고 한다.

그러나, 特別顯著성이 있는 商標라도 公益 또는 다른 個人의 利益을 保護하기 위하여 登錄을 許與하지 않는 境遇가 있는데 이를 商標의 不登錄事由라고 하며 商標法이 規定하고 있는 不登錄事由는 다음과 같다.

① 國旗, 國章, 軍旗, 勳章, 褒章, 外國

의 國旗 및 國章과 同一 또는 類似한 商標와 赤十字, 올림픽 또는 著名한 國際機關의 稱號나 標章과 同一 또는 類似한 商標

② 國家, 民族, 公益團體, 宗教 또는 著名한 故人과의 關係를 虛僞로 表示하거나 이를 誹謗 또는 모욕하거나 惡評을 받게 할 念慮가 있는 商標

③ 國家, 地方公共團體 또는 이들의 機關과 公益團體로서 營利를 目的으로 하지 아니하는 것 또는 公益事業으로서 營利를 目的으로 하지 아니하는 것은 表示하는 標章으로서 著名한 것과 同一 또는 類似한 商標

④ 公共의 秩序 또는 善良한 風俗을 紊亂하게 할 念慮가 있는 商標

⑤ 政府에서 開設하거나 政府의 認可를 받아 開設하는 博覽會 또는 外國政府에서 開設하거나 外國政府의 認可를 받아 開設하는 博覽會의 賞牌, 賞狀 또는 褒章과 同一 또는 類似한 標章이 있는 商標

⑥ 著名한 他人의 姓名, 名稱 또는 商號, 肖像, 署名, 印章, 雅號, 藝名, 筆名 또는 이들의 略稱을 包含하는 商標

⑦ 先出題에 의한 他人의 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標로서 그 登錄商標의 指定商品과 同一 또는 類似한 商品에 使用하는 商標

⑧ 商標權이 消滅한 날로부터 또는 商標 登錄을 無效로 한다는 審決이 있었을 때에는 그의 確定日로부터 1年을 經過하지 아니한 他人의 商標와 同一 또는 類似한 商標로서 그 指定商品과 同一 또는 類似한 商品에 使用하는 商標

⑨ 他人의 商品을 表示하는 것이라고 需要者間에 顯著하게 認識되어 있는 商標와 同一 또는 類似한 商標로서 그의 商品과 同一 또는 類似한 商品에 使用하는 商標

⑩ 需要者間에 顯著하게 認識되어 있는 他人의 商品이나 營業과 混同을 일으키게 할 念慮가 있는 商標

⑪ 商品의 品質을 誤認케 하거나 需要者를 欺瞞할 念慮가 있는 商標

商標法은 위에서 說明한 商標外에도 서어비스標, 團體標章 및 業務標章에 대하여도 規定하고 있는데, 서어비스標는 서어비스業을 하는 者가 自己의 서어비스業을 다른者의 서어비스業과 識別시키기 위하여 使用하는 標章을 말하고 團體標章은 同種業者 및 이와 密接한 關係가 있는 業者가 設立한 法人이 그 監督下에 있는 團體員의 營業에 관한 商品 또는 서어비스業에 使用하게 하기 위한 標章이며, 業務標章은 國內에서 營利를 目的으로 하지 아니하는 業務를 經營하는 者가 그 業務를 表象하기 위해 使用하는 標章을 말하는 것으로서, 이들중 서어비스標 및 團體標章은 商標法에 規定된 것(例: 團體標章의 讓渡制限)을 除外하고는 特別顯著性を 包含한 登錄要件, 不登錄事由, 出願節次, 審査 및 登錄節次 그리고 事後管理 등이 商標의 그것과 完全히 同一하며, 業務標章은 赤十字社, 青年會議所, 보이스카웃등의 마크가 그 例이며 商標의 指定商品, 서어비스標의 指定서어비스業과 달리 業務가 分類指定되지 않으므로 業務의 種類에 關係없이 業務標章은 하나만이 登錄되며, 위의 不登錄事由中 ③에 該當하여 商標나 서어비스標로서 登錄받을 수 없는 境遇가 많을 것이다.

이상 說明한 바와 같이 商標는 商標使用者의 選定에 의한 商標使用狀態를 權利로서 保護하여 주는 制度이거나, 商標에는 意匠의 類似意匠制度和 類似한 聯合商標制度가 있는 바 聯合商標制度는 後에 詳細히 說明하기로 하고, 商標는 다른 工業所有權과는 달리 出處表示機能, 品質保證機能, 廣告宣傳機能 및 財産의 機能이 있다고 말해지므로 이에 대하여 說明한다.

① 出處表示機能

商標使用者가 商品 自體, 去來書類 또는 廣告 등에 添附 또는 使用하는 商標를 通하여 當該

商品이 特定한 生産者, 加工業者, 證明業者, 製造者 또는 販賣業者에 의해 生産 또는 取扱되었음을 알 수 있으므로 商標는 出處表示機能을 가진다.

② 品質保證機能

商標가 出處表示機能을 갖고 있음에 따라 商標使用者는 自己 商品의 品質을 維持, 向上시키기 위하여 努力하게 되어 商品에 대한 信用이 商標에 까지 미치며, 同種商品에 同一한 商標가 繼續 使用됨으로써 一般 需要者는 商標만으로도 그것이 使用된 商品의 品質을 믿을 수 있게 되므로 商標는 品質保證機能이 있다.

③ 廣告宣傳機能

商標는 一般 需要者로 하여금 그것이 使用된 商品을 오래도록 記憶할 수 있게 하여 주는 機能, 즉 商標를 視覺的, 聽覺的인 媒介로하여 商品을 廣告하고 宣傳하는 機能이 있으므로, 商標는 需要者가 記憶하기 쉽고 부르기 쉬운것을 選擇하여야 한다.

④ 財産의 機能

同一한 商標를 同種의 商品에 繼續적으로 使用함으로써 需要者로부터 얻은 信用 또는 goodwill

은 그 自體가 훌륭한 財産으로서의 價値를 갖는 것이므로 商品 또는 商品의 營業과 分離된 商標만으로도 相當한 價値를 認定받게 되고 去來의 對象이 될 수 있으므로 商標는 財産의 機能을 갖고 있다고 하는데, 우리나라의 現行 商標法은 營業과 分離한 商標만의 移轉을 不許하고 있다.

商標에 대하여 마지막으로 說明할 것은 다른 工業所有權은 그 獨占權이 有效한 期間인 存續期間이 限定되어 있고 延長이 不可能한데 비해 商標權은 그 登錄日로부터 10年間의 存續期間이 經過되더라도 存續期間 滿了前 1年以內에 存續期間更新登錄을 出願함으로써 그 存續期間을 半永久的으로 延長할 수 있다는 점이다.

商標權의 存續期間을 半永久的으로 延長하여 주는 理由는 商標가 創作이 아닌 選擇에 의하여 權利를 設定받은 것이므로 商號와 마찬가지로 人格權에 가까운 權利인데다가 出處表示機能과 品質保證機能을 가진 商標를 商標權者의 希望에 따라 半永久的으로 獨占使用하도록 許容하는 것이 그 商標에 익숙한 一般需要者를 保護하는 지름길이기 때문임은 말할 것도 없거니와 이렇게 半永久的인 使用를 許容하여도 公益에 害가 될 念慮가 전혀 없으며 商標權者의 事業이 繁昌하는 것은 곧 國家産業發達에 連結된다고 할 것이다.

<계속>

(案) 月刊「發明特許」稿募集 (內)

本誌는 讀者여러분과 함께 만드는 工業所有權 專門誌입니다. 本誌는 製作에 讀者여러분의 幅넓은 參與를 기다리고 있습니다.

工業所有權에 관한 內容이면 무엇이든 歡迎합니다. 많은 投稿 바랍니다.

- ◎ 論文 : 200字 原稿紙 20~50枚(번역문 포함)
- ◎ 우리社의 特許管理 : 15~30枚 내외
- ◎ 發明成功事例(職務發明 우대) : 30枚 내외(추후 단행본으로도 製作 됨)
- ◎ 나의 提言 : 10枚 내외(工業所有權法 改善사항에 한함)
- ◎ 工業所有權 수필 : 10枚 내외(外國視察記 포함)
- ◎ 기타(社內消息·新製品 紹介)
- ◎ 接受期限 : 수시접수
- ◎ 接受處 : 韓國發明特許協會 調查部 「月刊 發明特許」編輯室