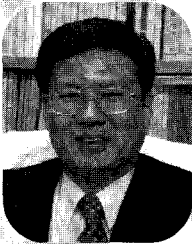


# 標識으로서의 標章

## -구성과 기능을 중심으로-(완)



윤 선 희  
한양대학교 법과대학 교수

### 목 차

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 처음에</li> <li>2. 상표의 기능             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 기본적 기능(자타상품·영업의 식별기능)</li> <li>2) 본원적 기능(출처표시기능)</li> <li>3) 파생적 기능</li> </ol> </li> <li>3. 상표의 구성             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 구성요소에 따른 분류</li> <li>2) 기능에 따른 분류</li> <li>3) 목적에 의한 분류</li> </ol> </li> <li>4. 국내에서 사용되고 있는 상표             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 서비스표(service mark)</li> <li>2) 단체표장</li> <li>3) 業務標章</li> </ol> </li> <li>5. 국내에서 사용되고 있지 않은 상표             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) House Mark</li> <li>2) 저명표장 (Notoriety of Mark / Well-known Mark/著名商標)</li> <li>3) 시리즈상표 (Series of Mark)</li> <li>4) 증명표장 (Certification Mark / 證明商標)</li> <li>5) 방호표장 [防護標章]</li> <li>6) 약제상표 (藥劑商標)</li> <li>7) 저장상표 (貯藏商標)</li> <li>8) 집단상표 / 단체표장 (Collective Mark / 集團商標 / 團體標章)</li> <li>9) 기타의 분류</li> </ol> </li> <li>6. 기술발전으로 인하여 새로운 標識             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 냄새상표</li> <li>2) 소리상표</li> <li>3) 電話番號 (Phone mark) 標章</li> <li>4) 口號 (slogan)</li> <li>5) 빛 상표</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>6) 홀로그램</li> <li>7) 아이콘</li> <li>8) CI(Corporate Identity)</li> <li>9) 動作商標(Motion Marks)</li> <li>10. 기타</li> <li>7. 상표기능을 하는 유사한 標識제도             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 商號</li> <li>2) Internet Domain Name</li> <li>3) 캐릭터</li> <li>4) TRADEDRESS</li> <li>5) 프랜차이즈</li> <li>6) 패러디한 초상권</li> <li>7) 품질표시</li> </ol> </li> <li>8. 상표로서 보호를 받지 못하는 표식             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 보통명칭상표</li> <li>2) 관용상표</li> <li>3) 기술적 표장</li> <li>4) 顯著한 地理的 名稱 등으로 된 商標</li> <li>5) 흔히 있는 姓 또는 명칭</li> <li>6) 간단하고 흔한 標章</li> <li>7) 기타 商品의 識別力이 없는 商標</li> <li>8) 식별력이 없는 표장간의 결합상표</li> </ol> </li> <li>9. 사용에 의한 식별력 취득(商\$6②)             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 의의</li> <li>2) 적용요건</li> <li>3) 구체적 판단</li> <li>4) 특별허자성 취득의 효과</li> </ol> </li> </ol> <p>* 1. 의 의</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 제7조 제 1항 각호의 부등록사유             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 제한적 열거사유</li> <li>(2) 부등록사유의 구별</li> </ol> </li> <li>II. 부등록사유</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 國旗·國章等과 同一 또는 類似한 商標             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 의의</li> <li>(2) 구체적 내용</li> <li>(3) 국가 등과의 관계를 허위로 표시하거나 모욕하는 商標</li> <li>(4) 公益團體의 標章과 同一 또는 類似한 商標</li> <li>(6) 公序良俗에 反하는 商標</li> <li>(6) 박람회상과·상징 또는 포장과 同一·類似한 표장</li> <li>(7) 著名人 또는 商號를 사용하는 商標</li> <li>(8) 他人의 先登錄商標와 同一·類似한 商標</li> <li>(9) 商標權消滅後 1年이 경과하지 않은 商標와 同一·類似한 商標</li> <li>(10) 周知商標와 同一 또는 類似한 商標</li> <li>(11) 著名商品 또는 著名營業과 混同을 일으키게 할 염려가 있는 商標</li> <li>(12) 商品의 品質誤認을 일으키게 할 염려가 있는 商標</li> <li>(13) 不正한 목적을 가지고 사용하는 商標</li> <li>(14) 입체상표의 기능성</li> <li>(15) 포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적 표시</li> </ol> </li> </ol> <p>10. 끝으로</p> <p style="text-align: right;">〈고딕은 이번호 명조는 지난호〉</p> |
|--|--|---|

## 9. 사용에 의한 식별력 취득(商 §6②)

### 1) 의의

상표법 제 6조 제 1항 3호 내지 6호는 상품의 식별력이 없기 때문에 상표등록을 받을 수 없게 된다. 그러나 이런 상표라도 특정인이 특정상품에 상당한 기간 사용하면서 일반 수요자로부터 거래상의 식별력을 취득하였다면, 이를 더 이상 식별력이 없다는 것을 이유로 등록보호를 부정할 수는 없을 것이다. 또한 이러한 경우에는 경업자의 자유사용을 보장할 공익상의 요구도 상실되었으며, 오히려 상표등록을 허용하는 것이 상표사용자와 수요자의 이익보호라는 법목적에도 합치할 것이다.

즉 식별력을 취득할 만큼 주지된 상표에 대하여 이를 보호하여 주지 않는다면 이미 주지된 상표와 유사한 상표가 시중에 범람하여 소비자들이 오인·혼동할 우려가 있고, 더 나아가 상거래질서를 문란케 하고 소비자에게도 손해를 입히게 될 것이다.

이에 상표법은 제 6조 제 1항 3호 내지 6호의 규정에도 불구하고, 식별력이 없거나 약한 상표라도 특정인 자기의 상표로 사용한 결과 거래자와 일반수요자에게 현저하게 인식된 경우에는 상표로서의 실질적 보호요건을 사후적으로 취득한 것으로 보아 예외적으로 상표등록을 인정하고 있다.

외국의 입법례도 미국 상표법은 출원인이 5년간 실질적으로 독점적·계속적인 사용(substantially exclusive and continuous use as a mark by the applicant in commerce)을 하였음을 입증하면 식별력을 취득한 일응의 증거로 인정하며(§2(f)), EU의 공동체 상표에 관한 이사회규정 역시 식별력이 없는 상표, 기술적 표장이나 관용표장만으로 구성된 상표를 절대적 거절이유로 규정하면서도(§7①(b)(c)(d)), 사용을 통해 식별력을 취득한 상표에는 적용하지 않도록 예외를 인정하고 있다(§7③).<sup>113)</sup>

### 2) 적용요건

#### (1) 상표등록출원전에 상표로서 사용하였을 것

상표등록출원전에 상당 기간 동안 자기의 상표로서

계속적·독점적으로 사용하였을 것이 요구된다. 1990년 개정법 이전에는 3년 이상의 사용을 요건으로 하였으나, 오늘날에는 광고매체의 발달로 단시간내에 전국적인 주지성을 획득할 수 있다는 점을 고려하여 현행법에서는 기간의 제한을 두지 않고 있다.

#### (2) 수요자간에 특정출처표시로 현저하게 인식되었을 것

상표등록출원전 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있을 것을 요한다.

여기에서 '누구'란 구체적인 출처로서 특정인의 성명이나 명칭까지 인식될 필요는 없이 익명의 존재로서의 추상적 출처로 인식되면 족하다. 함께 '현저하게 인식'됨은 당해 거래사회에서 일반수요자 대다수가 당해 표장을 특정인의 상표로 인식하고 있음을 의미한다. 실무상 출원인이 제출한 증거들로 인해 수요자들이 그 상표 및 상품의 출처를 인식하고 있다고 인정할 수 있을 정도로 입증되면 이에 해당하는 것으로 하고 있다.

한편 제 7호와 관련하여서는 사용에 의하여 식별력을 획득한 경우에는 이미 동호에 해당하는 상표가 아니므로 상표등록이 가능하다 할 것이다.

#### (3) 실제로 사용한 상표와 상품에 대한 출원일 것

사용에 의한 식별력 취득을 인정하는 것은 예외적인 경우이므로 그 적용은 제한된다. 이에 사용에 의하여 식별력을 취득한 것은 실제로 사용된 상표 그 자체이므로 그에 유사한 상표에 대해서까지 등록이 허용되는 것은 아니다. 또한 실제로 상표가 사용된 상품만을 지정 상품으로 하여야 한다.

#### (4) 대상의 제한성 여부

상표법은 제 6조 제 1항 3호 내지 6호에 해당하는 상표에 한하여 사용에 의한 식별력 취득을 인정하고 있다. 이에 1호 내지 2호의 상표를 어떻게 해석할 지에 대하여 의견이 나뉜다.

즉 제 1호 및 제 2호의 상표는 설사 식별력을 취득했다라도 특정인에게 독점을 허용해서는 안 된다는 고도의 공익적 견지에서 이를 제외한 것이라는 것과 보통명칭이나 관용표장이 장기간 계속하여 특정인의 상표로 사용되어 수요자간에 그의 상표로 현저하게 인식되었

113) 상표의 등록적격성을 판단함에 있어서는 당해 상표를 사용하여 온 기간을 고려하지 않으면 안되는 것으로 규정한 파리협약(§6의 5c①)의 규정 역시 이러한 맥락에서 파악할 수 있을 것이다.

다면 그것은 이미 보통명칭이나 관용표장이 아니기 때문에 제 1호 및 제 2호를 굳이 언급하지 않은 것이라 견해가 나뉜다.

### 3) 구체적 판단

#### (1) 의의

출원상표가 사용에 의하여 특별현저성을 취득했느냐의 여부는 거래실정에 따라 상대적으로 결정하되, i) 상표자체의 고유한 성격 내지 구성여하, ii) 일반인 내지 경영자의 자유사용의 필요성, iii) 당해 상표의 사용 기간·사용방법·광고선전의 정도·판매량 등을 종합적으로 고려하게 된다.

이때 당해 상표가 식별력을 취득하고 있는가의 입증 책임은 상표등록을 받고자 하는 자가 지게 된다. 즉 상표등록출원서에 그 취지를 기재하고, i) 사용한 상표, ii) 상당한 기간 계속 사용한 사실, iii) 전국 또는 일정한 지역에서 사용한 사실, iv) 지정상품의 생산, 제조, 가공, 증명 또는 판매량 등, v) 사용의 방법, 횟수, 및 vi) 기타 사용사실을 증명하는 사항에 관한 서류 및 증거물을 제출할 수 있다<sup>114)</sup>(商規§4③).

#### (2) 구체적 판단기준

사용에 의한 식별력의 판단기준은 수요자들이 현저하게 인식하고 있는지는 출원전 상당기간 사용한 결과 전국적으로 알려져 있는 경우<sup>115)</sup>와 일정지역에서 수요자들이 현저하게 인식하고 있는 경우도 포함한다. 다만 현저하게 인식하고 있는 지역의 범위에 대해서는 지정상품과의 관계를 충분히 고려하여야 한다<sup>116)</sup>. 이의 판단시기는 등록사정시를 그 기준으로 하고 있다<sup>117)</sup>. 인정범위는 그 사용에 의해 식별력을 취득한 상표에 한하므로 유사상표에 대한 등록은 불허(不許)하고, 당해 상품에 사용된 상표에 의해 식별력이 인정되므로 사용된 상품에만 한정하여 등록을 허여한다.

### 4) 특별현저성 취득의 효과

상표등록출원전에 상표를 사용한 결과 사후적으로 특별현저성을 취득하였음이 인정되면 출원상표는 제 6조 제 1항 3호 내지 6호의 규정에 불구하고 다른 거절 이유가 없는 한 상표등록을 받을 수 있다.

등록상표권의 효력 역시 통상의 등록상표와 마찬가지로 등록상표를 그 지정상품에 사용할 권리를 독점한다. 다만 제 6조 제 1항 제 3호 및 제 4호의 상표가 제 6호가 제 2항에 의하여 등록된 경우에도 제 51조의 규정이 적용되어 상표권의 배타적 효력이 제한되는가에 대하여는 적극설과 소극설로 견해가 나뉜다.

즉 어떤 상표가 예외적으로 식별력이 인정되어 등록이 인정되었으므로 법 제 51조를 적용할 수 없는 것이 제 6조 제 2항의 규정 취지에 부합한다는 견해가 있는 반면, 제 51조의 규정은 기술적 표장등이 특정인의 독점적 지배하에 들어가더라도 그 상표권의 효력을 제한하여 일반수요자 및 경쟁업자들의 자유사용과 공정경쟁을 보장하여야 한다고 하여 상표권의 효력은 등록이유를 불문하고 제한되어야 한다는 견해가 있다. 이에 관례는 기술적 표장이라 할지라도 제 6조 제 2항에 의해 예외적으로 등록된 이상 상표권의 효력이 제한되지 않는다고 한다.

상표는 선출원이 원칙이나 사후적 사용에 의해 식별력을 취득한 경우라면 예외적으로 상표등록을 인정하여 독점배타적 권리를 준다. 위의 사용에 의한 식별력을 취득하여 상표등록이 된 경우를 제외하고, 상표가 등록된 후 식별능력을 상실한 상표는 무효심판을 청구할 수 있도록 하였다<sup>118)</sup>(商§71①v). 한편 구법하에서는 상표법 제 6조 제 1항 제 4호의 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표는 제 6조 제 2항에 의해 등록받을 수 없는 것으로 규정하고 있었는데, 2001년 7월 시행법은 이를 개정한 바 있다.

## I. 의 의

상표를 등록받기 위해서 상표법 제 6조(특별현저성)에 규정된 식별력을 갖춘 상표라도 법이 규정하는 불등

114) 증거방법으로는 i) 국가 또는 시, 도 기타 공공단체의 증명서, ii) 상공회의소의 증명서, iii) 상품거래처 또는 대리점 등 충분히 입증할 수 있는 다수의 증명서, iv) 신문, 잡지, 라디오, TV 등에 선전, 광고한 기간 및 횟수 등에 관한 사실증명서가 증거가 된다(상표심사기준§12③·④). 예) 종로화원사건

115) 대법원 1994.5. 24선고 92후 2274판결.

116) 상표심사기준 제 12조 제 5항.

117) 특허법원 1998.8. 13선고 98허 4982.

118) 2001. 2. 3. 개정시 신설(상표법 제 71조 제 1항 제 5호).

룩사유(商標)에 해당할 때에는 그 등록을 받을 수 없다.

즉 상표법은 불등록사유라 하여 상표로서 사용될 수 있는 표장이 그 자체로서 식별력을 갖고 있어도 그 표장이 공공단체를 표시하는 표장(標章) 또는 타인의 상표 등과 동일 또는 유사한 경우 등과 같이 상표법의 목적에 비추어 등록을 허용함이 타당하지 않다고 인정되는 개별적인 경우에는 상표등록을 받지 못하는 것으로 규정하고 있다.

## 1. 제 7조 제 1항 각호의 부등록사유

### (1) 제한적 열거사유

상표법은 제 6조의 규정에도 불구하고 제 7조 제 1항 각호에 열거된 사유에 해당하는 상표라면 상표등록을 받을 수 없다고 하면서 다음의 부등록 사유를 열거하고 있다.

즉 i) 국기·국장·훈장 등과 동일 또는 유사한 상표, ii) 국가·인종·종교 또는 저명한 고인 등과의 관계를 허위로 표시하는 상표, iii) 공익단체의 저명한 표장과 동일 또는 유사한 상표, iv) 공서양속에 반하는 상표, v) 박람회와 상패·상장 등과 동일 또는 유사한 표장이 있는 상표, vi) 저명한 타인의 성명·명칭 등을 포함하는 상표, vii) 선등록상표와 동일 또는 유사한 상표, viii) 상표권이 소멸한 날부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표, ix) 타인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표, x) 타인의 저명상표와 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표, xi) 품질을 오인케 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표, xii) 국내 또는 외국에서 주지된 상표를 부정한 목적으로 사용하는 상표, xiii) 상품 또는 그 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표 및 xiv) 포도주·증류주의 산지에 관한 지리적 표시를 포함하는 상표 등에 대하여 상표법은 그 등록을 부정하고 있다.

### (2) 부등록사유의 구별

#### 1) 공익적 규정과 사익적 규정

이러한 부등록사유는 무효심판청구시 5년의 제척기간에 걸리는 사익적 부등록사유(제 6호 내지 제 9호 및 제 14호)와 제척기간의 적용을 받지 않는 공익적 부등록사유(제 1호 내지 제 5호, 제 10호 내지 제 13호)로

대별할 수 있다. 다만 제척기간의 유무가 사익적 부등록사유와 공익적 부등록사유의 절대적 구별기준이 되는 것은 아니다.

즉, 10호의 경우 제척기간의 적용은 없지만 구법 당시 존속기간의 갱신등록이 가능했다는 점에서 공익적 사유와 사익적 사유의 중간에 위치하고 있는 것으로 해석되었으며, 제 14호는 엄격하게 말하면 사익보호를 위한 것이라기보다는 WTO/TRIPs 제 27조 제 4항이 등록일로부터 5년의 기간내에 심판을 청구하도록 한 것을 반영한 것이라 하겠다.

#### 2) 출원시 판단규정과 결정시 판단규정

부등록사유는 원칙적으로 결정시에 판단하게 된다. 그러나 제 2항과 제 3항에서 일정한 경우 상표등록출원시를 판단시점으로 한다.

#### 3) 절대적 부등록사유와 상대적 부등록사유

부등록사유는 언제나 등록이 거절되는 절대적 부등록사유와 사정에 따라 등록이 허용되는 상대적 부등록사유가 있다. 제 1항 6호의 경우 저명한 타인의 성명은 그 저명한 타인의 동의 여부에 따라 상표등록여부가 달라지므로 상대적 부등록사유라 할 수 있으나, 그외의 경우 이해관계인의 동의 여부를 묻지 않고 직권으로 부등록사유 유무를 조사하여 거절할 수 있는 절대적 부등록사유에 해당한다.

#### 4) 제 7조 제 5항의 부등록사유

상표법 제7조 제5항에서는 「제73조 제1항 제2호·제3호·제5호 내지 제9호의 규정에 해당한다는 것을 이유로 취소심판이 청구되고 그 청구일 이후에 i) 존속기간의 만료로 인하여 상표권이 소멸, ii) 상표권자가 상표권 또는 지정상품의 일부를 포기, iii) 상표등록 취소의 심결이 확정된 경우에는 상표권자가 및 그 상표를 사용한 자는 그 해당하게 된 날부터 3년이 경과한 후에 상표등록출원을 하지 아니하며 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 없다」고 하고 있다 이는 상표권자 등의 정당하지 못한 상표사용에 대한 제재조치로서 일정기간 상표등록출원할 수 있는 권리를 제한하는 것이다.

따라서 상표법 제7조 제5항의 경우도 제7조가 규정하는 부등록사유 중의 하나이며, 이는 상표등록요건 중 주체적 요건으로서 소극적 요건이 된다.

## II. 부등록사유

### 1. 國旗·國章等과 同一 또는 類似한 商標

#### (1) 의의

대한민국의 국기·국장·군기·훈장·포장(褒章)·기장(記章), 외국의 국기·국장(國章), 산업재산권보호를 위한 파리협약 동맹국·세계무역기구 회원국 또는 상표법조약(TLT) 체결국의 훈장·포장(褒章)·기장(記章)<sup>119)</sup>, 적십자·올림픽 또는 저명한 국제기관 등의 명칭이나 표장(標章)과 동일 또는 유사한 상표, 대한민국·파리협약동맹국·세계무역기구 회원국 또는 상표법조약(TLT) 체결국·그 국가의 공공기관이 사용하는 감독용이나 증명용 인장 또는 기호와 동일하거나 이와 유사한 상표는 식별력 유무에도 불구하고 등록을 받을 수 없다(商7①i).

이는 국가·훈공자 등의 존엄성을 보호함과 아울러 저명한 국제기관의 칭호나 표장과 동일·유사한 상표의 등록을 인정하게 되면 마치 그 지정상품이 이들 기관과 특수한 관계에 있는 것처럼 오인·혼동을 일으킬 염려가 있어 그 권위를 해치게 되므로 공익적 견지에서 국제기관의 존엄을 유지하고 국제적인 신의를 지키고자 하는 것<sup>120)</sup>이며, 특히 후단의 감독용이나 증명용 인장과 기호는 품질보증적인 성격이 강하므로 수요자 보호차원에서 절대적 거절이유로 한 것이다.

#### (2) 구체적 내용

##### 1) 대한민국의 국기, 국장, 훈장, 포장, 기장

국기는 대한민국 국기에 관한 규정, 국장은 나라 문장에 관한 규정, 훈장 및 포장은 상훈법이 규정하는 것을 말하며, 군기는 육·해·공군기는 물론 그 예하부대의 군기를 포함하고, 기장은 훈장, 포장 이외의 국가기관이 수여하는 표장을 의미한다.

나아가 국화인 무궁화의 도형을 포함한 표장으로서 대한민국의 국장, 군기, 훈장 등과 동일 또는 유사한 표장에 대해서도 본호를 적용한다. 다만, 무궁화의 도형을 포함하고 있는 표장일지라도 그것이 국장, 군기, 훈장 등으로 인식될 수 없는 것은 제 7조 제 1항 제 2호를 고려하

여 판단한다.

##### 2) 외국의 국기, 국장

외국이란 우리나라의 국가승인여부를 불문하고 대한민국을 제외한 모든 국가를 말하며, 교황청등도 외국에 준하여 여기에 포함된다.

##### 3) 파리협약 동맹국의 훈장, 포장, 기장

파리협약 동맹국·세계무역기구회원국 또는 상표법조약 체결국의 훈장·포장·기장은 특허청장이 직권으로 인정하는 것 이외에는 동 조약 제 6조의 3(3)(a) 규정에 따라 동맹국이 국제사무국을 통하여 우리나라에 통지한 것만을 보호한다.

##### 4) 적십자·올림픽 또는 저명한 국제기관의 명칭이나 표장

‘저명한 국제기관’이란 국제연합(UN) 및 산하 기구와 EC, WTO, OPEC와 같은 국제기구 등 국제사회에서 일반적으로 인식되고 있는 국가간의 단체를 말한다.

원칙적으로 상표등록여부결정당시 존재하는 기관으로서 그 조직이나 활동상황 등에 의해 국제적으로 널리 알려질 것을 요하고, 이미 오래 전에 폐지되어 위 결정 당시 활동을 하지 않을 경우에는 이에 해당하지 않는다고 할 것이다.

상표심사기준에서는 ‘저명한 국제기관’으로서 국제원자력기구(IAEA), 국제형사경찰기구(INTERPOL), 세계보건기구(WHO), 지적재산권보호협동국제사무국(BIRPI), 구주원자력공동체(EAG), 국제부흥개발은행(IBRD), 국제금융공사(IFC), 국제개발협력회(IDA), 국제연합식량농업기구(FAO), 세계기상기구(WMO), 국제민간항공기구(ICAO), 국제연합교육과학기구(UNESCO), 아프리카·마다카스카르공업소유권사무국(OAMPI), 박람회국제사무국국제결제은행(BRI), 라틴아메리카자유연합(ALALE), 국제올리브유회의(CDI), 국제노동기구(ILO), 국제통화기금(IMF), 구주원자핵연구기구(CERN), 만국우편연합(UPU), 구주자유무역연합(EFTA), 아프리카마다카스카르공동기구(OCAM), 세계지역적재산권기구

119) 파리협약 기맹국의 훈장·포장·기장은 특허청장이 직권으로 인정하는 것 이외에는 동 조약 제 6조의 3(3)(a) 규정에 따라 동맹국이 국제사무국을 통하여 우리나라에 통지한 것만을 보호한다(대법원 1999. 12. 7선고 97후 3289판결).

120) 대판 1998. 6. 26. 97 후 1443

(WIPO)와 기타 특허청장이 인정하는 국제기관 등을 들고 있다.

◆ (大判 1997. 6. 13. 96 후 1774) ◆

원심이 상표법 제 7조 제 1항 1호에서 규정하는 표장들은 공익적 측면에서 존엄성의 정도가 높아 그 권위훼손 여부를 기준으로 하는 상표법 제 7조 제 1항 3호의 규정과는 달리 상표등록출원의 주체가 누구인가를 가리지 아니하고 이에 해당할 경우에는 상표로서 등록받을 수 없는 것으로 규정한 것인데, 이 사건 출원서비스표 'OLYMPIC'은 상표법 제 7조 제 1항 1호, 제 2조 제 2항에서 규정하고 있는 올림픽 대회, 올림픽 경기, 국제올림픽경기대회를 의미하는 '올림픽(OLYMPIC)'과 동일하므로 그 출원인이 비록 국제올림픽경기대회를 운영·주관하는 국제올림픽조직위원회(IOC)라 하더라도 등록을 받을 수 없다고 한 조치는 정당하고, 거기에 상고이유에 주장하는 법리오해 등의 위법은 없다.

5) 감독용이나 증명용 인장 또는 기호

'감독용이나 증명용 인장 또는 기호'라 함은 내외국의 공공기관이 상품 등의 규격·품질 등을 관리, 통제, 증명하기 위하여 사용하는 제 표장을 말한다. 예컨대 'KS', 'JIS', 'UL' 등이다.

(3) 국가 등과의 관계를 허위로 표시하거나 모욕하는 商標

국가<sup>121)</sup>·인종·민족·공공단체·종교 또는 저명한 고인(故人)과의 관계를 허위로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대하여 나쁜 평판을 받게 할 염려가 있는 상표는 식별력 유무에도 불구하고 등록을 받을 수 없다<sup>122)</sup>(商§7①ii). 이 규정은 국가, 인종 등에 대한 권위와 존엄을 인정하여 국제신의를 보호하고 저명한 고인과 그 유족의 명예감정과 인격을 보호하기 위한 것이다.

여기서 '공공단체'라 함은 지방자치단체, 공공조합, 공법상 영조물법인과 그 대표기관 및 산하기관을 포함

하며 주정부 및 그 산하기관도 이에 해당하는 것으로 본다. 이때 국가·인종<sup>123)</sup>·민족·공공단체 및 종교는 현존하는 것에 한하며, 저명한 고인은 사회통념상 또는 거래사회에서 일반적으로 인식할 수 있는 정도이면 족하다고 본다.

'허위표시나 비방, 모욕, 나쁜 평판을 받게 할 우려'는 상표 자체는 물론 지정상품과의 관계를 고려하여 현저히 부정적인 영향을 주는 것에 한하여 이에 해당하는 것으로 본다. 허위표시, 비방, 모욕 또는 악평등은 출원인의 이러한 목적 또는 의사의 유무를 불문하고 지정상품과 관련하여 동 상표를 사용하는 것이 사회통념상 이러한 결과를 유발할 우려가 있다고 인정되는 때에는 이에 해당하는 것으로 본다. 예컨대 양키, 쪽바리, Negro 등이 이에 해당한다. 그러나 흑인, 백인, 건과자에 인디언, 의류에 제임스딘(JAMES DEAN)<sup>124)</sup>, 다방업에서 모차르트<sup>125)</sup>은 해당되지 않는다고 한다.

(4) 公營團體의 標章과 同一 또는 類似한 商標

국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인<sup>126)</sup>의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 영리를 목적으로 하지 아니하는 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명(著名)한 것과 동일 또는 유사한 상표는 등록을 받을 수 없다. 다만 국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인 또는 공익사업체에서 자기의 표장(標章)을 상표등록출원한 때에는 그러하지 아니하다(商§7①iii). 이는 저명한 업무표장을 가진 공익단체의 업무상의 신용과 권위를 보호함과 동시에 그것이 상품에 사용되면 일반 수요자나 거래자에게 상품의 출처에 관한 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 일반공중을 보호하는데 있다. 즉 공익과 사익의 양자를 모두 보호하기 위한 규정이라 할 수 있다.

영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 공익사업의 범위에는 비록 요금 또는 수수료의 부과 등 부수적으로 영리업무를 하더라도 주목적이 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 공익사업인 경우를 포함한다. 본호에서 '저명한 표장(標章)'이란 사회통념상 또

121) 현존하지 않는 국가명은 그 등록이 허용되고 있다.

122) 반드시 그 명칭이 아니더라도 관념, 명칭에서 쉽게 파악되어 허위 또는 모욕을 나타내는 경우라면 그 등록을 받을 수 없다.

123) 대법원 1989.7. 11. 선고 89후 346판결.

124) 대법원 1997.7. 11. 선고 96후 2173판결.

125) 대법원 1998.2. 13. 선고 97후 938판결.

126) 공익법인이라 함은 비영리법인(사단 또는 재단법인) 중 공익을 주목적으로 하는 법인을 말하며, 외국의 공익법인도 포함된다.

는 거래사회에서 일반적으로 널리 인식되고 있는 표장 또는 단체명을 말한다. 공익단체의 표장이란 예를 들면 YMCA, YWCA, Boyscout 등이다.

본호는 국가공공단체 또는 이들 기관과 공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 영리를 목적으로 하지 아니하는 공익사업을 표시하는 표장으로서 지명한 것과 동일 또는 유사한 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있어, 지명한 업무표장을 가진 공익단체의 업무상의 신용과 권위를 보호함과 동시에 그것이 상품에 사용되면 일반 수요자나 거래자에게 상품의 출처에 관한 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 일반공중을 보호하는데 있다고 할 것이다<sup>127)</sup>128).

단서 규정에 의하여 국가, 공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인 또는 공익사업체에서 자기의 표장을 상표등록 출원한 때에는 본호를 적용하지 않지만 타인이 이들의 승인 또는 위임을 받아 출원한 때에는 본호를 적용한다.

**(6) 公序良俗에 反하는 商標**

공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표는 특별현저성이 있는 경우에도 상표등록을 받을 수 없다(商§7④iv). 여기서 '공공의 질서'란 실질법상의 공법질서, 국제신뢰 또는 일반 사회질서는 물론 공정하고 신용있는 거래질서와 인간의 존엄성과 가치, 평등권 보장 등의 자유민주주의의 기본질서도 포함하며, '선량한 풍속'이란 전통적 가치 중 미풍양속등 사회통념상 존중되고 있는 사회적 윤리 및 도덕질서는 물론 자유시민으로서 지켜야 할 공중도덕을 포함한다.

공서양속을 문란하게 할 염려가 있는 상표라 함은 상표의 구성자체를 물론이고, 상표의 구성 자체는 그러하지 아니하더라도 지정상품에 사용함으로써 상표법 제 1조 제 1항 및 제 2항에 위반하는 경우를 말한다<sup>129)</sup>.

예컨대 사기꾼, 소매치기, 새치기, 뇌물, 가로채기, 성적 흥분을 유발시키는 상표, 사이버종교·부적 등 미신을 조장하거나 국민간의 불신과 지역감정을 조장하는 문자나 도형으로 된 상표, 타인의 지명한 저작권을 침해하거나 지명한 고인의 성명 등을 도용하여 출원한 상표 등이다.

한편 상표심사기준은 '창작성이 인정되는 타인의 상표를 동일 또는 극히 유사하게 모방하여 동일 또는 유사상품에 출원하였음이 이의신청을 통하여 객관적으로 입증되는 출원상표는 공서양속을 문란하게 할 염려가 있는 상표로 본다'고 규정하고 있다(상표심사기준 제 16조 제 4항).

이에 비하여 대법원은 인용상표가 주지·저명하지 아니하다면 비록 인용상표가 창작성 있는 것이라고 하더라도 이를 모방하여 지정상품을 달리하여 출원한 것 자체만으로는 상표법 제 7조 제 1항 4호에 해당하지 않는다는 입장이다<sup>130)</sup>. 특허법원의 경우에도 대법원의 입장을 따르는 판례(MASTERS 사건 등)와 제7조 제 1항 제12호의 입법 취지와 유사한 이유 설시를 하면서 모방 상표의 등록을 부정하는 판례(NUK 사건 등)로 갈려 있다.

**(6) 박람회 의 商標 · 商標 또는 商標과 同一 · 類似한 商標**

정부·외국정부에서 개최하는 박람회<sup>131)</sup> 또는 정부·외국정부의 승인을 받아 개최하는 박람회의 商標 · 商標 또는 商標(褒章)과 동일·유사한 商標(標章)이 있는 상표는 등록을 받을 수 없다<sup>132)</sup>. 다만 그 商標 · 商標 또는 商標를 받은 자가 그 상표의 일부로서 商標를 사용할 때에는 그러하지 아니하다(商§7④v). 이 규정은 박람회의 권위를 유지하고 상품의 품질에 대한 오인을 방지하려는 데 그 목적이 있다. 즉 박람회에서 수상하지 않은 자가 박람회에서 수상한 것처럼 그

127) 대법원 1996.3.22선고 95후 1104판결.

128)  효성 

본원상표와 지정상품과 인용업무표장에 의하여 표시되는 업무가 유사하지 아니하거나 견련관계가 없다고 하더라도 그러한 사정만으로 위 규정의 적용이 배제된다고 볼 것은 아니므로 원심이 그러한 지정상품과 업무상호간의 유사여부 내지 견련관계 여부에 대하여 별도로 판단하지 아니하였다고 하더라도 위 규정의 적용에 있어서 심리를 다하지 아니한 잘못이 있다고 할 것은 아니다(대법원 1998.4.24선고 97후 1320판결).

129) 실례로서, 이공학 박사는 등록되지 않았으나, 한자 박사는 상표등록이 허용되었다. 일본에서 정로환(征露丸)을 상표출원하였으나 정로환은 2차세계대전 중 일본 제국학사가 일본군인이 전쟁 중 위장병에 잘 걸려서, 빨리 나아 소련을 정복하라고 위장약에 정로환이라고 이름 붙였다. 이를 후에 상표출원하였으나, 일본 특허청은 이를 거절했다.

130) 대판 1997. 10. 14. 96 후 2296; 1997. 11. 28. 97 후 228; 1997. 12. 12 97 후 1153

131) 박람회라 함은 전시회, 진람회, 품평회, 경진대회 등 그 용어를 불문하고 넓게 해석한다.

132) 대법원 1991. 4. 23. 선고 89후 261판결.

상장·상패를 상표의 일부로 사용하면 마치 상(賞)을 받은 우수한 품질의 상품인 것처럼 보여 수요자에게 불측의 손해를 끼칠 염려가 있기 때문이다.

여기서 '정부 또는 외국정부의 승인'이란 정부 또는 외국정부의 인가, 허가, 면허, 인정, 공인, 허락 등 그 용어를 불문하고 정부가 권위를 부여하거나 이를 허용하는 일체의 행위를 말하고, '상표의 일부로서 그 표장을 사용할 때'란 상표의 한 요부 또는 부기적으로 사용하는 경우를 말하며 상표의 전부 또는 지배적인 표장으로 사용할 때에는 이에 해당하지 아니한다.

**(7) 著名人 또는 商號를 사용하는 商標**

저명(著名)한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상(肖像)·서명·인장(印章)·아호·예명·필명은 상표로서 등록을 받을 수 없다. 다만 그 他人의 승낙을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다(商§7①vi. 본호의 취지에 대하여는 타인의 인격권을 보호하기 위한 것이라는 견해와 타인의 성명 등의 모용에 의한 수요자의 출처혼동을 방지하기 위한 것이라는 견해가 있는데, 출처혼동을 방지하기 위한 별도의 규정이 있으며 타인의 승낙하에 등록이 가능하다는 점에서 인격권으로 보호하기 위한 규정으로 봄이 타당하다.

여기서 '타인'이란 현존하는 자연인은 물론 법인(법인격이 없는 단체를 포함한다)도 포함되며<sup>133)</sup> 자국민은 물론 외국인도 포함한다. '저명'이란 사회통념상 또는 지정상품과 관련한 거래사회에서 널리 인식될 수 있는 정도를 말한다<sup>134)</sup>고 하나 판례는 주지성·현재성보다 훨씬 주지도가 높고 오랜 전통과 명성을 가진 경우로 보고 있다<sup>135)</sup>. '약칭'이라 함은 그 약칭에 관한 그 타인의 결정여부를 불문하고 국내 일반수요자 또는 관련거래업계에서 그 타인으로 약칭되고 있으면 족하다고 본다. 상표법은 성명, 초상 등이 전부 저명할 것을 요건으로 하고 있지만 구체적으로 저명성<sup>136)</sup>의 정도는 인격권보호의 측면에서 탄력적으로 해석해야 할 것이다. 예컨대 성명이나 상호는 약칭이나 서명, 인장보다 저명성이 낮아도 본호를 적용할 것이며, 초상은 타인의 상표의 일부로 사용할 경우에는 인격훼손의 우려가 크

므로 저명성의 요건을 더욱 완화해서 판단해야 할 것이다<sup>137)</sup>. 자기의 성명·명칭과 저명한 타인의 성명·명칭이 동일한 때에는 타인의 승낙이 필요하다. 이 규정은 인격권의 보호를 목적으로 한 규정이다. 따라서 본인의 승낙을 받은 경우는 가능하다. 다만 그 상표가 제 7조 제 1항 제 10호 및 제 11호에 해당하는 때에는 그 등록을 거절하여야 한다.

저명한 타인의 성명, 명칭 또는 상호, 초상, 서명, 인장, 아호, 예명, 필명 또는 이들의 약칭이 상표의 부기적인 부분으로 포함되어 있는 경우에도 본호에 해당하는 것으로 본다.

**(8) 他人의 先登錄商標와 同一·類似한 商標**

1) 의의

선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 등록을 받을 수 없다(商§7①vii). 여기서 '타인의 등록상표'라고 함은 타인의 선출원(先出願) 등록상표를 말하며 후출원(後出願)에 의한 先登錄商標는 본호를 적용하지 않는다. 즉 후출원에 의한 선등록상표와 동일 또는 유사한 선출원 상표는 그 등록을 거절하지 못하며, 이 경우에는 후출원에 의한 선등록상표가 심판 또는 재판에 의하여 무효가 확정되지 않는 한 두 권리는 병존하는 것으로 본다.

이 규정의 취지와 관련하여서는 선출원 등록상표권자의 이익을 보호하기 위한 私益 규정이라는 설과 중복 등록으로 인한 수요자의 오인·혼동을 방지하기 위한 公益 규정이라는 설 및 절충설이 있다.

2) 동일·유사여부의 판단

'등록상표와 동일한 상표'란 등록상표를 확대 또는 축소한 상표는 물론 사회통념상 거래사회에서 일치하는 것으로 인식되는 정도의 상표를 포함하며, '등록상표와 유사한 상표'란 2개의 상표가 완전히 동일하지도 않고 사회통념상 거래사회에서 일치하는 것으로 인식되어 있지도 않으나 거래의 경험칙 또는 거래실제에 비

133) 대법원 1984.1. 24선고 83후 34판결.  
 134) 상표심사기준 제 18조 제 2항.  
 135) 대법원 1984.1. 24 선고 83후 34판결.  
 136) 저명성은 상표의 출원시를 기준으로 판단한다.  
 137) 최성우, 「주제별 상표법」, 한빛지적소유권센터, 2000. 5. 204면.



추어 양상표가 외관, 칭호, 관념 중 어느 한가지 이상의 점에서 유사하여 그들 상표가 동일 또는 유사한 상품에 사용된 경우에 거래자 또는 일반수요자들이 그 상품의 출처에 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우를 말한다. 구체적으로 상품의 출처의 혼동과 관련하여 다음의 1에 해당하는 경우에는 유사상표로 본다. 즉 i) 출원상표가 등록상표와 유사범위에 속하고 일반적 및 구체적 출처 혼동이 일어나는 경우, ii) 출원상표가 등록상표와 유사범위에 속하고 일반적인 출처혼동은 일어나나 구체적인 출처혼동은 일어나지 않는 경우, iii) 출원상표가 등록상표와 유사범위에 속하나 일반적인 출처혼동은 일어나지 않고 구체적 출처혼동만 일어나는 경우 등은 유사상표로 본다.

상표의 유사여부의 i) 관찰방법은 전체적, 객관적, 이격적(離隔的) 관찰을 원칙으로 하되 상표구성 중 인상적인 부분(要部)에 대하여 비교하여 관찰하고, ii) 유사판단은 원칙적으로 상표의 칭호, 외관, 관념 중 어느 하나가 유사하여 거래상 상품출처의 오인, 혼동의 우려가 있는 상표는 유사한 것으로 본다. 다만 전체적으로 현격한 차이가 있어 거래상 상품의 출처오인, 혼동을 일으킬 염려가 없는 때에는 그러하지 아니하다. iii) 그리고 상표의 유사여부판단은 그 상표가 사용될 상품의 주된 수요계층과 기타 상품의 거래실정을 고려하여 평균 수요자의 주의력을 기준으로 판단하여야 한다.

‘이격적 관찰’이란 대비적 관찰<sup>138)</sup>에 대응한 개념으로서 때와 장소를 달리하여 상표를 접하는 수요자의 불확실한 기억을 토대로 하여 유사여부를 판단하는 방법을 말한다. ‘전체적 관찰’이란 상표유사여부를 판단함에 있어서 주요부분과 부기적 부분을 구분하여 관찰하는 것이 아니라, 상표전체에 대해서 비교관찰하는 것을 말한다. 다만, 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서 식별력이 없는 윤곽이나 부기적 사항을 제외하고 식별력이 있는 요부만을 비교·대조하는 요부관찰을 병행함으로써 식별기능면에서 보아 외관, 칭호, 관념 중 어느 하나가 동일 또는 유사하여 일반수요자로 하여금 상품의 출처의 혼동을 일으키는지 여부를 고려하여야 한다. 요부관찰은 전체관찰의 수단이므로 요부의 선정은 상표를 전체적으로 관찰했을 경우에 식별기능을 가진 부분으로 하여 결정하여야 한다. 원칙적으로 제 6조 제 1항 각호의 1에 해당하는 식별력이 없는 표장과

제 51조 각호가 규정하는 상표권의 효력이 미치지 아니한 표장은 요부가 아니며 유사여부를 판단할 때에도 다른 상표와 대비해서는 안되며 상품 또는 상품의 포장 등의 입체적형상으로된 상표에 있어서도 그 상품 또는 상품의 포장 등의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적형상은 요부가 아니므로 이 부분을 유사여부판단의 대상으로 해서는 안 된다. 다만, 이러한 부분이 상표의 전체적 관찰에 있어서 부수적 고려사항으로서도 배제되어야 함을 의미하지는 아니한다. 상표의 요부 즉 인상적인 부분, 일반적으로 친숙해지기 쉬운 부분, 특히 주의를 끌기 쉬운 부분, 또는 특별한 의미를 가진 부분이라 하더라도 수요자에게 주는 식별력 또는 인상의 강약에 따라 요부의 강약이 인정되며 유사여부판단에 있어서도 이를 배려하여야 한다.

‘객관적 관찰’이란 상표자체의 구성을 기초로 하여 객관적으로 판단하여야 함을 말한다. 즉 인용상표 또는 출원상표의 서체나 그밖의 표시가 변경되어 사용된 경우 또는 특수한 방법으로 사용된 경우, 부정하게 사용할 의사가 있는지 여부는 상표의 유사여부판단에 있어서 고려대상이 아니다. 다만, 상표에 따라 그 사용형태가 상품과의 관계에서 분명한 때에는 거래상 혼동될 염려의 유무라는 관점에서 사용형태를 감안하여 유사여부를 판단하여야 한다.

외관의 유사성 판단은 주로 기호, 도형, 입체적 형상 또는 이들과 색채를 결합한 상표간에 적용되며 문자상표간에도 문자의 구성과 형태를 감안하여 외관의 유사성도 고려하여야 한다. 칭호의 유사성 판단은 문자상표 또는 도형, 기호상표간에 적용되고 관념의 유사성 판단은 문자, 도형상표들간에 주로 적용한다.

‘평균 수요자의 주의력을 기준으로 판단’한다란 그 상표를 접촉하는 범위내 통상인의 주의력을 기준으로 양상표에 대하여 심리적·감각적으로 경험칙상 어떻게 보이는가에 따라 판단하여야 함을 말한다. 따라서 주의력이 부족한 경솔한 사람 또는 전문적인 관찰력, 특수한 취미, 고도의 교육을 받은 사람의 주의력을 기준으로 하여서는 안된다. 또한 도매상들은 이해할 수 있지만 일반거래자가 이격적 관찰에 따른 경우에 혼동의 우려가 있는 상표는 유사상표로 보아야 한다.

상표의 유사여부판단은 ‘상품의 거래실정을 고려하여’ 판단한다란 각 상품의 종류, 성격, 형상, 구조, 크

138) 대상 상표를 나란히 놓고 유사여부를 판단하는 방법

기 등 사용되는 상품의 속성이나 그 상품의 거래지층의 종류, 상품이 거래되는 업계의 상관습, 기타 거래실정도 배려한 후에 객관적으로 판단하여야 함을 말한다. 예컨대 약제에 대해서는 독일어식 발음이, 화장품에 대해서는 프랑스어적인 발음이 많으므로 이들 상품에 대해서 사용되는 상표에 대해서는 이를 유럽어식의 칭호도 감안하여 유사여부를 판정하여야 한다.

결합상표의 유사여부는 그 결합의 강약의 정도를 고려하여 다음과 같이 판단하여야 한다. i) 형용사적 문자와 결합하여 구성된 상표는 원칙적으로 그 형용사적 문자가 결합하지 아니한 상표와 유사한 것으로 본다. ii) 2개의 어구로 결합된 상표는 원칙적으로 각각의 부분만으로 된 상표와 유사한 것으로 본다. 다만, 결합된 어구가 일련 불가분적으로 호칭되거나 새로운 관념을 형성할 때에는 그러하지 아니하다. iii) 긴 칭호로 인하여 현저한 어느 일부분만으로 간략하게 인식될 가능성이 있는 상표는 원칙적으로 그 현저한 어느 일부분만으로 구성된 상표와 유사한 것으로 본다. iv) 지정상품과의 관계에서 관용문자와 다른 문자가 결합하여 구성된 상표는 관용문자를 제외한 부분만으로 된 상표와 유사한 것으로 본다. v) 상호·상표(상호의 약칭으로 된 상표를 포함한다. 이하 같다)에 대해서는 상호의 일부분으로서 통상 사용하는 주식회사, 상사, 회사, CO., LTD., 사, 조합, 협동조합 등의 문자(이들의 용어를 외국어로 번역한 문자도 포함한다)가 상호의 요부에 해당하는 문자의 접두나 혹은 어느 부분에 구성되어 있던 간에 원칙적으로 이를 제외하고 상표의 유사여부를 판단하는 것으로 한다. 다만, 그 판단에 있어서는 그 상호의 지명도와 거래상 적용되는 약칭의 지명도 및 어조를 감안하여 판단한다. vi) 지리적 명칭과 업종명이 결합한 상호상표는 동일한 지리적 명칭이 결합되어 있는 때에도 업종이 다른 때에는 원칙적으로 유사하지 아니한 것으로 본다. vii) 지정상품과의 관계에 있어서 주지 또는 저명한 상표와 다른 문자가 결합된 상표는 원칙적으로 그 주지 또는 저명한 상표와 유사한 것으로 본다. viii) 기호, 문자, 도형 및 입체적 형상으로 각기 구성된 상표와 (이들과 색채를 결합한 상표를 포함한다) 이들을 결합한 상표간의 대비 또는 이들을 결합한 상표들간에 대비를 할때 유사판단은 기호, 도형 및 입체적 형상은 외관, 칭호와 관념에, 문자는 칭호와 관념에 중점을 두되 이들 표장간의 전체적 결합상태, 표장의 구성, 형태등 외관도 부수적으로 고려하여야 한다. 다만, 도형화된 문자 상표는 외관·칭호 및 관념을 함께 고려하여

판단한다. ix) 한글과 외국어가 결합된 상표의 유사여부는 그중 어느 한부분과 타상표의 해당 부분과의 비교 관찰에 의하여 판단한다. x) 상표의 구성부분중 지별역이 있는 부분(작게 표시된 경우를 포함한다)과 지별역이 없는 부분(크게 표시된 경우도 포함한다)이 결합되어 있는 때에는 후자를 고려대상에서 제외하고 지별역이 있는 부분을 중점적으로 고려하여 유사여부의 판단대상으로 한다.

구체적인 것은 상표심사기준 제 19조 제 5항에 의하고, 상표칭호유사의 판단은 동 기준 제 19조 제 6항에 의한다. 예컨대 외관유사는 白花→百花, HOP→HCP, 관념유사는 임금과 王과 King, 지리적 명칭이 결합된 상호상표로서 유사한 것은 주식회사 大成→대성 또는 대성공업사, 서울전선(주)와 서울전기(주), 삼성중공업주식회사와 삼성공업사, 칭호유사는 千年과 天然, TVC와 TBC, 光盛과 광성, 三星과 SAMSUNG(칭호유사) 등이 이에 해당한다.

#### (9) 商標權消滅後 1年이 경과하지 않은 商標와 同一·類似한 商標

상표권이 소멸한 날(상표등록을 무효로 한다는 심결(審決)이 있는 경우에는 심결(審決)확정일을 말한다)부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 등록을 받을 수 없다(商§7①viii).

등록상표의 상표권이 소멸한 뒤에도 어느 정도는 해당 상표권이 부착된 상품이 시장에서 유통될 수 있으며 나아가 일반 수요자에게 그 상표에 관한 기억과 신용이 잔존할 수 있다. 따라서 상표법은 상품출처의 혼동을 방지하기 위하여 권리소멸 후 1년 동안은 소멸된 상표와 동일·유사한 상표에 대하여 타인의 상표등록출원을 허용하지 않은 것이라고 보여진다. 여기서 “상표권의 소멸”이라 함은 상표권이 존속기간의 만료·포기로 인한 등록의 말소, 상표권자 사망 후 3년 내 상속인의 이전등록이 없는 경우 및 등록의 무효 또는 취소의 확정을 말한다.

상표권이 소멸된 경우라도 그 상표가 표시된 상품은 1년 정도는 시장에 남아 있을 것이다. 따라서 타인이 그 소멸된 상표권의 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우 상품의 출처의 혼동(混同)을 가져올 수 있기 때문에 이를 방지하기 위하여 1년간은 상표권이 소멸된 타인의 상표에 대하여 등록을 금지하는 것이다.

한편, 상표의 혼동사용, 불사용에 대한 제재로 등록이 취소되거나 상표권이 소멸된 경우에 그것이 타인의 상표가 아니라는 이유로 즉시 등록이 또다시 허용되면 위 제재규정(商§7①viii)은 무의미하게 되어 상표법 제 7조 제 5항에서 3년간 출원을 불허하고 취소심판청구인에 대해 소멸된 등록상표의 독점적 출원을 3월 내에 할 수 있게 하였다(商§8⑤). 또 상표법 제 7조 제 3항, 제 4항 제 2호·제 3호에서 예외규정을 두고 있다.

**(10) 周知商標와 同一 또는 類似한 商標**

타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 등록을 받을 수 없다(商§7①ix). 본호는 상표의 등록 및 미등록을 명확히 규정하고 있지 않으나, 동조 동항 제 7호에서 등록된 주지상표에 관한 조항이고 보면 본호는 미등록의 주지상표를 염두에 둔 규정이라 보인다<sup>139)</sup>.

다만, 상표심사기준에서는 주로 미등록 상표에 적용되지만 등록된 주지상표에 대해서는 본호규정과 아울러 제 7조 제 1항 제 7호의 규정도 적용한다. 여기서 '수요자'란 최종소비자는 물론 중간 수요자, 즉 제품의 생산을 위한 원료 또는 기계, 부품 등 중간재의 소비자 또는 그 상품의 판매를 위한 도매상 또는 소매상을 말한다. '현저하게 인식되어 있는 상표'란 수요자간에 누구나 상품을 표시하는 상표라고 널리 인식되고 있는 상표를 말한다. 이 규정은 상품의 출처의 혼동을 방지함과 동시에 미등록의 주지(周知)상표를 보호하는 것을 목적으로 한다.

여기서 주지상표란 특정인의 업무에 관한 상표를 상품에 사용한 결과 일반거래자 및 수요자간에 널리 인식되어 있는 상표를 말하나<sup>140)</sup>, 판례는 주지상표라 함은 반드시 수용자 또는 거래자가 그 상표 사용인이 누구인가를 구체적으로 인식할 필요는 없다 하더라도 적어도 그 상표가 특정인의 상품에 사용되는 것임을 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있음을 필요로 한다. 주지상표는 원칙적으로 국내에 주지되어야 한다.

다만, 국내에는 시판되고 있지 않다고 하더라도 수출 주종상표 또는 외국의 유명상표등과 같이 국내 관련 거래업계에 주지되어 있는 경우에는 주지상표로 본다. 한편 주지상표의 지역적 범위는 전국이든 일정한 지역이든 불문한다. 다만 지역적 범위는 지정상품과의 관계를 충분히 고려하여 결정하여야 한다.

주지상표인가의 여부는 그 사용, 공급 또는 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정이나 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 일응의 기준이 된다고 할 것이다<sup>141)</sup>. 상표는 계속 사용함으로써 자타상품의 식별력이 생기게 되고 또 상품의 출처표시의 혼동(混同)을 방지할 수 있어 상품의 품질을 보증하게 된다.

따라서 상표법은 주지(周知)상표에 대하여는 후출원(後出願)이라 하더라도 보호를 하여 줌으로써 상거래질서를 유지하고자 하는 것이다.

상표를 사용하는 자가 사용하기 전에 이미 타인이 사용하고 있거나 주지된 것을 알고 있으면서도 그 사용을 계속함으로써 주지상표로 만들어 놓은 경우 혹은 부정경쟁의 목적으로 사용함으로써 이를 주지가 되게 한 경우에는 이를 주지상표로 보지 아니한다. 한편 2개의 주지상표가 병존하는 경우에는 주지상표주가 다함께 악의든 선의든 불문하고 어느 것도 등록을 인정하지 아니한다.

**(11) 著名商品 또는 著名營業과 混同을 일으키게 할 염려가 있는 商標**

수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동(混同)을 일으키게 할 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다(商§7①x). 본호는 저명상표의 영업주를 보호함을 목적으로 하는 것이 아니고, 저명한 상품 또는 영업과의 오인·혼동의 방지를 목적으로 하는 것이다<sup>142)</sup>. 즉 경쟁자 및 공중의 이익보호를 도모하기 위하여 상표의 출처표시기능을 어지럽히는 상표의 등록을 금지하는 것이다.

139) 주지상표에 이르지는 못했으나 식별력을 가지는 미등록상표의 경우에는 부정경쟁방지법에 의한 보호가 타당하다.  
 140) 상표심사기준 제 21조 제 4항, 제 5항. 사용기간 사용량 및 거래범위 등은 일률적으로 정할 수 없고, 거래량의 사용밀도, 상품의 독과점성 매출량의 규모 기타의 사정을 고려하여야 한다.  
 141) 대법원 1986. 12. 11. 선고 85후 92판결; 대법원 1991. 11. 22. 선고 91후 301판결.  
 142) 대법원 1980.3. 11. 선고 80후 1판결.

◆ (大判 1980. 3. 11. 80 후 1) ◆

본호는 저명상표 영업주를 보호함을 목적으로 하는 것이 아니고, 저명한 상품 또는 영업과의 오인·혼동의 방지를 목적으로 하는데 그 입법취지가 있는 공익규정이다. 따라서 당사자간에 합의가 있다라도 위 규정의 적용을 배제할 수 없다.

여기서 '타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표'란 수요자간에 상품의 출처나 영업(서비스업을 포함)의 혼동을 가져올 염려가 있는 경우를 말하며, 이 경우 혼동의 범위는 동일 또는 유사한 상품뿐만 아니라 상표의 저명도와 다른 계통의 상품 또는 영업과 관련성이 있는 것으로 오해를 유발할 우려가 있는 경우를 포함한다.

타인의 저명상표와 결합한 상표에 대해서는 비록 저명상표가 상표구성의 일부로서 포함되어 그것이 요부가 아니거나 부기적 부분이다라도 구성부분인 저명상표로 인하여 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려가 있는 경우에는 이에 해당하는 것으로 본다. 저명상표란 동종 상품이나 영업뿐만 아니라 기타 이종 상품 및 영업에 이르기까지 특징인의 상표나 영업으로 출처의 혼동(混同)을 일으킬 우려가 있는 일반수요자에게 널리 인식<sup>143)</sup> 되어 있는 상표를 말한다<sup>144)</sup>145).

저명상표가 붙어 있는 상품이나 신용 있고 명성이 높은 저명(著名) 회사의 제품은 일반소비자에게 절대적 신뢰와 양질(良質)의 이미지를 가지고 있다고 볼

수 있다. 그러므로 저명(著名)상표의 소유주는 그 계열 기업에서 생산되는 우수한 품질의 제품과 오인(誤認)·혼동(混同)될 가능성이 있는 상품에 대해서는 상표로서 등록되지 않도록 원한다.

본호가 적용되기 위해서는 첫째 수요자에게 현저하게 인식되어 있을 것 즉, 저명성이 있고, 둘째 혼동의 우려가 있어야 한다.

◆ (大判 1988. 4. 12. 86 후 183) ◆

타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표라 함은 상품의 거래자, 수요자에게 상품의 생산자, 취급자, 판매자 등을 잘못 인식케 하는 상표를 가르키는 것이므로 특정의 상표가 저명하고 하나의 기업이 여러 가지 이질적인 산업분야에 걸쳐 이종상품을 생산판매하는 현대의 산업구조를 감안하더라도 저명한 상표의 상표권자 또는 그와 특수관계에 있는 사람에 의하여 당해 상품이 생산판매되거나 영업을 경영되는 것으로 인식될 염려가 없어 수요자로 하여금 상품출처나 영업의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없는 상표는 상표등록이 가능하다고 하여야 할 것이다.

(12) 商品の品質誤認을 일으키게 할 염려가 있는 商標

1) 의의

상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다(商§7①xi). 본호

143) 마키마우스의 경우 널리 알려져 있어서 이종의 상품 및 영업에 이용된다 하더라도 일반수요자의 인식에 오인, 혼동을 줄 여지가 있다.

144) 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려가 있는 상표여부를 판단함에 있어서는 그 타인의 표장의 주지도(광고선전의 정도 또는 보급도, 연도별 매출액 또는 시장점유율) 그 표장의 창조성, 그 표장의 상호상표인지 여부, 그 기업의 업종범위 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

145) 1. 상표법상의 주지상표와 저명상표의 비교

주지상표란 특징인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표를 말하고, 저명상표는 그 인식의 정도가 심화되어 이종상품·영업에 이르기까지 혼동을 초래할 염려가 있는 상표를 말한다.

인식의 정도에 있어서도 주지상표는 당해 상품에 관한 거래자 및 수요자 등 거래관계자의 전반에 인식될 정도를 요하며, 저명상표는 이종상품·영업의 수요자 및 거래자의 압도적 다수가 인식할 것을 요한다. 범위에 있어서 주지상표는 상표 및 상품의 동일·유사한 범위 내에서 혼동가능성을 판단하지만 저명상표는 표장의 동일·유사상표는 물론 모티브가 같은 경우도 해당되며, 동종상품 외에 이종상품이나 영업에 이르기까지 혼동여부를 판단해야 한다. 그 주체에 있어서도 당해 주지상표는 당해 상품의 수요자 및 거래자인 반면, 저명상표는 이종상품·영업의 수요자까지 확대되어 있다. 그러나 주지상표와 저명상표는 시용에 의해 인정되는 사실문제이므로 강학상 구별될 뿐 실제로는 구별이 곤란하며, 법적으로도 무효심판 청구시 제척기간의 유무를 제외하면 큰 차이가 없으며, 제 9호와 제 10호에 규정한 사유는 동시에 병존할 수도 있는 것이므로 등록무효를 다투는 당사자로서는 상품의 동종 이종에 관계없이 그 사유를 병합해서 주장하거나 선택적으로 주장할 수도 있다(대법원 1980.4. 22선고 80후 17판결)

2. 부정경쟁방지법상의 주지상표와 저명상표의 비교

부정경쟁방지법에서 쓰이는 주지상표는 상품주체혼동행위에 해당하나 저명상표는 상품주체혼동 뿐만 아니라 영업주체까지 혼동하는 개념으로 쓰이고 있다.

3. 조약상의 보호에서 주지상표와 저명상표의 비교

주지상표의 경우 파리협약 제 6조 2에 명문으로 규정하고 있는 반면, 저명상표는 파리협약상 저명상표에 관한 부분은 없으며, TRIPs§16③에 의해 파리협약 제 6조의 2규정을 확대적용하고 있다.

는 수요자가 상품의 품질오인과 출처의 혼동<sup>146)</sup>으로부터 생길 수 있는 불이익을 방지하여 상거래의 질서를 유지하기 위한 규정이다<sup>147)</sup>.

여기서 '상품의 품질을 오인'이란 상품의 품질의 오인(誤認)은 물론 상품 자체를 오인케 할 경우(예를 들어 양념통닭에 진흙오리라고 쓴 경우)로, 상품의 품질 자체의 오인은 품질이 그 상품에 실질적으로 존재하느냐를 불문하고 그 상품이 그러한 품질을 가지고 있는 것으로 수요자에게 오인될 가능성이 있는 경우를 말하고 상품의 오인은 지정상품과의 관계에서 수요자에게 상품이 오인될 가능성이 있는 때를 말한다.

'수요자를 기만(예를 들어 중국산 인삼에 Made in Korea라고 쓴 경우)'이란 그 상품 또는 상표가 수요자로 하여금 외국 또는 다른 기업의 상품 또는 상표로 오인을 유발할 우려가 있는 경우와 상품의 품질과 관계없이 상품출처의 오인을 초래할 염려가 있는 상표를 말하며, 출원인이 기만의 의사를 갖고 있는가를 불문한다. 지정상품과의 관계에서 상품의 품질을 오인케 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 대하여 거절이유를 통지한 경우에 보정에 의하여 상품의 오인과 기만을 하지 아니하는 지정상품으로 범위를 감축(지정상품의 삭제 또는 한정) 하였을 때에는 출원의 요지를 변경하지 아니하는 한 이를 인정한다.

다만, 지정상품을 감축한 경우에도 품질오인 및 기만의 우려가 완전히 해소되지 아니하였다고 판단되는 경우에는 그러하지 아니하다.

상표는 상품의 품질을 보증하는 기능을 가진다. 그러므로 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 일반 수요자를 기만하는 상표는 등록을 받을 수 없다. 예를 들면 국내에서 제조·판매되는 위스키에 스카치(Scotch) 위스키란 문구를 넣은 상표를 사용하는 경우이다.

◆ (大判 1991. 12. 10. 91 후 318) ◆

법인으로 된 출원인의 명칭과 다른 명칭이 상표로 출원되고 있는 경우 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는지의 여부는 일률적으로 판단할 수 없고 구체적인 경우에 개별적으로 살펴보아야 할 것이며, 수요자

를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 저명 또는 주지된 특정상표와 상호의 존재를 전제로 하여 그에 대비되는 유사한 상표가 주지저명상표의 상표권자의 상품이나 영업과 출처가 혼동될 염려가 있는지를 살펴서 판단하여야 할 것이고 대비되는 등록된 주지상표나 등록되지 않은 주지상표가 없을 경우에는 수요자 기만의 염려는 없다고 보아야 할 것이다.

2) 판단

품질의 오인을 일으키는 여부는 상표자체의 구성에 의하여 판단하되 상표를 전체적으로 관찰하여 결정하여야 한다. 다만 품질의 오인을 유발하는 부분이 당해 상표의 요부이든 아니든 여부를 불문한다. 본호의 규정은 사회거래 질서보호라는 공익적 견지에서 인정되는 것이므로 동 제 6호 내지 제 10호의 규정과는 달리 품질의 오인 또는 수요자의 기만을 일으키는지의 여부는 원칙적으로 상표등록여부결정시를 기준으로 하여 판단한다.

동일한 상표가 상품의 출처 또는 영업의 혼동을 일으키고 그 결과 상품의 품질의 오인 또는 수요자의 기만을 유발하는 경우에는 제 7조 제 1항 제 10호의 규정의 적용과 아울러 본호의 규정을 적용한다.

수요자를 기만할 염려는 상품의 품질오인의 결과를 유발하던 상품의 출처 또는 영업의 혼동의 결과를 유발하던 혹은 기타의 사정을 유발하던 불문한다. 그 판단은 당해 상표의 구성자체를 기준으로 할 뿐만 아니라 당해 상표가 거래될 경우에 거래사회의 통념상 수요자를 기만할 우려가 있다고 인정되는지 여부를 기준으로 한다.

특정상표가 상품의 품질을 오인시킬 우려가 있다고 보기 위해서는 그 상표에 대해서 수요자가 인식하는 상품과 현실적으로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 양자가 동일한 계통에 속하는 상품이라든가 재료, 용도, 외관, 제조방법, 판매계통이 공동으로 되어 있든지 혹은 그 상품의 특성이 거래상 오인을 일으키는 것이 일반적으로 인정되는 관계가 있어야 한다.

(13) 不正한 목적을 가지고 사용하는 상표

1) 의의

146) 대법원 1987.3. 10 선고 86후 156판결; 대법원 1989. 11. 10선고 89 후 353판결.  
147) 대법원 1991.1. 11선고 90후 311판결.

국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당하게 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 不正한 목적을 가지고 사용하는 상표는 등록을 받을 수 없다(商§7①xii).

본호는 국내에서 주지 또는 저명한 상표와 동일·유사한 상표는 상표법 제 7조 제 1항 제 9호 및 제 10호에 의해서 거절되지만, 제 3자가 출처 혼동의 우려가 없는 비유사한 상품에 출원하거나, 외국에서만 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표를 출원한 경우에는 상표등록을 허용함은 상표법의 목적에 반함에도 불구하고 적절한 거절의 근거가 없었으므로 1997년 개정 상표법은 진정한 상표사용자의 신용을 보호하고 공정한 경쟁질서를 확립하기 위하여 본호의 규정을 신설한 것이다. 여기서 '국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표'란 주지상표(상표심사기준§21①~③)를 준용한다. 다만 '외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표'에 있어서 '수요자'는 반드시 복수국가의 수요자임을 요하지 않는 것으로 한다. '부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적'이란 i) 상표권자가 국내시장에 진입하는 것을 저지하거나 또는 대리점계약 체결을 강제할 목적으로 상표권자가 미처 등록하지 않은 상표나 동일 또는 유사한 상표를 출원한 경우, ii) 저명상표와 동일 또는 유사한 상표로서 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려는 없다 하더라도 저명상표의 출처표시기능을 희석화시키기 위한 목적으로 출원한 경우 등에 해당하는 경우로 볼 수 있다.

## 2) 판단

'부정(不正)의 목적'을 판단함에 있어서는 사용에 의한 식별력과 저명상표의 규정을 준용함과 동시에 상표권자의 구체적인 국내시장 진입계획에 관한 자료, 출원인으로부터 상표의 양수 또는 대리점 계약체결 등을 요구한 사실에 관한 자료, 저명상표가 갖고 있는 양질의 이미지 또는 고객흡입력을 훼손할 우려가 있음을 입증하는 구체적인 자료 등을 종합적으로 고려하여야 할

것이다.

## (14) 입체상표의 기능성

### 1) 의의

상표등록을 받고자 하는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다(商§7①xiii). 본호는 1997년 8월 입체상표제도를 도입함에 따른 조치로서 입체상표중 그 상품 또는 포장의 기능적 특성만을 나타낸 입체상표는 식별력을 인정할 수 없기 때문이다.

'상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상' 일지라도 상표법 제 6조 제 1항 3호에서 규정하는 '상품의 형상' 또는 '상품의 포장의 형상'에 해당하므로 그와 같은 상표는 원칙적으로 상표법 제 6조 제 1항 3호에 해당하는 것으로 본다.

따라서 본호가 적용되는 것은 실제적으로 상표법 제 6조 제 2항에 의하여 식별력이 인정된 상표로서 입체상표의 기능성<sup>148)</sup>에 해당할 경우에는 식별력이 인정되어도 등록을 받을 수 없는 것으로 한다<sup>149)</sup>.

### 2) 판단

본호를 적용함에 있어서는 상품 또는 그 상품의 포장의 형상 등으로부터 발휘되는 실용적 이점으로 인하여 그 상품 등의 사용자에게 월등한 경쟁상의 우위를 제공한다거나 그러한 상품 또는 그 상품의 포장의 형상 등의 독점으로 인하여 거래업계의 경쟁을 부당하게 저해하는지의 여부를 종합적으로 고려하여 판단하는 것으로 한다. 상품 또는 그 상품의 포장이 채용하는 형상은 대체로 상품 또는 그 상품의 포장이 가지는 일정한 본래 기능을 수행하고 있는 것이 일반적이나, 이러한 상품 자체에서 비롯된 본래의 기능을 수행하는 동종의 상품일지라도 그 형상화나 디자인의 특성으로 인하여 상품 자체의 본래 기능을 넘어서 경쟁상 우월한 기능(실용적 이점)을 가져올 수 있다. 이 경우 본호에서 규정하는 기능성 여부를 판단함에 있어서는 상품의 형상화나 디자인의 특성으로 인하여 상품 자체의 본래 기능을 넘어서 경쟁상 우월한 기능이 존재하는지의 여부를 판단하는 것으로 한다.

148) 입체적 기능성판단은 그 기능성을 확보할 수 있는 대체적인 형상이 따로 존재하는지 여부, 상품 또는 포장의 형상을 당해 대체적인 입체적 형상을 한 경우 동등한 또는 그 이하의 비용으로 생산할 수 있는지 여부가 중요한 기준이 된다(상표심사기준 제 23조의 3①).

149) 상표심사기준 제 23조의 3 제 2항.

입체상표가 기능적이지 않다는 것을 주장하는 자는 다음의 자료 등을 제출할 수 있다<sup>150)</sup>.

1. 현재 관련 거래업계에서 유통되고 있거나 이용가능한 다른 대체적인 형상의 존재를 증명하는 자료
2. 당해 상품의 형상과 대체적인 형상의 상품을 생산하는데 소요되는 제조, 생산 비용의 차이 등을 증명할 수 있는 자료
3. 당해 상품 또는 그 상품의 포장의 형상 등으로부터 발휘되는 기능과 밀접한 관련이 있는 특허권, 실용신안권, 의장권(당해 권리의 존속여부는 불문한다)에 관한 정보
4. 광고 또는 선전 등을 통하여 당해 상품 또는 그 상품의 포장의 형상으로 인한 실용적인 이점이 널리 알려지고 있다는 사실을 증명하는 자료
5. 당해 상품의 형상 등에 체화되어 있는 특징에 대한 설명 자료 등

**(15) 포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적 표시**

WTO 회원국 내의 포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로서 구성되거나 동 표시를 포함하는 상표로서 포도주·증류주 또는 이와 유사한 상품에 사용하고자 하는 상표는 등록을 받을 수 없다(商§7①xiv). 본 호는 우리나라가 WTO에 가입함으로써 TRIPs 협정 제 23조 제 1항과 제 2항에서 규정한 포도주와 증류주에 대한 지리적 표시의 사용금지 및 등록금지 규정을 그대로 1997년 8월 상표법 개정시에 도입한 규정이다. 한편 WTO/TRIPs협정은 공중에게 원산지의 오인·혼동을 유발할 염려가 있는 상표의 사용을 금지하고(TRIPs§22②), 등록을 거절·무효(TRIPs§22③)로

하도록 요구하고 있다.

여기서 “포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로서 구성되거나 동 표시를 포함하는 상표”라 함은 당해 산지를 그 지역의 문자로 표시한 것뿐만 아니라 그에 대한 번역 및 음역을 모두 포함한다<sup>151)152)</sup>.

상표구성에 해당 지리적 표시가 ○○종류, ○○유형, ○○풍 등과 같은 표현이 수반된 경우에도 이를 적용한다.<sup>153)</sup>

**10. 끝으로**

상표법이 그 보호 대상인 상표의 범위를 확정함은 경제거래의 발전상황을 기초한 입법정책적 판단이다. 따라서 상표법상의 상표 개념은 고정된 것이 아니라 사회 경제의 거래 실정에 따라 변천하는 것이다. 또한 상표범위에 대한 입법판단은 사회현상으로서의 모든 상표개념에 구속될 필요도 없으며, 이는 상표보호와 관련한 등록주의의 당연한 현상이기도 하다. 따라서 현행 상표법의 규정은 상표 보호범위와 관련한 입법 정책적 판단이라 하겠다.

한 예로 미국에서는 건축물의 전체적인 외관이 소유자의 상품이나 서비스의 출처를 표시할 수 있다면 빌딩의 외부 및 외부디자인과 레스토랑의 실내 디자인 및 장식 등도 상표표시로서의 기능을 인정<sup>154)</sup>하고 있는 것과 같이 우리의 지적재산권에 대한 인식이 좀 더 성숙된 후에는 트레이드 드레스와 같은 제도의 도입여부의 검토가 필요하다고 본다.

\*기본적기능--식별기능⇒경쟁질서기능

발특2003/1

150) 이의신청 등을 통하여 입체상표가 기능적임을 주장하는 자 또한 같다.

151) 상표심사기준 제 23조의 4 제 1항.

152) ‘포도주 및 증류주’의 범위는 주세법상 주류의 범위를 참고로 하되 이에에는 예컨대 알코올강화 포도주, 위스키, 보드카, 브랜디, 럼, 진, 고량주, 배갈, 막걸리, 소주 등이 포함되는 것으로 보되 리큐르는 포함되지 않는 것으로 본다.

153) 원산지 표시가 제대로 되어 있다 하더라도 예컨대 캘리포니아 주에서 생산하는 ‘보르도’ 포도주에 미국산이라고 표기하는 경우에도 이를 적용하는 것으로 한다.

154) 윤선희·김성기·표호진, 「상표·의장보호대상의 확대 및 보호방안」, 지적재산권연구센터, 1997, pp.144~166 ; Two Pesos Inc., v. Taco Cabana Inc., U.S. 120 L.Ed. 2d 615, 112 S.Ct.2753(1992)