

# 內國人的 純外國文字商標

## 審 處理方案에 대한 小考

金 重 孝

(特許廳 商標審査官)

### 序 文

內國인이 純外國文字로 構成된 商標를 登錄받고자 出願하였을 경우, 內國人的 純外國文字商標는 需要者를 欺瞞할 念慮가 있는 商標라는 理由로 商標法 第9條第1項第11號를 適用하여 拒絕하고 있는 現行商標審査基準의 合理性如否에 對하여 檢討하고, 그로 인하여 나타나는 問題點 등을 考察한다.

#### 1. 內國人的 純外國文字商標登錄排除理由

1949年 11月 28日 法律 第71號로 商標制度가 생기면서부터 內外國人을 區別하지 않고 純外國文字商標의 登錄을 認定하여 오다가 1976年 8月 5일부터는 內國人에게는 純外國文字商標에 對하여는 登錄을 排除하고 外國文字와 國文字를 結合하여 出願하였을 경우와 最初 純外國文字商標로 出願한 후 同外國文字의 稱號를 國文併記할 경우에 限하여 登錄을 認定하고 있는데 그 理由를 商標法內的인 理由와 商標法外的인 理由로 區分하여 檢討하면 다음과 같다.

##### 가. 商標法內的인 理由

內國人的 純外國文字商標는 需要者를 欺瞞할 念慮가 있다는 理由로, 即 需要者가 外國商品으로 誤認混同할 憂慮가 있다는 理由로 拒絕하고 있으나 오늘날, 市場에서 內國人的 純外國文字商標가 公同연히 流通되고 있는 去來社會現實에 비추어 볼 때 國文併記制度의 實效性이 弱하다고 보아야 할 것이다.

### <適用條文>

—商標法 第9條第1項第11號—

(登錄을 받을 수 없는 商標)

商品의 品質을 誤認케 하거나 需要者를 欺瞞할 念慮가 있는 商標

나. 商標法外的인 理由

國民情緒를 醇化시키고 國民의 一體感을 造成하기 爲한 國語醇化運動의 하나로 推進하는 商號, 看板, 商標 및 技術專門用語 등의 國語醇化施策에 合當하다.

#### 2. 內國人的 純外國文字出願商標에 대한 國文併記由來

##### 가. 動 機

大統領令 第8208號(1976. 8. 4)로 公布되어 文敎部가 主管하는 各部處의 共同協議體가 推進하는 國語醇化施策의 一環으로 實施하게 된 것이다.

##### 나. 沿 草

1) 1976年 8月 4日(大統領令 第8208號)

國語醇化運動細部推進計劃에 따라 同運動을 보다 效果的으로 展開하기 爲하여 15個 關聯部處의 委員으로 構成하는 國語醇化運動協議會規程을 大統領令으로 公布하였다.

2) 1976年 8月 5日(特許廳 特1審 1351~9)

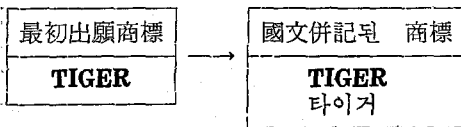
內國人的 純外國文字商標에 對하여는 補正通知로서 國文을 併記하도록 獎勵하였다.

3) 1978年 6月 13日(特許廳 상일 1351—3288)

補正通知로 國文併記를 獎勵한 結果, 出願인이 補正通知에 不應할 경우, 國文併記制度의 實效性이 없어 이를 補完하고자 內國人的 純外國

文字商標는 商標法 第9條第1項第11號를 適用하여 拒絶豫告處理하고, 出願인이 同外國文字의 우리말稱號를 國文併記하여 商標見本을 變更할 경우, 이를 要旨變更으로 보지 않고 登錄을 認定하도록 하였다.

(例 示)



4) 1980年 8月 21日(상이 1351~3948)→現行 基準

內國인이 商品輸出을 爲해서 純外國文字商標를 輸出對象國에 出願할 경우, 本國(우리나라)에 出願 또는 登錄된 商標는 國文併記된 것이기 때문에 純外國文字만으로 된 外國出願商標와는 同一한 商標로 認定받을 수 없기 때문에 파리條約에 따르는 優先權主張等의 出願節次에 問題點이 있을 뿐만 아니라 우리말 商標는 海外市場에서 國際競争力이 弱하기 때문에 輸出用商品에 限하여 純外國文字商標의 登錄을 認定하도록 條件을 緩和하였다.

### 3. 國文併記의 事例別 研究

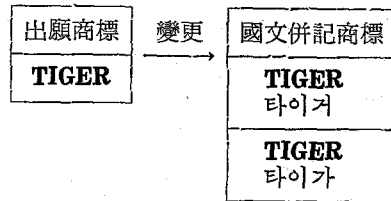
가. 國語辭典上 「併記」라 함은 「함께 合하여 기록하는 것」으로 되어 있으나 商標審査基準에서 外國文字商標에 對한 國文併記라 함은 이미 出願된 外國文字商標에다 우리말 稱號를 國文으로 表示하는 것에 限하여 要旨變更이 아닌 國文併記로 認定하고, 最初出願時부터 外國文字에 그 觀念이나 稱號 또는 다른 우리말을 國文으로 表示한 商標는 外國文字와 國文字의 結合商標라고 하여야 할 것이다.

나. 國文併記가 商標要旨變更에 該當하는지의 如否

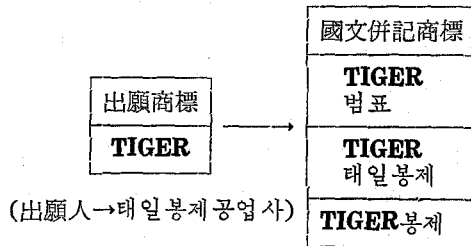
1) 純外國文字의 出願商標를 審査官의 指示에 따라 併記하는 것은 出願人의 意思가 아닌 審査基準에 따라 行하는 것이기 때문에 이를 要旨變更으로 볼 수 없고, 다만 出願後에 外國文字의 우리말 稱號가 아닌 다른 國文을 併記하는 것은 要旨變更으로 處理하여 無分別한 國文併記를 制限하는 것이 合當하다.

(例 示)

가) 要旨變更이 아닌 경우



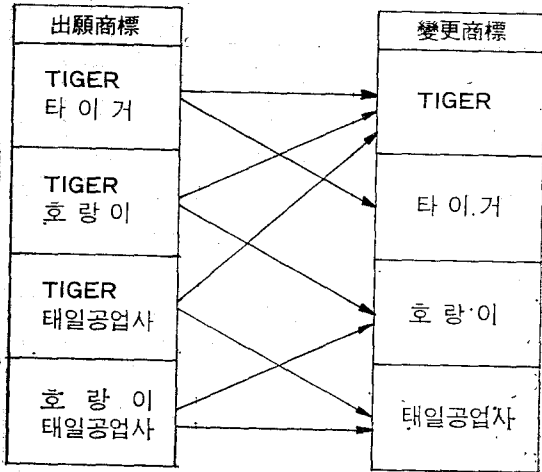
나) 要旨變更에 該當하는 경우



2) 外國文字와 國文字가 結合되어 出願된 商標를 出願人의 自意로 國文字나 外國文字를 削除하는 것은 要旨變更으로 處理하여야 한다. 왜냐하면, 商品品質의 誤認이나 需要者欺瞞의 念慮를 排除하기 爲하여 出願된 純外國文字商標에 國文을 併記하게 하는 것은 出願人의 意思에 反하여 變更되는 特別한 事由가 있는 것이며, 出願當時부터 出願人의 意思에 따라 外國文字와 國文字가 結合되어 出願된 商標는 變更後의 商標가 出願當時商標와 對比하여 서로 稱號나 外

(例 示)

— 要旨變更으로 認定하는것 —

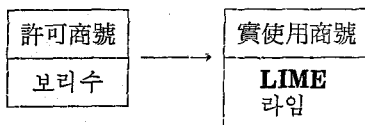


觀이나 觀念을 顯著하게 달리 할 때에는 要旨變更으로 認定하여야 함이 妥當하다고 생각한다. 물론 同一한 內容의 削除와 追加는 同一하게 取扱되어야 하는 自然法上 基本思想에는 想反된다 할지라도 어떤 文字가 削除되고 追加되는 目的과 理由가 다르기 때문에 出願後에 結合된 文字一部를 削除하는 것은 要旨變更으로 處理하여야 한다.

#### 4. 商標以外的 國語醇化運動에 關한 行政指導

內務部는 各市道에서 許可해 주고 있는 各種 食品의 製品名과 飲食店, 茶房等의 商號를 外國文字로는 不許하고 있는데, 이에 대한 明文의 根據規定은 없으며, 國語醇化運動의 施策에 따라 實施하고 있을 뿐이다.

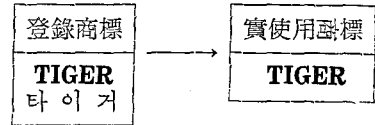
(例 示)



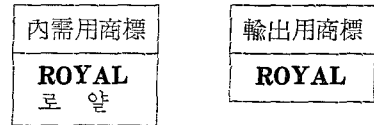
#### 5. 純外國文字商標의 登錄制限에 따르는 問題

內國人的 純外國文字商標登錄을 制限하는 結果 去來社會實情과 一致하지 않는 크고 작은 問題點이 있는데 例를 들면 다음과 같다.

가. 國文併記하여 登錄된 商標가 國內市場에서 純外國文字商標로 去來되고 있다.



나. 出願人에게 內需用商標와 輸出用商標를 各各 登錄받아야 하는 二重負擔을 주고 있다.



다. Marketing側面에서 볼 때 純外國文字商標는 去來市場에서 競爭力이 弱하고, 特히 國際市場에서 別표는 STAR보다 號稱이 까다롭고 記憶이 잘 안되며 商標自體의 觀念傳達도 안된다.

라. 지금의 우리 經濟는 對外貿易依存度가 GNP의 70%(輸出 35%, 輸入 35%)에 達하고 있는 바 이는 對外指向的인 우리 經濟構造를 立證하는 것으로서 國內市場에서도 輸入自由化政策 등으로 인하여 外國의 有名商標, 無名商標가 合法的으로 流通되고 있을 뿐 아니라 이들 外國商標와 競爭하려는 內國人들의 外國文字商標 使用이 必然的으로 增加하고 있으며 需要者가 外國文字商標만을 보고 外國商品으로 誤認할 憂慮가 있다고 볼 수 있는 客觀性이 弱하다.

마. 1940年代부터 오랜 기간 使用되어진 結果, 事實上 우리의 去來社會에 土着化된 로마文字商標等을 形式的으로 否認하는 不合理性이 있다.

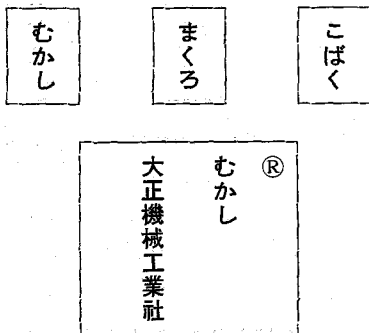
바. 實際 去來되고 있는 商標는 純外國文字商標이고 登錄된 商標는 國文併記된 商標로서 이들 商標가 서로 相異하여 更新登錄時 正當한 使用으로 認定되지 않을 경우 事實上 使用된 商標가 拒絶되고 商標權者는 新規出願하여 再登錄하게 되는 不合理性이 있다.

### 6. 國文併記制度를 廢止했을 경우 豫想되는 問題點

內國人的 國文併記制度를 廢止하고 純外國文字商標의 自由로운 登錄을 認定하는 경우에도 크고 작은 問題點이 豫想되는데 그 例를 든다면 다음과 같다.

가. 純外國文字商標가 氾濫하게 될 것이며 特別히 日本文字商標가 出現할 경우 民族感情에 起因하는 社會問題가 發生할 憂慮가 있고 그렇다고 世界共用인 로마文字에 限하여 認定하는 것도 또한 問題點이 있어 이 또한 充分히 檢討하여야 할 것이다.

#### (例 示)

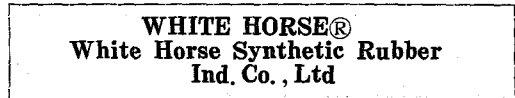


오늘날, 商標는 곧 商號와 看板이 될 수 있기 때문에 結局, 特許廳에서 登錄받은 商標나 써어비스標를 商品販賣場所나 써어비스業(음식점, 다방, 경양식점 등등)의 營業場所에서 看板으로 使用하는 것을 內務部에서는 不許하게 되어 登錄權者에게는 國家에 對한 또 다른 不信感이 造

成될 憂慮가 있다.

商標法에서는 商品의 標識로 使用되는 本來의 商標는 물론 商品製造者의 商號도 商標 또는 써어비스標로 登錄을 認定하고 있기 때문에, 商標와 商號를 모두 純外國文字로 登錄받아 例示와 같이 使用할 경우 公正去來法 第15條(誇張表示) 및 同法施行令에 따른 運用指針(過多한 外國語表示)에서 規定한 바와 같이 商標와 製造元(商號)을 모두 純外國文字로 表記했을 경우는 不正去來行爲(過多한 外國語表示)로 團東對象이 되는데 이는 特許廳으로부터 登錄받은 商標와 商號가 事實上 使用될 수 없는 結果가 되므로 國家行政의 一慣性缺與問題가 있다.

#### (例 示)



### 7. 結 論

지금까지 記述한 바와 같이 內國人的 純外國文字商標에 對하여 國文併記를 實施하므로써 나타나는 問題點들과 國文併記를 廢止했을 경우에도 豫想되는 問題點들이 있는데, 이러한 接近方法을 近視眼의인 思考라고만 볼 수 없을 것이며 모두가 看過할 수 없는 重要한 事案들이라 아니 할 수 없을 것이다. 따라서 앞으로의 改善方案은 이들 問題點들을 最少化하는 것이 重要한 課題라 할 것이다. 물론, 한편에서는 商標法上的 問題點만 改善補完하고 他部處, 他法律等과의 關係는 檢討할 必要가 없다고 判斷하는 見解도 있을 수 있으나 이 또한 國家行政의 一慣性을 無視하는 結果가 될 수 있어 쉽게 斷定할 수 없다고 생각한다. 이제 工業所有權分野에 몸담고 있는 우리 모두가 國文併記制度에 對한 보다 合理的인 改善方案과 實施時期에 對하여 衆智를 모아야 할 것으로 思料된다.