

상표등록 요건(I)



장혜룡

(현) 유유국제특허법률사무소 대표변리사
 특허심판원 심판관
 특허청 심사관, 법무담당관실
 행정안전부 및 대법원조사관(파견)
 제44회 변리사시험합격
 호주 Wollongong대학 대학원 석사

I. 들어가며

상표법에 의거 상표에 관한 독점배타적인 권리를 획득하기 위해서는 상표법에서 정한 일정한 요건을 갖추어야 하는데 이러한 요건을 상표의 등록요건이라 한다.

즉, 주체적요건과 절차적요건, 상표의 정의개념의 합치, 상표의 식별표지로서의 등록적격성 그리고 상표법에서 정한 부등록사유 해당유무 등이 상표의 등록요건이라 할 수 있다.

이중 이번 호의 상표등록 요건(I)에서는 주체적요건과 상표의 식별표지로서의 등록적격성에 대하여 살펴보고, 상표법에서 정한 부등록사유에 대하여는 다음 호의 상표등록 요건(II)에서 구체적으로 검토하기로 한다.

II. 상표등록의 주체적 요건

1. 서설

상표등록을 받기 위하여는 “권리능력” 과 “권리적격” 을

갖추어야 하는데 권리능력에 대하여는 민법의 규정이 준용되고, 권리적격에 대하여는 상표법 제3조에서 ‘국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자’ 는 상표등록을 받을 수 있다라고 규정하고 있다.

따라서 상표등록을 받을 수 있는 자는 권리능력이 있어야 하고, 상표를 사용하거나 또는 사용하고자 할 의사가 있어야 하나, 현실적으로 출원인의 주관적 사용의사 유무를 심사관이 판단할 방법이 없기 때문에 권리적격요건은 선언적 또는 상징적의미만을 가지고 있다고 볼 수 있다.

2. 권리능력과 행위능력

(1) 권리능력

(a) 의의

민법은 살아있는 모든 자연인과 법인에게 권리능력을 인정하고 있으므로 내국인은 물론 국내에 주소나 영업소를 가진 외국인도 자연인이나 법인 모두 권리능력이 인정된다.

(b) 권리능력이 없는 자

자연인의 경우 국내에 주소나 영업소를 가지지 아니한 외국인인 권리능력을 가질 수 없다. 여기서 재외자인 외국인의 경우 어느 범위까지 권리능력을 인정 할 것인가가 문제될 수 있다.

따라서 상표법 제5조가 준용하는 특허법 제25조에서 재외자인 외국인은 그 외국인이 속하는 국가에서 우리나라 국민에게 그 국민과 동일한 조건으로 상표등록에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우 등에 있어서는 권리능력을 인정하고 있다.

또한, '법인이 아닌 사단 등' 도 원칙적으로 상표등록에 관한 권리를 향유하지 못한다. 그러나 '법인이 아닌 사단' 도 실질적으로는 법인과 다름없는 실체를 가진 법인격없는 단체이므로 상표법에서는 제한적으로 권리능력을 인정하고 있다.

즉, '법인이 아닌 사단' 은 상표등록에 관한 권리지는 될 수 없지만, 대표자 또는 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 단체의 명칭으로 이의신청인, 심판의 청구인 또는 피청구인, 재심의 청구인 또는 피청구인이 될 수는 있다.

(2) 행위능력

위의 권리능력을 가진 자라 하더라도 행위능력이 없는 자는 상표에 관한 절차를 밟을 수 없고, 법정대리인을 통하여 절차를 밟을 수 있다.

"행위능력" 이라 함은 단독으로 유효한 법률행위를 할 수 있는 능력을 말하는데, 민법은 행위무능력자의 범위를 미성년자, 한정치산자 및 금치산자로 확립적으로 규정하고 있다.

행위무능력자가 상표에 관한 절차를 수행하는 경우에는 특허청장은 기간을 정하여 보정을 명할 수 있고, 그기간 내에 보정하지 않으면 상표에 관한 절차를 무효로 할 수 있다.

III. 상표의 식별표지로서의 등록적격성

1. 서설

우리나라 상표법은 전회에서 살펴본 바와 같이 등록주의를 채택하고 있으므로 등록요건으로서 표장의 "식별력" 을 구비하는 것이 필요하다. 상표의 주요 기능중의 하나인 '자타상품의 식별력' 의 의미와도 같은 개념으로서 상표법

상 식별력은 등록유무판단의 가장 중요한 요소가 된다.

즉, 식별력을 갖춘 상표로서 상표법상 등록요건을 충족하는 경우에는 상표법 제7조에서 규정하고 있는 부등록사유에 해당하지 아니하면 상표등록을 받을 수 있다.

상표등록이 가능한지의 여부는 표장이 '식별력' 이 있는가에 귀결되므로 식별력의 개념과 식별력이 없는 표장에 대하여 구체적으로 살펴본다.

2. 식별력

(1) 의의

상표는 상품의 출처를 표시하는 자타상품의 식별표지이므로 자기의 상품과 다른 영업자의 상품과를 구별하게 할 수 있는 힘 즉, 식별력을 갖추지 않으면 안된다.

여기서 식별력에 따른 상표등록 가능성의 판단 기준으로는 상표자체의 고유의 현저성, 상표의 사용기간, 사용방법과 사용정도, 광고선전 활동, 상품 품질의 우수성, 상표권자의 명성과 신용정도에 따라 상대적으로 결정된다.

따라서 상표등록단계에서 거래통용의 구체적인 식별력의 획득이 필요한 것은 아니지만, 상품구별표지로서의 적격성은 구비하여야 한다.

학문상으로는 어떠한 상표가 등록적격성을 가졌는가에 대하여 외관구성설, 자타상품식별력설, 독점적응력설 등이 대립하고 있으나, 다수설과 판례는 자타상품의 식별력을 가지고 있어 독점배타적인 권리를 부여하는 것이 적정한지와 상표법상 목적이 공익과 사익의 양면성을 가지고 있으므로 이 점을 고려하여 등록여부를 판단하여야 한다는 자타상품식별력설과 독점적응력설을 절충한 견해를 취하고 있다.

(2) 식별력의 有無와 強弱

상표는 식별력이 어느 정도 있어야 등록 가능한지는 개개의 상표를 지정상품과 함께 연관성 등을 검토해야 알 수 있지만, 식별력 개념의 이해를 돕기 위하여 식별력의 유무와 강약에 대해 살펴본다.

1차적으로 상표구성자체의 칭호, 외관, 관념에 의 해 객관적으로 판단할 수 있다.

일반적으로 너무 흔한 명칭, 형태만으로 된 상표 등이 식별력이 없음을 자명하고, 문자상표의 경우 일반명칭, 記述상표 등은 원래부터 식별력이 없거나 약한 경우이다.

이에 반해 암시적 상표, 造語로 된 상표, 상품과 관련없는 용어로 된 상표는 식별력이 있고 강하다.

여기서 유의해야 할 점은 식별력은 절대적으로 고정된 개념이 아니므로 상표의 사용실적, 거래실정, 당해상품과 서비스와의 관계 등의 변화에 따라 끊임없이 변하는 상대적 개념이므로 상표출원시에는 이에 관한 제반사항을 검토해 보는 것이 필요하다.

3. 식별력이 없는 상표

상표법 제6조 제1항에서 보통명칭, 관용표장, 기술적 표장, 지리적 명칭, 흔한 명칭, 간단한 도형, 기타식별력이 없는 상표를 부등록사유로 규정하고 있다. 식별력이 없는 상표는 특정



인에게 독점배타적인 권리를 부여하는 것이 상표법상 목적에 부합되지 아니하기 때문이다.

그러나 앞서 살핀 바와 같이 식별력의 유무는 확일적, 일률적으로 규정할 수 없는 것으로 시대변천과 사회환경의 변화 그리고 지정상품과의 연관성 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

(1) 보통명칭상표와 관용표장

(a)의의

상표법 제6조 제1항 제1호와 제2호에서 '그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표와 그 상품에 대하여 관용하는 상표'는 상표등록을 받을 수 없다'라고 규정하고 있다. 여기서 '보통명칭'이라 함은 당해 상품을 취급하는 거래사회에서 일반 수요자와 거래업계에서 통상 그 상품을 지칭하는 것으로 인식되고 사용되고 있는 명칭을 말한다. 이러한 보통명칭에는 그 상품의 약칭, 속칭 등을 포함한다. 그리고 '관용상표'란 특정종류에 속하는 상품에 관하여 동업자들 사이에 관용적으로 쓰여지는 표장을 말한다.

이러한 보통명칭과 관용표장을 상표로 등록할 수 없도록 한 것은 자타상품의 식별력이 없거나 당해상품의 일반적인 명칭이므로 누구나 자유롭게 사용하게 함이다.

(b)양자의 구분

보통명칭상표와 관용표장은 모두 상표등록요건을 결하고 있어 상표등록이 되지 못한다는 점에서 공통점을 가지고 있으나, 구성요소와 인식 및 사용주체에 있어 차이가 있다.

'보통명칭상표'는 명칭이라는 점에서 '문자'로만 구성되고, 당해 상품을 취급하는 거래사회에서 일반 수요자

(and)와 거래업계에서 그 상품의 일반명칭으로 인식되고 사용되어야 한다.

이에 반해 '관용표장'은 문자이외에 기호, 도형, 입체적 형상 등 모든 구성요소를 포함하고, 당해 상품을 취급하는 거래사회에서 일반 수요자(or)나 거래업계 사이에서 그 상품의 명칭으로 일반적으로 인식되고 사용되어야 한다. 따라서 보통명칭이 관용표장보다 인식 및 사용주체의 범위가 더 넓다.

(c) 보통명칭의 유형

첫째, 특정상품이 매우 저명해져서 그 상품의 상표가 동종 상품의 대명사로 된 경우(박스형자동차 - jeep)

둘째, 신제품 또는 특허품의 상표가 당해 상품의 보통명칭인 것으로 잘못 인식되고, 사용되는 경우(스테플러 - 호치키스)

셋째, 상표관리 소홀을 틈타 동종업자가 편승하여 사용한 결과 보통명칭화되는 경우(해열 진통제- 아스피린)

넷째, 상품명이 길고 불편하여 수요자가 상표를 상품명으로 사용하는 경우(옥시테트라사이클린- 테라마이신)

(d) 보통명칭과 관용표장의 판단

보통명칭의 판단은 상표의 외관, 칭호, 관념을 통해 상품의 보통명칭으로 직감할 수 있는 경우를 의미한다. 따라서 표장이 외관상 보통으로 사용된 것이라도 지정상품과 관련하여 그 상품의 보통명칭으로 직감되지 않거나 단순히 암시 또는 강조하는데 지나지 않는 경우에는 보통명칭으로 보지 아니한다.

① 인적 판단기준

보통명칭인지의 여부는 지정상품과 관련하여 '평균적 지식을 가진 국내수요자 일반이나 거래업계의 객관적 인식'을 기준으로 판단하여야 한다.

이러한 의미는 추상적 내용을 포함하고 있어 상표법 전문가가 아닌 사람이 판단하기에는 애매한 점이 있으나, 다시 말하면 '국내에서 평균적 지식을 가진 수요자와 거래업계에서 통상적으로 인식되는 정도'가 인적 판단이 될 수 있다 할 것이다.

② 지역적 판단기준

보통명칭인지의 여부는 '국내'에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라 이를 결정하여야 한다. 극히 협소하게 한정된 특성의 지역에서 거래된 사실만 가지고 판단하여서는 안되나, 그렇다고 하여 전국에 걸쳐 보통명칭화되

었는지 판단하는 것도 부적당하다.

③ 시간적 판단기준

보통명칭상표에 대하여 그 등록여부를 판단할 때에는 출원인의 사익보다는 공익을 중시한다는 입장에서 그 상표의 출원시가 아닌 '상표등록여부 결정시'를 기준으로 하고 있다.

(e) 상표관리의 중요성

상표가 보통명칭화 될 경우에 누구나 당해 상표를 자유롭게 사용할 수 있기 때문에 당해 상표사용자의 축적된 신용은 보호될 수 없게 된다. 따라서 상표권자는 등록된 상표가 일반수요자나 경쟁대상자의 부당한 사용에 의하여 보통명칭화가 되지 않도록 상표를 사용할 때에는 상품명과 병기함은 물론 등록상표임을 표시하는 표기를 하여야 한다.

특히, 사전류나 백과사전류에 당해 상표가 상품명으로 사용되는 경우 이의 삭제를 요구하는 등 당해 상표보호를 위해 적극적인 방어진치가 필요하다.

(2) 성질표시적 상표

(a) 의의

같은 법 제6조 제1항 제3호에서 '그 상품에 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'는 등록을 받을 수 없다'라고 규정하고 있다. 이와 같이 상품의 특성을 설명하거나 품질내용을 기술할 목적으로 표시된 표장을 記述的 商標 또는 성질표시적 상표라고 한다.

기술적 또는 설명적인 표장은 일반 상거래에 있어 언제나 사용되므로 보통의 경우에는 상품의 식별기능이 없고 그렇지 않더라도 특정인에게 이를 독점하게 하는 것은 부적당하기 때문에 등록되지 않는다. 상표등록여부 판단시 거절이유가 되는 것중 본호에 해당하는 것이 가장 많다. 따라서 출원인은 성질표시적 상표에 해당하지 않도록 표장을 창안하는 것이 요청된다.

(b) 성질표시적 상표의 구체적인 예

① 산지의 표시

해당지역의 기후, 토양 등의 지리적 조건 등과 관련하여 해당 상품의 특성을 직감할 수 있는 지역을 표시하는 것으로서 해당 상품이 해당 지역에서 과거에 생산되었거나 현실적으로 생산되고 있는 경우에는 물론 그 지방에서 생산되고 있는 것으로 일반 수요자에게 인식될 수 있는 경우에도 이에 해당하는 것으로 본다.

산지표시의 성격을 가지는 상표의 예를 들어 보면, 지정상품이 인삼이고 상표가 금산인 경우, 지정상품이 사과이고, 상표가 대구인 경우, 지정상품이 상표가 굴비이고 상표가 영광인 경우, 지정상품이 해장국이고 상표가 청진동인 경우, 지정상품이 막국수이고 상표가 춘천인 경우, 지정상품이 갈비이고 상표가 이동인 경우 등이 이에 해당된다.

② 품질의 표시

당해 지정상품과의 관계에서 그 상품의 상태 또는 우수성을 직접적으로 표시하는 것이라고 인정되는 경우를 말한다.

상품의 품질표시에는 상품의 품위와 등급의 표시, 품질보증의 표시와 미감의 표시도 포함된다.

품질표시의 성격을 가지는 상표로는 지정상품이 환경 관련 상품이고 상표가 청정, 무공해, 그린인 경우, 지정상품이 녹차이고 상표가 생명물인 경우, 지정상품이 호텔업에 상표가 트래블로지인 경우에 이에 해당되고, 또한 품질보증, 우, 량, 순정, 원조, 우수, new, KS 등은 전 상품에서 품질표시 표장에 해당된다.

③ 원재료의 표시

당해 원재료가 당해 지정상품에 현실적으로 사용되고 있거나 사용될 수 있다고 인정되는 경우를 말한다. 원재료에는 당해 상품의 주원료거나 주요 부품은 물론 보조원료 또는 보조부품이라 하더라도 동 상품의 품질, 성능, 효능 등에 중요한 영향을 줄 수 있는 것은 여기에 포함된다.

품질표시의 성격을 가지는 상표로는 지정상품이 두부이고 상표가 콩인 경우, 지정상품이 창문틀이고 상표가 알미늄인 경우, 지정상품이 브라우스이고 상표가 silk인 경우, 지정상품이 금고이고 상표가 steel인 경우 등이 이에 해당된다.

④ 효능표시

당해 지정상품과의 관계에서 물품의 성능 또는 효과를 직접적으로 표시하는 것이라고 인정되는 경우를 말한다. 효능표시는 당해 상품의 객관적인 성능이나 효과의 표시

는 물론 주관적인 안락감, 쾌감 등 만족감의 표시도 포함한다.

효능표시의 성격을 가지는 상표로는 지정상품이 화장품이고 상표가 보들보들인 경우, 지정상품이 전자렌지이고 상표가 원터치인 경우, 지정상품이 가구이고 상표가 우아미인 경우, 지정상품이 컴퓨터이고 상표가 효율적인 network인 경우 등이 이에 해당된다.

⑤ 용도표시

당해 지정상품의 용도를 직접적으로 표시하는 것이라고 인정되는 경우를 말한다. 즉, 지정상품의 사용목적, 사용처, 수요계층, 오락용 또는 레저용 기타 용도에 관한 기술적 또는 설명적인 표시를 말한다.

용도표시의 성격을 가지는 상표로는 지정상품이 비료이고 상표가 원예인 경우, 지정상품이 콜라이고 상표가 diet cola인 경우, 지정상품이 의류이고 상표가 베이비인 경우, 지정상품이 운동용품이고 상표가 프로용인 경우 등이 이에 해당된다.

⑥ 기타 기술적 표시

상술한 이외에 수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기표시 등도 기술적 표장에 해당되어 등록을 받을 수 없다. 수량표시 등에 대한 상세한 부분을 생략하였으나, 위에서 언급한 구체적인 예와 같은 맥락으로 해석하여 운용하면 큰 무리가 없을 것이다.

(c) 판단 기준

기술적상표에 해당하는가를 판단하는 기준은 인적, 지역적, 시간적 기준으로 구분하여 볼 수 있다.

먼저, 인적 기준은 상표의 의미나 내용은 '일반거래자'나 '수요자'를 기준으로 하여 그들이 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고, 심사숙고하거나 사전을 찾아보고 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려대상이 되지 않는다.

지역적 기준은 '국내'에서의 당해 상품의 거래실정에 따라 판단하고, '외국'에서 상표로 등록되었다는 사실만으로 등록이 허용되지 않는다. 시간적 기준으로는 상표출원시가 아닌 상표등록여부결정시를 기준으로 한다.

(3) 현저한 지리적 명칭

(a) 의의

같은 법 제6조 제1항 제4호에서 '현저한 지리적 명칭·

그 약어 또는 지도만으로 된 상표'는 등록을 받을 수 없다'라고 규정하고 있다. 여기에는 국가명, 저명한 지명, 유명한 관광지, 변화가, 행정구역 등 일반인에게 널리 알려진 저명한 지명 및 지리적 장소를 나타내는 보통 형태의 지도가 포함된다.

(b) 현저한 지리적 명칭의 구체적인 예

일반적으로 도시명인 핀란드어, Oxford, Vienna, Manhattan, Georgia, London, 뉴욕, 장충동왕족발, 종로학원 등과 관광지인 한라산, 충주호, 진도, 천마산곰탕 등 그리고 역사적 문화재인 동대문, 남대문, 불국사, 해인사 등은 현저한 지리적 명칭에 해당하나, 지리적 명칭 내지는 관광지라도 하더라도 일반인에게 현저하게 알려지지 않은 장안천, 가거도 등은 이에 해당되지 않는다.

(c) 판단 기준

현저한 지리적 명칭에 해당하는지는 일반수요자 또는 거래업계에서 널리 인식될 수 있는 정도이어야 하고, 사전류에 게재되는 것을 기준으로 할 것은 아니다.

인적 기준은 '일반거래자' 나 '수요자' 에게 널리 인식되는 정도이어야 하고, '통상적인 일반수요자의 평균적인 인식' 을 기준으로 하여야 한다. 지역적 기준은 '국내' 에서의 당해 상품의 거래실정에 따라 판단하고, '외국' 에서 상표로 등록되었다는 사실만으로 등록이 허용되지 않는다. 시간적 기준으로는 상표출원시가 아닌 상표등록여부결정시를 기준으로 한다.

(4) 흔히 있는 성 또는 명칭

(a) 의의

같은 법 제6조 제1항 제5호에서 '흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표' 는 등록을 받을 수 없다'라고 규정하고 있다.

'흔히 있는 성 또는 명칭' 이라 함은 현실적으로 다수가 존재하거나 관념상으로 다수가 존재하는 것으로 인식되고 있는 자연의 성 또는 법인, 단체, 상호임을 표시하는 명칭 등을 말한다.

(b) 구체적인 예

외국인의 성은 비록 당해 국가에서 흔히 있는 성이라고 하더라도 국내에서 흔히 볼 수 있는 외국인의 성이 아닌 여기에 포함되지 아니한다.

국내에서 흔한 김씨, 이씨, 박씨, 윤씨 농방 등은 이에 해당된다.

또한 회장, 총장, 사장 등 직위를 나타내는 명칭은 흔히 명칭으로 본다.

(c) 판단 기준

흔히 있는 성 또는 명칭인지의 판단은 전화번호부 또는 인명록 등에 상당수가 있는지를 참고하여야 하며, 특정인에게 독점시킬 경우 같은 성이나 명칭을 가진 자에게 불충의 피해를 줄 우려가 있는지 여부를 기준으로 한다

인적 기준은 '일반거래자' 나 '수요자' 에게 널리 인식되는 정도이어야 하고, '통상적인 일반수요자의 평균적인 인식' 을 기준으로 하여야 한다. 지역적 기준은 '국내' 에서의 당해 상품의 거래실정에 따라 판단하고, '외국' 에서 상표로 등록되었다는 사실만으로 등록이 허용되지 않는다. 시간적 기준으로는 상표출원시가 아닌 상표등록여부결정시를 기준으로 한다.

(5) 간단하고 흔히 있는 표장

(a) 의의

같은 법 제6조 제1항 제6호에서 '간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표' 는 등록을 받을 수 없다'라고 규정하고 있다. 여기서 '간단하고 흔히 있는 표장' 이라 함은 간단하면서도(and) 흔히 표장만을 말한다. 따라서 간단하거나(or) 흔히 있는 표장만으로 된 상표일 때에는 등록받을 수 없다는 의미는 아니다.

(b) 구체적인 예

① 문자상표

문자상표는 1자의 한글 또는 한자로 구성된 표장이거나 2자 이내의 기타 외국문자로 구성된 표장은 원칙적으로 간단하고 흔히 있는 표장에 해당된다. 그러나 닭, 별과 같이 사물의 관념을 직감할 수 있는 경우에는 예외로 한다.

② 숫자상표

숫자상표는 두 자리 이하의 숫자로 표시된 것은 이에 해당된다. 또한 10단위 숫자의 2개와 +, -, x, = 등의 부호가 결합되거나(예, 33+66) 10단위 숫자를 식별력이 없는 표장과 결합한 때에는 식별력이 없는 것으로 본다. 다만, &로 결합된 경우에는 예외로 한다.

③ 도형상표

도형상표는 흔히 있는 원형, 삼각형, 사각형, 마름모형이

나 기호 또는 삼태극 등의 표장은 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하는 것으로 본다.

④ 입체상표

입체상표는 흔히 있는 공, 정육면체, 직육면체, 원기둥, 삼각기둥 등의 표장은 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하는 것으로 본다.

(c) 판단 기준

인적 기준은 '일반거래자' 나 '수요자' 에게 널리 인식되는 정도이어야 하고, '통상적인 일반수요자의 평균적인 인식' 을 기준으로 하여야 한다. 시간적 기준으로는 상표출원시가 아닌 상표등록여부결정시를 기준으로 한다.

(6) 기타 식별력이 없는 표장

(a) 의의

같은 법 제6조 제1항 제7호에서 '제1호 내지 제6호외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표' 는 등록을 받을 수 없다 '라고 규정하고 있다. 본 규정은 제1호부터 제6호까지는 해당되지 않지만, 특정인에게 권리를 독점하게 하는 것이 부적당한 경우에 등록을 받아주지 않겠다는 취지의' 보충적 규정' 이다.

(b) 구체적인 예

① 외관상으로 보아 사회통념상 식별력을 인정하기 곤란한 경우

단기 또는 서기로 연도를 나타내거나 연도표시로 인식될 수 있는 표장과 사람, 동식물, 자연물 또는 문화재를 사진, 인쇄 또는 복사하는 등의 형태로 구성된 표장

② 다수인이 현실적으로 사용하고 있어 식별력이 인정되지 않는 경우

일반적으로 쓰이는 구호, 표어, 인사말이나 인칭대명사 또는 유행어로 표시한 표장과 http://, www. @ 등

③ 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않다고 인정되는 경우

④ 기타 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는가

를 식별할 수 없는 표장

에컨대, Land, Mart, Club, Plaza, World, outlet, House, City, 마을, 마당, 촌 등이 이에 해당된다.

IV. 나가며

이상에서 살펴본 바와 같이 상표법 제6조 제1항에 해당하는 표장은 자타상품의 식별력이 인정되지 아니하여 상표등록을 받을 수 없다. 그러나 식별력이 없는 표장과 결합된 표장이라 하여 모두 등록을 받을 수 없는 것은 아니고, 일정한 요건을 구비하면 등록을 받을 수도 있다.

즉, 식별력이 없는 표장이라 하더라도 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관한 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식된 경우에는 그 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다. 이는 자타상품의 식별력이 생긴 것이고 동종업자 보호차원에서 특정인의 독점사용을 불허할 이유도 상실되었기 때문이다.(상표법 제6조 제2항) 구체적인 내용은 다음 회에서 다루기로 한다.

또한 제6조 제1항에 해당하는 식별력이 없는 표장도 식별력있는 표장과 결합된 경우에는 지정상품과의 관련성 유무에 따라 등록을 받을 수 있는 길이 열려 있다.

이와 같이 상표로서 갖추어야 할 등록요건을 훑어본 경우에는 상표등록거절이유, 정보제공이유, 이의신청사유가 된다. 나아가 상표권이 설정된 후에 흠결이 발견된 경우라도 유효한 권리로 인정받는 것이 아니라 상표등록의 무효사유가 될 수 있다.

즉, 제3자로부터 무효심판 또는 소송이 제기되어 상표등록이 무효가 된다면, 그동안 쌓은 명성과 신용에 타격을 받음은 물론 소송비용과 시간면에서도 막대한 손실을 가져올 수 있다.

따라서 상표등록을 받고자 하는 경우에는 표장이 식별력을 갖추었는가를 면밀히 검토하고, 식별력 유무 판단이 명확하지 아니한 경우에는 전문가의 자문을 받아 출원하는 것이 필요하고, 또한 상표등록 후에는 식별력이 상실되지 않도록 상표관리를 보다 철저히 하는 것이 요청된다.

법명특허 2010. 2