

대한민국 특허(상표)제도의 문제점 (VI)

- 기술(记述) 표장(descriptive mark)에 대하여 -

최 덕 규*1)

I 머리말

특허발명의 핵심이 신규성(novelty)이라 한다면 상표의 핵심은 식별력(distinctiveness)이라 할 수 있다. 상품이나 서비스의 출처를 표시하기 위해서 표장은 식별력을 가져야 하는 것이다. 식별력이 없는 상표는 상품이나 서비스의 출처를 나타낼 수 없기 때문에 상표로서의 가치가 없고, 상표로서 등록받을 수도 없다. 상표로서 등록받을 수 없기 때문에 상표법 하에서 법적 보호를 받을 수도 없다. 따라서 상표를 채택하거나 만들고자 하는 경우는 식별력이 갖추어져 있는 것인지를 가장 먼저 고려해야 한다.

상표는 식별력에 따라 5 가지로 분류하는데, 일반명칭표장(generic mark), 기술표장(descriptive mark), 암시표장(suggestive mark), 임의선택표장(arbitrary mark), 및 조어표장(coined mark 또는 fanciful mark)이 그것이다. 이 중에서 일반명칭표장은 절대적으로 식별력이 없다. 자동차에 ‘자동차’라는 표장을 선택한 다든가, T-셔츠에 ‘티셔츠’라는 표장을 선택하는 경우가 그 예이다. 물론 상표를 이렇게 일반명칭으로 선택하고자 하는 자는 없을 것이다. 그런데 이 문제는 새로운 상품이 개발되어 그 상품에 명칭을 부여하는 경우에 종종 심각하게 대두될 수 있다.

암시표장, 임의선택표장, 및 조어표장은 본질적으로 식별력이 인정되는 상표들이다. 식별력의 관점에서 보면 이들은 아주 좋은 상표들이다. 그리고 어떤 표장이 이들 중의 하나에 해당된다면 선행의 유사상표가 존재하지 않는 한 그 상표는 절대적으로 등록받을 수 있다.

기술표장은 식별력이 없기 때문에 일단 등록받을 수 없다. 그러나 어떤 기술 표장을 어떤 특정업체만이 사용한 결과 출처표시 기능을 획득하게 되면 그 기술 표장은 상표등록을 받을 수 있다. 사용에 의하여 식별력이 획득된 것이다. 기술 표장은 성질표시표장이라고도 하는데 이는 상표법 제6조 제1항 제3호(이하 ‘제3호’)에서 규정하여 이에 해당하는 상표는 등록을 받을 수 없도록 규정한다.²⁾

1) 변리사, 명지특허법률사무소

2) 상표법 제6조 제1항 제3호: 그 상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상(포장의 형상을 포함한다), 가격, 생산방법, 가공방법, 사용방법, 또는 시기를 보통으로 사용

그런데 문제는 식별력에 따른 위 5 가지 상표 중에서 기술표장과 암시표장의 구분이 그리 용이하지 않다는 점이다. 어떤 표장을 기술표장으로 보아야 할 것인지 아니면 암시표장으로 보아야 할 것인지는 매우 중요하다. 기술표장으로 판단되면 등록받을 수 없지만, 암시표장으로 판단되면 등록받을 수 있기 때문이다. 상표출원의 심사과정에서 제3호에 의한 거절이유가 전체의 약 90 %를 차지하고 있는 현실을 감안하면, 기술상표가 상표법에서 얼마큼 중요한 것인지를 알 수 있다. 그럼에도 불구하고 기술상표에 대한 우리 상표법의 규정이나 상표실무는 아직도 미흡한 면이 많다.

II 기술표장의 의의

기술표장(descriptive mark)이란 그 상품이나 서비스업과 관련한 정보를 소비자에게 전달하는데 사용될 수 있는 용어로 이루어진 상표를 말한다.³⁾ 제3호에서는 ‘상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상(포장의 형상을 포함한다), 가격, 생산방법, 가공방법, 사용방법, 또는 시기’로 규정하고 있지만, 이는 예시에 불구하고 이에 한정되는 것은 아니다. 기술표장은 상품이나 서비스에 관한 정보를 설명하는데 사용되는 용어이기 때문에 특정의 출처를 식별하기 위한 식별력을 갖지 못한다. 기술표장은 단순기술표장과 사칭기술표장으로 구분하여 설명하는데 구체적인 내용은 다음과 같다.

(1) 단순기술표장 (merely descriptive mark)

단순기술표장은 상품에 관한 정보를 사실 그대로 기술하고 있는 표장을 의미한다. 예를 들어 인삼을 원료로 하고 있는 인삼차에 대하여 ‘인삼’이라는 상표는 원료를 그대로 기술한 단순기술표장이다. 단순기술표장을 상표등록으로부터 배제하는 이유는 경쟁업자를 보호해야 하기 때문이다. 인삼을 원료로 인삼차를 제조하는 사람은 누구나 그 제품에 관한 정보를 기술하고자 할 때 ‘인삼’을 자유롭게 사용할 수 있어야 한다. 환언하면 단순기술표장에 해당하는 용어는 경쟁업자 누구나 자유롭게 사용될 수 있어야 하며 어느 특정인에게 독점권이 주어질 수 없는 것이다.⁴⁾

(2) 사칭기술표장 (deceptively descriptive mark)

하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

3) Beverly W. Pattishall 외, 「Trademarks」, Matthew Bender, New York, 1987, P51

4) 최덕규, 「商標法(전정판)」, 세창출판사, 1999, 78쪽

사칭기술표장은 상품에 관한 정보를 사실과 다르게 기술하고 있는 표장을 의미한다. 예를 들어 인삼을 원료로 하고 있지 않은 차에 대하여 ‘인삼차’라는 상표를 사용한다면, 이 경우 ‘인삼차’는 실제 제품의 정보와는 다르게 기술된 사칭기술표장이다. 이런 경우 소비자는 상표에 의하여 속임을 당할 수 있다. 상표만을 보고 인삼성분이 함유되어 있을 것이라고 판단하고 제품을 구매했는데 실제로 인삼성분이 함유되지 않았다면 그 소비자는 사기를 당한 것이다. 사칭기술표장을 상표등록으로부터 배제하고 있는 이유는 상표로 소비자의 오인이나 혼동을 방지하여 소비자를 보호하겠다는 취지에서 비롯된다.

결론적으로 기술표장은 상품에 관한 정보를 사실 그대로 기술하는 단순기술표장이건 상품에 관한 정보를 사실과 다르게 기술하는 사칭기술표장이건 상표등록을 받을 수 없다.

III 기술표장에 관련한 문제점들

1. 기술표장과 암시표장에 대한 판단의 문제점

어떤 표장이 기술표장인지 아니면 암시표장인지를 판단하는 방법에는 주로 다음의 3 가지 방법이 사용되는데, 첫째, 표장이 그 상품에 관한 정보를 직접적으로 설명하는지의 여부, 둘째, 표장이 상품에 관한 정보를 설명하기 위하여 경쟁업자들에 의하여 사용되어 왔는지의 여부, 그리고, 셋째, 표장이 상품에 관한 정보를 설명하기 위하여 다른 경쟁업자에 의하여 장차 사용될 필요성이 있는지의 여부가 바로 그것이다. 어떤 표장이 상품에 관한 정보를 직접적으로 설명하거나 경쟁업자들에 의하여 사용되고 있거나 또는 장차 그 용어가 상품의 정보전달을 위하여 경쟁업자에 의하여 사용될 필요성이 있다면 그 표장은 기술표장으로 판단되지만, 그렇지 않다면 암시표장이나 임의선택표장으로 보아야 한다. 기술표장과 암시표장 또는 기술표장과 임의선택표장 또는 조어표장을 판단하는 가장 용이하면서 간편한 방법은 용어사전에 수록되어 있는지의 여부를 판단하는 것이다. 용어사전에 수록되어 있지 않다면, 절대적으로 그런 것은 아니지만, 일단 기술표장이 아닌 것으로 볼 수 있다.

예를 들어 가구 등에 사용하는 ‘우아미’ 상표를 살펴보자. ‘우아미’는 ‘우아하다’는 형용사와 ‘미(美)’가 결합된 일종의 합성어이다. 가구에 관한 상품정보를 설명할 때 ‘우아하다’, ‘우아한’ 등의 용어가 필요할지언정 ‘우아미’가 꼭 필요한 것은 아니다. 그리고 ‘우아미’라는 용어를 상품정보와 관련하여 어느 경쟁업자도 사용하고 있지 않다면 ‘우아미’는 최소한 기술표장이 아니라 조어표장 내지는 암시표장으로 판단해야 한다. 기술표장이 아니고 조어표장 내지는 암시표장으로

판단한다면 상표등록으로부터 배제될 이유가 없다.

“온라인을 통한 데이트 및 소개 서비스업”(제42류)을 지정서비스업으로 하여 상표출원되었던 ‘MATCH.COM’ 상표에 대하여 심사관은 이 상표가 ‘배우자, 결혼’ 등의 뜻을 가지고 있어 그 지정서비스업에 사용할 경우 서비스업의 용도 등 성질을 표시하는 표장이므로 제3호에 해당하여 등록될 수 없다고 거절결정하였다. 이 거절결정에 대한 심판에서, ‘MATCH’ 부분은 그 지정서비스업과 관련하여 ‘짝, 한쌍의 한쪽, 배우자’ 등을 의미하는 뜻으로 널리 쓰이는 영어 단어이고, ‘COM’ 부분은 국내의 일반 수요자나 거래자가 최상위 인터넷 도메인 이름으로 쉽게 인식할 수 있는 용어이므로 본원상표가 그 지정서비스업에 사용될 경우 일반 수요자는 전체적으로 ‘상대방과의 데이트 및 소개서비스를 제공하는 인터넷 홈페이지의 도메인 명’ 등으로 그 의미를 직감할 수 있으므로 역시 제3호에 해당한다고 판단하였다.⁵⁾ 이에 불복한 소송에서, 특허법원은, 이 상표에서 ‘COM’과 ‘MATCH’를 분리하여 ‘COM’은 일반적으로 식별력이 있는 부분이라 할 수 없고, ‘MATCH’는 지정서비스업과 관련하여 그 지정서비스업의 용도나 내용을 직감할 수 있는 기술적 표장이라 판단하고, 또한 본원상표 ‘MATCH.COM’이 그 지정서비스업의 성질(효능, 용도, 사용방법 등)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장으로 판단하여 제3호에 해당한다고 판결하였다.⁶⁾

‘MATCH.COM’은 심사관부터 특허심판원 그리고 특허법원 모두 기술표장이라 판단하였다. 과연 이 상표가 기술표장인지 아니면 암시표장인지 살펴보자. 지정서비스업이 “온라인을 통한 데이트 및 소개 서비스업”(제42류)이기 때문에, 그 서비스에 관한 정보전달을 위하여 ‘MATCH.COM’이 사용되거나 사용될 가능성이 있는 것은 아니다. 이 서비스업에 관한 정보전달을 위하여 필요하다면 ‘match(매치)’가 필요하지, ‘MATCH.COM(매치닷컴)’이 필요한 것은 아니다. 또한 용어사전에는 ‘match’가 수록된 것이지만, ‘MATCH.COM’이 수록된 것은 아니다. 그렇다면 ‘MATCH.COM’은 기술표장이 아님을 쉽게 알 수 있다. 그런데 심사관, 특허심판원, 그리고 특허법원은 왜 모두 ‘MATCH.COM’을 기술표장으로 판단한 것일까? 앞에서 살펴보았듯이, 심사관, 특허심판원, 특허법원은 모두 상표의 식별력을 판단함에 있어서 상표를 분리하여 관찰하는 잘못을 범했기 때문이다. 본건 상표를 분리하여 관찰하면, 그들의 판단과 같이, ‘COM’은 일반적으로 식별력이 있는 부분이라 할 수 없고, ‘MATCH’는 지정서비스업과 관련하여 그 지정서비스업의 용도나 내용을 직감할 수 있는 기술표장이라 판단할 수 있다. 그러나 본건상표는 ‘MATCH.COM’이지 ‘MATCH’가 아니다. 물론 표장이 ‘MATCH’라면 서비스업과 관련하여 기술표장임이 틀림없다. 경쟁업자도 이 용

5) 특허심판원 심결 2001원396

6) 특허법원 판결 2001허6643

어를 자유롭게 사용할 수 있어야 하기 때문이다. 따라서 상표의 식별력 판단이나 유사여부를 판단함에 있어서 함부로 분해하거나 분리해서 관찰해서는 안된다. 설사 어느 부분이 식별력이 없다고 하더라도 전체로 볼 때 그렇지 않은 것이 바로 상표이다. 본 사안은 분리관찰을 하지 마라는 상표의 기본법리를 위반하여 판단함으로써 기술표장이 아닌 것을 기술표장으로 판단한 어처구니없는 사건이었다.

비누(soap)에 대하여 출원된 'BIO SECURE'에 대하여 심사관은 '생화학적으로 안전한'의 의미로 쉽게 인식되므로 지정상품의 품질, 효능을 표시하는 기술표장에 해당하여 제3호에 해당한다는 거절이유를 통지하였다.⁷⁾ 상표는 있는 그대로 호칭하고 있는 그대로 인식하는 것이다. 'APPLE' 또는 '애플'을 '사과'라고 번역하여 부르지 않는다. 'BIO SECURE'도 마찬가지다. 'SECURE'가 설사 '안전한'이란 의미를 갖는다 하더라도, 이 상표는 'BIO SECURE(바이오 세큐어)'이지 '생화학적으로 안전한'이 아니다. 'BIO' 또는 'SECURE'는 각각 지정상품의 정보 전달에 사용가능성이 있는 용어라 할 수 있어도 'BIO SECURE'가 그런 것은 아니다. 그렇다면 결론은 간단하다. 이 상표는 기술표장이 아니라 암시표장인 것이다.

상표의 분리관찰이나 상표의 해석은 우리의 상표실무에 있어서 아주 심각한 또다른 문제이지만, 기술표장과 암시표장의 판단 또는 기술표장과 조어표장 내지는 임의선택표장에 대한 판단은 아주 심각한 상황이라 할 수 있다.

2. 상표법 제7조 제1항 제11호의 문제점

상표법 제7조 제1항 제11호(이하 '제11호')에서는 "상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표"를 상표등록을 받을 수 없는 상표로 규정하고 있다. 제11호의 규정은 상표출원의 심사과정에서는 거절이유의 하나에 해당하고, 상표등록의 무효심판이나 무효소송에서는 무효사유의 하나에 해당하기 때문에, 자주 적용되고 있는 조항 중의 하나이다.

제11호의 내용은 전단과 후단으로 구분된다. 전단규정은 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표를 상표등록으로부터 배제하는 것이고, 후단규정은 수요자를 기만할 염려가 있는 상표를 배제하는 것이다. 이들은 모두 기술표장과 관련이 있지만 전단규정이 기술표장과 더 밀접한 관계가 있기 때문에 여기서는 전단규정에 대해서만 살펴본다.

제11호의 전단규정에 따르면, 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 다시 말해서, 수요자가 특정상표에 의한 상품을 선

7) 국제상표등록출원 제1097160호

택할 때 그 상품이 특정품질을 유지하리라 생각하였는데 실제로 그러하지 못했다면 이는 상품의 품질을 오인하게 하였다고 판단할 수 있다. 이러한 상표라면 상표등록을 배제시키겠다는 것이 제11호 전단규정의 취지이다.

그러나, 상표는 한마디로 상품을 생산하는 자가 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하도록 하기 위하여 사용하는 표장이다. 상표등록을 받기 위하여 상표는 식별력이 있어야 한다. 상품출처(origin of goods)를 나타내기 위한 기능이 있다면 그럼으로써 오인(mistake), 사기(deception) 또는 혼동(confusion)을 야기시키지 않는다면 상표로서의 식별력이 인정된다. 즉 상표는 상품의 출처를 식별하기 위한 수단이지 상품의 품질 오인을 방지할 수 있는 수단이 아니다. 다시 말해서 상품의 품질 오인을 방지할 목적으로 상표제도를 두고 있는 것이 아니다. 상표는 상품의 품질이 좋은 나쁜 품질에 관계없이 상품의 출처를 표시하기 위하여 상품에 사용되는 수단이다. 고급상품에도 상표는 부착될 수 있고, 품질이 좋지 않은 상품에도 상표는 얼마든지 부착될 수 있다. 물론 상표는 간접적으로 상품의 품질보증기능을 갖지만, 이러한 기능이 있다고 해서 상표가 상품의 품질오인을 방지할 수 있는 수단이라고는 말할 수 없다. 이러한 관점에서 제11호의 전단규정은 최소한 상표법의 근본적인 취지와 부합되지 않는 규정이라 할 수 있다.

제11호의 전단규정을 해석함에 있어서는, 수요자가 인식하는 상품과 특정상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 관련관계 내지 부실관계(不實關係)가 존재하여야 한다고 보고 있다.⁸⁾ 이 해석에서의 ‘경제적인 관련관계’ 내지 ‘부실관계’가 무엇을 의미하는지 정확히 알 수는 없지만, 제3호에서 규정하는 “그 상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격, 생산방법, 가공방법, 사용방법, 사용시기” 등과 밀접한 관계가 있는 것으로 해석할 수 있다.⁹⁾

제11호 전단규정을 적용한 판례를 살펴보자. 대법원은 피복에 사용되는 ‘SCOTCH’ 상표가 섬유가공의 기술용어인 ‘SCOTCH-GARD’의 약칭으로 인식되어 스카치가공을 하지 않은 피복에 ‘SCOTCH’ 상표를 사용한다면 상품의 품질을 오인케 할 염려가 있다고 판단한 바 있다.¹⁰⁾

7) 송영식 외, 「지적소유권법」, 육법사, 1991, 628쪽

“특정의 상표가 품질의 오인을 일으킬 염려가 있다고 하기 위하여는 당해 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 관련관계 내지 부실관계가 존재할 필요가 있음이 원칙이다. 예컨대, 양자가 동일계통에 속하는 상품이거나 재료·용도·제법·판매 등의 점에서 계통을 공통히 함으로써 그 상품의 특성에 관하여 거래상 오인을 일으킬 정도의 관계가 인정되어야 하며 지정상품과 아무런 관계가 없는 의미의 상표인 경우에는 일반적으로 품질오인의 우려가 없다고 할 수 있다.”

9) 최덕규, 「지적재산권의 제문제」, 세창출판사, 2004, 238쪽

10) 80후92(1981. 1. 27 선고): “피복을 지정상품으로 하는 상표인 ‘SCOTCH’는 일반적으

SCOTCH 판례에 의하면, 스카치가공을 한 피복에 ‘SCOTCH’ 상표를 사용하는 경우는 상품의 품질을 오인케 할 염려가 없다. 대법원이 판단한 것처럼, 스카치가공을 하지 않은 피복에 ‘SCOTCH’ 상표를 사용하는 것이 상품의 품질을 오인하는 것이라 한다면, 스카치가공을 한 피복에 ‘SCOTCH’ 상표를 사용하는 것은 상품의 품질을 오인하는 것이 아니기 때문에 제11호 전단규정에 의해 거절되지 않아야 한다. 다시말해서, ‘SCOTCH’ 상표에 대한 제11호 전단규정을 적용하기 위해서는 그 피복이 스카치가공을 한 것인지 아니면 하지 않은 것인지를 먼저 판단하여야 했다.

제11호 전단규정을 적용하였던 SCOTCH 판례를 위와 같이 분석하는 것은 분명 무리가 있다. 그러면 그 무리는 어디에서 비롯되는 것일까. 그것은 제3호 규정을 적용했어야 했는데, 이를 적용하지 아니하고 제11호 전단규정을 적용한 데서 비롯된 것이다. ‘SCOTCH’ 상표는 분명히 지정상품의 가공방법과 관련된 것으로, 이 상표의 등록여부를 판단하기 위해서는 제3호 규정을 적용하여야 했다. 그렇게 하였더라면, 제11호의 전단규정을 억지로 적용하지 않았을 것이고, 그 판단이유도 무리가 따르지 않았을 것이다.

제3호에는 ‘상품의 가공방법’을 예시적으로 규정하고 있다. 피복과 관련하여 ‘SCOTCH’ 상표는 기술표장임이 명백하다. 그 피복이 스카치가공을 한 것이라면 ‘SCOTCH’ 는 단순기술표장에 해당하고, 그 피복이 스카치가공을 하지 않은 것이라면 ‘SCOTCH’ 는 사칭기술표장에 해당한다. 어떤 경우에 해당하는 ‘SCOTCH’ 는 피복과 관련하여 상표등록을 받을 수 없고, 그 이유는 제3호에서 규정하는 기술상표에 해당하기 때문이다. 기술표장에 대한 이처럼 명백한데도 우리 상표법은 제11호 전단규정을 둠으로써 제3호에 해당하는 제11호 전단규정에 해당하는 잘못 적용하고 있다. 이러한 잘못은 우리가 아직도 기술상표에 대한 올바른 이해하지 못하기 때문이다. 제3호에 해당하는 상표를 제11호 전단규정에 해당하는 것으로 잘못된 거절이유를 실시한 판례는 비단 SCOTCH 판례에 국한되지 않는 않는다. SCOTCH 판례는 빙산의 일각에 불과하다.

3. 제11호와 관련된 상표심사기준의 문제점

기술상표와 관련하여 문제점을 내포하고 있는 제11호의 규정을 더욱더 잘못 운용하도록 유인하고 있는 것이 바로 상표심사과정에서 심사관들이 의존하고 있

로는 섬유제품의 품질을 표시하는 섬유가공의 기술용어(技術用語)인 ‘SCOTCH-GARD’의 약칭으로 인식되는 것이 보통이므로 스카치가공을 하지 아니한 직물류를 재료로 한 피복에 “SCOTCH”라는 상표를 사용한다면 상품의 품질을 오인케 할 염려가 있다.”

는 상표심사기준이다. 심사기준이란 물론 법률도 아니고, 시행령이나 시행규칙도 아니다. 상표심사기준은 특허청이 모법인 상표법을 해석한 내용이지만, 상표심사 과정에서 심사관들이 거의 절대적으로 의존하고 있는 법적 기준이다. 심사기준 자체가 모법인 상표법의 취지나 목적에 부합하도록 제정되어 운용된다면 문제는 심각하지 않을 수도 있다. 그러나 위의 SCOTCH 판례에서 보는 바와 같이, 잘못된 판례에 의존하여 심사기준이 만들어진다는 점이다. 심사단계에서 법을 잘못 적용하고 그럼으로써 심판이나 소송단계에서도 그 잘못이 지적되지 못하고, 대법원마저도 그 잘못을 바로 잡지 못한 채 판결이 내려진다. 악순환의 반복이라 할 수 있다.

제11호에 관한 내용은 상표심사기준 제23조에서 제1항 내지 제12항으로 규정되어 있다. 이들에 대하여 살펴보자.

심사기준에서는, ‘제11호에 규정하는 “상품의 품질을 오인케 한다”라 함은 상품의 품질 자체의 오인은 물론 상품 자체를 오인케 할 경우를 포함한다’라 규정한다.¹¹⁾ “상품 자체를 오인”케 한다는 것은 무슨 의미인지 명확하지 못하다. 이를 심사기준에서는 부연설명한다. 제1항에서 규정하는 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.¹²⁾ 제1항의 전반부를 부연설명한 제2항의 내용은 더욱 더 명확하지 못하다. 더욱이 “품질이 그 상품에 실질적으로 존재하느냐를 불문하고”란 무슨 의미인지 알 수 없다.

제11호와 관련된 심사기준에서 가장 문제가 되는 것은 상표심사기준 제23조 제4항에 있다. 제4항에서는, ‘지정상품과의 관계에서 상품을 오인과 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.’(’98. 2. 25 개정)’ 라고 규정한다.¹³⁾

이 심사기준에서는 예시를 두고 있는데, 상표 “용마표 모시”에 대하여 지정상품을 “모시로 된 잠옷” 또는 “잠옷(모시제품에 한함)”이라고 한다면, 제11호에서 규정하는 품질의 오인이 없기 때문에 상표등록을 받을 수 있다. 이 규정에 따르면, ‘잠옷’을 지정한 ‘용마표 모시’는 등록받을 수 없지만, ‘모시로 된 잠옷’을

11) 상표심사기준 제23조 제1항

12) 상표심사기준 제23조 제2항

13) 상표심사기준 제23조 제4항

지정된 ‘용마표 모시’는 등록받을 수 있다는 것이다. 참으로 어처구니없는 해석이다. 잠옷이 모시로 제조되었다면 ‘모시’는 잠옷의 원재료를 나타내는 기술용어이고, 모시로 제조되지 않은 잠옷에 ‘모시’를 사용한다면, 그 용어는 사칭기술용어이다. ‘잠옷’을 ‘모시로 된 잠옷’으로 보정함으로써 상표등록을 받을 수 있는 것이 아니라, 기술용어에 해당하는 ‘모시’를 삭제하여 즉 ‘용마표 모시’를 ‘용마표’로 보정하여 상표등록을 받을 수 있는 것이다. 만일 심사기준처럼 ‘모시로 된 잠옷’에 ‘용마표 모시’를 등록받을 상표권자가 모시로 제조되지 않은 ‘잠옷’에 ‘용마표 모시’를 사용한다면, 국가는 이를 어떻게 제재할 것인가?

상기와 같은 심사기준은 기술상표에 대한 이해가 전혀 없기 때문에 잘못된 규정이다.

4. 기술용어를 포함하는 상표에 대한 대책

위의 상표 “용마표 모시”에서 주목해야 할 점은 상표에 그 상품이나 서비스의 정보전달에 필요한 기술용어(記述用語)가 일부 포함되어 있는 경우에 그에 대한 등록여부를 어떻게 할 것인지의 문제이다.

잠옷에 사용하고자 하는 상표가 “모시”로만 되어 있다면, 기술표장에 해당하기 때문에 등록받을 수 없다. 그런데 “용마표 모시”는 식별력이 인정되는 “용마표”와 기술용어인 “모시”로 이루어진다. 이 경우에 우리는 지정상품을 “모시로 된 잠옷” 또는 “잠옷(모시제품에 한함)”이라고 보정하면 등록받을 수 있다. 그러나 이 경우에는 지정상품을 한정하는 것이 아니라 “모시”에 대하여 권리 불청구(disclaim)를 해야 한다. 거의 대부분의 나라에서 채택되고 있는 제도이지만 우리나라는 그렇지 않다. “용마표 모시”에서 “모시”를 권리로써 주장하지 못하게 함으로써 사실상 상표로서의 의미를 상실한다. 다른 경쟁업자들은 “모시”를 자유롭게 사용할 수 있게 되고 나아가 “천마표 모시”, “백마표 모시” 등이 얼마든지 등록될 수 있다.

IV 결 어

앞에서 살펴본 바와 같이, 기술표장에 관한 한 우리의 상표법이나 심사기준을 비롯한 상표심사실무 나아가 특허법원이나 대법원의 판례는 아주 심각한 상황이다. 기술표장에 관한 잘못된 상표실무를 올바르게 하기 위해서는 우선 기술표장에 대한 올바른 이해가 선행되어야 한다. 기술표장을 올바르게 이해한다면 제11호 전단규정이 잘못된 규정임을 인식할 것이고, 결국 제11호 전단규정은 폐지되고 그에 따른 상표심사기준도 모두 폐지되어야 할 것이다. 그리고 기술용어(記

述用語)가 일부 포함되어 있는 상표인 경우에 그에 대하여 권리를 주장하지 않도록 하는 권리불청구제도를 도입하여야 할 것이다. 권리불청구제도를 도입하면, 상표심사기준 제23조 제4항에서 규정하는 잘못된 규정도 폐지할 수 있고, 그로 인하여 잘못 운용되고 있는 심사나 심판실무를 모두 올바르게 할 수 있고, 나아가 상표권 침해여부를 판단함에 있어서 아주 분명한 판단을 할 수 있게 될 것이다.

Key Words:

기술표장, 식별력, 암시표장, 조어표장, 단순기술표장, 사칭기술표장, 상품출처, 상표심사기준, 권리불청구 제도

descriptive mark, distinctiveness, suggestive mark, coined mark, fanciful mark, merely descriptive mark, deceptively misdescriptive mark, origin of goods, manual of trademark examination, disclaim

참고문헌

국내문헌

최덕규, 「特許法(4정판)」, 세창출판사, 2001

송영식 외, 「지적소유권법」, 육법사, 1991

최덕규, 「지적재산권의 제문제」, 세창출판사, 2004

외국문헌

Beverly W. Pattishall 외, 「Trademarks」, Matthew Bender, New York, 1987

Abstract

A Review Regarding Problems on Korean Trademark System (VI)
--- In regard to Descriptive Mark ---

Dukkyu Choi

It is very important to decide whether a mark is descriptive or suggestive or coined because it determines registrability of the mark. In this perspective, Korean Trademark Law, Manual of Trademark Examination, and the Decisions by Korean Patent Court and Korean Supreme Court are not sufficient to implement a right trademark system in South Korea. In order to do so, a right understanding on the descriptive mark as well as suggestive, coined, arbitrary, and generic should precede. If so, we shall understand that Article 7 Section 11 of Trademark Law is an inappropriate provision and the further provisions thereon in the Manual of Trademark Examination. In case of a composite mark including descriptive term(s) as a particular portion or portions, disclaimer shall be adopted to disclaim the term(s). Disclaimer will play an important role in trademark prosecution on registrability as well as in trademark infringement cases.