

품질오인 표장 또는 수요자 기만 표장에 관한 고찰

상표법 제34조 제1항 제12호의 문제점 - “한국멋글씨연구원” 표장의 심사

사례를 중심으로

최 덕 규^{*1)}

I 머리말

상표법 제34조 제1항 제12호에서는 ‘상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표’를 등록받을 수 없는 상표로 규정한다. 제34조 제1항에서는 모두 21호까지 규정하여 21 가지에 해당하는 상표를 등록받을 수 없는 것으로 규정한다. 제34조 제1항에서 규정하는 상표등록을 받을 수 없는 상표들은 식별력에 관한 문제가 아니다. 제34조 제1항에서 규정하는 상표들은 모두 상표로서의 식별력을 갖추고 있지만, 선등록상표와 유사하다거나 아니면 공익적인 이유로 등록을 받을 수 없는 상표들이다. 제12호에서 규정하는 ‘상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표’는 바로 일반 수요자를 보호하겠다는 공익적인 이유로 도입된 규정이다. 그런데 제12호에서 규정하는 ‘상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표’(이하, ‘품질오인 표장, 수요자 기만 표장’이라 함)를 적용하는 특허청의 심사실무는 아직도 미흡하다. 표장 “한국멋글씨연구원”의 심사 사례를 중심으로 제12호에 대한 문제점을 살펴본다.

II 사건의 경위

1. “한국멋글씨연구원”의 최초출원²⁾

(1) 최초출원의 개요

본건 최초출원은 한 개인이 “한국멋글씨연구원”(이하, ‘본건표장’)에 대하여 제41류의 ‘서예학원 경영업, 서예관련 개인교수업’ 등을 지정하여 출원한 것이다. 이를 심사한 심사관은 다음과 같은 이유로 의견제출통지서를 발부하였다(2016. 8. 29).

1) 변리사, 명지특허법률사무소

2) 출원번호 41-2016-9806

(2) 심사관의 거절이유

거절이유 1: 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호: 본건표장은 현저한 지리적 표시인 “한국”과 ‘멋있는 글씨를 연구하는 기관’ 등의 뜻으로 관련 서비스업과 관련하여 지정서비스업의 성질(서비스 제공 내용, 용도, 품질 등) 표시인 “멋글씨연구원”이 결합하여 구성된 서비스표로서 식별력이 없고, 전체적으로도 이들 식별력 없는 표시들의 결합에 의해 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 지정서비스업에 사용하는 경우 일반수요자가 누구의 업무와 관련된 서비스업인지를 표시하는가를 식별할 수 없는 서비스표이므로 등록을 받을 수 없다.

거절이유 2: 상표법 제7조 제1항 제11호(구상표법으로 현상표법의 제34조 제1항 제12호에 해당함): 본건표장은 자연인(개인)이 단체 명의(“한국멋글씨연구원”)로 인식되어지는 서비스표를 출원한 것으로서, 이를 지정서비스업에 사용할 경우 일반수요자로 하여금 공법상 특수법인, 공공연구기관 및 협회 또는 연맹 등과 같은 단체에서 제공하는 서비스로 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있으므로 등록을 받을 수 없다.

(3) 거절이유에 대한 출원인의 의견

가. 거절이유 1에 대하여

심사관은 본건표장이 현저한 지리적 표시인 “한국”과 ‘멋있는 글씨를 연구하는 기관’ 등의 뜻으로 관련 서비스업과 관련하여 지정서비스업의 성질(서비스 제공 내용, 용도, 품질 등) 표시인 “멋글씨연구원”이 결합하여 구성된 서비스표로서 식별력이 없고, 전체적으로도 이들 식별력 없는 표시들의 결합에 의해 새로운 관념을 형성하는 것도 아니라고 판단하였으나, 표장의 식별력은 표장을 분해하여 판단하는 것이 아니고 표장 전체로서 판단해야 한다. 표장을 분해하면 각각은 식별력이 없을 수 있지만, 표장을 전체적으로 판단하면 식별력을 부인할 수 없는 경우가 많다.

① “한국 영어 연구원 & Korea Institute of English”(서비스표등록 제02121123호)도 ‘한국’, ‘영어’, ‘연구원’ 각각은 식별력이 없지만, 이들이 결합하여 식별력이 형성된 것이다.

② “한국 영재 연구원 & KGEL”(서비스표등록 제1115121호)도 ‘한국’, ‘영재’, ‘연구원’ 각각은 식별력이 없지만, 이들이 결합하여 식별력이 형성된 것이다.

③ “한국육류연구소 & Korean Meat Research Institute”(서비스표등록 제

0362067호)도 ‘한국’, ‘육류’, ‘연구소’ 각각은 식별력이 없지만, 이들이 결합하여 식별력이 형성된 것이다.

④ “대한역리학연구원”(서비스표등록 제0100726호)도 ‘대한’, ‘역리학’, ‘연구원’ 각각은 식별력이 없지만, 이들이 결합하여 식별력이 형성된 것이다.

⑤ “대한키성장연구소”(서비스표등록 제0342624호)도 ‘대한’, ‘키성장’, ‘연구소’ 각각은 식별력이 없지만, 이들이 결합하여 식별력이 형성된 것이다.

⑥ “대한성조숙연구소”(서비스표등록 제0342625호)도 ‘대한’, ‘성조숙’, ‘연구소’ 각각은 식별력이 없지만, 이들이 결합하여 식별력이 형성된 것이다.

물론 위 선등록 서비스표는 문자 외에 로고나 약자를 포함하고 있지만, 상표의 요부는 칭호(발음)가 가장 중요한 요소이기 때문에 상기 문자들의 결합에 의한 식별력을 부인할 수 없는 것이다. 본건표장 중에서 “멋글씨”는 흔히 쓰는 용어도 아니며, 이를 포함하여 이루어진 “한국멋글씨연구원”은 하나의 서비스 주체를 나타내기에 충분한 식별력을 갖는다.

나. 거절이유 2에 대하여

개인이 “○○연구원” 또는 “○○연구소” 등을 서비스표로 등록받을 수 없다라는 규정은 상표법 어디에도 없다. 개인도 해당하는 서비스업을 제공하는 자라면 얼마든지 이러한 용어의 서비스표 등록을 받을 수 있어야 한다. 위에서 열거한 6개의 서비스표는 모두 개인이 등록받은 것이다. 따라서 본건표장이 그 지정서비스업에 사용할 경우 일반수요자로 하여금 공법상 특수법인, 공공연구기관 및 협회 또는 연맹 등과 같은 단체에서 제공하는 서비스로 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있어서 구상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 거절이유는 타당하지 않다.

(4) 심사관의 거절결정

출원인의 의견서를 검토한 심사관은 최초 거절이유 1, 2를 유지하여 최종 거절결정하였다. 심사관이 검토한 거절결정이유는 다음과 같다:

본건표장 “한국멋글씨연구원”의 “한국”은 현저한 지리적 명칭에 해당되어 식별력이 없고, “멋글씨연구원”은 ‘멋있는 글씨를 연구하기 위하여 설치한 기관’으로 관념되어 지정서비스업과 관련하여 성질(서비스 제공 내용, 용도, 품질 등)표시에 해당되어 식별력이 불인정된다. 아울러, 의견서에 예시한 선등록 서비스표는 모두 “도형” 또는 “영문약자”등 다른 식별력 있는 요부를 포함하고 있어 등록된 것으로 본건표

장과는 상이하다. 또한, 자연인이 법인 명의로 출원한 서비스표에 해당되어 “법인”, “공공연구기관” 또는 “공법상의 특수법인”과 관련있는 단체로 오인을 유발할 우려가 있어 서비스업의 품질을 오인·혼동케 하거나 수요자 기만의 우려가 있으므로 등록을 받을 수 없다. 그러므로 구상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호, 제7조 제1항 제11호에 해당되어 거절결정한다.

2. “한국멋글씨연구원”의 후속출원³⁾

(1) 후속출원의 개요

본건표장 출원인은 “한국멋글씨연구원”에 로고디자인 을 결합한  한국멋글씨연구원”(이하 ‘후속표장’)에 대하여 다시 출원하였다. 위에서 예시한 6개의 선등록표장을 보더라도(위 6개 외에도 이런 류의 표장이 개인에게 등록된 예는 무수히 많다), 후속표장은 등록받지 못할 이유가 없다고 판단한 것이다.

(2) 심사관의 거절이유

거절 이유: 상표법 제34조 제1항 제12호: 후속표장 중의 “한국멋글씨연구원”은 그 지정상품에 사용할 경우 일반수요자로 하여금 공법상 특수법인, 공공연구기관 등과 같은 단체에서 제공하는 서비스로 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있으므로 등록을 받을 수 없다.

(3) 거절이유에 대한 출원인의 의견

제12호에 대한 특허청 심사기준은 출원상표가 본호에 해당되기 위해서는 일반수요자에게 공법상 특수법인, 공공연구기관 등과 같은 단체에서 제공하는 서비스로 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 경우에 제한적으로 적용한다는 점을 명시하고 있을 뿐, 개인이 “○○연구원” 또는 “○○연구소” 등으로 서비스표로 등록받을 수 없다라는 규정은 없다.

“○○연구원” 및 “○○연구소”를 검색어로 키프리스(kipris)에서 검색한 결과 적법하게 등록된 466건 및 915건의 상표 등록예가 있다. 물론 이 가운데는 실질적인 공공기관이 출원한 경우도 포함되어 있지만, 대부분은 개인 및 사기업에서 출원한 경

3) 출원번호 41-2016-101372

우이며, 최초출원에서 제시되었던 6개의 선등록상표도 다시 제시되었다.

서비스 산업이 발달하지 못했던 과거에는 대부분의 산업을 국가나 공공단체에서 주도하던 시절이 있었기 때문에, 일반 수요자 입장에서 “○○연구원” 또는 “○○연구소”라고 하면 대부분 공공기관에서 제공하는 서비스라고 판단할 수도 있다. 그러나 서비스 산업이 다양하게 발달하고 있는 오늘날, 수요자들은 “○○연구원” 또는 “○○연구소”를 보고 더 이상 공공기관에서 제공하는 서비스라고 무조건적으로 판단하는 것이 아니기에 제12호 적용 유무는 지정상품과의 관계에서 그리고 대상 표장과의 관계에서 개별적으로 판단함이 마땅하다. 예컨대 “한국식품연구소” 또는 “한국지식재산연구원” 등과 같이 실질적으로 그러한 업무를 영위하는 공공기관이 있거나, 권위있는 기관으로 오인할 염려가 있는 경우라면 당연히 제12호를 적용하여야 할 것이다. 그러나 후속표장을 구성하는 문자 “한국멋글씨연구원”이라는 공공기관은 존재하지 않으며, 어떠한 공적 권위있는 기관으로 오인할 만한 부분도 전혀 없다.

후속표장은 도형 과 문자 “한국멋글씨연구원”을 결합시킨 것으로, 41류의 “서예학원 경영업” 등의 지정상품에 대하여 사용하고 있는 상표로서, 이러한 지정상품과의 관계에서 개인은 얼마든지 사적으로 후속표장을 사용할 수 있어야 한다. 나아가 후속표장의 수요자들은 서예를 배우고자하는 사람들로서, 후속표장을 “글씨를 멋스럽게 쓰는 법을 가르쳐 주는 학원” 또는 “멋진 서예 글씨체를 배울 수 있는 학원” 정도로 판단할 뿐, “대한민국 정부 등이 공인한 한국글씨 연구기관” 등으로 생각한다는 것은 논리의 비약이라 하지 않을 수 없다. 후속표장은 도형 과 문자 “한국멋글씨연구원”을 결합한  한국멋글씨연구원”로서, 이미 제시한 6개의 선등록상표가 모두 개인 명의로 등록되었듯이, 이 후속표장 또한 등록받지 못할 이유가 없다.

(4) 심사관의 거절결정

출원인의 의견서를 검토한 심사관은 최초 거절이유를 유지하여 최종 거절결정하였다. 심사관이 검토한 거절결정이유는 다음과 같다:

이건 후속표장은 도형과 “한국멋글씨연구원”이 결합하여 구성된 상표로서 그 구성부분 중 “한국”은 현저한 지리적 표시이고 “연구원”은 단체명칭으로 이 표장은 자연인이 단체명칭을 표장으로 출원한 상표이므로 이를 지정상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 출원인이 아닌 “한국멋글씨연구원”에서 서비스를 제공하는 것으로 서비스업의 품질을 오인·혼동케 하거나 수요자를 기만할 우려가 있다고 판단된다.

한편, 출원인은 유사한 등록예를 들어 이 출원상표의 정당성을 주장하나 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하므로 설령 문제된 상표와 동일·유사한 표장의 상표가 유사한 상품에 상표등록이 되었다고 하더라도 당해 상표의 경우에도 반드시 그 등록이 허용되어야 하는 것은 아니므로 출원인의 주장은 받아들일 수 없다.

III 거절이유의 문제점

1. 최초출원 거절이유의 문제점

표장 “한국멋글씨연구원”에 대한 최초출원의 거절이유는 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호, 및 제7조 제1항 제11호에 관한 것으로, 이는 바로 기술표장(記述標章: descriptive mark), 식별력이 없는 표장, 및 품질오인 내지 수요자 기만 표장에 해당한다.

(1) 어떤 표장이 기술표장에 해당하면서 식별력이 없는 표장에 해당할 수는 없다. 즉 제6조 제1항 제3호와 제7호는 동시에 적용할 수 있는 규정이 아니다. 어떤 표장이 기술표장에 해당한다면, 그 자체가 식별력이 없다는 것을 의미한다. 따라서 그 경우에는 제3호를 적용하여 거절하는 것이다. 기술표장에 해당하여 식별력이 없는 표장을 다시 제7호를 적용하여 거절하는 것은 제7호의 의미를 알지 못하기 때문이다. 제7호의 의미는 기술표장과 같이 식별력이 없는 표장을 규정하는 제6조 제1항 제1호 내지 제6호 외의 표장으로 식별력이 없는 표장을 의미하는 것이다. 간단히 몇 개의 예를 든다면, 『.』, 『…』, 『—』, 『||』, 『~』 등이 있다. 이런 것들은 상표등록을 받을 수 없다. 이들은 기술표장이 아니다. 이들은 ‘식별력이 없는 표장들’일 뿐이다. 이들은 제7호에 의해 거절되어야 한다. 따라서 본건표장 “한국멋글씨연구원”이 기술표장에 해당한다고 판단하면서 동시에 식별력이 없는 표장이라 판단한 것은 명백한 잘못이다.

(2) 본건표장 “한국멋글씨연구원”을 제3호에 의거한 기술표장이라 판단한 것도 잘못된 판단이다. 심사관은, “한국”은 현저한 지리적 명칭에 해당되어 식별력이 없고, “멋글씨연구원”은 ‘멋있는 글씨를 연구하기 위하여 설치한 기관’으로 관념되어 지정 서비스업과 관련하여 성질(서비스 제공 내용, 용도, 품질 등)표시에 해당되어 식별력이 인정되지 않는다고 하였다. (여기서의 쟁점은 아니지만, 심사관은 “한국”이 현저한 지리적 명칭이라 하였는데, “한국”은 현저한 지리적 명칭이 아니라, 우리나라 국가명이다)

기술표장(descriptive mark)이란 그 지정상품이나 서비스업과 관련하여 그에 관한 정보를 소비자에게 전달하기 위하여 경쟁업자가 사용할 필요가 있는 용어를 의미한다. 상품이나 서비스업에 관한 정보를 전달하고자 할 때 경쟁업자가 자유롭게 사용할 수 있어야 하기 때문에, 어느 특정인에게 상표등록을 인정할 수 없는 것이다. 그래서 기술표장에 대해서 등록을 받지 못하도록 제3호에서 규정한 것이다. 그렇다면, “한국멋글씨연구원”이라는 용어가 ‘서예학원 경영업’ 등의 업무를 하는 경쟁업자가 그 업무를 설명하기 위하여 필요한 용어인지를 판단하면 된다. 그에 대한 판단은 삼척동자도 안다. ‘서예학원 경영업’ 등의 업무를 설명하고자 할 때, “한국멋글씨연구원”이라는 용어는 전혀 필요하지 않다. 그럼에도 불구하고, “한국”은 현저한 지리적 명칭에 해당되어 식별력이 없고, “멋글씨연구원”은 ‘멋있는 글씨를 연구하기 위하여 설치한 기관’으로 관념되어 지정서비스업과 관련하여 성질표시에 해당되어 식별력이 불인정된다고 판단한 것은 기술표장의 의미를 이해하지 못하고 한 편의 소설을 쓴 것이다.

(3) 심사관은, 의견서에 예시한 6개의 선등록 서비스표가 모두 “도형” 또는 “영문 약자”등 다른 식별력 있는 요부를 포함하고 있어 등록된 것으로 문자만으로 이루어진 본건표장과는 상이하다고 하였다. 이 또한 엄청나게 잘못된 판단이다. “한국멋글씨연구원”은 식별력이 없고, 다른 ‘도형’이나 ‘로고디자인’이 있다면, 그 도형이나 로고디자인의 식별력 때문에 등록될 수 있다는 논리다. 이를 다르게 설명하면, 갑은 “A도형 & 한국멋글씨연구원”에 대해 등록받을 수 있고, 을은 “B도형 & 한국멋글씨연구원”에 대해 등록받을 수 있다는 논리다. 이런 상표제도는 의미가 없다. 오히려 혼란만을 가중시킬 뿐이다.

(4) 본건표장 “한국멋글씨연구원”은 구상표법 제7조 제1항 제11호에 의해서도 거절되었다. 자연인이 법인 명의로 출원한 서비스표에 해당되어 “법인”, “공공연구기관” 또는 “공법상의 특수법인”과 관련있는 단체로 오인을 유발할 우려가 있어 서비스업의 품질을 오인·혼동케 하거나 수요자 기만의 우려가 있으므로 등록을 받을 수 없다는 이유에서다. “한국멋글씨연구원”이 ‘서예학원 경영업’ 등의 품질을 오인케 하고 수요자를 기만할 수 있다는 것이다. 이에 대한 논의는 후속출원의 거절이유와 관련하여 논한다.

2. 후속출원 거절이유의 문제점

후속표장  “한국멋글씨연구원”에 대한 거절이유는 상표법 제34호 제1항

제12호에 관한 것으로, 후속표장이 품질오인 내지 수요자 기만 표장에 해당한다는 것이다. 기술표장이나 식별력이 없는 표장이라는 거절이유는 더 이상 거론되지 않았는데, 이는 마땅히 도형이 결합되었기 때문이다.

(1) 심사관은 후속표장도 품질오인 표장 내지는 수요자 기만 표장에 해당한다고 판단하였다. 심사관은, 후속표장이 도형과 "한국멧글씨연구원"이 결합하여 구성된 상표로서 그 구성부분 중 "한국"은 현저한 지리적 표시이고 "연구원"은 단체명칭으로 이 표장은 자연인이 단체명칭을 표장으로 출원한 상표이므로 이를 지정상품에 사용하는 경우 일반수요자로 하여금 출원인이 아닌 "한국멧글씨연구원"에서 서비스를 제공하는 것으로 서비스업의 품질을 오인·혼동케 하거나 수요자를 기만할 우려가 있다고 판단하였다. 후속표장이 과연 품질오인 표장인지 그리고 수요자 기만 표장인지 살펴보자.

(2) 품질오인 표장의 의의: 제12호 전단에서는 ‘상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표’에 대하여 규정한다. 결론부터 말하면 이 규정은 상표법에 대한 근본적인 이해가 부족한 데서 비롯된 잘못된 규정이다. 상표는 상품(서비스포함)의 출처의 오인을 방지하기 위한 것이지, 상품의 품질의 오인을 방지하기 위한 것은 아니다. 상표는 수요자로 하여금 출처를 식별함으로써 그가 원하는 출처의 상품을 선택하도록 하기 위한 것이지, 품질을 구분함으로써 그가 원하는 품질을 선택하도록 하기 위한 것이 아니다. 고급품질의 상품에 상표가 사용되듯, 저급품질의 상품에도 상표는 사용된다. 상표를 보호함으로써 상표가 품질을 보증하는 기능을 갖게 되지만, 그렇다고 품질의 오인을 예방할 목적으로 상표가 존재하는 것은 아니다. 제12호의 전단 규정은 하루빨리 폐지되어야 할 규정이다.

심사관 거절이유의 함의를 살펴보면, 개인이 “연구원”이라는 단체명칭을 사용하기 때문에 서비스의 품질에 오인이 발생할 우려가 있다는 것이다. 단체가 운영하는 “연구원”의 서비스는 고급품질이고, 개인이 운영하는 “연구소”의 서비스는 저급품질이란 말인가. 개인이 “○○연구원” 또는 “○○연구소” 등을 운영하거나 사용하지 마라는 규정은 어디에도 없다. “○○연구원” 및 “○○연구소”라는 표장이 수없이 많이 등록되었으며, 그 가운데는 공공기관이 출원한 경우도 있지만, 대부분은 개인 및 사기업에서 출원하였다. 그리고 “한국 영어 연구원 & Korea Institute of English”, “한국 영재 연구원 & KGEL”, “한국육류연구소 & Korean Meat Research Institute”, “대한역리학연구원”, “대한키성장연구소”, “대한성조숙연구소”는 모두 개인이 등록받은 것들이다. 이들은 개인이 운영하는 연구원인데 품질의 오인이 왜 일어나지 않는다는 것이며, “한국멧글씨연구원”은 왜 품질 오인이 일어난다는 것인가.

(3) 수요자 기만 표장의 의의: 제12호 후단에서는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 대하여 규정한다. 심사관은,  “한국뿔글씨연구원”이 품질오인 표장에 해당하는 이유와 동일하게 개인이 “연구원”이라는 단체명칭을 사용하기 때문에 수요자를 기만할 우려가 있다는 것이다. 상표는 출처의 오인이나 혼동을 방지하기 위한 것이지, 그 출처가 개인인지 단체인지에 대하여 오인하는 것을 방지하는 수단이 아니다. 동일한 서비스를 제공하는 A업체와 B업체가 있는데 이를 구분할 수 있으면 상표는 그 역할을 다 한 것이다. “한국뿔글씨연구원”이 존재하는데 다른 누가 그 옆에 “한국뿔글씨연구소”라는 이름으로 영업을 할 수는 없는 것이다. 소비자가 출처에 대해 오인할 수 있기 때문이다. 그런데 “한국뿔글씨연구원”의 주체가 개인인지 법인인지 오인하는 것을 방지하기 위하여 상표가 존재하는 것은 아니다.

수요자 기만 표장의 진정한 의미는 기술표장으로부터 비롯된다. 기술표장은 그 지정상품이나 서비스업과 관련하여 그에 관한 정보를 소비자에게 전달하기 위하여 경쟁업자가 사용할 필요가 있는 용어를 의미하기 때문에, 상표등록으로부터 배제되지만, 그 이유를 살펴보면 두 가지로 구분된다. 하나는 단순기술표장(merely descriptive mark)이고, 다른 하나는 기만기술표장(deceptively misdescriptive mark)이다.

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

기만기술표장은 상품에 관한 정보를 사실과 다르게 기술하고 있는 표장을 의미한다. 예를 들어, 인삼을 원료로 하고 있지 않은 비누에 대하여 ‘인삼비누’라는 상표를 사용한다면, 이 경우 ‘인삼비누’는 실제 제품의 정보와는 다르게 기술된 기만기술표장이다. 이런 상표는 소비자를 기만할 수 있다. 상표만을 보고 인삼성분이 함유되어 있을 것이라고 판단하여 제품을 구매했는데 실제로 인삼성분이 함유되지 않았다면 그 소비자는 기만당한 것이다. 기만기술표장을 상표등록으로부터 배제하고 있는 이유는 상표로 인한 소비자의 오인이나 혼동을 방지하여 수요자를 보호하겠다는 취지이다.

결론적으로, 제12호 후단의 규정이 없더라도, ‘수요자 기만 상표’는 제6조 제1항 제3호의 기술표장에 의하여 모두 거절될 수 있다. 수요자 기만 상표에 대한 진정한

4) 최덕규, 「商標法(전정판)」, 세창출판사, 1999, 78쪽

의미를 이해하지 못하기 때문에, 상표의 주체가 개인인지 법인인지 혼동이 되는 경우를 수요자 기만 상표라고 잘못 판단하고 있다.

상표 심사에서 약방의 감초처럼 적용하고 있는 제12호의 품질오인 표장이나 수요자 기만 표장에 관한 규정은 시급히 폐지되어야 할 규정이다. 상표의 식별력과 기술표장의 의의를 올바르게 이해한다면 상표 심사에서 제12호의 적용을 남발하지는 않을 것이다.

(4) 심사관은, 출원인이 유사한 등록예를 들어 이 출원상표의 정당성을 주장하나 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하므로 설령 문제된 상표와 동일·유사한 표장의 상표가 유사한 상품에 상표등록이 되었다고 하더라도 당해 상표의 경우에도 반드시 그 등록이 허용되어야 하는 것은 아니므로 출원인의 주장은 받아들일 수 없다고 하였다. 심사관의 이러한 거절이유는 본고의 논지를 벗어나지만, 특허심사나 상표심사에서 심사관이 아주 편리하게 사용하고 있는 값싼 변명이다.

후속표장  한국멧글씨연구원”은 개인 명의로 출원되었다는 이유로 거절되었다. 하지만 “한국 영어 연구원 & Korea Institute of English”, “한국 영재 연구원 & KGEL”, “한국육류연구소 & Korean Meat Research Institute”, “대한역리학연구원”, “대한키성장연구소”, “대한성조숙연구소” 등은 개인 명의로 출원되었는데도 등록되었다. 심사관은 그 이유를 설명할 줄 알아야 한다. 그 이유를 설명할 수 없다면,  한국멧글씨연구원”에 대한 거절이유가 잘못되었다는 것을 알아야 한다.

IV 맺는말

제12호에서 규정하는 ‘상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표’는 상표법의 잘못된 규정 중에서 가장 대표적인 규정이라 할 수 있다. 상표는 상품이나 서비스의 출처에 대한 오인을 방지하기 위한 수단이지, 상품의 품질에 대한 오인을 방지하기 위한 수단이 아니라는 점을 올바르게 이해한다면, 수많은 표장을 품질오인 표장으로 잘못 판단하는 일은 없을 것이다. 또한, 기술표장으로부터 비롯되는 기만기술표장의 의미를 올바르게 이해한다면 수많은 표장을 수요자 기만 표장으로 잘못 판단하는 일은 없을 것이다. 상표에 대한 근본적인 이해와 기술표장에 대한 올바른 이해를 통하여 제12호를 적용한 거절이유가 남발되지 않도록 해야 할 것이다.

Key Words:

Quality Confusing Mark, Consumer Deceiving Mark, Descriptive Mark, Distinctiveness, Merely Descriptive Mark, Deceptively Misdescriptive Mark, Rejection Ground

품질오인 표장, 수요자 기만 표장, 기술표장(記述標章), 식별력, 단순기술표장, 기만 기술표장(사치기술표장), 거절이유

Abstract

A Study Regarding Quality Confusing Mark and Consumer Deceiving Mark under Korean Trademark Law Article 34, Section 1, Paragraph 12

- A Case Study of Registrability of "한국멋글씨연구원", which means "INSTITUTE OF KOREAN STYLISH LETTERS" or "KOREAN STYLISH LETTERS INSTITUTE", under Korean Trademark Law Article 34, Section 1, Paragraph 12

A trademark application for a mark "한국멋글씨연구원" in class 41 was filed with the Korean Trademark Office by an individual, natural person. The Office rejects the application as it is descriptive in connection the designated services such as education services relating to calligraphy etc, and lack of distinctive. Further, the Office rejects the application as it is a quality confusing mark and a consumer deceiving mark under Korean Trademark Law Article 34, Section 1, Paragraph 12. After the application was rejected, the applicant filed a second application for “ 한국멋글씨연구원”. However, the second application was also rejected as it is a quality confusing mark and a consumer deceiving mark under Korean Trademark Law Article 34, Section 1, Paragraph 12.

The quality confusing mark provided at Korean Trademark Law Article 34, Section 1, Paragraph 12 is not clear. A trademark system has been adopted to identify the origin of source of goods or services. A mark is a means for identifying a source of goods or services from others, but not a means for identifying the quality of goods or services. Further, the consumer deceiving mark provided at Korean Trademark Law Article 34, Section 1, Paragraph 12 is not also clear. A consumer deceiving mark shall be rejected by the deceptively misdescriptive mark under Korean Trademark Law Article 33, Section 1, Paragraph 3. Korean Trademark Law Article 34, Section 1, Paragraph 12 which provides both a quality confusing mark and a consumer deceiving mark shall be removed or restricted to specific cases in which Korean Trademark Law Article 33, Section 1 cannot be applied.