

대한민국 특허(상표)제도의 문제점 (VII)

- 상표의 유사여부판단에 대하여 -

최 덕 규*1)

I 머리말

특허를 받기 위한 발명의 핵심이 신규성(novelty)이라 한다면, 등록을 받기 위한 상표의 핵심은 식별력(distinctiveness)이라 할 수 있다. 어떤 표장이 상표로서 등록받기 위해서는 상품의 출처를 나타낼 수 있는 식별력을 가져야 한다. 조어표장, 임의선택표장 또는 암시표장은 본래의 식별력이 인정되어 유사한 선등록상표가 존재하지 않는다면 상표로서 등록받을 수 있지만, 일반명칭표장과 기술표장은 본질적으로 식별력이 인정되지 않기 때문에 등록받을 수 없다. 다만 기술표장인 경우에는 사용에 의하여 식별력이 형성될 수 있기 때문에 사용결과에 따라 등록을 받을 수 있는 경우도 있다.

상표가 그 자체로 식별력이 있다고 인정되면, 그와 유사한 상표가 이미 등록되어 있는지를 검색하고 그들이 서로 유사한지의 여부를 판단하여야 한다. 한마디로 상표의 유사여부를 판단하여 등록여부를 판단하게 된다. 상표의 유사여부는 선등록된 상표와의 관계에서 등록여부를 결정하게 되며, 나아가 상표의 침해여부를 판단하기 때문에 상표법에서 아주 중요한 문제이다.

상표의 유사여부는 기본적으로 상표와 상품에 대해서 그 유사여부를 판단한다. 상표가 서로 유사하고 또한 상품도 서로 유사할 때 소비자는 출처에 대한 혼동을 일으킬 수 있다. 따라서 상표가 유사하다는 것은 상품 또한 유사하다는 것을 의미한다. 다시 말해서, 상표는 유사한데 상품이 서로 유사하지 않다면 상표등록이나 상표침해에 있어서 문제될 것이 없다. 물론 모든 경우가 그렇다는 것은 아니고 대체로 그렇다는 것이다. 상품이 서로 유사하지 않더라도 상표등록이 인정되지 않거나 상표침해를 구성하는 경우가 있다. 예를 들어, “APPLE”이라는 상표가 휴대폰에 세계적으로 저명한 상표이고, “코카콜라”라는 상표가 탄산음료에 똑같이 저명한 상표라고 가정하자. 이 경우 제3자가 지정상품 의류에 “APPLE”을 사용한다면 문제될 것이 없다. “APPLE”은 임의선택표장에 해당하기 때문이다. 하지만, 제3자가 지정상품 의류에 “코카콜라”를 사용한다면 침해문제가 발생할 수 있다. “코카콜라”는 조어표장에 해당하기 때문이다. 이처럼 상표의 유사여부판단은 그리 간단하지가 않다. 다만 본 고에서는 논점을 명확히 하기 위하여

1) 변리사, 명지특허법률사무소

상품의 유사여부에 대해서는 거의 대부분 제외하고 상표 자체의 유사여부를 중심으로 살펴본다. 상품의 유사여부에 대해서는 ‘거의 대부분’ 제외한다는 의미는 상품의 유사여부를 제외한다 하더라도 불가피하게 상품의 유사여부를 논하지 않으면 아니되는 경우가 있기 때문이다.

상표의 유사여부는 일반적으로 칭호유사(발음유사), 외관유사, 관념유사에 의한 3 가지 판단방법에 기초하여 판단하게 되지만, 이 외에도 고려하여야 할 요인들이 무수히 많다. 우리나라의 특허청이나 특허법원을 중심으로 행해지고 있는 상표실무에 관하여 상표유사여부에 관한 중요한 문제점을 살펴보고 그에 대한 대책 또한 본 고에서 살펴본다.

본 고는 상표의 유사여부 즉 선출원이나 선등록 상표와의 관계에서 유사여부를 판단하는 방법에 대하여 주로 살펴보겠지만 상표의 본질적인 문제를 제외한 상표의 식별력을 판단함에 있어서 나타난 문제점에 대해서도 살펴볼 것이다.

II 상표유사판단의 원칙

상표의 유사여부에 관한 판단은 상표법에서 가장 중요한 부분이라 해도 과언이 아니다. 그래서 상표법 분야에서는 전세계적으로 이에 관한 많은 연구가 진행되어 왔다. 여기서는 세계지적소유권협회(AIPPI)에서 이 문제에 대하여 채택한 결의문을 소개한다. AIPPI는 상표의 유사여부판단을 의제(Question)로 채택하여 다년간 연구하였고, 그 결과 1995년 몬트리올 총회에서 결의문(Resolution)을 채택하기에 이르렀다.²⁾ 이 결의문에는 i) 유사성 판단을 위한 총칙, ii) 유사성 판단기준, iii) 기타의 판단요소, iv) 기타의 판단기준, 및 v) 향후 연구할 과제에 대하여 제시하고 있다. 여기서는 분리관찰과 밀접한 관계가 있는 i) 유사성 판단을 위한 총칙과 ii) 유사성 판단기준에 대해서 상세히 살펴본다.

1. 유사여부판단을 위한 일반원칙³⁾

2) 최덕규, 「상표법」, 세창출판사(1999), 373쪽.

3) AIPPI Question Q127의 Resolution

1. General rules for comparison to determine likelihood of confusion

1.1 Marks must be compared with due regard as to how they will be perceived by the relevant public and the effects on those persons of the circumstances of use. The comparison to be made is not primarily a direct comparison between the marks, but a comparison between one mark and the recalled image of the other mark, or between the recalled images of both marks.

not to b1.2 Comparison of the overall impressions created by the respective marks will normally be decisive. In determining overall impression, the marks are not to be

1.1 상표의 유사성은 상표가 관련 공중⁴⁾에 의하여 어떻게 인식될 것인지의 관점에서 그리고 사용환경에 놓여 있는 관련 공중에게 미치는 영향의 관점에서 판단되어야 한다. 이러한 판단은 두 상표를 직접 비교하는 것이 아니라, 한 상표는 직접 그리고 비교하고자 하는 다른 상표는 기억된 이미지(recalled image)로써 비교하거나, 두 상표 모두 기억된 이미지로써 비교하여야 한다.

1.2 각각의 상표에 의하여 형성되는 전체적인 인상(overall impression)에 의한 비교판단이 통상 결정적일 수 있다. 전체적인 인상을 판단함에 있어서, 상표는 그 구성요소별로 분해되어서는 안되고, 그리고 부분적으로 비교 판단되어서도 안 된다. 왜냐하면 상표의 분해된 부분은 관련 공중에 의하여 인식되거나 기억될 수 있는 상표 그 자체가 아니기 때문이다.

1.3 그러나 식별력을 갖지 않는 비특징적 요소가 각 상표의 전체적인 인상에 영향을 미치는 경우에는, 그 요소도 고려할 필요가 있다. 이러한 경우에, 두 상표가 서로 유사한 특징적 요소를 갖지 않는다면 오인혼동의 가능성은 부인될 수 있다.

한 마디로 분리관찰을 하지 마라는 것이다. 상표는 전체로서 인식되고 기억되는 것이지 부분적으로 인식되거나 기억되는 것이 아니기 때문이다. 그리고 설사 비특징적 요소가 포함되어 있다 하더라도, 그것이 상표의 전체적인 인상에 영향을 미칠 수 있다면, 그것도 반드시 고려해야 한다는 것이다. 비특징적 요소라고 해서 함부로 분리하지 마라는 뜻이다.

2. 유사여부 판단기준⁵⁾

dissected into their constituent elements and compared detail by detail because that is not the way marks are perceived or recalled by the relevant public.

1.3 In some cases, however, where non-distinctive elements contribute to the overall impressions of the respective marks, it may be necessary to consider the constituent elements of the marks. In such cases, the likelihood of confusion is doubtful unless both marks have a distinctive element or elements which is or are similar.

4) 여기서 관련공중(relevant public)이란 상표의 사용에 의하여 영향을 받을 수 있는 모든 사람을 의미하는 것으로 구매자(purchasers), 구매가능자(potential purchasers), 사용자(users) 및 그 제품이 판매되기 전후를 막론하고 그 제품과 관련된 사람을 포함하며 이들에 제한되지 않는다.

5) AIPPI Question Q127의 Resolution.

2. Criteria for comparison

2.1a A mark's distinctiveness influences its scope of protection. Distinctiveness is a function of factors including, but not limited to:

- i. the mark's uniqueness;

2.1.a 상표의 식별력은 그 보호범위에 영향을 미친다. 식별력은 i) 상표의 독특성(특별현저성), ii) 임의선택표장인지 조어표장인지의 여부, iii) 광고기간 및 광고의 정도, iv) 사용기간 및 사용의 정도 및 v) 상표에 대한 명성을 인자로 하는 함수관계이지만, 반드시 이에 제한되는 것은 아니다.

2.1.b 바꾸어 말하면, 상표가 기술용어로 사용된다면, 그 상표의 식별력은 그만큼 약화될 수도 있다.

2.2 칭호, 외관 또는 관념에 의한 유사는 오인혼동의 가능성을 야기시키기에 충분하다. 이들 어느 한 관점에서의 유사가 결정적인 것으로 판단할 수 없다면, 다른 두 관점에서 판단할 수 있고 이러한 판단은 중첩효과(cumulative effect)를 가져올 수 있다. 어떤 상표가 셀프 서비스를 통한 외관적 식별에만 의존한다든지 아니면 전화주문판매와 같이 청각적 식별에만 의존하는 것과 같이 특별한 관점에서 사용되는 경우에는, 그러한 관점에 비중을 두어 유사여부를 판단하여야 한다.

2.3 어떤 상표가 비교하고자 하는 다른 표장을 번역한 것으로서 두 상표의 의미가 관련공중에게 알려진 경우에, 그 번역된 상표는 최초상표에 대하여 오인혼동을 야기할 수 있다.

-
- ii. its arbitrary or fanciful character;
 - iii. the intensity and duration of its promotion;
 - iv. the intensity and duration of its use; and
 - v. its reputation.

2.1b Conversely, a mark's distinctiveness may be weakened by factors including but not limited to use in a descriptive manner.

2.2 Similarity in sound, sight or meaning may be sufficient to cause a likelihood of confusion. If similarity in one such aspect is not full decisive of likelihood of confusion, the issue may be determined by considering the other aspects and their cumulative effect. If a mark is used in a way that primarily invokes the effect of one or more of these aspects (e.g. appearance for products selected by label through self-service, or pronunciation for products ordered by telephone), that aspect or those aspects should be given appropriate weight in the comparison.

2.3 Where one mark is a translation of another and the meaning of both marks is known by the relevant public, the use of the second mark may cause confusion in relation to the first.

2.4 The existence of a family of marks with one or more common distinctive element or elements is an important factor in determining likelihood of confusion with another mark having that element or those elements. In addition, each mark in the family may be protected by applying the criteria for determining likelihood of confusion as set forth herein.

2.4 하나 이상의 특징적 요소를 갖는 일 군의 상표가 존재한다는 것은 그러한 요소를 갖는 다른 상표와의 오인혼동 가능성을 결정하는 데 중요한 요인이 된다. 또한, 그 일 군에 속하는 각각의 상표는 위에서 설명한 오인혼동 가능성을 판단하는 기준을 적용하여 보호될 수 있다.

상표의 유사성을 쉽게 판단하지 마라는 것이다. 모든 요소를 종합적으로 검토하여 판단하여야 한다는 것이다. 칭호, 외관 또는 관념에 의한 유사는 서로 독립적이면서(independent), 또한 중첩적(cumulative)이라는 것이다. 어느 한 관점에서 유사해 확실히하면, 유사하다고 결론내릴 수 있지만, 다른 관점에서의 유사해 함께 존재하면, 더 유사하다고 할 수 있다는 것이다.

III 우리나라 상표유사판단의 문제점

1. 분리관찰의 문제점

상표유사판단의 핵심은 상표를 분해하거나 절개하지 말고 상표 전체로써 유사 여부를 판단하여야 한다는 점이다.⁶⁾ 앞에서 보는 바와 같이, 1990년대 초의 AIPPI의 결의문에서도 채택된 분리관찰의 금지는 미국에서는 1930년대 초에 판례에서 적용되었던 원칙이다.⁷⁾ 우리의 상표실무에서 나타난 분리관찰 적용의 예를 들어 분리관찰의 문제점을 살펴보자.

(1) MR. PIZZA 사건⁸⁾

MR. PIZZA 사건은 아래의 두 상표가 모두 등록된 상황에서, 선등록상표를 인용하여 후등록상표를 무효시키고자 했던 사건이다. 그러나 위 두 상표는 서로 유사하지 않다는 이유로 후등록상표가 무효로 되지 않았다. 판결이유를 인용하면 다음과 같다.

6) 최덕규, 앞의 책, 373쪽.

7) 미국판례 Simoniz Co.v. Permanizing Stations of America, Inc., 49 F.2d 846, 847(C.C.P.A. 1931).

8) 대법원 97후3272 판결, 2000. 1. 28 선고.



<선등록상표>



<후등록상표>

“... (중략) ...등록서비스표나 인용서비스표의 문자 부분 중 ‘MR.’나 ‘Mister’ 부분은 누구나 사용하는 호칭 내지 일반인의 호칭에 덧붙여 사용하는 단어에 불과하여 식별력이 있다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 이들이 ‘PIZZA’와 결합된 ‘MR. PIZZA’나 ‘Mister PIZZA’도 그 결합으로 새로운 관념을 형성한다고 보기도 어렵고 굳이 그 관념을 상정해 보더라도 ‘피자를 파는 사람’, ‘피자를 만드는 사람’, ‘피자를 배달하는 사람’ 등으로 관념될 뿐이어서 각 그 지정서비스업과 관련하여 새로운 식별력을 형성한다고 볼 수 없으므로 결국 식별력이 없다고 봄이 상당하고, 이러한 식별력 없는 부분은 양 서비스표의 유사 판단에서 제외하여야 할 것인 바, 원심이 같은 취지에서 등록서비스표와 인용서비스표를 식별력 없는 위 문자 부분을 제외한 도형 부분만을 대비하여 그 설시와 같은 이유로 양 서비스표를 서로 유사하지 아니하다고 판단하는 것은 정당하[다]. ... (후략) ...”

위 대법원 판결에서는, ‘MR.’ 또는 ‘Mister’가 식별력이 없다고 판단하였는데, 그 이유로는 이들 용어가 누구나 사용하는 호칭 내지 일반인의 호칭에 덧붙여 사용하는 단어에 불과하다는 것을 들었다. 상표는 특허와는 달리 채택 또는 선택(adoption)의 개념에서 출발한다. 이미 존재하는 단어나 음절을 먼저 채택한 자에게 권리가 부여될 수 있다는 의미이다. 기존에 존재하는 단어나 음절은 누구나 사용할 수 있는 것들이다. 그런데 누구나 사용할 수 있는 호칭이라고 해서 상표로서의 식별력이 없는 것은 아니다.⁹⁾

판결에서는, ‘MR.(또는 mister)’가 ‘PIZZA’와 결합된 것도 식별력이 없다고 판단하였는데, 그 이유로 그 결합이 새로운 관념을 형성한다고 보기 어렵다는 것이다. 나아가, 설사 관념을 상정해 보더라도, ‘피자를 파는 사람’ 등으로 관념될 뿐이어서 그 업과 관련하여 새로운 식별력을 형성할 수 없어서 식별력이 없다고 하였다. 과연 그럴까? 상표는 용어사전에 수록되어 사전적 의미를 가질 수도 있지만 그렇지 않을 수도 있다. 조어표장인 경우에는 어떤 관념도 가지 않는다. ‘KODAK’, ‘IBM’, ‘SK’와 같은 상표가 이에 해당한다. ‘MR.’와 ‘PIZZA’가 결합하

9) 「창작과 권리」, 세창출판사, 제32호(2003), 121-122쪽

여 새로운 관념이 형성되었다고 보기 어렵기 때문에 식별력이 없다는 논리는 타당하지 않다.¹⁰⁾

그래서 판결에서는 식별력이 없다고 판단한 문자부분을 모두 제외하고, 도형부분만을 대비하여 두 상표가 유사하지 않다고 판단하였다. 두 상표가 칭호가 동일함에도 불구하고 칭호를 제외하고 도형만을 가지고 유사여부를 판단함으로써 배가 산으로 가고 있음을 알 수 있다.

상표는 있는 그대로 판단해야 한다. 식별력이 없다고 함부로 단정해서도 안 되고, 상표의 일부를 떼어내고 나머지 부분만으로 유사여부를 판단해서도 안 된다. 위 두 상표를 모두 ‘미스터 피자’ 라고 부르는 데에는 결코 이의가 있을 수 없다. 두 상표는 칭호가 동일한 것이고, 칭호가 동일한 이상 외관이나 관념은 큰 영향을 미치지 못한다.

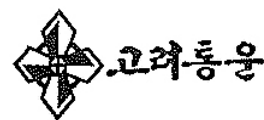
상표가 ‘MR. PIZZA’로 되어 있는 한, 그대로 판단하는 것이지, 피자가게를 운영한다고 해서 ‘PIZZA’를 분리해 버리고, ‘MR.’만으로 판단해서는 안 된다. 상표권자가 ‘MR. PIZZA’를 선택한 이상, 그의 상표는 ‘MR. PIZZA’이지, ‘MR.’나 ‘PIZZA’가 아니다.

(2) 고려통운 사건¹¹⁾

아래의 3 개의 선등록상표가 존재하는 상황에서 출원상표가 등록을 받지 못한 사건이다. 대법원의 판결이유를 살펴보자.

1. KOREA TOURS & TRAVEL
2. 주식회사 고려관광사
3. 고려관광

<선등록상표>



<출원상표>

“...(중략)... 본원서비스표의 문자 부분 중 ‘통운’, 인용서비스표들의 ‘관광(觀光)’ 부분은 각 지정서비스업의 성질을 표시하는 것이므로 본원서비스표와 인용서비스표들은 각 ‘고려’ 만으로 호칭·관념될 수 있고, 본원서비스표와 인용서비스표들의 각 지정서비스업이 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 규칙) 6조 2항의 [별표 2] 서비스업류 구분 제108류의 운송업과 관련된 업종으로서 서로 유사하여 본원서비스표와 인용서비스표들이 각 지

10) 「창작과 권리」, 앞의책, 122쪽

11) 대법원 97후3111 판결, 1999. 10. 8 선고.

정서비스업에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있[다].”

편의상 3 개의 선등록상표 중에서 출원상표와 가장 유사하다고 판단되는 ‘고려관광’에 대해서만 살펴본다. 즉 ‘고려관광’과 ‘고려통운’이 유사한지에 대하여 살펴본다. 대법원 판결에서는 ‘관광’이나 ‘통운’이 그 업의 성질을 표시하는 것이기 때문에 이들 두 상표는 모두 ‘고려’ 만으로 호칭될 수 있다고 판단하였다. 과연 그럴까? ‘고려관광’이라는 표장은 ‘고려관광’으로 호칭되는 것이지, ‘고려’라고 호칭되는 것이 아니다. 또한 ‘고려통운’이라는 표장도 ‘고려통운’으로 호칭되는 것이지 ‘고려’라고 호칭되는 것이 아니다. 표장은 있는 그대로 불러야 하고 또 그렇게 부르기 때문이다.¹²⁾

판결에서는, ‘관광’이나 ‘통운’이 성질표시를 나타내기 때문에 호칭될 수 없다고 판단하였다. 그래서 유사여부를 판단함에 있어서 그 부분을 아예 분리하여 제외시켜 버렸다. 업이나 상품의 성질을 표시하는 기술용어를 포함하는 상표인 경우에, 그 기술용어를 제외하고 호칭해야 한다는 법은 없다. ‘고려통운’이나 ‘고려관광’은 그렇게 하지 말았어야 했는데, 그렇게 함으로써 중대한 잘못을 범한 것이다.¹³⁾

‘고려통운’은 ‘고려통운’이고, ‘고려관광’은 ‘고려관광’이다. 이 시대를 살고 있는 대한민국 사람으로서 ‘통운’과 ‘관광’을 구분하지 못할 사람은 없다. 이삿짐을 날라야 하는데 ‘고려관광’으로 전화를 걸 사람도 없고, 모처럼 여행을 하려는데 ‘고려통운’으로 전화를 걸 사람도 없다. 화물운수업과 관광업이 비록 같은 유사군에 분류되어 있다 하더라도 이들은 결코 유사업종이라 할 수 없다는 의미다. ‘통운’과 ‘관광’은 기술용어임에는 틀림없다. 그러나 이들이 ‘고려’와 결합하였을 때, 그 주체를 식별할 수 있다는 것쯤은 일반 수요자라면 알고도 남는다. 분리관찰이 이처럼 잘못된 결과를 가져온 것이다. 물론 ‘고려관광’이 선등록된 상태에서 ‘고려여행’이 출원되었다면, 얘기는 달라진다.¹⁴⁾

‘고려’는 상표분류상 임의선택표장에 해당한다. 그렇기 때문에 ‘고려통운’과 ‘고려관광’은 그 서비스 주체를 수요자가 식별하기에 충분하다. 만일 ‘고려’ 부분이 조어표장(coined or fanciful mark)으로 대치된다면, 상황은 달라질 수 있다. 예를 들어, ‘코닥통운’과 ‘코닥관광’은 ‘고려통운’과 ‘고려관광’처럼 판단되어서는 안 된다. ‘고려통운’과 ‘고려관광’은 서로 유사하지 않다고 판단할 수 있지만, ‘코닥통운’과 ‘코닥관광’은 반드시 그렇다고 할 수 없다. 상표의 유사여부는 이처럼 그

12) 「창작과 권리」, 앞의책, 129-130쪽

13) 「창작과 권리」, 앞의책, 130쪽

14) 「창작과 권리」, 앞의책, 130쪽

표장이 임의선택표장이거나 아니면 조어표장이거나에 따라 그 결과가 달라질 수 있다. 하루빨리 획일적이고 잘못 규범화된 판단으로부터 벗어나야 올바른 유사판단이 실현될 수 있다.¹⁵⁾

(3) Mr. 토스트 사건¹⁶⁾

토스트용 식빵을 지정하여 출원된 ‘Mr. 토스트’ 상표가 식별력이 없다는 이유로 등록을 받지 못한 사건이다. 이 사건은 두 상표간의 유사여부를 판단함에 있어서 분리관찰을 적용한 것이 아니라, 상표 자체의 식별력을 판단함에 있어서 분리관찰을 적용한 예이다.

“(원심이) 이 사건 출원상표 ‘Mr. 토스트’ 중의 ‘토스트’는 그 지정상품인 ‘토스트용 식빵’의 용도를 표시하는 것이며, ‘Mr’는 ‘…씨, …님’ 등의 의미로 일반적으로 널리 사용되는 것으로서 자타상품의 식별력이 없는 단어이며, 또한 ‘Mr’와 ‘토스트’ 라는 식별력이 없는 단어가 결합하더라도 새로운 관념이나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니므로 이 사건 출원상표는 전체적으로 볼 때 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하여 상표법 6조 1항 7호의 규정에 의하여 상표등록을 받을 수 없다고 한 조치는 수긍이 (간다).”

판결에서는, 상표 중의 ‘MR’가 식별력이 없다고 판단하였다. MR. PIZZA 사건에서와 같이, 그렇게 단정한 것이다. 그 이유는 ‘Mr’가 ‘…씨, …님’ 등의 의미로 일반적으로 널리 사용된다는 것이다. 널리 사용된다고 해서 식별력이 없어야 한다는 법은 없다. 상표의 식별력은 널리 사용되느냐 아니면 좁게 사용되느냐에 달려있는 것이 아니다. ‘…씨’나 ‘…님’을 나타낸다고 해서 식별력이 없는 것도 아니다.¹⁷⁾

우리는 상표의 식별력이나 유사여부를 판단할 때, 상표를 번역하거나 해석하려는 잘못된 버릇이 있다. ‘MR. PIZZA’를 ‘피자를 파는 사람’, ‘피자를 배달하는 사람’ 등으로 번역하고, ‘Mr’를 ‘…씨, …님’으로 번역하고 있다. 상표는 번역하거나 해석하는 것이 아니다. 있는 그대로를 보면 되는 것이고, 있는 그대로를 읽으면 되는 것이다. ‘MR. PIZZA’는 ‘MR. PIZZA’이지 ‘피자를 파는 사람’이 아니다. ‘Mr. 토스트’는 ‘Mr. 토스트’이지 ‘씨 토스트’, ‘님 토스트’가 아니다. 그렇다고 상

15) 「창작과 권리」, 앞의책, 130쪽

16) 대법원 96후1477 판결, 1997. 5. 30 선고.

17) 「창작과 권리」, 앞의책, 131쪽

표를 전혀 번역하거나 해석할 필요가 없다는 것은 아니다. 관념에 의한 유사여부를 판단할 때에만, 그렇게 할 수 있는 것이다.¹⁸⁾

‘Mr.’는 ‘미스터’로 읽는다. 3개의 음절로 이루어져 있다. 1개의 음절로 이루어진 ‘쌤’, ‘꿈’ 등도 식별력이 인정되는데, 3개의 음절로 발음되고 2개의 알파벳으로 이루어진 단어가 어떻게 간단하다는 것인가. 그것은 잘못된 단정에 불과하다.

관결에서는, ‘Mr.’와 ‘토스트’를 분리하여 판단하였다. 그리고 ‘토스트’도 식별력이 없다고 판단하였다. 식별력이 없는 두 단어가 결합해봤자 식별력이 없다고 하였다. 식별력이 없는 두 단어가 결합하면, 식별력이 생길 가능성이 매우 높은 것이다. ‘가’와 ‘나’는 각각 어떤 의미에서 식별력이 없다고 할 수 있지만, 이들이 결합한 ‘가나’는 좋은 상표가 될 수 있는 것이다.¹⁹⁾

(4) 소 결

우리의 상표실무에서 분리관찰을 정당화하기 위한 논리로써 ‘자연스럽지 못하다’ 또는 ‘일체불가분적 결합이 아니다’ 라는 이유를 내세운다. 이는 아주 잘못된 논리다. 상표는 채택 내지 선택의 개념이다. 상표권자가 채택한 것은 그 자체가 바로 하나의 상표다. 상표가 어떻게 결합되어 있던지 간에 그것은 그의 권리이다. 있는 그대로 판단하면 되는 것이다. 제3자가 자연스럽다느니 부자연스럽다느니 왈가왈부할 대상이 아닌 것이다. 그리고 어떤 것이 자연스러운 것이고 어떤 것이 부자연스러운 것인지에 대한 기준이 있을 수도 없다. 일체불가분적으로 결합되어 있으니 그렇지 않느니 하는 것도 똑같은 얘기다. 상표의 식별력이나 유사여부를 판단함에 있어서, 이런 논리가 적용된다면 그 판단은 십중팔구 잘못된 판단이라 보아도 무방하다.

분리관찰에서 잘못된 다른 논리는 간이신속을 요하기 때문이라는 논리다. 다시 말해서 ‘아파트먼트’를 ‘아파트’라고 부르고, ‘코디네이터’를 ‘코디’로 부르듯이 상표도 전체로 볼 것이 없고 약칭할 수 있다는 논리다. 그러나 상표는 절대로 그렇지 않다. “피에르가르맹”을 “피에르”나 “가르맹”이라 하지 않는다. “입 썩 로랑”을 “입” 또는 “썩” 또는 “로랑”이라 하지 않는다. 상표는 전체로서 말해야 하는 것이다. 간이신속을 이유로 상표의 분리관찰이 허용되어서는 안된다.

2. 상표번역의 문제점

18) 「창작과 권리」, 앞의책, 131쪽

19) 「창작과 권리」, 앞의책, 132쪽

상표의 유사여부판단이나 식별력을 판단함에 있어서 외국어로 이루어진 상표를 번역하여 판단하는 방법도 매우 신중해야 한다. 우리는 상표 번역을 남용하고 있다. 상표를 있는 그대로 판단하지 않고 번역해서 그 의미를 파악하기도 하고 주관적으로 해석하기도 한다. 경우에 따라서 의미를 파악해야 할 필요가 없는 것은 아니지만 있는 그대로를 가지고 판단한다는 원칙에 충실해야 한다.

(1) SWISS MILITARY 사건²⁰⁾

SWISS MILITARY 사건은 “SWISS ARMY”가 등록된 상태에서 “도형/SWISS MILITARY/HANOWA”가 되었는데, 심사단계는 물론 특허심판원 및 특허법원에서 모두 유사하다고 판단하여 등록이 거절된 사건이다. 지정상품은 시계류에 관한 것으로 모두 동일하다. 특허법원의 판결이유를 살펴보자.

SWISS ARMY

< 선 등록 상표 >  <출

원상표>

“이 사건 출원상표의 도형 부분과 문자 부분은 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 낳는 것도 아니고 이를 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기도 어려우므로 도형 및 문자 부분으로 분리관찰이 가능하다.

또한 이 사건 출원상표의 문자 부분 중 ‘SWISS’는 ‘스위스의, 스위스 사람’ 등의 의미이고, ‘MILITARY’는 ‘군사의, 군대’ 등의 의미가 있는 단어로서(네이버 사전 참조), 그 하단에 배치된 아무런 뜻이 없는 조어인 ‘HANOWA’와 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 출원상표는 ‘SWISS MILITARY’와 ‘HANOWA’로 분리되어 호칭되고 관념될 수 있다 할 것이다.

위와 같이 이 사건 출원상표가 ‘SWISS MILITARY’또는 ‘HANOWA’로 분리되어 ‘스위스 밀리터리’나 ‘하노와’로 호칭되는 경우, ‘SWISS ARMY’에 의하여 ’

20) 특허법원 사건 2012허1002(2012. 6. 15 선고)

스미스 야미'로 호칭되는 선등록상표와 그 호칭은 유사하지 아니하다.

그러나 이 사건 출원상표가 'SWISS MILITARY'로 분리되어 관념되는 경우 위 영문 'SWISS'와 'MILITARY' 및 선등록상표의 'ARMY'는 모두 중학교 내지 고등학교 수준의 쉬운 영단어로, 앞서 본바와 같이 'SWISS'는 '스위스의, 스위스 사람'의, 'MILITARY'는 '군사의, 군대' 등의 의미가 있고, 'ARMY'는 '군대, 육군, 부대' 등의 의미가 있어(네이버 사전 참조), 이 사건 출원상표와 선등록상표 모두 국내의 일반 수요자들이 '스위스 군대' 정도의 의미로 직관적으로 인식할 수 있으므로, 양 상표는 그 관념이 동일하거나 극히 유사하다.

(다) 따라서 양 상표는 외관과 호칭은 상이하나 그 관념이 동일하거나 극히 유사하여, 이 사건 출원상표와 선등록상표가 동일·유사한 지정상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자들로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 할 것이므로, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 유사한 표장에 해당한다.“

이 사건은 분리관찰의 문제와 번역의 문제를 동시에 다룬 사건이다. 도형 부분은 그렇다 치더라도, 하단에 배치된 아무런 뜻이 없는 조어인 'HANOWA'와 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어렵다고 판단하였다. 'SWISS MILITARY'와 'HANOWA'가 어떻게 결합되어야 자연스럽게 결합된단 말인가. 상표의 유사여부는 자연스럽게 결합된 것인지의 여부에 의하여 판단하는 것이 아니고 있는 그대로 판단해야 하는 것이다. 'SWISS MILITARY'가 요부이기 때문에 "SWISS ARMY"와 비교해야 한다는 논리는 성립할 수 있어도 'SWISS MILITARY'와 'HANOWA'가 자연스럽게 결합하지 못하기 때문에 'SWISS MILITARY'를 분리해야 한다는 논리는 성립할 수 없다.

판례는 'SWISS'와 'MILITARY' 및 선등록상표의 'ARMY'는 모두 중학교 내지 고등학교 수준의 쉬운 영단어로, 'SWISS'는 '스위스의, 스위스 사람'의, 'MILITARY'는 '군사의, 군대' 등의 의미가 있고, 'ARMY'는 '군대, 육군, 부대' 등의 의미가 있어, 이 사건 출원상표와 선등록상표 모두 국내의 일반 수요자들이 '스위스 군대' 정도의 의미로 직관적으로 인식할 수 있으므로, 양 상표는 그 관념이 동일하거나 극히 유사하다고 하였다. 'SWISS MILITARY'는 'SWISS MILITARY'이고, 'SWISS ARMY'는 'SWISS ARMY'일 뿐인데, 이들을 모두 '군대'라고 번역함으로써 유사하다고 판단한 것이다. 이들의 사전적 의미를 보다 구체적으로 살펴보자.

'MILITARY'의 사전적 의미는 '육군(army), 해군(navy), 공군(air force)'을 포함하는 개념이고, 'ARMY'는 육군을 의미하기 때문에, 'MILITARY'가 'ARMY'의 상위 개념임을 알 수 있다. 판결의 논리가 정당하다면, '서울대학교'와 '한양대학교'를 혼동하는 수요자도 존재해야 하고, 'PIGEON'과 'DOVE'가 동일 상품에 등

록되지 말아야 하며, 상위 개념인 ‘THE BODY SHOP’과 하위 개념인 ‘THE FACE SHOP’도 서로 공존할 수 없어야 한다. 그런데 이들은 엄연히 공존한다. 이러한 모순은 상표를 있는 그대로 판단하지 못하고 상표를 번역함으로써 비롯된 것이다. 더구나 정확한 사전적 의미를 파악하지 못하고 ‘MILITARY’도 ‘군대’라고 번역하고, ‘ARMY’도 군대라고 번역함으로써 빚어진 결과다.

상표의 유사판단에 있어서 번역이 전혀 불필요한 것은 아니지만 남용되어서는 안된다.

(2) OPTIMA CAST 사건²¹⁾

하기 도형화된 ‘OPTIMA CAST’ 상표가 ‘정형외과용 깁스(gibbs)’를 지정하여 출원하였으나, 기술표장이라는 이유로 등록받지 못한 사건이다. 이 사건은 두 상표간의 유사여부를 판단함에 있어서 상표를 번역한 것이 아니라, 상표 자체의 식별력을 판단함에 있어서 번역을 한 경우다.

OPTIMACAST

<출원상표>

심사관은, 위 상표가 ‘최고, 최적의 깁스붕대’ 등의 뜻을 가지고 있어 지정상품 ‘정형외과용 깁스’에 사용할 경우 상품의 성질(품질, 효능) 표시이므로 상표법 6조 1항 3호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 거절하였다.

본원상표는 ‘OPTIMA CAST’이지, ‘최고, 최적의 깁스붕대’가 아니다. ‘최고, 최적의 깁스 붕대’는 ‘the best gibbs cast’라고 할망정, ‘optima cast’라고 하지는 않는다. 이 상표는 지정상품과 관련하여 일종의 암시표장으로, 본 상표의 논점은 유사여부가 아니라 암시표장과 기술표장에 관한 판단의 문제이다. 심사관은 본원상표가 기술표장이라는 결론을 내리면서 본원상표를 있는 그대로 보지 않고 ‘최고, 최적의 깁스붕대’라고 번역하여 해석함으로써 잘못된 결론에 이르고 있는 것이다.

3. 공존동의서 불인정의 문제점

상표에서 공존동의서(Agreement of Coexistence)란 후출원상표가 선등록상표와 유사하다고 판단되는 경우에 선등록권자로부터 후출원상표를 등록받아도 좋

21) 상표출원 제2001-27985호.

다는 동의를 받은 서류를 말한다. 선등록권자는 자기의 상품이나 영업과 유사하지 않고 그래서 서로 경쟁관계가 아니라고 판단되면 후출원인에게 상표 사용이나 등록을 허락함으로써 서로 상생하고자 하는 것이다. 설사 상표심사관이 유사하다고 판단하였다 하더라도 선등록권자로부터 공존동의를 받게 되면 후출원자도 함께 등록을 받을 수 있다. 그런데 우리나라는 상표공존동의를 받았다 하더라도 이를 인정하지 않고 있다. 전세계적으로 유일하다 하겠다. 최근의 특허법원 판례를 살펴보자.

(1) NOVATEK 사건²²⁾

선등록된 “NOVATEX” 상표에 의하여 후출원된 ”HOVATƏK/NOVATEK” 상표가 거절되었다. 선등록상표는 제4류에서 ‘연료용 가솔린, 공업용 가솔린, 석유, 등유, 경유’ 등을 지정하였고, 후출원상표는 제4류에서 ‘천연가스, 즉 가스콘덴세이트 및 액화천연가스 Gas natural, namely a gas condensate and liquefied natural gas)’를 지정하였다. 심사관이 이 두 상표가 유사하다고 판단하자 후출원인은 선등록권자로부터 상표공존동의서를 받아 제출하였다. 그러나 심사관에 이어 특허심판원 및 특허법원은 모두 상표등록을 거절하였다.

본 사건의 논점은 상표의 유사여부와 지정상품의 유사여부로 나누어 살펴보아야 한다. 설사 상표가 유사하더라도 지정상품이 서로 다르다면 등록에 아무런 문제가 발생하지 않기 때문이다. 우선 이 두 논점에 대하여 특허법원의 판결이유를 살펴보자.

“이 사건 출원상표의 지정상품인 천연가스와 선등록상표의 지정상품인 연료용 가솔린은 생성 및 채취(생산)과정, 성상 등에서 일부 차이점이 있기는 하지만 탄화수소를 주성분으로 하는 물질로서 일반가정과 수송기관, 공장, 발전소 등 다양한 분야에서 연료로 사용되고 있어 그 소비자나 수요자가 중첩되므로 거래통념상 극히 유사한 상품이라고 판단된다.

.....(중략).....

원고는, 이 사건 출원상표의 출원인인 원고와 선등록상표권자 사이에 상표공존계약이 체결되어 있는데, 이는 주요 외국의 입법 및 상표등록 심사례에 비추어 볼 때 양 상표의 지정상품이 유사하지 않다는 것을 반증하는 것이라는 취지의 주장을 하므로 살피건대, 상표법 제7조 제1항 제7호는 선등록상표와 사이에 상품 출처의 오인·혼동을 방지하려는 공익적 성격이 강한 규정으로서, 이에 해당 하는지 여부의 판단기준은 일반 수요자나 거래자들이 되어야 하는바, 비록 원고

22) 특허법원 2012허5394 (2012. 10. 12 선고)

가 선등록상표권자의 동의를 받았다 하더라도 일반 수요자나 거래자들의 상품 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 없다고 단정할 수 없고, 또한 상표의 등록 여부는 각국의 입법 및 거래실정에 따라 달리 판단되는 것이므로(대법원 1998. 2. 27. 선고 97후310 판결 참조), 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.“

본 고의 논지에 따라 지정상품의 유사여부에 관한 논점은 제외하고 상표공존 동의서에 의한 논점에 대하여 살펴보자.

판례에서는 일반 수요자의 오인혼동을 걱정하고 있다. 그러나 막연한 일반 수요자의 이익을 걱정하기 전에 당사자의 권익을 걱정해야 했다. 실제로 발생하지도 않은 일반수요자의 오인혼동 때문에 등록을 받지 못함으로써 야기될 수 있는 당사자의 불이익을 무시해서는 안된다. 상표공존을 인정했다는 것은 서로 지정상품이 유사하지 않다는 것을 의미한다. 지정상품이 유사하다면 상표공존에 동의할 수 없는 일이기 때문이다. 판례는 상표의 등록여부가 각국의 입법에 따라 달리 판단되기 때문에 공존동의서를 받아들이지 않아도 된다는 이유를 들고 있지만, 우리나라를 제외한 많은 나라에서 공존동의서가 어떠한 이유 하에서 어떻게 운용되고 있는 것쯤은 이해하고자 하는 노력이라도 있어야 했다. 이에 대한 외국의 실태를 살펴보자.

(2) 공존동의서에 대한 제 외국의 사례

미국은 상표심사기준[TMEP]에서²³⁾, “상표등록출원인은 미국상표법 제2조(d) 하에서 등록거절을 극복할 목적으로 또는 상표등록의 거절이 예상되는 경우에 상표공존동의서를 (특허청에) 제출할 수 있다. 다만, 심사관은 상표공존동의서를 (출원인에게) 요청할 수는 없다.”라 규정함으로써 상표공존동의서가 적극 활용되고 있음을 알 수 있다.

영국상표청이나 유럽상표청에서는, “상표의 공존은 당사자 간의 합의의 문제로서 영국상표청이나 유럽상표청은 공공의 이익에 관여하지 않는다. 다른 말로, 전적으로 이해관계가 있는 상표라 하더라도 선등록권자가 후출원인에게 공존동의서를 허락하는 한, 영국상표청이나 유럽상표청은 심사관에게 상표공존을 허락하도록 한다.”라 하여, 상표청이 공공의 이익을 관여하지 않을 정도로 상표공존동의서를 인정하고 있다.

싱가폴은 상표법에서 “선등록권자가 후출원 등록에 대하여 동의가 있는 경우에, 심사관은 그의 재량 하에 후출원 상표의 등록을 허락할 수 있다.”²⁴⁾라 규정

23) 미국의 상표심사기준[TMEP] 제1207.01조(d)(viii)

24) 싱가포르 상표법 제8조(9)

하여, 상표공존동의서가 적극 활용되고 있다.

홍콩도 상표심사기준[Trademark Manual]에서, “공존동의[Consent]: 상표 선등록권자의 공존동의는 선등록상표와 이해상충이 일어나는 후출원상표가 상표법 제12조에 의해 거절되었을 때 그 거절을 극복할 수 있다. 선등록권자의 공존동의는 동일한 시장에서 판매되는 동일 또는 유사한 상품(서비스 포함)에 대하여 동일 또는 유사한 상표의 등록을 정당화한다.”라 규정하여 상표공존동의서가 우선적으로 적용되고 있다.

러시아는 민법(Civil Code)에서, “타인의 선등록상표와 유사한 상표의 등록은 선등록권자의 동의가 있는 경우에만 허용된다.”²⁵⁾라 규정하여 상표공존동의서가 필수적으로 이용되고 있다.

브라질은 2012년 브라질 특허청장 고시에서, “상표공존동의서는 일반적 동일 또는 유사한 상표의 당사자 간에 상표의 사용조건이나 제한을 규정하는 효력을 갖는다. 그러나 선등록권자는 후권리자의 상표 사용이나 상표 등록을 저지시킬 목적으로 상표공존동의서를 이용해서는 안된다.”²⁶⁾라 고시함으로써, 상표공존동의서가 적극 활용되고 있다.

이와 같이, 전세계의 주요 국가들은 우리처럼 막연한 공공의 이익을 판단하기 전에 상표공존동의서를 우선적으로 인정하고 있다. 이러한 전세계적인 경향은 그들이 공공의 이익을 중시하지 않기 때문이 아니라, 가장 이해관계가 있는 당사자들이 상표공존에 동의하는 것은 상표 또는 상품이 다르기 때문에 수요자의 오인혼동의 우려가 없다는 것을 우선적으로 인정하기 때문이다.

IV 결 어

상표의 등록여부를 비롯하여 침해여부를 판단하는 상표의 유사여부에 대한 판단은 상표의 본질로부터 시작하여 지정상품의 유사여부에 이르기까지 매우 다양한 요소들을 종합하여 판단하여야 한다. 그중에서도 가장 중요하고 그리고 이제까지 우리나라의 실무에서 심각하다 할 정도의 문제점에 대하여 살펴보았다. 이미 수십년전에 바람직하지 못하다고 판단하였던 상표의 분리관찰을 우리는 지금 까지도 거의 모든 사건에 적용하고 있다. 암시표장과 기술표장 간의 문제를 포함하여 상표를 임의대로 해석하여 식별력이나 유사여부를 판단하는 것도 올바른 유사판단과는 거리가 멀다. 상표공존동의서를 인정하지 않는 우리의 상표실무는 서로 상생협력하겠다는 의지마저 짓밟는 상표제도 잔혹사로 기록될 것이다.

25) 러시아 민법(Civil Code) 제1483조(6)

26) 브라질 특허청장 고시 제001/2012호

Key Words:

식별력, 유사여부, 분리관찰, 상표번역, 상표공존동의서, 오인혼동 가능성, 암시
표장, 기술표장

distinctiveness, similarity, dissection or analysis, trademark interpretation,
agreement of coexistence, likelihood of confusion, suggestive mark, descriptive
mark

참고문헌

국내문헌

최덕규, 「상표법」(전정판), 세창출판사, 1999
「창작과 권리」, 세창출판사, 제32호, 2003

Abstract

A Review Regarding Problems on Korean Trademark System (VII)
--- In regard to Similarity of Mark ---

Dukkyu Choi

Similarity of a mark shall be carried out when a mark is examined for registration or when an infringement of a mark is proceeded. In most cases, similarity of a mark includes similarity of the goods or services. Similarity of a mark is determined based on three methods, pronunciation, appearance and connotation. If similarity in one such aspect is not full decisive of likelihood of confusion, the issue may be determined by considering the other aspects and their cumulative effect. Dissection or analysis of a mark is not recommended in principle when determining similarity or distinctiveness. Interpretation or translation of a mark is not always welcomed especially when determining distinctiveness. When similarity issue arises during prosecution, an agreement of coexistence from the senior mark owner would be preferably adopted for confirming non-similarity.