

상표법상 수요자의 인식과 범위

특허법원 판사 강경태

<차례>

I	서론	1
II	상표의 식별력	2
1.	식별력의 의의	2
가.	개념에 대한 견해	2
나.	상표의 종류와 식별력(식별력 유무와 강약)	3
2.	식별력 판단에 관한 판례의 기준	3
3.	기준에 부합하지 않는 판례	5
4.	기술적 상표	7
가.	기술적 상표의 의미	7
나.	판례의 소개	7
다.	판례의 분석	12
(1)	기술적 상표와 암시적 상표의 구별	12
(2)	"직감" 또는 "직접적으로"의 의미	13
(3)	성질의 비중	13
(4)	외국어 상표의 특성	14
(5)	독점적응성	14
(6)	판례의 재검토	15
라.	새로운 형상의 상품과 기술적 표장	16
5.	외국어 상표와 식별력	17
가.	문제점	17
나.	소비자의 수준	18
6.	다수 등록례와 식별력	19
III	상표의 유사 여부	20
1.	상표의 유사와 혼동	20
가.	상표 유사에의 의의	20

나. 상표 유사와 혼동의 관계	20
다. 상표 유사 여부 판단에 있어서의 혼란	21
2. 상표 유사 판단에 관한 기본적인 판례	22
3. 구체적 사례에 관한 판례	23
가. 전체관찰을 한 판례	23
나. 분리관찰을 한 판례	25
4. 수요자의 인식과 범주	31
가. 상표에 대한 수요자의 인식	31
나. 이미지 형성요소 사이의 관계와 비중	32
(1) 학설과 판례	32
(2) 호칭 중요설에 대한 비판	33
(3) 외관·호칭·관념의 비중	34
다. 수요자의 범주	36
5. 분리관찰에 대한 비판(관찰방법에 관한 검토)	37
가. 전체관찰과 요부관찰, 분리관찰의 관계	37
나. 요부관찰	37
다. 분리관찰의 근거 내지 기준에 대한 비판	38
(1) 약칭의 경향	38
(2) 분리하는 것의 자연스러움	40
(3) 식별력 없는 부분의 제외	41
(4) 두 개 이상의 호칭과 관념의 인정	42
(5) 결합된 부분 모두가 식별력 없는 경우	42
라. 분리관찰의 폐해	42
(1) 상표의 일체성 훼손과 현실과의 괴리	42
(2) 선등록상표의 지나친 우선권	44
(3) 수요자의 인식과의 괴리	45
마. 도형과 문자가 결합된 상표의 특수성	45

바. 판례의 재검토(분리관찰에 한함)	46
6. 1995년 세계지적소유권협회(APPI) 몬트리올 총회의 결의문(Resolution)49	
7. 미국 항소법원에서의 혼동의 기준	51
IV. 상표가 수요자에게 인식된 정도	52
1. 사용에 의한 식별력에 관한 판례	52
2. 수요자 인식·주지·저명성	54
3. 주지·저명성 및 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 수요자의 범위 ..	60
V. 결론	61
1. 식별력과 상표의 유사 여부에 있어서의 수요자 기준의 강화	61
2. 여론조사의 도입	62
3. 무효사유를 가지는 상표의 효력 제한	62
4. 사용하지 않는 상표의 제한	63

I. 서론

(1) 상표¹⁾는 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하고, 상표법은 이와 같은 상표의 출처 식별 및 품질보증의 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 축조된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 유통질서를 유지하며 수요자로 하여금 상품의 출처의 동일성을 식별하게 하여 수요자가 요구하는 일정한 품질의 상품 구입을 가능하게 함으로써 수요자의 이익을 보호하는 것을 목적으로 한다.²⁾ 따라서 수요자는 상표법의 해석·적용에 있어 상표권자와 중심이 되는 축이라고 할 수 있고, 수요자의 범주³⁾나 상표에 대한 수요자의 인식은 상표법상 주된 쟁점이 되는 상표의 식별력의 유무 및 강약(強弱), 상표 및 상품의 유사 여부, 상표가 수요자에게 어느 정도 인식되었는지 여부(주지·저명성 등)의 판단에 있어 중요한 기준이 된다. 그런데 상표법은 '수요자'의 개념이나 범주에 대하여 구체적으로 규정하지 아니하고 일반적·추상적 개념으로 사용하고 있는데, 구체적인 사례에 대한 심사, 심판 및 판례를 들여다보면, 동일한 기준을 적용하였음에도 상당히 상반된 판단들을 너무 쉽게 접할 수 있고, 수요자의 입장에서 생각해 보아도 선뜻 납득할 수 있거나 판단근거를 도출하기가 어려웠다. 이러한 실무례들은 상표법의 조문에 따라 또는 사안에 따라 상품의 소비와의 관계(현실적 수요자, 잠재적 수요자, 구체적인 상품과 관계없는 일반공중), 수요자의 외국어에 대한 지식 및 주의력 정도(낮거나 높거나), 수요자의 양적 범위(일부, 다수, 상당수, 압도적 다수) 또는 지역적 범위(전국 또는 일부 지역, 국내 또는 외국) 등이 달라지고 있다.⁴⁾

1) 특별히 구별할 필요가 있는 경우를 제외하고 서비스표를 포함하는 의미로 사용하고, 상표가 이러한 의미로 통칭되는 경우의 상품 역시 서비스업을 포함하는 의미로 사용한다.

2) 대법원 1996.7.30. 선고 95후1821 판결

3) 상표법상 논의에 있어 학설과 판례는 '수요자의 범위'를 상품의 유사성을 판단함에 있어 수요자층을 가리키는 데 사용하고 있으므로 이 글에서는 '수요자의 범주'라는 용어를 사용하기로 한다.

4) 판례는 '수요자의 대부분'을 기준으로(개연성으로 표현되는 경우도 마찬가지이다) 하는가 하면 소수의 수요자를 기준으로 하기도 하고(소수의 수요자가 관념하거나 호칭할 수 있는 가능성), 신중한 수요자의 관찰력을 기준으로 하는가 하면 주의력이 현저히 낮은 수요자를 기준으로 하기도 한다. 또, 잠재적 수요자를 포함하는가 하면

(2) 이러한 혼란은 여러 가지 원인이 있을 수 있겠으나, 위와 같은 쟁점의 판단에 있어 중요한 요소인 수요자의 범주에 대한 명확한 기준이 없고, 상표에 대한 수요자의 인식기준을 너무 추상화·객관화하여 상표계의 현실과는 깊은 골이 생긴 것 같다. 이에 상표법상 쟁점으로 자주 등장하는 상표의 식별력, 상표의 유사 여부 및 상표가 수요자에게 어느 정도 인식되었는지에 관한 문제에 한정하여 수요자의 범주와 상표에 대한 인식이라는 관점에서 학설과 판례의 기준을 정리하고, 혼란의 원인을 짚어보며 혼란을 줄일 수 있는 방안을 찾아보려고 하였다.⁵⁾

II. 상표의 식별력

1. 식별력의 의의

가. 개념에 대한 견해

식별력(識別力, Distinctiveness)이란 상표가 자기의 상품과 타인의 상품을 구별할 수 있게 해주는 힘⁶⁾이므로 상표는 식별력이 있음을 전제로 한 제도라 할 것이다. 식별력의 본질에 관하여, 상표법 제6조 제1항 전체를 식별력 없는 상표를 등록거절사유로 규정한 것이라는 전제하에, 자타상품식별력설⁷⁾과 독점적응성⁸⁾ 등의 견해가 있고⁹⁾, 상표법 제6조 제1항의 각 규정 역시 자타상품식별력에 더 중점을 두는 것과 독점적응성의 면에 더 중점을 두는 것으로 나누어 보는 견해도 있으나, 자타상품식별력설과 독점적응성설을 모두

현실적 수요자를 기준으로 하기도 한다. 수요자의 범주가 달라짐에 따라 결론이 달라짐에도 판례는 왜 수요자의 기준이 달라지는지에 대하여 아무런 설시를 하지 않고 있다.

5) 위와 같은 상표법상 쟁점이 되는 문제에 대한 판단은, 일반 민·형사재판에서의 판단과 달리 진위를 가리는 것이 아니어서 반드시 옳고 그름이 있을 수는 없고, 비록 사후에 그러한 기준이 너무 엄격했다거나 너무 느슨했다는 비판이 있을 수 있어도, 일단 명확한 기준을 제시하고 이를 적용하는 것이 사법부의 역할이라고 생각한다. 명확한 기준조차 없이 혼란스러운 판단이 계속된다면 이는 사법불신을 초래하는 지름길이라고 생각한다.

6) 지적재산소송실무, 특허법원 지적재산소송실무연구회(2006년), 291면

7) 다수의 자가 사용하고 있거나 사용될 수 있는 것이기 때문에 특정인의 상품을 표시하는 상표로서 기능하지 않는다는 견해.

8) 일반에게 그 사용을 인정하여야 할 언어이고 특정인에게 독점하게 할 수 없기 때문에 등록이 허용되지 않는다고 이해하는 견해.

9) 田寸善志, 「상표법개설」, 홍문당(평성 10년), 158면. 이장호, 식별력이 없는 부분을 포함하는 상표의 유사여부 판단, 창작과 권리 제20호(2000년 가을호), 109면에서 재인용.

아우르는 규정으로 보고, 식별력의 개념 역시 이들을 모두 포함하는 개념으로 보는 것이 일반적인 것 같다.¹⁰⁾

나. 상표의 종류와 식별력(식별력 유무와 강약)

상표의 종류를 식별력의 유무와 강약의 측면에서 보면, 이를 구성하는 방법에 따라 보통명칭(generic mark)과 관용표장, 기술적 상표(descriptive mark)는 식별력 없거나 약한 상표로 분류되고, 암시적 상표(suggestive mark), 임의(선택)적 상표(arbitrary mark), 조어 상표(fanciful mark)는 식별력이 있을 뿐만 아니라 강한 것으로 분류된다.¹¹⁾

2. 식별력 판단에 관한 판례의 기준

(1) 식별력의 유무와 강약을 판단함에 있어서, 특히 기술적 상표와 암시적 상표의 구분에 관하여 판례는, "어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인가의 여부는 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질·효능·용도·거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전에 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않으며, 이러한 판단도 그 지정상품이 전문가들에 의하여 수요되고 거래되는 특수한 상품이 아닌 일반 수요자를 기준으로 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부를 판단하여야 한다."¹²⁾ "그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하며 그 상표가 지정상품의 품질 등을 표시하는 표장으로 실제로 쓰이고 있거나 장래 필연적으로 사용될 개연성이 있다는 점은 고려의 대상이 되지 아니한다."¹³⁾라고 판시하고

10) 지적재산소송실무, 제292면; 이장호, 전제논문, 109면; 대법원 2004.8.16. 선고 2002후1140 판결

11) 송영식, 식별력이 없거나 약한 상표의 유사범위, 특허소송연구 2집, 특허법원, 488면

12) 대법원 2000.3.23. 선고 97후2323 판결

13) 대법원 1989.12.22. 선고 89후438 판결

있다.

이러한 판례의 입장을 수요자의 범주라는 관점에서 보면, 식별력에 관한 판단에 있어서 기준이 되는 수요자는, 지역적으로 국내의 전국에 있는 모든 수요자를 대상으로 하고, 상품의 소비와의 관계에 있어서는 현실적 수요자만이 아니라 잠재적 수요자도 대상으로 하며, 관찰력에 있어서는 보통 수준의 수요자를 대상으로 하고, 양적 범위에서는 상당수의 수요자를 대상으로 하는 것으로 보인다.

① 대법원 2005.11.10. 선고 2004후2093 판결

외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이다.

② 특허법원 2003.9.4. 선고 2002허8042 판결(상고기각)

이 사건 등록상표는 'SPORTS', 'tommyatkins'의 문자가 도형 속에 포함되어 위아래에 나열된 상표이고, 'Tommy Atkins'가 원래 '영국 육군의 병사'라는 뜻의 구어체 영어이며 'Tommy'는 'Thomas'의 애칭 또는 'Tommy Atkins'의 약자로 쓰이기도 하나, 우리나라의 영어보급수준에 비추어 볼 때 일반 수요자들로서는 'tommyatkins'에 그러한 관념이 있다는 것을 알기 어렵다 할 것이어서 그 부분을 'tommy'와 'atkins'로 분리하여 인식하기보다는 전체적으로 하나의 의미 없는 조어로 인식할 것인데 반하여 ---

③ 대법원 2006.6.2 선고 2005후1882 판결

원심은 그 판시와 같은 이유로 "라꾸라꾸"로 구성된 이 사건 등록상표가 설령 한자 '락락'의 일본어 독음과 같고, 위 한자 단어가 일본어로 '편안한, 안락한, 쉽게' 등을 의미한다고 하더라도 우리나라의 일본어 보급수준 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표의 지정상품인 침대의 일반수요자나 거래자들이 이 사건 등록상표를 보고 '편안한, 안락한' 등의 뜻을 직감한다고 보기 어려우므로 ---

(2) 위와 같은 판례의 기준으로 일응 타당한 것으로 보인다. 다만, 식별력 여부를 객관적으로 판단하여야 한다는 기준이, 당해 상표의 구체적인 사용실태를 고려하지 않고 객관적인 기준에 따라 판단하여야 한다는 의미이라면, 등록주의를 취하고 있는 우리 상표법상 출원시 등록심사를 함에 있어 객관적인 기준에 따라 판단할 필요성을 충분히 인정할 수 있지만, 사용중인 상표에 대하여는 구체적인 사용실태를 객관적 기준에 우선하여 반영하는 것이 옳다고 생각한다.

3. 기준에 부합하지 않는 판례

가. 전국이 아니라 상당한 범위의 지역에 있는 수요자를 대상으로 한 판례

: 특허법원 2005.5.19. 선고 2004허8541 판결(확정)

‘조방낙지’는 늦어도 1990년대 중반에는 특정 음식점이나 특정 음식점에서 나오는 음식을 표시하는 것이 아니라 부산, 경남, 경북 지역의 수십 개의 음식점에서 일정한 방식으로 조리한 낙지요리를 지칭하는 단어가 됨으로써 자타 서비스업 식별력을 상실하였고, 비록 그 후 황준달과 피고가 부분적으로 이 사건 등록서비스표를 관리하기 시작하였다 하더라도 그것만으로는 자타 서비스업 식별력이 회복되었다고 할 수 없으므로, 결국 ‘조방낙지’는 이 사건 심결 당시 관용표장화되었다고 할 것이다.

나. 잠재적 수요자를 배제한 실질적 수요자만을 대상으로 한 판례

① 대법원 1985.7.9. 선고 83후3 판결

프랑스의 "바까라" 지방은 수정유리제품의 오래된 산지로 알려진 곳이어서 비록 "바까라"라는 지리적 명칭이 우리나라에서 현저하게 알려진 것이라고는 볼 수 없을지라도 세계적인 고급 수정유리제품이라면 프랑스 "바까라" 산의 수정유리제품으로 쉽게 인식 못 할 바 아니어서 상표 "BACCARAT"가 수정유리제품을 그 지정상품으로 하는 경우 이는 지정상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 그 등록을 받을 수 없다.

② 대법원 1996.7.18. 선고 95후1838(롤렌스)

이 사건 등록상표의 상품들은 중저가의 상품이어서 거래자 및 일반수요자는 일반적인 보통 수준의 사람들인데 반하여, 인용상표의 상품들은 세계적으로 유명한 고가·고품질의 시계로서 그 주요 거래자는 재력이 있는 소수의 수요자에 불과하며, 양 상품의 지정상품들은 외형과 품위에 있어서 현저한 차이가 있고, 인용상표의 상품은 극히 소량 거래되고 있을 뿐이고 외국 여행객을 통하여 극소수 반입되는 정도에 불과한 사정과 거래실정에 비추어 보면, 양 상표가 동일한 지정상품에 다 같이 사용될 경우라도 거래자나 일반수요자에게 상품의 품질이나 출처에 대하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려는 없다고 판단함.

③ 특허법원 1998.4.30. 선고 98허1426 판결

‘digestive’는 대학생이 아는 정도의 수준을 나타내는 별표(*)가 하나인 단어로 “소화의, 소화를 돕는, 소화력이 있는”의 뜻이 있고, 지정상품이 과자류이므로 그 주 소비자가 어린이, 청소년인 점과 우리나라 영어보급 수준 등에 비추어 볼 때, 일반수요자들이 직관적으로 사전상의 의미내용을 깨달을 수 없고 더욱이 지정상품이 소화기와 관련된 의약품이 아닌 건과자, 케이크 등의 과자류인 점을 더하면 등록상표가 지정상품인 과자류에 공통인 품질, 효능, 용도, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하였다고 보기 어렵다.

다. 수요자의 직감을 기준으로 하지 않고 사전을 참조하거나 심사숙고한

흔적이 보이거나, 지식 내지 관찰력이 높은 수준의 수요자를 대상으로 한 것이어서 수요자의 양적 범위에 있어서도 소수의 수요자를 기준으로 한 판례

① 대법원 1990.6.8. 선고 90후274 판결 : 사전 참조

인용상표 중 문자로 구성된 부분인 "로미오"는 본원상표의 구성부분인 "ROMEO"의 한글식 표기라고 보여지는데, 영문자 "ROMEO"는 "셰익스피어"(Shakespeare)의 소설 "로미오와 줄리엣"(Romeo and Juliet)의 남자주인공 이름을 지칭하는 외에 "고무로 만든 실내화"의 뜻을 가지고 있어서, 영문자 "ROMEO"가 "고무로 만든 실내화"의 뜻으로 인식될 경우에는 본원상표의 "ROMEO"라는 구성부분과 인용상표의 "로미오"라는 구성부분은 모두 그 지정상품인 상품구분 제27류 단화·장화·가죽신·고무신·샌들·화·슬리퍼·정구화·비닐화·축구화·조깅화·육상경기용화 등과의 관계에 있어서 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 불과하다.

② 대법원 2005.11.10. 선고 2004후2093 판결 : 사전 참조, 실수요자 기준, 소수 기준(영어식 발음 배제), 구체적 실정 고려

선등록상표들의 문자부분 'ZEISS'는 독일의 광학기술자였던 Carl Zeiss(1816~1888)의 이름에서 유래하여 영한사전에도 등재된 단어로써, 영한사전의 발음기호에 따르면 '차이스' 내지 '자이스'로 발음이 되고, 그 단어의 뜻은 위 광학기술자, 그가 설립한 독일의 광학 정밀기기 제조회사 또는 그 상표라는 것이며, 'ZEISS'라는 상표가 부착된 광학 정밀기기제품을 국내에서 판매하는 회사의 이름은 '칼자이스 주식회사'로서, 그 홈페이지 및 카탈로그에도 'ZEISS'의 호칭을 '자이스'로 표기하고 있고, 카메라 등의 광학기기를 사용하는 수요자나 거래자가 위 상표를 '짜이스' 또는 '자이스'라고 부르고 있을 뿐 아니라, 선등록상표들과 이 사건 출원상표가 유사하다고 주장하면서 이의신청을 한 회사(선등록상표들의 상표권자이다)도 자신의 한글 명칭을 '칼-짜이스-스티프통 트레이딩 에이 칼 짜이스'로 표기하고 있는 사실이 인정되는 데 비하여, 우리나라의 거래자나 수요자가 'ZEISS'를 '제이스'로 부르고 있다는 증거가 원심에 전혀 제출된 바 없음에도 불구하고, 원심이 위와 같은 사용실태를 고려하지 아니한 채 일부 영어 단어의 발음 사례만을 기초로 하여 'ZEISS'가 '제이스'로 호칭된다고 단정한 것은 상표의 유사 판단에 관한 법리를 오해하고 심리를 제대로 하지 아니함으로써 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있고

③ 대법원 2006.4.27. 선고 2004후3454 판결 : 사전 참조, 심사숙고

'FERRO'는 철(鐵)을 나타내는 화학기호인 Fe의 형용사로서 '철의, 철을 함유한'이란 뜻을 갖는 것으로 영어 사전에 정의되어 있고, 철분은 인간의 생체에 꼭 필요한 영양소로서 이것이 부족한 경우 철분결핍성 질환이 발생하는데 이를 예방 또는 치료하기 위하여 철분이 함유된 철분보충제가 비타민제 등과 더불어 제조, 판매되어 오고 있으며, 'FERRO' 또는 그 한글 음역인 '페로', '훼로'를 포함하는 다수의 결합상표가 "FERRO SANOL DUODENAL"로 구성된 선등록상표 2(등록번호 제185156호)의 출원일 훨씬 이전부터 그 지정상품과 같은 상품류 구분에 속하는 약품을 지정상품으로 하여 특허청에 출원, 등록되어 있었던 사실을 알 수 있는 바, 이러한 사실에 비추어 철분은 선등록상표 2의 지정상품 중 '철분결핍치료용약제, 혈액용

제, 비타민제, 임신기용약제, 수유기용약제' 등의 원재료로서 현실적으로 사용되고 있거나, 위 지정상품의 일반 수요자나 거래자들 역시 철분을 위 지정상품의 원재료로 인식하고 있다고 보아야 할 것이므로, 선등록상표 2의 구성 중 'FERRO' 부분은 그 지정상품과의 관계에 있어 원재료 표시에 해당하여 식별력이 없거나 매우 약하여 요부가 될 수 없고 따라서 이 부분에 의하여 선등록상표 2가 분리 약칭된다고 보기 어렵다.

④ 대법원 2003.8.22. 선고 2003후1017 판결 : 사전 참조, 높은 수준

오리온 카스타드
ORION CUSTARD

원심은, 그 표장이 "ORION CUSTARD" 로 구성된 이 사건 등록상표 (등록번호 제 508321호) 중 '카스타드, CUSTARD' 부분은 '계란, 우유, 설탕을 섞어 찌거나 얼린 과자'를 의미하므로 그 지정상품인 '카스타드가 함유된 건과자·비스킷·초콜릿' 등과 관련지어 볼 때 상품의 원재료를 나타내는 것으로서 기술적 표장에 해당하여 식별력이 없고, 위 'CUSTARD'가 다수의 영한 사전에 대학 교양 정도의 수준을 넘는 단어로 표시되어 있거나 제과 분야의 주요 수요자층이 어린이 또는 가정주부라는 사정이 있다고 하더라도, 위 영어 단어의 한글 음역인 '카스타드'에 대하여 일반 수요자들이 이러한 뜻을 가진 단어로 직감하는 이상, 위와 같은 사정만으로는 '카스타드' 또는 'CUSTARD'가 기술적 표장이 아니라고 단정할 수 없으며

4. 기술적 상표

가. 기술적 상표의 의미

기술적 상표란 상품의 산지 · 품질 · 원재료 · 효능 · 용도 · 수량 · 형상 (포장의 형상을 포함한다) · 가격 · 생산방법 · 가공방법 · 사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 의미한다.¹⁴⁾ 어느 표장이 기술적 상표만으로 이루어진 것이면 등록거절사유가 되고(상표법 제6조 제1항), 등록이 되었다 하더라도 무효심판의 대상이 되며(상표법 제71조 제1항), 상표의 효력이 제한되고(상표법 제51조), 결합상표에 있어 기술적 표장에 해당하는 부분은 요부가 될 수 없어 대비대상에서 제외되는 등의 제한이 있다. 그런데 기술적 상표인지 여부에 관한 판례에 있어서도 위에서 살핀 식별력에 관한 기준에서 벗어난 듯한 판시를 쉽게 발견할 수 있다.

나. 판례의 소개

① 대법원 1989.12.22. 선고 89후438 판결¹⁵⁾

¹⁴⁾ 상표법 제6조 제1항 제3호, 대표적인 기술적 상표로서는 '인삼 비누'(원재료+용도), '신촌 설탕탕'(산지+용도)을 들 수 있다.

출원상표 'EXCEL(엑셀)' 중 영문자 'EXCEL'은 '- 보다 낫다. - 보다 탁월하다'는 뜻으로 사용되고 있고, 한글 '엑셀'은 영문자의 음을 한글로 표기한 것에 불과하며, 그 지정상품인 승용차 등과 관련지어 보면, 일반수요자로 하여금 '보다 나은 승용차, 보다 탁월한 승용차' 등을 직감케 하기 때문에 이는 결국 지정상품의 품질이나 효능을 과시한 것으로 볼 수밖에 없는 것이므로 출원상표는 어느 상품에 관하여도 자타 상품을 식별할 수 있는 특별현저성이 없는 경우에 해당하고 이러한 이유에서 일반에게 그 사용을 개방하여야 할 것이며 상표로서 그 독점사용을 인정할 것은 아니라고 할 것이다.

② 대법원 1993.6.22. 선고 92후2281 판결¹⁶⁾

지정상품의 형상이나 용도를 표시하는 기술적 표장이 상표의 구성요소로 되어 있는 경우 기술적 표장이 지정상품의 거래에 있어서 일반적으로 널리 사용되는 때에는 자타상품의 식별력이 없으므로 상표의 요부가 된다고 볼 수 없지만 지정상품의 거래에 있어서 일반적으로 널리 사용되고 있다고 볼 수 없는 때까지 자타상품의 식별력이 없다고 할 수 없다.

출원상표 “삼양사발면”과 인용상표 “사발”에 있어서 “사발”이 기술적 표장에 해당하나 라면의 거래에 있어서 일반적으로 널리 사용되고 있다고 인정할 수 없어 자타상품의 식별력이 없다고 할 수 없고, 사발형태의 용기에 포장되지 아니한 라면이나 라면 이외의 지정상품에 대한 관계에 있어서는 “사발”이 기술적 표장이라고 볼 수 없고 상표의 요부를 구성하므로 출원상표는 인용상표와 상품출처의 오인, 혼동을 가져올 우려가 있다고 본 사례

③ 대법원 1994.10.14. 선고 94후524 판결¹⁷⁾ : 심사숙고 내지 암시

본원상표 “NO MORE TEARS”는 “더 이상 눈물이 없다.”라는 관념이 있어 이를 그 지정상품인 “향수, 향유, 일반화장수, 라벤더유, 조합향료 ” 등 화장품류와 관련지어 볼 때 지정상품이 눈에 들어가면 눈이 따갑다거나 눈물이 나지 않도록 제조된 상품이라고 직감케 할 개연성이 농후하여 본원상표는 그 지정상품의 성질(효능, 품질)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다.

-
- 15) 승용차를 광고 내지 설명하면서 탁월한 승용차라는 의미를 전달하기 위하여 'excel'을 쓰는 것을 본적이 없다.
- 16) 위 판결은 기술적 표장을 식별력 없다고 하기 위하여는 “널리 사용될 것”이라는 요건을 더 추가하고 있는 점이 특이하다. ‘사발’에 대하여 식별력을 인정한 결론에 대하여는 찬성한다. 그러나 기술적 상표로 본 것 및 기술적 상표임에도 라면의 거래에 있어 ‘사발’이 널리 사용되지 아니하므로 식별력을 부정할 수 없다는 설시에 대하여는 의견이 다르다.
- 우선, 위 판결이 ‘사발’에 대하여 기술적 표장으로 본 것은, 뜨거운 물만 부으면 먹을 수 있는 종류의 라면(이하 ‘즉석라면’이라고 한다)에 있어서, ‘사발’이 라면 등을 포장하는 용기자체 또는 사발형태의 용기에 포장된 라면 등을 지칭하는 것으로 인식될 수 있다는 이유 때문이다. 그러나 즉석라면이 일정한 재질의 용기에 포장되어야 하는 것은 당연한 성질이나 그 모양이 ‘사발’이어야 할 이유는 전혀 없다. 즉 ‘사발’은 즉석라면의 용기의 형상으로서 전혀 일반적인 것이 아니다. 따라서 기술적 표장으로 보지 않는 것이 옳다고 생각한다. 위 판례는 동일한 이유를 ‘사발’에 식별력을 인정하는 근거로 삼은 것이다.(물품의 형상에 대한 표장에 관하여 후술한다)
- 다음으로, 기술적 표장으로 인정하면 식별력을 부인하는 것이 옳다고 생각한다{이재구, 기술적 상표의 보호 : 미국의 이론을 중심으로, 재판자료 103집 (2003.12), 외국사법연수논집(23), 26면 동지}. 기술적 표장임에도 널리 쓰이지 않는 용어는 식별력이 있다는 결론은, 널리 쓰이는 용어는 기술적 표장으로서 식별력이 없다는 전제를 뒤집는 것이므로 논리적인 모순이다.
- 17) 지정상품 중 향수, 향유 및 라벤더유와 눈물과는 관계가 없어 보이고, 눈에 직접 사용하는 제품이 아닌 한 눈에 들어가서 따갑지 않은 상품이 얼마나 되었으며, 화장수 등 화장품류의 사용시에 통상의 제품은 눈물을 나게 하는 단점이 있다는 사실이 전제되지 않는 한, 상품의 성질을 직접적으로 표시하는 기술적 상표라기보다는 암시적 상표에 불과한 것으로 보는 것이 옳다고 생각한다.
- 필자는 위 표장을 접하고는 드라마틱한 광고장면(연인과 헤어지며 눈물을 흘리는 여자)이 연상되면서 상당히 신선하고 강한 이미지를 주는 표장으로 느꼈을 뿐 상품의 성질이 떠오르지는 않았다.

④ 대법원 1995.2.10. 선고 94후1770 판결

출원상표 "NOIR & BLANC"의 지정상품인 스웨터, 스포츠셔츠, 티셔츠, 바지, 점퍼 등 의류에는 검은색 또는 흰색으로 된 것도 있을 수 있으므로 출원상표가 가지는 의미가 그 지정상품 중 일부의 색상과 일치할 수도 있으나 거래실정에 비추어 볼 때 의류에는 그 밖에도 아주 다양한 색상이 있고, 그 지정상품들 역시 모두 검은색과 흰색만으로 되어 있을 리도 만무하므로 일반거래자나 수요자들이 위 출원상표를 보고 그것이 곧 지정상품인 의류의 색상 기타의 성질을 나타내고 있다고 인식할 리 없고, 그와 같은 상표가 누구나 사용하고 싶어하는 것으로서 그 독점사용이 공익에 배치된다고 보기도 어려워, 위 출원상표는 그 지정상품의 형상 기타 성질을 표시한 상표로 볼 수 없다.

⑤ 대법원 1995.7.28. 선고 95도702 판결¹⁸⁾

"bio"가 "bio ceramic"의 약자로 사용되는 일이 있다고 하더라도 등록상표 "BIO TANK"의 "bio"가 그러한 뜻만을 가지고 있는 것이 아니므로 이를 상품의 품질이나 원재료를 표시하는 것이라고 보기 어렵고, "TANK"라는 표장도 이를 단순히 물통만을 의미한다고 볼 수도 없어 등록상표를 그 지정상품인 화분, 물통, 도시락 등과 관련하여 전체적으로 관찰하면 상품의 품질이나 효능, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 볼 수 없다.

⑥ 대법원 1997.7.8. 선고 97후358 판결¹⁹⁾

출원상표 "HAIR DOCTOR" 중 'HAIR'는 '머리카락, 털' 등의, 'DOCTOR'는 '의사, 박사, 진료하다.' 등의 뜻이 있어 전체적으로 보면, '머리카락 의사(박사)' 등의 의미가 있다고 보겠으나, 이를 지정상품인 양모제와 관련하여 볼 때 그 품질이나 효능을 어느 정도 간접적으로 암시하고 있기는 하지만 이를 직접적으로 표시하는 것이라고는 보기 어렵고, 이를 특정인에게 독점·배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반하는 것이라고도 볼 수 없다.

⑦ 대법원 1998.10.9. 선고 97후2651 판결²⁰⁾ : 사전 참조, 심사숙고 내지

암시

출원상표 "SANITARIUM SO GOOD" 중 'SANITARIUM'의 사전적 의미는 (특히 병 회복기 및 결핵 환자의) 요양소, 보양소 내지 요양지이고, 'SO GOOD'은 '아주(매우) 좋은'이란 뜻이므로 상표 "SANITARIUM SO GOOD"은 문자 그대로 옮기자면 '아주 좋은 요양소' 등의 뜻이 되겠으나, 지정상품인 두유제품 등과 관련지어 보면, '요양소에 아주 좋은 두유제품' 내지 '요양에 아주 좋은 두유제품'으로 인식될 가능성이 있고, 설사 'SANITARIUM'이란 단어가 생소하다 하더라도 그것이 'SO GOOD'이라는 전형적이고도 쉬운 기술적 표현과 결합됨으로써 일반 수요

18) NAVER 사전검색에 의하면, 'bio'는, bio : [biography] n. (pl. bios) 《구어》 (짧은) 전기;(예능인의) 경력;(연감·사전 기사 등에서의) 인물 소개, 약력/ bio- : 《연결형》 「생(生) …, 생물 …, 생물학의」의 뜻 《모음 앞에서는 bi-》로 되어 있다.

19) '박사'라는 표현은 '어떤 일에 정통하거나 숙달된 사람을 비유적으로 이르는 말'이란 뜻으로 많이 사용되고 있으므로 이러한 사용례를 기준으로 본다면 충분히 기술적 표장으로 볼 여지가 있다.

20) 'SANITARIUM'이란 단어를 사전을 참조하지 않고 직감할 수 있는 수요자의 양적 범위가 얼마나 될지 극히 의심스러운 뿐만 아니라, '요양소에 아주 좋은 두유제품' 내지 '요양에 아주 좋은 두유제품'이란 물품의 성질이 존재할 수 있는 것인지도 의심스럽다.

자들로 하여금 직관적으로 '원가 매우 좋은 제품' 등으로 인식케 할 뿐이어서, 지정상품의 품질이나 용도, 효능을 과시한 것으로 볼 수밖에 없으므로 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 상표에 해당한다.

⑧ 대법원 2001.4.27. 선고 2000후2453 판결²¹⁾ : 암시

"AceLink"와 같이 구성된 이 사건 출원상표 중 "Ace"는 그 지정상품인 "TV수상기전용오락장치", "컴퓨터" 등의 품질, 효능 등을 직접적으로 표시한 표장에 불과하여 식별력이 약하고, "Link"는 일반인들이 많이 보는 컴퓨터 용어사전에 "데이터 통신에서 정보를 교환하는 두 개의 장치를 연결해주는 물리적·논리적 연결계층"을 지칭하는 용어이고, 영한사전에는 "(사슬의) 고리, 연동장치, 연결하다"의 뜻을 가진 고등학교 수준의 단어로 해설되어 있으므로, 지정상품 중 개정된 상품류 구분 제9류 제31군(전기통신기계기구)에 속하는 상품에 관하여서는 "Link"는 지정상품의 품질, 효능을 표시하는 것으로서 자타상품을 구별할 수 있는 상품표지로서의 식별력이 약하고, 또한 "Link"는 위와 같이 널리 사용되는 일반적인 용어일 뿐 아니라, 이 사건 출원상표 출원 전에 동일 유사 상품군에 "LINK"라는 단어를 포함하는 상표가 29개나 등록되거나 출원 내지 공고되어 있어 상품표지로서의 식별력이 약하다. --- 이 사건 출원상표는 그 구성부분인 'Ace'와 'Link'가 모두 독자적으로는 자타상품을 구별할 수 있는 식별력이 약하므로 다른 상표와 동일 유사를 판단함에 있어서 독자적으로 각각 요부가 될 수 없고, 또 "AceLink"는 5음절의 비교적 발음하기 쉬운 단어로 구성되어 있어, 간략한 호칭이나 관념에 의하여 상표를 기억하려는 일반수요자나 거래자의 경향을 감안하더라도, 이들이 이 사건 출원상표를 각각 식별력이 약한 'Ace'와 'Link'의 두 부분으로 분리하여 'Ace' 또는 'Link'만으로 호칭하고 관념할 것으로 보기는 어려우므로, 이 사건 출원상표와 인용상표들을 비교함에 있어서 원칙으로 돌아가 전체로서 관찰하여 그 외관, 호칭 및 관념을 비교·검토하여 판단하여야 한다.

⑨ 대법원 2003.4.22. 선고 2003후304 판결

지정상품을 '마스카라, 립스틱, 아이섀도우, 매니큐어, 파운데이션크림, 화장용착색제' 등으로 하여 등록된 이 사건 등록상표(등록번호 제552282호) "**Soft Brown**"은 '(물질적으로) 부드러운, 유연한, (색·빛·윤곽·음성 따위가) 부드러운' 등의 의미를 가진 영문자 'Soft'와 '갈색의, 갈색' 등의 의미를 가진 영문자 'Brown'이 결합하여 이루어진 문자상표로서, 전체적으로 '부드러운 갈색, 차분한 갈색' 등의 의미를 직감할 수 있어 이 사건 등록상표는 그 지정상품의 색채 등 그 성질 내지 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하므로

⑩ 대법원 2005.10.28 선고 2004후271 판결²²⁾ : 심사숙고 내지 암시

"나홀로"로 구성된 등록서비스표가 변호사업 등 그 지정서비스업과 관련하여 전문직 종사자

21) 거의 모든 기계기구에는 '고리, 연동장치, 연결장치'가 있다는 점에서, 전기통신기계기구의 성질의 직접적으로 표시하는 것이라기보다는 암시하는 것으로 볼 여지도 충분히 있다.

22) 변호사 등의 서비스업은 대체로 의뢰인으로부터 수임을 받아 소송수행을 대리하거나, 법률적 조언을 해주는 것이라는 점과 전문직 종사자에게 업무를 위임하지 아니하고도 스스로 행할 수 있도록 도와주는 서비스를 제공하는 업무라 하더라도, 위임을 원하는 의뢰인으로부터 수임을 받지 않을 가능성은 거의 없다는 점에 비추어 보면, 기술적 표장보다는 암시표장에 더 가까운 것으로 보인다.

에게 업무를 위임하지 아니하고도 스스로 행할 수 있도록 도와주는 방식, 즉 지정서비스업의 서비스 제공의 하나의 방식을 보통으로 표시하는 표장만으로 된 서비스표라고 판단함.

⑪ 특허법원 1998.11.12. 선고 98허7196 판결(지정상품 : 생수 등)

일반 수요자나 거래자가 출원상표인 영어단어 'ANTARCTICA'의 의미를 직감하지 못한다 하더라도, 위 영어단어의 사전상의 의미가 '남극대륙'이고, 위 출원상표의 관념인 남극대륙이 국내의 일반 수요자들이나 거래자들 대부분에게 널리 알려진 즉 현저한 지리적 명칭인 이상 특정인에게 위 'ANTARCTICA'의 독점사용권을 부여하여서는 아니되므로, 위 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제4호가 규정하는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표로서 상표등록을 받을 수 없다.



⑫ 특허법원 2003.8.29. 선고 2003허2744 판결²³⁾( : 김치

통, 반찬용 식품저장용기, 비귀금속제 양념통, 밥통, 양념세트, 물통, 보온병 등)

이 사건 등록상표가 가지고 있는 관념, 그 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질, 효능, 사용실태 등 여러 사정에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용되더라도 일반 거래자나 수요자들이 이 사건 등록상표를 보고서 곧바로 그것이 “이중잠금장치가 설치되어 있다.” 또는 “밀폐상태가 유지된다.”라는 등 그 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 직감한다고 보기 어렵고, 다만 이 사건 등록상표가 “2개의 자물쇠” 또는 “잠그고 또 잠그다”의 뜻으로 인식됨으로써 그 지정상품이 “뚜껑을 용기 본체에 고정하는 장치의 성능이 매우 우수하다”라는 품질이나 효능을 가진다는 것을 간접적으로 암시 또는 강조하는 것으로 보이는 것에 불과하다.

⑬ 특허법원 2005.4.14. 선고 2004허8237 판결²⁴⁾

이 사건 출원서비스표는 도형부분인 와, 문자 부분인 **BOOK-OFF**가 결합되어 있는바, 도형부분은 사람이 책을 펼쳐든 채 웃고 있는 모습을 단순화 한 형상으로서, 책을 들고 있는 사람을 ‘스마일’ 캐릭터 또는 아이의 모습이 연상되도록 친근감 있게 표현하고 있고 양손을 둥근 원으로 단순화하여 대칭적으로 배치하는 한편 펼쳐진 책의 가운데 부분을 검게 묘사한 등의 시각적 특징이 있으나, 이는 지정서비스업 중 신규 및 중고서적 판매 대행업의 대상물품인 서적 및 이를 읽고 있는 사람을 직접적으로 묘사한 것이어서 표장으로서의 식별력이 떨어진다고 할 것이며, 문자부분을 구성하는 영어 단어 ‘Book’이 ‘책, 서적’을 의미함은 우리나라에서 초등학교 정도의 교육을 받은 사람이라면 누구나 알 수 있으므로 이는 신규 및

23) 수요자가 김치통에서 가장 필요로 하는 기능은 국물이 흐르지 않도록 잘 잠기는 것이라는 점에서 보면 선뜻 이해가 가지 않는 판례이다.

24) ‘off’라는 영어단어의 의미와 용례보다는, 실거래계에서 ‘off’가 가격할인의 의미로 사용된 예가 얼마나 되는지에 관한 심리가 이루어졌으면 하는 아쉬움이 있다.

중고서적 판매 대행업과의 관계에서는 기술적 표장에 해당한다 할 것이다. 그러나 한편, 'Off'는 사전 상 on, up, down 등과 더불어 전형적인 전치사적 부사의 하나이며, ---, 우리나라 일반 수요자들의 영어 습득 수준에 비추어 'Book'과 'Off'가 결합되어 있다고 해서 일반 수요자들 대부분이 이를 곧바로 '책 값을 할인한다' 또는 '책 값을 떨어뜨린다'는 등의 의미로 직감한다고 할 수 없다. 오히려 'Book Off'는 'Off'의 용례에 따라 매우 다양하게 해석될 수 있는 암시적 의미를 가지는 조어(造語)로서, 일반 수요자의 입장에서 보면, 널리 알려진 단어인 'Book'에 위와 같이 다양한 의미를 가진 'Off'가 결합됨으로써 전체적인 표장의 의미가 모호해 지거나 다분히 중의적(衆意的)으로 변한다고 보는 것이 상당하다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 식별력이 부족한 도형과 고유한 의미를 직감하기 어려운 문자 'Book Off' 부분이 결합하여 전체로서 독립적인 식별력을 가지는 표장이 되었다 할 것이고, 그로부터 추측될 수 있는 의미에 기하여 '책 값을 할인한다'는 등 신규 및 중고서적 판매 대행업의 품질, 효능을 암시하는 것에는 해당할지언정 이를 직접적으로 기술하는 것으로 볼 수는 없다.

⑭ 특허법원 2006.9.8. 선고 2006허4444 판결

출원상표 “CINNAMON”은 알파벳으로만 구성된 대학 수준의 다소 생소한 단어이나, 그 사전상 의미인 계피는 오래전부터 널리 알려진 향신료로서 국내 일반 수요자 누구나 그 색깔이 황갈색 또는 적갈색이라는 점을 손쉽게 떠올릴 수 있으므로 계피가 시나몬이라는 점을 알게 되면 시나몬이 무슨 색깔인지는 바로 연상할 수 있는 점, 출원상표의 출원 당시에도 계피 또는 적갈색, 암갈색이 아닌 시나몬이라는 표현으로써 이미 향수와 립 디자인 펜슬 등의 화장품의 원재료나 색깔로 실제 사용되고 있었던 점, 출원상표는 상품의 유통과정에서 통상 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하도록 하는 것은 공익상 바람직하지 아니한 점 등을 종합하여 볼 때, 출원상표는 그 지정상품 중 비누와 화장품 등과 관련하여 그 원재료와 색깔이라는 형상을 표시하는 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당한다.

다. 판례의 분석

(1) 기술적 상표와 암시적 상표의 구별

암시적 상표란 상품의 특성을 직접적으로 기술, 묘사하는 것이 아니라 암시하는데 불과한 것으로서, 수요자들이 표장을 접하고 직감적으로 상품의 특성을 이끌어낼 수 있는 것이 아니라 상상력을 동원하여야만 비로소 표장으로부터 상품의 특성을 이끌어낼 수 있는 상표이다.²⁵⁾ 기술적 상표는 등록받을 수 없는 데 비하여 암시적 상표는 등록이 허용되는 것이어서 식별력 여부에 있어 큰 차이가 있으나 이를 구별하기가 쉽지 않다. 수요자가 상품의 성질표시임을 직감할 수 있는지는, 상품의 성질 표시로서 흔히 사용되고 있

25) 이재구, 전계논문, 18면 참조

는 표지인지, 표장이 표시하는 성질의 비중, 독점적응성의 재검토 등에 의하여 구별하여야 한다. 위에서 제시한 판례들 중 어색한 결론에 이른 판례들(①, ③, ⑦ 내지 ⑭번 판례)이 왜 어색한지 분석해 보도록 한다.

(2) "직감" 또는 "직접적으로"의 의미

의류에 있어 "NOIR & BLANC"(④번 판례), 향수 등 화장품류에 있어서 "NO MORE TEARS", 두유제품에 있어서 "SANITARIUM", 변호사업 등에 있어서 "나홀로", 생수 등에 있어 "ANTARCTICA" 등의 표시 역시 상품(서비스업)의 성질이나 우수성을 사용하는 표지로서 거의 사용되지 않는 것이어서²⁶⁾, 이를 보는 수요자들이 특정인의 상표품이 아니라 단지 상품의 우수성이나 성질을 표시하는 것이라고 볼 가능성은 거의 없다고 생각한다. 또 성질을 표시하는 직접적인 단어를 사용하는 것이 아니라, 문장화하거나("NO MORE TEARS", "티파니에서 아침을", "흥부가 기가 막혀"), 압축하거나("나홀로"), 변형하는(키높이) 경우에도 암시적 상표라고 해야 할 것이다.

정리하자면 거래계에서 성질표시로 사용되지 않는 표지나 성질표시 단어를 변형하는 등에 의하여, 표장이 성질표시에 해당한다고 판단하는 데에 설명이 많이 필요하면 할 수록 판례가 성질표시의 기준으로 삼는 "직감" 또는 "직접적으로"에 해당하지 않는 암시적 상표로 볼 수 있을 것이다.

(3) 성질의 비중

어느 표장이 상품의 품질, 원재료, 효능, 용도를 표시하고 있으나 그러한 성질이 상품의 성질 중 극히 일부의 특성에 불과하거나 부차적인 성질만 나타내는 경우에도 기술적 표장으로 볼 것인가 즉, 표장이 나타내는 성질이 상품에서 차지하는 비중이 어느 정도이어야 하는가라는 문제도 한 번 생각해볼 문제이다.

'깍두기'라는 서비스표가 반찬판매업을 지정서비스업으로 하는 경우에는 기술적 표장으로 봄에 어려움이 없을 것이다. 그런데 음식조리판매업, 설렁

26) "HAIR DOCTOR"(⑥번 판례)는 양모제의 우수성을 사용하는 표지로서는 잘 사용되지 않는지 모르겠으나, 다른 상품(특히 학습지 등)에 있어서 성질표시 또는 상표로서 많이 사용된 듯한 느낌이 든다.

탕조리판매업 등을 지정서비스업으로 하는 경우에는, 깍두기가 주된 메뉴가 아니라 반찬에 불과함에도 제공되는 서비스의 내용을 표시하는 것이므로 기술적 상표에 해당한다고 볼 수 있을 것인가? 다른 예로, '노란단추'라는 상표가 의류를 지정상품으로 하는 경우 기술적 표장으로 볼 수 있을까?

어느 상표가 기술적 표장인지 여부를 판단함에 있어서 그 상품 또는 서비스업의 주된 기능이나 성질이 아닌, 극히 일부 또는 부차적인 성질을 나타내는 데 불과한 경우에는, 기술적 표장이 아니라 암시적 표장에 불과한 것으로 보아야 한다. "NOIR & BLANC", "NO MORE TEARS", "SANITARIUM", "나홀로", "CINNAMON", "AceLink"와 같은 상표들은 지정상품의 성질 중 극히 일부 또는 부차적인 성질을 나타내는 예로서, 다수의 수요자가 위 표장들로부터 상품의 성질을 직감하기 어렵다고 볼 수 있다.

(4) 외국어 상표의 특성

외국어로 구성된 표장의 경우 성질표시인지 여부를 판단하기 위해 흔히 이를 국어로 번역하는 작업을 한다. 이 때 수요자의 외국어 수준에 비추어 그 의미를 직감할 수 있는지도 중요하지만, 동일한 의미를 나타내는 것이라도 국어를 사용했을 때와 외국어로 표시했을 때와는 표장에 대하여 수요자가 느끼는 이미지가 달라지기 때문에, 거래계에서 성질표시로서 사용되는 외국어인지도 살펴 보아야 한다. 상품의 색으로서 "CINNAMON", 품질의 우수성으로서 "EXCEL", 상품과 전혀 관계 없는 지리적 명칭인 'ANTARCTICA' 등은 거래계에서 상품과 관련하여 잘 사용되는 단어가 아니어서 이를 접하는 수요자는 상품의 성질표시 등으로 직감하기 보다는 누군가의 상표품으로 볼 것이므로, 암시적 상표로 분류하는 것이 옳다고 생각한다.

(5) 독점적응성

앞서 예로 든 판례에서 기술적 표장으로 본 중요한 이유 중 하나는, 그러한 표장을 특정인에게 독점하게 해서는 안된다는 것이다. 그런데 의류에 있어 "NOIR & BLANC"(④번 판례), 양모제에 있어 "HAIR DOCTOR"(⑥번

판례)를 누구나 사용하고 싶어하는 것으로서 그 독점사용이 공익에 배치된다고 보기도 어렵다면, 자동차에 있어서 "EXCEL", 향수 등에 있어서 "NO MORE TEARS", 두유제품에 있어서 "SANITARIUM", 변호사업 등에 있어서 "나홀로", 생수 등에 있어 "ANTARCTICA" 등의 표장 역시 독점사용을 부인할 이유가 없다. 성질 표시 표장의 독점사용을 허용하지 않는 것은 경쟁업자들이 그러한 표장을 자신의 상품의 성질표시로서 사용할 필요가 있고 이럴 경우 선등록상표권자의 권리를 침해하는 것으로 볼 우려가 있기 때문이다. 그런데 위와 같은 표장들은, 그 표장에서 우러나오는 신선한 이미지 때문에 경쟁업자들이 사용하고 싶을 수는 있으나 지정상품 또는 서비스업의 성질표시로서 거의 사용되지 않는 단어들로 보인다. 또 경쟁업자의 입장에서선 사용자의 주지성에 편승하려는 의도가 없는 한, 자신의 상표의 식별력 취득을 위하여 타인이 상용하는 표장과 같거나 비슷한 표장을 사용하지는 않을 것으로 생각된다.²⁷⁾

(6) 판례의 재검토

이와 같은 관점에서 위 판례들을 검토하여 보면, 의류에 있어 색을 표시하는 "NOIR & BLANC", 변호사업 등에 있어서 수입은 많은 채 스스로 행할 수 있도록 자문을 하는 서비스업의 효능 내지 용도를 표시하는 "나홀로", 향수 등에 있어서 눈이 따갑지 않은 품질 내지 효능을 표시하는 "NO MORE TEARS", 두유제품에 있어서 요양에 좋다는 용도를 표시하는 "SANITARIUM" 등의 표장은 모두 상품 또는 서비스업의 부수적인 성질들을 표시하는 것으로서 어느 정도 상품의 성질을 암시하고는 있으나 수요자들이 상품의 성질을 직감할 수 있는 것은 아니라고 생각한다. 그리고 비누나 화장품에 있어서 "CINNAMON", 생수에 있어 "ANTARCTICA", 자동차에 있어서 "EXCEL", 피자에 있어 "MR. PIZZA", 호프집경영업에 있어 "쫄쫄" ²⁸⁾, 정형외과용 김

27) 이재구, 전게논문 24면 이하에는, 기술적 표장과 암시적 상표를 구별하는 기준으로 위에서 언급한 것 이외에, 기술적 용어라도 결합에 있어 그 배열이 독창적이거나 독특한 상업적 느낌이나 인상을 불러일으키거나 특정상표에 사용되어서 특이하거나 조화되지 않는 의미가 있을 경우, 용어를 평소 사용하지 않는 형태로 변형한 경우 등은 암시적 상표로 보고 있는데, 설득력 있는 주장이라고 생각한다.

28) 대법원 2005.5.13. 선고 2003후281 사건의 예이다. '쫄쫄'란 상표의 지정상품은 '호프집경영업'이고, '맥주를 담아 마시는 손잡이가 달린 술잔'이란 의미를 가지는 영어단어 'jug'의 일본식 표현인 'ジョッキ'에서 전

스에 있어 "OPTIMA CAST"²⁹⁾의 경우에도, 외국어 본래의 의미로는 상품의 성질을 직감할 수 있는 표시라고 볼 수 있으나, 위 해당 상품들의 성질표시로는 거의 사용되지 않는 단어라는 점에서, 수요자들이 이를 특정인의 상표가 아닌 어느 상품에나 표시될 수 있는 성질표시로 보지 않을 것이며(자타 상품 식별력 있음), 경쟁업자들 역시 자신의 상품의 성질을 나타내기 위하여 반드시 필요한 표시라고 보기도 어려우므로(독점적응성도 있음), 이를 허용해도 좋을 것이라고 생각한다.

특히 상품의 색을 표시하는 표장에 관하여 조금 더 나아가 보면, 옷의 색을 "NOIR & BLANC"로 표시하지 않을 것임은 분명하고, 색조화장품의 경우 갈색의 상품을 굳이 "CINNAMON"으로 표시할 것인지 의문이 가고, 여러 가지 색상의 상품이 전체로서 하나의 군을 이루는 색조화장품과 같은 경우, 수요자가 개개 상품(립스틱 하나)의 색을 표시하는 것인지 아니면 상품(립스틱) 전체의 상표품으로 사용된 것인지는 구별할 수 있는 것 아닌가 하는 의문도 든다.

라. 새로운 형상의 상품과 기술적 포장

라면을 지정상품으로 하는 '사발면', 아이스크림을 지정상품으로 하는 '쥬스', 피자제조판매업을 지정상품으로 하는 '학사모' 등의 상표는 상품 또는 포장의 형상을 상표로서 식별력이 없다고 볼 것인가? '쥬스'라는 아이스크림은 상어의 형상을 지닌 아이스바이고, '학사모'라는 상표의 피자는 학사모 형상의 종이상자에 포장하여 배달을 한다면 기술적 상표로 볼 것인가?

일반적 기준에 따라 판단을 하면 당연히 물품 또는 포장의 형상을 표시하는 포장으로서 기술적 표장에 해당한다고 보아야 할 것이다. 그러나 종래 지정상품의 형상이나 포장으로 사용된 적이 없던 새로운 상품의 형상이나 포장을 개발한 뒤 그 특징을 상표로 사용하는 경우에는, 수요자가 포장을 통해 상품의 형상 또는 포장의 형상을 직감할 수 없을 것이고, 경쟁업자의 입

래된 외래이다. 대법원 수요자가 '뜨끼뜨끼'를 맥주잔으로 인식할 수 없다고 판단하였으나, 맥주잔으로 인식할 수 있다는 가정하에 기술적 포장인지 여부를 생각해본다.

29) '최고 최적의 김스봉대'란 의미로 기술적 표장에 해당한다고 하여 거절됨

장에서도 이러한 형상을 사용해야만 하는 것은 아니기 때문에, 기술적 표장에 해당하지 않는다고 보아야 할 것이다. 새로운 상품 또는 포장의 형상을 상당기간 사용하다가 상표출원을 하는 경우에는, 그 형상이 수요자에게 얼마나 인식되었는지를 심리하여, 수요자가 그 형상을 상표 출원자만의 독특한 형상이 아니라 당해 상품에 대한 일반적인 형상으로 인식할 수 있는지, 경쟁업자도 이러한 형상을 일반적으로 사용하고 있는지 여부도 살펴서 독점적응성 여부를 판단하여야 한다.

이러한 관점에서 보면 위 ⑤번 판례(삼양사발면)가 기술적 표장에 해당됨을 인정한 것은 아쉬움이 있으나, 널리 사용되지 않았음을 이유로 식별력을 부인한 것은 위와 같은 관점에서 보면 타당한 결론이다.

5. 외국어 상표와 식별력

가. 문제점

외국어로 된 상표에 대하여 판례는 식별력에 관한 일반 기준과 동일하게 일반수요자나 거래자가 그 상표를 보고 직관적으로 그 상표가 갖는 관념이 무엇이며, 지정상품과의 관계에 있어서 지정상품의 품질·효능·용도·형상을 표시하고 있는 것으로 인식할 수 있어야 할 것이고, 원칙적으로 심사숙고하거나 사전을 찾아보고 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않는다고 하고 있다.³⁰⁾ 그러나 앞서 본 바와 같이 많은 판례는 수요자들이 사전을 참조하여야 비로소 그 뜻을 알 수 있는 외국어 상표에 대하여도 그 의미를 알 수 있는 것을 전제로 판단하고 있다. 이는 아마도 실제 외래어가 상품의 원재료나 효능 등 성질표시임에도 불구하고 일반 수요자들에게 어려운 단어라는 이유로 기술적 표장이 아니라고 하여 상표등록이 인정된다면 기술적 표장의 사용 범위를 뜻하지 않게 넓히게 되고, 이러한 상표를 선등록한 자에 대하여 독점을 허용해서는 안된다는 이유 때문이라고 생각한다.³¹⁾ 현재는 인터넷 등 정보전달수단의 광범위한 보급으로 정보의 확산속

30) 대법원 1992.11.13. 선고 92후636 판결; 대법원 1994.11.11. 선고 94후1114 판결; 대법원 1995.3.24. 선고 94후1923 판결; 대법원 1997.12.26. 선고 97후1122 판결; 대법원 1998.7.24. 선고 97후1702·1719 판결

도가 매우 빠르고, 매우 쉬운 방법으로 정보를 검색할 수 있으며, 대중매체의 다양화로 대대적인 광고를 통하여 단기간에 식별력 내지 주지성을 확보할 수 있는 시대이므로³²⁾, 현재 수요자들이 잘 모르는 단어라 하더라도 단기간 내에 대다수의 수요자들이 그 의미를 알 수 있는 가능성이 있으므로 이러한 논거는 충분히 설득력이 있다고 생각한다.

그러나 식별력에 관한 혼란을 극복하기 위하여, 표장으로 쓰인 외국의 난이도에 따라 그때그때 결론을 달리할 것이 아니라, 전부 기술적 표장으로 판단하든지, 아니면 등록의 단계에 있어서는 일단 원칙에 따라 대다수의 수요자를 기준으로 의미를 직감할 수 없는 표장은 기술적 표장에서 제외하는 것이 옳다고 생각한다.³³⁾

참고로 미국에서는 외국어로 된 상표가 기술적 표장에 해당하는지 여부는 그 상표를 영어로 번역한 뒤 기술적 표장에 해당하는지에 따라 결정하는데 이 원칙이 관철되는 것은 아니라고 한다.³⁴⁾

나. 소비자의 수준

일반 수요자 즉 대다수 수요자들의 외국어에 대한 수준을 어떻게 정할 것인지도 어려운 문제이다. 영어의 경우 판례는 정규학교에서의 영어학습수준을 고려하여 중학교 수준의 단어, 고등학교 수준의 단어 등으로 영어단어의 난이도를 구분한 뒤 그 의미를 알 수 있다 또는 없다는 식으로 판단을 하고 있으나³⁵⁾, 뚜렷하게 그 수준을 제시하고 있지는 않고 있으며, 기준이 되는 수요자의 범주에 대하여도 일반 수요자를 기준으로 하기도 하고 실질적 수요자를 기준으로 하기도 하여 일관되지 않는다. 영어를 제외한 외국어

31) 이재구, 전계논문, 42면도 같은 취지로 보임.

32) 요즘 대대적으로 광고를 하고 있는 "show"라는 3.5세대 WCDMA 이동통신서비스업은 광고시작일로부터 3개월 늦어도 6개월이면 충분히 식별력을 취득할 뿐만 아니라 주지성까지 취득할 수 있을 것으로 보인다.

33) 개인적으로는 후자를 지지한다. 일단 등록된 후 표장의 의미가 널리 알려진 경우에는 등록 후에 식별력을 상실한 경우와 같이 취급하여 상표의 효력을 제한하면 될 것이다.

34) 이재구, 전계논문, 43면

35) 대법원 1992.11.13. 선고 92후636 판결은 행주의 실질적 수요자인 가정주부를 기준으로 'OVAL'이 '난형의, 달갈모양의' 등의 의미로 인식되지 않는다고 했고, 대법원 1994.11.11. 선고 94후1114 판결은 일반 수요자를 기준으로 'AROMATICS ELIXIR'이 직관적으로 '향기로운 만병통치약'이라는 뜻으로 인식되지 않는다고 했으며, 대법원 1997.12.26. 선고 97후1122 판결은 스커트, 원피스 등의 실질적 수요자인 여성을 기준으로 'Twee'가 '예쁜, 귀여운'의 의미로 직감되지 않는다고 보았다.

에 있어서, 프랑스³⁶⁾어나 독일어³⁷⁾의 경우 간혹 일반 수요자 또는 실질적 수요자를 기준으로 인식가능하다고 판단한 사례가 있으나 일본어의 경우 거의 인정을 안하는 듯하다.³⁸⁾

현실적으로 외국어로(알파벳으로) 이루어진 상표가 상당히 많고, 수요자의 외국어에 대한 관심도 높아져 정규학교에서의 수업만이 아니라 이러한 상표에 의한 학습효과 또한 무시하지 못할 정도이어서, 더욱 수요자들의 수준을 가늠하기가 어렵다.

그러나 기준의 통일과 혼란의 방지라는 차원에서, 사전(辭典)에 중학교 및 고등학교 기본어휘로 표시된 단어에 대하여는 특별한 사정이 없는 한 일반 수요자들이 그 의미를 직감할 수 있는 것으로 보고, 이보다 어려운 단어의 경우 구체적인 입증이 있어야 수요자의 인식가능성을 인정할 수 있는 것으로 보면 어떨까 한다.

6. 다수 등록제와 식별력

판례는 결합상표의 요부나 분리관찰의 대상 파악함에 있어서, 거래계에서 흔히 사용되고, '어떤 상품류 구분의 상품들에 관하여 동일한 포장 부분을 포함한 상표들이 많이 등록되어 있거나, 출원공고되어 있는 경우'에도 위 포장부분은 식별력이 없거나 부족하여 상표의 요부가 될 수 없다고 본다.³⁹⁾ 이는 포장 자체는 객관적으로 보아 식별력이 있는 단어라 하더라도 동일·유사한 상품군에서 널리 사용되다 보면 수요자들은 그러한 단어를 위 유사상품군을 지칭하는 것으로 직감할 수 있다는 현실의 사정을 반영한 것으로 보인다. 판례는 일정한 포장에 대한 다수의 등록제를 유사 상품군에서 수요자들이 자주 접하는 포장이라는 사실을 추정하는 근거로 삼고 있는 듯하나, 사용주의를 취하는 나라에서는 몰라도 등록주의를 취하고 있는 우리나라에서

36) "NOIR & BLANC"

37) "ZEISS"

38) 쫄쫄쫄

39) 판례는 대개의 경우 널리 쓰이고 있는 사정과 많이 등록되어 있는 사정 모두를 이유로 삼고 있으나(대법원 1996. 3. 22. 선고 95후1494 판결, 대법원 1999.4.23. 선고 98후874 판결), 그 중 많이 등록되어 있는 사정만을 이유로 든 판례도 있고(대법원 1997.3.14. 선고 96후1057 판결, 대법원 1998.7.14. 선고 97후2866 판결), 널리 쓰이고 있는 사정이 인정되지 않는 한 많이 등록되어 있는 것만으로는 부족하다고 본 판례도 있다.

는 등록된 상표가 그 지정상품에 대하여 반드시 사용된다는 보장이 없을 뿐만 아니라, 상표를 출원하면서 실제 사용하려고 하는 상품 외에도 다수의 상품을 지정상품에 포함시키는 것이 일반적인 현상이며, 등록만 되어 있고 실제 사용하지 않는 상표도 많고, 수요자들 또는 거래자들이 평소 상표등록례를 검색하는 것도 아닌 사정에 비추어 보면, 단지 다수 등록되어 있는 표장이라고 하여 수요자들이 당해 상품군에서 자주 접하는 표장이라고 볼 근거가 전혀 없다.⁴⁰⁾ 등록례를 기준으로 하면 입증의 편의를 기할 수 있을지 모르겠으나, 관용표장인 여부, 사용에 의한 식별력 취득 여부 등의 판단에 있어서도 마찬가지로의 문제가 있음에도 상표의 사용사실에 대하여 입증을 요구하고 있으므로, '다수의 등록례'는 '다수의 사용례'만으로 제한되어야 할 것이다.

III. 상표의 유사 여부

1. 상표의 유사와 혼동

가. 상표 유사와 혼동의 의미

상표의 유사 여부는 상표의 등록, 상표권의 효력범위, 소멸, 침해 등의 판단에 있어 중요한 쟁점이 되는데(상표법 제7조 제1항, 제8조 제1항, 제66조, 제73조 제1항 제2·3호), 상품의 식별표지로서의 상표가 유사하다 함은 대비되는 두 개의 상표가 서로 동일한 것은 아니나 외관·호칭·관념의 면에서 근사(近似)하여 이를 동일·유사 상품에 사용할 경우 거래통념상 상품 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있는 것을 의미한다.⁴¹⁾

나. 상표 유사와 혼동의 관계

상표는 자타상품의 식별표지로서 작용하는 것이므로, 동일·유사한 상표

40) 정영환, 상표의 유사 여부 및 다수등록과 식별력의 판단시기와 범위, 대법원판례해설 33호 (99년 하반기) (2000.05), 205면에서는 관례의 이러한 태도에 대하여 그 근거가 무엇인지 의문이나 상표법 제6조 제1항 제2호, 제6호 등을 근거로 하여야 한다고 주장한다.

41) 전효숙, 상표와 상품의 동일·유사, 특허소송연구 제1집, 특허법원, 1999; 대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후 3415 판결

의 등록 내지 사용을 허용할 경우 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으키게 하여 상표의 기능을 발휘할 수 없게 된다. 이러한 상표의 유사와 혼동의 관계에 관하여 이를 동일하게 보는 견해⁴²⁾, 유사를 혼동가능성을 유발하는 한 인자로 보는 견해⁴³⁾, 이와 반대로 상표의 유사라는 잣대는 그 자체에 귀결되는 목적을 가진 것이 아니라 오로지 출처의 혼동이 있는지를 판단하기 위하여 상표법이 편의상 도입한 형식적인 개념으로 보는 견해⁴⁴⁾ 등 여러 가지 견해가 있다. 유사와 혼동 판단의 법적 성질에 관하여도 유사 여부 판단은 객관적 사실에 기초한 사실판단이고, 혼동 유무에 대한 평가는 법률판단으로 보는 견해⁴⁵⁾와 이와 정반대로 유사 여부 판단이 규범적 판단으로서 법률판단이라고 보는 견해도 있다.⁴⁶⁾

문제는 상표의 표장은 비슷(근사)하나⁴⁷⁾ 혼동가능성이 없는 경우에, 구체적인 상표사용실태를 기초로 판단을 해야 하는지 등에 있어서 차이가 있을 수 있으나, 판례⁴⁸⁾는 표장의 근사와 혼동 가능성을 종합하여 유사 여부를 판단하고 있으므로 판례의 기준에 따라 논의를 전개한다.

다. 상표 유사 여부 판단에 있어서의 혼란

아래에서 살펴보는 바와 같이, 판례는 상표의 유사 여부를 판단하기 위하여 일정한 원칙 내지 기준을 설정하고 있다. 그러나 구체적인 사례에 있어서는 이러한 원칙 내지 기준에 부합하지 않는 듯한 것도 있고, 심지어 동일한 기준을 적용하면서도 결론이 반대에 이르는 경우도 있어 혼란을 주고 있다. 이러한 혼란의 원인으로는, 상표에 대한 수요자의 혼동 가능성에 영향을

42) 송영식, 전계논문, 491면

43) 조영선, 미국 판례법상 상표의 오인·혼동 판단, 재판자료 제107집 : 외국사법연수논집[25] 107집 (2005.12), 292면

44) 박준석, 판례상 상표의 동일·유사성 판단기준, 사법논집 제39집(2004. 12.), 법원도서관, 471면

45) 송영식, 전계논문, 492면

46) 지적재산소송실무, 390면; 강동세, 상표의 유사 여부 판단에 있어서의 '분리관찰'의 문제점, 법조 2006. 10. 통권 601호, 103면, 법조협회; 이장호, 전계논문, 106면

47) 일반적으로 '유사'는 서로 비슷한 것을 의미하는 것이나, '상표의 유사'를 표장의 비슷함을 기초로 하여 혼동 가능성이 인정되어 법적 효과(상표법에 규정된 유사에 해당되는 경우 인정되는 효과)를 발생할 수 있는 상태인 규범적인 개념으로 보기 때문에, 개념상의 혼동을 방지하기 위하여 '근사'라는 용어를 많이 사용한다.

48) 대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후3415 판결은 "상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다."라고 실시하고 있다.

미칠 수 있는 자료가 다양하고, 자료의 종류와 상표의 종류에 따라 혼동 가능성이 미치는 영향력이 다를 수 있음에도 이에 대한 세부적인 기준 없이, 그때그때의 사정에 따라 기본원칙에 반하는 판단을 하는 경우에도 그 근거를 제대로 밝히지 않은 채 원칙에 꿰맞추는 식의 설시를 하는 점, 유사 여부가 문제된 사안(상표법 제7조 제1항 제7호의 해당여부)에서, 다른 하자가 발견되면(상법법 제7조 제1항 제9호 내지 제12호 등) 구체적 타당성의 기한다는 이유로 유사성을 인정하는 경우도 있는 점, 거래실정을 반영하는 기준이 마련되어 있지 않은 점, 상표를 너무 분석하여 파악함으로써 수요자가 실제 인식하고 있는 상표에 대한 이미지와는 너무 다른 결론을 도출하는 점 등을 생각할 수 있다.⁴⁹⁾

2. 상표 유사 판단에 관한 기본적인 판례

유사 판단의 기준에 관한 대표적인 판례는 다음과 같다.

① 판단자료, 판단기준, 관찰방법을 밝히고 있는 판례

상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다.⁵⁰⁾

② 요부관찰에 대한 판례

상표는 자타 상품을 식별시켜 상품출처의 오인, 혼동을 방지하기 위해 사용하는 것으로서 그 기능은 통상 상표를 구성하는 전체가 일체로 되어 발휘하게 되는 것이므로 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 칭호, 관념을 비교 검토함으로써 판단하여야 함이 원칙이고, 다만 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌고 그런 부분이 존재함으로써 비로소 그 상표의 식별기능이 인정되는 경우에는 전체적 관찰과 병행하여 상표를 기능적으로 관찰하고 그 중심적 식별력을 가진 요부를 추출하여 두 개의 상표를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것은 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로서 필요할 따름이다.⁵¹⁾

49) 윤선희, 결함상표와 유사성 판단에 관한 고찰, 발명특허 30권 10·11호(2005. 10., 2005. 11.) 한국발명진흥회, 28면

50) 대법원 2002.11.26. 선고 2001후3415 판결

51) 대법원 1994.5.24. 선고 94후265 판결

③ 분리관찰에 관한 판례

문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다.⁵²⁾

3. 구체적 사례에 관한 판례

가. 전체관찰을 한 판례⁵³⁾

① 대법원 1987.2.24. 선고 86후121 판결

본원상표 "CHANNELLOCK"의 CHANELL과 불란서 저명상표인 "CHANEL"의 호칭이 반드시 같다고도 볼 수 없을 뿐더러, 본원상표 "CHANNELLOCK"은 전체적으로 볼 때 그 문자가 불가분적으로 결합된 상표이어서 CHANELL과 LOCK로 가분되어 호칭되거나 관념될 수도 없는 것이라고 판단함.

② 대법원 1992.1.21. 선고 91후1359 판결

출원상표 "FREEPORT"와 인용상표 "OLD PORT"가 모두 "PORT"라는 영문자를 포함하고 있기는 하지만, 두 개의 상표 중 "PORT"라는 구성부분만이 지정상품에 대한 상표로서의 기능을 갖춘 상표의 요부 내지 특별 현저부분이라고는 볼 수 없고, 'FREE' 또는 'OLD'라는 수식어 부분도 그 지정상품인 상품구분 제9류의 연초·끼연기구 등과의 관계에 있어서 단순히 지정상품의 산자·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·사용방법 또는 시기 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 이른바 기술적 표장에 그치는 것이 아니어서, 자타의 상품을 일반 수요자나 소비자로서 하여금 식별하게 할 수 있는 상표로서의 기능을 갖춘 것이라고 볼 수 있으므로, 두 개의 상표를 대비함에 있어서 수식어 부분을 떼어 내고 나머지 부분만으로 상표가 유사한 것인지의 여부를 판단하여서는 안된다고 할 것인바, 두 개의 상표를 이들 수식어를 포함하여 전체적으로 관찰하면 그 외관과 칭호·관념에 있어서 서로 유사하지 아니하므로, 두 개의 상표는 상품의 출처에 관하여 일반 수요자나 소비자로서 하여금 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있다고 할 수 없다.

③ 대법원 1996.4.9. 선고 95후1692 판결

출원상표 "ISSUE"와 선출원하여 등록된 인용상표 "ISYOU"를 대비하여 보면, 양 상표는 외관에 있어서 유사하다고 보기 어렵고, 관념에 있어서도 서로 다르나, 그 칭호에 있어서 본원상표는 "잇슈"로, 인용상표는 "이스유", "이슈", "이즈유" 혹은 "이쥬" 등으로 각 호칭될 수 있는

52) 대법원 2004.10.15. 선고 2003후1871 판결

53) 여기에 모든 전체관찰의 판례는, 아래에서 보는 분리관찰의 사례나 기준에 비추어 보면 충분히 분리관찰할 수 있는 것들이다.

데, 인용상표가 "이슈"나 "이쥬"로 호칭될 경우에는 출원상표와 유사하게 청감되므로 양 상표를 지정상품이 동일 또는 유사한 상품에 다같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품출처의 오인, 혼동을 불러일으킬 우려가 있다.

④ 대법원 1999.4.23. 선고 98후874 판결

출원상표 "HOMEPLUS"는 'HOME'이라는 단어와 'PLUS'라는 단어가 결합되어 외관상 일체적으로 구성되어 있는 조어이고, 그 호칭도 4음절로 비교적 짧아서 'HOME'과 'PLUS'로 분리·관찰하는 것이 부자연스러운 면이 있다고 판단함.

⑤ 대법원 1995.3.10. 선고 94후1831 판결

상표 "MOP & GLO"와 "STEEL GLO"의 유사 여부에 관하여, 상표 "MOP & GLO"는 그 칭호가 "몹 엔 그로"로서 그다지 길지 아니하고 "그로" 부분에 더 비중을 둘 만한 사정도 없으므로 이를 분리하여 그중 뒷부분인 "그로"만으로 인식하고 약칭하기는 다소 어색하고, 인용상표 "STEEL GLO"도 그중 "STEEL" 부분이 비교적 쉬운 단어여서 이를 제외하고서 굳이 낯선 조어인 "GLO" 부분만으로 인식하거나 약칭할 가능성은 희박하다.

⑥ 대법원 1995.12.22. 선고 95후1265 판결⁵⁴⁾

본원상표 "SPORTMAX"와 인용상표 "MAGSPORTS"는 모두 영문자 "SPORT"를 하나의 요부로 구성한 문자상표로서 본원상표는 그 뒤에 영문자 "MAX"를 결합하여 구성되어 있고 인용상표는 앞 부분에 영문자 "MAG"을 붙이고 복수어미 "S"를 맨 끝에 결합한 형태로 구성되어 있는바, 영문자 "SPORT" 부분이 동일하기는 하나, 단어 구성 및 배열의 차이 등으로 인하여 전체적으로 보아 외관이 다르다고 할 것이고, 관념 또한 조어상표로서 특별한 의미를 가진다고 볼 수 없어 서로 대비가 불가능하며, 칭호의 면에서 인용상표는 "맥스포츠"로, 본원상표는 "스포츠맥스"로 호칭됨이 통상적일 것인데 비록 "스포츠"와 "스포츠"가 유사하고 "맥"과 "맥스"가 유사하게 청음되어 비슷한 어구가 순서만 뒤바뀐 모양이기는 하나 인용상표에 있어서는 어두의 "맥" 부분이 강하게 발음되는 데 반하여 본원상표는 어두의 "스포츠" 부분이 강하게 발음되고 어미의 "맥스" 부분이 약하게 발음되는 경향이 있어서 양 상표는 전체적인 어감에 있어서 유사하게 청감된다고 하기 어려워 양 상표를 다함께 동일·유사한 지정상품에 사용하는 경우에도 일반 수요자로 하여금 상품출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려는 없다.

⑦ 대법원 1997.3.14. 선고 96후1057 판결

선등록된 상표 "CityLine" 중의 'CITY'나 'LINE'은 중학생 정도라면 그 의미를 알 수 있는 흔하면서도 널리 사용되는 단어들이나 그 칭호에 있어서 전체적으로 4음절에 불과하고 어감상으로도 전체 부분을 용이하게 호칭할 수 있는 것이므로 일반 수요자나 거래자들이 위 상표를 분리하여 관찰한다고 보기도 어렵고, 또한 선등록 상표의 지정상품이 속한 상품류 구분 제45류의 지정상품에 관하여 'CITY'를 포함한 상표로는 선등록 상표 이외에도 "도형, CITY RUNNER", "CITY LIFE, 시티라이프", "CITY MODE", "CITY-BOY, 도형", "CITY TIME", "CITY STREETS", "CITYPAL", "CITY CLUB, 시티클럽", "CITY MIND" 등 여러 상표들이 등록되어 있는 점에 비추어 볼 때 'CITY'라는 용어는 제45류의 의류 부분에 관하여는 자타 상품의 식별

54) 분리관찰의 시도조차 하지 않았다는 점에서 특이한 판결이다.

력이 부족하다고 할 것이어서 결국 선등록 상표는 식별력이 부족한 'CITY' 부분만으로 분리관찰되어 호칭되거나 관념되지는 아니하고, 나아가 출원상표 "CITY NOBLE"에 있어서도 'CITY' 부분은 식별력이 부족하여 이 부분만으로 분리관찰되어 호칭되거나 관념되지는 아니하므로, 본원상표와 인용상표는 일반 수요자의 입장에서 전체적, 이격적으로 관찰하면 서로 유사하지 아니하다고 한 사례.

⑧ 대법원 1998.10.13. 선고 97후2804 판결

출원상표 "도형+XPOWER"와 인용상표 "도형+brain power"는 도형과 문자의 결합상표로서 양 상표 모두 'POWER'라는 문자 부분을 포함하고 있기는 하나, 출원상표의 문자 부분은 'X'라는 영문자와 'POWER'라는 단어가 결합되어 외관상 일체적으로 구성된 조어이고, 전체적으로 '엑스파워'라고 불릴 수 있고 그 호칭도 4음절로 비교적 짧아서 'X' 부분과 'POWER' 부분을 분리관찰하는 것이 부자연스러운 면이 있으며, 또한 출원상표의 지정상품이 속한 상표법 시행규칙상의 상품류 구분 제43류(완구, 유희구, 운동용구와 오락기구)의 상품들에 관하여는 "SUPER POWERS", "POWER BILT", "Eagle power", "SUNPOWER", "POWERLOOP", "POWER TIP", "WORD POWER", "GREENPOWER", "Power Force", "POWER WHEELS", "Sincropower", "PROPOWER", "POWER WIND", "POWERPIN", "MIX POWER" 등과 같이 문자 부분에 'POWER'라는 단어를 포함하는 많은 상표들이 등록되거나 출원공고된 바가 있음을 알 수 있으므로, 적어도 위 상품류 구분의 상품을 지정상품으로 하는 상표에 관한 한 'POWER'라는 용어는 상품표지로서의 식별력이 부족하게 되었다고 볼 수 있을 것이어서, 출원상표나 인용상표에 있어서 'POWER' 부분이 요부가 된다고 보기는 어렵고, 따라서 일반 수요자나 거래자들이 출원상표나 인용상표를 'POWER' 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하다 할 것이므로, 출원상표와 인용상표를 일반 수요자의 입장에서 전체적, 이격적으로 대비하여 볼 때 양 상표는 외관뿐만 아니라, 호칭 및 관념에 있어서도 상이함이 분명하여 서로 유사하지 않다.

⑨ 대법원 2006.8.25. 선고 2005후2908 판결



출원상표 "JIMMY CHOO"는 선등록상표 "PATTY & JIMMY"와 대비하여 볼 때, 두 상표의 구성 중 'JIMMY' 부분이 동일하다 하더라도 그 부분이 두 상표에서 차지하는 비중, 다른 구성요소와 결합되어 있는 정도, 위치 및 두 상표의 전체적인 구성, 형태 및 관념 등에 비추어 일반 수요자나 거래자가 지정상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로, 선등록상표와 유사하지 않다.

나. 분리관찰을 한 판례

① 대법원 1994.1.28. 선고 93후1254 판결

출원상표 "ROYALCAST" 중 "ROYAL"은 원래 "왕의, 왕실의, 왕다운"이란 뜻이 있는 단어이고 "기품있는, 고귀한, 당당한, 멋진, 최고의"등의 의미로도 사용되지만 이는 "왕의, 왕실의"라

는 의미에서 파생된 의미라 여겨지므로 “ROYAL”이라는 단어자체가 품질을 직접적으로 표시하는 것은 아니어서 식별력이 있는 부분이라 할 것이나, 출원상표 중 “CAST”는 원래 "던지다, 내던지다"의 뜻이 있으나 이를 주물분야에서 사용할 경우에는 "주조하다, 상을 뜨다"의 뜻이 있으므로 이를 지정상품과 관련시켜 보면 지정상품인 폴리우레탄수지 등이 성형가능한 (castable) 플라스틱 합성수지일 경우에는 “CAST”는 지정상품의 용도를 표시하는 것이 되며 성형가능한(castable) 플라스틱 합성수지의 수요자는 그 분야의 전문가들일 것이어서 그 의미를 인식할 수 있을 것이므로 “CAST”부분은 식별력이 없어 출원상표의 요부는 “CAST”가 아니라 “ROYAL”이다.

② 대법원 1994.8.12. 선고 93후1919 판결

상표의 유사 여부는 그 지정상품의 거래에서 일반적인 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 상품의 출처에 대하여 오인, 혼동의 우려가 있는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 두 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 요부를 이루는 부분이 서로 달라 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없는 것인바, 출원상표 "DULCIA VITAL" 중 "VITAL" 부분이 인용상표 "VITALIS"와 칭호에 있어서 다소 유사하다고 하더라도 그 부분은 '생명의, 생명유지에 필요한, 생생한, 생기에 넘치는' 등의 의미를 가진 단어로써 출원상표의 지정상품인 얼굴, 머리용 화장품류와의 관계에 있어서는 얼굴 피부, 머리카락 등에 새로운 생기, 활력, 생명력을 준다는 의미를 갖게 되어 지정상품의 품질이나 효능을 표시하는 표장으로서 특별현저성이 없어 요부가 될 수 없으므로 이 부분만을 인용상표와 비교하는 것은 적절치 못하고 출원상표의 요부인 "DULCIA" 부분은 인용상표와 외관, 관념, 칭호에 있어서 현저한 차이가 있으므로 전체적으로 보아 두 상표는 유사하다고 할 수 없다.

③ 대법원 1994.10.14. 선고 94후814 판결

본원상표 “INSTANT-FORTE”와 선등록 인용상표 “INSTANT CONDITION”을 대비하여 보면, 두 상표가 그 외관은 상이하나 양 상표는 이를 구성하는 두 단어가 외관상 구분되어 있고 이들이 결합하여 전혀 새로운 관념을 도출할 수 있는 것도 아니어서 각 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽게 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없을 뿐 아니라 간략한 칭호나 관념에 의하여 상표를 기억하려는 일반수요자의 경향에 따라 양 상표 모두 앞 부분의 “INSTANT”만으로 인식되어 약칭되기 쉽다 할 것이고 그 경우 양 상표는 칭호 및 관념이 동일하여 다 같이 동일 또는 유사한 지정상품에 사용할 경우 일반수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는 유사한 상표이다.

④ 대법원 1995.3.3. 선고 94후1886 판결

등록상표 “**31 FLAVORS**” 중 “FLAVORS” 부분이 인용상표 ^{플라보노} FLAVONO 와 칭호에 있어서 다소 유사하다고 하더라도 그 부분은 “독특한 맛, 풍미, 향미” 등의 뜻을 가지고 있어서 그 지정상품인 아이스크림, 초콜릿 등과의 관계에서 볼 때 “독특한 맛을 가진 제품, 향기로운 (풍미 있는) 제품”의 의미를 직감할 수 있어 지정상품의 품질을 보통으로 사용하는 방법으로

표시하는 표장에 해당하여 식별력이 없어 요부가 될 수 없으므로 양 상표의 유사 여부를 판단함에 있어 이 부분을 인용상표와 비교하는 것은 적절하지 못하고 이를 제외한 나머지 요부

인 **31**은 인용상표와 외관, 관념, 칭호에 있어서 현저한 차이가 있으므로 전체적으로 보아 양 상표는 유사하다고 할 수 없다.

⑤ 대법원 1995.5.26. 선고 95후88 판결

출원상표는 "Master" 와 "Cuisine"의 두 단어를 연속적으로 표기한 것으로서 두 단어가 결합하여 새로운 관념을 낳는 것이 아님에 비추어 "Master" 와 "Cuisine"로 분리 인식되거나 약칭될 수 있고, 인용상표 "CHEFMASTER"도 비록 일련적으로 표기되어 있기는 하나 각기 별개의 의미를 가진 두 단어 "CHEF"와 "MASTER"를 단순 결합한 것이어서 반드시 일체적으로 파악되는 것이 아니라 "CHEF"와 "MASTER"로 분리 관찰될 수 있으므로 양 상표가 각각 "MASTER"만으로 분리 인식되거나 약칭되는 경우에는 그 칭호 및 관념이 유사하여 양 상표는 전체적으로 유사한 상표이다.

⑥ 대법원 1995.7.11. 선고 95후446 판결

출원상표 "BIOGINK"와 인용상표 "징코(GINGKO)"를 대비하여 보면, 두 상표가 그 외관 및 관념은 다르나 출원상표 중의 "BIO" 부분이 "생(生), 생명" 등의 뜻을 가진 접두어로서, 일반 거래계에서 상품의 품질이나 효능을 암시하기 위하여 다른 단어와 결합시켜 사용하는 경우가 많으므로, 출원상표가 일반수요자들에게 반드시 전체적으로만 인식되리라고 기대하기 어렵고, 그중 "GINK" 부분만으로 분리인식되거나 약칭될 수 있고, 이 경우 출원상표는 "징크"로 호칭될 것이어서, "징코"로 호칭되는 인용상표와 매우 유사하게 청감되므로 양 상표를 동종상품인 지정상품에 다 같이 사용하는 경우 일반수요자에게 상품출처의 오인·혼동을 불러일으킬 우려가 있다.

⑦ 대법원 1995.9.29. 선고 94후2155 판결



이 사건 본원상표 “**NATURAL**” 중 “**NATURAL**” 부분이 인용상표 “**한주내츄럴(NATURAL)**” 중의 “**내츄럴**” 부분과 관념 및 칭호에 있어 동일, 유사하다고 하더라도 이 부분은 “**자연의, 천연의, 가공하지 않은**” 등의 뜻을 가지고 있어 우리나라의 영어 보급실태에 비추어 일반소비자나 거래자들이 지정상품인 화장비누, 샴푸 등과의 관계에서 천연재료로 만든 화장비누 등의 의미로 직관적으로 인식하게 되고, 따라서 이는 지정상품의 품질이나 원재료를 표시하는 것이 되어 식별력이 없어 요부가 될 수 없으므로 이 부분만으로 양 상표의 유사여부를 판단하는 것은 적절하지 못하고 나머지 요부인 본원상표의 도형부분과 인용상표의 “한주”부분은 외관, 관념, 칭호에 있어서 현저한 차이가 있으므로 전체적으로 보아 두 상표는 유사하다고 할 수 없다 할 것이다.

⑧ 대법원 1995.10.13. 선고, 95후1074 판결

본원상표 "ST. MICHAEL"과 선등록 인용상표 "MICHAEL'S PETS"(등록 제125293호)는 모두

외관상 두 부분으로 구분되어 있을 뿐만 아니라 분리 관찰함이 부자연스러울 정도로 일련 불가분적으로 결합된 것이 아니어서 간략한 칭호나 관념에 의하여 상표를 기억하려는 일반 수요자들의 경향에 따라 본원상표는 "마이클"로, 인용상표는 "마이클스"로 약칭될 수 있고, 이 경우 소유격을 표시하는 "스"가 있고 없음의 차이에 불과하여 양 상표는 그 칭호가 유사하며 지정상품도 다 같이 상품류 구분 제52류의 서적, 잡지 등이어서 양 상표가 공존할 경우 일반 수요자로 하여금 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는 유사한 상표라 할 것이다.

⑨ 대법원 1996. 2. 27. 선고 95후1012 판결



선등록서비스표 “ 빅보이 ”와 출원서비스표 “ 양념치킨 ”의 대비에 있어서, 위

양 서비스표들은 일반 수요자에게 도형 부분 및 "빅보이" 또는 "양념치킨" 부분으로 분리관찰될 수 있으며, 그 중 "양념치킨"은 그 지정서비스업을 표시하는 것으로서 식별력이 없고, 간이 신속하게 서비스표를 호칭하는 경향이 있는 거래실정에 비추어 양 서비스표는 다 같이 "빅보이"로 호칭될 수 있으므로, 그러한 경우 양 서비스표는 칭호와 관념이 동일하여 일반 수요자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하면 서로 유사하다고 판단함.

⑩ 대법원 1996.6.28. 선고 95후1883 판결



선등록상표(左上 도형)와 출원상표(右 도형)의 대비에 있어서, 출원상표는 영문자와 도형의 결합상표로서 그 구성 부분들을 분리하여 관찰하면 일반의 거래상 자연스럽지 못할 정도로 일체 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어려우므로 분리관찰될 수 있는데, "WHITE"라는 문자 부분은 색채를 나타내는 이른바 기술적 표장으로서 식별력이 없고, 도형 부분 중에서도 월계수 도형이나 "W" 부분 및 외곽의 직사각형 부분은

좌하 도형 부분을 강조하기 위하거나 그에 부수적으로 배치되어 있어 역시 특별한 식별력이 있다고 보기는 어려우므로 결국 출원상표에 있어서는 좌하 도형 부분이 요부이므로, 이를 선등록상표와 대비하여 보면 그 외관에 있어서 극히 유사하여 양 상표를 일반 수요자의 입장에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하면 서로 유사하다.

⑪ 대법원 2000.1.28. 선고 97후3272 판결

서비스표의 구성 중 식별력 없는 요소들이 결합된 부분이 있다면 그 결합으로 특별히 새로운 관념이나 식별력을 형성하는 경우가 아닌 한 그 부분은 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 표장에 해당한다.



지정서비스업을 '피자경영업'으로 하여 출원등록된 등록서비스표 "MR·PIZZA"과 지정서비스업을 '카페업, 카페테리아업, 레스토랑업, 셀프서비스식당업, 일본음식점경영업, 제과점업, 일반유희주점경영업, 뷔페식당업, 식당체인업, 요리지도업'으로 하여 출원등록된 인용



서비스표 " "를 대비하여 보면, 출원서비스표나 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 상당하여, 이러한 식별력 없는 부분은 양 서비스표의 유사 판단에서 제외하여야 할 것이어서 양 서비스표의 요부는 각 그 도형 부분이라 할 것인데, 양 서비스표의 각 도형은 외관과 관념에 있어서 상이하여 양 표장은 전체적, 객관적, 이격적으로 볼 때 동일한 서비스업에 사용되더라도 수요자로 하여금 그 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로 서로 유사하다고 볼 수 없다.

⑫ 대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후1850 판결

"WONDERBODY", "WONDERBRA", "WONDER BOY"로 구성된 상표에 대하여 'WONDER'는 지정상품들이 놀라울 정도로 품질이나 효능이 우수하다는 의미를 나타내고 있다고 직감할 수 있고, 이를 포함한 상표가 다수 등록되어 식별력이 없거나 매우 미약한 부분이어서, 나머지 'BODY', 'BRA'(지정상품이 브래지어인 경우는 전체관찰), 'BOY' 부분이 요부이어서 서로 유사하지 않다.

⑬ 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결

"거북이농방"으로 구성된 선등록상표(등록번호 제277536호)는 거북이 도형과 '거북이농방'이라는 한글이 결합한 상표이므로 어느 경우에도 '거북이 표'로 호칭될 것이고('농방'이라



는 한글 부분은 성질표시의 표장으로서 식별력을 인정할 수 없는 부분이다), " "로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제505004호)는 '시골'이라는 한글과 거북이 모양의 도형 및 '장수촌 옥돌'이라는 한글이 3단으로 결합한 상표로서 각각의 구성 부분이 분리하여 관찰되면 거대상 자연스럽게 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합한 것이라고 할 수 없어, '시골' 또는 '장수촌'이라는 한글 부분과 거북이 도형 부분으로 분리되어 관찰될 수 있다 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 한글 부분만에 의하여 '시골' 또는 '장수촌'으로 간략하게 호칭되

거나(한글 부분 가운데 '옥돌'은 그 지정상품의 재질을 표시하는 표장으로서 식별력이 없는 부분이다), 거북이 도형에 의하여 '거북이 표'로 간략하게 호칭되고 관념될 수 있다고 한 다음, 이 사건 등록상표가 거북이 도형 부분에 의하여 '거북이 표'로 호칭되고 관념되는 경우에는 선등록상표와 그 호칭 및 관념이 동일·유사하므로 이 사건 등록상표와 선등록상표는 유사한 상표라고 하고 나서, 거북이가 장수를 상징하는 십장생의 하나로서 다양한 형태로 변형되어 일부 전통가구의 장식이나 문양으로 사용되어 온 사정만으로는 거북이 도형이 가구의 상표로서 식별력을 상실할 정도에 이르렀다고까지는 할 수 없고, 일부 백화점의 광고전단지나 신문의 광고란에 원고의 상품을 표시하면서 '장수촌 옥돌'이라고 표현한 사정만으로는 일반 수요자들이 언제나 한글 문자 부분만으로 이 사건 등록상표를 호칭하고 관념할 것이라고 단정할 수는 없다.

⑭ 대법원 2004. 11. 12. 선고 2002후1164 판결



와 엑스캡 X-CAP의 대비에 있어 후자의 '엑스, X' 부분은 간단하고 흔한 영문 알파벳 한 자로서 식별력이 없고, '캡, CAP' 부분과 외관상 분리되어 있을 뿐만 아니라, '캡, CAP'과 결합하여 새로운 관념을 도출한다고 볼 수도 없어, 위 상표는 거래계에서 '캡, CAP'만으로 간략하게 인식될 수 있다.

⑮ 대법원 2005.8.19. 선고 2003후410 판결⁵⁵⁾



“SWISS MILITARY”

와 같이 구성된 원고의 이 사건 등록상표(등록번호 제367633호)는 영문자 부분만으로 분리되어 관념될 수 있는데 그보다 먼저 출원되고 “SWISS ARMY”와 같이 구성된 선출원상표(등록번호 제416405호)와 대비하여 볼 때, ‘Swiss’, ‘military’, ‘army’는 비교적 쉬운 단어인 까닭에 우리나라 일반 수요자나 거래자들은 이 사건 등록상표의 영문자 부분과 선출원상표를 그 의미대로 ‘스위스 군대’, ‘스위스 육군(의)’ 등으로 인식할 수 있어, 양 상표의 관념은 동일하거나 극히 유사하므로, 이 사건 등록상표와 선출원상표의 외관이나 호칭의 유사 여부를 가릴 것 없이 동일·유사한 상품에 사용하는 경우 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있을 정도로 서로 유사한 상표라고 판단한 원심(특허법원 2003. 1. 10. 선고 2002허5012 판결)을 지지하였다.

⑯ 대법원 2006. 11. 9. 선고 2006후1964 판결



문자와 문자의 각 구성부분이 결합된 이 사건 출원상표/서비스표 “비상 비유와상징” 와 문자와

55) SWISS는 현저한 지리적 명칭이므로 식별력이 없고, ‘military’와 ‘army’는 호칭과 외관이 현저히 다르므로, 호칭 중요설에 의하면 유사하다고 볼 여지가 충분하다.

도형의 각 구성부분이 결합된 선출원서비스표 “비상”은 그 전체적인 구성 및 형태, 각 구성부분의 개별적인 구성, 형태, 크기 및 전체 구성에서 차지하는 비중, 다른 구성부분과 결합되어 있는 정도 및 위치, 그 지정서비스업의 종류 및 내용 등을 종합하여 볼 때, 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 볼 수 없고, 그 중 양 서비스표에 공통된 한글 ‘비상’ 부분은 특히 일반 수요자나 거래자의 주의를 매우 강하게 끌도록 구성되어 있어 중심적인 식별력을 갖는 부분으로 볼 수 있으므로, 일반 수요자나 거래자는 양 서비스표를 모두 ‘비상’ 부분으로 간략하게 호칭·관념함으로써 그 부분에 의하여 양 서비스표에 관한 인상을 형성하고 이를 기억·연상할 수 있을 것이다. 그리고 이 사건 출원상표/서비스표의 경우 ‘비상’ 부분이 약간 도안화되어 있고 그 우측 하단에 보다 작은 글씨로 ‘비유와 상징’이라고 기재되어 있으며, 선출원서비스표의 경우 도형 부분 안에 ‘非常’이라는 한자가 기재되어 있다고 하더라도, 양 서비스표에서 중심적인 식별력을 갖고 있는 한글 ‘비상’ 부분의 호칭이 동일한 이상, 평균적인 주의력을 가진 일반 수요자나 거래자는 그 ‘비상’ 부분의 호칭과 거기에서 발생하는 관념에 의하여 양 서비스표에 관한 인상을 형성하고 이를 기억·연상할 가능성이 높으므로, 그와 같은 사정만으로 양 서비스표의 관념이 서로 다르다고 볼 수 없다.

나아가 원래 상표·서비스표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표·서비스표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표·서비스표를 대하는 일반 수요자나 거래자가 지정상품·지정서비스업의 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부의 관점에서 이루어져야 하는바, 양 서비스표는 전체적인 외관에 있어서 차이가 있으나, 그 차이가 양 서비스표에서 중심적인 식별력을 갖고 있는 ‘비상’ 부분의 호칭·관념의 동일성을 압도함으로써 지정서비스업의 출처의 오인·혼동을 명확히 방지할 수 있는 정도에까지 이르렀다고는 보기 어렵다.

4. 수요자의 인식과 범주

가. 상표에 대한 수요자의 인식

(1) 상표의 유사 여부는 일반 수요자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 판단하여야 하는 것인데⁵⁶⁾, 상표에 대하여 느끼는 직관적인 인식은 달리 표현하면 상표에 대한 이미지⁵⁷⁾라고 할 수 있다. 실제 수요자가 출처혼동이 문제되는 두 개의 상표를 대비하는 과정을 보면, 먼저 하나의 상표를 접한 후 이로 인하여 형성된 이미지⁵⁸⁾와 다른 상표의 실체를 비교할

56) 대법원 2004.10.15. 선고 2003후1871 판결

57) ‘직관적 인식’이라는 표현보다 ‘이미지’라는 표현의 낱안스가 보다 적합하다고 생각한다.

58) ‘상표에 대한 기억’이라고 해도 마찬가지일 것이다. 단, ‘기억’은 유사 여부를 판단하는데 설정하는 개념으로서 는 부적당하고, 외관·호칭·관념 외에 혼동가능성에 영향을 주는 다른 요소도 포함시킬 수 있어 ‘이미지’가 보다

것이다. 대비되는 상표 중 어느 것을 먼저 접한 것으로 정할 수 없기 때문에, 유사 여부의 판단에 있어서는, 양 상표의 이미지와 이미지를 대비해야 된다. 따라서 수요자가 상표를 접하고 어떻게 이미지를 형성하는가, 어떠한 요소들이 수요자의 이미지 형성에 기여를 많이 하는가에 대한 연구가 필요하다.

(2) 상표에 대한 수요자의 이미지를 형성하는 가장 중요한 요소는 표장의 외관·호칭·관념이다. 따라서 통설과 판례는 상표 유사 여부를 판단하기 위한 기본적인 자료로서 외관·호칭·관념 세 가지를 들고 있고, 그 외에 일반적·구체적 거래실정 즉, 시장의 성질, 고객층의 타입, 거래방법, 상표의 현존상황, 상품과의 관계, 상표의 주지·저명성 등도 참작할 사유로 보고 있다.⁵⁹⁾

나. 이미지 형성요소 사이의 관계와 비중

(1) 학설과 판례

학설과 판례는 상표의 외관, 호칭, 관념 중 하나라도 근사한 경우에는 상표가 유사한 것으로 보되, 그러한 경우에도 다른 요소에 의하여 혼동의 가능성이 없거나 위 세 가지 기본자료 이외의 거래실정 등에 의하여 혼동가능성이 없는 경우에는 유사하지 않는 것으로 판단한다.

위 세 가지 판단자료 사이의 중요도에 관하여 학설 중에는, '이를 일률적으로 논할 것은 아니고 해당 상품이나 거래실태에 비추어 위 요소들 중 어디에 중점을 두어야 할 것인지 구별하여야 한다'고 보는 견해⁶⁰⁾도 있고, '호칭이 가장 크고, 이어 외관과 관념의 순서'라고 하는 견해⁶¹⁾도 있는 외에 특별히 이들 사이의 비중에 관하여 논하고 있는 견해는 보기 어렵다.

판례는 "오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이

적합하다고 생각한다.

59) 송영식·이상정·황종환, 지적소유권법 하권 제9판(2005년), 박영사, 258면; 윤선희, 전계논문, 28면;

60) 윤선희, 전계논문, 28면

61) 송영식, 전계논문, 492면

빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다."⁶²⁾라고 판시하여 일반적으로 위 세 가지 요소 중에는 호칭이 가장 중요한 것으로 보고 있다.

이외에 도형상표에 있어서는 외관이 지배적인 인상을 남기므로 외관이 중요하다고 한 판례⁶³⁾가 있고, 일반적 법리설명 없이 구체적 사례에 있어 관념을 중시한 판결도 있다.⁶⁴⁾

(2) 호칭 중요설에 대한 비판

판례와 학설 중 일부는 위에서 보았듯이 호칭을 더 중요하게 보고 있으나, 그 근거로 들고 있는 광고와 주문에 있어서 호칭의 중요성은 현실에 맞지 않는 기준이라고 생각한다.

우선 광고에 대하여 생각해 보면, 대중매체 또는 광고매체의 중심이 신문·잡지 등 인쇄매체에서 라디오·텔레비전 등 방송매체로 옮겨간 시절에는 광고로 인한 수요자의 상표에 대한 이미지 형성에 호칭의 비중이 컸을 것이다. 그러나 라디오를 제외하고 요즘 텔레비전 광고는 예전과 달리 단순히 상표의 호칭을 반복함으로써 청각에 호소하는 내용보다는⁶⁵⁾, 상표의 로고(외관)를 부각하거나 광고의 내용을 드라마틱하게 구성하는 등으로 수요자의 시각에 호소하는 내용이 훨씬 많고⁶⁶⁾, 여전히 신문(+ 전단지)과 잡지는 가장 기본적인 광고매체일 뿐만 아니라 인터넷, DMB, 옥외 전광판, 지하철 벽보, 지하철 내 모니터, 광고버스 등 새로 등장하는 광고매체의 대부분이 수요자의 시각에 호소하는 것이다. 오늘날 여러 가지 광고매체 중 수요자에게 가장 노출빈도가 높은 광고매체가 무엇인지를 생각해 보면⁶⁷⁾, 일반적으로 호칭이 상표의 이미지 형성에 가장 비중이 크다는 데에 동의하기 어렵다.⁶⁸⁾ 더욱이

62) 대법원 2005.9.30. 선고 2004후2628 판결, 대법원 2000.2.25. 선고 97후3050 판결 참조

63) 대법원 2000.12.26. 선고 98도2743 판결

64) 대법원 2005.8.19. 선고 2003후410 판결(SWISS ARMY : SWISS MILITARY)

65) 지역방송과 전화주문을 위주로 판매되는 상품은 여전히 청각의 자극을 위주로 하는 것 같다.

66) 이러한 광고의 내용은 표장과 함께 수요자의 이미지를 형성할 것이다.

67) 학생과 직장인들에게는 인터넷과 거리의 광고매체가, 주부들에게는 텔레비전(홍쇼핑)이 아닐까 생각해 본다.

68) 광고가 수요자의 광고에 대한 이미지에 미치는 영향은 마케팅에 있어 중요한 분야이어서 많은 연구가 이루어지고 있다. 심지어 단일 광고매체(전광판)나 광고모델(골프 선수)에 의한 광고효과를 연구하는 논문도 수없이 많다. 필자의 생각으로는 상표법 분야에서 독자적으로 이러한 연구를 하기는 어려우나, 이러한 연구성과물을 정리하여 반영하는 것은 크게 노력을 들이지 않고도 할 수 있으며 보다 논리적이고 현실에 부합하는 결론을 도출하

판례는 오로지 수요자가 상표의 호칭만을 접했을 때를 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하기도 하나(16번 판례), 이는 오로지 수요자가 라디오나 다른 수요자를 통해서만 상표를 접하는 경우를 가정하지 않고서는 현실에서는 발생할 수 없는 가정⁶⁹⁾이라고 생각한다.

두 번째로 호칭중요설이 들고 있는 근거는 주문의 방법이 전화로 이루어진다는 것인데⁷⁰⁾, 과연 일반적인 상품에 있어 오늘날 전화로 주문을 하는 예가 얼마나 되는지 의문이고,⁷¹⁾ 수요자가 전화로 주문하는 단계에서는 이미 유사한 상표 중 하나를 선택한 후이어서, 유사한 상표의 상품을 모두 취급하는 곳에 전화를 하는 것이 아닌 한, 수요자와 주문을 받는 쪽에서 호칭으로 인한 혼동 가능성은 없을 뿐만 아니라, 상표법상 문제가 되는 혼동은 수요자와 판매자 사이의 혼동이 아니라 유사상표에 대한 수요자의 혼동이라는 점에서 이 또한 논거가 빈약한 것이다.

따라서 판례의 호칭 중요설은 변경되든지 좀 더 세분화할 필요가 있다.

(3) 외관·호칭·관념의 비중

상표의 종류에 관계없이 일반적으로 이들 세 가지 요소 중 어느 것이 다른 것보다 이미지 형성에 영향력이 더 크다고 보기 어려운 것 같기도 하고 의미가 없을 것 같기도 하다.⁷²⁾

(가) 문자상표

문자상표의 경우 외관은 이미지 형성에 거의 기여하는 바가 없고, 호칭이 다른 만큼 외관도 달라질 것이어서 대비할 필요가 없으므로 호칭과 관념을 위주로 대비하여야 한다.

는 데 많은 도움이 되리라고 생각한다.

69) 수요자가 최초로 상표의 호칭만을 접했다 하더라도, 그 이후에 표장 전체를 접할 기회가 많을 것이므로, 일반적·객관적으로 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 이러한 극단적인 가정은 바람직하지 않을 것이다.

70) 전화주문을 할 때에 호칭으로 인하여 혼동가능성이 있음을 염두에 둔 것으로 생각된다.

71) 인터넷 주문의 폭발적인 증가를 주목할 필요가 있다. 그리고 홈쇼핑을 통해 전화로 주문하는 예도 상당히 있으나 일단 TV를 통해 상표 전체를 하게 되어, 수요자가 호칭만으로 인식할 경우에 해당하는 예로 부적합하다.

72) 사회심리학의 연구를 빌리는 것이 가장 좋은 방법이라고 생각한다. 인터넷으로 검색을 해본 결과, '商標 이미지와 自我 이미지에 관한 연구 : 化粧品 購買 行動을 중심으로'라는 박사학위 논문이 있는데, 그 제목에는 '상표 이미지의 형성요소, 상표 이미지의 소비자에 대한 일반적 영향, 상표 이미지가 소비자 심리에 미치는 영향' 등이 있었다. 시간의 부족으로 내용을 살펴보지는 못했지만, 이러한 인접분야와 연계된 연구가 빨리 이루어져야 한다고 생각한다.

일반적으로 문자를 통해 형성되는 이미지를 생각하여 보면, 호칭과 관념의 비중을 모든 문자에 있어 일률적으로 논할 수 없다는 것을 알 수 있다. 예를들어, '프랑스'라는 단어를 보거나 들었을 경우 연상되거나 기억에 남는 것은 파리, 에펠탑, 몽마르뜨 등 프랑스라는 나라에 대한 기본적인 정보들이다. 이때에는 '프랑스'라는 호칭은 기여하는 바가 없고 관념 기타의 정보 대부분이 이미지를 형성한다. 그런데 같은 국가명이라도 '지브티'라는 단어를 보거나 들었을 때 연상되거나 기억에 남는 것은 '지브티'라는 호칭뿐이다. 이미지를 형성할 관념이나 정보가 없기 때문이다.

이를 상표에 적용해 보면, 조어상표는 호칭이, 임의선택 상표와 암시적 상표에서는 관념이 더 영향력이 클 것으로 생각한다. 즉 일반 수요자가 상표로 사용된 문자에 대한 정보가 많으면 많을수록 관념⁷³⁾이, 적으면 적을수록 호칭이 상표의 이미지 형성에 영향력이 클 것으로 생각된다. ⑤번 판례의 "Master Cuisine"이라는 생소한 단어를 접한 뒤 형성된 이미지와 ⑮번 판례의 "SWISS ARMY"라는 친숙한 단어를 접한 뒤 형성된 이미지를 비교해 보면, 전자는 호칭이, 후자는 관념이 더 영향력이 크다는 것을 알 수 있다.

그리고 외국어 상표의 경우 같은 뜻의 한글을 사용했을 때와는, 비록 협의의 관념은 같지만, 이국적이거나 세련된 색다른 이미지가 형성된다는 것도 상표계의 현실에서는 중요한 것 같다.⁷⁴⁾

(나) 도형상표, 문자와 도형이 결합된 상표

도형상표에서는 외관이 상대적으로 중요할 것임은 자명하다. 그런데

단순한 도형()과 같은 동물을 형상화한 것이라도 캐릭터()의 경우 이미지를 형성하는 요소가 좀 다른 것 같다.⁷⁵⁾ 흔히 도형상표의 경우에도 호칭을 정하려고 애를 쓰고 정 안될 때에는 호칭이 없다는 식으로 판단하는

73) 상표법상 관념은 흔히 '뜻'이나 '의미'로 사용되나, 여기에서는 관념에 다른 정보까지 포함하는 것이 적합할 것 같다.

74) 꽃과 flower, 숙녀와 lady, 고급과 luxury의 이미지 차이를 생각해보면 알 수 있다.

75) 이에 관한 자세한 연구는 다음으로 미룬다.

경향이 있다. 그런데 도형상표의 경우 거래자나 수요자가 굳이 호칭을 하지 않을 수도 있다는 점도 참작하여 한다. 수요자가 호칭하지 않는 도형상표를 억지로 호칭을 붙인 다음 이를 대비요소로 삼는다면 이 또한 상표를 왜곡하는 원인이 될 수 있기 때문이다.

도형상표와 문자상표를 대비할 경우, 예를 들어 ""와 같이 동물의 형상을 단순한 스케치로 구성한 도형상표와 문자상표인 "곰표"와 유사 여부를 대비할 때에는, 문자상표 사이의 대비처럼 외관 대비는 아무런 의미가 없다. 이미지 대비를 하면 너무 간명하다.⁷⁶⁾

다. 수요자의 범주

(1) 판례가 드는 상표의 유사 여부를 판단하는 기준으로서의 수요자는 보통의 지식수준과 주의력을 가진 일반 수요자이다. 식별력에서 본 바와 같이 잠재적 수요자를 제외한 실질적 수요자로 제한하거나⁷⁷⁾, 지식수준을 일정한 정도로 제한한 사례는 더러 있다.

(2) 문제는 수요자의 양적 범위이다. 식별력에서는 '대다수'⁷⁸⁾의 수요자 내지 '개연성'을 기준으로 한 판례가 있었고, 상표에 식별력이 있는지 여부는 객관적·규범적 기준으로 정할 필요가 있어 수요자의 양적 범위를 '대다수'로 한정하여도 문제가 없는 것 같다. 그런데 상표의 유사 여부에 있어서는 '수요자의 혼동 가능성'이 문제인데, 수요자 중 극히 일부가 혼동할 가능성이 있어도, 극단적으로는 1%의 가능성이 있어도 '혼동의 가능성'은 없다고 볼 수는 없기에, 이런 기준에 선다면 선뜻 수긍이 가지 않는 판례들도 충분히 논거가 있는 것이고, 비판의 여지가 없어지게 된다.

그러나 ① '수요자 일반' 내지 '보통의 지식과 관찰력'이라는 개념을 양적 범위를 기준으로 본다면 '상당수'⁷⁹⁾로 해석할 여지가 충분히 있다는 점, ②

76) 도형상표에 있어서 호칭의 의미에 관하여도 심도 있는 연구가 필요한 분야인데 다음으로 미룬다.

77) "digestive" 사건, "OVAL" 사건

78) 70% 이상으로 보고 싶다.

79) '평균', '보통' 등의 개념들은 이를 양적 범위로 보자면 대개 50%를 넘는 것을 기준으로 할 것이어서, 혼동 가능성에 있어서도 개인적으로 50%를 기준으로 삼고 싶으나, 적어도 30% 이상으로는 볼 수 있을 것이다.

극소수도 기준이 된다면, 대다수의 기준과 극소수의 기준 모두가 통용될 수 있어, '혼동 가능성'에 대한 혼란을 막을 수 없다는 점, ③ 소수자 보호가 소중한 가치임에 틀림 없고, 사법적 기능의 본질적인 면임을 감안하더라도, 소수의 보호로 인하여 다수의 본질적인 가치가 훼손된다면⁸⁰⁾ 다수를 선택하는 것이 옳다는 점, ④ 상표법상의 혼란을 방지할 경우 거래계에서는 상표의 제도적 이용을 회피하게 될 것이라는 점⁸¹⁾ 등에 비추어 보면, 상표 유사 여부의 판단에 있어서 수요자의 양적 범위는 '상당수'로 제한하는 것이 바람직하다고 생각한다.

5. 분리관찰에 대한 비판(관찰방법에 관한 검토)

가. 전체관찰과 요부관찰, 분리관찰의 관계

결합상표의 관찰방법에 있어서도 상표의 기능은 상표를 구성하는 전체가 일체로 되어 발휘하게 되는 것이므로 상표의 유사 여부를 대비함에 있어 전체관찰에 의하여야 하고, 요부관찰과 분리관찰은 전체관찰의 보조적인 수단이라는 것이 판례의 원칙이며⁸²⁾ 학설⁸³⁾ 또한 이와 같다.

나. 요부관찰

상표의 유사 여부를 판단하기 위하여 대비되는 상표를 전체관찰에 의하여야 하나, 이러한 전체관찰의 적절한 결론을 유도하기 위한 수단으로서 중심적 식별력을 가진 요부를 추출한 뒤 요부를 중심으로 대비하는 것이 요부관찰이다.⁸⁴⁾ 이러한 요부관찰은, 전체관찰에 의할 경우 사소한 것까지 모두 유사 여부에 미치는 영향을 평가하여 대비하여야 하는데, 상표 전체의 이미지를 대표할 요부가 있다면 이를 중심으로 판단하여도 전체를 판단한 것과

80) 다수를 기준으로 했을 때와 소수를 기준으로 했을 때의 결론이 달라지고, 사안에 따라 기준이 되는 소유자의 양적 범위가 달라져 결국 상표의 유사 여부를 통해 달성하려고 했던 상표법상의 취지는 무너지게 될 것이다.

81) 식별력 없는 사유와 유사 범위를 너무 넓힐 경우 새로 상표시장에 진입하려는 자로서는 '사용에 의한 식별력과 주지성 획득'에 의한 상표사용을 지향할 수밖에 없을 것이다. 'show', 'SK', 'GS' 등의 예를 보면 실제 그런 경향이 있는 것으로 보인다. 이럴 경우 대량광고를 할 수 있는 자본력이 있는 자가 절대적으로 유리하게 될 것이다.

82) 대법원 2002.11.26. 선고 2001후3415 판결

83) 지적재산소송실무, 394면; 송영식 등 전게서, 251면; 한동수, 상표법 제7조 제1항 제12호의 '동일 또는 유사한 상표'의 의미, LAW & TECHNOLOGY 제2권 제6호 (2006.11), 68면; 윤선희, 전게논문, 29면

84) 대법원 1994.5.24. 선고 94후265 판결

다르지 않기 때문에 전체관찰의 번거로움을 피하면서도 동일한 결론을 도출할 수 있기 때문에 허용되는 것이라고 생각한다.

요부관찰과 분리관찰의 관계에 대하여, 요부관찰은 전체관찰의 수단이고 분리관찰은 이와 달리 전체관찰과 상반되는 개념으로 보는 견해⁸⁵⁾가 있고, 위 판례의 판시도 요부관찰이 마치 전체관찰의 경우에만 행해지는 것처럼 해석될 여지도 있으나, 요부관찰에 의하건 분리관찰에 의하건 분리된 부분만이 대비대상이 된다는 점과 판례도 결합상표의 분리관찰에 있어서 분리되어 대비될 수 있는 부분은 요부가 될 수 있어야 된다고 보고 있어, 이를 구분할 실익은 없다고 생각한다.

다. 분리관찰의 근거 내지 기준에 대한 비판

(1) 약칭의 경향

분리관찰은 결합상표에 있어서 상표를 전체적으로 대비하지 아니하고, 일부만을 대비대상으로 삼는 것이다. 판례는 상표의 유사 여부 판단에 있어 전체관찰이 원칙이라고 누누히 천명하고 있음에도 분리관찰을 하는 근거로서 '수요자들이 상표의 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭·관념하는 경향이 있다.'⁸⁶⁾는 것을 드는 외에 달리 분리관찰의 근거로 내세우는 이유는 없다. 그럼에도, 판례는 결합상표의 경우 '거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다'고 볼 수 없는 "예외적인 경우"를 제외하고는 분리관찰이 원칙인 듯이 분리관찰을 운용하고 있어 많은 비판을 받고 있다.⁸⁷⁾

그러나 일반적으로 상표를 수요자가 간략하게 호칭·관념하는 경향이 있는지 여부는 신중하게 생각해야 한다.⁸⁸⁾ 수요자가 어떤 단어를 약칭하는 경우

85) 강동세, 전계논문, 105면, 최성준, 결합상표의 유사 여부 판단, LAW & TECHNOLOGY 제2권 제1호, 서울대학교 기술과법센터, 136면

86) 대법원 2006.11.9. 선고 2005후1134 판결(LG 25時)

87) 최덕규, 상표의 분리관찰에 관한 소고, 지적재산권의 현재와 미래 : 소담 김명신선생 화갑기념논문집 (2004.05); 최성준, 전계논문; 강동세, 전계논문, 윤선희 전계논문

88) 강동세, 전계논문은 이를 사실문제로 보고, 증거에 의하여 엄격히 인정되어야 한다고 주장한다. 그러나 사용되고 있는 상표를 출원한 경우 또는 대비되는 선등록상표의 경우는 몰라도, 사용하려고 하는 출원상표에 대하여는 약칭 가능성을 입증할 방법이 없다.

에는 혼동의 가능성이 없을 때이고, 만약 혼동가능성이 있다면 약칭을 하지 않을 것이라는 점도 고려되어야 하고, 음절이 짧을 경우에는 굳이 약칭하지 않을 것이라는 점도 고려되어야 한다. 판례 중에는 4음절이라 약칭되지 않는다고 본 것(XPOWER, HOMEPLUS, MOP & GLO)도 있지만, 3음절이지만 약칭된다고 본 것(엑스캡 X-CAP)도 있다. 음절만을 기준으로 보면 4~5음절까지는 발음 하기에 길어서 분리약칭할 가능성은 거의 없다고 생각한다.⁸⁹⁾ 음절이 짧은 경우는 물론이고, 좀 더 연구가 필요하지만 음운학 적으로 조화되는 단어 사이의 결합인지, 기술적 표장 내지 암시적 표장이 수요자에게 어느 정도 친숙한지 등도 약칭 여부에 영향을 주는 요소로 생각한다.

무엇보다 상표의 호칭은 상표권자가 부르는데로 호칭하는 것이 가장 일반적일 것이고, 다른 수요자가 많이 부르는데로 따라하는 경향도 있으며, 패션 등 유행에 민감한 상품의 상표에 있어서는 수요자들이 상표를 비교적 정확하게 호칭하려는 경향이 있는 점도 참작되어야 한다. 이러한 경향은 상표의 호칭에 관하여 판례⁹⁰⁾가 많이 채택하는 거래실정의 하나로 보아도 좋을 것 같다.

사람의 이름처럼 상표도 상품의 이름이다. 전체로서 하나의 이름을 이루는데, 이를 분리하여 일부만 칭하는 것이 허용되는 것은 당연히 듣는 사람이 그 부분만으로도 전체를 뜻하는 것으로 알 수 있는 경우에 한해야 할 것이다. "LAURA ASHLEY"⁹¹⁾나 "SAINT-SAENS"⁹²⁾를 분리약칭하지 않는다고 판단하는 것은 너무나 당연한 것이다. "Christian Dior"이 "Dior"로 약칭될 수 있는 것은 이미 위 상표가 널리 알려져 있어 "Dior"로만 약칭하여도 듣는 자가 "Christian Dior"을 의미하는 것을 알 수 있는 상태에서 가능한 것이고, 처음 이러한 상표를 접하는 수요자가 이를 "Dior"로 약칭할 것으로는 보이지

89) 4~5음절 이하의 상표가 약칭된다면, 의미의 단절 등 다른 이유가 있을 것이다. 그리고 단순한 음절의 수보다는 발음의 용이성에 대한 음운학적인 검토가 필요하다. "BIOGINK"의 경우 3음절인 "바이오"보다 2음절인 "징크"가 훨씬 발음하기 불편하다.

90) "NINA RICC"에 관한 대법원 2003.1.10. 선고 2001후2986 판결 등

91) 대법원 1995.1.12. 선고 94후647 판결

92) 대법원 1998.4.24. 선고 97후1146 판결

않는다. 약칭도 일종의 약속인데, 듣는 사람이 약칭을 듣고 원래의 상표를 지칭하는 것으로 알아들을 수 없다면 약칭을 할 리가 없다. "ROYAL"을 듣고 "ROYALCAST"를, "DULCIA"를 듣고 "DULCIA VITAL"를, "INSTANT"를 듣고 "INSTANT-FORTE"를, "GINK"를 듣고 "BIOGINK"를, "MICHAEL"을 듣고 "ST. MICHAEL"을 도대체 어떻게 추측할 수 있을 것인가?

따라서 특히 상표의 등록단계에서 약칭될 수 있다고 보는 것은, '특히 수요자의 주의를 끌고 그런 부분이 존재함으로써 비로소 그 상표의 식별기능이 인정되는 부분' 즉 엄격한 의미의 요부(이하 '엄격한 의미의 요부'는 이런 의미로 사용한다)로 인정될 수 있는 경우로 제한하여야 할 것으로 보인다.

(2) 분리하는 것의 자연스러움

결합상표는 '분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부를 분리관찰할 수 있다.'는 기준 때문에, 사실상 분리관찰이 원칙인 것으로 운영되고 있다.

"분리하면 자연스러운지" 자체가 불확정한 기준이기 때문에 판례는 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못한 경우로서, 조어나 독자적인 의미가 있는 경우, 결합에 의하여 새로운 관념이 형성되는 경우, 불가분적으로 결합된 경우 등을 들고 있다.⁹³⁾ 그리고 문자와 문자 사이가 단순히 떨어져 있거나 '-'으로 연결된 경우(⑭번 판례)에도 분리하는 것이 자연스러운 이유로 작용하는 듯하다.

그러나 이는 상표의 특성과 기능을 무시하고 대비하는 입장의 편의만을 고려한 것이다. 판례가 분리하는 것이 자연스럽지 못한 예로 '결합에 의하여 새로운 관념이 형성되는 경우 또는 불가분적으로 결합된 경우'를 드는 것은, 관념 내지 기능상 일체성이 인정되어 이를 분리해 버리면 원래의 의미를 잃어버리게 된다는 이유일 것이다. 그런데 문자와 문자로 결합된 단어가 전혀 새로운 관념을 창조하지 않는다 하더라도, 분리된 상태에서의 이미지와는

93) "NUTRACEUTICALS", "LAURA ASHLEY", "BODY GUARD", "Evening Flower", "CHANNELLOCK", "MOP & GLO"

전혀 새로운 이미지를 창출할 수 있고, 그렇기 때문에 결합상표를 사용하는 것이다. "NOIR & BLANC", "오래된 미래"와 같은 경우와 같이 완전히 상반된 관념뿐만 아니라, "ROYALCAST", "INSTANT-FORTE", "ST. MICHAEL", "Mr. PIZZA", "WONDERBODY", "WONDERBRA", "WONDER BOY", "X-CAP", "SWISS ARMY" 등의 표장들은 결합으로 인하여 새로운 관념을 낳는 것은 아니나, 결합되기 전의 문자 하나하나와는 전혀 다른 이미지를 창출하고 이러한 이미지가 상표로서의 기능을 하는 것이다. 물론 이를 분리하면 이러한 이미지가 남아 있을 수 없다.

따라서 '분리하면 자연스러운지' 특히 '새로운 관념이 형성되는지'를 분리관찰의 기준으로 삼아서는 안된다고 생각한다.

(3) 식별력 없는 부분의 제외

판례는 결합상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 약한 부분은 요부 또는 분리관찰의 대상에서 제외하고 있다.⁹⁴⁾

그러나 기술적 표장 등 식별력이 없거나 약한 부분과 결합된 상표라고 하여 그러한 이유만으로 식별력 없는 부분이 호칭에서 제외되거나, 더욱이 상표에 대한 이미지를 형성하는 데에 영향을 주지 않는 것은 아니다. 판례가 분리관찰을 하지 않은 "SPORTMAX"와 "MAGSPORTS", "HOMEPLUS", "CityLine", "XPOWER"에서도, 식별력 없거나 약한 부분이 다른 부분과 결합하여 전체 상표에 새로운 이미지를 형성하고 있고, 판례가 분리관찰을 한 "ROYALCAST", "INSTANT-FORTE", "ST. MICHAEL", "도형 + Mr. PIZZA", "WONDERBOY", "WONDERBRA", "WONDER BOY", "X-CAP", "SWISS ARMY"에서도 식별력 없는 부분인 "CAST", "FORTE", "ST.", "Mr.", "WONDER", "X", "SWISS" 등이 전체 상표에 대한 이미지 형성에 상당한 기여를 하는 것을 잘 알 수 있다.⁹⁵⁾

따라서 식별력이 없거나 약한 부분이라 하더라도 그와 결합되는 다른 부분과 함께 어떠한 이미지를 형성하느냐를 살피지 않고 식별력 유무와 강약

94) 판결례의 대부분은 이에 해당한다.

95) "BOY"의 이미지와 "WONDERBOY"의 이미지를 비교해 보면 알 수 있다.

만으로 분리하여 배제해서는 안된다고 생각한다.⁹⁶⁾

(4) 두 개 이상의 호칭과 관념의 인정

판례는 또 결합상표가 '하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다.'고 보고 있는데, 이는 구성 부분 중 지배적인 요부가 없고, 그렇다고 식별력이 없거나 약하다고 할 수도 없는 부분이 둘 이상일 때 적용되는 기준이다.

그런데 앞서 본 바와 같이 두 부분의 결합으로 새로운 이미지를 형성할 수 있고, 상표는 전체로 기능하는 것이며, 분리된 부분만으로 파악된 상표와 분리되기 전의 전체상표와는 성격이 전혀 다른 것이라는 점에서, 전체 이미지를 지배하는 부분 내지 전체를 대표할 수 있는 부분(엄격한 의미의 요부)이 아닌 한 분리된 부분만으로 대비해서는 안된다고 생각한다.

(5) 결합된 부분 모두가 식별력 없는 경우

판례는 결합된 부분 모두가 식별력이 없는 경우 전체관찰의 원칙으로 돌아간다(⑧번 판례). 근거는 식별력 없는 부분은 요부가 될 수 없는데 구성 부분 전부가 요부가 될 수 없으면 대비할 대상이 없어진다는 것이다.

결합된 부분 모두가 식별력이 없는 경우와 결합된 부분 모두가 식별력이 있는 경우는, 양자 모두 엄격한 의미의 요부가 없는 때에 해당하여 전체관찰을 해야 하고, 이렇게 보는 것이 논리적일 것이다.

라. 분리관찰의 폐해

(1) 상표의 일체성 훼손⁹⁷⁾과 현실과의 괴리

약칭의 문제에 관하여 약간 언급하였지만, 분리관찰은 분리된 부분만으로 상표의 유사 여부를 판단하기 때문에, 분리된 부분이 엄격한 의미의 요부가 아닌 때에는 상표의 일체성을 훼손하여 원래의 상표전체와는 전혀 다른

96) 대법원 1995.3.17. 선고 94후2070 판결도 같은 취지라고 생각한다.

97) 강동세, 전제논문, 119면에서 들고 있는 '상표권자의 의사에 반할 수 있다는 점'도 이에 포함될 수 있을 것이다.

상표가 될 수도 있고, 따라서 당연히 전체관찰을 할 때와는 유사 여부의 판단이 달라지게 된다.⁹⁸⁾

결합상표에 있어서는 전체관찰이 아니라 분리관찰이 원칙이라는 전제에 서지 않는 한, 분리관찰로 인하여 전체관찰을 할 때와는 다른 결론에 이르게 된다면, 이는 분리관찰이 전체관찰의 보조적 수단이라는 원칙에 반하는 것이므로, 분리관찰을 해서는 안된다고 생각한다. 전체관찰의 보조적 수단인 요부관찰의 경우에는 전체관찰을 할 경우와 결론이 달라지지 않는다.

어느 상표가 수요자에게 분리되어 호칭(약칭) 내지 관념되는 경우에도, 수요자가 당해 상표에 대하여 분리된 부분만으로 이미지를 형성하거나 분리된 부분의 이미지만으로 다른 상표와 대비하는 것은 아니다. 가사 수요자가 "31 FLAVORS" 중 "31", "CHEFMASTER" 중 "CHEF" 또는 "MASTER",

"WONDERBRA" 또는 "WONDER BOY" 중 "BRA" 또는 "BOY", "비상" 중 "비상"만으로 간략하게 호칭 내지 관념한다 하더라도, 수요자는 전체 상표에 대한 이미지를 바탕으로 약칭하거나 기억의 편의를 위하여 특징적인 점을 중심으로 기억하기 때문에, 유사상표를 접하고 동일한 상표인지 여부를 판단할 때에는 분리된 부분만으로 판단하는 것이 아니라 분리된 부분과 함께 상표 전체의 이미지와 대비하는 것이지, 나머지 부분을 기억 속에서 지워 버리는 것은 아니다. 따라서 판례처럼 아예 처음부터 분리된 부분만으로 이루어진 상표처럼 이 부분만에 의하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것은 옳지 않다고 생각한다.⁹⁹⁾ 더욱이 약칭과 분리인식은 전혀 별개의 것임에도 판



98) 분리관찰의 판례례 중 "31 FLAVORS"와 "31", "CHEFMASTER"와 "CHEF" 또는 "MASTER",

"WONDERBRA" 또는 "WONDER BOY"와 "BRA" 또는 "BOY", "비상"과 "비상"의 예에 있어서 분리된 부분만으로 된 상표를 생각해 보면, 원래 상표와는 많이 달라짐을 알 수 있다.

99) 분리관찰 ⑥번 판례에서, 출원상표를 먼저 접하고 "비상" 부분만으로 약칭 내지 관념하는 수요자이더라도, '비상'이 '비유와 상징의 축약'이거나 '상'자가 날개모양을 띠고 있는 점, 전체적으로 하늘색으로 채색되어 있는 점을 머릿속에서 지워버린 채, 선출원서비스표와 대비하는 것은 아니다. 선출원서비스표 역시 한글 '비상'으로 약칭 내지 관념한다 하더라도, 수요자는 붉은색 '中國語' 부분과, 붉은색 환형, 노란색 바탕에 쓰여진 '非常'으로 이루어진 도형이 주는 이미지가 선출원서비스표와의 대비에서 무시되지 않고 작용을 할 것이다.

례는 약칭 가능성이 있으면 약칭된 부분만으로 유부 판단을 한다.¹⁰⁰⁾ 판례의 결과가 현실과 괴리가 생기는 가장 큰 이유가 이 부분 때문이라고 생각한다.

이런 견해에 대하여 기존 판례의 입장과는 크게 다는 것으로 거부감이 생길 수도 있으나, 판례가 분리관찰을 하는 이유와 판례가 가장 기본으로 삼고 있는 원칙을 곰곰이 생각해 보면 판례의 입장과 크게 다른 것이 아님을 알 수 있다. 위에서 제시한 전체관찰 판례 중 ⑨번 판례는 'JIMMY' 부분을 분리관찰한 원심을 파기하면서, 'JIMMY' 부분을 분리관찰의 대상으로 삼은 원심 부분은 탓하지 않고, 단지 전체관찰을 하였을 때 혼동가능성이 없다는 이유만 들었다. 'JIMMY' 부분이 다른 부분과 불가분적으로 결합되어 있거나 새로운 관념을 형성하는 것이 아니기 때문에, 기존 판례의 입장에서 보더라도 분리관찰의 대상은 될 수 있을 것이나, 대법원이 단지 이 부분만으로 대비하지 않고 나머지 부분도 함께 참작하여 혼동 가능성을 판단하였다. 또한, 판례가 결합상표 중 식별력이 없는 부분을 요부에서 제외하는 것은 요부상표 전체를 대신할 수 있을 정도의 특징을 지녀야 한다는 뜻이고¹⁰¹⁾, 구성 부분 전부가 식별력이 없을 때 전체관찰을 하는 것 역시 상표 전체를 대신할 수 있는 부분이 없기 때문으로 볼 수 있어, 상표의 유사 여부 대비에 있어서 전체관찰이 원칙이고, 분리관찰은 전체관찰의 보조적인 수단에 불과하며, 따라서 분리관찰을 하였을 때와 전체관찰을 하였을 때의 결론이 달라지면 안된다는 위 견해를 뒷받침한다고 생각한다.¹⁰²⁾

따라서 분리관찰은 상표의 일체성을 훼손하지 않는 범위 내에서만 허용되어야 하고, 그 방법은 엄격한 의미에서의 요부관찰이 가능한 경우로 제한하는 것이라고 생각한다.

(2) 선등록상표의 지나친 우선권

분리관찰을 하게 되면 유사 범위가 넓어진다. 따라서 선등록상표의

100) '비유와 상징'의 약칭으로서 '비상'은, 약칭에도 불구하고 비유와 상징이란 의미가 있는 것이고 이를 떠나서 새로운 의미가 있는 것이 아니다. '정보통신부'를 약칭하는 '정통부'가, 정보통신부 아닌 다른 의미가 있다면 약칭으로서 어떤 가치가 있을까 의문이다.

101) 식별력이 없거나 약한 부분은 대체로 전체관찰을 할 때 이미지 형성에 비중이 낮기 때문이다.

102) 대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후352 판결도 같은 취지라고 생각한다.

권리가 지나치게 확대되고, 후에 출원하는 상표는 선등록상표의 전체뿐만 아니라 구성 부분 하나하나와도 유사성을 피하지 않으면 등록될 수 없다. 현재 상표는 특허·실용신안과 달리¹⁰³⁾ 등록된 상표권의 권리범위를 제한하는 규정이 없으므로 선등록상표권자에게 분리된 부분 하나하나에 사실상 독점권을 인정해 주는 결과가 된다. 상표법상 식별력과 유사에 관한 많은 혼란으로 등록무효사유를 안고 있는 상표가 많고 특히 불사용 등록상표가 많은 현실에서, 등록상표에 이토록 넓은 권리를 인정할 필요는 없다고 생각한다.

(3) 수요자의 인식과의 괴리

판례가 지속적으로 가장 기본적인 원칙으로 내세우는 것은, 전체관찰이 원칙이라는 점, 수요자의 직관적인 인식을 기준으로 하여야 한다는 점이다. 수요자는 상표를 대함에 있어 번역하거나 해석하거나 분석하지 않는다. 너무 도식적인 분석의 시도가 현실과의 괴리를 낳게 하는 것 같다.

판례의 여러 가지 기준 중에는 상표가 많이 사용되지 않고, 수요자들의 수준도 그리 높지 않던 과거시절의 기준인 듯한 것이 많다. 그러나 요즘 수요자들이 처한 현실은, 유사한 정도가 아니라 아예 위조된 상표도 범람하고 있고, 유사한 상표가 너무 많이 사용되고 있는 상황이며, 수요자의 교육수준이 상당히 높아졌고, 인터넷 등 정보소통의 원활함으로 인하여 상표와 상품에 대한 정보가 풍부해진 환경이다. 따라서 과거 수요자의 범주를 일부 특수계층이나 고가품의 경우에만 한정하였던 사정이 많이 일반화되었으므로 기준이 되는 수요자의 수준을 높일 필요가 있다.

마. 도형과 문자가 결합된 상표의 특수성

문자와 도형이 결합된 상표는, 문자가 형성하는 이미지와 도형이 형성하는 이미지가 다른 성격을 지니고 있어¹⁰⁴⁾, 문자와 문자가 결합된 상표와는 달리 보아야 할 부분이 있다. 특히 중요한 것은 문자와 도형이 동일·유사한

103) 특허와 실용신안의 경우 신규성이 없는 것은 권리범위를 인정하지 않을 뿐만 아니라 권리범위 확인사건에 있어서 자유실시기술이라는 항변을 허용하여 사실상 진보성이 없는 권리에 대한 침해도 구제를 하고 있다.

104) 도형은 그 직접적으로 이미지를 형성하는 데 비하여, 문자는 그 의미와 정보를 거쳐 이미지를 형성하며, 호칭 또한 이미지 형성에 상당한 기여를 한다.

관념 내지 이미지를 형성하는지 아니면 별개의 관념 내지 이미지를 형성하는 것인지에 따라 요부의 결정과 대비상표와의 유사 여부 판단이 달라질 수

있다.  "거북이농방",  "곰포크주"의 경우 도형 부분과 문자 부분이 동일한 이미지를 형성하므로 어느 부분이든 요부가 될 수 있어, 문자상표와 대비할 때에는 문자를 요부로 보고, 도형상표와 대비할 때에는 도형 부분을 요부로 파악

하면 될 것이다. 그러나  "MINI HYSTERIA",  "SWISS MILITARY",  "NATURAL"와 같이 도형 부분이 문자 부분과 별개의 이미지를 형성하는 경우에는 둘 중 어느 하나를 엄격한 의미의 요부로 볼 수 없으므로 전체관찰을 하여야 하는데, 이미지가 비슷한 부분과 다른 부분의 비중을 가려 혼동 가능성 여부를 판단할 수밖에 없을 것이다.

같은 동물을 사용한 도형이라도  "와  "는 이미지가 크게 다르므로, 이를 '곰표' 등으로 호칭을 붙인 다음 서로 대비해서는 안된다.

그리고 문자를 도형화한 경우에는 일반적인 상표사용의 변형방법 범위에 포함되면¹⁰⁵⁾, 외관의 비중을 작게 두어야 할 것이다.

바. 판례의 재검토(분리관찰에 한함)

(1) ③번 판례

지배적인 요부가 없어 전체관찰하여야 한다. 외관·호칭·관념에 의하여 형성되는 이미지가 서로 달라 혼동가능성이 희박하다.

(2) ④번 판례

등록상표에 지배적인 요부가 없어 전체관찰하여야 한다. 등록상표

105) ⑨번 판결의 출원서비스표 중 '빅보이'와 같이 글자 크기, 자체의 변형, 글자색·배경색의 변경 등에 불과한 경우.

"31 FLAVORS" 중 외관상 "FLAVORS" 부분이 차지하는 비중이 크나, 관념상 '31의 맛' 정도의 의미로서 "31" 부분이 전체 이미지에 차지하는 비중 또한 작지 않으며, "FLAVORS"와 "FLAVONO^{플라보노}"는 호칭상 약간 유사한 면이 있으나 관념상 유사점이 없어, 이를 종합하면 혼동가능성이 희박하다.

(3) ⑤번 판례

출원상표, 인용상표 모두 지배적인 요부가 없어 전체관찰하여야 한다. "Master Cuisine"과 "CHEFMASTER"는 모두 '최고의 요리사' 정도의 의미가 있는 것으로 관념상 근사하다. "Cuisine"의 의미를 수요자가 안다고 전제할 경우 관념이 동일하고 호칭보다 이미지 형성에 차지하는 비중이 클 것이므로, 혼동 가능성이 있다.

(4) ⑥번 판례

출원상표 "BIOGINK"는 5음절에 불과하고(특히 "BIO" 부분은 3음절이지만 "IO" 부분으로 인해 호흡이 매우 짧다), 지배적인 요부가 없어 전체관찰하여야 한다. "BIOGINK"는 "BIO" 부분으로 인하여 "징코(GINGKO)"와는 다른 이미지를 형성하므로 혼동가능성이 없다.

(5) ⑦번 판례

본원상표는 문자와 도형이 결합된 상표인데, 도형 부분이 문자 부분과 동종의 이미지를 형성한다고 보기 어려워, 도형 또는 문자 중 한 부분이 요부가 될 수 없으므로 전체관찰해야 한다. 양 상표는 "NATURAL"을 공통으로 포함하고 있으나 이는 식별력이 없는 부분이어서 이미지 형성에 기여하는 정도가 적다는 점에 비추어 보면 혼동가능성이 없다.

(6) ⑧번 판례

본원상표 "ST. MICHAEL"과 선등록 인용상표 "MICHAEL'S PETS" 모두 지배적인 요부가 없어 전체관찰하여야 한다. "ST."와 "PETS"는 모두 친숙한 단어이므로 관념의 비중이 크고, 그 차이로 인하여 양자의 이미지가 현

저히 다르므로 혼동가능성이 희박하다.¹⁰⁶⁾

(7) ⑨번 판례

선등록서비스표는 도형의 인물이 "빅보이"를 지칭하는 것으로 볼 수 있어 유사한 이미지를 형성하고, 출원서비스표는 도형 부분이 "양념치킨"과 유사한 이미지를 형성하는데 기술적 표장이므로, 양자 모두 "빅보이" 부분의 비중이 압도적이므로, 혼동 가능성이 있다.

(8) ⑩번 판례

출원상표의 지정상품에 따라(판례상 알기 어렵다) 'WHITE' 부분이 기술적 표시에 해당할 수 있으면, 도형의 중심 부분의 근사로 혼동 가능성이 있는 것으로 볼 수 있으나, 그렇지 않다면 'WHITE' 부분으로 인하여 혼동 가능성이 없다고 보아야 할 것 같다.

(9) ⑪번 판례

등록서비스표와 인용서비스표 모두 문자와 도형이 결합된 상표로서, 양자의 도안이 문자부분(MR. PIZZA)과 동종의 이미지를 형성하고 있어, 문자 부분이 요부가 될 수 있고, 양 요부를 대비하면 혼동가능성이 있다.

(10) ⑫번 판례

"WONDERBODY"와 "WONDER BOY" 모두 지배적인 요부가 없어 전체 관찰하여야 한다. 호칭이 근사하고 관념 또는 크게 다르지 않아, 혼동가능성이 있다.

(11) ⑬번 판례

선등록상표와 등록상표는 모두 도형이 결합된 상표로서, 양자의 도형 부분이 문자 부분(거북이, 장수)과 동종의 이미지를 형성하고 있어, 문자 부분이 요부가 될 수 있고, 양 요부(거북이농방 - 장수촌옥돌)를 대비하면 혼동가능성이 희박하다.

106) 상표의 구성으로 보아 선등록상표는 주로 애완견을 다루는 서적 내지 잡지를 취급할 것이어서 이러한 면에서도 혼동가능성은 없다고 보아야 한다.

(12) ⑭번 판례

는 3음절에 불과하고 지배적인 요부가 없어 전체관찰하여야 하고, 와는 호칭으로 인한 이미지가 너무 달라 혼동가능성이 희박하다.

(13) ⑮번 판례


등록상표 " **SWISS MILITARY** " 중 도형 부분은 문자 부분과 동일한 이미지를 형성하는 것이 아니고 문자 부분의 변형 정도를 넘는 독특한 모양이어서, 양자 중 어느 하나를 지배적인 요부로 볼 수 없으므로 전체관찰하여야 한다. 이를 "SWISS ARMY"와 대비하면, 문자 부분의 관념이 형성하는 이미지가 외관이나 호칭을 압도하여, 혼동가능성이 있다.

(14) ⑯번 판례

'비상'으로 약칭 가능성을 인정할 수 있으나, 양자의 외관상 이미지가 너무 다르고, 관념 역시 '비상(飛上), 비유와 상징' : '비상(非常)중국어'로 달라 혼동가능성이 극히 희박하다.

6. 1995년 세계지적소유권협회(APPI) 몬트리올 총회의 결의문(Resolution)¹⁰⁷⁾

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.

1.2 Comparison of the overall impressions created by the respective marks will normally be decisive. In determining overall impression, the

107) 최덕규, 전계논문, 325면에 게재된 것으로서, 참고적으로 옮겼다. 분리관찰을 금지하는 내용이 있다.

marks are not to be 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.

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; 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.

7. 미국 항소법원에서의 혼동의 기준¹⁰⁸⁾

미국에서는 각 연방 항소법원마다 상표의 혼동 가능성을 평가하는 나름대로의 기준이 있으나 그 내용은 크게 다르지 않고, 일반적으로는 제2 연방 항소법원이 1961. Polaroid Corp v. Polarad Electronics Corp 사건에서 확립한 8단계 심사(test)의 방법이 가장 보편적으로 받아들여지고 있다고 하는데, 사용주의를 취하고 있어 우리와는 법제가 조금 다르지만 참조할 부분도 있는 것 같다.

① 원고 상표의 영향력(Strength of plaintiff's mark), ② 상표자체의 유사 정도(The degree of similarity of the marks), ③ 지정상품 또는 서비스의 유사 정도(The proximity of the products or services in the marketplace), ④ 지정상품이나 서비스에 차이가 있는 경우, 일반 대중이 그것을 결국 원고의 지정상품이나 서비스라고 믿게 될 가능성, 즉 원고의 시장에서의 영향력의 크기(The likelihood that the plaintiff will bridge the gap; narrowing the significant market difference), ⑤ 실제 혼동이 일어나고 있음을 알 수 있는 증거, ⑥ 침해 상표를 사용함에 있어서의 피고의 선의 여부(Defendant's good faith in adopting the mark), ⑦ 침해 상표를 사용하는 피고의 상품이나 서비스의 질(The quality of the defendant's product or service), ⑧ 지정상품 혹은 서비스를 이용하는 소비자들의 주의력(The sophistication of the buyers)

108) 조영선, 전제논문, 296면

IV. 상표가 수요자에게 인식된 정도¹⁰⁹⁾

1. 사용에 의한 식별력에 관한 판례

① 대법원 2006.5.12. 선고 2005후353 판결(6조2항, 인정) "스피드 011"

광고비가 1996년 약 208억원, 1997년 약 258억원, 1998년 약 367억원, 한국방송광고공사의 광고주로서 1996년 23위, 1997년 10위, 그리고 1998년에는 2위에 오름, 이동전화 통신서비스 시장에서의 시장점유율 1997년 전체 가입자 중 66.9%, 1998년 전체 가입자 중 42.7% 정도, 1996년 한국경제신문 소비자대상 마케팅상을 수상, 1997년 서울신문 상반기 및 하반기 히트상품, 한국경제신문 소비자대상 마케팅상, 한국소비자축제본부 소비자만족대상을 각 수상하, 1998년에는 매일경제신문 상반기 히트상품, 한국경제신문 상반기 통신부문 소비자대상, 서울신문 상반기 히트상품에 각 선정됨

② 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결(6조2항, 부정)

"NET2PHONE"

서비스에 의한 인터넷베이스 통신의 이용 실적이 국내에서 4년 반에 걸쳐 1년당 평균 100만 건 미만에 불과함.

③ 특허법원 2006.3.31. 선고 2005허10244 판결(6조2항, 부정, 상고기각)

: "대구신문",

2001. 8. 7.부터 2004. 8. 10.까지 제2,420호를 발행하였고, 연간 28,560단의 광고를 게재한 사실, 원고가 2004. 8. 기준으로 85명의 종업원을 고용하고 있고, 12억 900만 원의 자산을 보유하고 있으며, 139개소의 국내 보급망을 갖추고 있는 등 다수의 지국과 가판대가 있는 사실, 원고가 위 신문을 통하여 2002년부터 2004년까지 각 선거에 대하여 보도를 하고, 중앙언론사에 대구지하철참사에 관한 사진을 제공하고, 포항북부해변축제 등 행사를 개최하고 지방대학의 활성화를 위한 보도를 하고, 2001. 5. 8.부터 인터넷 웹사이트(www.idaegu.co.kr)를 개설하여 대구·경북지역의 주요기관 및 인터넷 포털사이트를 통하여 홍보를 하고 있는 사실

④ 대법원 2006.3.10. 선고 2004후2109 판결(6조2항, 인정) :

맥시칸 양념통닭 - 간이식당업 등

1989. 6. 1. 이후 세계일보, 한국일보, 조선일보, 중앙일보, 동아일보, 등의 일간지에 광고하고 "맥시칸 무엇이 다른가?"라는 제목 아래 수회에 걸쳐 체인점모집을 광고, "맥시칸 양념통

109) 예상하였던 것보다 식별력과 유사 여부 부분에 생각해볼 논점이 많아, 정작 수요자의 양적 범위에 관한 연구가 많이 필요한 이 부분에 대한 연구를 하지 못하였다. 비슷한 사례의 판결에 참고가 될 것 같아 일단 모아둔 판례(검색된 대법원 판례 전부임)를 게재하였다.

닭”에 대하여 광고, 1988. 3. 18.경부터 1989. 6. 9.경까지 “맥시칸양념통닭”을 주제로 하여 80,428,700원 상당의 TV 광고비를 지출, 1988. 3.경부터 1989. 7.경까지 1억 6,400만원 상당, 1990. 3.경부터 1993. 12.경까지 1억 4,300만원 상당의 광고비를 각 지출, 대구지사에서는 1995. 1. 31.경부터 1999. 12.경까지 81,346,650원 상당, 대전지사에서는 1995. 1.경부터 2000. 8.경까지 37,826,470원 상당의 광고비를 지출, 전북·전남지사에서는 2000. 6. 21.경부터 같은 해 9. 21.경까지 30,744,230원 상당의 광고비를 지출, 부산지사에서는 2000. 4. 30.경부터 같은 해 9. 30.경까지 21,925,200원 상당의 광고비를 지출, “맥시칸양념통닭” 관련한 판촉물시계 21,200개를 제작하여 전국의 대리점을 통하여 소비자들에게 홍보, 1991년과 1993년에는 전단 포스터 및 팸플릿을 제작하여 전국적으로 배포, 1990. 10.경부터 1993. 9.까지 시외버스와 시내버스 및 옥탑 등에 금 1억 4,700만원 상당의 광고비를 지출, 대리점은 전국적으로 1,189개, 지역별로는 서울·경기지사에 270개, 강릉지사에 45개, 원주지사에 18개, 춘천지사에 19개, 대전지사에 155개, 대구지사에 165개, 전북·전남지사에 164개, 울산지사에 64개, 부산지사에 175개, 경남지사에 107개, 제주지사에 7개 등으로서 전국적 규모로 대리점이 개설됨.

⑤ 특허법원 2003. 6. 20. 선고 2003허366 판결(6조2항, 인정, 상고기각)

"E-mart"

1993. 하반기부터 서비스표 사용, 1999년도에는 할인점포가 전국적으로 20개, 2000년도에는 26개, 2001년도에는 38개에 이르러 국내 동종업계 1위의 최대 할인점 전문업체가 됨, 원고의 매출 실적은 1999년도 1조 3,181억 원, 2000년도 2조 3,586억 원, 2001년도 3조 4,430억 원으로 매년 대폭으로 증가, 원고는 그 과정에서 각종 전단지, 언론매체 등을 통하여 이 사건 출원서비스표 및 'E-mart'를 사용한 원고 할인점에 대하여 대대적인 홍보 및 광고를 하였고 각종 일간신문에도 이 사건 출원서비스표 및 'E-mart'를 사용한 원고의 할인점에 관한 각종 내용이 여러 차례 기사로 게재됨, 원고는 1999. 12. 17. 매일경제신문사와 대한상공회의소가 공동 제정한 '제4회 한국유통대상'에서 대통령상 수상, 원고는 컴퓨터를 통한 인터넷이 국내에 널리 보급되자 1997. 5. 24. "www.cybermall.co.kr"이라는 도메인 이름으로, 1998. 10. 8. "www.e-mart.co.kr"이라는 도메인 이름으로 각 인터넷 사이트를 개설한 후 인터넷 홈페이지를 통하여 판매하기 시작하면서 그 인터넷 홈페이지에도 서비스표를 표시하여 사용, 원고는 인터넷 홈페이지를 통한 온라인에서 주력 품목 약 15,000개를 앞세워 판매한 결과, 2001. 말경 위 홈페이지를 통한 회원수가 약 30만 명에 이르고 월 평균 약 15억 원의 매출을 올렸으며 그 이후에도 온라인을 통한 판매가 증가추세에 있음.

⑥ 특허법원 1999.8.12. 선고 99허3603 판결(6조2항, 인정, 확정) "초당

두부" - 두부

1983. 1. 24.부터 강릉시 초당동에 소외 이만식을 대표자로 하는 “초당협동두부”라는 상호로 두부류 제조·가공 업체를 설립하고 그 이후 1989. 7. 21. 상호를 “강릉초당식품”으로, 대표자를 원고 최선운으로 변경하였다가 다시 1993. 2. 8. 상호를 “강릉초당두부”로 변경한 뒤 현재까지 이 건 등록상표들을 사용하여 두부를 제조, 판매하여 온 사실, 1996. 11. 6.자 강원도민일보에 “초당두부” 등 강원도내 특산물의 이름을 지키자는 취지의 기사가 게재되었고

1997. 12. 31.자 강원도민일보에도 초당두부에 관한 기사가 소개되었는데 그 기사에는 초당 두부의 대표가 원고 최선윤으로 게재되어 있는 사실, 한편 원고 최선윤은 “초당두부의 압축성형 공정의 최적화를 통한 품질향상 및 응고제에 따른 두부의 물리적 특성의 규명” 등을 연구 개발과제로 하여 1994. 11월경 강릉대학교 총장과 1994년도 산·학·연 공동기술개발 지역컨소시엄 연구개발사업의 참여기업으로서의 연구개발사업비지원약정을 체결하고 그 무렵부터 1997. 8. 31.까지 합계 금 8,000,000원 이상의 연구비를 지원한 사실

2. 수요자 인식·주지·저명성

① 대법원 2004.6.10. 선고 2002후2631 판결(7조1항4호, 부정) : "진푸로" - 사료

1985.경부터 1995.경 사이에 매년 수천만 원 또는 1억 원 상당을 생산, 축산신문, 월간 축산진흥, 월간 종합축산 등에 약 9회에 걸쳐 위 상품에 관한 광고를 게재

② 대법원 2000.5.30. 선고 98후843 판결(7조1항10호, 11호, 부정) :

인용상표가 만화영화 '톰과제리'(TOM & JERRY)의 주인공인 고양이 '톰'(TOM)과 생쥐 '제리'(JERRY)를 소재로 하여 고양이와 생쥐의 여러 가지 동작을 도형화하고, 그 주위에 'TOM & JERRY' 내지 'TOM and JERRY' 또는 'TOM'과 'JERRY'가 표기된 상표로서 그 캐릭터 자체가 널리 알려져 있다는 사정만으로 그 상표가 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표로서 널리 인식되어 있다고 볼 수 없다.

③ 특허법원 1999.2.11. 선고 98허7301 판결(7조1항10호, 11호 인정, 4호 문제로 파기) : "BURTON" - 스노보드 :

1991. 3.경 관련상품 일화 185,220엔 상당을 수입, 1991. 10.경 관련상품 미화 109,844.18 달러 상당을 수입·판매, 1992. 10.경 관련상품 미화 97,977.60달러 상당을 수입·판매.

④ 대법원 2002.9.27. 선고 2000후1221 판결(7조1항11호, 인정) :

 **합동** - 된장, 간장 등 장류 :

1947년부터 등록사정일인 1997. 10. 29.까지 약 50년간 상표를 계속사용, 1986. 6. 19.자 매일경제신문에 생산업체인 부산장유공업사가 경남·부산지역을 대표하는 업계로 6번째로 소개됨, 상품의 원재료를 1990. 271,462,000원, 1991. 286,230,000원, 1992. 495,376,000원, 1993. 332,818,000원, 1994. 252,038,000원, 1995. 1. 내지 9. 149,773,000원, 1995. 10. 내지 12. 9,840,000원, 1996. 163,911,000원, 1997. 164,820,000원 어치를 구매, 세무서 신고 매출액은 1992. 884,895,000원, 1993. 949,645,000원, 1994. 615,009,000원, 1995. 1. 내지 9. 435,084,000원에 이름

⑤ 대법원 2004.5.14. 선고 2002후1362 판결(7조1항4호, 12호 부정) :

"PAGE UP" - 서류꽃이 등

대상상표가 1995. 12. 프랑스에서 등록된 이래 1997.경까지 미국, 일본 등 15여 개 국가에서 등록, 대상상표의 사용기간이 3, 4년 정도, 선전광고 기간도 2년 남짓, 1998.경의 유럽·아시아 등에 수출한 규모 및 수출액은 1,818,000개, 1,905,612유로(EUROS), 우리나라에는 출원 후인 1999. 9.경에야 수입되어 판매

⑥ 대법원 2004.3.11. 선고 2002후734 판결(7조1항11호, 인정) :

ROOTS - 의류 :

특허청 발행 '외국상표자료집'에 수록, 1996. 5. 7.경 동아케이블 TV의 '명품따라 세계기행' 프로그램에 보도, 국내 월간잡지인 '패션마케팅'에 1994. 12월부터 1998. 7월까지 4회 기사가 게재, 1998. 1.부터 1999. 11.까지 동아일보, 중앙일보, 매일경제신문 등의 국내 일간지와 CECI 등 국내 월간지 등에서 상표가 부착된 상품을 수 차례 기사화, www.if-u.co.kr, www.handa.co.kr 등 패션관련 인터넷 웹사이트에서 인용상표가 소개, 1996. 11. 27.부터 1997. 10. 10.까지 9회에 걸쳐 120,446,300원 상당의 상품을 수입·판매, 국내에 백화점 및 대리점 등 70여 개의 매장이 운영

⑦ 대법원 2002.12.10. 선고 2001후1358 판결(7조1항4호, 10호, 부인) :

PRADA - 신발·의류 등

1913년경 마리오 프라다가 이탈리아 밀라노에서 최초로 상점을 개점한 후 각종 패션제품에 상표를 사용하기 시작, '프라다 에스 피 에이(PRADA S.P.A)'가 상표들이 부착된 의류 등 제품을 제조·판매, 1991. 11.경 '프라다 에스 피 에이'의 한국지사(I.P.I.KOREA)가 설립되어 국내에 상품들이 수입·판매되기 시작, 국내 일간지에 1998년에 6회, 1999년에 10회 정도 광고 및 기사가 게재, 패션잡지인 보그, 엘르, 바자, 에스콰이어, 마리끌레르, 뉴스위크 등의 국내 판 등에 1997년에 21회, 1998년에 30회, 1999년에 32회 정도 광고 및 기사가 게재, 1995년부터 다수의 인터넷사이트를 통하여 인용상표들이 지속적으로 광고, 1997. 7. 4.부터 서울 청담동에, 1997. 9. 12.부터 서울 압구정동 현대백화점에, 1998. 6. 24.부터 서울 신세계백화점에 인용상표들이 부착된 의류, 가방, 신발, 안경, 시계, 화장품, 액세서리 등을 판매하는 직영점이 운영, 서울 부산, 제주 등지에 면세점이 1991년에 1개, 1993년에 2개, 1995년에 2개, 1997년에 2개, 1998년에 2개 각 개점, 면세점의 매출액을 제외한 위와 같은 상품의 매출액이 1997년에 20억 원, 1998년에 80억 원, 1999년에 168억 원에 달함.

⑧ 대법원 2005.3.11. 선고 2004후1151 판결(7조1항10호, 저명성 인정) :

월마트

1962년경 미국 알칸사주 벤톤빌(Bentonville)에 "WAL-MART" 라는 상호의 할인점을 개설한 이래, 1990년에는 미국 소매업계 매출액 1위를 기록, 1991년 전반에는 매출액 세계 1위, 1997년까지 미국, 영국, 독일 등에 할인점 2,900여 개 등을 두고 연간 미화 1,180억 달러의 매출을 달성, 비교서비스표를 세계 각국에 출원하여 미국, 오스트레일리아, 이태리, 오스트리아, 덴마크, 스웨덴, 홍콩 등 24개국에서 등록, 이 사건 등록서비스표의 출원일 이전에 미국

의 Fortune, TIME, Forbes 등 많은 외국 유명 일간지 및 잡지에 피고회사의 경영전략과 급성장 비결 등과 함께 소개되었으며, 그 중에서 TIME, Fortune 등의 잡지는 상당량 국내에 유입되어 배포됨, 1998년경 한국마크로와 그 전직원을 인수하여 국내시장에 진입, 1999년에 전국에 걸쳐 6개의 할인점을 보유하면서 매출액이 연 3,020억에 이룸, 한국일보, 조선일보 등 국내 주요 일간지를 통하여 1986. 7. 20 부터 1992. 4. 30. 사이에 31회 정도 소개되었는데, 피고회사의 창업자인 '샘 월튼' 사장이 세계 최대의 부호로 선정되었다는 내용 등이 포함됨, 1991년과 1992년에는 주로 국내 유통시장 개방문제와 관련하여 해외의 대형 유통업체의 현황과 더불어 피고회사가 소개되었으며, 1991. 5. 8. 자 내외경제신문에는 피고회사가 설립 25년만에 라이벌인 K마트를 제치고 미국 최대 할인연쇄점으로 부상했다는 머리 기사와 함께 피고회사의 판매실적 등이 상세하게 소개됨, 그 이후 1990년대에만 조선일보에 251회, 동아일보에 304회, 경향신문에 142차례에 소개됨

⑨ 대법원 2006.6.9. 선고 2004후3348 판결(7조1항11호, 인정) :

KEVLAR - 아라미드섬유 :

1960년대에 독창적으로 개발한 아라미드섬유에 사용하기 시작, 그 후 약 30여 년 동안 미국은 물론 전 세계 다수 국가에 표를 출원·등록, 미국, 일본, 유럽 등 세계 각국에서 아라미드섬유에 부착해 사용, 연간 매출액은 1998년경 약 3억 5,000만 달러에서 2001년경 약 4억 5,000만 달러에 이룸, 연간 광고비 지출액은 1998년경 약 130만 달러에서 2001년경 약 240만 달러 정도, 상표 및 상품을 미국 내는 물론 유럽, 일본 등에 각국의 언어로 홍보, 현재 미국특허상표청의 심사절차안내서에 KEVLAR 상표가 소개되어 있음, 국내에 '듀폰코리아'가 설립된 1980년대 후반 경부터 본격적으로 아라미드섬유와 관련된 선사용상표가 소개되어 1992년 6월경 조선일보에 선사용상표 및 아라미드섬유의 특성에 관한 기사가 실린 것을 비롯하여 그 이후 여러 차례에 걸쳐 동아일보, 한국일보, 문화일보 등 유명 일간지나 인터넷상의 의류 뉴스 사이트 등에도 소개됨, 국내 다수의 방탄의류, 보호용 특수장갑 등 제조·판매업체들은 피고 회사로부터 허락을 받아 아라미드섬유로 만든 완제품이나 그 라벨에 선사용상표를 부착하여 판매하거나, 그 제조업체 등의 홈페이지 혹은 잡지에 선사용상표를 표시한 완제품을 홍보해 옴, 출원인도 1990년대 초반부터 약 10년 동안 선사용상표가 부착된 아라미드섬유를 공급받아 방탄복, 보호용 특수장갑을 생산·판매하여 오면서 그 완제품의 라벨에 "KEVLAR는 듀폰사의 등록상표입니다."라는 문언을 기재하여 옴

⑩ 대법원 2005.8.25. 선고 2003후2096 판결(저명성 부정, 7조1항11호

인정) :  - 의류 :

1973. 5. 포라의상연구실을 개설, 1978. 1.경 상호를 "마담포라"로 변경, 1986. 1.에는 주식회사 마담포라를 설립, 1979. 12. 17. 롯데백화점 서울 본점에 매장을 개설한 이래 신세계, 갤러리아 등 여러 백화점에 있는 매장과 이천, 목포, 포항 등 전국의 각 대리점을 통하여 제품을 판매, 1978. 6. 롯데호텔에서 열린 패션쇼에 참가한 것을 비롯하여 국내외에서 열린 여러 패션쇼에 참가, 1979. 9. 25.자 서울경제신문을 비롯한 유력 일간지와 잡지 등에 꾸준히 피고 회사의 패션쇼 또는 제품을 선전하는 내용의 광고를 함, 1990년부터 1996년경까지 함

계 25억여 원의 광고비를 지출, 886억여 원의 매출을 기록, 1993. 11.경 기업경영의 합리화로 인한 상공부장관 표창을 받은 것을 비롯하여 여러 차례에 걸쳐 우수기업 또는 경영합리화 기업으로 선정되어 표창을 받은 사실

⑪ 대법원 2005.6.9. 선고 2003후649 판결(저명성 인정) : STARCRAFT

- 게임 :

1998년 초 미국 시장에 처음 출시, 1998. 4. 국내에 수입·배포 시작했는데 학생층 및 직장인들 사이에서 폭발적인 인기를 누리 출시된 지 40여 일만인 1998. 4. 말경 이미 기존 게임시장에서 흥행작으로 평가되는 분기점인 2만 개를 넘어서 4만 개가 판매되고, 이어서 1998. 5. 까지 약 55만 개, 1999. 7.까지 약 90만 개가 판매됨, 정품 이외에도 그 수배에 달하는 불법 복제품이 일반 수요자들에게 판매됨, 1998. 11. 말에는 전국에서 선발된 500여 명의 선수가 참여하는 두루넷배 스타크래프트 대회가, 1998. 12.에는 SBS배 스타크래프트 대회가 전국적 규모로 개최되었고, 전국의 피시방에서 개최하는 상금 수십만 원 대의 소규모 경영대회가 수시로 개최됨, 1999년경 '스타크래프트 100배로 즐기기' 등 게임에 관한 서적과 '스타크래프트 챔피언쉽' 등 비디오가 출시, 월 평균 30만 부 이상 발행되는 게임관련 잡지에도 스타크래프트 게임이 자주 소개, 상표를 이용한 티셔츠, 단추, 스티커 등 캐릭터 시장이 활성화됨, 스타크래프트 게임방법 등을 강의하는 학원이 등장, 컴퓨터 게임과 관련된 학과가 4년제 대학 1개 및 2년제 대학 2개에 개설됨.

⑫ 대법원 2004.11.12. 선고 2004후1632 판결(7조1항11호, 인정) :

Hoyt - 양궁제품 :

수십 년 전부터 오랫동안 해외에서 지속적으로 사용·광고되었고, 선사용상표가 부착된 양궁제품이 그 동안 전세계 수많은 판매망을 통하여 판매되어 왔을 뿐만 아니라 국내에서도 1996.경부터 2002.경까지 국내업자들을 통하여 완제품 및 부품의 형태로 활발하게 수입·판매되었고 1995.경부터 2003.경까지 각종 양궁대회에서 국내외 선수들에 의하여 자주 사용되었으며, 특히 우리나라 선수들이 국제대회에서 선사용상표가 부착된 양궁제품을 사용하여 우승을 하는 등 좋은 성적을 낸 사실에 대하여는 국내의 여러 신문을 통하여 여러 차례 보도됨

⑬ 대법원 2004.4.9. 선고 2002후2211 판결(7조1항11호, 인정) : 상표1 "

", 상표2 " Butterfly" - 탁구용품 :

상표1은 1951. 5. 21. 일본에서 상표등록된 이래 40여 개 나라에 등록, 상표2는 1993. 12. 24. 일본에서 상표등록되어 사용, 국내에서 대한탁구협회와 한국방송공사가 1982년경 주최한 "서울오픈 국제 탁구 선수권대회"를 비롯하여 "1984년 한일 실업탁구 정기전", "1985년 서울 그랑프리 마스터즈 탁구대회", "1986년 금국배 정탈 제8회 전국 주부 탁구대회 및 제2회 유치부 아동 탁구대회" 등 여러 대회에서 상표들을 표시한 탁구용품들을 공식 탁구용품으로 널리 사용됨, 상표1은 특허청이 1986.에 발간한 "등록 외국 유명상표집"에도 실림, 1989. 2. 17.부터 1991. 9. 12. 사이에 상표가 표시된 탁구용품 등을 국내에 수입·판매, 이 사건 심결

이전에 인터넷 사이트 www.butterflykorea.co.kr가 개설·운영됨

⑭ 특허법원 2002.10.11. 선고 2002허2716 판결(7조1항9호, 주지정 인

정) :  - 학습지

1991. 9.경부터 상표 사용, 매출실적은 1992년 약 1,222억 원으로부터, 1993년 1,762억 원, 1994년 2,593억 원, 1995년 4,235억 원에 이르기까지 증가되어 원고는 1995년 기준 매출액 종합순위가 국내 기업중 230위에 이르렀고, 학습지 구독 회원 수는 1992년에는 80만 명, 1993년에는 120만 명, 1996년 10월말에는 170만 명에 달하였으며, 원고가 발행하는 “월간 눈높이”의 발행 부수는 1991년에는 556만 부, 1992년에는 681만 부, 1993년에는 828만 부, 1994년에는 1,089만 부, 1995년에는 1,236만 부 가량에 이르렀다. 그리고 1993년 10월을 기준으로 학습지의 매출액은 원고의 총매출액의 95%를 차지하였으며, 1994년 1월 현재 전국 235개 지점에 9,600여 명의 직원을 두고 있었다. 원고는 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지 등의 광고매체를 통하여 주로 인용표장들을 부착한 학습지에 관한 광고를 하여 1992년부터 1997년에 이르기까지 광고비 지출액 누계가 약 600억 원을 상회하였으며, 그와 같은 광고활동으로 1991년부터 1997년 사이에 중앙일보, 조선일보, 한국일보, 한국방송공사로부터 모두 9차례 우수광고로 광고상을 수상하거나 인용표장들을 사용한 학습지가 히트상품으로 선정되었다. 또한 원고의 계열사인 재단법인 대교문화는 1992년부터 “눈높이 교육상”을 제정하여 현직 교사 및 사회 일반의 교육관계자를 대상으로 매년 1회 시상하였고, 1993년부터 “눈높이 아동문학상”을 제정하여 시상하기도 하였으며, “눈높이 수학 올림피아드”를 개최하여 초·중·고교생들에게 장학금을 지급하였고, “눈높이 기 전국 리틀야구대회”를 개최하기도 하였다. 1988년부터 1993년 사이에 설립된 원고의 계열회사로는 학습지를 각 지방에 공급하고 외국에 수출하는 주식회사 대교유통, 학습지를 인쇄 및 출판하는 주식회사 대교출판, 미주지역에 학습지를 판매하는 대교아메리카, 눈높이 장학금, 눈높이 교육상 시상 등의 행사를 주관하는 재단법인 대교문화, 케이블 텔레비전에 아동분야의 프로그램을 공급하는 주식회사 대교방송이 있다.

⑮ 특허법원 2002.10.11. 선고 2002허2471 판결(7조1항10호·12호 주지

저명성 부정, 11호 인정) : 
Audi

◎ 10호·12호 불인정 : 1910년부터 상표 사용, 독일을 비롯하여 미국, 영국, 일본, 호주 등 46개국에 상표등록, 특허청이 1995. 11. 30. 발행한 외국상표자료집에 등재, 조선일보, 경향신문, 동아일보, ECONOMIST 등 11개의 국내 주요 일간지 및 주간지에 1990. 3. 31.부터 1999. 5. 13.까지 "아우디" 또는 "AUDI"를 포함하는 기사가 323건 게재, 그 중 아우디 차량의 안전성, 1998년 10월 및 11월의 북미 지역 판매량을 보도한 사실 인정 그러나 인용상표들의 사용태양, 위 인용상표들을 이용한 영업활동의 방법, 태양 및 거래실적 등에 관하여는 단편적으로 언급되어 있을 뿐이고 주지저명성을 인정할 수 있을 정도로 종합적으로 알 수 없다는 이유로 주지저명성 불인정

◎ 10호 인정 : 조선일보, 경향신문, 동아일보, ECONOMIST 등 14개의 국내 주요 일간지 및 주간지에 1990. 3. 31.부터 2001. 3. 29.까지 "아우디" 또는 "AUDI"을 포함하는 기사가 619건 게재, 그 중에는 미국의 자동차 전문지 '카 앤드 드라이버'가 아우디A6 2.7터보과트르를 1위(97점)로 꼽았고, '디트로이트뉴스'는 2000년 미국에서 인기를 끌 것으로 예상되는 10개 모델에 아우디TT가 포함되었다는 내용이 담김, 상표를 사용한 자동차 제품 광고가 2000. 10. 4.부터 2001. 1. 18.까지 조선일보에 3회, 중앙일보에 3회, 동아일보에 2회 게재되었고, "dot21", "Golf Digest", "주간조선", "ECONOMIST", "매경ECONOMY", "Majeste", "시사저널" 등 국내 잡지에도 총 19회 게재됨, 자동차를 수입하는 회사는 2000. 4. 30. 및 2000. 6. 30. 카탈로그 등을 발행하여 배포, 외국 판매한 실적은 2000년 총 409,573대, 2001년 총 473,935대이고, 그 중 우리 나라에서 판매한 실적은 2000년 207대, 2001년 309대이며, 2001년 12월까지 독일을 제외한 세계 175개 국에서 판매한 실적의 누계는 총 7,997,633대 이르고, 그 중 우리 나라에서 판매한 실적의 누계는 총 2,544대에 이르는 사실을 인정한 후 주지성 인정

⑯ 대법원 2004.2.27. 선고 2002후1584 판결(7조1항11호 인정) :

OSCAR

단조기, 여과기 등 : 1979. 3.경부터 20여 년 동안 계속하여 상표 사용, 매출액은 한국트리플 알 주식회사의 경우, 1991년 9억 6천 7백 만 원, 1993년 13억 3백 만 원, 1995년 144억 원, 1997년 1억 7천만 원, 2001년 10억 1천 만 원, 주식회사 쓰리알의 경우, 1995년 14억 4천 2백 만 원, 1997년 16억 1천 4백 만 원, 2001년 국내 여과기 판매시장의 50% 이상을 점유, 기술개발과 품질향상으로 1983. 3. 21.부터 2000. 11. 11.까지 8회에 걸쳐서 대통령 표창 및 국무총리 표창을 수상, 1999. 7. 13. 산업자원부 기술표준원장으로부터 엘리먼트 교환형 선박용 바이패스식 윤활유 여과기에 관한 기술에 관하여 신기술 인증을, 2001. 4. 13. 한국능률협회인증원으로부터 오일 여과기 및 필터 생산 등에 관하여 품질시스템인증을 받음

⑰ 특허법원 2005.10.13. 선고 2005허3864 판결(7조1항12호, 주지성 인정) : "빠빠로" - 과자류

제품이 출시된 날부터 18년 동안 스테디셀러 상품, 매출액이 1998년 이후부터는 매년 200억 원을 초과, 그 광고비도 11년간 매년 평균 3억 원, 1994년경부터 11월 11일이 빠빠로 데일로 알려짐

⑱ 대법원 2004.3.11. 선고 2001후3187 판결(7조1항11호, 인정) :

Scabal - 양복지, 직물

1938년부터 해외에서 의류 등에 널리 사용됨, 40여 개국에 상표등록, 특허청이 1990. 12. 발행한 외국상표자료집에 해외 유명상표로 수록, 국내에서는 월간지인 '월간복장' 1993. 1.호부터 1996. 12.호까지 4년간 매월 인용상표와 그 상품이 광고, '월간복장' 1994. 8.호에는 외국복지메이커 탐방이라는 제목 아래 "스카발은 세계 일류 양복점에 최상의 복지를 제공하는 굴지의 모직물 생산회사이다. 수년간 한국시장에 참여해온 스카발은 2년 전 서울의 '서울라사'

와 독점판매계약을 맺고 한국에 진출하였다."라는 내용의 기사 게재, 양복지 1995. 3. 23.부터 1997. 9. 3. 사이에 9차례에 걸쳐 도합 16,426.66㎡ 금 328,247.32 파운드(한화 약 577,000,000원) 상당이 국내에 수입.

⑬ 대법원 2003.9.26. 선고 2002후628 판결 (7조1항10호, 저명성 불인정) : "타이레놀" : 해열제

4년 9개월 정도의 기간에 타이레놀의 광고비로 51억 8,822만 원 상당, 어린이 타이레놀의 광고비로 17억 9,400만 원 상당 지출, 민중서림에서 발행하는 에센스 영한사전에 Tylenol이 등 록되어 있고 그 뜻이 진통해열제인 아세트아미노펜의 상표명이라고 기재되어 있으나, 상표가 부착된 상품의 국내 판매실적이나 거래량 등의 상표 사용실적을 입증할 자료가 전혀 없음

3. 주지·저명성 및 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 수요자의 범위

가. 판례가 제시하는 기준을 정리해 보면, 상표의 사용기간·방법·태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부, 상표의 유래, 국내·외에서의 사용기간, 방법 및 그 형태, 광고의 방법·횟수 및 그 내용 또는 비용, 매출액(매출액의 순위), 언론매체에 소개된 횟수 및 기간, 인터넷 검색결과, 광고 또는 상품으로 수상한 경력 등이다.

나. 그런데 위와 같은 자료에 의하여 상표가 수요자에게 어느 정도(양적 범위) 인식되었는지를 확정하기는 쉽지 않다. 보다 정확한 판단을 위해서는, ① 상품에 따른 실질적 수요자와 일반 수요자층을 확정하여 기준이 되는 수요자의 범위를 정하여야 하고(예를 들어 약 1,000만 명), ② 매출액을 자료로 삼을 때는, 금액만이 아니라 단가로 환산하여 그 상품을 사용한 수요자의 수를 대략이라도 정할 수 있어야 하며, 동종업계에서의 매출순위 내지 전체 매출에서 차지하는 비율을 알 수 있어야 하고, ③ 광고비를 기준으로 할 때에는, 실질적 수요자에 영향력이 큰 광고매체를 이용하였는지, 광고매체별로 어느 정도의 비용을 지출하였는지, 광고를 한 해의 광고단가가 어떻게 되는지¹¹⁰⁾, 단기간에 집중적으로 이루어졌는지 아니면 여러 해에 걸쳐 분산했는지 등 보다 세밀한 분류에 의하여, 과연 매출 내지 광고로 인하여 수요자의

110) 몇 년 전의 단순한 광고비 액수는 아무런 의미가 없을 것 같다. 당해 연도의 광고비 단가를 중앙일간지·텔레비전 등으로 나누어 제시할 필요가 있다.

몇 % 정도가 상표를 인식하게 되었는지를 대략이나마 추정할 수 있어야 할 것이다.

V. 결론

1. 식별력과 상표의 유사 여부에 있어서의 수요자 기준의 강화

가. 상표의 식별력 유무의 판단에 있어 기술적 상표와 암시적 상표의 구별을 엄격히 하고, 자타식별력과 독점적응석이 인정되는 경우 과감하게 상표의 등록과 사용을 허용하여야 한다. 등록이 거절되거나 무효로 된 상표 중 실제 현실에서 식별력 있는 상표로서 훌륭하게 기능하고 있고 경쟁업자들도 이러한 표지를 자신의 상품이 사용할 필요를 느끼지 않는 것을 많이 볼 수 있다. 상표계의 현실과 동떨어져 오로지 특허청과 법원에서만 작용하는 원칙과 기준이 있어서는 안될 것이다.

상표의 유사 여부를 판단함에 있어서도 수요자가 상표를 인식하고 유사 여부를 판단하는 심리적인 구조에 대하여 좀 더 면밀히 분석하여, 실무상 문제가 많은 분리관찰을 요부관찰의 수준으로 엄격히 제한하여야 한다.

나. 상표의 자원은 대부분 문자이고¹¹¹⁾, 상표로 적합한 문자는 제한되어 있는데¹¹²⁾, 우리 상표법은 등록주의를 취하여 실제 사용되지 않는 상표가 많이 등록되어 있다. 우리나라 경제규모의 성장으로 상표의 필요성은 전보다 크게 늘어난 상황에서, 기술적 상표의 범위와 상표의 유사 범위를 지나치게 넓히는 것은 상표자원의 고갈을 부채질하는 것이다. 따라서 현실에 맞지 않는 이론들은 재검토하여 변경하여야 한다. 이로 인하여 등록가능상표의 범위가 늘어나는 문제는 무효사유를 가지는 상표의 제한이나 불사용상표의 제한으로 해결하여야 할 것이다.

수요자의 수준이 급변하고 있으므로, 적절한 시기에 이를 조절할 필요가

111) 도형만으로 이루어진 상표는 호칭의 불편함으로 거의 문자와 결합하거나 이를 호칭할 수 있는 별도의 문자 상표를 함께 출원하는 경향이 강하다.

112) 조어상표는 무한정 창조할 수 있을 것 같으나 수요자에게 호소력이 없는 상표는 가치가 거의 없을 것이다.

있다.

다. 증거에 의하여 엄격히 인정되어야 할 문제가 입증의 곤란성으로 인하여 추상적·규범적 판단으로 변질된 면도 있다. 직권주의가 강한 특허심판원 항고심판소에서 변론주의가 강한 특허법원으로 옮긴 지 그다지 오래되지 아니하여, 심결취소소송의 당사자는 어떤 자료를 제출하여야 효과적인지 잘 모르는 경향이 있으므로 실무가 어느 정도 정착되기 전까지는 법원에서 주도적으로 각 사건의 유형별로 사건의 초기단계부터 증거제출을 독려할 필요가 있다.

2. 여론조사의 도입

가. 수요자가 상표에 대하여 현실적으로 어떻게 인식하는가(식별력, 유사 여부), 특정한 상표에 대하여 어느 정도 알려져 있는가(주지·저명성) 등의 판단에 있어 가장 확실한 방법은 여론조사일 것이다. 미국에서는 상표의 유사 여부 및 오인·혼동 여부를 입증하는 방법으로 여론조사를 이용한다고 한다.¹¹³⁾

나. 여론조사를 하기 위하여는, 조사대상자의 적절한 선택, 질문의 객관성, 조사기관의 객관성 등이 전제되어야 하고, 비용부담의 문제도 있으며, 출원시 등 과거의 일정 시점을 기준으로 한 조사의 어려움 등 여러 가지 문제가 있어 아직 국내에선 실시된 적이 없는 것 같다. 그러나 모든 사건에서 여론조사를 실시하기에는 어려움이 있겠으나 대형사건이고 조사결과를 다른 사건의 일응의 기준으로 삼을 수도 있는 사안의 경우 공신력 있는 것으로 알려진 여론조사기관을 통해 시도해 보는 것도 좋은 방법이라고 생각한다.¹¹⁴⁾

3. 무효사유를 가지는 상표의 효력 제한

113) 조영선, 전계논문, 310면, 상품의 구매자(실질적 수요자)를 기준으로 11 ~ 49%, 24 ~ 36%, 7 ~ 21%, 7.7%(다른 요인 고려 후) 정도의 혼동이 인정되면 오인·혼동의 가능성을 인정한 사례도 있고, 7.6 ~ 9%만으로는 부족하다고 한 사례도 있다고 한다. **상품의 실제 구매자 10%를 잠재적 수요자(일반 수요자)까지 확대하여 조사한다면 30%는 넘으리라 생각한다(왜냐하면 잠재적 수요자의 경우 상품에 대한 정보(다양한 상표정보 역시 포함될 것임)가 적어 혼동 가능성이 훨씬 크기 때문이다.**

114) 강동세, 전계논문, 129면

식별력이 없음에도 등록된 상표 또는 등록 후에 식별력을 상실한 상표¹¹⁵⁾는 분리관찰을 통해 후출원의 정당한 상표의 등록을 방해하는 경우가 많다. 그러나 무효사유를 가지는 상표라 하더라도 등록무효심결이 확정되기 전까지는 그 효력을 부정할 수 없다는 것이 판례의 입장이다.¹¹⁶⁾ 상표법 제 51조에서 등록상표와 대비되는 상표에 제6조 제1항 1 내지 4호의 식별력이 없는 경우 등록상표의 효력을 제한하고 있으나, 특허와 실용신안의 경우 신규성이 없는 것은 권리범위를 인정하지 않을 뿐만 아니라 권리범위 확인사건에 있어서 자유실시기술이라는 항변을 허용하여 사실상 진보성이 없는 권리에 대한 침해도 구제를 하고 있는 것에 비하면 제한의 정도가 약하다고 볼 수 있다.

명백한 무효사유가 있는 등록상표¹¹⁷⁾의 존재가 출원상표의 등록에 장애가 되는 경우, 예를 들어 상표법 제7조 제1항 제7호가 문제된 경우에는 '식별력 없는 상표 : 식별력 있는 상표의 대비'이므로 혼동의 가능성이 없는 것으로 보는 방법 등에 의하여 효력을 제한할 수 있을 것이다.¹¹⁸⁾

4. 사용하지 않는 상표의 제한

우리 상표법은 등록주의를 취하고 있는 대신, 존속기간을 두고(제42조), 불사용 취소제도(제73조 제1항 제3호)를 두는 등으로 사용주의를 가미하고 있으나, 상표자원 고갈문제의 심각성에 비하여 이러한 제한만으로는 부족하다고 생각한다.¹¹⁹⁾

이에 다음과 같은 제한을 생각해 보았다.

등록단계에서 일정한 수(예를 들어 5개)를 넘는 지정상품의 추가시에는 등록료를 더 받도록 하는 방법, 존속기간갱신등록시에는 상표사용에 대한 자료를 제출하게 하고, 실제 사용하지 않는 지정상품에 대하여는 연장을 불허

115) 관용표장이 된 경우

116) 대법원 1996.9.10. 선고 96후283 판결 등

117) 예를 들어 선등록상표의 전부가 식별력이 없는 경우

118) 이장호, 전제논문, 122면은 일부 무효사유 있는 경우에는 이를 제외하고 대비하는 방법으로 선등록상표의 효력을 제한한다고 본다.

119) 존속기간제도는 갱신등록을 통해 무한정 연장할 수 있고, 불사용 취소제도는 누군가가 심판을 청구하지 않으면 안된다.

하는 방법, 최초 등록 후 5년 정도에 상표 사용사실을 신고하도록 하고 신고가 없는 경우 특허청에서 상표등록을 취소할 수 있게 하는 방법, 5년 이상 불사용 상표에 관하여는 오인·혼동의 가능성이 적은 것으로 판단하는 방법¹²⁰⁾(그 입증은 유리한 자가 지도록 하여 거절사건의 경우 출원인이, 등록 무효의 경우 등록권리자가 입증하도록 하되 상표권자에게 소송고지 등의 방법으로 사용사실에 대한 자료제출을 유도할 수 있을 것이다), 불사용취소를 위한 이해관계인의 범위를 넓히는 방법 등을 제안해 본다.

120) 사용하지 않을 개연성이 있다면 그 만큼 유사로 인한 혼동의 가능성은 적어질 것이다.

참고문헌

- 지적재산소송실무, 특허법원 지적재산소송실무연구회(2006년)
- 강동세, 상표의 유사 여부 판단에 있어서의 '분리관찰'의 문제점, 법조 2006. 10. 통권 601호, 103면, 법조협회
- 박준석, 판례상 상표의 동일·유사성 판단기준, 사법논집 제39집(2004. 12.), 법원도서관
- 송영식·이상정·황종환, 지적소유권법 하권 제9판(2005년), 박영사
- 송영식, 식별력이 없거나 약한 상표의 유사범위, 특허소송연구 2집, 특허법원 윤선희, 결합상표와 유사성판단에 관한 고찰, 발명특허 30권 10·11호(2005. 10., 2005. 11.) 한국발명진흥회
- 이장호, 식별력이 없는 부분을 포함하는 상표의 유사여부 판단, 창작과 권리 제20호(2000년 가을호)
- 이재구, 기술적 상표의 보호 : 미국의 이론을 중심으로, 재판자료 103집 (2003.12), 외국사법연수논집(23)
- 이제명, 문자결합상표의 유사여부판단에 있어서 분리관찰가능여부에 관한 연구, 지식재산21 95호 (2006.04)
- 정영환, 상표의 유사 여부 및 다수등록과 식별력의 판단시기와 범위, 대법원 판례해설 33호 (99년 하반기) (2000.05) 192-2
- 조영선, 미국 판례법상 상표의 오인·혼동 판단, 재판자료 제107집 : 외국사법연수논집[25] 107집 (2005.12) 81-14
- 최덕규, 상표의 분리관찰에 관한 소고, 지적재산권의 현재와 미래 : 소담 김명신선생 화갑기념논문집 (2004.05) 300-3
- 최성준, 결합상표의 유사 여부 판단, LAW & TECHNOLOGY 제2권 제1호, 서울대학교 기술과법센터
- 한동수, 상표법 제7조 제1항 제12호의 '동일 또는 유사한 상표'의 의미, LAW & TECHNOLOGY 제2권 제6호 (2006.11) 148-1