

보통명칭

I. 의의

(1) 그 상품의 보통명칭을 보통 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록 받을 수 없다(상표법 제6조 제1항 제1호).

(2) 보통명칭이란 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭, 즉 상품명을 말하고 약칭, 속칭, 포괄명칭 등이 이에 포함된다.

II. 적용요건

(1) 지정상품과의 관계에서 상대적으로 결정

“애플”은 사과에 대해서는 보통명칭이나 컴퓨터에 대해서는 임의선택표장으로서 식별력이 있다.

(2) 결합상표의 경우 상표 전체를 기준으로 판단

보통명칭을 포함한 경우라도 다른 식별력있는 문자나 도형이 결합된 경우(예>농심라면 : 라면)에는 식별력이 인정되므로 등록 가능하다.

(3) 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장

‘보통으로 사용하는 방법’이라 함은 보통명칭으로 직감될 수 있는 통상적인 사용방법을 말하는 바, 보통명칭이라도 보통명칭으로 인식될 수 없을 정도로 변형된 서체나 잘 알 수 없는 외국문자로 표시된 경우 등에는 식별력이 인정된다.

(4) 판단기준

- ㉠ 시기적 기준 : 출원상표의 출원시가 아니라 등록여부 결정시
- ㉡ 지역적 기준 : 속지주의 원칙상 국내의 거래실정
- ㉢ 주체적 기준 : 당해 상품의 거래자나 일반수요자

III. 상표법상 취급

1. 등록 전

(i) 거절이유 (ii) 정보제공이유 (iii) 이의신청이유

2. 등록 후

- (i) 보통명칭이 착오로 잘못 등록된 경우 무효사유에 해당(원칙적 무효사유)
- (ii) 적법하게 등록된 상표가 등록 후 보통명칭화된 경우에도 무효사유에 해당(후발적 무효사유)

3. 상표권의 효력제한

그 상품의 보통명칭을 보통 사용하는 방법으로 표시한 표장에는 상표권의 효력 제한(§51①(ii))

IV. 상표의 보통명칭화

(1) 본래는 자타상품을 식별케하는 상표(특히 주지, 저명상표)가 관리소홀 등 일반수요자나 거래자들이 장기간 자유롭게 사용한 결과 그 상품의 보통명칭으로 인식되고 현실적으로 그렇게 사용됨으로써 식별력을 상실한 경우. 예 : 아스피린(해열제), 쥘(자동차), 바셀린(크림) 등

그러나 보통명칭으로 일부 잘못 인식된 경우라도 등록상표인 경우. 예 : POST-IT(접착식 메모지), 스카치(테이프), 맥콜(음료수), 칼피스(유산균 음료), 야쿠르트(YAKULT)(단, 요쿠르트는 보통명칭) 등

(2)보통명칭화 방지책

(i) 등록상표임을 표시한다 (ii) 등록상표와 보통명칭을 병기한다 (iii) 타인의 무단 사용행위를 방지해서는 안된다 (iv) 각종 사전류, 인터넷 등에 잘못 기재된 경우 시정요구 (v) 기타 갱신, 사용권 설정 등 상표권 관리에 만전

V. 기타

보통명칭은 부정경쟁방지법상 보호되는 표지에 해당하지 않는다

카페라떼(Café Latte) 사건 : 대판 2002마3845