

특허법원 · 한국지적재산권변호사협회

2023 Bench & Bar Conference

2023. 1. 16. (월)

14:30~18:10 | 특허법원 5층 대회의실

주최 :



특허법원

kipla

한국지적재산권변호사협회

2023

특허법원 · 한국지적재산권변호사협회 컨퍼런스

- 일시 : 2023. 1. 16.(월) 14:30~18:10
- 장소 : 특허법원 5층 대회의실
- 주제 : 입체상표에 관한 식별력, 사용에 의한 식별력, 실사용 표장과 출원상표의 동일성

전체사회 : 특허법원 구성진 판사

시간	구분		프로그램	
14:20~14:30	등록			
14:30~14:40	개회식		김용석	특허법원장
			박교선	한국지적재산권변호사협회장
14:40~15:40	주제발표 1	미국	육소영	충남대 법학전문대학원 교수
		일본	정태호	경기대 지식재산학과장
15:40~15:50	휴식			
15:50~16:50	주제발표 2	유럽	김병일	한양대 법학전문대학원 교수
		심사실무	안우환	특허청 심사관
16:50~17:00	휴식			
17:00~18:00	종합토론 토론사회: 강기중 변호사 [법무법인(유한) 태평양 변호사]	발표자	육소영	충남대 법학전문대학원 교수
			정태호	경기대 지식재산학과장
			김병일	한양대 법학전문대학원 교수
			안우환	특허청 심사관
		토론자	이혜진	특허법원 고법판사
			손영언	특허법원 판사
			정원영	법무법인(유한) 태평양 변호사
			이용민	법무법인(유한) 올촌 변호사
18:00~18:05	폐회식		문주형	특허법원 수석판사
18:05~18:10	기념촬영			



특허법원

kipla
한국지적재산권변호사협회

인사말



안녕하십니까. 특허법원장 김용석입니다.

2023년도 벤치바 콘퍼런스에 참석해 주신 여러분을 진심으로 환영합니다. 특허법원과 함께 이번 콘퍼런스를 공동주최하는 한국지적재산권변호사협회의 박교선 회장님을 비롯한 임원진들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

올해로 제7회를 맞이하는 벤치바 콘퍼런스는 지식재산권 소송의 이론과 실무 발전을 위해 지식재산권분야의 최고 전문가 집단인 특허법원과 한국지적재산권변호사협회가 서로 진솔한 의견을 공유하고 개선방향을 논의하는 장입니다. 법원과 변호사 상호간의 관점을 서로 폭넓게 이해하는 기회임과 동시에 지식재산권 소송의 이론과 실무 발전을 위한 중요한 계기가 되어 왔습니다.

특히 코로나19의 위기에서도 벤치바 콘퍼런스는 계속되어 왔습니다. 실무가와 학계의 지식재산권을 향한 끊임없는 학술적 관심과 열정이 발현되었기 때문이라고 생각합니다. 코로나19 대유행의 종식과 엔데믹으로의 전환이 조심스럽게 전망되는 이 시기에 특허법원 법관, 한국지적재산권변호사협회 회원, 지식재산권 분야의 저명한 교수, 실무가가 한자리에 모여 발표와 토론을 하는 이번 콘퍼런스는 더욱 뜻깊다고 생각합니다.

이번 벤치바 콘퍼런스에서는 대주제를 입체상표로 하여, 그에 관한 식별력, 사용에 의한 식별력, 실사용 표장과 출원상표의 동일성에 대해서 우리나라의 심사실무, 미국, 일본, 유럽 등 외국의 실무와 견해를 함께 논의해 보고자 합니다. 입체상표에 관한 이와 같은 학술적 논의가 실무를 개선하고 앞으로 나아갈 방향을 제시하는 계기가 될 것으로 기대합니다. 나아가 벤치바 콘퍼런스가 회를 거듭함에 따라 더욱 발전하리라 믿어 의심치 않습니다.

올해는 특허법원 개원 25주년이 되는 해입니다. 특허법원은 1998년 아시아 최초의 지식재산 전문법원으로 개원한 이래 4반세기동안 양적, 질적으로 큰 성장을 이루었습니다. 특허법원은 지난 성과에 도취하지 않고 그동안 쌓은 전문성을 기반으로 더욱 정진하여 세계적으로 지식재산권 분야를 선도해 나가도록 노력하겠습니다. 오늘 벤치바 콘퍼런스의 논의가 이를 위한 초석이 되기를 희망합니다.

바쁜 일정에도 불구하고 오늘 발표를 맡아 주신 육소영, 정태호, 김병일 교수님과 안우환 심사관님, 그리고 토론과 토론사회를 맡아주신 판사님, 변호사님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

계묘년 새해 모든 분들의 건강과 행복을 기원합니다.

감사합니다.

2023. 1. 16.

특허법원장 김 용 석

인사말



안녕하십니까, 한국지적재산권변호사협회장 박교선 변호사입니다.

오늘 7회에 접어든 Bench & Bar 콘퍼런스에서 출중한 여러 발표자님들과 참석자님들과 자리를 같이 하게 되어 영광입니다. 지적재산권분야의 탁월한 전문가들이신 법관, 교수, 변호사 여러분들이 한자리에 모여 선정된 주제를 가지고 깊이 있는 발표와 치열한 토론을 하시는 이러한 행사야말로 전문지식의 함양과 지적교류를 갈망하는 저희 지적재산권분야 변호사들이 갈망하는 행사라 할 것입니다. 이런 좋은 자리를 마련하여 주신 존경하는 김용석 특허법원장님과 문주형 수석부장판사님, 구성진 기획판사님에게 감사말씀을 드립니다. 또한 귀한 시간을 내주셔서 각 분야별 발표 및 토론을 준비하여 주신 패널의 교수님들, 특허청 심사관님, 특허법원 판사님들과 저희 협회 소속 변호사님들께도 고마운 말씀을 드립니다.

오늘의 토론 주제는 입체상표, 사용에 의한 식별력, 사용상표와 출원상표의 동일성 등으로 알고 있습니다. 이 분야는 제 개인적인 생각으로는 실제 사례에서 주의하여야 할 요소들이 많아 법리 정리가 어렵거나 또는 실제 사안에서 정확한 판단을 위한 기준이 혼동스럽다고 생각한 분야입니다. 오늘 같은 자리에서 발표와 토론을 통하여 각 쟁점에 관한 잘 정리된 지식을 얻어 가면 좋겠다는 큰 기대를 가지며, 컨퍼런스에서 활발한 발표와 토론을 통하여 명쾌한 해법이 제시될 것이라 전망합니다.

올해부터 우리 사회는 Covid-19를 극복하고 여러 분야에서 다시 활기찬 소통과 교류의 시간을 되찾을 수 있을 것입니다.

오늘의 컨퍼런스 역시 이러한 활발한 사회적 활동을 보여주는 좋은 모범이라 생각하며, 이러한 모임이 앞으로 더욱 자주, 더욱 성대하게 열리길 기대합니다. 특히 이번 컨퍼런스가 저희 한국지적재산권변호사협회의 구성원 여러분들에게 유익한 정보를 제공하여 드릴뿐만 아니라 평소 법정에서만 소통할 수 있는 판사님들과의 학술적인 의견교환을 통하여 재조를 더 깊이 이해할 수 있는 좋은 만남의 장으로 활용될 수 있기를 바라 마지않습니다.

다시 한 번 이번 컨퍼런스를 준비하여 주신 발표와 토론 참석패널 여러분들께 감사말씀을 드리며, 참여하신 분들 모두 새해 복 많이 받으시길 기원합니다.

감사합니다.

2023. 1. 16.

한국지적재산권변호사협회장 박 교 선

프로그램 안내

개 회 식		
14:30 ~ 14:40	개회사	김용석 특허법원장
	개회사	박교선 한국지적재산권변호사협회장
주 제 발 표		
주제발표 1	미 국	
15:10 ~ 15:40	발표자	육소영 충남대 법학전문대학원 교수
	일 본	
	발표자	정태호 경기대 지식재산학과장
주제발표 2	유 럽	
15:50 ~ 16:50	발표자	김병일 한양대 법학전문대학원 교수
	심사실무	
	발표자	안우환 특허청 심사관
종 합 토 론		
17:00 ~ 18:00	사회자	강기중 변호사[법무법인(유한) 태평양]
	발표자	육소영 충남대 법학전문대학원 교수 정태호 경기대 지식재산학과장 김병일 한양대 법학전문대학원 교수 안우환 특허청 심사관
	토론자	이혜진 특허법원 고법판사 손영언 특허법원 판사 정원영 법무법인(유한) 태평양 변호사 이용민 법무법인(유한) 율촌 변호사
17:30 ~ 17:35	폐회사	문주형 특허법원 수석판사

목 차

2023 Bench & Bar Conference



특허법원



한국지적재산권변호사협회

발표자 소개 ii

토론자 소개 iii

발표문

입체상표에 관한 식별력, 사용에 의한 식별력, 실사용 표장과 출원상표의 동일성

발표문 1 (미국) 3

발표문 2 (일본) 37

발표문 3 (유럽) 82

발표문 4 (심사실무) 109

토론문

토론문 1 (이혜진) 121

토론문 2 (손영언) 125

토론문 3 (정원영) 129

토론문 4 (이용민) 134

발표자 소개

발 표 자



육 소 영 충남대 법학전문대학원 교수

이화여자대학교 법학과를 졸업하고 미국 세인트루이스 소재 워싱턴대학교에서 “상표의 희석화”를 연구한 논문으로 법학박사학위를 받았다. 1999년 미국 뉴욕주 변호사 자격을 취득하였으며, 한국법제연구원, 리인터내셔널 특허법률사무소 등에서 근무한 바 있다. 2001년부터 현재까지 충남대학교 법과대학과 법학전문대학원에서 지식재산권법을 가르치고 있으며, 충남대학교 법학전문대학원 원장, 법학연구소소장 등을 역임하였다.



정 태 호 경기대 지식재산학과장

정태호 교수는 2001년 변리사시험에 합격하여 2008년까지 특허법인 이지 및 명신평 특허법률사무소에서 변리사로 근무하였고, 2008년부터 2010년까지 특허청 심사관으로 근무하였다. 2010년부터 2019년까지 원광대학교 로스쿨 교수로 근무하였으며, 2013년 9월부터 2015년 2월까지 대법원 지식재산권조 재판연구관으로 근무하기도 하였다. 현재는 2019년부터 경기대학교 지식재산학과 교수로 재직하고 있다. 지금까지 80여편의 지식재산권법 관련 논문과 다수의 지식재산권법 관련 서적을 단독 또는 공저로 집필한 바가 있다.



김 병 일 한양대 법학전문대학원 교수

연세대학교 경영학과(경영학사), 연세대학교 대학원(법학석사, 박사과정 수료), 독일 뮌헨대학교(LMU)(법학박사)를 각 졸업하였다. 1999년부터 2007년까지 인하대학교 법과대학 부교수로 재직하였고, 2007년부터 현재까지 한양대학교 법학전문대학원 교수로 재직 중이다. 2017년 및 2018년 대법원 재판연구관(전문임기제)으로 근무하였다. 한국정보법학회 공동회장을 역임하였고, 2022년부터 한국디지털재산법학회 공동회장을 맡고 있다.



안 우 환 특허청 심사관

대구교육대학교를 졸업(경북대학교 교육학박사)하고, 경북, 대구에서 16년간 교편생활을 하였고, 2008년 특허청에 특채로 입직하여 현재는 일반 상표 및 입체상표 등을 심사하고 있다. 저서로 “내 아이디어를 특허로 만들자” 등 단행본 10권을 출판하였다.

토론자 소개

사 회 자



강 기 중 법무법인(유한) 태평양 변호사

강기중 변호사는 서울대학교 법과대학을 졸업하였고, 미국 New York University School of Law에서 LLM을 마쳤으며, 1986년 사법시험을 합격하였고, 대전지방법원 판사, 대전지방법원 공주지원 판사, 인천지방법원 판사, 서울중앙지방법원 판사, 특허법원 판사 및 대법원 재판연구관(지적재산권조 팀장, 부장판사)을 거쳐, AIP법률특허사무소 대표변호사(2006.3.-2007.3.)로 일하였고, 삼성그룹 법무실 전무(2007. 3.-2011. 12.), 삼성전자 IP센터 IP법무팀장(전무)(2011. 12.-2012. 12.), 삼성전자 IP센터 IP법무팀장(부사장)(2012. 12.-2015. 12.), 삼성전자 IP센터 상근고문(2015. 12.-2017. 3.)직을 거쳐, 2017년 3월부터 현재까지 법무법인(유한) 태평양에서 변호사로 근무 중이다.

토 론 자



이 혜 진 특허법원 고법판사

현재 특허법원 고등법원판사로 근무하고 있다. 2013. 2.부터 2017. 2.까지 특허법원 판사로 근무하였고, 2018. 2.부터 2020. 2.까지 대법원 지적재산권조 재판연구관으로 근무한 바 있다.



손 영 언 특허법원 판사

서울대학교 법과대학 법학과를 졸업하였다. 2012년 임관한 이래 2015년 서울중앙지방법원 지식재산전담부에서 근무하였고, 2020년 University of Pennsylvania에서 LLM 과정 및 지식재산 심화과정(IP Concentration)을 각각 수료하였다. 2021년부터 특허법원에서 근무하고 있으며, 현재 특허법원 국제지식재산권법연구센터 간사를 맡고 있다.



정 원 영 법무법인(유한) 태평양 변호사

한일공동 이공계 학부유학생 파견사업 2기로 일본 고베(神戸)대학 응용화학과를 졸업하고, KAIST 생명화학공학과에서 공학석사학위를 취득하였다. 충남대학교 법학전문대학원을 졸업하고 제1회 변호사시험에 합격한 후 지적재산권 전문 법률사무소에서 4년반 가량 근무한 경력이 있으며, 2016년부터 법무법인(유한) 태평양에서 근무하며 각종 지적재산권 소송 및 자문 업무, 일본 기업의 지적재산권 관련 자문 업무를 담당하고 있다.



이 용 민 법무법인(유한) 율촌 변호사

고려대학교 법학과 학사 및 석사를 졸업하였고, 사법연수원을 37기로 수료하였으며, 미국 UCLA 로스쿨에서 IP 전문 LL.M. 학위를 취득하였다. 미국 Haynes and Boone, LLP Palo Alto 사무소에 잠시 파견 근무한 기간을 제외하면 2011년부터 법무법인(유한) 율촌에서 변호사로 근무하고 있으며, ALB 선정 2019년 ‘아시아 40세 미만 우수 변호사 40인’, Legal Times 선정 2021년 TMT 분야, 2022년 IP 분야 리딩 로이어에 선정된 바 있다.

발표문

입체상표에 관한 식별력,
사용에 의한 식별력,
실사용 표장과 출원상표의 동일성



특허법원

kipla
한국지적재산권변호사협회



특허법원



한국지적재산권변호사협회

미국 상표법상 입체상표에 관한 연구

육 소 영*

목 차

I. 서론	V. 기능성
II. 트레이드 드레스 보호의 연혁	VI. 외관의 일관성
III. 트레이드 드레스의 식별력	VII. 결론
IV. 사용상표와 출원상표의 동일성	

I. 서론

우리 상표법에서는 입체상표를 직접적으로 정의하고 있지는 않으며 상표의 사용, 부등록사유인 기능성 등 여러 조문에서 간접적으로 입체상표에 관한 내용을 담고 있다. 입체상표에 대한 정의는 상표법 시행규칙 별지 제3호 서식(상표등록출원서)에서 찾을 수 있으며, 동 서식의 상표의 유형에서는 입체상표를 3차원적인 입체적 형상으로 구성된 상표를 말하는 것으로 하고 있다. 또 상표심사기준에서는 상표법 시행령 제2조 제1호를 근거로 입체상표를 3차원적인 입체적 형상 자체 또는 입체적 형상에 기호·문자 등의 다른 요소가 결합된 상표로 정의하고 있다. 상표심사기준에서는 입체상표의 유형을 상품자체 또는 상품 일부의 입체적 형상, 상품의 포장·용기의 입체적 형상, 그 밖의 입체적 형상과 상품 판매 장소 또는 서비스 제공 공간의 내·외부를 나타내는 입체적 형상 등으로 구분하고 있다.¹⁾

그러나 미국법에서는 입체상표의 영어번역이라고 할 수 있는 three-dimensional mark 보다는 트레이드 드레스(trade dress)라는 용어를 사용한다. 트레이드 드레스는 전통적으로는 상품의 포장에 사용되는 라벨, 포장지와 포장용기의 전체적 외관만을 의

* 충남대학교 법학전문대학원 교수.

1) 특허청, 「상표심사기준」 80104-80105 (2021).

미하는 것이었다.²⁾ 그러나 점차 그 범위를 확대하여 상품 자체의 디자인을 포함하는 것으로 확대되었다. 따라서 트레이드 드레스는 상품의 전체 이미지와 외관 또는 그 요소들의 총합을 말하며, 상품의 크기, 형상, 색채 또는 색채의 결합, 질감이나 그래픽과 같은 특징들을 포함한다.³⁾ 그런 의미에서 트레이드 드레스는 입체상표를 포함하는 상위의 개념이라고 할 수 있다.

미국법은 한국법 하에서는 입체상표로 보호되지 않는 상품의 전체 이미지와 외관도 트레이드 드레스로 보호하는 등 미국법 상의 트레이드 드레스가 한국법 상의 입체상표보다는 더 넓은 개념이라고 할 수 있다. 이런 트레이드 드레스의 특징을 근간으로 미국법상의 입체상표를 그 상위개념인 트레이드 드레스를 기준으로 살펴보고자 한다. 이때 중점적으로 검토하고자 하는 부분은 식별력과 기능성이다. 다만 트레이드 드레스와 관련하여 식별력과 기능성을 바라보는 한국법과 미국법의 입장이 다르다는 점을 고려해야 한다. 등록주의를 취하는 한국법 하에서는 상표등록을 하여야만 상표로서 보호될 수 있어서 사용상표와 등록상표와의 동일성이 중요한 쟁점이 되지만 사용주의를 취하고 있는 미국에서는 사용에 의해 식별력을 취득하기만 하면 보호되며 상표등록을 위하여 사용상표와 등록출원상표의 동일성이 우리법 하에서처럼 쟁점이 되지는 않는다. 같은 맥락에서 미국에서는 트레이드 드레스 보호의 연혁 때문에 기능성 여부가 보호가능성을 결정하는 중요한 쟁점이 된다. 이하에서는 이런 미국 트레이드 드레스의 특징을 고려하면서 입체상표를 트레이드 드레스를 기준으로 검토한다.

II. 트레이드 드레스 보호의 연혁

1. 트레이드 드레스의 탄생과 발전

미국에서 트레이드 드레스의 보호근거는 보통법에서 출발하였으며 초기에는 상품의 포장이나 포장의 외관만을 보호하였다. 연혁적으로 트레이드 드레스의 법원리는 상표법에서 출발하였으며 트레이드 보호법은 상표법의 일부라고 보는 시각이 있는 반면에 트레이드 드레스의 법원리는 특별법의 형태를 가지고 있다는 시각도 있다. 전자의 시각을 가진 이들은 상품 자체의 디자인에 관한 법을 트레이드 드레스법과는 별개의 법으로 간주하였다. 그러나 트레이드 드레스에 관한 법이 판결에 의해 만들어진 것이지 입법부의 창조물은 아니라는 점에 대해서는 논란의 여지가 없다. 상표나 서비스표와는 달리 트레

2) Restatement Third, Unfair Competition, § 16, comment a (1995).

3) U.S. TMEP(Trademark Manual of Examining Procedure) 1202.02.

이드 드레스는 미국 상표 및 부정경쟁방지법(이하 “Lanham Act”)에서 그 개념이 정의된 바 없다. 그런 점에서도 트레이드 드레스가 사법부의 판결의 결과물이라는 점은 분명하다. 이처럼 연혁적으로는 트레이드 드레스가 상표나 서비스표보다 표장으로서 덜 인정을 받았지만 트레이드 드레스도 상표나 서비스표와 동일하게 상품이나 서비스의 출처를 표시하는 하는 기능을 해왔다는 점은 분명하다.⁴⁾ 상품 외관의 모방은 상품 자체의 모방이지 트레이드 드레스 침해로 인정하지 않은 초기의 입장은 오랫동안 상품 디자인이 상표로서 보호될 수 있는지를 해석하는데 있어 중요한 의미를 갖게 되었고 법원이 상품의 포장과 상품 자체의 디자인에 대하여 다른 취급을 하는 근거가 되었다.

상품 외관의 표장으로서의 보호는 제8항소법원이 *Truck Equipment Service Co. v. Fruehauf Corp.* 판결에서 상품의 외관이 트레이드 드레스의 범위에 해당한다고 인정한 1976년이 되어서야 인정되기 시작한다. *Truck* 판결 이후에 상품의 포장과 상품 자체의 디자인 모두에 대하여 트레이드 드레스로서의 보호를 인정하는 연방법원들이 점차 늘어나기 시작하였다. 이후 트레이드 드레스를 해석한 연방대법원 *Two Pesos Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 판결이 현재와 같은 트레이드 드레스 법이 발전하게 되는 분수령이 되었으며, 이 판결에 의해 상품디자인이 Lanham Act에 의해 트레이드 드레스로서 확고하게 보호될 수 있게 되었다. 그 결과 현재는 상품디자인과 상품포장 모두 트레이드 드레스 법원리에 의해 보호될 수 있으며 대부분의 주에서 주법에 의해서도 보호받을 수 있게 되었다. 그럼에도 불구하고 상품 자체의 디자인을 트레이드 드레스가 아닌 다른 유형으로 구분해야 하는 것은 아닌지에 대한 의견이 여전히 제시되고 있다.⁵⁾

2. 트레이드 드레스의 범위

연혁적으로 살펴보았을 때 트레이드 드레스의 발전은 트레이드 드레스의 보호범위의 확대의 과정이라고 할 수 있다. 트레이드 드레스는 상품의 포장과 라벨만을 의미하는 최초의 단계에서 상품 자체의 형상과 디자인을 포함하는 것으로 그 확대되었다.⁶⁾ 현재 트레이드 드레스는 포장과 포장용기에 한정되던 전통적 트레이드 드레스의 개념을 넘어 상품이나 서비스를 소비자에게 표시하기 위한 모든 요소들의 결합을 포함하는 것으로 확대되었으며, 그 개념이 더욱 확대되어 상품 자체의 형상이나 디자인을 포함하게 되

4) William E. Levin, Trade Dress Protection(hereinafter “TDPROT”) §1:5 Historical background of trade dress (2022).

5) *Sunbeam Products, Inc. v. West Bend Co.*, 123 F.3d 246, 44 USPQ2d 1161, 1165 n.9 (5th Cir. 1997).

6) *Ideal Toy Corp. v. Plawner Toy Mfg. Corp.*, 685 F.2d 78, 80 n.2, 216 U.S.P.Q. 102 (3d Cir. 1982).

었다.⁷⁾ 여기서 말하는 요소는 소비자에게 표시되는 시각적 이미지를 만들기 위해 결합되는 모든 것들을 의미한다. 따라서 책이나 잡지·카탈로그 등의 표지, 상품의 독특한 진열, 레스토랑의 인테리어·메뉴·스타일, 빌딩의 형상, 치어리더들의 유니폼 등이 트레이드 드레스로 보호될 수 있다.⁸⁾

트레이드 드레스의 보호범위의 확장에 관한 논의는 트레이드 드레스 보호의 법리에 관한 논의와 밀접하게 관련되어 있다. 초기에는 트레이드 드레스에 관한 분쟁은 상표분쟁과 달리 상표법상의 사안으로 고려되지 않았다. 연방법원과 주 법원 모두 트레이드 드레스에 관한 문제를 상표적인 분쟁이라기보다는 영업상의 요소를 부당하게 사용하는 부정경쟁행위의 문제로 인식하였다. 예를 들어 뉴욕 주나 캘리포니아 주는 부당한 트레이드 드레스의 사용을 부정경쟁행위로 인정하였다.⁹⁾ 그렇다고 모든 주에서 트레이드 드레스의 무단사용을 부정경쟁행위로 인정한 것은 아니며 주 보통법에 따라서는 트레이드 드레스의 보호를 부정한 주도 있었다. 1946년 미국 상표법(Lanham Act)의 제정을 통해 표장의 개념에 단어, 명칭, 상징 외에 도구(device, 사전적으로는 장치나 방법)가 포함됨으로써 이전에는 보호가 인정되지 않거나 보호여부가 불명확했던 여러 표장들에 대한 보호와 등록이 인정될 수 있는 계기가 되었다

이러한 변화는 서서히 이루어졌으며 미국 특허상표청과 법원은 그동안 등록을 인정하지 않았던 여러 요소들에 대한 등록을 인정하기 시작하였다. 그 첫 출발점은 색채 그 자체만으로 된 상표에 대한 등록을 인정한 것이다.¹⁰⁾ 이런 점진적인 변화에 가장 큰 전환점을 가져온 것은 위에서 기술한 *Two Pesos* 판결이었으며, 이를 통하여 트레이드 드레스가 상표법에 의해 보호될 수 있게 되었다. 이 판결문에서 연방대법원의 화이트 대 법관은 Lanham Act가 상표와 트레이드 드레스를 구별하고 있지 않다는 점을 분명히 하였다. 이후 3년 후에 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*¹¹⁾ 판결을 통하여 대법원은 색채만으로 이루어진 표장에 대하여 트레이드 드레스로서 보호를 인정함으로써 트레이드 드레스가 상표와 함께 상표법의 보호대상임을 명확히 하였다.

하지만 트레이드 드레스의 범위를 무한정 확대하는 것에 대법원은 매우 조심스러운

7) J. Thomas McCarthy, 1 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §8: 1 (5th ed.), 2022.

8) *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 120 L. Ed. 2d 615, 112 S. Ct. 2753, 23 U.S.P.Q.2d 1081 (1992).

9) *D. Ghiradelli & Co. v. Hunsicker*, 164 Cal. 355, 128 P. 1041 (1912) (en banc); *Dorothy Gray Salons v. Lander Co.*, 22 N.Y.S.2d 704 (N.Y. Sup. 1940).

10) *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 774 F.2d 1116, 1117, 227 USPQ 417, 419 (Fed. Cir. 1985).

11) *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159, 34 USPQ2d 1161 (1995).

입장을 보였다. 대법원은 *Two Pesos* 판결 3년 후에 내려진 *Conopco, Inc. v. May Dep't Stores Co.*,¹²⁾ 판결에 대한 이송명령(certiorari)을 인정하지 않고 이 사안을 판단하지 않음으로써 상품 자체의 외관이 트레이드 드레스로서 보호될 수 있는지를 판단하기를 보류하였다. 2000년에 와서야 대법원은 트레이드 드레스의 적용여부와 그 범위에 대한 중요한 판단을 내리게 된다. *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*¹³⁾ 판결을 통하여 대법원은 상품디자인은 본질적으로 식별력이 있을 수 없다는 점을 분명히 하여 이에 대한 항소법원의 분열된 입장에 대한 해답을 제시하였으며, 상품디자인 자체에 대한 트레이드 드레스 보호는 인정하지만 그 요건을 엄격히 제한하는 입장을 취하였다. 다시 1년 후에 대법원은 *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*,¹⁴⁾ 판결을 통하여 상품의 어떤 요소에 대한 특허권이 종료되었다는 것은 그 요소가 기능적이라는 중요한 증거이며, 기능적이 아니라는 것을 입증하지 못한다면 트레이드 드레스로서 보호될 수 없다는 입장을 보였다. 이 두 판결을 통하여 상품디자인에 대한 트레이드 드레스 보호가 배제되는 것은 아니지만 엄격히 제한된다는 점이 분명해졌다. 이후 트레이드 드레스 침해를 상표권 침해의 한 유형으로 수용하고자 하는 여러 시도가 있었으나 현재로서는 상표권 침해와 트레이드 드레스 침해 모두 Lanham Act의 적용을 받지만 둘은 별개의 행위 유형으로 인식하는 것이 일반적이라고 할 수 있다.¹⁵⁾

III. 트레이드 드레스의 식별력

1. 식별력 일반

트레이드 드레스가 상표로 보호를 받기 위해 넘어야 할 가장 큰 장애물은 식별력 문제이다. 트레이드 드레스가 본질적 식별력이 있는지에 대하여 *Two Pesos* 판결 이전에는 항소심법원 사이에 서로 의견이 달랐으나 *Two Pesos* 판결에서 트레이드 드레스가 본질적으로 식별력이 있는 경우에는 상표법에 의한 보호를 위하여 사용에 의한 식별력을 입증할 필요가 없다는 입장을 보였다. 따라서 트레이드 드레스도 본질적으로 식별력

12) 46 F.3d 1556, 32 USPQ2d 1225 (Fed. Cir. 1994), rev'g in part and aff'g in part, 784 F. Supp. 648, 24 USPQ 2d 1721 (E.D. Mo. 1992).

13) 529 U.S. 205, 120 S.Ct. 1339, 146 L.Ed.2d 182, 54 U.S.P.Q.2d 1065 (U.S.N.Y. 2000).

14) *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 121 S. Ct. 1255, 149 L. Ed. 2d 164, 58 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001 (2001), on remand to, 2001 WL 630049 (6th Cir. 2001).

15) TDPROT(Trade Dress Protection) §1:5 (2022).

이 있을 수 있고 본질적으로 식별력이 없는 경우에만 사용에 의한 식별력을 입증하여야 보호될 수 있다고 할 수 있다. 그러나 이 판결에서는 어떠한 요소들이 본질적으로 식별력이 있는 트레이드 드레스인지를 기술하고 있지는 않다. 또한 *Two Pesos* 판결에서는 상품의 형상이 본질적으로 식별력이 있는지를 포함하여 상품의 형상이 트레이드 드레스로서 보호될 수 있는지에 대해서도 설명하고 있지 않다.

이 질문은 후에 *Wal-Mart Stores* 판결을 통하여 해결되었다. *Wal-Mart* 판결에서는 상품디자인이 트레이드 드레스로 보호될 수 있지만 본질적 식별력을 가질 수 없으며 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에만 트레이드 드레스로서 보호될 수 있다는 점을 분명히 하였다.¹⁶⁾ 따라서 트레이드 드레스는 상품의 형상이나 외관과 같은 상품 자체의 디자인과 상품의 포장, 라벨과 색채, 사이즈 등과 같은 영업상의 요소들로 이루어져 있으며 전자의 경우에는 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에만 트레이드 드레스로서 보호될 수 있고 후자의 경우에는 본질적으로 식별력을 가진 경우도 있고 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에만 보호될 수 있는 경우로 나눌 수 있다.

2. 사용에 의한 식별력

적어도 상품디자인의 경우에는 본질적으로 식별력이 있을 수 없고 사용에 의해 식별력을 취득한 경우에만 상표등록이 가능하다. 상품디자인은 출처표시 이외의 다양한 목적을 가지고 있으며, 예를 들어 펭귄 모양의 칵테일 셰이커와 같이 특이한 상품디자인의 경우에도 이를 출처표시를 위한 것이 아니라 상품 자체를 더 유용하거나 매력적인 것으로 만들기 위한 것으로 볼 수도 있다.¹⁷⁾

상품디자인에 대한 상표등록출원 시, 심사관은 출원인이 사용에 의한 식별력 취득을 입증할 수 있는 증거를 제공하지 않는 경우에 본질적으로 식별력이 없다는 이유로 등록을 거절한다. 상표등록 거절사유는 출원상표가 식별력이 없는 상품디자인으로서 상표법 제1조(Application for registration; verification, 등록출원; 확인), 제2조(Trademarks registrable on principal register; concurrent registration 주상표 등록부예의 등록; 동시사용등록) 및 제45조(Construction and definitions; intent of chapter 해석과 정의; 장의 취지)에 따라 상표로서 기능하지 않는다는 점이다. *Wal-Mart* 판결에 따르면 법적으로 상품디자인은 본질적 식별력이 있을 수 없기 때문에 신청인이 식별력을 획득했다고 주장하지 않는 경우 등록거절을 뒷받침하는 증거는 필요

16) 529 U.S. 205, 120 S.Ct. 1339, 146 L.Ed.2d 182, 54 U.S.P.Q.2d 1065 (U.S.N.Y. 2000).

17) TMEP 1202.02(b)(i).

하지 않다. 상품디자인은 본질적 식별력이 없다는 것이 *Wal-Mart* 판결에 의해 확립된 원칙이므로 출원인이 사용에 의한 식별력을 주장하지 않은 경우에는 상표등록거절에 대한 증거를 제시해야 할 필요가 없기 때문이다. 상품디자인을 출원한 자가 출원한 상품 디자인이 기능적이지 않다는 것은 입증하였지만 사용에 의한 식별력을 입증하는 증거를 제시하지 않은 경우에 해당 출원상표는 보조등록부에 등록될 수 있으며, 출원인이 상품 디자인이 사용에 의해 식별력을 취득했다는 것을 입증하게 되면 주상표등록부에 등록될 수 있다.

다만 출원상표가 본질적으로 식별력이 없다는 이유로 거절하는 것은 해당 상표가 상품디자인만이 아니라 식별력이 있는 추가적인 요소들(예를 들어 단어나 이미지 등)을 포함하고 있는 경우에는 적절하지 않다. 그런 경우에 출원인은 본질적으로 식별력이 없는 부분에 대하여는 사용에 의한 식별력을 주장하거나 권리불요구(disclaim)를 해야 한다. 사용의사에 근거한 출원은 사용사실이 없기 때문에 심사관은 상품디자인의 출원인이 사용주장을 하지 않은 경우라도 출원상표에 대하여 식별력이 없음을 이유로 상표등록을 거절해야 한다. 국제조약에 근거한 상표등록출원의 경우에는 출원인이 상표적 사용을 입증할 필요는 없을지라도 상품디자인에 대하여 동일한 기준이 적용되고 심사관은 사용에 의한 식별력이 획득되지 않았다고 추정하면서 식별력이 없음을 이유로 상표등록을 거절해야 한다. 만일 해당 출원상표가 상품의 포장인지 상품자체의 디자인지를 구별하기 어려운 경우에는 이를 상품 자체의 디자인으로 분류해야 하고 사용에 의한 식별력이 요구된다. 상품디자인은 상품에 통합된 디자인요소들로 구성될 수 있으며 전체 상품과 연계되어 있을 필요는 없다.¹⁸⁾

따라서 원칙적으로 출원인은 트레이드 드레스의 등록출원 시 식별력을 입증해야 하는 부담을 지게 된다. 5년동안 사용했다는 단순한 진술만으로는 충분하지 않을 수 있다. *In re Ennco Display Sys. Inc.*¹⁹⁾ 결정에서는 5년 동안 실질적으로 배타적으로 사용했다는 증거에 대하여 어느 정도의 가중치를 부여해야 하는지는 사안의 사실과 정황에 따라 달라질 수 있다고 하면서 7년 내지 17년의 사용 증거도 사용에 의한 식별력 취득 주장을 뒷받침하기에 충분하지 않다는 입장을 보였다. 일반 판매 및 광고 수치만으로는 판촉자료가 상품디자인만이 아니라 다른 표장을 함께 사용한 경우에 사용에 의한 식별력을 입증하기 위한 충분한 증거가 되지 못한다. 본질적으로 식별력이 없는 상품의 용기디자인과 문자상표가 같이 표시된 경우에 소비자가 문자가 아닌 용기디자인과 상표권자를 연계시켜 출처표시로서 인식할 가능성은 매우 부족한 것이 일반적이다. 이

18) Id.

19) 56 USPQ 2d 1279, 1284 (TTAB 2000).

때 상품과 회사와의 연계성은 용기 자체가 아니라 문자상표에 의해 부여되는 인상에 의해 이루어지며,²⁰⁾ 광고 시에도 소비자들은 용기의 디자인보다는 문자상표를 상품의 출처와 연관시킬 가능성이 더 크다.²¹⁾ 더 나아가 상품디자인은 그 상품의 일반적인 모습인 경우가 대부분이어서 산업계에서 기본적으로 사용되고 있는 것이거나 아니면 해당 상품에 대한 공통된 상품디자인을 세련되게 다듬은 정도에 머물러서 상품에 대한 출처표시로서 기능하기 어렵다.

이와 같이 상표로서 보호하는 것이 부적합한 상품디자인의 경우에, 상표법 제1조, 제2조 및 제45조를 근거로 출원상표가 상표로서 기능을 하지 않음을 이유로 주상표등록부에 대한 등록이 거절된다. 보조등록부에 대한 거절사유로는 제23조(외국에서의 사용을 위한 출원 및 등록) 및 제45조에 따라 상표로 기능하지 않는 경우에는 보조등록부에 대한 등록도 거절된다.²²⁾

3. 본질적 식별력

1) 상품포장 등의 본질적 식별력

상품포장 등의 트레이드 드레스는 본질적 식별력이 있을 수 있다. 다만 상품포장 중 색채만으로 된 포장의 경우에 상품이나 상품의 포장에 사용된 경우에 본질적 식별력을 인정할 수 없다. 그러므로 상품의 포장에 대한 상표등록출원에 대해서는 심사관은 본질적 식별력 여부를 심사해야 한다. 본질적 식별력이 없다면 상표법 제1조, 제2조 및 제45조에 따라 식별력이 없는 트레이드 드레스로서 주상표등록부에 대한 등록이 거절되어야 한다. *Two Pesos* 판결에서 트레이드 드레스가 본질적으로 식별력이 있다는 법원칙은 확립되었지만 상품 자체의 디자인이 트레이드 드레스로 보호되는 경우에도 그러한지는 명확히 하지 않았다. 상품디자인의 트레이드 드레스로의 보호는 *Wal-Mart* 판결에서 검토되어졌다. 이 판결에서는 트레이드 드레스도 본질적 식별력이 있을 수 있다는 것을 인정하였지만 상품디자인에 대한 트레이드 드레스도 그러하다는 것은 인정하지 않았다.²³⁾

심사관은 상품포장이 트레이드 드레스로서 본질적 식별력을 가지고 있는지를 판단하기 위하여 *Seabrook* 판결에서 도출된 4가지 기준을 적용한다.²⁴⁾ 심사대상인 상표가 첫

20) In re Mogen David Wine Corp., 372 F.2d 539, 542, 152 USPQ 593, 595 (C.C.P.A. 1967); TMEP 1202.02(b)(i).

21) *Grote Indus. Inc. v. Truck-Lite Co.*, 126 USPQ2d 1197, 1213 (TTAB 2018).

22) TMEP 1202.02(b)(i).

23) 529 U.S. 205, 120 S.Ct. 1339, 146 L.Ed.2d 182, 54 U.S.P.Q.2d 1065 (U.S.N.Y. 2000).

24) *Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd.*, 568 F.2d 1342 (1977).

째는 공통된 기본 형상이나 디자인인지 여부 둘째, 특정 분야에서 독특하거나 특이한 것인지 여부 셋째, 해당 상품을 위한 장식으로 공중에 의해 간주되는 특정 종류의 상품을 위한 일반적으로 채택되고 잘 알려진 장식 형태의 단순한 개선인지 여부 넷째, 부수적인 문자와 구별되는 상업적 인상을 줄 수 있는지 여부이다. 그러나 연방대법원은 *Wal-Mart* 사건의 트레이드 드레스가 이 4가지 기준을 적용하여 본질적 식별력을 판단해야 하는 대상이 아니라고 보았다.²⁵⁾ *Seabrook*의 4가지 기준을 적용하여 상품 또는 서비스의 포장에 대하여 식별력이 인정된 예는 다음과 같다.

① *In re Chippendales USA, Inc.*, 622 F.3d 1346(Fed. Cir. 2010)에서는 셔츠가 없는 손목 커프스와 보타이 칼라로 구성된 축약된 텍시도 의상이 이국적인 댄스 서비스를 위한 포장의 일부이기 때문에 트레이드 드레스가 될 수 있다고 보았다.

② *In re Odd Sox LLC*, 2019 USPQ2d 370879, at *9 (TTAB 2019)에서는 양말을 나란히 표시한 직사각형 양말포장이 양말분야에서 독특하거나 특이하지 않은 양말 산업의 일반적인 모양이며, 기록된 기존 포장 요소에 대한 단순한 개선으로 포장의 문구와 별도의 인상을 주지 못했다고 판단하였다.

③ *Yankee Candle Co. v. Bridgewater Candle Co., LLC*, 259 F.3d 25(1st Cir. 2001)에서는 양초 라벨의 공통요소들로 이루어진 트레이드 드레스는 사용에 의한 식별력을 취득했다는 충분한 증거를 제시하지 못하였기 때문에 식별력이 없는 상품포장이라고 판단하였다.²⁶⁾

TMEP(Trademark Manual of Examining Procedure)에서 제시한 *Seabrook* 기준들은 네 가지 기준 모두를 충족하지 않아도 하나만으로도 상표가 본질적인 식별력이 있다고 판단할 수 있다. 상품포장에 대한 트레이드 드레스가 *Seabrook* 기준을 적용한 요소 분석 및 증거에 기초하여 본질적으로 식별력이 없다고 판단되고 사용에 의한 식별력을 취득하지도 못한 경우에 심사관은 등록을 거절해야 한다. 출원 트레이드 드레스가 본질적인 식별력이 없다는 것에 대한 입증책임을 충족하기 위하여 심사관은 예를 들어 경쟁자들도 유사한 형상과 디자인을 사용하고 있다는 *Seabrook* 첫 번째 기준에 관한 증거를 제시함에 의해 최소한 본질적인 식별력은 없다는 입장을 위한 합리적 설명을 제시해야 한다. *In re Pacer Tech.* 판결에서는²⁷⁾ 출원인의 접착용기캡이 본질적 식별력이 없다는 증거로서 디자인특허를 가진 다른 접착용기캡의 존재가 제시되었다. 그러나 미국 특허상표청의 자원은 한정되어 있어서 이러한 시장조사 수행의 부담을 일반적으로는

25) 529 U.S. 205, 120 S.Ct. 1339, 146 L.Ed.2d 182, 54 U.S.P.Q.2d 1065 (U.S.N.Y. 2000).

26) TMEP 1202.02(b)(ii).

27) 338 F. 3d 1348 (Fed. Cir. 2003).

기대할 수 없다.

상표법 제1조(b)를 근거로 한 사용의사에 의한 상표등록출원의 경우에는 도면, 표장의 설명 및 심사관의 검색결과가 견본을 고려할 필요도 없이 식별력 부족으로 결정되는 경우를 제외하고, 상품포장에 대한 트레이드 드레스 출원은 일반적으로 출원인이 사용주장을 할 때까지는 식별력이 없다는 이유로 상표등록이 거절되지 않는다. 사용주장이 필요하지 않은 제44조(International Conventions, 국제조약)와 제66조(Effect of filing a request for extension of protection of an international registration to the United States, 국제등록의 보호를 미국으로 확장하기 위한 청구의 효과)의 국제상표등록출원의 경우, 도면검토, 상표의 설명 및 심사관의 검색결과로 얻어진 증거를 근거로 적절한 경우에 식별력이 없다는 거절이유를 송부한다.

2) 식별력과 등록

출원근거에 관계없이 출원된 상품포장 표장이 본질적으로 식별력을 가진 경우 주상표등록부에 등록될 수 있다. 출원된 상품포장 표장이 본질적 식별력이 없는 경우에는 사용에 의한 식별력을 취득했음을 입증하면 주상표등록부에 아니면 보조상표등록부에 등록되게 된다. 사용에 의한 식별력은 소비자를 기준으로 소비자가 상품포장이 상품 자체가 아니라 상품의 출처를 표시하는 것으로 인식하는지에 따라 결정된다. 5년의 사용이 충분한지 여부는 해당 표장이 독특한지 아니면 해당분야에서 일반적인지에 달려있다. 이는 표장을 구성하는 특징을 동일 상품이나 서비스에 사용되는 경쟁자의 유사한 특징과 비교하여 결정한다. 그 특징이 독특하거나 특이할수록 5년 동안 사용하면 충분한 가능성이 높지만, 그 특징이 일반적이거나 기본적인수록 5년 사용으로 충분하지 않을 수 있다.²⁸⁾

출원인이 제출한 증거가 사용에 의한 식별력을 뒷받침하기에 충분하다고 판단된 경우로는 Pinched Decanter 위스키병을 들 수 있다. 이 위스키병의 독창적이고 독특한 외관은 공중, 딜러 및 소비자에게 알려지고 인정받게 되었으며, 그러한 병에 담긴 위스키는 일반적으로 대중의 마음 속에 Pinched Decanter 위스키로 인식되게 되었다. 따라서 출원인이 제출한 증거가 사용에 의해 취득한 식별력 주장을 뒷받침하기에 충분하다고 판단되었다.²⁹⁾ 그러나 *In re Usher, S.A.*³⁰⁾에서는 박하사탕 포장의 형상이 기능적이지는 않으나 사용에 의한 식별력을 취득한 것을 입증하지 못했다고 판단하였으며,

28) Id.

29) Ex parte Haig & Haig Ltd., 118 USPQ 229, 230 (Comm'r Pats. 1958).

30) 219 USPQ 920(TTAB 1983).

*Brouwerij Bosteels*에서는 맥주잔과 스탠드의 특성상 상품포장에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득했다는 증거제시가 불충분하다고 하였다.³¹⁾ 이처럼 상품의 포장이라 하여 언제나 출처표시기능을 하는 것은 아니다. 예를 들어 포장이 산업계에서 일반적이거나 기본적으로거나 관련 상품에 일반적으로 사용되는 포장을 단순히 정제한 것에 불과한 경우에는 출처를 표시하는 것으로 인정할 수 없으며 주상표등록부나 보조상표등록부에 등록할 수 없다.

IV. 사용상표와 출원상표의 동일성

사용에 의한 식별력 취득과 관련하여 TMEP에서는 사용상표와 출원상표의 동일성 판단에 관한 일반기준만을 가지고 있으며 트레이드 드레스에 특정된 동일성 판단기준을 가지고 있지는 않다. 따라서 이하에서는 상표 일반의 동일성 판단기준을 TMEP와 판례를 중심으로 기술하고자 한다.

1. 근거규정

Lanham Act 제2조(f)에서 상표적 사용을 통해 식별력을 취득한 상표에 대한 등록을 규정하고 있다. 제2조 (a)부터 (e)까지 5개 조항에서는 상표등록이 거절되어야 하는 사유에 대하여 규정하고 있는 반면에 (f)에서는 거절에 대한 예외사유로서 사용에 의해 식별력을 취득하여 등록이 가능한 상표에 대하여 규정하고 있다.³²⁾

31) TMEP 1202.02(b)(ii).

32) (f)Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing in this chapter shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made. Nothing in this section shall prevent the registration of a mark which, when used on or in connection with the goods of the applicant, is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, and which became distinctive of the applicant's goods in commerce before December 8, 1993.

A mark which would be likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 1125(c) of this title, may be refused registration only pursuant to a proceeding brought under section 1063 of this title. A registration for a mark which would be likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 1125(c) of this title, may be canceled pursuant to a proceeding brought under either section 1064 of this title or section 1092 of this title.

37 C.F.R. §2.41(a)(1)³³에서는 Lanham Act 제2조(f)에서 규정하고 있는 사용에 의한 식별력 취득을 주장하기 위하여 사용될 수 있는 3가지 기본적 증거유형을 제시하고 있다.

첫째는 선등록이다. 주상표등록부에 출원상표와 충분히(sufficiently) 유사한 상품이나 서비스를 위한 동일상표에 대한 하나 이상의 유효한 등록상표의 권리자가 청구한 경우이다.

둘째는 5년의 기간동안 사용한 경우이다. 출원인이 식별력 주장을 한 날 이전에 5년 동안 상거래에서 상표를 실질적이고 배타적이며 계속적으로 사용하여 상표가 출원상품이나 서비스에 대하여 식별력을 갖게 되었다는 입증된 진술이 있는 경우이다.

셋째, 사용에 의해 식별력을 취득했다는 기타 적절한 증거가 있는 경우이다.

출원상표의 특징과 기록상의 사실에 따라서 심사관은 선등록이나 5년 동안의 사용을 근거로 한 청구에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득했음을 인정하지 않을 수 있다. 그런 경우에 출원인은 사용에 의한 식별력을 입증하기 위한 추가자료를 제출하여야 한다.

2. 2(f) 상품 또는 서비스의 충분한 유사성

Lanham Act 2(f)에 따른 사용에 의한 식별력 취득 요건 중 하나가 선등록 상표와 상품이나 서비스가 유사하고 상표가 동일한 경우이다.

33) 37 C.F.R. § 2.41 Proof of distinctiveness under section 2(f).

(a) For a trademark or service mark -

- (1) Ownership of prior registration(s). In appropriate cases, ownership of one or more active prior registrations on the Principal Register or under the Trademark Act of 1905 of the same mark may be accepted as prima facie evidence of distinctiveness if the goods or services are sufficiently similar to the goods or services in the application; however, further evidence may be required.
- (2) Five years substantially exclusive and continuous use in commerce. In appropriate cases, if a trademark or service mark is said to have become distinctive of the applicant's goods or services by reason of the applicant's substantially exclusive and continuous use of the mark in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made, a showing by way of verified statements in the application may be accepted as prima facie evidence of distinctiveness; however, further evidence may be required.
- (3) Other evidence. In appropriate cases, where the applicant claims that a mark has become distinctive in commerce of the applicant's goods or services, the applicant may, in support of registrability, submit with the application, or in response to a request for evidence or to a refusal to register, verified statements, depositions, or other appropriate evidence showing duration, extent, and nature of the use in commerce and advertising expenditures in connection therewith (identifying types of media and attaching typical advertisements), and verified statements, letters or statements from the trade or public, or both, or other appropriate evidence of distinctiveness.

먼저 심사관은 출원서에 기재된 상품 또는 서비스가 주상표등록부에 선등록된 유효한 등록상표의 지정상품 또는 서비스와 “충분히 유사(sufficiently similar)”한지를 결정해야 한다. 유사성 또는 관련성이 자명한 경우 심사관은 일반적으로 추가 증거 없이 사용에 의한 식별력 주장을 인정할 수 있다. 이는 상품이나 서비스의 특성과 기능 또는 목적이 일반적으로 알려져 있고 명백한 일반 소비재 상품이나 서비스에서 일어날 가능성이 가장 높다. 예를 들어 헤어 샴푸에 대한 선등록이 이루어진 것을 바탕으로 하는 헤어 컨디셔너에 대한 식별력 인정이 그런 경우이다.³⁴⁾

출원상품 또는 서비스와 선등록 상품 또는 서비스의 유사성 또는 관련성이 자명하지 않은 경우, 심사관은 증거와 상품 또는 서비스 간의 유사성 또는 관련성을 입증하는 설명 없이는 제2조(f)를 바탕으로 한 청구를 인용하지 않을 것이다. 이는 실제로 높은 수준의 유사성 또는 관련성이 있을 수 있는 산업의 상품 또는 서비스에서 인정될 가능성이 높지만 해당 분야의 전문가가 아닌 사람에게는 분명하지 않을 수 있다. *Bausch & Lomb Inc. v. Leupold & Stevens Inc.*³⁵⁾에서는 같은 금고리 장치가 라이플 조준경과 권총 조준경을 비교하여 인정된 식별력에 전적으로 의존하는 것은 동일한 금고리 장치가 쌍안경과 스포팅 스코프에 대해 식별가능하게 되었음을 입증하기에 그 자체로 충분하지 않다고 판단하였다. 반면 *In re Lytle Eng'g & Mfg. Co.*³⁶⁾에서는 기획, 준비 및 기술 간행물의 생산을 포함한 다양한 서비스에 대한 LYTLE 상표출원에 대하여 브로슈어, 카탈로그 및 게시판에 대한 동일상표에 대한 선등록권자인 출원인에 대하여 사용에 의한 식별력을 인정한 바 있다.³⁷⁾

3. 상표의 동일성

37 C.F.R. §2.41(a)(1)에 따르면 사용에 의한 식별력을 인정받기 위해서는 선등록된 상표와 출원된 상표가 동일한 상표이어야 한다. 여기서 동일한 상표에는 법적 등가물로 평가될 수 있는 상표를 포함한다. 상표는 동일하지 않은 상표가 지속적, 상업적 인상을 만들어서 소비자가 이들을 동일한 상표로 간주하는 경우에 법적 등가물로 볼 수 있다. 출원인이 상표의 일부에 대해서만 제2조(f)에 따른 주장을 하는 경우 선등록된 상표는 출원인이 사용에 의한 식별력 취득을 주장하는 부분과 법적으로 동등한 것이어야 한다.³⁸⁾

34) TMEP 1212.04(c).

35) 6 USPQ 2d 1475 (TTAB 1988).

36) 125 USPQ 308 (TTAB 1960).

37) Id.

38) TMEP 1212.04(b).

일반적으로 미국법에서는 우리법과는 달리 사용에 의한 식별력 취득의 판단에 있어 사용상표와 등록상표의 동일성 여부가 크게 문제가 되지 않는 것으로 보인다. 그 이유는 미국법상 상표보호의 근간은 등록이 아니라 사용이고 실제 사용하여 식별력을 취득한 상표라면 등록을 하지 않아도 상표로서 보호될 수 있다. 따라서 등록을 서둘러야 할 이유도 없고 사용한 상표와 등록한 상표가 상이한 경우도 찾기 어렵다. 다만 실제적인 문제로서 결합상표의 등록과 관련하여 제2조(f)의 사용에 의한 식별력 취득의 인정이 문제가 될 수 있다. 예를 들어 출원인이 A+B로 이루어진 결합상표에 대하여 사용에 의한 식별력 취득을 주장하면서 상표등록출원을 한 경우에, A는 본질적으로 식별력이 있는 반면에 B는 본질적으로 식별력이 없는 경우에 문제가 될 수 있다. 한 사례에서는 출원인이 DEL WEBB'S NEVADA CLUB이라는 상표에 대하여 사용에 의한 식별력을 주장하면서 상표등록출원을 하였다. 이에 대하여 심사관은 출원인이 DEL WEBB'S NEVADA CLUB 상표에 대한 사용에 의한 식별력 취득을 인정하지 않았다. 그 이유에 대하여 심사관은 출원인이 식별력이 있는 DEL WEBB'S 부분을 제외한 오직 식별력이 없는 NEVADA CLUB 부분에 대해서만 사용에 의한 식별력을 주장할 수 있다고 하면서 출원인의 상표 전체에 대한 사용에 의한 식별력 취득 주장을 인정하지 않았다. 이에 대하여 상표심판원은 제2조(f)에 따른 사용에 의한 식별력 취득의 주장은 본질적으로 식별력이 있는 부분과 본질적으로 식별력이 없는 부분을 포함한 전체 결합상표에 대하여 이루어져야 한다고 하면서 특허상표청의 결정을 번복하였다.³⁹⁾ 따라서 결합상표의 경우에 A+B 즉 결합상표 전체에 대한 식별력 취득의 주장을 해야 한다.

그런데 결합상표의 경우 A+B 전체에 대하여 사용에 의한 식별력을 인정하게 되면 그 중 식별력이 없었던 B 부분만에 대해서는 사용에 의한 식별력을 인정할 수 없게 된다.⁴⁰⁾ 그렇게 되면 결합상표 중 식별력이 없는 부분만을 분리하여 상표등록을 하고자 하는 경우에 결합상표 전체에 대한 광고와 홍보가 결합상표 중 식별력이 없는 부분에 대한 사용에 의한 식별력 취득의 증거로 반드시 인정되지는 않는다.⁴¹⁾

39) In re Del E. Webb Corp., 16 U.S.P.Q. 2d 1232 (T.T.A.B. 1990).

40) E.T. Browne Drug Co. v. Cococare Products, Inc., 538 F.3d 185, 200, 87 U.S.P.Q.2d 1655 (3d Cir. 2008)

41) McCarthy, *supra* note 7, §15:67 (2022).

V. 기능성

1. 기능성의 법적 의의

기능성이란 실용적인 기능을 행하는 디자인 등은 상표나 트레이드 드레스 등에 의한 보호를 인정할 수 없다는 원리로, 표장이 실용적 기능을 행한다는 것은 출처표시라고 하는 상표보호의 목적과 양립할 수 없다. 만일 트레이드 드레스가 기능적이라면 이는 트레이드 드레스 침해에 대한 항변사유가 될 수 있으며, 주상표등록부 또는 보조상표등록부에 상표등록을 할 수 없다. 만약 상표가 기능적이라면 시장에서 출처표시를 위한 표장이 아니라 상품으로서 기능을 하는 것이다. 그러나 상표권이란 출처표시로 사용되는 표장의 소유자에게 동일한 출처로 인식될 수 있도록 사용할 수 있는 독점권을 인정하는 것이지 상표 자체를 하나의 상품으로 인정하고 그에 대한 독점권을 인정하는 것은 아니다. 그러므로 상표의 기능적 특성에 대해서 특허권, 실용신안권 등 다른 법에 의한 권리가 인정되는 것은 별론으로 하고 상표보호가 인정되어서는 안 된다.

기능성에는 크게 실용적 기능성과 심미적 기능성이 있다. 실용적 기능성이란 디자인 등 기능적 요소가 제품의 성능이나 작용 등 실용적 기능에 직접적으로 기여하는 경우를 말한다면 심미적 기능성이란 디자인 등 기능적 요소가 시각적으로 매력적이고 심미적으로 호감이 가게 하는 등 제품의 심미적인 가치에 기여하는 경우를 말한다.⁴²⁾ 미국법에서는 우리법과는 달리 실용적 기능성 외에 심미적 기능성도 인정하고 있으며, 트레이드 드레스에 대해서는 이 두 기능성이 다 문제가 될 수 있다. 물론 심미적 기능성을 미국 모든 주에서 인정하는 것은 아니며 심미적 기능성을 인정하지 않는 항소법원도 있다. 그런데 트레이드 드레스와 관련해서는 2001년 *Traffix* 판결을 통하여 대법원이 실용적 기능성과 심미적 기능성을 모두 검토한 것처럼 보이는 입장을 취하였다.⁴³⁾ 먼저 대법원은 전통적인 실용적 기능성을 언급하였으며, 상품의 특징이 상품의 목적이나 사용을 위하여 필수적이거나 상품의 가격이나 품질에 영향을 미친다면 그 상품의 특징이 기능적이어서 상표로서 기능을 할 수 없다고 보았다. 그런데 대법원은 실용적 기능성 외에 기능적 특성이 그 독점적 사용으로 경쟁자를 평판과 무관한 중대한 불이익에 놓이게 하는 경우를 설명하고 있다. 이는 심미적 기능성을 말하고자 한 것으로 보이며, 다만 이 사건의 사실관계가 실용적 기능성과만 연계되어 있어, 심미적 기능성은 의견으로만 포함

42) 송선미, “패션디자인 상품에 있어서 단일색채상표의 심미적 기능성에 관한 연구”, 「법학연구」, 제22집 제1호, 인하대학교 법학연구소, 2019, 102면.

43) *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 121 S. Ct. 1255, 149 L. Ed. 2d 164, 58 U.S.P.Q. 2d 1001 (2001).

시킨 것으로 보인다.

2. 기능성에 대한 입증책임

심사관은 등록출원된 상표가 Lanham Act 제2조(e)(5)에 따른 기능성을 가지고 있으므로 등록을 거절한다는 것을 입증해야 한다. 이를 위해 심사관은 출원내용(즉, 도면, 표장의 설명, 상품 또는 서비스의 식별 및 견본이 있는 경우에는 견본)을 심사할 뿐만 아니라 거절근거를 찾기 위하여 독립적인 조사를 한다. 만일 출원된 상표가 기능적이라고 할 수 있는 이유가 있는 경우에도 최초 거절통지를 하기에는 증거가 부족한 경우에 심사관은 출원인으로부터 정보를 얻기 위하여 정보요청을 할 수 있으며 이를 통하여 기능성을 이유로 한 정보에 입각한 거절결정을 내릴 수 있다. 심사관이 증거를 통해 기능적이라는 의견을 통지한 경우 그 의견에 대하여 반박할 의무를 출원인은 지게 된다. 이때 출원인은 우월적 증거(preponderance of evidence)를 통하여 기능적이지 않다는 것을 입증해야 한다.

심사관이 기능성을 입증하기 위하여 제시해야 하는 증거의 양에 대해서는 정해진 바가 없지만 등록거절을 위하여 거절을 뒷받침할 수 있는 증거가 제시되어야 한다는 점은 명백하다. 만약 상표로 등록하고자 하는 디자인이 특허대상으로서 그 실용적 이점이 공개된 경우에 출원인은 특히 그 특징이 기능적이지 않다는 점과 기능적이라는 강한 증거를 반박해야 할 입증상의 책임을 진다.⁴⁴⁾

과거에는 기능성에 대한 입증책임을 누가 지는지에 대하여 항소심법원마다 입장이 상이하였다. 기능성은 등록단계에서 논의되어야 하므로 권리자에게 입증책임이 있다는 입장과 상표권침해에서 항변사유로 기능성을 주장할 수 있으며 따라서 침해자가 이를 입증해야 한다는 입장도 있었다. 그러나 1999년 Lanham Act의 개정을 통하여 14 U.S.C. §1125(a)(3)에서 기능성은 항변사유가 아니며 트레이드 드레스 출원인에 의해 등록단계에서 입증되어야 함을 명확히 하였다.

3. 트레이드 드레스와 심미적 기능성

트레이드 드레스가 기능성을 갖는다는 것을 가장 넓은 관점에서 이야기한다면 문제가 되는 것이 “심미적 기능성”이다. 심미적 기능성은 상품디자인이 소비자에게 매력적이고 심미적으로 호감을 일으킨다면 그러한 상품의 특징은 기능적이라는 주장을 말한다. 심미적 기능성에 따르면 순전히 장식적이고 실용적인 목적을 제공하지 않는 상품의 특징

44) TMEP 1202.02 (a) (iv).

들도 소비자가 상품이나 서비스를 구매하도록 유인한다면 그럼에도 불구하고 기능적이라고 할 수 있다. 예를 들어, *Schwinn Bicycle Co. v Diversified Products Corp.*⁴⁵⁾에서는 앞바퀴가 있는 운동용 자전거를 대중이 매력적이라고 생각했기 때문에 기능적이라고 보았다. 그런데 이런 논리에 따르면 심미적 기능성의 적용은 그 자체로 매력적이지 않은 트레이드 드레스만 보호될 수 있음을 의미하게 된다. 이는 전체적으로 트레이드 드레스 보호를 완전히 훼손할 위험이 있기 때문에 법원은 기능성에 대한 이러한 광의의 관점을 철회하였다. 그러나 심미적 기능성을 트레이드 드레스 보호에서 완전히 배제할 수 있는지는 여전히 의문이다. 미국처럼 트레이드 드레스가 광의로 사용되는 상황에서 트레이드 드레스가 엄격하게 출처표시기능만을 한다고 할 수 없는 경우가 대부분이며 일정부분 심미적 기능을 함을 부인할 수 없다. 그렇다면 상표법에 의해 보호대상이 되는 트레이드 드레스를 심미적 기능을 하지 않는 엄격히 출처표시기능만을 하는 트레이드 드레스로 제한해야 한다는 주장이 제기될 수 있다.⁴⁶⁾

VI. 외관의 일관성

수많은 판례에서 트레이드 드레스가 보호되려면 균일하거나 일관된 모습(*consistent look*)을 가져야 한다는 원칙을 이야기하고 있다. 이는 우리법에서 사용상표와 등록상표의 동일성을 요구하는 것과 같은 의미를 갖는다고 생각된다. 미국에서는 트레이드 드레스 보호를 위해 등록이 필수적 요건은 아니며 사용에 의해 식별표장으로 소비자가 인식하게 되면 보호될 수 있다. 그렇다면 트레이드 드레스를 구성하는 요소 중 어떤 부분이 트레이드 드레스로 보호되는 부분인지가 권리자의 입장에서든 경쟁자의 입장에서든 특정되어야 한다. 다시 말해, 트레이드 드레스를 구성하는 요소 내지 특징이 지속적으로 변화하는 경우에 경쟁자는 침해가 아니라는 반론을 제기할 수 없으며 트레이드 드레스 소유자는 권리주장을 할 수 없게 된다. 따라서 법원은 트레이드 드레스 보호를 인정하기 위하여 트레이드 드레스가 식별력이 있고 비기능적이며, 경쟁자의 사용에 의해 혼동 가능성이 있는지 여부를 고려하기 전에, 트레이드 드레스 소유자가 일관된 전체 외관을 가진 표장을 보호받으려고 하는지를 결정해야 한다.⁴⁷⁾

논리적으로는 이 요건은 트레이드 드레스가 단순한 아이디어를 포함할 정도로 범위

45) 740 F. Supp 517 (ND Ill 1990).

46) *Michell M. Wong, The Aesthetic Functionality Doctrine and the Law of Trade-dress Protection*, 83 Cornell Law Review 1116 (1998).

47) TDPROT §6:11.

가 확대되어 정의상 트레이드 드레스가 될 수 없는 단순한 아이디어를 포함하지 않도록 보장하게 된다. 트레이드 드레스의 보호범위가 점차 확대되고 있는 것은 부인할 수 없는 사실이지만 그럼에도 불구하고 그 보호에는 한계가 있어야 한다. 상표법은 시장에서의 공정한 경쟁을 유지하는 것에 그 목적이 있고, 공정한 경쟁이 이루어지기 위해서는 시장의 경쟁자들이 추상적인 아이디어가 아니라 시각화되어 자신이 활용할 수 있는 것과 사용할 수 없는 것을 이해할 수 있어야 한다. 트레이드 드레스에 요구되는 이 요건은 기초가 되는 아이디어 자체가 아니라 그 아이디어의 표현만 보호된다는 저작권법의 핵심 원리 또는 특허에서 실제로 청구된 발명만 또는 그 기능적 등가물만을 보호한다는 특허법의 개념과 유사하다.⁴⁸⁾

예를 들어 어떤 회사가 시트록⁴⁹⁾ 뒤에 사용되는 단열재로 검정, 녹색 및 노란색의 세 가지 색상 조합을 모두 함께 혼합하여 사용하고 이러한 색상 조합을 트레이드 드레스로 주장한다고 가정하자. 이 조합이 보호받고자 하는 트레이드 드레스이며 기능적이지 않다고 주장한다고 가정하면 경쟁업체는 경쟁 단열 제품에 이러한 특정 색상을 조합하여 사용해서는 안된다는 것을 이해한다. 그러나 이 회사가 때때로 노란색 대신 빨간색을 사용하고 때로는 검은색 대신 파란색을 사용하고 하는 등 색상 조합에 다른 변형을 가하기 시작하면, 경쟁자는 그러한 조합에서 사용할 수 있거나 사용할 수 없는 색상을 알기 어렵다. 이들 변형된 조합에 대한 권리를 인정하게 되면 어떤 시점에서 트레이드 드레스 소유자는 단열재에 대하여 거의 모든 세 가지 색상 조합에 대한 권리를 소유하고 있다고 효과적으로 주장할 수도 있게 되며, 이는 트레이드 드레스 보호 범위를 넘어선 것이다. 그러므로 색채고갈 및 선점원칙을 위반하지 않고 빨간색 및 노란색, 그리고 그 조합과 같이 단일 색채와 색채의 조합과 같이 하나 이상의 트레이드 드레스를 동일인이 보유할 수 있다. 다만 어떠한 색채의 조합인지 명확해야 하고 그 조합이 일관성을 가져야 한다.

Magna Doodle 장난감에 관한 지방법원판결은 트레이드 드레스 보호를 받기 위해 일관된 전체 외관(consistent overall look) 사용의 중요성을 잘 알려준다.⁵⁰⁾ Pilot Corp. 판결에서 원고 기업은 피고의 그림 장난감이 원고의 연방등록상표인 MAGNA DOODLE의 보통법 상의 트레이드 드레스 권리를 침해했다고 주장했다. 원고와의 라이선스 하에서 몇 년간 Magna Doodle 장난감을 제조, 판매한 후에, 피고는 Doodle-Pro

48) Id.

49) 종이 사이에 석고를 넣는 석고 보드.

50) Pilot Corporation of America v. Fisher-Price, Inc. 344 F. Supp. 2d 349, 73 U.S.P.Q.2d (BNA) 1030 (D. Conn. 2004).

라는 대체제품을 개발, 판매하기 시작하였다. 해당 제품과 포장은 피고가 판매한 마지막 버전의 Magna Doodle과 거의 동일했으며, 유일한 중요 차이점은 제품의 각 로고였다. 원고는 자신이 Magna Doodle이라는 이름과 그 로고뿐만이 아니라 피고가 만든 것을 포함하여 Magna Doodle의 포장 및 마케팅과 관련된 모든 트레이드 드레스도 소유하고 있다고 주장했다. 이 입장을 뒷받침하기 위해 원고는 Magna Doodle은 항상 “일관된 전체 외관”을 가지고 있었다고 주장했다. 법원은 Magna Doodle이 창작된 이후로 특정 고유한 외관을 유지했고 원고가 해당 외관(look)을 소유한다면, 피고는 이제 장래 상품에 해당 외관을 계속 사용할 수 없다고 설명했다.⁵¹⁾

그러나 법원은 Magna Doodle이 “일관된 전체 외관”을 가지고 있지 않으며 Magna Doodle의 디자인과 포장이 거의 모든 제품에 따라 변경되었으며, 일관성 있게 남아 있던 유일한 것은 이름, 로고 및 보호될 수 없는 특정 기능적 요소만이었다고 판단하였다. 따라서 원고의 트레이드 드레스 주장은 기각되었다. 펜실베이니아 서부 지방법원은 일관성 요구 사항에 대해 자세히 설명하면서 동일한 크기, 모양 및 공통 그래픽 테마를 가진 제품을 유지하기 위하여 모든 제품이 동일할 필요는 없다고 지적했다.⁵²⁾ 즉 일련의 제품의 외관이나 포장이 동일할 것이 요구되지는 않으며, 약간의 변경이 있다고 하여도 그러한 변경이 식별력 있는 특징을 변화시키지 않아서 트레이드 드레스가 단일하고 지속적인 상업적 이미지를 전달하면 충분하다.⁵³⁾ 트레이드 드레스에 대한 “일관된 전체 외관”의 요건은 캘리포니아 연방지방법원에서도 논의되었으며 해당 지방법원은 일부 연방순회항소법원의 이 기준의 인식에 대한 차이점에 주목했다. 제2순회항소법원과 제3순회항소법원 판결에서는 일관된 전체 외관(consistent overall look) 원칙의 적용에 관한 경쟁자의 견해를 제시하였다. 이들 항소법원은 원고가 일련의 제품 또는 포장 라인에 대한 트레이드 드레스 보호를 원하는 경우 한계점으로서 “일관된 전체 외관” 기준을 충족해야 한다고 보았다. 이 기준은 원고의 여러 제품의 외관이 일관되게 트레이드 드레스로서 보호받을 가치가 있을 만큼 충분히 식별력이 있고 독특하다는 것을 입증할 것을 요구한다.⁵⁴⁾ 반면에 캘리포니아 연방지방법원의 상급심인 제9순회항소법원은 “일관된 전체 외관”기준을 승인하는지 여부를 언급하지 않았다.⁵⁵⁾ 따라서 캘리포니아

51) Id.

52) American Beverage Corp. v. Diageo North America, Inc., 936 F. Supp. 2d 555, 594-96 (W.D. Pa. 2013).

53) Id.

54) American Beverage Corp. v. Diageo North America, Inc., 936 F. Supp. 2d 555, 596 (W.D. Pa. 2013); Paramount Farms Intern. LLC v. Keenan Farms Inc., 2012 WL 5974169, *2 (C.D. Cal. 2012)

55) Paramount Farms Intern. LLC v. Keenan Farms Inc., 2012 WL 5974169, *2 (C.D. Cal. 2012).

연방지방법원은 트레이드 드레스 소유자가 전체 제품에 대한 전체 트레이드 드레스의 보호를 추구하는 경우에만 “전체 외관의 일관성”의 원칙이 적용된다고 판단하였다.

VII. 결론

이상에서는 미국의 입체상표 보호를 그 상위개념인 트레이드 드레스를 중심으로 검토하였다. 미국은 트레이드 드레스를 상품 자체의 디자인과 상품의 포장 등의 디자인으로 분류하고 상품 자체의 디자인은 본질적 식별력이 없기 때문에 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에만 보호될 수 있는 반면에 상품의 포장 등에 대해서는 본질적 식별력을 인정하고 있다. 미국에서 상품 자체의 디자인에 대하여 본질적 식별력을 인정하지 않는 것은 이를 소비자가 출처표시보다는 상품 자체의 특징으로 인식할 가능성이 높기 때문인 것으로 보인다.

일반적으로 미국의 트레이드 드레스는 건물의 외관과 치어리더의 유니폼과 같이 영업상의 특징들도 보호대상으로 인정됨으로써 그 보호범위가 우리법 보다는 더 넓다고 할 수 있다. 또한 연혁적인 면에서도 성문법이 아니라 보통법에 의해 부정경쟁행위의 한 유형으로 보호되기 시작했다는 점에서도 상표의 한 유형으로 인식되고 상표법에 의한 보호에서 시작된 우리의 입체상표보다는 그 보호범위가 넓을 수 밖에 없다.

다만 현재는 미국에서 트레이드 드레스를 상표법에 의해 표장의 한 유형으로 인식하고 상표법에 의해 보호하고 있지만 트레이드 드레스를 상표의 하나로 인식하는 것은 아니라고 판단된다. 미국 상표법인 Lanham Act는 우리법의 상표법과 부정경쟁방지법이 모두 포함된 형태의 법이며, 트레이드 드레스의 부당사용은 부정경쟁행위로 인식되는 것으로 보인다. 다만 트레이드 드레스도 Lanham Act에 따라 등록이 가능하다는 점에서는 우리의 입체상표와 동일한 면이 있다고 할 수 있다.

또 등록주의를 취하는 우리법 하에서는 등록출원된 상표와 사용상표의 동일성이 문제가 되지만 사용주의를 취하는 미국에서는 사용을 기준으로 보호가 인정되며 등록이 오히려 상표보호에 있어 보조적으로 사용된다고 할 수 있다. 그러므로 우리법에서와 같이 상표등록을 위하여 등록상표와 사용상표의 동일성이 문제가 되는 기준이나 판례를 찾기 어려웠다. 다만 사용에 의한 식별력 인정 기준 중 선등록 상표와의 상표의 동일성을 요구하는 상표법 제2조(f)의 적용을 위하여 상표의 동일성이 문제가 될 수 있다.

미국에서 트레이드 드레스 보호에 있어 또 다른 중요한 쟁점은 기능성이다. 특히 상품디자인의 본질적 식별력을 인정하지 않고 사용에 의한 식별력만을 인정하는 것도 상

폼디자인이 상표로서 식별력을 갖기 어렵다는 것을 전제로 한다고 할 수 있다. 그러므로 상품디자인이 출처표시기능을 하기보다는 상품의 디자인으로서 기능적 역할만을 한다면 상표등록을 받을 수 없다. 미국은 또한 우리법과는 달리 심미적 기능성의 보호를 인정하는 주도 있는 관계로 트레이드 드레스의 보호가 심미적 기능성과 상충되는 경우에는 트레이드 드레스가 보호받을 수 없다. 다만 트레이드 드레스 보호에 있어 심미적 기능성을 적용하지 않는다는 것이 일반적인 법원의 입장인 것으로 보인다. 이를 둘러싸고 심미적 기능성을 적용하는 경우에 심미적이지 않은 상품만이 보호를 받을 수 있게 되는 모순이 발생하게 된다는 주장과 심미적 기능성의 적용을 부정하면서 실용적 기능성은 없지만 심미성은 유지하고 있는 트레이드 드레스도 보호해서는 안된다는 엄격한 입장을 취하는 주장도 있다. 그런 측면에서 앞으로 심미적 기능성 이론의 발전이 트레이드 드레스 보호에 영향을 미칠 것으로 보이며, 다만 법원의 입장이 명확해지기 위해서는 좀 더 시간이 필요할 것으로 보인다.

참 고 문 헌

특허청, 「상표심사기준」, 2021.

송선미, “패션디자인 상품에 있어서 단일색채상표의 심미적 기능성에 관한 연구”, 「법학연구」, 제22집 제1호, 인하대학교 법학연구소, 2019.

Restatement Third, Unfair Competition, § 16, comment a (1995).

U.S. TMEP(Trademark Manual of Examining Procedure) (2022).

William E. Levin, Trade Dress Protection, 2022.

J. Thomas McCarthy, 1 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (5th ed.), 2022.

Michell M. Wong, The Aesthetic Functionality Doctrine and the Law of Trade-dress Protection, 83 Cornell Law Review 1116 (1998).

미국 상표법상 입체상표에 관한 연구

충남대학교 법학전문대학원

육소영

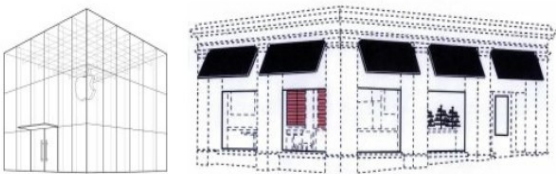
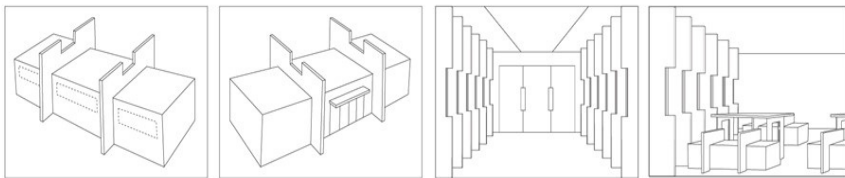
한국법상의 입체상표

- 3차원적인 입체적 형상 자체 또는 입체적 형상에 기호, 문자 등의 다른 요소가 결합된 상표
 - 상품자체 또는 상품 일부의 입체적 형상
 - 상품의 포장·용기의 입체적 형상
 - 그 밖의 입체적 형상
 - 상품 판매 장소 또는 서비스 제공 공간의 내·외부를 나타내는 입체적 형상 등

미국법 상의 트레이드 드레스

- 입체상표라는 용어보다 트레이드 드레스(Trade Dress)라는 용어 사용
- 상품의 포장에 사용되는 라벨, 포장지와 포장용기의 전체적 외관, 상품의 전체 이미지와 외관 또는 그 요소들의 총합
- 입체상표 ∠ 트레이드 드레스

입체상표와 트레이드 드레스



특허청, 상표심사기준 & www.dandi.media/trade-dress/

트레이드 드레스 보호의 연혁

- 트레이드 드레스의 보호는 보통법에서 출발
- 초기에는 상품의 포장이나 포장의 외관만을 보호
- 판례에 의해 만들어진 결과물
- 상품외관은 제8항소법원의 Truck Equipment Service Co. 판결에 의해 트레이드 드레스로 인정받음
- Two Pesos Inc. v. Taco Cabana, Inc. 판결에 의해 상품디자인이 트레이드 드레스로서 확고하게 보호되는 계기가 됨

트레이드 드레스의 범위

- 최초에는 상품의 포장과 라벨만을 보호
- 상품이나 서비스를 소비자에게 표시하기 위한 모든 요소들의 결합을 포함
- 상품 자체의 형상이나 디자인으로 확대
- 예: 책, 잡지나 카탈로그 등의 표지, 상품의 독특한 진열, 레스토랑의 인테리어·메뉴·스타일, 빌딩의 형상, 치어리더들의 유니폼

트레이드 드레스 보호법리

- 초기에는 트레이드 드레스에 대한 분쟁은 부정경쟁행위의 문제로 인식
- 주에 따라서는 트레이드 드레스의 보호를 부정한 주도 존재
- 1946년 Lanham Act 제정으로 표장의 개념에 도구(device)가 포함되면서 표장의 범위와 Lanham Act의 적용범위가 확대됨
- 이 영향으로 미국특허상표청과 법원은 Lanham Act에 따른 등록대상을 확대함(색채만의 상표에 대한 등록인정)

트레이드 드레스 관련 주요 판례의 발전

- Two Pesos판결 :트레이드 드레스가 상표법에 의해 보호됨을 확인
- Qualitex Co. 판결: 색채만의 상표를 트레이드 드레스로 보호
- Wal-Mart Stores, Inc. 판결: 상품디자인의 본질적 식별력 부정
- TraFFix Devices. Inc. 판결: 기능성 있는 트레이드 드레스 보호 부정

트레이드 드레스의 식별력

- 상품의 형상이나 외관과 같은 상품 자체의 디자인: 본질적 식별력 부재로 사용에 의한 식별력 획득 필요
- 상품의 포장, 라벨과 색채, 사이즈 등과 같은 영업상의 요소: 본질적 식별력이 존재할 수 있어서, 본질적 식별력이 없는 경우에만 사용에 의한 식별력 획득 필요

사용에 의한 식별력

- 상품 디자인은 출처표시? 제품 디자인?



www.10x10.co.kr; www.personal.umich.edu

- Wal-mart 판결: 상품 디자인도 트레이드 드레스가 될 수 있지만 본질적 식별력은 없음

상품디자인의 식별력

- 사용에 의한 식별력 입증 시 주상표등록부에 등록
- 상품디자인+식별력 있는 요소=전체로 식별력 존재. 다만 식별력이 없는 부분에 대해서는 권리주장 불가능(권리불요구 청구 필요) 또는 식별력 없는 부분에 대한 식별력 획득 필요
- 상품 포장에 대한 디자인인지 상품자체의 디자인인지 불명확한 경우: 상품디자인으로 인정하고 보호를 위해 사용에 의한 식별력 필요

본질적 식별력 I

- 상품포장 등의 트레이드 드레스의 경우 본질적 식별력 가능
- 본질적 식별력 판단기준(Seabrook 판결의 4가지 기준)-하나만 충족 시에도 식별력 인정
 1. 공통된 기본 형상이나 디자인인지 여부
 2. 특정 분야에서 독특하거나 특이한 것인지 여부
 3. 특정 종류의 상품을 위한 일반적으로 채택되고 잘 알려진 장식 형태의 단순한 개선인지 여부
 4. 부수적인 문자와 구별되는 상업적 인상을 줄 수 있는지 여부

식별력과 등록

- 본질적 식별력 & 사용에 의한 식별력 → 주상표등록부
- 본질적 식별력 없는 경우 → 보조상표등록부 → 사용에 의한 식별력 증거 제출 → 주상표등록부



사용상표와 출원상표의 동일성에 관한 규정

- Lanham Act 제2조(f)에서 상표적 사용을 통해 식별력을 취득한 상표에 대한 등록을 규정
- 37 C.F.R. §2.41(a)(1)에서는 Lanham Act 제2조(f)에서 규정하고 있는 사용에 의한 식별력 취득을 주장하기 위하여 사용될 수 있는 3가지 기본적 증거유형을 제시
 1. 유사상품이나 서비스에 대한 동일상표의 선등록
 2. 5년의 기간동안 사용
 3. 사용에 의한 식별력 취득에 관한 기타 증거

상품 또는 서비스의 유사성

- 선등록 상표의 지정상품 또는 서비스와 충분히 유사한지 여부
- 상품이나 서비스의 특성과 기능 또는 목적이 일반적으로 알려져 있고 명백한 일반 소비재 상품이나 서비스에서 일어날 가능성이 높음 (샴푸에 대한 선등록과 이를 바탕으로 하는 헤어 컨디셔너)
- 또한 높은 수준의 유사성 또는 관련성이 있을 수 있는 산업의 상품 또는 서비스에서 인정될 가능성이 높음(선등록상표의 지정서비스가 기획, 준비 및 기술간행물의 생산이고 출원상표의 상품이 브로슈어, 카탈로그, 게시판)

상표의 동일성

- 선등록된 상표와 출원된 상표가 동일한 상표이거나 법적 등가물로 평가될 수 있는 상표
- 동일하지 않은 상표가 지속적, 상업적 인상을 만들어서 소비자가 이들을 동일한 상표로 간주하는 경우에 법적 등가물로 봄
- 출원인이 상표의 일부에 대해서만 제2조(f)에 따른 주장을 하는 경우 선등록된 상표는 출원인이 사용에 의한 식별력 취득을 주장하는 부분과 법적으로 동등한 것이어야 함

상표의 동일성에 대한 인식 차이

- 미국은 상표보호에 있어 사용주의를 취하고 있어 사용상표와 등록상표의 동일성 여부가 크게 문제가 되지 않음
- 다만 Lanham Act 제2조(f)의 적용 문제가 있음
- 식별력 있는 A와 식별력 없는 B가 결합한 경우 사용에 의한 식별력 취득은 전체 결합상표에 대하여 이루어져야 함
- 후에 식별력 없던 B를 분리, 독립하여 상표등록하는 경우 A+B의 사용에 의한 식별력 취득 증거를 사용할 수 없는 경우도 발생함

기능성

- 실용적인 기능을 행하는 디자인 등은 상표나 트레이드 드레스 등에 의한 보호를 인정할 수 없다는 원리
- 트레이드 드레스가 기능적이면 상표등록이 불가능하며, 상표권 침해발생시 항변사유가 됨
- 미국법에서는 심미적 기능성을 인정하는 주가 있음
- 2001년 Traffix 판결을 통하여 대법원이 실용적 기능성과 심미적 기능성을 모두 검토한 것처럼 보이는 입장을 취함
- 다만 이 사건의 사실관계가 실용적 기능성과만 연계되어 있어, 심미적 기능성은 의견으로만 포함시킴

기능성에 대한 입증책임

- 등록거절시에는 심사관이 입증
- 출원인은 우월적 증거를 통하여 기능적이라는 심사관의 의견을 반박해야 함
- 입증책임에 대한 논란이 1999년 Lanham Act의 개정으로 해소
- Lanham Act는 기능성이 등록단계에서 출원인에 의해 입증되어야 함을 명확히 함

트레이드 드레스와 심미적 기능성

- 상품디자인이 소비자에게 매력적이고 심미적으로 호감을 일으킨다면 그러한 상품의 특징은 기능적이라는 원리임
- 순전히 장식적이고 실용적인 목적을 제공하지 않는 상품의 특징들도 소비자가 상품이나 서비스를 구매하도록 유인한다면 기능적이라고 할 수 있음
- 심미적 기능성의 적용은 그 자체로 매력적이지 않은 트레이드 드레스만 보호될 수 있어서 문제임
- 심미적 기능성의 적용은 트레이드 드레스 보호를 완전히 훼손할 위험이 있기 때문에 법원은 심미적 기능성에 대한 적용입장을 철회함

외관의 일관성

- 트레이드 드레스가 보호되려면 균일하거나 일관된 모습 (consistent look)을 가져야 한다는 원칙
- 우리법에서 사용상표와 등록상표의 동일성을 요구하는 것과 같은 의미라고 판단됨
- 트레이드 드레스 소유자가 보호받고자 하는 일관된 전체 외관이 무엇인지 확정되어야 함
- 일련의 제품의 외관이나 포장에 동일할 것이 요구되지는 않으며, 약간의 변경이 있다고 하여도 그러한 변경이 식별력 있는 특징을 변화시키지 않아서 트레이드 드레스가 단일하고 계속적인 상업적 이미지를 전달하면 충분함

외관의 일관성 적용 사례 (Magna Doodle 장난감)



www.amazon.com



www.interpark.com



www.walmart.com



발 표 문 2

입체상표의 식별력에 관한 쟁점 고찰*

- 입체상표의 본래적인 식별력, 사용에 의한 식별력 및 출원상표와
사용상표의 동일성을 중심으로 -

정 태 호**

목 차

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| I. 들어가며 | VI. 식별력 판단법리 관련 참조할 대표적인 |
| II. 일본에서의 입체상표제도에 관한 일반 | 판결들의 구체적 검토 |
| 적인 해석론 | VII. 일본에서의 입체상표의 식별력 판단에 |
| III. 일본 특허청의 상표심사기준의 해석 | 관한 특징 정리 |
| IV. 일본 특허청의 상표심사편람의 해석 | VIII. 마치며 - 일본에서의 판단동향에 따른 |
| V. 이상의 내용과 관련된 판단동향의 종 | 시사점 |
| 합적인 검토 | |

I. 들어가며

입체상표는 일반적으로 디자인의 영역에 들어가는 것에서 시작하고 있어, 상표로서 등록을 받기 위해서는 다른 여러 종류의 상표들에 비해 까다롭게 등록요건의 심사가 이루어지고 있는 것이 우리나라나 일본 등에서의 국제적인 상황이라고 볼 수 있다. 그러한 등록요건에 대한 심사에 있어서 가장 많이 쟁점으로 다투어지고 상표등록의 관건으로 작용하는 것이 바로 상표법상 식별력의 문제라고 볼 수 있고, 이것은 다시 입체상표의 본래적인 식별력의 판단, 사용에 의한 식별력의 판단으로 구분해 볼 수 있는데, 특히 후자에 있어서는 출원상표와 사용상표 간의 동일성의 판단이 문제로 될 수 있다.

이러한 쟁점에 관하여 일본에서는 법원의 판결을 통해 축적된 법리를 특허청에서 적극적으로 수용하고 나름대로의 판단기준을 상표심사기준과 상표심사편람에 실시하여 합

* 이 글은 발표자료로 정리된 것이므로 종합적으로 완성된 것이 아니고 추후 전체적으로 상당부분 보완하여 연구논문으로 발표할 예정이니, 최종적으로 보완된 논문이 나올 때까지는 다른 논문이나 서적의 집필 시에 이 글의 인용은 하지 말아주시길 바랍니다.

** 경기대학교 지식재산학과 교수.

리적인 판단방법을 계속적으로 강구하고 있는 상황이므로, 아직까지 입체상표의 식별력 판단방법이 구체화되지 않고 있는 우리나라에 시사해주는 점들이 상당하다고 보여진다.

일본에서는 1996년의 상표법 개정에 의해 도입된 입체상표제도에 대하여¹⁾ 우리나라 상표법 제33조 제1항 제3호(기술적 표장 또는 성질표시)에 대응되는 일본 상표법 제3조 제1항 제3호의 적용에 관한 해석론이 문제로 되어 왔다. 기존의 판결 중에는 이것을 엄격하게 해석하는 것과 완화시켜 해석하는 것이 있고, 해석의 방법도 다양하다고 볼 수 있는데, 아직 최고재판소의 판결은 없고 그 이하의 심급에서 정립된 판단법리가 실제적으로 적용되고 있는 것으로 볼 수 있다.

따라서 이하에서는 일본에서의 해당 주제에 관한 해석론을 구체적으로 검토해보고 우리나라에서도 그 판단에 있어서 참고할 만한 시사점에 대해서 살펴보려고 한다.

II. 일본에서의 입체상표제도에 관한 일반적인 해석론

1. 일본에서의 입체상표 관련 의장과 상표의 교차 문제 관련 일반론과 사례

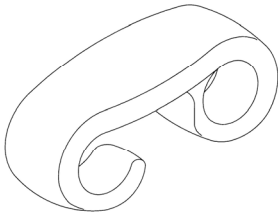
입체적인 형상 등에 대해서는 1996년 일본 상표법 개정에 의해서 도입되었는데, 입체상표에 대하여 2020년의 상표심사기준 개정에 의해 부분의장과 동일하게 상표에 관한 표장을 실선으로 그리고, 그 외의 부분을 파선으로 그려 입체상표의 등록이 가능하도록 되었던 것에 의하여 동일 대상의 중첩적인 보호가 더욱 용이하게 되어 왔다. 따라서 입체적 형상을 의장과 상표의 양쪽에서 보호하는 것을 의식할 필요성이 점점 더 높아졌다고 말할 수 있겠다. 의장법과 상표법에서는 범목적 및 보호대상이 달라, 의장은 신규한 창작으로서 보호되는 것이고, 상표는 업무상의 신용이 화체된 식별표지로서 보호되는 것이다. 그러나 신규한 입체적 형상이 수요자의 구매의욕을 환기시킴과 동시에 그 입체적 형상으로부터 특정한 브랜드가 상기되는 때에는 상표로서의 출처표시기능 또는 광고선전기능도 하는 경우가 있다. “상표와 의장은 배타적, 택일적인 관계에 있는 것은 아니라고 보아 의장으로 될 수 있는 모양 등이더라도 그것이 자타식별기능을 가지는 표장으로서 사용되는 한, 상표로서의 사용이 되고 있는 것(일본 판례의 해석)”이라고

1) 1997년 4월 1일부터 2007년 12월말까지 3765건의 입체상표가 출원되고 1502건이 등록되었다. 심판 청구건수는 363건으로 등록되었던 것이 63건이다. 심결취소소송이 제기된 건수는 28건으로 그 중 23건의 고등재판소의 판결(동경고등재판소 또는 지적재산고등재판소)이 있고, 1건이 일본 상표법 제4조 제1항 제11호에 관한 것(평면상표와 입체상표의 유사여부에 관한 것), 나머지 22건이 상표가 일본 상표법 제3조 제1항 제3호 및 동법 제3조 제2항에 관한 것이고 그 중 3건만이 등록으로 인용되고 있다 [林二郎(日本 特許庁 審判部 第35部門 上席部門長), “最近の商標審判状況”, 日本商標協会誌 第67号, 2009, 82면].

말할 수 있다.²⁾

그러나 의장의 형상과 완전히 동일한 형상을 입체상표로서 등록하는 것도 가능하지만, 입체상표로서 등록하는 데에는 문자상표와 도형상표의 식별력이 있는 표장이 부착되어 있지 않은 형상만에 대하여 식별력이 인정되기 위해 다수의 경우 사용실적(일본 상표법 제3조 제2항 적용)에 의할 필요가 있다. 그리고 형상만의 입체상표의 식별력의 수준은 위치상표 이상으로 높다고 할 수 있다.³⁾

따라서 식별포인트로 될 수 있는 도형요소 등이 없는 의장의 형상에 대해서, 갱신가능한 상표로서의 영구적 권리화를 도모하여 입체상표로서 등록하는 것에는 어려움이 있다고 본다. 동일한 형상이 의장 및 상표에도 등록된 이하의 그림의 예를 보면, 상표의 심사에서는 일본 상표법 제3조 제1항 제3호의 형상 표시에 해당하여 거절되었지만, 심판에서 지정상품의 형상을 표시한 것이라고는 바로 인식될 수 있다고는 말하기 어렵다고 판단되어 등록되었다. 즉, 이하의 그림의 사례와 같이, 그 상품의 통상의 형상으로는 보이지 않는 의장이라면 상표로서도 본래적으로 식별력이 인정되는 것으로 보아 일본 상표법 제3조 제2항의 적용 없이 바로 등록받는 것이 가능할 수 있다.⁴⁾

일본 의장등록 제1383785호 의장에 관한 물품 : 구두끈 고정구	일본 상표등록 제5406254호(일본 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당되지 않는다고 봄 - 불복심판 제2010-10492호 ⁵⁾) 지정상품 : 구두끈 고정구
	

2) 小谷悦司・小松陽一郎・伊原友己 編, 意匠・デザインの法律相談 I, 青林書院, 2021, 412면.

3) 小谷悦司・小松陽一郎・伊原友己 編, 앞의 책, 417면.

4) 小谷悦司・小松陽一郎・伊原友己 編, 앞의 책, 418면.

5) 해당 심판의 심결 내용은 다음과 같다.

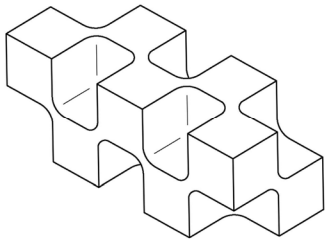
1. 원사정의 거절의 이유

원사정은 “본원상표는 신발끈을 통하게 하고 그 끈이 풀리지 않게 고정시키기 위한 형상으로서, 일반적으로 널리 사용되고 있는 ‘구두끈 고정구’의 형상을 표시한 것으로서 쉽게 이해할 수 있는 입체적 형상으로 이루어져있기 때문에, 이를 본원상표의 지정상품에 대해 사용할 때 단순히 상품의 형상을 표시하는 것에 불과하다고 인정된다. 따라서 본원상표는 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다.”는 취지를 인정 및 판단하고, 본원상표를 거절한 것이다.

2. 당심의 판단

본원상표는 별도로 열거한 바와 같이, 일측에 구멍을 갖는 고리 형상의 형태와 그 고리 형상 부분으로부터 연장된 선단이 내측으로 둥글게 개구부를 갖는 형태로 되어 있는 것인데, 이러한 형상이 그 지정상품 ‘구두끈 고정구’에 대해서 상품 또는 상품의 포장용기의 형상을 나타낸 것으로 바로 인식

한편으로 동일한 형상을 의장과 입체상표로서 등록할 수 있었던 이하의 그림의 예를 보면, 심사에서는 “상품의 형상의 1형태를 표시한 것이라고 인식되는 입체적 형상만으로 된 것”이라고 하여 일본 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하는 것으로 거절되었지만, 심판에서 “カドケシ(카도케시)”라는 네이밍으로 수요자에게 인지된 사용실적에 의해 제3조 제2항의 적용으로 등록되었다. 해당 사례를 통해 상표로서의 수요자에게 인정되는 것에는 상표 전체에 관한 네이밍도 중요한 역할을 하였다고 말할 수 있다.⁶⁾

일본 의장등록 제1191186호 의장에 관한 물품 : 지우개	일본 상표등록 제544401호(일본 상표법 제3조 제2항의 적용 - 불복심판 제2010-29677호7)) 지정상품 : 지우개
	

될 수 있다고 보기 어렵다. 또한 당심에 있어서 직권에 의해 조사할 때에도 본원상표를 구성하는 입체적 형상이 본원상표의 지정상품을 취급하는 업계에서 상품의 형상을 표시하는 것으로서 거래상 일반적으로 사용되고 있는 사실도 발견할 수 없었다. 정리해보면, 본원상표를 그 지정상품에 사용해도 이것을 접하는 거래자 및 수요자는 상품의 형상을 표시한 것으로는 인식할 수 없고, 본원상표는 자타상품의 식별표지로서의 기능을 충분히 할 수 있는 것이 상당하다. 따라서 본원상표를 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다고 거절할 수 없다.

6) 小谷悦司・小松陽一郎・伊原友己 編, 앞의 책, 418면.

7) 해당 심판의 심결 내용은 다음과 같다.

1. 본원상표가 일본 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하는지에 대해서

(1) 입체상표는, 상품 혹은 상품의 포장 또는 용역의 제공의 용도로 제공하는 물건(이하 「상품 등」이라고 한다.)의 형상도 포함하는 것인데, 상품 등의 형상은, 본래 그 자체가 가지는 기능을 효과적으로 발휘시키거나, 혹은 그 상품 등의 형상이 가지는 미감을 추구하는 등의 목적으로 선택되는 것이며, 본래적(제1차적)으로는 상품·서비스의 출처를 표시하는 자타상품·서비스의 식별 표지로서 채택되는 것은 아니다. 그리고 상품 등의 형상에 특징적인 변형, 장식 등이 더해지고 있어도, 그것은 상기한 바와 같이, 상품 등의 기능 또는 미감을 보다 발휘시키기 위해 이루어진 것으로, 본래적으로는, 자타상품을 식별하기 위한 표지로서 채택되는 것이 아니라, 전체로서 본 경우, 상품 등의 기능, 미감을 발휘시키기 위해서 필요한 형상을 가지고 있는 경우에는, 이것을 접하는 거래자·수요자는 해당 상품 등의 형상을 표시한 것이라고 인식하는 것에 그치므로, 이러한 상품 등의 기능 또는 미감과 관련된 형상은 다소 특이한 것이어도, 아직 상품 등의 모양을 일반적으로 사용되는 방식으로 표시하는 영역을 벗어나지 않는다는 것을 알 수 있다. 또한 상품 등의 형상은 동종의 상품 등에 있어서 그 기능을 달성하기 위해서는 원칙적으로 같은 형상이 될 수밖에 없기 때문에, 거래상 여러 사람들도 이것을 사용할 필요가 있는 것이 있고, 그 사용을 하고 싶어하는 것이며, 특정한 개인에게 독점을 인정하는 것은 타당하지 않다. 그렇다면, 상품 등의 기능 또는 미감과 관계가 없는 특이한 형상인 경우이더라도 어쨌든 상품 등의 형상으로 인식되는 것으로서 이루어지는 입체적 형상으로 구성되는 상표에 대해서는, 사용의 결과 해당 형상에 관한 상표가 단순히 출처를 표시할 뿐만 아니라, 거래자 및 수요자간에 있어서 해당 형상을 가지고 동종의 상품 등에서 명확하게 식별되고 있다고 인식할 수 있게 된 경우를 제외하고, 상품 등의 형상을 보통으로 사용되는 방법으로 표시하는 표장만으로 이루어지는 상표로서 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하고, 상표등록을 받을 수

없는 것으로 해야 한다.

- (2) 이것을 본원상표에 대해 보면, 본원상표는, 10개의 작은 입방체를 서로 차별적으로 조합한 구조로 이루어지는 입체적 형상의 지우개라고 할 수 있는 것인데, 본원상표의 지정상품인 ‘지우개’는 직육면체의 형상이 가장 일반적이지만, 최근에는 다양한 종류의 형상의 지우개가 존재하고, 과자, 동물, 자동차 및 만화 캐릭터 등의 형상 외에 삼각형, 오각형, 큐브의 조립 퍼즐형 등 다각형으로 모서리나 면을 사용해 지울 수 있는 실용적인 지우개 등이 제조, 판매되고 있는 실정에 있다는 점을 고려해 보면, 본원상표를 접하는 거래자 및 수요자는 해당 상품의 형상을 ‘10개의 작은 입방체를 교대로 조합한 구조로 이루어지는 입체적 형상의 지우개’라고 하는, 상품의 기능 또는 미감을 보다 발휘시키기 위해 만들어진 것으로 이해하는 것이 상당하기 때문에, 본원상표는 자타상품의 식별표지로서의 기능을 완수할 수 없는 것이라고 말해야 한다. 따라서 본원상표의 입체적 형상은 심결시를 기준으로 하여 객관적으로 보면, 본원상표의 입체적 형상이 다소 특이점을 가지고 있는 것이어도, 아직 상품의 형상을 보통으로 사용되는 방법으로 표시하는 것의 영역을 벗어날 수 없는 것으로 해석하는 것이 상당하고, ‘지우개’의 형상으로서, 수요자에 있어서 예측 가능한 범위내의 것으로 보아야 한다. 결국 본원상표는 이것을 그 지정상품에 사용하여도 단순히 상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하므로, 본원상표는 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다.

2. 상표법 제3조 제2항 해당성에 대해서

청구인은 증거 방법으로서, 원심에 있어서의 2010년 5월 10일자 제출의 절차 보충서에 첨부된 갑 제1호증 내지 갑 제155호증을 원용하여, 본원상표는 사용에 의해 자타상품의 식별력을 취득하고 있으므로, 상표법 제3조 제2항에 해당한다는 취지로 주장하고 있다.

(1) 일본 상표법 제3조 제2항에 대해서

출원에 관한 상표가 지정상품의 품질, 형상 등을 표시하는 것으로서 상표법 제3조 제1항 제3호로부터 제5호까지에 해당하는 경우에 그것이 동조 제2항에 해당하고, 등록이 인정되는지 여부는 사용에 관한 상표 및 상품, 상표의 사용 개시 시기 및 사용 기간, 사용 지역, 해당 상품의 판매 수량 등 및 광고 선전의 방법 및 횟수 등을 종합 고려하여, 출원에 관한 상표를 사용한 결과 수요자가 일부 업무와 관련된 상품임을 인식할 수 있는 것으로 인정되는지 여부에 따라 결정되어야 하며, 그 경우 사용에 관한 상표 및 상품은 원칙적으로 출원과 관련된 상표 및 그 지정상품과 동일해야 한다. 그래서 이상의 관점을 감안하여, 본원상표가 상표법 제3조 제2항에 해당하는지 여부에 대하여 검토한다.

(2) 본원상표가 일본 상표법 제3조 제2항에 해당하는지에 대해서

청구인의 주장 및 제출에 관한 각 호증에 의하면, 본원상표에 관한 ‘지우개’는, “카도케시”라고 불리고, 청구인이 새로운 형상의 지우개로서 2003년 5월에 판매하여 당초의 매상 목표를 연간 4만개로 하고 있었지만, 폭넓은 사용자층으로부터 지지를 얻어 연간의 판매실적 100만개를 달성하여(갑 제1호증, 동 제1호증의 2, 동 제4호증, 동 제22호증, 동 제23호증, 동 제25호증 내지 동 제28호증, 동 제30호증, 동 제40호증, 동 제62호증, 동 제99호증, 동 제100호증, 동 제102호증, 동 제106호증, 108호증, 109호증, 111호증, 119호증, 122호증, 123호증, 127호증, 137호증, 138호증 및 142호증), 그 후의 그 누계 판매 개수는 1년 반만에 200만개, 2006년에 650만개, 2007년 6월까지 750만개(갑 제4호증, 동 제32호증 내지 동 제34호증, 동 제125호증, 동 제127호증 및 동 제138호증) 이상으로 오르는 상품이 되었다는 사실이 인정된다. 또한 본원상표는 뉴욕근대미술관(The Museum of Modern Art, New York-MoMA)에서 일용품 중 세계적으로 뛰어난 디자인으로 인정받은 것을 122점 모은 「Humble Master4」에 선발되어 그 후도 「MoMA 디자인 컬렉션」으로서 상기 미술관의 뮤지엄숍 및 인터넷쇼핑을 통해 계속적으로 판매되고 있다(갑 제1호증, 동 제1호증의 2, 동 제4호증, 동 제22호증, 동 제27호증, 동 제31호증, 동 제34호증, 동 제99호증, 동 제102호증, 동 제103호증, 동 제105호증, 동 제111호증 내지 동 제113호증, 동 제115호증, 동 제117호증, 동 제125호증 내지 동 제127호증, 동 제134호증 및 동 제142호증). 게다가 국내에서는 2003년도에는 「굿 디자인상」을 수상하고, 일본산업디자인협회(JIDA)의 「디자인 뮤지엄 셀렉션 Vol.6」도 수상하여(갑 제1호증의 2, 동 제4 호증 내지 동 제6호증, 동 제26호증, 동 제46호증의 2, 동 제57호증, 동 제103호증, 동 제108호증, 동 제112호증, 동 제126호증, 동 제128호증, 동 제134호증, 동 제142호증 및 동 제144호증), 2007년도에는 「신일본 양식 100선」에 입선되는 등 국내외를 불문하고 평가되고 있는 것이 인정된다.

(3) 결론

한편으로 의장권존속기간만료후의 상표등록의 문제를 검토해보면, 의장등록의 존속기간 중에는 원칙적으로 타인은 동일한 형상의 상품을 제조·판매할 수 없으므로, 그 기간의 의장권자의 독점실시에 의해 그 의장의 형상은 의장권자를 출처로 하는 상표로서의 식별력이 취득될 가능성이 있다. 그러나 일정 기간 독점적으로 실시하고 있었다고 해서 원의장권자의 상품에 대하여 식별력이 무조건 인정되는 것은 아니다.⁸⁾

의장등록 및 실용신안등록된 ‘말뚝’에 대하여 존속기간만료후에 입체상표로서 등록하는 것에 대해서, “실용신안권 및 의장권에 기초한 일정 기간의 독점의 결과로서 그 권리범위에 포함된 상품의 형상 또는 이것에 유사한 상품의 형상에 대하여 권리자의 업무에 관련된 것으로서 알려진 것을 가지고, 바로 상표등록에 필요한 자타상품식별력을 갖춘 것으로는 되지 않는다.”, “실용신안권이나 의장권의 대상으로 되었던 입체적 형상에 대하여 권리에 따른 독점과는 관계없이 자타상품식별력을 취득하였던 것 등의 특단의 사정이 인정되지 않는 한, 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정할 수는 없다.”고 판시한 사례가 있다.⁹⁾ 이에 따라 의장권의 존속기간 중의 판매촉진활동에서 수요자 및 거래자에게 의장의 형상자체를 ‘출처표시로서 인상지워서 기억하게 할 필요’가 있음을 확인할 수 있다.

2. 입체상표의 등록요건 등의 기본구조

일본에서 입체상표의 식별력이나 기능성 등과 관련된 등록에 관한 조문은 이하와 같다고 본다. 그런데 일본 특허청의 상표심사기준 및 상표심사편람이나 대부분의 문헌에서는 관용표장에 관한 일본 상표법 제3조 제1항 제2호의 관련 검토를 제외하고 있는데, 일부 문헌에서만 해당 규정을 고려하고 있는 점을 참조할 필요가 있겠다.¹⁰⁾

① 일본 상표법 제3조 제1항 : 자기의 업무에 관한 상품 또는 서비스에 대하여 사용을 하는 상표에 대해서는 다음에서 기재된 상표를 제외하고 상표등록을 받을 수 있다.

따라서 본원상표에 관한 ‘지우개’는 청구인(주식회사 코쿠요)의 유니버설 디자인 지우개로서 2003년부터 현재에 이르기까지 8년 이상에 걸쳐 판매되어 각종 신문·잡지 등에 다수 게재되어 온 것에 비추어 보면, 본원상표의 입체적 형상은 독립적으로 자타상품식별력을 취득하기에 이르고 있어, 지정상품 ‘지우개’를 취급하는 거래자 및 수요자가 이를 보면, 청구인(출원인)의 판매에 관한 ‘지우개’인 것을 인식할 수 있고, 상표법 제3조 제2항의 요건을 충족한다. 따라서 본원상표는 그 지정상품에 대해서, 상표법 제3조 제2항에서 규정하는 요건을 충족하고 있기 때문에, 동법 제3조 제1항 제3호에 해당한다고 해서 본원상표를 거절해야 하는 것은 아니다.

8) 小谷悦司・小松陽一郎・伊原友己 編, 앞의 책, 419면.

9) 知財高判平30・1・15判タ1454号91頁[くい立体商標事件(말뚝입체상표사건)].

10) 青木博通, 新しい商標と商標權侵害-色彩, 音からキャッチフレーズまで, 青林書院, 2015, 222-223면.

- (a) 제2호 - 그 상품 또는 서비스에 대하여 관용되는 상표
 - (b) 제3호 - 그 상품의 형상(포장의 형상을 포함)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표
 - (c) 제5호 - 극히 간단하고 또 흔한 표장만으로 된 상표
 - (d) 제6호 - 앞의 각호에 기재된 것 외에 수요자가 누구의 업무에 관한 상품 또는 서비스라는 것을 인식할 수 없는 상표
- ② 일본 상표법 제3조 제2항 : 전항 제3호부터 제5호까지에 해당하는 상표이더라도, 사용을 한 결과 수요자가 누구의 업무에 관한 상품 또는 서비스라는 것을 인식할 수 있는 것에 대해서는 전항의 규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 있다.
- ③ 부등록사유로서의 상표법 제4조 제1항 제18호 : 상품 등(상품 또는 상품의 포장 또는 서비스를 말함.)이 당연히 갖추는 특징 중 정령(政令)¹¹⁾에서 정하는 것만으로 된 상표는 상표법 제3조에도 불구하고 상표등록을 받을 수 없다.

여기서 일본 상표법 제4조 제1항 제18호에 해당하는 기능적인 입체상표는 자유경쟁 확보의 견지에 따라 사용에 의해 출처로서의 식별력을 취득하더라도 등록을 받을 수 없다는 것이다.¹²⁾ 그런데 식별력의 없음에 관한 일본 상표법 제3조 제1항 제2호, 제3호, 제5호, 제6호 중에 제3호, 제5호 및 제6호에 해당하는 입체상표는 일본 상표법 제3조 제2항의 사용에 의한 식별력의 취득에 의해 등록을 받을 수 있다고 본다(제3호, 제5호는 법규정 그대로, 제6호는 상표심사기준상의 해석론에 의해서 그렇게 되며, 우리나라와 비슷하게 운용되고 있는 것으로 볼 수 있음).

3. 관련 학설의 동향

위에서 살펴본 입체상표의 등록요건 등에 관한 기본구조에 대해서는 이하의 학설이 있다.¹³⁾

첫 번째 견해는 일본 상표법 제3조의 사유 중 기능적 형태는 기술적 표장에 관한 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하고(독점적응성의 문제로 봄), 의장적 형태는 상표법 제3조 제1항 제2호, 제5호, 제6호에 해당하는 것으로 하여(출처표시로서의 자타상품식

11) 일본 상표법시행령 제1조에서는 “상표법 제4조 제1항 제18호 및 제26조 제1항 제5호의 정령에서 정하는 특징은 입체적 형상, 색채 또는 소리(서비스에 대해서는 서비스의 제공용으로 제공하는 물건의 입체적 형상, 색채 또는 소리)로 본다.”고 규정하고 있다.

12) 特許庁總務部總務課工業所有權制度改正審議室 編, “平成8年改正 工業所有權法の解説”, 発明協会, 1997, 165면.

13) 青木博通, 新しい商標と商標權侵害-色彩, 音からキャッチフレーズまで, 青林書院, 2015, 223면.

별성의 문제로 봄), 기능적 형태이어도 앞서 언급한 일본 상표법 제4조 제1항 제18호에 해당하지 않는 것은 일본 상표법 제3조 제2항에 의해 등록이 허락된다는 것이다.¹⁴⁾ 이러한 견해에서의 이상과 같은 기본구조는 자유경쟁배제효를 수반하는 것 또는 소비자의 구매의사를 좌우하는 것과 같은, 이른바 부각되는 의장적 형태를 배제하는 규정이 상표법상 설계되어 있지 않고, 의장법과의 사이의 제도경쟁이 방치된 그대로 되어 있다는 것에 기인한다고 지적한다.¹⁵⁾ 그리고 이러한 견해는 과자, 곤약, 두부와 같은 일정한 형태가 없는 부정형(不定形)의 상품에 대해서는 기능확보를 위해 불가결한 입체적 형상이라는 것이 없기 때문에, 일본 상표법 제4조 제1항 제18호에 해당하는 것은 아니고 식별력을 갖추고 있다면, 등록이 허락되는 것으로 해야한다는 것이다.¹⁶⁾

두 번째 견해는 일본 상표법 제3조 제1항 제3호 및 일본 상표법 제4조 제1항 제18호 양자 모두의 취지는, 상표권으로서의 독점이 부적절한 상표를 배제한다고 하는 점에 있다는 것에 근거한다. 다만, 이 견해에 따르면, 독점이 부적절한 상표에는 2가지의 수준이 있어, 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에 등록을 인정하는 입체상표(일본 상표법 제3조 제1항 제3호)와 사용에 의해 식별력을 취득하였더라도 등록을 인정하지 않는 입체상표(일본 상표법 제4조 제1항 제18호)로 그 수준이 구별되는 것으로 한다는 것이다.¹⁷⁾ 이러한 수준 중 앞의 것에 대해서는 상표법에서의 의장제도의 잠탈에 대한 비판을 면하기 위한 장치로 보기도 한다.¹⁸⁾

일단 이상과 같은 일본 내에서의 견해들이 특별한 차이점이 있는지 명확하게 확인하기는 어렵지만, 공통된 논리를 찾아보면, 입체상표는 실제로 본래적인 식별력을 인정하기 보다는 사용에 의한 식별력의 적용으로 등록을 허용하는 방법을 채택하는 것이 바람직하다는 편에 가깝다고 일본에서는 해석되는 것으로 볼 수 있다.

14) 渋谷達紀, “商品形態の商標登録”, 紋谷暢男選集『知的財産法の現代的課題』, 発明協会, 1998, 319면 및 322면.

15) 渋谷達紀, 앞의 책, 321면.

16) 渋谷達紀, 知的財産法講義Ⅲ(第2版), 有斐閣, 2008, 366면.

17) 田村善之, 商標法概説(第2版), 有斐閣, 2000, 172면, 176-178면 및 186-187면.

18) 田村善之, 위의 책, 187-188면 참조. 이와 관련하여 田村善之·劉曉倩, “立体商標の登録要件について (2) - Coca-Cola 立体商標事件 -”, 知財管理 第58卷 第11号, 2008, 1400면에서는 “일본 상표법 제3조 제1항 제3호와 제3조 제2항이 상품의 형상이나 용기에 대해서 사용의 결과로서 구체적으로 식별력을 취득하는 것을 요구한 취지는, 상품의 형상 등이 동종의 상품의 형상 등에서 보아 특이한 형상이 아니므로 본래적으로 자타상품의 식별력이 결여되어 있다고 하는 바에 있는 것은 아니고, 선출원의 한 가지 일을 가지고 신규성이나 창작비용이성을 묻는 것이 아니라 갱신가능한 배타권을 부여하는 상표등록을 함부로 인정한다는 것이 등록의장제도를 잠탈할 우려가 있는 것에 근거하고 있다. 그렇다면 상품이나 용기의 기능과 관계되는 형상이라면, 수요자의 예측의 가부(可否)와는 관계없이 원칙적으로 제3조 제1항 제3호에 해당하게 하고, 제3조 제2항하에서 구체적인 출처의 식별력의 취득을 요구해야할 것이다. 그 의미에서 지적고등재판소의 ‘MAGLITE’에서 발단된 본판결의 추상론쪽이 법의 취지에 입각한 해석론이라고 생각된다.”고 기술하고 있다.

4. 일본에서의 입체상표에 대한 일반적인 등록상황의 검토

일본에서 일반적으로 입체상표로서 등록된 예가 다수일 것 같지만, 상품의 표면 등에 상표로 보이는 문자상표 및 도형상표와 같은 평면상표가 부착되지 않은 상품 및 상품의 포장, 용기의 형상은 등록이 되기 어렵다고 통상적으로 인식된다. 입체상표는 식별력이 있는 문자상표 및 도형상표가 부착되어 있지 않은 형상만으로 된 것에 대해서는 지정상품의 형상 등과 직접 관계되지 않은 광고용 인형 등의 경우를 제외하고, 본래적(本來的) 식별력이 인정되는 것은 어려운 것이 현실이다. 사용실적에 의해 식별력을 획득하여 일본 상표법 제3조 제2항(사용에 의한 식별력의 취득)의 적용을 인정받기 위해서는, 형상만의 출원상표와 그 형상에 문자상표가 부착된 사용상표와의 동일성의 문제가 있지만, 문자상표의 존재에 관계없이 형상 자체가 식별력을 발휘하고 있는 것이라는 판단도 나오고 있다. 그러나 특히 일본 특허청의 심사선례상 음료수병, 향수병, 포장용 용기의 입체상표의 등록은 문자없이도 여전히 쉽지 않아보인다. 한편으로 사용실적에 의하여 자동이륜차, 의자, 조명기구의 갓 등의 실용품의 등록례가 나오고 있기도 하다.¹⁹⁾

Ⅲ. 일본 특허청의 상표심사기준의 해석

가장 최근 개정된 상표심사기준(제15판)에서는 특히 입체상표에 대한 개정내용이 주요 내용으로 되고 있는데, 식별력에 관해서는 “현행 심사기준의 입체상표의 항을 논점마다 정리하는 것과 동시에, 점포의 외관·내장에 관련된 입체상표의 사례를 추가(상표법 제3조 제1항).”, “상품 등의 형상으로 이루어지는 입체상표의 식별력의 심사에 대해서, 상표심사편람에 기재되어 있는 판단기준을 추가. 또한 건축, 부동산업 등을 지정서비스로 하는 경우에, 입체상표의 형상이 건축물의 형상 그 자체의 범위를 벗어나지 않는다고 인식되는 것에 지나지 않을 때는 식별력이 없음으로 보는 판단에 대해서 건축물의 형상에 「내장」의 형상을 포함하는 것을 추가(상표법 제3조 제1항 제3호).”, “상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하지 않는 점포 등의 형상으로 이루어지는 입체상표에 대해서도, 상기 제3호와 같은 취지로부터 필요한 수정을 실시(상표법 제3조 제1항 제6호).”, “입체상표에 있어서의 출원상표와 사용상표와의 동일성 판단에 있어서 상표를 구성하지 않는 부분을 고려하지 않는 것을 추가(상표법 제3조 제2항).” 등과 같은 개정을 하였다.²⁰⁾ 이를 통해 일본 특허청에서도 입체상표의 식별력 심사에 관한 판단기준을 정

19) 小谷悦司・小松陽一郎・伊原友己 編, 앞의 책, 434면.

리하고자 하는 개정 취지를 확인할 수 있다.

1. 일본 상표법 제3조 제1항 제3호에 관한 판단기준

입체상표의 일본 상표법 제3조 제1항 제3호의 해당성에 대하여, 일본 특허청의 “상표심사기준(제15판)²¹⁾”에서는 “상표가 지정상품의 형상(지정상품의 포장의 형상을 포함한다.) 또는 지정서비스의 제공용으로 제공하는 물건의 형상 그 자체의 범위를 벗어나지(넘어서지) 않는다고 인식되는 것에 불과한 경우에는 그 상품의 ‘형상’ 또는 그 서비스의 ‘제공용으로 제공하는 물건’을 표시하는 것으로 판단한다.”고 원칙적인 판단기준을 실시하고 있다.²²⁾ 그리고 이에 관하여 “또 상표가 지정상품(지정상품의 포장을 포함한다.) 또는 지정서비스의 제공용으로 제공하는 물건 자체의 형상의 일부로 인식되는 경우에 대해서도 동일하게 취급한다.”고 추가적으로 실시하여 상표가 기존의 입체적 형상의 일부로 인식되는 경우에도 해당 규정의 적용을 인정하고 있기도 하다.²³⁾

또한 상표가 상품 등의 형상 그 자체의 범위를 벗어나지 않는다고 인식되는 것에 지나지 않는지 여부를 심사함에 있어서는 다음과 같이 판단한다.²⁴⁾ 첫째, 입체적 형상이 ‘상품 등의 기능 또는 미감에 이바지할 목적으로 채용된 것으로 인정’되는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 상품 등의 ‘형상 자체의 범위를 벗어나지 않는 것’으로 판단한다. 둘째, 입체적 형상이 ‘통상의 형상보다 변경되거나 장식되는 등에 의해 특징을 가지고 있었다’고 하더라도 수요자가 ‘기능 또는 미감상의 이유에 의한 형상의 변경 또는 장식 등으로 예측할 수 있는 범위’의 것이라면 그 입체적 형상은 상품 등의 기능 또는 미감에 이바지할 목적으로 채용된 것으로 인정되어 특별한 사정이 없는 한 상품 등의 형상 자체의 범위를 벗어나지 않는 것으로 판단한다.

20) 日本 特許庁, “商標審査基準[改訂第15版]について, <商標審査基準改訂のポイント>”, 2020.3.19. (https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun-kaitei/15th_kaitei_2019.html)(최종접속일 : 2022.12.10.).

21) 日本 特許庁, 商標審査基準(改訂 第15版), 令和2年(2020년)4월1일適用(현재 일본에서 시행되고 있는 심사기준임).

22) 日本 特許庁, 商標審査基準(改訂 第15版)에서의 “第1 第3条 第1項(商標登録の要件) 五、第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又は役務の提供の場所、質その他の特徴等の表示)” 부분의 3면.

23) 日本 特許庁, 商標審査基準(改訂 第15版)에서의 “第1 第3条 第1項(商標登録の要件) 五、第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又は役務の提供の場所、質その他の特徴等の表示)” 부분의 3면.

24) 日本 特許庁, 商標審査基準(改訂 第15版)에서의 “第1 第3条 第1項(商標登録の要件) 五、第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又は役務の提供の場所、質その他の特徴等の表示)” 부분의 3-4면.

2. 일본 상표법 제3조 제1항 제5호 및 제6호에 관한 판단기준

그 외에 일본 상표법 제3조 제1항 제5호의 적용과 관련해서는 입체적 형상에 관하여 “구, 입방체, 직육면체, 원기둥, 삼각기둥 등의 입체적 형상”에 대하여 해당 규정이 적용되는 것으로 판단하고 있다.²⁵⁾

그리고 일본 상표법 제3조 제1항 제6호의 적용과 관련해서는 “입체상표에 대하여 상표가 지정상품 또는 지정서비스를 취급하는 점포 등(건축물에 해당하지 않는 것을 포함한다. 예를 들어 이동 판매 차량, 관광 차량, 여객기, 여객선)의 형상(내장 형상을 포함한다. 이하 같다.)에 불과하다고 인식되는 경우(제3조 제1항 제3호에 해당하는 것은 제외한다.)는 본호에 해당한다고 판단한다. 또한 상표가 지정상품 또는 지정서비스를 취급하는 점포 등의 형상에 불과하다고 인식되는지 판단함에 있어서는 해당 심사기준 제1의 5(제3조 제1항 제3호) 4.(1)(7)²⁶⁾ 및 (1)²⁷⁾를 준용한다.”고 언급하고 있다.²⁸⁾

3. 일본 상표법 제3조 제2항에 관한 판단기준

(1) 적용 규정에 관한 검토

이와 아울러 비록 일본 상표법 제3조 제2항에서는 동법 제3조 제1항 제3호부터 제5호까지에 해당하는 것에 대해서만 사용에 의한 식별력의 취득의 대상이 될 수 있음을 규정하고 있으나, 상표심사기준상으로는 동법 제3조 제1항 제6호에 해당하는 상표에서도 “사용된 결과 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품 또는 서비스임을 인식할 수 있게 된 것에 대해서는 본호에 해당하지 않는다고 판단한다.”고 실시하고 있어²⁹⁾ 입체상표가 해당 규정에 해당되더라도 사용에 의한 식별력에 의해 등록이 가능함을 확인할 수 있다.

(2) 출원상표와 사용상표의 동일성 판단 등 구체적인 판단기준

한편으로 일본 상표법 제3조 제2항의 사용에 의한 식별력의 취득과 관련하여, 기본

25) 日本 特許庁, 商標審査基準(改訂 第15版)에서의 “第1 第3条 第1項(商標登録の要件) 七、第3条第1項第5号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章)” 부분의 2면.

26) 입체적 형상이 상품 등의 기능 또는 미감에 이바지할 목적으로 채용된 것으로 인정되는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 상품 등의 형상 자체의 범위를 벗어나지 않는 것으로 판단한다.

27) 입체적 형상이 통상의 형상보다 변경되거나 장식되는 등에 의해 특징을 가지고 있었다고 하더라도 수요자가 기능 또는 미감상의 이유에 의한 형상의 변경 또는 장식 등으로 예측할 수 있는 범위의 것이라면 그 입체적 형상은 상품 등의 기능 또는 미감에 이바지할 목적으로 채용된 것으로 인정되어 특별한 사정이 없는 한 상품 등의 형상 자체의 범위를 벗어나지 않는 것으로 판단한다.

28) 日本 特許庁, 商標審査基準(改訂 第15版)에서의 “第1 第3条 第1項(商標登録の要件) 八、第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)” 부분의 3면.

29) 日本 特許庁, 商標審査基準(改訂 第15版)에서의 “第1 第3条 第1項(商標登録の要件) 八、第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)” 부분의 4-5면.

적으로 출원상표가 평면상표인 반면에 사용상표가 입체상표인 경우에는 양 상표의 동일성이 인정되지 않는 경우로 보고 있다.³⁰⁾ 그리고 입체상표에 대해서 구체적으로 사용에 의한 식별력의 취득이 인정되는 예와 인정되지 않는 예를 실시하고 있는데, 상세 내용은 이하와 같다.³¹⁾

1) 사용에 의한 식별력의 취득이 인정되는 예

사용상표 중 출원상표 이외의 표장이 포함되어 있으나 출원상표 부분이 독립하여 자타상품·서비스의 식별표지로 인식된다고 인정되는 경우를 말하며 구체적인 예는 다음과 같다.

① 출원상표가 입체적 형상뿐이고 사용상표로서 동일한 입체적 형상에 문자가 부착된 사진이 제출되었으나 해당 입체적 형상부분이 수요자에게 강한 인상을 주어 독립적으로 자타상품·서비스의 식별표지로 인식되는 경우

② 출원상표와 사용상표의 입체적 형상의 특징적 부분이 동일하고, 해당 특징적 부분 이외의 부분에 약간의 차이가 보이는 데 불과한 경우로서, 해당 특징적 부분이 독립적으로 자타상품·서비스의 식별표지로 인식되는 경우

2) 사용에 의한 식별력의 취득이 인정되지 않는 것에 관한 예

사용상표가 출원상표와 다른 경우의 구체적인 예는 다음과 같다.

① 출원상표와 사용상표의 입체적 형상에 큰 차이가 있는 경우

② 출원상표가 입체상표인 데 반해 사용상표가 평면상표인 경우

후술하는 상표심사편람의 관련 부분에서 자세히 살펴보겠지만, 상표심사기준에서도 “상표와 관련된 표장을 실선으로 그리고 그 밖의 부분을 파선으로 그리는 등의 기재방법을 이용한 출원상표와 사용상표의 동일성 판단에서 표장의 위치를 특정하기 위하여 출원상표와 관련된 기타 부분을 고려하는 위치상표와 달리 입체상표에 대해서는 출원상표와 관련된 기타 부분은 고려하지 아니한다.”고 실시하고 있다.³²⁾

30) 日本 特許庁, 商標審査基準(改訂 第15版)에서의 “第2 第3条 第2項(使用による識別性)” 부분의 1면.

31) 日本 特許庁, 商標審査基準(改訂 第15版)에서의 “第2 第3条 第2項(使用による識別性)” 부분의 3면.

32) 日本 特許庁, 商標審査基準(改訂 第15版)에서의 “第2 第3条 第2項(使用による識別性)” 부분의 3-4면.

IV. 일본 특허청의 상표심사편람의 해석

상표심사편람에서는 이상과 같은 상표심사기준에서 더 나아가 입체상표의 식별력 판단에 관하여 구체적으로 다루고 있다. 즉, 상표심사편람의 “입체상표의 식별력에 관한 심사의 구체적인 취급에 대해서”라는 목차하에서 다음과 같이 실시하고 있다.³³⁾

1. 상품(상품의 포장을 포함한다.), 서비스의 제공용으로 제공하는 물건 등의 형상으로 이루어진 입체상표에 대하여(일본 상표법 제3조 제1항 제3호³⁴⁾ 및 제6호³⁵⁾의 해당성 관련)

상표가 지정상품 또는 지정서비스의 제공용으로 제공하는 물건(이하 “상품 등”이라 한다.)의 형상 그 자체의 범위를 벗어나지 않는다고 인식되는 것에 불과한 형상만으로 이루어진 입체상표인 경우에는 식별력을 갖지 않는다(일본 상표법 제3조 제1항 제3호). ‘상품 등의 형상 그 자체의 범위를 벗어나지 않는다고 인식되는 것에 지나지 않는다’는 여부에 관한 심사는 이하의 기본적인 사고방식에 기초하여 실시한다.

(1) 입체적 형상이 상품 등의 기능 또는 미감에 이바지할 목적으로 채용된 것으로 인정되는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 상품 등의 형상 자체의 범위를 벗어나지 않는 것으로 판단한다.

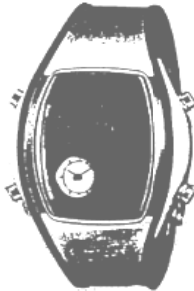
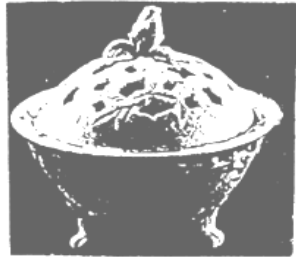
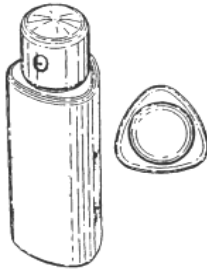
상품 등의 형상은 대부분의 경우 기능을 보다 효과적으로 발휘시키거나 미감을 보다 우수하게 하는 등의 목적으로 채용되는 것으로, 자타상품·서비스를 식별하는 것을 목적으로 하는 것은 적다[Maglite 사건(マグライト事件)(知財高判平成19年6月27日(平18年(行ケ)10555号 참조). 따라서 상표의 입체적 형상이 상품 등의 기능 또는 미감에 이바지할 목적으로 채용된 것으로 인정되는 경우는 원칙적으로 상품 등의 형상 그 자체의 범위를 벗어나지 않는 것으로서 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다고 보는 것이다.³⁶⁾

33) 日本 特許庁商標審査業務部商標課商標審査基準室, 商標審査便覧, 令和3年(2021년)10月改訂, 令和4年(2022년)4月1日施行, “49.02. 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて” 부분의 1-2면.

34) 그 상품의 산지·판매지·품질·원재료·효능·용도·형상(포장의 형상을 포함한다. 제26조 제1항 제2호 및 제3호에서 같다), 생산이나 사용방법이나 시기, 그 밖의 특징, 수량이나 가격 또는 서비스 제공 장소, 질, 제공을 위하여 제공하는 물건, 효능, 용도, 양태, 제공 방법이나 시기, 그 밖의 특징, 수량이나 가격을 일반적으로 사용되는 방법으로 표시하는 표장으로만 구성된 상표(한국 상표법 제33조 제1항 제3호의 “성질표시(기술적 표장)”에 해당).

35) 제1호부터 제5호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누군가의 업무와 관련된 상품 또는 서비스인지 인식할 수 없는 상표(한국 상표법 제33조 제1항 제7호의 “기타 식별력이 없는 상표”에 해당).

36) 日本 特許庁商標審査業務部商標課商標審査基準室, 商標審査便覧, 令和3年(2021년)10月改訂, 令和4年(2022년)4月1日施行, “49.02. 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて” 부분의 3면.

〈상표심사편람에서 보여주는 식별력이 인정되지 않은 예〉 ³⁷⁾			
  			
제9류 카메라	제14류 손목시계	제21류 향로	
   			
제5류 스프레이식 약제	제30류 초콜렛	제30류 초콜렛	제33류 브랜디(양주)

(2) 입체적 형상이 통상의 형상보다 변경되거나 장식되는 등에 의해 특징을 가지고 있었다고 하더라도 수요자가 기능 또는 미감상의 이유에 의한 형상의 변경 또는 장식 등으로 예측할 수 있는 범위의 것이라면 그 입체적 형상은 상품 등의 기능 또는 미감에 이바지할 목적으로 채용된 것으로 인정되어 특별한 사정이 없는 한 상품 등의 형상 자체의 범위를 벗어나지 않는 것으로 판단한다.

입체상표의 형상이 특징적인 변경 또는 장식 등이 부과된 것이라도 수요자가 그 상품 또는 서비스의 거래업계에서 채용할 수 있는 범위에서의 변경 또는 장식 등으로 인식하는 데 그치는 경우에는 그 입체상표의 전체를 관찰해도 지정상품 또는 지정서비스와 관련된 상품 등의 형상범위를 벗어나지 않는 것으로서 일본 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다고 본다.³⁸⁾ 이러한 상표심사편람의 내용을 정리해 보면, 수요자가 지정상품 등의 형상 그 자체의 범위를 벗어나지 않는다고 인식하는 것에 지나지 않는 형상만으로 된 입체상표는 식별력을 갖지 않는 것으로 보고, 이 경우에 지정상품 등과의 관계에서 동종의 상품 또는 서비스의 제공용으로 제공하는 물건이 채용할 수 있는 입체적 형상에 특징적인 변경, 장식 등이 부과된 것이더라도, 상표 전체적으로 지정상품 등의

37) 日本 特許庁商標審査業務部商標課商標審査基準室, 商標審査便覧, 令和3年(2021년)10月改訂, 令和4年(2022년)4月1日施行, “49.02. 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて” 부분의 3면.

38) 日本 特許庁商標審査業務部商標課商標審査基準室, 商標審査便覧, 令和3年(2021년)10月改訂, 令和4年(2022년)4月1日施行, “49.02. 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて” 부분의 4면.

형상을 표시하게 되는 것이라고 인식되는 데 그치는 한, 그와 같은 입체상표는 식별력을 가지지 않는 것으로 본다고 정리해 볼 수 있을 것이다.³⁹⁾

1) “그 입체상표의 전체를 관찰해도 지정상품 또는 지정서비스와 관련된 상품 등의 형상범위를 벗어나지 않는 것”의 해석⁴⁰⁾

한편으로 이상에서의 “그 입체상표의 전체를 관찰해도 지정상품 또는 지정서비스와 관련된 상품 등의 형상범위를 벗어나지 않는 것”에 관한 구체적인 예를 살펴보면, 상표 등록출원과 관련된 지정상품이 “자동차”인 경우, 출원과 관련된 입체적 형상에는 동종의 상품과는 다른 특징적인 변경 또는 장식 등이 되어 있었다고 하더라도 예를 들어 수요자가 그러한 변경 또는 장식 등은 단순히 미감을 향상시키기 위하여 부과된 것으로 인식하는 데 그치는 것인 경우에는 그러한 입체상표는 결국 지정상품인 “자동차”의 형상범위를 벗어나지 않는 것으로 인식되므로 식별력을 가지지 않는다는 것이다.

2) “수요자가 기능 또는 미감상의 이유에 의한 형상의 변경 또는 장식 등으로 예측할 수 있는 범위의 것”의 해석⁴¹⁾

그리고 “수요자가 기능 또는 미감상의 이유에 의한 형상의 변경 또는 장식 등으로 예측할 수 있는 범위의 것”이란 동종의 상품 등에 대하여 동일한 변경 또는 장식 등이 실시된 상품 등이 시장에서 실제로 존재하지 않고 외관상으로는 각각 특징적인 형상 등으로 이루어진 것으로 인정된다고 하더라도 그 상품 또는 서비스의 거래업계에서 그 종류의 변경 또는 장식 등이 채용될 수 있는 것으로 인정되면 충분하다고 본다.

따라서 수요자에게 예측할 수 있는 범위인지 여부는, 그 상품 등의 거래의 실정, 수요자층 등을 종합적으로 감안해 판단되는 것이며, 지정상품 또는 지정서비스마다 각각 판단된다. 예를 들면, 상품 등의 형상을 그 상품 등의 기능, 효과 등으로부터 특정 형상으로 해야 할 필요성이 희박한 분야로서, 상품 등의 외관상 특징이 수요자의 구매심리, 선택의욕, 소비행동 등에 중요한 영향을 미치는 상품 등에 대해서는 그 상품 또는 서비스의 시장에서의 유행이나 수요자의 용도, 기호 등에 맞춘 각종 특징적인 변경 또는 장식 등이 이루어지는 실정이 인정된다.

그 경우에 입체적 형상으로 실시된 그러한 종류의 변경 또는 장식 등은 외관상 동종의 상품 등의 형상과 비교하여 특징적인 것으로 인정된다고 해도, 그것들은 오로지 수

39) 青木博通, 앞의 책, 225면.

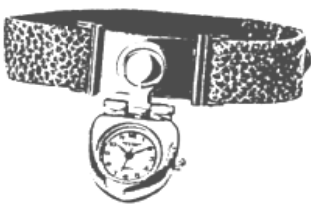
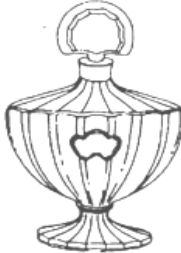
40) 日本 特許庁商標審査業務部商標課商標審査基準室, 商標審査便覧, 令和3年(2021년)10月改訂, 令和4年(2022년)4月1日施行, “49.02. 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて” 부분의 5면.

41) 日本 特許庁商標審査業務部商標課商標審査基準室, 商標審査便覧, 令和3年(2021년)10月改訂, 令和4年(2022년)4月1日施行, “49.02. 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて” 부분의 5면.

요자가 상품 또는 서비스를 선택할 때 외관상의 미감 또는 매력적인 형상이라는 기호상의 의미를 부여하고 있는 것에 불과하며, 그것은 아직도 그 상품 등의 형상이라고 인식하는 데 그치는 것이라고 본다.

따라서 그와 같은 변경 또는 장식 등은 자타상품 또는 서비스의 출처를 표시하는 식별표지로서 기능하고 있는 것으로 인정되지 않으므로 그 입체상표의 형상 전체를 관찰하여도 식별력을 갖는 것으로 인정되지 아니한다. 이와 관련된 예를 살펴보면, 과자나 양주에 대해서는 일반적으로 시장에서의 유행이나 수요자의 기호에 맞추어 동종의 상품 등이 채용할 수 있는 입체적 형상에 각종 무늬를 장식적으로 베푸는 것에 그치지 않고, 그 입체적 형상 자체를 각종 동물이나 식물, 기물(器物) 등을 본뜬 형상으로 변경 또는 장식화가 이루어지는 실정이 인정되므로 그 범위(단순 장식화 등으로 인정하는 범위)는 광범위할 것으로 고려된다.

이상과 같은 사고방식은 상품의 포장 형상으로 이루어진 입체상표에 대해서도 적용되는 것으로서, 특히 지정상품이 예를 들어 ‘향수’나 ‘양주’와 같이 상품 자체가 액체, 기체 또는 분상체(가루 등로 된 것) 등이며 용기에 넣어 거래되는 것이 일반적인 경우에는 그 입체상표의 구성이 전체적으로 그 상품을 담는 용기의 형상을 나타내는 것으로 인식하는 데 그치는 것인 한 상품의 형상에 대한 것과 동일하게 취급한다.

〈상표심사편람에서 보여주는 식별력이 인정되지 않은 예〉 ⁴²⁾			
			
제33류 위스키	제33류 위스키	제14류 손목시계	제3류 향수류
			
제3류 방향제	제30류 비스킷	제30류 캔디	제30류 초콜렛

42) 日本 特許庁商標審査業務部商標課商標審査基準室, 商標審査便覧, 令和3年(2021년)10月改訂, 令和4年(2022년)4月1日施行, “49.02. 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて” 부분의 6면.

(3) 상품 등의 형상 그 자체의 범위를 벗어나지 않는 입체적 형상에 식별력을 가진 문자나 도형 등의 표장이 부착되어 있는 경우(양각 또는 음각으로 새김에 의해 문자나 도형 등이 부착되어 있는 경우를 포함한다.)는 상표 전체적으로도 식별력이 있다고 판단한다. 다만, 문자나 도형 등의 표장이 상품 또는 서비스의 출처를 표시하는 식별표지로서의 사용형태로 사용되고 있는 것으로 인식할 수 없는 경우에는 일본 상표법 제3조 제1항 제3호 또는 동 제6호에 해당하는 것으로 판단한다.

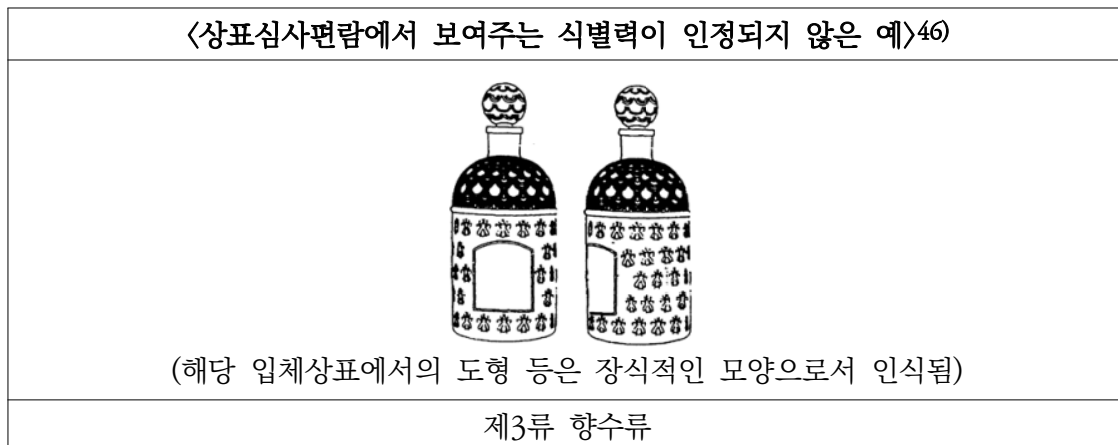
상품 등의 형상, 특히 용기(병) 등에 문자나 도형 등을 붙이는 경우(예를 들어 병이나 캔 등의 포장용기에 기업명이나 상품명에 기재되어 있는 경우)에는 상품 또는 서비스의 출처를 식별시키기 위해 수요자의 눈에 띄기 쉽도록 부착되는 것이 통상적인 것이며, 그 표장 중에 표시된 문자나 도형 등은 그 상품 또는 서비스의 출처를 표시하는 것으로 보는 것이 거래계에서의 일상적인 모습이라고 볼 수 있다. 그 때문에 그러한 문자나 도형 등이 부착되어 있는 입체상표의 전체적인 식별력에 관한 심사에서는 원칙적으로 입체적 형상에 부착된 표장 중에 표시된 문자나 도형 등에 대하여 그것들이 평면상표로서 출원되었을 경우의 심사방법에 따라 판단하게 된다. 따라서 앞에서 살펴본 (1) 또는 (2)에서 기술한 입체상표에 식별력을 갖는 문자나 도형 등이 부착되어 있을 때에는 원칙적으로 입체상표 전체로서도 식별력을 갖는 것으로 인정하는데, 구체적인 예는 이하와 같다.⁴³⁾

〈상표심사편람에서 보여주는 식별력이 인정되는 예〉 ⁴⁴⁾		
		
제32류 맥주	제21류 헤어브러쉬	제3류 비누류
		
제3류 화장품	제29류 유제품	제33류 위스키

43) 日本 特許庁商標審査業務部商標課商標審査基準室, 商標審査便覧, 令和3年(2021년)10月改訂, 令和4年(2022년)4月1日施行, “49.02. 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて” 부분의 7면.

44) 日本 特許庁商標審査業務部商標課商標審査基準室, 商標審査便覧, 令和3年(2021년)10月改訂, 令和4年(2022년)4月1日施行, “49.02. 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて” 부분의 7-8면.

단, 입체상표에 부착된 문자나 도형 등이 그 지정상품 또는 지정서비스의 상표로서 기능하는 것은 어디까지나 그 지정상품 또는 지정서비스의 실제 거래에서의 사용실태를 고려하여 그 사용이 명백히 자타상품 또는 자타서비스의 출처를 표시하는 식별표지로서의 사용형태로 사용되고 있는 경우에 한한다. 따라서 그 문자나 도형 등의 크기 및 붙이는 방법, 붙이고 있는 위치 등의 사정을 고려한 경우에 명백히 그 상품 또는 서비스의 출처를 표시하는 식별표지로서의 사용형태로 사용되고 있는 것으로 인식할 수 없는 때에는 입체상표 전체로서도 식별력을 갖는 것으로 인정할 수 없다. 즉, 출원서에 기재된 입체상표 중의 문자나 도형 등이 예를 들면, 그 상품 등의 미감이나 기능 등을 향상시키기 위한 장식 또는 단순한 지형적 장식으로서 인식되는 데 그치는 경우에는 입체상표 전체로서도 식별력을 갖는 것으로 인정되지 않는다. 덧붙여 이 경우에 있어서, 일본 상표법 제3조 제1항 제3호를 적용하는 경우와 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품 또는 서비스인 것을 인식할 수 없는 것으로서 일본 상표법 제3조 제1항 제6호를 적용하는 것이 적당하다고 생각되는 경우가 있겠지만, 어느 것이 적당한지는 상표심사기준 및 지금까지의 도형상표에 관한 심사의 운용을 근거로 하여 각각 구체적으로 판단한다.⁴⁵⁾



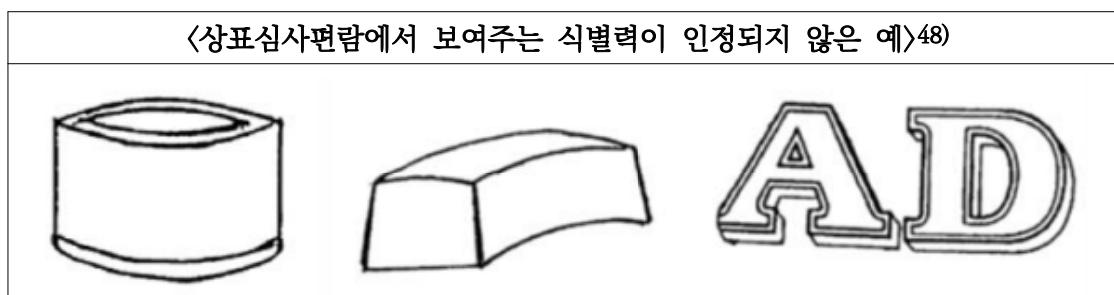
2. 극히 간단하면서도 흔한 입체적 형상의 범위를 넘지 않는다고 인식되는 형상만으로 이루어진 입체상표에 대하여(일본 상표법 제3조 제1항 제5호의 해당성 관련)

상표가 “극히 간단하면서도 흔한 입체적 형상의 범위를 넘지 않는다고 인식되는” 형상만으로 이루어진 입체상표는 식별력을 갖지 않는다. ‘극히 간단하면서도 흔한 형상’이란

45) 日本 特許庁商標審査業務部商標課商標審査基準室, 商標審査便覧, 令和3年(2021년)10月改訂, 令和4年(2022년)4月1日施行, “49.02. 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて” 부분의 8면.

46) 日本 特許庁商標審査業務部商標課商標審査基準室, 商標審査便覧, 令和3年(2021년)10月改訂, 令和4年(2022년)4月1日施行, “49.02. 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて” 부분의 9면.

예를 들어 단순한 구형, 입방체, 직육면체, 원주 등을 말하며, 로마자 1자 또는 2자 또는 숫자에 단순히 두께를 갖게 한 것에 불과한 입체적 형상도 여기에 포함된다. 또한 상표등록출원과 관련된 입체적 형상이 극히 간단하고 흔한 형상만으로 이루어진 것인지 여부의 판단은 그 상품 또는 서비스의 수요자의 인식을 표준으로 하여 판단되어야 한다.⁴⁷⁾



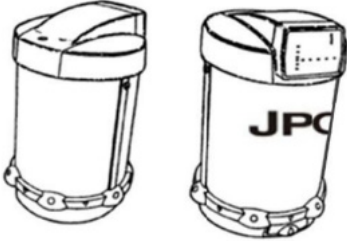
3. 입체적 형상에 문자나 도형 등이 부착되어 있는데, 본래 표시해야 한다고 생각되는 구성이나 태양 전체가 그려져 있지 않은 경우, 그러한 문자나 도형 등의 표시의 취급에 대하여(결합상표의 식별력 판단 시 문자나 도형의 파악 관련)

입체적 형상에 문자나 도형 등이 부착되어 있지만, 그 문자나 도형 등의 일부가 표시되어 있지 않으므로, 그 구성이나 태양 전체를 파악할 수 없는 경우에 문자나 도형 등의 전체가 표시된 경우의 구성이나 태양을 출원인의 명칭 등으로부터 추인하여 식별력의 유무에 관한 판단의 대상으로 삼는 것은 원칙적으로는 적당하다고 인정되지 않는다. 다만, 예를 들어 표시되어 있는 문자나 도형 등의 입체적 형상에 부착되는 방법으로 보아 그 전체의 구성이나 태양을 파악할 수는 없더라도 표시되어 있는 부분의 외관상 특징에 비추어 쉽게 주지 또는 저명한 상표의 일부로 인정되는 경우 또는 특정한 칭호, 관념이 명백히 발생하는 것으로 인정되는 경우는 이상의 내용에 따르지 않고 판단할 수 있다. 이에 관한 예는 이하와 같다.⁴⁹⁾

47) 日本 特許庁商標審査業務部商標課商標審査基準室, 商標審査便覧, 令和3年(2021년)10月改訂, 令和4年(2022년)4月1日施行, “49.02. 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて” 부분의 9면.

48) 日本 特許庁商標審査業務部商標課商標審査基準室, 商標審査便覧, 令和3年(2021년)10月改訂, 令和4年(2022년)4月1日施行, “49.02. 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて” 부분의 9면.

49) 日本 特許庁商標審査業務部商標課商標審査基準室, 商標審査便覧, 令和3年(2021년)10月改訂, 令和4年(2022년)4月1日施行, “49.02. 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて” 부분의 10면.

〈특정 칭호, 관념은 생기지 않는 것으로 보는 예〉	〈특정 칭호가 발생하는 것으로 보는 예〉
 : 상기 예는 정면에 부착되어 있는 좌측 끝의 문자가 “J” 또는 “U” 중 어느 하나인지 특정할 수 없으며, 표시되어 있는 문자로부터 주지 또는 저명한 상표의 일부로도 인정되지 않는다고 봄.	 : 상기 예는 표시되어 있는 문자에서 주지 또는 저명한 상표 “JPO”의 일부로 인정되어 “제이피오”의 칭호가 명백히 발생하는 것으로 인정된다고 봄.

4. 사용에 의한 식별력 심사에 대하여(일본 상표법 제3조 제2항과의 관계 및 출원상표와 사용상표의 동일성 판단 관련)

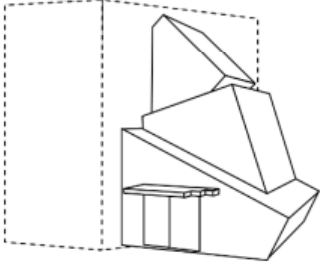
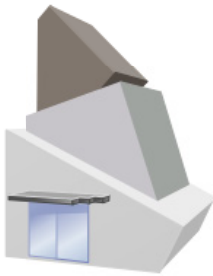
입체상표가 사용에 의해 식별력을 갖기에 이르렀는지 여부의 판단에 있어서 상표등록출원과 관련된 상표는 입체적 형상만으로 이루어지는 것인데 반하여, 사용하고 있는 상품 등에서는 입체적 형상에 문자나 도형 등의 표장(예를 들면 라벨)이 부착되어 있는 경우의 취급에 관하여 ‘출원상표와 사용상표의 동일성 판단’에 관한 문제를 일본 상표 심사편람에서도 검토하고 있다.

이에 관해서는 첫째, 일본 상표법 제3조 제2항을 주장할 때 사용에 의해 식별력을 갖게 된 상표로서 인정되는 것은 그 상표와 동일한 상표 및 그 상표를 사용하고 있던 상품 또는 서비스와 동일한 상품 또는 서비스에 한정된다고 하는 것이 원칙이다. 둘째, 무엇보다 상표등록출원과 관련된 상표(출원상표)는 입체적 형상만으로 이루어진 것인데 반해 제출된 증거 중의 사용과 관련된 상표(사용상표)에 있어서 입체적 형상에 문자나 도형 등의 평면표장이 부착되어 있는 경우에 대해서는 ‘상품에 항상 1개의 표장만을 붙이는 것이 아니라, 오히려 복수의 표장을 붙여 상품의 출처를 식별하거나 자타상품을 구별하려는 예도 종종 보이게 되고, 또 거래자, 수요자도 상품의 제공자가 붙인 표장과는 전혀 다른 상품 형상의 특징(평면적인 표장 및 입체적 형상 등을 포함한다.)에 따라 해당 상품의 출처를 식별하고 자타상품을 구별할 수도 있다[코카콜라병 사건(コカ・コーラボトル事件)(知財高判平成20年5月29日,平成19年(行ケ)10215号)]’는 점에서 출원상표와 사용상표가 동일하지 않다고 하여 즉시 일본 상표법 제3조 제2항의 적용을 부정

할 것이 아니라, (a) 사용하고 있는 상품 등의 입체적 형상 부분과 출원상표와 관련된 입체적 형상이 동일한지 여부, (b) 사용하고 있는 상품 등의 입체적 형상 부분이 독립적으로 자타상품 또는 서비스를 식별하기 위한 출처표시로서의 기능을 갖게 되었다고 인정되는지 여부에 대하여 판단한다.⁵⁰⁾

출원상표와 사용상표의 동일성 판단에 있어서 출원상표가 상표를 구성하지 아니하는 부분으로서의 파선 등이 있는 경우의 취급에 대하여는 다음과 같이 상표심사편람에서 언급하고 있다.

우선 상표심사기준에 기재된 바와 같이 상표와 관련된 표장을 실선으로 그리고, 그 밖의 부분을 파선으로 그리는 등의 기재방법(이하 ‘실선·파선 등의 구분’이라 한다.)을 이용한 출원상표와 사용상표의 동일성 판단에 있어서는 출원상표와 관련된 기타 부분은 고려하지 않는다.⁵¹⁾ 따라서 출원상표가 실선·파선 등의 구분을 이용한 것인 경우에는 상표를 구성하지 않는 부분(파선 등)은 고려하지 않고 출원상표의 표장부분(실선부분 등)과 사용상표를 비교하는 것이고, 그 예는 이하와 같다.⁵²⁾

〈출원상표와 사용상표의 동일성이 인정되는 사례〉	
	
출원상표	사용상표

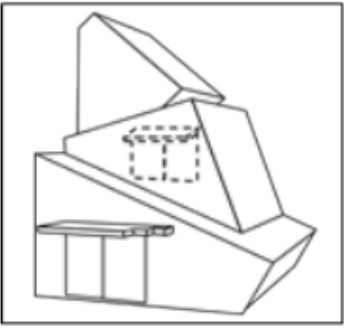
또한 사용상표에 있어서 출원상표를 구성하지 아니하는 요소가 부가되어 있는 등 사용상표와 출원상표의 입체적 형상의 일부가 상이한 경우라 하더라도 출원상표와 사용상표의 입체적 형상의 특징적 부분이 동일하고 특징적 부분 이외의 부분에 약간의 차이가 보이는 것에 불과한 경우에는 두 상표를 동일하다고 판단하는데, 그 예는 이하와 같다.⁵³⁾

50) 日本 特許庁商標審査業務部商標課商標審査基準室, 商標審査便覧, 令和3年(2021년)10月改訂, 令和4年(2022년)4月1日施行, “49.02. 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて” 부분의 10-11면.

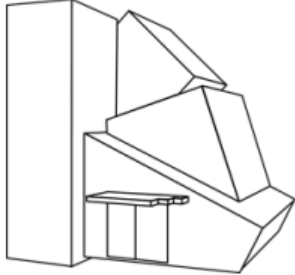
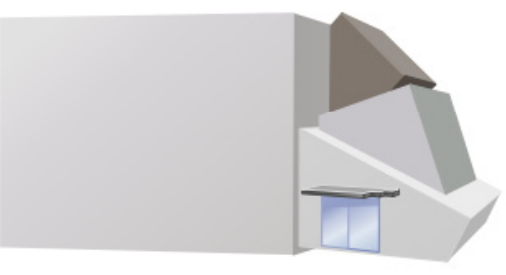
51) 商標審査基準第2.第3条第2項 3.(2) 참조.

52) 日本 特許庁商標審査業務部商標課商標審査基準室, 商標審査便覧, 令和3年(2021년)10月改訂, 令和4年(2022년)4月1日施行, “49.02. 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて” 부분의 11면.

53) 日本 特許庁商標審査業務部商標課商標審査基準室, 商標審査便覧, 令和3年(2021년)10月改訂, 令和4年(2022년)4月1日施行, “49.02. 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて” 부분의 12면.

〈출원상표와 사용상표의 동일성이 인정되는 사례〉		
		
출원상표	사용상표1	사용상표2
: 사용상표 2에는 출원상표에서 상표를 구성하지 않는 요소로 그려져 있는 창이 있으나 출원상표 및 사용상표에 있어서의 특징적 부분은 모두 복수의 다면체로 이루어진 입체적 형상으로 여겨지며 창의 유무는 미미한 차이에 불과하다고 봄.		

한편으로 출원상표와 사용상표의 차이 정도가 큰 경우 등 두 상표의 동일성이 훼손되었다고 인정되는 때에는 두 상표는 동일하지 아니하다고 판단하는데, 그 예는 이하와 같다.⁵⁴⁾

〈출원상표와 사용상표의 동일성이 인정되지 않는 사례〉 ⁵⁵⁾	
	
출원상표	사용상표
: 양 입체상표의 건물 좌측 부분의 직방체 폭이 크게 달라, 출원상표와 사용상표의 차이 정도가 커서 상표로서의 동일성이 훼손되고 있다고 봄.	

54) 日本 特許庁商標審査業務部商標課商標審査基準室, 商標審査便覧, 令和3年(2021년)10月改訂, 令和4年(2022년)4月1日施行, “49.02. 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて” 부분의 13-14면.

55) 日本 特許庁商標審査業務部商標課商標審査基準室, 商標審査便覧, 令和3年(2021년)10月改訂, 令和4年(2022년)4月1日施行, “49.02. 立体商標の識別力に関する審査の具体的な取扱いについて” 부분의 14면.

V. 이상의 내용과 관련된 판단동향의 종합적인 검토

1. 일본 상표법 제3조 제1항 제3호와 관련된 본래적 식별력의 판단동향

이상의 내용을 종합적으로 정리해보자면, 예를 들어, 카메라, 손목시계, 과자, 양주병, 향수병 등의 각각의 형상으로서 그 상품으로 보일 수 있는 한도에서는 식별력이 없고, 장식을 입힌 것이라고 하더라도 수요자가 예측할 수 있는 범위의 것에는 식별력이 인정되지 않는다. 양주병이나 향수병의 형상에 대해서는 수요자의 주의를 끄는 디자인상의 고안으로 의심되고 있는 바이고, 거래실정에서는 병의 형상에서 브랜드 이미지가 주로 수요자에게 인식되고 있다고 볼 수 있다.⁵⁶⁾

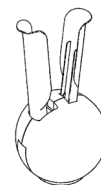
그러나 본래의 형상과는 별개로 특이한 장식부분이 부가되어 있지 않은 사용실적이 있고 사용에 의한 식별력의 취득(일본 상표법 제3조 제2항⁵⁷⁾)이 인정되지 않는 한, 등록가능성은 낮다고 볼 수 있다.⁵⁸⁾ 병 등의 포장용 용기의 형상에 대해서는 수요자에게 주지라고 생각되는 형상이었더라도 문자상표가 부착되어 있는 관계에서 형상 자체의 식별력을 인정하기가 어려웠었는데(후술하는 ‘각병(角瓶) 사건’ 참조), 코카콜라병(コカ・コーラボトル) 사건 이후 등록가능성이 높아졌다고 말할 수 있다.⁵⁹⁾

56) 小谷悦司・小松陽一郎・伊原友己 編, 앞의 책, 435면.

57) 제1항 제3호부터 제5호까지에 해당하는 상표라도 사용된 결과 수요자가 누군가의 업무와 관련된 상품 또는 용역인지 인식할 수 있는 상표에 대하여는 같은 항의 규정에도 불구하고 상표등록을 받을 수 있다.

58) 小谷悦司・小松陽一郎・伊原友己 編, 앞의 책, 436면.

59) 한편으로 “그 지정상품의 용도, 기능에서 보아 예상을 할 수 없는 특이한 특징을 가지거나, 통상 채용할 수 있는 이러한 종류의 상품의 형상의 범위를 넘어서고 있다고 인식할 수 있다.”라고 하여 본래적인 식별력을 인정되어 등록된 예로서 “調味料または香辛料用挽き器(조미료 또는 향신료용 분쇄기)”의



입체상표가 있다(商標登録 第4925446号, 不服審判 第2003-8222号 “”, 해당 심결에서는

“본원상표는 상부를 향함에 따라 좌우로 열린 2개의 막대 형상의 돌기를 갖는 구형으로 이루어진다. 그런데 상품의 형상 자체는 그 상품의 목적으로 하는 기능을 보다 잘 발휘시키거나 그 미감을 높이는 등의 견지로부터 선택되는 것으로서 본래 상품의 출처표시를 목적으로 하는 것은 아니지만, 2차적으로 상품의 출처표시의 기능을 갖추는 것도 있을 수 있기 때문에, 이러한 경우에는 상품의 형상 자체가 특정인의 상품인 것을 나타내는 표시에 해당한다고 볼 수 있다. 따라서 이것을 본원상표에 대해서 살펴보면, 본원상표의 지정상품을 취급하는 업체에 있어서는 통상적으로 원통 형상 또는 그 형상에 핸들 등을 마련한 이른바 ‘향신료 분쇄기’ 등이 일반적으로 유통되고 있어, 이 원통 형상의 일부 또는 핸들 등을 회전시킴으로써, 원통 내에 격납한 향신료 등이 미세하게 갈라져, 용도에 따라 일상적으로 사용되고 있다. 그러나 상기 구성으로 이루어지는 본원상표는 이것을 볼 때에 즉시 어떠한 상품의 형상을 나타내고, 또 어떠한 기능을 가지는 것인지를 인식하거나 이해할 수 없는 것이며, 그 지정상품의 용도·기능에서 보아 예상을 할 수 없는 특이한 특징을 가지거나, 통상 채용할 수 있는 이러한 종류의

상품 자체의 형상, 예를 들면 ‘과자’에 대해서는 ‘병’보다도 더욱 형상의 자유도가 높고, 타인이 대체형상을 선택할 수 있는 여지가 넓다고 생각될 수 있다. 따라서 초콜렛의 입체상표에 대하여 본래적 식별력이 인정된 예처럼,⁶⁰⁾ 입체적 형상에 도안 장식을 입힌 경우에 이상에서 살펴본 일본 상표심사편람의 세 번째 내용에서 말하는 식별력이 있는 도안이나 문자 등과 결합한 경우와 같은 예로 상표 전체로서 식별력이 인정되는지를 판단해야 한다고 언급하는 견해도 있다.⁶¹⁾

여기에서 일본의 상표제도에는 상표의 식별력이 없는 부분에 대하여 권리불요구라고 하는 것처럼 요구되는 미국 등에서 취급되고 있는 disclaim제도가 없다. 따라서 식별력이 인정되는 문자 또는 도형과의 결합으로 등록된 입체상표에 대해서는 제3자가 볼 때에 입체적 형상 자체에 대하여 권리행사가 가능한지 여부가 명확하지 않다. 이에 따라 문자 또는 도형과 결합해서 입체상표를 등록하고 있는 것은 결과적으로는 그 권리범위를 명확하게 파악하기 어려운 제3자의 입체적 형상의 사용에 대하여 견제효과가 있다고 말할 수 있으며, 일본에서는 입체상표권자가 이에 대한 효과를 노리고 문자나 도형을 결합시켜 입체적 형상을 상표로 등록하고 있음을 언급하고 있기도 하므로,⁶²⁾ 이러한 문제를 문자나 도형이 결합된 입체상표의 식별력 판단 시에 참조할 필요가 있을 것이다.

한편으로 이하의 [그림 1]의 저명 브랜드 가방의 입체상표는 [그림 2]의 식별력이 있는 모양으로 보이는 구성요소와 합쳐져서 제3조 제2항의 적용에 의하지 않고, 본래적 식별력을 인정받아 등록되었다.

상품의 형상의 범위를 넘어서고 있다고 인식할 수 있는 것으로 보는 것이 상당하다. 또한 본원 상표는 그 지정상품에 대해서 청구인(출원인) 또는 이 자의 관계자에 의해 사용되고 있어, 이러한 종류의 상품이 일반적으로 채용하고 있는 형상과 그 구성의 궤를 일체로 하지 않는 마치 ‘토끼가 귀를 세운 상태의 머리를 모방한 형상’으로서, 수요자 사이에 상당 정도 인식되고 있는 것으로 인정할 수 있다. 정리해보면, 본원상표는 그 지정상품에 사용해도 이것을 접하는 거래자 및 수요자는 그 상품 자체의 형상이 특정인의 출처를 표시하는 자타상품의 출처로서의 식별표지로 이해해야 한다. 따라서 본원상표가 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다고 하여 본원상표를 거절한 원사정은 타당하지 않으며 그 이유로 본원을 거절할 수 없다.”라고 판단하였다.).

60) 知財高判平20・6・30判時2056号133頁[チョコレート立体商標事件(초콜릿입체상표사건)]



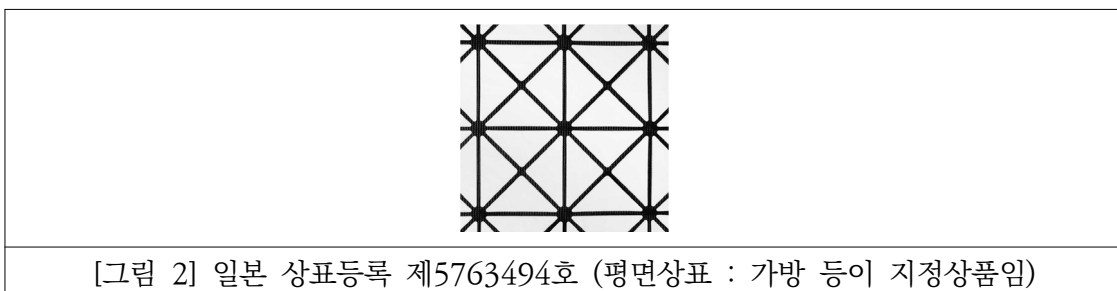
“[그림 1]”. 이와 달리 초콜릿 과자의 형상에 대하여 제3조 제2항 적용의 등록제로서는 明治의



“초코송이(きのこの山)”의 입체상표(商標登録 第6031305号 “[그림 2]”, 일본 상표법 제3조 제2항 적용).

61) 小谷悦司・小松陽一郎・伊原友己 編, 앞의 책, 436면.

62) 小谷悦司・小松陽一郎・伊原友己 編, 앞의 책, 436면.



이상과 같은 [그림 2]의 모양으로 보이는 구성요소에 대해서도 별도의 평면상표의 등록이 되어 있다. 해당 가방에 대해서는 부정경쟁방지법의 판결례가 있는데, 주지한 상품 등의 표시로서 피고 가방과의 유사성이 사용태양을 감안하여 넓게 인정되기도 하였다.⁶³⁾

상품의 형상 또는 서비스의 제공에 사용하는 물건의 형상과 직접 관계가 없는 광고용 인형, 캐릭터, 게임상품⁶⁴⁾ 등에 대해서는 본래적으로 식별력이 인정되므로, 등록은 비교적 용이한 것임을 일본 특허청의 심사선례를 통해 확인할 수 있다.⁶⁵⁾ 한편으로 로봇(robot)의 형상은 기능성이 있는 것이므로 본래적 식별력은 인정되기 어렵다고 보고 있으나 예외적으로 등록되는 경우가 일본 특허청의 심사선례에서 발견되고 있기도 하다.⁶⁶⁾

63) 東京地判令元・6・18裁判所ホームページ[BAO BAO バッグ 事件(바오바오가방사건)]. 여기서 입체상표의 상표권 침해는 주장되지 않았다.

64) 예를 들면, 게임소프트인 “포켓몬스터(ポケットモンスター)”의 아이템인 “몬스터볼(몬스터ボール)”의

형상(商標登録 第6138500号, “”)이 있다.

65) 小谷悦司・小松陽一郎・伊原友己 編, 앞의 책, 437면.

66) 한편으로 이와 같은 로봇의 형상에 대해서 본래적 식별력을 인정한 등록례로서 “Pepper(ペッパー)”의

입체상표(商標登録 第6081795号, “”)가 있기도 하다.

2. 일본 상표법 제3조 제2항과 관련된 사용에 의한 식별력의 취득의 판단동향

상표법 제3조 제1항 제3호(상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표) 또는 제6호(제3호에는 해당하지 않지만, 일반적으로 사용될 수 있는 형상으로서 식별력이 인정되지 않는 상표)에 해당한다고 판단된 입체상표이더라도, 오랜기간 혹은 단기간에 집중적인 사용에 의하여 출처표시기능을 발휘함에 이르고 있는 경우에는, 제3조 제2항의 적용(사용에 의한 식별력의 취득)에 의해 등록을 인정받을 수 있는 것이 일본 상표법상 기본적인 상황이다.

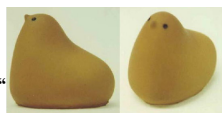
“켈리타입(ケリータイプ)-켈리백”, “버킨타입(バーキンタイプ)-버킨백”이라고 하였던 저명한 핸드백에 대해서도, “‘핸드백’의 형상으로서 수요자에게 예측가능한 범위내의 것이라고 해야 한다.”로서 본래적인 식별력은 인정되지 않고, 사용에 의한 식별력의 취득에 관한 제3조 제2항의 적용에 의해 등록되었다.⁶⁷⁾

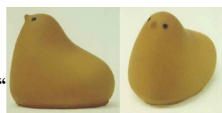
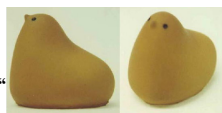
상품의 표장에 관계된 입체상표에 대해서 제3조 제2항의 적용상 문제로 되는 것은 앞의 상표심사편람에서도 다루었지만 출원상표와 사용상표의 동일성이다. 이와 관련하여 상품의 포장에는 반드시 브랜드 명칭인 문자상표가 부착되어 있고 그 태양으로 거래되고 있으므로, 문자상표가 없는 상품형상 자체가 수요자에게 인식되고 있는 것이 아니라, 문자상표가 부착된 형상에 의하여 알려진 것이라고 판단된 사례가 있다. 히요코(ひよこ) 사건(후쿠오카의 노란 병아리 모양인 과자의 입체상표 사건임)⁶⁸⁾에서는,⁶⁹⁾ 입체

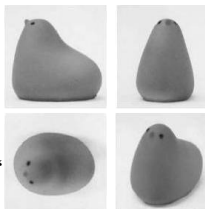
67) 不服審判 第2010-19401号(商標登録 第5438058号, “”), 不服審判 第2010-11402号(商標

登録 第5438059号, “”) : “모방한 유사상품은 예를 들면, ‘켈리퐁’, ‘켈리타입’, ‘버킨퐁’, ‘버킨타입’ 등으로서 판매되고 있고, 이러한 것로부터 보아도 본원상표의 입체형상은 저명성을 가지고 있고, 청구인의 출처표지로서 독립하여 자타상품의 식별력을 획득함에 이르고 있다는 것이 이해될 수 있는 것이다.”

68) 知財高判平18・11・29判時1950号3頁[ひよこ立体商標事件(후쿠오카의 노란 병아리 모양



“”인 과자의 입체상표사건, “”(상고기각, 무효심결확정).



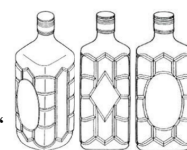
69) 이 사건에서는 특허법 제180조의2(상표법 제63조 제2항에서 준용)에 의하여 특허청장의 의견을 청취한 최초의 케이스라는 점이 있고, 그 의견 가운데에서 “본건 입체상표가 등록되었다는 입장에서 보면, 대략 새의 형상을 한 전체 과자에 권리가 미치는 것은 아니라는 점은 명확하고, 어디까지나 본건 입체상표와 유사한 범위에만 권리가 미치는 것”이라고 상술하고 있다.

형상과 문자상표 “ひよこ”와의 관계에 대하여, “히요코(ひよこ) 과자의 판매형태나 광고 선전 현황은, 수요자가 문자상표 ‘ひよこ’에 주목하는 것과 같은 형태로 행해지고 있다.”라고 해서, 문자상표의 식별력이 더욱 강하다고 판단되었다.

각병(角瓶) 사건⁷⁰⁾에서는, 상품의 애칭인 “각병(角瓶)⁷¹⁾”에 대해서는 사용에 의한 식별력의 취득이 부정되고 있는데, 문자가 결합된 사용상표와 문자가 없는 출원상표의 동일성이 부정된 다음, 병의 형상 자체에 대하여는 “‘각병(角瓶)’이라는 명칭이 수요자 간에 널리 인식되어 있는 것으로 되어 자타상품식별기능을 달성한 것과 같이 말할 수는 있어도, 본원상표의 형상 자체가 바로 자타상품식별력기능을 가진다고 할 수는 없다.”고 하여 식별력이 부정되었다.

일본 상표법 제3조 제2항의 적용에 의해 입체적 형상에 대하여 최초로 등록이 인정된 “(손전등 브랜드) Maglite(マグライト) 입체상표 사건⁷²⁾”에서는, 동일한 형상으로 사용기간(1984년 이래 사용), 일본에서의 판매수량(2001년 3월 기준으로 55만개 이상), 많은 액수의 광고비용, 디자인상의 수상 외의 인정사실에 의해 사용에 의한 식별력을 획득한 것이라고 판단되었다. 특별히 상품의 형상을 수요자에게 인상지워주는 광고선전이 평가되고 있고, 형상 자체에 대하여 수요자에게 인지되기 위해서는 브랜드명칭보다 형상을 전면에 나오게 하는 광고수법이 요구되는 것으로 언급되고 있다.⁷³⁾ 이러한 상품에도 “MINI MAGLITE”, “MAG INSTRUMENT”의 영문자가 부착되고 있었지만, “이들의 기재가 되어 있는 부분은 본원상품 전체에서 본다면 작은 부분이고, 그리고 문자 자체도 가는 선으로 새겨져 있는 것이어서 눈에 띄지 않는다.”라고 하여, 이러한 사용상표와 입체형상만의 출원상표의 동일성이 부정되지 않았다.

그 후 코카콜라(コカ・コーラ)(입체상표) 사건에서⁷⁴⁾, 형상으로 이루어진 상표와 문자

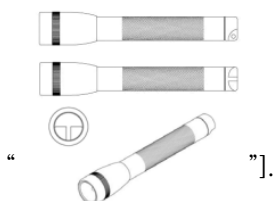


70) 東京高判平15・8・29裁判所ホームページ[角瓶立体商標事件(각병입체상표사건), “

角瓶

71) 商標登録 第4561212号 “**角瓶**”(일본 상표법 제3조 제2항 적용).

72) 知財高判平19・6・27判時1984号3頁[マグライト立体商標事件(맥라이트입체상표사건),



73) 小谷悦司・小松陽一郎・伊原友己 編, 앞의 책, 438면.

상표라는 복수의 상표가 각각의 식별력을 발휘하는 것이라고 보는 것에서 출원상표와 사용상표의 동일성이 인정되어⁷⁵⁾ 이후의 등록의 가능성이 확대되고 이러한 판단동향이 야쿠르트 용기의 등록에도 이어졌다고 말할 수 있다.

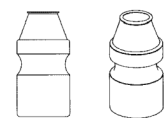
야쿠르트(ヤクルト)의 용기에 대해서는, 의장등록(1975년)의 존속기간 만료 후, 입체상표의 출원을 하고, 1번째의 심결취소소송에서 “ヤクルト(야쿠르트)’라는 문자상표가 부착되어 있으므로, 사용되어 왔던 것을 인정하기에 충분한 증거는 아니다.”로서 제3조 제2항의 해당함을 부정하였다.⁷⁶⁾ 그 후에 2번째의 심결취소소송에서⁷⁷⁾ 형상 자체의 주지성이 인정되고, 용기에 문자상표가 부착되어 있는 점에 대해서는,⁷⁸⁾ “원고상품에 사용되고 있는 본건용기에는, 적색 또는 청색의 도안 및 원고의 저명한 상표인 ‘ヤクルト

74) 知財高判平20・5・29判時2006号36頁[コカ・コーラボトル立体商標事件(코카콜라병입체상표사건), 출



원상표는 사용상표인 “ ”에서 문자상표가 제외된 “ ”].

75) “해당 상품에 평면적으로 표기된 문자, 도형, 기호 등이 부착되고, 그리고 그와 같은 문자 등이 상표등록되어 있었기 때문이라고 하여, 바로 해당 상품의 다른 특징적 부분(평면적인 표장 및 입체적 형상 등을 포함)이 상품의 출처를 식별하고 자타상품의 구별을 하는 것으로서 기능할 여지가 없다고 해석할 수는 없다.”라고 판시함. 그리고 해당 형상의 수년에 걸친 일관된 사용사실, 대량의 판매실적, 많은 선전광고 등의 태양 및 사실, 해당 상품의 형상이 원고의 출처를 식별하는 기능을 가지고 있다는 조사결과 등에 의해서, 해당 형상에 대하여 축적된 자타상품의 식별력은 매우 강하다고 판시하였다.



76) 東京高判平13・7・17判時1769号98頁[ヤクルト容器事件1(야쿠르트용기사건1), “ ”].

77) 知財高判平22・11・16判時2113号135頁[ヤクルト容器事件2(야쿠르트용기사건2), 商標登録 第



5384525号 “ ”].



78) 문자상표가 부착되어 있는 용기의 사용례는 “ ”와 같다.

(야쿠르트)’의 문자상표가 크게 기재되어 있는데, 2008년 및 2009년의 각 설문조사에 따르면, 본건용기의 입체적 형상만을 제시한 회답자의 거의 대부분이 원고상품 ‘ヤクルト(야쿠르트)’를 상기한다고 회답하고 있는 점, 용기에 기재된 상품명이 명확하게 다른 예도 불구하고 본건용기의 입체적 형상과 매우 닮은 상품을 ‘ヤクルト(야쿠르트)의 닮은 꼴’이라고 인식하고 있는 수요자가 존재하고 있는 점 등에서 본다면, 본건용기의 입체적 형상은 본건용기에 부착된 평면상표 및 도안과 동등 또는 그것 이상으로 수요자의 눈에 들어오기 쉽고, 수요자에게 강한 인상을 주는 것이라고 인정된다는 점에서 본건용기의 입체적 형상은 그것 자체로 독립하여 자타상품식별력을 획득하고 있는 것이라고 인정되는 것이 상당하다.”고 판시되었다.

즉, 1번째의 소송에서는 ヤクルト(야쿠르트)의 용기에 대하여 유사한 유산균음료의 용기가 다수 있다는 것이 등록을 방해하는 것으로 되고 있었지만, 2번째의 소송에서는 동종의 상품 가운데에서 분별이 되는 것인지를 하는 의문에 대하여 “설문조사에서 중요한 것은 본건용기에서 ヤクルト(야쿠르트) 등의 문자상표 및 도안 등을 제외한 무색의 입체적 형상을 제시하여 어떠한 상품을 상기하는지이고, 용기의 형상이 유사한 다른 회사 상품 가운데에서 본건용기의 입체적 형상을 선별할 수 있을지 여부가 아니다.”고 판시하였다는 점을 이 사건에서는 특히 고려할 필요가 있다.⁷⁹⁾

이와 관련하여 코카콜라(コカ・コーラ)의 병도 ヤクルト(야쿠르트)의 용기도 내용물인 액체를 빼낸 빈 상태의 외관 형상에 대하여 등록되었지만, 시장에서 유통하는 상태의 외관이 식별력을 발휘한다고 말할 수도 있으므로 내용물이 들어있는 외관에 대하여 등록한다면, 사용태양과 일치하는 것으로 된다고 보는 사례도 존재한다.⁸⁰⁾

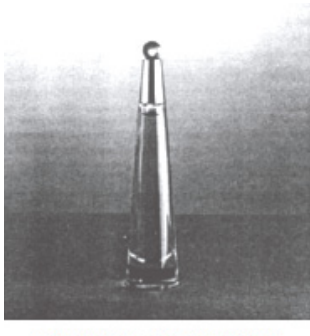
이하의 그림에서의 향수병(지정상품 “향수류” 등)에 대한 동일자의 3건의 판단에서는 보다 특이성이 있는 입체형상에 대하여 일본 상표법 제3조 제2항의 적용에 의한 등록이 인정된 것으로 볼 수 있다.⁸¹⁾

79) 小谷悦司・小松陽一郎・伊原友己 編, 앞의 책, 439면.



80) 내용물이 들어 있는 등록레로서 商標登録 第6031041号() “탁상용 용기 간장(기업명은 ‘キッコーマン’)”이 있다. 이것은 일본 상표법 제3조 제2항이 적용되었다.

81) 한편으로 이와 관련하여 필자의 기존의 논문에서 잘못된 기재가 있어서 수정하는데, 『서울대학교 法學』 제55권 제3호(2014. 9.)에 게재된 “일본에서의 입체상표의 식별력 판단에 관한 비교법적 고찰”의 284면에서 위의 3개의 향수병이 사용에 의한 식별력이 인정된 것처럼 기재되어 있는데, 이것은 편집과정에서 잘못 기재된 것으로서 상품명 ‘CLASSIQUE’에 대해서만 사용에 의한 식별력이 인정되고 나머지 2개는 사용에 의한 식별력이 부정된 것임. 따라서 이 발표자료의 표의 내용과 같이 이해하면 될 것임.

知財高判平23・4・21判時 2114号9頁[Jean-Paul Gaultier 상품명 'CLASSIQUE' (사용에 의한 식별력의 취득 이 인정되어 등록됨)] ⁸²⁾	知財高判平23・4・21判時 2114号26頁[Jean-Paul Gaultier 상품명 'Le Male' (사용에 의한 식별력의 취득 이 부정됨)] ⁸³⁾	知財高判平23・4・21判時 2114号19頁[상품명 'L'EAU D'ISSEY'(사용에 의한 식별 력의 취득이 부정됨)] ⁸⁴⁾
		
CLASSIQUE	Le Male	L'EAU D'ISSEY

82) 1. 제3조 제1항 제3호 판단 관련 판시 내용 : 본원의 지정상품의 하나인 향수 등의 용기에는, 세련된 디자인으로 이루어지는 다양한 형태가 있는 곳, 상부에 뚜껑 겸 분무기를 갖는 입체 형상으로 이루어지는 것이 많다(갑 97, 107, 115~117, 을2~4). 또, 그 아래의 용기 부분의 형상이, 인간의 신체 등을 모티브로 한 용기로서, 원고의 판매에 관련된 JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE 외, 클로드·몬타나, 히어로즈 워모 EDT·SP, 주트 데스카파렐리 EDP·SP, 달리 플로레 EDT·SP, 에비타 EDP·SP, 사이렌 EDP·SP, 돌리걸 EDT·SP 등이 존재한다(갑 108, 을4). 무엇보다 여성의 몸을 모티브로 한 향수 용기 중에서도 본원상표와 같은 여성의 흉부에 해당하는 부분에 2개의 돌기를 가지고, 거기에서 복부에 해당하는 부분에 걸쳐 수축을 가지고, 거기 하단에 걸쳐 부드럽게 부풀어 오른 용기의 형상을 갖는 것은 그 밖에 보이지 않는다. 본원상표의 입체적 형상 중, 상부의 뚜껑부 겸 분무기 부분은 액체인 향수를 수납해, 이것을 꺼낸다고 하는 용기의 기본적인 형상이며, 스프레이라고 하는 기능을 보다 효과적으로 발휘시키는 것이며, 그 아래의 용기 부분의 형상은, 용기의 윤곽의 미감을 보다 뛰어난 것으로 하기 위한 것인 것이 인정된다. 덧붙여 본원상표에 관한 입체적 형상은, 일정한 특징을 가지는 것이지만, 여성의 신체를 모티브로 한 향수의 용기는, 그 밖에도 있어, 향수의 용기에 있어서 통상 채용되고 있는 형상의 범위를 크게 넘는 것으로까지 인정되지 않는다. 본원상표의 입체적 형상은, 본건 심결시를 기준으로 객관적으로 보면, 향수의 용기에 대해서, 기능 또는 미감에 기여하는 것을 목적으로 채용된 것으로 인정되어, 또, 향수의 용기의 형상 수요자에 있어서 기능 또는 미감에 기여하는 것을 목적으로 하는 형상으로 예측할 수 있는 범위의 것이기 때문에, 상품 등의 형상을 보통으로 사용되는 방법으로 사용하는 표장만으로 이루어지는 상표로서, 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다고 한다.

2. 제3조 제2항 판단 관련 판시 내용 : 입체적 형상으로 이루어지는 상표가 사용에 의해 자타상품식별력을 획득했는지 여부는, ① 해당 상표의 형상 및 해당 형상과 유사한 다른 상품 등의 존재 여부, ② 해당 상표가 사용된 기간, 상품의 판매 수량, 광고 선전이 된 기간 및 규모 등의 사용 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 또한, 사용에 관한 상표 내지 상품 등의 형상은, 원칙적으로 출원에 관한 상표와 실질적으로 동일하고, 지정상품에 속하는 상품인 것을 필요로 하지만, 기능을 유지하기 위해서 또는 신상품의 판매 때문에 상품 등의 형상을 변경하는 일도 있을 수 있는 것에 비추면, 사용에 관한 상품 등의 입체적 형상이 출원에 관한 상표의 형상과 약간의 차이가 존재해도, 또한 입체적 형상이 수요자의 주의를 끌기 쉽고, 강한 인상을 주는 것이었는지 등을 종합적으로 감안한 다음에, 입체적 형상이 독립해 자타상품식별력을 획득하기에 이르고 있는지 여부를 판단해야 한다. 본원 상표의 입체적 형상은 일정한 특이성을 가지고 있다고 할 수 있고, 그 입체적 형상이 수요자의 주의를 끌기 쉽고 강한 인상을 주는 것이다. 본원상표의 용기 부분이 여성의 신체의 형상을 모티브로 하고 있어, 여성의 흉부에 해당하는 부분에 2개의 돌기를 갖고, 거기로부터 복부에 해당하는 부분에 걸치는 수축을 가지고, 거기로부터 하부에 걸쳐, 부드럽게 부풀어 오른 형상의 용기는, 다른 상품에 보이지 않는 특이성을 가지는 것으로 하면, 본원상표의 입체적 형상은 수요자의 주의를 끌기 쉽고, 강한 인상을 주

는 것이며, 1994년 이후 15년 이상에 걸쳐 판매되어, 향수 전문지나 패션 잡지 등에 게재되어 사용을 해 온 것에 비추면, 본원상표의 입체적 형상이 독립적으로 자타상품식별력을 획득하기에 이르고 있어, 향수 등의 거래자·수요자가 이것을 보면, 원고의 판매에 관련된 향수 등인 것을 식별할 수 있다고 해도 지장없다. 향수와 그 외의 본원의 지정상품(미용 제품, 비누, 향료 종류 및 화장품)은 매우 밀접한 관련이 있으며 거래자와 수요자도 공통적이다. 그렇다면, 본원상표가 향수에 대해 자타상품식별력을 가지게 된 결과, 이와 매우 밀접한 관계에 있는 화장품 등의 본원의 상기 한정된 지정상품에, 본원상표가 사용된 경우에도 향수에 관련된 거래자·수요자와 겹치는 상기 지정상품의 거래자·수요자가 상기 상품이 향수에 관련된 「Jean-Paul Gaultier」 브랜드를 판매하는 원고의 판매에 관련된 상품인 것을 인식하는 것이라고 할 수 있다.

- 83) 1. 제3조 제1항 제3호 판단 관련 판시 내용 : 객관적으로 보아 상품 등의 기능 또는 미감에 이바지하는 것을 목적으로 채용된다고 인정되는 상품 등의 형상은, 특별한 사정이 없는 한, 상품 등의 형상을 보통으로 사용되는 방법으로 사용하는 표장만으로 이루어지는 상표로서, 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다. 해당 상품의 용도, 성질 등에 근거하는 제약 하에서 동종의 상품 등에 대해서, 기능 또는 미감에 기여하는 것을 목적으로 하는 형상의 선택이라고 예측할 수 있는 범위의 것이라면, 해당 형상이 특징을 가지고 있었다고 해도 동호에 해당하는 것으로 한다. 인간의 신체를 모티브로 한 향수의 용기 중에서도, 본원 상표와 같은 남성의 동체가 스트라이프 모양의 세일러 T셔츠와 청색의 단판 을 착용한 것과 같은 용기의 형상을 가지는 것은 그 밖에 눈에 띄지 않는다. 또한 본원상표에 관한 입체적 형상은 일정한 특징을 가지는 것이지만, 인간의 신체를 모티브로 한 향수의 용기나 청색을 기조로 한 향수의 용기는 그 밖에 또한 향수 용기에 일반적으로 채택되는 형상의 범위를 크게 벗어나는 것으로까지는 인정되지 않는다. 상기대로 본건 심결의 시점에서 실제로 인간의 신체 등을 모티브로 한 향수가 그 밖에도 상당수 존재하는 것에 비추면, 본원상표의 형상이 예측할 수 있는 범위를 벗어난다고 할 수 없다.
2. 제3조 제2항 판단 관련 판시 내용 : 상품 또는 상품의 포장의 기능을 확보하기 위해서 불가결이라고까지 하는 평가되지 않는 입체적 형상에 대해서는, 그것이 상품 등의 기능을 효과적으로 발휘시켜, 상품 등의 미감을 추구하는 목적에 의해 선택되는 형상이어도, 상품 등의 출처를 표시하고, 자타상품을 식별하는 표지로서 사용되거나, 사용된 결과 그 형상이 자타상품식별력을 획득한 경우에는 상표등록을 받을 수 있는 것으로 되어 있다(상표법 제3조 제2항). 덧붙여 본건 심결은 동조 제2항의 요건을 구비하지 않는다고 판단하고, 피고도 본소에 있어서 그 취지의 주장을 하고 있음에도 불구하고, 원고는 동조 제2항에 대해서 어떠한 주장을 하지 않는다. 그리고 본건 전 증거에 의해서도 본원상표가 「세탁용 표백제 그 외의 세탁용제, 청정제, 광택제, 마찰제 및 연마제」 등의 상품을 포함한 지정상품에 사용된 경우 원고의 판매에 관련된 상품임을 인식할 수 있다고 인정하기에 부족하다(사용에 의한 식별력 입증의 증거 부족).
- 84) 1. 제3조 제1항 제3호 판단 관련 판시 내용 : 향수의 용기로서 본건 심결 시점에서 세로로 길고, 용기의 부분은 원추형으로 그 상부에 있는 뚜껑의 정상에 볼상의 노브가 있는 것이 복수 존재하고(을2의 1~8, 변론의 전 취지), 그 중에서도 특히 레전드 포레디 EDP·SP(을2의 1) 및 히피나이트 미니 향수 EDP·BT(을2의 7)의 입체적 형상은 세로로 길고 용기의 부분 다소 둥근 원뿔형으로 그 상부에 있는 금속제 뚜껑의 꼭대기에 볼 모양의 노브가 있고, 본원상표와 닮은 형상의 것이다. 본원상표의 입체적 형상 가운데, 상부 뚜껑 부분은 액체인 향수를 수납하고, 이것을 꺼내는 용기의 기본적인 형상이며, 그 아래의 용기 부분의 형상은 용기의 윤곽의 미감을 보다 뛰어나게 하기 위한 것이 인정된다. 그렇다면, 본원상표의 입체적 형상은 본건 심결시를 기준으로 객관적으로 보면, 향수의 용기에 대해서 기능 또는 미감에 기여하는 것을 목적으로 채용된 것으로 인정되고, 또한 향수의 용기의 형상으로서 수요자가 기능 또는 미감에 기여하는 것을 목적으로 하는 형상이라고 예측할 수 있는 범위의 것이기 때문에, 상품 등의 형상을 보통으로 사용되는 방법으로 사용하는 표장만으로 이루어지는 상표로서 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다고 본다.
2. 제3조 제2항 판단 관련 판시 내용 : 본원상표에 관한 향수가 일정 기간, 일정 정도 판매되고, 잡지 등에 게재되었다고 해도 그 입체적 형상이 심플하고 특이성이 발견되지 않으며, 유사한 형상의 향수도 복수 존재하고, 닮은 형상의 향수조차 존재하는 것에 비추어보면, 본원상표의 입체적 형상이 독립적으로 자타상품식별력을 획득하기에 이르고 있다고까지는 말할 수 없다. 본원상표의 지정상품에는 향수와 반드시 거래자나 수요자가 일치한다고는 말할 수 없는 “세탁용 표백제”, “연마제”와 같은 제품도 포함되어 있다. 이상의 여러 사정을 종합하면, 본원상표는 상기 지정상품에 사용되었을 경우, 원고의 판

한편으로 상품의 기본적 형상이 기능으로부터의 제약을 받는 가구 등의 실용품⁸⁵⁾이라 할지라도, 오히려 디자인의 자유도가 있는 부분의 형상이 오랜 세월의 사용에 의하여 식별력을 취득하는 것이 있다.⁸⁶⁾ 이에 따라 디자이너의 작품인 가구의 형상을 입체상표로서 등록하는 것에 의해 그 모방품인 이른바 후발상품 가구를 규제하는 것이 가능하게 될 수 있는 것이다.⁸⁷⁾ 이와 동일하게 디자이너의 작품으로서는 램프 갓(lampshade)의 입체상표도 사용에 의한 식별력의 취득에 의해 등록되었다.⁸⁸⁾

매에 관련된 상품인 것을 인식할 수 있다고는 말할 수 없고, 상표법 제3조 제2항의 요건을 충족한다고는 말할 수 없다고 말할 수 없다. 원고는 본원상표에 관한 입체적 형상은 프랑스를 비롯한 여러 나라에서 등록되어 있다고 주장하는데, 그렇게 함으로써 일본에서의 상표법 제3조 제2항의 요건을 충족하게 되는 것은 아니다.(사용에 의한 식별력 입증의 증거 부족 및 외국에서의 다수 등록에 고려 안함)

- 85) 실용품[이륜자동차(오토바이)]의 입체형상의 등록례로서 혼다(HONDA: 本田技研工業)의 “슈퍼카브(SUPER CUB)”가 사용에 의한 식별력의 취득으로 등록이 되었다(商標登録 第5674666号). 이 상표출원도 심사 단계에서는 거절되어 심판으로 이행되고, 심판에서 “사용에 의한 식별력”(일본 상표법 제3조 제2항)이 있다고 인정되어 등록된 것이다(不服審判 第2013-9036号).(大石憲一, “ホンダのスーパーカブが「立体商標」として登録”, 最近の話題を考える“知財NEWS” 知財トピックス, 2014.7)



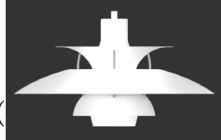
- 86) 小谷悦司・小松陽一郎・伊原友己 編, 앞의 책, 440면.

- 87) 知財高判平23・6・29判時2122号33頁[Yチェア立体商標事件(Y의자입체상표사건)], 商標登録 第

5446392号 “”, 이 상표도 “사용에 의한 식별력”(일본 상표법 제3조 제2항)이 있다고 인정되어 등록된 것이다(知財高裁平成23年6月29日 平成22年(行ケ)第10253号 審決取消請求事件 平成22年(行ケ)第10321号 承継参加事件)].

- 88) 덴마크 조명기기 제조업체인 “루이스 폴센(louis poulsen)”은 해당 램프 갓의 형상을 商標登録 第



5825191号()로서 일본 상표법 제3조 제2항의 사용에 의한 식별력의 취득으로 등록받았다(不服審判 第2015-764号). 해당 심판의 심결 내용은 다음과 같다.

- 본원상표의 일본 상표법 제3조 제1항 제3호 해당성에 대해서
본원상표는 별도로 열거한 바와 같이, 돌기를 갖는 원기둥 부분 아래에 상하 방향으로 커브한 크기가 다른 4장의 갓부분과 2장의 수평의 판을 갖고, 이들 갓 및 판을 연결하는 3개의 선을 조합한 구조로 이루어지는 입체적 형상의 램프 갓이라고 할 수 있는 것인데, 본원상표의 지정상품인 「램프 갓」은 일반적으로 광원을 확산시켜 주위를 비추기 위해 광원의 일부 또는 전부를 덮는 형상의 것이지만, 요즘은 공간을 장식하는 인테리어의 하나로써 취급되어 다양한 형상으로 디자인된 램프

앞서 언급한 바와 같이, 의자에 대해서는 응용미술로서 저작권에 의한 보호도 인정될 수 있다는 판단이 나왔지만,⁸⁹⁾ 입체상표로서 등록받을 수 있다면, 그 권리는 갱신되는 한 영구적인 권리로 될 수 있다. 이에 따라 정규상품 브랜드에 있어서는 해당 디자인에 대한 의장권이나 저작권이 만료한 후에도 식별력을 발휘하는 디자인을 사실상 독점할 수 있는 것으로 된다. 의자의 디자인은 상품 등의 표시성, 즉 식별력이 인정된다면 부정경쟁방지법에 의해 보호될 가능성도 있는데, 침해에 대해서는 상표권에 의해 신속한 구제가 이루어질 수 있는 것으로 되고, 타인의 사용을 억제하는 효과가 높아진다고 말할 수 있다. 그런데 이와 같이 후발상품 가구의 시장은 그것만이 위축되는 것으로 되지만, 상표권의 경우는 저작권과 다르게 타인의 권리의 존재를 쉽게 확인할 수 있는 것이기 때문에, 제3자가 불측의 불이익을 받을 가능성이 낮아진다고 말할 수 있다는 다른 측면의 견해도 존재한다.⁹⁰⁾

VI. 식별력 판단법리 관련 참조할 대표적인 판결들의 구체적 검토

1. 일본 상표법 제3조 제1항 제3호와 관련된 대표적인 판결들의 판단법리 검토

입체적 형상에 관한 기술적 표장(성질표시) 여부를 판단하는 일본 상표법 제3조 제1항 제3호에 대해서는 다음과 같이 그 판단의 시작과 전환점이 되는 판단법리를 실시한 3개의 대표적인 판결들이 일본의 문헌상 주로 거론되고 있는데,⁹¹⁾ 해당 사건들에서의 주요 판시내용을 일본 상표법 제3조 제2항의 적용 검토는 일단 제외하고, 동법 제3조 제1항 제3호의 판단에 대해서만 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

갓이 제조, 판매되고 있는 실정이 있다. 그러면 본원상표는 이것을 접하는 거래자 및 수요자가 해당 상품의 형상을 곡선으로 한 4장의 갓 등으로 디자인된 구조로 이루어지는 입체적 형상의 램프 갓으로서 이해하고, 상품 등의 기능 또는 미감을 보다 발휘시키기 위해 갖추어진 것으로 인식한다는 것이 상당하기 때문에, 자타상품의 식별표지로서의 기능을 달성할 수 없는 것으로 말해야 한다. 정리해보면, 본원상표의 입체적 형상은 아직 상품의 형상을 보통으로 사용되는 방법으로 표시하는 것의 영역을 벗어나지 않는다고 이해하는 것이 상당하고, 「램프 갓」의 형상으로서 수요자의 예측 가능한 범위 내에 있다. 따라서 본원상표는 이것을 그 지정상품에 사용해도 단순히 상품의 형상을 보통으로 사용되는 방법으로 표시한 것에 불과하므로, 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다.

2. 일본 상표법 제3조 제2항에 대해서

본원상표는 그 지정상품 「램프 갓」에 대해서 출원인에 의해 오랫동안 계속적으로 사용을 한 결과, 수요자가 출원인의 업무에 관련되는 상품인 것으로 인식하기에 이른 것으로 판단하는 것이 상당하기 때문에, 본원상표는 상표법 제3조 제2항의 요건을 구비하고 있다.

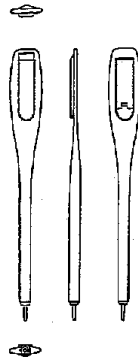
89) 知財高判平27・4・14判時2267号91頁(TRIPP TRAPP사건).

90) 小谷悦司・小松陽一郎・伊原友己 編, 앞의 책, 440면.

91) 青木博通, 앞의 책, 225면. 이 문헌에서는 일본 상표법 제3조 제2항의 적용 여부와 관계 없이, 동법 제3조 제1항 제3호의 적용의 난이도에 관하여 완화된 순으로 GuyLian, Pegcil 사건, Maglite 사건을 순서대로 언급하고 있다.

(1) Pegcil 사건⁹²⁾

상품인 “필기용구”에 대한 필기용구의 형태로 된 입체상표에 대하여 일본 상표법 제3조 제1항 제3호가 적용된 사안에서 일본 법원은 다음과 같이 판시하였다.



“본원상표에 관한 입체적 형상은 이와 같이 정리가 잘 된 스마트한 인상을 주고, 그 나름의 특징을 가지는 것이지만, 간편한 연필 또는 볼펜이라는 필기용구의 용도, 기능에서 예측하기 어려운 것 같은 특이한 형태나 특별한 인상을 주는 장식적 형상 등을 갖추고 있는 것이라고는 인정할 수 없고, 거래자나 수요자에게는 본원상표에서 이들 필기용구가 일반적으로 채용할 수 있는 기능 또는 미감을 감득(感得)하여 필기용구의 형상 그 자체를 인식하는 데 지나지 않는 것으로 인식되고, 그 형상 자체가 자타상품의 식별력을 가지는 것이라고 인정될 수는 없다. 따라서 본원상표는 그 지정상품인 연필, 볼펜, 기타 필기용구의 형상의 영역을 벗어나는 것은 아니고, 지정상품인 물건의 형상의 범위를 벗어나지 않는다고(넘어서지 않는다고) 인식하는 형상만으로 된 입체상표에 지나지 않는 것이어서, 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표에 해당한다.”

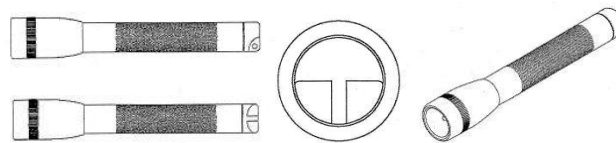
이상에서는 상표법 제3조 제1항 제3호에 관한 판단법리만을 살펴보았으나, 결국 이 사건에서의 출원상표는 필기용구의 형상표시로서의 기술적 표장(성질표시)에 해당하며 (일본 상표법 제3조 제1항 제3호 적용), 사용에 의한 식별력(일본 상표법 제3조 제2항)도 인정되지 않는다고 엄격하게 판단한 초기의 입체상표 관련 전형적인 판결이라고 할 수 있다. 입체적 형상에 특징이 있더라도 상품의 용도, 기능으로부터 예측하기 어려운 특이한 형태 및 특별한 인상을 주는 것은 아니고, 일반적으로 채용할 수 있는 기능 또는 미감을 감득(感得)하고 상품의 형상 그 자체를 인식하는 것에 지나지 않는 것은 식별력이 인정될 수 없다고 판시하고 있다는 데 그 의미가 있다.⁹³⁾

92) 東京高裁平成12年12月21日(平成11年(行ケ)第406号)判決, 判時1746号129頁.

93) 堀江亞以子, “立體商標の登録要件”, 特許制度と競争政策, 日本工業所有權法學會年報 第33号, 日本工業所有權法學會, 有斐閣, 2009, 4-5면.

(2) Maglite 사건⁹⁴⁾

상품인 “회중전등”에 대하여 회중전등의 형태로 된 입체상표에 일본 상표법 제3조 제1항 제3호가 적용된 사안에서 법원은 해당 규정의 적용은 인정하면서 동법 제3조 제2항의 사용에 의한 식별력의 취득을 적용하는 것에 의해 등록이 가능하다고 판단하였는데(일본 법원에서 최초로 이러한 판단을 함), 이하에서는 동법 제3조 제1항 제3호의 판단에 대해서만 살펴본다.



1) 기본구조에서의 판단기준의 판시 내용

“상품 등의 기능을 확보하기 위해 불가결하다고까지는 평가되지 않는 형상에 대해서는, 상품 등의 기능을 효과적으로 발휘하게 하거나 상품 등의 미관을 추구할 목적에 의해 선택된 형상이더라도 상품·서비스의 출처를 표시하고 자타상품·서비스를 식별하는 표지로서 사용되는 것이라면, 입체상표로서 등록될 가능성이 일률적으로 부정된다고 해석해야 하는 것은 아니다(무엇보다도 이하의 ‘2) 구체적인 판단기준의 판시 내용’에서 실시하고 있는 것처럼, 식별기능이 긍정되기 위해서는 엄격한 기준을 충족할 필요가 있는 것은 당연함). 또한 출원에 관한 입체상표를 사용한 결과, 그 형상이 자타상품식별력을 취득하는 것으로 된다면, 상표등록의 대상으로 될 수 있는 것에 특별한 지장은 없다고 해야 한다.”

2) 구체적인 판단기준의 판시 내용

“상품 등의 형상은 다수의 경우 상품 등에 기대되는 기능을 보다 효과적으로 발휘하게 하거나, 상품 등의 미관을 보다 뛰어난 것으로 하는 등의 목적으로 해석되는 것이어서, 상품·서비스의 출처를 표시하고 자타상품·서비스를 식별하는 표지로서 사용되는 것은 적다고 말할 수 있다. 이와 같이 상품 등의 제조자, 공급자의 관점에서 본다면, 상품 등의 형상은 다수의 경우에 그 자체에 있어서 출처표시기능 내지 자타상품식별력기능을 가지는 것, 즉, 상표로서의 기능을 가지는 것으로서 채용하는 것은 아니라고 말할 수 있다. 또한 상품 등의 형상을 보는 수요자의 관점에서 보더라도 상품의 형상은 문자, 도형, 기호 등에 의해 평면적으로 표시되는 표장과는 다르고, 상품의 기능이나 미관을 두드러지게

94) 知財高裁平成19年6月27日(平成18年(行ケ)第10555号)判決, 判時1984号3頁, 判タ1252号132頁.

하기 위해 선택한 것으로 인식하고, 출처표시의 식별을 위해 선택한 것으로는 인식하지 않는 경우가 많다고 할 수 있다. 그렇다면 상품의 형상은 다수의 경우에 상품 등의 기능 또는 미관에 이바지하는 것을 목적으로 하여 채용된 것이고, 그와 같은 목적을 위해 채용되는 것이라고 인정되는 형상은 특단의 사정이 없는 한, 상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 사용하는 포장만으로 된 상표로서 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하는 것으로 해석하는 것이 타당하다.”

“또한 상품 등의 구체적 형상은 상품 등의 기능 또는 미관에 이바지하는 것을 목적으로 채용되지만, 한편으로 해당 상품의 용도, 성질 등에 기인한 제약하에서 통상은 어느 정도의 선택의 폭이 있다고 할 수 있다. 그러나 동종의 상품 등에 대하여 기능 또는 미관상의 이유에 의한 형상의 선택과 예측할 수 있는 범위의 것이라면, 해당 형상이 특징을 가지고 있다고 하더라도 상품 등의 기능 또는 미관에 이바지하는 것을 목적으로 하는 형상으로서 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하는 것이라고 해야 한다. 생각건대 상품 등의 기능 또는 미관에 이바지하는 것을 목적으로 하는 형상은 동종의 상품 등에 관여하는 자가 해당 형상을 사용하는 것을 원하는 것이므로, 우선 상표출원한 것만을 이유로서 해당 형상을 특정인에게 독점하게 하는 것은 공익상의 관점에서 적절하지 않기 때문이다.”

“게다가 수요자가 예측할 수 없는 것 같은 참신한 형상의 상품 등이었더라도, 해당 형상이 오로지 상품 등의 기능향상의 관점에서 선택된 것일 때에는 상표법 제4조 제1항 제18호의 취지를 감안한다면, 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다고 해야 한다. 생각건대 상품 등이 동종의 상품 등에 보이지 않는 독특한 형상을 가지는 경우에 상품 등의 기능의 관점에서는 발명 내지 고안으로서, 상품 등의 미관의 관점에서는 의장으로서, 각각 특허법·실용신안법 내지 의장법이 정하는 요건을 갖춘다면, 그 한도에서 독점권이 부여되는 것이 있을 수 있는데, 이들 법의 보호의 대상으로 될 수 있는 형상에 대하여 상표권에 따라 보호를 부여하는 것은 상표권이 존속기간의 갱신을 반복하는 것에 의해 반영구적으로 보유된다는 점을 근거로 한다면, 상품 등의 형상에 대하여 특허법, 의장법 등에 따른 권리의 존속기간을 넘어서 반영구적으로 특정인에게 독점권을 인정하는 결과를 발생시키는 것으로 되거나, 자유경쟁의 부당한 제한에 해당되어 공익에 반하기 때문이다.”

“상기의 각 특징은 모두 상품 등의 기능 또는 미관에 이바지하는 것을 목적으로 하는 것이라고 해야 하고, 수요자가 예측가능한 범위의 회중전등에 대한 특징이라고 말할 수 있다. 그렇다면 본원상표의 형상은 아직 회중전등의 기본적인 기능, 미관을 발휘하게 하기 위해 필요한 형상의 범위 내에 있어 회중전등의 기능성과 미관을 겸비한 것이라고 평

가될 수 있는데, 이것을 처음 보는 수요자가 해당 형상으로 상품의 출처를 표시하는 표지로서 인식할 수 있는 것이라고는 말할 수 없다. 본원상표는 상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 사용하는 표장만으로 된 상표로서 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하는 것이라고 해야 한다.”

이상과 같은 판단법리에 의하여 해당 입체상표에 대해서는 일본 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당된다고 판단하였으나, 결과적으로는 일본 상표법 제3조 제2항의 사용에 의한 식별력의 취득의 해당으로 상표등록을 인정하였다.

이 사건의 판결은 사용에 의한 식별력의 취득을 통한 입체상표의 등록을 인정하고 있는바, 상품의 출처를 표시하여 자타상품을 식별하는 표지로서 사용되고 있는 것이라면, 입체상표로서 등록될 가능성이 있다는 것은 인정하면서도, 이상에서 살펴본 바와 같이, 1) 객관적으로 보아 상품 등의 기능 또는 미감에 기여할 목적으로 채용되고 있는 형상, 2) 공익상 관점에서 동종의 상품 등에 대하여 기능 또는 미감상의 이유에 의한 형상의 선택으로 예측할 수 있는 범위의 것, 3) 수요자가 예측할 수 없는 형상이라고 하더라도 오로지 상품 등의 기능향상의 관점에서 선택된 것일 때에는 형상표시로서의 기술적 표장에 해당함을 입체상표에 관한 구체적인 판단기준으로서 실시하고 있다. 이 중 특히 ‘3) 수요자가 예측할 수 없는 형상이라고 하더라도 오로지 상품 등의 기능향상의 관점에서 선택된 것일 때에는 형상표시로서의 기술적 표장에 해당함’이라는 판단기준은 해당 판결에서 처음 실시된 것이라고 본다.⁹⁵⁾

(3) GuyLian 사건⁹⁶⁾

지정상품인 “초콜렛” 등에 대한 초콜렛의 형태로 된 입체상표에 대하여, 상표법 제3조 제1항 제3호가 적용된 사안에서 법원은 본 입체상표가 본래적으로 식별력이 있는 것으로 판단하여 등록을 인정하고 있는데, 구체적인 판시 내용은 다음과 같다.



95) 堀江亞以子, 앞의 논문, 5면.

96) 보통 일본에서는 “シーシェルバー”사건으로 부르기도 한다. 知財高裁平成20年6月30日(平成19年(行ケ)第10293号)判決, 判時2056号133頁, 判タ1315号254頁.

1) 상표법 제3조 제1항 제3호의 의의

“일본 최고재판소 판결⁹⁷⁾에서는 상표법 제3조 제1항 제3호의 취지에 대하여 ‘상표법 제3조 제1항 제3호에 게시된 상표가 상표등록의 요건을 흠결한다고 되어 있는 것은 이와 같은 상표는 상품의 산지, 판매지 그 밖의 특성을 표시기술하는 표장이어서, 거래 시에 필요적절한 표시로서 누구도 그 사용을 원하는 것이므로, 특정인에 의한 그 독점사용을 인정하는 것을 공익상 적당하지 않다는 것임과 아울러 일반적으로 사용되는 표장이어서 다수의 경우 자타상품식별력을 결여하여 상표로서의 기능을 달성할 수 없는 것에 의한 것’이라고 해석해야 한다.’고 설시하고 있는 바, 상지에서 설시하는 바는 입체상표제도가 도입된 것에 의해 영향을 받는 것으로는 해석되지 않으므로, 이하에서는 상기 설시에 따라 검토하는 것으로 한다. 상지의 설시에 따르면, 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하는 상표의 유형으로서, 첫 번째 것은 ‘거래 시에 필요적절한 표시로서 누구도 그 사용을 원하는 것이므로, 특정인에 의한 그 독점사용을 인정하는 것은 공익상 적당하지 않다는 것’이고(이하, ‘독점부적절상표’라고 함), 두 번째 것은 ‘일반적으로 사용되는 표장이어서 다수의 경우 자타상품식별력을 결여하여 상표로서의 기능을 달성할 수 없는 것’이다(이하, ‘자타상품식별력결여상표’라고 함).”

2) 해당 입체상표가 ‘독점부적절상표’인지 여부에 대한 판시 내용

“본원상표는 4종류의 어패류의 도안의 선택 및 배열의 순서 및 입체적으로 구성된 이들 도안의 대리석 모양의 색채 등에 있어서, 적어도 본건의 모든 증거로부터는 동일한 모양의 표장의 존재를 인정할 수 없다고 하는 의미에서 개성적인 바, 상기 인정한 대로 본원상표는 원고가 그 제조·판매에 관계된 초콜렛 과자에 부착하는 입체상표로서 채택할 의도하에, 1958년의 창업 당시부터 사용하고 있던 조개껍데기의 도안 등을 채용하여 구성하고 창작한 것으로 인정되므로, 이러한 사실들에 따르면, 본원상표가 초콜렛 과자의 거래에서 ‘필요적절한 표시로서 누구도 그 사용을 원하는 것’이어서 그러한 이유로 ‘특정인에 의한 그 독점사용을 인정하는 것을 공익상 적당하지 않은 것’에 해당하는 것이라고 인정할 수는 없고, 본건 모든 증거를 검토하여도 이것을 인정하기에 충분한 증거는 없다. 따라서 본원상표가 독점부적절상표에 해당하는 것이라고 인정할 수는 없다.”

3) 해당 입체상표가 ‘자타상품식별력결여상표’인지 여부에 대한 판시 내용

“앞서 언급한 최고재판소의 판결은 자타상품식별력결여상표에 대하여 ‘일반적으로 사용되는 표장(전단)’이기 때문에 ‘상표로서의 기능을 달성할 수 없는 것(후단)’이라고 설시

97) 最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決(判例時報927号233頁).

하고 있는 바, 상기 요건 중 전단은 상표법 제3조 제1항 제3호와의 관계에서는 해당 규정의 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장’의 한 가지 해석을 보여준 것으로 이해할 수 있다.”고 설시하고, “본원상표가 ‘일반적으로 사용하는 표장’이라고 할 수 있는지 여부는 그 표현수법자체가 일반적인지 여부는 아니라, 구체적인 형체로서 표현된 표장 그 자체에 대해서 보아야 하므로, 더 나아가 이러한 점에 대하여 검토한다. 본원상표에서는 참새우, 부채형의 조개껍데기, 해마 및 홍합의 4종의 도안을 향해 왼쪽부터 순차배열하고, 더욱이 이들 도안을 대리석 모양을 한 초코렛에서 입체적으로 본뜬 형상으로 되는 것이어서 이와 같은 4종의 도안의 선택·조합 및 배열의 순서 및 대리석의 색채가 결합하고 있는 점에서 본원상표에 관한 표장은 신규하고, 본건 모든 증거를 검토하여도 이것과 동일 내지 유사한 표장의 존재를 인정할 수는 없다. 그리고 이들 결합에 따라 형성되는 본원상표가 주는 총합적인 인상은 본원상표가 부착된 앞의 초콜렛 과자의 수요자인 일반 수요자가 초콜렛 과자의 다음 번째의 구입을 검토할 때에, 본원상표에 관한 지정상품의 구입 여부를 결정하는 데 있어서의 표지로 하는 데에 족한 정도로 충분히 특징적이라고 말할 수 있고, 본건 모든 증거를 검토하여도 본원상표에 관한 표장이 ‘일반적으로 사용되는 표장’이라고 인정하기 충분한 증거는 없어 본원상표가 ‘상표로서의 기능을 달성할 수 없는 것’이라고 인정하기 충분한 증거도 없다.”

4) 상품 등의 기능 또는 미감과의 관계

“초콜렛 과자의 외형, 즉, 형상이 미감 등의 향상이라고 하는 1차적 요구에 더하여 수요환기를 도모하기 위한 자타상품식별력의 부여의 관점도 아울러 가지고 있는 것이라고 용이하게 추인될 수 있는 것이다. 이와 같이 볼 때, 기호품인 초콜렛 과자의 수요자는 자기가 구입한 초콜렛 과자의 맛과 그 형상이 다른 동종상품과 식별가능한 정도로 특징적이라면 그 특징적 형체를 한 가지 실마리로 하여 다음 번째 이후에 구입할 때의 상품선택의 기준으로 할 수 있고, 현재 그와 같이 하고 있는 것이라고 추인할 수 있으므로, 그 입체상표가 ‘선택할 수 있는 형상의 한 가지로 이해되는 한 식별력은 없다’고 하는 피고의 주장은 거래실정을 간과하는 지나친 정도로 추상화한 논의이고, 갑자기 채용하기 어려운 바이다. 피고는 상품 등의 기능 또는 미감과 관계 없는 특이한 형상에 한하여 자타상품식별력을 가지는 것으로 보아 상표법 제3조 제1항 제3호의 상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표라고 할 수는 없다고 하는데, 상품의 본래적 가치가 기능 및 미감에 있는 것에 비추어 본다면 이와 같은 기준을 만족할 수 있는 상품을 상정하는 것은 대부분 어렵고 이와 같은 사고방식은 입체상표제도의 존재의의를 지나치게 한정하는 것이어서 타당하다고는 말하기 어렵다.”

2. 이상의 판결들의 종합적 검토

Pegcil 사건 판결에 따르면, 상품의 용도, 기능으로부터 예측하기 어려운 것 같은 특이한 형태나 특별한 인상을 주는 장식적 형상 등을 갖추고 있다면, 일본 상표법 제3조 제1항 제3호는 적용되지 않는 것으로 될 것이다. 각별 사건의 판결⁹⁸⁾도 동일한 기준을 다루고 있고, 위에서 살펴본 Maglite 사건 판결이 있을 때까지는 이러한 판단기준이 답습되고 있었다. 이것은 입법경위를 존중한 판단기준이라고 볼 수 있을 것이다.⁹⁹⁾

Maglite 사건 판결에서 판시된 다른 판단기준은 종래의 판결에서도 다루어지고 있었던 것이지만, ‘수요자가 예측할 수 없는 것 같은 참신한 형상의 상품 등이었더라도, 해당 형상이 오로지 상품 등의 기능향상의 관점에서 선택된 것일 때에는 상표법 제4조 제1항 제18호의 취지를 감안한다면, 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다고 해야 한다.’는 기준은 이때까지의 판결에는 없던 판단기준이다.¹⁰⁰⁾ 이러한 판단기준은 코카콜라(コカ・コーラ) 사건 판결¹⁰¹⁾에서도 동일하게 다루어지고 있다.¹⁰²⁾

Maglite 사건 판결에서 새롭게 언급된 이상과 같은 판단기준에 대해서는 이하의 2가지의 이해법이 고려될 수 있을 것으로 보는 견해가 있다.¹⁰³⁾

첫 번째 것은 ‘상품 등의 기능 향상’의 ‘기능’은 ‘기술적 기능’ 및 ‘미적 기능’을 의미하고, 전자는 특허법·실용신안법과의 관계, 후자는 의장법과의 관계를 고려한 것이라고 이해되는 입장으로 본다.¹⁰⁴⁾ 이에 관하여 미적인 기능적 상표에 대한 등록배제 규정을 가지고 있는 미국 및 유럽과는 달리 일본에서는 이와 같은 조정규정이 결여되어 있다는 점이 지적되었고, 의장법 등과의 조정도 일본 상표법 제3조 제1항 제3호의 규정 정도만으로 행해지고 있다는 것이 위에서 언급한 Maglite 사건 판결에서 판시된 새로운 판단기준을 고려하게 된 배경이라고 보기도 한다.¹⁰⁵⁾

두 번째 것은 여기서의 ‘상품 등의 기능 향상’의 ‘기능’은 기능미까지 포함하는 것이지만, 기능과 무관하게 채용할 수 있는 장식적인 미는 포함하지 않는다는 해석이 있다.¹⁰⁶⁾ 이와 같은 해석을 취하면 일본 상표법 제3조 제1항 제3호의 의장법과의 관계는

98) 東京高裁平成15年8月29日(平成14年(行ケ)第581号)判決, 最高裁HP(角瓶ウイスキー事件).

99) 工業所有權審議會, 商標法等の改正に関する答申, 平成7年(1995年) 12月13日, 30면.

100) 青木博通, 앞의 책, 232면.

101) 知財高裁平成20年5月29日(平成19年(行ケ)第10215号)判決, 判時2006号36頁, 判タ1270号29頁.

102) Maglite 사건을 담당했던 재판부(知的財産部第3部)가 해당 코카콜라 사건도 담당함.

103) 青木博通, 앞의 책, 232-233면.

104) 青木博通, “ミニマグライト事件による立体商標の保護-立体商標の登録の判断基準とは-”, CIPICジャーナル 第180号, 2007, 17면.

105) 青木博通, 앞의 책, 232면.

완화되어 해석되는 것으로 될 것이다(기능미가 아닌 장식미의 향상은 디자인 등이 입체 상표로서의 등록에 장애가 되지 않게 된다는 점에 근거).¹⁰⁷⁾

한편으로 일본 상표법 제3조 제1항 제3호의 판단기준이 가장 완화된 것이라고 이해 되는 것이 앞서 살펴본 GuyLian 사건 판결인데, 해당 사건에서 본원상표는 개성적이고 (시장에서의 유일성), 다음 번째의 구입을 검토할 때에 표지로 보기에 족한 정도로 충분히 특징적이라고 말할 수 있다고 보아 본래적인 식별력을 인정하고 있다.

입체상표는 때와 장소가 바뀌는 이격적 관찰에 의해 출처를 식별할 수 있는 것이 필요하므로, 그것을 감당할 수 있을 만한 ‘식별력’이 필요하여, 의장과 같이 대비관찰에 의한 식별성과는 질적으로 다르다고 볼 수 있다.¹⁰⁸⁾ 이러한 이격적 관찰에 관한 차이의 근거는 ‘기억에 남는 특징’에서 구해지는 것으로 보면 될 것이다. 그러한 의미에서 앞서 살펴본 GuyLian 사건 판결의 판단기준은 상표법 제3조 제1항 제3호(기술성)보다 상표법 제3조 제1항 제6호(자타상품식별력에 관한 식별성)의 기준에 적합하다고 말하는 견해가 있기도 하다.¹⁰⁹⁾

이상에서 상세하게 살펴본 3개의 판결의 판단기준의 차이는, Maglite 사건 판결이 독점적응성에 비중을 두고 일본 상표법 제4조 제1항 제18호의 취지(자유경쟁확보)에 따라 특허법, 실용신안법 및 의장법을 배려하여 동법 제3조 제1항 제3호의 해석을 하고 있는 것에 반하여, GuyLian 사건 판결 및 Pegcil 사건 판결은 이와 같은 배려가 없다는 점에 있다고 볼 수 있다.¹¹⁰⁾

VII. 일본에서의 입체상표의 식별력 판단에 관한 특징 정리

전체적으로 일본에서의 입체상표의 식별력 판단에 관한 해석방향상의 특징을 정리해 보면, 다음과 같이 정리해 볼 수 있겠다.¹¹¹⁾

첫째, 입체상표에 대하여 일본은 유럽과 마찬가지로 입체적 형상 그 자체로 일본 상표법 제3조 제1항 제3호 등이 적용될 수 없는 본래적인 식별력을 인정한다.

106) 田村善之·劉曉倩, 앞의 논문, 1403면.

107) 青木博通, 앞의 책, 232면.

108) 상표의 유사 판단 등에서는 이격적 관찰이 그 판단방법으로 포함되고 있으나, 디자인(의장)에 대해서는 그렇지 않다.

109) 青木博通, 앞의 책, 232-233면.

110) 青木博通, 앞의 책, 233면.

111) 青木博通, 앞의 책, 248면.

둘째, 일본은 기술적 표장의 등록요건에서(일본 상표법 제3조 제1항 제3호의 형상 표시) 입체상표의 등록을 배제하는 경우가 많고, 자타상품식별력만을 판단하는 규정인 동법 제3조 제1항 제6호에 의하여 등록이 배제된 판결은 아직 없다. 그러나 GuyLian 사건 판결이 비록 일본 상표법 제3조 제1항 제3호가 적용되지 않는다고 판단한 것이기는 하지만, 동법 제3조 제1항 제6호에 가까운 해석론을 보이고 있다고 이해되고 있으며, 이러한 해석은 초콜렛이라는 상품이 기술적 기능과는 무관한 상품이라는 것에 근거하고 있다.¹¹²⁾

셋째, 그리고 동법 제3조 제1항 제3호에 의해 등록을 배제하는 경우에는 독점적응성의 취지가 강하게 나오게 되고, 그 판단기준은 Maglite 사건 판결과 같이 상품의 기능에 관한 자유경쟁제한의 관점에서 엄격하게 되어있다고 말할 수 있다.

넷째, 기술적 기능성을 판단할 때에 대체 디자인의 존재를 일본에서는 고려한다고 볼 수 있다.

VIII. 마치며 - 일본에서의 판단동향에 따른 시사점

결론적으로 일본에서 상품 자체의 형상 및 포장에 관한 입체상표에 대해서는 원칙적으로 일본 상표법 제3조 제1항 제3호를 적용하고, 사용에 의한 식별력을 취득한 것을 일본 상표법 제3조 제2항으로 등록하는 방식으로 정책적인 운용이 이루어지고 있다. 이것은 일본 특허청의 공업소유권심의회 “商標法等の改正に関する答申(상표법 등의 개정에 관한 답신)”에 있는 “수요자가 지정상품 또는 그 용기 또는 지정서비스의 제공용으로 제공하는 물건의 형상 그 자체의 범위를 벗어나지 않는다고 인식하는 형상만으로 된 입체상표는 등록대상으로 판단하지 않는 것이 적당하다고 생각된다.”는 답신내용에 따른 것이라고 말할 수 있는데,¹¹³⁾ 이것을 일본 특허청의 조직의 시점에서 본다면, 이에 관하여는 입체상표를 관할하는 ‘상표과’와 의장(디자인)을 관할하는 ‘의장과’와의 역할 분담,¹¹⁴⁾ 및 상품의 형상에 대하여 본래적으로 출처로서의 식별력이 있는지 여부의 심사에서의 판단의 곤란성을 감안한 것이라고도 언급되고 있다.¹¹⁵⁾

112) 青木博通, 앞의 책, 249면.

113) 工業所有權審議會, 商標法等の改正に関する答申, 平成7年(1995年) 12月13日, 30면.

114) 이에 관하여 일본 특허청의 공식적인 입장을 볼 수 있었던 사실을 살펴보자면, 국제회의에서 아시아 여러 국가들이 일본의 “ヤクルト(야쿠르트)” 및 “角瓶(각병)”의 입체상표를 인지하던 중에, 일본 특허청이 어떤 이유로 이러한 입체상표들을 등록하지 않았는지에 대한 질문이 이어졌고, 답변자였던 당시 일본 특허청의 심판장이었던 “林二郎”은 “의장법과 상표법의 경계 수준”을 지적하였다(林二郎, “記念研修會 最近の商標審判狀況”, 日本商標協會誌 第67号, 2009, 61면 참조).

우선 입체상표의 식별력에 관하여 우리나라의 대법원 판례는 “상품 등의 입체적 형상으로 된 상표의 경우에, 그 입체적 형상이 해당 지정상품이 거래되는 시장에서 그 상품 등의 통상적 기본적인 형태에 해당하거나, 거래사회에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나 또는 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서 그 상품의 장식 또는 외장(外裝)으로만 인식되는 데에 그칠 뿐, 이례적이거나 독특한 형태상의 특징을 가지고 있는 등으로 수요자가 상품의 출처표시로 인식할 수 있는 정도의 것이 아니라면, 위 규정의 ‘상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당한다고 보아야 한다.”¹¹⁵⁾라고 판시하고 있다. 그런데 앞서 살펴본 일본의 판례상의 판단법리와 유사한 점도 있으나, 판단기준상의 적용 순서가 다르거나 다소 느슨한 모습을 보인다. 예를 들면, “거래사회에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과” 및 “당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상” 등 보다는 “동종의 상품 등에 대하여 기능 또는 미관상의 이유에 의한 형상의 선택과 예측할 수 있는 범위의 것”이라는 판단법리가 보다 더 포괄적이고 그 판단상의 운용의 폭이 좀 더 넓지 않나하는 생각이 든다. 그리고 참신한 형상이 무조건 출처표시로서의 인식으로 인정되는 것이 아니라는 현실을 고려해 볼 때에, Maglite 사건에서도 언급한 “수요자가 예측할 수 없는 것 같은 참신한 형상의 상품 등이었더라도, 해당 형상이 오로지 상품 등의 기능향상의 관점에서 선택된 것일 때에는 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다.”는 판단법리도 특허청의 상표심사기준 등이나 법원의 판결의 판단법리에서 그 도입을 검토할 필요가 있다고 생각된다. 즉, 앞서 살펴본 일본의 판결들의 경우처럼 이에 관한 구체적인 판단법리가 나와주어야, 기존에 입체적 형상 자체에 관한 입체상표에 대하여 본래적 식별력의 인정을 받기가 어려웠고 또한 사용에 의한 식별력의 인정을 받기 어려웠던 현실을 기업 등이 극복하는 데 정보적인 측면에서 도움이 될 수 있을 것으로 보이며, 이에 따라 기업 등에서 입체상표를 등록받기 위한 범위의 확정과 이에 관한 전략을 보다 쉽게 수립 및 추진할 수 있게 되어 입체상표의 출원도 증가 및 활성화 될 수 있을 것으로 생각된다. 이 외에도 입체상표 특유의 사용에 의한 식별력의 판단법리 및 여기서의 출원상표와 사용상표의 동일성에 관한 판단기준의 정립도 아울러 이상에서 살펴본 일본에서의 판단기준 등을 참조할 필요가 있다고 생각한다.

115) 상표심사기준과 같은 특허청의 내부 기준은 법률 본래의 바람직한 해석을 말하기 보다는 현재의 심사체제에서 신속하게 안정적인 심사를 하기 위해 책정되고 있다는 시점을 간과할 수 없다고 보아야 한다는 것을 이상의 내용에 관한 이유로 일본 내에서 언급되고 있다(青木博通, 앞의 책, 252면).

116) 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결.

한편으로 외국에서 상표등록이 된 입체상표에 대하여 국내에서도 상표등록을 허용해야 하는 것이 아닌가 하는 문제가 제기될 수 있으나, 일본에서의 이상에서 살펴본 Maglite 사건에서도 나타나 있듯이, 외국에서 상표등록이 다수 되었더라도(세계 25개국에서 출원되어 22개국에서 상표등록을 취득) 해당 입체상표를 국내에서도 당연히 등록시켜야 한다는 논리는 받아들여지지 않았으며,¹¹⁷⁾ 이것은 상표의 식별력에 관하여 외국에서의 등록례가 국내에서의 상표등록 여부를 구속할 수 없다는 우리나라의 대법원 판례상의 판단법리에도 부합할 것이다.¹¹⁸⁾ 즉, 상표의 식별력 판단은 국내의 거래자나 수요자의 인식수준을 고려하여 판단하는 것이므로, 외국의 거래자나 수요자의 인식수준과는 별개로 보아야 하고, 관련 거래업계의 상황도 국가마다 다를 것을 감안하여 국내의 수요자나 거래자의 사정을 고려한 식별력 판단이 이루어질 수밖에 없는 것이라는 점을 유의해야 할 것이다.¹¹⁹⁾ 이것은 앞서 살펴본 동일한 GuyLian 초콜렛의 입체상표에 대하여 일본에서의 GuyLian 사건 판결에서는 본래적인 식별력을 인정하였으나, 우리나라의 특허법원에서는 상표법 제33조 제1항 제3호(구법으로는 제6조 제1항 제3호 : 상품의 형상표시)의 적용으로 식별력을 부정한 것¹²⁰⁾에 비추어 볼 때에도 이러한 판단상의 실제적인 차이를 확인할 수 있을 것이다.

이 점에 대해서는 대리인들이 외국에서 등록된 예를 국내에서의 상표의 식별력 등의

117) 이에 대해서는 앞서 향수병의 입체상표와 관련하여 살펴보았던 知財高判平23·4·21判時2114号19頁[상품명 'L'EAU D'ISSEY'(사용에 의한 식별력의 취득이 부정됨)]에서도 프랑스를 포함한 여러 국가에서 해당 입체적 형상이 상표로 등록되었으나, 이것을 가지고 일본에서의 상표등록의 타당성을 부정한 사례를 통해서도 확인가능하다.

118) 출원상표의 등록 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지만 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것도 아니다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후 353 판결, 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 등 참조).

119) 문자상표에 관한 것이기는 하지만, "ChargeNow" 사건에서 특허법원에서는 외국에서의 다수 등록례 및 사용사례 등을 일부 근거로 포함시켜 출원상표의 식별력을 인정(기술적 표장 및 기타 식별력이 없음을 적용 안함)하기는 하였지만(특허법원 2016. 2. 3. 선고 2015허3993 판결), 대법원에서는 이러한 특허법원의 판결을 파기하고 지정상품 등 용도나 사용방법의 직감을 근거로 식별력을 부정(기술적 표장 적용)한 사례가 있는데(대법원 2019. 7. 10. 선고 2016후526 판결), 이러한 문자상표에 관한 식별력 판단의 해석론을 입체상표에도 동일하게 적용해야 할 것이다.

120) 이 사건 출원상표는 전체적으로 그 지정상품인 초콜릿 등 제품의 일반적인 형상으로 인식될 뿐만 아니라, 위와 같이 입체적으로 부가되어 있는 새우, 조개, 해마, 홍합의 형상들은 설령 그 각각이 독립하여 식별력을 가지고 있다고 할지라도, 이 사건 출원상표와 같이 초콜릿 제품의 전형적인 형상에 그 일측면만이 양각의 형태로 표현되어 있다면 일반 수요자들에게는 초콜릿 제품의 장식적인 형상으로 인식될 뿐 이와 달리 그 자체가 상품의 출처표시로 인식된다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 또한 위 새우, 조개, 해마, 홍합의 형상들이 모여서 특별한 관념을 낳거나 초콜릿 제품의 일반적인 형상이라는 관념을 상쇄시킬 정도로 특이하게 구성된 것이 아니라 초콜릿 제품의 일반적인 형상인 직사각형의 입체적 형상에 흡수되는 부수적 또는 보조적인 것에 불과하다 할 것이어서, 위 새우, 조개, 해마, 홍합의 형상의 부가에 의하여 전체적으로 새로운 식별력이 생긴다고 보기 어렵다.[특허법원 2005. 6. 24. 선고 2005허2571 판결(확정)]

인정의 참고자료로서 상습적으로 제출하는 것이 심판 및 소송에서 통상적인 상황이므로, 법원에서는 이러한 대리인들의 반복적인 제출에 구애받지 말고, 상표에 관한 판단에 기술에 관한 특허적인 해석방향을 지양하는 것이 바람직할 것이라고 생각한다.¹²¹⁾

121) 특히 상품의 기능성이 문제되는 입체상표에 관하여 살펴본다면, 외국에서 특정 입체상표의 등록례가 많다는 점을 국내에서 해당 입체상표에 대한 식별력의 인정 내지 등록의 근거로 삼는다는 것은 국제적으로 볼 때에 기술적인 기능성이 있는 입체적 형상은 국제주의적인 관점에서 국내에서도 기술적인 기능성이 뛰어난 것으로 볼 수 있어 등록을 허용해야 한다는 특허적인 해석론에서 접근하는 것이 될 수 있으므로, 오히려 기술적 기능성을 상표로서의 등록대상에서 배제하는 취지의 입체상표의 식별력 판단 등에 대해서는 모순이 되는 모습을 보여준다고 할 수 있겠다.

발 표 문 3

유럽에서의 입체상표의 보호

김 병 일*

목 차

- | | |
|------------------|----------------|
| I. 들어가는 말 | 2. 상표의 정의 및 기능 |
| II. 입체상표에 관한 일반론 | 3. 입체상표보호제도 |
| 1. 상표법제 일반 | III. 결어 |

I. 들어가는 말

입체상표를 둘러싼 법리적 쟁점은 입체상표의 본질적 식별력¹⁾ 유무, 사용에 의한 식별력 취득 여부 및 기능성 해당 여부의 판단기준을 어떻게 설정할 것인가의 문제이다. 출원상표 및 그와 동일한 제품의 형상이 식별력이 없고 기능성으로 인하여 상표 또는 상품표지로서 보호받을 수 없는 것이라는 여부가 문제가 된다.²⁾

입체상표의 보호에 관한 상표법제도와 실무를 유럽, 그리고 독일법³⁾을 중심으로 살펴보고 시사점을 검토하고자 한다.

II. 입체상표에 관한 일반론

1. 상표법제 일반

가. 법원(法源)

EU는 EU 상표지침(First Council Directive 89 / 104 / EEC)에 의거 지침이행을

* 한양대학교 법학전문대학원 교수.

1) 미국의 'inherently distinctive'를 '본질적 식별력', '고유의 식별력' 또는 '본래적 식별력'으로 번역할 수 있을 것인데, 우리 상표법상 특별히 이러한 용어를 규정하고 있지는 아니하나 상표법 제33조 제1항에서 말하는 식별력은 사용에 의한 식별력 취득 경우 없이 본질적 또는 본래적으로 가지는 식별력을 의미한다고 할 것이다. 이 글에서는 본질적 식별력이라고 통일하여 서술한다.

2) 박태일, "입체상표의 식별력 및 기능성 판단기준", 사법 제38호(2016), 316면.

3) 프랑스법상의 입체상표 보호에 대해서는, 양대승, "프랑스 및 유럽연합에서의 입체상표 보호", 선진상사법률연구 제66호(2014), 87면 이하.

통한 회원국의 상표법령에 관한 조화·통일화를 시도한 바 있다. 아울러 EU 상표규칙(Council Regulation (EC) No 40 / 944)에 의거하여 출범한 공동체상표제도(CTM)는 1996년 4월 1일부터 상표디자인청(OHIM)에서 출원을 접수하여 왔다. EU 상표지침은 2008년, EU 상표규칙은 2009년에 통합판이 제정되었다. 이 상표지침과 상표규칙은 2015년에 개정되었으며, 공동체 상표(CTM)는 이 개정 이후 EU 상표(European Union Trade Mark)로 용어가 변경되었다.⁴⁾

지침 (directive)	- EU 상표지침(First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks [European Trade Mark Directive, ‘제1지침’라 약칭함]) - Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version) (Text with EEA relevance); - Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Text with EEA relevance) : ‘EUTMD’라 약칭함
규칙 (regulation)	- EU 상표규칙(Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark [European Community Trade Mark Regulation]) - Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) (Text with EEA relevance) - Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (Text with EEA relevance.) : ‘EUTMR’ 라 약칭함

EU 상표규칙에 근거한 EU 상표권의 취득은 등록을 통해서만 가능한 반면, 각 회원국의 국내에서는 EU 상표지침에 따라 상표의 사용에 근거하는 상표권이 인정되고(예를 들면 영국이나 독일의 미등록상표권이 이에 해당한다). 또한 EU 상표규칙과 EU상표 지침의 제정 작업이 동시에 진행됨에 따라 양자의 문언은 거의 동일하다. 따라서 EU 상표지침을 국내 이행하기 위한 개정이 이루어진 후의 각국의 상표법 규정도 그 내용은 거의 같다.

4) 2015년 개정으로 인해 그동안 유럽상표청이라고 불렸던 OHIM이 European Union Intellectual Property Office (EUIPO) (EU 지식재산권청)로 명칭을 변경하였다. European Union Intellectual Property Network(EUIPN)는 유럽연합 회원국 각국의 특허청들로 구성된 유럽연합 상표 및 디자인 시스템 구축을 목적으로 하는 기관이 존재한다.

EU 상표지침이 도입되기 전 대부분의 국가의 경우 입체적 형상에 대해서는 거래통용력(Verkehrsgeltung)⁵⁾ 또는 사용에 의한 식별력 취득한 경우에 트레이드 드레스(Ausstattung, get-up)로서의 보호만이 주어져 있었다. 한편, 독일에서는 1994년 10월 25일자의 상표법개정에 관한 법률⁶⁾ 제48조 제1호에 의하여 舊商標法(Warenzeichengesetz: WZG)이 폐지되고, EU 상표지침을 국내입법(umgesetzt)하기 위하여 제정된 “상표 및 기타 표지에 관한 법률” [Gesetz über den Schutz der Marken und sonstigen Kennzeichen: “Markengesetz” (MarkenG)]이 1995년 1월 1일부터 시행되고 있다.

2. 상표의 정의 및 기능

가. 상표의 정의

Article 4 [Signs of which an EU trade mark may consist]

An EU trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, or designs, letters, numerals, colours, the shape of goods or of the packaging of goods, or sounds, provided that such signs are capable of:

- (a) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; and
- (b) being represented on the Register of European Union trade marks ('the Register'), in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor.

EU 상표지침 제3조 및 EU 상표규칙 제4조에 의하면, 상표는 한 기업의 상품 또는 서비스를 다른 기업의 그것과 식별할 수 있는 표지로서 정의하고 상표의 구성요소로서 특히 성명을 포함한 문자, 도형, 철자, 숫자 그리고 상품의 형상이나 포장의 형태와 같이 “(사실적으로) 표현할 수 있는(being represented) 표지”라면 어떠한 표지라도 공동체상표로서 등록될 수 있도록 넓게 인정하고 있다.⁷⁾

5) ‘거래관철력(Verkehrsdurchsetzung)을 획득’으로 번역되기도 하는데, 이는 우리 법리상 사용에 의한 식별력 취득과 거의 동일한 개념이다.

6) BGBl. I. 3082 면.

7) 이는 독일 상표법 제3조 제1항과 문언적으로 거의 동일하다. **Section 3 [Signs eligible for protection as trade marks]**

(1) All signs, particularly words including personal names, designs, letters, numerals, sounds, three-dimensional designs, the shape of goods or of their packaging as well as other wrapping, including colours and colour combinations, may be protected as trade marks if they are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

유럽연합의 종래 상표지침 및 상표규칙은 시각적으로 표시될 수 있는(capable of being represented graphically) 표장만이 상표로 보호받을 수 있다고 규정하고 있었으나, 2015년 상표 보호 시스템 개정으로 해당 요건을 삭제하였다. 다만, 개정 상표지침 및 상표규정에서 표장은 관할관청과 공중이 그 표장의 소유자에게 제공되는 보호의 명확하고 정확하게(clear and precise) 대상을 결정할 수 있도록 하는 방식으로 등록부에 표시될 수 있어야 한다고 규정한다.⁸⁾ 반드시 시각적 수단으로 표현할 것은 요구하지 않고 일반적으로 이용가능한 기술을 사용하여 적절한 형식으로 표시되어야 한다.

입체상표의 상표적격에 관하여는 EU 상표규칙 제7조 제1항에서 규정하고 있다. 동조 제1항 (e)호)⁹⁾에 의하면 (i) 상품 그 자체의 성질(nature)에서 유래하는 형상 또는 기타 특징(shape or another characteristic), (ii) 기술적 효과(성과)를 얻기 위해 필요한 상품의 형상 또는 기타 특징, (iii) 상품에 실질적(본질적, substantial) 가치를 부여하는 형상 또는 기타 특징으로만 이루어진 표지는 상표등록될 수 없다.¹⁰⁾ 또한 제7조(Absolute grounds for refusal)는 절대적 거절사유에 해당되므로 무효사유에도 해당되어, 등록되더라도 EU 지식재산청(EUIPO; European Union Intellectual Property Office)에 대한 신청 또는 침해소송에서 반소에 의하여 무효로 선언된다(동규칙 제59조).

독일 상표법 제3조 제1항은 상표적격(상표로써 보호적격 있는 표지)에 대하여 “모든 표지, 특히 개인의 성명을 포함하여 문자, 숫자, 소리표지, 상품의 형상 또는 그 포장의 형상을 포함한 입체적 형상 및 색채 및 색채의 결합을 포함하는 기타 외관(dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen)은 어떤 기업의 상품 또는 서비스를 다른 기업의 그것과 식별할 수 있을 때에는 상표로서 보호된다.”고 규정하여,¹¹⁾ 자타상품식별력을 가지고 있는 모든 형태의 표지에 대하여 상표보호의 원칙적 가능성을 열어 놓고 있다. 그러나 상표법 제3조 제2항에 의하면 상품

8) 유럽연합 상표지침 제3조 (b), 상표규정 제4조 (b).

9) = EUTMD Article 4(1)(e)(i)-(iii).

10) 유럽공동체(EC) 시절 회원국의 상표법을 조화시키기 위하여 EU 상표지침을 제정하면서 제3조(제1지침 제2조)에서 위와 같이 기능성원리를 명문화하였으며, 이후 위 지침의 각 규정은 EU 상표규칙에도 그대로 이어져 제7조 제1항 (e)호에서 동일하게 규정되었다. 독일 영국 프랑스 등 유럽연합 국가들은 이러한 취지의 동일한 EU 상표지침을 국내이행하여 자국 상표법에 반영하고 있다. 김병일, “독일에서의 입체상표 보호”, 창작과 권리, 2000; 유영선, 기능성원리 연구, 경인문화사(2012), 45-50면.

11) 독일 상표법 제3조 제1항은 EU 상표지침 제3조를 국내이행한 것으로, EU 상표규칙 제4조에 해당하는 규정이다.

그 자체의 성질에서 유래한 형상, 기술적 효과를 얻기 위하여 필요한 형상, 상품에 실질적 가치를 부여하는 형상만으로 이루어진 표지는 상표적격성이 인정되지 않는다. 상표법 제4조는 상표권 태양발생에 따라 등록상표, 사용상표, 주지상표로 구분하고 있다.¹²⁾ 국내에서의 영업거래에서 사용에 의하여 거래통용력을 획득한 사용상표(상표법 제4조 제2호)의 경우 거래통용력의 획득을 통해 극복이 가능한 상표법 제8조 제2항 제1호 내지 제3호의 절대적 부등록사유¹³⁾와 거래통용력의 획득을 통해 극복이 불가능한 상표법 제8조 제2항 제4호 내지 제14호의 절대적 부등록사유는 구별되어야 한다.¹⁴⁾

나. 상표의 기능

상표의 기능에 대하여는 통상 ① 출처표시기능(특정 상표가 부착된 상품이 특정 제조업자로부터 생산된 것임을 표시하는 기능),¹⁵⁾ ② 품질보증기능(동일한 상표가 부착된 상품은 동일한 출처에서 나왔으므로 동일한 품질을 가질 것으로 수요자가 신뢰할 수 있게 하는 기능), ③ 광고선전기능(상표의 광고만으로써 그 상표가 표시된 상품에 대한 구매동기를 불러일으키고 판매촉진수단으로 작용하는 기능)으로 나누어 설명된다.¹⁶⁾ 적어

12) 독일 상표법 제4조 (상표권의 발생) 상표권의 발생은,

1. 표지를 특허청 상표원부에 상표로 등록함으로써,
2. 표지가 관련 거래업계 내에서 상표로서 거래자의 인정을 받은 한에 있어서, 그 표지를 영업상의 거래에 사용함으로써, 또는
3. 파리협약 제6조의2가 규정하는 바와 같은 상표의 주지성(유명성)에 의하여 발생한다.

13) 우리나라와 달리 독일은 등록요건을 심사시, 절대적 거절이유와 상대적 거절이유로 구분하여 법적 취급을 달리하고 있다. 절대적 거절사유만이 직권조사사항이며, 선행상표와의 동일·유사 등에 관한 상대적 거절사유는 선행권리자의 이의신청 제기한 경우에만 심사를 개시한다.

독일 상표법 제8조(절대적 부등록사유)

- (1) 상표법 제3조의 의미에서 상표로서 보호를 받을 수 있는 표장이라도 권한이 있는 당국 및 공중이 보호대상을 명료하고 명확하게 판단할 수 있는 방식으로 등록원부에 제시할 수 없는 경우에는 등록될 수 없다.
- (2) 다음 각 호의 상표는 등록될 수 없다
 1. 식별력이 없는 상표,
 2. 종류, 품질, 수량, 목적, 가치, 원산지, 상품의 생산시기 또는 용역의 제공시기를 나타내는 것 또는 상품 또는 서비스의 그 밖의 특징을 나타내는데 기여할 수 있는 표지나 표시만으로 구성된 상표,
 3. 관용표장으로 된 기호나 표시만으로 구성된 상표,
 4. - 14. (생략)
- (3) 등록에 관한 결정이 내려지기 전에 사용된 결과, 상표의 출원과 관련된 상품 또는 서비스에 대한 상표 자체가 식별 표지로서 관계 거래 업계에서 확립된 경우 제2항 제1호, 제2호, 및 제3호는 적용되지 않는다.

14) 박영규, “상표법에 의한 제품 형태 보호의 문제점과 그 대응방안”, 산업재산권 제43호, 2014, 93-94면.

15) 출처표시기능은 수요자가 그 제조업자의 명성을 신뢰하여 상품을 구매하도록 하는 수요자보호의 공익 측면과 당해 상표 보유자의 신용과 명성(이른바 goodwill)을 형성하고 유지하는 사익보호의 양측면을 가진다. 정상조·박준석, 「지식재산권법(제4판)」, 홍문사, 2019, 518-519면.

16) 송영식의 6인, 「지적소유권법(하)(제2판)」, 육법사(2013), 58-62면.

도 경제적 측면에서 보면 상표는 전통적인 식별기능과 출처표시기능 이외에, 품질보장 기능, 광고기능, 투자기능 등 여러 기능을 하고 있다. 그러나 이러한 기능들이 법률상으로도 모두 보호받는 것은 아니다.¹⁷⁾ 상표의 기능은 상표권자의 상품을 같은 종류의 타인의 상품과 구별하는 출처표시기능을 가장 기본적이고 본질적인 기능으로 하며, 이외에 품질보증기능, 광고·선전기능 등 역시 존재하지만 부수적 기능의 범위에 머무른다. ‘상표기능론’이란 상표제도는 원래 상표의 기능보호를 통하여 상표권자의 신용과 영업질서를 보호하려는 제도이므로, 상표권의 기능은 출처표시 및 품질보증에 있는 것이므로, 상표의 이러한 본질적 기능을 해치지 않는 한, 상표권의 침해행위가 되지 않는다고 하는 이론을 말한다.¹⁸⁾

최근 유럽연합과 독일의 판례는 ‘동일영역에서의 사용’의 경우 출처표시 기능 이외에 광고기능이나 투자기능이 훼손된 경우에도 상표권침해를 인정함으로써 상표권의 보호범위를 확장을 시도하고 있는데, 동일영역에서의 사용의 경우 새로운 상표기능의 침해가능성을 인정하는 것을 신기능이론이라고 한다.¹⁹⁾

3. 입체상표보호제도

가. 입체상표의 의의

입체상표란 3차원적인 입체적 형상을 상표의 구성요소로 포함하는 상표를 말한다.²⁰⁾ EU 상표시행규칙(EUTMIR)²¹⁾ 제3조제3항(c)에 따르면, 입체상표(shape mark)는 3차

17) 안효질, “유럽연합과 독일상표법에 따른 상표기능이론과 상표권의 범위”, 경영법률, 27(3), 한국경영법률학회, 2017, 197-198면.

18) 상표기능론은 Cinzano판결(독일 연방재판소, 1973. 2. 2.)로 대표되는 독일 판례의 입장이며 일본의 판례도 일부 같은 입장을 취하고 있다. 다만, 일본의 병행수입과련 판례들은 거의 대부분 “병행수입으로 인정되면 실질적으로 위법하지 않다”는 표현을 쓰고 있어서 실질적 위법성론, 혹은 권리남용설 등으로 파악하는 견해도 있지만, 그 내용에 있어서 판단기준은 상표기능론과 동일하다고 보인다.

19) L'Oréal SA v Bellure NV (C-487/07) 18 June 2009; Case C-323/09, 22 September 2011 (ECJ는 처음으로 상표의 ‘투자기능’을 상세히 검토하면서, 경쟁사가 상표권자와 동일한 상품 또는 서비스에 등록상표와 동일한 표시를 했을 때에 투자기능이 저해되며, 경쟁자가 동일한 상표를 사용하면 유명상표의 명성에 영향을 미치고 그 명성을 유지할 수 없다고 판시하였다.). BGH, Beschluss vom 06.02.2013 - I ZR 67/12 - SIPARI. 동일영역에서의 사용의 경우 새로운 상표기능의 침해가능성을 인정하는 것을 신기능이론이라고 한다. BeckOK MarkenR/Mielke, 26. Ed. 1.7.2021, MarkenG § 14 Rn. 125-139.

20) 코카콜라의 병, 패스트푸드점의 마스코트인형, 건물의 외관, 양주나 향수의 병 모양 등이 대표적인 사례이다.

21) European Union trade mark implementing regulation(Commission Implementing Regulation (EU) 2018/626 of 5 March 2018 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council on the European Union trade mark, and repealing Implementing Regulation (EU) 2017/1431).

원 형상으로 구성되거나 확장되는 상표이고, 상품 자체의 형상(shape)이나 상품의 포장(packaging) 또는 용기(container) 또는 그 외관들을 포함한다. ‘확장(extending to)’이라는 용어는 이러한 표지들이 형상 자체뿐만 아니라 로고나 라벨 등과 같은 문자 또는 도형을 포함하는 형상도 포함한다는 것을 의미한다.

유럽사법재판소(Court of Justice of the European Union: CJEU)는 상품 형상의 등록 여부를 판단할 목적으로 아래에 설명하는 3단계 테스트를 채택하고 있다. 즉, 처음부터 본질적 식별력을 가진 것으로 간주되는 요소(예를 들어, 식별력을 가지는 문자 표장 등)를 포함하지 않는 표장이 등록 가능하기 위해서는 이하의 테스트를 충족해야 한다.

(i) EU 상표지침 제3조 및 EU 상표규칙 제4조에서 정하고 있는 ‘식별할 수 있는 표지로서 기능할 수 있는 것’으로서의 요건을 충족하고 있는 것. 즉, 시각적으로 제시할 수 있는 것이며, 자타 상품을 (추상적으로) 식별할 수 있는 것일 것.

(ii) EU 상표지침 제3조제1항(e)(i)~(iii) 및 EU 상표규칙 제7조제1항(e)(i)~(iii)은 기능성 원리에 관하여 (i) 상품 그 자체의 성질에서 유래하는 형상 또는 기타 특징, (ii) 기술적 효과(성과)를 얻기 위해 필요한 상품의 형상 또는 기타 특징, (iii) 상품에 실질적(본질적, substantial) 가치를 부여하는 형상 또는 기타 특징으로만 이루어진 표지가 아닐 것.

(iii) 모든 종류의 표지에 대하여 동등하게 적용되는 절대적 거절 사유에 해당하지 않을 것. 예컨대, 기술적 표장, 공서양속에 반하는 표장은 상표등록을 받을 수 없다.

나. 표장으로서 기능할 것 - 식별력 판단

EU 상표지침 제3조 및 EU 상표규칙 제4조에 의하면, 상표는 한 기업의 상품 또는 서비스를 다른 기업의 그것과 식별할 수 있는 표지로서 정의하고 상표의 구성요소로서 특히 성명을 포함한 문자, 도형, 철자, 숫자 그리고 상품의 형상이나 포장의 형상과 같이 “사실적으로 표현할 수 있는 표지”라면 어떠한 표지라도 EU상표로서 등록될 수 있도록 넓게 인정하고 있다. 다만, 여기서 언급하고 있는 ‘성명을 포함한 문자, 도형, 철자, 숫자 그리고 상품의 형상이나 포장의 형태’는 예시적 열거한 것에 불과하다.

상품의 형상으로 되어 있는 입체상표에 대해서 유럽은 본질적인 식별력이 인정될 수 있음을 인정한다. 즉 본질적 식별력이 인정될 때에는 사용에 의한 식별력 취득 없이도 상표권을 부여하는 태도이다. 다만, 유럽에서 입체상표의 사용에 의한 식별력의 취득 여부는 수요자들이 입체적 형상에 대해 상표로서 인식하기가 어렵다는 거래계의 현실을 감안하고, 유럽 전역 적인 식별력을 얻어야 사용에 의한 식별력의 취득을 인정하는 등

엄격한 판단이 이루어지고 있다.²²⁾

(1) 시각적으로 제시할 수 있을 것

입체상표의 경우 시각적으로 제시할 수 있을 것이라는 요건을 충족시키는 것은 어렵지 않다. EU 상표지침은 특별한 요건을 규정하고 있지 않지만, EUTMR(European Union trade mark implementing regulation)의 제3조 제4항에는 출원인은 입체상표를 출원하는 경우 출원서에 입체상표임을 표시하여야 한다고 규정하고 있다. 동 규칙은 출원인이 입체상표 출원 시 건본의 특징을 명확하게 표현할 수 있는 6장 이하의 도면을 제출할 수 있다. 출원인은 입체상표를 정확하게 제시하기 위하여 상표의 설명이 필요하다고 판단하는 경우에는 상표에 대한 설명서를 제출할 수 있다.

(2) 등록 가능한 표지 : 추상적 식별력[EU 상표규칙 제7조 제1항(b)]²³⁾

EUTMR Article 7 Absolute grounds for refusal

1. The following shall not be registered:

(a) (생략)

(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;

(c) - (m) (생략)

‘식별력’이란 자기의 상품과 타인의 상품을 구별하게 해주는 힘(自他商品識別力)을 의미하며, 나아가 특정인에게 독점배타적인 권리를 주는 것이 공익상 적합한지 여부(自由使用의 必要性)까지 포함하는 개념으로 사용된다. 또한 사용에 의한 식별력은 원래 식별력이 없는 상표라도 특정인이 일정기간 계속하여 사용한 결과 식별력을 획득한 경우 이미 상표로서 기능할 뿐만 아니라, 더 이상 경쟁업자간의 자유사용을 보장할 공익상의 필요성이 없어졌다고 볼 수 있으며, 오히려 상표등록을 허용함으로써 제3자의 부정경쟁 목적의 사용을 방지하여 상표사용자의 신용을 보호하고, 일반수요자로 하여금 상품의 품질 오인이나 출처 혼동을 방지하는 것이 상표법의 본래 목적에 부합하기 때문에 사후적으로 식별력을 인정하는 것이다.

우선 시각적으로 표시(제시)될 수 있고 표장으로서의 기능을 수행할 수 있는 모든 표지는 자타상품식별력을 가지고 있는 경우에는 상표등록이 가능하다. EU 상표규칙 제7

22) 유럽 연합의 중요 일부 지역에서 사용에 의한 식별력을 획득하였음을 입증하는 것으로는 충분하지 않고 식별력이 없던 표장을 등록시키기 위해 개별 회원국 각각에 대하여 사용에 의한 식별력을 획득하였다는 증거가 제출될 필요는 없다고 하더라도 제출된 증거는 이러한 표장이 전에는 식별력이 없던 유럽연합의 회원국에 걸쳐서 사용에 의한 식별력을 획득하였음을 입증할 수 있어야 한다. European Court of Justice C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P (병합) 2018년 7월 25일

23) = EUTMD Article 4(1)(b).

조제1항(b)는 상표가 자타상품식별력을 가지고 있는지 여부를 결정할 때 서로 다른 범주의 상표를 구별하지 않는다.²⁴⁾

상품 형상이 EU 상표규칙 제4조에 의해 상표의 적격성이 인정된다고 할지라도, EU 상표규칙 제7조제1항(b)가 요구하는 식별력, 즉 상품 형상이 상품의 출처표시로서 기능해야 비로소 등록될 수 있다. 유럽사법재판소는 상품이 특정 기업으로부터 유래함을 나타내고, 이러한 상품을 타 기업의 상품과 식별토록 하는 표지로서의 적합성을 식별력으로 정의하고 있는데,²⁵⁾ 상품 형태가 식별력을 지니고 있는지의 여부는 공중의 이익을 고려하여 결정되어야 한다. 유럽사법재판소 및 독일연방대법원은 상품 형태의 식별력도 다른 여타 문자상표, 도형상표 등과 동일한 기준에 의해 판단된다는 원칙을 천명하면서도,²⁶⁾ 입체상표의 경우 식별력에 대한 구체적인 입증이 매우 제한적이라는 점을 명확히 하고 있다. 즉, 거래업계 혹은 통상의 소비자는 일반적으로 상품 형태 혹은 그 상품의 포장으로부터 상품의 출처를 인식하지 않기 때문에, 입체상표의 식별력은 그 입증이 매우 어렵다는 입장을 견지하고 있다.²⁷⁾ 먼저, 유럽사법재판소는 입체상표가 통상적인 형태 혹은 거래업계에 서 통상적으로 사용되는 형태와는 현저한 차이를 지니고 있어 출처표시로서 본질적으로 기능해야 비로소 등록될 수 있다는 입장을 견지하고 있다.²⁸⁾ 독일연방대법원도 상품 형상이 특별한 구성요소를 통해 두드러져 상품의 출처표시로서 통상의 거래업계에 인식될 때, 비로소 상품 형상으로 구성된 입체상표의 식별력을 인정하고 있다.²⁹⁾ 나아가 유럽사법재판소는 출원된 입체상표가 해당 상품 자체로 표시되면 될수록, 이러한 상품형상은 상표로서 식별력이 인정되지 않을 가능성이 더욱 더 크다는 입장이다.³⁰⁾

상품 형상으로 되어 있는 입체상표에 대해서 유럽은 본질적인 식별력이 있을 수도 있음을 인정하고 있으므로, 본질적 식별력이 인정될 때에는 사용에 의한 식별력 취득 없이도 상표권 부여된다.

상품 및 포장의 형상에 대해서, 유럽사법재판소는 “입체상표의 식별력을 판단하기 위한 기준은 기타 종류의 상표에 적용되는 기준과 전혀 다르지 않다. 특히 입체적 형상에

24) 05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 44.

25) EuGH, GRUR Int 2004, 631 - Henkel; EuGH, GRUR Int. 2004, 635 - Procter & Gamble; EuGH, GRUR Int. 2005, 135 - Mag Instrument; EuGH, GRUR Int. 2005, 823 - Eurocermex.

26) EuGH, GRUR 2002, 804 - Philips; BGH, GRUR 2001, 334, 335 - Gabelstapler I; BGH, GRUR 2004, 502, 503 - Gabelstapler II.

27) EuGH GRUR Int. 2008, 52 - Form eines Lautsprechers.

28) EuGH GRUR Int 2004, 631 - Henkel.

29) BGH, GRUR 2010, 138 - ROCHER-Kugel.

30) EuGH, GRUR Int. 2006, 315 - BIC.

대해서만 엄격한 기준을 채택해야 하는 이유는 전혀 존재하지 않는다.” 고 하고, 또한 유럽사법재판소는 “문제의 형상에 대해서는 상표 소유자의 상품을 다른 기업의 상품으로부터 식별하고, 그것에 의해 상품의 출처를 보증하는 상표의 본질적인 기능을 수행하는 것만이 요구되고 있다”고 판시하면서 OHIM(EUIPO전신임)과 독일 연방특허법원이 도입하려고 했던 독창성의 요건도 전혀 요구되지 않는다는 것을 지적하고 있다.

이 통일된 법적 기준을 다양한 상표 및 상표 범주에 적용함에 있어 구별(식별)은 소비자 인식과 시장 상황에 달려있다. 상품 자체의 형상으로 구성된 표지의 경우 다른 표지보다 더 엄격한 기준이 적용되지 않지만, 식별력을 발견하는 것은 더 어려울 수 있다. 그러한 표지가 반드시 문자 또는 도형 상표와 같은 방식으로 관련 대중에 의해 인식될 필요는 없기 때문이다.³¹⁾

입체상표(shape mark)는 다음 세 가지 범주로 그룹화할 수 있다:

- 상품 및 서비스 자체와 관련이 없는 형상;
- 상품 자체 또는 상품 부분의 형상으로 구성된 형상;
- 포장 또는 용기의 모양.

1) 상품 및 서비스 자체와 관련이 없는 형상

미슐랭 맨(Michelin Man)과 같이 상품이나 서비스 자체와 관련이 없는 형상은 일반적으로 식별



력이 있다.

표장	이유	EUTM 번호
	상품류 16 및 21의 지정상품에 등록됨. 표장은 지정 상품(종이, 가정용 종이를, 주방 용품 및 용기 등)에 대해 일반적으로 예상되는 것과 명확히 다름.	EUTM 번호 1 705 367
	상품류 36, 39 및 42의 지정상품(보험 및 금융 서비스, 차량 임대 및 리스, 상업 및 산업용 장비 리스)에 등록. 형상은 지정 상품 및 서비스와 관련이 없으므로 완벽하게 식별력이 있음.	EUTM 번호 715 524

31) 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30

2) 상품 자체의 형상 또는 상품 또는 서비스와 관련된 형상; 포장 또는 용기의 형상
 상품 자체의 형상 표현으로 구성된 3차원 표지에 적용되는 판례법은 상품 또는 그
 요소의 2차원 표현으로 구성된 도형 상표와도 관련이 있다.³²⁾

EUIPN의 체계에서 EU지식재산권청(EUIPO)과 회원국 특허청에서는 형상 자체가 식
 별력이 없는 경우 문자 및/또는 도형 요소를 포함하는 3차원 표지(입체상표)의 식별력
 과 관련하여 공통 관행(Common Practice)에 동의했다(CP9 Practice 라고 함).³³⁾

출원한 상품의 형상 또는 상품 포장의 형상의 경우 심사는 다음과 같이 실시하여야
 한다.

① 1단계: EUTMR 제7조 제1항(e) 분석

심사관은 EUTMR 제7조 제1항(e)에 따른 거절이유 중 하나가 적용되는지 여부를 먼
 저 검토해야 함한다. 이러한 이유는 사용에 의한 식별력으로 극복할 수 없기 때문이다.

② 2단계: 형상 자체의 식별력 평가

형상 자체의 식별력 판단을 위한 기준을 확인해야 한다. 기본 테스트는 형상이 기본,
 공통 또는 예견된 형상과 실질적으로(materially) 다르기 때문에 소비자가 형상만으로
 상품을 식별하고 상품에 대해 긍정적인 경험을 한 경우 동일한 아이템을 다시 구매할
 수 있는지 여부이다.

상품 형상 자체만으로 구성된 입체상표의 식별력을 검토할 때 다음 기준이 중요하다.

- 기본 형상³⁴⁾ 또는 기본형상의 조합³⁵⁾은 식별력이 없다.
- 식별력을 가지기 위해서는, 형상이 소비자가 기대하는 형상에서 크게 벗어나야 하
 며 해당 분야의 규범이나 관습에서 크게 벗어나야 한다. 형상이 해당 상품에서 채
 택할 가능성이 가장 높은 형상과 유사할수록 식별되지 않을 가능성이 크게 된다.
 형상이 소비자가 기대하는 형상에서 크게 차이가 나야 하고, 또한 해당 분야의 규
 범이나 관행에서 크게 달라야 한다. 형상이 해당 상품이 취할 가능성이 가장 높은
 형상과 유사할수록 식별되지 않을 가능성이 크게 된다.³⁶⁾
- 형상이 일반적 형상의 변형이거나 다양한 디자인이 존재하는 영역에서 여러 모양의
 변형인 것만으로는 충분하지 않다.³⁷⁾

32) (14/09/2009, T-152/07, Uhr, EU:T:2009:324; 04/05/2017, C-417/16 P, 정사각형 포장 장치 (그림), EU:C:2017:340).

33) 공통 원칙은 가이드라인 10.3.1 항에 자세히 설명되어 있다.

34) 19/09/2001, T-30/00, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223

35) 13/04/2000, R 263/1999-3, Tönnchen (3D).

36) 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU : C : 2004 : 592, § 31.

37) 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32; 07/02/2002, T-88/00, Torches,

- 입체상표의 기능적 모양이나 특징은 소비자에게 그 자체로 인식된다. 예를 들어, 정제를 세척하는 경우 경사진 가장자리는 세탁물의 손상을 방지하고 다양한 색상의 레이어는 다양한 활성 성분의 존재를 나타낸다.

대중은 입체상표를 출처 표지로 인식하는 데 익숙하지만, 3차원 표지가 상품 자체와 구별할 수 없는 경우에는 반드시 그러하지 아니하다. 따라서 식별력에 대한 평가는 상품 자체의 디자인으로 이루어진 입체상표와 동일 상품을 충실히 표현한 도형상표에 대해 다른 결과를 낼 수 없다.³⁸⁾

③ 3 단계 : 입체상표의 요소 특정(식별)

세 번째 단계에서 심사관은 입체상표의 표현이 상표에 식별력을 부여할 수 있는 다른 요소로 확장되는지 여부를 평가해야 한다. 아래에서 설명하는 것처럼 Convergence Project 9에서는 이러한 요소가 여러 요소에 따라 어떻게 인식되는지에 대한 특정 원칙을 설정하고 있다.

④ 4 단계 : 표지판 전체의 고유성 평가

식별력의 평가는 해당 상품과 관련하여 형상과 그것이 확장되는 요소의 조합에 대한 전반적인 인상을 기반으로 하고 특정 시장 현실에 의해 영향을 받을 수 있는 소비자의 인식을 고려해야 한다.

i) 형상이 식별력이 없을 때 표지 전체의 식별력에 영향을 미치는 요소 및 요인 (CP9)

우선 식별력이 없는 형상이 그 자체로 식별력이 있는 하나의 요소를 포함하고 있으면, 그 표지는 전체적으로 식별력이 인정된다. 그러나 식별력없는 요소와 표준 형상과 결합된 기술적(descriptive) 요소는 표지에 식별력을 부여할 수 없다.³⁹⁾

EU 지식재산청은 입체 상표가 확장하는 모든 요소와 본질적 식별력(구별력)을 식별한다:

- 문자 및 도형 요소;
- 색채 (단일 및 색채 조합);
- 위의 조합.

형상이 문자/도형 요소로 확장되는 경우, 식별력에 대한 식별 및 평가에는 다음 요인들을 고려한다:

- 형상에 대한 요소의 크기 / 비율;
- 형상에 대한 요소의 대비;

EU:T:2002:28, § 37)

38) 19/09/2001, T-30/00, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223, § 49

39) 18/01/2013, T-137/12, Vibrator, EU:T:2013:26, § 34-36.

- 형상에서 요소의 위치.

형상이 색채와 색채 조합으로 확장되는 경우, 식별력에 대한 식별 및 평가에는 특정 형상에 대한 특정 색상의 배열이 고려되어야 한다.

ii) 상품 자체의 형상 또는 상품 또는 서비스와 관련된 형상

Class 28의 장난감, 인형 및 인형에 대한 형상 표시 또는 그러한 상품의 충실한 표현으로 구성된 도형상표에 대한 출원은 다른 형상 표시와 동일한 방식으로 평가되어야 한다.

식별력을 가지기 위해서는, 위 형상이 소비자가 기대하는 형상에서 크게 벗어나야 한다. 즉, 소비자가 형상만으로 상품을 식별할 수 있도록 해당 분야의 규범이나 관습에서 크게 벗어나야 한다.

이것은 이 시장 부문에서 장난감 동물, 인물, 인형 및 다양한 캐릭터의 양과 확산으로 인해 복잡해질 수 있다. 일반적으로 토끼나 고양이와 같은 일반적인 봉제 인형에 기본 의류 세트 또는 눈이나 입과 같은 기본 인간 특성을 추가하는 것만으로는 충분하지 않다. 옷을 입은 장난감 인형이나 동물을 선물하거나 옷의 선택권을 별도로 제공하여 사용자가 장난감의 외형을 바꿀 수 있도록 하는 것이 일반적이다. 장난감을 더 매력적으로 만들기 위해 인간화하는 것도 일반적이다. 그러한 대규모 시장 내에서 이러한 방식으로 이러한 상품을 제시하면 관련 소비자가 사전에 노출되지 않은 상태에서 해당 마크의 산지 출처를 인식하는 데 항상 어려움을 겪게 될 것이다.

캐릭터가 기본적인수록 관련 대중(relevant public)이 출원인의 상품을 다른 회사에서 제공하는 유사한 상품과 구별할 수 있도록 하는 전체를 만들기 위해 ‘추가 요소’가 더 특이해야 한다. 최종 결론은 표지 전체의 외관(appearance of the sign as a whole)을 기초로 해야 한다.

표지	거절이유	Case No
	출원된 앵무새 그림은 그 자체로는 상표로 간주될 만큼 일반적인 형태의 앵무새 장난감에서 충분히 벗어나지 않고 있음. 코트 색상은 앵무새 사이에서 흔히 볼 수 있는 녹색과 비슷하다. 머리가 정상보다 크고 뒷다리로 서있지만 대다수의 소비자들은 앵무새 모양을 일반적인 앵무새 모양의 장난감 디자인으로 다소 진부한 장난감으로 인식할 것이지 산지 표지로 인식하지 않을 것임(Para. 16).	R 2131/2013-5

iii) 포장 또는 용기의 형상

출원 형상은 기본 또는 공통 요소의 조합과 실질적으로 달라야 하며 눈에 띄어야 한다. 용기의 분야에서는 주어진 요소의 기능적 특성도 고려해야 한다. 용기 및 병 분야에서 거래에서의 용도는 상품의 종류에 따라 다를 수 있으므로 해당 상품의 충분히 넓은 범주를 선택하여 시장에 어떤 형상이 있는지 검색하는 것이 바람직하다. 예컨대, 우유 용기의 식별력을 평가하기 위해서는 일반적으로 음료용 용기와 관련하여 검색을 수행해야 한다.⁴⁰⁾

표지	거절이유	Case No
	과자의 포장 역할을 하는 꼬인 포장지를 나타내는 표지(따라서 상품 자체가 아님)는 ‘달콤한 포장지의 일반적이고 전통적인 모양이며 ... 그렇게 포장된 많은 과자를 시중에서 구할 수 있다’(para 56). 해당 포장지의 색채, 즉 ‘연한 갈색(캐러멜)’에 대해서도 마찬가지이다. 이 색은 그 자체로 특이한 것이 아니며 달콤한 포장지에 사용되는 것을 보는 것도 드문 일이 아니다(para. 56). 따라서 일반 소비자는 이 포장 자체를 <u>산지 표시로 인식하지 않고 단지 달콤한 포장지로 인식할 것이다.</u>	10/11/2004, T-402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330
	그 형상은 ‘액체 상품의 포장이 관련되고 표장은 상품 자체의 외관으로 구성되는’ 분야의 <u>규범과 관행에서 크게 벗어나지 않는다.</u>	07/05/2015, C-445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, confirming 28/05/2013, T-178/11, Bottle, EU:T:2013:272

앞에서 이미 언급한 바와 같이, 유럽사법재판소 및 독일연방대법원이 입체상표의 식별력은 그 입증이 매우 어렵다는 입장을 견지함에 따라, 특별한 경우에만 예외적으로 입체상표의 등록이 이루어지고 있다. 특히, 독일연방대법원은 문자, 도형상표와는 달리 입체상표는 기능적, 장식적인 특성도 함께 지니고 있어, 단지 예외적인 경우에 상품의 출처를 나타낼 수 있는 것으로 판단하고 있다.⁴¹⁾

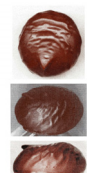
40) 법무관의견 참조(Opinion of the Advocate General of 14/07/2005, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2005:474).

41) BGH, WRP 2008, 797 - TUC-Salzcracker; BGH, WRP 2007, 1090 - Pralinenform; BGH, WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck(Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmuse, feine

이러한 유럽사법재판소와 독일연방대법원의 입장에 따라, 토끼 모양 형상에 대해 유럽법원과 독일연방특허법원은 그 식별력을 인정하지 않았다. 유럽법원은 토끼 모양 형상은 앉아 있는 토끼 형태와 초콜릿을 감싸고 있는 금박이라는 요소로 구성되어 있는데, 웅크리고 앉아 있는 토끼 형상은 토끼 모양 초콜릿의 전형적인 형태에 해당하고, 초콜릿을 감싸고 있는 금박 포장지 또한 초콜릿 상품 분야에서 상품의 특별한 가치를 강조하기 위하여 사용되는 보통의 포장형태에 해당(소진)하여 그 식별력이 인정되지 않는다고 판시하였다.⁴²⁾ 또한 독일연방특허법원도 토끼 모양 형상은 본질적으로 앉아 있는 토끼의 형상을 묘사하는데 필요한 구성요소, 즉 신체모양, 머리 모양과 귀를 나타내고 있어, 이는 이미 시장에 존재하는 토끼 모양 형태의 초콜릿 상품과 일치하여 거래업계가 토끼 모양 형상으로부터 그 영업상 출처를 인식하기 어렵다고 판시하였다.⁴³⁾ 이를 반대로 해석하면, 파란색으로 포장된 토끼가 광대모양의 코를 지니고 있는 경우 혹은 토끼 귀에 모자가 씌워져 있는 경우와 같이 익숙하지 않은 방식으로 묘사된 경우에는 식별력이 인정될 수도 있을 것이다.⁴⁴⁾

유럽법원은 아래 모양의 케첩(ketchup)병(T-129/04)에 대해서는 식별력을 부정하면서,⁴⁵⁾ 반대로 확성기 형태⁴⁶⁾ 및 광천수, 탄산수, 알코올 없는 음료를 지정상품으로 하는 파란색 바탕에 파란색 뚜껑을 지닌 네슬레(Nestlé)의 투명한 병에 대해서는 식별력

Backwaren und Konditorwaren" unter der Nr. 399 56 035 eingetragenen dreidimensionalen Marke in der Farbe Braun)(...Abbildungen, die sich in der Darstellung der typischen Merkmale der Ware erschöpfen, faßt der Verkehr nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft auf."

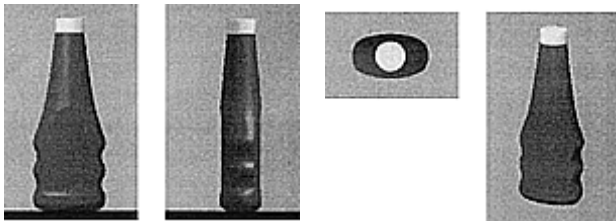


42) EuG, GRUR 2011, 425 - Goldhase.

43) BPatG, GRUR 2011, 68 - Goldhase in neutraler Aufmachung.

44) 박영규, 앞의 논문, 103면.

45) EuG, GRUR Int 2006, 413 - Form einer Plastikflasche.



46) EuG GRUR Int. 2008, 52 - Form eines Lautsprechers.



을 인정하였다. 동사건에서 유럽법원은, 오목한 허리부분, 수평적 혹은 경사를 지닌 홈 형태는 시장의 많은 상품에도 존재하고 있지만 네슬레의 투명한 병의 경우 다양한 요소가 상호 결합된 방식을 통해 특별한 외관을 형성하여 해당 거래업계의 주의를 끌기에 적합하고 나아가 다른 영업상 출처로부터 출원인의 지정상품을 식별할 수 있도록 하고 있다고 판시하였다.⁴⁷⁾ 결론적으로 유럽과 독일에서는 거래업계에 익숙하고 통상적인 상품 형상은 그 식별력이 인정되지 않고, 반대로 해당 거래업계가 알지 못하거나 기대하지 못한, 익숙하지 않은 상품 형상에 대해서는 그 식별력이 인정되고 있다.

(3) 사용상표의 경우

EU 상표지침 제4조 제4항과 EU 상표규칙 제7조 제3항은 사용에 의한 식별력 취득을 인정하고 있다. 사용에 의한 식별력 획득의 유무에 관한 검토에 있어서는 아래 요소가 특히 고려될 수 있다:

- 해당 표장이 가진 시장 점유율;
- 해당 표장의 사용 빈도, 지리적 범위, 기간;
- 해당 표장의 광고를 위해 기업이 투자한 경비;
- 상표가 부착된 상품이 그 기업의 제품인 것에 관한 수요자의 인식 정도(해당 표장의 인식도);
- 상공회의소 및 기타 업계 단체 등에 의한 증언.

또한 독일 상표법 제8조 제2항 제1호에 의해 식별력이 없는 상표는 등록될 수 없지만 동조 제3항에 의해 거래업계에서의 사용을 통해 거래통용력을 취득하면 다시 등록하여 상표로서 보호받을 수 있다. 유럽사법재판소는 사용을 통한 식별력 취득, 즉 거래통용력의 취득의 요건으로 관련 거래업계의 중요 부분(ein wesentlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise)이 상품 형상을 특정 상품의 생산자와 연관시킬 것을 요구하고 있다. 관련 거래업계의 중요 부분이 상품 형상을 특정 상품의 생산자와 연관시키는지의 여부는 상표가 관련되어 있는 시장의 점유율, 보급 정도, 상표 사용기간, 상표권자의 광고료, 상품이 특정기업으로부터 유래하고 있다는 것을 인식하고 있는 관

47) EuG, GRUR Int 2004, 326 - Form einer Flasche.



런 거래업계의 확정 등을 통해 정해진다.⁴⁸⁾

독일연방특허법원은 독일 영역 내에서 거래업계의 50% 이상이 상품 형상을 출처표시로서 인식하면 거래통용력의 취득이 인정될 수 있다고 판시하였다.⁴⁹⁾ 한편, 독일연방대법원은 해당 거래업계가 다른 표지 없이도 상품 형상을 특정 기업 상품의 출처표시로 인식할 수 있는지의 여부가 핵심이라고 전제한 뒤, 단지 상품의 소비 단계에서 상표가 인식되는 경우에도 상표는 출처표시로서 기능하고 이에 따라 상표적 사용이 인정될 수 있다고 판시하였다.⁵⁰⁾ 이와는 반대로 유럽사법재판소는 법원은 상품 형상이 사용을 통해 ‘유럽 전역’에서 식별력을 취득하였다는 사실을 출원인이 입증하여야 비로소 등록될 수 있다고 판시하였다.⁵¹⁾

다. 입체상표의 기능성 판단

EUTMR Article 7 Absolute grounds for refusal

1. The following shall not be registered:

(a) - (d) (생략)

(e) signs which consist exclusively of:

(i) the shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves;

(ii) the shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result;

(iii) the shape, or another characteristic, which gives substantial value to the goods;

(f) - (m) (생략)

EU 상표규칙 제7조 제1항(e)은 기능성 원리에 관하여 “① 상품 그 자체의 성질(nature)에서 유래하는 형상 또는 기타 특징(shape or another characteristic), ② 기술적인 성과(결과)를 얻기 위해 필요한 상품의 형상 또는 기타 특징, ③ 상품에 실질적(본질적, substantial) 가치를 부여하는 형상 또는 기타 특징으로만 이루어진 표지는 상표등록될 수 없다.”고 규정하고 있다. 이 조항의 표현은 원칙적으로 서비스와 관련하여 등록이 요구되는 표지에는 적용되지 않는다는 것을 의미한다.

본 규정은 입체적 형상 그 자체가 출처를 표시하는 것이 아니라, 특정한 입체적 형상이 상표등록을 받으려는 상품 또는 그 포장의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한 것인 경우

48) EuGH, GRUR 1999, 723 - Chiemsee.

49) BPatG, GRUR 2011, 68 - Goldhase in neutraler Aufmachung.

50) BGH, GRUR 2010, 138 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel.

51) EuG, Urt. v. 17. 12. 2010 - T-395/08.

그 입체적 형상 등은 일정기간에 한하여 특허권·실용신안권, 디자인권으로 보호된 후 경쟁자가 자유로이 사용할 수 있도록 함으로써 관련 산업의 발전과 자유로운 경쟁을 보장하는 것이 원칙이므로 상표권의 존속기간갱신등록을 통하여 반영구적으로 보호가 가능한 상표등록을 배제하는 것을 목적으로 하고 있다.⁵²⁾ 이러한 입체상표의 부적격사유를 규정한 것은 일정 기간 실용신안법, 디자인법이나 저작권법에 의하여 보호하여야 할 특정한 기본 형상과 기능적 형상을 상표법에 의하여 갱신의 방법으로 사실상 영구적으로 독점하는 것을 방지하고, 이러한 형태에 대해서는 공중과 경쟁자의 자유로운 사용이 필요하기 때문이다.⁵³⁾ 또한 이 배제사유는 입체상표에 대한 상표적격성의 기준으로서 분리가능성을 구체화한 것으로 상표와 상품 그 자체의 독립성을 요구하고 있다.⁵⁴⁾ 즉 상표는 상품의 본질(Wesen der Waren)과 구별되어야 하며, 상품과 그 포장에 동일한 경우에는 상표는 포장과도 구별되어야 한다는 것이다. 왜냐하면 상품의 포장자체는 상표가 될 수 없기 때문이다.

EU 상표규칙 제7조 제1항(e)은 형상으로 간주되는 포장의 범주를 정의하지 않고 있다. 동규정은 2D 및 3D 형상과 3D 형상의 2D 표현을 구분하지 않는다.⁵⁵⁾ 따라서 동규정은 3D 형상뿐만 아니라 형상을 나타내는 도형상표와 같은 다른 범주의 표지에도 적용이 가능하다.⁵⁶⁾

중요한 것은 EU 상표규칙 제7조 제1항(b)와는 달리, 일반 소비자의 인식(average consumer's perception)은 제7조 제1항(e)에 따라 거절 사유를 적용할 때 결정적인 요소는 아니지만 표지의 주요 특성을 식별할 때 관련이 있을 수 있다.⁵⁷⁾

사용에 의하여 식별력을 취득한 경우에도 본 조항이 적용되어 상표등록이 거절될 수 있으므로, EU 상표규칙 제7조 제1항에 규정된 몇 가지 절대적인 거절 사유가 적용될 수 있는 경우에 제7조 제1항(e)에 대한 사전 심사를 수행하여야 한다.⁵⁸⁾

표지는 모든 필수적 특질(essential characteristics)이 상품 그 자체의 성질에서 유래하거나, 기술적인 성과를 얻기 위해 필요하거나, 또는 상품에 실질적 가치를 부여할

52) 18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 19-20; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43; 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 65.

53) Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, 11. Aufl. München (2020), S.373-379.

54) Fezer MarkenR, 4. Aufl. 2009, MarkenG § 3 Rn. 647-651.

55) 08/05/2012, T-416/10, *Yosida Metal Industry Co v. OHIM EU*; Justine Pila, *Seville's EU Intellectual Property Law and Policy*, 3rd Ed., Elgar Publishing 2022, p. 402.

56) 06/03/2014, C-337/12 P - C-340/12 P, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 55.

57) 18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 34.

58) 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 44.

때 상품의 형상 또는 기타 특질로 ‘만(exclusively)’으로 구성된다. 따라서 하나 이상의 사소한 임의 요소의 존재가 결론을 변경하지 않는다.⁵⁹⁾

독일 상표법 제3조 제2항은 입체상표의 상표적격에 대한 제한에 대하여 EU 상표규칙 제7조 제1항(e)과 동일한 내용으로 규정하고 있다. 본 규정은 등록상표(상표법 제4조 제1호)뿐만 아니라 사용에 의하여 거래통용력을 획득한 상표(상표법 제4조 제2호) 및 파리조약 제6조의2에 의한 주지상표(상표법 제4조 제3호), 즉 상표법상의 모든 표지 형태에 적용된다. 제8조에서 규정하고 있는 등록상표의 절대적 부등록 사유와는 달리 제3조 제2항의 기능성 사유가 존재하는 경우에는 비록 당해 표지가 거래통용력에 의한 식별력을 취득하더라도 상표적격이 인정되지는 않는다.⁶⁰⁾

(1) 상품 그 자체의 성질에 기한 형상/상품 제약적 형태 (die warenbedingte Form)

EU 상표규칙 제7조 제1항(e)(i)에 의하면 상품 그 자체의 성질에서 유래하는 형상 또는 기타 특질로만 이루어진 것은 상표로서 보호능력이 없다. 이 거절 사유는 2D든 3D든 표지가 상품의 유일한 자연스러운 형태, 즉 대체물이 없는 ‘천연’ 상품으로만 구성된 경우에 적용된다. 예를 들어, 바나나에 대한 아래의 사실적인 표현이 이에 해당한다.



력비공과 같은 ‘규제’ 상품(형상 또는 기타 특질이 법적 기준으로 규정됨)에도 동일하게 적용된다. 상품의 일반적인 기능 또는 기능에 내재된 모든 형상도 원칙적으로 등록이 거부되어야 합니다. 유럽사법재판소는 형상이 상품의 일반적인 기능에 내재하는 정확한 시점에 대한 추가 지침을 제공하지 않고 있다. 다만, 법무관(Advocate General)이 제시한 다음 사례를 참조할 수 있을 것이다: 테이블의 수평 레벨이 있는 다리; 슬리퍼 용 V 자형 스트랩이 있는 정형외과 형상의 밑창.⁶¹⁾ 비록 법무관의 의견은 구속력은 없지만 유용한 지침을 제공할 수 있다. 한편, 상표가 상품의 특성으로 인한 ‘기타 특질(other characteristics)’로 구성되는 경우에 대한 판례는 아직 없다.

59) 18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 21-22; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 51-52.

60) EC 상표지침과 상표규칙은 등록상표에 관해서만 상표적격을 인정하고 있는 것과는 달리 독일 상표법은 사용상표(미등록상표)와 주지상표에 대해서도 입체상표의 기능성 판단 관련 규정이 적용된다는 점에서 큰 차이가 있다.

61) 18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:322, § 59.

독일 상표법 제3조 제2항 제1호에 의하면 상품 그 자체의 성질에서 유래하는 형상만으로 이루어진 것은 상표로서 보호능력이 없다. 상품의 성질(Art)이란 그 상품의 종류(Gattung)를 말한다. ‘상품 그 자체의 성질에서 유래하는’이란 칼의 경우 손잡이와 날과 같이⁶²⁾ 해당종류의 원상품이 나타내고 있는 특징이다. 이는 상품에 별도의 형체를 부여하는 것이 불가능한 경우, 즉 상품에 불가결한 형체이다.⁶³⁾ 예를 들면, ‘꽃병의 성질에서 유래하는 형태’란 물을 담기 위하여 윗부분이 열려있어야 하는 것과 같은 일정한 최소기준의 견고함을 보여주는 그릇을 말한다.

특정 상품 형상이 상품의 본질적인 특성을 달성하는데 필수불가결한 요소만으로 구성된 경우에는, 이러한 형태는 상품 그 자체의 성질에 기한 형상만으로 구성된 표지에 해당하여 상표의 적격성이 부정될 수 있다.⁶⁴⁾ 아래와 같이 갈색, 하얀색, 갈색으로 구성된 3층 빵의 상표 적격성이 문제된 사건에서,⁶⁵⁾ 독일연방대법원은 이러한 과자는 정사각형, 직사각형, 타원형, 삼각형, 마름모 등과 같은 형태, 층수 혹은 색깔에 따라 다양한 형태로 제공될 수 있다는 점에서 그 상표 적격성이 부정되지 않는다고 판시하였다.



또한 울퉁불퉁한 구형의 초콜릿 사건에서,⁶⁶⁾ 독일연방대법원은 초콜릿 봉봉은 다양한 형상을 지닐 수 있기 때문에 아래와 같은 울퉁불퉁한 구형의 초콜릿 형상은 초콜릿 봉봉의 기본 형상에 해당하지 않아 결국 그 상표 적격성이 부정되지 않는다고 판시하였다.



62) Kur, FS 100 Jahre Markenamt 175, 186.

63) Eichmann, Die dreidimensionale Marke im Verfahren vor dem DPA und dem BPatG, GRUR 1995, 187.

64) BGH, GRUR 2004, 506 - Stabtaschenlampen II; BGH, GRUR 2004, 329 - Käse in Blütenform..

65) BGH, GRUR 2008, 510 - Milchschnitte.

66) BGH, GRUR 2010, 138 - ROCHER-Kugel.

연방대법원(BGH) 1995년 7월 6일 결정 - Füllkörper사건⁶⁷⁾

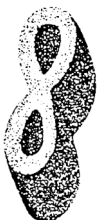
미국기업인 출원인이 도형상표(Bildzeichen)를 상품, '상품의 포장 및 발송을 위한 완충용충전체'에 대하여 1989.2.17에 독일특허청에 출원하였다. 독일특허청의 16류 심사관은 출원표지는 주로 숫자8로 구성되어 있으므로 구 상표법 제4조 제2항 1호에 의하여 출원을 거절하였다. 항고절차에서 출원인은 파리조약 제6조 5에 의거하여 1990.1.23의 미국출원을 인용하여 소위 우선권주장을 청구하고 프랑스 및 오스트리아에서는 이미 등록되었다고 진술하였다. 출원표지는 식별력이 있으며, 숫자8의 표현은 창조성이 있는 이질적인 표현이라고 주장하였다.

특허법원은 우선권주장의 청구가 유효하게 이루어진 것을 인정하고 이 사건 출원 후에 등록될 수 있음을 인정하였으나, 숫자 8은 파리조약 제6조의 5, B절 2호의 의미에서의 수량표시이므로 자유사용의 요청에 의하여 보호가 인정될 수 없다는 특허청의 판단을 유지하였다. 이에 출원인은 BGH에 상고하였다.

이에 대하여 BGH는 파리조약 제6조의 5, D, F에 의한 우선권주장에 의한 보호의 유효한 청구는 국내상표출원에 있어서 본국의 국내 상표가 이미 등록되어 있을 필요가 없다는 것은 인정하였지만, 파리조약에 의하여 동맹국의 국민이 우선권주장을 하였다 하여 독일법상 인정하지 않는 표지를 보호해야 하는 것은 아니라고 판시하고, 상품자체에 의해서 제약되는 표지의 형체가 상표로서 보호적격을 가지고 있는가의 여부는 오히려 파리조약 제6조의 5, C 절 제1항과 관련하여 B 절 2호에 의하여 출원국의 관청에 의하여 판단하여야 하는 식별력의 문제이므로⁶⁸⁾ 우선권주장을 청구한 상표의 본국에서 선등록한 사실만으로 다른 동맹국에서도 선원의 지위를 갖는 것은 아니라고 판시하였다. 또한 “단지 어떠한 숫자로 구성된 도형상표는 - 표지라고 추정할 수 없는 측정단위가 없으면 - 파리조약 제6조의 5, B절 2호에서의 수량표시로 보호가 거절되지 않는다. 그리고 숫자의 도형적 묘사(여기서는 숫자 8의 공간적 묘사)는 시각적으로 통상의 거래관습과는 다르게 형성된 경우에는 파리조약 제6조의 5, B절 2호의 의미에서 충분히 식별력을 갖는다. 그러나 출원인의 도형적 형태는 상품목록에 열거된 상품형태에 일치하여 기술적 형태를 초월하는 요소를 가지지 않는(여기서는 구멍이 열려져 있는 8의 형태인 충전체) 상표는 파리조약 제6조의 5, B 절 2호의 의미에서의 일체의 식별력을 가지고 있지 않다”고 하였다.

요컨대 이 판결에 따르면 저작권, 디자인권, 특허권 및 실용신안권의 보호에 있어서는 ‘형태 그 자체’의 보호가 문제가 되지만 상표법은 이와는 관계가 없이 소유자에게 단지

67) BGH GRUR 1995, 732, 734 - Füllkörper



68) BGH GRUR 1957, 215 - Flava-Erdgold; BGH GRUR 1974, 777 (779) - LEMONSODA; BGH GRUR 1991, 838 - IR-Marke FE; BGH GRUR 1991, 136 (137) - NEW MAN.

그 상품 또는 서비스를 그 경업자와 동일 또는 유사상품 또는 서비스에 대하여 ‘**식별을 가능하게 하는 표지**인가의 여부가 문제된다(상표법 제3조 제1항, 제15조 제2항). 그러나 출원된 상표의 묘사가 상품자체의 기술적 형상의 복제에 지나지 않고, 그 표지는 기업의 출처표시기능을 하는 요소를 가지고 있지 않으므로 상표법에 의한 보호는 불가능한 것이다.⁶⁹⁾ 즉 ‘BGH는 출원상표의 도형적 묘사는 상품자체의 본질에 속하는 것이므로 그 상표는 상품의 기술적 형태를 초월하는 요소를 가지고 있지 않다고 판시하여 상표법 개정 이후에도 **기술적으로 제약되는 형상 표지(Gestaltungsmerkmale)**의 보호가능성에 대한 계속하여 엄격한 판단을 하고 있다고 볼 수 있다.’⁷⁰⁾

2) 기술적 효과(결과)를 얻기 위하여 필요한 형상 - 기술적 제약에 의한 형상 (Technisch bedingte Formgebungen)

EU 상표규칙 제7조제1항(e)(ii)에 의하면 기술적인 결과를 얻기 위해 필요한 상품의 형상 또는 다른 특질로만 구성된 표지는 상표등록을 받을 수 없다. 이 규정의 취지는 기업이 상품의 기술 솔루션 또는 기능 솔루션에 대한 독점권을 얻는 것을 방지하기 위함이다.⁷¹⁾ 상품의 ‘또 다른 특성’에 대한 해석을 내린 유럽사법재판소(CJEU) 판결은 아직 없다. 기술적 결과를 얻기 위해 필요한 상품의 기타 특질에는 특정 소리가 포함될 수 있다.

EU 상표규칙 제7조제1항(e)(ii)의 기술적 효과(technical result)라는 표현은 광범위하게 해석되어야 하며 예를 들어 다른 물품과의 일치; 가장 큰 힘을 주는지 여부; 최소한의 재료를 사용; 편리한 보관 또는 운송을 용이 등과 같은 형상 또는 기타 특징을 포함해야 한다.

독일 상표법 제3조 제2항 제2호에 의하면 기술적 효과를 달성하기 위하여 필요한 형상만으로 구성된 표지는 상표적격성이 없다. 상품적 제약과 기술적 제약에 의한 형태를 구분하는 것은 매우 어렵다. ‘기술적 효과를 달성하기 위하여 필요한 형상’이란 기술적 수단에 의하여 공중이 자유로이 사용할 수 있는 효과를 만들어 내는 형상을 말하며, 이는 특허, 실용신안법에 의하여 보호를 받을 수 있다.⁷²⁾ 기술적 효과를 목적으로 하고 있는 형체는 특히 기술적 발전이 불특정기간동안 한 영업자에 의하여 독점할 수 없는

69) 한편 ‘상품에 충실한 묘사’를 상표로서 등록하는 것을 거부한 것을 비판하는 견해(Bauer, “Die Ware als Marke - Gedanken zur BGH-Entscheidung ‘Füllkörper’ -”, GRUR 1996, 319, 320.)도 있다.

70) Klaka, Schutzzfähigkeit der dreidimensionalen Benutzungsmarke nach §4 Nr. 2 MarkenG., GRUR 1996, 613 (617). Wolfgang Berit, Das neue Markenrecht, 3. Aufl. München (1999), S. 14.

71) 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43.

72) Eichmann, a.a.O., 186.

것은 일반 공중의 이익에 관한 문제이다. 즉 이 사유의 규범목적은 상표법에 의하여 형상의 기술적 효과를 독점화하는 것을 방지하는데 있다. 따라서 추구하고자 하는 기술적 효과를 달성할 수 있는 대안(Formalalternativen)이 없는 형상인 경우에는 상표로 보호받을 수 없다. 이 기술적 효과는 임의적 성질일 수 있으며, 특히 선행기술상태(Stand der Technik)의 개선이면 충분하다. 따라서 이러한 대안이 존재하더라도 임의적 선택 가능성이 없으면 제외사유에 해당하지 않는다. 즉 기술적 효과를 얻기 위한 구체적 형상의 대체가능성이 있으면 형태의 상표적격은 인정되게 된다.⁷³⁾

기술적 효과를 지나치게 강조하면 모든 형상은 어떠한 의미에서 기술적 효과를 가지게 되는 것이므로 상표법에 의한 형태의 보호는 받을 수 없게 된다. 따라서 해석은 제한적일 수밖에 없다.⁷⁴⁾ 독일에서 자유사용의 요청이 완화되어져 상표법 제3조 제1항에 의하여 보호가 가능하다고 보이는 단계에 이르고, 제2항 제2호에서 기술적 효과의 요청이 차츰 긍정되고 있는 점, 자유사용의 요청에 대하여 개정법의 관점에서 보더라도 인정되지 않고 있다.⁷⁵⁾ 그러나 구상표법 제25조에 관한 판례는 기술적, 기계적 형성형태의 기술적 필요성을 비교적 용이하게 긍정하였다. 연방대법원은 기술적 제약에 의한 형상 표지(Gestaltungsmerkmale)의 보호가능성과 관련하여 구상표법하의 판례⁷⁶⁾와 마찬가지로 신법에 의하여도 엄격한 판단을 계속할 것인가는 명확하지 않다.⁷⁷⁾

기술적 제약에 의한 형상인가의 판단하는 기준은 제1호의 경우 보다 객관적이다. 거래자(수요자)는 많은 경우에 어떠한 외관적인 형상이 기술적 목적을 달성하기 위하여 필요한 것인가를 판단할 수 없다. 만일 거래자가 ‘주관적인 이점’ 때문에 특정 형상을 선호한다면, 이는 상표법 제3조 제2항 제2호에서의 기술적 제약이 존재하는 경우는 아니다. 이러한 이점은 대부분(수요자)은 최초로 시장에 공급된 특정형태로 이루어진 상품만을 알고 있기 때문에 발생한다. 연방대법원에 의하면 기술적 제약에 의한 것인가의

73) Fezer, a.a.O., MarkenG §3 Rdn. 665-664. 구상표법 제25조에 관한 판례로는 다음과 같은 것이 있다. BGHZ 11, 129 - Zählkassetten; BGH GRUR 1957, 603 - Taschenstreifen; BGH GRUR 1960, 233 - Feuerzeug-Ausstattung; BGH GRUR 1962, 299 -form-strip; BGH GRUR 1962, 409 -Wandsteckdose; BGH GRUR 1964, 621 - Klemmbaustein; BGH GRUR 1972, 122 - Schablonen, BGH GRUR 1976, 434 - Merkmalklötze; BGH GRUR 1981, 517 - Rollhocker.

74) Gielen/Strowel, The Benelux Trademark Act: A Guide to Trademark Law in Europe, The Trademark Reporter Vol. 5(1996), pp. 543-575.

75) Klaka, Schutzzfähigkeit der dreidimensionalen Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 MarkenG., GRUR 1996, 616

76) BGH GRUR 1972, 122, BGH GRUR 1954, 337; BGH GRUR 1962, 299; BGH GRUR 1976, 434.

77) Klaka, a.a.O., 617; BGH는 Fullkörper 사건 “상표가 상품의 기술적 형태를 초월하여 그것 이상으로 달성하는 요소를 가지고 있지 않은 경우에는 상표로서의 출처표시기능을 하고 있지 않으므로 상표로서 보호될 수 없다”고 하였다.

여부는 당해 형상이 기술적 사상의 수행에 있어 ‘필수 또는 실제로 적절’한가 즉 당해 형상이 가장 합목적적인가 아니면 동등한 다른 형상이 있는가에 달려있다고 한다. 즉, 동 규정에 의해 상표로서 보호될 수 있는 표지에 해당하지 않기 위해서는, 기술적 효과가 비록 다른 형상을 통해 달성될 수 있다 하더라도 기술적 효과를 달성하는데 본질적인 혹은 불가결한 상품 형상의 기능적 요소만으로 구성되어야 한다.⁷⁸⁾ 요컨대 기술적 구속성은 대체가능성의 존재여부에 의하여 결정된다. 따라서 당해 형상과 동일한 기술적 효과를 달성하고자 하는 형상이 다수 존재하고 임의로 선택되어질 수 있다면 상표법에 의한 보호가 고려될 수 있다.⁷⁹⁾

아래와 같은 토끼 모양 초콜릿의 구성요소는 어떠한 기술적 효과를 달성하기 위한 본질적인 요소라기보다는 단지 장식적이고, 촉각적인 성질의 요소에 불과하여, 기술적 효과를 달성하기 위하여 필요한 형상만으로 구성된 표지에는 해당하지 않는다.⁸⁰⁾

3) 가치적 제약에 의한 형상(Wertverleihende Formgebungen)

EU 상표규칙 제7조제1항(e)(iii)에 의하면 ‘상품에 실질적 가치를 부여하는 형상 또는 기타 특질’로만 구성된 표지는 상표등록을 받을 수 없다. ‘가치’의 개념은 상업적(경제적) 용어뿐만 아니라 ‘매력(attractiveness)’ 관점에서도 해석되어야 한다. 또한 ‘가치’의 개념은 예술적 또는 장식적 가치뿐 아니라 안전, 편안함 및 신뢰성과 같은 기능적 가치도 고려할 수 있다고 한다. 그러나 ‘가치’의 개념은 ‘평판(reputation)’을 의미하는 것으로 해석되어서는 아니 된다. 왜냐하면 이 절대적 거절이유의 적용은 다른 요소가 아닌 상품의 형태 또는 기타 특성에 의해 상품에 부가된 가치에 대한 영향에 의해서만 정당화되기 때문이다.⁸¹⁾

독일 상표법 제3조 제2항 제3호에 의하면 ‘상품에 실질적 가치를 부여하는 형상’만으로 구성된 표지는 상표로서 보호능력이 없다. 기술적인 것은 본질적인 가치를 부여하고 있는 것이 있을지라도 제2호의 문제가 되는 것이므로 여기에서는 이를 제외한 영역에서 관련되는 문제에 해당한다.⁸²⁾ 동 규정은 해당 거래업체가 단지 상품의 미적 가치를 상품의 본질적인 가치로 인정하여, 이러한 미적인 효과 이외에 상품의 출처표시 기능을 인식할 수 없을 때에 한하여 적용될 수 있다.⁸³⁾

78) BGH, GRUR 2006, 589 – Rasierer mit drei Scherköpfen.

79) BGH GRUR 1962, 459, 460 – Lichtkuppeln, BGH GRUR 1959, 423 – Fußballstiefel, BGH GRUR 1980, 252, 253 – Sportschuhe.

80) BGH, GRUR 2010, 138 – ROCHER-Kugel.

81) 16/01/2013, R 2520/2011-5, SHAPE OF GUITAR BODY (3D), § 19.

82) Eichmann, a.a.O., 186.

83) BGH, GRUR 2008, 71 – Fronthaube.

아래와 같은 토끼 모양 초콜릿은 소비자에게 대량으로 공급되어, 해당 거래업체는 초콜릿의 미적 가치 혹은 품질을 상품의 본질적인 가치가 아니라 부가적인 요소로 인식하고 있다는 점에서, 상품에 본질적인 가치를 부여하는 형상만으로 이루어진 표지에는 해당하지 않는다.⁸⁴⁾



{Gemeinschaftsmarke Nr. 1698885}

한편, 미국에서는 심미적 기능성을 갖는 표장이 상표로서 등록될 수 있는데 반하여, 독일상표법 제3조 제2항 3호에 의하면 수요자에게 보다 매력적인 것이 상품에 실질적인 가치를 부여하게 되는 것으로 판단되면 상표등록이 배제되는 문제점이 발생하게 된다.⁸⁵⁾ 3차원적 상표를 보호하는 본질적인 이유는 미적인 디자인을 상표법으로 포섭하려고 하는 것이지 배제하려는 것이 아니다. 따라서 이 사유는 제한적으로 해석되어야 할 것이다.

상품의 형상이 상표로서의 주지성에 근거하여 심미성을 갖고 있는 경우 추상적인 식별력을 심사할 때 배제사유로서 고려되어져서는 아니 된다. 다만 상표적격이 있는 디자인의 경우에 독일 상표법 제8조 제2항 제1호의 구체적 식별력을 판단을 받게 된다. 개정 전의 실무적으로도 대부분의 심사관은 구법 제2조 1항 e)(=현행법 제3조 제2항)에 의한 상표적격을 판단하지 않고, 구체적 식별력이 없음을 이유로 해당상표를 등록 거절하여 왔다.

EU 상표규칙 제7조제1항(e)(iii)의 부적격사유는 매우 제한적으로 해석되어야 할 것이다. 즉 여기서는 주로 거래(수요자)를 위하여 (적어도 최소한 1개의) 적당한 회피(선

84) BPatG, GRUR 2011, 68 - Goldhase in neutraler Aufmachung.

85) 제3호에 의하면 미적 기능을 갖는 형태도 그 보호가 제한되므로 미국의 법률상 기능성(de jure functionality)보다 입체상표의 거절범위가 넓다고 볼 수 있다. 법률상의 기능성이란 상품 또는 포장의 형상 등이 갖는 기능이 그 업계에 있어서 매우 필수적이고 긴요한 것이기 때문에 이에 대하여 상표법이 어느 특정인에게 독점적 사용을 인정하게 되면 정상적인 경쟁의 원리가 저해되는 것을 말하는 것으로서 보통 입체상표등에서 기능성이라 할 때는 이 법률상의 기능성을 의미한다.

택)가능성이 존재하는가의 여부가 문제이다. 기술적으로 구속되어지는 형상과 비교할 수 있는 자유사용의 필요성이 여전히 존재하는 미적인 형상은 상표로서 보호받을 수 없다. 즉 신사모의 전형적인 형상, 특정음료를 위한 특이한 잔의 기본적 형상(예컨대, Cognac-Schwenkers, 작은손잡이가 달린 코냑잔)과 같이, 거래자(수요자)가 상당기간 동안 특정형태에 대한 관습에 의하여 특정물품에 특정성질을 기대하고 있는 경우가 이에 해당한다. 그러나 출원인의 성과에 의하여 출원인과 입체적 형태를 관련시키게 되는 특별한 가치평가가 일반인에 의하여 이루어지면 상표로서의 출처표시기능이 인정된다.⁸⁶⁾ 요컨대 관계된 공중이 미적 형태를 고유하고 독창적인 형태로 인식하여 그 형태가 출처표시기능을 하는 경우에는 상표적격이 인정될 수 있을 것이다.

III. 결어

입체 상표에 관하여 유럽의 동향을 상표의 식별성과 상표의 기능을 중심으로 살펴보았다. 입체상표의 예를 들어보면 입체상표의 유형 중 기호나 문자 또는 도형 등이 입체적 형상을 하고 있거나 서비스업에서의 입체적 모형 등과 같은 경우를 제외하고 상품 또는 포장의 형상이 입체적 형태로 되어 있는 입체상표의 경우에는 그 기능적 특성 때문에 본질적으로 식별력을 인정받기가 어렵다. 유럽에서의 보호 접근법은 우리나라에 비해 입체적 형상(특히 포장의 형상)의 상표 등록에 대해 보다 관대한 입장을 취하고 있다. 그리고 그것은 고객의 관심을 끌기 위한 수단으로서 어떠한 입체적 형상을 사용하고 있는지와 그렇게 하는 것을 예정하고 있는 상표권자나 기업에는 큰 의미를 가진다고 할 수 있을 것이다. EU 상표지침과 EU 상표규칙의 입체적 형상의 상표등록에 관한 규정은 베네룩스 통일상표법을 모델로 하는 것인데, 베네룩스 국가는 형상의 보호에 관하여 매우 관대한 방침을 채택하고 있다. 그럼에도 불구하고 유럽도 입체적 형상, 특히 상품 또는 그 포장의 형상은 상품의 실용적 측면으로서 일반수요자에게 받아들여지는 경우가 많기 때문에 본래적으로 자타상품 식별력을 갖고 있는 입체상표는 제한적이다.

실무상 입체상표의 식별력과 기능성은 혼재되어 다루어지는 경향이 있지만, 식별력이 없는지 여부는 기능성과는 독립된 별개의 문제로서 그 자체로 판단되어야지 기능성 여부와 관련해서 판단되어서는 안 된다.⁸⁷⁾ 따라서 기능성은 우리 상표법상으로도 식별력에 관한 제33조와 별도로 제34조 제1항 제15호에서 규정되어 있으며, 이에 해당하면

86) Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage(2010), §3 Rdn. 42.

87) 유영선, 기능성원리 연구, 경인문화사(2012), 307, 350면.

사용에 의한 식별력 취득에도 불구하고 상표등록이 불허되므로 식별력과는 분리하여 별도로 접근해야 한다.

우리가 채용한 입체상표의 기능성 판단 기준은 사용주의하에서 정립된 미국판례의 기준이다. 유럽에서의 기능성 판단 기준도 기본 법리는 큰 차이가 없으나 유럽식 기준을 일부 보완하는 형태를 검토할 필요가 있다. 특히, “상품에 실질적인 가치를 부여하는 형상”을 상표부등록사유로 규정함으로써 어떤 형상이 주로 시각에 호소하는 것으로써 디자인되어 있고 출처를 표시하기보다는 미적 성질을 갖고 있는 것으로 인정될 경우에는 위 규정을 적용할 수 있게 하고 있는 유럽에서의 심미적 기능성이 그 사례이다.

발 표 문 4

입체상표 심사 동향

안 우 환*

1 최근 3년간 출원·등록 현황

□ 출원·등록

연도 유형	2020년		2021년		2022년		계	
	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록
입체	123	84(68.3%)	104	87(83.7%)	106	79(74.5%)	333	250(75.1%)

2 입체상표의 식별력

□ (정의) 입체상표란 3차원적인 입체적 형상 자체 또는 입체적 형상에 기호·문자 등의 다른 요소가 결합된 상표를 말하며(법§2①2, 영§2-1), 1998. 3. 1. 시행된 상표법(법률 제5455호, 1997. 8. 22. 개정)에서 도입

□ 입체상표의 식별력 판단 기준

- 입체상표의 식별력 판단 시에는 입체적 형상뿐만 아니라 이와 결합된 구성요소도 관찰하여 표장 전체적으로 식별력 여부를 판단
- 입체적 형상만으로 된 표장의 식별력 판단
 - 입체적 형상이 그 지정상품 등의 통상적인 형상으로 인식되거나 일부 변형되었을 지라도 지정상품의 형상을 표시하는 것이라고 인식되는 정도에 불과한 경우에는 식별력이 없는 것으로 본다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결, 대법

* 특허청 심사관. 2023. 1. 16.

원 2014. 10. 15. 선고 2013후1146 판결).

- 입체적 형상이 이례적으로 독특한 형태상 특징을 가지는 등 수요자가 상품의 출처 표시로 인식할 수 있는 정도라면 식별력이 인정될 수 있다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결).

《입체상표의 유형별 본질적 식별력 인정 가능성》

입체상표의 유형	본질적 식별력 유·무
(i) 상품 자체 또는 상품 일부의 입체적 형상	본질적 식별력 없음
(ii) 상품의 포장·용기의 입체적 형상	본질적 식별력 약함
(iii) (i)·(ii)와 관련이 없는 입체적 형상	본질적 식별력 인정될 수 있음
(iv) 상품 판매 장소 또는 서비스 제공 공간의 내·외부를 나타내는 입체적 형상	본질적 식별력 약함

《식별력이 없는 입체적 형상 사례》

출원표장	판결내용	판례번호
 (제28류 : 카드 판독기구)	입체상표가 지정상품(상품의 포장 또는 용기를 포함)의 일반적 형태를 나타내는 경우 법 제6조제1항제3호(개정법 §33①3)(형상표시)에 해당함. 출원상표는 카드분배기의 일반적인 형상에 일부 변형을 가했으나 전체적인 형상·모양이 거래사회에서 채용할 수 있는 범위를 벗어나지 아니함	2010허5895 2006허5799 2004허5429
 (제30류: 마요네즈 등)	의장권은 존속기간이 15년인 반면 상표권은 갱신등록을 통해 반영구적으로 독점할 수 있어 의장과 유사한 입체상표는 식별력 유무를 엄격하게 해석하여야 함. 출원상표는 의장으로 등록되어 사용되던 용기들을 조합하여 상표로 출원한 것에 불과하여 법 제6조제1항제3호, 제7호(개정법§33①3,7)에 해당함	2004허3805
 (제30류: 초콜릿 등)	입체적으로 부가되어 있는 새우, 조개, 해마, 홍합의 형상들이 식별력을 가지고 있다 하여도 초콜릿 제품의 장식적인 형상으로 인식될 뿐 상품의 출처표시로 인식된다고 보기 어려워 이들에 의해 전체적으로 새로운 식별력이 생긴다고 보기 어려움	2005허2571

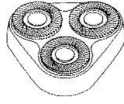
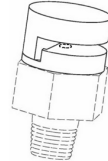
○ 입체적 형상에 대한 적용 요건

- 입체적 형상이 지정상품 또는 그 포장 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는 경우에는 제33조제1항제3호 또는 제7호에 해당하는 것으로 본다.
- 입체적 형상이 흔히 있는 구, 정육면체, 직육면체, 원기둥, 삼각기둥 등으로만 구성된 경우 법 제33조제1항제6호에 해당되는 것으로 본다.
- 입체적 형상이 지정상품 또는 그 포장 등의 형상을 표시하는 것이라고 인식되지 않으며, 일반적이거나 흔하지 않은 매우 특이한 형상인 경우에는 식별력이 있는 것으로 본다.
- 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 식별력을 인정할 수 있다(대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후655 판결).
- 입체적 형상에 기호, 문자, 숫자, 도형 등이 결합된 표장은 입체적 형상 이외에도 결합된 요소를 고려하여 표장의 식별력을 판단한다.
- 입체적 형상이 식별력이 없는 표장이더라도 입체적 형상에 식별력 있는 기호, 문자, 숫자, 도형 등이 결합된 경우에는 식별력이 있는 것으로 본다.
- 입체적 형상에 결합된 요소가 무엇을 나타내는지 식별되지 못할 정도로 그 크기가 작거나 명확하게 표현되지 않은 경우에는 식별력이 없는 것으로 본다.

□ 기능성 유무 심사

- 입체적 형상만으로 된 상표가 식별력(사용에 의한 식별력 포함)이 있더라도 상표의 기능성 여부를 판단하여 기능성이 있는 경우 법 제34조제1항제15호를 적용하여 거절
- 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상에 대하여 식별력을 구비하였다는 이유로 상표권으로 보호하게 된다면, 상표권의 존속기간갱신등록을 통하여 그 입체적 형상에 불가결하게 구현되어 있는 기술적 기능에 대해서까지 반영구적인 독점권을 허용하는 결과가 됨을 방지하기 위함(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결).

《입체적 형상이 기능성을 가지는 경우 예시》

오른쪽 그림과 같이 액체가 새는 것을 방지하기 위하여 용기의 마개 부분을 나선형으로 만든 경우	
상표권에 부여되는 전용사용권으로 인해 경쟁자가 그런 기능이 포함된 제품을 공급할 가능성이 제한되고, 적어도 경쟁자가 자신의 제품에 그런 기능을 넣기 위해 사용할 수 있는 기술적인 방법에 대한 선택의 폭이 축소되기 때문에 이를 금지(유럽사법재판소, CJEU C-299/99)	 (면도기)
비록 출원인의 특허와 광고물은 기능성을 뒷받침해 주고 있지만, 출원인의 경쟁자가 같은 특성의 스프레이 노즐을 제조해 판매하고 있고, 해당 모양은 업계에서 선호하는 것이며, 효율성과 경제성 및 이점이 있는 형태임이 나타나 있다고 봄[미국 상표심판원, In re UDOR U.S.A., Inc., 89 USPQ2d 1978 (TTAB 2009)]	 (스프레이노즐)

3 사용에 의한 식별력

□ 상표 사용에 의한 식별력 취득(상표법 제33조 제2항)

- 제33조 제1항 제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.

《대법원 전원합의체 판결(2010후2339)》

일정한 형상이나 모양 등이 그 자체로는 식별력을 가지지 않더라도, 지정상품의 특정위치에 부착되어 사용됨으로서 당해 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 인정받아 상표로서 등록될 수 있다.

□ 적용요건

- ‘상표등록출원 전부터 상표를 사용’하였을 것
- 사용에 의한 식별력을 주장하기 위해서는 상표등록출원 전부터 계속적으로 사용할 것이 요구

- 『사용』이란 상표적 사용을 말하는 것으로 법 제2조제1항제11호 각목 및 제2조제2항에서 규정하는 행위에 해당하는 것이어야 한다.

【법 제2조제1항제11호 및 제2항】

11. “상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
 - 가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
 - 나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위
 - 다. 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위
- ② 제1항제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함된다.
 1. 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위
 2. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위

- 상표 사용기간은 원칙적으로 5년 이상 실질적으로 비경합적이고 계속적으로 상표를 사용한 경우 사용에 의한 식별력 취득 인정의 중요 판단근거로 고려할 수 있음.
- 다만, 단기간에 많은 광고·선전을 통해 인지도가 상승할 수 있으므로 사용기간이 짧더라도 매출액, 시장점유율, 인지도 등이 크게 상승한 경우에는 이를 고려하여 판단할 수 있다.
- ‘수요자간’에 그 상표가 ‘특정인의 상품에 관한 출처를 표시’하는 것으로 ‘식별할 수 있게’ 되어 있을 것
- 『수요자』란 해당 상품의 일반수요자와 거래자를 의미함.
- 『특정인의 상품에 관한 출처』란 반드시 구체적인 특정인의 성명이나 명칭까지 인식하여야 하는 것은 아니고, 익명의 존재로서 추상적인 출처 정도로 수요자가 인식할 수 있을 정도면 충분함.
- 다만, 그 사용상표와 동일·유사한 상표가 해당 상품의 거래자 사이에서 출처표시로서 사용되지 않아야 자타상품의 구별표지로서 식별력을 구비하였다고 할 수 있다.
- 『식별할 수 있게 된 정도』란 법 제34조제1항제13호의 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표의 인식도보다는 높되, 법 제34조제1항제9호의 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 상표 즉, 주지상표의 인식도보다는 낮은 단계를 의미하며, 일부 지역에서 일부 거래자나 수요자들에게 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된

경우에도 인정 가능한 것으로 본다.

- 사용에 의한 식별력을 인정받기 위해서는 그 상표가 어느 정도 광고 선전된 사실이 있거나 그 상표와 유사한 상표가 등록된 사실이 있다는 것만으로 이를 추정할 수는 없고, 구체적으로 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었다는 입증자료가 있어야 한다.
- 사용에 의한 식별력 주장 : 입증자료 예시

①사용한 상표, ②사용한 상품, ③상당기간 계속 사용한 사실, ④전국 또는 일정지역에서 사용한 사실, ⑤해당 상품의 생산·제조·가공·증명·판매량, 매출액, 시장점유율, ⑥사용의 방법·횟수 및 내용, ⑦광고 선전의 방법·횟수·내용·기간, ⑧**객관적인 소비자 인지도조사***, ⑨상품품질이나 명성을 입증할 수 있는 자료, ⑩사용상표를 독점배타적으로 사용하고 있다는 자료 등

- 소비자 인지도 조사를 위한 설문조사는 원칙적으로 인적·물적 요건이 구비된 신뢰성 있는 조사기관에 의하여 실시되어야 한다.
 - 공직선거법 제8조의9에 따라 선거여론조사심의위원회에 등록된 여론조사기관
 - 상표에 관한 전문성 있는 기관·협회 등의 설문 조사 설계와 선거여론조사심의 위원회에 등록된 여론조사기관이 공동으로 실시하는 경우

소비자 인지도 조사는 동종 상품의 실제 또는 잠재적 수요자를 대상으로 하여 대표성(지역, 성별, 연령 등)을 띄어야 하고, 설문에 응답한 표본수가 1000명 이상이며 질문의 형태가 공정하고 적절하게 구성된 경우 신뢰도가 높다고 볼 수 있다. 반면 응답한 표본수가 500명 이하인 설문조사의 경우 신뢰도가 낮다고 볼 수 있다.

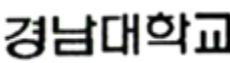
4 사용에 의한 식별력: 상표장과의 동일성 여부

□ ‘실제로 사용한 상표를 사용한 상품에 출원’한 것일 것

- 사용에 의한 식별력은 원칙적으로 실제로 사용한 상표와 동일한 상표를 사용한 상품과 동일한 상품에 출원한 경우에 한하여 인정함.
- 유사한 상표나 상품에 대하여는 인정할 수 없다.
 - 이 경우 상표와 상품이 동일한지 여부는 『물리적 동일성』을 의미하는 것이 아니

라 『**실질적 동일성**』을 의미하는 것으로 거래사회의 통념상 일반수요자나 거래자가 동일하다고 인식할 수 있는 상표 및 상품을 의미

《동일한 상표로 보고 사용에 의한 식별력을 인정한 사례》

출원상표(지정상품)	실사용상표	관련판례
 (등산화, 등산의류 등)	K ₂  K2	2006후2288
경남대학교 KYUNGNAM UNIVERSITY 慶南大學校 (교육업)	  경남대학교 KYUNGNAM UNIVERSITY	2011후1982
 (골프용품)	  SUPERIOR	2012후2074

- 사용에 의한 식별력을 인정받은 상표의 효력은 법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)에도 불구하고 일반적인 등록상표와 동일하게 동일한 상표를 동일한 상품에 사용할 독점배타적 효력이 발생함.
- 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 타인이 상표 등록하는 것을 배제할 수 있는 소극적 효력이 발생
- 사용상표가 법 제33조제2항에서 요구하는 식별력 인정 요건을 넘어 널리 알려져 있음이 명백한 경우 일부 입증자료를 생략할 수 있다.
- 수요자들에게 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있는 요건

- ①인적 범위 : 해당 상품의 거래자나 수요자 기준
- ②지역적 범위: 원칙적으로는 전국적으로 알려져 있는 경우를 말하지만 지정상품의 특성상 일정지역에서 알려져 있는 경우도 인정 가능
- ③사용에 의한 식별력 인정여부 판단시점은 상표 등록여부 결정시.
다만, 사용상표를 상표등록출원 전부터 사용하여 등록여부 결정시까지 계속하여 사용하여야 한다.

- 상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지는 원칙적으로 출원인의 상표사용 실적을 기준으로 판단함.
- 출원인이 실제 사용자로부터 그 상표에 관한 권리를 양수한 경우에는 출원인 이외에 실제 사용자의 상표사용 실적도 고려하여 출원상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지 판단할 수 있다.

[참고자료] 사용에 의한 식별력 인정 사례

출원인	상표	사용에 의한 식별력 인정사유
에르메스 앵페르나씨오날 40-2021-0158648	 핸드백 <18류>	- “켈리백”의 주지 저명성을 인정한 서울중앙지법 판결(서울중앙지방법원 2020. 8. 14. 선고 2019가합572284 판결) - “켈리백”의 상품형태가 “국내에서 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지”에 해당한다고 판단 - 특이한 형태 요소로 ① 전면부와 측면부의 모양, ② 손잡이와 핸드백 몸체 덮개의 형태, ③ 벨트 모양의 가죽 끈과 링 모양의 고정구가 어우러진 독특한 디자인(생략)
한스 제이 웨그너 테네스투 아이/에스 40-2020-166769	 의자 <20류>	- 출원상표는 황소의 뿔을 형상화하여 1960년에 제작된 것으로 약 60여년간 오랫동안 사용해 오고 있는데, 특히 양쪽의 뿔의 형상이 남성적이고 강인한 느낌을 준다는 점에서 1997년에 개봉한 영화 ‘오스틴파워-제로(Austin Powers: International Man of Mystery)’에서는 악당인 ‘닥터이블(Doctor Evil)’이 앉아 있는 의자로 사용될 정도였습니다(소명 제5호증의1 : 기불단수 블로그에서의 영화 ‘오스틴파워-제로’의 관련부분 출력물). - 2015년-2018년의 4년간의 매출액을 살펴보면 3년간의 매출총액이 약 52억 원이고 한국내에서의 매출총액은 약 1억 원이나 해가 거듭될 수록 매출금액이 커지고 있어 한국내에서도 계속적으로 상승하고 있음을 알 수 있습니다.(생략)

출원인	상표	사용에 의한 식별력 인정사유
더 프록터 앤드 갬블 캄파니 40-2020-219	뷰티케어용 화장품, 비의료용 스킨 모이스처라이저 (화장품), 비의료용 스킨나리셔 (화장품) 등 <3류>	- 출원인 “프록터앤드갬블(거래사회에서는 흔히 ‘P&G’라 약칭됩니다)”사는 미국의 생활용품 업체이자 다국적 기업으로 오하이오주 신시내티에 본사가 있으며, - 영국/네덜란드 자본의 유니레버와 함께 세계에서 가장 유명한 생활용품 업체로 손꼽히는 회사입니다. - 출원인은 이 사건 출원상표가 사용된 다양한 제품에 대한 국내 신문/잡지광고 및 TV 광고를 진행한바 이를 정리하여 국내 수요자들에게 이 사건 출원상표가 지속적으로 노출되었음을 입증하고자 합니다(증거 제7호증: TV 광고 캡처 화면, 증거 제8호증: 신문/잡지광고 캡처 화면). - 2016년부터 2019년까지의 SK-II FTE 제품의 판매액은 아래와 같습니다(생략)

토론문

입체상표에 관한 식별력,
사용에 의한 식별력,
실사용 표장과 출원상표의 동일성



특허법원

kipla

한국지적재산권변호사협회



특허법원



한국지적재산권변호사협회

토 론 문 1

입체상표의 식별력 등에 관한 지정토론문

이 혜 진*

바쁜 업무 중에도 입체상표의 본래적 식별력, 사용에 의한 식별력 및 출원상표와 사용상표의 동일성에 관한 최근 동향과 국내 및 해외 실무례, 그리고 이와 관련하여 문제가 되는 쟁점 등을 잘 정리해서 발표해 주신 정태호 교수님과 안우환 특허청 심사관님께 깊이 감사드립니다.

입체상표 등록에 대한 심사기준이나 판단기준이 국가별로 상이한 것으로 보이고, 실제 동일한 입체상표에 대하여 미국, 유럽, 일본, 중국, 한국 등에서의 등록 여부가 상이한 경우가 있습니다.

출원상표의 등록 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이므로 외국의 등록 사례에 영향을 받을 것은 아닙니다. 그러나 입체상표의 본래적 식별력이나 출원상표와 사용상표 간의 동일성 판단기준에 대한 심사기준과 판단기준을 정립함에 있어서는 해외의 법리와 실무례에 대한 검토가 반드시 필요하다고 봅니다.

입체적 형상은 전통적으로 응용미술 저작권과 디자인권으로 보호되어 왔고, 기능을 구현하기 위한 입체적 형상은 특허권이나 실용신안권으로 보호되어 왔습니다. 종래에는 상표법에 입체상표에 관한 규정을 두고 있지 않아 그 등록을 허용하지 않았으나, 입체상표의 등록을 허용하는 국제적 추세에 능동적으로 대처하고 출원인의 상표 선택범위를 확대하기 위하여 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 상표법을 일부 개정하여 입체적 형상으로 구성된 표장도 상표 등록할 수 있도록 하였습니다. 이와 같이 입체상표가 도입됨에 따라 다른 지식재산권들과의 권리 관계가 문제되고 있습니다.

특히, 저작권, 디자인권, 특허권, 실용신안권은 존속기간 만료로 권리가 소멸하게 되는데, 입체상표의 경우는 등록 이후에는 갱신을 계속하는 방법으로 영구적으로 독점적·배타적 권리를 가질 수 있게 됩니다. 이에 따라 입체적 형상과 관련하여 저작권과 디자인권, 특허권, 실용신안권의 보호를 유명무실하게 하고 영구적인 권리를 행사할 수 있는 입체상표로의 보호로 유도한다는 문제점이 제기되어 왔습니다. 따라서 입체상표의

* 특허법원 고법판사.

등록요건을 완화할 경우 위와 같이 중복된 권리들과의 관계에서 우월적 지위나 권리를 인정하게 됨에 따라 전체 지식재산권의 균형을 무너뜨릴 수 있다는 우려도 제기되고 있습니다.

입체상표의 등록 여부는 위와 같이 다른 지식재산권과의 관계에서도 영향을 미치게 되므로 그 등록 요건에 대한 신중한 검토가 필요할 것으로 보입니다.

1. 정태호 교수님의 발표문에 대한 질문 내용

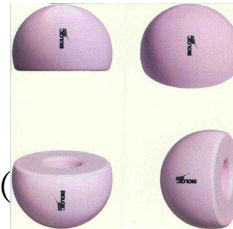
가. 출원상표와 사용상표의 동일성과 관련하여, 일본 심사편람과 관련 일본 판례를 소개해 주셨습니다. 이와 관련하여 출원상표는 상품의 외관을 추상적으로 넓게 표현한 반면, 실제 상품의 외관은 이와 함께 구체적인 형상과 모양이 부가되어 있는 경우 일본 실무례는 어떠한 기준에 의하여 동일성 여부를 검토하고 있는지 궁금합니다. 그리고 그 반대의 경우(출원상표는 상품의 외관에 구체적인 형상과 모양이 부가되어 있는 반면, 실제 상품에는 부가된 부분이 생략된 경우) 또한 답변 부탁드립니다.

나. 입체상표와 관련한 일본 판례 동향을 살펴보면, ‘히요코(ひよこ)(노란 병아리 형상의 과자)’와 ‘각병(角瓶)’, ‘빼구시루(Pegcil)’ 사건에서는 사용에 의한 식별력을 부정한 반면, ‘맥라이트(Maglite)’ 사건에서는 사용에 의한 식별력을 인정하였습니다. ‘맥라이트(Maglite)’ 사건은 교수님께서도 지적하셨듯이 ‘수요자가 예측할 수 없는 것 같은 참신한 형상의 상품 등이었더라도, 해당 형상이 오로지 상품 등의 기능형상의 관점에서 선택된 것일 때에는 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다.’는 판단 법리를 제시하였다는 점에서 큰 의의가 있습니다. 그런데 다른 한편으로 사용에 의한 식별력에 대한 종래 엄격한 판단기준을 다소 완화하였다는 점에서도 의의가 있다고 볼 수 있을 것 같습니다. 이점에 대하여서는 교수님께서 어떻게 생각하시는지 궁금합니다.

그리고 ‘맥라이트(Maglite)’ 사건 이전에 선고된 ‘히요코(ひよこ)’, ‘각병(角瓶)’, ‘빼구시루(Pegcil)’ 사건에서 사용에 의한 식별력을 인정하지 않은 이유가 일본 상표법 제3조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당하는 경우 사용에 의한 식별력도 부정한 종래의 엄격한 기준의 연장선에 있는 판례로 이해하면 될지 궁금합니다.

다. 입체상표에는 문자와 도형이 결합된 형태도 포함되어 있습니다. 이러한 경우 입

체적 형상에 식별력이 인정되는 것인지 또는 문자나 도형에 식별력이 인정되는 것인지 제3자로서는 알 수 없는 경우가 많습니다. 동일·유사한 입체적 형상을 사용하고 있는 제3자로서는 상표권의 권리범위를 알 수 없는 경우가 많아 문제가 되고 있습니다.



판례 중 ‘인공 고관절용볼 의료기기’ 입체상표() 사건에서, 둥근 홈이 형성된 반구형상으로 구성되어 있는 입체적 형상 부분은 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이므로 식별력이 없으나, 이와 결합된 영문자 ‘BIOLOX delta’는 식별력이 있다고 인정한 바 있습니다(대법원 2015. 2. 26. 선고 2014후2306 판결 참조). 그리고 ‘chocolate candy(초콜릿 캔디)’ 입체상표



() 사건에서, 그 지정상품의 포장의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장으로 위 입체적 형상에 의하여 식별력이 부여된다고 볼 수 없으나, 이와 결합된 ‘Werther's Original’ 부분은 ‘웨더스의 출처(또는 기원)’로서 식별력이 있다고 인정한 바 있습니다(특허법원 2014. 9. 19. 선고 2014허3286 판결 참조).

이러한 경우 제3자로서는 소송을 통하여 입체적 형상의 식별력 유무를 확인하여야 하는 어려움이 있습니다. 이와 관련하여 미국에서와 같은 권리불요구 제도(disclaim)의 도입 여부에 대하여서는 어떻게 생각하시는지 의견을 듣고 싶습니다.

2. 안우환 심사관님의 발표문에 대한 질문 내용

가. 실무에서는 상표 출원인이 입체적 형상만으로는 등록받기 어려운 경우 식별력이 인정되는 문자나 도형 등을 결합하여 등록받는 경우가 많은 것 같습니다. 이 경우 입체적 형상까지도 독점적·배타적으로 사용할 수 있게 되는 이점이 있기에 많이 선호하는 것 같습니다.

특허청의 입체상표 식별력 판단기준에 의하면, 입체상표의 식별력 판단 시에는 입체적 형상뿐만 아니라 이와 결합된 구성요소(기호, 문자, 숫자, 도형 등)도 관찰하여 표장 전체적으로 식별력 여부를 판단하고 있습니다. 그런데 입체적 형상 이외에 다른 구성요소에 식별력이 인정되어 상표 등록된 경우 제3자로서는 해당 등록상표의 어느 부분에

식별력이 인정되어 등록되었는지 알 수 없는 경우가 많습니다. 앞서 언급하였듯이 소송 등의 방법으로 해당 등록상표의 식별력이 인정되는 부분을 확인하기는 쉬운 일이 아닌 것 같습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 현재 검토되고 있는 내용이나 제도 개선을 위한 입법적 검토가 이루어지고 있는지 궁금합니다.

나. 사용에 의한 식별력과 관련하여, ‘『식별할 수 있게 된 정도』란 법 제34조 제1항 제13호의 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표의 인식도보다는 높되, 법 제34조 제1항 제9호의 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 상표 즉, 주지상표의 인식도보다는 낮은 단계를 의미’한다고 하셨습니다. 그런데 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표의 인식도보다는 높되, 주지상표의 인식도보다는 낮은 단계’라는 것은 판단기준으로서 다소 모호하다는 생각이 듭니다. ‘특정인의 상표 인식’과 ‘수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 상표 인식’ 또한 상표 인식 정도의 스펙트럼에서 명확하게 구분하기 어려운데 여기의 중간 영역으로 또 다른 인식 구간을 둔다는 것은 심사기준에 따른 예측가능성을 떨어뜨린다는 점에서 문제가 있을 것 같습니다.

이러한 특허청의 심사기준은 대체적으로 입체상표의 본래적 식별력이 인정되지 않는 경우에 사용에 의한 식별력에 의한 등록요건을 엄격히 하여 기능 및 장식을 표현한 입체상표가 등록되는 것을 제한하고자 하는 것으로 보입니다. 거래계에서는 짧은 시간 내에 많은 비용을 들여 광고 등의 방법으로 특정인의 상표 인식을 쉽게 달성하는 것을 고려할 때 이러한 특허청의 고민은 충분히 이해할 수 있을 것 같습니다.

그런데 모호한 상표 인식 정도를 기준으로 입체상표의 등록을 제한하기보다는 기능에만 관련된 입체적 형상에 대하여서는 사용에 의한 식별력 취득을 제한하는 방법이나 입체상표의 등록 제한 사유에 대한 추가적 검토가 필요할 것으로 보입니다. 이와 관련하여 현재 검토되고 있는 내용이나 제도 개선을 위한 입법적 검토가 이루어지고 있는지 궁금합니다.

토론문 2

2023 특허법원 · 한국지적재산권변호사협회 콘퍼런스

토론문

손영언*

트레이드 드레스 및 입체상표와 관련하여 미국과 유럽(독일)의 이론과 실무에 대하여 자세하게 설명해 주신 두 분 교수님께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 개인적으로 2021년 특허법원 워크숍에서 ‘미국의 트레이드 드레스(Trade Dress) 보호에서 소극적 요건으로서의 기능성원리(functionality)’에 관하여 발표한 이후 이 주제에 대하여 계속 관심을 가지고 있었는데, 이번 발표로 인하여 부족한 지식이 많이 채워질 수 있었습니다. 거듭 감사드립니다.

발표 내용과 관련하여 다음과 같이 몇 가지 여쭙고자 합니다. 혹시 저의 오해로 인한 것이거나 질문이 다소 지엽적이더라도 널리 해량하여 주시길 부탁드립니다.

1. 「미국 상표법상 입체상표에 대한 연구」 발표 관련

○ 트레이드 드레스 보호에서 소극적 요건으로서의 기능성원리(functionality)와 관련하여, 미국 연방대법원은 이른바 Inwood 판결, Qualitex 판결, Traffix 판결을 거쳐 다음과 같은 2단계의 심사방법을 정립한 것으로 이해하고 있습니다.

[1단계 기준] 그 특성이 제품의 사용이나 목적을 위하여 필수적이거나 혹은, 이러한 특성이 제품의 비용이나 품질에 영향을 미치는지 여부 → if 긍정: 기능적, 보호 X, if 부정: 2단계 심사로 넘어감.

[2단계 기준] 이러한 특성의 독점적 사용에 의하여 경쟁자가 ‘명성과 무관한 상당한 불이익’이 존재하는지 여부 → if 긍정: 기능적, 보호 X, if 부정: 기능적 X, 보호 O

자세히 설명해 주신 바와 같이, 미국에서는 기능성을 ‘실용적 기능성(utilitarian functionality)’과 ‘심미적 기능성(aesthetic functionality)’으로 구분하여 논의하고

* 특허법원 판사.

있습니다. 이와 관련하여 교수님께서 미국 연방대법원이 ‘TrafFix 판결’에서 ‘실용적 기능성’과 ‘심미적 기능성’을 모두 검토하였고, 위 ‘2단계 기준’이 ‘심미적 기능성’을 말하고자 한 것으로 보인다고 말씀하셨습니다.¹⁾ 그런데 ‘TrafFix 판결’에서는 ‘실용적 기능성’과 ‘심미적 기능성’을 분리하려는 시도는 없었으며, 다만 기능성원리를 ① 상표제도와 특허제도 경계분리(1단계 기준), ② 경쟁제한방지를 위한 장치(2단계 기준)로 파악하였다고 보는 견해가 있습니다.²⁾

교수님께서 위 ‘2단계 기준’이 ‘심미적 기능성’을 말하고자 한 것으로 보인다고 설명하신 구체적인 근거나 이론적 배경이 있으시면 소개해 주시면 감사하겠습니다.

○ ‘심미적 기능성’ 개념 인정 여부에 관하여 미국에서도 논란이 있는 것으로 알고 있습니다. 즉 ① ‘심미적 기능성’을 인정해야 한다는 견해로는 트레이드 드레스의 미적 부분이 소비자에게 전달되는 측면을 고려해야 한다는 견해, 부당한 경쟁제한을 위해서 인정해야 한다는 견해, 디자인권과의 경계로서 심미적 기능성이 존재해야 한다는 견해 등이 있고, ② 반대로 심미적 기능성은 무한으로 확장되어 대부분 트레이드 드레스가 보호받지 못할 수 있고 디자인이 차지하는 중요성은 높기 때문에 미적 특성이 없는 트레이드 드레스는 거의 없으므로 심미적 기능성은 상식에 반한다는 견해, 기능성 개념을 너무 어렵게 만든다는 견해 등이 존재합니다.³⁾

이와 관련하여 교수님의 견해는 어떠신지 궁금합니다.

○ 최근 미국 제3연방순회항소법원은 ‘Ezaki Glico Kabushiki Kaisha v. Lotte International America Corp. 사건(No. 19-3010)’에서 ‘기능성’의 의미를 단순히 ‘실용성(utility)’으로 해석하여⁴⁾ 원고 패소 판결을 선고하였고, 연방대법원이 원고의 상고허가신청 및 재심리신청을 기각하여 위 판결이 그대로 확정된 바 있습니다. 이에 대하여 위 판결이 기존의 ‘기능성’에 관한 기준을 상당히 낮춘 것으로 볼 여지가 있다는 견해가 있고 상당히 설득력이 있어 보이는데, 이에 관한 교수님의 의견을 듣고 싶습니다.

1) 17면 20-26행.

2) 이정훈·박성수, “부정경쟁방지법상 트레이드 드레스의 기능성원리에 관한 고찰”, 한국지식재산연구원 지식재산연구 제13권 제3호, 2018, 114면.

3) 이정훈·박성수, 전제 논문, 108-109.

4) “Trade dress is limited to features that identify a product’s source. It does not safeguard features that are functional—that is, useful. Patent law protects useful inventions, but trademark law does not. We will thus affirm.”

2. 「유럽에서의 입체상표 보호」 발표 관련

○ 앞서 육소영 교수님께서 잘 설명해주신 바와 같이, 미국의 경우 처음에는 상품의 포장과 라벨만을 트레이드 드레스로 보호하다가 그 보호범위가 점차 상품 자체의 형상과 디자인으로 확대되었습니다. 그 과정에서 미국 연방대법원은 이른바 ‘Wal-Mart 사건’에서 ① ‘상품 형상 트레이드 드레스’의 경우 본질적인 식별력이 있을 수 없으므로 2차적 의미(secondary meaning, 사용에 의한 식별력)를 취득한 것이 증명된 경우에 한하여 보호되지만, ② ‘상품 포장 트레이드 드레스’의 경우 본질적인 식별력이 있으면 2차적 의미의 증명 없이도 보호된다고 판시하였습니다.⁵⁾

교수님의 발표에 의하면, 유럽이나 독일의 경우 입체상표와 관련하여 ‘상품 자체의 형상’과 ‘상품의 포장 또는 용기의 모양’이 일응 구별되면서도⁶⁾ 둘 다 본질적인 식별력이 인정될 수 있다는 점에서, 앞서 본 미국과는 다소 차이가 있는 것 같습니다. 다만 발표문에 따르면 유럽사법재판소 및 독일 연방대법원은 ‘상품 형태 상표’의 경우 식별력에 대한 구체적인 증명이 매우 제한적이라는 점을 명확히 하고 있다고 하는데,⁷⁾ 그렇다면 ‘상품의 포장’의 경우 ‘상품 형태’의 경우와 비교하여 ‘기능적 특성을 고려해야 한다는 점’⁸⁾ 이외에 식별력 증명의 정도나 기준을 달리 하는 것인지,⁹⁾ 만일 다르다면 그 구체적인 증명의 정도나 기준은 어떠한지 알고 싶습니다.

○ 입체상표의 기능성 판단과 관련하여 발표문에 의하면, EU 상표규칙 제7조 제1항에서는 ‘상품에 실질적 가치를 부여하는 형상 또는 기타 특질로만 구성된 표지’의 경우 상표등록을 받을 수 없다고 정하고 있고(독일 상표법도 비슷한 규정이 존재합니다), 여기서 ‘가치’의 개념은 상업적(경제적) 관점뿐만 아니라 예술적 또는 장식적 가치, 안전, 편안함 등과 같은 기능적 가치도 포함되는 것으로 보입니다.¹⁰⁾

- 그런데 ‘상품에 실질적 가치를 부여하는 형상’이라고 하였을 때 ‘실질적 가치’가 구체적으로 무엇을 의미하는지 저로서는 선뜻 이해되지 않습니다. 혹시 ‘실질적 가치’ 인정 여부와 관련하여 구체적인 사례가 있다면 소개해 주시면 감사하겠습니다.

5) 문삼섭, 『미국 상표법』, 세창출판사, 2019. 136면.

6) 91면 11행-14행.

7) 90면 8-13행.

8) 95면 1-3행.

9) 90면 8-13행을 보면 ‘상품 형태 상표’를 설명하면서도 ‘상품의 포장’도 같이 기재되어 있어, 식별력 증명과 관련하여 ‘상품 형태 상표’와 ‘상품의 포장’이 같은 것인지 의문스럽습니다.

10) 105면 12-17행.

- 교수님은 발표문에서 위와 같은 상표 부적격 사유는 매우 제한적으로 해석되어야 한다고 하였고,¹¹⁾ ‘실질적 가치’의 범위가 매우 광범위하고 다소 모호하다는 점에서 저 역시 교수님의 견해에 기본적으로 동의합니다. 다만 교수님께서 그 제한적 해석의 방법과 관련하여 ‘주로 거래(수요자)를 위하여 (적어도 최소한 1개의) 적당한 회피(선택)가능성이 존재하는지 여부가 문제된다’고 하셨는데, 이처럼 ‘회피(선택)가능성’을 주된 기준으로 삼는다면 반대로 ‘상품에 실질적 가치를 부여하는 형상’의 범위가 지나치게 제한되는 것은 아닌가 하는 의문이 듭니다. 이에 관하여 교수님의 생각은 어떠신지 듣고 싶습니다. 아울러 위 상표 부적격 사유의 제한해석과 관련하여 ‘주된’ 기준인 ‘회피(선택)가능성’ 이외에 다른 기준은 있는 것인지, 있다면 무엇인지도 설명해 주시면 감사하겠습니다.

○ 교수님께서 발표문 말미에서 우리가 채용한 입체상표의 기능성 판단 기준과 관련하여 유럽식 기준을 일부 보완하는 형태를 검토할 필요가 있다고 하시면서, 앞서 본 유럽의 상표 부적격 사유 중 ‘상품에 실질적인 가치를 부여하는 형상’에 포함되는 ‘심미적 기능성’을 그 예로 드셨습니다.

- 이와 관련하여 ‘심미적 기능성’의 개념을 어떠한 방식으로 보완하면 좋을지에 대하여 좀 더 구체적으로 설명해 주시면 감사하겠습니다.
- 우리 법제에서 ‘심미적 기능성’의 인정 여부와 관련하여, ① 심미적 기능성을 인정할 경우 결국 트레이드 드레스는 멋없고 비경제적으로 제작된 경우에만 보호받을 수 있게 되는데, 이는 디자인이 상표로 사용되는 경우에 “수요자의 감각에 강하게 호소하는 독특한 디자인적 특징을 가지고 있어야 한다.”¹²⁾고 보는 우리 대법원의 태도와 배치되는 점, ② 우리 「상표법」과 「디자인보호법」은 모두 ‘기능성’을 배제함과 동시에 ‘심미성’을 중첩적으로 보호하고 있는데, 심미적 기능성 개념을 기준으로 양 법제의 경계를 구분하는 것이 불가능한 점 등을 근거로, 우리 법제에서는 ‘심미적 기능성’을 따로 ‘실용적 기능성’과는 구분할 실익이 없다는 견해도 보입니다.¹³⁾ 이에 관하여 교수님께서 어떻게 생각하시는지 듣고 싶습니다.

〈끝〉

11) 106면 하1-2행.

12) 대법원 2007. 7. 13. 선고 2006도1157 판결.

13) 이정훈·박성수, 전제 논문, 111면.

토 론 문 3

“입체상표에 관한 식별력, 사용에 의한 식별력, 실사용 표장과 출원상표의 동일성” 주제발표에 대한 토론문

정 원 영*

입체상표의 본질적인 식별력, 사용에 의한 식별력 획득에 관하여 각국에서의 출원 및 심사 동향, 판단 기준 등에 대해 심도 있는 논의를 해 주신 발표자분들께 감사의 말씀을 드립니다.

개인적으로 국내에서 상당히 이슈화되었던 입체상표 관련 사건을 대리하였던 경험이 있는데, 사건 수행 당시에 비하여 국내외에서 입체상표에 관한 법리가 더 많이 구체화되었다는 인상을 받았습니다.

발표해주신 내용 중, 일본과 한국은 법제가 상당히 유사한만큼 심사 실무 또한 많은 부분에 있어 닮아 있으나 일부 차이가 있는 것으로 보여, 저는 일본과 한국에서의 심사 및 판단 실무에 대해 발표해주신 정태호 교수님과 안우환 심사관님의 발표문과 관련하여 궁금한 부분들에 대해 의견을 여쭙고자 합니다.

1. 입체상표의 본래적인 식별력에 관하여

가. 먼저 입체형상만으로 이루어진 상표의 식별력과 관련하여, 일본 심사기준은 ‘상표가 지정상품의 그 자체의 범위를 벗어나지 않는다고 인식되는 것에 불과한 경우 일본 상표법 제3조 제1항 제3조의 ‘상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표’에 해당한다고 하면서, 이에 해당하는지 여부를 ① 입체적 형상이 상품 등의 기능 또는 미감에 이바지할 목적으로 채용되는 것으로 인정되는 경우, ② 입체적 형상이 통상의 형상보다 변경되거나 장식되는 등에 의해 특징을 가지고 있었다고 하더라도 수요자가 기능 또는 미감상의 이유에 의한 형상의 변경 또는 장식 등으로 예측할 수 있는 범위의 것인지를 기준으로 판단하는 것으로 보입니다.

* 법무법인(유한) 태평양 변호사(wonyoung.chung@bkl.co.kr).

한편 한국의 심사기준은 ‘입체적 형상이 그 지정상품 등의 통상적인 형상으로 인식되거나 일부 변형되었을지라도 지정상품의 형상을 표시하는 것이라고 인식되는 정도에 불과한 경우’ 식별력이 없는 것으로 본다고 하고 있을 뿐입니다. 물론 한국 상표법도 제 34조 제1항 제15호에서 ‘상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한 입체적 형상만으로 된 상표’는 상표등록을 받을 수 없는 것으로 규정하고 있으므로 지정상품의 기능 발휘를 위한 형상만으로 된 것은 식별력이 인정되지 않겠으나, 통상적인 형상에서 ‘기능 또는 미감상의 이유에 의한 일부 변경’이 이루어진 경우에 대해서는 심사기준 등에도 특별히 정하고 있지 않은 것으로 보입니다.

특히 기능적인 요소에 대해서는 양국의 법률이나 심사기준에서 식별력을 인정하기 어려운 요소로 공통적으로 언급하고 있는 반면, 우리나라 심사기준에서는 ‘미감상의 이유에 의한 변경’에 대해서는 전혀 언급하고 있지 않으므로, 역으로 우리나라에서는 미감상의 이유에 의한 변경이 가해지면 식별력이 인정될 수도 있다는 취지로 볼 여지도 없지 않은 것으로 생각됩니다.

이에 정태호 교수님께 일본 심사기준에서 말하는 ‘미감상의 이유에 의한 변경’이 어떤 것을 의미하는지를, 안우환 심사관님께는 이에 대해서 우리나라 심사 실무에서는 어떻게 다루고 있는지 여쭙고 싶습니다.

나. 다음으로, 정태호 교수님께서 소개해주신 일본 판결례 중 GuyLian 사건에서, 일본 법원은 지정상품인 ‘초콜릿’ 등에 대하여 어패류 모양 등을 포함하는 초콜릿의 형태로 된 입체상표에 대하여, 4종류의 어패류의 도안의 선택 및 배열의 순서, 입체적으로 구성된 이들 도안의 대리석 모양의 색채 등에 있어 동일한 모양의 표장의 존재를 인정할 수 없을 만큼 개성적이고, 입체상표로 채택할 의도 하에 창작된 것이 인정된다는 점 등을 들어 ‘독점부적절상표’에 해당하지 않는다고 하고, 일반 수요자가 초콜릿 과자를 구입시 해당 상표에 관한 지정상품의 구입여부를 결정하는데 있어서 표지로 하는 데에 족한 정도로 충분히 특징적이므로 ‘자타상품식별력결여상표’에도 해당하지 않는다고 하여, 해당 입체상표가 본래적으로 식별력이 있는 것으로 판단한 바 있습니다.

반면 한국 판결에서는 ‘입체적으로 부가되어 있는 새우, 조개, 해마, 홍합의 형상들이 식별력을 가지고 있다하여도 초콜릿 제품의 장식적인 형상으로 인식될 뿐 상품의 출처 표시로 인식된다고 보기 어렵다’고 하여 식별력이 없다고 판단되었습니다.

위 한국 판결은 2005년에 이루어진 것이어서 현 시점의 판단 경향에 따르면 달리 판단될 여지도 없다고 생각되기는 합리하지만, 이와 같은 식별력에 관한 판단의 차이가 발생한 이유와, 상표법이 보호하고자 하는 법익 등에 비추어 어떠한 판단이 더욱 바람직

하다고 생각하시는지 두분 발표자분들의 의견을 여쭙고 싶습니다.

2. 입체상표의 사용에 의한 식별력에 관하여

비단 입체상표의 경우 뿐 아니라, 상표의 사용에 의한 식별력의 판단에 있어서는 항상 그 증명의 방법 및 증명의 정도가 문제되는 것으로 생각합니다.

안우환 심사관님께서 발표문에 소개해주신 우리나라에서의 사용에 의한 식별력에 관한 구체적인 방법을 보면, ‘상표 사용기간은 원칙적으로 5년 이상’을 기준으로 판단하고, 다만 ‘단기간에 매출액, 시장점유율, 인지도 등이 크게 상승한 경우’ 이를 고려하여 판단할 수 있다고 합니다. 이는 법률에는 규정되지 않은 심사실무상의 기준으로 보인데 ‘5년 이상’으로 그 기간을 한정하게 된 이유가 무엇인지, 또 예외적으로 인정되는 ‘단기간의 매출액 상승 등’을 인정받을 수 있는 구체적인 기준은 무엇인지 여쭙고 싶습니다.

3. 입체형상과 문자 등이 결합된 상표의 식별력에 관하여

가. 입체상표의 경우, 실제 사용되는 경우 입체상표 단독으로 사용되는 경우보다 문자 혹은 도형 등 다른 상표와 결합하여 사용되는 경우가 대다수일 것으로 보입니다.

이에 입체형상만으로 이루어진 상표가 출원된 경우 사용에 의한 식별력을 인정받기 위해 증거로 제출된 사용상표가 입체형상 만이 아닌 문자 등 다른 표장과 결합된 것일 경우가 문제되는 것으로 보입니다.

이에 대해 한국 심사기준에서는 ‘실제로 사용한 상표와 동일한 상표를 사용한 상품과 동일한 상품에 출원한 경우에 한하여’ 인정한다는 원칙적인 언급만을 하고 있는 것으로 보입니다.

한편 일본 판결은 원칙적으로는 동일한 상표의 사용에 한정하여 사용에 의한 식별력이 인정될 것이나, 현실적으로 체형상에 문자나 도형 등의 평면 표장이 부착되는 경우 하나의 상품에 항상 1개의 표장만을 붙이는 것이 아니라, 오히려 복수의 표장을 붙여 상품의 출처를 식별하거나 자타상품을 구별하려는 예도 종종 보이고, 또 거래자, 수요자도 상품의 제공자가 붙인 표장과는 전혀 다른 상품 형상의 특징에 따라 상품의 출처를 식별하고 자타상품을 구별할 수도 있다는 점을 고려하여, 출원상표와 사용상표가 동

일하지 않다고 하여 즉시 사용에 의한 식별력 획득을 부정할 것이 아니라, (a) 사용하고 있는 상품 등의 입체적 형상 부분과 출원상표와 관련된 입체적 형상이 동일한지 여부, (b) 사용하고 있는 상품 등의 입체적 형상 부분이 독립적으로 자타상품 또는 서비스를 식별하기 위한 출처표시로서의 기능을 갖게 되었다고 인정되는지 여부에 대하여 판단하여야 한다고 구체적인 기준을 제시하고 있습니다.

이는 출처표시기능과 자타상품식별력이라는 상표의 본질적인 역할을 고려한 결과인 것으로 보이고, 합리적인 판단 방법이라고 생각합니다.

한국에서도 이와 같은 구체적인 판단 기준을 도입해야 한다는 논의는 없는지, 두분 발표자분들께 여쭙고 싶습니다.

나. 한국과 일본 모두에서, 출원된 입체 상표가 입체 형상과 문자나 도형 등의 평면 표장을 포함하는 것일 경우, 실령 상표를 구성하는 입체 형상이 보통으로 사용되는 것에 불과하다고 하더라도 식별력을 갖는 문자나 도형 등의 표장이 부착되어 있는 경우 해당 상표는 전체적으로 식별력이 있다고 판단하는 것으로 보입니다.

이에 따르면 입체형상 자체가 식별력을 갖는지 여부를 별론으로 하고 부착된 평면 표장의 식별력에 따라 상표 전체로서 식별력을 인정받아 해당 상표가 등록될 수 있을 것으로 이해되는데, 심사 실무상 부착된 평면 표장의 식별력이 강한 것으로 판단되는 경우 함께 상표를 구성하는 입체형상의 식별력에 대해 별도로 판단하고 있는지, 어떤 순서로 판단하고 있는지 안우환 심사관님께 여쭙고 싶습니다.

또한, 이러한 기준으로 상표 등록을 허용함에 따라 향후 상표권자로 하여금 지나치게 폭넓은 권리행사를 허용하게 되는 것이 아닌지에 대한 의문이 있습니다. 정태호 교수님께서 발표문에서 언급하신 바와 같이 한국과 일본에서는 상표의 식별력이 없는 부분에 대하여 권리불요구를 선언하는 disclaim 제도가 없다는 점에서 권리자로서는 전체 상표를 기준으로 권리를 주장하게 될텐데, 예컨대 상표를 구성하는 평면 표장은 사용하지 아니하고 입체형상만 동일 또는 유사한 표장을 사용한 제3자에 대하여 위와 같은 경위로 등록받은 상표권자가 상표권을 행사하는 경우, 이것이 과연 정당한 권리행사인지, 그리고 그 제3자의 행위가 상표권 침해에 해당한다고 볼 수 있을지가 의문입니다. 이에 대해 두분 발표자분들의 의견을 듣고 싶습니다.

4. 새로운 유형의 입체상표에 관하여

2020년에 개정된 일본 상표심사기준에 의하면 ‘점포, 사무소 등의 외관, 내장으로 이루어지는 입체상표’가 새롭게 입체상표의 대상으로 추가된 것으로 보입니다. 한편 우리나라 상표 심사기준에서는 이와 유사한 ‘상품 판매 장소 또는 서비스 제공 공간의 내·외부를 나타내는 입체적 형상’을 입체상표의 하나의 유형으로 제시하면서 본질적 식별력이 약하다는 정도의 언급을 하고 있을 뿐인 것으로 보입니다.

우리나라에서는 위와 같은 입체상표에 대해 등록대상으로 추가하여야 한다는 구체적인 논의는 없는지 두분 발표자분들께 여쭙고 싶습니다.

마지막으로 발표자들께서 최근 각국에서의 입체상표 출원에 대한 심사 경향, 판단 경향 등을 일목요연하게 정리하여 주신 덕분에 향후 실무가 나아가야 할 방향에 대해 깊이 있게 고민해볼 수 있는 기회가 된 것 같아 감사하다는 말씀을 드리며, 토론을 마치고자 합니다.

감사합니다.

토 론 문 4

“입체상표에 관한 식별력, 사용에 의한 식별력, 실사용 표장과 출원상표의 동일성” 주제발표에 대한 토론문

이 용 민*

1998. 3. 1.부터 시행된 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되고, 1998. 9. 23. 법률 제5576호로 개정되기 전의 것)에 처음으로 입체상표가 보호대상으로 포함된 이후 약 25년 정도가 지난 시점에 입체상표와 관련한 주요 쟁점들을 다수의 전문가분들과 함께 살펴볼 수 있는 자리를 마련하여 주신 특허법원 및 한국지적재산권변호사협회에 감사의 말씀을 우선 드립니다.

아울러 미국 및 유럽에서의 입체상표에 대한 자세한 논의들을 망라하여 정리하여 주신 육소영 교수님과 김병일 교수님께도 진심으로 감사 드립니다. 교수님들께서 입체상표에 대한 세부 쟁점들에 대해서도 각 지역에서의 논의를 일목요연하게 설명하여 주셔서 후속 연구에 큰 도움이 될 것으로 생각합니다.

앞서 말씀드린 바와 같이 교수님들께서 미국 및 유럽에서의 논의에 대하여 자세하고 정확하게 설명하여 주셔서 저는 발표문들에 대해서 별다른 의견은 없습니다. 다만, 주제발표 중에 우리 법원 실무에 대하여는 특별히 정리된 부분이 없어서 저는 입체상표에 관한 우리 대법원 주요 판결들의 요지를 종합토론을 위해 간단히 정리하고, 이어서 발표문들 중 사소한 의문이 있는 부분들만 교수님들의 고견을 여쭙고자 합니다.

I. 입체상표에 관한 대법원 판결들의 각 요지

1. 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결

대법원 2012후3800 판결은 입체상표의 본질적 식별력 및 사용에 의한 식별력 판단 기준을 최초로 정립한 판결이라고 볼 수 있습니다.

* 법무법인(유한) 율촌 변호사(ymlee@yulchon.com).

구체적으로 해당 대법원 판결은 입체상표의 본질적 식별력과 관련하여 “지정상품 또는 그 포장(이하 ‘상품 등’ 이라고 한다)의 입체적 형상으로 된 상표의 경우에 그 입체적 형상이 해당 지정상품이 거래되는 시장에서 그 상품 등의 통상적·기본적인 형태에 해당하거나, 거래사회에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나 또는 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서 그 상품의 장식 또는 외장(外裝)으로만 인식되는 데에 그칠 뿐, 이례적이거나 독특한 형태상의 특징을 가지고 있는 등으로 수요자가 상품의 출처 표시로 인식할 수 있는 정도의 것이 아니라면, 상표법 제6조 제1항 제3호의 ‘상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당한다고 보아야 한다”고 판시한 바 있습니다.

이어서 해당 판결은 입체상표의 사용에 의한 식별력과 관련하여 “그런데 이와 같이 사용에 의한 식별력 취득에 따라 상표등록을 받을 수 있도록 하는 제도는 원래 식별력이 없어 특정인에게 독점사용하도록 함이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로, 지정상품 또는 그 포장(이하 ‘상품 등’ 이라고 한다)의 입체적 형상으로 된 상표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 인정하기 위해서는, 그 형상의 특징, 사용시기 및 기간, 판매수량 및 시장점유율, 광고·선전이 이루어진 기간 및 규모, 해당 형상과 유사한 다른 상품 등의 경합적 사용의 정도 및 태양, 상표사용자의 명성과 신용 등을 종합적으로 고려하여, 그 형상이 수요자에게 누구의 상품을 표시하는 상표라고 현저하게 인식되어 있는지를 엄격하게 해석·적용하여 판단하여야 한다.”고 판시하였습니다.¹⁾

2. 대법원 2015. 2. 26. 선고 2014후2306 판결

대법원 2014후2306 판결은 기호·문자·도형 등이 입체적 형상과 결합되어 있는 상표의 경우 그에 대한 식별력 판단 기준을 새롭게 제시한 것으로 볼 수 있습니다.

구체적으로 해당 판결은 “... 입체적 형상과 기호·문자·도형 등이 결합된 상표라고 하여 식별력의 판단에서 다른 일반적인 결합상표와 달리 보아서는 아니 되므로, 입체적 형상 자체에는 식별력이 없더라도 식별력이 있는 기호·문자·도형 등과 결합하여 전체적으로 식별력이 있는 상표에 대하여 상표법 제6조 제1항 제3호 등에 해당한다는 이유

1) 다만 해당 판결에서 대법원은 출원서비스표 “”의 사용에 의한 식별력 취득을 부정하였습니다.

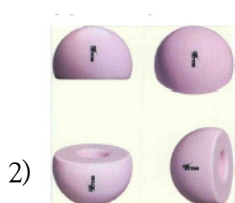
로 상표등록을 거절하여서는 아니 된다.”고 하면서 “hip joint balls(인공 고관절용 볼)” 등을 지정상품으로 하는 출원상표²⁾에 대하여 등근 홈이 형성된 반구형상으로 구성되어 있는 입체적 형상 부분은 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이므로 식별력이 없고, 핑크색 부분은 일반적으로 흔히 볼 수 있는 색상으로서 역

시 식별력이 없으나, 이와 결합된 ‘’ 부분의 경우 영문자 ‘BIOLOX delta’는 지정상품과의 관계에서 성질 등을 나타내는 기술적 의미를 가지고 있지 않는 조어 상표로서 식별력이 있으므로, 위 출원상표는 전체적으로 식별력이 있어서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다”고 판시하였습니다.

3. 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결

대법원 2013다84568 판결은 앞서 살펴본 대법원 2012후3800 판결의 법리에 따라 입체상표의 사용에 의한 식별력 취득을 최초로 인정한 사안이라고 볼 수 있습니다.

즉, 해당 판결에서 대법원은 “이 사건 등록상표와 같은 마름모 도형의 입체적 형상과 푸른색 계열 색채의 결합으로 이루어진 원고들의 ‘비아그라’ 제품들(이하 ‘원고 제품들’이라 한다)의 판매기간과 판매량, 원고들의 ‘Viagra’ 및 ‘비아그라’ 문자 상품표지와 별도로 ‘Blue diamond is forever’ 문구·푸른색 다이아몬드 사진·손바닥 위의 푸른색 마름모 도형 그림 등을 활용하여 이루어진 이 사건 등록상표에 대한 지속적인 광고 활동, 이 사건 등록상표가 ‘푸른색 다이아몬드 모양’·‘마름모꼴의 푸른색 알약’·‘블루 다이아몬드’ 등으로 지칭되면서 언론 보도 등을 통하여 노출된 빈도, 수요자 인식에 관한 설문조사 결과와 원고들의 ‘Viagra’ 및 ‘비아그라’ 문자 상품표지의 압도적인 주지저명성이 그 상품의 형태인 이 사건 등록상표에도 상당 부분 전이된 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 이 사건 등록상표는 그 상표출원 전에 오랜 기간 특정상품에 사용된 결과 수요자 간에 그 상표가 원고들의 업무에 관련된 상품을 표시한 것으로 현저하게 인식되어 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 여지가 충분하고, 문자표장이 부기되어 있다는 사정이 이와 같이 보는 데 방해가 되지 아니하므로, 이 사건 등록상표가 식별력이 없다는 사유로 그 상표등록이 무효로 될 것임이 명백하다고 할 수 없다고 판단”한 원심 판



결에 위법이 없다고 판시함으로써 최초로 입체상표의 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 바 있습니다.³⁾

4. 입체상표에 대한 대법원 판례의 정리

이상 살펴본 바와 같이 우리 대법원은 입체상표의 하위 구분과 상관 없이 입체상표의 경우 본질적 식별력을 가질 수 있는 경우가 존재는 하는 것으로 이해하고, 나아가 사용에 의한 식별력 취득도 가능하나 그 식별력 취득을 인정함에 있어 엄격한 기준이 적용된다고 보고 있는 것으로 보입니다. 아울러 입체상표가 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우 그것만으로 입체상표의 식별력이 부정된다고 볼 수는 없다고 보고, 결합상표의 일반 법리에 따라 판단하면 충분하다는 입장을 취하고 있는 것으로 볼 수 있습니다.

II. 토론사항

먼저, 미국에서의 논의에 대하여 발표하여 주신 육소영 교수님 고견을 듣고자 합니다. 교수님께서 정리하여 주신 바와 같이 미국에서는 트레이드 드레스를 상품 자체의 디자인과 상품의 포장 등의 디자인으로 분류하고 상품 자체의 디자인의 경우 본질적 식별력이 있는 경우를 인정하지 않는 것으로 보입니다. 그에 반하여 우리나라를 비롯한 다른 국가들의 경우에는 상품 자체의 디자인의 경우라도 우리 대법원 판결의 문구를 빌리자면 “이례적이거나 독특한 형태상의 특징을 가지고 있는” 경우라면 본질적 식별력을 인정 받아 상표로 등록받을 수 있을 것으로 보입니다.

이렇게 되면 미국의 경우 이례적이거나 독특한 형태상 특징을 가진 상품 자체 디자인이 사용에 의한 식별력을 취득할 때까지 오히려 보호의 공백이 생길 여지가 있는 것으로 보이는데 이에 대한 교수님의 고견을 듣고자 합니다. 만약 미국에서 그 부분에 대한 논의가 이미 존재한다면 이를 소개하여 주셔도 좋을 것 같습니다.

두 번째로, 유럽에서의 논의에 대하여 발표하여 주신 김병일 교수님 고견을 듣고자 합니다. 교수님께서 정리하여 주신 바에 의하면 “가치적 제약에 의한 형상”도 상표적격이 인정되지 않는 것으로 이해됩니다. 그런데 상품의 형태가 미적 가치 또는 그 밖의 가치를 가지게 될 경우 그러한 상품의 형태는 오히려 이례적이거나 독특한 형태상의 특징을 가지고 있을 가능성이 더 높아 보이는데 그렇다면 오히려 그러한 상품 형태 디자인은 식별력을 인정하여 주어야 하지 않나 하는 의문이 있습니다. 이 부분에 대하여 교

3) 다만 이 사건에서 대법원은 원고의 등록상표와 피고 제품들의 형태는 서로 동일 내지 유사하지 않다고 보아 상표권 침해 자체는 부정하였습니다.

수님의 고견을 듣고자 합니다.

마지막으로 다시 한 번 실무상 중요한 주제에 관하여 각 지역의 현황을 알기 쉽게 정리하여 발표하여 주신 교수님들께 감사의 말씀을 드리며 토론을 마치도록 하겠습니다.

감사합니다.