

商標 · 意匠保護對象의 擴大 및 保護方案

주임연구원 표 호 건
 (지적재산권연구센터)

광범위한 기업활동, 국제적 경제질서의 현저한 발전에 의해 각종경제활동에서 상표·의장의 중요성이 증대하고 있고 각종 국제조약의 발효, 공동체 상표법, 상표법조약의 채택 등 지식재산권의 환경 변화로 인해 상표·의장제도는 상당한 변화를 겪고 있다. 이러한 변화에 따라 기존의 상표법, 의장법에서 예상하지 못한 해석상의 문제점이 발생하게 되고 각국은 상표법·의장법의 개정을 활발히 추진하고 있다.

정보통신, 신소재 등 새로운 기술의 발달로 새로운 환경변화에 대처하는 국제적 노력이 현재 활발히 진행되고 있다. 우리나라에서도 지식재산권의 효율적 보호와 그 이용의 활성화를 위해서 관련 법제도의 개선방안을 신중히 검토하여야 할 것이고 지식재산권을 효율적으로 통합, 관리하는 제도의 개선도 뒤따라야 할 것이다.

1. 상표보호대상의 확대

기술의 발달로 새롭게 등장한 프랜차이즈(franchise), 캐릭터(character), 인터넷(internet), 타이프페이스(typeface), 상품형태 등은 복합적 문제이어서 어느 하나의 법률만으로 보호하는 것이 불가능하므로 그 효율적 보호와 이용의 활성화를 위한 보다 구체적인 연구·검토가 있어야 하겠다.

AIPPI도 전세계 국가에서 상품화권에 대한 특정한 보호 법률이 없기 때문에 이에 대한 적절한 법률적 보호를 주장하고 있다. 또한 상품화에 사용되는 여러 가지 요소들은 서로 상이한 법률에 의해 보호될 수 있지만, 상품이나 서비스의 판촉 활동 또는 판매와 관련되는 것은 주로 상표법상의 문제와 관련된다.

WIPO 국제 사무국이 지적한 바와 같이 어느 특정한 법률에 의해 캐릭터 상품화권에 대한 효율적 보호 방안을 마련할 수는 없을 것이지만 부정경쟁방지법, 저작권법, 상표법 영역에서 구체적 사건에 기초하여 판례법을 축적해 나가고, 국제적 입법 동향을 검토한 후 실정법 제정 여부를 결정하여야 할 것이다.

인터넷상의 도메인 네임(domain name)의 경우 第3者が 먼저 등록하면 문제가 발생한다. 도메인 네임의 사용은 상표사용에 저촉되지 않기 때문에 상표권자 이외의 제3자가 도메

인 네임을 사용하여도 상표권 침해가 될 가능성이 적지만 그 양태에 따라서는 부정경쟁방지법 위반에 해당될 수도 있다. 미국은 1996년 1월 16일 발효된 미국의 聯邦商標稀釋化禁止法(Anti-Dilution Act)을 적용하여, 여러 판결에서 도메인 명칭을 원고에게 이전하라는 명령을 내리고 있는데, 우리나라에서도 인터넷 도메인 명칭에 관한 분쟁이 발생할 경우 미국의 최근 판결에 많은 도움이 될 것이다.

인터넷을 통하여 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 경우 홈페이지에 의해 상품 또는 서비스의 광고를 하기 때문에 상품 또는 서비스에 관한 광고, 정가표 또는 거래서류·간판 또는 標記에 상표를 붙여서 전시하거나 반포하는 행위에 해당하므로 商標使用에 해당한다. 홈페이지에 표시되어 있는 상표가 홈페이지 개설자의 상품이나 영업을 표시하고 저명한 것이면 부정경쟁방지법에 의해 보호를 받을 수 있다. 즉 他人의 유명한 상표를 사용함으로써 타인의 상품이나 영업과 혼동을 야기시키는 행위나 타인의 저명한 상표를 자기의 상품이나 영업에 표시하여 사용하는 것은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 「가」목과 「나」목에 해당되어 사용금지과 손해배상을 청구할 수 있다.

1998. 3. 1.부터 시행된 개정 상표법에서는 포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적 표시의 경우 제한적으로 상표법에 의한 보호를 하고 있으나, 지정 상품의 산지나 현저한 지리적 명칭과 기타 지리적 표시에 대해서는 상표법으로는 여전히 보호를 받지 못하고 있다. 국내 산업의 보호 등을 고려하여 원산지표시의 범위를 확대해 나갈 필요가

있을 것이다.

1) 냄새상표의 보호

섬유제품, 플라스틱 장난감, 자동차인테리어, 종이 등 여러 가지 소비자제품은 일정한 형태의 향기(냄새)를 포함하고 있다. 소위 비(非)냄새 상품의 경우에도 가벼운 냄새를 포함하고 있다.

상표법에서 흥미를 끄는 것 중의 하나는 상품에 냄새상표를 어떻게 고정시키는가이다. 미국의 Jerome Gilson교수는 향기(냄새)를 가진 상품이 미국상표법 45절의 상표로서 자격이 없다고 말할 이유는 없다. 냄새는 상품에 어떠한 방식이든지 고정되어(제조과정을 통하는 나중에 부가되던) 실제로 상품안에 있으면 냄새는 상품에 있는 것이다. 특히 냄새상표는 일반공중이 시각보다 그 특징을 더 잘 인식할 수 있는 것이라고 서술하고 있다.

미국의 Clarke, 17 U.S.P.Q.2d 1238 (T.T.A.B. 1990) 사건에서 미국의 상표심판항소부는 최근 냄새로 구성된 상표의 등록을 허용하였다. 특히 이 냄새상표는 바느질실과 지수용실에 Plumeria꽃을 연상시키는 강하고, 신선한 꽃냄새로 내포되어 있다. 상표심판항소부는 상표로서 기능이 있는 독특한 냄새를 구성하고 있다고 선언했다.

이러한 특징적 냄새에 대해 사용에 의한 식별력이 인정되면 상표로서 기능이 있다고 할 수 있으므로 우리나라에서도 냄새상표에 대해 등록이 될 수 있도록 하여야 할 것이다.

2.) 소리상표의 보호

미국에서는 상표법상 입체, 색채 또는 소리 등이 구성요건에 해당한다는 규정은 없지만 일정한 요건하에 판사의 판결에 의해 기속력을 가지게 되어 등록이 되고 있다. 소리상표의 경우 서비스표에 한하여 악보를 제출시켜 등록시켜 주고 있다. 이 경우 통상적으로 사용에 의한 식별력을 증명할 수 있는 증거가 필요하다.

소리상표는 시각적 의미보다도 오히려 청각을 통하여 서비스를 식별하거나 구별하는 특징을 가지고 있고, 일련의 음조 혹은 음악적 기록은 소리상표로 미국에서는 등록이 되고 있다.

현행 상표법상 상표는 기호, 도형 또는 이들의 결합으로 구성되는데 기호, 도형의 결합은 평면적이고 시각을 통하여 인식될 수 있는 것이어야 한다. 그러나 시각을 통하여 인식될 수 없는 소리 또는 맛 등도 상표로서 기능이 있는 한 상표법상 등록을 할 수 있는 길을 열어주는 것이 바람직할 것이다.

3) 슬로건의 보호

미국의 Lanham法은 상표로서 기능이 있는 슬로건의 등록을 허용하고 있다. 슬로건이 사용에 의한 식별력을 가지고 있으면 슬로건은 상표로서 기능이 있다고 할 수 있다. 미국 법원과 특허청은 다른 상표에 부여되는 동일한 보호의 정도를 슬로건에도 부여하고 있다. 우리나라에서도 상표로서 기능이 있는 슬로건의 등록을 인정할 필요가 있을 것이다.

2. 의장보호대상의 확대

1) 직물의의장의 보호

1998년 3월 1일부터 시행된 개정 의장법 제2조 제5호 및 제9조에서는 유행성이 강한 직물지 등 일부 품목의 의장에 대해서는 일부무심사제도를 도입하였고, 제품의 경쟁력 확보에 있어서 의장이 차지하는 비중이 날로 증대하고 있고 의장의 라이프사이클(life cycle)이 짧아지는 추세에 부응하기 위하여 현행 특허법 규정과 동일한 출원공개와 효과인 보상금 청구권의 선행 조건으로서 출원인의 신청에 의하여 의장 출원을 조기에 공개하는 출원공개제도를 1996년 7월 1일부터 시행하고 있다. 개정 의장법 제29조의 2 및 제29조의 5에서는 의장의 일부 무심사제 도입에 따라 실체심사를 거치지 아니하고 등록된 의장권에 대해 의장 등록 후 등록 요건, 선원주의, 모인 출원 등의 사유가 존재할 경우 누구든지 등록 후 3개월 내에 이의 신청을 할 수 있도록 하고 이의 신청의 이유가 있다고 인정될 때는 그 등록을 취소할 수 있도록 함으로써 부실권리의 발생을 최소화함과 동시에 의장권의 법적 안정성을 도모하려고 노력하였다.

그러나 등록을 통해 보호되는 의장제도는 유행에 민감한 직물디자인제도에 부적합하다. 의장법에 의한 보호는 차단효(遮斷) 있는 독점권을 통한 보호이므로 선의의 창작자도 의장권의 침해가 되지 않으려면 사전에 조사를 해야 하지만 유행에 민감한 직물디자인분야에서는

의장제도에 의해서는 보호가 불충분하다. 각국의 입법례도 의장법의 요건에 합치하면 의장법에 의한 보호, 저작권법의 요건에 합치하면 저작권법에 의한 보호를 통해 중복적으로 보호하고 있다. 등록에 의해 보호하는 의장법만으로 직물디자인을 보호한다는 것은 여러 단점이 있고 충분한 보호책이 아니므로 저작권법의 저작물의 응응미술작품보호규정을 적극 활용하여 직물디자인을 보호하는 정책이 바람직하다고 할 것이다.

2) 타이프페이스의 보호

타이프페이스의 국제분류를 정한 “로카르노 협정”에는 타이프페이스보호를 위한 분류가 있고 타이프페이스 디자인은 헤이그협정에 의한 국제기탁에 의해 보호되고 있다. 서체도안의 경우 창작에 드는 창작자의 시간과 노력·비용 등에 어떠한 형태로든 적절한 보상이 있어야 한다. 이러한 보상이 서체도안 등의 창작에 의욕을 불러 일으켜 서체산업분야의 발전을 가져오므로 서체도안에 관해 별도의 특별법의 제정을 통해 창작자의 권리 등을 구체적으로 규정하여 이를 보호함이 타당할 것이다.

3) 부분의장의 보호

현행 의장법 제2조의 의장이란 물품의 형태로서 물품에 관한 디자인에 한정되고 있다. 따라서 그 자체가 독립하여 거래되지 않은 물품

의 부분은 의장법상의 물품이라 하지 않으며, 물품의 부분에 관한 의장은 의장을 구성하지 않는 것으로 되어 의장등록의 대상이 되지 않는다. 그러나 물품의 부분에 관한 형상이 독립성이 강하고 특징이 있는 창작을 한 경우에는 그 부분만을 부분의장으로 보호할 필요가 있다.

부분의장을 보호하기 위해서는 ① 현행 의장법 제2조의 해석에 의해 보호대상이 되지 않기 때문에 의장법 제2조의 의장의 정의를 변경하여야 할 것이고 ② 물품의 부분에 관한 의장을 부분의장으로 보호하는 경우, 의장의 정의에 의거하여 부분의장 독자의 구성요건을 갖추어야 하고 ③ 선원의장의 일부분으로부터 되어진 후원을 거절하기 위한 조문을 만들어야 한다.

4) 시스템디자인의 보호

최근 제품개발의 다양화, 고도화와 더불어 특정 목적에 사용하기 위하여 복수의 물품군에 대해서, 그들이 세트화할 수 있게 되어 전체적으로 통일감을 가진 개개의 물품의 디자인을 보호할 필요성이 제기되고 있다.

현행 의장법은 한벌의 의장제도를 두어 일정한 요건을 갖춘 복수의 물품에 의해 구성되어진 의장을 1의장으로 보고 등록하여 주고 있지만, 구성물품의 의장이 각각으로 등록요건을 갖출 필요가 있고, 권리행사는 한벌 전체로만 행사하도록 되어 있다.

시스템 디자인 등의 모방은 개개의 구성물 품에 관한 의장에 조금씩 변경을 가하면서 전 체로서 유사한 이미지를 나타내는 것처럼 행하 여지는 것이 많기 때문에 개개의 구성물품의 의장에 대해 권리를 취득하여도 권리행사가 곤 란한 경우가 있다. 이를 위해 현행 한별의장제 도에서는 보호되지 않는 시스템 디자인등에 대 해서, 전체로서 권리취득에 의한 실효성 있는 의장의 보호를 도모하는 것이 요청된다. 이를 위해 현재 한별 물품의장의 대상품목이 6품목 에 한정되어 있는 것을 확대하고, 동시에 등록 요건을 고쳐 시스템키친, 문방구세트, 텔레비 전세트와 받침의 세트, 컴퓨터 시스템 등의 새 로운 대상품목의 보호에 기동적으로 대처할 필 요가 있다.

5) 아이콘의 보호

아이콘은 컴퓨터 조작·처리를 알기 쉽게 그림으로 표시한 一種의 總記號이다. 현행 의 장법은 물품을 떠난 도형인 아이콘 등은 의장 법에 규정되어 있는 [물품]이 아니기 때문에 보호를 받지 못하고 있다. 그러나 아이콘도 디자인에 의한 창작물이고, 창작에 경비, 시간 도 들기 때문에 보호할 필요성이 제기되고 있 다. 미국은 1996년 4월 아이콘에 관한 가이드 라인을 만들어 일정한 요건을 구비한 아이콘을 의장특허로서 특허법상의 보호대상으로 하고 있다. 우리도 아이콘의 보호에 대해 공익적 기 능, 표준화의 문제 등을 고려하여 의장법에 의

한 보호를 신중히 연구·검토할 필요가 있다 할 것이다.

6) 상품형태의 보호

대법원은 일정한 요건하에 상품의 형태가 상품출처의 표지 또는 영업의 표지로서 기능이 있다고 보고 있고, 학설은 상품의 형태가 부정 경쟁방지의 보호대상이 되는 상품표지 또는 영 업표지가 될 수 있는가에 대해 상품형태가 제2 차적으로 자신의 상품을 타인의 그것으로부터 식별시키는 제2차적 의미를 취득하게 되는 때 에는 보호된다고 보고 있다. 현행 부정경쟁방 지법 제2조 제1호에서는 상품주체혼동행위와 영업주체혼동행위를 부정경쟁행위로 열거하고 있으나 상품의 형태가 '타인의 상품임을 표시 한 표지' 또는 '타인의 영업임을 표시하는 표 지에 해당하는지 여부에 관하여는 명문으로 규 정하고 있지 아니하므로 명시적으로 입법화할 필요가 있다. 그리고 최근 미국의 대법원판결 (Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., U.S. 120 L.Ed. 2d 615, 112 S. Ct. 2753 (1992))은 상품형태가 독창성이 있으면 Lanham법 43(a)조에 의해 물품의 외형이 2 차적 의미를 취득했기에 대한 입증없이 상품 형태를 보호하는 입장을 취하고 있다. 우리도 점차적으로 상품형태의 보호요건을 완화하여 상품형태의 보호범위를 확장할 필요가 있다 할 것이다. **발특9810**