



# 새로운 상표제도(3)



윤 선 희

한양대학교 법과대학 교수  
E-mail: shyun@email.hanyang.ac.kr

김 상 규

한양대학교 법과대학 교수

## 목 차

- I. 서론
- II. 상표관련 국제조약
- III. 상표제도의 의의
- IV. 상표의 개념**
- V. 새로운 상표
- VI. 결론

< 고딕은이번호, 명조는 지난 및 다음호 >

(3) 상인이 자신의 상품을 식별하기 위해 사용하는 표장이다

상표는 상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 것이다. '생산'이란 자연물에 인력을 가하여 상품을 만들어 내거나 증가시키는 것으로 제조업뿐만 아니라 제1차 산업을 포함한다. '가공'이란 기존의 물건에 塗裝이나 彫刻 등의 手工을 가하여 새로운 물건을 만드는 것을 말하며, '증명'이란 상품을 검사하여 품질이나 성분 등을 보증하는 행위를 의미한다. 상표권자는 이러한 행위들을 업으로 하여야 하므로 영리목적의 유무에 상관없이 일정한 목적 아래 반복하여 계속 생산·가공 등의 행위에 종사하여야 한다.

상표권의 인정은 상품과 일정 요건의 상표권자를 전제로 한다. 따라서 상표권 자체의 판매·양도 등만을 목적으로 한 상표권자의 상표 등록은 인정되지 않는다 할 것이다. 다만 상표권은 현실적인 상품이나 현재적인 상품권자의 생산 등의 행위를 전제하지는 않는다. 따라서 상표권자는 상품의 생산 이전에도 상표권을 취득할 수 있으며, 기존의 상품 생산을 계속하는 가운데 상표권만을 양도할 수도 있다.

(4) 상인이 자신의 상품을 식별하기 위해 사용하는 標章이다  
 상표는 상품에 관하여 사용하는 것이다. '사용'은 상품 자체 또는 상품의 포장 등에 붙여서 사용하는 경우뿐만 아니라 상품을 포장하고 상품의 동일성을 나타내기 위하여 사용하는 모든 양태를 포함한다. 특히 미국 상표법 권리취득요건의 '사용' 개념이 요구되는 '상품에 대한 상표의 부착'과 '당해 상품의 상업적 반포'라는 요소를 요구하지는 않는다. 현행 상표법에서는 입체상표의 사용과 관련하여 상표의 사용행위 정의 규정에 상품, 상품의 포장, 광고, 간판 또는 표찰 등에 상표를 표시하는 행위에는 이를 標章의 형상으로 하는 것을 포함한다는 규정을 신설하고 있다(제 2조 2항).

이러한 정의규정에 불구하고 상표법상의 "상표의 사용"이 사회통념상의 그것과 개념과 반드시 일치하지 않을 뿐만 아니라 법에서 정한 바에 따른 문리 해석만으로는 상표법의 목적을 충분히 달성할 수 없는 경우가 많다는 견해가 있다<sup>24)</sup>. 즉 상표의 기능에 착안하여 文理的인 의미로는 상표법 제2조 제1항 제 6호 및 동조 제2항에서 규정한 "상표의 사용"에 해당할 지라도 그 행위가 실제로는 출처표시 등의 상표의 기본적인 기능과 관계가 없는 경우에는 상표법에 의하여 취급할 성질의 행위가 아니라고 보아야 한다는 견해이다. 상표권 침해행위에 해당하기 위해서는 무엇보다도 타인이 등록상표를 취급하는 행위가 실제로 상품의 출처를 표시하는 것으로 인식될 가능성이 있음을 전제로 하여 등록상표와 제 3자와의 상표사용으로 인하여 출처의 오인·혼동 우려가 있으면 상표권 침해에 해당한다고 보아야 한다고 설명한다. 특히 이 견해는 인터넷의 확산과 함께 인터넷 도메인 네임(internet domain name)의 사용이 문리적 해석에 따른 상표법상의 상표 사용행위에 해당할 수 있음을 판단하고 있다.

비록 문리적 의미에서 상표법상의 "상표의 사용" 행위에 해당할지라도 그 사용의 양태를 합목적적으로 판단한 결과 상표의 기능과 관계가 없는 경우에는 상표법상의 "상표의 사용"으로서의 법률효과를 인정하지 않아야 한다는 이러한 견해는 일응 타당한 듯 하다. 그러나 반드시 사용행위 개념에 있어 상표의 기능과의 관련이라는 가치판단이 전제되어야 할 것은 아니다. 실제 어떤 상표가 상품 등과 관련하여 취급되는 과정에서 상품의 출처표시기능과 무관한 경우는 상정하기 어렵다. 나아가 상표개념에 있어서의 전제적인 상인 개념과 상표사용과 무관한 識別意思의 판단에서 상표의 기능과 관계없는 상표의 사용행위는 제외되지 않을 수 없다. 따라서 위 견해는 실익이 없는 논리라 하겠다.

상표의 사용인가 여부는 거래상의 경험칙을 기준으로 판단하면 충분할 것이다.<sup>25)</sup> 즉 상표를 사용하는 사람은 거래 사회에서 자타상품의 식별기능을 해내는 것을 기대하여 표장을 표시하므로 그 표장이 상표로서 거래자·수요자에게 인식되는 방법으로 표시하게 된다. 따라서 '거래상의 경험칙'으로 표현된 해당 상품 분야에서의 일반적인 상표 사용방법과 거래자·수요자의 감각이란 사실상 표리일체의 관계에 있다고 해도 될 것이다. 이에 어떤 표장의 표시가 상표의 사용에 해당될 것인가는 거래자·수요자가 상품의 식별표지로서 이해하는지 여부를 검토하는 것으로 충분할 것이다.

(5) 상인이 자신의 상품을 식별하기 위해 사용하는 표장이다

상표는 상표권자가 자신의 상품이나 제조품 등에 자신을 형상화하고자 사용하는 매개체이다. 이러한 상표권자의 상표 사용에는 자기의 상품을 다른 업자의 상품과 식별하고자 하는 의도가 포함되어 있다 할 수 있으며, 또한 상표의 요건으로서도 이러한 식

24) 김중효, "Domain Name"과 "상표의 사용"에 관한 연구, 변시연구, 98. 9., 102면.

25) 福岡地裁飯塚支部判決 昭和 44년 41호, 昭和 46. 9. 17. 판결



별의사를 요하고 있다. 식별의사의 의의에 대하여서는 상표 개념에 '자타상품을 식별하기 위하여 사용하는 것'이라는 주관적 요소를 삽입하여 사회통념상의 상표를 기초로 하고 있음을 보여주고 있다고 설명하고 있다. 이러한 주관적 요소는 사용주의<sup>26)</sup>에 입각한 미국에서는 상표의 정의에 채용되고 있으나 우리와 같이 등록주의에 입각하고 있는 일본의 경우 주관적 요소가 등록주의 원칙에 반한다고 하여 상표의 정의에서 제외시키고 있으며, 유럽연합의 상표에 관한 지침과 규칙에서도 상표의 정의에서 '-위하여 사용하는' 주관적 요소를 배제하고 있다고 설명하고 있다.<sup>27)</sup>

한편 상품의 요건으로서 객관적으로 상품거래사회에서 자타상품을 구별하는 힘 즉 식별력 내지 특별현저성을 가져야 한다고 설명하는 견해들<sup>28)</sup>이 있다. 우리의 상표법이 '식별력'을 상표의 구성요건인 동시에 등록요건으로 하고 있다는 이 견해는 우리 상표법은 상표를 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호·문자·도형·입체적 형상 또는 이들을 결합한 것 혹은 이들 각각에 색채를 결합한 것이라고 하여 상표의 대상범위를 제한하고 있다고 판단한다.<sup>29)</sup> 그러나 이 견해는 사용에 의해 식별력을 취득

한 상표를 설명할 수 없다. 즉 이미 상표성을 부정한 상표를 다시 상표로 인정하여야 한다는 부당함을 설명할 수 없다 하겠다.

어떠한 자가 자신의 상품에 자신을 형상화하기 위하여(식별의사) 어떤 감각수단을 사용하는가와 이러한 감각수단이 실제 그러한 역할을 수행하는가(식별력) 그리고 상표법이 이에 대하여 그 보호를 인정할 것인가의 문제를 구별하여 생각하여야 할 것이다. 상표는 상품을 개별화하고 다른 상품으로부터 식별 또는 구별하기 위하여 그 상표권자가 사용하는 것이다. 따라서 원칙적으로 상표는 상표권자의 식별의사와 객관적인 식별력을 갖추어야 할 것이다. 그러나 모든 상표가 처음부터 이러한 상표권자의 식별의사와 객관적 식별력을 갖추는 것은 아니다. 즉 상표권자는 자타상품의 식별을 목적으로 하여 표시하면서도 거래자·수요자가 식별하기 위한 표시로서 인식할 수 없는 경우<sup>30)</sup>와 반대로 사용자는 자타상품의 식별을 의식하지 않음에도 불구하고 거래자·수요자가 식별표시로서 인식하는 경우가 있을 수 있다.<sup>31)</sup>

이러한 경우에 있어 어떤 것을 상표로서 인정할 것인가는 상표제도에 대한 판단을 전제로 한다. 등록을 근거로 상표권을 보호하는 우리의 상표제도에서 등록이 인정되어 상표권의 대상이 되는 상표와 실제 사회현상으로서의 상표가 일치하지는 않는다.

26) 상표권의 형성 내지 성립과 관계하여 상표제도는 사용주의와 등록주의라는 두 사고가 있다. 먼저 사용주의는 사회적 사실로서 현실적으로 사용되고 있는 상표 중에서 식별표시로서의 기능을 영위하여 사회적 이익을 가져오는 것에 대하여 공익상·사익상의 장애가 없는 한 이것을 권리로서 확인하고 법에 의하여 독점배타권으로 보호하는 동시에 그 기능을 촉진하여 형성하여 가고자 하는 생각이다. 반면 등록주의는 현실적으로 사회적 사실로서 존재하는가의 여부를 불문하고, 사회적으로 가치있는 기능을 다하는 상표로서의 필요한 조건을 법으로서 미리 설정하여 놓고, 그 조건에 해당하는 것에 대해서는 그것을 취득하고자 하는 자에 대하여 그 사용의 유무를 불문하고 독점배타권을 부여하고자 하는 생각으로 우리의 상표제도가 취하고 있는 태도이다. 이러한 등록주의는 상표의 사용이라는 사회적 사실과 분리하여 등록 자체에 권리를 창설하는 것이므로 상표 개념 역시 사회현상으로서의 그것과 등록의 과정을 통하여야 하는 상표법상의 그것이 구별된다.

27) 김 은기, "입체상표의 등록요건", 창작과 권리, 1998 여름호, 71면.

28) 상계서. 우리의 상표법은 '식별력'을 상표의 구성요건인 동시에 등록요건이라고 설명하고 있다. 함께, 식별력을 상표의 성립요건으로 하고 있는 우리 상표법의 태도는 WIPO의 상표법조약(TL), 유럽연합의 상표규칙(Council Regulation No.40/94), 미국의 연방상표법과 그 태도를 같이 한다고 설명하고 있다.

29) 김은기, 전제논문, 70면.

30) 표장 자체가 그 구성상 식별력을 갖추고 있지 않은 기술적인 표장인 경우와 표장의 사용방법이 해당 상품에 있어서 일반적인 방법이 아니기 때문에 상품식별표시로서 인식되지 않는 경우가 있겠다.

31) 예컨대 상품의 디자인으로서 일정한 도안을 계속 사용한 결과 그 도안이 식별기능을 발휘하기에 이른 경우.

이러한 가운데 상표법 제 2조 제 1항에서 규정한 상표의 정의 규정을 판단한다면 앞에서 지적한 바와 같이 식별의사를 포함하고 있는 상표법 제 2조 제 1항에서의 상표개념은 등록이 인정되어 상표권의 대상이 되는 상표 개념과는 일치하지 않는다. 따라서 상표법 제 2조에서의 상표는 사회현상으로서의 상표로 해석하여야 할 것이며, 이를 전제로 그 보호를 위한 상표권 설정과정에서는 등록요건을 판단하면 충분하다고 하겠다. 이에 예컨대 어떤 상표권자가 식별력을 갖춘 표장을 식별의사를 갖고 사용하고 있다면 이는 상표로서 인정될 것이다.

한편 위에서 우리는 상표의 기능으로서 출처표시 기능과 품질보증기능 및 광고선전기능 등을 살펴보았다. 이러한 기능을 갖추고 있다면 상표로서 인정할 수 있겠다. 따라서 사용에 의하여 객관적으로 식별력이 결여되었던 어떤 상징물이 거래계에서 어느 특정 기업에 대한 일의적 관련성을 연상케 한다면 이 역시 상표로서 보호를 마련하여야 할 것이다. 나아가 사용에 의한 通用力을 취득하기 이전이라 할지라도 어떤 업자가 자신과의 관계를 나타내기 위하여 의도적으로 어떤 상징물을 반복하여 사용하고 있다면 이를 상표로서 인정하여야 할 것이다. 이처럼 상표는 객관적인 식별력을 상표의 요건으로 요구하지 않는다 하겠다. 이에 반하여 따라서 상표개념에서의 '식별력'은 등록요건에 불과하다고 하겠다.

상표법의 태도 역시 객관적 식별력을 상표의 구성요건으로 요구하고 있지 않다. 즉 우리의 상표법은 상표의 정의규정(제 2조 제 1항)에서 '식별력' 내지 '특별현저성'과 관련한 규정을 두고 있지 않다. 오히려 우리의 상표법은 제정법 이래 견지해 오던 상표의 정의규정<sup>32)</sup>을 1990년 제 7차 개정 과정에서 변경하

면서 '특별현저'란 용어를 삭제하여 상표를 사회통념에 따라 소박하게 정의하고 독점배타권으로서의 구비요건은 등록요건에서 따지기로 하였다. 이러한 입법의 태도는 특별현저성은 상표의 성립요건이 아니라 등록요건이라는 판단에서의 것이라 하겠다.

한편 상표의 등록과 관련한 특별현저성의 위치와 관련하여서도 상표법의 입법에 주목할 것이다. 특별현저성을 등록요건으로 판단하면서 설령 특별현저성을 갖추어 등록이 가능한 상표라 할지라도 일정한 경우에는 그 등록을 인정하지 않는다는 다단계적인 입법태도를 취하고 있다. 즉 제 2조 소정의 상표를 전제로 상표등록의 요건(제 6조) 규정에서 특별현저성 관련 사항을 규정하고 다시 특별현저성을 갖춘 상표라 할지라도 일정 사유가 있는 상표에 대하여서는 상표등록을 받을 수 없는 상표(제 7조) 규정을 두어 등록을 받을 수 없다는 입법정책적 판단을 하고 있다.

## 2. TRIPs협정상의 상표

TRIPs협정에서는 제 2장 상표(Trademarks) 규정에서 상표의 보호와 관련한 규정들을 두고 있다. 협정 제 15조 제 1항에서는 보호대상(Protectable Subject Matter)으로서의 상표가 '자타 상품 및 서비스의 식별력을 가진 표시(sign)<sup>33)</sup> 또는 표시의 결합으로 구성된다'고 규정하고 이러한 표시는 '성명, 문자, 숫자, 도형과 색채의 조합(combination of colors) 및 이들의 결합은 상표로서 등록될 수 있다'고 규정하고 있다. 또한 회원국은 자체로서 식별력이 없는 표시도 사용에 의한 특별현저성을 취득한 경우 등록을 인정할 수 있다.

32) 구법에서는 상표를 '자타상품을 식별시키기 위하여 사용하는 기호·문자·도형 또는 이들의 결합으로서 特別顯著한 것을 말한다'라고 규정하고 있었다.

33) sign을 해석함에 있어 標識, 標章 등의 여러 용어가 사용되나, 이를 '일정한 의미를 나타내는 mark 내지 shape'라는 의미에서 標示로서 표현하였다.



최소한의 보호 기준을 규정한 TRIPs협정상 상표는 시각적으로 인식할 수 있는 자타상품 및 서비스의 식별력을 가진 표시 내지 표시의 결합이다. 즉 등록 보호될 수 있는 상표는 상표가 부착된 다른 상품과 구분할 수 있는 식별력(distinctiveness)을 가져야 하며, 성명(personal names), 문자(letters), 숫자(numerals), 도형(figurative elements) 및 색채의 조합(combination of colors) 등으로 구성된다. 또한 회원국은 시각적으로 인식될 수 있는(visually perceptible) 표시만을 등록요건으로 요구할 수 있도록 규정하고 있다. 따라서 TRIPs협정상 음향상표(sound marks)나 냄새상표 등은 그 보호가 인정되지 않으며, 나아가 주지상표보호규정에 의한 보호 역시 인정되지 않는다. 우리의 상표법 운영에 있어서 역시 비록 주지상표보호를 위한 규정(상표법 제 7조 제 1항 12호)을 신설하였다 할지라도 제 2조 소정의 상표 개념 판단을 전제한 상표보호만을 인정한다. 따라서 비록 외국에서 주지된 상표라 할지라도 주지상표보호규정만을 이유로 시각적으로 파악될 수 없는 상표까지 보호할 의무는 부담하지 않는다 하겠다.

### 3. 미연방상표법

미국에서의 상표보호는 Lanham법(15U.S.C. §§1051-1127)이 적용되는 연방법과 주 제정법 내지 common law에 의한 이원적 체제를 취하고 있다.<sup>34)</sup> 미의회는 Lanham법이 州間이나 외국과의 거래를 규율하도록 헌법적으로 보장하고 있어, Lanham법에 의해 등록된 상표는 국가적으로 보호되도록 하고 있다. Lanham법에서는 상표권자는 상표를 특허청

(Patent and Trademark Office: PTO)에 등록 신청하여야 하며, 이 상표는 사용되거나 장래에 사용될 수 있는 것이다. 한편 주 common law에 의한 상표보호는 부정경쟁 법리의 일부로서 인정되고 있으며, 상표관련 주 제정법의 규정은 대체로 모델상표법안(Model Trademark Bill: MTB)이나 통일사기상거래법(Uniform Deceptive Trade Practice Act: UDTPA)을 채택하고 있다<sup>35)</sup>.

Lanham법에서는 상표를 다음과 같이 정의하고 있다(15USCS Sect.1127, Construction and Definitions). 즉 상표는 “타인이 제작하거나 판매하는 제품으로부터 특이한 상품을 포함한 자신의 제품을 증명하고 식별하며, 출처를 표시하기 위하여 사용되거나, 상업적으로 사용하고자 하는 성실한 의도를 가진 자가 본법에 따른 주등록부(principal register)에 등록신청한 것으로 문자, 성명, 기호 및 도형(device) 또는 이들의 조합”을 포함한다고 정의하고 있다. 따라서 일반적으로 상표는 제품의 출처를 식별하고 증명하기 위해 판매자가 부착하는 특이한 기호, 그림 또는 문자를 의미한다.

이러한 상표의 규정은 색채나 모양, 소리, 형태(configuration)와 같은 것의 등록을 배제하지 않는다. 오히려 1988년 Lanham법을 개정하는 과정에서 이루어진 상표에 관한 정의 규정에 대한 논의는 상표가 이들을 포함하고 있음을 보여준다. 즉 1988년 미의회는 Lanham법을 개정하였는데 1127조의 상표에 관한 정의는 개정하지 않았다. 이러한 결정의 배경은 (1) 연방항소법원이 Owens-Corning케이스를 판결하였다는 것,<sup>36)</sup> (2) PTO가 색채를 상표로서 등록하는 것을 허용하는 명확한 정책을 택했다는 것, (3) 상표위원회(Trademark

34) 미국은 연방헌법에서의 수권이 없는 한 연방정부 차원에서 독자적인 제도를 만들 수 없다. 이에 최초의 연방 상표법은 연방헌법에 근거를 두지 않았다는 이유로 위헌 판결이 내려졌다(Trade mark Cases(1879). 100. U.S. 82, 25 L. Ed 550.). 이러한 헌법상의 제약으로 인해 Lanham법은 모든 상표를 대상으로 하는 것이 아니라 연방의 규율사항인 州間通商에서 사용된 상표를 규율대상으로 하고 있다.

35) MTB가 상표등록 규정을 두고 있는 반면, UDTPA는 그러하지 않다.

Commission)가 보고서를 제출하였는데 이 보고서는 상표를 정의한 ‘기호 또는 도형(symbol or device)’라는 용어가 상표로서 기능하는 색채, 모양, 향기, 소리 또는 형태와 같은 것을 등록하는 것을 배제하기 위하여 제거되거나 협소화되어서는 안 된다고 제안하였다는 것 등이 있다.<sup>37)</sup> 미 연방대법원도 다시 이러한 입법의 배경을 명시적으로 언급하면서 색채에 대한 상표등록을 인정하였다.<sup>38)</sup> 따라서 특이한 형태의 포장, 색채의 조합, 제품 유형 및 전체적인 외양을 상표로서 보호된다 하겠다.

그 보호를 위한 요건으로서 Lanham법은 상표의 개념 그 자체보다는 보호의 대상이 되는 상표가 실제로 상업적으로 사용되는가라는 사용 개념에 주목하고 있다. 즉 Lanham법이 대상으로 하는 표장(mark)<sup>39)</sup>은 등록신청인에 의해 사용되었거나 상업적 사용을 목적으로 등록신청된 것이도록 하고 있다. 이때 상업적 사용은 단순히 표장에 대한 권리를 갖기 위한 것이 아니라 일반 거래상 성실히 사용되는 것(bona fide use)을 의미하며, 제품에 사용될 때에는 제품이나 그 용기 또는 전시와 관련하여 또는 그에 부착된 정가표나 라벨에 배치하거나 제품의 성질상 위의 배치가 불가능할 때에는 제품이나 그 판매와 관련한 문서에 배치하며, 이러한 제품이 상업적으로 판매되거나 운송되어야 한다.

#### 4. CTM(공동체상표법)

유럽공동체 이사회는 상표의 보호와 관련하여 회

원국간의 상표법이 상이함으로 인하여 상품 및 서비스의 자유로운 거래가 방해를 받고 또한 EU공동체 시장 내에서의 경쟁이 왜곡될 수 있음을 알고, 지역 시장의 설립과 그 기능발휘를 위해서는 회원국의 법이 통일되어야 한다는 필요성을 느꼈다. 이에 유럽공동체이사회에서는 1988년 12월 21일, 상표에 관련된 회원국법률을 접근시키기 위한 이사회 지침을 마련하였으며, 1993년 12월 20일 공동체상표의 창설을 위한 이사회규정을 발표하였다.

상표의 정의는 EC지침상의 의무조항인 제 2조에서 규정되고 있으며, 이는 다시 개정없이 이사회 규정 제 4조에서 채택되고 있다. 지침 제 2조에서는 “상표는 한 기업의 상품 또는 서비스를 다른 기업의 그것과 식별하기에 적합한 한, 명확히 표현할 수 있는(capable of being represented graphically) 모든 표시들, 특히 성명을 포함한 단어, 도안, 문자, 숫자 그리고 상품의 형태나 상품포장의 형태로 구성된다<sup>40)</sup>”라고 규정하고 있다. 따라서 EU의 상표는 자타 상품식별력이 있고 명확히 표현할 수 있는 모든 표시(sign)라고 정의할 수 있겠다. 표시(sign)라 함은 특정한 물 또는 사항을 표창하기 위한, 감각적으로 파악할 수 있는 수단(material means)으로 지침에서 예시하고 있는 서명, 도안, 문자, 숫자나 상품 또는 상품포장의 형태 등과 같이 시각적으로 파악할 수 있는 것뿐만 아니라 청각, 후각, 미각 등에 의하여 파악할 수 있는 것을 포함한다고 한다<sup>41)</sup>. 이에 따라서 EU 각국은 색채상표나 입체상표 등의 시각상표뿐만 아니라 소리상표, 냄새상표제도를 도입하고 있다.

37) S.Rep. No. 100-515, 44 U.S. Code Cong. & Admin. News, 1988, 5607면.

38) Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159, S. Ct. 1, 300(1995). Owens-Corning사건 이후에도 PTO의 상표위원회와 각 연방법원간에는 단일의 색채가 상표로 등록될 수 있는가에 견해가 일치하지 못하였다. 예컨대 상표위원회는 기능성을 적용하는데 있어서 여전히 색채고갈론을 고려하였으며, 항소법원역시 견해가 나누어지고 있었다. 이에 연방대법원은 1995년 Qualitex판결에서 전원일치 판결에 의하여 “색채만을 사용하는 것을 절대적으로 금지하는 규칙이 없다”고 판시함으로써 그간의 논란을 해결하였다.

39) 상표(trademark), 서비스표(service mark), 증명표(certification mark), 단체표(collective mark)를 포함한다.

40) A trade mark may consist of any sign capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertaking.



한편 graphically representation의 해석과 관련하여 '사실적으로 나타낼 수 있는'<sup>42)</sup>, '시각적으로 표현할 수 있는'<sup>43)</sup>, '도면상 표현가능한'<sup>44)</sup> 등 그 견해가 다양하다. 그러나 '사실적으로 나타낼 수 있는 것'이란 해석은 그 의미가 모호하고, '시각적으로 표현할 수 있는' 것이란 해석 역시 이미 TRIPs 협정에서 그와 같이 해석함에 있어서는 visually이란 표현을 사용하였으며, EU의 상표 범위가 TRIPs 협정상 상표 범위보다 광범위함을 인정할 때 받아들이기 힘든 해석들이다. 또한 '도면상 표현가능한 것'이란 해석 역시 EU 상표제도가 인정하는 냄새 상표나 소리상표에 있어 그 특정의 방법으로는 부적절하다 생각된다. 따라서 이 글에서는 '명확하게 표

현할 수 있는'으로 해석한다.

어떤 표시가 명확하게 표현할 수 있는 것이기 위해서 다음의 3가지 요건을 필요로 한다. 즉 침해의 인정이 될 수 있는 정도로 권리의 객체가 명확한 형태로 표시되어야 한다. 공고공보로부터 실제 상표의 내용이 파악될 수 있는 것이어야 한다. 상표 및 그 설명만을 보고 그 내용이 파악될 수 있어야 한다. 샘플이나 다른 문헌을 보아야만 내용을 알 수 있는 것은 등록될 수 없다<sup>45)</sup>. 예컨대 소리상표의 경우에는 악보나 소노그램을 통해 표시할 수 있으며, 냄새상표에는 아주 간단하고 또 그것을 말하면 누구나 그 냄새가 머리에 떠오르는 것 같은 경우<sup>46)</sup>에 명확하게 표현할 수 있다고 할 수 있겠다. **발특9906**



가입을 환영합니다

'99년 5월 중 본회가입업체



- 회 원 명: 주식회사 사풍화장품
- 대 표 자: 박 재 남
- 가입년월일: 1999년 4월 29일
- 주 소: 경기도 부천시 원미구 도당동 183-5
- 전 화 번 호: 032)682-3000



- 회 원 명: 고려웅접봉(주)
- 대 표 자: 홍 민 철
- 가입년월일: 1999년 5월 4일
- 주 소: 부산시 사상구 학장동 721-3
- 전 화 번 호: 051)317-3133

- 회 원 명: 오래갑전자 의료기구상사
- 대 표 자: 이 상 준
- 가입년월일: 1999년 5월 21일
- 주 소: 서울 강북구 수유3동 221-38
- 전 화 번 호: 02)905-4466

42) 앞의 면

43) 이상정, "EU의 공공체상표에 관한 이사회 규정", 창작과 권리, 1996년 가을호, 118면.

44) 天井作次 外, "ヨーロッパにおける新しい商品に関する調査報告書" 「パテント」1996.6, 55면.

45) 상개논문, 58면