



새로운 상표제도(완)



윤 선 회

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

〈 고덕은 이번호, 명조는 지난호 〉

3. 기타 상표

(1) 냄새상표

우리 생활 속에는 많은 상품이 있고 그러한 상품들은 제품 원재료의 냄새에서 향수에 이르기까지 일정한 냄새를 갖고 있다. 이러한 냄새상표와 관련하여 미국은 Clarke Osewez 사건⁵⁴⁾에서 그 상표 등록을 인정하였다. 즉 자수용실 및 바느질용실이 지닌 특징적 냄새에 대하여 사용에 의한 식별력을 인정하여 냄새에 대하여 상표 등록을 인정하였다. 홍콩정부도 홍콩의 지적재산권법을 TRIPs 협정의 기준에 합당하도록 하기 위해 1996년 입법안을 발표하면서 상품과 상표소유자의 서비스와 다른 상표를 구별할 수 있는 모든 상표가 만약 그래픽으로 표현될 수만 있다면 상표로서 등록할 수 있도록 하였다. 지적재산권침해로부터 가장 모호한 항목을 보호하기 위한 홍콩의 개정운동은 등록될 수 있는 많은 상품과 서비스를 보호하려는 국제적 운동의 일부이다. 그러나 맛과 냄새같은 잘 잊혀지는 물건을 정의하기는 본질적으로 어려움이 따르므로 이러한 정의는 법률적 논쟁을 유발할 것이라고 예언되기도 한다.⁵⁵⁾ 또한 상표로서 기능하기 위해서는 생산품 그 자체로부터 분리된 인상을 창조하여야 한다는

전통적인 상표개념에서 냄새상표는 그 충족여부가 의문시되며, 상품과 관련한 냄새의 고정문제, 냄새의 고갈, 혼동가능성의 입증⁵⁴⁾ 곤란 등의 문제가 있다 하겠다.

Bettina Elias는 냄새상표에 대해 상표로서의 기능에 대해 부정적인 견해를 취하고 있다.⁵⁵⁾ 즉 전통적 상표법하에서 상표는 판매되기 이전에 브랜드를 특징지우는 것에 이바지하여야 한다고 보면서, 상품의 판매 이전에 냄새가 상표로서 기능하기 위해서는 소비자가 상품을 구입하기 이전에 상품의 냄새에 접근할 수 있어야 하며 소비자는 이러한 냄새를 상품의 특성으로 연관시킬 수 있어야 한다고 설명하고 있다. 그리고 대부분의 경우 소위 냄새상표는 이러한 조건을 충족시키기 어렵다고 본다. 즉 냄새는 실제 판매의 시점에 상표로서의 기능 역할의 기회를 상실하며, 냄새가 특성으로서 기능하는 경우에도 제조업자는 이 냄새가 친근한 향기와 혼란을 초래하지 않을 것이라는 것을 입증해야 한다고 한다.

반면 상품에 냄새상표를 어떻게 고정할 것인가의 문제에 대하여 Jerome Gilson은 다음과 같이 서술하고 있다.⁵⁷⁾ 법률은 상품의 표면에 부호가 위치하는 것을 요구하는 것은 아니라고 하면서, 어떤 방식이든지⁵⁸⁾ 냄새가 상품에 고정되어 있으면 상표로서 기능할 수 있다고 한다. Hawes⁵⁹⁾도 비록 냄새가 빈번하게 접근할 수 있는 상표로 많은 기능을 수행할 것 같지는 않지만 문제는 소비자의 인식이라고 보면서, ① 냄새상표가 secondary meaning을 얻고,⁶⁰⁾ ② 소비자가 구입하기 이전에 쉽게 접근할 수 있다는 사실을 그 상표 소유자가 증명한다면 상표로서

등록 보호될 수 있음을 인정하고 있다.

냄새상표의 보호 인정과 관련하여서는 색채상표의 보호와 관련한 색채고갈이론과 같이 냄새고갈이론이 적용될 수 있다. 가정청소용품과 개인생활용품시장에서 향기에 대한 요구는 향기의 실제적 사용과 향기 상품에 대한 소비자의 강한 선호에 의해 입증되었다.⁶¹⁾ 그런데 냄새의 고갈이 만약 가능하다면 이는 산업에서의 경쟁에 저해가 될 것이다. 한편 이러한 고갈의 가능성은 냄새혼동의 문제와도 관련되는 문제이다. 색채와 같이 등록자가 그의 고유한 냄새를 보호할 뿐만 아니라 혼동되는 유사한 냄새로부터 보호되어야 한다면 이용할 수 있는 많은 수의 명백하고 좋은 냄새들은 급속하게 사라질 것이다. 따라서 냄새상표의 무제한적인 보호는 인정되지 않으며, T.T.A.B.도 향수나 콜론, 혹은 향기있는 가정용품과 같은 특징을 가진 냄새있고 향수를 가진 생산품의 등록에 대해서는 적용되지 아니한다고 그 범위를 제한하고 있다. 또한 일반적인 냄새는 냄새상표로서 보호받을 수 없을 것이다. 예컨대 사과 냄새는 사과와 관련한 제품에 일반적이기 때문에 보호받을 수 없으며, 소나무나 레몬냄새는 가정의 청소제품에서 표준적으로 사용되는 바 일반적이어서 보호받을 수 없다. 또한 냄새를 가진 상품이 시장에서 경쟁자를 방해하지 않고 독점될 수 없는 유용한 기능을 가지고 있어야 한다. 이러한 냄새의 기능이 요구되지 않는 상품에 냄새가 첨가된 경우 유용성의 기능요구는 적다.

한편 제조업자가 유효한 냄새상표를 획득하더라도 그 상표의 보호를 위해서는 어려움이 있다. 즉 원고는 자기의 상표가 2차적 의미를 획득했다는 것을

54) Clarke, 17 USPQ 2d 1238(T.T.A.B. 1990)

55) Copyright 1995 by Aspen Law & Business, a Division of Aspen Publisher, Inc.

56) Bettina Elias, Do Scents Signify Source?... an Argument Against Trademark Protection for Fragrances.

57) Jermon Gilson, Trademark Protection and Practice, Mathew Bender & Company Inc., 1989, vol. 1. 2-104면 참조

58) 예컨대 제조과정을 통하거나 나중에 부가될 수 있으며, 생산품에 결합되든지 또는 실제로 상품 안에 있을 수 있다.

59) James E. Hawes, Fragrance as Trademarks, 79 TMR 134(1989)

60) 친근한 향기를 냄새맡은 후에 오랫동안 잊혀졌던 기억을 자세히 연상할 수 있는 정도이면 족하다.



입증하여야 하며, 피고의 상표가 판매에 있어서 혼동을 초래한다는 사실을 입증해야 한다. 그러나 색채와 달리 냄새는 인쇄매체나 TV를 통해 소비자에게 쉽게 전달되지 않고 냄새상표소유자나 등록자는 2차적 의미를 광고에 의해 발전시키고 입증하여야 하는 어려움이 있다. 또한 냄새상표의 침해에 관련한 냄새의 유사성 판단은 개개인의 다양함에 따라 그 냄새 판단의 동일성을 유지하기 어렵다는 문제점을 갖는다.⁶²⁾

(2) 소리상표

소리(sound)나 멜로디(melody) 처럼 청각적으로만 식별되는 것도 상표가 될 수 있는가? 사회통념상의 상표라 함은 出處의 同一性을 나타내기 위해 상품에 사용되는 일체의 표현수단을 말한다. 따라서 기호, 문자, 도형, 입체적 형상 등 視覺적으로만 표시될 수 있는 것뿐만 아니라 청각, 후각, 미각, 촉각 등을 통해 지각할 수 있거나 동적으로 구성된 것이라도 그것이 자타상품을 식별하는 기능을 수행할 수 있다면 상표로 여겨질 수 있다. 그러나 사회통념상의 상표 모두를 일률적으로 보호하는 것은 불가능하므로 상표법은 제2조 제1항 제1호의 가목과 나목에서 정의하는 소정의 標章만을 상표로서 보호하고 있다. 상표의 범위에 대한 국제조약의 규정을 살펴보면, 1994년에 채택된 상표법조약(Trademark Law Treaty)은 시각적으로 감지할 수 있는 기호로 구성된 표장에 한하여 적용되므로 홀로그램 표장과 소리상표 및 냄새상표에는 적용되지 않는 것으로 하고 있다⁶³⁾. WTO/TRIPs도 제15조 제1항에서 “상표는 자타 상품 및 서비스의

식별력을 가진 표지 또는 표지의 결합으로 구성된다. 성명, 문자, 숫자, 도형과 색채의 조합 및 이들의 결합은 상표로서 등록될 수 있다”고 하면서도 “회원국은 시각적으로 인식될 수 있는 표지만을 등록요건으로 요구할 수 있다”고 규정하여 소리상표나 냄새상표의 보호 여부를 국내법령에 위임하고 있다. WTO/TRIPs 제15조 제1항의 마지막 문장은 협상 막바지인 1991년 10월에 브라질이 제기한 우려에 대한 해결책으로 추가된 것이다. 즉 브라질이 제기한 우려는, TRIPs 협정은 최소한의 기준(minimum standard)을 규정하는 것이므로 제1항의 상표정의에 없는 소리상표나 냄새상표 등을 보호하는 것은 각 회원국의 자유인데, 소리상표가 유명해질 경우에는 유명상표 보호규정(동 협정 제16조 제2항 및 제3항)에 의해 소리상표를 소리상표의 보호를 인정하지 않는 국가에서도 인정해야만 하는 경우가 생길 수 있다는 것이며, 이러한 경우를 막기 위해 TRIPs는 회원국이 상표 등록시 시각적으로 인지 가능해야 함을 요구할 수 있는 별도의 근거를 마련하고 있는 것이다.

그러나 미국에서는 상표법상 입체, 색채 또는 소리 등이 구성요건에 해당한다는 규정은 없지만 일정한 요건하에 판사의 판결에 의해 기속력을 가지게 되어 등록이 될 수 있다. 소리상표의 경우도 서비스표에 한하여 등록시켜 주고 있고 악보를 제출할 수 있게 되어 사실상 악보에 의해 등록을 받을 수 있도록 하고 있다. 한편 우리의 상표법은 상표와 서비스표를 구분하면서 특별히 규정하고 있지 않는 한 상표에 관한 규정을 서비스표의 보호에 적용하도록 하고 있다⁶⁴⁾. 그리고 상표는 기호·문자·도형·입체적 형상, 색채 또는 이들의 결합으로 시각적으로 인

62) 대체로 여자들이 남자보다 더 정확한 냄새감각을 가지며, 노인들 보다는 젊은 사람들이 냄새감각에 예민하다고 한다. 또한 냄새를 맡을 수 있는 여성들의 감각능력도 호르몬의 변화와 임신 여부 등에 따라 변화가 많다고 한다.

63) 동 조약 제1조(a) 및 (b)

64) 상표법 제2조 제3항

식될 수 있는 것이어야 한다. 따라서 시각을 통하여 인식될 수 없는 소리·냄새·맛 등은 현재 상표법상 등록이 인정되지 않는다. 하지만 상표로서 기능한다면 그것에 대한 보호를 부정할 수 없을 것이며, 그에 대한 논의를 판단하여야 할 것이다.

상표가 시각적으로 구별할 수 있는 상징이어야만 한다는 이유는 없다. 즉 소리가 서비스의 동일성을 식별하고 소비자로 하여금 특정 서비스와의 관련을 연상케하면 상표로서의 기능을 부정할 수 없을 것이다. 이에 미국에서는 (1) 일련의 음조 혹은 음악적 기록; (2) 음악이 동반하는 단어들; (3) 단순히 구두로 사용되는 단어나 단어들(예컨대 라디오나 TV 오락프로그램을 식별하는 용어)을 소리상표로서 등록 보호하고 있다.

미국의 TTAB에 의하면 소리상표도 본래부터 현저한 상표와 본래 현저하지는 않은 상표로 구분할 수 있다고 하면서 독특하거나 색다르거나 뚜렷이 구별되는 음향은 2차적 의미를 입증할 필요가 없으나 보통 흔한 음향과 같거나 그것을 모방한 음향은 그것이 뚜렷이 구별될 수 있게 되었으며 단일의 출처를 표시할 수 있게 되었음을 입증하기 위하여 2차적 의미의 취득에 관한 증거를 제시하여야만 한다고 지적하고 있다. 예컨대 General Electric Broadcasting Co., 199 U.S.P.Q. 560 (T.T.A.B. 1978) 사건에서 TTAB는 배의 종소리는 본래적으로 독특한 것이 아니므로 2차적 의미(secondary meaning)가 입증되지 않았다는 것을 이유로 상표 등록을 거절한바 있다.

미국에서는 약 73만건의 등록된 상표중 23건이 소리상표라고 하는데, 미국 NBC방송사의 3중화음 차임벨소리, 미국 MGM 영화사의 사자울음소리, 펍시콜라사의 병 따는 소리, 자유의 종소리 등이 소

리상표로 등록되어 있고, 할리데이비슨사의 오토바이 엔진소리도 등록이 잠정승인된 상태라고 한다⁶⁵⁾.

또한 소리상표이론이 음악산업의 어려움과 저작권법 적용에 있어서의 모호를 해결하기 위한 잠재적 제도로서 제안되었다⁶⁶⁾. 즉 저작권법 아래에서 정상적으로 보호될 수 없는 소리를 소리상표이론을 통하여 보호하고자 하는 논의로 소리상표로서의 보호가 시도되었다. 그러나 비록 소리상표이론이 독특한 소리의 보호를 위해 준비가 되어 있다 하더라도 소리상표이론은 이론적 실체적으로 많은 문제가 있고, 현재의 음악산업에 존재하는 많은 딜레마를 해결하기에는 역부족이다. 즉 상표는 생산품 자체로부터 분리된 인상을 창조하면서 상품이나 서비스의 출처를 나타내기 위해 사용된다. 그러나 소리상표는 기록된 독특한 소리원천을 지시하는 것으로 기능하지 못한다. 예컨대 소비자가 음반을 구입할 때는 소비자의 구입을 결정하는 요인은 예술가의 이름, 사진이나 그에 대한 선호 등 포장 정보에 기초하며, 그 구입이전에 인식되지 않은 음반에 있는 소리는 상표기능을 수행할 수 없다. 즉 이러한 소리는 소비자가 구입을 결정할 때 상품의 동일성을 식별하게 하는 기능이 부족하다. 한편 소비자들이 음반의 구입에 있어 그 상품의 포장에 의존하지 않고 음반 안에 있는 독특한 소리에 기초한다면 그 독특한 소리는 명백히 기능적인 것이다. 그렇게 된다면 음반에 있는 독특한 소리는 기능적이기 때문에 소리상표보호의 이론을 통하여 상표로서 보호받지 못한다. 또한 실제로 상표의 침해로부터 보호받기 위해서는 그 혼동의 가능성이 판단되는데, 혼동의 가능성에 있어서도 소비자는 음반을 구입하기 이전에 이미 노래의 출처에 대하여 판단하기 때문에 음반에서의 소리에 의해 출처를 혼

65) 朴海植, 『새로운 類型의 商標의 保護問題』, 지적재산권분쟁조정제도, 1998년, 고려대학교 특수법무대학원 지적재산권법학과, 16면.

66) Thomas C. Mogiovin, Original Digital: No More Free Samples, p.64 Cal. L. Rev. 135(1990); Sharon Colchamiro, Note, To Clear or Not to Clear: Licensing Digital Samples, 5 Hofstra Prop. L.J. 12면(1992).



동하지 않는다. 따라서 노래에 있는 독특한 소리는 단순히 노래작품에 불과하며 상표로서 기능하지 못한다 하겠다.

특히 이러한 소리상표의 인정은 저작권법과의 관계에 있어서도 문제가 된다. 즉 예컨대 소리상표의 침해 판단은 원고 상표와의 혼동가능성에 의존하나, 저작권법은 두 저작물의 잠재적 유사성에 의존한다. 즉 저작권법은 권한없이 행하여지는 것을 금지하지만, 상표법은 두 개의 상표사용사이에 혼동의 가능성이 없는 경우 아주 동일한 상표를 택해서 유사한 상품이나 서비스에 사용할 수 있고, 만약 그 상품이 다른 시장에 제공된다면 책임을 피할 수 있다. 이에 저작권이 인정되는 것이 권한없이 상업적으로 이용되어 새로운 상품이 다른 시장을 침해하게 되는 부적절한 결과를 발생할 수 있다. 따라서 소리 상표의 인정은 좀더 신중하게 판단하여야 할 것이다.

(3) 전화번호표장(Phone mark)

최근 미국 특허청은 문자로 된 전화번호를 등록해 주기 시작했다. 미국 전화기에는 ABCD 등이 아리비아 숫자 1234와 병행하여 한 버튼에 지정되어 있고, 예를 들어 Bank of America의 전화번호 843-2632는 THE B-OF-A가 된다. 따라서 이 같은 번호는 수신자 부담번호인 800으로 시작되는 번호에 효과적인 마케팅 수단으로 널리 알려져 있다. 또 남 캘리포니아주의 한 회사는 아파트를 구하는 사람들을 위해 714-750-RENT라는 전화번호를 사용하여 편의를 제공하고 있다. 문제점은 성질표시등의 불등록요건에 해당하는 Phone Mark를 사용하여 등록한 경우 다른 회사의 상표사용을 금지할 수 있는지의 여부이고 이는 법원마다 해석이 다르다.

알파벳으로 표기된 전환된 전화번호도 상표가 될 수 있다. 물건의 고유이름을 포함한 문자표기식 전화번호조차도 상표로서 보호될 수 있다고 판시한 법원

도 존재한다. 매트리스 소매상인 원고가 슬로건 "DIAL-A-Mattress"를 뜻하는 전화번호인 628-8737을 뉴욕주의 여러 지방에서 사용한 사례에서 연방 제 2순회 법원은 피고가 이러한 지역에서 "1-800-Mattress"의 전화번호를 사용할 수 없다고 한 가처분을 인정하였다. 즉 전화번호가 상표로서 보호받을 수 있다고 인정하고 이러한 전화번호를 경쟁업자가 사용하는 것을 상표침해 및 부정경쟁을 이유로 금지시킬 수 있다고 판단하였다. 그리고 피고의 전화번호인 1-800-628-8737은 원고의 전화번호인 628-8737과 혼동을 초래할 정도로 유사하다고 판단하였다.

용어가 고유한 의미를 지니고 있다고 하더라도 그러한 용어가 전화번호와 연관되어 원고가 전화번호에 사용한 용어와 혼동을 초래하거나 아니면 피고가 혼동을 초래할 정도로 유사한 전화번호를 사용한 경우에 원고는 그의 권리를 보호하기 위해 피고의 이러한 사용을 금지할 수 있다.

미네소타에 거주하는 원고인 변호사가 등록된 표장인 DIAL MAWYERS를 (612) 529-9377의 전화번호와 연관지어 광고하고 있는 사례에서 피고인 뉴욕변호사는 DIAL LAWYERS와 연관지어 사용한 무료장거리전화번호를 뉴욕이외의 지역에서 사용할 수 없다는 가처분을 내렸다. 피고가 뉴욕이외의 지역에 위의 전화번호를 사용하는 것은 원고의 표장을 침해한다고 판시하였다.

그러나 연방 제 3순회법원은 전화번호에 상응하는 글자가 단어의 고유한 의미를 뜻한다고 하더라도 그 용어는 상표로서 보호받을 수 있는 견해에 대해 명시적으로 반대한다. 그렇지만 고유한 의미의 단어를 포함하는 용어의 조합이 묘사적(descriptive)인 것으로 분류되고 secondary meaning를 획득한 것으로 증명되는 경우에는 보호받을 수 있다.

1994년 PTO(특허국)는 출원인이 고유한 의미를 가지거나 묘사적 의미를 지닌 용어를 800 또는 900 같은 국번 뒤에 함께 사용한 전화번호의 사례에서 그 국번과 함께 사용된 고유한 의미 또는 묘사적

의미의 단어를 등록하기 위해 출원하는 경우에 심사 변호인은 등록을 거부하여야 한다는 입장을 취하였다. 특히 PTO의 입장은 표장의 전화번호의 형태대로 되어 있다는 사실 그 자체만으로는 그 표장의 차별성을 부여하기에 충분하지 않다는 것이다. 이러한 형태의 전화번호는 전통적 단어표장의 침해도 초래할 수 없다. 예컨대 1-800-AMERICA(N)로서 다이얼을 돌릴 수 있는 A-1-800-263-7422의 전화번호가 "Airline Companies"의 표제하에 직업별로 구분되는 전화번호부에 들어 있는 경우에 표장침해가 발생한다고 판시하였다. 소비자가 피고의 전화번호를 이용하여 원고인 American Airlines에 비행기 예약을 하는 것으로 착각하게 하려는 고의가 있다고 판단되기 때문이다.

1-800-Flowers와 같은 전화번호가 현재 다수의 법원에 의해 상표로서 보호받고 있다. 이러한 유형의 상표보호는 이미 확립된 역사를 지니고 있는 전통적 알파벳과 숫자의 조합에 인정되는 보호와 유사하다. 전혀 의미가 통하지 않게 구성된 A.1 이나 V-8 같은 것이 물건의 출처를 가르키는 역할을 하는 경우에 이러한 조합을 상표로서 보호하여 왔던 것이다. 하지만 전화표장은 전술한 알파벳과 숫자의 조합과는 중요한 차이가 있다. 첫째 전화표장이 전화의 다이얼에 미리 지정된 대로만 사용할 수 있다는 점에서 완전히 임의적으로 사용될 수 없다는 점이다. 둘째 전화번호를 기억할 수 있도록 문자선택을 하기 때문에 전화표장은 상품과 직접 관련되지 않고 그 번호를 사용하는 영업과 연관되는 경우가 흔하다. 셋째 A.1과 같은 전혀 의미가 통하지 않는 용어와는 달리 전화표장은 기억코드뿐만 아니라 그 이상의 의미를 가지는 것으로 해석된다.

전화표장의 사용은 미국의 광고세계를 장악한 최근의 현상이다. 장식한 자동차번호판이 유행하면서 특히 캘리포니아주에서 전화회사는 전화번호를 광고에 사용할 단어에 일치하게끔 사용하는 방법을 가지고 시장을 타진하기 시작하였다. 이러한 착상이 새로

운 것은 아니다. AT & T 전화회사는 1967년에 대기업인 고객을 위한 800의 무료장거리 전화서비스를 도입하였다. 그 이후 800의 무료장거리 전화 서비스를 위한 800의 무료장거리 전화서비스를 사용하지 않는 기업은 경쟁력에 있어 열세에 처할 입장에 이르게 되었다. 전화표장의 증가는 800의 무료장거리 전화서비스의 급속한 확장과 함께 이루어졌다.

AT & T의 독점이 1982년에 해체되었을 때 무료장거리 전화서비스는 특히 가격 및 특성에 급속한 변화를 겪기 시작하였다. 이러한 변화는 대기업뿐만 아니라 다수의 중소기업이 800의 무료장거리 전화서비스를 그들의 사업에 이용하게끔 만들었다.

Ma Bell회사의 해산 이후에도 800국번 시스템은 그 한계를 가졌다. 800국번 시스템의 가장 큰 약점은 전화회사로부터 7글자의 번호를 얻을 수 없었다는 점이다. 3자리 국번은 이미 특정한 전화회사에 할당되어 있었기 때문에 고객은 그 전화회사에 할당된 국번을 선택하거나 아니면 그 자신이 전화번호를 할당해 주는 회사를 선택하여야 했다. 1991년 9월 연 방 통 신 성 (Federal Communications Commission)은 고객이 전화회사를 교체하지 않고 그의 전화번호를 바꿀 수 있도록 1993년 3월까지 전화사업기술을 보완할 것을 요구하였다. 1993년 5월까지 그러한 기술이 보완되지 않았다. 그러나 이제는 고객이 강한 광고효과를 가진 전화번호를 교체하지 않고서도 전화회사를 변경할 수 있게 되었다. 이러한 기술의 보완으로 이제는 고객이 전화번호를 소유하는 것이지 전화회사가 전화번호를 소유하는 것이 아니게 되었다.

(4) 口號(slogan)

미국의 Lanham 법은 상표로서 기능하고 있는 슬로건의 등록을 허용하고 있다. 슬로건이 상품을 구별하여 식별하고 그것의 원천을 가르키거나 슬로건이 그러한 역할을 할 수 있으면 슬로건은 상표로서



가능할 수 있다. 기호의 구별은 소비자 계층에 의해 부호의 인식 정도로 나타난다. 법원과 특허청은 다른 부호에 부여되는 정도의 동일한 보호를 슬로건에도 똑같이 부여하고 있다.

구호는 상표로서의 역할을 하나 대부분의 구호가 성질표시의 성격을 가지고 있으므로 등록되기 위하여는 사용에 의한 식별력을 증명하여야 한다. 자동차회사는 “Have you driven a Ford lately”라는 구호를 등록하고 광고에 집중적으로 사용하고 있다. “Above and beyond”라는 구호는 보험회사에서 광고전략으로 로고송처럼 사용하여 시각적, 청각적인 자타상품 식별력을 창조하고 있다. 가장 널리 알려진 “Extra Strength Pain Reliever”라는 문구는 Excedrin사의 해열진통제 상표로서 등록되어 있다. 이들 구호는 사용에 의한 식별력을 증명하여 등록된 상표이다.

1946년 Martin J. Bearn은 Lanham법 아래에서 상표등록과 관련하여 슬로건은 3단계의 발전단계를 밟았다고 열거하였다. 처음에는 법률의 문제로서 슬로건의 등록을 허용하지 않다가, 2번째 단계에서는 슬로건 소유자에 대한 무거운 입증책임을 전제로 슬로건의 등록을 허용하였다. 3번째 단계에서는 법원과 특허청은 슬로건의 등록성에 대해 결정할 때 슬로건 상표와 비슬로건 상표사이의 차이에 적은 강조를 두었다. Bearn은 특허청의 부분에서 계층 상표로서 비슬로건상표보다 더 엄격히 그것을 조사하고 슬로건을 취급하는 경향이 있다고 하면서, 미국 특허청에 있어서 등록의 목적을 위해 비슬로부호와 동일하게 실제적으로 슬로건이 고려되어질 시기가 급격히 빨리 접근하고 있다라고 예언하였다. 그리고 현재 Lanham법 아래에서 법원과 특허청은 슬로건과 비슬로건 상표 사이에 더 이상 차이를 두고 있지 않다.

여기에서는 Lanham법 아래에서 슬로건에 대한 법원과 특허청의 견해, 상표등록과 보호에 대한 그들의 점진적 경향에 대해 검토하기로 한다. 즉 Lanham법에서 어떻게 부호가 상표보호를 받을 수

있는지를 포함하여 고려될 수 있는 적당한 요소와 Lanham법의 현재 구성, Lanham법 아래에서 슬로건 상표진화의 3단계 중 첫 번째를 통하여 슬로건에 대한 상표등록과 보호에 대하여 법원과 특허청의 조심스러운 접근, 그리고 4번째 단계와 마지막 단계에서 법원과 특허청이 결국 슬로건을 관례적인 상표로서 동일한 지위를 승인하는 현재의 자유의견을 검토한다.

1946년 미국 의회는 Lanham법을 통과시켰다. 이 법은 “주요등록”에서 신청자의 상품과 다른 상품을 구별하는 부호의 등록을 허용하고, “보조등록”에서 신청자의 상품과 다른 상품을 구별할 수 있는 부호의 등록을 허용한다.

슬로건의 상표진화에 있어 1970년 유명한 사건 Roux Laboratories, Inc. v. Clarol, Inc. Clarol에서 머리색채상품을 위한 주요한 등록으로 “HAIR COLOR SO NATURAL ONLY HER HAIR HAIRDRESSER KNOWS FOR SURE”라는 슬로건의 등록을 시도한 사건이 있다. 경쟁자인 Roux는 Clarol의 슬로건의 등록에 반대하였고 그 슬로건은 단순히 묘사적이고 상표로서의 기능이 없고 등록을 허용하게 되면 머리색채산업에서 Roux나 다른 회사들이 사용하는 언어를 강탈하는 것이라고 주장하였다.

법원은 슬로건이 상품에 대해 “묘사적”이라고 가정하였다. 그러나 슬로건이 “단순히 묘사적”인지를 결정하기 위하여는 법원은 슬로건에 대한 소비자의 반응을 확인하는 것이 필요로 한다. 슬로건의 “창작성”이나 “반복성”을 조사하기보다도 법원은 결국 슬로건이 상표로서 기능하는지에 초점을 맞추어 판단하였다. Clarol은 슬로건이 소비자의 시각에서 secondary meaning을 획득한다고 법원이 추론할 수 있는 강한 환경적 증거를 제출하였으며, 법원은 Roux와 다른 경쟁자들이 과거에 비슷한 묘사적 표현을 사용하였다더라도, 그들 상품의 특징을 묘사하기 위해 전체 슬로건을 필요로 하지 않는다고 판결하였다.

1974년 CCPA는 “WEPRINT-IT IN A MIN-IT”의 주요 등록에 있어 복사서비스를 위한 서비스 상표의 부분으로서 등록을 허용하였다. 법원은 PRINT-IT과 MIN-IT과 후자의 잘못된 철자에서의 하이픈의 사용에 있어서 그 슬로건은 압운의 2행 어구이고 독특하다고 하였다. 변호사는 법원이 특수한 미스스펠링과 하이픈은 무시하였고 신청자의 프린트 서비스를 단순히 묘사하기 위한 슬로건을 보여주기 위하여 단순히 슬로건의 소리를 “우리가 그것을 수 분내에 프린트한다”라는 것을 암시하였다. 단어의 잘못된 미스스펠링은 일반적으로 묘사적 단어를 비묘사적 마크로 바꾸지는 아니한다. 그러나 법원은 그 슬로건은 서비스를 단순히 묘사한 것은 아니라고 선언하였고, 다른 복사서비스는 그들도 또한 “print it in a minute”할 수 있다는 것을 광고할 수 있다는 주장을 무시하였다.

다음 해 CCPA는 전통적 마크에서의 동일한 방식으로 슬로건의 취급을 지지하는 강한 언어를 표현하였다. Marriot법인은 호텔과 레스토랑 서비스를 위한 서비스 마크로서 “WE SMILE MORE”라는 슬로건의 등록을 신청하였다. 옛날의 많은 법원의 견해와는 반대로 여기에서 법원은 “유일(독특함)은 상표로서의 슬로건 서비스의 필요한 성질이 아니다”라고 단언하였다. 법원은 슬로건은 보통의 일상적 표현인 것도 인정하였다. 그러나 슬로건은 서비스를 묘사하기보다는 서비스를 수행하는 사람들의 얼굴에 사용하는 표현을 암시하는 것이라고 판단하였다. 특히 법원은 마크가 묘사적이고, 독특함을 결정하는데 있어서 반드시 전체가 고려되어야 한다고 판단하였다.

1979년 위원회는 Marriot 판결의 인용하고 더 나아가 “슬로건 혹은 표현은 반드시 독특하거나 혹은 외기 쉬운 마크의 기능을 수행하는 율동적이어야 할

필요는 없다”고 보았다. 은행과 재정 서비스를 위한 서비스 마크로서 “THINK ABOUT IT”이라는 슬로건이 상표의 기능을 수행할 때 주요등록으로 등록할 수 있다는 것을 의심할 여지가 없다”는 것을 확인하였다. 위원회는 이 사건에서 소비자의 그 슬로건의 보통의 의미를 고려하고 또한 슬로건이 신청자의 서비스의 독특함이 관찰되지 않았다는 결론으로 이끌어낸 예의 조심스러운 분석을 통한 후 등록을 부인하였다.

(5) TRADEDRESS의 보호

트레이드 드레스란 용어는 상품 또는 서비스의 출처표지로 자리잡은 특징적인 외관 등에 대한 보호와 관련하여 미국 판례법을 통하여 형성된 개념이다. 즉 “다른 상품이나 서비스와 구별하게 해 주는 어떤 상품이나 서비스의 전체적인 시각적 이미지”를 말하는 것으로서, “물품의 크기, 형상, 색채 또는 색채의 조합, 소재(질감), 도형, 설계, 광고주체 등을 포함하는 다수의 상이한 물리적 형태 등으로 구성”되는 것을 말한다. 여기에는 “물품의 포장이나 라벨링”도 포함됨은 물론 다른 물품과의 식별기능을 발휘하는 ‘물품 자체의 디자인이나 외관’도 포함되며, 심지어는 식당의 실내장식, 메뉴, 서비스방식, 판매기법 등까지 트레이드 드레스의 일종으로 파악되기도 한다⁶⁷⁾.

이러한 트레이드 드레스는 외관의 식별력과 출처에 대한 표창력을 갖게 되면서, 하나의 출처표지로서의 물품 형상과 거기에 축적된 Goodwill을 보호할 것이라는 사고에서 논의되기 시작된 것이다. 특히 미국에서는 1986년 11월 16일 발효된 개정법 제 43조(a)⁶⁸⁾을 통하여 트레이드 드레스 보호의 법적 근거를 마련하였으며, EU의 공동체상표의 창설을 위한 이사회 규정 역시 상품의 형상 또는 포장을 포

67) 오세중, “TRADE DRESS의 보호제도에 대한 비교고찰(상)”, 변사연구, 97.3., 57면.



함하고 있어 Trade Dress(영국법은 get up, 독일은 Ausstattung으로 표현)를 보호하고 있다. 우리의 상표법은 상품출처표시 기능을 갖는 일체의 물품 외관 보호를 인정하지는 않는다. 다만 현행 상표법에서는 우리의 상표법 역시 입체적 형상을 하나의 상표구성요소로 인정하고 있어 이를 트레이드 드레스를 상표로서 보호할 수 있는 근거규정을 마련한 것으로 이해하려는 견해도 있다.

미판례법상 트레이드 드레스로서 보호되기 위해서는 그것이 비기능성과 식별력 그리고 오인·혼동의 가능성이 있어야 한다고 한다. 트레이드 드레스가 하나의 상표로서 보호받기 위해서는 전제적으로 일반 수요자가 그 물품의 외관을 그 물품 자체와 구별하여 하나의 단일 출처로서 인식할 수 있어야 한다. 이때 트레이드 드레스가 식별력을 갖는 경우는 원래부터 '고유한 식별력'이 있거나 상당 기간 사용에 의해 2차적 의미(secondary meaning)를 가져야 한다.

트레이드 드레스가 고유한 식별력이 있느냐의 여부는 "① 그것이 평범한 형상 또는 디자인인가, ② 독특하고 특이한 점이 있는가, ③ 평범한 장식의 형상을 좀 더 세련화한 것에 불과한 것일 뿐인가" 여부 등에 의해 판단된다⁶⁸⁾. 한편 고유한 식별력이 없는 기술적인 트레이드 드레스라 하더라도 사용에 의해 2차적 의미를 획득한 경우, 즉 소비자들이 그 트레이드 드레스를 단일 출처표시로 인식하게 되는 경우에는 식별력이 인정된다. 2차적 의미 획득을 나타내는 증거로서는 장기간의 사용, 판매의 성공(대량 판매), 실질적인 광고지출 비용, 디자인의 형태를 강조하는(광범위한 선전), 매체의 자발적인 게재, 디자인에 대한 제 3자의 라이선스 요청, 피고나 다

른 경쟁자에 의한 트레이드 드레스의 고의적인 모방, 조사(survey)에 의한 증거 등이 있다.

공중이 그것을 단일 출처를 나타내는 외관이나 디자인으로 인식하고 있더라도 경쟁자가 효율적인 경쟁을 위해서 사용할 필요가 있다고 판단되면 트레이드 드레스로서의 보호가 인정되지 않는다⁷⁰⁾. 기능적인 트레이드 드레스에 대해 독점을 허용하면 이는 보통명칭에 대한 독점을 허용하는 것과 마찬가지로 제 3자가 기능적인 디자인 형태를 사용할 수 있는 기회를 박탈함으로써 경쟁자 사이의 공정한 경쟁을 실질적으로 제한할 수 있기 때문이다. 이때 기능성의 정의에 대하여 미 연방대법원의 판례는 "일반적인 의미에서, 물품의 형태가 그 물품의 사용 또는 목적에 필수적이거나, 그 물품의 가격 또는 품질에 영향을 끼치는 경우, 그 물품의 형태는 기능적이라고 할 수 있다"고 정의한다⁷¹⁾. 일반 상표의 침해 소송에서와 마찬가지로 트레이드 드레스의 보호에서 역시 혼동을 야기할 가능성이 문제되며, 이에 는 물품의 혼동, 물품 출처의 혼동, 후원관계의 혼동 등이 포함된다.

EU의 각국에서 역시 트레이드 드레스가 보호받기 위해서는 식별력 등 상표등록 요건을 갖추어야 하며, 상품 그 자체의 성질로부터 파생하는 形狀, 기술적인 결과를 얻기 위해 필요한 상품의 형상, 상품에 실질적인 가치를 부여하는 형상 등에 해당할 경우에는 상표로서 등록이 거절된다(상표에 관련된 회원국법률을 접근시키기 위한 이사회 지침 제 7조).

우리의 상표법은 입체적 형상을 다른 상표 구성요소와 구별하여 취급하지는 않는다. 따라서 자신의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 어떠한 입체적 형상을 사용하였다면 이를

68) 상품과 서비스 또는 상품의 용기에 단어, 문자, 기호, 고안 또는 이들의 결합을 상업적으로 사용하여 출처의 허위표시, 상품출처의 오인혼동을 야기하거나, 상업적 광고행위에서 타인의 영업과의 관계, 연관관계 또는 후원관계가 있다는 혼동을 야기하거나 기만할 우려가 있는 행위를 한 자에 대해서는 그러한 행위로 인하여 침해를 받았거나 또는 받을 우려가 있는 자는 민사소송을 제기할 수 있다.

69) Robarb Inc. v. Pool Builders Supply of Carlinas Inc., 696 FSupp 621. ND GA 1988.

70) Application of Deister oncentrater Co., 289 F 2d 496 CCPA 1962.

71) Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 850 n. 10 1982.

상표로서 등록 보호할 수 있겠다. 다만 상표법은 상품의 형상 및 그 포장의 형상만으로 구성된 상표는 이를 성질표시상표로 보아 식별력을 인정하지 않을 수 있도록 하고 있다(제 6조 제 1항 3). 이는 어떤 표장이 일정 지정상품이나 상품의 포장 그 자체의 형상으로 인식될 수 있는 경우, 이러한 표장을 통한 자타상품의 식별이 어려울 뿐만 아니라 독점배타적인 상표권을 부여하는 것이 영업자의 자유사용의 필요성에 반한다는 이유 등에서 이루어진 입법이라 하겠다. 또한 상표법은 필연적인 가능성이 있는 입체상표에 대한 그 등록보호를 부정하고 있다. 즉 “상표등록을 받고자 하는 상품 또는 그 상품의 포장의 기술적 성과를 얻는데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표”를 부등록사유의 하나로 명시하는 규정을 신설하여(제 7조 제 1항 13호), 비록 자타상품식별력을 갖춘 경우라 할지라도 그 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 위해서는 필연적으로 그러한 형상으로 구성될 수밖에 없는 경우에는 소위 법률상의 기능성(de jure functionality)⁷²⁾이 있는 표장으로 보아 독점적응성의 견지에서 그 등록을 배제할 수 있도록 하고 있다. 즉 반영구적인 독점이 허용 가능한 상표권을 부여한다면 경쟁원리가 지나치게 제한되어 산업발전에 오히려 장애가 될 수 있다는데 입법정책적 판단아래에서 그 등록을 배제하고 있다.

(6) Internet Domain Name의 보호

도메인 네임은 “컴퓨터 사용자가 메시지를 송수신할 수 있도록 하는 전화번호와 비슷한 영숫자적 주소(alphanumeric addresses analogous to

telephone number that enable computer users to transmit and receive message)”를 말한다⁷³⁾. 이러한 인터넷 도메인 네임은 기능적으로 컴퓨터 사용자의 접속 주소에 불과하나 그 주소의 구성이 영숫자적으로 구성되어 있기 때문에 도메인이라는 가상공간을 지칭하는 출처표시의 기능을 수행하고 있어 상호 또는 상표와 유사한 성격을 띠고 있다. 특히 도메인 네임의 부여가 타인의 상호나 상표의 저촉을 고려하지 않고 단지 선착순으로 부여되는 가운데 인터넷의 등장이 전세계적인 온라인 상품과 서비스의 판매와 제공을 가능하게 하면서 인터넷 도메인 네임과 상호 및 상표권의 법적 충돌이 문제되고 있다.

인터넷 도메인 네임이 출처표시기능을 수행하는 바 타인의 등록상표·서비스표와 유사한 인터넷 도메인 네임을 이용하여 그와 동일 또는 유사한 상품·서비스를 판매하거나 제공하는 경우에는 상표법상의 상표 사용에 해당되어 상표법에 의한 상표권의 침해로 제재할 수 있을 것이다. 캘리포니아 지방법원 역시 인터넷 도메인 네임이 상표로서 기능할 수 있음을 명시적으로 인정하고 있으며⁷⁴⁾, 미 특허청(PTO) 또한 도메인 네임이 상표로서 기능할 수 있음을 확인하였다. 즉 도메인 네임이 상표의 등록요건을 갖추는 한 상표로서 등록가능하며 COM, NET와 같은 최상위 도메인 네임은 식별력이 없으나, 다른 식별력이 있는 하위 도메인 네임과 결합된 경우에는 등록받을 수 있다고 하며, 서비스의 제공과 관련한 website에서의 도메인 네임의 사용은 서비스표의 사용으로 인정된다고 한다⁷⁵⁾.

우리나라 법제에서 역시 도메인 네임이 일반적인 상표등록요건을 갖춘다면 이를 상표로서 등록하여

72) 사실상의 기능성이 단순히 물품 또는 포장의 의도된 기능을 가리키는 반면, 법률상의 기능성은 경쟁자가 효율적인 경쟁을 위해서 사용할 필요가 있는 경우를 말한다.

73) Michale A.Farber, “Advertising and Marketing in Cyberspace - A U.S. Law Perspective,” INTA 119th Annual Meeting(New York, International Trademark Association, 1997), 578면.

74) The Comp Examiner Agency v. Juris, Inc., No. 96 Civ. 0213(C.D. Cal. 1996)



보호받을 수 있을 것이다. 상품이나 서비스의 거래를 전제하지 않더라도 제 106류 “인터넷 통신서비스”를 지정 서비스로 하여 서비스표 등록을 할 수도 있으며, 상품이나 서비스를 거래대상으로 한다면 해당 website를 통하여 거래하고자 하는 상품이나 서비스를 지정하여 상표나 서비스표 등록을 하거나 제 112류 “인터넷 통신을 통한 상품의 판매대행업, 판매알선업, 제공업, 거래업, 중개업 등”을 지정하여 서비스표 등록을 하여 보호를 받을 수 있다.

반면 도메인 네임을 상품이나 서비스와 관련하여서는 사용하지 아니하고 단지, 도메인 네임을 등록하여 보유하고 있거나, 상품이나 서비스의 거래는 하지 않고 일반적 목적의 website만 운영한다면 상표의 사용이 인정되지 않는다. 따라서 도메인 네임의 유사만으로 상표권의 침해가 인정되는 것은 아니다. 그러나 인터넷상의 광고는 일반 광고와 달리 취급할 이유가 없는 바, 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 도메인 네임을 사용하는 것은 상표의 사용이며, 상표권의 침해를 구성할 수 있다.

우리나라의 도메인 네임은 한국 전산원의 등록을 받아야 하며, 도메인 네임 중 최상위 3단계까지는 한국 전산원이 관장한다. 그런데 도메인 네임의 등록은 혼동가능성과 관계없이⁷⁶⁾ 먼저 신청한 자가 먼저 취득하는(first-to-file system) 것에 기초하므로 주지상표의 상표권자로서는 자신의 상표를 사용하는 도메인 네임의 등록을 반대할 법적 방어수단이 없으며, 소위 ‘도메인 네임 브로커’들이 주지 상표나 상호를 도메인 네임으로 선점하는 경우에는 당해

상표나 상호의 실소유자들은 자기의 상호나 상표마저 도메인 네임으로 사용할 수 없다는 문제가 생길 수 있다. 물론 周知 商標나 商號의 보호와 관련하여 부정경쟁방지법상의 보호를 염두할 수 있겠으나, 이 또한 단지 등록만을 이유로 부정경쟁방지법 위반을 구성한다고 보기 힘들며, 판례의 일반적인 경향 역시 당사자가 영업관계에 있는 경우에 한하여 부정경쟁행위를 인정하고 있다⁷⁷⁾. 한편 우리의 상표법 역시 여러 주지상표의 보호규정⁷⁸⁾을 마련하고 있으며, 특히 현행 상표법에서는 상품에 대한 아무런 제한 없이 ‘국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’는 등록을 불허하며(제 7조 제 1항 12호), 이에 해당하는 경우에는 무효사유로 추가하고 있다(제 71조)⁷⁹⁾. 그러나 이는 등록단계에서 후출원 배제권을 인정하고 있는 정도에 그치고 상표권 침해로서는 인정하지 않고 있다. 따라서 도메인 네임 사용과 관련하여 주지상표 보호는 사실상 무방비 상태라고 하겠다.

이와 관련하여 ‘稀釋化理論’을 생각해 볼 수 있겠다⁸⁰⁾. 즉 전통적으로 출처를 표시하는 기능을 수행하는 상표에 있어 그 침해는 동일한 종류의 상품을 전제로 혼동가능성의 야기에 의한 것이다. 이에 반하여 타인이 상표를 사용함으로써 그 상표가 어떠한 독특하거나 단일의 특정한 무엇을 더 이상 나타내는 것이 아니라, 여러 출처로부터 여러 가지의 무

75) 상계서, 580면.

76) 한국 전산원에서 도메인 네임을 등록할 경우 선등록 동일 도메인 네임과 저촉되는 명칭이나 기타 법적인 분쟁을 야기할 것이 예상되는 이름은 그 등록을 허용하지 아니하고 있다.

77) 정호열, 부정경쟁방지법론, 삼지원, 1993, 172-173면 참조.

78) 상표법 제 7조 제 1항 9호·10호·11호·12호.

79) 특히 본 규정은 부정한 목적 등의 주관적 판단을 요하며, 그 판단시점과 관련한 규정 역시 불명확하다.

80) 미국의 경우 역시 도메인 네임과 관련한 주지상표보호의 문제가 미 연방상표법이 희석에 관한 규정(연방 상표법 제 43조 (c), 15U.S.C. §1125 (c))을 신설하게 된 요인이 된다.

엇을 나타내거나 나타낼 수도 있다는 인식으로 변화하여 상표가 갖는 식별력이 감소되면 그 상표는 희석된 것이며, 당사자간의 경쟁이 존재하지 않더라도 동일하거나 상당히 유사한 상표를 허락받지 않고 사용하는 경우에는 혼동을 야기하지 않더라도 상표권의 침해를 인정함으로써 상표권자를 보호하자는 이론이 희석화이론⁸¹⁾이다. 미국의 연방상표법 역시 이러한 희석화이론을 수용하여 저명한 상표의 소유자(senior user)는 그 상표가 저명해진 이후에 타인(junior user)이 상거래에서 상표나 상호를 상업적으로 사용하여 그 상표의 식별력을 희석시킨 경우에 금지명령 기타 구제수단을 받을 수 있다고 규정하였다. 이는 전통적인 상표 보호가 소비자의 혼동 방지에 주목하던 반면 상표소유자가 상표에 투자한 것과 상표가 획득한 Goodwill의 보호를 목적으로 한 규정이라 하겠다. 이미 지적인 바와 같이 상표보호가 출처표시기능 여부에 판단되어야 한다고 할 때, 주지상표의 보호 역시 그 출처표시기능이 침해되었는가에 판단되어야 할 것이다. 한편 오늘날에 있어 상표의 출처표시기능은 상표의 Goodwill과 결합하여 보호되고 있음을 판단할 때 희석화 이론을 적극적으로 수용할 것이다.

(7) 캐릭터

캐릭터란 미키마우스나 아기공룡 둘리 등과 같이 연극, 영화, 만화 등에 나오는 등장인물을 의미한다. 이러한 캐릭터의 보호와 관련하여서는 저작권법이나 부정경쟁방지법에 의한 商品化權의 보호가 논의되고 있다. 한편 캐릭터는 그 독특한 개성으로 의하여 상표로서의 기능 역할이 가능하며, 부정경쟁방지법상의 보호 역시 상품표지 또는 영업표지로서의 기능을 전제로 한다 하겠다. 따라서 캐릭터의 모양이나 이름

을 상표로 등록할 경우 상표등록요건에 해당되면 상표법에 의한 보호를 받을 수 있다. 캐릭터를 상표로 등록하여 사용하는 경우 다른 지적재산권과 달리 상표권의 설정등록이 있는 날로부터 10년간 존속하며 존속기간 갱신등록출원에 의하여 10년마다 갱신할 수 있어 영구적으로 사용할 수 있는 장점이 있다.

캐릭터가 상표로서 등록요건을 갖추어 지정상품군에 등록되었다 하더라도 이는 상품의 출처표시를 위하여 사용된 경우에만 상표법으로 보호될 수 있다. 이와 관련하여 우리 나라에서는 아직 판례가 없으나 일본에서는 뽀빠이 캐릭터에 관한 판례가 있다. 일본 오사카 고등법원은 뽀빠이 상표를 등록하고 있는 원고가 뽀빠이를 표시한 셔츠를 제조하는 피고를 상대로 상표침해를 이유로 셔츠의 제조금지를 청구한 것에 대하여 피고가 셔츠에 뽀빠이 캐릭터를 사용한 것은 장식적·의장적으로 사용한 것이고, 출처표시기능을 가지는 상표로 사용한 것이 아니므로 원고의 청구는 이유없다고 주장하였으나 최고재판소에서는 캐릭터의 사용이 다소 장식적·의장적인 경우에도 상표로서의 사용으로 볼 수 있다고 판결을 내렸다.

한편 타인의 저작권을 침해하는 상표등록이 상표등록거절사유에 해당하는지의 문제가 있다. 일본 특허청심판소(1960. 4. 25. 심결)는 연필 등 문구류에 대하여 미키마우스의 도형과 MICKEY MOUSE 라는 상표를 등록한 사안에 대하여 월트디즈니 프로덕션의 상표등록무효주장을 비록 저작권을 침해하는 상표등록이라 하더라도 공서양속에 반한다고 볼 수 없다는 이유로 받아들이지 아니하였다. 그러나 현재는 타인의 저작권을 침해하는 상표등록은 저작자의 승낙없이 한 범죄행위인 만큼 공서양속위반(상표법 제 7조 제 1항 제 4호) 또는 기만적 상표(상표법 제 11조)에 해당하므로 무효라는 것이 유

81) 따라서 희석화이론은 상표가 가지는 상업적 흡인력(commercial magnetism)이나 판매력(selling power)을 보호하는 법이론이다.



력하다 하겠다.⁸²⁾

상표는 특정상품군에 대하여 등록되어야 하는데 캐릭터 소유자가 자신의 캐릭터를 사용할 것이 예상되는 상품에 대하여 전부 상표등록을 한다는 것은 불가능하다. 더욱이 상표등록출원은 그 표장을 실제로 사용할 필요는 없다고 하더라도 적어도 등록된 상품에 당해 표장을 사용할 의사가 있어야 하므로(상표법 제 3조) 등록된 상품 이외의 상품에 캐릭터가 사용된 경우에는 상표등록으로 캐릭터를 보호할 수 없다고 할 것이다. 또한 일정기간(3년) 사용실적이 없는 상표는 취소사유가 되므로(상표법 제 73조 제 1항 제 3호) 캐릭터의 상표법에 의한 보호에는 한계가 있다.

캐릭터의 저작권자가 상표법에 의한 상표등록을 할 경우 저작물로서 저작권법에 의하여 여전히 보호되는지의 문제가 있다. 여기에 관해서는 해석상 상표법상의 상표등록을 하더라도 저작권법상의 보호를 받는 것이 타당하다.

(8) CI(Corporate Identity)

Corporate Identity(CI)란 기업의 인식, 기업의 특질·전체상을 대중에게 인식시키는 것이라 할 수 있다. 이러한 CI는 단순히 기업의 심볼 마크를 새롭게 하는 것일 뿐만 아니라 기업의 토탈 커뮤니케이션 전략에서 '기업문화의 혁신'이나 '미래의 비전확립' 등을 요구하는 기업변혁전략으로 진화하고 있다.⁸³⁾ 이러한 정의가 통일된 개념은 아니므로 CI란 명확하게 정의하기는 곤란하지만, CI는 기업 그 자체를 표시하는 것이라고 할 수 있을 것이다.

CI는 아직 우리에게 생소한 개념이고 가까운 일본에서도 1990년 초에는 광고회사나 직접 CI를 행한 기업인을 제외하고는 대부분이 알지 못하였다. 그러나 최근에는 CI 전문회사가 일본 NHK의 TV

취재대상이 되고 CI가 신문의 경제면뿐만 아니라 사회면, 문화면에도 거론될 정도로 일반화된 개념이다.

이러한 CI는 기업이 사업의 다각화등에 의한 사업영역의 변화, 社名變更, 브랜드의 활성화, 기업문화의 확립 혹은 활성화 등의 계기 또는 목표로 이루어지며, 특히 최근 일부 기업들은 기업의 목표를 명확히 정하여 기업이미지, 의식·체질 등을 토탈 매력화하기 위한 경영전략프로그램이다. 이로 성공한 예로는 1958년 東京通信工業(株)에서 SONY(株)로, 1984년 東京芝浦電氣(株)에서 (株)東芝로, 1988년 日本光學工業(株)에서 (株)NIKON으로, 그외에도 기코만, 京セラ, TDK 등이 유명하다. 국내의 예로서는 크라운 제과가 창립 50돌을 맞이하여 새 CI·21세기 비전 선포식을 가졌다. 이는 상표의 새로운 사용방법이라고 말할 수 있고, 상표를 활용하는 새로운 전략이라고 할 수 있다.

이러한 CI는 지적 재산권법상 어떠한 문제점이 있는가를 보면, 회사명칭변경이나 심볼마크의 변경 등의 경우에 상법상의 상호권 문제, 상표법상의 상표권 문제, 저작권법상의 저작권 보호문제, 부정경쟁방지법상의 문제 등이 있다.

제 6절 결론

우리는 이상에서 새로운 상표제도로써 입체상표, 색채상표, 기타상표로서 냄새상표, 소리상표, 전화번호표장, 슬로건, 트레이드드레스, 인터넷도메인네임, 캐릭터, CI 등을 살펴보았다. 어떤 표장이 시장에서 식별력을 갖고 상표로서 기능한다면 상표법은 이를 적극적으로 상표로서 보호하여야 할 것이라는 기본적인 사고에서 다른 지적재산권과의 관계에서, 예컨대 특허법과의 관계에서 기능성 원리로서 이를 제한한다고 판단하였다. 이에 냄새상표나 슬로건,

82) 송영식, 전제논문, 33면.

83) 田代貞之, 田中忠雄, 豊田彰, "廣告と知的所有權(株)電通(1994), 159면.

트레이드 드레스 등이 상표로서 적극적이 판단될 수 있다고 판단하였다. 한편 소리상표와 관련하여 저작권과의 관계가 논의될 수 있는 부분에서 부정적일 수 있으며, 인터넷 도메인 네임과 관련하여서는 희석화이론을 살펴보았다. 캐릭터와 관련하여서는 상표의 사용 개념을 판단하였으며, 함께 식별의사이라는 주관적 요소와 식별력이라는 객관적 사실 사이의 관계를 함께 판단하였다.

그러나 우리의 상표법은 그 보호대상으로서의 상표에 관하여서는 상표법 제 2조 제 1항에서 정의한 상표 개념을 전제한다. 따라서 제한적인 상표 개념 아래에서 이상의 논의는 외국의 입법례와 학문의 조류를 소개하는 것에 불과할 수도 있다. 그러나 冒頭에 지적한 바와 같이 특히 상표법과 관련하여서는 국제적인 통일화 표준화 경향을 보이고 있으며, 우리 역시 이에 예외일 수 없다(제 2절). 그리고 국제적인 상표법의 경향은 시장에서 상표로서 기능하는 것은 그 양태를 불구하고 상표로서 보호한다는 것이

다. 이에 우리의 상표법을 운용함에 있어 어떠한 표장이 시장에서 상표로서 기능한다면 이를 보다 적극적으로 보호하도록 노력하여야 할 것이다. 이에 이 글에서는 상표법상의 상표 개념(제 4절)을 파악함에 있어서도 보다 적극적인 입장을 견지하였다. 즉 상표 사용자가 식별의 의사로서 사용하는 일체의 것을 상표로서 인정하고 이를 전제로 식별력이 인정되면 상표로서 등록보호할 수 있다는 판단을 하였다.

한편 식별력에 기한 상표의 적극적 보호는 상표제도의 의의(제 3절)를 판단한 결과에서도 도출할 수 있었다. 즉 상표의 기능을 출처표시기능, 품질보증기능 및 광고선전기능으로 판단한 후, 이러한 기능을 보장하고자 하는 것을 상표제도의 의의로서 판단하였다. 그리고 이러한 상표의 본원적 기능, 출처표시기능을 시장에서 수행하는 표장이라 것은 상표로서 인정하여야 할 것이다. 함께 다른 지적재산권법과의 관계에서 기능성 원리를 통한 한계 설정을 시도하였다. **발특9908**



가임을 환영합니다

'99년 7월 중 본회가임 업체



- 회 원 명: 현대종합금속(주)
- 대 표 자: 정 동 석
- 가입년월일: 1999년 7월 6일
- 주 소: 경북 포항시 남구 장흥동 90-5번지
- 전 화 번 호: (0562)289-6294



- 회 원 명: 미래통상
- 대 표 자: 김 재 선
- 가입년월일: 1999년 7월 28일
- 주 소: 서울 금천구 독산동 295-15번지 두산동아빌딩 321호
- 전 화 번 호: (02)855-2800