

# 標識으로서의 標章

## -구성과 기능을 중심으로-(2)



윤 선 희  
한양대학교 법과대학 교수

### 목 차

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 처음에</li> <li>2. 상표의 기능             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 기본적인 기능(자타상품·영업의 식별기능)</li> <li>2) 본원적 기능(출처표시기능)</li> <li>3) 파생적 기능</li> </ol> </li> <li>3. 상표의 구성             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 구성요소에 따른 분류</li> <li>2) 기능에 따른 분류</li> <li>3) 목적에 의한 분류</li> </ol> </li> <li>4. 국내에서 사용되고 있는 상표             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 서비스표(service mark)</li> <li>2) 단체표장</li> <li>3) 業務標章</li> </ol> </li> <li>5. 국내에서 사용되고 있지 않는 상표             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) House Mark</li> <li>2) 저명표장 (Notoriety of Mark / Well-known Mark / 著名商標)</li> <li>3) 시리즈상표 (Series of Mark)</li> <li>4) 증명표장 (Certification Mark / 證明商標)</li> <li>5) 방호표장 [防護標章]</li> <li>6) 약제상표 (藥劑商標)</li> <li>7) 저장상표 (貯藏商標)</li> <li>8) 집단상표 / 단체표장 (Collective Mark / 集團商標 / 團體標章)</li> <li>9) 기타의 분류</li> </ol> </li> <li>6. 기술발전으로 인하여 새로운 標識             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 냄새상표</li> <li>2) 소리상표</li> <li>3) 電話番號(Phone mark) 標章</li> <li>4) 口號(slogan)</li> <li>5) 빛 상표</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>6) 홀로그램</li> <li>7) 아이콘</li> <li>8) CI(Corporate Identity)</li> <li>9) 動作商標(Motion Marks)</li> <li>10. 기타</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. 상표기능을 하는 유사한 標識제도             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 商號</li> <li>2) Internet Domain Name</li> <li>3) 캐릭터</li> <li>4) TRADEDRESS</li> <li>5) 프랜차이즈</li> <li>6) 패러디한 초상권</li> <li>7) 품질표시</li> </ol> </li> <li>8. 상표로서 보호를 받지 못하는 표식             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 보통명칭상표</li> <li>2) 관용상표</li> <li>3) 기술적 표장</li> <li>4) 顯著한 地理的 名稱等으로 된 商標</li> <li>5) 흔히 있는姓 또는 명칭</li> <li>6) 간단하고 흔한 標章</li> <li>7) 기타 商品의 識別力이 없는 商標</li> <li>8) 식별력이 없는 표장간의 결합상표</li> </ol> </li> <li>9. 사용에 의한 식별력 취득(商標法②)             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 의의</li> <li>2) 적용요건</li> <li>3) 구체적 판단</li> <li>4) 특별현저성 취득의 효과</li> </ol> </li> </ol> <p>※ I. 의 의</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 제7조 제 1항 각호의 부등록사유             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 제한적 열거사유</li> <li>(2) 부등록사유의 구별</li> </ol> </li> </ol> <p>II. 부등록사유</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 國旗·國章等과 同一 또는 類似한 商標             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 의의</li> <li>(2) 구체적 내용</li> <li>(3) 국가 등과의 관계를 허위로 표시하거나 모욕하는 商標</li> <li>(4) 公益團體의 標章과 同一 또는 類似한 商標</li> <li>(6) 公序良俗에 反하는 商標</li> <li>(6) 박람회 상패·상장 또는 포장과 同一·類似한 표장</li> <li>(7) 著名人 또는 商號를 使用하는 商標</li> <li>(8) 他人의 先登錄商標와 同一·類似한 商標</li> <li>(9) 商標權尙存後 1年이 경과하지 않은 商標와 同一·類似한 商標</li> <li>(10) 周知商標와 同一 또는 類似한 商標</li> <li>(11) 著名商品 또는 著名營業과 混同을 일으키게 할 염려가 있는 商標</li> <li>(12) 商品의 品質誤認을 일으키게 할 염려가 있는 商標</li> <li>(13) 不正한 目的을 가지고 使用하는 商標</li> <li>(14) 입체상표의 기능성</li> <li>(15) 포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적 표시</li> </ol> </li> </ol> <p>10. 끝으로</p> |
|---|--|--|

〈고딕은 이번호 명조는 저난호 다음호〉

## 6. 기술발전으로 인하여 새로운 標識

### 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 사건<sup>39)</sup>에서 그 상표등록을 인정하였다. 즉 지수용실 및 바느질용실이 지닌 특징적 냄새에 대하여 사용에 의한 식별력을 인정하여 냄새에 대하여 상표 등록을 인정하였다. 홍콩정부도 홍콩의 지적재산권법을 WTO/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.<sup>40)</sup> 또한 상표로서 기능하기 위해서는 생산품 그 자체로부터 분리된 인상을 창조하여야 한다는 전통적인 상표개념에서 냄새상표는 그 충족여부가 의문시되며, 상품과 관련한 냄새의 고정문제, 냄새의 고갈, 혼동가능성의 입증 곤란 등의 문제가 있다 하겠다.

Bettina Elias는 냄새상표에 대해 상표로서의 기능에 대해 부정적인 견해를 취하고 있다.<sup>41)</sup> 즉 전통적 상표법하에서 상표는 판매되기 이전에 브랜드를 특징지우는 것에 이바지하여야 한다고 보면서, 상품의 판매 이전에 냄새가 상표로서 기능하기 위해서는 ① 소비자가 상품을 구입하기 이전에 상품의 냄새에 접근할 수 있어야 하며 ② 소비자는 이러한 냄새를 상품의 특성으로 연관시킬 수 있어야 한다고 설명하고 있다. 그리

고 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.<sup>42)</sup> 법률은 상품의 표면에 부호가 위치하는 것을 요구하는 것은 아니라고 하면서, 어떤 방식이든지<sup>43)</sup> 냄새가 상품에 고정되어 있으면 상표로서 기능할 수 있다고 한다. Hawes<sup>44)</sup>도 비록 냄새가 빈번하게 접근할 수 있는 상표로 많은 기능을 수행할 것 같지는 않지만 문제는 소비자의 인식이라고 보면서, ① 냄새상표가 secondary meaning을 얻고,<sup>45)</sup> 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 향기상품에 대한 소비자의 강한 선호에 의해 입증되었다.<sup>46)</sup> 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 사

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

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

41) Bettani Elias, Do Scents Signify Source ... an Argument Against Trademark Protection for Fragrances.

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

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

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

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

46) 16 USPQ 2d at 1962

과 냄새는 사과와 관련한 제품에 일반적이기 때문에 보호받을 수 없으며, 소니무나 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 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.<sup>47)</sup>

## 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 視覺的으로만 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 않

는 것으로 하고 있다.<sup>48)</sup> 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, WTO/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 WTO/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 지속력을 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 있다.<sup>49)</sup> 그리고 상표는 기호·문자·도형·입체적 형상, 색채 또는 이들의 결합으로 시각적으로 인식될 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 한

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

48) 동 조약 제2조 (a) 및 (b)

49) 상표법 제 2조 제 3항

다는 이유는 없다. 즉 소리가 서비스의 동일성을 식별하고 소비자로 하여금 특정 서비스와의 관련을 연상케 하면 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 차임벨 소리, 미국 MGM 영화사의 사자울음소리, 펄스콜라사의 병 따는 소리, 자유의 종소리 등이 소리상표로 등록되어 있고, 할리데이비슨사의 오토바이 엔진소리도 등록이 잠정승인된 상태라고 한다.<sup>50)</sup>

또한 소리상표이론이 음악산업의 어려움과 저작권법 적용에 있어서의 모호를 해결하기 위한 잠재적 제도로서 제안되었다.<sup>51)</sup> 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 실제적으로 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 포장정보에 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 혼동하지 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 발생시킬 수 있다. 따라서 소리 상표의 인정은 좀더 신중하게 판단하여야 할 것이다.

### 3) 電話番號(Phone mark)標章

최근 미국 특허청은 문자로 된 전화번호를 등록해 주기 시작했다. 미국 전화기에는 ABCD등이 아라비아숫자 1234와 병행하여 한 버튼에 지정되고 있고, 예를 들어 Bank of America의 전화번호 843-2632는 THE

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

51) Thomas C. Moglovkin, 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).

B-OF-A가 된다. 따라서 이같은 넘버는 수신자 부담 번호인 800으로 시작되는 번호에 효과적인 마케팅 수단으로 널리 알려져 있다. 또 남캘리포니아주의 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.<sup>52)</sup> 물건의 고유이름을 포함한 문자표기식 전화번호조차도 상표로서 보호될 수 있다고 판시한 법원도 존재한다. 매트리스소매상인 원고가 슬로건 "Dial-A-Mattress"를 뜻하는 -제일 끝 알파벳인 s는 의미전달에 지장이 없으므로 전화번호에서 제외됨- 전화번호인 628-8737을 뉴욕주의 여러지방에서 사용한 사례에서 연방 제2순회법원은 피고가 이러한 지역에서 "1-800-Mattress"의 전화번호를 사용할 수 없도록 한 가처분을 인정하였다. 이 법원은 아래와 같이 판시하였다.

전화번호가 상표로서 보호받을 수 있다. 이러한 전화번호를 경쟁업자가 사용하는 것은 상표침해 및 부정경쟁을 한 것으로 금지시킬 수 있다. 전화번호인 1-800-628-8737은 원고의 전화번호인 628-8737과 혼동을 초래할 정도로 유사하다. 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 등록한 표장인 DIAL LAWYERS를 (612) 529-9377의 전화번호와 연관지어 광고하고 있는 사례에서 피고인 뉴욕번호사는 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 제3순회법원은 전화번호에 상응하는 글자가 단어의 고유한 의미(Generic term)를 뜻한다

고 하더라도 그 용어는 상표로서 보호받을 수 있는 견해에 대해 명시적으로 반대한다. 그렇지만 고유한 의미의 단어를 포함하는 용어의 조합이 묘사적(descriptive)인 것으로 분류되고 제2차적 의미를 획득한 것으로 증명되는 경우에는 보호받을 수 있다.

1994년 특허·상표국(the Patent and Trademark Office)은 출원인이 고유한 의미를 가지거나 묘사적 의미를 지닌 용어를 800 또는 900 같은 국번뒤에 함께 사용한 전화번호의 사례에서 그 국번과 함께 사용된 고유한 의미 또는 묘사적 의미의 단어를 등록하기 위해 출원하는 경우에 심사번호인은 등록을 거부하여야 한다는 입장을 취하였다. 특허·상표국의 입장은 표장이 전화번호의 형태로 되어 있다는 사실 그 자체만으로는 그 표장의 차별성을 부여하기에 충분하지 않다는 것이다. 이러한 형태의 전화번호는 전통적 단어표장의 침해도 초래할 수 있다. 예컨대 1-800-AMERICA (N)로서 다이얼을 돌릴 수 있는 A-1-800-263-7422의 전화번호가 "Airline Companies"의 표제하에 직업별로 구분되는 전화번호부에 들어 있을 경우에 표장침해가 발생한다고 판시하였다. 소비자가 피고의 전화번호를 이용하여 원고인 American Airlines에 비행기예약을 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(arbitrary) 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.1같은 전혀 의미가 통하지 않는 용어와는 달리 전화표장은 기억코드 뿐만 아니라 그 이상의 의미를 가지는 것으로 해석된다.

52) 미국에서 Touch tone phone은 2를 a,b,c로 3을 d,e,f로 4를 g,h,i로 5를 j,k,l로 6을 m,n,o로 7을 p,r,s로 8을 t,u,v로 9를 w,x,y로 지정하고 있다.

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 새로운 것은 아니다. AT&T전화회사는 1967년에 대기업인 고객을 위한 800의 무료장거리전화서비스를 도입하였다. 그 이후 800의 무료장거리전화서비스를 사용하지 않는 기업은 경쟁력에 있어 열세에 처할 입장에 이르게 되었다. 전화표장의 증가는 800의 무료장거리전화서비스의 급속한 확장과 함께 이루어졌다.

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

Ma Bell회사의 해산이후에도 800국번시스템은 그 한계를 가졌다. 800국번시스템의 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 연방통신성(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 것이 전화회사가 전화번호를 소유하는 것이 아니게 되었다.

#### 4) 口號(slogan)

미국의 Lanham법은 상표로서 기능하고 있는 슬로건의 등록을 허용하고 있다. 슬로건이 상품을 구별하여 식별하고 그것의 원천을 가르키거나 슬로건이 그러한 역할을 할 수 있으면 슬로건은 상표로서 기능할 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 2계층 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 있다고 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.



또는 도형적 요소에 3차원적인 동작효과를 결합한 표장을 말한다. 예를 들면, 신용카드인 VISA 카드에 새 모양, 그리고 Master Card에 지구모양등이다.

유림상표청(OHIM)의 경우 홀로그램이 상표출원(출원번호 1787456)되어 2000년 현재 심사가 진행 중에 있다고 한다.<sup>53)</sup>

### 7) 아이콘

아이콘이란 명확하게 정의된 것은 없고 일반적으로 다음과 같이 설명되고 있다.

- ① 그림문자. 디스플레이 화면상의 메뉴가 문자가 아니라 조작방법을 이미지한 그림으로 표시되는 PC상의 그림문자인 것을 말한다.
- ② 컴퓨터 표시화면상의 그림문자로, 예를 들면, 문서처리는 「문서의 그림」으로, 그래프처리는 「그래프의 그림」으로 표현한 것.
- ③ 윈도우를 닫거나 최소화할 때에 표시되는 작은 그래픽을 아이콘이라 한다. 파일이나 디렉토리 등 컴퓨터내의 객체를 표현하는데 사용되는 경우가 많다. 또 컴퓨터내의 객체에 대응하지 않는 개념이라 할지라도 현실 세계에 대응하는 것이 있으면 아이콘이 사용되는 경우가 많다. 예를 들면 파일을 지울 때에 이용되는 아이콘에는, 휴지통, 슈레더(shredder, 문서세단기), 블랙홀과 같은 그림을 사용하여 거기에 두면 파일이 없어진다고 하는 것을 표현한다.

또한 아이콘의 어원은 회화·조각의 像, 초상, 우상, 그리스교회의 기독교·성모·성인 등의 聖畫像, 성상, 철학의 이론, 畫像을 말한다. 이러한 아이콘도 물품을 떠난 보호대상의 하나이다.

우리가 일반적으로 아이콘이라 칭하는 것은 다음과 같은 것을 말한다.

- ① 아이콘을 구성면에서 분류하면 다음과 같다.
  - 그림만으로 이루어지는 것 ... 그림 그 자체로 전달하는 것
  - 그림과 문자의 조합으로 이루어지는 것 ... 그림 외에 문자(말)로 보충하여 전달하는 것

② 아이콘을 기능면에서 분류하면 다음과 같다.

- 컴퓨터의 조작이나 처리하는 내용 등
- 메시지(그림에 의한 심볼화)

아이콘의 창작에 있어서는 그 나름대로의 자금과 시간을 요하므로 제3자가 어떤 노력이나 자금을 투자하지 않고 무임승차하는 것은 문제이며, 일정한 조건을 구비한 것에 대해서는 어느 정도의 보호는 필요하다고 생각한다.

한편 산업계에서도 일정한 조건을 구비한 것에 대해서는 어떤 형태의 것이건 보호가 필요하다는 의견도 나오고 있지만, 보호하고자 하는 아이콘의 정의, 무엇에 의한 보호가 타당한가, 보호할 경우에 어떤 효력을 부여하는 것이 적당한가 등등에 대하여는 아직 논의가 시작단계에 있다.

이러한 아이콘은 의장법적 접근방법과 저작권법적 접근방법, 그리고 컴퓨터 화면상에서 상표로서 기능을 한다. 그러므로 상표법적 접근도 할 필요가 있다. 그 외에도 부정경쟁방지법적 접근방법도 필요하다. 구체적인 논의는 여기서 생략하고 다음 기회에 고찰하기로 한다.

### 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.<sup>54)</sup> 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 기업만을 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 ① 사업의 다각화 등에 의한 사

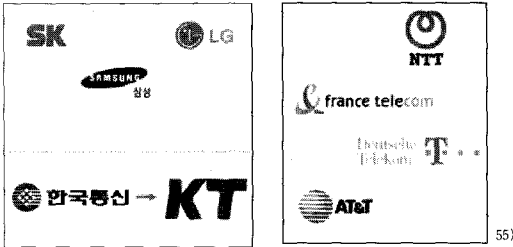
53) 김 원오 "비전통적 상표의 보호필요성 및 보호방안" 2001년 12월 18일 지식재산권연구센터 정기세미나 자료, p.5

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



업영역의 변화, ② 社名變更, ③ 브랜드의 활성화, ④ 기업문화의 확립 혹은 활성화 등의 계기 또는 목표로 이루어지며, 특히 최근 일부 기업들은 기업의 목표를 명확히 정하여 기업이미지, 의식·체질 등을 토달 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, 그 외에도 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.



55)

### 9) 動作商標(Motion Marks)

우리 의장법 제2조 제1호의 의장의 성립요건에서는 동적의장<sup>56)</sup>에 관한 규정이 없으나, 의장법시행규칙의 동적의장 출원시의 유의사항(출원서 작성요령)에 규정하고 있어, 우리나라도 동적의장을 인정하고 있다.<sup>57)</sup> 그러나, 현행 상표법에서는 인정하지 않은 제도이다.

動作商標(Motion Marks)는 이미지의 움직임을 통하여 서비스나 상품을 구별하는 標識으로 MS사의 s/w와 같이 컴퓨터 화면상에서 지구와 같이 생긴 이미지가 사용하고 있는 동안에 계속 움직이는 것과 같은 표장을 말한다. 미국과 영국에서 동작상표로 등록된 상표가 있으며, 최초가 1957년에 “Audio and visual representation of a coin spinning on a hard surface”에 대한 상표등록(제641872호)이며, 콜롬비아 트라이스타사의 영화사의 로고화면(제1975999호), 인터넷 브라우저인 넷스케이프의 로고(제2077148호), 대만 Garmin Corporation사의 회전하는 지구의 이미지(제2106424호) 등 10건이 등록되었다고 한다.<sup>58)</sup>

동작상표의 도면은 동작의 어느 한 순간을 나타내는 1개의 상표의 도면 또는 최대 5개까지의 정지화상을 담은 1개의 도면과 그에 대한 설명서를 제출하도록 요구하고 있다.<sup>59)</sup>

미국 특허상표청은 상표의 사용사실 입증건본(Specimen)제출과 관련하여 종전에는 3개 이상의 상표의 사용사실 입증건본을 제출하여야 했지만, 상표법 조약시행후인 1999년 10월 30일 이후의 상표등록출원부터는 사용건본을 1개만 제출하면 된다. 또한 동작상표 등과 같은 새로운 유형의 상표는 오디오카세트 테이프, 비디오 테이프, CD-ROM, 기타 적절한 매체를 제출하여 사용사실을 입증하면 된다.<sup>60)</sup>

이상에서 검토한 새로운 標識들 중에 視覺을 제외한 나머지 청각, 촉각, 미각, 嗅覺 등의 방법에 의한 식별할 수 있는 표식들은 인정하지 않고 있다.

우리상표법 제23조 제1항 제4호는 “제2조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우”에는 상표등록거절의 대상이 된다고 규정하고 있다. 이를 다시 말하자면, 우리 상표법은 상표의 구성요소를 시각적으로 인식할 수 있는 상표에 한하여 인정하는 것이며, 소리, 냄새, 맛 등으로 식별하는 것은 인정하지 않는다는 것이다.<sup>61)</sup>

55) <http://myhome.hananet.net/~madeweb/ci.html>

56) 동적의장이란 물품의 일부가 이동하거나 형태가 변화하는것으로서 그 움직임에 따라 전후의 형태가 변화하는 것, 또는 상시적으로 알려진 범위를 넘는 변화가 있는 것 등은 사용전, 사용후 각각의 형태를 도면으로 표현하는 것을 말합니다.

57) 윤 선희, 산업재산권법원론, 법문사, 2002, pp.570~573

58) 김 원오, “비전통적 상표의 보호필요성 및 보호방안” 2001년 12월 18일 지식재산권연구센터 정기세미나 자료, p23.

59) Trademark Rules of Practice (37 C.F.R. 2.52(a)(4)) 김 원오, “비전통적 상표의 보호필요성 및 보호방안” 2001년 12월 18일 지식재산권연구센터 정기세미나 자료, p.24 재인용.

60) Trademark Rules of Practice (37 C.F.R. 2.56(d)(3)) 김 원오, “비전통적 상표의 보호필요성 및 보호방안” 2001년 12월 18일 지식재산권연구센터 정기세미나 자료, p.24 재인용.

61) 상표심사기준(2002) 제4조

그러나, 전화번호표장(Phone mark), 슬로건, 홀로그램, 아이콘, CI, 동작상표, 빛상표 등은 현 기술과 문화수준으로도 보호할 수 있는 것이 아닌가 思慮되므로 적극적인 연구검토가 필요하다.



## 10) 기타

이상의 것 외에도 감촉상표(touch marks), 맛상표(taste marks) 등을 생각해 볼 수 있다. 이러한 것들은 감촉이나 미각적인 수단에 의하여 자타상품을 식별하는 것이나, 감촉이나 맛으로 자타상품을 구별한다는 것은 아직 기술발전의 수준이 그 정도에 도달하지 못하였다. 그러므로 아직은 논의되고 있지 않다. 또한 현 시점에서 이러한 것들이 보호되기 위해서는 식별력의 기준이나 출원이나 공고, 그리고 등록증에 이르기까지 기준을 정하기가 어려울 것이다.

## 7. 상표기능을 하는 유사한 標識제도

### 1) 商號

지적재산권법 속에서 상호가 문제가 되는 것은 상표와 서비스표와의 저촉되는 부분이다.<sup>63)</sup> 여기서는 우리 상법상에서 정의한 상호와 상표법에서 정의한 상표·서비스표를 간단히 비교하여 보기로 한다.

상호란 상인의 영업활동에서 자신을 나타내는 명칭이다. 이런 상호는 명칭이므로 구두로 발음할 수 있고 문자로 기록할 수 있어야 한다. 상호는 상품의 동일성을 표시하는 상표나 영업의 대외적인 인상을 부각시키기 위해 사용하는 표장인 서비스표와 구별된다. 여기서는 상호와 상표중 서비스표와의 구별, 그리고 상호와 상표가 가지는 특성에 대하여 간단히 살펴보려고 한다.

상법에 있어서 상호는 상법 제18조부터 제28조에서 규정하고 있다. 여기에서는 상호를 가짐에 있어서의 유의 사항과 권리 의무를 정하고 있다. 그 중에서도 많은 문제가 되고 있는 것으로는 제23조의 주체를 오인시킬 상호의 사용금지에 대한 경우인데 이런 경우 부정된 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 경우로 인하여 상호를 사용하는 것이 침해될 염려가 있는 자 또는 상호를 등기한 자는 그 폐지를 청구할 수 있다. 동일한 특별시, 광역시, 시, 군에서 동종영업으로 타인이 등기한 상호를 사용하는 것에 적용한다.

상표법은 지적재산권의 한 부분으로써 최근에 중요성이 강조되고 있는 한 영역이다. 특히 상표법중에서도 서비스표는 상호와 유사한 부분이 많아 혼돈을 가져온다. 상표법에서는 서비스표의 권리범위내에 속하는지의 여부와 상표간의 유사여부, 상품의 품질, 효능 또는 향상을 보통으로 사용하는 방법을 표시한 상표의 독점사용권, 상표권의 효력, 상표권의 침해 여부를 주로 규정하고 있다.

서비스표란 서비스업을 영위하는 자가 타인의 서비스를 식별시키기 위한 표장이고, 상표는 自他商品의 識別機能이며 상품의 얼굴 구실을 한다.<sup>64)</sup> 이런 상표의 기능은 첫째, 어느 한제품을 만드는 여러 다른 생산자들과 자기의 상품을 식별해 주는 기능을 한다. 둘째, 상표는 그 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진다. 셋째, 상품의 품질을 보증하는 기능을 가진다. 넷째, 광고선전의 기능을 가지고 광고주역으로 활용된다.

상표는 눈에 보이는 상품을 표시하는 표지임에 반하여 서비스표는 눈에 보이지 않는 영업상 일정한 서비스를 나타내는 표지이다. 서비스표의 예로는 한일은행의 카네이션 마크나 대한항공의 태극마크 같은 것들이 대표적이다. 서비스업에는 식당업, 레스토랑업, 출판업, 당구장, 경영업, 자동차 정비업 등이 있다. 상호를 상표로 등록하여 사용하는 경우도 있는데 이런 경우는 상호상표라고 일컫는다. 이런 예로는 ford, sony, 미원, 삼양라면 등으로 주식회사라는 법인격을 나타내는 문자를 제외한 부분으로 구성되는 경우가 많다. 상표는 그 구성요소에 따라 문자상표, 도형상표, 기호상표, 색채상표, 소리상표 등으로 만들어진다.

62) [http://www.roseplaza.co.kr/winesang/wine\\_24.htm](http://www.roseplaza.co.kr/winesang/wine_24.htm)

63) SONY, IBM, 하이트

64) 우리 상표법 제2조에서 "상표라 함은 상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호·문자·도형 또는 이들을 결합한 것을 말한다."고 규정하고 있다.

상표와 상호의 차이점은 첫째, 상호는 상인의 명칭 즉 제조자나 판매자의 이름이다. 이에 반하여 상표는 상품의 이름, 즉 자기의 상품과 타인의 상품을 용이하게 식별하기 위하여 상품에 부착된 상품의 이름이다. 둘째, 상호는 상법의 보호를 받고 상표는 상표법의 보호를 받는다. 물론 상호를 상표로써 등록을 받으면 양법의 보호를 다 받게 된다. 셋째, 관할관청이 다르다. 상호의 등기관청은 법원이지만 상표는 특허청이다. 넷째, 효력범위에 있어서 다르다. 상호는 일정한 지역적 범위 내 즉 등기된 서울특별시, 광역시, 시, 군에서 행정구역 단위로 효력을 미친다. 이와 달리 상표는 일단 등록되면 10년동안 대한민국 어디에서나 독점배타적인 권리가 발생하는, 더욱 강력한 권리가 보장되는 장점이 있다. 따라서 상호는 행정구역의 변경 등으로 인하여 동일한 지역에서 2개 이상의 상호가 존재할 수도 있으나, 상표는 대한민국 내에서는 동일한 상표가 2개 이상 존재할 수 없다. 그리고 상표는 타인에게 빌려줄 수도 있는 재산권이다.

또, 우리 상법은 국어주의를 취하고 있어 외국기업은 국내에 현지법인을 설립하는 경우에는 한글로 표기하고 괄호 속에 원어를 표기할 수 있다. 이러한 상호는 상인만이 사용할 수 있고, 상인이 아닌 자가 사용하는 것은 상호가 아니다.

한편 상호는 극히 유사한 선등기된 상호가 없으면 상호등기가 가능하나 상표는 출원에서부터 등록까지 여러 절차를 거쳐 비교적 까다로운 심사를 받은 후에야 상표권 등록을 받을 수 있다.

이상의 양 제도를 비교하여 보면 상호는 문자로만 구성되므로 문자상표·문자서비스표의 경우에만 상표법과 저축의 문제가 발생할 수 있다. 이러한 문제는 각국들도 동일한 문제이다. 또, 미등기상호와 미등록상표는 부정경쟁방지법상의 문제이기도 하다.

Youngjin.com Y.

Youngjin.com Y

비씨카드 BCCARD

영진.com

## 2) Internet Domain Name

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 말한다.<sup>65)</sup> 최근에는 한글이나 중국어, 일본어 등도 사용가능하도록 하고 있다. 이러한 인터넷 도메인 네임은 기능적으로 컴퓨터 사용자의 접속 주소에 불과하나 그 주소의 구성이 문자로 구성되어 있기 때문에 도메인이라는 가상공간을 지칭하는 출처표시의 기능을 수행하고 있어 상호 또는 상표와 유사한 성격을 띠고 있다. 특히 도메인 네임의 부여가 타인의 상호나 상표의 저축을 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 있으며<sup>66)</sup>, 미 특허상표청(PTO) 또한 도메인 네임이 상표로서 기능할 수 있음을 확인하였다. 즉 도메인 네임이 상표의 등록요건을 갖추는 한 상표로서 등록가능하며 WWW.http://, @, COM, NET, GOV, EDU, ORG, kr, pe 와 같은 최상위 도메인 네임은 식별력이 없으나<sup>67)</sup>, 다른 식별력이 있는 하위 도메인 네임과 결합된 경우에는 등록받을 수 있다고 하며, 서비스의 제공과 관련한 website에서의 도메인 네임의 사용은 서비스표의 사용으로 인정된다고 한다.<sup>68)</sup>

우리나라 법제에서 역시 도메인 네임이 일반적인 상표등록요건을 갖춘다면 이를 상표로서 등록하여 보호받을 수 있다. 상품이나 서비스의 거래를 전제하지 않

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

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

67) 상표심사기준 2001.11 제21조

68) 상계서, 580면.

더라도 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.

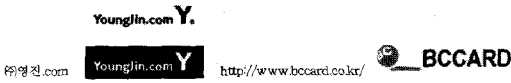
우리나라의 도메인 네임은 한국인터넷정보센터로부터 등록을 받아야 하며, 도메인 네임 중 최상위 3단계까지는 한국인터넷정보센터가 관장한다. 그런데 도메인 네임의 등록은 혼동가능성과 관계없이<sup>69)</sup> 먼저 신청한 자가 먼저 취득하는(first-to-file system) 것에 기초하므로 주지상표의 상표권자로서는 자신의 상표를 사용하는 도메인 네임의 등록을 반대할 법적 방어수단이 없으며, 소위 ‘도메인 네임 브로커’들이 주지 상표나 상호를 도메인 네임으로 선점하는 경우에는 당해 상표나 상호의 실소유자들은 자기의 상호나 상표마저 도메인 네임으로 사용할 수 없다는 문제가 생길 수 있다. 물론 周知 商標나 商號의 보호와 관련하여 부정경쟁방지법상의 보호를 얻을 수 있겠으나, 이 또한 단지 등록만을 이유로 부정경쟁방지법 위반을 구성한다고 보기 힘들며, 판례의 일반적인 경향 역시 당사자가 경업관계에 있는 경우에 한하여 부정경쟁행위를 인정하고 있다<sup>70)</sup> 한편 우리의 상표법 역시 여러 주지상표

의 보호규정<sup>71)</sup>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).<sup>72)</sup> 그러나 이는 등록단계에서 후출원 배제권을 인정하고 있는 정도에 그치고 상표권 침해로서는 인정하지 않고 있다. 따라서 도메인 네임 사용과 관련하여 주지상표보호는 사실상 무방비 상태라고 하겠다.

최근 도메인 네임과 상호, 상표와의 관계로 분쟁이 多發하자, 우리 나라는 2001년 2월 3일부정경쟁방지법을 개정하여 동법 제2조 제1항 다목에 희석화와 관련된 조항을 도입하였고, 일본도 2001년 6월 29일 부정경쟁방지법을 개정하여 동법 제2조 제 1항 제12호에 『도메인 네임의 부정취득 등의 행위(오인야기행위)』를 『부정경쟁』의 새로운 유형으로 추가하였다. 여기서 ‘稀釋化 理論’을 검토해 본다.<sup>73)</sup> 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 무엇을 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 희석화이론<sup>74)</sup>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

69) 한국인터넷정보센터에서 도메인 네임을 등록할 경우 선등록 동일 도메인 네임과 저촉되는 명칭이나 기타 법적인 분쟁을 야기할 것이 예상되는 이름은 그 등록을 허용하지 아니하고 있다.  
70) 정호열, 부정경쟁방지법론, 삼지원, 1993, 172-173면 참조.  
71) 상표법 제 7조 제 1항 9호·10호·11호·12호.  
72) 특히 본 규정은 부정한 목적 등의 주관적 판단을 요하며, 그 판단시점과 관련한 규정 역시 불명확하다.  
73) 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.  
74) 따라서 희석화이론은 상표가 가지는 상업적 흡인력(commercial magnetism)이나 판매력(selling power)을 보호하는 법이론이다.

상표의 식별력을 희석시킨 경우에 금지명령 기타 구제 수단을 받을 수 있다고 규정하였다. 이는 전통적인 상표 보호가 소비자의 혼동 방지에 주목하던 반면 상표 소유자가 상표에 투자한 것과 상표가 획득한 Goodwill의 보호를 목적으로 한 규정이라 하겠다. 이미 지적한 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 수용하고 있다.



### 3) 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 이름을 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 갱신등록 출원에 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 피

고가 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.

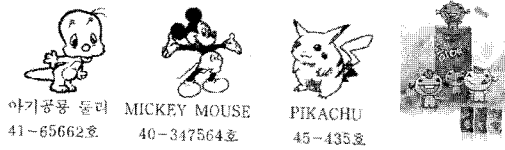
한편 타인의 저작권을 침해하는 상표등록이 상표등록거절사유에 해당하는지의 문제가 있다. 일본특허청 심판소(1960. 4. 25. 심결)는 연필 등 문구류에 대하여 미키마우스의 도형과 MICKEY MOUSE라는 상표를 등록한 사안에 대하여 월트디즈니 프로덕션의 상표등록무효주장을 비록 저작권을 침해하는 상표등록이라 하더라도 공서양속에 반한다고 볼 수 없다는 이유로 받아들이지 아니하였다. 그러나 현재는 타인의 저작권을 침해하는 상표등록은 저작자의 승낙없이 한 범죄행위인 만큼 공서양속위반(상표법 제 7조 제 1항 제 4호) 또는 기만적 상표(상표법 제 11조)에 해당하므로 무효라는 것이 유력하다 하겠다.<sup>75)</sup>

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.



75) 송영식, 전제논문, 33면.



#### 4) TRADEDRESS

트레이드 드레스란 용어는 상품 또는 서비스의 출처 표지로 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 한다.<sup>76)77)</sup>

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)<sup>78)</sup>을 통하여 트레이드 드레스 보호의 법적 근거를 마련하였으며, EU의 공동체상표의 창설을 위한 이사회 규정 역시 상품의 형상 또는 포장을 포함하고 있어 Trade Dress(영국법은 get up, 독일은 Ausstattung으로 표

현)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 근거 규정을 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 있는냐의 여부는 “① 그것이 평범한 형상 또는 디자인인가, ② 독특하고 특이한 점이 있는가, ③ 평범한 장식의 형상을 좀더 세련화한 것에 불과한 것일 뿐인가” 여부 등에 의해 판단된다.<sup>79)</sup> 한편 고유한 식별력이 없는 기술적인 트레이드 드레스라 하더라도 사용에 의해 2차적 의미를 획득한 경우, 즉 소비자들이 그 트레이드 드레스를 단일 출처표지로 인식하게 되는 경우에는 식별력이 인정된다. 2차적 의미 획득을 나타내는 증거로서는 ① 장기간의 사용, ② 판매의 성공(대량판매), ③ 실질적인 광고지출 비용, ④ 디자인의 형태를 강조하는(광범위한 선전), ⑤ 매체의 자발적인 게재, ⑥ 디자인에 대한 제3자의 라이선스 요청, ⑦ 피고나 다른 경쟁자에 의한 트레이드 드레스의 고의적인 모방, ⑧ 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 않는다.<sup>80)</sup> 기능적인 트레이

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

77) 김원효교수는 ‘비전통적 상표의 보호필요성 및 보호방안’ 2001년 12월 18일 지식재산권연구센터 정기세미나 자료, P.12에서 “Trade dress는 상품의 포장, 형상 및 소리, 냄새, 동작, 색채를 포괄하는 전체적 이미지를 지칭하므로 트레이드 드레스의 보호문제는 결국 비전통적인 상표로서 거론된 색채, 입체상표 및 소리, 냄새, 동작상표의 보호를 총괄하는 개념으로 볼 수 있다.”고 한다.

78) 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.

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

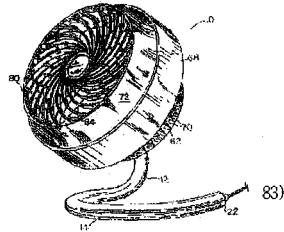
80) Application of Deister concentrator Co., 289 F 2d 496 CCPA 1962.

드 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 미연 방대법원의 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 정의한다.<sup>81)</sup> 일반 상표의 침해 소송에서와 마찬가지로 트레이드 드레스의 보호에서 역시 혼동을 야기할 가능성이 문제되며, 이에는 물품의 혼동, 물품 출처의 혼동, 후원관계의 혼동 등이 포함된다.

EU의 각국에서 역시 트레이드 드레스가 보호받기 위해서는 식별력 등 상표등록 요건을 갖추어야 하며, ① 상품 그 자체의 성질로부터 파생하는 形狀, ② 기술적인 결과를 얻기 위해 필요한 상품의 형상, ③ 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 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 경쟁자의 자유사용의 필요성에 반한다는 이유 등에서 이루어진 입법이라 하겠다. 또한 상표법은 필연적인 기능성이 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)<sup>82)</sup>이 있는 표장으로 보아 독점적응성의 견지에서 그 등록을 배제할 수 있도록 하고 있다. 즉 반영구적인 독점이 허용 가능한 상표권을 부여한다면 경쟁원리가 지나치게 제한되어 산업 발전에 오히려 장애가 될 수 있다는데 입법정책적 판단 아래에서 그 등록을 배제하고 있다.



### 5) 프랜차이즈

최근들어 급속적으로 발전하기 시작한 프랜차이즈 계약은 이제 모든 영역에 이르기 까지 두루 관련을 맺고 있다. 이러한 프랜차이즈는 상호나 상표 그리고 서비스표 등의 營業標識을 이용하여 사업을 확장하고 자금을 조달하는 새로운 유형의 경영방식이다. 프랜차이즈 설정자는 이것을 통하여 소자본으로 전국적으로 사업망을 구축할 수 있고 프랜차이즈 이용자는 유명상표·상호·서비스표 등의 명성과 프랜차이즈 설정자의 지원을 받아 독립적인 점주 내지 기업가로 쉽게 성장할 수 있다. 이러한 현상을 세계적으로 확산되고 있

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

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

83) Vornado Air Circulation System(“Vornado”)는 그림과 같은 나선형 그림로 된 선풍기를 제작하여 수년간 독점적으로 판매하였다. 비록 나선형 그림이 선행 기술에 있었지만 Vornado사는 선풍기와의 결합으로 특허를 받았다. Vornado사는 특허에서 나선형 그림에 의하여 최적의 바람을 만들 수 있다고 기술하였고 그 그림의 디자인이 고도의 안전과 성능을 달성하기 위하여 기체동학적으로 설계된 것이라고 광고하였다. Vornado사의 특허가 등록된 이후 Duracraft사가 Vornado사의 그림과 같은 나선형 그림의 선풍기를 제작, 판매하였으나 이는 Vornado사의 특허를 침해하는 것은 아니었다. Vornado사는 Lanham Act 43(a)에 의거 위 Duracraft사가 Vornado사의 나선형 그림의 선풍기에 대한 Trade Dress를 침해하였다는 이유로 소를 제기하였다.

고 또한 우리나라도 마찬가지로 이러한 영향을 받고 있다.

프랜차이즈(franchise)란 용어는 본래 특권, 자유, 권리, 권한, 면책 등 매우 광범위한 의미를 가지고 있기 때문에 분야별, 법률관계에 의하여 파악할 수 밖에 없다.

공법상 프랜차이즈는 국가주권에 속하는 권리를私人에게 특별히 부여한 일종의 특권이나 특허를 의미하고, 상사법상으로는 타인의 상표 등을 사용하여 그의 지도와 통제하에 특정한 사업을 배타적으로 영위할 수 있는 권리를 의미한다. 이런 경우 프랜차이즈를 타인에게 부여하는 자를 프랜차이즈 설정자 또는 제공자(franchisor)라 하고 프랜차이즈를 부여받는 자를 프랜차이즈 이용자(franchisee)라 한다.

프랜차이즈가 본격적으로 등장하게 된 것은 1930년대 미국에서부터이다.<sup>84)</sup> 그러나 그 원초적 기원이 어디에 있는지에 대하여는 학설이 대립되고 있다.<sup>85)</sup> 어쨌든 교통·통신의 발달로 1900년경부터 자동차와 석유매이저 등이 이 방식을 통하여 새로운 판매망을 개척해 나갔고 1920-1930년경 fast-food industry와 soft drink industry가 이를 채택하면서부터 프랜차이즈시스템을 본격적으로 발전하기 시작하였다. 그후 1950년대부터 유통업계에 뿌리를 내리게 되어 거의 모든 업종에 제한이 없을 정도로 대상사업을 확대하고 있고 국제적으로도 계속 발전하고 있다.<sup>86)</sup>

프랜차이즈 사업방식은 기존의 계약형태나 사업방식에 비하여 관련당사자에게 여러 가지 이점이 있다. 먼저 프랜차이즈의 입장에서 보면 소규모의 중앙조직만으로 커다란 위험부담 없이 이윤을 얻을 수 있고, 프랜차이즈의 자금으로 판매창구가 개설되기 때문에 프

랜차이즈는 대자본을 투입하지 않고도 신속히 사업을 확장할 수 있으며 지점이나 지사의 운영에 따르는 판매창구에서의 사원관리문제를 벗어날 수 있고, 지역사정에 밝은 프랜차이즈가 열성적으로 점포를 운영하기 때문에 영업성고가 더 커지게 된다.

다음으로 프랜차이즈의 입장에서 보면 유명한 상호나 상표·서비스표 등을 이용하여 업계에 쉽게 등장할 수 있고, 비교적 적은 자본으로 영업을 개시할 수 있으며, 영업상 필요한 전문지식이나 경험을 프랜차이즈로부터 전수받을 수 있고, 대규모 광고나 대량구매력에 따르는 부수적 이익을 누릴 수 있으며 프랜차이즈가 제공하는 비밀공방이나 노하우, 기타 시장정보 등의 영업비밀을 이용할 수 있기 때문에 사업에 실패할 위험이 적다는 것이다.

한편 프랜차이즈 관련당사자들에게 불리한 점을 살펴보면 프랜차이즈는 중요한 영업비밀이나 노하우를 제공함으로써 장차 자기와 경쟁관계에 있을 수도 있는 자를 지도하는 우를 범할 수 있으며 사업능력이나 감각이 뒤지는 자가 모집되어 자기의 명성에 오히려 해를 끼칠 수도 있고, 프랜차이즈는 독립한 상인이기 때문에 일사불란한 지휘체계 및 의사전달과정이 확립되기 어렵고, 품질관리 및 운영교범의 준수여부를 감독하여야 하고, 로열티 산정에 따르는 프랜차이즈의 속입수 행위를 감시하여야 하는 등의 불리한 점이 있다.

그리고 여기서 문제가 되는 것은 상표법에 의한 규제이다.

프랜차이즈 계약에 등록상표나 서비스표의 사용이 포함된 경우에는 계약발효일로부터 6개월 이내에 반드시 상표사용권 등록을 특허청에 하여야 하며, 만약 이를 등록하지 않으면 상표 등록취소사유가 된다. 상표

84) 金重孝, "신식적재산권, 프랜차이즈에 관한 연구", 발명특허, 1995.1., 41면; 鄭埈漢, "프랜차이즈시스템에 관한 연구", 서울대 경영학석사학위논문(1980), 18면; 崔永洪, "加盟商契約의 法律問題에 관한 研究", 高麗大學校 大學院 法學博士學位論文(1990), 14면.

85) 프랜차이즈의 기원에 대하여 학설은 나누어지고 있다.

프랜차이즈는 로마시대 또는 중세 모험사업에서 비롯되었다는 설(Golden Square Service, The successful Franchise : A Working Strategy(East Bourn : Gower, 1985), p.3)과 1665년경 Singer재봉틀회사가 판매권을 가지는 소매점을 전국적으로 설치한데서 비롯되었다는 설(G.Golzen, Collin Barron and J.Severn, Taking Up A Franchise, 2nd ed.(London : Kogan Page, 1984), pp.17~18), 1880년경 영국에서 도시 인구의 증가에 따른 술의 수요인구증가로 여러 술집을 직영하지 않고도 그러한 수요에 대응하기 위하여 개발한 연쇄주점(Tied Pub, Tied House)에서 시작되었다는 설(Golden Square Service, The Successful Franchise : A Working Strategy(East Bourn : Gower, 1985), pp.3~4) 등이 있다.

한편 국내에서는 李銀榮 教授가 1995년 9월 21일 經濟正義實踐市民聯合會 主催 "프랜차이즈 계약의 문제점과 개선방향" 공청회에서 "프랜차이즈라는 용어는 프랑수어의 'francher' 또는 'affrancher' 에 유래하는 것으로서 [국왕에 의해 개인에게 부여되는 특권]을 의미했으나, 근래에 사업용어로서 이용되면서 고유한 뜻을 갖게 되었다"고 한다(李銀榮, "프랜차이즈계약의 내용과 법적 규제", 民法學論叢 : 厚巖 郭潤直 先生 古稀記念 第2集 / 厚巖 郭潤直 先生 古稀記念 論文集 編纂委員會(서울), 博英社(1995), 584면.

86) 1994년 현재 300여개 업종에 350여개 기업본부와 15,000개 이상의 가맹점이 프랜차이즈 사업을 영위하고 있는 것으로 파악됨(한국법제연구원 간, 연구보고 94-7, "프랜차이즈관행에 관한 연구(1994)", 1면 참조).



전용사용권의 경우에는 등록이 효력발생요건이나 상표 통상사용권은 등록이 대항요건이다.<sup>87)</sup> 전용사용권<sup>88)</sup>이 허여된 경우에는 특약이 없는 한 상표권자 자신도 허락지역 내에서 동일 상표를 사용할 수 없게 되고, 또 제 3자에게 동일한 내용의 사용권을 허여하는 것도 금지된다. 이에 반하여 통상사용권은 상표권자는 물론 동일한 내용의 사용권을 제 3자에게 중복하여 허여할 수도 있고, 사용할 수도 있다. 이러한 통상사용권자(프랜차이지)는 상표법상 전용사용권자가 가지는 침해금지권, 손해배상청구권, 신용회복청구권 등의 권리는 갖지 못 한다. 또 통상사용권자는 서브라이센스(재허락권)는 허락되지 않으나 전용사용권자는 상표권자의 허락을 받으면 서브라이센스가 허용된다. 상표의 專用 또는 통상사용권의 양도는 상표권자의 동의가 있어야 한다.

이와 관련하여 대법원은 체인점의 경우 영업상 상호 보완관계에 있는 것이라 하더라도 상표권자와 체임점은 별개의 영업주체로서 각자 자기의 책임하에 독자적으로 영업활동 등을 하면서 상표를 사용하였다고 인정되므로 이러한 체인점은 구상표법 제 45조 제 1항 제 1호에 규정된 타인에 해당된다고 판시하고 있으며<sup>89)</sup>, 나아가 운송업자인 상표권자와의 배달 서비스 계약에 따라 자유계약자의 지위에서 상표권자의 국내에 배달되는 상품, 문서, 소포의 배달업무를 수행하고 그와 별도로 의뢰자로부터 국내 상품, 문서, 소포를 국외에 배달하는 송달업무를 의뢰받아 상표권자의 네트워크를 통하는 등의 방법으로 송달업무를 하던 자를 상표권자와는 별개의 영업주체로 보고 자신의 계산과 책임하에 독자적으로 영업활동을 하면서 상표를 사용한 것으로 위 상표사용은 상표권자 본인의 사용으로 볼 수 없다고 하여 상표등록을 취소한<sup>90)</sup> 바도 있다.

그런데 프랜차이즈 계약의 경우 수십개, 수백개의 가맹점이 있게 되고, 이들 가맹점들 모두가 프랜차이지의 상표나 서비스표를 사용하게 된다. 이러한 상태에서 현행 상표법의 규정을 그대로 적용하게 되면, 이들 가맹점 전부에 대한 사용권 등록을 하여야 하며 만일 그 중 한 곳의 가맹점에 대한 사용권 설정등록이라

도 누락된다면 당해 프랜차이지의 상표 등록은 취소될 수밖에 없다는 문제가 발생한다. 또한 국내 프랜차이즈 사업의 상당수가 외국에 추가맹본부로부터 상표의 전용사용권설정을 받은 중간가맹본부에 의하며 모집 유지된다는 점에서, 중간가맹본부와 부가맹점이 체결한 프랜차이즈 계약에 의해 상표사용허락이 되었지만 6개월이 경과하도록 여전히 통상사용권설정등록이 되지 아니한 경우, 외국 추가맹본부의 한국내 상표등록이 취소될 수 있는가 하는 문제가 있다.



## 6) 패러디한 초상권

우리상표법 제7조 제1항 제6호에는 저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호·예명·필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표는 승낙을 얻지 않은 경우에는 사용할 수 없다고 규정하고 있으며, 상표심사기준 제20조는 저명한 타인의 성명 또는 상호, 초상, 서명, 인장, 아호, 예명, 필명 또는 이들의 약칭이 상표의 부기적인 부분으로 포함되어 있는 경우에도 상표가 될 수 없다고 해석하고 있다.

그러나 패러디한 초상권도 여기에 포함하여 해석하여야 하는지에 대해서는 명확하지 않다.

## 7) 품질표시

상품의 품질과 용법 등에 관하여 소비자의 올바른 이해를 돕기 위해, 상품의 제조업자·판매업자가 자사 상품에 이를 기재 또는 첨부하는 일 것을 품질표시라 한다.

품질표시를 하면 제조업자는 품질에 대한 보증 내지

87) 抽稿, 지적재산권법, 세창출판사(1996), 284~287면 참조

88) 전용사용권이라는 제도는 우리나라와 일본의 특유한 제도이며, 독점적 통상사용권이라 하여 미국에 유사한 제도가 있다. 그러므로 미국의 프랜차이지와 우리나라의 프랜차이지와의 국제계약인 경우에는 문제가 될 수 있다.

89) Car Master 사건(대판 1993. 3. 23. 92후1431)

90) Federal Express사건(대판 1992. 7. 28. 92후162. 179 병합 판결)

책임 소재가 분명해지기 때문에 조악품(粗惡品)을 생산할 수 없게 되며, 소비자가 실제로 사용해본 결과 그 편리성과 품질의 우수성을 인정하게 되는 경우 계속적인 구매와 호평에 의하여 판매를 촉진시키고, 판매업자는 조악품을 점포의 신용을 이용해서 판매했다는 나쁜 평판이나 품질과 가격에 얽힌 시비를 회피할 수 있다. 그리고 소비자는 구입에 앞서 상품을 선택하는 신용자료가 되며, 조악품의 구입을 회피하고 나아가서는 적절한 소비·사용을 돕는 등의 이점이 있다.

또한, 품질표시의 종류에는 다음과 같은 것이 있으며 상품에 기재하거나 인쇄물로 별첨되어 있다. ㉠ 명세표시는 품질의 양부를 종합적으로 표시하기는 어려운 일이므로 품질을 구성하는 각 요소에 관한 사실만을 나타낸다.

의류품에서의 'All Wool', '폴리에스테르 65%, 면 35%' 등의 성분표시가 이에 해당한다. ㉡ 등급표시는 농산물에서의 1등·2등이나 수출품에서의 A grade(class), B grade(class)가 이에 해당한다. ㉢ 증명표시는 정부 또는 각종 검사기관에서 실시한 검사에 합격했음을 나타낸다. ㉣ 설명표시 또는 정보표시는

성능·용도·용법·안전성·보관법 등에 관한 표시, 각종 설명서나 의류에 붙어 있는 세탁방법의 표시 등이 이에 해당한다. ㉤ 규격표시 마크는 KS마크 등이 이에 해당한다.

상표는 품질표시와 직접적인 관련은 없지만, 소비자가 품질과 관련시켜 기억하게 되면 상표는 소비자에 대하여 품질을 명시하고 보증한다는 점에서 품질표시와 같은 효과를 가져온다.

그러나, 품질표시와 상표와 제일 큰 相異點은 상표는 1사 특정상품에 하나로서 표시하는 것이 원칙이나, 품질표시는 1社의 1상품만이 아니라 여러회사 여러상품에 표시하기 때문에 상표의 기본기능인 자타상품의 식별기능이 없다는 것이다.



발특 2002/11

이 색 특 연

## 학사농부 특허 홍시로 고소득

40대 학사 농부가 최단시간에 감의 뚫은맛을 없애는 기술을 국내 최초로 개발, 이를 이용한 특허 홍시를 출하해 화제가 되고 있다.

전남 영광에 사는 백성준씨(45·새벽농원 대표)는 “전남 벤처농업연구클럽 연합회” 워크숍에서 감의 뚫은 성분을 내는 타닌을 15~18시간 만에 제거하는 기술을 개발, 고소득을 올리고 있다고 밝혔다. 감의 뚫은 성분을 내는 타닌이 자연적으로 제거되는 데는 보통 20~25일의 시일이 걸리는데 이를 대폭 단축시킨 것이다. 백씨는 밀폐된 건조조에 뚫은 감을 넣은 뒤 고온·고압의 에탄올 및 이산화탄소를 주입한 후 급랭시키는 방

법을 고안해냈다. “닥터 대붕”이라는 상표로 등록된 특허 홍시는 저장기간도 기존의 2배인 180일에 달하며 1개당 출하가격도 일반 감의 6배인 3,000원이다. 이 기술을 이용해 백씨는 지난해 설부터 올 여름까지 감밭 8,000평에서 3억원이 넘는 수입을 올렸다.

백씨는 “감이 쉽게 물러져 보관·수송이 어려운 단점을 없애고자 했다”며 “앞으로 전체 과채류의 저장과 보관성을 향상시키는 연구에 도전하겠다”고 포부를 밝혔다.

출처 굿데이