

상표의 보호 대상

손 지원

서울대학교 공과대학 기계항공공학부 졸업
 서울대학교 공과대학 박사수로
 서울대학교 정밀기계공동연구소 연구원
 40회 변리사시험 상표법수석합격
 한국특허아카데미 상표법 전임교수
 (현) 태울특허법률사무소 변리사



I. 서설

상표법상 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, 입체적 형상, 색채, 홀로그램, 동작 또는 이들을 결합한 것이나 그밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것을 말한다.(상표법 제2조 제1항 제1호) 상표법은 이와 같은 상표를 권리로서 보호함으로써 수요자에게 상품의 출처를 명확히 하여 상품 선택의 길잡이를 제공하고, 상표를 사용하는 자에 대해서는 자신의 상표의 지속적인 사용으로 업무상 신용을 얻어 상품 및 상표의 재산적 가치를 높일 수 있도록 상표권의 설정, 보호 및 규제에 관하여 규정한 법률이다.¹⁾

즉 연혁적으로 상표라 함은 출처의 동일성을 나타내기 위하여 상품에 사용되는 모든 표현수단을 말하나, 사회적 사실로

서의 모든 상품표지를 상표법의 체계 내에서 일률적으로 보호하는 것은 법기술상 곤란하므로 상표법은 소정의 요건을 구비한 것만을 상표로 보호하고 있다.

II. 상표의 구성요소

1. 상품

상품이란 상품학상의 개념에 의하여 결정될 것이 아니고 상표법에 규정된 상표제도의 목적에 비추어 사회경제상의 통념에 따라 결정되어야 하는 상대적 개념이다. 일반적으로 상표법상의 상품이란 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다.²⁾

부동산과 같이 운반할 수 없는 물품이나 열·향기와 같은 무체물, 유통성이 없는 골동품이나 금제품(禁制品), 광고매체가 되는 경품이나 무상으로 제공되는 견본품 및 유가증권 등은

1) 사법연수원, 상표법, 2004년, 3면

2) 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결

상표법상 상품이라 할 수 없다. 판례는 A라는 등록상표를 맥주를 제조, 판매하는 자가 맥주 판촉행사에서 A가 표시된 티셔츠를 무상으로 배포한 경우에 갑은 A를 타인의 지정상품인 티셔츠의 출처표시로 사용한 것이 아니라 자기의 상품인 맥주에 관하여 사용한 것이라고 한 바 있다.

다만, 무체물이라 하더라도 용기에 담겨 독립거래의 대상이 되는 것이나 인터넷을 통하여 다운로드 가능한 컴퓨터프로그램³⁾의 경우에는 상표법상의 상품으로 인정받고 있다.

일반적으로 전자정보재에 대한 상품과 서비스의 구별이 문제가 되는데, 다운로드 가능하다면 상품, 보존할 수 없는 형태로 전자정보재를 제공하는 경우에는 서비스로 구분하고 있다. 즉, 전자정보재가 다운로드되어 수요자가 그 '자체'를 계속적으로 관리·유통(전송)·지배할 수 있는 경우에는 상품이고 ASP(Application Service Provider)나 스트리밍 형태로 전자정보재의 '기능'을 제공하는 경우 또는 온라인 네트워크게임과 같이 전자정보재의 '이용환경'을 제공하는 경우(예: 온라인 전자출판물 제공업<읽기전용>))에는 서비스업으로 취급된다.⁴⁾

2. 상표의 주체

상표란 상품을 생산·가공·증명·판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 사용하는 것을 의미한다. 그리고 여기서 상품의 생산, 가공, 판매를 '업으로' 한다는 것은 계속, 반복할 의사를 가지고 일정한 사업을 영위하는 것을 말하지 반드시 영리를 목적으로 하는 것을 의미하지는 않는다. 따라서 개인적인 범위 내에서 상품을 교환하거나 수리하는 것은 상표법상 상표의 사용이라 할 수 없다.

'가공'의 경우에는 원재료를 구매하여 완제품을 만들어 내는 가공업자의 경우에는 당해 완제품을 상품으로 지정하여 등록받을 수 있을 것이므로 상표의 대상적격에 포함될 수 있을

것이나, 완제품에 대하여 후처리 등의 단순 가공 행위에 대해서는 거래사회 실정상 서비스업에 속한다고 할 것이다.⁵⁾

법문의 규정상 '증명, 판매'를 업으로 영위하는 자의 경우도 상표로서 등록받아야 하는 문제가 있었으나, '증명, 판매'가 거래사회 실정상 서비스업에 속한다는 측면에서 법과 거래 실정상의 괴리가 존재하였다.

'증명'의 경우에는 상품의 품질검사를 행하는 자가 자기가 취급한 상품의 품질·성분을 보증하기 위하여 사용되는 증명표를 의미한다고 할 수 있으나, 이는 거래사회 실정상 서비스업에 속한다고 할 수 있다. 상표는 자타상품식별기능과 출처표시기능을 주된 기능을 하는 것임에 반하여, 이러한 증명표는 상품이나 서비스업의 산지, 품질, 제조방법 기타의 특징을 증명, 보증하기 위하여 사용되는 것이라는 점에서 품질보증적인 기능을 1차적인 기능으로 하는 차이점이 있다.⁶⁾

'판매'의 경우에도 그동안 도소매업과 같이 상품 '판매'와 관련된 경우에는 취급하는 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 하거나, '○○판매대행업' 및 '○○판매알선업' 등의 형태로 서비스표등록출원을 해 왔으나, 불사용취소심판 등의 여러 문제가 야기되어 왔다. 그러나 니스분류 9판에 소매점업, 도매점업, TV쇼핑 등 전자적수단에 의한 판매업 등이 추가되었고 국제적으로도 도소매업을 독자의 서비스업으로 인정하는 경향이 있어 우리나라도 2007. 1. 1.부터 시행되는 서비스업류구분 제35류에 도매점업과 소매점업을 추가하였다.

3. 자타상품식별력

상표는 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 것이므로 주관적으로는 영업자가 자신의 상품을 타인의 상품과 식별하기 위하여 사용하는 표장이어야 하며 객관적으로는 상품거래사회에서 자타상품을 구별할 수 있는 힘인 식별력을 지니고 있어야 한다. 따라서 심미

3) 국제적으로는 2002. 1. 1.부터 발효된 니스분류 8판에 '다운로드 가능한 전자출판물', '다운로드 가능한 프로그램'이 제9류에 포함되는 상품으로 예시되었고, 우리나라도 동일자 시행된 상품류 구분에서 '내려받기 가능한 컴퓨터 프로그램·전자음악·전자서적·전자신문·전자학습지'를 제9류에 추가하여 무체물이라도 상거래의 대상이 되는 경우에는 상품으로 취급될 수 있음을 명확히 하였다.

4) 최성우, OVA상표법, 24면

5) 박종태, 이지상표법, 28면

6) 2008년 개정상표법에서는 상표의 정의규정에서 '증명'을 삭제하는 대신, 표장의 소유자 또는 그로부터 사용허락을 받은 자가 그 표장이 사용되는 상품이나 서비스업의 산지, 원재료, 제조방법 또는 제공방법, 수량, 정밀도 기타 특성 등을 증명하기 위하여 사용하는 표장으로 증명표장을 별도로 신설하는 것을 주요 내용으로 하고 있다.

감을 불러일으키기 위한 순전한 디자인적인 사용, 상품의 품질, 가격 등의 정보를 전달하기 위한 사용, 상인이 법률관계의 귀속주체를 표시하기 위하여 사용하는 상호로서만의 사용, 상품의 기능을 향상시키기 위한 특수한 고안 등은 상표로서 사용되는 것이라 할 수 없다. 관례도 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다는 태도이다.⁷⁾

다만, 관례는 디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표로서의 사용이라고 보아야 한다고 판시한 바 있다.⁸⁾ 즉, 형식적으로는 상표라고 불리지 않는 것이라고 하더라도 일반수요자에게 특정인의 상품 출처표시로서 인식이 가능한 것은 상표와 같은 기능을 수행하므로 상표법상 같은 취급을 해야 한다는 태도이다. 관례는 이는 디자인과 상표의 관계에 국한되는 것이 아니라, 도메인 네임, 서적의 제호 및 상호 등에 대해서도 동일한 태도이다.⁹⁾

최근에는 음반의 제명은 특별한 사정이 없는 한 그 음반에 수록된 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내는 것이어서 상품의 출처를 표시하는 기능을 하기 어려운 경우가 대부분이나, 음반은 일반 유체물과 마찬가지로 독립된 거래의 대상이 되는 '상품' 이므로, 음반의 종류 및 성격, 음반의 제명이 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는지 여부 및 실제 사용 태양, 동일 제명이 사용된 후속 시리즈 음반의 출시 여부, 광고·판매 실적 및 기간 등 구체적·개별적 사정 여하에 따라 음반의 제명이 일반 수요자에게 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 표지로서 인식되는 때에는, 그 음반

의 제명은 단순히 창작물의 내용을 표시하는 명칭에 머무르지 않고 자타상품의 식별표지로서 기능한다고 판시한 바 있다.¹⁰⁾

또한, 상표는 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로써 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하며, 상표법은 이와 같은 상표의 출처 식별 및 품질 보증의 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 축조된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 유통질서를 유지하며 수요자의 이익도 보호하는 것이므로, 공산품인 상품의 내부에 조립되어 기능하는 부품에 표시된 표장으로서 그 상품의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 그 상품을 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 표장은 그 상품에 있어서 상표로서의 기능을 다할 수 없을 것이므로 이를 가리켜 상표법에서 말하는 상표라고 할 수 없다. 관례도 제3자가 판매한 리모콘의 내부에 조립되어 기능하는 부품의 일종으로서 리모콘의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 위 리모콘을 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 내부회로기관 위에 표기된 표장을 가리켜 이를 상표로서 사용된 상표라고 할 수 없다고 판시한 바 있다.¹¹⁾

상표로서 사용되고 있는지의 여부는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다.

4. 사용

상표는 상품에 관하여 사용되는 것이다. 여기에서 사용이란 상품을 표창하고 상품의 동일성을 나타내기 위한 모든 이용을 말하며, 상표법은 제2조 제1항 제6호 및 제2항에서 일정한 표시행위, 유통행위, 광고행위를 사용의 한 유형으로 열거하고 있다.

7) 대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결
 8) 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결
 9) 대법원 2005. 8. 25. 선고 2005다22770 판결
 10) 대법원 2007.1.25. 선고 2005다67223 판결
 11) 대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결

우리나라의 상표법은 상표의 사용을 등록의 요건으로 하지 않고 등록된 이상 실제 사용하고 있지 않더라도 상표권의 취득을 인정하는 등록주의를 취하고 있으므로 상표의 사용은 상표권 취득에 있어서 큰 의미는 없으나 상표로서 등록하기 위해서는 적어도 사용할 의사는 있어야 하며 일정기간 사용하지 않으면 등록취소사유가 될 수 있으므로 등록주의하에서 상표의 사용이 전혀 무의미한 것이라고 할 수는 없다.¹²⁾ 우리 상표법도 제3조 본문에서 ‘국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고 자 하는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다.’ 라고 규정하여 상표등록을 받기 위해서는 최소한 사용의사는 있어야 하는 것으로 규정하고 있다.

그러나 제3조 본문은 거절이유 또는 무효사유에 해당하지 않으므로 단순한 선언적 규정으로 이해되어야 하고, 상표법 제55조 및 제57조에서 사용권자의 상표의 사용을 인정한 점, 심사단계에서 출원인의 사용의사의 존부, 특히 사용하고자 하는 장래사실에 관한 의사를 판단하는 것은 거의 불가능에 가깝다는 점에서 사용의사는 등록요건이 아니라고 할 것이다.¹³⁾ 다만, 일부 특허법원 판례에서는 상표/서비스표에 대한 사용의사 유무는 상표/서비스표 출원인의 주관적, 내면적인 의지에 의하여만 결정할 것이 아니라 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 결정하여야 하므로, 변리사의 자격 외에 다른 자격을 갖추지 못한 등록서비스표권자는 지정서비스업 중 '변호사업, 공인노무사업, 행정사업, 법무사업'에 관하여 객관적인 사용의사가 없어 등록받을 수 없다고 판시한 적은 있다.¹⁴⁾

5. 표장

상표는 상품의 표장(sign, mark)이며 표장이란 특정의 물건 또는 사항을 나타내기 위하여 이용되는 일체의 감각적 표현수단을 의미하므로¹⁵⁾, 이론적으로는 문자, 기호, 도형과 같이 평면적, 시각적인 것 뿐 아니라 맛, 향기, 색채, 입체적 형상 등과

같은 것도 그것이 자타상품을 식별하기 위한 표지로 사용된다면 상표라고 할 수 있다. 그러나 현실적으로 이러한 표지를 전부 보호하는 것은 어려운 일이므로 상표법은 이 중 일정유형의 표지만을 보호대상으로 정의하고 있다.

상표법은 현재 기호, 문자, 도형, 입체적 형상, 색채, 홀로그램, 동작 또는 이들을 결합한 것이나 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것만을 상표의 구성요소로 하고 있다. 과거에는 입체적 형상까지의 전형적인 상표만을 보호하였으나, 2007년 개정법은 과학기술의 발달 및 각종 마케팅 수단이 발전함에 따라 상표의 기능을 할 수 있는 수단이 다양화되어 기호·문자 등 기존의 전형적 상표 외에 홀로그램, 동작, 색채 등 비전형적인 상표도 보호하게 되었다.¹⁶⁾

(1) 문자상표

문자상표라 함은 한글, 한자, 로마자, 외국어, 숫자 등 문자로 구성된 상표를 말한다. 문자상표의 경우에는 구체적인 의미를 포함할 수 있는데, 상품의 품질, 성분, 재료, 용도, 효능 등을 묘사함에 그치는 경우(descriptive mark)에는 자타상품식별력이 부족할 뿐 아니라 특정인에게 독점하도록 하는 것이 부당하므로 등록을 받을 수 없다. 또한 어떤 상품을 지칭하는 것으로 사용되고 인식되는 이른바 보통명칭을 상표로 등록받는 것도 허용되지 않는다.

(2) 입체상표

입체상표는 3차원적인 입체적 형상을 상표의 구성요소로 포함하는 상표를 말한다. 코카콜라의 병, 패스트푸드점의 마스크트인형, 건물의 외관, 양주나 향수의 병 모양 등이 대표적이다. 그러나 상품의 모양이나 물리적 구조가 특별하다고 하여 언제나 상표로서 보호될 수 있는 것은 아니며 주된 목적이 자타 상품의 식별에 있는 경우에

12) 사법연수원, 앞의 책, 7면

13) 특허법원 2005. 10. 28. 선고 2005허6191 판결 同趣

14) 특허법원 2003. 12. 12. 선고 2003허4221 판결

15) 사법연수원, 앞의 책, 7면

16) 2008년 개정법에서는 한·미 자유무역협정(FTA)에 따라 소리·냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 것 중 기호·그림·문자 등으로 표현할 수 있는 것까지도 상표의 정의 규정에 포함하는 내용을 담고 있다.

만 상표로서 등록될 수 있고, 주된 목적이 기능적인 것인 경우에는 상표로서의 등록적격이 없다.

(3) 색채상표

색채상표라 함은 색채를 상표의 구성요소로 하는 상표를 말한다. 경우에 따라서는 단일의 색채만으로 또는 색채의 조합만으로 구성된 상표를 칭하는 경우가 있다. 과거에는 색채고갈론, 색채혼동이론 등의 이유로 인해 색채만으로 또는 색채의 조합만으로 구성된 상표를 인정하지 않았다. 그러나 색채상표의 보호가 국제적으로 일반화되었고, 거래사회의 추이에 따라 색채를 부가 또는 변경하여 사용할 필요가 높아졌으며, 법 기술상으로도 색채를 정확하게 표현하는 것이 가능해졌음을 고려하여 2007년 개정법에서 독자적 구성요소로 인정하게 되었다.

다만, 색채만으로 또는 색채의 조합만으로 된 상표는 상품의 일반적 색채를 직감시키거나 간단하고 흔한 경우가 대부분이어서 자타상품식별력이 부족할 뿐 아니라 특정인에게 독점하도록 하는 것이 부당하므로 등록을 받을 수 없다. 또한, 색채가 기능을 갖는 경우도 존재하는데, 사물을 작아 보이게 하는 검정색, 눈에 잘 띄게 하는 오렌지색 및 심리적 안정감을 주는 분홍색 등이 그 예이다. 이러한 경우에도 역시 입체상표와 마찬가지로 주된 목적이 기능적이므로 상표등록적격성이 없다. 따라서 색채만으로 또는 색채의 조합만으로 된 상표가 등록을 받기 위해서는 색채가 사용의 결과 2차적인 의미(secondary meaning)를 취득하여 식별력을 갖추어야 하고, 그 자체로 기능을 가지지 않아야 한다.

(4) 홀로그램상표 및 동작상표

홀로그램상표란 레이저광이 만나 일으키는 빛의 간섭 효과를 이용하여 사진용 필름과 유사한 표면에 3차원 이미지를 기록한 상표를 말한다. 동작상표란 시간의 흐름에 따라서 변화하는 일련의 그림이나 동적 이미지로 구성된 상표를 말한다. 홀로그램상표와 동작상표의 보호적격은 주로 표장의 단일성 및 사실적 표현가능성의 요건에 따라 결정된다.

III. 결어

상표법 제2조 제1항 제1호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우에는 동 규정에 해당함을 이유로 상표등록을 받지 못한다. 또한, 타인의 등록상표를 사용하는 경우라고 하더라도 그것이 상표로서의 사용이 아닌 경우에는 상표권의 침해를 구성하지 않으며, 자신의 등록상표를 사용하는 경우라도 그것이 상표로서의 사용이 아닌 경우에는 불사용취소심판의 대상이 될 수 있다. 즉, 상표의 정의 규정은 등록요건에만 국한되는 문제가 아니라 침해문제 및 취소심판에서도 중요한 판단 기준이 된다.

상표로서의 보호 범위를 어디까지 인정할 것인가 하는 문제는 논리필연적인 법이론의 문제가 아니라 그 나라의 경제사회의 발전 정도에 따라 결정될 입법 정책의 문제에 속한다. 현행 상표법은 색채나 입체적 형상, 홀로그램, 동작을 상표의 구성요소로 받아들여 적용대상을 확대하였다. 그러나 여전히 시각을 통하여 인식할 수 없는 소리나 냄새에 대해서는 상표법상의 보호가 인정되지 아니하는 바, 경제사회의 추이와 거래실정을 고려하여 보호대상의 확대 여부를 탄력적으로 검토하여야 할 것이다.

발명특허 2008, 2