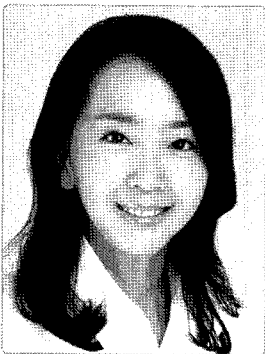


식별력 약한 상표의 브랜드 관리 전략

설명적, 문장형 브랜딩 트렌드를 통해 본 브랜드 관리 전략

‘맛있는 우유’, ‘바나나는 하얗다’, ‘맛있는 라면’ 등 상품의 효능, 품질 등을 직감하게 하는 자연어, 설명적 표현을 브랜드로 하는 추세가 강해지고 있다. 이들 상표는 상품의 특성을 일반소비자에게 쉽게 각인시킬 수 있는 장점이 있는 반면, 상표법상 등록이 불가능한 상표로서 독점 브랜드가 될 수 없다는 태생적인 단점이 있다. 기업으로서는 이러한 브랜드들을 어떻게 현명하게 관리해 나갈 것인지 브랜드 관리적인 측면과 법적 측면을 함께 고려해 본다.



전 소 정
知心 IP&Company 상표팀 변호사

브랜딩 트렌드



‘맛있는 우유, 맛있는 라면, 갈아 만든 사과, 빠로 가는 칼슘분유, 바나나는 원래 하얗다...’ 등 이들 브랜드의 공통점은 무엇일까? 소위 말하는 식별력이 없는 브랜드를 사용하여 대박을 친 상품들이다. 보통 브랜드를 자신만이 사용하

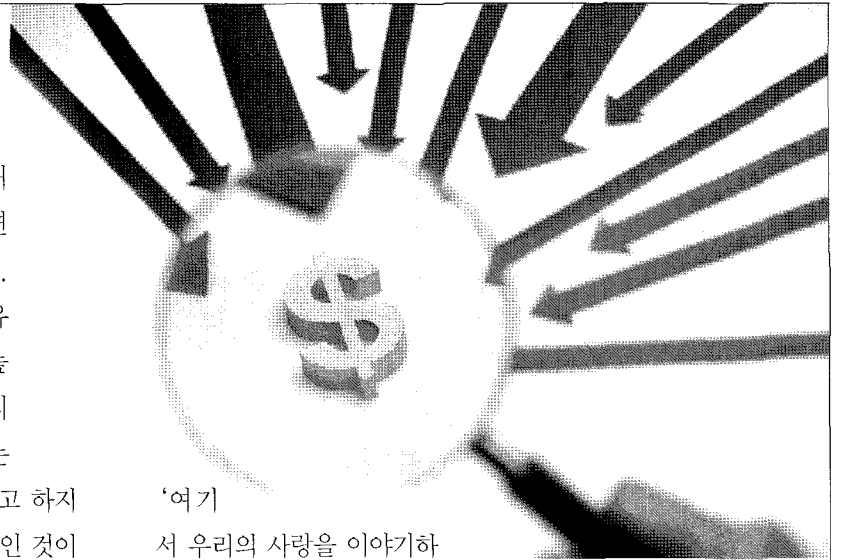
고, 모방상표, 즉, 짝퉁 제품이 양산되지 못하도록 하기 위해서는 상표법상 등록 가능한 식별력이 있는 브랜드를 등록하여 자신만의 고유 브랜드를 사용하는 것이 정석이었으나, 요즘에는 법적으로 대응이 불가능한 모방상표가 양산될 위

힘을 기꺼이 감수하고 상품의 속성, 효능 등을 그대로 직감하게 할 수 있는 설명적 브랜드를 시장 전면에 내세워 큰 수익을 올린 제품들이 늘어나고 있다.

이러한 브랜드의 대표 주자로 남양유업의 우유 '맛있는 우유 GT'가 있다. 상표의 등록가능성을 높이기 위해서인지 'GT'라는 알파벳 2개를 추가했지만 소비자 중 어느 누구도 이 우유 제품을 '맛있는 우유'라고 약칭하여 부를 뿐 '맛있는 우유 GT'라고 하지는 않는다. 즉, 이 우유의 브랜드는 '맛있는 우유'인 것이다. 우유와 같은 식품군 제품에서 '맛있다'라는 속성은 모든 식품들이 동일하게 추구하는 가치이자 속성이므로, '맛있는' 부분에 대해서는 당연히 상표법상의 독점권을 허용할 수 없다. '우유' 부분 역시 상품의 보통명칭에 불과하므로 결과적으로 '맛있는 우유'는 독점권을 가질 수 없는 상표로서, 누구든지 이러한 상표를 자유롭게 사용이 가능하다. 그럼에도 불구하고, 남양유업은 '맛있는 우유'라는 식별력 없는 브랜드를 내세워 시장에 출시했으며, 시장의 반응은 뜨거웠다. 남양유업이 생우유 제품으로는 정말 오랜만에 서울우유 다음으로 우유 시장에서 매출 2위를 올리는 쾌거를 이루게 된 것이다. 브랜드 전략 하나만으로 매출을 바꿀 수 있다면 남양유업의 '맛있는 우유' 브랜드 전략을 눈여겨 보지 않을 수 없을 것이다.

남양유업의 '맛있는 우유'가 히트를 치고 나서 우유업계에서는 미투 제품들이 나오기 시작했다. 매일유업에서 나온 '소화가 잘되는 우유', 서울우유의 '목장의 신선함이 살아 있는 우유', '뚝뚝한 우유'... 등 우유의 효능을 친절하게 설명해 주는 이른바 설명적 브랜드 제품들이 대거 나오게 되었다. '맛있는 라면', '갈아만든 사과', '뼈로 가는 칼슘우유' 등은 모두 설명적 브랜드의 좋은 예이다.

또한, 최근 시장에서는 '설명적 브랜드' 제품 뿐만 아니라 길게 상품의 속성을 쉽게 풀어서 나타낸 '문장형 브랜드'도 눈에 쉽게 띈다. 예를 들면, '바나나는 원래 하얗다', '간편하게 만들어 맛있게 먹는 새콤달콤 유부초밥',



'여기서 우리의 사랑을 이야기하자', '뚝초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀' 등이 있다.

브랜드 커뮤니케이션의 역할 강화

그렇다면 이러한 설명적 브랜드 또는 문장형 브랜드가 모방 브랜드들이 나올 수 있는 상황에도 불구하고 시장에서 성공을 거둘 수 있는 이유는 무엇일까? 이는 대기업이나 자금력이 충분한 기업이라면 '브랜드 커뮤니케이션', 소비자화 커뮤니케이션할 수 있는 모든 수단, 그 대표적인 수단인 '광고' 등을 통해 그 설명적 또는 문장의 표현이 그 기업만의 브랜드임을 적극적으로 표현하여 소비자들도 그 브랜드가 단순히 상품을 설명할 때 쓰이는 표현이 아닌 특정 회사의 제품임을 인식할 수 있도록 만드는 것이 중요하다. 예를 들어, '맛있는 우유'의 경우 신문 전면 광고와 TV 광고를 통해 자신들이 만드는 우유가 이른바 'GT 공법'에 의해 만들어져서 더욱 '맛있는 우유'가 되었다는 식의 광고를 했는데, 'GT'는 'Great Taste(대단한 맛)'의 약자로서 사실상 특별한 우유 제조 기법을 나타내는 것이 아님에도 이러한 광고를 통해 소비자들은 남양유업의 우유가 정말 '맛있는 우유' 이구나 라는 착각(?)을 불러일으켜 '정말 맛있는지 한 번 사볼까?' 라는 호기심을 유발하게 되고, 그 호기심을 계기로 '맛있는 우유'는 소비자들 사이에서 우유 중에서 정말 '맛있는 우유'로 인식되게 된 것이다.

최근에 새로운 메뉴를 출시하여 히트시킨 BBQ 치킨 역시 이러한 전략을 구사하였다. BBQ치킨((주)제너시스)은 토핑, 소스, 치킨의 선택을 소비자가 자유롭게 할 수 있는 메뉴를 개발하여 그 브랜드명을 '세상에서 가장 맛있는 1,000가지 치킨'으로 선택했으며, 이러한 상표가 그 문자 자체만으로는 상표법상 등록에 문제가 있을 수 있는 점을 감안하여, 동종업계에서 유사 제품 또는 브랜드가 나오는 것을 원칙적으로 봉쇄하기 위하여 '세상에서 가장 맛있는 1,000가지 치킨'을 상표 출원함과 동시에 언론에 메뉴 출시와 상표 출원된 사실을 대대적으로 알리면서 이 상표가 BBQ의 상표임을 소비자들에게 먼저 각인시키고자 하는 노력을 기울이지 않았다.

따라서, 설명적 브랜드 또는 문장형 브랜드의 경우 모방 브랜드들로 하여금 자신들을 법적으로 지켜줄 장치가 없기 때문에 그 브랜드를 통해 시장을 선점하는 것이 우선되어야 하고, 지속적인 커뮤니케이션, 언론 홍보, 광고 등을 통해 그 표현이 제품의 속성을 설명하는 표현이 아닌 자타상품 식별의 기능을 하는 상표, 즉, '브랜드'로서의 역할을 수행할 수 있도록 지속적인 노력이 필요한 것이다.

다양한 변형 형태로의 지속적인 상표 출원

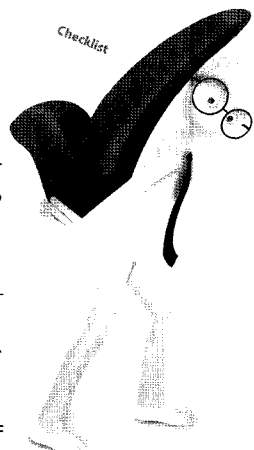
식별력이 약한 상표라고 해서 바로 상표 출원을 포기하는 것이 맞을까? 식별력 여부에 대해서는 전문가, 심지어 상표의 등록 여부를 결정하는 심사관이라도 해도 단정지어 얘기할 수 없는 주관적인 해석이 다분한 영역이다. 따라서, 상표 출원 전에 식별력이 약하다는 판단이 든다고 하더라도 상표 출원을 시도해 보는 것이 더 현명한 판단이다. 설사 식별력이 약하다는 이유로 거절결정이 내려진다고 하더라도 향후 그 상표를 독점적으로 사용하기가 어려울 뿐, 사용하는 것 자체에는 문제가



없다. 만일 식별력이 약하다는 판단이 든다고 해서 바로 그 상표 출원을 시도도 하지 않는다면 동일한 상표에 대해 동종업자가 상표 출원을 함으로써 등록을 먼저 받는 결과가 생길 경우에는 오히려 자신의 상표 사용이 타인의 상표권 침해를 구성하게 될 수도 있다. 따라서, 상표가 식별력이 아예 없는 경우가 아니고 식별력이 다소 약해 등록가능성이 높지 않게 점차 진다고 하더라도 그 상표를 이미 사용하고 있거나 사용하기로 확정된 경우라면 상표 출원은 미리 해두는 것이 여러 모로 바람직한 결과를 가져올 수 있다.

그렇다면, 현재 상표의 구성으로는 식별력이 약하지만, 조금만 변형을 가하여 식별력을 높일 수는 없을까? 방법은 있다. 바로, 여러 가지 형태로의 변형이나 식별력 있는 도형 또는 문자와의 결합을 시도해 보는 것인데 그 좋은 예가 웅진식품의 '자연은' 상표이다.

이하의 그림에서는 웅진식품이 그 대표상품인 음료수가 속하는 제32류에 여러 형태의 상표 출원을 하여 등록 받은 사례를 취합해 보았다.

웅진식품은 '자연은'이라는 상표를 고안했으나 '자연은'이라는 상표의 식별력이 다소 약하다고 판단하여 '자연은'을 한자로 구성하여 '自然恩'으로 출원하였고, 결과는 등록으로 이어졌다. 그와 동일한 날짜로 이들 기업의 상호로서 식별력이 강한 '웅진'을 결합한 '웅진 자연은'의 형태로도 출원을 진행하여 동일한 날짜에 등록을 받았다. 이렇게 되면 비록 '自然恩'의 한자 형태로 출원했으나 이 칭호를 '자연은'이라고 읽는 것에는 변함이 없으므로 일단 '자연은'이라고 발음되는 칭호적인 부분에 있어서 독점권을 가지게 된 것이고, 한글 '자연은'의 식별력 여부는 별론으로 하더라도 '자연은'을 모방하는 사용하는 업체에 상표권 행사를 할 수 있게 된다. 웅진식품은 영리하게도 이러한 변형 형태의 출원을 해둔 뒤 궁극적으로 자신들이 출원하고자 하는 형태에 점점 더 유사한 형태의 출원을 시도하는데 그 이후 한글 '자연은'과 한자 '自然恩'을 병합



自然恩	4020030000841 (2003.01.08)	4020040007671 (2004.02.18)	4005859500000 (2004.06.24)	등록 32	웅진식품 주식회사
웅진자연은	4020030000938 (2003.01.08)	4020040007670 (2004.02.18)	4005859530000 (2004.06.24)	등록 32	웅진식품 주식회사
자연은 自然恩	4020030031405 (2003.07.10)	4020040047765 (2004.09.09)	4005999200000 (2004.11.18)	등록 32	웅진식품 주식회사
	4020040002181 (2004.01.16)	4020050046484 (2005.08.26)	4006379020000 (2005.11.04)	등록 32	011515 26030 6 260313 웅진식품 주식회사
자연은	4020040002173 (2004.01.16)	4020050046483 (2005.08.26)	4006379010000 (2005.11.04)	등록 32	웅진식품 주식회사
	4020040011271 (2004.03.12)	4020050072299 (2005.12.13)	4006503310000 (2006.02.07)	등록 32	050313 웅진식품 주식회사

한 형태로 출원을 시도하였고, 그 이후에는 초록색의 나뭇잎을 연상하게 하는 도형 바탕에 하얀색 글씨의 로고를 만들어 '자연은'을 출원하였고, 드디어 한글 '자연은'을 문자 그대로 출원하기에 이르렀다.(출원번호 제 4020040002173호)

이 한글 형태의 출원상표 '자연은'에 대해서 특허청은 다음과 같은 거절이유를 실시하여 1차적으로 다음과 같은 의견제출통지서를 발송하였다.

예측했던 식별력이 약함을 이유로 한 거절이유가 제기되었으나, 의견서를 통해 그 거절이유를 극복하고 등록 받

기에 이르렀다. 웅진식품이 이렇게 '자연은'이라는 상표에 대한 상표권을 확보한 결정적 이유는 식별력이 약하다는 이유로 처음부터 상표 출원을 포기하지 않았고, 출원에 있어서도 전략을 구사하여 최초 출원을 '자연은'의 한글 형태로 출원을 시도하지 않고 한자 형태 및 상호 결합 및 로고의 형태로 계속적인 변형 출원을 시도하여 궁극적인 한글 형태의 상표권 확보를 위한 점진적인 노력을 꾸준히 해온 데에 있다고 생각한다.

따라서, 자신이 사용하는 상표가 다소 식별력이 약하다고 하더라도 그 상표를 이미 사용해 왔거나 확실히 사용할 예정이라면 전문가와의 상담을 통해 변형 형태의 출원부터 시도한 후 자신이 원하는 형태의 출원에 접근해 보는 것도 상표권 확보를 위한 좋은 전략이 될 것이다. 2011. 10 |

귀하의 상표등록출원에 대해 심사한 결과 아래와 같은 거절(등록불가)이유가 있어 상표법 제23조에 의하여 이를 통지하오니 이에 대한 의견이 있으면 상고기일일까지 의견서를(보정이 필요한 경우 보정서와 함께) 제출하여 주시기 바랍니다. 의견서 제출기일은, 신청에 의해 매회 1월, 총 2회까지 연장할 수 있습니다. 다만, 제출기일연장 승인통지는 별도로 하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

[이유]

본원상표는 명사 '자연'과 조사 '은'이 결합한 것으로 '자연'으로만 관념되어 "가공하지 않은 천연 그대로의 상품"으로 직감되므로 지정상품의 성질(품질 등)표시로 식별력이 없고, "도형"부분은 문자의 인식력을 압도할만큼 수요자의 주의를 끈다고 볼 수가 없어 요부가 될 수 없으며, 표강을 전체적으로 보더라도 "자연"과 결합된 상표가 동일류군에 다수 등록되어 있어 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없습니다.