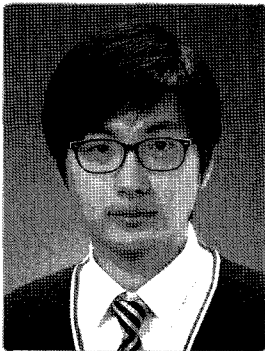


소리, 냄새, 위치도 상표가 될 수 있다

과거 상표제도에서는 단순히 문자와 도형, 기호로 이루어진 형태만을 보호하였지만, 오늘날 인간의 오감을 이용한 독특한 마케팅전략과 새로운 기술의 등장, 소비자 욕구의 다양화로 인해 과거의 전형적인 형태와 다른 새로운 형태가 상표로서의 기능을 수행하기 시작했다. 따라서 국내 도입을 준비 중인 소리상표와 냄새상표에 대해서 소개하고, 추가적으로 해외에서 보호를 받고 있는 위치상표에 대해서도 소개를 하고자 한다.



문 명 섭

한국지식재산연구원 IP인프라팀 연구원

새로운 유형의 상표 등장

상표는 기본적으로 자신의 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하는 역할을 하는데, 과거 상표제도에서는 단순히 문자와 도형, 기호로 이루어진 형태만을 보호하였지만, 오늘날 인간의 오감을 이용한 독특한 마케팅전략과 새로운 기술의 등장, 소비자 욕구의 다양화로 인해 과거의 전형적인 형태와 다른 새로운 형태의 상표가 등장하게 하였다.

예를 들어, 우리가 영화를 볼 때 화면을 보지 않더라도 시작할 때 들리는 사자의 포효하는 소리만으로

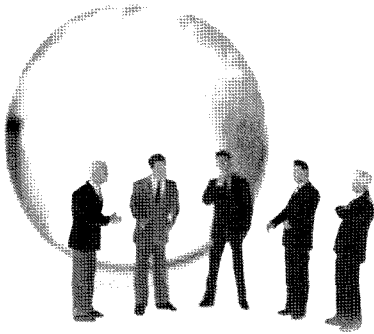
도 어느 영화사의 작품이라는 것을 인지하게 해주며, 특유의 냄새만으로도 특정 회사의 제품임을 알 수 있게 해준다.

이처럼 소리뿐만 아니라, 입체, 색채, 홀로그램, 위치, 냄새



〈MGM 영화사의 상표〉

새 등 과거 상표의 범위에서 벗어난 새로운 형태의 상표를 광고와 홍보 등을 통해 소비자가 타사의 상품과 서비스로부터 출처를 구분할 수 있게 되었다. 이러한 시장의 변화로 인해 새로운 유형의 상표를 보호하지 않을 경우 소비자로 하여금 혼동을 초래하게 하여 상표제도의 취지에 어긋나는 결과를 발생시킬 우려가 생겼다.



새로운 유형의 상표에 대한 국제적 논의

세계지식재산권기구(WIPO)의 회원국은 새로운 유형의 상표가 본질적으로 상표로서의 기능을 하는 경우 상표로 보호할 필요성이 있다는데 의견을 모으고, 2006년 WIPO 상표법상설위원회(WCT)에서 “새로운 유형의 상표”를 정식 안건으로 채택하여 입체, 색채, 홀로그램, 위치, 소리, 냄새 등 새로운 유형을 상표로 보호하기 위한 논의를 시작하였다.

WTO/TRIPS 협정에 의하면 “사업자의 상품 또는 서비스를 다른 사업자의 상품 또는 서비스로부터 식별시킬 수 있는 표지 또는 표지의 결합은 상표를 구성할 수 있다”고 규정하여 상표의 형태에 대하여 특별한 제한을 마련하지 않고 있으며, 또한 “회원국은 등록요건으로 표지가 시각적으로 인식 가능할 것을 요구할 수 있다”라고 하여 상표를 시각적으로 인식할 수 있는지 여부는 회원국의 재량에 맡기고 있어 시각적이든지 비시각적이든지 상표의 유형에 대해서 제한을 하고 있지 않다.

또한, 상표법 조약에서는 냄새나 소리와 같이 시각적으

로 인식할 수 없는 상표는 보호될 수 없는 것으로 규정하고 있었으나, 상표법에 관한 싱가포르조약에서 “어떤 조약 당사국도 그 국가의 법제 하에서 상표로서 등록될 수 있는 표시들로 구성된 표장들에 본 조약을 적용한다”라고 규정하여 비시각적인 상표의 보호를 강제하기보다는 TRIPS 협정의 규정과 동일한 수준에서 각국의 자율에 맡기고 있다. 조약 규칙에서는 시각적인 상표뿐만 아니라 비시각적인 상표까지 새로운 유형의 상표를 보호할 경우 필요한 출원절차에 관한 규정을 마련하여, 새로운 유형의 상표를 상표법상 보호하기 위한 요건을 갖추었다.

그리고 WIPO WCT 16차 회의(2006.11)에서부터 20차 회의(2008.12)까지 비전형적인 상표의 견본제출 등에 관한 문제를 논의하였고, 새로운 형태의 상표 중 입체상표, 동작상표, 홀로그램상표, 색채상표, 위치상표, 소리상표, 제스처상표의 특정방법에 대하여는 각국에 공통된 판단기준으로 합의를 하였으나, 냄새상표, 촉각상표, 미각상표의 특정방법에 대해서는 합의를 이루지 못하였다.

이러한 국제적인 논의를 바탕으로 국내에서도 상표법 개정을 통해 입체상표, 색채상표, 홀로그램상표, 동작상표를 도입하였고, 소리상표와 냄새상표도 도입을 앞두고 있는 실정이지만, 위치상표에 대해서는 별다른 논의가 없는 상태이다.

새로운 유형의 상표 : 소리와 냄새, 위치 상표

소리상표

최근 우리는 집이나 거리에서 SK텔레콤의 “뽕뽕뽕뽕”이라든지 KT의 “두두두 올레”와 같은 간단



한 멜로디가 포함된 광고에서 눈으로 그 광고를 보지 않더라도 소리만으로도 그 광고가 특정회사의 광고임을 알 수 있게 되었다. 이처럼 '소리' 그 자체만으로도 타인의 상품이나 서비스와 자신의 상품이나 서비스를 식별할 수 있는 소리마케팅 기법이 등장하였다.

마케팅 기업의 다양화에 따른 사회적 변화에 소리상표를 인정하고 도입·시행하는 국가들이 점차 늘어나고 있으며, "어떠한 당사국도 등록의 요건으로 표지가 시각적으로 인식 가능할 것을 요구할 수 없으며, 어떠한 당사국도 상표를 구성하는 표지가 소리 또는 냄새라는 이유만으로 상표의 등록을 거부할 수 없다"고 한 한미FTA 협정문 제18.2조 1.에 따라 우리도 소리상표를 보호해야 할 의무가 발생하였다.

소리상표의 도입에 있어서 논란이 되었던 점은 전통적인 상표는 시각적으로 표현을 할 수 있었던 반면 소리상표는 시각적으로 표현하기 곤란하다는 점이다. 소리상표를 특정하기 위해 미국에서는 시각적인 표현의 도면제출은 불필요하며 오디오나 비디오카세트테이프를 사용본으로 제출하고 비음악적 소리의 경우에는 문자 설명으로도 특정을 인정하고 있다. 유럽에서는 사실적 표현 요건을 강조하여 소리표장이 음악 또는 언어가 수반하는 음악인 경우에는 반드시 악보를 제출하여야 하며, 비음악적 소리인 경우 오실로그램, 스펙트럼, 소노그램 등으로 소리를 시각적으로 표현하거나 전자파일을 제출하여야 한다. WIPO WCT에서 제시한 기준에서는 오선상의 음표, 상표를 구성하는 소리의 설명, 소리의 아날로그 또는 디지털 녹음물의 제출을 할 수 있도록 되어 있다.

소리상표를 도입하고 시행하기 위해서는 소리를 특정 하는 문제뿐만 아니라 등록된 소리상표와 후출원된 소리상표의 유사여부 판단 문제, 자연의 소리나 동물의 울음소리와 같이 흔히 들을 수 있는 소리가 상품이나 서비스와 결합했을 때 식별력 판단의 문제, 상품이

나 서비스의 특성상 이용에 불가결한 소리일 때의 문제, 저작권과의 저촉관계 등 많은 문제들이 해결되어야 할 것이다.

냄새상표

우리는 일상 생활에서 향기 나는 화장지, 펜 등을 쉽게 접할 수 있을 정도로



향기마케팅도 기업의 일반적인 마케팅 방법으로 자리잡혀 있다. 그리고 과거 단순히 시각과 청각에 의존했던 영상산업이 기술이 발전함에 따라 4D라는 새로운 영역이 개척되어 미래에는 향기까지도 광고에 사용할 수 있게 되어 앞으로 냄새상표의 중요성이 매우 커질 것으로 예상된다.

냄새상표를 최초로 인정한 사례로는 1990년 미국에서 자수용실 및 바느질용 실이 지닌 특징적 냄새에 대하여 비기능적인 한 냄새도 출처를 구별하는 상표로서 다른 요소와 달리 취급할 아무런 이유가 없다고 하여, 냄새상표의 사용에 의한 식별력을 인정하였다. 이후 레이저프린터의 토너에 대한 레몬향, 차량용 윤활유에 대한 아몬드향 등에서도 등록결정을 내렸다. 종래에 미국 특허상표청은 냄새상표가 시각적으로 인식이 불가능하므로 상표를 자세하게 설명한 서면 제출을 요구하였으나, 현재 상표심사매뉴얼에서는 문지르거나 긁어서 냄새를 맡을 수 있는 스티커를 상표의 견본으로서 설명서와 함께 제출할 것을 요구하고 있다.

유럽 상표디자인청이 1999년 테니스공의 신선한 풀 냄새를 최초로 냄새상표로 인정하였는데, 냄새상표의 등록여부를 연상작용과 결부시켜 냄새를 통해 우리

가 잘 알고 있는 어떤 이미지를 연상할 수 있으면 냄새 상표로 등록할 수 있도록 하고 있다. 이후 장미향 나는 타이어, 맥주 냄새가 나는 다트의 화살 날개가 냄새상표로 등록이 되었다. 이는 유럽에서는 상표의 개념을 포괄적으로 정의하고 있기 때문에 냄새상표의 경우에도 자타상품의 식별력과 시각적인 표현, 비기능성 등의 요건을 갖춘다면 상표로서 등록이 가능하도록 하고 있기 때문이다.

그러나 현재까지 냄새와 같은 감각적 요소가 상표로서 인정받기 위해서는 냄새의 고정문제, 냄새의 고갈, 혼동가능성 등의 문제를 해결해야 하고, 유사여부 판단에서도 개개인에 따라 다른 느낌을 받을 수 있다는 문제도 발생할 수 있을 것이다.

위치상표

청바지를 최초로 고안한 미국의 리바이스社는 영국의 청바지업체를 상대로 한 상표권 소송에서, 자사 청바지의 뒷주머니에 박음

질 되어 있는 "Levi's" 로고가

새겨진 붉은색의 탭은 65년 동안 상표로서 등록된 권리로서, 등록상표를 뒷주머니에 달 수 있는 유일한 회사는 리바이스社밖에 없다고 위치상표를 주장한 사건이 있다.

이처럼 위치상표는 상표모양의 특정한 위치 또는 상표를 부착하는 특정한 위치를 독점하기 위해 고안된 상표이다.

위치상표에 대해 WIPO WCT에서는 식별력이 없는 표장일지라도 상품 등의 특정 위치에 사용됨으로써 소

비자가 누군가의 업무와 관련된 상품 혹은 서비스임을 인식할 수 있을 경우와 표장 자체의 식별력이 없고 위치에 따른 식별력이 없는 표장일지라도 상품의 특정 위치에 계속적으로 사용되어 이를 소비자가 누군가의 업무와 관련된 상품 혹은 서비스임을 인식하게 되는 경우에 대해서 위치상표로서 인정할 것인지 여부 등 위치상표의 권리범위를 특정 짓는 방법과 유사범위에 관한 검토를 하였다.

따라서 위치상표는 상품 등에 부착하는 시각적 인식이 가능한 표장이 그 표장 자체로서는 고유한 식별력을 발휘하지 못하는 경우라 하더라도 해당 표장을 상품 등의 일정한 위치에 부착함으로써 식별력을 갖게 된다면 표장의 부착방법 즉, 위치에 따라 식별력이 있다고 볼 수 있을 것이다.

이러한 위치상표의 종류에는 특정 위치에 식별력이 있는 형상이 존재하는 형상위치표장, 특정 위치에 식별력 있는 모양이 있는 모양위치표장, 특정 위치에 식별력을 갖는 색채가 있는 색채위치표장이 있으며, 위치상표의 등록을 인정하고 있는 국가로는 미국, 유럽, 일본 등이 있다.

미국에서는 Adidas社의 모자 중앙에 3개의 라인을 디자인한 것¹⁾과 CALLAWAY GOLF社의 골프클럽 샵

1) 미국 등록상표 No.3236505.



2) 미국 등록상표 No.1821477.



프트와 헤드 사이에 띠를 디자인한 것²⁾, Harper Brush Works社의 빗자루 손잡이 부분에 적색을 두른 것³⁾에 대해 위치상표로 인정을 하였고, 유럽에서는 ROTRING社 필기구의 끝부분에 빨간 띠를 부착한 것⁴⁾에 대해 식별력을 인정하였다. 일본에서는 위치상표의 특징을 위해서는 출원서류에 특정 위치를 알 수 있는 도안에 상표가 부착된 상품의 형태에 대한 점선을 기재하고 상표에 대해 설명을 요구하며, 상표자체에 식별력이 있는 경우에는 위치상표로 등록이 용이하고 상표자체가 식별력이 없더라도 상품의 특정 위치에 부착된 경우만으로도 식별력이 있다고 보고 있다.

비전형상표 중복보호 및 권리충돌 문제

새로운 유형의 상표를 도입함에 있어 항시 논란이 되는 점은 상표로서의 요건을 갖추고 보호할 만한 가치가 있는지의 문제인데, 이 문제는 새로운 유형의 상표를 통해 소비자가 자신의 상품과 타인의 상품을 구별할 수 있는지 즉, 식별력의 문제와 시각적으로 인식 및 표현이 가능한지에 있다.

기본적으로 상표는 자신의 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하는 역할을 함으로써, 상표권자의 권리를 보호함과 동시에 특허나 저작권 등과 같은 다른 지식재산권과 달리 소비자의 이익을 보호하는 목적을 가지기 때문이다. 따라서 이러한 특수한 이유로 상표권은 다른 지식재산권과 달리, 10년마다 존속기간갱신등록신청을 통해 영구히 보호를 받을 수 있다.

기본적으로 상표권과 저작권, 디자인권은 보호대상이 다르기 때문에 이론적으로 하나의 형태에 대해 식별력에 초점을 두면 상표권이 발생할 것이고, 미관적인 측면에 초점을 두면 디자인권이 발생하며, 표현의 측면에 초점을 두면 저작권이 발생할 것이다.

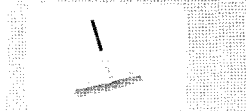
특히 과거와 달리 전형적인 상표뿐만 아니라 소리, 입체, 냄새 등과 같은 비전형상표를 보호하기 시작한 시점에서는

상표권과 저작권, 디자인권 간의 중복보호라든지 권리충돌의 문제가 발생할 여지가 충분하다.

“어린왕자 사건⁵⁾”에서처럼 저작권이나 디자인권의 한정된 권리보호기간이 만료된 것에 대해 상표권으로 등록을 하여 영구히 보호를 받게 한다면 지식재산권제도가 추구하는 궁극적인 목적인 공공의 영역에서 모든 사람들의 공평하고 자유로운 이용을 통해 새로운 창작을 저해시킬 수 있다.

따라서 비전형상표를 도입하려는 시점에서 저작권과 디자인권 등 다른 지식재산권을 통해 보호를 받아오던 권리에 대해 영구적 독점을 위해 상표출원을 하는 경우와 타인의 저작권이나 디자인권과 저촉되는 상표출원을 하는 경우 등의 중복보호나 권리충돌 문제에 대해서 계속적인 검토가 필요할 것이다. 2011. 10 |

3) 미국 등록상표 No.3257233



4) ROTRING社의 등록상표



5) 생텍쥐페리의 “어린왕자”는 1974년 저작권이 소멸되어 국내 출판시장에서 자유롭게 사용되어 왔음. 그러나 2007년 10월 생텍쥐페리 유족재단과 상표권 독점 사용계약을 맺은 디자인문구업체가 상표권 침해를 이유로 “어린왕자” 단행본의 판매에 대해 이익을 제기함. 이에 관련 출판사는 “어린왕자” 상표권의 권리범위 확인심판결정 청구를 했고, 2009년 1월 특허심판원은 저작물 내용 그대로가 수록된 단행본의 제호만으로 사용되는 상표권의 경우 누구나 자유롭게 사용할 수 있는 보통명칭 또는 관용상표와 같은 성격을 가진다면 “어린왕자”의 상표권은 등록대상이 아니라고 결정함