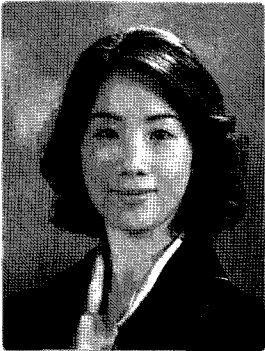


패션산업에서 단일 색채상표 가능할까?

Christian Louboutin S.A. vs. Yves Saint Laurent America Inc.

최근 Christian Louboutin社는 Yves Saint Laurent社에 구두 외부 밑창에 빨간색을 사용하지 말 것을 요청했는데 Yves Saint Laurent社가 이를 거절하자 빨간색 밑창에 대한 상표권에 기초해 뉴욕 남부지방법원에 가처분신청을 했다.

위 사례를 통해 패션산업에서 색채는 미를 표현하고 경쟁하기 위한 필수요소인데, 경쟁자에게 색채 사용을 금지할 수 있는 것인지, 패션산업에서 단색의 색채가 상표로 등록될 수 있는 것인지, 색채상표의 등록요건은 무엇인지를 검토하고자 한다.



이 명 희

한국지식재산연구원 IP인프라팀 선임연구원

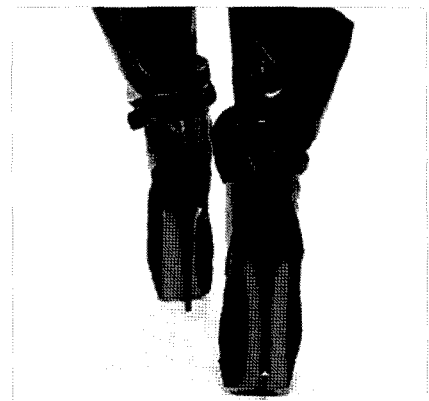
사건의 배경

1992년 프랑스 디자이너 Christian Louboutin은 빨간색 매니큐어를 구두의 밑창에 칠했다. 이것은 패션계의 오랜 관습과 기준을 벗어나는 것이었고, 기존의 검정색이나 베이지색의 구두 밑창에서 벗어나 시각적으로 콧대 높은 여성의 고급 구두로 폭넓게 인식되게 되었다. 디자이너 Christian Louboutin이 설립한 Christian Louboutin(이하 'Louboutin')社는 1992년부터 자사 제품 하이힐의 외창(바깥 밑창)을 빨간색으로 제작하여 계속 판매해 오던 중, 2008년에 이 빨간색 외창을 미국에서 상표로 등록하였다.¹⁾ Louboutin社는 빨간색 외창을 모든 구두에 사용하고 있다.

유명한 가수 겸 배우인 제니퍼 로페즈(Jenifer Lopez)가 "Louboutins (2009)"



〈상표출원서 도면〉



〈루부탱 구두의 예〉

라는 제목의 노래를 불러 인기를 끌었고, 또한 유명한 TV 프로그램 'Sex and the City'의 여배우 사라 제시카 파커(Sarah Jessica Parker)가 프로그램이나 시상식에서 자주 애용하는 등 루부탱 구두는 연예인과 일반인들 사이에서 잘 알려진 유명 제품이다. 루부탱 구두는 미국에서만 매년 24만 켤레가 팔리고, 고급 패션 백화점 Barneys의 웹사이트에서 한 켤레에 약 530 달러~4,640 달러에 판매되고 있다. Louboutin社は 2011년에 1억 3천5백만 달러의 구두매출을 계획하고 있는 것으로 알려지고 있다.

2011년 1월, Louboutin社は Yves Saint Laurent(이하 'YSL')社の 'Cruise 2011 컬렉션'의 3개 구두모델에 자사 제품과 사실상 동일한 빨간색이 사용되어 소비자를 오인시킨다며 사용중지를 요청했는데 YSL社가 이를 거절하자 지난 4월에 뉴욕 남부지방법원에 가처분신청을 청구하였다. YSL社 측은 디자이너 Yves Saint Laurent가 1970년대에 스스로 단색의 구두 밑창이라는 콘셉트를 개



〈루부탱 구두를 신은 사라 제시카 파커〉

발했고, 그 후로 YSL社の 패션라인에 종종 빨간색을 비롯한 다른 단색의 컬러 구두를 선보였다고 주장했다. 이뿐만 아니라 Louboutin社は 호주의 PeepToe社에도 빨간색 구두 밑창을 사용하지 말 것을 요구하였고,²⁾ 브라질의 Carmen Steffens社에는 소송을 제기했다.³⁾ 결국 PeepToe社は 보라색으로 변경하였고, Louboutin社は 호주에서도 상표출원을 하여 현재 심사 중이다.⁴⁾

지난 8월 11일 뉴욕 남부지방법원은 Louboutin社가 YSL社를 상대로 제기한 판매금지 가처분신청을 거절했다.⁵⁾ 판결문에서 Victor Marrero 판사는 Louboutin社の 상표소송이 패션전쟁으로 갈 수도 있다며 다음과 같이 언급했다.

“만약 루비통사가 구두 외창에 사용하기 위해 차이니스 빨간색을 소유한다면, 다른 디자이너는 또 다른 명도의 빨간색을 독점적으로 사용하기 위해 청구할 것이다. 이것은 색채 전체가 특정인의 소유로 되는, 마치 식민시대에 깃발을 꽂아 땅을 나누어 갖는 것과 같다”

판사는 패션산업에서 색깔은 경쟁을 강화하기 위한 장식적·미적 기능을 하는 필수요소라고 지적하며, 빨간색 구두 외창을 상표로 보호해야 됨을 루부탱社가 입증할 수 없을 것으로 보인다며 가처분 신청을 받아들이지 않았다.

패션산업에서 단일의 색채를 상표로 할 수 있나

구두의 빨간색 밑창은 어떤 상표적인 기능을 할까. 단지 장식적이고 미학적인 기능을 하는지, 아니면 여성이 구두를 신고 걸을 때 옷칠을 한 빨간색의 번쩍임을 보는 사람마다 그것이 누구의 제품인지 식별하게 해주는 기능을 하는지, 이 구분에 따라 빨간색을 상표로 등록할 수 있는지가 달라질 것이다.

뉴욕 남부지방법원 Victor Marrero 판사는 디자이너 Louboutin이 빨간색이 “섹시(sexy)”하고 “남의 마음을 끌고(engaging)”, “빨간색 루부탱 구두를 신은 여자에게 매

력을 느끼기” 때문에 빨간색을 택했다고 말한 것을 인용하여, 색깔을 칠한 밑창은 장식이며 미의 대상이라고 판시했다. 매혹적이고, 눈에 띄이고, 아름답게 보이는 등, 이런 색채의 기능들은 패션에서 비 상표적인 기능을 구성한다는 것이다.

단일의 색채가 상표로서의 기능을 한다고 인정된 경우로는 Owens-Corning社의 핑크색 유리섬유 절연재(fiberglass insulation)를 들 수 있다.⁶⁾ 유리섬유 절연재에 사용된 핑크색은 제품이 Owens-Corning社의 제품이라는 확인 외에는 그 제품에서 핑크색이 주는 다른 기능은 없다는 것이다. 이와 반대로 John Deere社는 자사의 농기계 트랙터에 그린색을 상표로 할 수 없었는데 아이오와 법원은 농기계에서 그린색은 기능적이라고 판단했다.⁷⁾ 또한 Brunswick社 모터보트엔진의 검은색도 상표로 할 수 없었는데, 모터보트 밖으로 나와 있는 엔진의 색이 검은색일 경우 다른 색일 때 보다 엔진이 더 작아보이게 하는 기능을 한다는 것이다.⁸⁾

빨간색은 그린색 트랙터나 검은색 보트엔진처럼, 패션 산업에서 필수적 기능을 제공하는 색채인 것이다.

색채상표 등록 요건

(1) 사용에 의한 식별력 획득

우선 색채상표는 본질적인 식별력이 없다고 보기 때문에 상표로 등록하기 위해서는 사용에 의한 식별력(secondary meaning)⁹⁾을 얻어야 한다. 따라서 출원인은 색채상표가 사용에 의한 식별력을 획득하였음을 입증하여야 하고, 이를 입증하지 못하면 미국에서 주등록(principal register)이 되지 않고 보조등록(supplemental register)만 가능하다.

사용주의를 취하는 미국은 이처럼 사용에 의한 식별력을 획득한 경우에는 단색 또는 색채의 조합에 대

해서도 상표등록을 허용한다. Owens-Corning社의 유리섬유 절연재(fiberglass insulation)는 오랜 사용에 의해 핑크색 단색의 식별력이 인정되었다. 또한 Qualitex社의 다림판(press-pad)의 금녹색(gold-green)도 사용에 의한 식별력이 인정되었다.¹⁰⁾

그러나 단일 색채에 대해서는 미국도 초기에는 색채고갈이론(color depletion theory)과 음영혼동이론(shade confusion theory)을 들어 상표로서의 식별력을 인정하지 않았다. 색채고갈이론은 특정 색채를 상표로 인정하면 동종업계에서 경쟁할 수 있는 식별력 있는 색채가 고갈된다는 것이고, 음영혼동이론은 색채만으로 이루어진 상표를 인정하면 이 색채상표와 동일·유사한 상표의 사용으로 인한 상표권침해소송이 발생할 경우 판사가 색채의 농담 또는 명암의 차이를 구별하기 어렵다는 이론이다.¹¹⁾ 그러다가 1995년 Qualitex社 판결을 계기로 색채만으로 이루어진 상표의 등록을 전면적으로 인정하게 되었다.

(2) 기능적 색채

색채가 그 제품에 있어 기능적인 역할을 하는 경우는 상표로 등



1) Red Sole Mark, No. 3,361,597.

2) www.wwd.com.

3) <http://fashion.telegraph.co.uk/columns/belinda-white/TMG8445360/Christian-Louboutin-launches-second-legal-action.html>.

4) 호주 상표출원 No.1352410. <http://www.mondaq.com/australia/x/142982/Trademark/Louboutin+sees+rouge>.

5) 11-2381, U.S. District Court, Southern District of New York (Manhattan).

6) In re Owens-Corning Fiberglass Corp., 774 F.2d 1116, 1128 (Fed. Cir. 1985).

7) In re Deere & Co., 7 USPQ2d 1401(TTAB 1998).

8) 35 F.3d 1527, 32 U.S.P.Q.2d 1120(C.A.F.C.1994).

9) 미국 연방 상표법(Lanham Act) 제2조(f).

10) Qualitex Co. v. Jacobsen Prods.Co., 514 U.S. 159, 166-74, 34 U.S.P.Q.2d(BNA)1161, 1164-67(1995).

록될 수 없다. 색채만으로 된 상표의 기능성 여부는 다음의 세 가지 기준으로 판단한다. 제품 사용에 색채가 불가결한 경우의 실용적 기능성(utilitarian functionality), 색채가 단지 미적 효과를 주는 경우의 미적 기능성(aesthetic functionality), 색채가 제품에 일반적인 경우의 일반적 제품(generic products)의 기준이다.¹²⁾

Brunswick社 사건에서 모터보트엔진의 검은색은 실용적인 기능을 하진 않지만 엔진의 크기를 더 작게 보이게 하여 경쟁상의 이점이 있다고 판단했다. Orange Communications社 사건¹³⁾에서는 공중전화와 공중전화부스에 쓰이는 노란색과 주황색은 어떠한 조명에서도 다른 색보다 더 잘 보여서 기능적이라 했다. Sabert社 사건에서는 일회용 플라스틱 접시의 빛나는 은색(shiny silver look)과 일반 접시의 빛나는 금색(shiny gold look)은 기능적이어서 그러한 색채는 시장에서 경쟁하기 위해 필요하다고 판시했다.¹⁴⁾ 반면 Keystone Consolidated Industrial社 사건에서는 철조망울타리 꼭대기 부분의 빨간색은 비기능적이라고 판단했는데, 철조망울타리에 빨간색을 추가하는 것이 철조망의 효율을 증가시키는 작용을 하지 않는다고 보았다.¹⁵⁾

맺음말

Louboutin社는 지방법원의 결정에 항소하여 미국 제2순 회법원에 계류 중이다. YSL社 측은 식별력이 없고, 기능적이며, 미국 특허상표청(USPTO)을 기만하여 취득한 Louboutin社 상표는 취소되어야 한다고 주장하고 있다. Louboutin社가 빨간색의 구두 외장이 자사 구두만의 식별력 있는 요소임을 입증하지 못하면 상표등록이 취소될 전망이다.

패션산업에서 색채는 사업을 영위하고 경쟁하기 위한 필수요소이다. 특정 색채를 어느 기업이 독점적으로 사용할게 되면 다른 기업은 패션의 의도나 기능을 잘 표현할 수 없다. 패션산업에서는 이미 로고나 독특한 패턴의 반

복, 체크무늬 등이 식별력 있는 상표로 보호되고 있다. 만일 루부탱 구두의 외장이 물방울 모양이나 빨간색 줄무늬였다면 사정은 달랐을 것이다.

우리 상표법은 1995년 개정으로 색채가 상표의 구성요소로 결합할 수 있음을 처음 인정하였는데, 이는 색채를 문자, 도형 등 상표의 부수적 구성요소로만 인정하는 것이어서 WTO/TRIPs가 색채의 결합(combinations of colors)만으로 상표로 될 수 있다고 규정한 것과 달라 동일한 보호인지에 대한 혼란이 있었다. 이후 2007년 법 개정을 통해 단일 색채만으로 구성된 상표에 대해서도 등록이 가능하도록 했다.

특허청 상표심사기준¹⁶⁾은 색채 자체의 출원과 등록자격성에 관한 세부심사지침을 정하고 있다. 상표심사기준 제 8조 제16항 제2문은 출원된 상표가 지정상품의 이용과 용도(목적)에 불가결하거나 상품의 가격이나 품질에 영향을 주는 등의 기능성이 있다고 인정되는 경우에는 법 제7조 제1항 제13호를 적용하여 상표등록을 받을 수 없다고 기술하고 있다.

아직 우리나라는 단일 색채 관련 분쟁사례는 발견되지 않고 있지만 기업의 상표전략이 점점 강화되고 있어 향후 추이를 지켜보아야 할 것이다. 기업의 상표전략에서 단일 색채에 의한 상표가 기능성 요건에 해당되지 않도록 주의할 필요가 있다. 이번 루부탱 구두 사례는 특히 색채의 이용과 밀접한 관계가 있는 패션산업의 상표전략에 참고가 될 것이다. 2011. 11 |

11) 문삼섭, 제2판 상표법, 세창출판사, 2004, 95면.

12) 김원우, 색채 자체의 상표로서의 출원 및 등록자격성에 관한 비교법적 고찰, 창작과 권리, 2008년 겨울호(제53호), 48-49면.

13) In re Orange Communications, Inc., 41 U.S.P.Q.2d 1036(TTAB 1996).

14) Sabert Corp. v. Ullman Co., et al, 53 U.S.P.Q.2d 1597 (S.D.N.Y. 1999).

15) Keystone Consolidated Industrial, Inc. v. Midstates Distributing Co., 235 F. Supp.2d 901, 905-06 (C.D. Ill. 2002).

16) 상표심사기준 개정 2007. 7. 26, 특허청-예규 제40호.