

기술적 표장 및 사용에 의한 식별력에 관한 비교법적 연구

COMPARATIVE RESEARCH ON DESCRIPTIVE
MARKS AND ACQUIRED DISTINCTIVENESS



특허법원 IP HIGH COURT
국제지식재산권법연구센터
INTERNATIONAL IP LAW RESEARCH CENTER

기술적 표장 및 사용에 의한 식별력에 관한 비교법적 연구

COMPARATIVE RESEARCH ON DESCRIPTIVE
MARKS AND ACQUIRED DISTINCTIVENESS



특허법원 IP HIGH COURT
국제지식재산권법연구센터
INTERNATIONAL IP LAW RESEARCH CENTER

- 연 구 자 : 김용주 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 연구원)
- 연구책임자 : 한지윤 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 연구위원)
- 감 수 : 이해진 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 선임연구위원)
김기수 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 연구위원)
윤재필 (특허법원 국제지식재산권법연구센터 연구위원)
정태호 (경기대학교 사회과학대학 교수)

국제지식재산권법연구센터는 비교법적 연구 및 국내외 학술교류를 통해 특허소송에 대한 국제적 논의를 심도 있게 다루고 글로벌 지식재산권 법리 형성에 기여하고자 2017. 3. 설립된 특허법원 산하 전문연구기관입니다.

앞으로 이 연구보고서가 기술적 표장 및 사용에 의한 식별력에 관한 각국의 법리를 이해하고 우리나라에서의 제반 법리 형성을 위한 학문적·실무적 논의를 활성화하는 데에 널리 활용되기를 기대합니다.

목 차

국문요약	x
Abstract	xii

제1장 연구의 목적 및 방법	1
제1절 연구의 목적	2
제2절 연구의 범위와 방법	3
I. 연구의 범위	3
II. 연구의 방법	3

제2장 상표의 의의 및 등록요건	5
제1절 상표의 의의	6
제2절 상표등록의 요건	7
I. 상표등록의 객체적 요건	8
II. 자타상품의 식별력	9
1. 의의	9
2. 식별력이 없는 상표	11

제3장 기술적 표장	23
제1절 기술적 표장의 의의	24
제2절 기술적 표장의 해당요건	24
I. 미국	24
1. 관련 규정	24
가. 연방상표법	24
나. 상표심사기준	26
2. 판단요건	27
가. 기술적 표장과 암시적 표장과의 구별	29
나. 판단기준	31
다. 판단시점	35
3. 판단사례	37
가. 기술적 표장으로 판단한 사례	38
나. 암시적 표장으로 판단한 사례	44
4. 기술적 상표와 권리불요구제도	48

Contents

II. 유럽	50
1. 관련 규정	50
가. EU 상표지침 및 EU 상표규정	50
나. 제(b)호 및 제(c)호와의 관계	54
다. EUIPO 심사기준	55
2. 판단요건	57
가. 기술적 표장의 판단기준	57
나. 판단시점	60
3. 판결례	60
가. 식별력이 없다고 판단한 사례	60
나. 식별력이 있다고 판단한 사례	65
다. 기타	68
4. 단어의 조합에 따른 기술적 표장	69
III. 일본	70
1. 관련 규정	70
가. 상표법 조문	70
나. 상표심사기준	72
2. 판단요건	77
가. 상품 또는 서비스의 수요자 또는 거래자를 기준으로 판단	77
나. 보통으로 사용하는 방법	78
다. 생산 또는 판매되는 지역	78
3. 판결례	79
가. 기술적 표장에 해당한다고 본 판례	79
나. 기술적 표장에 해당하지 않는다고 본 판례	86
IV. 중국	91
1. 관련 규정	91
가. 상표법 조문	92
나. 심사기준	92
2. 판단요건	100
가. 상품의 품질·주원료·기능·용도·중량·수량과 기타 특성을 표시할 것	100
나. 해당 특성 ‘만’ 을 표시할 것	100
다. ‘직접적으로 표시’ 할 것	100

목 차

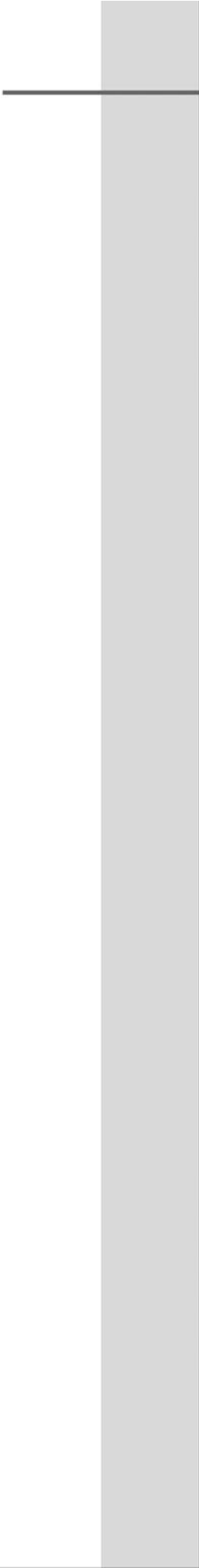
3. 판결례	101
가. 기술적 표장에 해당한다고 본 판례	101
나. 기술적 표장에 해당하지 않는다고 본 판례	105
제3절 우리나라의 해당요건	
I. 관련 규정	108
1. 의의	108
2. 상표법 제33조 제1항 제3호와 제90조 제1항 제2호와의 관계	109
II. 판단요건	111
1. 요건	111
가. 상품의 ‘성질’을 표시하는 표장	111
나. 해당 상품의 성질을 ‘직접적으로 표시’하는 표장일 것	118
다. 해당 상품의 성질을 ‘보통으로 사용하는 방법’으로 표시한 표장일 것	140
라. 해당 상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장 ‘만’으로 된 상표일 것	143
2. 기술적 표장 관련 판단 시 유의점	144
가. 전체적 관찰	144
나. 지정상품과의 관계 고려	144
다. 지정상품의 수요자인 일반 거래자나 일반 수요자 기준으로 판단	147
라. 결합상표와 기술적 표장	149
마. 입체상표와 기술적 표장	159
제4장 사용에 의한 식별력	163
제1절 의의	164
제2절 외국의 해당요건	165
I. 미국	165
1. 관련 규정	165
2. 2차적 의미(secondary meaning)의 취득	167
가. 2차적 의미의 의의	167
나. 입증자료를 제출할 것	168
다. 설문조사와 관련한 그 밖의 사항	171
라. 2차적 의미의 취득효과	183

Contents

3. 판결례	184
가. 사용에 의한 식별력 인정 사례	184
나. 사용에 의한 식별력 부정 사례	186
II. 유럽	193
1. 관련 규정	193
가. EU 상표지침 및 EU 상표규정	193
나. EUIPO 심사기준	195
2. 판단요건	195
가. 식별력 취득 요건	195
나. 식별력을 구비하더라도 상표등록이 거절되는 경우	201
3. 식별력 판단의 증거	203
가. 고려요소	203
나. 설문조사 관련 사항	204
4. 판결례	209
가. 사용에 의한 식별력 인정 사례	209
나. 사용에 의한 식별력 부정 사례	212
III. 일본	220
1. 관련 규정	220
가. 상표법	220
나. 심사기준	221
2. 판단요건	223
가. 사용기간	223
나. 판단시점	223
다. 식별력 판단 증거	223
3. 판결례	224
가. 사용에 의한 식별력 인정 사례	224
나. 사용에 의한 식별력 부정 사례	230
4. 설문조사 관련	236
가. 설문조사의 활용	236
나. 활용사례	236
IV. 중국	240
1. 관련 규정	240
가. 상표법	240
나. 심사기준	242

목 차

2. 판단요건	242
가. 관련 공중의 인식을 기준으로 판단	242
나. 실제 사용한 상품 또는 서비스에 한정	243
다. 판단시점	243
3. 설문조사의 활용	243
4. 판결례	244
가. 사용에 의한 식별력 인정 사례	244
나. 사용에 의한 식별력 부정 사례	250
제3절 우리나라의 해당요건	254
I. 관련 규정	254
II. 판단요건	256
1. 상표등록출원 전부터 상표를 사용하였을 것	256
2. ‘수요자간’에 그 상표가 ‘특정인의 상품에 관한 출처를 표시’ 하는 것으로 ‘식별할 수 있게’ 되어 있을 것	257
3. ‘실제로 사용한 상표를 사용한 상품에 출원’한 것일 것	258
III. 증명 등	259
1. 사용에 의한 식별력을 주장하는 자는 ‘입증자료를 제출’할 것	259
2. 설문조사의 활용	259
IV. 판결례	261
1. 사용에 의한 식별력 인정 사례	261
2. 사용에 의한 식별력 부정 사례	267
V. 그 밖의 관련 논점	272
1. 사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 대해서도 제90조 제1항 제2호에 따라 상표권의 효력이 미치지 않는 것인지의 문제	272
2. 부정경쟁방지법과의 관계	275
3. 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 경우	276
제5장 결론	279
참고문헌	286



국문요약

상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위해서 사용하는 표장이다. 이러한 상표는 등록요건을 갖추어야 하며, 심사를 거쳐 등록이 이루어진 후에 상표로서 권리가 발생한다. 상표로 등록할 경우 상표권의 존속기간은 설정등록이 있는 날로부터 10년이지만, 존속기간 갱신등록 신청에 의하여 10년씩 갱신할 수 있는 만큼 상표권의 보호는 장기간에 걸쳐 이루어질 수 있다. 따라서 어떠한 표장을 상표로서 등록할 경우 권리자에게 장기간의 보호를 부여한다는 점에서, 상표의 등록요건 판단은 중요한 의미를 갖는다. 이에 본 보고서에서는 상표의 부등록 사유 중 하나인 기술적 표장에 대해서 다루었으며, 예외적으로 등록 가능한 사유로 사용에 의한 식별력을 취득하는 것에 관하여 살펴보았다.

본 보고서에서는 해당 주제와 관련한 미국, 유럽, 일본, 중국 및 우리나라의 관련 법령 및 다양한 판결례를 살펴보았다. 법령과 관련하여 일본, 중국, 우리나라에서는 상표법에 기술적 표장의 의미에 대한 명확한 규정을 두고 있다. 국가별로 법문상 다소 차이가 있지만, 대체로 상품 또는 서비스의 특성을 표시하는 표지로 구성된 상표를 기술적 표장으로 보는 유사성을 확인할 수 있었다. 미국의 경우에는 상표법에 기술적 표장이 무엇인지에 대한 정의를 두고 있지 않으나 심사기준에서 기술적 표장의 구체적인 의미를 확인할 수 있었다. 아울러 유럽의 경우 기술적 표장의 구체적인 의미를 담고 있는 것 외에 좀 더 포괄적인 의미를 지닌 ‘식별력이 없는 상표’라는 항목을 별도로 규정하고 있다.

나라별로 사용에 의한 식별력을 지니는 경우 해당 표장을 상표로 등록할 수 있다는 규정을 두고 있음을 살펴보았다. 다만 국가별로 사용에 의한 식별력을 취득하는 요건이 조금씩 차이가 있었다. 미국의 경우에는 사용

에 의한 식별력에 해당하는 이차적 의미를 취득하는 데 5년이라는 시간적 조건을 요구하고 있다. 유럽의 경우 사용에 의한 식별력을 취득하여 EU 등록상표로 인정되기 위해서는 유럽연합 전 지역에서의 식별력을 요구한다는 점에서 국내에서의 요건에 비해 다소 엄격한 것으로 보인다. 이에 비해 우리나라의 경우 구 상표법에서 사용에 의한 식별력 요건과 관련해 현저하게 인식될 것을 요구하였으나, 해당 요건이 삭제되면서 식별력 취득이 과거보다 완화된 것으로 보인다. 이처럼 국가별로 사용에 의한 식별력을 인정하는 요건에 조금씩 차이가 있으며, 이러한 차이를 검토해보면 국내에서의 사용에 의한 식별력 인정과 관련해 참고할 만한 사례를 생각해볼 수 있을 것이다.

사용에 의한 식별력의 판단과 관련하여 미국에서는 설문조사가 다양한 기법으로 이루어지고 있다. 특히 설문조사 대상의 선정과 설문지 작성 등과 관련하여 국내에서도 참조할 만한 사례들이 많이 있다. 해당 사례들은 추후 국내 상표 소송에서도 참고할 수 있을 것으로 보인다.

상표출원 및 등록 수는 해를 거듭할수록 늘어나고 있고 이에 따른 상표 관련 분쟁도 확대되고 있다. 이에 기술적 표장의 해당 여부 및 사용에 의한 식별력 취득 여부에 대해서도 다투는 사례가 늘어날 것으로 생각된다. 국가별로 관련 법령 및 판결례를 검토, 정리한 본 보고서가 추후 관련 논의를 뒷받침할 수 있는 자료가 되었으면 한다.

주제어 : 상표, 기술적 표장, 사용에 의한 식별력, 설문조사, 미국, 유럽, 일본, 중국, 비교법

Abstract

A trademark is a mark used to distinguish one's own product from those of other's. A trademark must meet requirements to be registered, and rights as a trademark arise upon the completion of registration through examination. If a trademark is registered, the duration of the trademark is ten years from the date of registration. However, since the term of the trademark protection can be renewed for ten years by applying for a renewal of registration, the protection of trademark rights can be grated over a much longer period of time. Therefore, it is important to examine criteria for trademark registration because a registered trademark gives a long-term protection to the right holder. In this regard, this research paper deals with descriptive marks, which is one of the grounds for non-registerable trademarks, and acquired distinctiveness as an exceptional ground for registration.

This paper reviews the relevant legal statues and various precedents in the United States, Europe, Japan, China, and Korea on the subject. As for descriptive marks, Japan, China, and Korea have a clear definition of descriptive marks in their trademark laws. While there are some differences in the wording of the law by country, the general consensus in the three countries is that descriptive trademarks are trademarks consisting of signs indicating characteristics of a product or service. In the case of the United States, its trademark law, the Lanham Act, does not provide for a definition of descriptive marks, but the specific meaning of the descriptive marks could be found in examining criteria for trademarks. As for Europe, the European trademark includes general criteria stipulating "trade marks which are devoid of any distinctive character" in

Abstract

addition to descriptive mark.

Regarding acquired distinctiveness by use, it was examined that each country has a provision that states a mark can be registered as a trademark if it has enough distinctiveness by use. However, there were slight differences in the requirements for acquiring distinctiveness by use in each country. In the case of the United States, it takes five years to acquire a secondary meaning corresponding to distinctiveness by use. In the case of Europe, in order to be recognized as an EU trademark, distinctiveness must be recognized in all parts of the European Union. In this regard, the requirements in the EU seem to be stricter than those in Korea. In Korea, before amended, the Trademark Act required “remarkable” recognition in relation to the requirements for distinctiveness by use, but with the removal of the requirements through amendment of the law, the acquisition of distinctiveness seems to have eased compared to the past. Therefore, the requirements for distinctiveness vary slightly from country to country, and they can be considered as reference cases in relation to the recognition of distinctiveness in Korea.

Regarding the determination of acquired distinctiveness, surveys are conducted using various techniques in the United States. In particular, there are many cases that can be referred to in Korea in relation to the selection of survey targets and the preparation of questionnaires. So, it is worth referring to the cases in future trademark lawsuits in Korea.

The number of trademark applications and registrations is increasing

Abstract

over the years, and the number of trademark-related disputes are also increasing accordingly. Therefore, it is expected that there will be more and more cases of dispute over whether a mark is descriptive mark and whether a mark acquired distinctiveness. In this regard, I hope that this paper will serve as an opportunity to review relevant legal statues and precedents by country and back up relevant discussions in the future.

Key words : trademark, descriptive mark, acquired distinctiveness, survey,
United States, Europe, Japan, China, comparative law



Intellectual Property High Court of Korea
International IP Law Research Center

제1장

연구의 목적 및 방법

기술적 표장 및 사용에 의한
식별력에 관한 비교법적 연구

Comparative Research on
Descriptive Marks and
Acquired Distinctiveness

제1장

연구의 목적 및 방법

제1절 연구의 목적

상표법에서 지칭하는 상표란, 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위해서 사용하는 표장이다. 즉 상표는 기본적으로 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하는 데 그 의의를 둔다. 어떠한 상품이 식별력을 지님으로써 상표법상 보호를 받을 수 있을지는 거래사회에서 일반 수요자 및 거래자의 평균적 인식에 따라 달라진다. 그런데 이러한 평균적 인식의 정도는 시대의 흐름에 따라 변경되는 가치 기준을 반영할 필요가 있다.

기술적 표장과 관련하여 주변에서 볼 수 있는 표장의 상표 등록 여부가 분쟁으로 이어지는 경우가 있다. 가령, 대법원 2015후1911 판결에서는 ‘알바천국’이 기술적 표장에 해당하는지가 다투어졌는데 대법원은 지정서비스업과 관련하여 볼 때 ‘아르바이트를 하기에 좋은 곳’을 소개·알선하거나 이와 관련된 정보를 제공한다는 암시를 줄 수 있기는 하나, 이를 넘어서 일반 수요자에게 ‘아르바이트를 소개·알선하거나 이와 관련이 있는 정보를 제공하는 장소’ 등과 같이 지정서비스업의 성질을 직접적으로 표시하는 것으로 인식된다고 할 수 없다고 하면서 출원서비스표는 기술적 표장에 해당하지 않는다고 판시한 바 있다.

기술의 발전은 시대를 변화시킨다. 현재는 소위 4차 산업혁명의 시대이다. 시대가 빠르게 바뀌고 있으며, 이러한 시대상의 변화에 맞추어 상표법 또한 변화하는 시대적인 상황을 반영하여야 한다. 이에 본 보고서에서는 기술적 표장과 사용에 의한 식별력과 관련한 제반 논점을 검토하면서 최근 판결례를 중심으로 다양한 사례들을 검토한다. 이를 통

해 기술적 표장 및 사용에 의한 식별력 관련한 논점들에 대하여 가급적 일반화할 수 있는 기준을 제시하고자 한다.

제2절 연구의 범위와 방법

I • 연구의 범위

본 연구에서는 미국, 유럽, 일본, 중국 및 우리나라의 상표법상 기술적 표장과 사용에 의한 식별력에 관한 규정 및 판례를 검토하였다. 먼저 각국의 입법례를 소개하여 그 판단 요건을 살펴본 후, 각국의 판례를 통해 각국에서 판단요건에 해당하는 포섭 범위를 어떻게 설정하고 있는지 확인하였다. 국가별로 법적 요건은 동일하거나 유사한 경우가 있으나 실제로 각국에서 판례상 포섭되는 범주가 어떻게 다른지에 대해서 검토하였다. 이를 통해 해외에서 적용되는 형태와 비교하여 국내에서 기술적 표장과 사용에 의한 식별력을 판단할 때 보다 바람직한 방향이 있을지에 대한 고민을 담고자 하였다. 아울러 상표법상 해당 주제에 연계된 관련 논점들(가령, 사용에 의한 식별력 판단 시 상표의 인지도가 주지의 정도에 이르러야 하는지, 수요자의 인식에 관한 판단은 어떻게 이루어져야 하는지 등)을 검토하여 이를 통해 기술적 표장 및 사용에 의한 식별력과 관련하여 법 적용 시 고민될 수 있는 논점들을 가급적 다양하게 다루고자 하였다.

II • 연구의 방법

연구의 방법은 문헌조사를 기본으로 하였다. 각국의 법령 및 심사기준에 더해 판례를 검토하고 국내외 도서, 논문, 연구보고서, 그 외 연구기관에서의 동향분석 등을 참고하였다. 또한 2022년도에 특허법원에서 개최한 국제 특허법원 콘퍼런스에서 다루어진 기술적 표장 및 사용에 의한 식별력에 관한 내용을 참고하였다.



Intellectual Property High Court of Korea
International IP Law Research Center

제2장

상표의 의의 및 등록요건

기술적 표장 및 사용에 의한
식별력에 관한 비교법적 연구

Comparative Research on
Descriptive Marks and
Acquired Distinctiveness

제2장

상표의 의의 및 등록요건

제1절 상표의 의의

상표법 제1조는 “이 법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다”고 하고 있다. 이에 상표법은 상표사용자의 신용 유지와 수요자의 이익 보호를 궁극적인 목적으로 삼고 있고 이는 ‘상표 보호’라는 수단을 통해 달성된다.¹⁾

사회통념상 상표는 자타상품의 식별 표지로서 영업상 신용을 확보하려는 목적 하에 사용하는 일체의 것으로서 보통명칭, 관용표장, 성질표시 표장을 포괄한다.²⁾ 그런데 이러한 사회통념상의 상표를 모두 상표법으로 보호하기는 불가능하므로 일정 요건을 충족하는 상표에 한하여 상표법상 보호 대상으로서 상표의 개념으로 정의한다.³⁾ 상표법상 상표의 정의 규정은 1949. 11. 28. 법률 제71호로 제정된 상표법 제1조 제1항에서부터 여러 차례 개정되었다. 그런데 이러한 개정 과정에서도 ‘자기의 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호, 문자, 도형 또는 그 결합’을 상표로 보는 취지는 공통적으로 포함되었다.⁴⁾ 2007년에는 홀로그램, 동작, 색채만으로도 시각적으로 인식이 가능한 표장이면 상표등록이 가능하도록 법이 개정되었고(법률 제8190호, 2007. 1. 3., 일부 개정), 이후 2012년 한미 FTA 이후에는 냄새 및 소리 상표도 상표등록이 가능하게 되었다(법률 제11113호, 2011. 12. 2., 일부개정).

1) 정상조 외, 상표법 주해 I, 박영사(2018), 1.

2) 문삼섭, 상표법(2판), 세창출판사(2004), 45.

3) 문삼섭(주 2), 46.

4) 대법원 2012. 12. 20. 선고 2010후2339 판결.

이에 따라 현재 상표법상 보호되는 상표란, ‘자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장’을 말하며, 이러한 표장이란 ‘기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시’를 지칭한다.⁵⁾ 상표법은 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다. 이러한 상표법의 목적 가운데 ‘상표권자 보호’는 사익적 목적에, ‘국가산업발전기여’ 및 ‘수요자 보호’는 공익적 목적에 해당하므로 구체적인 사건과 관련하여 상표법을 해석·적용할 때 이러한 목적들 사이의 균형과 조화를 염두에 두어야 한다.⁶⁾

이와 같은 상표의 정의 및 기능을 종합하면 상표는 ① ‘표장’이어야 하고, ② ‘상품’에 ‘사용’되는 표장이어야 하며, ③ 상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자타상품의 식별의사로서 사용하는 표장이어야 한다.

제2절 상표등록의 요건

상표가 등록되어 상표법에 의한 독점배타적인 보호를 받기 위해서는 주체적인 요건으로서 상표등록을 받을 수 있는 자이어야 하고, 상표법에서 규정하는 상표의 정의 개념에 부합하여야 하며, 상표가 자타상품의 식별표지로서 구체적인 적격을 획득하여야 한다.⁷⁾

상표의 등록요건 중 주체적 요건이라 하면, 권리능력 및 행위능력을 지니고, 상표의 사용의사를 지녀야 함을 지칭한다. 여기서 민법상 권리능력이란 권리의 주체가 될 수 있는 추상적, 잠재적인 법률상 지위를 말한다. 또한 행위능력은 단독으로 유효한 법률행위를 할 수 있는 능력을 의미한다. 상표법에서는 특별히 정한 바가 없는 경우 민법의 규정을 기초로 하므로 상표등록을 받기 위해 원칙적으로 출원인은 상표법상의 권리능력과 행위

5) 상표법 제2조 제1항 제1호 및 제2호.

6) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무(4판), 박영사(2019), 715.

7) 문삼섭(주 2), 179.

능력을 갖추어야 한다. 아울러 상표를 사용하거나 사용하려는 상표의 사용의사를 지녀야 한다.

상표는 상표법 제2조 제1항 제2호의 상표에 해당하여야 한다(객체적 요건). 아울러 상표로 등록되기 위한 절차적 요건으로는 상표법에서 정한 절차와 방식에 따라 출원절차를 진행하여야 한다.⁸⁾ 즉, 일정한 자격을 갖춘 자가 서면으로 상품류의 구분에 따라 1류 이상의 상품을 지정하여 하나의 상표에 대하여 하나의 출원을 하면(상표법 제38조 제1항), 특허청은 심사를 거쳐 식별력이 있다고 판단된 경우에 독점배타적인 권리를 부여한다.

이하에서는 본 보고서의 주제가 기술적 표장 및 사용에 의한 식별력인 만큼 상표등록의 객체적 요건에 초점을 맞추어 기술한다.

I • 상표등록의 객체적 요건

상표로 등록되기 위해서는 상표법상 보호 가능한 상표에 해당하여야 한다. 상표법에서의 상표는 앞서 언급하였듯이 상표법 제2조 제1항 제1호의 규정에 따라 자타상품의 식별력을 갖는 표장을 말한다. 표장은 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시를 지칭한다. 따라서 상표에 해당하기 위해서는 ① 표장에 해당하여야 하고, ② 식별력이라는 요소가 필요하다.

표장의 경우 구 상표법에서는 출원된 상표가 소리, 냄새, 맛 등으로만 구성되어 있을 경우에는 이를 상표등록 거절이유 중 하나로 보았으나, 현재 규정에서는 소리나 냄새라 하더라도 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용된다면 표장으로 볼 수 있다. 상표법상의 상표 개념은 고정된 것이 아니며, 사회 경제의 거래 실정에 따라 변화되는 개념이기에 상표의 보호범위는 입법 정책적인 판단의 결과로 이해할 수 있다.⁹⁾ 2016년 개정 상표법은 표장에 대해서는 ‘소리, 냄새...등으로서’라고 하면서 열거적인 표현을 사용하여 그 대상을 확대하였다. 결국 상표법상 상표로 보호되기 위해서는 해당 표장이 식별력을 지니고

8) 윤선희, 상표법(6판), 법문사(2021), 204.

9) 윤선희(주 8), 21.

있는지가 중요한 판단기준이 된다고 볼 수 있다.

II · 자타상품의 식별력

1. 의의

상표란 자기의 상품과 타인의 상품을 ‘식별’하기 위해 사용하는 표장이다. 식별력의 유무에 대한 판단기준으로 대법원은 상표 자체가 갖는 고유한 식별력 외에도 상표의 사용기간, 사용방법, 사용 정도, 광고 선전의 노력이나 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용 등에 의하여 구체적·상대적으로 결정하여야 하며, 사회 통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 그 상표의 식별력이 없다고 판시한 바 있다.¹⁰⁾

결국 식별력의 정도에 따라 상표로 등록될 수 있는가는 이로써 자신의 상품과 타인의 상품이 얼마나 구별이 될 수 있는가에 달려있고, 이와 관련하여 일반적으로 표장의 일정한 범주 사이에 구분이 이루어진다.¹¹⁾

상표는 식별력의 정도에 따라 일반명칭표장(generic mark), 기술적 표장(descriptive mark), 암시적 표장(suggestive mark), 임의선택표장(arbitrary mark), 조어표장(coined mark, fanciful mark)으로 구분할 수 있다. 암시적 표장, 임의선택표장 및 조어표장의 경우에는 고유의 식별력에 의하여 상표등록을 받을 수 있으나, 일반명칭표장과 기술적 표장은 고유의 식별력이 인정되지 않으므로 상표등록을 받을 수 없다.¹²⁾

가. 일반명칭표장

일반명칭표장이란 지정상품의 보통명칭 또는 지정상품의 범주를 나타내는 표장을 말하며, 식별력이 없다.

10) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2013다15029 판결.

11) WIPO, Introduction to trademark law and practice(1993), 17.

12) 문삼섭(주 2), 185.

나. 기술적 표장

기술적 표장이란 상표가 그 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산 방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장을 지칭한다.¹³⁾ 기술적 표장은 상품의 특성 내지 품질내용을 기술할 목적으로 표시된 표장이다. 이러한 기술적 표장은 일반적으로 상품식별의 기능이 없고, 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않아 상표 등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다.¹⁴⁾ 기술적 표장에 대해서는 추후 장을 바꾸어 자세히 기술한다.

다. 암시적 표장

암시적 표장은 상품의 특성을 직접적으로 기술, 묘사하는 것이 아니라 ‘간접적, 암시적’으로 표현하는 표장이다. 암시적 표장은 기술적 표장과는 다르게 원칙적으로 식별력이 인정되어 상표등록을 받을 수 있다. 대법원은 어떤 상표가 상품의 품질, 원재료, 효능 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보이더라도 전체적인 상품의 구성으로 볼 때 일반 거래자나 수요자들이 상품의 단순한 품질, 원재료, 효능 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 기술적 상표에 해당하지 않는다고 하여 암시적 표장과 기술적 표장을 구별하고 있다.¹⁵⁾

현재 우리나라 실무는 표장이 성질표시로 ‘직감’되는지에 따라 기술적 표장인지 암시적 표장인지를 구별하고 있다. 그러나 어떠한 상표가 기술적 표장인지 암시적 표장인지는 상표로서 적합 여부의 경계선상에 있기에 그 차이를 구별하기는 쉽지 않다.¹⁶⁾

라. 임의선택표장

임의선택표장이란 표장이 가리키는 상품의 내용이나 특징을 전혀 기술하지 않도록 단

13) 상표법 제33조 제1항 제3호.

14) 문삼섭(주 2), 220.

15) 대법원 1989. 4. 24.자 89다카2988 결정.

16) 이종우, “사용에 의한 식별력 취득과 상표의 동일·유사여부”, 특허소송연구 5집, 특허법원(2010. 12.), 292.

어나 숫자, 철자 등을 임의로 선택하여 이루어진 표장을 지칭한다.¹⁷⁾

마. 조어표장

조어표장이란 만들어진 말인 조어로 된 표장이다. 표장 자체로서는 어떤 사전적 의미도 갖지 않는 표장이며, 여러 유형의 표장 중에서 가장 강한 식별력을 갖는 표장이다. 그러나 조어표장도 그것이 지정상품의 성질을 표시하는 것으로 직감될 수 있는 한 기술적 상표에 해당할 수 있으므로 조어표장이라는 이유만으로 반드시 그 상표가 식별력이 있다고 할 수는 없다.¹⁸⁾

2. 식별력이 없는 상표

가. 보통명칭상표

(1) 의의

상표법 제33조 제1항 제1호는 ‘그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’는 등록될 수 없음을 규정하고 있다. 본 호에서 규정하는 그 상품의 보통명칭이란 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 동종업자 및 일반 수요자 사이에 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등으로서 특정인의 업무에 관련된 상품이라고 인식되지 않는 것을 말한다.¹⁹⁾

(2) 관용표장과와의 관계

상표법 제33조 제1항 제1호의 보통명칭은 ‘명칭’이므로 문자로 표현되는 데 비해, 관용표장은 ‘상표’이므로 문자 이외의 기호, 도형, 입체적 형상 등 다른 형태로도 표현될 수 있다. 또한 보통명칭은 상품의 거래시장에서 동종업자 및 일반 수요자 사이에 특정 상품의 일반적인 명칭으로 인식되고 사용될 것을 요하지만, 관용표장은 동종업자 사이에서만 인식되고 사용되면 충분하다는 차이가 있다.²⁰⁾ 그러나 실무상으로는 이들 상표를 명확하게

17) 정상조 외(주) 1), 62.

18) 대법원 1994. 8. 26. 선고 93후1100 판결.

19) 대법원 2003. 8. 19. 선고 2002후321 판결.

구별하는 것이 용이하지 않기에 양자에 대한 규정을 중복하여 적용하는 경우가 많다.²¹⁾

아울러 어떠한 상표가 보통명칭 또는 관용상표에 해당하는지는 그 상표의 등록 여부결정시 또는 거절결정불복심판의 심결시를 기준으로 판단한다.²²⁾

(3) 판단사례

① 대법원 1977. 5. 10. 선고 76다1721 판결 (아스피린 사건)

대법원은 아스피린(ASPIRIN)은 아세틸살리실산과 동일한 약품 또는 그것을 주제로 한 해열 진통제 약품을 가리키는 보통명칭으로 쓰이므로, 원고의 등록상표인 ASPIRIN에 관한 상표권의 효력은 보통명칭인 아스피린(ASPIRIN)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 미치지 않으며 피고 회사가 사용하는 「아스포린」은 위 보통명칭인 「아스피린」을 중요한 구성자료로 하여 표시한 상표로서 아스피린을 변형시켜 표시한 정도가 특수한 자체나 모양을 사용한 도안으로 표시하는 등 다른 상품과 구별되는 특별현저성을 갖는 정도에는 이르지 못하였다면 등록상표라 하더라도 그것이 보통명칭이 된 때에는 기왕의 등록 여하에 불구하고 상품식별의 표준으로서 특별현저성이 없어진 것으로 그 상표권의 효력이 피고의 본건 상표 사용에 미칠 수 없다고 보았다.

② 대법원 1969. 3. 4. 선고 68후31 판결 (호도과자 사건)

대법원은 “호도” 또는 “호도과자”라는 칭호라든가 “호도”를 그린 원형은 과자류를 지정 상품으로 하는 한에서는 이미 그 전부터 동종업계에서는 널리 사용하였던 보통명사에 해당하고, 또 그와 같은 원형은 단순히 그 상품을 표시한 것으로서 동종업계에서 널리 사용된 관용표장에 해당한다고 보아야 하므로 이들은 상품을 식별하는 데 필요한 표준으로서의 특별현저성이 없다고 보았다.

③ 대법원 1977. 5. 10. 선고 76후32 판결 (정로환 사건)

대법원은 “정로환”은 냄새가 고약한 위장약의 명칭으로 널리 알려져서 정로환이라는

20) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 6), 749.

21) *Id.*

22) 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결.

명칭이 위장약으로서 보통 명사화 되었는데, 심판청구인이 출원한 상표는 정로로서 위 정로환과 대비할 때 알약임을 뜻하는 환이 있고 없는 차이가 있을 뿐 외관, 칭호 및 관념에 있어서 일반 거래자에게 동일한 것으로 인식되므로 특별현저성이 없다고 보았다.

④ 대법원 1996. 5. 14. 선고 95후1463 판결 (VASELINE 사건)

대법원은 “VASELINE”이 지정상품의 보통명칭이나 원재료를 표시한 표장만으로 된 상표 또는 관용상표에 해당한다고 판단하였다. 대법원은 국내 일반 수요자나 거래자들은 바세린을 일명 와세린이라고 호칭하며 손등이 트거나 피부가 건조하여 거칠어질 때 바르는 크림, 또는 그러한 화장품이나 약품의 원료로 널리 인식하여 왔으므로 상표 “VASELINE”을 그 지정상품 중 콜드 크림, 클린싱 크림, 베니싱 크림, 약용 크림 등에 사용할 경우 이는 그 지정상품의 보통명칭이나 원재료를 표시한 표장만으로 된 상표, 또는 관용상표에 해당한다고 보았다.

⑤ 특허법원 1999. 7. 8. 선고 99허208 판결 (초코파이 사건, 확정)

특허법원은 ‘건과자’로 하는 등록상표 “도형+롯데 초코파이”와 지정상품을 ‘초코파이’로 하는 인용상표 “오리온 초코파이”에 있어서 ‘초코파이’는 식별력이 없고 요부는 ‘롯데’와 ‘오리온’이므로, 양 상표는 서로 유사하지 않아 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 보았다.

나. 관용상표

(1) 의의

상표법 제33조 제1항 제2호는 ‘그 상품에 대하여 관용하는 상표’는 등록될 수 없다고 규정하고 있다. 관용표장은 처음에는 특정인의 상표였던 것이 주지·저명한 상표가 되었다가 상표권자가 상표관리를 허술하게 함으로써 동종업자들 사이에 자유롭고 관용적으로 사용하게 된 상표를 말한다.²³⁾

23) 윤선희(주 8), 216.

(2) 판단사례

① 대법원 1985. 1. 22. 선고 83후14 판결 (NAPOLEON 사건)

대법원은 지정상품인 꼬냑에 있어서 ‘나포레온’이라는 용어는 관용되는 표장이라고 판단하였다.

② 대법원 1987. 2. 10. 선고 83후100 판결 (메리 사건)

대법원은 등록상표 ‘모시메리 MOSIMERI’는 형식상으로는 ‘모시’와 ‘메리’라는 문자의 결합으로 구성된 조어로 보이나, 결합된 상태에서의 호칭이나 구성이 전혀 분리할 수 없을 정도로 융합된 것이라고 보기 어렵고, 섬유제품에서 ‘메리’라는 문자는 소비자들에게 ‘메리야스’라고 하는 말의 약칭 이외 다른 뜻이 있다고 인식되기 어려우므로 ‘메리’라는 문자는 거의 존재가치가 없는 상태로 관찰된다는 이유로, 등록상표 ‘모시메리’의 식별력을 인정하지 않았다.

③ 대법원 1990. 12. 21. 선고 90후38 판결 (새우깡 사건)

대법원은 등록상표 ‘새우깡’을 장기간의 사용에 의한 특별현저성이 형성된 상표라고 보았다. 문자의 결합으로 이루어진 상표에 관한 특별현저성의 판단은 상표구성을 분리 판단할 것이 아니라 전체적으로 관찰하여야 할 것인바, 이 사건 등록상표 “새우깡”의 구성 요소 중 “새우”는 지정상품의 원재료 표시이어서 구 상표법 제8조 제1항 제3호²⁴⁾의 규정에 해당되고 “깡”은 지정상품이 과자류인 경우에는 관용화된 표장이지만 “새우깡” 자체가 관용표장이라고 할 수 없으며, “새우깡”에 대한 선전, 광고 사실과 1973년 이래 현재까지 이 사건 등록상표가 계속 사용되어 온 사실에 비추어 이 사건 등록상표가 수요자 간에 널리 인식되었고, 또한 현실적으로도 우리의 주위에서 이 사건 등록상표가 피심판청구인의 상표인지 쉽게 알 수 있을 정도로 널리 알려져 있는 것이 거래실정이라면, 이 사건 등록상표는 그 전체를 하나의 상표로 보는 것이 타당하다고 판단하였다.

24) 구 상표법 제8조 제1항 제3호는 현행 상표법 제33조 제1항 제3호에 대응되며, 이하 판결에서 구법이 적용된 부분은 구법을 그대로 표기하기로 한다.

다. 성질표시표장(기술적 표장)

상표법 제33조 제1항 제3호는 ‘그 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’는 등록될 수 없다고 규정하고 있다. 이처럼 상품의 성질을 직접적으로 기술하는 것을 내용으로 하는 표장을 성질표시 표장 또는 기술적 표장이라고 한다.²⁵⁾

상표법 제33조 제1항 제1호에서는 ‘보통명칭’을 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장’으로 규정하고 있고, 제3호에서는 ‘산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기’를 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장’으로 규정하고 있다. 상표법 제33조 제1항 제1호 및 제3호를 문언상으로 보면 방법의 측면에서 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이라는 점은 동일하다. 보통명칭의 경우 등록받을 수 없는 상표로 규정한 것은, 불특정 다수인이 특정 상품에 대해서 자유롭게 사용하는 것이어서 본질적으로 자타상품의 식별력이 없을 뿐 아니라, 이를 특정인에게 독점하게 하는 것은 부당하기 때문이다.²⁶⁾ 그러나 제3호에서 기술적 표장을 등록받을 수 없는 상표로 규정한 것은 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 타인의 동종 상품과의 관계에서 출처의 식별이 어렵다는 점 때문이다.²⁷⁾ 즉 제3호의 경우는 출처식별이라는 좀 더 특수한 목적이 가미되었다는 점에 차이가 있다.

또한 상표법 제33조 제1항 제1호의 보통명칭은 ‘명칭’이므로 문자로 표현되는 데 비해, 관용표장은 ‘상표’이므로 문자 이외의 기호, 도형, 입체적 형상 등 다른 형태로도 표현될 수 있는 점을 고려한다면, 기술적 표장도 문자 이외에 다른 형태로 표현될 수 있다고 보아야 할 것이다. 그러나 보통명칭이나 기술적 표장 또한 이 점에서 실무상 구별이 쉽지 않을 것으로 보인다. 기술적 표장에 대해서는 제2절에서 관련 내용을 자세히 기술한다.

25) 문삼섭(주 2), 220.

26) 대법원 2003. 1. 24. 선고 2002다6876 판결.

27) 대법원 1992. 6. 23. 선고 92후124 판결.

라. 현저한 지리적 명칭

상표법 제33조 제1항 제4호는 ‘현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표’는 등록될 수 없다고 규정하고 있다. 본 조항은 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도·만’으로 된 상표에 적용된다. 따라서 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 경우, 그러한 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 위 법 조항의 적용이 배제된다.²⁸⁾ 현저한 지리적 명칭인지의 판단은 일반 수요자 또는 거래사회에서 널리 인식될 수 있는 정도가 기준이 된다.²⁹⁾

① 대법원 1999. 4. 23. 선고 97도322 판결 (종로학원 사건)

원심은 이 사건 서비스표인 ‘종로학원’에서 ‘학원’은 그 사용서비스업인 학원경영업의 보통명칭 또는 내용을 나타내는 것에 불과하여 식별력이 없음은 물론 서비스표의 부기적 표시에 지나지 아니하고, ‘종로’는 서울특별시 구 중의 하나인 종로구의 명칭이고 ‘서울의 종각이 있는 큰 거리’를 뜻하는 것이므로, 위 ‘종로학원’은 전체적으로 현저한 지리적 명칭만으로 된 서비스표이어서 결국 이는 상표법 제6조 제1항 제4호³⁰⁾에 의하여 보호받지 못하므로, 해당 상표는 부정경쟁방지법에 의하여 보호될 수 없다는 이유로 이와 유사한 ‘천안종로학원’이란 명칭으로 입시학원을 운영한 피고인의 행위는 부정경쟁행위가 아니라고 하여 피고인에 대하여 무죄를 선고하였다.

그러나 대법원은 비록 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표나 서비스표이어서 상표법상 보호받지 못한다고 하더라도 그것이 오랫동안 사용됨으로써 거래자나 일반 수요자들이 어떤 특정인의 영업을 표시하는 것으로 널리 알려져 인식하게 된 경우에는 부정경쟁방지법이 보호하는 영업표지에 해당하고, 두 영업자의 시설이나 활동 사이에 영업상, 조직상, 재정상 또는 계약상 어떤 관계가 있는 것으로 오인될 경우에도 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 부정경쟁행위에 해당한다고 보았다.

28) 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결, 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 판결.

29) 특허법원 2003. 12. 19. 선고 2003허3471 판결, 특허법원 1998. 7. 9. 선고 98허1402 판결.

30) 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 현행 상표법 제33조 제1항 제4호에 대응되며 이하 같다.

② 대법원 2000. 6. 23. 선고 98후1457 판결 (장충동왕족발 사건)

대법원은 ‘장충동’은 서울 중구에 속하는 동(洞)의 이름으로서 각종 운동경기 등 여러 행사가 개최됨으로 인하여 텔레비전을 비롯한 각종 신문방송매체 등을 통하여 전국적으로 알려져 있는 ‘장충체육관’이 위치하고 있는 등으로 일반 수요자나 거래자들에게 널리 알려져 있으므로, ‘장충동’은 현저한 지리적 명칭에 해당하여 자타서비스업의 식별력이 없다고 보았다.

③ 대법원 2010. 6. 24. 선고 2009후3916 판결 (천진함흥냉면 사건)

대법원은 출원서비스표 “**천진함흥냉면**”에서는 ‘천진’이 ‘함흥냉면’과 함께 표기되어 있고, ‘함흥냉면’은 이미 그 자체로 냉면의 한 종류를 가리키는 관용표장으로 되었는데, 일반적으로 음식 이름을 포함하는 표장에서는 지역 명칭을 함께 표기하는 경우가 흔히 있으므로 비록 중국의 지명을 한글로 표기할 때 원칙적으로 중국어 표기법에 따르도록 되어 있는 외래어표기법에 의하면 ‘天津’을 중국식 발음인 ‘텐진’으로 표기한다 하더라도, 한자 문화권인 우리의 언어 관습상 위 출원서비스표의 ‘천진’ 부분은 일반 수요자나 거래자들에게 현저한 지리적 명칭인 중국의 도시명 ‘天津’의 한글 표기로 직감될 수 있다고 보았다. 또한, 대법원은 ‘함흥냉면’ 부분은 위 출원서비스표의 지정서비스업과 관련하여 볼 때 식별력이 없고, ‘천진’과의 결합에 의하여 새로운 관념을 낳는다거나 전혀 다른 새로운 조어가 되었다고 할 수도 없다고 보았다.

④ 대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결 (사리원면옥 사건)

대법원은 갑이 등록서비스표 “**사리원면옥**”의 서비스표권자 을을 상대로 등록서비스표 중 ‘사리원’ 부분이 북한 지역에 위치한 도시의 명칭으로서 전국적으로 알려졌다는 등의 이유로 등록서비스표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제4호의 현저한 지리적 명칭만으로 된 서비스표에 해당한다며 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구한 사안에서, 사리원이 조선 시대부터 유서 깊은 곳으로 널리 알려져 있었을 뿐만 아니라, 일제 강점기를 거쳐 그 후에도 여전히 북한의 대표적인 도시 중 하나로 알려져 있는 사정에 비추어 보면, 등록서비스표 중 ‘사리원’ 부

본은 등록서비스표의 등록결정일인 1996. 6. 26. 당시를 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭이라고 볼 여지가 있음에도, 이와 달리 본 원심판결에 법리를 오해한 잘못이 있다고 보았다.

마. 흔히 있는 성 또는 명칭

상표법 제33조 제1항 제5호는 ‘흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’는 등록될 수 없다고 규정하고 있다. 본 호에서 규정하는 ‘흔히 있는 성 또는 명칭’은 현실적으로 다수가 존재하거나 관념상으로 다수가 존재하는 것으로 인식되고 있는 자연인의 성 또는 법인, 단체, 상호임을 표시하는 명칭 등을 말한다.³¹⁾

① 대법원 1994. 7. 29. 선고 94후333 판결 (Johnson 사건)

대법원은 우리나라에서 “Johnson”이 흔히 있는 성으로서 식별력이 없다고 할 수 없다고 판시하였다.

② 대법원 1992. 5. 22. 선고 91후1885 판결 (BEST COMPANY 사건)

대법원은 본원상표의 문자부분 중 “COMPANY”는 “회사, 상회”의 뜻이 있어 현실적으로 거래사회에서 흔히 사용되는 법인이나 단체의 명칭에 해당하고 여기에 “BEST”라는 기술적 단어가 결합되었다고 하여 특별현저성이 있는 것도 아니며, 본원상표의 도형부분도 본원상표에서의 위치, 크기 등 구성 전체에서 차지하는 비중으로 보아 부수적, 보조적인 데 불과하므로 이로 인하여 본원상표의 식별력이 생긴다고 할 수도 없다고 보았다.

바. 간단하고 흔히 있는 표장

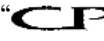
상표법 제33조 제1항 제6호는 ‘간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표’는 등록될 수 없다고 규정하고 있다. 본 호는 간단하고 흔한 표장만으로 구성된 상표에 한하여 적용되므로, 간단하고 흔한 표장이 다른 식별력 있는 표장과 결합하여 상표 전체로써 식별력이

31) 윤선희(주 8), 235.

인정되는 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.³²⁾

① 대법원 2003. 5. 27. 선고 2002후291 판결 (사건)

원심은, 이 사건 출원상표는 영어 알파벳 두 글자가 가지는 것 이상의 식별력이 있지 않아 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표에 해당하고, 영문자 ‘CP’로 직감되는 이 사건 출원상표가 등록되는 경우에는 제한된 숫자의 영문 알파벳 두 글자의 단순조합 중의 하나에 대한 독점권을 부여하는 결과가 되고, 이는 일반 거래계에서 자유로운 사용을 원하는 글자 조합의 사용을 금지하는 결과가 되어 공익에도 반한다는 이유로 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제6호³³⁾에 해당하는 상표로서 그 등록이 거절되어야 한다는 취지로 판단하였다.

그러나 대법원은 알파벳 두 글자를 결합한 상표는 그 구성이 특별히 사람의 주의를 끌 정도이거나 새로운 관념이 형성되는 경우에는 그 상표를 구성하는 문자를 직감할 수 있다고 하더라도 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표에 해당한다고 할 수 없는 것인바, “”와 같이 구성된 이 사건 출원상표는 그 표장이 ‘C’와 ‘P’를 가로로 붙여 놓은 것으로 인식될 수도 있기는 하지만, 위 표장은 글자의 크기를 동일하게 하고 글자 사이에는 일정한 간격을 두는 알파벳의 일반적인 표기방법과 달리, 왼쪽의 곡선을 강조하기 위하여 ‘C’자의 폭을 ‘P’자보다 훨씬 넓게 표현하고 있으며, 오른쪽의 ‘P’는 세로선과 곡선부의 끝이 떨어지도록 하고 그 부위에 따라 선의 굵기를 달리하는 등으로 구성되어 있기 때문에 그 표장의 외관상 크기가 서로 다른 반원을 세로로 된 직선으로 연결한 추상적인 도안으로 여겨질 정도이므로 위 표장은 그 구성 자체가 거래상 자타상품의 식별력이 있는 것이라고 할 것이라고 판시하였다.

② 대법원 2007. 3. 16. 선고 2006후3632 판결 (사건)

대법원은 출원상표의 표장은 흔히 볼 수 있는 마름모 또는 다이아몬드 도형과 비교하여 다소 옆으로 누운 모양이기는 하나, 마름모 또는 다이아몬드 도형의 기본 형태를 유지하

32) 윤선희(주) 8), 237.

33) 구 상표법 제6조 제1항 제6호는 현행 상표법 제33조 제1항 제6호에 대응된다.

고 있고, 그 띠의 폭 또한 넓기는 하지만 같은 폭의 띠를 일정한 형태로 연결한 흔히 볼 수 있는 것이어서, 이러한 도안화의 정도만으로는 출원상표의 표장이 일반 수요자나 거래자에게 마름모 또는 다이아몬드 도형이 가지는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다고 보기 어려우며, 이는 마름모 또는 다이아몬드 도형을 그 크기를 달리 하여 이중으로 배치하였다 하여 달리 볼 수 있는 것도 아니라는 이유로 출원상표의 표장은 간단하고 흔히 있는 표장만으로 이루어졌다고 판시하였다.

사. 기타 식별력이 없는 상표

(1) 의의

상표법 제33조 제1항 제7호는 ‘제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’는 등록될 수 없다고 규정하고 있다. 제1호에서 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미의 ‘보충적’ 규정이고, 어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래 사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 결정하여야 한다.³⁴⁾ 본 호에 대해서는 일반적으로 쓰이는 구호, 표어, 인사말이나 인칭대명사 또는 유행어로 표시한 표장이나 사람, 동식물, 자연물 또는 문화재를 사진, 인쇄 또는 복사하는 등의 형태로 구성된 표장으로 외관상 식별이 곤란한 것 등이 모두 본 호에 해당된다.³⁵⁾

(2) 판단사례

① 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3301 (우리은행 사건)

대법원은 등록서비스표(등록번호 제56341호)는 한글 ‘우리’와 ‘은행’이 결합된 서비스표인바, ‘우리’는 ‘말하는 이가 자기와 듣는 이, 또는 자기와 듣는 이를 포함한 여러 사람을 가리키는 일인칭 대명사’, ‘말하는 이가 자기보다 높지 아니한 사람을 상대하여 자기를

34) 특허법원 2000. 10. 20. 선고 2000허5193 판결.

35) 윤선희(주 8), 240.

포함한 여러 사람을 가리키는 일인칭 대명사’, ‘말하는 이가 자기보다 높지 아니한 사람을 상대하여 어떤 대상이 자기와 친밀한 관계임을 나타낼 때 쓰는 말’ 등으로 누구나 흔히 사용하는 말이어서 표장으로서의 식별력을 인정하기 어렵고, ‘은행’은 그 지정서비스업의 표시이어서 식별력이 없으며, 그 결합에 의하여 ‘우리’와 ‘은행’이 결합한 것 이상의 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니라고 보았다.

② 대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결 (SUPER 8 사건)

대법원은 “호텔업(Hotels), 모텔업(Motels), 레스토랑업(Restaurants), 관광숙박업(Tourist homes)” 등을 지정서비스업으로 한 출원서비스표 “**SUPER 8**”은 영문자 ‘SUPER’와 아라비아 숫자 ‘8’이 한 칸 띄어 결합한 형태로 구성되어 있는데, 그 중 ‘SUPER’ 부분은 ‘최고급의, 특등품의’ 등의 뜻을 가진 영어 단어로서 지정서비스업과의 관계에서 그 우수성을 나타내는 것으로 직감되므로 지정서비스업의 품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하여 식별력이 없고, ‘8’ 부분은 아라비아 숫자 한 글자에 불과하여 간단하고 흔히 있는 표장으로서 식별력이 없으며, 또한 이들 각 부분의 결합에 의하여 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니라고 보았다.

③ 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 (몬테소리 사건)

대법원은 ‘몬테소리’ 및 ‘MONTESSORI’라는 단어가 유아교육 관련 업계 종사자 및 거래자는 물론 일반 수요자들 사이에서도 특정 유아교육법 이론 내지 그 이론을 적용한 학습교재·교구를 지칭하는 것으로 널리 인식·사용되고 있음을 알 수 있고, 특별히 도안화되지 아니한 한글 “**몬테소리**”로만 구성된 등록서비스표는 지정서비스업과 관련하여 자타 서비스업의 출처표시로서 식별력이 있다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 않다고 보았다.

④ 대법원 2014. 2. 27. 선고 2013후2330 판결 (이브자리 사건)

대법원은 출원서비스표 중 한글 부분 ‘이브자리’는 일반 수요자들에게 사람이 잠잘 때

쓰는 이불과 요를 가리키는 ‘이부자리’로 인식되고, 영문자 부분 ‘**EVEZARY**’도 우리나라의 영어보급 수준과 함께 그 우측 하단에 한글 ‘이브자리’가 기재되어 있는 점에 비추어 볼 때, 일반 수요자들은 이를 ‘이브자리’로 발음하여 역시 사람이 잠잘 때 쓰는 ‘이부자리’로 인식할 것이므로, 출원서비스표 중 해당 부분은 지정서비스업에 관하여 그 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하여 식별력이 없고, 그 외 연두색 물결무늬 형태의 도형 부분은 단순히 문자 부분을 장식하는 부수적 또는 보조적인 것에 불과하며, 이들 부분의 결합으로 인하여 새로운 식별력이 생긴다고 볼 수도 없다고 판시하였다.

⑤ 대법원 2014. 9. 4. 선고 2014후1020 판결 (HAIR SPA사건)

대법원은 ‘HAIR SPA’와 같이 구성된 이 사건 등록상표가 그 등록 결정일인 2012. 6. 22.을 기준으로 볼 때 ‘메이크업 화장품, 모발염색제, 바디로션, 미용비누’ 등은 상표법 제6조 제1항 제7호³⁶⁾의 ‘수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’에 해당한다고 보았다.

36) 구 상표법 제6조 제1항 제7호는 현행 상표법 제33조 제1항 제7호에 대응된다.



Intellectual Property High Court of Korea
International IP Law Research Center

제3장

기술적 표장

기술적 표장 및 사용에 의한
식별력에 관한 비교법적 연구

Comparative Research on
Descriptive Marks and
Acquired Distinctiveness

제3장

기술적 표장

제1절 기술적 표장의 의의

상표법 제33조 제1항 제3호는 그 상품의 산지(產地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 기술적 표장만으로 구성된 상표는 상표등록을 받을 수 없으며, 설사 등록이 되더라도 그 효력이 제한된다. 기술적 표장은 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이기에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청 및 이와 같은 상표는 일반적으로 타인의 동종 상품과의 관계에서 출처의 식별이 어렵다는 점에 의의가 있다.³⁷⁾

제2절 기술적 표장의 해당요건

I • 미국

1. 관련 규정

가. 연방상표법

미국에서는 상표보호와 관련해 연방상표법(Lanham Act, 15 U.S.C. 1051-1127)이 적용되는 연방법과, 각 주의 제정법 내지 커먼로(Common Law)에 의한 이원적 체계를

37) 윤선희(주 8), 221.

취하고 있다.³⁸⁾ 상표법의 경우에는 연방상표법과 주 법이 공존하며 주 상표법은 연방상표법에 반하지 않는 범위에서 효력을 지니나 실제로는 미국에서 사용되는 대부분의 상표는 연방상표법의 적용을 받는다고 할 수 있다.³⁹⁾

연방상표법상 좁은 의미의 상표는, ‘자기의 상품을 확인하고, 자기의 상품을 타인에 의해 제조되거나 판매되는 상품과 식별하며, 상품의 출처가 알려지지 않았더라도 상품의 출처를 표시하기 위하여 어느 한 특정인에 의해 사용되거나 또는 상표를 상업적으로 사용하고자 하는 진정한 의사를 가지고 연방상표법상의 상표등록부에 등록하기 위하여 출원한 모든 문자, 명칭, 심볼, 고안 또는 이들의 결합’을 말한다.⁴⁰⁾ 상표의 ‘상거래상의 사용 (use in commerce)’이라 함은, 정상적인 상거래 과정에서 표장을 성실하게 사용하는 것을 의미하며 단지 표장에 대한 권리를 보유하기 위하여 행하여지는 것은 아니다.⁴¹⁾

연방상표법 제45조42)43)

“상표”라 함은 문자, 명칭, 심볼, 고안 또는 그들의 결합이며, 아래의 조건에 해당하는 것을 말한다.

- (1) 특정인이 사용하는 것
- (2) 특정인이 상거래에 사용하고자 하는 진정한 의도를 가지고 있고 동 법에서 규정하는 주등록부에 등록출원을 하는 것으로,
타인이 제조 또는 판매하는 상품으로부터 자신의 상품을 식별 및 구별하고 상품의

38) 최유진, “미국의 상표법(Trademark Law) 개요 상표등록 절차를 중심으로 -”, 최신외국법제정보, 한국법제연구원(2012. 6), 5.

39) 최유진(주 38), 6.

40) 문삼섭, 미국상표법, 세창출판사(2019), 69-70.

41) 연방상표법 제45조.

“상거래상의 사용”이라 함은 영업의 정상적인 과정에서 표장을 성실하게 사용하는 것을 의미하며, 단지 표장에 대한 권리를 보유하기 위하여 행하여지는 것은 아니다.

동 법에 있어서, 표장은 다음 각 호의 하나에 관하여 상거래상 사용되는 것으로 본다.

- (1) 상품에 사용되는 경우 (A) 어떠한 방법에 의하던 상품, 상품의 용기, 그에 관련된 표지, 태그 또는 라벨이나 상품의 성질상 그 부착이 불가능한 경우에는 그 상품 또는 판매와 관련된 문서에 부착되는 경우, 및 (B) 상품이 판매되거나 상거래를 위하여 이송되는 경우
- (2) 서비스에 사용되는 경우, 서비스의 판매 또는 광고에 사용되거나 전시되고 해당 서비스가 상거래상 제공되는 경우, 또는 하나 이상의 주, 미국 또는 외국에서 제공되고 그 서비스를 제공하는 자가 그 서비스에 관련된 상거래에 종사하는 경우

출처를 나타내기 위한 것을 의미하며, 상품의 출처가 알려지지 않은 경우에도 이에 해당한다.

기술적 표장에 대해서도 연방상표법에서는 기술적 상표에 해당할 경우 상표등록이 거절된다고 규정하고 있다.⁴⁴⁾ 이에 따라 기술적 표장은 주등록부에 등록될 수 없으며, 당해 표장의 사용자는 권리를 행사할 수 없다.⁴⁵⁾ 기술적 표장을 보호하지 않는 이유는 ① 상표권자가 특정 상품의 판매 경쟁을 금지하지 못하도록 하고, ② 공중이 상표에 포함된 언어 표현을 자유롭게 사용할 수 있도록 하여 등록권자가 상품 광고 또는 설명을 위해 상표를 사용하는 타인에 대하여 반복적으로 침해 소송을 제기할 가능성을 방지하기 위함이다.

나. 상표심사기준

미국상표심사기준(The Trademark Manual of Examining Procedure, TMEP)에서도 기술적 상표와 관련해 기술하고 있다.⁴⁶⁾ 상표가 상품이나 서비스의 품질, 특징, 기능

42) 한국지식재산연구원 > 미국 > 법령 > 상표법 해석.

<https://www.kiip.re.kr/law/list.do?bd_gb=statute&bd_cd=1&bd_item=0>

43) 상표의 정의 관련 원문은 다음과 같다.

15 U.S.C. § 1127

The term 'trademark' includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof -

(1) used by a person, or

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applied to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source is unknown.

44) 15 U.S.C. § 1052.

[Trademarks registrable on principal register; concurrent registration]

"No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it-

(e) Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them..."

45) 15 U.S.C. § 1052(e)(1).

46) TMEP § 1209.01(b)("A mark is considered merely descriptive if it describes an ingredient,

또는 특성에 대한 인식을 즉시 전달하는 경우에는 단순히 기술적인 것으로 간주된다.

미국상표심사기준 § 1209.01(b)

상표가 특정 상품 또는 서비스의 성분, 품질, 특성, 기능, 특징, 목적 또는 사용을 설명하는 경우 단순히 기술적인 것으로 간주된다.

상표가 상품이나 서비스의 품질, 특징, 기능 또는 특성에 대한 인식을 즉시 전달하는 경우에는 단순히 기술적인 것으로 간주된다.

가령 연방순회항소법원은 ‘ASPIRINA’라는 단어가 기술적인지와 관련하여 실질적 증거에 의하여 검토하면서, 해당 표장이 사용되는 상품이나 서비스의 품질, 특성, 효과, 성격에 대한 인식을 즉각적으로 전달한다면 기술적 표장에 해당한다고 하였다.⁴⁷⁾

2. 판단요건

상표는 자연적인 의미 내지 기술적 성격으로 인해 직접적으로 정보를 전달하며, 간접적으로는 구매자가 표장이 부착된 상품을 상표와 관련된 정보와 연계함으로써 정보를 전달한다.⁴⁸⁾ 가령, ‘송아지고기 & 버섯(Prego Plus Veal & Mushroom)’은 스파게티 소스의 재료에 대한 직접적인 정보를 제공하는 반면, ‘코닥(Kodak)’은 자연적인 의미를 지니지 않는 조어(coined word)이기 때문에 상표가 부착된 카메라에 대한 직접적인 정보를 제공하지 않는다.⁴⁹⁾

암시적 표장은 ‘본질적인 식별력’을 지니므로 등록될 수 있다. 암시적 표장은 해당 상품이나 서비스에 사용되었을 때 그 성질을 추측하기 위해서 상상력, 생각, 인식을 요하는 표장이다.⁵⁰⁾ 따라서 암시적 표장은 상품이나 서비스에 대해 즉시 알려주는 기술적 표장

quality, characteristic, function, feature, purpose, or use of the specified goods or services.”).

47) In re Bayer Aktiengesellschaft, 488 F.3d 960, 963-964 (Fed. Cir. 2007).

48) Suman Naresh, “Incontestability and rights in descriptive trademarks”, 53 U. Chi. L. Rev. 953, 959(1986).

49) *Id.*

50) TMEP § 1209.01(a); 관련 사례로는 In re NC Lottery, 866 F.3d 1363, 1367, 123 U.S.P.Q. 2d

과 다르다.⁵¹⁾ Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.의 연방항소법원에서 제시한 고전적인 공식에 따라 법원은 상표를 다섯 가지 범주로 자주 분류한다.⁵²⁾ 일반적으로 이러한 상표 범주는 식별력의 정도에 따라 ① 일반명칭표장(generic mark), ② 기술적 표장(descriptive mark), ③ 암시적 표장(suggestive mark), ④ 임의선택표장(arbitrary mark), ⑤ 조어(창작)표장(coined mark, fanciful mark)으로 분류한다. 그러나 해당 범주별 경계선이 항상 명확한 것은 아닌데, 이는 용어가 사용되는 시기에 따라 하나의 범주에서 다른 범주로 이동이 이루어질 수 있기 때문이다. 아울러 하나의 상품에 대해서도 용도가 다를 수 있기에 용어의 사용이 달라질 수 있다.

Abercrombie 공식에 따른 분류 중, ‘③ 암시적 표장(suggestive mark), ④ 임의적표장(arbitrary mark), ⑤ 창작표장(fanciful mark)’에 해당하는 범주에 대해서는 처음부터 상표로서 보호가 추정되는 것으로 본다. Qualitex의 대법원 판결에서 Breyer 판사가 제시한 예를 들면, 오렌지 잼 병에 부착된 상상적 단어인 ‘Suntost’ 또는 ‘Suntost Marmalade’라는 단어는 보는 즉시 브랜드명 또는 제품의 출처를 나타낸다.⁵³⁾ 이러한 창작적(fanciful)이라는 용어는 법에 의해 소비자가 특징적인 출처 표시로 인식하는 것으로 추정되며, 상표로 인정된다. 그러나 ② 기술적(descriptive)인 용어의 경우 이를 그 자체로 보호하는 것은 어려우나 제품의 출처를 나타내게 되는 2차적 의미(secondary meaning)를 지니게 되는 경우 시간이 지남에 따라 보호가능한 상표가 될 수 있다고 하고 있다.

결국 연방상표법에 따른 상표로서의 보호 범위를 규정하는 분류는 이에 대한 소비자 인식을 전제로 한다. 식별력 문제는 해당 주제에 관한 연구를 수행하는 사람들이 사용하는 이론적 및 경험적 도구에 의해 밝혀져야 하는 문제이다.⁵⁴⁾

외국어로 되어있는 기술적인 단어는 기술적인 성격인 것으로 보며, 물품의 사진이나

1707, 1709 (Fed. Cir. 2017), 13 U.S.P.Q. 2d 1753, 1755 (Fed. Cir. 2012); In re Fallon, 2020 U.S.P.Q. 2d 11249 (TTAB 2020).

51) TMEP § 1209.01(a).

52) Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976).

53) Thomas R. Lee, Eric D. DeRosia, Glenn L. Christensen, “An empirical and consume psychology analysis of trademark distinctiveness”, 41 Ariz. St. L.J. 1033, 1035(2009).

54) *Id.*

그럼 또한 기술적일 수 있다. 그러나 이러한 경우에도 창작성이 있거나 식별력 있는 사항을 포함하는 경우라면 여전히 상표로 등록이 될 수 있다.⁵⁵⁾

가. 기술적 표장과 암시적 표장과의 구별

어떤 표장이 암시적 표장인지 기술적 표장인지 명확히 구분하기는 쉽지 않다. 이와 관련하여 Learned Hand 판사는 “암시적 표장이 아닌, 기술적 표장이 시작되는 지점부터 표장이 더는 유효하지 않다”는 것 이상의 설명 외에는 하기 어렵다는 평을 한 바 있다.⁵⁶⁾ 두 표장 간 명확한 구분을 하기는 어려우나, 미국에서는 다음과 같은 기준에 의하여 기술적 표장과 암시적 표장의 해당 여부를 판단해오고 있다.

(1) 정보의 직접성 테스트

정보의 직접성 테스트는 상표가 일반 수요자들에 대하여 상품 또는 서비스의 직접적인 지식을 전달하거나 아니면 최소한 ‘인접한 지식(some tolerably distinct knowledge)’을 전달하는지를 살펴보는 것이다. Blisscraft of Hollywood v. United Plastics Co. 사건에서 법원은 상표가 상품에 대해 주는 정보가 직접적인지 또는 간접적인지에 따라 기술적 표장인지 혹은 암시적 표장인지를 구분한다고 판시하였다.⁵⁷⁾ 본 사안에서는 법원은 단어로부터 직접적인 의미를 전달하지 않는 경우에는 기술적이라고 할 수 없다고 판단하였는데, ‘Poly Pitcher’라는 단어는 혁명기의 Molly Pitcher를 연상시키거나 암시하고, 해당 단어는 상표로서의 필수적인 요소를 갖추고 있다고 판단하였다.

55) Amanda V. Dwight · James E. Hawes, Trademark Registration Practice, Clark Boardman Callaghan, Second Edition, Chapter 7 (Updated September, 2023).

56) Dinwoodie Janis, Trademarks and Unfair Competition : Law and Policy, Wolters Kruger, Fifth edition(2018), 48 (“Judge Learned Hand made the not very helpful statement. It is quite impossible to get any rule out of the cases beyond this : That the validity of the mark ends where suggestion ends and description begins.”).

57) Blisscraft of Hollywood v. United Plastics company, Marmax Products Corp., and Morris Shapiro, doing business as Great Eastern Housewares Company, 294 F.2d 694 (2nd Cir. 1961).

(2) 연상 테스트(degree of imagination test)

연상테스트에서는 잠재적 수요자가 표장으로부터 상품의 직접적 설명을 인지하기 위해 서 요하는 상상력의 수준을 확인한다. 상표로부터 상품의 속성을 인식하는 정신적 도약 이 즉각적인 수준에 가깝게 이뤄지지 않으면 기술적 표장이 아닌 암시적 표장임을 강력히 시사한다고 본다.⁵⁸⁾

예를 들어 Hope Organics LLC v. Preggo Leggings LLC 판결에서 뉴욕 남부 연방 지방법원은 ‘MUTHA’가 대상 상품인 임신부용 화장품을 설명하지 않으며 그보다는 ‘엄 마’ 또는 모성을 암시하여 ‘상표와 상품을 연결하는 상상적 요소’를 만들어 낸다고 설시하 였다.⁵⁹⁾ 한편 Entrepreneur Media, Inc. v. Smith 판결에서 제9연방 항소법원은 ‘ENTREPRENEUR’ 표장에는 어떠한 상상력도 동반되지 않으며 상상력이 없는 사람도 그 의미를 이해할 수 있으므로 소기업과 소유주 대상 잡지에 대한 기술적 표장이라고 판 시한 바 있다.⁶⁰⁾

(3) 경쟁자의 필요성 테스트(competitors' need test)

‘경쟁자 요구 테스트’는 암시적 표장인지 여부를 판단함에 있어서 경쟁자가 자신의 상 품을 기술하기 위하여 필요한지를 살펴보는 것이다. 상표가 상품과의 관련성이 미미하여 경쟁자가 자신의 상품에 그 상표를 사용할 필요성이 없다고 생각하면 그 상표는 암시적이 고, 반면 경쟁자가 자신의 상품 또는 서비스를 설명하거나 광고하기 위하여 그 상표를 어 떠한 방식으로든 사용할 필요성이 있다고 생각하면 그 상표는 기술적이다.⁶¹⁾ 상표에 의 한 암시를 통해 연상하기에 거리가 있고(remote), 미묘(subtle)해서 경쟁자가 상품 또는 서비스를 설명할 필요가 없다면, 해당 상표는 단지 암시적일 경향이 있다.⁶²⁾ 그러나 상품 이나 서비스에 대한 상표의 전달 메시지가 직접적이고 명확하여 경쟁자가 그들의 상품 또

58) McCarthy §11:67.

59) No. 21-CV-2416 (TMR), 2021 WL 5919367 (S.D.N.Y. Dec. 15, 2021).

60) 279 F.3d 1135, 1142 (9th Cir. 2002).

61) Rodeo Collection, Ltd. v. W. Seventh, 812 F.2d 1215, 1218 (9th Cir. 1987); Zobmondo Entertainment, LLC v. Falls Media, LLC, 602 F.3d 1108 (9th Cir. 2010).

62) *Id.*

는 서비스를 설명하거나 광고할 때 해당 용어를 사용할 가능성이 높을 경우, 이는 해당 표장이 기술적 표장임을 나타낸다.⁶³⁾

경쟁자의 필요성 테스트는 경쟁사가 자사의 상품 또는 서비스를 특정하는 데 해당 상표를 실제로 필요로 하는 정도에 초점을 맞추므로, 경쟁자가 해당 상표를 사용해야 할 필요성이 크다면 기술적 표장에 해당할 가능성이 높다.⁶⁴⁾ 반면 상표의 암시가 상품과 거리가 멀고 미묘하여 경쟁 판매사가 자사의 상품 또는 서비스를 설명하는 데 필요로 할 가능성이 적다면 해당 상표가 단순 암시적 상표라는 의미이다.⁶⁵⁾

나. 판단기준

(1) 상품 또는 서비스와 관련하여 판단

어떠한 표장이 상품 서비스에 대한 직접적인 정보를 전달할 경우 기술적 표장으로 판단되므로, 기술적 표장인지 여부는 ‘상품 내지 서비스’와 관련하여 판단하여야 한다. ‘Apple’이라는 상표는 ‘케이크’라는 상품과 관련하여서는 기술적 표장에 해당하나 ‘컴퓨터’와 관련하여서는 식별력이 있는 상표가 된다.⁶⁶⁾

사례를 보면, 가령 뉴저지 지방법원은 스프레이 타입의 데오드란트 제품과 관련한 ‘HOUR AFTER HOUR’⁶⁷⁾라는 표장은 기술적 표장에 해당한다고 판단하였다.⁶⁸⁾ 본 사안에서 해당 법원은 ‘데오드란트’라는 상품과 관련하여서 다른 경쟁자들 역시 효과가 오래도록 지속되는 것을 소비자들에게 알리고 싶어할 것이므로, 경쟁자들 또한 해당 용어를 사용할 수 있다는 점에서 기술적 표장에 해당한다고 보았다.

또한 법원은 ‘STEAK AND BREW(스테이크와 맥주)’⁶⁹⁾라는 표장 역시 ‘식당’과 관련하여서는 기술적 표장에 해당한다고 판단하였다.⁷⁰⁾ 이는 다른 레스토랑 운영자 또한 잠

63) *Id.*

64) *Rodeo Collection, Ltd. v. W. Seventh*, 812 F.2d 1215, 1218 (9th Cir. 1987).

65) *Id.*

66) 문삼섭(주 40), 220.

67) *Johnson & Johnson v. Colgate-Palmolive Co.*, 345 F. Supp. 1216 (D.N.J. 1972).

68) *Schechter & Thomas, Trademark Law*, West Academic Publishing (2021), 56.

69) *Longchamps, Inc. v. Eig*, 315 F. Supp. 456 (S.D.N.Y.1970).

70) *Schechter & Thomas*(주 68), 56.

재적인 고객들에게 자신의 상점에서도 스테이크와 맥주를 판매한다는 것을 알리고 싶어 할 것임을 인정하였기 때문이다. 그러나 해당 표장을 사용한다고 하더라도 반드시 스테이크와 맥주만 판매하여야 하는 것은 아니라고 보았다.⁷¹⁾

즉, 기술적 표장이 반드시 상품의 필수적인 성질(essential nature)을 표시할 필요는 없으며, 해당 상품과 관련하여 일정한 측면(some aspect of the product)을 기술하면 되는 것으로 판단하였다.⁷²⁾

(2) 전체적인 상업적 인상을 기준으로 판단

결합상표가 기술적 표장에 해당하는지는 구성요소별로 판단하지 않고 결합상표 전체로서 평균적인 소비자에게 주는 ‘전체적인 상업적 인상(overall commercial impression)’을 기준으로 판단한다.⁷³⁾

(3) 외국어로 이루어진 경우

외국어로 구성된 상표의 경우 영어로 번역하여 그 번역된 의미가 상품과 관련하여 기술적 표장인지를 판단한다.⁷⁴⁾ 상표심판항소위원회에서는 ‘YAMSEFER’(아랍어에서 기원)라는 단어가 여행사에 대해 사용될 때 단지 기술적 표장으로 판단하였는데, 이는 해당 단어가 번역하면 ‘여행자’에 해당하는 단어이기 때문이다.⁷⁵⁾ 아울러 상표심판항소위원회는 소세지 명칭에 대해 사용된 ‘SAPORITO’라는 표장에 대해서 기술적 표장으로 판단하였다. ‘SAPORITO’라는 표장이 번역하면 맛있다는 단어를 지칭하기 때문이다.⁷⁶⁾

71) Schechter & Thomas(주 68), 57 (“That does not prevent us from classifying the mark STEAK AND BREW as descriptive if the restaurant does indeed serve slabs of beer and pints of beer. The Ninth Circuit explained the point clearly saying “merely descriptive marks need not describe the ‘essential nature’ of a product; it is enough that the mark describe some aspect of the product.”).

72) *Id.*

73) 문삼섭(주 40), 220.

74) 문삼섭(주 40), 221.

75) Schechter & Thomas(주 68), 56.

76) *Id.*

(4) 결합상표의 경우

표장이 몇 개의 단어로 이루어진 경우, 기술적 표장에 해당하는지는 단어 전체로 판단한다. 가령, ‘SUGAR & SPICE’라는 표장이 제빵류에 사용될 경우, ‘SUGAR’ 나 ‘SPICE’라는 개별 단어는 제품과 관련해 기술적인 성격을 지니지만, 두 단어가 결합된 경우에는 유효한 상표로 등록이 이루어진 바 있다.⁷⁷⁾

(5) 증거

표장이 ‘기술적 표장’에 해당하는지에 대한 증거는, 일반인이 해당 용어를 인정하고 있다는 증거로서 소비자 조사, 사전, 신문 및 기타 간행물과 같은 모든 출처를 통해 얻을 수 있다.⁷⁸⁾

가령, 사전(Dictionary Sources)에서 명시된 용어의 의미를 통해 기술적 표장에 해당하는지를 판단할 수 있다. In re the Chamber of Commerce of the United States of America 사례⁷⁹⁾에서는 ‘National Chamber’라는 표장이 기술적 표장인지와 관련하여 해당 용어의 사전적 의미가 검토된 바 있다. 연방항소법원은 ‘National Chamber’의 사전적 정의에 따라 해당 용어는 범위가 전국적이며, 상공회의소와 관련된 서비스를 기술하는 기술적 표장에 해당한다고 판단하였다.

아울러 유사한 상품 또는 서비스에 대한 다른 사람의 사용방법(Use by the Proponent and Others) 내지는 단어의 의미에 대한 전문가 증언(Expert Testimony), Google과 같은 검색 엔진 결과(Google Search Results)도 단어의 의미와 고유성에 대한 증거가 될 수 있다고 하고 있다.

그 밖에 상표가 기술적 표장인지를 판단함에 있어 설문조사가 고려된 사례들이 있다.⁸⁰⁾ 가령, Schmidt v. Quigg⁸¹⁾ 사례에서 원고는 상표심판항소위원회가 상표 등록을

77) Schechter & Thomas(주 68), 57.

78) McCarthy § 11:20.

79) In re Chamber of Commerce of the U.S., 675 F.3d 1297, 102 U.S.P.Q. 2d 1217 (2012).

80) Daniel A. Klein, “Admissibility and weight of consumer survey in litigation under trademark opposition, trademark infringement, and false designation of origin provisions of Lanham Act (15 U.S.C.A. §§ 1063, 1114, and 1125)”, 98 A.L.R. Fed.20 (Originally published in 1990).

거부한 것과 관련하여 지방법원에 소를 제기하였다. ‘Honey Baked Ham’이 암시적 표장이 아닌 것이 분명하나, 일반명칭인지 혹은 기술적 표장에 해당하는지에 대해서는 논란이 있었다. 상표심판항소위원회는 해당 명칭이 ‘꿀을 바른 햄’이라는 일반명칭에 불과하므로 상표등록이 거부된다고 하였으나, 원고는 해당 표장이 기술적 표장이고 2차적 의미를 취득하였으므로 상표등록이 가능하다고 주장하였다.

미시간 지방법원은 설문조사 결과를 통해 ‘Honey Baked Ham’이라는 용어가 기술적 표장에 해당한다고 판단하였다. 설문조사에서는 식품 구매 및 소비 경험과 관련한 80여 개의 질문이 포함되어 있는데, “설문조사 이전에 ‘Honey Baked Brand Ham’에 대해 들어본 적이 있습니까?”라는 질문이 포함되어 있었다. 이 질문에 응답자의 거의 모두(96.3%)는 그렇다는 긍정적인 답변을 하였고, 또한 응답자 전원(100%)은 ‘Honey Baked Ham’은 ‘Honey Baked Ham Company’의 상점에서만 구매가 가능하다는 것을 인지하고 있다고 응답하였다. 이에 설문조사 결과는, 해당 ‘Honey Baked Ham’의 의미가 햄 브랜드로서 일반명칭이 아닌 기술적 표장에 해당한다고 판단하였다.

또한 Bass Buster, Inc. v. Gapen Mfg. Co., Inc.⁸²⁾ 사례에서도 낚시용 미끼에 적용되는 상표명 ‘Beetle’이 기술적 표장인지 판단함에 있어 설문조사 결과가 활용되었다. 본 사안에서는 낚시용 미끼 제조업체인 원고가 제조·판매한 ‘Beetle’이라는 이름의 플라스틱 지그(Jig, 공작물을 고정하고 안내하기 위해 제조 공정에 사용되는 특수 장치)가 딱정벌레나 딱정벌레 유충과 생김새가 유사하여 기술적 표장에 해당하므로 상표로 등록이 될 수 없는지가 쟁점이 되었다.

원고는 ‘Beetle’이라는 명칭의 미끼가 곤충학적으로 딱정벌레와 유사하지 않아 상표등록이 가능하다는 것을 입증하기 위하여 설문조사 결과를 제시하였다. 본 설문조사에서는 과거에 낚시용 미끼를 구입한 경험이 있는 캔자스 지역 및 미네소타 주 지역의 인원을 무작위로 선택하여 ‘Beetle’에 해당하는 미끼 중 하나를 보여주고, 해당 미끼의 외관이 어떻

81) Schmidt v. Quigg, 609 F. Supp. 227 (E.D.Mich. 1985).

82) Bass Buster, Inc. v. Gapen Manufacturing Co., 420 F Supp 144, 191 U.S.P.Q. 315 (W.D.Mo 1976).

게 보이는지를 질의하였다. 이에 대해 ‘Beetle’ 미끼가 딱정벌레처럼 보인다고 대답한 사람은 전체 응답자의 4%에 불과하였다. 본 설문조사 결과를 토대로 원고는 ‘Beetle’ 미끼가 딱정벌레를 기술하는 것으로 단정지을 수 없으므로 상표등록이 가능하다고 주장하였다. 이에 대해 미주리 지방법원은 해당 미끼가 곤충학적으로 딱정벌레와 유사하지 않다는 것이 입증되었다고 판단하였다.

다. 판단시점

기술적 표장에 해당하는지에 대해서는 다음과 같은 단계에서 판단할 수 있다.

(1) 등록시점단계

상표법상 주등록부에 거절되기 위해서는 표장이 해당 상품이나 서비스에 대해 단순히 기술적이어야 한다.⁸³⁾ 상표가 출원되면 상표심사관은 해당 상표가 기술적 표장에 해당하는지 판단한다.⁸⁴⁾ 이때 적절한 검증은 상표가 상품의 성분, 품질, 성격, 특성, 기능, 목적, 용도의 즉각적인 개념을 전달하는지를 확인하는 것이다.⁸⁵⁾ 검증에서는 당해 상품 또는 서비스와 관련하여 표장을 사용하거나 사용하도록 의도된 상황, 표장이 시장에서 상품 또는 서비스의 일반적 구매자에게 미칠 수 있는 영향력을 고려하여야 한다.⁸⁶⁾ 용어가 단지 기술적인 것으로 간주되기 위해 제품의 모든 목적, 기능, 특성 또는 특징을 설명할 필요는 없으며, 하나의 중요한 기능, 속성 또는 속성을 설명한다면 충분하다.⁸⁷⁾

상표심사관이 출원된 상표가 기술적 표장이라고 판단하면 출원인은 표장이 본질적인 식별력을 가졌거나 식별력을 취득하였다는 증거를 제출해야 한다.⁸⁸⁾ 상표심사관은 출원인의 주장을 인용하여 등록절차를 계속 진행하도록 할 수 있다. 반대로 심사관이 기술적 표장에 해당한다고 판단하여 상표등록을 거절할 경우, 출원인은 판결에 불복하여

83) TMEP § 1209.01(b).

84) *Id.*

85) *Id.*

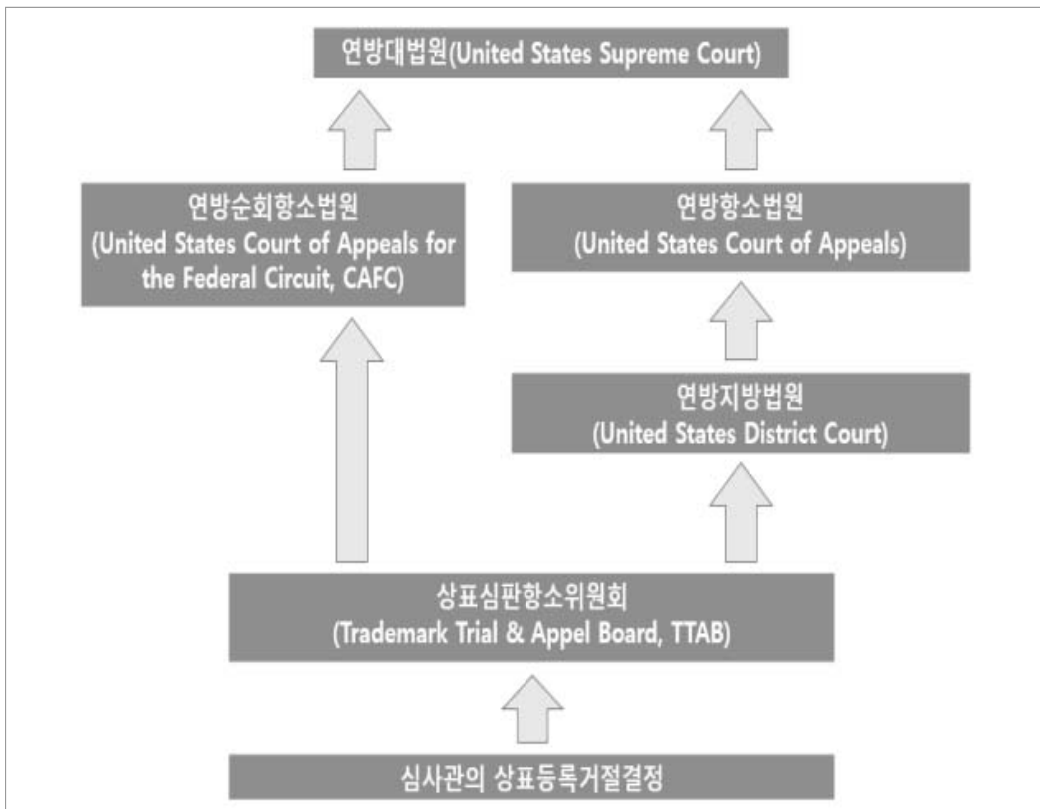
86) TMEP § 1209.01(b).

87) *Id.*

88) TMEP § 1212.02(a).

상표심판항소위원회(Trademark Trial & Appeal Board, TTAB)에 항소를 제기할 수 있다.⁸⁹⁾

상표심판항소위원회가 상표심사관의 결정을 인용하면 이에 불복하고자 하는 출원인은 심결일로부터 60일 이내에 연방순회항소법원(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)에 소를 제기하고 최종적으로 연방대법원(Supreme Court of the United States)에서 다투거나, 또는 연방지방법원에 제소하고 연방항소법원(United States Court of Appeals)에 항소한 다음 최종적으로 연방대법원에 상고할 수 있다.⁹⁰⁾



[상표심판항소위원회 심결 불복절차]⁹¹⁾

89) 37 C.F.R. § 2.63(b).

90) 문삼섭(주 40), 461.

(2) 등록 이의신청단계

상표심사관이 상표등록을 승인하면 제3자는 상표심판항소위원회에 등록에 대한 이의 신청을 할 수 있다.⁹²⁾ 당사자들은 증거개시절차에 참여하게 되며, 상표심판항소위원회는 상표가 기술적 표장에 해당하는지 또는 2차적 의미를 가지는지에 대하여 판단하게 된다.⁹³⁾

(3) 등록 취소단계

상표 등록 이후 제3자는 당해 상표가 단순한 기술적 표장에 해당한다는 점을 근거로 등록 취소신청을 할 수 있다.⁹⁴⁾ 단, 이러한 취소신청은 등록일 이후 5년 이내에 가능하다.⁹⁵⁾

(4) 침해소송단계

피고는 원고의 상표가 단순한 기술적 표장에 해당한다는 점을 주장하며 침해소송에서 항변할 수 있다.⁹⁶⁾ 그러나 이러한 항변은 상표 등록일로부터 5년 이내에만 가능하다.⁹⁷⁾

3. 판단사례

판례는, 특정 표장이 기술적 표장에 해당하는지 혹은 암시적 표장에 해당하는지에 대해서는 상품 내지 서비스의 품질, 특성, 기능 또는 성격에 대한 인식을 즉각적으로 전달하는지를 고려하였고, 이에 대해서는 등록 대상 상품 또는 서비스를 고려하여 일반적인 구매자에게 미치는 영향을 판단하였다.

91) 문삼섭(주 40), 461.

92) 37 C.F.R. § 2.101(b) (“주등록부에 상표가 등록되어 손해를 입은 경우 누구든지 상표심판항소위원회에 이의신청을 할 수 있다.”).

93) TMEP §§ 1216-17.

94) 15 U.S.C. § 1064.

95) 15 U.S.C. § 1064; TBMP § 307.02(a).

96) McCarthy § 11:43.

97) Park ‘N Fly, Inc., 469 U.S. 189, 105 S.Ct 658, 83 L.Ed 2d 582 (1985).

가. 기술적 표장으로 판단한 사례

【 In re Bed & Breakfast Registry, 791 F.2d 157 (Fed. Cir. 1986) 】

본 사안에서는 숙박예약 서비스표와 관련하여 상표등록이 이루어질 수 없는 것인지가 문제되었다. 등록하고자 하는 “Bed & Breakfast Registry” 서비스표는 개인 주택에서 타인을 위한 숙박 예약을 위한 서비스표이고, 기존에 등록된 상표는 “B&B International” 인데, 양 상표 간 혼동 가능성이 문제가 되었다.

먼저 특허상표청 심사관은 “Bed & Breakfast Registry”가 “B&B International” 표장과 유사하여 혼동가능성이 있다는 이유로 서비스표인 ‘Bed & Breakfast Registry’의 등록을 거절하였다.⁹⁸⁾ 이에 대해 상표심판항소위원회는 거절결정을 유지하였다.

항소법원은 “Bed & Breakfast Registry”와 “Bed & Breakfast International”은 소리나 모양이 혼동될 정도로 유사하지 않았으며, “registry”와 “international”이라는 단어는 동일한 의미를 갖지 않는다고 보았다. 따라서 항소법원은 개인 주택에서 타인을 위한 숙박 예약을 위한 서비스표 “Bed & Breakfast Registry”의 등록이 객실 예약 대행 서비스에 대한 “B&B International”과의 혼동 가능성을 이유로 거부되어서는 안 된다고 보았다.

항소법원은 상표의 기술적 성격과 관련해 상표가 단지 기술적인 것인지는 구매자의 관점에서 결정되는 사실의 문제로서, 구매자가 용어를 이해하고 있다는 증거는 사전, 신문 또는 설문조사와 같은 유능한 출처에서 얻을 수 있다고 보았다.

이에 따라 항소법원은 “Bed & Breakfast Registry”의 등록가능성을 검토하기 위해서는 ‘Registry’라는 단어에 대한 의미 분석을 한 다음, 상표심판항소위원회에서 “Bed & Breakfast Registry”가 일반적인 사전적 의미로 B&B 숙박 등록을 설명하는 것으로 이해될 수 있으며, B&B 숙박 등록에 대한 관련 생각을 전달할 수 있다고 내린 결론에 오류가 없다고 판시하였다.

98) In re Bed & Breakfast Registry, 791 F.2d 157 (Fed. Cir. 1986).

【 In re Camel Manufacturing Co., Inc. 222 U.S.P.Q. 1031 (TTAB 1984) 】

본 사안에서는 ‘MOUNTAIN CAMPER’라는 상표와 관련해 출원인의 상표가 단순히 상표의 고객 유형만을 지칭하는지가 문제되었다. 이에 대해서는 구매자를 기준으로 기술적 표장에 해당하는지가 판단되었다.

특허상표청 심사관은 상표법 § 2(e)(1)에 따라 ‘MOUNTAIN CAMPER’라는 용어가 단순히 출원인의 해당 서비스를 설명한다는 이유로 출원인의 상표 등록을 거부하였다.⁹⁹⁾ 심사관이 신청인의 상표를 단지 기술적인 것으로 판단한 근거는 “MOUNTAIN CAMPER”라는 용어가 단순히 ‘해당 상표의 고객 유형을 기술’하기 때문이었다. Camel Manufacturing Company, Inc.는 ‘야외 장비 및 의류 분야의 소매(retail) 서비스 및 우편 주문 서비스(mail order service)’에서의 ‘MOUNTAIN CAMPER’라는 상표와 관련해 심사관의 거절결정에 대해 불복심판을 청구하였다.

출원인은 소매 및 우편 주문 서비스를 통해 제공되는 대부분의 상품이 카탈로그 기록에서 볼 수 있듯이 ‘캐주얼 활동복’ 위주이고, 주로 캠핑용으로 설계되지 않은 기타 품목이라는 것을 주장하였다. 또한 출원인의 상점 약 62%가 산악 지역과 가깝지 않은 지리적 지역에 위치하고 있다고 하였다. 이를 통해 출원인의 서비스를 받는 인구가 단순히 ‘산악 야영자(mountain camper)’로 지칭될 수 있는 범주보다 훨씬 더 넓다고 주장하였다.

그러나 상표심판항소위원회는 본 사건에 대해 상표심사관과 동일한 결론을 내었다. 그 근거로 출원인의 상품 중에는 일부 ‘산악 야영자(mountain camper)’로 지칭할만한 사람들을 구매자로 볼 수 있다는 것을 들었다. 또한 출원인의 상품에 대한 소개 카탈로그에 담긴 대다수의 상품들은 산악 야영자들에게 판매되며, 설령 지리적으로 산악 지역에 살고 있지 않는 사람이라 하더라도 물품 조달을 위해 산악 지역으로 여행갈 수 있다는 점을 근거로 들었다. 이에 상표심판항소위원회는 본 상표가 기술적이라고 판단하였다.

99) In re Camel Manufacturing Company, Inc. 222 U.S.P.Q. 1031 (TTAB 1984).

【 In re MBNA Am. Bank, N.A., 340 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2003) 】

본 사례에서는 ‘MONTANA SERIES’ 및 ‘PHILADELPHIA CARD’ 상표가 상품 또는 서비스의 품질이나 특성에 대한 정보를 즉시 전달하는지가 문제되었다.

신용카드 서비스 제공업체(MBNA America Bank, MBNA)는 상표심판항소위원회의 ‘MONTANA SERIES’ 및 ‘PHILADELPHIA CARD’ 상표에 대한 거절 심결에 대해 항소하였다.¹⁰⁰⁾ 항소법원 Michel 판사는, 본 상표들은 신용 카드 서비스를 단순히 기술(merely descriptive)하는 것으로, 이를 상표로 등록하는 것을 거부하는 데 대한 실질적인 증거가 있다고 판시하였다.

항소법원에서는 본 상표가 실질적인 증거(substantial evidence)에 의해 단순히 기술적이라는 상표심판항소위원회의 결정을 뒷받침하는지에 대한 검토가 이루어졌다. 항소법원은, 만일 상표가 제품 또는 서비스의 품질이나 특성에 관한 정보를 즉시 전달하는 경우에는 기술적 표장이 되나, 상품 또는 서비스의 품질이나 특성에 도달하기 위해 상상력, 생각 및 인식(imagination, thought, and perception)을 요구한다면, 그 상표는 암시적이라고 보았다. 본 사안에서 MBNA사는 ‘MONTANA SERIES’와 ‘PHILADELPHIA CARD’가 금융조건, 금리, 연회비, 보증기간 연장 등 MBNA사의 신용카드 서비스에 관한 정보를 즉시 전달하지 않기 때문에 암시적(suggestive)이거나 임의선택(arbitrary)표장이라고 주장하였다. 그러나 상표심판항소위원회는 MBNA사가 금융 서비스뿐 아니라 ‘지역 친화적(reasonal affinity)’ 신용 카드 서비스를 제공한다는 사실을 확인하였는데, 이는 특정 도시 또는 주와 사회적 또는 생활 방식의 연관성을 만족시키는 것과 관련된 금융 서비스를 지칭한다.

이에 대해 항소법원은 상표심판항소위원회의 의견을 존중하며 ‘상상력, 생각, 인식’ 없이도 ‘MONTANA SERIES’는 MONTANA를 특징으로 하고 신용카드를 원하는 사람들에게 어필하는 카드이며, ‘PHILADELPHIA CARD’는 필라델피아를 선호하고 필라델피아와 동일시되기를 원하는 사람들에게 호소한다고 보았다. 따라서 항소법원은 두 상표가 암시적이지 않다고 판시하였다.

100) In re MBNA Am. Bank, N.A., 340 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2003).

【 Bernard v. Commerce Drug Co., 964 F.2d 1338, 23 U.S.P.Q.2d 1231 (2d Cir. 1992) 】

본 사안에서는 ‘Arthriticare’라는 상표가 2차적 의미를 지니지 않는 기술적 표장인지와 관련해 해당 상표가 관절염 증상을 치료하는 데 사용되는 제품이라는 정보를 구체적이고 즉각적으로 전달하는지가 문제되었다.

‘Arthriticare’의 상표권자는 본 상표가 ‘ArthriCare’라는 타 상표에 의해 침해되었다고 주장하면서 침해소송을 제기했다.¹⁰¹⁾ 본 사안에서 뉴욕 동부지방법원은 ‘Arthriticare’가 ‘관절염 치료 이외의 방식으로 사용하기 위한 제품으로 해석될 수 없다’고 판단하였다. 또한, ‘Arthriticare’라는 표장은 관절염 증상을 치료하는 데 사용되는 제품이라는 정보를 구체적이고 즉각적으로 전달한다고 보았다. 이에 제1심법원은 피고에게 유리한 판결을 내렸고, 이에 원고는 항소하였다.

이에 대해 항소법원은 ‘Arthriticare’는 상표가 붙은 제품이 치료하거나 처리할 문제 또는 상태(관절염)를 기술하고 있고, 2차적 의미를 지니지 않는다고 판시하였다. 또한 ‘Arthriticare’는 제품 또는 서비스가 사용되는 일반적인 용도(관절염 치료를 위한 치료)를 기술한다고 보았다. 이에 항소법원은 ‘Arthriticare’가 기술적 표장이라고 한 제1심법원에서의 판결을 유지하였다.

【 In re United Trademark Holdings, Inc., 122 U.S.P.Q.2d 1796 (TTAB 2017) 】

본 사안에서는 ‘LITTLE MERMAID’라는 표장이 기술적 표장인지가 문제되었다.

본 사안에서 United Trademark Holdings, Inc.는 상표 ‘LITTLE MERMAID’라는 표장에 대해 출원신청을 하였으나, 상표심판항소위원회는 본 표장이 ‘인어공주’ 모양의 인형과 관련하여 기술적 표장에 해당한다고 하여 등록을 거절하는 심결을 하였다.¹⁰²⁾ 출원인은 ‘LITTLE MERMAID’라는 이름이 단순히 ‘상상 속의 일부 인간인 바다 생물’을 의미하는 것이 아니라, 거의 200년이 된 공개 영역(public domain)에 있는 특정 이야기 속 특정 캐릭터를 의미한다고 주장하였다.

101) Bernard v. Commerce Drug Co., 964 F.2d 1338 (2d Cir. 1992).

102) In re United Trademark Holdings, Inc., 122 U.S.P.Q. 2d 1796 (TTAB 2017).

상표심판항소위원회는 구매자가 ‘LITTLE MERMAID’ 표장이 표시된 인형을 접할 때, 동화 속의 공공 도메인 캐릭터와 어린 인어를 설명하는 표장으로 받아들일 수 있을 뿐 상품의 상업적 출처를 식별하는 표시로 인식하지 않는다고 보고, 인형과 관련하여 사용하도록 제안된 ‘LITTLE MERMAID’가 단지 기술적 표장임을 확인하였다.

【 Real Foods Pty Ltd. v. Frito-Lay North America, Inc., 906 F.3d 965 (Fed. Cir. 2018) 】

본 사안에서는 ‘CORN THINS’와 ‘RICE THINS’ 두 가지 상표에 대하여 옥수수과 쌀이라는 용어가 상품의 품질 또는 속성에 관한 것인지가 문제되었다.

Real Foods Pty Ltd.사는 ‘CORN THINS’와 ‘RICE THINS’라는 두 표장에 대해 상표 출원을 하였다.¹⁰³⁾ ‘CORN THINS’는 옥수수를 주원료로 하는 바삭한 과자(crispbread slices predominantly of corn, namely popped corn flakes)를 의미하며, ‘RICE THINS’는 쌀을 주원료로 하는 바삭한 과자(crispbread slices primarily made of rice, namely rice cakes)를 의미한다. 이에 대해 Frito-Lay North America, Inc.사는 제안된 표장은 식별력 없는 기술적 표장이므로 등록이 거부되어야 한다고 주장하였다. 이에 대해 상표심판항소위원회는 상표가 단지 기술적일 뿐이며, 식별력을 얻지 못하였다고 판단하면서 Real Foods사의 출원을 거절하는 심결을 하였다. 이에 불복한 Real Foods사는 연방순회항소법원에 항소하였다.

항소법원은 기술적 표장인지에 대한 판단을 함에 있어서 소비자들이 ‘CORN THINS’와 ‘RICE THINS’를 각각 옥수수와 쌀로 만들어진 얇은 단면의 과자라는 것을 즉각 이해할 수 있다고 보았다. 항소법원은 상표가 기술적인지 판단하기 위해서는 상표 전체의 상업적 인상을 고려하여야 하는데, Real Food사가 출원한 ‘CORN(옥수수)’와 ‘RICE(쌀)’라는 용어는 Real Foods사의 상품의 ‘품질 또는 속성(qualities or properties)’인 ‘성분(ingredients)’을 식별하기 때문에 기술적 표장에 해당한다고 판시하였다.

103) Real Foods Pty Ltd. v. Frito-Lay North America, Inc., 906 F.3d 965, 128 U.S.P.Q. 2d 1370 (Fed. Cir. 2018).

【 Tiffany & Co. v. Costco Wholesale Corp. 971 F.3d 74 (2d Cir. 2020) 】

본 사안에서는 기술적 표장인지와 관련해 ‘Tiffany’라는 단어가 Tiffany라는 회사의 상표와 독립적으로 기술적 의미를 지니는지가 문제되었다.

Tiffany & Co. v. Costco Wholesale Corp. 판결에서 귀금속제품의 주요 생산자인 Tiffany & Co.는 Costco를 상대로 ‘Tiffany’라는 상표를 붙여 Tiffany 스타일의 다이아몬드를 판매하는 것은 상표권을 침해한다고 하면서 소를 제기하였다.¹⁰⁴⁾ Costco는 ‘Tiffany’라는 표장은 반지의 스타일을 설명하는 것이지 Tiffany사의 제품을 지칭하는 것이 아니라고 주장하였다. Costco는 Tiffany가 브랜드 이름이긴 하지만, 해당 단어는 널리 사용되는 반지의 특정한 스타일과도 연관이 되어 있다고 주장하였다. Costco는 반지의 제조사 이름이 명확하게 언급이 되어 있고, 소비자를 혼란스럽게 할 가능성이 낮다고 반박하였으며, 설령 혼동이 있더라도 Costco는 해당 반지의 스타일을 설명하기 위해 ‘선의로’ 사용하였으므로 사용할 자격이 있다고 주장하였다.

이에 대해 제1심법원은 Costco의 ‘Tiffany’라는 단어 사용이 Tiffany의 등록 상표를 침해하였고, Costco의 행위에 고의가 있었다고 판시하였다.

그러나 항소법원은 Costco의 주장과 관련해 ① ‘Tiffany’는 Tiffany사의 상표와 독립적으로 기술적 의미를 지니며, ② Costco는 매장 간판을 만들 때 해당 의미를 불러일으키도록 의도했고 결과적으로 ‘Tiffany’라는 용어가 기술적이라는 배심원단의 판단은 합리적이라고 판시하였다. 배심원단은 ‘Tiffany’라는 단어를 단독으로 또는 ‘반지(ring)’, ‘세팅(setting)’, ‘스타일(style)’과 같은 단어와 함께 사용할 때 다이아몬드 세팅의 특정 유형을 의미한다는 점은 일반적으로 알려져 있다고 하였다. 이에 항소법원은 ‘Tiffany’라는 단어는 Tiffany 회사와는 별개의 기술적인 의미가 있으며, Costco는 이러한 기술적 의미를 간판에 사용한 것이라고 판시하였다.

104) Tiffany & Co. v. Costco Wholesale Corp., 971 F.3d 74 (2d Cir. 2020).

나. 암시적 표장으로 판단한 사례

【 Two Hands IP LLC v. Two Hands America, Inc. and ABC Corp. 563 F.Supp.3d 290 (S.D.N.Y. 2021) 】

본 사례에서는 ‘Two Hands’라는 표장이 기술적 표장에 해당하는지가 문제되었다. 이에 대해서는 해당 표장이 상품 또는 서비스의 성분, 품질, 성격의 즉각적인 개념을 전달하는지 검토되었다.

원고의 등록표장	피고의 사용표장
	

식품 및 커피를 제공하는 좌식 카페와 함께 사용되는 ‘Two Hands’의 상표권자이자 운영자는, 한국식 핫도그를 전문으로 판매하는 패스트푸드 식당인 ‘Two Hands Corn Dog’를 상대로 상표침해소송을 제기하였다.¹⁰⁵⁾

이에 대해 연방지방법원은 ‘TWO HANDS’가 연상되는 상품을 직접적으로 기술하지 않으며, 상품 또는 서비스의 성분, 품질, 성격의 즉각적인 개념(immediate idea of the ingredients)을 곧바로 전달하지도 않으므로, 암시적 표장이라고 판시하였다. 연방지방법원은, ‘TWO HANDS’라는 용어는 두 손을 사용하여 먹어야 하는 양 많은 음식을 연상시키는데 어느 정도의 상상력이 필요하므로, 이것은 해당 표장이 암시적인 것이라고 보았다.

【 Cross Commerce Media, Inc. v. Collective, Inc., 841 F.3d 155 (2d Cir. 2016) 】

본 사례에서는 ‘collective’라는 표장이 암시적 표장인지와 관련하여 ‘collective’라는 표장으로 서비스의 성격을 직관할 수 있는지가 쟁점이 되었다.¹⁰⁶⁾

105) Two Hands IP LLC v. Two Hands America, Inc. and ABC Corp. 563 F.Supp.3d 290 (S.D.N.Y. 2021).

Collective, Inc.(CI)사는 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿, 또는 텔레비전 등의 전자기기를 통한 효과적인 마케팅 기회를 선택하는 데 도움이 되는 데이터 기반 분석 소프트웨어를 제공하는 기업이다. 해당 기업은 ‘Collective Media, Inc.’라는 명칭으로 2007년에 설립되었고, 2012년도에 ‘Collective, Inc.’로 명칭이 변경되었다. 2008년부터 2011년도에 이르기까지 CI사는 ‘Collective Network’, ‘Collective Video’ 및 ‘C Collective The Audience Engine’라는 상표를 등록하였다.

또한 Cross Commerce Media, Inc.(CCM)사는 자체 브랜드인 데이터 기반 분석 소프트웨어를 제공하는데, 이 소프트웨어는 기업이 효율적으로 마케팅 캠페인을 행하고 이를 분석하는 용도를 지닌다. 본 기업은 2007년 Cross Commerce Media, Inc.로 설립되었으나 2011년 ‘Collective[i]’ (및 관련 상표 ‘Collective Intelligence’, ‘Collectivei’)로 사업을 시작하였다.

2011년도 말, CI사는 두 기업이 유사한 분야에서 운영되기 때문에 CCM사의 표장 ‘Collective[i]’가 소비자들에게 혼동가능성이 있다며 문제를 제기하였다. 이에 대해 뉴욕 남부지방법원은 CI사가 미등록표장 ‘collective’에 대한 2차적 의미를 입증하지 못하였고, CCM사 보다 먼저 사용한 정황이 없기 때문에 해당 상표에 관한 권리가 없다고 판시하였다.

제2연방순회항소법원은 Merriam-Webster의 온라인 사전이 형용사 ‘collective’를 ‘그룹 또는 전체로 간주되는 여러 사람 또는 사물을 나타내는’ 내지, 명사로 ‘집합체, 그룹 또는 협동 단위 또는 조직’으로 정의한다고 판시하였다. 항소법원은 ‘collective’의 정의와 CI사 제품 사이에 세 가지 연관성이 있음을 확인하였다. 항소법원이 그와 같이 판단한 이유는 다음과 같다. 첫째, CI사가 ‘collective’한 마케팅 기회를 고객들에게 제공할 수 있을 정도의 데이터 분석 능력을 갖추었다고 보았다. 둘째, CI사는 여러 전자 장치에서 마케팅 기회를 식별하는 것과 관련해, 소비자에게 마케팅 플랫폼의 ‘집단(collective)’을 제공할 수 있다고 보았다. 셋째, 회사의 소프트웨어는 광고 기회를 집계하여 사용자에게 ‘집단적으로(collective)’로 제공한다고 보았다.

106) Cross Commerce Media, Inc. v. Collective, Inc., 841 F.3d 155 (2d Cir. 2016).

항소법원은 상당한 상상력을 발휘하려는 노력 없이 이러한 연관성만으로는 일반 소비자가 ‘collective’ 표장으로부터 CI사 비즈니스의 성격을 직관하기 어렵다고 보았다. 따라서 항소법원은 CI사가 ‘collective’라는 용어를 사용하는 경우에도, 일반적인 소비자는 회사가 데이터 기반 마케팅 도구를 제공한다고 결론을 내릴 설득력 있는 이유가 없다고 판시하였다. 특히 항소법원은 ‘collective’라는 단어로부터 CI사 소프트웨어의 이미지를 연상시키는 것은 상당한 정신적 도약을 요구하는 것으로 보았다. 이에 항소법원은 CI사의 표장 ‘collective’가 암시적이라고 판단하면서 제1심법원의 판단에 오류가 있었다고 보았다.

【 In re George Weston Ltd., 228 U.S.P.Q. 57 (TTAB 1985) 】

본 사례에서는 ‘SPEEDI BAKE’라는 표장이 암시적 표장인지 판단하기 위해 해당 용어가 상품의 특성을 암시하는 데 불과한 것인지 검토되었다.

George Weston Ltd.사는 냉동 반죽에 대해 ‘SPEEDI BAKE’라는 표장에 대하여 출원 신청을 하였다.



그러나 특허상표청 심사관은 ‘SPEEDI BAKE’라는 용어가 단순히 냉동 반죽을 지칭한다는 이유로 등록을 거절하였다.¹⁰⁷⁾ 이에 출원인은 상표심판항소위원회에 불복심판을 청구하였고, 상표심판항소위원회는 암시적 용어와 기술적 용어는 구분이 명확하지 않은 경계선상에 있으며, 양 자는 명확한 논리적 분석의 결과라기보다는 직관적인 기반에 의

107) In Re George Weston Ltd., 228 U.S.P.Q. 57 (1985).

하여 구분이 이루어진다(The distinction is often made on an intuitive basis rather than as a result of logical analysis susceptible of articulation)고 하였다.

본 사안에서 상표심판항소위원회는 ‘SPEEDI BAKE’라는 용어의 기술적 표장 여부에 대해 냉동반죽의 바람직한 특성, 즉 빠르고 쉽게 빵으로 구워질 수 있다는 점을 모호하게 암시할 뿐이라는 출원인의 의견을 받아들여 암시적 표장으로 판단하였다.

【 In re the Noble Company, 225 U.S.P.Q 749 (TTAB 1985) 】

본 사례에서는 ‘NOBURST’라는 표장이 암시적 표장인지와 관련해 해당 표장이 제품의 특성, 특징, 기능 또는 속성을 소비자에게 즉시 전달하는지 검토되었다.

Noble Company사는 온수 난방 시스템에 사용되는 무독성 액체 부동액 및 녹 방지제로 ‘NOBURST’라는 표장을 출원하였다. 그러나 이는 규정된 방식으로 사용될 때 수도관의 파열을 방지할 수 있다는 것을 나타내는 한 기술적 표장에 해당한다는 이유로 등록이 거절되었고, 이에 출원인은 상표심판항소위원회에 불복심판을 청구하였다.

상표심판항소위원회는 해당 표장이 제품의 특성, 특징, 기능 또는 속성을 소비자에게 즉시(immediately) 전달하는 것이 아니라 제품 사용의 결과를 암시(suggest)한다고 보았다. 상표심판항소위원회는, 기술적 용어는 해당 상품을 즉시 떠올리게 하나, 암시적 용어는 제품에 대한 결론에 도달하기 위해 상상력, 생각 또는 인식을 필요로 하는데 ‘NOBURST’라는 표장은 제품이 사용되는 수도 시스템의 파이프가 반대 조건에서 파열될 가능성을 줄인다는 것을 암시하고, 해당 결론에 이르기까지 관찰자의 해석(interpretation)이 필요하므로 암시적 표장이라고 판단하였다.

【 In re Pennwalt Corp., 173 U.S.P.Q. 317 (TTAB 1972) 】

본 사례에서는 발한억제제인 ‘DRI-FOOT’이라는 표장이 발한억제제라는 상품의 특성을 단순히 기술하는 것인지, 혹은 암시적 성격의 용어인지 검토되었다.

출원인은 발에 바르는 발한억제제(데오드란트)와 관련해 ‘DRI-FOOT’라는 표장을 상표로 등록하기 위해 특허상표청에 상표 출원을 하였다. 그러나 특허상표청은 해당 출원에 대

해 ‘DRI-FOOT’이 기술적 표장이라는 이유로 거절하였다. 특허상표청 심사관은 본 단어의 의미가 구매자에 의하여 이해되고, 일반적인 거래에서 유사한 제품을 설명하는데 사용된다고 하면서 만일 2차적 의미와 사용에 의한 식별력이 없을 경우에는 주 등록부에 등록될 수 없다고 하였다. 그러나 출원인은 ‘DRI-FOOT’이 상품의 특성을 반드시 기술(not necessarily merely describe)하는 것은 아니며 암시적(suggestive)이라고 주장하였다.

이에 대해 상표심판항소위원회는 단순히 표현된 ‘DRI-FOOT’ 또는 ‘dry-foot’이라는 표기는 일반적이지 않기 때문에 ‘DRI-FOOT’이 주 등록부에 등록될 수 없다는 심사관의 의견에 동의하지 않는다고 보았다. 그러면서 ‘DRI-FOOT’ 표장은 단순히 출원인의 상품을 기술하는 것이 아니라고 판단하였다.

4. 기술적 상표와 권리불요구제도

권리불요구제도(disclaimer)란, 결합상표(composite mark)의 ‘전체’에 대해서만 권리를 행사하고 기술적인 ‘부분’에 대해서는 단독으로는 권리를 행사하지 않는다는 출원인의 의사표시를 상표등록부에 기재하도록 하는 제도이다.¹⁰⁸⁾ 권리불요구제도는 등록상표 중 상표권이 미치지 않는 범위를 상표 등록 전에 명확히 함으로써 권리범위를 둘러싼 이해 당사자 간의 분쟁을 사전에 미리 방지하는 데 그 취지를 두고 있다.¹⁰⁹⁾ 권리불요구제도는 여러 개의 구성요소로 이루어진 결합상표에서 가장 흔히 발생하는데, 결합상표가 출원되었을 시, 결합상표의 전체 혹은 식별력이 있다고 판단된 부분에 대해서만 권리를 행사하고 권리불요구된 부분 단독으로는 권리를 행사하지 아니한다는 상표권자의 의사표시를 상표 등록부에 기재하는 제도를 말한다.¹¹⁰⁾ 출원인은 이러한 단어 각각에 대해서는 개별적으로 권리행사포기를 해야 하나 결합상표 전체에 대해서는 상표권을 얻을 수 있다.¹¹¹⁾

미국상표법(15 U.S.C § 1056)은 특허청장이 결합상표의 식별력 없는 부분에 대하여

108) McCarthy § 19:65.

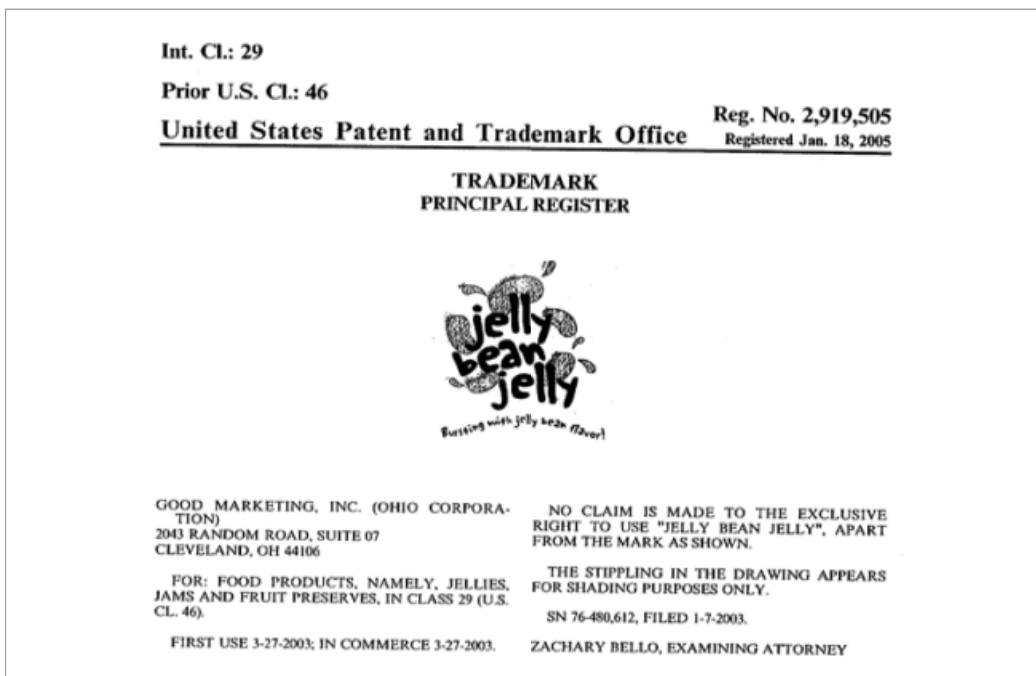
109) 육소영, “권리불요구제도-미국과 영국의 권리불요구제도의 검토를 포함하여-”, 산업재산권 34호(2011), 223.

110) 특허청(사)한국상표·디자인협회, “상표권 공동동의제 및 권리불요구제도 도입 타당성 및 현행 제도와의 조화방안 연구”(2022), 141.

111) *Id.*

권리불요구를 할 수 있다고 규정하고 있으며, 출원인도 상표의 일부분에 대하여 자발적으로 권리불요구를 할 수 있도록 규정하고 있다.¹¹²⁾ 아울러 TMEP에서도 출원인은 단순한 기술적 요소를 포함하여 표장의 등록 불가능한 부분에 대한 권리를 포기할 수 있다고 기재하고 있다.¹¹³⁾ 이는 전체로서 등록될 수는 있으나, 단독으로 등록될 수 없는 요소를 포함하는 상표의 등록을 허용한다는 것이다.¹¹⁴⁾ 그러나 상표의 유사성을 판단하려면 ‘상표의 외관, 소리, 이중의 의미, 거래상의 인상을 전체로서 관찰하였을 때 그 유사성 또는 차이’를 심사해야 하므로, 특정 표장과 다른 표장의 유사성을 평가할 때 권리불요구사항을 포함하여 전체로서 살펴야 한다.¹¹⁵⁾

일례로, 연방상표등록 제2,919,505호에서는 ‘JELLY BEAN JELLY’ 부분에 대해서는 권리를 요구하지 않는다는 사항이 기재되어 있다.



112) 특허청·(사)한국상표·디자인협회(주) 110), 174.

113) TMEP § 1213.03.

114) TMEP § 1207.01(b).

115) TMEP § 1213.10.

II • 유럽

1. 관련 규정

가. EU 상표지침 및 EU 상표규정

유럽에서는 유럽연합 회원국 간 상표 관련법의 일관성을 도모하기 위하여 2015년 EU 상표지침¹¹⁶⁾ 및 2017년 EU 상표규정¹¹⁷⁾이 마련되었다. 개별 유럽 국가에서는 해당 지침 및 규정에 따라 유럽공동체 전반에서 상표법을 EU 내에서 조화롭게 운영할 수 있도록 하고 있다.

가령, 영국의 경우에는 2020년 12월 31일부터 브렉시트의 영향에 따라 더 이상 EU 법이 직접적으로 적용되지는 않는다. 그러나 영국은 해당 일자를 기준으로 기존의 상표법을 포함한 기존의 EU 법제를 자국 내에 도입하여 법적 통일화를 위한 노력을 기울여왔다. 따라서 현재 영국의 상표제도는 여전히 EU 상표법에 의하여 영향을 받고 있으며, EU 상표법에 관한 EU의 판결은 영국에서 법적 구속력은 없더라도 설득력 있는 선례(persuasive authority)로서 효력이 있다. 영국 고등법원은 EU 상표법을 근거로 하지 않고 다른 결정을 내릴 권한이 있지만 향후 수년간 영국 상표법의 구체적 사건에의 적용은 EU 상표법의 적용과 유사할 것으로 보인다. 다만, EU 상표법의 개정이 있을 경우 영국 상표법에 동일한 개정사항을 반영할 것인지는 영국 의회에서 결정하게 된다.

또한 독일의 경우, 독일 상표법이 별도로 존재하고 있지만 독일에서는 2015년 EU 상표지침을 시행하고 있으므로 해당 지침에 따라 해석되어야 하며, 또한 2017년 EU 상표지침 또한 독일 상표법 해석에 중요한 역할을 한다.

유럽사법재판소의 확립된 판례법에 따르면 상표의 핵심 기능은 소비자 또는 최종 사용자로 하여금 출처가 다른 상표 또는 서비스를 혼동의 여지없이 구별할 수 있도록 하여 해당 상품의 출처 식별을 보장하는 것이다. 따라서 상표가 핵심 기능을 수행할 수 있으려면 특정 상표를 포함하는 모든 상품 또는 서비스가 해당 상품 또는 서비스의 품질을 책임지

116) The European Directive (EU) 2015/2436 of 16 December 2015.

117) The Regulation (EU) 2017/1001 of 14 June 2017 on the European Union trademark.

는 단일 생산자로부터 생산되었다는 것이 보장되어야 한다.¹¹⁸⁾ 즉, 상표 특유의 목적은 상표권자가 시장에 최초로 상품을 내놓을 목적으로 해당 상표를 사용할 수 있는 배타적 권리를 보장함으로써 그 상표를 불법적으로 포함하는 상품을 판매하여 상표의 지위나 신용에 편승하고자 하는 경쟁자들로부터 상표권자를 보호하는데 그 목적이 있다.¹¹⁹⁾

2015년 EU 상표지침(2015 TM Directive)에 따르면 상표등록의 요건과 기술적 표장에 대해서는 다음과 같이 규정하고 있다.¹²⁰⁾

[2015년 EU 상표지침 제4조]

1. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없으며, 등록된 경우에는 무효를 선언하여야 한다.
(...)
- (b) 식별력이 없는 상표
- (c) 거래에서 상품 또는 서비스의 유형, 품질, 수량, 용도, 가격, 그 상품의 제작 또는 서비스의 제공이 이루어진 지리적 위치 또는 시기, 또는 기타 특성을 지정하는 표지 혹은 표시만으로 구성된 상표; (...)

아울러 2017년 EU 상표규정(2017 EUTM Regulation)은 기술적 표장과 관련해 다음과 같이 규정하고 있다.¹²¹⁾ 제7조 제1항 제(c)호의 규정은 상품 및 서비스의 특성과 관련

118) 29/9/1998, C-39/97, Canon.

119) 11/7/1996, C-427/93, C-429/93, C-436/93, Bristol-Myers Squibb and Others v Paranova.

120) Directive (EU) 2015/2436 of the European parliament and of the council Article 4.

[Absolute grounds for refusal or invalidity]

1. the followings shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:

(...)

(b) trade marks which are devoid of any distinctive character

(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or services; ...

121) Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the council

Article 7. [Absolute grounds for refusal]

1. The following shall not be registered:

(...)

해 단순히 암시적(suggestive or allusive)인 경우는 적용되지 않는다.¹²²⁾

[2017년 EU 상표규정 제7조]

1. 다음 각 호에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.
(...)
- (b) 식별력이 없는 상표
- (c) 거래에서 상품 또는 서비스의 유형, 품질, 수량, 용도, 가격, 그 상품의 제작 또는 서비스의 제공이 이루어진 지리적 위치 또는 시기, 또는 기타 특성을 지정하는 표지 혹은 표시만으로 구성된 상표; (...)

영국과 독일 내에서 규정하고 있는 기술적 표장 관련 규정은 다음과 같이, 문구상으로는 2015년 EU 상표지침 및 2017년 EU 상표규정과 일견 유사한 내용을 담고 있다. 영국 상표법 제3조에서는 등록의 절대적 거절이유를 제시하고 있는데, 이 중 기술적 표장과 관련하여서는 제1항 제(c)호에서 대표적인 예를 제시하고 있다.¹²³⁾

-
- (b) trade marks which are devoid of any distinctive character
 - (c) trademarks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service; ...

122) EUIPO, Guidelines for Examination(2023), 468.

123) Trade Marks Act 1994

Article 3. Absolute grounds for refusal of registration.

- (1) The following shall not be registered –
 - (b) trade marks which are devoid of any distinctive character,
 - (c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or the rendering of services, or other characteristics of goods or services;
 - (d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade. Provided that, a trade mark shall not be refused registration by virtue of paragraph (b), (c) or (d) above, if, before the date of application for registration, it has in fact acquired a distinctive character as a result of the use made of it.

[영국 상표법 제3조]

- (1) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 상표등록을 받을 수 없다.
(...)
(b) 식별력이 부족한 상표
(c) 거래에서 상품 또는 서비스의 유형, 품질, 수량, 용도, 가격, 지리적 표시, 그 상품의 제작 또는 서비스의 제공이 이루어진 시기, 또는 기타 특성을 지정하는 표지 혹은 표시만으로 구성된 상표
(d) 거래상 통용되는 표현 혹은 공정하고 확립된 상관습에서 상용되고 있는 표지 혹은 표시만으로 이루어진 상표
단, 상표가 등록출원일 전에 사용되어 사실상 식별력을 구비한 경우에는 (b), (c), (d)의 이유로 등록이 거절되지 아니한다.

아울러 기술적 표장과 관련한 내용을 담고 있는 독일 상표법 제8조 제2항 제2호의 내용은 다음과 같다.¹²⁴⁾

[독일 상표법 제8조]

- (2) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.
(...)
1. 상품 혹은 서비스의 식별력이 없는 상표
2. 거래에서 상품 또는 서비스의 유형, 품질, 수량, 용도, 가격, 그 상품의 제작 또는 서비스의 제공이 이루어진 지리적 위치 또는 시기, 또는 기타 특성을 지정하는 표지 혹은 표시만으로 구성된 상표; (...)

124) Act on the Protection of Trademarks and other Signs (Trademark Act)

Section 8. Absolute grounds for refusal

(2) The following trademarks shall not be registered

(...)

1. which are devoid of any distinctive character for the goods or services;
2. which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the services, or other characteristics of the goods or services; ...

본 규정들에서는 상품 또는 서비스와 관련해 기술적 표장의 대표적인 예를 제시하고 있으며, 구체적 항목 외에도 ‘상품 또는 서비스의 기타 특성’이라는 일반적인 범주를 포함하기에 광범위한 범위를 규율 대상으로 삼고 있다.

나. 제(b)호 및 제(c)호와의 관계

국내에서는 상표등록의 요건과 관련해 상표법 제33조에서 기술적 표장에 관하여 ‘그 상품의 산지(產地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’의 경우에는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

그런데 유럽의 경우 기술적 표장에 대해 기재하고 있는 것 외에도 식별력이 없는 것은 상표등록을 받을 수 없다는 취지의 별도의 규정을 두고 있다. 즉 2015년 EU 상표지침 및 2017년 EU 상표규정의 경우 ‘(b) 식별력이 없는 상표’와 ‘(c) 거래에서 상품 또는 서비스의 유형, 품질, 수량, 용도, 가격, 그 상품의 제작 또는 서비스의 제공이 이루어진 지리적 위치 또는 시기, 또는 기타 특성을 지정 하는 표지 혹은 표시만으로 구성된 상표’를 개별적으로 규정하고 있어 (b)호의 사유와 (c)호의 사유 간 해석의 문제가 남는다.

EUIPO의 상표심사가이드라인에 따르면, 동법 제(b)호에서 지칭하는 식별력의 정도와 관련해서는 ‘최소한도의 식별력(a minimum degree of distinctiveness)’만 있더라도 2017년 EU 상표규정 제7조 제1항 제(b)호에 따른 등록거절을 막을 수 있다고 하고 있다.¹²⁵⁾

이와 관련해서는 다음과 같은 의견이 제시되었다.¹²⁶⁾ 양 등록거절 사유는 서로 독립적이고 별도의 심사를 요하나, 두 가지 등록거절사유는 어느 정도 적용 범위가 중첩된다고 보는 의견이 있다. 가령 2015년 EU 상표지침 및 2017년 EU 상표규정을 준용하는 독일 상표법 제8조 제2항 제2호와 달리 제1호는 어떤 표지로 한 사업자의 상품 또는 서비스를 다른 사업자의 상품 또는 서비스와 구별하지 못하는 모든 사례를 포괄한다. 이에 반해, 제2호의 경우에는 상표등록을 출원한 표지가 출원서에서 지정한 상품 또는 서비스의 ‘특성’

125) EUIPO(주 122), 381.

126) 특허법원, 2022 국제 특허법원 콘퍼런스 자료집(2022), 133.

을 나타내는 경우에 한정된다고 하는 의견도 존재한다. 따라서 두 가지 등록거절 사유(제8조 제2항 제1호 및 제2호)의 관계에서 볼 때 둘 중 상표법 제8조 제2항 제1호가 상표보호에 대한 보다 포괄적인 사유가 되는 것으로 보인다.¹²⁷⁾ 상표법 제8조 제2항 제2호에 비추어 상품 또는 서비스의 특성을 기술하는 표장은 같은 이유로 상표법 제8조 제2항 제1호의 의미에서도 동일한 상품 또는 서비스에 대하여 식별력이 없다. 그러나 표장은 기술적이라는 것 외의 다른 이유로도 상품 또는 서비스와 관련하여 식별력을 결여할 수 있다.

다. EUIPO 심사기준

기술적 표장과 관련해 기술하고 있는 2017년 EU 상표규정은 거래에서 상품 또는 서비스의 유형, 품질, 수량, 용도, 가격, 그 상품의 제작 또는 서비스의 제공이 이루어진 지리적 위치 또는 시기, 기타 특성을 지정하는 표지 혹은 표시만으로 구성된 상표의 경우 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 본 규정의 해석과 관련해서는 유럽연합 지식재산청(EUIPO)의 상표심사 가이드라인에서도 ‘기술적’이라는 것이 어떠한 의미인지에 대해 기재하고 있다.¹²⁸⁾ 이에 따르면 신청한 상품 및 서비스에 대한 정보를 제공하는 것으로 관련 대중이 즉시 인지할 수 있는 의미가 있는 표장은 기술적인 것으로 거부되어야 한다고 하고 있다.

EUIPO 상표심사 가이드라인은 기술적 표장과 관련해 각각의 항목에 대해 다음과 같이 기재하고 있다.¹²⁹⁾

(1) 상품 및 서비스 유형

여기에는 상품 또는 서비스의 유형 또는 특성이 포함된다. 예를 들어 금융 서비스의 경우 은행을 지칭하는 ‘bank’, 와인 및 스파클링 와인의 경우 페라리 와인을 지칭하는 ‘Perle’, 범용 전화번호부 내지 상품의 구성 부품의 경우 ‘Universaltelefonbuch’가 그 예이다.

127) 특허법원(주 126), 133.

128) EUIPO(주 122), 468.

129) EUIPO(주 122), 468-470.

(2) 품질

품질은 각각의 상품 또는 서비스의 우수한 품질과 상품 또는 서비스의 고유한 품질을 언급하는 용어가 모두 포함된다. 매우 가벼울 수 있는 상품에 대해 ‘light’, ‘extra’, ‘fresh’, ‘hyper light’와 같은 용어를 다룬다. 또한 수치는, 모터의 크기를 나타내는 ‘2000’, 또는 모터의 마력을 나타내는 ‘75’ 등과 같이 제품 또는 서비스의 품질을 나타낼 수 있다.

(3) 수량

수량은 맥주의 경우 ‘6팩’, 음료의 경우 ‘1리터’, 초콜릿 바의 경우 ‘100그램’과 같이 상품이 판매될 수 있는 수량 표시가 포함된다. 가설적으로 가능한 것이 아닌, 거래에서 수량 측정만 포함된다.

(4) 용도

용도는 제품이나 서비스의 기능, 제품이나 서비스의 사용으로부터 기대되는 결과 또는 보다 일반적으로 제품이나 서비스가 의도되는 것이다. 가령, 안전한 혹은 신뢰할 수 있는 연계 확보를 목적으로 하는 IT 분야의 재화 및 서비스에 대한 ‘Trustedlink’가 그 예이다.

의도된 목적을 근거로 등록이 거부된 상표로는, 마사지 도구용 ‘Therapy’ 및 피트니스 훈련 기구, 스포츠 활동, 의료 및 미용 서비스용 ‘Slim belly’등이 있다.

(5) 가격

가격에는 지불해야 할 높거나 낮은 가격과 품질 가치가 모두 포함된다. 따라서 ‘extra’ 또는 ‘top’과 같은 표현뿐만 아니라 ‘cheap’ 또는 ‘more for your money’와 같은 표현도 포함된다. 또한 일반적으로 품질이 우수한 상품 또는 서비스를 나타내는 표현도 포함된다.

(6) 지리적 위치

지리적 위치는 국가, 지역, 도시, 호수 또는 강과 같은 장소의 존재하고 있는 모든 용어이다. 예를 들어 ‘German’은 독일을 가리키는 것으로 인식되고, ‘French’는 프랑스를 가

리키는 것으로 인식된다. 또한 ‘Ceylon(스리랑카의 옛 이름)’, ‘Bombay(뭄바이의 옛 이름)’ 및 ‘Burma(미얀마의 옛 이름)’ 와 같은 오래된 용어가 여전히 일반적으로 사용되거나 소비자가 원산지로서 이해하는 경우 지리적 용어의 범위에 포함된다.

(7) 상품의 생산 또는 서비스 제공시간

상품의 생산 또는 서비스 제공시간은 명시적으로 ‘저녁 뉴스’, ‘24시간’ 또는 일반적인 방식과 같은 ‘24/7’로, 서비스가 제공되는 시간에 관한 표현이 포함된다. 또한 상품과 관련된 경우 상품이 생산되는 시간도 포함한다(가령, 와인의 경우 ‘late vintage’와 같은 표현을 포함한다). 와인의 경우 빈티지 연도를 나타내는 숫자 ‘1998’은 관련이 있지만 초콜릿은 그렇지 않다.

(8) 기타 특성

여기에는 상품 또는 서비스의 기타 특성이 포함된다. 상품 또는 서비스의 특성이 상업적으로 필수적인지, 단지 보조적인지 또는 이러한 특성의 동의어가 있는지는 중요하지 않다.

2. 판단요건

가. 기술적 표장의 판단기준

(1) 기술적 성격이 충분히 직접적이어야 함

2015년 EU 상표지침 제4조 제1항 제(c)호 내지 2017년 EU 상표규정 제7조 제1항 제(c)호는 본질적으로 상품이나 서비스를 기술하는 표장만으로 이루어진 상표의 등록을 불허하고 있다. 따라서 표장이 기술적인 성격과 암시적인 성격의 경계에 있는 경우에는 기술적인 경우에 해당하여야 등록이 거절될 수 있다.

표장이 기술적이라는 이유로 거절되기 위해서는 기술적 성격이 ‘충분히 직접적’이어야 한다.¹³⁰⁾ 즉, 표지와 해당 상품 및 서비스 사이에는 충분히 직접적이고 구체적인 관계가

130) 9/12/2009, C-494/08, Pränahaus.

있어야 한다. 따라서 단순히 연관성이 환기된다거나 추정되는 정도로는 부족하다. 기술적 표장과 암시적 표장을 구분하는 양적인 기준은 특별히 존재하지 않는다.

가령, Baby-dry 판결에서 유럽사법재판소는 ‘Baby-dry’라는 상표가 기저귀에 등록될 수 있는지에 대해 EU 상표규정 제7조 제1항 제(c)호에 비추어 판단하였다.¹³¹⁾ 유럽사법재판소는 ‘Baby-dry’가 영어를 사용하는 소비자의 입장에서 표장이 기술적인 것인지를 판단하였다. 각각의 개별 단어(Baby, dry)는 명백히 기술적이었음에도 불구하고, 구문론적으로 독특한 단어배열(syntactically unusual juxtaposition)을 이루고 있기 때문에 식별력을 지니게 된다고 보았다.¹³²⁾ 이에 유럽사법재판소는 ‘Baby-dry’라는 단어가 기술적이지만은 않으므로 상표로서 등록될 수 있다고 판단하였다.

(2) 대중이 관련 상품 또는 서비스와 표장을 연관시켜야 함

표장이 기술적 표장인지에 대해서는 그 상표가 보호하는 상품 또는 서비스의 고객 내지 잠재적 고객인 관련 소비자 집단의 이해를 바탕으로 판단하여야 한다. 이 경우 상표 출원 당시 공중의 이해가 결정적이다.

관련된 대중은 생각을 하지 않더라도 해당 상품 및 서비스에 대한 설명이나 특성을 ‘즉시’ 인지할 수 있어야 한다.¹³³⁾ 등록 당국은 등록하려는 상표가 관련 상품 또는 서비스의 특성에 대한 설명을 관련 부류의 사람들의 마음에 현재 표현하고 있는지를 결정해야 한다. 유럽사법재판소는 Doublemint 판결에서 관련 대중이 상품 또는 서비스와 표장이 연관된 것으로 본다면, 해당 표장은 기술적이라고 판단하였다. 본 사안에서 제1심법원은 합성어 Doublemint라는 단어의 사용을 검토하였는데, ‘mint’와 결합된 ‘double’이라는 단어가 적어도 두 가지 의미, 즉 두 배의 민트 양을 함유하고 있다거나 두 종류의 민트를 지니고 있다는 의미를 가진다고 보았다. 이에 따라 ‘Doublemint’가 상품의 특성에 대해

131) 20/9/2001, C-383/99, Baby-dry.

132) S.M. Maniatis, “Whither European Trade Mark Law? Absenal and Davidoff : The Creative Disorder Stage”, 7 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 99(2003).

133) 12/6/2012, T-165/11, Stichting Regional Opleidingencentrum van Amsterdam v OHIM and Investment SA.

오직 기술적인 것만은 아닌 것으로 보았다. 이에 대해 유럽사법재판소는 해당 상표의 의미가 ‘이중의 민트향’ 등으로 해석될 가능성이 있다 하더라도 지정상품의 성질을 나타내는 것으로 보아 거절하여야 한다고 판시한 바 있다. 즉, 단어끼리 결합된 결합상표가 기술적 표장에 해당하는지에 대하여 구성단어들이 기술적이면 원칙적으로는 결합상표 전체도 기술적이나, 구성 단어들의 결합상태가 독특하거나 결합 구조가 일반적인 구조와 다르거나 거래업계나 일반 수요자들이 인식하는 영어단어의 배열 등에 독특한 특성이 있다면 기술적 표장에 해당하지 않는 것으로 보고 있다.¹³⁴⁾

독일 연방대법원에서도 Rheinpark-Center Neuss 판결을 통해 아래와 같이 기술적 표장의 의미에 대하여 실시한 바 있다.

【독일연방대법원, I ZB 78/10 - Rheinpark-Center Neuss 판결】¹³⁵⁾

본 사례에서는 어떤 표장이 지정상품 또는 서비스를 긴밀히 기술하는 관계에 있어 공중이 ‘지체 없이 명확하게’ 해당 용어의 기술적 의미를 파악하는 경우 그 표장은 기술적 표장이라고 판시하였다. 이러한 원칙에 따라 연방특허법원은 ‘Rheinpark Center Neuss’가 서비스의 지리적 표시를 즉시 설명하는 기술적 표장이라고 판단하였다.

그러나 연방대법원은 표장의 등록을 거부하기 위해서는 구체적으로 문제가 된 상품 또는 서비스와 관련하여 표장의 기술적 의미가 요구된다고 보았다. 통상 온천탕은 천연 수온이 최소 20°C 이상인 미네랄이 풍부한 온천수가 온천에서 나오는 목욕 시설로 간주된다. 그러나 독일 노이스(Neuss)시는 휴양지나 스파도 아니고 온천도 없기 때문에 온천 운영 및 스파서비스에 대한 표장 등록에 대해서는 생각할 수 없다고 보았다. 이에 ‘Rheinpark-Center Neuss’라고 표시된 서비스의 경우에는 노이스(Neuss)시가 제공하더라도 치유 또는 휴양지에서 제공될 경우 소비자에게 허위의 정보를 제공하지 않고 등록상표를 사용할 수 있다고 하면서 연방특허법원의 결정을 파기하였다.

134) 정태호, “결합상표의 기술성 판단에 관한 실무상 쟁점들의 비교법적인 고찰”, 과학기술법연구 22권 1호 (2016), 311.

135) 22/6/2011, I ZB 78/10, Rheinpark-Center Neuss.

아울러 현재에는 연관이 되지 않았더라도 미래에 그렇게 될 수 있다고 믿을 수 있다면 이에 대해서는 연계성이 있는 것으로 본다.¹³⁶⁾ 상품 또는 서비스와 연관되는지를 검토하고, 또는 그러한 연관이 미래에 이루어질 것이라고 합리적으로 가정할 수 있다면 등록이 가능하다.

나. 판단시점

표장이 기술적 표장에 해당하는지 여부는 출원일을 기준으로 판단한다.

3. 판결례

가. 식별력이 없다고 판단한 사례

【유럽사법재판소, C-363/99 - Postkantoor decision 판결】¹³⁷⁾

네덜란드 Koninklijke KPN Nederland NV(KPN)는 통신 회사로 과거에는 국유 기업이었으며 우체국 운영을 책임지고 있었다. KPN은 1997년 4월에 ‘Postkantoor(우체국)’라는 표장을 상표로 등록하기 위해 베네룩스 상표청에 출원신청을 하였을 때에도 여전히 해당 업무에 관여하고 있었다. 그런데 ‘Postkantoor(우체국)’ 표장이 기술적이어서 식별력이 없다는 이유로 상표청에서 상표등록이 거절되었다. 이후 상표청으로부터 상표등록을 거절한다는 최종결정을 받은 KPN은 소를 제기하였고, 네덜란드 지방항소법원은 판결을 내리기 전에 유럽사법재판소에 몇 가지 질문을 회부했다. 이 중 하나는, 한 종류에 해당하는 상품이나 서비스에 대해서는 기술적 특성을 지니지만 다른 상품이나 서비스에 대해서는 기술적 특성을 지니지 않는 경우, 해당 상표가 다른 상품 및 서비스와 관련하여 상표로 등록될 수 있는 충분한 식별력을 가지고 있는지였다.

네덜란드 지방항소법원은 특정 상품이나 서비스와 관련해 기술적인 성격을 지니지만, 다른 상품이나 서비스와 관련해서는 기술적이지 않는 표장의 경우 반드시 다른 상품이나 서비스와 관련하여 식별력을 갖는 것은 아니라고 판시하였다.¹³⁸⁾

136) 12/2/2004, C-363/99, Postkantoor; 12/2/2004, C-265/00, Biomild.

137) 12/2/2004, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland; Pinsent Masons, ‘Europe clarifies rules on descriptive trade marks’, 2004.12.17.

이에 대해 유럽사법재판소는 개별 요소가 기술적인 것으로는 충분하지 않다고 판시하면서, 개별 요소가 아닌 단어 자체가 기술적이어야 한다고 보았다. 유럽사법재판소는 상표를 구성하는 요소가 상표출원 당시에 기술적으로 사용 중일 필요는 없다고 판시하였다. 법원은 그 기호와 표시가 그러한 목적으로 사용될 수 있는 것(could be used for such purposes)이면 충분하다고 보았다. 따라서 유럽사법재판소는 단어의 해석 가능한 의미 중 적어도 하나가 관련된 상품 또는 서비스의 특성을 지정하는 경우에는 단어의 등록이 거부되어야 한다고 판시하였다.

【유럽사법재판소, C-265/00 - Campina Melkunie BV v. Benelux-Merkenbu reau (Biomild 판결)】¹³⁹⁾

유제품 생산업체인 Campina Melkunie BV는 1996년 3월에 ‘Biomild’라는 단어에 대하여 베네룩스 상표청에 출원신청을 하였다. ‘Biomild’라는 표장은 요구르트 판매에 사용되는 단어였다. 이에 대해 베네룩스 상표청은 해당 출원이 ‘생물학적(bio)’과 ‘가벼운(mild)’이라는 두 가지 기술적 단어들의 조합이고, 상표 등록에 필요한 식별력이 없다는 이유로 등록을 거절하였다. 이에 대해 Campina사는 네덜란드 헤이그 지방 항소법원(Gerechtshof te's-Gravenhage)에 소를 제기하였으나, 네덜란드 헤이그 지방 항소법원은 이를 기각하였다. 이에 Campina사는 1997년 네덜란드 대법원(Hoge Raad der Nederlanden)에 상고를 제기하였다.

베네룩스 재판소(Benelux Court of Justice)는 유럽사법재판소에 예비 판결을 내리기 위해 몇 가지 질문을 회부하였다. 그 중에는 식별력과 관련한 질문들이 있었는데, 베네룩스 상표청은 ‘biomild’라는 단어가 해당 물품이 생물학적(bio)이고 가벼운(mild) 성격을 지닌다는 것을 전달한다고 하였고 이에 따라 해당 단어는 식별력이 없다고 하였다. 즉, ‘biomild’라는 단어는 상품의 특성을 설명하는 요소로만 구성되어 있기 때문에 식별

138) “A mark which is descriptive of the characteristics of certain goods or services but not of those of other goods or services does not necessarily have distinctive character in relation to those other goods or services.”

139) 12/2/2004, C-265/00, Biomild.

력이 없다고 하였다.

이와 관련해 유럽사법재판소는 “신조어(neologism)와 그 부분의 단순한 결합 사이에는 인지할 수 있는 차이가 있다. 즉, 상품이나 서비스와 관련된 조합(combination)의 특이한 특성 때문에 단어를 구성하는 요소에 의해 부여된 의미의 단순한 결합 이상의 인상을 가져온다.”고 하면서 KPN 사건과 마찬가지로 이러한 경우가 아니면 상표가 기술적이라고 판시하였다.

【유럽사법재판소, C-629/17 - J. Portugal Ramos Vinhos 판결】¹⁴⁰⁾

유럽사법재판소는 관련 집단이 어떤 표지를 핵심 특성 중 하나에 대한 설명으로 인식한다고 합리적으로 간주되는 경우에만 등록이 거절될 수 있다고 보았다. 즉, 관련 공중이 심사숙고 없이 즉각적으로 표지와 지정상품 또는 서비스 사이의 구체적이고 직접적인 관계를 인식할 수 있다면 등록거절사유가 된다고 판시하였다. 아울러 유럽사법재판소는 표지의 등록이 기술적이라는 이유로 거절되기 위해서는 기술적 성격이 충분히 직접적이어야 한다고 하였고, 단순히 연관성이 추정되는 것만으로는 부족하다고 보았다.

EU 상표지침(Directive 2008/95) 제3조 제1항 제(c)호에서는 ‘상품 또는 서비스의 유형, 품질, 수량, 용도, 가격, 지리적 위치 또는 시기, 상품 또는 서비스의 기타 특성’이라는 사유를 제시하고 있다. 이에 대해 유럽사법재판소는 EU에서는 이러한 용어는 모두 상품 또는 서비스의 특성으로 간주되어야 하며, 열거된 사유가 아니더라도 상품 또는 서비스의 다른 특성이 있기 때문에 해당 목록이 완전하지 않다는 점을 분명히 하였다고 보았다.

본 사안의 경우 유럽사법재판소는 ‘adega’라는 포르투갈어는 두 가지 의미를 가진다고 보았다. 첫 번째는 와인이 보관되는 지하 공간이다. 두 번째는 와인과 같은 제품이 생산되는 구내 또는 시설이다. 유럽사법재판소는 해당 사안이 이루어진 상황에서 와인과 같은 제품의 생산지 또는 제품이 생산되는 시설을 지칭하는 경우 원칙적으로 관련 계층의 사람들이 쉽게 확인할 수 있는 상품의 속성을 지칭하므로 ‘adega’라는 용어를 와인이 생

140) 6/12/2018, C-629/17, J. Portugal Ramos Vinhos.

산되고 저장되는 시설을 가리키는 것으로 인식한다면, 이는 EU 상표지침(Directive 2008/95) 제3조 제1항 제(c)호에서 열거된 사유 중 하나인 지리적 표시 또는 상품의 생산 시기와 관련한 것으로 판시하였다.

【 유럽사법재판소, C-136/02 P - Mag Instrument Inc. v. OHIM¹⁴¹⁾ 판결 】¹⁴²⁾

(사실관계)

Mag Instrument Inc.사는 1996년 3월 29일, EU 상표규정(Regulation No 40/94)에 따라 횡불 모양 입체상표에 대한 5건의 출원신청서를 제출했다. 지정상품은 ‘조명 장치용 부속품, 특히 손전등 및 조명 장치, 상품의 부품 및 부속품 포함’하는 상품류이다. 그러나 OHIM 심사관은 출원된 상표에 식별력이 없다는 이유로 해당 출원에 대해 등록을 거절하였다.



141) OHIM은 Office for Harmonization in the Internal Market의 약자로, 유럽공동체상표디자인청을 지칭한다. OHIM은 2016년에 EUIPO(European Union Intellectual Property Office)로 명칭을 변경하였다.

142) 7/10/2004, C-136/02 P, Mag Instrument Inc. v OHIM.

(항고심판부)

항고심판부는 상품의 특성을 구성하기 위해서는 잠재적인 구매자가 상품의 모양만으로 상품의 출처를 인식할 수 있도록 상품의 일반적인 형태와 충분히 다른 특징을 표시해야 한다고 하였다. 항고심판부는 또한 형태가 상품의 일반적인 형태와는 충분히 다르지 않고, 따라서 잠재적 구매자가 상품을 대표하는 것으로 인식하지 못하는 경우에 해당 상표는 기술적이며 제7조 제1항 제(c)호의 범위에 해당한다고 보았다.

항고심판부는 해당 표장이 일반 손전등 구매자에게 해당 손전등이 특정 출처에서 온 것임을 즉시 전달하는지 또는 단순히 손전등임을 나타내는 표시인지 여부가 본질적이라고 보았다. 항고심판부는 출원인의 상품이 매력적으로 디자인되었다는 사실이 본질적으로 식별력 있다는 사실로 반드시 이어지는 것은 아니라고 덧붙였다.

(1심) 유럽사법재판소 일반법원

이에 대해 유럽사법재판소 일반법원은 해당 입체상표에 식별 가능한 특성이 없다고 결론을 내린 항고심판부의 판단이 옳았다고 판시하였다.

(항소심) 유럽사법재판소 항소법원

유럽사법재판소 항소법원은, EU 상표규정(Regulation No 40/94) 제7조 제1항 제(b)호의 의미 내에서 상표의 식별력은 먼저 등록이 요구되는 상품 또는 서비스에 대한 참조로 평가되어야 하며, 두 번째로 합리적으로 잘 알고 신중한 일반 소비자의 추정된 기대인 대중의 인식을 고려하여야 한다고 판시하였다.

유럽사법재판소가 일관되게 주장한 바와 같이 일반 소비자는 일반적으로 상표를 전체적으로 인식하며, 다양한 세부 사항을 분석하지는 않는다고 보았다. 따라서 유럽사법재판소는 상표가 식별력이 있는지 여부를 평가하기 위해서는 상표가 주는 전체적인 인상을 고려해야 한다고 판시하였다. 유럽사법재판소 항소법원은 전체적으로 볼 때 상표의 식별력을 평가하지 못했다는 항소인의 이의 제기는 근거가 충분하지 않다고 판시하였다. 이

에 유럽사법재판소 항소법원은, 합리적 수준의 정보와 관찰력, 주의력을 갖춘 해당 상품의 일반 수요자가 심사숙고하거나 특별한 주의를 기울이지 않고도 상표를 바탕으로 해당 상품을 다른 상품과 구별할 수 있는지 판단하여 식별력을 결정하여야 한다고 판시하였고, 해당 항소는 기각되었다.

나. 식별력이 있다고 판단한 사례

【유럽사법재판소, C-383/99 - Procter & Gamble v. OHIM (BABY-DRY) 판결】¹⁴³⁾

Procter & Gamble사는 1996년 4월 3일, 종이 또는 셀룰로오스로 만든 일회용 기저귀와 직물로 만든 기저귀와 관련하여 공동체 상표로 ‘BABY-DRY’를 등록하기 위해 OHIM에 출원서를 제출했다. OHIM 심사관은 1998년 1월 29일, 동 출원신청에 대해 등록거부결정을 내렸다.

(항고심판부)

OHIM 항고심판부는 Procter & Gamble이 심사관의 결정에 대해 제기한 항고를 기각했다. 위원회는 ‘BABY-DRY’가 상품의 의도된 목적을 지정하는 역할을 할 수 있는 단어로만 구성되어 있으며 식별 가능한 특성이 없기 때문에 EU 상표규정 제7조에 따라 등록할 자격이 없다는 심결을 하였다.

(1심) 유럽사법재판소 일반법원

이에 대해 유럽사법재판소 일반법원은 OHIM 항고심판부가 ‘BABY-DRY’가 상표로 등록될 수 없다고 판단한 것이 정당하다고 판시하였다.

(항소심) 유럽사법재판소 항소법원

유럽사법재판소 항소법원은 기술적 표장을 상표로 금지하는 것이 해당 기능에 필요한 고유한 특성이 결여되어 해당 상품 또는 서비스를 판매하는 기업을 식별하는 기능을 수행할 수 없는 것을 막기 위함이라고 하였다.

143) 20/9/2001, Case C-383/99 P, Procter & Gamble v OHIM (BABY-DRY).

따라서 유럽사법재판소 항소법원은, 상품 또는 서비스와 관련해 등록이 요구되는 특성을 충족하는 기호 또는 표시로 구성된 표장은 다른 기호 또는 표시를 포함하지 않는 한 등록을 거부해서는 안 된다고 보았다. 다만, 유럽사법재판소 항소법원은 본 사례와 같이 단어로 구성된 상표의 기술적 특성과 관련해서는 개별적으로 취해진 각 단어 뿐 아니라 단어가 형성하는 전체 의미와 관련하여서도 판단하여야 한다고 판시하였다.

본 사안에서는 ‘BABA-DRY’라는 단어가 식별력이 있는지 평가하기 위해 단어의 의미에 대하여 영어권 소비자의 입장에서 검토되었다. 유럽사법재판소 항소법원은 해당 사건과 관련하여 지정상품이 유아용 기저귀라는 것을 고려해 볼 때, 해당 단어가 상품을 지칭하는 일반적인 방법으로 간주될 수 있는지 또는 상품의 필수 요소를 나타내는 것으로 간주될 수 있는지 여부에 따라 결정될 것으로 보았다.

그런데 유럽사법재판소 항소법원은, 두 단어 각각의 의미는 아기 기저귀의 기능과 관련해 일상 언어에서 사용되는 표현의 일부가 될 수는 있지만, 단어 전체는 구문적으로 아기 기저귀를 지정하거나 설명하는 친숙한 표현은 아니라고 보았다. 따라서 유럽사법재판소 항소법원은 ‘BABY-DRY’와 같은 단어 조합은 전체적으로 기술적 특성을 나타내는 것으로 간주할 수 없고, EU 상표규정(Regulation No 40/94) 제7조 제1항 제(c)호에 따라 상표로서 등록을 거부할 수 없다고 판시하였다.

【유럽사법재판소, C-494/08 P - Prana Haus GmbH v. European Union Intellectual Property Office (Pranahaus) 판결】¹⁴⁴⁾

본 사안에서는 ‘PRANAHAUS’라는 표장이 ‘모든 종류의 기록된 이미지 및 녹음매체, 인쇄물 및 소매 서비스 그리고 필수품’에 대한 상표로 등록될 수 있는지가 문제되었다. 원고의 출원신청에 대해 OHIM에서 상표등록이 거부되고, OHIM 항고심판부에서도 동일한 결정이 나자 원고 Prana Haus사는 OHIM을 상대로 소를 제기하였다.

144) 9/12/2009, C-494/08, Pranahaus.

(1심) 유럽사법재판소 일반법원

유럽사법재판소 일반법원은 문제의 ‘PRANAHAUS’가 상품 및 서비스를 직접적이고 구체적으로 기술하는 표시라고 판시하였다.

(항소심) 유럽사법재판소 항소법원

유럽사법재판소 항소심에서 Prana Haus사는 동 표장이 EU 상표규정 제1조 제1항 제(c)호에 따른 절대적 거절사유에 해당한다고 주장하였다. Prana Haus사는 유럽사법재판소 일반법원에서 제7조 제1항 제(c)호에서 ‘지정한다(to designate)’는 용어를 지나치게 광범위하게 해석했다고 하면서 조항 및 판례의 실제 문구에 위배된다고 주장하였다. 게다가 ‘PRANAHAUS’라는 명칭이 상품 및 서비스와 충분히 직접적이고 구체적인 관계를 나타내는지 여부와 관련해 이에 대한 평가 시 오류가 있었다고 하였다.

그러나 유럽사법재판소 항소법원은, 유럽사법재판소 일반법원이 ‘Prana Haus’라는 용어의 해석과 관련해 오류를 범하지 않았다고 판시하였다. 이에 따라 유럽사법재판소 항소법원은 Prana Haus사의 항소를 기각하였다.

【 유럽사법재판소, C-488/16 P - Bundesverband Souvenir v. EUIPO 판결 】¹⁴⁵⁾

본 사안은 2011.12.12.에 등록된 ‘NEUSCHWANSTEIN’ 표장과 관련한 것이다. ‘Neuschwanstein’ 이라는 단어는 문언적으로 ‘new swan stone’이라는 의미인데, 이는 독일 바바리아 지역에 위치한 성의 명칭이다. Freistaat Bayern은 ‘NEUSCHWANSTEIN’ 표장과 관련해 EUIPO에 상표출원을 하였고, 해당 표장은 등록되었다. 그런데 연방 기념품협회(Bundesverband Souvenir)는 해당 표장과 관련해 등록취소를 구하였고, EUIPO 항고심판부는 이를 기각하였다.

이에 대해 유럽사법재판소 항소법원에서도 기각판결이 이루어졌다. 그 근거로서 유럽

145) 6/9/2018, C-488/16 P, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise v EUIPO; International trademark association, “Annual Review of EU Trademark Law”, 109 Trade Mark Review(2019), 458.

사법재판소 항소법원은 다투어지는 상표가 상품의 지리적 출처 또는 기타 고유한 특성 및 관련 서비스로 구성된 것은 아니므로 EU 상표규정 제7조 제1항 제(c)호에 해당되지 않는다고 보았다. 또한 유럽사법재판소 항소법원은 해당 상표가 식별력이 있는 것이므로 제7조 제1항 제(b)호에도 해당하지 않는다고 판시하였다.

다. 기타

【유럽사법재판소, C-705/17 - Hansson 판결】¹⁴⁶⁾

(사실관계)

스웨덴 회사인 Norrtelje Brenneri Aktiebolag사는 2007년, ‘ROSLAGS PUNSCH’라는 문자 및 도형으로 된 표장을 알콜성 음료와 관련해 상표로 출원하여 등록받았다. 등록 시 스웨덴 특허청은 ‘Roslags’라는 용어가 스웨덴의 지역을 지칭하고 ‘Punsch’라는 용어가 등록된 상품 중 하나를 기술한다고 보아 등록요건으로 위 부분들에 대한 권리불요구를 요구하였다. 한편 Hansson은, 2015년 12월 16일에 스웨덴 특허청에 비 알코올성 음료와 맥주 제품을 지정상품으로 하여 ‘ROSLAGSÖL’라는 표장을 출원하였다.

Hansson의 표장	Norrtelje Brenneri Aktiebolag의 상표
ROSLAGSÖL	 Fig. 1.

이와 관련해 스웨덴 특허청은 Hansson의 표장 등록을 거절하는 결정을 내렸다. 스웨덴 특허청은 기술적 표장인 ‘Roslags’라는 단어가 두 표장의 지배적인 요소이므로 다른 단어나 도형적 요소가 표장에 포함되어 있다는 사실로 유사성이 줄어드는 것은 아니며,

146) 12/6/2019, C-705/17, Hansson; 한국지식재산보호원, “혼동가능성 판단 시 권리불요구에 언급된 요소를 배제하고 판단하여야하는지에 관한 유럽사법재판소 예비판결”, IP Insight(2019. 10.).

두 표장은 동일한 판매 네트워크에 의해 유통될 수 있고, 동일한 고객에 대해 동일하거나 유사한 제품을 나타낸다고 판단하였다. 이에 대하여 Hansson은 권리불요구에 의해 보호에서 제외된 요소는 원칙적으로 식별력이 없는 것으로 보아야 하므로, 표장 간 혼동가능성이 없다고 주장하며 스웨덴 특허법원에 소를 제기하였다.

(스웨덴 특허법원)

스웨덴 특허법원은 2016년 10월 24일, Hansson의 출원은 혼동가능성이 없어 등록가능하다고 판단하고 Hansson의 소를 인용하였다. 이에 스웨덴 특허청은 Svea 항소법원(Svea hovrätt, Patentoch marknadsöverdomstolen)에 항소하였고, Svea 항소법원은 유럽사법재판소 예비판결에 본 사안을 회부하였다.

(유럽사법재판소)

유럽사법재판소는 표장 간의 비교는 각각의 식별력 있고 지배적인 요소를 고려하여 전체적으로 판단하여야 하고, 이 사건 상표의 기술적인 요소가 유사성 평가에서 제외되어야 한다는 것이 일반적인 원칙으로 간주될 수는 없다고 판시하였다.

유럽사법재판소는, 상표의 본질적인 기능은 혼동가능성 없이 소비자 또는 최종 사용자가 상품을 구별할 수 있도록 함으로써 표시된 상품 또는 서비스의 원산지 동일성을 보장하는 것이라는 점을 명확히 하였다. 유럽사법재판소는 문제가 되는 상표 간의 유사성에 대한 판단은 결합상표의 한 구성요소만을 통하여 다른 상표와 비교하는 것으로 국한할 수는 없다고 하였다.

4. 단어의 조합에 따른 기술적 표장

기술적 요소로 구성된 표장이 그 자체로 기술적인 것으로 간주되지 않으려면, 단어와 해당 부분의 단순한 결합 사이에 인지할 수 있는 차이가 있어야 한다.

기술적 요소들의 의미의 조합에 의해 생성된 의미는 기술적 요소들의 의미의 단순한 조

합에 의해 생성된 의미와 충분히 차이가 있어야 하며, 단어는 그 부분들의 합 이상이어야 한다. 표장이 그 자체의 의미를 획득하여 구성요소와는 별도의 독립적인 의미를 갖게 된 경우, 표장 그 자체가 기술적이지 않은지를 확인하여야 한다.

Eurohypo v OHIM 사건에서 OHIM은 ‘EUROHYPO’라는 단어의 등록과 관련해 ‘EURO’ 및 ‘hypo’라는 단어가 서비스의 특성을 명확하게 이해할 수 있는 표시를 포함하고 있으며, 두 구성요소를 한 단어로 결합하더라도 표장이 될 기술적인 것은 아니라고 판단하였다. 따라서 ‘EUROHYPO’라는 단어는 ‘재정 문제, 금전 문제, 부동산 업무, 금융 서비스 제공’과 같은 서비스 종류와 관련해 EU 상표규정 제7조 제1항 제(b)호의 의미 내에서 식별 가능한 특성이 없으며, 이에 따라 EU 상표규정 제7조 제2항에 따라 보호가 거부된다고 판단한 바 있다.¹⁴⁷⁾

이러한 원칙에 대해서는 Postkantoor 판결에서도 유사하게 설명한 바 있다. 본 사안에서는 일반적으로 상품이나 서비스의 특성을 기술하는 요소들을 단순히 결합하기만 한 표장은 기술적 표장으로 간주한다고 하였다. 그러나 결합의 결과 단순한 결합(mere sum of its parts) 보다는 인식할 수 있는 차이가 발생한다면, 다시 말해 결합의 독특한 성질이 상품이나 서비스와 관련하여 구성요소가 전달하는 의미의 단순한 결합 이외에 충분히 다른 인상을 주기 때문에 결합이 요소의 단순한 결합 이상이거나 결합 그 자체로서 의미를 취득하여 구성요소와 독립적인 표장이 된다면 기술적 표장에 해당하지 않을 수 있다.¹⁴⁸⁾

Ⅲ • 일본

1. 관련 규정

가. 상표법 조문

일본 상표법 제3조에서는 상표등록요건을 규정하고 있다.

147) 8/5/2008, C-304/06P, Eurohypo.

148) 12/2/2004, C-363/99, Postkantoor.

제3조(상표등록요건)

- ① 자기의 업무와 관련된 상품 또는 서비스에 대하여 사용하는 상표에 대해서는 다음의 상표를 제외하고 상표등록을 받을 수 있다.
1. 상품 또는 서비스의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
 2. 상품 또는 서비스에 대하여 관용적으로 사용되는 상표
 3. 그 상품의 산지, 판매지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 형상(포장의 형상을 포함한다. 제26조 제1항 제2호 및 제3호에서 같다), 생산이나 사용방법이나 시기, 그 밖의 특징, 수량이나 가격 또는 용역 제공 장소, 질(質), 제공을 위하여 제공하는 물건, 효능, 용도, 양태, 제공 방법이나 시기, 그 밖의 특징, 수량이나 가격을 일반적으로 사용되는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표
 4. 흔히 있는 성(性) 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 구성된 상표
 5. 매우 간단하며 흔히 있는 표장만으로 된 상표
 6. 제1호부터 제5호까지 해당하는 상표 외에 수요자가 누군가의 업무와 관련한 상품 또는 서비스인지 인식할 수 없는 상표

기술적 표장은 그 상품의 산지(產地), 판매지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 형상(포장의 형상 포함), 생산방법, 사용방법 또는 시기, 수량, 가격, 또는 서비스의 경우 제공지, 품질, 제공에 사용된 물품, 효능, 용도, 방법, 제공시기, 횟수, 가격을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로 정의한다(상표법 제3조 제1항 제3호). 해당 상표들은 공익상 특정인에 의한 독점 사용을 인정하는 것이 타당하지 않을 뿐 아니라, 일반적으로 사용되는 표장이며 자타상품 식별력이 없어 상표로서의 기능을 달성할 수 없기 때문에 상표등록을 받을 수 없다. 일본 최고재판소는 기술적 표장과 관련해 “동 상표는 상품의 원산지, 판매지, 기타 특성을 나타내는 표장으로 되어 있으며 누구든지 거래에서 필수적이며 적절한 표시로 동일한 표장을 사용하고자 할 수 있으므로 특정인에게 독점 배타적 사용권을 주는 것이 공익상 적절하지 않고, 동 상표는 일반적으로 사용되는 표장이므로 식별력을 갖추지 못

하며, 상표로서의 기능을 수행하지 못한다”고 판시한 바 있다.¹⁴⁹⁾ 독점적응성설은 상표법 제3조에 해당하는 표장의 등록이 허용되지 않는 것과 관련해 특정인의 등록상표로서 독점시키는 것은 부적합하므로 등록이 허용되지 않는 것으로 보고 있다.¹⁵⁰⁾ 이는 출처식별기능을 수행하지 못하는 표장이기에 등록이 허용되지 않는다는 다른 학설과 함께 학설의 대립이 있다. 일본에서는 본 최고재판소의 판결과 같이 기술적 표장의 적용에 관하여 ‘독점적응성’과 ‘자타상품식별력’이 있을 것을 동시에 요구하는 경향이 있는 것으로 보인다.¹⁵¹⁾

나. 상표심사기준

일본 특허청 상표심사기준에서도 기술적 표장에 대한 세부심사기준을 담고 있다. 기술적 표장 관련 내용은 다음과 같다.¹⁵²⁾

제1부. 5장

(제3조 제1항 제3호)

1. ‘상품의 산지, 판매지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상(포장의 형상을 포함), 생산 또는 사용 방법이나 시기, 기타 특징, 수량이나 가격 또는 서비스 제공 장소, 질, 제공을 위하여 제공하는 물건, 효능, 용도, 양태, 제공 방법 또는 시기, 기타 특징, 수량 또는 가격’(이하 ‘상품 또는 서비스의 특징 등’)에 대하여
 - 상표가 그 지정상품 또는 서비스에 사용될 때 일반적으로 소비자 또는 거래자 사이에서 그 재화 또는 서비스의 특성 등을 나타내는 것으로 인정되는 경우에는 본 규정에 해당한다고 판단된다.
 - 상표가 상품 또는 서비스의 특성을 나타내는 것으로 ‘일반적으로 인식(generally recognized)’되었다고 보기 위해서는 실제로 사용될 필요는 없다.
- (1) 상표가 ‘コクナール(진해지다)’, ‘スグレータ(뛰어나다)’, ‘とーくべつ(특별)’, ‘うまーい(맛있다)’, ‘早ーい(빠르다)’ 등과 같이 장음 부호(ー)를 이용하여 표시된 경우, 장음 부호를 빼고 고찰하여 상품 또는 서비스의 특징을 나타낸다고

149) Waikiki 판결 - 최고재판소 1979. 4. 10. 선고 昭和53年(行ツ) 129号.

150) 岡本 智之, “商標法 3 条 1 項 3 号該非判断の概観”, パテント, Vol. 70 No. 4(2017), 102-103.

151) 정태호, “일본에서의 입체상표의 식별력에 관한 주요 쟁점 고찰”, 정보법학 27권 2호(2023), 92-93.

152) JPO, Examination guidelines for Trademark, April. 2020, <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun>.

인정될 때에는 원칙적으로 상품 또는 서비스의 특징 등을 표시한 것이라고 판단한다.

- (2) 상표가 상품 또는 서비스의 특징 등을 간접적으로 나타내는 경우에는 상품 또는 서비스의 특징 등을 표시한 것이 아니라고 판단한다.

상표가 도형 또는 입체적 형상으로써 상품 또는 서비스의 특징 등을 나타내는 경우에는 상품 또는 서비스의 특징 등을 표시한 것이라고 판단한다.

2. 상품의 ‘산지’, ‘판매지’, 서비스의 ‘제공 장소’

- (1) 상표가 국내·외 지리적 명칭(국가, 예전 국가명, 수도, 지방, 행정구역[도도부현(都道府県)*, 시정촌(市町村)*, 특별구 등], 주(州), 주도(州都), 군(郡), 성(省), 성도(省都), 구국(舊國), 구 지역, 변화가, 관광지(그 소재지 또는 주변 지역 포함), 호수와 늪, 산악, 하천공원 등을 나타내는 명칭 또는 그것들을 나타내는 지도) 등으로 구성된 경우, 거래자 또는 수요자가 그 지리적 명칭이 나타내는 토지에서 지정상품이 생산 또는 판매되고 있거나 지정 서비스가 제공되고 있을 것이라고 일반적으로 인식할 때에는 상품의 ‘산지’, ‘판매지’ 또는 서비스의 ‘제공 장소’에 해당한다고 판단한다.

* 도도부현 : 일본의 최상위 행정구역 체계인 1개 도(都), 1개 도(道), 2개 부(府), 43개 현(県)을 묶어 이르는 말.

* 시정촌 : 도도부현 산하의 기초 행정구역 체계

- (2) 상표가 국가명(국가명의 약칭, 현존하는 국가의 구 국가명을 포함한다) 등 저명한 국내·외의 지리적 명칭으로 구성된 경우에는 상품의 ‘산지’, ‘판매지’ 또는 서비스의 ‘제공 장소’에 해당한다고 판단한다.

3. 상품의 ‘품질’, 서비스의 ‘질’

- (1) 상품 등 또는 서비스 제공을 위하여 제공하는 물건의 내용

상품 등의 내용을 인식시키는 상표가 상품의 ‘품질’, 서비스의 ‘질’ 표시로 판단되는 경우 상표가 지정상품 또는 지정서비스 제공을 위하여 제공하는 물건의 내용을 표시한 것인지 아닌지에 대해서는 다음과 같이 판단한다.

- (가) ‘서적’, ‘전자출판물’, 영상이 기록된 ‘필름’, ‘녹음된 자기 테이프’, ‘녹음된 콤팩트디스크’, ‘레코드’ 등의 상품에 대하여 상표가 저작물의 분류종별 등 일정 내용을 분명하게 인식시키는 것으로 인정될 경우에는 상품의 ‘품

질'을 표시한 것이라고 판단한다.

(예) 상품 '서적'의 상표 '상표법', '소설집'

상품 '녹음된 콤팩트디스크'의 상표 '클래식음악'

(나) '방송 프로그램 제작', '방송 프로그램 배급' 서비스에 대하여 상표가 제공하는 서비스인 방송 프로그램의 분류종별 등 일정 내용을 분명하게 인식시키는 것으로 인정될 경우에는 서비스의 '질'을 표시한 것이라고 판단한다.

(예) 서비스 '방송 프로그램 제작'의 상표 '뉴스', '음악 프로그램', '버라이어티'

(다) '영사필름 대여', '녹화된 자기테이프 대여', '녹음된 자기테이프 대여', '녹음된 콤팩트디스크 대여', '레코드 대여' 등의 서비스에 대하여 상표가 그 서비스를 제공받는 자의 이용을 위하여 제공하는 물건(영사필름, 녹화된 자기테이프, 녹음된 자기테이프, 녹음된 콤팩트디스크, 레코드 등)의 분류종별 등 일정 내용을 분명하게 인식시키는 것으로 인정될 경우에는 서비스의 '질'을 표시한 것이라고 판단한다.

(예) '녹음된 콤팩트디스크 대여' 서비스 상표 '일본민요집'

'영사필름 대여' 서비스 상표 '서스펜스'

(라) '서적', '방송 프로그램 제작' 등의 상품 또는 서비스에 대하여 상표가 수요자에게 책 제목 또는 프로그램명(이하 '제목 등'이라 한다)으로 인식되고 해당 제목 등이 특정 내용을 인식시키는 것으로 인정될 경우에는 상품 등의 내용을 인식시키는 것으로서 상품의 '품질' 또는 서비스의 '질'을 표시한 것이라고 판단한다. 제목 등으로 인식되는가는 수요자에게 제목 등으로 널리 인식되고 있는가에 따라 판단하며 제목 등이 특정 내용을 인식시키는가는 거래 실정을 고려하여 판단한다.

예를 들면 다음 ①, ②의 사정은 상품의 '품질' 또는 서비스의 '질'을 표시한 것이 아니라고 판단하는 요소로 삼는다.

① 일정 기간 동안 정기적으로 다른 내용의 작품이 제작되고 있는 경우

② 해당 제목 등에 사용되는 표장이 출처 식별 표지로서도 사용되고 있는 경우

(마) 신문, 잡지 등 '정기간행물' 상품에 대해서는 상표가 수요자에게 제목으로 널리 인식되고 있어도 해당 제목이 특정 내용을 인식시키지는 않으므로 제3조 제1항 제3호에는 해당하지 않는다고 판단한다.

(2) 인명 등의 경우

인명 등을 표시한 상표에 대해서는 예를 들어 다음과 같이 한다.

(가) 상품 ‘녹음된 자기테이프’, ‘녹음된 콤팩트디스크’, ‘레코드’에 대하여 상표가 수요자에게 가수명 또는 음악그룹명으로 널리 인식되고 있는 경우에는 그 상품의 ‘품질’을 표시한 것이라고 판단한다.

(3) ‘음식물 제공’에 관한 서비스와의 관계에서 상표가 국가명, 기타 지리적 명칭으로 특정 요리(프랑스요리, 이탈리아요리, 북경요리 등)를 나타낸다고 인정될 때에는 그 서비스의 ‘질’을 표시한 것이라고 판단한다.

4. 상품의 ‘형상’, 서비스의 ‘제공을 위하여 제공하는 물건’

(1) 상표가 지정상품의 형상(지정상품 포장의 형상을 포함한다) 또는 지정서비스의 제공을 위하여 제공하는 물건의 형상 자체의 범위를 벗어나지 않는다고 인식되는 데 불과한 경우에는 그 상품의 ‘형상’ 또는 그 서비스의 ‘제공을 위하여 제공하는 물건’을 표시한 것이라고 판단한다.

또한, 상표가 지정상품(지정상품 포장을 포함한다) 또는 지정서비스의 제공을 위하여 제공하는 물건 자체 형상의 일부로 인식되는 경우에 대해서도 동일하게 취급한다. 상표가 ‘상품의 형태 등 그 자체의 범위를 벗어나지 아니하는 형태로서 소비자가 인정하는 형태로 구성되어 있는지를 심사할 때는 다음의 기준에 따라 판단한다.

(가) 상품 등의 기능이나 미관에 기여할 목적으로 입체적 형상을 채택한 것으로 인정되는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 입체적 형상은 그 상품 등의 형상 그 자체의 범위를 넘지 아니하는 것으로 본다.

(나) 입체적 형상이 독특하게 변형 또는 장식된 것이 특징이라 하더라도 상품의 기능이나 미적 감각 등을 이유로 변형 또는 장식의 범위가 소비자가 예측할 수 있는 범위에 있는 경우에는, 입체적 형상은 상품 등의 기능이나 미관에 이바지할 목적으로 채택된 것으로 인정되며 특별한 사정이 없는 한 상품의 형상 범위를 벗어나지 않는 것으로 본다. 입체적 형상이 독특하게 변형 또는 장식된 것이 특징이라 하더라도 상품의 기능이나 미적 감각 등을 이유로 변형 또는 장식의 범위가 소비자가 예측할 수 있는 범위에 있는 경우에는 3가지 입체적 형상은 상품 등의 기능이나 미관에 이바지할 목적으로 채택된 것으로 인정되며, 특별한 사정이 없는 한 상품의 형상 범위를 벗어나지 않는 것으로 본다.

- (2) 건축, 부동산업 등 건축물을 취급하는 서비스가 지정서비스인 경우, 상표가 입체상표이고 그 형상이 건축물의 형상 자체의 범위를 벗어나지 않는다고 인식되는 데 불과할 때에는 그 서비스의 ‘제공을 위하여 제공하는 물건’을 표시한 것이라고 판단한다.
- (3) 소매 등의 서비스에 해당하는 서비스에 대하여 상표가 그 취급상품을 표시한 표장으로 인정될 때에는 그 서비스의 ‘제공을 위하여 제공하는 물건’을 표시한 것이라고 판단한다.

5. ‘보통으로 사용되는 방법으로 표시한’ 상표

상품 또는 서비스의 거래 실정을 고려하여 그 표장의 서체 또는 전체 구성 등이 거래자가 일반적으로 사용되는 범위에 그치지 않는 특수한 것인 경우에는 ‘보통으로 사용되는 방법으로 표시한’에 해당하지 않는다고 판단한다.

(예 1) ‘보통으로 사용되는 방법으로 표시한’에 해당하는 경우

거래자에게 일반적으로 사용되고 있는 서체 및 구성으로 표시한 것

(예 2) ‘보통으로 사용되는 방법으로 표시한’에 해당하지 않는 경우

거래자에게 일반적으로 사용되는 범위에 그치지 않는 특수한 문자로 표시한 것 또는 특수한 구성으로 표시한 것

6. ‘만으로 된’

상품 또는 서비스의 특징 등을 표시하는 둘 이상의 표장으로 구성된 상표는 원칙적으로 제3조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 판단한다.

7. 상품 또는 서비스의 특징에 해당하는 색채만으로 된 상표

상품 등이 일반적으로 가지는 색채만으로 구성된 상표는 원칙적으로 제3조 제1항 제3호에 해당한다고 판단한다.

(1) 상품이 일반적으로 가지는 색채

(가) 상품 성질상 자연스럽게 발생하는 색채

(예) 상품 ‘숯’에 대하여 ‘흑색’

(나) 상품 기능을 확보하기 위하여 일반적으로 사용되거나 불가결한 색채

(예) 상품 ‘자동차용 타이어’에 대하여 ‘흑색’

(다) 그 시장에서 상품의 매력 향상에 일반적으로 사용되는 색채

(예) 상품 ‘휴대전화’에 대하여 ‘실버’

- (라) 그 시장에서 상품에 일반적으로 사용되지는 않으나 사용될 수 있는 색채
(예) 상품 ‘냉장고’에 대하여 ‘노란색’
- (마) 색무늬, 배경색으로 사용될 수 있는 색채
(예) 상품 ‘컵’에 대하여 ‘세로 줄무늬로 된 노란색, 녹색, 빨간색’

8. 상품 또는 서비스의 특징에 해당하는 소리상표

상품이 일반적으로 발하는 소리 또는 서비스 제공에 있어 일반적으로 발하는 소리를 보통으로 사용되는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 원칙적으로 제3조 제1항 제3호에 해당한다고 판단한다.

(1) 상품이 일반적으로 발하는 소리

(가) 상품에서 자연스럽게 발생하는 소리

(예) 상품 ‘탄산음료’에 대하여 ‘톡톡’ 기포가 터지는 소리

(나) 상품 기능을 확보하기 위하여 일반적으로 사용되거나 불가결한 소리

(예) 상품 ‘자명종 시계’에 대하여 ‘삐삐삐’ 알람소리

상품 ‘자명종시계’에 대하여 잠을 깨우는 기능을 확보하기 위하여 전자적으로 부가된 알람소리에서 ‘삐삐삐’라는 매우 흔히 있는 소리 또는 멜로디가 흐르는 경우에도 알람소리로서 일반적으로 사용되는 것이라면 이에 해당한다고 판단한다.

(2) 서비스 제공에 있어 일반적으로 발하는 소리

(가) 서비스의 성질상 자연스럽게 발생하는 소리

(예) 상품 ‘고기구이 제공’에 대하여 ‘치지직’ 고기가 익는 소리

(나) 서비스 제공에 있어 일반적으로 사용되거나 불가결한 소리

(예) 서비스 ‘복싱 행사 개최’에 대하여 ‘땡’ 종을 울리는 소리

2. 판단요건

가. 상품 또는 서비스의 수요자 또는 거래자를 기준으로 판단

기술적 표장에 해당하는지는 상품 또는 서비스의 수요자 또는 거래자를 기준으로 판단한다. 일본 최고재판소의 GEORGIA 판결에서는 해당 인식의 정도에 대해 수요자나 거래

자 일반이 상표가 사용되는 상품 또는 서비스를 나타낸다고 인식하는 것으로 충분하다고 하였다. 따라서 수요자가 상표를 통해 반드시 명시적 의미나 구체적인 의미를 인식할 필요는 없다고 보았다. 아울러 상표가 전문적인 용어에 해당하여 수요자가 해당 표장의 구체적인 의미를 직감하기 어렵더라도 당해 표장이 사용된 상품이나 서비스를 나타낸 것으로 인식한다면 기술적 표장으로 볼 수 있다고 하였다.

나. 보통으로 사용하는 방법

상품 또는 서비스의 거래 실정을 고려하여 해당 표장의 서체 또는 전체 구성 등이 거래자가 일반적으로 사용되는 범위에 그치지 않는 특수한 것인 경우에는 ‘보통으로 사용되는 방법’으로 표시한 것에 해당하지 않는다고 판단한다(상표심사기준 제1의 5).

상표가 제3조 제1항 제3호에서 말하는 ‘상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표’에 해당한다고 하기 위해서는 반드시 해당 지정상품이 해당 상표가 나타내는 재료를 실제 원재료로 사용하고 있을 필요는 없으며, 수요자 또는 거래자에 의하여 지정상품이 해당 상표가 나타내는 재료를 원재료로 사용하고 있을 것이라고 일반적으로 인식될 수 있으면 충분하다.¹⁵³⁾

또한 상품의 품질·용도를 나타내는 것으로 반드시 실제로 사용되고 있을 필요는 없으며, 미래를 포함하여 거래자·수요자에게 지정상품의 산지 또는 판매지를 나타내는 것으로 인식될 가능성이 있어 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상 부당하다고 판단될 때 해당 상표는 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다고 판단된다.¹⁵⁴⁾

다. 생산 또는 판매되는 지역

일본 최고재판소는 GEORGIA 판결에서 지정상품이 반드시 상표가 나타내는 국가나 장소에서 실제로 생산되거나 판매될 필요는 없으며, 수요자 또는 거래자 일반이 지정상

153) Waikiki 판례 - 최고재판소 1979. 4. 10. 선고 昭和53年(行ツ) 129号; 小野昌延·三山峻司, 「新·注解商標法」, 青林書院(2016), 192.

154) HOKOTA BAUM 판례 - 지적재산고등재판소 2012. 10. 3. 선고 平成24年(行ケ) 10197号; 小野昌延·三山峻司(주 153), 192.

품이 상표가 나타내는 국가나 장소에서 생산 또는 판매되었다고 인식하는 것으로 충분하다고 판시한 바 있다.¹⁵⁵⁾

여기에서 ‘판매되는 지역’은 엄밀히 지역, 토지 표시로 한정되지 않고, 가령 저명한 공공건축물 등의 명칭 등도 포함되는 것으로 해석되며, 해당 지정상품이 판매되고 있을 것으로 일반적으로 인식되고 있는 장소, 점포 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 상표도 자타 상품 식별표지로서의 기능을 달성할 수 없어 특정인에 의한 독점적 사용을 인정하는 것은 공익상 타당하지 않아 상표등록이 허가되지 않는다.¹⁵⁶⁾

3. 판결례

가. 기술적 표장에 해당한다고 본 판례

- (1) 空調服(Ku-Cho Fuku) 판결 - 지적재산고등재판소 2021. 2. 25. 선고 令和2年(行ケ) 10084号¹⁵⁷⁾

원고는 ‘환기 기능이 있는 작업복, 셔츠, 재킷’에 속하는 지정상품에 대하여 ‘空調服’으로 구성된 상표의 공동 출원인으로서 해당 상표를 출원하였다. 그러나 특허청은 상표법 제3조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당한다는 이유로 해당 상표의 등록을 거절하였고, 특허청 심사부의 심결 결론 역시 같았다. 이에 원고는 지적재산고등재판소에 특허청 심사부의 심결에 대해 취소를 구하는 소를 제기하였다.

지적재산고등재판소는 본 상표가 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하지만, 상표법 제3조 제2항에도 해당한다고 하면서 특허청에서의 심결을 취소하였다. 본 사안에서 지적재산고등재판소는 상표가 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하는지에 관하여 판단하였는데, 상표 ‘空調服’은 ‘공기의 온도, 습도, 청정도 등을 조절한다’는 의미의 단어 ‘空調’와, ‘몸에 걸치는 것’ 등을 뜻하는 용어인 ‘服’을 합친 단어로, 단어를 구성하는 글자 그대로의 의미를 바로 이해하기는 다소 어렵다고 보았다. 그러나 지적재산고등재판소는 ‘옷 안에

155) GEORGIA 판례 - 최고재판소 1986. 1. 23. 선고 昭和60年(行ツ) 68号.

156) 小野昌延·三山峻司(주 153), 193.

157) https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/945/002945.pdf.

(inside a piece of clothes)’는 ‘방 안에(in a room)’와 같은 의미로 어느 정도 이해할 수 있으며, ‘空調服’은 ‘옷 안의 공간’에 있는 공기의 온도, 습도, 청결도 등과 관련된 옷을 의미한다고 이해할 수 있다고 판시하였다.

‘空調’의 동의어인 에어컨은 일반적으로 ‘냉난방 설비’ 또는 전기 ‘냉난방 장치’라고 하며, ‘服(옷)’으로 끝나는 일본어 명사의 경우 ‘服’ 앞에 붙는 용어는 일반적으로 옷의 용도, 사람들이 옷을 입는 환경이나 옷의 특징을 나타낸다. 이러한 점을 고려할 때, 지적재산고등재판소는 ‘空調服’이라는 용어는 사람들이 ‘냉각 및 가열과 관련된 목적 또는 기능을 가진 옷’을 의미한다는 것을 쉽게 인식할 수 있다고 할 수 있다고 보았다. 지적재산고등재판소는 상표거절결정시점인 2020년 4월 30일에 해당 상표를 사용했다면 ‘통기 기능에 의해 공기의 온도 등을 제어하는 기능을 가진 의류’의 의미로 인정되었을 것이라고 판단하였다. 따라서 지적재산고등재판소는 ‘空調服’은 상품의 품질을 나타내는 표장이라고 할 수 있고, 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하므로 기술적 표장에 해당한다고 판시하였다.

(2) 本生(HON-NAMA) 판결 - 지적재산고등재판소, 平成18年(行ケ) 10374号¹⁵⁸⁾

본 사안은 아사히맥주(アサヒビール) 주식회사가 “本生(혼나마)”이라는 상표 등록을 신청했으나, 특허청이 해당 상표의 경우 상품의 품질이나 특징을 직접적으로 나타내어 식별력이 없다고 등록을 거절한 사안이다. 특허청 심결에서는 청구인(출원인, 원고)의 상품(맥주 풍미의 맥아 발포주)은 ‘Asahi(아사히) 本生’으로 알려져 있다 하더라도 사용 결과 ‘本生’이라는 문자만으로 해당 상품이 몇몇 업무와 관련된 것임을 인식할 수 있을 정도로 거래자·수요자 사이에 널리 알려지기에 이르렀다고 할 수 없다고 하였다.

지적재산고등재판소는 ‘本生(HON-NAMA)’이 주류의 명칭에 사용되면 수요자나 거래자가 이를 정통 생맥주 내지는 전통 생사케를 의미하는 것으로 인식하므로, 해당 부분은 기술적 표장에 해당한다고 보았다.

지적재산고등재판소는 “원고가 원고 상품의 판매시작 이후 원고의 상품 및 광고매체에

158) http://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/document/11-shiryoyou/10.pdf.

서 ‘本生’ 문자를 포함한 표장을 다량으로 표시해 온 바 있으나, 원고는 원고가 작성, 공표한 보도자료 등에서조차 원고 상품을 표기하는 경우에는 ‘本生’이 아닌 ‘Asahi(아사히) 本生’을 이용해 온 점에 비추어 원고 상품의 캔·병 및 기타 포장, 상품안내, 카탈로그, 광고 등에 있어서 ‘本生’ 문자를 단독으로 사용하는 예는 거의 없고 ‘Asahi(아사히)’ 등의 문자로 함께 표기해 온 점, 원고상품 또는 광고매체를 접한 거래자·수요자는 ‘本生’ 문자만으로 상품의 출처가 원고라고 인식하지 않고, ‘아사히 맥주주식회사’, ‘아사히맥주’ 또는 ‘아사히’ 등의 문자에 착안하여 출처를 인식한다고 해석하는 것이 자연스럽다. 즉, 원고 상품을 타사 상품으로부터 식별하는 기능을 갖는 표장 부분은 ‘本生’이 아니라 ‘Asahi(아사히)’, ‘Asahi(아사히)를 병기한 本生’ 또는 ‘아사히 本生’에 있다. 따라서 ‘本生’의 문자가 상당 정도 사용되어 온 것으로 신문 등의 기사에서 원고상품을 단순히 ‘본생’으로만 칭호하고 있는 사례가 존재하는 것을 고려하더라도, ‘本生’이라는 글자는 심결 시점까지 ‘本生’이라는 문자만으로 수요자가 원고의 업무와 관련된 상품임을 인식할 수 있을 정도로 널리 알려지기에 이르렀다고 인정되지 않는다”고 보았다.

(3) 全国共通お食事券(전국 공통 식사권) 판결 - 지적재산고등재판소 2015. 1. 29. 선고 平成26年(行ケ) 10193号

지적재산고등재판소는, ‘全国共通お食事券(전국 공통 식사권)’이라는 단어는 그 자체로는 사전류에 게재되어 있지 않기 때문에 일종의 조어라고 보았다. 그러나 ‘전국 공통 식사권’을 구성하는 ‘全国(전국)’, ‘共通(공통)’, ‘食事(식사)’ 및 ‘券(권)’의 각 단어는 모두 일상생활에서 자주 사용되는 평범한 단어로 인식하였다. 또한 지적재산고등재판소는 ‘全国共通お食事券(전국 공통 식사권)’의 구성 문자의 전부 또는 일부 등을 포함하는 문자가 금권(표시된 금액의 가치를 인정받는 증권)을 나타내는 표장으로서 사용되는 실례는 상당수가 있고, 그러한 표장이 발행된 등에 지정된 복수의 점포에서 이용 가능한 금권을 나타내는 것도, 국민에게 일반적으로 주지되어 있는 것으로 볼 수 있다고 판시하였다.

이러한 점을 고려하면 지적재산고등재판소는 ‘全国共通お食事券(전국 공통 식사권)’의 단어와 관련해 ‘전국에서 공통적으로 소정의 취급점에서 식사에 이용할 수 있는 금권’ 정

도의 의미를 가지는 것으로 국민들이 일반적으로 이해할 수 있다고 판시하였다.

(4) 湘南二宮オリーブ(쇼난 니노미야 올리브) 판결 - 지적재산고등재판소 2015.

1. 28. 선고 平成26年 (行ケ) 10152号

본 상표는 ‘湘南二宮オリーブ(쇼난 니노미야 올리브)’라는 문자를 표준 문자로 나타내고, 그 지정 상품은 ‘쇼난 지방 니노미야 초산의 올리브를 원재료로 하는 올리브 오일’이다.

지적재산고등재판소는, ‘쇼난(湘南)’이라는 단어가 가나가와 현 남부의 미우라 반도에 서 이즈 반도에 이르는 연안 지역의 의미를 갖는 단어로서 널리 알려져 있다고 보았다. 이에 쇼난 지역 내의 특정 지역을 나타내기 위해서 ‘쇼난(湘南)’이라는 문자와 쇼난 지방에 위치하는 지명을 조합해 표시하는 것도 많이 행해지고 있다. 따라서 지적재산고등재판소는 본 상표 중 ‘쇼난 니노미야(湘南二宮)’ 부분은, ‘쇼난 지방의 니노미야 시가지(湘南地方の二宮町)’를 나타내는 것으로 이해된다고 보았다.

아울러 본 재판소는 올리브 오일을 포함한 식용유 분야에서는 다른 많은 식품 분야와 마찬가지로 원료가 무엇인지에 대한 수요자의 관심이 높으며, 식용유 원료나 원재료의 산지를 상품명에 일부로 하거나 상품 설명에 기재하고 있는 것을 보면, 거래자 및 수요자는 본 상표 ‘湘南二宮オリーブ(쇼난 니노미야 올리브)’에 대해 ‘쇼난 지방의 니노미야 초산의 올리브를 원재료로 하는 올리브 오일’임을 나타내는 것으로 이해하는 것이 자연스럽다고 보았다.

따라서 지적재산고등재판소는 ‘湘南二宮オリーブ(쇼난 니노미야 올리브)’가 지정 상품과의 관계에서 상표법 제3조 제1항 제3호의 상표에 해당한다고 판시하였다.

(5) 江戸辛味大根 (에도 매운맛 무) 판결 - 지적재산고등재판소 2014. 10. 29. 선고

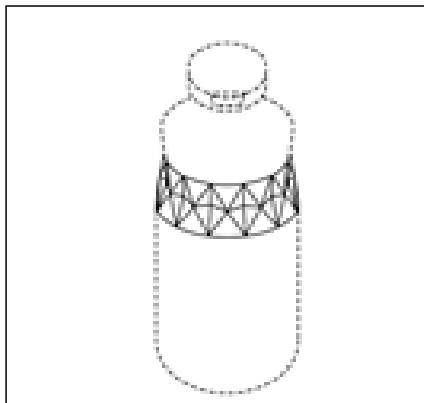
平成26年 (行ケ) 10093号

지적재산고등재판소는 채소의 명칭으로 본원 지정 상품에는 ‘매운 무, 매운 무 종자류, 매운 무의 모종’이 포함되어 있다고 보았다. 지적재산고등재판소는 ‘에도 매운맛 무’는 ‘에도’라는 문자와 야채 명칭을 결합한 것에 불과하여, 이를 접하는 거래자, 수요자에게 ‘에도 시대부터 에도에서 만들어졌던 매운 무’의 의미를 쉽게 인식시킨다고 판단하였다.

따라서 지적재산고등재판소는 본원상표의 경우 지정상품 ‘매운 무, 매운 무의 종자류, 매운 무 모종’에 사용했을 경우 거래자, 수요자로 하여금 에도시대부터 에도 근교에서 재배되던 전통 채소인 ‘매운 무 및 매운 무 종자류, 매운 무의 모종’임을 인식시키는 것이며, 상품의 품질을 표시하는 것으로서 이해될 수 있다고 판시하였다. 지적재산고등재판소는 본 상표가 그 지정상품 중 ‘매운 무, 매운 무의 종자류, 매운 무 맛 무 모종’의 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 이루어진 상표이므로 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다고 판시하였다.

(6) SAUCE FOR BARBRECUD MEAT 판결 - 지적재산고등재판소 2020. 12. 15.
선고令和2年(行ケ)10076号¹⁵⁹⁾

원고는 아래 상표의 등록출원을 하였고, 이에 대해 일본 특허청은 거절 결정을 하였다. 이후 특허청의 거절 심결에 대해 원고는 불복하면서 해당 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.



지적재산고등재판소는 동 사진의 입체상표가 기술적 표장에 해당하므로 등록될 수 없다고 판시하였다. 지적재산고등재판소는 “해당 출원상표를 구성하는 입체적 형상의 경우, 동일한 유형의 상품은 기능적, 미적 이유로 해당 형상을 취할 수 있으며, 해당 형상이 그러한 범위를 벗어난다고 인정할 수 있는 특수한 정황이 없다. 그러므로 해당 출원상표

159) https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/880/002880.pdf.

는 상품 포장의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 나타내는 표장만으로 구성된 상표이므로, 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다.”라고 실시하였다.

입체적 형상은 용기의 주변을 따라 일렬로 배치된 세로로 긴 다이아몬드 모양으로 구성되며, 각 다이아몬드 모양은 중앙부의 포장용기 표면에 일렬로 배치되어 있다. 이러한 형상은 고기구이 소스용 포장용기에서 흔히 사용되는 입체장식의 하나로 보았다. 아울러 이들 형상에 대하여 특별히 뚜렷한 특징이 있다고는 할 수 없고, 입체적 형상은 제품의 기능이나 심미성을 이유로 사용하기 위해 채택된 것으로, 고객과 거래자 사이에서 예측 가능한 범위 내에 있다고 하였다.

이러한 관점에 따라 지적재산고등재판소는 본 입체적 형상은 소비자와 거래자 사이에서 상품을 식별하는 것이 아니라 상품의 기능 또는 미감에 이바지할 목적으로 사용된 것으로 볼 수 있다고 보았다. 본 사안의 경우, 출원상표를 구성하는 입체적 형상은 제품의 기능성 또는 심미성을 이유로 동종 상품이 동일하게 적용할 것으로 예상되는 범주 내에 있다. 따라서 지적재산고등재판소는 출원상표는 상품의 포장형태를 통상적으로 표시하는 표장만으로 이루어진 상표이므로 출원상표가 제3조 제1항 제3호에 해당하는 것으로 인정된다고 판시하였다.

■ 기타 사례

GEORGIA (조지아)	최고재판소 1986. 1. 23. 선고 昭和60年(行ツ) 68号 상표법 제3조 제1항 제3호에서 말하는 ‘상품의 산지 또는 판매지를 보통으로 이용되는 방법으로 표시하는 표장만으로 이루어지는 상표’에 해당하기 위해서는, 반드시 해당 지정상품이 해당 상표가 나타내는 재료를 실제 원재료로 사용하고 있을 필요는 없으며 수요자 또는 거래자에 의하여 해당 지정상품이 해당 상표가 나타내는 재료를 원재료로 사용하고 있을 것이라고 일반적으로 인식될 수 있음으로써 충분하다. 출원된 ‘GEORGIA’ 상표의 수요자 또는 거래자는 그 지정상품인 커피, 커피음료 등에 관하여 미국의 조지아 지역에서 생산된다고 일반적으로 인식하는 것으로 보인다. 따라서 해당 상표는 상표법 제3조 제1항 제3호 소정의 상표에 해당한다.
--------------------------	--

瓦そば (가와라 메밀)	도쿄고등재판소¹⁶⁰⁾ 1993. 1. 26. 선고 平成4年(行ケ) 106号 원래는 상표 출원인이 고안한 메밀요리의 명칭이었으나 상표등록시에는 이미 야마구치(山口) 현에 위치한 가와타나(川棚) 온천의 명물요리를 나타내는 명칭으로서 일반 수요자에게 널리 알려졌을 뿐만 아니라 상품 메밀면의 품질, 용도를 표시하는 문구로서 보통으로 사용되기에 이르렀다고 할 수 있어 자타 상품을 식별하는 표지로서의 기능을 달성할 수 없게 되었다. ‘가와라(瓦そば) 메밀’ 요리 및 그 명칭은 원고가 그 명칭의 사용을 금지할 것을 청구하지 않았고, 다른 판매자들에 의해 ‘가와라 메밀’ 요리 혹은 그것을 포장한 상품 등에 사용되어, 원고가 제공하는 메밀 요리 또는 판매하는 포장용 메밀 요리 뿐 아니라 다른 많은 판매자들이 제공하는 메밀 요리 또는 판매하는 메밀 요리를 포장한 상품에도 표시하였다. 아울러 야마구치현 카와타나 온천의 명물 요리 및 상품을 표시하는 명칭으로서도 주지, 저명하게 된 본 상품의 경우에 해당 명칭은 자타 상품 식별 기능을 갖지 않는 것으로 볼 수 있다.
WORKSTATION/ ワークステーション (워크스테이션)	도쿄고등재판소 1999. 11. 25. 선고 平成11年(行ケ) 117号 워크스테이션(ワークステーション)에 대해 특정한 어떤 것을 가리킨다는 정의는 없지만, 일반적으로는 ‘키보드 타입의 신디사이저에 시퀀서와 이펙트가 내장되어 1대로 음악을 만들 수 있는 환경을 갖춘 장비(악기)’라는 의미로 사용되는 경우가 많다. 또한 증거로 제시된 간행물의 경우 제목과 광고 기사를 구별하도록 횡선이 그려져 그 상단에 모두 ‘Workstation’이라는 문구가 크게 기재되어 있다. 또한 ‘Workstation’이라는 문자 크기나 글자체, 문자 모양, 광고문 혹은 사진 등의 관계는 ‘Synthesizer’, ‘Synthesizer/Sampler’, ‘Electronic Piano’ 등과 마찬가지로 음악 기기의 종류를 나타내는 것으로 사용되고 있다고 볼 수 있다.
紅いもタルト (자색 고구마 타르트)	지적재산고등재판소 2010. 6. 30. 선고 平成21年(行ケ) 10369号 거래자수요자는 ‘원재료로 자색고구마를 사용한 타르트’로 이해하고 상품의 원재료 또는 품질을 표시한 것이라고 인식한다.
黒糖ドーナツ棒 (흑당 도넛봉)	지적재산고등재판소 2011. 3. 24. 선고 平成22年(行ケ) 10356号 본 상표는 그 지정상품에 사용된 경우, ‘흑당을 사용한 봉 모양의 도넛 과자’의 품질, 원재료 및 형상을 보통으로 사용되는 방법으로 표시한 표장이라고 할 수 있다.

HOKOTA BAUM

(호코타 바움)

지적재산고등재판소 2012. 10. 3. 선고 平成24年(行ケ) 10197号

미래를 포함하여 거래자, 수요자에게 지정상품의 산지 또는 판매지를 나타내는 것으로 인식될 가능성이 있어 특정인의 독점적 사용이 공익상 타당하지 않다고 판단될 경우, 그 상표는 제3조 제1항 제3호에 해당한다.

나. 기술적 표장에 해당하지 않는다고 본 판례

- (1) Kawasaki 판결 - 지적재산고등재판소 2012. 9. 13. 선고 平成24年(行ケ) 10002号

본 사안과 관련해 심결은 ‘Kawasaki’ 상표가 가나가와현 가와사키시에서 제조, 판매된 상품의 산지, 판매지를 보통으로 이용할 수 있는 방법으로 표시하는 표장만으로 이루어진 상표이며, 이에 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하는 것으로 판단하였다.

그러나 지적재산고등재판소는 심결의 판단에 동의하지 않았다. 심결은 상표법 제3조 제1항 제3호 해당 여부와 관련해 그 판단의 근거로, ‘Kawasaki(川崎)’가 사전류에 가나가와 현 가와사키시를 의미하는 것을 나타내고 있다는 점과 ‘KAWASAKI’, ‘Kawasaki’, ‘kawasaki’의 문자를 사용하여 표기하고 있는 도쿄 신문을 비롯한 일간지 및 기업 등의 웹 페이지의 각 기사 내용을 들었다. 그러나 지적재산고등재판소는 이들 표장이 의류와 관련한 상품에 관하여 사용된 예는 없으며, 본 출원 상표와 동일하거나 유사한 표기 형태가 이루어진 예도 없다고 보았다.

또한 본 상표의 경우 지정상품은 의류 관련 상품이다. 지적재산고등재판소는, 소비자 등이 해당 상표로부터 ‘가와사키 지역에서 생산되거나 판매되는 상품’이라고 인식한다고 볼 만한 자료는 없다고 판단하였다. 오히려 원고가 조사전문 업체에 위탁해 실시한 설문조사 결과에 따르면, 본 상표에서 ‘가와사키 중공업(川崎重工業)’과 관련된 사업내용 등을 상기한 응답이 1056건이었던 데 반해 ‘지명[가나가와·가와사키 시(神奈川·川

160) 2005년 4월, 지적재산권에 관한 사건을 전문적으로 담당하는 재판소로 지적재산고등재판소가 도쿄고등재판소 내 특별부로 설치되었다. 지적재산고등재판소가 설치되기 이전에는 도쿄고등재판소 내에 지적재산권 관련 사안을 취급하는 전문 부가 설치되어 있었다.

<<https://www.ip.courts.go.jp/aboutus/history/index.html>>

崎市)]’을 상기한 응답은 51건밖에 없었다. 따라서 지적재산고등재판소는 본 상표는 ‘상품의 산지, 판매지’를 표시하는 것이라고는 할 수 없다고 보았다.

(2) YIRGACHEFFE 판결 - 지적재산고등재판소 2010. 3. 29. 선고 平成21年 (行ケ) 10228号

본 사안과 관련해 지적재산고등재판소는 ‘YIRGACHEFFE(이르가체페)’의 말에서 에티오피아국의 원두 산지 내지 이르가체페 지역에서 생산된 원두의 명칭을 나타낸 것으로 이해할 가능성이 있는 것은 원두의 수입업자뿐이며, 기타 거래자의 대부분 및 수요자는 ‘에티오피아국의 원두 산지’로 인식하는 정도이므로, 기술적 표장에 해당한다고 판단한 심결의 판단은 위법하다고 판시하였다.

* 이르가체페 : 에티오피아 남부 고급 커피 생산지인 이르가체페에서 생산되는 커피를 지칭한다.

(3) SIDAMO 판결 - 지적재산고등재판소 2010. 3. 29. 선고 平成21年 (行ケ) 10226号

본건 상표 ‘SIDAMO(시다모)’가 산지 표시라고 하는 심결은, 본 상표가 에티오피아국의 원두 산지 내지 동국 시다모 지방에서 생산된 원두 명칭을 나타내는 것으로 보았다. 그러나 지적재산고등재판소는 해당 표장이 에티오피아에서 생산된 원두에 붙는 것이지만, 그 상품의 산지를 보통으로 사용되는 방법으로 표시하는 표장만으로 이루어진 상표가 아니라, 고품질의 원두에 대해 차별화를 위해서 붙여지고 있는 유명 상표명으로 볼 수 있다고 보았다. 즉, 에티오피아의 SIDAMO 지역에서 생산되는 고품질의 커피콩에 해당 상표가 붙어있는 경우 커피콩이 고품질이라는 것을 나타내므로 자타 상품 식별 기능이 있다고 할 수 있다고 판단한 것이다.

아울러 지적재산고등재판소는, 일본의 원두 수입업자는 에티오피아에서 본건 상표가 부착된 원두를 수입 할 때 주문 확인서에 ‘에티오피아 원두 SIDAMO(시다모) Grade 2’, ‘커피 종류 : SIDAMO(시다모) Grade 4, 일본 사양’ 등으로 기재하고 있는 바, ‘SIDAMO(시다모)’는 분명 브랜드명에 해당한다고 판시하였다.

(4) こくうま(감칠맛) 판결 - 지적재산고등재판소 2009. 7. 21. 선고 平成21年(行ケ) 10023号

본 사안과 관련해 지적재산고등재판소는 해당 상표가 상품의 품질을 보통으로 이용되는 방법으로 표시하는 표장만으로 이루어진 상표(상표법 제3조 제1항 제3호)에 해당하는지에 대해 판단하였다.

지적재산고등재판소는, 본 상표는 ‘こくうま(감칠맛)’라고 히라가나로 세로로 기재한 것인데, 본건 상표의 등록일(2006년 11월 30일 湘南二宮オリーブ) 이전에 ‘こくうま’란 단어가 국어사전에 게재되었음을 인정할 만한 증거는 없으므로, ‘こくうま’ 단어는 일본어로서 일반적으로 이용되고 있는 단어라고까지 말할 수는 없고, 식품의 품질 등을 암시 내지 간접적으로 표시하는 것이라고는 해도 직접적으로 표시한 것이라고까지는 할 수 없다고 보았다.

또한 지적재산고등재판소는 본 상표를 ‘김치’에 이용했을 경우, 수요자·거래자에게는 ‘감칠맛이 있고 맛있다’는 김치의 품질 그 자체를 표시하는 것이라고 인식된다고까지 할 수는 없으므로, 본상표가 그 상품의 품질을 보통으로 사용되는 방법으로 표시하는 표장만으로 이루어진 상표(상표법 제3조 제1항 제3호)에 해당한다고 인정되지 않는다고 판시하였다.



(5) 海底遺跡 (해저유적) 판결 - 지적재산고등재판소 2007. 7. 12. 선고 平成19年(行ケ) 10013号

본 상표는 계단 모양의 도형과 계단 모양을 향해 양팔을 펼친 여성 다이버 다이어그램을 검은색 실루엣으로 나타내고 있으며, 여성 다이버 다이어그램 하단에 ‘해저유적’이라는 한자를 배치한 구성으로 구성되어 있다.

지적재산고등재판소는 계단 모양의 구조물은 피라미드를 상기하면 분명하듯이 유적의 형태로 일반적이므로, 위 도안이 ‘여성 다이버가 해저에 있는 유적(계단 모양의 구조물)’을

견학하고 있는 상태'를 상기시키는 것으로 이해하기 쉽다고 보았다. 그러나 상기 도안에는 '해저 유적'이라는 한자가 배치되어 있을 뿐, '요나구니 섬 해저유적' 내지 '오키나와 해저 유적'등의 표시는 되어 있지 않으므로 상기 유적이 요나구니 섬 해저유적이라고까지 상기시킬 수 없다고 판시하였다.

이에 지적재산고등재판소는, 본 상표가 요나구니 섬 해저 유적을 문자와 도형으로 나타내었다고 용이하게 인식, 이해된다고 보아 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다고 본 결정은 위법하다고 판시하였다.

(6) アエロバティックス/日本グランプリ (에어로바틱스/일본그랑프리) - 지적재산고등재판소 2005. 9. 15. 선고 平成17年 (行ケ) 10428号

심결은, 'aerobatics'는 '곡예비행, 곡예 비행술'의 의미를 가지는 영어단어이며, 발음 기호에 따르면 '에어로바티크(エアロバティック)'로 발음이 된다는 사실을 확인하였다. 그러나 'aerobatics'라는 단어는 난이도가 높고, 일반적으로 널리 알려진 영어단어라고는 말하기 어렵다고 하였다. 이에 지적재산고등재판소는, '에어로바틱스(アエロバティックス)'라는 문자는 영어로 된 'aerobatics'라는 단어를 즉시 상기할 수 없다고 보아야 한다고 판시하였다.

한편, 동 재판소는 해당 상표의 구성 중 '일본 그랑프리(日本グランプリ)'라는 문자 부분 중 '그랑프리'는 프랑스어의 'GRAND PRIX'에서 유래하는 외래어이며, '대상, 최고상, 각국에서 행해지는 경기의 정점이 되는 국제 이벤트' 등의 의미를 가지는 단어로, 일본에서도 일반적으로 알려져 있기 때문에 '일본에서 행해지는 경기의 정점이 되는 국제행사'라는 의미를 쉽게 인식할 수 있다고 해야 한다고 판단하였다. 그렇다 하더라도 지적재산고등재판소는, 상기 'アエロバティックス/日本グランプリ(에어로바틱스/일본그랑프리)' 표장이 즉시 청구인이 주장하는 의미를 상기하여 서비스의 내용을 구체적으로 표시하는 것이라고는 할 수 없으므로, 서비스의 질을 보통으로 사용되는 방법으로 표시하는 표장만으로 이루어진 상표(상표법 제3조 제1항 제3호)에 해당되지 않는다고 판시하였다.

■ 그 밖의 적용 부정 판결례¹⁶¹⁾

「ほろはた/母衣旗 (호로하타)」	도쿄고등재판소 1999. 11. 29. 선고 平成10年(行ケ) 18号 문헌의 기재에 의하면, 이시카와초의 모하타 지구(大字母畑)가 과거 ‘모의기(母衣旗)’라고 불리고 있어, 이것이 ‘모바타(母畑)’의 지명이 되었다고 하는 점이 인정된다. 그러나 실제 지명으로서 ‘모의기(母衣旗)’ 기재가 있는 자료는 있는 것으로 인정되지 않고 있으며, 앞에 기록된 자료조차 메이지 말기 이전 자료의 존재는 인정되지 않고 있다. 따라서 ‘모바타(母畑)’ 지역의 명칭이 한 때 ‘모의기(母衣旗)’라고 칭해졌다는 것만으로는 해당 지명이 실제로 존재했다고 인정되지 않는다. 그리고 ‘모의기(母衣旗)’ 명칭만을 표시하는 표장으로 이루어지는 상표가 상품의 산지 내지 판매지를 나타내는 것으로 일반적으로 인식되어 있는 것으로 인정할 수 없다. 또한, ‘모의기(母衣旗) 축제’ 자체가 알려져 있었다고 해서, 이것을 아는 자가 일반적으로 ‘모바타(母畑)’ 지명의 유래에 관련되어 ‘모의기(母衣旗)’를 구 지명으로 인식했다고는 인정하기 어렵다. 따라서 본 상표가 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 판단한 심결의 판단에는 오류가 없다.
「紅豆杉 (홍두삼)」	도쿄고등재판소 2000. 10. 25. 선고 平成12年(行ケ) 164号 본 사안에 있어서 ‘홍두삼(紅豆杉)’이 차 등의 원재료 또는 품질을 표시하는 것으로서 거래자, 수요자에게 인식될 가능성이 있는지 판단되어야 한다. 일례로 한 일간신문에서는 홍두삼을 원재료로 하는 건강차의 수입 판매를 개시했다고 하는 보도 기사가 1회 게재된 적이 있었다. 그러나 그 게재 후 심결시까지 3년 이상 동 기사에서 보도된 ‘홍두삼 차’가 거래자, 수요자에게 다소 일반적으로 인식되게 된 증거는 없다. 게다가 우리나라에 있어서 ‘홍두삼(紅豆杉)’에 관한 인식이 극히 부족한 것은 증거로 분명하므로, 이상을 종합하면 ‘홍두삼(紅豆杉)’이 본 상표의 지정 상품의 원재료 내지 품질을 표시하는 것으로서 거래자, 수요자에게 널리 인식될 가능성이 있다고 인정하기에는 부족하다. 따라서 ‘홍두삼(紅豆杉)’은 지정 상품에 대해 상표법 제3조 제1항 제3호에서 말하는 상품의 원재료를 표시하는 것은 아니다. 또한 원재료를 이용한 상품으로서 품질을 표시하는 것도 아니다. 따라서 본 상표가 동 규정에 해당한다고 하는 심결의 판단에는 잘못이 있다.

161) 小野昌延·三山峻司(주 153), 209.

「ターローメン
(타로멘)」

도쿄고등재판소 2000. 9. 28. 선고 平成11年(行ケ) 382号

본 상표를 구성하는 ‘타로멘(ターローメン)’ 단어, 혹은 그 중 ‘타로(ターロー)’라는 문자는 ‘태육면(太肉麵)’의 조어로부터 유래한다. 그런데 이 ‘태육(太肉)’의 말에는, 원래 돼지고기라는 의미는 없다. ‘태육(太肉)’ 및 ‘타로(ターロー)’라는 말은, 사전이나 사전류에 게재되어 있지 않고, 특정의 재료 내지 품질을 표시하지 않는다.

이와 같이 ‘태육(太肉)’이나 ‘타로(ターロー)’의 말은, 라면에 사용되고 있는 재료를 보통으로 사용되는 방법으로 표시하는 것이 아니다.

본 상표 ‘타로멘(ターローメン)’은, 심결이 인정하는 것처럼 ‘주로 돼지고기의 두꺼운 고기를 담은 라면인 것’을 보통으로 사용되는 방법으로 표시하는 것은 아니기 때문에, 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하지 않고, ‘타로멘(ターローメン)’ 상표는 라면의 표장으로 타 회사가 제조하는 라면에 대해 식별력을 갖는다.

IV • 중국

1. 관련 규정

국내에서는 상표법 제2조 제1항 제1호에서 ‘자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장’을 상표로 한다고 하는 명시적인 규정을 두고 있는데 반하여 중국에서는 상표법에서는 상표에 대한 명시적인 정의 규정을 두고 있지는 않고 있다. 그러나 상표심사·심리지침에서는 상표에 대해 상품 또는 서비스의 출처를 식별하고 구분하는 표장으로 제시하고 있다. 아울러 자연인, 법인 또는 기타 조직의 상품을 타인의 상품과 구분할 수 있는 모든 문자·도형·글자·숫자·입체형상·색채의 조합과 음성 등을 포함한 타인의 상품과 구별될 수 있는 표장 또는 이러한 요소들의 조합은 모두 상표로서 간주되며 출원할 수 있다고 하고 있다.¹⁶²⁾

상표로 등록하고자 하는 표장은 식별력을 구비하여야 하는데, 식별력은 상표의 핵심 요소로 식별력을 갖추지 못한 표장은 상표로 등록될 수 없다. 기술적 표장과 관련하여서

162) 国家知识产权局, 商标审查审理指南(2021), 157.

는 중국 상표법 제11조 및 제12조에서 규정하고 있다.

가. 상표법 조문

제11조. 아래 열거한 표지는 상표로 등록될 수 없다.

- (1) 본 상품에만 통용되는 명칭, 도형, 모델명
- (2) 상품의 품질, 주원료, 기능, 용도, 중량, 수량과 기타 특성만을 직접적으로 나타내는 표지
- (3) 기타 뚜렷한 특징이 부족한 표지

전 항에서 열거한 표지가 사용을 통해 뚜렷한 특징을 취득하고 식별이 용이해진 경우 상표로 등록할 수 있다.

제12조. 입체표장을 상표로 등록출원한 경우에 단지 상품 자체의 성질에서 연유하는 형상이거나, 기술적 효과를 얻기 위해 반드시 갖추어야 하는 상품의 형상 또는 상품이 본질적 가치를 갖게 하는 형상인 경우에는 등록될 수 없다.

기술적 표장의 경우 보통명칭, 도형, 형상, 재료, 품질, 기능, 사용용도, 중량, 수량 뿐 아니라 표장이 사용된 상품 또는 서비스와 관련이 있는 기타 특징을 나타내는 내용 또는 표현으로 구성되어 있다. 이러한 기술적 표장은 본질적인 식별력을 지니지 않으며 일반적으로는 상품 또는 서비스에 식별력을 부여하지 않기에 상표 등록의 대상이 되지 않는다.¹⁶³⁾

나. 심사기준¹⁶⁴⁾

국가지식재산권국(China National Intellectual Property Administration, CNIPA)¹⁶⁵⁾에서 발간한 상표심사·심리지침에 따르면 품질, 원료, 기능 등 기술적 표장으로 볼 수

163) 특허법원(주 126), 136.

164) 国家知识产权局(주 162), 222-227.

165) 국가지식재산권국(CNIPA)는 상표, 특허, 원산지 및 지리적 표시 등과 관련하여 지식재산권의 보호를 위한 기관이다. 지식재산권의 심사, 등록, 행정심판을 담당한다.

(<https://english.cnipa.gov.cn/col/col2969/index.html>)

있는 각각의 항목에 대하여 아래와 같이 기술하고 있다.

(1) 품질

표장	상품/서비스
纯净 C hunjing	상품 : 식용유 (주 : '순정'은 품질표시이다)
超一流	서비스 : 식당
纯净山谷	상품 : 식용유

(2) 원료

표장	상품/서비스
彩 棉	상품 : 복장 (주 : 채색면화)
龙眼	상품 : 비의료용영양액 (주 : 용안)
桔子红了	상품 : 과일통조림, 잼 (주 : “꿀이 붉어졌다”는 의미)

(3) 기능

표장	상품/서비스
	상품 : 차량 타이어 [주 : 重載(무거운 짐)]
<i>SAFETY</i>	상품 : 누전 보호기
溶栓清脂	상품 : 의약제제 (주 : 혈전을 용해해서 지방을 맑게 하다)
脑基因	상품 : 의료용 영양음료 (주 : 뇌 유전자)
出行管家	상품 : 다운로드 가능한 휴대용 소프트웨어
快快减脂	서비스 : 헬스 트레이너 커리큘럼 (주 : 빨리 지방을 감소하다)

(4) 중량, 수량

표장	상품/서비스
50kg	상품 : 쌀
50 支	상품 : 담배 (주 : 50개비)
四菜一汤	서비스 : 식당 (주 : 요리 4접시 국 1그릇)

(5) 기타 특징

① 상품 또는 서비스의 ‘특정 소비/사용대상 또는 제공자’만 직접 표시한 경우

표장	상품/서비스
女 过 四十	상품 : 의료용 영양제 (주 : 여성이 마흔을 넘으면)
醫 生	상품 : 의료 수술용 장갑 (주 : 의사)
法律 达人	서비스 : 소송 서비스 (주 : 법률법인)
月 嫂	서비스 : 임시유아 돌봄 (주 : 산후 도우미)

② 상품 또는 서비스의 ‘가격’만 직접 표시한 경우

표장	상품/서비스
百 元 店	서비스 : 타인을 대신하여 홍보 (주 : 백원 점포)
九 块 九	상품/서비스 : 비료 (주 : 9원 9전)

③ 상품 또는 서비스의 ‘내용’만 직접 표시한 경우

표장	상품/서비스
名师 说课	상품 : 광디스크, 컴퓨터 소프트웨어 (주 : 유명 교사가 강의를 한다)
三国演义 onweb	상품 : 연재 만화책 (주 : 삼국연의 on web)

俄罗斯方块	상품 : 비디오게임의 영상 및 소리 소프트웨어 (주 : 테트리스)
天宮鬧洞 THE MONKEY KING: UPROAR IN HEAVEN	상품 : 만화영화 (주 : 손오공이 천궁을 떠들썩하게 한다)
名车快修	서비스 : 자동차 정비 및 수리 (주 : 명차 빠른 시간에 수리)
炭烤鱼	서비스 : 식당 (주 : 숯불 생선구이)

④ 상품 또는 서비스의 ‘스타일 또는 품미’만 직접 표시한 경우

표장	상품/서비스
中式	상품 : 가구 (주 : 중국식)
果味夹心	상품 : 과자 (주 : 과일맛 샌드위치)
泰式	서비스 : 안마 (주 : 태국식)
杭帮菜	서비스 : 식당 (주 : 항저우 요리)

⑤ 상품 또는 서비스의 ‘사용방식, 방법’만 직접 표시한 경우

표장	상품/서비스
冲泡	상품 : 라면 (주 : 물에 불리다)
自 助	서비스 : 교육, 서적 출판 (주 : 자조, 스스로 돕다)

⑥ 상품 또는 서비스의 ‘생산 공예’만 직접 표시한 경우

표장	상품/서비스
二锅头	상품 : 술 (주 : 이과두주는 원재료를 두 번째 가마로 끓여 냈을 때의 과두주이다. 이것은 일종의 생산 공예로서 상표의 구성 부분으로 사용하면 지정상품 술의 생산 공예를 직접 표시하는 것이 된다)
蜡染	상품 : 천 [주 : 蜡染(녹인 황랍을 천의 무늬 위에 붓고 염색 후 제거하여 그 부분만 백색으로 남김)은 중국 고대의 일종 날염 기술로서 상표의 구성부분으로 사용하면 지정상품 천의 생산 공예를 직접 표시하는 것이 된다]

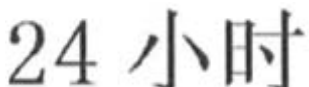
⑦ 상품 또는 서비스의 ‘생산 장소, 시간, 연도 등 특징’만 직접 표시한 경우

표장	상품/서비스
990418	상품 : 소주
5.5 度	상품 : 식전주, 아페리티프(开胃酒)
藏地特产	서비스 : 타인 대신 판촉 (주 : 티베트 특판)

⑧ 상품의 ‘형태’만 직접 표시한 경우

표장	상품/서비스
	상품 : 규산염, 공업용 본드
	상품 : 무알콜 과실음료 (주 : 과일 결정체)

⑨ 상품 또는 서비스의 ‘유효기간, 품질보증기간 또는 서비스 기간’만 직접 표시한 경우

표장	상품/서비스
	서비스 : 라디오방송, 케이블 텔레비전 방송
	서비스 : 은행

⑩ 상품 또는 서비스의 ‘경영 장소, 상품 판매 장소 또는 지역 범위’만 직접 표시한 경우

표장	상품/서비스
	상품 : 백주 (주 : 술집)
	서비스 : 영화 상영 (주 : 노천)
	서비스 : 식당 (주 : 큰 식당)

⑪ 상품 또는 서비스의 ‘기술적 특징, 비즈니스 모델’만 직접 표시한 경우

표장	상품/서비스
蓝 牙	상품 : 전화기 (주 : 블루투스)
共 晶	상품 : 일반 금속합금 [주 : 공정(共晶) 기술은 야금, 열처리 공업에 응용된다. 일종 액상(液相)이 일정한 온도에서 두가지 다른 성분과 결정체 구조를 결정(結晶)해 낸다. “공정(共晶)”은 지정상품의 기술적 특징만 표시하는 것이다]
3D 美容	서비스 : 미용실 등 (주 : ‘3D미용’은 지정서비스 미용원의 기술적 특징만을 표시하는 것이다)
近场通讯	서비스 : 정보송달 [주 : ‘近场通讯(인접자장통신)’은 근거리 무선 통신기술을 가리키는 것이며 지정서비스 정보 송달의 기술적 특징만 표시하는 것이다]
零售网	서비스 : 타인 대신 판촉 등 (주 : 소매는 서비스의 일종으로서 당해 상표는 지정서비스 타인 대신 판촉의 서비스 방식만 표시하는 것이다)
P2P租车	서비스 : 자동차 대여 [주 : ‘P2P’는 ‘개인 대 개인’으로 이해할 수 있으며 일종 신형의 비즈니스 모델이다. ‘P2P租车(자동차 대여)’는 개인과 개인 간의 자동차 대여 행위를 말한다. 당해 표지를 자동차 대여 등 서비스에 사용하게 되면 서비스 내용, 비즈니스 모델만 표시하는 것이다]

	서비스 : 기술 연구 [주 : ‘云计算(클라우드 컴퓨팅)’은 분산컴퓨팅의 일종으로서 ‘클라우드’ 네트워크를 통하여 거대한 데이터 계산 처리 프로그램을 무한개의 작은 프로그램으로 분해한 다음 여러 개의 서버로 구성된 시스템을 통하여 처리함으로써 얻은 결과를 사용자에게 전달한다. ‘클라우드 컴퓨팅’을 지정서비스에 사용하게 되면 기술 연구의 모델 방법만 표시하는 것이다]
---	---

2. 판단요건

가. 상품의 품질·주원료·기능·용도·중량·수량과 기타 특성을 표시할 것

기술적 표장에 해당하기 위해서는 상품의 품질·주원료·기능·용도·중량·수량과 기타 특성을 표시하여야 한다.

나. 해당 특성‘만’을 표시할 것

해당 상품의 특성만을 표시하여야 기술적 표장에 해당한다.

다. ‘직접적으로 표시’할 것

직접적으로 표시한다는 것은 지정상품의 품질·주원료·기능·용도·중량·수량 또는 서비스의 내용·품질·방식·목적·대상 및 기타 특징을 직접적으로 설명 또는 묘사하는 표장으로 구성되었거나, 이들 표장이 기타 구성요소와 결합되어 있으나 전체적으로 볼 때 직접 표시한 경우에 해당되는 것을 의미한다.¹⁶⁶⁾

이와 관련해 베이징 고등인민법원은 관련 공중이 어떠한 표장을 보고 그 상품 또는 서비스업의 특징을 나타내는 것으로 바로 인지할 수 있는 경우 직접적인 기술적 표장에 해당하고, 어느 정도 연역·해석·설명 또는 상상을 해야 그 표장과 상품 또는 서비스업의 특징이 서로 대응한다는 것을 인지하게 되는 경우 암시적 표장에 해당한다고 보았다. 그리

¹⁶⁶⁾ 정덕배, 중국 상표법, 복랩(2018), 102.

고 동일한 업종에 종사하는 사람들이 그 상품 또는 서비스업의 기능·용도·특징 등을 묘사하는 상용 표장으로 사용하고 있는 경우, 직접적인 기술적 표장에 해당한다고 판시한 바 있다.¹⁶⁷⁾

3. 판결례

가. 기술적 표장에 해당한다고 본 판례

(1) 85°C 상표권 판결¹⁶⁸⁾

(사실관계)

Gourmet Daren사는 제43류 요식업과 제29류 유제품 등 식품을 지정상품으로 하는 “85°C” 상표를 등록받았다. 2007년부터 Gourmet Daren사와 그 계열사는 중국 본토 시장에 진출하여 브랜드의 기원, 전국 지점 개설 및 중앙 지점 설립에 대한 홍보를 실시하여왔다. 이에 해당사에서 등록한 상표는 중국 내에서 잘 알려진 상표로 인정되었다.

원고는 2016년 4월 19일, Guangming사가 판매하는 저온살균우유 포장에 사용된 “85°C” 표장에 대해 일반대중이 해당 제품을 원고와 관계가 있는 제품으로 혼동할 수 있으므로, “85°C” 표장 사용 금지 및 등록상표 침해에 대한 배상을 요구하였다. 이에 대해 피고는 해당 제품은 중국 내 우유 매출 1위를 기록하는 바, 생산 규모나 브랜드 역사 및 제도, 제품 인지도 면에서 피고가 원고의 등록상표를 사용하여 일반대중의 혼동을 야기할 이유가 없고, 원고와 피고의 유제품 생산 기업은 동종업계에 해당하지 않는다며 원고의 주장을 받아들이지 않았다.

(1심) 상하이 인민법원

Guangming사는 85°C 표시가 제품의 가공 기술과 신선한 특징을 설명하기 위한 것이며, 제품의 출처를 구별하기 위한 상표적 의미로 사용한 것이 아니라고 주장하였다.

167) 中国知识产权报, 如何判断商标是否有显著特征(2017.8.18.), 7 [정덕배(주 166), 102에서 재인용].

168) (2018)沪73民终289号; 한국지식재산보호원, “85°C 상표권 침해 사건에서, 기술적 표장의 정당한 사용 범위에 대하여 판시한 상하이IP법원 판결”, IP Insight(2019. 7.).

그러나 상하이 인민법원은, 등록상표 “85℃” 표지를 사용한 방식은 상품에 대한 특징을 묘사하는 정당한 사용범위를 초과한 것으로 판시하였다.

(2심) 상하이 지식재산권법원

상하이 지식재산권법원은 피고가 우유 제품에 표기한 “85℃”가 파스퇴르 살균 공법의 최적 온도를 나타내는 표지로서, 이는 기술적 표장에 대한 정당한 사용에 해당하고, 일반 소비자 입장에서 혼동가능성이 없다고 판단하였다.

즉, 상하이 지식재산권법원은 첫째, 본 건 사건과 관련된 상품의 표장으로 “85℃”를 사용한 것은 온도를 표현하는 표준적인 방법으로, 등록상표 11817439호인(85℃)의 상표와는 명백히 다르므로 등록상표의 악의적인 사용이 아니라고 보았다.

둘째, Gourmet Daren은 Guangming사에서 사용하는 살균 기술이 Guangming사의 생산 공정에서 “85℃의 온도에서 15초간 살균”하는 것을 포함한다는 사실에 이의가 없었다. 동 회사에서는 온도를 표현하기 위해 “85℃”라는 문구를 사용하였으며 이는 단지 온도를 표현하는 의미로만 사용되었다. 따라서 상하이 지식재산권법원은 Guangming사의 침해 주장 제품에 대해, “85℃”를 사용한 것은 관련 대중에게 저온 살균 기술의 공정 특성을 설명하기 위한 것일 뿐이며 여전히 해당 제품의 특성을 합리적으로 설명하는 범위 내에 있다고 판단하였다.

(2) Three-Dimensional Code (Xiamen) Network Technology Co., Ltd. 대 국가지식산권국 판결¹⁶⁹⁾

(사실관계)

항소인인 Three-dimensional Code (Xiamen) Network Technology Co., Ltd.는 베이징 지식재산권법원에서의 판단에 불복하여 베이징 고등인민법원에 항소하였다. 베이징 고등인민법원은 2020년 1월 25일 사건을 받아들여 재판을 진행하였다.

¹⁶⁹⁾ (2021)京行终479号.

(1심) 베이징 지식재산권법원

1심인 베이징 지식재산권법원은, 분쟁중인 상표에 ‘3차원 코드’라는 단어가 포함되어 있는데 ‘3차원 코드’는 색상이나 계조를 이용해 서로 다른 데이터를 표시하고 부호화하는 코딩 방식이므로, 위 상표는 위 코딩방식을 컴퓨터 소프트웨어 설계 등에 사용한다는 서비스의 내용 등을 직접 표시한 것으로 보았다. 따라서 베이징 지식재산권법원은 해당 표장에 대해 2014년 상표법 제11조 제1항 제2호에 해당하는 경우로서, 서비스의 내용 및 기타 특징을 직접적으로 표현하는 디자인 등의 서비스에 해당하므로 등록할 수 없다고 판시하였다. 아울러 베이징 지식재산권법원은 ‘3차원 코드’ 회사에서 제출한 증거만으로는 해당 표장이 일반적인 의미를 넘어서서 관련 서비스에서 상품의 출처를 식별한다는 점을 증명하기 충분하지 않다고 판시하였다.

(2심) 베이징 고등인민법원

베이징 고등인민법원은 2014년 상표법 제11조 제1항 제2호를 언급하면서 아울러 ‘상표권 승인 및 확인에 관한 행정 사건의 심리에 관한 몇 가지 문제에 관한 최고인민법원규정[最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定(2020修正)]’ 제11조에서도 ‘상표의 표장이 품질, 주요 원료, 기능, 용도, 사용된 상품의 중량, 수량, 원산지 등이 있는 경우, 인민법원은 상표법 제11조 제1항 제2호에 규정된 상황에 해당한다’고 판단해야 한다고 설시하였다.

베이징 고등인민법원은 본 판결에서 제출된 증거에 따르면 관련 대중의 인식수준을 볼 때 ‘3차원 코드’를 색상 또는 회색조를 이용해 다른 데이터를 나타내고 코드화하는 코딩 방법으로 이해하는 것으로 볼 수 있다고 판시하였다. 따라서 베이징 고등인민법원은 ‘3차원 코드’라는 표장은 해당 기술, 컴퓨터 소프트웨어 설계, 컴퓨터 소프트웨어 유지보수, 클라우드 컴퓨팅, 컴퓨터 하드웨어 설계 및 개발 컨설팅 서비스에 사용되며 서비스의 내용 및 기타 특성을 직접적으로 표현하는 것으로 이해될 수 있다고 보았다. 아울러 베이징 고등인민법원은 ‘3차원 코드’ 회사가 제출한 증거는 해당 표장이 사용에 의한 식별력을 획득하고 서비스의 출처를 식별하였음을 증명하기에 충분하지 않는 것으로 보았다.

이에 베이징 고등인민법원은 해당 표장이 기술적 표장에 해당한다고 베이징 지식재산권법원의 판결을 유지하였다.

(3) Dai Ruijun 및 기타 대 국가지식산권국 판결¹⁷⁰⁾

(사실관계)

본 사건에서는 1심인 베이징 지식재산권법원의 (2020)京73行初14510号 사건의 판결에 불복하여 2심 소송이 이루어졌다.

(1심) 베이징 지식재산권법원

베이징 지식재산권법원은 분쟁 중인 상표인 ‘인명 구조원(生命卫士)’에서 ‘구조원(卫士)’은 지킴이 역할을 하는 사람을 의미하며, 해당 상표는 ‘생명을 지키는 사람’의 의미를 갖는다고 하였다. 또한 분쟁 중인 상표는 ‘방수조끼, 개인용 사고방지장치, 사고방지, 방사선방지, 방화용 의류, 방호모, 조종사보호복, 구명조끼, 튜브, 사고방지, 방사선방지, 방화용 신발’ 등의 상품에 사용되며, 이는 상품의 기능, 용도 및 기타 특성을 직접 표현한 것으로 2013년 상표법 제11조 제1항 제2호의 규정에 위배된다고 보았다.

이에 베이징 지식재산권법원은 원고인 Dai Ruijun의 청구를 기각하는 판결을 내렸다.

(2심) 베이징 고등인민법원

베이징 고등인민법원은, 본 사건에서 분쟁 중인 상표 ‘인명 구조원(生命卫士)’이 ‘생명의 수호자’의 의미를 가지며, ‘방수조끼, 개인용 사고방지장치, 사고방지, 방사선방호, 방화용 의류, 방호모, 조종사보호복, 구명조끼, 튜브, 사고방지, 방사선방호, 방화용 신발’ 등 생명안전장비 유형에 관련된 상품에 사용된다고 하였다. 그러나 해당 상표는 상품의 기능 및 용도의 특징만을 직접적으로 표시하고 상품의 출처를 구별하는 역할을 하지 않으므로 상표법 제11조 제1항 제2호에 해당한다고 보았다.

170) (2021)京行终1491号.

항소인인 Dai Ruijun이 제출한 증거만으로는 해당 상표가 관련 대중에게 알려졌고, 인지도가 높으며 관련 대중이 상품의 출처를 구별하는 상표로 식별할 수 있다는 것을 증명하기에 충분하지 않다고 보았다. 따라서 베이징 고등인민법원은 항소를 기각하고 원심 판결을 유지하였다.

나. 기술적 표장에 해당하지 않는다고 본 판례

(1) Baiyun Lianjia 공장 대 Xuanying Company 판결¹⁷¹⁾

(사실관계)

원고는 2012년에 ‘Water Code’라는 상표를 등록하였다. 이는 공상행정관리총국에 등록되었으며 광저우시 인민정부의 저명한 상표 보호 목록에 포함되었다. 이후 원고 측 관계자는 2018년에 피고가 화장품 상표로 ‘Water Code’라는 단어를 사용하는 동시에 자체 공식 웹사이트와 위챗(Wechat, 소셜미디어앱)에서 홍보 및 판매한 사실을 발견했다. 원고는 피고의 위와 같은 행위가 자사의 등록상표인 ‘Water Code’의 독점사용권을 침해하여 원고에게 막대한 경제적 손실을 입혔다고 주장하며 피고에게 경제적 손실을 배상할 것을 요구하였다.

피고인 Xuanying사는 관련된 화장품이 ‘Daishi Beimei(黛诗贝美)’라는 상표를 두드러지게 사용했으며 관련 화장품의 전체적인 포장 장식이 원고 이름의 모든 ‘Water Code(水密码)’ 시리즈 제품과 색상과 스타일이 다르다고 주장하였다. 사건과 관련된 화장품에 ‘Water Code’라는 문구가 등장하지만 주로 보습기능을 반영하는 용도로 사용되며, 화장품의 기능적 속성을 표현하는 단어로만 사용되며 눈에 띄게 사용되지 않았다고 하였다.

(1심) 광저우 인민법원

이 사건에서 피고 Xuanying사는 침해 혐의 제품에 ‘Water Code’라는 용어를 사용한 것은 주로 물을 보충하는 기능을 반영하기 위한 것으로 화장품의 기능을 표현한 것일 뿐 상표로 사용한 것은 아니라 주장하였다. 그러나 광저우 인민법원은 ‘Water Code’가 기술

171) (2020)粤0111民初字第2358号.

적 표현이 아니라고 보았다. 해당 제품은 병 전면 중앙에 표기된 제품명에 ‘Water Code’라는 글자를 사용하며, ‘Water Code’라는 단어는 객관적으로 제품의 출처를 식별하는 역할을 했으며, 이는 상표권을 사용한 것이었다고 판단하였다. 따라서 광저우 인민법원은 피고의 위와 같은 주장을 받아들이지 않았다.

(2) Xiao Ping 대 공상행정관리총국 상표평심위원회(商标评审委员会)¹⁷²⁾¹⁷³⁾

(사실관계)

공상행정관리총국 상표평심위원회는 상표의 식별력은 전체적 판단의 원칙에 따라 판단하여야 한다고 하였다. 공상행정관리총국 상표평심위원회는 ‘미바오바오(米宝宝)’ 상표가 ‘米(미)’, ‘宝(바오)’, ‘宝(바오)’ 3개의 한자로 구성되어 있으며, ‘미바오바오(米宝宝)’ 전체를 하나의 표시로 하여 쌀과 설탕 등 상품의 주요 원료를 직접 표시하지 않을 뿐만 아니라 상기 상품의 특정 소비 대상만을 직접적으로 나타내지 않아 상표법 제11조 제1항 제2호에 해당하지 않는다고 보았다. 이에 불복한 원고 Xiao Ping은 베이징 제1중급인민법원에 소를 제기하였다.

(1심) 베이징 제1중급법원

베이징 제1중급법원에서도 본 사건 상표 ‘미바오바오(米宝宝)’는 세 개의 한자로 구성되어 있다고 보았다. 그러나 베이징 제1중급법원은 해당 상표의 상품군인 쌀과자 및 기타 제품은 어린이 뿐만 아니라 성인도 소비자 그룹에 해당한다고 판시하였다. 베이징 제1중급법원은 ‘바오바오(宝宝, 중국어로 아기를 의미)’가 어린이 소비를 위해 지정한 상품, 즉 상품을 지정한 소비자 집단을 가리킨다는 원고의 주장은 사실적·법적 근거가 부

172) (2012)—中知行初字第1946号.

173) 이종가·정일남, 중국상표 특독, 세창출판사(2019), 23.

과거 공상행정관리총국(State Administration for Industry and Commerce, SAIC)에서 상표 관리를 담당하였으나, 해당 기능은 정부기관 개편에 따라 국가지식산업국(CNIPA)에 이전되었다. 공상행정관리총국 상표평심위원회는 우리나라의 행정심판원과 같은 기능을 수행한다.

국무원 조직개편 후에는 상표국이 국가지식산업국에 편입되면서 지금은 우리나라와 같이 특허, 실용신안, 디자인, 상표 업무를 동일한 기관인 국가지식산업국에서 담당하게 되었다.

족하다고 보았다. 이에 따라 베이징 제1중급법원은 전반적으로 해당 상표는 쌀과자 등 지정사용상품의 주원료만을 직접적으로 나타내는 것도 아니고, 제품의 소비자 집단을 직접적으로 나타내는 것이 아니므로 상표법 제11조 제1항 제2호에 해당하지 않는다고 판단하였다.

(3) ‘Mansong(曼松)’ 판결¹⁷⁴⁾

(사실관계)

등록상표 ‘Mansong(曼松)¹⁷⁵⁾’의 보유자는 Yunnan Zedao Tea Industry Co., Ltd. (Yunnan Zedao)사이며, ‘Mansong(曼松)’은 차 또는 차 대체품 등 상품과 관련해 상표등록이 되었다. 그런데 국가지식산업국은 해당 상표가 ‘차, 차 대용물, 아이스티, 차 음료수 관련 상품’을 지정상품으로 하는 경우 상표법 제11조 제1항 제2호에 의해 등록이 무효가 된다고 하였다. 이에 Yunnan Zedao사는 베이징 지식재산권법원에 소를 제기하였다.

(1심) 베이징 지식재산권법원

베이징 지식재산권법원은 ‘차, 차 대용물, 아이스티 및 차 음료’ 제품에 ‘Mansong(曼松)’ 상표를 사용하는 것은 차 품종, 원산지 특성에 대해 직접적으로 기술하는 것에 해당한다고 판시하였다. 베이징 지식재산권법원은, 관련 대중의 이해에 비추어보면 ‘Mansong(曼松)’ 차는 차 식별표지로 인정받기는 부족하다고 보았다. 이에 따라 베이징 지식재산권법원은 Yunnan Zedao사의 청구를 기각하였다. Yunnan Zedao사는 해당 판결을 받아들이지 않고 항소하였다.

174) (2012)京行终3768号

175) 해당 지역은 중국 운남성 서쌍판납 지역의 맹아현 상평향 의방산에 위치한다. 만송차 역사와 관련된 자료에 의하면 의방 지역의 차들 가운데 만송차를 최상으로 여겼고, 만송차는 ‘황제의 차’라는 별칭을 지닌다.

(2심) 베이징 고급인민법원

베이징 고급인민법원은 ‘Mansong(曼松)’은 운남성의 어느 마을 이름으로, 해당 상표의 출원일 전에는 마을 이름을 의미할 뿐 차 산지로 대중에게 인식되지는 않았으나, ‘Mansong(曼松)’ 상표 등록 이후 관련 대중이 출처를 식별하기 위한 표지로 인식하게 되었다고 판시하였다. 즉 ‘Mansong(曼松)’은 마을 이름 외에 특정한 차의 품질 및 Yunnan Zedao사라는 출처를 식별할 수 있는 것으로 보았다. 따라서 베이징 고급인민법원은 1심의 판결이 부당하다고 판단하였다.

제3절 우리나라의 해당요건

I • 관련 규정

1. 의의

상표법

제33조(상표등록의 요건)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.
3. 그 상품의 산지(產地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)

- ① 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.
2. 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표

상표법 제33조 제1항 제3호는 상표등록의 요건으로 ‘그 상품의 산지(產地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’는 식별력이 없어 상표로 등록받을 수 없다고 규정하고 있다.

2. 상표법 제33조 제1항 제3호와 제90조 제1항 제2호와의 관계

상표법 제90조 제1항 제2호에서는 ‘상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위’와 관련해 ‘등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’의 경우 상표권의 효력이 미치지 않음을 규정하고 있다. 이들 표장에 대해서는 널리 일반인의 자유로운 사용이 보장되어야 하므로 이러한 상표가 등록되더라도 당해 등록상표에 대한 무효심판청구 없이 그 효력을 배제할 수 있도록 한 것이다. 상표법 제90조 제1항 제2호에 규정된 상표는 상표법 제33조 제1항 제3호에 규정된 상표의 내용과 동일하다. 다만 제90조의 제1항 제2호의 규정은 ‘보통명칭 및 기술적 표장’에 해당하는지를 판단하는 대상이 출원상표가 아니라 사용표장이라는 점에서만 상표법 제33조 제1항 제3호와 차이가 있다.¹⁷⁶⁾ 아울러 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’의 의미와 관련해 제90조 제1항 제2호의 경우 상표권의 침해에 관한 규정이므로 상품에 사용되는 사용방법이 통상적으로 품질, 용도 등의 표시로서 보통으로 사용되어야 하는 반면, 제33조 제1항 제3호는 상표의 등록적격에 관한 규정이기 때문에 상표 자체에 나타내어진 표시가 보통으로 품질, 용도 등을 직감시키는 표시인지를 고려하여야 할 것이다.¹⁷⁷⁾

■ 상표법 제90조 제1항 제2호 관련 판례

① 대법원 2011. 5. 26. 선고 2009후3572 판결

대법원은, 상표법 제51조 제1항 제2호¹⁷⁸⁾의 ‘상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사

176) 김종석, “상표법 제51조 제1항 제1,2호에 규정된 상표권의 효력 제한에 관한 검토”, 특허소송연구 6집, 특허법원(2013), 704.

177) 김종석(주 176), 710.

용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 상표가 도안화되어 있더라도 전체적으로 볼 때 그 도안화의 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에는 이르지 못하여 일반 수요자나 거래자들이 사용상품을 고려하였을 때 품질·효능·용도 등을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 위 제51조 제1항 제2호의 상표에 해당한다고 판시한 바 있다.

② 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결

대법원은, 확인대상상표 “핫골드윙”은 영어단어 ‘hot’, ‘gold’, ‘wing’의 한글 음역으로 이루어져 있는데, 수요자에게 확인대상상표의 ‘hot’은 맵다는 뜻으로, ‘wing’은 ‘닭 날개’의 뜻으로 각 직감될 것이고, ‘gold’는 그 사용상품의 우수한 성질을 나타내는 것으로 인식되는 단어이어서, 확인대상상표를 그 사용상품인 ‘매운맛 소스가 가미된 닭 날개 튀김’에 사용하는 경우 수요자에게 ‘우수한 품질의 매운 닭 날개 튀김’으로 직감될 것이며, 또한 확인대상상표는 같은 크기의 한글을 나란히 배열하고 있어서 그 사용상품의 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하고 있으므로, 확인대상상표는 상표법 제51조 제1항 제2호의 상품의 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표

에 해당하여, 등록상표 “”의 효력이 미치지 않는다고 판시하였다.

③ 특허법원 2016. 6. 24. 선고 2016허915 판결 (확정)



“”로 구성되고 비타민 C와 헛개나무 열매 추출분말을 함유하는 정제 형태의 제품에 사용되는 확인대상표장의 사용자 갑이, 헛개나무 추출물을 함유한 건강보

178) 구 상표법 제51조 제1항 제2호는 현행 상표법 제90조 제1항 제2호에 대응되며 이하 같다.

조식품 등을 지정상품으로 한 등록상표의 권리자 을을 상대로 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다며 소극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서, 한자로 구성된 조어표장의 경우에 뜻글자인 한자의 특성상 지정상품이나 사용상품의 품질·효능·용도 등을 추지할 수 있더라도 일률적으로 성질표시표장이라고 단정할 수 없으나, 확인대상표장 중 ‘호간보’ 부분은 그 자체가 ‘간을 보호한다’는 의미를 명시적·직접적으로 나타내고, ‘호’ 자가 포함된 국어 단어들에 조어 형태를 취한 것이 상당수 있어 일반 수요자나 거래관계자들이 의미를 쉽게 직감할 수 있는 점 등을 고려하면, ‘호간보’ 부분은 구 상표법 제51조 제1항 제2호의 성질표시표장에 해당한다는 등의 이유로 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 판시하였다.

II · 판단요건

1. 요건

가. 상품의 ‘성질’을 표시하는 표장

상품의 성질에 대하여 상표법 제33조 제1항 제3호에서는 “산지(產地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기”를 대표적인 예로 들고 있고, 이는 예시적인 규정으로 보인다.

(1) 산지의 표시

상표법 제33조 제1항 제3호의 취지는 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장은 소위 기술적 표장으로서 상품거래에 있어서 일반적으로 사용하는 경우가 많은 표시이므로 자타 상품식별의 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라 상품식별의 기능이 있더라도 상품거래상 누구에게나 필요한 표시이기 때문에 어느 특정인에 한하여 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상 타당하지 않다는데 있는 것이므로, 여기서 말하는 상품의 ‘산지’라 함은 그 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 말하고 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려진 상품의 주산지만을 말하는 것은 아니다.¹⁷⁹⁾

상품의 산지 이외에 판매지, 수출항, 원재료의 생산·판매지, 중간제품가공지 등이 본 호에 포함되는지와 관련해서는 긍정설과 부정설이 있으나, 본 호에서 ‘산지’ 이외에 ‘판매지’ 등에 대하여는 규정하지 않고 있으며, 같은 항 4호에 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표에 관하여 따로 규정하고 있으며, 보충적 규정으로서 같은 항 제7호를 두고 있는 점에 비추어 보면, 상품의 산지 이외에 판매지, 수출항, 원재료의 생산·판매지, 중간제품가공지 등의 경우에는 상표법 제33조 제1항 제4호 또는 제7호를 적용하는 것이 타당할 것으로 보인다.¹⁸⁰⁾

〈산지표시 판결례〉

판례번호	상표	판단내용
대법원 1985. 7. 9. 선고 83후3 판결	BACCARAT	프랑스의 “바까라” 지방은 수정유리제품의 오래된 산지로 알려진 곳이어서 “바까라” 라는 지리적 명칭이 우리나라에서 현저하게 알려진 것이라고는 볼 수 없을지라도 세계적인 고급 수정유리제품이라면 프랑스 “바까라” 산의 수정유리제품으로 쉽게 인식 못할 바 아니어서 상표 “BACCARAT”가 수정유리제품을 그 지정상품으로 하는 경우 이는 지정상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 그 등록을 받을 수 없다.
대법원 1989. 9. 26. 선고 88후1137 판결	구포국수	심판청구인들과 피심판청구인은 모두 부산직할시 북구 구포동에서 국수를 제조 판매하고 있는 것이 명백하므로 이 사건 상표인 “구포국수”는 그 지정상품인 국수의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제8조 제1항 제3호에 해당된다고 보아야 할 것이다.
대법원 2006. 7. 28. 선고 2004도4420 판결	담양 시목 단감	원심은 피고인이 판매한 이 사건 단감은 전남 담양군 대덕면 금산리 2구에 있는 ‘시목’이란 마을에서 재배된 것인 사실, 피고인이 사용한 상표는 단지 한글로 ‘담양시목단감’이라고 표기한 것일 뿐 그 표기된 문자가 특별한 형상으로 도안화되어 있지 않은 사실을 각 인정한 다음, 피고인이 사용한 상표는

179) 대법원 1989. 9. 26. 선고 88후1137 판결.

180) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 6), 759-760.

		이 사건 단감의 산지인 시목마을을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표로서 피해자의 등록상표의 상표권의 효력이 미치지 아니하므로 피고인의 이 사건 상표사용행위는 상표권 침해행위에 해당하지 않는다고 판단하였는바, 원심의 사실인정 및 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있다.
특허법원 2000. 10. 6. 선고 2000허4701 판결 (확정)	안흥 찌뽕	“안흥찌뽕”이 ‘안흥’ 지역에서 생산되는 찌뽕을 가리키는 관용어처럼 사용되고 있는 점, 황성군의 홍보실적 등에 비춰 볼 때, 일반 수요자들에게는 “안흥”이 ‘안흥지역에서만 생산되는 찌뽕’의 제조, 판매지 이름으로 인식되었다고 봄이 상당하다. 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 산지표시에 해당하는 “안흥”과 지정상품의 보통명칭인 “찌뽕”만으로 이루어진 상표로서 식별력이 없는 상표이므로 그 등록을 거절사정한 것은 정당하다.
특허법원 2002. 5. 31. 선고 2001허5893 판결 (확정)	普洱茶 보이차	“普洱” 및 “보이”는 중국 운남성에서 생산되는 차의 집산지인 ‘보이현’의 명칭이라 할 것이고, 우리나라에서 중국차를 즐기는 전문 수요자들에게는 차의 산지로 인식되고 있었다고 봄이 상당하다.

〈 산지표시 아닌 판결례 〉

판례번호	상표	판단내용
대법원 2004. 4. 28. 선고 2004후240 판결	화정똥돼지	고양시 덕양구에는 “화정동”이란 지명이 있으며, 화정동 내에서 “화정”이란 상호를 사용한 식당업 등이 행해지고 있고, 원고는 그 곳에서 “원조 화정똥돼지”란 상호로 식당을 운영하였으나, 등록서비스표 “화정똥돼지” 중 “화정”이 그 지정서비스업인 ‘간식식당업’ 등의 요식업의 제공 장소 내지는 그 지정서비스업의 특성을 직감할 수 있는 곳으로 우리나라의 일반 수요자나 거래자들에게 인식되어 있다고 볼 수 없다.
특허법원 2000. 12. 1. 선고 2000허3128 판결 (확정)	장수구들	전북 장수군이 곱돌, 감섬석의 산지로 알려져 있으나 이 돌들이 돌침대 재료로 사용되거나 장수군에서 돌침대가 생산되고 있는 것도 아니며, ‘구들돌’이 돌침대와 직접 관련도 없다.

(2) 품질·효능의 표시

상품의 품질표시란, 해당 지정상품의 품질의 상태 또는 우수성을 직접적으로 표시하는 것을 의미하며, 상품의 등급 또는 품위, 보증, 미감 등을 표시한 것이 이에 해당한다.¹⁸¹⁾ 아울러 상품의 효능표시란 해당 지정상품의 성능 또는 효과를 직접적으로 표시하는 것을 뜻하며, 상품의 객관적인 효능은 물론이고 수요자의 주관적인 안락감, 쾌감 등 만족도의 표시도 포함한다.¹⁸²⁾

〈품질·효능 판결례〉

판례번호	상표	판단내용
대법원 2008. 4. 24. 선고 2006후1131 판결	 INTARSIA	확인대상표장의 전체적인 구성을 보면 맨 아래쪽에 굵은 글씨로 뚜렷하게 기재된 'BASIC ELLE' 부분이 표장으로 인식되고, 'INTARSIA' 부분은 위 'BASIC ELLE' 부분과 구분되어 양말의 수요자를 나타내는 '신사', 양말이 발목 부분 아래까지만 편성되었음을 나타내는 'SNEAKERS', 양말의 원자재를 나타내는 '이태리 고급기종사용' 등의 양말의 품질 등을 나타내는 문구와 함께 사용되어 있어서 수요자가 'INTARSIA' 부분의 구체적인 의미를 직감하지는 못한다고 하더라도 그 사용태양에 비추어 이 부분이 양말의 품질 등을 가리키는 것으로 사용되었음을 직감할 수는 있다.
대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2440 판결	SOFTLIPS	영문자 'SOFT'는 '부드러운, 유연한' 등의 뜻이 있고, 'LIPS'는 '입술'이라는 의미의 영문자 'LIP'의 복수형으로서, 이들 단어들은 우리나라 중학교 정도의 학력수준이면 알 수 있는 쉬운 단어들이고, 일반 수요자들로 하여금 '입술을 부드럽고 유연하게 하여 주는 방향연고'라는 관념으로 직감될 수 있는 것이므로 지정상품의 품질이나 효능 등을 직접적으로 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다.

181) 정상조 외(주 1), 461.

182) *Id.*

(3) 원재료 표시

원재료표시란 지정상품의 원재료 또는 부품을 직접적으로 표시한 것을 말한다.¹⁸³⁾ 주원료나 주요 부품이 아닌 보조원료나 보조부품이라 하더라도 상품의 품질, 효능 등에 중요한 영향을 줄 수 있는 것이면 이에 해당한다.¹⁸⁴⁾

〈 원재료표시 판결례 〉

판례번호	상표	판단내용
대법원 1998. 8. 21. 선고 98후928 판결	CARROT	출원상표 “CARROT”(이하 본원상표라고 한다)은 ‘당근’이라는 의미로서 본원상표를 그 지정상품인 ‘향수, 헤어무스, 방향제, 공기청향제’ 등에 사용할 경우에는 일반 수요자들이 당근 성분이 함유된 상품을 표시한 것이라고 직감할 수 있으므로 본원상표는 지정상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표이다.
대법원 2003. 5. 13. 선고 2002후192 판결	KERATIN	출원상표인 “KERATIN”이 국제 화장품 원료집에 모발 및 피부 조절기능이 있는 화장품 원료로 포함되어 있고, 식품의약품안전청도 이를 화장품 원료로 사용 가능한 물질로 인정하고 있으며, ‘천연케라틴’을 성분으로 하는 샴푸제품이 광고되고 있음에 비추어 볼 때 “KERATIN”이 출원상표의 지정상품인 ‘스킨크림, 샴푸, 헤어컨디셔너’ 등의 원료로 사용되고 있음 등을 종합하여 보면, 지정상품의 거래자들이 “KERATIN”을 지정상품들의 원재료로 인식하고 있다고 보기 충분하므로 출원상표는 상표등록을 받을 수 없다고 할 것이다.

(4) 용도 표시

상품의 용도표시란, 당해 지정상품의 용도를 직접적으로 표시한 것을 말하며, 지정상품의 사용목적, 사용처, 수요계층 또는 수요자 등에 관한 일체의 기술적, 설명적인 표시가 여기에 해당한다.¹⁸⁵⁾

183) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 6), 762.

184) *Id.*

185) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 6), 763.

〈용도표시 판결례〉

판례번호	상표	판단내용
대법원 1996. 9. 24. 선고 96후78 판결	FAMILY CARD	본원상표 중 'FAMILY' 부분은 '식구, 가족, 일족'이라는 뜻을 가지고 있고, 그 나머지인 'CARD' 부분은 '카드' 등의 뜻을 가지고 있어, 전체적으로 일반 수요자들에게 '가족카드'라는 의미로 직감되므로 이는 그 지정상품인 크레디트 카드의 성질(용도)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라 할 것이다.
대법원 1999. 5. 28. 선고 98후683 판결	합격	거래사회에서 통상적으로 각종 시험에 합격을 기원하는 뜻에서 엽을 선물하고 있음이 주지의 사실임을 고려할 때, 한글인 "합격"을 다소 도형화하여 구성하고 있다고 하여도 그 지정상품인 엽에 사용될 경우 곧 그 지정상품의 위와 같은 용도 등 그 성질을 직접적으로 표시한 것에 불과하므로 본원상표는 상표로서의 식별력이 인정될 수 없고, 또 위와 같은 도형화로 그것이 성질표시에 해당하지 않거나 식별력이 인정된다고 볼 수도 없다.

(5) 형상 표시

대법원은 입체상표의 경우, 그 입체적 형상이 해당 지정상품이 거래되는 시장에서 그 상품 등의 통상적·기본적인 형태에 해당하거나, 거래사회에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나, 또는 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서 그 상품의 장식 또는 외장으로만 인식되는 데에 그칠 뿐 이례적이거나 독특한 형태상의 특징을 가지고 있는 등으로 수요자가 상품의 출처 표시로 인식할 수 있는 정도의 것이 아니라면, 위 규정에서 말하는 '상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 해당한다고 보아야 한다고 판시한 바 있다.¹⁸⁶⁾

186) 대법원 2014. 10. 15. 선고 2013후1146 판결.

〈 형상표시 판결례 〉

판례번호	상표	판단내용
특허법원 2010. 8. 26. 선고 2010허3677 판결 (확정)		출원상표가 이중의 선으로 된 독특한 서체와 영어 알파벳 ‘O’를 ‘  ’와 같이 눈의 형상으로 도형화한 점은 인정되나, 이러한 정도의 특색만으로는 일반 수요자나 거래자에게 문자가 주는 의미를 압도할 정도의 인상을 준다고 할 수 없으므로, 전체적으로 일반 수요자나 거래자의 특별한 주의를 끌 정도의 식별력이 있다고 할 수 없다.
대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결		상품 등의 입체적 형상으로 된 상표의 경우에, 그 입체적 형상이 해당 지정상품이 거래되는 시장에서 그 상품 등의 통상적 기본적인 형태에 해당하거나, 거래사회에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나 또는 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서 그 상품의 장식 또는 외장으로만 인식되는데에 그칠 뿐, 이례적이거나 독특한 형태상의 특징을 가지고 있는 등으로 수요자가 상품의 출처 표시로 인식할 수 있는 정도의 것이 아니라면, 위 규정의 ‘상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당한다고 보아야 한다.
특허법원 2014. 5. 29. 선고 2013허9263 판결 (확정)		출원상표를 지정상품 중 빵류 등에 사용하는 경우 일반 수요자들은 ‘똥 모양의 빵’ 또는 ‘똥빵’으로 직감할 것이고, 출원상표의 표장은 사람이 먹는 빵의 모양을 똥 모양으로 만들었다는 점에서 참신하고 독특한 특징이 있는 것인바, 출원상표는 ‘똥 모양의 빵’ 또는 ‘똥빵’의 형상과 모양이 통상적으로 채용할 수 있는 형태를 벗어나지 않은 것으로 봄이 타당하다.

(6) 기타 표시

그 밖의 표시로는 상품의 가격표시, 생산방법·가공방법·사용방법의 표시, 시기표시 등이 있다.

상품의 가격표시라 함은 거래사회에서 현실적으로 유통되고 있는 가격 또는 가격표시로 인식되고 있는 단위 및 그 단위의 기호 등을 표시한 것을 가리킨다.¹⁸⁷⁾ 아울러 상품의

생산방법·가공방법·사용방법의 표시라 함은 당해 지정상품의 생산방법, 가공방법, 사용방법을 직접적으로 표시하는 것을 말한다.¹⁸⁸⁾

상품의 시기표시라 함은 당해 지정상품과의 관계에서 그 상품의 판매 또는 사용의 계절, 시기, 시간 등을 직접적으로 표시하는 것을 말하는데 예컨대, 전천후, Four Seasons (지정상품: 타이어), Summer Shirts(지정상품: 의류) 등이 이에 해당한다.¹⁸⁹⁾

나. 해당 상품의 성질을 ‘직접적으로 표시’하는 표장일 것

- 기술적 표장과 암시적 표장의 구분

(1) 의의

본 호에 해당하기 위해서는 출원상표가 지정상품과의 관계에서 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기 등을 직접적으로 표시하여 상품의 출처표시로 인식될 수 없거나, 특정인만 상표를 사용할 경우 업계의 경쟁을 제한할 우려가 있는 경우에 적용한다. 따라서 상품의 성질을 간접적·암시적으로 표시하는 것에 지나지 않는 경우에는 본 호를 적용하지 않는다.

(2) 판단기준

어느 상품이 기술적 표장에 해당하는지를 판단할 경우 수요자들이 그 표장으로부터 상품의 성질이나 재료 등을 뜻하는 것으로 직감적으로 인식하는지, 아니면 특정 표장과 상품의 관계에 대해 일정한 상상을 해야 하는지(imagination test)에 따라 달려있다.¹⁹⁰⁾ 기술적 표장에 해당하는지에 대해 대부분 표장 자체의 관념은 기술적 표장에 해당된다고 볼 수 있는 경우에도 예외적으로 수요자들이 상상을 해야 하는 경우에는 암시적 표장 또는 식별력을 가진 상표로 볼 수 있다.¹⁹¹⁾

187) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 6), 764.

188) *Id.*

189) *Id.*

190) 정상조, “상표의 식별력 : “우리은행” 관련 특허법원 판결에 대한 비판적 검토”, Law & Technology 4 권 1호(2008), 56.

암시적 표장과 관련하여서는 대법원은 어느 상표가 등록을 받을 수 없는 기술적 표장인지는 국내에 있어서의 당해 상품의 거래실정에 따라서 결정하여야 할 것인 바, 상표가 그 지정상품의 품질, 형상 등을 암시하거나 강조하는 것으로 보인다고 하더라도, 상표의 전체적인 구성으로 볼 때 일반 수요자나 거래자들에게 지정상품의 단순한 품질, 형상 등을 표시하는 방법으로 인식되지 않는 것은 기술적 표장에 해당하지 않는다고 할 것이고, 또 두 개 이상의 기호, 문자 또는 도형이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 그 상표를 구성하고 있는 각 부분을 하나하나 떼어서 볼 것이 아니라 구성부분 전체를 하나로 보아 특별현저성이 있는지를 판단하여야 한다고 하였다.¹⁹²⁾

그러나 판례상 확립되어 온 기준은 다음과 같다. ① 특정표장이 지정상품의 성질 등을 강조하는 것으로 보여진다 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 수요자들에게 지정상품의 단순한 성질 등을 표시하는 것으로 인식될 수 없는 것은 기술적 표장에 해당하지 않는다.¹⁹³⁾ ② 기술적 표장인지 암시적 표장인지를 판단함에 있어 지정상품이 무엇이나에 따라서 상대적인 관점에서 결정된다.¹⁹⁴⁾ ③ 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있어야 한다.¹⁹⁵⁾ 외국어 표장의 경우에는 일반 수요자나 거래자의 외국어 수준이 어느 정도여야 할 것인지는 사안에 따라 달라질 것이다.¹⁹⁶⁾

(3) 판단사례

■ 기술적 표장으로 판단한 사례

① 대법원 2019. 7. 10. 선고 2016후526 판결

표장	상품(서비스업)
	전기에너지, 전기 에너지 공급계약 알선업

191) 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결.

192) 대법원 1994. 10. 28. 선고 1994후616 판결.

193) 대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 등.

194) 대법원 1994. 10. 28. 선고 1994후616 판결, 대법원 1997. 5. 23. 선고 96후1729 판결 등.

195) 대법원 2001. 3. 23. 선고 2000후1436 판결, 대법원 2003. 2. 11. 선고 2002후2723 판결 등.

196) 대법원 2000. 6. 9. 선고 99후1508 판결, 대법원 2005. 5. 13. 선고 2003후281 판결 등.

대법원은 갑 외국회사가 ‘전기에너지, 전기에너지 공급계약 알선업’ 등을 지정상품·서비스업으로 하여 “ ChargeNow”로 구성된 출원상표·서비스표를 등록출원한 사안에서, 우리나라의 영어 보급수준과 충전용 전자기기가 보편화된 거래사회의 실정을 고려하면 수요자들로서는 출원상표·서비스표의 관념을 ‘지금 충전하라’는 의미로 인식할 수 있고, 출원상표·서비스표가 지정상품인 전기에너지 및 지정서비스업인 전기에너지 공급계약 알선업에 사용될 경우 수요자들은 ‘바로 충전할 수 있는 전기에너지 및 이를 상품으로 하는 영업’으로 지정상품·서비스업의 용도나 사용방법을 직감하게 되며, 이러한 출원상표·서비스표의 표시는 전기에너지 충전과 관련한 거래에 있어서 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로도 타당하지 않다고 보았다.

② 대법원 2014. 9. 25. 선고 2013후3289 판결

표장	상품(서비스업)
	홍삼을 주원료로 하는 건강기능식품, 홍삼, 가공된 홍삼, 홍삼가공식품



대법원은 확인대상표장 “”과 관련해 ‘홍삼정’은 사용상품의 보통명칭에 해당하고, ‘프리미엄’은 ‘아주 높은, 고급의’ 등의 뜻을 가지는 영어 단어의 한글음역으로서 일반 수요자가 사용상품의 품질·효능·용도 등을 표시하고 있다고 직감할 수 있는 기술적 표장에 해당하며, 여기에 알파벳 한 글자에 불과한 간단하고 흔한 표장으로서 별다른 식별력이 없는 ‘G’와 그 한글음역으로 인식되는 ‘[지]’를 부가한 것만으로는 새로운 식별력이 생기지 아니하고, 나아가 확인대상표장의 전체적인 구성이나 문자의 서체 등도 일반인의 특별한 주의를 끌여 문자 부분의 관념을 상쇄, 흡수하는 등으로 새로운 식별력을 가질 정도로 도안화되었다고 할 수 없다고 판시하였다.

③ 대법원 2014. 2. 27. 선고 2013후2330 판결

표장	상품(서비스업)
	침구류 판매대행업, 이불 판매대행업, 침구류 판매알선업, 이불 판매알선업, 인터넷을 이용한 침구류 판매알선업, 인터넷을 이용한 이불 판매알선업, 인터넷을 이용한 침구류 판매대행업, 인터넷을 이용한 이불 판매대행업, 침구류 도매업, 이불 도매업, 의료용 물침대 소매업, 의료용 물침대 판매대행업

대법원은 이 사건 출원서비스표 중 한글 부분 ‘이브자리’는 일반 수요자들에게 사람이 잠잘 때 쓰는 이불과 요를 가리키는 ‘이부자리’로 인식되고, 영문자 부분 ‘evezary’도 우리나라의 영어보급 수준과 함께 그 우측 하단에 한글 ‘이브자리’가 기재되어 있는 점에 비추어 볼 때, 일반 수요자들은 이를 ‘이브자리’로 발음하여 역시 사람이 잠잘 때 쓰는 ‘이부자리’로 인식할 것으로 보인다. 따라서 사람의 잠자리용 물품과 관련된 제반 서비스업에 관하여 그 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하여 식별력이 없고, 그 외 연두색 물결무늬 형태의 도형 부분은 단순히 문자 부분을 장식하는 부수적 또는 보조적인 것에 불과하며, 이들 부분의 결합으로 인하여 새로운 식별력이 생긴다고 볼 수도 없다고 보았다.

④ 대법원 2000. 4. 21. 선고 98후386 판결

표장	상품(서비스업)
NO MORE TANGLES	헤어콘디셔너, 모발보존처리제, 모발영킴방지제 등

원심은, 1995. 9. 27. 지정상품을 ‘헤어콘디셔너, 모발보존처리제, 모발영킴방지제’등으로 하여 출원된 이 사건 출원상표 ‘**NO MORE TANGLES**’는 그 구성 중 ‘NO MORE’는 “더 이상 …하지 않다”라는 의미의 아주 쉬운 관용어이고, ‘TANGLES’를 수식강조하는 표현으로 사용되고 있으며, 그 ‘TANGLES’는 여러 의미가 있으나 우리나라의

영어 보급수준에 비추어 볼 때, 그 주된 의미인 ‘엥키게 하다, 얹히게 하다, 머리카락 등의 엥킴, 얹힘’ 등의 뜻으로 일반 수요자가 쉽게 인식함에 지장이 없다고 보이므로, 이 사건 출원상표를 그 지정상품과 관련지어 보면, 이 사건 출원상표는 일반 수요자로 하여금 ‘더 이상 엥키거나 얹히게 하지 않도록 제조된 모발엥킴방지제, 모발보존처리제, 헤어 콘디셔너’ 등을 직감케 할 개연성이 농후하여 그 지정상품의 성질(품질, 효능)을 직접적으로 표시한 표장에 해당하고, 또한 이 사건 출원상표는 그 중심적 식별력을 가진 요부가 ‘TANGLES’라 할 것이어서 1992. 10. 2. 출원되어 1993. 10. 19. 등록되고 ‘삼푸우, 헤어린스’ 등을 지정상품으로 하는 인용상표 ‘탱글’과는 그 칭호, 관념이 유사하여 양 상표가 동일, 유사한 지정상품에 다같이 사용될 경우 거래상 상품출처에 대하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호¹⁹⁷⁾ 및 같은 법 제7조 제1항 제7호의 규정에 의하여 등록받을 수 없는 것이라고 판단하였다.

대법원은 기록과 관계법령에 비추어 살펴보니, 원심심결의 위와 같은 판단은 옳고, 거기에 심리미진, 채증법칙위배, 법리오해 등 상고이유로 지적하는 바와 같은 위법이 없다고 판시하였다.

⑤ 특허법원 2023. 3. 24. 선고 2022허4406 판결 (확정)

표장	상품(서비스업)
물염색	모발염색제 등

특허법원은 출원상표인 ‘물염색’은 일반 수요자들에게 그 지정상품인 ‘모발염색제’ 등 헤어 제품과 관련하여 ‘물을 섞어 사용하는 염색 제품’으로 그 용도나 사용방법 등을 표시하는 것으로 직감되므로, 기술적 표장에 해당한다고 봄이 타당하다고 보았다. 따라서 특허법원은 출원상표의 경우 그 지정상품의 용도 및 사용방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당하므로, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하여 상표등록을 받

197) 구 상표법 제6조 제1항 제3호는 현행 상표법 제33조 제1항 제3호에 대응되며 이하 같다.

을 수 없다고 판시하였다.

⑥ 특허법원 2022. 11. 24. 선고 2021허6368 판결 (확정)

표장	상품(서비스업)
깔끔대장	자동차유리막코팅제, 유리세정제, 가정용 세탁세제(세탁용 세제), 비데용 탈취제 (비공업용), 비인체용 방취제, 가정용 청소용 솔, 빗자루, 수세미, 청소용 걸레

특허법원은 출원상표의 표장인 ‘깔끔대장’은 그 지정상품 중 ‘물때제거제, 오염방지제, 청소용 세제, 세탁용 세제, 주방용 세제, 변기용 소독클리너, 공기정화제, 세척용 솔’ 등에 사용될 경우 그 지정상품의 품질, 용도, 효능 등을 강하게 연상시키거나 직감하게 할 것으로 보이므로, 이 사건 출원상표는 그 지정상품과의 관계에서 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정한 성질표시 표장에 해당한다고 봄이 타당하다고 보았다.

⑦ 특허법원 2020. 4. 23. 선고 2019허9074 판결 (확정)

표장	상품(서비스업)
올레드	텔레비전 수신기

특허법원은 출원상표인 ‘올레드’는 그 지정상품인 ‘텔레비전 수신기’의 생산판매업 등에 종사하는 자들이나 일반 수요자들 사이에서 ‘OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)’의 한글 음역으로 인식되고 있다고 봄이 상당하다고 보았다. 따라서 출원상표는 위 지정상품의 원재료, 생산방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하므로, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하여 상표 등록을 받을 수 없다고 판시하였다.

그리고 특허법원은 일반 수요자들이 그 지정상품과의 관계에서 출원상표를 보고

‘OLED(Organic Light Emitting Diodes, 유기발광다이오드)’ 패널이 사용된 텔레비전으로 인식할 것이므로, 출원상표는 그 지정상품과 관계에서 식별력을 인정하기 어렵고, 공익상 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 하는 것은 타당하지 않다고 보았다.

⑧ 특허법원 2019. 8. 23. 선고 2019허2707 판결 (확정)

표장	상품(서비스업)
THE BEST SOCKS ON TWO FEET	양말(Socks)

네이버 영어사전에 ‘best’는 ‘good’의 최상급으로서 ‘the’ 등과 함께 쓰여 ‘최고의’라는 형용사로서의 의미 등을 가지는 영어단어이고, 그 난이도는 중 1, 중 2 수준으로 기재되어 있다. 네이버 영어사전에 ‘sock’는 ‘양말’이라는 명사로서의 의미, ‘강타’라는 명사로서의 의미, ‘때리다’라는 동사로서의 의미를 가지는 영어단어이고, 그 난이도는 중 1, 중 2 수준으로 기재되어 있다. 네이버 영어사전에 ‘feet’은 ‘발’이라는 의미를 갖는 영어단어 ‘foot’의 복수형으로서, 그 난이도는 중 1, 중 2 수준으로 기재되어 있다.

2013. 5. 20. 외국의 의류 관련 인터넷 블로그(<https://thesavvybackpacker.com>)에는 “BEST SOCKS FOR TRAVEL : PAMPER YOUR FEET”와 같은 문구를 사용하여 양말에 대한 소개글이 게시되었고, 2013. 9. 12. 외국의 건강 관련 잡지(SELF)의 웹사이트(www.self.com)에는 “The Best Socks for Every Sport”라는 제목 아래 “Best Socks for Your Sport”, “Best for Running in the Heat”등의 소제목과 함께 그에 관련된 양말을 소개 내지 광고하는 내용이 게시되었다.

원고 측의 웹사이트(www.gildancorp.com)에는 원고 측의 등록상표로 아래와 같이 ‘GOLDTOE’를 포함하여 10개의 상표만이 게시되어 있고, 미국의 양말 판매 웹사이트(www.beltoutlet.com) 및 인터넷 쇼핑몰인 이베이(www.eBay.com)에서는 이 사건 출원상표가 아래와 같이 원고 측의 상표 중 하나인 ‘GOLDTOE’ 위에 상대적으로 작은 글씨로 기재되는 방식으로 사용되고 있다.

갑 제21호증 (www.gildancorp.com)	을 제7호증 (www.beltoutlet.com)	을 제8호증 (www.ebay.com)
		

이 사건 심결일로부터 그리 멀지 않은 2019년 4월 무렵 제조되어 2019년 5월 무렵 인터넷 쇼핑몰인 G마켓에서 판매되고 있는 양말 제품인 “쫘쫘탄력 페이크삭스 5족” 상품의



경우 ‘’와 같이 “#내발에착붙”이라는 문구가 사용되어 제품이 소개 내지 광고되고 있다.

특허법원은 이러한 사정을 종합하여, 출원상표가 지정상품인 양말에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 ‘두 발에 최고의 양말’과 같은 의미로 인식되거나 이와 관련이 있는 것으로 직감된다고 할 것이라고 보아 출원상표는 그 지정상품의 품질이나 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당한다고 판시하였다.

⑨ 특허법원 2016. 4. 8. 선고 2015허8417 판결 (확정)

표장	상품(서비스업)
	과학 또는 의학연구용 시약, 즉, 분자생물학 실험용 효소, 핵산, 뉴클레오타이드, 단백질, 항체, 완충용액, 생물학적 시약 또는 생화학제 및 결합제, 과학 또는 의학연구용 시약, 즉, 완충용액, 분자생물학 실험용 생물학적 시약 또는 생화학제 및 결합제로 구성된 키트, 화학시약(의료용 또는 수의과용은 제외), 미가공 합성수지’와 ‘분자생물학 분야 실험연구서비스업

특허법원은 출원상표·서비스표 ‘That's Good Science’는 4개의 영어 단어로 이루어진 문자 표장으로서, 그 상표등록출원일인 2013. 3. 14.을 기준으로 당시 우리나라의 영어보급 및 교육수준 등에 비추어 보면, 중학교 학생 수준만 되어도 충분히 출원상표·서비스표를 보고 ‘그것은 좋은(유용한) 과학이다’ 정도의 의미로 이해할 수 있으리라고 보았다. 그런데 출원상표·서비스표의 지정상품·서비스업은 모두 과학 또는 의학 분야의 실험 및 연구활동과 밀접한 관련을 갖는 것들뿐이다. 또한 특허법원은 출원상표·서비스표에는 위와 같은 지정상품·서비스업의 품질이나 효능과 무관한 별도의 식별력 있는 구성이 전혀 포함되어 있지 않다고 보았다.

따라서 특허법원은 출원상표·서비스표의 지정상품·서비스업과 관련하여 출원상표·서비스표를 접하게 되는 일반 수요자나 거래자는 단지 ‘그것은 좋은(유용한) 과학이다’라는 의미의 구호 또는 선전문구로 인식하게 될 가능성이 매우 높다고 보았다. 나아가 특허법원은 이러한 구호나 선전문구는 해당 업계의 누구나 상품 또는 서비스업의 광고 등에 사용하고 싶어 할 것이 분명하므로, 특정인에게 이를 독점시키는 것 역시 공공의 이익이라는 관점에서 결코 바람직하지 않다고 판시하였다.

■ 기술적 표장이 아니라고 판단한 사례

① 대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결

표장	상품(서비스업)
로얄비 ROYAL BEE	화장품 등

대법원은 ‘ROYAL BEE’는 ‘ROYAL’과 ‘BEE’를 결합하여 만든 조어로서 거래사회에서 일반적으로 사용되는 표현은 아니라고 보았다.

‘로열젤리’와 ‘꿀’은 등록상표의 지정상품인 화장품 등의 원료 성분으로 흔히 사용되고 있고, ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 원재료로 사용한 화장품 제품 중 ‘로열’이나 ‘ROYAL’을 포

합하는 표장이 사용된 것이 다수 존재하나, ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 원재료로 사용하지 않으면서도 ‘로열’이나 ‘ROYAL’을 포함하는 표장이 사용된 상품도 다수 존재한다고 보았다.

대법원은 위와 같은 사정과 ‘로열’이나 ‘ROYAL’의 사전적 의미나 거래상의 관념 등에 비추어 보면, 등록상표가 지정상품의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’이 사용되었음을 암시하고 있다고 볼 수는 있을지라도 나아가 지정상품에 그와 같은 원재료가 사용되었음을 직감케 함으로써 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 단정하기는 어렵다고 판시하였다.

또한, 대법원은 해당 등록상표의 경우 고유한 의미를 내포한 두 개의 단어가 결합된 조어로서, 이로써 다른 사람들이 상품의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 사용하고 있음을 통상적인 방법으로 자유롭게 표시하는 데에 관하여 어떠한 영향을 미칠 수 없을 뿐 아니라 이 사건 등록상표가 화장품 유통과정에서 누구에게나 필요한 표시라고 볼 수도 없으므로 이를 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 보기도 어렵다고 판시하였다.

② 대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결

표장	상품(서비스업)
알바천국	직업소개업, 직업알선업, 취업정보제공업

이 사건 출원서비스표(출원번호 제2013-5929호)는 ‘직업소개업, 직업알선업, 취업정보제공업’을 지정서비스업으로 하고 ‘알바천국’으로 구성된 것이다. 대법원은 출원서비스표는 ‘알바’와 ‘천국’이라는 두 개의 단어가 결합하여 ‘근무 여건이나 환경이 이상세계(理想世界)처럼 편하여 아르바이트를 하기에 좋은 곳’이라는 관념을 지니는 것으로서, 위 지정서비스업과 관련하여 볼 때 위와 같이 ‘아르바이트를 하기에 좋은 곳’을 소개·알선하거나 이와 관련된 정보를 제공한다는 암시를 줄 수 있기는 하나, 이를 넘어서 일반 수요자에게 ‘아르바이트를 소개·알선하거나 이와 관련이 있는 정보를 제공하는 장소’ 등과 같

이 위 지정서비스업의 성질을 직접적으로 표시하는 것으로 인식된다고 할 수 없다고 판시하였다. 또한 대법원은 거래사회의 실정 등을 감안하더라도, ‘천국’이라는 단어가 포함된 이 사건 출원서비스표를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익상 부당하다는 등 위와 달리 볼 만한 사정이 발견되지 않는다고 보았다. 따라서 대법원은 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호가 정한 기술적 표장에 해당하지 않는다고 판시하였다.

③ 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후372 판결

표장	상품(서비스업)
눈 사 랑	안경사업경영업 등

대법원은 등록서비스표 ‘눈 사 랑’은 ‘(신체의 일부인) 눈을 사랑한다’는 관념을 가져 그 지정서비스업 중 ‘안경사업경영업’과 관련하여 일반 수요자나 거래자에게 그 품질·효능·용도 등을 직접적으로 표시한다기보다는 간접적으로 암시하는 정도에 그치는 것으로 보았다. 더욱이, 대법원은 등록서비스표의 경우 그 사용에 의하여 2002년부터 2007년까지 매년 30억 원 이상의 수입을 달성해 왔고, 2002년부터 2007년까지 약 17억 5,000만 원의 광고비를 지출하여 TV·신문 등 각종 언론매체에 광고해 왔으며, 이 사건 등록서비스표를 사용하는 안경점은 1997년에 부산 서면점이 개설된 이래 2012년경까지 전국에 27개에 이르렀음을 알 수 있다고 보았다.

대법원은 등록서비스표의 등록일 이후에 서비스업의 대상 등을 뜻하는 단어에 ‘사랑’이라는 단어가 결합된 표장의 식별력을 부정한 등록거절결정 및 심결례가 있기는 하나, 서비스표의 식별력은 그 지정서비스업과의 관계에서 개별적·상대적으로 판단되어야 하므로, 등록서비스표는 그 등록일 이후에 ‘안경사업경영업’에 관하여 식별력을 상실하였다고 보기는 어렵다고 판시하였다.

④ 대법원 2012. 8. 30. 선고 2012후1958 판결

표장	상품(서비스업)
	간이식당업, 음식점체인업

대법원은 확인대상서비스표 “”은 일반 거래자나 수요자로 하여금 사용서비스업인 ‘간이식당업, 음식점체인업’에서 제공되는 음식의 원재료를 직감하게 한다기보다는 이를 암시하는 정도라고 할 것이고, 확인대상서비스표를 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 서비스업에 사용할 경우 일반 수요자나 거래자에게 그 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보기에 충분하다고 판시하였다.

⑤ 대법원 2008.10.9. 선고 2008후1470 판결

표장	상품(서비스업)
	AM/FM 라디오 수신기, MP3 플레이어

대법원은 출원상표 “CIRCLE SURROUND AUTOMOTIVE”와 관련해 ‘CIRCLE’ 부분은 ‘원, 원주, 집단, 순환선’ 등의 다양한 어의를 가지면서 지정상품과 관련하여 보더라도 암시적 표장에 해당한다고 보아 해당 표장은 상품의 특성을 직접적으로 기술한 것이 아닌 것으로 판시하였다.

⑥ 대법원 1997. 5. 23. 선고 96후1729 판결

표장	상품(서비스업)
SMART & SOFT	세탁기, 전기 믹서기, 전화기

원심은 이 사건 출원상표 “SMART & SOFT”는 “맵시 있는” 등의 뜻이 있는 “SMART”와 “부드러운” 등의 뜻이 있는 “SOFT”의 결합으로 구성된 것으로, 우리나라의 영어보급수준에 비추어 그 지정상품인 “세탁기, 전기 믹서기, 전화기 등”과 관련하여 일반 수요자나 거래자들에게 “맵시 있고 부드러운”의 의미로 직감적으로 인식될 것이어서 본원상표는 지정상품의 품질, 효능을 직접적으로 표시한 표장에 해당한다 할 것이므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 본원상표의 등록을 거절한 원사정이 정당하다고 하였다.

그러나 대법원은 출원상표 “SMART & SOFT” 중의 ‘SOFT’가 지정상품인 전기·전자 제품들과 관련하여서는 제품의 품질이나 효능을 직접적으로 나타낸다고보다는 간접적, 암시적으로 표현한다고 봄이 타당하다 할 것이라고 판시하였다.

⑦ 대법원 1994.10.28. 선고 94후616 판결

표장	상품(서비스업)
	동력케이블

출원상표 “”와 관련해 대법원은 그 지정상품 중 동력케이블은 지하전선/가공선, 저전선 등의 가설에 사용하는 것으로서 여러 가닥의 전선을 한 묶음으로 하여 이에 적당한 피복처리를 한 것을 말하므로 도형부분이 지정상품과의 관계에서 지정상품의 형상을 묘사하고 있는 것으로 볼 수 있다고 하더라도 이는 어디까지나 암시적인 것이고 직접적으로

지정상품의 형상을 표시하고 있다고 볼 수는 없어 일반 수요자나 거래자들에게 피복전선이나 동력케이블로 직감적으로 인식된다고 보기 어려우므로 본원상표가 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 기술적 상표에 해당한다고 볼 수 없다고 판시하였다.

⑧ 대법원 1992. 5. 26. 선고 91후1861 판결

표장	상품(서비스업)
CARDIOTEC	심장영상제

대법원은 본원상표인 “CARDIOTEC”라는 용어는 심장의 뜻을 가진 “CARDIO”와 기술 또는 기술적이라는 뜻을 가진 “Technology” 또는 “Technical”의 약어인 “TEC”을 결합시킨 단어로서 영어사전이나 과학기술용어집에도 없는 새로운 조어인바, 결합된 단어의 의미로 보아 그 지정상품인 심장영상제의 성질 내지 용도를 암시하는 상표라고 볼 여지가 없지는 않으나, “CARDIOTEC”라는 용어 자체는 일체불가분적으로 결합된 새로운 조어로서 심장영상제의 성질 내지 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이거나 또는 그러한 성질 내지 용도의 보통의 표시방법으로서 관용화되거나 일반화된 것이라고 보기 어렵다고 판시하였다.

⑨ 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후1208 판결

표장	상품(서비스업)
	편지지, 노트북

대법원은 출원상표 “”를 전체적으로 관찰하면, 도형과 문자의 흑백대비나 한글

과 영문글자의 대소대비가 뚜렷하면서도 조화를 이룬 특이한 모습으로 결합되어 있어서, 일반 수요자나 거래자들에게 “한글”로만 인식된다고는 보기 어려울 뿐만 아니라, “TALK”라는 영어단어는 “말하다·상담하다·훈계하다·교신하다”, “이야기·회담·연설·풍문·말투” 등의 여러가지 뜻을 가지고 있어서, 출원상표는 지정상품에 대한 관계에 있어서도 “한글로 쓰는” 또는 “한글용”으로만 직감적으로 인식된다고도 보기 어려우므로, 출원상표가 지정상품의 품질·용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만인 된 기술적 상표에 해당한다고는 볼 수 없고, 오히려 출원상표는 “한글” 부분을 제외한 도형과 “TALK” 부분만으로도 자타상품의 식별력을 갖춘 표장이라고 볼 수 있다고 판시하였다.

⑩ 특허법원 2023. 2. 16. 선고 2022허3083 판결 (확정)

표장	상품(서비스업)
462빵판	비전기식 외플굽는 틀, 비귀금속빵틀

이 사건 등록상표 ‘462빵판’은 도형의 부가 없이 흑색의 숫자 ‘462’와 한글 ‘빵판’이 별다른 특징이 없는 동일한 서체, 크기 및 굵기로 표시되어 결합된 결합표장이다. 특허법원은 ‘빵판’ 부분의 경우 ‘빵을 굽는 철판’을 의미하는 것으로서 지정상품의 효능, 용도 등을 표시하여 식별력이 없는 부분에 해당하고, 숫자 ‘462’ 부분과 분리하여 인식된다고 보았다.

특허법원은 거래계에서는 직사각형 모양의 빵판을 표시할 때 대체로 긴 변을 가로로, 짧은 변을 세로로 상정하여 그 규격을 표시하여 왔다고 하면서, 등록상표 중 ‘462’ 부분의 경우 ‘가로 600mm × 세로 400mm × 높이 20mm’의 빵판을 지칭함에 있어 (ㄱ) 통상적인 ‘가로-세로-높이’의 순서를 ‘세로-가로-높이’의 순서, 즉 ‘세로 400mm × 가로 600mm × 높이 20mm’로 바꾸고, (ㄴ) 숫자 ‘0’, 길이 단위인 ‘mm’, 연산기호인 ‘×’을 모두 삭제한 다음,

(ㄷ) 남은 숫자 ‘4’, ‘6’, ‘2’를 그대로 붙여 기재한 것으로 보았다.

특허법원은, 이러한 점들을 종합하여 보면, 비록 등록상표 중 ‘462’ 부분이 ‘가로 600mm × 세로 400mm × 높이 20mm’인 빵판의 규격을 표시한 숫자 중 각각의 앞자리 부분과 중첩된다고 하더라도, 그 지정상품과의 관계에서 위와 같은 규격의 빵판을 암시 또는 강조하는 것을 넘어 이를 직감케 한다고 보기는 어렵다고 판시하였다.

⑪ 특허법원 2022. 10. 13. 선고 2022허1858 판결 (확정)

표장	상품(서비스업)
리더스 LEADERS	피부과전문병원업, 피부과전문의료업, 피부과전문의원업, 성형외과업

이 사건 등록서비스표는 ‘리더스’와 ‘LEADERS’를 상하 2열로 구성한 표장으로, ‘LEADERS’라는 영문자 부분과 그 한글 음역에 해당하는 ‘리더스’라는 한글문자 부분으로 구성되어 있다.

특허법원은 영단어 ‘LEADER’는 ‘지도자, 대표 또는 산업 부문 등에서의 선두, 선도자’를 의미할 뿐 그 지도자, 대표, 선두 또는 선도자가 속한 산업 부문 자체에 관하여는 아무런 의미를 갖지 않는다고 보았다. 따라서 특허법원은 이 사건 등록상표가 지정서비스업에 사용된다 하더라도 해당 분야에서의 선두, 선도자를 표방한다고 암시하는 정도를 넘어 그 지정 서비스업인 피부과전문병원업, 피부과전문의료업, 피부과전문의원업, 성형외과업 자체의 성질을 직감하게 한다고 할 수는 없다고 보았다.

이에 특허법원은 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 판시하였다.

⑫ 특허법원 2022. 7. 22. 선고 2021나1312 판결 (확정)

표장	상품(서비스업)
	이미지 및 문서 스캔용 컴퓨터소프트웨어, 서비스업류 구분 제42류 컴퓨터 소프트웨어 설계 및 개발업 등

특허법원은, ‘데이터(DATA)’는 ‘컴퓨터가 처리할 수 있는 문자, 숫자, 소리, 그림 따위의 형태로 된 정보’ 또는 ‘관찰이나 실험, 조사로 얻은 사실이나 정보’ 등을 의미하고, ‘팩토리(FACTORY)’는 ‘공장’, 즉 ‘원료나 재료를 가공하여 물건을 만들어 내는 설비를 갖춘 곳’을 의미하므로, 등록상표와 피고 사용표장 중 ‘컴퓨터가 처리하는 정보 또는 자료를 생산하기 위한 공장’을 뜻하는 ‘데이터팩토리(DATA FACTORY)’라는 표현이 일반 수요자나 거래당사자들에게 컴퓨터 프로그램 개발업이나 컴퓨터 데이터 복구 및 메모리 복구업 등과 관련하여 ‘데이터 관련 서비스를 제공하는 장소’와 같이 위 서비스업의 성질 등을 암시하는 표장으로 인식될 여지는 있다고 보았다.

그러나 특허법원은 ‘데이터팩토리(DATA FACTORY)’라는 용어가 거래계에서 위와 같은 서비스업을 지칭하는 것으로 사용 또는 인식되는 보통명칭이라거나 위 서비스업의 고유한 성질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 인정할 만한 아무런 증거가 없다고 판시하였다.

⑬ 특허법원 2019. 11. 7. 선고 2019허4024 판결 (확정)

표장	상품(서비스업)
마약베개	베개, 덧베개, 머리받침용 베개, 목받침용 베개, 베개폼, 유아용 덧베개, 자동차용 목쿠션, 장식용 베개, 쿠션(Cushions)

출원상표는 ‘마약’과 잠 잘 때 목 등에 배치하는 침구류의 일종인 ‘베개’가 결합된 문자 표장이다. 특허법원은 이 사건 설문조사 결과에서도 드러난 바와 같이 ‘마약베개’에 마약이 내장된 것으로 인식된다고 볼 수는 없고, ‘너무 편안하여 중독된 것처럼 계속 사용하고 싶은 베개’를 연상시킨다고 보는 것이 자연스럽다고 보았다. 베개는 마약류의 성질, 효능, 용도 등과 관련이 없어 출원상표가 지정상품인 베개에 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 베개에 마약이 함유된 것으로 인식할 가능성도 없는 것으로 보았다.

특허법원은 이 사건 심결일 무렵 이미 침대, 의자, 화장 용구, 의류, 섬유탈취제 등 직접 신체와 접촉하는 물품을 지정상품으로 하는 상표에 ‘마약’이라는 문자가 포함된 표장에 대한 상표등록이 다수 이루어졌고, 거래 현실에서도 각종 생활용품에 ‘마약’이라는 단어가 포함된 표장이 사용되고 있는 점 등을 감안해 보면, 이 사건 심결 당시 일반 수요자나 거래자가 표장에 포함된 ‘마약’ 부분을 사전적 의미로 인식하고 있었다고 보기도 어렵다고 보았다. 따라서 특허법원은 출원상표에 대해 상표법 제33조 제1항 제3호의 상표 등록을 받을 수 없는 사유에 해당하지 않는다고 판시하였다.

⑭ 특허법원 2019. 10. 25. 선고 2019허4390 판결 (확정)

표장	상품(서비스업)
	관광객운송업, 항공운송업, 상품/승객 및 여행객 항공운송업, 항공여행업 등

출원상표(**Aero-K** 에어로케이)는 그 상단에 영어단어 ‘Aero’와 알파벳 ‘K’가 도형 부분()으로 결합되어 있고, 하단에는 한글 ‘에어로케이’로 구성되어 있다. 그 중 ‘Aero’ 부분은 ‘항공기’라는 뜻을 가진 형용사이며, ‘K’ 부분은 알파벳 자음을 가리킨다.

특허법원은 출원상표의 지정상품 중 ‘항공운송업, 상품/승객 및 여행객 항공운송업, 항공여행업’ 등과 관련하여 출원상표 중 ‘Aero’ 부분이 지정상품의 용도 등의 성질을 암시

또는 강조하는 것으로 보여지기는 한다고 보았다.

그러나 특허법원은 두 개 이상의 기호·문자 또는 도형이 결합되어 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 그 상표를 구성하고 있는 각 부분을 하나하나 떼어서 볼 것이 아니라 구성부분 전체를 하나로 보아 특별현저성이 있는지를 판단하여야 한다고 보았다. 여기에 출원상표는 발음하기에 어려움이 없으면서 비교적 짧은 한글 5음절에 불과하여 일반 수요자들이 출원상표를 한 번에 호칭하는 데 별다른 어려움이 없어 보이는 점, ‘Aero’와 ‘K’ 부분이 붙임표(하이픈)으로 연결되어 있는 점, ‘Aero’는 접두사로서 통상 단독으로 쓰이지 않고 다른 단어의 앞에 결합된 형태로 사용되는 점, 하단의 ‘에어로케이’ 부분 역시 띄어쓰기 없이 한 단어로 이루어져 있는 점, 아래 살펴보는 바와 같이 ‘Aero’ 및 ‘K’ 각 부분의 식별력이 미약하여 일반 수요자나 거래자가 각 부분만으로 출원상표를 인식하거나 호칭할 것으로 보이지는 않는 점 등을 종합하면 특허법원은 출원상표가 ‘Aero’ 부분만이 아닌 전체로서 인식되어 관찰될 것으로 보았다.

결국 특허법원은 출원상표의 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 출원상표가 지정상품의 용도 등을 암시하는 것에서 더 나아가 일반 수요자 및 거래자들에게 지정상품의 효능·품질·용도 등의 성질을 보통의 방법으로 표시하는 것으로 인식하게 한다거나 그 의미내용 또는 성질을 직감할 수 있게 하는 것이라고 보기는 어렵다고 판시하였다.

⑮ 특허법원 2018. 11. 23. 선고 2018허2144 판결 (확정)

표장	상품(서비스업)
	의료용전기식콧물흡입기, 의료용콧물흡입기, 의료용전기식콧물제거기, 의료용콧물제거기, 의료용분무기, 의료용전기식분무기, 비염치료기

특허법원은 등록상표에 대해 전체로서만 호칭·관념되는 것으로서 지정상품의 용도나 효능 등을 직접 표시한 것이 아니라 암시한 것에 해당하고, 지정상품과 관련하여 특징인

의 독점·배타적 사용을 금지할 필요성도 없으므로, 지정상품과의 관계에서 구상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장에 해당하지 아니한다고 판시하였다.

특허법원은 국내 영어 보급수준을 고려하면 이 사건 등록상표의 지정상품의 수요자나 거래관계자로서는 지정상품과 관련지어 이 사건 등록상표의 구성 중 ‘코’ 부분은 사람의 ‘코’를 의미하는 것으로, ‘크린’ 부분은 영어단어 ‘clean’의 한글 음역에 해당하는 것으로 인식할 여지가 있고,¹⁹⁸⁾ 이러한 경우에 등록상표는 ‘코를 청소한다’ 또는 ‘코를 깨끗이 한다’는 정도의 의미로 인식될 수는 있다고 보았다.

그러나 특허법원은 이 사건 등록상표가 이러한 의미로 인식될 수 있다고 하더라도 ‘코를 청소한다’ 또는 ‘코를 깨끗이 한다’는 의미에는 코 내부를 세척하는 것뿐만 아니라 코 내부의 코털을 제거한다거나 코 부분의 피지를 제거한다는 의미도 포함되므로 이 사건 등록상표가 그 지정상품의 효능 내지 용도인 ‘콧물 흡입’, ‘콧물 제거’, ‘의료용 물 분사’, ‘비염 치료’ 등을 직접적으로 의미한다고 보기는 어렵다고 보았다. 설령 지정상품의 수요자나 거래관계자가 피고 주장과 같이 이 사건 등록상표로부터 ‘콧물 흡입’, ‘콧물 제거’, ‘의료용 물 분사’, ‘비염 치료’ 등의 의미를 인식한다고 하더라도, ‘코를 청소한다’ 또는 ‘코를 깨끗이 한다’는 추상적 의미로부터 추론 과정을 거쳐 그러한 구체적 의미를 감지한 것으로 보아야 한다고 판시하였다.

특허법원은 등록상표 ‘**코크린**’은 사전에 등재되지 아니한 조어(造語)로서 거래계에서 이 사건 등록상표의 지정상품의 용도나 효능 등을 나타내기 위하여 통상적으로 사용되는 표현이 아니며, 한글단어 ‘코’와 영어단어 ‘clean’의 한글 음역인 ‘크린’을 결합하는 것이 거래계에서 일반적으로 이루어지는 조어 방식도 아니므로, 비록 이 사건 등록상표의 구성 중 ‘코’ 부분이나 ‘크린’ 부분 각각은 그 지정상품과 관련하여 식별력이 없다고 하더라도, 두 부분의 결합에 의하여 이 사건 등록상표가 전체로서는 지정상품과 관련하여 어느 정도 식별력이 있다고 봄이 타당하다고 판시하였다.

아울러 특허법원은 등록상표 ‘**코크린**’은 외관 면에서 볼 때 세글자가 글자체와 굵기,

198) 이와 달리 ‘코’ 부분은 흔히 쓰이는 영어의 접두어 ‘co’에, ‘크린’ 부분은 영어단어 ‘clean’에 각각 해당하는 것으로 인식될 여지도 있다.

기울기를 동일하게 하여 띄어쓰기 없이 연서한 것으로서 시각적으로 ‘코’ 부분과 ‘크린’ 부분이 구분되지 아니하며, 음절 수도 3음절로 매우 짧고, 위에서 본 바와 같이 ‘코’와 ‘크린’은 모두 단독으로는 식별력이 없거나 미약하여 전체로서만 호칭, 관념될 것으로 보았다. 이처럼 등록상표가 전체로서만 호칭, 관념되는 이상, 등록상표의 효력이 그 구성 중 ‘코’ 부분이나 ‘크린’ 부분에까지 미친다고 보기 어려우므로 특허법원은 등록상표에 대하여 특정한 독점·배타적 사용을 금지할 공익적 필요성도 없다고 판시하였다.

⑯ 특허법원 2017. 6. 30. 선고 2017허462 판결 (확정)

표장	상품(서비스업)
APPLIED BIOSYSTEMS	유전자 분석 등에 사용되는 시약, 합성물질, 이러한 것들로 구성된 키트, 의료용 진단장치 등

출원표장은 영어단어 ‘APPLIED’와 ‘BIOSYSTEMS’가 나란히 병기되어 이루어진 문자상표이다. ‘APPLIED’ 부분은 ‘적용된, 응용된’이라는 사전적 의미를 가지고 있는 반면, ‘BIOSYSTEMS’ 부분은 사전에서 검색되는 단어가 아니고 ‘BIO’와 ‘SYSTEMS’이 합쳐져 이루어진 조어인데, ‘BIO’는 ‘생, 생명’의 의미를, ‘SYSTEM’은 ‘체계, 조직, 제도 등 요소의 집합’ 또는 ‘정보를 처리하기 위하여 조직화되고 규칙적으로 상호작용하는 기기, 방법, 절차’ 등의 사전적 의미를 가지고 있다. 이에 특허법원은 지정상품이 ‘생명과 관련된 응용 의료기기나 시약’ 등의 용도, 성질 등을 가진다고 봄이 타당하다고 보았다.

그런데 특허법원은 이러한 지정상품에 출원상표의 표장이 사용되는 경우 그 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반거래자나 수요자들이 지정상품의 용도, 성질 등을 직감하게 되는지 관하여 보건대, 출원상표의 표장을 구성하는 부분의 사전적 의미를 우리나라의 영어보급실태를 감안하여 보면, 일반수요자는 출원상표의 표장의 의미를 그 구성부분의 사전적 의미를 조합한 ‘응용 생물시스템’, ‘생물시스템이 적용된’이라는 정도로 이해하거나 인식할 수 있을 뿐인 것으로 보이고, 이를 넘어서서 ‘생명과 관련된 응용 의료기기나 시약’ 또는 피고가 주장하는 바와 같이 ‘생명(bio)과 관련된 정보처리를 수행하기 위한 방

법/기기/체계(system) 등이 적용된(applied) 유전자분석기/키트(kit)' 등의 의미로 직감할 것이라고 보기는 어렵다고 보았다.

이에 특허법원은 이 사건 출원상표의 경우 그 지정상품의 용도, 성질 등을 암시 또는 강조하는 것으로 볼 수 있을지는 별론으로 하고, 그 지정상품의 용도, 성질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장이라고 할 수 없다고 판시하였다.

⑰ 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2017허1564판결 (확정)

표장	상품(서비스업)
	타이어, 타이어 도소매업 등과 관련하여 '매우 좋은 타이어, 제일 좋은 타이어를 파는 도소매업 등'

특허법원은 출원상표의 경우 전체로서 식별력이 있을 뿐만 아니라 특징인이 독점적·배타적으로 사용하는 것을 금지할 필요성도 없다고 판시하였다.

그 근거로 특허법원은 'PRIMEWELL' 자체는 영어사전에 등재되지 아니한 조어이고, 'PRIME'과 'WELL'이 다양한 뜻을 가진 영어단어인 점, 거래사회 실정상 출원상표와 같이 'PRIME'과 'WELL'이 함께 사용되는 경우, 특히 상품이나 서비스업의 성질을 설명하는 표현으로 사용되는 경우가 있음을 인정할 증거가 없는 점, 오히려 우리나라의 영어교육 보급 수준을 고려하면 일반 수요자로서는 'PRIMEWELL'이 영문법에 맞지 않는 어색한 표현임을 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보이는 점 등을 종합하여, 'PRIMEWELL'이라는 단어 또는 구(句) 자체는 'PRIME'이나 'WELL'은 물론 그들의 단순한 결합을 넘어서는 특이성이 인정되며, 출원상표가 지정상품이나 지정서비스업과 관련하여 일반 수요자에게 어떤 구체적 관념, 특히 피고 주장과 같이 '매우 좋은', '품질이 뛰어난'이라는 의미로 직감된다고 보기 어렵고, 설령 일반 수요자가 이 사건 출원상표를 통해 '매우 좋은', '품질이 뛰어난'이라는 의미를 인식할 수 있다고 보더라도, 이는 지정상품이나 지정서비스업의 품질, 효능 등을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것으로 봄이 타당하다고 판시하였다.

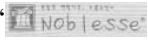
다. 해당 상품의 성질을 ‘보통으로 사용하는 방법’으로 표시한 표장일 것

(1) 의의

‘보통으로 사용하는 방법으로 표시’한 상표란, 상표의 외관상의 구성 및 사용방법이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않은 것을 지칭한다.¹⁹⁹⁾ 상표가 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 것인지는 실제 사용된 표장의 글씨체가 변형된 정도, 다른 도형이나 문자와의 결합관계 및 광고나 간판 등에 그 상호가 사용된 태양 등이 중요한 기준이 될 수 있다.²⁰⁰⁾

(2) 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장이 아니라고 본 판례

① 대법원 2011. 1. 27. 선고 2010도7352 판결

대법원은 피고인이 가구 판매를 업으로 영위하는 사람으로서 테이블, 보석함 등을 판매하면서 그 가격표의 앞, 뒷면에 비교적 크게 “ Noblesse”와 같은 표장을 표시한 사안에서, 위 가격표에는 피고인의 사용표장 외에는 상품의 출처를 나타내는 표지가 없어 피고인은 피고인의 사용표장을 상품의 출처 표시로 사용하였다고 보이고, 위 테이블 등을 구입하는 일반 수요자로서는 위 가격표에 표시된 피고인의 사용표장을 타인이 판매하는 상품과 구별하기 위하여 표시한 표장이라고 인식할 것이므로, 피고인의 사용표장은 상표로서 사용되었다고 봄이 상당하다고 보았다.

대법원은, 피고인의 사용표장에는 피고인의 상호인 “노블레스”가 한글이 아닌 영문자의 평이하지 않은 서체로 표기되어 있고, 그 왼쪽 옆에는 신전 기둥 모양의 도형이 그려져 있어 일반인의 주의를 끌기에 충분하도록 표시되어 있는 점, 위 영문자 끝부분에는 등록상표임을 표시하는 ‘®’을 함께 병기하고 있는 점, 그 밖에 피고인의 사용표장의 위치와 크기 등을 고려할 때, 일반 수요자가 피고인의 사용표장을 상호로 인식하지는 않을 것으

199) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 6), 758.

200) 강기중, “가. 상표법 제51조 제1호 본문의 규정 취지와 ‘상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는지 여부의 판단 기준 및 그 기준이 서비스표의 경우에도 적용되는지 여부(적극), 나. “(주) 평양 옥류관”으로 구성된 (가)호 표장이 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하지 않는다고 한 사례”, 대법원 판례해설 제43호(2002), 475.

로 보이고, 따라서 피고인의 사용표장이 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당한다고 할 수 없다고 판시하였다.

② 대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결

대법원은 “옥류관”과 같이 구성된 피고의 등록서비스표와 “ (주)평양옥류관”과 같이 구성된 원고의 (가)호 표장은 유사하고, 등록서비스표의 지정서비스업과 (가)호 표장이 사용된 북한냉면음식점업도 유사하며, (가)호 표장의 문자부분은 그 글자체가 일반인의 주의를 끌만큼 특이하게 도안화된 것은 아니지만, 원고의 등기된 상호를 문자부분으로 하여 사용된 (가)호 표장은 붓글씨체의 문자부분 중 “(주)평양”과 “옥류관”의 글자 크기를 다르게 함으로써 “옥류관”이 돋보이는 형태로 되어 있고, 원고가 광고전단지에 “유명한 (주)평양옥류관 랭면 드디어 대청역에 개점”, “(주)평양옥류관은 ... 「랭면 전문 음식점」입니다”라는 형태로 (가)호 표장을 사용하여 왔을 뿐 아니라 원고를 포함하여 원고와 체인점 계약을 체결한 전국의 12개 북한냉면음식점이 (가)호 표장 외에 다른 표장을 북한냉면음식점업의 식별표지로 사용하지 않고 있는 사실, (가)호 표장이 있는 광고전단지에 “이제는 랭면의 맛도 상표를 확인하고 먹는 시대입니다.”라는 문구가 사용되기도 한 사실이 인정되는바, 위 인정사실에 음식점업과 같은 서비스업에 있어서 광고나 간판 등에 상호만을 사용하는 경우에는 일반수요자에게 그 상호가 곧바로 서비스표로 인식되기 쉬운 점 등을 종합하면, (가)호 표장은 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하지 아니한다고 봄이 상당하다고 보았다.

③ 대법원 2002. 6. 11. 선고 2000후2569 판결



대법원은 출원상표 “ ORIGINAL+Jazz+CLASSIC”의 구성 중 필기체로

표기된 ‘Jazz’ 부분의 도안화 정도가 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없을 만큼 문자인식력을 압도하여 일반인의 특별한 주의를 끌 정도이므로 출원상표는 전체적

으로 지정상품의 품질·효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장이라고 단정할 수 없다고 판시하였다.

(3) 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장이라고 본 판례

① 대법원 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결

대법원은, 확인대상표장은 피고의 상호인 ‘유화정철학원’을 세로로 표기한 문자표장으로서 다른 문구나 도형과의 결합 없이 오직 위 상호만을 평이한 서체로 표시하고 있어 인터넷 포털사이트 내 개별 정보사이트에서의 사용태양을 감안하더라도 일반 수요자가 이를 보고 상호임을 인식할 수 있을 것으로 보이므로, 확인대상표장은 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표에 해당한다 할 것이라고 보았다.

② 대법원 1996. 3. 12. 선고 95후1180 판결

대법원은, 이 사건 (가)호 표장은 모친의 영업을 포괄승계한 피심판청구인이 실질적으로 자기의 명칭이나 상호 또는 그의 저명한 약칭인 “현풍할매”를 보통으로 사용하는 방법으로 표기한 상호 또는 서비스표로 볼 수 있고, 거기에 위에서 본바와 같은 일부 문자들이 병기되었다고 하더라도 그 동일성을 잃지 아니한다고 할 것이며, 서비스표권 침해자 측의 서비스표 선정의 동기 등의 주관적 사정과 피침해서비스표의 신용상태, 서비스표권 침해자 측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려할 때 이 사건 (가)호 표장은 그 사용에 부정경쟁의 목적이 있다고 할 수도 없어, 결국 이 사건 (가)호 표장에는 상표법 제51조 제1호의 규정에 의하여 이 사건 등록서비스표의 효력이 미치지 아니한다고 판단하였는바, 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 정당하고, 거기에 주장하는 바와 같은 심리미진이나, 판단유탈, 상표법 제51조 제1호에 관한 법리오해, 부정경쟁의 목적에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다고 판시하였다.

라. 해당 상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장‘만’으로 된 상표일 것

(1) 의의

상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 부분 이외에 다른 식별력 있는 문자, 기호, 도형 등이 결합된 상표는 원칙적으로 기술적 표장이 될 수 없다.²⁰¹⁾ 따라서 특수하게 사용하는 방법으로 표시한 표장이거나 다른 식별력이 있는 요소가 부가된 경우에는 본 호는 적용하지 아니한다.²⁰²⁾ 뒤에서 살펴볼 결합표장의 경우에는 기술적 표장과 식별력 없는 표식이 결합된 사례들이 있다.

(2) 관련사례

■ 대법원 2014. 10. 15. 선고 2013후1146 판결

대법원은 지정상품 또는 그 포장의 입체적 형상으로 된 상표의 경우, 그 입체적 형상이 상표법 제6조 제1항 제3호의 ‘상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당한다고 하기 위한 요건을 판시하였다. 이와 관련해 대법원은 ① 그 입체적 형상이 해당 지정상품이 거래되는 시장에서 그 상품 등의 통상적·기본적인 형태에 해당하거나, ② 거래사회에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나, 또는 ③ 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서 그 상품의 장식 또는 외장으로만 인식되는 데에 그칠 뿐 이례적이거나 독특한 형태상의 특징을 가지고 있는 등으로 수요자가 상품의 출처 표시로 인식할 수 있는 정도의 것이 아니라면, 위 규정에서 말하는 ‘상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당한다고 보아야 한다고 하였다.

201) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 6), 759.

202) 정상조 외(주 1), 467.

2. 기술적 표장 관련 판단 시 유의점

가. 전체 관찰

전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 거래자나 수요자들에게 지정상품의 단순한 성질 등을 표시하는 것으로 인식될 수 없는 것은 기술적 표장에 해당하지 않는다. 특정 표장의 일부분이 지정상품의 품질 등을 직접적으로 나타내도 기술적 표장에 해당하지 않는다.

① 대법원 1994. 10. 28. 선고 94후616 판결

대법원은 어느 상표가 기술적 표장에 해당되는지에 대한 판단은 그 상표를 구성하는 각 부분을 분리하여 판단할 것이 아니라, 당해 상표 전체를 하나로 보아 판단하여야 하며 그 상표를 구성하는 일부분만을 떼어 그 부분이 지정상품의 성질을 표시한 것에 해당한다고 하여 이를 부등록의 이유로 삼을 수는 없다고 판시하였다.

② 대법원 1999. 11. 12. 선고 99후154 판결

대법원은 이 사건 등록상표의 ‘데코’는, 그 지정상품 중 장식재로 사용되는 비닐시트, 플라스틱시트, 리놀륨시트와 관련하여, 위 지정상품들이 장식용 시트임을 일반 거래자들이 누구나 직감할 수 있는 정도로 상품의 용도를 직접적으로 표시한 것이라고 할 것이고, 따라서 이 사건 등록상표는 전체적으로 볼 때 상품의 성질(용도와 형상)을 나타내는 상표로 인식된다고 할 것이라고 판시하였다.

나. 지정상품과의 관계 고려

기술적 표장인지 암시적 표장인지를 판단함에 있어서는 지정상품이 무엇인지를 고려하여야 한다.

① 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결

대법원은 “”, “”, “하이우드”와 같이 구성된 등록상표 또는 등록서비스표의 상표권자인 갑 주식회사가 을 주식회사를 상대로 상표권 등 침해금지 및 손해배상 등을

구한 사안에서, 위 상표 또는 서비스표는 일반 수요자나 거래자들에게 ‘고급 목재, 좋은 목재’ 등의 의미로 직감되므로, 그 지정상품 또는 지정서비스업 중 ‘목재’로 되어 있는 상품 또는 이러한 상품의 판매대행업, 판매알선업에 사용될 경우, 지정상품 또는 지정서비스업의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표법에 해당한다고 판시하였다.

② 대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결

대법원은, 지정상품을 ‘모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 보도판, 아스팔트타일, 콘크리트타일, 바닥재, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일’로 하고 “COLOR CON”으로 구성된 이 사건 등록상표의 등록결정일인 1996. 6. 10.경에는 콘크리트 업계 또는 건축 관련 업계에서 레미콘, 아스콘, 투수콘이라는 용어가 광범위하게 사용되고 있어 ‘콘’이라 함은 콘크리트의 약칭으로 인식되고 있었던 점, 늦어도 1991년경부터 기존의 흑색, 회색 등 무채색 계열의 콘크리트와 색채에 있어 크게 다른 녹색, 적색 등을 포함한 유채색 계열의 콘크리트·아스팔트 콘크리트가 생산되기 시작하여 콘크리트 업계 또는 건축 관련 업계에서는 이를 기존의 무채색 계열의 콘크리트·아스팔트 콘크리트에 대칭되는 개념으로 각각 칼라 콘크리트 및 칼라 아스콘이라고 부르고 있었던 점을 알 수 있는바, 이러한 사정에 비추어 볼 때, 콘크리트 제품의 수요자들은 “COLOR CON”을 기존의 무채색 콘크리트에 대칭되는 개념으로서 ‘유채색의 콘크리트’를 의미하는 것으로 직감할 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표가 지정상품 중 ‘유채색’의 콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일에 대하여 사용될 경우에는 상품의 성질을 나타낸 것으로 식별력이 없고, ‘무채색’의 콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일에 대하여 사용될 경우에는 이를 유채색의 콘크리트 제품으로 상품의 성질을 오인할 수 있으며, 모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 아스팔트타일에 사용될 경우에는 이를 유채색의 콘크리트 제품으로 상품의 성질과 상품 자체 모두를 오인할 우려가 있다고 보았다.

대법원은, 이 사건 등록상표는 위 지정상품들에 대하여 그 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 기술적 상표이거나 상품의 품질을 오인하게 할 염려

가 있는 상표에 해당한다고 판시하였다.

③ 대법원 2001. 3. 23. 선고 2000후1436 판결

대법원은 이 사건 출원서비스표 중 ‘PC’가 ‘Personal Computer’의 약어로서 일반적으로 사용되는 용어이고, ‘DIRECT’가 ‘지도하다’ 또는 ‘직접의’ 등과 같은 사전적인 의미를 가지는 단어인 점은 원심이 실시하는 바와 같으나, 실제거래사회에서 일반인들은 위 ‘DIRECT’를 ‘신속한, 빠른’ 등의 의미로도 받아들이고 있어, 이 사건 출원서비스표를 그 지정서비스업에 사용할 경우, 일반 수요자들은 이 사건 출원서비스표로부터 “컴퓨터 주변기기를 신속하게 판매 대행한다.”(서비스업류 구분 제35류에 속하는 ‘컴퓨터 주변기기 판매대행업’의 경우), “컴퓨터 및 컴퓨터 주변기기를 빠르게 중개한다.”(같은 제36류에 속하는 ‘컴퓨터 및 컴퓨터 주변기기 중개업’의 경우) 또는 “컴퓨터 하드웨어를 직접 수리한다, 똑바르게 수리한다, 신속하게 수리한다.”(같은 제37류에 속하는 ‘컴퓨터 하드웨어 수리업’의 경우) 등의 의미로 직감할 것이므로, 이는 지정서비스업의 성질(품질이나 효능 등)을 직접적으로 표시한 기술적 표장에 해당한다 할 것이고, 또 이를 특정인에게 독점·배타적으로 사용하게 하는 것은 공익에도 반하는 것이라고 판시하였다.

또한 대법원은 서비스표의 등록적격성 유무는 지정서비스업과의 관계에서 각 서비스표에 따라 개별적으로 판단되어야 하고, 또 기술적 표장에 해당되는지는 그 각 지정상품 또는 서비스업과의 관계에서 상대적으로 결정되는 것이라고 판시하였다.

④ 대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2440 판결

지정상품이 ‘비약용 입술방향연고’인 상표 “SOFTLIPS”가 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당하는지가 쟁점인 사안에서, 원심은 위 규정의 취지는 그와 같은 기술적 표장은 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고, 또한 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점·배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동

종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있다 할 것이고, 어느 상표가 이에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 판단하여야 할 것인데, 본원상표는 “SOFTLIPS”와 같이 영문자만으로 구성된 표장으로서 그 앞 부분의 영문자 ‘SOFT’는 ‘부드러운, 유연한’ 등의 뜻이 있고, 뒷 부분의 ‘LIPS’는 ‘입술’이라는 의미의 영문자 ‘LIP’의 복수형으로서, 이들 단어들은 우리나라 중학교 정도의 학력 수준이면 알 수 있는 쉬운 단어들이고, 본원상표가 비록 두 단어를 띄어 쓰지 아니하고 붙여서 표시한 점은 있으나 우리나라 일반 수요자들이 용이하게 그 뜻을 알 수 있는 단어들로 구성되어 있으므로 일반 수요자들은 본원상표를 보고 직관적으로 ‘부드러운 입술’의 관념을 일으킬 수 있고, 본원상표의 지정상품이 입술이 갈라지고 트는 것, 또는 출혈을 방지하기 위한 ‘비약용입술방향연고’인 점을 고려하여 볼 때 일반 수요자들로 하여금 ‘입술을 부드럽고 유연하게 하여 주는 방향연고’라는 관념으로 직감될 수 있는 것이므로 지정상품의 품질이나 효능 등을 직접적으로 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 판단하였다.

대법원은 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 규정 취지에 비추어 보면, 원심의 위와 같은 판단이 정당하다고 판시하였다.

다. 지정상품의 수요자인 일반 거래자나 일반 수요자 기준으로 판단

기술적 표장에 해당하는지에 대한 판단주체로서의 수요자는 지정상품이나 서비스에 관하여 현재 시장에서 접할 수 있는 뉴스, 광고 또는 기타 정보에 의해 어느 정도 알고 있는 수요자들이다.²⁰³⁾ 따라서 어느 표장이 기술적 표장에 해당하는지에 대해서는 통상의 수요자들 내지 합리적인 수준의 정보를 가진 수요자들이 그 표장을 특정 상품이나 서비스의 출처표시로 인식하는지 여부에 따라 판단되어야 할 것이다.²⁰⁴⁾

외국어와 관련하여서는 국내의 해당 외국어에 대한 보급수준 및 관련업계의 거래

203) 정상조(주 190), 57.

204) *Id.*

자나 일반 수요자들의 해당 외국어에 대한 평균적 이해수준 등에 비추어 사전 등을 찾아보지 아니하고는 그 의미를 알 수 없다고 여겨지는 경우에는 원칙적으로 식별력이 있는 표장으로서 기술적 표장에 해당되지 않는다고 할 것이고, 이는 상표로 등록될 수 있다.²⁰⁵⁾ 다만, 원재료 표시의 경우, 고도의 전문용어나 널리 알려져 있지 않은 외래어를 사용하는 경우가 많은데, 이러한 경우 기술적 표장으로 본 판결들이 존재한다.²⁰⁶⁾

특히 의약 분야와 관련하여 판례는 ‘ANTIBIO’ 사건²⁰⁷⁾, ‘PRECISION OSTEOLOCK’ 사건²⁰⁸⁾, ‘PNEUMOSHIELD’ 사건²⁰⁹⁾ 등에서 보는 바와 같이 지정상품이 ‘전문 의약품’의 경우는 의사 및 약사를, ‘일반 의약품’의 경우는 일반 소비자도 포함시켜 이들의 인식을 기준으로 판단하고 있다.²¹⁰⁾

■ 수요자 기준으로 판단시 기술적 표장에 해당한다고 본 판례

① 대법원 2011. 2. 24. 선고 2010후3264 판결

대법원은 확인대상표장 “”의 경우 ‘S’가 ‘COP’에 비하여 2배 정도 크게 구성되어 있을 뿐만 아니라 ‘S’ 부분에만 “”과 같은 붉은색 사선이 그어져 있고, ‘S’와 달리 ‘COP’ 부분은 다소 도안화되어 있으며, 그 결합으로 새로운 관념이 생긴다고 보기도 어려우므로, 일반 수요자들은 확인대상표장을 ‘S’와 ‘COP’으로 구분하여 인식함이 통상적이라고 하면서, ‘COP’은 ‘경찰관’, ‘범인을 잡다’ 등의 뜻을 가지는 영어 단어로서 우리나라의 영어 보급 수준 및 그 사용 실태 등에 비추어 보면 확인대상표장의 사용서비스업인 ‘보

205) 배상철, “대법원 판례를 중심으로 한 기술적 표장의 판단기준에 관한 연구”, 지식재산논단 2권 2호, 한국지식재산연구원(2005. 12.), 233.

206) 대법원 2003. 5. 13. 선고 2002후192 판결, 대법원 2003. 8. 22. 선고 2003후1017 판결, 대법원 1998. 8. 21. 선고 98후928 판결, 대법원 1993. 4. 27. 선고 92후1714 판결 등; 박태일, “원재료 표시 기술적 표장 해당 여부 판단 - 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 -”, Law & Technology 8권 4호(2012), 117-119.

207) 대법원 1994. 9. 9. 선고 94후1008 판결.

208) 대법원 1997. 5. 16. 선고 96후1248 판결.

209) 대법원 2000. 12. 8. 선고 2000후2170 판결.

210) 이혜진, “의약품 상표의 유사 여부에 관한 판단 기준 - 대상판결 : 대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208판결”, 사법 45호(2018), 412.

안서비스업'과 관련하여 국내 일반 수요자들에게 그 품질, 용도 등을 직감하게 하므로, 확대상표장은 전체적으로 볼 때 그 사용서비스업의 품질, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당한다고 판시하였다.

② 대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후2831 판결

대법원은, 일반 수요자나 거래자들은 출원상표서비스표인 “**Q.CELLS**”는 ‘Q’ 부분과 ‘CELLS’ 부분으로 구분하여 인식함이 통상적이라고 하면서, 출원상표서비스표 중 ‘Q.’ 부분은 간단하고 흔한 영문자에 마침표 부호를 찍은 것에 불과하고 거래상 수요자들의 주의를 불러일으킬 정도로 특별하게 구성되어 있지도 않아 그것만으로 독립한 식별력이 없고 나아가 위 문자 부분들에 서로 다른 색채가 결합되었다는 사정만으로 일반인의 특별한 주의를 끌어 위 ‘CELLS’ 부분의 의미를 상쇄, 흡수할 만한 새로운 식별력이 생겼다고 볼 수도 없다고 보았다. 따라서 대법원은 이 사건 출원상표서비스표는 전체적으로 볼 때 위 지정상품 또는 지정서비스업의 원재료나 효능, 용도 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 기술적 표장에 해당한다고 판시하였다.

라. 결합상표와 기술적 표장

상표법에서는 “그 상품의 산지(產地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표”라고 규정하고 있다. 이에 만약 기술적 표장에 다른 문자, 기호, 도형 등이 결합된 경우에는 언제나 식별력이 생기는 것이냐가 문제된다.

대법원 판례는 상품의 품질표시의 표장만으로 된 상표에 특별현저성이 있는 문자, 기호, 도형 등이 결합되어 있다고 하더라도 이들이 부수적 또는 보조적인 것에 불과하다거나 또는 전체적으로 볼 때 품질표시의 상표로 인식된다면 품질표시 표장만으로 된 상표라고 보아야 한다고 판시하면서 결합상표라 하더라도 기술적 표장에 해당할 수 있음을 판시한 바 있다.²¹¹⁾ 아울러 식별력이 없는 결합상표에 대해서 대법원

판례는 그 결합에 의하여 본래의 기술적 의미 등을 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 식별력을 형성하는 것이 아니라면 식별력을 부인하고 있다.²¹²⁾ 판례는 결합상표의 식별력 유무를 판단함에 있어 ① 결합상표의 구성요소를 개별적으로 판단하여 식별력이 있는지를 보고, ② 식별력이 없는 표장으로 구성된 경우 그 결합에 의해 새로운 개념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하지 않는 이상 원칙적으로 식별력을 부인하며, ③ 개별 구성요소의 결합으로 인해 구성요소의 문언적 의미 또는 그 결합으로 직감되는 관념을 가지는 정도로는 새로운 관념이나 새로운 식별력을 형성하였다고 보지 않고, ④ 식별력이 있는 표장이 포함된 경우에도 그 결합으로 인해 새로운 관념이 형성되거나 그 인식력을 압도하지 못하는 경우에는 여전히 식별력을 부인하는 경향이 있다.²¹³⁾

결합상표의 식별력 판단과 관련하여 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 그 상표를 구성하는 전체에 의하여 식별력이 있는지 여부를 판단하는 것이 실무이다.²¹⁴⁾

■ 결합상표의 식별력을 긍정한 사례

① 대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결 : 문자 + 문자

대법원은 이 사건 출원서비스표의 경우 ‘알바’와 ‘천국’이라는 두 개의 단어가 결합하여 ‘근무 여건이나 환경이 이상세계처럼 편하여 아르바이트를 하기에 좋은 곳’이라는 관념을 지니는 것으로서, 위 지정서비스업과 관련하여 볼 때 위와 같이 ‘아르바이트를 하기에 좋은 곳’을 소개·알선하거나 이와 관련된 정보를 제공한다는 암시를 줄 수 있기는 하나, 이를 넘어서 일반 수요자에게 ‘아르바이트를 소개·알선하거나 이와 관련이 있는 정보를 제공하는 장소’ 등과 같이 위 지정서비스업의 성질을 직접적으로 표시하는 것으로 인식된다고 할 수 없다고 보았다. 또한 거래사회의 실정 등을 고려하더라도, ‘천국’이라는 단어가

211) 대법원 1991. 1. 25. 선고 90후465 판결.

212) 장현진, “결합상표의 식별력 유무 판단”, Law & Technology 12권 1호(2016), 64.

213) 장현진(주 212), 65.

214) 이한상, “결합상표의 구 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부 판단기준”, 대법원 판례해설 제122호(2020), 360-361.

포함된 이 사건 출원서비스표를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익상 부당하다는 등 위와 달리 볼 만한 사정이 발견되지 않는다고 보았다. 따라서 대법원은 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호가 정한 기술적 표장에 해당하지 않는다고 판시하였다.

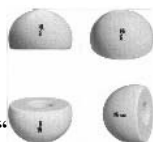
② 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 : 문자 + 문자

대법원은 이 사건 등록상표 중 ‘STAR’ 부분은 ‘별’이라는 본래의 의미와 나아가 이로부터 파생된 ‘인기연예인’이라는 의미이고, ‘JEWELRY’ 부분은 보석이라는 의미로서, 우리나라의 영어보급수준에 비추어 일반 수요자나 거래자들이 그 의미를 쉽게 알 수 있는 영어단어들인바, 이 사건 등록상표 중 ‘JEWELRY’ 부분은 위 지정상품들의 보통명칭에 지나지 않아 식별력이 없지만, ‘STAR’ 부분은 그 의미가 곧 위 지정상품들과 직접적으로 연관된 것이라기보다는 간접적으로 연상되는 정도라고 보이고, 거래사회에서의 사용실태도 그와 다르지 아니하여 위 지정상품들의 품질이나 성질을 암시한다고 할 수 있을지언정 이를 직감하도록 한다고는 할 수 없을 것이라고 보았다.

③ 대법원 2015. 2. 26. 선고 2014후2306 판결 : 입체적 형상 + 문자

대법원은 입체적 형상과 기호·문자·도형 등이 결합된 상표라고 하여 그 식별력의 판단에 있어서 다른 일반적인 결합상표와 달리 보아서는 아니 되므로, 입체적 형상 자체에는 식별력이 없더라도 식별력이 있는 기호·문자·도형 등과 결합하여 전체적으로 식별력이 있는 상표에 대하여 상표법 제6조 제1항 제3호 등에 해당한다는 이유로 상표등록을 거절하여서는 아니 된다고 보았다.

대법원은 ‘hip joint balls(인공 고관절용 볼)’ 등을 지정상품으로 하는 이 사건 출원상표



“ ”에 대하여 둥근 홈이 형성된 반구형상으로 구성되어 있는 입체적 형상 부분은 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이므로 식별력이

없고, 핑크색 부분은 일반적으로 흔히 볼 수 있는 색상으로서 역시 식별력이 없으나, 이와 결합된  부분의 경우 영문자 ‘BIOLOX delta’는 그 지정상품과의 관계에서 성질 등을 나타내는 기술적 의미를 가지고 있지 않는 조어 상표로서 식별력이 있으므로, 결국 이 사건 출원상표는 전체적으로 식별력이 있어서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 판시하였다.

④ 특허법원 2008. 11. 7. 선고 2008허10351 판결 : 도형 + 문자 (확정)

이 사건 출원상표/서비스표는 앞 부분의 도형과 뒷 부분의 문자로 구성된 결합표장으로, 도형 부분은 녹색의 서로 다른 형태로 구성된 9개의 점들이 물결이 이는 듯한 비정형의 마름모꼴을 형성하고 있고, 문자 부분은 ‘과학, 학문’ 등의 의미를 가지는 영어 단어 “Science”와 ‘지도하다, 똑바른, 직접의’ 등의 의미를 가지는 영어 단어 “Direct”가 띄어쓰기 없이 결합되어 있다.

특허법원은 먼저 도형 부분에 대해서는 그 자체만으로는, 문자 부분과의 결합에 의하여 특별한 관념이 생길 정도까지는 아니고, 전체적으로 문자 부분의 인식력을 압도할 정도까지의 강한 식별력이 있다고 보기는 어렵지만, 전체 표장에서 차지하고 있는 위치, 크기, 색상, 형태 등에 비추어 단순히 문자 부분의 부수적, 보조적인 것이거나 간단하고 흔히 있는 표장에 불과한 것은 아니고, 어느 정도의 식별력을 갖추고 있는 표장이라고 할 수 있다고 보았다.

다음, 문자 부분에 관하여 살펴건대, 우리나라 영어보급 수준에 비추어 “Science”나 “Direct”의 의미가 그다지 어렵다거나 띄어쓰기 없이 결합되어 있다고 하여 별개의 단어로 인식하지 못할 정도는 아니라고 할 것이라고 보았다.

그러나 특허법원은 출원상표/서비스표  “ScienceDirect”에 대해 그 지정상품/서비스업과 관련하여 일반 수요자에게 보통, ‘과학(학문)을 지도하다, 명령하다’, ‘과학(학문)을 똑바로 또는 직접’ 정도의 관념을 형성한다 할 것이고, 이러한 의미는 그 지정상품/서비스업의 품질, 효능, 용도, 사용방법 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보일 뿐, 일반 수요자

가 그 지정상품/서비스업을 생각할 때 누구나 ‘똑바로 또는 직접’의 수단 등이 될 수 있는 ‘online’ 또는 ‘download’ 등의 단어가 포함되어 있는 경우의 ‘과학(학문)과 관련된 내용을 온라인으로 직접 받아볼 수 있는 서적, 잡지’ 등과 같이 그 지정상품/서비스업의 용도, 사용방법 등을 직접적으로 표시하는 것으로 인식한다고 할 수는 없다고 판시하였다.

⑤ 특허법원 2008. 10. 10. 선고 2008허7034 판결 : 도형 + 문자 (확정)

출원상표는 “”와 같이 검은색의 타원형 바탕에 타원형을 따라 3개의 흰색 선을 배치하고, 다시 타원형 바탕에 가로로 흰색 테두리로 된 띠를 두른 후 흰색 테두리의 띠 안에 ‘SEATTLE’S BEST’를, 띠 윗부분 흰색 선 사이에 ‘SMOOTH-ROASTED SINCE 1970’를, 띠 아랫부분 흰색 선 사이에 ‘COFFEE’를 기재해 넣은 도형과 문자의 결합상표이다.

특허법원은 먼저, 문자 부분의 식별력에 대하여 볼 때 “SEATTLE’S BEST COFFEE”에서 ‘SEATTLE’은 미국 서북부의 중심지에 위치한 워싱턴 주 최대 도시의 명칭으로서 현저한 지리적 명칭에 해당하여 식별력이 없고, ‘BEST’는 일반 수요자에게 지정상품의 품질을 직감하게 하므로 식별력이 없으며, ‘COFFEE’는 그 지정상품 중 ‘커피전문회보, 커피애호가용 회보, 커피전문잡지, 커피애호가용 잡지, 수동식 커피그라인더, 수동식 커피밀, 커피용 단열컵 등 커피와 관련된 지정상품과 관련하여 볼 때 지정상품의 원재료, 용도 등을 직감하게 하므로 식별력이 없고, “SMOOTH-ROASTED SINCE 1970”은 위 커피 관련 지정상품과 관련하여 지정상품의 용도, 기능 등을 직감하게 하므로 식별력이 없으므로, 이 사건 출원상표 중 문자부분은 전체적으로 식별력이 없다고 보았다.

다음으로, 도형 부분의 식별력에 대하여 보면, 특허법원은 출원상표가 타원형 바탕에 타원형을 따라 3개의 흰색 선을 배치하고, 다시 타원형에 가로로 흰색 테두리로 된 띠를 두른 후 흰색 테두리의 띠 및 그 위아래로 흰색 선 사이에 글자를 기재해 넣은 것으로, 전체 도형의 모양이나 결합 및 배치형태, 타원형의 바탕 안쪽이나 띠 테두리 바깥쪽으로 형

성된 하얀색 선의 모양 등에 있어서 독자적인 관념을 형성한다고 할 것이므로 위 도형이 간단하고 흔한 표장으로서 식별력이 없다거나, 문자 부분의 보조적 또는 부수적인 것에 불과하다고 보기 어렵고, 여기에다가 도형에 기재된 글자의 모양과 크기, 도형과 글자의 배치형태 등을 종합적으로 고려해 보면, 출원상표는 전체적으로 자타 상품을 구별할 수 있는 식별표지로서의 기능을 충분히 발휘할 수 있다고 할 것이므로, 결과적으로 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제4호에 해당한다고 할 수 없다고 판시하였다.

■ 결합상표의 식별력을 부정한 사례

① 대법원 2019. 7. 10. 선고 2016후526 판결 : 도형 + 문자

대법원은, 출원상표·서비스표는 코드와 플러그를 형상화한 도형 부분인 이 문자 부분인 “**ChargeNow**”와 결합하여 전체적으로 볼 때 전기 내지 전원 연결과 관련이 있음을 나타내고 있고, 이 사건 심결 당시 실제 거래사회에서 ‘플러그를 형상화한 도형’과 ‘charge’는 ‘전기에너지 충전’을 표현하는 표시로 흔히 사용되고 있는 점, 출원상표·서비스표를 전체적으로 볼 때 문자 부분을 이루는 영어 단어 ‘charge’와 ‘now’의 의미 및 도형 부분의 의미로부터 인식할 수 있는 관념 외에 각 구성 부분의 결합에 따라 전체로서 새로운 관념이 생겨난다거나 새로운 식별력을 형성하고 있다고 보기 어려운 점에 비추어 보면, 우리나라의 영어 보급수준과 충전용 전자기기가 보편화된 거래사회의 실정을 고려하면 수요자들로서는 출원상표·서비스표 “ **ChargeNow**”의 관념을 ‘지금 충전하라’는 의미로 인식할 수 있고, 출원상표·서비스표가 지정상품인 전기에너지 및 지정서비스업인 전기에너지 공급계약 알선업에 사용될 경우 수요자들은 ‘바로 충전할 수 있는 전기에너지 및 이를 상품으로 하는 영업’으로 지정상품·서비스업의 용도나 사용방법을 직감하게 된다고 판시하였다. 나아가 대법원은, 이와 같은 표시는 전기에너지 충전과 관련한 거래에 있어서 누구에게나 필요한 것이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로도 타당하지 않다고 판시하였다.

② 대법원 2007. 11. 29. 선고 2007후3042 판결 : 문자 + 문자

출원상표가 지정상품을 ‘가정/사무실용 물 분배기, 산업용 물 분배기, 냉수기, 음용수 디스펜서, 음용분수’로 하고, ‘WATER’와 ‘LINE’이 결합한 “WATERLINE”으로 구성된 상표인 사안에서, 대법원은, ‘WATER’는 물을 뜻하는 단어이고, ‘LINE’은 선, 줄, 길, 도관 등을 뜻하는 단어로서 우리나라의 영어보급수준 등을 고려하면 일반 수요자나 거래자들이 그 지정상품인 ‘가정, 사무실용 물 분배기 등’과 관련하여 위 두 단어를 결합한 “WATERLINE”을 볼 때 여러 사전적 의미 중 ‘물이 흐르는 통로 또는 도관(송수관)’의 의미로 인식할 것이어서, 그 지정상품의 주요 부품을 나타내거나 그 주된 기능의 하나인 도관을 따라 필요한 곳으로 물을 흐르게 하는 기능을 나타내고 있으므로, 출원상표는 원재료, 효능, 용도 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 기술적 표장에 해당한다고 봄이 상당하다고 판시하였다.

③ 대법원 2007. 9. 20. 선고 2007후1824 판결 : 문자 + 문자

대법원은, ‘파출’과 ‘박사’의 두 단어가 결합된 ‘파출박사’ 서비스표에 대하여 ‘파출’이란 ‘어떤 일을 위하여 사람을 보냄’을 뜻하고, 거래사회에서 ‘박사’라는 용어는 어떤 일에 능통한 사람을 비유적으로 일컫는 말로 흔히 사용되고 있으며, ‘개인 가정에 고용된 각종 가사 담당자의 산업활동’을 의미하는 가사서비스업 분야에서 ‘보수를 받고 출·퇴근을 하며 집안일을 하여 주는 여자’라는 의미를 담고 있는 ‘파출부’라는 단어가 널리 사용되고 있음을 고려하여 볼 때, 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업에 사용될 경우에 ‘사람(특히 파출부)을 보내어 집안일을 하는 데에 능통함’이라는 의미로 인식되어 가사서비스업의 품질·용도·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 기술적 표장에 해당한다고 봄이 상당하다고 판시하였다.

④ 대법원 1999. 11. 12. 선고 99후154 판결 : 문자 + 문자

대법원은 등록상표 ‘데코시트’가 그 지정상품인 비닐시트, 플라스틱시트, 리놀륨시트 등 장식재인 상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자는 ‘시트’를 얇은 판, 플레이트 등을 의미

하는 영어 단어 ‘sheet’를 한글로 표기한 것으로 인식할 것이어서 이 부분은 지정상품의 형상을 직접적으로 나타내는 기술적 표장이라고 할 것이고, ‘데코’는, 그 지정상품 중 장식재로 사용되는 비닐시트, 플라스틱시트, 리놀륨시트와 관련하여, 위 지정상품들이 장식용 시트임을 일반 거래자들이 누구나 직감할 수 있는 정도로 상품의 용도를 직접적으로 표시한 것이라고 할 것이어서, 위 등록상표는 전체적으로 볼 때 상품의 성질을 나타내는 상표로 인식된다 고 할 것이라고 판시하였다.

⑤ 대법원 1997. 5. 30. 선고 96다56382 판결 : 문자 + 문자

대법원은 이 사건 등록상표 ‘GOLD BLEND’와 그 한글표기로서 연합상표인 ‘골드 블렌드’는 ‘GOLD(골드)’와 ‘BLEND(블렌드)’가 결합하여 이루어진 결합상표로서 그 중 ‘GOLD(골드)’는 ‘금, 황금, 돈, 금처럼 귀중한’ 등의 사전적 의미가 있으나 실제거래사회에서 일반인들은 ‘훌륭한, 뛰어난, 최고급의’ 등의 의미로 받아들이고, ‘BLEND(블렌드)’는 ‘혼합하다, 섞다, 혼합’의 의미로 일반인들이 인식하게 되어, 결국 이 사건 등록상표는 그 지정상품인 커피류와 관련하여 일반 수요자들이 직감적으로 ‘맛과 향기가 뛰어나도록 배합한 최고급 커피’로 인식하게 된다 할 것이므로 이는 지정상품의 품질, 가공방법 등을 직접적으로 표시한 기술적 상표에 해당한다고 판시하였다.

⑥ 대법원 1994. 8. 26. 선고 93후1100 판결 : 문자 + 문자

대법원은 영문자 “HITEC” 그 자체는 특정한 관념이 없는 조어상표로 보이기는 하나, 이는 영문자 “High Tech”와 그 칭호에 있어서 동일한데 위 “High Tech”는 고도기술, 첨단기술 등을 나타내는 “High Technology”와 동의어로 사용되고 있고 신문·잡지에서도 “하이테크”란 용어를 “고도의 첨단기술”이라는 뜻으로 사용하고 있음을 고려할 때, 출원상표를 지정상품(상품류 구분 제10류 중 금속산염 등 26종의 화학제품)에 사용할 경우 “High Tech”라는 말이 뜻하는 것과 같이 고도의 기술, 첨단의 기술로 만들어진 화학제품 등으로 일반 거래사회나 수요자로 하여금 인식되게 하는 표장으로서 이는 특별한 식별력을 갖는 것으로 볼 수 없어 그 지정상품과의 관계에 있어 상품의 품질, 효능을 보통으로

사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라 할 것이므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 등록을 받을 수 없다고 판시하였다.

⑦ 대법원 1993. 12. 21. 선고 93후1056 판결 : 문자 + 문자

대법원은 본원상표 “COLOMBIAN SUPREME” 중 “SUPREME”은 영어로 “최고의, 최상의”라는 뜻이 있어 그 지정상품인 “코오피”, “대용코오피” 등에 사용하는 경우 일반 수요자는 “최고의 코오피, 최상의 코오피” 등으로 직감하게 된다 할 것이어서 이는 지정상품의 성질표시에 해당되고, 또 “COLOMBIAN”은 “콜롬비아”의 뜻이 있어 “Colombia”가 직감되며, 콜롬비아는 세계 제2의 커피산지임에 비추어 본원상표를 그 지정상품인 코오피등에 사용하는 경우 일반 수요자는 그 상품을 콜롬비아산의 코오피로 인식할 것이며, 콜롬비아산의 코오피가 아닌 상품에 본원상표를 사용하는 경우에는 일반 수요자가 그 상품을 콜롬비아산으로 오인할 우려가 있으므로, 본원상표는 그 지정상품의 품질 및 산지표시에 해당된다고 판시하였다. 또한 대법원은 본원상표의 “SUPREME”이 품질을 암시하는데 불과하다고 할 수 없고, “COLOMBIAN”이 형용사형으로 사용된 것이라고 하여 산지를 직접적으로 표시한 것은 아니라고 할 수도 없으며, “COLOMBIAN”과 “SUPREME”의 결합으로 인하여 전혀 다른 의미가 생긴다고 할 수도 없다고 판시하였다.

⑧ 대법원 1991. 1. 25. 선고 90후465 판결 : 도형 + 문자

대법원은 단지 상품의 품질표시의 표장만으로 된 상표에 특별현저성이 있는 문자, 기호, 도형 등이 결합되어 있다고 하더라도 이들이 부수적 또는 보조적인 것에 불과하다거나 또는 전체적으로 볼 때 품질표시의 상표로 인식된다면 구 상표법 제8조 제1항 제3호 소정의 품질표시 표장만으로 된 상표라고 보아야 한다고 판시하였다. 대법원은 연합서비스표인 중 “THE FINE ART OF FLYING”의 경우 지정 서비스업에 사용할 경우 위 영문문구가 지니고 있는 관념 및 거래사회의 실정에 비추어 “훌륭한 비행기술에 의한 여객 및 화물운송업” 등의 의미로 일반 수요자들에게 받아들여질 수 있음이 객관적으로 명백하여 그 지정 서비스업의 품질이나 효능이 동종의 다른 서비스업보다 뛰어난 것임을 보통으로 사용하는 방법

으로 표시한 것이라고 보아야 할 것이고, 이와 결합된 “AIR FRANCE”가 세계적으로 널리 알려진 출원인의 상호이고 도형 이 단독으로 혹은 “AIR FRANCE”라는 영문자와 결합하여 본원 서비스표의 기본 서비스표로서 이미 등록되었다고 하더라도 이 부분은 그 표시방법, 구도 등을 전체적으로 볼 때 부수적인 것으로서 위 영문문구가 가지는 관념을 상쇄시킬 수 없으므로 본원서비스표는 상표법 제8조 제1항 제3호에 해당한다고 보았다.

⑨ 특허법원 2009. 7. 24. 선고 2009허2807 판결 : 도형 + 문자 (확정)

이 사건 등록상표는 “”과 같이 영문자 ‘LOCK’을 이중의 선으로 굵게 표기하고, 그 좌측 상단에 영문자보다는 작게 자물쇠 2개의 고리를 서로 연결한 모양의 도형을 부가한 도형과 문자의 결합상표이다.

특허법원은 먼저, 문자 부분의 식별력을 보면, ① 영문자 ‘LOCK’은 ‘자물쇠, 자물쇠를 채우다’ 등의 의미를 갖는 비교적 쉬운 영어단어로서 우리나라의 영어 보급 수준에 비추어 볼 때 거래계의 일반 수요자들은 영문자 LOCK을 위와 같은 의미로 충분히 인식할 수 있다고 할 것인바, 이 사건 출원상표의 지정상품들 중 ‘유리제 또는 자기제 밀봉캡, 유리제 또는 자기제 병뚜껑, 유리제 또는 자기제 병마개, 유리제 또는 자기제 포장용 뚜껑, 유리제 또는 자기제 포장용 마개’는 모두 병 따위의 저장용기에 결합되어 내용물이 용기로부터 외부로 누출되는 것을 차단하고 외부의 이물질이 스며들어가지 않도록 기능하는 상품들로서 위 지정상품들에 이 사건 출원상표의 LOCK이 사용되는 경우 거래계 일반 수요자들은 그 의미를 ‘(병뚜껑을) 잠그다, 닫다’, ‘(용기를 마개로) 봉하다’ 등의 의미로 직감할 것으로 보이는 점, ② ‘병마개, 병뚜껑, 밀봉캡’ 등 마개용품을 지정상품으로 하여 영문자 ‘LOCK’이나 이의 한글발음인 ‘락’이 결합된 상표인 “” (상표등록 제649532호), “ SILVERLOCK” (상표등록 제655839호), “NSC SILVERLOCK” (상표등록 제661113호), “” (상표등록 제758765호), “유니락” (상표등록 제725348호), “코 락” (상표등록 제717899호) 등이 출원상표에 앞서 출원되어 등록된 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, ‘LOCK’이나 이의 한글발음인 ‘락’이 결합된 상표가 동종업의 다수의 타인 간에 이미 폭넓게 쓰여지고 있는 것으로 보이고, 이를 특정인에게 독점시키는 것은 적절치 않아 보이는 점

등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표 중 LOCK 부분은 식별력이 없다고 보았다.

다음으로, 도형 부분의 식별력을 보면, 도형 부분은 2개의 자물쇠를 서로 고리로 연결한 모양으로 되어 있는바, ① 도형 부분은 영문자 LOCK 부분 좌측 상단에 조그맣게 표현되어 있는 점, ② 자물쇠는 영어단어로 ‘LOCK’이라고 하고, 우리나라 영어보급 수준에 비추어 볼 때, 거래 일반 수요자들 또한 자물쇠를 이와 같이 영어단어 ‘LOCK’으로 쉽게 인식할 수 있다고 할 것인데, 그 도형 부분 밑에 커다란 글자로 영문자 LOCK이 기재되어 있어, 일반 수요자들은 이 사건 출원상표를 도형 부분으로 호칭 관념하기보다는 그 밑에 있는 문자 부분에 의하여 LOCK으로 호칭 관념할 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표 중 도형 부분은 문자 부분의 보조적, 부수적인 부분으로 인식되어 독자적인 식별력을 갖는다고 보기 어렵다고 보았다.

특허법원은 이 사건 출원상표의 경우 도형 부분과 문자 부분 모두 식별력이 없고 이를 결합함으로써 새로운 관념이 형성된다고 보기도 어려운바, 이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 ‘유리제 또는 자기제 밀봉캡, 유리제 또는 자기제 병뚜껑, 유리제 또는 자기제 병마개, 유리제 또는 자기제 포장용 뚜껑, 유리제 또는 자기제 포장용 마개’ 등과 관련하여 상표법 제6조 제1항 제3호의 지정상품의 성질을 보통으로 사용하는 표장만으로 된 상표에 해당한다고 판시하였다.

마. 입체상표와 기술적 표장

입체상표는 3차원의 입체적 형상으로 구성된 상표를 말하는 것으로서 상품의 총제적 외관을 뜻하는 트레이드 드레스(Trade Dress)에 대응하는 개념이다.²¹⁵⁾ 상표법 제2조 제1항 제2호에서는 ‘표장이란, 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시를 말한다’고 정의하고 있어 입체적 형상도 상표의 정의 규정에 포함되어 있다. 입체상표의 식별력 판단과 관련하여 대법원은 기술적 표장에 대한 상표법 제33조 제1항 제3호를 적용하여 판단하고 있다.²¹⁶⁾

215) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 6), 725.

■ 입체상표의 식별력 관련 사례

① 대법원 2004. 6. 25. 선고 2002후710 판결

표장	지정상품
	사무용 고체풀 등

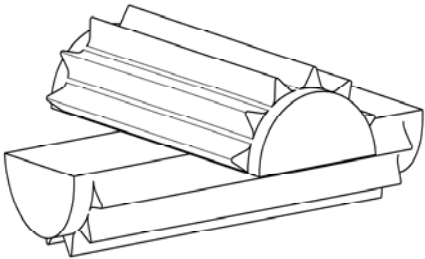
원심은, 이 사건 출원상표는 색채와 도형이 결합된 입체상표로서, 뚜껑 부분과 몸통 부분으로 구성된 원통형 용기의 입체적 형상이고, 그 중 몸통의 하단 부분과 뚜껑 부분은 노란색으로 되어 있으며, 몸통의 중간 부분에는 초록색 바탕에 격자무늬의 도형이 표기된 상표인데, 그 중 원통형 용기의 입체적 형상은 그 지정상품인 ‘사무용 고체풀’ 등의 포장용기의 일반적인 형상을 표시하는 것이어서 식별력이 없고, 색채와 몸통 부분에 표시된 격자무늬 도형은 그것이 특별한 관념을 낳거나 ‘사무용 고체풀’ 등의 용기의 입체적 형상이라는 관념을 상쇄시킬 정도로 구성된 것이 아니라 용기의 입체적 형상에 흡수되는 것이므로 부수적 또는 보조적인 것에 불과하여 위 색채와 도형 부분에 의하여 새로운 식별력이 생긴다고 할 수 없으므로, 이 사건 출원상표는 전체적으로 ‘사무용 고체풀’ 등의 포장용기의 입체적 형상으로 인식되어 그 지정상품의 형상을 보통의 방법으로 표시한 표장에 해당하여, 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 등록을 받을 수 없다는 취지로 판단하였다.

대법원은 이 사건 출원상표의 경우 지정상품의 형상을 나타낸 것으로 직감되어 자타상

216) 정태호, “블록 장난감 형상으로 이루어진 입체상표의 식별력 판단에 대한 고찰 - 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결을 중심으로 -”, IT와 법연구 제11집(2015. 8.), 105.

품의 식별기능이 없으므로, 상표등록을 받을 수 없다고 한 원심의 판단은 위 법조항의 규정취지에 비추어 정당하다고 판시하였다.

② 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결

표장	지정서비스업
	블록쌓기(장난감) 도매업 및 블록쌓기(장난감) 소매업 등

대법원은 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표의 경우 그 입체적 형상이 해당 지정상품이 거래되는 시장에서 그 상품 등의 통상적·기본적인 형태에 해당하거나, 거래사회에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나 또는 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서 그 상품의 장식 또는 외장(外裝)으로만 인식되는 데에 그칠 뿐, 이례적이거나 독특한 형태상의 특징을 가지고 있는 등으로 수요자가 상품의 출처 표시로 인식할 수 있는 정도의 것이 아니라면, ‘상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당하고, 이러한 법리는 서비스의 제공에 관한 물건의 입체적 형상으로 된 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다고 판시하였다.



Intellectual Property High Court of Korea
International IP Law Research Center

제4장

사용에 의한 식별력

기술적 표장 및 사용에 의한
식별력에 관한 비교법적 연구

Comparative Research on
Descriptive Marks and
Acquired Distinctiveness

제4장

사용에 의한 식별력

제1절 의의

상표법의 목적은 자기의 상품과 타인의 상품과 식별을 하기 위한 것이어서 원칙적으로 식별력이 없는 상표의 경우에는 상표가 될 수 없다. 그러나 특정인이 상당기간에 걸쳐 독점배타적으로 당해 상표를 사용함으로 인하여 특정 상품의 표장으로 인식되고, 사용한 결과 수요자에게 그 상표가 누구의 상표인가 인식이 될 경우 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 할 수 있다.²¹⁷⁾ 비록 당초에는 식별력이 없었다 하더라도 특정인이 계속하여 독점적으로 사용하여 이미 거래자나 수요자들에게 특정인의 상표로 인식될 경우, 상표로서 기능을 할 뿐 아니라 더 이상 경쟁자의 자유사용을 보장할 공익상의 필요가 없어지므로 상표사용자와 일반 수요자의 이익보호라는 상표법의 본래 목적이 부합하기에 사후적으로 식별력을 인정하는 것이다.²¹⁸⁾

당초 상표법 제33조 제2항은 제33조 제1항 제1호, 제2호, 제7호의 상표에 대해서는 별도로 규정을 두고 있지 않았으나²¹⁹⁾, 제7호의 경우 판례로서 인정이 되던 부분이 상표법 개정(법률 제19809호, 시행 2024. 5. 1.)을 통해 입법적으로 해결이 된 바 있다.

대법원은 제33조 제1항 제7호와 제33조 제2항 간의 관계에 관련하여 “상표법 제6조 제1항 제7호는 같은 조 제1항 제1호 내지 제6호²²⁰⁾에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표

217) 윤선희(주 8), 245.

218) 문삼섭(주 2), 303.

219) 조영선, 지적재산권법(6판), 박영사(2023), 429.

220) 구 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제6호는 현행 상표법 제33조 제1항 제1호 내지 제6호에 대응된다.

는 등록을 받을 수 없다는 것을 의미할 뿐이므로, 어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 특별현저성이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호의 특별현저성이 없는 상표에 해당하지 않게 되고, 그 결과 상표등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며, 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 않다는 사정만으로 이를 달리 볼 것은 아니다.”라고 판시함으로써 제33조 제1항 제7호에 해당하는 경우라 하더라도 사용에 의한 식별력을 얻게 되면 상표등록을 받을 수 있음을 명시적으로 판시한 바 있다.

제2절 외국의 해당요건

I • 미국

1. 관련 규정

상표가 내재적인 식별력(inherently distinctive)을 지니지 않은 경우, 상표로 등록되기 위해서는 사용에 의한 식별력(acquired distinctiveness)을 지녀야 한다. 이러한 사용에 의한 식별력은 2차적 의미(secondary meaning)를 지녀야 얻을 수 있다. 2차적 의미라 함은 본질적으로 식별력이 있지 않은 단어에 대해 새롭고 부가적인 의미를 지니게 된 것을 의미한다.²²¹⁾ 미국에서는 사용에 의한 식별력(acquired distinctiveness)을 일반적으로 2차적 의미(secondary meaning)라고 하고 있다.²²²⁾ 2차적 의미를 가지게 되었는지에 대한 판단 기준은 표장이 특정 출처의 제품을 나타내는 것으로 일반인에게 널리 알려졌는지 여부이다.²²³⁾

221) McCarthy § 15:1.

222) Restatement Third, Unfair Competition § 13 (Distinctiveness: Secondary Meaning).

1946년 연방상표법 시행 이후 기술적 상표는 주등록부에 대한 상표등록은 거절되었으나 보조등록부에 대한 상표등록은 허용되었으며, 사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 경우에는 주등록부에 대한 상표등록이 가능하게 되었다.²²⁴⁾

1946 연방상표법, 15 U.S. Code § 1052

본 조 제(a), (b), (c), (d), (e)(3), (e)(5)에서 명백히 배제하는 경우를 제외하고는 출원인의 상품에 대한 식별력이 인정되는 경우 표장의 등록을 제외할 수 없다.²²⁵⁾

이후 1988년 상표법 개정에 따라 1946년 연방상표법에서 출원인이 기술적 상표를 ‘상표출원일’ 전 5년간 실질적이고 독점적이고 계속적으로 상업상 사용한 경우 사용에 의한 식별력 취득의 일응의 증거로 인정할 수 있도록 한 규정을 개정하였다.²²⁶⁾ 이에 따르면 출원인이 상표를 출원한 날이 아닌, 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 ‘주장한 날’을 기준으로 이전 5년간 실질적이고 독점적이고 계속적으로 상업상 사용한 경우에는 사용에 의한 식별력 취득의 일응의 증거로 사용할 수 있게 되었다.²²⁷⁾ 단, 해당 상표를 5년간 사용했다는 증거만으로는 획득된 식별력을 입증하기에 충분하지 않으며, 이 경우 해당 상표가 해당 상품 또는 서비스의 상표로 인식된다는 실질적인 증거가 필요하다.²²⁸⁾

그렇다면 사용에 의한 식별력을 취득하였는지에 대해서 판단 기준이 필요한데, 상표심

223) E. H. Schopler, “Comment Note.—Doctrine of secondary meaning in the law of trademarks and of unfair competition”, 150 A.L.R. 1067 [Originally published in 1944, ‘III. Definition and elements of secondary meaning’에서 인용].

224) 문삼섭(주 40), 203.

225) 15 U.S. Code § 1052 Trademarks registrable on principal register.

“(f) Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing in this chapter shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant’s goods in commerce.”

226) Trademark Law Revision Act of 1988; McCarthy § 15:62, Footnote 1.

227) Trademark Law Revision Act of 1988, 10.

“(B) striking out “five years” through the end of the subsection and inserting in lieu thereof “five years next preceding an offer of proof by the applicant.”

228) TMEP § 1212.05(a).

사지침서는 2차적 의미의 취득 여부에 따라 출원된 상표가 등록이 될 수 있는지가 달라진다는 취지로 기술하고 있다. 즉, 상품의 포장 또는 서비스표가 본질적으로 식별력이 없는 경우, 사용에 의한 식별력 또는 ‘2차적 의미(secondary meaning)’의 증거가 있는 경우에만 주 등록부에 등록될 수 있다고 기술하고 있다.²²⁹⁾

사용에 의한 식별력이 인정되는지는 사실의 문제이다.²³⁰⁾ 상표가 식별력을 획득하였음을 입증할 책임은 출원인에게 있으며, 출원인은 상표가 식별력을 획득했음을 입증하는 모든 증거를 제시할 수 있다.²³¹⁾

사용에 의한 식별력을 얻었음을 확립하는데 필요한 증거의 양과 성격은 각 사례의 사실과 등록하려는 상표의 성격에 따라 다르다.²³²⁾ 일반적으로 상표가 너무 자세하게 설명되어 있어서 구매자가 명명된 상품 또는 서비스와 관련해 어느 한 당사자의 출처를 표시한다고 믿을 가능성이 적은 경우에는 더 많은 증거가 필요하다고 하고 있다.²³³⁾ 따라서 개별 상표마다 2차적 의미를 취득하였는지에 대해 입증을 하는 것은 상표의 특성과 주어진 상황에 따라 다를 것이다.

2. 2차적 의미(secondary meaning)의 취득

가. 2차적 의미의 의의

기술적 상표는 2차적 의미를 지니는지에 따라 등록여부가 달라질 수 있다. 즉, 상표의 사전적인 주된 의미 또는 1차적 의미(primary meaning)가 상품의 성질을 직접적으로 설명하고 있다면 기술적 상표에 해당하여 상표로서의 등록이 거절된다. 그러나 상표를 독점적, 계속적으로 사용(substantially exclusive and continuous use)함으로써 소비자가 당해 상표를 상품 자체의 성질과 연관시키기보다 특정한 상품의 출처 표시로 연관시

229) TMEP § 1212.

230) Schlafly v. St. Louis Brewery, LLC, 909 F.3d 420 (Fed. Cir. 2018); Hoover Co. v. Royal Appliance Mfg. Co., 238 F.3d 1357, 57 U.S.P.Q. 2d 1720 (Fed. Cir. 2001); In re La. Fish Fry Prods. Ltd., 797 F.3d 1332 (Fed. Cir. 2015).

231) TMEP § 1212.01.

232) TMEP § 1212.01.

233) TMEP § 1212.01.

키게 될 경우 2차적 의미를 취득하였다고 본다.²³⁴⁾

상표심사지침서는 2차적 의미의 목적과 중요성과 관련해, “기술적인 용어는...생산자가 상품과 관련하여 사용함으로써 소비 대중에게 그 단어가 그 특정 생산자에 의해 생산되었음을 의미하도록 특별한 의미를 얻을 수 있다. 이것이 2차적 의미로 알려진 것이다.”라고 기술함으로써, 상표가 ‘상품(goods)’뿐만 아니라 해당 ‘상품의 출처(source of goods)’를 식별하게 된다는 점이 중요하다고 밝히고 있다.²³⁵⁾ 따라서 2차적 의미를 확립하기 위해서는 소비자의 마음에 있는 용어의 1차적 의미가 ‘제품’이 아니라 ‘생산자’라는 것(not the product but the producer)을 보여주어야 한다고 하고 있다.²³⁶⁾

나. 입증자료를 제출할 것

표장이 2차적 의미를 취득하였는지는 법의 문제가 아닌, 사실의 문제이다.²³⁷⁾ 연방상표법 § 2(f)는 5년 동안 계속적·배타적으로 사용한 상표에 대한 증거를 식별력에 대한 추정적 증거(prima facie evidence)로 인정하고 있다.²³⁸⁾ 단, 5년 동안 사용한다고 해서 특허상표청에서 해당 표장의 식별력을 반드시 인정해야 한다는 의미는 아니며, 더 많은 증거가 필요할 수 있다.²³⁹⁾ 마찬가지로 5년간 사용하는 것은 일견 식별력을 증명하는 것으로 인정될 수 있지만, 후천적인 변별력을 나타내는 다른 요소가 입증된다면 더 짧은 사용 기간에도 이차적 의미가 인정될 수 있다.²⁴⁰⁾

출원인은 사용에 의한 식별력을 입증하기 위하여 ① 출원인이 이미 특허상표청의 주등록부에 선등록된 하나 이상의 상표가 있고, 상표 또는 서비스와 그 선등록상표의 상품 또는 서비스가 동일 내지 실질적으로 유사하다는 것을 입증하는 자료를 제출하거나, ② 출원인이 출원상표를 5년간 실질적으로 독점적이고 계속적으로 상업상 사용하였다는 것을

234) 문삼섭(주 40), 204.

235) TMEP § 1212.

236) TMEP § 1212.

237) McCarthy § 15:29.

238) 15 U.S.C. § 1052 (f).

239) Anne Hiarig, “Proof of Distinctiveness and Secondary Meaning of Trademark or Service Mark”, 22 Am. Jur. Proof of Facts 3d 691(Updated September, 2023).

240) *Id.*

입증할 수 있는 증거자료를 제출하거나, ③ 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 내용의 소비자 설문조사, 통계조사, 소비자 증언이나 진술서와 같은 직접증거, 또는 장기간의 상표의 사용, 판매량, 광고에 지출한 비용, 사용권자의 수, 경업자에 의한 고의적 모방, 대중매체에 의한 보도 등과 같은 간접증거인 정황증거 자료를 제출하여 사용에 의한 식별력을 입증할 수 있다.²⁴¹⁾ 그러나 표장에서 2차적 의미를 지녔다는 것을 입증하는데 필요한 최소한의 일반화된 규칙을 정하는 것은 불가능하며, 일반적으로 용어가 기술적일수록 2차적 의미를 지님을 입증해야 하는 증거의 부담이 커진다.²⁴²⁾ 즉, 용어가 덜 특징적일수록 필수적인 식별력을 증명하는데 필요한 2차적 의미의 증거에 대한 양적, 질적인 부담이 커진다.

이와 관련해 상표심사지침서 제1212조는 식별력 취득 입증에 사용될 수 있는 세 가지 기본적인 증거 유형을 다음과 같이 기술하고 있다.²⁴³⁾

(1) 선등록(prior registration)

상표심사관은 출원인이 동일한 표장에 대하여 주등록부에 하나 이상의 유효한 선등록을 하였다는 사실을 식별력 취득의 일응의 증거(prima facie evidence)로 인정할 수 있다.²⁴⁴⁾ 지정상품 또는 서비스는 유효한 주등록부 선등록건의 상품 또는 서비스와 ‘충분히 유사(sufficiently similar)’ 하여야 한다.²⁴⁵⁾

(2) 5년간의 사용(five year's use)

출원인은 출원인이 식별력 주장일 전 5년간 해당 표장을 거래에서 실질적으로 독점적, 계속적으로 사용했다는 근거를 바탕으로 표장이 출원인의 상품 또는 서비스에 대해 식별력을 갖추었다는 확인진술서를 제출해야 한다.²⁴⁶⁾

241) 문삼섭(주 40), 209-210.

242) McCarthy § 15:28.

243) TMEP § 1212.

244) TMEP § 1212.04.

245) TMEP § 1212.04(c).

246) TMEP § 1212.

출원인이 상표를 실질적으로 독점 사용했는지 여부는 제3자의 사용이 현저한지 또는 중요하지 않거나 침해에 불과한지를 기반으로 판단한다.²⁴⁷⁾

(3) 식별력 취득의 기타 적절한 증거(other evidence)

그 밖의 식별력 취득의 증거로는, 미국 의회가 합법적으로 규제할 수 있는 출원인의 거래상 상표 사용의 기간, 정도, 성격을 입증하는 진술서, 선언서, 증언녹취, 광고 지출, 업계 및 공중의 서신이나 진술 등이 있다.²⁴⁸⁾

상표가 상품 또는 서비스에 대해 식별력을 취득했는지 입증하기 위한 증거의 종류와 양은 사건별로 상표의 성격, 상표사용을 둘러싼 정황에 따라 다르다.²⁴⁹⁾

법원은 소비자 조사와 같은 직접적 증거나 정황적 증거 모두 2차적 의미의 증거로 인용한다.²⁵⁰⁾ 법원에서 분석하는 증거로는, 광고 지출, 소비자 조사를 통한 표장의 출처표시 기능, 상품에 대한 언론의 자발적 보도, 판매 실적, 표장 표절 시도, 표장 사용의 기간과 독점여부 등이 있다.²⁵¹⁾

(4) 설문조사 관련 사항

미국에서는 설문조사의 활용 방안과 결과의 증거능력과 관련해 일찍부터 활발히 논의되어 온 만큼, 국내에서의 설문조사와 관련하여 관련 내용을 참고할 만하다고 보인다. 미국에서는 상표소송에 있어서 설문조사가 유효한 증거방법의 하나로 인정되면서, 이의 결과를 신뢰할 수 있을 정도로 객관적이고 정확한 방법으로 실시되었는지가 중요한 문제가 되기 시작하였다.²⁵²⁾

상표심사지침서는 증명력을 갖기 위해서는 설문조사의 승인된 원칙에 따라 설문조사를 수행하여야 하며, 출원인은 이러한 유형의 증거와 관련된 절차적, 통계적 정확성을 문서

247) TMEP § 1212.05(b).

248) TMEP § 1212.06.

249) TMEP § 1212.06.

250) Royal Palm Props, LLC v. Pink Palm Props, LLC, 950 F.3d 776, 784 (11th Cir. 2020).

251) Car-Freshner Corp. v. Am. Covers, LLC, 980 F.3d 314, 329 (2d Cir. 2020).

252) 송재섭, “미국 상표소송에서 설문조사의 활용 현황 분석”, 창작과 권리 67호, 세창출판사(2012. 6.), 72.

화하고 관련 질문을 신중하게 구성하여야 하며, 적절한 모집단에 대해 조사를 실시해야 한다고 규정하고 있다.²⁵³⁾ 아울러 상표심판항소위원회는 보통명칭과 상표의 차이에 관한 정보나 예비 시험을 포함하지 않았거나 관련 정보가 응답자에게 충분히 주어지지 않은 설문조사에는 비중을 거의 두지 않았다고 명시하고 있다.²⁵⁴⁾ 아울러 사용에 의한 식별력에 대한 증거는, 소비자 상당수가 해당 상표에 대해 단일 출처와 연관시킨다는 것을 보여주는 경우에는 충분한 것으로 본다.²⁵⁵⁾

다. 설문조사와 관련한 그 밖의 사항

이하에서는 사용에 의한 식별력에 국한한 내용은 아니나, 미국의 경우 설문조사와 관련하여 다양하게 논의가 진행되어 왔던 만큼 국내에서도 상표소송실무에서 참고할 만한 사안들이 있으므로, 미국에서의 설문조사 관련 내용을 기술한다. 특히 Booking.com 사례의 경우 설문조사의 설계 및 수행과 관련하여 자세하게 다루어졌으므로 이에 대한 내용을 관련 사례에서 기술한다.

(1) 설문조사시 고려요소

연방사법센터는 설문 조사와 여론 조사가 다양한 유형의 상표 및 불공정 경쟁 사례에서 증거로 인용되고 있으며, ‘재판실무편람(Manual for Complex Litigation)’에서는 승인된 원칙에 따라 설문조사가 시행되었다는 기초를 확립할 책임은 설문조사를 제공하는 당사자에게 부여해야 한다고 권장하고 있다.²⁵⁶⁾ 해당 편람은 또한 이를 조사할 때 고려할 7가지 요소를 다음과 같이 제시하고 있다.²⁵⁷⁾

253) TMEP § 1212.06(d).

254) TMEP § 1212.06(d).

255) TMEP § 1212.06(d). 예를 들어, 설문조사를 설계한 사람이 전문가 자격이 없다면 해당 설문조사는 증거로 적절하게 허용되지 않는다. 설문조사가 너무 비공식적으로 설계되고 수행되어 전문성과 신뢰성에 대한 주요 테스트를 통과하지 못한 경우 증거에서 제외될 수 있다.

256) McCarthy § 32:181.

257) The Manual for Complex Litigation, Third § 21.493, 102 (1995).

1. 모집단을 적절히 선택하고 정의하였는지
2. 표본이 모집단을 대표하는지
3. 수집한 데이터가 정확히 보고되었는지
4. 승인된 통계 원칙에 따라 데이터를 분석했는지
5. 질문이 명확하고 특정 답변을 유도하지 않는지
6. 자격을 갖춘 사람이 적절한 면담 절차를 거쳐 설문을 실시하였는지
7. 객관적인 방식으로 절차가 진행되었는지(가령, 소송을 염두에 두고 설문조사가 진행되었는지, 당사자 또는 변호인과 관련한 사람이나 소송에서의 용도를 알고 있는 사람이 설문을 진행했는지 등)

또한, 과학적 증거에 관한 연방 사법 센터 참조 매뉴얼(The Federal Judicial Center Reference Manual on Scientific Evidence)은 설문 조사 보고서가 설문 조사의 신뢰성과 증언하는 설문 조사 전문가의 전문성을 입증해야 한다고 권장하고 있다.²⁵⁸⁾ 매뉴얼은 보고서에서 다음 10가지 사항을 자세히 설명할 것을 권장하고 있다.²⁵⁹⁾

1. 조사의 목적
2. 대상 모집단의 정의 및 표본 추출 틀에 대한 설명
3. 응답자 선정 방법, 인터뷰 방법, 회신 횟수, 응답자 적격성 또는 심사 기준 및 방법, 기타 관련 정보를 포함한 표본 설계에 대한 설명
4. (a) 연락을 취한 잠재적 응답자, (b) 연락을 취하지 않은 잠재적 응답자, (c) 부적격자, (d) 거부, (e) 불완전한 인터뷰 또는 종료, (f) 인터뷰 종료를 포함한 샘플링 실시 결과에 대한 기술
5. 실제 설문지, 면접관에 대한 지침 및 시각적 전시물의 각 버전 사본을 포함하여 사용된 질문의 정확한 문구
6. 특수 답변에 대한 설명
7. 사용된 가중치 또는 추정 절차에 대한 설명
8. 적절한 경우(확률 표본)에서의 샘플링 오류 추정

258) McCarthy § 32:181.50.

259) Reference Manual on Scientific Evidence, pp.415-416 (Federal Judicial Center, 3d ed. 2011).

9. 각 표, 행 또는 열의 기반을 형성하는 원시 사례의 수를 포함하여 데이터 출처와 관련하여 명확하게 레이블이 지정되고 식별된 통계표
10. 면접관 지침, 검증 결과 및 부호화 지침서 사본

(2) 설문조사와 관련한 법원의 개입

Booking.com 사례에서 연방대법원은 설문조사 증거가 일반성 문제를 결정하는 데 확실히 도움이 되지만, 설문조사의 데이터는 법원에서 신중하게 평가하고 무게를 달아야 한다고 판시한 바 있다.²⁶⁰⁾ 설문조사는 사안의 중요성과 의미에 대한 소비자 인식 문제를 지향하여야 하며, 단순히 소비자의 해당 사안에 대한 인식을 묻는 설문조사는 부적절하다.

조사 증거에 대해서는 법원에서 일상적으로 접수 및 평가된다.²⁶¹⁾ 일반적인 규칙은 문제의 사실과 관련하여 전문적으로 수행된 설문조사가 증거로 인정되며, 모든 결함이나 결점이 설문조사에 부여되는 가중치를 줄이는 데 도움이 된다.

법원은 일반적으로 설문조사의 위임에는 관여하지 않지만, 문지기(gatekeeper) 역할은 할 수 있다. 즉, 1심 법원이 문지기 역할(gate keeping)을 행사하면서 적절한 경우에 결함이 있는 조사 보고서가 증거로 접수되는 것을 배제할 수 있다. 예를 들어, 설문조사를 설계한 사람이 전문가 자격이 없다면 해당 설문조사는 증거로 적절하게 허용되지 않는다. 만일 설문조사가 너무 비공식적으로 설계되고 수행되어 전문성과 신뢰성에 대한 주요 테스트를 통과하지 못한 경우 증거에서 제외될 수 있다.

(3) 설문조사 관련 참고사례

【 United States Pat. & Trademark Office, v. Booking.com B.V, 140 S. Ct. 2298 】

본 사안에서는 지정서비스업을 호텔 예약서비스 및 여행사 서비스로 하여 'BOOKING.

260) McCarthy § 12:14.

261) McCarthy § 32:158.

COM'을 상표로 등록할 수 있는지가 문제되었다. USPTO는 'BOOKING.COM' 상표가 해당 서비스에 대해 단지 기술적이며 식별력이 부족하다는 이유로 등록을 거절하였고, 상표심판항소위원회에서도 등록을 재차 거부하는 취지의 심결을 하였다. 이에 원고는 버지니아 지방법원에 특허청장을 상대로 심결에 불복하는 소송을 제기하였다.



먼저 Booking.com B.V v. Matal 판결²⁶²⁾에서 버지니아 지방법원은 일반성을 평가하는 기준으로 '구매자의 증언(purchaser testimony), 고객설문조사(customer survey), 사전 목록(dictionary listings), 신문 및 기타 간행물(newspaper, and other publications)'을 포함하여 'BOOKING.COM'에 대한 대중의 이해와 관련한 증거들을 고려하였다.²⁶³⁾ 버지니아 지방법원은 소비자 또는 생산자가 호텔 및 여행 예약 서비스를 설명하기 위해 'booking.com'이라는 용어를 사용한다는 증거가 없는지 등을 고려하였다.²⁶⁴⁾

출원인은 설문조사 결과를 제출하였는데, 해당 설문조사는 '브랜드 명칭(brand names)'과 일반적인 명칭(common names)'의 차이점을 설명하는 것으로 시작하였고, 소비자에게 세 가지 브랜드 명칭(TOYOTA, CHASE 및 STAPLES.COM)과 일반적인 명칭(AUTOMOBILE, BANK 및 OFFICESUPPLIES.COM)을 예시로 들었다. 그런 다음 설문조사는 'KELLOGG'와 'CEREAL'이 일반적인 이름인지 브랜드 이름인지 식별하도록 요청하여 일반 이름과 브랜드 이름의 구별에 대한 소비자의 이해를 테스트하였다. 'KELLOGG'는 브랜드 명칭, 'CEREAL'은 일반적인 명칭이라고 옳게 답한 응답자는 설문조사를 이어갔고, 그렇지 않

262) Booking.com B.V v. Matal, 278 F.Supp.3d 891 (E.D.Va 2017).

263) United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B. V., 140 S.Ct. 2298 (2020).

264) Booking.com B.V v. Matal, 278 F.Supp.3d 891, 914 (E.D.Va 2017).

은 응답자는 제외하였다.

- 이것이 무엇이라고 생각하십니까?
 - 브랜드 명칭
 - 일반명칭
 - 모름

응답자에게는 다음과 같은 용어 및 제품설명 목록이 제시되었다.²⁶⁵⁾

- 현재 문제가 되는 명칭
 - BOOKING.COM(호텔 및 기타 숙박 예약 서비스)
- 세 가지 브랜드 명칭 :
 - ETRADE.COM(주식 및 투자자 중개 서비스)
 - PEPSI(콜라 및 기타 청량음료)
 - SHUTTERFLY(사진 공유 및 사진 선물 서비스)
- 세 가지 일반명칭 :
 - SPORTING GOODS(스포츠 및 기타 신체 활동에 사용되는 제품)
 - WASHINGMACHINE.COM(세탁기 리뷰 및 판매)
 - SUPERMARKET(식품 및 기타 식료품 소매)

설문조사에서는 BOOKING.COM과 비교하여 각 상표를 브랜드 명칭 대 일반명칭으로 식별한 응답자의 비율이 제시되었다.

	BOOKING.COM	PEPSI	ETRADE.COM	SHUTTERFLY
브랜드 명칭 (Brand name)	74.8%	99.3%	96.8%	96.8%
일반명칭 (Common name)	23.8%	0.8%	3.0%	3.0%
모름 (Don't know)	1.5%	0.0%	0.3%	0.3%

265) Booking.com B.V v. Matal, 278 F.Supp.3d 891, 916 (E.D.Va 2017).

아울러 설문조사에서는 아래 표와 같이 BOOKING.COM과 비교하여 각 일반명칭을 브랜드 명칭 대 일반명칭으로 식별한 응답자의 비율이 제시되었다.

	BOOKING.COM	SUPER-MARKET	SPORTING GOODS	WASHINGMACHINE.COM
브랜드 명칭 (Brand name)	74.8%	0.0%	0.5%	33.0%
일반명칭 (Common name)	23.8%	100.0%	99.5%	60.8%
모름 (Don't know)	1.5%	0.0%	0.0%	6.3%

이를 통해 원고는 ‘BOOKING.COM’이 소비자들에게 보통명칭 내지 일반명칭으로 받아들여지지 않았다고 주장하였다.

그러나 피고는 원고가 제시한 설문조사의 방법론에 의문을 제기하였다. 첫째, 피고는 조사 대상이 온라인으로 호텔 또는 여행 예약을 검색하거나 예약하는 소비자로 제한되었지만 원고의 상표 출원은 직접 제공되는 서비스를 참조하기 때문에 조사 대상이 다소 포괄적이라고 주장하였다. 둘째, 피고는 설문조사가 닷컴 브랜드 명칭과 일반 명칭의 구분을 설명하고 테스트했다는 점을 인정하지만, 이 교육적 요소가 닷컴 이름에 구체적으로 초점을 맞추지 않았고 응답자가 테스트를 받지 않았기 때문에 불충분하다고 주장하였다. 셋째, 피고는 응답이 상표가 표기된 순서에 따라 달라지며, 응답자가 닷컴(dot-com) 브랜드 명칭과 일반명칭의 차이를 이해하지 못하고 오히려 문맥에 따라 응답했다고 하였다.²⁶⁶⁾

그러나 버지니아 지방법원은 원고측 논리를 긍정하면서, 설문조사를 온라인 소비자로 제한한 것은 합리적이었고, 일반명칭과 브랜드 명칭의 구별에 대해 구분하는 교육방법은 충분하였으며, 설문 설계 또한 잘 구성되었다고 평가한 바 있다. 세부적인 주요 설문 문항은 다음과 같다.²⁶⁷⁾

266) Booking.com B.V v. Matal, 278 F.Supp.3d 891, 917.

267) United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B.V., 2019 WL 7558362, Join Appendix(2019).

주요 설문조사 내용 – 본 설문에 대해서는 응답 자격을 갖춘 사람에 대해 이루어집니다.

410.

(설문양식 1의 경우 첫 번째, 두 번째 문장에 각각 ‘브랜드명’을 먼저, ‘일반명칭’을 뒤에 입력하시오. 설문양식 2의 경우 첫 번째, 두 번째 문장에 각각 ‘일반명칭’을 먼저, ‘브랜드명’을 뒤에 입력하시오.)

이 설문 조사는 [브랜드명 / 일반명칭] 및 [일반명칭 / 브랜드명]에 관한 것입니다. 잠시 후 귀하는 이전에 보거나 들어본 적이 없는 몇 가지 용어에 대해 질문을 받을 것입니다. 하지만 먼저 [브랜드명 / 일반명칭]의 의미와 [일반명칭 / 브랜드명]의 의미에 대해 다음 두 화면을 읽으십시오.

420.

(양식 1인 경우 420-1 설문을 먼저 표시하십시오. 양식 2인 경우 420-2 설문을 먼저 표시하십시오.)

420-1.

브랜드명은 회사에서 제품 또는 서비스의 출처를 식별하는 데 사용하는 명칭입니다. 브랜드명은 주로 소비자에게 제품이나 서비스가 특정 회사에서 제공된다는 것을 알려줍니다. 예를 들어 TOYOTA, CHASE 및 STAPLES.COM은 모두 브랜드명입니다. 이러한 용어는 주로 소비자들에게 제품 또는 서비스의 출처를 나타냅니다.

420-2.

일반명칭은 제품 또는 서비스 유형을 식별하는 데 사용되는 용어입니다. 다시 말해, 일반명칭은 주로 소비자에게 누가 해당 제품을 만드는 것인지 보다는, 어떤 유형의 제품 또는 서비스인지를 알려줍니다.

상고인은 상고허가 결정이 내려진 날로부터 45일 이내에 미국 연방대법원에 원심법원의 배심원 평결지침, 인정사실, 결론, 판결문, 그 밖에 특별히 주목하여 주기를 바라는 문건들이 포함된 부가기록 (appendix)을 제출하여야 한다(미국 연방대법원 규칙 제26조 제1항 1, 2문 참조). 일방 당사자가 재판부에 제출하는 자료를 상대방과의 합의하에 꾸리도록 하고 있기에 그 명칭도 ‘joint’ appendix이다.

[강영재, 각국의 상고심 실질심리 사건 선별 방식에 관한 연구, 사법정책연구원(2022), 52에서 재인용]; 박운정, “Booking.com과 삼성제약 사건을 중심으로 살펴본 수요자 인식에 대한 증거로서의 소비자 설문조사”, 사법 56호(2021), 576-577.

예를 들어 TOYOTA, CHASE 및 STAPLES.COM과 같은 브랜드명과 달리 AUTOMOBILE, BANK 및 OFFICESUPPLIES.COM은 모두 일반명칭입니다. 이러한 용어는 주로 제품 또는 서비스의 출처가 아니라 회사가 판매하는 제품 또는 서비스 유형을 소비자에게 식별합니다.

430.

(양식 1의 경우 첫 번째, 두 번째 문장에 각각 ‘브랜드명’을 먼저 넣고 ‘일반명칭’을 두 번째에 넣으시오. 양식 2인 경우, 그 반대로 넣으시오.)

[브랜드명/일반명칭]과 [일반명칭/브랜드명]의 차이점을 이해하십니까?

1. 예 - 440번 문항으로 계속
2. 아니오 - 설문종료
3. 모름 - 설문종료

440.

(양식 1인 경우 440-1번 설문을 먼저 표시하십시오. 양식 2인 경우 440-2번 설문을 먼저 표시하십시오.)

440-1. KELLOGG는 어떤 유형의 명칭입니까?

(양식 1에서는 ‘브랜드명’을 1번에, 양식 2에서는 2번에 오게 할 것)

1. 브랜드명 - 설문계속
2. 일반명칭 - 설문종료
3. 모름 - 설문종료

440-2. CEREAL은 어떤 유형의 명칭입니까?

(양식 1에서는 ‘브랜드명’을 1번에, 양식 2에서는 2번에 오게 할 것)

1. 브랜드명 - 설문종료
2. 일반명칭 - 설문계속
3. 모름 - 설문종료

450.

(양식 1인 경우 ‘브랜드명’이 먼저 나오고 ‘일반명칭’이 두 번째로 나옵니다. 양식 2의 경우 ‘일반명칭’이 먼저 나오고 ‘브랜드명’이 두 번째로 나옵니다.)

이제 이전에 보거나 듣지 못했을 수도 있는 일련의 굵은 글씨체 용어가 한 번에 하나씩 표시됩니다. 각 용어 아래에는 해당 용어에 대한 제품 또는 서비스에 대한 설명도 표시됩니다. 굵게 표시된 각 용어에 대해 해당 용어가 설명된 제품 또는 서비스의 맥락에서 (브랜드명 또는 일반명칭 삽입) 또는 (일반명칭 또는 브랜드명 삽입) 이라고 생각하는지 답해주시요. 또는 모르는 경우 해당 옵션을 선택할 수 있습니다.

460번 설문의 경우 7개 단어를 4가지 순서로 배열합니다. 응답자는 한 번에 하나의 용어에 대해 질문을 받게 됩니다. 각 버전의 응답자 중 4분의 1은 각각 4번의 배열 전부를 보게 됩니다.

배열 1	배열2
BOOKING.COM 호텔 및 기타 숙박 예약 서비스	WASHINGMACHINE.COM 세탁기 평가 및 판매
SPORTING GOODS 스포츠 및 기타 신체 활동에 사용되는 제품	SHUTTERFLY 사진 공유 및 선물 서비스
ETRADE.COM 주식 및 투자 중개 서비스	BOOKING.COM 호텔 및 기타 숙박 예약 서비스
PEPSI 콜라 및 기타 탄산음료	SPORTING GOODS 스포츠 및 기타 신체 활동에 사용되는 제품
SHUTTERFLY 사진 공유 및 선물 서비스	PEPSI 콜라 및 기타 탄산음료
WASHINGMACHINE.COM 세탁기 평가 및 판매	ETRADE.COM 주식 및 투자 중개 서비스
SUPERMARKET 식품 및 기타 식료품의 소매업	SUPERMARKET 식품 및 기타 식료품의 소매업

배열 3	배열 4
SPORTING GOODS 스포츠 및 기타 신체 활동에 사용되는 제품	WASHINGMACHINE.COM 세탁기 평가 및 판매
ETRADE.COM 주식 및 투자 중개 서비스	SHUTTERFLY 사진 공유 및 선물 서비스
PEPSI 콜라 및 기타 탄산음료	SUPERMARKET 식품 및 기타 식료품의 소매업
SUPERMARKET 식품 및 기타 식료품의 소매업	SPORTING GOODS 스포츠 및 기타 신체 활동에 사용되는 제품
BOOKING.COM 호텔 및 기타 숙박 예약 서비스	ETRADE.COM 주식 및 투자 중개 서비스
SHUTTERFLY 사진 공유 및 선물 서비스	PEPSI 콜라 및 기타 탄산음료
WASHINGMACHINE.COM 세탁기 평가 및 판매	BOOKING.COM 호텔 및 기타 숙박 예약 서비스

[460번 질문은 각 응답자에 대해 7차례 (각 단어 및 설명을 1번씩 실시) 실시하
되, 7개의 단어는 각각 굵은 대문자로 표시한 다음, 설명을 제시한 다음 질문을 제
시합니다.]

460. 이 단어가 무엇이라고 생각하십니까?

[양식 1에서 '브랜드명'을 1번, 양식 2에서는 2번으로 만들기]

1. 브랜드명
2. 일반명칭
3. 모름

모든 응답자 대상 질문

500. 귀하 또는 귀하의 가구 구성원 중 아래 분야에서 일하는 사람이 있습니까?
(해당하는 항목을 모두 선택하십시오)

1. 여행업
2. 호텔/모텔업
3. 부동산 임대업
4. 요식업
5. 해당없음

【 Grubhub Inc., and Takeaway.com Central Core B.V. v. the Kroger Co. and Relish Labs LLC 】²⁶⁸⁾

본 사안에서는 피고의 표장과 유사한 모양의 표장이 혼동을 야기하는지와 관련된 설문 조사가 포함되었다. 원고 Grubhub Inc.사는 2021년 7월 29일, 새로운 표장을 공개하였는데, 해당 표장은 포크와 나이프가 결합된 집 모양으로 구성되어 있었다.

Grubhub Inc.사의 표장	Home Chef사의 표장
	

피고 Relish Labs LLC and The Kroger Co.사(합쳐서 Home Chef사)는 2021년 8월 25일, Grubhub사의 표장을 처음 인지하였다. Home Chef사는 Grubhub사의 표장이 특허상표청에 등록된 자신의 상표를 침해한다고 주장하였다. 이에 Home Chef사는 Grubhub사에 해당 표장의 사용을 중단할 것을 요청하였다.

268) Grubhub Inc., and Takeaway.com Central Core B.V. v. the Kroger Co. and Relish Labs LLC, 2022 WL 2774986 (N.D. Ill. May 25, 2022) (Dkt. 46-3).

Grubhub사는 2021년 10월 7일, 자신들의 표장이 Home Chef사의 상표를 침해한 것이 아니라고 주장하면서 소를 제기하였다. 이에 Home Chef사는 2021년 11월 3일, Grubhub사의 상표 사용에 대해 예비적 금지 명령을 청구하였다. 일리노이 법원은 치안판사의 보고서 및 권고를 기각하며 예비적 금지 명령을 내리는 것을 거절하였다.

Grubhub사는 Home Chef사의 상표를 침해한 것이 아니라는 점을 입증하기 위하여 설문조사를 실시하였다. 본 설문조사는 Eveready 설문조사²⁶⁹⁾ 형식으로 진행되었으며, 응답자들은 Grubhub사의 상표를 보고 Home Chef사의 상표와 혼동이 되는지 판단하였다.

일리노이법원은 치안판사²⁷⁰⁾가 설문조사에 대해 증거로서 지나치게 적은 가중치를 부여했다고 판시하였다. 일리노이법원은 Grubhub사가 실시한 설문조사에서 응답자 수백명 중 혼동한 사람은 없었으므로 혼동 가능성이 없다고 판시하였다. 일리노이법원은 설문조사가 완벽하지는 않지만 Home Chef사의 소비자 상당수를 포함하였으므로, Grubhub사의 표장이 소비자 행동에 미치는 영향을 증명할 수 있다고 설시하였다.

일리노이법원은 설문조사결과를 고려하여 Grubhub사가 자신의 표장 사용을 중단할 필요는 없다고 판시하였다.

【 Vital Pharmaceuticals, Inc. v. Monster Energy Company and Reign Beverage Company, LLC 】²⁷¹⁾

본 판결에서 플로리다 지방법원은 2차적 의미에 대해, 해당 트레이드 드레스가 지니는 주요 의미가 대중의 마음 속에서 제품 자체보다는 제품의 출처를 식별하는 것일 때 발생

269) Eveready 방식은 후사용(junior) 상표만을 제시하고 응답자가 기억을 통해 선사용(senior)상표와 유사하다고 판단하는지를 살펴보는 설문조사 방식이다: 박운정(주 267), 546에서 인용함.

270) 연방지방법원 판사들의 폭주하는 업무를 덜어주기 위해서 1968년 미국 의회는, 각 지방법원의 특수한 상황이나 처지를 고려하는 치안판사라는 제도를 마련했다. 명예직인 치안판사는 지방법원판사가 8년 임기로 임명하는데, 특별한 사유가 발생하지 않는 한 이 임기가 보장된다. 각 지방법원판사는 의회가 정한 범위 내에서 소속 치안판사의 임무를 정한다. 치안판사는 소송 당사자들의 동의를 얻어서 (배심원이 있거나 혹은 배심원이 없는) 민사 소송을 처리한다.

271) Vital Pharm., Inc. v. Monster Energy Co., 472 F. Supp. 3d 1237 (S.D. Fla. 2020).

한다고 판시하면서, 수요조사의 증거가 2차적 의미를 확립하는데 있어 ‘가장 직접적이고 설득력이 있는 증거(the most direct and persuasive evidence)’라고 판시하였다.

본 판결에서는 소비자 설문 조사가 없을 경우에 어떻게 판단하여야 하는지에 대한 검토가 이루어졌다. 이에 대해 플로리다 지방법원은 트레이드 드레스가 2차적 의미를 얻었는지를 판단하는데 있어 ① 사용기간 및 방식(the length and manner of its use), ② 광고 및 판촉의 성격과 범위(the nature and extent of advertising and promotion), ③ 대중의 마음 속에 트레이드 드레스와 원고의 사업 간에 의식적인 연결을 촉진하기 위한 원고의 노력(the efforts made by the plaintiff to promote a conscious connection in the public's mind between the trade dress and the plaintiff's business), ④ 대중이 실제로 트레이드 드레스를 원고의 제품과 동일시하는 정도(the extent to which the public actually identifies the trade dress with the plaintiff's products) 라는 네 가지 요소를 꼽았다.

라. 2차적 의미의 취득효과

1946년 연방상표법은 상표가 출원인에 의하여 5년간 실질적이고 독점적이고 계속적으로 상업상 사용된 경우 특허상표청장은 그 상표가 식별력을 취득했다는 일응의 증거로 볼 수 있다고 규정하고 있다.²⁷²⁾

등록일로부터 5년이 지난 표장은 기술적 표장이라는 근거로 그 효력을 다룰 수 없다.²⁷³⁾ 기술적 표장이 사용에 의한 식별력을 취득하여 연방상표법에 따라 특허상표청의 주등록부에 등록되고 상표등록일로부터 5년이 경과하면 제3자는 등록상표가 기술적 표장에 해당한다는 사유로 상표등록의 취소를 청구할 수 없게 된다.²⁷⁴⁾ 다만, 등록상표가 출원 시 보통명칭이었거나 상표 등록 이후 보통명칭화된 경우에는 그러하지 아니하다.²⁷⁵⁾

272) Lanham Act § 2(f), 15 USCA § 1052(f).

273) 15 U.S.C. § 1064(1), (3).

274) 문삼섭(주 40), 211.

275) *Id.*

3. 판결례

가. 사용에 의한 식별력 인정 사례

【 FN Herstal SA v. Clyde Armory Inc., 838 F.3d 1071 】²⁷⁶⁾

본 사안에서는 ‘SCAR’라는 표장이 사용에 의한 식별력을 얻었는지가 쟁점이 되었다. 이를 위해 항소법원은 ① 상표 사용의 기간과 방법, ② 홍보 및 판촉의 성격과 범위, ③ 소비자들이 상표와 제품을 연관 지을 수 있도록 한 원고의 노력, ④ 일반대중이 실제로 상표와 제품을 동일시하는 정도와 같은 기준을 통해 2차적 의미를 얻게 되었는지를 판단하였다.

(사실관계)

미국특수작전사령부(the United States Special Operation Command, USSOCOM)는 2004년 1월, Navy Seals, Army Rangers, Green Berets을 포함한 미국 군대의 다양한 부대를 위한 새로운 자동 돌격 소총 시스템을 설계 및 제조하기 위해 총기 제조업체에 입찰을 요청하는 요청서를 발행하였다.

FN사를 포함한 총기 제조업체는 2004년, USSOCOM의 요청에 따라 제안서를 제출하였다. FN사는 소총에 새겨진 ‘SCAR’라는 단어에 대하여 군대에서 사용하는 의미와, 일상적인 상처의 두 가지 이중적 의미에 대하여 해당 표장을 특허상표청에 상표로 출원하였다.

Clyde사는 총기 소매점인데, FN사의 총기류를 취급하였다. 그런데 Clyde사는 ‘SCAR-Stock’ 또는 ‘SCAR-CQB-Stock’라는 표장을 사용하였다. FN사가 사용하는 것과 동일한 레이저를 사용하여 FN사 소총의 SCAR 표장과 동일한 글꼴, 색상 및 크기로 표기하였다. 또한 Clyde사는 웹사이트, 온라인 광고, 인쇄 광고 및 무역 박람회 전시를 통해 SCAR-Stock과 관련한 내용을 홍보하였고, 이를 통해 얻은 총 수익은 대략 45만 달러에 이르렀다.

276) FN Herstal SA v. Clyde Armory Inc., 838 F.3d 1071 (11th Cir. 2016).

(조지아 중부지방법원)

이에 FN사는 2009년에 Clyde사에 ‘SCAR’ 표장에 대한 권리를 주장하면서 Clyde사에 ‘SCAR-Stock’ 표장의 사용을 중지할 것을 요구하였다. 이에 FN사는 조지아 중부지방법원에 소를 제기하였고, 조지아 중부지방법원은 FN사의 의견을 받아들였다. 이에 Clyde사는 항소하였다.

(항소법원)

항소법원은 기술적 상표가 2차적 의미를 획득하였는지를 ① 상표 사용의 기간과 방법, ② 홍보 및 판촉의 성격과 범위, ③ 소비자들이 상표와 제품을 연관 지을 수 있도록 한 원고의 노력, ④ 일반대중이 실제로 상표와 제품을 동일시하는 정도를 통해 확인하여야 한다고 보았다. 항소법원은 다음과 같이 판시하면서 FN사의 해당 표장에 대한 권리를 인정하였다.

① 상표 사용의 기간과 방법

Clyde사는 조지아 중부지방법원의 검토내용과는 달리 FN사가 ‘SCAR’ 표장을 사용한 기간이 약 2년에 불과한 바, 2차적 의미를 얻기 위한 상표법상의 사용기간은 통상 이상일 것을 근거로, 동 기간은 FN사가 식별력을 획득하기 위해 충분한 시간이 아니라고 주장하였다.

그러나 항소법원은 2차적 의미의 취득이 ‘매우 짧은 기간’에 이루어질 수 있다고 하면서, 가령 항소법원은 *Maternally Yours v. Your Maternity Shop*²⁷⁷⁾ 사례를 언급하면서, 본 사안에서는 약 11개월의 사용기간으로 2차적 의미를 얻었다고 판시하였다.

② 홍보 및 판촉의 성격과 범위

Clyde Armory사는 FN사의 홍보 노력이 광범위하게 이루어졌지만, 실제로 SCAR 마크를 FN 소총과 연결시키는데 실패했다고 주장하였다. 그러나 항소법원은 FN사가

277) *Maternally Yours v. Your Maternity Shop*, 234 F.2d 538, 544 (2d Cir. 1956).

USSOCOM과의 계약을 따낸 후, FN사의 SCAR 소총에 대한 인지도가 높아졌다고 보았다. 아울러 항소법원은 FN사가 SCAR 소총을 광고하고 SCAR 브로셔, 전단지, 모자 및 SCAR 상표가 있는 기타 판촉품목을 배포하는데 상당한 비용을 지출하였다고 판단하였다.

③ 소비자들이 상표와 제품을 연관 지을 수 있도록 한 원고의 노력

Clyde사는 FN사가 ‘SCAR’를 상표로 사용하지 않고 ‘Special Operations Forces Combat Assault Rifle’의 약어로 사용했다고 주장하였다. 그러나 지방법원은 ‘SCAR’에 대해 약어가 아닌 상표로서의 사용을 인정하였고, 특히 2006년 이전에 2차적 의미를 취득하였다고 인정하였다. 항소법원도 그러한 판단을 유지하였다.

④ 일반대중이 실제로 상표와 제품을 동일시하는 정도

항소법원은 시장에서 Clyde사가 FN사의 표장이 지니는 인기를 이용하기 위해 표장을 사용하였다고 판단하였다.

나. 사용에 의한 식별력 부정 사례

【 Park LLC v. Tyson Foods, Inc., 863 F.3d 220 】²⁷⁸⁾

(사실관계)

1950년대부터 Parks사는 ‘PARKS’라는 명칭을 지닌 소시지를 제조하였다. ‘PARKS’ 소시지는 특허상표청의 주 등록부에 상표로 기재되었지만, 2000년대 초 상표등록갱신에 실패하였다.

Tyson사는 2014년, ‘Park’s FINEST’라는 프리미엄 소시지를 출시하였다. 이와 관련해 Parks사는 Tyson사가 자신의 상표권을 침해하였다고 주장하면서 펜실베이니아 지방법원에 소를 제기하였다.

278) Park LLC v. Tyson Foods, Inc., 863 F.3d 220 (3d Cir. 2017).



(펜실베이니아 지방법원)

펜실베이니아 지방법원은 Parks사의 'PARKS' 표장이 2차적 의미를 얻지 못하였다고 판시하였다.

(항소법원)

항소법원은 'PARKS' 표장에 대해 펜실베이니아 지방법원과 마찬가지로 2차적 의미가 인정되지 않는다고 판단하였다. 항소법원은 Tyson사의 'Parks FINEST'라는 표장 사용 당시 'PARKS' 표장이 2차적 의미를 얻게 되었음을 입증하여야 하는데, 다음의 요소들을 고려할 때 2차적 의미를 인정할 수 없다고 판시하였다.

① 광고의 정도(Extent of advertising)

'PARKS' 상표는 약 2001년부터 Dietz & Watson이 순환 광고 및 매장 내 제품 시연에 사용한 연간 약 14,000달러를 제외하고는 소비자에게 직접 광고되지 않았다. 따라서 항소법원은 광고의 정도로는 2차적 의미를 얻었다고 판단하기 어렵다고 판시하였다.

② 사용 기간 및 독점의 정도(Length and Exclusivity of Use)

항소법원은 Parks사가 50년 이상 해당 상표를 사용하였으므로 사용 기간 측면에서는 Parks사가 유리하다고 보았다. 아울러 항소법원은 Parks사가 회사가 존재하는 동안 독

점적으로 해당 상표를 사용하였고, 또한 ‘PARKS’ 상표는 USPTO의 주등록부에 등록된 적이 있었으므로 한 때에는 2차적인 의미를 얻었던 것으로 볼 수 있다고 판시하였다. 그러나 항소법원은 소비자의 인식에는 변화가 있을 수 있으며, 단지 상표의 사용기간이 길고 독점적이었음을 증명하는 것만으로 해당 표장이 널리 사용되었다고 인정할 수 있는 것은 아니라고 판시하였다.

③ 모방의 증거(Evidence of copying)

Parks사는 Tyson사가 ‘PARKS’ 라는 상표를 선택할 때 자신의 상표를 모방하였다고 주장하였으나, 항소법원은 이를 인정하지 아니하였다.

④ 소비자 조사(Customer Survey)

소비자 조사에서는 ‘PARKS’ 상표가 2차적 의미를 지니고 있는지 충분히 입증되지 않았다.

⑤ 회사의 규모와 매출 및 고객의 규모(Size of the Company, Number of Sales and Customers)

회사가 크고 매출액이 높을수록 해당 표장을 상표로 인식하는 사람들의 수가 늘어난다. 그러나 2011년 이후 ‘PARKS’ 상표가 붙은 소시지 매출액은 미 북동부 소시지 시장 매출액의 1.3% 미만이며, 중남부 시장 매출액의 0.01%에 지나지 않았다. 항소법원은 Parks사의 판매 데이터와 관련해 ‘PARKS’ 상표가 2차적 의미를 취득하였다고 인정하지 아니하였다.

⑥ 실제 혼동여부(Actual Confusion)

항소법원은 혼동 여부와 관련해 직원들의 일부 증언 및 혼동이 발생한 사례가 소수에 불과한 점을 근거로 ‘PARKS’ 상표가 2차적 의미를 얻지 못했다고 판시하였다.

【Engage Healthcare Communications, LLC v. Intellisphere, LLC, 792 Fed. Appx.178】²⁷⁹⁾

(사실관계)

본 사안에서는 ‘의료잡지, 세미나, 평생교육과정’과 관련하여 상표권자인 원고가 자신의 상표가 침해되었다는 이유로 소를 제기하였다.

원고 표장	피고 표장
PERSONALIZED MEDICINE IN ONCOLOGY PERSONALIZED MEDICINE IN HEMATOLOGY/ONCOLOGY	PERSONALIZED MEDICINE IN HEMATOLOGY/ ONCOLOGY
THE ONCOLOGY NURSE THE ONCOLOGY NURSE APN/PA	ONCNURSE
VALUE-BASED CANCER CARE VALUE-BASED ONCOLOGY CARE	VALUE-BASED ONCOLOGY
ONCOLOGY PHARMACY NEWS CLINICAL ONCOLOGY PHARMACY NEWS 등	ONCOLOGY PHARMACY NEWS 등

(뉴저지 지방법원)

뉴저지 지방법원은 피고가 원고의 상표권을 침해하지 않았다고 판시하였다. 이에 지방법원의 판결에 불복한 원고는 항소법원에 항소하였다.

(항소법원)

항소법원에서도 항소인인 원고는 패소하였다. 항소법원은 상표가 2차적 의미를 가지는지를 결정하기 위하여 ① 소비자들과 연계되는 매출 및 광고 범위(the extent of sale

²⁷⁹⁾ Engage Healthcare Communs., LLC v. Intellisphere, LLC, 792 Fed.Appx.178 (3d Cir. 2019).

and advertising utilizing Engage's trademarks), ② 사용 기간(length of use), ③ 사용의 독점성(exclusivity of use), ④ 모방 여부(the fact of copying), ⑤ 소비자 설문 조사(customer surveys), ⑥ 고객 증언(customer testimony), ⑦ 무역 저널에서 표장의 사용 여부(the use of the mark in trade journals), ⑧ 회사의 규모(the size of the company), ⑨ 판매량(the number of sales), ⑩ 소비자의 수(the number of customers), ⑪ 실제 혼동여부(actual confusion)를 고려해야 한다고 판시하였다.

이를 통해 항소법원은 원고의 상표가 상표로서의 2차적 의미를 얻지 못하였으므로 해당 표장은 상표로서 보호받을 수 없다고 판시하였다.

【 In re JC Hospitality LLC, Fed Cir. 802 Fed Appx. 579 】²⁸⁰⁾

본 사안에서는 콘서트장으로 운영되는 공간인 'THE JOINT'가 사용에 의한 식별력을 얻어 상표로서 등록될 수 있는지가 다루어졌다.

JC Hospitality사는 'Hard Rock Hotel & Casino'를 소유하던 회사로, 'THE JOINT'라는 콘서트장을 운영하였다. JC Hospitality사는 'THE JOINT'라는 표장을 상표로 등록하려 하였으나 특허상표청에서 거절되었다. 이에 JC Hospitality사는 상표심판항소위원회에 심판청구를 하였으나, 상표심판항소위원회는 해당 표장은 단지 기술적 일 뿐이며, 해당 표장이 2차적 의미를 얻었다는 점이 입증되지 않았다는 이유로 상표등록을 거절하는 취지의 심결을 하였다.

상표심판항소위원회는 상표가 2차적 의미를 얻었는지와 관련해 ① 상품의 구매자들이 해당 상표를 상표권자와 연계시키는지 여부(association of the mark with a particular source by actual purchasers), ② 상표사용기간, 사용의 정도 및 독점 여부(length, degree, and exclusivity of use), ③ 광고의 양과 방식(amount and manner of advertising), ④ 상품의 판매량과 고객 수(amount of sales and number of customers), ⑤ 의도적 침해여부(intentional copying), ⑥ 해당 상품 또는 서비스가 시장에 미치는 영향에 대한 언론보도(unsolicited media coverage of the product embodying the

280) In Re : JC Hospitality LLC, 802 Fed.Appx. 579 (Fed. Cir. 2020).

mark)를 고려하여야 한다고 보았다. 아울러 만일 상표가 단순히 기술적이라면, 출원인은 실질적 증거에 의해 사용에 의한 식별력을 입증하여야 한다고 하였다.

상표심판항소위원회는 ‘joint’라는 용어가 일반적으로 ‘식당 및 엔터테인먼트 서비스’를 기술한다는 점을 근거로 ‘THE JOINT’가 JC Hospitality사의 서비스를 단지 기술할 뿐이라고 판단하였다. 상표심판항소위원회는 단어의 의미를 판단하기 위해 당사자들이 제출한 여러 가지 사전적 의미를 검토하였다. 가령, 옥스퍼드 사전에서는 ‘joint’의 의미에 대해 ‘특정한 종류의 시설, 특히 사람들이 먹고 마시거나 오락을 위해 만나는 곳’으로 정의하고 있었으며, 위키딕셔너리는 ‘식당, 바, 나이트클럽 또는 이와 유사한 사업’으로 정의하고 있었다. 이에 상표심판항소위원회는 ‘joint’라는 단어가 ‘라이브 음악 공연, 쇼, 콘서트, 나이트클럽, 식당 및 바 서비스를 제공하는 사업체의 개념을 즉시 전달한다’고 결론지었다.

아울러 상표심판항소위원회는 JC Hospitality사의 해당 표장이 사용에 의한 식별력을 얻지 못하였다고 판단하였다.

JC Hospitality사는 자사 부사장의 선언문 등을 통해 ‘The JOINT’ 표장이 1995년 3월 이후 실질적이고 독점적이며 지속적으로 사용되었다고 주장하였다. 또한 JC Hospitality사는 ‘The Joint’ 표장에 대한 마케팅 비용 내지는 매출액을 입증할 수 있다고 주장하였다. 더 나아가 JC Hospitality사는 여러 온라인 매체에서 대중과 언론에 의해 2차적 의미를 얻었다고 주장하였다.

그러나 상표심판항소위원회는 해당 표장이 식별력을 취득하였음을 인정할 증거가 충분하지 않다고 판단하였다. 상표심판항소위원회는 JC Hospitality사의 서비스가 라스베이거스의 Hard Rock & Casino라는 한정된 장소에 국한되며, 유사한 식당 및 나이트클럽과 비교하였을 때 매출액과 마케팅 비용이 어떻게 산정되었는지 비교할만한 자료가 없다고 보았다. 또한 상표심판항소위원회는 ‘The Joint’ 표장이 종종 다른 표장(‘Hard Rock’ 또는 ‘Hard Rock Hotel & Casino’)과 나타나기에 사용에 의한 식별력을 얻었다고 볼 수 없다고 판단하였다.

JC Hospitality사는 항소법원에 항소하였고, 항소법원은 ‘The Joint’가 기술적 표장이

라는 상표심판항소위원회 심결을 유지하였다. 아울러 항소법원은 상표심판항소위원회에서 사용에 의한 식별력을 취득하였는지에 대해 높은 수준의 입증을 요구하는 것은 옳다고 하면서, 해당 표장이 사용에 의한 식별력을 얻지 못하였다고 본 것은 정당하다고 판시하였다.

【 Royal Palm Props, LLC v. Pink Palm Props, LLC, 950 F.3d 776 】²⁸¹⁾

(사실관계)

등록서비스표 ‘Royal Palm Properties’의 상표권자인 Royal Palm Properties사는 경쟁업체인 Pink Palm Properties사가 자사의 등록서비스표를 침해한다는 이유로 소를 제기하였다. 이에 대해 Pink Palm Properties사는 ‘Royal Palm Properties’ 표장이 기술적 상표에 해당한다고 하면서 반소를 제기하였다.

(플로리다 남부지방법원)

플로리다 남부지방법원은 피고의 주장을 받아들여 ‘Royal Palm Properties’에 대한 상표등록을 취소하였고, 이에 원고는 항소법원에 항소하였다.

(항소법원)

항소법원은 지방법원의 판결에 동의하지 않았다. 항소법원은 피고가 원고의 상표 ‘Royal Palm Properties’가 2차적 의미를 취득하지 않았다는 점에 대해 입증할 책임을 다하지 못했다고 판시하였다.

항소법원은 원고의 상표가 상표법에 따라 등록된 이상, 2차적 의미가 추정된다고 보았다. 반면 항소법원은, 피고가 관련 수요자에게 표장의 의미와 관련한 직접적 증거를 제시하지 못하였다고 판시하였다. 항소법원은 단순히 제3자가 상표를 사용했다는 사실만으로는 2차적 의미를 얻었다는 충분한 증거가 될 수 없다고 설시하였다.

²⁸¹⁾ Royal Palm Props, LLC v. Pink Palm Props, LLC, 950 F.3d 776 (11th Cir. 2020).

II • 유럽

1. 관련 규정

가. EU 상표지침 및 EU 상표규정

2015년 EU 상표지침 및 2017년 EU 상표규정에서는 기술적 표장에 해당하는 표장이 라 하더라도 식별력을 취득한 경우에는 상표 등록이 거절되지 않음을 기술하고 있다.

[2015년 EU 상표지침]²⁸²⁾

제4조. 거절 또는 등록무효에 대한 절대적 사유

1. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없으며, 등록된 경우에는 무효를 선언하여야 한다.

(...)

(b) 식별력이 없는 상표

(c) 거래에서 상품 또는 서비스의 유형, 품질, 수량, 용도, 가격, 그 상품의 제작 또는 서비스의 제공이 이루어진 지리적 위치 또는 시기, 또는 기타 특성을 지정하는 표지 혹은 표시만으로 구성된 상표; (...)

(e) 다음과 같은 형상, 그 밖의 특성만으로 구성된 상표

(i) 상품 자체의 성격에서 기인하는 것

(ii) 기술적(technical) 결과를 위해 반드시 필요한 경우

(iii) 상품에 실질적인 가치를 더하는 경우

(...)

4. 제1항 제(b),(c),(d)호에 해당하는 표장이라도 사용의 결과 이미 식별력을 취득한 때에는 등록이 거절되지 아니한다.

282) Directive (EU) 2015/2436 of the European parliament and of the council

Article 4. [Absolute grounds for refusal or invalidity]

1. The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:(...)

(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;

(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical

[2017년 EU 상표규정]²⁸³⁾

제7조. 거절에 대한 절대적 사유

1. 다음 각호에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.
(...)
(b) 식별력이 없는 상표
(c) 거래에서 상품 또는 서비스의 유형, 품질, 수량, 용도, 가격, 그 상품의 제작 또는 서비스의 제공이 이루어진 지리적 위치 또는 시기, 또는 기타 특성을 지정하는 표지 혹은 표시만으로 구성된 상표; (...)
(e) 다음과 같은 형상, 그 밖의 특성만으로 구성된 상표
 (i) 상품 자체의 성격에서 기인하는 것
 (ii) 기술적(technical) 결과를 위해 반드시 필요한 경우
 (iii) 상품에 실질적인 가치를 더하는 경우
2. 전 항의 규정은 비등록사유가 유럽연합 일부에서만 발생하는 경우에도 적용된다.
3. 제1조 제(b), (c), (d)호의 경우, 상표 사용의 결과 상품 또는 서비스와 관련하여 식별력이 생긴 경우에는 적용되지 않는다.

origin, or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or services; (...)

(e) signs which consist exclusively of:

- (i) the shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves;
- (ii) the shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result;
- (iii) the shape, or another characteristic, which gives substantial value to the goods;

4. A trade mark shall not be refused registration in accordance with paragraph 1 (b), (c) or (d) if, before the date of application for registration, following the use which has been made of it, it has acquired a distinctive character. A trade mark shall not be declared invalid for the same reasons if, before the date of application for a declaration of invalidity, following the use which has been made of it, it has acquired a distinctive character.

283) Regulation(EU) 2017/1001 of the European parliament and of the council
Article 7. [Absolute grounds for refusal]

1. The following shall not be registered:
(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;

나. EUIPO 심사기준

사용에 의한 식별력이란, 표장이 관련된 상품 또는 서비스와 관련하여 처음부터 고유한 식별력이 결여되어 있지만 적어도 관련 대중의 상당수가 시장에서 표장을 사용함으로써 해당 상품 또는 서비스와 관련해 특정한 사업에서 유래한 것으로 식별하게 되었음을 의미한다. 이에 이러한 방식으로 2017년 EU 상표규정 제7조 제1항 제(b),(c),(d)호에 따라 원래는 등록할 수 없던 표장이라 하더라도 새로운 의미를 획득할 수 있으며, 단순히 기술적이거나 특이성이 없어서 상표 등록이 거부되었던 상표에 대해서도 등록이 가능함을 의미한다.²⁸⁴⁾

2. 판단요건

가. 식별력 취득 요건

표장의 식별력은 사용을 통해 획득할 수 있는데, 어떠한 표장이 식별력을 가지고 있는지에 대해서는 첫째, 해당 상품 또는 서비스에 대한 인식, 둘째, 관련 대중의 인식, 즉 해당 상품 또는 서비스에 관하여 합리적 수준의 지식과 관찰력, 신중함을 갖춘 평균적인 소비자의 인식에 기반해 판단하여야 한다고 하였다.²⁸⁵⁾ 일반 소비자의 인식에 대한 평가는

(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or services; (...)

(e) signs which consist exclusively of:

(i) the shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves;

(ii) the shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result;

(iii) the shape, or another characteristic, which gives substantial value to the goods; (...)

2. Paragraph 1 shall apply notwithstanding that the grounds of non-registrability obtain in only part of the Union.

3. Paragraph 1 (b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested as a consequence of the use which has been made of it.

284) EUIPO(주 122), 694.

285) 4/5/1999, C-108/97, C-109/97, Chiemsee.

모든 관련 사실과 상황을 고려하여 구체적으로 수행되어야 한다. 그러한 소비자의 인식을 평가하기 위한 관련 사실 및 상황과 관련하여 출원인은 출원일 또는 출원심사일에 표장이 등록될 경우의 사용용도까지 정확히 고려하여야 할 필요까지는 없다. 상표 등록 이후에도 해당 상표가 상표의 핵심 기능에 부합하는 용도로 실제 사용하기까지는 5년이라는 시간이 걸린다고 보았다.²⁸⁶⁾

【 유럽사법재판소, C-108/97 - Windsurfing Chiemsee 판결 】

(사실관계)

WCP(Windsurfing Chiemsee Produktions)사는 바이에른에서 가장 큰 호수인 Chiemsee와 가까운 위치에서 자체 브랜드 스포츠웨어를 판매하였다. 의류는 인근의 자매 회사에서 디자인했지만 다른 곳에서 제조되었다. WCP사는 ‘Chiemsee’를 다양한 형식의 그림 상표로 등록하였다. 같은 지역에서 BSWH(Boots-und Segelzubehör Walter Huber)사는 ‘Chiemsee’ 브랜드의 스포츠 의류도 판매했지만, 그래픽 형식은 달랐다. WCP사는 BSWH사의 ‘Chiemsee’라는 표장 사용에 이의를 제기하였고, 소비자에게 혼란을 초래할 것이라고 주장하였다. 이에 연방법원은 예비 판결을 위해 사건을 유럽사법재판소에 회부하였다.

(유럽사법재판소)

본 사건과 관련해 유럽사법재판소는 독일 바이에른의 호수 ‘CHIEMSEE’는 지리적 표시를 나타내므로 기술적 표장에 해당한다고 판단하였다. 상표법 제3조 제1항 제(c)호의 근본적인 이유는, 모든 사람이 지리적 표장을 계속 사용할 수 있도록 보장하는 것이라고 보았다. 따라서 상표법 제3조 제1항 제(c)호는 현재 기준으로 특정 상품 범주와 관련된 장소를 식별하는 지명의 등록을 배제하는 것이 아니라, 미래에도 지명을 지리적 표시로 사용할 가능성이 있는 등록을 금지하고 있다.

해당 원칙에는 두 가지 예외가 있는데, (1) 이는 특정 상품과 결합하여 등록에 필요한 ‘사용에 의한 식별력’을 취득하는 것이고, 또는 (2) 보편적인 소비자에게 해당 표장이 등록을 위한 문제가 되는 지명과 어떠한 연계성을 갖지 못하는 경우이다.

286) 12/9/2019, C-541/18, Deutsches Patent-und Markenamt.

유럽사법재판소의 본 판례에 따르면, 심사기관은 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판단함에 있어 해당 표장의 지정상품이 특정한 사업자로부터 유래했음을 알 수 있어 다른 사업자의 상품과 구별할 수 있다는 점에 관한 증거를 종합적으로 평가해야 한다. 이와 관련해 특히 해당 지명의 특성을 고려하여야 한다. 실제로 지명이 매우 잘 알려져 있는 경우에는 등록을 신청하는 기업이 해당 표장을 오랫동안 집중적으로 사용해 온 경우에만 상표법 제3조 제3항에 따른 사용에 의한 식별력을 얻을 수 있다고 하였다.²⁸⁷⁾

아울러 해당 판결에서는 등록출원 표장의 식별력 평가시 다음 요소들이 고려될 수 있다고 보았다.²⁸⁸⁾

- ① 해당 표장의 시장점유율
- ② 상표가 얼마나 집중적으로, 지리적으로 광범위하게, 오래 사용되어 왔는지에 대한 정도
- ③ 사용자가 표장 홍보에 투자한 금액
- ④ 관련 집단에서 상표로 인해 상품 또는 서비스를 특정 기업에서 생산한 것으로 출처를 특정할 수 있는 사람의 비율
- ⑤ 상공회의소 또는 기타 업계 및 전문가 협회의 진술 등

① 상품 및 서비스

상표의 주요 기능은 상품 및 서비스의 출처를 보증하는 것이므로 문제가 되는 상품 및 서비스에 대해 사용에 의한 식별력을 평가하여야 한다. 따라서 출원인은 표장과 지정상품과의 관련성을 입증하여야 하며, 상당한 비율의 사람들이 상표를 통해 지정상품이 특정한 사업에서 유래한 것으로 식별한다는 점을 증명하여야 한다.²⁸⁹⁾

287) 4/5/1999, C-108/97, Windsurfing Chiemsee.

288) 4/5/1999, C-108/97, Windsurfing Chiemsee.

(“51. In assessing the distinctive character of a mark in respect of which registration has been applied for, the following may also be taken into account: the market share held by the mark; how intensive, geographically widespread and long-standing use of the mark has been; the amount invested by the undertaking in promoting the mark; the proportion of the relevant class of persons who, because of the mark, identify goods as originating from a particular undertaking; and statements from chambers of commerce and industry or other trade and professional associations.”)

289) EUIPO(주 122), 697.

② 소비자

사용에 의한 식별력은 문제가 되는 상품 또는 서비스에 대한 일반 소비자의 인식과 관련하여 평가되어야 한다. 이러한 소비자는 합리적으로 잘 알고 있고, 관찰력이 있으며 신중한 성격을 지닌 것으로 간주된다. 상표가 본질적인 기능을 수행하는 것은 해당 상품 또는 서비스 구매자와 관련되므로, 표장이 필수적인 기능을 수행하는지를 알기 위해서는 해당 상품 또는 서비스의 구매자에 대한 조사가 필요하다.²⁹⁰⁾

이러한 관련 소비자에는 상품과 서비스를 실제로 구매한 사람뿐 아니라, 엄격한 의미에서 잠재적으로 관심을 지니는 잠재적 구매자도 포함된다.²⁹¹⁾

③ 영토적 측면 : 유럽 전 지역에서의 식별력을 취득해야 하는지 여부

2017년 EU 상표규정 제1조에 따르면 유럽연합 상표는 단일성을 가지며, 유럽연합 전체에서 동등한 효력을 갖는다. 따라서 상표는 유럽연합 일부에서만 식별력이 없더라도 등록이 거절되어야 한다. 아울러 사용에 의한 식별력은 상표가 처음부터 식별력을 갖지 않았던 영역 전체에 걸쳐 식별력을 지녀야 한다.²⁹²⁾

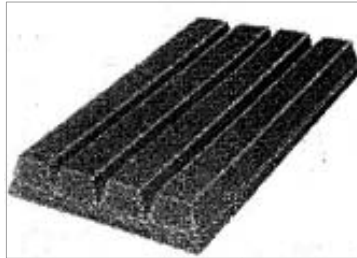
2017년 EU 상표규정 제7조 제2항에서는 유럽연합 일부에서만 발생하는 경우 상표 등록을 위한 절대적 거절사유가 적용된다고 하고 있다. 이에 만일 사용에 의한 식별력을 취득하여 상표로 등록할 경우 유럽연합 전 지역에서 식별력을 취득하여야 하는지의 문제가 있다. 이와 관련해서는 다음의 사례에서 다루어졌다.

290) EUIPO(주 122), 696.

291) 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris.

292) EUIPO(주 122), 697-698.

【 C-84/17 P – Société des produits Nestlé v Mondelez UK Holdings & Services /
C-85/17 P, Mondelez UK Holdings & Services v EUIPO / C-95/17 P, EUIPO v
Mondelez UK Holdings & Services (병합 판결) 】²⁹³⁾



(사실관계)

Nestlé사는 2002년 3월 21일, EUIPO에 입체표장에 대해서 상표출원을 하였다. 이후 Cadbury Schweppes plc(이후 Cadbury Holdings, 현재 Mondelez)사는 EUIPO에 상표규정 제7조 제1항 제(b)호에 근거하여 상표등록무효를 구하였다. 이에 대해 EUIPO는 2011년 1월 11일, 해당 표장에 대해 무효결정을 하였다.

(일반법원)²⁹⁴⁾

일반법원은 EUIPO의 심결을 취소하였다.

(항소법원)

EUIPO는 사용에 의한 식별력이 유럽연합 전 지역에서 입증되어야 한다고 하였다. 따라서 그러한 사용 증거가 실질적이지 않거나 단일 회원국이라도 유럽연합의 일부 지역에서 입증되지 않을 경우 식별력을 얻었다고 할 수 없다고 하였다.²⁹⁵⁾ 이와 관련해 항소법원은 EU 상표의 단일 특성에 따라 상표등록이 승인되기 위해서는 해당 표장이 유럽연합 전역에서 식별력을 가져야 한다고 판단하였다. 따라서 상표규정 제7조 제1항 제(b)호에 따라 제7조 제2항과 함께 유럽연합의 일부 지역에서 식별 가능한 특성이 없는 표장은 등록될 수 없다고 보았다. EU 상표의 단일 특성에 따라 등록이 승인되기 위해서는 기호가 유럽연합 전체에서 고유하거나 사용을 통해 획득한 식별 가능한 특성

을 가져야 한다고 하였다.

이와 관련해 유럽연합 상표지침에서도 일부 유럽연합에서만 식별력이 없더라도 상표등록을 거절하고 있는바, 본 사안의 경우 사용에 의한 식별력을 얻었다는 것을 입증하기 위해서는 회원국별로 증거를 제출할 필요는 없지만, 유럽연합 전 지역에서 사용에 의한 식별력을 얻어야 한다는 것을 명확히 하였다. 따라서 유럽연합 전역에서 사용에 의한 식별력을 얻었음을 입증하지 않을 경우 유럽연합 상표로서 등록이 어려울 수 있다는 점을 확인하였다.

반면, Pillow Pack 사건에서는 각 회원국에서 시장 상황을 평가하는 접근 방식에 대해 다음과 같이 접근하고 있다. 사용에 의한 식별력에 대한 지리적 범위의 문제는 복잡한 질문을 제기하는데, 이는 문제되는 표장의 성격에 따라 달라진다고 보았다. 한 회원국을 제외하고는 널리 다른 국가에서 이해되지 않는 기술적 의미를 지니는 문자 표장이라면 해당 표장이 해당 회원국에서 사용에 의한 식별력을 얻었음을 입증하는 것으로 충분하며, 다른 국가에서의 사용은 일반적으로 관계가 없다고 보았다.

그런데 입체상표의 경우 사용에 의한 식별력 유무는 특정 회원국에 국한되지 않으며 전체 EU 공동체까지 확대된다. 그러한 경우에는 통상의 시장에서 식별력을 얻었음이 입증되어야 한다. 이에 대해서는 The Coca Cola Company v. OHIM, Nestlé vs. Mondelez, Lindt & Sprüngli AG v. OHIM 사례 등에서도 검토된 바 있다.²⁹⁶⁾ 전체 공동체에서 상당 비율의 소비자가 해당 표장에 노출되었고, 그 결과 해당 표장을 특정 상업적인 출처표시로 인식하는 것이 필요하다.²⁹⁷⁾ 이러한 높은 기준은 EU 전역에서 본질적으로 특징적

293) 25/7/2018, C-84/17 P, Société des produits Nestlé v Mondelez UK Holdings & Services.

294) 유럽사법재판소(Court of Justice of the European Union, CJEU)는 항소심을 다루는 사법재판소(Court of Justice, 항소법원)와 1심 기관인 일반법원(General Court)으로 구성된다.
https://curia.europa.eu/jcms/pload/docs/application/pdf/2020-05/cour_garante_qd-03-20-178-en-n.pdf.

295) 25/7/2018, C-84/17 P, Société des produits Nestlé v Mondelez UK Holdings & Services.

296) Patent-und Rechtsanwaltskanzlei, "Distinctiveness through use: How much Europe is required for proof?", 18 July 2019, <https://legal-patent.com/trademark-law/distinctiveness-through-use-how-much-europe-is-required-for-proof>(2022년 12월 5일 10시 방문).

297) Case R 381/2000-1, *18 (OHIM First Board of Appeal, Dec. 20, 2000) (Pillow Pack); Porangaba,

인 것으로는 간주되지 않는 비전형적인 상표(nontraditional marks)를 사실상 제한하는 역할을 한다.²⁹⁸⁾

④ 식별력 판단 기준시점

사용에 의한 식별력 취득은 상표출원일 이전에 이루어졌음이 증명되어야 한다.²⁹⁹⁾ 따라서 출원일이 판단의 기준시점이 된다. 이는 유럽 내 국가에서도 동일하게 적용된다. 가령, 영국의 경우 상표법 제3조 제1항 제(b)호 내지 제(d)호의 거절결정이유에 해당하는 경우 출원인을 기준으로 식별력 취득에 대한 입증에 의해 등록이 된다. 그러나 출원인을 기준으로 식별력을 구비하지 않았더라도 상표법 제3조 제1항 제(b)호 내지 제(d)호를 위반하여 표장이 등록되었고, 무효심판이 청구되었더라도 무효심판 청구일을 기준으로 표장의 식별력 취득에 대한 입증이 있는 경우 해당 무효심판청구는 기각된다.³⁰⁰⁾ 또한 독일에서도 사용에 의한 식별력 요건의 충족 여부를 판단하는 기준시점은 상표출원시점으로 보고 있다.³⁰¹⁾

식별력이 없는 표장에 대한 무효심판 절차에서 그 상표가 사용에 의한 식별력을 취득했는지를 평가하기 위해서는 해당 표장이 등록출원일 전부터 사용된 결과 식별력을 취득한 경우에만 무효사유 적용을 피할 수 있다. 그러나 식별력 취득일이 출원일 이후라고 하더라도 심사기관이 증거를 고려하여 출원일에 식별력을 취득했다는 결론을 도출할 수 있는 가능성이 배제되는 것은 아니다.³⁰²⁾

나. 식별력을 구비하더라도 상표등록이 거절되는 경우

2017년 EU 상표규정 제7조 제1항 제(e)호에서는 사용에 의한 식별력을 구비하더라도 상표등록이 거절되는 사유를 기재하고 있다. 즉 상품 자체의 성격에서 기인하거나, 기술

L. H. "Acquired distinctiveness in the European Union: when nontraditional marks meet a (fragmented) single market", trademark reporter, University of Glasgow, (2019), 6.

298) Luis H. Porangaba, "Acquired distinctiveness in the European Union : When nontraditional marks meet a (fragmented) single market", 109 Trademark Rep. 619, 621(2019).

299) EUIPO(주 122), 695.

300) 특허법원(주 126), 158.

301) 17/10/2013, I ZB 65/12.

302) 19/6/2014, C-217/13 및 C-218/13; 23/10/2014, I ZB 61/13, Langenscheidt Gelb.

적 결과를 위해 반드시 필요한 경우, 혹은 상품에 실질적인 가치를 더하는 형상, 그 밖의 특성만으로 구성된 상표는 상표로서 보호될 수 없다.

이는 각 국가별로도 개별 규정으로 반영되어있는데, 일례로 독일 상표법 제3조 제2항에서도 동일한 내용을 담고 있다.

[독일 상표법 제3조 제2항]³⁰³⁾

다음과 같은 형상 그 밖의 특성만으로 구성된 상표는 상표로서 보호를 받을 수 없다.

1. 상품 자체의 성격에서 기인한 경우
2. 기술적(technical) 결과를 위해 반드시 필요한 경우
3. 상품에 실질적인 가치를 더하는 경우

이와 관련해 Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd 사건에서는 상표지침(Directive 89/104/EEC) 제3조 제1항과 관련해 제(b), (c), (d) 호로 열거된 사유로 등록이 거절될 수 있는 표장은 제3조 제3항에 따라 사용에 의한 식별력을 얻을 수 있다고 하였다.³⁰⁴⁾ 그러나 제3조 제1항 제(e)호의 사유에 해당하는 경우라면 제3조 제3항에 따른 식별력을 얻을 수 없어 등록이 거절된다고 하였다. 즉 이러한 경우에는 사용에 의한 식별력을 구비한다고 하더라도 상표로서 등록을 할 수 없다.

따라서 제3조 제1항 제(e)호는 상표를 구성하지 못하는 특정한 표장에 관한 것이며, 상품의 형상(또는 그 밖의 특성)만으로 구성된 표장의 등록을 처음부터 방지하고 있다. 이에 식별력 취득 여부와 관계없이 해당 사유 중 하나라도 충족하는 표장은 상표로 등록될 수 없다.³⁰⁵⁾

303) German Trademark Act

[Section 3. Signs eligible for protection as trade marks]

(2) Signs consisting exclusively of a shape

1. which results from the nature of the goods themselves;
2. which is necessary to obtain a technical result; or
3. which gives substantial value to the goods

304) 18/6/2002, C-299/99, Philips

305) First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member

3. 식별력 판단의 증거

가. 고려요소

심사기관은 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판단할 때 해당 표장이 지정상품이 특정한 사업자로부터 유래했음을 알 수 있어 다른 사업자의 상품과 구별할 수 있다는 점에 관한 증거를 종합적으로 평가해야 한다.³⁰⁶⁾ 출원표장이 식별력을 갖추고 있는지를 평가할 때에는 다음의 요소를 고려할 수 있다.

- ① 해당 표장의 시장점유율
- ② 상표가 얼마나 집중적으로, 지리적으로 광범위하게, 오래 사용되어 왔는지에 대한 정도
- ③ 사용자가 표장 홍보에 투자한 금액
- ④ 상표를 통해 상품 또는 서비스를 특정 기업에서 생산한 것으로 출처를 구분하는 인원의 관련 집단 내 비율
- ⑤ 상공회의소 또는 기타 업계 및 전문가 협회의 진술 등

이러한 요인에 기초하여 사용에 의한 식별력과 관련한 조항은 다음과 같이 해석될 수 있다고 보았다.³⁰⁷⁾

States relating to trade marks (89/104/EEC)

[Article 3. Grounds for refusal or invalidity]

1. The following shall not be registered or if registered shall be liable to be declared invalid:
 - (a) signs which cannot constitute a trade mark;
 - (b) trade marks which are devoid of any distinctive character;
 - (c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve , in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;
 - (d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade;
 - (e) signs which consist exclusively of:
 - the shape which results from the nature of the goods themselves, or
 - the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, or
 - the shape which gives substantial value to the goods;

306) 4/5/1999, C-108/97, C-109/97, Windsurfing Chiemsee.

307) 4/5/1999, C-108/97, C-109/97, Windsurfing Chiemsee.

- 상표는 등록이 신청된 제품이 특정 회사에서 유래한 것으로 식별되고, 따라서 해당 제품을 다른 업체의 상품과 구별되는 경우 사용에 의한 식별력을 갖는다.
- 상표가 사용된 후 식별력을 획득했는지를 결정함에 있어 관할 당국은 해당 상표가 특정 사업체에서 유래한 것으로 식별력을 가졌다는 증거를 평가할 때는 종합적으로 평가해야 한다.
- 관할 당국은 관련 부류의 상당수가 해당 제품을 상표로 인하여 특정 사업체로부터 생산된 것으로 판단하는 경우, 해당 상표는 상표의 등록 요건을 충족해야 한다.
- 관할 당국이 출원된 상표의 식별력을 평가하는 데 있어 특별한 어려움이 있는 경우, EU법은 자국 법률이 정한 조건에 따라 이에 대한 판단을 위해 여론 조사를 실시할 수 있다.

나. 설문조사 관련 사항

유럽에서는 상표의 식별력이나 인지도 판단을 위한 설문조사의 사용이 일반적으로 허용된다. 특히 혼동이나 기만의 가능성을 입증하기 위한 설문조사는 판례법에 따른 엄격한 요건을 충족해야 한다. 그러나 Interflora 판결 이후 설문조사 증거 사용은 줄어드는 추세이며 법원은 설문조사에 대한 사건 관리에 더욱 신중을 기하고 있다. 설문조사가 증거로 제출되면 판사나 심판원은 다른 자료를 기반으로 판단에 대해 보충적인 수단 정도로 활용하고 있다. 상표등록과 관련하여 설문조사와 관련하여서는 유럽연합 지식재산권 네트워크에서 발간한 “상표소송절차의 증거 보고서”³⁰⁸⁾에 관련 내용이 소개되어 있다.

308) European Union Intellectual Property Network, “Evidences in Trade Mark Appel Proceedings: Filing, structure and presentation of evidence, and the treatment of confidential evidence.”, March 2021, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/common_communication/cp12/common_communication_cp12_en.pdf(2022년 12월 20일 14시 방문).

(1) 유럽연합 지식재산권 네트워크, ‘상표소송절차의 증거 : 증거의 신청, 구조, 제출 및 비밀절차의 취급’

유럽연합 지식재산권 네트워크(European Union Intellectual Property Network)에서 발표한 ‘상표소송절차의 증거: 증거의 신청, 구조, 제출 및 비밀증거의 취급’ 보고서는 설문조사와 관련하여 36페이지 이하에서 다음과 같이 소개하고 있다.

① 조사 방법

의무적인 방법이나 경로는 없으며, 각각 장단점이 있는 다양한 방법으로 설문조사를 실시할 수 있다. 일반적인 설문 방식으로는 대면 인터뷰, 전화설문, 온라인 설문조사가 있다. 응답자를 인터뷰하는 방법과 상황은 설문조사 결과의 품질과 신뢰성에 직접적인 영향을 미친다. 설문 보고서에 설문조사를 수행하기 위해 선택한 방법에 대한 설명을 제공하는 것이 중요하다.

설문조사 방법은 ① 관련 대중 및 잠재적인 응답자 수, ② 인터뷰 대상에게 테스트를 시연해야 할 필요성, ③ 답변의 추적(한 사람이 한번만 대답을 하는지, 그리고 응답자가 소급하여 답변을 변경한 것이 아닌지)을 보장할 수 있는지 여부, ④ 응답자가 자발적으로 응답할 수 있는 조건을 만들어야 할 필요성과 같은 요소들을 고려하여야 한다.

② 설문조사 방법

온라인 설문조사의 경우 소비자 표본이 대표성을 띠며 응답자가 통제된 환경에서 답하였다는 것을 설문 보고서에 명시해야 한다. 온라인 패널의 경우 패널 중에서 응답자를 무작위로 선정해야 한다. 응답자는 실제 관련 공중에 속한다는 것을 확인하기 위한 검증 절차를 통과해야 한다. 통제된 분석틀을 활용하면 향후 결과의 적합성을 보증하는 데 도움이 된다. 즉, 응답자가 어떠한 이유로 설문을 중단했다면 해당 응답자는 결과에서 배제한다.

설문지 문구의 경우 모든 인터뷰 대상자에 대해 동일한 순서와 형식을 따른 명확히 구조화된 질문을 사용하여야 한다. 또한 질문에 대한 답변을 유도하여서는 안 되며, 질문에

대답하는 사람이 질문을 제시하지 않았더라면 결코 시작하지 않았을 추측의 영역으로 유도해서도 안 된다. 일반적으로는 개방형 질문에 많은 비중을 두어야 한다.

③ 소비자 표본

소비자 표본과 관련하여 유럽연합 지식재산권 네트워크 문서는 다음과 같은 지침을 제공하고 있다. 즉 표본은 관련 공중 전체를 대표해야 하며, 무작위로 선정되어야 한다. 설문 대상자의 수와 속성(성별, 연령 등)이 해당 제품 또는 서비스의 잠재적 소비자의 다양한 유형을 대표하도록 설문조사가 설계되어야 한다. 특정 사례에서 전체 모집단 또는 모든 소비자 내지 관련 전문가를 인터뷰하는 것을 불가능하므로 표본을 추출해야 한다.

표본 수가 1,000명에서 2,000명 사이의 소비자로 구성된 표본은 일반 대중과 일반적인 상품 또는 서비스 관련 사건에서 충분한 수로 볼 수 있다. 그러나 표본의 크기는 해당 회원국의 인구(관련 대중의 규모), 각 국가의 특수성, 상품 또는 서비스의 분야에 따라 더 적은 수의 수요자로 구성될 수 있다. 따라서 특정 상품 또는 서비스의 경우 훨씬 더 적은 표본이 모집단을 대표할 수 있으며, 무작위로 선정된다면 증거가치를 인정받을 수 있다. 모집단과 비교했을 때 특정 상품 또는 서비스의 사용자와 전문종사자 집단은 일반적으로 더 동질적이기 때문에 답변에서도 훨씬 적은 차이를 보인다. 따라서 표본의 대표성은 설문 대상자의 수에 좌우되지 않는다.

(2) 설문조사 관련 사례

① Fage UK Ltd v Chobani UK Ltd 사례³⁰⁹⁾

본 사례는 ‘그릭 요거트(Greek yoghurt)’라는 문구의 사용에 관한 사례이다. 본 사례의 쟁점은 2012년 9월 초까지 이 문구가 영국에서 사용될 때 그리스산 요거트의 독특한 유형을 나타내게 되었는지였다.

원고 Fage사는 1980년대 중반부터 그리스에서 수입하여 영국 전역에서 그리스 요거

309) Court of Appeal, Fage UK Ltd v Chobani UK Ltd [2014] EWCA Civ 5.

트라고 설명하고 요거트를 판매했다. Fage사의 사업은 매우 성공적이었으며 2012년의 경우 영국에서 그릭 요거트로 판매된 전체 요거트 비율의 95% 이상을 차지했다. 피고인 Chobani사는 터키 소유주가 미국에서 2005년에 설립한 사업체를 운영하였는데, Chobani사는 2012년 9월에 미국에서 만든 요거트(본 사는 이를 그리스 요거트로 설명하였다)를 영국에 도입하였다. Chobani사는 ‘그릭 요거트’라는 문구가 미국에서 만들고 영국에서 판매하고자 하는 요거트를 포함해 매우 광범위한 제품을 설명하는데 적합한 일반적 용어라고 주장하였다. 이에 대해 원고는 영국 잉글랜드 및 웨일즈 항소법원에 항소하였다.

본 사건에서는 2013년에 설문조사가 이루어졌는데 해당 설문조사에서는 영국 전역의 여러 장소를 선정하여 다수의 면담 진행자가 ‘그리스에서 생산된(produced in Greece)’이라는 문구가 가려진 상태의 Fage사의 그릭 요거트 제품을 할당 표본에 따라 여러 쇼핑객에게 나누어 주고, 다음의 질문들을 하였다.

- 이와 같은 제품을 드시나요?
- 이 제품이 어디에서 만들어졌는지 알고 있으신가요?
- 만들어진 장소가 어디인가요?
- 이 제품이 어디에서 만들어졌는지가 중요하다고 생각하시나요?
- 그 이유는 무엇인가요?
- 요거트를 만드는 우유의 출처가 어디인지가 중요하다고 생각하시나요?
- 우유의 출처가 어디라고 생각하시나요?

설문조사는 독립적이고 경험이 풍부한 현장 조사 기관인 New Field Work Co.,Ltd.사에서 고용한 전무 이사와 프로젝트 매니저에 의해 이루어졌다. 질문 7가지 모두 자유롭게 대답할 수 있는 질문이었으며 특정 답변을 유도하지 않았다. 그런데 이러한 유형의 설문문에 대해 “이와 같은 제품을 드시나요?”라는 첫 번째 질문의 의미가 모호하다는 비판이 반대측으로부터 있었다. 이것이 두텁고 크림이 많은 그리스 스타일의 요거트를 먹는다는 것인지, 아니면 요거트, 샤워 크림, 생크림이 들어있을 수 있는 플라스틱 용기에 담긴 유

제품만 먹는다는 의미인지 모호하다고 지적하였다.

본 질문은 요거트를 먹지 않는 사람을 제외하기 위한 질문이었으나 ‘이와 같은’이라는 표현이 애매하여 요거트 외의 제품을 포괄하는 것으로 해석할 수 있다는 비판이었으며 이는 재판에서 정당한 비판으로 인정되었다. 법원은 설문조사를 시행하고 그 설문결과와 증거 제출을 승인하였으나 피고인 Chobani사 측에 유리하게 적용되지 않았고, 결국 Chobani사의 패소로 사건이 종결되었다.

② Imperial Group plc v. Philip Morris Ltd 사례³¹⁰⁾

설문조사 증거를 활용해야 하는 소송 당사자는 사건기일에 법원의 허락을 신청해야 한다. 신청서에는 제안하는 설문의 세부사항, 질문, 시행방법 및 사전에 진행한 시범 설문조사의 결과 등을 기술해야 한다.

설문조사는 동 사건에서 처음 제안되었는데, 영국고등법원은 설문조사가 타당성을 가지려면 다음과 같은 원칙을 제시하여야 한다고 하였다.³¹¹⁾

- 관련 집단을 대표할 수 있도록 인터뷰 대상자를 선택해야 한다.
- 규모가 통계적으로 유의해야 한다.
- 공정하게 수행되어야 한다.
- 수행된 모든 설문조사는 수행된 수, 수행 방법 및 관련자 전체를 포함하여 공개되어야 한다.
- 질문이 유도되어서는 안된다.
- 질문을 하지 않았더라면 결코 시작하지 않았을 추측의 영역으로 대답을 유도해서는 안된다.
- 축약된 형식이 아닌 정확한 답변을 기록해야 한다.
- 설문조사 수행 방법에 대해 면접관에게 공개해야 한다.
- 응답이 컴퓨터 입력용으로 코딩된 경우, 코딩 지침을 공개해야 한다.

310) Interflora v. Marks and Spencer PIC [1984] RPC 293.

311) Imperial Group plc v. Philip Morris Ltd, [1984] RPC 293, 294.

③ Interflora v. Marks and Spencer PIC 사례³¹²⁾

본 사안에서 영국고등법원은 법원의 허가 하에 신청인은 설문조사를 진행하고 설문을 증거로 제시하거나 응답자를 증인으로 출석하도록 법원에 요청하여야 한다고 판시하였다. 이에 따라 법원은 본 사안에서 이와 관련해 제출해야 하는 사항을 다음과 같이 보았다.

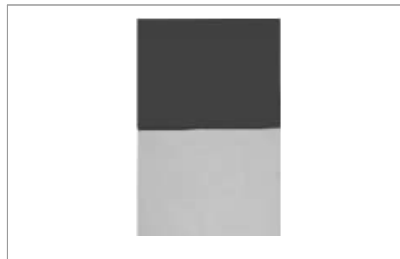
- 법원에 출석을 요청한 증인이 작성한 진술서를 제출한다.
- 해당 증거가 법원의 판단에 실질적 가치가 있다는 것을 입증한다.
- 설문조사나 실험에 대한 정보를 제공하고, 설문지를 활용한 경우 실시한 설문조사의 수, 정확한 설문조사 시행 방법, 총 참여자와 모든 질문에 대한 답변 일체 등을 개시한다.
- 설문 응답자 중 출석을 요청한 증인을 선정한 방법을 개시한다.
- 법원에 설문조사 실시 비용, 증인과 관련한 작업 실시에 소요되는 예측 비용을 공개한다.

4. 판결례

가. 사용에 의한 식별력 인정 사례

【 유럽사법재판소, T-137/08 - Green/Yellow 】³¹³⁾

본 사안에서는 Deere & Company사가 다음 표장에 대해 OHIM에 상표출원을 하였다. 이후 해당 표장은 2001년, 상표로 등록되었다.



312) Interflora Inc v. Marks and Spencer Plc, [2013] EWHC 273 (Ch); 한국지식재산연구원, “유럽재판소, INTERFLORA 상표의 인터넷 키워드 사용에 대해 상표권침해 부정판결”, 지식재산동향뉴스 2011-41호(2011. 9.).

313) 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow.

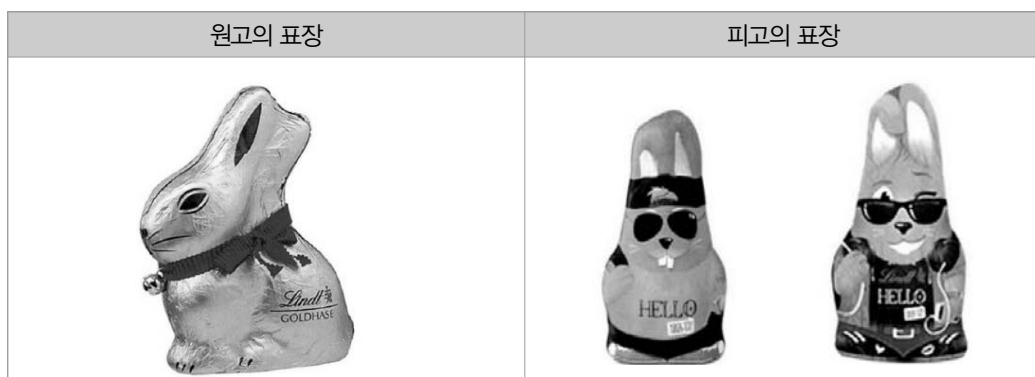
본 상품은 상품분류 제7류 및 12류에 속하며, 해당 상품군은 각각 ‘부착실, 밀식식 또는 자체 추진식 농업 및 임업기계’ 및 ‘자주식 농업 및 임업기계, 특히 농장 트랙터, 소형 트랙터, 육상 트랙터 및 트레일러’와 관련이 있다. 등록신청서에 포함된 색상은 녹색 및 노란색으로 지정이 되어 있었다.

이에 대해 BCS SpA사는 해당 상표가 출원 당시 식별력이 없었고, 사용을 통해 식별력을 얻었다는 증거가 불충분하다고 하면서 OHIM에 해당 표장의 무효를 구하였다. 이에 대해 기각되자 OHIM 항고심판부에도 항고하였으나 해당 심결은 기각되었다. 이에 BCS SpA사는 유럽사법재판소 일반법원에 소를 제기하였다.

본 사안과 관련해 유럽사법재판소 일반법원은, 녹색과 노란색의 조합은 관련 대중의 상당수가 특정 회사에서 제조한 기계를 참조한다는 것을 인식하는 것으로 입증되었기 때문에 사용에 의한 식별력을 가지게 된 것으로 판단하였다. 그 증거로 유럽사법재판소 일반법원은 해당 회사에서 제조한 농기계를 언급하는 색상의 조합 및 이와 동일한 색상 조합을 상당기간동안 일관되게 동 회사의 기계에 사용하고 있다는 점을 들었다.

【독일연방대법원, I ZR 139/20 - Goldhase III】³¹⁴⁾

(사실관계)



314) 29/7/2021, I ZR 139/20.

참고로 C-98/11 P 사례는 Lindt사가 금박으로 포장된 초콜릿 토끼 모양을 EU 입체상표로 등록하려 하였으나 유럽사법재판소에서 이를 거절한 사례이다.

이 사건은 원고가 부활절 토끼 초콜릿의 ‘금색’ 색상이 업계에서의 사용에 의하여 상표로의 인지도를 취득했다고 주장한 사건이다.

원고는 초콜릿을 생산하는 Lindt & Sprüngli사이며, 원고의 제품 중 하나는 금색 색상으로 판매된 ‘Lindt Gold Bunny’이다. 원고는 지난 30년 동안 독일에서 5억 개 이상의 황금 토끼 모양의 초콜릿을 판매하였다. ‘Lindt Gold Bunny’는 독일에서 가장 인기 있는 부활절 토끼 모양 초콜릿 상품이고, 2017년에 독일 내에서 해당 시장 점유율이 40%를 넘어섰다. 원고가 제출한 조사결과에 따르면 설문조사 응답자의 70%가 초콜릿 토끼와 관련해 ‘Lindt Gold Bunny’의 호일에 사용된 금색을 원고의 회사와 연계시켰다. 또한 피고는 초콜릿 제품 제조업체인데, 2018년 부활절 시즌 동안 금색 호일에 앉아있는 초콜릿 토끼를 판매하였다.

원고는 ‘Lindt Gold Bunny’의 금색 색상에 대한 상표의 소유자로서 생각한 바, 피고가 해당 상표를 침해하였다고 하면서 초콜릿 토끼 판매를 중단하라고 소송을 제기하였다.

(뮌헨 1심 지방법원)

원고는 뮌헨 1심 지방법원에서 침해 소송을 제기하여 승소하였다. 뮌헨 1심 지방법원은 관련 대중이 Lindt의 초콜릿 토끼 포장 호일에 있는 금색을 원산지에 대한 독립적인 표시로 인식하였고, 수년간 집중적인 광고와 사용을 통한 식별력을 지니게 되었다고 확인하였다.

(뮌헨 고등지방법원)

뮌헨 고등지방법원은 원고에게 ‘Lindt Gold Bunny’의 금색이 독일 상표법 제4조 제2항에 따라 상표로서 보호된 것이 아니므로 소송의 근거가 없다고 하였다.

(연방대법원)

연방대법원은 원고의 주장을 받아들였다. 연방대법원은 원고가 소비자 설문조사를 제

출하여 ‘금색 토끼’의 금색이 상표법 제4조 제2항에 따라 관련 공중 사이에서 토끼 초콜릿의 상표로서 인지도를 취득했음을 증명하였다고 판시하였다. 본 설문조사에서는 해당 상표와 원고 회사와의 연계성이 70%에 이르렀는데, 연방대법원은 식별력 취득을 인정하기 위해서는 연계성이 50% 이상이면 충분하다고 보았다. 본 사안에서는 연계 수준이 50% 기준을 분명히 웃도는 70% 수준이었기 때문에 추상적인 색채표장의 인지도가 증명되었다고 보았다.

또한 연방대법원은 해당 금색 색상이 공중에게 알려진 ‘Lindt Gold Bunny’의 디자인 요소(앉아 있는 토끼, 붉은 목걸이 리본과 금색 종, ‘Lindt Gold Bunny’라는 글자)와 함께 사용되었다고 해서 금색의 인지도를 인정함에 방해가 되지 않는다고 판시하였다. 따라서 연방대법원은 Lindt Gold Bunny의 금색 색상이 상표권으로 보호가 된다고 보았다.

나. 사용에 의한 식별력 부정 사례

【유럽사법재판소, T-204/21 - Stryker v. EUIPO】³¹⁵⁾

Striker사는 2017년 9월, ‘RUGGED’라는 상표에 대해 유럽연합 상표로 출원신청을 하였다. 이는 상품분류 제10류 및 제12류에 속한다. 해당 상품군은 ‘환자용 장비, 즉 계단에서 환자를 수송하기 위한 들것, 유아용 침대 및 바퀴달린 의료용 환자 수송장치’ 및 ‘차량 또는 항공기에 의료용 들것과 유아용 침대를 고정하기 위한 이동수단’이라는 상품류이다.

이에 대해 특허청 심사관은 해당 상표는 기술적이며, 상표규정 제7조 제1항 제(b)호 내지 제(c)호의 의미 내에서 식별 가능한 특징이 없다고 보고, 출원상표에 대해 등록을 거절하였다. 이에 출원인은 2018년, 특허청 심사관의 등록거절결정에 대해 EUIPO에 항고하였으나 EUIPO 항고부는 기각결정을 하였다. 신청된 상표는 영어단어로 구성되어 있으므로 EUIPO 항고부는 유럽 연합 내에서 영어를 쓰는 일반인의 수준을 고려하여 판단하

315) 9/3/2022, T-204/21, Stryker v EUIPO.

여야 한다고 판시하였다. 그런데 EUIPO 항고부는 영국, 아일랜드, 몰타에서 ‘rugged’라는 단어의 의미가 ‘강하고 거칠게 다루어도 오래 지속되도록 설계되었다’는 것을 의미할 수 있으므로, 해당 상품군에서의 품질을 설명하는 상표로 이해될 수 있기에 기술적 표장에 해당한다고 판단하였다.

따라서 특허청 심사관은 2019년 4월 9일, Strike사에게 해당 표장이 사용에 의한 식별력을 얻었는지에 대한 증거를 제출하도록 하였으나, 특허청은 해당 표장이 사용에 의한 식별력을 충분히 지니지 못한다고 판단하였다.

이에 대해 EUIPO 항고부는, 문제되는 제품이 ‘관련 대중’이 아닌 의료부문에서의 ‘전문가’의 수준에서 평가하여야 하는데, 이들은 일반인보다는 영어에 대한 이해도가 더 높다고 보았다. 또한 EUIPO 항고부는, 출원인이 이러한 전문가들 집단 내에서 ‘rugged’라는 단어가 유럽 전역에서 사용에 의한 식별력을 얻었음을 증명하여야 한다고 심결하였다. 아울러 출원인의 항고를 기각하였다.

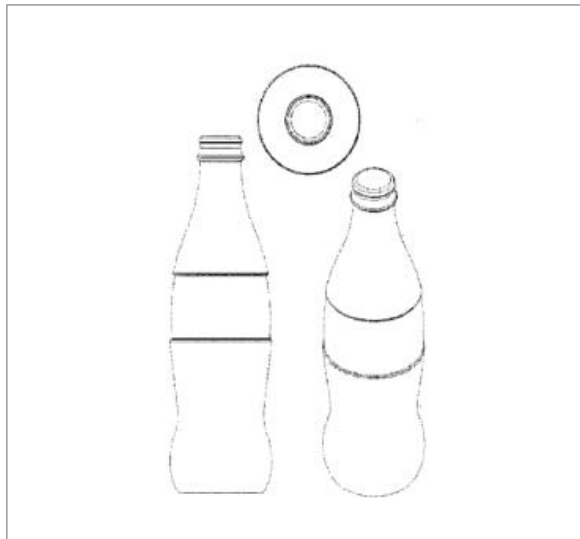
출원인은 해당 상표가 영국, 아일랜드, 몰타에서 식별 가능한 특성이 없다고 판단한 EUIPO 항고부의 판단이 상표규정 제7조 제3항을 위반하였다고 주장하였다.

이에 대해 유럽사법재판소 일반법원은 해당 단어가 사용에 의한 식별력을 지니는지에 대해서만 판단하였다. 유럽사법재판소 일반법원은, ‘rugged’라는 단어는 문제되는 상품과 관련하여 영어로 상당히 명확하고 명백한 의미를 지니고 있으므로 유럽연합에서의 대중 대다수에 의해 인식된다고 보는 것이 합리적이라고 보았다. 즉 상품과 관련해 전문적인 지식을 지니는 관련 대중은 의학적 전문성과 환자의 안전문제에 대한 지식을 갖고 있으므로, 견고성 내지 내구성을 지닌 상품에 대해 구체적인 실질적인 관심을 갖고 있다고 판단하였다. 따라서 이러한 경우 해당 전문지식을 지닌 대중은 이러한 특성을 기술하는 영어 단어의 의미를 이해한다고 하였다. 따라서 유럽사법재판소 일반법원은, 상표규정 제7조 제3항 위반을 주장하는 주장은 기각되어야 한다고 하면서 사용에 의한 식별력을 지니지 않기에 상표로써 등록될 수 없다고 판시하였다.

【유럽사법재판소, T-411/14 - COCA-Cola v. OHIM】³¹⁶⁾

(사실관계)

코카콜라사는 2011년 12월, OHIM에 유럽공동체 상표출원을 하였다. 코카콜라사는 등고선 모양이지만 세로로 홈이 없는 병 모양(contour bottle without fluting)에 대해 기존에 상표등록이 된 병 모양, 즉 중앙과 바닥은 넓지만 입구는 좁은 등고선과 세로로 홈을 가진 모양(contour bottle with fluting)에서 자연스럽게 진화한 형태이므로 상표로 등록이 가능하다고 주장하였다.



(OHIM)

이에 대해 OHIM은 2014년 3월, 해당 표장이 Coca-Cola 라벨이 없는 상태에서는 특별한 특징이 없어 식별력이 부족하다는 이유로 상표등록 거절결정을 내렸다. 이에 대해 출원인은 OHIM 항고심판부는 관련 상품이 일상 소비를 목적으로 하고 주로 일반 대중을 대상으로 한다고 판단하면서, 해당 상품에 대해 평균적인 소비자가 특별히 주의를 기울이는 것은 아니며(the average consumer of the goods concerned was not

316) 24/2/2016, T-411/14, Coca-Cola v OHIM; 주벨기에대사관, “유럽사법재판소(CJEU)의 최근 상표 판례 보고”, 지재권정책(2016. 3.).

particularly attentive), 상표가 부착된 상품에 대해서 불완전한 기억을 가질 수 있다고 하였다.³¹⁷⁾

(일반법원)

이에 코카콜라사는 OHIM 항고심판부 심결에 대해 유럽사법재판소 일반법원에 취소를 구하는 소를 제기하였다. 일반법원은 코카콜라 제품에 표시된 특징들이 시장에서의 다른 병들과 크게 차이가 날 만큼의 특징을 지니지는 않는다고 하면서 OHIM 항고심판부 심결과 동일한 결론을 유지하였다. 일반법원은 2016년 2월, 코카콜라 유리병, 플라스틱 병에 대한 입체상표로서의 등록은 식별력이 부족하므로 EU 공동체 상표로 등록이 거절된다고 판단하였다. 일반법원은 상표로서 기능을 하기 위해서는 일반 소비자에게 식별력이 있어야 하는데 코카콜라 병은 자타상품 식별력이 없다고 보았다.

이러한 일반법원의 판단에 대해 코카콜라사는 코카콜라 병이 유럽에서 광범위하게 사용되어 사용에 의한 식별력을 얻었다고 주장하였다. 그러나 일반법원은 해당 병의 모양이 사용에 의한 식별력을 얻지 못했다고 판단하였다. 코카콜라사가 제출한 설문조사가 출처와 관련한 신뢰성에 심각한 오류가 있다고 보았다. 일반법원은 설문조사 결과 특정 질문을 유도하는 내용이 포함되어 있으며, 비율의 합계도 100%를 초과하여 오류가 있고, 설문조사의 대상 국가도 유럽연합 전체 회원국이 아닌, 회원국의 절반 미만의 국가에서 수행되었다고 보았다. 일반법원은 이러한 조사 결과는 조사가 수행되지 않은 다른 17개 회원국에 대해서 추정할 수 없다고 하였다. 특히 일반법원은 코카콜라사가 설문조사에 포함된 회원국의 특정 시장이 다른 시장과 비교할 수 있음을 입증하지 못했다고 판시하였다.

【유럽사법재판소, T-474/12 - Giorgio Giorgis v. OHIM】³¹⁸⁾

출원인인 Giorgio Giorgis는 OHIM에 하단의 표장에 대해 입체상표로 출원을 하였다. 상품분류는 니스 협정에 따른 제30류인 ‘얼음, 향을 첨가한 얼음, 샤베트, 아이스크림, 반

317) 24/2/2016, T-411/14, Coca-Cola v OHIM.

318) 25/09/2014, T-474/12, Shape of goblets (3D).

얼은 디저트 제품 등'이다.

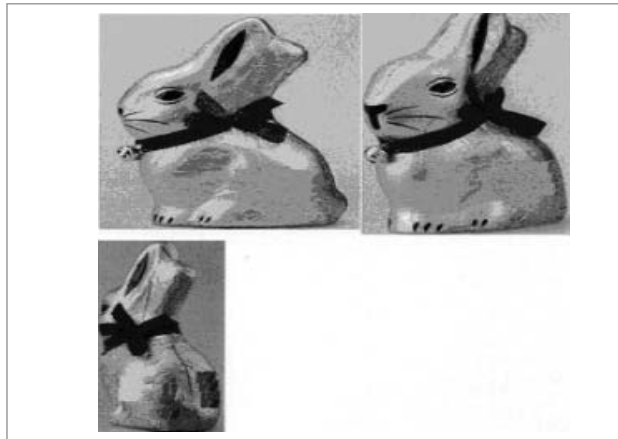


이에 대해 OHIM 심사관은 해당 상표가 상표규정 제7조 제1항 제(b)호에 근거하여 등록이 무효가 되며, 상표규정 제7조 제3항에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하지 못하였다고 결정하였다. 또한 OHIM 항고심판부도 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

일반법원은 표장이 사용을 통해 식별력을 획득하려면 적어도 관련 대중의 상당한 비율이 표장에 대해 상품이나 서비스가 특정 기업에서 유래한 것으로 식별해야 한다고 판시하였다. 그러나 본 사안의 경우에는 일반법원은 신청인이 제공한 증거가 사용에 의한 식별력을 얻었음을 입증하기에는 충분하지 않다고 보았다. 그 근거로 일반법원은 관련 증거가 유럽연합 내 8개 국가와만 관련이 있으며, 따라서 유럽연합의 상당지역에서 특유의 식별력을 얻었음을 입증하지 못하였다고 보았다. 또한 일반법원은 출원인이 해당 상품의 포장 형태가 상업적 기원의 표시로 관련된 소비자가 인식하여야 하는 주장을 구체적으로 입증하지 못했다고 판단하였다. 즉, 일반법원은 식별력을 얻기 위해 해당 상표를 구성하는 상품 포장의 입체적 모양이 다른 제조사의 제품과 차별화할 수 있음에도 출원인은 이를 제시하지 않았다고 판단하였다.

【 유럽사법재판소, C-98/11 P - Lindt 】³¹⁹⁾

Lindt사는 2004년 5월, OHIM에 입체상표에 대한 상표출원을 하였다. 해당 상표는 빨간색 리본이 달린 초콜릿 토끼 모양으로 구성되어 있으며, 상품군 제30류인 ‘초콜릿 및 초콜릿 제품’으로 상표출원이 이루어졌다.



이와 관련해 OHIM 심사관은 상표규정 제7조 제1항 제(b)호에 근거하여 등록신청을 거부하였으며, 또한 제7조 제3항에 따른 사용에 의한 식별력을 얻지 못하였다고 결정하였다. 이에 출원인은 OHIM 항고심판부에 항고하였으나, OHIM 항고심판부는 이를 기각하는 심결을 하였다. 그 근거로 OHIM 항고심판부는 표장을 구성하는 요소들, 즉 형태, 금박, 작은 방울이 달린 빨간 리본 중 어느 것도 개별적으로나 혹은 전체적으로 식별 가능한 특성을 가지지 못한다고 보았다. 특히 OHIM 항고심판부는 해당 상품과 관련해 토끼는 부활절에 초콜릿 제품이 가질 수 있는 전형적인 모양 중 하나라고 보았다.

일반법원은 앉아 있거나 웅크리고 있는 토끼의 모양과 관련하여 상표의 세 가지 요소, 즉 앉아있는 토끼 모양, 초콜릿 토끼를 감싸고 있는 금박, 주름진 빨간 리본으로 구성되어 있는 것으로 보았다. 일반법원은 해당 모양이 초콜릿의 전형적인 모양으로 간주될 수 있다고 판시하였다. 따라서 일반법원은 토끼가 특별한 특징이 없다고 보았다.

319) 24/5/2012, C-98/11 P, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v OHIM.

독일연방대법원은 I ZR 139/20 판결에서 Lindt 초콜릿 토끼의 금색 호일은 사용에 의한 식별력이 있어 상표로 보호된다고 판시하였다.

또한 일반법원은 금박포장과 관련하여서는 판매하는 초콜릿 토끼만이 금박 포장이라고 하면서 이 역시 독특한 특징이 되기에는 부족하다고 판시하였다. 아울러 일반법원은 리본 모양으로 묶고 작은 종을 들고 있는 주름진 빨간 리본의 경우에도 초콜릿 모양의 동물을 활, 리본, 종으로 장식하는 것이 일반적이라고 하였다. 따라서 일반법원은 해당 초콜릿 토끼와 관련해 대중이 상업적 출처로 인식할 가능성이 없다고 판시하였다.

또한 일반법원은 상표규정 제7조 제3항에 따른 사용에 의한 식별력을 획득하기 위해서는 유럽연합 전체에서 이루어져야 한다고 보았다. 이에 일반법원은 독일, 오스트리아, 영국에서 사용을 통해 표장의 식별력을 획득하였음을 입증하였다 하더라도 해당 표장이 모든 회원국에서 식별력을 얻었음을 증명할 수는 없다고 보았다. 따라서 동 사안에서 일반법원은 해당 표장이 사용에 의한 식별력을 얻었음을 입증하기는 충분하지 않다고 판시하였다. 항소법원도 사용에 의한 식별력이 없다는 결론이 동일하였다.

【유럽사법재판소, T-340/18 - Gibson Brands Inc v. EUIPO】³²⁰⁾

(사실관계)

출원인 Gibson Brands사는 다음의 입체상표에 대해 EUIPO에 유럽연합 상표로 출원하였고, 해당 상표는 등록되었다.



그런데 이에 대해 Hans-Peter Wilfer는 등록상표가 식별력을 지니지 않는다는 이유로 등록상표 중 일부에 대한 무효를 구하였고, EUIPO 취소부(Cancellation Division)는 이를 받아들였다. 이에 따라 출원인 Gibson Brands사는 EUIPO 항고부에 항고하였다.

320) 7/5/2020, T-340/18, Gibson Brands Inc v EUIPO.

(EUIPO)

이에 대해 EUIPO 항고부는 항고를 기각하였다. EUIPO 항고부는 해당 기타의 출시 당시에는 ‘V’자 모양의 일렉트릭 기타가 매우 이례적인 것으로 인식되었지만, 이제는 ‘V’자 모양이 많은 모양 중 변형이 가능한 하나의 모양으로 인식되고 있다고 보았다. 또한 EUIPO 항고부는 ‘V’자 모양에는 고유한 특성이 없기 때문에 식별력이 없으며, 소비자는 출처 표시로서 V자 모양에만 의존하여 구매 결정을 내리지 않는다고 보았다.

EUIPO 항고부는 사용에 의한 식별력과 관련해 실시된 설문조사와 관련해서도 일부 회원국에서 수행된 설문조사가 유럽연합 전체에 대한 결과를 추정하기에는 충분하지 않았다고 보았다. 특히 5개 회원국(불가리아, 스페인, 네덜란드, 폴란드, 영국)에 대한 추가 설문조사는 독립된 기관에서 이루어진 것이 아닌, 현지 컨설턴트에 의해 수행되었기에 대표성이 없다고 보았다. 아울러 EUIPO 항고부는 설문조사가 이루어지지 않은 국가의 시장 상황이 조사가 수행된 국가의 시장과 비교할 수 있다는 점이 입증되지 않았다고 보았다. 이에 Gibson Brands사는 일반법원에 EUIPO 항고부의 심결취소를 구하는 소를 제기하였다.

(일반법원)

일반법원도 Gibson Brands사의 소를 기각하였다. 일반법원은 사용에 의한 식별력을 판단하는데 있어 관할 당국이 표장을 통해 제품을 특정 업체에서 유래한 것으로 식별하게 되었다는 증거를 종합적으로 평가해야 한다고 하였다. 이와 관련하여 일반법원은 상표가 보유한 시장 점유율 및 표장이 얼마나 집중적으로, 지리적으로 광범위하게 오랫동안 사용되어 왔는지를 검토하고, 상표 홍보에 기업이 투자한 액수, 상표로 인해 상품을 특정 회사에서 생산된 것으로 식별하는 관련 사람들의 비율 및 상공회의소 또는 기타 무역 및 전문 협회의 진술이 고려될 수 있다고 보았다.

일반법원은 식별력의 범주와 관련해 유럽연합 전체 영토에 걸쳐 상당한 비율의 관련 대중에 대해 식별 가능한 특성이 얻어져야 한다고 하였다. 또한, 고유한 식별력이 없는 표장의 경우 사용에 의한 식별력이 유럽지역 전체에 존재하여야 한다고 보았다. 일반법원

은 유럽연합의 상당한 지역 뿐 아니라 관련 모든 회원국에 대해 개별적으로 증거가 제시될 수 있다고 판시하였다.

III. 일본

1. 관련 규정

가. 상표법

제3조(상표등록요건)

- ① 자기의 업무와 관련된 상품 또는 서비스에 대하여 사용하는 상표에 대해서는 다음의 상표를 제외하고 상표등록을 받을 수 있다.
1. 상품 또는 서비스의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
 2. 상품 또는 서비스에 대하여 관용적으로 사용되는 상표
 3. 그 상품의 산지, 판매지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 형상(포장의 형상을 포함한다. 제26조 제1항 제2호 및 제3호에서 같다), 생산이나 사용방법이나 시기, 그 밖의 특징, 수량이나 가격 또는 용역 제공 장소, 질, 제공을 위하여 제공하는 물건, 효능, 용도, 양태, 제공 방법이나 시기, 그 밖의 특징, 수량이나 가격을 일반적으로 사용되는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표
 4. 흔히 있는 성(性) 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 구성된 상표
 5. 매우 간단하며 흔히 있는 표장만으로 된 상표
 6. 제1호부터 제5호까지 해당하는 상표 외에 수요자가 누군가의 업무와 관련한 상품 또는 서비스인지 인식할 수 없는 상표
- ② 제1항 제3호부터 제5호까지 해당하는 상표라도 그 상표를 사용한 결과 수요자가 누군가의 업무와 관련된 상품 또는 서비스인지 인식할 수 있는 상표에 대해서는 제1항의 규정에도 불구하고 상표등록을 받을 수 있다.

나. 심사기준

(1) 상표의 사용

■ 상표의 의미

출원상표와 사용된 상표가 외관상 다른 경우에는 출원상표는 사용된 것으로 인정되지 않는다. 그러나 출원에 있어서 상표와 사용되는 상표가 외관상 엄밀하게 동일하지 않더라도, 외관상의 차이 정도와 거래 실태 등을 고려하여 상표의 동일성이 영향을 미치지 않는다고 인정되는 경우는 출원 상표가 지정 상품 또는 서비스에 사용되는 것으로 인정된다.³²¹⁾

따라서 사용 결과 식별력이 생긴 상표가 초서체 한자라면 해서체, 행서체, 로마자로 되어 있는 것은 등록을 받을 수 없고, 히라가나를 가타카나, 로마자로 변환한 것, 아라비아 숫자를 일본 숫자로 바꾼 것, 세로쓰기를 가로쓰기로 바꾼 것 등은 모두 등록을 받지 못하는 것이 관행이었다. 그러나 현재와 같이 라디오나 텔레비전 광고를 통해 상표의 명칭에 대한 선전이 식별력이 있는 상황에서는 문자나 도형 자체보다는 명칭에 따라 사용에 의한 식별력이 얻어지는 경우가 많으므로 반드시 외관에 얽매이기보다는 사례별로 판단하여야 한다는 견해가 있다.³²²⁾

■ 상품 또는 서비스의 의미

출원상표의 상품 또는 서비스와 사용된 상표의 상품 또는 서비스가 다른 경우 사용되는 상표는 지정상품 또는 서비스에 대하여 사용되는 것으로 인정되지 않는다. 다만 지정상품 또는 서비스와 사용할 상품 또는 서비스가 엄밀하게 동일하지 않더라도 그 차이가 지정상품 또는 서비스의 동일성에 영향을 미치지 않는다고 인정되는 경우에는 출원상표가 지정상품 또는 서비스에 사용되는 것으로 볼 수 있다.³²³⁾

321) JPO(주 152), 56.

322) 網野 誠, 「商標」(第6版), 有斐閣(2002), 188-189.

323) JPO(주 152), 57.

(2) 소비자가 상품 또는 서비스를 특정인의 사업과 연관된 것으로 인식하여야 함

■ 소비자의 인식

소비자가 상품 또는 서비스를 특정인의 사업과 관련된 것으로 인식할 수 있다는 것은 국가 전체의 상품 또는 서비스의 소비자가 상표를 상품 또는 서비스의 출처로 인식할 수 있다는 것을 의미한다.³²⁴⁾

■ 판단 근거

상표 사용에 대한 실질적인 파악을 통해 소비자의 인식 수준을 고려하여 상표의 식별력을 파악하여야 한다. 상표가 식별력을 획득하였는지에 대해서는 ① 출원상표의 구성 및 방식, ② 상표의 사용형태, 사용량, 사용 기간 및 사용영역, ③ 홍보 방법, 기간, 영역 및 규모, ④ 출원된 상표와 동일하거나 유사한 상표가 출원인 이외의 자에 의하여 사용되는지 여부 및 사용 양태, ⑤ 상품이나 서비스의 특성과 거래 상황, ⑥ 상표에 대한 소비자의 인식에 관한 설문 결과와 같은 사항들을 고려하여 검토하여야 한다.

■ 상표의 실제 사용에 대한 증명 방법

상표가 이에 해당하는지에 대해서는 ① 상표의 실제 사용 상황을 보여주는 사진, 영화 등, ② 사업 서류[주문서(구매주문서), 선적전표, 송장(전표), 계산서, 영수증, 회계장부 등], ③ 출원인에 의해 이루어진 광고(신문, 잡지, 카탈로그, 전단, TV 광고 등) 및 과거 기록을 증명하는 증거들, ④ 출원인 이외의 자에 의한 출원에 있어서 상표를 제시하는 일반 신문, 무역 저널, 잡지 및 인터넷의 기사, ⑤ 상표에 대한 인식과 관련하여 소비자를 대상으로 한 설문지의 결과 보고서(단, 설문 실시자, 실시방법 및 응답자에 대한 설문지의 객관성과 중립성이 충분히 고려되어야 함)과 같은 증거들을 통해 증명될 수 있다.

324) *Id.*

2. 판단요건

가. 사용기간

상표법은 사용에 의한 식별력을 얻기 위해 어느 정도 사용되어야 하는가에 대해서는 아무런 규정도 하고 있지 않다. 현실적으로는 이러한 규정 유무와 관계없이 최근의 광고 또는 기술 발달에 의한 대중의 사용 기간 및 사용 정도를 고려하여 사례별로 판단하여야 할 것이다.³²⁵⁾ 다만 법률에서는 사용에 의한 식별력의 요건으로 상표를 사용한 결과 ‘수요자가 누군가의 업무와 관련된 상품 또는 서비스인지 인식’할 수 있게 되었음을 요하고 있으므로, 수요자가 실제로 특정인의 업무에 관련된 것임을 인식할 필요 없이 누군가의 일정한 업무에 관련된 상품이라는 것만 인식하게 되면 충분할 것이다.³²⁶⁾

나. 판단시점

등록 여부는 심사관의 등록결정시점, 심판에서는 심결 시점이 기준 시점이 된다.³²⁷⁾ 출원인이 사용에 의한 식별력을 취득하지 못하였다는 특허청의 심결에 불복하여 법원에 취소소송을 제기하는 경우 특허청의 심결 시점을 기준으로 식별력 취득 여부를 판단한다.

다. 식별력 판단 증거

상표에 대해 사용에 의한 식별력을 얻었음을 증명하기 위해서는 상표를 사용하기 시작한 시기, 사용기간, 사용된 지역, 광고나 라디오·텔레비전 등에 의한 광고 방법·횟수·내용 등에 대해 증거를 제출할 필요가 있다.³²⁸⁾ 증거로는 각 관청 소관 국장, 통상산업성, 기타 관청의 지소, 도도부현[일본 최상위 행정구역 체계인 1개 도(都), 1개 도(道), 2개 부(府), 43개 현(県)을 묶어 이르는 말] 지사, 시정촌(市町村)의 장, 기타 공공단체의 증명서, 상공회의소 등의 증명서, 매출전표, 납입전표, 주문전표 또는 상업장부 등이 증거가 될 수 있다.³²⁹⁾

325) 網野 誠(주 322), 189.

326) *Id.*

327) 특허법원(주 126), 136.

328) 網野 誠(주 322), 189.

3. 판결례

가. 사용에 의한 식별력 인정 사례

- (1) あずきバー (Azuki bar) 사례 - 지적재산고등재판소 2013. 1. 24. 선고 平成 24年 (行ケ) 10285号³³⁰⁾



원고는 ‘あずきバー(Azuki bar)’라는 문자상표에 대해 ‘팥을 함유한 과자류’에 상표출원을 하였으나 특허청 심사관은 해당 출원에 대해 거절결정을 하였다. 이에 불복하여 원고는 특허청 심판부에 거절결정불복심판을 청구하였다.

특허청 심판부는 상표가 그 지정 상품에 대한 사용으로 인해 소비자로 하여금 그 상표를 부착한 상품이 원고의 업무에 속하는 것임을 인식하게 만든 상표로 간주될 수 없다고 하여 해당 청구를 거절하는 심결을 하였다. 특허청 심판부는 ① 상표를 접한 사업자 내지 소비자가 ‘팥으로 만든 아이스크림 막대’의 지정상품 중 하나에 사용하더라도 ‘팥으로 만든 아이스크림 막대’를 쉽게 연상할 수 있으므로, 상품의 품질, 원재료, 또는 형상을 표시하는 포장만으로 된 것으로 보았다(상표법 제3조 제1항 제3호). 또한 ② 상표를 접하는 사업자 또는 소비자는 쉽게 ‘팥으로 만든 아이스크림 막대’로 연상할 수 있으므로, 해당 상표를 다른 상품에 사용하면 상품의 품질에 혼동을 초래할 수 있다고 하였다(상표법 제4조 제1항 제16호). 아울러 ③ 원고가 상당한 정도로 ‘あずきバー(Azuki bar)’라고 불리는 제품, 즉 팥을 함유한 아이스크림 바에 판매 기간, 판매량, 광고활동 등의 측면에서 관련이 있어 왔다고 하였다.

이에 대해 원고는 심결의 취소를 구하는 청구를 구하였고, 지적재산고등재판소는 원고

329) 網野 誠(주 322), 189-190.

330) https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/753/000753.pdf.

의 청구를 기각하였다. 지적재산고등재판소는 일반적으로 접두사 ‘팥’과 식품명으로 구성된 합성어는 팥 또는 팥 유래 성분을 포함하는 식품을 의미하는 것으로 해석되며, ‘bar’라는 용어가 과자에 붙어 사용되는 경우 막대형 과자를 의미한다고 보았다. 따라서 지적재산고등재판소는 지정상품에 상표를 사용하는 경우 상표를 접하는 상인이나 소비자는 이를 팥이나 팥소가 들어 있는 막대형 과자로 연상하게 된다고 판시하였다. 지적재산고등재판소는 상표가 단순히 ‘あずきバー(Azuki Bar)’로 구성되어 있다면 상표가 품질, 원자재 또는 모양을 나타내는 것으로 보았다.

그러나 본 사안에서 원고는 1972년부터 ‘あずきバー(팥바)’라는 이름으로 팥을 함유한 스틱형 냉동과자를 판매하기 시작한 점에 비추어 볼 때 지적재산고등재판소는 해당 제품은 상당한 매출을 달성했다고 보았다(일례로, 2010년도의 경우에는 2억 5,800만개의 팥바를 판매하였다). 또한 원고의 광고 활동(일례로, 2008년 이후 연간 TV 광고비용으로 약 1억 2000만 엔을 넘음) 및 원고의 노력에 힘입어 높은 수준의 소비자 인지도를 달성한 점을 고려할 때, 지적재산고등재판소는 적어도 특허청의 판결이 확정될 때까지 일본의 제과 거래자와 소비자 사이에서 높은 수준의 인지도를 얻었으므로 동 상표는 사용에 의한 식별력을 취득(상표법 제3조 제2항)하였다고 판시하였다.

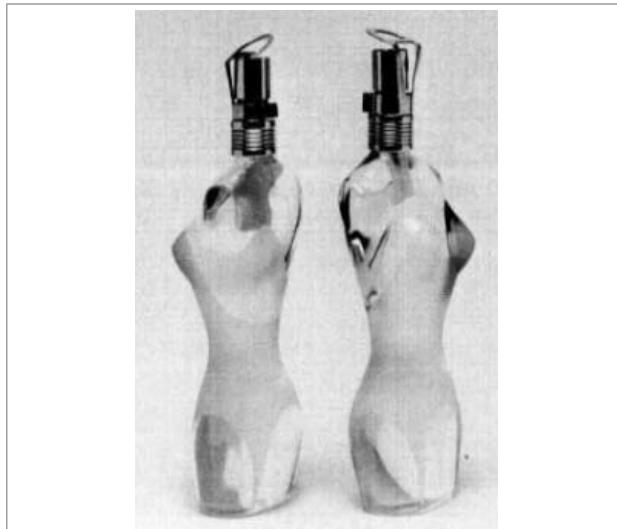
(2) Ku-Cho Fuku(空調服) 사례 - 지적재산고등재판소 2021. 2. 25. 선고 令和2年(行ケ) 10084号³³¹⁾

지적재산고등재판소는, ‘空調’가 ‘에어컨’, ‘服’이 ‘옷’을 뜻하므로 ‘空調服’은 기술적 표장에 해당하나, ① 원고가 2005년 ‘空調服’이라는 이름으로 선풍기가 달린 작업복을 판매하기 시작하였을 당시 원고의 상품을 제외하고는 선풍기가 달린 옷이 없었다는 점에서 ‘空調服’이라는 용어의 구성은 매우 독특했다고 판시하였다. 그렇다면 ‘空調服’이라는 상품과 그 이름인 ‘空調服’은 강한 인식을 가졌다고 할 수 있다고 보았다. 또한, ② 선풍기가 달린 의류 제품군에 있어서는 원고회사 및 원고회사에 의하여 상표권을 사용할 수 있는 허락을 받은 회사들이 약 10여 년간 관련 시장을 지배해왔고, 전국적으로 유통되는 신

331) https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/945/002945.pdf.

문을 비롯한 신문, 잡지, 전국 방영을 포함한 TV 프로그램에서는 ‘空調服’이 원고의 상품으로 여러 차례 등장하였다고 보았다. 따라서 2015년경 전국의 수요자와 거래자 사이에서는 ‘空調服’이 ‘환기 기능이 있는 작업복, 셔츠, 재킷’ 상품군에 속하는 원고의 제품으로 널리 알려진 것으로 보는 것이 타당하다고 판시하였다. 아울러 ③ 2015년경 원고의 상품 ‘空調服’은 주지저명 상품이었으며, 일부 경우에 동일한 유형의 상품을 ‘空調服’이라고 불렀다고 보았다. 지적재산고등재판소는 ④ 2018년과 2019년, 원고 기업 및 사용권자가 판매한 ‘空調服’이 선풍기가 달린 의류시장의 약 1/3을 점유하였다는 점을 고려하여 해당 표장이 사용에 의한 식별력을 얻었다고 판시하였다.

- (3) JEAN PAUL GAULTIER ‘CLASSIQUE’ 사례 - 지적재산고등재판소 2011.
4. 21. 선고 平成22年(行ケ) 10366号³³²⁾



원고는 출원상표 모양의 용기로 장 폴 고티에(JEAN Paul GAULTIER) ‘클래식(CLASSIQUE)’ 또는 ‘플라콘 클라식(Flacon Classique)’라는 향수를 판매하고 있다. 원고는 지정상품으로 화장품, 비누, 향수 등에 대하여 해당 표장을 출원하였으나, 특허청

332) https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/567/000567.pdf.

심사관은 해당 출원에 대해 거절결정을 하였다. 이에 원고는 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허청(심사부)은 원고의 상표가 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하고, 제2항의 요건을 갖추지 못했다고 하면서 원고의 청구를 기각하는 심결을 하였다.

지적재산고등재판소는 원고의 동 상표가 상표법 제3조 제2항의 요건을 충족한다고 판시하였다. 지적재산고등재판소는 원고의 표장이 향료용기의 입체적 형상으로 이루어져 있는데, 그 형상이 독특한 특징을 가지며 소비자에게 강한 인상을 주며, 15년 이상 사용되어 온 점에 비추어 원고의 향수는 다른 향수와 구별될 수 있는 식별력을 지닌다고 보았다. 이에 따라 지적재산고등재판소는 상표법 제3조 제2항의 요건을 충족하여 상표출원이 가능한 것으로 보았다.

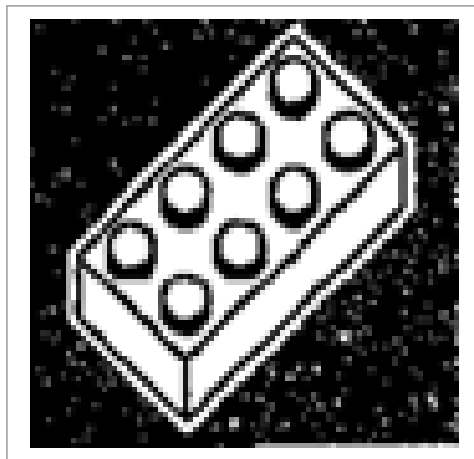
본 사안의 경우 지적재산고등재판소는 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판단하기 위해서는 ① 상표의 형상과 동일하거나 유사한 형상을 가진 다른 상품 등의 유무, ② 상표 사용기간, ③ 지정상품의 판매량, ④ 상품 광고선전의 기간과 규모 등 상표 사용 정황을 고려하여야 한다고 판시하였다. 지적재산고등재판소는 다툼이 되는 상표는 입체상표였지만, 상표의 유형과 관계없이 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판단하기 위해서는 위 요소를 모두 고려하여야 한다고 보았다.

지적재산고등재판소는 본 표장의 상표법 제3조 제2항의 해당하는지와 관련해서 “원고 상표의 용기 부분의 형상은 여성의 신체와 유사하게 설계되어 있고, 여성의 가슴에 해당하는 두 개의 돌출부가 있으며, 여성의 허리에 해당하는 돌출부로부터 연장되어 있는 부분이 있고, 해당 부분에서 아래로 약간 볼록한 부분이 있다. 따라서 이러한 독특하고 특이한 특징 때문에 원고의 상표를 구성하는 입체적인 형상이 소비자들의 눈길을 쉽게 사로잡고 강한 인상을 줄 수 있다. 1994년부터 15년 넘게 판매되고 있으며, 향수와 패션 잡지에 등장하면서 사용되고 있다. 이러한 사정에 비추어 원고의 상표를 구성하는 입체적 형상이 자신의 상품을 타인과 구별할 수 있는 능력을 획득하였다”고 판시하였다.

지적재산고등재판소는 이러한 모든 사정을 종합하여 보면, 원고의 상표를 지정상품에 사용하는 경우, 거래자와 소비자는 원고가 판매한 물품과 같은 것을 인식할 수 있으므로, 상표법 제3조 제2항에서 정한 요건을 충족한다고 보았다.

(4) LEGO 상표 사례 – 도쿄고등재판소 2000. 4. 13. 선고 平成12年(行ケ) 101号³³³⁾

원고는 해당 표장과 관련해 지정상품을 ‘장난감, 게임 및 그 밖의 오락용구, 기타 이러한 류에 속하는 상품’으로 출원을 하였다. 그러나 이에 대해 특허청으로부터 거절결정을 받고 불복심판을 청구하였다. 이에 특허청(심사부)는 해당 표장이 전체적으로 블록의 도형을 표시하는 것으로 인식되는 데 그친다고 보았다. 특허청(심사부)는 지정상품인 ‘블록 장난감, 조립장난감’에 표장을 사용하였을 때 거래자 내지 수요자는 상품의 품질을 나타낸 것으로 이해하는데 그치고, 자타상품을 식별하는 표지로 인식하지 않으므로 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하며, 청구인(원고)이 제출하는 증거에 의해서도 상표법 제3조 제2항에서 규정하는 요건을 구비하기에 이르렀다고는 인정할 수 없다고 하면서 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.



그러나 도쿄고등재판소는 상표법 제3조 제2항의 해당 여부를 판단하였을 때 해당 표장은 사용에 의한 식별력을 지닌다고 판시하였다. 도쿄고등재판소는, “원고 제품에는 반드시 LEGO 표장이 부착되어 있는데, 본 상표는 원고 제품 중 ‘기본세트’라 불리는 제품에 LEGO 표장과 함께 부착되어 판매되고 있다. 그 판매수량은 1995년에서 2000년 사이에만 상품번호 4132번 제품이 3만 5005개, 4135번 제품이 2만 4873개, 4198번 제품이 10만 5242개, 4244번 제품이 28만 6400개, 4225번 제품이 3만 6361개 판매되었다.

333) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/640/012640_hanrei.pdf.

이에 일본 블록 장난감 시장에서 원고 제품의 점유율은 약 80%에 달하였다. 아울러 원고 제품에 대해서는 활발한 광고가 이루어지고 있고, 원고 제품에 해당 상표가 붙은 부분도 방영되었다. 이상의 사실을 종합하면 본 상표는 지정상품인 ‘블록장난감, 조립장난감’에 대하여 사용한 결과 수요자가 원고의 업무와 관련된 상품임을 인식할 수 있게 된 것으로 인정함이 상당하다”고 판시하였다.



(5)  상표 사례 - 도쿄고등재판소 2000. 8. 10. 선고 平成11年(行ケ) 80号

특허청(심사부)은 본 상표는 청색의 가로 줄무늬풍의 패턴을 정사각형으로 그려져 있어 그 패턴이 단순히 연속적으로 이루어져 있기 때문에 단순히 바탕무늬로 인식될 수 있는 것이므로 본 상표를 지정 상품에 사용할 때 이를 접하는 거래자, 수요자는 단순히 상품의 모양을 찍은 한 유형이라고 이해하는 것에 불과하며, 본 상표는 상품의 품질을 표시하므로 자타 상품의 식별 기능을 수행할 수 없는 것이라고 하였다.

이에 대해 도쿄고등재판소는 상표의 기능은 표장을 상품에 붙이거나, 혹은 서비스의 제공을 통해 상품 또는 서비스의 출처를 표시하는 기능을 가지는 것이라고 하였다(출처표시 기능). 이러한 출처표시 기능은 상표의 식별력에 기인한, 가장 우선순위의 기능이나 수요자가 동일한 상표가 붙은 상품 또는 서비스에는 동일한 품질을 기대하므로 상표가 그러한 기대에 부응한 작용을 하게 된다고 하였다(품질보증 기능). 또한 수요자는 상표를 기억하거나 상표 자체에 대해 일정한 이미지를 떠올리게 되고, 그 상표를 붙인 상품 또는 서비스에 대한 기억을 지니게 되는 경우가 있기에 상표는 단순한 품질보증을 넘어서는 기능을 가지고 있다고 판시하였다.

도쿄고등재판소는 본 상표의 경우 출처표시 기능이 있다고 판시하였는데, 이는 일본에서 본 상표를 부착하여 판매하고 있는 상품과 관련 수요자는 상표를 보는 것만으로 원고의 제품으로 인식한다고 보았다. 또한 도쿄고등재판소는 본 상표가 고급 가죽소재를 수기로 정성껏 만든 고품질의 제품임을 보증하고 있다고 일반 소비자에게 인식되고 있기에

품질보증기능도 있다고 보았다.

아울러 도쿄고등재판소는 본 상표가 영국, 독일, 스페인, 이탈리아 등 EU 가맹국에서는 이미 상표 등록이 완료되었고, 미국에서는 사용에 의한 등록이 최근 이루어졌다고 실시하면서, OECD 회원국 중 등록을 거부하고 있는 주요국은 일본밖에 없는 상황에서 본 상표의 등록을 하는 것은 세계적인 추세에 반하는 결과를 가져온다고 판시하였다. 따라서 도쿄고등재판소는 ‘가방류, 주머니, 휴대용 화장도구함’을 지정상품으로 하는 본 상표의 등록에 대해 상표법 제3조 제2항의 적용을 부정한 심결에는 잘못이 있다고 판시하였다.

나. 사용에 의한 식별력 부정 사례

- (1) Hot-Lemon 판결 - 지적재산고등재판소 2013. 8. 28. 선고 平成24年(行ケ) 10352号

본 상표는 윤곽부분과 ‘ほっとレモン(Hot-Lemon)’이라는 문자 부분으로 구성되어 있다. 특허청은 상표법 제3조 제1항 제3호를 근거로 해당 표장에 대해 상표등록을 취소하는 결정을 하였다. 아울러 특허청 심결에서도 해당 표장이 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다고 판단하였다.

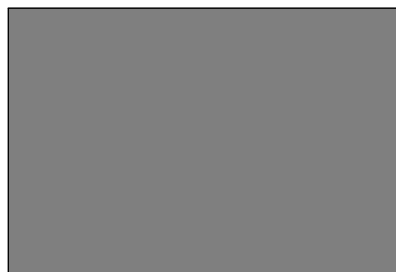


지적재산고등재판소는 해당 표장이 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다고 판시하면서, 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 검토하였다. 지적재산고등재판소는 ① 본 상표에 있어서 윤곽 부분은 우측 상단 모서리 이외의 구석이 레몬 도형 등에 의해 가려져 그 전체의 형상을 확인할 수 없다고 보았다. 따라서 윤곽부분의 형상이 오랫동안 사용되어

상품의 출처 식별 기능을 갖기에 이르렀다고 해석할 수는 없다고 판시하였다. ② 본 상표의 ‘レモン(레몬)’이라는 글자부분과 관련하여서는 해당 상품이 과일 ‘레몬’ 또는 ‘레몬 과즙을 넣은 음료 또는 레몬 풍미의 양념을 한 음료’임을 단적으로 나타낸 것으로 합리적으로 이해되므로 ‘레몬’ 글자 부분이 오래 사용되어 그 특징에 따라 상품의 출처 식별 기능을 갖기에 이르렀다고 할 수는 없다고 판시하였다. 또한 지적재산고등재판소는 ③ 본 상표 ‘ほっと(핫)’이라는 글자부분은 따뜻함을 연상시키는 붉은색으로 채색되어 있고, 본 상표에서 하단에 기재된 ‘レモン(레몬)’이라는 단어와 함께 소비자에게 일련의 의미를 가지는 것이라는 인상을 주기에 ‘따뜻한 레몬 음료’임을 쉽게 연상시킬 수 있다고 판시하였다. 이에 따라 지적재산고등재판소는 본 상표가 사용에 의한 식별력을 취득하지 못하였다고 판시하였다.

(2) 유압굴삭기 색채 상표 판결 - 지적재산고등재판소 2020. 6. 23. 선고令和元年(行ケ) 10147号³³⁴⁾

원고는 ‘유압굴삭기, 석탄 로더, 차륜식 로더, 휠 로더, 로드 롤러’를 지정상품으로 하여 노란색만으로 된 색채에 대해 특허청에 상표출원을 하였다. 그러나 이에 대해서 특허청 심사관은 거절결정을 하였으나 원고는 이에 불복하였고, 같은 날 출원상표를 주황색으로 변경하고 지정상품을 ‘유압식’으로 수정하는 보정서도 같이 제출하였다. 이에 대해 특허청 심사관은 해당 표장은 상표법 제3조에 해당하여 등록할 수 없다고 하면서 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 이에 원고는 지적재산고등재판소에 소를 제기하였다.



334) https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/765/002765.pdf.

지적재산고등재판소는 원고의 출원상표와 관련하여 상표법 제3조 제2항에 따른 식별력 취득 여부는 다음 사항을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 판시하였다. 즉, 상표의 사용기간 및 사용영역, 상품의 판매량 및 사업규모, 광고의 기간 및 규모, 기타 사용을 둘러싼 사정, 동일상표 또는 유사상표를 채택한 다른 사업자의 상품의 유무, 상품을 식별하고 선택할 때 상표가 수행하는 역할의 중요성 등이 그 요소로 판단하였다. 지적재산고등재판소는 색상상표가 사용에 의하여 식별력을 얻을 수 있는지를 판단함에 있어서는 사업자가 색상의 자유로운 사용을 제한하지 않도록 하는 공익적 고려도 필요하다고 보았다.

그러나 지적재산고등재판소는 주황색의 색상상표가 유압식 굴삭기의 지정상품에 오랫동안 사용되어 왔다고 해서 식별력을 가지게 되었다고 볼 수 없으며, 색상을 상표권으로 등록할 수 없다고 판시하였다. 즉, 지적재산고등재판소는 ① 주황색은 건설현장 등에서 일반적으로 채택되는 색상이고, ② 유압식 굴삭기 또는 건설기계 분야에서는 상기 상표와 유사한 색상을 사용하는 사업자가 적지 않으며, ③ 유압식 굴삭기 등 건설기계 거래에 있어 제품의 기능과 신뢰성을 고려하여 차체의 색상이 제품 선택과 구매에 있어 차지하는 역할이 미미하게 여겨지고, ④ 공익적 차원에서도 사업자가 자유롭게 색상을 사용하는 것을 부당하게 제한하는 경우를 피할 수 있도록 요구하고 있다고 판시하였다.



(3) 판결 - 도쿄고등재판소 2000. 12. 21. 선고 平成11年(行ケ) 406号

본 입체상표의 상표출원과 관련해 특허청 심판부는 필기도구 그 자체의 형상만으로 이루어지는 상표는 자타상품 식별력을 지니지 않으므로 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당한다고 보았다. 이에 대해 원고는 해당 상표가 상표법 제3조 제2항에 해당하여 등록되어야 한다고 주장하면서 도쿄고등재판소에 소를 제기하였다.

그런데 도쿄고등재판소는 입체상표가 상표법 제3조 2항에 해당하는 것으로 인정되어

등록이 되기 위해서는 사용에 따른 상표가 출원상표가 동일한 상표여야 하며, 상품 또한 동일한 것에 한정된다고 보았다. 본 사안의 경우 출원상표는 입체적 형상만으로 이루어 지는데 반해 사용한 상표가 입체적 형상과 문자, 도형 등의 표장으로 구성되어 있는 경우 양 상표의 전체적인 구성이 동일하지 않기 때문에 출원상표가 사용에 의한 식별력을 지니는 것으로 인정할 수 없다고 판시하였다. 즉 도쿄고등재판소는 원고가 출원상표를 붙여 제조·판매한 필기도구에는 문자상표가 부착되어 있으며, 식별력이 있다고 입증하기 위하여 제출한 증거에는 상표의 입체적 형상만이 독립되어 있어 이를 통해 식별력이 생겼음을 입증하는 것이라고 할 수 없다고 보았다.

따라서 도쿄고등재판소는, 본 상표는 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하고 동법 제3조 제2항에는 해당하지 않으므로 표장의 등록을 거부한 심결이 정당하다고 판시하였다.

(4) いかしゅうまい(오징어사오마이) 판결 - 도쿄고등재판소 2000. 4. 13. 선고平成 11年(行ケ) 101号

본 상표는 ‘いかしゅうまい(오징어사오마이)’라는 문자를 행서체로 세로로 써서 이루어져 있는데, 이는 지정상품과의 관계에서 해당 상품이 ‘いか入りしゅうまい(오징어가 들어간 사오마이 - 밀가루 반죽에 다진 돼지고기를 넣고 꽃모양으로 빚어 써서 만드는 중화요리이지 광동식 요리의 한가지며, 덩섬의 일종임)’라는 것을 나타낸다. 원고는 특허청에 해당 표장을 상표로 등록하였는데, 본 등록에 대하여 이의신청이 있어 원고의 상표등록이 취소되었다. 특허청은 본 상표는 상품의 품질, 원재료를 보통으로 이용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 이루어진 상표에 해당한다고 보았다. 본 상표는 상표 사용의 결과 수요자가 상표권자인 원고의 업무와 관련된 상품임을 인식할 수 있다고는 인정되지 않았다.

도쿄고등재판소는 판단의 근거로 ① 원고는 조리가공의 특수성 상 ‘いかしゅうまい(오징어사오마이)’ 단어 중 ‘いか(오징어)’와 ‘しゅうまい(사오마이)’의 조합이 특이한 것이라고 하나, 해당 단어는 모두 아주 흔한 식재료 내지 식품의 보통 명칭에 해당한다고 보았다. 아울러 ② 본 상표의 히라가라 문자는 일종의 행서체로 쓰여져 있는데, 이 정도의 서

체는 일반적으로 이용되는 방법의 영역을 벗어난 것은 아니라고 보았다. 또한, ‘いかしゅうまい(오징어사오마이)’라는 단어도 원고가 인정하는 대로 상품의 품질, 원재료를 표시하는데 그치는 것으로 보았다. 또한 도쿄고등재판소는 ③ 상표의 사용과 관련해 원고가 ‘いかしゅうまい(오징어사오마이)’를 매장, 백화점 및 통신판매 등을 통해 다량으로 판매하면서 광고로 선전하였다고 하였다. 아울러 증거에 따르면 1999년 12월부터 2012년 1월까지 후쿠오카 시 텐진 거리에서 20세 이상 남녀 100명에게 설문을 실시했는데 이에 따르면 ‘いかしゅうまい(오징어사오마이)’의 상품명으로부터 생각나는 점포명 또는 회사명이 원고라고 대답한 비율이 6할 이상으로 높은 비율을 차지한 점을 확인하였다.

그러나 도쿄고등재판소는 해당 상품으로 다른 생산자를 떠올리는 비율도 30%에 해당하는 등 상당 비율의 사람이 원고 이외의 자와 결부시키는 점, 증거로 든 사가지역 신문에 따르면 해당 신문은 사가 현 내를 주 발행 지역으로 하는 지방신문으로 한정된 지역의 구독자를 대상으로 하는 점, 전국 각지에 원고 이외에도 오징어가 들어간 사오마이를 제조, 판매한 제조업자가 원고 이외에도 다수(적어도 20여개) 존재하고 있는 점을 감안하였다.

따라서 도쿄고등재판소는 원고의 상품명을 통해 원고를 떠올리는 사람이 시가 현, 특히 후쿠오카에 비교적 많이 존재할 것이라는 것은 가능하지만 후쿠오카에서도 ‘いかしゅうまい(오징어사오마이)’에 대해 원고 이외의 제조업자를 생각할 수 있다는 점을 부인하기 어렵다고 판시하였다. 하물며 말이나 글씨체 자체에 특수성이나 독창성이 인정되지 않는다는 점을 고려하면 규슈 이외의 지역에 있어 ‘いかしゅうまい(오징어사오마이)’ 상표를 원고와 결부시켜 인식하는 사람이 얼마나 될 것인지 의문이 있다고 보았다.

도쿄고등재판소는 본 상표가 상품 ‘いか入りしゅうまい(오징어가 들어간 시오마이)’에 사용된 결과 수요자가 업무와 관련된 상품임을 인식할 수 있는 것으로 인정되지 않는다고 판시하였다. 이에 본 상표는 상품의 품질, 원재료를 보통으로 이용되는 방법으로 표시한 것에 불과한 것이므로 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하고 동법 제3조 제2항에 해당하지 않는다고 보았다.

(5) 瓦そば(가와라 메밀) 판결 - 도쿄고등재판소 1993. 1. 26. 선고 平成4年(行ケ) 106号

본 사안의 심결과 관련해 청구인(피고)은 본 상표의 등록 무효를 주장하였다. 그 근거로 본 상표의 등록 당시 ‘瓦そば(가와라 메밀)’이라는 명칭은 ‘뜨겁게 달궜진 기와 위에 삶아 식용유로 볶은 메밀과 건더기를 얹어 조리한 후 국물에 찍어 먹는 메밀’을 의미하는 것으로서 야마구치 현 가와타나 온천 등에서 널리 보급되어 원고 뿐만 아니라 많은 판매업자가 ‘瓦そば(가와라 메밀)’이라는 명칭으로 메밀 요리를 제공하거나 테이크아웃 메밀을 판매해 온 것이다. 따라서 본 상표는 지정 상품과의 관계에 있어서 단순히 보통명칭 내지 용도·품질 등을 표시하는 것에 불과하다고 하였다. 이에 상표법 제3조 제1항 제1호 또는 제3호에 해당하며 상표법 제3조 제2항에 해당하는 것이 아니므로 등록 무효를 주장하였다.

이에 대해 피청구인(원고)은, 본 상표는 상표권자인 원고가 쇼와 36년 12월 7일부터 상품 ‘そば(메밀)’로 계속 사용하여 왔으며, 상표 등록시에는 ‘瓦そば(가와라 메밀)’이라고 하면 원고의 메밀을 상기할 만큼 주지, 저명상표가 되어 있었기에 상표법 제3조 제2항에 해당한다고 주장하였다.

상표법 제3조 제2항에 해당하는지에 대한 판단을 위해 도쿄고등재판소는 ‘瓦そば(가와라 메밀)’의 사용 예를 확인하였다. 도쿄고등재판소는 ‘瓦そば(가와라 메밀)’ 명칭은 피청구인(원고)이 사용하는 것 외에도 야마구치 현 가와타나 온천 뿐 아니라 오노다 시, 야마구치 시 유다온천, 미야자키 현·구마모토 현 일부에서도 메밀요리의 명칭으로 본 상표의 등록 전에 사용되고 있으며, ‘瓦そば(가와라 메밀)’이라는 명칭은 요리명으로서 야마구치 현 및 그 인근에서 상당히 널리 사용되고 알려져 있다는 것을 인정할 수 있다고 보았다.

이러한 증거들로 볼 때 도쿄고등재판소는 ‘瓦そば(가와라 메밀)’ 명칭의 대부분은 ‘요리명’으로 사용된 것이지 상품으로서 ‘메밀면 또는 중화메밀면’에 대하여 사용된 것이 아니라고 할 수 있다고 판시하였다. 이에 본 상표는 상품의 품질, 용도를 표시하는 데 불과한 것임과 동시에 자타상품을 식별하는 표지로서의 기능을 다하지 않는다고 보았다. 즉, 도쿄고등재판소는 해당 상표에 대해 피청구인이 그 지정상품에 사용한 결과 거래자 또

는 수요자가 누구와 관련된 상품인지를 인식할 수 있게 된 상표라고 인정할 수 없다고 판시하였다.

4. 설문조사 관련

가. 설문조사의 활용

일본에서는 상표의 식별력과 인지도에 대한 근거로 설문조사 결과가 활용되고 있다. 일본의 경우 설문조사 증거의 활용이 늘어나는 추세라고는 할 수 없지만, 일반적으로 상표의 식별력과 인지도를 입증하기 위해 설문조사 결과를 제출하는 경우가 많다. 최근에는 온라인 조사 방식을 많이 활용하고 있다. 법원은 소송 절차에서 설문조사를 직접 실시하지 않으며 설문 실시과정에도 개입하지 않는다.³³⁵⁾ 일반적으로는 소 제기 전에 원고가 설문조사를 준비하여야 한다.

나. 활용사례

(1) 에피(Epi) 판결 - 도쿄고등재판소 2000. 8. 10. 선고 平成 11年 (行ケ) 80号³³⁶⁾

본 사례에서는 사용에 의한 식별력이 있는지에 대한 판단을 위해 수요자에 대한 설문조사가 이루어졌다.

도쿄고등재판소에 제출된 설문조사 결과에 따르면 수요자의 루이비통 ‘에피(Epi)라인’ 제품의 구매층은 20대 후반에서 30대 초반이 60% 내외로 가장 많고, 그 다음 30대 후반에서 40대 초반이 약 20~30%에 해당하였다. 그런데 원고가 실시한 1998년 설문조사에 따르면, 에피라인 가방 사진을 예로 든 질문에 대해 해당 제품이 루이비통의 제품이라는 것을 인식하고 있다고 응답한 여성의 비율이 74.9%에 달하였다.

도쿄고등재판소는 에피라인 제품이 일본에서 독특한 짜임새와 선명한 색채, 특징적인 디자인으로 주로 20대에서 30대 여성에게 대표적인 루이비통 제품으로 인식되어 소비자들은 루이비통의 표장인 ‘LV’ 마크가 없더라도 본 상표만으로 루이비통 제품임을 충분히

335) 특허법원(주 126), 201.

336) <https://shohyo.hanrei.jp/hanrei/tm/3902.html>.

인식할 수 있다고 판단하였다.

(2) ROSEO'NEILL KEWPIE 판결 - 지적재산고등재판소 2013. 3. 21. 선고 平成 24年 (行ケ) 10393号³³⁷⁾

피고는 ‘숙박 시설 및 식음료 제공, 동물 숙소 제공, 어린이집에서 영유아 보호 제공, 노인을 위한 요양시설 제공, 전시 공간 대여’ 등의 서비스와 관련해 ‘ROSEO’ NEILL KEWPIE’라는 상표를 보유하고 있다. 이에 대해 원고인 ‘Kewpie Corporation’사는 피고의 해당 상표가 자신의 상표와 유사하다고 주장하면서 등록무효심판을 제기하였다. 이에 대해 특허청은 심결에서 원고의 신청을 기각하였고, 이에 원고가 다시 소를 제기하였다.

지적재산고등재판소는 본 상표와 지정상품과 관련해 상표를 접한 거래자나 수요자에게 ‘KEWPIE’가 원고를 떠올릴 수 있는지와 관련하여 설문조사를 검토하였다. 본 설문조사의 문항은 다음과 같다.

- ‘KEWPIE(キューピー)’가 식당의 이름으로 사용된 경우를 보면 무엇이 떠오릅니까? 어떤 답변도 허용되니 편하게 답변해 주시기 바랍니다.
- ‘KEWPIE(キューピー)’가 식당의 이름으로 사용된 경우, 어떤 식당 관리 기업이 떠오릅니까? 편하게 답변해 주시기 바랍니다.
- 위 질문에서 답한 기업을 보면 어떤 상품 또는 서비스가 떠오릅니까? 편하게 답변해 주시기 바랍니다.

원고는 설문조사 결과에 따르면 본 상표에서 원고를 떠올린다는 응답이 다수에 이르는 한편, ‘ROSE O’NEILL KEWPIE’를 떠올린다는 답변은 거의 없었다고 주장하였다.

지적재산고등재판소는 원고(Kewpie Corporation사)가 본 상표의 출원일 및 등록일 당시 일본 내 식품 관련 거래자 및 일반 소비자 사이에서 마요네즈를 중심으로 하는 조미료나 가공 식품을 제조·판매하는 것 외에 음식물의 요리 방법을 지도하는 회사로 널리 알려졌음을 인정하였다.

337) https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/779/000779.pdf.

(3) 야쿠르트 판결 - 지적재산고등재판소 2010. 11. 16. 선고 平成22年(行ケ) 10169号³³⁸⁾

본 사례의 경우 원고가 아래 표장에 대해 2008년에 입체상표로 등록하고자 하였으나 일본 특허청에서 등록을 거절하면서 불복심판청구가 이루어졌다.



해당 제품에 사용된 용기에는 빨간색 또는 파란색 무늬와 일본어로 된 ‘ヤクトル(야쿠르트)’가 크게 표시되어 있었다. 2008년과 2009년에 실시된 설문조사에 따르면 해당 용기의 입체적인 모양만을 본 응답자의 98%이상이 ‘ヤクトル(야쿠르트)’를 떠올린다고 대답했다. 일부 소비자들은 해당 용기와 상당히 유사한 용기에 담긴 제품을 보았을 때, 다른 제품명이 표시되어 있더라도 이를 ‘야쿠르트와 유사한 제품(Yakult look-alike)’으로 인식했다. 지적재산고등재판소는 이러한 사실에 비추어 용기의 입체적 형상이 해당 용기에 부착된 상표 또는 무늬보다 더 쉽게 소비자의 관심을 끌 수 있고, 소비자에게 강한 인상을 심어줄 수 있음을 확인하였다. 따라서 지적재산고등재판소는 해당 용기의 입체적 형상이 독립적으로 자신의 물품을 타인과 구별할 수 있는 식별력을 지닌다고 판단하는 것이 타당하다고 판시하였다.

338) https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/530/000530.pdf, 1-3.

(4) ヒルドマイルド(Hirudomild) 보습제 판결 - 지적재산고등재판소 2021. 9. 21. 선고 令和3年(行ケ) 10028号³³⁹⁾

원고는 2020년에 상표등록무효심판을 청구하였으나 특허청(심판부)은 상표등록을 유지하여야 한다는 취지의 심결을 하였다. 그러나 원고는 지적재산고등재판소에 특허청 심결을 취소하는 소를 제기하였고, 법원은 이를 인용하였다.

지적재산고등재판소는 1년 안에 피부과약을 사용한 소비자 중 44%가 ‘ヒルドイド(Hirudoid)’를 보습제로 인식한다는 설문조사 결과를 검토하였다. 해당 설문조사는 2021년에 건조, 잡티, 주름, 습진 또는 OTC 피부약을 사용했거나 1년 이내에 사용한 사람 등 피부질환자를 대상으로 하였다. 설문조사에 따르면 전체 조사 대상자의 44% 내지 여성 조사 대상자의 60%가 ‘ヒルドイド(Hirudoid)’라는 단어에 대해 보습제를 연상했다.

지적재산고등재판소는 ‘ヒルドイド(Hirudoid)’라는 이름이 소비자에게 헤파리노이드가 포함된 원고의 보습제 제품을 떠올리게 하는 간접증거로 보고 해당 설문조사 결과를 받아들였다.

(5) Hot Lemon 판결 - 지적재산고등재판소 2013. 8. 28. 선고 平成24年(行ケ) 10352号³⁴⁰⁾

지적재산고등재판소는 상표법 제3조 제2항의 해당 여부를 판단함에 있어 설문조사를 통해 응답자에게 원고와 해당 제품 간 관련성을 확인하였다. 설문조사는 2012년에 ‘ほっとレモン’, ‘ホットレモン’ 등의 명칭과 관련해 이루어졌다. 설문조사에 따르면, ① ‘캔이나 패트병에 든 따뜻한 레몬음료’라고 하면 어떤 상품명이나 회사가 떠오르는 질문에 대해 ‘ホットレモン(Hot Lemon)’ 이라고 응답자가 응답한 비율은 전체 응답자의 27.3%이며, ‘ほっとレモン(Hot Lemon)’ 이라고 응답한 사람은 전체 응답자의 20.3%였다. ② 또한, ‘ホットレモン(Hot Lemon)’이라고 응답한 사람 중 회사명이 무엇인가에 대해 응답한 사람은 ‘모르겠다’고 대답한 응답자가 가장 많고(전체의 14.7%), 원고라고 응답한

339) https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/125/003125.pdf, 7.

340) https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/510/083510_hanrei.pdf.

사람은 전체의 1.0%에 불과하였다. ③ 아울러 ‘ほっとレモ(Hot Lemon)’라고 응답한 사람 중 회사명이 무엇인가에 대해 응답한 사람은 마찬가지로 ‘모르겠다’라는 응답자가 가장 많고(전체의 11.0%), 원고라고 응답한 자는 제조사 5개사 중 최하위(전체의 0.3%)에 불과하여 ‘ほっとレモン(Hot Lemon)’이라는 글자가 포함된 제품을 생산하지 않는 회사보다도 응답률이 낮았다.

지적재산고등재판소는 설문조사 결과에 따라 ‘ほっとレモン(Hot Lemon)’ 글자 및 그 일부인 히라가나 ‘ほっと(Hot)’이 ‘캔이나 페트병에 든 따뜻한 레몬 음료’라는 제품의 품질, 원재료 등을 기술적으로 나타내는 것으로서 사용되고 있기에 이를 넘어서 특정인의 출처표시로 사용된다고 할 수 없다고 판시하였다.

IV. 중국

1. 관련 규정

가. 상표법

중국 상표법 제8조 및 제9조에서는 출원서와 관련해 모든 상표는 식별력이 있어야 하며, 다른 개인 또는 법인이 사전에 얻은 권리를 침해하여서는 안 된다는 것을 규정하고 있다. 아울러 중국 상표법 제11조 및 제12조는 식별력이 없어 등록이 거절되는 상표를 규정하고 있다.³⁴¹⁾

341) Trademark Law of the People's Republic of China (amended up to April 23, 2019)

Article 8. Any signs, including words, graphs, letters, numbers, three-dimensional symbols, color combinations, sound or any combination thereof, that are capable of distinguishing the goods of a natural person, legal person or other organization from those of others may be applied for registration as trademarks.

Article 9. A trademark submitted for registration shall bear noticeable characteristics and be readily distinguishable, and it may not conflict with the legitimate rights obtained by others earlier.

A trademark registrant shall have the right to indicate the wording “Registered Trademark” or the sign showing that the trademark is registered.

제8조. 자연인, 법인 또는 기타 조직의 상품이 문자, 도형, 글자, 숫자, 입체형상, 색채의 조합과 음성 등을 포함한 타인의 상품과 구별될 수 있는 표장 또는 이러한 요소들의 조합은 모두 상표로 간주되며 등록출원할 수 있다.

제9조. 등록출원한 상표는 뚜렷한 특징이 있어야 하고 식별이 용이해야 하며 타인이 먼저 취득한 합법적 권리와 상충되어서는 안 된다.

상표등록인은 등록상표 또는 등록표기를 명시할 수 있는 권리가 있다.

제11조. 아래 열거한 표지는 상표로 등록될 수 없다.

- (1) 본 상품에만 통용되는 명칭, 도형, 모델명
- (2) 상품의 품질, 주원료, 기능, 용도, 중량, 수량과 기타 특성만을 직접적으로 나타내는 표지
- (3) 기타 식별력이 부족한 표지

전 항에서 열거한 표지가 사용을 통해 뚜렷한 특징을 취득하고 식별이 용이해진 경우에는 상표로 등록할 수 있다.

제12조. 입체형상으로 상표를 출원한 경우 상품 자체의 특성만으로 이루어진 이미지, 기술적 효과를 얻기 위해 필요한 상품 이미지, 또는 상품이 실질적 가치를 갖도록 하는 이미지는 등록될 수 없다.

Article 11. None of the following signs may be registered as trademarks:

- (1) where the mark bears only the generic name, design, or model number of the goods concerned;
- (2) where it only directly indicates the quality, principal raw materials, function, use, weight, quantity or other features of the goods; and
- (3) Signs that otherwise lack any distinctive character.

Any mark mentioned in the preceding paragraph may be registered as a trademark if it has acquired distinctive features through use and is readily distinguishable.

Article 12. No application for registration of a three-dimensional sign as a trademark may be granted, where the sign merely indicates the shape inherent in the nature of the goods concerned, or it is only dictated by the need to achieve technical effects or the need to give the goods substantive value.

상표법 제11조는 상표등록금지에 대한 규정이다. 식별력이 없거나 부족한 표지는 상표로 등록할 수 없지만, 이는 절대적 금지가 아니라 상대적 금지이며 식별력을 취득한 경우에는 상표로 등록할 수 있다.³⁴²⁾

나. 심사기준

상표심사심리지침은 상표법 제11조에서 규정한 표장들이 사용을 통해 관련 공중이 당해 사용자가 제공한 상품 또는 서비스를 식별할 수 있는 표장이 된 경우, 상표등록이 가능하다고 하고 있다. 상표법 제11조의 어떠한 표장이 사용을 통해 식별력을 취득하였는지를 판단하기 위해서는 아래의 요소들을 종합적으로 고려하여야 한다.³⁴³⁾

- (1) 관련 공중의 당해 표장에 대한 인지상황
- (2) 당해 표장을 지정상품 또는 서비스에 실제로 사용한 시간, 사용방식, 동종 업계에서의 사용 현황
- (3) 당해 표장을 사용한 상품 또는 서비스의 판매량, 영업액 및 시장 점유율
- (4) 당해 표장을 사용한 상품 또는 서비스의 광고 홍보 현황 및 도달 범위
- (5) 당해 표장이 식별력을 취득할 수 있는 기타 요소³⁴⁴⁾

2. 판단요건

가. 관련 공중의 인식을 기준으로 판단

표장이 사용을 통해 식별력을 취득하는지 판단하기 위해서는 관련 공중의 인식을 기준으로 판단하여야 한다. 당사자는 당해 표장이 사용을 통해 식별력을 취득하였다고 주장하는 경우 이에 상응하는 증거 서류를 제출하여 증명하여야 한다. 당해 표장의 사용 현황을 증명할 수 있는 증거 서류는 사용한 상표의 표장, 상품 또는 서비스, 사용 날짜, 당해 표장의 사용자를 나타낼 수 있어야 한다. 당해 표장의 사용이란 상표출원인 및 상표 사용권자의 사용을 포함한다.³⁴⁵⁾

342) 国家知识产权局(주 162), 219.

343) *Id.*

344) 国家知识产权局(주 162), 220.

나. 실제 사용한 상품 또는 서비스에 한정

사용을 통해 식별력을 취득한 표장에 대해 상표출원을 하는 경우 실제로 사용한 상품 또는 서비스에 한정해야 한다.³⁴⁶⁾ 사용을 통해 식별력을 취득한 표장을 상표로 출원하는 경우 실제 사용한 표장과 기본적으로 일치하여야 하며, 표장의 식별력 있는 부분을 변경 하여서는 안되고, 실제 사용한 상품 또는 서비스에 한정되어야 한다.³⁴⁷⁾

다. 판단시점

어떠한 표장이 사용에 의한 식별력을 취득했는지에 대해서는 거절복심사건·부등록복심사건에서는 심리 시의 사실상태를 기준으로 하며, 무효사건은 원칙적으로 분쟁상표의 등록출원시의 사실상태를 기준으로 하되 심리 시의 사실상태를 참고한다.³⁴⁸⁾

3. 설문조사의 활용

중국에서도 상표 관련 소송에서 설문조사를 활용하는 경우가 있다. 가령, *Jordan v. State Administration for Industry and Commerce* 사건이 그 예이다.³⁴⁹⁾ 본 사안은 사용에 의한 식별력에 대하여 직접 다툰 사건은 아니나 설문조사를 활용하였다는 점에서 참고할 만하다. 본 사건에서 중국 대법원은 관련 사실 및 법률 적용이 일반 대중의 인식과 밀접한 관련이 있다고 하였다. 중국 대법원은 대중의 인식에 대해서는 객관적이고 투명한 설문조사를 통해 더욱 명확히 판단할 수 있다고 하였다. 양 당사자는 공증사무소를 통해 공증 받은 최종 설문조사 보고서를 제출하였는데, 본 보고서에는 대상자들의 구성, 인터뷰 방법, 샘플 추출방법을 비롯한 설문조사 작성 방법과 관련한 내용이 포함되어 있었다.

사실관계를 보면, 마이클 조던은 2012년, 호라이즌 리서치 회사에서 진행했던 두 건의 ‘마이클 조던과 차오단 스포츠 연관성 조사 보고서’를 제출하였다. 기술 상세설명서와 설

345) 国家知识产权局(주 162), 220.

346) *Id.*

347) 허호신, 중국 상표 심사 및 심리기준, 세창출판사(2018), 236.

348) *Id.*

349) 指导案例113号: 迈克尔·杰弗里·乔丹与国家工商行政管理总局商标评审委员会、乔丹体育股份有限公司“乔丹”商标争议行政纠纷案【法宝引证码】CLI.C.93903787.

문지 및 질문지를 첨부한 2건의 보고서에 따르면 차오단 스포츠와 마이클 조던 사이의 관계에 대해 일반 대중들이 어떻게 이해하고 있는지에 대해 베이징, 상하이 등 중국 내 5대 도시에서 조사를 진행하였으며, 베이징 창안 공증사무소 및 상하이 오리엔탈 공증사무소 등의 공증사무소에서 공증을 받았다.

중국 대법원은 설문조사 및 증거수집 과정이 표준화 되어있고, 조사 결과가 신뢰성이 있고 증거가 충분하며, 다른 증거와 함께 해당 사건의 관련 사실을 증명할 수 있다고 판시하였다.

4. 판결례

가. 사용에 의한 식별력 인정 사례

(1) 100,000 Why 사건³⁵⁰⁾



Shanghai Century Publishing Co., Ltd. Children's Publishing House사는 2017년 6월, 도서, 인쇄물과 관련해 '100,000 Why 100,000 WHYS and Design'라는 상표를 등록하였다. 해당 상표는 2019년 1월 27일, Shanghai Children's Publishing House Co., Ltd.(Children's Publishing Company)사로 권리가 이전되었다.

350) 国家知识产权局(주 162), 237; Beijing East IP LTD., Weekly China Trademark(Updates, August 17, 2022), <https://www.beijingeastip.com/type-news/weekly-china-trademark-news-updates-august-17-2022>(2023년 3월 10일 16시 방문).



〈Tiandi Publishing House의 출판도서들〉

Children's Publishing Company사는 도서 '100,000 Whys'의 표지에 '100,000 Whys'와 'Golden Classic for Chinese Children'라는 글자가 상대적으로 작은 글자에 해당한다고 주장하였다. Children's Publishing Company사는 상하이 푸뉘 지방법원에 Tiandi Publishing House와 Shanghai Xinhua Media Chain Co., Ltd. Xinhua Bookstore Jiangqiao Wanda Store를 상대로 소를 제기하였다. 상하이 푸뉘 지방법원은 피고인 Tiandi Publishing House 등에 상표권 침해 행위를 중단하라는 1심 판결을 내렸다.

이에 대해 상하이 지식재산권법원은 항소를 기각하고 1심 판결을 유지하였다. 상하이 지식재산법원은 '100,000 Whys' 글자 자체가 고유의 의미를 지니긴 하나 해당 상품의 일반명칭에는 해당하지 않는다고 판시하였다. 상하이 지식재산권법원은 Tiandi Publishing House가 관련 도서 표지에 '100,000 Whys'를 눈에 띄게 사용한 것은 책의 출처를 식별하기 위한 상표적 사용에 해당하므로 책의 출처에 대해 책 구매자에게 오해를 일으킬 수 있다고 보았다.

상하이 지식재산권법원은 Tiandi Publishing House와 관련된 도서 14권 중 9권은 Children's Publishing House가 상표등록을 받기 전인 2017년 6월에 처음 출간되었으

나, Children's Publishing House의 '100,000 Whys' 시리즈는 장기 사용 및 홍보에 따라 어린이 대중과학 도서 분야에서 높은 명성과 호의를 얻었고, 이에 따라 책의 출처를 식별하는 속성을 가지게 되었다고 보았다. 따라서 상하이 지식재산권법원은 1심 법원에서 해당 표장에 대해 상품의 고유명칭으로 보호되어야 한다고 판단한 것은 적절하지 않다고 판시하였다.

(2) fresh ROSE FACE MASK 사건³⁵¹⁾



‘fresh ROSE FACE MASK’ 상표등록과 관련하여 출원인은 매출전표 등 사용 증거를 제출하여 상표등록출원일 이전에 ‘fresh’라는 로고를 붙인 제품이 상하이, 베이징, 청두, 항저우, 우한, 윈저우, 시안, 황사, 광저우 등 여러 지역에서 판매되었음을 증명하였다.

출원인은 제출한 광고 계약, 잡지 게재 페이지 등 홍보 증거를 통해 ‘fresh’라는 표장이 부착된 상품에 대해 장기간 광범위하게 홍보하였음을 증명하였다. 출원인은 ‘fresh’ 브랜드 제품을 판매하는 것을 통하여 ‘fresh’ 브랜드를 대량으로 사용하고 홍보함으로써 ‘fresh ROSE FACE MASK’를 상표로 사용하는 식별력을 강화하였다. 법원은 ‘화장품’ 등의 상품에 등록, 사용하는 경우 충분히 상품 출처를 식별하는 작용을 할 수 있기에 상표로서의 식별력을 갖추었다고 할 수 있고, 상표법 제11조에서 규정하고 있는 ‘사용을 통하여 식별력을 취득하고, 쉽게 식별할 수 있는’이라는 요건에 부합한다고 판단하였다.

351) 国家知识产权局(주 162), 237-238.

(3) 17.5° 사건³⁵²⁾

Nongfu Spring사의 17.5° 오렌지는 껍질이 얇고 과육이 풍부하며 수분이 충분하고 새콤달콤하며 시장에서 좋은 평판을 얻고 있었다. 미국 농무부(United States Department of Agriculture) 등급 기준에서 A급 오렌지 주스의 당-산 비율(sugar-acid ratio)을 12.5-20.5°내 범위로 정하기에 17.5°라는 명칭이 붙었다. 따라서 17.5°는 오렌지의 단맛과 산미를 나타내는 오렌지 주스의 특성을 설명하므로 상표로서의 식별력이 없었다. 이에 따라 Nongfu Spring사가 국가지식산업권에 17.5°에 대하여 상표 출원을 하였으나 식별력이 없다는 이유로 등록이 거절되었다. 이에 Nongfu Spring사는 상표평심위원회(Trademark Review and Adjunction Board, TRAB)³⁵³⁾에 불복신청을 하였다.

상표평심위원회는 출원상표 ‘17.5°’가 인쇄물에서 ‘17.5°’로만 구성되어 있으며, 이는 나무, 곡물, 살아있는 동물, 신선한 과일 및 출원서에 지정된 기타 상품에 대한 상표로 사용되는 경우 소비자가 상품의 당-산 비율이라고 쉽게 인식할 수 있다고 보았다. 상표평심위원회는 출원상표가 지정상품의 품질 및 기타 특성을 직접적으로 표시하므로 식별력이 결여되어 있다고 보았다.

이에 Nongfu Spring사는 베이징 지식재산권법원에 소를 제기하였고, ‘17.5°’의 상표 사용 증거(오렌지, 주문 목록, 판매 통계표, 제품 운송장, 광고 제작 계약서, 송장 및 각종 매체에 게재된 해당 광고, 중국 국가 도서관에서 발행한 도서관 검색 보고서, 대규모 홍

352) Yan WANG, “On the Distinctiveness of Chinese Trademarks – Acquisition and Loss”, 2 April, 2022, <https://www.law-wei.com/en/publish/paper/20220402/433.html>(2023년 4월 5일 10시 방문).

353) 중국에서 출원상표에 대해 거절결정이 있는 경우, 거절불복은 복심신청을 통하여 상표평심위원회에서 심사를 하게 된다.

보 활동 계획 등)를 다수 제출하였다. 이에 베이징 지식재산권법원은 ‘17.5°’가 제품의 고유명칭을 구성한다고 판시하였다.

(4) Xiao Guan Cha(샤오관차) 사건³⁵⁴⁾

본 사건에서는 ‘Xiao Guan(샤오관)’은 보통 상품의 포장을 가리키며, ‘Cha(차)’는 마시는 차를 의미하므로 말 그대로 작은 캔에 포장된 차를 의미한다고 하면서 기업에서 상표권자를 상대로 무효소송을 제기하였다. 그런데 해당 표장은 본질적으로 식별력이 있지 않으며, 주원료 또는 상품의 포장을 직접적으로 지칭하는 용어에 불과하며, 해당 상품이나 서비스를 식별할 수 없다는 점에서 일반적으로는 상표로 등록이 될 수 없다고 판단하였다.

이와 관련해 국가지식산업국은 소비자들이 ‘Xiao Guan Cha(샤오관차)’를 상품의 지표로 인식하게 되었다는 것을 보여주는 증거가 충분하다고 하였다. 이에 국가지식산업국은 해당 표장의 상표등록을 유지하였다.

이에 대해 해당 기업이 다시 베이징 지식재산권법원에 소를 제기하였고, 베이징 지식재산권법원은 해당 표장에 대해서 식별력이 있다고 판단하였다. 베이징 지식재산권법원은 ‘Xiao Guan Cha(샤오관차)’ 기업이 2억6천만 위안(yuan)을 들여 상표를 홍보하였고, 전국의 여러 성(province)과 도시에 600여개 이상의 상점을 열었으며, 유통 계약서, 주문 내역, 매출표 등을 감안하여 볼 때 ‘Xiao Guan Cha’ 상표가 비교적 잘 알려져 있었고 식별력을 지녔다고 판시하였다.

이후 대법원은 본 사안과 관련해 상표가 사용에 의한 식별력을 지니는지에 대해 ① 표장이 실제로 사용된 방법, 효과, 역할, 즉 상표처럼 사용되었는지 여부, ② 표장의 연속적인 사용 시기, 지역, 범위 및 매출 규모, 표장 소유자의 기타 기업 정도, ③ 관련 대중의 상표에 대한 인식, ④ 사용을 통한 상표의 기타 중요한 요소와 같은 요소들을 검토하여야 한다고 실시하였다.

354) 특허법원(주 126), 173.

(5) QQ 메신저 소리상표 사건³⁵⁵⁾

본 사안에서는 소리상표와 관련해 특정한 상표의 경우에는 상표등록에 필요한 식별력이 부족할 수 있지만, 사용 후 식별력이 있다고 볼 수 있다면 상표법 제11조 제2항에 따라 상표등록이 될 수 있음을 보여주었다.

(사실관계)

원고 Tencent Technology (Shenzhen) Co., Ltd.사는 신규 메시지 수신 시 알림음인 “滴滴滴滴滴滴(디디디디디디)” 소리를 대상으로 국가지식산업권에 소리상표를 출원하였다. 원고는 ‘인터넷 대화방 제공 및 정보 전송’라는 서비스 범주 내에서는 해당 상표가 기술적이지 않다고 주장하면서 해당 소리는 길지도, 단순하지도 않으며 소리가 독특하고 짧고 소리상표가 지나야 할 독특한 성질을 지니고 있다고 주장하였다. 이에 국가지식산업권국은 원고의 상표등록을 거절하는 결정을 하였다.

이에 불복한 원고는 상표평심위원회에 복심을 청구하였으나, 상표평심위원회는 2016년 4월 18일, 상표로 출원된 해당 소리는 메신저에 포함된 표지의 일부 기능에 불과하므로 해당 서비스의 출처 구분 기능을 입증할 수 없다고 하였다. 이에 불복한 원고는 베이징 지식재산권법원에 소를 제기하였다.

(1심) 베이징 지식재산권법원

베이징 지식재산권법원은 2018년 4월 27일, 상표평심위원회의 심결을 취소하였다. 판결이 선고되자 이에 불복한 피고는 베이징 고급인민법원에 항소를 제기하였다.

(2심) 베이징 고급인민법원

베이징 고급인민법원은 항소를 기각하고 1심 판결을 유지한다고 판시하였다. 베이징 고급인민법원은 소리상표의 식별력 판단과 관련해 전통적인 상표의 식별력을 판단하기

355) (2018)京行终3673号; 한국지식재산보호원, “QQ 메신저 “滴滴滴滴滴滴”(디디디디디디) 소리상표등록 여부에 관한 베이징시 고급인민법원 행정판결”, IP Insight(2018. 11.).

위한 기본적인 판단기준, 즉 상품 또는 서비스, 관련 대중과 인식을 판단하기 위한 기본 원칙을 따르는 것 외에도 해당 산업의 실태나 해당 서비스가 속한 산업 등의 요소, 상표의 존속기간, 상표 구성의 복잡성 등을 종합적으로 고려하여 종합적으로 검토하여야 한다고 하였다. 또한 전반적인 청각 지각이 특정 리듬, 멜로디, 음향 효과를 가지고 있는지를 판단하여 상품 또는 서비스의 출처를 구별하는 역할을 할 수 있는지 판단하여야 한다고 보았다.

베이징 고급인민법원은 원고의 소리상표가 연속적인 6개의 ‘嘀(디)’ 음으로 구성되어 있고, 각 음 사이의 성조는 기본적으로 동일하며, 시간 간격이 짧다고 보았다. 베이징 고급인민법원은 해당 소리상표가 하나의 반복되는 ‘嘀(디)’ 음으로만 구성되어 있어 일반적으로 관련 대중이 상품이나 서비스의 출처를 구별하기 위한 기호로 인식하기는 쉽지 않다고 보았다.

그럼에도 불구하고 베이징 고급인민법원은 Tencent사가 제출한 증거를 검토한 후 해당 ‘嘀嘀嘀嘀嘀(디디디디디)’ 소리는 서비스를 식별할 수 있는 기능이 있다고 판시하였다. 그 근거로 해당 소리표장은 QQ 메신저와 관련된 ‘정보전송, 온라인 카페 제공, 컴퓨터 보조정보 및 이미지 전송, 인터넷 채팅방 제공, 디지털 파일 전송, 온라인 카드 전송, 이메일’ 서비스에서 상표등록에 필요한 식별력을 지니게 된 바, 베이징 고등인민법원은 소리상표가 상표법 제11조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 지니게 되었다고 판시하였다.

나. 사용에 의한 식별력 부정 사례

(1) U-Disk 사건³⁵⁶⁾

Huaqi Company사는 Netac Company사의 ‘优盘(U-disk)’ 상표에 대해 해당 상표가 일반명칭이라는 이유로 상표평심위원회에 상표등록취소심판을 구하였다.

상표평심위원회는 2004년 10월 13일, ‘U-disk’ 상표의 등록을 취소하였다. 이에 대해 재심사가 이루어졌고, 상표평심위원회는 2010년 3월 15일, ‘U-disk’ 상표를 상품의 총

356) 关于第1509704号“优盘”商标争议裁定书(2005年度《中国商标报告》).

칭으로 인정하고 등록을 취소하는 심결을 하였다. 상표평심위원회는 해당 상표에 대해 상표 등록권자가 해당 표장을 상품명으로 사용하고 있음에도 식별력을 가지지 못한다고 판단하였다. Netac Company사는 이에 불복하여 베이징 제1중급인민법원에 소를 제기하였다. 베이징 제1중급인민법원은 법정절차위반을 근거로 심결의 결론을 번복하였고, Huaqi Company사는 베이징 고급인민법원에 항소하였으나 이후 항소를 취하하였다.

(2) Shanghai Banti Wine Co., Ltd.와 Yantai Changyu Pioneer Wine Co., Ltd. 간의 상표권 침해 분쟁³⁵⁷⁾

(사실관계)

Yantai Changyu Group Co., Ltd.사는 공상행정관리총국에 ‘解百纳(Caberna)’ 표장에 대해 상표등록을 신청했으며, 해당 표장은 2002년 상표로 등록되었다. 공상행정관리총국은 같은 해 7월 10일, ‘解百纳(Caberna)’가 적포도주의 원료 품종의 명칭에 해당하고 등록된 상표가 ‘解百纳(Caberna)’라고 주장하면서 해당 상표의 등록취소를 결정하였다. 이에 Yantai Changyu Group Co., Ltd.사는 취소소송을 제기하였다.

(1심) 베이징 인민법원

베이징 인민법원은 등록상표 ‘解百纳(Caberna)’가 유효한 등록기간 내에 있으며, Changyu Group Co., Ltd.사가 상표권을 지닌다고 판시하였다. 베이징 인민법원은, 와인의 외부 포장 상자 및 병에 ‘解百纳(Caberna)’라는 문구가 표시되어 있고, 이러한 사용은 상품의 출처를 표시하는 상표적 사용이라고 보았다. 또한 베이징 인민법원은 관련 와인은 해당 상표와 동일한 표장을 사용하였고, 관련 상표의 사용이 승인된 상품의 범위에 속하므로 동일 상품에 동일한 상표를 사용하는 행위가 된다고 하였다. 따라서 베이징 인민법원은 해당 와인이 ‘解百纳(Caberna)’라는 등록상표를 침해한 상품이라고 판시하였다.

357) (2020)京73民终397号; 중국 와인 업계 최초의 ‘Cabernet’ 지적재산권 사례에 대한 심층분석(深度剖析“解百纳”中国葡萄酒业知识产权第一案), CLI.N.22166.

(2심) 베이징 지식재산권법원

베이징 지식재산권법원은 사건과 관련된 와인이 Bantee Company사에서 판매되는지, 그리고 Bantee Company사가 Changyu Company사의 관련 상표권을 침해하였는지 확인하였다.

베이징 지식재산권법원은, Bantee Company사가 제출한 증거로는 ‘解百纳(Caberna)’ 상표가 상품의 통칭임을 입증하기 불충분하므로 ‘解百纳(Caberna)’가 와인 상품의 통칭으로 합리적으로 사용되고 있다는 주장을 받아들이기 어렵다고 판시하였다.

즉, 베이징 지식재산권법원은 사건과 관련된 와인에 ‘解百纳(Cabernet)’라는 상표를 사용하는 것이 상표권자에 의해 승인되었음을 입증할 증거가 없는 가운데, 1심 법원에서 Bantee Company사의 침해 주장이 독점 사용권을 침해했다고 판시하였다. 따라서 베이징 지식재산권법원은 Bantee Company사의 항소는 법률상 근거가 없다고 보고 해당 항소를 기각하는 판결을 내렸다.

(3) 진안진리국제광고개발유한공사 대 공상행정관리총국 상표평심위원회 간의 분쟁³⁵⁸⁾

원고인 진안진리국제광고개발유한공사는 공상행정관리총국 상표국의 ‘EMBA’ 상표등록 거절결정에 대하여 공상행정관리총국 상표평심위원회에 이의를 제기하였다.

공상행정관리총국 상표평심위원회는 ‘EMBA’에 대해 해당 출원표장은 일반인이 ‘경영학 석사’의 영문 약자로 쉽게 식별할 수 있으며, 신용협동조합, 금융서비스 등 서비스에 직접 사용되며, 소비자도 서비스 특성에 대한 기술적 용어로 이해하기 쉽다고 판단하였다. 공상행정관리총국 상표평심위원회는 출원상표가 상표법 제11조 제1항 제2호에 해당하는 상표의 식별력이 결여되어 있다고 하면서 상표등록을 거절하는 심결을 하였고, 이에 원고는 소를 제기하였다.

베이징 중급인민법원은 출원상표가 외국어상표로서 영문자 ‘E’, ‘M’, ‘B’, ‘A’로 구성되어 있으며, 신용협동조합 및 금융컨설팅의 서비스 내용과 직접적으로 관련이 있으며, 서

358) (2012)—中知行初字第1957号.

비스의 특성에 대한 설명으로 상표의 식별력이 부족하다고 하였다. 진안진리국제광고개발유한공사는 출원된 상표가 광범위한 사용을 통해 식별력을 획득했으며 상표로 등록될 수 있다고 주장했다. 그러나 이와 관련하여 베이징 인민법원은 진안진리국제광고개발유한공사가 제출한 증거는 출원일인 2009년 6월 15일 이전에 잡지 표지가 되었다는 3건 뿐이며, 상기 증거로는 출원상표가 장기간 홍보 및 사용으로 상표의 식별력을 얻었다는 것을 증명할 수 없으며, 출원상표를 보았을 때 원고와의 대응관계를 형성할 수 없고 특정 서비스 출처 제공자의 표시로 인식하지 않으므로 상표로 식별되지 않는다고 하였다.

이에 따라 베이징 중급인민법원은 공상행정관리총국 상표평심위원회에서 내린 ‘EMBA’ 상표의 등록기각에 대한 결정을 유지한다고 하였고, 베이징 고등인민법원에서도 동일한 결론을 내렸다.

(4) Shenzhen Pagoda Brand Management Co., Ltd.와 국가 특허청 상표출원 거절 심사 행정 분쟁 2심³⁵⁹⁾

Shenzhen Baiguo Brand Management Co., Ltd.는 상표출원 거절에 대한 베이징 지식재산권법원 판결³⁶⁰⁾에 대해 베이징 고등인민법원에 소를 제기하였다.

(1심) 베이징 지식재산권법원

베이징 지식재산권법원은 분쟁 중인 상표가 순전히 문자 그대로 ‘青妮王(Qing Ni Wang)’이라는 상표이며 ‘Qing Ni’는 두리안 품종의 이름이라고 판시하였다.

베이징 지식재산권법원은 다툼이 있는 상표 ‘青妮王(Qing Ni Wang)’은 ‘신선한 과일’ 및 기타 상품에 사용되며, 여기서 ‘青妮(Qing Ni)’는 두리안 품종의 이름이므로 분쟁상표는 ‘신선한 두리안’ 및 기타 상품에 사용되기에 직접 상품의 특성을 나타낸다고 판시하였다. 베이징 지식재산권법원은 ‘青妮王(Qing Ni Wang)’은 관련 대중이 지정된 상품의 품종 및 품질과 같은 특성에 대해 오해할 수 있다고 보았다. 베이징 지식재산권법원은 통상

359) (2020)京行终6540号.

360) (2020)京73行初7146号.

적으로 대중은 다툼이 있는 상표를 통해 상품의 출처를 식별하기가 쉽지 않으며, 해당 상표는 상표의 뚜렷한 특징이 부족하다고 하였다. 따라서 이는 2013년 상표법 제11조 제1항 제2호에 규정된 상황에 해당한다고 판시하였다.

(2심) 베이징 고등인민법원

베이징 고등인민법원은 다툼이 있는 상표인 ‘靑妮王(Qing Ni Wang)’에 대해 대중의 통상적인 인식수준에서는 ‘靑妮(Qing Ni)’가 두리안 품종 명칭의 제31류인 ‘신선한 두리안’ 제품에 대한 직접적인 표시로 인식하기 쉽다고 보았다. 따라서 베이징 고등인민법원은 ‘靑妮王(Qing Ni Wang)’가 상품의 출처를 구별하는 식별 기능을 지니기 어렵고, 상표의 뚜렷한 특징이 부족하다고 판단하였다. 아울러 베이징 고등인민법원은 해당 상표가 장기간 홍보 및 광범위한 사용을 거쳐 ‘신선한 두리안’ 상품에서 등록될 수 있는 현저성을 얻었다는 것을 입증하기에 충분하지 않으므로 해당 상표는 상표법 제11조 제1항 제2호에 규정된 상표로 등록될 수 없다고 판시하였다.

제3절 우리나라의 해당요건

I • 관련 규정

사용에 의한 식별력에 대해서는 상표법 제33조 제2항에 관련 내용을 규정하고 있다. 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있음을 명시하고 있다.

제33조(상표등록의 요건)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.
1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

2. 그 상품에 대하여 관용(慣用)하는 상표
 3. 그 상품의 산지(產地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공 방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
 4. 현저한 지리적 명칭이나 그 약어(略語) 또는 지도만으로 된 상표
 5. 흔히 있는 성(姓) 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
 6. 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표
 7. 제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표
- ② 제1항 제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.
- ③ 제1항 제3호(산지로 한정한다) 또는 제4호에 해당하는 표장이라도 그 표장이 특정 상품에 대한 지리적 표시인 경우에는 그 지리적 표시를 사용한 상품을 지정상품(제38조 제1항에 따라 지정한 상품 및 제86조 제1항에 따라 추가로 지정한 상품을 말한다. 이하 같다)으로 하여 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 있다.

< 참고 > 구 상표법 (법률 제11962호, 시행 2014. 1. 31.)

제6조(상표등록의 요건)

- ① 다음 각호의 1에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.
(...)
- ② 제1항 제3호 내지 제6호에 해당하는 상표라도 제9조의 규정에 의한 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다.

II • 판단요건

1. 상표등록출원 전부터 상표를 사용하였을 것

사용에 의한 식별력을 주장하기 위해서는 상표등록출원 전부터 계속적으로 사용하여야 하는데, 이 경우 ‘사용’이란 상표적 사용을 말하는 것으로 법 제2조 제1항 제11호 각목 및 제2조 제2항에서 규정하는 행위에 해당하는 것이어야 한다.³⁶¹⁾

제2조 (정의)

- ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
(...)
11. “상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위
다. 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위
- ② 제1항 제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함된다.
1. 포장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위
 2. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위

미국상표법은 출원 전 5년간의 계속적·배타적 사용을 식별력 인정의 증거로 삼고 있으나, 우리 상표법에는 식별력이 인정되는 기간과 관련한 규정을 두고 있지 않고 있으며 식별력 인정을 위한 포장의 사용기간도 단축되는 경향이 있다.³⁶²⁾ 최근 광고매체의 발달로 인해 단기간 내의 식별력 취득이 가능할 수 있는 바, 사용에 의한 식별력을 인정받기 위해서는 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었다는 입증자료가 있어야 한다.³⁶³⁾

361) 문삼섭(주 2), 305.

362) 김종석, “사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 관한 몇 가지 문제”, 특허소송연구 6집, 특허법원(2013), 646.

363) 이명희, 박재원, “상표의 사용에 의한 식별력 취득 인정기준 - 판결 및 심결 사례를 중심으로-”, ISSUE

2. ‘수요자간’에 그 상표가 ‘특정인의 상품에 관한 출처를 표시’하는 것으로 ‘식별할 수 있게’ 되어 있을 것

‘수요자’란 당해 상품의 유통망, 즉 거래계에 속하는 일반 수요자, 거래자 등 거의 모든 구성원을 의미하는 것으로 해석된다.³⁶⁴⁾ ‘특정인의 상품에 관한 출처’는 구체적인 출처의 개념이 아니라 익명의 존재로서의 추상적인 출처로서 족한 개념이므로, 수요자가 당해 상표를 특정인의 상품표지로 승인하고 있으면 족하고, 더 나아가 구체적으로 특정인의 성명이나 명칭까지 인식할 것을 요구하는 것은 아니다.³⁶⁵⁾

사용에 의한 식별력의 요건이 ‘식별할 수 있게 된 정도’의 경우 현저하게 인식되어 있는 것보다는 낮은 정도로 보고 있으므로, 식별력이 있다고 인식되는 것이 과거에 비해서는 용이해졌다.

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다)에서는 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 ‘현저하게 인식되어 있을 것’을 요건으로 하였다. 따라서 당초에는 상표법 제33조 제1항 각호에 해당하여 식별력이 없는 상표였다 하더라도 사용에 의한 식별력을 취득하면 상표로 등록되는 것이 상표법 개정 이전에 비해서는 용이해졌다. 과거 상표법에서 ‘현저하게’ 인식되어 있다는 것은 주지상표보다 높은 인식도를 요구하는 것으로 이해되었다. 그러나 외국의 입법례보다 요건이 너무 엄격하여 제3자가 부정경쟁 목적으로 동일·유사한 상표를 사용하는 것을 방지함으로써 진정한 상표사용자의 이익을 지키지 못할 뿐 아니라 상거래 질서를 어지럽힌다는 문제가 있어 2014. 6. 11. 상표법 개정을 통해 ‘특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우’로 인식도 요건을 완화하였다.³⁶⁶⁾

과거 상표법상 ‘현저하게 인식되어 있을 것’에 대한 식별력의 정도와 관련하여서도 어느 정도의 식별력을 갖춘 것이 현저한 인식을 가진 것인지에 대해서 논의가 있었다. 대법

PAPER 2019-6호, 한국지식재산연구원(2019. 10.), 5.

364) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 6), 804.

365) 대법원 1990. 11. 27. 선고 90후410 판결.

366) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 6), 802.

원은 현저한 인식의 정도에 대해 수요자의 대다수가 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식하는 정도로 판단한 바 있다³⁶⁷⁾.

3. ‘실제로 사용한 상표를 사용한 상품에 출원’한 것일 것

사용에 의한 식별력을 취득하는 것은 실제로 사용된 상표 그 자체이고 그에 유사한 상표에까지 식별력이 취득되는 것은 아니다.³⁶⁸⁾

① 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결

대법원은 등록서비스표 “SPEED 001”이 전화통신업 등과의 관계에서 사용에 의한 식별력 취득이 인정된다고 하더라도, 이는 영어 문자 ‘SPEED’ 부분과 아라비아 숫자 ‘011’ 부분이 결합된 상태의 이 사건 등록서비스표 전체에 관하여 일체로서 식별력 취득이 인정된다는 것일 뿐, 그 구성요소인 ‘SPEED’ 부분이나 ‘011’ 부분에 대해서까지 독립하여 사용에 의한 식별력 취득이 인정된다는 것은 아니므로, 위와 같이 사용에 의한 식별력 취득을 인정하는 것에 의하여 통신망 식별번호인 ‘011’ 부분에 대해서까지 원고에게 독점적인 권리를 인정하고 타인의 자유로운 사용을 금지하는 결과를 낳게 되는 것이라고 볼 수 없다고 판시하였다.

② 대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결

대법원은 “@”, “ALPHA” 또는 “알파”는 간단하고 흔히 있는 표장이나 ‘그림물감’에 관하여 오랜 기간 사용된 결과 이 사건 등록상표의 지정상품으로 그림물감 등이 추가로 등록되기 이전부터 이미 수요자들 사이에 특정인의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 왔다고 할 것이므로, “@”, “ALPHA” 또는 “알파”는 ‘그림물감’과 이와 거래사회의 통념상 동일하게 볼 수 있는 ‘수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼

367) 대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결, 대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 전원합의체 판결 등.

368) 윤선희(주 8), 246.

라, 염색물감'에 관하여는 독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당한다고 보아야 하고, 이를 전제로 하여 이 사건 등록상표와 확인대상표장을 대비하여 보면, 확인대상표장은 그 사용상품 중 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감”에 관하여 이 사건 등록상표와 그 표장 및 상품이 동일·유사하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 것이라고 판시하였다.

Ⅲ · 증명 등

1. 사용에 의한 식별력을 주장하는 자는 ‘입증자료를 제출’할 것

사용에 의한 식별력을 인정받기 위해서는 출원인이 구체적으로 그 서비스표 자체를 타인의 서비스업과 구별시키기 위한 식별표지로 적합한 방식으로 사용한 결과 일반 수요자들이 이를 그러한 서비스표로 현저하게 인식하게 되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 인정되어야 한다. 어떤 상표가 사용에 의한 식별력을 취득하는지에 대한 증명책임은 이를 주장하는 자에게 있으므로, 사용에 의한 식별력에 대하여 주장하는 자는 그가 사용한 상표를 특정하고, 위와 같은 사정에 관한 구체적이고 객관적인 증거를 제시하여야 할 것이다.³⁶⁹⁾³⁷⁰⁾ 식별력 입증과 관련한 판단시기의 경우 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다.³⁷¹⁾

따라서 만일 사용에 의한 식별력을 취득하기 전에 등록되었으나, 등록당시에는 식별력이 없었고, 등록 후에 식별력을 취득하였다면 상표가 무효사유에 해당하므로 상표 등록 후 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 하더라도 무효를 면할 수는 없을 것이다.³⁷²⁾

2. 설문조사의 활용

법원은 설문조사가 증거로 고려될 수 있음을 제시한 바 있다. 상표소송사건의 가장 큰 비중을 차지하는 특허법원에서의 경우 설문조사 증거의 활용빈도는 점진적으로 높아지고

369) 특허법원 지적재산소송 실무연구회(주 6), 806.

370) 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후346 판결, 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결, 대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결.

371) 대법원 1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결.

372) 강동세, “사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력”, 법조 56권 6호(2007. 6.), 123.

있다.³⁷³⁾ 아울러 설문조사를 실시 또는 의뢰하는 주체가 다변화되고 있는 바, 최근에는 쌍방이 각자 전문기관에 설문조사를 의뢰하기도 하고, 법원이 직접 설문조사를 의뢰하여 감정증거로 채택하는 경우도 있다.³⁷⁴⁾

그럼에도 특허법원의 최근 판결 중에는 설문조사결과를 제출하였음에도 불구하고 그 객관성 및 신뢰성을 인정받지 못한 경우가 종종 있다. 그 이유는 객관성을 담보하기 어렵거나 신뢰성이 떨어지는 점, 모집단 설정이 지정상품의 일반 수요자를 적절히 대표하지 못하는 점, 문항설계방식이 객관적·중립적이라고 보기 어려운 점, 설문조사가 판단 기준시의 수요자 인식을 반영하지 못하는 점 등이 지적되고 있다.³⁷⁵⁾

법원은 설문조사결과의 객관적 타당성과 신뢰성이 있는지와 관련해서는 그 모집단이 적절하게 설정되었는지, 모집단을 대표할 수 있는 표본이 추출되었는지, 응답자에 대한 질문 태도가 적절한지, 설문조사를 수행한 자가 전문성을 구비하였는지, 표본 설계, 설문조사 문항, 인터뷰가 그 설문조사의 해당 분야에서 통상적으로 허용되는 객관적 절차와 기준에 맞게 수행되었는지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하고 있다.³⁷⁶⁾

상표소송에서의 설문조사 증거의 활용빈도는 점차 증가하고 있는 추세로 보이며, 초기에는 일방 당사자가 설문조사 증거를 제출하는 경우가 많았다면 최근에는 쌍방이 각자 전문기관에 의뢰하는 등 확보한 조사 결과를 자신에게 유리한 증거로 제출하는 경우도 있다.³⁷⁷⁾ 아울러 법원이 직접 설문조사를 의뢰하여 증거로 채택하는 경우도 있다.³⁷⁸⁾

373) 류시원, “국내 상표소송에서 설문조사 증거의 활용현황에 관한 실증적 연구”, 정보법학 24권 1호, 한국정보법학회(2020. 4.), 11.

374) *Id.*

375) 박운정(주 267), 559.

376) 특허법원 2022. 8. 26. 선고 2020허6910 판결, 특허법원 2023. 3. 10. 선고 2022허5294 판결.

377) 법원에서 상표소송과 관련해 설문조사를 활용한 사건에 대한 최근 통계는 아래와 같다: 류시원(주 373), 11에서 인용.

기간	사건 수		설문조사 의뢰주체		
	전체	특허법원 사건	일방	쌍방	법원
1995-1999	9	6	9	0	0
2000-2004	16	15	16	0	0
2005-2009	41	32	37	2	2
2010-2014	48	35	44	3	1
2015-2019	50	36	41	6	3

IV • 판결례

1. 사용에 의한 식별력 인정 사례

① 대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결

출원상표	실사용표장
	

원고 웰컴크레디라인대부 주식회사는 2002. 10.경 ‘소비자 금융업’ 등을 목적으로 설립된 회사로서, 2013. 11. 29. ‘서비스업 구분 제36류의 대부업’을 지정서비스업으로 하여 출원서비스표 “단박대출”(출원번호 제2013-46136호)을 출원하였다. 원고는 이 사건 심결일인 2015. 3. 31. 무렵까지 수년간 자산과 대부 잔액 등의 규모 면에서 대부업계 3위로 평가되고 있었다. 원고는 출원서비스표를 출원하기 몇 년 전인 2011년경부터 중개업체를 통하지 않고 스스로의 마케팅에 의하여 유입된 고객에게 대출을 해주는 영업과 관련하여 출원서비스표와 동일한 ‘단박대출’이라는 표장을 사용하였다. 또한 원고는 2011년경부터 이 사건 심결일 이전까지 출원서비스표가 포함되어 있는 원심 판시 실사용표장들 1, 2를 사용하여 방송이나 신문 등을 통하여 반복적으로 직접대출방식에 관한 광고를

378) 류시원(주 373), 11.

하였다.

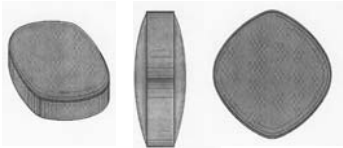
특허청 심사관은 출원서비스표는 지정서비스업과 관련하여 서비스업의 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로서 수요자가 누구의 업무와 관련된 서비스업을 표시하는 서비스표인지를 식별할 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다는 등의 이유로 출원서비스표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

이에 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였는데, 특허심판원은 출원상표의 거절결정은 적법하다고 판단하여 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 원고는 특허심판원의 심결을 취소해 달라는 소를 제기하였다.

특허법원은, “원고는 2011년부터 심결일 이전까지 출원서비스표 및 그와 거래사회의 통념상 동일성이 인정되는 실사용표장들을 지정서비스업인 대부업에 관한 광고에 사용함으로써, 출원서비스표는 심결 시인 2015. 3. 31. 무렵에는 수요자들에게 원고의 대부업의 출처를 표시하는 서비스표로 현저하게 인식되고 있었다”라고 판시하였다.

대법원은, “원심판결 이유에 나타난 출원서비스표와 관련된 직접대출방식의 대출 규모, 신문·방송 등을 통한 광고 횟수와 기간, 원고가 대부업체로서 알려진 정도 등을 종합하여 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 출원서비스표가 구 상표법 제6조 제2항이 규정하는 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 보인다”고 판시하였다.

② 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결

원고 등록상표	피고 제품들
	

원고 화이자 프로덕츠 인크는 의약품 개발을 주목적으로 하는 미합중국 내의 법인으로서 발기기능장애 치료제인 비아그라(Viagra, 이하 ‘비아그라’라 한다)를 비롯한 다수 의

약품을 개발하여 이를 판매하고 있는바, 심장혈관용 약제, 성기능장애 치료용 약제를 지정상품으로 입체적 형상에 색채를 결합한 표장을 출원하여 2005. 2. 17. 등록을 마쳤다. 원고 한국화이자제약 주식회사는 원고 화이자 프로덕츠 인크의 한국 내 자회사로서 1998년 경부터 원고 화이자 프로덕츠 인크가 생산한 의약품을 독점적으로 수입·판매하고 있다. 피고는 ‘팔팔정 50밀리그램’ 및 ‘팔팔정 100밀리그램’에 대하여 2012. 5. 18. 의약품 낱알식별표시 등록을 한 이래 이를 생산·판매·광고하고 있다. 이에 대해 원고는 피고가 원고 등록상표와 전체적인 외관이 유사한 피고 제품들을 생산·판매 및 광고하는 등의 행위는 원고 화이자 프로덕츠 인크의 등록상표권 침해에 해당한다고 주장하면서 소를 제기하였다.

제1심인 서울중앙지방법원은 원고 상표의 효력과 관련해 피고 제품들의 형태 및 색채에 미치지 않으므로 원고의 청구가 이유없다고 판단하였다. 이에 원고가 다시 서울고등법원에 소를 제기하였고, 서울고등법원은 원고들의 청구는 이유 있어 인용하여야 한다고 판단하면서 제1심 판결은 이와 결론이 달라 부당하다고 판시하였다.

이에 대해 대법원은 원고의 등록상표()와 같은 마름모 도형의 입체적 형상과 푸른색 계열 색채의 결합으로 이루어진 원고들의 ‘비아그라’ 제품들의 판매기간과 판매량, 원고들의 ‘Viagra’ 및 ‘비아그라’ 문자 상품표지와 별도로 ‘Blue diamond is forever’ 문구·푸른색 다이아몬드 사진·손바닥 위의 푸른색 마름모 도형 그림 등을 활용하여 이루어진 등록상표에 대한 지속적인 광고 활동, 이 사건 등록상표가 ‘푸른색 다이아몬드 모양’·‘마름모꼴의 푸른색 알약’·‘블루 다이아몬드’ 등으로 지칭되면서 언론 보도 등을 통하여 노출된 빈도, 수요자 인식에 관한 설문조사 결과와 원고들의 ‘Viagra’ 및 ‘비아그라’ 문자 상품표지의 압도적인 주지저명성이 그 상품의 형태인 등록상표에도 상당 부분 전이된 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 등록상표는 그 상표출원 전에 오랜 기간 특정상품에 사용된 결과 수요자 간에 그 상표가 원고들의 업무에 관련된 상품을 표시한 것으로 현저하게 인식되어 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 여지가 충분하고, 문자표장이 부기되어 있다는 사정이 이와 같이 보는 데 방해가 되지 아니하므로, 이 사건 등록상표가 식별력이 없다는 사유로 그 상표등록이 무효로 될 것임이 명백하다고 할 수 없다고 판시하였다.

③ 대법원 2012. 11. 15. 선고 2011후1982 판결

등록서비스표	지정서비스업
경남대학교 KYUNGNAM UNIVERSITY 慶南大學校	교육지도업, 교수업, 교육시험업, 교육정보제공업, 체육교육업

원고 경상대학교 산학협력단은 피고 학교법인 한마학원을 상대로 특허심판원에 등록서비스표는 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호 또는 상표법 제7조 제1항 제11호³⁷⁹⁾에 해당하여 서비스표등록이 무효라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 등록서비스표의 경우 사용에 의해 식별력을 취득하여 상표법 제6조 제2항에 해당하므로 서비스표등록을 받을 수 있고, 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

이에 원고는 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였는데, 특허법원은 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에는 해당하지 아니하나, 상표법 제6조 제1항 제1호, 제4호 또는 제7호³⁸⁰⁾에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다고 판시하였다.

경남대학교

KYUNGNAM UNIVERSITY

慶南大學校

대법원은 등록서비스표 “**慶南大學校**”의 구성 중 ‘경남대학교’ 부분은 그 자체로는 현저한 지리적 명칭인 ‘경상남도’의 약어인 ‘경남’과 보통명칭인 ‘대학교’를 표시한 것에 지나지 않아 식별력이 있다고 할 수 없으나, 오랜 기간 이 사건 지정서비스업에 사용된 결과 등록결정일인 2005년경에는 수요자 사이에 그 표장이 피고의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이르렀으므로 그 표장이 사용된 지정

379) 구 상표법 제7조 제1항 제11호는 현행 상표법 제34조 제1항 제12호에 대응되며 이하 같다.

380) 구 상표법 제6조 제1항 제1호, 제4호 또는 제7호는 현행 상표법 제33조 제1항 제1호, 제4호 및 제7호에 대응된다.

서비스업에 관하여 식별력을 가지게 되었다고 판시하였다. 따라서 식별력을 취득한 ‘경남대학교’ 부분을 그대로 포함한 등록서비스표는 영문자 부분인 ‘KYUNGNAM UNIVERSITY’ 및 한자 부분인 ‘慶南大學校’와의 결합으로 인하여 이미 취득한 식별력이 감쇄된다고 볼 수 없으므로 전체적으로 볼 때에도 그 지정서비스업에 대해서 자타서비스업의 식별력이 없다고 할 수 없다고 판시하였다.

④ 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결

등록상표	선등록상표 1	선등록상표 2	선등록상표 3
			케이-투

원고 케이투코리아 주식회사는 등록상표가 수요자에게 널리 알려진 선등록상표들과 유사하여 오인·혼동의 우려가 있고, 부정한 목적이 있는 상표이며, PINATUBO 부분은 현저한 지리적 명칭에 해당할 뿐 아니라 지정상품에 대한 성질표시이고, 저명한 원고의 상표의 약칭인 ‘케이투’를 포함하고 있다는 이유로 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 등록상표는 선등록상표들과 동일 또는 유사하지 아니하다고 판단하였다.

이에 대해 특허법원은 K2를 도안화한 다수의 상표가 등록되어 사용되고 있고, 원고회사는 도안화된 K2 관련 상표를 주로 사용하다가 2004년 무렵에 이르러 K2 상표만을 사용하기 시작하였으므로 사용에 의한 식별력 취득과 관련한 K2 상표의 의미 있는 사용은 6개월 남짓에 불과하다는 점을 주된 이유로 하여 ‘**K2**’ 상표의 사용에 의한 식별력 취득을 부정하였다.

그러나 대법원은, 원고 케이투코리아 주식회사의 전신인 케이투 상사와 원고회사가 2000년경까지 “K2, **Ke**, K2” 등 ‘**K2**’ 상표와 동일성 범위 내에 있는 상표들을 20여 년 동안 등산화 등의 상품과 그에 대한 광고에 사용하여 왔고, 등산화에 쌓인 원고 회사 제

품의 명성과 신용을 바탕으로 1995년경부터 등산용 의류와 안전화, 배낭 등을 제조·판매하는 것으로 사업을 확장하였으며, 2001년경부터 “K2” 상표를 전면에 내세운 텔레비전 광고를 전국적으로 방송한 것을 비롯하여 라디오, 지하철역 광고판 및 버스 외벽 등의 다양한 광고수단을 이용하여 “K2” 상표를 중점적으로 광고하였고 2002년부터는 고딕화된 형태의 ‘K2’ 상표를 본격적으로 사용하기 시작한 점, 1997년부터 2000년까지 동안 원고 회사의 매출액 및 광고비가 가파르게 증가한 점 등에 비해, 등록상표를 포함한 K2 관련 표장을 등록사용하고 있던 소외 2와 주식회사 케이투스스포츠의 경우 그 생산·판매량과 광고량이 미미하고 주로 상표사용권설정계약을 통하여 수익을 올리고 있으며, 주식회사 케이투스스포츠 등과 상표사용권설정계약을 체결한 상표사용자들은 그 등록상표를 그대로 사용하지 아니하고 ‘K2’ 상표만을 부각시켜 사용하는 등 형식적으로 등록상표를 사용한 점 등을 알 수 있다고 판시하였다.

이에 대법원은, 원고 회사는 “K2”와 동일성이 인정되는 상표들을 장기간에 걸쳐 사용하였을 뿐만 아니라 2002년경부터 등록상표의 등록결정일까지 ‘K2’ 상표를 계속적·중점적으로 사용함으로써 등록상표의 등록결정일 무렵 등산화, 안전화 및 기타 등산용품에 관한 거래자 및 수요자의 대다수에게 ‘K2’ 상표는 원고 회사의 상표로 인식되기에 이르렀다고 할 것이어서, 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 판시하였다.

⑤ 특허법원 2022. 5. 26. 선고 2021허6085 판결 (확정)

등록상표	지정상품
烟台古酿	중국식 증류 알코올 음료(백주)

원고는 특허심판원에 이 사건 등록상표의 등록권리자인 피고를 상대로 등록상표는 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당한다는 이유 등으로 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 이 사건 등록상표는 그 지정상품과 관련하여 볼 때 그 성질을 나타내어 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하나, 피고가 그 출원일 전부터 사용한 결과 수요자간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에 해당하여 상표법 제33조 제2항에서 규정한 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 판단된다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

특허법원은, ① 이 사건 상품은 중국 산둥(山東)성 연태(煙台)시에 있는 피고 생산의 백주(白酒)의 명칭으로서 국내에서 사실상 하나의 업체에 의해 2003년경부터 독점적으로 수입되어 현재까지 약 19년 동안 판매되어 왔던 것으로 보이는 점, ② 이 사건 상품의 매출액은 2016년부터 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵인 2020년까지의 연 평균 약 180억 원 정도에 이르는 점, ③ 이 사건 상품은 이 사건 등록상표의 지정상품인 백주 시장에서 50% 이상의 점유율을 차지하고 있는 것으로 판단되는 점, ④ 이 사건 상품에 관하여 위에서 살펴 본 국내 언론보도의 내용과 이 사건 상품에 관하여 실시된 위 설문조사 결과 및 인창무역이 중국에서 고량주를 수입·판매하는 업자를 상대로 제기한 부정경쟁행위를 원인으로 한 손해배상 등 청구 사건 판결의 구체적 내용 등을 앞서 살펴 본 법리에 비추어 살펴보면, 설령 이 사건 등록상표가 상표법 제33조 제1항 제3호 내지 제4호에 해당하는 것으로 볼 수 있더라도, 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 그 상표가 사용된 이 사건 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이른 것으로 인정된다고 보았다. 따라서 특허법원은 이 사건 등록상표의 경우 상표법 제33조 제2항에 따라 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 봄이 타당하다고 판시하였다.

2. 사용에 의한 식별력 부정 사례

① 대법원 2008. 11. 13. 선고 2006후3397 판결

등록서비스표	지정서비스업
예술의전당	국악공연업, 극장운영업, 무용공연업, 악극단공연업, 연극공연업, 연극제작업, 영화상영업, 음악공연업, 음악회관운영업, 창극단공연업

피고들(청주시, 의정부시, 대전광역시)은 원고(예술의전당)의 등록서비스표 및 등록업무표장은 그 지정 서비스업 및 업무를 실시하는 장소의 보통명칭이나 관용명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이고, 그 지정 서비스업 및 업무의 용도, 형상, 품질, 효능, 서비스 제공장소 등 성질을 직접적으로 나타낸 기술적 표장이며, 누구의 업무에 관련된 서비스 및 업무를 표시하는 것인지를 식별할 수 없는 표장이므로, 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 각각 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 심판청구에 대하여 피고들의 청구를 받아들이는 내용의 심결을 하였다.

특허법원은, “원고가 제출한 자료들만으로는 예술의전당의 설립과정에 관한 보도의 횟수 및 정도를 알 수 없고, 이 사건 등록표장들의 등록결정일 이전에 이루어진 각종 공연이나 전시회 등의 규모, 횟수, 기간, 관람객의 수, 관련보도의 횟수 등에 비추어 보면, 위에서 인정된 사정만으로는 이 사건 등록표장들이 사용된 결과 그 각 등록결정일 당시 수요자 간에 이들 표장이 누구의 업무에 관련된 서비스업이나 업무를 표시하는 것인지 현저하게 인식되어 있었다고 볼 수 없다”고 판단하면서 사용에 의한 식별력을 부정하였다.

대법원도 사용에 의한 식별력과 관련하여 등록서비스표인 “**예술의전당**”이 그 등록결정일 당시 일반 수요자들에게 누구의 업무에 관련된 서비스업이나 업무를 표시하는 것인지 현저하게 인식되었다고 보기 어려워 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다고 판시하였다.

② 특허법원 2023. 7. 6. 선고 2022허5676 판결 (확정)

표장	지정서비스업
한국금거래소	금, 금지금(골드바)

특허청 심사관은 원고에게 “이 사건 출원상표는 현저한 지리적 명칭에 해당하는 ‘한국’, 지정상품의 명칭인 ‘금’, 그 판매 장소 등을 의미하는 ‘거래소’가 결합한 표장으로서, 지정상품의 성질표시에 해당하고 그 결합으로 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 이를 지

정상품에 사용할 경우 일반수요자가 누구의 업무와 관련한 상품을 표시하는 표장인지 식별할 수 없으므로 상표법 제33조 제1항 제3호, 제4호, 제7호에 해당한다.”는 취지의 의견제출통지를 하였다.

특허청 심사관은 2021. 2. 25. “원고의 의견서 제출이 없고 재심사한 결과로도 의견제출통지로 고지한 거절이유를 반복할 만한 사항을 발견할 수 없다.”는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

원고는 특허심판원에 해당 거절결정에 대한 불복심판을 청구하면서 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3호, 제4호 및 제7호에 해당한다 하더라도, 원고가 출원 전 이 사건 출원상표를 독점적, 계속적으로 사용한 결과 수요자 사이에 해당 상표가 특정인의 상품에 관한 출처 표시로 식별할 수 있게 되었으므로 상표법 제33조 제2항에 의하여 상표등록을 받을 수 있다고 주장하였다. 이에 특허심판원은 “이 사건 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제3호, 제4호 및 제7호 해당하고, 상표법 제33조 제2항에 의하여 등록받을 수 있는 상표에도 해당하지 않는다.”는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

특허법원은 출원상표 ‘**한국금거래소**’와 관련해 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어렵다고 판시하였다.

특허법원은, 원고가 최소한 2011년경부터 지정상품에 이 사건 출원상표도 함께 표시된 표장을 사용하였고, 지정상품이 꾸준한 홍보, 마케팅 활동을 통해 시장 거래자들에게 다수 소개되었으며, 그 매출 규모도 상당한 정도에 이른 것으로 보이기는 한다고 보았다. 그러나 원고가 독점적, 계속적으로 이 사건 출원상표를 사용함으로써 이 사건 출원상표가 일반 수요자에게 지정상품의 출처를 표기하는 것으로 인식될 수준에 이르러 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기는 어렵다고 판시하였다.

③ 특허법원 2021. 9. 10. 선고 2020나1384 판결 (확정)

표장	지정상품
	치약, 칫솔 등
	치약, 칫솔 등
	치약, 칫솔 등
	치약

특허법원은, 원고 등록상표에서 ‘펌핑’ 또는 ‘PUMPING’ 부분은 그 지정상품인 ‘치약’ 등의 관계에서 일반 수요자나 거래자들 사이에 여전히 ‘용기 상단의 펌프 부분을 눌러서 사용하는 펌핑형 치약’을 의미하는 것으로 사용방법으로 인식되고 있으므로, 원고 등록상표의 ‘펌핑’ 또는 ‘PUMPING’ 부분은 지정상품인 ‘치약’ 등과 관련하여 사용에 의하여 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에 해당한다고 보기는 어렵다고 판시하였다.

④ 특허법원 2018. 8. 10. 선고 2018허1608 판결 (확정)

표장	지정서비스업
	건강마사지업, 마사지관련 정보제공업, 마사지업, 발마사지업

특허청은 원고의 출원상표에 대한 등록거절결정을 하였다. 원고는 특허심판원에 거절 결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

특허법원은, 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 수 없다고 보았다. 그 근거로 원고는 다양한 표장을 발마사지 서비스 제공업소의 간판 또는 홍보전단 등에 사용하였는데, 원고가 사용한 표장을 전체적으로 살펴보면 이 사건 출원서비스표와 동일한 표장 자체가 단독으로 사용된 경우는 찾기 어렵다고 하였다.

오히려 원고가 발마사지 서비스업과 관련하여 주로 사용한 표장은 기존에 장극륜(원고의 사내이사)을 통해 출원 및 등록하여 가맹점들에 그 사용을 허락한 바 있는



부분만을 따로 떼어내어 “”과 같이 구성한 표장이고, 원고가

사용한 거의 모든 표장에는 발모양을 의인화한 도형 부분 ‘’이 포함되어 있다고 보았다.

그런데 특허법원은 위와 같이 발모양을 의인화한 도형 부분을 포함하는 원고의 위 사용표장들은 문자로만 구성된 이 사건 출원서비스표와 동일성이 인정되는 표장이라고 할 수 없다고 보았다. 따라서 특허법원은 원고가 제출한 증거만으로는 출원서비스표가 심결당시를 기준으로 지정서비스업인 건강마사지업, 마사지관련 정보제공업, 마사지업, 발마사지업에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 자료도 없다고 판시하였다.

⑤ 특허법원 1999. 8. 12. 선고 99허3603 판결 (확정)

등록상표 1	등록상표 2	등록상표 3
초당 두부	초 당	草 堂

특허심판원은 이 건 등록상표들이 그 출원등록사정전 강릉지역을 위시한 강원도지역에서 초당두부가 초당마을에서 생산되고 있음이 알려진 이상 그 출원등록이후 원고들의 노력에 의하여 전국적으로 알려지게 된 것임은 어느 정도 인정된다 하더라도 그것만으로 출원 전 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 수도 없다는 심결을 하였다.

특허법원은, 강릉시 초당동 거주 주민 57명은 공동으로 이 건 등록상표들의 출원일 이전인 1983년 강릉시 초당동에 소외인을 대표자로 하는 “초당협동두부”라는 상호로 두부류 제조·가공 업체를 설립하고, 1989년에 상호를 “강릉초당식품”으로, 대표자를 원고 2로 변경하였다가 다시 1993년 상호를 “강릉초당두부”로 변경한 뒤 현재까지 이 건 등록상표들을 사용하여 두부를 제조, 판매하여 온 사실, 1996년 강원도민일보에 “초당두부” 등 강원도 내 특산물의 이름을 지키자는 취지의 기사가 게재된 사실 등은 인정되나, 위 인정 사실만으로 등록상표들이 출원 전의 사용에 의하여 식별력을 획득하여 일반 수요자들 사이에 원고들의 상표나 원고들의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 보기 어렵다고 판시하였다.

V • 그 밖의 관련 논점

1. 사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 대해서도 제90조 제1항 제2호에 따라 상표권의 효력이 미치지 않는 것인지의 문제

상표법 제33조 제2항에 의하여 사용에 의한 식별력을 취득하여 등록된 경우에도 그 등록상표의 금지적 효력이 상표법 제90조 제1항 제2호에 의하여 제한되는지에 대해서

는 학설이 나뉘어진다. 즉, 상표법 제90조는 상표권의 효력이 미치지 않는 사유를 규정해 놓으면서 그 가운데 기술적 표장 등도 열거하고 있어서 기술적 표장이 사용에 의한 식별력을 취득하더라도 상표권의 효력이 부정되지 않는 것인지 하는 의문이 제기되고 있는 것이다.³⁸¹⁾

부정설에 따르면 식별력이 없는 표장이라 하더라도 지속적인 사용에 의해 식별력을 취득한 등록상표는 제90조에 의한 상표권의 효력이 제한을 받지 않는다는 견해로, 제33조 제2항에는 그 적용이 배제된다고 한다.³⁸²⁾ 반면 긍정설의 경우 사용에 의한 식별력을 취득하여 등록된 상표라도 그 금지적 효력이 제90조에 의하여 제한을 받는다고 본다.³⁸³⁾

대법원은 제90조 제1항 제2호에 의한 제한을 긍정하는 판결을 내기도 하였으나, 부정하는 판결이 다수인 것으로 보인다.

▣ 효력 제한을 긍정한 사례

■ 대법원 1987. 6. 23. 선고 86후4 판결

대법원은 상표법 제26조는 상표권자가 등록상표를 지정상품에 사용할 수 있는 권리(전용권)와 타인이 그 등록상표와 동종 내지 유사한 상표를 사용하는 경우 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리(금지권)등 상표법상 가지는 권리에 대하여 그 각호에 해당하는 경우에는 그 상표권자에게 그와 같은 권리를 독점적으로 부여하는 것이 적당하지 아니하다고 인정하여 상표권의 효력이 미치지 아니하는 것으로 규정한 것이므로, 그 상표 또는 상표 구성상의 요부라고 인정되는 부분이 상품의 품질, 원재료등을 보통으로 사용하거나 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 것은 비록 그 상표가 주지저명한 상표로서 상표등록이 가능하더라도 부정경쟁의 목적으로 사용하는지에 관계없이 상표법 제26조 제2호³⁸⁴⁾에 의하여 상표권의 효력이 미치지 아니하는 것이라고 판시하였다.

381) 정상조·박준석, 지식재산권법(5판), 홍문사(2020), 576-577.

382) 김중석(주 176), 713.

383) *Id.*

384) 구 상표법 제26조 제2호는 현행 상표법 제90조 제1항 제2호에 대응된다.

▣ 효력 제한을 부정한 사례

① 대법원 1997. 5. 30. 선고 96다56382 판결

대법원은 상표법 제6조 제2항에 의하여 식별력을 취득한 상표는 상표법 제51조 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받지 아니한다 할 것인바, 이와 달리 원심이 상표법 제6조 제2항에 의하여 등록된 상표라 하더라도 같은 법 제51조 제1항 제2호의 제한을 받는다 고 설시하였음은 잘못이라 할 것이나 이 사건 상표가 상표법 제6조 제2항에 해당하지 아니하는 이상 원심의 이와 같은 잘못은 이 사건 판결의 결과에 영향을 미칠 수 없음이 명백하다고 판시하였다.

② 대법원 1996. 5. 13. 선고 96마217 결정

대법원은, 상표법 제6조 제2항은 기술적 상표 등 식별력이 없는 상표라도 상표등록 출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있고, 만일 어느 기술적 표장이 상표법 제6조 제2항에 의하여 등록이 되었다면 이러한 등록상표는 같은 항에 의하여 특별현저성을 갖추게 되었다고 볼 것이며, 이러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 앞서 본 상표법 제51조 제2호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 할 것이므로, 그 상표권자는 위 제51조 제1항 제2호의 규정에 불구하고 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있는 것이라고 할 것이고, 이는 기술적 상표가 등록이 된 이후에 사용에 의하여 상표법 제6조 제2항에서 규정한 특별현저성을 취득한 경우에도 마찬가지라고 봄이 상당하다 할 것이라고 판시하였다.

2. 부정경쟁방지법과의 관계

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “부정경쟁행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(표지)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위

상품의 품질을 오인하게 하는 상표나 수요자 기만우려가 있는 상표를 상표등록출원하는 경우에는 상표법상 상표등록을 배제하지만, 상표등록출원을 하지 않고 사용만 하는 경우에는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호상의 부정경쟁행위에 해당하여 민·형사상의 제재를 받을 수 있다.³⁸⁵⁾ 대법원 판례는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목의 규정에 따라 주지성을 획득한 상호의 존재를 모르는 선의의 선사용자의 행위도 부정경쟁방지 행위를 구성할 수 있다고 하고 있다.

■ 대법원 2004. 3. 25. 선고 2002다9011 판결

원심은, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 부정경쟁행위에 있어서는 ‘부정경쟁행위자의 악의’ 또는 ‘부정경쟁행위자의 부정경쟁의 목적’ 등 부정경쟁행위자의 주관적 의사를 그 요건으로 하고 있지 아니할 뿐더러 부정경쟁방지법상 선의의 선사용자의 행위를 부정경쟁행위에서 배제하는 명문의 규정이 없으므로, 가령 원고가 그 상호에 관한 주지성을 획득하기 이전부터 피고가 원고의 상호의 존재를 알지 못한 채 또는 부정경쟁의 목적이 없는 상태에서 “옥시화이트” 상표를 사용하여 왔다고 하더라도 원고의 상호가 주지성을 획득한 상품의 표지가 되었고, 피고의 그 상표가 주지된 원고의 상호와 혼동될 위

385) 문삼섭, 상표법(주 2), 450.

험이 존재한다고 인정되는 이 사건에서는 피고의 위와 같은 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 부정경쟁행위를 구성한다는 취지로 판단하였다.

대법원은, 이 사건 사실관계를 위의 법조항에 비추어 보니, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고 거기에는 심리를 다하지 아니하였다거나 선의의 선사용자에 관한 법리를 오해하였다거나 권리남용 항변에 관한 판단을 유탈하였다는 등으로 판결 결과에 영향을 준 잘못이 없다고 판시하였다.

3. 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 경우

대법원은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합하여 새로운 식별력을 형성하게 된다면, 사용에 의한 식별력을 취득하였는지는 별도로 따질 필요가 없다고 보고 있다.

① 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결

출원서비스표는 지정서비스업을 ‘대학교육업, 교수업’ 등으로 하여 ‘AMERICAN UNIVERSITY’라고 구성되어 있다. 그 중 ‘AMERICAN’ 부분은 ‘미국의’ 등의 뜻이 있어 수요자에게 미국을 직감하게 하는 현저한 지리적 명칭에 해당하고, ‘UNIVERSITY’ 부분은 ‘대학’ 또는 ‘대학교’라는 뜻이 있어 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 ‘대학교육업, 교수업’과의 관계에서 기술적 표장에 해당한다.

대법원은 이 사건 대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 포털사이트에서 검색되는 ‘AMERICAN UNIVERSITY’의 실제 사용내역 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 미국 유학준비생 등 수요자에게 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려져 있다고 볼 수 있다고 보았다.

따라서 대법원은 이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 ‘AMERICAN’과 기술적 표장인 ‘UNIVERSITY’가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 형성하고 있고 나아가 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 구 상표법

제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않는다고 판시하였다.

② 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결

원심은, 지정상품을 농산물이유식 등 원심 별지 기재 지정상품으로 하고 “서울대학교”로 구성된 이 사건 출원상표는 현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 흔히 있는 명칭인 ‘대학교’가 불가분적으로 결합됨에 따라, 단순히 ‘서울에 있는 대학교’라는 의미가 아니라 ‘서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교’라는 새로운 관념이 일반 수요자나 거래자 사이에 형성되어 충분한 식별력을 가지므로 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 모두 해당하지 아니하여, 위 각 지정상품에 대한 상표등록이 허용되어야 하며, 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 아니하는 이상, 상표법 제6조 제2항에 의하여 각 지정상품에 대하여 개별적으로 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 별도로 따질 필요가 없다는 취지로 판단하였다. 이에 대법원은 원심판결에 위법이 없다고 보았다.



Intellectual Property High Court of Korea
International IP Law Research Center

제5장

결론

기술적 표장 및 사용에 의한
식별력에 관한 비교법적 연구

Comparative Research on
Descriptive Marks and
Acquired Distinctiveness

제5장

결론

본 연구에서는 상표법상 기술적 표장과 사용에 의한 식별력과 관련해 국가별로 관련내용을 검토하였다.

종합하면, 기술적 표장과 관련하여서는 미국, 유럽, 일본, 중국, 우리나라 모두 기술적 표장과 관련한 규정을 갖고 있음을 알 수 있다. 미국 연방상표법에서는 상품 또는 서비스에 대하여 단순히 기술적인 표장은 해당 상품 또는 서비스에 사용하거나 그와 관련하여 사용하는 주등록부(Principal Register)에 등록될 수 없다고 하고 있어서 기술적인 것의 의미가 무엇인지에 대해서는 정확히 기술하고 있지는 않고 있다. 대신 상표심사기준인 TMEP §1209.01(b)에서 해당 내용을 담고 있는 바, 기술적인 것의 의미와 관련해 상표가 특정 상품 또는 서비스의 성분, 품질, 특성, 기능, 특징, 목적 또는 사용을 설명하는 경우 단순히 기술적인 것으로 본다고 하고 있다. 아울러 상표가 상품이나 서비스의 품질, 특징, 기능 또는 특성에 대한 인식을 즉시 전달하는 경우 단순히 기술적인 것으로 간주하고 있음을 확인할 수 있다.

유럽의 경우에는 2015년 EU 상표지침 제4조 제1항 및 2017년 EU 상표규정 제7조 제1항에서 제시하고 있는 바와 같이, 식별력이 없는 상표 또는 거래에서 상품 또는 서비스의 유형, 품질, 수량, 용도, 가격, 그 상품의 제작 또는 서비스의 제공이 이루어진 지리적 위치 또는 시기, 또는 기타 특성을 지정 하는 표지 혹은 표시만으로 구성된 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없으며, 등록된 경우에는 무효를 선언하여야 한다는 점을 확인하였다. 유럽의 경우에는 특이하게 식별력이 없는 상표를 별도로 규정하고 있는 바, 양 등록거절 사유는 서로 독립적이고 별도의 심사를 요하나 두 가지 등록거절 사유는 어느 정도 적용 범위가 중첩되는 것으로 보인다. 실제로 유럽의 기술적 표장과 관련한 사례들

에서도 두 가지 사유를 같이 기재하는 경우들이 종종 확인할 수 있다. 유럽에서도 기술적 표장으로 판단되기 위해서는 기술적 성격이 충분히 직접적이어야 하고, 대중이 관련 상품 또는 서비스와 표장을 연관시켜야 한다.

일본에서는 국내와 관련 규정이 유사한데, 상표법 제3조에 따라 상품의 산지, 판매지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 형상, 생산이나 사용방법이나 시기, 그 밖의 특징, 수량이나 가격 또는 용역 제공 장소, 질(質), 제공을 위하여 제공하는 물건, 효능, 용도, 양태, 제공 방법이나 시기, 그 밖의 특징, 수량이나 가격을 일반적으로 사용되는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. 아울러 중국 또한 상표법 제11조에서 상품의 품질, 주원료, 기능, 용도, 중량, 수량과 기타 특성만을 직접적으로 나타내는 표지에 대해서는 상표로 등록될 수 없음을 확인할 수 있다.

우리나라의 경우에도 상표법 제33조에서 상품의 산지(產地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없음을 규정하고 있다.

우리나라를 비롯한 제반 국가들에서도 상표법 상 기술적 표장에 대해서는 상표등록을 받을 수 없음을 확인할 수 있고, 다만 세부 요건 상 약간의 차이가 있는 것을 확인할 수 있다. 가령, 미국의 경우에는 기술적 표장과 암시적 표장을 구분하는 방법으로 정보의 직접성 테스트 내지 연상테스트 등의 기준을 판례상 발전시켜왔다. 아울러 제반 국가들에서는 관련 수요자 내지는 거래자를 기준으로 기술적 성격을 지니는지를 판단하는 바, 중국에서도 판례에서 관련 공중이 표장을 보고 특징을 바로 인지할 수 있다면 이는 기술적 표장에 해당한다고 한 바 있다. 국내에서는 상표법 제33조에서 기술적 표장이 어떠한 것인지를 기술하고 있을 뿐 아니라, 제90조 제1항 제2호에서 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위를 규정하면서 혹여 일반인의 자유로운 사용을 보장하여야 하나 실령 잘못하여 상표로 등록이 되었다 하더라도 당해 등록상표에 대해서는 무효심판청구를 하지 않더라도 금지권의 배제를 할 수 있도록 하고 있음을 살펴보았다.

아울러 사용에 의한 식별력과 관련하여, 기술적 표장에 대해서는 원칙적으로는 상표로 등록될 수 없으나 특정인이 계속하여 독점적으로 사용하여 거래자나 수요자들에게 특정

인의 상표로 인식될 경우에는 상표로서 기능을 인정하여 사용에 의한 식별력을 갖게 되어 상표로 등록될 수 있음을 검토하였다.

미국 연방상표법은 출원인의 상품에 대한 식별력이 인정되는 경우 표장의 등록을 제외할 수 없다고 하고 있는데, 이러한 사용에 의한 식별력을 얻기 위해서는 2차적 의미(secondary meaning)가 필요함을 확인하였다. 미국의 경우에는 5년 동안 계속적·배타적으로 사용한 상표에 대한 증거를 식별력에 대한 추정적 증거(prima facie evidence)로 인정하고 있으며, 사용에 의한 식별력을 입증하기 위해서는 주등록부에 선등록을 지녀야 하고, 출원인이 식별력 주장일 전 5년간 해당 표장을 거래에서 실질적으로 독점적, 계속적으로 사용하였음을 밝혀야 함을 검토하였다.

유럽의 경우 2015년 EU 상표지침 및 2017년 EU 상표규정에서 사용의 결과 상품 또는 서비스와 관련하여 식별력이 생긴 경우에는 상표등록을 거절할 수 없음을 확인하였다. 어떠한 표장이 식별력을 가지고 있는지 판단하기 위해서는 상품 또는 서비스에 대한 인식 외에 해당 상품 또는 서비스에 대한 일반 소비자의 인식에 대한 평가가 이루어져야 함을 확인하였다. 이에 대해서는 시장점유율이나 상표의 사용된 기간, 지리적 범위 등을 검토하는데 유럽의 경우에는 식별력이 유럽연합 일부에서만 지니는 경우 상표등록이 거절될 수 있음을 Windsurfing Chiemsee 사례를 통해 알 수 있다.

일본에서는 상표법 제3조에서 기술적 표장에 해당하는 상표라 하더라도 상표를 사용한 결과 수요자가 누군가의 업무와 관련된 상품 또는 서비스인지를 인식할 수 있는 상표라면 상표등록을 받을 수 있음을 규정하고 있다. 여기서의 상표란 출원상표와 사용된 상표가 외관상 동일하여야 하나, 엄밀하게 동일하지 않더라도 그 차이가 지정상품 또는 서비스의 동일성에 영향을 미치지 않는다고 인정되는 경우에는 출원상표가 지정상품 또는 서비스에 사용되는 것을 볼 수 있다. 이는 상품 또는 서비스에도 동일하게 적용되는데, 엄밀한 동일성까지는 요구하지 않는 것으로 볼 수 있다. 아울러 소비자가 상품 또는 서비스를 특정인의 사업과 관련한 것으로 인식하여야 하는데, 이에 대해서는 상표의 실제 사용에 대한 증거가 이루어져야 함을 알 수 있다.

중국의 경우에는 상표법 제11조에서 사용을 통해 뚜렷한 특징을 취득하고 식별이 용이

해진 경우에는 상표로 등록할 수 있다고 규정하고 있다. 또한 상표심사심리지침에서는 상표법 제11조상 어떠한 표장이 사용을 통해 식별력을 취득하였는지 판단하기 위해서는 당해 표장에 대한 인지상황, 사용현황, 판매량, 광고 현황 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 한 바 있다.

우리나라의 경우에도 상표법 제33조 제1항 제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표 등록을 받을 수 있음을 확인하였다. 과거에는 상표등록 출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에 상표등록을 받을 수 있다고 규정하였으나, 현재는 수요자의 인식 정도가 과거와는 달리 ‘현저한 인식’에까지 이르러야 할 것은 아니다.

식별력을 인정하기 위한 사용기간과 관련해 미국의 경우에는 명시적으로 5년이라는 기간을 사용하여야 식별력에 대한 추정이 가능하나, 우리나라의 경우에는 어느 정도의 기간이 식별력을 인정할 수 있는 기간이라는 것에 대해서는 명시적으로 규정하고 있지 않다. 다만 사용기간 외에도 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려하고 있다.

아울러 지역적인 측면에서도 2017년 EU 상표규정 제7조 제2항에서는 유럽연합 일부에서만 발생하는 경우 상표 등록을 위한 절대적 거절사유가 적용된다고 하고, Nestlé 사례에서도 알 수 있듯이 유럽연합 상표로 등록하기 위해서는 전 지역에서 사용되어야 한다는 지역적 요건을 갖추어야 한다.

우리나라의 경우 상표법 규정상 식별력 취득을 위한 최소한의 사용기간이 정해져 있는 것은 아니다. 상표에 대한 등록을 지나치게 엄격한 잣대로 하는 것도 문제이지만, 또 너무 쉬운 잣대로 식별력을 갖추었다고 인정하게 되면, 다른 지적재산권법에 비해 등록 후 갱신만 하면 반영구적인 권리를 갖게 되는 상표권의 속성에 비추어 볼 때 권리를 쉽게 인정하게 되는 문제가 생긴다.

이와 관련하여 설문조사를 통한 식별력의 증명이 이용되고 있는데, 우리나라에서도 최근에는 사용에 의한 식별력을 인정함에 있어 설문조사가 많이 이용되고 있는 것으로 보인다. 다만 입증방법으로 설문조사가 객관적인 입증 방법이 될 수 있으나 실제 설문조사 수행을 위한 비용, 기간, 노력을 고려해서 보충적인 수단으로 활용해야 할 것이다.

최근 10여 년간 상표권의 등록 추이를 볼 때 앞으로도 상표는 지속적으로 등록 수가 늘어날 것으로 보인다. 또한 상표법의 개정에 따라 입체상표, 소리상표, 냄새상표 등 비전형상표의 인정이 이루어짐에 따라 보다 다양한 유형의 상표 등록이 이루어질 것으로 생각된다. 이에 기술적 표장과 같이 식별력이 없어 상표등록이 어려운 상표가 무엇일지, 그리고 사용에 의한 식별력을 취득하기 위한 요건이 무엇인지에 대해서 보다 더 많은 판례가 축적될 것이다.

앞으로 해당 주제와 관련하여 보다 더 많은 관련 연구가 이루어지고 학계에서 많은 논의가 있기를 기대해본다.

〈 참고문헌 〉

1. 국내문헌

[단행본]

- ▶ 강영재, 각국의 상고심 실질심리 사건 선별 방식에 관한 연구, 사법정책연구원(2022).
- ▶ 문삼섭, 미국상표법, 세창출판사(2019).
- ▶ 문삼섭, 상표법(2판), 세창출판사(2004).
- ▶ 윤선희, 상표법(6판), 법문사(2021).
- ▶ 이종기·정일남, 중국상표 특특, 세창출판사(2019).
- ▶ 정덕배, 중국 상표법, 북랩(2018).
- ▶ 정상조·박준석, 지식재산권법(5판), 홍문사(2020).
- ▶ 정상조 외, 상표법 주해 I, 박영사(2018).
- ▶ 조영선, 지적재산권법(6판), 박영사(2023).
- ▶ 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무(4판), 박영사(2019).
- ▶ 특허법원, 2022 국제 특허법원 콘퍼런스 자료집(2022).
- ▶ 특허청·(사)한국상표·디자인협회, “상표권 공동동의제 및 권리불요구 제도 도입 타당성 및 현행 제도와의 조화방안 연구”(2022).
- ▶ 허호신, 중국 상표 심사 및 심리기준, 세창출판사(2018).

[연구논문]

- ▶ 강기중, “가. 상표법 제51조 제1호 본문의 규정 취지와 ‘상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는지 여부의 판단 기준 및 그 기준이 서비스표의 경우에도 적용되는지 여부(적극), 나. “(주) 평양 옥류관”으로 구성된 (가)호 표장이 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하지 않는다고 한 사례”, 대법원 판례

- 해설 제43호(2002).
- ▶ 강동세, “사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력”, 법조 56권 6호 (2007. 6.).
 - ▶ 김종석, “사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 관한 몇 가지 문제”, 특허소송연구 6집, 특허법원(2013).
 - ▶ 김종석, “상표법 제51조 제1항 제1,2호에 규정된 상표권의 효력 제한에 관한 검토”, 특허소송연구 6집, 특허법원(2013).
 - ▶ 류시원, “국내 상표소송에서 설문조사 증거의 활용현황에 관한 실증적 연구”, 정보법학 24권 1호, 한국정보법학회(2020. 4.).
 - ▶ 박운정, “Booking.com과 삼성제약 사건을 중심으로 살펴본 수요자인식에 대한 증거로서의 소비자 설문조사”, 사법 56호(2021).
 - ▶ 박태일, “원재료 표시 기술적 표장 해당 여부 판단 - 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011 후1142 판결 -”, Law & Technology 8권 4호(2012).
 - ▶ 배상철, “대법원 판례를 중심으로 한 기술적 표장의 판단기준에 관한 연구”, 지식재산논단 2권 2호, 한국지식재산연구원(2005. 12.).
 - ▶ 송재섭, “미국 상표소송에서 설문조사의 활용 현황 분석”, 창작과 권리 67호, 세창출판사(2012. 6.).
 - ▶ 육소영, “권리불요구제도-미국과 영국의 권리불요구제도의 검토를 포함하여-”, 산업재산권 34호(2011).
 - ▶ 이종우, “사용에 의한 식별력 취득과 상표의 동일·유사여부”, 특허소송연구 5집, 특허법원(2010. 12.).
 - ▶ 이한상, “결합상표의 구 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부 판단기준”, 대법원 판례해설 제122호(2020).
 - ▶ 이혜진, “의약품 상표의 유사 여부에 관한 판단 기준 - 대상판결 : 대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208판결”, 사법 45호(2018).
 - ▶ 장현진, “결합상표의 식별력 유무 판단”, Law & Technology 12권 1

호(2016).

- ▶ 정상조, “상표의 식별력 : “우리은행” 관련 특허법원 판결에 대한 비판적 검토”, Law & Technology 4권 1호(2008).
- ▶ 정태호, “결합상표의 기술성 판단에 관한 실무상 쟁점들의 비교법적인 고찰”, 과학기술법연구 22권 1호(2016).
- ▶ 정태호, “블록 장난감 형상으로 이루어진 입체상표의 식별력 판단에 대한 고찰 - 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결을 중심으로 -”, IT와 법연구 제11집(2015. 8.).
- ▶ 정태호, “일본에서의 입체상표의 식별력에 관한 주요 쟁점 고찰”, 정보법학 27권 2호 (2023).
- ▶ 최유진, “미국의 상표법(Trademark Law) 개요 - 상표등록 절차를 중심으로 -”, 최신 외국법제정보, 한국법제연구원(2012. 6).

[기타]

- ▶ 이명희, 박재원, “상표의 사용에 의한 식별력 취득 인정기준 - 판결 및 심결 사례를 중심으로 -”, ISSUE PAPER 2019-6호, 한국지식재산연구원(2019. 10.).
- ▶ 주벨기에대사관, “유럽사법재판소(CJEU)의 최근 상표판례 보고”, 지재권정책(2016. 3.).
- ▶ 한국지식재산보호원, “혼동가능성 판단 시 권리불요구에 언급된 요소를 배제하고 판단하여야하는지에 관한 유럽사법재판소 예비판결”, IP Insight(2019. 10.).
- ▶ 한국지식재산보호원, “85°C 상표권 침해 사건에서, 기술적 표장의 정당한 사용 범위에 대하여 판시한 상하이IP법원 판결”, IP Insight (2019. 7.).
- ▶ 한국지식재산보호원, “QQ 메신저 “滴滴滴滴滴滴”(디디디디디디) 소

리상표 등록 여부에 관한 베이징시 고급인민법원 행정판결”, IP Insight(2018. 11.).

- ▶ 한국지식재산연구원, “유럽재판소, INTERFLORA 상표의 인터넷 키워드 사용에 대해 상표권침해 부정판결”, 지식재산동향뉴스 2011-41호(2011. 9.).

2. 영미문헌

[단행본]

- ▶ Amanda V. Dwight · James E. Hawes, Trademark Registration Practice, Clark Boardman Callaghan, Second Edition(Updated September, 2023).
- ▶ Dinwoodie Janis, Trademarks and Unfair Competition : Law and Policy, Wolters Kruger, Fifth edition(2018).
- ▶ McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Thomson West, Fifth edition(Updated September, 2023).
- ▶ Schechter & Thomas, Trademark Law, West Academic Publishing (2021).
- ▶ WIPO, Introduction to trademark law and practice(1993).

[연구논문]

- ▶ Anne Hiarling, “Proof of Distinctiveness and Secondary Meaning of Trademark or Service Mark”, 22 Am. Jur. Proof of Facts 3d 691(Updated September, 2023).
- ▶ Luis H. Porangaba, “Acquired distinctiveness in the European Union : When nontraditional marks meet a (fragmented) single market”, 109 Trademark Rep. 619(2019).

- ▶ S.M. Maniatis, “Whither European Trade Mark Law? Absenal and Davidoff : The Creative Disorder Stage”, 7 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 99(2003).
- ▶ Suman Naresh, “Incontestability and rights in descriptive trademarks”, 53 U. Chi. L. Rev. 953(1986).
- ▶ Thomas R. Lee, Eric D. DeRosia, Glenn L. Christensen, “An empirical and consumer psychology analysis of trademark distinctiveness”, 41 Ariz. St.L.J. 1033(2009).

[기타]

- ▶ Beijing East IP LTD., Weekly China Trademark(Updates, August 17, 2022),
- ▶ <https://www.beijingeastip.com/type-news/weekly-china-trade-mark-news-updates-august-17-2022>(2023년 3월 10일 16시 방문).
- ▶ EUIPO, Guidelines for Examination(2023), <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2058843/20000000000>(2023년 5월 10일 13시 방문).
- ▶ E. H. Schopler, “Comment Note—Doctrine of secondary meaning in the law of trademarks and of unfair competition”, 150 A. L. R. Reports 1067 (Originally published in 1944).
- ▶ European Union Intellectual Property Network, “Evidences in Trade Mark Appel Proceedings: Filing, structure and presentation of evidence, and the treatment of confidential evidence.”, March 2021, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/

common_communication/cp12/common_communication_(2022년 12월 20일 14시 방문).

- ▶ International trademark association, “Annual Review of EU Trademark Law”, 109 Trade Mark Review(2019).
- ▶ Patent-und Rechtsanwaltskanzlei, “Distinctiveness through use: How much Europe is required for proof?”, 18 July 2019, <https://legal-patent.com/trademark-law/distinctiveness-through-use-how-much-europe-is-required-for-proof/>(2022년 12월 5일 10시 방문).
- ▶ JPO, Examination guidelines for Trademark, April. 2020, <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/>(2023년 2월 28일 13시 방문).
- ▶ Yan WANG, “On the Distinctiveness of Chinese Trademarks - Acquisition and Loss”, 2 April, 2022, <https://www.law-wei.com/en/publish/paper/20220402/433.html>(2023년 4월 5일 10시 방문).

3. 일본문헌

- ▶ 網野 誠, 「商標」(第6版), 有斐閣(2002).
- ▶ 小野昌延·三山峻司, 「新·注解 商標法」, 青林書院(2016).
- ▶ 岡本 智之, “商標法 3 条 1 項 3 号該非判断の概観”, パテント, Vol. 70 No. 4(2017).
- ▶ JPO, 商標法 3 条 2 項に関する裁判例, http://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/document/11-shiryu/10.pdf(2023년 3월 10일 방문).

4. 중국문헌

-
- ▶ 国家知识产权局, 商标审查审理指南(2021).
 - ▶ 中国知识产权报, 如何判断商标是否有显著特征(2017.8.18.).

기술적 표장 및 사용에 의한 식별력에 관한 비교법적 연구

Comparative Research on Descriptive Marks and Acquired Distinctiveness

인 쇄 2024년 12월

발 행 2024년 12월

발행처 특허법원 국제지식재산권법연구센터

주소, 대전시 서구 둔산중로 69

전화, 042-480-1559

인쇄처 아텍디자인 02-2279-2214

