

‘Cognac’ 관련 상표의 혼동가능성과 희석화

- Bureau National Interprofessionnel du Cognac v. Cologne & Cognac Entertainment
2024 WL 3659100 (Fed. Cir. 2024) -

특허법원 국제지식재산권법연구센터
김용주 연구원**

I. 검토배경

지난 2024년 8월 6일, 연방순회항소법원(이하 CAFC)은 출원상표의 혼동가능성과 희석화를 부정했던 상표심판원(이하 TTAB)의 심결을 뒤집고, 원고의 증명표장과 피고의 출원상표 간 혼동가능성 및 희석화를 긍정하는 판단을 한 바 있다. 본 사안의 경우 프랑스의 지역 명인 꼬냑(Cognac)이라는 명칭에 대해 상표로 등록이 가능한지를 두고 다툼이 있었다. 프랑스에서는 ‘Cognac’이라는 명칭의 사용을 엄격히 통제하며, 해당 용어는 프랑스 특정 지역에서 생산된 브랜드에만 사용할 수 있다. 본 사안에서는 프랑스 지역에서 브랜드로 유명한 ‘Cognac’이라는 명칭과 관련해 상표로 등록이 가능할지, 아울러 브랜드와 무관한 상품을 지정상품으로 하여 상표로서 보호가 가능할지 문제되었다. 본 사안은 한 국가의 지역명과 관련하여 당초 증명표장에 사용된 상품과 무관한 상품을 대상으로 상표를 출원한다고 하더라도 혼동가능성과 희석화가 인정될 수 있음을 보여주었다는 점에서 우리 재판실무에 있어 참고가 될 수 있는 사안이다.

II. 판결

1. 사건의 경위

본 사건은 힙합 음악 기획사가 출원한 ‘COLOGNE & COGNAC ENTERTAINMENT’라는 상표에 대한 분쟁이다. Bureau National Interprofessionnel du Cognac(BNIC)는 프랑스 꼬냑 지역 브랜드에 대한 ‘증명표장(certification mark)’¹⁾인 ‘COGNAC’을 관리하고 보호할 책임이 있는 기관이다(본 사안의 원고에 해당). 증명표장은 특정한 지역 또는 출처, 원재료, 제조 방식, 품질, 정확성, 또는 상품이나 서비스에 대한 특성 등을 증명하기 위한 것이다. 또한 증명표장은 상품이나 서비스에 대한 작업이 특정 조직 내 구성원에 의해 수행되었음을 나타내는 것을 증명하기도 한다. 본 사안에서 ‘Cognac’은 보통법상 증명표장으로 미국 소비자들 사이에 인식되었다.

피고는 Cologne & Cognac Entertainment, Inc.인데, 동 사는 미국의 힙합·R&D 계열 기획사이다. 피고는 힙합 음악 및 음반 제작에 활용될 ‘COLOGNE & COGNAC ENTERTAINMENT’에 대해 미국 특허상표청에 상표출원을 하였다. 본 출원상표에는 원고의 증명표장²⁾인 ‘Cognac’이라는 단어가 중간에 포함되어 있다.

원고는 피고의 출원상표가 자신의 증명표장과 혼동을 초래하고 증명표장을 희석시킬 가능성이 있다고 주장하였다. 원고는, 피고의 출원상표가 프랑스 꼬냑(Cognac)의 지리적 표시(geographical indication)를 무단으로 사용하고 있으며, 자신의 증명표장과 관계에서 상표법상 혼동(likelihood of confusion) 및 희석화(dilution by blurring)의 우려가 있다며

TTAB에 이의신청을 하였다.

원고의 증명표장 ³⁾	피고의 출원상표
	

2. 판단

TTAB은 ‘COLOGNE & COGNAC ENTERTAINMENT’라는 상표가 힙합 음악 및 음악 제작 서비스에 사용되는 경우, ‘COGNAC’이라는 원고의 증명표장과 혼동을 일으키거나 희석시킬 가능성이 없다고 하였다. TTAB는 두 표장 간에 의미나 상업적 인상에 있어 유사하지 않으며, 해당 상품·서비스, 유통 채널, 소비자층 간에도 중복이 없다고 보았다. 또한 원고가 하는 희석화 주장과 관련하여 ‘COGNAC’ 표장의 명성을 입증하지 못했다고 보았다.

그러나 CAFC는 TTAB의 판단을 뒤집고 동 사안을 다시 판단하도록 파기환송하였다. CAFC는 출원상표와 코냑 간 혼동가능성과 희석화 가능성을 인정하면서 TTAB가 법적 기준을 잘못 적용하였다고 하였다. CAFC는 코냑은 매우 유명한 명칭인 만큼, TTAB의 판단에 있어 소비자의 혼동 위험이 과소평가되었다고 판단하였다. 이에 CAFC는 출원상표와 코냑 간의 혼동가능성과 희석화 가능성을 인정하였다. 다음은 상표의 혼동가능성과 희석화에 대한 판단이 이루어진 근거이다.

1) 혼동가능성(Likelihood of Confusion)

먼저 CAFC는 듀폰 요소(DeFont factor)⁴⁾로 지칭되는 다음의 요소들을 사용하여 혼동 가능성이 존재하는지 여부를 판단하였다.⁵⁾ 단, 이 요소들 모두가 반드시 동시에 관련되거나 개별 요소 간에 동일한 비중을 가지는 것은 아니다.⁶⁾

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (1) 전체적인 관점에서의 외관, 호칭, 관념, 상업적 인상에 대한 표장의 유사성 또는 차이점 (2) 선사용 표장이 사용되는 상품이나 서비스의 유사점 또는 차이점 |
|---|

- (3) 확립되어 있고 지속될 가능성이 있는 거래 경로의 유사성 또는 차이점
- (4) 판매가 이루어지는 상황 및 구매자, 즉 총동적 구매인지 신중한 구매인지 여부
- (5) 선사용 표장의 명성 (판매, 광고, 혼동의 지속 기간 등)
- (6) 유사한 상품에 사용되는 표장의 수 및 성질
- (7) 실제 혼동의 특성 및 정도
- (8) 실제 혼동의 증거 없이 동시에 사용된 기간 및 조건
- (9) 표장이 사용되는 상품의 다양성
- (10) 출원인과 선사용 권리자 간 시장 내 상호작용
- (11) 출원인이 해당 상품에 대해 타인의 사용을 배제할 수 있는 권리범위
- (12) 잠재적 혼동의 정도, 즉 혼동이 미비한 수준인지 실질적인지 여부
- (13) 사용효과에 대한 그 밖의 입증된 사실

가. 선사용 표장의 명성(Fame of Senior Mark)

CAFC는 혼동가능성과 관련하여서는 위에서 제시된 듀퐁 요소 중, 다섯 번째 요소인 ‘선사용 상표의 명성’을 먼저 검토하였다. CAFC는 비록 증명표장이라도 하더라도 명성은 혼동가능성 판단에서 중요하게 고려되어야 한다고 판시하였다. CAFC는, 표장의 유명성과 관련하여서는 소비자가 ‘표장의 인증 기능이나 사용의 기초가 되는 인증 절차를 명시적으로 인식하고 있는지 여부’가 아니라 ‘표장이 부착된 상품이 해당 지역에서만 생산된다는 것을 소비자가 이해하는지 여부’라고 실시하였다.⁷⁾ 실제로 소비자가 해당 표장의 ‘증명자격(certification status)’을 인식하고 있어야 한다는 법적 요건은 명문 규정상 없을 뿐만 아니라, 이러한 요건은 실제 구매 행위와 맞지 않는다고 판단하였다. 따라서 CAFC는, TTAB에서 해당 표장이 지리적 출처를 나타내는 지표로 유명한지 여부를 판단하여야 했음에도 불구하고 이러한 판단이 누락되었다고 하였다.

나. 표장의 유사성(Similarity of Marks)

TTAB는, ‘COLOGNE & COGNAC’에는 꼬냑에 대한 직접적인 연상이 없으며 전체적인 인상이 다르다고 보았다. 즉, 출원상표 ‘COLOGNE & COGNAC ENTERTAINMENT’에서 ‘COLOGNE & COGNAC’이 지배적인 요소에 해당하지만, 원고의 증명표장과 피고의 출원상표는 ‘외관, 호칭, 관념 및 상업적 인상’에 있어 서로 다른 인상을 준다고 평가하였다.

CAFC는 듀퐁 요소 중 첫 번째 요소를 검토하였다. 이 요소에 따르면 전체적인 관점에서 외관, 호칭, 관념, 상업적 인상에 대한 표장의 유사성 또는 차이점을 종합적으로 고려하여야 한다. 한 상표가 다른 상표 전체를 포함한다면 일반적으로는 유사하다고 간주된다.⁸⁾ 그러나 CAFC는, 본 사안에서 원고의 표장과 피고의 출원상표 간 외관, 호칭, 관념, 상업적 인상 면에서 실질적으로 유사한지 여부에 대한 최종 판단은 내리지 않았고, 이에 대해서는 TTAB이 사건을 환송받은 후 다시 검토하도록 하였다.

다. 상품, 유통경로 및 소비자 간 관련성(Relatedness of Goods, Trade Channels,

and Consumers)

TTAB는 듀폰 요소 중 두 번째 및 세 번째 요소를 다루면서, 힙합 음악 엔터테인먼트와 브랜드는 전혀 다른 영역이므로 관련성이 없다고 보았다.

그러나 CAFC는, 현대 소비문화에서 음악 및 연예 콘텐츠와 알코올 브랜드 사이에 마케팅 협업이 매우 흔하게 이루어지고 있음을 지적하였다. 특히 힙합 아티스트들이 코냑 명칭(가령, Hennessy)을 언급하는 사례가 많다고 하였다, 이에 소비자들은 음악 관련 상표에 포함된 'COGNAC'을 실제 술 브랜드와 연관시킬 가능성이 있으므로 상품의 관련성과 혼동 가능성은 무시될 수 없다고 보았다. 이에 CAFC는 코냑과 음악 산업 간의 연관관계가 일반적이고 흔한 것이며, 이러한 명칭이 노래 가사나 곡목에 광범위하게 사용되고 있다는 점 등을 언급하였다.

2) 희석화(Dilution)

원고는 상표등록에 대한 이의사유로 희석화를 주장하기 위해서는 ① 원고가 유명하고 식별력 있는 표장에 대한 권리를 가질 것, ② 피고가 상업적으로 원고의 것과 유사한 표장을 사용할 것, ③ 피고의 표장 사용이 원고의 표장이 유명해진 이후에 시작될 것, ④ 피고의 표장 사용으로 원고 표장의 희석화 가능성이 있어야 할 것 등을 입증하여야 한다.⁹⁾

TTAB는, 원고가 이 중 세 번째 요건인 '피고의 표장 사용이 원고의 표장이 유명해진 이후에 시작될 것'을 명확히 입증하지 못하였기 때문에 상표의 희석화 가능성을 충분히 보이지 못했다고 보았다.

그러나 CAFC는 절차나 내용으로 보았을 때 원고가 희석화에 대한 주장을 충분히 적법하게 제기했다고 보았다. 가령, 통지(notice)는 피고에게 원고가 무엇을 주장할 것인지를 알리는 데 그 목적이 있으므로, 비록 통지에 원고가 구체적인 날짜를 명시하지 않았더라도 'COGNAC이 수년간 유명해졌다'는 표현을 기재한 점을 보면, 원고는 피고가 자신의 표장을 사용하기 시작한 날짜 이전에 이미 'COGNAC'이 유명했다는 취지를 충분히 전달했다고 보았다. 이에 CAFC는 TTAB의 판단에 오류가 있다고 하면서 해당 심결을 파기 환송한다고 하였다.

Ⅲ. 시사점

본 사안은 'COGNAC'이 프랑스 특정 지역에서 생산된 브랜드를 지칭하는 증명표장임에도 불구하고, 상품의 출처와 품질을 강하게 환기시키는 명성을 지니는 경우에는 혼동가능성 또는 희석화로부터 보호받을 수 있음을 확인하였다는 점에 의의가 있다. 미국에서는 상표권 침해 소송에서 혼동가능성이 핵심적인 판단기준이 되어 왔다. 아울러 희석화는 저명상표에만 적용되는 원칙이기에 소비자의 혼동이 야기되지 않더라도 상표권 침해가 성립할 수 있는데 본 사안에서는 상표등록에 대한 이의사유로 혼동가능성과 희석화가 주장되었다.¹⁰⁾

최근 우리나라의 경우 상표의 희석화와 관련하여 상표등록무효 심판에 관한 사건인 대법원 2020후11943 판결에서 이와 관련한 판단이 이루어진 바 있다.¹¹⁾ 본 판결에서 대법원은 레고 캠바이오가 레고와 제품이 다르다고 하더라도 레고를 '연상'시켜 선사용상표들의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당한다고 보았다.¹²⁾ 그러나 이와 관련하여서는 희석화 규정이 실제적 희석이 입증되어야 적용되는지 혹은 희석 가능성만으로 충분한지에 대하여는 명확히 언급하지 않은 것으로 보인다.¹³⁾ 미국에서도 실제적 희석이 있어야 하는지에

대한 논란이 있었지만, 연방상표법에서는 희석 ‘가능성’으로 희석 기준이 마련된 바 있다.¹⁴⁾ 우리상표법 또한 ‘저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표’라는 문구를 사용하고 있는 만큼, 희석 가능성으로도 충분한 것으로 보는 것이 바람직해 보인다. 혼동가능성과 희석화에 관련한 미국의 선례는 향후 국내 법리를 발전시키는데 참고할 수 있다는 점에서 의의가 있다.

** 법학박사.

- 1) 우리 상표법은 지리적 표시 단체표장에 대해 제2조 제1항 제6호에서, 아울러 증명표장에 대하여는 제2조 제1항 제7호에서 규정하고 있다. 이에 따르면 “지리적 표시 단체표장”이란, 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장을 말하고, “증명표장”이란 상품의 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 증명하고 관리하는 것을 업으로 하는 자가 타인의 상품에 대하여 그 상품이 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 충족한다는 것을 증명하는 데 사용하는 표장을 말한다. 지리적 표시 단체표장과 증명표장에 대해서는 이규호, “지리적 표시 단체표장과 지리적 표시 증명표장의 보호에 관한 연구”, 가천법학 제2권 제3호, 가천대학교 법학연구소, 2009; 심미랑, “상표법상 증명표장의 보호와 사용범위”, 경영법률 제23권 제3호, 한국경영법률학회, 2013 등 참조.
- 2) 본 증명표장은 미국 특허상표청에 등록된 상표는 아니나, 미국 내에서 오랜 사용과 인지도로 인해 보통법상 (common-law) 보호 받고 있었다. 보통법상 상표권은 상표가 사용된 제한된 지역에서 상표등록 없이도 보호가 주어지는 권리이다.
- 3) 본 사진은 HENNESSY 브랜드인데, 빨간 네모칸 안에는 작은 글씨로 ‘COGNAC’이라고 기재되어 있다.
- 4) 듀퐁 요소는 In re E. I. du Pont de Nemours & Company, 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973)에서 실시되었다. 이는 상표 간 혼동가능성을 판단하기 위하여 고려하여야 할 13가지 요소를 지칭한다.
- 5) Bureau National Interprofessionnel du Cognac v. Cologne & Cognac Entertainment, 110 F.4th 1356, 1365.
- 6) 혼동가능성과 관련하여 미국 상표법에서는 다음과 같이 규정되어 있다.

15 U.S.C. § 1052(d).

타인의 상품과 구별될 수 있는 상표는 주등록부(principal register)에 등록을 거부당하지 않지만, 다음과 같은 경우에는 예외이다.

(d) 출원인의 표장이 이미 미국 특허상표청에 등록된 다른 표장 또는 미국 내에서 선사용 되고 포기되지 않은 표장 또는 상호와 혼동(confusion), 착오(mistake), 또는 기만(deception)을 야기할 정도로 유사한 경우에는, 등록이 거절될 수 있다.(...)

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—

(d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive:(...)

- 7) Institut National Des Appellations d’Origine v. Brown-Forman Corp., 47 U.S.P.Q.2d 1875 사례에서도 동일한 내용이 실시되었다.
- 8) Coca-Cola Bottling Co. of Memphis, Inc. v. Joseph E. Seagram & Sons, Inc., 526 F.2d 556 (CCPA 1975).
- 9) 미국상표법상 ‘흐려짐에 의한 희석(blurring)’이란, 특정 표장 또는 상호가 유명 표장과 유사하여, 그 유명 표장의 식별력을 약화시키는 연상을 야기하는 것을 말한다. 또한, ‘손상에 의한 희석(tarnishment)’이란, 유명 표장의 명성에 손상을 입히는 연상을 야기하는 것을 지칭한다.

15 U.S.C. § 1125(c) - Dilution by blurring; dilution by tarnishment.

(2) Definitions

(B) For purposes of paragraph (1), “dilution by blurring” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous

mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:(...)

(C) For purposes of paragraph (1), “dilution by tarnishment” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

아울러 15 U.S.C. §1063은 상표등록에 대한 이의신청을 할 수 있는 사유 중 하나로 희석화를 들고 있다.

15 U.S.C. § 1063. Opposition to registration

(A) Any person who believes that he would be damaged by the registration of a mark upon the principal register, including the registration of any mark which would be likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 1125(c) of this title, may, upon payment of the prescribed fee, file an opposition in the Patent and Trademark Office, stating the grounds therefor, within thirty days after the publication under subsection (a) of section 1062 of this title of the mark sought to be registered. Upon written request prior to the expiration of the thirty-day period, the time for filing opposition shall be extended for an additional thirty days, and further extensions of time for filing opposition may be granted by the Director for good cause when requested prior to the expiration of an extension. The Director shall notify the applicant of each extension of the time for filing opposition. An opposition may be amended under such conditions as may be prescribed by the Director.

10) 육소영, “상표의 희석화 방지와 상표보호체계”, 사법 제1권 제12호, 사법발전재단, 2010, 93면.

11) 대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결. 동 사안의 경우 세계적으로 저명한 장난감 회사인 ‘LEGO’사가 의약품류 등을 지정상품으로 한 등록상표 ‘LEGOCHEMPHARMA’에 대하여 등록무효를 구한 사건이다. 등록무효의 이유는 상표법 제34조 제1항 제11호인데, 대법원은 이 사건 등록상표와 선사용상표들 사이에 연상 작용이 발생할 가능성이 높아 이 사건 등록상표는 저명상표인 선사용상표들의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당한다고 판시하였다.

12) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 제4판, 2019, 박영사, 869면.

상표의 희석화의 경우에도 제13호에 해당한다고 보는 견해도 있으나, 13호의 ‘부정한 목적’ 여부에 대하여 대법원 판례의 판단기준이 정립되어 왔고, 희석화는 저명상표임을 전제로 하는 것이므로 13호가 희석화까지 규율하는 규정이라고 보기는 어렵다.

13) 주재연, “희석화 규정 적용 요건에 대한 고찰 - 대법원 2020후11943판결을 중심으로 -”, 법학연구 제32권 제3호, 경상대학교 법학연구소, 2024, 90-92면.

14) *Id.*