

최근 EUIPO 항소위원회의 심결 동향: 증명사진의 상표등록 가능성 여부

- EUIPO, Decision of the Fourth Board of Appeal (2017), in the case R 2063/2016-4 -

특허법원 국제지식재산권법연구센터
황성필 연구원**

I. 검토배경

유럽연합상표규정(EUTMR) 제7조 제1항 제(b)호는 식별력이 결여되어 있는 경우를 절대적 상표 부등록 사유로 하여 구체적인 식별력을 가지는지 여부를 판단하도록 규정하고 있고, 이는 우리나라의 '기타 식별력 없는 상표'에 대응되는 개념으로 볼 수 있다.¹⁾ 최근 유럽연합 지식재산청(EUIPO) 항소위원회는 본인의 실물을 증명사진의 형태의 인물사진 표장에 대한 본질적 식별력을 인정하여 상표등록을 허용하는 매우 유연한 법리를 일관되게 유지하고 있다. 한편, 증명사진의 형태의 인물사진 표장에 대한 식별력의 인정 여부가 핵심 쟁점이 된 사건이 EUIPO 대항소위원회(Grand Board of Appeal)에 계류 중이다. 인물사진으로 구성된 표장에 관한 본질적 식별력 유무를 정면으로 다룬 EU 차원의 사법적 판단은 아직 없다는 점에서 인물사진의 식별력 인정 여부를 둘러싼 논쟁은 여전히 진행 중인 것으로 이해된다. SNS가 광고 및 영업의 핵심 수단으로 자리 잡은 인터넷 환경의 변화 속에서 자신의 실물을 상표로 보호하고자 하는 시도는 향후 더욱 가속화될 것으로 생각된다. 그러한 시대적 흐름에 따라 상표등록 요건으로서 인물사진의 식별력 인정 여부 및 그 판단 기준이 중요한 법적 쟁점으로 부상될 것으로 생각된다. 그런 견지에서, EUIPO의 심사 실무와 항소위원회의 실무를 면밀히 검토하는 것은 향후 관련 분쟁 해결 및 통일된 기준 마련에 있어 중요한 의미를 가진다.

II. 판결

1. 사건의 경위

출원인인 마르세 로빈 엘크 베르후프(Maartje Robin Elke Verhoef, 이하 '출원인')는 네덜란드 출신의 유명한 모델이었다. 출원인은 본인의 실물을 증명사진 형태로 구성한 표장을 10개의 분류에 속하는 상품 및 서비스를 지정상품으로 하여 유럽연합상표(European Union Trade Mark, 이하 'EUTM') 출원을 하였다.²⁾ 이 사건 출원상표는 아래와 같다.



2. EUIPO 심사관의 상표등록 거절결정

가. 관련 법리

유럽연합상표규정(European Union Trade Mark Regulation, 이하 'EUTMR') 제4조는 성명을 포함하는 단어, 도형, 문자, 숫자, 색채, 상품의 형상 또는 그 포장의 형상, 소리 등 모든 표장은 상표를 구성할 수 있다고 하면서, 해당 표장이 자기의 상품 또는 서비스를 타인의 상품 또는 서비스와 식별할 수 있어야 함을 규정하고 있다.³⁾ 그리고 EUTMR 제7조에는 절대적 상표 부등록 사유를 다음과 같이 규정하고 있다.

EUTMR 제7조 절대적 부등록 사유

1. 다음 각호에 해당하는 표장은 유럽연합상표로 등록될 수 없다.
- (a) EUTMR 제4조의 요건을 갖추지 못한 표장;
 - (b) 식별력이 없는 표장;
 - (c) 거래에 있어서 상품이나 서비스의 종류, 품질, 수량, 목적, 효능, 지리적 출처 내지 상품의 생산 또는 서비스의 시기, 기타 상품이나 서비스의 성질을 나타내는 표시만으로 이루어진 표장 (이하 생략)

유럽연합 지식재산청(European Union Intellectual Property Office, 이하 'EUIPO')의 심사관은 이 사건 출원상표가 EUTMR 제7조에서 규정하고 있는 절대적 부등록 사유에 해당하지 않아 상표등록 요건을 충족하였는지 심사하였다.

나. EUIPO 심사관의 거절결정

EUIPO 심사관은 EUTMR 제7조 제1항 (b)호 및 (c)호에 근거하여 이 사건 출원상표는 부분적으로 기술적(descriptive)이며 식별력(distinctive character)이 결여되어 있다는 이유로 1차 거절이유를 통지하였다. 이에 대해 출원인은 거절이유에 대한 의견서를 제출하였다. 그러나 심사관은 이 사건 출원상표의 등록거절결정을 하면서, 이 사건 출원상표는 수요자에게 해당 지정상품과 타사의 지정상품을 구별할 수 있을 정도로 인식될 수 있을 만큼 특별한 특징을 가지고 있지 않으며, 또한 유럽의 수요자들에게 특징인으로 인식될 만큼 잘 알려져 있지 않다는 이유를 제시하였다. 나아가, 이 사건 출원상표는 일부 지정상품, 가령 제35류(포토모델 서비스 등), 제41류(모델 교육 등) 및 제42류(패션 디자인) 서비스와 관련하여서는 출원인 본인을 나타내는 기능에 그칠 뿐이며 제44류(의료 및 미용) 서비스와 관련해서는 서비스를 제공하는 당사자를 나타낼 뿐이고, 설령 이 사건 출원상표가 지정상품에 대해 직접적으로나 간접적으로 기술하고 있지 않더라도 이미 여성의 얼굴로만 구성되어 있는 사진은 모든 분야에서 수없이 사용되고 있다는 점을 고려할 때 이 사건 출원상표가 자타상품의 식별력을 갖추고 있는 것으로 볼 수 없다고 하였다. 심사관의 상표등록 거절결정에 불복한 출원인은 EUIPO 항소위원회(Board of Appeal)에 거절결정불복심판을 제기하였다.

다. EUIPO 항소위원회의 판단(상표등록 허용)

가. EUTMR 제7조 제1항 제(c)호에 해당하는지 여부

항소위원회는 EUTMR 제7조 제1항 제(c)호에서 규정하고 있는 표장이란 수요자의 관점에서 통상적인 사용 방식을 통해 출원상표 지정상품의 본질적 특성 중 하나는 직간접적으로 나타낼 수 있는 것을 말하므로, 출원상표와 지정상품 사이에 직접적이고 구체적인 관계가 존재하

여 해당 상표를 본 수요자가 별도의 추론 없이 즉각적으로 해당 지정상품에 대한 설명으로 인식하거나 그 특성 중 하나를 인지할 수 있어야 한다고 실시하였다.⁴⁾ 나아가, 수요자의 관점에서 이 사건 출원상표와 지정상품 사이에 직접적이고 구체적인 관계가 있는지 여부를 검토하면서, 인물의 사진 등은 통상적으로 인물을 별다른 특징 없이 표현한 것에 불과하지만 이 사건 출원상표는 증명사진의 형태를 갖춘 것으로써 장식적 요소를 강조하는 화보가 아닌 인적 사항의 확인만을 목적으로 하는 출처표시의 의도를 갖고 있고, 나아가 사람의 얼굴은 고유한 얼굴 특징을 가진 특정 개인의 이미지이므로 자타상품의 식별력이 매우 강한 것으로 볼 수 있다고 판단하였다.⁵⁾ 결국 항소위원회는 수요자가 이 사건 출원상표를 구성하고 있는 여성의 이미지를 본다고 하여 제3류의 향수 등에 속하는 지정상품을 반드시 여성용으로 인식한다고 보기는 어려우므로 이 사건 출원상표를 일부 지정상품의 성질표시로 즉각적으로 인식할 것이라고 보아 해당 상표와 지정상품 사이에 직접적이고 구체적인 관계가 있다고 본 심사관의 판단을 배척하였다. 또한, 제35류, 제41류 및 제42류의 서비스와 관련하여 이 사건 출원상표는 해당 서비스를 제공하는 자로 인식될 뿐 이라고 본 심사관의 논리에 대한 반대해석상이 사건 출원상표의 인물이 곧 해당 서비스의 출처를 식별하는 수단으로 기능하고 있다는 점이 자명하다고 실시하였다.

나. EUTMR 제7조 제1항 제(b)호에 해당하는지 여부

항소위원회는 EUTMR 제7조 제1항 제(b)호에서 말하는 식별력이 없는 표장이란 상표의 본질적 기능인 출처식별 기능을 수행할 수 없는 것을 의미한다고 실시한 후, 다양한 범주의 표장에 대한 식별력 판단기준은 다르지 않으나 해당 표장의 유형에 따라 수요자의 인식이 반드시 동일한 것은 아니라고 실시하면서, 인물사진 등과 같이 특정 유형의 표장의 식별력을 증명하는 것은 사실상 더 어려울 수 있다고 보았다.⁶⁾ 그러나 그 의미가 증명사진으로 구성된 표장 자체의 본질적 식별력을 부정하는 것은 아니라는 점을 명확히 한 후, “증명사진 형태의 인물사진은 특정 개인의 외모적 특징을 포함하는 고유한(unique) 표현”이므로 증명사진 형태로 구성된 이 사건 출원표장은 자신과 타인을 식별해주는 성명과 같이 그 자체로 본질적 식별력을 가진다고 보았다.⁷⁾ 결국, 항소위원회는 이 사건 출원상표가 EUTMR 제7조 제1항 제(b)호 및 제(c)호의 절대적 상표 부등록 사유에 해당된다고 보아 상표등록을 거절한 심사관의 결정을 취소하였다.

Ⅲ. 시사점

대상 심결은 상표등록 요건으로서 인물사진의 식별력을 엄격하게 판단한 EUIPO의 심사 실무를 배척하고 본인의 실물을 증명사진의 형태로 구성한 표장의 본질적 식별력을 인정함으로써 해당 표장의 상표등록을 쉽게 인정할 수 있는 매우 유연한 법리를 제시한 사례로 이해된다. 실제로 대상 심결 이후 EUIPO 항소위원회는 인물사진으로 구성되어 있는 증명사진 형태의 표장이라고 하더라도 그 자체의 식별력을 인정하여 상표등록을 허용하는 전향적인 심사 태도를 유지하고 있다.⁸⁾

한편, 최근 EUIPO 제2부 항소위원회는 대상 심결에서와 동일한 사안임에도 상표등록을 거절한 심사관의 판단에 대해 거절결정 불복심판을 중지하고, 해당 사건을 대항소위원회(Grand Board of Appeal)로 회부하였고, 현재 해당 사건은 대항소위원회에 계류 중이다.⁹⁾

인물사진으로 구성된 표장에 관한 본질적 식별력 유무를 정면으로 다룬 EU 차원의 사법적 판단이 아직 부재한 반면, 최근 우리 특허법원은 출원상표가 인물사진만으로 구성되어 있다는 이유만으로 그 본질적 식별력은 부정되지 않는다는 원칙 아래, 지정상품과의 관계를 고려하여 식별력을 갖는지 여부를 개별적으로 검토해야 한다고 판시하였다.¹⁰⁾ 이와 같은 우리의 재판실무는 유럽연합(EU) 항소위원회의 실무보다 다소 엄격하게 상표등록 요건으로서 인물사진의 본질적 식별력을 인정하고 있는 것으로 이해된다. 이처럼 증명사진 형태의 인물사진 표장에 대한 식별력 판단 기준이 국제적으로 확립되지 않은 상황에서 향후 EUIPO 대항소위원회가 EUIPO의 심사 실무와 항소위원회의 실무 사이에 존재하는 간극을 조정하고, 나아가 통일된 기준을 제시할 수 있을지 그 판단에 귀추가 주목된다.

** 법학박사(S.J.D.)

- 1) 설기석, “기타 식별력 없는 상표의 판단기준 및 개선안에 관한 고찰”, 서강법률논총 제6권 제1호, 서강대학교 법학연구소, 2017, 81면.
- 2) 출원인은 단순히 모델 활동과 관련된 분야를 넘어 사실상 자신의 이미지를 활용한 거의 모든 영역을 망라하여 10개의 분류에 속하는 상품 및 서비스를 지정상품으로 출원하였다. 예를 들어, 제16류에 속하는 잡지, 사진 등 인쇄 및 문구, 제44류에 속하는 메이크업 및 미용 서비스 등 의료 및 미용 서비스 등이 이에 속한다.
- 3) Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:154:FULL#L_2017154EN.01000101.doc (2026. 4. 28. 확인).
- 4) EUIPO, Decision of the Fourth Board of Appeal (2017), in the case R 2063/2016-4, [10]-[11].
- 5) *Id.* at [19].
- 6) *Id.* at [32].
- 7) *Id.* at [37].
- 8) Barna Arnold Keser, *Portraits as Trademarks: A Doctrinal and Practical Analysis of EUIPO Case Law on Facial Image Signs* (2025), 389-390, <https://www.jipitec.eu/jipitec/article/view/448/447> (2026. 4. 28. 확인).
- 9) EUIPO Second Board of Appeal, Interim Decision in the case R 50/2024-2 (EUTM 14711907) (2024), [file:///C:/Users/sungpill79/Downloads/20240926_R0050_2024-2%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/sungpill79/Downloads/20240926_R0050_2024-2%20(1).pdf) (2026. 4. 28. 확인).
- 10) 특허법원 2023. 10. 27. 선고 2023허10361 판결. 대상 판결은 대법원에 상고되었으나 심리불속행으로 기각되어 확정되었다.