

RESEARCH ARTICLE

A Study on the Criteria for Judging Acquired Distinctiveness as a Result of Using the Trademark

Taemin Eom*

Chief Presiding Administrative Judge (Trademark, Board no. 22), Intellectual Property Trial and Appeal Board (IPTAB), Republic of Korea

*Corresponding Author: Taemin Eom (tmeom@korea.kr)

ABSTRACT

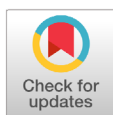
This article contributes to the examination of recent developments, challenges, and controversies concerning the criteria for judging the distinctiveness of a mark acquired through use.

The article explains that South Korea, the United States, the European Union and Japan introduced a provision in their Acts to allow registration if a mark acquired distinctiveness through use. Subsequently, it shows the standards required for acquisition of distinctiveness through use are the highest for the examinations and decrease in the order of the court cases and Intellectual Property Trial and Appeal Board's decisions.

This article concludes the following: First, even for marks known only in a certain region, recognition of the acquisition of distinctiveness through use should be established as court precedents. Second, in the appeal trial of mark registration, the claim of acquired distinctiveness through use should be incorporated into the Trial Handling Regulations as a subject of a five-judge agreement. Third, the Trademark Examination Handling Regulations must specify the legal basis for the Examination Committee for the Determination of Acquisition of Distinctiveness through Use and the participation of the examiners in charge. Fourth, the basis for recognizing facts in court precedents as valid evidence in examination procedures must be stated in the Examination Guidelines for Trademarks.

KEYWORDS

Trademark, Distinctiveness, Acquired Distinctiveness, Consumer Awareness, Trademark Survey, Trial Handling Regulations, Trademark Examination Handling Regulations, Examination Guidelines for Trademarks



Open Access

Citation: Eom T, 2024. A Study on the Criteria for Judging Acquired Distinctiveness as a Result of Using the Trademark. The Journal of Intellectual Property 19(4), 63-94.

DOI: <https://doi.org/10.34122/jip.2024.19.4.63>

Received: September 28, 2024

Revised: October 06, 2024

Accepted: December 05, 2024

Published: December 30, 2024

Copyright: © 2024 Korea Institute of Intellectual Property

Funding: The author received manuscript fees for this article from Korea Institute of Intellectual Property.

Conflict of interest: No potential conflict of interest relevant to this article was reported.



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>) which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.

원저

상표 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단기준에 대한 소고: 식별력 취득 요건 완화 10년 후의 판결·심결을 중심으로*

엄태민*

특허심판원 심판장(제22부), 법학박사(J.S.D.).

*교신저자: 엄태민(tmeom@korea.kr)

차례

1. 서론
2. 사용에 의한 식별력 취득과 상표등록
 - 2.1. 상표등록 요건과 사용에 의한 식별력 취득
 - 2.2. 사용에 의한 식별력 취득의 인정 요건
 - 2.3. 판례상 식별력 취득 인정의 판단기준
3. 주요국의 사용에 의한 식별력 취득 제도
 - 3.1. 일본
 - 3.2. 미국
 - 3.3. 유럽연합
 - 3.4. 비교법적 검토
4. 식별력 취득 인정의 판단기준에 관한 법·정책적 개선 방안
 - 4.1. 식별력 취득 요건 완화 10년 후의 재음미와 시사점
 - 4.2. 판결·심결을 통해서 본 식별력 취득 인정의 판단기준과 쟁점
 - 4.3. 상표사용자와 제3자의 형평성 및 예측 가능성 관점에서의 개선 방안
5. 결론

국문초록

이 글은 주요국의 상표 사용에 의한 식별력 취득에 관한 제도를 비교 분석하고, 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 우리나라의 주요 판결·심결을 검토하여 상표 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단기준에 관한 개선 방안을 제안하기 위해 작성되었다.

우리나라 등 주요국은 표장이 본래의 식별력을 지니고 있지 않더라도 사용한 결과 식별력을 취득한 경우 상표등록을 받을 수 있도록 법에 규정을 두고 있고, 기술적 표장에 대해 사용에 의한 식별력 취득을 긍정하는 점이 같다. 그러나 보통명칭 등과 같이 사용에 의한 식별력 취득이 제외되는 대상, 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 사용기간 및 소비자 인식의 지역적 범위 등은 국가별로 다르다.

‘현저한 인식’ 요건을 삭제한 개정법이 시행된 지 10년이 지난 현시점에서 판결, 심결 및 심사 사례를 살펴보면, 사용에 의한 식별력 취득 인정에 필요한 기준은 대개 법 제34조 제1항 제13호와 관련된 수요자의 인식 정도보다는 높은 수준이고, 한정된 분야의 소비자 사이에 상품의 출처로 인식됨을 토대로 식별력 취득을 긍정한 공통점이 있으나, 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 요건은 상표심사가 가장 높고 판결, 심결 순으로 낮아지며, 사용에 의한 식별력 취득 여부 판단을 위한 여러 고려요소 중 중요 요소는 판결, 심결 또는 상표심사 간에 다르다.

이 글은 특정 사용자에게 대한 독점적 보호와 일반 사용자에게 대한 포괄적 보호가 균형을 이루고, 상표법의 목적에 맞는 사용에 의한 식별력 취득 제도의 운영을 위해 다음과 같은 개선 방안을 제안한다.

첫째, 일정지역에서만 알려져 있는 상표도 사용에 의한 식별력 취득이 인정되어야 하고, 둘째, 상표등록거절결정불복심판에서 식별력 취득 주장 사건의 5인 합의체 심리를 명문화해야 하며, 셋째, 상표심사사무취급규정에 「사용에 의한 식별력 취득 판단 심사위원회」의 법적근거 마련 및 담당심사관 등의 참여를 명시해야 하고, 넷째, 확정된 판결의 인정사실을 유력 증거로 인정할 수 있는 근거를 명문화해야 한다.

주제어

상표, 식별력, 사용에 의한 식별력, 수요자의 인식, 상표 인지도 조사, 심판사무취급규정, 상표심사사무취급규정, 상표심사기준

1. 서론

상표는 상거래에서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위해 사용하는 표장(標章)¹⁾을 의미하므로, 자타 상품을 구별하는 힘인 식별력(識別力)을 지니고 있는 경우 상표등록을 받을 수 있다.

그런데 본래 식별력이 없는 상표라 하더라도 일정기간 계속하여 독점적으로 사용하게 되면 상거래에서 특정인의 출처표시로서 식별력을 얻게 되는 경우가 있다.²⁾ 이와 관련하여 1973. 2. 8. 상표법 전부개정(법률 제2506호) 당시에 사후적으로 식별력을 취득한 표장에 대해서도 상표등록을 받을 수 있도록 하는 사용에 의한 식별력 취득 규정(제8조 제2항)이 도입된 후, 식별력 취득대상 확대 등 제도개선을 거쳐 현 상표법의 규정(제33조 제2항)에 이르고 있다. 즉, 본래 식별력이 없는 상표라 하더라도 일정 기간 계속하여 독점적으로 사용한 결과 특정인의 상품에 관한 출처표시로서 식별력을 얻게 되는 경우 그 상표를 사용한 상품에 한하여 상표등록을 받을 수 있다.

나아가, 2014년 6월 개정된 구 상표법(법률 제12751호)은 중소기업의 브랜드 관리 활동을 적극 지원한다는 취지에서 주요국의 입법례에 비해서 지나치게 엄격한 상표 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단기준을 완화하였다. 즉, “그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것”에서 “특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우”로 판단기준을 변경하였다. 이에 따라 구 상표법은 상표의 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 수요자의 인식 정도를 현저한 인식에까지 이르러야 할 필요는 없는 것으로 완화하였는데, 위 요건은 현행법에서도 동일하다.

다만, 대법원도 일관되게 판시한 바와 같이, 상표의 사용에 의한 식별력 취득은 “원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용토록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 함이 원칙이다.”³⁾ 특히 사용에 의한 식별력 취득 제도는 본래 식별력이 없는 상표를 장기간 계속적으로 사용하여 사후에 식별력을 얻게 되는 경우 상표등록을 허용하는 것이므로 특정 사용자에게 대한 독점적 보호와 일반 사용자에게 대한 포괄적 보호가 조화롭게 균형을 이룰 수 있도록 객관적이고 타당성 있는 판단기준이 정립되어야 한다.

따라서 식별력 취득 요건을 완화한 위 개정법이 시행된 지 10년이 지난 현시점에서 법원, 특허심판원에서 상표의 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 사례 및 그 판단기준을 살펴보는 것은 개정법의 입법취지가 실현되었는지를 검토할 수 있을 뿐만 아니라 사용에 의한 식별력 취득 제도에 대한 상표사용자와 제3자의 예측 가능성을 높여 줄 수 있는 좋은 계기가 될 수 있다.

이 글에서는 주요국의 상표 사용에 의한 식별력 취득에 관한 제도를 비교 분석하고, 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 우리나라의 주요 판결·심결을 검토하여 상표 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단기준에 관한 법·정책적 개선 방안을 살펴보고자 한다.

* 이 글은 저자의 개인 견해에 따른 것이며, 저자의 소속기관인 특허심판원의 공식 입장과는 무관함을 밝힙니다.

1) 표장이란 “그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시”를 말하는데, “기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채” 등이 대표적이다(상표법(2023. 10. 31. 법률 제19809호로 일부 개정된 것, 이하 같다) 제2조 제1항 제1호). 따라서 이 글에서는 특별히 구별해야 할 실익이 없는 한 상표, 표장, 표시 및 브랜드를 같은 의미로 사용한다.

2) 식별력의 종류에 대해서는 엄태민, “상표 유사 여부 판단과 ‘호칭’의 중점 고려 원칙-대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결을 중심으로”, 『과학기술과 법』, 제14권 제2호(2023), 105면.

3) 대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 판결; 대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결 등.

2. 사용에 의한 식별력 취득과 상표등록

2.1. 상표등록 요건과 사용에 의한 식별력 취득

상표는 자타상품을 식별키 위해 사용하는 표장이므로 이에 걸 맞는 식별력을 지니고 있지 않다면 상표로서의 가치가 없어서 상표법에서 보호할 이유가 없다. 그러므로 상표의 식별력 유무⁴⁾는 상표등록요건의 심사, 상표의 유사 여부 판단 및 상표권의 효력제한 등과 직결된 사항이다.⁵⁾

따라서 상표법 제33조(상표등록의 요건)는 제1항 각 호에서 규정하고 있는 식별력이 없는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있다. 즉, 제1호의 상품의 일반적인 명칭을 의미하는 보통명칭, 제2호의 동종업자들 사이에서 해당 상품에 관용적으로 사용되는 명칭인 관용표장, 제3호의 상품의 성질, 품질 등을 묘사하는 표장을 의미하는 기술적 표장, 제4호의 현저한 지리적 명칭으로만 된 상표, 제5호의 흔한 성 또는 명칭으로만 된 상표, 제6호의 간단하고 흔한 표장, 제7호의 기타 식별력이 없는 표장은 상표등록을 받을 수 없음을 명시하고 있다. 나아가 같은 법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)는 위 제33조의 등록요건을 갖추었다 하더라도 사익과 공익상의 이유와의 조화를 위하여 일정한 경우 상표등록을 거절할 수 있는 부등록 사유를 열거하고 있다.⁶⁾

한편, 상표법 제33조 제2항은 “제1항 제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록 출원 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.”고 명시하고 있다.⁷⁾ 이와 같이 사후적으로 식별력을 취득한 표장에 대해 상표등록을 받을 수 있도록 하는 것은 “원래 식별력이 없는 상표라도 특정인이 일정 기간 계속하여 사용한 결과 식별력을 획득한 경우 이미 상표로서 기능할 뿐만 아니라 더 이상 경쟁업자 간의 자유사용을 보장할 공익상의 필요성이 없어졌다고 볼 수 있으며, 오히려 상표등록을 허용함으로써 제3자의 부정경쟁 목적의 사용을 방지하여 상표사용자의 신용을 보호하고, 일반수요자로 하여금 상품의 품질 오인이나 출처 혼동을 방지하는 것이 상표법의 본래 목적에 부합”하기 때문이다.⁸⁾

다만, 상표법 제33조 제2항에 명시적으로 제외되어 있는 보통명칭(제1호)과 관용표장(제2호)도 사용에 의한 식별력이 인정되는가와 관련하여 학설⁹⁾ 및 판례¹⁰⁾의 입장에 견해 대립이 있는

4) 1976년 선고된 미국의 제2 연방순회구 항소법원의 *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976) 판결에서 실시된 상표의 식별력 수준과 그 보호 정도 등에 따른 구분, 즉 ① 조어(창작) 상표, ② 임의선택 상표, ③ 암시적 상표, ④ 기술적 상표의 개념과 구체적인 사례는 엠태민, “보통명칭의 결합표장에 대한 상표등록 여부-미국 연방대법원 2020. 6. 30. 선고 USPTO v. Booking.com 판결을 중심으로”, 『The Journal of Law & IP』, 제11권 제1호(2021), 43면.

5) 상표법 제33조, 제90조 등.

6) 특허청, 「조문별 상표법 해설」, 특허청, 2007, 50-54면.

7) 현행 상표법(법률 제19809호) 이전 구 상표법은 기타 식별력이 없는 표장(제7호)도 명시적으로 사용에 의한 식별력 취득 대상에서 제외하였으나, 판례 및 상표심사기준은 사용에 의한 식별력 취득을 긍정하여 왔다(특허청, 「상표심사기준(특허청예규 제130호, 이하 같다)」, 특허청, 2023, 40901면.).

대법원은 “어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정서비스업의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 특별현저성이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 서비스를 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호의 특별현저성이 없는 서비스표에 해당하지 않게 되고, 그 결과 서비스표등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며, 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 않다는 사정만으로 이를 달리 볼 것은 아니다.”고 판시하였다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결; 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등).

8) 특허청, 위의 상표심사기준, 40901면.

9) 이규호, “상표법상 사용에 의한 식별력 판단기준”, 『중앙법학』, 제17집 제1호(2015), 294-295면; 정상조, 「상표법 주해 I」, 초판, 박영사, 2018, 516-518면; 심미랑, “상표법상 사용에 의한 식별력 취득시점 및 증명방법에 관한 고찰”, 『서울대학교 법학』, 제53권 제3호(2012), 592-593면.

데, 상표심사기준¹¹⁾에서는 위 표장들에 대해 사용에 의한 식별력 취득을 부정하고 있다.

2.2. 사용에 의한 식별력 취득의 인정 요건

사용에 의한 식별력 취득에 따라 상표등록을 받을 수 있도록 하는 제도는 “원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용토록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야” 한다.¹²⁾ 따라서 상표 사용에 의한 식별력 취득 요건의 충족 여부는 경쟁업자 간의 자유사용 필요성 등을 고려하여 엄격하게 판단하여야 한다.¹³⁾

이와 관련하여 상표법 시행규칙(2024. 3. 15. 산업통상자원부령 제550호로 일부개정된 것, 이하 같다) 제28조(상표등록출원) 제7항은 상표등록을 하려는 상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 주장하는 경우 입증자료를 제출할 수 있다고 규정하고 있다. 즉, ① 사용한 상표, ② 사용기간, ③ 사용지역, ④ 지정상품의 생산·가공·증명 또는 판매량 등, ⑤ 사용방법 및 횟수, ⑥ 등록출원한 상표에 대한 소비자 인식도 조사 결과, ⑦ 그 밖에 사용사실을 증명하는 사항에 관한 서류 및 증거물을 예로 들고 있다.¹⁴⁾

한편, 구 상표법의 규정은 사용에 의한 식별력 취득의 인정에 지나치게 엄격하여 오히려 제3자의 부정경쟁 목적의 사용으로 진정한 상표사용자의 이익 침해를 비롯해 수요자의 상품 품질 및 출처의 오인·혼동을 초래하여 상거래 질서를 어지럽히는 폐해가 크다는 지적에 따라 2014년 상표법을 개정, 사용에 의한 식별력 취득 요건을 완화하였다.¹⁵⁾ 즉, 2014. 6. 11. 개정된 구 상표법(법률 제12751호)은 개정 전 구법에 규정된 “그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것”에서 “특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우”로 변경하여 상표의 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 수요자의 인식 정도가 현저한 인식에까지 이르러야 할 필요는 없는 것으로 완화된 후 오늘에 이르고 있다.

사용에 의한 식별력 취득에 관한 개정 전 구 상표법(2013. 7. 30 법률 제11962호 일부개정된 것)과 2014. 6. 11. 개정된 구 상표법(법률 제12751호)의 규정을 비교하면 아래 <표1>과 같다.

10) 보통명칭과 관용표장에 대해 사용에 의한 식별력 취득을 인정할 수 있을 것인지와 관련한 특허법원의 상반된 판결(특허법원 2000. 8. 11 선고 99허9861 판결; 특허법원 1999. 9. 7. 선고 99허185 판결)의 주요 내용은 엄태민, 앞의 논문(각주 4), 59-60면.

11) 특허청, 앞의 상표심사기준, 40901면.

12) 대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 판결; 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결; 대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결 등.

13) 최동준, “등록 후 상표 사용에 의한 식별력 취득과 상표법상 유효성 - 대법원 2011후3698 전원합의체 판결의 재검토 및 권리범위확인심결의 규범적 의미에 대한 고찰을 중심으로 -”, 「산업재산권」, 제76호(2023), 147-148면.

14) 상표심사기준도 상표법 제33조 제2항에 해당됨을 주장하는 자는 입증자료를 제출할 수 있다고 규정하고 있는데, 위 상표법 시행규칙 제28조 제7항에 예시된 자료와 실질적으로 동일한 자료를 예로 들고 있다(특허청, 앞의 상표심사기준, 40904-40905면).

15) 국가법령정보센터, “상표법[시행 2014. 6. 11.] [법률 제12751호, 2014. 6. 11., 일부개정] 제정·개정이유”, 국가법령정보센터, <<http://www.law.go.kr>>, 검색일: 2024. 9. 2.

<표1 사용에 의한 식별력 취득에 관한 구 상표법의 규정 비교>

2013년 7월 개정 구 상표법(법률 제11962호)	2014년 6월 개정 구 상표법(법률 제12751호)
② 제1항제3호 내지 제6호에 해당하는 상표라도 제9조의 규정에 의한 상표등록출원전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품(제10조제1항 및 제47조제2항제3호의 규정에 의하여 지정한 상품 및 추가로 지정한 상품을 말한다. 이하 같다)으로 하여 상표등록을 받을 수 있다.	② 제1항제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라도 제9조에 따른 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.

따라서 2014년 개정법의 입법과정에서 제시된 입법취지¹⁶⁾ 등을 종합적으로 살펴보면, “수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 정도”는 상표법 제34조 제1항 제13호에 규정된 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’의 인식도 보다는 높되, 같은 항 제9호에 규정된 “타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표” 즉, 주지상표의 인식도보다는 낮은 단계를 의미한다.¹⁷⁾ 나아가 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 수요자의 인식 정도는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2021. 12. 7. 법률 제18548호로 일부 개정된 것, 이하 ‘부경법’) 제2조 제1호 (가)목 등에 규정된 주지성 요건보다 약간 낮은 수준이다.¹⁸⁾

2.3. 판례상 식별력 취득 인정의 판단기준

대법원은 일관되게 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단기준은 엄격하게 해석 적용되어야 하므로 해당 상표가 어느 정도 광고선전된 사실이 있거나 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고, 수요자 간에 인식되었음이 증거에 의하여 명확하게 되어야 한다고 판시해 왔다.¹⁹⁾

이에 따라 대법원은 상표의 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판단할 때, “상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 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 고려”해야 한다는 점을 명확히 하고 있다.²⁰⁾ 판례에 설치된 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단기준과 관련하여 주목할 만한 사항은 다음과 같다.

첫째, 사용에 의한 식별력 취득을 주장하려면 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용 즉, 상표법 제2조 제1항 제11호 각 목 및 제2조 제2항에서 규정하는 행위를 하였을 것을 요건으로 하나, 상표법은 ‘사용기간’에 대해서는 특별히 규정하고 있지 않다.²¹⁾ 다만, 상표심사기준은 “원칙적으로 5년 이상 실질적으로 비경합적이고 계속적으로 상표를 사용한 경우 사용에 의한 식별력 취득 인정의 중요 판단근거로 고려할 수 있다.”고 규정하고 있다.²²⁾

16) 국회 산업통상자원위원회, “제323회국회(임시회) 산업통상자원위원회회의록(법률안소위원회)”, 국회, 2014, 15-21면.

17) 특허청, 앞의 상표심사기준, 40903면.

이 점에서 상표의 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 수요자의 인식 정도는 현저한 인식 수준은 아니며, 강학상의 주지성 또는 이보다 다소 낮은 수준의 인식을 요한다(정상조, 앞의 책, 533-534면.).

18) 정상조, 위의 책, 548면.

19) 대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 판결; 대법원 1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결; 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 등.

20) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결; 대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결 등.

21) 상표법 제33조 제2항.

22) 특허청, 앞의 상표심사기준, 40903면.

둘째, 특정인의 상품에 관한 출처라는 ‘인식’은 익명의 존재로서 추상적인 출처 정도로 수요자가 인식할 수 있을 정도면 족하고, 구체적인 특정인의 성명이나 명칭까지 인식하여야 하는 것은 아니다.²³⁾

셋째, 사용에 의한 ‘식별력을 취득하는 상표’는 “실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소라 할 것이다.”²⁴⁾ 나아가 ‘동일’한 상표 여부의 판단에 대해, 대법원은 2012. 11. 15. 선고 2011후1982 판결에서 사용에 의한 ‘식별력을 취득한 부분을 그대로 포함함으로써 그 이외의 구성 부분과의 결합으로 인하여 이미 취득한 식별력이 감쇄되지 않는 경우에는 그 등록상표는 전체적으로 볼 때에도 그 사용된 상품에 관하여

경남대학교

는 자타상품의 식별력이 없다고 할 수 없다.”고 판시하여 ‘**경남대학교**’와 ‘**KYUNGNAM UNIVERSITY, 慶南大學校**’는 동일한 상표에 해당하므로 식별력이 있다고 보았다.²⁵⁾

같은 맥락에서 상표심사기준도 “상표와 상품이 동일한지 여부는 『물리적 동일성』을 의미하는 것이 아니라 『실질적 동일성』을 의미하는 것으로 거래사회의 통념상 일반수요자나 거래자가 동일하다고 인식할 수 있는 상표 및 상품을 말한다.”고 규정하고 있다.²⁶⁾

넷째, 수요자 간에 인식되어 있는 ‘지역적 범위’와 관련하여, 대법원은 1994. 5. 24. 선고 92후2274 판결에서 “상표는 일단 등록이 되면 우리나라 전역에 그 효력이 미치는 것이므로 현저하게 인식되어 있는 범위는 전국적으로 걸쳐 있어야 할 것”이라고 판시한 후 일관된 입장을 유지하여 왔다. 그런데 대법원은 2020. 9. 3. 선고 2019후11688 판결에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호가 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지에 대해, “특정인의 상표나 상품이라고 인식되었다고 하기 위하여는 전사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다.”고 판시하여 특정 지역(대구·경북지역)에서만 알려져 있는 경우에도 위 요건의 충족을 긍정하였다. 따라서 대법원의 최근 판결은 비록 사용에 의한 식별력 취득 인정여부와 직결된 판단은 아니지만, 특정인의 상표나 상품이라는 인식과 관련된 지역적 범위를 명확히 하였다는 점에서 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단기준으로도 참고할 만하다.

같은 취지에서 상표심사기준도 “지역적 범위는 원칙적으로는 전국적으로 알려져 있는 경우를 말하지만 지정상품의 특성상 일정지역에서 알려져 있는 경우도 인정 가능”하다고 명시하고 있다.²⁷⁾

23) 대법원 1990. 11. 27. 선고 90후410 판결; 특허법원 2022. 5. 26. 선고 2021허6085 판결 등.

동일한 취지에서 판시한 미국 연방법원 판결(Ralston Purina Co. v. Thomas J. Lipton, Inc., 341 F. Supp. 129, 133, 173 USPQ 820, 823 (S.D.N.Y. 1972) (citations omitted).)의 주요 내용은 이 글 각주 (43).

24) 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결; 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 등.

25) “식별력을 취득한 ‘**경남대학교**’ 부분을 그대로 포함한 이 사건 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 없다.”

26) 특허청, 앞의 상표심사기준, 40904면.

한편, 상표의 ‘동일’은 상표와 ‘유사’와 다를 뿐만 아니라 상표의 ‘동일성’과도 구별되는 개념으로, 특히 외관의 면에서 동일하여야 ‘동일’ 범위에 포함되고, 외관에 약간이라고 변형 등이 있는 경우 그 정도에 따라 ‘동일성’ 또는 ‘유사’의 범위로 넘어간다는 견해가 있다(정상조, 앞의 책, 536-537면.).

다섯째, 소비자 인지도 조사(설문조사)는 원칙적으로 ① 인적·물적 요건이 구비된 신뢰성 있는 조사기관에 의하여 실시되어야 하고,²⁸⁾ ② 설문 대상이 대표성(지역, 성별, 연령 등)을 띄어야 하며,²⁹⁾ ③ 설문에 응답한 표본 수는 최소 500명 이상일 경우 신뢰도가 높으나, 그 이하는 신뢰도가 낮고,³⁰⁾ ④ 설문조사 결과 응답자의 50% 이상이 해당 상표를 특정인의 상표로 인식하고 있는 것으로 조사된 경우 유력한 증거자료로 고려할 수 있다.³¹⁾

3. 주요국의 사용에 의한 식별력 취득 제도

3.1. 일본

일본상표법(日本商標法)³²⁾에서 상표란 사람의 지각에 의해 인식할 수 있는 것 중 문자, 기호, 도형, 입체적 형상 또는 색채 혹은 이들의 결합, 소리 그 외 정령(政令)으로 정하는 것을 의미하는데, 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품(또는 서비스)임을 인식(需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識)할 수 있는 식별력을 갖추어야 한다.³³⁾ 나아가 표장이 본래의 식별력을 지니고 있어 제3조(商標登録の要件)의 요건을 갖추었다 하더라도 사익과 공익상의 이유와의 조화를 위하여 상표등록을 거절할 수 있는 사유를 같은 법 제4조(商標登録を受けることができない商標)에서 열거하고 있다.³⁴⁾

한편, 일본상표법 제3조 제2항은 “전 항 제3호부터 제5호까지에 해당하는 상표라도, 사용을 한 결과 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품 또는 서비스임을 인식할 수 있는 것에 대해서는 상표등록을 받을 수 있다.”고 규정하여 본래 식별력이 없는 상표라 하더라도 사용에 의한 식별력 취득을 긍정한다. 즉, 상품의 성질, 품질 등을 묘사하는 표장을 의미하는 기술적 표장(제3호), 흔한 성 또는 명칭으로만 된 상표(제4호) 및 간단하고 흔한 표장(제5호)이라 하더라도 상표를 사용한 결과 식별력을 취득한 경우 상표등록을 받을 수 있다.³⁵⁾

이와 같이 일본은 우리나라 상표법과 같이 상품의 보통명칭과 관용표장은 명시적으로 사용에 의한 식별력 취득을 부정하고 있다. 다만, 우리나라 상표법은 기타 식별력이 없는 표장(제7호)도 사용에 의한 식별력 취득의 대상으로 규정하고 있는 데 반해, 일본상표법은 그 대상에서 제외³⁶⁾하고 있는 점이 주목한 만한 차이점이다.

27) 특허청, 위의 상표심사기준, 40906면.

이에 대해, 상표는 일단 등록이 되면 우리나라 전역에 그 효력이 미치므로 2014년 6월 상표법 개정으로 식별력 인정 요건이 다소 완화되었다고 할지라도 전국적인 범위에 걸쳐 알려져 있어야 한다(소위 ‘전국설’)는 기존 대법원의 판단 논거가 여전히 타당하다는 견해도 있다(정상조, 위의 책, 531-532면.).

28) 특허법원 2015. 10. 23. 선고 2014허7387 판결; 특허법원 2017. 7. 20. 선고 2016허9271 판결 등.

29) 특허법원 2016. 8. 11. 선고 2015허3535 판결; 특허법원 2016. 10. 21. 선고 2016허2362 판결 등.

30) 특허법원 2016. 10. 21. 선고 2016허2362 판결; 특허법원 2016. 11. 4. 선고 2016허3303 판결 등.

31) 특허법원 2017. 1. 19. 선고 2016허2522 판결 등.

32) Japan Law Translation, “Trademark Act (Amendment of Act No. 51 of 2023)”, Japanese Law Translation Database System, <<https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4590>>, 검색일: 2024. 10. 11.

33) 일본상표법 제2조 제1항 및 제3조 제2항.

34) 따라서 일본상표법 제3조, 제4조는 각각 상표등록요건과 상표등록을 받을 수 없는 상표를 규정하고 있어서 우리나라 상표법 제33조(상표등록요건), 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)와 규정방식이 상당히 흡사하다.

35) 사용에 의한 식별력 취득이 인정된 대표적 사례인 산토리 주식회사(サントリー株式会社)의 ‘가쿠빈(角瓶, 각병) 상표’ 사건의 경위 및 법원의 판단 논거는 이명희, “주요 상품별 사용에 의한 식별력 인정기준 표준안 마련 및 사용에 의한 식별력 판단 사례 DB 구축 연구보고서”, 특허청, 2018, 15-17면.

36) 이에 대해 일본의 통설은, 보통명칭, 관용표장 및 기타 식별력이 없는 표장이 사후적으로 식별력을 취득하였다면, 더 이상 일본상표법 제3조 제1항 각 호에 해당되지 않으므로 상표등록을 받을 수 있다고 보고 있다(西村雅子, 「商標法講義」, 発明協会, 2010, 90頁; 平尾正樹, 「商標法」, 第1次改訂版, 學陽書房, 2006, 137-138頁; 網野誠, 「商標」, 有斐閣, 2002, 187頁).

한편, 상표심사에 관한 세부사항을 정한 일본의 상표심사기준(商標審査基準)은 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단기준 및 증명방법 등을 정하고 있는데, 대표적으로 출원된 상표 및 지정상품(서비스업)과 사용된 상표 및 상품(서비스업)이 동일한 경우에 한한다는 기준을 제시하고 있다.³⁷⁾ 나아가 상표법 제3조 제2항의 “수요자가 누구의 업무와 관련된 상품 또는 서비스임을 인식할 수 있는 것”이란 “누구의 출처표시로 그 상품 또는 서비스의 수요자 사이에서 전국적으로 인식(全国的に認識)되고 있는 것”을 말한다고 상표심사기준에 명시하고 있는 점이 우리나라와 다르다.³⁸⁾ 또한, 위 요건에 해당하는지는 ① 출원상표의 구성 및 상태, ② 상표의 사용태양, 사용수량(생산량, 판매량 등), 사용기간 및 사용지역, ③ 광고전전의 방법, 기간, 지역 및 규모, ④ 출원인 이외의 자에 의한 출원상표와 동일 또는 유사한 표장의 사용 유무와 사용상황, ⑤ 상품 또는 서비스의 성질 기타의 거래 실정, ⑥ 수요자의 상표 인식도를 조사한 설문조사 결과 등을 종합적으로 감안하여 판단하여야 한다고 규정하고 있다.³⁹⁾

3.2. 미국

미국의 상표법(Lanham Act, 이하 ‘연방상표법’)⁴⁰⁾에서 상표란 문자, 성명, 기호 및 도안 또는 이들의 조합으로서 자신의 상품을 식별 및 구별하고 상품의 출처를 표시하기 위해 사용하는 것을 말하므로, 표장이 상표등록을 받으려면 상품 또는 서비스의 출처를 표시할 수 있는 능력인 식별력이 있어야 한다.⁴¹⁾ 따라서 표장이 본래의 식별력을 지니고 있어야만 주등록부(principal register)에 등록될 수 있는데, 이러한 출처표시기능이 있더라도 사익과 공익상의 이유와의 조화를 위하여 상표등록을 거절할 수 있는 사유를 연방상표법 제2조에 규정하고 있다.⁴²⁾

한편, 연방상표법 제2조(f)는 “본 조 제(a), (b), (c), (d), (e)(3), (e)(5)에서 명백히 배제하는 경우를 제외하고는 본 법의 어떠한 규정도 출원인의 상품에 대한 식별력이 인정되는 표장의 등록을 거부할 수 없다.”고 규정하여 본래 식별력이 없는 상표라 하더라도 사용에 의한 식별력(Acquired Distinctiveness 또는 Secondary Meaning)⁴³⁾ 취득을 긍정한다.⁴⁴⁾ 즉, ① 기술적 표장(상품의 성질을 기만적으로 허위표시(deceptively misdescriptive of them)하거나, 단순히 기술(merely descriptive)한 표장으로 구성되어 있는 경우), ② 지리적표시 표장(주로 지리적출처를 단순히 기술(primarily geographically descriptive)한 표장으로 구성되어 있는 경우), ③ 성명표시 표장(주로 단순히 자연인의 성(primarily merely a surname)으로 구성되어

37) 日本特許廳, “商標審査基準(改訂 第16版)”, 第2 第3条第2項(使用による識別性), 1-7頁, JPO, <<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html>>, 검색일: 2024. 9. 24.

38) Ibid., at 2.

39) Ibid.

40) Trademark Act of 1946 (“Lanham Act”), ch. 540, 60 Stat. 427 (codified as amended at 15 U.S.C. §§ 1051-1127 (West Supp. 1996)).

41) 15 U.S.C. §1127 (Construction and definitions; intent of chapter).

42) 15 U.S.C. §1052 (Trademarks registrable on principal register; concurrent registration).

이 점에서 연방상표법 제2조는 우리나라 상표법 제33조(상표등록요건)와 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)를 통합하여 규정하는 방식을 취하고 있다.

43) 사용에 의한 식별력 취득 이론의 핵심(crux)은 표장이 상품뿐만 아니라 그 상품의 출처를 식별하게 된다는 것이므로, 사용에 의한 식별력 취득을 주장하는 경우 일반 소비자들의 마음속에 있는 표장의 일차적 의미가 상품(product)이 아니라 생산자(producer)라는 점을 입증하여야 하는데, 제품의 구매 시 소비자들은 개인의 인적사항이나 제조업체의 실제 이름을 모른 채 상품을 구매하는 경우가 많기 때문에 여기서 생산자는 익명의 생산자(anonymous producer)가 될 수 있다(Ralston Purina Co. v. Thomas J. Lipton, Inc., 341 F. Supp. 129, 133, 173 USPQ 820, 823 (S.D.N.Y. 1972) (citations omitted)).

44) 또한, 연방상표법 제2조(f)는 “출원인의 상품이 거래상 사용되는 경우에 있어서 식별력을 획득하였다고 주장되는 날의 이전 5년간 출원인이 거래상 독점적이고 계속적으로 표장을 사용한 실질적인 증거가 있는 때에는 그 표장이 식별력이 있다는 명백한 증거(prima facie evidence)로 볼 수 있다.”고 규정하고 있다.

있는 경우)은 표장을 사용한 결과 식별력을 취득한 경우 주등록부에 등록될 수 있다.⁴⁵⁾

따라서 우리나라와 일본의 상표법은 상품의 보통명칭과 관용표장에 대해 사용에 의한 식별력 취득을 부정하는 데 반해, 연방상표법은 지리적출처 허위표시 표장(주로 지리적출처를 기만적으로 허위표시(primarily geographically deceptively misdescriptive)한 표장으로 구성되어 있는 경우)과 기능적 표장(전체적으로 기능적인 것을 포함(comprises any matter that, as a whole, is functional)한 경우)의 두 가지를 명시적으로 대상에서 제외하고 있으며, 위에 더해 미국 특허상표청(이하 'USPTO')의 상표심사기준(Trademark Manual of Examining Procedure, TMEP)⁴⁶⁾은 보통명칭,⁴⁷⁾ 순전히 장식적인 표장, 기타 상표로 기능하지 못하는 표장(generic, or purely ornamental, or otherwise fails to function as a mark)도 사용에 의한 식별력 취득을 부정한다.⁴⁸⁾

한편, 우리나라, 일본 및 유럽연합의 상표심사기준은 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단기준 및 증명방법 등을 명시하고 있는 반면에, USPTO의 상표심사기준은 위와 같은 판단기준 등은 특별히 규정하지 않고 구체적인 사안만을 정하고 있는 점이 특징이다.⁴⁹⁾

나아가 USPTO의 상표심사기준은 사용에 의한 식별력 취득의 입증에 필요한 세 가지 유형의 증거로 첫째, 출원 중인 상표의 상품(서비스)과 관련되거나 동일한 상품(서비스)에 대하여 동일한 표장으로 주등록부에 하나 이상의 선행 상표등록에 대한 주장('Prior Registrations'), 둘째, 식별력 취득의 주장이 있는 날로부터 5년 동안 출원인이 상업적으로 상표를 실질적으로 독점적이고 계속적인 사용을 함으로써 상표가 출원인의 상품(서비스)을 식별하게 되었다는 진술서('Five Years' Use'), 셋째, 광고선전 비용, 소비자 인식도 조사 결과 등 기타 증거자료('Other Evidence')를 예로 들고 있다.⁵⁰⁾

3.3. 유럽연합

유럽연합 상표(European Union trade mark, 이하 'EU상표')는 유럽연합 상표법(EUTMR : European Union Trade Mark Regulation, 이하 'EU상표법')⁵¹⁾에 따라 등록된 상표로 유럽연합 내에서 동일한 효력의 단일성(unitary character)이 있는데, 한 기업(undertaking)의 상품(서비스)을 타 기업의 것과 식별할 수 있는 성명, 도형, 철자(letters), 숫자, 색상, 상품이나 상

45) 사용의 의한 식별력 취득이 인정된 대표적 사례인 오웬스코닝(OCF)의 '주거용 단열재에 적용된 분홍색 색채 상표' 사건의 경위 및 법원의 판단 논거는 이명희, 앞의 연구보고서, 9-10면.

46) United States Patent and Trademark Office, "Trademark Manual of Examining Procedure", May 2024, USPTO, 2024.

47) 보통명칭("booking")과 최상위도메인 ".com"이 결합된 표장이 보통명칭에 해당하는지 여부 및 위 표장이 상표등록을 받을 수 있는지에 관한 미 연방대법원 판결의 주요 내용과 쟁점 및 시사점은 엄태민, 앞의 논문(각주 4), 37-74면.

48) USPTO, supra note 46, at §1212.02(i).

49) 이명희·박재원, "상표의 사용에 의한 식별력 취득 인정기준 - 판결 및 심결 사례를 중심으로", Issue Paper, 제2019-6호, 한국지식재산연구원, 2019, 4면.

50) USPTO, supra note 46, at §1212.02(f)(i).

51) Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark, OJ L 154, 16. 6. 2017.

EU상표는 1994. 3. 15. 유럽공동체상표법(Community Trade Mark Regulation, CTMR)의 발효로 EU상표디자인청(Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM)이 1996. 4. 1.부터 상표·디자인 등록출원을 접수함에 따라, 위 CTMR에 따라 등록된 상표를 의미하는 공동체상표(Community Trade Mark, CTM)로 지칭되었다. 그러나 EU상표법의 채택으로 2016. 3. 23. EU상표디자인청(OHIM)이 EU지재권청(European Union Intellectual Property Office, 이하 'EUIPO')으로, 공동체상표(CTM)는 EU상표(European Union trade mark)로 명칭이 변경되었다. 한편, 영국의 EU 탈퇴로 2024년 9월 현재 EU상표법은 유럽의 27개국에서 효력이 있다(EUR-Lex, "European Union trade marks", EUR-Lex, <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32017R1001>>, 검색일: 2024. 9. 16.

품 포장의 외관, 소리, 특히 문자를 포함한 모든 표지(sign)를 말하므로,⁵²⁾ 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품(서비스)임을 인식할 수 있는 식별력을 지니고 있어야 한다.⁵³⁾ 따라서 표장이 본래의 식별력을 지니고 있어야만 EU상표로 등록될 수 있는데, 이러한 출처표시기능이 있더라도 EU상표법 제4조(Signs of which an EU trade mark may consist)에 규정된 상표의 요건에 부합하지 않는 경우를 비롯해 사익과 공익상의 이유와의 조화를 위하여 상표등록을 거절할 수 있는 절대적 거절이유를 같은 법 제7조 제1항에 규정하고 있다.⁵⁴⁾

나아가 EU상표법 제8조(Relative grounds for refusal)는 선행상표(earlier trade mark)와 동일 또는 유사한 상표의 경우 상표권자의 이의신청(opposition)으로 상표등록이 거절되는 ‘상대적 거절이유’에 대해 규정하고 있는데, 같은 법 제7조의 ‘절대적 거절이유’는 유럽지재권청(EUIPO)이 직권으로 심사하는 데 반해, 상대적 거절이유는 이의신청이 있는 경우에만 그 해당 여부를 심사하므로 우리나라, 미국 및 일본과 다르다.

한편, EU상표법 제7조 제3항은 “제1항 (b), (c) 및 (d)호는 상표가 사용된 결과 등록이 신청된 상품(서비스)과 관련하여 식별력이 있게 된 경우(become distinctive) 적용되지 않는다.”고 규정하여 본래 식별력이 없는 상표라 하더라도 사용에 의한 식별력 취득을 긍정한다. 즉, ① 식별력이 없는 상표((b)호), ② 종류, 수량, 용도, 품질, 가치, 상품의 생산시기 또는 용역의 제공시기, 원산지 등과 같이 지정상품(서비스)의 성질표시적인 표시만으로 구성된 상표((c)호), ③ 관용표장이 된(become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade) 기호나 표시만으로 구성된 상표((d)호)라 하더라도 사용한 결과 식별력을 취득한 경우 상표등록을 받을 수 있다.⁵⁵⁾

따라서 우리나라와 일본의 상표법은 관용표장에 대해 사용에 의한 식별력 취득을 부정하는데 반해, EU상표법은 관용표장도 명시적으로 사용에 의한 식별력 취득을 긍정하는 점이 주목할 만한 차이점이다. 또한, EU상표법은 법 제4조에 규정된 상표의 요건에 부합하지 않는 경우와 상품 자체의 성질에서 생기는 형태·특성 등으로만 구성된 표장은 식별력 취득을 부정한다.

한편, EU상표법에 따라 상표심사에 관한 세부사항을 규정한 EUIPO의 상표심사기준(Guidelines for examination of European Union trade marks)⁵⁶⁾은 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단기준 및 증명방법 등을 정하고 있는데, 사용에 의한 식별력 취득을 주장하는 출원인은 적어도 관련된 대중의 상당부분(significant proportion of the relevant public)이 특정 기업(particular undertaking)을 그 상품(서비스)의 출처로 인식한다는 점을 입증해야 한다.⁵⁷⁾ 나아가 EU상표는 EU 역내에서 동일한 효력의 단일성을 지니므로, 사용에 의한 식별력 취득이 주장되는 상표는 EU 역내 전역(throughout the territory)의 소비자 간에 인식되어 있어야 한다.⁵⁸⁾ 또한 위 요건에 해당하는지는 ① 지정상품(서비스)과 관련하여 해당 상표가 차지하는 시장점유율, ② 해당 상표가 집중적이고 지리적으로 광범위하게 장기간 사용된 기간, ③ 해당 상품(서비스)에 대한 상표 홍보를 위해 기업이 지출한 비용, ④ 상품(서비스)이 특정 기업

52) EU상표법 제1조(EU trade mark), 제4조(Signs of which an EU trade mark may consist).

53) EU상표법 제7조(Absolute grounds for refusal) 제1항.

54) ‘절대적 거절이유’의 대표적인 사례는 엄태민, 앞의 논문(각주 2), 119면.

그러므로 우리나라 상표법은 상표등록요건(제33조)과 상표등록을 받을 수 없는 상표(제34조)를 별도 조문으로 규정하고 있는 데 반해, EU상표법은 위 두 가지 사항을 제7조(Absolute grounds for refusal)에 통합하여 규정하고 있다. 따라서 EU상표법은 미 연방상표법 제2조와 규정 방식이 매우 흡사하다.

55) 사용에 의한 식별력 취득이 인정된 대표적 사례인 네슬레(Société Des Produits Nestlé S.A.)의 ‘잠깐의 휴식(Have a break)’ 슬로건 상표 사건의 경위 및 법원의 판단 논거는 이명희, 앞의 연구보고서, 11-13면.

56) European Union Intellectual Property Office, “Guidelines for examination of European Union trade marks”, EUIPO, March 2024 ed.

57) Ibid., at Part B, Sec. 4, Cha. 14, 1 (Introduction).

58) Ibid., at Part B, Sec. 4, Cha. 14, 6 (Territorial aspects).

을 출처로 하는 것으로 인식하는 관련된 대중의 비율, ⑤ 상공회의소 또는 기타 무역·전문협회의 진술서(statements) 등을 종합적으로 감안하여 판단해야 한다고 규정하고 있다.⁵⁹⁾

3.4. 비교법적 검토

우리나라, 미국, 일본 및 유럽연합은 모두 상표등록을 받으려면 표장이 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품(또는 서비스)임을 인식할 수 있는 식별력을 지니고 있을 것을 요구한다. 나아가 표장이 본래의 식별력을 지니고 있지 않더라도 사용한 결과 식별력을 취득한 경우 상표등록을 받을 수 있도록 법에 명시적 규정을 두고 있는 점은 동일하나, 다음과 같은 주목할 만한 차이점이 있다.

첫째, 우리나라는 사용에 의한 식별력 취득 제도 도입 후 식별력 취득에 필요한 ‘수요자의 인식 정도’를 완화하는 상표법 개정이 있었으나, 일본, 미국 및 유럽연합에서는 이러한 목적의 법 개정 전례를 발견할 수 없었다. 따라서 개정법 시행 이후 법원, 특허심판원에서 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 우리나라의 사례 및 그 판단기준을 주요국의 그것과 비교하는 것은 실익이 없어 보인다.

둘째, 상표를 사용한 결과 식별력을 취득한 경우 상표등록을 받을 수 있는 대상은 국가별로 다른데, ① 우리나라는 기술적 표장, 현저한 지리적명칭 상표, 흔한 성/명칭 상표, 간단하고 흔한 표장, 기타 식별력 없는 표장을, ② 일본은 기술적 표장, 흔한 성/명칭 상표, 간단하고 흔한 표장을, ③ 미국은 기술적 표장, 지리적표시 표장, 단순한 성명 상표를, ④ 유럽연합은 관용표장, 기술적 표장, 기타 식별력 없는 표장을 규정하고 있어서 우리나라, 미국, 일본 및 유럽연합은 모두 기술적 표장에 대해서는 사용에 의한 식별력 취득을 긍정하는 점이 같다.

셋째, 사용에 의한 식별력 취득이 명시적으로 제외되는 대상도 국가별로 달라 ① 우리나라는 보통명칭, 관용표장을, ② 일본은 보통명칭, 관용표장, 기타 식별력 없는 표장을, ③ 미국은 보통명칭, 순전히 장식적인 표장, 기타 상표로 기능하지 못하는 표장, 지리적출처 허위표시 표장, 기능적 표장을, ④ 유럽연합은 상표요건 불충족 표장, 상품자체의 성질에서 생기는 형태·특성 등으로만 구성된 표장으로 규정하고 있다. 그런데 미국과 EU의 상표법에서 각각 사용에 의한 식별력 취득이 제외되는 대상인 기능적 표장, 상품자체의 성질에서 생기는 형태·특성 등으로만 구성된 표장은 우리나라와 일본의 상표법에서는 상표등록을 받을 수 없는 상표로 규정하고 있다.

넷째, 일본과 EU상표법은 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 사용기간에 대해 특별한 언급이 없으나, 우리나라 상표심사기준은 5년 이상 실질적/비경합적/계속적으로 상표를 사용한 경우 중요 판단근거로 고려할 수 있음을 명시하고 있으며, 미국 연방상표법도 식별력을 획득하였다고 주장되는 날의 이전 5년 동안 출원인이 실질적으로 독점적·계속적인 상표 사용의 사실이 있는 경우 그 상표가 식별력이 있다는 명백한 증거로 볼 수 있다고 규정하고 있다.

다섯째, 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 소비자 인식의 지역적 범위와 관련하여 일본과 EU의 상표심사기준은 각각 전국, EU 전역을 요건으로 하는 데 반해, 우리나라 상표심사기준은 전국 또는 일정지역에서 알려져 있는 경우도 인정 가능하다고 명시하고 있다.

59) Ibid., at Part B, Sec. 4, Cha. 14, 8 (Assessment of the evidence).

나아가, 유럽지재권청의 상표심사기준은 특정증거(예: 직접증거)는 다른 증거보다 사용에 의한 식별력 취득의 증명 시 더 큰 가치를 갖는다고 규정하고 있는데, 직접증거(Direct evidence)로는 ① 소비자 인지도 조사 결과, ② 시장조사 결과, ③ 무역·전문협회 또는 공공기관의 진술서를, 직접증거를 뒷받침하는 역할을 하는 간접증거(Secondary evidence)로는 ① 판매량, ② 견적서, ③ 신문, 잡지, ④ 카탈로그, ⑤ 광고물을 예시로 들고 있다(Ibid.).

주요국의 상표 사용에 의한 식별력 취득 제도를 비교하면 아래 <표2>와 같다.

<표2 주요국의 상표 사용에 의한 식별력 취득 제도 비교>

	우리나라	일본	미국	유럽연합
식별력 취득 대상	기술적 표장, 현저한 지리적명칭 상표, 혼 한 성/명칭 상표, 간단 하고 혼한 표장, 기타 식별력 없는 표장	기술적 표장, 혼한 성/ 명칭 상표, 간단하고 혼한 표장	기술적 표장, 지리적표 시 표장, 단순한 성명 상표	관용표장, 기술적 표 장, 기타 식별력 없는 표장
식별력 취득 제외	보통명칭, 관용표장	보통명칭, 관용표장, 기타 식별력 없는 표 장	보통명칭, 순전히 장식 적인 표장, 기타 상표 로 기능하지 못하는 표장, 지리적출처 허위 표시 표장, 기능적 표 장	상표요건 불충족 표 장, 상품자체의 성질 에서 생기는 형태.특 성 등으로만 구성된 표장
소비자 인식의 지역적 범위	전국 또는 일정지역	전국	-	EU 전역
상표 사용기간	5년 이상	-	5년	-
주요 입증자료 (예시)	① 사용한 상표, ② 사 용기간, ③ 사용지역, ④ 지정상품의 판매량 등, ⑤ 사용방법 및 횟 수, ⑥ 설문조사 결과 등	① 출원상표의 구성 및 상태, ② 상표 사용태 양, 사용수량, 사용기 간 등, ③ 광고선전의 방법 등, ④ 상품/서비 스의 성질 기타의 거 래 실적, ⑤ 설문조사 결과 등	① 주등록부에 하나 이 상의 선행 상표등록, ② 5년 동안 실질적으 로 독점적/지속적으로 사용하여 식별력을 취 득하였다는 진술서, ③ 설문조사 결과 등	① 시장 점유율, ② 상 표 사용기간, ③ 광고 선전 비용, ④ 특정기 업을 출처로 인식 비 율, ⑤ 상공회의소 등 의 진술서 등

4. 식별력 취득 인정의 판단기준에 관한 법.정책적 개선 방안

4.1. 식별력 취득 요건 완화 10년 후의 재음미와 시사점

4.1.1. 사용에 의한 식별력 취득 제도의 변천사

본래 식별력이 없는 표장이라 하더라도 일정 기간 계속하여 사용한 결과 사후적으로 식별력을 취득한 경우 상표등록을 받을 수 있도록 하는 사용에 의한 식별력 취득 제도는 1973. 2. 8. 상표법 전부개정(법률 제2506호)으로 도입되었다. 이후 식별력 취득 대상 확대 및 식별력 취득에 필요한 수요자의 인식 정도 완화 등 제도개선을 거쳐 현 상표법(법률 제19809호)에 이르고 있는데, 그 주요 변천사는 아래 <표3>과 같다.

<표3 상표 사용에 의한 식별력 취득 제도의 주요 변천사>

상표법	주요 개정 사항
1973. 2. 8. 전부개정(법률 제2506호)	'사용에 의한 식별력 취득 규정' 도입 - 취득 대상 : 기술적 표장(제3호), 혼한 성/명칭 상표(제5호), 간단하고 혼한 표장(제6호) - 수요자 인식 정도 : 특정 출처표시로 현저한 인식
2001. 2. 3. 일부개정(법률 제6414호)	현저한 지리적명칭 상표(제4호)도 '식별력 취득 대상'으로 추가 - 취득 대상 : 기술적 표장(제3호), 현저한 지리적명칭 상표(제4호), 혼한 성/명칭 상표(제5호), 간단하고 혼한 표장(제6호)
2014. 6. 11. 일부개정(법률 제12751호)	'현저한 인식' 요건을 삭제하여 수요자의 인식 정도 완화 - 수요자 인식 정도 : 특정 출처표시로 현저한 인식 → 특정 출처표시로 식별 가능
2023. 10. 31. 일부개정(법률 제19809호)	기타 식별력 없는 표장(제7호)도 '식별력 취득 대상'으로 추가 - 취득 대상 : 기술적 표장(제3호), 현저한 지리적명칭 상표(제4호), 혼한 성/명칭 상표(제5호), 간단하고 혼한 표장(제6호), 기타 식별력 없는 표장(제7호)

4.1.2. '현저한 인식' 요건 삭제 10년 후의 재음미와 시사점

위 <표3>에서 살펴본 대로 상표의 사용에 의한 식별력 취득 제도는 도입된 이후 식별력 취득 대상을 확대하고 식별력 취득에 필요한 수요자의 인식 정도를 완화하는 등 지속적으로 변화하여 온 것을 알 수 있는데, 이와 같은 제도 개선의 주요 내용 및 그 이유는 다음과 같다.

첫째, '식별력 취득 대상'과 관련하여, 구 상표법(법률 제2506호)은 사용에 의한 식별력 취득 제도의 도입 당시에 기술적 표장(제3호), 혼한 성/명칭 상표(제5호) 및 간단하고 혼한 표장(제6호)에 대해서만 식별력 취득 대상으로 명시하였다. 뒤이어 2001. 2. 3. 개정된 상표법(법률 제6414호)은 장기간의 사용으로 축적된 상표권자의 신용을 보호한다는 취지에서 현저한 지리적명칭 상표(제4호)도 식별력 취득 대상으로 추가하였다. 나아가 2023. 10. 31. 개정된 현행 상표법(법률 제19809호)은 그간 법에는 명시되어 있지 않았으나, 보충적 규정인 기타 식별력 없는 표장(제7호)도 대법원 판례에 따라 사용에 의한 식별력 취득의 대상으로 보고 소송과 심판에서도 동일하게 적용하고 있는 점 등을 고려하여 식별력 취득의 대상에 명시적으로 추가하였다.⁶⁰⁾

이와 같이 식별력 취득 대상을 지속적으로 확대한 이유는 본래 식별력이 없는 상표일지라도 장기간 계속적으로 사용하여 축적된 상표권자의 신용을 보호하는 것이 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호한다는 상표법의 목적에 부합하기 때문이다.

둘째, 식별력 취득에 필요한 '수요자의 인식 정도'와 관련하여, 구 상표법(법률 제2506호)은 "그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것"으로 규정하였다. 이후 2014. 6. 11. 개정된 상표법(법률 제12751호)은 '현저한 인식' 요건을 삭제하여 상표의 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 수요자의 인식 정도를 "특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우"로 완화하였고, 위 기준은 현행법도 같다. 따라서 완화된 기준에서 '식별할 수 있게 된 정도'는 상표법 제34조 제1항 제13호에 규정된 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표의 인식도 보다는 높으나, 같은 항 제9호에 규정된 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표 즉, 주지상표의 인식도보다는 낮은 단계를 의미하며, 일부 지역에서 한정된 분야의 거래자나 수요자들에게 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우를 포함한다.

60) 수석전문위원 이상헌, "상표법 일부개정법률안 검토보고", 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2022. 6-10면.

이와 같이 수요자의 인식 정도를 완화된 이유는 식별력 취득에 필요한 요건이 외국의 입법례에 비해서 지나치게 엄격⁶¹⁾하여 오히려 제3자의 부정경쟁 목적의 사용으로 진정한 상표사용자의 이익 침해는 물론 수요자의 상품 품질 및 출처의 오인·혼동을 초래하여 상거래 질서를 어지럽히는 폐해가 크다는 지적에 기인한다.⁶²⁾

따라서 2014년 개정된 상표법의 입법과정에서 제시된 입법취지를 살펴보면, 주요국에 비해 과도한 사용에 의한 식별력 취득 요건 즉, (국내 전역에 걸친) 주지성 이상의 수요자 인식을 완화하여 상표사용자의 업무상 신용을 적극 보호하고, 수요자의 신뢰 보호에 이바지함을 목적으로 한다는 것을 명확히 하고 있다.⁶³⁾ 특히 대기업에 비해 전국적인 수요자 인식이 부족하나, 장기간 계속적으로 사용한 중소기업의 상표에 대해서도 특정 분야의 소비자 사이에 상품의 출처로 인식됨을 근거로 상표등록을 허여하여 상표브로커 등으로부터 보호함을 입법의 목적으로 하였다.

그러므로 위 개정법이 시행된 지 10년이 지난 현시점에서 법원, 특허심판원 또는 특허청의 상표심사 절차에서 상표의 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 사례 및 그 판단기준을 살펴보는 것은 ‘현저한 인식’ 요건을 삭제한 개정법의 입법취지와 부합하는지를 검토할 수 있을 뿐만 아니라 사용에 의한 식별력 취득 제도에 대한 상표사용자와 제3자의 예측 가능성을 높여 줄 수 있는 좋은 계기가 될 수 있다.

4.2. 판결·심결을 통해서 본 식별력 취득 인정의 판단기준과 쟁점

식별력 취득 요건을 완화된 2014년 개정법이 시행된 후 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 우리나라의 주요 판결·심결을 검토하여 상표 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단기준에 관한 법·정책적 개선 방안을 제안하고자 한다.

4.2.1. 검토 대상

사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단기준을 살펴보기 위해 1990년부터 2018년 상반기까지 선고된 상표의 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 판결과 심결을 분석한 기존 연구⁶⁴⁾에 더해 2024년 7월까지 선고된 법원의 판결과 특허심판원의 심결, 특허청의 상표심사 사례를 검토 대상으로 선정하였다. 이에 따른 주요 검토 대상은 다음과 같다.

첫째, 1990년부터 2024년 7월까지 상표 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 대법원 또는 특허법원의 판결은 20여 건에 이르는데, 그중 2012년부터 2024년 7월까지 선고된 대표적 판결은 아래 <표4>와 같다.

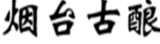
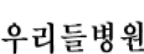
61) 나종갑, “상표법상 등록주의의 단점을 보완하기 위한 사용주의 요소 도입방안”, 특허청, 2012, 68-75면.

62) 특허청, 앞의 상표심사기준, 40903면.

63) 국회 산업통상자원위원회, 앞의 회의록(각주 16), 15-21면.

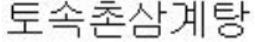
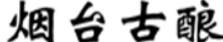
64) 이명희, 앞의 연구보고서, 21-66면.

<표4 상표 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 판결>

사건번호 (판결)	2021허6085	2018후12363, 2018허2144	2018후10947, 2018허1851	2016허9271	2015후2174, 2015허2914
표장 (지정상품)	 烟台古酿 (중국식 백주)	 코크린 (의료용분무기 등)	 CHINATONG (교육정보제공업 등)	 α (카메라 등)	 단박대출 (대부업)
사건번호 (판결)	2014허7387	2011후1982, 2012허11283	2010후2339, 2013허235	2012후2074, 2011허12357	2011허10399
표장 (지정상품)	 (성기능장애 치료용 약제 등)	 경남대학교 KYUNGNAM UNIVERSITY 慶南大學校 (교수업 등)	 (스포츠셔츠 등)	 SUPERIOR (골프복 등)	 우리들병원 (병원업 등)

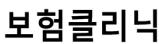
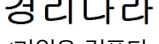
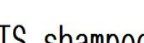
둘째, 2015년 이후 미등록표장에 대해 부경법 제2조 제1호 (가)목 또는 (나)목에 규정된 상품 표지 또는 영업 표지로서의 ‘주지성’ 획득 또는 같은 호 (파)목에 규정된 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 ‘성과 등’에 해당한다고 인정한 법원의 대표적인 판결(결정)은 아래 <표5>와 같다.

<표5 부경법에 규정된 상품 표지 또는 영업 표지로서 주지성 획득 등을 인정한 판결(결정)>

사건번호	2023카합20291 결정	2020다287266 판결, 2019나2058187 판결	2019다297007 판결, 2019나2028506 판결
표장 (사용상품)	 토속촌삼계탕 (삼계탕전문음식점업)	 해운대암소갈비집 (한식점업)	 烟台古酿 (중국식 백주)

셋째, 1990년부터 2024년 7월까지 상표 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 200여 건이 넘는 특허심판원의 심결 중 최근 5년간의 대표적 심결은 아래 <표6>과 같다.

<표6 상표 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 심결>

사건번호 (심결)	2022원1633	2022원737	2022원702	2022원120	2021원1434
표장 (지정상품)	 캠브리지 (남성정장 등)	 하남쭈꾸미 (쭈꾸미 등)	 불담볶음면 (라면)	 기적의 한글 학습 (학습지 등)	 Ka (헬리콥터 등)
사건번호 (심결일)	2021원870	2021원117	2020원2901	2020원2760	2020원2576
표장 (지정상품)	 Dr.G (기능성화장품 등)	 보험클리닉 (보험대리업 등)	 CLASS101 (교육업 등)	 경리나라 (기업용 컴퓨터 소프트웨어 등)	 해운대암소갈비집 (한식점업)
사건번호 (심결일)	2020원2094	2020원1911	2020원246	2019원4184	2019원4113
표장 (지정상품)	 R2 (온라인 게임서비스업)	 JOHNSON (수송용 전기모터)	 Vienna coffee house (커피전문점 체인업 등)	 OREGON (톱체인 등)	 TS shampoo (샴푸 등)

사건번호 (심결일)	2019원3994	2019원3908	2019원3748	2019원3351	2018원4705
표장 (지정상품)	중고나라 (인터넷을 통한 상업정보제공업 등)	 (비타민음료 등)	FORHAIR (탈모치료업 등)	육전식당 (한식점업 등)	맛있닭 masitdak (닭고기스테이크)

넷째, 상표법 제54조에 따른 특허심판원의 상표등록거절결정불복심판에 의하여 취소환송된 출원 이외에 특허청의 상표심사 절차에서 상표 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 사례는 매우 드문데, 2017년부터 2024년 7월까지의 대표적 심사 사례는 아래 <표7>과 같다.

<표7 상표 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 심사 사례>

등록번호 (등록연월)	제2223053호 ⁶⁵⁾ (2024년 7월)	제2216323호 (2024년 7월)	제2100754호 ⁶⁶⁾ (2023년 10월)	제1845671호 (2022년 3월)
표 장 (지정상품)	토속촌삼계탕 (삼계탕전문음식점업)	 (치과용 임플란트 등)	 (의류 등)	직업의모든것 (인터넷방송업 등)
등록번호 (등록연월)	제1828115호 (2022년 2월)	제1785139호 (2021년 10월)	제1580834호 등 (2020년 3월)	제1407640호 (2018년 10월)
표 장 (지정상품)	아침에주스 (오렌지주스 등)	NC (게임소프트웨어 개발업)	K3, K5, K7, K9 (승용차)	TRIPADVISOR (여행정보서비스업 등)

4.2.2. 최근 판결 상의 판단기준과 쟁점

대법원이 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 등에서 일관되게 실시한 상표의 사용에 의한 식별력 취득 여부 판단을 위한 주요 고려요소는 “상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 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 등”이다.

이와 관련하여 <표4>에 게재된 10건의 대표적 판결에서 제시된 상표 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단기준을 살펴보면, 다음과 같은 주목할 만한 특징이 있다.

첫째, 2014년 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 수요자의 인식 정도를 완화한 개정 상표법(법률 제12751호)의 시행 후, 2021허6085 판결(“烟台古酿”), 2018후10947 판결(“CHINATONG”), 2018후12363 판결(“코크린”), 2015후2174 판결

65) 서울중앙지법 2023. 9. 7. 선고 2023카합20291 결정에서 “토속촌삼계탕”은 부경법 제2조 제1호 (나)목에 규정된 영업 표지로서의 ‘주지성’ 획득을 인정받았다.

66) 대법원 2022. 2. 17. 선고 2021후11179 판결(특허법원 2021. 10. 8. 선고 2020허5535 판결)은 상표법 제119조 제1항 제2호와 관련하여, 대상상표 “”은 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 판시하였다.

(“**단박대출**”)의 사례처럼 각각 ‘중국식 백주’, ‘온라인 중국어교육업’, ‘유아용 콧물흡입기’, ‘온라인 대부업’과 같이 한정된 분야의 소비자 사이에 상품(서비스업)의 출처로 인식됨을 근거로 중소기업이 제조, 유통 또는 공급하는 상품(서비스업)과 관련된 출원상표에 대해 사용에 의한 식별력 취득을 긍정하였다. 이는 대기업에 비해 전국적인 수요자 인식이 부족하나 장기간 계속적으로 사용한 중소기업의 상표를 보호하겠다는 개정 상표법의 입법취지와 부합하는 측면이 크다.

둘째, 법원은 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 고려요소로 ① 장기간의 계속적인 상표 사용, ② 출원상표가 부착된 상품(서비스업)의 높은 매출액 또는 압도적인 시장점유율, ③ 출원상표가 부착된 상품(서비스업)의 수요자 또는 잠재적 수요자에게 지속적이고 반복적인 광고·선전, ④ 상표사용자에 관한 소비자 인지도 조사결과를 주로 인용하고 있다.

셋째, 사용에 의한 식별력 취득 여부 판단을 위한 고려요소 중 ① 상품(서비스업)품질의 우수성, ② 상표사용자의 명성과 신용, ③ 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양은 법원의 판결에서 논의되거나 다루어진 사례를 찾기가 어려워 사용에 의한 식별력 취득 인정에 미치는 영향이 상대적으로 작아 보인다.

넷째, 수요자 간에 인식되어 있는 지역적 범위에 대해 대법원은 92후2274 판결에서 사용에 의한 식별력 취득이 인정되려면 전국적으로 알려져 있어야 할 것이라고 판시하였으나, 이후의 판결에서는 이를 명시적으로 다룬 사례를 찾을 수 없어서 대법원의 입장 변화가 있었는지를 확인할 수 없었다.

한편, 상표 사용에 의한 식별력 취득 여부 판단과 직결된 것은 아니지만 <표5>에 게재된 3건의 부경법 관련 판결에서 법원이 미등록표장에 대해 상품 표지 또는 영업 표지로서의 ‘주지성’ 획득 또는 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 ‘성과 등’에 해당함을 긍정한 판단기준을 살펴보면, 다음과 같은 주목할 만한 특징이 있다.

첫째, 법원은 미등록표장에 대해 주지성 획득 또는 성과 등에 해당함을 인정한 고려요소로 ① 최소 19년, 최대 55년에 이르는 장기간의 계속적인 미등록표장 사용, ② 미등록표장이 부착된 상품(서비스업)의 높은 매출액 또는 압도적인 시장점유율, ③ 상품(서비스업)의 수요자 또는 잠재적 수요자에게 지속적이고 반복적인 광고·선전, ④ 미등록표장의 사용자에 관한 소비자 인지도 조사결과를 주로 인용하고 있다.

둘째, 위 고려요소에 더해 법원은 ① 미등록표장에 관한 대규모 온라인 정보의 양 또는 포털 사이트·SNS(Social Network Service) 등에서 최상위권의 검색횟수, ② 주요 일간지 등 언론에 보도된 미등록표장에 관한 명성과 신용까지도 미등록표장에 대해 주지성 획득 또는 성과 등에 해당함을 인정하는 데 매우 중요한 판단요소로 다루고 있다.

종합하여 보면, 법원의 판결례에서 제시된 상표 사용에 의한 식별력 취득 인정에 필요한 기준은 장기간의 계속적인 상표 사용, 출원상표가 부착된 상품의 높은 매출액 또는 압도적인 시장점유율 등과 같은 주요 고려요소를 인용하여 엄격하게 해석·적용하고 있다는 점에서 대법원의 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등에서 제시된 상표법 제34조 제1항 제13호에 규정된 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표에 해당됨에 필요한 기준보다는 높음을 알 수 있다.⁶⁷⁾ 반면에 상표 사용에 의한 식별력 취득 인정에 필요한 기준은 법원이 미등록표장에

67) 대법원은 2012후672 판결 등에서 “모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단”하여야 함을 명확히 하고 있다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결, 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등).

대해 부정법상 주지성 요건을 충족하였음을 긍정한 경우의 판단기준과 비교해 다소 낮은 수준이다.⁶⁸⁾

4.2.3. 최근 심결 상의 판단기준과 쟁점

<표6>에 게재된 최근 5년간의 20건의 대표적 심결에서 제시된 상표 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단기준을 살펴보면, 다음과 같은 주목할 만한 특징이 있다.

첫째, 앞서 살핀 법원의 판결례와 비교해 상표 사용에 의한 식별력 취득 인정에 필요한 기준이 큰 틀에서 유사하게 적용되기는 하나, 판결과 비교해 그 요건의 충족이 상대적으로 수월해 보인다. 특히 2014년 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 수요자의 인식 정도를 완화한 개정 상표법(법률 제12751호)의 시행 이후 최근 들어 위와 같은 경향은 더욱 가속화되어 연평균 20여건의 출원상표가 특허심판원의 상표등록거절결정불복심판에서 사용에 의한 식별력 취득을 인정받고 있다.

둘째, 특허심판원은 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 고려요소로 ① 장기간의 계속적인 상표 사용, ② 출원상표가 부착된 상품(서비스업)의 높은 매출액, ③ 출원상표가 부착된 상품(서비스업)의 수요자 또는 잠재적 수요자에게 지속적이고 반복적인 광고·선전을 주로 인용하고 있다.

셋째, 상표 사용에 의한 식별력 취득 여부 판단과 관련된 법원 판결에서는 자주 인용하지 않는 ① 상품(서비스업)품질의 우수성, ② 상표사용자의 명성과 신용도 고려요소로 적극적으로 인용하고 있는데, 특히 포털 사이트·SNS 등에서 검색횟수, 수상 실적 등과 같이 상표사용자의 명성, 신용 등을 근거로 상대적으로 더욱 관대하게 사용에 의한 식별력 취득을 긍정하는 것으로 보인다.⁶⁹⁾

넷째, 사용에 의한 식별력 취득 여부 판단을 위한 고려요소 중 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양은 특허심판원의 심결에서 논의되거나 다루어진 사례를 찾을 수 없었고, 법원 판결에서는 자주 인용되는 ① 상표사용자에 관한 소비자 인지도 조사결과를 다룬 심결은 2022원1633 심결

(“**캠브리지**”), 2021원870 심결(“**Dr.G**”), 2020원2576 심결(“**해운대암소갈비집**”),

2019원3994 심결(“**중고나라**”),⁷⁰⁾ ② 출원상표가 부착된 상품(서비스업)의 압도적인 시장

점유율을 다룬 심결은 2022원702 심결(“**불담볶음면**”), 2019원4184 심결

68) 대법원은 1994. 4. 23. 선고 97도322 판결 이후 일관되게 “현저한 지리적 명칭이나 기술적 표장과 같이 일반적으로 식별력이 없는 표지라도 그것이 오랫동안 사용됨으로써 거래자나 일반 수요자들에게 어떤 특정인의 상품임을 표시하는 것으로 널리 알려져 인식되게 된 경우에는 부정경쟁방지법이 보호하는 상품 표지에 해당”한다고 판시하고 있다(대법원 1994. 4. 23. 선고 97도322 판결; 대법원 2012. 5. 9. 선고 2010도6187 판결 등).

69) 동일한 맥락에서, 소위 ‘명품업체’가 사용하는 상표에 대하여 상대적으로 더욱 관대하게 상표 사용에 의한 식별력 취득을 인정한다는 견해가 있다(이명희·박재원, 앞의 자료, 10면).



70) 2022원120 심결(“**기적의 한글 학습**”)은 설문조사 응답자 444명 중 20.4%만이 “한글을 배우기 위한 학습서/교재로 가장 먼저 떠오르는 도서/서적으로 이 사건 출원상표가 표시된 상품이라고 응답”하였음에도 위 조사결과를 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 주요 고려요소로 인용하였다. 그러나 판례는 일관되게 설문조사 결과 응답자의 50% 이상이 해당 상표를 특정인의 상표로 인식하고 있는 것으로 조사된 경우 유력한 증거자료로 고려할 수 있음을 명확히 하고 있다(특허법원 2017. 1. 19. 선고 2016허2522 판결 등; 특허청, 앞의 상표심사기준, 40905면.).

미국 연방법원도 설문조사 응답자의 50% 이상이 해당 상표의 식별력을 인정하면 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 판단한다(Harlequin Enterprises v. Gulf Western Corp., 644 F.2d 946 (2d Cir. 1981); Spraying Systems Co. v. Delavan, Inc., 975 F.2d 387, 391 (7th Cir. 1992)).



(“**OREGON**”), 2019원4113 심결(“TS shampoo”), 2019원3908 심결(“ ”)에 불과하다.

종합하여 보면, 특허심판원은 2014년에 ‘현저한 인식’ 요건을 삭제하여 수요자의 인식 정도를 완화한 개정 상표법(법률 제12751호)이 시행된 후 적극적으로 사용에 의한 식별력 취득을 긍정하는 다수의 심결을 선고하고 있는데, 이러한 경향은 최근 들어 더욱 가속화되고 있다. 나

아가 2020원1911 심결(“**JOHNSON**”), 2019원4184 심결(“**OREGON**”)의 사례처럼 ‘전기모터’, ‘툽제인’과 같이 한정된 분야의 소비자 사이에 상품의 출처로 인식됨을 근거로 사용에 의한 식별력 취득을 긍정하였다는 점은 대기업에 비해 전국적인 수요자 인식이 부족하나 장기간 계속적으로 사용한 중소기업의 상표를 보호하겠다는 개정법의 입법취지와 부합하는 측면은 있으나, 다음과 같은 비판에서 자유롭기 어려워 보인다.

특허심판원의 심결은 법원 판결에서 제시된 판단기준을 큰 틀에서 유사하게 적용하고 있으나, 판결과 비교해 그 요건이 상대적으로 낮고, 특히 핵심 쟁점인 상표 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 ‘수요자의 인식 정도’와 관련해서 심결 간에 큰 편차를 보인다. 구체적으로 살펴보면,

2022원1633 심결(“**캠브리지**”), 2022원702 심결(“**불담부음면**”), 2020원2576 심결(“**해운대암소갈비집**”) 등은 대법원이 실시한 상표의 사용에 의한 식별력 취득 여부 판단을 위

한 주요 고려요소에 대해 엄격한 판단이 이루어진 반면에, 2022원120 심결(“**기적의한글학습**”), 2021

원1434 심결(“**Ka**”), 2020원2094 심결(“**R2**”), 2020원246 심결(“**Vienna coffee house**”), 2019원3748 심결(“**FORHAIR**”), 2019원3351 심결

(“**육전식당**”) 등은 법원이 중점 고려요소로 판단하지 않는 포털 사이트.SNS 등에서 검색횟수, 수상 실적 등과 같은 상표사용자의 명성, 신용 등에 상대적으로 높은 가중치를 부여하여 상당히 관대하게 사용에 의한 식별력 취득을 긍정했다. 그런데 위 후단에 나열된 심결들에서의 출원상표에 대한 수요자의 인식 정도는 상표법 제34조 제1항 제13호에 규정된 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있는지와 관련하여 대법원이 2012후672 판결, 2011후3896 판결 등에서 일관되게 실시한 수요자의 인식 정도와 동일한 수준이거나 심지어 낮은 수준이어서 앞서 살핀 법원의 판단 경향과 일치한다고 보기 어렵다.⁷¹⁾

4.2.4. 최근 상표심사에서의 판단기준과 쟁점

상표 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 2017년부터 2024년 7월까지의 <표7>의 대표적 상표심사 사례에서 제시된 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단기준을 살펴보면, 다음과 같은 주목할 만한 특징이 있다.

71) 법원의 판단 경향과 동일하게, 상표심사기준도 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 수요자의 인식 정도는 상표법 제34조 제1항 제13호에 규정된 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표의 인식도 보다는 높음을 명시하고 있다(특허청, 앞의 상표심사기준, 40903면).

첫째, 상표법 제54조에 따른 특허심판원의 상표등록거절결정불복심판에 의하여 취소·환송된 출원 이외에 상표심사에서 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 사례는 연간 1~2건에 불과한데, 앞서 살핀 <표7>의 사례 8건 중 “토속촌삼계탕”(상표등록 제2223053호), “”(상표등록 제2100754호)는 각각 부경법 제2조 제1호 (나)목 관련 서울중앙지법의 결정, 상표법 제119조 제1항 제2호 관련 대법원의 판결 후에 제출된 상표등록출원에 대해 식별력 취득을 인정한 점을 고려하면, 상표심사에서는 사용에 의한 식별력 취득 인정에 매우 엄격함을 알 수 있다.

이는 아래와 같이 사용에 의한 식별력 취득 인정에 필요한 판단기준이 높을 뿐만 아니라 사용에 의한 식별력 취득을 주장하는 상표등록출원에 대해서는 3단계(담당심사관 → 심사관협의체 → 「사용에 의한 식별력 취득 판단 심사위원회」)에 걸친 판단 절차를 의무화하고 있어서 실무상 상표심사에서 사용에 의한 식별력 취득을 인정받기는 매우 어렵다.⁷²⁾

둘째, 상표심사에서는 상표 사용에 의한 식별력 취득 인정에 필요한 장기간의 계속적인 상표 사용, 출원상표가 부착된 상품(서비스업)의 높은 매출액 또는 압도적인 시장점유율, 출원상표가 부착된 상품(서비스업)의 수요자 또는 잠재적 수요자에게 지속적이고 반복적인 광고·선전 등과 같은 주요 고려요소를 엄격하게 해석·적용하고 있는 점에서 앞서 살핀 법원의 판결에서 제시된 판단기준과 매우 흡사하거나 심지어 더 높은 기준을 요구한다. 따라서 상표심사에서 요구하는 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 수요자의 인식 정도는 대법원의 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등에서 제시된 상표법 제34조 제1항 제13호에 규정된 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표에 해당됨에 필요한 수요자의 인식 정도보다는 명확히 높을 수 있다.

셋째, 2024년 9월 19일 기준으로 특허청 상표검색시스템에서 <표7>에 게재된 심사사례 8건의 심사점검표를 살펴보면, 사용에 의한 식별력 취득 여부 판단을 위한 고려요소 중 출원상표가 부착된 상품(서비스업)의 높은 매출액 또는 압도적인 시장점유율에 대해 상대적으로 높은 중요도를 부여하고 있다.

넷째, 상표심사기준은 지정상품의 특성상 일정지역에서만 알려져 있는 경우도 수요자들에게 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 것으로 인정할 수 있다고 명시하고 있는데, 상표심사에서 특정지역에만 알려져 있는 상표등록출원에 대해 상표법 제33조 제2항의 요건을 충족하였는지를 검토하여 사용에 의한 식별력 취득을 긍정한 사례는 발견할 수 없었다.

종합하여 보면, 상표심사에서는 사용에 의한 식별력 취득을 주장하는 상표등록출원에 대해 3단계에 걸친 판단 절차를 통해 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 수요자의 인식 정도를 매우 엄격하게 해석·적용하고 있다는 점에서 앞서 살핀 법원의 판결에서 제시된 판단기준과 매우 흡사하거나 심지어 더 높은 기준을 요구한다.

4.2.5. 비교 검토

앞서 검토 대상으로 선정한 법원의 판결 13건과 특허심판원의 심결 20건, 특허청의 상표심사 사례 8건을 비교 검토하여 보면, 다음과 같은 주목할 만한 특징이 있다.

첫째, 사용에 의한 식별력 취득 요건을 완화한 2014년 개정 상표법(법률 제12751호) 시행 이

72) 특허청, 위의 상표심사기준, 40905-40906면.

후에도 법원, 특허심판원 또는 특허청의 상표심사 절차에서는 사용에 의한 식별력 취득 인정에 필요한 주요 고려요소를 엄격하게 해석. 적용함에 따라 상표 사용에 의한 식별력 취득 인정에 필요한 기준은 전반적으로 볼 때 법 제34조 제1항 제13호에 규정된 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표에 해당됨에 필요한 수요자의 인식 정도보다는 높은 수준이다.

둘째, ‘유아용 콧물흡입기’, ‘툽체인’, ‘치과용 임플란트’와 같이 한정된 분야의 소비자 사이에 상품의 출처로 인식됨을 근거로 중소기업 등이 제조, 유통 또는 공급하는 상품과 관련된 출원상표에 대해 판결, 심결 또는 상표심사에서 사용에 의한 식별력 취득을 긍정한 점은 2014년 개정법의 입법취지와 부합하는 측면이 커서 중소기업에 도움이 된 것으로 평가할 수 있다.

셋째, 법원의 판결과 비교해 특허심판원의 심결 또는 특허청의 상표심사에서는 상표 사용에 의한 식별력 취득 인정에 필요한 기준이 큰 틀에서 유사하게 적용되기는 하나, 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 수요자의 인식 정도는 상표심사가 가장 높고 판결, 심결 순으로 낮아진다.

넷째, 법원 판결 및 특허청 상표심사와 비교해 특허심판원의 심결은 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 요건이 상대적으로 낮고, 특히 핵심 쟁점인 상표 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 ‘수요자의 인식 정도’와 관련해서 심결 간에 큰 편차를 보이는데, 법 제34조 제1항 제13호에 규정된 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표에 해당됨에 필요한 수요자의 인식 정도와 동일한 수준 또는 심지어 낮은 수준임에도 사용에 의한 식별력 취득을 긍정한 심결이 다수 발견된다.

다섯째, 법원은 장기간의 계속적인 상표 사용, 출원상표가 부착된 상품(서비스업)의 높은 매출액 또는 압도적인 시장점유율, 출원상표가 부착된 상품(서비스업)의 수요자 또는 잠재적 수요자에게 지속적이고 반복적인 광고, 선전, 상표사용자에 관한 소비자 인지도 조사결과를 주요 고려요소로 인용하는 반면에, 특허심판원은 포털 사이트, SNS 등에서 검색횟수, 수상 실적 등과 같은 상표사용자의 명성, 신용 등에 높은 가중치를 부여하고 있으며, 상표심사에서는 출원상표가 부착된 상품(서비스업)의 높은 매출액 또는 압도적인 시장점유율에 대해 상대적으로 높은 중요도를 부여하고 있다.

4.3. 상표사용자와 제3자의 형평성 및 예측 가능성 관점에서의 개선 방안

4.3.1. 일정지역에서만 알려져 있는 상표도 사용에 의한 식별력 취득 인정 필요

대법원은 1994. 5. 24. 선고 92후2274 판결에서 “상표는 일단 등록이 되면 우리나라 전역에 그 효력이 미치는 것이므로 현저하게 인식되어 있는 범위는 전국적으로 걸쳐 있어야 할 것”이라고 판시하였으나, 앞서 살핀 바와 같이 이후의 판결에서는 이를 명시적으로 다룬 사례를 찾을 수 없어서 대법원의 견해 변화 여부는 확인할 수 없다.

그런데 사용에 의한 식별력 취득 인정 여부와 직결된 판단은 아니지만 최근 대법원은 2020. 9. 3. 선고 2019후11688 판결에서, 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 규정된 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지에 대해 “특정인의 상표나 상품이라고 인식되었다고 하기 위하여는 전사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다.”고 판시하였다. 이에 따라 ‘웨딩 컨설팅업 등’에 사용된 전사용표장

“웨딩쿨”, “”, “Wedding Cool”이 특정 지역(대구, 경북지역)에서만 알려져

있는 경우에도 특정인의 상표나 상품이라고 인식되었음을 긍정하고, “ 웨딩 쿨”(서비스표등록 제225488호)이 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 판시한 점은 상표 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다.

그러므로 대법원의 2019후11688 판결의 논거 및 대기업에 비해 전국적인 수요자 인식이 부족하나 장기간 계속적으로 사용한 중소기업의 상표를 보호하겠다는 2014년 개정법(법률 제12751호)의 입법취지 등을 종합하여 보면, 지정상품(서비스업)의 특성상 출원상표가 국내 수요자 및 거래자 전체가 아니라 일정 지역에만 알려져 있는 상표의 경우도 사용에 의한 식별력 취득이 인정된다는 점이 법원의 판례로 정립되어야 한다.

4.3.2. 상표등록거절결정불복심판에서 식별력 취득 주장 사건의 5인 합의체 심리 명문화

특허심판원의 심결은 법원 및 상표심사 절차와 비교할 때 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 요건이 상대적으로 낮고, 특히 핵심 쟁점인 상표 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 ‘수요자의 인식 정도’와 관련해서 심결 간에 큰 편차를 보이는데, 법 제34조 제1항 제13호에 규정된 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표에 해당됨에 필요한 수요자의 인식 정도와 동일한 수준 또는 심지어 낮은 수준임에도 사용에 의한 식별력 취득을 긍정한 심결이 다수 발견된다.

특허심판원의 이러한 심결 경향은 다음과 같은 점에서 큰 우려를 유발한다.

첫째, 대법원은 1994. 5. 24. 선고 92후2274 판결 이후 일관되게 사용에 의한 식별력 취득에 따라 상표등록을 받을 수 있도록 하는 제도는 “원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용토록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야” 한다고 판시하고 있어 특허심판원의 심결은 대법원의 확립된 견해와 일치한다고 보기 어렵다.

둘째, 2014. 6. 11. 개정된 구 상표법(법률 제12751호)의 입법 과정에서 ‘현저한 인식’ 요건을 삭제하여 수요자의 인식 정도를 완화하는 상표법 일부개정법률안에 대해 국회 산업통상자원위원회(이하 ‘산업위’)의 검토보고서⁷³⁾는 ① 구 법 제6조 제2항은 상표등록 요건의 원칙적인 규정인 제6조 제1항에 대한 예외적인 규정이라는 점을 감안하면 그 기준을 엄격하게 적용하는 것이 일반적인 법원칙에 부합하고, ② 구 법 제6조 제2항은 특정 사용자에게 대한 독점적인 보호보다 일반적인 사용자에게 대한 포괄적인 보호가 우선 적용되어야 하는 규정이며, ③ 구 법 제7조 제1항 제9호는 소위 ‘주지상표’에 대하여 타인의 등록을 제한하는 소극적인 방식으로 실사용자를 보호하고 있는데, 등록하여 상표권을 직접적으로 확보할 수 있는 적극적인 방법으로 사용자를 보호하고자 하는 구 법 제6조 제2항에서 개정안과 같이 식별력의 인정요건을 완화하는 것은 상호균형 측면에서 재검토가 필요하다고 지적하여 당초 입법예고안에서 요건을 강화한 수정안으로 의결된 점⁷⁴⁾ 등을 종합하여 보면, 최근의 심결 경향, 특히 법 제34조 제1항 제13호의 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표에 해당됨에 필요한 수요자의 인식 정도에 비해 낮은 수준임에도 사용에 의한 식별력 취득을 긍정한 것은 개정법의 입법 취지 및 입법 경위와도 일치한다고 보기 곤란하다.

그러므로 판결과 비교해 상대적으로 낮은 특허심판원 심결에서의 상표 사용에 의한 식별력

73) 전문위원 이동근, “상표법 일부개정법률안 검토보고서”, 국회 산업통상자원위원회, 2014. 6-7면.

74) 국회 산업통상자원위원회, “상표법 일부개정법률안 심사보고서”, 국회, 2014. 1-36면.

취득 요건을 적정화하고, 특히 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 ‘수요자의 인식 정도’와 관련해서 심결 간에 편차를 줄일 수 있도록 다음과 같은 방안을 제언한다.

상표법 제132조(심판의 합의제) 제1항은 심판은 3명 또는 5명의 심판관으로 구성되는 심판관합의체가 한다고 규정하고 있고, 심판사무취급규정(2024. 7. 1. 특허청 훈령 제1173호로 일부개정된 것) 제28조(심판합의체의 운영) 제1항은 심판은 3인의 심판관으로 구성되는 합의체가 이를 행함을 원칙으로 하되, 각호의 1에 해당하는 사건은 5인의 심판관으로 구성되는 합의체에서 처리함을 명시하고 있다.

따라서 특정 사용자에게 대한 독점적 보호와 일반 사용자에게 대한 포괄적 보호가 균형을 이룰 수 있도록 특허심판원의 상표등록거절결정불복심판에서 사용에 의한 식별력 취득 주장 사건은 아래 <표8>과 같이, 심판사무취급규정에 5인 합의체의 심리 대상으로 명문화하여 사용에 의한 식별력 취득 요건을 적정화하고 심결 간의 편차도 줄여야 한다.

<표8 심판사무취급규정 개정안>

	현 행	개정안
심판 사무 취급 규정	제28조(심판합의체의 운영) ① 특허법 제146조의 규정에 의한 심판은 3인의 심판관으로 구성되는 합의체가 이를 행함을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 사건은 5인의 심판관으로 구성되는 합의체에서 이를 행한다. 1. ~ 9. (생략) 10. 중소기업 사건, 심판부간 협업이 필요한 기술 융복합 사건, 일괄 심리가 필요한 사건, 공통기술 사건 등 특허심판원장이 필요하다고 인정하는 사건	제28조(심판합의체의 운영) ① 특허법 제146조, 디자인보호법 제133조 및 상표법 제54조의 규정에 의한 심판은 3인의 심판관으로 구성되는 합의체가 이를 행함을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 사건은 5인의 심판관으로 구성되는 합의체에서 이를 행한다. 1. ~ 9. (생략) 10. 중소기업 사건, 심판부간 협업이 필요한 기술 융복합 사건, 일괄 심리가 필요한 사건, 공통기술 사건, 상표 사용에 의한 식별력 취득 주장 사건 등 특허심판원장이 필요하다고 인정하는 사건

4.3.3. 「사용에 의한 식별력 취득 판단 심사위원회」의 법적근거 마련 및 담당심사관의 참여 명시

특허청의 상표심사 절차에서는 사용에 의한 식별력 취득을 주장하는 상표등록출원에 대해 3단계(담당심사관 → 심사관협의체 → 「사용에 의한 식별력 취득 판단 심사위원회」)에 걸친 판단 절차를 의무화하고 있다.

즉, 상표심사사무취급규정(2023. 12. 20. 특허청 훈령 제1147호로 일부 개정된 것, 이하 같다) 제9조(협의심사 등) 제1항 내지 제3항에 따르면, 담당심사관은 필요한 경우 상표팀장 및 담당심사관을 포함한 3인 이상의 심사관으로 구성된 협의체를 구성하여 협의하여 심사할 수 있고 그 결과를 심사점검표에 기록하도록 규정하고 있는데,⁷⁵⁾ 상표심사기준은 사용에 의한 식별력 취득을 주장하는 상표등록출원에 대해서는 위 절차를 의무화하고 있다.⁷⁶⁾ 또한 상표심사사무취급규정 제9조 제4항 및 제5항은 심사에 관련된 법규의 통일된 운용과 정확한 심사처리를 위

75) 제9조(협의심사 등) ① 담당심사관은 필요한 경우 다른 심사관과 협의하여 심사할 수 있다.

② 제1항에 의하여 협의하여 심사하는 경우에는 상표팀장 및 담당심사관(제5조제2항에 의한 동일자·동일인 출원의 경우 관련 심사관 전부)을 포함한 3인 이상의 심사관으로 구성된 협의체를 구성하여 심사할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 의한 협의심사는 온라인 또는 대면으로 실시할 수 있으며, 담당심사관은 협의심사 결과를 심사점검표에 기록하여야 한다.

76) 특허청, 앞의 상표심사기준, 40905면.

하여 결정이 어려운 출원에 대하여 자문 등이 필요한 경우 상표심사정책과장은 3인 이상의 심사관으로 구성하는 심사관합동회의를 개최하여 그 의견을 들을 수 있도록 규정하고 있는데,⁷⁷⁾ 상표심사기준은 위 심사관협의체에서 사용에 의한 식별력 취득이 인정된 경우에도 「사용에 의한 식별력 취득 판단 심사위원회」에 상정하여 그 결과에 따라 사용에 의한 식별력 취득 여부를 최종 결정하도록 규정하고 있다.⁷⁸⁾

이와 같은 엄격한 판단절차는 2014년 개정법의 입법 취지 및 입법 경위와도 일치하나, 아래와 같이 그 법적 근거 등을 명문화할 것을 제언한다.

첫째, 상표심사사무취급규정 제9조 제4항 제2호는 심사에 관련된 법규의 통일된 운용과 정확한 심사처리를 위하여 결정이 어려운 출원에 대해 심사관합동회의를 개최하여 의견을 들을 수 있도록 규정하고 있고, 상표심사기준은 심사관협의체에서 사용에 의한 식별력 취득이 인정된 경우에도 「사용에 의한 식별력 취득 판단 심사위원회」에 상정하여 그 결과에 따라 최종 결정토록 규정하고 있다.

이와 관련하여 「사용에 의한 식별력 취득 판단 심사위원회」가 심사관합동회의 중의 하나인지 여부에 대한 명시적인 규정이 없으므로 상표심사사무취급규정 제9조에 항을 신설하여 위 위원회의 법적근거 마련이 필요해 보인다.⁷⁹⁾

둘째, 2024년 9월 19일 기준으로 특허청 상표검색시스템에서 <표7>에 게재된 심사사례 8건을 살펴보면, 「사용에 의한 식별력 취득 판단 심사위원회」에는 대개 담당심사관과 상표팀장을 제외하고 상표심사정책과장과 담당서기관(사무관)을 포함한 10여 명이 참여하고 있다.

그런데 실무상 사용에 의한 식별력 취득 주장 상표등록출원의 주요내용 및 그 증거자료를 숙지하고 있는 자는 담당심사관과 상표팀장이라는 점을 감안할 때, 담당심사관과 상표팀장이 사용에 의한 식별력 취득 여부 판단과정에 참여할 수 있도록 「사용에 의한 식별력 취득 판단 심사위원회」의 당연직 위원임을 상표심사사무취급규정에 명문화하는 것이 바람직해 보인다.

4.3.4. 확정된 판결의 인정사실을 유력한 증거로 인정할 수 있는 근거를 명문화

대법원은 2008. 6. 12. 선고 2006후3007 판결 등에서 “심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거판

77) ④ 상표심사정책과장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 3인 이상의 심사관으로 구성하는 심사관합동회의를 개최하여 그 의견을 들을 수 있다.

1. 제1항에 의한 협의심사에 의해서도 결정되지 않은 사항
2. 심사에 관련된 법규의 통일된 운용과 정확한 심사처리를 위하여 결정이 어려운 출원에 대하여 자문 등이 필요한 경우
⑤ 제4항의 심사관합동회의는 상표심사정책과 담당서기관(사무관)이 간사가 되며, 경력심사관 중 상표심사정책과장이 지명하는 3인 이상으로 구성한다.

78) 특허청, 앞의 상표심사기준, 40905-40906면.

79) 상표법 시행령(2023. 12. 19. 대통령령 제34000호로 일부개정된 것, 이하 같다) 제19조(상표공보) 제2항 제10호에 따르면, 사용에 의한 식별력이 취득되었다고 인정되어 공고결정된 상표등록출원은 상표공보에 해당 사항이 표시되도록 하고 있다. 그런데 2024년 9월 19일 기준으로 특허청 상표검색시스템을 검색하여 보면,

2023년도 한 해를 기준으로 해도 “하우웰 howwell”(상표등록 제2167643호), “”(상표등록 제

2173656호), “ SK geo centric”(상표등록 제2031222호), “ nuknok”(상표등록 제2108857호), “ EYK”(상표등록 제2111758호) 등 사용에 의한 식별력 취득 주장과 무관한 다수의 상표등록출원이 그 등록원부 등에 상표법 제33조 제2항에서 규정하고 있는 사용에 의한 식별력을 획득한 상표로 잘못 표시되어 있음이 확인된다. 따라서 상표법 시행령 제19조를 위반하고 있는 위 사항에 대한 제도개선도 필요해 보인다.

계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없다.”는 점을 명확히 하고 있다.⁸⁰⁾

위와 같은 판결의 기속력과 관련된 사항은 아니나 최근 선고된 “**제주일보**” 표장의 상표등록거절결정 상고 사건에서, 대법원은 “출원인과 선사용상표를 사용해온 특정인 사이에 그 상표 및 상표를 기반으로 한 사업체, 관련 행정상의 인·허가 또는 등록 등을 둘러싸고 여러 차례 민사소송이나 행정소송 등이 확정되었다면 이러한 일련의 경위와 결과는 ‘부정한 목적’의 해석에서 모순되지 않도록 고려되어야 하며, 위 확정된 민사소송 등의 판결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거가 된다.”는 점을 명확히 하였다.⁸¹⁾

그런데 대법원은 92후2274 판결 이후 일관되게 상표의 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 하므로 해당 상표가 어느 정도 광고선전된 사실이 있거나 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고, 수요자 간에 인식되었음이 증거에 의하여 명확하게 되어야 한다고 판시해 왔다. 나아가 상표법 시행규칙은 상표등록을 하려는 상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 주장하는 경우 입증자료를 제출할 수 있다고 규정하고 있는데, 출원인은 사용에 의한 식별력 취득을 입증하기 위해 대개 수백 내지 수천 페이지에 달하는 자료를 특허청의 상표심사 절차 또는 특허심판원의 상표등록거절결정불복심판에서 제출하게 된다.

따라서 법원의 판단과 일관성을 확보하고, 출원인의 불필요한 입증 부담을 완화할 수 있도록 사용에 의한 식별력 취득 주장 상표등록출원과 관련하여 확정된 판결에서 인정된 사실은 뒤잇는 상표심사 절차 등에서 식별력 취득 여부 판단 시 유력한 증거로 인정할 수 있도록 그 근거를 아래 <표9>와 같이 상표심사기준에 반영해야 한다.

<표9 상표심사기준 개정안>

	현 행	개정안
상표 심사 기준	4. 판단시 유의사항 4.1 (생 략) 4.2 사용에 의한 식별력을 입증하기 위해서는 출원인이 적절한 입증자료를 제출해야 하지만, 지정상품의 거래실정이나 특성에 따라 입증자료가 다를 수 있으므로 너무 과다하거나 불필요한 자료를 요구해서는 안되며, 사용상표가 법제33조제2항에서 요구하는 식별력 인정 요건을 넘어 널리 알려져 있음이 명백한 경우 일부 입증자료를 생략할 수 있다.	4. 판단시 유의사항 4.1 (생 략) 4.2 사용에 의한 식별력을 입증하기 위해서는 출원인이 적절한 입증자료를 제출해야 하지만, 지정상품의 거래실정이나 특성에 따라 입증자료가 다를 수 있으므로 너무 과다하거나 불필요한 자료를 요구해서는 안되며, 사용상표가 법제33조제2항에서 요구하는 식별력 인정 요건을 넘어 널리 알려져 있음이 명백한 경우 일부 입증자료를 생략할 수 있고, 확정된 민사소송 등의 판결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거로 인정할 수 있다.

5. 결론

본래 식별력이 없는 표장이라 하더라도 일정 기간 계속하여 사용한 결과 사후적으로 식별력을 취득한 경우 상표등록을 받을 수 있도록 하는 사용에 의한 식별력 취득 제도는 1973년 상표법 전부개정으로 도입되었다. 이후 식별력 취득 대상 확대 및 식별력 취득에 필요한 수요자의

80) 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결; 대법원 2008. 6. 12. 선고 2006후3007 판결 등.

81) 대법원 2022. 12. 1. 선고 2020후11622 판결.

인식 정도 완화 등 제도개선을 거쳐 현 상표법에 이르고 있다.

우리나라, 미국, 일본 및 유럽연합은 모두 표장이 본래의 식별력을 지니고 있지 않더라도 사용한 결과 식별력을 취득한 경우 상표등록을 받을 수 있도록 법에 명시적 규정을 두고 있고, 기술적 표장에 대해서는 사용에 의한 식별력 취득을 긍정하는 점이 같다. 그러나 보통명칭, 관용 표장 등과 같이 사용에 의한 식별력 취득이 명시적으로 제외되는 대상, 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 사용기간 및 소비자 인식의 지역적 범위 등은 국가별로 서로 다르다.

한편, 2014년 개정 상표법은 중소기업의 브랜드 관리 활동을 지원한다는 취지에서 주요국의 입법례에 비해서 지나치게 엄격한 식별력 취득 요건을 완화하였는데, 일본, 미국 및 유럽연합에서는 이러한 목적의 법 개정 전례가 없다.

개정법이 시행된 지 10년이 지난 현시점에서 법원의 판결, 특허심판원의 심결 또는 특허청의 상표심사 사례를 살펴보면, 사용에 의한 식별력 취득 인정에 필요한 기준은 대개 법 제34조 제1항 제13호와 관련된 수요자의 인식 정도보다는 높은 수준이고, 한정된 분야의 소비자 사이에 상품의 출처로 인식됨을 토대로 중소기업 등의 상표에 대해 사용에 의한 식별력 취득을 긍정한 점은 개정법의 입법취지와 부합하는 측면이 크다는 공통점이 있다. 그러나 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 수요자의 인식 정도는 상표심사가 가장 높고 판결, 심결 순으로 낮아지는데, 심결은 핵심 쟁점인 상표 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 수요자의 인식 정도와 관련해서 심결 간에 큰 편차를 보인다. 또한 사용에 의한 식별력 취득 여부 판단을 위한 여러 고려요소 중 높은 중요도 또는 가중치를 부여하는 요소는 판결, 심결 또는 상표심사 간에 서로 다르다.

이러한 배경 하에 특정 사용자에 대한 독점적 보호와 일반 사용자에 대한 포괄적 보호가 조화롭게 균형을 이루고, 상표법의 목적에 맞는 사용에 의한 식별력 취득 제도의 운영을 위해 첫째, 일정지역에서만 알려져 있는 상표도 사용에 의한 식별력 취득이 법원의 판례로 인정되어야 하고, 둘째, 상표등록거절결정불복심판에서 사용에 의한 식별력 취득 주장 사건은 5인 합의체의 심리 대상으로 심판사무취급규정에 명문화해야 하며, 셋째, 상표심사사무취급규정에 「사용에 의한 식별력 취득 판단 심사위원회」의 법적근거 마련 및 담당심사관 등의 참여를 명시해야 하고, 넷째, 확정된 민사소송 등 판결에서 인정된 사실은 뒤잇는 상표심사 절차 등에서 유력한 증거로 인정할 수 있는 근거를 상표심사기준에 반영해야 한다.

참고 문헌(References)

단행본(국내 및 동양)

- 정상조, 「상표법 주해 I」, 초판, 박영사, 2018.
- 특허청, 「조문별 상표법 해설」, 특허청, 2007.
- 특허청, 「상표심사기준(특허청예규 제130호)」, 특허청, 2023.
- 西村雅子, 「商標法講義」, 発明協会, 2010.
- 平尾正樹, 「商標法」, 第1次改訂版, 學陽書房, 2006.
- 網野誠, 「商標」, 有斐閣, 2002.

학술지(국내 및 동양)

- 심미랑, “상표법상 사용에 의한 식별력 취득시점 및 증명방법에 관한 고찰”, 「서울대학교 법학」, 제53권 제3호 (2012).
- 엄태민, “보통명칭의 결합표장에 대한 상표등록 여부-미국 연방대법원 2020. 6. 30. 선고 USPTO v. Booking.com 판결을 중심으로”, 「The Journal of Law & IP」, 제11권 제1호(2021).
- 엄태민, “상표 유사 여부 판단과 ‘호칭’의 중점 고려 원칙-대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결을 중심으로”, 「과학기술과 법」, 제14권 제2호(2023).
- 이규호, “상표법상 사용에 의한 식별력 판단기준”, 「중앙법학」, 제17집 제1호(2015).
- 최동준, “등록 후 상표 사용에 의한 식별력 취득과 상표법상 유효성 - 대법원 2011후3698 전원합의체 판결의 재검토 및 권리범위확인심결의 규범적 의미에 대한 고찰을 중심으로 -”, 「산업재산권」, 제76호(2023).

판례

- 대법원 1990. 11. 27. 선고 90후410 판결.
- 대법원 1994. 4. 23. 선고 97도322 판결.
- 대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 판결.
- 대법원 1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결.
- 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결.
- 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결.
- 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결.
- 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결.
- 대법원 2008. 6. 12. 선고 2006후3007 판결.
- 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결.
- 대법원 2012. 5. 9. 선고 2010도6187 판결.
- 대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결.
- 대법원 2012. 11. 15. 선고 2011후1982 판결.
- 대법원 2012. 11. 29. 선고 2012후2074 판결.
- 대법원 2012. 12. 20. 선고 2010후2339 판결.
- 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결.
- 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결.

대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결.
대법원 2018. 9. 13. 선고 2018후10947 판결.
대법원 2019. 4. 11. 선고 2018후12363 판결.
대법원 2022. 2. 17. 선고 2021후11179 판결.
대법원 2022. 12. 1. 선고 2020후11622 판결.
서울고등법원 2019. 11. 14. 선고 2019나2028506 판결.
서울고등법원 2020. 10. 22. 선고 2019나2058187 판결.
서울고등법원 2023. 9. 7. 선고 2023카합20291 결정.
특허법원 1999. 9. 7. 선고 99허185 판결.
특허법원 2000. 8. 11. 선고 99허9861 판결.
특허법원 2012. 2. 17. 선고 2011허10399 판결.
특허법원 2012. 5. 25. 선고 2011허12357 판결.
특허법원 2013. 1. 31. 선고 2012허11283 판결.
특허법원 2013. 7. 25. 선고 2013허235 판결.
특허법원 2015. 10. 23. 선고 2014허7387 판결.
특허법원 2015. 11. 12. 선고 2015허2914 판결.
특허법원 2016. 8. 11. 선고 2015허3535 판결.
특허법원 2016. 10. 21. 선고 2016허2362 판결.
특허법원 2016. 11. 4. 선고 2016허3303 판결.
특허법원 2017. 1. 19. 선고 2016허2522 판결.
특허법원 2017. 7. 20. 선고 2016허9271 판결.
특허법원 2018. 6. 1. 선고 2018허1851 판결.
특허법원 2018. 11. 23. 선고 2018허2144 판결.
특허법원 2021. 10. 8. 선고 2020허5535 판결.
특허법원 2022. 5. 26. 선고 2021허6085 판결.
특허심판원 2020. 2. 21.자 2018원4705 심결.
특허심판원 2020. 8. 12.자 2019원3748 심결.
특허심판원 2020. 9. 1.자 2019원3994 심결.
특허심판원 2021. 1. 14.자 2019원4113 심결.
특허심판원 2021. 1. 7.자 2019원3908 심결.
특허심판원 2021. 1. 8.자 2019원3351 심결.
특허심판원 2021. 10. 8.자 2020원1911 심결.
특허심판원 2021. 11. 12.자 2020원2094 심결.
특허심판원 2021. 11. 15.자 2021원870 심결.
특허심판원 2021. 12. 22.자 2020원2576 심결.
특허심판원 2021. 12. 28.자 2020원2760 심결.
특허심판원 2021. 2. 1.자 2019원4184 심결.
특허심판원 2021. 3. 11.자 2020원246 심결.

특허심판원 2022. 4. 1.자 2021원117 심결.

특허심판원 2022. 7. 29.자 2021원1434 심결.

특허심판원 2022. 9. 15.자 2020원2901 심결.

특허심판원 2023. 4. 26.자 2022원702 심결.

특허심판원 2023. 10. 18.자 2022원737 심결.

특허심판원 2023. 12. 21.자 2022원120 심결.

특허심판원 2023. 12. 6.자 2022원1633 심결.

Harlequin Enterprises v. Gulf Western Corp., 644 F.2d 946 (2d Cir. 1981).

Ralston Purina Co. v. Thomas J. Lipton, Inc., 341 F. Supp. 129, 133, 173 USPQ 820, 823 (S.D.N.Y. 1972).

Spraying Systems Co. v. Delavan, Inc., 975 F.2d 387, 391 (7th Cir. 1992).

인터넷 자료

국가법령정보센터, “상표법[시행 2014. 6. 11.][법률 제12751호, 2014. 6. 11., 일부개정] 제정.개정이유”, 국가법령정보센터, <<http://www.law.go.kr>>, 검색일: 2024. 9. 2.

日本特許廳, “商標審査基準(改訂 第16版)”, 第2 第3条第2項(使用による識別性), JPO, <<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html>>, 검색일: 2024. 9. 24.

Japan Law Translation, “Trademark Act (Amendment of Act No. 51 of 2023)”, Japanese Law Translation Database System, <<https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4590>>, 검색일: 2024. 10. 11.

EUR-Lex, “European Union trade marks”, EUR-Lex, <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32017R1001>>, 검색일: 2024. 9. 16.

연구보고서

나종갑, “상표법상 등록주의의 단점을 보완하기 위한 사용주의 요소 도입방안”, 특허청, 2012.

이명희, “주요 상품별 사용에 의한 식별력 인정기준 표준안 마련 및 사용에 의한 식별력 판단 사례 DB 구축 연구보고서”, 특허청, 2018.

기타자료

국회 산업통상자원위원회, “상표법 일부개정법률안 심사보고서”, 국회, 2014, 1-36면.

국회 산업통상자원위원회, “제323회국회(임시회) 산업통상자원위원회회의록(법률안소위원회)”, 국회, 2014.

수석전문위원 이상현, “상표법 일부개정법률안 검토보고”, 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2022.

이명희·박재원, “상표의 사용에 의한 식별력 취득 인정기준 - 판결 및 심결 사례를 중심으로”, Issue Paper, 제2019-6호, 한국지식재산연구원, 2019.

전문위원 이동근, “상표법 일부개정법률안 검토보고서”, 국회 산업통상자원위원회, 2014.

European Union Intellectual Property Office, “Guidelines for examination of European Union trade marks”, EUIPO, March 2024 ed.

Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark, OJ L 154, 16. 6. 2017.

Trademark Act of 1946 (“Lanham Act”), ch. 540, 60 Stat. 427 (codified as amended at 15 U.S.C. §§ 1051-1127 (West Supp. 1996)).

United States Patent and Trademark Office, “Trademark Manual of Examining Procedure”, May 2024, USPTO, 2024.