

RESEARCH ARTICLE

Assessing Likelihood of Confusion and Trademark Similarity in Infringement Litigation: Analysis of the U.S. Second Circuit's Decision in Rise Brewing Co. v. PepsiCo Inc. (Dec. 19, 2024)

Tae-Min Eom

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

Corresponding Author: Tae-Min Eom (tmeom@korea.kr)

ABSTRACT

This article analyzes the recent ruling in RiseandShine Corp. v. PepsiCo, Inc., 23-1176-cv (2d Cir. Dec. 19, 2024) by the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit regarding trademark infringement. The Court addressed whether PepsiCo's "MTN DEW RISE" mark infringes RiseandShine's registered "RISE BREWING CO." mark, determining that despite both marks featuring the term 'Rise' prominently, no likelihood of confusion existed due to dissimilarity between them. This article highlights the ruling's importance in reaffirming the application of the Polaroid factors—criteria for judging consumer confusion since 1961—and clarifying key considerations for judging acquired distinctiveness through mark use, including advertising expenditures, sales success, and attempts to plagiarize the mark. Additionally, the decision emphasizes the importance of trademark strength and the degree of similarity between the marks among the Polaroid factors in infringement assessments.

KEYWORDS

U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, Rise Brewing v. PepsiCo Inc., Distinctiveness, Similarity of Marks, Likelihood of Confusion, Polaroid factors

Open Access

Received: April 22, 2025**Revised:** May 08, 2025**Accepted:** August 27, 2025**Published:** September 30, 2025

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.

© 2025 Korea Institute of Intellectual Property



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

상표권 침해소송에서의 상표 유사와 소비자 혼동 판단: 미국 제2연방 항소법원 2024. 12. 19. 선고 Rise Brewing v. PepsiCo Inc. 판결을 중심으로*

엄태민

특허심판원 심판장(제22부), 법학박사(J.S.D.)

교신저자: 엄태민 (tmeom@korea.kr)

차례

1. 서론
2. 판결의 주요 내용
 - 2.1. 사건 개요 및 연방 지방법원 판결의 요지
 - 2.1.1. 사건 개요
 - 2.1.2. 연방 지방법원 판결의 요지
 - 2.2. 연방 항소법원 판결의 요지
3. 판결의 쟁점 사항과 평석
 - 3.1. 미국 상표법에서의 상표 유사 판단
 - 3.2. 연방법원 판례에서의 상표 유사와 소비자 혼동 판단
 - 3.2.1. 상표 유사판단의 일반 원칙
 - 3.2.2. 등록상표권 침해소송에서의 판단기준
 - 3.3. 등록상표 "RISE"와 "MTN DEW RISE" 표장의 유사 판단
 - 3.3.1. 폴라로이드 요소 평가의 일반원칙
 - 3.3.2. 상표의 식별력 수준
 - 3.3.3 소비자 혼동의 가능성
4. 우리 상표법 및 판례와의 비교를 통한 시사점
 - 4.1. 우리나라와 미국의 비교
 - 4.1.1. 양국의 상표법상 상표 유사 판단
 - 4.1.2. 양국의 판례에서의 상표 유사 판단
 - 4.2. 시사점
 - 4.2.1. 상표 유사와 소비자 혼동에 관한 대법원의 최근 주요 판결
 - 4.2.2. 연방 항소법원의 Rise Brewing v. PepsiCo Inc. 판결의 시사점
5. 결론

국문초록

이 글은 미국 제2연방 항소법원이 2024. 12. 19. 선고한 Rise Brewing v. PepsiCo Inc. 판결의 주요 내용과 쟁점을 검토하고, 미국과 우리나라의 상표법 및 판례 비교를 통해 그 시사점을 살펴보기 위해 작성되었다.

제2연방 항소법원은 대상 판결에서, RiseandShine과 PepsiCo의 제품이 모두 'Rise'라는 용어를 공유하여 사용하는 점에서 외관이 유사한 측면이 있으나, RiseandShine의 등록상표 "RISE"는 본질적인 식별력이 약해 매우 좁은 범위에서만 보호받을 수 있어서 PepsiCo의 사용상표 "MTN DEW RISE"와 전체적으로 비교 시 비유사하여 소비자의 혼동 가능성이 없으므로 상표권 침해에 해당하지 않는다고 판단하였다.

위 항소법원의 판결은 첫째, 1961년 이래 상표권 침해와 관련하여 제2연방 항소법원의 판결에서 소비자 혼동 가능성 판단의 확고한 기준이 되어 온 Polaroid 요소를 적용하여 RiseandShine과 PepsiCo의 제품 간에 소비자의 혼동 가능성이 없다는 점을 명확히 하였고, 둘째, '광고 지출액, 판매기록, 상표 모방 시도 등' 상표의 사용에 의한 식별력 취득 여부 판단 시 고려해야 할 요소를 제시하였으며, 셋째, Polaroid 요소 중 ① 상표의 식별력 수준, ② 원고의 상표와 피고의 모방적 사용의 유사성 정도가 가장 중요한 요소임을 명확히 하였다는 데 의미가 있다.

주제어

미국 제2연방 항소법원, Rise Brewing v. PepsiCo Inc. 판결, 식별력, 상표의 유사, 소비자 혼동 가능성, Polaroid 요소

1. 서론

상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위해 상거래에서 사용하는 표장¹⁾이므로, 자 타 상품을 구별하는 힘인 식별력²⁾을 지닌 경우 상표등록을 받을 수 있다. 나아가 등록된 상표의 권리자는 상표법 제89조(상표권의 효력)에 따라 지정상품에 관해 그 등록상표권을 사용할 권리를 독점하는데, 같은 법 제108조(침해로 보는 행위)에 명시된 바와 같이 등록상표권의 금지적 효력은 제3자가 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품(서비스업)과 동일 또는 유사한 상품(서비스업)에 사용하는 경우³⁾에까지 미친다.

따라서 상표 유사 판단은 등록상표의 효력과 침해 판단, 등록상표의 취소 또는 무효 판단, 상표등록 요건의 심사 등에 있어서 필수적인 과정이다.⁴⁾ 또한 양 상표가 서로 비슷한지를 판단하는 사실판단이 아니라 등록상표권의 효력과 침해 판단 등 법률적 효과를 목적으로 하는 규범적 판단으로서 법률판단이다.⁴⁾ 즉, 상표의 유사 판단은 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익 보호에 부합하도록 개별적, 상대적으로 확정해야 할 개념으로 출처 혼동의 유무에 의해 구체화된다.⁵⁾

그런데 에너지드링크 음료에 사용된 “MTN DEW RISE” 상표가 캔 커피에 등록된 연방상표권 “RISE BREWING CO.” 등을 침해했는지와 관련하여 최근에 미국 제2연방 항소법원(이하 ‘연방 항소법원’)의 판결이 있었다. 구체적으로 살펴보면, 연방 항소법원은 2024년 12월 19일 선고한 Rise Brewing v. PepsiCo Inc. 판결(RiseandShine Corp. v. PepsiCo, Inc., 23-1176-cv (2d Cir. Dec. 19, 2024))에서 ‘RISE’ 표장은 커피 제품에 대해 본질적인 식별력이 약해 매우 좁은 범위에서만 보호받을 수 있으므로, PepsiCo의 “MTN DEW RISE” 상표가 RiseandShine의 등록상표⁶⁾ “RISE”를 침해하지 않는다고 판시하였다.

이 글에서는 상표권 침해와 관련된 연방 항소법원 판결의 주요 판시내용과 쟁점이 무엇인지를 검토하여 보고, 우리나라와 미국의 상표법 및 판례 비교를 통해 그 시사점을 살펴보고자 한다.

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

- 1) 표장(標章)이란 “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(2024. 8. 7. 법률 제2020호로 일부 개정된 것, 이하 같다) 제2조 제1항 제1호). 그러므로 이 글에서는 특별히 구별할 실익이 없는 한 상표, 표지, 표장 또는 브랜드를 같은 의미로 사용한다.
- 2) 식별력(識別力)의 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) 상표의 유사라 함은 “2개의 상표가 완전히 동일하지도 않고 거래사회 통념상 동일한 것으로 인식되지도 않으나 양 상표가 외관, 호칭, 관념 중 어느 한 가지 이상의 점에서 유사하여 그들 상표가 동일 또는 유사한 상품에 사용될 경우 거래자나 일반수요자들이 그 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우”를 말한다(특허청, 「상표심사기준(특허청예규 제136호)」, 특허청, 2025. 50713면); 상표의 유사는 “일반적으로 대비되는 두 개의 상표가 외관(外觀, 시각을 통한 인상), 호칭(呼稱, 청각을 통한 기억), 관념(觀念, 지각을 통한 연상)의 면에서 근사(近似) 즉, 전부 또는 일부가 유사하여 이를 통일·유사한 상품에 사용할 경우 거래 통념상 상품출처의 혼동을 일으킬 염려가 있는 것”을 말한다(정상조, 「상표법주해 I」, 박영사, 2018, 552면); 상표가 유사하다 함은 “대비된 2개의 상표가 동일한 것은 아니지만, 외관, 호칭, 관념의 어느 면에서 서로 비슷한 것을 가리키는 형식적, 기술적 개념”이다(강동세, “상표의 유사 여부 판단에 있어서의 ‘불리관찰’의 문제점”, 『법조』, 제55권 제10호(2006), 100면).
- 4) 정태호, “상표권 침해 및 부정경쟁행위에 관한 상표의 유사 판단의 비판적 검토 - 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결을 중심으로 -”, 『법학논집』, 제20권 제1호(2015), 381면; 강동세, 위의 논문, 103면.
- 5) 대법원 1988. 1. 12. 선고 86후77 판결; 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결; 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등.
- 6) 이 글 2.1.1.에서 후술하는 바와 같이, RiseandShine의 대표적인 등록상표는 “RISE BREWING CO.”인데, ‘brewing’은 ‘커피를 만들다(끓이다)’의 의미를 지녀 그 지정상품인 ‘커피, 커피음료 등’과 관련해 식별력이 없고, ‘co.’도 ‘상업회사’를 의미하는 것에 불과하여 원고의 상표권 침해 주장은 위 등록상표 중 “RISE” 부분에 한정되었으며, 연방 (지방)항소법원도 “RISE” 부분의 식별력, 보호범위 등에 대해서만 판단했다. 따라서 이 글에서는 원고 주장 및 법원 판단과 같이 RiseandShine의 등록상표를 “RISE”로 보고 검토한다.

2. 판결의 주요 내용

2.1. 사건 개요 및 연방 지방법원 판결의 요지

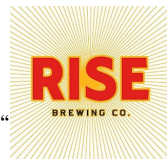
2.1.1. 사건 개요

원고 RiseandShine은 코네티컷주에 본사를 둔 회사로서 제품 상단에 ‘RISE’를 붉은색 큰 글씨체의 대문자로, 그 하단에 작은 글씨체로 ‘BREWING CO.’를 표기한 질소커피가 캔(nitro cold



brew coffee can) 제품()을 2017년 초 미국 시장에 최초

로 출시하였다.⁸⁾ 나아가 ‘커피, 커피음료 등’을 지정상품으로 하여 2017년 문자상표(상표등록 제5,168,377호) “RISE BREWING CO.”와 로고 표장(상표등록 제5,333,635호)



“ ”에 대해 연방 상표권을 획득하였다. RiseandShine은 질소커피 캔 제품을

Wal-Mart, Kroger 및 Publix 등을 통해 미국 전역에 판매하였는데, 위 제품은 미국의 유명 식음료매체인 ‘BevNet’으로부터 2017년 최고 신제품 상(Best New Product award), ‘Beverage Industry’ 잡지로부터 2018년 음료 혁신상(Beverage Innovation of the Year award) 및 저명한 소비자 잡지인 ‘People Magazine’으로부터 2019년 최우수 캔 커피상(award for Best Canned Coffee) 등을 받았다. 또한 RiseandShine의 질소커피 캔 제품은 New York Yankees, New York Mets 등 유명 스포츠 구단 및 미국 국가대표 스키, 스노보드팀 등과 제휴하기도 하였다.

한편, 피고 PepsiCo는 원고 RiseandShine과 양 기업 간 잠재적인 파트너십(potential partnership opportunity)에 대해 2017년, 2018년 및 2019년 총 3차례에 걸쳐 협상을 거쳤으나 결렬되자, 제품 상단 부분에 ‘Rise’를 큰 글씨체의 대문자로 표기하고 그 바로 위에 작은 글씨체로 ‘MTN DEW’를 표기한 과일향의 에너지드링크(fruit-flavored energy drink) 제품



()을 2021년 3월 출시하였다.⁹⁾

7) 질소커피란 “콜드브루(Cold Brew)에 질소를 주입한 커피로, 커피에 주입하는 질소가 커피 입자의 산화 시간을 지연시켜 커피의 부드러운 맛을 오래 유지시켜 주는 것이 특징이다.”(pmg 지식엔진연구소, “질소커피”, NAVER 지식백과, <<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3566481&cid=43667&categoryId=43667>>, 검색일: 2025. 3. 25.).

8) Brad Avery, 「Rise Brewing Co. Hits the Gas with Nitro」, Bivnet, 2017. 1. 9자. <<https://www.bevnet.com/news/2017/rise-brewing-co-hits-gas-nitro/>>.

9) Blake Brittain, 「PepsiCo blocked from using ‘Rise’ name in dispute with coffee co.」, Reuters, 2021. 11. 23자. <<https://www.reuters.com/legal/transactional/pepsico-blocked-using-rise-name-dispute-with-coffee-co-2021-11-04/>>.

2.1.2. 연방 지방법원 판결의 요지

2.1.2.1. 침해금지 가처분

PepsiCo의 에너지드링크 제품 출시 후, RiseandShine은 PepsiCo의 “MTN DEW RISE” 상표가 자사의 등록상표와 혼동스러울 정도로 유사(confusingly similar)하여 소비자 혼동을 일으킨다고 주장하며 2021년 6월 뉴욕 남부 지방법원(U.S. District Court Southern District of New York)에 해당 상표의 사용을 금지하는 침해금지 가처분(preliminary injunction)을 청구하였다.¹⁰⁾

이에 뉴욕 남부 지방법원의 로르나 스코필드(Lorna Schofield) 판사는 2021년 11월 PepsiCo의 에너지드링크 제품과 RiseandShine의 질소커피 캔 제품은 양 제품의 상표가 극히 유사하고, 양 기업의 사업영역도 근접하여 소비자 혼동을 유발하므로 회복 불가능한 손해(irreparable harm) 발생의 우려가 있다는 RiseandShine의 주장이 본안에서 승소(success on the merits)할 가능성이 높으며, PepsiCo의 “MTN DEW RISE” 상표가 RiseandShine의 사업에 존재적 위협(existential threat)을 가한다는 믿을 만한 증거를 제시했다고 보아 RiseandShine이 청구한 침해금지 가처분을 인용하는 결정을 내렸다.¹¹⁾

위 결정에 대해 PepsiCo가 항소하였는데, 연방 항소법원은 2022년 7월 뉴욕 남부 지방법원이 “가장 중요한 요소인 원고 상표의 강도(the strength of Plaintiff’s mark)를 평가하는 데 있어 오류가 있었고, 제품 외관의 유사성을 판단하는 데도 오류가 있었다.”라는 이유를 들어 위 가처분 결정을 취소(vacated)하였다.¹²⁾

2.1.2.2. 등록상표권 침해소송

침해금지 가처분 청구와 별개로, RiseandShine이 연방상표법 규정(Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1114, 1125(a)) 등을 근거로 PepsiCo를 피고로 하여 제기한 등록상표권 침해소송에 대해, 뉴욕 남부 지방법원은 2023년 8월 아래와 같은 이유를 들어 위 청구를 기각하는 판결을 하였다.¹³⁾

첫째, RiseandShine의 등록상표 “RISE”는 ‘Rise’라는 표현과 커피 제품 간에 강력한 논리적 연관성(strong logical associations)이 있으므로, 본질적으로 식별력이 약하고 보호범위가 좁다(mark is inherently weak and commands a narrow scope of protection).

둘째, “RISE” 상표의 광고선전에 1,750만 달러를 지출한 사실은 인정되나, RiseandShine은 커피 제품에 대해 등록상표 “RISE”의 본질적으로 약한 식별력을 상쇄할 수 있을 정도로 충분히 사용에 의한 식별력을 취득했음을 입증하지 못했다.

셋째, RiseandShine과 PepsiCo의 제품 모두가 크고 굵은 글씨체로 ‘Rise’라는 용어를 공유하여 사용한다는 점에서 주목할 만한 유사성(notable similarity [in] the shared use of the term ‘Rise’ in large bold letters)이 있으나, 두 제품의 외관이 소비자들에게 같은 출처에서 나왔다는 것을 암시할 만한 것은 거의 없다. 따라서 소비자 혼동의 우려가 없다.

10) 당초 RiseandShine은 2021년 6월 일리노이주 북부 지방법원(U.S. District Court for the Northern District of Illinois)에 침해금지 가처분을 청구하였으나, 2021년 7월 PepsiCo의 뉴욕 남부 지방법원으로 사건 이송 요청이 받아들여짐에 따라 위 법원이 관할권을 가지게 되었다.

11) RiseandShine Corp. v. PepsiCo, Inc., No. 21-cv-6324 (LGS), 2021 WL 5173862 (S.D.N.Y. Nov. 4, 2021).

12) RiseandShine Corp. v. PepsiCo, Inc., 41 F.4th 112, 119 (2d Cir. 2022).

13) RiseandShine Corp. v. PepsiCo, No. 21-cv-06324 (LGS), 2023 WL 4936000 (S.D.N.Y. Aug. 2, 2023).

2.2. 연방 항소법원 판결의 요지

RiseandShine이 항소하였는데, 연방 항소법원은 2024년 12월 19일 PepsiCo의 “MTN DEW RISE” 에너지드링크 제품은 RiseandShine의 등록상표 “RISE BREWING CO.”와 관련하여 소비자 혼동을 일으킬 가능성이 작다고 보아 뉴욕 남부 지방법원의 판단이 옳다고 판시하였다.¹⁴⁾

대상 판결에서 선행 판결례를 인용하여 실시한 주목할 만한 판단 논거는 다음과 같다.

첫째, RiseandShine이 연방 상표권 침해소송 또는 부정경쟁행위 금지 청구 소송에서 승소하려면, ① RiseandShine의 상표가 보호 가능(protectable)해야 하고, ② PepsiCo의 제품이 RiseandShine의 상표와 관련하여 소비자의 혼동을 일으킬 가능성이 있음을 입증해야 한다.¹⁵⁾

둘째, 카페인 음료 분야가 ‘Rise’라는 용어로 브랜드화된 제품으로 포화 상태라는 점은 인정되나, ‘Rise’라는 단어는 아침의 이미지를 불러일으키며(evokes images of morning) 상상력, 사고, 인식을 통해 커피 제품의 품질을 암시하므로 RiseandShine의 등록상표 “RISE BREWING CO.”는 암시적(suggestive) 표장으로서 보호받을 수 있다.

셋째, PepsiCo가 자사 제품에 ‘Rise’라는 용어를 사용한 것이 시장에서 소비자 혼동을 일으킬 가능성이 있는지 여부를 판단하기 위해 소위 폴라로이드 요소(Polaroid factors)¹⁶⁾를 전체적으로 살펴볼 때, 뉴욕 남부 지방법원은 소비자 혼동의 가능성이 없다고 올바르게 판단했다.

3. 판결의 쟁점 사항과 평석

3.1. 미국 상표법에서의 상표 유사 판단

미국의 연방상표법(Lanham Act, 이하 ‘연방상표법’)¹⁷⁾에서 상표란 문자, 기호, 성명 및 도안(device) 또는 이들의 조합으로서 자신의 상품을 식별(구별)하고 상품의 출처를 표시(indicate the source)하기 위해 사용하는 것을 의미한다.¹⁸⁾

연방상표법에서의 상표 유사 판단은 출원된 상표의 등록 여부 결정과 등록된 상표의 권리행사와 직결되는데, 모두 소비자의 혼동 가능성을 기준으로 판단한다.

첫째, 등록 여부 결정과 관련하여, 연방상표법 제1052조는 출원된 상표가 본질적인 식별력이 있을지라도 공익과 사익의 조화를 위해 상표등록을 거절할 수 있는 부등록사유를 규정하고 있다.¹⁹⁾ 위 규정 중 §1052(d)는 상표의 유사 여부 판단과 관련된 대표적인 규정인데, 미국 내에 선 등록된 상표 또는 선사용 중이며 포기되지 않은 타인의 상표와 유사한 상표로 구성되거나 포함한 것으로서 혼동, 오인을 일으키거나 기망할 가능성이 있는 경우 상표등록이 거절된다.

둘째, 권리행사와 관련하여, 연방상표법 제1114(1)조는 등록된 상표의 복제, 위조 등 상거래에서 사용하여 혼동을 일으키거나 실수를 일으키거나 기망할 가능성이 있는 행위의 구제 수단(remedies)을 규정하고 있다.²⁰⁾ 또한 미등록 표장에 대해서도 연방상표법 제1125(a)(1)(A)조는 상품이나 서비스 또는 상품 용기와 관련하여 단어, 용어, 이름, 기호 등의 사용으로 출처나

14) RiseandShine Corp. v. Pepsico, Inc., 23-1176-cv (2d Cir. Dec. 19, 2024).

15) Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97, 114(2d Cir. 2009).

16) Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961).

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

18) 15 U.S.C. §1127 (Construction and definitions; intent of chapter).

19) 15 U.S.C. §1052 (Trademarks registrable on principal register; concurrent registration).

20) 15 U.S.C. §1114 (Remedies; infringement; innocent infringement by printers and publishers).

후원관계 등에 혼동을 일으키거나 실수를 일으키거나 기만할 가능성이 있는 행위의 구제 수단을 규정하고 있다.²¹⁾

한편, 미국의 연방 대법원은 등록 여부 결정에서의 혼동 가능성 판단과 침해 등 권리행사에서의 혼동 가능성 판단은 아래와 같은 이유로 그 판단기준이 동일(same standard)하다는 점을 명확히 하였다.²²⁾

첫째, 비록 연방상표법의 등록 관련 조항은 ‘likely’ 표현이 ‘to cause confusion’, ‘to cause mistake’ 또는 ‘to deceive’와 분리되어 있기는 하나, 양 단계와 관련된 법규정은 실질적으로 동일(operative language is essentially the same)하다.

둘째, 연방의회는 연방상표법 규정들에 혼동 가능성이란 표현을 사용(likelihood-of-confusion language that Congress used in these Lanham Act provisions)해 왔는데, 이는 1881년 이래 상표 등록에 있어서 핵심(central to trademark registration) 사항이다.

셋째, 지방법원은 등록 결정에 대한 사법적 검토를 구하는 소송에서 침해를 판결할 수 있는 것과 같이 침해 소송 중에 상표등록을 취소(cancel registrations during infringement litigation) 할 수 있다. 따라서 같은 사건에서 같은 지방법원 판사가 혼동 가능성에 대한 두 가지 별도의 기준을 적용(apply two separate standards of likelihood of confusion)해야 한다고 생각할 이유는 없다.

3.2. 연방법원 판례에서의 상표 유사와 소비자 혼동 판단

3.2.1. 상표 유사 판단의 일반원칙

상표 유사 판단의 방법, 기준 등에 관한 연방법원의 대표 판례인 *In re E. I. du Pont de Nemours & Company* 사건²³⁾을 살펴보면, 첫째, ‘외관, 호칭, 관념 및 상업적인 인상에 관한 상표 전체(the marks in their entirety)’의 유사성 또는 상이성’을 토대로 유사 여부를 판단해야 하며, 둘째, 양 상표를 나란히 놓고 대비적 관찰(side-by-side comparison)하여 상표를 구별할 수 있는지가 아니라 상표가 상업적 인상 측면에서 충분히 유사하여 해당 상표를 접하는 소비자들 사이에서 연관관계(connection)가 있다고 추정할 가능성이 있는지에 관한 판단이다.

또한 연방법원은 *Recot Inc. v. M.C. Becton* 판결²⁴⁾에서, 상표를 비교할 때 외관, 호칭 또는 관념과 관련된 사실을 우선 고려하여야 하는데, 외관, 호칭 또는 관념 중 한 가지 이상의 요소에

21) 15 U.S.C. §1125 (False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden).

22) *B&B Hardware, Inc. v. Hargis Indus., Inc.*, 135 S. Ct. 1293, 1307 (2015).

이와 관련하여 우리나라의 학설은 우리 대법원도 양 단계와 관련된 판단기준이 동일하다는 견해(문선영, “상표권 침해에 있어서 유사와 혼동에 관한 연구”, 『법학연구』, 제61권 제2호(2020), 322면)와 다르다는 견해(박준석, “판례상 상표의 동일·유사성 판단기준”, 『사법논집』, 제39집(2004), 484-487면)로 나뉜다.

23) *In re E. I. du Pont de Nemours & Company*, 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973).

원고 Du Pont社의 출원상표는 “**RALLY**”, 지정상품은 ‘combination polishing, glazing and cleaning agent for use on automobiles’인 반면, 원결정의 거절이유로 인용된 Horizon社 선등록표장은 “**RALLY**”, 지정상품은 ‘all-purpose detergent’임.

24) *Recot, Inc. v. M.C. Becton*, 214 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2000). 원고의 선등록 표장은 “**FRITO-LAY**”, 지정상품은 ‘쿠키, 프레첼, 칩 등 snack foods’인 반면, 피고의 출원된 상표는 “**FIDO LAY**”, 지정상품은 ‘natural agricultural products’임.

대한 유사성이 양 상표가 유사하거나 유사하지 않다는 결론을 내리기에 충분할 수 있다고 판시하였다.

나아가 연방법원은 In re Nat'l Data Corp 판결²⁵⁾에서, 첫째, 상표 간의 혼동을 판단하는 기본 원칙은 상표를 전체적으로 비교하되 상표가 사용되는 상품(서비스업)을 고려해야 하고, 둘째, 상표 간의 혼동 여부 판단은 상표를 분해하여(dissection of a mark) 즉, 상표의 일부만을 토대로 이루어져서는 안 되며, 셋째, 상표 간의 혼동 여부 판단은 최종적으로 상표 전체를 고려하여 결정하되 합리적인 이유가 있다면 상표의 특정한 특징에 가중치를 부여하여 판단할 수 있다고 판시하였다.

또한 연방법원은 Bridgestone Ams. Tire Operations, LLC v. Fed. Corp. 판결²⁶⁾에서, 상품(서비스업)이 동일하거나 사실상 동일한 경우에는 혼동의 가능성이 있다는 결정을 내리는 데 필요한 상표 간 유사성의 정도는 낮아진다고 판시하였다.

종합하여 보면, 미국 연방법원은 외관, 호칭, 관념 및 상업적인 인상에 관한 상표 전체를 기준으로 하여 이격적으로 판단하되 상품(서비스업)의 동일 내지 유사, 상품(서비스)의 주요 수요자층을 비롯해 상품(서비스)이 주문되고 구매되는 거래실정도 고려해야 하며, 종국적으로는 소비자 혼동을 일으킬 가능성이 있는지를 고려하여 상표 유사 여부를 판단해야 한다는 점을 명확히 하고 있다.²⁷⁾

3.2.2. 등록상표권 침해소송에서의 판단기준

상표권 침해소송에서 핵심은 상표의 유사로 인한 소비자의 혼동 가능성²⁸⁾으로 이와 관련한 판단기준은 혼동의 개연성(possibility of confusion), 실제 혼동(actual confusion), 혼동 가능성(likelihood of confusion)의 3가지로 구분할 수 있는데, 초기 미국 법원은 '소비자의 실제 혼동'을 요건으로 판단하다가 오늘날에는 '소비자의 혼동 가능성'을 요건으로 판단하는 경향이 다.²⁹⁾

소비자의 혼동 가능성 판단은 침해소송의 항소심인 연방 항소법원 각각 다양한 판단기준을 제시하고 있으나, 큰 틀에서는 대동소이하다. 대표적으로 인용되는 판단기준은 제2연방 항소법원이 1961년 선고한 판결에서 제시한 8가지의 폴라로이드 요소(Polaroid factors)이다.³⁰⁾ 즉, 제2연방 항소법원은 ① 상표의 식별력 수준(strength of the trademark), ② 원고의 상표와 피고의 모방적 사용의 유사성 정도(degree of similarity between the plaintiff's mark and the defendant's allegedly imitative use), ③ 제품의 근접성과 제품 간의 경쟁력(proximity of the products and their competitiveness with each other), ④ 원고가 피고

25) In re Nat'l Data Corp., 753 F.2d 1056 (Fed. Cir. 1985). 원고의 출원상표는 "THE CASH MANAGEMENT EXCHANGE", 지정서비스업은 'computerized cash management services'임.

26) Bridgestone Ams. Tire Operations, LLC v. Fed. Corp., 673 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2012). 원고의 선등록 상표는 "POTENZA", "TURANZA"인 반면, 피고의 출원된 상표는 "MILANZA"으로, 양 표장의 지정(사용)상품은 모두 'tire'임.

27) 따라서 외관, 호칭, 관념을 비교하여 상표의 유사 여부를 판단한다는 점은 우리와 유사하지만, 상표의 유사를 혼동의 개연성을 일으키는 요소 중의 하나로 보는 점은 우리나라 법제와 차이가 있다는 견해도 있다(문선영, 앞의 논문, 325면).

28) 상표의 유사성은 표장, 지정상품, 유통경로 및 광고의 방법 등 객관적인 대비 대상이 비슷하다는 것이고, 소비자 혼동의 가능성은 그로 인하여 수요자들이 착각을 일으킬 여지를 의미하므로 전자가 원인이며, 후자는 결과이다(조영선, "미국 판례법상 상표의 오인, 혼동 판단", 「법조」, 제53권 제10호(2004), 289면).

29) 문삼섭, 「미국 상표법」, 세창출판사, 2019, 489-493면.

30) Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961).

의 시장에서 판매할 제품을 개발함으로써 ‘격차를 메울’ 가능성(likelihood that the plaintiff will “bridge the gap” by developing a product for sale in the defendant’s market),³¹⁾ ⑤ 실제 소비자 혼동의 증거(evidence of actual consumer confusion), ⑥ 피고가 악의적으로 모방 상표를 채택했다는 증거(evidence that the defendant adopted the imitative term in bad faith), ⑦ 제품들 각각의 품질(respective quality of the products), ⑧ 관련 소비자층의 주의력(sophistication of the relevant population of consumers)을 종합적으로 검토하여 소비자의 혼동 가능성을 판단해야 한다는 점을 명확히 하였다.

뒤이어 미국 관세 및 특허 항소법원(United States Court of Customs and Patent Appeals)³²⁾은 1973년 상표 심판 및 항소 위원회(Trademark Trial and Appeal Board)의 상표등록 거절결정에 대한 항소심에서 소비자의 혼동 가능성 판단에 필요한 13가지의 듀폰 요소(Du Pont factors)를 제시한 바 있는데,³³⁾ 미국 특허상표청(USPTO)의 상표심사기준(TMEP)은 위 Du Pont 요소를 그대로 반영하여 소비자 혼동 가능성 판단의 일반원칙 및 판단기준 등을 명시하고 있다.³⁴⁾

3.3. 등록상표 “RISE”와 “MTN DEW RISE” 표장의 유사 판단

3.3.1. 폴라로이드 요소 평가의 일반원칙

연방 항소법원은 PepsiCo의 “MTN DEW RISE” 에너지드링크 제품이 RiseandShine의 등록상표와 관련하여 소비자 혼동을 일으킬 가능성이 적다고 판단하였는데, Polaroid 요소를 적용하여 소비자 혼동 가능성을 판단하는 과정에서 주의해야 할 다음과 같은 사항도 제시하였다.

첫째, 폴라로이드 요소를 평가할 때 특정 요소가 소비자 혼동 가능성 판단에 결정적(dispositive)인 영향을 미쳐서는 안 된다.³⁵⁾

둘째, 폴라로이드 요소의 평가 과정은 자신에게 유리한 요인의 수가 가장 많은 쪽이 승소하는 단순한 계산 연습(counting exercise)이 아니며, 기계적인 과정도 아니다.³⁶⁾

셋째, 폴라로이드 요소 평가는 ‘소비자가 혼란스러워할 가능성이 있는지’라는 궁극적인 질문에 초점을 맞춰야 한다.³⁷⁾

31) 제품 라인의 확장 가능성(likelihood of expansion of the product lines)으로도 지칭되는 요소로 등록상표의 권리자가 피고가 판매하는 제품 유형을 포함하도록 상품군을 확장할 가능성(strong possibility of expansion into competing markets)이 있는지에 관한 판단이다. 따라서 원고는 피고가 판매 중인 새로운 제품군에 자사 등록상표 사용을 확대하는 데 합법적인 사업적 이익이 있다는 것(예: 아주 가까운 미래에 확대가 이루어질 것이라는 것을 보여주는 확실한 계획이 있거나 취해진 조치가 있는 경우) 등을 통해 입증할 수 있다(M2 Software, Inc. v. Madacy Entertainment, 421 F.3d 1073 (9th Cir. 2005)).

32) 1909년 페인-알드리히 관세법(Payne-Aldrich Tariff Act)에 따라 설립, 운영되다가 1982년 연방법원 개선법(Federal Courts Improvement Act) 시행으로 연방순회항소법원(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)으로 확대 개편되었다(Federal Judicial Center, “U.S. Court of Customs and Patent Appeals: Legislative History”, FJC, <<https://www.fjc.gov/history/courts/u.s.-court-customs-and-patent-appeals-legislative-history>>, 검색일 : 2025. 4. 2.).

33) In re E. I. du Pont de Nemours & Company, 476 F.2d 1357, 1361 (C.C.P.A. 1973).

위 판결에서 미국 관세 및 특허 항소법원은 ① 외관, 호칭, 관념 및 상업적인 인상에 관한 상표 전체의 유사성 또는 상이성, ② 상품(서비스)의 유사성 또는 차이점 및 특성 등, ③ 거래 채널의 유사성 또는 차이점, ④ 판매가 이루어지는 조건 및 구매자, ⑤ 판매 등 선행 상표의 명성, ⑥ 유사 상품에 사용 중인 유사 상표의 수와 특징, ⑦ 실제 혼동의 특성 및 범위, ⑧ 실제 혼동 없이 경험적으로 사용된 기간 및 조건, ⑨ 상표가 사용되거나 사용되지 않은 상품류, ⑩ 선 상표권자와 출원인 간의 시장 인터페이스, ⑪ 출원인이 타인의 사용을 배제할 권리가 있는 정도, ⑫ 잠재적 혼동의 정도, ⑬ 사용 효과를 증명하는 기타 사실을 종합적으로 검토하여 소비자의 혼동 가능성을 판단해야 한다고 판시하였다.

34) United States Patent & Trademark Office, Trademark Manual of Examination Procedure, Nov. 2024 Edition, USPTO, 2024, §1207.01(b).

35) Souza v. Exotic Island Enters., Inc., 68 F.4th 99, 110 (2d Cir. 2023).

36) Tiffany & Co. v. Costco Wholesale Corp., 971 F.3d 74, 83 (2d Cir. 2020).

이 하에서는 연방 항소법원이 폴라로이드 요소를 평가하여 PepsiCo의 “MTN DEW RISE” 에너지링크 제품은 RiseandShine의 등록상표 “RISE”와 관련하여 소비자 혼동을 일으킬 가능성이 낮다고 판단한 구체적인 논거인 ‘상표의 식별력 수준’과 ‘소비자 혼동의 가능성’을 살펴 본다.

3.3.2. 상표의 식별력 수준

연방 항소법원은 RiseandShine의 등록상표 “RISE”는 본질적으로 식별력이 약한데, 약한 식별력을 상쇄할 수 있을 정도로 사용에 의한 식별력 취득도 입증되지 못했다는 점을 연방 지방 법원이 올바르게 판단하였다고 판시하였다. 연방 항소법원이 제시한 구체적인 판단 논거는 다음과 같다.

3.3.2.1. 상표의 본질적 식별력 판단은 법률문제(a matter of law)³⁸⁾

연방 항소법원은 상표의 본질적 식별력 판단이 사실문제(a question of fact)³⁹⁾라는 RiseandShine의 주장을 다음과 같은 이유를 들어 배척하고, 연방 지방법원의 판단이 옳다고 판시하였다.

첫째, 20년 이상 연방 항소법원은 “해당 상표가 침해를 주장하는 당사자에게 유리하게 평가하는 데 필요한 수준의 식별력이 있는지 여부를 결정하는 데 상당한 법률적 요소(considerable component of law)가 있다.”는 것을 인정해 왔다. 특히, 최근 연방 항소법원은 상표의 본질적 식별력 판단은 법률문제라는 점을 명확히 판시했다.⁴⁰⁾

둘째, 연방 항소법원이 때때로 상표 식별력 수준에 따른 분류를 사실문제라고 판시한 경우도 있었으나, 상표의 본질적 식별력을 결정하는 데는 부인할 수 없는 법적 요소가 있다.

셋째, 연방 지방법원은 “RISE” 표장이 커피 제품과 논리적으로 연관(the mark’s logical association with the product)되어 있어서 RiseandShine의 등록상표 “RISE”는 본질적으로 ‘커피, 커피음료 등’에 대해 식별력이 약하다는 배심원(panel)의 이전 결정에 법적으로 구속된다고 올바르게 판단하였다.⁴¹⁾

3.3.2.2 RiseandShine의 사용에 의한 식별력 취득 주장도 입증이 미흡함

연방 항소법원은 사용에 의한 식별력 취득 주장과 관련하여 재판 가능한 사실문제(triable issues of fact)를 제기했다는 RiseandShine의 주장을 다음과 같은 이유를 들어 배척하고, 연방 지방법원의 판단이 옳다고 판시하였다.

첫째, 상표가 사용에 의한 식별력(또는 2차적 의미)을 획득했는지 평가하기 위해서는 “광고 지출액, 상표를 출처와 연결하는 소비자 설문조사 결과(consumer studies linking the mark to a source), 제품에 대한 자발적인 미디어 보도(unsolicited media coverage of the

37) Nabisco, Inc. v. Warner-Lambert Co., 220 F.3d 43, 46 (2d Cir. 2000).

38) “논쟁의 여지가 없는 일련의 사실들(an undisputed set of facts)에 주어지는 법률효과(legal effect)에 관한 문제”를 의미한다(Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, Centennial Edition, West Publishing Co, 1991, pp. 866).

39) “법률문제와는 반대로 사실관계의 분쟁 해결과 연관된 사안(issue involving the resolution of a factual dispute)으로 배심원의 관할 범위”에 속한다(Ibid).

40) City of New York by and through FDNY v. Henriquez, 98 F.4th 402, 413 (2d Cir. 2024).

41) 배심원의 결정은 법원 전원합의체(Court *en banc*) 또는 대법원에 의해 파기되기 전까지 구속력이 있다 (Jones v. Coughlin, 45 F.3d 677, 679 (2d Cir. 1995)).

product), 판매기록(sales success), 상표 모방 시도, 상표 사용의 기간 및 독점성(the length and exclusivity of the mark's use)"을 고려해야 한다.⁴²⁾

둘째, 사용에 의한 식별력 취득 판단에 있어서 가장 근본적인 질문은 일반 소비자들의 마음속에 있는 상표의 일차적 의미가 상품(product)이 아니라 생산자(producer) 인지 여부다.⁴³⁾ 이와 관련해 연방 지방법원은 합리적인 배심원에게 있어서 "RISE" 상표의 주요 의미가 RiseandShine을 제품의 출처로 인식한다고 볼 수 없다고 판단했다.

셋째, 소비자 설문조사 결과가 사용에 의한 식별력 취득을 입증하는 유일한 방법은 아닐지라도, "RISE" 표장을 RiseandShine과 연결하는 소비자 설문조사 결과 제출이 없는 상황에서 RiseandShine이 이미 제출한 증거자료(광고선전에 1,750만 달러를 지출, New York Yankees 등 스포츠 구단과 제휴, 2019년 최우수 캔 커피상 등 다양한 수상 실적, RiseandShine 제품과 PepsiCo 제품 혼동에 대한 일화적 증거 등) 만으로는 사용에 의한 식별력 취득을 입증하는데 불충분하다.

넷째, "RISE" 표장의 본질적으로 약한 식별력 측면에서 평가하여 볼 때, RiseandShine이 제출한 사용에 의한 식별력 취득에 관한 증거자료는 재판 가능한 사실문제를 심리하기에 충분하지 않다. 따라서 연방 지방법원은 상표의 식별력 수준 요소(strength-of-mark factor)가 PepsiCo에 매우 유리하다고 올바르게 판단했다.

3.3.3. 소비자 혼동의 가능성

연방 항소법원은 RiseandShine의 등록상표와 PepsiCo의 사용 상표가 비유사하여 소비자의 혼동 가능성이 없다는 점을 연방 지방법원이 올바르게 판단하였다고 판시하였다. 연방 항소법원이 제시한 구체적인 판단 논거는 다음과 같다.

3.3.3.1. 혼동 가능성 판단은 법률문제

연방 항소법원은 혼동 가능성 판단이 사실문제라는 RiseandShine의 주장을 다음과 같은 이유를 들어 배척하고, 연방 지방법원의 판단이 옳다고 보았다.

첫째, 연방 항소법원은 오랫동안 Polaroid 요소 판단(balancing of the Polaroid factors)을 법률문제라고 판시해 왔다.

둘째, 주어진 기초 사실들의 집합(a given set of foundational facts)이 혼동 가능성 요건을 충족하는지를 판단하는 것은 법적인 결론이라고 봄이 타당하다.

3.3.3.2. RiseandShine과 PepsiCo의 상표는 비유사하여 혼동의 가능성 없음

연방 항소법원은 연방 지방법원의 Polaroid 요소 평가에 이의를 제기한 RiseandShine의 주장을 다음과 같은 이유를 들어 배척하고, PepsiCo가 'Rise'라는 용어를 사용할지라도 소비자가 혼동을 겪을 가능성이 없다는 연방 지방법원의 판단이 옳다고 보았다.

첫째, Polaroid 요소 중 어느 하나의 요소가 결정적이지는 않지만 상표의 식별력 수준과 상표의 유사 여부는 가장 중요한 요소 중 하나이다.⁴⁴⁾

42) Car-Freshner Corp. v. Am. Covers, LLC, 980 F.3d 314, 329 (2d Cir. 2020).

43) Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc., 973 F.2d 1033, 1041 (2d Cir. 1992).

44) Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.2d 254, 258 (2d Cir. 1987) (Polaroid 요소 중 ① 상표의 식별력 수준, ② 원고의 상표와 피고의 모방적 사용의 유사성 정도, ③ 제품의 근접성과 제품 간의 경쟁력이 "아마도 가장 중요한" 요소라고 판시함).

둘째, RiseandShine의 등록상표는 본질적인 식별력이 약해서 그 보호범위가 매우 좁다.

셋째, 배심원은 이미 하급심 판결에서 RiseandShine의 등록상표 “RISE”가 PepsiCo의 상표와 닮지 않았다는 결론을 내렸다.

넷째, 실제 혼동(actual confusion)과 PepsiCo의 고의(bad faith)에 관한 불충분한 증거자료를 포함한 나머지 Polaroid 요소는 RiseandShine의 주장을 옹호할 만큼 충분히 설득력 있는 조합이 되지 못한다.

4. 우리 상표법 및 판례와의 비교를 통한 시사점

4.1. 우리나라와 미국의 비교

4.1.1. 양국의 상표법상 상표 유사 판단

우리 상표법에서는 상표의 유사에 대한 개념 및 유사 여부의 판단기준을 정하고 있지 않으나, 상표 유사 판단과 직결된 다음과 같은 규정을 두고 있다.

첫째, 등록 여부와 관련하여, 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제7호는 상표의 유사 여부 판단과 관련된 대표적인 규정으로 선출원 상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표 등의 경우 상표등록이 거절된다.

둘째, 권리행사와 관련하여, 상표법 제89조(상표권의 효력) 및 제108조(침해로 보는 행위)는 상표의 유사 여부 판단과 관련된 대표적인 규정이다. 즉, 등록된 상표의 권리자는 같은 법 제89조에 따라 등록상표권을 지정상품(서비스업)에 사용할 권리를 독점하는데, 같은 법 제108조 제1항에 명시된 바와 같이 등록상표권의 금지적 효력은 제3자가 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품(서비스업)과 동일 또는 유사한 상품(서비스업)에 사용하는 경우⁴⁵⁾에까지 미친다.

나아가 같은 법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제1호는 상표권자가 고의로 지정상품(서비스업)에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품(서비스업)과 유사한 상품(서비스업)에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용하여 수요자에게 품질 오인 또는 혼동을 불러일으키게 한 경우 취소심판의 대상이 됨을 명시하고 있다.

종합하여 보면, 우리 상표법은 제119조 제1항 제1호와 같이 유사와 소비자 혼동 여부를 함께 고려토록 규정하고 있는 예도 있으나, 등록 여부 결정에 관한 제34조 제1항 제7호는 물론 침해 판단에 관한 제108조 제1항에서도 유사 여부만을 요건으로 규정하고 있다.⁴⁶⁾

앞서 살핀 바와 같이, 미국의 연방상표법에서도 상표 유사 판단은 출원된 상표의 등록 여부 결정과 등록된 상표의 권리행사와 직결되는데, 모두 소비자의 혼동 가능성을 기준으로 판단토록 규정하고 있는 점이 우리 상표법과 차이점이다.

4.1.2. 양국의 판례에서의 상표 유사 판단

우리 상표법은 상표의 유사에 대한 개념 등을 규정하고 있지 않아서 상표 유사에 관한 실제 판단은 법원의 판례에 따라 이루어지고 있다. 즉, 상표의 유사 여부는 상표법의 목적에 비추어 상품의 출처에 관하여 오인·혼동 우려라는 실질적 기준으로 판단하여야 한다는 것이 대법원의 확

45) 이를 세분화해서 보면, 첫째 등록상표와 동일한 상표를 지정상품(서비스업)과 유사한 상품(서비스업)에 사용하는 행위, 둘째, 등록상표와 유사한 상표를 지정상품(서비스업)과 동일한 상품(서비스업)에 사용하는 행위, 셋째, 등록상표와 유사한 상표를 지정상품(서비스업)과 유사한 상품(서비스업)에 사용하는 행위를 말한다.

46) 반면에 소위 ‘저명상표’의 보호에 관한 상표법 제34조 제1항 제11호는 소비자 혼동 여부만을 요건으로 하고 있다.

립된 판례⁴⁷⁾이자 지배적인 학설⁴⁸⁾이다.

대법원은 “상표의 유사 여부는 대비되는 두 상표가 동일 또는 유사한 상품에 사용될 경우에 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 것인지의 여부에 의하여 결정될 것이고, 그 경우 상품에 사용된 상표가 그 외관·호칭·관념에 의하여 거래자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 종합하여 전체적으로 고찰하여야 한다.”고 판시하고 있다.⁴⁹⁾ 나아가 대법원은 “상표의 유사여부는 동종상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념의 세 가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품출처에 관하여 오인, 혼동을 가져올 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 할 것이다.”라고 판시하였다.⁵⁰⁾

또한 대법원은 “오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소”라고 일관되게 판시하고 있다.⁵¹⁾

나아가 대법원은 “외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 일반수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여야 할 것이 되, 다만 우리나라의 거래자나 일반수요자의 대부분이 실제로 그 외국어 상표를 특정한 발음으로 널리 호칭·인식하고 있다는 등의 구체적·개별적 사정이 있는 경우에는 이를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정할 수 있을 것이나, 그와 같은 구체적·개별적 사정은 증거에 의하여 명확하게 인정되어야” 한다고 판시하였다.⁵²⁾

한편, 상표의 유사 여부 판단에 있어서 상표에 대한 수요자들의 호칭 및 인식, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 상표의 현존 및 사용상황, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소 등과 같은 당해 상품을 둘러싼 구체적 거래실정을 고려해야 하는지와 관련하여 대법원은 이를 고려한 판례와 그렇지 않은 판례가 모두 존재한다.⁵³⁾ 이 점에서 대법원이 소위 ‘일반적 출처의 혼동설’의 입장인지, 아니면 ‘구체적 출처의 혼동설’의 입장인지는 불분명하다.⁵⁴⁾

종합하여 보면, 상표 유사 여부 판단의 원칙, 기준 등에 관한 우리 대법원과 미국의 연방대법원의 판례는 큰 틀에서 대동소이하여 ① 상표를 전체적으로 또는 전체적인 인상을 관찰하여 그 외관·호칭·관념을 비교하고, ② 일반 수요자의 불확실한 기억을 토대로 판단하며, ③ 해당 상품들의 독특하고 지배적인 구성 요소 등을 고려하되, 중국적으로는 출처의 오인·혼동 우려가 있는

47) 대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결; 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결; 대법원 2002. 9. 27. 선고 2001후140 판결; 대법원 1988. 1. 12. 선고 86후77 판결; 대법원 1966. 11. 22. 선고 65후18 판결 등.

48) 문삼섭, 「상표법」, 제2판, 세창출판사, 2004, 497면; 윤선희, 「상표법」, 제4판, 법문사, 2016, 544면; 정상조, 앞의 책, 553-560면; 문선영, 앞의 논문, 315면.

49) 대법원 1986. 3. 11. 선고 85후134 판결; 대법원 1990. 9. 28. 선고 90후366 판결 등.

50) 대법원 2010. 12. 9. 선고 2009후4186 판결, 대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결; 대법원 2009. 4. 9. 선고 2008후4783 판결; 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결; 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결; 대법원 2001. 7. 27. 선고 99후796 판결 등.

51) 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결; 대법원 2003. 10. 10. 선고 2003후816 판결; 대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결; 대법원 1996. 9. 6. 선고 96후344 판결 등.

52) 대법원 2006. 9. 8. 선고 2006후954 판결; 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결; 대법원 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결 등.

53) 구체적 거래실정을 고려하지 않은 대표적인 판례인 ‘고려통운’ 사건(대법원 1999. 10. 8. 선고 97후3111 판결) 등과 구체적 거래실정을 고려한 대표적인 판례인 ‘Rolens’ 사건(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결) 등 대법원 판례는 이혜진, “상표의 유사 여부 판단에서 구체적 거래실정의 고려 - 대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결을 중심으로 -”, 「법조」, 제69권 제2호(2020), 697-702면.

한편, 상표 유사 판단에서 상표 유사와 출처 혼동 중 어느 하나만을 고려할 것인지 아니면 두 가지를 모두 고려할 것인지, 나아가 출처 혼동은 일반적 출처의 혼동인지 아니면 구체적 출처의 혼동인지에 대한 학설의 견해 대립은 엄태민, 앞의 논문, 111면.

54) 정상조, 앞의 책, 556면.

지를 기준으로 판단해야 한다고 판시하고 있다.

그러나 우리 대법원의 경우 상표의 유사 여부 판단에 있어서 당해 상품(서비스업)을 둘러싼 구체적 거래실정을 고려한 판례와 그렇지 않은 판례가 혼재되어 있는 데 반해, 미국의 연방 대법원은 상표가 사용되는 상품(서비스업)의 주요 수요자층을 비롯해 상품(서비스)이 주문되고 구매되는 거래실정을 고려하여 유사 판단을 한다는 점에 큰 차이가 있다.

4.2. 시사점

연방 항소법원은 RiseandShine과 PepsiCo의 제품이 모두 ‘Rise’라는 용어를 공유하여 사용하는 점에서 외관이 유사한 측면이 있으나, RiseandShine의 등록상표 “RISE”와 PepsiCo의 상표 “MTN DEW RISE”는 전체적으로 비교 시 비유사하여 소비자의 혼동 가능성이 없으므로 상표권 침해에 해당하지 않는다고 판단하였다.

이 하에서는 연방 항소법원의 Rise Brewing v. PepsiCo Inc. 판결과 대비할 만한 우리 대법원의 주요 판결을 검토하고, 위 연방 항소법원의 판결이 우리에게 주는 시사점을 살펴본다.

4.2.1. 상표 유사와 소비자 혼동에 관한 대법원의 최근 주요 판결

4.2.1.1. 대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결 [등록무효(상)]

선등록·사용상표 “MONSTERENERGY” 및 선사용상표 의 권리자 및 사용자 롯데

인 원고(몬스터 에너지 컴퍼니)가 피고(롯데제과)의 등록상표 “몬스터”를 상대로 등록무효를 청구한 사안에서, 대법원 아래와 같은 이유를 들어 등록상표와 선등록·사용상표 및 선사용상표는 전체적으로 관찰하면 외관·호칭 및 관념에서 서로 차이가 있어 유사하지 않다고 판단하였다.

첫째, 등록상표와 선등록·사용상표 및 선사용상표는 모두 ‘몬스터’ 또는 ‘MONSTER’라는 부분을 포함하고 있지만, 등록상표의 출원일 이전에 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 ‘몬스터’ 또는 ‘MONSTER’를 포함하는 다수의 상표들이 등록되어 있는 사정을 고려하면 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다.

둘째, 이 사건 등록상표와 선등록·사용상표 및 선사용상표에서 ‘몬스터’나 ‘MONSTER’가 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없다.

결국, 이 사건 등록상표와 선등록·사용상표 및 선사용상표는 전체적으로 관찰하면 그 외관·호칭 및 관념에서 서로 차이가 있어 유사하지 않다.

4.2.1.2. 대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결 [권리범위확인(상)]

등록상표 를 ‘미용비누’ 등에 사용해 온 원고(김**)가 ‘인체용 비누’에 사용 중인

피고(김**)의 사용상표 를 상대로 권리범위확인을 청구한 사안에서, 대법원 아래와 같은 이유를 들어 등록상표와 사용상표는 외관·호칭에서 서로 차이가 있어 유사하지 않다고 판단하였다.

첫째, 양 표장 중 도형 부분은 꽃 모양으로 서로 동일·유사하나, 위 도형 부분이 주지·저명하거나 수요자들에게 강한 인상을 주는 부분이라고 볼 수 없다.

둘째, 이 사건 등록상표 중 ‘’ 부분은, 조어로서 그 지정상품과의 관계에서 도형 부분에 비하여 상대적으로 식별력이 높다고 할 것이고, 수요자들도 이 사건 등록상표를 영문자 부분인 ‘사부’로 호칭해 온 사실이 인정되므로, 요부에 해당한다.

결국, 이 사건 등록상표의 ‘’ 부분과 확인대상표장의 ‘’ 부분은 외관뿐만 아니라 호칭도 각각 ‘사부’와 ‘소비아’로 서로 차이가 있으므로 유사하지 않다.

4.2.1.3. 대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결 [거절결정(상)]

특허청 심사관이 ‘금속제 건축용 트랜치 커버’를 지정상품으로 하는 원고(한국가로수보호(주))의 출원상표인 “**Urbansys**”가 ‘태양열 집열판’ 등을 지정상품으로 하는 선등록상표 “**AVANCIS**”와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 등록거절 결정을 한 사안에서, 대법원은 아래와 같은 이유를 들어 양 상표는 유사하지 않다고 판단하였다.

첫째, 이 사건 출원상표는 ‘어반시스’로, 선등록상표는 ‘어반시스’ 또는 ‘아반시스’로 호칭될 것으로, 그 차이가 크지 않아 전체적인 청감은 유사하다.

둘째, 양 상표는 외관이 완전히 상이하고, 이 사건 출원상표는 ‘도시의’를 의미하는 ‘urban’과 ‘체계’ 등을 의미하는 ‘system’의 약어 ‘sys’를 결합한 조어로 ‘도시의 체계’ 정도로 관념될 수 있을 것이나, 선등록상표는 특별한 관념이 없어 보이는 조어로 양 상표의 관념을 대비할 수 없다.

결국, 이 사건 출원상표와 선등록상표는 호칭이 일부 유사함에도 불구하고 전체적으로 보았을 때 외관이 현저히 다르고, 관념을 대비할 수 없는 이상 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 것으로 보이지 않는다.

4.2.1.4. 대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결 [등록무효(상)]

선사용상표 1 “” 및 선사용상표 2 “레고”를 완구류 등에 사용해 온 원고(레고 주리스 A/S)가 피고((주) 레고캠 바이오사이언스)의 등록상표 “**LEGOCHEMPHARMA**”를 상대로 등록무효를 청구한 사안에서, 대법원 아래와 같은 이유를 들어 등록상표는 선사용상표 1, 2와 유사하다고 판단하였다.

첫째, 선사용상표 1은 그중 문자 부분인 ‘LEGO’ 부분이 독립적인 출처표시기능을 발휘하는 요부이고, 선사용상표 2는 두 글자의 한글 ‘레고’로 이루어진 상표로, ‘LEGO’와 ‘레고’를 가지고 이 사건 등록상표와의 유사 여부를 판단하여야 한다.

둘째, 이 사건 등록상표 중 ‘LEGO’ 부분은 선사용상표들로 인해 강한 식별력을 가지고 있는데 비하여 ‘CHEM’ 부분과 ‘PHARMA’ 부분은 그 지정상품인 의약품류의 원재료, 효능, 용도 등을 기술하는 것으로서 식별력이 없거나 미미하므로 이 사건 등록상표 중 ‘LEGO’ 부분이 요부이다.

결국, 등록상표의 요부 ‘LEGO’는 선사용상표 1의 요부 ‘LEGO’와 외관 및 호칭이 서로 같고,

선사용상표 2와 호칭이 서로 같다.

4.2.1.5. 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023후11180 판결 [거절결정(상)]

특허청 심사관이 ‘탄산수’를 지정상품으로 하는 원고(웅진식품 (주))의 출원상표인



“ ”가 ‘탄산수’ 등을 지정상품으로 하는 선등록상표 “VITTORIA”와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 등록거절결정을 한 사안에서, 대법원은 아래와 같은 이유를 들어 양 상표는 유사하다고 판단하였다.

첫째, 이 사건 출원상표 중 문자부분 ‘VICTORIA’, 도형부분 는 각각 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분으로서 모두 이 사건 출원상표의 요부에 해당한다.

둘째, 이 사건 출원상표 중 ‘VICTORIA’ 부분은 ‘빅토리아’로 호칭되고, 선등록상표는 ‘비토리아’ 또는 ‘빈토리아’로 호칭될 것이어서, 양 상표는 네 음절 중 첫음절에서 다소 차이가 있을 뿐 전체적으로 호칭이 유사하다.

결국, 이 사건 출원상표의 요부 ‘VICTORIA’와 선등록상표는 관념은 대비할 수 없으나, 외관의 차이가 크지 않고 전체적으로 호칭이 유사하여 이 사건 출원상표와 선등록상표는 표장이 서로 유사하다.

4.2.2. 연방 항소법원의 Rise Brewing v. PepsiCo Inc. 판결의 시사점

4.2.2.1. 연방 항소법원 판결의 판시사항과 논거

등록상표권 침해와 관련한 미국 연방 항소법원의 2024. 12. 19. 선고 Rise Brewing v. PepsiCo Inc. 판결의 핵심 판시사항과 논거는 다음과 같다.

첫째, RiseandShine의 등록상표 “RISE”는 아침의 이미지를 불러일으켜 그 지정상품인 ‘커피, 커피음료 등’의 품질을 암시하는 표장에 해당하므로 본질적으로 식별력이 약하고 보호범위도 좁다.

둘째, 사용에 의한 식별력 취득 판단의 핵심은 소비자들에 그 표장의 일차적 의미가 상품이 아니라 생산자인가 여부인데, RiseandShine이 제출한 증거자료(광고비로 1,750만 달러 지출, 유명 스포츠 구단과 제휴, 다양한 수상 실적 등) 만으로는 사용에 의한 식별력 취득을 입증하는데 불충분하다.

결국, RiseandShine과 PepsiCo의 제품이 모두 ‘Rise’라는 용어를 공유하여 사용하는 점에서 외관이 유사한 측면이 있으나, RiseandShine의 등록상표 “RISE”와 PepsiCo의 상표 “MTN DEW RISE”는 전체적으로 비교 시 비유사하여 소비자의 혼동 가능성이 없다.

4.2.2.2. 연방 항소법원과 우리 대법원의 상표 유사 판단 비교

등록상표권 침해와 관련한 연방 항소법원의 Rise Brewing v. PepsiCo Inc. 판결과 앞서 살핀 우리나라 대법원의 최근 판결을 비교하면 다음과 같은 주목할 만한 점을 파악할 수 있다.

연방 항소법원은 Polaroid 요소 적용을 통해 ‘커피, 커피음료 등’의 지정상품에 등록된



RiseandShine의 등록상표 “RISE BREWING CO.”(상표등록 제5,168,377호), “
(상표등록 제5,333,635호)은 본질적으로 식별력이 약하고 보호범위가 좁으므로 ‘에너지드링크



음료’에 사용된 PepsiCo의 사용상표 “
와 표장이 서로 비유
사하여 상표권 침해에 해당하지 않는다고 판단하였다.

위 사안에 대해 앞서 살핀 우리나라 대법원의 판결들에서 실시된 판단기준을 적용한다면, 아
래와 같이 미국 연방 항소법원과 결론은 동일하나, 그 판단 논거는 달리할 것으로 보인다.

첫째, “결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판
단하는 것이 원칙이나 상표의 구성 부분 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주
거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부
분, 즉 요부(要部)가 있는 경우, 적절한 전체관찰의 결론을 이끌어내기 위해서는 먼저 그 요부를
가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요”한데,⁵⁵⁾ RiseandShine의 등록상표



“RISE BREWING CO.”, “
중 ① ‘brewing’은 ‘커피를 만들다(끓이다)’의 의미를 지
녀 그 지정상품인 ‘커피, 커피음료 등’과 관련해 식별력이 없고, ② ‘co.’도 ‘상업회사’를 의미하

rise O ★ ★ ★ +

1. 명사 (수량·수준 등의) 증가[상승]

2. 명사 英 임금[급여] 인상

3. 동사 (높은 위치·수준 등으로) 오르다, 올라가다[오다]

4. 동사 격식 (누워·앉아·무릎 꿇고 있다가) 일어나다 (=get up)

는 것에 불과하여 식별력이 없으나, ③ ‘RISE’는 “

의미를 지녀 그 지정상품인 ‘커피, 커피음료 등’과는 직접적인 연관성이 없으며, 거래사회에 흔
히 사용하는 표장이거나 기타 독점권을 허용하지 말아야 할 합리적 이유도 찾을 수 없으므로 본
질적인 식별력이 있다. 결국, RiseandShine의 등록상표들 중 ‘RISE’ 부분이 요부에 해당한다.

둘째, PepsiCo의 사용상표는 최상단에 작은 글씨체로 ‘MTN’과 그 하단에 작은 글씨체로

mtn +

‘DEW’, 그 하단에 큰 글씨체로 ‘RISE’가 결합된 표장인데, ① ‘MTN’은 “ motion, mountain” 등 다

dew ★

의적인 의미를 지니고, ② ‘DEW’는 “ 명사 이슬”의 의미를 지니며, ③ ‘RISE’는

rise O ★ ★ ★ +

1. 명사 (수량·수준 등의) 증가[상승]

2. 명사 英 임금[급여] 인상

“ 3. 동사 (높은 위치·수준 등으로) 오르다, 올라가다[오다]

”의 의미를 지녀 그 사용상품인 ‘에너지드링크 음

료’와는 직접적인 연관성이 없어서 위 각각의 부분은 모두 식별력이 있으므로, “MTN DEW
RISE” 중 특정한 부분이 요부라고 보기는 어렵고 일반 소비자들에게 표장 전체인 ‘엠티엔듀라

55) 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결; 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결 등

이즈' 정도로 관념되고 호칭된다고 봄이 타당하다.

결국, RiseandShine의 등록상표들의 요부 'RISE'와 PepsiCo의 사용상표 "MTN DEW RISE"를 비교하면, 관념은 서로 대비할 수 없으나 외관이 다르고 호칭이 '라이즈'와 '엠티엔듀 라이즈'로 달라 서로 비유사한 표장에 해당한다.

종합하여 보면, 연방 항소법원은 Polaroid 요소 적용을 통해 RiseandShine의 등록상표들은 본질적 식별력이 약해 보호범위가 좁아서 PepsiCo의 사용상표 "MTN DEW RISE"와 비교 시 비유사하다는 결론에 도달하는 반면에, 우리 대법원은 결합표장의 요부 판단을 통해 RiseandShine의 등록상표들의 요부는 'RISE'로 PepsiCo의 사용상표 "MTN DEW RISE"와 전체적으로 비교 시 서로 비유사한 표장에 해당한다는 결론에 도달한다고 봄이 타당하다.

4.2.2.3. 우리에게 주는 시사점

위 연방 항소법원의 판결이 우리에게 주는 시사점, 우리나라 대법원의 판결과 유사점 또는 차이점은 다음과 같다.

첫째, Rise Brewing v. PepsiCo Inc. 판결은 1961년 이래 상표권 침해와 관련하여 제2연방 항소법원의 판결에서 소비자 혼동 가능성 판단의 확고한 기준이 되어 온 Polaroid 요소를 적용하여 RiseandShine과 PepsiCo의 제품 간에 소비자의 혼동 가능성이 없으므로, 등록상표권 침해에 해당하지 않는다는 점을 명확히 한데 의미가 있다.

둘째, 우리 대법원이 상표권 침해와 관련하여 Polaroid 요소 또는 Du Pont 요소와 같이 지칭되는 판단기준을 제시한 바는 없다. 그러나 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결('Rolens'



사건)에서 선등록상표 "ROLEX"의 저명성 및 특수적이고 한정적인 거래실정을 고려하여 등록상표 "ROLENS"와 비유사하다고 판단한 바 있는데, 위 기준은 뒤이은 대법원의 1996. 9.



24. 선고 96후153, 96후191 판결에서 출원상표들 "POLO", "POLO"와 선등록상표 "POLA"가 비유사하다는 판단의 기준으로 재차 인용되었다. 즉, 대법원은 95후1821 판결에서 "대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용 상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는



유사상표라고 할 수 없다."고 보아, 두 상표 "ROLENS"와 "ROLEX"가 유사해 보이더라도 일반적인 거래실정을 종합할 때, 수요자들이 상품 품질이나 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 없다고 판시하였다.⁵⁶⁾ 상표 유사 여부 판단과 관련하여 미국 제2연방 항소법원과 우리 대법원 설 시한 고려 요소를 비교하면 아래 <표1>과 같다.

56) 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결; 1996. 9. 24. 선고 96후153, 96후191 판결; 대법원 2009. 4. 9. 선고 2008후4783 판결; 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 등.

<표1 상표 유사 여부 판단 관련 미국 연방 항소법원과 우리나라 대법원의 판결 비교 >

미국 연방 항소법원의 판결	대법원의 판결
상표의 식별력 수준, 원고의 상표와 피고의 모방적 사용의 유사성 정도, 제품의 근접성과 제품 간의 경쟁력, 원고가 피고의 시장에서 판매할 제품을 개발함으로써 '격차를 메울' 가능성, 실제 소비자 혼동의 증거, 피고가 악의적으로 모방 상표를 채택했다는 증거, 제품들 각각의 품질, 관련 소비자층의 주의력을 종합적으로 검토	대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용 상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려

한편, 대법원은 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결에서, 상표의 유사 여부 판단에 있어서 “당해 상품을 둘러싼 거래실정을 종합적·전체적으로 고려하되, 상품의 구체적인 형상과 모양 및 그 포장의 구체적인 형태 등과 같이 그 상품에서 쉽게 변경이 가능한 특수하고 한정적인 거래실정을 비중 있게 고려하여서는 안 된다.”고 판시하여 상표의 유사 여부 판단 시 고려되는 구체적 거래실정의 범위를 명확히 하였다.⁵⁷⁾

셋째, 연방 항소법원은 상표가 사용에 의한 식별력을 취득했는지 평가하려면 “광고 지출액, 상표를 출처와 연결하는 소비자 설문조사 결과, 제품에 대한 자발적인 미디어 보도, 판매기록, 상표 모방 시도, 상표 사용의 기간 및 독점성”을 종합적으로 고려해야 한다고 판시하였다. 같은 맥락에서 우리 대법원도 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 한다고 일관되게 판시하고 있고,⁵⁸⁾ 이는 상표법 시행규칙⁵⁹⁾ 및 상표심사기준⁶⁰⁾에도 반영되어 있다.⁶¹⁾ 상표의 사용에 의한 식별력 취득 여부 판단과 관련하여 미국 연방 항소법원과 우리 대법원 실시한 고려 요소를 비교하면 아래 <표2>와 같다.

<표2 사용에 의한 식별력 취득 여부 판단 관련 미국 연방 항소법원과 우리나라 대법원의 판결 비교>

미국 연방 항소법원의 판결	대법원의 판결
광고 지출액, 상표를 출처와 연결하는 소비자 설문조사 결과, 제품에 대한 자발적인 미디어 보도, 판매기록, 상표 모방 시도, 상표 사용의 기간 및 독점성을 종합적으로 고려	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

57) 따라서 대법원이 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결에서 실시한 논거, 즉 “‘당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부’ 등과 같이 변경이 가능한 특수하고 한정적 거래실정을 주되게 고



려하지 않았다면” 선등록상표 “**ROLEX**”와 등록상표 “**ROLÉNS**”가 서로 유사하다고 판단할 여지도 있다(이혜진, 앞의 논문, 700면).

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

59) 상표법 시행규칙(2024. 8. 7. 산업통상자원부령 제570호로 일부 개정된 것) 제28조(상표등록출원) 제7항.

60) 상표심사기준, 앞의 책, 40904-40905면.

61) 상표 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단기준은 엄태민, “상표 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단기준에 대한 소고: 식별력 취득 요건 완화 10년 후의 판결·심결을 중심으로”, 『지식재산연구』, 제19권 제4호(2024), 63-94면.

넷째, 연방 항소법원은 Polaroid 요소 중 ① 상표의 식별력 수준, ② 원고의 상표와 피고의 모방적 사용의 유사성 정도가 가장 중요한 요소임을 명확히 하였으나, 우리 대법원은 ‘Rolens’ 사건에서 제시한 여러 판단 요소 중 특정 요소가 중요하다고 명시적으로 판시한 판결례는 발견할 수 없다. 그러나 앞서 살핀 바와 같이 우리나라 대법원의 판결에서도 상표 유사 판단 시 ① 상표의 식별력 정도, ② 표장 중 특정 부분이 요부에 해당하는지 여부, ③ 외관·관념·호칭의 측면에서 동일 내지 유사 판단이 중점적으로 이루어지는 점을 고려할 때, 우리나라와 미국의 판결은 실질적으로 차이가 없다고 보는 것이 타당하다.

5. 결론

에너지드링크 음료에 사용된 PepsiCo의 “MTN DEW RISE” 상표가 ‘커피, 커피음료 등’의 지정상품에 등록된 RiseandShine의 등록상표 “RISE”를 침해했는지와 관련하여 최근 미국 연방 항소법원의 판결이 있었다. Polaroid 요소로 적용하여 사안을 검토한 연방 항소법원은 다음과 같은 이유를 들어 RiseandShine의 등록상표권 침해 주장을 기각하는 판결을 하였다.

첫째, RiseandShine의 등록상표 “RISE”는 아침의 이미지를 불러일으켜 그 지정상품인 ‘커피, 커피음료 등’의 품질을 암시하는 표장에 해당하므로 본질적으로 식별력이 약하고 보호범위도 좁다.

둘째, 사용에 의한 식별력 취득 판단의 핵심은 소비자들에 그 표장의 일차적 의미가 상품이 아니라 생산자인가 여부인데, RiseandShine이 제출한 광고비 지출, 수상 실적 등 증거자료만으로는 사용에 의한 식별력 취득을 입증하는데 불충분하다.

셋째, RiseandShine과 PepsiCo의 제품이 모두 ‘Rise’라는 용어를 공유하여 사용하는 점에서 외관이 유사한 측면이 있으나, RiseandShine의 등록상표 “RISE”와 PepsiCo의 상표 “MTN DEW RISE”는 전체적으로 비교 시 비유사하여 소비자의 혼동 가능성이 없다.

위 연방 항소법원의 판결이 우리에게 주는 시사점, 우리나라 대법원의 판결과 유사점 또는 차이점은 다음과 같다.

첫째, Rise Brewing v. PepsiCo Inc. 판결은 1961년 이래 상표권 침해와 관련하여 제2연방 항소법원의 판결에서 소비자 혼동 가능성 판단의 확고한 기준이 되어 온 Polaroid 요소를 적용하여 RiseandShine과 PepsiCo의 제품 간에 소비자의 혼동 가능성이 없으므로, 등록상표권 침해에 해당하지 않는다는 점을 명확히 한데 의미가 있다.

둘째, 연방 항소법원은 Polaroid 요소 적용을 통해 RiseandShine의 등록상표들은 본질적 식별력이 약해 보호범위가 좁아서 PepsiCo의 사용상표 “MTN DEW RISE”와 비교 시 비유사하다는 결론에 도달하는 반면에, 우리 대법원은 결합표장의 요부 판단을 통해 RiseandShine의 등록상표들의 요부는 ‘RISE’로 PepsiCo의 사용상표 “MTN DEW RISE”와 전체적으로 비교 시 서로 비유사한 표장에 해당한다는 결론에 도달할 것으로 보인다.

셋째, 우리 대법원이 상표권 침해와 관련하여 Polaroid 요소 또는 Du Pont 요소와 같이 지칭되는 판단기준을 제시한 바는 없으나, 대법원은 1996. 7. 30. 선고한 95후1821 판결(소위 ‘Rolens’ 사건)에서 거래실정을 고려한 상표의 유사 및 소비자 혼동에 대한 판단기준을 제시한 바 있다.

넷째, 상표의 사용에 의한 식별력 취득 여부 판단 시 고려해야 할 여러 요소에 대한 연방 항소법원의 기준과 우리나라 대법원의 기준은 큰 틀에서 일맥상통한다.

다섯째, 연방 항소법원은 Rise Brewing v. PepsiCo Inc. 판결에서 Polaroid 요소 중 ① 상표

의 식별력 수준, ② 원고의 상표와 피고의 모방적 사용의 유사성 정도가 가장 중요한 요소임을 재차 명확히 하였으나, 우리 대법원은 ‘Rolens’ 사건에서 제시한 여러 판단 요소 중 특정 요소가 중요하다고 명시적으로 판시한 판결례는 발견할 수 없다. 그러나 우리나라 대법원의 판결에서도 상표 유사 판단 시 ① 상표의 식별력 정도, ② 표장 중 특정 부분이 요부에 해당하는지 여부, ③ 외관·관념·호칭의 측면에서 동일 내지 유사 판단이 중점적으로 이루어지는 점을 고려할 때, 우리나라와 미국의 판결은 실질적으로 차이가 없다고 보는 것이 타당하다.

참고문헌

단행본(국내 및 동양)

- 문삼섭, 「상표법」, 제2판, 세창출판사, 2004.
문삼섭, 「미국 상표법」, 세창출판사, 2019.
윤선희, 「상표법」, 제4판, 법문사, 2016.
정상조, 「상표법주해 I」, 박영사, 2018.
특허청, 「상표심사기준(특허청예규 제136호)」, 특허청, 2025.

단행본(서양)

- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Centennial Edition, West Publishing Co, 1991.
United States Patent & Trademark Office, *Trademark Manual of Examination Procedure*, Nov. 2024 Edition, USPTO, 2024.

학술지(국내 및 동양)

- 강동세, “상표의 유사 여부 판단에 있어서의 ‘분리관찰’의 문제점”, 「법조」, 제55권 제10호(2006).
문선영, “상표권 침해에 있어서 유사와 혼동에 관한 연구”, 「법학연구」, 제61권 제2호(2020).
박준석, “판례상 상표의 동일·유사성 판단기준”, 「사법논집」, 제39집(2004).
엄태민, “상표 유사 여부 판단과 ‘호칭’의 중점 고려 원칙-대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결을 중심으로”, 「과학기술과 법」, 제14권 제2호(2023).
엄태민, “상표 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단기준에 대한 소고: 식별력 취득 요건 완화 10년 후의 판결·심결을 중심으로”, 「지식재산연구」, 제19권 제4호(2024).
이혜진, “상표의 유사 여부 판단에서 구체적 거래실정의 고려 - 대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결을 중심으로 -”, 「법조」, 제69권 제2호(2020).
정태호, “상표권 침해 및 부정경쟁행위에 관한 상표의 유사 판단의 비판적 검토 - 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결을 중심으로 -”, 「법학논집」, 제20권 제1호(2015).
조영선, “미국 판례법상 상표의 오인, 혼동 판단”, 「법조」, 제53권 제10호(2004).

판례

- 대법원 1966. 11. 22. 선고 65후18 판결.
대법원 1986. 3. 11. 선고 85후134 판결.
대법원 1988. 1. 12. 선고 86후77 판결.
대법원 1990. 9. 28. 선고 90후366 판결.
대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결.
대법원 1996. 9. 6. 선고 96후344 판결.
대법원 1996. 9. 24. 선고 96후153, 96후191 판결.
대법원 1999. 10. 8. 선고 97후3111 판결.
대법원 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결.
대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결.
대법원 2001. 7. 27. 선고 99후796 판결.
대법원 2002. 9. 27. 선고 2001후140 판결.
대법원 2003. 10. 10. 선고 2003후816 판결.
대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결.
대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결.

- 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결.
 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결.
 대법원 2006. 9. 8. 선고 2006후954 판결.
 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결.
 대법원 2009. 4. 9. 선고 2008후4783 판결.
 대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결.
 대법원 2010. 12. 9. 선고 2009후4186 판결.
 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결.
 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결.
 대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결.
 대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결.
 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결.
 B&B Hardware, Inc. v. Hargis Indus., Inc., 135 S. Ct. 1293, 1307 (2015).
 Bridgestone Ams. Tire Operations, LLC v. Fed. Corp., 673 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2012).
 Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc., 973 F.2d 1033, 1041 (2d Cir. 1992).
 Car-Freshner Corp. v. Am. Covers, LLC, 980 F.3d 314, 329 (2d Cir. 2020).
 City of New York by and through FDNY v. Henriquez, 98 F.4th 402, 413 (2d Cir. 2024).
 In re E. I. du Pont de Nemours & Company, 476 F.2d 1357, 1361 (C.C.P.A. 1973).
 In re Nat'l Data Corp., 753 F.2d 1056 (Fed. Cir. 1985).
 Jones v. Coughlin, 45 F.3d 677, 679 (2d Cir. 1995).
 M2 Software, Inc. v. Madacy Entertainment, 421 F.3d 1073 (9th Cir. 2005).
 Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.2d 254, 258 (2d Cir. 1987).
 Nabisco, Inc. v. Warner-Lambert Co., 220 F.3d 43, 46 (2d Cir. 2000).
 Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961).
 Recot, Inc. v. M.C. Becton, 214 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2000).
 RiseandShine Corp. v. PepsiCo, Inc., No. 21-cv-6324 (LGS), 2021 WL 5173862 (S.D.N.Y. Nov. 4, 2021).
 RiseandShine Corp. v. PepsiCo, Inc., 41 F.4th 112, 119 (2d Cir. 2022).
 RiseandShine Corp. v. PepsiCo, No. 21-cv-06324 (LGS), 2023 WL 4936000 (S.D.N.Y. Aug. 2, 2023).
 RiseandShine Corp. v. Pepsico, Inc., 23-1176-cv (2d Cir. Dec. 19, 2024).
 Souza v. Exotic Island Enters., Inc., 68 F.4th 99, 110 (2d Cir. 2023).
 Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97, 114(2d Cir. 2009).
 Tiffany & Co. v. Costco Wholesale Corp., 971 F.3d 74, 83 (2d Cir. 2020).

신문기사

- Blake Brittain, 「PepsiCo blocked from using 'Rise' name in dispute with coffee co.」, Reuters, 2021. 11. 23자.
 Brad Avery, 「Rise Brewing Co. Hits the Gas with Nitro」, Bivnet, 2017. 1. 9자.

인터넷 자료

- pmg 지식엔진연구소, “질소커피”, NAVER 지식백과, <<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3566481&cid=43667&categoryId=43667>>, 검색일: 2025. 3. 25.
 Federal Judicial Center, “U.S. Court of Customs and Patent Appeals: Legislative History”, FJC, <<http://www.fjc.gov/history/courts/u.s.-court-customs-and-patent-appeals-legislative-history>>, 검색일: 2025. 4. 2.