
위치상표의 보호요건과 심사실무를 위한 비판적 논의 —패션제품을 중심으로—

조 경 숙*

- | | |
|---------------------|--------------------|
| I. 논의의 필요 | 1. 위치의 경쟁 제한 |
| II. 위치상표 긍정론과 회의론 | 2. 위치의 무의미 |
| 1. 긍정적 관점 | 3. 위치의 혼동 |
| 2. 회의적 관점 | 4. 위치의 고갈 |
| III. 위치상표의 보호요건 | 5. 위치의 변경 및 표지의 변형 |
| IV. 심사실무를 위한 비판적 논의 | V. 맺 음 말 |

* 성균관대학교 예술대학 의상학과 교수.

초 록

본고는 위치상표의 보호를 둘러싸고 제기될 수 있는 문제점을 도출하여 검토함으로써 궁극적으로 심사실무 등 제도의 개선에 기여함을 목적으로 시도되었다. 본 논문은 위치상표 보호를 둘러싼 찬반의 관점 검토와, 선행 사례를 통한 위치상표 보호요건의 고찰, 그리고 위치상표 보호와 관련한 여러 문제점들의 도출과 비판적 논의를 중심으로 전개하였다. 위치상표는 일정한 형상이나 모양이 특정 위치에 지정상품 내 동일 비례 크기로 부착되어 사용에 의한 식별력과 그 표지가 물품의 형태로부터 구분되어 독립적이어야 하고, 장식성과 기능성이 없을 것이 요구된다. 그러나 위치상표를 활용함에 있어 위치의 경쟁제한, 위치의 무의미, 위치의 고갈, 위치의 혼동, 그리고 위치 및 표지의 변경으로 요약될 수 있는 심사실무상의 문제점들이 예상되고 있어 심사 및 관련 법적 판단을 함에 있어 조심스럽게 접근해야 할 것으로 생각된다. 이러한 문제점에도 불구하고 시장에서는 위치상표를 활용한 기업들의 전략적 상품기획과 권리 획득을 위한 노력이 점차 활발해질 것으로 예상된다. 이러한 시점에서 본 연구가 위치상표에 대한 사회적인 논의와 인식의 지평을 확장하는 데 기여할 수 있기를 기대하는 바이다.

주제어

사용에 의한 식별력, 보호요건, 혼동 가능성, 위치상표, 상표권 침해, 상품 출처

I. 논의의 필요

위치상표는 입체, 냄새, 소리상표 등과 같은 비전형상표(non-traditional trademark)로 상표의 개념이 확대되는 가운데 탄생한 상표로서, 상표로 등록받을 수 없는 표장일지라도 지정상품의 특정 위치에 부착되어 사용됨으로써 자타 상품의 식별력을 가지게 되어 등록받을 수 있다는 데에 그 의의가 있다.

독일과 유럽연합에서는 이미 1990년대에 식별력의 요소로 표지의 위치에 주목하였다. 식별력이 없는 일반 표지일지라도 상품의 특정 위치에 표시된 표지의 위치로 인해 식별력이 발생할 수 있음을 인식한 것이다.¹⁾ 그 후 아직까지 위치상표에 대한 국제적인 개념 규정은 정립되고 있지 않으나, 2006년 세계지식재산기구(World Intellectual Property Organization, 이하 ‘WIPO’라 한다)의 제16차 상표법위원회(Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, 이하 ‘SCLTIDGI’라 한다) 보고서에서는 처음으로 비전형상표의 한 유형으로서 위치상표에 대한 개념과 사용례를 제시하고 있다.²⁾ 이후 WIPO는 후속 보고서³⁾⁴⁾⁵⁾를 통해 전 회의에서도

1) 박윤석, 『IP소액연구사업: 현행 상표법상 위치상표 도입에 따른 비교법적 고찰』, 한국 지식재산연구원 (2013), 3면.

2) SCLTIDGI/16/2(2006.9.1.), “New types of marks,” World Intellectual Property Organization, para 37, <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.pdf>, 검색일: 2016.4.10.

3) SCLTIDGI/17/2(2007.5.7.), “Methods of representation and description of new types of marks,” WIPO, para 26, 47, 55, <http://www.google.co.kr/url?url=http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_17/sct_17_2.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjrlIj-m5zMAhUEjJQKHVx0COcQFggTMAA&usg=AFQjCNGx3qK8eyfPAawYv_fQh04d7yCeBg>, 검색일: 2016.4.10.

4) SCLTIDGI/17/3(2007.5.7.), “Relation of established trademark principles to new types of marks,” WIPO, para 23, <http://www.google.co.kr/url?url=http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_17/sct_17_3.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjBq4C4m5zMAhUMkZQKHeOVDlkQFggTMAA&usg=AFQjCNH0pqJjH2MsiLRKoblI3Bk0FWGzQ>, 검색일: 2016.4.10.

5) SCLTIDGI/20/2(2008.10.15.), “Representation of non-traditional marks areas of convergence,” WIPO, page 3, <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_20/>

다 보다 구체적으로 위치상표의 보호요건과 출원상의 기재요건 및 상표유형 등의 이슈들에 대해 접근해 가고 있다. 상표의 출원등록과 관련된 각국의 행정규칙과 절차의 조화를 목적으로 채택된 상표법에 관한 국제법인 싱가포르조약(Singapore Treaty on the Law of Trademarks, 이하 'STLT'라 한다)에서는 비전형상표의 등록을 허용하면서, 회원국의 상표 주무청은 위치상표의 출원 시 표장의 위치를 보여주는 상표건본과 표장의 위치에 관한 설명, 그리고 상표권을 행사하지 않을 부분을 밝히도록 요구할 수 있다고 명시하고 있다.⁶⁾

국내에서는 2012년 아디다스 셔츠의 삼선줄무늬 상표등록 적격 여부를 판단한 대법원 전원합의체 판결⁷⁾을 통해 위치상표라는 새로운 유형의 상표가 처음 공식적으로 상표의 범주에 포섭된 바 있으며, 올해 초에는 특허청의 상표공보상의 상표설명에 '위치상표'라는 표현이 명시적으로 등장하기에 이르렀다.⁸⁾ 위치상표 성격의 표장은 특히 패션 및 잡화 그리고 신발류 상품에서 활발히 활용되고 있는데, 이는 위치표장이 이들 물품류에서 디자인상 조화롭게 흡수될 수 있고, 강한 시각적 각인효과로 인하여 고객 유인에 효과적일 수 있기 때문일 것이다.

그러나 위치상표에 대한 관련업계의 높아진 관심에도 불구하고 위치상표 성격의 표장에 대한 상표등록출원 심사결과에서 일관성을 발견하기 어렵다. 이에 따라 수반되는 관련 법적 판단에서도 통일된 법리를 발견하기 어려워 이용자들이 혼란을 경험하고 있다는 보고도 지속되고 있어, 위치상표의 보호와 관련된 이슈들의 면밀한 고찰과 적극적인 검토가 요구된다.

sct_20_2.pdf), 검색일: 2016.4.10.

6) STLT, "Resolution by the Diplomatic conference supplementary to the singapore treaty on the law of trademarks and regulations under the Singapore Treaty on the law of trademarks," WIPO, <http://www.wipo.int/ipdocs/publications/treaties/stlt/resolutions/resolution_1.pdf>, 검색일: 2016.4.10.

7) 대법원 2012.12.20. 선고 2010후2339 판결.

8) 베에르발망 에스.에이.에스는 제25류를 지정상품으로 하는 3건의 상표(국내 등록번호 4011518080000, 4011518100000, 4011518090000)는 '위치상표'임을 밝히고 있다.

이에 본 연구에서는 첫째, 위치상표의 보호에 대한 긍정적 관점 및 회의적 관점을 검토하고 둘째, 선행 사례의 분석을 통해 위치상표의 보호요건을 고찰·정리하며 셋째, 위치상표 보호를 둘러싸고 제기될 수 있는 문제점을 도출하여 논의하고자 한다. 궁극적으로 이러한 시도를 통해 관련 심사실무 및 제도 개선에 기여함을 연구의 목적으로 하였다.

II. 위치상표 긍정론과 회의론

WIPO SCLTIDGI 보고서는 위치상표에 대해 상품에 부착된 위치로 특징되는 상표라고 규정하고 있다.⁹⁾ 이러한 정의 개념을 분설하면, 위치상표는 표지, 표지가 부착되는 매개체, 그리고 매개체 내에서의 표지의 위치로 구성된다고 할 수 있다. 본장에서는 위치상표의 보호를 긍정하는 입장과 보호에 회의적인 입장의 관점을 검토해 보고자 한다.

1. 긍정적 관점

(1) 독일의 사례

독일특허상표청(German Patent and Trade Mark Office, 이하 'DPMA'라 한다)은 로이드(Lloyd)社の 레드 스트라이프(red stripe) 사례를 통해 상표로 등록될 수 없는 식별력 없는 표지라도 물품의 특정 위치에 표시하는 방법을 통해 상품의 출처 표시가 가능함을 인정하였다. 독일의 남성화 제조사인 로이드는 브랜드 마크인 레드 스트라이프를 남성화의 뒷굽 바닥에 적용하여 상품화하였고, 1995년 이 표장의 출원을 통해 상표적 보호를 요구하였다. DPMA는 해당 출원상표가 장식적 요소가 강할 뿐 상품의 출처로 기능한다고 보기 어렵다는 이유로 등록을 거절하였다. 출원인이 항소함에 따라 특허법원은

9) SCLTIDGI/16/2(2006.9.1), 앞의 보고서.

출원인이 오랜 기간 동안 해당 표지를 상품 표지로 사용한 점 등을 고려하여 해당 표장의 상표법적 보호를 인정하였고, 문제의 출원은 등록¹⁰⁾되었다.

1995년 비슷한 시기에 DPMA에 출원된 JOOP 청바지 뒷주머니 오른쪽 상단에 부착된 붉은색 태그의 느낌표 표장¹¹⁾도 등록이 거절됨에 따라 항소심을 거친 끝에 상표로 등록될 수 있었다. 특허법원은 항소심 판결을 통해 다음의 네 가지 요건이 해당 표장에서 충족되었다면, 상품의 출처를 구별하기에 적절하며 상표등록에 요구되는 최소한의 식별력을 인정할 수 있다고 하였다. 그 네 가지 요건이란 상품의 특정 부분에 위치할 것, 항상 동일 지점에 위치할 것, 상품 대비 동일 비례의 크기일 것, 그리고 상품과 색상으로 대비될 것을 포함한다고 하였다.¹²⁾

상품과 서비스의 출처를 구분 가능하도록 하는 표장을 상표로 규정하고, 사용에 의한 식별력을 취득한 표장도 상표로 등록을 허용하는 독일 상표법 제3조 제1항과 제8조 제3항¹³⁾은 위치상표도 상표의 한 유형으로 보호할 수 있는 근거가 되고 있다.

10) DPMA No. 39504594, Registration date: 1998.4.23, Type of mark: Figurative mark,



11) DPMA No. 39410795, Registration date: 1999.2.4, Type of mark: Other type of mark,



12) 박윤석, “사례분석을 통한 위치상표의 식별력에 대한 고찰,” 『고려법학』 제71호(2013), 고려대학교 법학연구원, 400-401면.

13) Section 3(1). All signs, particularly words including personal names, designs, letter, numerals, sound marks, three-dimensional designs, the shape of goods or of their packaging, as well as other wrapping, including colours and colour combinations, may be protected as trade marks if they are capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises.

Section 8(3). If, prior to the point in time of the decision on registration, the trade mark has become established in the trade circles involved as a result of its use for the goods or services for which the application was filed.

(2) 미국의 사례

1995년 미연방최고법원은 켈리텍스(Qulitex)社 판결¹⁴⁾을 통해 단일색채라도 특정 브랜드를 인식할 수 있을 만큼 식별력을 갖춘 경우라면 상표로 사용되는 것을 부정할 수 없다고 판시하였다. 이후 미국 특허상표청(United States Patent and Trademark Office, 이하 'USPTO'라 한다)에는 셔츠 주머니 왼쪽 상단에 탭,¹⁵⁾ 모자에 삼선줄무늬,¹⁶⁾ 셔츠 뒷목과 어깨선을 따라 배치된 빨강색 선,¹⁷⁾ 구두 밑창에 빨강의 단일색채¹⁸⁾ 등 위치가 고정된 표장들의 상표등록이 이어졌다.

구두 밑창의 빨강색에 대해 권리를 주장한 루부탱(Louboutin)社의 레드솔(red sole)은 색채상표로 분류되지만 구두라는 상품에서 밑창이라는 '위치'를 고정함으로써 실질적으로 색채위치상표라고도 할 수 있다. 루부탱의 레드솔은 이브생로랑(Yves Saint Laurent)의 외피와 밑창 모두 단일의 빨강색 구두에

14) *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. INC.*, 514 U.S. 159, (1995).

15) US No. 2726253, Registration date: 2003.6.17, Type of mark: Trademark.



16) US No. 3236505, Registration year 2007.5.1, Type of mark: Trademark



17) US No. 3231920, Registration date: 2007. 4. 17, Type of mark: Trademark.



18) US No. 3361597, Registration date: 2008. 1. 1, Type of mark: Trademark.



대항하여 제기된 상표권 소송¹⁹⁾에서 루부탱이라는 이차적 의미의 식별력을 인정받았다. 색채표장의 등록은 상품 또는 서비스에 사용되거나 그 상품 또는 서비스와 연관지어 사용되는 어떠한 문자, 호칭, 기호 또는 도형도 상품의 출처로서의 이차적 의미를 획득한 경우에 등록될 수 있다고 한 미연방상표법 제45조(15 U.S.C. §1127)의 규정²⁰⁾에 근거한다.

(3) 한국 및 기타 사례

국내에서는 2007년 아디다스社가 삼선줄무늬를 운동화, 자켓, 팬츠와 셔츠에 지정하여 각각 상표출원 하였다. 특허청이 이들의 등록을 모두 거절하면서 출원인은 불복심판을 제기하였고, 특허심판원이 셔츠를 제외한 운동화, 자켓, 팬츠에 대해서는 거절결정을 취소하였다. 이때 셔츠에 대해 특허청의 거절결정 취지를 유지했던 심판원의 이유는, 운동화, 자켓, 팬츠의 경우와는 달리 셔츠에 배치된 삼선에 대해서는 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 없다는 것이었다. 그러나 셔츠 건에 대해 아디다스측이 제기한 상고심에서 전원합의체는 위치상표에 대한 기존의 판례를 변경하였다. 비록 문제의 표장이 형상이나 모양 그 자체가 식별력이 없더라도 특정 위치에 부착되어 사용됨으로써 특정인의 상품 표시로 인식되는 단계에 이르렀다면, 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 인정받아 등록될 수 있다고 판시하였다.²¹⁾

최근 우리나라의 2016년 개정 상표법 제2조 제1항 제1호 및 제2호에서는 상표란 표장의 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용되는 표시로서 자타상품 식별에 사용되는 표장으로 규정하고 있다.

19) *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc.* 696 F.3d 206 (2nd Cir. 2012)

20) Lanham Act §45(15 U.S.C. §1127). The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof— (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.

21) 대법원 2012, 앞의 판례(주 7).

이는 기존에 시각적으로 인식될 수 있을 것을 요구하던 상표의 요건에서 확장된 개념으로, 최근 새롭게 등장하고 있는 유형의 표장들을 상표의 범주로 포섭하기 위한 변경으로 볼 수 있다.

2. 회의적 관점

(1) 유럽의 사례

유럽공동체상표청(Office for Harmonization in the Internal Market, 이하 OHIM이라 한다)은 국제상품분류표(NICE)상 제25류를 지정상품으로 하는 이선,²²⁾ 삼선,²³⁾ 그리고 사선줄무늬²⁴⁾ 표장에 대해서는 상품출처로서 사용에 의한 식별력을 인정하고 상표등록을 허여하였으나, 오선²⁵⁾의 경우는 인정하지 않았다.

사선줄무늬 운동화의 상표등록 거절결정이 변경되는 과정에서 OHIM 심판원(Board of Appeal)은 대상표장 줄무늬의 사용에 의한 식별력을 인정하였다. 또 삼선의 아디다스측이 이선 운동화 표장에 대항하여 제기한 이의신청건에서 심판원은 이선과 삼선 각각이 갖는 상품출처로서의 식별력을 인정하면서 출처 혼동가능성을 부인하였다. 표장에서 발견되는 줄무늬 수의 차이, 서로 반대 방향으로 기울어진 경사, 신발 내에서 상이한 위치가 평균 소비자들이 관심을 갖는 결정 요인이며, 따라서 소비자들은 이선과 삼선 운동화는 서로 다른 출처로 인식할 것이라는 것이다.²⁶⁾

22) CTM No. 8398141, Shoe Branding Europe BVBA,



23) CTM No. 3517646, Adidas AG,



24) CTM No. 1325364, Lace up! GmbH,



25) CTM No. 4771978, registration cancelled, K-Swiss Inc.



26) OHIM, Opposition No. B 1 723 504, [22 May, 2012].

그러나 전술하였듯이 운동화 줄무늬가 갖는 이차적 의미로서의 식별력에 대한 OHIM 심판원의 이러한 논리가 K-Swiss의 오선에 대해서는 동일하게 적용되지 않았고, 오선의 등록은 취소되었던 것이다. 심판원은 스포츠화의 측면에 특정 패턴을 부착하는 것은 업계의 관행으로 해당 오선줄무늬 표장은 일반적인 진부한 장식에 불과하여 소비자로 하여금 상품 출처로서 타인의 상품으로부터 구분되는 식별력이 결여되었다고 판단하였다.²⁷⁾ 오선의 상표등록 거절결정에 대한 항소건에서 일반법원(General Court)은 오선줄무늬는 상품출처의 표지로 즉각적으로 인지되지 않는다고 재확인하였다.²⁸⁾

이 오선 표장의 경우는 유럽공동체상표청에서 뿐만 아니라, 스위스상표청에서도 등록이 거절된 바 있으나, 최근 스위스 연방행정법원(The Swiss Administrative Court)은 자국 상표청의 결정을 변경하였다. 신발의 특정한 위치에 배치된 평행 줄무늬는 아디다스의 삼선무늬를 통한 교육적 결과로 단지 장식으로 기능하기보다는 출처를 표시하는 것으로 인식되어 왔기 때문에, 오선 표장도 출처표시로 인식될 수 있다는 것이다.²⁹⁾ 우리나라에서도 오선 운동화 표장에 대해 특허청의 등록거절을 대법원이 수용하였다가,³⁰⁾ 전술한 2012년의 전원합의체 판결에 의해 위치 상표에 대한 기존의 판례 태도가 변경된 바 있다.

전술한 상표출원등록 심사결과 및 법적 판단 논리에 있어 일관성 결여의 문제 외에도 등록이 가능하도록 하는 기준의 모호함이 지적되기도 한다. Gibas³¹⁾는 신발에 적용된 아디다스의 삼선, 앞코에서 발등을 1/4지점까지 배치된 이선 표장,³²⁾ 그리고 측면에 문자를 기울여 도형화한 표장³³⁾의 등록

27) Case R 1093/2014-2 *K-Swiss Inc. v OHIM* [2014], para 21.

28) Case T-3/15 *K-Swiss Inc. v OHIM* [2015], paras 47-48.

29) Lachenal, Meyerlustenberger, "Positional five-stripe mark held to be registrable," World Trademark Review Daily, <http://www.mll-legal.com/uploads/tx_x4epublication/Positional_five-stripe_mark_held_to_be_registrable.pdf>, 검색일 2016.7.6.

30) 대법원 1990.9.25. 선고 90후168 판결.

31) Gibas, Katarzyna, "Position marks on shoes(or how stripes never go out of fashion)," Salvador Ferrandis & Partners, <<http://www.sfplegal.com/position-marks-on-shoes-or-how-stripes-never-go-out-of-fashion/>>, 검색일: 2016.7.6.

32) CTM No. 002230407, K-Swiss, Inc.

상표들과 등록거절된 신발 바닥창 외측에 사선의 이선무늬³⁴⁾와 갑피와 바닥창 사이의 테두리를 따라 배치된 무늬³⁵⁾를 예로 들면서, 특정 줄무늬 디자인이 등록을 가능하게 하는 것인지, 위치 때문에 등록이 가능한 것인지 그 기준을 구분하기 난해하다고 언급하고 있다. Ladas³⁶⁾는 소매와 바지에 배치된 이선 표장이 등록거절된 예를 들면서, 법원이 이들 표지의 식별력 가치를 해당 표지의 단순성과 위치보다는 집중적인 광고에 기초하여 평가하는 입장을 취했다고 지적하고 있다.

(2) 미국의 사례

한편, Hoag³⁷⁾는 사용에 의한 식별력에 기초하여 취득된 상표권이 갖는 취약한 상표적 위상을 지적하고 있다. 그는 치펜데일(Chippendales)社の the Cuff & Collar 표장을 그러한 예로 소개하면서, 본질적 식별력에 기초한 상표권 획득의 필요성을 강조하였다.

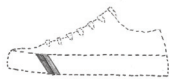
치펜데일은 2000년 성인 엔터테인먼트 서비스를 지정하여 본질적 식별력



33) CTM No. 014258883, Esquitino Payá Daniel Franklin.



34) CTM Application No. 011196003, Keds LLC.



35) CTM Application No. 008578114, K-SWISS .



36) Ladas, Bill, "Wrong side of the line-more absolute grounds rejections for stripe marks of K-Swiss Inc and Shoe Branding Europe BVBA," LEXOLOGY, <<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=88c6d1f0-5105-4345-b5cd-cc5af27cb51>>, 검색일: 2016.7.27.

37) Hoag, Foley, "Inherent distinctiveness vs. secondary meaning: Chippendales fights on despite setbacks," LEXOLOGY, <<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d2017bd8-c466-45fa-89ca-47ae3cc5ce82>>, 검색일: 2016.7.10.

과 사용에 의한 식별력을 근거로 문제의 표장을 상표등록 출원하였다. 심사 결과 사용에 의한 식별력을 인정받아 2003년 상표등록³⁸⁾하였으나, 본질적 식별력에 근거한 상표권을 등록받고자 2005년 두 번째 출원을 시도하였다. 등록이 거절되자 제기된 출원인의 항소에서 미연방순회항소법원(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)은 Seabrook test³⁹⁾에 기초하여 본질적으로 식별력이 없다고 판단한 상표심판위원회(Trademark Trial and Appeal Board)의 판단을 유지하였고, the Cuff & Collar의 본질적 식별력은 부인되었다.⁴⁰⁾

치펜데일의 사례에서 보듯이 본질적 식별력을 갖는 상표는 이차적 의미의 식별력 상표보다 선호된다. 이차적 의미의 상표에 대한 권리를 주장함에 있어 불확실성이 존재할 수밖에 없기 때문이다. 이러한 불확실성은 본질적 식별력에 기초한 상표의 권리는 선사용에 따라 수반되는데 반해, 사용에 의한 이차적 의미의 상표권은 주지성을 토대로 한 식별력이 획득되었을 경우에 한해서 발생한다는 점에 기초한다.

물론, 주지의 미등록 선사용상표를 모방한 등록상표권자가 선사용자를 상대로 상표권을 행사하는 것은 상표권 남용에 해당한다는 것에는 판례와 학설 상 이론(異論)의 여지가 없다. 그러나 미등록 선사용상표가 주지성을 획득하

38) US No. 2694613, Registration date: 2003.3.11., Type of mark: Service mark.



39) Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd., 568 F.2d 1342(C.C.P.A. 1977) 사건에서 제시된 트레이드 드레스의 본질적인 식별력 여부를 판단하는 기준이다. 일반적인 기본 형상이나 디자인으로 이루어져 있는지, 특정 분야에서 특이하고 특별한 것인지, 소비자들이 장식성 또는 트레이드 드레스로 인식하는 특정 상품류에 대해 잘 알려진 장식성을 단순히 교정한 정도에 불과한지, 수반되는 문구와 구별되는 상업적 인상을 주는지를 중심으로 판단한다. 이 중 처음 3번째까지 요건 중 어느 것을 만족시키는 경우 본질적인 식별력이 없는 것으로 간주하며, 4번째 요건은 치펜데일의 사건에서는 해당되지 않는다.

40) *In re Chippendales USA, Inc.* No. 2009-1370 Fed. Cir. (October 1, 2010).

기 이전에 등록상표권자가 선사용자를 상대로 상표권을 행사하는 경우, 권리자의 보호와 법적 안정성의 측면에서 상표권의 남용이라 하기 어렵다. 그러나 주지성이 없는 선사용자에게 무조건 상표권자의 권리남용을 주장할 수 있도록 하는 것도 상표권자의 권리를 위축시키고, 선사용상표 사용자를 지나치게 보호하는 결과를 초래할 수 있다. 이러한 경우에, 주지성 여부와는 관계없이 신의칙의 위반 여부를 고려하여 정당한 선사용자로서 선의의 피해자를 구제할 수 있도록 판단하는 것이 최근의 판례에서 판단 법리로 강조되고 있다.⁴¹⁾

이차적 의미의 상표에 존재하는 불확실성의 또 다른 예로, 공중(公衆)이 이차적 의미를 취득한 기술적 표현을 일차적 의미나 주된 의미로 사용하는 경우를 생각해 볼 수 있다. 나종갑⁴²⁾은 이 경우 상표적 사용이라 볼 수 없는 데, 이는 상표법보다 상위의 가치인 표현의 자유에 의해 보호되어야 하기 때문이며, 따라서 이차적 의미를 취득한 상표에 대한 침해가 될 수 없다고 하였다.

이러한 상표적 한계에 추가하여, 사용에 의한 식별력에 기초한 상표는 등록 시에 지정하지 않은 관련 상품이나 서비스에서의 침해 사용을 방지하기 어려울 수도 있으며, 침해자로부터 식별력 획득의 증거를 요구받을 수도 있다. 이러한 상황이 결국 관련 소송비용의 증가를 초래할 수도 있고,⁴³⁾ 따라서 사용에 의한 식별력에 근거한 표장의 경우는 본질적 식별력을 갖는 표장보다 상표권을 주장함에 있어 불확실성이 존재할 수밖에 없다.

이상에서 살펴본 바와 같이 국내외 상표법은 아직 위치상표라는 용어를 명시적으로 사용하고 있지 않으나, 위치상표를 상표의 한 유형으로 인정할 수 있는 근거 규정을 두고 있다. 위치상표를 인정할 수 있는 가능성이 법제적으로 열려 있는 가운데, 상품의 출처로서 식별력 획득을 위해 투입된 출원인의 투자와 전략적 노력, 그리고 이러한 투자로부터 도출 가능한 출원인의

41) 정태호, “상표권 남용에 관한 판례의 유형별 고찰: 한국과 일본의 판례를 중심으로,” 『지식재산연구』 제9권 제3호(2014), 한국지식재산연구원, 218면.

42) 나종갑 (2013). “상표권의 범위와 한계 — 헌법적 관점을 중심으로,” 『지식재산연구』 제7권 제1호(2012), 한국지식재산연구원, 48-49면.

43) Hoag, 앞의 보고서.

법익을 부인할 수 없다고 하는 것이 위치상표의 보호를 긍정하는 핵심적인 논거라 할 수 있다.

위치상표 보호의 가능성을 제공하는 법제적 근거와 출원인의 법익 보호 관점과는 달리, 위치상표의 제도적 보호와 이용에 회의적인 주장들도 지속적으로 제기되고 있는 실정이다. 무엇보다도 일관성이 결여된 출원등록 심사결과와 관련 법적 판단이 위치상표 이용자들에게 혼란을 제공하고 있다는 것인데, 이 문제는 특히 신발 표장의 출원등록 사례에서 두드러지게 나타나고 있다. 더불어 사용에 의한 식별력에 기초하여 보호될 것을 요건으로 하는 위치상표가 갖는 상표로서의 위상도 취약하다. 이러한 요인들은 사용에 의한 식별력에 기초하는 위치상표를 본질적 식별력에 기초한 상표권이나 디자인권과 같은 다른 유형으로 권리를 확보하도록 유인하는 원인이 되고 있어, 결국 위치상표의 보호에 회의적인 시각으로 기여하고 있다.

III. 위치상표의 보호요건

본장의 위치상표에 관한 법적 보호요건은 관련 심결 및 판결 사례의 분석에 기초하여 전개하였다.

표지와 위치의 조합 그리고 사용에 의한 식별력을 요하는 위치상표의 본질을 고려할 때, 위치상표는 표지와 위치를 구성하는 형태적 요소와 이차적 의미로서의 식별력 요건으로 이루어짐을 알 수 있다. 여기에서 형태적 요소(formative elements)란 표장의 형태적 특성에 관계된 요소로, 매개체인 지정상품과 관련하여 특정한 위치, 동일한 지점에 상품과 동일한 비례 크기로 위치할 것을 요구하는 것 등이 포함됨을 전술하였다.

이 형태적 요건 외에 위치상표의 보호요건으로 물품으로부터 표지의 분리가능성이 포함되어야 할 것으로, 분리가능성 요건의 추가는 OHIM의 오렌지색 발가락 양말 표장 거절 사건을 통해 설명될 수 있을 것이다. 출원자는 양말에서 발 끝에 해당하는 위치를 오렌지색으로 처리한 표장을

2007년 유럽공동상표(Community Trademark, 이하 'CTM'이라 한다)로 출원하였으나, OHIM이 이를 거절하자 항소하였다.⁴⁴⁾ 이 사건에서 법원은 문제의 표장은 양말에서 발끝 부분에 해당하는 것으로 지정상품의 형태에서 분리될 수 없는 즉 물품의 외관에 흡수되어 버린 상태로, 소비자들은 이러한 표장을 상품의 출처로 인식하지 않는다고 하였다. 더불어 해당 표지가 출처로서의 표시보다는 장식적이고 기능적인 요소로 인식되므로 등록될 수 없다고 판단하였다. Nathon⁴⁵⁾은 문제의 표장은 상품의 형상을 이루는 요소를 반복함으로써 결과적으로 상품의 외양이 재현되었고, 이러한 경우에 위치표장은 상표등록이 거절된다고 정리하였다.

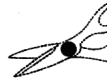
식별력 여부를 판단하는 기준 중의 하나는 수요자들이 해당 위치상표를 출처표시로 인식하는가 아니면 장식적인 요소로 보는가 하는 점이다. 즉, 위치상표는 상표권자의 의도와 상관없이 상품에서 장식적인 기능을 수반하게 되는데,⁴⁶⁾ 해당 상표가 장식적인 요소가 아니라 출처표시로 인식될 때 식별력이 있다고 간주되는 것이다. 수요자가 단순히 장식적인 요소로 인식한다면 해당 표지는 상표로서의 식별력이 없는 것으로 본다. 2000년 OHIM에 출원된 붉은색 나사 가위⁴⁷⁾는 장식성이 문제가 되어 등록거절된 예로, 해당 건에서 출원인은 가위의 절삭날과 손가락 고리대를 묶어주는 중심축에 위치한 붉은 나사에 대한 상표 보호를 요구하였다. 그러나 식별력 부족을 이유로 거절되었고, 이어진 항소에서 상표적 특징을 인정받았다. OHIM 항소위원회는 가위 중심축의 붉은 나사가 시각적으로 각인되는 고유한 성향이 있어서 이 부분이 순수한 장식이나 기술적 요소로 간주되기보다는 가위의 상업적 출처로 기능할 수 있는 상표적 특징이 인정된다고 판단하였다.⁴⁸⁾ CTM 상표로 출

44) Case T-547/08 *X Technology Swiss GmbH v OHIM* [2010] ECR 2010 II-02409.

45) Nathon, Natalie, "Position marks in the European Union," *Sudia Luridica Auctoritate Universitatis Pecs Publicata*, Vol. 149(2011), pp. 169-170.

46) 박윤석, 앞의 논문(주 12), 411면.

47) CTM Application No. 001777176, Zwilling J.A. Henckels AG.



48) 박윤석, 앞의 논문(주 12), 402-403면.

원한 스포츠 레저 셔츠 소매와 바지 외측 하단에 배치된 이선 줄무늬 표장도 식별력이 없는 평범한 장식에 불과하다는 이유에서 각각 거절되었다.⁴⁹⁾⁵⁰⁾

위치상표도 그 표장의 위치와 모양에 따라 기능적일 수 있는데, 밑창에 다수의 둥근 원으로 구성된 표장을 신발에 지정하여 출원한 상표⁵¹⁾가 기능성의 이유로 미국에서 거절된 바 있다. 해당 출원에 대한 거절이유통지서(Office Action) 문서에서 USPTO는 그 거절사유로 해당 표장에서 둥근 원이 충격 감속의 기능이 있음을 들었다.⁵²⁾ 즉 상품의 사용 또는 목적상 본질적이거나 비용과 품질에 영향을 미치는 요인이 되는 것은 법률상 기능적인 것으로 간주된다는 것이다. 각국의 상표법은 자타상표 식별력이 인정되는 표장이라 하더라도 기능성이 있는 표장은 상표부등록 사유로 규정하고 있다. 미국 판례법에 의해 발달된 기능성원리는 상표법이 합법적인 경쟁을 저해하지 못하도록 하며, 이러한 조치는 새로운 상품의 디자인이나 기능에 대해 한정된 기간 동안 발명자에게 독점을 허여함으로써 발명을 독려하는 미특허법 35 U.S.C. §§154 173의 조항에 따른 것이다.

만일 기능도 상표로 보호된다면, 기능 보호를 목적으로 하는 특허법이 요구하는 신규성이나 진보성의 심사 없이 상표 등록 요건으로서 식별력의 심사만으로 갱신등록에 따라 영구히 보호가 가능하게 된다. 이는 결국 특허 등록에서 보다 덜 엄격한 심사를 통해 특허의 20년보다 장기간에 해당하는 권리존속이 가능함을 의미하게 되어 불합리하다. 우리나라 상표법에서도 상품 또는 상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체 형상, 색채 또는 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 이루어진 표장은 상표로 등록 받을 수 없다고 규정하고 있다.⁵³⁾

49) Case T-63/15 *Shoe Branding Europe BVBA v OHIM* [2015] ECLI:EU:T:2015:972.

50) Case T-64/15 *Shoe Branding Europe BVBA v OHIM* [2015] ECLI:EU:T:2015:973.

51) US Serial No. 78806182, Type of mark: Trademark.



52) US Patent and Trademark Office, Office action outgoing(August 21, 2007), Trademark Application No. 78806182 - T-9838.

53) 개정 상표법(시행 2016.9.1. 법률 제14033호, 2016.2.29, 전부개정) 제34조 제1항 제15호.

이상의 사례들에서 언급된 위치상표 보호요건을 종합하면, 위치상표는 일차적으로 일정한 형상이나 모양이 특정 위치에 부착될 수 있는 것으로 물품의 외양의 반복이 아닌 분리 가능한 형태로서 식별력을 취득해야 한다. 위치상표에서 이차적 의미로서의 식별력은 사용을 통해 취득되는 것으로서 외재적 성질(extrinsic quality)의 성격을 갖는다. 동시에 장식성과 기능성이 없을 것이 충족되어야 하는데, 장식성은 출원인의 의도와 무관하게 내재(intrinsic quality)될 수도 있으며, 기능성이란 유익(benefits)과 관계되는 것으로 실용적 성질(utitarian quality)에 해당한다. 이상의 위치상표 보호요건은 다음의 표식으로 정리될 수 있을 것이다.

위치상표 보호요건 = 형태적 성질(매개체 내 형상 + 위치) + 분리가능성 + 식별력
- 장식성-기능성

IV. 심사실무를 위한 비판적 논의

위치상표를 제도적으로 보호하는 것은 조심스럽게 접근해야 할 문제이다. 본장에서는 의류제품에 활용된 위치상표 성격의 표장 예를 중심으로 위치상표 보호를 둘러싸고 제기 가능한 문제점들을 제시하고 이와 관련하여 논의를 전개해 보고자 한다.

의류제품에서 로고는 상의의 경우 일반적으로 왼쪽 흉부에 배치하던 것이 관례였다. 이러한 기존의 표장 위치와 비교할 때, 최근에는 상품 내에서 그 위치가 다양해지고 있다. <그림1>의 예1과 2는 오른쪽 소매의 뒤쪽과 왼쪽 소매 중심에, 예3과 4는 상의 오른쪽 견갑골에, 예5는 셔츠 왼쪽 흉부 아래에 로고가 삽입된 경우이다. 이들 표장은 그 사용이 반복됨에 따라 상표법이 요구하는 사용에 의한 식별력이 확보될 수 있고, 그럴 경우 국내외의 법제적 현실 하에서 위치상표로서 등록이 가능할 것이다.



〈그림1〉 위치표장의 의류제품의 예(좌로부터 1, 2, 3, 4, 5)

1. 위치의 경쟁 제한

미국의 퀄리텍스社は 자사의 다림질판 패드(pad)에 사용한 녹색에 대한 상표권을 주장하기 위해서 제이콥슨社를 상대로 제기한 소송⁵⁴⁾에서 해당 단일색채의 상표등록이 가능함을 인정받았다. 2012년 미연방항소법원은 루부탱社의 레드솔 상표권을 인정함으로써 구두 밑창이라는 위치에 한하여 부분적으로 루부탱의 빨강색 독점을 허용한 바 있다.⁵⁵⁾ 양 사건은 오랜 기간 동안 해당 색을 자사의 제품에 사용함으로써 상품출처로서의 식별력 입증이 가능했던 경우로, 두 판결 모두 상표 출원인들의 법익을 우선으로 한 판단이라고 할 수 있다.

이들 사건에서는 특정인에게 특정 색의 독점을 허용하는 것이 해당 업계 시장에서 적법한 경쟁을 방해하는지를 검토하는 것이 주요 쟁점이었다. 다림질판 패드를 취급하는 세탁 관련용품 시장에서 녹색을 특정 업체가 독점함으로써 경쟁이 방해된다는 주장은 설득력이 약하다. 그러나 세탁 관련용품 업계의 사정과는 달리, 패션업계 내에서 특정 업체가 색을 독점하는 경우는 어떠한가? 분명 퀄리텍스社가 녹색을 독점하는 경우와는 다를 것이다. 패션업계에서 색채는 경쟁의 도구로서, 색을 선점하지 못한 업체는 선점한 업체와의 경쟁 자체가 불가능할 수 있기 때문이다. 이러한 논리가 구두 밑창의 빨강색에 상표권을 인정한 레드솔 판결이 여전히 지금까지도 그 판단의 정당성과 관련하여 논란이 끊이지 않는 이유이다. 루부탱의 레드솔 상

54) *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Inc.*, 앞의 판례(주 14).

55) *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc.*, 앞의 판례(주 19).

표권은 비록 구두의 외장색과 대조를 이루는 경우로 한정⁵⁶⁾되는 것이기는 하지만, 이 판결을 달리 표현한다면 루부탱 외의 다른 제화업체들은 빨강색을 밑창으로는 대조되는 어떤 색상의 외피 구두를 생산할 수 없음을 의미한다.

이러한 색채 독점에 따른 경쟁 제한 논리를 위치를 인정하는 문제의 판단에 대입해 볼 수 있을 것이다. 즉, 특정인이 특정 위치를 독점하여도 시장에서 적법한 경쟁이 저해되지 않을까를 검토하는 것이다. 물론, 위치상표는 표장이 특정 위치에 지속적으로 부착됨으로써 파생되는 식별력에 대해 권리를 허여하는 것이어서, 특정인에게 특정 위치를 배타적으로 독점하도록 허여함을 의미하는 것은 아니다. 그러나 ‘구두 밑창’에 ‘빨강색’이라는 루부탱 구두에 대한 인식이 수요자들 간에 확산되어 있는 상황에서, 루부탱의 권리로 확보된 빨강색 외의 다른 어떤 색채 표장이 사용된다 한들, 루부탱을 비롯한 모든 제화 업체들이 ‘밑창’을 공유하고 있다고 수요자들이 인식할 수 있을까?

위치는 형태, 선, 색채, 재질 등과 더불어 디자인의 한 요소로서 제품을 디자인하는 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 자원이 되어야 하고, 디자인 창작의 바탕이 되는 캔버스에 비유될 수 있다. 디자인이 수요자들의 주요 구매결정요인(purchasing factor)이 되는 의류와 신발 및 패션잡화와 같은 제품에서 이 캔버스, 즉 면(面)의 자유로운 활용이 제한된다는 것은 디자인 가능성의 제한을 의미하고, 이는 적법한 경쟁을 방해할 것이다.

경쟁 제한 논리와 관련하여 Florists' Transworld Delivery社가 출원한 단일 색채표장에 대한 USPTO의 등록거절 사례를 검토하는 것은 의미 있을 것이다. FTD社는 꽃 포장용 박스에 적용할 의도로 검정색 표장을 출원하였다. 이 거절 건에 대해 상표심판위원회는 색채는 특별한 메시지를 전달하는 디자인 요소로서 검정색은 꽃을 취급하는 해당 업계의 경쟁자들에게 모두 공유되어야 하는 요소라고 심결하였다.⁵⁷⁾

비록 빨강이라는 특정 색에 국한된 ‘밑창’으로 제한된다 할지라도, 예컨대 루부탱의 권리 외의 색인 파랑색이 동일 위치에 사용되는 경우 수요자들은

56) *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc.*, 앞의 판례(주 19), p.228.

57) *In re Florists' Transworld Delivery, Inc.*, 106 USPQ2d 1784(TTAB 2013).

연관(connection)과 같은 광의의 상품출처 혼동으로 오인할 개연성도 있다. 이러한 점이 위치의 선점에 따른 경쟁 제한 가능성을 제기하지 않을 수 없는 이유이며, 결국 특정인의 위치 선점은 해당 특정인 외에는 그 위치를 이용한 디자인의 가능성이 차단될 수 있음을 의미한다.

2. 위치의 무의미

위치상표에서는 위치와 표장이 각각 분리 가능하고 대등한 식별력을 갖고 있는 요부로 인식될 수 있다. 식별력이 없는 표장이라 하더라도 사용되는 위치와 결합하여 식별력이 인정되는 것이 위치상표이므로 이러한 정의에 충실하자면, 위치의 유사여부가 위치상표에 있어 주요 침해 구성요소가 되어야 할 것이다. 그러나 위치상표는 위치가 표장과 일체불가분하게 요부를 구성하고 있기 때문에 위치의 요소를 포함하여 상표의 유사판단을 하되, 위치만의 유부판단은 지양되어야 한다.⁵⁸⁾ 특허청의 상표심사기준⁵⁹⁾에서도 위치상표의 유사여부에 있어서 전체적인 관찰을 강조하고 있다. 위치상표의 동일 유사 여부판단과 관련하여 다음과 같은 경우가 제기될 수 있을 것이다.

- 첫째, 비동일유사 위치에 동일유사 표장을 사용하는 경우,
- 둘째, 비동일유사 위치에 비동일유사 표장을 사용하는 경우,
- 셋째, 동일유사 위치에 동일유사 표장을 사용하는 경우,
- 넷째, 동일유사 위치에 비동일유사 표장을 사용하는 경우.

여기에서 첫 번째, 세 번째의 경우는 동일유사 표장의 사용에 의한 침해로 더 이상의 논의를 요하지 않는다. 두 번째의 경우도 비동일유사 위치에 비동

58) 이철승, “위치상표의 출원 및 등록적격 심사를 둘러싼 제 문제,” 『창작과권리』 제73호 (2013. 겨울), 세창출판사, 77면.

59) 특허청, “상표심사기준(2015.1.1. 기준),” 특허청, <http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html,HtmlApp&c=30731&catmenu=m06_03_02>, 검색일: 2016. 4. 10.

일유사 표장을 사용함으로써 침해의 소지가 없는 경우로 그 판단이 용이하다. 그러나 네 번째 경우의 침해여부 판단은 단순하지 않을 수 있다. 예컨대, 구두 밑창에 파랑색 표장의 경우로 다시 돌아가 보자. 이는 루부탱의 레드솔과 동일유사 위치에 비동일유사 표장을 사용한 경우로, 전술한 바와 같이 상품 출처에 대한 광의의 혼동이 야기될 수도 있고, 동시에 상품의 출처가 다른 것으로 인식될 수도 있을 것이다. 또 다른 예로, 전술한 OHIM의 빨강색 동그라미 나사 가위에서 빨강색 동그라미 표지 대신 5개의 꽃잎 모양의 빨강색 나사를 동일 위치에 사용한 타사 상품이 있을 경우, 이들 간에 연관의 관계가 있는 것으로 인식될 가능성은 없을까? 또는 상품 출처가 다름에도 불구하고, 수요자들은 꽃잎모양 표지를 수요자들의 디자인적 요구 충족을 위한 배려 차원의 변형으로 인지하여, 비유사 형태의 표지임에도 불구하고 본래의 빨강색 동그라미 가위와 동일 출처로 오인 혼동할 가능성은 없을까?

파랑색의 동그라미 나사를 사용하는 경우는 어떨까? 동일 출처의 상품 또는 인가(approval)에 의한 생산 내지는 계절감을 살리거나 수요자들의 다양한 색상 취향을 고려한 디자인 변형으로 인식될 가능성은 없을까? 이와 같은 광의의 혼동은 비록 해당 타사 제품을 등록상표권자가 직접 판매하는 것은 아님을 알고 있을지라도, 제휴나 후원 등 어떤 형태로든 영업상 관계가 있는 것으로 오인할 가능성을 제공한다.

동일유사 위치에 비유사 표장이 사용된 경우의 또 다른 예인 <그림1>의 예1과 2에서는 출처의 오인과 혼동이 발생할 것으로 보기는 어렵다. 이는 상표의 유사침해 판단의 일반 원칙을 적용할 때, 물품의 전체적인 형상 내에서 표장의 위치보다는 표장 자체가 상품 출처의 식별력으로 작용하는 힘이 클 수 있음을 말해 주는 것이다. 그렇다면, 이는 위치상표의 핵심 구성요소인 ‘위치’의 의미가 퇴색되어, 결국 위치상표 인정의 취지가 무의미해짐을 의미한다. 실제로 운동화 업계에서는 스포츠·캐주얼화의 측면을 상품 출처를 표시하기 위한 표장을 배치하는 위치로 사용하고 있어 누구에게나 공개된 공유의 위치가 되고 있다. 이런 경우 위치상표의 구성요소에서 위치의 의미는 퇴색하고, 표지만 요체로서 인식될 뿐이다. 자동차의 엠블렘을 배치하는

차체의 전후면 중앙 위치도 자동차업계에서는 위치의 의미가 퇴색한 경우라 할 수 있다.

이상의 위치무의미론은 전술한 위치의 경쟁제한론과 후술할 고갈론과는 배치되는 관점을 포함하고 있다. 이는 상표의 매개체 즉 물품의 종류에 따라 상표의 요부가 위치 또는 표지로 각기 달리 인식될 수 있음을 시사한다.

3. 위치의 혼동

켈리텍스社의 사건에서 단일색채의 상표 사용을 반대하는 근거로 피고측이 제시한 색채혼동론(shade confusion theory)은 유사한 상품에 유사색채를 사용하는 경우 색조의 혼동으로 인하여 법적 분쟁에서조차 판단을 곤란하게 한다는 주장이었다. 그러나 이러한 주장은 육안으로 구분할 수 있는 색의 수가 오백만~천만 이상이라는 과학적 연구 분석과 객관적으로 색채를 정하는 방법의 실용화로 그 주장의 타당성을 잃었다.⁶⁰⁾ 이론상으로 다양한 색채가 존재하고 각 색채를 지칭하는 표현적 수단이 존재하지만, 육안으로 감지하고 뇌를 통해 인지하여 타인과 소통하는 과정에서 색은 매우 제한된 언어로 표현된다. 루부탱이 레드솔의 빨강색을 Panton No. 18-1663 TP Chinese Red로 고정하였지만,⁶¹⁾ 수요자들은 단순히 ‘빨강색’으로 소통하듯이 현실에서 색의 혼동은 여전히 존재할 수밖에 없다.

위치의 경우, 혼동 가능성이 있을까? 상표의 동일유사 판단은 수요자의 수준을 기준으로 이루어지는데, 의복류를 예로 검토해 보면 수요자들의 위치 인식 혼동이 예상된다. 즉, 의류제품은 그 구조상 체간부를 중심으로 좌우대칭적 구조를 갖는 경우가 대부분으로, 상의(上衣)의 경우 몸판과 소매, 칼라, 커프스 등이 앞뒤 그리고 동일한 좌우의 패넬로 구분된다. 이때 첫째, 수요

60) 배대현, “단일색채의 상표등록 여부에 관한 검토 —Qualitex 사건판결을 중심으로—,” 『지식재산논단』 제1권 제1호(2004), 특허청, 224면.

61) *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc.*, 778 F.2d 445, 455 (S.D.N.Y. 2011).

자들은 <그림1>의 예1, 2에서 보듯이 오른쪽 소매와 왼쪽 소매 내에서의 동일 위치를 상이한 위치로 인식할 것인가? 둘째, 같은 방향의 소매일지라도 예1에서 보는 바와 같이 소매 중심선 뒤쪽에 배치된 표장과 예2의 경우에서처럼 약간 앞쪽으로 배치된 표장의 위치를 상이한 것으로 인지하고, 이들의 차이를 정확하게 소통할 수 있을까? 또, 어느 정도의 차이를 상이한 위치로 차별적으로 인지할 것인가? 셋째, <그림1> 예3의 라글란 소매(raglan sleeve)상의 표장과 예4의 셋인 소매(set-in sleeve) 표장의 위치를 동일한 위치로 간주해야 하는가? 이들은 신체상의 좌표로는 그 위치가 동일해 보이는데, 라글란 소매 위의 표장은 소매 진동선과 대비를 이루면서 시각적인 효과(visual impact)를 주고 있어서 인지되는 이 두 표장 간의 위치감은 서로 달라 보인다.

이러한 위치 특성의 어려움과 혼동은 수요자 수준에서만 발생할까? 상기 아디다스 삼선줄무늬 셔츠 위치상표에 관한 전원합의체 판결에서 대법원은 문제의 상표견본을, “옆구리에서 허리선까지의 위치에 실선으로 표시된 세 개의 굵은 선이 부착되어 있는 형태의 표장”이라고 해석하였다. 일반적으로 상의의 경우 앞판과 뒷판이 겨드랑이점에서 시작하는 옆선 솔기를 따라 봉제되어 연결되고, 옆구리는 겨드랑이점을 중심으로 허리선까지에 이르는 측면을 일컫는다. 따라서 상기 대법원의 상표 위치 해석에 기초하면, 아디다스 출원 표장은 그 삼선무늬 폭의 중간점이 겨드랑이점과 맞춰진 지점에서 앞뒤 몸판으로 대칭적으로 배치되었을 것으로 생각된다. 그러나 출원등록서의 상표견본 도면⁶²⁾ 정보에 의하면, 삼선이 모두 상의의 앞판에 제시되어 있음에 따라 뒷판에는 줄무늬가 없어야 할 것으로 생각된다. 출원인과 대법원이 동일 도면 정보를 서로 다르게 해석하고 있어, 바로 이러한 점은 위치의 혼동 가능성이 있음을 말해 주고 있는 것이다.

이상과 같은 위치 혼동의 문제는 의복류의 경우에서처럼 전후좌우 대칭적

62) 국내상표 등록번호 4020070031449, 등록일 2014.4.4., 상표종류: 국내상표, 도형상표, 일반.



구조를 가지며 표장이 물품에서 차지하는 비율이 비교적 낮을 경우 제기될 수 있는 이슈이다. 예컨대, 신발의 경우처럼 물품 내에서 위치상표가 차지하게 되는 비율이 높은 경우는 위치 정보를 소통하는 것이 비교적 용이할 수 있다. 그러나 대칭적 구조로 좌우에서 각각 별개의 동일 위치가 생성되는 의류제품에서는 위치 정보 교환에 있어 혼동의 개연성이 높아진다.

4. 위치의 고갈

물품에서 표장의 위치라는 구성요소는 제품을 개발하는 입장에서는 ‘자원’에 해당하며, 그 물품의 구조 내에서 위치의 자원은 제한적이다. ‘위치’를 희망하는 다수의 수요자와 위치라는 한정된 ‘자원’ 간의 불균형을 어떻게 해결할 것인가?

후발 주자의 경우, 선점되고 남은 위치의 범위 내에서 그들의 위치를 특정할 가능성이 많다. 위치상표권이 특정 위치를 독점할 수 있는 권리를 의미하는 것은 아니지만 전술한 루부탱의 구두 밑창의 경우에서와 같이, 선발자가 이미 선점한 위치를 후발자가 선택하기란 쉽지 않을 것이다. 수요자들 사이에서 형성된 선점된 위치에 대한 고정 관념이 있을 수 있기 때문이다. 따라서 위치상표를 제도적으로 인정하고 상표권이라는 권리를 허여하는 것은 위치라는 제한된 자원을 특정인에게 반영구적으로 독점 사용하도록 허용함을 의미하므로, 그것이 과연 ‘정의로운가’라는 질문을 제기하지 않을 수 없다.

퀄리텍스 사건에서 피고 제이콥슨사는 색채고갈론(color depletion theory)을 제시하며 단일색채 상표의 사용에 대해 항변하였다. 이는 한 색채를 특정인이 독점하는 경우 다른 사람도 독점할 수 있는 색을 확보하고자 하는 것이어서 중국에는 색이 고갈될 것이고, 경쟁을 방해할 것이라는 논리이다. 그러나 이 이론은 한 색채에는 수백, 수천가지의 색조가 존재하므로 어느 한 색채로 경쟁이 방해되고 색채가 고갈된다는 주장은 설득력이 약하다.⁶³⁾

63) *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Inc.*, 앞의 판례(주 14), p.168.

다양한 색채의 설정과 조색(調色)의 가능성이 열려 있음과 달리, 제품 내에서 특정 좌표를 중심으로 일정 면적을 차지하게 되는 ‘위치’는 제한된 자원임에 틀림없다. 따라서 한정된 ‘위치’라는 요소는 선발자의 선점에 의해 고갈되어서는 아니 되고, 누구나 자유롭게 사용할 수 있는 공유의 자원이 되어야 할 것이다.

이 위치고갈론은 특정 위치가 디자인의 질(quality)에 영향을 줄 수 있는 의류와 같은 물품군에서 적절히 수용될 수 있을 것이며, 전술한 위치경쟁제한론과 밀접한 연관성을 갖는다.

5. 위치의 변경 및 표지의 변형

위치상표의 보호요건 중에는 물품과의 관계에서 동일한 비례의 크기로 적용될 것을 요구하고 있음을 언급하였다. 그러나 상표를 실제 사용함에 있어 등록된 위치에서 조금씩 벗어난 지점에 표지가 배치될 가능성도 존재한다. 상기 아디다스 셔츠에서 삼선줄무늬가 셔츠 옆선에서 앞뒤로 약간씩 이동한 위치에 사용되는 경우를 가정해 보자. 이러한 위치의 변경은 제품의 기획단계에서 디자인이라는 명분하에 얼마든지 가능한 시도이다. 실제로 아디다스의 옆구리 삼선 셔츠를 비롯한 여러 경우에서 권리화된 표지의 위치가 변경된 상표적 사용이 발견되고 있다. 빼에르발맹의 바지 위치상표도 그러한 경우로, 상표설명서에서 발맹은 바지 앞면과 뒷면 상표의 위치와 모양에 대해 각각 다음과 같이 밝히고 있다.

“본원상표는 [중략 …], 무릎부분의 상단은 볼록하게 하며 하단은 오목하게 하여 타원형 실선으로 표시하였고, 무릎 상단부분은 허벅지의 일부를 감싸는 것처럼 상단과 하단에는 굵은 실선으로 그리고 그사이에는 다소의 가는 실선으로 표시함으로써 자타상품을 식별하는 위치상표임.”⁶⁴⁾

64) 대한민국특허청 상표공보(2015.10.7.), 공고번호 40-2015-0104809, 출원번호 40-2014-0045639.

“무릎부분의 상단은 오목하게 중앙은 일자선으로 하단은 볼록하게 하여 실선으로 표시하여 자타상품을 식별하는 위치상표임.”⁶⁵⁾

그러나 실제 상품화된 청바지들을 공보상의 설명과 견본에 비교해 보면 물품 내 표장의 위치와 비율 및 모양이 동일하다고 보기 어렵다. 앞면 바지의 상표견본에서는 허벅지를 감싸는 사선 아래 두 개의 볼록 곡선과 하나의 오목 곡선으로 처리되었으나, 2016년도 발명에서 출시된 남성용 청바지에서는 한 개의 완만한 볼록 곡선과 두 개의 오목 곡선으로 처리되어 있다(그림2 예1). 상표견본상의 바지 뒷면에는 선 사이 간격이 균등하지만 실제 제품에서는 선의 종류와 간격에 차이가 있다(그림2 예2). 역시 발명의 제품인 예3은 무릎 하단의 선 처리는 상표견본과 유사하나 상단 사선의 처리에 변화를 보여주고 있다. 즉, 사선 대신 다리 안쪽에서 옆선 쪽으로 “L”자 형태의 절개선을 삽입하였다. 예4에서는 무릎 하단의 곡선처리는 생략된 채 상단의 사선 부분만 변형 처리되었음을 알 수 있다. 등록된 위치상표와 유사한 예3, 4와 같은 변형된 제품이 동일 출처로부터 생산 유통되고 있는 상황에서, 타사 제품인 예5도 발명의 제품으로 인식될 수 있지 않을까? 위조와 유사 상품의 출현이 범람하는 패션 시장에서, 위치상표에서 위치의 변경과 형태의 변형은 어디까지가 적절한 수용의 범위인가?

상품의 기획과정에서는 생산 시즌과 모델마다 물품의 크기를 달리해야 하는 경우가 많다. 물품 내에서 적절한 것으로 판단되는 표장의 비례가 있으므로 이러한 비례를 무시하고 첫 등록된 크기의 비례를 고수하도록 요구하는 위치상표 보호요건은 현실적이지 못하다. 디자인적 관점에서도 필연적으로 물품 크기와 형태의 변경, 그리고 이에 따른 표지의 변형이 수반되기 때문이다.

이상에서는 위치상표의 사용을 둘러싸고 제기될 수 있는 문제점을 위치의 경쟁 제한, 위치의 퇴색과 혼동 및 고갈, 그리고 위치와 표지의 변경 및 변형의 측면에서 검토하였다. 이러한 문제점들은 위치상표의 인정이 조심스럽게

65) 대한민국특허청 상표공보(2015.10.8.), 공고번호 40-2015-0105402, 출원번호 40-2014-0045640.



〈그림2〉 발망의 상표권본⁶⁶⁾과 제품 예(좌로부터 1, 2, 3, 4)⁶⁷⁾ 및 일반 제품(예5)

접근되어야 함을 시사하고 있다.

무엇보다도 상표심사 실무에서 위치의 선점과 그로 인한 위치의 고갈로 후 발업체들의 경쟁이 제한될 가능성은 없을지, 상표의 구성에 있어 표지가 요체로서 위치가 개입할 여지가 많지 않은 물품군은 아닌지, 시장에서 위치를 인식하고 소통함에 있어 혼동의 소지는 없을지, 상표의 위치 변경 및 그 표지의 변형적 사용으로 문제가 발생할 소지는 없을지 등이 심도있게 검토되어야 할 것이다.

이러한 검토는 상표 매개체로서 물품의 속성 및 사용 환경에 대한 이해를 기초로 이루어져야 한다. 예컨대, 누구에게나 공유가 허락되어 위치의 의미가 퇴색한 자동차와 운동화와 같은 물품군이 존재할 수 있으며, 전후좌우 대칭적 물리적 구조를 갖는 물품의 경우에는 위치의 혼동 가능성이 타 물품군에서보다 높아질 수 있다. 물품에서 표지가 차지하는 비율이 비교적 작은 물품류에서 그렇치 않은 경우에서 보다 위치의 혼동 가능성이 높을 수 있다는 점 등도 고려되어야 할 것이다. 더욱이 위치와 표지의 변경 및 변형적 사용은 상표의 위조와 침해의 가능성을 확대하는 것이어서, 이러한 가능성을 내포하는 물품군의 속성과 사용 환경에 대한 검토가 강조되지 않을 수 없다.

66) 좌로부터 국내 상표등록 번호 4011518090000, 4011518100000, 출원인: 뽀에르발맹, 등록일: 2016.1.4., 구분: 국내상표, 도형상표, 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 상표.

67) Balmain, “2016 Balmain Jeans & Trousers”, Balmain, 〈http://www.balmain.com/en_rw/men/jeans-and-trousers.html〉, 〈http://www.balmain.com/en_rw/women/jeans-and-trousers.html〉, 자료검색일: 2016.10.28.

V. 맺 음 말

본고는 위치상표 관련 제도의 운용에의 기여를 목적으로 시도되었다. 본문에서는 위치상표 보호를 둘러싼 긍정과 회의적 관점과 위치상표 보호요건을 검토·고찰하고, 위치상표 보호와 관련하여 제기 가능한 여러 문제점들을 도출하였으며, 도출된 문제점을 중심으로 비판적 논의를 전개하였다.

위치상표는 문자 및 도형으로 이루어진 표장이 물품의 특정 위치에 고정되어 상품의 출처표시 기능을 하는 표장으로서 표지, 표지가 부착되는 상품 매개체, 그리고 매개체 내에서의 표지의 위치를 구성요건으로 한다. 위치상표의 보호를 위해서는 표장이 물품의 외양을 반복한 것이 아닌 분리 가능한 형태로서 일정한 형상이나 모양이 특정 위치에 부착될 수 있어야 하며, 사용에 의한 식별력의 취득과 동시에 장식성과 기능성이 배제될 것이 요구된다. 이러한 위치상표의 보호요건을 충족시키기 위해서는 무엇보다도 수요자들에 현저하게 상표로 인식되었음을 나타내는 구체적인 증거의 채집이 가능할 때까지 출원인의 시간과 경비 및 전략적 노력이 불가피하다.

위치상표가 물품 내에서 특정 위치의 독점을 의미하는 것은 아니라 하더라도, 선발자의 위치 선점은 후발자의 위치 선택을 제한할 수밖에 없어 위치의 고갈과 자유로운 경쟁을 어렵게 하는 측면이 없지 않다. 또 상품 출처의 오인 및 혼동 야기 여부가 상표의 동일유사성 판단의 원칙적 기준이라는 점을 고려한다면, 위치보다는 표지 자체가 상품 출처의 식별력으로 작용하는 힘이 클 수 있기 때문에 결국 위치상표가 존재해야 하는 정당성에 의문이 제기될 수밖에 없다. 특히 동일 구조가 전후좌우 대칭적으로 배치되는 의류와 같은 물품군에서는 수요자들이 물품 내에서 표지의 '위치'를 인지하고 소동함에 있어 혼동의 개연성이 높으며, 본래 허여받은 권리와 다르게 표지의 위치와 형태가 변경될 가능성도 없지 않다.

더불어 표지의 변형과 위치의 변경 개연성이 높은 물품군에까지 상표권이라는 반영구적인 법적 권리를 허여하는 것이 바람직한지에 대해서도 검토해

볼 필요가 있다. 이미 주지저명성을 확보한 브랜드를 출처로 하는 위치상표의 경우라면 의도적인 출처 오인 및 혼동 유발에 이용될 가능성은 더욱 높아진다. 이 경우, 비권리자는 물론 권리자로부터의 표장 변경과 변형이 혼재되어 동일유사성 및 침해 여부의 판단이 더욱 모호하고 시장의 혼란은 가중될 수 있다. 특히 우리나라 법제하에서는 상품의 출처 오인 및 혼동을 유발하는 불공정행위에 대해서는 상표법 외에 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률로도 처벌이 가능하므로, 위치상표의 등록이 중복적인 법적 장치를 제공하게 되는 것은 아닐지도 함께 고민되어야 할 것이다. 그 외 디자인권과 같은 지식재산권으로 권리 보호 대체 가능성이 있을지의 여부도 고려되어야 할 것이다.

위치상표에 대한 시장의 수요를 무시할 수 없는 상황에서 위치상표의 보호요건이 등록출원의 절차와 심사규정에 잘 반영되어 있는지 제도와 절차의 조화도 점검되어야 할 것이다. 위치상표 간의 검색을 통해 위치상표의 동일유사여부를 판단하도록 하고 있는 현행 특허청의 심사규정은 제도와 절차가 현실을 적절히 반영하지 못하고 있는 예로 생각된다. 출원서상의 상표유형에 위치상표가 포함되어 있지 않는 관계로 ‘위치상표’라는 검색어로 검색되는 상표가 전무하다시피하고, 따라서 유사 위치상표 간의 비교 판단이 현실적으로 불가능한 실정이기 때문이다.

그러나 이상과 같은 위치상표의 문제점에도 불구하고 시장에서 위치상표를 활용한 상품기획과 마케팅 그리고 권리 획득의 노력은 점차 활발해 질 것이다. 위치상표가 갖는 강한 시각적 각인 효과로 인하여 고객유인에 효과적으로 이용될 수 있기 때문이다. 시장에 판매 목적으로 생산되는 재화의 종류와 그들의 용도 및 기능이 다양하여, 본 연구에서 제시한 위치상표 인정상의 문제점이 모든 물품의 범주에 적용된다고 하기에는 한계가 있을 것이다. 다만 본 주제를 통한 필자의 문제 제기가 관련업계와 학계에서 논의를 심화해 가는 계기로 기여할 수 있기를 기대하는 바이다.

참고문헌

〈국내 단행본〉

박윤석, 『IP소액연구사업: 현행 상표법상 위치상표 도입에 따른 비교법적 고찰』, 한국 지식재산연구원, 2013.

〈국내 학술지〉

나종갑, “상표권의 범위와 한계 —헌법적 관점을 중심으로—,” 『지식재산연구(The Journal of Intellectual Property)』 제7권 제1호(2012).

박윤석, “사례분석을 통한 위치상표의 식별력에 대한 고찰,” 『고려법학』 제71호 (2013).

배대현, “단일색채의 상표등록 여부에 관한 검토 —Qualitex 사건판결을 중심으로—,” 『지식재산논단』 제1권 제1호(2004).

이철승, “위치상표의 출원 및 등록자격 심사를 둘러싼 제 문제,” 『창작과 권리』 제73호(2013).

정태호, “상표권 남용에 관한 판례의 유형별 고찰: 한국과 일본의 판례를 중심으로,” 『지식재산연구』 제9권 제3호(2014).

〈해외 학술지〉

Nathon, Natalie, “Position marks in the European Union,” *Sudia Luridica Auctoritate Universitatis Pecs Publicata*, Vol.149(2011).

〈판례〉

대법원 2012.12.20. 선고 2010후2339 판결.

대법원 1990.9.25. 선고 90후168 판결.

Case R 1093/2014-2 *K-Swiss Inc. v OHIM* [30 October 2014]

Case T-3/15 *K-Swiss Inc. v OHIM* [4 December 2015]

Case T-547/08 *X Technology Swiss GmbH v OHIM* [15 June 2010]

Case T-63/15 *Shoe Branding Europe BVBA v OHIM* [15 December 2015]
ECLI:EU:T:2015:972

Case T-64/15 *Shoe Branding Europe BVBA v OHIM* [15 December 2015]
ECLI:EU:T:2015:973

Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc., 696 F.3d 206 (2d Cir. 2012)

- Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc.*, 778 F.2d 445 (S.D.N.Y. 2011)
- In re Chippendales USA, Inc.*, No. 2009-1370 Fed. Cir. (October 1 2010)
- In re Florists' Transworld Delivery, Inc.*, 106 USPQ2d 1784 (TTAB 2013)
- OHIM, Opposition No. B 1 723 504 [22 May, 2012]
- Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Inc.*, 514 U.S. 159 (1995)

〈인터넷자료〉

- 특허청, “상표심사기준,” 특허청, 〈[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html&HtmlApp&c=30731&catmenu=m06_03_02), [HtmlApp&c=30731&catmenu=m06_03_02](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html&HtmlApp&c=30731&catmenu=m06_03_02)〉.
- Balmain, “2016 Balmain Jeans & Trousers”, Balmain, 〈http://www.balmain.com/en_rw/men/jeans-and-trousers.html〉, 〈http://www.balmain.com/en_rw/women/jeans-and-trousers.html〉.
- Gibas, Katarzyna. “Position marks on shoes(or how stripes never go out of fashion),” Salvador Ferrandis & Partners, 〈<http://www.sfplegal.com/position-marks-on-shoes-or-how-stripes-never-go-out-of-fashion/>〉.
- Hoag, Foley. “Inherent distinctiveness vs. secondary meaning: Chippendales fights on despite setbacks,” LEXOLOGY, 〈<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d2017bd8-c466-45fa-89ca-47ae3cc5ce82>〉.
- Lachenal, Meyerlustenberger, “Positional five-stripe mark held to be registrable,” World Trademark Review Daily, 〈http://www.mll-legal.com/uploads/tx_x4epublication/Positional_five-stripe_mark_held_to_be_registrable.pdf〉.
- Ladas, Bill. “Wrong side of the line-more absolute grounds rejections for stripe marks of K-Swiss Inc and Shoe Branding Europe BVBA,” LEXOLOGY, 〈<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=88c6d1f0-5105-4345-b5cd-cce5af27cb51>〉.
- SCLTIDGI/16/2, “New types of marks,” WIPO, 〈http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.pdf〉.
- SCLTIDGI/17/2, “Methods of representation and description of new types of marks,” WIPO, 〈http://www.google.co.kr/url?url=http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_17/sct_17_2.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjrlIj-m5zMAHUEjQKHVx0CocQFggTMAA&usg=AFQjCNGx3qK8eyfPAawYv_fQh04d7yCeBg〉.
- SCLTIDGI/17/3, “Relation of established trademark principles to new types of

marks,” WIPO, <http://www.google.co.kr/url?url=http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_17/sct_17_3.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKewjBq4C4m5zMAhUMkZQKHeOVDlkQFggTMAA&usg=AFQjCNH0pqJjH2MsilRKoblLl3Bk0FWGzQ>.

SCLTIDGI/20/2, “Representation of non-traditional marks areas of convergence,” WIPO, <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_20/sct_20_2.pdf>.

STLT, “Resolution by the Diplomatic conference supplementary to the singapore treaty on the law of trademarks,” WIPO, <http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_en/pdf_zigovi/Singapore%20treaty%20on%20the%20Law%20of%20Trademarks.pdf>.

Position Mark, Its Legal Requirements & Critical Discussion for Examinations —Focused on Fashion Goods—

Cho Kyeongsook*

The author has explored the legal requirements of position marks and discussed issues in related to right. To be registerable as a trademarks, position marks are required to be placed in a specific location on a certain scale within a class of goods. Distinctiveness through both the of use and separability from the form of a good is essential in order for it to be registerable. The position mark with a decorative quality and/or functionality is not eligible for trademark registration. The author claims that position mark rights should be conferred with a careful approach and with consideration because of various legal issues; competition restriction, position insignificancy, position depletion, position confusion, positional change and/or formative alteration. Despite of these issues, position marks are likely to be a more vibrant means of marketing strategy in business. This study may lead to discussions of the legal issues of position marks in their applications in business.

* Professor, Sungkyunkwan University, School of Art.

Keyword

Distinctiveness through Use, Legal Requirements, Likelihood of Confusion, Origin of Goods, Position Mark, Trademark Infringement