

트레이드 드레스(Trade dress) 침해와 손해배상

법과대학 석사과정
박 동욱

[目 次]

I. 序

II. 트레이드 드레스의 意義

1. 미국에서의 트레이드 드레스의 개념
2. 유럽공동체에서의 트레이드 드레스의 개념
3. 정리

III. 트레이드 드레스 보호의 실태

1. 미국
2. 유럽공동체
3. 한국

IV. 트레이드 드레스의 보호요건

1. 미국
2. 유럽공동체
3. 한국

V. 트레이드 드레스 침해

VI. 트레이드 드레스 침해에 대한 구제

VII. 結論

I. 序

국내에서 트레이드 드레스가 논의되기 시작한 것은 미국의 제약회사 Upjohn사의 한국 현지 법인인 Korea Upjohn(주)가 자사의 의약품과 색깔, 모양 및 형상이 완전히 동일한 의약품을 한국의 환인제약(주)이 제조, 시판함으로써 수요자를 오인시키고 있는바, 이는 명백한 트레이드 드레스 침해라고 주장하면서 부정경쟁방지법 위반을 이유로 소송을 제기한 사건과¹ 1991년 韓美무역실무회의에서 우리나라 모 음료회사의 ‘Sprinter’, ‘Sprint’ 상표가 결합된 음료수 캔의 전체적인 이미지가 미국 코카콜라사의 ‘Sprite’ 상표와 결합된 음료수 캔의 전체적인 이미지와 유사하여 일반수요자로 하여금 출처의 혼동을 야기하므로 이는 트레이드 드레스를 침해한 것이라고 주장하면서 우리나라의 보호법제가 미흡하다고 압력을 가하면서부터 논의가 시작되었다.

트레이드 드레스에 대하여 미국의 연방대법원은 상품 전체의 시각적인 이미지(visual image)와 그것이 만들어내는 종합적인 인상(impression)이라고 하였는데,² 트레이드 드레스에는 흔히 새로운 유형의 상표라 불리는 것으로서 색채 이외에, 소리(sound), 냄새(fragrance, scent) 그리고 심지어 맛(flavor) 등과 같이 감각에 의하여 느낄 수 있는 표지(sensory indicia)까지도 포함된다. 이러한 새로운 유형 중 한국법상 보호되는 것은 색채상표 뿐이다. 트레이드 드레스에 관한 권리가 인정되는 주된 대상은 상품의 모양이나 상품의 포장 또는 용기이다. 한국의 상표법상의 입체상표나 부정경쟁법상의 보호대상은 바로 이러한 상품의 모양이나 포장, 용기이다.³ 전통적으로 트레이드 드레스는 상품을 포장하는데 사용되는 레이블이나 포장지(wrapper) 그리고 용기만으로 구성되는 것으로 생각되었으나, 현대적인 의미에서의 트레이드 드레스는 상품과 포장의 전체적인 외관과 심지어 상품 자체의 디자인과 모양 까지도 포함하게 되었다.

얼마 전 우리나라는 미국과의 FTA 협정이 체결되어 지적재산권 분야에서 자국 상품을 보호 하기 위한 미국의 압력이 더욱 거세질 것으로 예상된다. 따라서 다른 유형의 지적재산권과 마찬가지로 트레이드 드레스의 경우에도 한편으로는 보호함으로써 생기는 독점의 발생과 이로 인한 경쟁의 제한을 고려하여야 하며 트레이드 드레스를 지나치게 보호하는 것을 방지함과 동시에 또한 적절하게 보호하여야 한다.

이 글에서는 아직 국내에서는 생소한 트레이드 드레스에 대하여 외국의 경우와 비교하여 고찰한 다음, 트레이드 드레스 침해와 손해배상에 대하여 살펴보기로 한다.

¹ 서울고법 1993.11.30. 자93라96 결정

² Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 764, 764 n. 1 (1992).

³ 상표법 제2조 제1호, 상표심사기준 제23조의 3조, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목.

II. 트레이드 드레스의 意義

1. 미국에서의 트레이드 드레스의 개념

미국연방상표법이나 다른 지식재산권 관련법상에는 ‘트레이드 드레스’(trade dress)에 대한 구체적인 정의규정을 두고 있지 않다. 따라서 트레이드 드레스는 법에서 정의규정을 두고 있지 않다. 따라서 트레이드 드레스는 법에서 정의된 개념이 아니라 다수의 법원의 판례에 의하여 형성된 개념으로 볼 수 있다. 즉, 트레이드 드레스는 상품의 크기, 외관, 형태, 빛깔, 색채의 조합, 소재, 도형 등의 요소를 모두 포함하여 다른 상품과 구별하게 해주는 그 상품의 전체적인 독특한 이미지를 나타내는 개념으로서 심지어 건물의 전체적인 외관⁴과 식당의 실내 장식⁵, 메뉴, 서비스 방식까지도 트레이드 드레스의 범주에 포함시키기도 한다.⁶

2. 유럽공동체에서의 트레이드 드레스의 개념

유럽공동체에 있어서는 트레이드 드레스라는 법적인 개념은 없으며 다만 이에 상응하는 개념으로서 ‘get up’이 있다. ‘get up’이란 상품의 용기 및 포장은 물론 제품디자인 요소의 복합적 결합 또는 때로는 소비자에 대한 잠재적 제품이미지를 포괄하는 개념이다. 제품의 이름, 용기 및 포장의 형태 및 색상, 라벨의 형태, 위치 또는 색상, 라벨상의 제품정보 또는 글자체, 제품의 색상 또는 냄새 등을 의미한다.

3. 정리

미국과 유럽공동체의 제도를 살펴보았을 때 트레이드 드레스는 결국 제품차별화(product differentiation)의 특별한 수단 또는 특수한 형태의 제품디자인(product design)으로서 사람도 옷(dress)을 입어 독특한 이미지를 나타내듯이 상품이나 서비스의 경우에도 외관의 모양, 색채 등을 통하여 식별력이 있는 전체적인 이미지(distinctive, total image of a product or service)를 의미한다고 볼 수 있다.

⁴ Two Pesos Inc. v. Taco Cabana Inc. 사건(US, 112 S Ct 2753, 1992). 동 사건에서는 멕시코 스타일 식당의 외관과 장식을 화려한 색채의 벽화와 네온등과 그림 등으로 구성되어 있는데 이는 사용에 의한 식별력을 획득하였다고 판시하였다.

⁵ Two Pesos Inc. v. Taco Cabana Inc. 사건(US, 112 S Ct 2753, 1992) ; Fuddrucker’s Inc. v. Doc’s B.R. Others, Inc., 826 F2b 837 (9th Cir. 1987)

⁶ 미국의 대법원에서의 트레이드 드레스에 대한 정의는 다음과 같다.

The totality of distinctive nonfunctional elements with which a product or service is packaged or presented, and with which it is identified.

Ⅲ. 트레이드 드레스 보호의 실태

1. 미국

1) 보호연역

(1) 연방상표법 제정 이후

1946년에 제정된 미국의 연방상표법(Lanham Act)에는 트레이드 드레스에 대한 명시적인 보호규정이 없었다. 따라서 트레이드 드레스는 저작권법, 의장법이나 개별주의 판례법을 근거로 하여 법원에서 부분적으로 보호된 사례는 있었으나, 기본적으로 연방상표법에 부정경쟁방지를 규정한 제43조(a)⁷에 트레이드 드레스가 포함되는지 여부가 불분명했기 때문에 연방법원에서도 트레이드 드레스의 보호에 대하여 소극적인 입장을 견지하였다. 이 당시의 대표적인 판례의 하나로서 1964년의 Sears사건과 Compco사건이 있다. 이 사건에서 미대법원은 가로등의 외부 디자인을 모방한 사례에 대하여 의장등록이 되지 않은 제품(unpatented article)의 모방은 허용된다고 판시하였다. 즉, 부정경쟁방지의 대상은 상표나 포장, 용기(container) 등 소위 ‘包裝의 模倣’(packaging simulation)에만 국한되며, ‘製品의 模倣’(product imitation)은 허용되어야 한다는 입장을 취하였다.

(2) 판례법에 의한 보호

트레이드 드레스에 대한 보호 필요성의 증대로 1976년의 Fruehauf 사건을 계기로 연방법원에서 상표법 제43조(a)를 적용하여 부정경쟁행위라고 판시하였다. 이 사건에서 미대법원은 이삿짐 운반용 트레일러의 외부 디자인을 고의적으로 모방한 사례에 대하여 상표법 제43조(a)를 적용하여 부정경쟁행위라고 판시하고 트레이드 드레스 요소가 가미된 입체물품의 경우 그 물품의 기능성이 없고, 식별력이 있는 한 공정한 경쟁질서의 확립과 기업의 정당한 신용보호 차원에서 이런 ‘製品의 模倣’(product imitation)은 금지되어야 한다는 판결을 내린 것이다.

⁷ (a) (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, ...

(3) 1988년 연방상표법의 개정(Trademark Law Revision Act of 1988 Codification)

1988년 미국 의회는 트레이드 드레스에 관한 그 동안의 법원의 판례를 반영하여 연방상표법 제43조(a)의 규정을 대폭 개정하여 연방차원의 법에서 트레이드 드레스 보호를 위한 명시적인 근거를 마련하였다. 1989년 11월 16일 발효된 동 개정조항은 트레이드 드레스를 침해한 경우에도 등록상표의 침해의 경우와 마찬가지로 침해금지청구, 손해배상청구 등의 민사적인 구제가 가능하도록 규정하였다.

(4) 1999년 연방상표법의 개정

1999년 미국 의회는 트레이드 드레스와 관련하여 상표법 제2조(e)(5)⁸를 신설하여 기능적인(functional) 표장을 부등록사유에 추가하였으며, 상표법 제43조(a)(3)⁹을 신설하여 미등록된 트레이드 드레스의 침해소송시 침해를 당했다고 주장하는 원고로 하여금 자신의 트레이드 드레스는 비기능적이라는 사실을 입증하도록 규정하였다.¹⁰

2) 법적근거

연방상표법 제43조(a)의 규정으로서 이 규정에 의하면 상품과 서비스 또는 상품의 용기에 단어, 문자, 심벌, 고안 또는 이들의 결합을 상업적으로 사용하여 출처의 허위표시, 상품의 오인·혼동 표시를 야기하고 또는 상업적 광고행위에서 타인의 영업과의 관계, 연관관계 또는 후원관계가 있다는 혼동을 야기하거나 기만할 우려가 있게 한 자에 대해서는 그러한 행위로 인하여 침해를 받았거나 또는 받을 우려가 있는 자가 민사소송을 제기할 수 있도록 규정하고 있다.

⁸ NO trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it...

(e) Consists of a mark which,

(5) comprises any matter that, as a whole, is functional.

⁹ (3) In a civil action for trade dress infringement under this Act for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.

¹⁰ 최규완, “최근 Trade dress 보호에 대한 미국 대법원판례와 우리의 입체상표제도 개선방향,” 「지식재산21」(2001. 11, 통권 제69호), 1991~207면 참조.

2. 유럽공동체

1) 법적 근거

(1) 유럽공동체상표규정

유럽공동체상표규정에 따르면 상표란 자기의 상품 또는 서비스업을 타인의 상품 또는 서비스업과 식별할 수 있게 하는 것으로서 특히 단어나 성명, 도형, 문자, 숫자, 상품이나 포장의 형상(shape of goods or their packaging)을 포함한 시각적으로 표현할 수 있는 모든 표지로 구성될 수 있다(§4). 따라서 유럽공동체상표규정 하에서는 상표의 개념에 소리, 냄새 및 입체적 형상 등이 폭 넓게 포함될 수 있으며, 특히 상품 또는 포장의 형상을 포함한 상표의 개념에 의하여 트레이드 드레스 또는 get up의 상표법상 보호가 가능하다.

(2) 각 개별국가의 상표법

유럽공동체 회원국의 상표법을 접근시키기 위한 이사회지침에 의하여 각 개별국가의 상표법은 이사회지침상의 광의의 상표의 정의를 각국의 상표법에 규정하고 있다.¹¹

2) 판례

트레이드 드레스 보호와 관련하여 각국의 판례가 서로 상충되는 예에서 알 수 있듯이 이에 관한 뚜렷한 법적 일관성이 확립되지 못하고 있는 실정이다.

(1) 장난감 ‘Lego’ 블록에 관한 판례

독일에서는 ‘Lego’의 블록의 형상에 대한 보호가 거절되었으나 네덜란드에서는 장난감 ‘Lego’ 블록 형상의 상표등록에 대한 무효주장이 법원에 의하여 기각됨으로써 ‘Lego’ 블록형상의 상표법상의 보호를 인정하게 되었다.

¹¹ 독일상표법 제26조 제3항, 프랑스상표법 제1조, 이탈리아상표법 제16조, 영국상표법 제1조 제1항.

(2) Adidas 상표에 관한 판례

독일법원은 육상복에 대한 Adidas의 세줄무늬 상표에 대한 보호를 심미성(aesthetic quality)을 이유로 거절하였으나 베네룩스 법원은 동일상표에 대한 상표보호를 인정하였다.

3) 실제 운용상 제기된 문제점

(1) 다른 지식재산권에 의한 보호

특허, 의장 및 저작권 등 다른 지식재산권에 의하여 보호가 된 것이라 할지라도 그것만을 이유로 상표법상 보호가 거절될 수 없고 보호요건과 관련하여 참고사항이 될 뿐이라는 문제점이 있어 왔다.

(2) 실질적 가치를 둘러싼 논란

위의 판례에서도 알 수 있듯이 실질적 가치 개념에 대한 해석을 두고 그 적용범위의 광협에 대하여는 아직도 의견이 분분한 실정이다. 특히 상표가 실제 상표로서의 식별력과 심미성을 아울러 갖고 있을 때 이의 판단이 극히 어려우며 결국 소비자의 구매동기에 관한 질문으로 귀결된다. 즉, 코카콜라를 구입하는 소비자의 행동은 코카콜라병 형태의 아름다움의 결과이냐 아니면 세계적으로 유명한 코카콜라병의 형태에 체화되어 있는 Goodwill의 결과이냐에 관한 문제인 것이다.

3. 한국

1) 상표법에 의한 보호

현행 상표법은 상표의 개념을 기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합한 것 또는 이들 각각에 색채를 결합한 것으로 정의하여 색채상표 및 입체상표를 도입함으로써 상표법상 어느 정도 트레이드 드레스를 보호 받을 수 있는 여지를 열어 놓고 있으나 선진 국가의 트레이드 드레스 보호수준에는 이르지 못하고 있다.

2) 부정경쟁방지법에 의한 보호

상품의 용기 또는 포장 및 기타 타인의 상품임을 표시한 표지가 그 자체로

서 상품의 출처를 나타내는 것은 아니지만 그 형상, 모양 등이 특정인의 것이라고 식별되는 독자적인 특징을 갖거나 오랜 기간 배타적으로 사용하거나 또는 단기간이더라도 강력하고 광범위하게 광고, 선전하여 주지성을 획득하면 부정경쟁방지법에 의하여 보호될 수 있다고 본다. 또한 2003년 12월 22일 국회 본회의를 통과하여 개정된 부정경쟁방지법(2004. 1. 20 법률 제 7095호)에서는 부정경쟁행위의 한 유형으로 타인의 상품에 대한 형태모방으로서 선행자의 성과를 완전히 모방하여 아무런 개변을 하지 않는 Dead Copy행위를 추가¹²함으로써 부정경쟁방지법에 의한 트레이드 드레스의 보호가 보다 강화되었다고 볼 수 있다.

판례에 의하면 껌포장지의 도안구성과 때밀이 수건인 이태리타월 포장지를 타인의 상품임을 표시하는 표지로 보아 이와 유사한 도안구성이나 포장지를 사용하여 타인의 상품과 혼동을 일으키는 행위를 부정경쟁행위에 해당한다고 판시하였다.¹³

3) 디자인보호법에 의한 보호

현행법상 디자인은 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것(디자인보호법 §2)을 의미하므로 트레이드 드레스도 디자인법상의 등록요건을 충족하는 경우 디자인권으로 보호가 가능하지만 디자인법의 본질적인 특성인 물품성 등의 제약으로 실제 그 보호수준은 미약한 수준이다.

¹² 2003년 12월 22일 국회 본회의를 통과하여 개정된 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목에서는 “타인이 생산한 상품의 형태(형상, 모양, 색채, 광택 또는 이들을 결합한 것을 말한다.)를 모방한 상품을 양도, 대여, 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입, 수출하는 행위. 다만, 다음의 1에 해당하는 행위를 제외한다. 1) 최초로 양도된 날 또는 공중이 인식하게 된 날부터 3년이 경과한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도, 대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입, 수출하는 행위, 2) 타인이 생산한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일 또는 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 갖는 형태를 모방한 상품을 양도, 대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입, 수출하는 행위”를 부정경쟁행위의 한 유형으로 명시하고 있다.

¹³ 껌포장지에 비록 한글로 된 문자부분 1열이 있기는 해도 전체적으로 과일이 관념이 강조됨과 아울러 문자부분의 호칭, 외관의 유사성이 겹쳐서 껌포장지의 도안구성 전체의 결합이 주는 외관, 호칭 및 관념과 시각적 심미감이 유사하여 타화사의 상품과 혼동을 일으킬 우려가 있다면 부정경쟁방지법 제2조 제1호의 부정경쟁행위에 해당한다(대법원 1978. 7. 25 선고, 76다847 판결), 부정경쟁방지법 제2조 제1호 소정의 행위는 등록 여부와 관계없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기, 포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매 등을 하여 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위를 의미하고, 따라서 국내에 널리 인식된 타인의 사용상표 및 상품명에 표시된 비닐포장지(때밀이 수건인 이태리타월 포장지)와 유사한 상표나 포장지를 사용하여 타인의 상품과 혼동케 한 행위도 이에 포함한다(대법원 1981. 9. 22 선고, 81도649 판결).

IV. 트레이드 드레스의 보호요건

1. 미국

미국에서 트레이드 드레스는 연방상표법 제43조(a)에 의하여 당연히 보호되는 것은 아니며, 이에 관한 분쟁이 발생할 경우 피해자가 법원에서 판례에 의하여 정립된 다음의 4가지 요건을 입증하여야 한다. 이들 요건에 대해서는 연방상표법상 구체적인 법적 근거는 없으나 연방법원의 수많은 판례들에서 추출된 것이다.¹⁴

1) 식별력(distinctiveness)

자기의 상품의 트레이드 드레스가 타인의 것과 구별되는 본질적인 식별력¹⁵(inherently distinctive)을 가지고 있거나 장기간 사용한 결과 소비자에게 널리 인식되어 사용에 의한 식별력(secondary meaning)¹⁶을 획득하여야 한다. 다만, Wal-Mart사건¹⁷에서 미국 연방대법원은 ‘商品包裝의 形

¹⁴ 1992년 연방대법원은 Taco Cabana 사건에서 트레이드 드레스로서 보호가 되는 것은 일반상표와 마찬가지로 1) 본질적으로 식별력(inherently distinctive)이 있거나, 2)사용에 의하여 식별력(secondary meaning)을 획득하면 트레이드 드레스로서 보호된다고 판시하였으며, 이후 2000년 연방대법원은 Wal-Mart 사건에서 상품의 형상(configuration of a product)은 원래 출처표시의 기능을 갖지 않으며 소비자들도 상품의 형상이 아무리 특이하게 만들어져 있어도 그것은 출처표시의 기능을 하지 못하고 단순히 상품을 소비자에게 어필하기 위한 것으로 인식되기 때문에 본질적으로 식별력이 없으며 오직 사용에 의한 식별력이 있어야 등록이 가능하다고 판시하였다. 다만, Wal-Mart 사건의 판결은 상품의 형상에만 한정적으로 적용되며, 상품의 포장(packaging)이나 트레이드 드레스가 서비스표로 사용하는 경우에는 종래와 같이 본질적으로 식별력이 있거나 사용에 의한 식별력이 있으면 상표로 등록될 수 있다(최규완, “미국상표제도”, (제10기 외국의 지재권제도 과정), 국가전문행정연수원 국제특허연수부, 2001. 15면 참조)

¹⁵ Seabrook Food Inc. v. Bar-Well Foods Ltd. 196 U.S.P.Q.289(CCPA 1997)사건에서 법원은 본질적인 식별력이 존재하는지의 유무를 판단하는 기준으로서는 다음과 같은 4가지 요소를 제시하고 있다.

- 1) 통상의 기본적인 형상이나 디자인
- 2) 특정한 분야에서 독특하거나 특이한지의 여부
- 3) 일반 수요자에게 상품의 외장으로서 특정의 상품류에 대해 통상적으로 채택되어 있거나 잘 알려진 형태나 장식을 단순히 개선한 경우
- 4) 동반하는 단어와 차별화 되는 상업적 인상을 일으키는지의 여부

¹⁶ 미국의 상표심사기준에 의할 경우 사용에 의한 식별력을 인정 받기 위해서는 필요한 증거의 판단기준은 ‘상당한 정도’(substantial)의 증거력에 의한다. 따라서 광고료, 도 소매업자 및 소비자의 인식도 등이 대표적인 증거가 될 수 있다(미국상표심사기준§1202).

¹⁷ Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. 120 S. Ct. 1339, 146 L. Ed. 182, 54 U.S.P.Q. 2d 1065(2000)

狀'(packaging)은 본질적인 식별력이 있거나 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 상표등록이 가능하지만 '商品의 形狀'(configuration of a product)은 결코 본질적인 식별력이 없다고 판시함에 따라 상품의 형상의 경우에는 반드시 사용에 의한 식별력이 있어야 상표등록이 가능하다는 입장을 취하고 있다.

2) 비기능성(non-functionality)

자신의 트레이드 드레스가 그 성질상 당해 제품의 기능적인 것과는 무관하고 단지 장식적(ornamental)인 요소로만 구성되어야 한다는 요건이다. 즉, 트레이드 드레스를 구성하는 요소가 그 제품의 효율적인 제조나 관리에 도움을 주는 기능적인 요소가 포함되어 있는 경우 이러한 요소들에 대하여 처음 제조자에게만 독점적 지위를 부여한다면 자유로운 경쟁을 통한 산업의 발전이 저해되기 때문이다. 따라서 트레이드 드레스가 이러한 기능적인 특성을 가지는지의 여부를 판단할 때에는 다음과 같은 네 가지 요소를 고려하여 결정하여야 한다.

- ① 보호 받고자 하는 디자인의 실용적 이점을 보여주는 특허의 존재여부
- ② 디자인이 비교적 간단하거나 낮은 가격으로 상품을 제조하는 공법에서 나온 것인지의 여부
- ③ 디자인의 실용적 이점을 자랑하는 상품광고의 존재여부
- ④ 다른 디자인의 선택이 가능한지의 여부

3) 오인·혼동의 가능성(likelihood of confusion)

자기의 트레이드 드레스가 타인의 트레이드나 상표 등의 상품표지와 동일·유사하여 거래자나 일반수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래하는 것이어야 한다.

4) 당해 트레이드 드레스가 자신의 소유일 것.

2. 유럽공동체

상표법상 트레이드 드레스가 보호 받기 위해서는 식별력 등 상표등록요건을 충족하여야 하며, 특히 상품이나 포장의 형상이 다음에 해당하는 경우에는 상

표로서 등록이 거절된다(§7)

1) 상품 그 자체의 성질로부터 파생하는 형상

상품의 제작 또는 유통에 필수불가결한 형상의 사용에는 독점권을 허여할 수 없다는 취지로서 실제에 있어서 그러한 필수불가결한 형상은 광범위한 사용에 의하여 결정되고 대개의 경우 식별력이 없는 것이 보통이다.

2) 기술적 성과를 얻기 위하여 필요한 상품의 형상

형상의 사용이 상품의 제작 또는 포장에 확실한 편익, 즉 미적인 편익이 아니 산업적 편익을 부여하는 경우로서 상품의 제작 또는 이익을 용이하게 하는 형상을 의미한다. 이에 따라 원칙적으로 기능적 디자인의 상표등록은 거절된다.

3) 상품에 실질적 가치를 부여하는 형상

다이아몬드의 커팅과 같이 다이아몬드는 그 자체로 가치를 갖지만 커팅에 의한 결과로서 형태가 가치를 부여하듯이 심미적인 기능성을 갖는 형상을 의미한다.

3. 한국

현행 상표법은 ‘상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표’를 상표등록을 받을 수 없는 상표로 규정하고 있다(제7조 제1항 제13호). 상표심사기준 제23조의 3조 제1항은 상품이나 상품포장의 ‘실용적 이점’과 ‘대체적인 형상(alternative designs)’이나 ‘비용’에 따라서 상표법의 규정을 적용하도록 하고 있다. 또한 동기준 제23조의 3 제2항은 식별력과의 관계를 규정하고 있다. 상표법과 상표심사기준을 종합하면, 트레이드 드레스, 즉 입체상표가 보호되기 위해서는 기능적이지 않아야(nonfunctional)한다는 것과 식별력이 있을 것이 요구된다. 또한 상표가 침해되기 위해서는 사용으로 인하여 소비자에게 혼동가능성(likelihood of confusion)을 야기하여야 한다. 따라서 트레이드 드레스로서 보호되기 위해서는 한국법상으로도 입체적 형상이 비기능적이어야 하며, 식별력이 있어야 하고, 소비자의 혼동가능성 야기라는 세 가지 요건이 요구된다고 할 수 있다.

V. 트레이드 드레스 침해

트레이드 드레스에 대한 침해가 인정되려면, 즉 비슷한 포장이나 상품의 외관을 사용하는 것을 금지시키려면, 트레이드 드레스의 사용권리를 갖는 자의 제품과 이와 비슷한 타인의 제품이 소비자에게 혼동을 일으킬 가능성 (likelihood of confusion)이 있어야 한다. 그리고 모방을 한 사용자의 고의성, 즉 유명 제품의 트레이드 드레스를 모방해 금전상의 이익을 취하려 한 경우에는 침해로 볼 가능성이 높아진다.

위에서 언급한 트레이드 드레스의 침해를 논함에 있어 먼저 트레이드 드레스의 본질을 살펴보아야 한다. 트레이드 드레스는 새로운 지적재산권의 영역으로 인식되고 있으나 그 바탕에는 자기의 상품 또는 서비스를 타인의 것과 구별하려는 식별력을 권리로서 독점하려는 사상이 깔려있다. 이는 상표의 본질인 식별력과 거의 일치한다. 따라서 트레이드 드레스도 광의의 상표의 범주에 속한다고 볼 수 있으며 트레이드 드레스 침해는 상표침해와 마찬가지로 유사하거나 동일한 타인의 제품이 소비자에게 혼동을 일으킬 가능성을 의미한다고 볼 수 있다. 즉, 혼동가능성(likelihood of confusion)이 핵심이므로 이를 살펴보아야 한다.

1. 혼동가능성 이론의 개념

전통적인 상표권 이론에 의하면 적법한 상표권의 소유자는 그 상표를 배타적으로 사용할 권리를 가지고, 만일 다른 사람이 그것과 같거나 유사한 상표를 사용하여 소비자들이 그 상표가 사용된 상품 또는 용역의 출처에 관하여 혼동을 일으킬 우려(likelihood of confusion)가 있으면 그 사용을 금지시켜 혼란을 막을 권리를 보유한다. 예를 들어 야채주스를 V-8이라는 상표로 판매하고 있는데 타인이 같은 주스제품에 B-8의 상표를 부착하여 판매하는 경우¹⁸, 이러한 침해행위로 인하여 상표권자 뿐만 아니라 소비자들이 피해를 입게 되므로 상표침해의 금지는 소비자를 보호하는 것을 목적으로 하게 된다. 이러한 상표침해에 대한 제제는 소비자에 대한 사기(deceit)라는 불법행위(tort)에 책임의 근거를 두고 있다.¹⁹ 전통적인 상표권 침해 소송에서는 소비자가 피고의 상품과 원고의 상품을 혼동할 우려가 있다는 증명을 요구하므로, 그 침해는 당사자들이 생산하는 상품 또는 서비스가 비슷할 것 또는 당사자간에 있어서 경쟁의 존재가 반드시 전제되어야 한다.

2. 혼동가능성의 판단기준

¹⁸ J. Thomas McCarthy, supra note 7, 160면 참조

¹⁹ K. Keith Facer, The Federal Trademark Dilution Act of 1995: A Whittling away of State Dilution Statutes, 10 Seton Hall Const. L. J. 863, 870(2000) 참조

상표 침해소송에서 원고(권리자)가 승소하기 위하여는 다음의 사항들을 주장, 입증하여야 한다. 즉, ① 원고가 적법, 유효한 상표권의 소유자인 사실,²⁰ ② 그 상표는 상표 자체가 타고난 식별력이 있거나 장기간 사용한 결과 소비자에게 널리 인식되어 사용에 의한 식별력(secondary meaning)을 가지고 있다는 사실, ③ 피고의 상표와 원고의 상표 사이에 혼동이 일어날 가능성이 있다는 사실을 각 주장, 입증하여야 하는 것이다. 실제 소송에서의 쟁점은 세 번째의 혼동가능성, 즉 상당수의 보통 신중한 소비자들이 상품의 출처에 관하여 오도되거나, 혼동을 일으킬 가능성이 있는지의 여부에 집중되게 된다.²¹ 혼동가능성을 판단하는 요소를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

1) 상표의 유사성

상표가 혼동을 불러일으킬 것인가는 무엇보다도 상표의 유사성에 기인하는 경우가 많다. 상표가 서로 다를수록 혼동도리 가능성은 줄어든다. 유사한 정도는 상표의 구성부분을 개별적으로 검토하기보다는 상표의 외관, 호칭, 관념에 의한 전체적인 인상을 비교하여 결정한다. 그러나 어떤 요소가 다른 것보다 두드러진다면 그것에 더 무게를 두어 관찰할 수 있다.²²

2) 상표의 식별력

상표의 식별력도 혼동의 가능성을 판단하는 요소가 된다. 일반적으로 상표의 외관구성이 명료하고 현저한 이른바 강한 상표(strong mark)는 식별력이 강하

²⁰ 등록주의를 철저히 관철하고있는 우리 상표법상, 상표등록원부에 의하여 이는 쉽게 입증할 수 있다. 미등록상표는 주지, 저명상표인 경우 등록출원권의 독점을 인정하는 것을 제외하면 원칙적으로 상표법에 의한 보호가 주어지지 않으며 부정경쟁방지법에 의해 보호를 받을 뿐이다.

²¹ 미국의 법원에서는 혼동가능성을 판단하기 위하여 여러 가지 기준이 제시되었으나 1961년에 있었던 Polaroid Corp. v. Polaroid Electronics Corp. 사례(287 F.2d 495)에서 비교적 구체적으로 판단기준이 마련되어 활용되고 있다. ① 상표의 식별력의 강도, ② 표장의 유사성, ③ 상품의 유사성 ④ 수요자의 전문지식수준 ⑤ 피고의 침해의도 ⑥ 피고상품의 품질 ⑦ 선사용자의 업종확장 가능성 ⑧ 실제혼동 등 8가지를 들고 있다. 이것을 일러 Polaroid 공식이라 칭하고 있다. 그러나 이것은 절대적인 기준이 아니며 이후 각 사건마다 여러 법원에서 나름의 판단 요소들을 가지고 판단하고 있다.

²² 상표의 유사여부는 서로 동일한 정도가 아니라 하더라도 동종의 상품에 사용도는 2개의 상표를 그 외관, 칭호, 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 고나찰하여 그 어느 한가지에 있어서라도 거래상 그 각 상품간에 오인, 혼동의 우려가 있는지의 여부를 판별하는 방법에 의하여 판단하여야 할 것이고(大判 1970.9.29, 70후41; 1976.6.8, 75후30; 1983.12.27, 81후47; 1986.6.24, 85후86), 상표 상호간에 서로 다른 부분이 있다 하더라도 그 요부를 이루는 부분이 유사하여 전체적 관찰에서 피차 혼동하기 쉬운 것은 유사상표이다(大判 1984.2.28, 83후66; 1986.3.11, 85후134).

고 그에 따른 보호범위도 넓다. 상품의 품질내용을 나타내는 상표, 일반인이 많이 사용하거나 간단하고 흔히 있는 문자, 기호 등으로 된 상표와 같이 거래상 소비자의 주의를 끌며 특정인의 상품임을 나타내기에 힘이 부족한 약한 상표(weak mark)는 식별력이 약하므로 보호범위가 좁다.²³

3) 상품의 유사성

두 상표가 서로 유사하여 혼동의 염려가 있을 때, 상품도 유사하다면 소비자들은 상품의 생산자간에 관련이 있다고 추정하기 쉽다. 물론 혼동의 가능성은 동일하거나 유사한 상품에 상표가 사용될 경우에 가장 크겠지만, 경쟁관계가 아닌 보안적인 상품일 경우에도 혼동은 발생할 수 있다. 그리고 상품간의 가격이나 품질에 있어서의 차이점이 클 때에는 혼동 가능성이 줄어든다. 이 요소는 기업이 다각화되는 경향에 비추어 중요한 의미를 지니고 있다. 기업이 생산라인을 확장할 가능성이 있는 상품이라면 소비자들은 혼동할 가능성이 클 것이다.

4) 판매 및 광고의 경로

혼동의 가능성은 시장여건에 따라서도 좌우된다. 동일한 판매자로부터 판매되는 상품은 동일한 제조자에 의해서 생산되는 것이라고 볼 가능성이 많으므로 혼동이 야기될 가능성이 커진다. 또한 경쟁제품이 같은 지역에서 유사한 매체를 통해 광고 될 경우에도 증가한다. 상표권자가 판매를 지역적으로 확장 시킬 가능성이 있다면 소비자들이 제품의 생산자간에 연관이 있다고 믿게 될 가능성이 높다. 기업의 생산라인 확장가능성이 상품의 유사성과 관련이 있는 것과 마찬가지로 지역적인 확장가능성은 판매 및 광고의 경로와 관련성이 있다.

5) 소비자의 주의 정도

혼동의 가능성은 소비자의 특성에 의해서도 좌우된다. 고가품이나 정밀기계 등의 경우에는 사용되는 상표가 다소 유사하더라도 이를 혼동할 가능성은 많지 않다고 할 것이다. 반면에 저가품이나 생활필수품 등에 있어서는 소비자들이 많은 주의를 기울이지 않기 때문에 상표나 상품이 유사하다면 혼동을 일으킬 가능성은 그만큼 많아진다. 성인의 경우보다 어린이와 같이 경험이 적은 연령층의 소비자를 상대로 하는 상품에서 혼동가능성이 더 많다고 할 것이다.

²³ 식별력에 따라 상표를 분류하면 ① 일반명칭상표 ② 묘사상표 ③ 암시상표 ④ 임의선택 및 조어상표로 나눌 수 있다. 뒤로 갈수록 식별력이 강하다.

6) 실제 혼동이 증거

혼동의 염려는 추상적으로 존재하면 충분하고 현실의 구체적인 혼동을 요하지 아니한다. 그럼에도 실질적으로 혼동이 발생했다면 침해의 금지를 구할 명백한 증거가 됨은 당연하다 하겠다.

7) 상표를 선택한 피고의 의도

후 상표사용자가 상표를 선택한 의도는 혼동 가능성을 판단하는 것에 단서를 제공한다. 침해자가 고의로 타인의 유사상표를 채용할 경우라면 소비자의 혼동을 이용할 목적이 있다고 추정할 수 있다. 그러나 전술한 다른 요소들에 의하여 혼동의 가능성이 없다고 판단된다면 후 상표사용자의 악의 만으로는 혼동의 가능성이 있다고 할 수 없다. 후 상표사용자의 상표채택의 선의는 혼동의 가능성이 없다는 증거로 간주되지 않는다.

3. 혼동가능성 이론의 확장

혼동이라 함은 대상의 동일성에 관한 오인을 뜻하는 것이고 초기에는 그 범위가 협소했으나(협의의 혼동) 점차 상표침해가 다양해지면서 혼동의 개념도 넓어져(광의의 혼동) 상표보호를 확대하게 되었다.

협의의 혼동은 상표품간의 혼동이 발생하는 경우이다. 상표의 외관, 칭호, 관념 등 구성상의 근사성이 요인이 되어 상표 그 자체가 동일한 것으로 오인되는 경우, 당연히 당해 상품이 동일출처의 것으로 오인, 혼동되게 된다. 초기에는 이러한 상표 자체의 혼동만을 규제하였지만, 점차 상표 그 자체에 관한 오인은 없으나 양 상표의 구성상의 공통성, 모티브의 동일성, 상품의 저명성 등이 계기가 되어 상품의 출처에 관한 혼동이 생기는 경우에까지 혼동의 개념이 확장되었다. 그러나 오늘날은 상품의 출처가 익명적인 것이 일반적이므로 출처보다는 품질에 대한 오인, 혼동의 중요성이 증대되었다.

이와 같이 전통적 이론은 공통의 활동분야에서의 혼동, 즉 현실의 경쟁관계를 전제로 해서 동종의 상품 혹은 영업의 범위 사이에만 출처의 혼동이 생기는 것이지 상품이나 영업이 전혀 다른 경우는 속칭 “메이커가 같다”라는 출처의 혼동이 생길 리가 없으므로 혼동개념을 좁게 해석하였다. 그러나 식별력이 특히 강한 저명상품의 경우에는 비교적 관계가 없는 이종상품이나 영업에 사용되어도 특히 기업의 다각화 경향에 따라 어느 정도 혼동을 일으키며, 심리적인 연상작용에 의해 양자는 일정한 관계(예: 계열회사)에 있는 것은 아닌가라는 인상을 준다. 이것이 광의의

혼동으로서 기업의 혼동 내지 후원관계의 오인(confusion of sponsorship)을 말하며, 상표가 서로 비슷하기 때문에 구매자의 심리에 당해 상품의 출처가 상표권자의 기업과 업무상, 계약상, 조직상 또는 그 밖의 특수한 관계에 있는 것처럼 오인되는 경우이다. 이것은 동일출처에 관한 혼동은 아니며 실제로 존재하지 아니하는 결합관계 또는 관련업계에 관한 오인에 지나지 아니한다. 그러나 이러한 경우에도 상표권자의 상표에 화체 된 명성과 신용(goodwill)의 훼손 및 영업상의 불이익은 출처혼동으로 인한 경우와 다름이 없으므로 후원관계의 오인도 출처혼동의 연장선상에 있다고 할 수 있다.²⁴

VI. 트레이드 드레스 침해에 대한 구제

트레이드 드레스에 대하여 미국에서는 연방상표법에서 보호하고 있으며, 유럽에서는 유럽공동체 상표규정 및 이사회지침에 의하여 각 회원국의 상표법에서 보호하고 있다. 그리고 우리나라의 경우 외관 및 형상에 대하여 입체상표로 상표법에서 보호하고 나머지는 부정경쟁방지법에서 보호하고 있다. 이처럼 트레이드 드레스는 상표에 준하여 거의 상표로서 보호 되고 있으므로 침해에 대하여 상표침해와 거의 동일하게 다루어지며 그 침해에 대한 구제 또한 상표와 동일하다. 상표침해에 대한 구제는 우리나라와 미국, 유럽 등이 거의 유사함으로 우리나라의 중심으로 살펴보고자 한다.

1. 민사적 구제방법

1) 침해금지청구권

(1) 意義

침해자의 고의, 과실을 불문하고 ‘상표권자’ 또는 ‘전용사용권자’는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있으며, 그 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다(법 § 65). 이는 상표권의 배타적인 권리를 전제로 하여 성립된 ‘준물권적 청구권’으로서의 성격을 갖는다.

(2) 요건

²⁴ 송영식·이상정, 지적재산법, 1999, 199-200면 참조.

침해금지청구권 등이 인정되기 위해서는 ① 상표권 또는 전용사용권이 침해되고 있거나 침해될 우려가 있다는 객관적 사실만 있으면 족하고, ② 침해자의 고의, 과실이나 책임능력을 요하지 않는다. 이 점에서 침해자의 고의, 과실을 요하는 ‘손해배상청구’와 다르다.

(3) 청구권자

침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자는 상표권자 및 전용사용권자이다. 따라서 통상사용권자는 침해금지청구권을 행사할 수 없다. 상표권자는 전용사용권이 설정된 경우에도 상표권의 소극적 효력이 제한되지 아니하므로 자기의 권리에 기하여 타인의 사용에 대한 금지, 예방을 청구할 수 있으며, 당해 상표권이 공유인 경우 침해의 금지, 예방청구는 보존행위의 일종이므로 공유상표권자의 1인이 단독행위로서 그 권리 전체에 대한 청구권자가 도리 수 있다.

(4) 청구의 내용

- ① 부작위청구 : 상표권을 침해하고있는 자에 대하여 침해금지청구권을, 침해할 우려가 있는 자에 대해서는 그 예방을 청구할 수 있다. 이 경우 ‘憂慮’란 객관적으로 존재하여야 하며 침해의 가능성이 극히 큰 경우가 아니면 안 된다.
- ② 작위청구 : 상표권자의 침해의 금지 또는 예방청구권은 주로 상대방의 부작위를 청구하는 것이지만 부대청구로서 침해행위를 조성한 물건의 폐기나 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다²⁵(법 §65②).

(5) 청구의 대상과 방법

금지청구의 대상은 침해자가 제조, 판매하는 특정상품에 상표를 부착하거나 이를 판매하는 행위, 용기, 포장, 광고에 상표를 사용하는 행위의 금지와 상표가 표시된 간판 등의 철거 등이 주된 것이다.

²⁵ 상표법 제65조 제2항의 규정에 의한 폐기, 제거청구권은 침해행위의 재발을 방지하기 위한 부대적인 청구권이므로 이를 독립하여 청구할 수는 없으며 항상 동조 제1항의 침해금지 또는 예방청구권과 함께 청구하여야 한다.

2) 손해배상청구권

(1) 意義 및 性質

상표권 또는 전용사용권을 ‘故意’ 또는 ‘過失’로 침해한 자는 그로 인하여 발생한 손해를 권리자에게 배상할 책임이 있다. 이러한 상표권 침해로 인한 손해배상의 청구는 민법 제750조에 근거한 불법행위에 기한 손해배상청구 규정을 적용하는 것이 원칙이지만 상표권의 침해는 다른 지식재산권과 마찬가지로 무형의 재산이므로 주관적인 고의나 과실여부, 손해액, 침해와 손해 사이의 인과관계 등의 요건사실에 대한 입증에 어려운 점이 많다. 따라서 상표법에서는 상표권자의 입증의 편의를 위하여 일정한 행위의 유형을 상표권의 침해로 규정하는 한편 고의의 추정 및 손해액의 추정에 관한 규정을 두고 있다.

손해배상청구권은 법정채권의 일종으로서 ‘피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날’부터 3년 동안 행사하지 않으면 시효로 소멸하며 ‘불법행위가 있는 날’부터 10년을 경과한 때에도 또한 같다.

(2) 요건

손해배상청구를 하기 위해서는 다음과 같은 요건을 갖추어야 한다.

- ① 위법한 침해행위가 있을 것 : 상표권 침해행위는 위법한 것이어야 한다. 따라서 상표권자나 전용사용권자가 정당하게 유통시킨 상표품을 재판매하거나 판매할 목적으로 상표를 사용하는 행위 또는 상표법 제51조의 상표권의 효력이 제한되는 범위 내에서 상표를 사용하는 행위는 위법성이 없으므로 이에 해당되지 아니한다.
- ② 침해자의 ‘故意’ 또는 ‘過失’이 있을 것 : 상표권의 침해금지청구와 달리 손해배상청구는 민법상의 불법행위 책임과 마찬가지로 침해자의 고의 또는 과실을 필요로 하며 그 입증책임은 ‘請求者’가 부담하는 것이 원칙이다. 다만, 그 입증의 곤란성을 구제하기 위하여 상표법은 등록상표 임을 표시한 타인의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 등록된 사실을 알았던 것으로, 즉 고의가 있었던 것으로 ‘推’해 준우로써 청구권자의 입증책임을 경감해 주고 있다(§68).²⁶ 이 경우 ‘侵害

²⁶ 특허법에서는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 ‘過失’이 있는 것으로 추정하고 있으며(§130), 일본상표법에서도 ‘過失’을 추정

者’는 그 상표가 등록된 사실을 알지 못하였음을, 즉 고의가 없음을 입증하여야 한다. 다만, 그 상표의 등록사실을 알지 못하였음을 입증하더라도 상표권의 존재는 상표공보와 등록원부 등에 공시되어 일반인도 조금만 주의를 기울이면 그 등록사실을 알 수 있다는 측면에서 그에 대한 과실유무의 문제는 남게 된다.

- ③ 상표권의 침해와 손해발생과는 ‘상당 인과관계’가 존재할 것 : 민법상의 일반 불법행위와 마찬가지로 상표권의 침해와 손해의 발생 사이에는 상당한 인과관계가 있어야 한다. 이 경우 손해에는 적극적 손해, 소극적 손해, 정신적 손해 모두를 포함한다고 할 것이다. 다만, 상표법 제67조 제2항의 규정에 의하면 상표권자가 상표권을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구하는 경우 그 자가 침해행위에 의하여 이익을 받았을 때에는 그 이익의 액은 상표권자가 받은 손해액으로 추정되므로 상표권자는 상표권을 침해한 자가 취득한 이익을 입증하면 되고 그 밖에 침해행위와 손해의 발생간의 인과관계에 대해서는 이를 입증할 필요가 없다.²⁷

(3) 당사자

손해배상을 청구할 수 있는 자는 상표권자와 전용사용권자이다. 한편 상표권자가 전용사용권을 설정한 경우 전용사용권자가 아닌 상표권자가 손해배상을 청구할 수 있는지가 문제가 될 수 있는데 법원은 상표권자가 전용사용권을 설정한 경우라면 특별히 손해를 입었다는 입증이 없는 한 손해배상을 청구할 권리가 없는 것으로 보고 있다.²⁸ 상표권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의가 없이도 자기의 지분에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.

손해배상청구의 상대방은 상표권이나 전용사용권을 현실적으로 침해한 자이다. 따라서 침해의 위험이 있으나 현실적으로 아직 침해행위를 하지 않은 자는 손해배상 청구의 상대방이 되지 못한다.

(4) 손해배상의 청구범위

민법상의 불법행위에 관한 규정이 적용되는 경우에는 손해액의 범위에 있어서 손해배상을 청구하는 자가 모두 입증하여야 하는데 무형의 재산인 상표권의 경우 침해로 인하여 발생한 상당인과관계가 있는 손해를 현

하는 것으로 규정하고 있어(§39) ‘故意’까지 추정할 필요가 없으며, ‘過失’로 추정하는 것이 바람직하다는 견해가 있다.[오승율, “상표법 특강”(제5판), 세창출판사, 306면]

²⁷ 대법원 1992. 2. 25 선고, 91다23776 판결 참조.

²⁸ 대법원 2002. 10. 11 선고, 2002다33175판결 참조

실적으로 산정한다는 것은 용이하지 않다. 따라서 상표법에서는 상표권자 또는 전용사용권자를 보호하기 위하여 판매수량에 따른 손해액의 계산 및 손해액의 추정 등의 산정방법을 규정하고 있다(법 §67①)²⁹.

3) 신용회복청구권

(1) 意義

상표권자 또는 전용사용권자는 고의 또는 과실로 자기의 권리를 침해하거나 업무상의 신용을 실추케 한 자에 대하여 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 업무상의 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 것을 법원에 청구할 수 있다(법§69).

(2) 요건

상표권자 또는 전용사용권자가 신용회복을 법원에 청구하기 위해서는 ① 침해자의 고의 또는 과실이 있을 것 ② 위법한 침해행위가 있을 것 ③ 업무상의 신용이 실추되었을 것을 요한다. 이 경우 ‘業務上の信用’이란 통상 품질이 열악한 상품에 상표권자나 전용사용권자의 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 표시하여 판매함으로써 일반수요자로 하여금 당해 상표권자나 전용사용권자의 업무상의 신용을 훼손 또는 손상시키는 경우를 의미한다.

(3) 신용회복을 위한 필요한 조치

종전에는 신용회복을 위한 필요한 조치로서 신문이나 잡지에 사과광고의 게재를 전형적으로 이용하였으나 헌법재판소가 1991년 4월 1일 선고 89헌마160호 ‘민법 제764조의 위헌여부에 대한 헌법소원’ 사건에서 “민법 제764조의 “명예회복에 적당한 처분”에 사죄광고를 포함시키는 것은

²⁹ 상표법 제67조(손해액의 추정등) ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 상표권 또는 전용 사용권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 상품을 양도한 때에는 그 상품의 양도수량에 상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위 수량 당 이익액을 곱한 금액을 상표권자 또는 전용사용권자의 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량에 단위 수량 당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 상표권자 또는 전용사용권자가 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

헌법에 위반된다”고 한정합헌결정을 내림으로써 상표법에 기한 사죄광고문의 게재는 위헌의 소지가 있기 때문에 사죄광고 게재는 사실상 불가능하게 되었다. 그러나 침해가 있었다는 객관적인 사실을 신문, 잡지에 게재하도록 명하는 것은 가능하다.

(4) 부당이득반환청구

현행 상표법에서는 부당이득반환청구권에 대한 규정은 두고 있지 않지만 민법 제741조(부당이득의 내용)의 일반규정에 따라 법률상 ‘原因 없이’ 타인의 상표권의 침해로 이익을 얻고 이로 인하여 상표권자에게 손해를 가한 자에게는 그 이익을 반환할 것을 청구할 수 있다.

(5) 보전처분신청

상표권의 침해소송과 관련한 보전처분에는 손해배상청구권을 피보전권리로 하는 가압류와 침해금지청구권을 피보전권리로 하는 가처분이 있다.

2. 형사적 구제방법

상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 징역에 처한다(법 §93). 또한 법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인, 사용자 기타 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 상표권 또는 전용사용권을 침해한 때에는 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에 대하여 3억원 이하의 벌금을 과할 수 있다(법§97). 상표권 침해죄가 성립하기 위해서는 ‘故意’가 필요하며, 이 경우 ‘고의’는 정당한 권원 없이 타인의 등록 상표임을 인식하면서 이를 그 지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용할 의사만 있으면 족하고 고의추정규정(법§68)은 침해죄에는 적용되지 아니한다.

VII. 結論

지금까지 트레이드 드레스에 대하여 살펴보고 그 침해와 손해배상에 대하여 상표법을 근거로 하여 고찰해 보았을 때, 트레이드 드레스의 본질은 식별력이라 볼 수 있다. 식별력은 즉 자타 상품의 식별력을 의미하며 이는 상표의 본질과 동일하다. 그러므로 트레이드 드레스의 범주를 상표의 특수한 형태로 볼 수 있다. 트레이드 드레스의 개념이 처음으로 형성된 미국에서는 판례법을 통하여 형성되어 연방상표법 제43조(a)의 규정을 대폭 개정하여 연방차원의 법으로 트레이드 드레스를

보호하게 되었다. 그리고 트레이드 드레스의 침해와 손해배상은 상표 침해에 따른 손해배상으로 해결 할 수 있다고 생각 된다.

국내에서는 아직 트레이드 드레스의 개념이 생소하며 트레이드 드레스의 보호에 관한 논의가 미미한 실정이다. 그러나 국내에서도 예전부터 트레이드 드레스의 개념과 동일한 사례³⁰를 부정경쟁방지법에 근거하여 판결한 판례들이 존재하고 있으며 최근 트레이드 드레스와 관련 된 판결³¹들이 점차 나타나고 있다. 이는 트레이드 드레스를 비롯한 상품 외관 및 디자인(기능성이 없는)이 자기 상품의 경쟁력을 가지게 해준다고 인식하고 있음을 의미하는 것으로 볼 수 있다. 따라서 트레이드 드레스를 비롯한 디자인 보호는 상품이 경쟁력을 가지게 하는데 중대한 역할을 할 수 있다. 그리고 우리나라가 미국과 FTA 협정이 체결되어 지적재산권 분야에서 자국 상품 보호를 위하여 미국의 압력이 거세어 지면 본격적으로 트레이드 드레스 보호에 관한 논의가 활발할 것으로 생각되며 보호 또한 강화 될 것이다. 그러나 다른 유형의 지적재산권과 마찬가지로 트레이드 드레스의 경우에도 한편으로는 보호함으로써 생기는 독점의 발생과 이로 인한 경쟁의 제한을 고려하여야 하며 트레이드 드레스를 지나치게 보호하는 것을 방지함과 동시에 또한 적절하게 보호하여야 한다.

참고문헌

문삼섭, “상표법”, 세창출판사, 2004

³⁰ 대법원 1978.7.25선고, 76다847판결, 대법원 1981.9.22선고, 81도649 판결

³¹ 대법원 2003.11.27선고, 2001다83890 부정경쟁행위중지 등

송영식·이상정, 지적재산법, 세창출판사, 1999
오승율, “상표법 특강”(제5판), 세창출판사, 1998
이대희, “트레이드 드레스의 식별력에 관한 연구
이상정, “트레이드 드레스의 보호에 관한 미국연방대법원의 월마트 판결과 트라픽스
판결에 관한 소고”
김보성, “트레이드 드레스에 관한 부정경쟁방지법상 보호”
구애경, “상표 희석화의 법리에 관한 연구”
최규완, “최근 트레이드 드레스 보호에 대한 미국 대법원판례와 우리의 입체상표제
도 개선방안”