『서울대학교 法學』 제53권 제3호 2012년 9월 589～615면
Seoul Law Journal Vol. 53 No. 3 September 2012. pp. 589～615

〈논문〉

상표법상 사용에 의한 식별력 취득시점 및 증명방법에 관한 고찰

沈 未 娘*

요 약

상표법상 상표는 소비자가 상표권자의 상품과 타인의 상품을 식별할 수 있도록 하는 역할을 그 본래적 기능으로 한다. 이에 각국의 상표법에서는 공통적으로 식별력이 없는 기술적 표장 등을 상표등록받을 수 없도록 규정하고 있다. 그러나 본래적으로 식별력이 없는 표장이라도 특정인의 일정기간 독점적 사용에 의해 상표로서 식별력을 취득하는 것이 가능하며, 이를 상표법상 '사용에 의한 식별력 취득' 또는 '2차적 의미의 획득'이라고 한다. 이와 같이 사후적으로 식별력을 취득한 표장의 경우 예외적으로 상표등록을 받을 수 있으며, 이는 우리 상표법 제6조 제2항, 일본 상표법 제3조 제2항, 미국 연방상표법 제2조 (f)항 등에서 규정하고 있다.

최근에는 매스미디어와 산업화의 발달로 단기간의 대규모의 홍보 및 대량생산이 가능하여 식별력을 취득하는 것이 용이해졌다. 기술적 표장과 같이 본질적으로는 식별력이 없고 자유사용의 필요성이 큰 표장이 사후적으로 식별력을 취득하여 특정인에게 독점권이 부여되는 경우 그 권리범위가 매우 넓은 강력한 상표가 된다. 또한 특정 표장에 대하여 과도한 독점권을 부여하는 경우 공정한 시장경쟁질서를 제한할 우려가 있다. 이에 사용에 의한 식별력 취득 여부의 판단에 대한 공정하고 구체적인 기준 마련이 매우 중요하다.

특히 선사용자의 이익보호 측면에서 식별력 취득시점과 추상적 사실에 대한 판단의 불명확성이 존재한다는 측면에서 증명방법이 특히 중요하다. 우리나라 법문의 문리해석상은 출원전에 식별력을 취득할 것을 요구하고 있으나, 대법원 판례는 등록여부결정시를 기준으로 식별력 취득여부를 판단하고 있으며, 이에 대한 학설도 통일되어 있지 못하다. 이는 식별력 취득시점과 이에 대한 판단시점을 혼동하여 발생한 결과로 보이며, 현실을 반영한 법규의 개정이 필요하다. 즉 서둘러 상표등록출원을 한 후에 식별력 취득이 완성되거나 출원 후 보정에 의해 식별력 취득 주장이 추가되는 경우가 많은 현실을 반영하여 식별력 '취득시점'은 식별력 취득 주장시점을 기준으로 하고, 이에 대한 판단시점은 다른 등록요건과 동일하게 '등록여부결정시'를 기준으로 함이 타당하다고 본다.

* 한국지식재산연구원(KIIP), 부연구위원, 법학박사.

식별력 취득의 증명방법과 관련하여는 우리 상표법 시행규칙 제36조 제4항과 상표심사기준 제14조 제3항 및 제4항에서 규정하고 있고, 판례는 “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 판시하고 있다. 그러나 이러한 판단기준은 상황 및 판단자의 주관에 따라 변동될 수 있는 불명확한 기준으로 예측가능성이 떨어진다. 이에 5년 동안의 실질적으로 독점적이고 계속적인 사용이 있는 경우나 동일상표에 대한 선등록을 보유하고 있는 경우 출원상표가 식별력을 취득하였다는 일응의 증거로 인정하고 있는 미국 상표법을 참고하여, 우리나라 상표법에서도 보다 명확한 기준을 정립할 필요가 있다.

주제어: 상표, 식별력, 사용에 의한 식별력, 2차적 의미, 기술적 표장

Ⅰ. 서 론

상표의 본래적 기능은 해당 상표의 사용자의 상품과 타인의 상품을 구별하도록 하는 것이다. 따라서 각 국의 상표법은 이와 같은 상표 본래적 기능을 하지 못하는 식별력 없는 표장에 대해서는 특정인의 독점사용을 허용할 수 없고 자유사용의 필요성이 크다는 공익상의 이유로 상표등록을 받을 수 없도록 하고 있다. 다만, 식별력이 없거나 약한 상표라도 특정인이 일정기간 독점적으로 사용한 결과 수요자간에 그 특정인의 상표로 현저하게 인식된 경우에는 상표로서 실질적 보호요건을 사후적으로 취득한 것으로 보아 예외적으로 상표등록을 인정하고 있다. 이를 ‘사용에 의한 식별력 취득’ 또는 ‘2차적 의미(secondary meaning)의 획득’이라고 한다.

상표법상 사용에 의한 식별력 취득에 관하여는 각 국 상표법에서 공통적으로 관련 규정을 가지고 있다. 그러나 사용에 의한 식별력 취득시점, 식별력 취득의 증명 등과 관련하여 구체적인 기준에는 차이가 있다. 최근에는 매스미디어의 발달과 대량산업화로 인해 대규모 홍보・대량생산을 통해 짧은 기간 안에 식별력 없는 상표에 대하여 식별력을 취득하는 것이 용이해졌다. 이에 짧은 기간에 대량투자가 가능한 자본력을 가진 대기업에서는 상품의 원재료, 품질 등을 나타내는 기술적 표장 등을 독점하여 그 상표에 대하여 강한 독점력을 행사하려는 경향이 있다. 식별력이 약한 상표에 대하여 과도한 독점력이 발생하는 경우 그 피해는 경쟁업자 뿐만 아니라

단시간에 식별력을 취득하는 것이 어려운 중소기업·소상공인과 일반소비자에게도 미친다. 따라서 공정한 시장질서 유지를 위해서는 사용에 의한 식별력 취득 관련 규정과 판단기준을 정비할 필요가 있다.

이에 이 글에서는 상표법상 사용에 의한 식별력 취득시점과 그에 대한 증명방법을 중심으로 한국, 일본, 미국에서 관련 법령 및 제도에 대한 고찰을 하고자 한다. 이를 통해 우리나라 상표법상 사용에 의한 식별력 취득 규정의 문제점 및 그에 대한 개선방안을 제시해 본다.

II. 우리나라 상표법상 사용에 의한 식별력 취득

1. 관련법규 및 일반적용요건

(1) 상표법 제6조 제2항

우리 상표법 제6조 제2항에서는 "제1항 제3호 내지 제6호에 해당하는 상표라도 제9조의 규정에 의한 상표등록출원전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품(제10조 제1항 및 제47조 제2항 제3호의 규정에 의하여 지정한 상품 및 추가로 지정한 상품을 말한다. 이하 같다)으로 하여 상표등록을 받을 수 있다."고 규정하고 있다.

(2) 적용요건

상표법 제6조 제2항 규정은 원래 특정인에게 독점 사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 한다. 즉 사용에 의하여 식별력을 획득한 것은 실제로 사용된 상표 그 자체이므로 그에 유사한 상표에 대해서까지 등록이 허용되는 것은 아니다.[1] 다만, 출원상표와 동일성이 인정되는 상표를 장기간 사용한 경우 식별력 취득에 도움이 되는 요소이므로 이를 참작할 수 있다는 것이 판례이다.[2] 상품의 면에서도 실제 상표가 사용된 상품을 지정상품으로 하여야 하고, 사용에 의한 식별력 취득을 그 밖의 유사한 상품에까지 확대

---

1) 대법원 2008.9.25. 선고 2006후2288 판결.
2) 대법원 2008.9.25. 선고 2006후2288 판결.

하여 인정할 수는 없다.[3] 상표심사기준(특허청예규 제65호, 2012.3.13. 일부개정, 2012.3.15. 시행) 제14조 제1항에서도 사용에 의한 식별력을 가지는 상표의 등록은 원칙적으로 그 상표 및 그 상표를 사용하고 있던 상품에 한하여 인정하고 유사한 상표 및 상품에 대하여는 인정하지 아니한다고 규정하고 있다.

우리 상표법 제6조 제2항에서는 사용에 의한 식별력 취득에 해당하는 대상 표장을 "제1항 제3호 내지 제6호에 해당하는 상표라도…"라고 규정하여, 형식적으로는 제6조 제1항 제3호(기술적 표장), 제4호(현저한 지리적 명칭 등), 제5호(흔한 성 또는 명칭) 또는 제6호(간단하고 흔한 표장)에 해당하는 상표에 한하여 사용에 의한 식별력 취득을 인정하는 것처럼 보인다. 이에 제6조 제1항 제1호, 제2호 및 제7호에 해당하는 보통명칭, 관용표장, 기타 식별력 없는 표장이 사용에 의한 식별력 취득 이 가능한지 여부에 대한 논의가 있다.

즉 보통명칭과 관용표장에 대하여는 상표법 제6조 제1항 제1호 및 제2호의 상표는 설사 식별력을 취득하더라도 특정인에게 독점사용을 허용해서는 안된다는 고도의 공익적 견지에서 이를 제외한 것이라는 견해와,[4] 특정인이 보통명칭이나 관용표장을 독점 사용하여 그의 상표라고 현저하게 인식되었다면 그 상표는 더 이상 보통명칭이나 관용표장이라고 할 수 없기 때문에 제1호와 제2호를 굳이 언급하지 않은 것에 불과하다는 견해가 있다.[5][6] 사견으로는 처음부터 보통명칭이었던 경우에는 특정인에게 독점사용을 허락할 수 없고 해당 상품전체를 칭하는 명칭으로 상품을 구별하게 하는 출처표시로서의 식별력을 취득하는 것이 불가능하지만, 처음에는 상표로서 기능하였던 표장이 그 상품의 명칭으로 사용되어 보통명칭화 관용표장화된 경우에는 다시 출처표시로서 식별력을 취득하는 것을 인정할 수 있다고 보아야할 것이다.

한편, 제7호의 기타 식별력 없는 상표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였다면, 그 상표는 이미 동호 소정의 식별력이 없는 상표라 할 수 없으므로 제6조 제2항을

---

3) 대법원 2009.5.28. 선고 2007후3318 판결, 대법원 2006.5.12. 선고 2005후339 판결.

4) 나종갑, "일반명칭과 이차적 의미: 자유, 재산권, 그 한계", **법조**, 제53권 제9호 (2004. 9), pp.119-120.

5) 김대원, "사용에 의한 식별력 판단기준과 이에 의해 등록된 상표권의 효력", **창작과 권리**, 제34호 제28호 (2002. 9), p.64.

6) 특허법원 판례도 보통명칭도 사용에 의한 식별력을 취득할 수 있다는 판례(특허법원 2000.8.11 선고 99허9861 판결)와 상품의 보통명칭 내지 관용표장의 경우에는 사용에 의한 식별력을 취득할 수 없다는 판례(특허법원 1999.9.7. 선고 99허185 판결)로 태도가 대립된다.

논할 필요도 없이 상표등록이 가능하다고 볼 것이다.[7)]

우리 상표법 제6조 제2항에서는 "현저하게 인식"될 것을 요구하고 있는데, 현저하게 인식되었다고 함은 당해 상품의 거래계에서 거래자 및 일반수요자의 대다수가 당해 표장을 특정인의 상품표지로 인식하고 있음을 의미하여 원칙적으로 "식별력"과는 별개의 의미이다. 상표로서 널리 알려진 것(현저성)은 상품을 구별하게 하는 능력(식별력)의 정도의 문제로 일본 상표법 제3조 제2항에서는 이를 구분하여 "현저성"이 아니라 "식별력"만을 요구하고 있음을 참작할 필요가 있다. 다만, 상표법 제6조 제2항에 의하여 상표가 등록되기 위하여는 출원전에 상표로서 사용한 결과 수요자가 당해 상표를 누구인가의 상품표지로 승인하고 있으면 족한 것이고, 구체적으로 특정인의 성명이나 명칭까지 인식하여야 하는 것은 아니다.[8)]

식별력 취득의 지역적 범위와 관련하여 상표심사기준 제14조 제5항에서는 '전국적'으로 알려져 있는 경우와 '일정지역'에서 수요자들이 현저하게 인식하고 있는 경우도 포함하는 것으로 규정하고 있으나, 판례는 상표는 일단 등록이 되면 우리나라 전역에 그 효력이 미치는 것이므로 현저하게 인식되어 있는 범위는 전국적으로 걸쳐 있어야 할 것이라고 판시하고 있다.[9)] 이에 판례와 심사기준을 통일할 필요가 있다.

2. 식별력 취득시점

우리나라에서 사용에 의한 식별력 취득 여부의 판단시점과 관련하여 학설은 ⅰ) 제6조 제2항의 문리해석, 제6조 제2항의 악용방지, 제7조 제1항 제9호 및 제10호의 주지·저명상표의 판단시점과의 조화 등을 이유로 출원시를 기준으로 함이 타당하다고 보는 '출원시설',[10)] ⅱ) 상표법이 출원시를 기준으로 하는 사항에 대하여는 별도로 규정하고 있는데 제6조 제2항은 출원시를 기준으로 한다는 별도 규정이 없다는 점과 '출원시설'을 취하는 경우 출원시에 식별력을 취득하지 못하였으나 등록여부결정시를 기준으로 식별력을 취득한 경우에는 일단 상표등록거절결정이 된 후, 다시 재출원을 하여야 하는 바 이에 따른 출원경제 등을 이유로 결정시를 기준으로 함이 타당하다는 '등록여부결정시설'로 대립된다.[11)] 이에 대하여 우리 판례는 일관

---

7) 대법원 2003.7.11. 선고 2001후2863 판결.
8) 대법원 1990.11.27. 선고 90후410 판결.
9) 대법원 1994.5.24. 선고 92후2274 판결.
10) 송영식 외 6인 공저, **지적소유권법(하)**, (육법사, 2008), pp. 131-132; 강동세, "사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력", **법조**, 제56권 제6호 (2007. 6), p.121.
11) 최성준, "사용에 의한 식별력 취득에 관하여", *LAW&TECHNOLOGY*, 제2권 제6호 (2006.

하여 “사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부는 등록결정시 또는 거절결정시를 기준으로 하여 판단되어야 한다”고 판시하고 있다.[12)]

그러나 이러한 우리나라 학설 및 판례는 사용에 의한 식별력 ‘취득시점’과 식별력 취득여부에 대한 ‘판단시점’을 혼동하고 있는 듯하다. 본래적으로는 식별력이 없는 표장이나 일정기간 특정인의 독점적 사용에 의해 식별력이 취득하였는지 여부에 대한 판단은 상표의 일반적인 등록요건 판단과 함께 이루어지므로 ‘등록여부결정시’에 이루어짐이 당연하다. 이는 상표법 제6조 제2항의 적용요건으로 사용에 의한 식별력을 언제 취득하였는지 여부를 의미하는 식별력 ‘취득시점’과는 다르다. 즉 상표등록출원에 대한 ‘등록여부결정시’에 상표법 제6조 제2항에서 규정하는 식별력 ‘취득시점’에 식별력을 취득하였는지 여부를 판단하여야 하는 것이다.

이와 같은 식별력 취득시점에 대하여는 관련 규정의 개정연혁을 살펴보면 더욱 명확해 진다. 1980.12.31. 법률 제3326호로 개정되기 전 구 상표법 제8조 제2항에서는 “전항제3호・제5호 또는 제6호에 해당하는 상표라도 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인가를 현저하게 인식되어 있는 것은 동호의 규정에 불구하고 등록을 받을 수 있다.”라고 규정하고 있었다. 이와 같은 사용에 의한 식별력 취득 규정이 1980.12.31 개정시 “제1항제3호·제5호 또는 제6호에 해당하는 상표라도 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인가를 현저하게 인식되어 있는 것은 동호의 규정에 불구하고 등록을 받을 수 있다.”로 개정되어 ‘출원 전에’라는 문구가 추가된 것이다. 이와 같은 개정이유에 대하여는 당시 개정안 개정이유나 심사보고서에서 별도로 언급하고 있지 않으나 사용에 의한 식별력 취득시점을 명확히 하기 위한 것으로 보인다.

이러한 개정연혁은 법규의 문리해석상 식별력 취득시점은 출원시를 기준으로 판단하여야 한다는 ‘출원시설’의 주된 근거가 되고 있다. 그러나 우리 대법원은 이러한 문언해석에 반하여 등록결정일 무렵에 수요자 사이에 그 표장이 누구의 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이르렀다고 볼 수 있는지 여부를 판단한다고 하여 식별력 취득시점과 그에 대한 판단시점을 동일시하고 있다.[13)] 이와 같은 우리 대법원의 판시는 상표법 개정연혁을 살펴보았을 때 법규와 판례의 태도가 모순되는

---

11), p.137.

12) 대법원 2009.5.28. 선고 2007후3318 판결, 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결, 대법원 2008. 11. 13. 선고 2006후3397, 3403(병합), 3410(병합), 3427(병합) 판결 등 참조.

13) 대법원 2008.11.13. 선고 2006후3397 2006후3403 2006후3410 2006후3427 판결.

문제가 있다. 이러한 판례의 태도는 출원 시 식별력 취득을 요구할 경우 출원 후에 식별력을 취득한 상표는 재출원을 하여야 등록받을 수 있는 번거로움이 있어 출원인의 이익 및 출원경제 등을 고려한 것으로 볼 수 있으나, 현행 상표법 문리해석상은 출원전에 식별력 취득을 요구하고 있는 것으로 보아야 하며, 등록여부결정시에 이에 대한 판단을 하여야 한다. 즉 현행법은 식별력 '취득시점'과 식별력 취득여부에 대한 '판단시점'이 명백히 구별하고 있음에도 불구하고 판례는 이를 동일하게 보고 있다. 다만, 출원 전에 취득한 식별력은 등록여부결정시까지 유지되어야 하며, 출원 전에 식별력을 취득하였더라도 등록여부결정시를 기준으로 식별력이 다시 상실된 경우에는 상표법 제6조 제1항 각호의 거절사유에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다. 그러나 출원 후 식별력 취득이 완성되는 경우가 많고, 실제 식별력 취득 주장은 출원표장이 식별력이 없다는 사유로 거절이유가 통지된 경우에 보정에 의해 추가되는 경우가 많다는 점을 고려하여 현행 상표법 규정을 현실에 맞게 개정할 필요가 있다.

3. 식별력 취득의 증명

수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 한다.[14)]

우리 상표법 시행규칙 제36조 제4항에서는 사용에 의한 식별력 취득의 증명을 위하여 ⅰ) 사용한 상표, ⅱ) 사용기간, ⅲ) 사용지역, ⅳ) 지정상품의 생산·가공·증명 또는 판매량 등, ⅴ) 사용방법 및 횟수, ⅵ) 기타 사용사실을 증명하는 사항을 제출할 수 있다고 규정하여 사용에 의한 식별력 취득 인정을 위한 증명자료의 예시를 열거하고 있다. 상표심사기준 제14조 제3항에서도 시행규칙 제4항 각호의 사실을 증명할 수 있는 자료를 제출하여야 한다고 규정하고 있으며, 심사기준 제14조 제4항에서는 사용에 의한 식별력 취득의 입증을 위한 증거방법으로 ⅰ) 국가 또는 시, 도, 기타 공공단체의 증명서, ⅱ) 상공회의소의 증명서, ⅲ) 동업조합의 증명서, ⅳ) 상품거래선 또는 대리점 등 충분히 입증할 수 있는 다수의 증명서(이 경우는 상품거래선 또는 대리점등의 사업자 등록증을 첨부할 것), ⅴ) 신문, 잡지, 라디오, 텔레비전 등

14) 대법원 1999.9.17. 선고 99후1645 판결, 대법원 2003.5.16. 선고 2002후1768 판결.

에 선전, 광고한 기간 및 횟수 등에 관한 사실증명서를 열거하고 있다.

이와 관련하여 우리 판례는 사용에 의한 식별력의 취득을 판단하기 위해서는 "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 판시하고 있다.[15)]

4. 소결

살펴본 바와 같이 우리나라 현행 상표법 제6조 제2항의 연혁적 고찰에 따른 문리해석상 사용에 의한 식별력 취득시점은 '출원전'으로 해석함이 상당하나, 우리 판례는 일관하여 '등록여부결정시'를 기준으로 식별력 취득여부를 판단하고 있는 문제가 있다. 또한 우리나라 학설 및 판례는 식별력 '취득시점'과 '판단시점'을 혼동하고 있는 문제가 있어 이를 구분하여 명확히 할 필요가 있다.

나아가 우리 상표법 시행규칙 제36조 제4항 및 상표심사기준 제14조 제3항·제4항에서는 사용에 의한 식별력 취득의 증명을 위해 입증하여야할 사실 및 그 증거방법에 대하여 규정하고 있다. 그러나 본질적으로 식별력이 없는 표장이 특정인의 일정기간 독점적 사용에 의해 식별력을 취득하였다는 사실은 객관적 사실이 아니라 상표로서 소비자의 인식도에 대한 추상적 사실이므로 당시 상황이나 판단자의 주관에 따라 그 결과가 달라질 수 있어 보다 구체적이고 객관적인 증명의 기준이 필요하다고 본다.

III. 일본 상표법상 식별력 취득 관련 규정

1. 관련법규 및 일반적용요건

(1) 일본 상표법 제3조 제2항

일본 상표법 제3조 제2항에서는 "전항 제3호 내지 제5호에 해당하는 상표일지라도, 사용을 한 결과 수요자가 누구의 업무와 관련되는 상품 또는 역무(서비스)인 것을 인식할 수 있는 것에 대해서는 동항의 규정에 관계없이 상표 등록을 받을

15) 대법원 2008.9.25. 선고 2006후228 판결.

수 있다."고 규정하고 있다.[16] 일본 상표법 제3조 제2항은 최초에는 식별력이 없는 상표일지라도 사용에 의해 식별력을 취득한 경우 상표등록을 받을 수 있도록 규정한 것으로, 우리나라 상표법 제6조 제2항에 대응되는 규정이다.

(2) 적용요건

일본 상표법 제3조 제2항에서는 식별력 취득대상으로 "전항 제3호 내지 제5호에 해당하는 상표일 지라도…"라고 규정하고 있는데, 동조 제1항 제3호 내지 제5호는 각각 우리 상표법상 기술적 표장(한국 상표법 제6조 제1항 제3호), 흔한 성 또는 명칭(한국 상표법 제6조 제1항 제5호), 간단하고 흔한 표장(한국 상표법 제6조 제1항 제6호)에 해당하는 표장이다. 일본 상표법은 우리나라 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하는 식별력 없는 표장의 예로 현저한 지리적 명칭에 관한 규정은 가지고 있지 않다.

일본 상표법도 우리나라와 동일하게 보통명칭(일본 상표법 제3조 제1항 제1호), 관용표장(일본 상표법 제3조 제1항 제2호)과 기타 식별력이 없는 표장(일본 상표법 제3조 제1항 제6호)에 대하여는 사용에 의한 식별력 취득의 대상으로 규정하고 있지 않다. 따라서 보통명칭, 관용표장, 기타 식별력이 없는 표장이 사용에 의한 식별력을 취득하여 상표등록을 받을 수 있는지 여부에 대하여 우리나라와 유사한 논의가 있다. 이에 대한 일본의 통설은 본래적으로 보통명칭, 관용표장, 기타 식별력이 없는 표장에 해당하는 상표가 사후적으로 식별력을 취득하였다면, 더 이상 상표법 제3조 제1항 각호에 해당하지 않아 상표등록을 받을 수 있다고 보고 있다.[17]

일본 상표심사기준(2011. 3. 개정 제10판) 제2의 2.에서는 사용에 의한 식별력이 인정될 수 있는 범위와 관련하여 사용상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 출원한 경우에만 인정할 수 있음을 원칙으로 하나, 그 차이가 명조체와 고딕체, 세로쓰기와 가로쓰기에 지나지 않는 등 외관에 있어 동일시 할 수 있는 정도로 상표로서의 동일성을 해치지 않는 것이라고 인정되는 경우에는 사용에 의한 식별력이 인정되는 상표범위에 해당할 수 있음을 규정하여 출원상표와 사용상표의 실질적 동

---

16) 商標法 第三条 (商標登録の要件) 第2項
前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

17) 西村雅子, **商標法講義**, (発明協会, 2010), 90頁; 平尾正樹, **商標法** (第1次改訂版), (學陽書房, 2006), 137-138頁; 網野誠, **商標**, (有斐閣, 2002), 187頁.

일성에 대한 기준을 규정하고 있다.

일본 상표심사기준 제2의 1.에서는 사용에 의한 식별력이 인정되기 위하여는 '전국적'으로 인식될 것을 요하고 있고 판례도 동일하다.[18] 이는 '일정지역'에서 인식된 경우에도 사용에 의한 식별력 취득을 인정할 수 있다고 규정하고 있는 우리 상표심사기준 제14조 제5항과 차이가 있다. 우리나라 판례도 사용에 의한 식별력 취득 인정을 위해 현저하게 인식되어 있는 범위는 '전국적'으로 걸쳐 있어야 할 것이라고 판시하고 있는 바,[19] 상표는 일단 등록이 되면 우리나라 전역에 그 효력이 미치는 것이므로 일정지역에서 인식된 경우에도 사용에 의한 식별력 취득을 인정할 수 있다고 규정하고 있는 심사기준을 개정할 필요가 있다.

2. 식별력 취득시점

일본 상표법 제3조 제2항에서는 식별력 취득시기와 관련하여 별도의 언급이 없어, 일반적인 상표등록요건 판단시기와 동일하게 상표등록여부결정시를 기준으로 식별력 취득여부를 판단하고 있다.[20]

3. 식별력 취득의 증명

일본 상표심사기준 제2의 3.에서는 사용에 의한 식별력 증명을 위한 판단기준 및 증거방법을 제시하고 있다. 구체적인 증거방법으로 광고선전이 게재된 인쇄물(신문, 잡지, 카탈로그, 광고지 등), 영수증 또는 상업장부, 상표가 사용되고 있는 것을 명시하는 사진, 잡지 또는 인터넷 등의 기사, 수요자를 대상으로 한 상표의 인식도 조사(앙케이트)의 결과보고서 등을 열거하고 있다.

일본 판례는 코카콜라 병의 입체적 형상만으로 된 상표의 식별력 취득여부를 판단함에 있어서 ⅰ) 변하지 않고 일관된 형상으로 사용되고 있는 점, ⅱ) 9천6백만 개의 매상고, ⅲ) 오랜 기간 고액의 광고비용 지출, ⅳ) 응답자의 60~80%가 해당 형상을 보고 코카콜라라고 응답하였다는 설문조사 결과, ⅴ) 본 형상에 대하여 상당수 전문가들이 식별력이 있는 형상의 전형적인 예로 들고 있는 점, ⅵ) 유사한 용기의 모양이 시장에 유통되고 있지 않은 점 등을 종합하여 코카콜라 병의 입체적

---

18) 東京高裁 昭和59年 2月28日, 昭57 (行ケ) 147号 判決.
19) 대법원 1994.5.24. 선고 92후2274 판결.
20) 知財高裁 平成22年11月16日, 平22 (行ケ) 10169号 判決.

형상에 대하여 상표로서 식별력 취득을 인정한 바 있고,[21] 이후 유사한 기준을 적용하여 야쿠르트 병 모양에 대하여도 사용에 의한 식별력 취득을 인정하였다.[22]

4. 소결

일본 상표법 제3조 제2항에서는 우리나라 상표법 제6조 제2항에 해당하는 사용에 의한 식별력 취득에 대하여 규정하고 있다. 법조문에서는 일본 상표법 제3조 제1항 제3호 내지 제5호(기술적 표장, 흔한 성 또는 명칭, 간단하고 흔한 표장)에 해당하여 식별력이 없는 상표인 경우라도 사용에 의한 식별력을 취득할 수 있음을 규정하고 있으나, 일본 학설은 제3조 제1항 제1호(보통명칭), 제2호(관용표장), 제6호(기타 식별력이 없는 표장)에 해당하는 경우라도 사후적으로 식별력을 취득한 경우에는 각 호에 해당하지 않는 것으로 보아 상표등록을 받을 수 있다고 보고 있다.

식별력 취득시점에 대하여는 명확하게 규정하고 있지 않으나, 상표등록여부결정시(심결시)를 기준으로 식별력을 취득한 경우에는 상표등록을 인정하고 있다.[23] 식별력 취득의 증명에 대하여는 심사기준에서 우리나라 심사기준과 유사하게 다양한 증거방법을 예시적으로 열거하고 있다.

IV. 미국 상표법상 식별력 취득 관련 규정

1. 관련법규 및 일반적용요건

(1) 미국 연방상표법 제2조 (f)항

미국 연방상표법(Lanham Act, 15 U.S.C. §§1051-1141n.)상 사용에 의한 식별력 취득에 관하여는 제2조 (f)항(15 U.S.C. §1052(f))에서 규정하고 있다. 즉 본 항에서는 "본 조 제(a), (b), (c), (d), (e)(3), (e)(5)항에서 명백히 배제하는 경우를 제외하고는 본 법의 어떠한 규정도 출원인에 의하여 사용되는 것으로서 거래상 출원인의 상품에 대한 식별력이 인정되는 표장의 등록을 방해하지 아니한다. 특허청장은 출원인의 상품이 거래상 사용된 경우에 있어서, 식별력을 획득하였다고 주장된 날의 이전 5년간

---

21) 知財高裁 平成20年5月29日, 平19 (行ケ) 10215号 判決.
22) 知財高裁 平成22年11月16日, 平22 (行ケ) 10169号 判決.
23) 知財高裁 平成22年11月16日, 平22 (行ケ) 10169号 判決.

출원인이 거래상 표장으로서 독점적이고 계속적으로 사용한 실질적인 증거가 있는 때에는 그 표장이 식별력이 있다는 일응의 증거로 받아들일 수 있다.…"고 규정하고 있다.[24]

(2) 적용요건

미국 상표법 제2조 (f)항에서는 '동조 (a), (b), (c), (d), (e)(3), (e)(5)항에서 명백히 배제하는 경우를 제외'하고 사용에 의해 식별력을 취득하여 상표등록을 받을 수 있음을 규정하고 있으므로, 식별력 취득 주장을 할 수 있는 대상은 동 조 (e)항 (1)(2)(4)호에서 규정하고 있는 기술적 표장 또는 품질오인표장, 지리적 표시, 성(surname)에 한정된다. 미국 상표법에서 식별력 없는 표장은 제2조 (e)항 각호에서 열거하고 있는데, 그 중 (3)호의 지리적으로 기만적인 오기와 (5)호의 기능성이 있는 표장은 절대적 부등록 사유로 식별력 취득 대상에서 제외된다.

미국에서는 일반적으로 보통명칭과 기술적 표장을 대비하여 그 상품의 보통명칭은 2차적 의미로 상표로서 식별력을 취득할 수 없다고 보며, 기술적 표장의 경우 상표로서 사용에 의해 2차적 의미인 식별력을 취득할 수 있다고 본다.[25] 미국 상표심사기준에서도 식별력 취득 주장이 불가능한 대상으로 일반명칭, 기능적 표장 또는 순전히 장식적으로만(generic, functional, or purely ornamental) 이루어져 있어 상표로서 출처표시기능을 하지 못하는 경우에는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다(미연방특허상표청 상표심사기준, Trademark Manual of Examining Procedure, 이하 'TMEP', §1212.02(i)).[26]

---

24) Lanham (Trademark) Act §2 (15 U.S.C. §1052). Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration
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.
≈≈≈
(f) Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made.…

25) Jacob Jacoby, "Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Genericism, Fame, Confusion and Dilution", 91 *Trademark Rep.* 1013, 1031 (2001).

미국 연방상표법 제2조 (f)항에 따른 식별력 취득의 주장은 실제사용한 상표를 사용한 상품에 대하여 출원하는 경우에만 인정된다(TMEP §1212.04(b)&(c)).

식별력 취득을 인정받고자 하는 출원인은 일반 공중이 제품의 특징이나 명칭의 1차적 의미를 통해 그 제품 자체보다는 2차적 의미로 제품의 출처를 인식한다는 것을 증명하여야 한다.[27]

2. 식별력 취득시점

사용표장은 상표로서 사용되어 식별력을 취득하였어야 하며 식별력 취득시점은 출원인이 해당표장이 실질적으로 독점적이고 계속적인 사용에 의하여 식별력을 가지게 되었다고 '주장한 시점'을 기준으로 판단한다(TMEP §1212.05(c)&(d)). 출원일 이후에 발생한 사건에 기초한 사실도 고려될 수 있다. 다만, 식별력 취득여부는 '등록여부결정시'를 기준으로 결정된다(TMEP §1212.01).[28] 즉 식별력 취득시점은 출원인이 사용에 의해 식별력을 취득하였다고 주장한 시점을 기준으로 하고, 이에 대한 판단은 등록여부결정시에 한다는 의미로 식별력 취득시점과 판단시점을 명확히 구분하고 있다.

3. 식별력 취득의 증명

미국에서 사용에 의한 식별력 취득 이론은 일반적으로 2차적 의미 이론(secondary meaning doctrine)이라고 칭하여 지며, 상표법과 부정경쟁방지법의 법리를 통해 발전되어 왔다. 그러나 법원마다 다양한 판단기준을 적용하여 재량에 의해 2차적 의미 획득여부를 판단하여 그 증명의 어려움으로 인한 문제가 대두되어 왔다.[29] 이에

---

26) In re Bongrain Int'l Corp., 894 F.2d 1316, 1317 n.4, 13 USPQ2d 1727, 1728 n.4 (Fed. Cir. 1990); In re Melville Corp., 228 USPQ 970, 972 (TTAB 1986).

27) Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 US 763, 120 L Ed2d 615, 112 S Ct 2753, 23 USPQ2d 1081, 1084 (1992); Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844, 851 n.11, 214 USPQ 1, 4 n.11 (1982).

28) McCormick & Co. v. Summers, 354 F.2d 668, 674, 148 USPQ 272, 276 (C.C.P.A. 1966); Gen. Foods Corp. v. MGD Partners, 224 USPQ 479, 486 (TTAB 1984); Kaiser Aluminum & Chem. Corp. v. Am. Meter Co., 153 USPQ 419, 420 n.2 (TTAB 1967); In re Hoffman House Sauce Co., 137 USPQ 486, 487 (TTAB 1963).

29) Willajeanne F. McLean, "The Birth, Death, and Renaissance of The Doctrine of Secondary Meaning in the Making", 42 *Am. U. L. Rev.* 737, 747-51 (1993).

미국 연방상표법 제2조 (f)항에서는 다음과 같이 보다 구체적인 증명방법에 대하여 규정하게 되었다.

(1) 5년 동안의 사용

현행 미국 연방상표법 제2조 (f)항에서는 5년 동안 실질적으로 독점적이고 계속적으로 사용된 경우에는 식별력 취득의 일응의 증거(*prima facie* evidence)로 인정하고 있다. 미국 의회는 사용에 의한 식별력 취득의 증명의 곤란을 해소하기 위한 효과적인 증명방법을 고안하여, 5년 이라는 기간 동안 독점적이고 연속적인 사용이 있는 경우에는 2차적 의미가 발생하였다는 추정을 정당화할 수 있다고 본 것이다.[30]

5년 사용에 따른 사용에 의한 식별력 취득시점과 관련하여 1988년 개정[31]이전에는 상표등록출원일전 5년의 사용을 요구하고 있었다. 그러나 출원이후 5년의 사용기간이 완성된 경우에는 재출원을 하여야 하는 번거로움이 있어 1988년 개정시 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 주장한 날을 기준으로 이전 5년동안 사용된 경우 식별력 취득의 일응의 증거가 될 수 있도록 개정하였다.[32] 이에 미국에서는 상표등록출원일 이후에 5년 동안의 사용기간이 완성된 경우에도 사용에 의한 식별력 취득의 일응의 증거로 제출할 수 있다. 따라서 1988년 개정법의 시행일인 1989년 11월 16일 이후에 사용기간으로 5년에 관한 주장이 제출된 경우에는 그 주장시점부터 이전 5년의 사용기간을 증명하면 된다.

나아가 미국 연방상표규칙(Code of Federal Regulations, Title 37, Part 2) 제2.41조 (b)항에서는 진술만에 의해서도 5년간 독점적이고 계속적인 사용을 인정할 수 있음을 규정하고 있다. 다만 이와 같은 경우에도 사용에 의한 식별력 취득의 증명이 부족한 경우에는 추가의 증거를 요구할 수 있다. 5년 동안의 사용 진술이 당해 표장의 식별력 취득을 증명하기에 충분한지 여부는 상품이나 서비스에 관련된 당해 표장의 본질에 따라 다르다(TMEP §1212.05).

일반적으로 성(surname)에 대하여는 5년 사용의 진술은 식별력 취득을 인정하기에 충분한 것으로 취급된다(TMEP §1212.05(a)). 그러나 기술적 표장의 경우 용어의

---

30) Daniel I. Schloss, "Marks of Distinction: Rethinking Secondary Meaning Standards in Trademark Law after Qualitex v. Jacobson", 14 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 695, 729-730 (1996).

31) The Trademark Law Revision Act of 1988, Pub. L. No. 100-667, 102 Stat. 3935 (1988).

32) *Ibid.*

기술적인 정도가 크면 클수록 그 용어가 2차적 의미를 획득하였다는 것을 증명하기 위한 부담은 더욱 커진다.[33] 따라서 미국 상표법 제2조 (e)항 (1)호 또는 (2)호 하에서 거절된 표장에 대하여 식별력 취득을 증명하기 위해 5년 사용에 대한 진술만으로 충분한지 여부는 당해 표장의 기술적인 정도 또는 오기 정도에 따라 달라진다. 당해 표장이 출원서에 기재된 상품이나 서비스에 대하여 매우 기술적이거나 매우 잘못 기술된 오기라면, 5년 사용에 관한 진술만으로는 식별력 취득을 인정하기에 불충분한 것으로 간주된다.[34]

5년 동안의 사용은 완전히 독점적일 필요는 없으며, 실질적으로 독점적이면 된다. 따라서 타인에 의한 사소한 사용이나 침해적 사용이 있었다는 사실은 사용에 의한 식별력 취득에 관한 출원인의 주장에 영향을 미치지 않는다.[35] 5년 동안의 사용은 반드시 연속적이어야 하고, 그 표장의 사용과 관련된 상품 또는 서비스의 거래중지 또는 비사용기간이 없어야 한다(TMEP §1212.05(b)).

(2) 선행 상표등록

미국 연방상표규칙 제2.41조 (b)항에서는 출원인이 관련 상품 또는 서비스에 대하여 출원표장과 동일한 표장에 대하여 하나 이상의 선행 상표등록을 보유하고 있음을 증명하는 경우에도 상표의 식별력에 대한 일응의 증거(*prima facie* evidence)로 인정할 수 있다고 규정하고 있다.[36] 그러나 당해 표장이 출원서에 기재된 상품이나 서비스에 대하여 매우 기술적이거나 매우 잘못 기술된 오기인 경우에 심사관은 식별력 취득의 추가적 증거를 요구할 수 있다.[37]

미국 상표법에서는 결합표장의 경우 식별력 없는 부분에 대하여 권리행사를 하지 않겠다고 선언하는 권리불요구(disclaimer)제도를 가지고 있는데, 출원인이 식별력

---

33) In re Bongrain Int'l Corp., 894 F.2d 1316, 1317 n.4, 13 USPQ2d 1727, 1728 n.4 (Fed. Cir. 1990).

34) In re Noon Hour Food Prods., Inc., 88 USPQ2d 1172 (TTAB 2008).

35) L.D. Kichler Co. v. Davoil, Inc., 192 F.3d 1349, 1352, 52 USPQ2d 1307, 1309 (Fed. Cir. 1999).

36) 37 C.F.R. Part 2-Rules of Practice in Trademark Cases
§ 2.41 Proof of distinctiveness under section 2(f).
≈≈≈
(b) In appropriate cases, ownership of one or more prior registrations on the Principal Register or under the Act of 1905 of the same mark may be accepted as prima facie evidence of distinctiveness.…

37) In re Loew's Theatres, Inc., 769 F.2d 764, 769, 226 USPQ 865, 869 (Fed. Cir. 1985).

취득을 증명하고자 하는 표장이 선등록에서 권리불요구 되었다면, 선등록은 식별력 취득의 일응의 증거로서 채택되지 않을 수 있다.[38]

식별력 취득을 주장하는 출원상표는 선등록상표와 동일표장에 한하며 여기서 동일표장에는 "법적 균등물(legal equivalent)"까지 포함된다. 한 표장이 다른 표장의 법적 균등물이라고 함은 소비자에게 동일하고 계속적인 상업적 인상을 창조하여 소비자가 양자를 동일한 표장이라고 인식하는 경우를 의미한다.[39]

출원인이 표장의 일부분에 대해서만 부분적으로 사용에 의한 식별력 취득을 주장하는 경우에 식별력 취득의 일응의 증거로서 선등록 표장은 출원인이 식별력 취득을 주장하는 부분의 법적 균등물이어야 한다(TMEP §1212.04(b)).

심사관은 출원서에 기재된 상품 또는 서비스가 선등록된 상품 또는 서비스와 충분히 유사한지 여부에 대하여 판단하여야 한다. 헤어 샴푸에 대한 선등록과 헤어 컨디셔너에 대한 신규출원 등과 같이 상품 관련성이 자명한 경우에는 일반적으로 추가증거 없이도 사용에 의한 식별력 취득 주장을 인정할 수 있다. 그러나 상품 관련성이 자명하지 않은 경우에는 상품이나 서비스 간에 연관성을 예시하는 증거나 설명 없이는 사용에 의한 식별력 취득 주장을 인정할 수 없다(TMEP §1212.04(c)). 이러한 경우는 특히 실제로는 상품 간에 높은 연관성을 가지고 있으나 당해 분야의 전문가가 아닌 사람들에게는 그 관련성이 자명하지 않을 수 있는 산업적 상품이나 서비스에 관하여 발생할 수 있다.[40]

식별력 취득의 일응의 증거로서 선등록은 현재 유효하게 존속 중이어야 하며, 취소되거나 만료된 등록에 기초할 수 없다.[41]

(3) 식별력 취득에 대한 실제의 증거

5년간의 사용이나 선등록의 존재만으로 해당 표장의 식별력 취득을 인정할 수 없는 경우에는 식별력 취득에 대한 실제적 증거를 요구할 수 있다. 식별력 취득여부를 판단하기 위해 고려되는 요소로는 표장의 장기간 상업적 사용,[42] 지출한 광

---

38) Kellogg Co. v. Gen. Mills, Inc., 82 USPQ2d 1766, 1771 n.5 (TTAB 2007); In re Candy Bouquet Int'l, Inc., 73 USPQ2d 1883, 1889-90 (TTAB 2004).

39) In re Dial-A-Mattress Operating Corp., 240 F.3d 1341, 1347, 57 USPQ2d 1807, 1812 (Fed. Cir. 2001); In re Brouwerij Bosteels, 96 USPQ2d 1414, 1423 (TTAB 2010).

40) Bausch & Lomb Inc. v. Leupold & Stevens Inc., 6 USPQ2d 1475, 1478 (TTAB 1988).

41) In re BankAmerica Corp., 229 USPQ 852, 853 (TTAB 1986).

42) In re Uncle Sam Chem. Co., 229 USPQ 233, 235 (TTAB 1986).

고비용,[43] 여론 조사의 결과[44] 등이 있다.

4. 미국 상표법상 보조등록(Supplemental Register) 제도

(1) 제도의 개요

거의 모든 국가에서는 본질적으로 식별력이 없는 표장은 사용에 의한 식별력 취득 전에는 상표등록이 불가능하다. 그러나 미국의 경우 기술적 표장 등이 식별력이 없어 주등록(Principal Register)에 등록이 허용되지 않는 경우 보조적으로 상표등록이 가능한 제도 즉, 보조등록(Supplemental Register) 제도를 운영하고 있다(Lanham Act §§23～28, 15 U.S.C §§1091～1096).

출원인은 상표법 제2조 (f)항에 따른 식별력 취득을 주장하여 주등록(Principal Register)을 신청할 수 있고, 예비적으로 보조등록(Supplemental Register)을 신청할 수도 있다. 이 경우 출원인이 사용에 의한 식별력 취득을 증명하여 식별력이 인정되면 주등록부에 등록되고, 증명이 불충분한 경우에는 보조등록부에 등록된다(TMEP §1212.02(c)).

(2) 보조등록을 받기 위한 요건

미국 연방상표법에서는 실제 상표의 사용에 근거한 상표등록출원(15U.S.C §1051(a), Actual use base)과 현재 사용하고 있지는 않지만 향후 사용할 의사를 가지고 있는 상표등록출원(15U.S.C §1051(b), Intent to use)을 구분하여 취급하고 있다. 보조등록은 실사용에 의한 상표등록(Actual use base)에 한해 적용되는 것이므로 사용의사에 의한 등록(Intent to use)의 경우에는 보조등록을 할 수 없다(Lanham Act §23(a), 15 U.S.C §1091(a), TMEP §1102.03). 이는 보조등록의 대상이 사용에 의해 식별력 취득이 가능한 표장으로 제한되어 있기 때문이다.

주등록이 거절되는 모든 상표가 보조등록이 가능한 것은 아니다. 미국 상표법 제2조 (a), (b), (c), (d), (e)(3)에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 절대적 거절이

---

43) Mattel, Inc. v. Azrak-Hamway Int'l, Inc., 724 F.2d 357, 361 n.2, 221 USPQ 302, 305 n.2 (2d Cir. 1983); In re Boston Beer Co. L.P., 198 F.3d 1370, 53 USPQ2d 1056 (Fed. Cir. 1999); In re Chevron Intellectual Prop. Group LLC, 96 USPQ2d 2026, 2031 (TTAB 2010); Mag Instrument Inc. v. Brinkmann Corp., 96 USPQ2d 1701, 1723 (TTAB 2010).

44) Yankee Candle Co. v. Bridgewater Candle Co., 259 F.3d 25, 43, 59 USPQ2d 1720, 1730 (1st Cir. 2001).

유에 해당하는 경우에는 보조등록이 불가능하다(Lanham Act §23(a), 15 U.S.C §1091(a)). 미국 상표법 제2조 (f)항의 식별력 취득 주장이 가능한 동 조 (e)항 (1)(2)(4)호에서 규정하고 있는 기술적 표장, 지리적 표시, 성(surname) 등이 보조등록의 대상이 되고 있으나, 미국에서 식별력 취득이 불가능한 것으로 취급되고 있는 상품의 일반명칭, 기능적 표장 또는 순전히 장식적으로만 이루어진 표장에 해당하는 경우는 보조등록부에 등록될 수 없다.

(3) 보조등록의 효과

일반적으로 미국에 상표를 출원하여 등록을 받는 경우 그 상표는 주등록(Principal Register)에 등록되는 것이다. 그러나 출원인의 업무나 상품에 대하여 본질적으로 식별력이 없어 주등록이 허용되지 않는 표장이지만 향후 식별력 획득이 가능한 표장의 경우에는 보조등록(Supplemental Register)이 허용된다(Lanham Act §23, 15 U.S.C §1091). 즉, 기술적 표장 등이 2차적 의미를 취득하기 전이라도 보조등록은 가능하다.

미국 특허청 공식 상표 데이터베이스에서 선행상표 검색시 보조등록 상표도 검색대상이 되며, 보조등록상표에 근거하여 연방상표법 제2조 (d)항의 혼동가능성이 있는 제3자의 상표등록을 배제시킬 수도 있다. 그리고 등록상표임을 표시하는 ® 심벌을 상품이나 표장, 광고 등에 사용할 수 있다(Lanham Act §29, 15 U.S.C §1111).

1946년 연방상표법(Lanham Act) 제정시 최초의 보조등록은 상표권에 대하여 아무런 추가적 권리를 발생시키지 않았다. 오히려 보조등록을 함으로써 자신의 보조등록 상표가 기술적이라는 점을 인정하는 결과가 되어 제3자가 자신의 상품을 기술하는 데 사용할 수 있었다. 이러한 보조등록의 단점이 지적되어 1988년 상표법 개정시[45] 보조등록에 의해 자신의 상표가 식별력이 없다는 점을 시인하는 효력이 발생하는 것은 아니라고 규정하게 되었고, 상기 개정법의 시행일인 1989년 11월 16일 이후에는 보조등록을 함으로써 자신의 상표가 식별력이 없다는 점을 인정하는 효력이 소멸되었다(Lanham Act §27, 15 U.S.C §1095). 즉 보조등록이 되어 있는 상표는 주등록 상표와 동일한 배타적 효력은 가지지 못하지만 보통법(common law)에 따른 상표침해소송은 제기할 수 있는데, 이러한 소송에서 자신의 표장이 2차적 의미를 취득하였다는 것을 증명할 수 있게 된 것이다.

보조등록을 주등록으로 전환할 수는 없고, 보조등록을 한 후 식별력을 취득한

---

45) The Trademark Law Revision Act of 1988, Pub. L. No. 100-667, 102 Stat. 3935 (1988).

경우 출원인은 새로운 출원을 하여 주등록을 받아야 한다.

(4) 주등록과의 차이점

보조등록은 주등록된 상표가 가지고 있는 모든 효력을 가지지는 못한다. 예를 들어 상표등록의 유효성 추정의 효력을 가지지 못하고, 주등록 상표가 가지는 등록 상표사용에 대한 배타적 효력을 가지지 못한다. 따라서 침해품의 수입을 금지시킬 수 없고, 불가쟁성을 가지지 못한다(Lanham Act §28, 15 U.S.C §1096). 다만 전술한 바와 같이 보통법에 근거하여 상표침해소송을 제기할 수는 있다.

보조등록과 주등록의 중요한 차이점은 2차적 의미 취득인정에 있다. 즉 주등록의 존재는 해당 표장이 식별력을 가지고 있다는 증명이 되며, 보조등록의 존재는 해당 표장이 식별력 취득의 가능성이 있다는 사실의 증명이 된다.[46]

보조등록부에 기재된 상표도 상표공보 게재대상이 되나 이의신청(opposition)의 대상은 되지 아니한다(Lanham Act §24, 15 U.S.C §1092).

다만 미국 상표법 시행규칙 제2.41조 (b)항에서 규정하는 식별력 취득의 일응의 증거로서 선등록 보유의 주장은 보조등록부의 등록에 기초할 수는 없다(TMEP §1212.04(d)).[47]

5. 소결

살펴본 바와 같이 미국 상표법에서는 사용에 의한 식별력 취득에 대한 판단 및 증명의 용이를 위하여 현실적이고 구체적인 기준을 마련해 놓고 있다. 사용에 의한 식별력 취득 주장은 최초에는 출원표장이 본질적으로 식별력이 있다고 주장하였다가 향후 식별력이 없다는 사유로 거절이유가 통지되는 경우 보정에 의하여 추가되는 경우가 많다. 따라서 미국 상표법 제2조 (f)항에 따른 식별력 취득 주장시점을 기준으로 2차적 의미 획득여부를 판단하도록 하고 있으며, 구체적인 증명방법으로 5년 동안 계속적이고 독점적인 사용 또는 동일표장에 대한 선등록 보유의 경우에는 식별력 취득의 일응의 증거로 인정할 수 있도록 하고 있다. 또한, 현재는 식별력을 가지고 있지 않으나 향후 식별력 취득이 가능한 표장에 대하여는 보조등록을 허용하여 일정한 효력을 부여하고 있음을 주목할만 하다.

---

46) California Cooler, Inc. v. Loretto Winery, Ltd., 774 F.2d 1451, 1454 (9th Cir. 1985).
47) In re Canron, Inc., 219 USPQ 820, 822n.2 (TTAB 1983).

V. 국가 간 비교 분석 및 개선방안

1. 각 국의 상표법상 사용에 의한 식별력 취득 규정의 비교

우리나라 상표법에서는 식별력이 없어 상표등록을 받을 수 없는 표장을 상표법 제6조 제1항에서 열거하고, 그 중 제3호 내지 제6호(기술적 표장, 현저한 지리적 명칭, 흔한 성 또는 명칭, 간단하고 흔한 표장)에 해당하는 표장은 출원전 사용에 의해 식별력을 취득한 경우 예외적으로 상표등록 받을 수 있음을 규정하고 있다. 일본 상표법상 사용에 의한 식별력 취득 대상으로는 상표법 제3조 제1항 제3호 내지 제5호, 즉 기술적 표장, 흔한 성 또는 명칭, 간단하고 흔한 표장이며, 현저한 지리적 명칭은 관련 규정은 없다. 미국 상표법상 사용에 의한 식별력 취득 대상은 상표법 제2조 (e)항 (1),(2) 및 (4)호의 표장으로, 즉 기술적 표장, 지리적 표시, 성(surname)에 해당하는 표장이다.

사용에 의한 식별력 취득은 식별력 없는 표장이 등록받을 수 없다는 규정의 예외 규정이므로 각 국 모두 엄격하게 해석하여 실제 사용한 상표를 실제 사용한 상품에 대하여 출원하는 경우에만 인정한다.

식별력 취득의 지역적 범위와 관련하여 우리나라 상표 심사기준 제14조 제5항에서는 전국적으로 알려진 경우뿐만 아니라 일정지역에서 특정인의 상표로 알려진 경우도 포함하고 있으나, 일본 상표심사기준 제2의 1.에서는 전국적으로 알려질 것을 요구하고 있으며, 미국 연방상표법에서는 특별한 관련 규정은 없으나 연방관할임을 고려할 때 미국 전역에 알려질 것을 요구한다고 보아야 할 것이다. 우리 법원의 태도도 전국적인 범위에 걸쳐 상표로서 현저하게 인식되어 있을 것을 요하고 있고,[48] 상표는 일단 등록되면 그 효력은 우리나라 전역에 미치는 것이므로 심사기준에서 '일정지역'에서 알려진 경우에도 인정하고 있는 규정을 삭제하는 것이 바람직할 것이다.

식별력 취득 시점과 관련하여 우리나라는 관련 규정 개정연혁을 살펴보았을 때, 법조문 해석상으로는 '출원시'를 기준으로 판단하여야 하나 판례는 '등록여부결정시'를 기준으로 판단하고 있다.[49] 일본은 관련 규정에서 별도로 식별력 취득시기를 명시하고 있지 않고 일반등록요건 규정과 동일하게 '등록여부결정시'를 기준으로 판단하고 있으며, 미국은 식별력 취득시점은 '식별력 취득 주장시점'을 기준으로

---

48) 대법원 1994.5.24. 선고 92후2274 전원합의체 판결.

49) 대법원 2008.11.13. 선고 2006후3397 2006후3403 2006후3410 2006후3427 판결.

하나 판단시점은 '등록여부결정시'로 구분하고 있다.

식별력 취득여부에 대한 증명책임은 각국 모두 출원인에게 있으며, 이와 관련하여 우리 상표법 시행규칙 제36조 제4항과 상표심사기준 제14조 제3항, 제4항에서는 구체적 증거방법 및 입증자료에 대하여 규정하고 있으며, 일본에서는 상표심사기준 제2의 3.에서 구체적 증거방법에 대하여 규정하고 있다. 미국에서는 상표법 제2조 (f)항에서 식별력 취득 주장시점을 기준으로 이전 5년간 실질적으로 독점적, 계속적으로 출원인이 해당 상표를 사용한 경우에는 식별력 취득의 일응의 증거가 될 수 있음을 규정하며, 연방상표규칙 제2.41조 (b)항에서는 동일한 선등록의 존재도 식별력 취득의 일응의 증거로 인정할 수 있음을 규정하고 있다. 나아가 식별력이 없어 주등록(Principal Register)이 허용되지 않는 경우 보조적으로 상표등록이 가능한 제도 즉, 보조등록(Supplemental Register) 제도를 운영하고 있다(Lanham Act §§23~28, 15 U.S.C §§1091~1096).

2. 우리나라 상표법상 개선방안

(1) 사용에 의한 식별력 취득시점

사용에 의한 식별력 취득 규정에 관한 우리나라 상표법의 입법 연혁을 살펴보면, 1980.12.31. 개정시 식별력 취득 시점을 명확히 하기 위해 '출원전'이라는 문구를 추가하여, 출원전에 사용한 결과 수요자 간에 현저히 인식될 것을 명확히 하였음을 알 수 있다. 그러나 사용의 의한 식별력의 취득시점에 대하여 우리나라 판례의 태도는 '상표등록여부결정시'를 기준으로 판단하여야 한다는 것이 확고한 태도이다.[50] 이러한 판례의 태도는 제6조 제2항은 등록여부결정시를 기준으로 적용여부를 판단하는 제6조 제1항 각호의 예외 규정으로 보고, 등록여부결정시까지만 식별력을 취득한 경우 출원절차의 경제를 고려하여 상표등록을 인정하여야 한다는 취지를 가지고 있다. 이와 같은 판례의 태도에 대해서 우리나라 상표법 제6조 제2항의 문언상 상표등록출원 전에 식별력을 갖추어야 한다는 비판이 있으며, 우리 상표심사기준 제14조 제5항에서도 출원전 사용결과 알려질 것을 요구하고 있어 법령과 판례의 태도가 모순되는 문제가 있다. 그러나 이와 같은 불일치는 식별력 취득시점과 그에 대한 판단시점을 구분하지 못하여 발생한 결과로 보인다. 법규의 문언해석상 출원전에 식별력이 취득되어야 함을 요구하고 있다고 하더라도, 그에 대한

---

50) 대법원 2008.11.13. 선고 2006후3397 2006후3403 2006후3410 2006후3427 판결.

판단은 일반 다른 등록요건과 마찬가지로 당연히 등록여부결정시를 기준으로 이루어지기 때문이다.

입법연혁을 살펴 볼 때 현재 우리 상표법 제6조 제2항의 문언해석상 상표등록출원 전에 식별력을 취득할 것을 요구하고 있다고 해석되지만, 출원 후 식별력 취득이 완성되는 경우가 많고, 실제 식별력 취득 주장은 출원표장이 식별력이 없다는 사유로 거절이유가 통지된 경우에 보정에 의해 추가되는 경우가 많다는 점을 고려하여 현행 상표법 규정을 현실에 맞게 개정할 필요가 있다. 미국에서는 절차적 편리성을 위해 식별력 취득 주장시점을 기준으로 식별력 취득여부를 판단하도록 하고 있다. 나아가 그 주장시점을 기준으로 이전 5년간 계속하여 독점적으로 사용된 경우에는 일응 식별력이 취득되었다고 인정하여 일정기간 동일상표를 사용한 출원인의 이익을 보호하고 있음을 참고할 만하다.

주장시점을 기준으로 식별력 취득 여부를 판단할 경우에는 대규모의 광고 및 홍보가 가능한 대기업은 출원시 식별력이 없는 경우라도 쉽게 식별력의 취득이 가능하여 선사용자의 이익을 해칠 우려가 있다는 비판이 있을 수 있다. 이에 2007년 개정법[51]에 의해 상표법 제57조의3의 선사용권을 도입하게 된 계기가 되기도 하였다. 따라서 출원 전 사용에 의해 식별력을 취득할 것을 요구하고 있는 상표법 및 상표심사기준의 규정을 '식별력 취득 주장시점'으로 개정하더라도 선사용권에 의해 선사용자의 이익을 보호할 수 있을 것이다.

(2) 식별력 증명의 객관적·구체적 기준

현저하게 인식되었다는 것은 출원인이 입증하여야 하며, 상표가 어느 정도 선전광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 한다.[52] 사용에 의한 식별력의 취득 증명과 관련하여 우리 법원은 "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"하고 있다.[53] 그러나 사용에 의한 식별력 취득

---

51) 2007.1.3., 일부개정, 법률 제8190호, 2007.1.3. 시행.
52) 대법원 1999.9.17. 선고 99후1645 판결.
53) 대법원 2008.9.25. 선고 2006후228 판결.

이라는 추상적 개념을 객관적으로 입증하기는 매우 어려운 일이다. 이와 관련하여 우리 상표법 시행규칙 제36조 제4항에서는 출원인은 식력의 취득을 입증하기 위하여 ⅰ) 사용한 상표, ⅱ) 사용기간, ⅲ) 사용지역, ⅳ) 지정상품의 생산・가공・증명 또는 판매량 등, ⅴ) 사용방법 및 횟수, vi) 기타 사용사실을 증명하는 사항에 관한 서류 및 증거물을 특허청장에게 제출할 수 있다고 규정하고 있으며, 상표심사기준 제14조 제3항에서도 유사하게 규정하고 있다. 나아가 상표심사기준 제14조 제4항에서는 사용에 의한 식별력을 증명하기 위한 증거방법을 ⅰ) 국가 또는 시, 도, 기타 공공단체의 증명서, ⅱ) 상공회의소의 증명서, ⅲ) 동업조합의 증명서, ⅳ) 상품거래선 또는 대리점 등 충분히 입증할 수 있는 다수의 증명서(이 경우는 상품거래선 또는 대리점등의 사업자 등록증을 첨부할 것)로 제한하고 있다.

이와 관련하여 미국은 출원인이 5년간 실질적으로 독점적・계속적인 사용을 한 경우나 동일한 상표에 대하여 선등록이 있는 경우 식별력을 취득한 일응의 증거로 인정하고 있는 것을 참고하여 우리나라의 경우도 보다 객관적인 증거방법을 규정할 필요가 있다. 나아가 식별력이 없음을 이유로 주등록은 받을 수 없으나 식별력 취득의 가능성이 있는 표장의 경우 보조등록을 허용하여 공보에 공개하는 보조등록 제도도 참고할 만하다.

다만 이와 같은 미국법상 규정을 참고하되 대규모 광고와 대량생산이 가능한 막대한 자본을 가지고 있는 대기업이 강한 상표를 쉽게 독점하게 되는 것을 방지하기 위하여, 사용에 의한 식별력 취득 인정을 위해서는 5년 동안 사용을 필수적으로 요구하거나, 필수적으로 일정기간 보조등록의 유지를 요구하는 등의 입법론적 방안을 모색해 볼 필요가 있다.

VI. 결 론

상표의 본래적 기능은 상표사용자의 상품을 타인의 상품과 구별시키는 자타상품 식별기능이다. 그러나 본질적으로 이와 같은 식별기능을 가지고 있지 못한 기술적 표장 등의 경우에 상표로 사용하여 독점권을 행사할 수 있게 되면 매우 강력한 권리 범위를 갖는 상표권이 된다. 따라서 이와 같은 식별력 없는 표장의 경우 누구에게나 자유로운 사용을 보장하여야 한다는 공익상의 이유와 특정인에게 독점을 허용하는 경우 자유로운 시장경쟁을 제한한다는 이유 등으로 상표등록을 허용하고 있지 않다.

그러나 최근에는 기술적 표장 등의 경우에도 단시간에 대규모의 광고와 대량생산으로 상표로서 식별력을 획득하게 되는 것이 가능해졌다. 이에 이와 같은 식별력 획득이 가능한 대기업이 강한 상표를 독점하게 되는 경우가 많아져 상표선택에 있어서 기회의 불균형이 발생하고, 자유로운 시장경쟁을 제한할 우려가 있다. 식별력이 약한 상표에 대하여 과도한 독점력이 발생하는 경우 그 피해는 경쟁업자 뿐만 아니라 단시간에 식별력을 취득하는 것이 어려운 중소기업·소상공인에게도 미치며, 일반소비자에게도 상품의 출처와 품질 등에 대하여 혼동을 야기할 수 있다. 따라서 상표법상 사용에 의한 식별력 취득 규정과 관련하여 힘의 불균형을 극복할 수 있도록 구체적이고 객관적인 기준 마련을 위한 모색이 필요한 시점이다.

투고일 2012. 8. 3	심사완료일 2012. 8. 31	게재확정일 2012. 8. 31

참고문헌

강동세, “사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력”, **법조**, 제56권 제6호 (2007. 6).

김대원, “사용에 의한 식별력 판단기준과 이에 의해 등록된 상표권의 효력”, **창작과 권리**, 제34호 제28호 (2002. 9).

나종갑, “일반명칭과 이차적 의미: 자유, 재산권, 그 한계”, **법조**, 제53권 제9호 (2004. 9).

송영식 외 6인 공저, **지적소유권법(하)**, (육법사, 2008).

최성준, “사용에 의한 식별력 취득에 관하여”, *LAW & TECHNOLOGY*, 제2권 제6호 (2006. 11).

西村雅子, **商標法講義**, (発明協会, 2010).

平尾正樹, **商標法** (第1次改訂版), (學陽書房, 2006).

網野誠, **商標**, (有斐閣, 2002).

Jacoby, Jacob, “Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Genericism, Fame, Confusion and Dilution”, 91 *Trademark Rep.* 1013 (2001).

McLean, Willajeanne F., “The Birth, Death, and Renaissance of The Doctrine of Secondary Meaning in the Making”, 42 *Am. U. L. Rev.* 737 (1993).

Schloss, Daniel I., “Marks of Distinction: Rethinking Secondary Meaning Standards in Trademark Law after Qualitex v. Jacobson”, 14 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 695 (1996).

<Abstract>

Study Regarding Critical Measure of Time for Acquisition of Distinctiveness by Use and the Proof of Its Establishment under Trademark Law

Shim, Mi Rang*

The inherent function of a trademark under trademark law is to distinguish trademark owner's goods from the other's. Therefore, trademark's distinctiveness is an important concept in the law governing trademarks and service marks. A trademark may be eligible for registration, or registrable, if amongst other things it performs the essential trademark function, and thus has distinctive character. But, even inherently non-distinctive terms can acquire distinctiveness after exclusive and continuous use by the applicant, which is called as "Acquired distinctiveness" or "secondary meaning". Acquired distinctiveness may be thought of as consumer recognition of the trademark as an identifier of source, sponsorship, affiliation or other business relationship. There are common regulations in Korea Trademark law Article §6②, Japan Trademark law Article §3② and U.S. Federal Trademark law(Lanham Act) Article §2(f)(15 U.S.C. §1052(f)).

In recent years, due to the development of mass media and industrialization, it is possible to acquire distinctiveness in short time. The marks are inherently non-distinctive and have huge needs of free-use like descriptive marks, which acquire post-distinctiveness, if an owner has exclusive rights, become strong trademarks to have broad range of rights. It is possible to destroy fair market order. Therefore, fair and specific criteria to determine acquired distinctiveness are very important.

Moreover, when acquiring distinctiveness in the aspect of interests protection of prior users, method for proving evidence in the aspect of uncertainty of proof are

* Ph.D in Law, Associate Research Fellow, Korea Institute of Intellectual Property.

important. Korean Trademark law requires acquisition of secondary meaning before application, but Korean Supreme court bases its decision on the critical point of time for determining whether to register. This is the result because the point of time for acquisition of distinctiveness is confused with the point of time for determining whether to register. So the revision of Korean Trademark law, which reflects reality is needed.

With respect to prove secondary meaning, predictability is low because criteria depends on specific situation and the party who makes such decision. Therefore, clear standards should be established, which notes the U.S. related regulations. For example, proof of substantially exclusive and continuous use as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made may be accepted as *prima facie* evidence that the mark has become distinctive by the director.

Keywords: trademark, distinctiveness, acquired distinctiveness by use, secondary meaning, descriptive mark