

〈논문〉

## 일본에서의 입체상표의 식별력 판단에 관한 비교법적 고찰\*

丁泰豪\*\*

### 요약

입체상표는 입체적 형상으로 이루어진 상표이고, 상품자체의 형상, 상품 포장의 형상에 관한 상표를 중심으로 한다. 상품 또는 상품의 포장에는 그 입체적 형상 외에 문자, 도형 등의 평면표장이 부착되고 있는 것이 거의 대부분일 것이다. 따라서 입체적 형상에 문자, 도형 등의 평면표장이 부착되어 있음에도 불구하고, 그 입체적 형상만으로 상품, 서비스업의 식별기능을 가지게 될 가능성을 인정하여야 할 것이며, 그렇지 않다면 입체상표는 의의가 없게 될 것이다. 기본적으로 입체상표는 식별력이 인정되지 않아 상표등록이 잘 이루어지지 않고 있는데, 우리나라에서는 아직 입체상표의 식별력 판단에 관한 명확한 판단법리가 정립되어 있지 않기 때문에 국내에서 입체상표의 식별력 여부를 실무적으로 판단하기가 매우 어려운 것도 현실인바, 이제는 이러한 입체상표의 식별력 판단기준의 구체적인 정립에 대한 본격적인 검토가 필요할 것이다. 우리나라와 가장 비슷한 상표법제를 가지고 있는 일본에서는 이미 입체상표의 식별력 판단에 관하여 수많은 판결들을 토대로 하여 나름대로의 구체적인 판단법리를 정립하고 있는데, 일본에 있어서의 입체상표의 식별력 판단 동향을 정리하여 보면, 상품의 형상으로 되어 있는 입체상표에 대해서는 거의 대부분의 판결들의 경우에 그 본질적인 식별력을 부정하고 있고, 사용에 의한 식별력의 존재 여부로서 상표등록여부를 결정하고 있다는 것이 주된 판단 동향이라고 할 수 있겠다. 그런데 이와 같은 일본 상표법상의 입체상표에 대한 기술적 표장 여부의 판단법리는 여러 가지의 면에서 타당하다고 생각되는바, 이러한 판단법리를 우리나라에서도 입체상표의 식별력 판단시에 고려하여 보는 것이 바람직할 것이라고 생각된다.

주제어: 입체상표, 본질적인 식별력, 일본 상표법, 사용에 의한 식별력, 기술적 표장, 상품의 형상, 상품 포장의 형상, 판단법리

\* 이 논문은 2014학년도 원광대학교의 교비지원에 의해서 수행됨.

\*\* 원광대학교 법학전문대학원 조교수.

## I. 서 론

입체상표는 3차원적인 입체적 형상을 상표의 구성요소로 포함하는 상표를 말하며, 코카콜라의 병, 패스트푸드점의 마스코트인형, 건물의 외관, 양주나 향수의 병 모양 등이 대표적이다. 최근에는 상품 자체의 형상(shape)이나 상품의 포장(packaging) 또는 용기(container)의 3차원적인 형상이 상품의 출처를 표시하는 기능을 수행하게 되었고, 상표법조약과 마드리드 의정서의 가입을 전제로 한 우리 국민의 평등한 보호와 상표제도의 국제적인 조화를 위하여 1997년 개정 상표법에서 입체상표제도를 도입한 것이다.<sup>1)</sup> 입체상표에는 회사의 표지 등을 입체적으로 표시하여 상품에 부착하여 사용하는 것, 청량음료수의 포장용기와 같이 용기자체를 특수한 형상으로 하여 상품의 식별표지로 하는 것, 상품자체의 형상을 그 상품의 보통의 형상과는 다른 특수한 형상으로 하여 식별표지로 하는 것 등이 포함된다고 하겠다.<sup>2)</sup>

입체상표의 필요성을 종류별로 살펴보면, 편의점이나 가게 등에서 진열되어 있는 다수의 상품 중 특정 상품을 선택하는 경우, 문자상표와 동일하게 상품 또는 그 포장·용기의 형상을 보고 신속하게 구입할 상품을 결정해야 하는데, 이러한 형상은 문자보다도 먼 거리에서의 판별이 용이하며, 상품이 액체 기타 유동물인 경우에는 용기의 형상이 중요하게 된다.<sup>3)</sup>

입체상표의 종류에 있어서 상품이 유동체의 경우 상품자체에 형상은 없고, 판매하기 위한 용기에 의존하며, 그 용기에 의해 사용되므로, 용기를 상품으로 생각하여도 좋을 것이다. 그러나 그 형상은 복잡한 것은 아니고 그 기능을 훼손하지 않고 선택하는 형태의 폭은 광범위하다고 할 수 있겠다.<sup>4)</sup>

그런데 주로 보호해야 할 입체상표는 입체적 형상만으로 이루어진 상표이고, 상품자체의 형상, 상품의 포장의 형상에 관한 상표를 중심으로 한다. 상품 또는 상품의 포장에는 그 입체적 형상 외에 문자, 도형 등의 평면표장이 부착되고 있는 것

- 1) 상표법 제2조 제1호 가목에 상표의 정의와 관련된 구성요소로서 ‘입체적 형상’이 포함된다.
- 2) 知的所有權問題研究會 編, 最新 商標權關係判例と實務, 株式會社 民事法研究會(2012), 9면.
- 3) 生駒正文, “立體商標事件にみる保護と各國立體商標事情 - 特に商品の容器や商品自體の形狀について -”, 知的財産法研究, No. 146, 知的財産法研究所(2012. 12), 16면.
- 4) 生駒正文, 전계논문(각주 3), 16면.

이 거의 대부분일 것이다. 따라서 입체상표를 인정함에는 입체적 형상에 문자, 도형 등의 평면표장이 부착되어 있음에도 불구하고, 그 입체적 형상만이 그 자체 상품, 서비스업의 식별기능을 가지게 될 가능성을 인정하여야 할 것이며, 그렇지 않다면 입체상표는 의의가 없는 것으로 보아야 할 것이다.<sup>5)</sup>

이와 같은 형상자체 등을 상표로서 보호하고자 하는 입체상표는 상표라는 출처 표시로서 보호될 수 있는 것이기는 하지만, 그 특수성에 의하여 상표뿐만 아니라 디자인 또는 특허적인 기능을 발휘할 수도 있는 것이어서, 실제로 상표로 등록되기가 매우 어려운 것이 현실이다. 이로 인해서 기본적으로 입체상표는 식별력이 인정되지 않아 그 등록이 잘 이루어지지 않고 있는 것이기도 한데, 우리나라에서는 의외로 입체상표의 식별력 판단 여부를 직접적으로 다룬 대법원 판결이 1개 정도에 불과하며, 하급심인 특허법원에서도 입체상표의 식별력 판단에 관한 사건이 몇 개 정도밖에 되지 않는 등, 아직 이러한 입체상표의 식별력 판단에 관한 명확한 판단법리가 정립되어 있지 않다. 따라서 이러한 상황에서 국내에서 입체상표의 등록 여부에 관하여 실무적으로 구체적인 판단을 하기가 매우 어려운 것도 현실인바, 이제는 이러한 입체상표의 식별력 판단기준의 구체적인 정립에 대한 본격적인 검토가 필요하다고 생각된다.

한편으로 우리나라와 가장 비슷한 상표법제를 가지고 있는 일본에서는 이미 입체상표의 식별력 판단에 관하여 수많은 판결들을 토대로 하여 나름대로의 구체적인 판단법리를 정립하고 있는데, 이하에서는 먼저 우리나라에서의 입체상표의 식별력 판단의 동향에 대해서 간단히 살펴본 후에, 일본에서의 입체상표의 식별력 판단에 관하여 상세하게 분석 및 고찰함으로써 우리나라의 입체상표의 식별력 판단에 관하여 적용해 볼 수 있는 판단법리들에 대해서 검토하여 보도록 하겠다.

5) 生駒正文, 전계논문(각주 3), 16면.

## II. 우리나라에서의 입체상표의 식별력 판단

### 1. 입체상표의 등록요건

#### 가. 상표의 구성요소

상표법 제2조 제1항 가목에 따라서 입체적 형상은 기호나 문자·도형과 마찬가지로 상표의 독자적인 구성요소로 인정된다.<sup>6)</sup> 따라서 입체적 형상은 다른 구성요소와 결합한 경우는 물론이고 그 자체만으로도 상표등록의 대상이 된다.

#### 나. 자타상품식별력의 존재 및 기능성의 부존재

##### (1) 상표법 및 상표심사기준의 관련 내용

상표법 제6조 제1항 제3호에 따르면, 그 상품의 형상(포장의 형상을 포함한다)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 자타상품식별력이 없는 기술적 표장으로서 상표등록을 받을 수 없으므로, 입체상표가 해당 규정에 해당될 경우 자타상품식별력의 부존재로 상표등록을 받을 수 없다. 그러나 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당되더라도 입체상표가 상표법 제6조 제2항<sup>7)</sup> 소정의 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 자타상품식별력이 존재하는 것으로 보아 상표등록을 받을 수 있다.

한편, 이와 같이 상표법 제6조 제2항이 적용되어 입체상표가 자타상품식별력이 인정되더라도 입체상표가 상표법 제7조 제1항 제13호<sup>8)</sup>에서 규정하고 있는 지정상

---

6) 제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “상표”란 상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것(이하“표장”이라 한다)을 말한다.

가. 기호·문자·도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합하거나 이들에 색채를 결합한 것

7) 제6조(상표등록의 요건) ② 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.

8) 제7조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표는 제6조에도 불구하고 상표등록을 받을 수 없다.

품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표라면 상표등록을 받지 못한다.<sup>9)</sup> 이것은 경쟁의 보장이라는 공공의 정책목표가 상표사용자의 보호라는 상표법 고유의 목적보다 우선하기 때문이고,<sup>10)</sup> 이러한 기능성 여부를 판단함에 있어서는 상품의 형상화나 디자인의 특성으로 인하여 상품 자체의 본래 기능을 넘어서 경쟁상 우월한 기능이 존재하는지의 여부를 판단하여야 하며, 구체적으로는 i) 광고선전 등을 통하여 그 실용적인 이점이 알려진 상품 또는 그 상품의 포장의 형상 등으로부터 발휘되는 기능에 착안해서 판단하되, ii) 그 기능을 확보할 수 있는 대체적인 형상이 따로 존재하는지 여부와 iii) 대체적인 입체적 형상으로 한 경우에 동등한 또는 그 이하의 비용으로 생산할 수 있는지 여부를 고려하여야 한다.<sup>11)</sup>

13. 상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한(서비스업의 경우에는 그 이용과 목적에 불가결한 경우를 말한다) 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 상표

9) 특허청 상표심사기준 제27조 제2항에서는 “본호에 해당하는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상이나 색채, 색채의 조합, 소리·냄새 등은 비록 식별력이 인정(법 제6조2항에 의하여 식별력이 인정되는 경우에도 또한 같다)되더라도 등록을 받을 수 없는 것으로 한다.”고 규정하여, 입체상표는 대개의 경우 ‘상품의 형상’ 또는 ‘상품의 포장의 형상’으로서 상표법 제6조 제1항 제3호의 규정에 해당하여 거절되었지만, 입체상표가 동법 제6조 제2항에 의한 식별력을 취득한 경우라도 본 호의 규정에 해당하여 상표등록을 받지 못할 수 있음을 보여주고 있다.

10) 최성우·정태호, **OVA상표법**, 춘추문화사(2011), 30면.

11) 이와 관련된 특허청 상표심사기준 제27조 해석참고자료의 주요 내용은 이하와 같다.

1. 출원된 입체상표가 기능적인지 여부는 다음 사항을 고려하여 판단한다.
  - 가. 그 기능을 확보할 수 있는 대체적인 형상이 따로 존재하는지 여부
  - 나. 상품 또는 포장의 형상을 당해 대체적인 입체적 형상으로 한 경우 동등한 또는 그 이하의 비용으로 생산할 수 있는지 여부
3. 본호를 적용함에 있어서는 상품 또는 그 상품의 포장의 형상 등으로부터 발휘되는 실용적 이점으로 인하여 그 상품 등의 사용자에게 월등한 경쟁상의 우위를 제공한다거나 그러한 상품 또는 그 상품의 포장의 형상 등의 독점으로 인하여 거래업계의 경쟁을 부당하게 저해하는지의 여부를 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.
4. 상품 또는 그 상품의 포장이 채용하는 형상은 대체로 상품 또는 그 상품의 포장에 가지는 일정한 본래 기능을 수행하고 있는 것이 일반적이거나, 이러한 상품 자체에서 비롯된 본래의 기능을 수행하는 동종의 상품일지라도 그 형상화나 디자인의 특성으로 인하여 상품 자체의 본래 기능을 넘어서 경쟁상 우월한 기능(실용적 이점)을 가져올 수 있다. 이 경우 본호에서 규정하는 기능성 여부를 판단함에 있어서 상품의 형상화나 디자인의 특성으로 인하여 상품 자체의 본래 기능을 넘어서 경쟁상 우월한 기능이 존재하는지의 여부를 판단하는 것으로 한다.
5. 입체상표가 기능적이지 않다는 것을 주장하는 자는 다음 각목의 자료 등을 제출

그러나 본 논문의 주제는 입체상표의 식별력 판단으로 한정하고 있어, 관련 조문이 상표법 제7조 제1항 제13호가 아니라 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제6조 제2항의 적용에 관한 것이므로, 기능성의 존재와 관련된 상표법 제7조 제1항 제13호에 관한 내용은 본 논문에 관한 직접적인 쟁점에 해당되지 않아 이하에서는 구체적으로 다루지 않도록 하겠다.

따라서 입체상표의 기능성에 관한 판단은 제외하고, 입체상표의 식별력 판단에 관한 특허청 상표심사기준(이하 ‘상표심사기준’이라 한다)상의 내용을 구체적으로 살펴볼 경우에 제8조 제9항에 따르면, 상표법 제6조 제1항 제3호에서 규정하는 그 상품 또는 포장의 「형상표시」라 함은 당해 지정상품과의 관계에서 그 상품 또는 포장의 외형, 모양(무늬를 포함한다) 및 규격 등을 직접적으로 표시하는 것이라고 인정되는 경우에 이에 해당하는 것으로 보며, 특히 입체상표의 경우 그 상품 또는 포장의 외형이 당해 물품의 일반적 형태를 나타내는 것이라고 인식될 때에는 이에 해당하는 것으로 보고 있다.

이상과 같은 내용에 관하여 해석참고자료 10.에서는 “형상표시라 함은 단일상품 또는 그 포장(용기를 포함한다)의 외형, 모양, 크기 또는 규격, 무늬, 색깔, 구조 등에 관한 기술적 또는 설명적인 표시(입체상표일 경우에는 그에 관한 도면 또는 사진)를 말한다.”고 설명하고 있다.<sup>12)</sup>

한편, 상표심사기준 제8조의 해석참고자료 11.에서는 입체상표의 식별력 판단기

할 수 있다.(이의신청 등을 통하여 입체상표가 기능적임을 주장하는 자 또한 같다).

- 가. 현재 관련 거래업계에서 유통되고 있거나 이용가능한 다른 대체적인 형상의 존재를 증명하는 자료
- 나. 당해 상품의 형상과 대체적인 형상의 상품을 생산하는데 소요되는 제조, 생산 비용의 차이 등을 증명할 수 있는 자료
- 다. 당해 상품 또는 그 상품의 포장의 형상 등으로부터 발휘되는 기능과 밀접한 관련이 있는 특허권, 실용신안권, 의장권(당해 권리의 존속여부는 불문한다)에 관한 정보
- 라. 광고 또는 선전 등을 통하여 당해 상품 또는 그 상품의 포장의 형상으로 인한 실용적인 이점이 널리 알려지고 있다는 사실을 증명하는 자료
- 마. 당해 상품의 형상 등에 체화되어 있는 특징에 대한 설명 자료 등

12) 이와 관련된 예시들은 이하와 같다.

- |        |                                |
|--------|--------------------------------|
| (지정상품) | (상표)                           |
| ① 일반상품 | : 소형, SLIM                     |
| ② 연 필  | : 4각표                          |
| ③ 의 류  | : POP MODE(대판 87후75/76/77(併合)) |
| ④ 신 발  | : 265mm                        |
| ⑤ 의약품  | : 상품의 형상 - 캡슐, 포장의 형상 - 약병     |

준에 관하여 상세하게 설명하고 있는데, 입체상표는 입체적 형상만으로 식별력의 유무를 판단하고, 상품 또는 포장의 외형이 해당 물품의 일반적 형태를 나타내고 있는지는 다음과 같은 각 사항들을 고려하여 판단하는 것으로 하고 있다. 첫째로, 입체적 형상에 나타난 형상이나 모양을 통하여 거래사회에서 당해 지정상품과 관련하여 동종의 상품(상품의 포장 또는 용기를 포함한다)으로 인식될 수 있는 경우에는 그 입체적 형상은 당해 물품의 일반적 형태에 해당하는 것이므로 식별력이 없는 것으로 본다.<sup>13)</sup> 둘째로는, 물품의 일반적인 형태에 해당하는 입체적 형상에 일부 변형을 가하거나 추가적인 장식을 하였더라도 그 변형 등이 상품 또는 상품의 포장의 기능이나 심미감을 발휘하는 데 불과한 것으로서 전체적인 형상의 특징을 통하여 거래사회에서 채용할 수 있는 범위를 벗어나지 않는 것으로 인식될 경우에는 당해 입체적 형상은 전체적으로 식별력이 없는 것으로 본다.<sup>14)</sup> 셋째로는, 이상과 같은 입체적 형상의 식별력 유무는 입체적 형상만으로 판단하도록 하며, 이 경우 입체적 형상에 식별력 있는 문자나 도형이 포함되어 있더라도 그 부분은 고려하지 않는다.<sup>15)</sup>

따라서 일반적으로 상품과 관련 있는 형상은 상품의 기능을 효과적으로 발휘시키거나 또는 심미감을 일으켜 소비자의 구매의욕을 돋구기 위한 의도 등으로 창안

⑥ 공업용풀, 사무용풀:  (대관 2002후710)

13) 이와 관련된 예시들은 이하와 같다.



제5류 의약품      제15류 전기기타      제21류 은단수납용기

14) 이와 관련된 예시들은 이하와 같다.



제30류 과자

제3류 향수류

15) 물론 입체적 형상에 식별력이 있는 문자나 도형이 포함된 상표전체적으로 보았을 때에는 일반적인 결합상표의 식별력 판단의 원칙상 상표전체적으로 식별력이 있다고 보아야 할 것이나, 해당 심사기준상의 내용은 결합되는 문자 등을 제외한 ‘입체적 형상’ 그 자체만의 식별력 판단만을 고려한 것으로 보아야 할 것이다.

되는 것이며, 자타상품을 식별하기 위한 기능을 하기 위한 것은 아니라는 점을 고려하여 이상과 같은 입체상표의 식별력은 이를 제한적으로 인정하는 것으로 한다.

그리고 상표심사기준 제11조 제5항에 따르면, 입체상표의 경우에는 흔히 있는 공, 정육면체, 직육면체, 원기둥, 삼각기둥 등의 표장은 상표법 제6조 제1항 제6호 소정의 간단하고 흔한 표장에 해당하는 것으로 보기도 한다.


이상의 내용과 같이 일반적으로 상품과 관련 있는 형상은 상품의 기능을 효과적으로 발휘시키거나 또는 심미감을 일으켜 소비자의 구매의욕을 돋구기 위한 의도 등으로 창안되는 것이며, 자타상품을 식별하기 위한 기능을 하기 위한 것은 아니라는 점을 고려하여 입체상표의 식별력을 제한적으로 인정하는 것이 특허청 상표심사기준상의 기본적인 입장이라고 볼 수 있겠다.<sup>16)</sup>

그리고 이와 같이 입체상표의 식별력을 제한적으로 인정하는 것에 대해서는 상품이나 그의 형상의 보호는 우선 디자인보호법에서 도모되어야 하고 상품이나 그 포장의 형상에 영구적인 상표권을 부여하여서는 디자인보호법의 존재 가치가 상실되어 버리기 때문이며 다만 그 상품이나 포장의 형상이 상표법 제6조 제2항에 의하여 식별력이 인식될 정도에 이른다면 등록될 수 있다는 것 등에 근거를 두고 있기도 하다.<sup>17)</sup>

## (2) 대법원에서의 판단 사례

기존에 대법원에서는 입체상표의 식별력 판단에 관한 판결이 거의 없었고 다만 대법원 2004. 6. 25. 선고 2002후710 판결에서 입체상표의 식별력을 다룬 바 있었다.



해당 판결에서는 입체상표인 “”의 식별력 판단에 관하여 “상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정상품의 품질, 효능, 용도, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 거절하도록 규정되어 있는바, 그 규정의 취지는 위 제6조 제1항 제3호에 열거된 내용을 표시하는 표장은 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적(記述的) 표장으로서 자타 상품

16) 최성우·정태호, 전제서(각주 10), 30면; 송영식 외 6인공저, **지적소유권법(하)**, 육법사(2013), 118면.

17) 平尾正樹, **商標法**, 學陽書房(2006), 128면.



을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 가사 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문이다.”고 전제한 후, “‘사무용 고체풀’ 등의 용기는 일반적으로 뚜껑부, 몸통부, 하단부로 이루어진 원통형의 형상으로 이루어진 사실이 인정되므로 그 용기의 형상 자체만으로는 식별력이 없고, 여기에 뚜껑부와 하단부의 노란색과 몸통부의 초록색 및 그 도형을 감안하여 보더라도 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 형상을 나타낸 것으로 직감되어 자타상품의 식별기능이 없다.”고 판단한 바 있다.<sup>18)</sup>

그리고 해당 판결에서는 상표법 제6조 제2항의 적용도 아울러 검토되었는데, 이에 대해서 대법원은 “상표법 제6조 제2항에 의하면, 상표를 그 출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식되었을 경우 같은 법 제6조 제1항 제3, 5, 6호의 규정에 불구하고 등록받을 수 있도록 규정하고 있는바, 이는 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대체적인 권리를 부여하는 것이어서 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 하므로 구체적으로 그 출원상표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 한다.”고 전제한 후, “원고가 1992년부터 ‘사무용 고체풀’ 제품에 ‘딱풀’이라는 상표를 부착하여 판매하여 왔는데 위 상표를 부착한 원고의 제품은 국내 ‘사무용 고체풀’ 시장의 95% 이상의 점유율을 차지하고 있는 사실을 인정할 수 있으나, 나아가 원고가 판매한 ‘사무용 고체풀’의 전부 또는 대부분이 도형 및 색채로만 이루어진 이 사건 출원상표와 같은 형상이었다거나, 이 사건 출원상표가 원고가 생산·판매한 ‘사무용 고체풀’ 제품에 상표로서 사용되어 수요자 사이에 원고의 상표로서 현저하게 인식되었다고 인정할 증거가 부족하므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 수 없다.”고 판단한 원심을 지지하였다.

18) 한편, 이 사건에서는 해당 사건의 상표와 관련하여 입체적 형상 자체뿐만 아니라 색채와 몸통 부분에 표시된 격자무늬 도형이 결합된 것에 의하여 식별력이 형성되었는지의 여부까지 아울러 판단되었는데, 이와 같이 입체적 형상에 결합된 것들이 특별한 관념을 낳거나 ‘사무용 고체풀’ 등의 용기의 입체적 형상이라는 관념을 상쇄시킬 정도로 구성된 것이 아니라 용기의 입체적 형상에 흡수되는 것이므로 부수적 또는 보조적인 것에 불과하여 위 색채와 도형 부분에 의하여 새로운 식별력이 생긴다고 할 수 없으므로, 이 사건 출원상표는 전체적으로 ‘사무용 고체풀’ 등의 포장용기의 입체적 형상으로 인식되어 그 지정상품의 형상을 보통의 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 판단한 원심을 지지하고 있기도 하다.

이상과 같은 해당 판결과 관련된 사안은 ‘상품의 포장의 형상’에 관한 것 및 색채와 도형 등이 결합된 것이었던 반면에, ‘상품의 형상’만에 관한 것은 언급하고 있지 않으므로, ‘상품의 형상’만으로 이루어진 입체상표에 대해서는 그 적용상의 해석에 있어서 해당 판결에서의 판단법리와는 다른 시각에서 검토하여 볼 필요가 있다고 생각된다.

### Ⅲ. 입체상표의 식별력 판단에 관한 일본에서의 판단기준

#### 1. 입체상표의 식별력 여부에 관한 원칙적인 판단기준

일본에서의 입체상표의 식별력에 관한 등록요건 규정으로는 상표법 제3조 제1항 제3호<sup>19)</sup> 및 상표법 제3조 제1항 제5호<sup>20)</sup>로서 기본적으로 평면의 상표의 경우와 차이는 없다.<sup>21)</sup> 그런데 1997년 4월부터 일본에서 입체상표의 출원이 이루어졌지만, 등록을 받은 것은 당초 점포 앞에 설치되고 있는 인형과 상품의 형상 및 포장의 형상에 문자상표를 결합한 것이 대부분이었다.

따라서 상품·포장자체의 형상에 관한 입체상표의 경우는 평면상표에 비해서 특별한 요소를 포함하고 있다고 보아 일본 특허청의 상표심사기준 및 ‘상표심사편람’에서 특별한 취급이 정해져 있는데, ‘상표심사기준’에서는 “지정상품의 형상(지정상품의 포장의 형상을 포함) 또는 지정서비스업의 제공용으로 제공하는 물건의 형상 그 자체의 범위를 넘지 않는 것으로 인식되는 것에 지나지 않는 상표는 기술적 표장에 해당한다”라고 규정하고 있고,<sup>22)</sup> ‘상표심사편람(41.09)’에서는 “수요자가 지정상품 등의 형상 그 자체의 범위를 벗어나지 않는다고 인식하는 것에 지나지 않는 형상만으로 된 입체상표는 식별력을 가지지 않는 것으로 한다(상품의 포장을 포함). 이 경우, 지정상품 등과의 관계에 있어서 동종의 상품 또는 서비스업의 제공용으로 제공되는 물건이 이용될 수 있는 입체적 형상에 특징적인 변경, 장식 등이 이루어져 있다고 하더라도, 전체로서 지정상품 등의 형상을 표시하고 있는 것으로 인식되는 것에 지나지 않는 한, 그와 같은 입체상표는 식별력을 가지지

19) 우리나라 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

20) 우리나라 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당한다.

21) 生駒正文, 전계논문, 17면.

22) 일본 특허청, 상표심사기준, 제9판(2007년), 10-11면.

않는 것으로 한다”고 하여 소송상의 판단에서도 대부분의 입체상표의 등록이 거의 인정되지 않고 있다.<sup>23)</sup>

즉, 이상과 같은 일본 특허청의 판단기준을 정리하자면, 상품 자체의 형상 및 포장에 관한 입체상표에 대해서는 원칙적으로 형상표시로서의 기술적 표장에 해당하는 것으로 보고, 사용에 의한 식별력을 획득한 것에 대해서만 상표등록을 허용하는 운용을 정책적으로 추구하고 있는 것이다.<sup>24)</sup> 다만 이상과 같은 식별력이 인정되지 않는 상표이더라도, 사용에 의한 식별력(일본 상표법 제3조 제2항), 즉, 그 입체상표가 자타상품의 식별기능을 발휘하는 것으로서 인식된다면, 등록을 받을 수 있는 것으로 되는 것은 우리나라와 마찬가지로이다.

## 2. 형상표시로서의 기술적 표장 및 사용에 의한 식별력의 적용상의 문제<sup>25)</sup>

### 가. 입체상표에 있어서의 상품형상에 관한 식별력 판단의 기본구조

상품 등의 기능을 확보하기 위해 불가결하다고까지는 평가되지 않는 형상에 있어서는, 상품 등의 기능을 효과적으로 발휘하게 하고, 상품 등의 미관을 추구하는 목적에 의해서 선택되는 형상이더라도, 상품·서비스업의 출처를 표시하고 자타상품·서비스업을 식별하는 표지로서 사용되는 것이라면, 입체상표로서 등록될 가능

<sup>23)</sup> 일본에서는 상표법상 입체상표를 도입한 1997년 4월 1일부터 2007년 12월 말까지, 3,765건의 입체상표가 출원되고 1,502건이 등록되었는데, 심판청구수는 363건으로 등록된 것이 63건에 불과하고, 그중 소제기 건수는 28건이며, 23건의 동경고재 또는 지재고재 판결이 있는 중에 22건이 형상표시로서의 기술적 표장 및 사용에 의한 식별력에 관한 것으로서, 그중 3건만이 등록인용으로 되고 있다(青木博通, “立體商標制度の基本構造とその解釋－日米欧の比較法的考察－”, 知的財産法政策學研究, Vol. 26, 北海道大學(2010), 1면). 그러나 후술하는 마그라이트(Maglite) 사건(知財高裁平成19年6月27日(平成18年(行ケ)第10555号)判決) 이후로 법원에서 판결을 통하여 입체상표의 등록을 인정하는 건수가 증가하기 시작하였다.

<sup>24)</sup> 青木博通, 전계논문, 5면.

<sup>25)</sup> 生駒正文, 전계논문, 17-18면 참조, 후술하는 마그라이트(Maglite) 사건(知財高裁平成19年6月27日(平成18年(行ケ)第10555号)判決)에서의 판시 내용에서 입체상표의 식별력 판단에 관하여 이와와 같은 판단법리를 기본적으로 언급하고 있는바, 최근 특히 상품의 용기 및 상품 자체의 형상에 관한 등록을 인정하는 판결이 나오고 있는데, 그중 해당 사건의 판결은 상품의 형상자체에 관한 입체상표의 등록을 처음으로 인정한 일본 법원의 판결이다. 즉, 입체적 형상만으로 된 상표의 등록을 인정한 점 및 상표법상 사용에 의한 식별력을 입체상표에 인정한 점에서도 획기적인 것으로 평가되는 것이므로, 해당 판결의 판시 내용에서 일본에서의 입체상표의 구체적인 판단기준이 제시되고 있다고 보면 될 것이다.

성이 일률적으로 부정된다고 해야 하는 것은 아니고, 또 출원에 관계된 입체상표를 사용한 결과, 그 형상이 자타상품식별력을 획득한 것으로 된다면, 상표등록의 대상으로 될 수 있는 것에 각별한 지장은 없다고 해야 할 것이다. 그리고 상품·포장 자체의 형상이 상표법상 상품 등의 기능을 확보하는 필수불가결한 형상에 해당하지 않는 한, 기술적 표장의 적용과 관련하여 본질적으로 자타상품식별기능을 가지는 것이거나, 사용에 의한 자타상품식별력을 획득하는 것의 경우에 각각 등록될 수 있는 것이다.

#### 나. 입체상표에 대한 기술적 표장의 적용에 관한 근거의 검토

상품 등의 형상은 다수의 경우, 상품 등에 기대되는 기능을 보다 효과적으로 발휘하게 하거나, 상품 등의 미관을 보다 우수하게 하게 하는 등의 목적으로 선택된 것이어서 상품·서비스업의 출처를 표시하고, 자타상품·서비스업을 식별하는 표지로서 이용되는 것은 적다고 말할 수 있다. 그렇다고 한다면, 상품의 형상은 다수의 경우에, 상품 등의 기능 또는 미관에 특질을 두는 것을 목적으로 하여 채용되는 것이고, 그와 같은 목적을 위해 채용되는 것이라고 인정되는 것과 같은 형상은 특단의 사정이 없는 한, 상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 사용하는 표장만으로 된 상표로서 기술적 표장에 해당한다고 해석하는 것이 상당할 것이다.

그러나 동종의 상품 등에 있어서 기능 또는 미관상의 이유에 의한 형상의 선택과 예측할 수 있는 범위의 것이라면, 해당 형상이 특징을 가지고 있다고 하더라도, 상품 등의 기능 또는 미관에 기여하는 것을 목적으로 하는 형상으로서 기술적 표장에 해당하는 것이라고 해야만 할 것이다. 이것은 상품 등의 기능 또는 미관에 기여하는 것을 목적으로 하는 형상은 동종의 상품 등에 관련된 자들이 해당 형상을 사용하고자 하는 것이므로, 먼저 상표출원한 것만을 이유로 하여 해당 형상을 특정인에게 독점시키는 것은 공익상의 관점에서 적절하지 않기 때문이다.

게다가 수요자에게 있어서 예측할 수 없는 참신한 형상의 상품 등이었다라도, 해당 형상이 오로지 상품 등의 기능향상의 관점에서 선택된 것일 때에는, 상표법상 상품 등의 기능을 확보하기 위해 불가결한 것에 관한 규정<sup>26)</sup>의 취지를 감안한다면, 기술적 표장에도 해당할 수 있다고 보아야 할 것이다. 만약 상품 등이 동종의 상품 등에서 볼 수 없는 독특한 형상을 가지는 경우에, 상품 등의 기능의 관점에서는 발명 내지 고안으로서, 상품 등의 미관의 관점에서는 디자인으로서, 각각

26) 앞서 언급한 우리나라 상표법 제7조 제1항 제13호에 해당한다.

특허법, 실용신안법 또는 디자인법에서 정하는 각각의 요건을 갖춘다면, 그 한도에 있어서 독점권이 부여되는 것이 있을 수 있다. 그러나 이들 법들의 보호의 대상으로 될 수 있는 형상에 대하여 상표권에 의해서 보호를 부여하는 것은 상표권을 존속기간의 갱신을 반복하는 것에 의해서 반영구적으로 보유하게 하는 것이어서, 상품 등의 형상에 있어서 특허법, 디자인보호법 등에 의한 권리의 존속기간을 넘어 반영구적으로 특정인에게 독점권을 인정하는 결과를 발생시키는 것이 되고, 자유경쟁의 부당한 제한에 해당하여 공익에 반하는 결과를 초래할 수도 있는 것이다.


다. 입체상표의 사용에 의한 식별력 판단에 관하여 특별히 고려할 점

상품 등의 입체형상으로 이루어진 상표가 사용에 의하여 자타상품식별력을 획득하였는지 여부는 해당 상표 내지 상품의 형상, 사용개시시기 및 사용기간, 사용지역, 상품의 판매수량, 광고선전기간, 지역 및 규모, 해당 형상과 유사한 다른 상품의 존부 등의 사정을 종합적으로 고려하여 판단하는 것이 상당하다. 사용에 관계된 상표 내지 상품 등의 형상은 원칙적으로 출원에 관한 상표와 실질적으로 동일하고, 지정상품에 속하는 상품이라는 것을 요한다는 점은 일반 문자상표에 있어서 사용에 의한 식별력의 적용요건과 동일하다. 그런데 무엇보다도 상품 등은 그 판매 등에 있어서 그 출처인 기업 등의 명칭 및 기호·문자 등으로 이루어진 표장 등이 표시되는 것이 통상적인 것에 비추어 본다면, 사용에 관한 입체적 형상에 이것들이 표시되고 있었다는 사정만에 의해서 바로 사용에 의한 식별력의 획득을 부정하는 것은 적절하지 않고, 사용에 관계된 상표 내지 상품 등의 형상에 표시되고 있었던 명칭·표장에 있어서, 그 외관, 크기, 표시되고 있는 위치, 주지·저명성의 정도 등의 점을 고려하여 해당 명칭·표장 등이 표시되어 있었다고 하더라도 여전히 입체적 형상이 수요자의 눈에 들어오기 쉽고, 강한 인상을 주는 것이었는지 여부 등을 감안한 후에, 입체적 형상이 독립하여 자타상품식별력을 획득하는 것에 이르고 있는지 여부를 판단하여야 할 것이다.

### 3. 입체상표 관련 대표적인 판결들에 있어서의 식별력 판단기준의 동향 분석

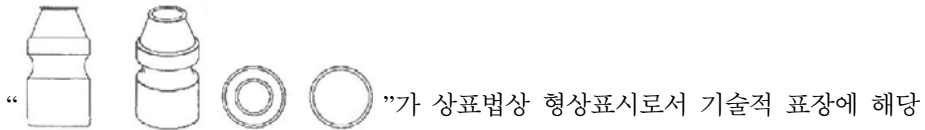
가. 골프스코어카드(ゴルフスコアカード)용 필기구 입체상표 사건<sup>27)</sup>(=자타상품 식별력의 부정 및 사용에 의한 식별력의 부정)




해당 사건은 본건 입체상표인 “”가 상품의 형상표시로서의 기술적 표장에 해당하며, 사용에 의한 식별력도 인정되지 않는다고 엄격하게 판단한 초창기의 전형적인 판결이라고 할 수 있다. 여기서 특히 본건 입체상표의 형상표시로서의 기술적 표장 여부에 관해서 상품에 어떠한 특징이 있더라도 상품의 용도, 기능으로부터 예측하기 어려운 특이한 형태 및 특별한 인상을 주는 것은 아니고, 일반적으로 채용할 수 있는 기능 또는 미감을 감득(感得)하고 상품의 형상 그 자체를 인식하는 것에 그치는 것은 자타상품식별력을 흠결한 것이라고 판시하고 있다.<sup>28)</sup>

나. 旧 야쿠르트(ヤクルト) 입체상표 사건(1차)<sup>29)</sup>(=자타상품식별력의 부정 및 사용에 의한 식별력의 부정)

해당 사건에서 상품(음료)을 수용하는 용기의 형상에 관한 입체상표인



“”가 상표법상 형상표시로서 기술적 표장에 해당되는지 여부에 관하여 “본원상표는 그 지정상품과의 관계에 따르면, 그 형상의 디자인이 다소 보이고는 있으나, 특이성이 있는 것이라고는 인정될 수 없고, 통상 채용할 수 있는 형상의 범위를 넘어서고 있다고는 인식할 수 없으므로, 전체로서 그 상품형상(수납용기)의 1형태를 표시한 것이라고 인식되는 입체형상만으로 되는 것”이라고 판단하고 있다.

27) 東京高裁平成12年12月21日(平成11年(行ケ)第406号)判決, 判時1746号129頁.

28) 堀江亞以子, “立體商標の登録要件”, **特許制度と競争政策**, 日本工業所有權法學會年報, 第33号, 日本工業所有權法學會, 有斐閣(2009), 4-5면.

29) 東京高裁平成13年7月17日(平成12年(行ケ)第474号)判決, 判時1769号68頁, 判タ1077号270頁.

한편, 사용에 의한 식별력의 적용과 관련하여서는 출원인의 주장에서의 ‘잘록한 부분’이 있는 용기가 상표출원당시 출원인 이외의 업자에 의해서 유산균음료 등의 제품에 다수 사용되고 있었던 것에 대한 인정이 있고, 한편으로 출원인의 상품인 유산균음료 ‘야쿠르트’의 문자가 부착되어 있지 않은 상태에서 이 용기가 사용되는 것이 입증되지 않은 것 등을 근거로 하여 사용에 의한 식별력 획득이 없다고 판단되었다.

다. 角瓶容器(네모난 위스키병) 입체상표 사건<sup>30)</sup>(=자타상품식별력의 부정 및 사용에 의한 식별력의 부정)

네모진 기둥을 기본형상으로 하는 용기본체의 사면(정면, 배면, 좌우측면)에 중앙의 라벨을 붙이는 부분을 제외하고 거북의 등딱지 모양을 모방한 것과 같은 특



징적인 모서리가 다수 입체적으로 조각되어진 형태인 “ ”가 해당 입체상표의 특징으로 되어 있는데, 앞서 살펴본 旧 야쿠르트(ヤクルト) 입체상표 사건(1차)에서의 사용에 의한 식별력을 부정한 논거가 해당 사건에서도 이어지고 있다.<sup>31)</sup>

앞서 살펴본 旧 야쿠르트(ヤクルト) 입체상표 사건(1차)과 동일하게 출원상표가 형상표시로서 기술적 표장에 해당하는 경우, 사용에 의한 식별력이 있어 등록이 인정되기 위해서는 사용상표와 출원상표가 동일할 것을 요하므로, 출원상표와 사용에 관계된 위스키병에서는 보는 사람의 주의를 끄는 정도가 입체적 형상보다도 상품의 자타상품식별력이 약한 평면표장부분의 유무에 있어서 강하게 좌우되고 있으므로 동일성은 존재하지 않는다고 판단하고 있는바, 이에 대해서는 상표법상 기술적 표장에 있어서의 상품용기의 형상만으로 된 형상의 상표로서 등록을 거절한 것은 긍정한다고 하더라도, 사용에 의한 식별력도 부정한 것은 인정하기 어렵다는 비판적인 견해가 있다. 즉, 해당 비판에서는 거북이의 등딱지 모양도 장기간의 사용에 의한 것이고, 독자성이 높은 것이라고 생각되는데, 이것의 유사품이 실제적으로 시장에서 존재하지 않는 상황하에서, 유명해지고 있는 ‘네모난 위스키병(角瓶)’

30) 東京高裁平成15年8月29日(平成14年(行ケ)第581号)判決, 最高裁HP.

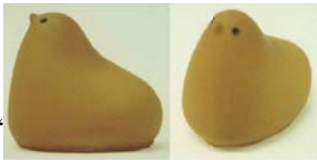
31) 生駒正文, 전계논문, 19면.

의 형상과 함께 사용에 의한 식별력은 인정되고 있는 것으로 보아야 한다는 것을 언급하고 있다.<sup>32)</sup>

한편으로 해당 사건의 판시내용에서는 앞선 골프스코어카드 사건과 旧 야쿠르트(ヤクルト) 입체상표 사건(1차)에서의 판시내용처럼 입체상표에 있어서 상품 등의 용도, 기능으로부터 예측하기 어려운 특이한 형태 및 특별한 인상을 주는 형상을 갖추고 있는 경우를 제외하고 상품 등의 형상 그 자체로 이루어진 입체상표는 등록될 수 없음을 거듭 밝히고 있는데, 해당 사건의 판시내용에서는 앞선 골프스코어카드 사건에서 지적하지 않았던 ‘독점적응성’에 대해서도 언급하고 있다. 즉, 이러한 ‘독점적응성’과 대해서 자타상품식별력이 있다고 하더라도 공익상 독점을 인정하지 않아야 되는 것은 등록될 수 없다는 점을 지적하고 있다. 따라서 입체상표에 관하여 기술적 표장이 등록받을 수 없는 이유에 대해서 자타상품식별력뿐만 아니라 독점적응성이 모두 결여되었다는 점을 밝히고 있는 것이 해당 판결의 특징이라고 할 수 있다.<sup>33)</sup>

라. ひよこ(병아리) 입체상표 사건<sup>34)</sup>(=자타상품식별력의 부정 및 사용에 의한 식별력의 부정)

‘만주(찐빵의 일종)’를 지정상품으로 하여 등록한 병아리 형상의 입체상표인



“ ”에 있어서 법원은 입체상표를 표시한 서면에 따른 입체적 형상에 대해서 독립적으로 판단하여야 하고 부수적으로 사용된 문자상표, 호칭 등은 추상적으로 판단하여야 하는 점, 상표법은 전국에 일률적으로 적용되는 것이므로 본건 입체상표가 식별력을 획득하였는지 여부는 전국을 기준으로 하여 판단하여야 하는 것 등을 근거로 하여 사용에 의한 식별력을 판단하고 있다.

여기서 해당 사건에서는 입체상표와 유사한 과자가 다수의 회사에서 판매되고, 또 수요자가 문자상표에 주목하는 것과 같은 광고선전이 되고 있으므로, 문자상표 ‘ひよこ’에 대한 주지성 여부는 별론으로 하고, 본건 입체상표자체에 대해서는 아

32) 生駒正文, 전계논문(각주 31), 19면.

33) 堀江亞以子, 전계논문, 5면.

34) 知財高裁平成18年11月29日(平成17年(行ケ)第10673号)判決, 判時1950号3頁, 判タ1226号50頁.



직 전국적인 주지성을 획득함에 이르고 있지 못하다고 판단함으로써, 본건 입체상표가 사용에 의한 식별력의 요건을 구비하고 있다고 판단한 심결을 취소하였다.


본건 사건은 문자상표가 있는 상품에 있어서 입체상표의 등록제도가 시행된 이후 과자의 ひよこ(병아리) 형상에 관하여 입체상표의 상표권을 확립하고자 하였지만 실패한 사례인데,<sup>35)</sup> 이것은 해당 입체상표의 출원당시 이미 유사한 형상을 가진 동일 상품이 시장에서 거래 등이 되고 있었던 것이 주요한 근거로 되어 입체상표의 등록이 될 수 없었던 대표적인 사례라고 할 수 있겠다.<sup>36)</sup>

마. マグライト(Maglite) 입체상표 사건<sup>37)</sup>(=자타상품식별력의 부정 및 사용에 의한 식별력의 최초 인정)

이상에서 살펴본 사례들은 입체상표의 본질적인 식별력을 부정하고 사용에 의한 식별력까지도 부정한 초기의 사례들이었는데, 그 후의 マグライト(Maglite) 입체상표 사건은 이러한 초기의 판결들과는 전혀 다른 해석으로 이루어져 있다.

해당 사건에서는 오랜기간 사용된 원통형의 회중전등의 형상에 대하여 입체상표 제도에 의한 상표권의 등록을 구한 점에서 상기에서 살펴본 입체상표 도입 이후의 초창기의 사례들과 공통되기는 하나, 실제적으로 법원에서 입체상표의 등록을 인정한 최초의 판결이라고 할 수 있겠다.



해당 사건에서의 입체상표인 “”는 입체상표에 관한 상품을 1983년 발매 후, 1985년부터 모방품에 대한 대책을 행하고, 2007년 1월 현재 세계 25개국에서 출원되어 22개국에서 상표등록을 취득한 것으로서, 일본에서의 디자인권을 취득할 수 있는 디자인의 특징을 가지나, 그 디자인권의 존속기간을 넘어서는 오랜기간의 사용, 선전의 실적에 의해서 자타상품식별력을 획득하였다고 보아 반영구적인 독점을 청구하고 있는 것이다.

일단 본건 입체상표는 상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표에 해당한다고 보아 기술적 표장으로 인정되었으나, 사용에 의한

35) 生駒正文, 전계논문(각주 31), 19면.

36) 生駒正文, 전계논문, 19-20면.

37) 知財高裁平成19年6月27日(平成18年(行ケ)第10555号)判決, 判時1984号3頁, 判タ1252号132頁.

식별력이 인정되었다. 즉, 해당 판결에서는 사용에 관계된 입체적 형상에 출처인 기업 등의 명칭 및 기호, 문자 등으로 된 표장 등이 부착되어 있는 사정은 이것만에 의해서 입체상표의 식별력의 획득을 부정하지 않아야 함을 밝히고 있으며, 사용에 의한 식별력에 관한 판단기준으로서 1) 1984년 미국에서 발매된 이래로 일관되게 동일한 형상을 유지하여 왔고, 2) 일본에서의 2000년의 매상고가 5억엔을 넘고, 3) 1985년 이래로 많은 액수의 비용으로 신문잡지에 광고하고 있고, 4) 디자인성이 높아 디자인상을 수상하고, 5) 광고선전으로 상품의 형상을 소비자에게 인상시키고 있고, 6) 타인의 유사형상의 상품의 판매금지의 법적 수단을 취하여 왔고, 7) 본건 입체상표에 관한 상품에 도형 및 문자가 부착되어 있지만 주목받지 않는 것이며, 8) 회사명이 독립한 주지, 저명성이 없고 특히 상품형상의 참신함을 인상시키는 것 같은 광고선전이 빈번하게 행해진 것을 들고 있다.<sup>38)</sup>

해당 판결의 판시사항은 1) 입체상표에 대해서는 형상표시로서의 기술적 표장에 관한 등록요건은 비교적 엄격하게 판단해야 한다는 점<sup>39)</sup>, 2) 입체적 형상에는 문자 등이 주목받지 않을 정도로 부착되고 있더라도 괜찮다는 점, 3) 입체상표에도 사용에 의한 식별력의 획득이 있을 수 있다는 점, 4) 사용에 의한 식별력을 인정받기 위해서는 입체적 형상의 유사품에 대한 권리의 방어대책이 필요하다는 점을 보여주고 있다.<sup>40)</sup>

해당 판결에서는 사용에 의한 식별력의 획득을 통한 입체상표의 등록을 인정하여 결국 상품의 출처를 표시하여 자타상품을 식별하는 표지로서 이용되고 있는 것이라면, 입체상표로서 등록될 가능성이 있다는 것은 인정하면서도, 1) 객관적으로 보아 상품 등의 기능 또는 미감에 기여할 목적으로 채용되고 있는 형상, 2) 공익상 관점에서 동종의 상품 등에 대하여 기능 또는 미감상의 이유에 의한 형상의 선택으로 예측할 수 있는 범위의 것, 3) 수요자가 예측할 수 없는 형상이라고 하더라도 오로지 상품 등의 기능향상의 관점에서 선택된 것일 때에는 형상표시로서의 기술적 표장에 해당함을 입체상표에 관한 구체적인 판단기준으로서 지적하고 있으며, 이러한 판단법리는 후술하는 *코카콜라*(코카콜라)병 입체상표 사건에도 이어지고 있는 것인데, 특히 여기서 상기 ‘3) 수요자가 예측할 수 없는 형상이라고 하더라도

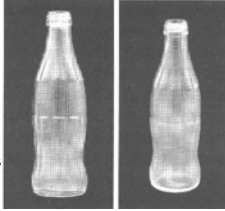
38) 生駒正文, 전계논문(각주 36), 19-20면.

39) 이와 같이 상품자체의 형상에 관계된 입체상표로서 등록하는 것이 비교적 엄격하게 판단되는 것은, 그 권리가 등록되면 반영구적으로 갱신되기 때문이라고 할 수 있다(生駒正文, 전계논문, 21면).

40) 生駒正文, 전계논문(각주 39), 21면.

오로지 상품 등의 기능향상의 관점에서 선택된 것일 때에는 형상표시로서의 기술적 표장에 해당함'이라는 판단기준은 해당 판결에서 처음 실시된 것이다.<sup>41)</sup>

바. コカコーラ(코카콜라)병 입체상표 사건<sup>42)</sup>(=자타상품식별력의 부정 및 사용에 의한 식별력의 인정)



“ ”와 같은 형상의 코카콜라병은 특수한 형상을 하고 있지는

않지만, 일관된 형상, 광고선전, 유사품의 배제에 의해서 오랜기간에 걸쳐 사용되어 소비자에 대하여 식별력을 획득한 것이라고 말할 수 있는데, 해당 입체상표와 관련된 판결에서 “상품 등의 기능을 확보하기 위해 필수불가결하다고까지는 평가되지 않는 형상에 대해서는, 상품 등의 기능을 효과적으로 발휘시키고, 상품 등의 미관을 추구할 목적에 의해 선택된 형상이더라도, 상품·서비스업의 출처를 표시하고, 자타상품·서비스업을 식별하는 표지로서 사용되는 것이라면, 입체상표로서의 등록가능성이 일률적으로 부정되는 것으로 해석되어서는 안 되며, 그리고 출원에 관계된 입체상표를 사용한 결과, 그 형상이 자타상품식별력을 획득하는 것으로 되면, 상표등록의 대상으로 될 수 있는 것에 특별한 지장은 없다고 하여야 한다.”고 실시하고, 1) 병의 채택시기·사용시기, 2) 판매수량, 3) 선전광고, 4) 인지도조사, 5) 전문가의 평가, 6) 유사상품의 부존재, 7) 브랜드로서의 상징 등을 근거로 하여 사용에 의한 식별력의 획득을 인정하였던 것은 이후의 일본에서의 포장용기로 이루어진 입체적 형상의 판단기준의 지침으로 되었다고 볼 수 있다. 특히 해당 판결에서는 입체적 형상에 특이성이 존재하고, 수요자에 대한 인지도를 가지는 결과가 평가된다면, 사용에 의한 식별력이 인정된다고 판단하였다.<sup>43)</sup>

해당 판결의 특징으로서는 앞에서 입체상표의 등록을 최초로 인정한 사건인 マグライト(Maglite) 입체상표 사건이 상품의 형상에 관한 것이라면, 해당 판결은 상

41) 堀江亞以子, 전계논문(각주 33), 5면.

42) 知財高裁平成20年5月29日(平成19年(行ケ)第10215号)判決, 判時2006号36頁, 判タ1270号29頁.

43) 生駒正文, 전계논문(각주 39), 21면.

품의 용기의 형상에 대해서 사용에 의한 식별력을 인정하여 상표등록을 허여한 최초의 판결로서 그 의의를 가진다고 할 수 있겠다.

사. GuyLian 초콜릿 입체상표 사건<sup>44)</sup>(=사용에 의한 식별력 판단을 하지 않고, 입체상표 자체의 본질적인 자타상품식별력을 최초 인정)

본건 입체상표의 출원인은 조개껍데기의 형상의 초콜릿 제조업자로서 저명하지만, 본건에서는 상표의 주지성에 따른 사용에 의한 식별력을 근거로 한 것이 아니



라, 본건 입체상표인 “ ”에서 각각의 어패류가 통상의 형상이지만 4종류의 조합으로 이루어진 것을 근거로 하여 입체상표자체의 본질적인 식별력을 인정한 최초의 사례이다.

즉, 해당 판결은 사용에 의한 식별력은 판단하지 않고, 형상표시로서의 기술적 표장에 해당되는 것 자체를 부정하여 입체상표의 형상 그 자체에 상표로서의 독점 적응성과 자타상품 식별력을 인정한 최초의 사례로서 중요한 의의를 가진 판결이라고 할 수 있다.<sup>45)</sup>

한편으로, 해당 판결은 상품의 용기가 아닌 상품의 형상 자체에 대한 식별력을 인정하였다는 점에 그 의의가 있는 것인데, 우선 상품의 용기안에 담겨져 있는 상품의 형상의 출처표시로서의 인식과 관련하여 해당 판결은 “본건 상표의 수요자가 다음번의 구입을 검토할 때에, 본건 상표에 관계된 지정상품의 구입 내지는 비구입을 이미 결정한 후에도 표지로 하기에 족한 정도로 충분히 특징적이다”고 설시하고 있는바, 결국 상품구입시에 있어서 본건 상표의 입체적 형상은 포장되어서 수요자는 외부에서 감지할 수 없는 경우에 있어서도, 해당 판결은 포장용기에서 꺼내서 초콜릿 상품을 먹을 때에 해당 상품의 입체적 형상을 감지할 수 있는 것으로 족하다는 결론을 내리고 있다.<sup>46)</sup> 즉, 이러한 입체상표의 시각적으로 인식

44) 보통 일본에서는 “シーシェルバー”사건으로 부르기도 한다. 知財高裁平成20年6月30日(平成19年(行ケ)第10293号)判決, 判時2056号133頁, 判タ1315号254頁.

45) 生駒正文, 전제논문, 22면.

46) 土肥一史, “チョコレート等を指定商品とする, 4種類の魚介類の形を表した板状についての立體商標の登録出願について, 商標法3條1項3號に該當するとして拒絶すべき

할 수 있는 가능성은 상품의 유통과정에서 거래관계자에게 시각적으로 인식될 가능성이 구해지고 있는 것이고, 여기에서 말하는 거래관계자에 의한 시각적으로 인식될 가능성이란, 최종 수요자에 한하지 않고, 중간판매업자 및 설치업자 또는 수리업자 등의 관계자에 의한 조립시 및 교환시에 상표를 확인할 가능성이 있다면 족하다는 것을 의미하는 것으로 보고 있는 것이다.<sup>47)</sup> 따라서 최종 수요자가 최초의 상품과 접촉하는 때에 시각적으로 해당 입체상표를 인식할 수 없다고 하더라도, 해당 입체상표에 관한 상품을 먹을 때에 시각적으로 인식할 수 있었던 결과, 다음번에 해당 상품의 출처를 찾을 수 있고 상품의 식별이 가능할 수 있다면, 해당 상품의 형상은 상표의 역할을 다하고 있다고 보는 것이며, 이것은 이와 유사한 사안에서 초콜릿 상품이 포장되어서만 판매되어, 수요자가 먹을 때에 비로소 해당 초콜릿의 형상을 감지할 수 있는 것이더라도, 해당 형상의 입체상표로서의 사용이 인정된다고 본 독일에서의 판례에 따른 것이라고 일본의 학계에서는 해석하고 있다.<sup>48)</sup>

한편, 해당 판결에서는 독점적응성의 판단<sup>49)</sup>에 관하여 “본건 상표는 4종류의 어패류의 도안의 선택 및 배열의 순서로서 입체적으로 구성된 형상이 존재함을 인정할 수 없다고 하는 의미에서 개성적이다.”고 실시하면서 “특정인에 의한 그 독점적 사용을 인정하는 것에 대하여 공익상 적절하지 않다는 것에 해당한다는 것을 인정할 수 없다.”고 판시하였는데, 여기에서는 초콜릿 형상이 미감 등의 향상이라고 하는 초기적인 요구에 더 나아가서 고객흡인력을 도모하기 위한 자타상품식별력<sup>50)</sup>의 부여도 아울러 가지고 있는 것으로 쉽게 추인할 수 있다고 하여 디자인적인 형상이 본질적으로 출처표시로서의 식별력이 존재할 수 있다고 실시하면서 초콜릿 형상에 대하여 형상표시로서의 기술적 표장에 해당하지 않는다고 인정한 최

ものとした審決が取り消された事例”, **判例評論**, 第620號, 判例時報社(2010), 179면.

47) 土肥一史, 전계논문(각주 46), 179면.

48) BGH 25 Januar 2007 (Pralinenform), WRP 2007, 1090(土肥一史, 전계논문(각주 46), 179면 참조).

49) 해당 판결에서는 본건 입체상표의 독점적응성에 관해서, 첫째, 시장에서 동일한 형상의 포장의 존재를 인정할 수 없다고 하는 의미에서 개성적이며, 둘째, 입체상표로서 채택한 의도가 있었고, 셋째, 1958년부터 사용하여 왔던 도안 등을 채용하여 구성함으로써 창작한 것이라고 하는 이유에서 본건 입체상표가 독점적응성이 부정되는 상표가 아니라고 판단하였다.

50) 한편, 해당 판결에서는 본건 입체상표의 자타상품식별력에 관해서는, 첫째, 상품의 형상이 시장에서 신규한 것이라는 점, 둘째, 표지로 인정하기에 족할 정도로 특징적이라는 것을 이유로 하여 자타상품 식별력이 있는 상표라고 판단하였다.

초의 지적재산고등재판소의 판결이라고 할 수 있겠다.

이에 반해서 이전의 코카콜라병 사건과 마그라이트(Maglite) 사건에서는 상품 등의 기능 또는 미감과 관계없는 특이한 형상에 한해서 자타상품식별력을 인정한다고 하는 기준을 부과하고 있다. 즉, 기능적 형상·디자인적 형상을 출처표시로서의 식별력과 서로 대립하는 요소로 보는 관점<sup>51)</sup>을 취하고 있는 코카콜라병 사건 및 마그라이트(Maglite) 사건에서의 판단기준과 디자인적 형상이 출처표시로서의 식별력과 병존할 수 있다는 관점을 취하고 있는 해당 GuyLian 초콜릿 입체상표 사건의 판단기준은 서로 완전히 다른 해석방향을 보이고 있는 것이다.<sup>52)</sup>

한편, 일본에서는 해당 판결의 경우처럼 디자인 형상자체로서의 본질적인 식별력을 인정하여 상표등록을 허용하는 것은 디자인보호법(일본의 ‘의장법’)과의 중복 보호의 우려문제를 제기하면서, 시장에서 동일, 유사한 표장의 부존재 및 상품 형상의 신규성, 창작곤란성 등을 이유로 독점적응성 및 자타상품식별력을 인정하는 것은 상표법상 형상 디자인 등의 반영구적인 보호를 향유할 수 있게 하고, 디자인보호법제도의 존재의의를 잃게 하는 결과로 되기 쉽다는 이유에서 비판하는 견해도 상당수 존재하며,<sup>53)</sup> 이에 대한 대안으로서 기존의 판례의 판단법리대로 일단 특별한 사정이 없는 한, 형상표시로서의 기술적 상표로 전제한 후 사용에 의한 식별력의 획득 여부에 의해 입체상표의 등록여부를 판단하도록 하는 것이 가장 바람직하다는 견해가 유력하게 존재하는데,<sup>54)</sup> 이것은 앞서 언급한 바와 같이 해당 판결에서 단순히 초콜릿 형상 자체만을 가지고 본질적인 식별력 여부를 판단한 것이 아니라, 초콜릿 형상이 최종 수요자의 시각에서 상표로서 인식될 가능성에 대해서까지도 실시하고 있는 것에 비추어 볼 때에도 이러한 견해가 더욱 설득력이 있는 것으로 보인다.

51) 앞서 설명한 바와 같이, 기능적 형상·디자인적 형상은 특단의 사정이 없는 한, 출처표시로서의 식별력을 가질 수 없으며, 참신한 형상이더라도 해당 입체상표가 상품 등의 기능향상의 관점에서 선택된 것일 때에는 식별력에 관한 규정은 아니지만 상표법상 상품의 기능에 필수불가결한 입체적 형상만으로 된 상표가 등록될 수 없다는 규정을 감안하여 역시 형상표시로서 기술적 표장에 해당한다고 보는 관점이다.

52) 生駒正文, 전계논문, 23면.

53) 堀江亞以子, 전계논문, 7면; 川瀬幹夫, “商品の包装の形状に係る純立體商標が商標法3条2項の適用を受けた事例”, **知財管理**, Vol. 58, No. 12, 日本知的財産協會(2008), 1600면; 山田威一郎, “立體商標の識別力とアンケート調査—第2次ヤクルト立體商標事件—”, **知財管理**, Vol. 61, No. 6, 日本知的財産協會(2011), 844면.

54) 堀江亞以子, 전계논문, 20면.

그리고 이와 같이 입체상표의 자타상품식별력 판단에 있어서 상품의 형상에 대해서만 입체상표의 본질적인 식별력을 인정한 해당 판결과 달리 기존의 상품의 용기(포장)의 형상에 대해서는 입체상표의 본질적인 식별력을 인정한 사례가 없는 것(단, 사용에 의한 식별력의 인정으로 등록인정)과 관련하여서는, 그 기능에 따라서 만들어지는 입체적 형상 내에서 상품과 상품의 용기는 식별력을 인정하기 위한 그 선택의 폭을 나누어서 별도로 판단하는 것이 타당하며, 그 이유는 상품과 그 용기에서는 형상을 이끌어내는 기능에 있어서 다르고, 상품의 용기에 대해서는 상품 그 자체 이상의 선택의 폭과 자유도가 인정될 수 있는 것이기 때문이므로, 이러한 의미에서 내용물을 수납하는 용기에 있어서 그러한 용기의 수납기능의 부분 이외에 대해서는 오히려 상품 그 자체보다는 식별력이 인정되는 범위가 넓어야 할 것이라는 견해가 일본의 학계에서 강력하게 제기되고 있기도 하다.<sup>55)</sup>

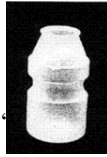
한편, 우리나라에서는 대법원 판결이 아니라, 하급심 판결이기는 하지만 특허법원 2005. 6. 24. 선고 2005허2571 판결(확정)에서 일본에서의 해당 사건의 상표와 동일한 GuyLian 초콜릿 입체상표에 대해 “이 사건 출원상표는 전체적으로 그 지정상품인 초콜릿 등 제품의 일반적인 형상으로 인식될 뿐만 아니라, 위와 같이 입체적으로 부가되어 있는 새우, 조개, 해마, 홍합의 형상들은 설령 그 각각이 독립하여 식별력을 가지고 있다고 할지라도, 이 사건 출원상표와 같이 초콜릿 제품의 전형적인 형상에 그 일측면만이 양각의 형태로 표현되어 있다면 일반 수요자들에게는 초콜릿 제품의 장식적인 형상으로 인식될 뿐 이와 달리 그 자체가 상품의 출처표시로 인식된다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 또한 위 새우, 조개, 해마, 홍합의 형상들이 모여서 특별한 관념을 낳거나 초콜릿 제품의 일반적인 형상이라는 관념을 상쇄시킬 정도로 특이하게 구성된 것이 아니라 초콜릿 제품의 일반적인 형상인 직사각형의 입체적 형상에 흡수되는 부수적 또는 보조적인 것에 불과하다 할 것이어서, 위 새우, 조개, 해마, 홍합의 형상의 부가에 의하여 전체적으로 새로운 식별력이 생긴다고 보기 어렵다.”고 판시한 바 있는데, 우리나라의 판결과 비교하여 볼 때에도 일본에서의 해당 판결은 상품 자체의 본질적인 식별력을 인정한 획기적인 판결이라고 볼 수 있는 것이다.

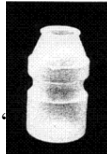
55) 土肥一史, 전계논문(각주 46), 179면.

아. 新 야쿠르트(ヤクルト) 입체상표 사건(2차)<sup>56)</sup>(=자타상품식별력의 부정 및 사용에 의한 식별력의 인정)

앞선 旧 야쿠르트(ヤクルト) 입체상표 사건(1차)에서는 그 유산균 음료의 용기의 형상의 입체상표등록은 인정되지 않았지만, 거의 11년이 경과하여 新 야쿠르트(ヤクルト) 입체상표 사건(2차)은 이러한 입체상표의 등록을 인정하는 결과로 되었다는 점에서 주목하여야 하는 중요한 판결이라고 할 수 있다.

해당 사건은 여론조사를 이용하여 사용에 의한 식별력을 인정받은 사례라고 할



수 있는바, 본건 입체상표인 “”와 동일한 입체형상의 무색 용기를 수요자들에게 보여주고 답변을 받았는데, 답변자의 98% 이상이 해당 용기로부터 출원인의 출처표시로서 ‘야쿠르트(ヤクルト)’를 상기한다는 기본적인 답변을 얻을 수 있었다. 또한 본건 용기와 유사한 입체적 형상의 용기를 사용한 다른 회사 상품에 대해서는 수요자는 ‘야쿠르트와 똑같은 형상’으로서 모조품이라고 하는 의식을 가지고 있는 것이 엿보인다고 인정되었다. 이와 같은 인정으로부터 해당 사건의 판결요지에 나타나 있듯이, 본건 입체상표가 수요자간에 출원인의 상품을 타 회사의 상품과의 사이에서 식별하는 지표로서 인식되고 있었다고 인정하고 있다.<sup>57)</sup>

한편, 다른 회사의 상품의 유사한 형상의 존재에 대해서 旧 야쿠르트(ヤクルト) 입체상표 사건(1차)에서는 상표출원당시 이미 본원상표의 입체형상과 동일하게 ‘잘록한 부분’이 있는 수납용기가 원고이외의 업자의 유산균음료 등의 제품에 다수 사용되고 있었던 것이 추인되는 점, 출원인의 상품의 수납용기에 ‘야쿠르트’의 문자상표가 부착되지 않고 사용된 것은 아니라는 점 등을 참작하여 보더라도 용기의 형상만으로 식별력을 획득하고 있었다고 인정하는 것은 곤란하다고 판단하였다.

그러나 본건 판결에서는 출원인의 상품인 ‘야쿠르트’는 유산균음료의 시장에 있어서의 선구적인 상품이고, 저명한 디자이너에 의한 본건 용기의 입체적 형상을 최초로 출원인이 유산균음료에 사용한 것이며, 형상이 유사한 다른 회사의 상품은 그 후에 등장한 것이고, 다수의 유사품의 존재에도 불구하고 본건 용기의 입체적

56) 知財高裁平成22年11月16日(平成22年(行ケ)第10169号)判決, 判時2113号135頁, 判タ1349号212頁.

57) 生駒正文, 전계논문, 23면.



형상을 접한 수요자의 대부분은 그 형상으로부터 ‘야쿠르트’를 상기한다고 하는 조사결과가 존재하기 때문에, 본건에 있어서는 시장에 있어서의 형상의 독점성을 과잉적으로 고려할 필요는 없다고 판단하였다. 그리고 여론조사의 결과에 의한 수요자의 인식은 심결이 판단하는 ‘유산균음료의 용기는 출원인의 상품도 포함하여 누구나 모두 비슷한 것이다’라고 하는 막연한 것이 아니고, 오히려 유산균음료의 용기에는 본건 용기와 흡사한 모방품이 다수 존재한다고 하는 것으로 판단하고 있는데, 이것은 입체적 형상에 자타상품식별력이 있다는 것을 강하게 추인하는 것이 되므로, 본건 용기의 식별력을 부정한 심결의 판단은 잘못되었다고 판단하고 있다.<sup>58)</sup>

그리고 출원상표와 사용상표의 동일성 판단에 있어서도 旧 야쿠르트(ヤクルト) 입체상표 사건(1차)의 판결에서는 사용되고 있던 용기에 문자상표가 부착되어 있었던 것을 이유로 하여 출원상표와 사용상표의 동일성을 부정하여 출원상표인 입체상표의 사용에 의한 식별력의 획득을 부정하고 있었다. 그러나 그 이후 앞서 살펴본 바와 같이 마글라이트(Maglite) 입체상표 사건에서 입체적 형상에 출처인 기업 등의 명칭 및 기호, 문자 등으로 된 표장 등이 부착되어 있는 사정은 이것만에 의해서 입체상표의 식별력의 획득을 부정하지 않아야 한다고 설시하였다. 따라서 이와 같이 출원상표와 사용상표 간의 동일성 판단기준을 완화시켜 판단하여 사용에 의한 식별력의 적용을 처음으로 인정한 이후에, 이러한 완화된 판단기준을 계승하여 앞서 살펴본 코카콜라병 입체상표 사건에서도 ‘Coca-Cola’라는 저명한 문자상표의 표시가 입체용기에서의 가장 잘 보이는 부분에 위치하고 있었던 상황에서까지 입체적 형상 자체의 사용에 의한 식별력을 인정함을 확인할 수 있다. 따라서 해당 판결에서도 이러한 판단동향에 따르고 있다고 할 수 있는 것이며 이와 같이 입체상표에 있어서는 출원상표와 사용상표의 동일성을 유연하게 판단하는 것에 대해서는 일본에서의 통설적인 견해라고 볼 수 있으며,<sup>59)</sup> 이러한 전체적인 판단동향이 新 야쿠르트(ヤクルト) 입체상표 사건(2차)에도 간접적으로 고려되었다고 보아야 할 것이다.

한편으로 해당 판결에서 거래계에서 본건 입체상표와 유사한 형상을 가진 타사의 포장용기가 다수 존재하고 있었던 것에도 불구하고, 본건 입체상표출원인이 타

58) 生駒正文, 전계논문, 24면; 川瀬幹夫, “立體商標に係る現代的課題”, 知的財産權侵害訴訟の今日的課題, 青林書院(2011), 410면.

59) 山田威一郎, 전계논문, 842면; 土肥一史, 전계논문(각주 46), 179면.

사의 유사용기의 존재에 대하여 적절한 조치를 구하지 않았던 것에 대해서는 “시장에 유사한 입체적 형상의 상품이 나타나게 된 이유로서 통상은 선행하는 상품의 입체적 형상이 뛰어난 결과, 선행 상품의 판매의 직후부터 그 모방품이 다수 시장에 나오게 된 것이 많다고 인정되는바, 거래자 및 수요자가 그러한 상품들을 선행 상품과 유사품 또는 모방품으로서의 구별인식이 가능한 한, 선행 상품의 입체적 형상 자체의 자타상품식별력은 유사품 및 모방품의 존재에 의해 상실되는 것은 아니다”고 판시하고 있다. 이것은 기존의 마그라이트(Maglite) 입체상표 사건과 코카콜라 입체상표 사건이 유사한 형상의 상품, 용기가 시장에서 존재하지 않는 점을 참작하여 입체적 형상이 사용에 의한 식별력을 획득하였다고 인정한 것과 달리, 해당 판결은 유사한 형상이 다수 존재함에도 불구하고 본건 입체상표의 사용에 의한 식별력을 인정하였다는 점에서 중요한 의의가 있다고 하겠는데, 해당 판결에서는 여론 조사를 통해 수요자들에게 타사의 유사한 형상들이 본건 입체상표의 모방품이라는 것으로 뚜렷하게 구별인식되는 점을 고려한 것이므로, 해당 판결이 기존의 판례와 배치되는 판단을 한 것이 아니라고 보기도 한다.<sup>60)</sup>

자. Y의자 입체상표 사건<sup>61)</sup>(자타상품식별력의 부정 및 사용에 의한 식별력의 인정) 이상에서 살펴본 바와 같이, 일본에서 최근 입체상표에 관한 판결이 이어지고 있고, 과거의 판결들과는 달리 지적재산고등재판소에서는 순수한 입체상표의 법적 취급에 변화가 일어나고 있으며, 입체상표의 등록을 인정하는 판단이 계속되고 있는 것이 일본에서의 입체상표의 식별력 판단에 관한 최근의 추세라고 할 수 있겠다.<sup>62)</sup>

해당 판결의 사안은 앞서 살펴본 마그라이트(Maglite) 입체상표 사건 및 입체적 형상의 본질적인 식별력을 인정한 GuyLian 초콜릿 입체상표 사건과 마찬가지로 의자의 형상으로 이루어진 상품자체의 형상에 관한 것이며, 반면에 상품의 포장용기의 형상에 관한 것은 앞서 살펴본 코카콜라병 사건과 야쿠르트(제2차) 사건 등이라고 할 수 있겠다. 그런데 이 중에 명백히 상품의 입체적 형상자체로서 본질적인 식별력이 있다고 인정된 것은 GuyLian 초콜릿 입체상표 사건뿐이고, 그 이외에


60) 渡辺 光, “立體商標が使用により自他識別力を獲得したと認められた事例”, 2010年後期 注目裁判例研究-知財, 民事判例Ⅱ, 日本評論社(2012), 180-181면.

61) 知財高裁平成23年6月29日(平成22年(行ケ)第10253, 10321号)判決, 判時2122号33頁, 特許ニュース13196号9頁.

62) 川瀬幹夫, 전제 “立體商標に係る現代的課題”, 398면.

는 사용에 의한 식별력이 인정된 사례인데, 해당 판결의 판단은 오로지 マグライト (Maglite) 입체상표 사건의 판시사항에 기초하고 있다는 것이 특색이라고 볼 수 있다.<sup>63)</sup>



즉, 해당 판결에 있어서도 Y의자라는 “”에 대하여 그 입체적 형상자체로서는 형상표시로서 기술적 표장에 해당한다는 것이 인정되었지만, 오랜기간에 걸친 상품의 다수의 판매, 광고선전, 잡지에서 소개 등의 상승작용에 의해 결과적으로 사용에 의한 식별력에 관한 규정이 적용되어 그 등록이 인정된 것이라고 할 수 있으며,<sup>64)</sup> 해당 판결은 입체상표에 관한 최근의 판결로서 이상과 같은 일본에서의 입체상표의 식별력 판단에 관한 추세를 그대로 반영한 판결이라고 볼 수 있겠다.

#### 차. 소결론

이상의 내용과 같이, 전체적으로 상품 등의 형상에 관한 순수한 입체상표에 대해서는 상표자체의 식별력의 판단이 상품 등의 형상 그 자체의 특질을 어떻게 파악할 수 있는지에 따라 좌우되어 왔고, 사용에 의한 식별력의 주장에 있어서도 사용상표에 부착된 평면상표와의 관계를 어떻게 해석하는지에 의해 달라져 왔다는 것을 알 수 있다.<sup>65)</sup>

이상에서 살펴본 일본에서의 입체상표의 식별력 판단기준에 대해서 종합적으로 정리하여 보자면, 우선 일본에서 입체상표 자체의 본질적인 식별력 판단(상표 자체의 형상표시로서 기술적 표장에 해당하는지 여부에 대한 판단)에 관해서는 상품 및 상품의 용기의 형상이 통상적으로 상품의 기능을 발휘하거나 미관을 취급하는 목적으로 채택되는 것이고, 상품명 및 로고마크와 같은 전통적인 문자상표와는 다르게 되어 본질적으로는 출처표시로서의 식별기능을 부과하는 것은 아니므로, 상품 및 상품용기의 형상의 입체상표의 출원은 그 형상이 상당히 특이한 형상이 아닌 한, 형상표시로서의 기술적 표장에 해당하는 것으로서 거절된다고 볼 수 있

63) 生駒正文, 전계논문, 25면.

64) 水谷直樹, “家具につき立體商標の登録が認められた事例”, 發明, 第108卷 第9号, 發明協會(2011. 9), 35면.

65) 川瀬幹夫, 전계 “立體商標に係る現代的課題”, 407면.

다.66) 즉, 상품 등의 형상에 관한 입체상표는 본질적으로 자타상품식별력이 없는 것으로 보아 형상표시로서의 기술적 표장에 해당하는 것으로 판단하고 있으며, 예외적으로 상표자체의 식별력이 인정된 GuyLian 초콜릿 입체상표 사건은 지정상품이라는 것을 예측하기 어려운 형상에 해당한다는 이유로 자타상품 식별력이 인정된 것이므로,67) 형상표시로서의 기술적 표장의 해당 여부와 관련된 입체상표의 본질적인 식별력 판단은 매우 엄격하게 이루어지고 있으며, 참신성, 특이성, 창작성이 있는 입체적 형상에 대해서도 형상표시로서의 기술적 표장에 해당한다고 전제 한 후에, 이러한 참신성 등을 상표 자체의 본질적인 식별력의 판단의 단계에서가 아니라, 오히려 사용에 의한 식별력의 인정을 위한 하나의 요소로서 고려하여 그 등록 여부를 판단하고 있는 것이 일본의 판례상의 최근의 동향이라고 볼 수 있겠다.

이러한 판단 법리는 상품 등의 형상은 미감 등의 향상을 목적으로 하여 채택된 것이지만, 한편으로 상품 등의 형상이 특이한 것은 그 자체의 본질적인 식별력을 인정하기보다는 사용에 의한 식별력을 획득하기 위한 하나의 요인으로서 평가되기 쉬운 점을 고려하고 있고, 이러한 고려에 의해 상표로서의 성질과 적합성을 갖추고 있는 것이라고 판단하는 것이므로,68) 입체상표에 있어서는 사용에 의한 식별력의 획득 여부에 대한 판단을 주된 근거로 하여 그 등록여부를 판단하고 있는 것임을 확인할 수 있다.

이와 같은 판단 동향은 상기에서 살펴본 사건외에 입체상표의 식별력 판단에 관한 가장 최근의 사건으로서 그 형상이 지정상품(향수 등)과 관련하여 특이한 형상이라고 볼 수 있음에도 입체상표자체의 본질적인 식별력은 부정하고, 이러한 특이한 형상이 오히려 사용에 의한 식별력의 획득에 관한 일요소로서 고려되어 사용에

의한 식별력을 인정한 사례들인 “”69), “”70), “”71) 등과

66) 山田威一郎, 전계논문, 840면.

67) 川瀬幹夫, 전계 “立體商標に係る現代的課題”, 408면.

68) 川瀬幹夫, 전계논문(각주 67), 408면.

69) 이 사건에서의 출원상표는 “미용제품, 비누, 향료류 및 향수류, 화장품”을 지정상품으로 하는 여성의 몸체부분을 모티브로 한 용기의 형상에 관계된 입체상표의 등록출원에 있어서 사용에 의한 식별력이 인정된다고 하여 등록을 인정하였는데, 해당 입체상표는 저명한 디자이너가 향수의 용기로서 여성의 신체의 디자인을 이미지로 하여 디자인한 창작성이 있는 것임에도 불구하고, 이러한 형상의 일정한 특징을 인정하면서

관련된 사례들을 통해서도 확인할 수 있다.

이상의 내용들을 통해서 입체상표의 형상표시로서의 기술적 표장에 해당되는지 여부에 관한 본질적인 식별력 판단에 대하여 일본 법원에서의 대체적인 판단법리를 정리하여 보면, “객관적으로 보아 상품 등의 기능 또는 미감에 기여하는 것을 목적으로 하여 채용된다고 인정되는 상품 등의 형상에 있어서 특단의 사정이 없는 한, 해당 상품의 용도, 성질 등에 근거한 제약하에서 동종의 상품 등에 대하여 기능 또는 미감에 기여하는 것을 목적으로 하는 형상의 선택임을 예측할 수 있는 범위의 것은 해당 형상이 특징(특이성, 참신성 등)을 가지고 있었다고 하더라도 형상표시로서의 기술적인 표장에 해당한다고 보아야 하며, 설령 수요자가 예측할 수 없는 형상이라고 하더라도 오로지 상품 등의 기능향상의 관점에서 선택된 것일 때에는 형상표시로서의 기술적 표장에 해당한다고 보아야 한다.”와 같이 정리하여 볼 수 있겠다.

그리고 입체상표의 사용에 의한 식별력 판단에 관해서도 일본 법원의 대체적인 판단법리를 정리하여 보면, “입체상표의 사용에 의한 식별력의 판단에 있어서는 해당 상표의 형상의 특이성(참신성), 문자 등 다른 요소와의 관계에서 입체적 형상의 주목성, 해당 상표의 형상 및 해당 형상에 유사한 다른 상품 등의 존부와 존재하는 모방품에 대한 방어대책의 여부, 해당 상표가 사용된 기간, 상품의 판매수량, 광고선전이 된 기간 및 규모 등의 사용의 사정을 종합하여 판단하는데, 출원된 입체상표와 사용상표의 형상은 동일하여야 하며 입체상표의 식별력 획득의 지역적 범위는 입체상표의 본질적인 특성상 엄격하게 해석하여 전국적일 것을 요한다.”고 정리하여 볼 수 있을 것이다.

한편으로, 이상에서 정리한 일본 판례상의 판단 법리상의 동향 외에 추가적으로 일본 학설상의 견해를 정리하여 보면, 그 기능에 따라서 만들어지는 입체적 형상

---

도 여성의 신체와 관련된 향수의 용기는 향수의 용기에서 통상 채용하고 있는 형상의 범위를 크게 넘어서는 것이라고는 인정할 수 없는 것이며 단순히 기능 또는 미감에 기여하는 것을 목적으로 하는 형상으로 예측할 수 있는 범위의 것이므로, 단순한 상품 등의 형상표시로서 입체상표 자체만을 보면 기술적 표장에 해당한다고 판단하였다 (CLASSIQUE 사건, 知財高裁平成23年4月21日(平成22年(行ケ)第10366号)判決, 判時2114号9頁, 判タ1349号187頁).

70) JEAN PAUL GAULTIER “Le Male” 입체상표 사건(知財高裁平成23年4月21日(平成22年(行ケ)第10406号)判決, 判時2114号26頁, 判タ1349号197頁).

71) L’EAU D’ ISSEY 입체상표 사건(知財高裁平成23年4月21日(平成22年(行ケ)第10386号)判決, 判時2114号19頁, 判タ1349号203頁).

내에서 상품과 상품의 용기는 식별력을 인정하기 위한 그 선택의 폭을 나누어서 별도로 판단하고, 상품의 용기에 대해서는 상품 그 자체 이상의 선택의 폭과 자유도를 인정하여 상품 그 자체보다는 식별력이 인정되는 범위를 넓게 보아야 하며, 반면에 상품 자체에 대해서는 상품 자체의 기능적인 특성상 상품자체로서의 식별력의 인정범위를 엄격하게 보아야 한다는 것이 다수적인 견해라고 볼 수 있겠다.

#### IV. 결 론

이상에서 살펴본 바와 같이, 일본에 있어서의 입체상표의 식별력 판단 동향을 정리하여 보면, 상품의 형상으로 되어 있는 입체상표에 대해서는 거의 대부분의 판결들의 경우에 그 본질적인 식별력을 부정하고 있기는 하지만, 해당 판결들의 판시내용들을 구체적으로 보거나 앞서 살펴본 GuyLian 초콜릿 입체상표 사건에서와 같이, 모든 입체상표에 대해서 본질적인 식별력을 부정하는 것은 아니라고 볼 수 있을 것이다.<sup>72)</sup> 다만 본질적인 식별력의 해석을 엄격하게 하고 사용에 의한 식별력의 존재 여부로서 사건을 해결하고 있다는 것이 주된 판단 동향이라고 할 수 있겠다.

우리나라에 있어서는 입체상표와 관련된 판결이 거의 없는 것이 현실이어서 다량의 판결들을 통해 나름대로의 판단법리가 축적되어 왔던 일본의 경우와 단순 비교는 어렵다고 볼 수 있지만, 그 적용법규의 측면에서 비교하여 보면, 일본에서는 기술적 표장(우리 상표법상 제6조 제1항 제3호)에 해당됨을 근거로 하여 입체상표의 식별력을 부정하는 판결들만 있을 뿐, 기타 식별력의 흠결(우리 상표법상 제6조 제1항 제7호)을 근거로 하여 식별력이 부정된 판결은 없었다는 점을 고려하여 볼 때에, 역시 판례나 심사기준상에서 기술적 표장에 관한 상표법 제6조 제1항 제3호의 해당 여부만을 입체상표의 식별력 판단에 관한 주된 적용법규로서 잡고 있는 우리나라와 비슷한 판단 법리를 일본에서도 적용하고 있다고 볼 수 있겠다.

그리고 입체상표의 본질적인 식별력 판단을 함에 있어서는 앞서 살펴보았듯이, 기술적 표장(일본 상표법 제3조 제1항 제3호와 우리 상표법 제6조 제1항 제3호)의 적용에 관하여 ‘독점적응성’과 ‘자타상품식별력’이 있을 것을 동시에 요구하는 일본의 판단 동향은 역시 기술적 표장에 있어서 ‘독점적응성’과 ‘자타상품식별력’이

72) 青木博通, 전계논문, 30-31면.

있을 것을 동시에 요구하는 우리나라의 판례상의 해석 동향<sup>73)</sup>과 비슷하다고 볼 수 있다.

따라서 일본의 경우와 비슷하게 입체상표의 식별력 판단에 대해서 형상표시로서의 기술적 표장에 관한 상표법 제6조 제1항 제3호를 주로 적용하고 있으며, 그 해석상의 식별력의 성격과 관련하여서도 ‘독점적응성’과 ‘자타상품식별력’을 모두 고려하고 있는 우리나라에 있어서는 이상과 같은 일본에서의 입체상표에 관한 식별력 판단기준 및 동향을 참고할 필요가 있다고 생각되며, 이에 따라 입체상표의 식별력 판단시 관련 거래계 등에서의 독점적응성을 고려하여 다소 엄격하게 판단하는 것이 필요하다고 생각된다.

이와 관련해서는 앞서 살펴본 바와 같은 일본에서의 입체상표에 대한 기술적 표장여부의 판단법리를 종합정리한 것을 우리나라에서도 입체상표의 판단시에 적용하여 보는 것이 바람직할 것이라고 생각된다. 즉, 객관적으로 보아 상품 등의 기능 또는 미감에 기여하는 것을 목적으로 하여 채용된다고 인정되는 상품 등의 형상에 있어서 특단의 사정이 없는 한, 해당 상품의 용도, 성질 등에 근거한 제약하에서 동종의 상품 등에 대하여 기능 또는 미감에 기여하는 것을 목적으로 하는 형상의 선택임을 예측할 수 있는 범위의 것은 해당 형상이 특징(특이성, 참신성 등)을 가지고 있었다고 하더라도 형상표시로서의 기술적인 표장에 해당한다고 보아야 하며, 설령 수요자가 예측할 수 없는 형상이라고 하더라도 오로지 상품 등의 기능향상의 관점에서 선택된 것일 때에는 형상표시로서의 기술적 표장에 해당한다고 보아야 할 것이다. 한편으로 이러한 판단법리를 따를 경우에 우리나라 상표법 제7조 제1항 제13호상의 부등록사유로서의 ‘기능성’의 적용과 중복되어 이러한 판단법리의 적용상의 의미가 없다고 보는 견해가 있을 수도 있는데, 상표법 제7조 제1항 제13호에서의 기능성이란 법규정의 내용 그대로 “상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상”에 해당되는 것이므로, 상기에서의 판단법리에서는 필수불가결한 기능으로 한정하고 있는 것이 아닌바, 해당 판단법리에

73) 상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후 1140 판결; 대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결 등 다수 판결 참조).

서의 입체상표의 본질적인 식별력 판단에 있어서는 필수불가결한 기능이 아닌 것까지 포함하는 포괄적인 개념으로 해석하면 될 것으로 생각된다.

한편, 상기에서의 우리나라의 판단법리와 앞서 살펴본 일본에서의 판단법리를 종합하여 정리하여 보면, 상품 등의 입체형상으로 이루어진 상표가 사용에 의하여 식별력을 획득하였는지 여부는 해당 상표 내지 상품의 형상, 사용개시시기 및 사용기간, 사용지역, 상품의 판매수량, 광고선전기간, 지역 및 규모, 해당 형상과 유사한 다른 상품의 존부 등의 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것인데, 특히 문자상표가 입체적 형상에 부착되어 있는 경우에 있어서 문자부분 외에 입체적 형상만의 독자적인 인식 여부를 중요하게 고려하여야 할 것이며, 거래계에서의 해당 입체적 형상과 유사한 다른 상품들이 존재할 경우에 이러한 다른 상품들의 형상과 해당 입체적 형상자체를 얼마나 차별적으로 인식하고 있는지의 여부에 대해서 주의 깊게 고려할 필요가 있을 것으로 생각된다. 그런데 이러한 사용에 의한 식별력의 판단에 관한 보다 객관적인 판단이 이루어지기 위해서는 앞서 살펴본 일본의 야쿠르트 사건과 같이 수요자의 입체상표에 대한 인식수준의 객관적인 여론 조사의 진행이 전제되어야 이러한 판단법리나 기준들이 효과적으로 적용될 수 있음은 당연할 것이다.

투고일 2014. 7. 23	심사완료일 2014. 8. 22	계재확정일 2014. 8. 29
-----------------	-------------------	-------------------



## 참고문헌

- 송영식 외 6인공저, **지적소유권법(하)**, 육법사(2013).
- 최성우·정태호, **OVA상표법**, 춘추문화사(2011).
- 知的所有權問題研究會 編, **最新 商標權關係判例と實務**, 株式會社 民事法研究會 (2012).
- 茶園成樹 외 4인, **知的財産法判例集(補訂版)**, 有斐閣, 2010.
- 平尾正樹, **商標法**, 學陽書房(2006).
- 生駒正文, “立體商標事件にみる保護と各國立體商標事情—特に商品の容器や商品自體の形狀について—”, **知的財産法研究**, No. 146, 知的財産法研究所 (2012. 12).
- 青木博通, “立體商標制度の基本構造とその解釋—日米欧の比較法的考察—”, **知的財産法政策學研究**, Vol. 26, 北海道大學(2010).
- 堀江亞以子, “立體商標の登録要件”, 特許制度と競争政策, **日本工業所有權法學會年報**, 第33号, 日本工業所有權法學會, 有斐閣(2009).
- 土肥一史, “チョコレート等を指定商品とする, 4種類の魚介類の形を表した板状についての立體商標の登録出願について, 商標法3條1項3號に該當するとして拒絶すべきものとした審決が取り消された事例”, **判例評論**, 第620號, 判例時報社(2010).
- 川瀬幹夫, “商品の包装の形狀に係る純立體商標が商標法3條2項の適用を受けた事例”, **知財管理**, Vol. 58, No. 12, 日本知的財産協會(2008).
- \_\_\_\_\_, “立體商標に係る現代的課題”, **知的財産權侵害訴訟の今日的課題**, 青林書院 (2011).
- 山田威一郎, “立體商標の識別力とアンケート調査—第2次ヤクルト立體商標事件—”, **知財管理**, Vol. 61, No. 6, 日本知的財産協會(2011).
- 渡辺 光, “立體商標が使用により自他識別力を獲得したと認められた事例”, **2010年後期 注目裁判例研究-知財**, 民事判例Ⅱ, 日本評論社(2012).
- 水谷直樹, “家具につき立體商標の登録が認められた事例”, **發明**, 第108卷 第9号, 發明協會(2011. 9).

<Abstract>

## Comparative Study on Determining Distinctiveness of Three-Dimensional Mark in Japan

Jung, Tae-ho\*

Three-dimensional mark including a three-dimensional configuration can be mainly formed of configuration of a product and package configuration of a product. Most of a product or package of a product include two-dimensional marks such as letters, figures, etc. Therefore, though a three-dimensional configuration includes a two-dimensional mark such as letters, figures, etc., that configuration alone can have distinctive function of a product or a service, otherwise three-dimensional mark will have no meaning. In general, three-dimensional mark is not often registered based on non-distinctiveness and determining distinctiveness is very difficult practically because definite legal principles of determination on distinctiveness of three-dimensional mark are not established yet in Korea. Therefore, real study on establishment of specific guidelines determining distinctiveness of three-dimensional mark will be needed from now on. Japanese trademark law have systems of trademark law similar to Korean trademark law, but definite legal principles of determination on distinctiveness of three-dimensional mark have been already established based on many decisions of courts in Japan. In case of studying a main trend of legal principles of determination on distinctiveness in Japan, we find Japanese courts have decided that most of three-dimensional marks of configuration of a product didn't have intrinsic distinctiveness but have finally decided on trademark registration based on whether having secondary meaning by use or not. I think that the above legal principles of determination on descriptive mark in Japanese trademark law is proper in several aspects and it will be reasonable that the above legal principles are considered in de-

---

\* Assistant Professor, School of Law, Wonkwang University.

termining distinctiveness of three-dimensional mark in Korean courts.

Keywords: three-dimensional mark, intrinsic distinctiveness, Japanese trademark law, secondary meaning by use, descriptive mark, configuration of a product, legal principles of determination

