



튼튼한 지식재산 생태계,
기업성장 견인



보도자료

www.kipo.go.kr

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

문 의	상표디자인심사국 상표심사정책과	과 장 박호형 서기관 한상규	042-481-5327
	2015년 7월 31일(금) 조간부터 보도해 주시기 바랍니다. 인터넷매체는 7월 30일(목) 낮 12시 이후 게재 바랍니다.		

트레이드 드레스 '기능성 심사' 강화한다

- 특허청, 가이드라인 마련, 8월부터 시행 -

앞으로 상품의 기능을 위해 반드시 필요한 형상이나 색채 등을 가진 트레이드 드레스(Trade Dress)는 상표권으로 등록받기 어려워진다.

특허청(청장 최동규)은 트레이드 드레스의 기능성 심사를 강화하는 것을 주요 내용으로 하는 「입체상표 등의 기능성 심사 가이드라인」을 마련하고 8월부터 심사에 적용키로 했다고 30일 밝혔다.

* 트레이드 드레스(Trade Dress) : 모양, 색채, 크기 등 상품이나 서비스의 고유한 이미지를 나타내는 외관이나 장식을 뜻하며, 대표적인 것으로는 다른 음료수 병과 구별되는 잘록한 허리 모양과 웨이브 문양을 가진 코카콜라 병이 있음

그동안 국내에서는 트레이드 드레스의 기능성과 관련된 판례가 없었고, 기능성에 대한 세부 심사기준이 미비하여 주로 자타상품을 구별하는 요소인 식별력* 판단 위주로 상표심사가 이뤄졌다.

* **상표의 식별력(識別力)** : 자기의 상품과 타인의 상품을 구별할 수 있게 해주는 변별력을 말하며, 일반적으로 상품의 형상이나 품질, 효능 등을 직접적으로 표시하는 것은 식별력이 없는 것으로 보고 있음

실제로 입체상표제도가 도입된 98년부터 지난 6월까지 1,128건의 입체상표가 출원되고, 263건이 등록되었지만, 기능적 형상을 이유로 등록이 거절된 경우는 지난해 10건을 포함하여 최근 3년간 13건에 그치고 있다.

특허청은 우선 트레이드 드레스가 상표로 출원된 경우 식별력뿐만 아니라 기능성 여부를 중점적으로 확인하여 심사할 계획이다. 식별력이 없는 상표라도 사용에 의한 식별력을 얻은 경우 예외적으로 상표로 등록될 수 있지만, 기능성이 지배적일 경우에는 상표로 등록받을 수 없다.

일부 비기능적인 요소가 포함되어 있다고 하더라도 전체적으로 보았을 때 기능성이 지배적이라고 판단되면 상표권을 부여하지 않을 방침이다. 기능적 형상이나 모양 등에 독점적인 권리를 주게 되면 동종업계의 자유로운 경쟁을 제한하는 결과가 될 수 있기 때문이다.

특허청의 이러한 방침은 삼성과 애플 간의 스마트폰 디자인특허 분쟁에서 미국 연방순회항소법원이 아이폰 외장은 기능성이 있어 트레이드 드레스로 보호받을 수 없다는 판결이 나온 후에 이루어져 주목받고 있다.

지난 5월에 미국 연방순회항소법원은 삼성전자가 아이폰의 외장(트레이드 드레스)을 도용했다는 애플의 주장에 대하여, 아이폰 외장의 둥근 모서리 사각형은 제품을 휴대하기 편하도록 하고 내구성을 높여주며, 평평한 사각형의 디스플레이 화면은 화면 크기를 극대화하는 등 기능성이 있어 트레이드 드레스로 보호받을 수 없다고 판결한 바 있다.

특허청 최규완 상표디자인심사국장은, “최근 다양한 마케팅 기법이 시도되면서 제품의 형상이나 색채, 나아가서는 소리나 냄새까지도 상표로 등록받아 활용하려는 사례가 늘고 있다”고 하면서, “다만 무조건 권리만 확보하기 보다는 자유로운 경쟁질서를 저해하지 않으면서 차별화된 디자인을 가진 브랜드나 제품개발을 위해 노력하는 전략이 필요하다”고 말했다.

한편, 특허청은 이달 31일 오후 2시 역삼동 한국지식재산센터 19층 국제회의장에서 출원인, 변리사 등을 대상으로 「입체상표 등의 기능성 심사 가이드라인」 설명회를 개최할 예정이다.

[붙임]

1. 트레이드 드레스(Trade Dress) 개요
2. 애플-삼성 트레이드 드레스 침해 무효판결 개요 및 시사점
3. 트레이드 드레스 관련 국내 통계자료
4. 기능성이 있는 것으로 볼 수 있는 경우 예시
5. 상표 심사에서 기능성으로 거절한 사례 ('12~'14)
6. 국내에서 트레이드 드레스(입체상표)로 등록된 사례
7. 삼성-애플 분쟁 관련 판결문

참고 1

트레이드 드레스(Trade Dress) 개요

- 미국 판례를 통해 발전된 개념인 트레이드 드레스는 상품 또는 서비스의 총체적인 이미지나 종합적인 외형*을 말하고, 상표로서 출처표시 기능을 한다면 상표법으로 보호

[미국에서 보호되는 '트레이드 드레스' 사례]



상품의 형상



인테리어



익스테리어

* 상품 크기, 모양, 색채 또는 색채의 결합, 소재(질감), 도형, 설계 등 상품·서비스의 외형으로 고유한 식별력과 출처표시 기능을 갖는 것을 말함

- 단, 트레이드 드레스가 상표로서 역할을 한다고 하더라도 그 외형이 기능적인 요소로 이루어진 경우에는 등록받을 수 없음(15 U.S.C. § 1052(e)(5))

* 기능성이란 제품의 실용적인 기능에 직접적으로 기여하는 기술적 장점 및 특성을 말하는데, 특허권, 디자인권 등을 통해 독점적 권리를 부여받은 상품의 외형 디자인을 보호기간이 지난 후 다시 상표로 보호받는 것은 시장경쟁을 저해하므로 상표등록을 불인정한다는 기능성 이론으로 발전

- 이 경우 출원인은 출원된 트레이드 드레스가 기능성이 없음을 입증하여야만 상표등록이 가능

□ 국내 트레이드 드레스 운용현황

- 트레이드 드레스는 상표법과 부정경쟁방지법에 의해 보호되고 있음
 - (상표법) 입체상표('98)제도의 도입으로 상품(서비스)의 입체적 외관으로서 트레이드 드레스 보호가능

* (법개정 등) 사용에 의한 식별력 인정요건 완화('14.6.11 시행), 상표심사기준 정비('15.1.1),

- (부경법) 상품의 용기·포장·기타 타인의 상품임을 표시하는 표지로서 트레이드 드레스가 인정되고, 국내에 널리 인식되면 금지청구 및 손해 배상청구 등이 가능(권리를 부여하는 것이 아니라는 점에서 상표법과 차이)

참고 2

애플-삼성 트레이드 드레스 침해 무효판결 개요 및 시사점

□ 소송경과

[쟁점 - 트레이드 드레스 관련]

- ▶ (애플측 주장) 아이폰의 사각 형태와 평평한 디스플레이, 손에 잡기 편한 크기 등은 애플이 최초로 사용하였고, 지속적으로 사용한 결과 사용에 의한 식별력을 취득한 상표라고 주장
- ▶ (삼성측 주장) 애플이 트레이드 드레스라고 주장하는 아이폰 외관의 구성요소 각각은 심미적 아름다움이나 출처표시 이외에 애초에 기능성이 있었기 때문에 무효라고 주장

- ('11. 4월) 애플은 삼성의 갤럭시S 등 스마트폰과 갤럭시탭 제품이 애플의 특허, 디자인 특허, 트레이드 드레스 등 상표권 침해를 이유로 소제기
* (관할법원) 캘리포니아 북부 연방지방법원에 소송 제기(2011.4.15.)
- ('11. 6월) 삼성은 애플 상대로 표준특허 등의 침해를 이유로 반소 제기
- ('12. 8월) 삼성전자의 침해를 인정하는 배심원 판결, 손해배상액 10억 5000만달러 산정

□ 1심 판결('14. 3월) 내용

- 삼성제품 23종이 애플의 특허와 트레이드 드레스 등을 침해했다고 인정하고, 손해배상액 9억 2900만달러(약 1조원) 부과

□ 항소심 판결('15. 5월) 내용

- 삼성이 항소한 이유 중 디자인특허 침해 등은 인정하고, 트레이드 드레스 침해는 불인정
 - 애플이 주장한 아이폰 사각 형태와 평평한 디스플레이, 손에 잡기 편한 크기 등은 누구나 사용할 수 있는 요소로 기능성을 인정하여 트레이드 드레스로 보호 불가
- * 삼성은 손해배상액 중 전체의 41.1%인 트레이드 드레스 침해에 대한 배상액 3억8200만 달러(약 4164억 원) 감소 예상

□ 금번 판결의 분석 및 시사점

- 본 판결은 트레이드 드레스의 기능성 판단기준을 제시한 점에 의의가 있음
 - (기능적 장점 유무) 상품의 외관과 관련하여 실제 수요자에게 최소한의 사용상의 편의성(Utilitarian Advantages)만 있어도 기능성은 있는 것으로 판단하여 등록거절
 - (대체디자인의 존재 여부) 출원 또는 등록된 트레이드 드레스의 기능성을 대체상품이 동일한 기능을 구현해야만 대체디자인(Alternative Designs)으로 인정하여 등록 가능
 - (기능적 장점 광고) 애플은 'touching is believing' 등과 같이 특정한 기능에 대한 사용상의 편의성을 광고함으로써(Advertising of Utilitarian Advantages) 트레이드 드레스의 기능성을 자인하였음
- (시사점) 트레이드 드레스를 상표로 등록하여 반영구적으로 독점사용하려는 행위에 대해서는 기능성 요건을 적극적으로 적용하여 등록을 배제할 근거 제시

참고 3**트레이드 드레스 관련 국내 통계자료**

<트레이드 드레스 출원 및 등록 현황 ('15.6월 기준)>

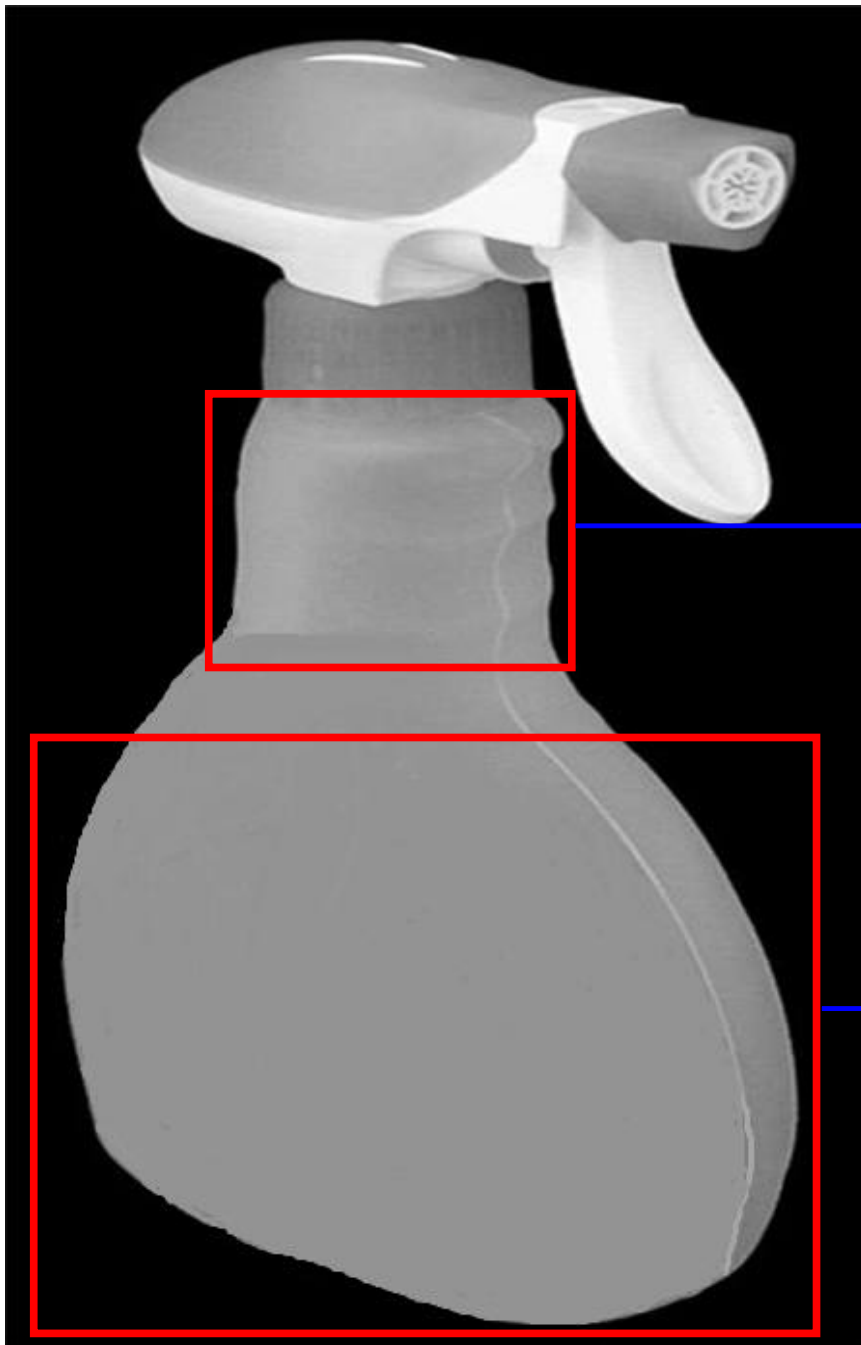
비전형 상표	소리		냄새		홀로그램		동작		입체	
	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록
건수	91	29	3	-	15	4	65	10	1,128	263

<기능성이 있는 것으로 판단하여 등록이 거절된 건수 ('15.6월 기준)>

연도	입체	냄새	색채	합계
2012	2	-	-	2
2013	1	-	1	2
2014	10	1	2	13
2015	-	-	-	-

참고 4**기능성이 있는 것으로 볼 수 있는 경우 예시**

아래 그림에서 물이 분사되는 부분은 약간 특이하게 만들어져 있으나, 분무기 목 부분의 홈이나 물을 담는 용기 부분은 기능성이 있는 것으로 볼 수 있어, 일부 비기능적인 요소가 포함되어 있다 하더라도 전체적으로는 기능성이 있는 것으로 볼 수 있음

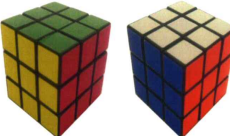


파인 홈은 손가락에 맞춰
잡기 편하도록 해주는
기능성이 있음

분무기 용기의 일반적인
형상으로, 보관·운송상의
편이성이 있어 기능성이
있다고 할 수 있음(이런
모양은 누구든지 자유롭게
사용할 수 있어야 함)

참고 5

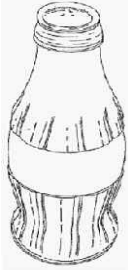
상표 심사에서 기능성으로 거절한 사례 ('12~'14)

출원번호 (출원일)	표장	출원인	지정상품	거절이유 (거절결정일)
1081377 (2011.05.16.)		Fun Factory GmbH(독일)	(제10류) Vibrators (진동기)	손잡이 부분 등이 일반적인 진동기의 형태로 기능적임 (2012.05.04.)
1045962 (2010.06.25.)		Seven Towns Limited(영국)	(제28류) Toys related to cubes(큐브 관련 장난감), jigsaw puzzles related to cubes(큐브관련 퍼즐용 그림 조각) 외	일반적인 큐브의 형상으로 지정상품에 사용할 경우 상품의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표 (2012.07.02.)
40-2013- 0007849 (2013.02.07.)		국제종합무역 (주)(부산)	(제03류) 치아세정제, 치약 외	지정상품에 필수적인 형상이며, 대체 가능한 형상이 따로 존재하기 어려움 (2013.11.11.)
40-2012- 0067398 (2012.10.30.)	 (색채상표)	박**(서울)	(제30류) 약과, 장(醬)류, 커피 외	상품 또는 상품 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 색채만으로 구성된 된 표장 (2013.12.11.)

출원번호 (출원일)	표장	출원인	지정상품	거절이유 (거절결정일)
40-2013-0024374 (2013.04.16.)		문**(경기)	(제10류) 치과용 기기, 치과 용 충전기구 외	치과용 기기의 기능을 확보하는 데 불가결한 (서비스업의 경우에는) 입체적 형상만으로 된 것 (2014.03.13.)
40-2013-0007616 (2013.02.06.)		시바스 홀딩스 (아이피) 리미 티드(영국)	(제33류) 스피리츠(spirits), 와인(wine) 외	지정상품 또는 그 상품의 포장의 일반 적인 형태로 기능을 확보하는 데 불가결한 (서비스업의 경우에 는) 입체적 형상만 으로 된 것 (2014.04.04.)

참고 6

국내에서 트레이드 드레스(입체상표)로 등록된 사례

출원번호 (출원일)	표장	권리자	지정상품	등록번호 (등록일)
40-2008-0042663 (2008.9.2.)		더 코카콜라 컴파니	(제32류) 비알콜음료, 탄산수	상표 제40-0804966호 (2009.10.30.)
40-2001-0039144 (2001.9.4.)		주식회사 빙그레	(제29류) 바나나성분이 함유된 우유	상표 제40-0539281호 (2003.1.14.)
40-2002-0010050 (2002.3.4.)		주식회사 빙그레	(제30류) 아이스크림, 아이스캔디	상표 제40-0545357호 (2003.4.16.)
40-2011-0032014 (2011.6.14.)		롯데제과 주식회사	(제30류) 아이스크림, 아이스캔디	상표 제40-1036104호 (2014.5.8.)
40-2011-0032010 (2011.6.14.)		롯데제과 주식회사	(제30류) 아이스크림, 아이스캔디	상표 제40-1036102호 (2014.5.8.)