

문 의	상표디자인심사국 상표심사정책과	과 장 박주연 사무관 김완곤	042-481-5265 042-481-5377
OPEN	2021년 1월 4일(월) 배포즉시 보도해 주시기 바랍니다.		

비전형상표(입체·소리·색채 등) 상표심사기준 개정

– 새로운 형태의 상표에 대한 심사 정확성 향상 및 출원인 편의 제고 기대 –

□ 특허청(청장 김용래)은 **트레이드 드레스*를 기업의 상표로 출원하여 등록받는 사례가 증가**함에 따라 입체·소리·색채상표 등 **비전형상표의 심사 정확성을 향상시키고 출원인의 편의를 개선**하기 위하여 **상표 심사기준을 개정('21.1.1. 시행)**하였다고 밝혔다.

* 트레이드 드레스(trade dress) : 다른 상품이나 서비스와 구별하게 해주는 상품 전체의 이미지와 종합적인 외관으로서 상품의 크기, 모양, 색채 또는 색채의 결합, 촉감, 도형, 설계 등이 포함

[비전형상표 출원·등록 현황]

(단위 : 건)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년11월
출원	135	96	174	101	198	142
등록	59	102	35	101	63	105

□ 상표심사기준 개정의 주요내용으로는 첫째, 최근 건물의 내·외관 등 **제품을 판매하거나 서비스를 제공하는 영업장소의 전체적인 외관이 널리 사용되어 특정인의 상표로 인식**되는 경우가 있는데 이를 등록상표로서 **보호하기 위한 세부적인 기준을 수립하여**

○ 출원인이 출원서에 건물 내·외관을 실선(보호받고자 하는 부분)과 점선(보호에서 제외되는 부분, 실제 상표사용에 따라 변경 가능)으로 표현할 수 있도록 하였으며,

○ 이와 함께, 「상표법 시행규칙」을 개정(2021.2.1. 시행), **입체상표와 위치상표의 최소 도면 제출건수의 제한을 완화**(기존 2~5매에서 1~5매로 개선)하여 1개의 도면만으로도 입체상표 및 위치상표의 특징을 표현할 수 있다면 출원이 가능하도록 하여 출원인의 편의가 증진될 것으로 보인다.

[건물 내·외관의 해외 상표등록사례(애플스토어)]

미국(등록) (등록번호: 4,277,914)	서울 강남구 소재 애플스토어 조감도 (출처: 애플코리아 누리집 갈무리)
	

□ 둘째, 위치상표의 범위를 기존 대법원 판례를 통해 인정된 '상품의 특정위치에 사용되어 식별력을 취득한 형상·도형'에서 **'특정위치에 사용되어 식별력을 취득한 색채'까지 확대**하여,

○ 상품의 특정위치에 사용된 결과 제품의 출처표시 기능을 획득하였다면 색채도 위치상표로서 보호받을 수 있도록 제도를 보완하였다.

[특정위치에 사용된 색채의 해외 상표등록사례]

유럽(등록) (등록번호: 1,027,747)	미국(등록) (등록번호: 3,361,597)
	

○ 또한, 출원인이 다양한 색채표현이 가능토록 표현방식을 확대*하고 소리상표에 대한 식별력 취득에 관한 사항 등을 개선하였다.

* (현행) Pantone → (개정) Pantone, Hex, RAL, RGB, CMYK, KS A 0062 등

□ 마지막으로 비전형상표의 기능성에 대한 심사를 보강하여 **특허로 보호되어야 하는 기능적인 입체적 형상 등이 상표로 등록되지 않도록 심사기준을 강화**하였다.

○ 기능성은 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 꼭 필요한 특성을 말하며 기능성이 있는 입체적 형상, 색채, 소리 또는 냄새로만 이루어진 상표가 등록되는 경우 **특허권의 존속기간인 20년을 넘어 반영구적으로 상표권으로 보호됨에 따라 공정한 경쟁이 저해될 수 있으므로 이를 방지**하기 위함이다.

○ 특허청은 기능성의 판단요소로 해당 출원상표에 대한 ① 특허·실용신안의 존재 ② 해당 제품의 기능에 대한 광고 여부 ③ 해당 제품에 대한 대체 형상의 존재 ④ 대체 형상 등의 제조 시 용이성 및 경제성 등을 종합적으로 고려하여 판단하도록 기준을 개정했다.

□ 특허청 문삼섭 상표디자인심사국장은 “이번 심사기준 개정에 따라 비전형상표 심사기준이 선진국과 조화를 이루는 한편, 출원인의 편의성도 함께 증진시켜 **상품 경쟁력의 주요한 요소로 대두되는 트레이드 드레스에 대한 보호가 강화되는 효과를 기대**할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

※ 붙임 비전형상표 심사기준 개정 사항(요약)



보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용을 원하시면 상표디자인심사국 상표심사정책과 김완곤 사무관(☎ 042-481-5377)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 **비전형상표 상표심사기준 개정 사항(요약)**

□ 개정배경

○ 특허로 보호되어야 할 요소가 상표권에 의해 무기한 보호받지 않도록 **비전형상표에 대한 기능성 심사를 강화**

○ 트레이드 드레스가 상품 경쟁력의 중요한 요소로 작용함에 따라, 새로운 유형의 상표에 대한 보호범위 확대를 확대하고 **비전형상표의 식별력 등 판단 기준의 선진국과 조화 추진**

□ 주요 개정 내용

○ **(기능성) 기능성 판단 요소*를 중심으로 각 요소별 원리, 적용 절차, 주의 사항 등을 신설**

- 판단절차를 정보 획득 방식, 유의사항, 결정 후 후속절차 등의 사항을 종합하여 흐름도 형태로 명확하게 하고 기능성이 존재할 수 있는 비전형상표 심사 시 기능성 판단 수행 의무화

* ① 특허·실용신안 존재 ② 기능에 대한 광고 ③ 대체 형상 존재 ④대체 비용의 저렴성

○ **(입체상표)** 상품 판매 및 서비스제공 공간인 **건물의 내·외관을 입체상표로 보호 가능함을 심사기준에 명시**하여 보호 범위 확대

○ **(위치상표) 위치상표로 출원된 표장 중 보호를 받고자 하는 범위**(실선표시)가 형상(입체)이나 모양(도형)이 아닌 **색채인 경우도 위치상표로 인정**

○ **(색채상표)** 색채상표의 사용에 의한 식별력 취득 심사는 소비자가 **색채 자체로서 상품의 출처표시로 인식하는지를 중점으로 판단**

- 색채에 대한 선택 가능성 및 사용 색채의 명칭을 명확하게 하기 위해 표현 가능한 '상업적 색채코드'의 종류를 확대

○ **(소리상표)** 소리상표의 식별력 판단은 **TV·라디오 등의 광고 등을 통한 소비자의 출처표시 인식 정도**를 중점으로 심사