

TPP에서의 비전형적인 상표에 관한 연구

(A Study on the non-traditional mark in TPP)

윤 선 희(Yun, Sun-hee)

한양대학교 법학전문대학원 교수

요 지

최근 「환태평양경제동반자협정(Trans-Pacific Partnership agreement, hereafter TPP)」에 대한 큰 관심이 집중되고 있다. 이미 12개 국가가 참여하고 있으며, 대만과 우리나라 역시 참가를 표명했다. TPP는 21개의 협상 분야 중에 지적재산과 관련한 사항을 포함하고 있으며, 이는 미국이 제안한 것이다. 미국이 제안한 지적재산 협상안은 불완전하지만 보다 균형잡힌 TRIPs 협정의 규정이 제시한 기준을 뛰어 넘는 것이다. 이는 한미 FTA 규정과 ACTA 규정이 제시하는 최대이자 논란의 기준에 상응하거나 뛰어넘는 것이다. 만약 TPP가 성립한다면 세계에서 가장 강력하게 지적재산을 보호하는 경제 블록이 형성될 것으로 평가할 수 있다.

본고에서는 여러 지적재산 분야 중에서 상표, 특히 등록가능한 상표 범위에 대한 TPP의 교섭안을 살펴보도록 한다. 제안된 TPP Art.2.1.은 TRIPs 협정 제 15조에서 시각적으로 인식될 수 있는 것을 등록조건으로 체결국이 요구할 수 있는 유연성을 삭제함으로써 상표 보호의 의무적 범위를 확대하고자 한다. 이 규정은 우리의 한미 FTA 협정 Art.18.2.1.과 동일하다. 이미 한미 FTA 규정이 반영되어 입법이 이루어진 우리에게 있어 TPP 가입에 따른 상표 보호범위에 있어서의 영향은 없을 것으로 보인다.

우리의 상표법은 그동안 그 보호범위를 확대하는 방향으로 진행되어 왔다. 특히 한미 FTA 협정을 통하여 이미 우리나라는 최고 수준의 지적재산 보호 기준을 설정하고 있다. 더군다나 한국은 TPP 교섭국 중 몇몇 국가와 양자 간 자유무역협정을 맺고 있는 상태이다. 이러한 점에서 TPP에의 가입이 지적재산 분야에 있어 나쁜 영향을 미칠 것으로는 보이지 않는다.

주제어: 상표, 비전통적 상표, 비전형적 상표, 시각상표, 비시각 상표, 소리상표, 냄새상표, 환태평양경제동반자협정

◆논문접수: 2014. 8. 27. ◆심사개시: 2014. 11. 4. ◆게재확정: 2014. 11. 21.

TPP에서의 비전형적인 상표에 관한 연구*

윤 선 회**

1. 시작하며

최근 환태평양지역 국가들 사이에서는 「환태평양경제동반자협정(Trans-Pacific Partnership agreement, 이하 'TPP'라 한다)」에 대한 큰 관심이 집중되고 있다. 2002년 “환태평양 전략적 경제동반자협력체제(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership, 이하 'TPSEP'라 한다)”에 대한 뉴질랜드, 싱가포르, 칠레의 논의에서 시작된 이 조약은 2008년 미국의 조지 부시 대통령이 협정 참여를 위한 교섭을 선언하고, 2009. 11. 버락 오바마 대통령이 참여 의사를 표명하면서 전 세계적인 국가의 관심을 받게 된다.¹⁾ 우리나라 역시 2013. 11.에 참가를 표명했고 2014. 2. 22.부터 3박4일 일정으로 싱가포르에서의 협상에 참가한 바 있다.²⁾ 이 TPP는 농업을 포함, 무역자유화에 원칙적으로 예외를 두지 않고 모든 무역상품에 대해 100% 관세철폐를 목표로 하고 있어 경제동반자협정(EPA)보다 더 높은 단계의 무역자유화를 목표로 하고 있다.³⁾ 특히 협상에 참여하고 있는 12개국의 GDP가 전 세계 GDP의 40%를 상회하고 있다는 점에서 협상 타결 시 세계 최대의 경제블록이 탄생할 것으로 예상된다.⁴⁾

* 이 논문은 한양대학교 교내연구지원사업으로 연구되었음(HY-2013).

** 통상조약(FTA) 국내대책위원회 민간위원

- 1) 특히 미국의 교섭 선언과 함께 명칭이 「환태평양경제동반자협정(Trans-Pacific Partnership agreement)」으로 전환되었으며, 버락 오바마 대통령의 TPP의 참가의사 표명 이후 말레이시아·베트남·페루·호주 등이 참여 의사를 밝혔다. 2012년 멕시코와 캐나다, 태국이 TPP 교섭에 참가하고, 2013년 4월 일본의 참여가 최종 승인되면서 12개국이 참여하고 있다. 이들 12개국은 2013년 12월 최종 타결한다는 계획이었으나 최종 합의는 아직 이루어지지 않은 상태이다.
- 2) TPP 교섭 참가국의 관련 장관들은 22일(현지시간)부터 3박4일 일정으로 싱가포르 각료회의에 참석하고 있지만 참가국 간 팽팽한 줄다리가 계속되면서 협상타결에 어려움을 겪고 있다(日本經濟新聞, 2014. 2. 23.).
- 3) 한국은행, “TPP(환태평양 경제동반자협정) 추진 현황과 주요국의 입장”, 국제경제리뷰(2013-13호), 4 참조.

총 21개 분야(협정문 29장)를 그 협상 대상으로 하고 있는 TPP에는 지적재산에 관한 분야역시 포함되어 있다.⁵⁾ 특히 지적재산권 분야에서의 논의는 기술선진국들은 후발국가들에게 모방품, 해적판을 단속하기 위해 강화보호를 요구하고 있다. 특히 WTO 협정상의 지적재산권 규정(TRIPs)보다 강화된 규정의 적용 여부, 지적재산권 침해에 대한 처벌 요건 등이 쟁점이 되고 있다.⁶⁾ 뿐더러 TPP 참여와 관련하여 적극적인 내부 검토가 진행되는 가운데, 참여에 따른 경제적 효과나 참여 시점 등의 어려움이 부각되면서 논의의 필요성이 부각되고 있다.⁷⁾

본고에서는 TPP에서 논의되고 있는 지적재산권 분야 중 상표 분야를 살펴보고자 한다. 특히 보호대상으로서의 상표 정의 규정을 중심으로 한 기존 상표 관련 국제조약에서의 상표 개념 내지 전통적인 상표 개념과의 차이를 살펴보고, 이에 대한 협상국의 태도를 살펴보고자 한다. 나아가 우리 상표법과의 태도 차이 및 제도 도입에 따른 영향을 살펴보고자 한다.

2. TPP에서의 상표

가. TPP에서의 지적재산

TPP는 WIPO나 WTO에서의 논의와 달리 그 협상 과정이 비공개로 진행되고 있다. 이러한 점에서 지적재산에 관한 구체적인 교섭 사항과 협상국의 태도는 공

〈표 1〉 교섭국의 평균관세율 현황

국명	평균관세율(%)	국명	평균관세율(%)	국명	평균관세율(%)
싱가포르	0.0	미국	3.5	베트남	9.8
뉴질랜드	2.0	호주	2.8	캐나다	4.5
칠레	6.0	페루	3.7	멕시코	8.3
브루나이	2.5	말레이시아	6.5	일본	5.3

- 4) TPP와 지적재산권 전반 분야에 대한 보다 자세한 내용은 윤선희, “TPP에서의 지적재산권에 관한 고찰” 산업재산권 43호(2014. 4.), 123~125 참조.
- 5) TPP에서의 협상분야는 ① 상품시장 접근분야, ② 원산지 규정, ③ 무역원활화, ④ 위생식품검역(Sanitary and Phyto Sanitary Measures; SPS), ⑤ 무역의 기술적 장벽(Technical Barriers to Trade; TBT), ⑥ 무역 규제조치, ⑦ 정부 조달, ⑧ 지적재산분야, ⑨ 경쟁정책분야, ⑩ 국경을 초월한 서비스 무역분야, ⑪ 비즈니스 목적 관계자의 이동분야, ⑫ 금융서비스분야, ⑬ 전기통신서비스분야, ⑭ 전자상거래분야, ⑮ 투자분야, ⑯ 환경분야, ⑰ 노동분야, ⑱ 제도적 사항, ⑲ 분쟁해결분야, ⑳ 협력분야, ㉑ 협상분야 간 포괄사항 등이다.
- 6) 内閣官房, 内閣府, 公正取引委員会, 金融庁, 総務省, 法務省, 外務省, 財務省, 文部科学省, 厚生労働省, 農林水産省, 経済産業省, 国土交通省, 環境省, “TPP 協定交渉の分野別状況” (平成 24. 03.)
- 7) 한국지식재산연구원 “2013년 지식재산 주요 이슈와 향후 전망”, ISSUE & FOCUS on IP(2014-16호)(2014. 4. 18.), 36.

식적으로 확인할 수 없다 하겠다. 예컨대 지적재산권 분야에 대한 협상 진척상황을 정리한 일본 정부의 공개 자료⁸⁾에서도 개괄적인 내용만이 소개될 뿐이다.⁹⁾ 즉 WTO/TRIPs 협정의 내용을 어느 정도 상회하는 보호수준·보호범위로 할 것인지를 중심으로 논의되고 있으나, 미국, 호주, 싱가포르, 칠레, 페루와 같이 높은 수준의 보호수준을 갖춘 FTA를 이미 체결하고 있는 국가가 있는 한편, 높은 수준의 보호수준을 갖춘 FTA를 체결한 경험이 없는 국가도 있어, 개별 항목에 대한 의견이 수렴하지 않는 모양이며, 개별항목 중에서는 상표, 지리적 표시, 저작권, 특허, 의약품관련, 집행 관련 사항이 포함되어 있으나 각국의 의견이 달라 논의가 이어지고 있다고 소개할 뿐이다.¹⁰⁾

다만 다수의 협상국이 TPP에 참여하고 있다는 점에서, 협상 전략이나 압력 수단으로 일부 국가나 민간단체에 의하여 그 내용이 공개되고 있다. 예컨대 미국의 경우에는 의회에서는 협회 진행 상황에 대한 질의 과정에서 협상 내용이 공개되기도 하며,¹¹⁾ 교섭에 앞서 TPP 교섭상대가 미국인 경우에 미국이 요구할 것으로 예상되는 내용이 누설되는 형태로 알려지고 있다.¹²⁾ 특히 지적재산 규정과 관련하여 2011년 미국이 제안한 것이 유출되었으며, 2013. 11. Wikileaks를 통하여 2013. 8. 브루나이에서 개최된 제19차 라운드에서의 개별 국가의 입장이 포함된 지적재산권 관련 규정 비밀 문서가 공개된 바 있다.

만약 미국안이 채택될 경우, 지적재산에 대한 최소한의 기준을 설정하는 기준의 방식에 혼란을 일으킬 가능성이 있다. 특히 그 내용이 한미 FTA와 ACTA(Anti-Counterfeiting Trade Agreement)에서 설정하고 있는 논란의 기준을 기초로 하고 있으며, 모든 교섭국의 현행법과도 불일치한다는 평가를 받고 있다.¹³⁾ 이와 같이

8) “TPP 協定交渉の分野別状況”(平成 24. 3.).

9) http://www.cas.go.jp/jp/tpp/pdf/2012/1/20120329_1.pdf(2014. 11. 27. 방문).

10) http://www.cas.go.jp/jp/tpp/pdf/2012/1/20120329_1.pdf(2014. 11. 27. 방문).

11) “Letter from Senator Sanders to US Trade Representative Ron Kirk”. 1 December 2011. Retrieved 30 January 2012; “Letter from Representatives Levin, Waxman, McDermott and Conyers to US Trade Representative Ron Kirk”. 19 October 2011. Retrieved 30 January 2012; Letter from Reps. Lewis, Stark, Rangel, Blumenauer, and Doggett asking that the May 10th agreement serve as a “non-negotiable starting point” for access to medicines. 8 September 2011. Retrieved 30 January 2012 등.

12) 石川幸一, “TPP交渉の論点と米國などの姿勢”, 國際貿易と投資(第92号)(2013), 35頁 이하. 中川淳司, “TPPで日本はどう變わるか?”, 貿易と關稅(2011. 12.), 48頁 이하; 福井健策, “ネットの自由” vs. 著作権-TPPは、終わりの始まりなのか-, 光文社(2012), 195頁 이하 참조.

13) See Flynn, Sean; Kaminski, Margot E.; Baker, Brook K.; and Koo, Jimmy H., “Public Interest Analysis

지적재산권과 관련한 TPP의 현재의 교섭안은 논란의 여지가 있으며, 이에 대한 이해는 한미 FTA에 근거한 우리의 지적재산권법을 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 이에 아래에서는 현재 공개된 상표 개념에 대한 교섭안을 중심으로 살펴봄으로써 TPP 가입과 관련한 우리의 입장 정리와 상표법의 이해를 돕고자 한다.

나. 보호대상으로서의 상표 규정에 대한 TPP의 태도

현재 제안된 등록할 수 있는 상표 유형(Types of Signs Registrable as Trademarks)에 대한 교섭안은 다음과 같다.

No Party may require, as a condition of registration, that a sign be visually perceptible, nor may a Party deny registration of a trademark solely on the grounds that the sign of which it is composed is a sound or a scent. A Party may require a concise and accurate description, or graphical representation, or both, as applicable, of the trademark.

이와 같이 교섭안에서는 등록 가능한 상표가 시각상표에 제한되지 않으며, 소리상표 또는 냄새상표인 것만을 이유로 등록을 거절할 수 없도록 밝히고 있다. 이 규정에 대하여 뉴질랜드(NZ), 미국(US), 호주(AU), 칠레(CL), 페루(PE), 싱가포르(SG), 캐나다(CA), 일본(JP) 및 말레이시아(MY)는 동의하는 반면, 베트남(VN), 브루나이(BN) 및 멕시코(MX)는 반대 의견을 제출하고 있다. 즉 베트남, 브루나이 및 멕시코는 No 부분에 이의를 제기함으로써 정반대의 의견을 제시하고 있다. 즉 등록 조건으로 시각으로 인식할 수 있을 것으로 요구할 수 있도록 주장한다. 따라서 베트남, 브루나이 및 멕시코는 소리상표에도 부정적인 입장을 취하고 있다. 즉 nor may a Party 부분을 대신하여 and를 사용하고, deny registration of a trademark solely on the ground that the sign of which it is composed is a sound라고 규정하도록 제안한다. 냄새상표에 대한 입장도 약간씩 차이가 있어, 칠레, 캐나다, 일본 및 말레이시아는 냄새상표에 이의를 제기하고 있으며, 칠레, 캐나다, 멕시코, 말레이시아의 경우에는 냄새상표에 대한 보호는 체약국의 임의 사항으로 제안하고

of the US TPP Proposal for an IP Chapter”(2011), *PIIP Research Paper Series*, Paper 21, p.3.

있다. 즉 Each Party may provide trademark protection for scents이란 문구를 제시하고 있다.

등록가능한 상표에 대한 개별 교섭국의 태도는 다음과 같이 정리할 수 있겠다. 등록가능한 상표가 시각적으로 인식될 수 있는 것에 한정하지 않는다는 다수 입장에 반하여, 베트남, 브루나이 및 멕시코는 등록가능한 상표를 시각적으로 인식할 수 있는 것에 한정하지는 입장이다. 베트남, 브루나이의 경우에는 소리상표 및 냄새상표 모두에 부정적인 입장인 것에 반하여, 멕시코의 경우에는 냄새상표에 한하여는 교섭국의 임의 사항으로 제안하고 있다. 칠레, 캐나다, 일본, 말레이시아 등은 소리상표를 인정하나, 냄새상표는 인정하지 않는다. 칠레, 캐나다, 말레이시아 이 경우에는 냄새상표의 보호를 개별 교섭국의 임의 결정 사항으로 제안하고 있는 반면, 일본은 냄새상표에는 부정적인 입장이라고 정리할 수 있다.

〈표 2〉 등록가능한 상표 유형에 대한 교섭국의 제안 내용

VN/BN	<u>Party</u> may require, as a condition of registration, that a sign be visually perceptible, <u>and</u> deny registration of a trademark solely on the ground that the sign of which it is composed is <u>a sound or a scent</u> .
MX	<u>Party</u> may require, as a condition of registration, that a sign be visually perceptible, <u>and</u> deny registration of a trademark solely on the ground that the sign of which it is composed is <u>a sound</u> . <u>Each Party may provide trademark protection for scents</u> .
JP	<u>No Party</u> may require, as a condition of registration, that a sign be visually perceptible, <u>nor may a Party</u> deny registration of a trademark solely on the grounds that the sign of which it is composed is <u>a sound</u> .
CL/CA/ MY	<u>No Party</u> may require, as a condition of registration, that a sign be visually perceptible, <u>nor may a Party</u> deny registration of a trademark solely on the grounds that the sign of which it is composed is <u>a sound</u> . <u>Each Party may provide trademark protection for scents</u> .

다. 상표에 관한 조약과 TPP와의 관계

상표와 관련된 실체법적 사항을 규정한 국제조약으로는 파리협약, WTO/TRIPS 협정, 상표법 조약, 상표법에 관한 싱가포르조약 등이 있다. 먼저 대표적인 『**공업소**

유권보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 이하 ‘파리협약’이라 한다)은 지적재산 전반에 관한 기본적인 내용으로 구성되어 있다. 1883. 3. 20. 파리에서 체결되었으며, 우리나라를 비롯하여 2014. 1. 24. 현재 175개국에 가입하고 있다.¹⁴⁾

이 협약에서는 등록 요건 내지 보호대상으로서의 상표 개념을 정한 규정은 없다. 즉 이 협약 제6조 제1항에서는 “상표의 출원과 등록조건은 각 동맹국에서 그 국내법에 따라 정한다.”라고 규정하고 있으며,¹⁵⁾ 이 협약 제19조에서는 “동맹국은 본 협약의 규정에 배치되지 아니하는 한 별도로 상호 간에 공업소유권의 보호에 관한 특별한 협정을 체결할 권리를 유보한다.”라고 규정하고 있다.¹⁶⁾ 따라서 보호대상으로서의 상표는 시각적으로 파악할 수 있는 것에 제한되지도 않으며, 시각 이외의 다른 감각을 통하여 파악할 수 있는 표식(標識)¹⁷⁾일지라도 개별 계약국의 선택만으로도 보호받을 수 있다.

1) WTO/TRIPs 협정 제15조와 TPP

『WTO/무역 관련 지적재산권에 관한 협정(Agreement on trade-Related

〈표 3〉 비전통적 상표의 출원·등록 현황(미국·OHIM)

	동작		홀로그램		색채(반)		위치		소리		냄새		촉각		맛		Trade Dress	
	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록
합계	66	32	67	35	785	274	1,029	584	393	185	29	14	49	30	0	0	277	139
미국	36	20	42	25	362	194	889	523	332	147	22	13	45	26	0	0	256	128
OHIM	30	12	25	10	423	80	140	61	61	38	7	1	4	4	0	0	21	11

출처: 知財管理(Vol.61 No.2), 2011

14) 윤선희, 지적재산권법(제14판), 세창출판사(2014), 9; 윤선희, 특허법(5판), 법문사(2012), 1072~1079; 신혜은, 특허법의 이론과 실무, 진원사(2010), 419; 임병웅, 理智특허법(제10판), 한빛지적소유권센터(2012), 1099; 천효남, 특허법(실용실안법·조약포함)(12판), 법경사21C(2006), 946; 조영선, 특허법(3판), 박영사(2011), 591~592; 김정완·김원준 공저, 지식재산권법(3판), 전남대학교 출판부(2013), 5~6; 송영식·이상정·황종환·이대희·김병일·박영규·신재호 공저, 송영식 지적소유권법(2판), 육법사(2013), 114; 김원준, 산업재산권법, 오래(2012), 31.

15) The conditions for the filing and registration of trademarks shall be determined in each country of the Union by its domestic legislation.

16) It is understood that the countries of the Union reserve the right to make separately between themselves special agreements for the protection of industrial property, in so far as these agreements do not contravene the provisions of this Convention.

17) 본고에서는 표지라는 표현이 2차원적인 식별 표시로서 제한되어 이해될 수 있다는 점에서 식별력을 갖는 모든 형태의 표시(Sign)라는 의미에서 표식(mark)이라는 표현을 사용한다.

Aspects of Intellectual Property Rights, 이하 ‘TRIPs협정’이라 한다.』¹⁸⁾에서는 제2부 제2절 상표(Trademarks) 규정에서 상표의 보호와 관련한 규정들을 두고 있다. 즉 협정 제15조 제1항에서는 보호대상(Protectable Subject Matter)으로서의 상표를 “사업자의 상품 또는 서비스를 다른 사업자의 상품 또는 서비스로부터 식별시킬 수 있는 표시(sign)¹⁹⁾ 또는 표시의 결합은 상표를 구성할 수 있다.”라고 규정하여 식별력을 보호요건으로 하고, 이러한 표시(sign)는 “성명을 포함하는 단어, 문자, 숫자, 도형과 색채의 조합(combination of colors) 및 이들의 결합은 상표로서 등록될 수 있다.”라고 규정하고 있다.²⁰⁾ 또한 체약국은 시각적으로 인식될 수 있는(visually perceptible) 표시만을 등록요건으로 요구할 수 있도록 규정하고 있다.²¹⁾

WTO/TRIPs 협정에서 시각적 인식 가능성을 등록요건으로 규정할 수 있다는 문장을 추가한 것은 브라질의 지적에 따른 것이다. 브라질은 “제1항의 상표 정의에 없는 소리상표나 냄새상표 등을 보호하는 것은 각 회원국의 자유인데, 소리상표가 유명해질 경우에는 유명상표 보호규정(동 협정 제16조 제2항 및 제3항)에 의하여 소리상표의 보호를 인정하지 않는 국가에서도 소리상표를 인정해야만 하는 경우가 생길 수 있다.”며 그러한 경우를 막을 필요가 있다고 주장했다. 따라서 동 협정의 위 규정은, 상품을 구성하는 표지(sign)에서 냄새나 소리를 배제하고 있지는 아니하나, 각 회원국이 시각적 인식 가능성을 등록요건으로 규정할 수 있도록 재량권을 줌으로써 냄새상표나 소리상표의 인정 여부를 각 회원국의 재량에 맡겨두고 있는 것으로 이해된다.²²⁾

반면 TPP는 TRIPs 협정 제15조가 시각적으로 인식할 수 있는 표시를 등록조

18) 세계무역기구설립을 위한 마라케쉬협정 부속서 1C(Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994).

19) sign을 해석함에 있어 標識, 標章 등의 여러 용어가 사용되나, 이를 ‘일정한 의미를 나타내는 mark 내지 shape’라는 의미에서 標示로서 표현하였다.

20) Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use.

21) Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.

22) 한미 FTA 저지 지적재산권 분야 대책위원회(Korean Civil Society Coalition against KORUS FTA on Intellectual Property Rights) 홈페이지(<http://nofta-ip.jinbo.net/?q=node/34>) 참조(2014. 7. 23. 방문).

건으로 요구할 수 있는 계약국의 선택권을 제한함으로써 상표 보호의 의무적 범위를 확대하려 하고 있다. 또한 계약국이 어떤 표시가 소리나 냄새로 구성되어 있다는 것만을 근거로 한 등록 거절을 방지하고 있다는 점에서 TPP는 상표 보호 범위에 있어 계약국의 선택권을 제한하고 있다.

2) 상표법 조약(TLT) 제2조와 TPP

1994년.10. 27. 채택된 『상표법조약(Trademark Law Treaty, 이하 ‘TLT’라 한다)』은 세계 각국의 상이한 상표법 제도를 통일하고 상표출원 및 등록절차를 간소화하기 위해 WIPO 주관으로 탄생한 조약이다. 우리나라는 2002. 11. 25. WIPO에 가입하였으며, 2003. 2. 25. 효력이 발생하였다.

이 조약에서는 시각적으로 인식할 수 있는 표시로 구성된 표식에 한하여 조약이 적용됨을 규정하고 있으며, 입체표장(three-dimensional marks)의 경우도 등록을 허용하는 계약국만이 해당 표시에 이 조약을 적용할 의무를 진다고 밝히고 있다.²³⁾ 특히 “이 조약은 홀로그램 표장과 특히, 소리표장 및 냄새표장과 같이 시각적으로 인식할 수 없는 표장에는 적용하지 아니한다.”라고 명시함으로써 비시각적인 상표는 적용 대상이 아님을 밝히고 있다.²⁴⁾

TLT가 상표의 출원 및 등록 절차와 같은 절차적 사항에 대한 공통 사항을 정하고 있다는 점에서, 그 적용 범위가 시각 표식에 한정된다고 하여 소리상표라든지 냄새상표에 대한 보호를 부정하는 것이라 평가할 수는 없다. 오히려 홀로그램상표(hologram marks)라든지 소리표식(sound marks), 후각표식(olfactory marks)이란 표현이 국제조약에 등장하고, 이에 대한 출원 및 등록 절차는 계약국의 선택 사항으로 위임된 것으로 이해할 수 있다. 이러한 점에서 WIPO는 지속적으로 보호대상으로서의 상표 형태에 대한 논의를 진행하여 왔으며, 예컨대 상표·디자인·지리적 표시의 법률에 대한 상설위원회(STANDING COMMITTEE ON THE LAW OF TRADEMARKS, INDUSTRIAL DESIGNS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS, 이하 ‘SCT’라고 한다)에서는 새로운 유형의 표식(New Types of Marks)으로서 소리표

23) Article 2(1)(a) This Treaty shall apply to marks consisting of visible signs, provided that only those Contracting Parties which accept for registration three-dimensional marks shall be obliged to apply this Treaty to such marks.

24) Article 2(1)(b) This Treaty shall not apply to hologram marks and to marks not consisting of visible signs, in particular, sound marks and olfactory marks.

식(sound marks), 후각표식(olfactory marks), 미각표식(Taste marks), 질감 또는 감각표식(Texture or feel marks)을 제시하고 있다.²⁵⁾

〈표 4〉 TPP 교섭국의 TLT 가입 현황

	TLT 가입국	TLT 미가입국
국명	MX ²⁶⁾ , US, JP, CL, PE, AU	NZ, MY, VN, BN, SG, CA

3) 상표법에 관한 싱가포르조약 제2조와 TPP

“상표법에 관한 싱가포르조약(SINGAPORE TREATY ON THE LAW OF TRADEMARKS, 이하 ‘싱가포르조약’이라 한다)”²⁷⁾은 1994년 채택된 TLT가 기술 발전으로 시장 거래형태 등이 변화됨에 따라 상표의 보호대상을 소리·냄새상표 등 비시각적 상표까지 확대할 수 있도록 동 조약 제2조 등의 내용을 개정하는 TLT의 개정판이다. 2014. 2. 13. 벨라루스가 가입서를 제출한 것으로 현재 38개국이 가입한 상태이며,²⁸⁾ 우리나라는 아직 가입하지 않았다.

이 조약 제2조 제1항에서는 “조약 당사국은 그 국가의 법제 하에서 상표로서 등록될 있는 표식들로 구성된 표장들에 본 조약을 적용한다.”라고 규정하고 있어 체약국의 법률로 등록할 수 있는 표시로 구성된 표식에 대한 조약의 적용을 규정하고 있다.²⁹⁾ 즉 기존의 TLT에 비하여 조약의 적용 범위를 시각표식에 한정하지

25) See SCT, NEW TYPES OF MARKS, Sixteenth Session Geneva, November 13 to 17, 2006.

26) 서명은 하였으나 가입서 제출에 따른 조약 시행은 이루어지지 않은 상태이다.

27) 싱가포르조약은 상표의 출원·등록 등에 관한 각국의 행정규칙이나 절차의 조화를 목적으로 2006년 채택된 국제법으로써, 각 당사국이 국내법적으로 상표와 관련해 적용해야 할 상표법상의 기본원칙들에 대해 규정하고 있다. 동 조약은 ‘1994년 상표법 조약(Trademark Law Treaty of 1994)’(이하 ‘TLT 1994’)의 개정을 위해 싱가포르에서 개최된 외교회의에서 2006. 3. 27. 채택되었으며 2009. 3. 16.에 발효되었다.

동 조약의 기본원칙은 (1) 상표출원서의 기재 및 수수료(제3조), (2) 출원일 결정(제5조), (3) 상품·서비스의 분류(제9조), (4) 권리 변경(제11조), 그리고 (5) 상표권의 등록 유지 및 갱신(제13조) 등에 관한 것이다. 동 조약은 1994년 상표법조약과 비교해 볼 때 (1) 조약의 이행에 관한 규칙(regulations)의 개정을 위하여 당사국 총회를 창설하고, (2) 당사국의 상표 담당 기관이 선택할 수 있는 전송·의사소통 수단을 이메일 등의 전자 방식에까지 확대했으며, (3) 상표권의 라이선싱에 관한 신고 관련 조항을 신설했다. 또한 (4) 상표절차상 법적 시한을 엄수하지 못한 경우에 대해 적절한 구제조치를 마련하고, (5) 소리, 색채 등 비전형상표(non-conventional trademarks)의 상표등록을 허용했다는 특징이 있다.

28) http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=30(2014. 7. 25. 방문).

29) Article 2(Marks to Which the Treaty Applies)

않으며, 조약은 개별 계약국의 상표법에 따라 그 적용 범위가 다를 수 있다는 특징을 갖는다.

나아가 이 조약 규칙(Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks) 제3조는 상표의 유형에 대하여 정의하고 있는데, (1)~(3)은 기존의 TLT가 보호하고 있던 전통적인 상표라면, (4)~(8)은 시각적 비전통적 상표(입체상표, 홀로그램, 동작상표, 색채상표, 위치상표)를 규정하고 있으며, (9)~(13) 비시각적이고 비전통적인 상표에 대하여 규정하고 있다.³⁰⁾ 즉 이 조약 규칙 제3조 제9항에서는 소리상표에 대해 “출원이 소리상표라는 취지의 진술을 포함하고 있는 경우, 관청의 선택에 따라, 표장의 표현은 오선상의 기보법이나 표장을 구성하는 소리의 묘사 또는 당해 소리의 아날로그 또는 디지털 녹음이나 이들의 조합으로 구

(1) [Nature of Marks] Any Contracting Party shall apply this Treaty to marks consisting of signs that can be registered as marks under its law.

(2) [Kinds of Marks]

(a) This Treaty shall apply to marks relating to goods (trademarks) or services(service marks) or both goods and services.

(b) This Treaty shall not apply to collective marks, certification marks and guarantee marks.

30) (9) [Sound Mark] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a sound mark, the representation of the mark shall, at the option of the Office, consist of a musical notation on a staff, or a description of the sound constituting the mark, or an analog or digital recording of that sound, or any combination thereof.

(10) [Mark Consisting of a Non-Visible Sign other than a Sound Mark] Where the application contains a statement to the effect that the mark consists of a non-visible sign other than a sound mark, a Contracting Party may require one or more representations of the mark, an indication of the type of mark and details concerning the mark, as prescribed by the law of that Contracting Party.

(11) [Transliteration of the Mark] For the purposes of Article 3(1)(a)(xiii), where the mark consists of or contains matter in script other than the script used by the Office or numbers expressed in numerals other than numerals used by the Office, a transliteration of such matter in the script and numerals used by the Office may be required.

(12) [Translation of the Mark] For the purposes of Article 3(1)(a)(xiv), where the mark consists of or contains a word or words in a language other than the language, or one of the languages, admitted by the Office, a translation of that word or those words into that language or one of those languages may be required.

(13) [Time Limit for Furnishing Evidence of Actual Use of the Mark] The time limit referred to in Article 3(3) shall not be shorter than six months counted from the date of allowance of the application by the Office of the Contracting Party where that application was filed. The applicant or holder shall have the right to an extension of that time limit, subject to the conditions provided for by the law of that Contracting Party, by periods of at least six months each, up to a total extension of at least two years and a half.

성되어야 한다.”라고 규정하고 있으며, 동조 제10항에서는 소리 이외의 비시각적 표식으로 구성된 상표에 대해 “출원이 소리 이외의 비시각적 표식으로 구성된 상표라는 취지의 진술을 포함하는 출원의 경우, 체약국은 체약국의 법률에서 정한 바에 따라 표장의 하나 또는 그 이상의 표현, 표장 유형의 표시 및 표장과 관련한 세부 사항 등을 요구할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

〈표 5〉 TPP 교섭국의 싱가포르조약 가입 현황

	싱가포르조약 가입국	싱가포르조약 미가입국
국명	NZ, US, SG, AU	BN, CL, PE, VN, MY, MX, CA, JP

4) 소결

위에서 살펴본 바와 같이 상표와 관련한 조약은 그 보호대상 범위를 확대하고 있다. 즉 TRIPs 협정에서는 시각으로 인식할 수 없는 표식을 이유로 등록을 거절할 수 있도록 체약국의 선택권을 주었으며, TLT는 그러한 태도를 유지하고 있다. 다만 홀로그램이나 소리표식, 후각표식 등에 대한 언급을 통하여 TLT의 입장이 이들 표식에 대한 적용이 유보된 것이라 평가할 수 있다. 한편 싱가포르조약은 개별 체약국의 상표법에 의하여 조약의 적용 범위가 확정되도록 선택권을 준 상태에서 다양한 형태의 표식에 대한 조약의 적용 가능성을 인정하였다. 반면 TPP의 경우에는 등록가능한 상표의 범위에 있어 교섭국의 선택권을 극히 제한하고 있다. 시각적 표식에 대한 상표 보호를 인정함으로써 홀로그램, 위치상표 등에 대한 논란을 불식시켰으며, 소리표식이라든지 냄새표식으로 그 보호범위를 확대하려 하고 있다. 아직 미각표식이라든지 촉각표식에 대한 논의는 제시되고 있지 않으나, 현재 논의되고 있는 상표관련 국제조약에서는 가장 광범위한 형태로 상표 보호 범위를 정하고 있다고 평가할 수 있다.

기존의 상표관련 국제조약의 가입 현황과 비교하여 교섭국의 입장은 다음과 같다. 미국, 호주, 뉴질랜드, 싱가포르는 싱가포르조약에 가입하여 특별히 문제가 되지 않으나, 그 외의 참여국들은 파리협약이나 WTO/TRIPs 협정, 상표법조약에만 가입하고 있어 조율이 쉽지는 않을 것으로 예상된다. 즉 싱가포르조약은 시각적인 상표뿐만 아니라 비시각적인 표식의 보호에 대해서 회원국에 위임하고 있어 TPP 협상 초안 QQ.C.1조에서와 같이 전형적인 상표뿐만 아니라 비시각적인 상표

까지도 확대하여 보호할 수 있다. 그러나 WTO/TRIPs 협정과 TLT에서는 시각상표만을 인정하고 있어 TPP 협상에서 비시각적인 상표문체에 대해서는 논의가 쉽지 않을 것으로 예상된다. 보다 자세한 내용은 아래에서 다시 설명하도록 한다.

〈표 8〉 TPP 교섭국과 TLT 및 싱가포르조약 가입 현황

Country/Region	TLT	Singapore 조약
 뉴질랜드 (NZ)	x	o
 말레이시아 (MY)	x	x
 멕시코 (MX)	△(서명)	△(서명)
 미국 (US)	o	o
 베트남 (VN)	x	x
 브루나이 (BN)	x	x
 싱가포르 (SG)	x	o
 일본 (JP)	o	x
 칠레 (CL)	o	x
 캐나다 (CA)	x	x
 페루 (PE)	o	x
 호주 (AU)	o	o

3. 상표의 보호범위에 대한 TPP 개별 교섭국의 태도

가. 개요

2011년 TPP 초안 제2.1항에서는 시각적으로 인식할 수 있는 것만을 등록요건으로 정할 수 있도록 하는 전통적인 입장과 시각적으로 인식할 수 없는 것을 등록요건으로 정하여서는 안 된다는 새로운 입장이 대립하고 있다. 전통적인 입장을 취하고 있는 베트남, 브루나이, 멕시코의 입장이 TRIPs 협정의 태도라면, 나머지 다수의 새로운 입장은 상표 등록을 받기 위해서는 시각적인 것이어야 한다는 제한을 두어서는 안 된다는 입장이라 할 수 있다. 시각적으로 인식할 수 있는 표식의 경우에는 그 구체적인 범위는 다시 개별 교섭국의 입장을 확인하여야 한다. 예컨대 말레이시아나 일본, 칠레, 캐나다, 페루 등은 다수의 입장을 취하고 있지만, 실제로 이들 국가에서 입체상표라든지 홀로그램, 위치상표, 동작상표와 같은 비전형적인 시각표식을 보호하는지는 확인하여야 할 것이며, 또한 TPP가 정하는 등록상

표 범위에 대한 입장도 확인하여야 할 것이다.

〈표 6〉 소리상표 · 냄새상표에 대한 교섭국의 입장

국가명	소리표식	냄새표식
NZ, US, AU, PE, SG	○	○
CL, CA, MY	○	△
JP	○	×
MX	×	△
VN, BN	×	×

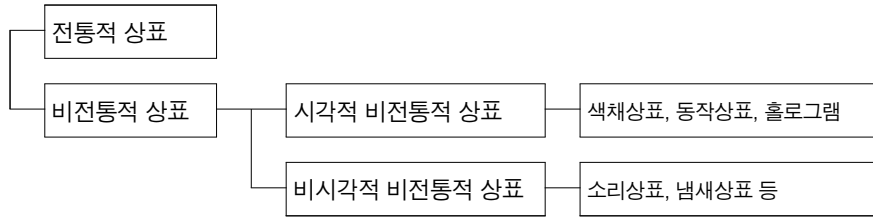
한편 TPP 교섭안에서는 소리표식과 냄새표식에 대하여 규정함으로써 교섭국의 입장을 확인할 수 있는 기회를 마련하고 있다. 예컨대 베트남과 브루나이는 시각적으로 인식할 수 있는 것만을 등록요건으로 한다는 전통적인 입장 아래 소리표식과 냄새표식에 대한 등록을 인정하지 않는 반면, 멕시코는 냄새표식에 한하여는 개별 교섭국의 선택사항으로 제시하고 있다. 시각적으로 인식할 수 있는 것을 등록요건으로 정하여서는 안 된다는 새로운 입장을 취하고 있는 국가들은 소리표식의 보호 등록은 인정하지만, 냄새표식에 있어서는 그 입장이 다르다. 칠레, 캐나다, 말레이시아는 개별 교섭국의 선택 사항으로 제시하고 있는 반면, 일본의 경우는 그 도입을 반대하고 있다.³¹⁾

1990년 상표법 전부 개정과정에서 상표는 “타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호·문자·도형 또는 이들을 결합한 것”으로 정의되었다.³²⁾ 이와 같이 전통적인 형태의 상표는 기호나 문자, 도안으로 작성되었으며, 또한 시각적으로 인식할 수 있는 것이라는 특징을 갖고 있었다. 그러나 시각적으로 인식할 수 있는 것조차도 색채 그 자체라든지 입체상표, 슬로건, 홀로그램, 동작상표, 위치상표 등과 같이 전통적인 입장에서는 논의되지 않았던 새로운 형태의 것이 출현하고 있다. 또한 청각이나 미각, 촉각 등과 같이 시각이 아닌 다른 감각을 통하여 식별되는 표시가 상표로서의 기능을 하면서, 이를 상표로서 보호할 것인가의 논의가 전개되었다.

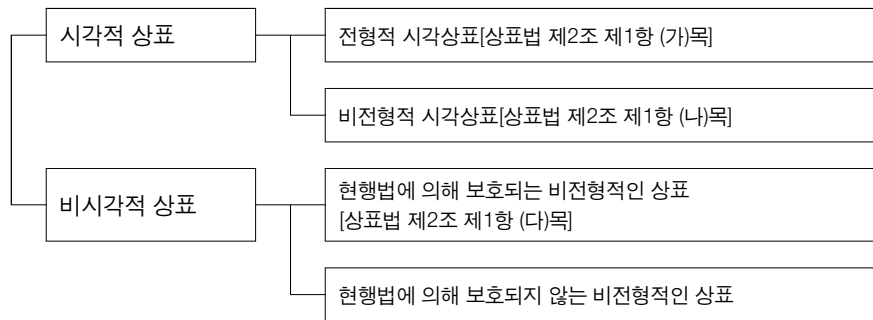
31) 결국 일본의 경우는 미국과의 교섭 과정에서 개별 교섭국의 선택사항으로 입장을 바꾸지 않을까 예상된다.

32) 상표법 전부개정 1990. 1. 13. 법률 제4210호, 제2조 제1호.

이에 따라 상표를 전통적인 것과 비전통적인 것으로 분류한 후 다시 비전통적인 것에서 시각적인 것과 비시각적인 것으로 분류하는 방식이 있다.³³⁾



본고에서는 비전통적 상표는 언제든 과거의 것으로 분류되어 전통적 상표가 될 수 있다는 점에서 SCT 보고서와 같이 시각적인 것과 비시각적인 것으로 상표를 분류하고자 한다. 또한 이러한 분류가 본고에서 목적하는 TPP의 등록가능한 상표 규정을 이해하는 것에도 도움이 될 것으로 본다. 그리고 그 세부 분류에서 우리 상표법의 태도에 따라 시각적인 것은 전통적인 것과 비전통적인 것으로, 비시각적인 것은 상표법에서 보호되는 것과 보호되지 않는 것으로 분류하는 방식을 채택하고자 한다.



33) 김원오·이경규·김병일, “비전형상표의 효과적인 보호 및 운영 방안 연구 - 색채, 홀로그램, 동작상표를 중심으로”, 특허청(2006. 10.), 5; 이 보고서에서는 전형상표와 비전형상표라는 표현을 사용하나, 본고에서는 이를 전통상표와 비전통상표로 설명한다. 즉 non-traditional trademark 내지 non-conventional trademark란 용어를 해석함에 있어 비전통적인 상표라는 표현을 사용한다. 이외에도 전형상표와 감각상표로 분류하는 견해(정소현, “상표의 보호대상에 관한 법적 고찰: 감각상표를 중심으로”, 연세대학교 특허법무대학원 석사학위논문(1998), 5)도 있으나, 본고에서는 이러한 분류는 개념의 착오라는 점에서 채택하지 않는다.

나. 시각상표

제16차 SCT 보고서에서는 시각상표로 입체상표(Three-dimensional marks), 색채상표(Color marks), 홀로그램(Holograms), 슬로건(Slogans), 필름이나 책의 제호(Titles of films and books), 움직이는 상표(Motion or multimedia signs), 위치상표(Position marks) 및 동작상표(Gesture marks) 등을 소개하고 있다. 이와 같이 다양한 형태의 새로운 유형의 시각상표가 존재한다는 점에서 TPP에서의 시각으로 인식할 수 있는 상표와 관련한 개별 교섭국의 입법례를 살펴볼 필요가 있다. 이에 아래에서는 개별 교섭국의 상표 정의 규정을 중심으로 시각상표의 보호범위에 대한 구체적인 입법례를 중심으로 살펴본다.

1) 시각상표로 등록요건을 제한하는 국가의 입법례

베트남, 브루나이 및 멕시코의 경우는 TPP에서 시각으로 인식할 수 있는 표식만을 등록요건으로 할 것을 주장하고 있다. 실제로 이들 국가의 상표법은 전형적인 형태의 시각표식만을 상표로서 등록할 수 있도록 규정하고 있다. 예컨대 베트남 상표법 제4조(16)³⁴⁾에서 “상표라 함은 다른 조직 또는 개인의 상품 또는 서비스를 식별하기 위하여 사용되는 어떤 표지이다.”라고 규정하여 전형적인 식별방법인 시각에 한정하여 보호하여 주고 있다. 브루나이의 경우도 상표법 제4조(상표)(1)³⁵⁾ 본법에서 “상표라 함은 어떤 기업의 상품 또는 서비스를 타사의 것과 구별하여 특징적으로 표시하는 그래픽으로 표현할 수 있는 모든 시각적으로 식별할 수 있는 표지를 의미한다.”라고 정의하고 있으며, 이는 특히 단어(개인의 명칭을 포함한다), 디자인, 문자, 숫자, 상품 또는 그 포장의 형상으로 구성할 수 있다고 함으로써 전형적인 시각상표만의 등록을 인정하고 있다. 멕시코의 경우는 상표법 제 88조³⁶⁾에서 “상표라 함은 제공하는 상품 또는 서비스를 시장에서 동종 또는 동 범주의 다른 상품 또는 서비스와 구별하는 시각적인 표지를 말한다.”라고 규정하면서, 동법 제90조 제1항에서는 “시각적이라도 동작으로 표현되고, 입체의 동태적 또

34) Law No. 36/2009/QH12 of June 19, 2009, amending and supplementing a Number of Articles of the Law on Intellectual Property) 2005. 11. 29. 裁可 법률 제50/2005/QH11호(2006. 7. 1. 시행)을 개정한 2009. 6. 19. 裁可 법률 36/2009/HQ12호(2010. 1. 1. 시행)

35) Chapter 98 - Trademarks(Revised edition 2000) 상표법(상표등록 및 관련 목적에 대하여 새로운 규정을 제정하는 법률) 2000년 개정판(시행일: 2000. 6. 1. 제75조~제81조 제외)

36) Ley de la Propiedad Industrial(modificada hasta el 9 de abril de 2012).

는 변용적 명칭, 도형 또는 형상”은 상표로서 등록할 수 없다고 규정하고 있다. 이와 같이 엄격하게 시각상표에 대한 보호범위를 정하고 있다는 점에서 TPP 협상과정에서 보수적인 입장을 취할 수밖에 없는 것으로 이해할 수 있다.

2) 시각상표로 등록요건을 제한하지 않는 국가의 입법례

위에서 언급한 국가들이 등록가능한 시각상표의 범위를 엄격하게 제한하고 있는 것에 반하여, 다른 교섭국의 경우는 넓은 범위에서 시각상표의 등록을 인정하고 있는 것으로 파악할 수 있다. 먼저 미국의 경우는 자국의 지적재산 조항을 제안하였다는 점에서 TPP 교섭안과 미국의 상표법 사이에는 약간의 자구만이 차이가 날 뿐 그 의미나 보호범위에 있어 차이는 없다. 즉 미국 상표법 제45조(15 U.S.C. 제10편 §1127)³⁷⁾에서는 “상표란 단어는 일체의 단어(언어), 이름(명칭), 기호 또는 도안(도형) 또는 이들의 결합으로 (1) 어떤 자(者)에 의하여 사용되고 있거나 또는 (2) 그것을 어떤 자가 거래에서 사용할 성실한 의도를 갖고, 또한 이 장(章)에서 정한 주(主)등록부³⁸⁾에의 등록을 출원한 것으로, 그 목적이 독자의 제품을 포함하고, 그 자의 상품을 특정하고, 그것을 타인이 제조 또는 판매하는 것으로부터 식별하거나 또는 그 상품의 출처를, 그것을 알고 있지 않은 경우에도 표시하는 것”에 해당하는 것으로 정의하고 있다. 이러한 미국 상표법의 태도는 전형적인 형태의 시각상표 뿐만 아니라 비전형적인 형태의 것이라도 포괄적으로 상표로서 보호한다.

미국과 같이 호주, 뉴질랜드, 싱가포르를 싱가포르조약 가입국이라는 점에서 상표 규정 내지 시각표식에 대한 등록 범위에 있어서 같은 입장을 취하고 있다. 즉 호주는 상표법³⁹⁾제6조 정의 (1)에서 “표식은 문자, 단어(word), 명칭, 서명, 숫자, 도안(device), 브랜드, 표제(標題), 라벨, 티켓, 포장의 외관, 형상, 색채, 소리 또는 냄새 또는 이들의 결합을 포함한다.”라고 규정하고, 상표는 제17조에서 규정되는 의미를 갖는다. 즉 동법 제3부(상표 및 상표권) 제17조에서 상표란 무엇인가라는 제목하에 “상표는 어떤 자가 업으로서 거래 또는 제공하는 상품 또는 서비스를 타

37) 2011. 11. 8. 시행(2010년 법률 No.PL111-146).

38) 상표법 제2조(15 U.S.C.§1052) 주등록부에 등록할 수 있는 상표: 동시 등록 출원인의 상품을 타인의 상품으로부터 식별하는 것을 가능하도록 하는 상표는 그 성질을 이유로 주등록부에 등록하는 것을 거절할 수 없다. 다만 그 상표가 다음에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

39) Trade Marks Act 1995(consolidated as of March 12, 2014).

인이 업으로서 거래 또는 제공하는 상품 또는 서비스로부터 식별하기 위하여 사용하거나 또는 사용할 표식이다.”라고 규정하고 있는데, 시각상표에 있어 어떤 제한을 두고 있지 않다. 뉴질랜드의 경우도 상표법⁴⁰⁾ 제5조 (1)에서 “표시(sign)라 함은 (a) 브랜드, 색채, 도형(device), heading(표제), 라벨, 문자, 명칭, 숫자, 형상, 서명, 냄새, 소리, 맛, 티켓 또는 단어(언어) 및 (b) 이들 표지의 조합”이라고 해석하고 있으며, “상표란 (a) 일체의 표시(sign)로서 (i) 도형적으로 표현할 수 있는 것이어야 하고, (ii) 타인의 상품 또는 서비스와 식별할 수 있는 것을 말한다고 규정하고 있다. 따라서 원칙적으로 도형적으로 표현할 수 있다면 어떤 형태의 시각표식도 상표로서 보호하는 입장이라 할 수 있다. 싱가포르의 상표법⁴¹⁾ 제2조 (1)에서 “표식이라 함은 문자, 단어, 명칭, 서명, 숫자, 도안(도형), 브랜드, 표제, 라벨, 티켓, 형상, 색, 포장의 외관 또는 이들의 결합을 포함한다.”라고 규정한 가운데, “상표라 함은 시각적으로 표현할 수 있는 것으로, 어떤 자가 업으로 취급 또는 제공하는 상품 또는 서비스를 그 외의 자가 취급 또는 제공하는 상품 또는 서비스로부터 구별할 수 있는 표식을 말한다.”라고 정의하고 있다.

한편 싱가포르조약 가입국이 아닌 다른 국가에 있어서는 등록이 가능한 시각표식의 범위가 동일하다고는 할 수 없다. 예컨대 페루의 경우⁴²⁾에는 1996년 산업재산권법 및 안데스결정 제486호 결정에 기초한 상표법⁴³⁾ 표장의 등록출원서 규정 제50조는 입체형상이나 시각적으로 인지할 수 없는 표지의 경우도 상표 등록이 가능한 것으로 보고 있다. 반면 이외의 국가는 등록이 가능한 표식을 구성하는 다

40) Reprint as at 24 June 2014, Trade Marks Act 2002.

41) Trade Marks Act(Chapter 332, 2005 Revised Edition).

42) 페루는 안데스 공동체(Comunidad Andina)의 가맹국으로 국내제도는 카르타헤나 협정(Cartagena Agreement) 위원회의 결정에 구속된다. 산업재산권에 대하여는 공동체 내의 법 제도를 통일하는 것을 목적으로 한 공동체 결정 제486호가 적용되고 있어, 현행 페루 상표제도는 이 결정에 근거한다. 이에 페루의 국내 상표보호제도에 대하여는 공동체 결정 제486호와 개정법 결정 제689호와 함께 독자적 국내법인 1996년 산업재산권법 및 법령 제1075호가 동시에 적용된다.

43) Legislative Decree No.1075 of June 27, 2008(Resolution approving the Complementary Provisions to Decision 486 of the Andean Community Commission establishing the Common Regime on Industrial Property) Article 50 - Application for registration of a mark

The application for registration of a mark shall be filed with the competent Directorate. It may include goods and services in one or several classes of the classification and shall include the following elements:

(b) the reproduction of the mark where it involves a descriptive mark with spelling, form or color, or a figurative mark, mixed with or without color, or a graphic representation of the mark where it involves a three-dimensional mark or a visually imperceptible mark;

양한 형태의 시각적 요소를 언급하고 있으나, 구체적인 범위에 있어서는 차이가 난다. 예컨대 말레이시아 상표법 제3조⁴⁴⁾에서 표지(mark)이라 함은 도형, 브랜드, 표제, 라벨, 티켓, 성명, 서명, 단어, 문자, 숫자 또는 이들의 조합을 포함한다고 규정함으로써 색채를 시각적 요소로 규정하고 있지 않은 반면, 일본의 경우에는 현행법에서는 다른 시각적 요소와 결합된 형태로만 인정하고 있다.

칠레의 경우도 일본의 현행 상표법과 같이 상표법 제19조⁴⁵⁾에서 “상표란 단어는 제품, 서비스 또는 산업적 또는 상업적 시설의 시장에서 식별할 수 있는 시각적으로 표현할 수 있는 일체의 표지를 포함한다.”라고 정의한 가운데, 이러한 표지는 성명을 포함한 단어, 문자, 숫자, 이미지, 그래픽, 기호, 색채의 조합, 음 및 이들 표식의 결합으로 구성할 수 있다고 함으로써 색채 자체의 등록은 인정하고 있지 않다. 또한 위치, 홀로그램 등은 보호대상이 아니며, 판매 또는 광고 문구는 그것이 사용될 제품, 서비스 또는 산업적 또는 상업적 시설의 등록 표장과 함께 또는 부착되어 사용되는 경우에 한하여 등록될 수 있다. 트레이드 드레스의 경우는 부정경쟁방지법에서 일정한 보호가 이루어진다.

캐나다의 경우는 일반 상표와 식별성이 갖는 외관을 구분하고, 식별성을 갖는 외관이라 함은 (a) 상품 또는 그 용기의 형상 또는 (b) 상품을 포장하는 형태로써 어떤 자가 그 외관을 자신이 제조, 판매, 임대, 임차 또는 제공하는 상품 또는 서비스를 타인이 제조, 판매, 임대, 임차 또는 제공하는 상품 또는 서비스로부터 식별할 목적 또는 식별하고자 사용하는 것을 말한다고 규정하고 있다(캐나다 상표법 제2조).⁴⁶⁾ 이와 같이 시각적인 요소로 구성된 표식에 대한 상표 등록을 인정하면서도 그 구체적인 범위에 있어서는 교섭국의 입법례가 다르다는 점에서 TPP 상표 규정의 채택은 나중에 혼란을 야기할 가능성이 있다.

다. 소리상표

시각상표에 대하여 보수적인 입장을 취하고 있는 베트남, 브루나이, 멕시코가 소리상표에 대하여 부정적인 입장을 취하고 있는 것에 반하여, 그 등록범위에 상관없이 다른 교섭국은 소리상표의 도입에 대하여는 긍정적인 입장을 취하고 있다.

44) Trade Marks Act 1976.

45) Law No. 20,569 amending Law No. 19,039 on Industrial Property.

46) Trade-marks Act(R.S.C., 1985, c. T-13) 2014, 6, 12.(최종 개정 2013. 12. 31.).

예컨대 일본의 경우에는 현행 상표법 제2조⁴⁷⁾에서 “상표라 함은 문자, 도형, 기호 또는 입체적 형상 또는 이들의 결합 또는 이들과 색채의 결합(이하 ‘표장’이라 함)으로, 업으로서 상품을 생산, 증명 또는 양도하는 자가 그 상품에 대하여 사용하는 것 또는 업으로서 서비스를 제공 또는 증명하는 자가 그 서비스에 대하여 사용하는 것 (전화에서 열거한 것을 제외함) 하는 것을 말한다.”라고 규정하고 있다. 즉 전형적인 형태의 시각 상표만을 보호하고 있으나, 이를 개정하여 비전형적인 상표 중에서 소리상표만을 2015. 4. 1.부터 시행할 예정이다.⁴⁸⁾ 그 외에도 개정 상표법 제2조 제3항 제9호에서 “소리상표에 있어서…….”라고 하여 상표사용의 정의를 확대하였으며, 동법 동조 제4항 제2호에서는 “소리의 표장 상품, 서비스의 제공…….”으로 개정하여 시행할 예정이다. 또 소리상표의 특정방법에 대해서는 개정 상표법 제5조 제2항 제4호에서 “소리로 된 상표”를 기재하도록 하고 있다.

싱가포르조약 가입국 이외의 교섭국 중 소리상표의 등록을 인정하고 있는 국가로는 칠레와 페루를 들 수 있다. 칠레의 경우는 위에서 살펴본 상표법 제19조의 규정에 따라 소리상표를 인정하고 있으며, 페루의 경우는 안데스공동체결정 제496호 제134조 (c)에서 소리와 냄새로 구성된 상표등록을 허용하고 있다.

소리상표의 경우에는 음악적 소리와 비음악적 소리에 대한 등록 여부가 문제가 될 수 있다. 예컨대 2003년 SCT에서 각국 특허청을 상대로 한 설문 조사 결과에서는 76개 특허청 중 38개 특허청이 음악적 소리 상표의 등록을, 73개 특허청 중 28개 특허청이 비음악적 소리 상표의 등록을 인정한다고 응답한 바 있다.⁴⁹⁾ 따라서 소리상표의 등록 여부를 인정하더라도 구체적으로 그 범위가 음악적 소리상표에 한정될 것인지 아니면 비음악적 소리상표를 포함할 것인지에 대한 논의가 진행되어야 할 것이다.

라. 냄새상표

냄새상표의 등록 여부에 대한 교섭국의 입장은 굉장히 복잡하다. 예컨대 미국, 호주, 뉴질랜드, 페루, 싱가포르의 경우에는 냄새상표의 등록을 인정하지는 않지만 반하여, 칠레, 캐나다, 말레이시아의 경우에는 교섭국에게 선택권을 부여하

47) (昭和三十四年四月十三日法律第二百二十七号). 최종 개정일: 2015. 5. 14. 법률 제36호.

48) 石山裕二·杉村光嗣, “商標法の保護対象の拡充について” “コピーライト”(2014. 8.), 25頁.

49) SCT, NEW TYPES OF MARKS, Sixteenth Session Geneva, November 13 to 17, 2006, p.8.

자는 입장이다. 반면 일본의 경우에는 소리상표의 등록은 인정하면서도 냄새상표의 등록을 TPP 조항에 규정하는 것에는 반대하는 입장이다. 베트남, 브루나이의 경우는 소리상표와 같이 냄새상표도 인정하지 않겠다는 입장인데 반하여, 멕시코의 경우는 소리상표의 도입에는 반대하면서도 냄새상표에 대하여는 개별 교섭국에게 선택권을 부여하자는 입장이다.

4. TPP의 보호 상표와 우리 상표법

가. 개요

우리 상표법 제2조 제1항 (가)목과 (나)목에서는 시각적인 상표를, 같은 항 (다)목에서는 비시각적인 상표 중에 소리와 냄새를 상표로 식별할 수 있는 경우⁵⁰⁾에는 상표로서 보호를 받을 수 있다고 규정하고 있다. 즉 우리나라 상표법 제2조 제1항 제1호에서는 “상표란 상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 것으로 이해하는 가운데, ① 기호·문자·도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합하거나 이들에 색채를 결합한 것, ② 다른 것과 결합하지 아니한 색채 또는 색채의 조합, 홀로그램, 동작 또는 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것, ③ 소리·냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 것 중 기호·문자·도형 또는 그 밖의 시각적인 방법으로 사실적(寫實的)으로 표현한 것의 어느 하나에 해당하는 것(이하 ‘표장’이라 한다)을 말한다.”라고 규정하고 있다. 이러한 우리 상표법의 규정은 한·미 FTA의 체결에 따른 결과물로서 우리의 상표 보호 범위는 외견상 미국에 상당하다.

한편 TPP 지적재산 조항을 제안한 미국의 안은 KOR-US FTA 규정을 근거로 한 것이라는 평가를 받고 있다. 실제로 TPP 교섭안에서의 등록가능한 상표 규정과 KOR-US FTA 규정에서의 상표 등록 요건에 관한 규정은 아래에서 보는 바와 같이 다른 것이 없다. 그러한 점에서 적어도 상표의 등록범위와 관련하여 TPP 가입에 따른 불이익은 없는 것으로 평가할 수 있다.

50) ‘향수’라는 상품에 ‘체리향’이라는 냄새는 향수의 기능 또는 특성을 표현하는 것이어서 등록될 수 없다는 것이다. 샤넬 No5 향수의 냄새상표가 영국 지식재산청에 상표로 출원된 적이 있었지만 향수의 향이 상품의 본질 그 자체이기 때문에 상표등록이 거절된 것도 이 같은 이유에서다(김지환 경향신문 경제부 기자, 주간경향(2011. 9. 20.), 942호 “(경제) MS 윈도 시작음도 주인이 있다?” <http://weekly.khan.co.kr/khnm.html?mode=view&artid=201109071156041&code=114> 2014. 7. 24. 방문).

〈표 8〉 TPP 교섭안과 KOR-US FTA 규정의 비교

TPP 교섭안	No Party may require, as a condition of registration, that a sign be visually perceptible, nor may a Party deny registration of a trademark solely on the grounds that the sign of which it is composed is a sound or a scent. A Party may require a concise and accurate description, or graphical representation, or both, as applicable, of the trademark.
KOR-US FTA ARTICLE 18.2	Neither Party may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible, nor may either Party deny registration of a trademark solely on the grounds that the sign of which it is composed is a sound or scent.

나. 상표 보호범위의 확대와 우리 상표법

우리 상표법은 일제 강점기⁵¹⁾에서 벗어난 1949. 11. 28. 법률 제71호로 제정·시행한 상표법 제1조 제1항은 “본법에서 상표라 함은 상품을 표시하는 것으로서 생산, 제조, 가공, 증명 또는 판매업자가 자기의 상품을 타업자의 상품과 식별시키기 위하여 사용하는 기호, 문자, 도형 또는 그 결합의 특별 현저한 것을 말한다.”라고 규정하여 전형적인 식별표시방법으로 구성된 경우에만 인정하였다. 그 후 기술발전으로 인하여 TV가 컬러화되면서 1995. 12. 29. 상표법을 개정하여 상표의 개념을 “상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는” “기호·문자·도형 또는 이들을 결합한 것” 또는 “이들에 색채를 결합한 것”(표장)으로 보호대상을 확대하여 사용하여 왔다.⁵²⁾ 그 후 1997. 8. 22. 일부개정 시에는 상표의 보호대상을 “입체적 형상”까지 확대하였고,⁵³⁾ 2007. 1. 3. 개정⁵⁴⁾에서는 상표의 보호범위를 “홀로그램·동작”으로 확대함과 더불어 “그 밖(기호·문자·도형·입체

51) 상표법(시행 1922. 1. 11.) (조선총독부법률 제99호, 1921. 4. 29., 전부개정)
 제1조 ① 자기의 생산·제조·가공·선택·증명·취급 또는 판매의 영업에 관련된 상품임을 표창하기 위하여 상표를 전용하고자 하는 자는 상표의 등록을 받을 수 있다.
 ② 등록을 받을 수 있는 상표는 문자·도형이나 기호 또는 그 결합으로서 특별하고 현저한 것이어야 한다.
 ③ 상표는 사용하여야 하는 색을 한정하여 등록을 받을 수 있다.
 52) 상표법 법률 제5083호, 1995. 12. 29. 일부개정(시행 1996. 1. 1.) 제2조 제1항 제1호.
 53) 상표법 1997. 8. 22. 일부개정(법률 제5355호)하여 1998. 3. 1.부터 시행했다.
 54) 상표법 2007. 1. 3. 일부개정(법률 제8190호)하여 2007. 1. 3.부터 시행했다.

적 형상·색채·홀로그램·동작 또는 이들을 결합한 것)에 시각적으로 인식할 수 있는 것”까지 보호범위를 확대하는 한편, 시각을 통하여 인식할 수 있는 것은 모두 상표법으로 보호를 받을 수 있게 하였다. 이러한 상표의 개념에 합치되지 아니하는 것은 상표출원을 하더라도 등록 거절사유에 해당되어 거절결정을 받게 된다.⁵⁵⁾

우리나라는 한·미 FTA 체결⁵⁶⁾과 더불어 그 이행을 하기 위하여 2011. 7. 21. 상표법을 개정하여 비시각적인 식별표식까지 상표로서 보호하기에 이르렀다. 즉 현행 상표법 제2조 제1항 제1호 (다)목에 “소리·냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 것 중 기호·문자·도형 또는 그 밖의 시각적인 방법으로 사실적(寫實的)으로 표현한 것” 까지 보호하게 되었다. 이러한 소리가 상표로 등록될 수 있는 것은 특정 소리가 상품의 출처를 표시하는 역할을 할 수 있는 것이어야 한다.

소리는 ① 악기에 의한 음악, ② 비음악적인 소리, ③ 인간의 소리·노래 (말 붙은 소리), ④ 신시사이저(전자 회로를 써서 음을 합성·가공하는 장치 또는 악기) 등으로 만들어 낸 소리, ⑤ 자연의 소리·동물의 울음소리, ⑥ 의도적으로 창작 된 소리, ⑦ 기존의 음악에 의한 것 등으로 나누어 볼 수 있다. 소리상표로 등록된 대표적인 예로는 Intel의 “딩동댕동”⁵⁷⁾, “MGM사의 사자소리”⁵⁸⁾, 코카콜라의 “병뚜껑 따는 소리”, 마이크로소프트사의 MS “컴퓨터 시작과 종료의 음” 등을 들 수 있다. 또한 냄새가 상표로 등록될 수 있는 것은 그 냄새로서 다른 제품과 식별 내지는 구별할 수 있어야 한다.

다. 비전형적 상표 도입에 따른 우리나라에 미치는 영향

우리나라는 한·미 FTA 체결로 도입된 비전형적인 소리상표와 냄새상표는 2011. 12. 2. 도입하여 2012. 3. 15. 시행된 소리상표의 출원 건수는 2012년도 74 건이고 2013년 8건에 불과하고, 냄새상표는 2012년 3건이고 2013년은 한 건도 출

55) 상표법(법률 제8190호, 2007. 1. 3. 일부개정) 제23조 제1항 제4호. “제2조 제1항 제1호 내지 제3호 및 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하거나 지리적 표시 단체표장의 경우에 그 지리적 표시와 표장이 동항 제3호의2 및 제3호의4의 규정에 의한 지리적 표시와 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우”.

56) 한·미 FTA 협정문 제18.2조 제1항에는 “어떠한 당사국도 등록의 요건으로 표지가 시각적으로 인식 가능할 것을 요구할 수 없으며, 어떠한 당사국도 상표를 구성하는 표지가 소리 또는 냄새라는 이유만으로 상표의 등록을 거부할 수 없다.”라고 규정하고 있다.

57) <http://www.youtube.com/watch?v=aEDpqFHTSVM>(2014. 7. 24. 방문).

58) <http://www.youtube.com/watch?v=LRnVotTOPjE> (2014. 7. 24. 방문).

원 되지 않았고, 등록 건수는 아직 한 건도 없다.⁵⁹⁾

그리고 TPP협상참가국들의 2013년도 국내 산업재산권 출원현황을 보면, 2만 건 이상을 출원한 협상국은 일본과 미국이고, 1천건 이상 출원한 국가는 대만이며, 100건 이상 1000건 이하 협상국은 캐나다, 호주, 싱가포르, 뉴질랜드이며, 100건 이하 국가는 말레이시아, 멕시코, 베트남, 필리핀, 칠레이며, 1건도 없는 나라도 있다.

〈표 9〉 2013년도 국가별 산업재산권 출원 건수

구분	특허	실용신안	디자인	상표	국제상표	계
일본	16,299	44	1,306 (1,391)	2,678 (4,530)	1,132 (2,400)	21,459 (24,664)
미국	12,991	50	1,008 (1,419)	4,425 (6,831)	2,072 (3,406)	20,546 (24,697)
대만	766	257	51 (51)	443 (558)		1,517 (1,632)
캐나다	410	7	13 (13)	257 (452)	11 (22)	698 (904)
오스트레일리아	182	2	31 (32)	132 (198)	199 (474)	546 (888)
싱가포르	165		14 (14)	134 (289)	99 (151)	412 (619)
뉴질랜드	44		1 (1)	33 (67)	42 (71)	120 (183)
말레이시아	24		3 (3)	66 (93)	4 (9)	97 (129)
멕시코	25			49 (66)	6 (7)	80 (98)
베트남	3		3 (3)	10 (10)	38 (44)	54 (60)
필리핀			1 (1)	15 (16)	27 (33)	43 (50)
칠레	9			25 (29)		34 (38)

출처: 2013 지식재산통계연보, 특허청(2014. 7.), 18~19 편집

TPP 협상참가국들의 2013년도 국내 산업재산권 등록현황을 보면, 제일 많이 출원하는 협상국은 일본으로 특허, 실용신안, 디자인, 상표를 포함하여 19,130건이고, 그 다음이 미국으로 15,011건이다. 그 다음은 대만으로 1,070건이고 캐나다는 457건, 호주는 359건, 싱가포르는 303건, 멕시코는 63건에 불과하며, 그 외의 협상

59) 2013 지식재산통계연보, 특허청(2014. 7.), 48, 110.

국은 단 1건도 등록되지 않았다.⁶⁰⁾(구체적인 것은 아래 도표를 참조바람)

〈표 10〉 2013년도 국가별 산업재산권 등록 건수

구분	특허	실용신안	디자인	상표	국제상표	계
일본	13,514	36	1,473 (1,546)	3,129 (5,269)	978 (1,921)	19,130 (22,286)
미국	8,835	17	712 (1,155)	4,075 (6,445)	1,372 (2,072)	15,011 (18,524)
대만	494	147	95 (95)	334 (442)		1,070 (1,178)
캐나다	268		5 (5)	176 (263)	8 (11)	457 (547)
오스트레일리아	114		24 (25)	95 (174)	126 (231)	359 (544)
싱가포르	103		8 (8)	100 (146)	92 (212)	303 (469)
멕시코	32			30(39)	1(1)	63 (72)

출처: 2013 지식재산통계연보, 특허청(2014. 7.), 82 편집

5. 끝으로

상표는 어떤 기업이 자사의 상품 또는 업무를 개성화함으로써 자사의 상품과 타사의 상품이 식별되고, 또한 소비자들은 상품 또는 업무에 대하여 품질, 성능, 출처 등을 믿고 그 상품을 선택하게 된다. 따라서 상표는 상품거래에서 생산 및 제조자와 소비자를 연결하여 주는 일종의 도구로서의 기능을 하고 있다. 즉 상표는 판매자나 제조자 등(이하 '상표권자'라 함)이 자신의 상품이나 제조품 등에 자신을 형상화하고자 사용하는 매개체이다. 이러한 상표는 타인의 상품으로부터 자신의 상품 등을 구별시켜 주는 것으로,⁶¹⁾ 상표권자가 자신과의 관계를 나타내기 위하여 의도

60) 2013 지식재산통계연보, 특허청(2014. 7.), 82.

61) 상표는 식별력이 있어야 상표로서의 기능을 하게 되므로 대부분의 국가들은 상표의 등록요건으로서 식별력을 절대적 요건으로 규정하고 있다. 상표가 등록 당시는 식별력이 있었으나, 상표등록 후에 자타 상품의 식별력을 상실한 경우에는 상표로서 기능을 상실하게 되므로 그 상표를 취소할 수 있도록 하고 있다. 예를 들면, 미국, OHIM, 영국, 독일, 프랑스, 스페인, 호주, 중국, 싱가포르, 멕시코, 우리나라 등의 국가에서는 명문의 등록취소제도가 존재하고 있으나, 스위스, 브라질 등의 국가에서는 명문의 규정이 없으나 재판을 통해 취소를 할 수 있다. (一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 “各国における識別力を喪失した登録商標の取消制度等に関する調査研究報告書” 平成 26年 2月, 102頁).

적으로 선택·사용하는 상품의 얼굴이라 하겠다.

생산자와 소비자를 연결하여 주는 이러한 상표는 경제사회의 발전과 정치체제의 변화에 따라 그 기능과 관념이 변하는 사회적·역사적 존재이다.⁶²⁾ 이에 사회통념상의 상표란 자타상품의 구별표시이며 영업상의 신용을 확보하려는 목적하에 사용대상으로서의 관용상표, 보통명칭의 상표를 포괄하는 개념이다.⁶³⁾

상표는 식별력이 있어야 상표로서의 기능을 하게 되므로 대부분의 국가들은 상표의 등록요건으로서 식별력을 절대적 요건으로 규정하고 있다. 상표가 등록 당시는 식별력이 있었으나, 상표등록 후에 자타 상품의 식별력을 상실한 경우에는 상표로서 기능을 상실하게 되므로 그 상표를 취소할 수 있도록 하고 있다. 예를 들면, 미국, OHIM, 영국, 독일, 프랑스, 스페인, 호주, 중국, 싱가포르, 멕시코, 우리나라 등의 국가에서는 명문의 등록취소제도가 존재하고 있으나, 스위스, 브라질 등의 국가에서는 명문의 규정이 없으나 재판을 통해 취소를 할 수 있다.

위에서 살펴본 바와 같이 기술발전에 의해 비전형적인 소리도 식별력을 갖춘 경우에는 상표로서의 기능을 하게 되었다. 예를 들면 MGM사의 영화가 시작하기 전 영화제작사를 소개하는 사자의 울음소리를 들을 수 있다. 영화 시작 전에 사자의 울음소리는 MGM사가 제작한 영화라는 것을 식별할 수 있다. 이러한 소리는 상품에 체화된 경우도 있지만, 대부분의 경우는 광고에 많이 등장한다. 이러한 비전형적인 소리상표들은 자국의 기술발전에 의해 일반인들이 보편적으로 사용하고 있는 경우에는 도입을 반대하지 않으나, 아직 그러한 기술들이 일반화되어 있지 않으면 그 협상국들은 비전형적인 상표제도를 도입하는 것에 대해 민감하게 반응할 수밖에 없을 것이다.

기술선진국이라고 할 수 있는 일본도 비전형적인 소리상표를 인정하지 않고 있었으나, 일본 기업들은 해외로 진출하면서 소리상표를 등록하여 사용하여 왔다. 예를 들면 久光製藥(주)는 “히사미쯔”라는 음(멜로디)을 미국과 유럽에 상표를 등록하여 사용하고 있었다. 그러나 일본 자국 내에서는 비전형적인 소리상표제도를 도입하지 않아 상표법으로 등록받지 못하고 사용하여 왔으나, 2014년 상표법 제2조 제1항을 개정(2015. 4. 1. 시행 예정)하여 비전형적인 상표 중에서 소리상표만

62) 윤선희, 상표법(제2판), 법문사(2014), 9.

63) 윤선희(주 62), 20.

을 인정하기에 이르렀다. 그 외 비전형적인 상표는 인정하지 않으나, TPP 교섭 결과에 따라 냄새가 도입될 수 있는 것을 반영하기 위하여 동법 동조 동항에서 “그 외 정령에서 정하는 것”으로 규정하고 있어서 정령으로 보호가 가능하도록 하고 있다.⁶⁴⁾

한편 우리나라는 한·미 FTA 체결로 인하여 미국과 같이 전형적인 상표뿐만 아니라 비전형적인 소리나 냄새상표까지 도입하여 시행하고 있으므로 TPP에 가입하더라도 상표법상의 문제는 발생하지 않는다.

64) 石山裕二·杉村光嗣, “特許法等の一部を改正する法律の概要” “NBL” No.1028号(2014. 7. 1.), 46頁; 青木博通, “新商標法のポイントと解説” “CIPICジャーナル” Vol.220(2014. 6.), 27頁; 石山裕二·杉村光嗣, “商標法の保護対象の拡充について” “コピーライト”(2014. 8.), 25頁.

<참고문헌>

- 김원오 · 이경규 · 김병일, “비전형상표의 효과적인 보호 및 운영 방안 연구 - 색채, 홀로그램, 동작상표를 중심으로”, 특허청(2006. 10.).
- 김원준, 산업재산권법, 오래(2012).
- 김정완 · 김원준 공저, 지식재산권법(3판), 전남대학교 출판부(2013).
- 김지환 경향신문 경제부 기자, 주간경향(2011. 9. 20.), 942호.
- 송영식 · 이상정 · 황중환 · 이대희 · 김병일 · 박영규 · 신재호 공저, 송영식 지적소유권법(2판), 육법사(2013).
- 신혜은, 특허법의 이론과 실무, 진원사(2010).
- 윤선희, 상표법(2판), 법문사(2014).
- _____, 지적재산권법(14판), 세창출판사(2014).
- _____, 특허법(5판), 법문사(2012).
- _____, “TPP에서의 지적재산권에 관한 고찰”, 산업재산권, 43호(2014. 4.).
- 임병웅, 理智특허법(10판), 한빛지적소유권센터(2012).
- 정소현, “상표의 보호대상에 관한 법적 고찰: 감각상표를 중심으로”, 연세대학교 특허법무대학원 석사학위논문(1998).
- 조영선, 특허법(3판), 박영사(2011).
- 천효남, 특허법(실용실안법 · 조약포함)(12판), 법경사21C(2006).
- 특허청, 지식재산통계연보(2013년도), 특허청(2014).
- 한국은행, “TPP(환태평양 경제동반자협정) 추진 현황과 주요국의 입장”, 국제경제리뷰(2013-13호).
- 한국지식재산연구원 “2013년 지식재산 주요 이슈와 향후 전망”, ISSUE & FOCUS on IP(2014-16호)(2014. 4. 18.).
- 内閣官房, 内閣府, 公正取引委員会, 金融庁, 総務省, 法務省, 外務省, 財務省, 文部科学省, 厚生労働省, 農林水産省, 経済産業省, 国土交通省, 環境省, “TPP 協定交渉の分野別状況”(平成 24. 3.).
- 福井健策, “ネットの自由” vs. 著作権-TPPは, 終わりの始まりなのか-, 光文社(2012).
- 石山裕二 · 杉村光嗣, “商標法の保護対象の拡充について” “コピーライト”(2014. 8.).

石山裕二・杉村光嗣, “特許法等の一部を改正する法律の概要” “NBL” No.1028号
(2014. 7. 1.).

石川幸一, “TPP交渉の論点と米國などの姿勢”, 國際貿易と投資(第92号)(2013).

日本國際知的財産保護協會 “各国における識別力を喪失した登録商標の取消制度
等に関する調査研究報告書” 平成26年 2月.

日本經濟新聞(2014. 2. 23.).

中川淳司, “TPPで日本はどう変わるか?”, 貿易と關稅(2011. 12.).

青木博通, “新商標法のポイントと解説” “CIPICジャーナル” Vol.220(2014. 6.).

〈Abstract〉

A Study on the non-traditional mark in TPP

Yun, Sun-hee

The Trans-Pacific Partnership (TPP) is a proposed trans-regional free trade agreement that is currently being negotiated by twelve countries throughout the Asia-Pacific region. Member countries intended to complete negotiations by 2012, but contentious issues such as agriculture, intellectual property, services and investments have caused negotiations to continue into the present. Korea considered joining in November 2010, and was invited to the TPP negotiating rounds by the US after the successful conclusion of the Free Trade Agreement between the United States of America and the Republic of Korea in 2010. Korea had already signed bilateral trade agreements with some TPP members, but areas such as vehicle manufacturing and agriculture still need further negotiation, making further multilateral TPP negotiations somewhat complicated.

The proposed U.S. IP chapter greatly exceeds the imperfect yet more balanced provisions codified in the 1994 WTO Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement(TRIPs). TPP Article 2.1 will expand the mandatory scope of trademark protection by deleting the TRIPs Article 15 flexibility that a country “may require, as a condition of registration that a sign be visually perceptible.” It additionally prohibits a party from denying “registration of a trademark solely on the grounds that the sign of which it is composed is a sound or a scent.” This provision is identical to Article 18.2.1 of the Korea US Free Trade Agreement(KORUS) and incorporates the scope of trademark subject matter under § 45 of the U.S. Lanham Act. The latter has been interpreted to include, inter alia, colors per se, 2D/3D designs, motion marks, sound, scent, and non-visual marks.

The risk of the provision is that by removing the requirement that a trademark be a visual mark, it will carry other countries along the U.S. path of transforming trademark law into a type of general(and perpetual) monopoly protection, including products that cannot obtain copyright or patent protection.

Keywords: trademark, non-traditional mark, non-conventional trademark, visual mark, non-visual mark, sound mark, scent mark, Trans-Pacific Partnership agreement