



소리 · 냄새상표의 효율적인 운영방안에 관한 연구



임정환
상표디자인사업팀

1. 서론

최근 한미 FTA 타결로 지재권에 많은 변화가 일어났으며, 특히 상표제도와 관련하여 비시각적 상표인 소리 · 냄새 상표를 상표법으로 보호하게 되었다. 상표의 시장가치가 증가하고 기술의 발달로 새로운 유형의 상표가 지속적으로 개발되며 거래사회에서 사용되고 있는 식별표지도 다양하게 변화하는 현 실정을 반영한 것이라 하겠다. 다만, 시각적인 상표만을 보호해 온 우리나라 상표법 체제에 새로운 형태의 상표가 도입되는 만큼 분명한 입법안과 심사기준의 마련이 제도 정착과 운영에 전제조건이라 할 것이다. 이하 소리 · 냄새상표의 국제적 보호현황, 시행시 문제점, 제도 시행에 따른 법률적 검토 등에 대해 살펴본다.

2. 소리 · 냄새상표의 국제적 보호현황

(1) 소리상표(Sound Marks)

1) 미국

■ 음향 서비스표

미국 상표법의 정의상 소리상표를 상표의 구성요소에 명시적으로 포함시키지는 않고 있지만 판례에 의하여 상표의 정의 규정상 “Symbol, Device” 개념에 포함하는 것으로 인정하여 소리상표의 등록을 인정하고 있다. 미국의 상표심사기준(The Trademark Manual of Examining Procedure, TMEP)에서도 소리표장은 시각적 의미보다도 오히려 청각을 통하여 서비스를 식별하거나 구별하므로 (i) 일련의 음조 또는 음악적 기록, (ii) 음악이 동반되는 단어나 단어들, (iii) 단순한 구두로만 사용되는 단어나 말(예를 들어 라디오나 텔레비전 오락프로그램을 식별하는 용어)등이 소리상표를 구성할 수 있다고 정의하고 있다.¹⁾

이러한 여건 속에서 NBC가 1950년에 잘 알려진 NBC의 3조음향(NBC three chime sounds)을 라디오 서비스를 위한 최초의 음향서비스표로 출원하여 등록을 받았다(Registration No. 523,616). 그후 100건 이상의 서비스 및 상품에 대한 음향표장들이 출원되었다. 대다수의 출원은 광고나 서비스제공에 사용되는 음향에 관한 것들이었다. 그들 대부분은 장거리통신, 연예, 요식업계의 서비스와 관련된 것들로 상당수가 등록되어 있다.²⁾

미국은 향후 더욱 많은 수의 음향상표출원이 뒤따를 것으로 예상하고 있다. 이는 “고품질의 음향” 영역은 급속도

1) TMEP §1301.02(d). 상표심무규정(The Trademark Rules of Practice) 제2.58(b)조 또한 음향 카세트 테이프 녹음을 해당 표지의 건물으로서 재출하는 것을 “출력되거나 필사되어지지 않은 형태로 사용되는 서비스표(Service marks not used in printed or written form)”로 인정하고 있다.
2) 등록된 사례를 좀더 자세히 살펴보면 다음과 같다.
a. MGM사의 사자울음소리(등록 제1395550호)
- 상표에 대한 설명 : The mark comprises a lion roaring.
- 지정서비스업(제41류) : Entertainment services namely, production and distribution of motion pictures and providing film and tape entertainment for viewing through the media of television, cinema and other media.
b. 등록 제2308503호
- 상표에 대한 설명 : The mark comprises the sound of a human voice making

quacking noises like a duck.
- 지정서비스업(제39류) : 관광여행업
c. 등록 제2207874호
- 상표에 대한 설명 : The mark consists of the sound of a howling wolf.
- 지정상품(제32류) : 맥주
d. 등록 제1573864호
- 상표에 대한 설명 : The mark consists of the spoken letters “at&” superimposed over musical sounds in the key of b flat major, namely, the melody notes f, b flat, g and c and two accompanying chords, one of the four notes f, b flat, c and f and one of the two notes f and f.
- 지정서비스업(제38류) : 장거리전화통신 서비스업

로 성장하고 있기 때문이다. 즉, 점점 더 많은 회사들이 동 분야의 연구를 수행하고 있으며, 음향공학이나 자사 상품에 대한 고품질의 음향을 담당하는 부서를 설치하고 있는 현실하에서 그러한투자의 결실을 보호하기 위한 시도들은 현재의 집중되는 관심에 비추어 당연한 결과로 다가올 것이기 때문이다.

■ 음향상표

전술한 상표심사기준은 서비스표로서의 음향에 대한 출원절차를 구체적으로 다루고 있지만 협의의 음향상표와 관련하여서는 음향서비스표 조항과 유사한 규정을 가지고 있지 않다. 다만, 감각표지의 출원을 위한 도면상의 요건에 대한 관련규정에서 “음향표지”라는 용어를 사용하고 있을 뿐이다.³⁾ 그러나 미 특허청은 적어도 1980년대 이후 음향상표의 출원도 등록을 인정하여 왔다.⁴⁾ 그 후에도 다른 몇몇 음향상표가 추가로 등록되었거나⁵⁾ 심사중에 있거나 공고되었다. 항고위원회는 오직 몇몇의 사건에 있어서만 음향상표에 관하여 의견을 제시하고 있다.

■ 음향 표장출원

소리표장의 출원 절차에 대해서는 Graphical한 표현으로서의 도면은 불필요하다. 그러나, 음향 표장의 간결한 (Concise) 설명과 어떤 음향인지의 정확한 설명을 하여야 한다고 되어 있고, 음악 또는 언어가 음악이라고 설정되어 있는 경우에는 악보(Music Score)를 제출하거나 또는 오디오 카세트 테이프를 음향 상표의 견본으로서 제출할 수 있다.

3) TMEP §807.03(b)
 4) Registration No. 1,395,550 (June 3, 1986) (lion roaring for films and videotapes); Registration No. 1,413,137 (October 14, 1986) (an eleven note sequence for tapes and records)
 5) Reg. No. 1,680,160 (March 24, 1992) (4-note sequence for call processing computer hardware and/or software for telephone systems); Reg. No. 1,959,642 (March 5, 1996) (six octaves of sound tone for radiation detection probe for medical use); Reg. No. 2,203,470 (November 17, 1998) (“The sounds of thunder and rain” for “automatic produce misting units for delivering a timed water mist to fruits and vegetables in display cases”
 6) 이에 따라 출원공고된 사례는 다음과 같다.
 - 상표건본의 표시(출원번호 제00017187/6호)



- 지정상품 : 제29류, 제30류, 제35류, 제39류

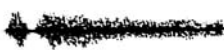
7) 8.2. The first step in examination for absolute grounds for refusal is to check that the trade mark in the application is a sign of which a Community trade mark may consist. The criterion is that it must consist of any sign capable of being represented graphically, provided that it is capable of distinguishing the goods or

2) 유럽공동체상표청(OHIM)

EU 공동체상표규정에 의하면 상표의 개념은 한 기업의 상품 또는 서비스를 다른 기업의 그것과 식별할 수 있는 표지로서 정의하고 상표의 구성요소로서 특히 성명을 포함한 문자, 도형, 철자, 숫자 그리고 상품의 형상이나 포장의 형태와 같이 시각적으로 표현할 수 있는 표지라면 어떠한 표지라도 공동체상표로서 등록될 수 있도록 넓게 인정함으로써 소리상표라도 자타상품의 식별력이 있고 이를 사실적으로 표현할 수 있는 한 상표로서 등록가능하도록 인정하고 있다.⁶⁾ 소리상표에 대해서는 음향인 것을 이유로 등록을 부정해야 한다는 사고방식은 없다. OHIM의 심사기준(Examination Guidelines) 8.2도⁷⁾ 음향 상표를 인정하고 있으며, 그 사실적 표현 방법으로서 기보법(Musical Notation)⁸⁾을 예시하고 있다. 다만, 소리상표에 대해서는 가장 중요한 요소로서 시각적으로 표현하는 것이 관건인데- 미국과 달리 소리상표를 소노그램(Sonogram)의 형식만으로 표현한 것은 시각적 표현이 부족한 소리상표에 해당한다고 보아 등록을 허용하고 있지 않는 입장이다.⁹⁾

음향상표에 관한 심결로는¹⁰⁾, 외과용 기구에 관한 「빛장의 찰각이라는 소리」라고밖에 기재하지 않은 출원의 거절 사정을 지지하고, 「이 기재는 소리의 막연한 인상 이상의 것을 만들어 낼 수 없다는 점에서 소리의 반영이라고 간주할 수 없는 것이다. 이 출원에는 소리가 어떻게 형성되는지를 가리키는 정보가 없고, 제3자가 그 소리를 판정하는 것을 가능하게 하는 다른 요소도 없다.」라고 설명한 것이 있다.

services of one undertaking from those of other undertakings. The term “sign” is to be interpreted by examiners broadly. The usual type of signs that are used as trade marks are words, including personal names, designs, letters, numerals, colours, the shape of goods or their packaging, or a combination of such elements. This list of examples is by no means exhaustive. It is possible that sound trade marks may be applied for, if they can be represented graphically, such as by musical notation, and can distinguish the goods or services of one undertaking from another they are acceptable under this paragraph
 8) 음악의 연주나 발표, 보존, 학습 따위를 목적으로 일정한 악수이나 규칙에 따라 기호를 써서 악곡을 기록하는 방법을 말한다.
 9) 대표적인 사례로서 미국 MGM사가 사자의 울음소리(출원번호 143891)를 아래와 같이 소노그램의 형태로 시각적으로 표현하였으나 이를 인정하지 않았으며 현재 이는 불복중에 있다.



또한 Tarzan이 외치는 소리를 소노그램으로 표현한 상표(출원번호 736827)도 현재 아직 심사계류중에 있는 상태이다.



10) OHIM Second BoA, October 7, 1998, Case R1/1988-2

3) 영국

1994년의 개정상표법에 따르면 상표의 개념은 한 사업자의 상품이나 서비스를 타사업자의 것과 식별할 수 있게 시각적으로 표현할 수 있는 모든 기호로 정의하고 상표의 구성요소로서 단어(성명포함), 도형, 문자, 숫자 또는 상품의 형상이나 포장의 형태를 예시하고 있다. 따라서 소리가 자타상품의 식별력을 갖고 있으며 시각적으로 표현할 수 있는 한 상표로서 등록될 수 있도록 포괄하고 있다.

1994년 개정상표법에 시행초기에는 소리상표에 대해서도 일반적인 문자상표와 마찬가지로 당해 상표가 본질적으로 식별력이 있거나 본질적으로 식별력이 없는 표장이더라도 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 상표로서 등록을 허용하여 등록을 넓게 인정하였으나¹¹⁾ 1997년 이후에는 소리상표의 등록요건을 보다 엄격히 하여 제한하고 있다. 즉, 소리상표에 대해서는 ①아주 간단한 1 또는 2음절의 음악, ②Greensleeves와 같이 아이스크림판 매차량에서 일반적으로 사용하는 노래(지정상품이 아이스크림인 경우), ③연예오락업에 대하여 일반대중에게 널리 알려진 대중가요, ④어린이를 대상으로 하는 상품이나 서비스업에 대해서는 전승동요나 자장가(Nursery Rhymes), ⑤당해 특정지역에서 산출되거나 제공되는 상품(특산품)이나 서비스에 대해서 그 특정 지역이나 국가를 연계하거나 연상시키는 음악, ⑥클래식 음악의 전부 또는 상당부분의 음악등은 당해 소리상표의 등록을 거절토록 함으로써 소리상표의 상표등록을 엄격하게 제한하고 있다.

상표실무매뉴얼(Trade Marks Registry Work Manual)에 다음과 같이 정해져 있다. 「기보법은 음향 상표의 사실적 표현으로서 받아들여진다. 소리가 연주되는 악기가 상표의 일부인 경우에는 이 취지가 기재되어야 한다. 음악의 명칭은 음향의 사실적 표현으로서 받아들여지지 않는다. 음악은 여러 가지 방법으로 연주될 수 있다(악보에서 나타낼 수 있음). 음악의 타이틀은 잘 알려졌던 것이라도 부정확한 것이고, 실제의 음향을 대신할 수 없다.」(Chapter 6, 2.3.6). 귀족원에서의 상표법안의 심의에서는 '사자 울음소리'로 이루어진 음향상표를, 「사자 울음소리」라고 기재함으로써 사실적으로 표현되는 예를 들고 있다.

4) 독일

음향상표(소리상표)는 상표법 3조 1항에 표지의 한 종류로서 명시적으로 거론되고 있다. 1995년의 상표법 시행으로 약 200개의 음향 상표가 출원되어, 약 90%가 등록되어 있다고 한다.¹²⁾ 가장 최근에는 실무의 관심은 감소하고 있다고 하나¹³⁾ 독일에 음향상표가 등록된 예는 무수히 많다.

독일 상표법 시행 규칙 11조에 의하면 음향상표의 출원인은 상표의 이차원의 사실적 표현물 4부와 음향적 재현물을 제출하여야 한다. 사실적 표현물은 통상의 기보법에 따르지만, 그것이 가능하지 않을 경우에는 소노그램에 의한 것도 허용 된다. 음향적 표현물에 대해서는 특허청 장관의 통지에서는 3.5 Zoll의 디스켓, 콤팩트 카세트 또는 콤팩트디스크에 축적되어야 하다고 되어 있다.

5) 프랑스

음향 표장(소리상표)은 1992년 법에 의해 도입되었지만 보호되기 위해서는 현저성이 필요하다. 음향 표장은 음악의 범주로 표현할 수 있는 것을 조건으로 하여 간단한 음향(Simples Sons), 악구, 리듬의 연속(Sequences

11) 이에 따라 등록을 위한 출원공고된 사례를 들면 다음과 같다.
a. 상표권본의 표시 (출원번호 제2127799호)



- 지정서비스업 : 제36류
b. 상표권본의 표시(출원번호 제2030502호)



- 지정서비스업(제41류) : Amusement park services; theme park services; recreational and leisure ride services.

12) Becker, Kennzeichenschutz der Hoermarkte, WRP 2000, 5656.

13) Stroebel, The Registration of New Trademark Forms, 32 IIC 161, 170(2001)

Rythmique)이 포함된다고 되어 있다.

현저성을 갖는 음향상표에 대해서는 예를 들면, 라디오 방송국 또는 텔레비전의 특정 프로그램의 테마 음악 또는 어떤 생산물에 관한 광고의 반주곡(Accompagnement de la publicite) 등을 예로 들 수 있지만, 부정 영업 소송에 의해서도 보호될 가능성이 있다.

또한, 음향 표장의 출원 절차에 대해서는 기탁 시에, 사실적 표현(Representation Graphique)이 요구되므로 예컨대 악보의 제출 등이 필요하다.

(2) 냄새상표(Smell Mark; Scents Mark; Olfactory Mark)

■ 미국

미국 특허청이 냄새를 상표로서 그 등록을 인정한 최초의 사례는 In re Clarke 사건¹⁴⁾이다. 이 사건에서 미 상표고심판위원회는 캘리포니아의 Clark's Oswez of Goleta에 의해 자수용 실 및 바느질용 실("Sewing Thread and Embroidery Yarn")에 사용한 플루메리아 꽃향기에 대해 사용에 의한 식별력 취득을 인정하여 상표로서 등록을 허용¹⁵⁾함으로써 '90년대 이후부터 인정하기 시작하였다. 이 사건은 재봉실 및 자수실에 관해 푸리메리아 꽃을 상기시키는 고도로 자극적인 신선한 꽃 향기의 표장의 등록 출원이 거절되었기 때문에 심판 청구가 된 사례이다. 출원인의 상표는 출원인의 상품을 식별할 수 없다고 해서 거절했지만, 심사관은 자의적이고 비기능적인 냄새나 향기의 등록에 문제가 없고, 냄새는 출원인의 상품의 자연스러운 본래적인 특징이 아니라고 했지만 고

객은 상품의 출소를 식별할 수 있다고 하여 재봉실이나 자수실의 향기는 상표로서 등록성이 있다고 결정했다. 이와 같이 미국은 1990년 바느질용 실과 자수용 실을 지정 상품으로 하는 냄새의 상표등록을 허용한 이래¹⁶⁾, 레이저 프린터의 토너에 대한 레몬향¹⁷⁾, 차량용 윤활유에 대한 아몬드향 등¹⁸⁾에 대해서도 등록결정을 내렸으나 바느질용 실과 자수용 실을 지정상품으로 하는 플루메리아 꽃향의 냄새상표를 제외하고는 대부분 사용사실증명서의 미 제출로 포기 간주되었다.

비록 냄새상표는 미국에서 상표의 정의 규정상 "Symbol, Device"라는 개념속에 포함된다고 보고 있어 그 등록을 허용하고 있지만 미국에서조차 냄새상표의 등록사례는 매우 드물다. 미국 특허청은 냄새상표의 경우에도 시각적으로 인식할 수 없는 상표이므로 상표의 도면을 제출하지 않고 상표를 자세하게 설명하는 서면만을 제출하도록 요구하고 있다.¹⁹⁾

■ 유럽공동체 상표청

상표의 정의를 포괄적으로 인정하고 있기 때문에 냄새상표의 경우에도 자타상품의 식별력과 시각적으로 표현할 수 있는 한 상표로서 등록은 가능하지만 구체적인 기준이 명확하지는 않다. 또한 실무적으로도 테니스 공에 대하여 「THE SMELL OF FRESH CUT GRASS」가 등록되고 아직까지 등록된 사례가 거의 없다. OHIM의 현재입장은 사실적 표현의 결여를 이유로 냄새로 이루어진 표지에 대해서는 항상 거절하고 있는 추세이다.

냄새에 대해서 상표 등록을 인정한 것으로 테니스볼

14) In re Clarke, 17 USPQ2d 1238 (TTAB 1990)

15) 그러나 법원의 판결에서 향기를「상품의 향기」(Product Scent : 향수와 같이 생산품의 원래의 목적이 향기를 발산하는 상품과 관계된 냄새)와「본래의 향기」(Primary Scents : 비누, 샴푸등과 같이 상품의 향기는 상품의 원래적 기능이 냄새의 배출을 목적으로 하지 않는 상품과 관계된 냄새)로 구분할 경우 본래의 향기를 지닌 생산품에 대한 상표등록에는 적용하지 않는다고 선언하였기 때문에 미국의 상표심판·항공위원회의 결정은 적용범위에 있어「상품의 향기」에만 적용되므로 제한적인 판례라고 볼 수 있다.

16) 등록번호 제1639128호로서 지정상품(제23류) : 바느질용 실과 자수용 실에 대하여 출원한 상표로서 출원상표에 대한 설명문에「the mark is a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of plumeria blossoms」와 같이 기술하고 있다.

17) 상표에 대한 설명 : The mark consists of a lemon fragrance (Serial Number 제75120036호)

지정상품(제2류) : toner for digital laser printers, photocopiers, microfiche printers and telecopiers

18) 가. Serial Number 제75404020호

- 상표에 대한 설명 : The mark consists of the almond scent of the goods.

나. Serial Number 제75360102호

- 상표에 대한 설명 : The mark consists of the strawberry scent of the goods.

다. Serial Number 제75360103호

- 상표에 대한 설명 : The mark consists of the bubble gum scent of the goods.

라. Serial Number 제75360104호

- 상표에 대한 설명 : The mark consists of the grape scent of the goods.

위의 상표들은 모두 지정상품 제4류 lubricants and motor fuels for land vehicles, aircraft, and watercraft를 지정하고 있다.

19) Trademark Rules of Practice/37 C.F.R. §2.52(a)(3); TMEP §807.03(b)

케이스²⁰⁾가 유명하다. 문제가 되었던 출원²¹⁾은 테니스 볼에 대해서 “The smell of fresh cut grass”을 상표로서 등록을 받으려고 하는 것이었다. 심사관은 사실적인 표현이 되어 있지 않다고 하여 공동체 상표 규칙 7조 1항 (a)호에 기초해 거절하고, 다음과 같이 그 이유를 설명했다. 「사건으로는 상표는 사실적으로 표현되어 있지 않다. 냄새 상표가 청구되어 상표의 언어에 의한 기술이 나타내어져 있다. 그러나, 상표 그 자체는 어디에 있는가? 나타내어져 있는 것은 상표가 무엇인지의 『리포트』의 사실적인 표현으로서, 상표 그 자체가 아닐 것이다. 상표가 무엇인지의 언어에 의한 리포트이기 때문에, 보호 범위가 어디에서 시작되고, 어디에서 끝나는 것인지가 명확하지 않다. 예를 들면, 어떻게 “Smell of fresh cut grass”가 Fresh grass나 단순한 Cut grass와 다른 것인가?」

이에 대해 심결은 「Freshly cut grass의 냄새는 누구라도 경험으로 즉석에서 인식하는 독특한 냄새이다. 많은 사람들에게 있어, Freshly cut grass의 냄새 또는 향기는 봄이나 여름, 손질된 잔디나 운동장, 또는 그 밖의 그러한 즐거운 경험을 상기시키는 것이다. 심판정은 테니스 볼에 대해 등록을 받으려고 하는 냄새 상표를 위한 기술은 적절하고, 공동체 상표 규칙 4조의 사실적 표현의 요건에 합치한다고 생각한다.」라고 설명하고, 거절 결정을 취소했다.

■ 영국

영국에서도 상표의 정의를 포괄적으로 인정하고 있기 때문에 냄새상표의 경우에도 자타상품의 식별력과 사실적으로 표현할 수 있는 한 상표로서 등록은 가능하다. 그렇지만 냄새를 어떻게 시각적으로 표현할 것인지에 대하여는 실무적으로 어려움이 많은 것 같으며 또한 영국특허청의 입장에서는 대부분의 냄새는 식별력이 없는 것으로 인정하고 있다. 영국에서 냄새상표로서 등록되기 위해서는 ①특허청에서 용인될 수 있도록 시각적으로 표현되어야 하며, ②상표로서 사용되어야 하며,

③냄새는 본질적 또는 자연적으로 상품의 특성이 아닌 상품을 식별하기 위하여 부가되는 것이어야 하며, ④일반수요자들이 냄새를 출원인의 식별표지로 인식하여야 한다는 요건을 충족하여야 상표로서 등록될 수 있는 것이다. 따라서 향수의 냄새는 영국에서 상표로서 허용되지 않지만²²⁾, 상품에 여분으로 부가된 경우에는 냄새상표로서 등록이 가능한 것이다. 현재까지 등록된 사례는 많지 않다.

또한, Trade Mark Registry Work Manual은 「냄새의 언어에 의한 기술은 사실적 표현으로서 받아들일 수 있을 만큼 정확한 것이 되지 못할 것이다. 냄새가 상기 원칙을 따르는 다른 표현 방법에 의해 정확히 정의할 수 있을 경우를 제외하고, 사실적으로 표현할 수는 없을 것이다」라고 규정하여(Chapter 6,2.3.8), 사실적 표현의 문제에서 소극적인 태도를 나타내고 있다. 단, 다음 2개의 냄새 상표의 등록이 인정되고 있다. 즉 “다트(Dart)의 화살(Fight)에 적용된 쓴 맥주의 강한 향”(GB 2000234)과 “타이어에 적용된 장미를 연상시키는 꽃향기”(GB 2001416)의 경우 사실적 표현(Graphical Representation)의 요건에 충족한 것으로 인정하여 상표등록을 허락했다.

3. 소리 · 냄새 상표 시행의 문제점

(1) 소리상표

1) 소리상표의 특징

미국특허청은 소리상표의 경우 시각적으로 인식할 수 없으므로 상표의 도면을 제출하지 않고 상표를 자세 하게 설명하는 서면만을 제출하도록 하고 있다. 또한 상표가 음악 또는 음악이 포함된 말로 구성된 것이라면 출원인은 악보를 제출할 수 있다. 또 미국

20) In re Vennooschap onder Firma Serta Aromatic Marketing/OHIM Second BoA, Feb.11,1999, Case R156/1998-2

21) Trade mark No: 000428870
 Type of mark: Olfactory Filing date: 11/12/1996 Date of registration: 11/10/2000
 Nice Classification: 28 Status: Registration published
 Name of the owner: Vennooschap onder Firma Serta Aromatic Marketing
 Your reference: G/OI0165 Trade mark basis: CTM
 Description of the mark: The mark consists of the smell of fresh cut grass applied to the product.

22) 대표적인 사례로서 출원번호 제2000786호「the smell of Chanel No. 5」

에서는 소리상표의 견본으로 오디오 카세트의 제출이 허용된다. 문제는 '사자의 울음소리'와 같이 서술적으로 기재한 경우에 과연 일반소비자가 그 설명을 보고 어떤 특정한 소리를 연상할 수 있을 것인가가 문제된다. 사실상 일반인이 문자로 쓰여진 설명만으로는 그 설명이 의미하는 소리를 연상하기가 너무 어렵고 설명자체에 대해서도 청음자들이 광범위한 해석을 내릴 가능성이 너무 많다. 따라서 일반소비자가 이를 통해 소리의 유사 여부 및 침해 여부를 확인하기는 매우 어려울 것이다. 또 그러한 기재를 보고 심사관 또한 어떠한 소리를 나타내고 있는 것인지 판단하기 어려운 점도 문제이다. 이러한 점에서 OHIM의 경우에는 서술적인 설명을 인정하지 않고 악보로 표시한 소리상표만을 인정하고 있다. 또 OHIM은 소노그램으로 표현한 소리상표도 좀처럼 인정하지 않고 있다.

2) 심사, 공고의 문제

상표 등록여부 심사시에 선등록 소리상표와의 유사여부 판단이 문제된다. 예를 들어 '사자의 울음소리'라는 상표의 설명을 통해 어떤 소리상표가 등록이 되었다면, 후출원인이 사자의 울음소리를 악보나 소노그램 형식으로 특정하여 출원한 경우 유사여부 판단을 어떻게 할 것인가가 문제된다.

또한 상표를 공중에 공고하는 경우에, 소리상표에 대한 설명이나 소노그램 등의 형식으로 표현된 상표를 보고 일반 수요자가 과연 그 상표를 특정할 수 있을 것인지도 문제된다. 일반 공중에게 소리상표에 있는 소리를 인지하도록 하기 위해서는 별도의 수단을 추가적으로 강구하여야 할 것이다.

3) 상표의 사용

상표의 사용 개념은 상표권의 침해 여부 판단시 매우 중요한 개념이며, 상표의 불사용 취소심판에서도 중요한 개념이다. 따라서 소리상표를 도입한다면 상표법 제2조 1항 6호 및 제2조 2항의 상표의 사용 개념에 대한 수정이 필요하다. 소리상표의 경우에 그 특성상 구두나 청각적 사용 개념도 포함시켜야 할 것이다. 이는 시각적인 표장

의 경우 그 입증이 쉬운 것과는 달리 그 입증이 어려울 것이다.

4) 상표권의 효력

상표법 제50조에 의하면 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 그런데 소리상표의 경우 악보 등으로 특정하지 않고 '사자의 울음소리'라고 표현한 소리상표에 대하여 상표등록을 받았다면 어느 특정한 울음소리만을 사용할 권한을 가지는지 모든 사자의 울음소리에 대해서 사용할 권한을 독점하게 되는 것인지 명확하지가 않다. 이는 악보를 제출한 경우도 마찬가지라 생각되는데, 예를 들어 어떤 음계를 표현한 악보를 통해 소리상표를 특정한 경우 그 실제 사용에 있어서 사람의 목소리를 이용해 표현할 수도 있고 각종의 악기 또는 여러 악기를 사용하여 표현할 수도 있다. 이 경우에 어느 특정한 형태의 사용만을 독점하는 것인지 여러 형태의 사용이 모두 가능한 것인지에 대하여 불분명하다.

(2) 냄새상표

1) 냄새상표의 특징

과학자들이 증명한 바와 같이 개개인의 다양함 때문에 법원이 냄새의 판단의 동일성을 유지하기 어렵다. 많은 연구들은 여자들은 남자보다 더 정확한 후각을 가지고 있다고 하며, 노인들 보다는 젊은이들이 냄새감각이 더 예민하다고 한다. 또한 냄새를 단지 언어만으로 표현한다는 것은 불가능하다고 보고 있다. 향수, 생물학, 화학분야의 과학자들이 18세기부터 현재까지 끊임없는 노력을 해왔지만 냄새의 정확한 언어적 묘사를 허용하는 분류 체계를 만들 수 없었다고 한다.²³⁾

소리표장의 경우 악보로 표현하고 문자로서 나타내는 것이 가능하지만 냄새의 경우는 주관적인 감각이어서 언어로 묘사하는 것이 가능하기는 하나 이를 받아들이는 일반 공중이나 심사관이 어떤 특정한 냄새로 받아들일 가능성이 거의 희박하다고 할 수 있다.

냄새의 강도를 측정하는 것은 복잡한 체계이다. 향수에서 발산되는 휘발성 향의 분석은 기체 크로마토그래피

23) James E. Hawes, 'Fragrances as Trademarks', 79 TMR, 1989

(GC)²⁴⁾ 또는 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)²⁵⁾ 분석 방법에 의해 측정하고 있다. 크로마토그램²⁶⁾은 어떤 조건에서 냄새의 감각을 표현하여 주는 그래픽적 표현이 될 수 있을 것이다. 그러나 심사관들이 이런 표현방법으로 표현된 상표에 대해 심사를 할 수 있을 것인지, 소비자들이 이를 보고 어떤 냄새상표인지 인식할 수 있을 것인가 하는 점이 문제된다.

2) 심사, 공고, 등록의 문제

냄새상표의 심사에 있어 선등록된 냄새상표와의 유사판단이 문제된다. 냄새를 시각적으로 표현하는 것 자체도 문제가 되지만, 상품의 견본을 제출하여 특정한 냄새를 특정할 수 있다 하여도 과연 어느 범위까지 유사하다고 판단할 것인가에 대해서는 기준을 세울 수가 없는 것이 현실이다. 또 상표를 공고할 때 어떤 방법에 의하여 공고할 것인지도 문제이다. 앞서 말한 크로마토그램 또는 아로마그램을 이용하여 냄새를 표현할 수 있다 해도 일반 공중이 이를 보고 특정한 냄새를 인지할 수 없기 때문이다. 마찬가지로 냄새상표를 등록하는 방법의 개발도 어려운 문제이다.

3) 냄새상표의 보호 문제

냄새상표의 상표권을 획득하더라도 그 상표의 보호를 받는 데에는 어려움이 있다. 즉, 원고인 상표권자는 자기의 상표가 2차적 의미를 획득했다는 것을 입증하여야 하며, 피고의 상표와 판매에 있어서 자신의 상표와 혼동을 초래한다는 사실을 입증하여야 한다. 그러나 냄새는 인쇄 매체나 TV를 통해 소비자에게 쉽게 전달되지 않고 냄새상표 소유자나 등록자는 2차적 의미를 광고에 의해 발전시키고 입증하여야 하는 어려움이 있다. 또한 냄새상표의 침해에 관련한 냄새의 유사성 판단은 개개인의 다양함에 따라 그 냄새 판단의 동일성을 유지하기 어렵다는 문제점을 갖는다.

4. 소리·냄새상표제도 시행을 위한 법률적 검토

(1) 공통적 등록요건의 판단에 관한 고찰

선진국의 상표법에서는 비시각적인 상표라 하더라도 상표법상의 상표의 의의 및 기능에 비추어 본질적으로 식별력(Inherently Distinctive)이 있거나 혹은 사용에 의한 식별력(Secondary Meaning)을 취득하게 되면 상표 등록을 인정해 주고 있는 것이 대체적인 추세이다. 다만 기능성원리(Functionality Doctrine)에 비추어 기능적인 표장에 대해서는 상표등록을 불허함은 물론, 사용에 의한 식별력 취득의 대상도 되지 않도록 하여 상표등록이 지나치게 경쟁을 제한하는 것을 규제하고 있다. 이러한 기본 법리는 소리상표, 냄새상표 등 비전형적 범주에 속하는 모든 상표에 공통적으로 적용되고 있다.²⁷⁾

(2) 상표의 특정방법

소리의 특징은 ①기계 녹음 방식(레코드), 광학 녹음 방식(CD), 자기 녹음 방식(카세트 테이프)을 통한 녹음방법 ②음성신호 그래프, 소노그램, 음계(소위 악보) 등을 통해 소리를 시각적으로 표현하는 방법 등이 있다.

다만, 녹음방법은 특정된 소리를 재생하기 위해서 기기(컴퓨터 등)에 그 데이터를 판독시키는 것이 필요하고, 이는 방대한 작업을 수반하는 것으로 현실적으로는 실시되지 않고 있다.

소리를 특정할 때는 지면에 표현할 수 있는지 여부는 별도로 하고, 테이프 레코더 등에 의해, 거의 일의적으로 동일 음의 보존·재현을 할 수 있지만, 냄새에는 이와 같은 방법이 없는 것 같다. 다만 냄새를 특정하는 방법으로서 실시되고 있는 것에는 현물의 기탁, 성분 분석에 의한 크로마토그래피, 고성능 액체 크로마토그래피 등에 의한 것 등이 존재한다.

24) 혼합 기체인 시료를 액체나 고체로 채운 분리관 속으로 통과시켜 기체 시료 속의 각 성분을 분리하여 검출하거나 농도를 재는 분리 분석법. 석유, 향료 따위의 휘발성 유기 화합물의 성분 분리 분석에도 많이 쓴다.

25) 고속의 분리기능을 가진 액체크로마토그래피이다. 기체크로마토그래피와 같은 속도로 분리기능이 뛰어나다. 천연물 유기화학, 임상화학 등의 분야에서 이용한다.

26) 고속의 분리기능을 가진 액체크로마토그래피이다. 기체크로마토그래피와 같은 속도로 분리기능이 뛰어나다. 천연물 유기화학, 임상화학 등의 분야에서 이용한다.

27) 소리의 표정의 경우만 특허 사용에 의해 식별력을 얻은 경우만 등록으로 해야 할 이유는 존재하지 않으므로 전통적인 표정과 동일하게 생각한다.

(3) 상표 심사와 공고

소리·냄새상표를 어떠한 방법으로 표현하게 하고 분류할 것인가 하는 문제는 심사관들이 과연 심사를 제대로 할 수 있는가 하는 문제와 관련된다. 제대로 표현되어 특정이 잘되게 하고 분류를 체계화하여야 한다.

소리·냄새상표의 표현방법과 관련하여 또다시 문제될 수 있는 것은 출원공고를 하고 이를 토대로 일반인들로 하여금 이의신청을 받는 경우 또는 상표등록원부에 등록하는 경우에 비시각적 상표의 공시 문제다. 미국이나 유럽 등 선진제국들은 일반인들이 보다 편리하게 접근하여 공보 상 표현이 어떠한 상표를 의미하는지 용이하게 알 수 있도록 웹에서 온라인상으로 상표공보와 등록원부를 열람해 볼 수 있도록 하는 방법을 두고 있다. 우리도 온라인 공고를 원칙으로 하고 있어 비전형적 상표의 기본만 보여주고 클릭하면 동영상과 소리가 들릴 수 있도록 출원인이 제출한 전적매체를 링크시켜 활용할 수 있을 것이다.

(4) 상표의 사용

상표의 사용 개념은 등록상표의 정당한 사용인지 여부가 쟁점이 될 수 있는 상표의 불사용 또는 부정사용 취소 심판에서도 중요한 개념으로 작용하며 상표권 침해의 전제적 문제와도 관련되어 있다.

소리나 냄새를 보호하려면, 「사용」의 정의는 개정되어야 하며 그 방향은 현행법에 개별 구체적인 행위를 추가하는 것과, 포괄적인 사용 개념을 도입하는 것 중 어느 하나가 될 것이다. 전자를 채용할 경우는 물론 후자를 채용하는 경우에도, 우선은 소리나 냄새가 어떻게 이용될 수 있는지를 조사하여야 한다. 후자를 채용할 경우에는 적어도 상표하에 서비스를 제공하는 행위와, 광고에서 상표를 인식시키는 행위가 「사용」에 포함되어야 할 것이다.

(5) 상표의 유사판단

1) 소리상표

시각적 상표가 아니기 때문에, 칭호, 외관, 관념의 3요소 중 「외관」은 유사 판단에서의 요소에서 생략된다. 「칭

호」는 소리 자체가 유사 판단의 요소로 되어야 함으로 「소리」자체라고 해도 좋다. 「관념」에 대해서는 「소리」에서 일정한 의미(암시, 인상을 포함)를 파악하는 것은 가능하므로 이를 유사 판단의 요소에서 뺄 이유는 없다.

소리 상표에서는 「소리(칭호)의 유사」라는 것은 소리자체에 있어서, 양 상표가 서로 헷갈리기 쉬운 것을 말하며, 「관념의 유사」라는 것은 소리로부터 일정한 의미(암시, 인상을 포함)를 파악할 경우, 그 의미(암시 인상)에서 양 상표가 서로 헷갈리기 쉬운 것을 말하는 것이 된다. 그리고, 통상은 양 상표가 「소리 자체(칭호)」, 「관념」 중 어느 하나에 있어서 서로 헷갈리기 쉬운 경우, 양 상표는 유사하다고 인정하게 된다.

상표의 특성에 대해서는 트립스협정과 여러 외국에서 「시각적으로 표현할 수 있는」 것이 요구되고 있다. 우리나라에서도 등록 제도에 상표법이 구성되어 있으므로, 등록 요건으로서 「시각적으로 표현할 수 있는」 것이 요구된다. 따라서, 상표는 어디까지나 「소리」자체인 것이며 「시각적으로 표현할 수 있는」은 등록을 위한 요건이라고 해석된다.

여기서 주의할 점은 유사 판단은 「소리」자체에 대해 판단 하는 것이고, 「시각적 표현」에 대해 판단하는 것은 아니라는 것이다. 예를 들면 「본 상표는 사자울음소리로 이루어진다」고 설명(문장화)되어 있는 경우에 있어서, 후발의 출원이 마찬가지로 「본 상표는 사자울음소리로 이루어진다」라고 설명(문장화)하고 있는 경우, 양 상표는 소리 상표이기 때문에 유부 판단을 위해 대비되는 것은 「소리」로서, 문장화된 설명(「본 상표는 사자울음소리로 이루어진다」)이 아니다. 문장(설명)이 동일해도 양 상표에서의 「소리」가 서로 헷갈리기 쉬운 것이 아니라 「소리」에서 파악되는 일정한 관념(암시, 인상을 포함)에 있어서 양 상표가 서로 헷갈리기 쉬운 것이 아닐 경우에는 양 상표는 유사하지 않다고 보게 된다.

문자상표의 「칭호」는 구체적 태양으로서 발생되는 것이므로, 「음향」으로서의 성질을 갖는다. 그 의미에서 소리 상표의 유부 판단의 요소로서의 「소리」와 「음향」이라는 공통 요소를 갖는다고 할 수 있다. 따라서, 문자상표의 「칭호」와 소리 상표의 「소리」가 음향으로서 서로 헷갈리기 쉬운 경우(음향의 유사)는 양 상표는 유사하다고 할 수 있다. 또한 소리 상표의 「소리」에서 파악되는 관념(암시,

인상을 포함)과 문자 상표에서 파악되는 「관념」이 서로 헷갈리기 쉬운 경우(관념의 유사)는 양 상표는 유사하다고 할 수 있다.

2) 냄새상표


소리상표와 동일하게 시각적 상표가 아니므로 칭호, 외관, 관념의 3요소 중 「외관」은 유사 판단에 있어서의 요소에서 생략된다. 또 「냄새」자체를 상표라고 하는 것이므로, 소위 「칭호」를 유사 판단의 요소라고 하는 것은 적절하지 않으므로 「냄새」를 설명하는데도 「박달목서의 향기」등이라고 표현되는 것이 있지만, 이 경우 「박달목서의 향기」는 「냄새」자체가 아니고, 냄새 상표의 「칭호」가 아니다. 「관념」에 대해서는 「냄새」로부터 일정한 의미(암시, 인상을 포함)를 파악하는 것은 가능하므로 이를 유사 판단의 요소에서 뺄 이유는 없다.

냄새 상표에서는 「냄새의 유사」는 「냄새」자체에 있어서, 양 상표가 서로 헷갈리기 쉬운 것을 말하며, 「관념의 유사」라는 것은 「냄새」로부터 일정한 의미(암시, 인상을 포함)를 파악할 경우, 그 관념(암시, 인상)에 있어서 양 상표가 서로 헷갈리기 쉬운 것을 말하는 것이 된다. 그리고, 통상은 양 상표가 「냄새 자체」, 「관념」 중 어느 하나에 있어서 서로 헷갈리기 쉬운 경우, 양 상표는 유사하다고 인정하게 된다.

상표의 특징에 대해서는 여러 외국에서 「시각적으로 표현할 수 있는」 것이 요구되고 있다. 우리나라에서도 등록 제도하에 상표법이 구성되어 있으므로, 등록 요건으로서 「시각적으로 표현할 수 있는」 것이 요구된다. 따라서, 상표는 어디까지나 「냄새」자체이며 「시각적으로 표현할 수 있다」는 등록을 위한 요건으로 해석하게 된다.

「냄새」가 「시각적으로 표현할 수 있는」 것인지에 대해서는 과학적으로 분석자료, 도표의 이용 등을 생각할 수 있지만 미국에서처럼 「냄새」를 문장화해서 특정 하는 (시각적으로 표현함) 것도 가능하다.

5. 결어

소리·냄새상표 보호법안이 한미 FTA 합의에 따른 이행사항을 반영하기 위해 2007년 8월 3일자로 입법예고되었다. 이제 소리·냄새상표 도입의 문제에 대한 소모적인 논쟁보다는 제도 정착 및 효율적 운영을 위한 방안을 논의하고 실행에 옮겨야 하는 시점이다. 새로운 제도 도입이 우리가 소망하는 지식재산강국 실현의 도약대가 될지는 도전을 기회로 활용하는 우리의 대응능력과 자세에 전적으로 달려 있기 때문이다. 

■ 참고 문헌

1. 국내문헌
 - 김원오, 이경규, 김병일, 비전형적 상표의 효과적인 보호 및 운영방안 연구, 2006. 10
 - 양명조, 색채상표와 음향상표의 보호문제, 월간지적재산 1994. 6
 - 문삼섭, 상표법(제2판), 세창출판사, 2004
 - 송영식, 황중환, 김원오 共著 「商標」, 한빛지적소유권센터, 1996
 - 김형진, 미국상표법, 지식공작소, 1999
2. 해외문헌
 - Tomas P. Arden, Protection of Nontraditional Marks, International Trademark Association(INTA)NewYork 2000
 - Stefano Sandri, Sergio Rizzo, Non-conventional Trade Marks and Community Law. Marques 2003
 - Trademark Manual of Examining Procedure ("TMEP 8th ed. 2005")