

보통명칭의 결합표장에 대한 상표등록 여부^{*}

— 미국 연방대법원 2020. 6. 30. 선고 *USPTO v. Booking.com* 판결을 중심으로 —

엄태민^{**}

〈목 차〉

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| I. 서론 | IV. 우리에게 주는 시사점 및 판단기준의 정립 방향 |
| II. 사건 개요 및 연방대법원 판결의 주요 내용 | V. 결론 |
| III. 연방대법원 판결의 쟁점사항과 평석 | |

I. 서론

상표는 상거래에 있어서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위

◆ 투고일자: 2021-05-24 심사완료일: 2021-06-18 게재확정일자: 2021-06-22

* 이 글은 저자의 소속기관인 특허청의 공식입장과는 무관하며, 필자의 개인 견해에 따른 것임을 밝힙니다.

** 특허청 지역산업재산과장, 법학박사(J.S.D.), 前 WIPO(World Intellectual Property Organization) 아시아태평양 Bureau(Regional Bureau for Asia and the Pacific) Counsellor

해 사용하는 표장(標章)으로 일컬어진다. 따라서 자기의 상품과 다른 영업자의 상품을 구별하는 힘인 식별력을 갖고 있거나 만일 그러하지 못할지라도 사용에 의하여 식별력을 취득한 경우에만 상표로 등록될 수 있다. 그러므로 누구나 자유롭게 사용할 수 있는 상품의 일반적 명칭인 보통명칭(generic), 특정 종류의 상품을 취급하는 거래계에서 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장인 관용상표 등은 상표로 등록될 수 없다.

그런데 최근 보통명칭과 “.com”이 결합된 표장이 상표등록을 받을 수 있을지에 대한 의문을 해소해 줄 수 있는 미국 연방대법원(이하 “연방대법원”)의 판결이 있었다. 구체적으로 살펴보면, 연방대법원은 2020년 6월 30일 선고한 *United States Patent and Trademark Office, et al. v. Booking.com B. V.*, 591 U.S. ____ (2020) 판결(이하 “Booking.com 판결”)에서 “예약”의 의미를 지닌 보통명칭 “booking”과 최상위 도메인(top-level domain) “.com”을 결합한 출원상표를 소비자들이 특정 출처표시로 인식하고 있으므로, 위 표장은 상표등록요건을 충족한다고 판결하였다.¹⁾

이 글에서는 위 연방대법원 판결의 주요 내용과 쟁점 및 시사점을 검토하여, 향후 우리나라 상표법령의 판단기준 정립 등에 참고할 만한 사항을 살펴보고자 한다.

1) *United States Patent and Trademark Office, et al. v. Booking.com B. V.*, 591 U.S. ____ (2020).

II. 사건 개요 및 연방대법원 판결의 주요 내용

1. 상표심판원 심결의 요지

온라인 여행서비스 업체인 Booking.com社は 상표와 동일한 도메인네임을 사용하여 호텔 예약업 등을 영위하던 중 상품류 구분 제43류의 “호텔 예약서비스업(Hotel reservation services)” 등을 지정상품으로 하여 “Booking.com”을 포함하는 문자표장, 문자와 도형의 결합표장 등 총 4건의 표장에 대해 2011년과 2012년에 미국 특허상표청(United States Patent and Trademark Office, 이하 “USPTO”)에 상표등록 출원하였다.²⁾

USPTO는 *Goodyear’s India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co.*, 128 U. S. 598 (1888) 판결(이하 “Goodyear 판결”)에서 실시된 관습법 원칙에 근거하여, “Booking”은 “여행예약을 함(making travel reservation)”이라는 보통명칭인데 상업적인 웹사이트를 의미하는 “.com”과의 결합을 통해 표장으로서 보호해야 할 만한 상표등록요건을 충족하는 것이 아니며, 출원상표 “Booking.com”은 그 지정상품의 보통명칭으로 인식될 뿐이라고 거절결정하였다.³⁾

이에 Booking.com社は 미국 상표심판원(Trademark Trial and Appeal Board, 이하 “상표심판원”)에 불복심판을 청구하였는데, 동 상표심판원도 USPTO의 거절결정을 지지하면서 첫째, 소비자들은 “Booking.com”을 주로 온라인 여행, 관광 및 숙박 예약서비스를 지

2) B. Brett Heavner & Brooke M. Wilner, “USPTO v. Booking.com: Can Two Generics Make a Trademark?”, Finnegan, Nov. 18, 2019, <<https://www.finnegan.com/en/insights/blogs/incontestable/uspto-v-bookingcom-can-two-generics-make-a-trademark.html>>, 검색일: 2021. 4. 21.

3) 연방대법원, 앞의 판결(각주 1), 4면.

칭하는 것으로 인식하며 둘째, 설령 상품의 보통명칭이 아니라 기술적 표장(descriptive)에 해당한다고 볼 경우에도 출원상표 “Booking.com”은 사용에 의한 식별력을 획득하지 못하여 등록될 수 없다고 심결하였다.⁴⁾

2. 연방 지방법원 및 항소법원의 판결 요지

Booking.com社는 버지니아주 연방 동부지방법원(United States District Court for the Eastern District of Virginia)에 소송을 제기하였는데, 동 법원은 상표심판원의 심결을 배척하면서 첫째, 호텔 예약서비스 등과 관련해 “booking”은 보통명칭에 해당하나 최상위 도메인 “.com”과 결합하여 인터넷 상업 웹사이트(online Internet commerce site)를 암시하는 새로운 관념을 형성하여 기술적표장에 해당하며 둘째, Booking.com社가 제출한 소비자조사 특히, 테프론(Teflon) 설문조사를 통해 응답자의 74.8%가 “Booking.com”을 특정 브랜드명칭으로 인식하고 있으므로 식별력이 있다고 판시하였다.⁵⁾

이에 USPTO가 항소하였는데, 제4 연방순회구 항소법원(United States Court of Appeals for the Fourth Circuit)도 지방법원의 판결을 지지하면서 “booking”과 “.com”은 모두 보통명칭이나, 두 명칭이 결합된 도메인네임 “Booking.com”을 소비자들은 일반적인 온라인 호텔 예약서비스(general online hotel reservation services)로 인식하는 것이 아니라 특정기업(the company)으로 인식하고 있

4) 김양실, “‘보통명사.com’을 소비자들이 출처의 표시로 인식한다면 상표로 보호가 능하다는 연방대법원의 판결”, 3면, IP Insight, 한국지식재산보호원, <<https://www.ip-navi.or.kr/mobile/board/infoView.do?boardCode=B00006&countryCode=US&searchKeyword=&boardSeq=12053&pageIndex=2>>, 검색일: 2021. 4. 29.

5) *Booking.com B.V. v. Matal*, 278 F. Supp. 3d 891 (E.D. Va. 2017).

으므로 식별력이 있다고 판시하였다.⁶⁾

3. 연방대법원의 판결 요지

연방대법원(9인의 대법관 중 8인이 다수의견이었고, 브레이어(S. Breyer) 대법관만 반대의견⁷⁾을 제출함)은 다음과 같은 이유로, 미국 연방의회가 보통명칭이 아닌 표장에 부여하는 동일한 혜택을 출원상표 “Booking.com”에 거부할 이유가 없다고 판시하였다.⁸⁾

첫째, 출원상표 “Booking.com”이 보통명칭에 해당되는지 여부는 표장의 전체적인 의미가 소비자들에게 온라인 호텔 예약서비스의 류(類)로 인식되는지에 달려있는데, 위 표장은 소비자들에게 이와 같은 명칭으로 인식되지 않으므로 보통명칭에 해당하지 않는다.

둘째, 보통명칭과 “.com”의 결합표장이 필연적으로 보통명칭이 되는 것은 아니며, 이에 해당 여부는 소비자들이 표장을 어떻게 인식하는지와 직결되는데, 소비자들은 출원상표 “Booking.com”을 보통명칭이 아니라 특정한 출처표시로 인식하고 있다.

셋째, USPTO는 출원상표 “Booking.com”을 등록상표로 보호하게 되면 경쟁업자가 “booking”이라는 명칭을 사용하지 못하거나 “ebooking.com”, “hotel-booking.com”과 같은 도메인네임을 채택하지 못하게 되는 것을 우려하나, 위 표장이 등록되어도 상표권자에게 “booking”이라는 표현에 대한 독점권은 부여하지 않으므로 경쟁을 저해할 우려도 없다.

6) *Booking.com B. V. v. U.S. Patent and Trademark Office*, 915 F.3d 171 (4th Cir. 2019).

7) 후술하는 III.3. 및 각주 참고.

8) 연방대법원, 앞의 판결(각주 1), 1-14면.

Ⅲ. 연방대법원 판결의 쟁점사항과 평석

1. 미국 연방상표법, 판례, 심사기준에서의 보통명칭

미국의 연방상표법(Lanham Act, 이하 “연방상표법”)은 표장이 상표로 등록을 받으려면 상품(또는 서비스)의 출처를 표시할 수 있는 능력이 있어야 한다고 규정한다. 따라서 고유한 식별력이 있거나 또는 사용에 의한 식별력을 취득한 상표만이 주등록부(principal register)에 등록될 수 있으며, 이와 같은 출처표시기능이 있더라도 공익상의 고려 등을 위해 일정한 사유를 부등록사유로 하여 연방상표법 제2조(15 U.S.C. §1052)에 규정하고 있다.

위 부등록사유를 자세히 살펴보면 ① 부도덕, 기만적, 수치스러운 내용(scandalous matter)으로 구성되어 있거나 포함한 경우, ② 생존해 있거나 사망한 자연인, 기관이나 단체, 신조(beliefs), 국가 상징의 명예를 실추시키거나 그것들과 어떤 관계가 있는 것처럼 허위로 암시하는 경우, ③ WTO 협정이 미국에 발표된 날인 1996년 1월 1일 또는 그 후에 처음으로 사용된 지리적표시로서 포도주, 증류주와 관련하여 사용되는 경우 해당 상품의 원산지 이외의 장소를 표시하는 표시, ④ 미국 정부, 주, 지자체 또는 외국 또는 이에 준하는 기구의 국기, 문장(coat of arms) 및 기타의 기장(other insignia)으로 구성되거나 포함하는 경우, ⑤ 생존해 있는 자연인의 이름, 초상 또는 서명이 당사자의 서면 동의없이 구성되어 있거나 포함한 경우, ⑥ 사망한 미국 대통령의 이름, 서명, 초상으로 구성되거나 포함한 상표로서 미망인이 생존해 있는 동안 미망인의 서면동의(written consent of the widow)를 받지 않은 경우, ⑦ 미국 내에 선등록된 상표 또는 선사용 중이며 포기되지 않은 타인의 상표와 유사한 상표로 구성되거나

나 포함한 것으로서 오인, 혼동 또는 기망을 일으킬 가능성이 있는 경우, ⑧ 상품의 성질을 단순히 기술하거나(merely descriptive), 기만적으로 허위표시(deceptively misdescriptive of them)한 표장으로 구성되어 있는 경우, ⑨ 주로 지리적출처를 단순히 기술(primarily geographically descriptive)한 표장으로 구성되어 있는 경우, ⑩ 주로 지리적출처를 기만적으로 허위표시(primarily geographically misdescriptive)한 표장으로 구성되어 있는 경우, ⑪ 주로 단순히 자연인의 성(primarily merely a surname)으로 구성되어 있는 경우, ⑫ 전체적으로 기능적인 것을 포함(comprises any matter that, as a whole, is functional)한 경우이다.⁹⁾

나아가 1976년 선고된 제2 연방순회구 항소법원의 *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976) 판결을 계기로 정립된 표장의 식별력 존부에 관한 판단기준에 따르면, 표장의 의미나 내용이 상품과의 관계에서 ① 조어(창작) 상표,¹⁰⁾ ② 임의선택 상표,¹¹⁾ ③ 암시적 상표¹²⁾는 고유의 식별력이 있으나, ④ 기술적 상표¹³⁾는 식별력이 없으므로 사용에 의한 식별력을 취득하여야만 상표등록이 가능하며, ⑤ 보통명칭은 고유의 식별력도 없고 사용에 의한 식별력 취득도 불가능하다.¹⁴⁾¹⁵⁾

이와 관련하여 연방상표법 제14조(15 U.S.C. §1064) 제3항은

9) 15 U.S.C. §1052(Trademarks registrable on principal register; concurrent registration).

10) “EXXON”, “KODAK”, “ROLEX” 등

11) 담배에 “CAMEL”, 비누에 “Ivory”, 은행 서비스업에 “HORIZON” 등

12) “CONTACT”(접착종이), “ORANGE CRUSH”(오렌지맛 음료) 등

13) “AUTO PAGE”(자동 다이얼링 서비스업), “BABY BRIE”(미니사이즈의 브리치즈), “HONEY-BAKED”(햄), “ICE”(맥주) 등

14) 문삼섭, 『미국 상표법』, 세창출판사, 2019, 212-217면.

15) 조어상표, 임의선택상표, 기술적상표 등의 정의에 대해서는 정운경, “현저한 지리적 명칭의 상표등록 요건으로서 식별력 취득의 판단기준”, 동아법학, 제81호(2018), 159-160면 참고.

등록상표가 그 사용상품(또는 서비스)의 보통명칭에 해당되는지 여부는 소비자의 구매동기(purchaser motivation)가 아니라 등록상표의 주된 의미에 대한 소비자의 인식(primary significance of the registered mark to the relevant public)에 달려있음을 명시하고 있다. 나아가 같은 법 제15조(15 U.S.C. §1065) 제4항은 상표권자가 그 등록된 상표를 등록 후 5년간 계속하여 상거래에 있어서 당해 상품 또는 서비스에 상업적으로 사용하면 제3자가 상표 사용에 대하여 다룰 수 없는 효력인 불가쟁력(incontestability)을 보통명칭은 취득할 수 없음을 명시하고 있으며, 제14조(15 U.S.C. §1064) 제3항은 등록된 상표가 보통명칭이 되면 언제든지 취소의 대상이 된다고 규정하고 있다.

또한 연방상표법에 따라 상표 심사에 관한 세부사항을 정한 USPTO의 상표심사기준(Trademark Manual of Examining Procedure, 이하 “TMEP”)은 보통명칭의 의미, 판단기준(Test), 선행 심·판결례 등에 대해 기술하고 있는데, 그 주요사항은 다음과 같다.¹⁶⁾

첫째, 보통명칭은 연관된 소비자들에게 주로 상품 또는 서비스의 일반명칭(common name) 또는 류(類)명칭(class name)으로 인식되는 명칭을 말하며, 상표등록에 필요한 출처표시기능이 없어서 주등록부 또는 부등록부(supplemental register)에 등록이 불가능하다.

둘째, 특정 표장이 보통명칭에 해당되는 지 여부를 판단기 위해서는 2단계 테스트를 거치게 되는데 ① 특정 상품 또는 서비스의 류(類)가 무엇인지를 확인하고, ② 해당 분야의 소비자들이 그 표장을 상품 또는 서비스의 류로 인식하는지를 판단하게 되며, 위 테스트는 결국 표장의 주된 의미에 대한 소비자의 인식으로 귀결된다.

16) United States Patent and Trademark Office, “Trademark Manual of Examination Procedure”, USPTO (Oct. 2018 ed.), 1209.01(c).

셋째, 상표심사관(examining attorney)은 특정 표장이 소비자들에게 보통명칭으로 인식됨을 사전, 연구 데이터베이스(research databases), 신문 등과 같은 명확한 증거로 입증해야 할 책임이 있다. 그러나 심사관은 소비자들이 특정 표장을 상품(또는 서비스)의 류(類)를 지칭하는데 사용하고 있음을 입증할 필요는 없다.

넷째, 결합표장에 대해 심사관은 표장을 구성하는 각각의 구성요소가 보통명칭이고 결합 후에도 단순히 보통명칭들의 결합과 동일한 의미를 지녀 각각의 구성요소가 보통명칭의 의미를 그대로 유지하는 경우 보통명칭으로 판단한다.

다섯째, 인터넷 도메인네임을 포함하는 결합표장의 경우(mark comprising an Internet domain name) 각 구성요소가 보통명칭에 해당하여도 심사관은 해당 표장이 소비자들에게 전체적으로 보통명칭의 의미를 지님을 입증해야 한다. 극히 예외적인 경우이지만, 보통명칭과 최상위도메인이 결합되어 식별력 있는 표장이 될 수 있다.¹⁷⁾

17) TMEP는 선행 심·판결례로, “Mattress.com”은 지정상품인 “매트리스, 침대의 온라인 도매업” 등과 관련해서 보통명칭, “Hotels.com”은 지정상품인 “여행사업” 등과 관련해서 보통명칭, “Sprotsbetting.com”은 “컴퓨터 통신망을 통한 카지노 게임의 제공업” 등과 관련해서 보통명칭, “Lawyer.com”은 지정상품인 “법률, 법률 뉴스 및 법조인 데이터베이스 제공업” 등과 관련해서 보통명칭, “Bonds.com”은 지정상품인 “금융상품, 금융서비스 및 전자상거래 서비스” 등과 관련해서 보통명칭으로 판시하였다고 예시하고 있다. 반면에 연방항소법원(United States Court of Appeals, Federal Circuit)은 *In re Steelbuilding.com*, 415 F.3d 1293, 1299, 75 USPQ2d 1420, 1423 (Fed. Cir. 2005) 판결에서, 출원상표 “Steelbuilding.com”은 “금속빌딩 및 지붕의 온라인 도매업” 등과 관련해서 상품의 성질을 단순히 기술한 표장(merely descriptive)에는 해당되나, 보통명칭은 아니라고 판시하였다고 예시하고 있다.

2. “booking”과 “.com”의 결합표장의 법적 지위

“예약”이라는 의미를 지닌 “booking”에 대해 USPTO, 상표심판원, 버지니아주 연방 동부지방법원 및 제4 연방순회구 항소법원은 모두 그 지정상품인 “호텔 예약서비스업” 등과 관련하여 보통명칭에 해당한다고 판단하였다. 연방대법원도 보통명칭은 상품 또는 서비스의 류를 의미하여 상표 등록이 불가능한데, “booking”은 “호텔 예약서비스업” 등과 관련하여 보통명칭에 해당하며, 이는 Booking.com社와 USPTO도 반박하지 않는 사항이라고 판시하였다.

한편 인터넷에서 목적지를 쉽게 찾아갈 수 있도록 개발, 도입된 도메인네임 시스템(Domain Name System)은 표준화된 논리 주소인 URL(Uniform Resource Locator)을 사용하는데, 위 주소는 “amazon”, “ebay”, “apple”과 같은 2단계 도메인(second level domain)과 “.com,” “.net,” “.org.”와 같은 최상위도메인으로 구성된다.¹⁸⁾ 위 “.com”에 대해 USPTO는 상업적인 웹사이트를 의미하는 자타상품의 식별력이 없는 “보통명칭 상업표지”(generic corporate designation)에 불과하다고 주장했으며, 이 점에 대해서는 소송 과정에서 다툼이 없었고 연방대법원도 특별히 다루지 않았다.

그렇다면 보통명칭 “booking”과 보통명칭 상업표지 “.com”이 결합된 출원상표 “Booking.com”이 그 지정상품과 관련하여 보통명칭에 해당되는 지가 쟁점인데, 미국의 주요 판례를 살펴보면 다음과 같다.

Booking.com 판결 이전에 연방대법원은 특정 표장이 보통명칭에 해당되는지에 대해 3단계 분석법을 주로 사용하여 ① 표장이 사용되는 상품 또는 서비스의 류를 확인한 후, ② 상품 또는 서비스와 관련

18) 5 J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Thomson West, 5th ed.(2019), § 25A.

된 소비자를 파악하고, ③ 위 소비자들에게 표장의 주된 의미가 그 표장과 관련된 상품 또는 서비스의 류(類)로 인식되고 있는지를 기준으로 결정하였다.¹⁹⁾ 따라서 식별력이 미약한 표장을 등록하려는 출원인은 소비자들에게 해당 표장의 주된 의미가 관련된 상품(또는 서비스)의 류가 아니라 특정한 생산자로 인식됨을 입증하여야 한다.²⁰⁾

Booking.com 판결에서 연방대법원은 보통명칭에 해당되는지 여부를 판단할 수 있는 기준을 제시하였는데 ① 보통명칭은 상품 또는 서비스의 류를 의미하고 그 류의 특별한 특성이나 예시(exemplification)를 의미하지 않으며, ② 표장의 적절한 의미는 그 표장이 소비자들에게 인식되는 의미이고, ③ 결합어 표장의 경우 식별력 유무를 판단하기 위해서는 표장의 일부를 분리, 관찰할 것이 아니라 표장의 의미를 전체적으로 관찰하여야 한다고 판시하였다.²¹⁾ 따라서 연방대법원은 출원상표 “Booking.com”이 보통명칭에 해당되는지 여부는 표장의 전체적인 의미가 소비자들에게 온라인 호텔 예약서비스의 류(類)로 인식되는지에 달려있는데, 위 표장은 소비자들에게 특정기업으로 인식되고 있으므로 보통명칭이 아니라고 판시하였다.²²⁾

종합하여 보면, Booking.com 판결과 그 이전의 판결에서 제시된 보통명칭의 판단에 관한 기준은 실질적으로 동일한데, 이는 앞서 살펴본 연방상표법 제14조(15 U.S.C. §1064) 제3항의 규정, 즉 “상표가 그 사용상품(또는 서비스)의 보통명칭에 해당되는지 여부는 상표

19) *Glover v. Anpak, Inc.*, 74 F.3d 57, 59 (4th Cir. 1996).

20) *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U.S. 111, 118 (1938).

21) 연방대법원, 앞의 판결(각주 1), 6면.

22) 이에 따라 연방대법원은 만일 출원상표 “Booking.com”이 보통명칭이라면 소비자들이 유사한 서비스인 “Travelocity”를 “Booking.com”으로 이해해야 하고, 신뢰할 만한 온라인 호텔 예약서비스를 물색하는 소비자라면 빈번한 여행자에게 애용하는 “Booking.com” 공급자를 알려 달라고 요청(ask a frequent traveler to name her favorite “Booking.com” provider)하게 될 것이라고 판시하였다.

의 주된 의미에 대한 소비자의 인식에 달려있다”를 구체화한 것으로 다음과 같은 시사점이 있다.

첫째, 보통명칭에 해당되는지 여부는 소비자들에게 특정 표장의 의미가 무엇인지를 기준으로 판단하여야 하는데, 보통명칭은 그 표장과 관련된 상품 또는 서비스의 종류(類)로 인식된다.

둘째, Booking.com 판결은 결합표장의 경우 표장의 일부를 분리, 관찰하면 안 되고 소비자들이 인식하는 표장의 전체적인 의미를 기준으로 판단하여야 한다고 판시하였는데, 이는 *Liquid Controls Corp. v. Liquid Control Corp.*, 802 F.2d 934, 938 (7th Cir. 1986)²³⁾ 등과 같은 과거 판결에서 제시된 기준과 일맥상통할 뿐만 아니라 상표심사 시 전체관찰의 원칙을 명시한 TMEP 1209.01(c)과도 일치한다.²⁴⁾

3. 보통명칭 결합표장의 사용 독점과 경쟁 저해

보통명칭은 상품 또는 서비스의 범주(category), 즉 특정 제품이 속하는 그룹을 단순히 지칭하는 명칭에 불과하여 상표등록이 불가능하다.²⁵⁾ 또한, 보통명칭은 상품群 전체를 지칭하므로 상품의 출처를 나타낼 수 없을 뿐만 아니라 특정 제품을 시중의 여타 제품들과 식별할 수도 없다.²⁶⁾ 그러므로 법적 보호가 가능하던 식별력 있는 표장도

23) 제7 연방순회구 항소법원은 결합표장의 경우, 해당 표장을 구성하는 개별 구성 요소의 총합 이상의 의미를 가질 수 있으므로 표장 전체를 관찰하여 보통명칭에 해당여부를 판단하여야 한다(Certain terms may connote more than the sum of their parts and we must take care to decide the genericness of these terms by looking to the whole.)고 판시하였다.

24) USPTO, 앞의 자료(각주 16) 및 관련 논의 참고.

25) *Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc.*, 469 U.S. 189, 194 (1985)

26) *George & Co. LLC v. Imagination Entm't Ltd.*, 575 F.3d 383, 394(4th Cir. 2009)

보통명칭이 될 수 있는데, 한번 보통명칭이 되면 해당 명칭만으로는 법적 보호가 가능한 지위(protectable status)를 회복할 수 없다.²⁷⁾

따라서 보통명칭은 법적 보호를 받을 수 없는데, 보통명칭에 상표 등록을 허용하면 경쟁자들이 상품을 있는 그대로 지칭할 수 없어서 결국 보통명칭의 소유자에게 독점을 허용하는 결과를 초래하기 때문이다.²⁸⁾

그렇다면 보통명칭과 보통명칭 상업표지가 결합된 출원상표 “Booking.com”에 등록을 허용할 경우 독점 발생의 우려가 없는지가 관건인데, USPTO는 위 표장에 상표등록을 허용하면 상표법의 생기를 주는 정책들에 해를 입히고 경쟁을 저해하게 된다고 주장하였다.²⁹⁾ 동일한 취지에서, 브레이어(S. Breyer) 대법관은 Goodyear 판결의 원칙 즉, “생산자 업종의 특성을 단순히 전달하는 명칭은 누구든지 자유롭게 사용할 수 있어야 한다”(Terms that merely convey the nature of the producer’s business should remain free for all to use)는 여전히 유효하다고 강조하면서, 출원상표 “Booking.com”에 대해 상표등록을 허용할 경우 “보통명칭.com” 표장의 범람을 유도하고, 위 표장의 소유자에게 유용하며 기억하기 쉬운 도메인네임 영역에 대한 독점을 허용하게 될 것이므로, 결국 온라인 상거래의 자유경쟁을 조장하기보다는 억제할 것이라고 비판하였다.³⁰⁾

연방대법원은 위와 같은 주장을 다음과 같은 이유로 배척하였다.³¹⁾

첫째, USPTO는 출원상표 “Booking.com”을 등록상표로 보호하게 되면 경쟁업자가 “booking”이라는 명칭을 사용하지 못하거나, “ebooking.

(internal citations and quotation marks omitted).

27) 연방대법원, 앞의 판결(각주 20), 116면.

28) *CES Pub. Corp. v. St. Regis Publications, Inc.*, 531 F.2d 11, 13 (2d Cir. 1975).

29) 연방대법원, 앞의 판결(각주 1), 11-12면.

30) 연방대법원, 위의 판결, 4면.

31) 연방대법원, 위의 판결, 11-14면.

com”, “hotel-booking.com”과 같은 도메인네임을 채택하지 못하게 되는 것을 우려하고 있다. 그러나 USPTO가 반대하는 것은 상표로서 “Booking.com”의 독점적 사용에 관한 것이 아니라 “booking”과 같이 일반인이 자유롭게 사용할 수 있어야 하는 유사한 표현에 대한 부당한 통제(undue control)에 불과하다.

둘째, USPTO의 우려는 이 사안에만 국한되지 않고 기술적표장에는 늘 수반되는 사항인데, 중요한 것은 소비자에게 혼동을 초래하지 않는 이상 경쟁자의 사용이 상표권 침해에 해당하지 않는다. 또한, 일부 소비자들에게 혼동이 있더라도 공정이용으로 알려진 원칙은 기술적표장을 상표로서 사용한 것이 아니라 단순히 자신의 제품을 지칭하기 위해 공정하게 선의로 사용한 경우 상표침해 책임으로부터 사용자를 보호한다. 따라서 반경쟁적 효과들(anticompetitive effects)을 방지하는 이러한 원칙들은 출원상표 “Booking.com”이 등록될 경우에도 그 상표권자에게 “booking”이라는 표현에 대한 독점권은 부여하지 않는다.

셋째, USPTO는 보통명칭과 “.com”의 결합표장 소유자들이 이미 동일한 명칭의 도메인네임을 소유하고 있음에 따라 누리고 있는 경쟁적 우위들(competitive advantages)에 더해서 상표등록이 필요하다는 주장에 의문을 제기하였다. 그러나 Booking.com社가 경쟁업자는 소유할 수 없고 소비자들이 쉽게 찾을 수 있는 도메인네임을 이미 선점하고 있다는 경쟁적 우위를 이유로 위 출원상표에 상표등록을 거절하여야 할 필연성은 없다. 모든 기술적표장은 상품 또는 서비스와 직감적으로 연결되어 있어 소비자들이 찾기 쉬움에도 연방상표법은 등록을 허용한다.

넷째, 만일 USPTO 주장대로 출원상표 “Booking.com”이 보통명칭에 해당된다고 할 경우에도 부정경쟁방지법(unfair-competition

law)은 타인이 그들의 서비스를 Booking.com社가 제공하는 것이라고 사칭통용(passing off)하는 것을 금지한다.

종합하여 보면, 연방대법원은 출원상표 “Booking.com”에 대해 상표등록을 허용하여도 “booking”이라는 표현에 대한 독점권은 부여하지 않으므로, 누구든지 해당 표현을 자유롭게 사용할 수 있다고 보아 독점 발생의 우려가 없다고 판시하였다.

특히, 연방대법원은 하나의 자연인 또는 기업체만이 특정 웹사이트를 소유할 수 있는 도메인네임의 특성상 소비자들은 “보통명칭.com” 표장이 특정 기업을 지칭하는 것으로 인식하고 있으므로 출원상표 “Booking.com”도 출처표시기능이 있다고 보았다. 즉 보통명칭과 “Company”, “Inc.”와 같은 일반적인 상업적 표지가 결합한 표장과 보통명칭과 “.com”, “.net”과 같은 최상위도메인이 결합한 표장을 구별하여, 후자에 대해서는 최상위도메인이 지닌 특성 즉, 배타성(exclusivity)을 전자와 구별되는 주요 논거로 삼았다.³²⁾

그러나 연방대법원의 위와 같은 판단은 다음과 같은 보완책이 필요하거나 우려를 유발할 수 있다.

첫째, “생산자 업종의 특성을 단순히 전달하는 명칭은 누구든지 자유롭게 사용할 수 있어야 한다”는 Goodyear 판결의 원칙에 따라 출원상표 “Booking.com”이 등록될 경우 그 표장의 보호 범위는 위와 동일하거나 유사한 표장에만 한정되고, 위 표장을 구성하는 각각의 구성요소에 대해서는 미치지 않는다. 따라서 일반 공중의 불필요한 분쟁과 혼란을 예방하기 위해서는 상표등록 시 보통명칭인 “booking”, “.com” 각각의 표장에 대해서는 상표권자가 권리불요구(disclaim)를 하도록 하고, 권리불요구된 부분을 상표등록원부에 공시토록 하여야 할 것이다.³³⁾

32) 후술하는 III.4. 및 각주 참고.

둘째, 최근 들어 “.art”, “.coop”, “.doctor”, “.info”, “.jobs”, “.law”, “.travel” 등으로 선택 가능한 최상위 도메인이 대폭 확대됨에 따라, 보통명칭과 다양한 최상위 도메인이 결합한 표장의 사용이 늘어날 경우 이러한 결합표장 간의 유사여부 판단이 더욱 복잡해질 전망이다.³⁴⁾ 실무상으로는 연방대법원이 판시한 바와 같이 소비자에게 혼동을 초래하지 않는 이상 상표권 침해에 해당하지 않으므로 “Booking.com”과 “Bookings.com” 또는 “Bookingz.com”은 서로 동일 내지 유사한 표장에 해당하나, “Booking.com”과 “Booking.travel” 또는 “Booking.info” 등은 서로 비유사한 표장이라고 봄이 타당하다.

4. 소비자 조사와 보통명칭 결합표장에 대한 식별력 판단

USPTO는 “Company”와 같은 상업적인 표지를 보통명칭에 부가하여 사용하는 경우 등록을 받을 수 없다(“a generic corporate designation added to a generic term does not confer trademark eligibility”)는 1888년 선고된 연방대법원의 Goodyear 판결에 근거하여, 소비자 인식에 관한 구체적인 증거가 있더라도 출원 상표 “Booking.com”은 등록될 수 없다고 주장하였다. 그러나 연방대법원은 다음과 같이 Goodyear 판결과 출원상표 “Booking.com” 사건의 상이함 등을 근거로 USPTO 주장, 즉 보통명칭에 “.com”을 결

33) 권리불요구제도(disclaimer)는 출원상표 중 식별력이 없는 부분에 대하여 상표권을 주장하지 않는 것을 조건으로 상표 전체로서는 등록을 인정하는 제도를 말하며, 연방상표법 제6조에 규정되어 있다. 우리나라는 위 제도를 도입하지 않고 있다. 권리불요구제도의 개관, 미국 등 주요국의 운용 현황, 권리불요구의 절차 및 법적 효과 등에 대해서는 특허청, “미국 상표법, 제도에 관한 분석 및 시사점”, 특허청, 2006, 160-175면 참고.

34) 박유선, “신규 일반최상위도메인 도입에 따른 상표권자 권리보호장치의 문제점에 관한 연구”, 고려법학, 제80호(2016), 305-309면.

합하면 필연적으로 보통명칭이 된다는 주장을 받아들이지 않았다.³⁵⁾

첫째, “보통명칭.com” 표장도 특정한 웹사이트와 연관되어 소비자들에게 출처표시적 특징(source-identifying characteristic)을 전달할 수 있다. 하나의 기업체만이 특정 도메인네임을 소유할 수 있으므로 소비자들은 출원상표 “Booking.com”이 특정 기업을 지칭하는 것으로 추론할 수 있다. 이와 같은 “보통명칭.com” 표장의 배타성(“exclusivity” of “generic.com” terms)이 “Wine Inc.” 표장, “The Wine Company” 표장 등과 구별할 수 있는 점이다. 따라서 특정한 “보통명칭.com” 표장에 대해 소비자들은 상응하는 웹사이트를 지칭하는 것으로 이해하거나, 웹사이트 소유자를 인식할 수 있다.

둘째, USPTO는 Goodyear 판결을 인용하여 “보통명칭+Company” 표장(“Generic Company” terms)은 소비자가 그 표장을 어떻게 인식하는가에 관계없이 상표로서 보호받을 자격이 법률상(as a matter of law) 없다고 주장하나, 이와 같이 소비자의 인식을 전혀 고려하지 않는 유연성이 없는 법적용은 연방상표법의 근본원칙과 양립할 수 없다. 오히려 Goodyear 판결은 그 후에 이루어진 연방의회의 법률제정과 일치하는 원칙 즉, 보통명칭 요소들의 결합은 그와 같은 결합으로 소비자들이 상품 또는 서비스의 출처를 인식할 수 있는 추가적인 의미를 생성하지 못할 경우 보통명칭에 해당한다와 맥락을 같이한다.

셋째, 그간의 상표등록 사례를 살펴보면, 보통명칭과 “.com”의 결합표장에 대해 상표등록을 배제한다는 USPTO의 원칙을 USPTO 스스로도 일관성이 없게 적용해 왔다. 대표적으로 “Art.com”은 예술작품 인쇄 등에 관한 온라인 도매업(online retail store services offering art prints, original art) 등을 지정상품으로 하여 주등록부(principal register)에, “Dating.com”은 이성교제 서비스업(dating

35) 연방대법원, 앞의 판결(각주 1), 7-11면.

services) 등을 지정상품으로 하여 부등록부(supplemental register)에 등록되었다.

종합하여 보면, 연방대법원은 보통명칭과 “.com”의 결합표장이 필연적으로 보통명칭이 되는 것은 아니며, 이에 해당 여부는 소비자들이 표장을 어떻게 인식하는지에 달려있다고 판시하였다.

그러나 다수의견과 결론에는 동의하되 보충의견을 제시한 소토마요르(S. Sotomayor) 대법관도 소비자 설문조사는 보통명칭 여부 판단에 관해 신뢰할 수 없는 지표(unreliable indicator of genericness)일 수 있다고 보았다.³⁶⁾

나아가 9인의 대법관 중 유일하게 반대의견을 제시한 브레이어(S. Breyer) 대법관은 소비자 설문조사는 통상 소비자들이 표장을 특정 출처(a single source)와 연관되어 있다고 인식하는지에 관한 테스트이므로, “보통명칭.com” 표장이 상표등록 요건을 충족하는지와 관련하여 증명할 수 있는 가치가 제한적(limited probative value)이라고 주장하였다. 이와 관련하여 Breyer 대법관은 첫째, 보통명칭의 소유자가 상당기간 시장에서 독점적 지위에 있었거나 소비자 인식을 확고히 하려고 많은 투자를 한 경우, 소비자 설문조사 시 보통명칭도 연관성을 획득한 것으로 결과가 도출될 수 있으나, 연관성이 아무리 강할지라도 보통명칭의 특성을 없앨 수는 없다. 둘째, 소비자 설문조사에서 74.8%의 응답자가 “Booking.com”을 특정 브랜드(a brand name)로, 23.8%의 응답자가 보통명칭으로 인식한 반면 특정 기업과 관련이 없는 가상의 브랜드인 “Washingmachine.com”에 대해서도 33%의 응답자가 특정 브랜드로, 60.8%가 보통명칭으로 인식한다고 응답한 것과 같이 소비자 설문조사는 보통명칭 여부 판단에 관해 믿을 수 없는 지표라고 주장하였다.³⁷⁾

36) 연방대법원, 위의 판결, 1-2면.

결국 연방대법원은 보통명칭에 해당 여부를 소비자 설문조사와 결부시켜 판단하였는데, 이와 관련하여 첫째, 소비자 조사는 조사문항의 설계, 조사기법 등에 따라 결과에 영향을 미칠 수 있다는 구조적인 제약이 있어서 이런 자료에만 의존하는 것은 여러 위험이 뒤따르며, 둘째, 보통명칭과 “.com”의 결합표장이 보통명칭에 해당되는지에 관해 명확한 기준을 제시하지 못하고, 소비자 설문조사 결과에 좌우되도록 하여 예측이 어렵고 모호하다는 비판을 피하기 어려워 보인다.³⁷⁾

V. 우리에게 주는 시사점 및 판단기준의 정립방향

1. 우리나라 법령·판례와의 비교를 통한 시사점

(1) 우리나라와 미국의 상표등록요건 비교

우리나라의 상표법에서 상표란 자기의 상품(또는 서비스)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말하므로, 자기의 상품과 다른 영업자의 상품을 구별하는 힘인 식별력을 갖고 있어야 한다. 따라서 상표법 제33조(상표등록의 요건)는 제1항 각호에서 규정하고 있는 식별력이 없는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있도록 소극적으로 규정하고 있다. 이와 관련하여 같은 항 제1호의 “그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표”와 제2호의 “그 상품에 대하여 관용(慣用)하는 상표”, 제7호의 기타 식별력이 없는 표장은 상표등록을 받을 수 없음을 명시하고 있

37) 연방대법원, 위의 판결, 8-10면.

38) 소비자 설문조사의 종류, 한계 등에 대해서는 McCarthy, 앞의 책(각주 18), §12:14 - 12:16.

고, 사용에 의한 식별력 취득에 해당하는 대상 표장에서도 명시적으로 제외하고 있다. 나아가 같은 법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)는 제33조에 규정된 등록요건을 갖추었다 하더라도 공익상의 이유와 사익과의 조화를 위하여 일정한 경우 상표등록을 거절할 수 있는 부등록사유를 열거하고 있다.³⁹⁾

미국의 연방상표법도 상표로 등록되려면 상품의 출처표시기능을 요구한다. 따라서 고유한 식별력이 있거나 또는 사용에 의한 식별력을 취득한 상표만이 주등록부에 등록될 수 있으며, 이와 같은 출처표시기능이 있더라도 공익상의 고려 등을 위해 일정한 사유를 부등록사유로 연방상표법 제2조(15 U.S.C. §1052)에 규정하고 있다. 나아가 제2 연방순회구 항소법원 등의 판결을 계기로 정립된 표장의 식별력 존부에 관한 판단기준에 따라 보통명칭은 고유의 식별력도 없고 사용에 의한 식별력 취득도 불가능하다. 또한 보통명칭은 사용에 의한 식별력을 취득하여도 상표로서 보호받을 수 없으며, 등록상표가 그 지정상품과 관련하여 보통명칭이 되면 연방상표법에 따라 언제든지 취소의 대상이 된다.⁴⁰⁾

(2) 최상위 도메인 “.ORG” 결합표장에 관한 우리나라의 판례 검토

우리나라의 경우 출원상표 “Booking.com” 사례와 같이 보통명칭과 최상위 도메인의 결합표장이 상표등록을 받을 수 있을지에 대한 의미있는 판결례를 발견할 수 없었다.

다만, 2019년 9월 19일 선고된 특허법원 2019허2240 판결은 상품류 구분 제16류의 여호와의 증인 교파의 교리(tenets of the

39) 특허청, 『조문별 상표법 해설』, 특허청, 2007, 27-54면.

40) *Soweco, Inc. v. Shell Oil Co.*, 617 F. 2d 1178, 1183 (5th Cir. 1980).

jehovah's witnesses denomination)에 관한 종교교육 교재물 (printed materials in the field of religious education) 등을 지정상품으로 국제등록번호 제1284180호로 출원(출원인 : Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania)된 “” 표장에 대해, 전체적으로는 “간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 경우”에 해당하지 않을 뿐만 아니라 “그 외 식별력이 없는 경우”에도 해당하지 않는다고 판시하였는데, 이 사건의 개요 및 심(판)결의 요지는 다음과 같다.

특허청 심사관은 2017년 3월 14일 위 출원상표는 간단하고 흔히 있는 표장인 “JW” 부분에 식별력이 없는 “.ORG” 및 검정색 사각형이 결합되어 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 “구 상표법”) 제6조 제1항 제6호 및 7호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였다.⁴¹⁾

출원인이 특허심판원에 불복심판을 청구하였는데, 특허심판원도 2018년 12월 27일 심사관의 원결정을 지지하면서 위 출원상표는 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 심결(2017원1805호)하였다.

이에 출원인이 특허법원에 심결취소 소송을 제기하였는데, 동 법원은 구 상표법 제6조 제1항 제6호와 관련하여, 출원상표의 “JW” 부분은 간단한 표장에는 해당될 수 있으나, “JW”가 표장으로서는 사용되거나 등록되어 있는 경우에 해당된다고 볼만한 아무런 자료가 없으므로 “간단하고 흔히 있는 표장”에 해당한다고 할 수 없다고 판단하였다. 또한 “.ORG” 부분은 표장의 사용주체가 비영리 기관임을 암시할 뿐이고 지정상품의 성질을 직감시키는 것으로 보이지는 않으며, “JW” 부분의 하행에 “.ORG”가 배치되고 이러한 문자부분이 검정색 사각형

41) 현행 상표법(2020. 10. 20. 법률 제17531호로 일부개정된 것, 이하 같다)에서는 제33조 제1항 제6호 및 7호에 해당한다.

내에 배치되어 있어서 전체적으로는 “간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 경우”에 해당하지 않을 뿐만 아니라, 구 상표법 제6조 제1항 제7호에서 정하는 “그 외 식별력이 없는 경우”에도 해당하지 않는다고 판단하였다. 나아가 출원인이 위 출원상표를 구성하는 “JW.ORG”를 2012년 이후부터 우리나라를 비롯 전세계 여러 국가에서 자신의 도메인네임으로 사용하고 있으며, 출원상표의 지정상품 등과 관련하여 “JW”를 제3자가 표장으로 사용하고 있는 경우를 찾아볼 수 없는 등 구체적인 거래의 실정, 독점적응성의 측면에서도 “JW.ORG” 표장에 대한 등록거절사유가 있다고 할 수 없다고 판시하였다.

종합하여 보면, 특허법원 2019허2240 판결은 연방대법원의 Booking.com 판결과 다음과 같이 그 판단이유 및 시사점이 달라서 양 판결을 직접적으로 비교할 실익은 극히 제한적이다.

첫째, 특허법원은 “JW.ORG” 표장이 구 상표법 제6조 제1항 제6호의 “간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 경우” 및 같은 조 같은 항 제7호의 “그 외 식별력이 없는 경우”에도 해당하지 아니하여 상표등록요건을 충족한다고 판단한 반면, 연방대법원은 소비자들이 출원상표 “Booking.com”을 특정 출처표시로 인식하고 있어서 상표등록요건을 충족한다고 판결하였다

둘째, 연방대법원은 Booking.com 판결에서 출원상표가 상표등록요건을 충족함을 소비자 설문조사 결과와 연관지어 판단하였으나, 특허법원 2019허2240 판결은 이러한 조사결과를 토대로 하지 아니하였다.

(3) 결합사용으로 인한 새로운 관념 형성에 관한 우리나라의 판례 검토

Booking.com 판결 이전에 미국의 판례로 정립된 기준에 따르면, 보통명칭만으로는 어떠한 경우에도 등록될 수 없고,⁴²⁾ 특히 식별력 취득도 불가능하며 경쟁업자가 해당 제품을 지칭하기 위해 보통명칭을 사용하는 것을 제지할 수도 없다고 보았다.⁴³⁾ 그러나, 연방대법원은 보통명칭 “Booking”에 “.com”을 결합한 표장에 대해 소비자들이 특정한 출처로 인식하므로 상표등록의 대상이 된다고 판단하였는데, 이와 관련해 아래 사항에 대한 검토가 필요해 보인다.

첫째, 연방대법원은 소비자들이 출원상표 “Booking.com”을 특정 출처표시로 인식하고 있어서 보통명칭이 아니라고 판시하였다. 그러나 연방대법원은 위 표장이 전체적으로 기술적표장에 해당한다고 본 것도 아니며, “.com”이 보통명칭에 해당되는지에 대해서도 특별히 다루지 아니하여 “booking.com”을 보통명칭들의 결합표장으로 판단하였는지도 명확치 않다.

따라서 미국에서 판례로 정립된 기준 즉, 보통명칭만으로는 어떠한 경우에도 등록될 수 없고 식별력 취득도 불가능하다는 것을 변경했다고는 볼 수 없다. 이와 관련하여 우리나라의 판례는 일관된 견해를 제시하지 못하고 있는데, 특허법원 2000. 8. 11 선고 99허9861 판결은 “상품의 보통명칭도 상표법 제6조 제2항에 열거되어 있지는 아니하나, 일정한 경우에 사용에 의한 식별력을 취득할 수 있다고 해석함이 상당하다”고 판시하여 식별력 취득을 긍정하나,⁴⁴⁾ 특허법원 1999.

42) 연방대법원, 앞의 판결(각주 20), 116면.

43) *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9 (2d Cir, 1976).

44) 대법원 2001. 3. 9. 선고 2000후2484 판결은 “가사 인용상표의 “SHIPPING GAZETTE” 부분이 상품의 보통명칭이라거나, 또는 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 상품의 효능 또는 용도를 나타내는 것이라고 하더라도, 인용상표는 다년

9. 7. 선고 99허185 판결은 “보통명칭 내지 관용표장이 되는 경우에는 구 상표법 제6조 제2항에서 규정하는 사용에 의한 식별력을 취득할 수도 없는 것”이라고 하여 보통명칭 또는 관용상표에 대해서는 식별력 취득을 부정하고 있다.⁴⁵⁾

둘째, 연방대법원이 출원상표 “Booking.com”은 소비자들에게 특정 출처표시로 인식되어 상표등록 요건을 충족한다고 판단한 근거가 쟁점인데, 동 법원은 사용에 의한 식별력 취득을 고려한 것은 아니고, 보통명칭과 최상위 도메인 “.com”을 결합하여 사용한 결과 소비자들이 특정 웹사이트를 지칭하는 것으로 이해하고 있다는 점을 토대로 판단하였다.

따라서 연방대법원은 배타성의 특성이 있는 최상위 도메인과 보통명칭의 결합사용으로 소비자들이 특정 출처를 지칭하는 것으로 추론할 수 있으므로 상표등록 요건을 충족한다고 판단했는데, 이와 관련하여 현저한 지리적 명칭과 “대학교”가 결합된 표장의 사용으로 인해 새로운 관념이 형성되어 식별력을 긍정한 우리나라의 대법원 판례와 유

간의 사용을 통하여 거래계에서 피고의 상품을 표시하는 것으로 현저히 인식됨에 따라 이른바 사용에 의한 식별력을 취득한 것이라고 보아야 할 것이다”라고 판시하였으나, 보통명칭의 식별력 취득을 긍정한 것인지는 불분명해 보인다.

이와 관련해 “처음부터 보통명칭이었던 경우에는 특정인에게 독점사용을 허락할 수 없고 해당 상품전체를 칭하는 명칭으로 상품을 구별하게 하는 출처표시로서의 식별력을 취득하는 것이 불가능하지만, 처음에는 상표로서 기능하였던 표장이 그 상품의 명칭으로 사용되어 보통명칭화 관용표장화된 경우에는 다시 출처표시로서 식별력을 취득하는 것을 인정할 수 있다고 보아야 할 것이다”라는 견해도 있다. 심미랑, “상표법상 사용에 의한 식별력 취득시점 및 증명방법에 관한 고찰”, 서울대학교 法學, 제53권 제3호(2012), 592면.

- 45) “우리 상표법 하에서는 일반명칭과 관용명칭이 ‘사실상’(de facto) 이차적 의미를 가진다고 하더라도 ‘법적’(de jure)인 이차적 의미로 이해될 수 없다. 따라서 이차적 의미의 취득에 의한 상표적격성을 부인하여야 할 것이다”라는 견해도 있다. 나종갑, “일반명칭과 이차적 의미: 자유, 재산권, 그 한계”, 법조, 제53권 제9호(2004), 118면.

사점이 있다고 봄이 상당하다. 대법원은 2015. 1. 29. 선고 2014후 2283 판결에서 출원상표 “**서울대학교**”는 그 지정상품인 상품류 구분 제5류의 농산물이유식, 유아용 식품(분유는 제외), 가축용 백신, 감각기관용 약제, 강장제, 개용 구충제 등과 관련하여 단순히 “서울에 있는 대학교”라는 의미가 아니라, “서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교”라는 새로운 관념이 일반 수요자나 거래자 사이에 형성되어 충분한 식별력을 가지므로 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 모두 해당하지 아니한다고 판시하였다. 나아가 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 아니하는 이상, 같은 법 제6조 제2항에 따라 각 지정상품에 대하여 개별적으로 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 별도로 따질 필요가 없다고 봤다.⁴⁶⁾

그러므로 연방대법원의 Booking.com 판결은 우리 대법원의 2014후2283 판결에 대한 논란과 비판에서 제기된 사항과 유사한 우려를 유발한다. 특히, 출원상표 “Booking.com”의 사용에 의해 형성된 소비자의 개별적·구체적 인식을 근거로 새로운 관념이나 식별력이 형성되었다고 판단하여, 표장 자체의 본질적인 식별력이 문제되는 영역에 사용에 의한 식별력에 관한 판단기준을 혼합하여 두 사안의 구별이 불가능하게 되었다고 볼 수 있다.⁴⁷⁾

종합하여 보면, 연방대법원은 출원상표 “Booking.com”을 기술적 표장 또는 보통명칭들의 결합표장으로 본 것인지는 명확하지 않으나, 위 표장의 사용으로 소비자들이 특정 출처를 지칭하는 것으로 추론할 수 있으므로 상표등록 요건을 충족한다고 판시했다.

46) 경남대학교, 경기대학교, 서울대학교, American University와 관련한 대법원 판결의 요지, 판단기준 등의 비교에 대해서는 변영석·박재원, “현저한 지리적 명칭과 대학교로 결합된 결합상표의 식별력 판단기준에 관한 소고”, 지식재산연구, 제14권 제1호(2019), 180-182면 참고.

47) 박종태, 『리답상표법』, 한빛지적소유권센터, 2020, 274-275면.

따라서 최근 보통명칭 “Booking”에 최상위 도메인 “.com”이 결합된 표장에 대해 상표등록을 허락하는 연방대법원의 판단기준이 제시 되었으므로, 아직 유사한 판결례 및 판단기준이 없는 우리나라의 상표 법령 및 기업의 브랜드 관리 등과 관련하여 다음과 같은 시사점이 있다고 판단된다.

2. 식별력이 없는 표장들의 결합상표에 대한 식별력 유무 판단원칙 명문화

온라인 여행서비스 업체인 Booking.com社는 우리나라에도 총 3건의 표장에 대해 상표등록 출원하였는데, 아래와 같이 그 지정상품(서비스업)과 관련하여 성질표시 표장 또는 기타 식별력이 없는 표장에 해당한다는 이유로 심사관이 모두 거절결정 하였다. 이에 위 社가 특허심판원에 거절결정불복심판을 제기, 원결정 취소를 통해 일부 등록되었다.

Booking.com社의 출원상표들에 대한 상표심사관의 거절결정 이유는 두 가지로 구분되는데, 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 상품(서비스)의 성질을 직감시키는 성질표시에 해당된다고 판단하였거나, 같은 조 같은 항 제7호의 기타 식별력이 없는 표장에 해당한다고 판단하였다.

상품류 구분 제39류의 Arranging of tours(여행알선업) 등, 제43류의 Hotel reservation services(호텔 예약서비스업) 등을 지정상품으로 출원된 “BOOKING.COM” 표장(국제상표등록출원 제1104711호)에 대해 심사관은 2014년 3월 17일 위 표장은 전체적으로도 “예약에 관한 인터넷 도메인네임” 또는 “(인터넷에 의한 상업적)예약”의 의미를 직감시키는 성질표시 표장에 해당한다고 보아서

거절결정하였다. 이에 Booking.com社는 특허심판원에 불복하였는데, 특허심판원은 사용에 의한 식별력 취득을 주장하려면 위 지정상품 전부에 대해 식별력 취득이 인정되어야 하나, 출원상표 “BOOKING.COM”은 제43류의 지정상품에 대해서만 식별력 취득이 인정된다고 하여 심사관의 원결정을 지지하는 심결(2014원2229)을 하였다.

또한 상품류 구분 제43류의 Hotel reservation services(호텔 예약서비스업) 등을 지정상품으로 하여 출원된 “Booking.com” 표장(국제상표등록출원 제1140887호), “Booking.com” 표장(국제상표등록출원 제1140888호)에 대해 심사관은 2011년 11월 7일 위 표장들 중 “Booking”은 지정서비스업의 보통명칭이며, “.com”은 지정서비스업과 관련된 분야에서 다수인에 의해 사용되는 것이므로 기타 식별력이 없는 표장에 해당한다고 보아서 거절결정하였다. 이에 Booking.com社는 특허심판원에 불복하였는데, 특허심판원은 제43류의 지정서비스업에 대해서 사용에 의한 식별력 취득을 인정하여 2015년 7월 14일 심사관의 원결정을 취소하는 심결(2014원2066, 2067)을 하였다.

우선 국제상표등록출원 제1104711호 사례와 같이 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 성질표시에 해당된다는 심사관의 거절결정에 대해서는, 같은 조 제2항에 규정된 바와 같이 ① 상표등록출원 전부터 상표를 사용하였고 ② 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되어 있으며 ③ 실제로 사용한 상표를 사용한 상품에 출원한 것임을 입증할 수 있는 자료를 제출하여 사용에 의한 식별력 취득을 인정받아 등록될 수 있다.⁴⁸⁾

한편 국제상표등록출원 제1140887호 및 제1140888호 사례와 같

48) 후술하는 V.3. 및 각주 참고.

이 상표심사관이 “Booking”과 “.com”을 분리하여 관찰하여 “Booking”을 호텔 예약서비스업 등과 관련하여 보통명칭으로 판단하고, “.com”은 상표심사기준에 따라 상업조직에서 사용하는 인터넷 도메인네임의 일부로서 다수인이 현실적으로 사용하고 있어 식별력이 없는 관용상표에 해당한다고 판단한다면 아래와 같은 문제점이 발생한다.⁴⁹⁾

상표심사기준 제4부(상표등록의 요건) 제8장(식별력 없는 표장간의 결합상표)은 식별력 없는 표장들이 결합된 표장의 식별력 유무에 관한 판단원칙을 기술하고 있는데 ① “제33조 제1항 각호에 해당하는 표장(식별력이 없는 표장) 상호간만으로 결합된 상표는 원칙적으로 전체관찰하여 식별력 유무를 판단하되, 결합에 의해 새로운 관념 또는 새로운 식별력을 형성하는 경우 식별력이 있는 것으로 본다.” ② “전체 관찰에 의해서도 식별력이 없다고 인정되는 경우 거절하도록 한다. 이 경우 법 제33조 제1항 각호에 해당하는 거절이유가 2개 이상 있으면 해당 각호를 모두 적용하되, 명백한 거절근거조항의 선택이 곤란한 경우에는 법 제33조 제1항 제7호를 적용한다.” ③ “결합상표의 식별력 유무는 개별·구체적으로 각 지정상품과의 관계를 고려하여 판단하도록 한다.”와 같다.

그러므로 출원상표 “Booking.com”을 보통명칭들(또는 관용상표들)이 결합된 표장으로 볼 경우, 현행 심사기준으로는 미국의 사례와 같이 소비자 설문조사를 적극적으로 고려하기가 어려워 보인다. 오히려 표장 간 결합으로 새로운 관념 또는 새로운 식별력을 형성하는 경우에 해당되지 않는다고 보아서 거절결정을 할 가능성이 높아 보인다.

따라서 식별력이 없는 표장들의 결합상표가 수요자들에게 특정 출

49) 우리나라 상표심사기준(2020. 12. 23. 특허청 예규 제119호로 개정된 것, 이하 같다) 제4부(상표등록의 요건) 제2장(관용상표) 1. 적용요건을 살펴보면, 통신업과 관련해서 “com, net, cyber, web, tel”을, 금융업과 관련해서는 “homebanking, passcard, cashcard”를 관용상표의 대표적인 사례로 제시되어 있다.

처로 인식되고 있다는 구체적인 증거가 있을 경우, 상표등록 요건 충족을 적극적으로 고려할 수 있도록 아래의 <표>와 같이 상표심사기준 제4부(상표등록의 요건) 제8장(식별력 없는 표장간의 결합상표)의 식별력 유무 판단원칙에 추가하여 명문화할 필요가 있다고 판단된다.

<표> 식별력 유무 판단원칙 명시를 위한 상표심사기준 개정(안)

법 령	현 행	개정안
상표 심사 기준	제8장(식별력 없는 표장간의 결합상표) 1. 식별력 유무 판단원칙 1.1-1.2 (생 략) 1.3 결합상표의 식별력 유무는 개별·구체적으로 각 지정상품과의 관계를 고려하여 판단하도록 한다.	제8장(식별력 없는 표장간의 결합상표) 1. 식별력 유무 판단원칙 1.1-1.2 (현행과 같음) 1.3 결합상표의 식별력 유무는 개별·구체적으로 각 지정상품과의 관계를 고려하여 판단하도록 하되, 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 제9장(사용에 의한 식별력)에 규정된 사용에 의한 식별력 취득 여부를 고려하여 판단한다.

3. 상표등록을 위한 도메인네임 선정 및 식별력 취득 증거자료 구축방안

연방대법원은 소비자들이 특정 출처를 지칭하는 것으로 추론할 수 있어서 출원상표 “Booking.com”의 상표등록요건을 충족한다고 판결하였으므로, 이러한 브랜드를 채택하여 장기적으로 상표등록을 희망하는 기업 특히, 온라인 사업을 주로 영위하는 사업자는 아래와 같이 도메인네임을 선정하고 소비자 인식에 관한 구체적인 증거자료를 확보할 필요성이 있다.

첫째, “보통명칭+최상위 도메인” 브랜드는 표장 자체적으로 고유의 식별력을 가지고 있지 못하여 우리나라 또는 미국의 상표법제 하에서 상표등록을 받거나 보호를 받기 어렵다. 그러나 연방대법원이 판시한 바와 같이, 소비자들은 “보통명칭+최상위 도메인” 결합표장에 대해 특정 웹사이트를 지칭하는 것으로 이해하거나 웹사이트 소유자를 인지할 수 있다는 점이 상표등록을 허락하는 판단의 토대가 되었으므로,⁵⁰⁾ 이러한 “보통명칭+최상위 도메인” 표장과 동일 내지 유사한 도메인네임을 우선적으로 선점하여야 한다.⁵¹⁾

둘째, 확보한 도메인네임을 토대로 기업은 자사의 “보통명칭+최상위 도메인” 표장에 대해 소비자들이 특정한 출처로 인식하고 있다는 사실의 입증자료로 활용할 수 있도록 상표사용 기간 및 사용상품(서비스), 상표 사용을 통해 얻은 매출, 광고선전의 회수·내용·기간 및 광고비 지출내역 등에 대한 대규모 자료를 확보하는 노력이 필요하다.

그렇다면 출원인의 입장에서는 출원상표가 소비자들에게 특정한 출처로 인식되고 있음을 입증하려고 경우 어떠한 증거자료가 필요한지가 관건인데, 연방대법원은 앞서 살펴본 바와 같이 매출액, 인지도 및 브랜드와 관련된 광고비용 자료(evidence showing extensive sales, popularity, and advertising campaigns associated with its brand), 특히 설문조사 결과 등을 근거로 판단하였다.

한편, 우리나라 대법원은 연방대법원의 Booking.com 판결과 유사한 선례가 없어서 직접적인 비교는 곤란하나, 사용에 의한 식별력 취득의 인정과 관련하여 구체적인 증거 및 판단기준을 제시하였다. 대법

50) 연방대법원, 앞의 판결(각주 1), 9면.

51) 상표법에 따라 심사관의 심사를 거쳐 등록여부가 결정되는 상표와 달리 도메인네임은 타인의 도메인네임과 동일하지만 않으면 선착순 원칙에 따라 비교적 쉽고 빠르게 등록이 가능하다. 이승우, “상표와 도메인이름 분쟁연구”, Patent 21, 제55호(2004), 35면.

원은 “상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때, 당해 상표가 사용된 상품에 관한 거래자 및 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다”고 판시하였다.⁵²⁾ 나아가 우리나라 상표심사기준 제4부(상표등록의 요건) 제9장(사용에 의한 식별력)은 식별력 취득 사실의 입증자료로서 ① 사용한 상표, ② 사용한 상품, ③ 상당기간 계속 사용한 사실, ④ 전국 또는 일정지역에서 사용한 사실, ⑤ 해당 상품의 생산·제조·가공·증명·판매량, 매출액, 시장점유율, ⑥ 사용의 방법·횟수 및 내용, ⑦ 광고선전의 방법·횟수·내용·기간, ⑧ 객관적인 소비자 인지도조사, ⑨ 상품품질이나 명성을 입증할 수 있는 자료, ⑩ 사용상표를 독점배타적으로 사용하고 있다는 자료를 예시로 들고 있다.

VI. 결론

미국 연방대법원의 Booking.com 판결은 보통명칭과 “.com”의 결합은 필연적으로 보통명칭이 된다는 USPTO의 법적용 관행에 경종을 울리는 계기가 되었다. 특히, 위 판결은 소비자 인식에 관한 구체적인 증거가 있다면 “보통명칭.com” 형식의 표장도 등록될 수 있다는 점을 명확히 하였다.

나아가 연방대법원은 출원상표 “Booking.com”이 보통명칭에 해당

52) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결.

되는지 여부를 판단할 수 있는 세 가지 기준을 제시하고 이를 토대로 첫째, 소비자들에게 표장의 전체적 의미가 보통명칭이 아니라면 해당 표장은 보통명칭이 아니며 둘째, “보통명칭.com” 표장은 필연적으로 보통명칭이 되는 것은 아니며, 이에 해당 여부는 소비자들의 인식에 달려있고 셋째, “보통명칭.com” 표장에 상표등록을 허용해도 보통명칭 자체는 누구든지 자유롭게 사용할 수 있어서 독점발생의 우려가 없다고 판시하였다.

종합하면, 연방대법원이 출원상표 “Booking.com”을 기술적표장 또는 보통명칭들의 결합표장으로 본 것인지는 명확하지 않으나, 동 법원은 배타성의 특성이 있는 최상위 도메인과 보통명칭의 결합사용으로 소비자들이 특정 출처를 지칭하는 것으로 추론할 수 있으므로 상표등록 요건을 충족한다고 판시했다.

연방대법원의 판결과 관련하여 아직 유사한 심·판결례가 없는 우리나라는 첫째, 식별력이 없는 표장들의 결합상표가 수요자들에게 특정 출처로 인식되고 있다는 구체적인 증거가 있을 경우, 상표등록 요건 충족을 적극적으로 고려할 수 있도록 상표심사기준 제4부(상표등록의 요건) 제8장(식별력 없는 표장간의 결합상표)의 식별력 유무 판단원칙에 추가하여 명문화해야 하고 둘째, “보통명칭+최상위 도메인” 형식의 브랜드를 채택하여 상표로 등록을 희망하는 기업은 우선 도메인 네임을 선점하고, 해당 브랜드의 사용 기간 및 사용상품, 매출액, 광고비 지출내역 등 소비자 인식에 관한 구체적인 증거자료를 장기적으로 확보하는 노력이 필요하다.

〈참고문헌〉

1. 단행본(국내)

- 문삼섭, 『미국 상표법』, 세창출판사, 2019.
박종태, 『리답상표법』, 한빛지적소유권센터, 2020.
특허청, 『조문별 상표법 해설』, 특허청, 2007.

2. 학술지(국내)

- 나종갑, “일반명칭과 이차적 의미: 자유, 재산권, 그 한계”, 법조, 제53권 제9호(2004).
박유선, “신규 일반최상위도메인 도입에 따른 상표권자 권리보호장치의 문제점에 관한 연구”, 고려법학, 제80호(2016).
변영석·박재원, “현저한 지리적 명칭과 대학교로 결합된 결합상표의 식별력 판단기준에 관한 소고”, 지식재산연구, 제14권 제1호(2019).
심미랑, “상표법상 사용에 의한 식별력 취득시점 및 증명방법에 관한 고찰”, 서울대학교 法學, 제53권 제3호(2012).
이승우, “상표와 도메인이름 분쟁연구”, Patent 21, 제55호(2004).
정윤경, “현저한 지리적 명칭의 상표등록 요건으로서 식별력 취득의 판단기준”, 동아법학, 제81호(2018).

3. 연구보고서(국내)

- 특허청, “미국 상표법, 제도에 관한 분석 및 시사점”, 특허청, 2006.

4. 인터넷 자료(국내 및 해외)

- 김양실, “‘보통명사.com’을 소비자들이 출처의 표시로 인식한다면 상표로 보호가능하다는 연방대법원의 판결”, 3면, IP Insight, 한국지식재산보호원, <<https://www.ip-navi.or.kr/mobile/board/infoView.do?boardCode=B00006&countryCode=US&searchKeyword=&boardSeq=12053&pageIndex=2>>, 검색일: 2021. 4. 29.

B. Brett Heavner & Brooke M. Wilner, "USPTO v. Booking.com: Can Two Generics Make a Trademark?", Finnegan, Nov. 18, 2019, <<https://www.finnegan.com/en/insights/blogs/incontestable/uspto-v-bookingcom-can-two-generics-make-a-trademark.html>>, 검색일: 2021. 4. 21.

5. 기타자료(국내 및 해외)

특허청, "상표심사기준", 특허청, 2021.

United States Patent and Trademark Office, "Trademark Manual of Examination Procedure", USPTO (Oct. 2018 ed.).

6. 판례(국내)

특허법원 1999. 9. 7. 선고 99허185 판결.

특허법원 2000. 8. 11 선고 99허9861 판결.

대법원 2001. 3. 9. 선고 2000후2484 판결.

대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결.

대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결

7. 단행본(해외)

5 J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Thomson West, 5th ed.(2019).

8. 판례(서양)

Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976).

Booking.com B.V. v. Matal, 278 F. Supp. 3d 891 (E.D. Va. 2017).

Booking.com B. V. v. U.S. Patent and Trademark Office, 915 F.3d 171 (4th Cir. 2019).

CES Pub. Corp. v. St. Regis Publications, Inc., 531 F.2d 11 (2d Cir. 1975).

George & Co. LLC v. Imagination Entmt Ltd., 575 F.3d 383 (4th Cir. 2009).

Glover v. Ampak, Inc., 74 F.3d 57 (4th Cir. 1996).

Goodyear's India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U. S. 598 (1888).

Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111 (1938).

Liquid Controls Corp. v. Liquid Control Corp., 802 F.2d 934 (7th Cir. 1986).

Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189 (1985).

Soweco, Inc. v. Shell Oil Co., 617 F. 2d 1178 (5th Cir. 1980).

United States Patent and Trademark Office, et al. v. Booking.com B. V., 591 U.S. ____ (2020).

〈국문 초록〉

이 글은 보통명칭과 “.com”이 결합된 표장이 상표등록을 받을 수 있을지에 대한 의문을 해소해 줄 수 있는 최근 미국 연방대법원의 *USPTO v. Booking.com* 판결의 주요 내용과 쟁점 및 시사점을 검토하여, 향후 우리나라 상표법령의 판단기준 정립 등에 참고할 만한 사항을 살펴보기 위해 작성되었다.

미국 연방대법원은 위 판결에서 보통명칭 “Booking”에 “.com”을 결합한 출원상표 “Booking.com”을 소비자들이 특정한 출처로 인식하므로, 상표등록 요건을 충족한다는 점을 명확히 하였다.

이와 관련하여 이 글은 첫째, 식별력이 없는 표장들의 결합상표가 수요자들에게 특정 출처로 인식되고 있다는 구체적인 증거가 있을 경우 상표등록 요건 충족을 적극적으로 고려할 수 있도록 우리나라 상표 심사기준에 식별력 유무 판단원칙을 명문화해야 하고 둘째, “보통명칭 + 최상위 도메인” 형식의 브랜드를 채택하여 상표로 등록을 희망하는 기업은 우선 도메인네임을 선점하고, 소비자 인식에 관한 구체적인 증거자료를 장기적으로 확보하는 노력이 필요하다는 결론에 이르게 되었다.

주제어: 식별력, 보통명칭, 최상위도메인, 결합표장, 소비자 인식

〈Abstract〉

Whether the composite mark consisting of a generic name and a TLD can create a protectable trademark?

– With regard to the U.S. Supreme Court ruling on
USPTO v. Booking.com –

Taemin Eom^{*}

This article intends to contribute to the examination of the recent ruling (*United States Patent and Trademark Office, et al. v. Booking.com B. V.*, 591 U.S. ____ (2020)) by the Supreme Court of the United States regarding the eligibility of federal trademark registration on the composite mark consisting of a generic name and a TLD (top-level domain).

Specifically, concerning the presented question whether the addition of a TLD (".com") to an otherwise generic name ("booking") can create a protectable trademark, the U.S. Supreme Court held that "booking.com" brand meets the requirement for the trademark registration because the consuming public perceives the mark not as the product or service, but as the

^{*} Director, Regional Intellectual Property Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO)

producer.

This article concludes that the trademark manual of examining procedure (TMEP) of Korea should be newly incorporated the basis of determination whether consumers understand a given “generic.com” term to describe the corresponding website or to identify the website’s proprietor. It also urges the entity which owns composite mark consisting of a generic name and a TLD, and wishes to getting trademark registration on the mark to obtain the relevant domain name first, and, subsequently, to accumulate the specific evidence of consumer perception.

Key Words: distinctiveness, generic name, top-level domain, composite mark, consumer perception