

패션디자인 보호에 있어 미적 기능성*

-Louboutin 항소심 판결(No. 11-3303, 2012 WL 3832285)의 평석-

Aesthetic Functionality for the Fashion Design Protection

이 재 경**

Lee, Jae-Kyoung

목 차

- | | |
|---------------|------------------------|
| I. 서 론 | IV. 상표법상 미적 기능성에 대한 고찰 |
| II. 대상판결의 내용 | V. 결론 - 우리나라 패션업계의 시사점 |
| III. 대상판결의 쟁점 | |

1992년 이후, “빨간 밑창” 구두로 유명한 루부탱은 새로 출시한 구두 제품의 디자인에 빨간 밑창을 사용한 입생 로랑을 상대로 미국뉴욕남부지방법원에 빨간 밑창의 사용을 금지하는 가처분소송을 제기하였으나 기각당하였다. 루부탱이 소비자들이 혼동할 가능성, 그로써 회복할 수 없는 손실이 발생할 수 있는 가능성에 대하여 상당한 증거를 제시했으나, 법원은 루부탱이 “빨간 밑창”이 Lanham Act상 보호가치가 있다는 점에 대하여 충분한 증명을 하지 못했다고 판단하였던 것이다. 법원은 루부탱의 “빨간 밑창”이 Lanham Act로 보호되는 대상은 아니라고 판단하면서, “빨간 밑창”은 장식적이고 기능적이기 때문에 상표등록취소가 쟁점이 될 경우 취소될 수도 있다는 점을 명확히 밝혔다. 입생 로랑과 다른 경쟁업체들이 빨간 밑창 구두를 자유롭게 생산할 수 있게 된다면, 루부탱 상표의 가장 독특하고 뚜렷한, 그리하여 루부탱을 상표로서 식별가능하게 하는 디자인 특징은 점차 그 힘을 잃게 될 것이다. 루부탱이 항소심에서 이긴다 하더라도, 1심 법원의 결정으로부터 가능하게 된 명품 업체 및 중간급 업체들의 빨간 밑창 구두의 생산이 이미 소비자들에게 상당한 수준의 혼동을 초래했으리라는 것은 자명하다. 빨간 밑창 구두의 모조품이 시장에 넘쳐나는 경우

투고일 : 2014. 12. 20. / 심사외뢰일 : 2015. 1. 13. / 게재확정일 : 2015. 2. 3.

* 이 논문은 2010년도 건국대학교 학술진흥연구비 지원에 의한 논문임.

** 건국대학교 법학전문대학원 부교수, 변호사

Assistant Professor, Law School of Konkuk University

에도 브랜드의 명성을 지킬 수 없게 된다면 루부탱 브랜드는 엄청난 타격을 받게 될 것이다.

그러나 루부탱 사건에서 항소법원의 판단은 1심 법원과 달리, 결과적으로 단일 색상을 상표로 인정하고 그에 대한 보호를 허용하였다. 만약, 1심 법원의 판단을 인정했었다면 패션업계에서 기능성에 대한 판단기준에 상당한 변화가 초래되어 기준 자체가 지나치게 포괄적이거나 불명확하게 될 가능성이 높고, 이런 경향은 다른 산업계의 색상 상표 사건에 까지 퍼져 나갈 수 있었던 것이다. 패션디자이너들이 모든 색상을 자유롭게 쓸 수 있어야 한다는 1심 법원의 주장을 다른 산업계에도 적용하게 되면 색상에 대한 상표등록 취소가 광범위하게 확대될 가능성도 있었다. 이후, 항소심 법원에서 1심 법원의 결정을 뒤집었기 때문에 기본적으로 패션 산업뿐만 아니라 모든 산업에서 단일 색상을 상표로 등록할 수 있게 되고, 디자이너들이 단일 색상에 대한 권리를 주장하는 것이 더욱 용이하게 되었다. 이제 단순히 국내 패션 시장뿐만 아니라, 세계시장으로 진출하려는 우리나라 패션 디자이너들도 루부탱 사건이 시사하는 바를 올바르게 인식해야 하는바, 단일 색상에 대한 상표권을 인정 한 루부탱 사건으로 인하여 새로운 제품 디자인의 창조활동이 위축될 수 있다는 점을 인식 함과 동시에, 단일 색상만으로도 디자인 보호를 받을 수 있다는 점을 염두에 두고, 해당 디자인 활동에 임해야 할 것이다.

[주제어] 상표, 미적 기능성, 비출처 식별표지, 단일 색상, 루부탱 사건, 빨간 밑창, 랜햄법 (Lanham Act)

I. 서론

패션디자이너들의 독창성은 회화, 조각 같은 전통적인 분야의 예술가들과 유사하기 때문에 현대 사회는 패션의 창조적인 가치를 널리 인식¹⁾하고 있음에도 불구하고, 패션디자인은 회화와 조각처럼 넓게 지적재산권 보호를 받지 못하고 있다.²⁾ 최근 세계 패션업계와 지적재산권법학계에서 줄기차게 논란이 되었던 이른바, “빨간 밑창” 사건, 즉, 루부탱 대 입생 로랑(Chrisitan Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc, 이하 “대상 판결”) 사건은 단일 색상을 내세우는 패션 디자인에 대한 법적 보호 여부를 다루는 중요한 판례였다. 색상이 패션 산업에서 당연히 기능적인지 여부가 제1심과 항소심을 거치며 검토됨으로써, 구두의 빨간 밑창이 미적으로 기능적인지 여부가 논쟁의 대상이 되었던 것이다. 다만, 항소심은 색상이 패션 산업에서 정당한 상표가 될 수 있는지 여부를 판단한 반면, 이 사건의 핵심인 빨간 밑창의 침해에 대한 기능성에 대한 입장은

1) Jeannie Suk, Little Red (Litigious) Shoes, N.Y. Times, Jan. 21, 2012,

2) Gorman, supra note 1, at 394.

다소 불분명하다.

이에, 대상판결의 내용 및 쟁점을 순차로 살펴본 이후, 가장 핵심적인 쟁점인 “미적 기능성”(Aesthetic Functionality) 원리의 기원과 미국의 유사한 사건들에서 기능성 원리를 적용했던 다양한 방식들도 돌아보면서, 지금까지 적용해 왔던 단일 기준이 아닌, 수개의 “기능성 요인들”을 제안하고자 한다. 이러한 기능성 요인들을 적용하게 되면, 미적 기능성 개념을 제한함으로써 패션업계에 디자인 계획을 수립함에 있어 예측 가능한 가이드라인을 제공하게 될 수 있을 것이며, 이는 비단 미국 패션업계만의 문제가 아니라, 패션선진국의 인프라를 따라가면서 우리의 우수한 패션을 해외 거대시장에 수출해야 하는 우리에게 제도 시사하는 바가 클 것이다.

II. 대상판결의 내용

1. 사실관계 및 제1심 판결

한 켤레당 595달러에 팔리는 클래식 시리즈부터 2,459달러를 호가하는 최신 부츠까지³⁾ 프랑스 동명 디자이너에 의하여 이 세상에 선보인 Christian Louboutin(이하, “크리스찬 루부탱” 또는 “루부탱”)의 저 유명한 “빨간 밑창” 구두는 사회적 지위와 스타일의 상징이 되었고, 이러한 사치스러움은 루부탱의 모든 신발에서 볼 수 있는 밝은 빨간색으로 칠해진 밑창을 통해 드러난다.⁴⁾ 이와 같이, 부와 명예의 상징인 미국 뉴욕 월가(Wall Street)에서 가장 선호하는 명품 슈즈인 루부탱은 1992년도 빨간 밑창으로서 유명세를 얻게 되었다. 검정색 아니면 베이지색으로 밑창을 처리하던 당시 업계의 관행으로부터 벗어남으로써 그는 그가 만드는 신발에 에너지와 성적 매력들을 불어넣고자 했고, 그로부터 19년간 그의 모든 구두에 빨간 밑창을 독점적으로 사용했다. 럭셔리 슈즈의 여왕으로 불리는 루부탱의 디자인이 널리 알려지면서 빨간 밑창(Red Sole)과 명품 브랜드로서 크리스찬 루부탱 사이에는 연관성이 생기게 되었고, 군더더기 없는 날렵한 라인과 완벽한 마무리는 명품 디자이너 슈즈의 전통을 보존하면서도 새 시대의 매력을 두루 갖추고

3) Saks Fifth Ave., <<http://www.saksfifthavenue.com>>, 검색일: 2012. 11. 12.

4) Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am., Inc. (Louboutin I), 778 F. Supp. 2d, p.445, pp.447-448(S.D.N.Y. 2011).

있다는 평가를 얻고 있다. 현재 루부탕 브랜드는 전 세계 46개국의 유명 백화점을 통해 판매되고 있으며, 모든 제품은 파리의 크리스찬 루부탕 디자인 스튜디오에서 디자인하고 이탈리아에서 생산되고 있다.⁵⁾ 2008년 미국 특허청은 크리스찬 루부탕이 1992년부터 구두에 사용한 빨간 밑창을 등록 상표로 인정하였다.⁶⁾

그런데 크리스찬 루부탕은 2011년 경쟁업체인 Yves Saint Laurent(이하, “입생 로랑”)의 2011년 새로운 컬렉션 중 구두 전체가 빨간색인 네 가지 스타일을 발견하고, 이에 대하여 입생 로랑에 상표침해소송을 제기하였다.⁷⁾ 루부탕은 이후 입생 로랑의 재판이 진행되는 동안 빨간 밑창 구두를 홍보 및 판매하는 것을 금지하기 위하여 가처분 신청을 하였다. 이에, 입생 로랑은 루부탕의 상표등록의 취소를 주장하며 미적 기능성 원리로 항변하였다.⁸⁾

가처분신청 심리과정에서 루부탕은 “(1) 회복할 수 없는 손해, (2) (a) 본안 승소 가능성 또는 (b) 본안에서 충분히 다루어져야 할 쟁점이 존재한다는 점, 그리고 가처분이 인용된 경우 피침해법익 간의 균형상”을 증명해야 했다.⁹⁾ 관할법원인 뉴욕지방법원은 상표침해 주장과 랜햄법(Lanham Act)상 불공정 경쟁 주장이 인용되기 위해서 두 가지 요건, 즉 “(1) 빨간 밑창 표시는 법적 보호대상이 된다는 점, (2) 입생 로랑이 이와 동일한 혹은 유사한 표시를 사용한 것이 입생 로랑 구두의 출처에 대하여 소비자에게 혼동을 야기할 여지가 있다는 점”이 입증되어야 한다고 밝혔다.

법원은 본안승소 가능성에 대한 판단을 하면서 우선 첫 번째 쟁점, 즉, 빨간 밑창 표시가 법적 보호대상인지에 대한 점에 대하여 심리했는데, 산업용품의 경우 색상이 유효한 상표가 될 수 있다는 다른 판례들을 참조하여, 뉴욕지방법원은 “패션 제품의 성질을 특징짓는 창의성, 미감, 취향, 그리고 계절적 변화와 같은 독특한 특성과 필요” 때문에 색상은 패션업계에서도 기능적인 것으로 당연 의제된다는 취지로 판단했던 것이다.¹⁰⁾ 궁극적으로 법원은 패션처럼 예술성이 특징인 산업에서 색상을 상표로 인정하는

5) 이재경, “단일 색상 패션디자인에 대한 보호”, 건국대 법학전문대학원 교내교수학술대회 자료집, 건국대학교 법학연구소, 2013. 6. 16.

6) Ellie Krupnick, “Christian Louboutin vs. YSL ‘Red Soles’ Lawsuit Finally Dismissed”, Huffington Post, 2012. 10. 16.

7) Louboutin I, 449쪽.

8) supra note, 457쪽.

9) supra note, 450쪽. (Monseratte v. N.Y. State Senate, 599 F.3d 148, 154(2d Cir. 2010)).

10) supra note, 451쪽. (Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. p. 159, 160(1995))(드라이 클리닝 패드의 초록색-금색); In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d p. 1116, 1123 (Fed. Cir.

것이 자유경쟁을 해친다고 판단했다. 빨간색을 상표로 등록하는 것은 다른 디자이너들이 그들의 작품에 특정 스타일이나 주제를 살리기 위해 그 색상을 사용하는 표현 방식, 즉, 중국풍 디자인, 단일 색상으로 이루어진 디자인 혹은 색상 조합 등에 과도한 제한을 가하게 된다는 것이다.¹¹⁾ 법원은 “상표법은 동종업계에 종사한 모든 이들이 가장 자유롭게 가장 생산적인 예술적 표현을 할 수 있기 위해 장식적 또는 기능적 특징을 독점적으로 사용할 수 있는 권한을 주는 것이지, 디자이너들의 창의성과 경쟁을 방해하는 규제를 부과하기 위한 것이 아니다.”라는 의견을 밝혔다.¹²⁾ 결국, 루부탱의 빨간 밑창이 구두에 활력을 불어넣고, 남성들에게 성적 호감도를 높이는 기능을 한다는 것을 먼저 전제한 법원은 머리부터 발끝까지 빨간색으로 표현하려고 하는 디자이너들이 루부탱의 상표권 때문에 그 디자인을 포기해야 할지도 모른다는 우려를 나타냈다.¹³⁾ 따라서 법원은 루부탱이 본안 승소 가능성을 증명하지 못했다고 판단함에 따라 루부탱의 가처분 신청을 기각하였다.¹⁴⁾ 결국, 뉴욕남부지방법원이 루부탱의 가처분신청을 기각함으로써, 입생로랑과 다른 구두디자이너들은 빨간 밑창을 자유롭게 사용할 수 있게 되었고, 루부탱 상표의 힘은 약해지고 사업도 타격을 받았다. 이에 당연히 루부탱은 패션 아이템에서 단일 색상이 상표가 될 수 없다는 전제는 법리 오해라고 주장하며 항소하였다.¹⁵⁾

2. 항소심 판결(최종판결)

제2순회재판부는 2012년 9월 5일 많은 패션관계자들의 우려를 반영하듯이 제1심 판결을 뒤엎는 판결을 내렸다.¹⁶⁾ 패션 산업에서 색상표시의 기능성을 부정한 지방법원 판결을 파기하면서, 제2순회재판부는 1심 법원이 루부탱의 본안승소가능성을 판단할 때 적용했던 기본적인 논리를 부정하였다.¹⁷⁾ 그러나 제2순회재판부는 궁극적으로 다른 이유

1985) (파이버글라스의 분홍색).

11) supra note, 454쪽 참조.

12) supra note, 453쪽 참조.

13) supra note, 454쪽.

14) supra note, 457-458쪽. 이러한 판단 때문에, 법원은 소비자에게 혼돈 발생 가능성이 있는지 여부, 루부탱에 회복할 수 있는 손해가 있었는지 여부에 대한 판단에까지는 나아가지 않았다.

15) 항소이유서 1쪽, Louboutin II, No. 11-3303-CV, 2012 WL 3832285(2d Cir. Sep. 5, 2012), 2011 WL 5031696, *33쪽.

16) Louboutin II, 1쪽.

17) supra note 11쪽 참조.

로 1심 법원의 가치분 신청 기각 결론을 받아들였다.¹⁸⁾ 빨간 밀창 표시가 “기능적”인지 판단하기 위하여 법원은 우선 상표침해 주장이 보호가치 있는 권리 대상을 전제하는지 여부를 선행적으로 검토하였다. 먼저, 법원은 빨간 밀창이 본래적으로 특유한 표시로서 혹은 2차적 의미를 획득한 표시로서 보호대상이 되는지 여부를 판단한 후, 소비자들에 대한 혼동 가능성을 판단하고, 마지막으로 미적 기능성 관련 항변을 고려하였던 것이다.¹⁹⁾

첫 번째 사항, 즉, 빨간 밀창의 보호 가치에 대하여는 별다른 검토가 없었다.²⁰⁾ 법원은 루부탱이 빨간 밀창의 사용에 대한 특유성을 주장해 왔기 때문에 보호대상이 되지 않는다고 판단하였다.²¹⁾ 다시 말하면, 루부탱의 빨간 밀창이 2차적 의미를 획득하였지만, 이는 구두 나머지 부분의 색상이 빨간색이 아니었을 경우에만 가능하다는 것이었다.²²⁾ 결국 상표침해적 이용이 없었다는 제2순회재판부의 판단은 빨간 밀창이 구두의 다른 부분과 대비되는 색상일 경우에만 보호가치가 있는 대상이 된다는 의미이며, 재판의 대상이 되었던 입생 로랑의 구두는 구두 전체가 단일 색상 하나로 이루어진 스타일이었기 때문에 루부탱의 상표침해는 없었다는 결론으로 이어진다.²³⁾ 이에 따라 루부탱 상표의 유효성은 색깔이 대비적으로 쓰일 때에만 인정되기 때문에 입생 로랑 및 다른 제화업체는 빨간색 밀창을 특색으로 하여 구두 전체를 빨간색으로 표현한 구두를 생산할 수 있게 되었다. 법원이 일단 상표침해는 없었다고 판단한 이상, 이 사건의 최초의 쟁점이었던 루부탱의 빨간 밀창이 기능적인지에 대한 질문은 여전히 미궁상태인 것이다.²⁴⁾

18) supra note, 30쪽 참조.

19) supra note, 11-12쪽 참조.

20) supra note, 30쪽 참조.

21) supra note, 29쪽 참조.

22) supra note, 27-29쪽 참조.

23) supra note, 30쪽 참조. 15 U.S.C. §1119, 2006의 등록상표가 관련된 경우 상표를 수정할 수 있다.

24) 제2재판부가 입생로랑의 항변을 받아들이지 않았는데, 입생 로랑의 항변 중 하나가 기능성에 근거하여 상표등록취소를 주장하는 것이었으므로 이 쟁점을 환송심에서 다루는 것도 하나의 가능성이 된다. 입생 로랑이 이 쟁점을 다투었는지 여부는 확실치 않은바, 제2재판부의 판결 이후 얼마 지나지 않아 특허청 뉴스에 실린 한 논평에서, 입생 로랑의 변호사인 데이비보이스 앤 플림튼(Debevoise & Plimpton)의 데이빗 번스타인(David Bernstein)은 입생 로랑은 항변했고 “법원은 사안 전체를 살핀 후에 루부탱의 상표가 미적 기능성이 있다고 판단할 것이다.”라고 밝혔다. Tamlin H. Bason, Both Sides Claim Victory as 2nd Cir. Upholds Louboutin’s Mark, Says YSL Didn’t Infringe, Patent, Trademark & Copyright Law Daily, Sep. 15, 2012, <[http:// www.bloomberglaw.com/document/XGVNEHS000000](http://www.bloomberglaw.com/document/XGVNEHS000000)>.

Ⅲ. 대상판결의 쟁점

1. 비출처식별표지 목적의 의미

비출처식별표지로 활용하고자 하는 목적의 의미를 파악하기 위해서 뉴욕 남부지방법원은 입생 로랑이 빨간 밑창의 기능이라고 주장하는 내용이 무엇인지부터 먼저 규명해야 했었다. 입생 로랑이 소비자 선호를 제외한 다른 기능을 입증했어야 하는바, 입생 로랑은 소비자가 빨간 밑창의 빨간색의 외양을 좋아하기 때문에 기능성을 가진다고 주장하지 않았다. 오히려, 입생 로랑은 빨간색의 사용이 단색(monochromatic) 외양을 완성시키고 “중국풍 광택은 미적이다.”라는 이미지를 불러일으킨다고 주장했다.²⁵⁾ 또, 법원은 루부탱이 빨간색을 선택한 이유는 빨간색이 “색시하며 구두에 활력을 불어넣기 때문”이라고 증언한 것을 지적했다.²⁶⁾

빨간 밑창으로 중화풍 느낌 및 현대적인 스타일을 만들었다는 입생 로랑의 주장은 이러한 요인과 관련하여 설득력이 있었다. 소비자가 빨간색을 좋아하기 때문에 빨간색이 필요하다는 주장 대신에, 입생 로랑은 패션 디자인과 상관도가 높은 의미로서 구체적인 디자인 사용 방식을 주장하였다. 예술과 상당히 얽혀 있고 개인적 표현 방식으로 활용되는 패션 같은 분야에서, 색상이 어떠한 메시지를 전달하기 위해 사용되었다는 입생 로랑의 주장은 결과적으로 유효적절했다. 이 사건에서는 고가의 구두를 구입할 의향이 있는 소비자들이 악세사리를 구입할 때 입생 로랑이나 루부탱의 최신 유행에 특히 더 많은 영향을 받을 것은 분명했다.²⁷⁾

빨간 밑창이 활력과 성적 호감이 있기 때문에 기능적이라는 주장은 다소 약한 의미로 비출처표시기능을 암시하는 듯하다. 디자이너가 출처표시를 알리기 위해 노력하는 것과 별개로, 이러한 “기능”은 지나치게 포괄적이고, 어떤 색상이 성적 호감을 가져올지 여부는 다분히 주관적이기 때문에 입생 로랑의 다른 디자인 목표들보다 설득력이 약해 보일 수 있다. 더구나, 이 “기능”은 빨간색에 대한 소비자들의 기본 태도와 그 맥을 같이하는바, 구체적인 디자인이 지니는 목표가 색상을 비롯한 기타의 다른 요소들이

25) 피고측 준비서면—청구인에 대하여—피항소인, 16쪽, Louboutin II, No. 11-3303-CV, 2012 WL 3832285, 2011 WL 6916986, *36쪽.

26) Louboutin I, 778 F. Supp. 2d 445, 447 (S.D.N.Y. 2011) 참조.

27) supra note, 448쪽 참조.

전달하려는 전체적인 느낌보다는 훨씬 설득력이 있는 것이다. 즉, 입생 로랑은 빨간색에 대한 선호도가 높다는 이유보다는 그들의 빨간 밑창이 드라마틱한 단색 디자인이라는 유형을 강조함으로써 기능성에 관하여 유리한 입장에 설 수 있었던 것이다.

2. 특징의 고유성과 독점적 사용의 기간

크리스찬 루부탱이 구두 밑창을 빨간색으로 칠한 최초의 디자이너는 아니다. 과거, 입생 로랑은 단색 스타일을 디자인 요소로 종종 활용하였고, 중국풍 느낌을 살리기 위해 빨간색을 사용했었다고 주장했다.²⁸⁾ 그러나 빨간 밑창이 크리스찬 루부탱을 상징하는 방식이라는 점을 고려했다면, 지방법원은 루부탱이 빨간 밑창을 활용하기 전에는 소비자들에게 익숙한 장식이 아니었다든가, 빨간 밑창이 이와 같은 인지도를 갖지 못했을 것이라고 판단했을 것이다. 예를 들면, 루부탱이 검정색이나 베이지색 밑창으로 빨간색 구두를 만들었다면, 이 표시는 단순히 검정 혹은 베이지색 밑창으로 된 빨간색 구두가 수십 년간 생산되어 왔다는 이유만으로 소비자들에게 기억되지 않았을 것이다. 루부탱은 1992년부터 지금까지 계속하여 구두가 어떤 색의 조합으로 되어 있는지 상관없이, 모든 구두에 빨간 밑창을 출처식별 표지로 활용한 최초의 디자이너였던 것이다.²⁹⁾ 만일 빨간 밑창이 예술적 표현 방식의 중요 요소였다면, 하이힐이 유행했던 지난 수십 년간 활용되었을 것이다. 루부탱이 빨간 밑창을 전방위적으로, 그리고 거의 독점적으로 사용했다는 점은 기능성을 부정할 수 있는 근거인 것이다.

3. 상표 활용의 의도

20년 동안 루부탱은 모든 구두에 빨간 밑창을 사용해 왔다. 그러나 구두 나머지 부분의 디자인이 빨간 밑창에 영향을 받았던 것은 아니었다. 루부탱은 다양한 종류의 디자인과 색상을 활용한 구두를 만들었는데, 이 구두들 중 일부는 빨간 밑창과 전혀 어울리지 않기도 했다.³⁰⁾ 즉, 구두 모양을 그렇게 독특하게 만든 이유 중 하나는 이러한 대비효과였다.³¹⁾ 루부탱이 빨간 밑창을 지속적으로 활용해 왔고, 이를 상표로 등록했다는 사실로

28) 피고 준비서면, 각주 190, 15쪽.

29) Louboutin I, 778 F. Supp. 2d, 447쪽.

30) 원고 준비서면, 각주 173, 17쪽; Louboutin I, 778 F. Supp. 2d, 448쪽.

31) Louboutin I, 778 F. Supp. 2d, 448쪽.

부터, 법원은 루부탱이 의도적으로 빨간 밑창의 상표를 활용하고자 했었다고 판단했을 것이다.

4. 경쟁업체들의 불이익

다른 경쟁업체들의 불이익 수준을 평가함에 있어, 법원은 경쟁업체가 빨간 밑창을 사용하지 않았을 때 시장에서 얼마나 효율적으로 경쟁할 수 있는지에 대하여 먼저 판단해야 하는 것이다. 경쟁업체는 빨간 밑창이 아니더라도 멋진 하이힐을 제작할 수 있으나, 빨간 밑창 하이힐 제작을 금지하는 것은 또 다른 문제인 것이다. 은제품(silver product) 제조업체가 바로크 양식 전체를 상표로 등록하려고 했던 윌러스 실버스미스 사건의 경우와 달리, 루부탱의 상표는 매우 제한적이며 경쟁자들에게 별다른 방해요소가 되지 않는다고 판단했을 것이다.³²⁾ 루부탱이 상표로 등록하고자 했던 단 하나의 요소는 구두 밑창에 쓰이는 밝은 빨간색이었지, 구두 전반에 쓰인 빨간색이 아니었다. 경쟁업체는 빨간색을 구두 밑창이 아닌 다른 부분에 얼마든지 쓸 수 있었기 때문에 그들의 예술 표현 방식은 방해받는 것이 아니었다. 예를 들면, 입생 로랑은 중국풍의 느낌을 살리기 위해 구두의 다른 부분에 빨간색을 자유롭게 쓸 수 있다. 나아가 경쟁업체는 짙은 빨간색을 포함한 다른 색상으로 단색 구두를 만들 수도 있다. 법원은 루부탱의 빨간 밑창을 상표로 인정하는 것이 경쟁업체들의 디자인적인 요소의 사용 금지를 의미할 수 있다는 점을 고려해야 한다.³³⁾ 따라서 이러한 요인에 대한 분석도 기능성을 부정하게 될 것이다.

32) Wallace Int'l Silversmiths, Inc. v. Godinger Silver Art Co., 916 F.2d, Cir. 1990, 86 · 81쪽.

33) 이러한 논리에 대한 비판이 가능하나, 루부탱이 빨간 밑창을 상표로 등록하고, 다른 디자이너들이 구두 밑창에 쓰이는 다른 색을 상표로 등록한다면, 결국 상표로 등록된 색상이 범람하게 따라 밑창에 사용할 수 있는 색상의 종류가 현저하게 줄어들 수 있다는 것이다. 이러한 “색상 고갈” 주장은 이전에 법원에 의해 여러 차례 다루어진 바가 있는데, 그중 가장 유명한 사건은 켈리텍스 사건에서의 대법원의 논리이다 (Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 · 168쪽, 1995). 법원은 이 주장이 전면적 금지를 정당화하는 가끔 발생하는 현상에 근거하고 있기 때문에 설득력이 없다고 판단했다. 또한 켈리텍스 사건에서 색상이 상표로 등록되기 위해서는 먼저 이차적인 의미를 획득하여야 한다는 점을 유지해야 한다. 일군의 디자이너들이 즉시 앞다투어 개개의 색상을 상표로 등록하려고 한다면, 이차적 의미에 대한 증명은 소비자들이 어떤 색상이 어떤 상표와 연관되어 있는지 아는 것이 쉽지 않기 때문에 특히 어려운 일이 될 것이다.

5. 제품 수요와 상표의 관계

소비자들이 빨간 밑창 구두를 원하는 이유가 그것이 “크리스찬 루부탱”의 상표를 의미하기 때문인지, 아니면 옷 색깔에 맞춰 입으려는 이유인지 아니면 단순히 빨간색을 좋아한다는 의미인지에 대하여도 법원이 적시해야 한다. 그러한 이유에 근거하여 분석한다면 법원은 루부탱 사건에서 제품에 대한 수요가 상표와 그 자체와 불가분의 관계에 있다는 전제하에 기능성이 없다는 판단을 하게 될 것이다.

소비자들이 빨간 밑창이 크리스찬 루부탱을 의미하기 때문에 빨간 밑창 구두를 원한다고 판단함에는 일단 타당한 이유가 있다. 지방법원은 “빨간 밑창은 루부탱과 밀접하게 관련되어 있으며” 미국에서만 매년 24만 켈레 이상 팔린다고 밝혔다.³⁴⁾ 이에 법원은 “헐리우드 스타들이 레드카펫을 밟고 명품 패션 모델들이 런웨이를 걸을 때, 빨간 밑창이 칠해진 검정색 하이힐은 눈에 띄는 화려함을 과시한다. 패션과 친숙한 대중들은 즉시 이 구두가 루부탱 구두라는 것을 인식한다. 그리고 경쟁업체와 암시장 업체들은 루부탱의 성공의 상징인 이 빨간 밑창 패션을 계속 모방하고 판매할 것이다.”라고 판시하고 있다.³⁵⁾

빨간 밑창이 루부탱과 루부탱의 명성에 따라오는 화려함과 세련됨을 의미한다는 것은 자명해 보인다. 빨간 밑창 구두가 예쁘기 때문에 루부탱 혹은 가품 구두를 구입하는 소비자들이 있을 수는 있지만, 대부분의 경우에 빨간 밑창을 원하는 이유는 그것이 루부탱을 의미하기 때문이라고 보아야 한다. 따라서 이러한 요인에 대한 분석을 통해, 법원은 제품의 수요는 상표 그 자체와 불가분적으로 연관되어 있다는 결론을 내리게 될 것이다.

IV. 상표법상 미적 기능성에 대한 고찰

1. 기능성의 중요성

상표법의 보호영역에 대하여 랜험법은 제품을 “타인이 제조하거나 판매하는 제품들”로부터 “식별 또는 구별”해 내고 제품의 출처를 표시하기 위해 사용된 “단어, 이름, 표시,

34) Louboutin I, 778 F. Supp. 2d, 448쪽 참조.

35) 양 재판부 모두가 동일한 분석에 기초하고 있다.

또는 장치”가 그 보호대상이 된다고 규정하고 있다.³⁶⁾ 상표에는 4개의 주요한 기능이 있는바, 상표는 1) 소비자로 하여금 특정 판매자의 제품을 식별할 수 있게 하고, 2) 특정 상표가 새겨진 모든 제품은 단일한 출처로부터 생산된 것임을 의미하며, 3) 해당 상표가 붙은 상품의 질에 대한 정보를 제공하고 4) “광고와 판매의 주요한 도구” 역할을 하는 것이다.³⁷⁾

상표는 그것이 본래적으로 특유한 것이거나 이차적 의미를 갖고 있을 때 법적인 보호를 받을 수 있다.³⁸⁾ 본래적으로 특유한 표시라 함은 “상상 속에서 가능할 것, 임의적인 것 혹은 연상적인 기능이 있다.”고 판단되는 것을 의미하며, 이러한 표시들은 법적 보호대상이 된다.³⁹⁾ 그러나 다른 표시들은 “특유성을 획득하였거나 2차적 의미를 획득”하였을 때 비로소 법적 보호를 받을 수 있다. “2차적 의미”는 “제품 특징의 주요한 기능이 제품 자체가 아니라 제품의 출처를 식별하는 데 있다고 대중들이 인식”하는 경우에 생겨난다.⁴⁰⁾ 어떤 표시가 본래적으로 특유한 것 또는 이차적 의미를 지니는 것으로 등록되었다 하더라도, 그 특징이 기능적인 것으로 판단되는 경우 그 표시 등록은 무효가 될 수 있다.⁴¹⁾ 따라서, 기능성은 상표침해 주장에 대한 매우 유리한 방어방법으로 활용될 수 있다.⁴²⁾ 즉, 제품의 특징이 브랜드의 상징으로 구축되었거나 혹은 상표법상 보호를 받는 경우에도, 기능성이 인정되는 순간 그 특징은 모든 법적 보호 영역 밖으로 밀려나게 되는 것이다.⁴³⁾

미국 대법원은 제품의 특징이 “제품의 사용이나 목적에 필수적이거나 제품의 가격이나 품질에 영향을 끼치는 경우”에 기능적인 것으로 분류한다.⁴⁴⁾ 이러한 포괄적인 기준의 취지는 시장에서 자유경쟁을 보호하고 다른 회사들도 경쟁제품을 만들어 판매할 수

36) 15 U.S.C. §1127, 2006.

37) 1 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §3:2, 4th ed. 2012.

38) Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S., 1992, 763 · 769쪽.

39) 2 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 각주 2, §15:1.50.

40) Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S., 1982, 844쪽, 851 n.11

41) Au-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of Am., Inc., 457 F.3d, 9th Cir. 2006, 1062쪽, 1067.

42) Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc. (Louboutin II), No. 11-3303-CV, 2012 WL 3832285, at *1, *11, 2d Cir. Sep., 5, 2012.

43) Erin M. Harriman, Aesthetic Functionality: The Disarray Among Modern Courts, 86 Trademark Rep. 276, 278, 1996. “‘공정한 경쟁’은 특정 제품의 출처에 대하여 혼동 가능성이 있을 경우 상표의 복제사용을 금지한다. 그러나 자유경쟁을 장려하는 취지에서, 그 상표가 ‘기능적’인 것으로 판단되면, 그 상표가 출처식별표지 기능을 하는지, 혼동의 가능성이 있는지 여부와 상관없이 상표법상 보호를 받을 수 없다.”

44) Inwood Labs., 456 U.S., 850쪽, n.10.

있는 기회를 보장하기 위한 목적을 갖고 있다.⁴⁵⁾ 이러한 기능적 요소에 대한 분류 기준이 없다면, 많은 기업들은 기능적 특징들을 위하여 고안된 지적재산법상의 보호, 즉 특허를 침해하게 될 것이다. 켈리텍스 사건(Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.)에서 대법원이 밝혔듯이, “발명가에게 일정 기간 동안 새로운 디자인이나 기능에 대한 독점권을 주고, 그 일정 기간이 지난 후에야 경쟁자들이 그 발명품을 쓰는 것을 허용하게 함으로써 발명을 장려하는 것은 특허법의 영역이지, 상표법의 영역이 아니다.”⁴⁶⁾ 반면, 상표법은 지속적인 보호를 하기 때문에 기능적 특징이 상표로 등록되면 궁극적으로 그 제품의 생산자에게 영원한 특허를 주게 되는 것이다. 따라서 상표에 대하여 기능성으로 제한을 하는 것은 사실상 특허법상 보호에 더 적합한 특징을 상표법으로 무제한적으로 보호하는 것을 방지하는 기능을 한다.

2. 실용적 기능성과 미적 기능성

기능성 개념은 법원이 실용적 기능성이 있다고 판단한 사건들에 쉽게 적용될 수 있는 바, 실용적 기능성(Utilitarian Functionality)이란 논란의 여지가 있긴 하나 미적 기능성(Aesthetic Functionality)에 비하여 보다 직감적이라고 할 수 있는데, 이는 실용적 기능성이 제품이 만들어진 방식이나 제품의 “실용적인 사용”과 관련이 있기 때문이다.⁴⁷⁾ 대법원은 트라프픽스 디바이스 대 마케팅 디스플레이(Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.) 사건에서 실용적 기능성 개념에 대해 검토하였다.⁴⁸⁾ 이 사건에서, 야외도로 표지판 제조업자는 출거나 바람이 세게 부는 날씨에도 표지판이 똑바로 서 있게 하는 역할을 하는 표지판 내에 설치된 스프링을 상표로 등록하려고 하였다.⁴⁹⁾ 이 스프링은 이 제조업자의 표지판이 다른 경쟁업자들이 만든 것들보다 경쟁력 있게 하는 표지판 고유의 요소였고, 제조업자는 이전에 스프링에 대한 실용 특허를 획득한 적이 있었다. 이 사실은 법원이 스프링이 기능적인지 여부를 판단함에 있어 중요한 고려사항이었다.⁵⁰⁾ 법원은 “사안에서 이중 스프링 디자인은 표지판 구성에 있어서 임의적 장식이

45) 2 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 각주 2, §7:65 참조.

46) 514 U.S. 159, 164-65, 1995. (강조).

47) 3 Callmann on Unfair Competition, Trademarks & Monopolies §19:8, 4th ed. 2010. 참조.

48) 532 U.S. 23, 2001, 27-28쪽.

49) supra note 25-26쪽 참조.

50) supra note 29-30쪽 참조.

아니라, 표지판 기능의 핵심이 된다.”는 의견을 밝혔다.⁵¹⁾ 이러한 스프링이 특허법상 보호를 받을 것이었기 때문에 상표법으로 다시 보호하는 것은 부적절한 확대 적용이었던 것이다.⁵²⁾

미적 기능성이 쟁점인 사안들에서, 어떤 특징이 제품의 작동에는 결정적이지도 않으면서, 여전히 출처식별표지 기능을 담당하지 않을 수도 있다.⁵³⁾ 이러한 사안에서 법원은 미적 특징이 단순히 장식에 불과한 것인지 아니면 기능성이 있는지 여부를 판단해야 한다. 즉, 그 기능이 “제품의 사용이나 목적에 필수적인 것이거나 또는 제품의 가격이나 품질에 영향을 미치는지”에 대하여 판단해야 한다.⁵⁴⁾

3. 기능성 판단의 고려 요소

3.1 비출처식별표지의 목적

지금까지 제기된 미적 기능성과 관련된 미국 법원의 사건들에서는 비출처식별표지 유형에 대하여 다양한 주장들이 있었다. 디리 앤 코 대 팜핸드(Deere & Co. v. Farmhand, Inc.) 사건에서 농업용 예를 들면 트랙터와 같은 농업용 기계와 장비의 완제품을 생산하는 업체인 존 디리(John Deere)는 “농업용 부가장치 혹은 부가 도구”와 같은 액세서리류의 제품만을 생산하는 유사 업체인 팜핸드를 상대로 상표침해소송을 제기하였다.⁵⁵⁾ 디리는 그들 제품에 특정 색조의 초록색을 사용하고 있었고, 팜핸드가 그 색상을 사용하지 못하도록 사용금지명령 신청을 하였다.⁵⁶⁾ 팜핸드는 사안의 초록색은 미적 기능성이 있다고 주장하였고, 농부들은 적하기와 트랙터가 스타일과 색상에서 서로 어울리는 것

51) *supra* note, 34쪽 참조.

52) 특허 기간이 이미 만료된 이상, 이 스프링을 제품 생산자의 식별표지로 분류하여 추가적으로 보호하는 것은 애초에 특허를 제한된 기간 동안만 인정하고자 하는 정책의 취지를 몰각시키게 된다. 이것이 기능성에 관한 원리를 논리적으로 적용한 것이고, 이 경우 상표법상 보호가 부적절하다는 것은 분명하다.

53) Nancy Clare Morgan, “Aesthetic Appeal: The Blending of Aesthetics and Usefulness in Design Can Result in Challenges to the Theoretical Foundation of Trademark Law”, *L.A. Law.*, Feb. 2012, 34 · 36쪽 참조. “실용적 기능성과 달리, 미적 기능성의 보호대상이 되고자 하는 특징들은 제품이 더 잘 기능하게 한다거나, 제조 단가를 낮추거나 하는 등 전통적으로 이용되는 것이 아니라는 점을 전제한다. 오히려 미적 기능성의 주된 기능은 그 제품에 대한 소비자의 구매욕을 불러일으키는 것이다.”

54) *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 1982, 844 · 851쪽, n.10.

55) 560 F. Supp. 88-89쪽.

56) *supra* note, 88쪽.

을 선호한다고 법정에서 증언하였다.⁵⁷⁾ 법원은 “단지 색상만을 이유로 적하기를 구입하는 농부는 없을 것이라는 잠”을 인식하기는 하였지만, 여전히 농부들이 그들의 장비들이 서로 어울리기를 원한다는 주장을 받아들였다.⁵⁸⁾

이 사안에서 법원은 문제의 초록색이 기능적이라는 판단을 내렸다.⁵⁹⁾ 그러나 농부들이 특별히 농업만큼이나 미감과 무관한 영역에서 단순히 초록색 기계를 선호한다는 사실에 근거한 기능성을 제시하는 것 같은 이런 형태의 “소비자 선호도”는 본고에서 탐구하고자 하는 다른 종류의 미적 기능성들보다는 그 영향력의 정도가 낮아 보인다. 예를 들면, 퍼블리케이션 인터내셔널 사건에서 요리책의 금박 모서리는 실제로 (블리딩을 방지하기 위한) 적법한 기능을 했고, (고급스러움과 호화스러움이라는) 메시지를 소비자들에게 전달했다.⁶⁰⁾ 브런스윅 사건에서는 검정색 선박 엔진은 검정 색상이 다른 색상과 쉽게 어울릴 수 있기 때문에 기능적이라는 이유 이외에, 검정색은 덩치가 큰 엔진을 작아보이게 한다는 시각적 효과가 있다는 부가적 요인이 있었다.⁶¹⁾ 디리 사건에서 기능성은 앞의 두 사건에서보다는 훨씬 덜 본질적인 것으로 보인다. 이 사건은 단순히 소비자들이 여러 가지 색상으로 이루어진 트랙터보다는 한 가지 색으로 통일된 색상의 트랙터를 선호한다는 사실에 기반한 것이었다. 기능성 여부를 판단함에 있어, 법원은 소비자들이 단순히 특정 장식적 특징을 다른 것에 비해 더 혹은 덜 선호한다는 사실보다 좀 더 강력하고 본질적인 이유를 찾아낼 필요가 있다.

이러한 이유와 관련하여 고려해 볼 수 있는 다른 측면은 특징의 기능과 목적 사이에 명확한 관계가 존재하는지 여부이다. 예를 들면, 허드슨 뉴스 사건에서 상표 향소부는 파란색 네온등, 카페트, 액세서리, 종업원의 유니폼 등에 신문 가판대의 주요 장식 테마로서 파란색을 사용한 것이 기능적이지 않다는 판단을 했다.⁶²⁾ 변호인단은 파란색은 진정 효과가 있는 색상이므로 경쟁자들은 이 색상을 이용할 수 있어야 한다는 주장을 했다.⁶³⁾ 상표 향소부는 파란색이 진정효과가 있는 색이라는 증거를 받아들여 이 사건에서 파란색이 경쟁적 필요가 있는 것이라는 주장을 기각했다.⁶⁴⁾ 나아가, 상표 향소부에 의하면,

57) supra note, 91쪽.

58) supra note, 92쪽.

59) supra note, 101쪽.

60) Publ'ns Int'l, Ltd. v. Landoll, Inc., 164 F.3d, 7th Cir. 1998, 337 · 342쪽.

61) Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd., 35 F.3d, Fed. Cir. 1994, 1527 · 1531쪽.

62) In re Hudson News Co., 39 U.S.P.Q.2d (BNA), T.T.A.B. 1996, 1915 · 1925쪽.

63) supra note, 1919쪽.

64) supra note, 1920쪽.

“법원이 파란색이 진정 효과가 있는 색상이라는 것을 인정한다고 하더라도, 파란색으로 꾸며진 인테리어가 뉴스가판대에 반드시 이로움이 있는지에 대해서는 납득하기 어렵다. 이러한 맥락에서, 파란색으로 장식이 된 뉴스가판대(혹은 다른 소매점)가 더 많은 소비자를 끌어오거나 더 많은 판매고를 올리고 있다는 점에 대한 증거를 찾기 어렵다. 소비자들이 파란색 환경에서 진정이 되거나 기분이 좋아진다는 사실로부터 이 소비자들이 청구인의 뉴스가판대의 소비자로서 더 많은 상품을 구매할 것이라는 사실을 필연적으로 도출해 내기는 힘들다.”라는 것이다.

물론, 여기에 대하여 거의 모든 상품에게 모종의 기능이 있게 마련이라고 주장할 여지도 있을 수 있다. 그러나 이 사건에서 상표항소부가 판단했던 것처럼, 법원은 기능과 주장의 취지 사이에 연관관계가 있으며 주장된 기능이 너무 광범위하거나 포괄적이지 않다는 점을 확실히 하기 위하여 기능적 목적의 상관성을 중요하게 검토하여야 한다. 뉴스가판대의 목표는 수익을 올리는 것이다. 만약 수익 창출에 아무런 효과가 없다면 파란색은 그저 임의적 장식물에 그칠 뿐이고, 뉴스가판대의 성패에는 그다지 중요하지 않은 요소가 된다. 특징들이 의도하는 효과와 실제로 얻어 낸 효과 사이에는 명확하고 일관된 연관관계가 있어야만 한다. 이러한 상관관계가 너무 약하다면, 법원은 비출처식별표지(non-source-identifying features)로서의 기능이 약하기 때문에 기능성을 부정해야 할 것이다.

3.2 특징의 고유성과 독점적 사용의 기간

특징의 고유성은, 특별히 그 특징이 있는 제품 자체가 독특한 것이 아닌 경우, 미적 기능성 분석에서 더욱 중요하게 다루어져야 한다. 켈리텍스 사건(Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co)에서, 드라이클리닝 패드 제조업체는 자신들의 제품에 대한 초록색-금색의 사용에 유효한 상표권이 있음을 인정받았다.⁶⁵⁾ 대법원은 이 상표가 상표등록이 되었는지 여부에만 중점을 두었던 반면, 지방법원은 기능성 분석에 있어서 고유성의 중요성에 더욱 주안점을 두었다. 지방법원은 켈리텍스가 섬유 생산업자에게 초록색-금색을 사용할 것을 지시하였다는 점, 초록색-금색으로 칠해진 패드를 크게 돋보이게 하여 거의 30여 년 동안 독점적으로 광고를 해 왔다는 점에서 켈리텍스는 초록색-금색 드라이클리닝 패드를 사용한 유일한 업체라는 결론을 내렸다.⁶⁶⁾ 이와 같이, 이차적 의미가 상표법상

65) Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. P. 159, 174, 1995.

66) Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 21 U.S.P.Q.2d (BNA), C.D. Cal. 1991, 1457쪽 일부 인용.

기능성 제한에 우선할 수도, 우선될 수도 없지만, 장기간에 걸친 독점적 사용은 어떤 기능이 기능적인지 여부를 판단하는 데 있어서 중요한 시사점이 된다. 드라이클리닝 패드를 판매한 시점부터, 다른 업체들이 다른 다양한 색상들을 사용했던 것에 반해, 켈리텍스는 초록색-금색 패드를 사용한 유일한 업체였다.

어떤 특징이 기능적이었다면, 다른 경쟁업체들은 이 기능을 좀 더 일찍 활용하기 시작했을 것이다. 그러나 퍼블리케이션 인터내셔널 사건에서 요리책 출판업자가 자신들이 요리책에서 금박 모서리를 활용하기 시작한 최초의 업체이며, 이런 금박 모서리가 다른 책에도 널리 사용되고 있는 상황에서 자신들이 그 금박 모서리를 일정 기간 동안 배타적으로 활용해 왔다는 것을 증명할 가능성은 매우 낮았다.⁶⁷⁾ 이러한 장식은 성경책에서는 자주 보이는 스타일이었다. 따라서 그 특징을 활용한 최초의 업체였다는 사실에 대한 판단과 더불어 장기간에 걸친 독점적 사용이 있었는지는 출처식별표지 여부에는 유리하게, 기능성 주장에는 불리하게 작용하는 것이다.

3.3 상표 활용의 의도

고유성 및 독점적 사용과 관련하여, 어떤 표시를 상표로 활용하고자 하는 의도의 존재 여부는 그 특징이 단순히 장식적인지 아니면 미적 기능이 있는지 여부를 판단함에 있어 고려되어야 한다. 이를 위한 가장 명백한 판단 방법은 그 표시가 상표로 등록이 되어 있는지 여부를 보는 것이고, 만약 그렇다면, 그것이 언제 등록되었는지를 살피는 것이다. 제9순회재판부는 루이비통 사건에서 이러한 점을 살핀 후에 루이비통 무늬가 1932년부터 상표로 등록이 되어 1979년부터는 미국 특허성의 상표 등록부에 기재되었다는 사실을 강조하며 루이비통 무늬는 적법한 상표라는 결론을 내렸다.⁶⁸⁾ 반면, 같은 재판부는 파블리에로 사건에서 꽃무늬 식기 디자인은 “상표등록도 되어 있지 않으며, 저작권 등록이 되어 있지도 않으며, 특허 등록이 되어 있지도 않다는 점”을 적시하였다.⁶⁹⁾

이에 덧붙여 고려되어야 할 점은 업체가 그들 제품 대부분에 그 특징을 사용했는지 여부이다. 앞에서 살펴본 대로 켈리텍스 사건의 상표 등록권자는 초록색-금색을 그들이 생산하는 제품 전체에 사용하고 있었다.⁷⁰⁾ 루이비통 사건에서, 법원은 “대부분의 루이비

일부 기각 13 F.3d, 9th Cir. 1994, 1297쪽.

67) Publ'ns Int'l, Ltd. v. Landoll, Inc., 164 F.3d, 7th Cir. 1998, 337 · 342쪽

68) Vuitton et Fils S.A. v. J. Young Enters., Inc., 644 F.2d, 9th Cir. 1981, 769 · 774쪽.

69) supra note, 773쪽.

통 제품”은 그 무늬로 장식되어 있다고 밝혔다.⁷¹⁾ 어떤 특징을 계속하여 독점적으로 사용해왔다는 점은 그 특징을 상표로 구축하기 위한 의도가 있었는지를 판단하는 데 유용한 기준이 된다.

3.4 경쟁업체들의 불이익

이 점은 상표법과 조화를 이루는 관계에 있는 자유경쟁의 관점에서 중요하다. 이것이 가장 잘 드러나는 것은 윌러스 실버웨어 사건이다. 이 사건에서 은제품 제작업체는 은제품 위에 쓰인 바로크 스타일의 스크롤, 구부러진 모양, 꽃무늬는 전체적으로 그 업체의 상표라는 주장을 했다.⁷²⁾ 경쟁업체가 다른 색상을 사용하면서도 여전히 같은 드라이클리닝 패드를 생산할 수 있다는 취지의 켈리텍스 사건과는 달리, 은제품 전체를 상표로 등록하는 것은, 은제품 시장에서 장식적 특징이 갖는 중요성 때문에 경쟁업체에 상당한 불이익을 초래하게 된다.⁷³⁾

법원은 기능성을 판단함에 있어 대체디자인의 이용가능성에 대해 자주 논의했으나, 이러한 기준을 관련 시장으로 좁히는 것은 어려운 일이었다. 예를 들면, 오토모티브 골드 사건에서 아우디와 폭스바겐 표시가 있는 액세서리 제조업자는 폭스바겐과 아우디 액세서리 시장에서 그들이 경쟁할 수 있는 다른 적당한 디자인이 없었다고 주장할 수 있었고, 실제로 그렇게 주장했다.⁷⁴⁾ 즉, 경쟁업체들이 입게 될 불이익의 정도는 단순히 특정 장식적 표시를 사용할 수 없다는 것 이상이어야 한다. 따라서 이 불이익은 바로크 스타일의 은제품처럼 실제로 소비자의 수요가 있는 디자인 전체의 사용이 불가한 정도여야 한다.

3.5 제품에 대한 수요가 상표 그 자체와 “불가분의 관계”에 있는지 여부

상품에 대한 수요가 상표 그 자체와 “불가분의 관계”⁷⁵⁾에 있다면, 그 표시는 기능적이

70) Qualitex, 21 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1457쪽.

71) Vuitton et Fils S.A., 644 F.2d 772쪽.

72) Wallace Int'l Silversmiths, Inc. v. Godinger Silver Art Co., 916 F.2d, 2d Cir. 1990, 76·77-82쪽, Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd., 71 F.3d, 2d Cir. 1995, 996쪽 사건에서 다른 이유로 폐기되었다.

73) supra note 81쪽.

74) Au-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of Am., Inc., 457 F.3d, 9th Cir. 2006, 1062·1074쪽, n.9

지 않다. 오토모티브 사건에서 제9순회재판부는 “유명 상표는 오늘날의 소비 문화에서 종래의 출처표시 이상의 중요성을 지니고 있다.”고 밝혔다. 소비자들이 출처표시 이상의 이유로 상품을 구매한다는 점에 착안하여, 법원은 로고 그 자체를 주장하는 것은 소비자들이 원하는 미적 기능이기는 하지만 미적 기능성 주장에서는 받아들여질 수 없는 것이라고 판단하였다.⁷⁶⁾

“미적 기능성”이란, 소매업자들이 자신들의 제품의 출처표시를 위하여 고안한 독특한 표시를 소비자들이 그 표시를 원하는지 여부와 상관없이 경쟁업체가 유용할 수 있게 하기 위하여 발전시킨 개념이 아니다. 이러한 상표들이 제9순회재판부가 표현한 “고양된 지위”를 갖게 된 이유는 근본적으로 그 표시가 대표하고 있는 것들의 의미 때문이다: 최고의 품질, 효율성, 사치스러움, 성적 호감, 풍부함, 매력, 가격, 참신함 등 기타 긍정적인 성질들. 결국, 폭스바겐, 아우디와 같은 표시들이 소비자들에게 매력이 있는 이유는 그것이 아름답기 때문이 아니다.⁷⁷⁾ 따라서 미적기능성 분석에 있어서 중요하게 고려되어야 할 점은 그 기능이 상표 자체와 불가분적으로 연관되어 있는지 여부라고 보아야 한다.

V. 결론 - 우리나라 패션업계의 시사점

위와 같은 기능성 요인들의 분석은 “루부탱의 빨간 밑창이 기능적 요소가 아니라 출처식별표지에 해당한다.”는 결론을 도출시킬 수 있다. 입생 로랑의 빨간색은 디자인에서 특정 메시지를 구현하고 어떤 느낌을 살리기 위해 필요하다. 그러나 루부탱이 상표권을 주장했던 빨간색은 다른 디자이너들이 디자인의 의도를 위해 다른 방식으로 빨간색을 활용하는 것을 금지하는 것이 아니다. 더구나, 루부탱은 이 장식을 창의적 표현방식으로 사용한 것이 아니고 소유권을 나타내기 위해 사용하였다. 이는 지난 20년 동안 구두의 색상이나 스타일에 상관없이 루부탱의 구두 거의 모두에 빨간 밑창이 있었다는 사실로 충분히 입증된다. 활력과 성적 매력 때문에 빨간색을 선택했다는 루부탱의 주장은 빨간 밑창이 기능적인지 여부를 판단함에 있어 불리한 내용이 아니다. 우리나라에서도 상표

75) supra note, 1074쪽.

76) supra note, 1067-74쪽 참조.

77) supra note, 1067쪽.

를 선택하는 자들은 나름의 이유가 있는바, 매력적인 무늬⁷⁸⁾나 색깔을 선택했다는 이유로 특정 패션브랜드에 불리한 판단을 내리는 것은 창의성을 억제할 수 있다는 우려를 낳는다.⁷⁹⁾ 이 논문은 미국 상표법상 문제를 주로 제기하였지만, 이러한 쟁점이 우리나라 법정에서 문제되었을 때 오히려 디자인보호법이 주요 쟁점으로 될 것으로 보이는데, 상표법과 디자인보호법이 이러한 사례에 각각 어떻게 적용되는지 향후 과제로 남겨 놓은 상황인바, 이에 대한 후행 연구의 완성도를 높인다면 향후 우리나라에서 유사한 사례가 발생하였을 때 좀 더 시사하는 바가 클 것으로 판단된다.

우리나라에서도 “미적 기능성”은 명확하게 정의하기 어려운 개념이다. 아직 이와 관련하여 법원의 판단이 정립되지 아니하였다. 최근 체크무늬와 관련하여 LG패션 쌍방울과의 분쟁⁸⁰⁾이 눈에 띄지만, 색깔에 대한 디자인 논쟁은 아직 벌어지지 아니하고 있다. 다만, 획일적 기준 대신 여러 가지 요인들을 판단기준으로 적용해야 하며, 융통성 없는 판단기준에서 벗어나 법원이 자유롭게 상표권자의 이익과 창조성의 증진 사이에서 균형을 갖춘 판단을 내려야 한다는 명제만큼은 루부탱 사건을 통하여 우리나라에서도 명백해졌다. 우리나라 패션산업도 이제 국내 시장을 벗어나 세계 패션시장으로 더 적극적으로 진출하는 마당⁸¹⁾에 루부탱 사건을 비롯한 색깔 관련 법률적 논쟁을 입법과 정책 측면에서 발전적으로 연결함으로써 세계 속으로 힘차게 뻗어 가는 K-fashion의 토대를 마련해야 할 것이다.

78) 아주경제, “버버리-LG패션 ‘체크무늬 소송’, 버버리의 승리?”, 2014. 2. 28.

79) Keene Corp. v. Paraflex Indus., Inc., 653 F.2d, 3d Cir. 1981, 822 · 825쪽.

80) 위클리오늘, “버버리, LG패션 이어 쌍방울에 ‘체크무늬’ 상표권 소송”, 2014. 3. 10.

81) 헤럴드경제, “코트라(KOTRA), K-패션으로 엔저 뚫고 국내수시장 공략”, 2014. 10. 23.

참고문헌

1. 학술지

- 김용주, “한국패션기업의 지적재산권 보호실태에 관한 연구”, 한국의상디자인학회지 Vol. 3, No. 2, 2001, 한국의상디자인 학회, 5-21쪽.
- 노태정, “2010년 디자인보호법 개정안에 대한 문제점과 개선의견”, 창작과 권리 여름호, 세창출판사, 2010, 216-241쪽.
- 육소영, “패션디자인의 법적보호”, 지식재산연구, Vol. 5, No. 2, 한국지식재산연구원, 2010, 81-109쪽.
- 황유선, “패션 산업에서의 지적재산권과 법적 보호의 문제점”, 기업법연구, Vol. 26, No. 1, 한국기업법학회, 2012, 333-358쪽.
- Danielle E. Gorman, “Protecting Single Color Trademarks in Fashion After Louboutin”, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* Vol. 30, Issue. 2, July 2012, 369-393쪽.
- Elizabeth K. Levin, “A Safe Harbor for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability After Tiffany v. eBay”, *Berkeley Technology Law Journal* Vol. 24, Issue 1, 2009, 491-527쪽.
- Johanna Blakley, “Lessons From Fashion’s Free Culture”, *TEDXUSC*, Apr. 2010.
- J. Thomas McCarthy, “Proving A Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts?”, *41 HOUS. L. REV.* 713, 747, 2004.
- Kal Raustiala /Christopher Sprigman, “The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design”, *92 VA. L. REV.* 1687, 1722, 2006.
- L.J. Jackson, “The Genuine Article: Some Designers Say Their Work Deserves Copyright Protection; Others Say it Would Harm the Industry”, *ABA JOURNAL*, July 1. 2011.
- Yevgeniy Markov, “Raising the Dead: How the Ninth Circuit Avoided the Supreme Court’s Guidelines Concerning Aesthetic Functionality and Still Got Away with It in Au-Tomotive Gold”, *6 Nw. J. Tech. & Intell. Prop.* 197, 197-98, 2008.

2. 자료집

- 이재경, “단일색상 패션디자인의 보호”, 건국대 법학전문대학원 교내교수학술대회 자료집, 건국대학교 법학연구소, 2013. 6, 21-42쪽.

[Abstract]

Aesthetic Functionality for the Fashion Design Protection

Lee, Jae-Kyoung*

The fashion industry relies on color as an indispensable medium in all aspects of design. The question now brewing is simply: can a color itself be protected under the Lanham Act when used within the fashion context? On August 10, 2011, the U.S. District Court for the Southern District of New York held that trademark laws cannot protect a single color within the fashion context because such protections would unduly hinder competition. The District Court relied on the aesthetic functionality doctrine, finding that the color red is ornamental and aesthetic; thus, not a protectable trademark. Christian Louboutin, the world-renowned designer of women's high-end footwear, is searching for a different answer. Louboutin sued fellow high-end fashion powerhouse Yves Saint Laurent for trademark infringement after Laurent released a line of shoes featuring red outsoles — a signature feature of Louboutin's shoes. Louboutin argued that the famous red outsole is a protectable trademark because the color serves the purpose of brand recognition — therefore, a secondary meaning has attached to the use of color.

The Second Circuit's ruling will have serious implications on the fashion industry as well as trademark jurisprudence, the trademarked use of color, such as Tiffany's robin egg blue, will no longer be protected. The fashion industry's branding efforts will be heavily impacted, as "copycat" replications may legally take place without recourse for the designers. Such a ruling will also drive a sharp wedge in the trademark legal landscape between the fashion industry and other industries — single color use will be unprotected in fashion, yet allowable in other industries. In addition, if affirmed, the Second Circuit will create a unique precedent that finds the higher costs associated with producing a red outsole is in fact a hindrance

* Assistant Professor, Law School of Konkuk University

to competition. This concept goes against the common sense ideal that high costs are normally associated with an economic disadvantage because more money is required to produce a more complicated and intricate mark. As glamorous as the fashion industry may be, the pending litigation between Louboutin and Yves Saint Laurent reminds spectators that the fashion industry is about more than making women beautiful — it is about making money and protecting business interests.

[Key Words] Trademark, Aesthetic functionality, Red sole, Louboutin, Lanham Act