

미국 지적재산권(Trade Dress)의 정의와 식품 적용 사례

로스앤젤레스 aT센터

□ 트레이드 드레스(Trade Dress) 정의

- 미국은 연방상표권(이하 랜햄법, Lanham Act)에 따라 제품 및 서비스의 이름, 즉 상표(트레이드마크) 뿐만 아니라 외형, 디자인, 제공방식, 전반적인 이미지 등도 지적재산권을 규정하고 있음. 이러한 지적재산권을 ‘트레이드 드레스’ (Trade Dress)라 지칭함
- 트레이드 드레스는 제품 및 서비스의 외형 즉, 모양, 색, 크기, 재질 또는 이러한 것들의 조합을 통해 소비자가 인식하는 상품 또는 서비스의 종합적인 인상과 전반적인 모습(Total Image and Overall Appearance)으로 규정됨
- 대표적인 사례로는 Coca-Cola사의 콜라병 디자인으로, 일반 소비자가 허리가 잘록한 병의 형상을 보고 코카콜라 제품을 연상할 수 있다면 해당 용기의 형상에는 트레이드 드레스가 있다고 간주되며, 이는 상표법의 보호대상이 될 수 있음
- 또한 식당이 특정한 내부 인테리어, 직원 유니폼, 메뉴 구성 등을 사용하여 고유한 이미지를 구축한 경우에도 트레이드 드레스가 적용 될 수 있음

□ 트레이드 드레스 요소

- 보호 대상이 기능적(functional)이지 않아야 함
 - 트레이드 드레스로 여겨질 수 있는 외형적 성질은 소비자들에게 어떠한 기능을 제공하는 것은 아님
 - ※ 제품의 기능성은 특허(utility patent)로 보호됨
 - 제품의 외형적 성질이 제품의 사용 또는 목적에 필수적이거나, 제품의 가격 및 품질에 영향을 주는 경우 기능적인 것으로 판단됨
- 보호대상이 소비자들에게 식별가능(distinctive) 해야 함

- 트레이드 드레스로 인정되기 위해서는 그 자체로 식별력이 있어야 하며, 이는 시장 상황에서 소비자들의 인식가능 여부에 달려있음
- 그 자체로 식별력이 떨어지는 경우라도 오랜 사용으로 인해 소비자들이 해당 트레이드 드레스를 식별하게 되는 경우 이차적 의미 (secondary meaning)가 발생한 것으로 판단하여 식별력을 갖춘 것으로 간주될 수 있음

□ 트레이드 드레스의 적용 범위

- 본래 제품의 포장(dressing of a product)에만 적용되는 개념이었으나, 최근에는 제품 및 서비스에 광범위 하게 적용되며 점차 확대되는 추세임
- 확대 적용되는 경우는 제품이 시장에서 충분히 오랜 시간 사용되어 그 디자인에 고유한 식별력, 즉 이차적 의미가 발생한 경우
- ‘충분한 오랜 기간’의 의미는 분명하지 않지만, 판례상 소비자가 특정 제품의 디자인을 식별하기 위해서는 단순히 긴 시간 뿐 아니라 해당 기간 동안 노출밀도 역시 중요한 요소로 여겨짐
- Apple사의 iPhone 디자인이 이 경우에 해당됨. Apple사는 2007년부터 사용된 iPhone 디자인은 2008년 트레이드 드레스(상표)로 등록했는데, 이는 통상적으로 시장에서 식별력을 갖기에 매우 짧은 시간으로 간주되지만, 약 4억달러의 미디어 광고를 진행한 것을 포함하여 광범위한 미디어 노출이 있었음을 주장해 등록이 인정됨
- 트레이드 드레스는 제품 디자인 뿐 아니라 광고, 가게 실내 인테리어 등에도 적용됨. 이는 제품 또는 서비스의 비기능적 특성이 시장에서 해당 제품 또는 서비스의 제공자를 인식하게 하는 요인(source identifier)으로 작용할 경우 트레이드 드레스가 될 수 있다는 것을 의미함

Mark:		
US Serial Number:	77303256	Application Filing Date: Oct. 12, 2007
US Registration Number:	3457218	Registration Date: Jul. 01, 2008
Register:	Principal	
Mark Type:	Trademark	
TM5 Common Status		LIVE/REGISTRATION/Issued and Active
Descriptor:		The trademark application has been registered with the Office.

Figure 1. 미 특허청에 상표로 등록된 Apple 사의 제품 디자인

Mark:		
US Serial Number:	85036990	Application Filing Date: May 12, 2010
US Registration Number:	4277914	Registration Date: Jan. 22, 2013
Register:	Principal	
Mark Type:	Service Mark	
TM5 Common Status		LIVE/REGISTRATION/Issued and Active
Descriptor:		The trademark application has been registered with the Office.

Figure 2. 미 특허청에 등록된 Apple 사의 애플스토어 실내 구성

□ 디자인 특허와 트레이드 드레스의 차이

	디자인 특허(Design Patent)	트레이드 드레스(Trade Dress)
기본개념	비기능적 외적 요소에 고유한 가치를 부여	
판단요소	시각적인 요소 자체	상표(트레이드마크)의 한 종류로 소비자로 하여금 특정 제품 또는 서비스가 어떤 브랜드(source)의 것인지를 인식하게 하는 요소
침해여부 판단 기준	잠재적 침해 제품과 피침해 디자인 특허와의 유사성	시장에서 소비자의 혼동가능성 (Likelihood of confusion)
보호 기준	특허 등록이 전제	미등록도 상표법 아래 보호 가능
유효성 기간	출원 후 15년간 사용 여부와 무관하게 유효성 존속	시장에서 지속적으로 사용되는 한 원칙적으로 유효성이 유지

□ 트레이드 드레스의 식품 적용 사례

- 트레이드 드레스의 적용범위 확대로 인해 제품의 크기, 모양, 색, 색의 조합, 질감, 삽화 등이 포함된 제품의 종합적인 외관과 느낌이 트레이드 드레스로 인정 받을 수 있게 되었으며, 이는 식품에도 동일하게 적용됨
- 2006년 미 특허청은 허쉬 초콜릿(Hershey Chocolate & Confectionery Corporation)의 고깔모양의 디자인을 트레이드 드레스로 인정하고, 이를 공식 상표로 등록함
- 과자, 초콜릿 모양, 병 디자인 등 식품업계 전반에 다양한 형태의 트레이드 드레스가 등록되어 있음

[트레이드 드레스 등록 사례]

Mark:			
US Serial Number:	78578036	Application Filing Date:	Mar. 02, 2005
US Registration Number:	3059066	Registration Date:	Feb. 14, 2006
Register:	Principal		
Mark Type:	Trademark		
TM5 Common Status Descriptor:		LIVE/REGISTRATION/Issued and Active	
The trademark application has been registered with the Office.			

Figure 3. 트레이드 드레스로 인정된 고깔모양의 사탕류 디자인

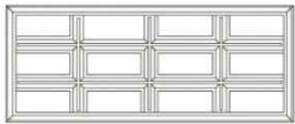
Mark:			
US Serial Number:	77809223	Application Filing Date:	Aug. 20, 2009
US Registration Number:	4322502	Registration Date:	Apr. 23, 2013
Filed as TEAS Plus:	Yes	Currently TEAS Plus:	Yes
Register:	Principal		
Mark Type:	Trademark		

Figure 5. Hershey Chocolate & Confectionery Corporation 사의 사탕, 초코렛류에 등록된 제품 디자인



Figure 6. Diageo North America 사의 주류에 등록된 위스키 병 디자인

□ 식품업계에서 트레이드 드레스 분쟁사례

- 자신의 상품 또는 서비스의 트레이드 드레스가 침해되었다고 의심되는 경우 잠재적 피해자는 상대방에게 민사소송을 제기할 수 있으며, 잠재적 침해자에게는 법적 책임이 발생할 수 있음
- 등록된 트레이드 드레스의 경우 연방법의 보호를 받기 때문에 다른 주에서 발생한 침해에 대해서도 소송을 제기할 수 있음. 등록되지 않은 상표 역시 상표법의 보호를 받으나, 이는 상표가 사용되고 있는 지역에만 국한됨
- 2001년 Coca-Cola사와 Pepsi사의 분쟁 사례
 - Coca-Cola사는 2001년 SIMPLY라는 이름의 음료를 출시 및 판매함. 2009년 Pepsi사는 유사제품군에 Trop50이라는 음료를 종이상자 형태로 출시했으나 이듬해 플라스틱 통 형태의 대용량 제품을 추가함



Figure 7. Coca-Cola 사의 Simply Orange 와 Pepsi 사의 Trop50 (2010)

- 이후 Coca-Cola 사는 Trop50 대용량제품이 자신들의 트레이드 드레스를 침해한 것을 근거로 Pepsi에 소송을 제기하며, 두 제품의 용기가 넓은 바닥과 좁은 목 형태, 녹색마개가 유사해 소비자들에게 혼란을 일으킬 수 있다고 주장함



Figure 8. 유사성의 근거로 사용된 사진 (용기의 측면)

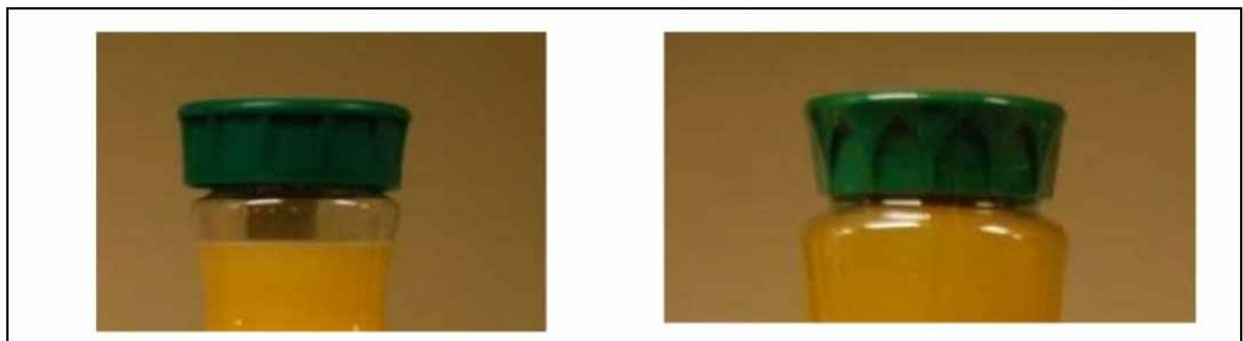


Figure 9. 유사성의 근거로 사용된 사진 (용기의 마개)



Figure 10. 용기 마개의 유사성으로 인한 혼란의 근거로 사용된 사진

- 해당 케이스는 2010년 10월 28일 접수돼 재판 전인 2011년 5월 5일 종료되었으며 현재 Trop50는 마개의 색을 변경한 디자인을 적용함



Figure 11. TROP50 의 2018 년 디자인¹⁷

□ 트레이드 드레스의 보호

- 제품 및 서비스의 종합적인 인상과 전반적인 모습(total image and overall appearance)이 트레이드 드레스로 보호받기 위해서는 (1)비기능성(non-functionality)과 (2)식별성(distinctiveness)을 각각 독립적으로 인정받아야 함
 - 두 가지 속성 증명이 어려운 경우 트레이드 드레스로 보호받기 어려움
- 두 가지 기준을 충족하는 경우 연방정부에 상표로써 등록을 시도할 수 있으며, 등록되는 경우 다음과 같은 추가적 보호를 받을 수 있음
 1. 신청자는 해당 트레이드 드레스의 법적 소유주로 인정되며, 이는 연방정부에 등록되어 다른 주에서도 효력이 인정됨. 미등록 상표 또한 상표법의 보호를 받으나 상표가 사용되는 지역에만 국한됨
 2. 침해에 따른 분쟁 발생 시 등록된 트레이드 드레스에 대해서는 상표로서의 법적 유효성과 소유권이 우선 가정되어, 유효성 및 소유권 입증에 대한 부담이 덜게 됨
 3. 등록된 트레이드 드레스는 미 특허청 웹사이트에 공개되어 유사 상표 검색 시 노출되며, 타인이 유사한 트레이드 드레스를 등록하는 것을 사전에 막을 수 있음

4. 등록된 상표와 유사한 제품의 미국 수입을 막기 위해 미 세관(U.S Customs and Border Protection)에 사전 보호 요청을 할 수 있음
5. 디자인 특허가 거절 된 경우라도 트레이드 드레서 등록이 가능함

□ 트레이드 드레스의 출원 과정

- 상표(트레이드 마크) 출원 과정과 유사하지만, 비기능성과 식별성을 증명해야 하고, 두 가지 기준에 부합하는지 각각 구분하여 심사하기 때문에 상표 등록에 비해 어려운 절차가 될 수 있음
 - 출원한 트레이드 드레스가 기능적인 것으로 판정된 경우 식별성의 여부와 관계 없이 심사를 통과할 수 없으며, 비 기능적인 것으로 판정되어도 식별성을 검증하지 못하면 심사를 통과할 수 없음
- 출원한 트레이드 드레스가 식별성이 떨어지는 경우라도 오랜 기간 동안 충분히 노출되어 소비자들이 해당 트레이드 드레스를 인식하는 경우 이차적인 의미가 발생한 것으로 간주해 식별력이 발생함
 - 제품 자체의 디자인의 경우 이차적인 의미 발생 검증이 필수
 - 출원한 트레이드 드레스가 제품의 포장 디자인인지, 제품 자체 디자인인지 판단하기 어려운 경우에는 제품 디자인으로 간주됨
- 미 특허청 심사관은 출원된 트레이드 드레스의 유효성을 판단하기 위해 신청자가 제출한 자료를 토대로 1차 검토를 진행하지만, 많은 경우 최초 심사만으로는 유효성을 인정받기 어려우며 추가요청자료를 제출한 후 재심사를 받는 과정이 수반됨
 - 일례로 2006년 PF Brands사는 미 특허청에 물고기 형상의 과자 형태를 출원하였으나, 해당 제품 형상이 충분한 식별력을 갖지 못한다는 사유로 1차 심사에서 거절됨
 - 거절통지서에서 심사관은 식별력 증명을 위하여 미국 내 해당 상표의 유통기간, 해당 상표의 광고 규모 등의 추가자료를 요청하였고 이후 PF Brands사는 추가자료제출을 통해 해당 상표를 등록함

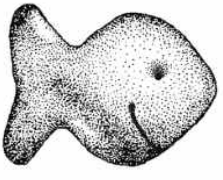
Mark:			
US Serial Number:	78844684	Application Filing Date:	Mar. 23, 2006
US Registration Number:	3290648	Registration Date:	Sep. 11, 2007
Filed as TEAS Plus:	Yes	Currently TEAS Plus:	Yes
Register:	Principal		
Mark Type:	Trademark		
TM5 Common Status		LIVE/REGISTRATION/Issued and Active	
Descriptor:		The trademark application has been registered with the Office.	

Figure 12. 상표로 등록된 PF Brands 사의 제품 디자인

□ 시사점

- 트레이드 드레스는 제품 및 서비스의 종합적인 인상과 전반적인 모습을 의미하며, 이에 해당하는 경우 미국 상표법의 보호를 받을 수 있음
- 트레이드 드레스의 침해에 따른 처벌은 기본적으로 상표(트레이드 마크)침해와 동일하며 여기에는 해당 상표의 사용 금지 명령, 영업 손실 및 이익에 대한 보상, 피해자의 변호사 비용에 대한 보상, 징벌적 보상 등이 포함될 수 있음
- 미국 내에서 트레이드 드레스의 범위가 단순 형태와 디자인을 넘어 점차 확대되고 있는 만큼 미국 수출 중이거나, 준비하고 있는 한국 식품업체들 역시 트레이드 드레스에 대해 숙지하여 사전에 피해를 예방해야 할 것으로 보임

출처 및 참고문헌

- Law Group 자문
- Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. (91-971) 505 U.S. 763 (1992).
- TMEP 1202.02(a) Functionality of Trade Dress: In general terms, trade dress is functional, and cannot serve as a trademark, if a feature of that trade dress is "essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article.
- Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 165 (1995).

- 15 U.S.C. § 1052(e)(5).
- Wal-Mart, 529 U.S. at 211, 54 USPQ2d at 1068.
- Ennco Display Sys. Inc., 56 USPQ2d 1279, 1284 (TTAB 2000).
- A mere statement of five years' use is generally not sufficient. See, e.g., In re Ennco Display Sys. Inc., 56 USPQ2d 1279, 1284 (TTAB 2000).
- E.g., Reg. No. 3,457,218 ("the configuration of a rectangular handheld mobile digital electronic device with rounded corners").
- In T-Mobile US, Inc. v. AIO Wireless LLC, 991 F. Supp. 2d 888 (S.D. Tex. 2014).
- E.g., Reg. No. 4,277,914.
- Section 43 of the Trademark (Lanham) Act (15 USC §1125(a))
- It is possible for extended protection for designs through the process of evergreening.
- TMEP 1202.02 Registration of Trade Dress.
- E.g., Reg. No. 3,059,066 ("the three dimensional configuration of a conically-shaped candy piece with alternating swirls or stripes wrapped around it"); Reg. No. 4,916,452 ("three-dimensional faceted conical configuration of a dish in the shape of the iconic KISSES candy").
- <https://www.tropicana.com/products//trop50>
- Section 43 of the Trademark (Lanham) Act (15 USC §1125(a))
- Intellectual Property Rights Enforcement, CBP Publication # 0136-0311.
- Trademark Act of 1946, Pub. L. No. 105-330, §201, 112 Stat. 3064, 3069.
- §§1, 2, and 45 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §§1051, 1052, and 1127.
- Wal-Mart, 529 U.S. at 211, 54 USPQ2d at 1068.
- Id. at 215, 54 USPQ2d at 1070.
- E.g., Reg. No. 3,290,648.
- U.S.C. Section 1116.
- Section 35(a) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1117(a).