

## 商標의 外國人出願

### —美國人氣質과 制度의 利點—

日本の A製빵會社는 「MOTHER」表示商標로서 美國各地에 進出하여 現地會社를 設立한 후 美國人辯護士를 代理人으로하여 商標 「MOTHER」를 出願하였다.

어느날 現地會社代表인 S는 「辯護士로부터 出願商標書類가 美特許廳에서 拒絶되었다는 連絡을 받았다. 拒絶理由인 즉 類似한 마크의 各種 빵을 指定商品으로하여 30年前에 登錄되어 있다는 것이다. 이 先登錄商標라는 根據는 美國 V會社의 所有인 「MAMITA」에 두고 있었다.

商標審査官의 說明인 바 MAMITA는 MOTHER 즉 어머니를 뜻하는 스페인語이므로 兩商標가 類似의 關係에 있으며 混同을 防止하기 위하여 出願을 拒絶하였다는 것이다.

그러나 S는 宣傳費만도 100萬弗 以上の 巨額을 投入했을 뿐만 아니라 現地法人의 存續에도 關係되는 重大問題로 보고 T辯護士에게 그 對應策을 依頼하였다. 이에 따라 T는 V會社實務者와 協議한 바 전혀 相對도 해주지 않아 다음은 社長인 W와 相談하는 過程에서 10萬弗에 MAMITA商標의 讓渡를 提議하였다.

이 提議를 받은 W社長은 一言之下에 拒絶하였으며 그 代案으로 S는 T의 推薦에 따른 商標專門女辯護士 스미스를 만나기에 이르렀다. 스미스와 相議해도 실통한 解決策이 나오지 않아 하는 수 없이 V會社와 再交渉하기로 決定하고 이번 교섭은 스미스가 맡기로 하여 우선 V회사에 관한 情報을 蒐集한 바 오히려 30年間に 걸쳐 良質빵을 同商標로 製販하였음이 나타났다.

스미스는 차분한 態度로서 S쪽의 事情을 說明하고 實施權의 許與를 提議하였다. 이때에서야 W社長은 實施許與에 앞서 5萬弗의 先拂과 技術料로서 5%를 要求하였다. S와 스미스는 技術料로서 1%를 再提議하였으나 合意에 이르지 못하고 다음날 다시 만나기에 앞서 스미스의 意見에 따라 V社의 弱點을 再調査하기 시작하였다.

재조사결과 V社 빵의 營業範圍는 同會社의 所在地인 테네시州에 局限한다는 것을 確認하고 이의 對

策을 摸索하기에 이르렀다.

美國의 商標登錄制度는 聯邦政府 特許商標廳에 出願登錄하는 方法과 各州別로 출원하는 2個方式이 있다. 聯邦政府에 등록하려면 1個州에서의 使用만으로는 不充分하여 2個州以上에서 사용해야 한다. 따라서 1個州에서만 사용한 경우에는 그 州政府의 商標登錄部에 등록해야 하므로 그 商標는 당연히 그 州에서만 有效하다.

MAMITA의 商標는 테네시州에서만 사용한 것이 確實하므로 聯邦政府 特許商標廳에의 登錄要件이 缺如되어 MAMITA商標의 登錄條件은 無効라는 結論이 나온다. S一行은 다음날 W와의 會談에서 4個 妥協案을 提示하였다.

첫째 V社는 聯邦特許商標廳에의 登錄을 拋棄하고 A社가 MOTHER商標를 登錄한다.

둘째 A는 V에게 聯邦登錄에 대한 無償實施를 許與한다.

셋째 V는 테네시州政府에 MAMITA商標를 登錄한다.

네째 A는 V에게 MAMITA商標의 保護를 聯邦에서 州로 縮小하는데 대한 補償金으로서 5萬弗을 支拂한다.

이같은 타협안에 대하여 W社長은 「나는 테네시出生이며 이곳에서 컸을 뿐아니라 테네시가 自己의 모 두이다. 또한 MAMITA빵을 30年間이나 테네시 사람들에게 팔아왔다. 앞으로도 그러할 것이며 30年前에 MAMITA를 登錄할 때는 聯邦과 州政府의 商標登錄制度를 몰랐었다. 나는 違法할 意思는 없으며 테네시에서 보호를 받는 것으로 充分하다. 테네시에서는 類似商標를 絕對使用하지 말기를 바란다」고 妥協案을 받아들였다. 이때의 雲圍氣는 오히려 A社 즉 S들이 당황하였고 商道義面에서 V社 W社長의 姿勢에 感嘆하였다는 後聞이다.

參考로 美國에서는 聯邦政府에 商標를 登錄하려면 2個州 以上에서 使用해야 하되 外國企業은 1個州에서 사용해도 外國去來인 까닭에 2個州以上의 사용으로 看做하여 聯邦政府에의 등록을 容認하고 있음을 附記해 둔다.