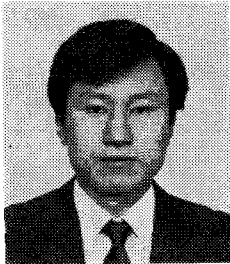


# 美國의 商標制度 解説 (1)



金 延 洙  
<辨 理 士>

## 目 次

- I. 美國商標制度의 特徵
- II. 出願에서 登錄까지의 節次
- III. 商標登錄의 效果(商標權의 效力)
- IV. 紛爭節次
- V. 其 他

<고딕은 이번號, 명조는 다음號>

### I. 美國 商標制度의 特徵

#### 1. 판례법 州법 및 연방법에 의한 商標의 보호

##### (가) 판례법과 연방법에 의한 商標의 보호

美國 商標制度에 있어서의 상표권은 판례법상의 商標의 선택·사용이라고 하는 사실행위에 토대로하여 발생하고(사용주의), 이러한 判例法上에 있어서의 商標制度에 내재 하는 불합리성을 聯邦商標法이 수정보

완한 것이다. 따라서 연방상표법에 토대로하는 登錄商標가 갖는 商標權은 그 선택시 및 그 뒤에 있어서의 商標의 사용에 근거하여 判例法上의 商標가 갖는 여러 권리에 기초를 두고 있다고 말할 수가 있다. 종래의 判例에 있어서 商標의 보호는 어디까지나 不正競爭防止法의 입장에서 시행되어 왔으나 여기에는 자연히 한계가 발생하는데 이르렀기 때문에 현행 聯邦法(商標法)이 종래의 判例를 기초로하는 사용주의 법제를 소승절차적 측면에서 기술적으로 개혁한 것이다.

따라서 현행 聯邦法은 判例法上 商標權의 존재를 일단 전제로하여 商標의 보호를 피하고 있으나 종래의 判例法上의 원칙을 어느 정도 대폭적으로 수정하여 登錄主義 법제하에서 하고 있는 바와 같은 규제로의 접근을 보여주고 있다. 입증책임의 전환, 악의의 의제, 불가쟁성등이 그 좋은 예이다.

##### (나) 州법과 연방법에 의한 商標의 보호

연방의 어느 한州에 있어서만 사용되고 있는 商標는 그 것만으로는 聯邦法에 의한 登錄을 받을 수가 없다. 이와 같은 商標는 각기 州의 判例 또는 州에 의해 제정되는 州 商標法에 의해 보호된다. 따라서 이와 같은 商標의 보호 내용은 각각의 州判例法 및 州商標法의 내용에 의해 다르게 된다. 州法과 聯邦法과의 가장 큰 상위점은 商標의 보호 영역이 다른것이다. 즉 聯邦法을 토대로하여 登錄된 商標는 모든 州에 있어서 보호를 받는것인데 비해 州法에 의한 보호는 그 州내에 국한된다. 더욱이 각 州가 독자적 입법으로 聯邦法과 똑같은 보호를 부여한다는 것은 반드시 불가능한 것은 아닌것 같다. 聯邦法을 토대로 登錄을 받은 商標는 실제로 사용되고 있는 한 각 州에 있어서도 州法에 의한 登錄을 받을 수가 있으나 聯邦法에 의해 登錄된 商標는 지극히 강력하여 광범위의 보호를 職法院으로 부터 직접 받을 수가 있는 것이므로 이와 같은 商標를 州에 登錄하는 실익은 거의 생각할 수가 없지만 州내에 있어서 침해 행위에 대해 가까이 있는 州法院에 의해 구제될 수 있는 장점은 있다.

##### (다) 州등록과 연방등록

거의 모든 州는 각기의 州내에 있어서 사용되고 있는 표장의 登錄을 각기의 州法에 의해 규정하고, 聯邦登錄의 요건을 충족하지 못하는 표장에 대해서도 商標權을 인정하고, 州내에 있어서 부정경쟁 행위로부터 商標 사용자의 이익을 보호하고 있다. 또 州登錄制度를 갖고 있지 않는 州에 있어서도 聯邦法에 의해 보호가 도모되고 있다.

여러 州에 있어서의 법률은 合衆國商標協會(United

States Trademark Association)가 기초한 州商標法案 (Model State Trademark Bill)을 기본으로 하지만 그 登錄요건 및 보호기간은 州에 따라 다르며, 가장 일반적인 존속기간은 10년이며, 연방법과 똑 같이 갱신을 인정하는 것이 통례이다. 州登錄에 있어 聯邦登錄에서는 볼 수 없는 특색은 캘리포니아·매사추세츠·뉴욕 주등 일부의 州에서 볼 수 있는 商標의 희석화(Dilution)방지의 규정이 법률속에 설치되어 있는 사실이다.

州登錄의 효력은 당해 州내에서의 사용에 한해서만 미치는 것이 되고, 여기에 타인의 聯邦登錄이 존재하면 그 범위는 다시 협소되지만 현실의 침해에 대해서는 양자에 의해 보호를 청구할 수 있다고 해석되고 있다. 또 州登錄의 보유자 및 判例法을 토대로한 商標使用權자가 그 商標를 계속하여 사용할 수 있는 지역은 타인이 어느 商標에 대해 聯邦登錄을 받았을 때에 현실로 사용되고 있는 범위로 한정된다.

[註]

희석화이론(Dilution Doctrine)에 대해 Black의 법를 사전에는 다음과 같이 설명하고 있다.

「後使用者가 先使用者의 商標를 先行使用者의 제품과 전혀 비유사의 제품에 사용하면 제품 또는 출처의 혼동에는 염려가 없으나, 이 商標의 後使用者에 의한 商標의 사용이 先行使用者의 표장이 특이하여 강한 표장 이었던 것을 약한 표장으로 변하게 하는 장래의 가능성을 갖고 있는 경우 적용시킬 수 있는 법개념」이라고 규정하고 있다.

여기서 희석화방지(Anti-Dilution)이라는 개념이 標章의 보호 이론으로서 등장한 것은 1898년 Eastman Kodak Co와 “Kodak Cycle Co와의 사건에 있어서 “KODAK”라는 표시를 자전거를 위한 표장으로서 사용을 금지한 英國의 判例에 비롯된 것이라고 한다. 그리고 이러한 이론이 가장 잘 다듬어진 형태로 標章의 보호 이론에 사용되고 법제도의 변화까지도 가져온 것은 美國에 있어서이다. 이런 이론은 그 나라(미국)에 있어서의 상표이론 나아가 부정경쟁(Unfair competition)이론의 본질을 생각하는데 있어서 특히 간과할 수 없는 것이다.

Frank I. Schechter의 희석화이론이 미국에 소개된 것은 1927년의 일이다. 이런 이론전개의 단서로 된 것은 1924년 獨逸最高法院이 著名商標 “ODOL”(상품은 구강세정제)에 대한 判決에서 보여준 이론이라고 일컬어지고 있다. 그 判決이유의 요지는 다음과 같은 것이었다.

「구강 세정제에 있어서 사용되고 있는 商標“ODOL”

의 표시는 예를 들면, 경합품이 아닌것에 사용되는 경우에 있어서도(피고는 철강제품에 사용)이 商標를 보거나 또는 듣는 일반 거래자·수요자는 이에 의해 상품 구강세정제를 연상하고 당해 商品으로서 구강세정제와 똑 같이 우수한 品質을 갖는 것이라고 인식하는데 이르른다. 이와 같은 것은 거래회사의 선량한 도덕(Good Morals)을 파괴하는 것이라고 하지 않을 수 없다. 따라서 원고(商標權者)와 관계가 없는 제3자가 제조 판매하려고 하는 商品에 “ODOL”의 標章을 사용하면 이 商標가 갖고 있는 시장에 있어서의 販賣力(Selling Power)을 잃어버리는데까지 이를 것이다.」

또 Schechter는 이러한 判決理由의 취지를 부여하여 다음과 같이 기술하고 있다.

「근대 사회에 있어서 商標의 價値는 그것이 사용되는 商品의 優秀함뿐 아니라 그 이상으로 商標自體가 갖는 유니크(Unique)성 내지 개성(Individuality)에 의존하고 있다. 때문에 商標의 유니크성 내지는 個性을 제3자가 競爭業이 아닌 품목에 사용하는 때에는 당해 商標가 著名하며 유니크하면 할수록 그러한 유니크성 또는 개성이 消散되는 손해는 크다. 著名商標가 갖고 있는 유니크성은 자타상품 및 출소에 있어서 혼동을 일으키는가 아닌가에 관계 없이 독립된 財產權으로서 보호되지 않으면 안된다.」고. 이와 같은 Schechter의 이론은 급진적이기 때문에 美國 商標界에서는 호의를 갖고 받아 들여지지는 않았지만 그것이 현실에 안겨준 영향력은 대단히 큰 것이다. 몇 개의 州에 있어서는 희석화 방지법이 제정 실시되고, 상품에 있어서 구체적 혼동의 사실이 없는 경우에 있어서도 제3자에 의한 비경쟁품에 저명상표의 사용을 금지시킬 수가 있도록 하는데까지 이르렀다.

또 1965년 앞서(1949년)美國 商標協會가 기초한 모델 州商標法에 다음과 같은 희석화방지규정(제12조)이 삽입되었다.

「州사업의 명칭 또는 이 법률하에 등록된 標章의 특정적성질의 희석화의 예상, 또는 標章의 判例法에 있어서의 유효성, 또는 거래상의 명칭의 똑 같은 유효성은 당사자 사이의 경쟁이 존재하지 아니하고, 또는 商品 또는 업무의 출소혼동의 불존재에도 불구하고, 금지에 의한 구제의 원인으로 된다.」

商標 희석화의 문제에 대해서는 1958년 파리條約 개정회의 이래 문제로 되고 1965년 A. I. P. P. I 베를린회의에 있어서 決議되고 있으나 國際的으로는 아직 구체화된 結論은 나오지 않고있다.

## 2. 判例法을 바탕으로한 商標權 (商標의 선택과 사용)

I. 商標權은 사용 사실을 기반으로 발생한다. 그러므로 사용주의라고 불리는 것이다. 그러나 주의를 요하는 것은 이러한 사용의 요건을 만족시켜주기 위해서는 먼저 그 선택(Selection) (어떤 標章의 商標로서의 채택; adoption)이 선의에 기초하고 있을 필요가 있으며, 그 때문에 적절한 조사행위를 거쳐 사용으로 발전해 나가는 것이 요구되는 것이다.

원래 標章의 선택은 말할 나위 없이 標章의 사용 이전의 문제이기도 하지만 商標權발생의 요건으로 하고 있는 것은 악의의 사용자에게는 商標權을 부여하지 않는다는 判例法上的 원칙이 확립되어 있기 때문이다. 이와 같이 商標의 선택이라고 하는 주관적 의사를 바탕으로 하는 행위를 商標權취득의 요건으로서 문제시한다는 것은, 商標의 사용의사는 현실적으로 어느 표장을 선택할 것인가를 결정하기 위해 필요한 요건이란 데서 나온 것이다. 이런것은 표장을 사용할 의사가 없는 경우에는 商標權을 부여하지 않겠다는 사고방식이 변형되어 나타난 것이다.

이와 같이 美國判例法은 商標選擇에 있어서의 주관적 의사를 증시하고 악의를 바탕으로 한 선택을 배제하는 입장을 취하고 있으나 이것은 당연한 것임에도 그렇다면 惡意(선의가 아니라는 것)란 무엇인가에 대해서는 다름이 있다. 그러나 확립된 判例法의 입장은 타인이 사용하고 있는 商標의 존재를 알고 있으면서도 이를 선택하는 것은 악의라고 하고 있다.

따라서 商標의 선택이 악의에 바탕을 두지 않은 것 즉, 선의로 된것이라고 하기 위해서는 면밀 주도한 調査(Investigation)가 필요하다.

調査에는 실무상으로 回想調査(Reflection Search), 業界調査(Industry Search), 特許廳調査(Patent Office Search), 擴張調査(Extended Search), 紛爭調査(Litigation Search) 등 5種類의 調査 方法이 있다고 일컬어지고 있다.

어느것이나 여하한 調査에 의해서도 누군가가 이미 사용하고 있는 사실을 보여주는 자료가 발견되지 않을 때는 선택하려 하는 標章의 보유자는 권리발생의 요건인 標章의 사용을 개시할 수가 있으며, 또 商標의 선택시에 있어서 주관적 의사에 악의가 없었다는 결과가 되는 것이다.

[註]

商標의 選擇에 관하여 연방최고법원의 공식견해는

다음과 같다.

「同一의 市場에 있어서 동일 標章으로 競業을 하는 통상의 안전에 있어서는 선사용이 문제를 해결할 수 없다. 그러나 두 당사자가 독립으로 같은 類의 商品에 同一標章을 서로 멀리 떨어진 별개의 市場에서 사용하는 경우 선 사용의 문제는 법률적으로 중요한 의미가 없다. 적어도 제2의 채용자가 제1의 사용자의 상품평판에 편승하여 거래확대를 피하고자 방해함으로써 제1의 사용자의 이익에 유해한 의도를 갖고 그 標章을 선택했다는 것이 밝혀지지 않을 경우—

물론 表象(記號)나 도안이 이미 일반적으로 사용되고 있고, 流出源 내지는 出處의 표제로서의 채택이 公衆에게 혼동과 오해를 주는 것만의 목적으로 채용된 경우에는 그것은 商標로서의 채택이 정당한 것이라고는 할 수 없다.

Columbia Mill Co. v. Alcorn 사건이 그것이였다. 여기서의 문제의 말(語)을 그 指定商品인 밀가루를 위한 商標로서 채택하기 전에 나라의 방방곡곡에서 많은 제분업자에 의해 유사한 목적을 위해, 동일한 말이 사용되고 있었다(1915년 Hanover Star Milling Company v. D. D. Metcalf 사건에 있어서의 Pitney 판사의 Opinion).

② 1918년 12월 9일의 United Drug Co. v. Theodore Rectans 사건의 判決에 있어서 Pitney 판사는 상기 ①의 판결을 인용하면서 다음과 같은 의견을 밝히고 있다. 즉

「몇가지의 사건에 있어서 聯邦最高法院은 外國에 있어서의 商標의 先使用은 類似한 商標를 선의로(In Good Faith), 그 외국인인 美國 市場에 개입하기 전에 채택한 자에 대한 관계에 있어서 그 보유자는 合衆國에 있어서 배타적 商標의 權利를 청구할 권한이 없다는 생각을 취해 왔다.」

또 이 의견속에는 美國에 있어서의 商標權에 대해서 다음과 같은 흥미 깊은 기본적인 사고방식이 표명되어 있다.

「소론의 논리는 商標는 대개에 있어서, 너그럽게 보아 그 어느 것인가가 사실, 거의 혹은 전혀 類似한 없는 제정법상의 著作權 또는 發明에 대한 特許權과 같은 權利라고하는 근본적인 오류에 기초를 두고 있다.

—商標에는 그 표장이 그 관련에 있어서 채용된 업무 또는 거래에 종속하는 權利로서의 경우를 빼고, 財產權으로서의 아무것도 없다. 商標에 관한 법률은 불공정한 경쟁에 관한 보다 넓은 법률의 일부분에

지나지 않는다. 특정 標章에 대한 權利는 그 단순한 채택에서가 아니고 그 사용으로부터 생성한다. 그 기능은 단지 특정 거래자의 生産物로서의 商品을 지정하고, 타인이 그와 類似한 商標가 부착된 生産物로서 販賣하는 것에 대해 그의 고객흡인력(Good Will)을 보호하는데 있다. 그리고 그것은 현존하는 업무에 관련된 경우를 빼고난 후에는 이미 財産權의 주체는 아니다.」

Ⅱ. 商標權 취득을 위해서는 위에서 본바와 같은 선택과 사용의 문제 이외에 사용하려고 하는 標章自體에 내포하는 문제가 있다. 商標權 취득을 위해서는 어떠한 標章을 선택할 것인가의 문제, 즉 商標의 적격문제가 그것이다.

商標權 취득을 위하여 어떠한 標章을 선택하는 것이 바람직한 것인가는 商標가 갖는 社會的 諸機能 즉 出處表示 기능, 品質保證기능 및 廣告宣傳기능에 着眼하여 생각하지 않으면 안된다. 더욱이나 美國에 있어서는 이들 여러 기능을 엄격하게 구별하는 것을 피하고 출처표시는 品質保證과 연결하여 그것이 廣告宣傳에 의해 보다 명확한 것으로 된다고 하는 상호 연결개념으로 파악하고, 또한 出處表示가 營業주체로부터 본 出處가 아니라 商品의 管理, 즉 品質管理라고 하는데 전환되어 누가 그 管理를 하는가에 있어서의 出處를 의미하는 것으로 되어 왔던 것 같다. 물론 상기한 여러 기능의 독립성을 부르짖는 견해도 아직 지지되고 있는 것 같으나 이러한 견해에 의하면 오늘날의 거래 사회에 있어서 商標의 出處表示기능은 商標가 營業상자의 商品을 경쟁자의 것과 구별하는 것에 기본적인

역할이 있고 이에 의해 商品의 出處가 수요자 사이에 확실한 것이 되고, 品質保證기능은 특정 商標를 사용할 경우 出處表示기능과 같아서 그 商標를 사용하는 製造業者 또는 販賣業者의 商品이 항상 변하지 않는 品質이라는 것을保證하는 역할을 하며, 宣傳廣告機能은 商標의 사용에 의해 공중의 주의를 특정 商品으로 돌리도록하여 이를 추정하여 수요자는 商標를 통해 특정 商品을 알고, 여기에 흥미와 관심 또는 호의를 갖고, 구매의욕을 갖추고 혹은 다시 구입하려고 하는 욕구를 일으키고, 또 이것을 지속함으로써 특히 새로운 고객이 商標가 널리 알려져 있음으로서 획득된다고 되어 있다. 이들 商標가 갖는 社會的 諸機能은 거래자, 수요자에 대한 心理的 작용을 근거로하여 經濟的 거래 사회에 있어서 작용함으로써 생겨난 것이라고 말한다. 한편 判例法은 이러한 경제현상을 정확하게 포착하여 商標의 선택에 있어서 그 사용의사를 명확하게 하여 사용에 의해 競爭者 및 需要者의 사이에 그 商品의 出處를 인식시켜 商品의 진정과 品質을保證하면서 顧客을 획득시키는 것이라고 판단하고 있다.

여하튼 商標의 基本的 기능은 沿革的으로 또 現代的으로 볼때 특정 生産者 또는 販賣者의 商品同一性의 保證 및 出處식별력에 돌아갈 수 있는 것이므로 商標의 선택에서 바람직한 것은 상술한 바와 같은 여러 기능을 충분히 발휘할 수 있는 “강한 商標”를 선택하는 것이다. 이러한 관점에서 바람직한 商標의 적격으로서 造語(Coined Terms), 獨創的用語 또는 單語(Arbitrary Terms and Words) 듣기 좋은 말(Euphonious Words), 등을 예로 드는 것이 통례이다. (계속)

## (案) 月刊「發明特許」稿募集 (內)

本誌는 讀者여러분과 함께 만드는 工業所有權 專門誌입니다. 本誌는 製作에 讀者여러분의 幅넓은 參與를 기다리고 있습니다.

工業所有權에 관한 內容이면 무엇이든 歡迎합니다. 많은 投稿 바랍니다.

- ◎ 論 文 : 200字 原稿紙 20~50枚 (번역문 포함)
- ◎ 우리社의 特許管理 : 15~30枚 내외
- ◎ 發明成功事例(職務發明 우대) : 20枚 내외 (추후 단행본으로도 製作 됨)
- ◎ 나의 提言 : 10枚 내외 (工業所有權法 改善사항에 한함)
- ◎ 工業所有權 수필 : 10枚 내외 (外國視察記 포함)
- ◎ 기타(社內消息·新製品 紹介)
- ◎ 接受期限 : 수시접수
- ◎ 接受處 : 韓國發明特許協會 調查部 「月刊 發明特許」編輯室