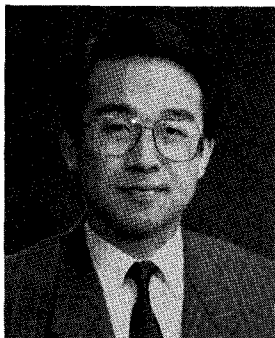


# 商標의 翻譯과 音譯



金永喆  
〈辯護士·辨理士〉

## 目次

- I. 머리말
- II. 2가지 言語를 사용함으로써  
파생되는 실수
- III. 理解의 問題
- IV. 音譯
- V. 맺는말

〈이번號에 全載〉

## I. 머리말

聖書시대 이래 국제거래에 있어서는 많은 나라의 법률, 언어 및 관습에 대한 이해가 필요하였다. 마찬가지로 오늘날 전세계에 걸친 마케팅(global marketing)의 성패도 여러가지 언어로 표기된 특별현저하고(distinctive), 평판이 좋은(reputable) 제품명을 가지고 다양한 대중의 주의를 끌어당길 수 있느냐의 여부에 달려 있다. 상표를 번역(translation) 또는 음역(transliteration)하는 데에 있어서 센스가 없으면 다음과 같은 실수를 범할 가능성이 있다. 예컨대, 스페인어가 사용되는 시장에서 “작동되지 않는다”(does not work)로 부정확하게 번역될 수도 있는 Nova라는 상표를 자동차에 사용하거나, 중국어가 사용되는 시장에서 속어로 “기만적인 브랜드”(deceitful brand)라고 번역되는 Cannon이라는 상표를 직물류에 사용하는 잘못을 저지룰 수도 있다.

상표를 번역 또는 음역하는 문제는 우선 상표의 소유자가 그 상표를 다른 나라에 등록하고자 하는 경우에 흔히 일어난다. 불과 몇몇되지 아니하는 나라에서만 모든 상표의 등록을 그 나라 고유의 언어로 하도록 법적으로 요구하고 있으나, 광고라는 관점에서 볼 때, 최선의 노출(exposure)과 신용(goodwill)을 추구하는 기업이라면 어느 기업이든지 자기의 제품을 위한 판촉활동을 해당지역의 언어로 하는 것을 원할 것이라는 점은 분명한 사실이다. 나아가 상표를 자국어로 등록한다고 해서 반드시 해당 지역 고유의 언어로 표기된 상표에까지 그 권리를 행사할 수 있는 것도 아니다. 따라서 최대한의 보호를 받기 위하여 하나의 상표를 2개의 언어로 등록하는 것을 고려해보도록 권장되고 있다.

## II. 2가지 言語를 사용함으로써 파생되는 실수(bilingual faux-pas)

2종류의 언어가 사용되고 있는 캐나다의 경우를 생각하여 보자. 캐나다에서는 영어로 표기된 상표를 불어로 번역하지 아니하는 경우

불행한 결과가 초래될 수 있다. 성공적인 의류 체인점인 Mark's Work Warehouse는 L'Ouerasse 라는 상표를 가지고 퀘벡 주의 시장에 의류체인점을 개설하고자 하였다. L'Ouerasse라는 말은 불어로는 아무 뜻도 없었고, 영어 단어 'warehouse'의 발음에 따라 이를 불어식으로 재치있게 표기한 것에 불과하였다. 퀘벡 주의 소비자들은 위의 상표를 불어에 대한 모독으로 생각해서 Mark's Work Warehouse의 고객이 되기를 거부하였다.

Mark's Work Warehouse는 불어사용자의 감정을 상하게 하는 L'Ouerasse 상표 때문에 잠재시장의 35%를 상실하였고, L'Ouerasse 상표를 다른 상표로 대체함에 있어 100만 달러 이상을 소비하였다. Le Drugstore와 같은 말을 사용하는 것은 파리의 소비자들에게는 받아들여 질 수도 있겠으나, 퀘벡 주에 있어서는 그러한 영어풍의 어구(anglicisms)는 소비자들의 눈살을 찌푸리게 할 것이다.

그러나 상표를 직역한다고 해서 문제가 항상 해결되는 것은 아니다. 캐나다에서 상표를 성공적으로 등록하기 위해서는 반드시 "2개 국어 동등의 원칙"(doctrine of bilingual equivalency)에 따라야 한다. 이러한 원칙에 따라서 영어(또는 불어)로 표기하여 사용할 예정인 상표가 불어(또는 영어)로 표기되어 현재 사용중에 있는 상표와 동일한 느낌(idea)을 주고 따라서 혼동을 일으키게 될 것인지의 여부가 테스트된다. Black Sheep와 Mouton Noir, Rive Gauche와 Left Bank, Chantelle와 Antel 등과 같은 상표들은 관념상(conceptually) 또는 호칭상(phonetically) 혼동을 일으킬 정도로 서로 유사하다는 판정을 받았다.

그러나 불어 또는 영어 이외의 언어를 자국어로 가지고 있는 기업들은 캐나다의 기업들보다 잠재적으로 유리한 위치에 있다. 영어와 불어 이외의 언어로 성질표시적인(descriptive) 말들이라 할지라도 상표로 등록될 수 있다. 그래서 여러가지 언어의 상표들이 「성질표시」 또는 「혼동」의 문제와 관계없이 '그대로'(as is) 캐나다 시장으로 들어올 수 있다. '칼'(sword)

의 불어로 'espadon' 임에도 불구하고, 남자용 세면용품에 사용되는 포르투갈어 상표 Espada ['칼'(sword)를 의미한다]는 면도기와 면도날에 사용되는 상표 Sword와 혼동될 우려가 없다는 판정을 받았다.

미국에서는, 상표들은 소위 "동의 외국어 원칙"(doctrine of foreign equivalents)에 따라야만 할지도 모른다. 왜냐하면 이러한 원칙에 따라, 상당수의 미국인들이라면 외국어 상표를 영어로 번역하여 그 결과 혼동을 일으키게 될 것인가의 여부가 결정되기 때문이다. 그리고, 성질표시적인가 또는 보통명칭인가를 판정하기 위하여 외국어 상표는 매우 표준적으로 번역될 것이다. 그리하여 성질표시적이거나 보통명칭에 해당하는 것이라고 판정을 받을 경우 등록이 거절될 수도 있다. Kaba(우크라이나어로 커피), Ha-Lush-Ka(헝가리어로 달걀 국수) 및 Vinka(폴란드어로 포도주) 등과 같은 상표들은 미국법에 의해서 보호되지 않을 상표들의 예이다. 왜냐하면 그와 같은 상표들은 해당 언어를 아는 많은 미국인들에 의해서 쉽게 보통명칭으로 번역될 수 있기 때문이다. 따라서 외국어상표가 미국시장에 들어 올 수 있는 가능성은 다소 제한되어 있다.

영어를 사용하는 또 다른 나라인 호주에 있어서는 호칭 및 외관상의 비교로써 영어 상표와 외국어 상표간의 혼동의 가능성을 테스트하여 호주내 소비자들이 그 말들의 뜻을 이해할 것인가의 여부를 판정한다. 따라서 Red Man이라는 말은 Rouge Homme 또는 'red man'을 의미하는 중국문자 또는 아라비아 문자와 혼동을 일으키게 하는 것으로 간주되지 않을 것이다.

### Ⅲ. 理解의 問題 (A Matter of Understanding)

국제적인 상표의 사용과 등록에 관하여 다양한 법을 가지고 있는 유럽경제공동체(European Economic Community)와 환태평양(Pacific Rim) 국가들 가운데에서, 하나의 일반원칙이 등장하고 있다. 그것은 어느 상표가 상당수의

사람들에 의하여 일반적으로 사용되고 널리 이해되고 있는 단어들로 구성되어 있는 경우 그 상표는 등록될 수 없다는 원칙이다.

예컨대, 독일에서는, 의류에 사용되는 스페인어 상표 Hombre(‘사람’을 뜻함)가 불어상표 Hom(‘사람’을 뜻하는 ‘homme’이라는 단어에서 유래된 것임)과 유사하지 아니하다는 판정을 받았다. 그 이유는 독일의 소비자들이라면 양 단어의 뜻을 모를 것이기 때문이라는 데에 있었다. 이태리에서는 다른 언어로는 성질표시적인 상표라 하더라도 그것이 일반적으로 사용되고 있지 아니하다면 등록을 받을 수 있다. 그러한 이유로 이태리에서는 탁아소업(baby-sitting services)을 지정서비스업으로 하는 Baby Parking이라는 상표가 등록될 수 있다는 판정을 받았다.

그리스와 스페인에서는, 성질표시적인 용어로 구성된 외국어상표도 등록될 수 있다. 왜냐하면 이들 나라에 있어서의 심사기준은 외국어 상표가 그리스어 또는 스페인어로 뜻을 가지고 있느냐의 여부이기 때문이다. 고급 적포도주(vintage red wine)를 지정상품으로 하는 Rosso Antico라는 상표는 현대 그리스어로 아무런 뜻을 가지고 있지 아니하므로 등록을 받을 수 없었다. 그러나 고급 적포도주를 의미하는 그리스어 상표라면 성질표시적인 것으로 간주되어 등록을 받을 수 없었을 것이다.

마찬가지로 스페인에서도 많은 외국어 상표들이 본질적으로 인위적이고(arbitrary) 공상적인(fanciful) 것으로 간주되어 쉽게 등록될 수 있다. 왜냐하면 그러한 상표들은 소비자들에게 통상 알려져 있지 아니하기 때문이다. 그럼에도 불구하고, ‘유아식’(baby food)과 같은 외국어 보통명칭은 등록이 거절되었다.

역시 흥미로운 것은, 이스라엘에서는 현재 사용중인 오리지날 상표가 번역상표에 대하여 자동적으로 보호되지는 아니하지만, 그 번역상표가 소비자의 마음속에 오리지날 상표와 유사한 연상을 일으키게 하는 경우에는 오리지날 상표는 보호될 수 있을 것이라는 점이다. 예컨대, 보드카에 사용되는 러시아어 상표 Stolich-

naya 를 히브리어로 번역하면, ‘首都’(a capital city)를 의미한다. 따라서 Stolichnaya 상표는 Capital 보드카와 혼동되는 것으로 간주되어 등록될 수 없었다. 나아가 히브리어, 영어 및 아라비아어를 공용어로 하고 있는 이스라엘에 있어서는 성질표시적인 외국어는 유효한 상표로서 사용될 수가 없다.

이와는 대조적으로, 타이완과 한국에서는 해당국가의 언어로는 성질표시적인 외국어상표라도 일반대중(general populace)이 그 뜻을 이해할 수 없는 경우에는 등록될 수 있다. 그러나 영어상표의 약점은 영어가 널리 이해되고 있다는 점이다. 따라서 면도날을 지정상품으로 하는 Paragon이라는 영어상표는 평균적인 소비자에게 품질을 가리키고 있다는 이유로 등록이 거절되었다. 그러나 한국어로 의미있게 번역되지 아니하는 영어 단어들은 혼동을 일으키게 하는 것으로 판정받지 아니할 수 있다. 그리하여 ‘sun shine’(선 샤인)이라는 상표는 ‘sun shine’의 한국어 번역인 ‘일광’이라는 상표와 혼동을 일으키게 하는 것으로 간주되지 아니하였다. 왜냐하면 ‘sun shine’이라는 말이 일반대중에게 의하여 흔히 쓰이지 아니하는 말이기 때문이다(譯者註: 위와 같은 이유 외에도, ‘sun shine’은 보편적으로 많이 쓰이는 ‘일광’의 뜻으로 인식된다고 하더라도, ‘일광’이 반드시 햇빛, 양지, 일광, 맑은 날씨 등을 의미하는 ‘sun shine’으로 일반에게 인식된다고 볼 수는 없다는 이유도 고려되었다).

또한 영어는 싱가포르와 인도에서도 일반적으로 이해되고 있는데, 이들 나라에서는 영어로 성질표시적인 말을 다른 언어로 나타낸 외국어 상표의 등록을 불허하고 있다. 그러나 성질표시적인 단어라 하더라도 티베트어와 같은 희귀한 언어, 고대 그리스어 또는 라틴어와 같은 고대 언어로 표기된 경우에는 등록이 허용된다. 왜냐하면 그러한 언어들은 소비자들에게 잘 알려져 있지 아니하기 때문이다. 인도에서는, 외국상표가 내국상표와 혼동될 우려가 있느냐 없느냐를 판단함에 있어서도 호칭상의 유사여부라는 기준이 적용되고 있다. 나아가

지정상품의 보통명칭도 유효한 상표가 될 수 없다. 외국어상표가 널리 이해되고 있는 말이라면, 인도내의 침해자가 힌두어로 같은 상표를 사용하는 것이 금지될 것이다. 따라서 'Sunlight' 라는 상표를 가지고 힌두어로 태양을 뜻하는 'Suraj' 상표의 사용을 막을 수 있을 것이다.

주요 유럽국가들의 언어로 표기한 상표들이 일반소비자들에 의하여 성질표시적인 것으로 이해되거나 또는 선등록상표와 유사한 것이라면, 일본에서는 그 등록이 거절될 것이다.

위 국가들에 있어서와 유사하게 소련에서는 외국어상표에 해당하는 소련어 상표를 등록하는 것이 필수적으로 요구되는 것은 아님에도 불구하고, 외국어 상표를 등록하기 위해서는 그 상표의 번역이 반드시 제출되어야 한다. 나아가 소련에 있어서는 일반수요자들에게 전달되는 인상이 유사한 것인가의 여부를 판단하기 위하여 양상표가 가지고 있는 특징들을 비교하고 있다. 예컨대, Gerisol이라는 상표는 외관상 Geritol이라는 상표와 유사한 것으로 간주되었다. 따라서 상표를 키릴문자(러시아 문자)로 등록하지 아니할 경우에는 위와 같은 점에 의하여 상표를 선택하여야 한다.

몇몇 나라에서는 흔히 있는 성(姓)과 동일 또는 유사한 상표의 등록을 불허하고 있다. 대한민국, 이스라엘, 타이완 및 인도가 그러한 나라에 속한다. 포르투갈에서는 홍콩과 마찬가지로 성(姓)이 자국의 전화번호부에 빈번하게 등장하는 것이 아닌 한 그 사용이 허용된다. 이태리에서도 개인의 존엄성이나 평판에 손해를 입히지 아니하는 한, 성(姓)을 상표로 사용하는 것이 허용된다. 나아가 중국, 프랑스 및 소련에서는 성(姓)의 사용에 관하여 아무런 제한이 없다.

#### IV. 音 譯

언어 뿐만 아니라 문자가 다른 나라에서 마케팅을 할 때에는 음역이 문제가 된다. 음역은 하나의 알파벳트를 다른 알파벳트로, 예컨대 로마문자를 히브리 또는 아라비아 문자로 바꾸

는 것을 의미한다.

위와 같이 음역이 가능한 나라 중에서, 중국 (People's Republic of China) 만이 상표등록 시 음역의 제출을 요구하고 있다. 출원인이 음역을 제출하지 아니하는 경우, 중국 상표청은 직권으로 음역을 선정한다. 설사 중국 특허청이 직권으로 선정한 음역이 부정확하거나 무의미하거나 또는 바람직하지 아니한 것이라고 판명된다고 할지라도, 출원인은 이를 변경할 수 없다.

예컨대, 유명상표인 Mercedes Benz는 중국에서도 잘 알려져 있었고, 동 상표의 인기있는 중국어 음역은 "스피드를 향하는"(heading for speed)이라는 뜻을 가지고 있는 Ben Shi였다. 그런데 위 상표의 소유자가 중국에 상표등록출원을 함에 있어서 중국어 음역을 제출하지 아니하였다. 그리하여 중국상표청은 제품의 품질이나 성격을 암시하지 아니하는 Ben Ci라는 용어를 음역으로 사용하였다.

호칭의 면에서 선정된 것이거나 관념의 면에서 선정된 것이거나 관계없이 음역을 제출할 수 있다. 예컨대, 컴퓨터에 사용되는 Apple이라는 상표를 관념적으로 번역하면 Fing quo가 된다. 그런데 이를 호칭의 면에서 음역하면 아무런 뜻도 없고 평균적인 중국인들이 발음하기 어려운 Ar Po가 된다. 반대로, 고급승용차의 유명상표인 Jaguar 상표의 관념적 음역은 "jaguar" 또는 "leopard"를 뜻하는 Pow인데, Jaguar 상표를 구성하고 있는 문자를 유지하여 호칭의 면에서 Jir Gar라는 음역을 사용하면 더 좋은 결과가 얻어진다.

중국 이외의 나라에서는 음역에 대한 요건은 보다 완화되었다. 그러나 중국어 상표를 선정하고자 하는 기업은 흔히 중국어를 사용하는 주요시장 즉 중국, 홍콩 및 대만에서 이를 사용하기 위해서 선정한다. 그런데 위 세 지역은 음역에 관하여 모두 약간 다른 요건들을 부과하고 있다.

대만에서는 음역의 제출이 요구되고 있지 아니하지만, 음역된 상표는 그 상표가 전달하고 있는 외관상, 호칭상, 관념상의 인상에 근거하

여 기존상표와의 유사성 또는 보통명칭인가의 여부가 심사될 것이다. 예컨대, Mai Don Ler 상표의 중국어 음역상표는 선등록 영문 McDonald's 상표와 호칭이 매우 유사하기 때문에 등록이 거절되었다.

대한민국에서는 대부분의 광고가 외국 문자와 언어로 행하여질 수 있다. 대한민국에서 상표등록출원을 하는 경우 "O.K."의 음역과 같이 간단하고 흔한 글자는 등록이 거절될 것이기 때문에 이를 사용하여서는 아니된다. 한개 또는 두개의 한자로 구성된 상표들은 등록될 수 있을지 모르겠으나 한개 또는 두개의 로마문자로 구성된 상표들은 등록될 수 없을 것이다.

일본에서는 상표를 일본문자로 등록하는 것이 요구되지 아니한다. 일본은 외국문자로 표기된 상표의 성질 표시여부를 판단하기 위하여 그들 나름대로의 독자적인 원칙을 마련해 놓고 있다. 이러한 원칙의 적용에 따라 로마문자나 일본문자 이외의 문자로 표기된 상표는 모두 등록가능한 것으로 간주될 것이다. 따라서 키릴 문자, 한글 또는 타이문자로 표기된 상표들은 비록 그 뜻이 일본문자 또는 영어문자로 표기된 선등록 상표와 동일하다고 할지라도 모두 등록이 가능하다. 어떤 상표를 일본어로 음역하는 경우 그 음역이 다른 일본어 상표 또는姓과 외관상 또는 호칭상 유사하지 아니하도록 주의하여야 한다. 왜냐하면 그와 같은 상표들은 보통 등록될 수 없기 때문이다.

이스라엘에 있어서는 반드시 상표의 음역을 등록하여야 하는 것은 아니나, 이를 등록하는 것이 바람직하다. 히브리 문자나 아라비아 문자로 음역된 형태가 통상 사용되는 유일한 형태이기 때문에 위와 같이 음역을 등록하는 것이 바람직한 것으로 권고되고 있다.

음역에 관하여 마지막으로 주목하여야 할 점은, 문자의 의미와 함께 호칭과 외관에 관해서도 관심을 기울이는 것이 중요하다는 것이다.

최근에 호주에서는 3개의 한자로 구성된 상표를 Chan Li Chai로 음역하였는데 Chan, Li, Chai는 각각 姓에 해당하는 것이었다. 상표가 姓으로 구성되어 있다는 점도 충분히 문제가 되었지만, 그 음역된 상표가 외관상 다른 상표(의미상으로는 전혀 다름)와 너무 유사하여 수요자를 혼동시킬 우려가 있는 것으로 간주되었고, 그 결과 등록이 거절되었다. 나아가 싱가포르에서는, 실질적으로는 아무 의미가 없는 3개의 일본문자로 구성된 상표(지정상품은 포도주)가 중국어로 "생명을 보존하는 포도주"(life preserving wine)라고 읽혀짐으로써 성질표시적인 것으로 간주된 결과 등록될 수 없었다.

## V. 맺는말

전술한 바와 같이 번역과 음역에 관한 각국의 법은 매우 다양하다. 복잡하기도 하다. 그러나 대처할만 하다. 기업들이 마케팅 계획을 세움에 있어 각국의 실정에 맞게 상표를 보호할 수 있도록 각국 전문가의 조언을 받아야 할 것이다.

- 본 호는 캐나다의 David E. Clarke 변호사 및 미국 상표협회(USTA)의 허락을 받아, 동 변호사가 『Remarks : Trademark News for Business』誌(미국 상표협회의 정기 간행물) 1991년 제3호(Volume 4, Number 3)에 게재한 "Translating & Transliterating Trademarks : Necessary? Advisable?"이라는 글을 토대로 작성한 것이다. Clarke 변호사는 캐나다의 오타와에 소재한 법률회사 Gowling, Strathy & Henderson의 partner로서 오타와 법과대학의 지적소유권 담당 교수도 겸하고 있다. Clarke 변호사가 위 글을 작성함에 있어서 역자가 우리나라에 관련된 자료를 제공한 바 있음을 아울러 밝혀 두고자 한다. Copyright 1991 by the U.S. Trademark Association. (♣)

한뜻모아 경제발전 밝아오는 2000년대