

# 한·미 상표법 체계(Juris-prudence) · 상표정책 및 상표권의 법적 성질 비교

미국은 관습법(시민사회의 자생적 발전에 기초한 풀뿌리 민주주의를 토대)으로서 아래로부터(Bottom-up) 상거래 관행이 상표법에 조문화된 보통법(common law) 체계인 반면, 한국은 시민사회의 기반 없이 정부주도로 바람직한 현상(1천년이 넘는 오랜 권위주의 체제를 토대)으로서의 법규범을 형성하기 위해 상표법을 제정한 대륙법(Continental law) 체계라는 법철학적 차이점이 있다.



김 동 욱  
특허청 고각협력국 출원과장

2007년 한·미 FTA 협상 당시 미 대표단은 우리 정부에 상표권 침해범위를 유사 상품(similar goods)에서 자국의 침해 범위에 속하는 관련 상품(related goods)까지 확대해줄 것을 요구하였으나, 우리 대표단은 서로 다른 법체계의 서로 다른 기준을 도입·적용함으로써 발생할 혼란을 우려해 이를 받아들이지 않았다. 당시 미국은 우리 상표법이 규정하고 있는 동일 또는 유사(identical or similar) 상품의 침해 범위보다 그 범위가 넓은 것으로 여겨졌던 '관련 상품(related goods)'까지 확대해줄 것을 미국

측은 강력히 요청하였지만, 이미 오랫동안 축적되어 온 대륙법 체계

내에 영미법적 기준을 도입할 경우 상표 침해범위 및 관행에 막대한 혼란과 부작용을 우려해 이를 받아들이지 않았던 것이다.<sup>1)</sup> 따라서 양국 상표법 체계와 상표정책 및 상표권의 법적 성질 등을 비교함으로써 양국 상표제도 간 조화가능성을 검토할 필요가 있다.

## 상표법 체계 비교

### 미국 상표법 체계(Juris-Prudence)

보통법 체계(Common Law Systems)로서 미국 Lanham법<sup>2)</sup>은 제정 당시 합법적인 상거래 관행(legitimate business practices)을 조문화한 것이다. 랜햄법 제정 이후 1962년, 1988년<sup>3)</sup> 등 주요 상표법 개정 역시 이미 판례에서

나왔던 이론들을 성문화했다는 점이 특징적이다. 상거래에서 발생하는 개별 사건의 특성과 구체적 타당성을 중시하여 그로부터 법적 합리성(rationale)이 판결에 의해 도출되어 성문법이 제정되게 된다. 즉, 판결을 통해 법리가 출현하고 이러한 판례의 주된 변화가 랜햄법 제정 또는 이후의 1962년, 1988년 상표법 개정에 반영되었다고 볼 수 있다.

이러한 점은 미국 특유의 선사용주의 제도를 보면 그 특징이 잘 드러난다. 미국 상표법은 상표권 취득의 근거를 상거래에서 실제로 상표를 사용(use in commerce)한 “사실”에 기초를 둔다. 선사용주의(first-to-use)로 대변되는 이 제도는, 정부기관에 “등록”한 사실이 상표권을 부여하는 것이 아니라, 상표가 “상거래에 실제로 사용하였다는 사실”에 상표권 인정의 근본적 정당성을 두는 것이다. 비록 1988년 상표법 개정에서 출원 상표를 사용하지 않았음에도 출원·등록이 가능한 제도(ITU, Intent-To-Use)를 도입하였지만, 출원 이후 상표를 실제 사용하여 이를 증명하는 자료를 6개월 이내에 반드시 제출해야 하고 이러한 상표사용 증거자료를 6개월씩 수차례 연장 가능하지만, 중국에는 이를 제출하지 않으면, 위 출원이 무효로 되는 것으로 규정하고 있다는 점에서 선사용주의의 근본정신에서 벗어나지 않고 있다. ITU 제도는

사용을 전제로 하지 않는 출원이 가능하다는 점과 등록 후 5년간 효력이 유지되는 경우 특별한 다름이 없는 한, 더 이상 상표권의 존재를 다툴 수 없는 不可爭의 권리(in-contestibility)를 인정하였다는 점에서 선출원주의 제도(first-to-file system)의 도입이라고 할 수 있다. 그러나 근본적으로 모든 상표등록이 사용을 전제로 한다는 점에서 선사용주의 정신에서 벗어나지 않고 있다.



### 한국 상표법 체계

우리 상표법은 공권력의 정책적 표현인 법이 바람직한 현실을 조성하고 지도

함으로써 시민사회를 조성하는 대륙법 체계(civil law system)에 속한다. 일찍 산업혁명을 시작하여 발전된 영미 경제사회 현실에 뒤떨어진 후발국으로서 독일, 일본 등 대륙법계 국가의 경제사회적 환경이 국가주도의 경제개발을 위한, Top-Down 방식의 대륙법적 법체계(jurisprudence) 및 문화가 형성되었다.<sup>4)</sup> 이러한 법 체제는 즉 법규범이 시민사회를 조성하고, 현실의 경험을 규제하는 권위주의 체제(authoritative system)로부터 비롯되었다. 강제규범으로서 법이 저개발된 경제사회 현실을 바람직한 방향

으로 이끌고 선도하기 위해 공권력인 법을 정책수단으로 삼은 것이라 할 것이다. 이러한 점은 선출원주의(first-to-file) 제도를 보면 그 특징이 잘 드러난다. 즉, 누구든지 실제 상거래에서 상표의 사용 여부와 관계없이 먼저 특허청에 상표를 출원하여 등록되면 권리를 선점할 수 있다. 상표의 실제 사용 사실에 권리존재의 정당성이 있는 것이 아니라 먼저 정부기관에 출원한 행위가 권리행사의 정당성을 부여한다. 즉 관심의 초점이 상표의 사용이 아니라 상표 출원과 공권력 집행기관으로서 특허청의 등록행위에 있는 것이다. 출원인의 출원이라는 행위가

1) Trademark Policy Agenda Reflecting the Korean and American FTA Negotiation Results in 2007, KIPO, 2008, 5-6면.  
 2) 미국 상표법은 1870년 최초로 특허와 저작권에 관한 헌법 조항(Article 1 §8 clause 8)을 근거로 절차법에 관하여 제정되었으나, 1979년 연방대법원은 위 조문을 근거로 의회가 상표법을 제정한 것은 지적인 창작으로서의 특허와 저작권과는 관련이 없음에도(법안 명칭이 “An Act to revise, consolidate and amend the statutes relating to patents and copyrights.”) 이를 근거로 상표법을 제정한 것은 의회의 월권이라고 위헌이라는 판결을 하였다. 1881년 새롭게 상표등록에 관한 법률을 제정하였으나 주간통상(interstate commerce)에 관한 규정 등이 없는 부적절한 법이었다. 1905년 근대적인 연방 상표등록법을 제정하였으나 오늘날 기준으로 보면 미흡하고 오직 순수한 조어 표장만 등록 가능하도록 하였으며, 서비스표장은 등록이 불가능한 점 등의 문제점으로 이후 수차례 연속 수정과 개정을 거듭하다 1920년 새로운 법 개정을 하였지만 여전히 상거래 현실에 대응하기에는 부적합 점이 너무 많았다. Beverly W. Pattishall, “The Lanham Trademark Act & Its Impact over Four Decades, 193 TMR 193, 194, (1986); J. Thomas McCarthy, “McCarthy on Trademarks and Unfair Competition(1st ed.), 1973, §53-54.  
 3) 랜햄법 제정 이래 가장 많은 법개정을 한 1988년 개정은 ‘표창의 국제등록절차에 관한 마드리드 의정서’에 부응하여 미국내 상표출원자의 선사용주의로 인한 불이익을 없애기 위해 선출원주의 등을 도입하기 위한 것이었다.  
 4) Jong-Kyun Woo, “The Trademark Use Requirements in the United States and Korea: Insights from Domain Name Disputes and Prospects for Harmonization,” University of Washington, 2002, pp. 1-2.

기초행위가 되지만 궁극적으로는 공 권력에 의한 위로부터의 권한 부여에 의해 상표권이라는 권리가 창출된다고 할 수 있다.

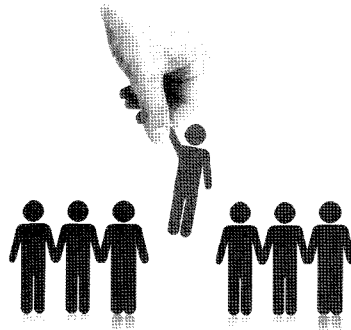
역사적으로 우리 상표법은 상표권 침해구제의 목적보다는 상표권의 보호를 통한 경제개발을 위해 디자인되었고 도입되었다. 개발도상국으로서 국가적 경제개발을 위한 효과적 개발 체제로서 중앙집권적인 법률체계를 만들 강력한 필요가 있었고 선출원주의는 이러한 목적에 부합한 점이 있었던 것이다. 이는 독일과 일본의 법체계 및 경제개발 사례와 유사하다고 할 수 있다.<sup>5)</sup>

### 양국 상표법 체계 비교

미국은 시민사회의 자생적 발전에 기초한 풀뿌리 민주주의 토대로 관습법으로서 아래로부터(Bottom-up) 상거래 관행이 상표법에 조문화된 common law 체계인 반면, 한국은 1천년이 넘는 오랜 권위주의 체제를 기초로 시민사회의 기반이 없이 정부주도의 산업발전을 위해 위로부터 법규범을 형성, 주도하기 위해 상표법을 제정한 대륙법 체계라고 할 것이다. 즉, 미국은 합법적 상거래 관행을 성문화하는 시장현실의 합리적 관행을 중시하는 실용주의 문화로서, 상표를 실제 사용했다는 사실이 상표권 창출을 정당화하는 반면, 우리는 - 비록 출원인의 출원이라는 사실에 기초하

지만 - 위로부터 정부의 권리 부여로 상표권이 창출된다. 그 이유는 상표법을 통해 바람직한 상거래 관행을 조성, 창출하기 위한 정책적 목적 때문이라 할 것이다.<sup>6)</sup>

하지만 이러한 차이점은 개념적인 것으로, 산업화에 따른 상거래 양식이 동질화되고, 세계 지식재산권기구(WIPO)의 상표법조약 등 상표법의 국제화에 의해 그 차이점이 점점 유명무실화되고 있다.



### 상표정책 비교

#### 미국 상표정책의 목적

미 상표정책의 목적은 랜햄법 제정 당시 연방 상원 의원보고서에서 밝히고 있듯이<sup>7)</sup> 상표권자의 상표권 보호와 소비자의 혼동방지라는 두 가지가 서로 분리될 수 없는 밀접한 관련을 갖고 있다고 받아들여지고 있다. 그러나 19세기 후반 이래 미국 산업이 본격적인 성장궤도에 오를 당시, 위 두 가지 목적은 서로 융화되지 않는 심한 이견과 대립을 보여 왔다.<sup>8)</sup>

맥키나 교수는 역사적으로 영국과 미국은 상표보호 목적을 상표권자의 재산권을 보호하는데 첫째 목적을 두었으며, 소비자 혼동방지는 2차적인 목표 혹은 상표권자의 권리가 침해되었다고 주장하는 데 증거가 되는 보조적 의미밖에 갖지 못한다고 하였는데<sup>9)</sup> 맥카시 교수 등은 서로 다르게 보이는 두 목표가 상호 배타적이지 않으며, 어느 하나에 중점을 두는 것은 지나친 단순화의 오류를 초래할 수 있다고 설명하고 있다. 이후 미국 상표정책은 상표의 경제적 기능에 초점을 두는 시카고 학파에 의해 소비자 권리에 보다 중점을 두기 시작하여 소비자의 혼동으로부터 자유로울 권리가 상표권 보호의 본연의 목적임을 중시하면서, 상표의 규범적이고 법적 측면보다는 경제적 기능이라는 실용적 측면에서 접근하게 된다. 논쟁의 여지가 있지만 소비자 보호가 상표법의 실질적 목적으로 부각되면서, 역설적으로 이에 비례해서 상표권자의 권리도 소비자 보호를 지렛대로 하여 비례해서 확대되었다고 볼 수 있다.

#### 한국 상표정책의 목적

우리 상표법은 제1조에서 소비자 이익(interest of consumer) 보호를 생산자 보호 및 산업발전과 동일하게 상표보호 목적으로 규정하고 있다.<sup>10)</sup> 상표법 제정 이후 산업발전을 위한 상표권자의 보호에 상대적 비중을 더 두

던 것에서 1980년대 이후 시장경제 및 시민사회의 발전에 따라 소비자 보호를 점차적으로 중시함으로써 양자를 통합하는 방향으로 가는 것으로 보여진다.

### 양국 상표정책 비교

우리 상표법은 제1조 법 제정 목적 중 하나로서 산업발전을 규정하고 있는 반면, 미국은 이러한 법규정 없이 판례와 문헌<sup>11)</sup>에서 자유롭고 공정한 경쟁(free and fair competition)을 기본 목적으로 밝히고 있다. 이러한 점에서 다소 양국이 다른 점이 있는 것으로 보이지만, 대륙법 체계는 개별 규정을 해석함에 있어 법 목적과 전체 조문의 통합적 해석을 중시하고, 이러한 해석은 경제사회적 환경의 영향을 받게 마련이므로 1949년 제정된 상표 보호 목적을 문언 그대로 해석하기는 어려울 것으로 보인다. 산업발전이 궁극적으로 공정하고 자유로운 시장 경제를 목표로 하는 것이라는 점과, 한·미 양국 모두 소비자와 상표권자 보호를 목적으로 한다는 점에서 공통된다고 할 수 있다.

## 상표권의 보호적격 (Protectibility)

### 출원 및 등록의 법적성질

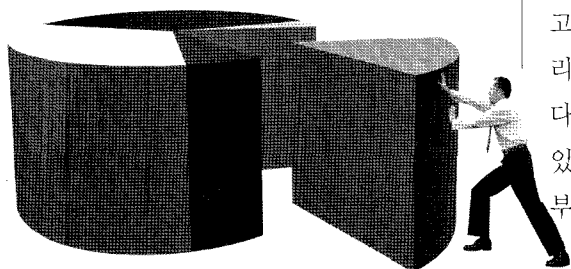
미국은 상표 사용이라는 사실이 상표권을 창출하며 등록은 이를 공공기관이 “확인”하는 행위에 불과하다. 비록 선출원제도(TTU Intent To Use)를 도입하였지만 이 역시 전술한 바와 같이 상표의 사용을 전제로 하고 있다. 반면 한국은 상표의 출원 및 등록은 상표의 실제 사용과는 관계없이 출원을 기초로 정부기관의 등록행위에 의해 상표권이 창출된다는 점에서 “형성적 행위”라 할 수 있다. 우리 상표법 제41조는 “상표권은 설정등록에 의해 효력을 발휘한다”라고 규정하고 있어 이점을 잘 보여준다.<sup>12)</sup>

### 등록효력의 정당성 및 관할권

미국 민사법원은 특허의 경우와 달리 상표청의 상표 등록적격성을 판단할 수 있고 이를 직접 무효시킬 수 있다. 미 상표심판원(TTAB) Albert Zervas 심판관은 민사법원이 더 많은 증거자료를 얻을 수 있기 때문에 관할 기관이 다음에도 민사법원 판사의 특허상표청 등록상표 취소를 자연스럽고 당연하게 받아들인다는 점에서 우리와 법인식이 다를 수 있음을 확인할 수 있었다.<sup>13)</sup> 한국은 관할권에 대한 논란이 있으며, 민사소송에서 상표의 효력 여부가 본안사건의 선결문제가 되는 경

우 상표등록이 중대하고 명백한 흠결이 있는 경우에 한해 민사법원에서 상표등록을 무효로 간주할 수 있는 것으로 보는 것은 특허의 무효항변이론과 유사한 해석이라 할 것이다.

5) Jong-Kyun Woo, 위의 논문, pp. 3-5.  
 6) 이 점은 미 특허상표청에 상표 등록 없이도 랜덤법 제43조의 부정경쟁방지 조항을 근거로 상표권의 침해를 주장하고 있다는 점에서 잘 나타나고 있다. 그러나 사용에 의한 상표권 침해 주장이 등록에 의한 상표권 침해 주장보다 증거제시 등에서 복잡하고 어렵다는 점에서 대다수 상표가 등록되고 있다.  
 7) 랜덤법 제정 당시 미 의회보고서는 “to protect the public so that it may be confident that, in purchasing a product bearing a particular trademark, and to ensure that where the trademark owner has invested energy, time and money in presenting to the public, he is protected in his investment from its appropriation by cheats.”라고 하여 상표보호 목적이 소비자 보호와 상표권자를 동시에 보호하는 것이라 선언하고 있다. S. Rep. No. 1333, 79th Cong., 2d Sess. 3, 1946.  
 8) J. Thomas McCarthy, ‘McCarthy on Trademarks and Unfair Competition’(4th ed.), 2010, §2455-60.  
 9) Mark P. McKenna, ‘The Normative Foundation of Trademark Law,’ *Norte Dame Law Review*, 82 Vol. 1839, 2007, 1839-1843; McCarthy, 앞의 책 8, §21; Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, ‘Trademark and Unfair Competition Law : Cases and Comments (6th ed.),’ 2002, pp. 66-68.  
 10) McKenna 교수에 의하면 “상표법은” 21세기 이르러 브랜드 가치가 향상을 위한 “산업정책”이 되고 있으며, 미국의 사례가 이를 잘 보여주고 있다고 말한다. 법은 정부정책의 공식적 표명이다. McKenna, 위의 논문, p. 1843.  
 11) Maggs & Schechter 교수에 의하면 미국의 경제법은 자유롭고 공정한 경쟁이 산업발전과 후생복지를 극대화한다는 공리에 기초하고 있다고 설명한다. Robert B. Maggs and Roger E. Schechter, ‘Trademark and Unfair Competition Law: cases and comments(6th ed.),’ 2002, pp. 32-33.  
 12) 한국이나 미국 모두 출원 및 등록과정에서 출원서에 “기술된 것”을 기초로 심사를 하게 된다. 미국 상표심판원은 이의신청 혹은 취소심판절차에서 등록적격을 판단할 때 등록서류에 기술된 것을 기초로 등록적격성을 판단하며 상표가 사용되는 구체적 시장 환경을 심판당사자가 주장하는 것은 등 주장이 등록서류에 기재되지 않는 한 고려하지 않는다. 시장에서 실제 사용되는 구체적 현실은 언제든지 변화할 수 있기 때문이다. 이 경우 평균적인 소비자, 상품, 유통경로를 추정하여 판단한다.  
 13) 이와관련 2009. 7. 27일 미국 특허상표청에서 워싱턴 주 재 특허관의 협조로 USPTO 상표심사과 과장(manager) 과 상표심판원(TTAB) Albert Zervas 심판관(administrative trademark judge, albert.zervas@uspto.gov)과의 인터뷰 과정에서 이를 확인한 바 있다.



## 등록적격성(Registrability)과 침해요건

한국의 경우 등록이 침해성립의 전제조건이 되는 반면, 미국은 상거래 사용(use in commerce) 여부가 상표 침해성립의 전통적인 전제조건이었으나, 1988년 사용을 전제로 한 출원 제도(Intent-To-Use, ITU), 즉 변형된 선출원주의 도입 이후에는 사용을 하지 않았어도 등록으로 침해성립의 전제조건이 충족된다.

## 결어

법미국의 보통법 체계(Common Law System)와 우리 대륙법 체계(Civil Law System)는 외견상 상이함이 큰 것처럼 보여짐에도 불구하고, 산업화된 상거래 양식이 동질화되고, 법제정과 적용은 근본적으로 법 환경으로서 경제구조 및 문화적 삶의 양식의 반영이라는 점, 규범과 현실의 지속적 상호작용에 따른 법체계의 동질화 및 세계지식재산권기구(WIPO)의 상표법조약과 마드리드 의정서에 의한 상표법의 국제화 등에 의해 양국 간 차이점이 유명무실해지며 수렴된다고 할 수 있다.

### 참고 문헌

- Beverly W. Pattishall, "The Lanham

Trademark Act  
& Its Impact over  
Four Decades," 193  
TMR 193, 218, 1986.

- Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, 「Trademark and Unfair Competition Law : Cases and Comments (6th ed.)」, 2002.
- J. Thomas McCarthy, 「McCarthy on Trademarks and Unfair Competition」, 4th ed., 2010.
- Korea Patent and Trademark Office, 「Analysis and issues of the United States trademark law and system」, Dae-Jeon : KIPO.2006.
- Mark P. McKenna, "The Normative Foundation of Trademark Law," Norte Dame Law Review, 82 Vol. 1839, 2007.
- Robert B. Maggs and Roger E. Schechter, 「Trademark and Unfair Competition Law : cases and comments(6th ed.)」, 2002.
- Jong-Kyun Woo, "The Trademark

Use Requirements in the United States and Korea: Insights from Domain Name Disputes and Prospects for Harmonization," University of Washington, 2000. 2011. 11 |