

미 대법원까지 간 하나 은행의 상표 분쟁 건

양 명석*
2015 년 1 월

1. 하나은행과 Hana Financial, Inc. (HFI)의 대법원 사건¹요약


하나 은행은 1994 년 5 월 재미교포를 상대로 “Hana Overseas Korean Club” 서비스를 시작하였다. 하나은행은 미국 여러 지역에서 한국계 신문에 서비스명, “Hana Bank”와 하나은행의 로고²를 포함한 광고를 제기하였다. Hana Overseas Korean Club 의 주요 업무는 해외 자금 송금업무였다.

하나은행 및 금융지주의 회장이었던 김 승유 전회장은 1990 년대 당시 하나은행의 전무이사였으며, 미국을 자주 방문하였다. 미국 LA 지역을 방문하면서 현지 한인은행을 창립하였던 재미교포 Charles Kim 과 Sunnie Kim³과 친분이 있었으며, 최소한 매년 한번 이상씩 만났었다고 한다. 김 전회장은 하나은행이 Charles Kim 과 Sunnie Kim 과 LA 지역에서 금융회사를 설립하는 것을 논의한 적도 있다고 한다. 그러나 1992 년, LA 에서의 폭동이 있는 이후, 하나은행는 미국에 직접투자하는 것을 일단 보류하기로 하였고, Charles Kim 과 Sunnie Kim 은 1994 년 Hana Financial, Inc.(HFI)라는 법인을 설립하고 1995 년부터 팩토링 서비스 사업을 시작하였다.

Charles Kim 은 1995 년 김 전회장을 만났을때, Hana Financial 명함을 보여 주었다. 김 전회장이 “하나” 상표를 사전 승인없이 사용한다고 불평하였으나, Charles Kim 은 “하나” 상표가 너무 좋다고 하면서, HFI 는 팩토링업무만 이행하고 은행업무는

* 법무법인(유한) 바른 소속 미국 뉴욕주 변호사. 본 메모의 내용은 저자의 의견이며 법무법인 바른의 의견과 다를 수 있습니다.

¹ Hana Financial, Inc. v. Hana Bank, et al., 574 U.S. ____ (Jan 21, 2015).

² Dancing man logo “”.

³ Charles Kim 과 Sunnie Kim 은 미 LA 외환은행에서 근무를 하다가, “한미은행”과 “Center Bank”라는 현지은행을 설립하였다. Sunnie Kim 은 1974 년 미국으로 이민가기전에 국내에서 외환은행 비서실에서 근무하였다고 한다. Sunnie Kim 사장은 1994 년 HFI 를 설립하기 전에는 미국계 은행에서 근무하였었다.


이행하지 않을 것이어서 하나은행과 업무가 중복되지 않을 것이라고 언급하였다고 한다. 김 전회장이 Charles Kim 에게 “하나” 상표 사용을 중단할 것을 요구하였는지, 또는 그 만남 이후 HFI 의 “하나” 상표 사용에 대하여 어떠한 검토를 하였는지 알려지지 않았다.

HFI 는 1995 년 8 월 미국에서 “Hana Financial”을 상표 출원하고, 이는 1996 년 7 월 등록되었다.

하나은행은 2000 년에 Hana Overseas Korean Club 의 명칭을 Hana World Center 라고 변경하였고, 2002 년부터 뉴욕에서 “Hana Bank”의 사명으로 은행사업을 시작하였다. 하나은행은 2001 년 2 월에 “Hana Bank” 상표를 출원하였으나, “Hana Financial”상표와 혼동이 있을 수 있다는 등의 이유로 등록이 거부되었다. 하나은행이 HFI 와 상표 문제를 해결하려고 하였으나, 협상결과는 성공적이지 않았다. 하나은행은 결국 “Hana Bank”를 문자상표로 등록하는 것을 포기하고, 2006 년 3 월에 하나은행의 로고와 문자를 함께하는 도형상표를 출원하고 2007 년 4 월에 등록하였다.⁴

HFI 의 사업은 설립이후 지속적으로 성장하였다. 팩토링 사업으로 시작하여 미국 중소기업진흥공단(SBA) 정책자금 융자, 부동산 융자 및 wealth management 사업을 이행하는 종합금융회사로 성장하였다. 2014 년에 135 명의 직원과 미국내 7 곳에 사무실이 있었고, 팩토링 사업부는 2006 년에 미국에서 7 번째 규모, 약 \$120 억 매출을 달성하였다.

2007 년 3 월, HFI 는하나은행이 “Hana Financial” 상표를 침해한다고 미 캘리포니아주 연방법원에서 소송을 제기하였다. 하나은행은 “Hana” 상표를 HFI 가 설립되기 전인 1994 년부터 사용하였으며, 상표의 소유권이 선 사용자인 하나은행에 있다고 반박하였다. 하나은행은, 만약 상표의 소유권이 HFI 에 있다고 하여도, HFI 가 상표를 출원한 시점에 하나은행이 상표를 사용하고 있었던 사실을 알면서 출원서에서 그에대한 허위진술을 하였기 때문에⁵, HFI 상표등록이 무효라는 주장도 하였다. 또한,

⁴ 2006 년 5 월 15 일 출원, 2007 년 4 월 17 일 등록, 등록번호 78884104. ( Hana Bank) 도형상표이기 때문에 “하나은행” 자체의 상표권은 인정되지 않으며, 등록상표로의 효과는 상표를 그래픽그대로 사용하여야만 있다. 문자상표의 경우, 문자와 유사한 문자상표 및 도형상표에 대한 우선권이 인정되어, 상표를 등록할때 가능하면 문자상표로 등록하는 것이 바람직하다.

⁵ 이는 unclean hands 주장으로, HFI 가 HFI 상표 등록 과정에 부당한 행위를 하였기 때문에 상표 등록을 취소하여야 한다는 주장이다. 이는 미 특허청에 상표 출원서를 제출하면서 출원자의 선서내용을 위반하였다는 것을 근거로 한다. 단 법원은 선서내용을 위반하였지만, 사기(fraud)의도를 입증할 근거가

하나은행이 HFI의 소송 제기 전 상당 기간 동안 “Hana” 상표를 사용하였기 때문에 HFI가 권한을 상실⁶하였다고 주장하였다.

1심 법원은 2008년 1월, 하나은행의 summary judgment 요청을 받아들여, “Hana” 상표에 대한 우선권이 하나은행에 있다고 판결하였으나, 항소 법원은 2010년 10월 summary judgment로는 판단하기에 부적절하다고, 1심 판결을 반송하였다.

2011년 5월 개최된 1심 소송 결과, 배심원은 하나은행이 “Hana” 상표를 HFI보다 먼저 사용하였다고 결론지었다. 하나은행의 “Hana” 상표의 사용을 1994년으로 인정한 것은 배심원들이 “Hana Overseas Korean Club”, “Hana World Center”와 “Hana Bank”의 상표들이 소비자들의 관점에서 동일한 상표로 간주됨(“tacking”)을 인정한 것이다.⁷

HFI는 이러한 tacking의 결정은 법리에 대한 결정이며, 이는 배심원의 결정내용이 아닌, 판사의 결정 내용이라고 이의를 제기하고 항소하였다⁸. 항소 법원은 tacking의 결정은 상표에 대한 소비자의 관점에 대한 판단임으로 배심원들의

없기 때문에, 이미 incontestable된 등록을 취소할 근거가 되지 않는다고 하였다. 선서 내용은 다음과 같다.

The signatory believes that ... the applicant is the owner of the trademark/service mark sought to be registered ..., [and that] the applicant is entitled to use the mark in commerce. ... The signatory believes that to the best of the signatory's knowledge and belief, no other person has the right to use the mark in commerce, either in the identical form or in such near resemblance as to be likely, when used on or in connection with the goods/services of such other person, to cause confusion or mistake, or to deceive. The signatory being warned that willful false statements ... and the like may jeopardize the validity of the application or any registration resulting therefrom”

Trademark/Service mark Application, Principal Register, Declaration, TEAS Plus Application (Version 5.2), PTO Form 1478 (Rev 09/2006), United States Patent and Trademark Office.

⁶ 이를 lache라고 한다. 법적권한 행사가 정당한 사유없이 지연되어, 권한이 인정되면, 상대방에게 부당하게 불이익이 발행하는 경우, 그 권한을 인정하지 않는 것을 의미한다. 영미법에서 말하는 law of equity에 의한 법리이다.

⁷ 이렇게 일부 변경된 상표의 사용을 동일한 상표의 사용으로 인정하는 것을 ‘tacking’이라고 한다. Tacking의 의도는 한 상표를 사용하다, 소비자 취향의 변경, 시장 상황의 변경 등의 이유로 상표의 일부만 수정하여도 기존 상표의 권한을 연결하여 인정하기 위하다. 예를 들어, “The Movie Buff’s Movie Store” 상표를 사용하던 DVD 임대업자가 “moviebuff.com”의 사용을 tacking하려고 하는 것을 법원이 인정하지 않았고, “Key Federal Savings & Loan Association”과 “Key Federal Savings Bank”와 “Key Bank & Trst”의 경우도 tacking을 인정하지 않았다. 그러나 “Hess Brothers”와 “Hess’s of Allentown, Inc.”는 tacking을 인정하였는데, 이는 관련 상표만 보아서 이해하기 어려운 판결이나, 이는 해당 시장의 소비자들이 “Hess Brothers”를 짧게 “Hess”라고 불렀고 인지하였다는 상황을 근거로 내린 판결이었다. Tacking을 인정하기 위해서는 관련 상표들이 법적으로 동일하여야 하며, 소비자들에게 동일한 commercial impression을 주어야 한다.

⁸ 미국 소송은 배심원 제도가 원칙이다. 판사와 배심원의 판단범위를 간단하게 말하자면, 법에 대한 이슈(legal issue)는 판사가 결정하되, 판사가 결정한 법에 대한 판결을 근거로, 사실판단 및 판결은 배심원이 한다. 본 건과 같은 경우, 판사가 tacking의 원칙 및 동일한 상표로 판단하는 기준을 결정하고, 배심원은 그 원칙과 기준에 의거하여 사실관계 및 실제로 tacking이 적절한지를 결정한다.

결정사항이라고 1심 판결을 확인하였다. HFI는 이를 대법원에 재심요청하였고, 대법원이 이를 받아들여, 2014년 12월에 공판이 개최되었고, 2015년 1월에 항소심과 1심 판결을 확정지었다. 따라서, HFI의 상표 등록은 조만간 취소될 것이며, 하나는행은 “Hana Bank” 문자상표를 등록할 수 있을 것이다.

2. 상표관리

하나은행은 다행히 대법원에서 승소하고 미국에서 국내와 동일한 상표를 사용할 수 있게 되었다. 그러나, 하나는행은 국내의 상표 사용권을 취득하기 위하여 10년 이상의 시간과 상당 수준의 소송비용을 부담하였다. 만약, 김 전 회장이 1995년 HFI의 “Hana” 상표 사용 사실을 처음 인지하였을 당시 적절한 조치를 취하였다면, 어쩌면 본 소송을 피할 수도 있었지 않을까 생각한다. 1995년 시점에 하나는행은 이미 미국 교포 사회에 널리 알려져 있었고, HFI의 창업자인 Charles Kim 과 Sunnie Kim 도 성인이 되어 미국으로 이민을 간 교포들로 HFI이라는 사명으로 사업을 시작한 것은 단순 “하나” 상표에 대한 사랑보다 하나는행의 명성을 근거로 하였을 가능성이 높다.

미국 시장 진출계획이 있거나, 진출 가능성이 있는 국내 기업은 미국 시장에서 그의 상표가 사용되기 있는지, 등록이 가능한지 등에 대한 검토를 하고, 필요한 조치를 취하여야 한다.

미국 등록상표법에서는 상표를 먼저 사용하는 자에게 우선권이 주어진다. 사용을 하기 전에도, 구체적인 사용계획이 있다면, 일단 상표 출원을 하는 것이 바람직하다.

a. 생산자와 독점적 판매대리인과의 관계

국내 생산업체가 미국 시장에 진출하면서 미국 내 독점 판매대리인을 선정하여 제품을 수출하면서 간혹 제품의 상표에 대한 분쟁이 발생할 수 있다. 미국은 common law 제도로 출발하여, 상표의 소유권의 원칙은 상표를 먼저 사용한 자에게 소유권이 인정된다. 대부분의 경우, 국내 생산업체는 국내에서 이미 사용하던 상표를 미국시장에서도 그대로 사용하기를 원한다. 따라서, 국내업체는 당연히 미국내 판매대리인 보다 그 상표의 우선 사용자이다. 단, 상표권은 국가별로 인정 때문에,

국내에서의 사용사실은 미국내 상표권의 우선권에 도움이 되지 않는다. 미국 시장에서의 상표 사용 사실이 미국 상표권 소유권 결정에 중요하다.⁹

물론, 대부분의 경우, 해외 생산업체는 미국 내 독점 판매대리인과 판매대리 계약을 체결하고, 관련 상표권에 대한 조항이 계약서에 포함된다. 일반적으로, 상표권은 생산업체에 귀속된다고 명시된다. 단, 판매대리 계약에 상표 소유권에 대한 언급이 없는 경우, 미국내 원칙은 일단 상표의 소유권은 생산업체에 있다고 추정하게 된다. 그러나, 만약 판매대리인은 그와 반대 사실을 입증하면, 추정 내용을 뒤집을 수도 있다. 생산업체와 독점적 판매대리인 사이에 상표 소유권에 대한 분쟁이 있는 경우, 법원은 (가) 생산자와 판매대리인 사이에 해당 상표를 누가 먼저 사용하였는지, (나) 생산자와 판매대리인 중 제품에 상표와 같이 표기된 자가 누구인지, (다) 제품의 품질의 관리자가 누구인지, (라) 소비자들의 불량품에 대한 대처를 누가 하였는지 및 소비자들이 누구를 상표의 소유자로 인지하고 있는지 등을 검토하여 판단한다.

만약 판매대리인이 관련 상표를 등록하고, 5년 이상 사용하였으면¹⁰, 특수한 경우¹¹를 제외하고는 그 상표에 대한 판매대리인의 소유권에 대한 이의를 제기할 수 없게 된다. 특수한 경우에 판매대리인이 사기(fraud)로 그 상표를 등록한 경우가 포함된다. 위 하나은행 건의 경우, HFI가 하나은행의 “Hana” 상표 기존 사용 사실을 알면서 출원서를 제출하였다는 사실, 즉 출원서에 허위사실이 있었다는 것이 인정되었으나, 법원은 HFI의 사기의도가 입증되지 않았다고, 예외 사항으로 인정하지 않았다.

위 하나은행 건도 그랬지만, 국내기업이 미국 시장에 진출하면서 미국 내 판매 대리인 등 현지파트너의 도움을 받는 경우가 많다. 그러한 현지파트너는 제 3자인 경우도 있지만, 기존 사업관계자 또는 친분이 있는 자일 경우가 많다. 친분이 있기 때문에 상표관리를 소홀히 하게 되고, 그로 인하여 상표 소유권을 상실할 수도 있다. 예를 들어, 2011년 2월, 오양수산을 인수한 사조산업은 과거 오양수산의 미국내

⁹ Common law 상의 상표에 대한 권한은 사용함으로써 확정된다. 만약 “갑”이 상표를 등록하지 않고 그냥 사용하였는데, 제 3자가 그 이후 동일한 상표를 등록하였다고 하여도, “갑”은 common law 상 취득한 상표사용 권한을 그대로 유지하게 된다. 단, “갑”의 이런 우선권은 제 3자의 상표가 등록되기 전에 기 진출하였던 시장에서만 그 독점권이 인정된다. 그렇게 인정되는 “갑”의 우선권 외의 시장에서는 제 3자에게 독점적 사용권한이 인정된다.

¹⁰ 상표를 등록한 이후 5년간 계속하여 사용하였으면, 이 사실을 미 특허청에 신고하여 상표의 incontestability를 확인할 수 있다. 15 U.S.C. 1065.

¹¹ 15 U.S.C. 1065, 15 U.S.C. 1115(b).

판매대리인으로부터 상표권 침해소송을 제기 당하였다.¹² 사조산업은 2007 년 오양수산을 인수하였는데, 소송 원고는 2007 년 이전에 미국에서 오양수산 판매대리인이었고, 오양수산의 특수관계인이었던 것으로 보인다. 원고는 2007 년 “오양” 상표를 미국에 출원하였다. 원고의 상표는 2008 년 등록되어, 2011 년 소송제기 당시 incontestable 한 상표가 되지 않았다. 위 생산업체와 판매대리인의 상표 소유권 법리에 의하면, “오양” 상표는 사조사업의 소유로 보여지기도 하였지만, 사보사업은 미국내 해산물에 대한 “오양”상표의 소유권을 포기하였고, 오양수산 시절 미국 내 판매대리업을 이행하던 Oyang America, Inc.가 “오양” 상표의 소유권을 확정 취득하였다.¹³ 국내 “오양” 상표는 사조사업이 소유자이다.

b. 유명 상표

미국은 시장에서 소비자들에게 널리 알려진 상표(유명상표 - 등록여부와 상관없이)를 제 3 자가 사용하여 그 상표를 희석(dilution)시키는 것을 금지하는 법이 1995 년에 채택하였고, 2006 년에 수정하였다. 유명상표로 인정받기 근거에 해외시장에서 유명한 사실은 포함되지 않는다.¹⁴ 따라서, 국내 기업 중, 미국시장에

¹² Oyang America, Inc. v. EDS & Co., Inc, et al., CV-11-01592-GAF (Central Dist. Ca. Dist. Ct.). 당사자들의 합의(사조가 Oyang America 의 소유권을 인정함)로 취하됨 (2012 년 12 월 31 일).

¹³ 오양수산은 2007 년 사조산업에 흡수되었는데, 미국 판매대리인은 2007 년에 “오양” 상표를 미국에 출원하였고, 2008 년에 등록을 완료하였다. 따라서 소송이 제기된 2011 년 2 월에 Oyang America 이 상표를 사용한지 5 년이 되지 않았으며, 상표권은 incontestable 하지 않았다. 사조산업이 오양수산을 인수하면서 수출실적이 있던 해외시장의 상표의 등록여부를 확인하고, 등록되지 않은 상표에 대한 조치를 취하였다면 [이는 기업인수 과정에서 통상적으로 이행되는 실사 -due diligence-에 포함되는 업무인데, 본 경우에 이행되지 않았던 것으로 추측된다], 방지할 수 있었던 것으로 보인다.

¹⁴ 해외시장에서 유명한 상표를 보호한 판례도 있으나, 근래 미 동부 한 연방 항소법원의 판례에서는 이를 거부하였다. 미 국회에서 관련 법규를 수정하지 않으면, 해외 유명상표의 미국 내 보호가 어려울 것으로 보인다. 캘리포니아주에서 멕시코에서 유명한 슈퍼마켓점 Gigante 와 동일한 이름으로 슈퍼마켓을 운영하던 피고를 상대로 법원은 Gigante 의 상표가 캘리포니아주 남미계통 거주자들에게 널리 알려져 있다며, 원고의 소유권 주장을 인정하였다. Grupo Gigante sa de cv v. Dallo & Co., Ind., 391 F. 3d. 1088 (9th Cir. 2004). 다른 연방 항소심에서는 미국 등록상표법에서 산업 (commerce)란 미국과의 수출·수입거래도 포함한다고 판단하고, 한 유명한 Monte Carlo 의 도박장이 미국에서 광고한 사실과 미국인들이 도박장을 사용한 것을 근거로 도박장의 상표가 미국 산업에 사용되었다고 판단하였다. 이는 다른 판례들과 상충되는 부분이 있다고 하겠다. Int'l Bancorp, LLC v. Societe des Bains de Mer, 329 F. 3d. 359 (4th Cir. 2003). 그러나 동부의 연방 항소법원 인도에서 유명한 호텔과 “부카라”라는 상표로 식당을 운영하는 ITC 의 유명상표 인정을 거부하고, 뉴욕시에서 동일한 상표로 식당을 운영하는 업체의 상표 소유권을 인정하였다. 특히 뉴욕주는 20 세기 초반부터 해외 유명한 불란서 식당의 유명상표권을 인정하는 판례가 있어서, 연방법원은 관련 뉴욕주법에 대한 판단을 뉴욕주 대법원에 의뢰하였는데, 뉴욕주 대법원은 본 건에 대해서 인도식당의 유명상표가 뉴욕주 일반 소비자들 사이에 널리 알려지지 않았다고, 유명상표로 인정하지 않았다. 연방 항소법원은 캘리포니아주 연방법원의 Gigante 판결이 연방 상표법에 없는 논리를 근거로 하였다고 비판하였다. ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 482 F. 3d. 135 (2nd Cir. 2007).

진출하지 않고 미국 등록상표법상의 유명상표로 인정되어 보호를 받기가 어려운 상황이다.

3. 결론

외국, 특히 미국 시장에 진출하고자 하는 기업은 진출하기 전에라도 상표를 등록하는 것이 바람직하다 (사용계획이 있으면, 사전 등록을 할 수 있으며, 등록의 유효기간은 6개월이다. 유효기간이 만료하기 전에 기간을 연장할 수 있으며, 각 연장기간도 6개월이고, 총 5번 – 총 3년 유효함 - 연장할 수 있다 – 사용 계획을 근거로 등록하면, 사용시작 후, 실 사용에 대한 신고를 하여야 함). 만약 현지 독점 판매대리인을 통하여 시장에 진출하는 경우, 판매대리 계약에 상표의 소유권에 대한 조항을 포함하여야 하겠다. 어떠한 경우에도, 현지 시장에서 제 3자가 동일하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사한 업에 사용하는 것을 인지하면, 그를 방치하지 말고, 적절한 조치를 취하여야 하겠다.