

## 미 연방대법원의 *Hana Financial v. Hana Bank* 판결

### - 쉐퍼드 멀린 하나은행을 대리하여 승소

Carlo Van den Bosch

쉐퍼드 멀린(Sheppard Mullin)의 지적 재산권 그룹은 미국 연방대법원에 계류중이던 *Hana Financial v. Hana Bank* 사건에서 연방대법관 전원 일치 의견으로 승소하였다. 판결문을 작성한 소토마요르 대법관은 상표법상의 태킹 독트린(tacking doctrine<sup>1</sup>)은 사실인정의 문제이므로 배심원들의 소관사항이 되어야 한다는 상급법원의 기존 판결(연방 제 9 회 순회항소법원, 735 F.3d 1158 (9th Cir. 2013))을 확정하였다. 이 판결은 최근 10 여년이래 미국 연방대법원이 처음으로 상표법의 실제적 내용에 관하여 심사한 것이다. Van den Bosch 변호사는 지난 2007년 캘리포니아 연방법원에 처음으로 관련 소송을 제기한 이후로 줄곧 하나은행을 대리해왔고, 이번 미국 연방대법원 변론도 수행하였다.

미국 연방대법원은 이번 판결을 통하여, 항소법원간의 의견불일치 문제(이는 연방순회 항소법원(Federal Circuit)과 제 6 회 순회항소법원에서 태킹 독트린(tacking doctrine)은 법률해석의 문제로 해석함으로써 불거짐)를 해결하였다. 태킹 독트린(tacking doctrine)은 상표권자가 그들의 상표를 특정한 범위를 벗어나지 않는 범위내에서 수정할 경우, 상표의 우선권을 침해받지 않고도 계속 상표를 사용할 수 있는 권한을 의미한다. 즉, 상표권자들은 두 상표가 “연속적인 상업적 인상”을 주는 경우에 원래 상표처럼 사용하는 것이 가능하다. 그런데 이 문제는 변경된 상표와 원래의 상표가 시장에 나타났을 시에, 어떻게 소비자들이 이를 인식하는가에 관한 주관적인 평가를 포함할 수 밖에 없다.

미국 로스엔젤레스시를 기반으로 한 하나 파이낸셜(Hana Financial, Inc.)측은 2007년에 하나은행이 그 상표를 미국에서 사용하는 것이 상표권 침해라고 주장하며 소송을 제기하였다. 하지만 하나은행은 미국에서 처음으로 Hana 상표를 사용한 것은 하나 파이낸셜이 아니라 하나은행이라고 반박하였다. 실제로 하나은행은 1994년 5월에 하나해외이주자클럽(“Hana Overseas Korean Club”)을 미국에 설립하였고, 그로부터 수개월 동안 미국내에서 미주한국일보 등을 포함한 여러 국문 신문을 통하여 광고를 게시하였다. 그에 반하여 하나 파이낸셜은 당 상표를 1995년 까지 사용하지 않았다. 이에 캘리포니아 중앙지구 지방법원(District Court for the Central District of California)은 2007년에 하나은행에 해당 상표의 우선권을 인정하는 약식판결을 내렸다.

하지만 이와 같은 판결은 2011년에 연방 제 9 회 순회항소법원에 의하여 파기되었고, 재심에서 배심원들은 만장일치로 하나은행이 해당 상표권에 관하여 우선권이 있음을 다시 평결하였다. 뒤이은 항소심에서 하나 파이낸셜은 배심원들의 평결은 하나해외이주자클럽(“Hana Overseas Korean Club”)이라는 상표가 하나은행으로 변경된 것과 관련하여, 태킹(tacking)에 관한 잘못된 해석에 근거한 평결이라고 주장하였다. 이와 더불어, 두 상표가 “연속적인 상업적 인상”을

---

<sup>1</sup> 태킹 독트린(Tacking doctrine)은 최초 상표 등록자가 처음에 등록한 상표를 특정 범위를 벗어나지 않는 범위(위 사례와 같은 Hana Overseas Korean Club -> Hana Bank)내에서 상표를 수정하면서 사용할 수 있는 권한을 말합니다. 다만 변화가 지나치면 동일함을 인정받지 못하게 되는데, 위 판결의 핵심은 동일성 인정에 대한 판단권한이 배심원에게 있다는 것입니다.

주기에는 너무나 상이하다고 주장하였다. 하지만 연방 제 9 회 순회항소법원은 태킹(tacking)은 사실인정의 문제이고 따라서 배심원들의 평결사항이라는 하나은행의 반론을 인정하면서 원심을 확정하였다. *Hana Financial v. Hana Bank*, 735 F.3d 1158 (9th Cir. 2013).

하나 파이낸셜은 재차 연방대법원에 항소하였고, 태킹(tacking)은 법률해석권이 있는 판사의 소관사항이지 사실인정의 권한이 있는 배심원의 소관사항이 아니라고 주장하였다. 하지만 연방대법원은 전원합의 의견으로 배심원들의 소관사항인 사실인정의 문제라는 하나은행의 주장을 인정하였다. 연방대법원은 “태킹(tacking)은 일반적인 소비자나 구매자들의 시각에서 살펴봐야 하기 때문에” 이는 “반드시 배심원이 결정할 사항이다.”라고 해석하였다. 하지만 대법원은 소비자가 받는 인상과 유사한 혼란의 기준 및 가능성의 문제를 포함한 다른 상표법의 측면에 관해서는 이번 판결이 어떤 영향일 미치는지에 관해서는 별도로 언급하지 않았다.

Carlo Van den Bosch 변호사 외에도 쉐퍼드 멀린의 Bob Rose 변호사, Michelle Wisniewski 변호사, Gazal Pour-Moezzi 변호사, 항소그룹의 Karin Vogel 및 Robert Stump 변호사 및 서울사무소에서 근무중인 김병수 대표가 참여하였다.