

미국 증명표장제도와 일본의 관련제도 (상표제도, 인증제도)에 대한 고찰

조경희*

초록

일본은 증명표장제도를 도입하고 있지 않으나 중국, 한국을 포함한 주변국가에서는 증명표장제도를 도입하고 있거나 도입안을 마련하고 있는 상태이다. 사실 일본에서도 지리적표시 보호제도로써 증명표장제도가 소개된 적이 있다. 그러나 거의 논의되지 않은 채 지리적 표시의 보호수단으로서는 기존 단체상표제도를 확장하는 형태로서 지역 단체상표제도를 실시하고 있다. 그리고 일본에서 상품의 증명제도라고 하면 일반적으로 일본공업규격(JIS)제도와 그 마크로서 JIS마크가 널리 알려져 있다. 따라서 임의적 국가제도인 JIS제도와 JIS마크가 증명표장제도와 어떠한 관련성을 갖는지를 분석하는 것은 증명표장에 대한 고찰을 위한 전제작업이라 할 수 있다.

본고의 연구대상은 미국의 증명표장제도와 관련된 일본제도만이다. 우리제도와 비교 연구는 향후 연구대상으로 설정하고자 하고자 한다. 그 까닭은 일본의 제도는 주지된 바와 같이 우리제도와 유사한 제도운명을 하는 경우도 있지만 양국은 다른 경제 문화적 배경하에 제도운영 및 법적해석을 수행하고 있기 때문이다.

연구방법으로는 먼저 미국 증명표장제도의 의의 및 특징 그리고 등록효과 및 취소 등을 분석한다. 그리고 관련된 일본제도로써 상표제도와 JIS제도에 대해 기술하고자 한다. 마지막으로 미국과 일본 제도를 비교 분석함으로써 증명표장제도의 특성을 재고

* 일본 와세다대학 법학대학원 박사과정

찰하고자 몇가지 검토과제를 설정한다. 첫번째는 증명표장제도의 도입 필요성에 대한 분석이다. WTO/TBT이후의 인증시장의 확대는 전세계적인 것으로, 일본에서도 이를 반영하여 신JIS제도가 시행되고 있다. 이 제도의 활용방법으로 증명표장제도의 도입을 고려할 수 있을가에 대해서 검토한다. 두번째는 단체표장과 증명표장과의 관계이다. 양자는 모두 단체와 관련되어 있기 때문에 실무상 상호구분이 어려운 경우가 있다. 이와 관련된 일본의 실무를 설명하고자 한다. 세번째는 지역단체상표제도와 지리적 증명표장제도의 양립 가능성이다. 지리적표시 보호를 둘러싼 일본의 실정과 문제점을 바탕으로 검토하고자 한다. 네번째는 증명표장제도의 본질적인 요소인 라이선스계약에 대한 판례를 비교법적으로 접근함으로써 증명표장의 실체를 라이선스계약의 면에서 이해하고자 한다.

주제어 : 일본공업규격, 국가인증시험기관, 지역단체상표

I. 서론

II. 미국 증명표장제도

III. 일본의 관련제도

IV. 검토과제

V. 결론

I. 서론

미국 연방상표법(Lanham Act)은 외국과의 무역 및 각 주간의 상업활동에 사용되는 상표로서 보통상표, 서비스표, 단체표장, 증명표장을 인정하고 있다. 증명표장에 대해서 상표법은 다음과 같이 정의하고 있다. 증명표장이라 함은 (1) 증명표장권자 이외의 자(라이선스)에 의하여 사용되는 것으로, (2) 증명표장권자가 성실한 의도를 가지고 타인에게 거래상 사용하도록 주등록부에 등록출원한 것이며, 그 타인의 상품이나 서비스의 지역 또는 기타 산지, 재료, 제조방법, 품질, 정밀도 기타 특성을 증명하거나 또는

그 상품이나 서비스에 관한 작업(Work)이나 노동(Labor)이 특정조합 또는 기타 조직에 의하여 실행되었음을 증명하기 위한 단어, 명칭, 심볼, 도형 또는 그들의 결합을 말한다(제1127조). 일반상표와 다른 증명표장의 특징으로서는 먼저 증명표장권자는 일반상표가 사용되는 방식으로 증명표장을 사용할 수 없다는 점과, 일반상표처럼 상품 또는 서비스의 상업적출처를 표시하지 않는다는 점을 들 수 있다. 그러나 증명표장이 부착된 상품이나 서비스는 증명표장권자가 설정한 일정한 기준을 충족한다는 사실을 소비자에게 알리는 것에 있기 때문에, 일반상표의 취지와 같이 소비자에게 상품정보를 강화하고 있고 그 신뢰에 대응하고 있다¹⁾. 현재 미국특허상표청에는 3,758건의 증명표장이 등록되어 있다.²⁾

한편 일본에서도 지리적 표시 보호제도의 일유형으로서 증명표장제도(이하 본제도)이 소개된 적이 있다³⁾. 그러나 거의 논의가 되지 않은 채, 기존 단체상표제도를⁴⁾ 확장한 형태로서 지역단체상표제도를 시행하고 있어(2006.04.01), 지금도 증명표장제도라고 하면 산지증명표장제도로 이해하는 경우도 있다. 그러나 증명표장의 유형으로는 산지를 증명하는 유형(제1유형) 뿐만 아니라 재료, 제조방법, 품질, 정밀도 등의 특징을 증명하는 유형(제2유형), 특정조합의 상품 또는 서비스임을 증명하는 유형(제3유형)이 있다⁵⁾. 증명표장제도에 대한 전반적인 이해를 도모하기 위해서는 타 유형에 대해서도 함께 논의 될 필요가 있다. 그리고 일본에서 상품의 증명이라고 하면 일본공업규격인 JIS제도와 JIS마크가 일반적으로 알려져 있다. JIS마크는 일정수준의 품질 또는 성능을 갖는 제품을 안정적 계속적으로 공급 할 수 있는 공장에 대하여서만 인정하고 있기 때문에 증명표장과 유사한 기능을 수행하고 있다고 볼 수 있다. 따라서 일본에서 본제

1) Idaho Potato Comm'n v. M&M Produce Farm & Sales, 541 U.S. 1027, 124S.Ct. 2066, 158 L.Ed.2d 642(2004) ; 상표법 제 1054조 참조.

2) 2009년 3월 16일 현재 USPTO의 Trademark Electronic Search System(TESS)에 “certification mark”를 조건 입력하면 총 7,966건이 등록되었고 그 중 3,758건이 등록유지되어 있음을 알 수 있다. <www.uspto.gov/main/trademarks.htm>.

3) 일본특허청, 「諸外国の団体・証明商標制度」, 特許庁産業構造審議会 知的財産政策部会 第9回 商標制度小委員会 配付資料, 2004, <www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark09/paper07.pdf>.

4) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編, 「平成8年改正工業所有権の解説」, 発明協会, 1998, 179頁参考

- 1959년 일본 상표법은 「단체표장」제도를 규정하였으나 1994년 상표법 개정으로 「단체상표」제도로 명칭을 변경하였다. 그 이유는 단체구성원뿐만 아니라 단체자체도 상품의 생산관리 및 판매관리에 있어서 단체표장을 사용하고 있다는 실정을 감안하기 위해서이다. 즉, 「단체상표」로 규정함으로써 단체에 의한 사용도 인정하고 있다는 사실을 분명히 하고자 한 것이다.

5) USPTO TMEP(Trademark Manual of Examining Procedure)Chapter1306(5th Edition).

도에 대해 논의하기 위해서는 JIS마크와 어떤 상관관계가 있는지를 그 전제로서 검토할 필요성이 있다.

본고의 연구목적은 미국의 본제도를 관련된 일본의 제도와 비교하는 것이다⁶⁾. 현재 일본은 증명표장제도를 도입하고 있지 않으며 그 필요성에 대한 연구보고서도 발표되어 있지 않다. 이를 다른 말로 표현하자면, 증명표장이 수행하고자 하는 기능이 현 일본제도안에서 충분히 수행되고 있다고 볼 수 있거나, 아니면 증명표장제도 도입에 대한 수요(필요성)가 충분하지 않은 상태라고 볼 수 있다. 본고는 이에 대한 논거를 제기하고자 한다. 연구방법으로서 먼저 기존자료를 토대로⁷⁾ 미국 증명표장제도의 의의 및 특징 등을 분석하고자 하며, 본제도와 관련된 일본제도로서 상표제도와 JIS제도에 대해서 분석하고자 한다. 마지막으로 미국과 일본 제도간을 비교 분석하기 위하여 몇가지 검토과제를 설정한다. 검토과제로는 증명표장제도의 도입 필요성, 단체표장제도와 증명표장제도와 관계, 지역단체상표제도와 산지증명표장제도의 양립 가능성, 증명표장 라이선스계약에 대한 비교법적 관례분석이 있다.

6) 본고의 연구대상은 미국의 증명표장제도와 관련된 일본의 제도만이다. 우리제도와 비교 연구는 향후 연구대상으로 설정하고자 하고자 한다. 그 까닭은 일본의 제도는 주지된 바와 같이 우리제도와 유사한 제도운용을 하는 경우도 있지만 양국은 다른 경제 문화적 배경하에 다른 제도운영 및 법적 해석을 수행하고 있기 때문이다. 이 점을 고려하여 본고의 연구대상은 우선적으로 본제도와 비교되는 일본제도로만 설정하고자 한다.

7) USPTO TMEP(5th Edition); J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Fourth Edition, Thomson/west, 2000; Mark R. Barron, "CREATING CONSUMER CONFIDENCE OR CONFUSION? THE ROLE OF PRODUCT CERTIFICATION MARKS IN THE MARKET TODAY", *Marquette Intellectual Property Law Review Summer*, 2007; Terry E. Holtzman, *Tips from the trademark examining operation; Certification Marks : An Overview*, International Trademark Association, 1991; 김원오, "한·미FTA이행을 위한 미국의 증명표장제도 검토", 「창작과권리」 통권48호(2007); 최성우, 「증명표장제도의 도입에 따른 문제점 및 도입방안」, 지식재산권연구센터, 2001; 충남대학 대덕특허정책연구소, 「특허청위탁보고서 : 한·미 FTA 지적재산권분야 이행법안에 대한 연구, 한국특허청, 2007; 줄고, 「일본 지리적 표시 보호제도 운영에 관한 연구」, 제3회 대학(원)생 IP 우수논문 공모 수상 논문집(한국지식재산연구원), 2008.

Ⅱ. 미국 증명표장제도

1. 의의

1) 증명표장이란

증명표장은 증명표장권자 이외의 자에 의하여 사용되는 것으로(Licensee), 그 타인의 상품이나 서비스의 산지 및 품질 등의 특성을 증명하거나 또는 그 상품이나 서비스에 관한 작업(Work)이 특정조합 등에 의해 실행되었음을 증명하는 것이다. 증명표장의 취지가 “표장을 부착한 상품 및 서비스는 증명표장권자가 설정한 일정한 기준을 충족한 것이다 라는 사실을 소비자에게 알리는 것”이므로, 소비자의 상품(서비스)에 대한 정보 강화 및 그 신뢰에 대응한다는 점에서 일반상표와 같은 취지를 갖는다고 할 수 있다. 미국상표법에서는 증명표장의 특징으로부터의 몇가지 예외를 제외하고는 일반상표에 관한 모든 규정을 증명표장에도 적용하고 있다(제1054조 참조). 증명표장의 특징으로는 일반상표가 사용되는 방법과 같이 증명표장이 그 상표권자에 의해 사용되지 않는다는 점과, 증명표장의 목적은 증명을 하는 것으로 일반상표처럼 상업적 출처를 표시하지 않는다는 점이다⁸⁾. 전자의 특징은 증명표장권자가 증명표장을 자신의 상품(서비스)를 위하여 사용하여서는 안된다는 의미로, 그 사용행위는 증명표장권자로부터 사용을 인정받은 사용권자(Licensee)에 의해 실행되어야 한다는 것이다. 따라서 본제도에 있어서의 라이선스계약은 선택요소가 아닌 본질적인 요소이다. 후자의 특징은 증명표장의 경우도 증명표장권자가 상품(서비스)이 일정한 기준에 충족한지를 확인하였다는 사실을 표시한다는 점에서 표장권자와 관련성을 가지나, 증명기준에 상응하는 제조업자 등은 누구나가 증명표장을 사용할 권리를 가질 수 있기에 특정사업자의 출처를 표시하지 않는다는 것을 의미한다⁹⁾. 이처럼 증명표장은 많은 종류의 상품(서비스)의 제조자 등에 의한 사용이 예상되므로 증명표장권자에게는 증명표장에 대한 엄격한 기준설정 및 통일적인 관리가 요구된다.

8) Terry E. Holtzman, *Tips from the trademark examining operation; Certification Marks : An Overview*, International Trademark Association, 1991.

9) TMI総合法律事務所, 「平成 19 年度 東アジアにおける不正競争及び原産地等に係る表示に関する法制度の調査研究報告—欧米豪の法制度との対比において」, 第II編, 2007年度経済産業省委託事業, 2008, 66頁.

2) 유형

(1) 산지 증명(제1유형¹⁰⁾)

산지를 표시하는 기술적 표장은 원칙적으로 그 표장이 자타식별력을 갖추지 않는 한 상표등록이 인정되지 않는다(제1052조). 그러나 예외적으로 단체표장, 증명표장의 경우는 산지를 표시한다고 하더라도 등록이 인정될 수 있다(제1054조). 예를 들면 「Grown In Idaho」¹¹⁾, 「Idaho」¹²⁾는 Idaho Potato Commission의 증명표장이며, 「Cheese from Denmark」¹³⁾는 덴마크 Danish Dairy Board의 증명표장이다. 전자는 소비자에게 “동표시가 부착된 감자는 일정한 품질관리하에 미국 아이다호에서 생산된 것”임을 증명한다. 후자는 소비자에게 “동상품이 덴마크산이라는 점과 덴마크법에 의하여 품질관리되고 있다”는 사실을 증명한다.

(2) 재료, 제조방법, 품질, 정밀도 등의 특징을 증명(제2유형)

「UL」¹⁴⁾은 보험업자 안전시험소(Underwriters Laboratories)의 증명표장으로, 라이선시의 전기설비 등이 증명표장권자가 설정한 안전기준을 충족하고 있다는 것을 표시한다. 그리고 「AAA FOUR DIAMOND AWARD」¹⁵⁾는 미국자동차협회(AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION)의 증명표장으로 동표장과 관련된 서비스는 청결, 종업원, 전문성, 식품 품질, 예약능력 등에 있어서 협회가 설정한 기준을 충족하고 있다는 것을 표시한다.

(3) 특정조합에서 만들어진 상품 또는 실행된 서비스라는 것을 증명(제3유형)

「CERTIFIED SURGICAL TECHNOLOGIST」¹⁶⁾은 NATIONAL BOARD OF SURGICAL

10) TMEP Chapter1306.01.

11) 증명표장 「Grown In Idaho」 미국등록번호2914306, 등록일1956.7.24, 등록인STATE OF IDAHO STATE (USPTO TESS).

12) 증명표장 「Idaho」 미국등록번호2914308, 등록일2004.12.28, 등록인STATE OF IDAHO STATE(USPTO TESS).

13) 증명표장 「Cheese from Denmark」 미국등록번호2758125, 등록일2003.9.2, 등록인Danish Dairy Board ASSOCIATION DENMARK(USPTO TESS).

14) 증명표장 「UL」 미국등록번호0782589, 등록일1964.12.29, 등록인 Underwriters Laboratories Inc. CORPORATION (USPTO TESS).

15) 증명표장 「AAA FOUR DIAMOND AWARD」 미국등록번호2563673, 등록일2002.4.23, 등록인 AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION(USPTO TESS).

16) 증명표장 「CERTIFIED SURGICAL TECHNOLOGIST」 미국등록번호2293913, 등록일1999.11.23, 등록인

TECHNOLOGY의 증명표장이다. 동표장을 사용하는 라이선시는 외과 과학기술자를 위한 국가증명시험에 합격한 기능자임을 증명한다. 「ASE CERTIFIED」¹⁷⁾는 National Institute for Automotive Service Excellence co.의 증명표장이다. 동 표장을 사용하는 자동차 정비사는 일정기준의 충족 및 시험에 합격하였음을 증명한다.

3) 증명표장과 인증제도와와의 관계

증명표장의 이용이 증가된 이유 중 하나는 공장기계제품의 적합성 평가제도와 관련된다¹⁸⁾. 공장기계제품에 대해서는 노동부의 노동안전위생청(Occupational Safety and Health Administration, OSHA)이 규정한 규칙에 따라 인증이 의무화되어 있다. 노동안전위생청은 1988년부터 국가인정시험소제도(Nationally Recognized Testing Laboratory, NRTL)에 의하여 민간기관을 NRTL로 인정하고 있다. NRTL기관은 연방규격에 근거하여 제품의 안전시험 및 인증을 실행하고 있다. 이 제도의 제정계기는 MET Laboratories, Inc(MET)와 노동부 장관과의 소송에서 비롯된다¹⁹⁾. 동 소송의 연혁은 노동부가 노동안전위생법(OSHAct)에 의거하여 NRTL규칙을 제정하고자 한 1973년으로 거슬러 올라간다(이 규칙은 제정되지 못하였다). 당시 노동부는 공장기계제품의 시험에 관한 일반 기준을 작성하였으나 그 기준을 만족시킬 수 있는 기관은 원고 MET의 경쟁기관인 UL 기관과 FM기관(FM APPROVALS LLC, 현재 NRTL)²⁰⁾ 뿐이었기에, MET는 노동부 기준의 부당성을 근거로 하여 소송을 제기한 것이다. 1987년 법원은 MET의 청구를 인정하여 120일 이내에 노동부로 하여금 새로운 제도를 만들도록 명령하였으며, 노동부는 NRTL제도를 포함한 노동안전기준을 규정하였다(29 C.F.R(연방규칙집) §1910). 그 결과

NATIONAL BOARD OF SURGICAL TECHNOLOGY AND SURGICAL ASSISTING NONPROFIT CORPORATION (USPTO TESS).

17) 증명표장 「ACE CERTIFIED」 미국등록번호1341749, 등록일1985.6.11, 등록인 National Institute for Automotive Service Excellence co. (USPTO TESS).

18) Mark R. Barron, "CREATING CONSUMER CONFIDENCE OR CONFUSION? THE ROLE OF PRODUCT CERTIFICATION MARKS IN THE MARKET TODAY", *Marquette Intellectual Property Law Review*, Summer(2007).

19) MET LABORATORIES, INC. v. ROBERT B. REICH, SECRETARY DEPARTMENT OF LABOR, et al, CIVIL No. Y-94-99, 875 F. Supp. 304, Feb. 3, 1995, Decided.

20) FM는 산업용 및 상업용시설의 방재제품의 승인 및 테스트 서비스를 하고 있다. 「FM」 미국등록번호 1337406, 등록일 1985.5.21, 「FM APPROVED」 미국등록번호 2801999, 등록일 2004.1.6 등 다수의 증명표장을 소유하고 있다.

해외 인증기관(TUV SUD Product Service GmbH(TUVPSG)²¹⁾, Canadian Standards Association (CSA))을 포함한 18개 기관이 현재 NRTL기관으로 활동하고 있으며 인증 후 부착하는 인증마크인 증명표장에 대한 제조자간의 인식이 확산되게 되었다.

증명표장에 대한 이용이 증가된 다른 이유는 소비시장과 관련된다²²⁾. 소비자가 구입하는 대부분의 제품에 대해서는 법적강제력이 없는 임의기준이 적용되고 있다. 그러나 제3자 인증 및 증명표장의 부착은 보험가입 그리고 시장판매에 있어서 유리한 조건으로 작용하기 때문에 제조업자는 이를 적극적으로 이용하고 있다²³⁾.

2. 등록 요건

1) 출원인 요건

상표법은 자연인 또는 법인 및 국가, 주 또는 지방공공단체 등이 공업적 또는 상업적 영업소를 가지고 있지 않더라도, 표장의 사용에 대해 적절한 관리를 행사할 수 있는 경우에는 등록을 받을 수 있다고 규정하고 있다(제1054조). 그러나 출원인이 증명표장이 사용되는 상품을 제조 또는 판매하거나 서비스를 제공하는 경우에는 등록이 인정되지 않는다. 다만, 출원인이 상품의 판매 및 서비스 제공을 포함한 다른 영업활동을 하고 있다고 하더라도 증명표장을 취득하지 못하는 것은 아니다. 상품(서비스)를 판매하는 자가 증명프로그램을 실시한다고 하더라도 각각의 활동이“각각 구별할 수 있는 별도의 표장”으로 구분할 수 있는 한 등록이 가능하다고 실무상 해석되고 있기 때문이다²⁴⁾. 예를 들면, 드퐁(Du Pont)은 코팅조리제품에 상표TEFLON을 사용하면서 다른 한편으로는 증명표장으로 드퐁의 기준에 준한 라이선스의 코팅조리기기를 증명하기 위해 배경 디자인을 가진 TEFLON II DU PONT APPROVED FINISH를 사용하여 증명프로그램을 운영하였다.

한편 지리적표시와 관련된 출원에 대해서는 관련지역주민의 사용권한을 보장해야 한다는 점과 동표장의 차별적 사용을 방지할 수 있어야 한다는 점을 출원인 요건으로

21) 증명표장 「S TÜV SÜD SAFETY TESTED PRODUCTION MONITORED NRTL」 미국등록번호3562714, 등록일 2009.1.13, 등록인 TÜV SÜD America Inc (USPTO TESS).

22) Mark R. Barron · 전계주 (19).

23) 三菱総合研究会, 「平成18年度 海外の基準認証制度に関する調査報告書」, 日本機械工業連合会, 2007, 32頁, 〈www.jmf.or.jp/japanese/houkokusho/kensaku/2007/18hyojun_03.html〉.

24) In re Monsanto Co., 201 USPQ 864(TTAB 1978).

요구하고 있다. 일반적으로 위의 조건을 충족시킬수 있는 출원인으로서는 정부기관 또는 정부기관과 관련된 단체가 대부분이다.

2) 대상표장요건

(1) 증명표장기능을 수행할 수 있는 표장

증명표장은 단어, 명칭, 심볼, 도형 또는 이들의 결합으로 이루어지므로 일반상표와 다르지 않다. 다만, 증명표장은 상품 또는 서비스가 일정한 기준에 적합하다는 것을 증명하는 것이기에 “approved by”, “inspected”, “conformed to”, “certified” 등의 단어를 포함하는 경우가 많으며, 또한 원형디자인을 배경으로 갖추음으로서 인증표시로서의 식별기능을 강화하고 있다. 한편 산지증명표장의 경우에는 산지명칭이 증명표장에 반드시 포함될 필요는 없다. 예를 들면, 미국 플로리다산의 과일류를 증명하기 위해서 플로리다라는 지명이 포함되지 않은 「The SUNSHINE TREE」²⁵⁾가 등록되어 있다. 그리고 산지를 증명할 수 있는 표장이라면 산지명칭만으로도 등록이 가능하며 또한 산지명칭과 다른 단어를 조합하는 경우라도 등록이 가능하다. 예를 들면, Idaho Potato Commission는 「Idaho」와 「Grown In Idaho」를 증명표장으로 사용하고 있다.

기술표장(descriptiveness), 혼동의 가능성이 있는 표장은 증명표장으로 기능하지 못하는 표장이다. 예를 들어 독일 포도주의 명칭인 「GOLDENER TROPFEN」의 출원에 대해 보통법에 의한 증명표장인 「PIESPORTER GOLDTROPFCHEN」 및 「GOLDTROPFCHEN」을 근거로 하여 등록을 인정하지 않은 심결례가 있다²⁶⁾. 미국특허상표심판부는 독일어를 이해하지 못하는 미국 소비자에게는 출원표장이 단지 「GOLD」라고 하는 단어와 발음하기 어려운 자음의 연속이라고만 여겨질 뿐이므로 기존표장과 혼동가능성이 있다는 이유로 등록을 인정하지 않은 것이다.

그리고 개인에게 수여하는 학위 또는 지위 등을 표시하는 표장도 증명표장으로 기능하지 못하는 표장이다²⁷⁾. 다만, 증명표장의 제3유형(특정조합에서 만들어진 상품이거나

25) 증명표장 「The SUNSHINE TREE」, 미국등록번호0932034, 등록일April 4, 1972(현재 DEAD), 소유자 STATE OF FLORIDA CITRUS COMMISSION.

26) イーサン・ホーウィッツ, 「アメリカ商標法とその実務」, 荒井俊行訳, 雄松堂出版, 2005, 165頁; Stabilisierungsfonds fürWein v. Peter Meyer Winery, PTO Opp 70, 176(TTAB 1988).

27) In re Professional Photographers of Ohio, Inc., 149 USPQ 857(TTAB 1966). 「CERTIFIED PROFESSIONAL PHOTOGRAPHER」은 증명표장으로 사용된 것이 아니라 단지 개인에게 수여하는 타

실행된 서비스)과 관련하여 출원표장이 학위 또는 지위 등을 표시하는 것으로 사용될 지라도 증명표장으로서 “적절한 방식으로 사용될 경우”에는 증명표장으로서 기능할 수 있다고 해석되고 있다. 예를 들어 National Institute for Automotive Service Excellence 는 출원표장인 디자인표장이 학위 또는 지위 뿐만 아니라 서비스 제공자가 출원권자의 설정기준까지도 충족한다는 것을 증명하였기 때문에 그 등록이 인정되었다²⁸⁾.

(2) 제출자료

출원인은 증명내용을 상세히 기술한 문서, 표장사용허가기준의 복사본, 표장사용에 있어서 출원인의 합법적 통제능력을 기술한 문서 및 출원인 자신은 출원표장과 관련된 상품이나 생산 및 판매 또는 서비스를 제공하지 않는다는 것을 기술한 문서를 제출하여야 한다²⁹⁾.

증명표장의 기준설정에 대해서는 증명표장권자에게 맡기고 있으며, 국가는 이에 대해 관여하지 않는다. 이전에 미국연방거래위원회(Federal Trade Commission)에서 증명표장에 관한 기준을 만들고자 한 적이 있었으나 의회는 이를 인정하지 않았다³⁰⁾.

(3) 등록거절이유

상표법 일반등록취소이유 이외에 증명표장에 관한 등록취소 이유를 별도로 규정하고 있다(제1064조). 이를 출원심사단계에 반영하면 다음과 같다. (A) 출원인이 출원서에 당해표장의 사용에 관해 합법적인 관리를 하고 있다는 취지의 기술을 하였을 경우에는 심사관은 그러한 사실을 없다는 것을 인식하지 않는 한 출원을 인정하여야 한다. (B) 출원인 자신이 당해표장과 관련된 상품(서비스)의 생산 또는 판매활동을 하지 않는다고 기술하였을 때에는 심사관은 그러한 사실을 인식하지 않는 한 출원을 인정하

이들로서 사용되었다.

28) In re National Institute for Automotive Service Excellence, 218 USPQ 744, 747(TTAB 1983).

29) TMEP §1306.06(g).

30) J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* §19:91, Fourth Edition, Thomson/West, 2000.

- 1978년 12월 미국연방거래위원회(FTC)는 사적상품의 기준과 판매자에 의한 증명표장 사용을 규제하기 위해 실체법과 절차법을 망라한 광범위한 거래규제를 의회에 제출하였다. 그러나 의회는 the 1980 F.T.C Funding Act에서 상기 거래규칙을 규정하고자 하는 FTC의 법적권한을 제한하여 이를 인정하지 않았다. 1983년 4월에도 FTC는 상품기준에 관한 새로운 규제를 의회에 제출하였으나 인정되지 않았으며, 결국 1985년 FTC는 기준과 증명에 관한 규제절차의 제출을 종결할 것을 투표로 정하였다. FTC는 사례별로 각 사안을 처리해 나아갈 것을 언급하였다.

여야 한다. (C) 당해표장이 증명이외의 목적으로 사용되고 있는지에 대해서는 출원시에는 어떠한 기술도 요구하지 않으며, 심사관도 출원과 관련하여 이를 심사하지 않는다. (D) 당해 증명표장의 기준을 충족하는 제삼자의 상품(서비스)에 대하여 출원인이 차별적으로 증명을 거절하고 있는가에 대해서는 특허상표청은 관여하지 않으며 이해당사자가 그 사실에 대해 조사한다. 심사관에게는 증명표장에 대한 서면심사권만이 인정되어 있기 때문이다³¹⁾.

(4) 상품 및 서비스의 지정

일반상표의 경우는 구분표(상품은 class1~34, 서비스는 class35~45)에 근거하여 실제사용과 관련된 상품 또는 서비스를 선택하여 출원하고 있다. 증명표장의 경우는 보다 광범위한 표시로 class A(상품), class B(서비스)로 분류되어 있으며, 1출원으로 class A와 class B를 동시에 선택할 수도 있다. 증명표장의 대상이 넓게 설정된 이유는 증명표장의 상품이나 서비스의 범위가 개인이 상표등록하는 상품 및 서비스의 구분정도로 한정되지 않게 하기 위해서이다³²⁾. 그러나 소비자에게 상품 또는 서비스의 특성을 전달할 수 있을 정도로는 특정될 필요가 있다. 예를 들어 증명프로그램이 포도주, 목재문, 제빵기처럼 특정상품이나 서비스업에 한정된다면 그에 관해 보다 구체적으로 지정되어야 할 것이다.

3. 상표권의 효력 및 제한

1) 효력

등록증명표장에 대해서는 보통상표와 동일한 효력이 적용된다. 등록된 증명표장의 유효성(validity), 등록의 유효성 및 지정상품 및 서비스에 대한 등록시 기재조건에 의한 상표권자의 배타적권리를 추정하게 한다³³⁾. 그리고 증명표장권자는 증명표장권자 이외의 자가 정당한 권한없이 상표를 사용하는 경우에 민사상 구제조치인 손해배상청구 및 침해금지청구 그리고 침해물품의 폐기를 청구할 수 있다³⁴⁾.

31) TMEP §1306.07.

32) TMEP §1306.06(e).

33) 제33조(15 U.S.C. §1115) 배타적으로 사용할 권리의 증거로서의 등록; 항변.

2) 상표권의 제한

증명표장권자의 관리통제기준을 강화하기 위해 상표법은 다음과 같이 증명표장에 관한 등록취소사유를 규정하고 있다(제1064조). 증명표장권자가 (A) 당해표장의 사용을 통제하지 않거나 정당한 통제권을 행사할 수 없는 경우, (B) 증명표장이 사용되는 상품을 생산 또는 판매하거나 또는 서비스를 제공한 경우, (C) 증명행위 이외의 목적으로 증명표장의 사용을 허가하는 경우, 또는 (D) 당해표장의 증명기준 및 증명조건을 유지하고 있는 자의 상품 및 서비스를 증명하거나 또는 계속해서 증명하는데 있어서 차별적 거절행위를 한 경우에는, 동표장의 등록에 의해 손해를 입거나 또는 손해를 입을 것으로 예상되는 자는 언제든지 당해표장의 등록취소를 청구할 수 있다. 연방거래위원회도 상기를 이유로 하여 등록취소 청구가 가능하다. 단, 위의 등록취소사유를 근거로 등록인이 증명프로그램을 충족시키기 위해 시행하는 상품 또는 서비스의 선전행위 등까지 금지하여서는 안된다³⁵⁾.

Ⅲ. 일본의 관련제도

1. 상표제도

1) 상표기능

상표의 기능은 일반적으로 출처표시기능, 품질보증기능, 선전광고기능이 있다. 출처표시기능에 대해서는 상표란 상품이나 서비스의 출처를 식별하게 하는 것(상표의 정의)이므로 당연한 기능으로서 인정된다. 그러나 품질보증기능에 대해서는 중요기능으로서 인식되고 있으나 상표법상의 효력에 대해서는 여전히 논의의 대상이다. 특히 진정상품의 병행수입문제 그리고 지역단체상표제도와 관련하여 상표의 품질보증기능이 논의된 바가 있다.

34) 제32조(15 U.S.C. §1114) 구제조치; 침해; 선의의 침해자, 제34조(15 U.S.C. §1116) 금지명령; 집행; 소송제기에 대해 특허상표청 장관에게 통지, 제36조(15 U.S.C. §1118) 침해물건의 폐기 등.

35) 제14조(5)(15 U.S.C. §1064(5)) 취소.

다수설인 부정설은 「상표법은 상표권자에게 그 등록상표를 어떤 상품에 어떻게 사용할 것인가를 일임하고 있다. 상표법 제1조(목적) 『이 법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용유지를 도모하며 이로써 산업 발달에 기여하며 아울러 수요자의 이익을 보호하는 것을 그 목적으로 한다』에서 「신용유지」의 의미는 상표요건이 아니라 상품사용의 결과로, 수요자가 등록상표가 부착된 상품을 사용함으로써 특정품질에 대해 사실상의 기대이익을 갖는다고 할지라도 상표법상 보호해야 할 직접적인 보호법익이 아니다.」라고 주장한다³⁶⁾. 이에 대해 긍정설은 상표의 품질보증기능이야말로 상표법에 있어서 본질적이며 중요한 기능으로 인정되어야 한다고 주장한다³⁷⁾. 긍정설은 다시 “품질보증기능을 저해하는 행위를 상표권 침해행위로 인정함으로써 생산자는 품질을 철저히 관리하게 되며 소비자는 그를 신뢰할 수 있게 되는 것이다”라는 품질보증기능 중시의 법적해석을 행하여야 한다는 주장과³⁸⁾, “상표법 제1조의 「신용유지」는 상표사용의 결과가 아니라 상표법의 목적으로 품질에 사실상의 차이가 발생하면 즉시 동규정을 적용하여 침해행위로서 인정하여야 한다”라는 법해석론을 주장하는³⁹⁾ 학설로 나뉘어진다.

2) 진정상품의 병행수입

일본에서는 진정상품의 병행수입문제인 파커사건⁴⁰⁾을 계기로 상표권의 속지주의 원칙에 제한을 두고자 상표기능론을 적용하고 있다. 그러나 상표기능론의 주요내용인 출처표시기능, 품질보증기능을 각각 논의하여 적용하였다기 보다는 대부분의 경우 출처표시기능의 동일인 판단이 주요쟁점이다. 그러나 프레드페리사건⁴¹⁾에서는 상표기능론의 내용이 더 구체적으로 논의되었다. 동 사건은 병행수입업자와 관련이 없다고 볼 수

36) 木棚照一, 「国際工業所有権法の研究」, 日本評論社, 1989, 303頁; 田村善之, 「商標法概説」, 第2版, 弘文堂, 2000, 478頁.

37) 玉井克哉, “商標法の品質保証機能と並行輸入—アメリカ商標法を素材とする比較法的考察”, 「パテント」, 58卷11号(2005); 宮脇正晴, “商標機能論の再検討—品質保証機能に関する問題を中心に”, 「日本工業所有権法学会年報」, 30号(2006); 宮脇正晴, “商標機能論の具体的内容についての一考察”, 「立命館法学」, 290(2003).

38) 玉井・前掲注(38), 35頁.

39) 宮脇・前掲注(38) 「商標機能論の具体的内容についての一考察」, 20頁(896).

40) 파커사건(大阪地判1970・2・27, 判時625号, 75頁).

41) 프레드페리사건(最高裁2003・2・27, 判時1817号, 33頁).

있는 상표권자와 상표사용권자간의 내부사용계약위반과 관련된 사안이다. 상표사용권자는 상표권자와의 계약내용인 제조지역제한 및 하청제한조항을 위반하여 상품을 생산하였고 그 상품을 병행수입업자가 일본에 수입하였다. 그러나 동사건을 단순한 라이선스계약 위반의 내부문제로 처리한다면 향후 내부계약조건을 위반한 병행상품이 수입업자에 의해 일본으로 대량으로 수입되는 결과를 낳을 수 있고, 그렇게 되면 소비자가 상표에 대해 기대하는 상품품질에 대한 신뢰는 더이상 유지될 수 없다는 우려감으로 상표의 기능으로서 품질관리기능의 해석이 쟁점으로 부상되었다. 최고재판소는 상표의 품질보증기능을 해칠 우려가 있다는 이유 등을 포함하여 병행상품의 수입금지가 가능하다고 판결하였다.

등록상표상품을 사용함에 있어서 수요자가 갖게 되는 특정품질에 대한 기대이익이 경우에 따라서는(프레드페리사건) 높게 평가되어 직접적 보호법익으로 해석될 수 있음을 알게 한 사건이다.

3) 지역단체상표제도

2006년4월1일부터 일본에서는 지리적표시 보호제도로써 지역단체상표제도가 시행되고 있다. 당시 일본의 지역브랜드를 모방한 상품이 국내외시장에서 판매되고 출원등록되는 문제가 발생하였으며, 이러한 행위들을 방어할 수단으로서 지리적 표시를 상표로 등록할 수 있게 해야 한다는 요구가 강해졌다. 그러나 상표법상 지리적표시의 등록은 자타상품식별력이 부족하기 때문에 원칙적으로 그 등록을 인정하지 않고 있다(제3조1항3호). 예외적으로 지리적표시를 장기간 사용함으로써 식별력을 획득할 경우에는 상표등록을 인정하고 있으나(제3조 2항), 높은 수준의 주지성(전국적 주지)을 요구한다는 문제와 그 주지요건을 충족할 때까지 발생하는 모방행위를 방지할 적절한 수단이 없다는 문제가 있었다. 지역단체상표제도는 위의 문제시 된 주지요건을 완화하는 대신에, 일정요건을 충족하는 단체와(출원인요건) 문자만으로 이루어진 지역명칭과 상품·서비스명칭의 표장에 대하여만(출원표장요건) 상표등록을 할 수 있게 하였다.

지역단체상표와 그 상품의 품질은 상호 밀착되어 있다(제7조의 2의 2항). 그리고 출원양식에도 지정상품이나 서비스의 내용이 명확하게 기재될 것을 의무화 하고 있다⁴²⁾.

42) 지역단체상표의 출원양식 제3의2

이들 규정이 지역단체상표가 상품의 품질을 유지하는데 있어서의 어떠한 법적효력을 갖는지와, 그 전제로서 종래의 다른 일반상표 및 산지관련표시에서는 상품의 품질유지에 대해 어떻게 규정 및 해석운영하였는지를 이하에서 살펴보고자 한다.

상표법은 상표사용권자가 지정상품(서비스)에 대해 등록상표 또는 유사상표를 사용하여 품질오인혼동을 일으키는 경우를 등록상표의 취소사유로 규정하고 있다(제53조1항). 그리고 지역단체상표의 사용자인 구성원은 보통상표의 사용권자로서 간주되기 때문에(제31조의 2의 3항) 단체구성원이 상품 품질을 오인하게 하는 방법으로 상표를 사용할 경우에는 등록상표의 취소사유가 된다.

먼저 사용권자의 품질오인혼동에 관한 규정인 제53조가 보통상표에 적용된 사안을 살펴보자면 다음과 같다. BRAUN사건⁴³⁾은 피청구인의 통상상표권자의 상표사용이 지정상품 또는 유사상품에 대하여 등록상표 또는 유사상표를 사용한 것으로 품질을 오인시키거나 또는 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 발생할 우려가 있다는 이유로 제53조의1항에 해당한다고 판시하였다. 그러나 동규정의 적용요건인 「품질오인요건」과 「타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동요건」을 별도로 구분하여 판단하지는 않았기에 어떠한 사용행위가 품질을 오인시키는 행위인가에 대해서는 불분명하다.

그리고 종래의 산지관련사건에서는 산지명칭이 상표법에 의해 원칙적으로 인정되지 않았기 때문에 원산지를 오인시키는 표시로서 부정경쟁방지법이 적용되어 왔다. 관련 사례인 「京の柿茶 사건」⁴⁴⁾에서는 원산지를 오인시키는 표시의 판단요소로서 산지생산인가 또는 원재료의 출처인가 등이 문제시되었다. 지역단체상표는 이들 기준을 출원서류에 명확하게 기재하도록 의무화하고 있기 때문에 단체상표권자 및 단체구성원 그리고 소비자는 산지를 오인시키는 표시에 대해 예측이 가능하다. 이 때문에 종래에는 부

가. 【지정상품(지정서비스)】는 상품(서비스)의 내용 및 범위를 명확히 이해할 수 있도록 기재한다. 지역의 명칭과 상품(서비스)와의 관계를 다음과 같이 기재한다.

- ① 지역명칭이 상품의 산지라면 「○○(지역명칭)산의 ○○(상품명)」라고 기재한다.
- ② 지역명칭이 상품의 주요 원재료의 산지라면 「○○(지역명칭)산의 ○○(원재료명)」을 주요 원재료로 한 ○○(상품명)」라고 기재한다.
- ③ 지역명칭이 상품 제조법의 유래지역이라면 「○○(지역명칭)에서 유래된 제조법에 의해 생산된 ○○(상품명)」라고 기재한다.
- ④ 지역명칭이 서비스 장소라면 「○○(지역명칭)에서의 ○○(서비스명)」라고 기재한다.

나. 지정상품(지정서비스)을 구체적으로 설명할 필요가 있을 경우는 설명서에 「지정상품(지정서비스)의 설명」으로 기재한 후 상품의 생산, 제조, 사용방법, 원재료, 구조, 효능 등의 필요한 설명을 기재한다(서비스 내용, 효능, 제공방법 또는 용도설명 기타 필요한 설명을 기재한다.).

43) BRAUN事件(東京高判昭58・10・19判例工業所有權法2881の310頁).

44) 京の柿茶事件(東京地判平6・11・30判時1521号139頁).

정경쟁방지법으로 규제되어 온 산지표시관련행위가 지역단체상표제도에 의해서 상표법으로 규제할 수 있게 되었다고 평가되고 있다.

상품품질을 유지하는데 지역단체상표가 어떠한 법적효력을 갖는가에 대해서 고찰하자면, 지역단체상표도 단체상표제도의 일유형으로 같은 규정이 적용되므로, 위의 상표법상의 사례처럼 지리적표시의 상품에 대해 소비자가 특정한 품질을 기대한다고 하더라도 이를 상표법상 직접적인 보호법익으로는 인정하지 않는다고 볼 수 있다. 다만, 위의 간주규정(제31조의 2의 3항)에도 불구하고 지역단체상표의 사용자인 구성원은 아래와 같이 일반상표의 사용권자와 다른 특징을 갖는다. 보통상표의 사용권자의 경우는 계약에 의해 상표권자와 맺어져 있는 것이라면 지역단체상표의 단체구성원의 경우는 소속단체와 계약관계뿐만 아니라 보다 더 친밀한 인적관계로 맺어져 있다는 것이다(특히 일본의 경우). 상표법은 사용권자의 사용행위에 대해 상표등록취소의 방해요건으로 상표권자에게 「상당한 주의의무」를 부가하고 있다. 지역단체상표의 경우는 위의 특징으로 인하여 단체구성원이 품질오인행위를 하는 경우를 법해석상 단체의 중대한 부주의로 해석하여 「엄격한 주의의무」를 부가함으로써 단체의 책임을 가중시킬 것으로 예상된다. 그리고 그에 따른 엄격한 상품품질관리가 가능하게 될 것이므로 간접적으로 상품품질이 유지될 것으로 판단할 수 있다.

2. 인증제도

1) 일본공업규격(JIS)과 JIS마크

일본공업규격(Japanese Industrial Standard JIS)은 공업표준화법(1949년)에 근거한 임의적 국가규격이다. 이 법의 취지는 공업규격을 표준화하지 않고 자유롭게 방치한다면 규격이 다양화·복잡화·무질서화되므로, 일정한 기준을 바탕으로 기술문서로서 전국적으로 규격을 통일 또는 단순화하자는 것이다. 이와 달리 영미에서는 생산자나 소비자 등 이해관계자의 합의에 의해 규격이 제정되는 것이 일반적이었기 때문에 넓은 분야에 걸쳐 민간단체가 자주적인 표준화 활동을 수행하여 왔다⁴⁵⁾. 이에 대해 일본산업의 근대공업화는 국가물품의 조달규격 및 필수 시험규격으로부터 시작되었다고 하는

45) 日本規格協会編, 平成18年度基準認証研究開発事業「標準化に関する研修・教育プログラムの開発」, 2007, <www.jsa.or.jp/stdz/edu/bunya-1.asp>.

역사적 배경을 갖고 있다. 이 때문에 JIS는 임의규격이지만 정부가 법률에 의거해 이해관계자의 의견을 조정하면서 전국적인 규모로 실시하고 있기 때문에 현재도 사실상의 기준인증제도와 같은 존재로서 인식되고 있다.

공업표준화법은 2가지 내용으로 구성되어 있다⁴⁶⁾. 하나는 일본공업규격의 제정이다. 그리고 다른 하나는 JIS마크에 대해서이다. JIS마크는 일정수준의 품질 및 성능을 유지하는 제품 또는 가공품을 안정적이며 계속적으로 공급 가능한 공장(사업장)에 대해 인정하고 있다. 종래에는 주무대신⁴⁷⁾ 또는 주무대신이 지정한 「지정인정기관」이 심사를 하여 제조공장에 JIS마크를 인정하였으나 2005년10월 이후의 신제도에서는 주무대신에 등록한 「등록인증기관」이 심사를 하여 실시한 후 JIS마크를 인정하고 있다.

2) 적합성 평가와 각국의 인증제도

적합성 평가(Conformity assessment)란 어떤 제품·프로세스·시스템 등이 일정한 「기준」에 적합한가를 조사해서 「평가」하는 것을 말한다. 적합성 평가에는 3가지 종류가 있다⁴⁸⁾. 첫번째는 제1 적합성 평가로, 제품의 품질적격을 자주적으로 평가하는 것이다. 일본기업의 품질관리는 제 1 적합성 평가가 주류로, 모든 상황에서 문제되는 품질의 신뢰성에 대해 각각의 회사가 부단한 노력을 기울여 실천하는 것이다. 외부에서도 인정받을 수 있는 기준을 설정한다면 가장 합리적이며 경제적이라고 말할 수 있으나, 국제적인 경쟁에서는 기준의 불투명성이 문제시 될 수 있다. 두번째는 제2 적합성 평가로, 제품의 품질적격을 구입자가 평가하는 것이다. 군수조달 거래에서 이용되고 있다. 세번째는 제3자 적합성 평가로, 구입자·공급자 쌍방으로부터 독립한 민간의 제삼자가 심사하는 것이다. 신뢰되는 제삼자의 심사에 의해 적합한 것으로 인정된다면 그 인증서는 모든 구입자에게 받아들일 수 있게 되고 거래에 있어서 높은 효과를 기대할 수 있다. 그러나 제3자라는 입장이 객관적으로 어느정도 신뢰될 수 있는 것인지가 문제시 되는 바, 적합성 평가제도에 대한 국제적 합의형성을 필요로 한다.

46) 일본 공업표준화법(1969년 6월 1일 법률 제185호, 최종개정 2005년 7월 26일 법률 제 87호) 제3장 일본공업규격의 제정(제11조-제18조), 제4장 광고업품 등 일본공업규격의 적합성 인정 제 1절 일본 공업규격의 적합표시(제19조-제24조).

47) 「주무대신」이란 대상상품을 소관하는 경제산업성, 국토교통성, 후생노동성, 농림수산성, 문부과학성, 총무성, 환경성의 각 대신을 가르킨다(공업표준화법 제 69조 참조).

48) 日本規格協會編・전계주(46).

세계각국은 국가마다 다른 인증제도를 가지고 있다⁴⁹⁾. 크게는 강제적 인증제도와 임의적 인증제도로 분류할 수 있다. 전자는 법에 규정된 기준에 따라 적합성심사를 받는 것이 의무화되어 있는 인증제도이다. 후자는 적합성 평가를 받을 것인지의 여부를 필요에 따라 선택할 수 있는 인증제도이다. 일본의 강제인증제도로는 전기용품안전법 등이 있으며 동법에서 마련된 PSE마크를 부착되지 않은 전기용품은 판매금지된다. 기타 약25개 법률이 특정기준을 마련하고 있다. JIS는 임의인증제도이다. 한편, EU가맹국은 기계안전기준으로서 89/392/EEC, 98/37/EC, 2006/42/EC를 공포하여 EU에서의 기준인증마크인 CE마크 취득기준을 마련하였다. 중국에서는 기준인증마크로서 CCC마크 취득기준을 두고 있다. 미국의 경우는 일부 기계를 제외하고는 법률로 인증을 의무화하고 있지않으나 제3자 적합성 평가에 의해 인증 및 증명마크를 획득하는 것이 보편취득 및 판매상 유리하기 때문에 많은 제품에는 제3자 인증 및 증명표장이 부착되어 있다. ISO규격이나 그에 근거한 적합성 평가는 임의 분야이지만 국제거래에서는 그 운용이 장려되고 있다.



〈그림 1〉 배터리제품에 있어서 기준인증마크(CE, CCC 등)와 증명표장(UL)의 사용예시

3) 신 인증제도의 실시와 과제

일본공업규격(JIS)은 일본제에 대한 소비자의 신뢰 확립에 있어서 중요한 역할을 수행해왔으며 일본의 산업부흥 및 수출진흥에도 크게 이바지하였다. 그러나 최근에는 첨단기술의 개발 및 소비자 선호의 다양성 그리고 국제화에 대응하지 못하고 있다는 지적도 있다. 국제화와 관련된 움직임으로는 무역에 있어서 기술적 장해를 제거하고

49) 三菱総合研究会・전계주 (24).

자 하는 국제적 적합성 평가제도가 있다. 1995년도 WTO TBT협정(Agreement on Technical Barriers to Trade)에 의해 ISO의 국제규격 및 적합성 평가제도가 법적인 근거를 가지고 각국에서 이용되고 있다. 이러한 새로운 필요성에 대응하기 위해 일본은 2005년도부터 국가의 관여를 최소화한 새로운 JIS제도를 실시하고 있다. 신JIS제도의 특징은 국가지정 인증제도가 민간등록 인증제도로 변경되었다는 점으로, 제조업자는 주무부에 등록된 제3자 기관의 인증을 받음으로써 JIS마크를 부착할 수 있게 되었다. 그러나 신인증제도의 과제로 규제 당국, 제조업자 그리고 사용자간에 동제도에 대한 이해가 공유되지 않고 있어 그 책임범위가 불분명하다는 것이다⁵⁰⁾. 특히 종래의 제조업계는 자사의 상품품질을 관리하기 위해 첨단전문기술분야에 기존의 JIS기준이상의 투자를 행하여 왔다. 이처럼 국가관여의 기존JIS제도에 대한 필요성이 점차 희석되어 가는 상황에서 이제는 민간의 제3자로부터 인증을 받아야 한다는 점에 대해 제조업계 내에서는 그 유용성을 충분히 인식하지 못한 상태로 여전히 자기인증의식이 강하게 작용하고 있다.

IV. 검토과제

1. 증명표장제도의 도입 필요성

제품의 인증은 종래에는 국가 등 행정기관이 소비자를 위하여 일정 상품에 대해 그 품질 또는 안전성 등을 법적 규격에 의해 검사하는 것으로 이해되어 왔다. 따라서 타사 상품이나 서비스와 구별하기 위하여 자사의 상품이나 서비스에 식별력있는 상표를 부착하여 영업활동을 함으로써 소비자로부터 신용을 얻는 상표제도와는 그 보호대상 및 효과가 서로 달라 비교대상으로 고려되지 않았다. 그러나 1995년 민간 제3자 인증제도가 중심이 된 신 국제협정인 WTO/TBT⁵¹⁾가 체결된 후에는 양제도를 둘러싼 상황이 변화하고 있다고 볼 수 있다. WTO/TBT이후의 인증시장의 확대와 인증마크에 대

50) 三菱総合研究会・전계주(24).

51) TBT협정(Agreement on Technical Barriers to Trade)은 1979년 4월에 합의된 GATT관련협정이 1994년 5월에 TBT협정으로 개정 합의 된 것이다(1995년 1월 WTO에 포함). 동협정은 공업제품 등에 관한 각국의 규격 및 규격과 관련된 적합성 평가절차(규격·기준인증제도)가 불필요한 무역장해가 되지 않도록 국제규격을 기준으로 한 국내규격의 책정 및 규격작성의 투명성을 확보할 것을 규정하고 있다.

한 보호 및 이용에 있어서 증명표장에 대한 수요가 표명화되고 있기 때문이다⁵²⁾.

한편 일본에서는 WTO/TBT 를 반영하여 2005년부터 국가의 관여를 최소화하는 신JIS 제도가 시행되고 있다. 그러나 실시상의 과제로서 이해관계자의 이 제도에 대한 인식 부족으로 운영상의 어려움이 안고 있다. 신JIS제도의 활용방법으로 증명표장제도의 도입을 고려할 수 있을지에 대해서 살펴보자면 다음과 같다. JIS마크는 임의적인 국가규격마크로 국가는 규격설정 및 인증기관의 등록을 담당하고 있다. 한편 증명표장은 상표권자가 자신의 의사로 관리 및 이용하는 마크이며, 국가는 표장등록심사를 담당하고 있다. 종래부터 JIS마크는 영업수단으로서는 이용되지 않았으며, 신JIS제도에서도 마찬가지이다. JIS마크를 활용시키는 방법으로 JIS 등록인증기관에 독자적인 재산권으로서 증명표장을 인정하여 이를 업무에 활용하는 방법을 고려할 수 있다. 그러나 상품의 품질안전성에 대해서 계속해서 문제화되고 있는 현황에서 국가가 관여하지 않는 민간의 증명업무의 증가는 생산자 및 소비자의 신뢰를 저하시킬 우려가 있다는 문제와 증명표장에 대한 특허청 심사업무의 증가 문제 등이 증명표장제도의 도입이라는 새로운 선택보다는 기존제도(단체상표제도)의 활용을 택할 가능성을 높게 한다고 판단된다. 현재도 일본은 상표심사기준⁵³⁾에서 국제상표등록 출원에 증명표장(certification mark)이라고 기재되어 있을 경우에는 일정조건을 충족하는 법인증명서를 특허청장관에게 제출하면 단체상표로서 등록할 수 있다고 규정하여 단체상표제도에 증명표장도 포함하여 운영하고 있다.

2. 단체표장과 증명표장과의 관계

미국의 단체표장제도는 특정단체의 구성원에 의해 사용되는 경우 「Collective Trademark」와 특정단체의 멤버쉽을 표시하는 경우로 나뉜다 「Collective Membership Mark」⁵⁴⁾. 단체표장과 관련된 출원기준 및 효력은 상표권자에 관한 요건을 제외하고는 보통상표와 같은 기준 및 효력이 적용되고 있다⁵⁵⁾.

52) 충남대학 대덕특정정책연구소, 「특허청위탁보고서 : 한·미 FTA 지적재산권분야 이행법안에 대한 연구」, 한국특허청, 2007, 209면 등 참조.

53) 일본 상표심사기준개정 제9판(2007.4),

〈www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/syohyou_kijun.htm〉.

54) 제X절 해석 및 정의 제45조(15 U.S.C. §1127).

55) TMEP1303, TMEP 1304.

증명표장과 관계에 있어서 단체표장은 상품이나 서비스의 제조자와 단체와의 관련성을 표시하는 것에 비해, 증명표장의 경우는 상품이나 서비스의 특성을 증명하는 점에서 양자는 상이하다. 그러나 그 구분이 분명치 않는 경우에 대해서 이전부터 미국의 회, 법원 그리고 학자들간에 인식되어 있는 상태이다⁵⁶⁾. 특히 단체표장 구성원의 자격조건을 어느 정도 완화하는가에 따라 양표장은 같은 역할을 수행하게 된다. 즉, 단체표장의 구성원 조건을 개방적으로 완화한다면 본래의 단체표장기능 이외에도 단체표장의 상품은 일정단체에 의해 제조된다는 것을 증명하기 때문이다⁵⁷⁾. 특히, 증명표장의 제3유형(특정조합에서 상품이 만들어 졌다는 것 또는 서비스가 제공되었다는 것을 증명하는 유형)과 같은 기능을 수행하는 경우가 발생한다. 이러한 특성에도 증명표장은 표장의 목적 및 관리통제의 정도가 단체표장과 다르다는 점 등에서 각각 필요성을 달리한다고 볼 수 있다.

한편 일본 상표법 제7조(단체상표)는 외국법인도 일반 사단법인(법인격이 없는 기관 및 회사 제외) 및 사업협동조합, 기타 특별법에 의해 설립된 조합(법인격이 없는 기관 제외)에 해당할 경우에는 그 구성원이 사용하는 상표에 대하여 단체상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있다. 그리고 증명표장에 대해서는 상표심사기준에 의해 단체상표제도에 포함하여 운용하고 있다⁵⁸⁾. 따라서 외국에 등록한 증명표장을 일본에서 계속 사용하고자 하는 외국법인은 단체상표를 이용할 것인지 아니면 일본에서는 등록하지 않은 채 규격표시로서 사용할지를 선택해야 한다. 그러나 위에서 기술한 바와 같이 양표장의 사용성격이 다르기 때문에 증명표장에 대한 수요(필요성)가 점차 높아질 가능성이 존재하고 있다고 판단된다.

3. 지역단체상표와 지리적 증명표장의 양립가능성

WTO TRIPS협정에 의해 지리적 표시는 지적재산권으로 보호되고 있다. 각국은 지리

56) Hearings on H.R. 5461, and S. 895 Before the Subcomm, on Trade-marks of the House Comm, on Patents, 77th Cong. 93-103(1941); Opticians Ass'n of Am. v. Independent Opticians of Am., 920 F.2d 187, 193n.8(3d Cir. 1990)(단체표장이 법적으로 증명표장처럼 기능하는 경우도 있고, 증명표장이 단체표장으로서 기능하는 경우도 있다); J. Thomas McCarthy, 「McCarthy on Trademarks and Unfair Competition」 §19:99, Fourth Edition, Thomson/west, 2000(단체표장은 증명표장과 거의 구별되지 않는다. 유일하게 다른 점은 외형으로 모든 판매자가 하나의 조직의 구성원인가 아닌가에 의존한다).

57) 최성우, 「증명표장제도의 도입에 따른 문제점 및 도입방안」, 지식재산권연구센터, 2001.

58) 상표심사기준·전개주(54).

적 표시를 부정경쟁방지법 또는 상표법상의 단체표장 그리고/또는 증명표장 또는 지리적 표시 보호에 관한 특별법으로 보호하고 있다.

일본은 단체상표제도를 확장한 형태인 지역단체상표제도를 중심으로 지리적 표시를 보호하고 있다. 한편 미국은 상표법의 단체표장제도와 증명표장제도로 지리적 표시를 보호하고 있다. 지리적 표시를 상표제도로 보호하고 있다는 점에서 양국제도는 공통되나, 실제 운영은 다음과 같이 상이하다. 일본의 제도는 ① 출원에 있어서 등록주의를 유지하면서 지리적표시의 주지요건이라는 사용주의적인 요건을 부가하고 있다는 점, ② 출원인 요건을 비교적 엄격히 제한하고 있다는 점, ③ 그리고 지역명칭과 상품명칭으로 이루어진 문자표시만을 인정하고 있다는 점이 특징이다. 이에 대해 미국의 증명표장제도는 ① 출원에 있어서 사용주의가 우선 적용된다는 점, ② 출원인 요건이 비교적 완화되어 있다는 점, ③ 대상표장을 문자상표만으로 제한하고 있지 않다는 점이다.

지역단체상표와 산지증명표장은 앞에서 기술한 단체표장과 증명표장과의 관계처럼 양자가 서로 구별되지 않는 경우도 있으나 각각의 사용목적이 다르기 때문에 양립가능하다고 할 수 있다. 그리고 지역단체상표제도는 지역브랜드 강화 및 모방방지의 목적에 있어서 일본내에서는 상당히 활용되고 있는 상태이나⁵⁹⁾, 문제는 지역단체상표제도만으로는 국경을 넘어선 일본지역브랜드의 상표출원 및 등록을 방지하기 어렵다는 문제점이 남아있다. 이러한 상황에서 산지증명표장을 받아들이는 것을 고려하자면, 그 이점으로 지리적 표시의 등록수단을 넓게 인정한다는 점과 증명표장제도를 갖는 나라에 상표등록으로 권리를 주장할 수 있다는 점이라고 할 수 있다. 그러나 유사한 지역브랜드가 많이 등록됨으로써 상표가치가 희석될 염려가 있다는 단점이 있다. 특히 지리적 표시의 문제는 시장경제적이익의 측면뿐만 아니라 해당지역의 전통 및 문화적 유산도 반영하고 있는 것이므로 특별한 취급이 필요하다. 그리고 농어민 및 지방생산자를 위한 상황개선을 위해서도 지역명칭에 대한 합법적이며 독점적인 이용을 보호할 필요가 있다. 이 때문에 지리적 표시의 국외출원의 문제는 새로운 제도(증명표장제도)를 도입하는 것 보다는 기존의 국제상표출원제도 및 상호교류를 통한 해결방법이 우선시 할 것이라 판단된다.

59) 2009년 1월 현재 출원건수는 869건(등록건수 417건)으로 농수산 일차상품(412), 가공식품(101), 과자(31), 면류(33), 주류(17), 공업제품(225), 온천(36), 기타(14)이다.

(www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm).

4. 증명표장 라이선스계약에 대한 비교법적 관례분석

증명표장은 상표권자로부터 사용허가 받은 사용권자(라이선스)에 의해 사용되는 것이기 때문에 라이선스계약은 증명표장제도에 있어서 선택요소가 아닌 본질적인 요소이다. 증명표장의 라이선스계약의 법적성격을 살펴보기 위해 Idaho Potato Comm'n v. M&M Produce Farm & Sales, 541 U.S. 1027, 124 S.Ct. 2066, 158 L.Ed.2d 642(2004)를 비교법적으로 분석하고자 한다. 원고 Idaho Potato Commission은 피고 M&M가 증명표장의 라이선스계약을 포기한 후에도 원고의 허락없이 사용을 계속한 것을 이유로 소송을 제기하였다. 이에 대해 피고는 동표장의 유효성에 대해서 반소를 제기하였다. 제1 심에서는 계약서의 부쟁의무조항을 이유로 피고의 소송제기는 에스토펠(금반언)에 위배된다고 판결하였다. 그러나 항소심에서는 특허분야에서 라이선스에게 부쟁의무조항을 근거로 특허권의 유효성을 다투지 못하게 것은 Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653(1969) 판결에 위배되는 것으로 동판결의 법리는 상표법의 증명표장에도 적용되어야 한다고 판단하여 피고는 원고를 상대로 증명표장의 유효성에 대한 소를 제기할 수 있다고 판시하였다. 대법원에서는 항소심의 판단기준이 대법원의 선례 및 다른 항소법원의 판단기준과 다르다는 것, Lear특허사건의 연방지적재산권법에 의한 계약법상의 에스토펠의 배제이론은 범목적이지 다른 상표법 분야에는 적용되지 않는다는 것 그리고 일정기준하에 차별없이 라이선스를 부여하는 대신에 합리적이며 통일적으로 증명표장을 관리하고자 하는 증명표장권자에게 부쟁의무조항의 삽입을 인정하는 이유에 대해 항소심은 이를 오인하여 증명권자가 무효로 판단될 수 있는 증명표장에 대한 소송을 회피하기 위해 부쟁의무조항을 라이선스 계약에 포함하고 있다고 판단함으로써 증명표장권자만이 아니라 증명상표에 대한 신뢰를 갖는 소비자에게 손해를 가하게 된다는 이유로 항소심의 판결은 재고될 필요가 있음을 강조하였다.

본사건의 주요쟁점은 라이선스 계약서상의 부쟁의무조항에 대한 것으로, 부쟁의무조항을 인정할 것인지에 대해서는 증명표장의 법적성격에 대한 해석이 중요한 판단기준이 되었다. 미국의 경우는 라이선스 계약서의 부쟁조항은 계약법으로서 주법이 적용되고 있어 부쟁의무조항문제는 연방지적재산권법에 의한 주계약법의 배제문제로서 다루어지고 있다. 그리고 특허청에 재심사청구제도가 있지만 잘 이용되지 않고 있으며⁶⁰⁾,

60) 리앤목특허법인(이해영 외), 「미국 특허법 제도에 관한 분석 및 시사점」, 특허청 연구보고서, 2006.

사법부의 특허침해소송에서 특허유효성이 다투어지고 있다. 한편 일본에서는 부쟁조항의 문제는 계약법상의 신의칙과 지적재산권법간의 충돌문제로 다루어지고 있다. 특허특허에 대한 유효성을 다투는 방법으로 종래에는 원칙적으로 특허청 제도만이 적용되었기 때문에 특허청 심판에서 특허의 유무가 확인된 후 침해소송단계에서 신의칙 등을 이유로 특허청 심판결과가 바뀌기는 어렵다⁶¹⁾. 키르비(キルビー)사건 이후에⁶²⁾ 2004년 특허법 개정에 의해 침해소송법원에서도 권리무효를 이유로 하는 항변이 가능하게 되었으나 여전히 위의 문제가 침해소송에서 다투어진 사례는 없다.

최고법원은 항소심에서 증명표장의 특성 등을 분석하여 특허분야의 Lear판결 이론인 공공이익기준론을 본사건에 적용한 것에 대해 특허제도와 상표제도가 각각 다른 법목적 을 가지고 있음을 실시하면서, 증명표장은 일반상표와 다른 기능을 가지고 있으나, 그 목적은 일반상표와 같이 상표사용의 보호를 통해 소비자의 혼동을 방지하는 것이 있기에 일반상표와 동일하다고 판단하였다. 그리고 증명표장에 있어서 라이선스계약의 부쟁의무조항으로 증명표장권자의 관리통제기능을 강화하고 그로 인한 소비자의 신뢰 증대라는 공공이익을 고려한다면 부쟁의무조항은 증명표장제도의 유지에 중요한 역할을 담당하고 있다고 판시하였다.

한편 일본의 경우는 미국(주계약법과 연방지적재산권법간의 배제론에 의한 공공이익의 고려라는 복잡한 검토작업을 요함)과는 달리 부쟁조항의 문제는 단지 계약법과 지적재산제도간의 충돌문제로 다루어지고 있다. 또한 대상권리의 유효성의 문제는 법원이 아닌 특허청에서 판단하는 관행이 유지되었었다. 따라서 미국에 비해서 부쟁의무조항이 기술이용제한이라는 부정적인 시각보다는 기술거래계약의 촉진이라는 긍정적인 시각에서 원칙적으로 동조항은 유효한 것으로 해석되고 있다. 이와 같은 해석방향은 증명표장의 라이선스계약에도 마찬가지로 적용되어 일본의 경우라면 부쟁의무조항은 단체의 결속을 증대시킨다는 점에서 증명표장제도의 유지를 위해 필요한 조항으로 이해될 것으로 판단된다.

61) 蛇口接続金具事件 `東京高判1985・7・30, 無体裁集17卷2号344頁.

62) キルビー事件, 最高裁2000.4.11, 民集第54卷4号1368頁

법원은 특허무효심판이 확정되기 전이라도 특허무효사유가 명백하게 존재하는지에 대해 판단할 수 있다.

V. 결론

상표제도는 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모하며 산업발전에 이바지함과 동시에 수요자의 이익을 보호함을 그 목적으로 하고 있다. 구체적으로는 출원요건에 근거한 상표권 취득, 상표권 효력 그리고 권리활용 및 제한으로 나뉜다. 미국의 증명표장의 분석에 있어서도 위의 구분방법을 적용하여 기술하였다. 증명표장제도의 의의에 있어서는 증명표장제도의 특징과 유형을 논한 후, 동표장에 대한 사용수요의 하나로서 인증제도와 관계를 파악하고자 하였다. 그리고 상표등록요건 및 상표권자의 관리기준강화를 위한 증명상표 등록취소사유 등에 대하여 기술하였다.

증명표장제도와 관련된 일본의 제도는 상표제도와 인증제도를 중심으로 검토하였다. 상표제도에서는 특히 품질보증기능의 법적효력범위를 분석하였으며, 인증제도에 대해서는 일본공업규격(JIS)과 JIS마크의 역할 및 그 실시과제에 대해 분석하였다.

그리고 마지막으로 일본의 상황을 다음의 4가지 검토과제를 중심으로 분석함으로써 증명표장제도의 특성을 재고찰하고자 하였다. 첫번째 과제는 증명표장제도의 도입 필요성에 대한 분석이다. WTO/TBT이후의 인증시장의 확대는 전세계적인 것으로, 그에 따른 인증마크에 대한 보호 및 이용에 있어서의 증명표장에 대한 수요(필요성)가 표명화되고 있다고 볼 수 있다. 그러나 현재까지 일본에서는 증명표장제도에 대한 도입론 및 관련문서와 공개된 적이 없다. 그렇지만 일본에서도 WTO/TBT 를 반영한 신 JIS제도가 시행되고 있으며, 이 제도의 활용방법으로 증명표장제도의 도입을 고려할 수 있을가에 대해서 검토하였다. 그 결과, 현재도 여전히 상품의 품질안전성 평가에 대해 국가 의존도가 높은 상태인 바, 관련업무를 민간에 일임한다는 것에 대해서는 그 장점보다는 민간의 관리능력에 대한 회의, 그리고 증명표장에 대한 특허청 심사업무의 증가 등의 문제가 있어 새로운 증명표장의 도입이라는 선택보다는 기존제도를 활용할 가능성이 높다고 판단하였다.

두번째 과제는 단체표장과 증명표장에 대한 관계이다. 양표장은 기관과 그 구성원이 관련되는 경우가 대부분이기 때문에 사실상의 구별이 어려울 경우가 있다. 그러나 그럼에도 증명표장은 상품 또는 서비스의 산지 및 품질 등의 특징을 증명하기 위해서 사용되고 있다는 점에서 단체상표와 사용성격을 달리하기에, 미국에서는 양제도가 병존하고 있으며, 사적재산권으로서 확고한 위치를 차지해 가고 있음을 알 수 있다. 그러나 일본에서는 여전히 단체상표제도안에 증명표장도 포함하여 운영하고 있다.

세번째 과제는 지역단체상표제도와 지리적 증명표장제도의 양립 가능성에 대해서 이다. 일본도 미국과 같이 상표법으로 지리적 표시를 보호하고 있다. 그러나 양국제도의 실제 운용은 많은 차이를 나타내고 있다. 또한 지역단체상표제도는 지역브랜드 개발 및 모방방지 제도로서 일본에서 상당히 활용되고 있는 상황이다. 이러한 상황에서 새롭게 산지증명표장을 받아들이는 것은 지역브랜드의 가치를 희석시킬 우려가 있으며 또한 합법적인 범위내에서의 농어민 및 지방생산자에 대한 특별한 배려를 할 수 없게 된다는 점에서 양제도의 병립가능성을 어렵게 할 수 있다고 판단하였다.

네번째 과제는 증명표장제도의 본질적인 요소인 라이선스계약에 대한 관례를 비교법적으로 접근함으로써 증명표장의 실체를 라이선스계약의 면에서 이해하고자 하였다. 그 결과 일본과 미국의 지재권을 둘러싼 소송관례가 다르다는 점 및 증명표장 라이선스계약의 특성에 대해서 살펴볼 수 있었다.

이상 미국의 증명표장제도와 일본의 관련제도를 비교분석하였다. 증명표장제도는 미국에서도 특이한 제도로써 인정되었으나 현재는 많은 증명표장이 등록되어 사용되고 있다. 그리고 증명표장제도(또는 보증상표제도)가 시행되는 국가 및 지역은 미국, 캐나다, 브라질, 호주, 뉴질랜드, 영국, 프랑스, 스위스(보증 상표제도), 스페인(보증 상표제도), 중국, 타이완, 타이로 늘어나고 있다. 향후 증명표장의 유용성이 일본에서 인정을 받게 될 것인지에 대해서는 사실관계 조사가 좀 더 필요할 것이나, 현재로서는 검토과제와 같은 문제점들이 있다고 볼 수 있으며, 증명표장에 대한 잠재적인 수요(필요성)가 표명화되는 데는 상당한 시간을 필요로 할 것으로 예상된다.

>>> 참고문헌

【단행본】

- 網野誠, 「商標」, 第6版, 有斐閣, 2002.
- 小野昌廷, 「注解 商標法」, 新版, 上卷・下卷, 青林書院, 2005.
- 木棚照一, 「国際工業所有権法の研究」, 日本評論社, 1989.
- 渋谷達紀, 「知的財産法講義Ⅲ」, 有斐閣, 2005.
- 田村善之, 「商標法概説」, 第2版, 弘文堂, 2000.
- 平尾正樹, 「商標法」, 第1次改訂版, 学陽書房, 2006.
- イーサン・ホーウィッツ著, 「アメリカ商標法とその実務」, 荒井俊行訳, 雄松堂出版, 2005.
- J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Fourth Edition, Tomson/west, 2000.

【학술지】

- 리엔목특허법인(이해영외), “미국 특허법 제도에 관한 분석 및 시사점”, 「특허청 연구보고서」, 2006.
- 조경희, “일본 지리적 표시 보호제도 운영에 관한 연구”, 「제3회 대학(원)생 IP 우수논문 공모 수상 논문집(한국지식재산연구원)」, 2008.
- 충남대학교 대덕특허정책연구소, “한·미 FTA 지적재산권분야 이행방안에 관한 연구”, 「특허청 연구보고서」, 2008.
- 최성우, “증명표장제도의 도입에 따른 문제점 및 도입방안”, 「지식재산권연구센터」, 2001.
- 안효질, “한국, 일본, 미국 및 독일법상의 특허실시계약과 특허양도계약에서의 부쟁의 무에 대한 비교법적 분석”, 「일본지적재산연구소」, 2008.
- 玉井克哉, “商標法の品質保証機能と並行輸入—アメリカ商標法を素材とする比較法的考察”, 「パテント」, 58卷11号(2005).

- 小川宗一, “地域団体商標制度と商標法の基本的理念”, 「日本大学」, 第72巻3・4号(2006・2007).
- 宮脇正晴, “商標機能論の具体的内容についての一考察”, 「立命館法学」 290(2003).
- 宮脇正晴, “商標機能論の再検討—品質保証機能に関する問題を中心に”, 「日本工業所有権法学会」, 年報30号(2006).
- TMI総合法律事務所, “平成19年度 東アジアにおける不正競争及び原産地等に係る表示に関する法制度の調査研究報告—欧米豪の法制度との対比において”, 「2007年度 経済産業省委託事業」, 2008.
- Mark R. Barron, “CREATING CONSUMER CONFIDENCE OR CONFUSION? THE ROLE OF PRODUCT CERTIFICATION MARKS IN THE MARKET TODAY”, *Marquette Intellectual Property Law Review Summer*(2007).
- Terry E. Holtzman, “Tips from the trademark examining operation; Certification Marks : An Overview”, *International Trademark Association*, (1991).

【판례인용】

(1) 판례

- キルビー事件(最高裁2000.4.11, 民集第54巻4号1368頁).
- 京の柿茶事件(東京地判平6・11・30判時1521号139頁).
- 三輪素麺事件(奈良地判平15・7・30).
- 蛇口接続金具事件(東京高判1985・7・30, 無体裁集17巻2号344頁).
- パーカー事件(大阪地判1970・2・27, 判時625号, 75頁).
- BRAUN事件(東京高判昭58・10・19判例工業所有権法2881の310頁).
- FRED PERRY事件(最高裁2003・2・27, 判時1817号, 33頁).
- Hearings on H.R. 5461, and S. 895 Before the Subcomm, on Trade-marks of the House Comm. on Patents, 77th Cong. 93-103(1941).
- Idaho Potato Comm'n v. M&M Produce Farm & Sales, 541 U.S. 1027, 124S.Ct. 2066, 158 L.Ed.2d 642(2004).
- MET LABORATORIES, INC. v. ROBERT B. REICH, SECRETARY DEPARTMENT OF LABOR, et al, CIVIL No. Y-94-99, 875 F. Supp. 304, Feb. 3, 1995, Decided.

In re 88Open Consortium Ltd., 28 USPQ2d 1314(TTAB 1993).

In re Florida Citrus Commission, 160 USPQ 495 (TTAB 1968).

In re Monsanto Co., 201 USPQ 864(TTAB 1978).

In re National Institute for Automotive Service Excellence, 218 USPQ 744, 747 (TTAB 1983).

In re Professional Photographers of Ohio, Inc., 149 USPQ 857(TTAB 1966).

Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653(1969).

Stabilisierungsfonds für Wein v. Peter Meyer Winery, PTO Opp 70, 176(TTAB 1988).

Opticians Ass'n of Am. v. Independent Opticians of Am., 920 F.2d 187, 193n.8(3d Cir. 1990).

(2) 법률명

일본 공업표준화법(1969년 6월 1일 법률 제185호. 최종개정 2005년 7월 26일 법률 제 87호) 제11조-제18조, 제19조-제24조, 제 69조.

일본 상표법(1959년 4월 13일 법률 제127호, 최종개정2008.4.18, 법률16호).

일본 특허법(1959년 4월 13일 법률 제121호, 최종개정2008.4.18, 법률16호).

미국 상표법15 U.S.C. §1052, §1054, §1064, §1114, §1115, §1116, §1118, §1127.

미국특허상표청 상표심사지침USPTO TMEP(Trademark Manual of Examining Procedure) Chapter 1303, 1304, 1306(5th Edition).

EU기계안전기준89/392/EEC, 98/37/EC, 2006/42/EC.

WTO/TBT(Agreement on Technical Barriers to Trade).

WTO/TRIPS(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

【인터넷자료】

일본특허청, “諸外国の団体・証明商標制度”, 特許庁産業構造審議会 知的財産政策部会 第9回 商標制度小委員会 配付資料(2004.10.5), <http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark09/paper07.pdf>, 최종방문일 : 2009.4.19.

三菱総合研究会, “平成18年度 海外の基準認証制度に関する調査報告書”, 日本機械工業連合会, 2007, 32頁. <http://www.jmf.or.jp/japanese/houkokusho/kensaku/2007/18hyojun_03.html>, 최종방문일 : 2009.4.19.

USPTO Trademark Electronic Search System(TESS),

〈<http://www.uspto.gov/main/trademarks.htm>〉, 검색일 : 2009.3.16.

일본특허청 상표심사편람(2006.3), 47.101.06

〈<http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyoubin.htm>〉,

최종방문일 : 2009.4.19.

日本規格協会編, “標準化に関する研修・教育プログラムの開発”, 平成18年度基準認証研究開発事業, 2007, 〈<http://www.jsa.or.jp/stdz/edu/bunya-1.asp>〉, 최종방문일 : 2009.4.19.

일본 상표심사기준개정 제9판(2007.4) 〈http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm〉, 최종방문일 : 2009.4.19.

일본특허청, 지역단체표장 출원 및 등록건수, 〈http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm〉, 최종방문일 : 2009.4.19.

----- ABSTRACT -----

**American Certification Marks System and the
relating Japanese current systems, Trademark Act
and Certificate system**

Kyeong Hee, Cho

Japan do not have the Certification marks(CM) system, but gradually countries are adopting the system. In fact, the CM system was first talked in 2005 at government system studying group, but the system was just the third type of CM for protecting geographical indications. Japan did not adopt the CM system, instead it adopted the regional collective mark system to make the general collective mark more extensive. And, if we want to study CM in Japan, it is crucial to compare JIS(Japanese Industrial Standard) with CM, because JIS mark is well-known national voluntary certificate mark.

And thus this paper first comments on the definition and the characteristics of American CM. And then it chooses the Japanese Trademark Act and Certificate system as the relating systems. Lastly, it analyzed some assignments. The first is about the examining standard of the descriptive nature against CM registration. Specifically, it focuses on the cases relating to the descriptive words like “approved by”, “inspected”, “conformed to”, “certified”. The second is concerned with the relationship between collective mark and CM. The both are practically indiscernible because of connecting with the group. However, the US accepts the CM as one type of trademark for the utility of certifying certain characteristics and the control level different with the collective marks. The third point is the compatibility of the regional-based collective mark and CM. Both countries protect the geographical

indications with the Trademark Act, but the rules are difficult to apply. The final point made is a comparative analysis on the no-challenge duty in CM licensing contract. The applicable settlement systems of both are different.

Key Words

Japanese Industrial Standards (JIS), NRTL(nationally recognized testing laboratories), Regionally-Based Collective Mark system