

커먼로상 상표법의 형성: 영국을 중심으로*

나 종 갑**

목 차

- I. 서론
- II. 중세 및 대륙에서의 발전
 - 1. 중세까지의 발전
 - 2. 프랑스 및 독일의 상표법
- III. 영국에서의 커먼로 체계와 형평체계의 이원적 발전
 - 1. 양자의 구분
 - 2. 커먼로 체계에서 상표법의 발전
 - 3. 형평법리하에서 상표법의 발전
 - 4. 커먼로와 형평법리의 조화와 합체
- IV. 영국의회와 상표법의 발전
 - 1. 커먼로 법원과 형평법원의 합체
 - 2. 상표법의 제정
- V. 결론

* 본 연구는 연세대학교의 지원에 의해 이루어졌음.

** 연세대학교 법학전문대학원 교수.

초록

커먼로 체계하에서 법원리가 발전한 영국에서의 상표법 형성은 커먼로와 형평 법리하에서 독자적으로 발전하다가 두 법리가 통합된 매우 독특한 체계를 가지고 있고 우리법체계 형성에 영향을 주었다. 따라서 영국법상 상표법의 형성과정에 대한 선행연구는 우리법을 이해하는 데 매우 필요하므로 본 논문에서는 영국에서의 커먼로상 상표법 형성과정을 다루었다. 초기에는 소비자에 대한 사기행위가 인정 될 뿐 상표권자의 상표모용자에 대한 권리가 인정되지 않았지만, 소비자기망을 방지하기 위해서 상표권자에게 상표모용자에 대한 소송을 허용하였다. 형평법상으로도 상표침해에 대한 금지명령은 인정되지 않았으나, 소비자 기망을 중단시키기 위해 금지명령이 인정되다가 기망의 의사가 없더라도 상표권의 완전한 사용을 위해 금지명령을 인정하게 되었다. 이로써 상표권은 재산권으로 변화하게 되었다. 또한 커먼로상의 구제와 형평상의 구제는 별개로 존재하였지만 커먼로 법원에서 금지명령을 인정하고, 형평법원에서 손해배상을 인정하였을뿐더러, 종국적으로는 의회에서 두 법원을 통합하여 손해배상과 금지명령은 상표법의 구제수단으로 자리잡게 되었다. 영국에서의 위와 같은 커먼로의 법체계 형성은 미국에 영향을 주었고, 미군정하에서 상표제도를 도입한 우리나라에도 영향을 주었다. 따라서 영국에서의 상표법 형성과정에 대한 연구는 우리 상표법의 연구를 위한 선행연구로서 필요하다.

주제어

영국, 커먼로, 상표법, 형평, 부정경쟁방지법, 역사

I. 서론

인류는 출처나 소유를 표시하기 위하여 표지(marks)를 사용했다. 프랑스의 라스코(Lascaux) 동굴에 그려진 들소 그림에도 표지가 사용됐다.¹⁾ 그 후 중동에서는 소유관계를 표시하기 위해서 인장을 사용했고, 이집트, 그리스, 로마와 중국과 우리나라 등에서도 소유관계를 나타내기 위하여 여러 표지들이 사용되었다.

상표(trademarks)는 상품거래의 역사와 같이한다. 다만, 상표의 기원은 상품에 대한 특정한 관계를 나타내기 위한 것에서 시작되었으므로 상거래가 활성화되기 이전에도 존재하였다고 할 수 있다. 즉, 상품거래와 별도로 고전적 의미의 상표로 볼 수 있는 것들이 존재하였다. 상표의 기원으로 볼 수 있는 것들은 물품에 대하여 표식을 하는 것(marking)으로부터 찾을 수 있다. 그림이나 도자기의 낙관, 가축에 대한 화인, 벽돌이나 기와나 타일의 각인 등이 이에 해당한다.

영어의 ‘브랜드(brand)’는 낙인(烙印)을 의미하고 또한 ‘낙인을 찍는 것(to burn)’과 낙인을 찍다는 의미를 가지고 있다.²⁾ 그리하여 브랜드(brand)는 영구적이라는 의미로서 ‘브랜드 명(brand name)’으로 존재하게 되었다. 일상생활에서 상표(trademarks)를 대신하여 브랜드나 브랜드 명이라는 용어를 많이 사용하지만 이는 구어적인 표현으로서 법적 용어는 상표라고 할 수 있다.³⁾ 브랜드나 브랜드 명은 상표뿐만 아니라 광고이미지나 기업이미지 등을 포함하여 사용하고 있다.

영국에서는 상품의 품질 등에 의하여 소비자를 기망하는 것을 금지하고 이를 위반하였을 경우에 형사처벌하는 법을 제정하는 등 일찍이 상표법의 기원이 되는 법들이 제정되어 상품거래에 적용되었다. 영국은 1760년대에 시작된 산업혁명을 통하여 산업이 발전하고 상품거래가 활발히 되어, 소비자와 상표사용자를

1) 라스코 동굴은 프랑스 남서쪽에 있는 동굴로서 이 동굴에는 기원전 15,000년~13,000년경 그려진 것으로 추정되는 후기 구석기 시대의 들소 그림이 있다.

2) Sidney A. Diamond, "The Historical Development of Trademarks", *Trademark Rep.*, Vol.65(1975), p.265. 영어 brand는 노르웨이어로 brand이고, brand는 이러한 용어적 기원을 갖는다.

3) J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks & Unfair Competition*, v.1, Thomson Reuters, 2004, §4.18.

보호하기 위하여 상품의 출처에 대한 법적인 분쟁들이 발생하였다. 또한 영국은 커먼로(Common Law)하에서 불공정경쟁(unfair competition)과 형평법리(Equity, Law of Equity)가 독립적으로 발전하여 역사적으로 독특한 상표법 발전 과정을 가지고 있다. 본 글에서는 영국에서의 상표에 대한 법제도의 발전과정을 중심으로 상표법의 본질을 고찰하여 우리 상표법의 해석에 도움을 주고자 한다. II장에서는 중세와 산업혁명기와 그 이후를 중심으로 하여 프랑스와 독일에서의 상표법의 발전과정을 살펴보고, III장에서는 영국 커먼로 법원과 형평법원에서의 판례의 변화를 고찰한 다음 커먼로 법리와 형평법리가 혼합되어 발전되는 과정을 고찰해 본다. 그리고 IV장에서는 영국 의회에서의 커먼로 법원과 형평법원의 합체에 관한 법제정과 영국의 상표법 제정과정을 살펴볼 것이다. 그리고 V장에서는 본 연구의 결론을 맺고자 한다.

II. 중세 및 대륙에서의 발전

1. 중세까지의 발전

4,000여 년 전부터 페르시아, 인도, 중국, 이집트 등에서 표장이 발견된다. 그 이후 서기 500년부터, 중세가 시작되는 시기는 암흑시대로서 劔(검)이나 무기를 제외하고는 거의 표장이 사용되지 않았다.⁴⁾ 중세의 중기에 해당하는 10세기경에 난파나 좌초된 선박에 선적된 물품 등의 소유자 표시(proprietary marks)를 위한 목적으로 상인표(merchants marks)가 등장했다. 또한 현재의 상표와 더 밀접한 관련이 있는 상품표(production marks)도 나타났다. 14세기부터 16세기의 중세는 상표의 부활시기로 인정된다.⁵⁾ 중세에는 길드를 중심으로 표장(marks)을 사용하는 것이 일반화 됐고, 이러한 종류의 표장은 상품의 제조자를 표시하는 상품표(production marks)이었다. 인표(personal marks)는 개인을 특정하기 위해서 사용된 것으로 편지 등의 압인(seal) 등이 그 예이다.

4) Sidney A. Diamond, *supra* note 2, p.272.

5) *Id.*, p.272.

인표(personal marks)인 하우스 표(house marks)는 특정 건물에 거주하는 가족을 나타냈다. 하우스 표(house marks)는 상표로도 사용되었다. 인쇄업자 사이에는 출판업자표(printer's marks)도 사용되었다. 소유자표시(proprietary marks)는 물품의 소유자를 특정하기 위해 사용됐다. 특히 길드는 상품의 품질을 담보하기 위해서 표장사용을 강제했다.⁶⁾ 길드가 그 제조자를 특정하기 위해서 강제한 표장은 상품의 품질(goodwill)을 유지하고, 그 품질을 유지하지 못하거나 길드 규약에 위반한 제조자를 찾기 위해서 사용되었다. 또한 길드가 사용한 상품표(production marks)는 길드 구성원이 아닌 사람에 의한 표장사용을 제한하는 역할을 하였으므로 이러한 종류의 표장은 길드의 독점을 강화시킨 것으로 평가된다.⁷⁾

1266년 영국의 헨리 3세는 제빵업자들의 표장사용을 강제하는 법("Statutum de Pistoribus")을 제정했다.⁸⁾ 위 법은 빵의 사이즈를 부풀린 제빵업자를 처벌하는 형사법이였다. 위 법에 따르면 모든 제빵업자는 각각의 종류의 빵에 대하여 표장을 사용하도록 하였고, 그 표장을 법을 위반한 제빵업자를 특정하는 데 사용되었다.⁹⁾ 그 이후에도 제빵업자들에 대하여 표장을 사용하도록 하는 방법으로 빵 사이즈에 대한 규제를 하였고 이에 위반한 자는 벌금에 처했다. 위와 같은 제빵업자에 대한 규제는 영국에서 보편화되어 지속적으로 시행되었다.¹⁰⁾ 또한 맥주(ale)나 맥주통(barrels)에 대한 규제도 시행되었다.¹¹⁾ 1300년 에드워드 1세(Edward I)가 통치하던 영국에서는 런던의 금 세공업자들에게 금(金)과 은(銀)의 합금의 비율을 정하면서 은(銀) 점시에 표범의 머리를 새기도

6) 길드는 상거래를 특정지역으로 한정하고, 표장을 사용하여 이를 어긴 자를 처벌했다. 이는 고전적인 독점 행위(antitrust)이다.

7) 이에 대해서는 Daniel McClure, "Trademarks and Unfair Competition: A Critical History of Legal Thought", *Trademark Rep.*, Vol.69(1979), p.314 참조.

8) 원래의 법의 명칭은 "[A] Baker must set his owne proper marke upon every loafe of bread that hee maketh and selleth, to the end that if any bread be faultie in weight, it may bee then knowne in whom the fault is."이다.

9) Frank I. Schechter, *The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-marks*, The Lawbook Exchange, Ltd., 1925, pp.49-50.

10) Id., p.50 이하.

11) Id., p.50 각주 2 및 p.56 이하 참조.

록 하는 규제가 시행되었다.¹²⁾ 이와 같은 규제를 통하여 표장 사용을 강제한 것은 소비자들을 조악한 품질의 합금으로 된 상품으로부터 보호하기 위해서였다. 1300년대 이후에 유럽에서는 표장을 사용토록 하는 것은 많은 산업부분에서 나타나기 시작했다. 16세기에 프랑스와 영국에서는 표장위조범에 대해서 사형을 처하도록 하였다. 중세에 길드를 중심으로 한 표장의 사용강제는 상품의 출처뿐만 아니라 품질보증(goodwill)을 하도록 하는 의미가 있었다. 이 시기의 상표는 소비자가 조악한 저급의 상품을 구별하도록 하고, 다른 한편으로 저급의 상품을 생산 판매한 자를 처벌하도록 하는 상품표(production marks)의 성격을 강하게 가졌다. 또한 상표는 자신의 상품의 출처와 품질을 보증하기 위하여 자발적으로 사용한 것이 아닌 열등한 상품을 구별하고 처벌하기 위하여 법에 의한 규제에 의하여 사용되었던 경찰표(police mark)의 성격을 가졌다.

2. 프랑스 및 독일의 상표법

대량생산을 특징으로 하는 산업혁명이후에 상품의 유통은 상표사용의 증가를 가져왔고, 상표사용의 증가는 소비자와 상품의 출처와 단절을 가져오도록 한다. 즉 소비자는 상품을 상표를 통하여 인식하게 되고, 생산자의 특정, 즉 상품 출처의 인식도 상표로 대체되게 되었다. 따라서 상표를 통한 상품의 인식에 따라 상품의 출처기능의 강화가 필요했다. 이러한 사회경제환경의 변화에 따라 상표관련 법제도들이 만들어지게 된다.

19세기에 들어와 성문의 상표법이 제정되기 시작했다. 1590년대부터 1610년대 사이에 영국에서 최초의 상표관련분쟁이 보고되고 있었지만, 세계 최초의 성문의 상표법은 프랑스에서 제정되었다. 1803년 4월 20일 프랑스에서 16개 조항으로 이루어진 세계 최초의 성문 상표법인 Factory, Manufacture and Workplace Act¹³⁾가 제정되었다. 위 법은 타인의 인장(seal)을 자기의 것처럼 하는 passing off를 금지하고 이를 위반하는 경우에는 형사처벌하였다. 1809년

12) Statute of 28 Edw. I c. 20: Statutes of the Realm, I, 410-1.

13) the Factory, Manufacture and Workplace Act of April 20, 1803.(불어로 된 원문을 찾을 수 없어, 영문으로 대체한다).

에 2번째 Factory, Manufacture and Workplace Act를 제정하여 상표를 다른 재산과 같이 보호되도록 하였다.¹⁴⁾ 1810년과 1824년에 the Criminal Acts of 1810 and 1824가 제정되었다. 1810년 법은 142개 조문, 그리고 1824년 법은 433개 조문으로 구성되었고 다른 사람의 표장을 허위로 사용하거나 상품에 관련된 표장을 기망적으로 사용하는 경우에 형사처벌하였다. 1857년 세계 최초로 상표등록주의를 기초로 하는 “the Manufacture and Goods Mark Act”가 제정되었다. 1857년 법 이전까지 프랑스는 사용주의 원칙을 유지하였다. 1857년 프랑스 상표법은 상표사용이나 상표심사에 의한 등록주의를 취하였고, 등록된 상표는 절대적 재산법으로 구성되었다는 데 그 특징이 있다.¹⁵⁾

독일의 경우에는 형식주의가 지배하고 있었다.¹⁶⁾ 따라서 독일은 상표에 관하여 영미법이나 다른 로마법 국가들과 완전히 다른 태도를 취하였다. 1874년 독일은 독일 최초의 상표법으로 인정되는 1874년 11월 30일 상표보호법(Gesetz über den Markenschutz)¹⁷⁾을 제정하여 상업등기부(Handels Register)에 의한 등록제도와 심사제도를 도입했다.¹⁸⁾ 1874년 상표보호법 제정 이전까지 상표침해에 대하여 아무런 효과적인 구제방법이 존재하지 않았다. 즉 불법행위로서 passing off나 불공정경쟁행위(unfair competition)를 인정하지 않았다. 1874년 상표보호법은 엄격한 등록주의를 채택하여 등록하지 않은 상표는 보호하지 않았다. 상표는 등록에 의해서만 보호되었으므로 상표의 선사용이나 goodwill의 형성만으로는 상표를 보호받을 수 없었다.¹⁹⁾ 나아가 선의의 상표사용에 대하여 아무런 권리가 인정되지 않았다.²⁰⁾

14) An Qinghu, “Well-Known Marks & China’s System of Well-Known Mark Protection”, *Trademark Rep.*, Vol.95(2005), p.706.

15) Friedrich-KarlBeier, “Basic Features of Anglo-American, French and German Trademark Law”, *II/C*, 1975, p.296.

16) *Id.*, p.299.

17) RGBI, 1874, S. 143 ff., im Folgenden MSchG, in Kraft ab dem 1. Mai 1875.

18) 독일의 1874년 상표보호법이 심사주의를 취하였다는 견해와 무심사주의를 취하였다는 견해가 있다. 심사주의를 취하였다는 견해는 최병규, “독일상표법의 연혁/지리적표시보호 및 유럽공동체상표,” 지적소유권법연구, 제3권(1999), 지적재산권학회, 96면; 무심사주의를 취하였다는 견해는 網理瑋誠, 商標, 제6판, 有斐閣, 2002, p.12. 1874년 독일상표보호법 제3조는 상표등록이 거절될 수 있는 경우를 규정하고 있으므로 심사주의를 취하고 있었다고 판단된다.

19) Friedrich-KarlBeier, *supra* note 15, p.299.

1894년 5월 12일 심사제도를 유지한 상품표지보호법(Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen)을 제정했다. 독일제국대법원(Reichsgericht)²¹⁾은 독일 상표법은 상표등록에 의해서만 상표권을 부여하고, 상표사용을 요구하는 것은 아니라고 판시하였다. 상표로서 보호받기 위해서는 상표등록 이외에 상표의 사용의사나 등록 후에 상표사용이 요구되지 않았다.²²⁾ 따라서 상표를 등록만 하고 사용하지 않는 경우가 많았을 뿐더러 오랫동안 사용한 상표이거나 나아가 goodwill이 형성되었다고 하더라도 사용하지 않은 등록상표를 침해하는 결과가 되었다. 위와 같은 법원의 태도는 많은 비판을 받았지만, 법원의 태도는 1900년 독일 민법과 1907년 부정경쟁방지법이 제정된 이후, 20여 년 정도에 걸쳐서 변화되었다. 1919년 독일제국대법원(Reichsgericht)은 상표법에 대하여 부정경쟁방지법의 일부로서 등록상표권의 행사도 부정경쟁행위가 될 수 있을 뿐만 아니라 상표권은 신의성실의 범위 내에서 행사하여야 한다고 판시했다.²³⁾ 본 판결은 상표법이 부정경쟁방지법을 기초로 하고 있음을 밝힌 점에서 획기적이었지만 영국 등과 비교하여 보면 독일의 상표법과 부정경쟁방지법의 발전이 뒤쳐져 있었음을 나타낸다고 하겠다. 이는 독일의 산업혁명이 다른 유럽국가에 비추어 늦었기 때문에 산업발전에 따라 변화하는 상표법과 부정경쟁방지법의 발전도 늦어졌던 것이 아닌가 추측해 본다. 이후 독일 법원은 형식주의에서 탈피하여 상표법과 부정경쟁방지법의 조화를 이루도록 하였다. 그러나 사용하지 않은 상표에 대하여 제한적인 보호를 하였지만 등록상표에 대하여 완전한 상표의 사용의 요구는 1968년 상표법 개정에서부터 이루어진다. 이때부터 등록된 상표가 보호받기 위해서는 5년의 사용을 요구했고, 이후 독일 상표법도 유럽의 상표법과 같은 발전을 가져온다. 다음에서는 영국에서의 상표법의 변화, 발전과정에 대해서 살펴본다.

20) Apollinarisbrunnen, 3 RGZ 67 (1880).

21) 1879년부터 1945년 사이에 독일 라이프치히에 있었던 독일최고법원.

22) 69 RGZ 376 (1908), Friedrich-KarlBeier, *supra* note 15, 각주 55에서 재인용.

23) 97 RGZ 90 ff., 93 – Pecho/Pecose, Friedrich-KarlBeier, *supra* note 15, 각주 58에서 재인용.

III. 영국에서의 커먼로 체계와 형평체계의 이원적 발전

1. 양자의 구분

영국은 커먼로와 형평법리에 기초한 상표법리를 발전시켰다. 커먼로상의 구제는 손해배상(damages)이고, 형평법리에 기초한 구제는 금지명령(injunction)이다. 영국은 사칭모용행위(passing off)를 소비자 기망행위로 인정하여 소비자에 대한 사기를 인정하는 커먼로상의 불공정경쟁법(law of unfair competition)을 발달시켰고, 후에 형평법리에 기초하여 재산법원리를 수용한 상표법을 완성했다.

상표법 발전의 초기에는 “다른 사람의 제품인 것처럼(passing off goods of one producer as those of another)”하여 소비자를 오인 혼동케 하는 행위는 소비자에 대한 커먼로상 불법행위인 “palming off”²⁴⁾로 인정하였을 뿐²⁵⁾ 상표사용자의 상표에 대한 권리는 인정하지 않았다. 그러나 점차 상표에 대한 사용자의 권리는 커먼로뿐만 아니라 형평법리 체계에서도 인정받게 되었다.

2. 커먼로 체계에서 상표법의 발전

영국에서 상표에 관하여 문헌에 기록된 최초의 판례로 알려진 사건²⁶⁾은 보

24) palming off의 정의는 통일되지 않고 다양하나 대체로 같은 의미로서 자신의 상품을 타인의 상품인 것처럼 하는 행위를 의미한다. Reddaway v. Banha 사건에서 “nobody has any right to represent his goods as the goods of somebody else ...”라 하였고(Reddaway v. Banha AC 199, 13 RPC 21, 20 [1896]), Perry v. Truefitt 사건에서는 “A man is not to sell his goods under the pretence that they are the goods of another man”라고 하여 타인의 상품인 것처럼 자신의 상품을 판매할 수는 없다고 한다(Perry v. Truefitt, 6 Beav. 66, 49 ER 749 (1842)). 초기에는 ‘pass off’라는 용어를 사용하였으나(Perry v. Truefitt, 6 Beav. 66, 49 ER 749 (1842)) 후에 passing off로 변경하여 사용하였다. “palming off”도 사용한다.

25) Arthur R. Miller & Michael H. Davis, *Intellectual Property: Patent, Trademarks, and Copyright in a Nutshell*, 3rd Ed. West, 2000, p.156.

26) Southern v. How 사건은 보석위조에 관한 사건으로서, 판례집마다 그 판결년도도 1590년, 1616년, 1618년 또는 1619년으로 언급되기도 한다. 커먼로상 최초의 상표관련 판례가 어떤 판례인지에 대해서는 문헌상 불확실하여 논쟁이 있다. 최근에 1584년의 Sandfort's Case 라고 주장하는 견해가 있다. Keith M. Stoltz, “How Early Did Anglo-American Trademark Law Begin? An Answer to Schechter's Conundrum”, *Fordham IP, MEDIA & ENT. L. J.* Vol.8(1998), p.505. 이에 동조하는 국내 견해는 박

석 위조가 문제된 Southern v. How 사건²⁷⁾ 판결이라고 하기도 하고, Southern v. How 사건판결에서 선례(precedent)로 언급된 1584년의 J.G. v. Samford 사건²⁸⁾이라고도 한다. 어느 판례가 최초의 사건인지에 대해서는 많은 논쟁이 존재한다.

J.G. v. Samford 사건은 피복업자(clothier)인 원고가 자신의 직물에 대하여 많은 명성을 얻었고, 자신의 직물에 자신만의 표장(mark)을 사용하기 시작하였는데 피고가 피고의 상품을 원고의 상품인 것처럼 하여 원고의 표장과 동일한 표장(mark)을 피고의 상품에 부착 판매하여 소비자를 기망하자, 커먼로 법원(the Court of Common Pleas)에 원고가 소를 제기한 것이었다. 그러나 그 당시에는 타인이 동일한 상품에 동일한 상표를 사용하더라도 선상표사용자에게 상표의 독점이 인정되지 않았으므로 원고의 청구는 인정되지 않았다고 알려져 있다.

그러나 J.G. v. Samford 사건은 그 내용이 매우 불명확하다. Southern v. How 사건을 출간한 Popham's report의 J.G. v. Samford 사건 내용은 다른 판례집(report)에 의해서 확인되지 않는다. J.G. v. Samford 사건은 Southern v. How 사건을 출간한 5개의 판례집 중에서 Popham's report만이 언급하고 있고, 나머지 판례집²⁹⁾에 의해서 Popham's report 내용의 정확성이 증명되지도 않을뿐더러 일부 판례집은 언급도 하지 않은 실정이다. 또한 원래의 상표사용자가 아니라 해당 직물(clothier)의 소비자가 사기로 인한 커먼로 소송을 제기

준우, "영국 판례법에서의 상표보호법리의 형성에 관한 연구: 불법행위로부터 재산권으로의 이동", 산업재산권, 제28호(2009), 79면 이하 참조. 상표법 문헌의 고전으로 일컬어지는 James L. Hopkins, *Law of Unfair Trade*, 1997 reprinted ed., Callaghan and Company, 1900에서는 Southern v. How 사건은 1590년 판결된 것으로 언급하고 있다. Id. 6. 많은 학자들이 Hopkins의 문헌을 인용하여 최초의 상표사건은 Southern v. How 사건이라고 하고 있다. 아마도 문헌으로 출판된 판례는 Southern v. How 사건이 아닌가 한다. 물론 Southern v. How 사건의 방론으로 언급된 사건이 있으므로 그 사건(Sandforth's Case)이 최초의 판례일 수 있다.

27) Southern v. How, 2 Popham, 144 (1618), 79 Eng. Rep. 1244 (K.B. 1907).

28) 이 선례가 J.G. v. Samford 사건(Sandforth's Case)으로 알려져 있다. 본 사건의 정확한 명칭은 확실하지 않으나 J.G. v. Samford 사건으로 명명된다. 다른 한편으로는 Sandford's case로 명명되기도 한다. 또한 그 판결이 이루어진 연도가 1558년, 엘리자베스여왕 22년(1580년)이나 33년(1590년)으로 언급되기도 하여 불명확하다.

29) (1659) Bridg. J. 125, 123 Eng. Rep. 1248 (C.P.); (1659) Cro. Jac. 468, 79 Eng. Rep. 400 (K.B.); (1676) 2 Rolle 5, 81 Eng. Rep. 621 (K.B.) 및 (1676) 2 Rolle 26 (K.B.), 81 Eng. Rep. 635.

한 것으로 언급하고, 원고의 청구가 인정되었다고 하는 판례집도 있다.³⁰⁾ 그리하여 Frank Schechter와 같은 학자는 J.G. v. Samford 사건을 최초의 상표판례로서의 가치를 인정하지 않고, Southern v. How 사건을 최초의 상표판례로서 인정하고 있다.³¹⁾ J.G. v. Samford 사건이 여러 가지 불확실한 점이 존재하는 것 뿐만 아니라 J.G. v. Samford 사건을 언급하고 있는 Southern v. How 사건도 여러 가지 불확실한 점들이 있다. Southern v. How 사건이 수록되어 있는 5개 판례집에서조차 판결년도도 일치하지 않는다.³²⁾

이 당시 커먼로상 기망행위로 인한 손해배상청구가 성립되기 위해서는 두 가지 요건이 필요한데, 하나는 품질에 대한 담보(warranty)가 있어야 하고 다른 하나는 소송당사자 간에 신탁(trust) 내지는 원피고사이에 소를 제기하게 된 원인되는 관계(privity)가 있어야 했다. 따라서 상품을 구매하였다는 것만으로는 그러한 소송원인이 성립할 수 없었던 것으로 보인다.

한편 커먼로 법원이 아닌 형평법원에서 1742년 형평(equity)을 원인으로 한 소송의 성립을 부정한 Blanchard v. Hill 사건 판결이 이루어졌고, 그 판결로부터 35년이 지난 후에 상표모용에 대한 커먼로 법원(Common Law Court)의 태도는 이전과는 다른 모습을 보였다. 상표침해에 대한 권리인정에 소극적인 형평법원과 달리 커먼로 법원은 상표모용에 대한 불법행위를 인정하기 시작하였다. 1777년 Carbrier v. Anderson 사건에서 커먼로 법원(the Court of King's Bench)의 Lord³³⁾ Mansfield는 윌리엄 3세법(Statute of William III)에 의해

30) Southern v. How, Cro. Jac. 468, 79 Eng. Rep. 400.

Pleas: a clothier of Gloucestershire sold very good cloth, so that in London if they saw any cloth of his mark they would buy it without searching thereof; and another who made ill cloth put his mark upon it without his [the senior user's] privy; and an action upon the case was brought by him who bought the cloth, for this deceit; and adjudged maintainable.

(1659) Cro. Jac. at 471, 79 Eng. Rep. at 402. (Keith M. Stolte, *supra* note 26, 각주 31에서 재인용).

31) Frank I. Schechter, *supra* note 9, pp.8-9. Schechter 는 법리적으로 가치있는 판례는 1824년의 Sykes v. Sykes, 107 Eng. Rep. 834 (King's Bench 1824) 사건이라고 한다; 그 외 Hopkins도 J.G. v. Samford 사건의 존재를 부인하고 있다. James L. Hopkins, *supra* note 26, p.2.

32) Southern v. How 사건의 내용은 판례집마다 조금씩 다르고, 또한 언급된 선례에 대해서도 각 판례집마다 다른 내용으로 되어 있다고 한다.

33) House of Lords는 영국 대법원의 역할을 한다.

자신이 만든 시계에 원고의 이름(Carbrier)을 사용한 피고에게 100파운드를 배상할 것을 명하였다.³⁴⁾

1783년 Singleton v. Boulton 사건³⁵⁾에서 Lord Mansfield는 피고가 원고의 상표로 약품을 판매한 경우에는 사기(fraud)를 원인으로 한 소를 제기할 수 있다는 것을 인정하였다. Lord Mansfield는 “if the defendant had sold a medicine of his own under the plaintiff’s name or mark, there would be fraud for which an action would lie(만일 피고가 원고의 이름이나 상표를 사용하여 피고의 약품을 판매하였다면, 사기로 인한 소송을 제기할 수 있다).”고 판시하였다. 다만 Lord Mansfield는 피고가 약품의 발명자의 이름(“Dr. Johnson’s Yellow Ointment”)으로 판매한 사실에 대하여 피고가 원고를 기만(defraud)하였다는 증거가 없다고 하면서 원고의 청구를 기각하였다. 이 사건은 원고가 위의 표장에 대하여 소를 제기할 수 있는 실체적 권리를 가지지 못하였기 때문에 피고가 해당 표장을 사용하는 것에 대하여 커먼로상의 권리 주장을 할 수 없었다고 이해된다.³⁶⁾ 왜냐하면, 피고가 사용한 표장(“Dr. Johnson’s Yellow Ointment”)만으로는 passing off가 성립할 수 없었기 때문이다. 약품의 원래 발명자의 이름을 사용한 것은 일반명칭이거나 기술명칭이 될 수 있었고, 원고 Singleton은 해당 표장에 대하여 권리를 갖지 못한 것으로 생각된다. 다만 위 사건에서 Lord Mansfield가 사기(fraud)로 인한 소송을 제기할 수 있다고 언급하였는데 이는 커먼로 법원에서 상표모용에 대한 적극적인 태도를 나타낸 것이라 할 수 있다.

1824년 Sykes v. Sykes 사건³⁷⁾에서 상표모용행위를 인정하여 상표권자의 권리침해로 인정하였다. 이 사건 원고는 소비자들로부터 좋은 평가를 받고 있던 자신의 총대(gun belt)와 화약통(powder flasks)에 “Sykes Patent”라고 표시하였는데, 피고가 품질이 떨어지는 상품에 같은 방법으로 같은 표시를 하였다.

34) Frank I. Schechter, *supra* note 9, p.137 참조.

35) Singleton v. Boulton, (1783) 3 Doug. 293, 99 Eng Rep. 661.

36) Lord Mansfield는 “The only other ground on which the action could be maintained was that of property in the plaintiff, which was not pretended, there being no patent, nor any letters of administration.”라고 판시했다.

37) Sykes v. Sykes, (King’s Bench 1824) 107 Eng. Rep. 834.

소매업자들이 이와 같은 사정을 알면서도 피고의 상품을 원고의 상품이라고 하면서 판매하였다. 이에 손해를 본 원고가 피고를 상대로 소를 제기하였다. 판사는 배심원에게 “피고가 문제된 표장을 사용하여 자신이 제조한 상품을 원고가 제조한 상품인 것처럼 소비자를 기망하기 위한 의도”였는지 여부를 판단하기를 요구하였고, 배심원은 결국 원고의 주장을 인정하였다. 이에 피고가 항소하였는데, 피고는 판매상들은 피고가 제조한 상품임을 알고 있었으므로 배심원의 판단은 사실 인정이 잘못되었다고 주장하였다. Abbott 판사는 피고가 원고의 상품으로 판매한 것은 아니지만 원고가 제조한 상품인 것처럼 하기 위해 자신이 제조한 상품에 “Sykes Patent”라고 표시한 것은 분명하고 또한 소매상들도 원고의 상품으로 판매하도록 하기 위한 것이 분명하다고 판시하여 피고의 주장을 배척하였다. 본 사건은 커먼로상 상표에 대한 권리와 피고의 상표모용이 상표사용자에 대한 부정경쟁행위(unfair competition)가 성립됨을 인정한 판결로 매우 가치가 있다.

커먼로에 의한 상표권자의 구제는 계속되었다. 1833년 Blofeld v. Payne 사건³⁸⁾에서 커먼로 법원은 원고의 상표침해가 인정되기 위해 원고는 피고가 문제된 상표를 열등한 상품에 사용하였다는 점이나 피고의 행위로 인하여 특별한 손해를 입었음을 입증할 필요가 없다고 판시하였다. 이 사건은 피고가 자신의 슛돌을 원고가 제조한 슛돌인 것처럼 원고의 포장(packing)을 사용하여 판매하여 원고가 passing off를 주장한 사건이었다. 이에 피고가 항소하였으나 the Court of King's Bench은 커먼로 법원의 판결을 지지하였다. Blofeld v. Payne 사건에서도 커먼로에 의한 부정경쟁행위, 즉 자신의 상품을 타인의 상품인 것처럼 하는 passing off의 성립을 인정함으로써 커먼로상 passing off에 의한 법적인 구제원칙이 확립되고 있었음을 의미한다고 생각된다.

3. 형평법리하에서 상표법의 발전

초기 커먼로 법원과 같이 형평법원도 상표에 대한 상표사용자의 권리를 인정하지 않았다. 그러나 커먼로 법원의 상표보호에 대한 적극적인 태도의 변화는

38) Blofeld v. Payne, (1833) B & Ad 410.

형평법원에도 그 영향을 미치고 있었다.³⁹⁾ 형평법원의 상표침해사건에 대한 관할이 확립되고 상표침해에 대한 구제를 하기 시작하였을 때 형평법원의 관할은 커먼로 법원에 대하여 부수적인 것이었다.⁴⁰⁾ 따라서 형평법원에 소를 제기하기 위해서는 커먼로 원칙인 기망적인 passing off가 요구되었다.⁴¹⁾ 즉 1840년대에 원고는 피고를 상대로 커먼로 법원에 손해배상청구를 제기하여야 했고, 커먼로 법원에서 승소하는 경우에 형평법원에 영구적 금지명령을 청구했다.

형평법원에서 상표법이 발전하기 시작한 초기 단계인 1742년에 형평법원의 *Blanchard v. Hill* 사건⁴²⁾은 당시 커먼로 법원과 같이 형평법원도 상표권의 인정에 소극적이었음을 보여준다.⁴³⁾ 본 사건은 자신의 카드(playing cards)에 특허장에 의하여 “Great Mogul”이라는 표지를 사용하였는데, 피고가 이를 모용한 사건이었다. 본 사건에서 Lord Hardwicke는 “[I] knew no instance of restraining one trader from making use of the same mark with another(나는 한 사람이 다른 사람이 사용하는 상표와 같은 상표를 사용하는 것을 금지할 수 있는 경우를 알지 못한다).”라고 하여⁴⁴⁾ 상표사용자의 상표모용자에 대하여 형평법리상 아무런 권리를 인정하지 않았다. 다만, 판결문을 작성한 Lord Hardwicke은 본 사건은 법에 의하여 확립된 권리가 아니라 왕이 부여한 특허장에 의한 원고의 청구에는 원고 주장과 같은 독점적인 권리가 인정되지 않는다는 점을 강조하였다.⁴⁵⁾ 또한 Lord Hardwicke는 피고가 자신의 열등한 상

39) 이 시기에 커먼로 법원과 형평법원의 합체경향도 상표권자의 권리인정의 한 원인이 있다고 생각된다.

40) *Motley v. Downham*, (1837) 40 E. R. 824. Lord Cottenham은 “The Court, When it interferes in cases of this sort, is exercising a jurisdiction over legal rights; and although sometimes, in a very strong case, it interferes, in the first instance, by injunction, yet, in a general way, it puts the party upon asserting his right by trying it in an action at law. If it does not do that, it permits the plaintiff, notwithstanding the suit in equity, to bring an action. In both cases, the court is only acting in aid of, and is only ancillary to, the legal right.”라고 언급하며, 형평법원의 구제는 보조적임을 판시하고 있다.

41) Mark P. McKenna, “The Normative Foundations of Trademark Law”, *Notre Dame L. Rev.* Vol. 82(2013), pp.1856-7.

42) *Blanchard v. Hill*, (1742) 2 Atk 484, 26 ER 692.

43) *Blanchard v. Hill*사건의 자세한 사항은, Norma Dawson, “English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: *Blanchard v Hill* Revisited – Another ‘Case of Monopolies’?”, *J. Legal History*. Vol.24(2007), p.111 이하.

44) *Blanchard v. Hill*, (1742) 2 Atk 484, 26 ER 692 .

품에 기망적인 표장을 사용하여 원고의 상품인 것처럼 의도하여(passing off) 소비자를 기망하였다면 금지명령을 인정할 수 있음을 시사했다.⁴⁶⁾

1770년대 이후 상표권의 인식에 대한 커먼로 법원의 변화는 형평법원에도 영향을 미치고 있었다. 1816년 *Day v. Day* 사건에서 처음으로 금지명령이 인정되었다. 이 사건에서 형평 법원은 구두약에 원고의 표장을 사용한 피고에게 더 이상 그러한 표장을 사용하지 못하도록 금지명령을 선고하였다.⁴⁷⁾ 또한 1836년 *Knott v. Morgan* 사건⁴⁸⁾에서 Lord Langdale은 원고의 “London Conveyance Company”를 모방하여 승합마차 서비스를 제공한 피고에게 금지명령을 인정하였다.

이러한 적극적 경향은 형평 법원의 획기적인 판결로 나타난다. 상표의 일반 명칭화가 문제된 1838년 *Millington v. Fox* 사건⁴⁹⁾에서 Lord Cottenham은 상표침해에 대한 영구적 금지명령(perpetual injunction)을 인정하는 데 있어서 피고의 기망의사는 필요 없다고 하였다. 피고의 기망의사가 필요 없다고 한 이유는 만일 피고가 해당 상표를 계속 사용한다면 공중(the public)은 피고의 기망행위로 인하여 지속적으로 손해를 볼 것이 명백하기 때문이었다. 본 사건에서 원고가 철강제조를 하면서 “CROWLEY, CROWLEY MILLINGTON 및 I. H.”라는 상표를 사용하였는데, 철강제조와 판매를 하던 피고가 동일한 표장을 자신의 제품에 사용하였다. 원고가 형평을 근거로 금지명령을 청구하자 피고는 원고의 표장은 “faggot(나무 한 단, 고기 한 단)”이라는 의미로 이해되므로 더 이상 표장이 아니라고 주장하였다. 법원은 피고의 주장을 배척하고 피고의 기망의사가 없더라도 금지명령이 인정된다고 판시하였다. 본 사건 판결에 의해서 상표침해는 침해자의 주관적인 의사에 관계없이 침해행위 그 자체에서 인정될 수 있었

45) 왕이 부여한 특허를 특권(privilege)으로 이해하는 경우에는 Lord Hardwicke이 배타성을 부인한 이유를 설명할 수 있을 것이다.

46) James L. Hopkins, *supra* note 26, p.2.

47) Lionel Bently, “From communication to thing: historical aspects of the conceptualisation of trade marks as property”, *Trademark Law and Theory* ed., by Graeme B. Dinwoodie and Mark D. Janis, *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar Publishing, 2009, p.9.

48) *Knott v. Morgan*, (1836) 2 Keen 213.

49) *Millington v. Fox*, (1838) 3 Mylne & Cr. 338.

으므로, 본 판결은 상표에 대한 권리는 객관적이고 재산권적인 권리로 이해되는데 분수령이 되었다. 다만, 본 판결이 순수하게 상표권을 재산권으로 이해한 것은 아니다. 기망의사가 없더라도 금지명령을 인정한 이유는 지속적인 기망행위로부터 공중(the public)을 보호해야 했기 때문이지 상표권을 순수한 재산권으로 인정한 것이 아니기 때문이다.⁵⁰⁾ 본 판결에 대해서는 원칙론으로서 형평원리가 커먼로에 대하여 보조적이므로 커먼로 법원에서 위와 같은 원칙이 확립되어야 한다는 문제점이 지적되었다.⁵¹⁾

그와 같은 형평법 원리의 변화는 곧 제한이 되었지만, 재산적 권리로의 변화라는 전체적인 흐름을 변경하지는 못하였다. 1842년의 *Perry v. Truefitt* 사건⁵²⁾에서 표장이나 이름에 대한 상표사용자의 권리는 부인되었다. 위 사건에서 Lord Langdale은 “It does not seem to me that a man can acquire property merely in a name or mark(사람이 이름이나 표장에 재산권을 취득하는 것으로 보이지 않는다).”라고 하여 상품의 표장이나 이름에 대하여 아무런 권리를 인정하지 않았다. 그러나 이후 판결에서 Lord Langdale은 금지명령을 인정하였다. *Croft v. Day* 사건⁵³⁾에서 Lord Langdale은 Day의 유언집행자가 Day의 조카가 “Day and Martin”이라는 표장으로 구두약을 판매하는 것을 금지하였다. 이때 금지명령을 인정한 근거는 지속적인 소비자 기망이었다.⁵⁴⁾ 그 이외에도 *Franks v Weaver* 사건⁵⁵⁾과 *Holloway v. Holloway* 사건⁵⁶⁾에서

50) 소비자를 기망상표로부터 보호하기 위해, 피해자인 소비자가 아닌 상표권자에게 금지명령청구를 인정하는 것은 소비자를 효율적으로 보호하기 위한 법적허구(legal fiction)라고도 한다.

51) Lionel Bently, *supra* note 47, p.14.

52) *Perry v. Truefitt*, (1842) 6 Beav. 66, 49 ER 749.

53) *Croft v. Day*, (Ch., 1843) 7 beav. 84; 49 Eng. Rep. 994.

54) *Id.*, 996.

[T]he principal, in these cases, is ... that no man has a right to dress himself in colours, or adopt and bear symbols, to which he has no peculiar or exclusive right, and thereby personate another person, for the purpose of inducing the public to suppose either that he is that other person, or that he is connected with and selling the manufacture of such other person, while he is really selling his own. It is perfectly manifest, that to do these things is to commit a fraud, and a very gross fraud.

55) *Franks v Weaver*, (1847) 10 Beav 297.

56) *Holloway v. Holloway*, (1850) 13 Beav 209.

Lord Langdale은 금지명령을 인정하였다.

이와 같은 변화 속에서 형평법원에서 상표에 관한 권리를 순수하게 재산권으로 보려는 시도가 나타났다. 이러한 형평법원의 인식 변화는 커먼로 법원에서 상표침해를 사기로 인정하는 것과 다른 것이었다. 나아가 형평법원은 공중에 대한 기망이나 사기가 아닌 독자적인 법 원리로서 상표권을 재산권으로 인정하기 시작하였으므로 상표권 침해에 대한 금지명령은 기망의사나 사기의사를 청구 원인으로 한 것이 아니었다.

1863년은 몇 개의 획기적인 판결을 통하여 형평법 원리에 의한 재산권 개념이 명확히 성립된 해라고 할 수 있다. 1863년 *Leather Cloth Co. v. American Leather Cloth Co.* 사건⁵⁷⁾에서 Lord Westbury는 형평법원의 금지명령은 사기를 기초로 한 것이 아니라 재산권을 바탕으로 한 것이라는 점을 명확히 하였다. 이와 같은 견해는 사기 의도가 없더라도 금지명령을 인정한 *Millington v. Fox* 사건 판결과도 구별되는 것이었다. *Millington v. Fox* 사건 판결은 커먼로 원리를 바탕으로 하여 사기의도가 없더라도 지속적인 상표모용에 의하여 공중이 기망당하는 것을 방지하기 위하여 금지명령을 인정한 것이었지만, 1863년에 판결된 *Leather Cloth Co. v. American Leather Cloth Co.* 사건과 아래에서 보는 *Edelsten v Edelsten* 사건⁵⁸⁾에서는 상표모용에 의하여 공중이 기망당하는 것을 방지하기 위한 것이 아니라 재산권의 완전한 사용을 위하여 금지명령을 인정하게 된 것이다. 다시 말하면 상표보호의 목적은 공중을 기망으로부터 보호하기 위한 것이 아니라 상표사용자의 상표에 대한 재산적인 권리를 보호하는 것으로 변화하게 되었다. 커먼로 원칙이 아닌 형평법 원리 독자적으로 재산권의 개념이 명확히 성립되고 있었다고 할 수 있다. 이는 1863년에 선고된 *Edelsten v Edelsten* 사건⁵⁹⁾을 보면 더 분명해진다. 위 사건에서 Lord Westbury는 형평법에 의한 상표권의 보호는 재산을 보호하고자 하는 것이므로 피고의 기망의도는 필요 없다고 판시했다. 위 사건에서 원고는 철사를 제조 판매하였는데, 1852

57) *Leather Cloth Co. v. American Leather Cloth Co.*, (1863) 4 De G.J. & S. 137, 141, 46 Eng. Rep. 868 (Ch).

58) *Edelsten v Edelsten*, (1863) 1 De G J & S 185.

59) *Id.*

년부터 돛을 자신의 표장으로 사용하여, “Anchor Brand Wire”라고 알려졌다. 피고도 자신의 철사를 “Anchor Brand Wire”로 판매하였다. 원고는 금지청구와 손해배상을 청구하였는데, 피고는 원고의 상표는 일반명칭인 표장이고, 자신의 표장과 원고의 표장은 쉽게 구별할 수 있다고 주장하였다. Lord Westbury는 피고가 원고의 표장과 같은 표장을 사용한 것은 재산권 침해라고 판시하였다. 이는 커먼로 법원에서 커먼로상의 구제를 인정하기 위해서 소비자 기망을 요구하는 것과 다른 것이다. 형평법상의 구제는 상표권의 완전한 사용을 위해 상표사용을 방해하는 침해만 있으면, 그 침해가 고의 과실이 있는지를 불문하고, 금지명령을 인정할 수 있다는 법리가 확립되게 되었다.

형평법원이 공중에 대한 기망을 중지시키기 위한 것이 아니라 상표권을 독자적인 재산권으로 인식하여 금지명령을 인정한 것은 1863년의 Hall v. Barrows 사건⁶⁰⁾에서도 나타났다. Hall v. Barrows 사건에서는 조합(partnership) 관계가 일방의 사망으로 해소되게 되어 그 사망자의 지분을 나머지 한 조합원이 구입하였는바, 그 구입한 지분에 상표가 재산으로서 포함되는지 문제가 되었다. Lord Westbury는 표장이나 심벌에 대한 배타적인 권리는 인정되지 않지만, 특정한 제품이나 상품에 사용되는 표장이나 심벌에 대하여는 배타적인 권리가 있고, 그러한 배타적인 권리는 재산이라고 하였다.

다만 상표권을 재산권으로 인식하는 경우에 그 범위가 문제가 되었는바, 이를 입법적으로 해결하는 시도가 나타났다. 그 후 상표권을 재산권으로 인식하는 법원의 태도는 1878년의 Levy v. Walker 사건⁶¹⁾에서도 계속되어, 형평법원에서의 상표보호는 소비자에 대한 기망이 아니라 상표사용자의 상표에 대한 재산권에서 기초한다는 점을 분명히 하게 되었다.⁶²⁾

60) Hall v. Barrows, (1863) 4 De G.J. & S. 150, 46 Eng. Rep. 873 (Ch.).

61) Levy v. Walker, (1878) 10 Ch.D. 436. (“법원은 타인에 의한 비즈니스의 기망적 침입으로부터 해당 거래나 영업의 소유자를 보호하기 위한 목적으로만 간섭한다. 세상이 오해하는 것을 방지하기 위한 것에 간섭하지 않는다.”) (“The court interferes solely for the purpose of protecting the owner of a trade or business from a fraudulent invasion of that business by someone else. It does not interfere to prevent the world outside from being misled into anything.”).

62) Mark P. McKenna, *supra* note 41, p.1855.

4. 커먼로와 형평법리의 조화와 합체

타인의 상표모용은 커먼로상 그 상표의 사용자에 대한 불법행위(torts)로 부정경쟁행위가 성립할 수 있어서 상표사용자에 대한 커먼로상의 구제가 가능하였고, 이러한 커먼로상의 구제는 형평법원에도 그 영향을 미쳤다고 할 수 있다. 물론 초기에는 커먼로와 형평법리는 준별되었다. Perry v. Truefitt 사건에서는 금지명령이 부인되었지만, 그 이후 금지명령의 인정은 영국 형평 법원의 태도 변화를 인식할 수 있게 한다. 영미법에서는 이러한 역사적 사건들을 통하여 상표 침해에 대한 금지명령이 인정되어 상표권은 점진적으로 재산권으로 인식되기 시작하였다.

그러나 재산권을 바탕으로 하는 형평법원에서의 상표보호는 사기나 기망을 바탕으로 상표를 보호하는 커먼로와의 조화문제가 발생하였다. 즉 사기나 기망은 소비자에 대한 것이기도 하였으므로 커먼로상의 구제는 상표사용자나 소비자에게 가능한 것이었다. 형평상의 금지명령에 의한 구제는 상표사용자에 대한 커먼로상의 구제가 불충분함을 이유로 정당화 될 수 있었고, 따라서, 앞서 언급한 바와 같이, 커먼로상의 구제수단에 대하여 보조적인 구제수단이었다. 그리하여 재산권으로서 상표권은 금지명령에 의해서 좀 더 완전하게 보호될 수 있었다.

한편 법원은 커먼로 판결과 형평판결을 구분함이 없이 선례(precedent)로서 교차 인용을 하였고, 금지명령의 근거로 상표에 대한 사기를 제시하기도 했다.⁶³⁾ 예컨대, 1843년의 Croft v. Day 사건⁶⁴⁾에서 Lord Langdale은 금지명령의 인정근거를 공중에 대한 기망(passing off)에 두었다. 즉 공중을 기망행위로부터 보호하기 위해 기망적 상표사용을 금지하는 금지명령이 필요했다. 금지명령을 인정하기 위해서는 원고가 상표사용에 대한 합법적이고 배타적인 권리가 있음을 제시하여야 했고, 피고의 상표사용이 합법적인 이유가 없음을 제시하여야 했다. 원고가 배타적인 권리가 있다는 점을 입증하지 못하면, 법원은 피고의 상표사용이 불법이라고 할 수 없으므로 금지명령을 인정할 수 없었다. 따라서

63) Id., p.1856.

64) Croft v. Day, Ch., (1843) 7 beav. 84; 49 Eng. Rep. 994. (판결의 해당 판결문은 각주 52에서 인용되었음).

이러한 경우에 원고는 우선 커먼로상 상표에 대한 자신의 권리를 입증하여야 했고, 만일 원고가 커먼로상의 권리를 입증하였다면 피고의 모용상표사용은 원고의 고객을 약탈하는 행위로 인정되었다.⁶⁵⁾ 이와 같이 상표에 대한 배타적인 재산권과 특정 상표사용에 대한 원고의 커먼로상의 권리는 구별되었다. 커먼로상의 권리구제는 기망을 바탕으로 한 것이었으므로 피고의 행위가 소비자를 기망하여 원고의 고객을 자신으로 고객으로 빼앗아 가는 것을 커먼로에 위반하는 것으로 인정하였다. 따라서 이러한 경우에는 고객약탈로 인하여 발생하는 간접적인 침해(매출감소)에 대한 커먼로상의 손해배상청구를 할 수 있다. 물론 커먼로 법원이 아닌 형평법원에도 커먼로상의 손해배상청구를 할 수 있게 되었다. 상표사용자가 소비자 기망을 이유로 커먼로에 의한 구제를 신청하는 경우에도 이는 소비자가 아닌 상표사용자 자신을 보호하기 위한 것으로 이용되었다. 즉 상표사용자의 권리 자체를 보호하기 위한 것이었다.

상표사용자는 사기로 인한 경우에는 커먼로 법원에 소제기하는 것을 선호하였다.⁶⁶⁾ 커먼로상 상표침해의 경우에는 두 가지의 손해를 청구할 수 있었기 때문이었다. 하나는 재산권 침해(trespass)로 인한 직접적인 손해와 다른 하나는 사기행위에 의한 고객약탈로 인하여 발생하는 간접손해이었다. 이때 커먼로 법원이 재산권 침해나 사기를 인정하여 손해배상을 명하는 경우에, 그 근거는 기망에 의한 고객 약탈이 사기나 기망에 의한 불공정행위를 구성한다고 보았기 때문이었다.⁶⁷⁾

그러나 형평법원에서도 간접침해에 대한 관할권을 행사하기 시작했다. 따라서 재산권의 침해로 인한 직접적인 손해뿐만 아니라 고객약탈로 인한 간접적인 손해에 대한 법원의 구제는 커먼로와 형평법리의 합체를 가져오기 시작하였다. 즉 손해에 대한 구제는 재산권 침해로 인한 직접적인 손해와 고객이탈로 발생한 간접적인 손해 모두에 대한 구제를 의미했고, 커먼로 법원이나 형평법원 모두

65) Mark P. McKenna, *supra* note 41, pp.1856-7.

66) *Id.*, p.1857.

67) 견해에 따라 형평법원이 순전한 재산권만으로 관할권을 행사한 것인지 아니면 공중의 대한 기망을 근거로 관할권을 행사한 것인지에 대하여 다른 견해들이 존재한다. *Id.*, p.1857; Bone, Robert G., "Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law", *Boston Univ. L. Rev.* Vol. 86(2005), pp.561-2.

직간접 침해에 대한 구제를 인정하기 시작하였다. 그리고 커먼로와 형평법리의 합체는 곧 입법적으로 해결된다.

IV. 영국의회와 상표법의 발전

1. 커먼로 법원과 형평법원의 합체

영국의회는 커먼로와 형평법리를 수용하여 커먼로 법원이나 형평법원 각자 손해배상과 금지명령을 할 수 있는 새로운 입법을 하였다. 1854년 the Common Law Procedure Act 1854⁶⁸⁾가 제정되어 커먼로 법원이 임시적 금지명령 뿐만 아니라 영구적 금지명령을 하는 것이 허용되었을 뿐만 아니라 1858년에 the Chancery Amendment Act 1858⁶⁹⁾가 제정되어 형평법원이 커먼로상 구제원칙이었던 손해배상을 인정하는 것도 허용되게 되었다. 이제 커먼로 원칙과 형평의 원칙은 각자가 독립적인 원칙이 아니라 하나의 법원칙으로 인정되게 되었다. 이러한 커먼로와 형평원칙의 합체 경향에 따라 1873년 the Supreme Court of Judicature Act 1873⁷⁰⁾가 제정되었다. 이 법에 따라 형평법원을 해체하고 커먼로 법원과 통합하여 the High Court of Justice를 설립하였다. 이제 더 이상 커먼로 법원과 형평법원이 독자적인 법원칙에 따라 상표법리를 형성하던 시대는 지났고, 커먼로와 형평법리는 하나의 법원 체제하에서 발전하게 되었다.

68) 커먼로 법원절차에 관하여 1852, 1854 및 1860법이 제정되었다. 그 중 1854년법은 커먼로 법원에 금지명령을 인정할 수 있도록 하였다.

69) 본 법은 형평법원이 특정 이행(specific performance)을 대체하여 금전배상을 명하거나 또는 추가하여 금전배상을 명하는 것을 허용하였다. Terence Ingman, *The English Legal Process*, 13th ed. Oxford, 2010, p.336.

70) "Judicature Act 1873"라고도 한다. 본 법은 영국의 법원체계를 재편하였다. 본 법에 의하여 the Court of Chancery, the Court of Queen's Bench(당시에 영국 왕이 남자일 경우, the Court of King's Bench로 불림), the Court of Common Pleas, the Court of Exchequer, the High Court of Admiralty, the Court of Probate, the Court of Divorce and Matrimonial Causes를 재편하여 the High Court of Justice와 the Court of Appeal로 구성된 the Supreme Court of Judicature 설립하게 된다.

2. 상표법의 제정

상표침해에 대한 사회적 인식과 법원의 태도 변화에 따라 영국은 1862년 기망적인 표장의 사용을 금지하고 형사처벌을 주된 내용으로 하는 상품표법(the Merchandise Marks Act)을 제정하고, 1875년에는 상표등록에 관한 상표법(the Trade Mark Registration Act)을 제정하였다. 1887년에 외국에서 영국 상품을 모조하여 영국과 유럽에서 판매되는 것을 금지하기 위하여 1887년 상품법(the Merchandise Marks Act 1887 of England)을 제정했다. 또한 1905년에는 1875년 법보다 진일보한 상표법을 제정하였다.

위와 같은 상표법의 입법에는 커먼로 법원과 형평법원의 영향 아래 상표에 대한 권리를 재산권으로 인식하는 경향을 배경으로 한다. 1850년대에 상표침해로부터 상품거래를 보호하기 위해 상표를 재산권으로 주장하는 견해들이 나타났고, 1862년에 Sheffield 상공회의소의 요청에 따라 Sheffield Bill이라고 불리는 법안이 영국하원(the House of Commons)에 제출되기도 했다. 본 법안은 상표를 개인재산(personal property)으로 인정하였으므로 상표는 양도가능한 것으로 규정하였다. 이 당시 상표를 재산권으로 인정한다면 그 결과로 양도를 허용하는 것으로 볼 수밖에 없었다. 그러나 이는 다른 문제를 야기하였다. 즉 상표의 양도로 인하여 양수인이 양도인의 상표를 사용하게 된다면 상표양수인은 양도인의 상품으로 판매를 하게 되고, 이것은 결국 소비자를 기망하는 결과가 된다. 따라서 상표의 양도는 출처표시의 포기가 될 것이라는 문제가 제기되었다. 뿐만 아니라 상표권의 재산권으로서의 인식은 독점을 가져올 것이라는 우려로 나타났다.⁷¹⁾ 결국 Sheffield Bill은 포기된다.

다른 한편 일찍이 산업혁명을 이룬 영국의 상인들은 외국에서 자신들의 상품이 보호받기를 원했다. 그리하여 그들은 자신들의 상표가 재산권으로 인정받기를 원했다. 영국 정부는 그러한 노력의 일환으로 양자조약을 통하여 상표를 재산권으로 인식하여 자국 상품을 보호하고자 하였다.⁷²⁾

71) Schechter, *supra* note 9, p.141.

72) Lionel Bently, *supra* note 47, p.19 각주 68 참조.

1875년 영국이 제정한 상표등록법(Trade Marks Registration Act)은 상표가 “special and distinctive”한 경우에만 등록을 허용했다. 그러나 이러한 규정은 1883년 “a fancy word or words not in common use”한 경우에만 상표등록을 할 수 있도록 변경되었다. 또한 상표가 사용을 통하여 식별력을 취득한 경우에만 재산적 권리를 취득할 수 있었다.⁷³⁾ 상표가 될 수 있는 표장들도 제한적이었다. 예컨대, 이미 존재하던 단어, 심볼 등은 공중의 재산(common use, publici juris)이었으므로 원칙적으로 상표권의 대상이 될 수 없었다. 따라서 상표에 대한 재산적 권리를 취득하기 위해서는 상표를 창작 내지 창조하여야 했다. 그리고 이러한 상표침해에 대한 금지명령은 피고가 기망의사가 없더라도 인정되었다. 이러한 성문의 상표법은 상표판례법과 함께 영국의 상표에 관한 법원(法源)으로 존재하게 되었다.

V. 결론

산업혁명으로 인하여 상품거래가 활발해지면서 상표법은 재산법으로 발전하게 된다. 상표법이 상표사용자의 재산권으로 인정하는 법리의 성립은 대량 소비시대에 적합하도록 변화된 것으로 판단된다.⁷⁴⁾ 산업발전이 뒤쳐져 있던 영국은 산업혁명을 통하여 유럽과 세계의 경제중심지로 등장하게 된다. 이때 상표는 산업혁명을 통하여 대량생산된 상품의 거래를 촉진시켜주는 역할을 하게 되었고 영국의 상표제도는 산업혁명시대의 상거래를 뒷받침할 수 있는 법적 제도로 변화하게 된다.

그러나 이러한 상표제도의 변화는 수 백 년에 걸쳐 이루어졌다. 상표의 기원은 상거래가 존재하기 이전으로 소급된다. 물론 이때에는 출처를 표시하기 위하여 상품에 사용된 것은 아니다. 표장이 사용된 대상물에 대한 관계를 표시하던

73) Daniel McClure, *supra* note 7, p.314.

74) 상표사용자의 권리로서 상표권의 재산권화는 상표사용자가 상표침해에 대하여 법적구제를 수행할 수 있으므로, 소비자에 대한 기망행위의 법리보다는 좀 더 효율적인 법적 구제를 할 수 있게 된다. 개별 소비자가 기망행위로 인한 개별적인 손해배상을 구하는 것보다 상표사용자가 상표침해자를 상대로 일거에 손해배상을 청구할 수 있기 때문이다.

것들이 점차 상거래에 이용되면서 상표가 되었다. 초기에는 상표에 대한 권리가 인정되지 않았지만, 점차 소비자에 대한 불법행위로, 그리고 상표사용자의 권리로 인정되었다. 기망적 표시는 상표사용자의 고객을 약탈해가는 불공정한 경쟁행위(unfair competition)로서 상표사용자에게 커먼로상 구제인 손해배상이 인정되었다. 커먼로의 법리의 발전은 형평법리에도 영향을 미쳐 소비자의 지속적인 피해를 방지하기 위해 금지명령을 인정하다가 점차 상표사용자의 순수한 재산권으로 이해하고 재산권행사를 보장하기 위해 금지명령을 인정하게 되었다. 이와 같은 법리의 형성과정에는 산업발전으로 인한 상품의 대량생산 및 상품유통시대와 도래와 관련되어 있다. 즉 상품을 통해 소비자와 커뮤니케이션을 하는 시대에는 상품의 표지인 상표에 의해 소비자에게 정보를 전달할 수밖에 없고, 상표법은 그러한 정보전달을 촉진하는 역할을 하게 되었다. 이러한 시대에 적합한 상표에 관한 법리는 상표의 사용자와 관계보다는 상품과의 관계에서 결정되게 되었다. 이는 경제적 관점에서 분석한다면 효율적인 법체계의 변화라고 할 수도 있을 것이다.

또한 영국이 커먼로 국가라는 특수성은 형평법리 형성의 독특함으로 이어진다. 커먼로와 구별되어 발전한 형평법리의 독자성은 두 법체계가 독자적인 법리 형성을 가져오도록 하였지만, 사회발전에 따라 결국 두 법체계의 통합을 가져오게 된다. 영국의 상표제도는 영국의 식민지였던 미국에 영향을 미치고, 세계 1차 대전과 2차대전을 통하여 세계 경제 중심지로 등장한 미국의 상표제도는 전 세계에 영향을 미쳤다. 우리나라도 미국의 상표제도의 영향에서 벗어날 수 없었다. 8.15 해방이후 미군정을 경험했고, 미군정하에서 설치된 특허원(特許院)은 특허, 상표, 저작권 등의 지적재산권 업무를 관장하였다. 또한 미국식 상표사용주의를 기반으로 하여 선출원주의를 가미한 상표법이 1949년 11월 28일 법률 제71호로 제정 공포되었다. 따라서 영국의 상표제도의 기원과 성립과정의 연구는 우리 상표법에 대한 이해를 위해 필요한 과제라고 생각된다.

참고문헌

〈국내 학술지〉

- 박준우, “영국 판례법에서의 상표보호법리의 형성에 관한 연구: 불법행위로부터 재산권으로의 이동”, 산업재산권, 제28호(2009)
- 최병규, “독일상표법의 연혁/지리적표시보호 및 유럽공동체상표,” 지적소유권법 연구, 제3권(1999).

〈해외 단행본〉

網野誠, 商標, 제6판, 有斐閣, 2002.

Arthur R. Miller & Michael H. Davis, *Intellectual Property: Patent, Trademarks, and Copyright in a Nutshell*, 3rd Ed. West, 2000.

Frank I. Schechter, *The Historical Foundations of the Law Relating to Trademarks*, The Lawbook Exchange, Ltd., 1925.

Graeme B. Dinwoodie and Mark D. Janis, *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar Publishing, 2009.

J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks & Unfair Competition*, v.1, Thomson Reuters, 2004.

James L. Hopkins, *Law of Unfair Trade*, 1997 reprinted ed., Callaghan and Company, 1900.

Terence Ingman, *The English Legal Process*, 13th ed., Oxford, 2010.

〈해외 학술지〉

An Qinghu, “Well-Known Marks & China’s System of Well-Known Mark Protection”, *Trademark Rep.*, Vol.95(2005).

Bone, Robert G., “Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law”, *Boston Univ. L. Rev.*, Vol.86(2005).

Daniel McClure, “Trademarks and Unfair Competition: A Critical History of Legal Thought”, *Trademark Rep.*, Vol.69(1979).

- Friedrich-Karl Beier, “Basic Features of Anglo-American, French and German Trademark Law”, *IIC*, 1975.
- Keith M. Stolte, “How Early Did Anglo-American Trademark Law Begin? An Answer to Schechter’s Conundrum”, *Fordham I.P., MEDIA & ENT. L.J.*, Vol. 8(1998).
- Mark P. McKenna, “The Normative Foundations of Trademark Law”, *Notre Dame L. Rev.*, Vol.82(2013).
- Norma Dawson, “English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: Blanchard v Hill Revisited - Another ‘Case of Monopolies’?”, *J. Legal History*, Vol.24(2007).
- Sidney A. Diamond, “The Historical Development of Trademarks”, *Trademark Rep.*, Vol. 65(1975)

〈판례〉

- Apollinarisbrunnen, 3 RGZ 67 (1880).
- Blanchard v. Hill, (1742) 2 Atk 484, 26 ER 692.
- Blofeld v. Payne, (1833) B & Ad 410.
- Croft v. Day, (Ch., 1843) 7 beav. 84; 49 Eng. Rep. 994.
- Edelsten v Edelsten, (1863) 1 De G J & S 185.
- Franks v Weaver, (1847) 10 Beav 297.
- Hall v. Barrows, (1863) 4 De G.J. & S. 150, 46 Eng. Rep. 873 (Ch.).
- Holloway v. Holloway, (1850) 13 Beav 209.
- Knott v. Morgan, (1836) 2 Keen 213.
- Leather Cloth Co. v. American Leather Cloth Co., (1863) 4 De G.J. & S. 137, 141, 46 Eng. Rep. 868 (Ch).
- Levy v. Walker, (1878) 10 Ch.D. 436.
- Millington v. Fox, (1838) 3 Mylne & Cr. 338.
- Motley v. Downham, (1837) 40 E. R. 824.
- Perry v. Truefitt, (1842) 6 Beav. 66, 49 ER 749.
- Reddaway v. Banha AC 199, 13 RPC 21, 20 (1896).
- Singleton v. Boulton, 3 Doug. 293, 99 Eng Rep. 661 (1783).

Southern v. How, 2 Popham, 144 (1618), 79 Eng. Rep. 1244 (K.B. 1907).

Sykes v. Sykes, (King's Bench 1824) 107 Eng. Rep. 834.

〈인터넷 자료〉

<http://www.museumofintellectualproperty.org/exhibits/expansion_of_trade_mark_law.html>

Formation of Trademark Law of Common Law: Experience in England

Jongkhab Na

Abstract

In this article, I study a historical development of common law trademark. In England, the trademark law had developed under both the common law and the equity. Because both system, the common law and the equity, were developed, the trademark history of England is very unique. At the beginning of the trademark case law history, common law trademark was strictly differentiated from the trademark law of the equity. The common law remedy for passing off is damages and the equity remedy for passing off is an injunction. A plaintiff, who wants to have both remedies, must bring a suit to the common law court and a suit to the equity court.

After the Industrial Revolution, a concept of new property of trademark was gradually introduced. Under common law trademark, English common law courts focused on consumer deception in passing off suits. However, the common law trademark was not focused on providing a right to a consumer anymore. Rather a trademark owner, not a consumer, began to have a property right to a trademark. Gradually intention to deceit a consumer was not required to success in a trademark infringement suit. Meanwhile in an equity suit, the court gradually permitted an injunction to trademark infringement.

During the 1840's, some signs of the integration between the

common law and the equity began to show. Later the common law court began to allow an injunction to the trademark infringement suit which was an original remedy of the equity court. Then, the equity court also rewarded the damages to trademark infringement. Finally, the British Parliament enacted an act to merge the common law court and the equity court. This concept of property on trademark influenced an English colony, the United States of America. The Korean concept of property on trademark might be influenced by the U.S. trademark law. At this point, the reason we have to exam the English history of trademark exists.

Keywords

trademark law, common law, equity, unfair competition, England, history

