
국제 상표권의 적용 범위에 관한 분쟁사례 및 시사점: 미국 Abitron Austria GmbH vs. Hetronic International, Inc. 분쟁 사례

1. 소송의 개요

Abitron Austria GmbH vs Hetronic International, Inc. 사건은 미국의 연방 상표법(Lanham Act)의 국외 적용 가능성을 둘러싼 중요한 판례로, 미국 기업 Hetronic International과 유럽의 전 유통업체 Abitron 간의 상표권 침해 분쟁에서 비롯되었음. Hetronic은 건설 장비용 무선 원격 제어 장치를 제조하는 미국 오클라호마 기반 기업으로, Abitron이 Hetronic의 제품을 역설계한 후 허가 없이 Hetronic 상표를 사용해 유럽에서 제품을 판매했다고 주장했다. 일부 제품은 미국으로도 판매되었으며, Hetronic은 Abitron의 전 세계 판매에 대해 손해배상을 청구했음.

2. 주요 쟁점

1) Lanham Act의 국외 적용 가능성

Lanham Act가 미국 외에서 발생한 상표권 침해 행위에 대해 적용될 수 있는지 여부가 핵심 쟁점이었음. 미국 연방 대법원은 Lanham Act가 명시적으로 국외 적용을 허용하지 않으며, 상표권 침해가 미국 내에서 발생한 경우에만 적용된다고 판결했음

2) "Use in Commerce"의 정의

Lanham Act에서 규정하는 "상업적 사용(use in commerce)"의 의미와, 국내 및 국외 적용을 구분하는 기준이 논의되었음. 대법원은 상표의 "상업적 사용"이 국내에서 발생했는지가 법 적용의 기준이 된다고 판단했음.

3) 소비자 혼동

Abitron의 유럽 내 상표 사용이 미국 소비자들에게 혼동을 초래했는지 여부가 논의되었음. 대법원은 미국 내 상업적 사용이 아닌 경우에는 Lanham Act가 적용되지 않는다고 보았음

3. 소송의 경과

1) 초기 소송 및 하급심 판결

Hetronic은 오클라호마 연방 법원에 Abitron을 상대로 소송을 제기했고, 배심원단은 Hetronic에 약 9,600만 달러의 손해배상을 판결했음. 이 판결은 Abitron의 전 세계 판매를 포함한 손해배상 청구를 인정한 것이었음

2) 항소심

항소법원은 Lanham Act가 국외 적용될 수 있다고 판단하며 하급심의 판결을 유지했음. Abitron의 유럽 내 판매가 미국 상거래에 "실질적인 영향"을 미쳤다는 Hetronic의 주장을 받아들였음

3) 대법원 판결 (2023년 6월 29일)

대법원은 Lanham Act가 국외 적용되지 않는다고 판결하며 항소법원의 결정을 파기하고 사건을 하급심으로 환송했음. 대법원은 "상업적 사용"이 국내에서 발생했는지 여부가 법 적용의 기준이 되어야 한다고 명시했음.

4) 환송 후 판결 (2024년 8월 5일)

하급심은 손해배상액을 9,600만 달러에서 3,440만 달러로 감액했는데, 이는 미국 내 상표 침해로 인한 손해만을 인정한 결과임. 또한, 전 세계적으로 적용되던 영구 금지 명령을 미국 내로 한정하여 수정했음

4. 한국 기업에 대한 시사점

1) 글로벌 상표권 보호의 중요성

미국 연방 대법원의 판결은 미국 상표법이 국외에서의 상표 침해를 다루지 않는다는 점을 명확히 했음. 따라서 한국 기업은 해외 진출 시 진출 국가에서 상표를 반드시 등록하여 법적 보호를 받을 수 있도록 해야 함

2) 국내외 상표권 분쟁 대비

글로벌 시장에서 상표권 분쟁이 발생할 가능성을 염두에 두고, 국내외 법률 전문가와의 협력을 통해 사전 대비책을 마련해야 함. 특히, 미국 시장에 진출하는 경우, 상표의 "상업적 사용"이 미국 내에서 발생했는지 여부를 명확히 이해하고, 이를 준수해야 함

3) 지적 재산권 관리 강화

Abitron 사건은 지적 재산권 관리의 중요성을 다시 한번 상기시킴. 한국 콘텐츠 기업은 상표, 저작권, 특허 등 지적 재산권을 철저히 관리하고, 이를 침해당했을 경우 신속히 대응할 수 있는 체계를 갖춰야 함

4) 국제적 협력 및 네트워크 구축

글로벌 시장에서의 상표권 보호를 위해 현지 법률 전문가 및 파트너와의 협력이 필수적임. 또한, 국제 상표 등록 시스템(마드리드 프로토콜 등)을 적극 활용하여 비용 효율적으로 상표를 보호할 수 있는 방안을 모색해야 함

5. 참고 문헌

(1) Cornell Law School, "ABITRON AUSTRIA GmbH v. HETRONIC INT'L, INC.", 2023. 6. 29.

([링크](#))

(2) OLIFF, "Supreme Court Rejects Extraterritorial Application of Lanham Act in Abitron Austria GMBH v. Hetronic Int'l Inc., 600 U.S. ___ (2023).", 2023. 6. 20. ([링크](#))

(3) JUSTIA U.S. Supreme Court, "Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc., 600 U.S. ___ (2023)", 2023. 6. 29. ([링크](#))