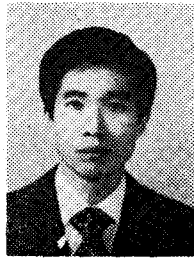


美國의 商標制度



車 潤 根
(辨 理 士)

美國의 商標法은 1881年 3月에 制定, 施行해 오다가 1905년부터 다섯차례에 걸쳐 修正되어 오늘에 이르고 있다.

이 나라의 상표제도는 先使用主義(우리나라, 日本등은 先出願主義)를 採擇함으로써 營業中에 사용하던 상표를 登錄出願하는 特徵이 있다.

① 商標의 登錄出願

營業에 사용하는 상표의 所有者는 美國商標法에서 規定하는 主要登錄簿에 그 상표를 등록할 수가 있는데 이를 위한 節次는 다음과 같다.

(1) 出願書, 商標의 圖案, 商標의 見本 및 複寫를 特許廳에 提出해야 한다.

즉 出願書는 出願인이 住所 및 市民權, 출원인이 상표를 營業에 最初로 사용한 日時, 商標가 사용되고 있는 商品과 使用樣式 및 方法의 明示 商標가 營業에 사용되었음을 確認하는 陣述書, 그리고 他人의 商標에 그 商標가 適用될 경우 誤認混同을 일으킬 憂慮가 있으므로 自己 以外에는 이 商標를 사용할 수가 없다는 內容의 진술을 해야한다.

(2) 特許廳에의 登錄料納入

(3) 法律에 抵觸되지 않고 特許廳이 규정하는 規則에 따른다는 事實

(4) 출원인이 미국에 住所를 無지 않은 경우 通告를 받기위하여 미국내에 居住하는 代理人의 姓名, 住所를 指定하고 이것을 書面으로 特許廳에 提出하여야 한다.

② 商標의 登錄要件

출원인의 商標를 타인의 商標와 識別할 수 있는 商標

는 다음의 경우를 제외하고는 그 性質에 관한 理由로써 主要登錄簿에의 등록을 拒絶하지 않는다.

(1) 不道德하고 詐欺的인 事項 또는 國家, 宗教를 象徵하는 것에 대하여 侮辱하거나 誹謗하는 사항

(2) 國旗, 軍旗 徽章, 紋章은 構成하고 있는 商標

(3) 生存하고 있는 個人의 名稱, 肖像, 또는 署名등을 구성하고 있는 商標

(4) 特許廳에 登錄된 商標 또는 美合衆國에서 타인이 이전부터 계속 사용해 오던 標章 또는 商號에 類似하기 때문에 출원인의 商標에 사용하게 되면 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있다고 생각되는 標章

(5) 單純히 記述한 것으로서 故意로 登錄出願人の 商標를 誤記한 商標 또는 匿名인 商標

한편 營業에서 사용되고 있는 營業標(서어비스마크)는 適用할 수 있는限 商標登錄에 관한 규정을 적용하여 商標와 똑 같은 方法으로 등록하면 그 効力도 同一하게 發生한다.

서어비스마크가 등록되면 이 소유자는 서비스마크를 붙인 商標를 製造 또는 販賣하는 것처럼 誤謬로 表示하지 않는한 商標와 똑같이 保護하고 있다.

여기에 대하여는 團體標章 및 證明標章(證標)에도 똑 같이 準用되고 서어비스마크 및 團體標章, 證明標章도 各各 別途의 登錄簿를 備置하여 등록하고 있다.

③ 主要登錄簿의 登錄證

주요등록부에 등록된 商標의 登錄證은 美合衆國의 이름으로 發行되고 特許廳의 證印과 廳長이 署名하여 特許廳이 保存하게 된다.

등록증은 商標를 複製하여 붙이고 그 商標를 最初로 사용한 날, 營業에 最初로 사용한 날, 商標가 사용되는 特定의 商品과 業務, 登錄番號와 登錄月日, 有効期間, 출원인 特許廳에 受理된 날, 등록에 있어서 隨伴되는 條件과 制限 등을 記載하게 된다.

또한 등록증은 그 商標등록이 有効하고 登錄證主가 이 商標의 眞正한 소유자이면 기재된 條件과 制限下에 등록증에 明示된 商品 및 업무에 관한 營業상의 專屬적 使用權을 認定하는 證據가 된다.

등록의 有効期間은 使用宣誓書를 제출하지 않는 경우는 등록후 6年後에 등록을 取消하나 그렇지 않으면 20年으로 한다.

④ 登錄의 更新 및 讓渡

등록은 存續期間의 滿了日로부터 20年間 更新할 수가 있다. 다만 所定의 料金を 納入하고 그 등록에 列擧된 商標 또는 업무로서 營業에 계속 사용되고 있는 商標에 關聯하고 있음을 表示한 출원서를 제출해야 한다.

이 경우에 출원서는 현재 使用中인 商標를 表示하는 見本 또는 복제를 添付하고 또한 不使用의 경우는 그

것이 正當한 特別事情에 의한 것으로서 拋棄할 意思가 없었다는 것을 진술해야 한다.

갱신등록의 출원은 當該登錄의 賦與, 또는 갱신된 기간의 滿了前 6個月 以內, 또는 소정의 追加手數料를 납입할 경우는 그 만료후 3개월 이내에 하면 된다.

특허청장은 등록의 갱신을 拒絶할 경우에는 그 要旨를 理由로 하여 登錄證主에 通知하고 있다.

更新登錄出願人이 美合衆國內에 주소가 없으면 미국 내에 거주하는 지정된 대리인을 통해서 갱신등록출원을 하게 된다.

한편 등록된 상표 또는 登錄申請中の 상표는 영업과 또는 그 商標使用에 관련이 있고 상표에 表象되는 영업의 1부와 더불어 讓渡할 수가 있다.

債務承認書는 양도의 증거로 보고 특허청에 記錄되었으면 그 기록은 양도의 증거로 立證한다.

양도는 양도후 3개월 이내에 또는 그 後에 있었던 賣買에 앞서서 특허청에 기록되지 않는 한 후에 일어난 善意的 有價賣買契約에 對抗할 수가 없다.

⑤ 出願의 審査 및 異議申請

특허청은 등록출원 및 소정의 出願料를 接受하게 되면 상표등록을 擔當하는 審査官에 출원서를 보내게 되고 심사관이 심사결과 登錄要件을 充足하고 있다고 인정하게 되면 特許廳公報에 公告하도록 규정하고 있다.

그러나 출원이 등록의 요건을 충족시키지 못하면 審査官은 그 要旨를 그 이유와 같이 첨부하여 출원인에 통지하게 된다.

출원인의 解答 또는 출원의 訂正을 위해 특허청은 6개월의 기간을 주게되며 정정된 출원은 다시 심사하게 된다.

심사관이 最終적으로 상표는 등록을 거절하는때는 출원인에게 回答, 修正 또는 上訴를 위한 6개월의 기간을 주고 기간이 經過하게 되면 그 출원은 포기한 것으로 推定한다. 다만 不可避한 사정으로 回答이 通延되었다는 것을 특허청장이 인정하면 여기에 該當되지 않는다.

주요등록부에 상표가 등록됨으로써 損害를 받는다고 생각되면 利害關係人은 누구든지 소정은 料金を 내고 公告後 30日 以內에 立證理由를 들어 특허청에 제출할 수가 있다.

그 이유가 正當하다고 인정되면 특허청장은 이의 신청기간을 延長할 수가 있고 출원인에게 이를 통지하게 된다.

그러나 입증되지 않는 이의는 權限있는 대리인에 의하여 제출되면 이 경우에도 청장이 정한 適當한 期間內에 입증하지 않으면 無効가 된다.

⑥ 登錄의 取消

주요등록부에 상표가 등록됨으로써 손해를 입거나

입을 念慮가 있다고 보는 者는 그 이유를 들어 다음의 각 條件下에 등록의 取消請求를 할 수 있다.

- (1) 이 청구는 상표등록일로부터 5년 이내
- (2) 등록상표가 공고된 날로부터 5년 이내
- (3) 등록상표가 物品 또는 物質의 普通名詞이거나 상표가 사용되는 상품에 대한 出所에 誤認 混同을 이룰 수 있는 狀態로 사용되거나 類似禁止規定에 違反하여 取得되었을 때이다.

⑦ 商標權의 侵害

등록증주의 同意없이 다음 各號는 1에 해당하는 行爲를 한 자에 대하여는 등록증주는 民事訴訟을 提起할 수가 있다.

- (1) 등록상표는 복제, 偽造, 複寫, 模倣로서 오인, 혼동을 이룰 수 있는 상품 또는 업무는 販賣, 陳列, 擴布, 廣告하여 去來上에 사용하는 것
- (2) 위 (1)項과 같이 去來上 使用하는 라벨, 記號, 印刷物, 包裝, 容器 또는 廣告에 사용하는 것 등이다.

그러나 侵害者가 오로지 타인을 위하여 상표를 印刷하는 일에 從事하여 선의에서 했다는 實證이 있을 경우에는 이와같은 侵害者에 대하여 인세의 停止만을 命할 수 있다.

⑧ 優先權

美國과 商標, 商號, 不正競爭防止에 관한 條約이나 協定の 當事國 國民들은 互惠主義에 立脚하여 商標登錄出願을 했을 경우 그 출원에 대하여는 그 출원이 外國에서 최초로 제출한 날짜에 미국에 제출한 것과 똑같은 효력을 가진다. 여기에는 다음조건을 필요로 한다.

- (1) 미국에서의 출원은 최초로 외국에 출원한 날로부터 6개월 이내에 제출해야 한다.
- (2) 출원은 可能的 限 美國의 商標法에서의 규정에 따라야 한다.
- (3) 외국에서 최초로 출원하기 전에 第3者에 의하여 取得된 權利는 優先權出願으로 얻은 등록이나 訴訟提起 등에 影響을 받지 아니한다.

⑨ 料金과 手數料

商標登錄 및 存續등을 위하여 특허청에 납입하는 요금은 다음과 같다.

登錄出願 1件마다	\$ 35
更新登錄 "	\$ 25
異議申請 各類마다	\$ 25
拒絶査定에 대한 不服申請 各類마다	\$ 25
取消請求 1件마다	\$ 25
讓渡登錄 "	\$ 20
商標移轉後의 新登錄證交付 1件마다	\$ 15
登錄名義는 誤記訂正 "	\$ 15
登錄後의 拋棄, 補正, 取消 "	\$ 15