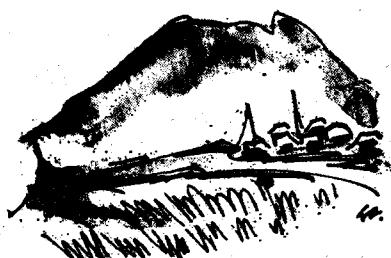


美國의 商標制度



마아크 페로프

(美國 辨理士)

商標와 商號

美國의 연방상표조례는 상표와 상호를 다음과 같이 정의하고 있다.

商標…生產者나 商人이 그의 商品을 다른 生產者나 商人이 취급하는商品과 구분하기 위하여 使用하거나 선정한 단어, 이름, 상징 또는 도형이나 이름의 조합.

商號…商號는 工業生產者, 商人, 農民, 事業家 등이 그들이 영위하는 사업, 專門職業, 協會, 會社, 團體, 組合 등을 타인의 그것과 구분하기 위하여 사용하는 것으로 개인의 이름이나 성을 포함한다.

商標의 선택

첫째로 Arbitrary 나 결합된 마크로서 제품상 사용될 때 쉽게 구분되는 것으로서 예를 들면 카메라의 「KODAK」과 커피의 「SANKA」 등을 들 수 있다.

둘째로 商品의 外形이나 特성을 직접 설명하지 않고서 商品을 간접적으로 暗示하는 마크로서 의류세탁제의 「HANDI WIPES」와 치약의 「CHEW'N CLEAN」이 있다.

세째로 단순히 설명적인 것으로서 「알로에식 물크림」에 사용되는 「ALOE」와 「소금에 절인 땅콩」에 사용되는 「BEER NUTS」 등인데 이러한 商標들은 登錄되기 전 오래 사용한 나머지 「사용에 의한 현저성」을 인정받은 연후에야 商標로서 獨立權을 얻을 수 있다. 「Secondary meaning」은 우리나라 商標法 第8條第2項의 규정과 유사하다. 즉 당초에는 識別力이 없는 商標라도 출원전에 사용한 결과 수요자간에 그 商標가 누구의 商標인가를 현저하게 인식되어 있으면 登錄이 가능하다.

네째로 일반적인 用語이기 때문에 독립권을 가질 수 없는 商標로서 고체 이산화탄소에 사용되는 「DRY ICE」와 女性들의 「젖가리개」에 사용되는 「BRASSIERE」 등을 들 수 있다.

따라서 保護될 수 있는 상표는 상품을 설명하거나 商品의 外樣 또는 그 특징을 설명하는 것 이어서는 안된다.

商標와 商號의 權利設定

商 標

美國은 실제 사용에 의해서만 獨立權을 인정하는 商品制度를 갖고 있는 세계에서 몇몇 안되는 나라중의 하나이다. 대부분 국가의 商標法이 商標權의 효력이 등록함으로서 발생하도록 하고 있다.

실제 사용은 상품 그 자체나 포장에 Mark가 붙여져서 정당한 消費者에게 팔릴 때에 한하여 이를 인정한다. 가끔 명목상 사용이라 불리워지는 Single Sale은 商標權을 주장하는데 충분하

다. 사용에 의해서 얻어지는 권리는 Common Law의 적용을 받는다.

商標의 사용이 독점사용권 설정의先行條件인 반면 상표소유자가 사용에 의하여 얻은權利는 그 상표가 실제 사용한 지역에만 미친다.

商品을 미국 전역에서 판매해서權利를 취득했다고 주장하는 것이 가능할지라도 어느 한 회사가 美國을 가로질러 각 도시마다에서 그商品을 販賣할 수는 없다.

먼저 사용하기 시작한 회사가 아직 販賣網을 구축하지 아니한 지역에서 동종의 商標를 타인이 사용하려고 시도할 가능성은 언제나 存在한다.

이런 狀況이 권리의 마찰을 가져올 가능성을 지니고 있기 때문에 꼭 필요하지는 않지만, 미국에서의 商標權의 지역적 범주를 확실히 하기 위해서 聯邦商標登錄制度가 생겨났다.

商標의 독점사용권이 사용에 의하여 형성되어도 연방등록제도는 商標登錄權을 취득설정함으로써 얻어지는 반사적인 이득 때문에 고무적이며 권장할만하다.

▲聯邦商標登錄은 첫째, 등록은 미국의 어느 법정에서도 商標使用獨占權을 주장할 수 있는 증거가 된다.

▲둘째, 일단 登錄되면 이 상품의 사용사실을 몰랐던 타인에게의 警告的인 효력이 있다.

이것은 한 회사가 처음 한 지역에서만 사업을 하다가 그 후에 다른 지역으로 확장할 때 매우 유용하다. 만약 먼저 사용한 회사가 聯邦商標登錄을 안했을 때, 두번째 사용자가 사용을 개시한 지역에서는 자기의 商標를 사용조차 할수 없게 된다.

▲세째, 聯邦商標權者가 자기의 상표권을 판세청에 再登錄을 해두면 외국으로부터 수입되는 모조상품이나 虛偽商標가 부착된 상품의 美國으로의 유입을 막을 수 있다는데 있다.

▲네째, 聯邦登錄은 새 상표를 선택하고 있는 사람이 선택된 새 商標와 상충되는 표장이 이미 실제로 사용중인지 알지 못하는 경우에 있어서 선택된 商標의 사용을 단념케 하여 장래 발생할지도 모를 商品紛爭을 미연에 방지하여 준다.

商 號

일반적인 원칙에 따라 商號와 Commercial

name은 商標에 적용되는 것과 마찬가지로 유사상품의 사용으로부터 보호된다. 다시 말해서 상호권은 선사용에 의해서 비롯된다.

상호의 聯邦登錄制度는 없으나 상호 중 자타상품이나 서비스의 식별력이 있는 표장은 연방상표등록이나 서비스등록을 받을 수 있다.

商號를 商標나 서비스마크로 登錄받을 수 있느냐는 그 명칭을 어떻게 사용하느냐의 方法에 달려 있다.

商號와 商標나 서비스표의 사용과의 차이점은 때때로 아주 구별하기 힘들다. 그것은 라벨을 살펴보는 소비자의 반응에 달려있다. 상호가 또한 서비스표로 사용될 때 특히 그 구분이 더 어렵다. 서비스표는 「Letterhead」명함, 광고나 판촉물등에 자주 사용된다.

만약 Trade name이 완전한 주소와 함께 사용된다면 그것은 서비스표로서 사용되었다고 보기보다는 會社 이름으로 사용된 것으로 간주되고 이렇게 되면 연방서비스표 등록이 불가능해진다.

또한 會社名이 商標名에 덧붙여 사용된다면 이는 商標라기보다는 會社名으로 사용된 것으로 보기 쉽고 또 商標로서의 등록도 거절될 것이다.

서비스표를 제외한 商號의 登錄規定이 없을지라도 상호의 일부분으로 그 名稱을 사용하는 것은 타인에 의해서 그 명칭이 상표로서 사용되지 못하도록 막아주는 근거가 될 수 있다.

그 예로 「네바다」법원은 피고의 회사명칭으로서의 원고의 登錄商標의 사용은 商標權의 침해라고 判決한 적이 있다.

聯邦商標制度

商標가 附着된 상품을 단순히 미국에 선적수출하여 미국과 상업상의 合法的使用을 인정받아 이를 근거로 미국 特許 및 商標廳에 商標出願을 하는 방법이 있다.

여기서 합법적 사용이란 그 상표가 부착된 상품의 販賣行爲가 미국연방이나 각주 또는 지방자치단체의 法令을 위반하지 않는 범위내에서의 사용을 뜻한다.

가끔 外國會社가 미국에 선적할 수 없는 입장

에 놓이는 경우가 있는데 이를 테면 外國會社가 미국내에서 고객을 확보하지 못한 경우로써 생산품, 라벨링이나 포장이 미국내의 많은 關係機關에 의하여 認定을 받지 못하거나 外國會社가 그의 内部事情에 의하여 미국에의 선적을 개시할 수 없는 경우등이다.

한편 해당상표가 우리나라나 외국 어느나라에서 그 指定商品에 사용된다는 전제하에 우리나라에 出願인인 상표를 기초로 하여 미국에 商標出願을 할 수 있는데 이는 파리協約의 規定에 따라 우리나라에 출원한 날로부터 반드시 6개월이내에 미국에 出願을 해야한다.

만약 出願인의 商標가 우리나라에 登錄도 되어 있지 않고 出願조차되어 있지 아니한 경우에 있어서 외국에 정당한 營業所가 설치되어 있는 경우 그 해당국에 등록한 상표권이나 出願한 상표를 기초로하여 美國에 商標出願을 할 수 있다.

商標權의 事後管理

美國에서의 商標權은 등록보다는 사용에서 비롯된다. 商標權을 保存하기 위해서는 반드시 상표를 사용해야 한다.

聯邦登錄을 위한 자격요건으로 최소한의 사용이 요구되지만, 상표권자는 商標權을 보존하기 위해서 상업상 등록상표를 계속 사용할 의무를 진다.

「상거래가 없는 곳에 상표도 없다」라는 말이 있는데 이 말은 美國에서의 商標問題에 관한한 대원칙으로 받아들여지고 있다. 상표는 品質表示 기능이 있고 또 자기의 상품을 타인의 그것과 구별하는 技能이 있다. 상표가 더 이상 이런 기능을 갖지 못한다면 상표의 獨占使用權이 위협을 받게되고 나아가 권리가 잃게될 수도 있다.

聯邦商標條例에서 상표권포기에 관해 다음과 같이 규정하고 있다.

▲상표의 사용이 계속되지 않았고 또 다시 사용할 기미가 보이지 않을 때, 2년이상 계속하여 商標가 使用되지 않았다면 일정하여 증거가 명백한 포기가 될 것이다.

▲商標權者の 고의나 과실에 의해서 상표가 더 이상의 出處標示機能을 갖지 못할 때로 규정되어 있다.

상기 2年間 계속 불사용규정은 법정에서 지칭으로 인정되고 있다. 소송당사자에 의해서 상표권이 포기되었다는 주장이 있을 때 법정포기의 요건이 갖추어졌는가를 조사한다.

포기를 입증하기 위해서는 상표의 사용을 영구적으로 포기한다는 명백한 증거가 필요하다.

不使用에 대한 정당한 사유가 있다면 포기시키려는 의도는 통채된다. 商標의 獨占使用權은 商標가 營業과 함께 양도되지 않거나 통상 사용권자의 사용하는 상표에 관한 상품의 品質管理를 잘못했을 때에도 포기로 간주될 수 있다.

州商標制度

聯邦商標登錄과 함께 미국의 대부분의 주에는 몇가지 商標登錄 규정이 있다. 이것은 새로 시장을 개척하거나 美國에 支社나 子會社를 설립하려는 外國會社들을 자주 어리둥절하게 만든다.

일반적으로 主登錄은 큰 가치는 없으나 다만 상표를 사용하고 있었다고 주장하는 측에서 商標出願을 할 때 出願日을 입증할 수 있는 좋은 증거가 될 뿐이다. 美國에서의 商標登錄은 다만 선사용에 의해서만 이루어지는데 주등록은 일반적으로 出願인이 연방등록을 얻을 수 없거나 특정주의 法律에 따르는 것이 必要할 때에만 얻어진다.

포장등의 보호

앞에서는 商標와 서어서비스표로서의 文字의 독점 사용에 초점을 맞추었었다. 단어, 문자, 숫자나 도형과 같은 고전적인 상표보호와 더불어 상표는 맥도날드 햄버거 레스토랑 같은 건물의 외양, Coca Cola 병모양 또는 유니폼의 장식적인 모양등과 같이 다양한 형태가 현저성이 있고, 비기능적이고 출처를 나타내고 自他商品의 출처를 구별할 수 있는 기능이 있으면 그 형태는 獨占使用될 수 있고 商品이나 서비스를 販賣提供하는데 혼동을 초래할 類似한 圖型을 타인이 사용치 못하도록 할 수 있다.

裝品과 用器의 外形은 상표로서 등록되고 보호될 수 있다.