

# 美國의 通商關聯 知的所有權

## 知的所有權 規制概要 및 不公正 輸入

### Ⅲ. 著作權 및 商標權 侵害 輸入商品에 대한 稅關措置

#### 1. 概要

近來 國際的으로 偽造商品交易(Trade Of Counterfeit Goods)이 急増함에 따라 美國 稅關은 美國內로 輸入되는 商品에 대한 著作權 및 商標權 侵害 與否의 檢査를 強化하고 있다.

예전과는 달리 偽造商品에 대한 美國 稅關檢査의 優先順位가 麻藥·武器·高度技術製品 다음으로 두어지고 있는 실정이다.

#### 가. 法的 根據

##### 1) 法

—19 U.S.C. § § 66, 1624

—17 U.S.C. § 109

##### 2) 施行令

—19 C.F.R. § § 133.0~133.53<sup>1)</sup>

#### 나. 擔當機關

美國 關稅廳(The United States Customs Service)

#### 다. 保護對象

稅關에 의한 保護對象은 登錄商標, 商號, 登錄著作權에 局限되며<sup>2)</sup>, 特許權이 保護對象에서 제외된다는 점에서 337條 措置와 差異가 있다.

#### 2. 關稅廳에의 登錄

稅關에 의하여 保護를 받기 위해서는 商標, 商號, 著作權을 關稅廳에 登錄(Recordation)하여야 한다<sup>3)</sup>.

#### 가. 商標

##### 1) 登錄對象

현재 美國特許廳(The U.S. Patent and Trademark Office)에 登錄 有效한 商標에 한하여 관세청에 등록신청을 할 수 있다.

##### 2) 登錄申請

登錄申請書는 美國 關稅廳에 提出하여야 하며 이 申請書의 主要 記載事項으로는,

一. 商標權者의 姓名, 住所, 國籍

一. 商品生産地

一. 同 商標使用의 license를 받은 外國人 또는 外國企業의 名稱, 營業所등이 있다.

##### 3) 登錄

관세청에의 登錄은 關稅廳의 登錄通知書에 記

註 1) 19C. F. R. Chapter 1, United States Customs Service, Treasury. Part 133 Trademarks, Trade Names, and Copyrights.

註 2) 19C. F. R. 133.0 Scope "This part provides for the recordation of trademarks, trade names, and copyrights with the United States Customs Service for the purpose of prohibiting the importation of certain articles. It also sets forth the procedures for the disposition of articles bearing prohibited marks or names, and copyrighted or piratical articles, including release to the importer in appropriate circumstances.

註 3) 關稅廳에의 登錄은 原語로는 "Recodration"으로 되어 있다. 이것은 特許廳에의 登錄을 "Registration"이라 하는 것과 表現上에 差異가 있다.

# 規制(2)

## 去來 中心

李 貞 植

〈特許廳 行政事務官〉

載된 登錄認定日에 그 效力이 發生한다.

關稅廳에의 登錄은 特許廳에서 商標登錄有效期間중에는 有效하다.



### 4) 登錄更新

現 商標權의 滿了日로부터 〈李貞植 事務官〉  
더 3個月이내에 關稅廳에 更新을 申請하여야 한다.

### 나. 商號(Trade Names)

#### 1) 登錄對象

6個月이상 生産者 또는 去來者 識別을 위하여 使用된 名稱(Name) 또는 營業名稱(Trade Style)은 商號(Trade Names)로서 關稅廳에 登錄할 수 있다.

단 商標로서 사용된 文字(Words) 또는 圖案(Designs)은 特許廳 登錄與否에 關係없이 商號로 登錄할 수 없다.

#### 2) 登錄申請

登錄申請書는 美國 關稅廳에 제출하며 이 申請書의 主要 記載事項으로는,

- 一. 商號權者의 姓名, 住所, 國籍
- 一. 同 商號 使用의 License를 받은 外國人 또는 外國企業의 名稱 및 營業所등이 있다.

#### 3) 商號登錄公告

- 一. 暫定登錄告知(Notice Of Tentative Recordation)

註 4) 商標의 경우에는 特許廳에서 이미 審査 및 一般人의 異議申請등의 節次를 거친 것이므로 關稅廳에서 異議申請을 위한 별도의 절차를 취할 필요가 없다.

註 5) 美國의 著作權廳은 議會圖書館(The Library of Congress)의 산하기관이다.

### 目 次

- I. 知的所有權 規制의 概要
  - II. 不公正 輸入去來
  - III. 著作權 및 商標權 侵害 輸入商品에 대한 稅關措置
  - IV. 特許侵害에 대한 民事訴訟
  - V. 商標侵害 및 不正競爭
- <고딕은 이번號, 명조는 지난 및 다음號>

關稅廳에서는 登錄申請을 接受한 후 商號의 暫定登錄(Tentative Recordation)을 官報(Federal Register) 및 關稅廳公報(Customs Bulletin)에 게재하여 一般人에게 異議申請의 기회를 제공한다<sup>4)</sup>.

#### 一. 最終查定告知(Notice Of Final Action)

異議申請등을 검토한 후 商號登錄申請에 관한 最終查定 結果를 官報 및 關稅廳公報에 게재하여 告知한다.

#### 4) 登 錄

關稅廳에서의 登錄은 그 商號를 使用하는 限 계속하여 有效하다.

또한 이 登錄은 登錄者(Recordant)의 要請 또는 不使用證明(Evidence Of Disuse)에 의하여 取消될 수 있다.

### 다. 著作權

#### 1) 登錄對象

美國 著作權廳(The Copyright Office)<sup>5)</sup>에 등록된 登錄著作權 및 萬國著作權協約(UCC: Universal Copyright Convention)에 의해 보호되는 未登錄著作權이 關稅廳 登錄의 對象이 된다.

2) 登錄申請

登錄申請을 關稅廳에 하며, 登錄申請書의 主要 記載事項으로는

一. 著作權者의 姓名, 住所

一. 同 著作權 使用의 License를 받은 外國人 또는 外國企業의 名稱 및 營業所 등이 있다.

3) 登錄

관세청에의 登錄은 관세청의 登錄通知書에 記載된 登錄認定日에 그 效力이 發生한다.

관세청에의 登錄은 著作權 滿了日까지 有效하다<sup>6)</sup>. 다만 著作權 有效期間이 먼저 滿了하지 않는 경우에는 28年동안 有效하며, 更新의 경우에는 更新期間 滿了日까지이다.

4) 登錄更新

現 著作權의 滿了日로부터 3個月이내에 관세청에 更新을 신청하여야 한다.

3. 著作權 및 商標權 侵害輸入品에 대한 措置

가. 商標 및 商號

1) 輸入制限

관세청에 등록된 商標 또는 商號를 複寫(Copying) 또는 模倣(Simulating)한 商標 또는 商號가 부착된 物品은 美國內로의 搬入이 禁止되며 따라서 그러한 物品은 沒收(Forfeiture)된다.

관세청에 등록된 상표와 同一한(identical) 商標가 부착된 物品은 押留(seizure) 및 沒收된다.

2) 輸入制限의 例外

다음중 1에 해당되는 物品은 輸入制限의 例外가 된다.

一. 外國 및 美國의 商標 또는 商號가 同一人 또는 同一企業에 의해 所有되는 경우

一. 外國 및 美國의 商標 또는 商號가 母會社 및 子會社에 의해 所有되거나 共同所有되는 경우

一. 美國 所有權者의 承認이 있는 경우

一. 輸入制限 對象이 되는 商標를 輸入前에 除去한 경우

一. 商標 또는 商號登錄者 또는 그의 指定人 이 수입하는 경우

一. 登錄者가 輸入에 대한 同意書를 稅關에 제출하는 경우

3) 偽造商品에 대한 措置

偽造商標(Counterfeit Trademark)<sup>7)</sup>가 부착된 物品은 다음 절차에 따라 처리된다.

① 押留

② 稅關은 押留事實 및 押留된 物品量을 商標權者에게 通告

③ 通告日로부터 30日內에 商標權者가 物品의 輸入, 輸出, 商標除去後 搬入 또는 기타 適切한 處分에 대하여 書面 同意하지 않을 경우 沒收後 處分

4) 稅關節次

輸入制限 對象物品에 대한 稅關節次는 다음과 같다.

① 輸入制限 對象物品 留致

② 留致時 輸入業者에게 通告

③ 輸入制限의 例外에 해당되는 경우 輸入業者는 30日이내에 稅關에 申告하여 留致 解除

나. 著作權

1) 輸入禁止

虛僞의 著作權表示(False Notice Of Copyright)를 한 物品은 輸入이 禁止된다.

2) 措置

輸入禁止 對象物品은 稅關에서 押留 및 沒收된다.

3) 海賊版에 대한 措置

海賊版(Piratical Copies)<sup>8)</sup>에 대하여는 다음과 같은 절차에 따라 措置가 취하여진다.

註 6) 美國에서는 著作權의 期間이 著作者의 死後 50년까지로 되어 있다. 17U. S. C. § 302

註 7) 偽造商標(Counterfeit Trademark)의 定義는 "a spurious trademark which is identical with, or substantially indistinguishable from, a registered trademark"로 되어있다(19C. F. R. § 133, 23a). 이는 商標法上의 定義와 同一하다. (15. U. S. C. § 1127)

註 8) 海賊版(Piratical copies)의 定義는 "actual copies or substantial copies of a recorded copyrighted work, produced and imported in contravention of the rights of the copyright owner"로 되어 있다. (19 C. F. R. § 133, 42)

- ① 海賊版으로 規定되는 輸入品 引渡 保留
- ② 引渡保留時 輸入業者에게 通告
- ③ 輸入業者는 30일이내에 嫌疑事實을 否定하는 書類 提出
- ④ 稅關長은 輸入品の 見本등을 著作權者에게 通告
- ⑤ 著作權者는 30일이내에 搬入禁止要求書 및 證券供託
- ⑥ 關稅廳 決定 : 關稅廳에서 海賊版으로 결정될 경우 輸入品은 押留 및 沒收되며 供託金은 著作權者에게 반환된다. 반면에 海賊版이 아닌 것으로 決定될 경우에는 輸入品の 留致가 解除되며 供託金은 輸入業者에게 支給된다.

#### 4. 沒收된 物品의 處分

##### 가. 商標(偽造商標除外) 또는 商號侵害

商標 또는 商號 除去後 一般 稅關節次에 따라 處分

##### 나. 著作權 侵害

著作權 侵害 物品은 破壞

##### 다. 偽造商品

偽造商標를 제거한 후 政府用 또는 慈善用으로 使用하거나 破壞하거나 1年後 公賣 處分

### IV. 特許侵害에 대한 民事訴訟

#### 1. 概要

特許侵害라 함은 特許權者의 權利에 대한 侵害를 뜻한다. 다시 말하자면 特許權者는 自身の 特許發明을 獨占排他的으로 製造, 利用 또는 販賣할 權利를 갖게 되는데<sup>9)</sup>, 第3者가 特許權者

의 承認없이 이를 侵害할 때에 特許侵害가 發生하게 된다.

美國에서의 特許侵害에 대한 民事訴訟은 裁判管轄등에 있어 一般 民事訴訟과 差異가 있다.

#### 2. 裁判管轄

##### 가. 裁判管轄

特許侵害訴訟은 聯邦法院(Federal Courts)의 專屬管轄이며<sup>10)</sup>, 이에 대한 抗告審은 聯邦抗告法院(CAFC; The Court Of Appeals For The Federal Circuit)의 管轄에 속한다.

##### 나. 裁判地

被告의 居住地, 營業所 또는 被告가 侵害를 범한 곳의 管轄 聯邦 District Court에 訴訟을 提起하여야 한다.

#### 3. 特許侵害의 類型

美國 特許法 規定에 의할 때 特許侵害는 直接侵害(Direct Infringement), 間接侵害(Indirect Infringement), 寄與侵害(contributory infringement)로 區分될 수 있다.

##### 가. 直接侵害

1) 根據法規 : 35 U.S.C. § 271(a)<sup>11)</sup>

2) 要件

一. 特許權의 有效

一. 特許發明의 製造, 利用 또는 販賣

直接侵害에 있어서는 侵害者가 善意(Good Faith) 또는 無知(Ignorance)였다고 하더라도 侵害에 대한 責任을 져야 한다.

##### 나. 間接侵害

1) 根據法規 : 35 U.S.C. § 271(b)<sup>12)</sup>

註 9) 美國 特許法에서는 特許權의 內容이 다음과 같이 규정되어 있다. (35 U.S.C. § 154) "Every patent shall contain...a grant to the patentee...of the right to exclude others from making, using, or selling the invention throughout the United States..."

註 10) 原則적으로 特許와 관련된 契約(Contracts)違反에 관한 訴訟은 州法院(State Courts)의 管轄에 속한다.

註 11) 35 U.S.C. § 271 (a); Whoever without authority makes, uses or sells any patented invention within the United states during the term of the patent therefor, infringes the patent.

註 12) 35 U.S.C. § 271 (b); Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

2) 要件

一. 被告는 第3者에 의한 特許侵害發生을 알고 있었을 것.

一. 被告는 第3者가 製造, 利用 또는 販賣도록 할 意圖로 行爲하였을 것.

一. 第3者에 依한 特許의 侵害가 있었을 것.

다. 寄與侵害

1) 根據法規: 35 U.S.C § 271(c)<sup>13)</sup>

2) 要件<sup>14)</sup>

一. 販賣된 것이 特許된 機械, 製品, 組合物 또는 構成物의 構成要素이거나 또는 特許된 製造方法의 實施에 利用될 要素 또는 機構일 것.

一. 販賣된 것이 特許發明의 重要한 部分일 것.

一. 販賣된 것이 特許侵害에 利用될 목적으로 特別히 製造 또는 改作되었을 것.

一. 販賣者는 販賣된 것이 特許侵害에 利用될 목적으로 特別히 製造 또는 改作되었음을 알고 있었을 것.

一. 販賣된 것이 實質的으로 非侵害的 用途에 適合한 主要 物品 또는 商品이 아닐 것.

이상의 要件들에서 미루어 볼 때 販賣된 것 自體에 대해서는 特許가 附與되지 않았을 것이므로<sup>15)</sup>, 이 점에 있어 寄與侵害를 特許侵害의 範圍를 非特許物品에까지 擴大하고 있다. 다시 말하자면 特許權의 效力이 非特許物品에까지 미친다는 것이며, 이는 違憲的(Unconstitutional)인 것이라고 指適되기도 한다. <계속>

註 13) 35 U.S.C. § 271 (c); Whoever sells a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

註 14) 寄與侵害는 販賣와만 關聯하여 發生된다는 점을 유의해야 할 것이다.

註 15) 만일 販賣된 것 自體에 대하여 特許가 附與되었다면, 販賣된 것은 特許物品이며, 따라서 特許品の 無斷 販賣를 이유로 하여 販賣者는 寄與侵害가 아닌 直接侵害를 構成하게 될 것이다.

## (案) 特許·新用新案出願公開索引集 (內)

### (83~85年分)發刊에 따른 需要測定

本會는 1983年 3月부터 1985年 12月까지의 特許·實用新案出願公開分을 出願人別, 分類別(IPC), 公開番號別로 索引集을 다음과 같이 發刊코자 하오니 필요량을 申請書에 기입하시와 4月 15日까지 本會로 우송하여 주시기 바랍니다.

- ◎ 體 制: 國倍版
- ◎ 紙 質: 內紙(미색모조 80g), 表紙(하드카바)
- ◎ 印 刷: 內紙(청타마스타), 表紙(금박)
- ◎ 製 本: 양 강
- ◎ 豫 想 面 數: 3,600面 (1卷當 1,200面)
- ◎ 1 面當收錄件數: 45件 基準
- ◎ 總 收 錄 件 數: 51,906件
- ◎ 刊行物의 種類

- 1) 特許·實用新案出願公開 出願人別索引
- 2) 特許·實用新案出願公開 分類別(IPC) 索引
- 3) 特許·實用新案出願公開 公開番號別 索引

◎ 連絡 및 問議處: 韓國發明特許協會 調查部(557-1077)

◎ 豫 定 價 格: J帙當(3卷) 150,000~160,000원

(但, 價格은 需要測定結果에 따라 다소 變更될 수도 있습니다.)