

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

4. 特許侵害의 決定

가. 決定方式 및 原則

1) 決定方式

特許侵害 與否를 決定할 때에는
첫째, 關聯文書를 檢討하여 特許請求範圍를
分析하고,
둘째, 侵害嫌疑가 있는 物品이나 製造方法과
比較하여 特許請求範圍를 解釋함.

2) 關聯原則

○ 特許請求範圍의 分析

—Doctrine Of File Wrapper Estoppel

○ 特許請求範圍의 解釋

—Doctrine Of Claim Differentiation

—Doctrine Of Literal Overlap

—Doctrine Of Equivalents

나. 特許請求範圍의 分析, Doctrine Of File Wrapper Estoppel

發明者(즉, 出願人)는 特許廳에 대하여 자신
이 이미 제출한 書類 및 陳述內容에 義束된다.
따라서, 特許侵害訴訟에 있어서 特許權者는 特
許出願의 審查進行에 따라 縮小되어진 特許請求
範圍보다 넓게 자신의 特許權을 主張할 수 없다

다. 特許請求範圍의 解釋

1) Doctrine of Claim Differentiation

相異한 特許請求範圍는 相異한 物品이나 製造

方法에 적용된다.

2) Doctrine of Literal Overlap

文字上의 重複만으로는 侵害를 證明하는데 充
分치 못하다.

3) Doctrine of Equivalents

侵害를 立證하기 위해서는 實質的인 同一性의
證明이 필요하다. 技術을 가진 者가 兩者의 實
際의 互換性(Practical Interchangeability)을
알고 있다면 그것은 實質的으로 同一한 것이라
고 볼 수 있다.

5. 侵害에 대한 救濟

가. 救濟手段

特許侵害에 대한 救濟手段으로는 禁止命令
(Injunction), 損害賠償(Damages), 辯護士 費
用(Attorney Fees) 등이 있다.

나. 禁止命令

1) 根據法規

35 U.S.C. § 283¹⁾

2) 救濟內容

法院은 特許侵害 行爲에 대하여 禁止命令을
發附할 수 있다. 命令의 條件은 法院이合理的이
라고 판단하는 範圍에서 決定된다.

다. 損害賠償

1) 根據法規

註 1) The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

規制(完)

去來中心

李 貞 植

〈特許廳 行政事務官〉

35 U.S.C. § 284²⁾

2) 救濟內容

損害賠償(Damages)은 侵害에 의한 金錢的 損害의 賠償이다. 損害賠償額은 Royalty 領數 이상이어야 하며, 法院은 判明 또는 評價된 損害額의 3倍까지 賠償額을 결정할 수 있다.

損害賠償額에는 利子 및 訴訟費用이 포함된다.

라. 辯護士費用

1) 根據法規

35 U.S.C. § 285³⁾

2) 救濟內容

例外의 경우에 法院은 勝訴한 側에 辯護士費用을 支給토록 決定할 수 있다. 例外의 경우의 例로는, 原告가 詐欺에 의하여 特許를 取得한 경우 및 原告가 故意로 (With No Good Faith) 侵害訴訟을 提起한 경우 등을 들 수 있다.

V. 商標侵害 및 不正競争

1. 概要

가. 不正競争의 概念

美國의 民事法에 있어 不正競争(Unfair Competition)

2) Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

3) The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

4) 여기에는 獨寡占行爲, dumping 등도 포함된다.

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 不正競争

〈고딕은 이번號, 명조는 지난 및 다음號〉

petition)의 概念은 實定法이 아닌 Common Law에서 유래되었다.

넓은 意味에서의 不正競争은 交易(Trade) 및 商業(Commerce)에서의 모든 不正하고(Dishonest), 欺瞞的(Fraudulent) 인 行爲를 뜻하나⁴⁾, 일반적으로 不正競争의 概念은 他人이 이미 信望(Reputation)을 획득한 商標 또는 商品外樣등을 모방하여 자신의 商品 등을 市場에 販賣하는 行爲에 특히 적용되고 있다.

商標侵害은 Common Law에 의해 確立되어온 不正競争에 포함된다. 이 경우 商標에는 登錄商標뿐 아니라 一般的인 商標(Common-Law Trademark)도 포함된다.

나. 不正競争關聯 實定法規

1) Federal Trade Regulations

○ 聯邦에 專屬하는 分野; 特許法, 著作權法, 勞動法

○ 聯邦에 專屬하지 않는 分野; 商標法, 獨禁法(Anti-Trust Laws)

2) State Trade Regulations

3) International Trade Regulations

- 國際協定; 파리協約, UCC, GATT
- 貿易關係法; 關稅法, 通商法

2. 裁判管轄

聯邦法規(Lanham商標法 등)에 관련되는 사건인 경우에는 聯邦法院의 管轄에 속하며, 기타의 경우는 民事訴訟一般原則에 따라 聯邦法院 또는 州法院의 管轄로 區分된다.

聯邦法院에서의 抗告審은 特許侵害와는 달리 聯邦抗告法院(CAFC) 管轄이 아니라 各該當抗告法院(Circuit Courts Of Appeals)의 管轄에 속한다.

3. 商標侵害

가. 登錄商標侵害

1) 根據法規

15 U.S.C. § 1114(1)⁵⁾

2) 要件

다음의 要件을 충족시키는 行爲는 登錄商標에 대한 侵害를 구성한다.

- ① 商標登錄權者의 同意가 없을 것.
- ② 登錄商標의 複製·偽造·複寫 또는 色採的 모방.
- ③ ②를 商品 또는 서어비스의 販賣, 販賣用供給, 擴布 또는 宣傳과 관련하여 使用하거나 또는 使用될 목적으로 表紙, 포장 또는 宣傳 등에 應用.
- ④ ③의 行爲가 商品 또는 서어비스의 混同의

註 5) Any person who shall, without the consent of the registrant

- (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or
- (b) reproduce, counterfeit, copy or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided.

誘發, 誤認의 誘發 또는 欺瞞의 可能성이 있을 것.

나. 商標侵害의 判斷

1) 判斷基準

商標侵害 與否의 判斷基準은 消費者的 誤認混同可能性(Likelihood Of Confusion)이다. 實際의 誤認混同뿐 아니라 誤認混同의 可能性만으로도 侵害가 成立된다.

2) 考慮要素

商標侵害 與否를 判斷함에 있어 法院은 다음要素들을 고려하게 된다.

—商標의 類似性(Similarity Of The Marks)

—商品 또는 서어비스의 類似性(Similarity Of The Goods Or Services)

—流通經路의 類似性(Similarity Of Trade Channels)

—販賣環境(Conditions Of The Sale)

—商標의 強度(Strength Of The Mark)

—實際의 誤認混同(Actual Confusion)

—類似商品에 있어서 類似商標의 數爻 및 性質(Number And Nature Of Similar Marks On Similar Goods)

—實際의 誤認混同 없이 同時 使用된 期間(Length Of Time Of Concurrent use Without Actual Confusion)

—商標가 使用된 商品의 多樣性(Variety Of Goods With Which The Mark Is Used)

다. 侵害에 대한 救濟

1) 救濟手段

商標侵害에 대한 救濟手段으로는 다음을 들 수

있다.

- 禁止命令(Injunctions)
- 利潤(Profits)
- 損害賠償(Damages)
- 辯護士費用(Attorney Fees)
- 訴訟費用(Costs Of The Action)
- 侵害物品의 破壞(Destruction Of Infringing Articles)

2) 禁止命令

① 根據法規

15 U.S.C. § 1116(a)⁶⁾

② 救濟內容

法院은 商標侵害 行爲에 대하여 禁止命令을 發附할 수 있다. 命令의 條件은 法院이合理的 이라고 판단하는範圍에서決定된다.

3) 利潤, 損害賠償, 訴訟費用

① 根據法規

15 U.S.C. § 1117(a)⁷⁾

② 救濟內容

—利潤

被告側의 利潤을原告에게 支給토록 한다.原告側은被告의 販賣總額을 立證하면 되며,被告側이 모든費用과 控除額(Deduction)을 立證해야 한다. 法院은 立證된 利潤을 調整할 수 있다.

이 利潤은 補償的 性格의 것이며懲罰的이어서는 아니된다. (Compensation Not A Penalty)

—損害賠償

損害賠償은 侵害에 의한 金錢的 損害의 賠償이다. 法院은 實際 損害額의 3倍까지 賠償決定 가능하다.

6) The several courts vested with jurisdiction of civil actions arising under this chapter shall have power to grant injunctions, according to the principles of equity and upon such terms as the court may deem reasonable, to prevent the violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office.

7) When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled..... to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action.

8) The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party,
9) 商標侵害에 대한 一般的인 救濟措置도 물론 가능하다.

10) 15 U.S.C. § 1127

A "counterfeit" is a spurious mark which is identical with, or substantially indistinguishable from, a registered trademark,

損害賠償 역시 補償的 性格의 것이며 懲罰의 이어서는 아니된다.

—訴訟費用

4) 辯護士費用

① 根據法規

15 U.S.C. 1117(a)⁸⁾

② 救濟內容

例外의 경우에 法院은 勝訴한 側에 辯護士費用을 支給토록 決定할 수 있다.

5) 侵害物品의 破壞

① 根據法規

15 U.S.C. § 1118

② 登錄商標權者에 대한 權利侵害의 경우 法院은 登錄商標 또는 登錄商標의 複製, 偽造 등이 附着된 모든 物品과 同商標製作手段 모두를 引渡 받아 破壞토록 命令할 수 있다.

4. 偽造商標에 대한 措置⁹⁾

가. 偽造商標의 定義

偽造商標(Counterfeit Mark)과 함은 登錄商標와 同一하거나 實質적으로 區別不可能한 偽造된 商標를 指한다.¹⁰⁾

나. 押留命令

1) 根據法規

15 U.S.C. § 1116(d)(1)(A)

2) 法院의 押留命令

法院은 신청에 따라 偽造商標에 판련된 商品 및 偽造商標, 同商標製作手段과 製造, 販賣 등

에 관한記錄들을 押留토록 命令할 수 있다.

다. 刑事處罰

1) 根據法規

Trademark Counterfeiting Act of 1984;

18 U.S.C. § 2320(a)

2) 處罰內容

初犯의 경우

個人; \$250,000 이하 罰金, 또는 5年 이하 禁錮 또는 이의併科

法人; \$1,000,000 이하 罰金

再犯의 경우

個人; \$1,000,000 이하 罰金 또는 15年 이하 禁錮 또는 이의併科

法人; \$5,000,000 이하 罰金

라. 僞造商品의 破壞

1) 根據法規

—Trademark Counterfeiting Act of 1984;

18 U.S.C. § 2520(b)

—15 U.S.C. § 1118

2) 僞造商標가 附着된 모든 物品은 破壞된다.

5. 虛偽表示에 대한 規制

가. 根據法規

Lanham Act § 43(a)¹¹⁾

나. 虛偽表示의 範圍

1) Lanham Act § 43(a)의 意義

註11) 15 U.S.C. § 1125(a)

Any person who shall affix, apply, or annex, or use in connection with any goods or services, or any container or containers for goods, a false designation of origin, or any false description or representation, including words or other symbols tending falsely to describe or represent the same, and shall cause such goods or services to enter into commerce, and any person who shall with knowledge of the falsity of such designation of origin or description or representation cause or procure the same to any carrier to be transported or used, shall be liable to a civil action by any person doing business in the locality falsely indicated as that of origin or in the region in which said locality is situated, or by any person who believes that he is or is likely to be damaged by the use of any such false description or representation.

12) 商標등에 의해 特定 生產者の 製品임을 消費者들이 認識하고 있는 狀態가 되었을 때 當該商品의 "secondary meaning"을 갖고 있다고 할 수 있다.

13) likelihood of competitive injury arising from a false representation made by the defendant in marketing its product.

Laham Act § 43(a)는 Common Law에 의하여 虛偽表示(False Representation)에 대한聯邦次元에서의 實定法的 根據를 마련하였으며, 虛偽表示의 範圍를 확대하였다.

2) 規制對象

—虛偽의 原產地 表示

—同一한 것임을 가장하는 모든 표시 및 서술(description)

다. 判斷基準

1) 判斷要素

—表示의 虚偽性

—虛偽表示로 인한 被害 또는 被害可能性

2) 立證責任

—中止命令(Injunctive Relief) 請求時

原告는 자신의 商品의 "Secondary Meaning"

¹²⁾을 획득하였음을 立證할 필요는 없으며, 다만 虛偽表示로 인한 競爭的 損失 可能性¹³⁾의 立證만으로 충분하다.

—損害賠償 請求 時

실제적인 欺瞞(Actual Deception)의 提示와 販賣 또는 利益 損失額의 立證은原告가 해야 한다.

6. 不正競爭에 대한 FTC 措置

가. FTC 概要

1) 根據法規

15 U.S.C. § 41—77

2) 名稱

聯邦交易委員會(Federal Trade Commission)

3) 性 格

ITC와 같은 準司法的 機關

4) 構 成

上院同意로 大統領이 任命하는 5人의 委員.

나. FTC 措置事項

1) 根據法規

15 U.S.C. § 45(a)

2) 措置對象 不法行爲¹⁴⁾

一商業에서의 또는 商業에 영향을 미치는 不正競爭手段(Unfair Methods Of Competition In Or Affecting Commerce)

一商業에서의 또는 商業에 영향을 미치는 不正한 또는 欺瞞의 行爲 또는 慣行(Unfair Or Deceptive Acts Or Practices In Or Affecting Commerce)

3) 不法行爲의 地域的 範圍

上記의 不法行爲로서 州間(Inter-State)去來 또는 外國과의去來

다. FTC 節次

註14) FTC 措置對象이 되는 不正競爭의 範圍은 매우 廣範圍하나, FTC의 調查開始決定에 있어 公益(the interest of the public)을 考慮하므로 私企業間의 紛爭은 FTC에서 處理되기 어려울 것이다.

■ 이달의 新規會員 ■

本會 加入會員 날로 늘어

3月 들어 新邦電子(株)등 2個社 加入

本會 加入會員이 날로 늘고 있다. 3月 들어 新邦電子(株)와 코발트電氣工業(株)가 加入했다. 두 新規會員社의 면모를 紹介한다.

新邦電子(株)

टेनेविल 生產 販賣業體

टेनेविल 生產 販賣業體인 新邦電子(株)(대표 李炫振)는 지난 78년에 設立된 有希望中小企業.

टेनेविल 외에도 카오디오등을 生產, 日本·캐나다·유럽등에 輸出하고 있다.

特許管理는 企劃管理部 企劃課에서 하고 있다.

연락처는 인천시 북구 창천동 177. 전화 인천 (032) 524-7401.

코발트電氣工業(株)

電氣다리미 生產 販賣業體

電氣다리미 專門 生產 販賣業體인 코발트電氣工業(株)(대표 姜文煥)는 지난 57년에 設立된 傳統 있는 電氣製品 메이커.

電氣다리미 외에도 電氣주전자·電氣남비등을 生產, 國內市場을 주를잡고 있다. 特許管理는 開發課에서 하고 있다.

연락처는 경기도 시흥군 의왕읍 내손리 409-1 전화 서울 856-6058. 안양 (0343) 52-7727.

<end>