

# 美國의 商標制度 解説 (4)



金 延 洙  
<辨 理 士>

## 目 次

- I. 美國商標制度의 特徵
- II. 出願에서 登錄까지의 節次
- III. 商標登錄의 效果(商標權의 効力)
- IV. 紛爭節次
- V. 其 他

<고딕은 이번號, 명조는 지난 및 다음號>

### III. 商標登錄의 效果 (商標權의 効力)

商標法에서 정하는 登錄을 거친 者는 여러 가지의 法的利益을 받을 수가 있다. 그리고 그 중추적 역할은 登錄에 관한 標章을 商品 또는 業務에 관하여 排他的으로 사용할 권한이 있으나

이러한 權限은 우리 나라와 같은 완전한 형태로서의 登錄主義下에 있어서와는 달리 登錄에 의해 즉시 발생하지 않는다는 점이 특징이다.

#### 1. 補充登錄簿에 登錄하는 效果

補充登錄簿에 登錄함에 있어서는 적용하는 限에 있어서 主要登錄簿에 하는 登錄에 관한 등록출원 및 登錄에 관한 法的 規定이 적용되지만(우리나라의 법률로 친다면 「準用」; Apply with modification 되지만), 제2조 (e)항, (f)항, 제7조 (b)항, 제12조 (a)항, 제13조~제18조, 제22조, 제33조 및 제42조의 각 規定은 적용되지 않으며, 혹은 그 이익을 받을 수가 없다(제26조).

보충등록부에 등록하는것 등에 관하여 적용되는 規定의 主된 것을 예시하면 대략 다음과 같다. 즉, 관계자에 의해 使用에 관한 제5조, 등록상표 또는 등록출원중인 표장의 양도에 관한 제10조, 실제 손해의 3배이내의 배상을 받을 권리에 관한 제35조, ®등 표기 사용권에 관한 제29조, 이 법률에 따라 提起하는 모든 訴訟에 대해서는 그 訴願에도 불구하고, 또 당사자의 國籍이 다르거나 有無에 관계없이 연방지방법원 및 지역법원(準州法院)이 제1관할법원이며, 연방순회공소법원 및 콜럼비아지구 公訴법원이 第2審의 관할법원일 것을 규정하는 제39조 등이다.

#### 2. 主要登錄簿에 登錄하는 效果(廣義)

##### (1) 登錄證의 發行(第7條 (a)項)

主要登錄簿에 등록된 標章에 대해서는 登錄證이 美合衆國의 이름으로 發行된다.

登錄證에는 標章登錄의 許可이외에 당해 標章이 이 법률에 의해 주요 등록부에 등록되었다는 요지와 표장의 최초사용일자, 상거래에 있어서 표장의 최초사용일자, 登錄對象인 특정상품 또는 業務, 등록번호 및 등록일자, 등록출원이 특허청에 접수된 날자, 등록 허가에 있어서 課한 등록허가처분의 부수적인것으로서의 조건 및 제한 등이 記入된다.

등록증은 讓受人에 대해서도 일정한 요식하에

발행된다.

## (2) 存續期間(제8조 (a)항)

登錄證은 20年間 有効하다. 다만, 이 법률의 규정에 의한 標章의 登錄은 그 發行日로부터 6年의 期間이 滿了하기前 1年以內에 등록인이 당해 標章이 계속 사용되고 있다는 것을 증명하던가, 또는 不使用이 正當한 이유에 의해 標章을 포기할 의도에 의한 것이 아님을 증명하는 宣誓書를 特許청에 제출하지 않으면 特許청장에 의해 前記한 6年의 期間滿了時 取消된다.

(更新) 각 등록에 있어서는 존속기간 만료전 3個月以內 또는 所定의 추가수수료를 지불한 경우에는 3個月 以內에 更新수속을 함으로서 다시 20년간 갱신된다(제9조).

## (3) 當연한 證據

법률이 규정하는 주요등록부에 등록된 標章의 登錄證은 등록의 유효성, 등록인의 標章保有 및 주어진 條件과 制限下에 있어서 特定된 商品 또는 業務에 관하여 標章을 商去來에 있어서 使用하는 등록인의 排他的 權利의 當연한 證據가 된다(제7조 (b)項). 當연한 증거는 우리나라의 訴訟法上 「疏明」이라는 것과 똑 같은 효력을 갖는 증거방법이기 때문에 상대방은 反證을 들어 싸울 수가 있음을 물론이다. 이와 같은 규정은 증거능력 또는 증거력(證據價値)을 法定하는 소위 證據法의 確立된 法制下에 있어서 중요한 의미를 갖는 것이다.

또 이러한 推定規定의 취지는 1962年 10月2日 자 법개정에 의해 더욱 명확하게 되었다. 즉, 등록인이 등록증을 법정에 증거로서 제출할 수 있는 것에 대해 제33조 (a)항은 「1881年 3月3日의 法律 또는 1905年 2月 20日의 법률에 의해 등록증 또는 이 법률에 의해 규정된 주요등록부에 등록된 標章의 등록증으로 등록인이 保有하는 것은 증거로 하는 것이 허가되고, 등록증 기재의 조건 또는 制限內에 있어서, 등록증에 특정된 商品 또는 業務에 관하고, 그 등록표장을 상거래에 있어서 사용하는 등록인의 배타적 권리에 대한 當연한 증거가 된다. 다만 상대방의 이 표장이 登錄되어 있지 않았다면 주장하는 것이 될

수 있는 法律上 또는 衡平法上의 주장 또는 要件결격을 입증할 수 있음을 방해하지 않는다」고 규정한다.

## [註]

### (1) 證據法

法的手續에 있어서의 立證責任·證據의 適格·適否·重要度·滿足度を 規定하는 규칙 및 원칙. 州에 따라서는 法典化되어 있다.

(Black Law Dictionary에서)

### (2) 疏明(疎明) Glaubhaftmachung

우리나라의 소송법상에는 疏明으로 충족되는 경우(主로 簡易心속을 뜻하는 경우, 혹은 本案에 직접 관계하지 않는 경우등)에 쓰이는 確信이 아니고 當연히 確실한 것이라는 추측을 법판에게 주려고 하는 것을 목적으로 하는 證據方法. 證明에 대한 우리 나라의 民事訴訟法에 있어서는 특히 무엇으로 소명자료로 할 수 있는 것인가에 制限이 정해진 바 없고 어디까지나 自由心證主義 생각에 따라 법판의 자유로운 소송형성에 의존하는 것으로 되어 있다.

참고로 BLACK의 법률사전에 의하면 이와 같은 “Prima facie”에 대해 다음과 같이 설명하고 있다.

“At first sight; on first appearance; on the face of it; so far can be judged from the first disclosure; presumably; a fact presumed to be true unless disproved by some evidence to the contrary” 최후의 설명이 가장 잘 그 실체를 설명하고 있는 것이라고 생각된다.

### (4) 訂正

特許廳의 과오에 의하여 발생된 등록에 있어서의 실질적인 잘못에 대하여는 特許청의 규칙이 정하는 바에 따라 訂正登錄證이 發行되고 그 효력은 당초의 등록증 발행일로 소급된다(제7조 (f)항).

當事者의 過失에 의한 善意에 따라 발생된 잘못에 대하여는 特許청장은 그 제량에 따라 訂正登錄證 또는 새로운 등록증을 발행한다. 다만

이런 경우 標章의 公告를 必要로 하는 訂正은 할 수 없다(제7조 (g)항).

### (5) 不可爭性(Incontestability)

등록인이 그 등록에 관한 標章을 상거래에 있어서 商品 또는 業務에 있어서 使用하는 權利는 등록일로부터 5년간 계속하여 상거래에 있어서 사용하고 현재도 또한 사용하고 있을 때에는 원칙으로서 어느 누구도 그 효력에 대해 다툴 수가 없는 것으로 된다(제15조). 이것이 不可爭性(Incontestability)라 불리는 효력이다. 등록표장이 不可爭性을 취득한다고 하는 것은 제3자가 어떠한 수단에 의하더라도 그 효력을 否定할 수 없는 상태가 되는 것이기 때문에 이를 뒤집어 설명하면 등록표장을 사용하는 등록인의 권리는 그것만으로는 법적으로 제3자에 의해 否定될 수도 있다는 것을 의미한다. 그 한도에 있어서 不可爭性 취득까지의 5년간은 상표권 부정의 제척기간과 같은 기능을 갖는 것이지만 이러한 不可爭性의 취득을 위해서는 등록인의 標章의 보유권을 부정하는 최종적인 결정이 없던가, 특허청 또는 법원에 있어서 권리에 관한 소송이 존재하지 않고 또 최종적인 처분이 이루어지지 않던가, 6년의 기간만료전 1년 이내에 계속 사용에 관한 신청서를 특허청장에게 제출하던가의 요건을 구비하지 않으면 안되며, 더욱이 제14조 (c)항 및 (e)항에 따른 취소의 신청이 있는 경우 또는 先使用者의 權利를 침해하는 등의 경우에는 不可爭性 취득의 문제를 일으키지 않는 것이기 때문에 이 기간을 단순한 권리부정을 위한 申請權의 제척기간으로 보는 것은 妥當하다 할 것이다.

### [註]

#### 除斥期間

#### limitation, Ausschlussfrist, de'lai pre'fix

어떤 權利에 대하여 法律이 定한 存續期間. 權利關係를 짧은 기간에 확정하기 위하여 정해진다.

등록에 있어서 標章을 사용하는 權利가 不可爭性을 취득하면 그 등록증은 그 등록 또는 不可爭性을 취득한 權利가 사기에 의해 얻어진 경

우등 제16조 (b)항 (1)~(7)에 揭記한 1에 해당 하는 경우를 除外하고 당해 표장을 상거래에 있어서 상품 또는 業務에 관하여 등록인이 배타적으로 사용하는 權利의 결정적 증거(Conclusive evidence)로 된다.

이러한 등록표장이 갖는 배타적 사용권은 「코먼·로」에 있어서 키워져 온 상표권의 효력을 「합합」법의 등록을 거치는 것을 요건으로 다시 강화시킨 것이라고 할 수가 있다.

이 법률에서 규정하는 주요 등록부에 표장의 등록은 1881년 3월 3일의 법률 또는 1905년 2월 20일의 법률에 따라 標章등록과 함께 등록인의 保有權主張에 대한 Constructive notice(이를 直譯하면 推定の告示)으로 된다(제22조).

즉, 주요등록부에 등록인으로서 등록되어 있는 者는 正當한 등록표장의 보유자로 추정되는 것이다.

### (6) 主要登錄簿에서의 標章登錄의 取消 (제14조)

主要등록부에 있는 표장의 등록(1881년 3월 3일의 법률 또는 1905년 2월 20일의 법률에 의한 것과 같음)에 의해 손해를 입거나 또는 입을 우려가 있다고 믿는 者는 누구나 그 근거를 밝혀서 표장의 등록취소를 청구할 수가 있다.

그러한 手續과 要件은 다음과 같은 것이지만 이 경우에는 “Petition”이라는 의미에서 불래聯邦去來委員會 Federal Trad Commission의 직권발동을 요구하는 것이라고 理解된다.

(a) 등록일로부터 5年以內일것 ((b) 다른 二法에 의한 것일 때에는 제12조 (c)항에 의한 公告日로부터 5年以內일것) 또는 (b) 등록표장이 상품 또는 物質의 普通으로 된 記述의名稱으로 되어 있을 때, 포기되었을 때, 그 등록이 詐欺的으로 또는 이 법률 제2조 (a)항 또는 (c)항의 규정(종래법과 똑같이 금지규정)에 위반되었을 때 및 등록표장이 등록인에 의해 또는 그 허락에 의해 표장이 사용되고 있는 상품 또는 업무의 出所를 오인시키도록 사용되고 있을 때에는 언제라도, (c) 종래법에 의해 등록에 대해 이 법률의 제12조 (c)항의 규정에 의해 公告되어 있지

않을 때에는 언제라도 또는, (d) 證明標章에 있어서 (i) 등록인이 이 표장의 사용을 支配(抑制)하지 않고, 또는 법률적으로 이를 지배할 수가 없던가, (ii) 등록인이 證明표장이 쓰이는 상품 또는 업무의 생산 또는 거래에 중사하고 있던가 (iii) 證明이외의 목적으로 그 證明표장을 사용할 것을 허락했던가, (iv) 이 표장이 證明하는 기준 내지 조건을 갖고 있는 者의 상품 또는 업무를 證明하는 것 또는 이를 계속하는 것을 차별적으로 거부했을 때에는 언젠나 할 수가 있다.

이와 같은 경우 연방거래위원회(F.T.C)는 本條 (c)항 및 (e)항에 규정하고 있는 것을 이유로 하여 主要등록부에 등록된 표장을 수수로 없이 취소하는 것으로 된다.

주요등록부에서의 등록취소는 앞서 설명한 보충등록부에서의 등록취소(제24조)와 그 요건등에 있어서 약간의 차이가 있다. 특히 전자는 연방거래위원회에 대한 청구인 것에 대해 후자는 특허청장에게 申請 Filing하는 것이 대조적이다.

### (7) 登錄의 公示(第29條)

특허청에 등록된 標章의 등록인은 제22조의 규정에도 불구하고 「특허청에 등록됨」 또는 “Reg. U.S.Pat. Off” “®”의 표시로서 그 표장이 등록되고 있다는 것을 일반에게 알릴 수가 있다. 그리고 이와 같은 公示방법을 강구하지 않으면 이 법률에 따른 侵害訴訟에 있어서 被告가 現實적으로 그러한 것을 알고 있는 경우를 제외하고 그 법률에 따라 利得내지는 損害의 회복을 받을 수는 없다. <계속>

### 韓國發明特許協會캠페인

질서는 나라자랑 친절은 나의자랑  
이웃끼리 나눈온정 밝아오는 우리사회  
정직앞에 불신없고 공정앞에 불평없다  
에너지는 국력이다 아껴써서 애국하자

## 發明品企業化推進 審議委員會 運營

特許廳告示 第86—1호에 의거 本會는 發明의 企業化 過程을 積極 支援함으로써 優秀發明의 尙장화를 방지함과 동시에 發明意慾을 振作시켜 技術開發을 통한 國家産業發展에 기여케 하기 위하여 發明品 企業化推進審議委員會를 아래와 같이 運營하고 있어오니 發明人들의 많은 活用바랍니다.

### ◎ 아 래 ◎

#### 1. 目的

發明의 企業化 過程을 積極 支援함으로써 優秀發明의 尙장화를 防止함과 동시에 發明意慾을 振作시켜 技術開發을 통한 國家産業發展에 寄與함

#### 2. 機能

- 1) 發明의 企業化 可能性 검토
- 2) 企業化支援機關(團體)과의 연계를 위한 推薦
- 3) 發明需要業體와 연계를 위한 技術評價 및 實施斡旋

#### 3. 支援對象

- 1) 特許法, 實用新案法에 의하여 登錄되었거나 出願중인 發明및 考案
- 2) 소멸된 發明및 考案

#### 4. 申請節次

- 1) 所定の 申請書 작성에 의거 年中수시로 申請 接受함
- 2) 專門機關에 發明의 技術評價를 의뢰할 경우 소요되는 費用은 申請者에게 일부 또는 전부를 부담케 함

#### 5. 評價方法

- 1) 技術性 및 關聯技術에의 파급효과
- 2) 市場性(시장규모, 타상품과의 대체성 등)
- 3) 製品의 추정예정가격 및 수지전망
- 4) 輸入代替 및 輸出展望

※ 기타 자세한 것은 本會 發明振興部 (557—1077.8)로 問議바랍니다.