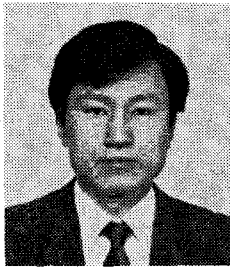


# 時論

## 美國의 商標制度 解説 (完)



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 效力)
- IV. 紛爭節次
- V. 其 他

<고딕은 이번號, 명조는 지난 號>

### IV. 紛爭節次

#### 1. 特許廳의 처분 및 이에 대한 不服節次

##### (I) 商標審判 抗告部의 審理

實質의으로 對立하는 당사자간의 사건, 즉 저촉·登錄이의, 합법적 병행사용자로서의 登錄出願 또는 標章의 登錄取消申請事件에 있어서는 特許廳長은 모든 관

계 당사자에게 통지한 뒤 商標審判抗告部에 각기의 登錄에 관한 權利를 審理決定할 것을 명한다.

商標審判抗告部는 特許廳長·次長 및 廳長이 임명하고 국가공무원 임용위원회에 있어서 抵觸審査의 담당자로서 임명되는 적격자인 特許廳職員으로되고 각 事件은 特許廳長이 지명하는 적어도 3명의 구성원에 의해 審理된다(제17조).

##### (2) 特許廳長의 處分

이들 사건에 있어서 廳長은 異議를 받은 標章의 登錄을 拒絕하고, 登錄標章의 登錄을 취소하고, 또는 제한하고, 저촉되는 標章의 일부 또는 전부의 登錄을 拒絕하며, 또는 節次에 있어서 確定된 당사자의 權利로서 權利가 있다고 인정된 者를 위하여 標章을 登錄하며, 병용사용에 따른 標章의 登錄인 경우에는 제2조(d)항이 규정하는 조건 및 제한을 정한다(제18조).

##### (3) 衡平法의 原則適用

당사자간의 事件에는 適用이 가능한한 懈怠(Laches), 禁反言(Estoppel) 및 默認(Acquiescence)의 衡平法의 原則이 적용된다.

##### (4) 査定系事件

標章登錄擔當 審判官의 최종 결정에 대해서는 商標審判 抗告部에 不服을 申請할 수가 있다(제20조).

##### (5) 訴 訟

i) C. C. P. A에의 出訴(제21조(a)항) 標章登錄 出願人, 抵觸審査 절차의 당사자, 이의 절차의 당사자, 합법적 병행사용자로서의 登錄出願의 당사자, 取消節次의 당사자, 제8조의 규정에 의한 宣誓供述書를 제출한 登錄人, 또는 更新登錄의 出願人은 特許廳長 또는 商標審判抗告部의 결정에 불복이 있을 때에는 제21조(b)항에 의해 수속하는 權利(민사소송에 의한 구제청구권)를 포기하고 C. C. P. A(合中國 關稅特許抗告 裁判所)에 불복의 訴를 提起할 수가 있다.

##### (ii) 民事訴訟에 의한 規制

제21조항(a)의 규정에 의한 C. C. P. A에 出訴할 수 있는 者는, 特許廳長 또는 商標審判抗告部의 결정에 불복이 있을 때는 C. C. P. A에 出訴한 경우를 빼고 民事訴訟에 의한 救濟를 구할 수가 있다. 이런 경우 내립하는 당사자가 동일 州內에 거주하지 않고 複數의 州에 거주하고 또는 외국에 거주하고 있을 때는 컬럼비아지구 聯邦地方法院이 管轄法院이 되지만(제21조(b)항, 일반의 경우에는 聯邦地方法院 또는 地區法院이 第一審의 管轄권이 있고, 聯邦巡回公訴法院 또는 컬럼비아지구 聯邦公訴法院(第一審이 컬럼비아지구법원의 경우)이 公訴審의 管轄法院이다(제39조).

## 2. 訴訟에 의한 救濟

### (A) 權利侵害(Infringement)

#### (1) 權利侵害 一般(제32조제1항)

登錄人の 同意(승락)없이 다음의 행위를 한 者는 法에서 정하는 登錄人에 의한 民事 訴訟에 있어서 책임을 문책당하게 된다.

(a) 商去來에 있어서 그 사용이 혼동을 초래하고 또는 오인 또는 欺罔을 일으키는 형태로, 商品 또는 업무의 販賣, 판매를 위한 제공, 頒布 또는 廣告를 위하여, 登錄標章의 재제품, 위조품, 복사 또는 모조품을 사용하는 행위.

(b) 登錄標章을 재생하고, 위조하고, 복사하고, 모조하고, 또 이와 같이 만들어 진것을 商去來에 있어서 商品 또는 업무판매, 판매를 위한 제공, 반포 또는 광고를 위하여 사용할 의도로, 또는 그 사용이 혼동, 오인 또는 欺罔을 일으키는 형태로 라벨, 署名, 인쇄물, 포장, 포장지, 용기 또는 廣告물에 응용하는 행위다만 (b)의 경우는 이들 행위가 그와 같은 모조가 혼동, 오인 또는 欺罔을 일으킬 의도하에 된것을 알고 이를 한 것이 아니면 登錄人은 이득 또는 손해의 배상을 받을 수가 없다.

#### (2) 印刷業者 및 發行者에 의한 타의가 없는 權利侵害(Innocent infringement)(제32조제2항)

法律의 다른 規定에도 불구하고 權利를 侵害받은 者에 대한 救濟는 다음과 같이 제한된다.

(a) 侵害者가 전적으로 타인을 위하여 標章을 인쇄하는 업무에 종사하고 있는 자이며, 타의가 없는 侵害者일 때는 侵害된 權利의 所有者는 侵害者에 대해 裝래의 印刷을 금지시킬 權利만을 갖는다.

(b) 訴訟의 對象인 權利侵害가 新聞, 雜誌 기타의 定期 刊行物의 有料 廣告에 포함되고, 또는 그 일부를 이루고 있을 때에는 이들 定期 刊行物의 出版者 또는 반포자에 대한 侵害된 權利의 소유주가 갖는 救濟는 裝래 發行되는 이들 定期 刊行物에 그 廣告를 掲載하는 것에 대한 금지에 한정된다. 다만, 이들 제한은 타의가 없는 侵害者에 대해서만 적용된다.

(c) 侵害事項을 제한한 新聞, 雜誌, 기타의 定期 刊行物에 의한 侵害 事項이 퍼지는 것을 억제하는 것이 정해진 시기 후의 發行을 지연시키는 경우에는 금지에 의한 救濟를 구할 수가 없다. 다만 이 경우의 지연은 이들 定期 刊行物의 發行 및 반포가 관습적으로 建建한 업무행위에 따라서 한 방법에 의한 당연의 결과인것을 요하고, 本條를 회피하고, 權利侵害事項의 금지명

령 또는 제한 명령을 방해하고, 또는 지연시키기 위하여 채용된 방법 또는 책략에 의한 것에서는 아니된다.

#### (3) 證據

##### (a) 일응의 證據

主要登錄部에 登錄된 標章의 登錄證(1881년 3월 3일의 法律 또는 1905년 2월 20일의 法律下에 發行된 登錄證도 같다)이 登錄人의 배타적 使用權의 적법한 일단의 證據가 된다는것 (제33조(b)항)은 이미 설명한바 있다.

##### (b) 決定的 證據

제15조의 規定에 의한 登錄標章을 사용하는 權利가 不可爭性을 구비하는데 이르렀을 때에는 그 登錄證은 동조의 規定에 의해 제출된 선서공술서에서 특정된 상품 또는 업무에 관하여, 소정의 조건 또는 제한에 따라서 商去來에 있어서 登錄標章을 사용하는 登錄人의 배타적 權利의 決定的 證據(Conclusive evidence)가 되지만 다음의 항변 또는 법적 요건의 결격중 하나가 입증되는 경우에는 그러하지 않다(제33조(d)항), 즉

① 登錄 또는 이 標章을 사용하는 不可爭性을 갖는 權利가 詐欺의 으로 얻어졌을 때

② 이 標章이 登錄人에 의해 포기되었을 때

③ 登錄標章이 사용되고 있는 商品 또는 업무의 관계에 있어서 出處를 잘못 표시하도록 登錄人에 의해 또는 登錄人 혹은 登錄人과 특별한 관계가 있는 者의 허락에 의해 사용되고 있을 때

④ 權利侵害라하여 訴訟의 대상이 된 성명, 단어 또는 圖案의 사용이 商標 또는 서어비스마크로서의 사용이 아니고 그 자신의 업무에 있어서의 당사자의 개인적 성명의 사용인것. 이들 당사자의 특별한 관계에 있는 사람의 개인적 성명의 사용인 것. 또는 당사자의 상품 또는 업무, 또는 그 지리적 原產地를 사용자에게 단지 말하기 위한 記述의 이며 또한 公平誠實하게(Fairly and in good faith) 사용되고 있는 單語 또는 圖案의 사용인 것

⑤ 당사자의 한쪽에 의한 標章의 사용이 權利侵害로서 제소되고 있는 標章이 登錄人에 의해 이전부터 사용되고, 또한 그 당사자 또는 이와 특별한 관계에 있는 자에 의해 蘭함(Lanham)法에 의한 標章의 登錄 또는 동법 제12조(c)항에 의한 公告 이전부터 계속하여 사용하고 있는 사실을 알지 못하고 선택된 것일것. 다만 이러한 항변 내지 요건 결격의 주장은 그 계속적인 이전부터 의 사용이 증명된 지역에 있어서만 할수가 있다.

⑥ 그 사용이 權利侵害라고 提訴되고 있는 標章이 蘭함法에 의한 登錄 또는 동법 제12조(c)항에 의한 登

錄人의 登錄標章의 公告이전에 登錄되고, 포기되지 않았을 것. 이러한 한편 내지 요건결격의 주장은 標章이 登錄人의 標章登錄 또는 公告 이전부터 사용되고 있던 지역에 있어서만이 할 수가 있다.

⑦ 標章이 合衆國의 반 特許(獨占禁止法)에 위반하여 사용되고 또는 지금도 사용되고 있는 것

#### (4) 禁止命令(제34조)

法제34조에 規定하는 것을 분류하면 다음과 같다.

1) 判法의 적용이 있는 民事訴訟에 대해 管轄權을 갖는 法院은, 特許廳에 있어서 登錄한 標章登錄의 權利侵害를 방지하기 위해 衡平法의 원칙에 따라 또 法院이 합리적이라고 인정하는 조건하에 禁止命令 발하는 權限을 갖는다.

2) 禁止命令에 있어서는 피고에 대해 명령 송달후 30일 이내에 (法院은 이 기간을 연장할 수가 있다), 禁止命令에 따라 취한 방법 및 형식을 상세히 기술한, 선서한 서면을 法院에 제출하고 또 이를 원고에게 송달할 것을 명할 수가 있다.

3) 聯邦地方法院에 의해 피고에게 통지된 뒤 구두심리에 따라 發하게된 禁止命令은 그 명령을 받는 당사자에게 合衆國에 있어서의 그 所在의 장소에 있어 송달되고, 禁止命令을 말한 法院은 피고의 소재지를 관할하는 聯邦地方法院에 의해 유효한 것으로 취급되고, 그 위반에 대해서는 법원 모욕을 처벌하는 절차에 의해 강제된다.

4) 이들 法院은 禁止命令의 집행을 구하고 있는 法院에 의해 禁止命令이 발한 것과 완전히 같은 命令執行의 권한을 갖는다.

5) 禁止命令을 발한 法院의 서기관 또는 법관은 禁止命令의 강제를 구한 法院으로 부터의 요청이 있을 때는 지체 없이 禁止命令 발령관계의 보존된 모든 기록의 인증이 있는 사본을 當法院에 송부한다.

6) 발령법원의 서기관은 判法에 의해 제기된 신청, 소송 또는 수속을 그 제기후 1개월 이내에 알고 있는 한에 있어서 소송 당사자의 성명, 주소 및 신청소송 또는 수속대상으로된 登錄의 指定番號(註: 우리나라의 登錄番號)를 질서있게 서면으로 特許廳長에게 통지하지 않으면 안된다. 서기관은 똑같이 補正, 答辯 기타의 절차에 의해 다른 登錄이 신청 소송 또는 절차에 포함되도록 된 경우, 特許廳長에게 이를 통지한다. 그리고 判決抗告 提起 결정후 1개월 以內에 법원 서기관은 그 통지를 特許廳長에게 하고, 그 통지를 받았을 때에는 特許廳長은 당해 登錄의 포대 위에 이서하고 당해포대의 일부로 하지 않으면 안된다.

#### (5) 利得의 償還, 損害의 賠償, 訴訟費用의 返還 (제35조)

이 法律(判法)에 따라 제기된 民事訴訟에 있어서 特許廳에 登錄된 標章의 登錄人 權利의 侵害가 입증되었을 때에는 원고는 제29조 및 제32조의 규정 및 衡平法의 원칙에 따라 ① 피고가 얻은 이익 ② 원고의 입증하는 손해 및 ③ 소송비용의 회복을 얻을 수가 있다.

法院은 이와 같은 이익 및 손해를 산정하고 또 그 지지하에 산정시킨다. 이익의 산정에 있어서 원고는 피고의 판매고만을 입증할 것을 요구되지만 피고는 청구된 비용 또는 할인액의 모든 요소를 입증할 것이 요구된다.

손해의 산정에 있어서 法院은 사건의 상황에 따라 실제의 손해액으로서 그 액의 3배를 넘지 않는 범위내에서 그 액수를 정할 수가 있다. 만약 法院이 이득을 기초로한 변상액이 부적당 또는 과도한 것이라고 인정될 때는 法院은 재량에 의해 사건의 상황에 따라 적정하다고 인정되는 액수를 결정할 수가 있다. 이 금액은 어디까지나 변상이지 형벌은 아니라고 法律은 규정한다.

#### (6) 라벨 등의 廢棄命令(제36조)

特許廳에 있어서 登錄되고 標章登錄人의 權利侵害가 입증되었을 때에는 法院은 登錄標章 또는 그의 再生物, 위조품, 사본, 또는 그 표면만의 모조품을 붙인, 모든 피고가 갖고 있는 라벨, 서명, 인쇄물, 포장, 포장지, 영수증 또는 광고물등을 압수하고 廢棄할것을 명할 수가 있다.

### (B) 기 타

#### (1) 登錄에 대한 法院의 權限(제37조)

登錄標章에 관한 訴訟에 있어서 法院은 登錄에 대한 權利를 결정하고 登錄의 전부 또는 일부의 취소를 명하고, 취소된 登錄을 회복하고, 기타의 소송당사자의 登錄에 관해 登錄簿를 訂正할 수가 있다. 判決 및 명령은 法院에 의해 特許廳長에 대해 증명되고, 特許廳長은 特許廳의 기록에 적당히 기입을 하고, 이후 여기에 구속된다.

#### (2) 不實登錄, 不正登錄의 民事責任(제38조)

口頭 또는 서면에 의한 不實의, 내지는 不正의 신고 또는 진술 기타의 허위 수단에 의해, 特許廳에 있어서의 標章의 登錄을 받은 者는 그로부터 손해를 받은자의 제기하는 民事訴訟에 있어서, 結果로서 용인된 손해에 대해 책임을 지지 않으면 안된다.

(※ 우리나라에 있어서 사기의 행위에 의해 登錄을

받은쪽의 책임이 전적으로 刑事的인 것과는 대조적이다.)

### (3) 出處詐稱者등의 責任(제43조(a)항)

商品 또는 업무 또는 商品의 용기에 허위의 出所指定, 出所를 속일 수 있는 단어 기타의 表象을 포함하는 허위의 技術 또는 表示를 첨부, 적용, 부가하여 그 상품 또는 업무를 상거래에서 한 者는 出所로 詐稱된 地域 또는 그 지역이 어떤 地方에서 사업을 영위하는 자 및 허위의 技術 또는 표시의 사용에 의해 손해를 입고 또는 입을 염려가 있다고 믿는 者가 제기한 민사 소송에 있어서 책임을 지지 않으면 안된다. 出處의 표시—칭호, 기술 및 표현이 허위임을 알고 수송하고, 상거래에 있어서 사용하고, 또는 수송 또는 사용되기 위해 운송자에게 교부한 자도 또한 같은 것으로 한다.

### (4) 去來名稱의 保護(제44조(g)항)

法제44조(b)항에 제기한자의 거래 내지 영업상의 명칭은 그것이 標章의 부분을 구성하는가 아닌가에 관계없이 登錄出願 또는 登錄의 의무없이 保護된다.

(※ Trade name, commercial name; 통상으로는「商號」〈商人이 영업상 自己를 表現하는데 使用하는 名稱〉라고 번역되고 있으나 多少 惝怳에 차이가 있음에 유의해야 할 것 같다. Black의 法律辭典에는 다음과 같이 說明하고 있다. 『그가 市場에서 販賣하는 商品, 提供하는 業務, 또는 實行하는 事務를 표시하기 위하여 선택되고 또 사용되고 혹은 타인이 사용하여 그렇게 된 名稱』)

### (5) 不公正한 競爭에 對한 保護(제46조(h)항)

法제44조(b)항에 있어서 法이 정하는 이익 및 적용을 받을 權利가 있다고된 者는 不公正한 競爭에 對해 유효한 保護를 받을 수가 있고, 불공정한 경쟁행위를 억제하기 위하여 적정한 한 標章의 權利侵害에 대한 救濟를 받을 수가 있다.

### (6) 輸入禁止에 대한 救濟(제43조(b)항)

法제43조의 규정에 위반하여 標章을 붙이고, 또는 라벨을 붙인 상품은 모두 合衆國에 수입하는 것을 금지되고 모든 稅關을 통과하는 것이 거부되지만 本條에 의해 入國이 거부된 상품의 소유자, 수입자 또는 荷主는 關稅收入法에 의해 인정된 異議申請 또는 抗告에 의해 상환을 청구하고, 반입이 거부되고, 또는 차압된 상품에 관한 안전에 있어 法이 허여하는 申請을 할 수

가 있다.

## V. 기 타

관할法의 管轄權 지금까지 설명한 것 이외에 理解내지 운용상 특히 중요한 의미가 있다고 생각되는 것 몇 가지를 기술한다.

### (1) 權利를 侵害하는 標章 또는 名稱을 붙인 商品의 輸入禁止(제42조).

權利를 侵害하는 標章 또는 명칭을 붙인 상품은 合衆國의 모든 稅關에 있어서 입국이 허락되지 않는다. 새 관리의 이런 금지 실행을 돕기 위하여 국내의 제조업자 혹은 거래업자 및 외국의 같은 업자(合衆國과 외국의 사이의 條約, 協約, 宣言 또는 協定の 규정에 의해 商標 및 거래상의 명칭에 관하여 法律에 의해 合衆國 시민에게 주어지는 것과 같은 이익을 향유하는 자격이 있는 외국의 같은 동업자)는 그 성명등을 財務省이 정하는 規定에 따라 그 目的을 위하여 가추어져 있는 名簿(Books)에 기록되는 것을 요구할 수 있다고 되어 있다. 이러한 제42조의 規定은 輸入禁止의 현상이 되는 稅關(Custom house)의 수속에 관한 규정이지만 그에 앞서 상품에 어떠한 標章 또는 명칭을 붙인 것이 금지의 대상으로 되는가의 要件을 규정한 부분이 權利侵害의 내용을 규정하는 것으로서 중요한 법적 의미를 갖는 것이며, 이를 개별적으로 끄집어내어 살펴본다.

(가) 국내의 제품제조업자, 거래업자 또는 조약, 협약 또는 法律에 의해 合衆國 국민과 똑 같은 특권이 부여되어 있는 외국에 거주하는 제조업자 또는 무역업의 名稱을 模寫하고, 模倣하는 것.

(나) 이 法律의 규정에 따라 登錄된 商標를 모사하고, 모방하는 것

(다) 일반인으로서 그 상품이 合衆國에서 제조되었던가 또는 그것이 실제로 製造된 國家 또는 지역이외의 國家 또는 지역에서 製造되었다고 믿도록하려는 名稱 또는 標章을 붙인 것.

### (2) 國際事務局으로부터 통지된 標章의 登錄簿(제44조(a)항)

特許廳長은 工業所有權, 去來者 또는 영업상의 명칭의 보호 및 合衆國이 현재 또는 장래에 당사자이며 또는 당사자로되는 불공정한 경쟁억지를 위하여 條約에 규정된 國際事務局으로부터 통보된 모든 標章의 登錄簿를 비치하지 않으면 안된다. 이 登錄簿에는 표장,

영업상 명칭의 사본 등 제44조(a)항 소정의 사항이 기재된다. 이 登錄簿는 1920년 3월 19일의 法律제1조(a)항이 규정하는 登錄簿의 계속으로 된다.

(3) 合衆國과 條約을 맺고 있는 外國國民(제44조(b)항)

그 屬하는 나라가 商標, 거래 또는 영업상의 名稱 또는 불공정한 경쟁의 여지에 관한 協約 또는 協定 당사국이며 合衆國도 그 당사국인 경우 또는 法律에 의해 合衆國의 국민에 대해 상호주의에 기초하여 權利를 확대하고 있는 경우는 누구나 이들 協約, 協定 또는 상호주의적 法律의 規定을 있게하는데 필요한 한도에 있어서 소정의 조건하에 이 法律에 의한 모든 標章이 保有者의 權利 이외에 본 조의 이익을 향유할 수가 있다.

(4) 本國에 있어서의 事前登錄

本條(b)항에 규정하는자에 의해 合衆國에 있어서의 標章의 登錄은, 그 標章이 出願人의 本國에 있어서 登錄되기까지는 出願人이 商去來에 있어서 사용을 주장하지 않는한 허락되지 않는다.

본조에 있어서 出願人의 本國과는 그가 진실하며 유효한 工業的 또는 商業的설비가 있는가 또는 그와같은 설비를 갖고 있지 않을때는 그 거주국, 거주국이 없을 때는 그 國籍을 갖는 나라를 말한다.

(5) 優先權主張(제44조(d)항)

(6) 本國에 있어서 정식으로 登錄된 標章의 登錄 (제44조(f)항)

외국 出願人에 의해 그 本國에 있어서 정식으로 登錄된 標章은, 적격하면 主要 登錄簿에, 그러하지 않으면 補充 登錄簿에 登錄할 수가 있다. 그 出願에는 出願人의 本國에 있어서의 登錄證明書 또는 登錄證의 인정되는 謄本을 첨부하지 않으면 안된다.

제44조(b)항에서 정하는자에 의한(e), (d) 및 (e)항의 규정에 따라 標章의 登錄은 그 本國에 있어서의 登錄과는 독립이며 合衆國에 있어서의 이런 標章의기간, 유효성 또는 이전은 이 法律(관함法)의 적용을 받는다.

(7) 合衆國의 國民 및 居住者(제44조(i)항)

合衆國國民 또는 거주자는 제44조의 규정에 의해 그 (b)항에 記載하는 者에 허락하는 것과 똑 같은 이익을 받을 수가 있다. <完>

## (案) 發明振興事業 (內)

特許廳과 本會는 發明振興事業을 積極推進하여 登錄된 權利가 企業化됨으로써 技術革新을 바탕으로 國家産業發展에 寄與하고자 다음과 같은 事業을 展開하고 있으나 많은 參與바랍니다.

### ● 事業內容 ●

- ◎ 發明獎勵館의 發明品 無料展示 및 企業化 旋轉
  - ◎ 優秀發明 試作品 製作 支援
  - ◎ 優秀發明者, 發明有功者, 優秀特許管理 企業 選定表彰
  - ◎ 海外 展示出品의 積極 支援
  - ◎ 海外 出願에 對한 補助金 支援
  - ◎ 優秀發明의 金融支援 推薦
    - 創業資金支援 推薦(45歲 未滿)
    - 企業化資金 投·融資 推薦
  - ◎ 發明의 保護 및 紛爭 仲裁
  - ◎ 發明特許品 流通販賣展示會 開催
  - ◎ 企業과 發明人 結緣(申請接受)
    - 姓名 및 住民登錄番號
    - 住所 및 電話番號
    - 公告, 登錄番號 및 日字
    - 發明考案의 명칭을 적어 보낼 것.
- ※ 기타 자세한 것은 本會 發明振興部(557-1077 ~8)로 문의 바랍니다.

### 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