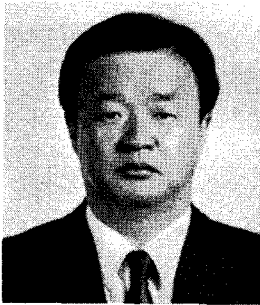


美國 改正商標法 解説



宋 晚 鎬
〈辨理士〉
〈유미特許法律事務所〉

目 次

- I. 머리말
- II. 개정 배경
- III. 상표출원심사에 영향을 주는 중요한 법규의 변경 내용
- IV. 등록후 사항에 영향을 주는 중요한 법규의 변경내용
- V. 1989년 11월 16일 이후 출원의 심사
- VI. 허위명칭과 허위표시의 금지

〈이번號에 全載〉

I. 머리말

요즈음 날로 어려워지는 수출환경을 개선하기 위해서는 OEM 수출방식을 탈피하고 자가 브랜드로 수출하는 방안을 구축해야한다는 주장을 흔히 들을 수 있다. 자가브랜드로 수출하기 위해서는 먼저 해당 수출국에서 자기 브랜드를 상표로서 등록 받아 놓아야 할 필요가 있다. 이와 같은 필요성에서 우선 우리 수출 업계의 주시장인 미국에서 상표 등록을 받기위한 절차 등을 살펴보고자 한다. 마침 미국상표법이 1989년 11월16일자로 개정 발효되어 있는 만큼 개정내용을 주로 검토해보는 것은 시의에도 부합되는 일이라 생각된다. 구체적 내용의 검토에 앞서서 미국연방상표 등록을 해두면 다음과 같은 잇점이 있다는 이야기를 하면서 독자의 완독을 권유하는 바이다.

첫째, 상표출원일을 그 상표를 상업적으로 최초로 사용한 날로 추정해 준다.

둘째, 상표침해행위에 대하여 연방법원에 소송할 수 있는 권리를 준다.

셋째, 부당이득반환청구, 손해배상청구(실입증 손해액의 3배까지) 및 연방법원 침해소송비용청구를 할 수 있는 권리를 준다.

넷째, 상표소유권 주장을 공표한 것으로 추정해준다.

다섯째, 침해상표부착상품의 수입통관을 저지시키기 위해 세관에 상표등록에 기탁할 수 있다.

여섯째, 상표등록증에 상품과 명시된 서비스와 관련하여 등록상표를 상업적으로 사용할 등록권자의 독점적 권리와 등록상표의 소유권 및 상표등록의 효력에 대한 일응의 증거력을 갖게 된다.

일곱째, 등록상표를 모조하는 행위에 대하여 형사적제재를 가할 수 있는 근거가 된다.

끝으로 이 글은 1990년 5월11일 부터 13일까지 캘리포니아 인디안 웰즈에서 로스앤젤레스 특허법협회(Los Angeles Patent Law Association)가 주최한 미국 특허법 2백주년

기념 세미나에서 미국 특허 상표청(USPTO) 차장 제프리 새뮤얼스씨가 발표한 내용을 위주 로 하여 작성된 것임을 밝혀 두는 바이다.

II. 개정배경

1988년의 상표개정법은 2년전 미국 상표협 회(USTR)에 의하여 구성된 상표 검토위원회 (Trademark Review Commission)의 1987년 보고서에 근거하여 마련되었다. 1988년 11월 16일 레이건대통령이 개정법에 서명함으로써, 개정법은 1947년 LANHAM법으로 제정된 이 후 LANHAM법의 가장 중요한 개정안이 된 다. 그 법안은 세가지의 주된 규정을 포함하고 있다. 즉 첫째, 상표를 상업적으로 사용 할 선 의의 의사(Bona fide intention to use)에 근거 한 상표출원. 둘째, 상표등록 존속기간의 20년 에서 10년으로의 감축. 셋째, 43조(A)에 대한 개정.

개정 상표법은 1989년 11월16일 발효되었다.

III. 상표출원심사에 영향을 주는 중요한 법규의 변경 내용

A. 상표출원을 위한 추가적 근거

개정법은 연방 상표등록출원을 하기위한 추 가적인 근거를 1조에 포함시켰다. 즉 1989년 11월16일 이후에는 상업적으로 그 상표를 사용 하겠다는 선의(Bona fide)의 의사에 근거하여 출원할 수도 있다는 것이다. 구법하에서는 상 표의 실제사용에 근거한 출원, 외국에서의 등 록에 근거한 출원, 외국에서 출원하고 출원일 로 부터 6개월 이내에 우선권을 주장하는 출원 만이 허용되었으나 아직 사용을 개시하지 아니 한 상표에 대해서도 출원할 수 있는 근거를 마 련하였다는 점에서 본 개정법의 제일 중요한 의의가 있다고 하겠다.

B. 상업적인 사용의 정의 (45조)

“상업적 사용(Use in commerce)”이란 의미 는 단지 상표권을 보존하는 것이 아니라 통상 적인 거래과정에서 상표의 선의의 사용을 뜻하 는 것으로 수정되었다. 따라서 개정법하에서

상업상 상표의 “명목상의 사용(token use)”은 상표의 정당한 사용으로 인정되지 아니하게 되 었다.

C. 주 등록부 출원일을 최초 사용일로 추정 (7조(C))

주 등록부(Principal register)에 상표를 등 록하면, 그 상표의 출원일을 그 상표의 사용일 로 추정해 주므로 등록권자는 지정상품이나 지 정서비스업에 관한 전국에서 그날 이후 타인 에 대하여 우선적으로 사용할 수 있는 권리를 갖게된다.

단 출원일전에 타인이 이미 그 상표를 사용 하고 있거나, 또는 먼저 출원하여 아직 심사대 기중이거나 이미 등록된 경우에는 그 타인이 동 상표를 포기하지 않는 한 등록권자를 동 상 표의 최초 사용자로 추정해 주지 아니한다.

D. 우선권(44조(D))

44조(D)는 외국에서의 출원에 근거한 출원 에 상업적으로 그 상표를 사용할 선의의 의사 를 가지고 있다는 선서서를 포함시킬 것을 요 구한다. 따라서 동 선서서가 출원서에 포함되 지 않으면 출원일을 부여하지 아니한다. 즉 외 국출원에 근거한 출원이라 하더라도 선의의 사 용의사를 밝혀야 한다.

E. 원산지국에서의 등록된 상표의 등록(44조 (E))

본조는 외국등록에 근거한 출원에 상업적으 로 상표를 사용하겠다는 선의의 의사를 출원인 이 가지고 있다는 선서서를 포함할 것을 요구 한다.

등록전에 상업적인 사용이 요구되지는 않지 만 출원시 동 선서서가 포함되지 않는다면 44 조 (E)에 의거한 출원은 그 출원일을 부여하 지 아니한다. 마찬가지로 외국등록에 근거한 출원이라 하더라도 선의의 사용의사를 표시하 여야 한다.

F. 사용에 의한 식별력(2조(F))

1989년 11월16일 이후에는 사용에 의한 식별력을 획득하였다는 5년간의 일용의 증거(Five year prima facie showing)를 출원일전에 제출할 필요가 없다. 이것은 개정법의 효력 발생일 이전에 출원되었으나 아직 등록되지 아니한 출원에도 적용될 것이다.

사용의사에 근거한 출원은 그 상표를 상업적으로 사용하고 사용주장보정서(Amendment to allege use)나 사용진술서(Statement of use)를 제출한 후에 식별력을 획득해도 된다.

G. 보조등록부(23조)

개정법은 보조등록부(Supplemental register)에의 등록에 필요한 출원전의 1년간의 적법한 사용 조항을 삭제했다. 출원인은 1989년 11월 16일 이후에는 1년간의 사용없이 보조등록부로 심사중인 출원을 보정할 수도 있다.

출원인은 명시적으로 상표가 상업상 적법하게 사용하고 있다고 진술할 필요가 없다.

사용의사에 근거한 출원인은 사용이 시작된 이후 사용이 진술서(Statement of use)를 제출하고 나서만 보조등록부 등록출원으로 보정할 수 있다.

보조등록부에 상표등록이 되었다고 해서 그 상표가 식별력을 획득하지 못했다고 고백하는 것은 아니라고 개정되었다.

H. 양도(10조)

법, 10조는 사용의사에 근거한 출원인이 선의의 상업적 사용 의사에 근거한 출원상표를 그 상표와 관련된 영업과 함께 하지 아니하면 양도할 수 없도록 하였다.

상표출원양도시 원출원 명의 이외의 명의로 등록증 발급을 요청하는 것은 양수인의 책임이 된다.

8조에 의거한 선서 진술서 또는 9조에 의거하여 갱신출원을 제출할 등록권자는 특허청의 양도국(Assignment branch)에 양도 등록하거나 양도 증명을 제출함으로써 소유권을 확정할 수 있다.

IV. 등록후 시항에 영향을 주는 중요한 법규의 변경 내용

A. 상업적인 사용의 선서 진술서 (Affidavit) (8조)

8조는 등록권자에게 상표가 상업적으로 실제사용되었거나 또는 정당한 불사용의 이유를 제시할 수 있는 지정 상품이나 지정 서비스업을 구체적으로 확인 할 것을 요구하도록 개정되었다.

지정 상품과 서비스업은 원 등록증 또는 보정 등록증에 명시된 것을 인용할 수 있으나 등록후 6년째의 만기일 전에 선서진술서나 선언서(Declaration)에서 구체적으로 언급하여야 한다.

선서진술서에 필요한 실 사용 견본(Specimens)

등록 취소를 피하기 위해 등록권자는 등록후 6년째의 만기일 이전에 인정할 만한 실사용견본(Specimen)을 제출해야 한다. 만약 등록권자가 등록후 6년 만기 이전에 대용견본(Substitute specimens)을 상업적으로 사용되고 있었다는 사실을 입증하는 선서 진술서 또는 선언서를 제출한다면 대용견본은 6년 만기후에도 받아들여질 수 있다.

B. 갱신(9조)

9조는 상표등록존속기간을 20년에서 10년으로 줄이도록 개정되었다.

1989년 11월 16일 이후에 허여된 등록은 10년의 등록 기간을 가진다. 그 일자 이전에 효력이 발생된 등록은 20년 기간 동안 권리가 유지되지만 그 후의 갱신등록기간은 10년이다. 11월16일 경에 만료되는 등록은 만약 16일 이전에 만료되고 등록권자가 갱신등록출원을 16일 이전에 하고 특허청이 16일 이전에 갱신등록을 허여하면 20년간 갱신등록기간이 된다. 다른 모든 등록은 10년간 갱신될 것이다.

V. 1989년11월16일 이후 출원의 심사

A. 출원일자를 부여받기 위한 요건

① 출원료 \$175. per class (적어도 한 류 이상) ② 지정상품, 지정서비스업의 구체적 명시 ③ 적어도 상표의 실사용 견본 한가지(44조에 의거하여 제출된 출원과 사용할 의사에 근거한 출원 제외) ④ 4"×4" 이내 크기의 상표 드로잉 ⑤ 출원근거명서(즉, 상업적 실사용, 상업적 선의의 사용 의사 또는 상표법 44조). 출원서는 출원인이 사인하거나 출원인을 위해 사인할 권한을 가진자가 사인해야 한다. 44조 출원인(즉, 외국출원이나 등록에 근거한 출원인)과 사용할 의사의 출원인은 상업적으로 그 상표를 사용하겠다는 선의의 의사를 진술해야 한다.

B. 출원의 근거

상업적 실사용과 상업적으로 상표를 사용하겠다는 선의의 의사 양자를 동시에 근거로 하여 출원이 제출될 수 없다. 그러한 출원은 처음부터 무효로서 반려될 것이다.

출원은 1조(A)와 44조에 의거하여 제출될 수 있다. 44조 출원인은 특별히 출원이 이중근거(Dual-based)출원으로 간주되도록 하기 위해 1조(B)하에서 상표를 사용할 진실된 의사를 가진다는 것을 진술해야 한다.

C. 사용의사 출원의 1차심사

1차심사는 11월16일 이전에 행해졌던 것과 유사할 것이다. 그렇지만 사용 의사출원은 심사할 사용일자도 실사용견본도 없을 것이다. 따라서 심사관은 사용에 관한 것 보다는 오인의 가능성(Likelihood of confusion), 성질표시(Descriptiveness), 상품과 서비스업의 구체적 명칭 확인과 같은 것들을 고려할 것이다.

만약 출원이 1차심사를 통과하고 사용주장보정서를 제출하지 않는다면 상표는 이의 신청을 위해 공고될 것이다. 이의 신청이 제기되지 않거나 출원인이 이의 신청절차에서 이기면 등록사정통지서가 발급될 것이다.

D. 상품의 명세

1989년 11월 16일 이후에 출원인은 최초 출원서에 명시된 지정상품이나 서비스업을 삭제하거나 명확히 할 수 있을 뿐이다. 지정상품의 범위를 넓힐수는 없다. 지정상품명세에 대한 어떠한 보정도 최초에 제출된 출원의 범위내에서 되어야 한다. 이것은 법에서의 추정사용(Constructive use) 조항 때문에 요구되는 것이다.

E. 사용주장보정서

1조(C)는 상표출원 이후 출원 공고 결정전까지 또는 거절사정후 6개월 이내에는 언제든지 사용주장보정서(Amendment to allege use)를 제출할 수 있도록 규정한다. 이 기간 이후에 제출된 어떠한 보정도 부적절한 것으로 출원인에게 반려될 것이며, 그후에 적절한 시기에 사용진술서(Statement of use)로서 다시 제출될 수 있다.

사용주장보정서는 심사관의 심사에 참조되기 위해 다음의 최소한의 요건을 갖추어야 한다. ① 관납료 \$100. ② 적어도 하나의 실사용 견본(Specimens) ③ 상표가 상업적으로 사용되고 있다는 출원인의 입증된 진술 또는 선언.

완전한 사용주장보정서는 ① 3개의 실사용 견본(Specimens) ② 출원인에 의한 상표의 소유권과 상업적사용의 입증 ③ 최초사용일과 영업상의 최초사용일 ④ 영업의 유형 ⑤ 지정상품과 서비스업의 명세 ⑥ 상표의 사용방식을 명시하거나 첨부 하여야 한다.

사용주장보정서는 추후 불완전한 부분을 보정할 수 있으며 또는 완전히 취하할 수도 있다. 사정계(ex : parte) 항고 도중에 제출된 사용주장보정서의 취하 청구는 상표심판항고국에 제출되어야 한다.

F. 등록사정 통지(Notice of Allowance, 13조)

이것은 일단 이의신청이라는 장애가 제거되면 특허상표청이 발급하는 서류이다. 등록사정통지는 출원의 무효화를 방지하기 위해 필요한 서류의 제출 기간이 그 통지일로 부터 기산되기 때문에 매우 중요하다. 출원인은 등록사정

통지일로부터 36개월 내에 사용진술서를 제출하여야 한다.

등록사정통지는 일련번호, 상표, 출원인의 성명 및 주소, 우편일자와 지정상품 또는 서비스업의 명세서를 기재한다. 특허상표청은 통지서에 사용진술서 제출요건, 기간연장 및 비용에 관한 일반적인 안내정보도 기재하고 있다.

G. 사용진술서

1. 법적근거 : 1조(D)는 사용진술서의 제출 및 그를 위한 기간 연장에 관한 규정이다. 출원인은 상표가 영업상 사용되고 있다는 입증된 진술을 실사용견본과 관납료를 첨부하여 등록사정통지일로부터 6월내에 제출하여야 한다.

2. 기간 자동 연장신청 : 6개월 내에 상표를 사용할 수 없을 때에는 사용진술서의 제출기간은 출원인의 서면 신청서에 의해 자동적으로 6개월 연장된다. 단, 서면신청이 기간 만료일 전에 접수되고, 계속적인 상업적으로 상표사용의 진실된 의사를 밝히고 관납료를 내어야 한다.

3. 정당한 사유에 의한 기간연장 : 출원인은 사용진술서를 제출하기 위해 도합 4번, 6개월 간씩 기간연장을 할 수 있다. 그러나 이러한 신청에 있어서 앞서 언급한 요건과 함께 추가적 기간 연장을 상표의 불사용에 대한 정당한 사유를 명시하여야 한다. 정당한 사유에 의한 기간 연장의 요건을 충족시키기 위해서는 출원인은 상업적으로 그 상표를 사용하려는 노력을 계속한다는 진술서를 제출해야 할 것이다. 그러한 진술서의 정당한 사유에 의한 기간 연장을 얻기 위해 특허청에 영업비밀이나 비밀 정보를 제출할 필요는 없다.

4. 정당한 이유의 예 : 상업적으로 상표를 사용하려는 노력이란 "...제한 없이 상품 또는 서비스 연구개발, 시장조사, 생산활동, 장려활동, 배달인 모집 단계, 정부인가를 얻는 단계 또는 다른 유사한 활동..."등을 말한다. 상표법 시행규칙 2.89(D) (2), 37 C·F·R Section 2.89(D) (2).

5. 지정상품 및 서비스의 명세는 구체적이어

야 한다 : 법은 출원인이 기간 연장 신청서에 상표를 사용할 선의의 의사를 아직도 가지고 있는 상품과 서비스업을 명시할 것을 요구한다. 출원인은 기간 연장이 필요할 때 등록사정 통지서에 기재된 지정상품과 서비스업을 그대로 명시해도 된다. 그러나 출원인은 단지 등록사정통지서에 기재된 모든 상품과 서비스업에 대해 상표를 사용할 선의의 의사를 가지고 있다고만 언급할 수도 있다. 그렇지않으면 출원인이 더이상 사용의사가 없는 상품과 서비스업을 제외한 모든 상품과 서비스업에 계속적인 상표사용의 진실된 의사를 가지고 있다고 하면서 제외되는 상품과 서비스업의 리스트를 제시할 수도 있다.

등록사정통지서에 기재된 상품과 서비스업 전부라고 기재하는 방식은 절차를 신속하게 하고 실수의 기회를 줄이기 때문에 권장할 만한 표시방법이라 하겠다. 만약 기간 연장신청서에 등록사정 통지서에 표시된 상품과 서비스업을 기재누락시킨다면 특허상표청은 출원인이 더 이상 그 제외된 상품이나 서비스업에 관련하여 상표를 계속적으로 사용할 진실된 의사가 없다고 생각될 것이다.

기간연장의 첫번째 신청(자동적인 연장)은 등록사정이 허용된 후 6개월 이내에 아무때나 제출될 수 있다. 상업적으로 상표를 사용할 계속적인 선의의 의사의 진술서는 출원인이 서명해야 한다. 최대한 네번의 추가적인 6개월간씩의 기간 연장은 정당한 이유를 제시한 것에 한하여 인정될 것이다. 기간 연장이 승인되면 출원인에게 기간 연장만료일이 등록사정 통지일로부터 12, 18 또는 24개월이 만료일이라는 사실을 통지하게 된다.

6. 기간연장신청의 거부 : 기간연장신청이 거절되면 특허청은 거절이유설명서를 보내게 된다. 출원인은 사용진술서를 제출하여야 할 6개월 기간이 만료되기 전에만 흠결을 치유하는 것이 허용된다.

7. 기간연장신청거부에 대한 치유 : 기간연장신청거부에 대한 유일한 치유책은 특허청장에 대한 청원으로 거절통지의 우편일로부터 한달

이내에 제출되어야 한다. 재심사청구는 받아들여 지지 않을 것이다.

8. 출원 무효 : 출원이 무효화되면 출원인은 그 이유와 함께 무효된 출원효력회복청원서를 제출할 수 있다. 상기 청원서는 즉시 제출하는 것이 좋으며 통상 무효통지후 2개월 이내에는 제출하여야 한다.

9. 사용진술서의 심사 : 특허상표청은 두단계 과정으로 사용진술서를 심사한다. 첫째 최소한의 요건은 규정된 관납료의 납부, 출원인이 상업적으로 상표를 사용했다는 실사용 견본.

시행규칙은 이러한 최소한의 요건을 충족시키지 못하는 경우에는 제출기간 중 잔여기간이 있는 경우에만 치유될 수 있다고 규정하고 있다. 그렇지만 출원인은 사용진술서를 제출할 때 마지막으로 한번의 기간 연장신청을 할 수도 있다.

이것은 출원인으로 하여금 사용진술서를 제출할 때 최소한의 요건은 갖추 추가적인 시간을 가지게 한다.

10. 사용진술서의 보정 : 최소한의 요건을 갖춘 사용진술서가 시기에 열거한 완전한 사용진

술서가 되기 위해서 또는 생길지도 모르는 다른 거절이유 이나 요건에 대해 심사하는 동안에 보정될 수 있다.

11. 사용진술서의 심사의 두번째 단계 : 최소 요건을 갖추었다고 결정되면 사용진술서는 화일과 함께 사용진술서의 심사를 위해 심사관에게 제출된다.

두번째 심사단계 동안 추가적인 거절은 사용진술서와 함께 제출된 서류의 심사에서 발생할 수도 있다.

Ⅶ. 허가명칭과 허위표시의 금지 (43조(A))

43조(A)는 타인의 상품 뿐만 아니라 자기의 상품에 관련해서도 허위표시행위나 허위명칭 사용행위를 기소할 수 있도록 규정하고 있다.

개정전에는 43조(A)는 피고 자신의 상품에 관한 허위표시에만 적용된다고 해석되었다.

등록된 상표에 관한 소송에서 구할 수 있는 것은 입증된 손해액의 3배 금액과 소송대리인 비용을 포함하는 배상 청구인데 이제는이를 미등록상표에 관한 소송에서도 구할 수 있게 되었다. <♣>

특허청 도서실 이전 안내

특허청 도서실을 다음의 장소로 이전하여 종전과 같이 소장자료의 열람 및 복사 업무에 성의를 다하고 있으니 많이 이용하여 주시기 바랍니다.

◎ 다 음 ◎

장소 : 국제특허연수원
주소 : 서울 영등포구 여의도동 16-2
(중소기업회관 8층)
전화 : 784-9693(교환 35번)

國內特許情報 온라인 檢索서비스

特許廳과의 온라인 터미널設置

本會는 特許廳과의 온라인 터미널을 設置, 會員企業 및 發明人을 대상으로 國內特許情報 檢索서비스를 시작하였다.

檢索이 가능한 項目은 出願번호, 發明(考案)의 명칭, 意匠의 명칭, 商標名, 出願人(發明人) 등이며, 檢索料는 無料이다.

연락처는 本會發明獎勵館(전화 (02) 551-5571~2)으로, 위치는 서울 강남구 삼성동 소재 한국종합전시장(KOEX) 별관 2층이다.<♣>