

외국 특허제도(4)

목차

▶ 미국특허 및 상표제도

제1장 미국특허청 소개

1. 특허청
2. 심사관

제2장 미국특허분야의 최신동향

- 가. BM 특허
- 나. 개정된 미국특허법 현황
 1. 추진경위
 2. 주요개정내용
 3. 개정법률의 시행시기

제3장 한미 특허제도 비교

1. 선출원주의와 선발명주의
2. 출원의 종류
3. 심사처리 흐름
4. 발명의 성립성
5. 신규성
6. 진보성
7. 이중특허
8. 명세서 기재요건
9. 정보공개서

제4장 미국의 상표제도

I. 상표법의 개요

1. 연방 상표법 연혁
2. 상표법의 法源

II. 미국 상표법 주요내용

1. 상표법의 보호대상
2. 상표표장의 종류

III. 상표등록의 요건

1. 상표출원근거
2. 등록을 받을 수 없는 상표
3. 상표등록출원

N. 상표심사(prosecution)

1. 심사의 순서

2. 출원일 인정요건에 관한 심사
- 방식심사

3. 실체심사
4. 심사관의 통지
5. 면담
6. 보정
7. 최후거절사정
8. 선사용 결정절차
9. 이의신청
10. 등록사정통보
11. 심판
12. 특허청장예의 청원
13. 특허청장 또는 상표심판원 결정에 대한 불복

V. 상표등록 및 등록후 절차(Post Registration)

1. 상표등록
2. 상표등록의 효력
3. 등록취소(Cancellation)
4. 권리침해에 대한 구제(Remedies)
5. 상표권의 양도
6. 라이선스
7. 기타

▶ 미국특허출원실무와 관리

▶ 미국특허명세서/청구항 작성요령 및 거절 처분의 대응방안

▶ 미국의 특허침해소송제도 및 ITC소송절차와 방법

▶ EPO특허제도 개요 및 출원실무

▶ 유럽의 특허분쟁사예 및 특허침해소송제도

▶ 일본의 산업재산권제도 및 특허침해소송제도

▶ 중국의 산업재산권제도

〈고딕은 이번호 명조는 지난호 및 다음호〉

III. 상표등록의 요건

1. 상표출원의 근거(Filing Bases)

가. 사용에 기초한 출원(Use in Commerce)

- 주간(interstate) 상거래에 기초한 사용 또는 외국과의 상거래에 기초한 선의(bona fide)의 사용을 근거로 출원
 - 상거래(commerce)의 의미는 현대에 와서 폭넓게 해석하는 경향
- 선의의 사용이란 단순히 등록을 받기 위한 "명목상 사용(token use)"은 인정하지 않는다는 의미

나. 사용의사(Intent to use, ITU)에 기초한 출원

- '88년 상표법개정에 의해 처음으로 도입되었으며 이는 사용의사에 기초한 출원은 출원만 인정한다는 것으로 소정의 절차에 따라 심사를 통과 하더라도 상표등록을 하기 위해서는 반드시 상표사용 실적을 제출하여야 함.
 - 즉, 공고전까지 상표사용을 주장하는 보정(amendment to allege use)이나
 - 등록사정 후 6개월내에 사용진술서(statement of use)를 제출하여 등록
- ※ 98년 상표법이 개정되기 전에는 사용과 사용의사(intent to use) 양쪽에 근거한 출원은 허용되지 않았으나 법 개정으로 복수의 근거(Multiple Bases)에 의한 출원도 허용

다. 파리조약에 근거한 외국인 출원

- 외국 출원에 근거한 우선권주장 출원
 - 본국 출원후 6개월이내에 우선권 인정을 위한 출원허용

- 이 경우 미국에서의 상표사용 증명서류 생략가능하나 선의의 상표사용의사는 진술하여야 함.

※ 상표등록을 위해서는 미국에서 실제로 상표를 사용하였거나 본국에서 상표등록을 받아야 미국에서 상표등록이 가능

○ 외국 등록에 근거한 출원

- 이 경우에도 미국에서의 상표사용 관련 증거서류의 생략이 가능
- ※ '98 상표법개정으로 본국 등록증명서는 출원시 제출하지 않아도 됨

2. 등록을 받을 수 없는 상표(§2, §4)

가. 보통명칭(Generic terms)(§14(3))

- 보통명칭이란 당해 상품을 취급하는 거래사회에서 일반 거래자와 당업계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 인식되고 현실로 그렇게 사용하고 있는 명칭을 의미
- (예시)
 - Aspirin(acetyl salicylic acid)
 - Baby oil(mineral oil)
 - Cola(type of soft drink)
 - DOS(type of computer operating system)
 - Dry Ice(solid carbon dioxide)

나. 흔한 성(Primarily merely Surname)(§2(e)(4))

- 상표의 주요 구성부분(primary significance)이 자연인의 성으로 표시한 표장으로 된 경우 상표 등록을 받을 수 없음.
- 판단기준
 - 성의 희귀성(rareness)
 - 성이 또다른 의미로 인식(recognized)

meaning)되는 지의 여부

- 출원된 상표가 성과 같이 보이거나 발음이 되는 경우(looks and sounds like a surname)

○ Option

- 사용한 사실을 입증하면 副등록부(Supplemental Register) 등록가능
- 사용에 의해 식별력을 획득하면 주등록부(Principal Register)에 등록

다. 현저한 지리적 명칭(Primarily geographically descriptive)(§ 2(e)(2))

- 상표의 주요부분(primary significance of the mark)이 실제상품의 산지를 표시하는 경우 등록 불가

○ Option

- 현저한 지리적 명칭이라도 사용실적이 있으면 부등록부에 등록가능
- 사용에 의한 식별력 취득시 주등록부에 등록 가능
- 증명표장으로서 등록가능(산지표시)

라. 許術로 지리적으로 오인을 유발하는 명칭(Primarily geographically deceptively misdescriptive)(§ 2(e)(3))

- 상표의 주요 구성부분이 지리적 표시를 나타내고 상품이나 서비스가 상표에 표시된 지역의 산지가 아니면서 goods-place association이 있는 것처럼 소비자에게 오인을 유발하는 경우 등록 불가

마. 성질표시(Primarily merely descriptive)(§ 2(e)(1))

- 단순한 성질표시 또는 기만적 표시(deceptively misdescriptive)

- intended purpose
- function or use of the goods
- size of the goods
- desirable characteristics of the goods
- the nature of the goods
- self-laudable terms

○ 상표심사기준(TMEP)상의 성질표시 심사 기준(TMEP § 1209.01(b))

- Third party registrations are not conclusive on the question of descriptiveness. Each case must stand on its own merits and a mark which is merely descriptive should not be registered on the Principal Register simply because other such marks appear on the register
- ※ 우리나라 대법원 판례와 동일
- The fact that a term is not found in the dictionary is not controlling on the question of registrability where the examining attorney can show that the term has a well understood and recognized meaning.
- The fact that an applicant may be the first and only user of a merely descriptive of generic designation does not justify registration if the only significance projected by the term is merely descriptive.
- Combination of merely descriptive components have been found registrable if the juxtaposition of the words is inventive or evokes a unique commercial impression, or if the term has a bizarre or incongruous meaning as applied to the goods.

○ Option

- Secondary meaning을 획득하면 주등록부에 등록 가능
- 보정을 통해 보조 등록부에 등록 가능
- 성질표시에 해당하는 단어 혹은 design을 포기(Disclaimer)

※ 사용에 의한 식별력(acquired distinctiveness, secondary meaning) : §2(f)

○ 개념

- 상표등록 출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 지정 상품에 대해 특정한 사람의 것이라고 인식되면 성질표시 등 상표부등록 사유에 해당되더라도 등록이 가능

※ 우리나라 상표법 제6조 2항과 동일

○ 입증방법

- 동일한 상표가 출원중인 상표의 지정상품과 매우 유사한 상품을 지정상품으로 하여 이미 주 등록부에 등록되어 있고 그 등록 상표를 자신이 소유하고 있음을 증명
- 실질적으로 독점적이며 계속해서 5년간 사용한 실적
- 식별력을 확보하였다는 실제적인 증거
 - 상표의 오랜 사용(long use)
 - 광고비용(advertising expenditure)
 - 소비자 survey, 시장조사(market reserch), 소비자 반응조사(reaction studies) 등

○ secondary meaning을 확보하여도 상표등록이 되지 못하는 상표

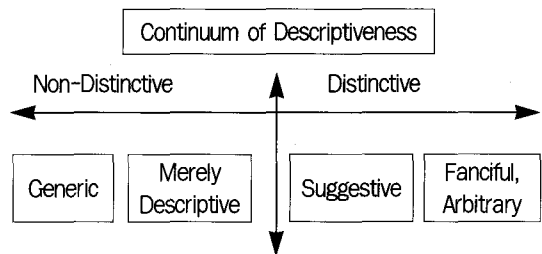
- 비도덕적, 許術적인 부분을 포함하는 상표, 國章, 타인의 상표와 오인·혼동을 일으킬 가능성이 있는 상표 및 사술적 요인에 의한 지리적으로 오인혼동을 일으키는 상표등은 secondary meaning을 확보하

더라도 상표등록이 불가능함(§2(f))

※ 식별력의 정도에 따른 상표의 분류

Non-distinctive (Weak marks)	(Inherently) Distinctive (Strong marks)
(기술적 표장의 경우 식별력 필요)	(사용에 의한 식별력 불요)

1. 보통명칭(Generic Mark)
2. 기술적(Descriptive) 표장
3. 암시적(Suggestive) 표장
4. 임의적(Arbitrary) 또는 조어적(Fanciful)포함



(예시) 1. 보통명칭(Generic mark)

- ASPIRIN for drugs
- INTERACTIVE for toys
- STEREO for audio-video equipment

2. 기술적 표장(Descriptive mark)

- AMERICA'S BEST POT-CORN for popcorn
- COZY WARM ENERGY SAVER for pajama
- 5 MINUTES for glue which sets in five minutes
- JOY for perfume
- TRIM for fingernail clippers

3. 암시적 표장(Suggestive mark)

- 암시적 표장은 상품의 특성이나 성질을 암시는 하지만 일반소비자가 명칭만 가지고서가 아니라 연상이

나 추리 (multi-step reasoning)를
해야 그 상품의 특성을 알 수 있다
는 점에서 보통명칭과 상이하며,

- 결코 상품의 성질을 직접 서술하지 않는다는 점에서 기술적 표장과 차이가 있음
- GREYHOUND for bus line
- SHARPWRITER for pens
- EVEREADY for batteries

4. 조어적 표장(Arbitrary or fanciful mark)

- 말자체에는 별 의미가 없으나 특정 상품을 지칭하기 위해 새로 만들거나(coined), 컴퓨터 회사인 apple과 같이 본래의 뜻이 상품의 성질과 아무런 관련이 없는 상표를 의미
- BLACK & WHITE for scotch whiskey
- CONGRESS for spring water
- SUN for bank
- CAMEL for cigarettes
- SHELL for gasoline

바. 선등록 상표와 유사(resemble)한 표장(§2(d))

- 출원된 상표가 이미 등록된 상표와 유사하여 소비자로 하여금 출처에 대하여 혼동(confusion), 실수(mistakes) 등의 가능성(likely)이 있을 경우 상표등록이 불가능
- 오인 혼동판단시 고려요소(TMEP §1207.01)
 - 전체적으로 볼 때 두 표장의 유사성(Similarity of the marks in their entirety)
 - 지정상품간의 유사성(Similarity of the goods)
 - 기존 제품채널 혹은 확장 가능한 채널의 유사성(similarity of established, likely-

to-continue trade channel)

- 소비자가 상품을 구매하는 조건(conditions under which and buyers to whom sales are made, i.e. impulse vs. careful, sophisticated purchasing)
- 등록상표의 유명성(fame of the prior mark, sales, advertising)
- 실제적 혼동의 정도(nature and extent of any actual confusion)

○ 청호(sound) 유사

- 고려사항
 - There is no correct pronunciation of a trademark
 - Slight differences in sound will not avoid a likelihood of confusion
 - Phonetic equivalents are confusingly similar
- 예시
 - CAYNA V. CANY
 - ENTELC and design v. INTELECT
 - CRESCO and design v. KRESSCO

○ 외관(appearance) 유사

- 고려사항
 - Marks may be confusingly similar in appearance notwithstanding the addition, deletion, or substitution of letters, words, or design.
- 예시
 - TRUCOOL v. TURCOOL/ COMM-CASH v. COMMICASH

○ 관념(meaning) 유사

- 고려사항
 - Similarity in meaning for connotation may be sufficient to find a likelihood of confusion because average pur-

chasers retain only a general, rather than a specific, impression of trade-mark

- 예시

- SPRAYZON v. SPRA-ON and design
- GAS CITY v. GASTOWN
- AQUA-CARE v. WATERCARE

※ 동시사용등록(Concurrent Use Registration)

- 타인의 출원이나 등록상표의 출원일보다 먼저 상업상 사용한 자는 동시 사용등록 출원가능

• 선출원인 혹은 상표권자의 승인(consent)이 있으면 선사용의 요건은 필요하지 않음.

- 동시사용등록은 두 사람이 동일한 상표를 사용하더라도 소비자로부터 혼동을 초래하지 않을 것이라고 판단되어 져야 함.

• 따라서 동시사용등록을 허여할 때 보통 상표사용의 방식, 지역, 지정 상품을 한정

- 특허청절차에 의한 동시등록

• 출원은 보통 상표등록출원과 같은 방법으로 심사

• 이의신청절차를 거친 후 상표심판원에서 동시등록여부를 결정

- 법원결정에 의한 동시등록

• 법원 판결문(동시사용등록 허여)을 첨부하여 동시등록을 출원하면 보통상표등록출원과 같은 방법으로 심사하고 이의신청이 없으면 바로 등록

사. 기타 등록을 받을 수 없는 표장

- 비도덕적(immoral), 기만적(deceptive) 또는 비방적 표장
- 연방, 주, 지방단체, 외국의 국기 및 문장

○ 허위관계 표시

○ 생존인물, 미망인 생존시 서면 동의 없는 사망한 미국 대통령의 성명

3. 상표등록출원

가. 출원일을 부여받기 위해 필요한 서류 (Application filing date)

○ 출원인의 성명

○ 통신을 위한 성명, 주소(a name and address for correspondence)

○ 상표도면(Drawing of the mark)

○ 지정상품(a list of the goods or services)

○ 출원료(Filing fee)

※ '99년 법개정으로 출원근거, 상표사용일, 선의의 사용의사에 기초한 출원시 사용의사 진술서, 외국등록 등본(certified copy), 우선일 등은 요건에서 제외

나. 출원서(Written application) 기재사항

○ 출원인의 성명, 국적, 주소

- 출원인은 개인, 법인(Corporation, association, partnership, joint venture 등) 공동출원(Joint Applicants)도 허용

○ 지정상품 혹은 서비스

- 미국은 상품분류에 관한 국제분류인 NICE분류를 채택

- 다류출원 인정

○ 출원서에 기술한 모든 사실이 진실임을 선언(verification)

○ 상표출원의 근거(bases) : use, ITU, 외국출원, 외국등록

※ 미국 특허청은 유효한 출원일 부여시 오직 출원서만 검토하기 때문에 특허 출원서 기재시 유의 요망

다. 상표도면(Drawing)

- Drawing은 소리 및 냄새상표를 제외한 모든 상표출원시 제출하여야 할 필요적 제출 서류
 - 소리 및 냄새상표의 경우 drawing page에 "NO DRAWING"이라고 표기하고 상표에 대해 간결하게 기술하면 됨
- 도면의 종류
 - Special-form drawings : 상표가 디자인, 색채 및 독특한 형태의 구성요소로 구성되어 있는 경우
 - Typed drawings : 이것은 상표를 그린 것이 아니라 typing한 것 (예시) 문자상표

라. 사용실적(use in commerce) 및 선의의 상표사용 의사(ITU)

- 사용에 기초한 상표출원
 - 최초사용일을 출원서에 기술
- ※ 상업의 종류(type of commerce), 상표사용방법(mode or manner of use of the mark)은 '99년 법개정으로 출원요건에서 제외
 - 상표사용건본(specimen)은 종래 3개에서 '99년 법개정으로 1개면 충족
- 선의의 사용의사에 기초한 상표출원
 - 출원시 사용한 실적을 제출할 필요는 없으나, 등록시까지 반드시 사용실적을 제출하여야 만 상표등록이 가능
 - 등록전에 상표사용실적을 제출하는 방법
 - 출원일과 출원공고일 사이에 사용을 주장하는 보정서(amendment to allege use) 제출
 - 상표사용진술서(statement of use)를 등록사정 후 6개월 이내에 제출
- 외국출원 및 등록을 기초로 한 상표출원

- 외국출원에 기초한 경우 본국에 등록되거나 미국에서의 사용실적을 제출하여야 등록이 가능
- 외국등록을 기초로 한 출원인 경우 출원선언의 사용의사를 기술하여야 하며 등록시 실제 상표사용실적의 제출은 불필요 (§44(e)).

IV. 상표심사(Prosecution)

1. 심사의 순서(Order of Examination)

- 상표심사는 심사관에게 배당된 순서대로 심사
 - 배당순서는 통상 출원순이므로 특허의 경우와 같이 출원순에 따라 심사
- 우선심사(Special application) (TPEM §1102.03)
 - 심사관의 실수로 상표가 취소되었거나 상표권이 존속기간이 만료된 경우 등 특별한 경우에 한하여 특허청장에게 우선심사청구(Petitions to make special)를 하여 청구가 인정된 경우 우선적으로 심사

2. 출원일 인정요건에 관한 심사(Initial Examination) - 방식심사

- 출원일부여 요건을 충족하였는지 여부에 대해 심사하며, 불비시 출원인에게 서류를 반려
 - 출원인의 성명
 - 통보를 위한 성명, 주소(a name and address for correspondence)
 - 상표도면(Drawing of the mark)

- 지정상품(a list of the goods or services)
- 출원료(Filing fee)

3. 실체심사(Substantive Examination)

가. 사용(use in commerce)에 기초한 출원

- 정당한 상표 출원권자(owner of mark)인지 여부
- 출원된 상표가 상표법상의 상표로서의 대상(subject matter)이 되는 지 여부
- 부등록사유
 - 기능성(functionality) ('98년 법개정으로 §2(e)에 명문화)
 - 기능성이란 형상(configuration)상표가 자타상품의 식별성보다는 기능적으로 유용한 면이 강한 것을 의미
 - 기능성을 사실적 기능성 및 법적 기능성이 있음
 - • 사실적 기능성(De facto functionality) : 형상상표가 그 특성상 기능적인 효과를 나타낼 때, 예컨대, 병의 형상을 가지는 상표는 손으로 잡을 수 있는 사실적인 기능성을 보유 → 등록가능
 - • 법적 기능성(De jure functionality) : 법적 기능성이란 법률적 판단에 의해 기능성을 인정하는 것으로서 물품의 형상이 여타 형상보다 기능성이 뛰어나고 수요자에게 그 기능으로 인해 경쟁적 우위를 제공하는 것을 의미 → 등록불가
 - 비도덕적, scandalous 표장
 - 기만적(deceptive) 표장

- 현저한 지리적 명칭
- 국기, 국장
- 선등록과 유사한 상표
- 성질표시
- 성(surname)

- 심사관은 출원서, 표장사용 견본, 선출원서치 등을 검토한 후에 출원인에게 검토결과를 통지하여 필요시 추가적 소명과 자료를 요구할 수 있음
- 심사관은 최초 심사시 심사과정 중에 예상되는 모든 사항에 대하여 가능한 한 완전(complete)하게 심사(모든 거절이유에 대한 판단)
- 최초 심사후에 특별한 결함사항이 없을 경우에는 이의신청을 위한 공고결정을 함(publication for opposition)

나. 사용의사에 기초한 출원

- 1단계
 - 사용에 기초한 출원과 동일한 절차에 따라 방식 및 실체심사를 하고 이의신청을 위한 공고를 함
 - 공고후 거절이유를 발견하지 못한 경우 등록사정을 통지하는 데, 통지후 6개월내에 출원인은 사용진술서(statement of use)를 제출하여야 함
 - 사용진술서는 등록사정 통지전에는 제출할 수 없는 데 이 기간을 "Blackout period"라고 명명
 - * 출원인은 만약 출원공고일 이전에 이미 상표를 사용하였으면 출원후 출원공고일전까지 사용을 주장하는 보정서(amendment to allege use)를 제출할 수 있음.

○ 2단계

- 이 단계에서는 출원인이 제출한 사용진술서(SOU)를 심사
- 심사관은 1단계에서 제기할 수 있었으나 제기하지 못한 거절이유는 2단계에서는 제기할 수가 없음

4. 심사관의 통지(Officed Action)에 대한 출원인의 답변(Response)

- 출원인은 심사관이 지적한 모든 사항에 대하여 6개월 이내 답변해야 하며, 만약 이 기간 내에 답변하지 않을 경우 출원을 포기한 것으로 간주(deemed abandoned)
- 출원인은 보정(amendment), 법적 논쟁(legal argument)과 그에 따른 증거서류 등을 제출해야 하며 심사관은 통상 두 번째 통지(office action)에서 거절사정(final rejection)을 하거나 공고결정(publication for oppositon)을 함.
- ※ It is Office policy that second action be final actions whenever possible(TMEP).

5. 면담(Interview)

- 면담절차
 - 특허청은 신속한 심사진행을 위하여 서면 보정이 필요치 않을 경우 전화대화를 권장하며 모든 전화에 의한 보정은 심사관의 보정양식에 기록되고 복사본이 출원인에게 송부
 - 심사관과의 면담은 출원이나 그 대리인에게만 허용되며 출원인은 면담을 위해 사전에 심사관과 약속을 해야 하며 면담시 필요한 설명자료를 제시할 수 있고, 심사관에 의하여 받아들여지면 즉시 기록되어

지며 심사관은 면담결과를 요약 기록

6. 보정(Amendment)

- 심사관에 의한 보정(Examiner's amendment)
 - 심사관에 의한 보정은 심사진행을 촉진시키기 위하여 사용되어야 하며 등록사정 전에 단지 상품분류를 고치는 보정 등 기초적인 것 이외에는 출원인이나 대리인의 동의를 필요
 - 심사관에 의한 보정이 가능한 사항
 - 국제상품분류의 변경
 - 도면(drawing)에서 TM, SM등의 삭제
 - 명백한 오기(obvious misspellings)
- (예시) The goods are recited as "T-shirts." The examining attorney could amend to "T-shirts." However, "shirtz" could not be amended to "shirts" without calling the applicant, because "shirtz" might also be a misspelling of "shorts."
- 출원인에 의한 보정
 - 도면의 보정(amendment of mark on drawing) : 요지변경 불허
 - 도면이나 상표의 기술(description)의 보정은 그것이 요지변경(materially alters the character of the mark)인 경우 인정되지 아니함.
 - 요지변경의 기준(test)은 변경된 표장이 이의신청을 위한 출원공고를 다시 하여야(republication) 할 정도로 원출원의 표장과 다른(sufficiently different) 인가의 여부(Visa International Service

Association case)

- 일반적으로 새로운 상표구성요소를 첨가함으로써 search를 새로이 하여야 할 경우 요지변경에 해당
- 출원된 상표표장의 일부를 삭제하는 경우에도 요지변경될 수가 있음.
- 등록사정 통지서 발송이후는 오직 지정상품의 감축에 대해서만 보정이(amendment to delete goods or services) 허용됨을 유의

7. 최후 거절사정(Final office action)

- 출원인은 심사관의 최초 거절이유(first action)에 대하여 최소한 한번 이상 답변 기회가 있으며 거절이유를 해소하지 못하였을 경우 보통 2번째의 거절사정시가 최후 거절사정이 됨.
- 최후 거절사정에 대한 출원인의 대응방법
 - 상표심판원(TTAB)에 심판을 청구
 - 특허청장 앞으로 청원(a petition to the Commissioner)
 - 재심청구(reconsideration)
- ※ 위 3가지 방법은 모두 최후 거절사정 후 6개월 이내에 하여야 함.

8. 선사용 결정절차(Interference)

- Interference 절차는 상표심판원(TTAB)에서 심리하는 절차로서 출원중인 상표간이나 출원중인 상표와 등록상표간에 어느 것이 먼저 사용(priority of use)하였는지 결정
- ※ 미국의 상표제도는 특허와 같이(first to invent) 선출원(first to file) 제도를 채택

택하지 않고 선사용(first to use)주의를 채택

- 동 절차는 이의신청사건이나 등록취소심판 사건에 우선하여 급속히 처리되므로 특허청장 앞으로 청원이 있어야 하며 또한 Interference 절차 없이는 부당하게 피해를 볼 수 있는 매우 특별한 사정(extraordinary circumstances which would result in a party being unduly prejudiced without an interference)을 증명하여야 함.
- 보통 이의신청절차나 취소심판절차에 의해 부당한 피해를 구제할 수 있으므로 Interference 절차는 1972년 이래 매우 드물게 사용되어 왔음.
- 보조등록부에 출원 또는 등록된 상표, 불가쟁성(incontestable)을 확보한 등록상표는 저축의 대상이 아님
 - 보조등록부에의 등록을 위해 출원한 상표는 이의신청 절차없이 가장 앞선 출원이 등록이 되며 상대방은 취소절차에 위한 구제가 가능하기 때문

9. 이의신청(Opposition)

- 이의신청 사유 및 신청권자
 - 타인의 주등록부에의 등록으로 피해를 입을 것으로 예상되는 모든 사람은 특허심판원에 이의신청을 할 수 있음(anyone who believes that he or she would be damaged by the registration of a mark upon the Principal Register may oppose registration by filing a notice of opposition)
- 이의신청 기간

- Official Gazette(OG)에 공고된 날(공고일)로부터 30일 이내
- 기간연장도 가능

10. 등록사정 통보(Notice of Allowance)

- 심사관이 심사결과 거절이유를 발견할 수 없고 이의신청절차를 적법하게 통과한 경우 등록사정통보서를 출원인(혹은 대리인)에게 통지
- ITU 출원인 경우 등록사정통보후 6개월 이내에 상표사용진술서(statement of use)를 제출하여야 하며 이 기간이내에 제출하지 못하는 경우 출원포기(abandonment)로 간주
- 6개월의 SOU기간도 연장가능

11. 심판(Appeal)

- 심판의 종류
 - 사정계 심판(Ex Parte Appeal)
 - 심사관의 최후 거절사정에 대한 불복절차로서 거절사정불복심판이 이에 해당
 - 당사자계 심판(Inter Parte Appeal)
 - 이해당사자가 있는 심판으로서 이에 대한 이의신청(Opposition)에 대한 심판, 취소(Cancellation)심판, 선사용에 대한 결정(Interference) 등이 있음.
- ※ 미국 상표법(혹은 특허법), 시행령 등에는 우리와 같은 거절사정불복심판이라는 용어는 사용하지 않고 Ex Parte Appeal이라고 하는 바, 이 용어는 Latin 語로서 이해당사자 없이 특허청과 출원인 사이의 심판절차를 의미

- 심판대상(appealable matter)
 - 출원인은 상표법 § 2, 3, 4, 5, 6 및 23조의 규정에 의한 실체적(substance) 문제에 의하여 거절된 경우 상표심판원에 심판청구(notice of appeal)를 할 수 있음.
 - 이 경우 심판청구대상이므로 특허청장 앞으로 청원대상이 아님을 유의하여야 함.
- 심판청구기간
 - 출원인은 최후 거절사정일로부터 6개월 이내 상표심판원에 심판을 구하여야 하며 구두심리를 요청할 수 있음.
- 심판절차
 - 상표심판원은 출원인의 심판청구서와 출원서를 심사관 앞으로 송부하고 송부일로부터 60일 이내에 심사관은 의견서(appeal brief)를 제출하여야 함.
 - 출원인은 심사관의 의견서에 대해 답변서(reply brief)를 제출할 수 있으며 심사관은 답변서에 대한 반박서를 제출할 수 없음.

12. 특허청장에의 청원(Petition to Director)

- 청원 대상(Petitionable matter)
 - 심사관에 의한 실체적인 사항을 제외하고 절차적인 사항에 대한 불복이 있을 경우 특허청장에 대하여 청원을 할 수 있음.
 - ※ 상표분야에 있어서 특허청장에 대한 사항은 법령에 특별한 규정이 없는 한 상표담당 청장보(Commissioner for Trademark)를 의미
- 청원대상
 - 출원일 회복 청원(petition to restore

an application filing date)

- 우선심사 청원(petition to make special)
- 출원포기회복 청원(petition to revive an abandoned application)
- 이의신청기간연장 불허 재심청원(petition to review a decision to deny an extension of time to oppose)

○ 청원서의 내용

- 청원의 법적 근거
- 사실관계
- 청원의 대상
- 구제의 내용
- 수수료 등

○ 청원기간

- 특허청장에게 청원을 할 수 있는 기간은 법령에 명시되어 있는 바, 통상 청원의 대상이 되는 특허청의 처분이 있는 날로부터 1개월 혹은 6개월
- 법령에 정해진 기간이 없는 경우 60일 이내에 청원을 하여야 함

13. 특허청장 또는 상표심판원 결정에 대한 불복

○ 특허청장 또는 특허심판원의 결정에 대하여 불복하고자 하는 자는 연방순회고등법원(the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 혹은 연방 D.C. 지방법원(The United States District Court for the District of Columbia)에 선택적으로 항고 가능

- 만약 CAFC에 항고하면 연방 D.C. 지방법원에의 항고 불가

○ 청구인

- 상표등록출원인, 상표저축신청자, 이의신청자, 선사용에 의한 동시등록 신청자, 등록취소심판청구인, §8에 의한 affidavit을 제출한 등록권자

○ 항고기간 및 절차

- 특허청장 혹은 CAFC의 결정이 있는 날로부터 60일 이내에 특허청장 앞으로 항고통지서(notice of appeal)를 제출
- 특허청장은 해당 사건의 기록일체와 함께 CAFC로 송부
- 특허청장은 의견서를 제출할 수 있고 CAFC는 특허청 및 상대방의 참석하에 변론을 실시

발특2002/2



금융상품 특허법 보호 방안

금융상품은 한번 히트를 치면 수신고가 수조원에 이르고 관련 수익 또는 로열티가 수백억원에 이른다. 하지만 그 개발이 단시일에 적은 비용으로 이뤄지기 때문에 금융선진국인 미국, 유럽을 중심으로 일찍부터 개발 및 보호에 심혈을 기울여 왔다.

우리나라에서도 금융신상품을 개발하려는 많은 노력이 있었으나 다른 금융기관에 의해 무단으로 모방돼 개발의욕을 저하시키는 악순환으로 연결됐다.

이런 폐단을 방지하고 금융산업의 발전을 도모하기 위해서는 금융신상품이 법에 의해 충분하게 보호를 받아야 한다.

우리나라 특허법하에서 금융상품이 어떻게 신속하게 법적 보호를 받을 수 있는지 살펴볼까 한다.

특허법 29조에서는 자연법칙을 이용한 발명에 대해서만 보호된다고 명시하고 있어 금융상품 그 자체는 특허법에 의해 보호받을 수 없다.

그렇다면 금융상품이 보호될 방법이 전혀 없는가. 아니다. 최근에 관심의 대상이 되고 있는 영업방법(BM) 특허를 이용하면 실질적으로 보호를 받을 수 있다.

금융상품 자체가 아닌 금융상품을 처리하는 컴퓨터 장치 또는 컴퓨터 장치에 의해 금융상품을 처리하는 방법을 보호대상으로 청구하는 것이다.

현재나 미래의 금융거래에서 컴퓨터 장치가 없는 금융상품의 운영은 상상하기가 불가능하다. 때문에 금융상품을 처리하는 컴퓨터 장치 또는 금융상품을 컴퓨터에 의해 처리하는 방법을 특허 대상으로 한다면 특허법에 의해 보호되는 효과를

얻게 된다. 또한 이런 방법은 선진국에서 널리 적용되고 있다.

다음으로 최단시일에 특허를 받기 위해서는 우선심사제도를 활용하면 된다.

① 발명을 실시중이거나 실시준비중인 경우 ② 전자거래 방법, 전자 결제기술, 전자거래를 위한 보안 또는 인증기술과 같은 전자거래와 직접 관련되는 특허출원의 경우 ③벤처기업의 경우에 우선심사를 신청하면 우선심사를 한다는 규정이 있다.

모든 금융상품은 시판 전에 금융감독원에 약관 심사를 받아야 하고 이약관 심사 신청서류가 실시 준비중이라는 유력한 증거가 된다.

전자거래와 직접 관련이 없는 금융상품을 특허출원하고자 하는 경우 위 ①번제 조항을 이용해 약관 심사용 서류를 우선심사 신청서와 함께 특허청에 청구하는 것이 좋다.

전자거래와 직접 관련되는 금융상품을 출원하는 경우에는 위 ②번제 조항을 이용해 첨부서류 없이 우선심사를 신청하면 되고 벤처인증을 받은 경우에는 위 ③번제 방법을 이용해 신청하면 된다.

우선심사로 신청된 특허출원의 경우 대체적으로 신청후 1~2개월이면 특허여부를 알 수 있다.

결국 금융상품도 컴퓨터 장치 또는 컴퓨터에 의해 취급하는 방법에 대해 특허출원을 하고 우선심사를 신청하면 최단시일내 특허제도에 의해 보호받을 수 있다.

출처 매일경제

발특2002/2