외국특허제도(3)

목 차

▶ 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
Ⅳ. 상표심사 절차(prosecution)
Ⅴ. 상표등록 및 등록후 절차(Post Registration)
1. 상표등록
2. 상표등록의 효력
3. 등록취소(Cancellation)
4. 권리침해에 대한 구제(Remedies)
5. 상표권의 양도
6. 라이센스
7. 기타
▶ 미국특허출원실무와 관리
▶ 미국특허명세서/청구항 작성요령 및 거절처분의 대응방안
▶ 미국의 특허침해소송제도 및 ITC소송절차와 방법
▶ EPO특허제도 개요 및 출원실무
▶ 유럽의 특허분쟁사례 및 특허침해소송제도
▶ 일본의 산업재산권제도 및 특허침해소송제도
▶ 중국의 산업재산권제도

<다음은 이번호 명조는 지난호 및 다음호>

6. 진보성

(가) 비자명성의 미국 법조항

미국 특허법 제103조에서는 비자명성(Non-obviousness)에 대해 언급하고 있다.

(a) 『발명이 법 제102조에 규정된 대로 동일하게 공개되거나 기재되어 있지 않았어도 청구하는 발명과 선행기술의 차이가 발명이 이루어진 시점에서 당해분야에서 통상의 지식을 가진 자가 볼 때 전체적으로 자명한 것이라면 그 발명은 특허받을 수 없다. 또한 발명이 만들어진 방법을 이유로 특허성이 거절되어서는 안된다.』

(나) 미국의 비자명성 증거대상

자명성 또는 비자명성을 주장하기 위해서 여러 가지의 증거가 사용되는데 가장 흔한 것은 문헌참증, 출원인의 인정, 선서공술서 세가지다.

문헌참증은 국내외를 망라하는 모든 인쇄물을 포함하며, 출원인의 인정은 출원인이 출원서에서 선행기술이라고 진술한 것을 말한다. 또한 선서공술서(affidavits)도 비자명성을 위한 증거가 될 수 있는데 선서공술서란 어떤 사실이 진실이라고 맹세하는 진술이다.

(다) 양국의 진보성 판단 실무비교

청구된 발명의 구성들을 청구된 발명이 속하는 기술분야에서 결합할 때 모두 포함할 수 있는 두 개 이상(단 하나의 참증을 채택할 경우엔 청구항의 구성 중 참증에서 발견되지 않는 구성은 주지관용수단이어야 함)의 참증들을 채택하여 각 참증들의 결합으로부터 청구된 발명이 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자로부터 용이하게 발명될 수 있는지를 판단하며, 이러한 판단시 인용참증들에 청구된 발명에 이를 수 있는 동기가 될 수 있는 사항이 제시되어 있는지를 주요관점으로 하며, 또한 청구항의 발명이 인용참증에 비해 유리한 효과가 있는지를 참작하여 판단하는 방법은 거의 유사하다고 볼 수 있다.

자명성 결정을 내릴 때 선행기술 참증으로 항상 인용될 수 있는 법 조항은 미국 특허법 102조 (a), (b), (e)항이고 우리나라 특허법은 이를 제29조 1항의 각호에서 제시하고 있다. 그러나 양국에 있어서 진보성의 판단대상이 되는 참증에는 다음과 같은 차이가 있다.

첫째 미국 특허법은 102조 (a), (b)에서 공지공용일 경우 국내주의로 간행물일 경우 세계주의를 표방하는 점은 우리와 동일하나, 우리는 선출주의를 채택하고 있기 때문에 채택된 증거가 출원인 전의 증거일 경우에는 반드시 증거로 채택할 수 있지만 미국은 선발명주의를 채택하고 있기 때문에 102조 (b)항에 의해 참증이 출원일 1년 이전일 경우에만 증거로서 반드시 채택할 수가 있고 출원일 1년 이내의 증거자료는 채택할 수는 있지만 이러한 증거는 출원인이 발명이 참증일 이전에 이루어졌다는 것을 증명하는 선서공술서(affidavit)를 제출함에 의해 참증으로서 효력을 상실시킬 수 있다는 점이다.

둘째 102조 (e)항의 선행기술은 발명일 이전에 다른 사람에 의해 미국에 출원되고 그 이후에 미국에서 등록을 받은 특허를 말하는 것으로 우리나라에서는 출원당시 공개되어 있지 않은 참증을 진보성의 판단대상으로 채택하고 있지 않으나 미국에서는 발명당시에는 출원은 되어 있지만 등록이 되어 있지 않아 그 존재를 알 수 없으나 이 특허가 출원 된 후에 등록이 이루어지면 이 특허문헌은 해당출원의 진보성을 판단해야 할 대상이 된다는 점이다. 이러한 특허를 미국에서는 잠재된(latent) 특허라 부르고 있다.

따라서 양국에서 동일한 날짜에 출원이 이루어졌을 경우에도 진보성을 판단할 때 양국에서 그

대상이 되는 참증은 다를 수 있다.

(라) 진보성 관련 미국의 거절이유 작성방법

특허법 제103조에 의해 거절이유를 작성하기 위해서는

① 선택된 참증의 어느 부분이 청구된 발명과 관련 있는지를 지적하고

② 참증과 청구된 발명과의 차이가 나는 부분을 지적한다.

③ 청구된 발명의 차이가 나는 부분이 동일 기술분야의 다른 참증에 어떻게 제시되어 있는지를 지적하고

④ 각각의 참증들을 어떻게 결합하면 청구된 발명이 구성될 수 있는지를 제시한다.

⑤ 이러한 결합이 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 왜 자명한지(동기가 참증에 나와 있다면 이를 지적한다)를 지적한다.

7. 이중특허

한 발명에 대해 하나의 특허만을 부여하는 우리나 미국이나 동일하다. 미국은 동일 발명자의 다른 출원에 대해서도 자명하지 않을 경우 이중특허라고 하여 거절하거나 존속기간의 일부포기서를 제출하여 이를 해소하도록 하고 있다.

이러한 점은 우리와 약간 다른 것으로 우리는 실질적으로 동일하지만 않다면 동일 출원인이나 발명자의 발명을 자신의 공개되지 않은 선출원된 발명으로 거절하지 않고 있다. 따라서 우리 나라에서는 당연히 특허 받을 수 있는 발명이 미국에서는 이중특허로 거절될 수 있도 있는 것이다.

<예시>

문〉 동일 발명자(동일 출원인)가 특허출원(a)을 한 후 이를 약간 개량을 하여 다시 특허출원(b)을 한 경우 한국과 미국에서는 어떻게 되는가?

답〉 우리 나라에서는 특허출원(b)이 특허출원(a)과 동일하지 않기 때문에 거절이 되지 않으나 미국에서는 특허출원(b) 특허출원(a)에 비해 충분히 개량된 발명이 아니고 자명한 정도의 약간 개량된 발명일 경우 이중특허로 거절될 수가 있다. 이에 대해서는 통상 두 출원의 권리만료시한을 같게 하기 위한 존속기간의 일부포기서(Terminal Disclimer)를 제출하여 극복할 수 있다.

위와 같은 경우 발명자가 다르고 동일 출원인일 경우 우리나라에서는 양출원이 동일하지 않게 때문에 36조의 적용을 받지 않고 또한 동일 출원인이기 때문에 29조 3항의 적용을 받지 않으므로 특허출원(a)이 공개가 되지 않은 이상 거절되지 않으나, 미국에서는 발명자가 다를경우에는 동일 발명자가 아니기 때문에 이중특허의 문제가 발생하는 것이 아니라 법103조의 비자명성에 의해 거절되든지 또는 저촉심사가 선언된다.

8. 명세서 기재요건

(가) 최선의 실시예 요건

발명의 상세한 설명의 기재에 있어 차이점이라면 미국은 도면의 간단한 설명을 쓰기 전에 관련 출원이 있을 경우 이에 대한 사항을 기재하고 그 다음 발명의 배경과 발명의 요약을 기술하도록 체계화되어 있는 점이다.

그러나 가장 큰 차이점이라면 미국은 최선의 실시 예 (Best Mode)를 기재해야 한다는 최선의 실시예 요건을 규정하고 있는 점이다. 이 요건의

목적은 그의 발명이 최선의 실시 예를 숨긴 채 특허를 얻지 못하도록 하는 것으로 이런한 최선의 실시예가 기재되어 있지 않다고 판단되면 해당 출원은 거절되거나 특허가 된 경우에도 무효가 될 수 있다. 청구범위 기재요건과 청구범위를 기재하는 방식은 양국이 유사한 면이 많다.

(나) 수단 플러스 가능 형태의 청구항

○ 미 특허법 112조 여섯 번째 단락

「결합에 관한 청구항의 구성요소는 그 구조, 재료, 또는 작용(act)을 기술함이 없이 특정의 기능을 수행하는 수단(means) 또는 단계(step)로 기재할 수 있다. 이와 같은 청구항은 명세서에 기재된 그것과 대응하는 구조, 물질 또는 작용 및 그 균등물을 나타내는 것으로 해석해야 한다.」

위 법조항은 수단(means) 플러스 기능 (function) 형태의 청구항에 대하여 언급하고 있다. 전기분야에 있어서는 장치의 구조를 변경해서 같은 기능을 수행하도록 하는 것이 상대적으로 쉽기 때문에 구조적 사항만으로 기재하기 보다는 그 발명이 어떤 기능을 수행하는지 수단과 기능이 결합된 형태로 청구하는 것이 일반적이다.

이러한 형태로 청구항을 작성하는 경우에 실제 기능하고 있는 사항대로 용어를 사용하여 기재하는 방법과 수단 플러스 기능 형태로작성하는 두 가지 방법이 있다.

상기의 규정은 기능적인 용어를 사용한 청구항은 불명확한 것이라는 대법원의 판결을 뒤집기 위해서 의회에 의해 1952년에 입법화된 것이다. 이 규정은 수단 플러스 기능 형태의 청구항에 있어서 기능적인 한정을 할 수 있게 하는 근거조항이 된다.

수단 플러스 기능 청구항에 있어서 기능은 범위를 한정하는 역할을 한다.

수단 플러스 기능은 그 기능을 수행하는 상세한 설명에 있는 구조 및 그 균등물을 의미하는 것으로 해석하는데 그 균등물의 범위를 정하는데는 특허 명세서, 출원경과, 그 출원의 다른 청구항 그리고 전문가의 증언 등이 고려된다.

수단 플러스 기능 청구항은 일반적인 침해사건의 경우와 비슷하게 해석된다.

청구항의 모든 요소가 침해품에서 발견되면 문언적인 침해가 인정되지만 하나의 요소라도 침해품에서 대응되는것을 발견할 수 없다면 문언적 침해가 아니라 균등론에 의한 침해가 될 수 있다. 그러나 균등론을 적용하려면 청구항의 그 특정요소에 대응되는 요소가 반드시 침해품에 있어야 한다.

그렇지 않으면 균등론에 입각하더라도 침해가 성립되지 않는다.

최근의 판례들에서는 수단 플러스 기능 형태의 청구항에 대해서 "명세서에 기재된 그것과 대응하는 구조, 물질 또는 작용 및 그 균등물"에서 제시된 균등물을 우리가 일반적으로 알고있는 균등론에서의 균등이란 개념보다 좁게 해석하는 경향이 있다.

그 동안 대부분의 발명자들은 자신의 발명을 이러한 형태로 작성할 때 자신의 발명이 보다 넓게 해석될 것으로 기대하였는데 실제 법원에서는 명세서의 명확히 기재되어 있는 그 청구항에 대한 최선의 실시예의 구성과, 그 구성과 균등하다고 판단되는 명세서상에 제시된 다른 구성까지만으로 그 보호범위를 한정하는 경향이 있어 일반적으로 명세서상에 제시된 구성을 청구항에 직접 쓸 때 균등론에 의해 보호되는 범위보다 오히려 자신의 발명이 좁게 보호될 수 있는 것이다. 따라서 미국의 출원인들은 최근에는 이러한 형태로 자신의 발명을 쓰는 것을 오히려 피하는 경향이 있다.

9. 정보공개서(Information Disclosure Statement)

우리 나라는 특허출원 시 관련 선행기술을 명시할 의무가 없지만 미국에서는 이를 명시하도록 하고 있다. 이러한 정보공개서는 이 정보의 복사물과 이들의 목록과 비영어로 된 문헌일 경우에는 이들의 번역문들이 포함된다.

비록 미국에서도 특허 심사관에게 선행 기술을 조사하여야 할 의무가 있으나 심사관이 특정 기술 분야에 대하여 출원인만큼 기술적 지식을 가질 것이라고는 인정되지 않으며 출원인은 특허를 받는데 지장이 있을 법한 비슷한 선행 기술은 명세서에 기재하지 않으려는 심리가 있을 것이라는 전재하에 미국 특허청은 출원인에게 엄격한 선행 기술의 기재 의무를 부과하고 있다.[2] 이는 양심적인 선행 기술의 명시 의무이기 때문에 이를 위반한 특허출원이 등록을 받았을 경우에는 권리행사의 효력중지라는 엄청난 대가를 치러야 하도록 되어 있다.[3]

따라서 만약 침해자가 심사 과정에서 특허권자의 부정직한 행위를 입증할 수 있으면 그 특허는 권리행사를 할 수 없도록 되어 침해자는 완전히 책임을 면할 수 있도록 되어 있다.

이는 미국의 부정직한 자에 대하여 법적으로 보호를 하지 않는 면과 관련이 있는 것으로 고의적인 침해에 대해서도 손해액의 최고 3배까지 배상하도록 하는 것도 이와 같은 정신에서 이해 될 수 있는 것이다.

제4장 미국의 상표제도

I. 商標法의 槪要

1. 聯邦 商標法 沿革

○ 1870년 이전에는 판례법(Common Law)에 의해 상표 보호
- 타인의 상표를 자신의 상표인 것 처럼 기만(Passing off)하는 것을 민법상의 사기(tort deceit)에 해당

○ 1870년 연방 상표법제정(Act of July 8, 1870, ch. 230, 16 Stat. 198)
- 상표에 대한 실체적 보호보다는 Common law하에서 보호되고 있는 상표에 대한 등록을 규정

○ 1876년 상표법 개정(Act of August 14, 1876, ch. 274, 19 Staat. 141)
- 타인의 등록상표를 침해하거나 위조하는 경우 형사처벌하는 규정 도입

○ 1879년 연방 대법원은 1870년 상표법에 대해 위헌 판결(Trademark cases, 100 U.S. 82)
- 연방헌법의 특허, 저작권 조항(Art 1,§8, cl 8)은 상표법의 근거가 될 수 없음

※ 미 연방헌법 제1조 제8항

"The Congress shall have power to promote the progress of science and the useful arts,

2) 37 C.F.R. 1.56 동 규정은 "합리적인 심사관이라면 특허를 부여하는데 중요하게 여겼을 것이라 인정되는 선행기술"이라고 언급하고 있으며 그러한 선행기술은 명세서에 기재되어야 한다고 규정하고 있음.

3) Prescision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Maintenance Mach Co., 324 U.S. 806, 816, 818 (1945)에서 미 연방 대법원은 특허가 독점 배타권인 특권이라는 점과 독점은 금지되어야 한다는 점, 기술 정보의 공개에 대한 공중의 요구가 있다는 점등을 비교 평가 하면서 명세서에 관련되는 모든 사실을 기재하고 제출하여야 한다고 설시하면서 그렇지 못한 행위를 사기, 부정직한 행위로 규정하는 일반 원리를 천명하였다.

by securing for limited times to authors and inventors the exclusive rights to respective writngs and discoveries."

○ 1881년 신 연방상표법 제정(Act of March 3, 1881, 21 Stat. 502)
- 1870년 상표법의 위헌 판결로 의회는 연방헌법의 상업조항 (Commerce Clause)을 근거로 하여 외국 및 Indian과의 교역관계에만 상표등록을 한정하는 새로운 연방 상표법을 제정

○ 1905년 현대적 의미의 연방상표법 통과 (Act of Feb. 20, 1905, 33 Star 724)
- 州間 통상(interstate commerce)에 사용되는 상표의 등록에 대해 최초 규정

○ 1946년 현행 연방상표법 제정(Lanham Act of 1946)
- 사용에 근거한 출원(use in commerce)만 인정, 주등록부, 부등록부제도

○ 1988년 상표법 대폭 개정(Trademark Law Revision Act of 1988)
- 사용의사(intent to use)에 근거한 출원 허용
- 출원일 사용의제 및 전국적 우선권 인정 (constructive use and the right of priority, nationwide in effect)

○ 1995년 연방희석화방지법(Federal Trademark Dilution Act of 1995)제정
- 유명상표에 대한 희석화를 방지하기 위해 기존의 주(State) 희석화방지법을 참고하여 제정

○ 1998년 상표법조약 시행법(Trademark Law Treaty Implementation Act) 제정
- 출원일 부여를 위한 요건의 완화 및 포기된 출원의 회복 등 상표법조약의 규정 반영
- 또한 종래 판례에 의해 확립되어진 기능적 (Functional) 상표의 부등록성을 명문화함

○ 1999년 상표법 개정(Trademark Amendments Act of 1999)
- 1995년의 희석화 방지법에 의한 구제 (remedy) 규정을 보완하여 타인의 유명상표를 희석화할 경우 그 출원을 등록거절사유, 이의신청, 등록취소 청구사유로 하는 개정안 통과

○ 1999년 상표법 개정
- Cybersquatting(도메인 네임을 선취하여 후에 비싼 가격으로 되파는 것)을 방지하기 위해 §43(d)를 신설
- 선등록된 상표와 동일, 유사한 domain name을 악의로 (bad faith intent) 등록, 매매, 사용할 경우 구제를 명문화

2. 商標法의 法源

가. 판례법(Common Law)

○ 권리발생의 요건
- 사용(actual use)에 의하여 권리발생
  · 상업상의 최초 사용 및 계속 사용(first and continuous use in commerce)
  · 공개적(open)이며 선의(bona fide)이어야 함

○ 권리내용
- 배타적 권리(exclusive right)
  · 타인의 사용을 배제하고 출처오인의 혼동이 될 우려가 있는 경우 (예컨대 passing off)도 금지
  · 이러한 권리내용은 common law가 보호하고자 하는 상표권은 기본적으로 부정경쟁(unfair competition)의 방지이기 때문

○ 상표권의 효력이 미치는 범위
- 상표가 실제 사용된 상품 및 지역이 원칙
- 확장이론(expansion doctrne)에 따라 현재 그 지역 및 업종에 상표가 사용되고 있지 않더라도 상표권자가 상표사용 지역 및 여타 업종에까지 사용할 가능성(Likelihood)이 있는 경우, 그 지역 및 업종에까지 상표권의 효력이 미침

나. 연방 상표법

(1) 상표법(15 U.S.C 혹은 Lanham Act)의 체계
○ 15 U.S.C. §§ 1051~1127(Lainham Act §§ 1~46) 총 46개 조문 및 3개의 Subchapter로 구성
○ Subchapter Ⅰ. 주등록부(principal register): 1~22조 Sub
Ⅱ. 보조등록부(supplemental register): 23~28조 Sub
Ⅲ. 일반규정(general provisions): 29~46조

(2) 상표법 시행령(37 C.F.R(Code of Regulations)
○ 상표법 § 1123(§41)조에 의거 특허청이 제정한 절차에 관한 규정
○ 37 C.F.R은 특허와 상표에 대한 절차를 규정하고 있어 이중 상표에 관한 시행령은 Subchapter A의 Part 2, 6 및 10임
- Part 2: Rules of Practice in Trademark cases
- Part 6: Classification of goods and service
- Part10: Representation of others before the PTO

(3) 상표심사기준 : Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)
○ 상표 출원, 심사 및 등록 등 상표와 관련한 모든 규정을 집대성
○ 심사관이 심사규정을 위반하였다 하더라도 이를 근거로 소송이나 심판을 제기할 수 없음

(4) 상표심판기준 : Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure(TBMP)
○ 이의신청, 취소심판, 동시사용등록 등 상표심판원에서의 절차 규정

(5) 상표심사가이드(Treadmark Examination Guides)
○ 대부분 상표심사기준(TBMP)에 반영되어 있으나 방대한 상표심사기준이 update되기 전에 새로운 제도가 도입되면 Guideline을 제정하여 운영

(6) 국제협정
○ 산업재산권 보호를 위한 파리조약(Paris Convention)
○ Pan American Convention
○ WTO 설립협정
○ 대만과의 양해각서(Memorandum of Understanding, MOU)
○ 표장 등록을 목적으로 한 상표와 서비스의 국제분류에 관한 Nice협정
○ WIPO(1970. 8. 25.)

Ⅱ. 美國 商標法 主要內容

1. 商標法의 保護對象

가. 개 요

○ 미국 상표법이 보호하는 대상은 상표(Trademark),서비스표(Servicemark), 증명표장(certification mark) 및 단체표장(collective mark)임

나. 상표(trade)

○ 상표란 상품을 생산 혹은 판매하는 者가 자기의 상품을 확인, 식별하고 상품의 출처를 표시하기 위해, 사용하고 있거나 사용할 선의의 의사가 있는 문자, 명칭, 기호, 고안 혹은 이들을 결합한 것을 의미

○ Trademark includes word, name, symbol. or device, or any combination thereof-(1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce-- to identify and distinguish his or her goods from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods.

다. 서비스표(Service Mark)

○ 서비스표란 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 확인, 식별하고 서비스의 출처를 표시하기 위한 문자, 명칭, 기호, 고안 혹은 이들을 결합한 것을 의미

○ Service mark means any word, name, sybol, or any combination thereof, to identify and distinguish the services of one person from the services of others and indicate the source of the service.

라. 증명표장(Certification marks)

○ 증명표장이란 상품 또는 서비스의 생산지역, 재료 생산방식, 품질, 정밀성 또는 다른 특성을 증명하기 위하여 그 상품이나 서비스에 사용되는 표장

○ Certification mark means any word, name, sybol, or device, or any combination thereof, to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such oerson's goods or service.

마. 단체표장(Collective mark)

○ 단체표장이란 공동조합, 협회 기타 그 단체의 회원들이 사용하는 상표 혹은 서비스표를 의미

○ Collective mark means a trademark or service mark used by the members or a cooperative, an assoction, or other collective group or organization.

※ 상호(trade Names or commercial names) : 상호란 자기의 영업을 식별하기 위한 표장을 의미 (The term "trade name" and "commercial name" mean any name used by person to identify his or her business or vocation. § 45

상표법에는 상호에 관한 보호규정이 없어 상표법상 연방특허청에의 등록대상이 아니므로 상표로서의 보호대상이 아님.

다만 주의할 사항은 상호가 상표 혹은 서비스표의 요건(상품 혹은 서비스의 식별력)에 해당할 경우 상표 혹은 서비스표로서 보호

※ 우리나라의 경우 국내에 인식된 상호는 부정경쟁방지법의 보호대상이 되며 상법에서도 부정한 목적으로 타인의 영업을 오인할 수 있는 상호는 보호.

하나의 사실이 상법과 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 방지법의 규정을 모두 충족하는 경우 양법은 중복해서 적용

2. 商標標章(mark)의 種類

가. 문자(Letters)

○ (예시) YMCA, YWCA

나. 숫자(Number)

○ (예시) 4711 for cologne(향수), chanel No. 5

다. 구호(Slogan)

○ (예시) WHERE THERE'S LIFE, THERE'S BUGS for Budwiser

라. 색채(Colors)

○ 1985년 이전까지는 색채고갈론과 음영혼동이론에 의해 색채는 상표로서 등록받을 수 없었음
- 色彩枯渴論(color depletion): 용이하게 구분이 가능한 색채는 소수이므로 이러한 색채가 선등록되어 버리면 그 이후에 시장에 진입하는 기업은 이미 상표로서 등록 받을 수 있는 색채가 고갈되어 버려 기회가 상실되는 불합리한 상황이 발생
일명 색채독점론(color monopolization)이라고도 함
- 陰影混同論(shade confusion): 색채가 상표로서 등록이 되면 침해 소송시 쟁점은 유사한 색채간의 음영혼동의 문제로 귀결되어 버려 이의 결정이 매우 곤란

○ 1985년 연방항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit)은 전통적인 색채 부등록이론을 뒤엎고 색채를 상표로서 인정

○ 1985년 이후 연방항소법원(Court of Appeals)마다 서로 다른 판결을 내려 대법원의 이 문제에 대한 해결 필요성이 심화

○ 1995년 연방 대법원은 Qualitex case에서 단일 색채라도 상표로서 등록이 가능하다라고 판시하여 색채상표를 둘러싼 논쟁에 대해 종지부를 찍음
- "It a shade, a sound, and a fragrance can act symbol, why, one might ask, can a color not do the same?"

마. symbol, 디자인(혹은 Logo design)

○ 자타 상품 식별력(inherently distinctive)이 있으면 당연히 상표로서 등록 가능
- (예시) CHEVROLET DESIGN LOGO

바. 형상(SHAPE)

○ 형상의 경우 식별력이 없는 경우가 대부분이며 특정인에게 상표로서 독점시키기에는 이론적 근거가 박약하여 사용에 의한 식별력 (seconday meaning)을 획득한 경우에 한해 상표로서 보호가 됨

※ 자세한 내용은 Trade Dress편 참조

사. 비전통적 표장(Non-Traditional Marks)

○ 감각적 표장(Sensory marks)
- 향기(Fragrance or scent)
  - (예시) "The mark is a high impact, fresh floral frgrance reminiscent of plumerial

blossoms"(상표출원서의 description part)

- 소리(sound)
  - (예시) "The mark consists of the jingle which comprises the tune having the following sequence of notes: C, D, C, D, C, D, C, D, C, & G. Each of the notes of the sequnence are eighth notes with the exception of the last D note which is a quarter note."

○ 動的 표장(Motion marks)

- 동적 표장이란 문자나 디자인의 움직임을 통해 상품과 서비스를 식별하는 표장을 의미
- 예시 "the mark consists of a moving image beginning with a view of sky and cloud followed by a flash of liht from which a winged horse emerges galloping. Then the word TRISTAR appears over the horse which is shown with out-stretched wings."

아. Trade dress(상품외장)

○ 개념

- 미국연방상표법이나 다른 지적재산권 관련법 어디에도 Trade Dress라는 용어는 없으며, 구체적으로 개념 정의된 것도 없음.
  즉, Trade Dress라는 용어는 법률용어가 아니고 지금까지 다수의 판례에서 형성된 개념적인 용어임.
- Trade Dress란 물품의 크기, 외관, 형태, 빛깔, 색채의 조합, 소재, 도형 등의 요소를 모두 포함하여 다른 물품과 구별하게 해주는 독특한 이미지를 나타내는 개념으로서,
- 상품이나 서비스의 경우 외관의 모양, 객채 등을 통해 독특한 전체적인 이미지(distinctive, total image of a product or service)를 의미

(예시)

- 코닥칼라 필름 포장지의 노란색과 검정색의 배합
- 후지 필름사의 녹색과 하얀색, 빨간색이 결합된 포장지
- 독특한 색채와 형태를 갖춘 콜라병
- 식별력과 독특한 색채를 갖춘 Cheer leader의 복장
- 독특한 디자인을 한 Truck의 외관

○ Trade Dress 보호 경과

- 연방상표법 제정(1946)이후
  - 연방상표법에는 trade Dress에 대한 명시적인 보호규정이 없었음.
  - 따라서 연방상표법에 부정경쟁방지를 규정한 제43조(a)에 Trade Dress가 포함되는지 여부가 불분명했기 때문에 연방법원에서도 Trade Dress보호에 소극적 입장을 견지
  - 대법원은 Sears사건과 Compoco사건(1964)에서 의장등록이 되지 않은 제품(unpatented article)의 모방은 허용된다고 판시
    즉, 부정경쟁방지의 대상은 상표나 용기 등 소위 packaging의 모방(packaging simulation)에만 국한되며, 제품 외관의 모방(product imitation)은 허용되어야 한다는 입장

○ 연방 부정경쟁 방지법의 개정(Trademark Law Revision Act of 1988 Codification)

- 1988년 미 의회는 Trade Dress에 관한 그 동안의 법원판례를 반영하여 연방상표법 제43조(a) 즉, 부정경쟁방지 조항을 대폭 개정하여 연방차원의 법에서 Trade Dress 보호를 위한 명시적인 근거 마련
- 1989년 11월 16일 발효된 동 개정조항은 Trade Dress 침해의 경우도 등록상표의 침해의 경우와 마찬가지로 침해금지청구, 손해배상청구 등의 민사구제가 가능
  - 그러나 실제로 Trade Dress 해당여부 및 침해여부는 case-by-case로 법원에서 최종 결정
- 1992년 연방대법원은 Taco Cabana case에서 Trade Dress로서 보호가 되는 것은 일반 상표와 마찬가지로
  i) 본질적으로 식별력(inherently distinctive)이 있거나
  ii) 사용에 의해 secondary meaning을 획득하면 trade dress로서 보호가 된다고 판시

○ 상표법 § 43(a)의 Trade Dress 보호요건

- 식별력(Distinctiveness)
  - 자신의 상품의 Trade Dress가 타인의 것과 구별되는 본질적인 식별력이 있거나 또는 오랜 기간 사용한 결과 소비자에게 널리 인식되어 사용에 의해 식별력(secondary meaning)을 획득(Taco Cabana case)
- 비기능성(non-functionality)
  - 자신의 Trade Dress가 그 성질상 당해 제품의 기능적인 것과는 무관하고 단지 장식적(ornamental)인 요소로만 구성되어야 함
  - Trade Dress를 구성하고 있는 요소(element)가 그 제품의 효율적인 제조나 관리에 도움을 주는 것이라면 즉, 기능적인 요소가 있다면, 이러한 요소는 의장이라는 배타적인 권리로서 보호를 받아야 함
- 오인혼동의 가능성(likelihood of confusion)
  - 타인의 Trade Dress의 유사성으로 인해 일반소비자에게 출처에 관한 오인혼동을 초래하거나 초래할 가능성이 있어야 함

※ 상표와 Trade Dress 비교

구분	상 표	Trade Dress
정의	- 상품에 부착되어 식별력을 갖고 출처 표시기능 갖고 있는 기호, 문자, 도형 또는 이들의 결합 - 상품과는 별도	- 상품이나 서비스의 총체적인 이미지(total image of the product or business) - 통상 상품이나 서비스에 체화된 이미지
보호 법제	- 등록상표:상표법 § 32 - 미등록상표:상표법 § 43(a)	- 상표법 § 43(a) - 각주의 부정경쟁방지법
보호 요건	- 등록상표:USPTO에 등록 - 미등록상표:허위출처 표시로 소비자에게 오인 혼동 유발	- 등록 불필요 - 3가지 요건충족 필요 · 식별력, 비기능성, 오인혼동 가능성 유발
보호 형태	- 등록을 통한 직접적인 독점 배타권 부여 · 상표법상, 형법상의 보호	- trade dress 침해행위는 부정경쟁행위의 일종 - 민사상 금지청구, 손해배상등 청구허용
보호 기간	- 등록상표 : 10년	- 무기한

※ 연방 상표법 § 43(a)는 기존의 州(state) 부정경쟁방지법을 연방차원에서 보호하게 되어 통칭 연방 부정경쟁방지법이라고도 함.

발특2002/1