

외국 특허제도(5)

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(prosecution)

1. 심사의 순서

2. 출원일 인정요건에 관한 심사

- 방식심사

3. 실제심사
4. 심사관의 통지
5. 면담
6. 보정
7. 최후거절사정
8. 선사용 결정절차
9. 이의신청
10. 등록사정통보
11. 심판
12. 특허청장에의 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 거절처분의 대응방안

▶ 미국의 특허침해소송제도 및 ITC소송절차와 방법

▶ EPO특허제도 개요 및 출원실무

▶ 유럽의 특허분쟁사례 및 특허침해소송제도

▶ 일본의 산업재산권제도 및 특허침해소송제도

▶ 중국의 산업재산권제도

<고딕은 이번호 명조는 지난호 및 다음호>

V. 상표등록 및 등록후 절차 (Post Registration)

1. 상표등록

가. 상표권 존속기간

○10년

- 89. 11. 16. 이전에 등록한 상표는 20년

나. 계속사용 선언서 제출의무

(§ 8 Affidavit of use)

○제도의 취지

- 상표등록부에서 소위 Deadwood(불사용 상표)를 제거함으로써 타인에게 상표사용 기회를 제공
- 주등록부에의 등록은 등록권자에게 진정한 상표권자임을 의제(constructive notice)하는 효과와 지정상품에 대해 등록상표를 배타적으로 사용하고 있다는 사실도 추정(Prima facie evidence)함으로 엄격한 제도운영이 필요

○제출기간

- 등록 후 5년과 6년 사이 제출
- 이 기간내 제출하지 않으면 6년 말에 취소

○제출의무자

- 상표등록권자로서 최초 등록권자와 상표권 이전으로 인한 새로운 상표권자도 제출할 수 있음.

○선언서의 내용

- 통상에 사용하였다는 진술
- 통상의 종류
- 상표사용견본(specimen)

○정당한 불사용에 대한 규제

- 등록후 상표 불사용에 정당한 이유가 있는 경우등록권자는 그 이유와 상표포기

의사가 없음을 증명하면 됨.

- 정당한 사유에 해당하는 경우란 정부규제에 의한 불사용(주류판매 금지나 농약사용 규제 등)이나 일시적 생산중지 등이 있음.

○최초 등록상표의 변경문제

- 최초 등록시의 상표와 선언서 제출시의 상표가 다른 경우 선언서의 인정은 변경의 정도(degree of change)에 따라 인정 여부 결정
- 판단 기준은 도면의 보정에서와 같이 요지 변경(material alteration of the mark)
- 단순한 배경색의 변경, 스타일 등의 변경은 요지변경에 해당되지 않아 일반적으로 허용
- 요지변경인 경우 선언서는 거절되며 결과적으로 상표불사용에 해당

다. 상표의 표시(Displaying with the mark)

○표시방법

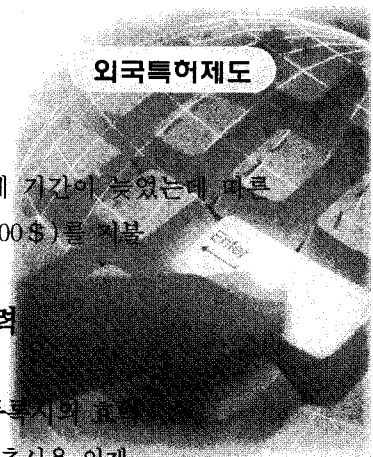
- "Registered in U.S. patent and Trademark Office"
- "Reg. U.S., Pat. & Tm. Off."
- The letter R enclosed within a circle

○표시의 법적 성격

- 상표침해소송시 상품에 상표를 표시하지 않으면 사전통지(notice of registration)를 하지 않게 되어 침해로 인한 이익(profit)과 손해배상(damages)을 청구할수 없게 됨.
- 다만, 상표의 표시가 없더라도 침해자가 상표가 등록되어 있다는 사실을 실제로 알게 된 경우(actual notice registration)

는 이익과 손해배상을 청구할 수 있는 바, 이를 증명하기가 소송법상 매우 어려움.

400 \$)와 함께 기간이 늦었는데, 다른 추가 수수료(100 \$)를 지불



라. 불가쟁의 선언서 제출 (§ 15 Affidavit of Incontestability)

○제도의 취지

- 등록후 5년 경과 후부터 1년 이내 출원인은 상표권의 확고한 사실을 입증하는 선언서를 제출할 수 있음.
- §15의 선언서는 §8의 선언서와는 달리 의무사항이 아니며 특허청은 제출된 선언서에 대한 실체심사 없이 방식 심사만 수행하여 File에 등재
- 선언서가 제출되어 File에 등재된 경우의 효과는 그 등록이 보다 확고해지고 강력한 증거력을 가지게 되며 보통명칭 (generic name)이나 증명상표의 부당한 사용에 해당하지 아니하는 경우 상표 취소의 대상에서 제외

○선언서의 내용

- 상표등록일로부터 최소한 5년간은 계속 사용해 온 사실
- 표장의 소유권에 대한 불리한 판결 (adverse decision)이 없었다는 사실
- 특허청과 법원에 상표권과 관련하여 계류되고 있거나 결정된 적이 없었다는 사실
- ※ §8 계속사용 선언서와 §15의 불가쟁의 선언서는 함께 제출할 수 있음.

마. 갱신출원(Renewal)

- 상표갱신출원은 권리존속기간 10년이 종료되기 6개월 전에 출원
- 갱신출원기간이 경과한 경우 3개월간 유예기간(grace period)
- 이 기간에 출원시는 갱신출원료(류별

2. 상표등록의 효력

가. 연방 주등록부 등록시의 효력

○미국 전역에서 최초사용 의제

- The filing date of the application is a constructive date of first use of the mark in commerce

○연방법원 관할

- The right to sue in Federal court for trademark infringement

○연방법원에서의 침해소송시 부당이득 반환, 손해배상의 청구권 및 손해배상액의 최고 3배까지 추징 가능

- Recovery of profits, damages and costs in a Federal court infringement action and the possibility of treble damages and attorneys' fees

○경고의제 효과

- 등록 후 등록상표를 사용하는 타인은 "선의"였음을 주장하는 방어를 할 수 없음

○수입금지 효과

- 침해상표를 부착한 제품이 수입되지 못하도록 등록상표를 세관에 등록할 수 있음

○증거상의 이익

- 등록중에 명시된 등록의 효력, 등록권자의 소유권 및 당해 지정상품 및 서비스업에 관한 배타적 권리를 입증하는 가장 명백한 증거

- The possibility of incontestability, in which case the registration constitutes conclusive evidence of the registrant's exclusive right, with certain limited

exceptions, to use the registered mark in commerce

- 불가쟁성: 등록 후 5년이 되면 등록의 유효성을 공격할 수 있는 수단이 제한
 - Limited grounds for attacking a registration once it is five years old
- 형사소추가능
 - 형사처벌의 대상이 되며 등록상표의 침해 시 3배까지 손해 배상
- 외국출원의 근거
 - A basis for filing trademark applications in foreign countries.

나. 보조등록(The Supplemental Register)

- 제도의 취지
 - 외국의 경우 자국에 상표출원을 하기 위해서는 본국(home country, country of origin)에 상표등록이 되어 있을 것을 요건으로 하는 경우가 많이 있는 바.
 - 미국의 경우 상표등록을 하기 위해서는 식별력(distinctiveness)이 있어야 하며, 이를 매우 엄격히 심사함으로써 미국인 출원인들이 외국으로 출원하는 데에 상대적으로 불리하다는 지적이 대두되어 1946 Lanham Act 제정시 도입되었음
 - ※ Paris 협약 제6조 : 상표의 출원, 등록의 요건은 계약국의 국내법으로 정한다 (The conditions for the filing and registration of trademarks shall be determined in each country of the Union by its domestic legislation)
- 보조등록부에 등록 될 수 있는 표장 (Marks registrable)
 - 출원인의 상품이나 서비스를 식별할 수

있으나(capable of distinguishing) 주등록부에는 등록할 수 없는 모든 표장은 등록이 가능

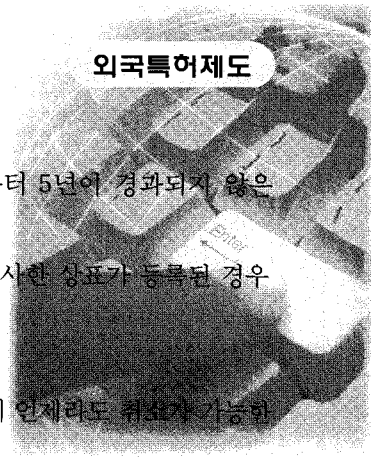
- 보조등록이 가능한 표장(Sec.2 (e)(1), (e)(2), (e)(4), (e)(5))
 - (e)(1) : 단순한 기술적 표장
 - (e)(2) : 원산지 표시
 - (e)(4) : 성(surname)
 - (e)(5) : 기능성의 표장

○보조등록부에 등록될 수 없는 표장(Sec.2 (a), (b), (c), (d), 및 (e)(3))

- ITU 출원
- 선량한 풍속에 반하는 것, 상품의 성질에 관한 기만 등
- 미국 국기 및 표장(flag or coat of arms), 외국 국기 등
- 생존하는 특정인의 이름, 초상, 서명 등
- 선등록상표와 유사하여 출처의 오인, 혼동의 우려되는 표장 등
- ※ 위의 표장은 주등록부에도 등록이 불가능하여 절대적 부등록 사유라고 지칭

○등록취소(Cancellation)

- 보조등록부에 등록되는 표장은 이의신청을 위하여 공고되지는 아니하나 특허청공보(the Official Gazette of the Patent and Trademark Office)에 단순히 등록을 공고하기 위하여 게재됨
- 누구든지 보조등록부예의 등록으로 인하여 손해가 우려되는 경우에는 특허청장에게 그 등록취소를 청원할 수 있고 상표심판원에서 결정
- ※ 보조등록부에 등록된 상표는 inter parte 심판 중 이의신청, Interference 절차의 대상이 되지 않고 오직 취소의 대상이 됨



○보조등록의 효과

- 보조등록권자는 주등록권자가 갖는 다음과 같은 이점을 누릴 수 없음
- 보조등록은 그 표장에 대하여 등록권자가 배타적 권리가 있다고 추정(prima facie evidence) 되지 아니하여 증거법상의 이익을 향유하지 못함
- 보조등록권자는 그 표장의 소유자로 의제되는 효과(constructive notice)가 없어 침해자가 상표등록되었다는 사실을 몰랐다는 선의(good faith)의 항변(defense)을 막지 못함
- 보조등록은 등록 5년후에도 불가쟁(incontestable)의 권리가 되지 않음
- 보조등록은 재무성에 의한 침해상품의 수입규제의 근거로도 사용되지 못함
- 보조등록부의 등록에의 이점
 - 혼동을 일으키는 유사상표의 등록을 방지
 - 등록권자는 연방법에 따라 등록의 침해, 소유, 유효성 등에 대하여 연방법원에 제소 가능
 - 보조등록은 주등록부에 등록이 배제되지 않음
 - 보조등록도 갱신에 의하여 무한정 기간 동안 권리를 유지
 - 보조등록도 사용에 의해 식별력이 보유하면 주등록부에의 등록 가능

3. 등록취소(Cancellation)

○취소심판을 청구할 수 있는 자

- 타인의 상표등록에 의하여 희석화를 포함하여 손해를 볼 우려가 있는 자는 누구나 등록취소심판의 청구가 가능

○등록취소의 요건

- 상표등록일로부터 5년이 경과되지 않은 경우
 - 등록상표와 유사한 상표가 등록된 경우
 - 성질표시 표장
 - 상표불사용
- 기간과 상관없이 언제든지 취소가 가능한 경우
 - 등록상표가 보통명칭(generic names)으로 된 경우
 - 등록상표의 포기
 - 詐術에 의해 등록된 경우(registration is obtained fraudulently) 등

4. 권리침해에 대한 규제(Remedies)

가. 침해에 대한 규제

○금지명령(Injunction)

- 정정광고(corrective advertising), 전화번호부에서의 삭제
- 제품 recall, 폐기명령(Destruction orders)
- 금지명령을 위반하는 경우 법정모독(contempt)

○가처분(Preliminary Injunction)

- 요건
 - 본안심리시 승소할 확률
 - 원고에게 회복하기 어려운 피해, 가처분이 현상의 유지 여부

○손해배상(Damages, Monetary Recovery)

- 피고의 이익(Profits) : and
- 원고의 실제손실(actual damages)(사안에 따라 최고 3배)
- 소송비용
 - ※ 특별한 경우 (exceptional case) 변호사 비용도 청구 가능

○ 파기 및 형사 제재

- 연방 위조상표 방지법 (Trademark Counterfeiting Act of 1984)에 의해 위조상표의 경우 \$1,000,000 이하의 벌금 혹은 10년 이하의 징역, 혹은 벌금과 징역의 병과 가능
- 위조상품의 파기도 가능

나. 구제절차

- 연방법원에서의 침해소송
- ITC에 의한 관세법 제337조 조사
- 세관의 통관보류(세관신고상표의 경우)

5. 상표권의 양도

○ 분리양도금지원칙 : Anti-Assignment-in-Gross rule

- 상표는 상표가 상징하는 영업과 분리하여 양도 불가.

○ 양도등록의 임의성

- 상표권의 양도는 의무사항이 아니라 선택 사항
- 그러나 양수자가 특허청에 양도된 사실을 등록하지 않은 경우 선의의 제3자 양수자 (assignee)에게 대항 불가

○ 書面性 요건

- 적정하게 작성되고 서명된 문서에 의해야 함 (by instruments in writing duly executed)

- ※ 양도: 상표권의 소유권 완전이전 (our-right sale of all rights) 라이선스 : 상표의 사용권
 사용동의 (consent to use) : 일정한 사용에 대해 소송을 제기하지 않기로 약정

6. 라이선스

○ 종류

- 전용사용권 (exclusive license)
- 통상사용권 (noexclusive license)

○ Naked license (품질관리가 수반되지 않는 라이선스) 불허

- 상표권자는 품질관리를 할 권리가 있고 license 허여시 licensee의 품질관리를 할 의무가 있음

○ 상표권자는 licensee가 제조한 제품의 결함이 있을 경우 제조물책임 (product liability) 부담가능

○ 양도와 마찬가지로 등록강제 규정은 없음 (no requirement to record a license).

○ licensee의 사용은 상표권의 효력 및 등록에 영향.

- Licensee의 품질관리 없으면 상표 포기
 로 간주
 · 따라서 상표등록의 취소사유가 됨
- Use by related companies affect validity of registration (1055조) : 관련 회사의 사용은 상표등록의 효력에 영향을 미칠 수 있음
- proper license가 되기 위해서는 actual and sufficient control (실질적이며 충분한 관리) 이어야 함

7. 기타

가. 권리포기 (불요구) 제도 (Disclaimer of unregistrable matter)

- 특허청은 표장의 일부가 독립적으로 등록 불가능한 부분 (unregistrable portion)을 포함한 경우 등록 불가능한 부분 (기술적표

장, 보통명칭, 흔히 있는 성 등에 대한 권리의 포기 가능

- 권리포기 제도는 포기된 부분에 대해 등록권자가 권리주장을 앞졌다는 통지를 의미
- 포기에는 의무적 (compulsory) 포기 혹은 출원인이 자진해서 (voluntary) 포기하는 두가지 종류

○포기의 시기 : 출원중 또는 등록후에 권리불요구 가능

○(예시) No claim is made to the exclusive right to use apart from the mark shown

나. 1995년 연방 상표 희석화 방지법 (§43(c))

○희석화의 정의 : 유명상표의 식별력을 감소시키는 행위(상표권자와의 경쟁관계나 오인혼동 가능성과 관계없이 보호)

- blurring : 비유사 상품에 사용할 때
- tarnishment : 조잡한 상품에 사용할 때

○식별력 있고 유명한(distinctive and famous) 상표인지 여부의 결정시 고려요소

- 본래적 또는 사용에 의한 식별력의 정도
- 상표의 사용기간과 범위
- 광고기간 또는 범위
- 거래지역의 범위
- 상품 및 서비스의 거래 경로
- 거래지역 및 경로에서 상표인식의 정도
- 제3자에 의한 동일 또는 유사상품 사용태양 및 범위
- 주등록부 등록여부

○구제책은 금지청구권(injunctive relief)을 원칙으로 하되, 상표사용에서 고의성(willfulness)이 입증되면 다른 구제(손해배상, 침해물폐기 등)도 가능

※ 99년 개정법에서는 희석화를 이유로 등록거절, 이의신청, 등록취소심판을 청구 할수 있는 권리구제 마련

○명백하게 적용되지 않는 경우

- 비교광고 또는 프랜차이즈의 동일상표권자의 경쟁상품 또는 식별력 약화하기 위한 정당한 사용

- 비상업적인 상표사용
- 뉴스 보도 또는 뉴스 논평

○연방희석화 방지법은 주희석화 방지법과 공존함

○연방법에서 유명하다고 인정받지 못해도 주법이나 판례법에 의한 구제가능

다. 도메인네임에 관한 심사가이드(EXAMINATION GUIDE NO.2-99)

1. 도메인 네임

가. 개념

○도메인네임은 인터넷상의 사이트나 문서의 주소를 의미하는 것으로 통상 URL (Uniform Resource Locator)로 불리는 표준명명체계에 따라 "http://www." 등으로 시작

- "http://"은 하이퍼텍스트 전송통신규약(hyper Text Transfer Protocol)을 의미하고"
- "www"은 "World Wide Web"의 이니셜

나. 구성

○"이차적 도메인(second-level domain)", "(.dot)" 그리고 최상위 도메인(top-level domain(TLD))으로 구성

- 최상위 도메인네임(TLD)은 보통 (generic) TLD와 국가별 TLD로 구성
- (예시) 도메인네임이 “XYZ.COM,”로 되어 있는 경우에 문자 “XYZ”가 이름이고 “COM”이 TLD임

- 보통(generic) 최상위 도메인네임
 - .com : 영리를 목적으로 하는 기관
 - .edu : 4년제 학위과정 대학 (college/universities)
 - .gov : 미국정부기관
 - .int : 국제기관
 - .mil : 미국 군대(해외도 포함)
 - .net : 네트워크 기관
 - .org : 기타 비영리 기관이나 개별 조직
- 국가별 최상위 도메인(Country Code TLDs)
 - .jp : Japan
 - .tm : Turkmenistan
 - .tv : Tuvalu
 - .uk : the United Kingdom
 - .kr : Korea
- 새로이 제안된 TLDs
 - .arts : 문화, 연예
 - .firm : businesses
 - .info : 정보제공기관
 - .nom : 개인별 명칭(nomenclature)
 - .rec : recreation 또는 연예활동
 - .store : 소매업
 - .web : web

다 도메인네임을 포함하는 상표등록출원

- 도메인네임이 포함된 상표출원도 일반적인 상표출원과 동일하게 상표법상의 모든 요건을 충족하여야 등록이 가능

2. 상표의 사용(Use as a Mark)

가. 사용을 기초로 한 출원(Use Application)

- 도메인네임을 포함하는 상표나 서비스표는 그것이 출처표시로서의 기능을 하는 경우에만 상표로서 등록가능
- 상표사용건본(specimen)에서 잠재적 구매자에 의하여 그 표장이 출처를 표시하는 것으로 인식되어야 하며 단지 웹사이트에 접속하기 위한 도메인 주소로서만 인식되어지는 경우에는 등록불허(In re Eilberg, 49 USPQ2d 1955 (TTAB 1998)).

○Eilberg 사건에 있어서, 상표심판원은 그 표장이 출원인의 웹사이트가 나타나는 위치나 출원인의 도메인네임을 표시하기만 하고, 별도로 출원인의 서비스의 출처로서 가능하지 아니하였다고 판시.

- 즉, 출원서의 서비스표 건본에는 WWW.EILBERG.COM과 같으나 사용 서비스의 건본에는 오로지 편지지의 헤드와 명함에만 표시하고 있을 뿐 출원인의 법률서비스를 구별하는 서비스표로서 가능하지 않고 단지 출원인의 웹사이트의 위치를 표시하는 것이어서 이러한 경우에는 심사관은 서비스표 등록을 거절하여야 한다고 판시.

- 그러나 만약 출원인 로펌의 상호가 EILBERG.COM이고 LETTERHEAD나 명함에 EILBERG.COM 이라고 눈에 띄게 사용하며 이 상호로 법률서비스를 하고 있다면 등록 가능

○등록거절 예시

- 출원표장 WWW.XYZ.COM(의류분야 온라인 주문서비스)
- 사용건본이 광고에 “visit us on the



web at www.xyz.com”라고 표시한 경우에 서비스표의 사용으로 볼 수 없음
- 출원표장 XYZ.COM(금융 컨설팅서비스)

- 사용건본이 명함에 서비스, 전화번호, 팩스번호, 도메인네임(출원표장과 동일)을 표시하고 있는 경우에 서비스표의 사용으로 볼 수 없음

○상표등록거절

- 이와같이 표장사용 건본이 domain name을 표장으로 사용하였다는 사실을 입증하지 못 할 경우 상표로서 기능을 수행하지 못하고 있다는 근거로 심사관은 상표등록을 거절하여야 함.

나. 인터넷상에서 자신의 상품이나 서비스의 광고

- 자신의 상품이나 서비스를 광고하는 것은 서비스가 아님(TMEP §1301.01(a) (ii))
- 따라서 웹사이트에서 자신의 상품이나 서비스를 광고하는 것만으로는 그것이 상표법상 서비스표의 사용이라고 볼 수 없어 등록될 수 없음

다. 출원서상의 표장과 사용건본상의 표장의 동일성 문제

- 출원서상에는 “이름(second-level domain)”만 있으나 실제 사용건본에는 TLD, “http://www.” 또는 “www.”를 포함하여 사용하였더라도 사용으로 인정
- 이는 실제로 수요자들은 도메인네임 중 “second-level domain” 부분에 의하여 식별하기 때문
- 사용으로 인정되는 경우
- 출원서상의 표장 XYZ, 상표사용건본 HTTP://WWW.XYZ.COM

○사용으로 인정되지 않는 경우

- 출원서상의 표장 HTTP://WWW.XYZ.COM, 상표사용건본 XYZ
- 출원서상의 표장 XYZ.COM, 상표사용건본 XYZ

라. 최상위 도메인네임(TLD)만으로 된상표

- 출원표장이 단지 현재 사용중인 최상위 도메인이나 사용될 것으로 예상되는 최상위 도메인만으로 구성된 경우에는 일반 수요자들이 상표로서 인식하지 아니하기 때문에 등록불가

마. 사용할 의사(ITU)를 근거로 하는 상표 출원

- 사용할 의사를 근거로 하는 상표의 출원에 있어서 나중에 사용입증자료를 제출하여야 하므로 사용에 의한 출원에서와 같이 사용사실을 인정할 수 있는 amendment to allege use 혹은 statement of use를 제출하여야 함
- 유의할 사항은 심사관은 최초 거절이유(first office action)에 출원된 표장이 단순한 Internet 주소인 경우에는 거절될 수 있다는 취지의 정보를 출원인에게 반드시 통보하여야 함
- 만약 통보하지 않으면 이를 근거로 한 거절은 할 수 없음

3. 性(Surnames)

- 만약 상표가 성과 최상위 도메인네임(TLD)으로 구성되어 있는 경우에는 TLD는 식별력이 없는 부분이므로 단순히 성만으로 구성된 표장으로 보아 등록이 거절됨

4. 기술적표장(Descriptivness)

○출원상표가 단지 기술적 표장과 TLD로 구성되어 있는 경우에는 상표로서 등록될 수 없음

○(예시)

- SOFT.COM for facial tissues.
- NATIONAL BOOK OUTLET.COM for retail book store

5. 보통명칭의 거절(Generic Refusals)

○출원상표가 출원상표의 상품이나 서비스업의 보통명칭과 TLD가 결합된 경우에 등록될수 없음

- 주등록부 뿐만아니라 보조등록부에도 등록이 불가능함

○(예시)

- TURKEY.COM for frozen turkeys
- BANK.COM for banking services

6. 지리적 표장(Marks comprising geographical matter)

○지리적 명칭을 포함하는 도메인네임이 그 지정상품이나 서비스업과 관련하여 지리적으로 기술적 표장에 해당하거나 기만하거나 오인하게 할 우려가 있는 경우에는 등록될 수 없음

○(예시)

- NEW ORLEANS.COM for providing vacation planning information about New Orleans by means of the global computer network
- 이 경우에는 New Orleans가 지리적 표

시라기 보다는 지정서비스업의 기술하는 단순한 기술적 표장에 불과하여 등록 거절

7. 권리포기(Disclaimers)

○출원상표의 구성요소 중에 등록될 수 없는 부분(unregistrable matter)에 대하여는 권리포기를 하여야 등록가능

○조어나 암시적인 단어가 “dot”나 TLD와 결합되어 있는 경우에는 단일성(unitary)이 있는 것으로 보아 권리포기는 불필요

Mark	Disclaimer
XYZ BANK.COM	BANK.COM
XYZ FEDERALBANK.COM	FEDERAL BANK.COM
XYZ GROCERY STORE.COM	GROCERY
XYZ.COM	STORE.COM
XYZ BANK.COM	no disclaimer
XYZ BANK.COM	no disclaimer
	no disclaimer

8. 요지변경(Material Alteration)

○상표의 요지를 변경하는 보정은 불가

○도메인네임으로 구성된 표장에서 TLDs를 추가하거나 삭제하는 것은 요지변경에 해당하지 아니함

- 이는 일반수요자는 TLD가 있든 없든 그 “the second level domain name”에 의하여 인식하는 것이므로 이를 요지변경으로 보지 아니함

- 예시 : 표장 PETER를 PETER.COM으로 보정은 가능

○도메인네임의 표장에 “.(dot),” “http://www.” 또는 “www.”를 추가하

- 거나 삭제하는 보정 가능
- 예시 : 표장 XYZ.ORG를 XYZ.COM를 보정이 가능

9. 선출원등록상표와 오인, 혼동

○도메인네임의 상표가 선출원 되어 있거나 등록된 상표와 오인, 혼동의 우려가 있는 경우에는 유사여부는 표장을 전체로 보아 (as a whole) 판단하며 TLD 부분은 식별력이 약한 것으로 보고 판단

○칭호상으로 TLD와 동일한 경우 (e.g. XYZ DOTCOM)에는 원래 TLD와 같이 취급하여 판단

- 예시
- INEXPENSIVE DOT COM for providing information about restaurant
 - 이 경우에 단순히 기술적 표장에 해당하여 등록될 수 없음
- XYZ DOTCOM
 - 이 경우 권리포기를 “DOTCOM.”이 아니라 “.COM” 부분에 하여야 함.

10. TLD와 동음(phonetic equivalent)인 경우

발특2002/3

사용의사에 기초(ITU)한 출원심사도(Flow Ghart)

