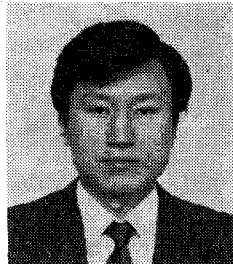


# 美國의 商標制度 解説 (3)



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 및 다음號〉

## II. 出願에서 登錄까지의 節次 (節次와 登錄의 效果)

### 1. 主要 登錄簿에 관한 手續

#### (가) 主要 登錄簿에 登錄되는 標章

主要 登錄簿에 登錄될 수 있는 것은 商標(제1조, 서

어비스 마크(제3조), 단체표장 및 증명표장의 4종류이지만, 주요登錄簿에 하는 登錄은 登錄權者의 권리의 추정적 公示이며 그 登錄證은 배타적 사용권과 같은 증거가 된다(제22조, 제33조(a)항).

#### 〔주〕 語義(제45조)

**主要登錄簿(Principal register)**, **補助登錄簿(Supplemental register)**: 전자는 제1조~제22조에 규정된 登錄簿를, 후자는 제23조~제28조에 규정된 登錄簿를 가르킨다(本稿에 있어서는 "Supplemental"을 직역하여 「補助登錄簿」라 했다).

**商標(Trademark)**: 제조업자 또는 거래자(Merchant)가 자기의 상품의 동일성을 나타내고, 또는 자기의 상품을 타인의 제조 또는 판매하는 상품과 구별하기 위하여 채용하고, 또는 사용한 모든 낱말·명칭·상징·도안(Device) 또는 이들의 결합을 포함 한다.

**서어비스 마크(Service mark)**: 자기의 업무(Service)의 동일성을 나타내고 이를 타인의 업무와 구별하기 위하여 그 업무의 판매(제공) 또는 광고에 있어서 사용하는 標章·題號·등장인물의 이름 및 라디오·TV의 특징있는 인물(出演者)도, 광고주의 상품광고를 하는 것인지 모르지만 그러나 서어비스 마크로서 登錄할 수가 있다고 되어 있다.

이와 관련하여 「상품거래에 있어서 사용되는 서어비스 마크는 적용되는 한에 있어서 商標登錄에 관한 규정에 따라 商標와 똑 같은 방법으로 똑 같은 효과를 갖고 登錄되고 登錄된 경우에는 그 보유자가 當該 표장이 사용되고 있는 상품을 제조 또는 판매하고 있는 것처럼 잘못 표시하지 않는한 登錄 商標와 똑 같은 보호가 주어진다. 特許廳長은 이와 같은 서어비스 마크를 위하여 별개의 登錄簿를 설치할 수가 있다.

本條를 기초로하는 出願 및 수속은 商標登錄에 관하여 규정하는 조문에 가까이 따르는 것으로 한다고 되어 있다(제3조). 서어비스 마크와 商標의 취급 사이에는 약간의 위양스가 있음을 알수 있다.

**團體標章(Collective mark)**: 組合·協會 기타의 단체 또는 조직의 회원에 의해 사용된 商標 또는 서어비스 마크를 말하며, 조합·협회 기타의 조직 회원임을 나타내기 위해 사용되는 표장을 포함한다.

**證明標章(Certification mark)**: 증명표장의 보유자 이외의 한 사람 또는 다수의 사람의 생산물 또는 업무에 관하여 사용되고, 원산지 기타의 出處·原料·제조방법·품질·정밀도 기타 상품·업무의 성질을 증명하고 또는 상품·업무가 조합 기타의 조직 회원에 의해 만들어지고, 또는 되어진 것이라고 하는 것을 증명하

기 위해 사용되는 標章.

더불어 단체표장 및 증명표장에 대해서는 서어비스마크와 거의 똑같은 취급이 되고 있다(제4조).

### (나) 登錄의 要件(제2조)

자기의 상품을 타인의 상품과 식별되는 商標는 다음의 경우를 제외하고 그 성질의 이유로 주요登錄簿에 登錄이 거절되는 일은 없다.

(a) 부도덕적인·사기적인·또는 증상적인 사항·생존하고 있는 또는 사망한 개인, 공공단체시설, 신앙, 신념 또는 국민적 상정에 대해 명예를 손상하거나 또는 잘못된 연상을 시키거나 또는 이들을 모욕 또는 불명예로 떨어뜨릴 사항으로 되고 또는 이를 포함하는 경우.

(b) 합중국·주·자치단체·외국 및 여기에 유사한 旗, 紋章 기타의 記章으로 되고, 또는 이를 포함하는 것.

(c) 서면에 의거 동의를 얻은 것을 제외한 모든 특정의 생존하고 있는 개인의 성명·초상 또는 서명·서면에 의해 동의가 있는 것을 제외하고 고인이된 합중국 대통령의 미망인 생존중에 있어서의 성명 또는 초상으로 되고 또는 이를 포함한 것.

(d) 타인에 의해 特許廳에 登錄되고 또는 합중국에 있어서 이전부터 사용되고, 포기되지 않은 표장을 出願人의 상품에 붙인 경우 및 혼동을 초래하고, 오인 또는 착오를 일으킬 정도로 유사한 표장으로 되고 또는 이를 포함하는 것. 다만, 特許廳長이 표장 또는 그런 것이 붙여져서 사용되는 상품의 사용상태 또는 지역에 관한 조건 또는 제한하에 동일 또는 유사표장의 2인이상에 의해 계속적인 사용에 의해 오인·혼동 또는 착오가 일어날 염려가 없다고 인정될 때는 이들에게 그들의 併行的 適法한 상거래에 있어서, 다음의 경우 先使用의 결과 登錄을 받을 권리가 있는 것으로 된 때에는 併行登錄(Concurrent registration)된다.

(i) 계류중인 出願 또는 이 법률에 의해 된 登錄의 최선의 원서제출일.

(ii) 1881년 3월 3일 또는 1905년 2월 20일의 법률에 따라 이전에 등록되고 계속하여 효력이 있으며, 當該日時에 있어서 유효한 登錄에 대해서는 1947년 7월 5일.

(iii) 1905년 2월 20일의 법률에 따라 出願되고, 1947년 7월 5일 이후에 登錄된 것에 있어서는 1947년 7월 5일. 特許廳長은 또 관할권 있는 법원이 최종적으로 2인이상의 著가 동일 또는 유사의 표장을 상거래에 사용하는 권한이 있다고 결정한 경우도, 병행 登錄證을

발행할 수 있다. 그 발행에 있어서 特許廳長은 各人에게 등록된 표장과와의 관련에 있어서 표장 또는 상품에 관해 사용상태 또는 지역에 대해 조건 및 제한을 둔다.

(e) 標章이 ① 出願人의 상품에 붙인 경우, 상품에 대해 단지 記述의이며, 또는 詐欺的으로 기술적이며, ② 出願人의 상품에 붙여진 경우, 제4조의 규정에 의해 원산지 표시로서 登錄되는 경우를 제외하고 주로 지리적으로 기술적이며, 또는 사기적으로 기술적이며 또는 ③ 주로 단지 姓이 표장으로 되는 것.

(f) 本條 (a), (b), (c) 및 (d)의 각항에 있어서 명백히 제외되고 있는 것을 빼고, 상거래에 있어서 出願人의 상품 식별력을 갖도록 이르면 표장의 登錄을 방해받는 일은 없다.

特許廳長은 出願人이 登錄을 위한 원서제출하는 날 직전 5년간 出願人에 의해 표장으로서, 상거래에 있어서 상품에 대해 실질적으로 배타적이며 계속적으로 사용되었다는 것이 증명 되었을 때 이것을 그 표장이 식별력을 갖추기 이르렀다는 것을 하나의 증거로서 인정할 수가 있다.

### [주]

(1) 本稿에서 상술한 것은 제2조의 규정을 가능한 한 충실하게 지역하려 한 것이지만 여기서도 使用主義下에 있어서의 登錄要件이 얼마나 복잡한 것인가를 알 수 있다. 특히 Concurrent registration(本文에서 併行登錄이라고 번역)의 제도는 그야말로 사용주의의 법제하에 있어서는 피하려야 피할 수 없는 문제와 같이 생각된다.

### (2) 關係者에 의한 使用(Use by related Companies)

제5조는 「登錄표장 또는 登錄出願중의 표장이 관계자에 의해 合法的으로 사용되고 있으며 또는 사용되는 경우에는 이런 사용은 登錄人 또는 登錄 出願人의 이익에 역할을 한다. 이와 같은 사용은 공중을 기망하는 방법으로 사용되지 않는 한에 있어서는 표장 또는 그 登錄 효력에 영향을 미치지 아니한다.」고 규정하고 있으나 그 취지로 하는 것은 표장登錄을 받고 있는자 또는 登錄出願人과의 관계에 있어서는 전혀 관계가 없는 제3자에 의한 당해 표장의 사용은 登錄 요건으로서의 사용으로는 보지 않는다고도 해석된다. 이 또한 사용주의 법제하의 특유의 문제라 할 것이다. 여기서 "Related company"의 意義에 대해서는 제45조에서 「그 標章이 使用되고 있는 商品 또는 業務의 性質 및 品質

에 관하여 登錄人 또는 登錄 出願人을 支配(抑制)하고, 또는 이에 따라 支配(抑制)되는 모든 사람 Person(法人을 包含)이라 되어 있으나 우리 나라의 商標法에 있어서 登錄 商標의 使用權者가 이를 사용하고 있으면 不使用에 의한 취소의 관계에 있어서는 이 登錄商標의 使用으로 인정되는 것과 무엇인가 유사하다는 느낌이 있다.

(3) “Commissioner” 彼我的 官制가 다르기 때문에 정확한 번역이 곤란한 文句이다. 대통령이 직접 임명하는 職이기 때문에 우리 나라의 官制에서 말하는 廳이나 局에 해당되는 것이라고 할 수가 없다. 그러한 사정을 감안하여 本稿에서는 「特許廳長」(Commissioner)라고 부르기로 했다.

#### (다) 出願의 審査(제12조 (a), (b), (c)항)

(a) 登錄出願 및 소정의 수수료의 납부가 있었을 때에는 特許廳長은 商標登錄을 담당하는 審査官에게 원서를 송부하고, 審査官은 審査하여 그 결과 登錄요건을 갖추고 있다고 인정되는 때에는 特許廳長은 特許廳의 公報에 그 표장을 公告한다. 다만 出願인이 병행사용을 청구하는 경우 또는 이 법률 제16조에 규정한 바와 같이 “Interference”에 보내는 경우에는 그러하지 아니하고, 登錄하려는 것일 때에는 표장은 그 수속에 있어서 당사자의 권리에 대해서는 결정에 따라 공고된다.

(b) 出願이 登錄要件을 갖추지 못했다고 인정되는 경우에는 審査官은 그 뜻 및 그 이유를 出願인에게 통지한다. 出願인은 6개월 이내에 답변 또는 出願의 補正을 할 수 있으며 보정된 出願은 再 審査된다. 이런 수속은 ① 審査官이 최종적으로 그 商標의 登錄을 거절하던가 ② 出願인이 6개월의 기간내에 답변·보정 또는 不服申請(Trademark Trial and Appeal Board=제17조)을 하지 않았을 때에는 대응의 지연을 피할 수 없는 것이었으며 기간은 연장되어야 한 다는 것이 特許廳長에게 충분히 만족되게 나타낼 수 없는한 그 수속이 취하된 것이라고 되기 까지 되풀이 된다.

[주]

#### (1) Interference

이전에 타인에 의해 登錄된 표장과 유사하고, 그 때문에 이것이 商品에 사용되고 또는 出願人の 업무(Service)와 관련하여 사용될 경우에는 混同·誤認·또는 欺罔을 일으킬 표장에 대하여 등록 출원이 있었을

때에는 特許廳長은 “Interference” (抵觸)이 있다고 선언 한다. 어떤 出願과 그것을 사용하는 권리가 싸움이 없는 것으로 된 표장(대항력을 갖추기에 이른 표장)(제15조참조)과의 사이에는 저촉은 선언되지 않는다. (제16조)

#### (2) Trademark Trial and Appeal Board

特許廳長, 特許廳次長 및 特許廳長에 의해 지명되고 또 국가공무원 임명위원회(Civil service commission)에 의해 저촉 심사관으로의 임명이 적당하다고 승인된 特許廳次長으로되며 자 사안은 特許廳長에 의해 지명된 적어도 3인의 Board의 멤버에 의해 심리된다(제17조). 商標登錄 擔當審査官의 최종 결정에 대해서는 이 Board(審制抗告部)에 소정의 手數料를 납부하고 抗告(Appeal)할 수 있다(제20조). 또 이 “Appeal”이란 말은 법률적으로는 原處분에 대해 불복을 신청하여 재심사를 구하는 것을 뜻하는 것이기 때문에 이를 控訴 또는 上告 혹은 抗告라고도 한다.

(c) 再公告: 1981년 3월 3일의 법률 또는 1905년 2월 20일의 법률규정에 따라 登錄된 표장의 登錄人은 그 登錄의 기간만료까지(20년 제8조 (a)항), 언제나 特許廳長에 대해 소정의 수수료를 납부하고 당해 표장이 상품 거래에 있어서 사용되고 있는 登錄簿 기재의 상품에 관하여 설명하고 또 당해 표장에 대해 이 법률의 해석을 요구하는 것을 진술한 宣誓供述書를 제출할 수가 있다. 特許廳長은 官報로 그 사본과 함께 告示를 公告하고 또 登錄인에게 그 公告 및 이 법률 제8조 (b)항에 규정하는 사용 또는 不使用에 관한 宣誓供述書의 요구를 통지한다. 상기의 규정에 따라 公告된 표장에는 이 법률 제13조의 적용을 받지 않는다.

#### (4) 登錄異議(제13조)

(i) 申請: 주요登錄簿에 표장의 登錄에 의해 손해를 받는다고 믿는 자는 누구나 소정의 수수료를 납부하고 登錄出願中이 표장의 제12조 (a)항의 公告후 30일 이내에 이유를 제시하고 입증된 이의를 特許廳에 신청할 수가 있다. 정당한 이유가 있을 때에는 特許廳長은 異議 신청의 기간을 연장하고 이들 出願인에게 통지한다. 입증되지 않은 異議는 정당하게 授權된 변호사에 의해 신청할 수 있으나 이와 같은 異議는 신청후 特許廳長이 지정한 합리적인 기간내에 異議신청에 의해 입증되지 않을 경우에는 무효가 된다. 이의는 特許廳長이 정하는 기간내에 한하여 보정할 수가 있다.

(ii) 審理 : 登錄에 대한 異議 사건에 있어서 特許廳長은 모든 관계인에게 통지한 뒤 商標審判 抗告部에 명하여 登錄에 관한 권리에 대해 결정토록 한다(제17조제1호).

[주]

이 審判 抗告部에 의한 결정은 登錄 異議 外에 저촉, 적법한 並用사용자로서의 登錄出願 및 登錄의 포기수속 사건에 대하여 결정한다.

商標審判抗告部の 결정이 登錄을 허가할 것으로 한다고 할 때에는 표장에 대해 出願 公告가 된다(제12조(a)항). 異議 수속의 관계인은 商標審判抗告部の 결정에 불복이 있을 때에는 제21조(b)항의 규정에 의한 수속을 취할 권리를 포기하고 합중국관세 特許抗告審判所(C. C. P. A)에 제소할 수가 있다(제21조(a)항(11)). 혹은 소정 기간내에 訴를 제기하여 民事訴訟에 의한 구제를 얻을 수가 있다(제21조(b)항(1)).

상대방이 複數의 州 또는 외국에 거주하는 경우에는 콜럼비아지구 법원이 관할권을 갖는다(제21조(b)항(4)).

(5) 登錄證의 發行(제7조(a)항)

주요 登錄簿에 登錄된 표장에 대해서는 미합중국의 이름으로 登錄證이 발행되고 이에 관한 기록은 特許廳에 보관된다.

[주]

(1) 登錄證의 형식

登錄證에는 표장의 허가를 轉載하고 표장이 본 법에 따라 주요 登錄簿에 登錄된 것임을 기술하고, 표장의 최초사용일, 상거래에 있어서의 표장의 최초사용일, 登錄대상인 특정 상품 또는 업무登錄의 번호와 날짜, 유효기간, 登錄出願이 特許廳에 수리된 날짜, 登錄의 허가에 해당되는 조건 및 제한을 기재하고, 特許廳長이 서명 또는 기명한다. 이들 기재 사항은 얼마나 사용주의 법제인가를 느끼고도 남을 것이다.

(2) 登錄不請求(Disclaim)제26조(a), (b)항

特許廳長은 그것이 없으면 登錄되는 표장의 登錄될 수 없는 구성부분의 등록 不請求를 出願인에게 요구할 수 있으며, 出願인도 또 자발적으로 登錄을 청구한 표장의 어느 구성부분의 登錄不請求를 할 수가 있다.

제7조(d)항에 의해 이루어지는 것을 포함하여 登錄 불청구는 出願인 또는 登錄인에게 不利益 또는 영향을 미치는 일은 없는 것으로 되어 있다. 또 “Disclaim”은 포기로 번역되는 것이 통례로 되나 여기서는 “Claim하지 않는다”는 뜻으로 해석하는 것이 정당하다고 생각 한다.

(3) 特許廳長의 行爲(Action)

本文記載의 수속에 있어서 特許廳長은 관계인의 권리가 확정되는 것에 따라 이의가 신청된 표장의 登錄을 거절하고 登錄商標의 취소 또는 제한을 하고, 저촉 표장의 전부 또는 일부의 登錄을 거절하고 혹은 권리가 있다고된 사람을 위하여 표장의 登錄을 하고, 並用使用에 따른 표장의 登錄사건에 있어서는 제2조(d)항의 규정에 의한 조건 및 제한을 정한다(제18조).

(4) 관할法院

이 법률하에 발생하는 모든 소송에 대해 합중국의 지방 또는 지역의 법원은 제13조의 관할권을 가지며 똑 같이 控訴법원(연방순회 공소법원 및 연방콜럼비아지구 공소법원)은 상소심(공소, 상고)의 관할권을 갖는다(제39조). 덧붙여서 최고법원의 사건 이송명령(Certiorari)에 관한 제40조의 규정은 1945년 5월 24일의 법률에 의해 삭제 되었다.

(6) 衡平法の 原則

당사자 상호간의 수속에 있어서는 laches(해태), Estoppel(禁反言) 및 Acquies cence(묵인)의 형평법의 원칙이 가능한 한 고려되고 적용된다(제19조). 또 이들 형평법상의 개념에 대해서는 제19조의 관계부분을 참조.

2. 補充登錄簿에 관한 수속

(1) 보충登錄簿에 登錄되는 표장(제23조)

보충登錄簿에 登錄되는 것은 商標(Trademark) 象徴(Symbol), 라벨(Label), 包裝(Package), 상품의 형상(Configuration), 名稱(Name), 낱말(Word), 標語(Slogan), 語句(Phrase), 별명(Surname), 地名(Geographical name), 數學(Numeral) 또는 圖案(Device) 또는 이들의 결합으로 되는 標章으로 상품 또는 업무에 대해서 식별력을 갖는 것이다. 제2조(a), (b), (c), (d)의 각 항의 규정에 의해 登錄될 수 없다고되는 것

은 등록되지 않음은 두말할 나위가 없다. 외국에 있어서 표장의 보호기초로 하기 위한 이 등록출원에 있어서는 特許廳長은 全年限 사용의 요구를 하는일 없이 즉시 등록을 허가할 수가 있다. (제23조 4문) 외국으로의 出願을 희망하는 자에게는 반듯이 이 등록簿에 등록 시키려고 하는 것이다. 여기에 보충등록簿의 하나의 역할을 볼 수가 있다. 또 보충 등록簿에 등록은 주로 등록簿로의 등록을 방해하는 것은 아니다(제23조).

[주]

(1) 補充登錄簿 Supplemental register

통상「補助 登錄簿」라고 번역되고 있으나 語義에서 볼 때「補充登錄簿」라고 호칭되고 관념지어져야 할 것이다. 법 (제23조)는 이 등록簿에 대해 다음과 같이 규정한다. 즉「주요 登錄簿」에 더하여 特許廳長은 1910년 8월 20일 알젠틴 공화국 부에노스아이레스시에 있어서 체결, 서명된 商標 및 상호의 보호에 관한 조약이 있는 규정의 실시 기타의 목적을 위한 1920년 3월 19일의 법률 제1조의 규정에 의한 登錄簿를 保有하지 않으면 안된다. 出願人의 상품 또는 업무에 대해 식별력이 있으며, 더우기 주요登錄簿에 등록될 수 없는 모든 표장은 제2조 (a), (b), (c) 및 (d)의 각 항에 의해 등록될 수 없다고 된것을 제외하고 出願日전 1년간 영업주에 의해 그 상품 또는 영업에 관하여 법적하게 상거래에 있어서 사용되고 있을 때에는 소정의 수수료의 납부에 따라 제1조의 규정을 가능한 한 적용하여 보충 登錄簿에 등록할 수가 있다」고 되어 있다.

(2) 登錄의 取消(제24조)

보충 登錄簿에 등록되는 표장은 異議를 위해 公告되는 것도, 異議 신청을 받는일 없이 特許廳의 公報에 登錄이 公告된다.

보충 登錄簿로의 표장의 등록에 의해 손해를 받고 또는 받을 염려가 있다고 믿는자는 언제라도 소정의 수수료를 납부하여 그 이유를 기술한 입증되는 신청에 의해 特許廳長에 대해 그 등록의 취소를 청구할 수가 있다.

特許廳長은 이 신청을 商標審判抗告部에 회부한다. 여기서 심리의 결과 登錄人이 登錄申請 당시, 표장을 登錄할 적격이 없었다던가 혹은 이 표장이 登錄人에 의해 사용되고 있지 않던가, 포기되고 있었다던가 하는 것이 판명되었을 때에는 이 등록은 特許廳長에 의해 취소된다. (계속)

# 新 刊 案 內

## 工 業 所 有 權 法

저자 : 辨理士 李 秀 雄 著  
규격 : 국관 748면  
가격 : 12,000원

## 工 業 所 有 權 法 要 解

저자 : 辨理士 金學濟 · 金延洙 公편  
규격 : 국관 734면  
가격 : 9,000원

## 特 許 法 概 論

저자 : 辯護士 鄭 寅 鳳 著  
규격 : 국관 722면  
가격 : 9,500원

## 商 標 法

저자 : 辨理士 李 秀 雄 著  
규격 : 국관 552면  
가격 : 9,500원

## 意 匠 法 解 說

저자 : 辨理士 尹 鍾 廉 著  
규격 : 국관 884면  
가격 : 15,000원

## 商 標 法 解 說

저자 : 金 寬 衡 (本會 研修部長)  
규격 : 국관 480면  
가격 : 9,500원

※ 기타 자세한 사항은 본회 발명장려관 내 자료판매센터로 문의하시기 바랍니다.

TEL 568-8263