

미국의 상표법 (Trademark Law) 개요

- 상표등록 절차를 중심으로 -

정보신청기관 : 상표디자인심사국

I. 머리말

미국이나 유럽은 우리나라보다 상표법이 발달되어 있고, 특히 현재는 소리상표까지 특허출원 중에 있다. 상표등록을 통해서 지적재산권리를 법적으로 인정받게 되어 누군가가 이러한 상표를 허락 없이 사용하여 이윤을 추구하면 상표권 소유자에게 손해를 배상해야 한다. 특허청에 따르면, 한미 FTA를 계기로 소리, 이미지까지 상표법으로 보호하게 되어 상표 선택 범위가 훨씬 다양해졌다고 한다. 따라서 한미 FTA체결에 그치는 것이 아니라 세계화의 흐름에 따라 미국이나 유럽의 상표법에 관심을 가질 필요가 있다. 이하에서는 미국의 상표법에 있어서 특히 상표를 등록하는 절차를 중심으로 살펴보고자 한다.

II. 미국 상표법 및 연방상표법 (Lanham Act)의 탄생¹⁾

일반적으로 미국의 법원들은 상표의 기능을 다음의 네 가지로 보고 있다. 첫째, 상표사용자의 상품을 타인의 상품과 구별시키며, 둘째, 상표가 부착된 모든 상품은 익명의 단일한 출처를 가지고 있거나, 단일한 출처에 의해 통제된다는 것을 나타내는 역할을 하며, 셋째, 상표가 부착된 상품이 동일한 수준의 품질을 가지고 있음을 표시하며, 넷째, 상품의 광고와 판매의 중요한 도구로서 기능을 한다고 한다.

미국에서 상표는 1870년 최초의 연방상표법이 제정될 때까지 커먼로(common law)에 의해 보호되었다. 미국헌법 제1조 제8절 제8항은 '저



1) 특허청, '미국 상표법, 제도에 관한 분석 및 시사점(Analysis and Issues of the United States Trademark Law and System)', (2006) 참조.

작자와 발명자에게 그들의 저술과 발명에 대한 독점적인 권리를 일정기간 확보해 줌으로써 과학과 유용한 기술의 발달을 촉진시킨다.’(U.S. Constitution, Art. 1, sec. 8)고 규정하고 있고, 이에 근거하여 1790년에 연방특허법과 연방저작권법이 제정되었다. 상표법은 특허법 및 저작권법과 달리 상표권자의 신용에 무단 편승하고자 하는 행위를 방지하려는 각 주의 커먼로에 의해 출발하였다. 각 주의 커먼로가 체계를 갖추게 되자 이를 연방법으로 제정하려는 움직임이 일어나 1870년 미국의회는 미국 최초의 연방상표법을 제정하였다. 이 법은 미국헌법 제1조 제8절의 특허와 저작권 규정을 근거로 제정되었고, 1876년 개정되었다.

1870년 제정된 미국 최초의 연방상표법은 1879년 소위 상표사건이라고 불리는 United States v. Steffens 사건²⁾에서 위헌판결을 받게 된다. 대법원의 견해에 따르면, 상표권의 보호는 주법에 의해 규제되어 왔으며, 연방차원에서의 이의 규제 입법을 위해서는 이를 위한 근거 규정이 연방헌법에 존재해야 한다고 한다. 1879년 상표사건에서 연방상표법이 위헌판결을 받은 후, 연방의회는 1881년 연방상표법을 재입법하였다. 1881년 연방상표법이 현행 미국 상표법의 기원이 되었으며, 1905년, 1920년의 개정을 거쳐 1946년 프리츠 랜햄(Fritz Lanham)이 발의한 연방상표법(The Trademark Act of 1946)이 탄생하였고, 발

의한 사람의 이름을 따서 랜햄법(Lanham Act)이라 부른다.

랜햄법은 상표의 등록절차를 규정하고 상표등록의 이점을 제공하였고, 미등록상표의 보호를 위하여 불공정거래행위를 금지하는 독립의 규정을 도입하였다. 그 결과 거의 모든 상표가 연방상표법이라는 단일법에 의하여 보호될 수 있게 되었다. 1958년에는 특허청장에 대한 상고제도를 폐지하고 상표심판항소위원회(Trademark Trial and Appeal Board)를 창설하였다. 또 1975년 의회는 특허청(Patent Office)을 특허상표청(Patent and Trademark Office)으로 변경하였다.

Ⅲ. 미국 상표법의 체계

1. 연방상표법과 주상표법

상표법은 커먼로상의 불공정거래법(Law of Unfair Competition)에 기초를 두고 있으며, 상표법은 성문법과 커먼로가 공존한다. 미국에서의 상표 보호는 랜햄법(15 U.S.C. 1051-1127)이 적용되는 연방법과 각 주의 제정법 내지 커먼로에 의한 이원적 체제를 취하고 있다. 즉, 미국 상표법의 특징은 연방상표법과 주상표법이 공존한다는 점이다. 연방헌법에 직접적인 근거규정을 가지고 있는 특허와 저작권은 연방법만이 존



2) United States v. Steffens, 100 U.S. 82 (1879).

재하며 주법이 존재하지 않는 반면, 상표법의 경우에는 연방법과 주법이 공존하며, 주상표법은 연방상표법에 반하지 않는 범위에서 효력을 갖는다. 즉, 상표의 소유자(당해 상표를 미국에서 최초로 사용한 자)는 상표를 사용한 주의 관습법에 의한 보호 이외에 그 주의 제정법에 의해 부여된 보호, 예를 들어 주상표 등록을 받음으로써 부여되는 보호를 누릴 수 있다. 또 상표가 미국의 주간거래(interstate commerce) 또는 국제거래(commerce with foreign nations)에서 사용되는 것일 때는, 랜햄법에 의한 보호(예를 들어, 연방상표등록에 의한 보호)를 받을 수 있다. 하지만 현재로서는 주간 거래는 주간 거래에 영향을 미치는 거래를 포함하여 상당히 폭넓게 해석되고 있으므로, 실제로는 미국에서 사용되는 대부분의 상표가 랜햄법의 적용을 받는다고 할 수 있다. 랜햄법과 주제정법은 관습법의 내용을 도입하여 규정되어 있고, 통상 서로 정합성이 유지되고 있으나, 만약 그 사이에 모순, 저촉이 일어난 경우에는 제정법은 관습법에 우선하고, 연방제정법(랜햄법)은 주제정법에 우선한다. 한편 주 관습법(커먼로)에 의한 상표보호는 불공정행위 금지의 법리의 일부로서 인정되고 있으며, 상표 관련 주 제정법의 규정은 대체로 모델상표법안(Model Trademark Bill: MTB)이나 기만적 상관습법(Uniform Deceptive Trade Practice: UDTP),

반희석법을 채택하고 있다. 따라서 상표권자는 주법상의 불공정거래법, 연방상표법, 주상표법에 의해 보호받는다.³⁾

2. 미국의 상표법 체계

연방법은 연방법률집(U.S.C.)의 제1051조부터 제1127조까지의 내용이 Trademark에 관한 내용이다. 이는 Lanham Act 제1조에서부터 제45조까지의 내용이다. 그리고 연방행정법인 Code of Federal Regulation(C.F.R) 중에 37 C.F.R. Part2-RULES OF PRACTICE IN TRADEMARK CASES 부분이 상표에 관한 절차를 주로 규정하고 있다. 또한 심사관들의 심사를 위하여 상표심사기준(Trademark Manual of Examining Procedure: TMEP)이 있으며, 상표심사가이드(Trademark Examination Guide, Notes and Announcements)가 마련되어 있다. 또한 Public Law 105.330에는 상표법 조약이행법(Trademark Law Treaty Implementation Act: TLITIA)이 있다. 상표심판항소위원회(TTAB)에는 TTAB Manual of Procedure(TBMP)를 두고 심사를 진행한다.⁴⁾

3. 관련기관 및 관할법원

미국에서 상표의 등록은 연방특허상표청(Pat-



3) 특허청, '미국 상표법, 제도에 관한 분석 및 시사점(Analysis and Issues of the United States Trademark Law and System)' (2006).

4) *Id.*

ent and Trademark Office: USPTO)⁵⁾에서 담당한다. 연방특허상표청(USPTO) 심사관의 등록거부 결정에 대하여는 상표심판항소위원회(TTAB)에 항소할 수 있다. 상표심판항소위원회는 특허청장에 의해 지명되고 국가공무원 임명위원회에 의해 위원으로 임명이 적당하다고 승인된 특허청 직원으로 구성되며, 각 사안은 특허청장에 의해 지명된 최소 3인으로 구성된 위원회에 의해 심리된다. 상표심판항소위원회는 등록에 대한 이의신청 외에 저촉(interference), 적법한 병행사용자로서의 등록출원 및 등록의 포기사건에 대하여 결정한다.

연방특허상표청은 그 외에도 상표의 사용여부나 등록취소에 대한 결정을 내린다. 상표심판항소위원회의 결정은 특허상표청의 최종 결정이며, 이 결정에 대하여는 연방항소법원이 관할권을 행사한다. 상표침해소송에 대해서는 순회법원(Circuit Court)이 관할권을 행사한다. 참고로 미국에는 각 주에 법원이 있고, 상표를 사용함으로써 권리가 발생하므로 침해 소송의 경우, 각 주의 법원에 제출되는 경우가 많다.⁶⁾

IV. 상표등록절차



5) USPTO는 “특허 공공자문위원회(Patent Public Advisory Committee)” 및 “상표 공공자문위원회(Trademark Public Advisory Committee)”의 조언을 받는 특허청장하에 부특허청장이 있으며, 주요 업무 라인인 특허 및 상표국과 일반 지원업무라인으로 구성되어 있다. “특허 공공자문위원회” 및 “상표 공공자문위원회”는 특허 및 상표제도 시행에 있어 자문하는 기관으로 다양한 계층의 미국 시민으로 구성되어 있다. 위원회는 특허 및 상표에 관한 정책, 목표, 시행업무, 예산 등을 심의하며 조언한다.

6) *Id.*

7) *Id.*

1. 상표 출원의 유형⁷⁾

(1) 현재 사용기준에 따른 미국상표출원

상표가 출원 시점에 이미 미국 내에서 사용 중에 있다면, 실제사용기준(Actual Use)으로 상표를 출원하는 방식으로 상표권을 보호하는 방식이다. 상표의 사용이 있는 경우 상표권이 존재하고 다툼이 존재하는 경우에 실제 사용을 증명하는 사용주의를 채택한 미국상표법의 특징으로 출원은 전자출원 또는 우편출원 모두 가능하다

(2) 미래 사용기준에 따른 미국상표출원

미국에서 현재 사용 중인 상표는 아니지만, 앞으로 미국 내에서 상업적으로 사용하기 위해서 미리 상표를 등록하는 경우, 미래사용기준(Intent-to-use)에 따라 특허상표청에 상표출원을 할 수 있다.

(3) 외국출원 우선권 주장에 따른 미국상표출원

미국 이외의 나라에서 자국에 출원 중인 상표를 근거로 미국특허상표청(USPTO)에 상표를 출원하는 방식이다. 우선권 주장 출원의 경우에는 사용주의 원칙이 적용되는 미국에서 인정 가

능한 제도로 최초 출원일로부터 6개월 이내에만 가능하다는 제한이 존재한다. 또한, 자국 상표가 등록되면 등록증 사본을 미국특허상표청에 제출해야 한다. 이 방법은 출원 이전에 등록이 가능한지 상세히 검색하는 것이 필수적 요소에 해당한다.

(4) 외국 등록 상표권에 근거한 미국상표출원
외국에서 이미 등록된 상표를 근거로 미국특허상표청에 상표 출원을 하는 방식이다. 이 방식은 외국에서 이미 등록된 상표를 가지고 미국 시장에 진출하기 위한 경우에 보편적으로 이용하는 것에 해당한다. 미국에서 현재 사용하고 있지 않고 수년 이내에 미국에서 사용할 계획이 없더라도, 미리 자신의 상표를 등록해 두어 침해를 예방하고 발생된 침해에 대해서는 손해배상을 청구하여 재산적 가치를 지키기 위해서 이용 가능한 출원 방식이다.

이와 같은 외국 상표 등록을 근거로 한 출원은 외국 등록상표가 유지되는 한, 미국 내에서 해당 상표에 기간의 제한이 없다는 장점이 있다. 이는 사용주의를 취하고 있는 미국의 출원제도에서 실제로 상표의 사용이 없다고 하더라도 상표권을 가질 수 있다는 특성이 있기 때문에 외국 상

표 등록에 있어 가장 효용성이 큰 제도이다.

(5) 국제상표출원제도를 이용한 미국상표출원
국제상표출원제도란, 마드리드조약(Madrid Protocol)의 가입국(contracting party)에 거주하는 출원인이 다른 가입국의 특허상표청에 직접 상표를 출원하는 것이 가능하도록 하는 제도이다. 이 조약에 근거하여 미국 상표법 안에 새롭게 규정을 신설하여 국제상표출원제도를 이용한 상표출원 방식을 새롭게 도입하였다.

미국은 자국의 상표를 보호하기 위해서 다른 나라들보다 늦게 2003년 8월 2일 마드리드조약에 가입하고 2003년 11월 2일부터 국제상표출원 접수를 시작하였다. 이 조약은 대부분 유럽 국가와 한국, 일본, 중국 등 세계 산업을 움직이는 나라들이 대부분 가입되어 있으므로, 미국 시장 이외에 국제 시장을 공략하는 전략을 가진 기업의 경우에 국제상표출원을 하여 국제적으로 회사의 상표를 보호하고 이를 근거로 미국에 상표를 출원할 수 있다는 점에서 장점을 가진다.

다음의 표는 앞에서 언급된 5가지 방식의 미국에 상표등록을 할 수 있는 출원 종류를 관련조항과 함께 표로 정리한 것이다.

〈상표출원의 종류〉

출원 유형	관련조항	내 용
현재 사용기준에 따른 미국상표출원	15 U.S.C. § 1051 (Section 1(a) of the Lanham Act)	미국 내에서 이미 사용하고 있는 상표라면 실제사용기준(Actual Use)으로 상표 출원하여 미국 내에서의 상표 보호권 확보 가능 - 상표의 실제사용증명을 상표의 등록요건으로 삼고 있는 미국상표법의 특징을 가장 잘 나타내는 출원방식

출원 유형	관련조항	내 용
미래 사용기준에 따른 미국상표출원	15 U.S.C. § 1051 (Section 1(b) of the Lanham Act)	현재 미국 내에서 사용하고 있지는 않으나 앞으로 사용할 예정인 경우에는 미국특허상표청(USPTO)에 미래사용 기준(Intent-to-Use)에 따른 상표출원
외국출원 우선권 주장에 따른 미국상표출원	15 U.S.C. § 1126 (Section 44(d) of the Lanham Act)	미국 이외의 나라에 신청 중인 상표를 근거로 미국특허청에 상표 출원하는 것 - 미국에서 현재 사용하지 않고 있고, 수년 내에 미국에서 사용할 계획은 없으나 다른 나라에 신청 중인 상표를 근거로 미국 내의 상표권을 확보해 두고자 하는 경우 이용 가능
외국등록 상표권에 근거한 미국상표출원	15 U.S.C. § 1126 (Section 44(e) of the Lanham Act)	미국 이외의 나라에 이미 등록된 상표를 근거로 미국특허상표청에 상표 출원하는 방식 - 다른 나라에 이미 등록된 상표를 가지고 있는 경우 이용 가능. 미국에서 현재 사용하지 않고 있고, 장기적으로 미국 내에서 사용할 계획은 있으나, 수년 내에 미국에서 사용할 계획은 없는 경우라면 다른 나라에 등록된 상표에 대한 외국상표 등록권 주장 상표출원 (foreign registration base) 가능
국제상표출원제도를 이용한 미국상표출원	15 U.S.C. § 1141 (Section 66 of the Lanham Act)	이른바 마드리드조약의 가입국에 거주하는 출원인이 다른 가입국의 특허청에 직접 상표 출원하는 것이 가능하도록 하는 제도 - 미국은 2003년 8월 2일에, 한국은 2003년 4월에 가입

<출처: 특허청 해외지식재산권보호센터, 미국의 지식재산권 개요 >

2. 법으로 금지하고 있는 상표출원의 종류

랜햄법 section 2(15 U.S.C §1052)에는 법적으로(statutory bars) 규정되어 있다. 그 종류는 다음과 같다.

1) 묘사하는 내용의 표시(Descriptive Marks)

동법 section 2(e)에서 금지하고 있는 내용이다. 이것을 금지하는 이유는 단순히 상품이나, 자연, 품질, 특징 또는 재료 등을 설명하고 있는 것에

불과하기 때문이다. 하지만 이러한 제한은 신청자가 다른 2차적인 의미를 가지고 있다고 충분한 증거를 제시했을 때에 등록이 허가될 수 있다. 이러한 증명은 5년간 꾸준히 사용한 것을 증명하는 것으로 족하다.

2) 상표가 부도덕하거나 추한 내용 또는 그릇된 내용을 상징하는 표시(Mark is immoral, scandalous, or creates a false representation)

동법 section 2(a)에서 금지하고 있는 내용이다.

부도덕하거나 추한 것을 결정하는 기준에 대해서는 모호하고 혼돈을 가져온다는 것이 현실이다. 하지만 추한 내용(scandalous)을 결정하는 기준은 외설적(obscenity)임을 정하는 기준보다는 용이하다는 것을 주의해야 한다. 하지만 실제로도 미국 특허상표청에서 이러한 이유를 근거로 상표 등록을 거절하는 경우는 매우 드물다. 또한 대중에게 잘못된 내용을 상징할 때, 예를 들어 특정인이나 특정기관의 이름이나 아이덴티티와 밀접하게 연결되어 이를 잘못 사용하는 경우에도 상표 등록이 거절된다.

3) 특정인의 동의를 얻지 않은 경우 또는 사망한 미국대통령과 관련된 내용 (unauthorized use of living person or deceased president)

동법 section 2(c)에서 금지하고 있는 내용이다. 만약 등록을 하려는 상표의 내용이 살아있는 사람의 이름, 초상, 사인 등을 사용하면서 그 사람으로부터 문서의 동의(written consent)를 얻지 않고 허가되지 않은 사용을 하는 경우에는 등록이 금지된다. 또한 배우자가 살아있는 동안에는 미국의 사망한 대통령의 이름, 초상, 사인의 등록도 허가되지 않는다. 하지만 그 사망한 대통령의

배우자의 허가를 얻으면 가능하다.

4) 군장(軍裝)이나 문장(紋章)

만약 등록하려는 상표의 내용이 미국이나 특정 주나 시의 군장, 문장, 휘장을 포함하고 있을 경우에는 상표등록이 허가되지 않는다. 하지만 만약 신청인이 그러한 내용을 사용하면서 본인에게 아무런 특정 권리가 없다는 것을 진술하면 (disclaimer) 사용이 가능하다.

5) 그 밖에 상표로 사용될 수 없는 것들

랜햄법의 section 2에서 열거하고 있지는 않지만, 상표로 사용될 수 없는 것들은 상표로 등록될 수 없다. 예를 들어, 상품이나 서비스를 감별할 수 없는 내용일 경우에 그러하다.⁸⁾

3. 상표출원 절차

1) 등록할 상표의 검색⁹⁾

출원된 상표는 이미 등록된 상표와 비교하여 혼돈 가능성(Likelihood of Confusion)이 없는 경우 등록이 가능하다. 따라서 출원 전 상표 검색을



8) Richard Stim, "Trademark Law", (2000), p.64.

9) 연방 등록상표 또는 출원된 상표가 이미 존재하는지에 대한 검색은 미국특허상표청 웹사이트 <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>에서 무료로 가능하며, 데이터베이스는 신청 중인(pending) 상표, 포기된(abandoned)상표, 등록된(registered) 상표, 등록 후 말소된(dead) 상표 등을 포함하는 방대한 자료를 포함하고 있다.

통해 동일하거나 비슷한 등록 상표가 존재하는지와 그 상표를 사용하는 상품 또는 서비스가 출원하려고 하는 상표와 관련이 있는지를 확인해야 한다. 이를 확인하는 방법은 대표적으로 3가지 방법이 존재한다.

첫 번째로 동일어 검색(Identical Name Search)이 있다. 이는 가장 간단한 검색으로 검색사이트에서 기본검색(Basic Search)을 선택하여 검색어(Search Term)칸에 검색하고자 하는 이름을 넣어 원하는 상표와 동일한 상표가 있는지 검색하는 것이다. 만약 검색 결과가 “Sorry, No results were found for your query”로 나왔다면 입력한 상표와 같은 이름의 상표가 없다는 말이다. 그러나 이 결과로 등록이 된다는 것이 아니고, 다른 상표와 혼동을 줄 수 있는 경우 상표가 거절되므로 다음의 검색을 실행해야 한다.

두 번째로는 유의어 검색(Screen Search)이 있다. 유의어 검색이라 함은, 연결된 단어로 된 상표라면 각각의 단어를 입력하여 넓게 검색하는 방법에 해당한다. 즉, 국제상표기준과 거의 유사한 미국 상표법의 상품 또는 서비스의 카테고리 안에서 출원하려는 상표를 입력하여 출원 중이거나 등록된 상표 중에서 유효한 상표가 있는지 확인해 보는 검색이다. 이와 같은 검색의 결과를 통하여 상표 자체의 유사성 여부의 확인과 그 확

인된 상품이 같은 카테고리 안에 존재하는지 확인할 수 있다.

세 번째로는 전문 검색 사이트를 이용한 검색이다. 동일, 유의어 검색 외에 유료 전문 검색 사이트를 이용하면 더 확실한 결과를 얻을 수 있다. 즉, 전문 검색(In-depth Search)사이트를 선택하여 좀 더 전문적인 검색(Advanced Search)을 실행해서 결과를 보거나, 더 넓은 범위의 검색을 설정하여 검색하는 방법도 존재한다.¹⁰⁾

한편, 보다 전문적인 검색을 원할 때에는 전문적 상표 검색 사이트를 이용하는 것이 좋다. 여기에는 대표적인 두 회사(Thomson & Thomson,¹¹⁾ Trademark Research Corporation¹²⁾)가 있다.

2) 상표출원 단계

상표출원 시에 반드시 필요한 기본적인 서류는 다음과 같다.

- 출원인과 관련해서는 출원인의 국적 및 이름 (법인의 경우에는 명칭)
 - 출원인의 주소
 - 선서에 대신하는 선언서
 - 위임인인 경우, 위임장
- 출원 상표와 관련된 서류로는 선서서, 상표를



10) Richard Stim, “Trademark Law”, (2000), p.64.

11) Thomson & Thomson(www.thomson-thomson.com), 500 Victory Road, North Quincy, MA 02171-1545, (800) 692-8833.

12) Trademark Research Corporation(www.cch-trc.com), 300 Park Ave S., New York, NY 10010, (800) TRC-MARK.

사용하는 상품 및 그 분류, 상표 인쇄 건본, 출원인에 의한 그 표장의 최초의 사용일, 출원인에 의한 그 표장의 최초 상업상의 사용일, 그 표장이

사용되는 상품 및 그 표장의 도면이 필요하다. 특별히 출원 종류에 따라 필요한 개별적 준비 서류는 다음의 표와 같다.

〈상표출원에 필요한 서류〉

출원 유형	제출 서류
현재 사용기준에 따른 미국상표출원	사용증명 샘플(Specimen) - 상표가 보이도록 찍은 제품의 사진이나 제품 카탈로그(전자출원은 사용증명 샘플사진을 스캔하여 제출 가능) - 어디서든 처음 사용한 날짜(date of first use anywhere) - 미국에서 상업에 처음 사용한 날짜(date of first use in commerce)
미래 사용기준에 따른 미국상표출원	사용증명 제출 - 상표 등록 허락통지서를 받고 6개월 이내 사용증명 제출 - 사용증명 형식상표가 부착된 제품의 사진, 매뉴얼 사용증명 연장신청 - 한 번에 6개월씩 5번까지 연장신청 가능
외국출원 우선권 주장에 따른 미국상표출원	우선권 주장을 위한 서류 - 해당 국가 특허청이 발급한 상표우선권 서류 등본(Certified copy) - 번역인의 이름 및 서명(signature)이 포함된 각 페이지의 영문 번역(공증하지 않아도 됨) 전자출원의 경우 우선권 서류 각 페이지를 스캔하여 번역인의 서명(signature)이 포함된 번역문을 미국특허상표청에 전송
외국 등록 상표권에 근거한 미국상표출원	외국 등록 상표권의 증명을 위한 서류 - 해당 국가 특허청이 발급한 상표 등록증 등본 - 번역인의 이름 및 서명(signature)이 포함된 각 페이지의 영문 번역(공증하지 않아도 됨) 전자출원의 경우 우선권 서류 각 페이지를 스캔하여 번역인의 서명(signature)이 포함된 번역문을 미국특허상표청에 전송
국제상표출원제도를 이용한 미국상표출원	출원 장소 - 출원인이 국적을 두고 있거나 거주하는 국가 - 출원인이 비즈니스 영업(commercial establishment)을 하는 국가 소재 국가의 출원된 상표나 등록된 상표에 근거하여 해당특허청을 통한 단일 출원(single application)으로 국제사무국에 심사 없이 등록 협약 가입국 중 출원인이 상표권 보호를 받고자 하는 국가가 출원일로부터 12개월 또는 18개월 이내에 국제상표사무국(International Bureau)에 거절 통지를 하지 않으면 자동으로 효력 발생

<출처: 한국지식재산보호협회, <http://www.newip.biz/interest/?type=view&gkind=6&interestkind=56&index=831>>

3) 상표출원의 심사 및 응답

출원으로부터 통상 약 4~6개월 정도 경과했을 때에 미국특허상표청에서 심사관이 심사를 한다. 심사는 출원의 방식에 대한 요건을 충족하고 있는가 및 출원에 관련된 상표가 등록되기 위한 실제적 요건을 충족하고 있는가의 여부에 대해 이루어진다.

심사 결과 심사관이 그대로는 등록을 허가할 수 없다고 판단하면 거절이유통지(Office Action)를 발행한다. 출원인은 거절이유통지에 대해서 그 내용에 따라 심사관의 판단에 맞설 의견을 제출하고, 상품 또는 서비스의 기재를 감축하는 등의 보정서를 제출할 수 있다. 거절이유통지에 대한 응답 기한은 그 거절이유통지의 발행일로부터 6개월로, 기한 내에 응답하지 않는 경우에 출원은 포기한 것으로 처리된다. 거절이유통지에 대한 응답 기간 내에 응답하지 않고 기한을 넘긴 경우 출원은 포기되어 버리나, 기한을 넘긴 것이 의도적이지 않은 경우에는 그 후 6개월 내에 청원서(petition)를 제출함으로써 포기된 출원을 회복하는 것이 인정된다.

이것은 자신이 잘못하여 응답 기한을 도과하였을 때뿐만 아니라 타인이 응답 기한을 도과한 경우에도 중요한 의미를 가진다. 상표 조사 보고서에서 포기되었다고 보고된 타인의 상표 출원이 사실은 아직 완전하게 포기된 것이 아니라 나

중에 petition이 제출되어 되살아날 가능성이 있기 때문이다. 따라서 선행 상표 조사 보고에서 출원이 응답 기한을 넘겨 포기된 상태라고 해도, 응답 기한을 넘기고 6개월을 경과했는지의 여부에 대해 주의 깊게 확인해야 한다.

4) 공고결정, 등록허가통지, 등록

심사 결과 심사관이 등록을 허가해도 좋다고 판단한 경우 또는 거절이유에 대한 응답에 의해 거절 이유가 극복되었다고 판단하면, 출원인에게 공고결정통지서(notice of publication)를 발행하며, 미국특허상표청에서 발행하는 상표공보(official gazette)¹³⁾에 상표를 공고하여 제3자로부터의 이의 신청에 붙여진다. 공고된 상표가 등록되면 손해를 입는다고 믿는 자는 공고 후 30일 간의 이의신청 기간 내에 이의신청(opposition)을 할 수 있다. 이후의 등록까지의 절차는 당해 출원의 출원 여하에 따라 달라진다.

(1) 사용에 의한 출원, 본국 등록에 의거한 출원의 경우

이의신청 기간 중에 제3자로부터 이의신청이 없었던 경우 또는 이의신청을 심사한 결과 이의가 인정되지 않은 경우 상표는 바로 등록되며, 출원인에게는 상표등록증(registration certificate)이 송부된다.



13) 상표공고(official gazette)는 미국특허상표청 사이트에서 확인할 수 있으며, 매주 발행된다.

(2) 사용의사(intent-to-use)에 의한 출원의 경우

심사관은 이의신청 기간을 지나 상표를 등록 가능하다고 판단하면, 바로 등록하는 것이 아니라 출원인에게 등록허가통지서(notice of allowance)를 송부한다. 출원인은 등록허가통지를 수령하고 등록을 받기 위해서는 통지를 수령한 날로부터 6개월 이내에 당해 상표의 사용을 개시하고, 그 취지를 진술한 사용진술서(statement of use)를 상표의 사용을 나타내는 증거와 함께 제출해야 한다. 이 6개월의 기간은 신청에 의해 연장할 수 있다. 연장은 6개월마다 최대 5회까지 할 수 있다. 따라서 출원인은 등록허가통지서를 수령하고 나서 3년 이내에 상표의 사용을 개시하면 되므로 사용의사에 의한 등록출원의 경우 출원 후 3년까지는 상표를 실제 사용하지 않더라도 정당한 이유가 있는 한 상표출원이 유효하다. 출원인으로부터 사용진술서가 제출되면 심사관은 진술서를 심사하고(제2단계 심사), 제출된 사용진술서가 요건을 만족하고 있다고 인정되면 출원된 상표는 등록된다.

이와 같은 사용은 진정으로 통상의 거래과정에서의 사용, 즉 상업적 사용이어야 하므로 상표의 출원, 등록 및 권리 유지를 위해 인정되던 명목상의 사용(token use)은 허용되지 않게 된 것이다. 다만 출원인 자신이 아닌 자회사나 사용권자 등 관련회사(related company)에 의한 사용도 상표권자의 사용으로 간주된다. 또한 지정상품 모두에 대하여 상표를 사용하여야 하므로 만일 사용되지 않는 지정상품이 있을 때에는 이를 삭제해야만 한다.

연방등록이 인정되면, 등록된 상표는 나중에 현실적으로 사용을 개시한 날(사용진술서에 사용개시일로 기재한 날)이 아니라, 사용의사에 의한 출원의 출원인에 사용을 개시한 것으로 의제된다(constructive use). 그 결과 사용의사에 의한 출원의 출원인은 출원일 이후에 현실적으로 상표의 사용을 개시한 날보다 앞선 날에, 출원인의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 개시한 제3자가 존재했다고 하더라도 그 자에 대해 우선한다. 그러므로 사용의사에 의한 출원은 등록주의 국가에서 상표등록출원이 장래 상표를 사용할 권리를 미리 확보해 두기 위한 수단으로 이용되고 있는 것과 같은 기능을 한다.

첫 번째 사용 진술서(statement of use)의 제출기한 연장신청과 관련해서, 등록허가통지서로부터 6개월 이내에 사용진술서를 제출할 수 없는 경우에는 제출기한 만료 전에 연장신청을 한다. 단 거절이유에 대한 응답에서와 같이, 이 6개월의 기간을 의도적이 아니게 지나쳐 버린 경우에는, 도과한 날로부터 6개월 이내에 청원(petition)을 신청함으로써 회복이 가능하다. 두 번째 이후의 사용진술서 제출기한의 연장신청은 연장을 요구하는 이유의 기재가 필요하다. 시장 조사에 시간이 걸리고 있기 때문이라든가 제품을 개발 중이기 때문이라는 등의 이유가 있다. 참고로 미국 특허상표청은 연장 신청의 이유에 대해서는 관대한 태도를 취하고 있다.

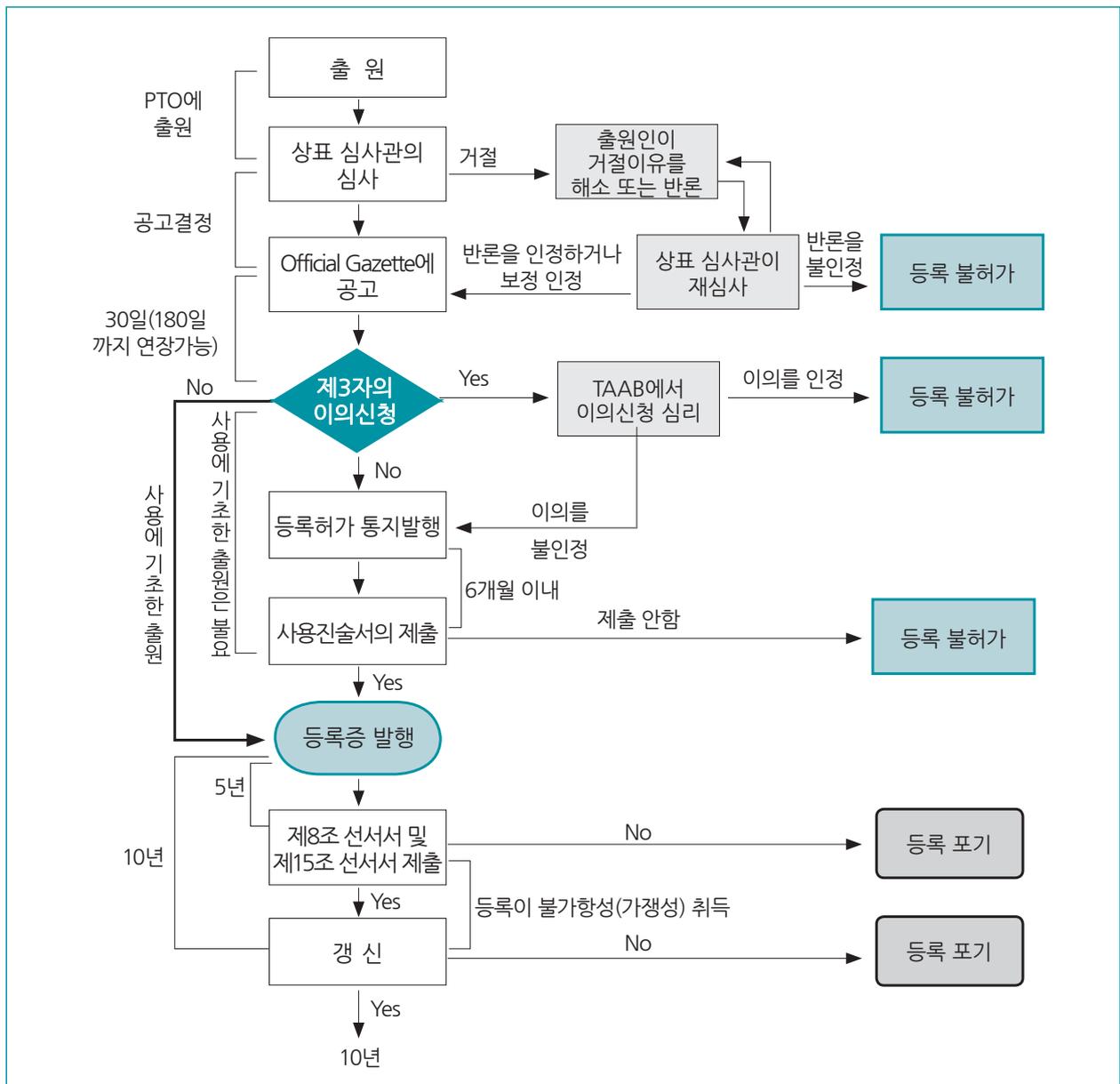
(3) 사용진술서의 제출

미국에서 상표의 사용이 개시된 경우 사용진술서를 상표의 사용을 나타내는 증거와 함께 미

국특허상표청에 제출한다. 사용진술서에는 상표가 미국 내의 어느 장소에서 최초로 사용되었다라는 진술과 상표가 미국의 주간 또는 국제 거래에서 최초로 사용된 날짜를 기재한다. 상표의 사용을 나타내는 증거는 상품 또는 서비스에 대해 상표가 사용되고 있는 것을 명확하게 알 수 있는

것이어야 한다. 예를 들어, 상표가 부착된 태그(tag), 라벨, 상품의 사진 등을 들 수 있다. 한편, 상표의 표시가 있는 청구서 등은 상품 또는 서비스와의 관계가 반드시 명확하다고는 할 수 없기 때문에 사용 증거로 인정되지 않는다.

〈상표출원의 과정〉



< 출처: 특허청 해외지식재산권보호센터, 연방상표등록출원 절차도 >

V. 마치면서

상표는 단어, 심벌, 디자인, 기계나 로고 같은 물건이나 서비스를 다른 물건이나 서비스와 구별짓는 것으로 해외진출기업이 이에 대해 무지한 상태에서 해외로 진출하였을 경우에는 충분히 법적으로 문제가 생길 수 있다. 따라서 한미 FTA체결 및 세계화에 발맞추어 해외의 상표법에 대해서 관심을 갖고 이에 대응해야 할 필요

가 있는 것이다.

이상에서 매우 간략하게 미국의 상표법에 대해서 알아보았으며, 이를 통해 미국으로 상표를 출원하고자 하는 개인이나 기업, 국내의 실무자나 일반인에게 미국상표법에 대한 이해를 높이는 데 도움이 되었으면 하는 바람이다.

최 유 진

(한국법제연구원 전문연구원)