



문의	상표디자인심사국 상표심사정책과	과장 박주연 사무관 서나리	042-481-5265 042-481-3316
  <p data-bbox="199 593 367 616">공공누리 공공저작물 자유이용허락</p>	2021년 6월 16일(수) 오전 9시 이후 보도해 주시기 바랍니다.		

12월부터 미국 상표등록 더 까다로워져, 출원 주의사항은? - 실제 사용 여부에 따른 취소 절차 간소화 -

- 앞으로 미국시장에 진출하는 우리기업과 출원인의 상표권 확보와 관리가 까다로워질 전망이다. 미국에서 사용하지 않는 상표에 대한 취소 절차를 간소화하는 등 사용주의¹⁾를 강화하는 개정 상표법이 올해 12월 27일 시행될 예정이기 때문이다.
 - 특허청에서는 지난 5월 선진 상표5개국(TM5) 회의*에서 미국 상표청장이 이번 상표법 개정의 중요성을 강조한 사실을 밝히며 우리 출원인의 주의를 당부했다. 미국 특허상표청(USPTO)은 개정 상표법 시행을 앞두고 세부 시행규칙을 마련하기 위해 2개월간 의견수렴**을 진행 중이다.
 - * 한국(KIPO), 중국(CNIPA), 유럽(EUIPO), 일본(JPO), 미국(USPTO)으로 구성된 상표 협의회
 - ** (의견수렴 사이트) www.regulations.gov ('21.5.18.~ 7.19. 2개월 간)
- 상표제도는 속지주의에 따라 각 국가별로 제도가 상이할 수 있어 해외 출원 시 주의가 필요한데, 특히 미국은 등록주의를 채택한 우리나라와 달리 사용주의를 채택하고 있어 상표등록 후에도 상표의 정당한 사용 사실을 입증해야 한다.

1) 미국은 상표의 실제 사용에 의하여 상표권이 발생하는 '사용주의'를, 우리는 행정관청이 상표등록부에 상표를 등록하는 행위에 의하여 상표권이 발생하는 '등록주의'를 채택하고 있다.

- 미국은 이번 법 개정을 통해 사용주의를 더욱 강화하는 제도를 도입하고, 이를 통해 사용하는 상표인 것처럼 사용증거를 조작하여 사기로 출원·등록하는 사례를 방지하고자 하였다.

□ 12월 시행예정인 미국 상표법의 주요 개정내용은 다음과 같다.

- ① 등록상표 말소와 재심사 제도를 신설하여 상표를 등록한 후 실제로 사용하지 않는 경우 누구나 간편하게 취소를 청구할 수 있도록 하였고 심사관 직권으로도 취소가 가능해졌다.
- ② 상표 심사기간동안 상표를 사용하지 않고 있다는 증거를 제3자가 심사관에게 제출할 수 있고 심사관은 제출된 증거의 활용 여부를 2개월 안에 결정해야 한다.
- ③ 상표권 침해소송에 있어서는 상표권 침해가 있는 경우 상표권자에게 회복 불가능한 피해가 있는 것으로 추정하도록 상표법상에 명시해 상표권자가 사용 금지명령을 더 쉽게 인정받을 수 있도록 했다.
- ④ 미국 특허상표청의 가거절통지서²⁾에 대응하는 기간을 기존 '6개월'에서 사안에 따라 '60일부터 6개월까지'의 기간을 정할 수 있도록 변경하였다.

□ 특허청 목성호 상표디자인심사국장은 “미국의 개정 상표법이 시행되면 미국 내에서 사용하지 않는 등록상표가 쉽게 취소될 수 있으므로 우리 출원인의 주의가 필요하다.

- 경쟁사가 등록상표를 사용하지 않고 있다는 증거 제출을 통해 해당 상표를 취소시킬 수 있지만, 본인 등록상표도 사용하지 않으면 취소될 수 있으므로 사용하려는 상품·서비스를 한정하여 출원하고 사용 실적 증거를 확보하여 이에 대비해야 한다.” 라고 강조했다.



보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용을 원하시면 상표심사정책과 서나리 사무관(☎042-481-3316)에게 연락주시기 바랍니다.

2) 우리나라의 의견제출통지서에 대응되는 용어로, 거절이유가 있는 경우 심사관이 보내는 통지서를 지칭

① 심사기간동안 제3자의 증거제출 규정 신설(15U.S.C. 1051)

- 제3자는 심사기간동안 상표 불사용을 포함한 등록거절사유를 심사관에게 제출할 수 있고 거절사유마다 간결한 설명을 기재하여 거절사유를 뒷받침하는 증거로 제출해야 함
- 심사관은 2개월 이내에 제출된 서류를 심사하여야 하며 제출된 증거가 거절사유로 사용될 경우 이를 기록

② 특허청이 의견제출기간을 유연하게 설정 (15U.S.C. 1062(b))

- 특허청의 출원인 심사통지(OA) 대응 기간을 기존 '6개월 이내'에서 '60일부터 6개월까지의 기간'을 정할 수 있도록 개정 하였으며 수수료를 제출하면 연장 가능

③ 상표등록 말소와 재심사 청구제도(15U.S.C. 1066) 도입

	상표등록 말소(SEC. 16A.)	재심사 청구(SEC. 16B)
주체	<ul style="list-style-type: none"> ■ 누구든지 ■ 직권 	
대상	<ul style="list-style-type: none"> ■ 상업상 사용하지 않은 지정상품 (서비스포함)의 전체 또는 일부 ■ 등록일로부터 3년 이상 10년 이내에 등록상표가 한번도 사용되지 않았을 경우 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 상업상 사용하지 않은 지정상품 (서비스포함)의 전체 또는 일부 ■ 등록일로부터 5년 이내에 상표의 등록 전 출원상표가 사용되지 않았을 경우
제출서류	<ul style="list-style-type: none"> ■ 청구자는 사용하지 않은 지정상품을 특정하여 상표가 상업적으로 사용되지 않았다는 합당한 진술서를 수수료와 함께 청구 	
제한	<ul style="list-style-type: none"> ■ 선행 등록말소 또는 재심사 절차가 진행중인 경우 동일상품에 대한 후행 등록말소 또는 재심사 절차는 성립되지 않음 ■ 이전에 등록말소 또는 재심사 대상이었던 동일상품의 상표 등록은 청구인과 관계없이 더 이상의 해당 절차가 허용되지 않음 	

④ 회복 불가능한 손해 발생의 추정(15U.S.C. 1116) 규정

- 법원에서 상표권 침해가 인정되어 침해 금지명령을 청구하는 경우*, 상표권자에게 회복이 불가능한 손해가 발생하였다고 반증 가능한 추정력을 부여하여 상표권자의 입증책임을 완화

* 영구 금지명령의 경우 위반사항이 확인된 경우

예비 금지명령 또는 임시 금지명령의 경우 승소가능성이 확인된 경우