

[View this email in your browser](#)**[2019 KOTRA NY IP-DESK Newsletter #7] 한류 편승 중국 기업 MUMUSO의 미국 내 영업행태에 대한 위법성 분석 보고**

K-pop, K-드라마, K-푸드가 전 세계적으로 각광을 받으면서 최근 몇 년 사이에 '한류 편승' 혹은 '한류 위장' 외국계기업들이 증가 추세에 있다. 이들의 영업행태에 대한 위법성은 작년 말 한국 특허청이 주최하고 KOTRA가 주관한 IP보호 컨퍼런스에서도 비중있게 다루어졌는데, 대표적인 '짜퉁 한국매장' 사례로 중국, 베트남 및 여러 동남아시아 국가들에서 성업 중인 중국 소매유통체인점 MUMUSO (무무소)가 소개되었다. 베트남에서는 KOTRA, 언론사, 소비자들의 요청에 따라 베트남 산업통상부와 보건부, 하노이·호치민시 시장관리국 등으로 구성된 공동 조사팀이 꾸려졌고, 2018년 여름 베트남 무무소의 전 영업활동을 조사한 결과, 베트남 공정경쟁법, 지식재산권법, 전자상거래법, 소매체인점 등록규제, 제품표시규정 등을 대거 위반한 정황이 포착되어 벌금형, 화장품 일부 철수 명령 등 행정처벌이 이루어졌다고 한다.[1]

이처럼 베트남에서 상당한 논란과 행정단속을 야기했던 무무소는 중동, 남미, 러시아에 이어 최근 미국 뉴욕주와 뉴저지주 일대에도 매장 세 곳을 추가로 개소하였다.[2] 뉴욕 IP-DESK는 무무소가 입점된 뉴저지주 퍼래머스 (Paramus)의 쇼핑몰 The Outlets at Bergen Town Center를 방문하여 미국 내 무무소 영업실태 파악을 위한 현장 답사에 나섰다. 이번 뉴스레터에서는 미국에서 한류 이미지를 등에 업고 유명 한국 브랜드 제품을 모방한 외국인 상품들을 판매·유통 중인 기업들에게 법적 제동을 걸 수 있는 방법을 모색하고, 대표적인 관련법 조항들을 무무소 뉴저지주 매장 영업 상황에 적용하여 분석해보았다.

무무소 기업 개황

무무소는 2014년에 설립된 중국 기업으로 한글로 '무궁생활' 혹은 'KOREA'라고 적힌 매장 간판을 내걸고, 매장에서 K-pop 음악을 틀고, 개장 행사에 한복을 입은 직원들을 배치하고, 한국 유명 브랜드 상품들을 모방한 '짜퉁' 중국산 화장품, 생활용품 등을 판매하는 것으로 알려져 있다. 자사 영문 웹사이트의 기업 소개란에도 "Inspired by Korean fashion trends of combining traditional culture with modern society"라고 하여 한국의 패션 트렌드에서 영감을 얻었다는 점을 강조하고 있다.[3]

무무소는 2014년 11월에 '무무궁화라이프 (영문명: MUMUSOKR Co., Ltd.)'라는 이름으로 한국에 법인 설립 등기를 완료하였지만,[4] 웹사이트에는 글로벌 본사가 중국 상하이에 있다고 명시하고 있다. 중국 본사와 한국 법인은 서로 위탁관계 계약을 맺고 영업 중인 것으로 파악된다.[5] 미국에서 등록된 연방상표 '무궁생활' (등록번호 5,470,913)과 'MUMUSO .KR' (등록번호 5,656,486), 그리고 현재 출원 중인 'MUMUSO.KR' (출원번호 87,923,990) 모두 한국 법인 MUMUSOKR Co., Ltd. 소유로 기록되어 있다. 다만, 뉴욕주와 뉴저지주에 잡화점 매장을 두고 있음에도 뉴욕주, 뉴저지주, (법인 설립주로 선호되는) 델라웨어주에 동일명의로 등록된 법인은 없었다. 이로 미루어보아 제3의 미국 법인과 계약을 맺고 미국 내 매장들을 위탁 운영 중인 것이 아닐까 조심스럽게 추측해본다.

관련법 및 제재 가능한 위법행위 안내

한류의 인기에 편승하여 한국의 국가 이미지를 마케팅에 활용하는 것 자체를 법적으로 문제 삼을 수는 없다. 다만, 미국에서 (1) 연방상표로 등록된 제3자의 상표나 트레이드드레스 (trade dress)를 도용하여 상표권을 침해하거나, (2) 비록 연방상표로 등록되어있지 않더라도 제3자가 적법하게 소유하고 있는 상표나 트레이드드레스를 무단으로 사용하여 보통법 (common law) 상 상표권을 침해하거나, (3) 원산지를 허위로 표시하거나, (4) 허위 광고를 한 경우, 이를 제재할 수 있다. 이 중 세 번째와 네 번째 카테고리인 원산지 허위 표시와 허위 광고는 흔히 볼

중심으로 안내하겠다.

1. 등록상표 침해

연방 상표법 Lanham Act 32(1)조항[6]은 미국 특허상표청에 등록된 상표나 트레이드드레스를 도용당한 등록자가 침해자를 대상으로 제소할 수 있는 방안을 제공한다. 이때 승소하기 위해서는 (1) 원고가 상표 혹은 트레이드드레스에 대한 유효한 권리를 보유하고 있으며, (2) 원고가 상표권을 취득한 이후에 피고가 해당 상표나 트레이드드레스를 원고의 허락 없이 사용했고, (3) 피고의 상표 도용이 소비자들에게 출처 혼동을 야기할 수 있음을 모두 입증해야 한다. 첫 번째 요건 관련하여 연방상표 등록자[7]는 상표를 적법하게 소유하였다는 법률 상의 추정을 받기 때문에, 이에 대한 반증 책임은 피고에게 있다.

트레이드드레스란 제품·서비스에 대한 종합적인 이미지, 전반적인 외관, 심볼, 장치 (device)를 뜻하며, 제품 패키징의 영역뿐만 아니라 제품의 디자인, 그래픽, 색상, 모양, 배열형태, 사이즈, 질감을 포괄한다.[8] 식당의 실외 및 실내 장식 (간판, 평면도, 인테리어 디자인 등 포함)[9], 방송국의 벨소리[10], 실의 꽃향기[11]까지도 트레이드드레스로 인정된 바 있다. 해당 제품·서비스의 출처를 나타내는 상징적인 기능을 하며 식별력이 갖춘 트레이드드레스는 상표 혹은 서비스표로서 법적 보호를 받는다. 트레이드드레스를 등록하는 경우는 상대적으로 드물지만 비기능적이며 (non-functional) 출처 식별력이 강한 트레이드드레스는 연방상표로 등록 가능하다.

무무소 매장에서 팔고 있는 제품들이 한국 기업들이 미국에서 적법하게 소유하고 있는 등록상표 및 등록 트레이드드레스와 동일·유사한 이름, 시각적 이미지를 사용하여 소비자들에게 혼동을 줄 수 있다면 Lanham Act 32(1)조항 위반을 주장할 수 있다. 예를 들어, ㈜이니스프리 소유의 화산송이 모공 스크럽폼 (좌측 하단 제품 이미지 참조)의 트레이드드레스가 연방상표로 등록되었다고 가정하자. 이때 무무소 유사상품 (우측 하단 사진 참조)의 외관 및 패키징이 소비자들로 하여금 이니스프리 브랜드 제품으로 오인할 만하다면 32(1)조항에 의거하여 무무소를 제소할 수 있다.



이니스프리 웹사이트 판매 정품



무무소 뉴저지주 매장 판매 상품

2. 미등록상표 및 트레이드드레스 침해

기본적으로 미국 상표법은 제품·서비스의 출처, 원산지, 품질 등을 나타내는 기능으로 상표를 먼저 상거래에서 사용함으로써 독점적인 권리를 획득하는 사용주의를 표방한다. 따라서 이 같이 출원·등록절차 없이 상거래에 사용함으로써 얻게 되는 보통법 상 상표권 (unregistered or common law trademark rights)도 특정 제품·서비스와 관련하여 실제로 사용된 지리적 영역 안에서는 제한적이거나 보호를 받을 수 있다. 소비자 혼동을 야기하는 기만적인 행위를 막기 위해 제정된 Lanham Act 43(a)(1)(A)조항[12]은 미등록상표 및 트레이드드레스 침해를 제재하기 위한 근거로 활용될 수 있다.

원고가 실령 등록상표를 보유하고 있다 하더라도 전 영역에 대한 포괄적인 권리 행사를 위해 미등록상표 침해 주장과 함께 펼치는 경우가 많다. 예를 들어, A기업이 비의료용 화장품과 비누 품목에서 ABC라는 등록상표를 보유하고 있고, 비록 출원절차는 아직 밟지 않았으나 동명의 상표를 면도기 제품에도 수년째 사용해왔다고 가정하자. A보다 나중에 시장에 진입한 B기업이 ABCC라는 상표를 화장품, 비누, 면도기 제품에서 사용한다면 A기업이 B기업을 상대로 화장품과 비누 제품에 대해 Lanham Act 32(1)조항에 의거한 등록상표 침해 주장과, 면도기 제품에 대해 Lanham Act 43(a)(1)(A) 조항에 의거한 미등록상표 침해 주장을 동시에 펼칠 수 있다.

4/17/2019

Subscribe

Past Issues

Translate ▾

RSS

첫 번째 요건을 충족하려면 원고가 해당 상표를 미국 상거래에서 사용해왔다는 것 외에도, 동 상표가 임의적 (arbitrary), 창조적 (fanciful), 암시적 (suggestive)이므로 본질적으로 출처 식별력을 가진다는 점, 혹은 기술적인 (descriptive) 상표이지만 출처 식별력을 나타내는 2차적인 의미를 획득했다는 점을 증명해야 한다.

화산송이 모공 스크럽품의 예를 다시 들자면 설령 이니스프리가 화산송이 모공 스크럽품의 트레이드드레스를 등록하지 않았다 하더라도, (1) 이니스프리가 해당 스크럽품 제품용기의 모양, 색상, 그래픽 배치 등에 대한 트레이드드레스 권리를 갖고 있으며, (2) 미국 시장에서 무무소보다 먼저 해당 트레이드드레스를 사용해왔고, (3) 무무소의 모방상품 판매·유통이 소비자들에게 혼동을 일으킨다는 점을 모두 입증한다면 Lanham Act 43(a)(1)(A)조항에 의거하여 무무소를 미등록상표 침해로 제소할 수 있다.

3. 원산지 허위 표시

Lanham Act 43(a)(1)(A)조항은 미등록상표에 대한 권리 침해뿐만 아니라, 원산지 허위 표시 (false designation of origin, passing off, palming off 등으로 지칭)를 제재하는 근거로도 사용 가능하다. 통상적으로 피고가 제공하는 제품·서비스가 원고의 제품·서비스와 동일하다고 (혹은 반대로 원고가 제공하는 제품·서비스가 피고의 제품·서비스와 동일하다고) 왜곡된 주장을 하거나, 피고 제품의 원산지를 거짓으로 표기하는 경우에 적용할 수 있다. 원고가 적법하게 소유하고 있는 상표 자체를 피고가 도용하지 않는 경우, 원산지 허위 표시 주장이 Lanham Act에 의거하여 내세울 수 있는 유일한 옵션일 수도 있다.

피고가 특정 제품·서비스의 지리적 원산지를 호도한다는 (misrepresent) 주장을 원고가 펼칠 경우, 뉴저지주를 관할하는 제3순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Third Circuit)에서는 일반적으로 이를 허위 광고 주장과 동일한 분석 테스트를 적용하여 판단한다.[13] 반면, 뉴욕주를 관할하는 제2순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Second Circuit)에서는 지리적 원산지 호도 주장을 소비자의 출처 혼동 가능성 테스트로 시비를 가린다.[14] 뉴욕주 법원은 소비자 혼동 여부를 판단하기 위해 일명 'Polaroid 요소'라고 불리는 다음 여덟 가지 요인들을 종합적으로 검토한다: (1) 원고의 상표가 식별력이 강한지, (2) 원고와 피고의 상표가 얼마나 유사한지, (3) 각각의 지정 상품/서비스가 연관성이 높거나 경쟁관계에 있는지, (4) 선사용자인 원고가 후사용자인 피고의 상품/서비스 시장으로 진입할 가능성이 높은지, (5) 소비자들이 실제로 혼동하는지, (6) 피고가 선의로 상표를 채택했는지, (7) 피고가 제공하는 제품·서비스의 품질, (8) 소비자들이 얼마나 주의를 기울이는지 (sophisticated).[15]

여러 동남아시아 국가에서 보도된 무무소의 영업행태와는 대조적으로, 뉴욕 IP-DESK에서 지난달 무무소 뉴저지주 매장을 방문했을 당시 원산지 호도가 의심되는 정황은 거의 없어 보였다. 'KR'을 포함한 무무소 공식 로고를 매장 전광판으로 사용하고 몇몇 소수의 제품에는 "Designed in Korea"라고 명시되어 있었지만 그 외에 한국을 상기시킬만한 사인이나 표식은 비치되어 있지 않았다.



무무소 뉴저지주 매장 내외 모습

한편, 매장에 진열된 제품들은 작은 글씨로 'made in China' 라고 적혀있었다. 제품 라벨에는 Lanham Act 이외에도 공정포장표시법 (Fair Packaging and Labeling Act), 식품의약품화장품법 (Food, Drug, and Cosmetic Act), 식품의약품청 (Food and Drug Administration) 규제, 소비자제품안전위원회 (Consumer Product Safety Commission) 규제, 연방무역위원회 (Federal Trade Commission Act) 규제 등이 적용될 수 있는데, 무무소가 판매 중인 여러 제품에 원산지를 표기함에 있어 기타 위법사항은 없는지 별도로 조사해볼 필요가 있다.



무무소 뉴저지주 매장에서 판매 중인 화장품 라벨

4. 허위 광고

Lanham Act 43(a)(1)(B)조항은 기만적인 상업광고 행위 (false advertising, commercial disparagement, product disparagement, trade libel 등으로 지칭)를 제재하기 위한 법적 근거로 활용된다. 본 조항을 적용하려면 피고가 자사 제품·서비스의 특성, 품질, 지리적 원산지, 특징점 등에 대해 거짓이거나 호도하는 (misleading) 정보를 소비자에게 전해야 한다. 이 같은 허위 정보는 상품에 관한 각종 진술 (예: 성능을 부풀리거나 설문결과 혹은 실험결과를 조작하는) 뿐만 아니라, 슬로건 (예: 제품에 실제로 포함되지 않은 기능, 성분, 품질을 나타내는), 제품 이름 (예: 제품과 무관한 특정 원산지를 상기시키는), 이미지·영상물 (예: 실제 움직이지 않는데 마치 움직이는 것처럼 보이도록 제작한) 등 다양한 형태를 모두 포함한다.

법리적으로 허위 광고 주장이 성립하기 위한 요건은 법원마다 조금씩 상이하다. 제3순회항소법원 관할인 뉴저지주의 경우 (1) 피고가 제품·서비스에 대한 거짓 혹은 호도하는 정보를 제공할 것, (2) 문제의 정보가 실제로 타깃 소비자층의 상당수를 기만했거나 기만할 소지가 다분할 것, (3) 동 정보가 소비자들의 구매결정에 영향을 끼칠 만큼 기만의 정도가 중대할 것, (4) 광고된 제품·서비스가 주간 통상 (interstate commerce)을 거쳐 유통될 것, (5) 원고가 매출 또는 신용 (good will) 면에서 손해를 입을 위험이 높을 것의 다섯 가지 입증 요건을 부과하고 있다.[16] 이와 대조적으로, 제2순회항소법원 관할의 뉴욕주의 경우 (1) 해당 광고가 거짓이거나 소비자를 호도 또는 혼동시킬 것과, (2) 광고에서 전달하는 정보가 제품·서비스에 대한 본질 혹은 (소비자의 구매 결정에 영향을 끼칠 만큼) 중대한 품질에 관한 것이라는 점을 증명해야 한다.[17]

2019년 4월 기준 무무소 공식 웹사이트 <http://www.mumuso.com>에 소개된 내용이나 3월 말 뉴욕 IP-DESK의 현장 답사 당시 무무소 뉴저지주 매장에서 Lanham Act 43(a)(1)(B)조항 위반이라고 주장할만한 정황은 눈에 띄지 않았다. 매장에서 근무 중이던 종업원은 한복이 아닌 평범한 옷차림이었고, 매장 내 배경음악은 없었다. "Designed in Korea"라고 적힌 소수의 제품 이외에는 한국을 언급하거나 한국산임을 암시하는 표식이 없었으며, 한글로 적힌 간판, 배너, 매대 사인물, 제품 설명서를 찾아볼 수 없었다.



무무소 뉴저지주 매장 내부 진열대 모습

Subscribe

Past Issues

Translate ▾

RSS

의 깊게 모니터링할 필요가 있다. 또한, 무무소 공식 웹사이트뿐만 아니라 미국 내 다른 마케팅 채널을 통해 허위로 광고 중인 콘텐츠가 없는 지 면밀히 조사해야 한다.

무무소의 영업행태를 둘러싼 기타 이슈들

지금까지 무무소의 영업행태에 적용 가능한 Lanham Act 조항들을 중점적으로 알아보았다. 그러나 이 외에도 독자들이 의문을 가질만한 이슈 몇 가지가 예상되어 이를 해소하고자 아래와 같이 정리해보았다.

1. 미국에서 일어나는 무무소의 불공정경쟁 행위를 한국 정부가 나서서 저지할 수 없나?

여러 한국 기업들에게 피해를 줄 수 있는 무무소 사태에 국가 차원에서 취할 수 있는 법적 조치가 있을까? 결론부터 얘기하자면 한국 정부기관은 불공정 경쟁행위를 제재하는 Lanham Act 43(a)조항의 힘을 빌릴 수 없다. 비록 43(a)(1)조항에는 "any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act (위반행위로 인해 손해를 입거나 손해가 예상되는 모든 자)"가 위반자를 제소될 수 있다고 광범위하게 명시되어 있지만, 문자 그대로 해석되지는 않기 때문이다.

2014년 연방 대법원 판례 Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc.에서는 (1) 피고의 기만적인 행위가 원고에게 손해를 끼쳤고, (2) 원고는 명망이나 매출 면에서 상업적인 피해를 입었으며, (3) 해당 피해는 사법적 구제에 의해 배상 가능하다는 점을 모두 입증할 경우에만 Lanham Act 43(a)조항에 의거한 제소 적격(standing)이 주어진다고 결론 내린 바 있다.[18] 다만, 원고가 반드시 피고의 경쟁자여야 할 필요는 없다고 판시하였다.[19] 따라서 위의 제소 적격 요건을 충족하는 기업들이 적극적으로 나서서 자사의 민사법상 권리를 행사해야 한다.

2. 일반 소비자가 무무소의 기만적인 영업행태에 제동을 걸 수 있는 방법이 있는가?

일반 소비자는 Lanham Act 43조에 의거하여 소송을 제기할 수 없다. 대신 불공정경쟁, 허위 표시, 불공정거래 등을 규제하는 행정기관인 연방무역위원회 (Federal Trade Commission)에 소비자 제소장 (consumer complaint)을 온라인 접수 (<https://www.ftccomplaintassistant.gov/Information>) 가능하다. 또한, 미국의 비영리 민간기관인 거래개선위원회 (Council of Better Business Bureaus)의 광고부서 (National Advertising Division) 웹사이트 <https://bbbprograms.org/programs/nad/>에 제보할 수도 있다. 소비자 권익 보호와 사업자들의 윤리적인 경쟁환경 조성을 위해 설립된 거래개선위원회는 자율광고규제기관으로써 중요한 역할을 하고 있다.

3. 무무소는 미국에서 어떻게 '무궁생활'과 'MUMUSO .KR'에 대한 상표권을 확보하게 되었나? 상표 등록을 막거나 취소할 수 있는 방법은 없는가?

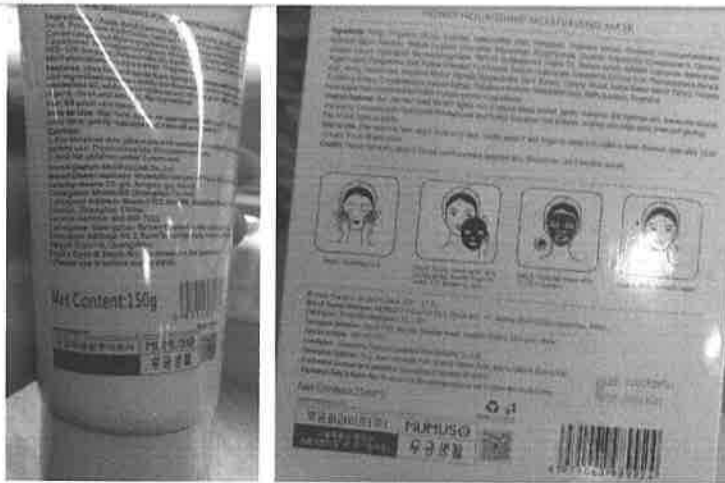
2018년 5월 15일 자와 2019년 1월 15일 자로 미국에서 등록된 연방상표 '무궁생활' (등록번호 5,470,913)과 'MUMUSO .KR' (등록번호 5,656,486), 그리고 현재 출원 중인 'MUMUSO.KR' (출원번호 87,923,990) 세 건 모두 권리자는 한국 법인 MUMUSOKR Co., Ltd.이다. 뉴욕 IP-DESK에서 무무소 뉴저지주 매장을 방문했을 당시 판매하고 있는 거의 모든 상품에는 '무궁생활'과 'MUMUSO .KR' 로고가 부착되어 있었고, 하단 사진자료에서 보이듯이 '브랜드 소유주 (Brand Owner)'는 무무소 한국 법인, '위탁자 (Consignor)'는 무무소 중국 본사라고 표기되어 있었다. 따라서 두 등록상표를 소유하고 있는 무무소 한국 법인이 무무소 미국 매장을 운영하는 법인 측에 해당 상표의 사용을 허락하는 한, 한국이 아닌 국가에서 생산한 무무소 상품들에 해당 상표를 부착하여 유통할 수 있다.

Subscribe

Past Issues

Translate ▼

RSS



무무소 뉴저지주 매장에서 판매 중인 화장품 제품 라벨

그렇다면 상표 등록 이의신청 (opposition) 제기 및 취소 시도는 가능할까? 상표 출원심사를 통과하면 상표공보 (Official Gazette)에 해당 상표가 공고되어 제3자가 출원 중인 상표에 대한 이의신청을 할 수 있는 기회가 30일 간 부여된다. 그러나 특허상표청의 Trademark Status & Document Retrieval 시스템에서 확인한 결과, 무무소의 상표에 대한 이의신청 접수 내역은 전무했다. 이 덕분에 '무궁생활'과 'MUMUSO .KR' 두 건에 대해서는 무사히 상표 등록증이 발급되었고, 'MUMUSO.KR'의 경우 이미 이의신청 기간 도과 후 사용선언서 (statement of use) 제출까지 마친 상태라 현 시점에서 이의신청은 불가능하다.

대신, 일련의 제소 적격 요건을 가진 자 (일반적으로 (1) 해당 상표의 등록으로 말미암아 입을 손해가 예상되고, (2) 상표의 취소 여부에 있어 실질적인 이해관계에 있으며, (3) 손해가 예상되는 합리적인 근거를 제시할 수 있는 자로 제한됨)는 Lanham Act 2조항 (15 U.S.C. § 1052)에 의거하여 상표심판원 (Trademark Trial and Appeal Board)에 상표등록취소심판 (trademark cancellation proceeding)을 제소할 수 있다. 이때 무무소의 한글로 구성된 혹은 'KR'이 포함된 상표명이 지리적 기만 (geographically deceptive)에 해당한다거나, 상품 원산지를 오인하도록 기술하고 있다거나 (primarily geographically deceptively misdescriptive), 기만적으로 부정확하게 기술되었다는 (deceptively misdescriptive) 점 등을 상표 등록 취소 근거로 들 수 있겠다.

시사점

지금까지 살펴본듯이 미국에서 무무소가 판매·유통 중인 상품들이 자사 상표나 트레이드드레스를 도용하거나, 원산지를 허위로 표시하거나, 허위 광고를 실시하는 경우, 관련 기업들은 Lanham Act에 따라 무무소에게 민사법상 제재를 가할 수 있다. 지면 제약상 본 뉴스레터에서는 다루지 못했지만 각 주마다 제정한 불공정경쟁법도 있으니 자사의 권리 수호에 추가로 힘을 실어주는 법규가 있는지 반드시 전문가의 자문을 받도록 하자. 또한, 무무소가 앞으로 출원·등록을 추진하는 상표들이 자사 소유의 상표권을 침해하지 않는지 적극적인 모니터링을 통해 적시에 이의신청 심판을 제기하는 것이 바람직하겠다. 무무소가 소비자를 기만하는 영업방식을 취할 경우, 미국 현지 소비자들은 직접 연방 무역위원회와 거래개선위원회에 제보함으로써 건전한 상거래 문화 도모에 기여 가능하다.

무무소 뉴저지주 매장에서 한국산 유명 브랜드 제품과 유사하게 디자인된 다수의 상품들을 판매하고는 있었지만, 베트남과 다른 여러 국가들에서 선보인 뻔뻔한 한류 편승 영업행태들과는 차이가 있었다. 그러나 뉴욕 IP-DESK가 매장을 방문한 날 마침 소비자를 기만하는 불공정 행위를 하지 않은 것일 수도 있고, 아직 개소 초기라 본격적인 위장 한류 마케팅을 시행하기 전 단계일 수도 있다. 더군다나 IP-DESK에서 현장 조사를 시행하지 못한 뉴욕주 매장 두 곳에서는 보다 악질적인 위법행위가 벌어지고 있을 수도 있다. 사안의 심각성은 언제든지 급변할 수 있으므로 미국 시장에 진출한 우리 기업들은 평소 법의 보호가 미치는 영역과 위법의 경계에 대해 명확히 인지하고, 권리 침해가 의심될 경우 효과적으로 대응할 수 있는 태세를 갖추는 것이 좋겠다.

[1] <https://www.lawtimes.co.kr/Legal-Info/LawFirm-NewsLetter-view?serial=146391>; <https://www.yna.co.kr/view/AKR20180714040700084>

[2] 무무소의 공식 웹사이트 <http://www.mumuso.com/store/index>에 소개된 미국 내 매장은 2019년 4월 초 기준 총 세 곳이다. 뉴욕주 버팔로 (Buffalo)와 웨스트 나이액 (West Nyack), 그리고 뉴저지주 퍼래머스 (Paramus)에 각각 위치하고 있다.

[3] <http://www.mumuso.com/about/index>

[4] 산업통상자원부 외국인투자기업 기본정보: http://insc.kisc.org/motie/cor2/cor_view.jsp?corp_id=K0300179&k_name=%EC%A4%91%EA%B5%AD

4/17/2019

Subscribe

Past Issues

Translate ▾

RSS

[6] Lanham Act § 32(1) (15 U.S.C. § 1114(1)) 발췌 원문:

(1) Any person who shall, without the consent of the registrant—

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

(b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.

[7] 연방 상표등록부는 주등록부 (Principal Register)와 부등록부 (Supplemental Register) 두 종류로 구분되며, 주등록부 등록은 상표권자에게 가장 강력한 법적 보호막을 제공한다. 설명의 편이를 위해 본 뉴스레터에서는 주등록부에 등록된 상표에 한하여 '연방 등록상표'라고 지칭하겠다.

[8] <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/Oct2012#/Oct2012/TMEP-1200d1e835.html>; [Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.](#), 529 U.S. 205, 209-210 (U.S. 2000); [Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.](#), 505 U.S. 763, 764 n.1 (U.S. 1992).

[9] [Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.](#), 505 U.S. 763 (U.S. 1992).

[10] '솔-미-도' 로 이루어진 NBC 방송국의 벨소리는 1971년 7월 13일에 연방상표로 등록되었고 (등록번호 916,522) 오늘날까지 유효하다.

[11] 상표 등록번호 1,639,128; [In re Clarke](#), 17 U.S.P.Q.2d 1238 (T.T.A.B. 1990).

[12] Lanham Act § 43(a) (15 U.S.C. § 1125(a)) 원문:

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

(2) As used in this subsection, the term "any person" includes any State, instrumentality of a State or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

(3) In a civil action for trade dress infringement under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional. ...

[13] [Pernod Ricard USA, LLC v. Bacardi U.S.A., Inc.](#), 653 F.3d 241, 252 (3d Cir. 2011).

[14] [Forschner Grp., Inc. v. Arrow Trading Co. Inc.](#), 30 F.3d 348, 354 (2d Cir. 1994).

[15] [Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.](#), 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961).

[16] [Highmark, Inc. v. UPMC Health Plan, Inc.](#), 276 F.3d 160, 171 (3d Cir. 2001).

[17] [Apotex Inc. v. Acorda Therapeutics, Inc.](#), 823 F.3d 51, 63 (2d Cir. 2016).

[18] [Lexmark Int'l, Inc. v. Static Control Components, Inc.](#), 572 U.S. 118, 125, 125-34 (U.S. 2014).

[19] [Lexmark Int'l, Inc. v. Static Control Components, Inc.](#), 572 U.S. 118, 136 (U.S. 2014).

This material is distributed by KOTRA on behalf of the Korea Trade-Investment Promotion Agency.

Additional information is available at the Department of Justice, Washington, DC.



상표/디자인특허 출원비용 지원

- 상표 출원: 출원비용의 50%를 한도액 \$600/류 내 지원
- 디자인특허 출원: 출원비용의 50%를 한도액 \$1,000/건 내 지원

4/17/2019

Subscribe

Past Issues

Translate ▾

RSS

실용특허 출원비용 지원

- 실용특허 출원: 출원비용의 50%를 한도액 \$2,000/건 내 지원
- 실용특허 출원비용지원 연 최대 3회
- 접수경로: www.kotra.or.kr > 지원서비스안내 > 해외진출 지원 > 해외투자진출 > 지식재산권보호 > 지원신청 > IP-DESK 신청

지식재산권 분쟁 지원

- 한국 기업이 미국에서 지식재산권 관련 경고장 또는 소송장 수령 시 대응과정에서 발생하는 법률비를 일부 지원하는 사업. 지식재산권 분쟁 예방을 위한 제품/권리 분석 보고서, 법률의견서, 특허/상표/디자인 침해 감정서보고서, 지식재산권 관련 계약 혹은 라이선스 조건 협의에 관한 조사 의견서 등도 지원대상에 포함
- 한도액 \$10,000/건 내 연 최대 3회 지원, 1회차 70%, 2회차 50%, 3회차 30%로 실제발생법률비용 중 지원비율 하향 조정
- 접수경로: www.kotra.or.kr > 지원서비스안내 > 해외진출 지원 > 해외투자진출 > 지식재산권보호 > 지원신청 > IP-DESK 신청

설명회/이동데스크

- 미국 지식재산법 교육, 기술 라이선싱, 창업 등의 분야에 세미나와 워크샵 개최
- 한국 기업 참가 전시회나 창업 행사 등 방문하여 지식재산권 상담

미국 지식재산권 기본 정보

- [가이드북 1 열람](#) (특허법, 상표법, 저작권법, 영업비밀)
- [가이드북 2 열람](#) (패션, 음악, 영화, 출판, 예술, 인터넷)

뉴욕 스타트업 정보

- [뉴욕 스타트업 가이드북](#)

기타 지식재산권 상담 및 문의

- 박다미 변호사 dampark@kotra.or.kr | 212-826-0900 x217
- 안지은 대리 graceahn@kotra.or.kr | 212-826-0900 x228



Share



Tweet



Forward

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

KOTRA NY IP-DESK · 460 Park Ave., 14th Floor · New York, NY 10022 · USA

