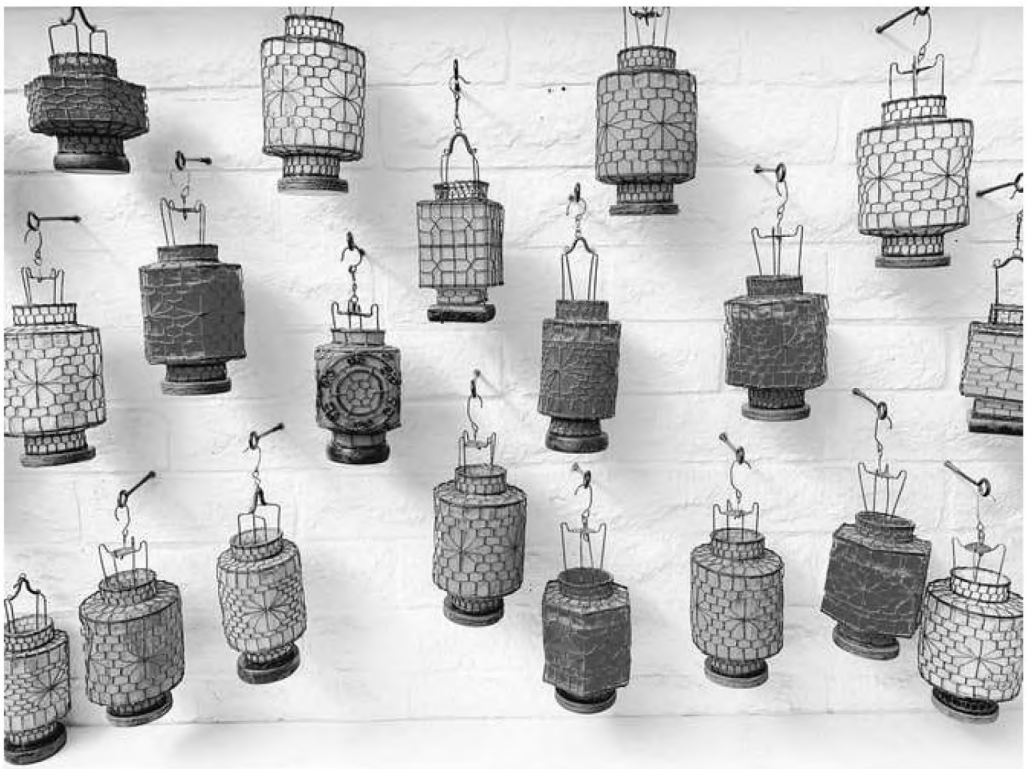
Received by NSD/FARA Registration Unit 07/13/2021 1:03:30 AM

Like 0 Tweet Share this Page: powered by iContact

IP NEWS & TRENDS

LA IP-DESK Newsletter

2021.06 | 뉴스레터 VOL. 111



1. 안녕하세요

안녕하세요. KOTRA LA 무역관 IP-DESK 백 열 한 번째 뉴스레터입니다.

조 바이든 대통령이 156년 만에 노예해방일로 기념해 온 6월 19일을 연방 공휴일로 지정하였습니다. 6월의 June과 19일의 Nineteenth를 합쳐 Juneteenth라고 불리는 이날은 에이브러햄 링컨 대통령이 노예 해방을 선언한 후 텍사스에서 마지막으로 흑인 노예의 해방 소식이 전해진 날을 기념합니다.

지난해 조지 플로이드 사망 사건에서 시작하여 미국 전역에 흑인 인권 확보를 위한 Black Lives Matter 운동이 확산되었고 이에 주 정부 차원에서 Juneteeth를 기념일로 지정하려는 움직임도 있었는데요. 전문가들은 이러한 일련의 사건들이 이번 Juneteenth 연방 공휴일 지정에 많은 영향을 미친 것으로 설명합니다. Juneteenth는 미국 역사에서도 큰 의미가 있고 특히 흑인사회에서 매우 중요하게 여겨지는 날이지만 타인종 사회에서는 인지도가 높지 않은 편이었습니다. 이번 연방 공휴일 지정으로 인해 앞으로 Juneteenth에 대한 교육 및 인식 또한 제고될 것으로 기대됩니다.

바이든 대통령은 공휴일 지정 서명 이후 이어진 연설에서 "위대한 나라는 가장 고통스러운 순간을 외면하지 않고 끌어안는다"고 말하였습니다. 미국 역사에

Received by NSD/FARA Registration Unit 07/13/2021 1:03:30 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit 07/13/2021 1:03:30 AM

Like 0 Tweet Share this Page: powered by iContact

않고 일각에서는 현재진행형으로 남아있는 것 같습니다. 하지만 과거의 실수을 인정함으로써 현재 직면한 문제들을 외면하지 않고 미래를 위한 평등과 화합을 위한 발판의 계기를 만들었다는 점에서 이번 Juneteenth 공휴일 지정은 많은 의미가 있는 것 같습니다.

미국의 따뜻한 소식 전해드리며 저희 LA IP-DESK 백 열 한 번째 뉴스레터 소식을 함께 전해드립니다.

2. IP-DESK는 지금

LA IP-DESK는 매달 월요일 미주 중앙일보에 지재권 칼럼을 연재하고 있습니다.

6월 21일에는 Park Law Firm에 존 박 변호사님께서 "상표의 소유권 다툼"이라는 주제로 수출자와 수입업체 사이에서 상표권 관련하여 일어날 수 있는 분쟁에 대해 알아보았습니다. 한국 기업의 물품을 수입해 미국의 기업이 판매하는 사례가 늘어남에 따라 상표권 관련 분쟁도 늘어나는 추세입니다. 소유권 분쟁 시 판결을 위해 미국 법원에서 분석하는 요소 및 분쟁 예방법에 대한 자세한 안내를 기사에서 확인하시기 바랍니다.

존 박
Park Law Firm 변호사

상표의 소유권 다툼

수출자와 수입업체 사이 분쟁 잦아

판매 계약서에 소유권 명기로 예방

상표는 상품을 생산 또는 판매하는 자가 자신의 상품이 타 상품으로부터 구별될 수 있도록 사용하는 단어, 구절, 심볼, 디

내에서 사용함을 막을 수 있는 권리를 갖는다. 다른 예로는 B사가 외국에 있는 C사의 제품을 수입하여 B사의 상표를 부

우가 그 예가 된다.

한국의 A사는 미국의 B사에 독점판매권을 부여하였고 미국 내에서는 B사를 통해서 최초로 제품의 판매를 이루었다. 또한, 한국 A사는 미국 B사의 요청에 따라 미국 수출 제품에 약간의 품질 교정 및 포장 변경을 하여 수출하였고, B사는 오랜 시간 동안 광고 및 마케팅 노력을 들

6월 21일 중앙일보

*기사를 클릭하시면 해당 뉴스로 이동합니다

3. Intellectual Property Trends

Received by NSD/FARA Registration Unit 07/13/2021 1:03:30 AM

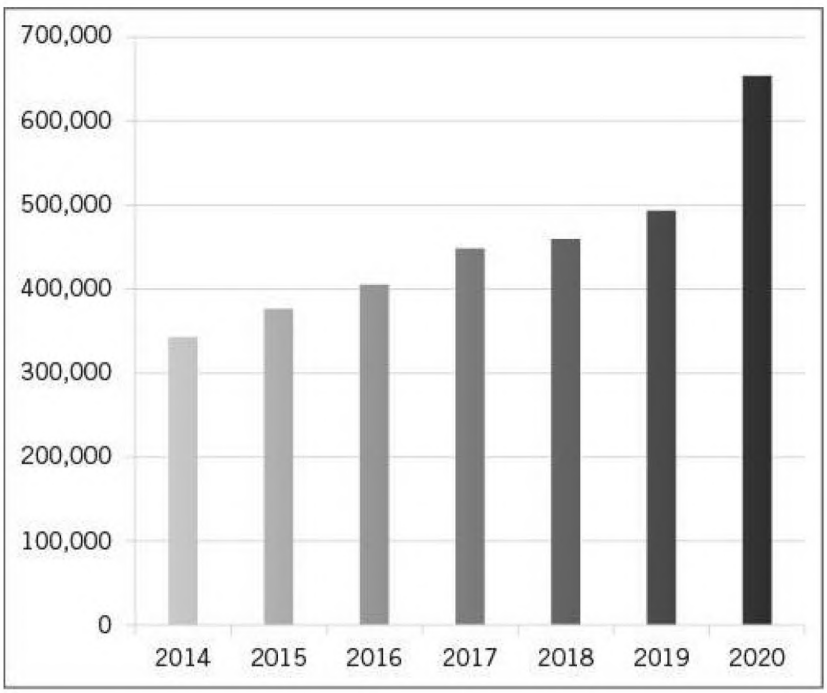
Received by NSD/FARA Registration Unit 07/13/2021 1:03:30 AM

Like 0 Tweet Share this Page: powered by iContact

기업의 브랜드를 법적으로 보호할 수 있는 가장 기본적인 방법은 바로 상표 등록입니다. 이에 브랜드 개발 전부터 원하는 상표가 이미 등록되어 있는지 사전에 확인하여 등록 가능한 상표를 찾는 것이 매우 중요합니다. 그런데 최근, 미국에서 상표 등록 가능성을 확인하는 데 있어 미국 상표출원 신청 급증, 중국발 상표출원신청 급증, 다수의 사기성 출원신청 등과 같은 난제가 산적하며 새로운 상표를 출원하는데 어려움이 발생하고 있습니다. 이번 뉴스레터에서는 위와 같은 문제의 현상을 구체적으로 살펴보고, 왜 이런 문제가 발생한 것인지, 또 이를 해결하기 위해 어떠한 노력이 기울여지고 있는지 알아보도록 하겠습니다.

상표는 고갈되고 있는가?

뉴욕대 바튼 비비(Barton Beebe) 교수와 진 프로머(Jeanne Fromer) 교수가 발표한 하버드 로리뷰 논문에서 "상표는 고갈되고 있는가?"라는 질문에 대해 "그렇다"라는 답변을 내놓았습니다. 판매자들이 "극심한" 수준의 상표 과잉과 고갈로 인해 "경쟁력이 떨어지는 상표를 차선으로나마 선택하는 현상이 증가하고 있다"는 것입니다.



위 연구가 처음 발표된 시기인 3년 전에도 이미 그들의 경고는 기정사실인 것처럼 보였습니다. 당시 미국의 상표출원 건수는 급격한 증가세를 보이기 시작했으며, 2016년의 연간 출원신청 건수가 40만 건이던 것에서 1년만인 2017년의 연간 신청 건수는 45만 건으로 늘었습니다. 그리고 지금 이 연구가 보낸 경고의 목소리는 더욱 커졌습니다. 2020년에 팬데믹으로 국가적 어려움을 겪었음에도 불구하고, 상표출원 신청 건은 전년도인 2019년에 49만5천 건이었던 것에서 3분의 1가량이 급증하여, 총 65만 9천 건으로 최다 건수를 기록한 것입니다.

상표권 신청 동향을 예의주시하는 것은 기업에게 매우 중요합니다. 신규 출원 신청 건수의 규모에 따라 상표의 등록 가능성에 대한 답이 변하기 때문입니다. 현재의 신규출원 증가는 상표를 검색한 결과 원하는 상표가 이미 존재하고, 결국 출원이 "불가능하다"라는 대답에 판매자가 실망하게 되는 케이스의 빈도를

Received by NSD/FARA Registration Unit 07/13/2021 1:03:30 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit 07/13/2021 1:03:30 AM

Like 0 Tweet Share this Page: powered by iContact

신호도가 높은 제품명을 포기하고, 부득이 2순위 또는 3순위의 선택지도 선행할 수밖에 없습니다.

2020년에 상표출원이 폭발적으로 증가한 원인으로는 미국경제의 활황을 꼽을 수 있습니다. 역사적으로 상표출원 건수는 시장의 분위기를 반영해왔습니다. 판매자는 소비자가 새로운 제품과 서비스를 원한다고 판단할 때 신상품, 로고, 새로운 서비스를 출시하며, 반대로 시장이 불황으로 접어들 때 새로운 제품 출시에 소극적인 자세를 취합니다. 대표적인 예로, 닷컴버블이 시작된 2000년 3월에 상표출원 신규 건수가 최고치를 기록하고, 같은 달 평균 나스닥 지수 역시 최고수치를 달성했다는 점을 들 수 있습니다. 반면 리만브라더스가 파산한 2008년 9월 리세션 당시인 2008년 4분기에는 전년도 같은 분기 상표출원 건수에 비해 14% 감소한 출원 건수를 보였습니다.

그러나 2020년의 상표출원 증가 현상의 경우, 미국경제를 긍정적으로 전망한 회사들의 신규 브랜드 출시가 유일한 동력은 아니었습니다. 더 큰 원인은 바로 중국에 있었습니다. 상표출원 증가분 중 3분의 2 이상의 출원 건에서 출원자의 주소가 중국으로 확인되었으며, 이는 2019년보다 10만 건 더 많은 수치입니다. 중국발 상표출원은 2020년 총 출원 건수 중 무려 4분의 1을 차지하기도 하였습니다.

상표 분야의 "차이나 신드롬" – 아마존의 늪(?)

중국발 출원의 경우 중국 정부의 보조금 지원이 동력이 되어 발생하였습니다. 올 1월 미국 상표청은 "중국은 국가적 차원에서 70개 이상의 상표 보조 정책을 펴고 있고, 해당 정책에는 국내 및 해외 출원 및 등록이 포함된다"고 설명했습니다. 또한, 심천 등 중국의 지자체에서 미국 출원 건에 대해 관납료 등의 실제 비용을 초과하는 수준의 보조금을 제공하기 시작한 이후, "중국발 악의적 상표 출원이 급증했다"고 상표청은 밝혔습니다. 이러한 상황을 두고 일부 출원인들이 경제적인 이득만을 위해 출원을 진행하고 있다고 진단하기도 했습니다.

중국발 상표 출원은 또 다른 심각한 문제를 발생시키기도 하였습니다. 많은 수의 중국발 출원자들이 명백히 허위인 상표 사용증거자료를 미 상표청에 제출한 것입니다. 악명 높은 사례 중 하나로 소매점 상표로 INSTAMARKET이라는 상표를 출원한 케이스가 있는데, 이 사건에서는 상표의 사용증거로 대형마트인 월마트(Walmart) 상점의 이미지를 조작하여 제출하였습니다. 앞서 상표고갈 문제를 제기했던 비비 교수와 프로머 교수는 2020년 11월 컬럼비아 로리뷰 논문에서 2017년 중국발 사용기반 출원의 70%에서 허위 견본이 제출되었다는 점을 찾아냈고, 미 상표청이 사기성 출원의 60%를 승인하였으며, 최종적으로 약 40%의 출원 건이 등록 완료되었음을 발견하였습니다. 두 교수는 해당 연도에 접수된 모든 출원신청 건 중 14%가 사기성 출원임을 확인하며 "이는 상표 고갈 및 혼란 문제를 가중시키고 있다"라고 했습니다. 이후 미 상표청은 사용에 대한 허위 청구 사례를 적발하기 위해 강화된 기준을 도입하였습니다.

지난해 뉴욕타임스에 실린 기사 "당신의 최애 브랜드: BSTOEM부터 ZGGCD까지"의 작성자 존 허먼(John Herrman)은 다른 측면에서 설명을 붙이며 "아마존은 우리가 상표의 늪에 익사하게 만들고 있다"라고 말했습니다. 그는 미국 아마존의 탑 셀러 중 거의 절반가량이 중국업체라고 보고하였고, 또한 아마존 브랜드 레지스트리를 이용하기 위한 선행조건으로 미국 상표 출원이 필요해 국외 판매자가 상표출원을 할 유인을 제공한다는 점을 확인하였습니다.

Received by NSD/FARA Registration Unit 07/13/2021 1:03:30 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit 07/13/2021 1:03:30 AM

Like 0 Tweet Share this Page: powered by iContact

하는 만큼 아주 심각하지는 않습니다. 미국 판매자들이 중국 출원자들이 신청한 상표들에 관심이 없기 때문입니다. 중국 소재 출원자들이 신청한 상표 중 많은 건들이 발음하기 어려운 문자조합을 포함하고(예를 들어, FCEDAUS, SUPWVSC), 또한 많은 경우 자연스럽지 않은 신조어(YUTEMOPLE, NANGELRN, AEERGURED)로 구성되어있습니다. 중국 출원 건의 일부는 단순히 키보드상 자판의 배열을 그대로 따라 상표(예를 들어 QWERTYU, YUIOP, ASDFG)를 만들기도 했습니다.

상표자원의 숨어있는 신대륙 찾기

신규 출원 급증 문제 외에도 기존 등록 상표의 수가 과다하다는 점도 새로운 상표 출원에 걸림돌로 작용하였습니다. 최근 십 년간 출원 건수가 증가하면서 등록 상표의 총 누적 건수 역시 증가했습니다. 기존 등록 상표는 새로운 유사한 상표의 출원을 막았으며, 이는 기존 등록인이 이전 상표를 포기(abandon)했더라도 마찬가지입니다. 이처럼 수년간 사용되지 않은 "죽은" 등록상표들이 상표등록부의 자리를 차지하고 있습니다.

미국의 "사용주의(use it or lose it)" 시스템은 상표권자가 상표에 대한 권리를 무기한으로 보유하는 것을 방지합니다. 등록인은 상표를 등록한 지 6년째, 10년째, 이후 매 10년째 되는 해에 상표청에 계속사용증거를 제출해야 하며, 이러한 증거 제출을 하지 않을 경우 등록된 상표를 잃게 되는 것이 원칙입니다. 그런데 상표청이 2012년에 증거 제출의 정확성을 감사하기 위한 파일럿 프로그램을 출범하면서, 감사를 받은 등록인의 50%가 계속사용에 대한 자료를 정확하게 제출하지 않았다는 점을 밝혀냈습니다. 등록인의 반수가 부주의하거나 부정한 방식으로 상표 유지 및 갱신을 신청했다는 충격적인 결과에 당면한 상표청은, 2017년에 정식 감사제도를 신설하여 등록상표를 감사해오고 있습니다. 또한 유지 신청과 관련한 오류를 수정하는데 금전적인 패널티를 신설하였습니다. 그러나 계속된 감사 결과에 따르면, 감사 대상인 등록인들의 절반은 상표갱신을 신청한 상품 및 서비스에 해당 상표를 실제로 사용하지 않는 것으로 밝혀졌습니다.

지난 12월 입법된 상표현대화법(Trademark Modernization Act)은 허위로 등록한 선출원자의 등록을 말소하고, 죽은 등록상표들을 정리하는 새로운 수단을 제공하게 됩니다. 누구나 미사용을 근거로 등록된 상표의 유효성을 다툴 수 있는 이 청구방식은 죽은 등록상표 정리에서 가장 주효한 수단으로 여겨지는데, 이는 올 12월부터 이용 가능합니다. 청구인은 최소 3년 전에 등록된 상표의 말소를 구할 수 있는데, 상거래에서 식별된 제품 및 서비스에 해당 상표가 전혀 사용되지 않았음을 근거로 이러한 청구를 할 수 있습니다. 또한 등록 5년 이하 상표를 대상으로 주요 날짜 기준(주로 사용기반 출원 신청일)으로 상품 및 서비스에 상표가 사용되지 않음을 근거로 상표권 재심사가 이루어지게 됩니다. 이러한 방법들은 오래된 등록상표 중 죽은 상표를 저비용으로 신속하게 확인하고 새로운 상표등록의 방해요소를 제거해, 새로운 상표 출원을 위한 사전조사를 손쉽게 해줍니다. 다만, 장기적인 시각으로 상표를 선택하려는 판매자에게는 위와 같은 절차가 유용할 수 있지만, 급히 새로운 상표를 정해야 하는 회사의 처지에서는 위 절차를 거쳐 결과가 나오기를 기다릴 만한 여유가 없다는 문제는 여전히 남아있습니다.

별다줄("별걸 다 줄인다"는 뜻의 신조어): 판매자들의 돌파구, 줄임말 사용

Received by NSD/FARA Registration Unit 07/13/2021 1:03:30 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit 07/13/2021 1:03:30 AM

Like 0 Tweet Share this Page: powered by iContact

되는 86,408단어 중 97%의 단어가 2016년 기준 등록상표와 일치 또는 유사합니다. 또한, 미국에서 가장 많이 사용되는 1,000개 단어 중 187개 단어만이 상표로 등록되지 않았습니다. 새로운 상표를 구하기 어려운 것처럼, 닷컴(.COM) 도메인명 역시 심각하게 부족한 상황입니다. 기업에서 일반 단어로 된 상표에 그대로 닷컴을 붙여 도메인을 사용하고자 할 경우, 현재 도메인을 가지고 있는 자로부터 이를 사들이는 것 외에는 다른 선택지가 없을 정도입니다.

평소 사용하는 단어로 이루어진 닷컴 도메인명의 부족 문제는 상표 선택에 있어 수년간 큰 변화를 가져왔습니다. 이에, 기업들은 단어를 새로운 방식으로 조합하거나 의도적으로 철자가 틀린 단어를 사용하여, 완전히 새로운 단어를 창조해 상표를 만들어냈습니다. 단어의 독특한 변화형까지 도메인으로 등록되어 있지는 않았기에 이러한 해결 방식은 효과적이었습니다.

최근 들어서는 신규 브랜드 출시에 닷컴 사이트 개설은 더 이상 필수가 아니게 되었습니다. 닷컴 외에도 쓸만한 도메인들이 계속 생겨났고 이용 가능합니다. 나아가 소비자들 역시 해당 브랜드 뒤에 닷컴(.COM)을 붙여 브랜드 사이트에 바로 접속하기보다는, 검색엔진을 사용해 원하는 사이트를 찾아서 들어가는 것이 자연스러워졌습니다.

하지만 여전히 새로운 상표 찾기는 어려운 일이기에, 사전 밖의 단어가 계속 신규상표의 물망에 오르고 있습니다. 텀블러(TUMBLR)나 플릭커(FLICKR) 같은 웹사이트들은 마지막 모음을 삭제한 방식의 상표를 익숙한 것으로 만들었습니다. 2020년 신청된 이러한 종류의 상표들로는 FLAVR (음료), HINDR (보호코팅제), CENTR와 GATHR (SNS), GOOBR (반려동물용 SNS), CONQR (음악스트리밍, 자외선차단제) 등을 찾아볼 수 있습니다.

flickr tumblr Readly

또한, 일부러 오타를 낸 단어를 쓰고 모음을 삭제하는 등 더 대담한 방식을 취하기도 합니다. 예를 들어 FYNDR, MEUZM, BSCLY, RAPCHR 및 CTRLFREQ 등의 상표가 바로 이러한 방식으로 만들어진 것입니다.

다만 대중들이 생소한 신조어 스타일의 상표에 부정적인 반응을 보이기도 하기에, 이에 대한 해결책으로 상표를 사전에 있는 단어처럼 느껴지게끔 만들어내기도 합니다. 이에 가짜 부사(ersatz adverb)가 하나의 해결책으로 애용되고 있습니다. 2020년에 공개된 전자잡지 구독 서비스인 READLY는, 단어의 뒤에 "LY"를 접미사처럼 붙여 상표를 만드는 방식을 선도하였습니다. 이러한 방식의 출원 예로는 ADVENTURELY (여행 및 관광 서비스), APPLIANCELY (가전 설치 및 수리 서비스), BEANLY (커피제품), CARBONLY (탄소배출분석 서비스), EDITLY (영상소프트웨어), GREENDLY (재활용컵), GROOVLY (음악), PHUNDLY (금융소액대출), PRINTLY (인쇄), ROAMLY (휴대전화 서비스), TOTELY (여행용 가방), ZIPLY (운송), POOPLY (소화 건강 체크 어플) 등이 있습니다.

비속어의 삭제

2019년 Iancu v. Brunetti에서 대법원이 상표법상 부도덕한 상표의 등록 거절 조항이 수정 헌법 제1조에 위배된다고 판시하며 "immoral(비도덕적)" 및

Received by NSD/FARA Registration Unit 07/13/2021 1:03:30 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit 07/13/2021 1:03:30 AM

Like 0 Tweet Share this Page: powered by iContact

미속어의 상표 등록이 가능 해졌음에도, 부정적 의미의 단어와 관련된 상표 출원의 새로운 물꼬가 트이지는 못했습니다. 특히 2020년 출원신청 건을 보면 비속어F-word로 시작하는 단어 또는 변형단어 관련 건들이 증가 하지도 않았습니다.

일부 신청 건들은 창의적이기보다는 괴짜스럽다고 할 만한 것들이 있었는데, 부정적 이미지를 가진 단어의 뒤에 F-word를 붙이는 식이었습니다. 이러한 단어들로는 COVID(코로나바이러스), CANCER(암), RACISM(인종차별주의), MONDAYS(월요병) + F-word 등이 있었습니다.

보다 상상력을 발휘한 단어 조합의 신청 건 또한 찾아볼 수 있었으며, 그 실제 예로 EFFIN DELICIOUS (요리 강좌), FLUFF YEAH (양가죽 샌들), GET THE FORK OUTTA HERE (푸드 트럭), MOTHER FLUFFER (인조속눈썹), ZROFKSGVN (의류), and FLUSTERCLUX (팟캐스트) 등이 있습니다. 지난 2020년을 두고 대중의 소회를 담아내듯, F-word와 "2020(년도 2020)"을 다른 단어에 단순히 조합한 3건의 상표 신청이 있었던 점도 재미있는 점입니다.

땅따먹기하듯 다투어 경쟁적으로 상표를 출원하는 현상, 그 결과 고갈되어 가는 상표자원의 문제, 그리고 상표가 고갈된 환경에서 창의적으로 비틀어 새로운 방식으로 상표를 만들어내는 접근까지 상표선점을 둘러싼 여러 면면을 살펴보았습니다. 상표권에 대한 인식이 높아진 만큼이나 상표가 넘쳐나고 동시에 고갈되어 가는 시대입니다. 다음 세대에 깨끗한 자연환경을 물려주기 위해 애쓰듯이, 권리를 보호하기 위한 상표의 본래 목적을 지켜낼 수 있도록 상표자원에 대해서도 책임감을 가지고 상표선점과 고갈 문제를 고민해보면 좋겠습니다.

자료원:

1.By JDSUPRA; 2021 Trends in Trademarks;https://www.jdsupra.com/legalnews/2021-trends-in-trademarks-4478050/

2.Fake Trademark Specimens: An Empirical Analysis, Columbia Law Review Forum, Vol. 121, p. 217 (2020), NYU Law and Economics Research Paper No. 20-37; https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3556121

3.All Your Favorite Brands, From BSTOEM to ZGGCD: How Amazon is causing us to drown in trademarks; https://www.nytimes.com/2020/02/11/style/amazon-trademark-copyright.html

4.Iancu v. Brunetti - 139 S. Ct. 2294 (2019);https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-302_e29g.pdf

---

SERVICES

지식 재산권 상담

- 미국 지재권 확보 및 보호 관련 지재권 상담 수시 지원: 전화, e-mail, 내방 및 현지 출장
- 미국에서 우리 기업이 피소되거나 경고장이 접수 되었을 경우, 초기 대응 가이드라인 제시

정보 지원 서비스

- 지재권 관련 법률 정보 제공

Received by NSD/FARA Registration Unit 07/13/2021 1:03:30 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit 07/13/2021 1:03:30 AM

Like 0 Tweet Share this Page: powered by iContact

- 미국 지재권 변호사 DB 구축 및 제공

비용지원 서비스

- **상표 및 디자인 특허 출원:** 소요 비용의 50%, 상표 건당 최대 $600, 디자인 특허 건당 최대 $1,000 (연간 도합 10건 까지 지원)
- **침해 감정서 작성 (지재권 분쟁 시 의견서 작성 지원):** 기업당 연간 3건, 소요비용의 최대 70% (2 번째 50%, 3 번째 30%, 건당 $10,000 이내) 지원
- **지원방법**: www.kotra.or.kr 회원가입 후 수시 온라인 신청 가능

이동식 IP-DESK

- KOTRA 참가 한국 전시회에 이동식 IP-DESK 설치
- 사전 설명회 개최 및 참가 기업 상담 제공

CONTACT

Email: ykimkotra@gmail.com

Tel: +1-323-954-9500 Ext. 142

Fax: +1-323-954-1707

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.

KOTRA Los Angeles

4801 Wilshire Blvd Suite 104

Los Angeles, CA 90010

Received by NSD/FARA Registration Unit 07/13/2021 1:03:30 AM