

View in browser

올해 무더기로 출원된 ‘COVID’ 관련 상표들, 과연 등록에 성공할까? **ANALYSIS**

- 올해 갑자기 폭증한 코로나19 관련 미국 연방상표 출원 현황 분석
- 대표적인 상표 등록 거절 사유 다섯 가지 요약 정리

코로나19가 미국에서 기승을 부리고 있는 지난 7개월 사이 미국 특허상표청에 ‘COVID’ 혹은 ‘coronavirus’가 포함된 상표 출원이 쇄도하는 현상이 이어지고 있다. 2020년 9월 21일까지 총 500건 넘게 출원되었으나, 이 중 등록이 확인된 상표는 세무 조언, 정보, 컨설팅 서비스에 대한 ‘CORONAVIRUS TAX AMNESTY PROGRAM’ (등록번호 6155577) 단 한 건에 그쳤다. 출원서 제출 후 상표 심사관이 배정되기까지 통상적으로 약 3개월 가량 소요되기에 아직 출원 심사 순서를 기다리는 출원서들도 많지만, 지난 7월부터 상표 심사 결과가 나오기 시작하여 등록 가능성을 서서히 파악할 수 있게 되었다. Law360의 2020년 9월 1일 자 보도에 따르면, 특허상표청은 이 같은 추세가 감지되자 출원 심사 결과에 일관성을 꾀하기 위해 상표 심사와 단일 부서에서 대부분의 출원서를 수리하도록 조치했다고 한다.¹ 이번 달 뉴스레터에서는 코로나19 관련 상표 출원 내역 수집건을 검토한 후 공통적으로 제기된 등록 거절 사유를 취합하여 소개하겠다.

1

USPTO Wades Into Flood Of ‘COVID’ Trademark Applications,
<https://www.law360.com/articles/1306452/uspto-wades-into-flood-of-covid-trademark-applications>

코로나19 관련 연방상표 출원 현황

SURVIVED COVID-19' (출원번호 88827103), 'WE CURED COVID-19' (출원번호 88827108), 'COVIDFREE' (출원번호 88834579), 'COVID CARE' (출원번호 88835807) 등 9월 21일 오전까지 접수된 출원서 기준 462건으로 집계된다.

반면, 'coronavirus'를 포함하는 출원 상표는 2020년 2월 4일에 제출된 'CORONAVIRUS SURVIVAL GUIDE' 상표 출원서 (출원번호 88783939)를 시작으로 'CORONAVIRUS' (출원번호 88790444), 'I SURVIVED CORONAVIRUS' (출원번호 88831181), 'I BEAT THE CORONAVIRUS' (출원번호 88833726), 'I SURVIVED CORONAVIRUS 2020' (출원번호 88834136) 등 53건으로 조회된다. 이 중 44건 (83%)이 변호사 없이 개인이나 기업 담당자가 스스로 (pro se) 출원서를 제출하였고, 나머지 9건 (17%)만 상표 변호사 선임 후 출원 업무를 진행하였다. 약 63%는 향후 관련 상표를 상거래에서 사용하겠다는 선의의 의사를 기반으로 한 일명 'ITU (intent to use) application'이었고, 33%만이 사용 사실에 기반한 출원 (use application)이었다. 또한, 국제상품분류상 의류·신발·모자 등을 가리키는 25류가 출원서의 66%로 최대 비중을 차지하였으며, 광고업·사업관리업·기업경영업·사무처리업의 35류가 7.5%, 과학적·기술적 서비스업 및 관련 연구 등을 포괄하는 42류는 5.7%로 다음 순위를 이었다.

Serial Number	Reg. Number	Word Mark	Check Status	Live/Dead
1	90169872	COVID-19 CORONAVIRUS RECOVERY SYSTEM	TSDR	LIVE
2	88836456	6155577 CORONAVIRUS TAX AMNESTY PROGRAM	TSDR	LIVE
3	88875908	I SURVIVED THE CORONAVIRUS QUARANTINE 2020	TSDR	LIVE
4	88783939	CORONAVIRUS SURVIVAL GUIDE	TSDR	LIVE
5	88838161	WARNING MY RIDE IS SICKER THAN THE CORONAVIRUS	TSDR	LIVE
6	88839373	SOCIAL DISTANCER STOP 6 FEET PLEASE COVID-19 AWARENESS #STOPSPREADINGCORONAVIRUS	TSDR	LIVE
7	88826872	COVID 19	TSDR	LIVE
8	88960707	CORONAVIRUS FREE	TSDR	LIVE
9	88883829	CORONAVIRUS CLEANING	TSDR	LIVE
10	88843437	I SURVIVED "THE RONA" CORONAVIRUS 2020	TSDR	LIVE
11	88919461	COVID-19 2020 FRONTLINE HERO THANK YOU FOR YOUR SERVICE. COIN HAS DEPICTION OF CORONAVIRUS, SURGICAL MASK AND AMERICAN FLAG	TSDR	LIVE
12	88917877	QUARANFEAST SINCE CORONAVIRUS 2020	TSDR	LIVE
13	88910464	2020 CORONAVIRUS CONCERT TOUR	TSDR	LIVE
14	88872578	#CORONAVIRUS	TSDR	LIVE
15	88872566	CORONAVIRUS OUTBREAK 2020	TSDR	LIVE
16	88834136	I SURVIVED CORONAVIRUS 2020	TSDR	LIVE
17	88834103	I SURVIVED CORONAVIRUS	TSDR	LIVE
18	88834081	I SURVIVED THE CORONAVIRUS 2020	TSDR	LIVE
19	88833726	I BEAT THE CORONAVIRUS	TSDR	LIVE
20	88832683	I SURVIVED THE CORONAVIRUS 2020	TSDR	LIVE

특허상표청 TESS (Trademark Electronic Search System)

(<http://tmsearch.uspto.gov>) 검색 화면

상표 출원 과정 중에 자발적으로 출원을 포기한 건도 드물게 보인다. 예를 들어, 2020년 3월 19일에 모자, 티셔츠 등의 의류 상품군에 대해 출원되었던 상표 'CORONAVIRUS: MADE IN CHINA' (출원번호 88841321)는 2020년 4월 2일 출원인 본인이 명시적 출원 취하 요청서 (Request for Express Abandonment)를 특허상표청에 제출하였다.² 3월 말 트럼프 대통령이 공식 석상에서 "Chinese virus"란 용어를 쓰기 시작하자, 외국인 혐오와 인종차별을 부채질한다는 여론의 비난이 쏟아진 바 있는데³ 이에 착안하여 출원을 취소한 것이 아닌지 조심스레 추측해본다. 이 외에도 'WE BEAT COVID-19' (출원번호 88835552), 'EVERYBODY VS. COVID' (출원번호 88870511) 등 다섯 건이 자발적으로 출원을 포기한 것으로 확인된다.

Subscribe	Past Issues USPTO TSDR Case Viewer, https://tdr.uspto.gov/documentviewer?caselid=sn88841321&docid=REA20200403080459#docIndex=1&page=1	Translate ▼
-----------	--	-------------

3

Trump's use of the term 'Chinese Virus' for coronavirus hurts Asian Americans, says expert, <https://thehill.com/changing-america/respect/diversity-inclusion/489464-trumps-use-of-the-term-chinese-virus-for>

대표적인 상표 등록 거절 사유

'COVID'와 'coronavirus'를 둘 다 포함하는 중복 합산을 제하면 올해 2월부터 9월 21일 까지 제출된 출원서 총합은 510여건에 달한다. 하지만 이 중 현재까지 등록에 성공한 건은 단 한 건에 불과하다. 절대다수가 상표 심사관들이 가거절통보서 또는 의견제출통보서에 해당하는 Office Action (OA)을 발부한 상태인데 이는 즉, 출원인이 OA에 적시된 거절 사유를 극복하기 전까지 등록이 불허된다는 뜻이다. 이 같은 코로나19 관련 상표 OA 문서들에서 제기된 대표적인 등록 거절 근거 다섯 가지에 대해 아래에 차례로 설명하겠다.

1. 출처 표시 기능 없이 단순 정보성 메시지로 구성된 표장

미국 상표법⁴이 정의하는 '상표 (trademark)'와 '서비스표 (service mark)'란 특정 상품·서비스를 다른 이들이 제조·판매하는 것들로부터 구분할 수 있도록 출처를 나타내는 단어, 명칭, 심볼, 장치, 혹은 이들의 조합이다.⁵ 쉽게 얘기해서 소비자가 어떤 상표명을 접했을 때 그 상품·서비스를 제조·판매하거나 유통시킨 하나의 업체를 연상할 수 있어야 한다. 이처럼 출처 식별력이 없는 명칭은 상표 본연의 기능을 다할 수 없기 때문에 등록이 불가능하다.

어떤 표장이 상표 본연의 기능을 하는지 여부는 지정상품·서비스가 타겟으로 삼는 소비자들의 인식에 따라 판단한다. 일반적으로 흔히 쓰이는 진부한 표현일수록 대중에게 하나의 출처로 인지되지 않을 확률이 높고, 따라서 상표로서의 역할을 못할 가능성이 커진다.⁶ 이를테면 'INVESTING IN AMERICAN JOBS', 'DRIVE SAFELY', 'ONCE A MARINE, ALWAYS A MARINE' 같은 문구들은 상투적인 정보 메시지라는 이유로 상표심판원 (Trademark Trial and Appeal Board)에서 상표 등록 거절을 확정하곤 있다.⁷

'I SURVIVED COVID-19' (출원번호 88841027) 상표 출원서에 발부된 2020년 7월 28일 자 OA는 'I SURVIVED COVID-19'가 다수의 업체들이 널리 쓰는 흔하고, 친숙하고, 익히 알려진 상용문구, 메시지, 표현에 불과하므로 출원인의 상품·서비스를 구분 또는 식별하는 역할을 할 수 없고, 따라서 등록을 거절한다고 밝혔다.⁸ 담당 상표 심사관은 'I SURVIVED COVID-19'이란 문구가 코로나19에 걸렸다 회복한 이들이 인터넷에서 자신의 경험담을 공유하는 용어로 얼마나 널리 쓰이고 있는지 뒷받침하는 마흔 두 종류의 증거물을 OA에 첨부하였다.⁹ 그리고 이처럼 다양한 출처에서 'I SURVIVED COVID-19'를 일상적으로 접해온 소비자들은 이 문구를 단순한 정보성 메시지로 인식할 가능성이 크다고 결론지었다.

Subscribe	COVID-19 관련 상표로 OA가 발급된 출원 상표로는 'CORONAVIRUS SURVIVAL' (출원번호 8873999), 'CORONAVIRUS' (출원번호 88790144),	Translate ▼
-----------	---	-------------

'COVIDFREE' (출원번호 88834579)¹², 'COVID- 19 INFECTED' (출원번호 88836065)¹³ 등이 있다.

2. 일반명·관용명칭에 해당되거나 단순히 기술적인 표장

사전적인 뜻이 있는 일반명·관용명칭 (generic)으로 구성된 표장은 어떤 경우에도 상품·서비스의 출처 표시의 기능을 할 수 없으므로 상표로 인정되지 못 한다.¹⁴ 또한, 해당 상품·서비스의 성분, 품질, 성질, 기능, 특징, 목적, 또는 용도를 나타내는 단순히 기술적·설명적인 (merely descriptive) 표장은 이를 접한 소비자들에게 출처를 연상시키지 않는 한 상표로서의 효력을 발휘하지 못하기에 상표 등록이 불가능하다.¹⁵

백신 제품에 대해 출원된 상표 'COVID-19 VAX' (출원번호 88792612)는 단순히 해당 상품을 기술하는 문구일뿐더러 일반명에 가깝다는 이유로 2020년 7월 27일 자 OA에서 등록이 거절되었다.¹⁶ 상표 심사관은 'COVID-19'과 'VAX' 단어 각각에 대한 사전적 정의와 이 명칭의 유래를 나타내는 여러 증거물들을 검토한 후, 'COVID-19 VAX'는 단일 출처를 나타내지 못하며, 코로나19 전염병을 예방하거나 치료하기 위한 백신을 가리키는 문구라고 결론지었다.

이와 유사하게, 시설 관리 및 방역·청소 서비스에 대해 출원된 'COVIDCLEAN' (출원번호 88849149)은 코로나19 바이러스 제거와 감염 차단을 위한 청소 서비스 품질을 형성한다는 이유로¹⁷, 소독·세제에 대해 출원된 'COVIDFREE' (출원번호 88834579)는 바이러스를 차단하기 위한 해당 상품의 목적을 직접적으로 기술한다는 이유로¹⁸, 또 티셔츠 제품에 대해 출원된 'COVID- 19 INFECTED' (출원번호 88836065)는 의도된 티셔츠 구매자가 코로나-19 감염자임을 뜻한다는 이유로¹⁹ 각각 등록 거절 판정이 내려졌다.

3. 상표 사용증거물 미비

미국 상표법은 사용주의를 채택하고 있어 반드시 상표가 상업적으로 사용되고 있음이 입증되어야 상표로 등록될 수 있다.²⁰ 이 같은 "use in commerce" 요건은 (1) (단순히 권리를 선점하고자 하는 의도가 아닌) 상표를 통상적인 상거래에서 실제로 사용하고, (2) 관련 상품, 패키징, 가격표, 라벨, 또는 디스플레이에 상표를 부착하며, (3) 동 상품을 실제로 판매하거나 배송해야 충족할 수 있다.²¹ 상표를 앞으로 사용할 예정인 선의의 의사가 있는 경우에도 출원서 제출은 가능하지만 등록 단계에 이르려면 (외국 등록상표를 기반으로 한 출원방식을 택하지 않는 한) 미국 내 상표 사용실적·견본 (specimen)을 증거물로 제출해야 한다.

3월 16일에 출원된 'CORONAVIRUS OUTBREAK' (출원번호 88836098)²²와 'COVID- 19 INFECTED' (출원번호 88836065)²³의 경우, 7월 23일에 OA가 발급되었는데, 출원서와 함께 제출된 사용증거물이 컴퓨터로 만들어지거나 보정된 (digitally created or altered) 이미지라는 이유로 등록이 거절되었다. 상표 심사관은 티셔츠에 난 주름/윤곽이 상표 부분에서는 보이지 않아 상표 이미지가 디지털로 합성된 것 같다고 지적하였다.

이처럼 컴퓨터로 보정 또는 합성한 이미지는 해당 상품과 관련하여 실제 상거래에서 사용되는 모습을 보여주지 못하는 것으로 간주되기 때문에 사용증거물 미비로 거절 통보가 나오게 된다. 2020년 9월 1일 자 Law360 기사에 인용된, 법무법인 홀랜드 앤 나이트 (Holland & Knight LLP)의 토마스 브룩 (Thomas Brooke) 변호사는 "진위가 의심스

Subscribe

Past Issues

Translate ▼

졌다”고 덧붙였다.²⁴

4. 출처 표시 기능 없이 상품의 장식적인 요소에 불과한 표장

앞서 표장이 소비자들에게 출처를 구분할 수 있게 해줄 때만 상표로 인정받는다고 설명한 바 있다. 그런데 뚜렷한 출처 식별 기능 없이, 단순히 상품의 장식적인 요소에 불과하다면 상표로 등록될 수 없다.²⁵ 특정 표장이 상표 본연의 기능을 하는지 여부는 관련 소비자들에게 주는 상업적인 인상 (commercial impression)에 기인하는데, 이는 표장이 상품에 부착된 크기, 위치, 비중, 중요도 등을 종합적으로 판단하여 결정된다. 특히 의류 제품의 경우, 소형 디자인이나 눈에 잘 띄지 않는 문구가 주머니 또는 상의 가슴 부위에 표기된다면 소비자들이 이를 상표로 인지할 수 있지만,²⁶ 대형 디자인이나 슬로건이 상의 앞면에 두드러지게 보이는 경우에는 소비자들이 상표로 인식하지 못 할 수 있다.²⁷

‘I HEART COVID-19’ (출원번호 88835791) 출원 상표의 경우, 2020년 7월 22일에 OA가 발급되었는데, 이를 작성한 심사관은 해당 출원 상표가 의류에서 장식적인 요소들이 흔히 위치하는 셔츠의 중간 앞면에 부착되었으며, 상대적으로 큰 사이즈라 상품의 전반적인 외양에서 차지하는 비중이 크다는 점에 주목했다.²⁸ 뿐만 아니라 이 상표가 소비자들에게 순전히 장식적인 요소로 여겨질 법한 슬로건에 불과하기에 출처 표시의 성격이 거의 없거나 약하다는 이유로 등록 거절 통보가 내려졌다.

또 다른 출원 상표 ‘CORONAVIRUS OUTBREAK’ (출원번호 88836098) 역시 해당 표장이 티셔츠의 흉부에 가로로 크게 적혀있었는데, 소비자들에게 단순히 장식적인 디자인으로 간주될 수 있다는 사유로 상표 등록이 거절되었다.²⁹

5. 상표명에 부합하는 효능·특징을 갖추었음을 입증하지 못한 기만적인 표장

2019년 말 최초로 출현한 신종 질환인 코로나19에 대한 백신이나 치료제 개발은 아직까지 초기 단계에 머물고 있다. 그런데 상표명에 ‘COVID’ 또는 ‘coronavirus’ 단어가 포함되면 출원인의 상품·서비스가 코로나19와 관련 있음을 필연적으로 나타낼 수 밖에 없다. 이 점에 착안하여 해당 상품·서비스의 효능이나 특징에 대한 상세 정보를 요청하면서, 기만적인 표장은 상표 주등록부에 등록될 수 없다는 이유로 등록을 거절한 건 다수가 눈에 띈다.³⁰

백신 제품 및 백신 개발 연구 분야에 대한 출원 상표 ‘COVIDVAX’ (출원번호 88857477)는 2020년 8월 25일에 OA가 발부되었는데, 이를 담당한 상표 심사관은 작금과 같은 전염병 상황에서 소비자들이 코로나19 감염 예방 또는 치료를 간절히 원하기 때문에 코로나19를 나타내는 상표명과 상품 사이의 연관성이 구매 결정에 미치는 영향은 매우 지대하다고 보았다.³¹ 하지만 해당 출원서에 기재한 상품 정보가 미흡했다고 지적하며, 심사를 통과하려면 제품 자료 (fact sheets), 매뉴얼, 광고·홍보물, 지정상품의 사진 뿐만 아니라, 상품의 성격, 용도, 제품의 작동 원리, 특징점, 잠재 고객층과 유통채널에 대한 상세 정보를 제출해야 한다고 지적하였다. 나아가 (1) 출원인이 지정상품으로 기재한 백신이 코로나바이러스 감염을 예방하는 효과가 있는지, (2) 해당 백신이 코로나19를 치료하는 효과가 있는지, (3) 백신의 유형이 무엇인지, (4) 라이선스할 지식재산이 코로나19 백신이나 치료제와 관련된 제제인지를 각각 구체적으로 답변할 것을 요구하였다.

또한, 만일 해당 상품이 이에 응당한 특징을 갖추지 못할 경우, 기만적인 표장이 되므로 등록이 거절되어야 한다고 밝혔다. 따라서 이 같은 거절을 피하려면 출원인이 반드시

Subscribe	Past Issues	이 경우에는 통장을 가진 것들로만 주려서 지정상품명·서비스명을 수정할 필요가 있다고 인사하여, 구체적으로 이의이 권은 수정 제안을 하였다 (같은 글씨로 적혀진 문구가 상표 심사관이 추가한 부분이다.) 즉, 상표 이름에 걸맞게 해당 품목도 코로나19에 관련된 것들 로만 좁게 한정하라는 뜻이다.	Translate ▼
-----------	-------------	--	-------------

심사관이 추가한 부분이다.) 즉, 상표 이름에 걸맞게 해당 품목도 코로나19에 관련된 것들
로만 좁게 한정하라는 뜻이다.

- 5류: Vaccines **against COVID-19**; pharmaceutical preparations for the treatment of infectious diseases **including COVID-19**
- 42류: research and development primarily for the benefit of others in the fields of vaccines **against COVID-19** and pharmaceutical preparations for the treatment of infectious diseases **including COVID-19**
- 45류: licensing of intellectual property rights **related to vaccines against COVID-19 and pharmaceutical preparations for the treatment of infectious diseases including COVID-19**³²

마지막으로, 추후 출원인이 제출한 사용증거물이 코로나바이러스와 코로나19에 대해 입증되지 않은 주장 (unproven claims)을 포함하고 있다면 동 상표는 기만적인 표장이라는 이유로 등록이 불허될 수 있다고 덧붙였다. 이와 동일한 거절 사유로 OA가 발급된 상표들은 백신 제품에 대해 출원된 ‘COVID-19 VAX’ (출원번호 88792612)³³, 시설 관리 및 방역·청소 서비스에 대해 출원된 ‘COVIDCLEAN’ (출원번호 88849149)³⁴, 건설업자 및 시설 방역업체 소개 서비스에 대해 출원된 ‘COVIDCLEANUP’ (출원번호 88849204)³⁵, 서비스형 소프트웨어 (SAAS)에 대해 출원된 ‘COVID CARE’ (출원번호 88835807)³⁶ 등이 있다.

4

상표법 보호의 대상은 크게 유형의 상품과 무형의 서비스로 이분될 수 있다. 엄밀히 말해 상품의 표장은 trademark, 서비스의 표장은 service mark에 해당되지만, 흔히 두 종류 모두를 상표라고 통칭하고, 이들에 적용되는 법도 상표법이라고 통칭한다.

5

15 U.S.C. § 1127

6

In re Wal-Mart Stores, Inc., 129 U.S.P.Q.2d 1148, 1150 (T.T.A.B. 2019); In re Eagle Crest, Inc., 96 U.S.P.Q.2d 1227, 1229 (T.T.A.B. 2010); TMEP § 1202.04

7

In re Wal-Mart Stores, Inc., 129 U.S.P.Q.2d 1148, 1160 (T.T.A.B. 2019); In re Volvo Cars of N. Am. Inc., 46 U.S.P.Q.2d 1455, 1460-61 (T.T.A.B. 1998); In re Eagle Crest, Inc., 96 U.S.P.Q.2d 1227, 1229 (T.T.A.B. 2010)

8

USPTO TSDR Case Viewer, <https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn88841027&docId=OOA20200728131147#docIndex=0&page=1>

9

Subscribe	나의 문서 Past Issues	Translate ▼
-----------	----------------------	-------------

10

USPTO TSDR Case Viewer, <https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseld=sn88783939&docId=OOA20200722174801#docIndex=6&page=1>

11

USPTO TSDR Case Viewer, <https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseld=sn88790444&docId=OOA20200815180601#docIndex=0&page=1>

12

USPTO TSDR Case Viewer, <https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseld=sn88834579&docId=OOA20200911133733#docIndex=0&page=1>

13

USPTO TSDR Case Viewer, <https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseld=sn88836065&docId=OOA20200723102207#docIndex=0&page=1>

14

In re Louisiana Fish Fry Prod., Ltd., 797 F.3d 1332, 1336 (Fed. Cir. 2015)

15

15 U.S.C. § 1052(e)(1); TMEP § 1209.01(b); In re TriVita, Inc., 783 F.3d 872, 874 (Fed. Cir. 2015)

16

USPTO TSDR Case Viewer, <https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseld=sn88792612&docId=NFIN20200717162805#docIndex=1&page=1>

17

USPTO TSDR Case Viewer, <https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseld=sn88849149&docId=NFIN20200820164227#docIndex=1&page=1>

18

USPTO TSDR Case Viewer, <https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseld=sn88834579&docId=OOA20200911133733#docIndex=0&page=1>

19

USPTO TSDR Case Viewer, <https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseld=sn88836065&docId=OOA20200723102207#docIndex=0&page=1>

20

15 U.S.C. § § 1051, 1127

21

15 U.S.C. § 1127

22

USPTO TSDR Case Viewer, <https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?>

Subscribe	Past Issues	https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caselid=sn88836065&docid=OOA20200723102207#docIndex=0&page=1	Translate ▼
-----------	-------------	---	-------------

23

USPTO TSDR Case Viewer, <https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caselid=sn88836065&docid=OOA20200723102207#docIndex=0&page=1>

24

USPTO Wades Into Flood Of 'COVID' Trademark Applications,
<https://www.law360.com/articles/1306452/uspto-wades-into-flood-of-covid-trademark-applications>

25

15 U.S.C. § § 1051-1052, 1127; *In re Lululemon Athletica Canada Inc.*, 105 U.S.P.Q.2d 1684, 1689 (T.T.A.B. 2013); *In re Pro-Line Corp.*, 28 U.S.P.Q.2d 1141, 1142 (T.T.A.B. 1993)

26

TMEP § 1202.03(a)

27

In re Pro-Line Corp., 28 U.S.P.Q.2d 1141, 1142 (T.T.A.B. 1993); TMEP § 1202.03(a), (b), (f)(i), (f)(ii)

28

USPTO TSDR Case Viewer, <https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caselid=sn88835791&docid=OOA20200722193426#docIndex=0&page=1>

29

USPTO TSDR Case Viewer, <https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caselid=sn88836098&docid=OOA20200723080118#docIndex=0&page=1>

30

15 U.S.C. § 1052(a)

31

USPTO TSDR Case Viewer, <https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caselid=sn88857477&docid=NFIN20200825132752#docIndex=0&page=1>

32

위의 문서

33

USPTO TSDR Case Viewer, <https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caselid=sn88792612&docid=NFIN20200717162805#docIndex=1&page=1>

34

USPTO TSDR Case Viewer, <https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caselid=sn88849149&docid=NFIN20200820164227#docIndex=1&page=1>

35

36

USPTO TSDR Case Viewer, <https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caselid=sn88835807&docid=NFIN20200717134011#docIndex=1&page=1>

시사점

지금까지 코로나19 관련 상표로 제출된 500여건의 출원서 중 대표적인 등록 거절 사유 다섯 가지에 대해 알아보았다. 요약하자면 (1) 'I SURVIVED COVID-19', 'CORONAVIRUS SURVIVAL GUIDE', 'CORONAVIRUS', 'COVIDFREE', 'COVID-19 INFECTED'처럼 출처 표식 기능 없이 단순 정보성 메시지로 구성된 표장, (2) 'COVID-19 VAX', 'COVIDCLEAN', 'COVIDFREE', 'COVID-19 INFECTED'와 같이 일반명·관용명칭에 해당되거나 단순히 기술적인 표장, (3) 상표가 실제 상업적으로 사용되고 있음을 나타내는 사용증거물이 미비한 표장, (4) 대형 디자인이나 슬로건이 의류 상의 앞면에 두드러져 출처 표식 기능보다는 상품의 장식적인 측면이 강한 표장, (5) 'COVIDVAX', 'COVID-19 VAX', 'COVIDCLEAN', 'COVIDCLEANUP', 'COVID CARE'처럼 해당 상품이 상표명에 부합하는 효능·특징을 갖추었음을 아직 입증하지 못하여 기만적이라고 간주될 수 있는 표장은 특허상표청으로부터 등록 가거절 통보를 받았다.

상표권은 상표를 실제 상거래에 사용하고 법이 정한 모든 요건을 철저히 따르지 않을 경우 취득할 수 없는 권리이다. 올해 갑자기 폭증한 코로나19 관련 출원서들의 상표 등록 성공률이 극히 미미한 것은 일찍이 상표법 전문가들이 예상했던 결과이며³⁷, '일단 서둘러 선점하고 보자'는 식의 기회주의적 출원 전략은 헛수고임을 시사한다. 한국이 이른바 '방역 선진국'으로 알려지면서 우리 기업들도 세계 곳곳으로 다양한 코로나19 관련 상품들을 수출하고 있다. 만일 'COVID'나 'coronavirus'가 들어가는 상표를 미국에 출원할 계획이었다면 이번 뉴스레터 내용이 참고가 되었으면 한다.

37

No, Seriously, Don't Try To 'Trademark' Coronavirus,
<https://www.law360.com/articles/1254641/no-seriously-don-t-try-to-trademark-coronavirus>

KOTRA NY IP-DESK
 지원 분야 **ABOUT**

Subscribe

1. 미국 지식재산권 상담
Past Issues

Translate ▼

미국 지식재산권의 취득, 관리 및 분쟁 대응 관련 기술훈련 자료를 제공

- 한국 기업들이 다수 참여하는 전시회나 행사장에서 지식재산권 관련 문의 현장 상담 수행
- 필요 시 해당 분야 전문가 연결

2. 상표·디자인특허 출원비용 지원

- 상표 출원: 출원비용 (관납료 및 변호사비)의 50%를 한도액 \$600/류 내 지원
- 디자인특허 출원: 출원비용 (관납료 및 변호사비)의 50%를 한도액 \$1,000/건 내 지원
- 상표·디자인특허 출원비용 지원 연 최대 8회
- 지원 대상: 한국에 사업자등록이 완료된 중소기업·중견기업 (개인사업자 포함)으로 미국에 사업을 운영 또는 운영 예정인 자
- 접수 경로: www.kotra.or.kr (기업회원 가입 필수) > 지원서비스안내 > 해외진출 지원 > 해외투자진출 > 지식재산권보호 > 지원신청 > IP-DESK 신청

3. 지식재산권 법률의견서·침해감정서 작성비용 지원

- 지식재산권 분쟁 사안 또는 침해·피침해가 의심되는 상황에서 현지 변호사의 전문적인 검토·분석 결과를 법률의견서·침해감정서 형태로 받아보는 데에 발생하는 변호사비 지원
- 한도액 \$10,000/건 내 연 최대 3회 지원
- 실제 발생한 비용의 최대 70% (1회차) 지원. 중복 지원 시, 50% (2회차), 30% (3회차)로 지원비율 하향 조정
- 지원 대상: 한국에 사업자등록이 완료된 중소기업·중견기업 (개인사업자 포함)으로 미국에 사업을 운영 또는 운영 예정인 자
- 접수 경로: www.kotra.or.kr (기업회원 가입 필수) > 지원서비스안내 > 해외진출 지원 > 해외투자진출 > 지식재산권보호 > 지원신청 > IP-DESK 신청

4. 지식재산권 세미나 개최

- 미국 지식재산법 관련 최신 동향을 주제로 한 세미나·콘퍼런스 개최
- 산업별 특화된 내용으로 소규모 워크숍 개최

5. 최근 발간자료

- [2019 미국 지식재산권 이슈 및 사례](#)
- [2018 미국 지식재산권 이슈 및 사례](#)
- [NYC Startup & Beyond](#)
- [뉴욕 스타트업 가이드북](#)

6. 뉴욕 IP-DESK 월간 뉴스레터 구독 및 지원사업 문의

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

VISIT WEBSITE

Subscribe	Past Issues	Translate ▼
------------------	--------------------	--------------------

www.kotra.or.kr

YouTube

This email was sent to
[<<Email Address>>](mailto:)

[Update preferences](#)

[Unsubscribe](#)

KOTRA NY IP-DESK
460 Park Avenue, 14th Floor
New York, NY 10022 USA

© 2020 KOTRA All rights reserved

This email was sent to <<Email Address>>

[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

