

김영남 상표법

통합기본서 제4판 추록

(제59회 제2차시험을 위한 자료)

안녕하세요. 김영남 변리사입니다.

1. 본 추록은 제59회 변리사2차 시험을 위한 것입니다.

제60회 변리사1차 및 2차시험을 위한 것이 아님에 유의하시기 바랍니다.

2023년 변리사시험을 준비하시는 분들을 위한 추록은 금주에 통합기본서 5판이 출간되면 제공하도록 하겠습니다.

2. 판례반영 추록은 짧은 영상을 촬영하여 4월 중에 설명을 드리겠습니다.

[판례반영]

1. P17. 3) 수정 // 유사판단

결합상표는 반드시 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽게 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌한 그 구성 부분 중 일부만 의하여 호칭, 관념될 수도 있고, 하나의 상표에 둘 이상의 호칭, 관념이 있는 경우, 그 중 하나의 호칭, 관념이 다른 상표의 호칭, 관념과 유사한 경우, 양 상표는 유사하다.

2. P90 추가// 제34조 제1항 제13호

[선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속주체가 변경된 경우]

여기서 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일 반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것 이다. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다. 따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체 가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용 실적이 고려될 수 없는 것은 아니다. 이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용 실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다(判例).

3. P.269 (6) 정당한 사용 수정 // 제119조 제1항 제3호 "정당한 사용

가. 어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되었는지 여부를 결정함에 있어서는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 할 것이다.

나. 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(判例).

[개정법반영]

제59회에 시행되는 상표법은 2022년 4월 20일 시행 개정법입니다. 2차시험에서는 조문이 중요하지 않다는 점, 그리고 개정된 조문이 상표법에서 중요한 부분이 아님 점을 고려하시어, 시험당일에 법전이 제공된다는 점을 고려하시어, 개정된 법률은 이동 간에 한번 확인하시면 족할 것으로 보입니다. 이에 개정법 반영 추록은 신구조문 대비표로 대체하도록 하겠습니다.

신구조문대비표
「상표법」

<p style="text-align: center;">상표법 [법률 제18406호, 2021. 8. 17., 일부개정]</p>	<p style="text-align: center;">상표법 [법률 제18502호, 2021. 10. 19., 일부개정]</p>
<p>제18조(절차의 무효) ① (생략)</p> <p>② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 상표에 관한 절차를 무효로 하였더라도 지정된 기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 책임질 수 없는 사유에 의한 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 의하여 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>③ (생략)</p>	<p>제18조(절차의 무효) ① (현행과 같음)</p> <p>② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 상표에 관한 절차를 무효로 하였더라도 지정된 기간을 지키지 못한 것이 정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 의하여 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>③ (현행과 같음)</p>
<p>제42조(보정의 각하) ① (생략)</p> <p>② 심사관은 제1항에 따른 각하결정을 한 경우에는 그 결정 등본을 출원인에게 송달한 날부터 30일이 지나기 전까지는 그 상표등록출원에 대한 상표등록여부결정을 해서는 아니 되며, 출원공고할 것을 결정하기 전에 제1항에 따른 각하결정을 한 경우에는 출원공고결정도 해서는 아니 된다.</p> <p>③ ~ ⑤ (생략)</p>	<p>제42조(보정의 각하) ① (현행과 같음)</p> <p>② 심사관은 제1항에 따른 각하결정을 한 경우에는 제115조에 따른 보정각하결정에 대한 심판청구기간이 지나기 전까지는 그 상표등록출원에 대한 상표등록여부결정을 해서는 아니 되며, 출원공고할 것을 결정하기 전에 제1항에 따른 각하결정을 한 경우에는 출원공고결정도 해서는 아니 된다.</p> <p>③ ~ ⑤ (현행과 같음)</p>
<p>제45조(출원의 분할) ①·② (생략)</p> <p><신설></p> <p><신설></p> <p><신설></p>	<p>제45조(출원의 분할) ①·② (현행과 같음)</p> <p>③ 분할의 기초가 된 상표등록출원이 제46조에 따라 우선권을 주장한 상표등록출원인 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의 기초가 된 상표등록출원에 대하여 제46조에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 그 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다.</p> <p>④ 제3항에 따라 제46조에 따른 우선권 주장을 한 것으로 보는 분할출원에 대해서는 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취할 수 있다.</p> <p>⑤ 제47조에 따른 출원 시의 특례에 관하여는 제3항 및 제4항을 준용한다.</p>
<p>제55조(거절이유통지) ① 심사관은 제54조에 따라 상표등록거절결정을 하려는 경우에는 출원인에게 미리 거절이유(같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 이유를 말하며, 이하 “거절이유”라 한다)를 통지하여야 한다. 이 경우 출원인은 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.</p>	<p>제55조(거절이유통지) ① 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원인에게 미리 거절이유(제54조 각 호의 어느 하나에 해당하는 이유를 말하며, 이하 “거절이유”라 한다)를 통지하여야 한다. 이 경우 출원인은 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.</p>

<p><신 설> <신 설></p> <p>②·③ (생 략)</p>	<p>1. 제54조에 따라 상표등록거절결정을 하려는 경우</p> <p>2. 제68조의2제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 상표등록결정 전에 이미 통지한 거절이유로 상표등록거절결정을 하려는 경우</p> <p>②·③ (현행과 같음)</p>
<p><신 설></p>	<p>제68조의2(상표등록결정 이후의 직권 재심사) ① 심사관은 상표등록결정을 한 출원에 대하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 상표등록결정을 취소하고 그 상표등록출원을 다시 심사(이하 “직권 재심사”라 한다)할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. 거절이유가 제38조제1항에 해당하는 경우</p> <p>2. 그 상표등록결정에 따라 상표권이 설정등록된 경우</p> <p>3. 그 상표등록출원이 취하되거나 포기된 경우</p> <p>② 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 상표등록결정을 취소한다는 사실을 출원인에게 통지하여야 한다.</p> <p>③ 출원인이 제2항에 따른 통지를 받기 전에 그 상표등록출원이 제1항제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 상표등록결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다.</p>
<p>제77조(상표등록료 납부 또는 보전에 의한 상표등록출원의 회복 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 책임질 수 없는 사유로 제72조제3항 또는 제74조에 따른 납부기간 내에 상표등록료를 내지 아니하였거나 제76조제2항에 따른 보전기간 내에 보전하지 아니한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 그 상표등록료를 내거나 보전할 수 있다. 다만, 납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이 지났을 경우에는 상표등록료를 내거나 보전할 수 없다.</p> <p>1. ~ 3. (생 략)</p> <p>②·③ (생 략)</p>	<p>제77조(상표등록료 납부 또는 보전에 의한 상표등록출원의 회복 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 정당한 사유로 제72조제3항 또는 제74조에 따른 납부기간 내에 상표등록료를 내지 아니하였거나 제76조제2항에 따른 보전기간 내에 보전하지 아니한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 그 상표등록료를 내거나 보전할 수 있다. 다만, 납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이 지났을 경우에는 상표등록료를 내거나 보전할 수 없다.</p> <p>1. ~ 3. (현행과 같음)</p> <p>②·③ (현행과 같음)</p>
<p>제87조(지정상품의 추가등록거절결정 및 거절이유통지)</p> <p>① (생 략)</p> <p>② 심사관은 제1항에 따라 지정상품의 추가등록거절결정을 하려는 경우에는 출원인에게 거절이유를 통지하여야 한다. 이 경우 출원인은 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.</p> <p><신 설></p> <p><신 설></p>	<p>제87조(지정상품의 추가등록거절결정 및 거절이유통지)</p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>② 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원인에게 거절이유를 통지하여야 한다. 이 경우 출원인은 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.</p> <p>1. 제1항에 따라 지정상품의 추가등록거절결정을 하려는 경우</p> <p>2. 제88조제2항에 따라 준용되는 제68조의2제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 지정상품의 추가등록결정 전에 이미 통지한 거절이유로 지정상품의 추가등록거</p>

<p>③ (생략)</p>	<p>절결정을 하려는 경우 ③ (현행과 같음)</p>
<p>제88조(존속기간갱신등록신청 절차 등에 관한 준용) ① (생략) ② 지정상품추가등록출원에 관하여는 제37조, 제38조제1항, 제39조부터 제43조까지, 제46조, 제47조, 제50조, 제53조, 제57조부터 제70조까지, 제128조, 제134조제1호부터 제5호까지 및 제7호, 제144조, 「민사소송법」 제143조, 제299조 및 제367조를 준용한다.</p>	<p>제88조(존속기간갱신등록신청 절차 등에 관한 준용) ① (현행과 같음) ② 지정상품추가등록출원에 관하여는 제37조, 제38조제1항, 제39조부터 제43조까지, 제46조, 제47조, 제50조, 제53조, 제57조부터 제68조까지, 제68조의2, 제69조, 제70조, 제128조, 제134조제1호부터 제5호까지 및 제7호, 제144조, 「민사소송법」 제143조, 제299조 및 제367조를 준용한다.</p>
<p>제92조(타인의 디자인권 등과의 관계) ① (생략) ② 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표의 사용이 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제1호차목에 따른 부정경쟁행위에 해당하는 경우에는 같은 목에 따른 타인의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다.</p>	<p>제92조(타인의 디자인권 등과의 관계) ① (현행과 같음) ② 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표의 사용이 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제1호카목에 따른 부정경쟁행위에 해당하는 경우에는 같은 목에 따른 타인의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다.</p>
<p><신설></p>	<p>제104조의2(질권행사 등으로 인한 상표권의 이전에 따른 통상사용권) 상표권자(공유인 상표권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)는 상표권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 상표권의 분할청구 전에 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용하고 있는 경우에는 그 상표권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 상표권에 대하여 지정상품 중 사용하고 있는 상품에 한정하여 통상사용권을 가진다. 이 경우 상표권자는 경매 등에 의하여 상표권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.</p>
<p>제115조(보정각하결정에 대한 심판) 제42조제1항에 따른 보정각하결정을 받은 자가 그 결정에 불복할 경우에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있다.</p>	<p>제115조(보정각하결정에 대한 심판) 제42조제1항에 따른 보정각하결정을 받은 자가 그 결정에 불복할 경우에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다.</p>
<p>제116조(거절결정에 대한 심판) 제54조에 따른 상표등록거절결정, 지정상품추가등록 거절결정 또는 상품분류전환등록 거절결정(이하 “거절결정”이라 한다)을 받은 자가 불복하는 경우에는 그 거절결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있다.</p>	<p>제116조(거절결정에 대한 심판) 제54조에 따른 상표등록거절결정, 지정상품추가등록 거절결정 또는 상품분류전환등록 거절결정(이하 “거절결정”이라 한다)을 받은 자가 불복하는 경우에는 그 거절결정의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다.</p>
<p>제193조(상표등록결정 및 직권에 의한 보정의 특례) ①·② (생략) <신설></p>	<p>제193조(상표등록결정 및 직권에 의한 보정 등의 특례) ①·② (현행과 같음) ③ 국제상표등록출원에 대해서는 제68조의2를 적용하지 아니한다.</p>
<p>제210조(상품분류전환등록의 거절결정 및 거절이유의 통지) ① (생략) ② 심사관은 제1항에 따라 상품분류전환등록거절결정을 하려는 경우에는 신청인에게 거절이유를 통지하여야 한다. 이 경우 신청인은 산업통상자원부령으로 정하는</p>	<p>제210조(상품분류전환등록의 거절결정 및 거절이유의 통지) ① (현행과 같음) ② 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신청인에게 거절이유를 통지하여야 한다. 이 경우 신청인은 산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에</p>

<p>기간 내에 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.</p> <p><신 설></p> <p><신 설></p> <p>③ (생 략)</p>	<p>거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있다.</p> <p>1. 제1항에 따라 상품분류전환등록거절결정을 하려는 경우</p> <p>2. 제212조에 따라 준용되는 제68조의2제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 상품분류전환등록결정 전에 이미 통지한 거절이유로 상품분류전환등록거절결정을 하려는 경우</p> <p>③ (현행과 같음)</p>
<p>제212조(상품분류전환등록신청에 관한 준용) 상품분류 전환등록신청에 관하여는 제38조제1항, 제39조, 제40조, 제41조제3항, 제42조, 제50조, 제68조부터 제70조까지, 제134조제1호부터 제5호까지 및 제7호를 준용한다.</p>	<p>제212조(상품분류전환등록신청에 관한 준용) 상품분류 전환등록신청에 관하여는 제38조제1항, 제39조, 제40조, 제41조제3항, 제42조, 제50조, 제68조, 제68조의2, 제69조, 제70조, 제134조제1호부터 제5호까지 및 제7호를 준용한다.</p>