

01 비전형상표

[53회 23번]

1. 상표법상 상표의 기능성 원리의 판단기준과 적용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 입체상표로 출원한 상품의 사용에 있어서 그 형상 등으로 인해 상당한 사용상의 효율이 있다고 광고 선전을 하였을 경우 기능성이 있는 것으로 본다.
 - ② 소화기에 쓰이는 빨간 색은 소화기의 이용과 목적을 달성하기 위하여 반드시 필요한 것으로서 기능성이 있는 것으로 본다.
 - ③ 기능성 원리는 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상 등에 적용되므로 상품 자체가 기능적인지 여부를 기준으로 판단하여야 한다.
 - ④ 입체상표에서 해당 기능을 확보할 수 있는 대체 형상이 다수 존재하는 경우에도 입체적 형상 등이 해당 상품의 목적과 이용에 본질적인 것이라면 기능성이 있는 것으로 본다.
 - ⑤ 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표는 상표법 제 33조(상표등록의 요건) 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하더라도 상표등록을 받을 수 없다.

/ 해설 / 정답 ③ [사례문제]

- ① |○| 상표법 제34조 제1항 제15호는 상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한(서비스의 경우에는 그 이용과 목적에 꼭 필요한 경우를 말한다) **입체적 형상**, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 상표를 거절이유로 규정한다. 입체적 형상인 입체상표는 기능성과 관련 있을 경우 등록받을 수 없다. 심사기준에 따른 기능성 심사는 다음과 같다(심사기준). “심사관은 출원된 입체적 형상 등이 기능성이 있는지 판단함에 있어 다음 네가지 요건을 모두 고려해야 하고, 하나 이상의 사항에서 기능성이 있다고 판단되면 본호를 적용하여 거절이유통지를 하여야 한다.
- (i) 입체적 형상 등과 관련된 특허출원, 실용신안등록출원, 특허권 및 실용신안권의 존재 여부
 - (ii) 입체적 형상 등이 제공하는 실용적인 이점에 대한 광고·홍보·설명 등의 존재 여부
 - (iii) 동일한 기능을 가진 대체가능한 입체적 형상 등의 존재 여부
 - (iv) 대체가능한 입체적 형상 등의 생산 용이성 및 경제성”
- 한편 본 지문에서 사용상의 효율(실용적인 이점)이 있다고 광고 선전했다는 사실만으로 기능성이 있는 것으로 간주한다는 설명은 다소 명료하지 않은 점이 있다. 심사기준은 실용적인 이점을 광고하는 자료가 있다면 이를 기능성이 있다는 판단 근거로 삼을 수 있다고 할 뿐, 이 점만으로 기능성을 간주하지는 않는다.
- ② |○| 해당 색채가 통상적으로 가지는 의미(예시: 노란색 → 경고)를 감안할 때, 그러한 의미가 상품의 기능을 수행함에 있어 본질적인 경우 해당 색채는 기능성이 있다고 판단할 수 있다(심사기준). 소화기에 사용되는 빨간색은 심사기준에서 기능성을 가지는 색채로 예시된 사례다.
- ③ |×| 상품의 기능만이 아니라 상품의 포장의 기능을 확보하는데 꼭 필요한 것도 기능성에 해당

한다(상표법 제34조 제1항 제15호). 예컨대 상품 포장의 입체적 형상 등이 출원되었을 경우 상품 자체의 기능과는 별개로 포장의 기능(상품 보호, 취급상 편리 제공, 상품 정보 표시 등)을 고려하여야 하며 입체적 형상 등의 특징이 포장의 기능을 확보하는 데 필수적인 것인지를 고려하여야 한다(심사기준).

④ 101 출원된 입체적 형상 등과 동일한 기능(같은 용도에 대해서 동등한 성능을 제공하는 것을 의미한다)을 가진 대체가능한 입체적 형상이 없다면 그 입체적 형상 등은 기능 또는 실용적인 이점을 위해 부여된 것이라는 근거가 될 수 있다. 반면, 동일한 기능을 가진 대체가능한 입체적 형상 등이 존재한다 하더라도 그 입체적 형상 등이 **상품의 기능·이용에 본질적일 경우**에는 동일한 기능을 가진 대체가능한 입체적 형상의 존재에도 불구하고 기능성이 있을 수 있으므로, 심사관은 대체가능한 입체적 형상 등의 존재만을 이유로 기능성이 없다고 단정하지 않도록 한다(심사기준).

⑤ 101 입체적 형상 등이 기능적인 경우 보통의 상품 형상 등에 불과하여 식별력이 없는 경우가 상당 수 있을 수 있으나 기능성과 식별력은 구분되는 개념으로 심사관은 기능성 유무와 식별력 판단을 별도로 하여야 한다. 출원된 입체적 형상 등이 본질적으로 식별력이 있거나 법 제33조제2항에 따라 사용에 의한 식별력을 가지는 경우라도 심사관은 법 제34조 제1항 제15호의 적용 여부를 검토하여야 한다(판례노트 212번, 2013다84568 판결).

[50회 24번]

2. 소리·냄새상표출원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 상품의 특성으로부터 발생하는 맥주병의 병뚜껑 따는 소리 또는 타이어의 고무향처럼 상품의 기능을 확보하는데 불가결한 소리 또는 냄새만으로 된 소리·냄새상표는 등록받을 수 없다.
- ② 소리·냄새상표출원이 시각적으로 인식될 수 없는 경우에는 원칙적으로 식별력을 인정받을 수 없으므로 상표등록을 받기 위해서는 사용에 의한 식별력을 인정받아야 한다.
- ③ 소리·냄새상표에 있어서 선등록상표와의 동일·유사 판단은 시각적 표현을 기준으로 유사여부를 비교하여 판단한다.
- ④ 심사관은 소리·냄새상표가 시각적인 방법으로 구체적으로 표현되어 있지 않은 경우에는 상표법 제2조(정의)제1항제1호에 따른 상표 정의에 합치되지 아니하는 것을 이유로 상표등록거절결정을 하여야 한다.
- ⑤ 소리·냄새 등은 그 출원서에 첨부된 소리파일 또는 냄새견본을 기준으로 요지변경을 판단한다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [사례문제]

① 101 소리가 기능적인 경우로 심사기준은 맥주병의 병뚜껑 따는 소리를 예시한다(심사기준). 타이어의 고무향은 심사기준에서 지정상품의 성질표시로 예시된 식별력 없는 사례이기는 하나, 상품의 기능을 확보하는데 불가결한 소리상표, 냄새상표는 제34조 제1항 제15호 적용되어 등록받을 수 없다.

② 101 다소 불명료한 지문이다. 시각적으로 인식될 수 없는 경우 식별력을 인정받을 수 없다는 점도 불명료하고, 사용에 의한 식별력에 의해서만 식별력이 인정될 수 있다는 점도 불명료하다. 참고로 심사기준은 아래와 같다.

“소리는 수요자에게 상품의 출처표시보다는 소리 그 자체로 인식될 것이므로 소리상표의 경우 원칙적으로 그 소리를 특정한 상품에 계속 사용함으로써 수요자가 그 소리를 듣고 특정인의 상품의 출처표시로 인식하게 된 경우, 즉 법 제33조제2항에서 정하는 사용에 의한 식별력을 획득한 경우 등록을 받을 수 있다. 다만, 식별력 있는 특정 단어의 발음을 소리로 표현한 경우와 같이 그 자체로써 식별력이 있다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.”

“냄새는 수요자에게 상품의 출처표시보다는 상품 자체의 특성 정도로 인식될 것이므로 인식될 것이므로 냄새상표의 경우 그 냄새를 특정한 상품에 계속 사용함으로써 수요자가 그 냄새를 맡고 특정인의 상품의 출처표시로 인식하게 된 경우, 즉 법 제33조제2항에서 정하는 사용에 의한 식별력을 획득한 경우 등록을 받을 수 있다.”

③ 101 심사는 문서에 따라 이루어지므로 소리·냄새상표도 원칙적으로 소리·냄새상표 상호간에 상표의 시각적 표현을 기준으로 유사여부를 비교하여 판단하도록 한다. 다만, 소리·냄새상표의 경우 시각적 표현만으로는 상표를 정확히 파악할 수 없으므로 제출된 소리파일(악보가 제출된 경우에는 악보 포함) 또는 냄새견본을 참고하여 유사여부를 판단하도록 한다(심사기준).

④ 101 참고로 소리·냄새상표는 시각적 표현이 필수이며, 시각적 표현을 적지 아니한 경우는 방식위반 중 반려사유에 해당하여 출원서가 반려된다(시행규칙 제25조 제1항 제10호). 다만 시각적 표현을 적었으나 구체적으로 표현되어 있지 않은 경우는 제2조제1항의 상표 정의규정 위반으로 보아 거절이유를 통지한다(심사기준).

⑤ 101 불명료한 지문이다. 소리·냄새·기타 비시각적 상표는 출원서에 기재된 시각적 표현을 기준으로 요지변경 여부를 판단하되, 보호하고자 하는 표장의 실체는 첨부된 소리파일이나 냄새견본 등으로 소리파일이나 냄새견본을 참고하여 요지변경 여부를 판단하여야 한다(심사기준).

[55회 25번]

3. 위치상표에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 위치상표는 표장이 사용되는 위치에 식별력이 인정되는 것이기는 하나 표장의 위치가 요부라고는 볼 수 없다.
- ② 위치상표에서는 지정상품에 일정한 형상이나 모양 등이 부착되는 특정위치를 설명하기 위하여 지정상품의 형상을 표시하는 부분을 필요로 하게 된다.
- ③ 특정 위치에 부착된 표장은 수요자의 입장에선 상표가 아니라 디자인적 요소로 보는 것이 일반적이므로, 위치상표로 등록 받기 위해서는 그 표장이 수요자들에게 상품의 출처표시로 인식된다는 것을 입증하여야 한다.
- ④ 위치상표는 비록 일정한 형상이나 모양 등이 그 자체로는 식별력을 가지지 아니하더라도 지정상품의 특정 위치에 부착되어 사용됨으로써 당해상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면, 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 인정받아 상표로서 등록될 수 있다.

- ⑤ 위치상표란 '기호·문자·도형 각각 또는 그 결합이 일정한 형상이나 모양을 이루고, 이러한 일정한 형상이나 모양이 지정상품의 특정 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 되는 표장'을 말한다.

/ 해설 / 정답 ① [판례문제]

① |×| 요부(prominent part)란 눈에 잘 띄는 부분을 뜻하며 상표법상 식별기능이 인정되는 부분을 말한다. 위치상표는 표장이 사용되는 위치에 식별력이 인정되는 것이므로 표장의 위치가 요부이다. 판례는 위치상표의 식별기능이 인정되는 부분인 요부를 파악하는 판단기준과 그 특정방법에 대해 아래와 같이 판시한다(판례노트 213번, 2010후2339).

“위치상표에서는 지정상품에 일정한 형상이나 모양 등이 부착되는 특정 위치를 설명하기 위하여 지정상품의 형상을 표시하는 부분을 필요로 하게 된다. 이때 표장의 전체적인 구성, 표장의 각 부분에 사용된 선의 종류, 지정상품의 종류 및 그 특성 등에 비추어 출원인의 의사가 지정상품의 형상을 표시하는 부분에 대하여는 위와 같은 설명의 의미를 부여한 것뿐만 아니라 알 수 있는 한 이 부분은 위치상표의 표장 자체의 외형을 이루는 도형이 아니라고 파악하여야 한다. 그에 있어서는 출원인이 심사과정 중에 특허청 심사관에게 위와 같은 의사를 의견제출통지에 대한 의견서 제출 등의 방법으로 밝힌 바가 있는지 등의 사정도 고려되어야 할 것이다.”



② |○| 위치상표에서는 우측의 그림과 같이  특정 위치를 설명하기 위하여 지

정상품의 형상을 표시하는 부분을 필요로 하게 된다. 위 그림은 실선이 아닌 일점쇄선으로 표시된 상의 형상의 옆구리에서 허리까지의 위치에 실선으로 표시된 세 개의 굵은 선이 부착되어 있는 형태의 표장으로 이루어져 그 표장 중의 상의 형상 부분과 세 개의 굵은 선 부분이 서로 확연하게 구분되어 있다(판례노트 213번, 2010후2339).

③ |○| 특정위치에 부착된 표장은 수요자의 입장에선 상표가 아니라 디자인적 요소로 보는 것이 일반적이므로 위치상표로 등록을 받기 위해서는 그 표장이 수요자들에게 상품의 출처표시로 인식된다는 것을 입증하여야 한다. 즉 위치상표로 등록받기 위해서는 제33조 제2항에서 정하는 사용에 의한 식별력을 획득하여야 한다(심사기준).

④ |○| 판례노트 213번, 2010후2339

⑤ |○| 판례노트 213번, 2010후2339

[55회 26번]

4. 상표법령에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 입체적 형상만으로 이루어진 상표를 출원하는 경우 출원인은 심사관이 출원상표를 정확히 파악할 수 있도록 표장에 관한 설명을 출원서에 반드시 기재하여야 한다.

- ② 지정상품의 입체적 형상으로 된 상표의 경우에, 그 입체적 형상이 해당 지정상품이 거래되는 시장에서 그 상품 등의 통상적·기본적인 형태에 해당하여 수요자가 상품의 출처표시로 인식할 수 있는 정도에 이르지 못하였다면 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 제3호에 해당한다.
- ③ 상표법 제107조(권리 침해에 대한 금지 청구권 등)에 의한 금지 청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하여야 하고, 상표법 제109조(손해배상의 청구)에 의한 손해배상청구를 인정할 것인지의 판단은 침해행위당시를 기준으로 하여야 한다는 것이 판례의 입장이다.
- ④ 입체적 형상과 문자가 결합된 상표에 있어, 입체적 형상 자체에는 식별력이 없더라도 식별력이 있는 문자가 결합하여 상표가 전체적으로 식별력이 있다면 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 제3호에 해당하지 아니한다.
- ⑤ 소리상표의 상표등록출원서에 적는 '상표에 관한 설명'의 기재사항을 고치는 것은 요지 변경에 해당하지 아니한다.

/ 해설 / 정답 ① [판례문제]

① |×| 입체상표에 대해서는 상표에 대한 설명서 제출이 필수가 아니다(시규 제28조 제2항 제2호).



② |○| 지정상품 또는 그 포장(이하 '상품 등'이라고 한다)의 입체적 형상으로 된 상표의 경우에, 그 입체적 형상이 해당 지정상품이 거래되는 시장에서 그 상품 등의 통상적·기본적인 형태에 해당하거나, 거래사회에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나 또는 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서 그 상품의 장식 또는 외장(外裝)으로만 인식되는 데에 그칠 뿐, 이례적이거나 독특한 형태상의 특징을 가지고 있는 등으로 수요자가 상품의 출처 표시로 인식할 수 있는 정도의 것이 아니라면, 상표법 제33조 제1항 제3호의 '상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 해당한다고 보아야 한다(판례노트 210번, 2012후3800).

③ |○| 침해금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하며, 손해배상청구를 인정할 것인지 및 신용회복청구를 인정할 것인지의 판단은 침해행위 당시를 기준으로 한다(2006다22722, 2006다22043, 판례노트 042번).


④ |○| 'hip joint balls(인공 고관절용 볼)' 등을 지정상품으로 하는 출원상표



에 대하여 둥근 홈이 형성된 반구형상으로 구성되어 있는 입체적 형상 부분

은 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이므로 식별력이 없고, 핑크색 부분은



일반적으로 흔히 볼 수 있는 색상으로서 역시 식별력이 없으나, 이와 결합된 ‘  ’ 부분의 경우 영문자 ‘BILOX delta’는 지정상품과의 관계에서 성질 등을 나타내는 기술적 의미를 가지고 있지 않는 조어 상표로서 식별력이 있으므로, 위 출원상표는 전체적으로 식별력이 있어서 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하지 않는다(판례노트 211번, 2014후2306).

⑤ 101 상표(표장)에 관한 설명의 기재사항을 보정하는 것은 요지변경으로 보지 않는다(상표법 제40조 제2항 제5호, 시규 제33조 제1호).

02 상표 이외 권리

[46회 25번]

5. 지리적 표시 단체표장에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 지리적 표시 단체표장은 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 영위하는 자로 구성된 법인이 직접 사용하거나 그 감독하에 있는 소속단체원으로 하여금 자기 영업에 관한 상품에 사용하게 하기 위한 단체표장이다.
- ② 2이상의 지리적 표시 등록단체표장이 서로 동음이의어 지리적 표시에 해당하는 경우, 그 중 늦게 출원하여 등록받은 단체표장권자 및 그 소속단체원에게 지리적 출처에 대하여 수요자로 하여금 혼동을 초래하지 아니하도록 하는 표시를 하여야 할 의무가 있다.
- ③ 선출원에 의한 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하는 상표는 등록을 받을 수 있다.
- ④ 지리적 표시 단체표장등록을 받은 자가 지리적 표시를 사용할 수 있는 지정상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자에 대하여 정관에 의하여 단체의 가입을 금지하는 등 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니한 경우에는 누구든지 그 지리적 표시 단체표장등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
- ⑤ 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일한 상품에 대하여 관용하는 상표에 대하여는 지리적 표시 단체표장권의 효력이 미치지 아니한다.

/ 해설 / 정답 ② [조문문제]

- ① |○| 지리적 표시 단체표장이란 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장을 말한다(제2조 제1항 제6호).
- ② |×| 둘 이상의 지리적 표시 등록단체표장이 서로 동음이의어 지리적 표시에 해당하는 경우 각 단체표장권자와 그 소속 단체원은 지리적 출처에 대하여 수요자가 혼동하지 아니하도록 하는 표시를 등록단체표장과 함께 사용하여야 한다(제223조). 즉 후출원 단체표장권자 및 그 소속 단체원뿐 아니라 선출원 단체표장권자 및 그 소속 단체원도 혼동방지표시를 할 의무가 있다.
- ③ |○| 선출원에 의한 타인의 등록된 지리적 표시 단체표장과 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 **동일하다고 인식되어 있는 상품**에 사용하는 상표는 등록받을 수 없다(제34조 제1항 제8호). 즉 선출원 등록 지리적표시 단체표장은 상품이 동일하다고 인식되는 범위까지만 등록배제효를 갖는다.
- ④ |○| 지리적 표시 단체표장등록출원의 경우에 그 소속 단체원의 가입에 관하여 정관에 의하여 단체의 가입을 금지하거나 정관에 충족하기 어려운 가입조건을 규정하는 등 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니하거나 그 지리적 표시를 사용할 수 없는 자에게 단체의 가입을 허용한 경우 취소사유에 해당한다(제119조 제1항 제8호 가목). 위 사유의 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다(제119조 제5항).

⑤ 101 지리적 표시 단체표장권은 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에 대하여 관용하는 상표에 대해서는 그 효력이 미치지 아니한다(제90조 제2항 제2호).

[47회 30번]

6. 사단법인 진도홍주연합회는 지정상품인 “홍주”에 대하여 “진도홍주”를 지리적 표시 단체표장으로 등록받았다. 사단법인 진도홍주연합회의 지리적 표시 단체표장권의 효력에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사단법인 진도홍주연합회는 등록된 “진도홍주”의 출원일 이전에 선출원에 의하여 등록된 상표인 “곰표 진도홍주”의 상표권자 또는 전용사용권자인 목포의 홍주 생산자가 지정상품인 “홍주”에 대하여 등록 지리적 표시 단체표장인 “진도홍주”를 사용하는 것을 금지할 수 없다.
- ② 사단법인 진도홍주연합회는 정당한 권한이 없는 타인이 등록된 “진도홍주”를 지정상품인 “홍주” 뿐만 아니라 그 유사상품인 “소주”에 대하여 사용하는 것도 금지할 수 있다.
- ③ 사단법인 진도홍주연합회는 정당한 권한이 없는 타인이 등록된 “진도홍주”와 유사한 상표인 “신 진도홍주”를 지정상품인 “홍주” 뿐만 아니라 그 유사상품인 “소주”에 사용하는 것도 금지할 수 있다.
- ④ 진도에서 홍주를 생산하는 업자인 홍길동이 진도에서 전통적으로 내려오는 비법과 재료를 그대로 사용하여 제조한 “홍주”에 대하여 “코끼리표 진도홍주”라는 상표를 표시하여 판매하는 경우 사단법인 진도홍주연합회는 지리적 표시 단체표장권을 주장하여 그 사용을 금지할 수 없다.
- ⑤ 제주도의 어느 한 지명인 “진도”(실제 있는 지명이 아니라 가정해 본 지명이다)가 홍주라는 상품에 대하여 지리적 표시에 해당한다면, 사단법인 진도홍주연합회는 제주도 진도에서 그 전통방식에 따라 홍주를 생산하는 업자가 “제주도 진도홍주”라고 상표를 사용하는 것을 금지할 수 있다.

/ 해설 / 정답 ④ [사례문제]

① 101 선출원에 의한 등록상표가 지리적 표시 등록단체표장과 동일·유사한 지리적 표시를 포함하고 있는 경우에 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품에 사용하는 등록상표에는 지리적 표시 단체표장권의 효력이 미치지 아니한다(제90조 제2항 제4호). 따라서 상표권자 또는 전용사용권자가 지정상품인 홍주에 대하여 등록상표인 곰표 진도홍주를 사용하는 경우라면 단체표장권의 효력이 제한되어 지리적 표시 단체표장권자인 사단법인 진도홍주연합회는 침해금지를 청구할 수 없다. 그러나 진도홍주는 등록상표인 곰표 진도홍주가 아니므로, 이의 사용에 대해서는 제90조 제2항 제4호가 적용되지 않아, 사단법인 진도홍주연합회가 침해금지를 청구할 수 있다.

②, ③ |×| 상표권의 배타권 효력은 동일·유사 상품까지 미치는데 반하여(제108조 제1항 제1호), 지리적표시 단체표장권의 배타권 효력은 동일 상품에 대해서만 미친다(제108조 제2항 제1호). 따라서 홍주가 아닌 소주에 대해서는 진도홍주 단체표장권의 배타권 효력이 미치지 아니하여, 침해금지를 청구할 수 없다.

④ |○| 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에 사용하는 지리적 표시로서 해당 지역에서 그 상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자가 사용하는 지리적 표시 또는 동음이의어 지리적 표시에는 지리적 표시 단체표장권의 효력이 미치지 아니한다(제90조 제2항 제3호). 진도에서 전통적으로 내려오는 비법과 재료를 그대로 사용하여 제조한 홍주에 대하여 진도홍주라 표시함은 상품의 품질이 본질적으로 진도 지역에서 비롯되었으며 진도 지역에서 생산된 상품임을 표시하는 것이므로 지리적표시에 해당한다. 홍길동은 진도에서 홍주를 생산하는 업자이므로 홍길동이 자신이 생산한 홍주에 진도홍주를 표시함은 제90조 제2항 제3호에 해당하여 사단법인 진도홍주연합회의 배타권 효력이 미치지 아니한다. 따라서 침해금지를 청구할 수 없다.

⑤ |×| 제주도의 진도란 진도와 동음이의어 관계에 있다. 제주도 진도에서 그 전통방식에 따라 홍주를 생산하는 업자가 자신이 생산한 홍주에 진도홍주를 표시함은 제90조 제2항 제3호에 해당하여 사단법인 진도홍주연합회의 배타권 효력이 미치지 아니한다. 따라서 침해금지를 청구할 수 없다.

[48회 28번]

7. 상표법상 지리적 표시 또는 지리적 표시 단체표장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 세계무역기구 회원국 내의 포도주의 산지에 관한 지리적 표시를 포함하는 상표로서 포도주에 사용하고자 하는 상표의 경우, 당해 지리적 표시의 정당한 사용자는 그 해당 상품을 지정상품으로 하여 지리적 표시 단체표장 등록을 받을 수 있다.
- ② 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하게 할 목적으로 소지하는 행위는 그 지리적 표시 단체표장권을 침해한 것으로 본다.
- ③ 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정지역의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 지리적 표시와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 지리적 표시의 정당한 사용자에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표는 등록을 받을 수 없다.
- ④ 서로 동음이의어 지리적 표시에 해당하는 표장으로 2 이상의 지리적 표시 단체표장등록출원이 있는 경우, 먼저 출원한 자만이 등록을 받을 수 있다.
- ⑤ 지리적 표시 단체표장을 등록 받고자 하는 자는 그 취지를 단체표장등록출원서에 기재하여야 하고, 지리적 표시의 정의에 합치함을 입증할 수 있는 서류를 함께 제출하여야 한다.

/ 해설 / 정답 ④ [조문문제]

- ① |○| 세계무역기구 회원국 내의 포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로서 구성되거나 그 지리적 표시를 포함하는 상표로서 포도주 또는 증류주에 사용하려는 상표는 등록받을 수 없으나, 지리적 표시의 정당한 사용자가 해당 상품을 지정상품으로 하여 제36조 제5항에 따른 지리적 표시 단체표장등록출원을 한 경우는 등록 받을 수 있다(제34조 제1항 제16호 단서).
- ② |○| 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위는 지리적 표시 단체표장권을 침해한 것으로 본다(제108조 제2항 제2호).
- ③ |○| 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 지리적 표시와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 지리적 표시의 정당한 사용자에게 손해를 입히려 하고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표는 등록 받을 수 없다(제34조 제1항 제14호).
- ④ |×| 서로 동의어의 지리적 표시에 해당하는 표장으로 둘 이상의 지리적 표시 단체표장등록출원이 있는 경우에는 제35조 제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다(제35조 제5항 제2호).
- ⑤ |○| 실무상 지리적 표시 단체표장등록을 받고자 하는 경우는 출원서의 권리 구분란에 “지리적 표시 단체표장” 취지를 표시하여야 한다. 지리적 표시 단체표장등록을 받으려는 자는 제3항의 정관 외에 대통령령으로 정하는 바에 따라 지리적 표시의 정의에 일치함을 증명할 수 있는 서류를 지리적 표시 단체표장등록출원서에 첨부하여야 한다(제36조 제5항).

[51회 29번]

8. 지리적 표시 단체표장등록의 무효심판사유 또는 취소심판사유 중 어느 하나에도 해당되지 않는 것은?

- ① 지리적 표시 단체표장권자가 지정상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자에 대하여 정관에 의하여 단체의 가입을 금지한 경우
- ② 원산지 국가에서 그 등록단체표장을 구성하는 지리적 표시를 더 이상 보호하지 않게 된 경우
- ③ 등록출원 당시 산지표시(상표법 제33조 제1항 제3호) 또는 현저한 지리적 명칭(동법 제33조 제1항 제4호)에 해당하는 것이었다는 사실이 밝혀진 경우
- ④ 지리적 표시 단체표장권자가 그 지리적 표시를 사용할 수 없는 자에 대하여 단체의 가입을 허용한 경우
- ⑤ 지리적 표시 단체표장을 사용할 수 있는 자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록 단체표장을 그 지정상품에 대하여 취소 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 않은 경우

/해설/ 정답 ③ [조문문제]

- ① |○| 지리적 표시 단체표장은 등록 전 그 소속 단체원의 가입에 관하여 정관에 의하여 단체의 가입을 금지하거나 정관에 충족하기 어려운 가입조건을 규정하는 등 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니한 경우에는 거절이유, 무효사유에 해당하며(제54조 제5호, 제117조 제1항 제1호), 등록 후 그 소속 단체원의 가입에 관하여 정관에 의하여 단체의 가입을 금지하거나 정관에 충족하기 어려운 가입조건을 규정하는 등 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니한 경우에는 취소사유에 해당한다(제119조 제1항 제8호 가목).
- ② |○| 지리적 표시 단체표장등록이 된 후 그 등록단체표장을 구성하는 지리적 표시가 원산지 국가에서 보호가 중단되거나 사용되지 아니하게 된 경우에는 후발적 무효사유에 해당한다(제117조 제1항 제7호).
- ③ |×| 지리적 표시 단체표장의 경우는 그 표장이 지정상품의 산지 또는 현저한 지리적 명칭에 해당하더라도 식별력이 인정된다. 즉 제1항제3호(산지로 한정한다) 또는 제4호에 해당하는 표장이라도 그 표장이 특정 상품에 대한 지리적 표시인 경우에는 그 지리적 표시를 사용한 상품을 지정상품(제38조제1항에 따라 지정한 상품 및 제86조제1항에 따라 추가로 지정한 상품을 말한다)으로 하여 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 있다. 때문에 본 지문은 거절이유, 무효사유, 취소사유 그 어느 것에도 해당하지 아니한다.
- ④ |○| 지리적 표시 단체표장의 경우 등록 후 그 지리적 표시를 사용할 수 없는 자에게 단체의 가입을 허용한 경우 취소사유에 해당한다(제119조 제1항 제8호 가목).
- ⑤ |○| 단체표장에 관하여는 이 법에서 특별히 규정한 것을 제외하고는 상표에 관한 규정을 적용하므로, 지리적 표시 단체표장권의 경우에도 불사용취소될 수 있다. 즉 지리적 표시 단체표장을 사용할 수 있는 자가 정당한 이유 없이 그 표장을 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니하면 취소사유에 해당한다(제119조 제1항 제3호).

[56회 25번]

9. 상표법상 지리적 표시 단체표장에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 지리적 표시 단체표장에서 지리적 표시는 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성이 전적으로 특정지역에서 비롯된 경우에만 그 지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표시를 말한다.
- ② 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 판매하는 자만으로 구성된 법인이 직접 사용하기 위한 표장에 대해 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 있다.
- ③ 서비스에 대해 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 있다.
- ④ 지리적 표시 단체표장등록출원은 상표등록출원으로 출원의 변경을 할 수 없다.
- ⑤ 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 제조하는 자가 직접 사용하기 위한 표장에 대해 개인을 출원인으로 하여 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 있다.

/해설/ 정답 ④ [조문문제]

- ① |×| 지리적 표시란 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 특정지역에서 비롯된 경우에 그 지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표시를 말한다(제2조 제1항 제4호). 지리적 표시에 해당하기 위해서는 특정 지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품이 타지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품과 구별되는 품질·명성, 생산방법 또는 그 밖의 특성이 있어야 한다. 이 경우 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성 중 어느 하나만 특정 지역에서 연유하면 족하다고 보며, 기후·토양·지형 등의 자연적 조건 외에 전통적인 생산비법 등 인적 조건에 의하여 획득되는 경우도 해당된다(심사기준). ‘전적으로’란 하나도 남김없이 모두 다를 뜻하는데, 품질·명성 및 그 밖의 특성 모두가 특정지역에서 비롯된 경우일 필요는 없다.
- ② |×| 단체표장의 경우는 상품을 생산·제조·가공·판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 등록받을 수 있음에 반해, 지리적 표시 단체표장의 경우는 그 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자로 구성된 법인이 등록받을 수 있다(제3조 제2항 괄호). 즉 상품을 판매하는 자가 아니라, 상품을 생산·제조·가공하는 자가 등록받을 수 있다.
- ③ |×| 단체표장이란 상품을 생산·제조·가공·판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장을 말하므로, 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인도 등록받을 수 있음에 반해, 지리적 표시 단체표장의 경우는 서비스 제공과는 관련이 없다. 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품에 대해서만 등록받을 수 있다(제2조 제1항 제6호, 제3조 제2항 괄호).
- ④ |○| 단체표장등록출원은 상표등록출원으로 변경할 수 있음에 반해, 지리적 표시 단체표장등록출원은 상표등록출원으로 변경할 수 없다(제44조 제1항 제2호 괄호).
- ⑤ |×| 단체표장은 법인으로만 등록받을 수 있다. 지리적 표시 단체표장도 마찬가지다(제3조 제2항).

[54회 26번]

10. 증명표장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단체표장과 달리 증명표장은 법인뿐만 아니라 개인도 출원하여 등록 받을 수 있다.
- ② 상표·단체표장 또는 업무표장을 출원하거나 등록을 받은 자는 그 상표 등과 동일·유사한 표장을 지정상품의 동일·유사여부와 상관없이 증명표장으로 등록 받을 수 없다.
- ③ 증명표장 등록출원의 지정상품은 「증명의 대상」 과 「증명의 내용」 이 함께 기재되어야 하며, 그 중 어느 하나가 기재되어 있지 않거나 그 기재가 불명확한 경우 실무상 상표법 제38조(1상표 1출원) 제1항의 거절이유를 적용하고 있다.
- ④ 증명표장은 정관에서 정한 기준을 충족한 자이면 누구나 사용할 수 있으므로 증명표장권자도 정관에서 정한 기준을 충족하면 자기의 영업에 관한 상품에 이를 사용할 수 있다.
- ⑤ 증명표장 등록출원에 있어 표장의 동일·유사여부는 증명표장은 물론 상표·업무표장·단체표장 등과의 유사여부를 함께 고려하여 판단하여야 한다.

고난의 한복판에 기회가 있다, 변리사스쿨 0012

/ 해설 / 정답 ④ [조문문제]

- ① |○| 증명표장은 상품의 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 증명하고 관리하는 것을 업으로 할 수 있는 자가 등록받을 수 있다(제3조 제3항). 단체표장 및 지리적 표시 단체표장은 법인에 한해서만 등록받을 수 있음에 반해(제3조 제2항), 증명표장 및 지리적 표시 증명표장은 개인도 등록받을 수 있다.
- ② |○| 상표·단체표장 또는 업무표장을 출원하거나 등록을 받은 자는 그 상표 등과 동일·유사한 표장을 증명표장으로 등록받을 수 없다(제3조 제4항). 증명표장은 품질 등을 보증하는 기능을 가진 것이므로 증명표장등록출원인이나 그 권리자는 증명표장과 동일하거나 유사한 표장을 상표·단체표장·업무표장으로 등록받을 수 없고(제3조 제5항), 그 반대의 경우에도 동일하다(제3조 제4항). 이를 위반한 경우 제3조 제4항 또는 제5항 위반의 거절이유에 해당한다.
- ③ |○| 증명표장등록출원의 지정상품은 증명의 대상과 증명의 내용이 함께 기재되어야 한다. 증명표장등록출원의 지정상품에서 증명의 대상과 증명의 내용 중 어느 하나가 기재되어 있지 않거나 그 기재가 불명확한 경우, 심사관은 제38조 제1항에 따라 불명확한 상품명칭으로 거절이유를 통지하여야 한다(심사기준).
- ④ |×| 증명표장은 정관에서 정한 기준을 충족한 자이면 사용할 수 있어야 하나, 증명표장은 품질 등을 보증하는 기능을 가진 것이므로 공정성 위해 자기의 영업에 관한 상품에는 증명표장을 사용할 수 없다. 만약 자기의 영업에 관한 상품에 사용하려는 경우에는 증명표장의 등록을 받을 수 없으며, 등록 후 증명표장권자가 제3조 제3항 단서를 위반하여 증명표장을 자기의 상품에 대하여 사용하는 경우에는 취소사유에 해당한다(제119조 제1항 제9호 나목).
- ⑤ |○| 증명표장등록출원에 있어 표장의 동일 또는 유사여부는 선출원·선출원등록 증명표장은 물론 선출원·선출원등록 상표·업무표장·단체표장 등을 고려하여 판단하도록 하고, 지리적 표시 증명표장의 경우에는 선출원·선출원등록 지리적 표시 단체표장과 유사여부도 함께 고려하여야 한다(심사기준). 이때 상표·단체표장·업무표장등록출원인이나 권리자는 이와 동일하거나 유사한 표장으로 증명표장 등록을 받을 수 없으므로, 타인의 선출원·선등록 뿐 만 아니라 증명표장등록출원인의 선출원·선등록 사항에 대하여도 검색을 실시하여 제3조 제5항의 적용 여부도 판단하여야 한다(심사기준).

[56회 29번]

11. 업무표장에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 업무표장 등록을 받은 자는 해당 업무표장과 유사한 표장을 증명표장으로 등록받을 수 있다.
- ② 업무표장등록출원은 해당 업무와 함께 양도하지 않더라도 양도할 수 있다.
- ③ 업무표장권에 대해 질권을 설정할 수 있다.
- ④ 업무표장등록출원은 상표등록출원으로 변경할 수 있다.
- ⑤ 업무표장권에 대해 전용사용권을 설정할 수 없다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [조문문제]

- ① |×| 상표·단체표장 또는 업무표장을 출원(出願)하거나 등록을 받은 자는 그 상표 등과 동일·유사한 표장을 증명표장으로 등록받을 수 없다(제3조 제4항).
- ② |×| 업무와 함께 양도하는 경우에만 양도할 수 있다(제48조 제6항 제1호).
- ③ |×| 질권 설정할 수 없다(제93조 제8항).
- ④ |×| 단체표장등록출원(지리적 표시 단체표장등록출원은 제외) 또는 증명표장등록출원(지리적 표시 증명표장등록출원은 제외)은 상표출원으로서의 변경출원이 가능할 수 있으나, 업무표장등록출원은 비영리 업무를 지정업무로 하기 때문에 영리와 관련된 상표출원으로서의 변경출원이 불가하다(제44조 제1항).
- ⑤ |○| 사용권 설정할 수 없다(제95조 제2항).

03 상표의 사용

[44회 30번]

12. 상표법상 상표의 사용 등에 관한 다음의 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상표의 사용행위 중 선전, 광고행위는 지정상품에 관련하여 행하여져야 하는 것일 뿐만 아니라, 그 지정상품이 국내에서 현실적으로 유통되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하고 있는 상태에서 행하여진 것이어야 상표의 사용이라고 할 수 있다.
- ② 상표법 제2조 제1항 제11호 (다)목 소정의 '거래서류'에는 납품서, 물품영수증, 카탈로그 등이 포함되며, 세관에 제출한 수입신고서도 거래서류에 해당하므로 그 수입신고서에 상표를 표시한 경우 (다)목 소정의 상표의 사용행위라 할 수 있다.
- ③ 디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 그 사용은 상표의 사용이라고 할 수 있다.
- ④ 상표법상 상품에 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다 할 것이므로, 상품의 선전광고나 판매촉진을 위해 고객에게 무상으로 배부되는 이른바 '광고매체가 되는 물품'에 상표를 표시한 것은, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 상표의 사용이라고 할 수 없다.
- ⑤ 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인을 생기게 한 경우에는 누구든지 등록상표에 대한 취소심판을 청구할 수 있다.

/ 해설 / 정답 ② [판례문제]

- ① |○ 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 취지에 비추어 볼 때, 등록상표를 지정상품에 관하여 광고한 사실이 있다고 하더라도 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것이 예정되어 있는 것이 아니고, 단순히 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(판례노트 196번, 2011후 354).
- ② |×| 제2조 제1항 제11호 다목의 '거래서류'는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다. 그러나 세관에 제출하는 수입신고서는 거래당사자 간에 교부되는 거래서류라고 보기 어려우므로 수입신고서에 상표를 표시하였다고 하여 상표법상 상표의 사용행위라고 할 수는 없다(판례노트 003번, 2000마4424).
- ③ |○ 디자인과 상표는 배타적·선택적 관계에 있지 아니하므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양

이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적 기능인 자타상품의 출처표시로서 기능하는 경우에는 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다(판례노트 010번, 2011도13441).

④ |○| 상표법상 '상표의 사용'이라고 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등을 의미하고, 여기에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다 할 것이므로, 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 '광고매체가 되는 물품'은 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고, 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다(판례노트 017-2번, 98후58).

⑤ |○| 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우는 취소사유에 해당하며(제119조 제1항 제1호), 위 사유의 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다(제119조 제5항).

[47회 23번]

13. 상표의 사용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 자동차 부품인 에어 클리너를 제조하면서 그 포장상자에 자동차 제작회사의 등록상표의 표시를 하였더라도 제반 사정에 비추어 그 출처표시가 명백하고 부품 등의 용도설명이나 에어 클리너가 사용되는 적용차종을 밝히기 위하여 사용한 것에 불과한 경우에는 그 등록상표의 사용에 해당하지 않는다.
- ② 디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 그 사용은 상표로서의 사용에 해당한다.
- ③ 명함의 이면, 거래명세서에 상표를 표시하는 행위는 상표법상 상표의 사용행위에 해당하지 않는다.
- ④ 상표가 표시된 수입신고서를 세관에 제출하는 행위는 상표법상 상표의 사용행위에 해당하지 않는다.
- ⑤ 상표권자가 통상사용권을 설정하는 행위는 상표의 사용에 해당하지 않는다.

/ 해설 / 정답 ③ [판례문제]

- ① ㄱ 자동차부품인 에어 클리너를 제조하면서 그 포장상자에 에어 클리너가 사용되는 적용차종을 밝히기 위하여 자동차 제작회사의 등록상표(소나타, 라노스, 크레도스)의 표시를 하였으나 제반 사정에 비추어 그 출처표시(신일)가 명백하고 부품 등의 용도설명 등을 위하여 사용한 것에 불과하다면 그 등록상표(소나타, 라노스, 크레도스)는 상표로서의 사용에 해당하지 않는다(판례노트 004번, 2001도1355).
- ② ㄱ 디자인과 상표는 배타적·선택적 관계에 있지 아니하므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적 기능인 자타상품의 출처표시로서 기능하는 경우에는 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다(판례노트 010번, 2011도13441).
- ③ ㄴ 피신청인 강장현이 에머랄드를 판매하면서 자신의 명함 이면에 "바이런 에머랄드"라고 수기로 써서 구매자에게 교부하였는데, 이 경우 명함의 이면은 판매된 물품을 확인해주는 거래서류에 해당한다 할 것이므로 피신청인 강장현이 명함의 이면에 상표를 표시하고 이를 거래 상대방에게 교부한 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 다목이 규정하고 있는 상표의 사용행위에 해당한다 할 것이다. 또한 피신청인 이종준의 경우도 거래명세서에 "바이런 원석"이라고 수기로 써서 거래 상대방에게 교부하였다는 것이므로 위와 마찬가지로 상표의 사용행위에 해당한다(판례노트 003번, 2000마4424).
- ④ ㄱ 세관에 제출하는 수입신고서는 거래당사자 간에 교부되는 거래서류라고 보기 어려우므로 수입신고서에 상표를 표시하였다고 하여 상표법상 상표의 사용행위라고 할 수는 없다(판례노트 003번, 2000마4424).
- ⑤ ㄱ 상표권자의 통상사용권 설정행위는 상표의 사용을 정의한 상표법 제2조 제1항 제11호 각 목 소정의 어느 행위에도 해당하지 아니한다(98후119).

[49회 21번]

14. 상표 및 상표의 사용에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상표법 제108조(침해로 보는 행위) 제1항 제1호에 규정된 등록상표와 유사한 상표에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 동일한 상표라고 인정되는 상표까지도 포함하는 것으로 한다.
- ② “상표의 사용”이라 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위를 말하므로 상품 또는 상품의 포장 자체를 포장의 형상으로 하는 것은 상표로서 사용에 포함되지 아니한다.
- ③ 소송 등을 통하여 상표권을 행사하는 경우 상표법 제2조(정의) 제1항 제11호에서 규정하는 상표의 사용이라고 할 수 없을 뿐만 아니라 방위적 목적의 상표라고 하여 상표권 침해자에 대하여 상표권을 행사하여 온 것만으로는 불사용으로 인한 등록취소를 면할 수 없다.
- ④ 등록상표와 동일 또는 유사한 상표가 표시되어 있고, 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 양도하기 위하여 소지하는 행위는 상표의 사용에 포함된다.
- ⑤ 주문자상표부착방식(이른바 OEM방식)에 의한 상표의 사용이나 수출 자유지역 내에

서 수출 목적으로만 등록상표가 부착된 상품을 제조하는 것은 국내에서의 상표 사용이라고 볼 수 없다.

/ 해설 / 정답 ③ [판례문제]

- ① |×| 제108조제1항제1호(침해로 보는 행위) 및 제119조제1항제1호(상표권자 부정사용에 따른 취소사유)에 따른 “등록상표와 유사한 상표”에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 같은 상표라고 인정되는 상표가 포함되지 아니하는 것으로 한다(제225조 제2항).
- ② |×| 포장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위도 제2조 제1항 제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에 포함된다(제2조 제2항 제1호).
- ③ |○| 소송 등을 통하여 상표권을 행사한 것을 두고 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하는 상표의 사용이라고 할 수는 없다(2001후188).
- ④ |×| 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일·유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위는 제108조 간접침해 행위에 해당하고(제108조 제1항 제4호), 제2조 제1항 제11호의 상표 사용 행위에 해당하지 않는다.
- ⑤ |×| 주문자상표 부착방식(이른바 OEM 방식)에 의한 상표의 사용도 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 상품 또는 상품의 포장에 상표를 붙이는 행위에 해당하고, 수출자유지역 내에서 수출 목적으로만 등록상표가 부착된 상품을 제조한 것이라 하더라도 국내에서의 상표 사용행위라고 볼 수 있다(2000후143).

[51회 27번]

15. 상표 및 상표의 사용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 공산품인 상품의 내부에 조립되어 기능하는 부품에 표시된 표장으로서 그 상품의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고 오로지 그 상품을 분해하여야만 거래자나 일반수요자들이 인식할 수 있는 표장은 그 상품에 있어서 상표로서의 기능을 다할 수 없을 것이므로 이를 상표법상의 상표라 할 수 없다.
- ② 불사용 취소심판에 관한 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제3호의 적용시, 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표를 사용한바 없다면, 그 상품이 제3자에 의해 국내에 수입되어 정상적인 거래가 이루어졌다고 하더라도 상표권자의 상표 사용으로 볼 수 없다.
- ③ 디자인과 상표는 배타적·선택적 관계에 있지 아니하므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적 기능인 자타상품의 출처표시로서 기능하는 경우에는 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다.

- ④ 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 '광고매체가 되는 물품'에 상표가 표시되어 있는 것은 특별한 사정이 없는 한 상표의 사용이라고 할 수 없다.
- ⑤ '국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다' 라는 상표법 제3조(상표등록을 받을 수 있는자)를 위반한 경우에는 거절이유에 해당된다.

/ 해설 / 정답 ② [판례문제]

① |○| 상표는 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하며, 상표법은 이와 같은 상표의 출처 식별 및 품질 보증의 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 축조된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 유통질서를 유지하며 수요자의 이익도 보호하는 것이므로, 공산품인 상품의 내부에 조립되어 기능하는 부품에 표시된 표장으로서 그 상품의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 그 상품을 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 표장은 그 상품에 있어서 상표로서의 기능을 다할 수 없을 것이므로 이를 가리켜 상표법에서 말하는 상표라고 할 수 없다(판례노트 001번, 2005도1637).

② |×| 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리 나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리 나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통됨에 따라 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(판례노트 016번, 2002후2020).

③ |○| 디자인과 상표는 배타적·선택적 관계에 있지 아니하므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적 기능인 자타상품의 출처표시로서 기능하는 경우에는 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다(판례노트 010번, 2011도13441).

④ |○| 상표법상 '상표의 사용'이라고 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등을 의미하고(상표법 제2조 제1항 제11호 각목 참조), 여기에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다 할 것이므로, 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 '광고매체가 되는 물품'은 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고, 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다(판례노트 017-2번, 98후58).

⑤ |○| 사용의사(제3조 제1항)는 거절이유, 무효사유에 해당한다.

16. 상표법에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상표의 유사여부의 판단은 두개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하여 두개의 상표를 대하는 일반수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두개의 상표가 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두개의 상표는 서로 유사하다고 보아야 한다.
- ② 업무표장이란 국내 및 국외에서 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 하는 자가 그 업무를 나타내기 위하여 사용하는 표장이다.
- ③ 상품의 품질오인을 일으키게 할 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없는데 상품의 품질오인이란 상품의 품질에 관한 오인을 말하는 것이지, 상품자체를 오인하게 하는 경우는 포함되지 않는다.
- ④ 등록상표임을 표시한 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.
- ⑤ 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [판례문제]

- ① |×| 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 보아야 한다(판례노트 036번, 2015후1348).
- ② |×| 업무표장은 국외가 아니라 국내에서 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 하는 자가 등록받을 수 있다(제3조 제6항).
- ③ |×| 상품의 품질을 오인하게 한다면 함은 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 가지는 것으로 수요자를 오인하게 할 가능성이 있는 경우(상품 품질의 오인) 또는, 상표를 당해 지정상품에 사용할 경우 상품 자체를 다른 상품으로 오인하게 할 가능성이 있는 경우(상품 자체의 오인)를 말한다(심사기준).
- ④ |×| 제222조에 따라 등록상표임을 표시한 타인의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것(고의)으로 추정한다(제112조). 과실추정이 아니라 고의추정이다.
- ⑤ |○| 디자인과 상표는 배타적·선택적 관계에 있지 아니하므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양

이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적 기능인 자타상품의 출처표시로서 기능하는 경우에는 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다(판례노트 010번, 2011도13441).

[56회 23번]

17. 상표법상 상표의 사용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 제과점업에 대하여 상표등록을 받은 자가 해당 등록상표가 표시된 나무상자에 즉석으로 구운 빵을 담아 판매한 행위는 제과점업에 대한 상표의 사용행위에 해당한다.
- ② 상표법 제2조 제1항 제11호 다목에서 말하는 상품에 관한 광고에는 시각으로 인식할 수 있는 것이 포함되어야 하므로 그 광고에는 상품명이나 제조원이 표시되어야 상표의 사용으로 인정된다.
- ③ 명함의 뒷면에 상표를 표시하고, 이를 거래상대방에게 교부한 행위는 상표법상 상표의 사용행위에 해당한다.
- ④ 인터넷 포털사이트 운영자에게서 특정 단어나 문구의 이용권을 구입하여 일반 인터넷 사용자가 그 단어나 문구를 검색창에 입력하면 검색결과 화면에 그 키워드 구입자의 홈페이지로 이동할 수 있는 스폰서의 홈페이지 주소가 나타나는 경우에 그 검색결과 화면에 나타난 표장이 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있다면 상표로서의 사용에 해당한다.
- ⑤ 도메인 이름의 사용태양 및 그 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 거래통념상 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 식별표지로 기능하고 있을 때에는 도메인이름의 사용행위를 상표의 사용으로 볼 수 있다.

/ 해설 / 정답 ② [판례문제]

① |○| 지정상품을 제과점업 등으로 하는 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 주식회사 고려당이 2008년 11월경부터 2009년 4월경까지 롯데백화점 부산본점 지하1층 식품매장에서 즉석으로 빵을 구워 판매하는 등 제과점업을 영위하였는데, 그 판매대 위에는 위와 같이 즉석에서 구운 빵들이 담겨져 있는 나무상자들이 놓여 있었고, 위 나무상자 앞부분에는 이 사건 등록상표가 표시되어 있는 사실, 위 나무상자들 주변에는 위 매장에서 판매되는 빵의 종류·가격 등이 표시되어 있는 나무판들이 놓여 있었는데, 위 나무판들에도 이 사건 등록상표가 표시되어 있었다. 등록상표가 표시된 위 나무상자들은 제과점업이라는 그 서비스의 제공시 수요자의 이용에 제공되는 물건에 해당할 뿐만 아니라 위 나무상자들의 전면은 간판으로서의 기능도 수행하고 있고, 위 나무판들은 서비스에 대한 정가표라고 볼 수 있으므로, 등록상표가 위 나무상자들 및 나무판들에 표시되어 서비스의 제공이 이루어진 이상 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 볼 수 있다(판례노트 046번,

2010후3060).

② 1×1 상표법 제2조 제1항 제11호 다목에서 말하는 ‘광고’에는 신문잡지, 팸플릿, 카탈로그, 전단지, 달력, 간판, 가두네온사인, TV 등에 의한 시각으로 인식할 수 있는 것이 포함되며, 그 ‘광고’의 내용 및 형식에 관하여 상표법이 특별히 규정하는 바가 없으므로, 상품에 관한 정보를 일반소비자에게 시각적으로 알리는 정도의 그림이나 글이면 위 ‘광고’로서의 요건을 충족하고, 반드시 상품명이나 제조원이 표시되어야만 하는 것이라고는 할 수 없다(2005후179).

③ 101 피신청인 강장현이 에머랄드를 판매하면서 자신의 명함 이면에 "바이런 에머랄드"라고 수기로 써서 구매자에게 교부하였는데, 이 경우 명함의 이면은 판매된 물품을 확인해주는 거래서류에 해당한다 할 것이므로 피신청인 강장현이 명함의 이면에 상표를 표시하고 이를 거래 상대방에게 교부한 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 다목이 규정하고 있는 상표의 사용행위에 해당한다 할 것이다(판례노트 003번, 2000마4424).

④ 101 인터넷 포털사이트 운영자로부터 특정 단어나 문구(이하 ‘키워드’라 한다)의 이용권을 구입하여 일반 인터넷 사용자가 단어나 문구를 검색창에 입력하면 검색결과 화면에 키워드 구입자의 홈페이지로 이동할 수 있는 스폰서링크나 홈페이지 주소 등이 나타나는 경우에, 검색결과 화면에 나타난 표장이 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있다면 이는 상표권의 권리범위확인심판의 전제가 되는 ‘상표로서의 사용’에 해당한다 할 것이다(판례노트 222번, 2010후3073).

⑤ 101 상표법상 ‘상표의 사용’이란 상표법 제2조 제1항 제11호 각 목에서 정한 행위를 의미하는데, 도메인이름의 사용이 여기에 해당하기 위해서는 도메인이름의 사용태양 및 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 볼 때 거래통념상 상품의 출처표시로 기능하고 있어야 한다(판례노트 216번, 2010도7088).

[56회 30번]

18. 상표법상 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 사과주스에 사용하는 원재료를 표시한 ‘사과’라는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사과주스에 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 사과주스를 지정상품으로 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.
- ② 상품에 상표를 표시한 것을 인도할 목적으로 수출하는 행위는 상표의 사용에 해당하지 아니한다.
- ③ 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 순전히 디자인적으로만 사용하여 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 상표권 침해로 볼 수 없다.
- ④ 증명표장을 출원하거나 등록을 받은 자는 그 증명표장과 동일·유사한 표장을 상표로 등록을 받을 수 없다.
- ⑤ 자기의 영업에 관한 상품에 사용하려는 경우에는 증명표장의 등록을 받을 수 없다.

/ 해설 / 정답 ② [조문문제]

- ① |○| 지정상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표는 그 자체로는 식별력이 없으나, 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 사용에 의한 식별력이 인정되어 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다(제33조 제2항).
- ② |×| 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위는 상표의 사용에 해당한다(제2조 제1항 제11호 나목). 특허법과 달리 상표법 및 디자인보호법에서는 수출도 사용, 실시행위로 규정한다.
- ③ |○| 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(판례노트 008번, 2011다18802).
- ④ |○| 증명표장을 출원하거나 등록을 받은 자는 그 증명표장과 동일·유사한 표장을 상표·단체표장 또는 업무표장으로 등록을 받을 수 없다(제3조 제5항).
- ⑤ |○| 증명의 공정성 확보 위해 자기의 영업에 관한 상품에 사용하려는 경우에는 증명표장의 등록을 받을 수 없다(제3조 제3항 단서).

[57회 29번]

19. 상표의 사용에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 신문에 등록상표의 등록번호와 상표를 기재하고, 그 상표에 대하여 ‘타사의 컴퓨터 및 전자오락기구를 오인, 혼동하여 현혹 없기를 바란다’고 기재한 것은 지정상품에 대한 광고로 볼 수 있으므로 상표법 제2조(정의)상 상표의 사용으로 볼 수 있다.
- ② 소관부처로부터 등록상표의 지정상품인 의약품의 제조나 수입에 관한 품목별 허가를 받지 아니한 상태에서 신문에 1년 못미쳐 한차례씩 그 상표를 광고하였거나 국내의 일부 특정지역에서 해당 상표를 부착한 지정상품이 판매된 경우라면 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서의 정당한 사용이 있었다고 볼 수 없다.
- ③ 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되는 이른바 ‘광고매체가 되는 물품’은 비록 그 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없더라도 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표법 제2조(정의)상 상표의 사용으로 볼 수 있다.
- ④ 자신의 상표가 아니라 주문자가 요구하는 상표로 상품을 생산하여 주는 주문자상표부

착생산 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 수출의 경우, 불사용으로 인한 상표등록취소 심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단하는 데 있어서는 특단의 사정이 없는 한 국내에서 실제로 상품 또는 상품을 제조하면서 포장에 상표를 표시하였는지 여부를 가지고 판단하여야 하므로 국내의 생산자에 의해 상표가 사용된 것으로 볼 수 있다.

- ⑤ 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하고 우리나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 그 상품을 거래한 바 없이, 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 그 상품이 제3자에 의하여 정상적으로 국내로 수입되어 유통됨에 따라 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되는 경우라도 상표권자가 직접 유통시킨 것이 아니므로 특단의 사정이 없는 한 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 불사용한 것으로 볼 수 있다.

/ 해설 / 정답 ② [판례문제]

① |×| 신문에 이 사건 등록상표의 등록번호와 상표를 기재하고 상기상표에 대하여 컴퓨터 및 전자오락기구를 오인, 혼동하여 현혹없기를 바란다고 기재한 것은, 그 취지가 지정상품에 관한 광고라고 하기 어렵고 또 광고 당시 그 지정상품이 현실적으로 유통되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하고 있는 상태에 있었다고 보기도 어렵다고 보이므로 위 신문 기재만으로는 지정상품에 관한 광고에 상표를 붙인 행위라고 할 수 없다(92후209).

② |○| 상표권자가 정당한 이유없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 사용하지 아니한 경우에 그 상표등록을 취소하여야 하도록 규정한 것은 상표의 사용을 촉진하는 한편 불사용상표에 대한 제재적 의미도 포함되는 것으로 해석된다고 할 것인바, 이와 같은 취지에 비추어 볼 때 상표에 대한 선전, 광고행위가 있었다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 유통되는 것을 전제로 하여(현실적으로 유통되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하고 있어야 한다) 선전, 광고행위가 있어야 상표의 사용이 있었던 것으로 볼 수 있는 것이고, 또한 지정상품이 의약품인 경우 그 등록상표를 지정상품에 법률상 정당히 사용하기 위하여는 그 제조나 수입에 관하여 보건사회부장관의 품목별 허가를 받아야하므로 그러한 허가를 받지 아니하였다면 신문지상을 통하여 1년 못미처에 한 차례씩 그 상표를 광고하였다거나 국내의 일부 특정지역에서 그 등록상표를 부착한 지정상품이 판매되었다고 하더라도 상표의 정당한 사용이 있었다고 볼 수 없다(89후1240).

③ |×| 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 '광고매체가 되는 물품'은 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고, 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다(판례노트 017-2번, 98후58).

④ |×| 자신의 상표가 아니라 주문자가 요구하는 상표로 상품을 생산하여 주는 주문자상표부착생산 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 수출의 경우 상품제조에 대한 품질관리 등 실질적인 통제가 주문자에 의하여 유지되고 있고 수출업자의 생산은 오직 주문자의 주문에만 의존하며 생산된 제품 전량이 주문자에게 인도되는 것이 보통이므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가

상표를 사용한 것인지를 판단하면서도 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(판례노트 183번, 2012후740).

⑤ |×| 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리 나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리 나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통됨에 따라 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(판례노트 016번, 2002후2020).

[58회 21번]

20. 상표법상 상품에 해당되는 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 다른 상품의 판매촉진이나 광고를 하기 위하여 무상으로 제공되는 볼펜
- ② 마약 등 거래가 금지되는 물품
- ③ 인터넷에서 다운로드의 형태로 판매되는 컴퓨터프로그램
- ④ 대리점에서 판매되는 즉석건강식품의 원재료를 보여주기 위해서 곡물마다 별도로 유리용기에 담은 상품의 견본
- ⑤ 종전부터 발행하여 오던, 영화·음악·연예인 등에 관한 정보를 담은 월간잡지 “ROADSHOW, 로드쇼”의 독자들에게 보답하기 위하여 사은품으로 제공한 외국의 영화배우들 사진을 모은 “WINK”라는 제호의 책자

/해설/ 정답 ③ [사례문제]

① |×| 상품은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다 할 것이므로, 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 '광고매체가 되는 물품'은 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없다(판례노트 017-2번, 98후58).

② |×| 일반적으로 상표법상의 상품이란 ‘그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품’을 의미하는 것으로, 따라서 열·향기와 같은 무체물, 운반이 불가능한 부동산, 반복거래의 대상이 될 수 없는 골동품·예술품, 법령상 거래가 금지된 마약류·유가증권 등은 상표법상의 상품에 해당하지 않는다(심사기준).

③ |○| 다운로드가 가능한 컴퓨터프로 그램과 같이 온라인상에서 내려받을 수 있는 디지털 상품(digital goods)의 경우에는 유체성에 대한 논란이 있을 수 있으나 정보통신기술의 발달에 따른 시대적

여건 변화와 거래실정을 반영하여 상표법상의 상품으로 인정된다(심사기준).

④ |×| 이 사건 등록상표가 표시된 유리병에 든 '보리, 수수, 옥수수' 등은 판매용 물품이 아니라 원고의 대리점에서 거래되는 즉석 건조 건강식품을 이루는 일부 성분의 견본에 불과하며, 성분의 구성 및 비율에 특징이 있는 그 즉석 건조 건강식품과 거래통념상 동일성의 범위 내에 있는 상품도 아니므로, 원고와 그 대리점들과의 관계에서나 원고의 대리점들과 일반 수요자들과의 관계에 있어서 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없어 상표법상 상품에 해당하지 아니한다(판례노트 194번, 2002후123).

⑤ |×| 피심판청구인은 종전부터 자신이 발행하여 오던, 영화·음악·연예인 등에 관한 정보를 담은 "ROADSHOW, 로드쇼"라는 월간잡지의 독자들에게 보답하고 그 구매욕을 촉진시키기 위하여 사은품으로 1993. 12. 10.경 외국의 유명한 영화배우들의 사진을 모아 이 사건 등록상표인 "WINK"라는 제호의 책자를 발행하여 독자들에게 제공하였음을 알 수 있으므로, 위 "WINK"라는 제호의 책자는 그 자체가 교환가치를 가지고 거래시장에서 유통될 가능성이 있는 독립된 상거래의 목적물이 될 수 없어 '광고매체가 되는 물품'에 해당된다고 할 것이고, 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 '광고매체가 되는 물품'은, 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없다(판례노트 017-2번, 98후58).

04 상표·상품 유사판단

[44회 24번]

21. 상표의 유사여부 판단에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상표의 유사여부를 판단함에 있어 고려되는 요소는 상표의 외관·호칭·관념이며 원칙적으로 위 세 가지 요소 가운데 하나가 동일하거나 유사하다면 유사하다고 판단될 가능성이 높지만 전체로서 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 그렇지 않다.
- ② 문자상표의 유사여부 판단에 있어서는 그 호칭의 유사여부가 가장 중요한 요소로 취급된다.
- ③ 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념이 발생할 때는 그 중 어느 하나의 호칭이나 관념이 타인 상표의 호칭 또는 관념과 동일하거나 유사한 경우에는 전체적으로 유사한 상표라고 할 수 있다.
- ④ 외국문자 상표에 관한 호칭의 유사여부 판단에 있어서 내국인 관례상의 호칭은 물론 해당 외국인의 대표적인 호칭도 함께 고려되어야 한다.
- ⑤ 상표의 유사여부의 관찰방법은 전체적, 객관적 관찰과 양 상표를 동시에 보았을 때를 기준으로 하는 대비적 관찰을 원칙으로 하되 상표의 구성 중 인상적인 부분에 대하여 중점적으로 비교하는 것으로 한다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [판례문제]

① |○| 상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(2001후3415).

② |○| 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다(2004후2628).

③ |○| 상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의

상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(2003후1871, 판례노트 027번).

④ 101 호칭의 유사여부는 거래사회의 경험칙에 비추어 자연적·구체적으로 판단하여야 하며, 일반적으로 상표의 요부로부터 추출하는 것이 원칙이다. 특히 조어상표인 경우 관념에 의한 판단이 제한되기 때문에 호칭의 유사여부가 가장 중요한 판단요소가 될 수 있다. 외국문자 상표에 관한 호칭 유사여부의 판단은 내국인 관례상의 호칭은 물론 해당 외국인의 대표적인 호칭도 함께 고려하여야 한다(심사기준).

⑤ 1x1 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다(판례노트 019번, 2013후1900). 상표의 유사여부의 관찰방법은 전체적, 객관적, 이격적 관찰을 원칙으로 한다. 즉 양 상표를 동시에 보았을 때를 기준으로 하는 대비적 관찰을 하는 것이 아니라 이격적 관찰을 한다.

[45회 30번]

22. 상표의 유사여부 판단에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상표의 유사 여부는 판단자의 주관에 따라 결론이 달라질 수 있는 상대적, 불확정적 개념이다. 예컨대 외관은 비슷하나 칭호가 다른 상표인 경우, 외관에 중점을 두어 판단하면 양 상표는 유사한 것으로 되고 칭호를 중시하면 양 상표는 비유사한 것으로 된다. 따라서 상표의 유사여부는 상표법의 목적에 비추어 합목적적, 가치론적으로 판단되어야 한다.
- ② 상표보호의 목적은 상표모용(冒用)으로 인한 오인 또는 혼동 내지 상품출처혼동 행위의 방지에 있으므로 상표의 유사여부 판단은 출처혼동 우려가 있는지 여부를 기준으로 결정한다.
- ③ 지정상품추가등록출원에 대하여 상표법 제34조 제2항 단서 소정의 '상표등록출원시'를 적용함에 있어 그 지정상품추가등록출원의 기초가 된 등록상표 또는 상표등록출원의 출원시를 기준으로 한다.
- ④ 어떤 상표(지리적 표시 단체표장을 제외한다)가 선출원의 지위에 있으려면 선출원상표와 후출원상표가 동일 또는 유사하여야 하며, 지정상품 또한 동일 또는 유사하여야 한다는 점에서 상표법 제34조 제1항 제7호의 부등록 사유와 동일하다.
- ⑤ 상표법상 상품류 구분은 상표등록심사의 편의상 구분한 것으로서 상품의 유사범위를 정하는 것이 아니므로 지정상품의 유사여부 판단에 있어서는 상품의 원료, 품질, 형상, 속성 등 상품의 성질, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

/ 해설 / 정답 ③ [판례문제]

- ①, ② |○| 상표의 유사여부는 상표의 외형만을 기준으로 한 사실적 판단이 아니라 상품의 식별표지라고 하는 상표의 본질적인 기능을 고려한 법률적인 평가라 하지 않을 수 없다. 즉 상표의 유사여부는 상표법의 목적에 비추어 합목적적·가치론적으로 판단할 필요가 있으며 그 기준은 상표보호의 목적인 상품의 식별표지로서의 출처혼동이 되는 것이다(논문문제).
- ③ |×| 지정상품추가등록출원의 심사시 기초가 된 등록상표 또는 상표등록출원의 출원시 또는 결정시로 소급하여 심사한다라는 규정이 없기 때문에, 지정상품추가등록출원의 심사는 기초가 된 등록상표 또는 상표등록출원의 출원시 또는 결정시가 아니라 지정상품추가등록출원의 출원시 또는 결정시를 기준으로 한다.
- ④ |○| 선출원지위란 제35조를 말한다. 제35조와 제34조 제1항 제7호는 인용상표가 선출원상표인지 아니면 선출원등록상표인지에 있어서만 차이가 있을 뿐, 대비하는 양 상표의 상표와 상품의 동일·유사 여부를 판단하는 판단방법은 같다.
- ⑤ |○| 상품류 구분은 상표등록 사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사 범위를 정한 것은 아니므로(제38조 제3항), 상품구분표의 같은 유별에 속하고 있다고 하여 곧바로 동일 또는 유사한 상품이라고 단정할 수는 없으며, 지정상품의 동일·유사 여부는 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것이다(2001후1495).

[46회 22번]

23. 상표등록요건 판단시, 상품의 유사 여부 판단에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 상표법상 상품류 구분은 상품의 유사범위를 정하는 것은 아니라는 명문 규정이 있다.
- ② 심사실무는 유사상품 심사기준에서 정하는 유사군 코드내에 속하는 상품은 서로 유사한 상품으로 취급한다.
- ③ 상품의 유사 여부는 상품자체의 속성, 거래실정 등을 종합적으로 검토하여 사회통념에 따라 판단하여야 한다는 것이 판례의 주류적 입장이다.
- ④ 심사실무와 판례 모두 경쟁상품이면 유사상품이고, 비경쟁상품이면 비유사 상품으로 보는 입장은 아니다.
- ⑤ 추상적으로 상정한 동일 또는 유사한 조어상표를 문제시되는 양 상품에 사용할 경우의 오인·혼동 가능성을 기준으로 상품의 유사여부를 판단하는 견해도 판례의 주류적 입장과 같이 상품 자체의 속성, 거래실정을 고려해서 사회통념에 따라 상품유사여부를 판단하여야 한다는 입장이다.

/해설/ 정답 ⑤ [판례문제]

- ① |○| 상품류의 구분은 상품의 유사범위를 정하는 것은 아니다(제38조 제3항).
- ② |○| 지정상품의 유사여부는 유사군코드를 참조하되 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단한다. 즉 심사에서 상품의 동일·유사여부는 일반적으로 유사군코드를 통해 판단하나, 같은 유사군코드 내의 상품이라 하더라도 개별·구체적으로 심사하여 다르게 판단할 수 있다(심사기준).
- ③ |○| 지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으로 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(판례노트 050-1번, 2020후10957).
- ④ |○| 19세기, 20세기 초반의 미국 상표법에서는 경쟁자에 의한 유사 상표의 사용에 따른 혼동만을 인정했다. 그러나 상품에 대한 수요의 증가와 제조기술의 발전에 의하여 상품의 공급량 및 종류가 증가하면서 새로운 마케팅 방법이 도입되고, 상품의 운송을 위한 네트워크가 정비되면서 시장이 확대되었다. 이러한 상황에서 경쟁관계의 유무와 상관없이 공중에 대한 기망이 발생할 우려 여부에 따라 혼동 여부를 판단하는 방향으로 전환하였다. 즉 상품의 혼동 여부에 있어서는 경쟁 관계를 요구하지 않으며 동일한 상품 출처로 오인하는 경우를 혼동으로 보고 있다(논문).
- ⑤ |×| 이것도 논문문제이다. 과거에는 논문문제가 출제되었으나, 현재는 출제범위가 변경되어 법과 판례만 출제되고 있어, 본 지문은 참고하지 않아도 된다. 본 지문은 추상적 상표기준설이라는 견해로서, 주류 판례는 상표와의 관계없이 상품의 속성, 거래실정을 고려하여 유사판단을 하는 반면, 추상적 상품 기준설은 상품만을 고려하여 판단하는게 아니라 추상적인 상표를 사용한 경우의 혼동여부를 고려하여 판단한다.

[50회 27번]

24. 상표 및 상품의 유사여부 판단에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 한글 문자상표의 호칭은 글자를 읽을 때 소리에 의하여 결정되므로 두음법칙이나 자음 접변 현상도 고려하여야 한다.
- ② 지리적 명칭과 업종명이 결합한 상호상표는 동일한 지리적 명칭이 결합되어 있는 때에도 업종이 다른 때에는 비유사하다고 보는 것이 원칙이다.
- ③ 유사판단에 있어서 침해금지청구소송에서는 사실심의 변론종결시를 기준으로 판단하고 불법행위를 원인으로 하는 손해배상청구소송에서는 침해행위시를 기준으로 판단한다.
- ④ 판례에 의하면 ‘휴대용 통신기계기구’와 ‘MP3플레이어’는 유사하며, ‘일반의료기계기구’와 ‘치과 의료기계기구’도 유사하다.
- ⑤ 상표법 제34조 제1항 제7호(선등록상표와 동일, 유사)와 관련하여 등록상표와 인용상표의 유사여부를 판단하는 경우 등록상표 또는 인용상표의 각 구성부분 중 일부가 자

타상품의 식별력이 없는지 여부는 등록상표의 등록여부결정시를 기준으로 판단한다.

/ 해설 / 정답 ④ [판례문제]

- ① |○| 두음법칙이란 일부 소리가 단어의 첫머리에서 발음되는 것을 꺼려 다른 소리로 발음되는 현상을 말한다. 예컨대 女子를 한문 그대로 읽으면 ‘녀자’이지만, 단어 첫머리에 ‘ㄴ’이 있으면 ‘ㅇ’으로 바뀌어 ‘여자’로 읽는 것을 말한다. 자음접변이란 한 단어나 복합어에서 두 자음이 직접 충돌될 때 일어나는 현상을 말한다. 예컨대 ‘국물’의 경우 ‘궁물’로 읽는 것을 말한다. 문자상표의 호칭의 유사 여부 판단할 때는 거래실정상 따로 부르는 호칭이 있는 경우를 제외하고는 두음법칙이나 자음접변도 고려하여 거래자나 일반 수요자 입장에서 그 문자를 부르는 자연스러운 발음에 따라 판단한다. ‘루나’와 ‘누나’의 유사 여부에 대해 판례는 두음법칙에 따라 어두의 ㄹ 을 ㄴ 으로 발음하는 우리의 언어습관을 감안하면, 첫 음절의 초성 차이가 전체적인 청감에 미치는 영향이 크지 않은 점 등에 비추어 보면, 양 상표에 대해 호칭에 있어 유사한 측면이 있기는 하더라도 본 바 있다(2016허2430). 다만 LEXUS 판결에서는 거래실정상 LEXUS를 호칭할 때 ‘넥서스’라고 호칭하지 않고 ‘렉서스’로 호칭하고 있어 두음법칙을 고려하지 않은 사례도 있다(2016허2492).
- ② |○| 지리적 명칭과 업종명이 결합한 상호상표는 동일한 지리적 명칭이 결합되어 있어도 업종이 다른 때에는 원칙적으로 유사하지 아니한 것으로 본다(심사기준). 예컨대 대한모직과 대한철강은 비유사로 보고, 서울제과공업과 서울전기공업도 비유사로 본다(심사기준).
- ③ |○| 권리범위확인심판 사건에서는 ‘심결시’를 기준으로 판단하고, 침해금지청구 사건에서는 ‘사실심 변론종결시’를 기준으로 판단하며, 손해배상청구 사건에서는 ‘침해행위시’를 기준으로 판단한다.
- ④ |×| 출원상표의 지정상품인 ‘AM/FM 라디오 수신기, MP3 플레이어’ 등과 선등록상표의 지정상품인 ‘휴대용 통신기계기구’는 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등이 일치하므로, 양 상표의 지정상품에 동일 또는 유사한 상표가 사용될 경우 동일한 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인·혼동될 염려가 있다(2008후1470). 일반적으로 의료기계기구 등의 수요자는 의사, 의료기사 등 의료 관계 종사원이자 병원이라는 시설물 자체가 아니고 일반의사와 치과 의사의 전문 분야가 확연히 구별되고 있는 우리의 현실에 비추어 볼 때 일반의료기계기구와 치과용 의료기계기구의 수요자와 용도는 다른 것이 보통이라고 할 것이고, 의료보조기구와 치과용 기계기구의 품질이나 구체적인 용도, 수요자 등도 반드시 같은 것은 아니다(93후1285).
- ⑤ |○| 제7호 판례는 아니지만 제7호와 동일하게 결정시 기준으로 판단하는 제12호 판례를 보면 다음과 같다. 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호 후단의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하는지를 판단하는 기준시는 등록결정시이므로, 선사용상표가 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 등록상표의 등록결정시에 선사용상표의 구성 중 애초에는 식별력이 없었거나 미약하였던 부분이 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 선사용상표가 사용된 상품에 관하여 그 부분을 식별력 있는 요부로 보아 등록상표와 선사용상표 간의 상표 유사 여부를 살피고 등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부를 판단할 수 있다(판례노트 085번, 2011후835).

[52회 24번]

25. 상표의 동일·유사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상표법 제108조(침해로 보는 행위) 제1항 제1호에 규정된 ‘등록상표와 유사한 상표’에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 동일한 상표라고 인정되는 상표는 포함되지 않는다.
- ② 등록상표를 그 지정상품에 사용한다고 함은 등록상표와 물리적으로 동일한 상표를 사용하여야 한다는 것을 의미하는 것은 아니고 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용도 포함된다.
- ③ 상표의 구성부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성부분이 지니고 있는 관념, 지정 서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바, 사회통념상 자타서비스업의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 경우에는 ‘식별력 있는 요부’에 해당한다고 볼 수 없다.
- ④ 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 일반수요자의 대부분이 실제로 그 외국어 상표를 특정한 발음으로 널리 호칭·인식하고 있다는 등의 구체적·개별적 사정이 있는 경우에는 이를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정할 수 있으며, 그와 같은 구체적·개별적 사정은 증거에 의해 명확하게 인정받을 필요까지는 없다.
- ⑤ 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 거래실정과 상표의 주지정도 및 당해 상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려하여 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로 상품의 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 그 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다.

/ 해설 / 정답 ④ [판례문제]

- ① |○| 제108조제1항제1호 및 제119조제1항제1호에 따른 “등록상표와 유사한 상표”에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 같은 상표라고 인정되는 상표가 포함되지 아니하는 것으로 한다(제225조 제2항).
- ② |○| 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있는바, 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용한다고 함은 등록상표와 물리적으로 동일한 상표를 사용하여야 한다는 것을 의미하는 것은 아니고 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용도 이에 포함된다고 할 것이므로, 이와 같은 의미의 상표의 동일성을 해치지 않을 정도의 변형사용은 허용된다고 할 것이나 그 정도를 벗어나는 것은 허용될 수 없고, 따라서 유사한 상표를 사용한 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 인정하기에 부족하다(97후3319).
- ③ |○| 상표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 ‘식별력 있는 요부’에 해당한다고 볼 수 없다(판례노트 025번, 2004후912).
- ④ |×| 상표의 유사 여부 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 일반

수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여야 할 것이되, 다만 우리나라의 거래자나 일반수요자의 대부분이 실제로 그 외국어 상표를 특정한 발음으로 널리 호칭·인식하고 있다는 등의 구체적·개별적 사정이 있는 경우에는 이를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정할 수 있을 것이나, 그와 같은 구체적·개별적 사정은 증거에 의하여 명확하게 인정되어야 한다(2006후954).

⑤ 101 2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도, 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우, 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없으므로, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다(판례노트 041번, 2005후2250).

[58회 26번]

26. 상표 유사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 도형상표에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일·유사하여 양 상표를 다같이 동종 상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 양 상표는 유사하다고 보아야 한다.
- ② 상표의 유사 여부 판단에서 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 우리나라의 일반 수요자나 거래자를 기준으로 판단하여야 한다.
- ③ 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다.
- ④ 도형상표들에서 상표의 유사 여부 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 한다.
- ⑤ 유사상표의 사용행위에 해당하는지에 대한 판단은 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 한다.

/ 해설 / 정답 ④ [판례문제]

① 101 도형상표의 경우 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일·유사하여 양 상표를 다 같이 동종 상품에 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 양 상표는 유사하다고 보아야 한다(판례노트 011번, 2010다58261).

② |○| 상표의 유사 여부 판단에 있어서 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 우리나라의 일반 수요자나 거래자를 기준으로 판단하여야 한다(2019후11121).

③ |○| 상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 따라서 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 출처의 혼동을 명확히 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(판례노트 034번, 2014후2399).

④ |×| 나란히 놓고 대비할 것이 아니라 이격적 관찰을 한다. 구체적으로 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 특히 도형상표들에서는 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다. 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 보아야 한다(판례노트 036번, 2015후1348).

⑤ |○| 유사상표의 사용행위에 해당하는지에 대한 판단은 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 한다(판례노트 037번, 2014다216522).

[61회 24번]

27. 상표의 유사판단에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상표의 유사여부는 반드시 상품출처의 오인·혼동 가능성이 있는지 여부를 고려하여 판단하여야 한다.
- ② 상표의 유사여부의 관찰방법은 전체적, 객관적, 이격적 관찰을 원칙으로 하되 상표 구성 중 인상적인 부분(요부)이 있는 경우 이에 대하여 중점적으로 비교하는 것으로 하며, 이 경우 소리·냄새 등은 같은 유형의 상표 간에 시각적 표현을 기준으로 유사여부를 비교하여 판단한다.
- ③ 두 개의 상표를 직접 놓고 대비할 때에는 구성요소가 다른 점이 있다고 하더라도, 때와 장소를 달리하여 관찰했을 때 경험칙상 서로 출처의 오인·혼동이 일어나는 경우에는 유사한 상표로 보아야 한다.
- ④ 상표의 유사여부는 그 상표가 사용될 지정상품의 주된 수요계층과 기타 그 상품의 거래실정을 고려하여 일반수요자의 주의력을 기준으로 판단하여야 한다.

- ⑤ 등록상표의 구성 중 식별력 없는 일부분이 등록 전 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 그 부분은 사용상품과 유사한 상품에 관하여 상표유사판단의 요부가 될 수 있다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [판례문제]

① |○| 외관·호칭 및 관념에서 다소 유사한 부분이 있다고 하더라도 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표로 보지 않는다. 상표 유사여부는 출처의 혼동 가능성이 있는지로 판단한다. 구체적으로 상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 등을 종합적·전체적으로 고려하여 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(판례노트 034번, 2014후2399).

② |○| 소리상표는 원칙적으로 소리상표 상호간에 상표의 시각적 표현을 기준으로 유사여부를 비교하여 판단하도록 한다. 다만, 시각적 표현만으로는 상표를 정확히 파악할 수 없으므로 제출된 소리파일(악보가 제출된 경우에는 악보 포함)을 참고하여 유사여부를 판단하도록 한다(심사기준). 냄새상표는 원칙적으로 냄새상표 상호간에 시각적 표현을 기준으로 유사여부를 비교하여 판단하도록 한다. 다만, 시각적 표현만으로는 상표를 정확히 파악할 수 없으므로 제출된 냄새견본을 참고하여 유사여부를 판단하도록 한다(심사기준).

③ |○| 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다(판례노트 045번, 2010도15512).

④ |○| ROLEX vs Rolens 비록 2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래 방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용 상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없다 할 것이어서, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수는 없다 할 것이다(판례노트 040번, 95후1821).

⑤ |×| 문자와 문자 또는 문자와 도형 등이 결합된 상표는 상표를 구성하는 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념 등에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이고, 경우에 따라서는 상표의 구성 중 '독립하여 자타 상품의 식별기능을 하는 부분(요부)'에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념 등을 종합하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 여기에서 상표의 일부 구성부분이 독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당하는지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바, 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수 없고, 이는 그 부분이 다른 문자나 도형 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지이다.

다만, 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록 또는 지정상품 추가등록 전부터 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는

것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(판례노트 082번, 2005후2977).

05 절차총칙

[59회 30번]

28. 상표법상 기간에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 상표등록을 받을 수 있는 자가 정부가 개최하는 박람회에 출품한 상품에 사용한 상표를 그 출품일부터 12개월 이내에 그 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 한 경우에는 그 상표등록출원은 그 출품을 한 때에 출원한 것으로 본다.
- ② 출원공고가 있는 경우에는 누구든지 출원공고일로부터 3개월 내에 거절이유 등에 해당하는 것을 이유로 특허청장에게 이의신청을 할 수 있다.
- ③ 상표권자가 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 상표권자가 사망한 날부터 3년이 되는 날의 다음날에 상표권이 소멸된다.
- ④ 상표법 제35조(선출원)에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판은 상표등록일로부터 3년이 지난 후에는 청구할 수 없다.
- ⑤ 심판에서 심판관의 제척 또는 기피의 원인은 신청한 날부터 30일 이내에 소명하여야 한다.

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

- ① |×| 상표등록을 받을 수 있는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 박람회에 출품한 상품에 사용한 상표를 그 출품일부터 6개월 이내에 그 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 한 경우에는 그 상표등록출원은 그 출품을 한 때에 출원한 것으로 본다(제47조 제1항). 특허법의 공지에외주장은 12개월인 반면, 상표법의 출원시 특례는 6개월이다.
- ② |×| 출원공고가 있는 경우에는 누구든지 출원공고일로부터 2개월 내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다는 것을 이유로 특허청장에게 이의신청을 할 수 있다(제60조 제1항). 디자인보호법의 일부심사등록출원에 대한 이의신청은 3개월인데 반해, 상표법의 이의신청은 2개월이다.
- ③ |○| 상표권자가 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 상표권자가 사망한 날부터 3년이 되는 날의 다음 날에 상표권이 소멸된다(제106조 제1항).
- ④ |×| 제34조제1항제6호부터 제10호까지 및 제16호, 제35조, 제118조제1항제1호 및 제214조제1항제3호에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판, 존속기간갱신등록의 무효심판 또는 상품분류전환등록의 무효심판은 상표등록일, 존속기간갱신등록일 또는 상품분류전환등록일로부터 5년이 지난 후에는 청구할 수 없다(제122조 제1항).
- ⑤ |×| 제척 또는 기피의 원인은 신청한 날부터 3일 이내에 소명하여야 한다(제137조 제2항).

[60회 21번]

29. 상표법 제7조(대리권의 범위)에 따라 특별수권을 받아야 하는 행위에 해당하지

않는 것은?

- ① 지정상품추가등록출원을 상표등록출원으로 변경하는 경우
- ② 상표등록출원을 그 지정상품마다 분할하여 이전하는 경우에 유사한 지정상품을 함께 이전하지 않아 상표등록을 할 수 없다는 이유로 된 거절결정에 대하여 불복하여 심판을 제기하는 경우
- ③ 이해관계인이 등록상표가 식별력이 없는 상표라는 이유로 제기한 상표등록무효심판에 대하여 답변서를 제출하는 경우
- ④ 보정각하결정불복심판을 대리하고 있던 변리사 甲이 구술심리기일에 출석하기 어렵게 되지 변리사 乙에게 그 특허심판원의 심리기일에 출석을 위해 대리권을 다시 위임하는 경우
- ⑤ 당사자가 사망하여 중단된 상표에 관한 절차의 수계신청을 취하하는 경우

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

국내에 주소나 영업소가 있는 자로부터 상표에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인(상표관리인을 포함한다. 이하 같다)은 특별히 권한을 위임받지 아니하면 다음 각 호에 해당하는 행위를 할 수 없다(제7조).

1. 제36조에 따른 상표등록출원(이하 “상표등록출원”이라 한다)의 포기 또는 취하
2. 제44조에 따른 출원의 변경
3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 신청 또는 출원의 취하
 - 가. 제84조에 따른 상표권의 존속기간 갱신등록(이하 “존속기간갱신등록”이라 한다)의 신청(이하 “존속기간갱신등록신청”이라 한다)
 - 나. 제86조제1항에 따라 추가로 지정한 상품의 추가등록출원(이하 “지정상품추가등록출원”이라 한다)
 - 다. 제211조에 따른 상품분류전환 등록(이하 “상품분류전환등록”이라 한다)을 위한 제209조제2항에 따른 신청(이하 “상품분류전환등록신청”이라 한다)
4. 상표권의 포기
5. 신청의 취하
6. 청구의 취하
7. 제115조 또는 제116조에 따른 심판청구
8. 복대리인의 선임
 - ① |○| 출원의 변경은 특별수권 필요하다.
 - ② |○| 거절결정불복심판청구는 특별수권 필요하다.
 - ③ |×| 답변서 제출은 특별수권 사항 아니다.
 - ④ |○| 乙을 복대리인이라 한다. 甲이 乙을 복대리인으로 선임하려면 특별수권 필요하다.
 - ⑤ |○| 각종 신청 또는 청구의 취하는 모두 특별수권 필요하다.

30. 상표에 관한 절차에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 미국에 주소를 두고, 미국과 유럽에만 영업소를 가지고 있던 회사 甲의 대표자가 직접 국내에 거주하면서 한국내 자회사의 임원 등을 선발하기 위한 면접을 하더라도 자회사 설립전인 경우에는 상표에 관한 대리인으로서 국내에 주소나 영업소가 있는 자에 의해서만 상표출원을 할 수 있다.
- ② 미성년자가 행한 상표출원행위에 대하여 법정대리인의 주인에 의한 출원행위의 효력 발생시점은 미성년자의 상표 출원시점부터가 아닌 법정대리인의 주인행위를 한 시점부터 그 효력이 발생한다.
- ③ 상표에 관한 절차를 밟는 자로부터 출원을 위임받은 대리권자의 대리권은 반드시 서면에 의하여 증명해야 하고, 심판절차에서 위임한 위임인과 동시에 출석하여 구두로 대리권을 증명할 수는 없다.
- ④ 심판을 청구하는 자가 책임질 수 없는 불가항력으로 인하여 심결의 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 심결에 관한 소를 제기하지 못한 경우에는 그 불가항력 사유가 소멸한 날로부터 2개월 이내에 소를 제기할 수 있다.
- ⑤ 미성년자의 법정대리인의 사망으로 대리권이 소멸하여 상표에 관한 절차가 중단된 경우에 성년이 된 미성년자는 절차를 수계할 수 없다.

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

- ① |×| 국내에 주소나 영업소가 없는 자(이하 “재외자”라 한다)는 재외자(법인인 경우에는 그 대표자를 말한다)가 국내에 체류하는 경우를 제외하고는 그 재외자의 상표에 관한 대리인으로서 국내에 주소나 영업소가 있는 자(상표관리인)에 의해서만 상표에 관한 절차를 밟거나 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 대하여 소를 제기할 수 있다(제6조 제1항). 甲은 재외자다. 재외자라 할지라도 국내 거주하는 경우는 상표관리인 없이 절차 밟을 수 있다. 이때 甲이 법인인 경우는 대표자가 국내 거주하면 상표관리인 없이 절차 밟을 수 있다.
- ② |×| 행위능력 또는 법정대리권이 없거나 상표에 관한 절차를 밟는 데 필요한 권한의 위임에 흠이 있는 자가 밟은 절차는 보정(補正)된 당사자나 법정대리인이 추인(追認)하면 행위를 한 때로 소급하여 그 효력이 발생한다(제9조). 즉 추인은 소급효가 있다. 추인행위를 한 시점부터가 아니라 처음부터 효력이 발생한다.
- ③ |○| 상표에 관한 절차를 밟는 자의 대리인의 대리권은 서면으로 증명하여야 한다(제8조).
- ④ |×| 특허법원 소 제기 기간은 추후보완 사유에 포함되어 있지 않다. 책임질 수 없는 사유로 추후보완 가능한 것은 보정각하결정불복심판, 거절결정불복심판, 재심이다(제19조).
- ⑤ |×| 절차를 밟을 능력을 회복한 당사자 또는 법정대리인이 된 자가 수계할 수 있다(제23조 제3호). 성년이 된 미성년자를 절차를 밟을 능력을 회복한 당사자라 한다.

고난의 한복판에 기회가 있다, 변리사스쿨 0040

06 식별력

[44회 25번]

31. 상표법 제33조 제2항(사용에 의한 식별력의 취득)의 규정에 관한 다음의 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 사용에 의한 식별력 취득으로 상표등록을 받기 위해서는 특정인이 상당한 기간동안 독점적, 계속적으로 상표로 사용하여 특정상품의 표지로 식별할 수 있게 되고, 사용한 결과 수요자들이 그 상표를 누구인가의 출처표시로 식별할 수 있어야 하고, 또 현실로 특정한 자의 상품이라고 인식하고 있는 것이라야 한다.
- ② 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표라도 출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 특정인의 상품 출처로서 식별할 수 있게 된 경우에는, 그 상표를 사용한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 있다.
- ③ 수요자간에 특정인의 상품 출처로서 식별할 수 있게 된 점은 출원인이 입증해야 하며, 상표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고, 구체적으로 증거에 의하여 명확하게 되어야 한다.
- ④ 사용에 의하여 식별력을 취득한 것은 실제로 사용된 상표 그 자체이므로 이와 유사한 상표에 대해서까지 등록이 허용되는 것은 아니다.
- ⑤ 사용에 의해서 식별력을 취득한 상표에 대해 등록을 인정하는 것은 원래는 특정인의 독점사용이 부적당한 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 인정기준은 엄격하게 해석, 적용되어야 한다.

/ 해설 / 정답 ① [판례문제]

① |×| 상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라도 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있는 것은 등록을 받을 수 있도록 되어 있는바, 위 규정에 의하여 등록을 받기 위하여는 특정인이 상당한 기간동안 독점적, 계속적으로 상표로 사용하여 특정상품의 표지로 인식되고, 사용한 결과 수요자들이 그 상표를 누구인가의 상품표지로 승인하고 있어야 하지만, 현실로 특정한 자의 상품이라고 인식될 필요까지는 없어, 구체적으로 그 성명이나 명칭 등이 알려져야 하는 것은 아니다(90후816).

② |○| 제33조 제2항.

③ |○| 서비스표를 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우 같은 조 제1항 제3, 4, 5, 6, 7호의 규정에도 불구하고 등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는, 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준을 엄격하게 해석·적용하여야 할 것인바, 수요자간에 그 서비스표가 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었다는 사실은 그 서비스표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고, 구체적으로 그 상표·서비스표 자체가 수요자간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 인식되었다는

것이 증거에 의하여 명확하여야 하며, 한편 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록결정서를 기준으로 하여 판단하여야 한다(2006후3397, 판례노트 078번).

④ 101 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소이다(판례노트 080번, 2006후2288).

⑤ 101 제33조 제2항이 이 상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우는, 같은 법 제33조 제1항 제3호 내지 제7호의 규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 있도록 규정한 것은, 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용하도록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것이지만, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 대양 등을 종합적으로 고려할 때, 당해 상표가 사용된 상품에 대한 거래자 및 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다(판례노트 080번, 2006후2288).

[47회 25번]

32. 상표법상 서적의 제호에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 서적의 제호가 상표법에 의하여 보호받을 수 있는 상표가 되기 위해서는 상표법상 상표의 정의 요건을 만족하여야 하며, 또한 자기의 업무에 관련된 상품과 타인의 상품을 구별하게 하는 식별력이 있어야 한다.
- ② 한자로 “生活情報”라고 형서 표기한 문자상표의 경우, “생활정보”라는 용어는 우리의 생활주변에서 일어나는 여러가지 소식을 전달하는 뜻이 있으므로 지정상품인 잡지와 관계에 있어서 그 효능이나 용도 등 상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 판단되므로 자타상품을 식별할 수 있는 기능을 결여한 것으로 그 등록은 무효라고 보아야 한다.
- ③ 영어참고서를 지정상품으로 하는 “영어실력기초”의 경우 “영어”, “실력”, “기초” 등의 단어는 특별한 현저성이 결여된 기술적 표장에 불과한 것으로서, 위 상표는 그 지정상품과 관련지어 볼 때, ‘영어식력을 향상시키는 기초적인 영어교과서’로 인식되므로 기술적 표장에 해당한다.
- ④ 서적, 팸플린, 녹화된 콤팩트 디스크(음악이 아닌 시디)를 지정상품으로 하는 “Linux”의 경우, 지정상품의 내용이 그 프로그램에 관련된 것임을 암시할 가능성이 있으며, 그 상품에 수록된 창작물의 내용이나 그 내용을 나타내는 제목에 중점을 두고 상품을

거래하는 점에 비추어 볼 때 기술적 표장에 해당한다.

- ⑤ 타인의 등록상표를 정기간행물이나 시리즈물의 제호로 사용하는 등 특별한 경우에는 사용태양, 사용자의 의도, 사용경위 등 구체적 사정에 따라 실제 거래계에서 제호의 사용이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로 기능하고 있다면 상표권을 침해하는 상표적 사용에 해당한다.

/ 해설 / 정답 ④ [판례문제]

① |○| 상표의 정의규정(제2조 제1항 제1호) 위반 및 식별력의 부존재(제33조 제1항 제1호 내지 제7호)는 상표등록 거절이유에 해당하므로, 서적의 제호가 상표법에 의해 보호받기 위해서는 상표의 정의요건을 만족하여야 하며, 자타상품 식별력이 인정되어야 한다.

② |○| 등록상표가 한자로 “生活情報”라고 형서표기한 문자상표라면 그 “생활정보”라는 용어는 우리의 생활 주변에서 일어나는 여러가지 뜻을 전달하는 뜻이 있으므로 이 사건 등록상표는 그 지정상품인 잡지와와 관계에 있어서 그 효능이나 용도 등 상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표이므로 자타 상품을 식별할 수 있는 기능이 결여되는 것으로서 상표로서의 특별현저성이 없다(86후190).

③ |○| 영어참고서를 지정상품으로 한 등록상표 “영어 실력기초”를 구성하고 있는, “영어”, “실력”, “기초” 등의 각 단어는 특별현저성이 결여된 기술적 표장에 불과한 것으로서, 위 상표는 그 지정상품과 관련지어 볼 때 “영어 실력을 향상시키는 기초적인 영어참고서”로 인식되어지므로, 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당되어 같은 법 제117조 제1항 제1호에 의하여 무효이다(90후410).

④ |×| 컴퓨터 운영체제 프로그램의 보통명칭 내지 관용표장으로 널리 알려진 등록상표 Linux가 그 지정상품 중 서적, 팸플릿, 학습지, 녹화된 테이프(음악이 아닌 것), 녹화된 콤팩트디스크(음악이 아닌 시디(CD))에 사용될 경우 그 상품의 내용이 그 프로그램에 관련된 것임을 암시할 가능성이 없는 것은 아니지만, 위 지정상품의 일반 수요자가 상표보다는 그 상품에 수록된 창작물의 내용이나 그 내용을 나타내는 제목에 중점을 두고 상품을 거래하는 점 등에 비추어 볼 때, 일반 수요자가 등록상표를 보고 위 지정상품에 수록된 내용을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 인식한다고 보기 어려워, 등록상표가 상표법 제33조 제1항 제3호의 상표에 해당한다고 볼 수 없다(판례노트 224번, 2000후3418).

⑤ |○| 음반은 일반 유체물과 마찬가지로 독립된 거래의 대상이 되는 '상품'이므로, 음반의 종류 및 성격, 음반의 제명이 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는지 여부 및 실제 사용 태양, 동일 제명이 사용된 후속 시리즈 음반의 출시 여부, 광고·판매 실적 및 기간 등 구체적: 개별적 사정 여하에 따라 음반의 제명이 일반 수요자에게 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 표지로서 인식되는 때에는, 그 음반의 제명은 단순히 창작물의 내용을 표시하는 명칭에 머무르지 않고 자타상품의 식별표지로서 기능한다(판례노트 138번, 2005다67223).

[47회 29번]

33. 식별력 없는 상표에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상품에 대하여 관용하는 상표는 특정 종류의 상품을 취급하는 거래계에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식된 표장을 의미한다.
- ② 기술적 표장만으로 된 상표와 다른 식별력이 있는 상표의 유사 여부를 판단함에 있어 상표의 식별력 유무는 고려대상이 되지 않는다.
- ③ 외국의 여러 나라에 등록된 외국의 상표라 하더라도 국내에서 그 지정상품에 관용하는 표장이 될 수 있다.
- ④ 식물신품종보호법에 의해 품종의 명칭으로 등록된 표장은 등록됨과 동시에 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대한 보통명칭으로 인정된다.
- ⑤ 상표권자가 상표권 침해로 인한 손해배상을 청구하는 경우에 등록상표가 보통명칭화되었는지의 여부는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 판단된다.

/ 해설 / 정답 ② [판례문제]

① |○| 상품에 대하여 관용하는 상표란, 동업자들 사이에 자유롭고 관용적으로 사용하게 된 상표로서, 특정 종류의 상품을 취급하는 거래계에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말한다(판례노트 155번, 2013후2446).

② |×| 대비대상이 되는 두 상표 중 하나가 자타상품의 식별력이 없는 것이라면 설사 그 대비되는 상표와 외관 호칭·관념 중 일부에 동일·유사한 점이 있다 하더라도 상표 전체로서 수요자들로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 피할 수 있게 하는 가능성이 크다 할 것이므로 오로지 기술적 표장만으로 된 상표와 다른 식별력 있는 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서도 상표의 식별력 유무는 고려대상이 되어야 한다(판례노트 029번, 2002후765).

③ |○| 어느 상표가 지정상품의 보통명칭화 내지 관용하는 상표로 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래 실정에 따라 이를 결정하여야 하고, 비록 외국의 여러 나라에 등록된 외국의 상표라 하더라도 우리나라에서 그 지정상품의 보통명칭 또는 지정상품에 관용하는 표장이 될 수 있다(95후1463).

④ |○| 식물신품종보호법 소정의 품종보호의 대상이 된 품종을 상품으로서 거래하는 경우에 거래계에서는 그 상품에 관하여 등록된 품종명칭 외의 다른 명칭으로 그 상품을 지칭할 수는 없고, 품종명칭으로 등록된 표장을 그 품종의 보통명칭으로 보지 않는다면, 누구든지 그 표장을 품종의 상표로 별도로 등록할 수 있게 되어, 등록상표와 품종명칭의 오인·혼동을 방지하려는 종자산업법의 취지에 위배되는 결과를 가져오게 되어 부당하므로, 품종의 명칭으로 등록된 표장은 등록이 됨과 동시에 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 상표법 제33조 제1항 제1호의 보통명칭으로 되었다고 봄이 상당하다(판례노트 052번, 2003후1314).

⑤ |○| 상표법 제90조 제2호가 상품의 보통명칭을 보통의 방법으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표의 효력을 제한한 것은 상품의 보통명칭은 특정 종류의 상품의 명칭으로서 일반적으로 사용되는 것이므로 본질적으로 자타상품의 식별력이 없어 특정인에게 이를 독점하게 하는 것은 부적당하고 누구라도 자유롭게 사용하게 할 필요가 있으므로 이러한 표장에 관하여는 특정인이 비록 상표등록을 받았다 하더라도 이를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것에는 상표권의 효력이 미치지 않

도록 함에 그 취지가 있다고 할 것이다. 그리고 어느 상표가 보통명칭화 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라서 이를 결정하여야 하고, 한편 등록상표는 등록결정 당시에 이미 보통명칭화된 경우도 있을 수 있지만, 상표등록 이후에 상표관리를 태만히 하였거나 혹은 상표관리에 도 불구하고 보통명칭화되는 경우도 있을 수 있으므로 상표권자가 상표권침해로 인한 손해배상을 구하는 경우에 있어서는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 등록상표가 보통명칭화 되었는지의 여부를 가려야 할 것이다(2002다6876).

[49회 22번]

34. 상표의 식별력에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 기술적 문자로 구성된 상표 중 일부의 도안화 정도가 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없을 만큼 문자 인식력을 압도하여 일반인의 특별한 주의를 끌 정도의 상표라 할지라도 상표법 제33조(상표등록의 요건)의 기술적 표장에 해당하므로 식별력이 인정되지 않는다.
- ② 간단하고 흔한 도형의 조합이 반복되는 표장이라도 흔히 사용될 수 있는 것이라고 볼 수 없고, 지정상품의 특성을 기술하지 않는 경우에는 식별력이 있는 것으로 본다.
- ③ 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 제7호에 해당하는 상표는 상표등록출원전에 사용에 의해 식별력을 취득한 경우라도 상표등록을 받을 수 없다.
- ④ 그 상품의 산지표시라 함은 해당상품이 해당지방에서 현실적으로 생산되고 있어야 하므로 과거에 생산되었거나 과거에 생산된 것으로 일반수요자가 인식하고 있는 것만으로는 산지표시에 해당한다고 할 수 없다.
- ⑤ 상표등록 후에 기술적 표장으로 된 상표라도 상표권 존속기간 갱신등록은 가능하나 상표권 존속기간갱신 등록 후 기술적 표장이라는 이유로 상표권 갱신등록 무효심판에 의해 무효로 될 수 있다.

/ 해설 / 정답 ② [판례문제]

① |×| 일반인이 보통의 주의력을 가지고 있는 경우 전체적으로 보아 그 도안화된 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르러 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없을 만큼 문자인식력을 압도할 경우에는 특별한 식별력을 가진 것으로 보아야 하므로 이러한 경우에는 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정하는 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장'이라고 볼 수 없다(판례노트 058번, 2000후2569 판결).

② |○| 흔히 사용하는 도형을 도안화한 표장의 경우에는 그 도안화의 정도가 일반 수요자나 거래자에게 그 도형이 본래 가지고 있는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르러야 상표법 제33조 제1항 제6호에 정한 '간단하고 흔히 있는 표장'에 해당하지 아니한다(판례노트 074번, 2006후

3632). 따라서 간단하고 흔한 도형의 조합이 반복되는 표장이라도 흔히 사용될 수 있는 것이라고 볼 수 없고, 지정상품의 특성을 기술하지 않는 경우에는 식별력이 있는 것으로 볼 수 있다.

③ |×| 제1항제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다(제33조 제2항).

④ |×| 기술적 표장에 해당하기 위해서는 일반 수요자들 또는 거래자들이 그 상표가 지정상품의 성질을 표시하는 것으로 직감할 수 있으면 족하므로, 그 상표가 지정상품의 품질 등을 표시하는 표장으로 실제로 쓰이고 있거나 장래 필연적으로 사용될 개연성이 있다는 점은 고려의 대상이 되지 아니한다(94후1138).

⑤ |×| 존속기간갱신등록무효심판은, i) 존속기간갱신등록이 제84조 제2항에 따른 시기적 요건에 위반되어 행해진 경우(1호), 또는 ii) 해당 상표권자(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다)가 아닌 자가 존속기간갱신등록 신청을 한 경우(2호)에 해당하는 것을 이유로 청구할 수 있다(제118조 제1항). 즉 식별력이 없다는 사유는 존속기간갱신등록 무효사유에 해당하지 않는다.

[52회 22번]

35. 상표의 사용에 의한 식별력에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 사용에 의한 식별력 취득여부의 판단시기는 원칙적으로 ‘상표등록여부 결정시’이지만, 권리범위확인심판 절차에서 상표의 요부에 해당 여부 판단시에는 ‘심결시’를 기준으로 판단할 수 있다.
- ② 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 제7호의 기타 식별력이 없는 상표에 해당하는 경우에는 사용에 의한 식별력을 취득하더라도 등록 받을 수 없다.
- ③ 사용에 의하여 식별력을 취득한 상표는 실제로 상표가 사용된 상품뿐만 아니라 그와 동일성이 있거나 유사한 상품에 대해서도 그 등록이 허용된다.
- ④ 상표등록여부 결정시를 기준으로 본질적으로 식별력이 없는 상표가 과오로 등록된 후 사용에 의하여 식별력을 취득하면 그 무효사유의 하자가 치유되어 무효 심판을 청구할 수 없다.
- ⑤ 등록상표의 구성에서 식별력이 없는 부분은 등록 후 사용에 의해 비로소 식별력을 취득하더라도 중심적 식별력을 인정할 수 없어 요부가 될 수 없다.

/ 해설 / 정답 ① [판례문제]

① |○| 상표의 식별력은 그 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태 및 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적 유동적인 것이므로, 이는 상표의 유사 여부와 동일한 시점을 기준으로 그 유무와 강약을

판단하여야 한다. 권리범위확인심판 및 그 심 결취소청구 사건에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력은 상표의 유사 여부를 판단하는 기준시인 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다(판례노트 084번, 2011후3698).

② |×| 제33조 제1항 제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다(제33조 제2항).

③ |×| 사용에 의한 식별력은 사용한 상품에 한정하여 인정된다(제33조 제2항).

④ |×| 사용에 의한 식별력 구비 여부는 등록여부결정시를 기준으로 판단하여야 하므로, 등록결정 당시를 기준으로 식별력이 없던 상표가 등록 이후의 왕성한 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 하여 등록무효사유가 치유되는 것은 아니다(2006후3397, 3403, 3410, 3427).

⑤ |×| 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였다고 하더라도 그 등록상표를 전 체로서 또는 일부 구성 부분을 분리하여 사용함으로써 권리범위확인심판의 심결 시점에 이르러서는 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 되어 중심적 식별력을 가지게 된 경우에는, 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단하여야 한다(판례노트 084번, 2011후3698).

[53회 25번]

36. 상표법 제33조(상표등록의 요건)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상표법 제33조 제1항 제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한하여 상표등록을 받을 수 있다.
- ② 출원상표가 식별력을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단시점은 등록여부결정시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록여부가 결정되는 경우에는 심결시이다.
- ③ 상품의 관용표장은 처음에는 특정인의 상표이던 것이 상표권자가 상표관리를 허술히 함으로써 동종업자들 사이에서 자유롭고 관용적으로 사용하게 된 상표를 의미한다.
- ④ 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표라 하더라도 그 표장이 특정 상품에 대한 지리적 표시인 경우에는 그 지리적 표시를 사용한 상품과 유사한 상품을 지정상품으로 하여 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 있다.
- ⑤ 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 경우라 하더라도 결합에 의하여 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 등록이 가능하다.

/ 해설 / 정답 ④ [판례문제]

- ① 101 제33조 제1항 제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다(제33조 제2항).
- ② 101 출원 상표가 상표법 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(판례노트 060번, 2011후1142).
- ③ 101 상품에 대하여 관용하는 상표란, 동업자들 사이에 자유롭게 관용적으로 사용하게 된 상표로서, 특정 종류의 상품을 취급하는 거래계에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말한다(판례노트 155번, 2013후2446).
- ④ 101 제1항 제3회(산지호 한정한다) 또는 제4호에 해당하는 표장이라도, 그 표장이 특정 상품에 대한 지리적 표시인 경우에 그 지리적 표시를 사용한 상품을 지정상품(제38조 제1항에 따라 지정된 상품 및 제86조 제1항에 따라 추가로 지정한 상품을 말한다.)으로 하여 지리적 단체표장등록을 받을 수 있다(제33조 제3항). 즉 지리적 표시를 사용한 상품과 동일성 있는 상품에 한하여 지리적 표시 단체표장등록을 받을 수 있으며, 유사 상품에 대해서는 등록받을 수 없다.
- ⑤ 101 현저한 지리적 명칭과 식별력 없는 상표의 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 위 제33조 제1항 제4호의 적용이 배제된다(판례노트 070번, 2014후2283).

[53회 27번]

37. 본래 식별력이 있던 X상표를 상표등록 한 甲이 상표관리를 소홀히 한 결과 지정상품의 효능을 표시하는 표장(일명 성질표시 상표)이 되어 등록상표 X가 식별력을 상실한 경우에 대한 법적 취급으로 옳은 것은?

- ① 상표등록에 원시적 흠결이 있는 것이 아니므로 무효심판 청구의 대상이 되지 않는다.
- ② 이해관계인은 X상표의 식별력 상실을 이유로 취소심판을 청구할 수 있으며 그 심판청구에 대하여 인용한다는 심결이 확정되면 甲의 상표권은 그때부터 소멸한다.
- ③ 상표권은 무효가 확정되기 전에는 유효하게 존속하는 것이므로 아직 무효심결확정 전이라면 경쟁업자 乙이 X상표와 동일·유사한 표장을 지정상품의 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 경우라도 등록상표권의 보호범위에 속하므로 甲의 상표권 침해가 성립한다.
- ④ X 상표가 지정상품의 성질표시 상표로 되었다고 甲이 다시 상표관리에 만전을 기한다면 X상표에 대한 사용에 의한 식별력을 다시 취득할 수도 있다.
- ⑤ 甲이 등록상표에 대한 존속기간 갱신등록을 신청한 경우 심사관은 그 식별력을 재심사하여 이를 거절결정할 수 있다.

/ 해설 / 정답 ④ [사례문제]

- ① |×| 상표등록된 후 그 등록상표가 제33조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(같은 조 제2항에 해당하게 된 경우는 제외한다)는 원시적 무효사유는 아니지만 후발적 무효사유로서 무효심판의 대상이 된다(제117조 제1항 제6호).
- ② |×| 상표등록된 후 그 등록상표가 제33조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(같은 조 제2항에 해당하게 된 경우는 제외한다)는 취소사유가 아니고 후발적 무효사유로서 무효심결 확정되면 그때부터 소멸된다.
- ③ |×| 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도 수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법 사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니 하므로(제90조 제1항 제2호), 乙의 사용에는 상표권의 효력이 미칠 수 없고, 乙의 사용은 甲의 상표권 침해에 해당하지 않는다.
- ④ |○| 제117조 제1항 제6호 괄호는 상표등록된 후 식별력을 상실했다라도 제33조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 후발적 무효사유에 해당하지 아니함을 규정한다.
- ⑤ |×| 2010. 7. 28. 시행 개정 상표법은, 상표법 조약(TLT)의 취지를 명확하게 반영함과 아울러 상표권자 등의 편의를 높이기 위하여, 존속기간갱신등록출원 제도를 존속기간갱신등록신청 제도로 간소화하여, 완전히 실체심사를 폐지하였고, 존속기간갱신등록신청서를 제출하면서 상표등록료를 납부하기만 하면 별도의 심사절차 없이 존속기간이 연장될 수 있도록 제도를 개편하였다.

[54회 21번]

38. 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 각호에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상표가 보통명칭화 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해상품의 거래실정에 따라서 이를 결정하여야 하고, 상표권자가 상표권 침해로 인한 손해배상을 청구하는 경우에 있어서는 상표등록여부 결정 당시를 기준으로 등록상표가 보통명칭화 되었는지의 여부를 판단한다.
- ② 관용표장이 포함된 상표로서 그 관용표장이 다른 식별력이 있는 표장에 흡수되어 불가분의 일체를 구성하고 있어서 전체적으로 식별력이 인정되는 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
- ③ 지정상품과의 관계에서 간접적, 암시적이라고 인식될 수 있는 표장이라도 실제 거래업계에서 직접적으로 상품의 성질을 표시하는 표장으로 사용되고 있는 경우에는 성질표시 표장에 해당한다.
- ④ 지리적 명칭은 원칙적으로 현존하는 것에 한하지만 특정지역의 옛 이름, 애칭 등이 일반수요자나 거래자들에게 통상적으로 사용된 결과 그 지역의 지리적 명칭을 나타내는 것으로 현저하게 인식되는 경우에는 현저한 지리적 명칭에 해당한다.
- ⑤ 알파벳 두 글자를 결합한 상표는 그 구성이 특별히 사람의 주의를 끌 정도이거나 새로

은 관념이 형성되는 경우에는 그 상표를 구성하는 문자를 직감할 수 있다고 하더라도 간단하고 흔히있는 표장만으로 된 상표에 해당한다고 할 수 없다.

/ 해설 / 정답 ① [판례문제]

① 1×1 상표법 제90조 제2호가 상품의 보통명칭을 보통의 방법으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표의 효력을 제한한 것은 상품의 보통명칭은 특정 종류의 상품의 명칭으로서 일반적으로 사용되는 것이므로 본질적으로 자타상품의 식별력이 없어 특정인에게 이를 독점하게 하는 것은 부적당하고 누구라도 자유롭게 사용하게 할 필요가 있으므로 이러한 표장에 관하여는 특정인이 비록 상표등록을 받았다 하더라도 이를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것에는 상표권의 효력이 미치지 않도록 함에 그 취지가 있다고 할 것이다. 그리고 어느 상표가 보통명칭화 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라서 이를 결정하여야 하고, 한편 등록상표는 등록결정 당시에 이미 보통명칭화된 경우도 있을 수 있지만, 상표등록 이후에 상표관리를 태만히 하였거나 혹은 상표관리에 도 불구하고 보통명칭화되는 경우도 있을 수 있으므로 상표권자가 상표권침해로 인한 손해배상을 구하는 경우에 있어서는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 등록상표가 보통명칭화 되었는지의 여부를 가려야 할 것이다(2002다6876).

② 101 관용표장이 포함된 상표로서 그 관용표장이 다른 식별력이 있는 표장의 부 기적 부분이거나 식별력이 있는 표장에 흡수되어 불가분의 일체를 구성하고 있는 때에는 전체적으로 식별력이 있는 것으로 본다(심사기준).

③ 101 성질표시 표장인지의 판단은 거래사회에서 실제로 사용되고 있는지의 여부를 불문한다. 다만 지정상품과의 관계에서 간접적, 암시적이라고 인식될 수 있는 표장이라도 실제 거래업계에서 직접적으로 상품의 성질을 표시하는 표장으로 사용되고 있는 경우에는 본호에 해당하는 것으로 본다(심사기준).

④ 101 지리적 명칭은 원칙적으로 현존하는 것에 한한다. 다만, 특정 지역의 옛이름, 애칭이나 별칭 등이 일반수요자나 거래자들에게 통상적으로 사용된 결과 그 지역의 지리적 명칭을 나타내는 것으로 현저하게 인식되는 경우에는 지리적 명칭에 해당하는 것으로 본다(심사기준).

⑤ 101 알파벳 두 글자를 결합한 상표는 그 구성이 특별히 사람의 주의를 끌 정도이거나 새로운 관념이 형성되는 경우에는 그 상표를 구성하는 문자를 직감할 수 있다고 하더라도 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표에 해당한다고 할 수 없다(판례노트 075번, 2002후291).

[55회 21번]

39. 상표등록을 받을 수 없는 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- | |
|--|
| ㄱ. 직업소개업, 직업알선업, 취업정보제공업을 지정상품(서비스)으로 하는 ‘알바천국’ |
| ㄴ. 가정/사무실 용 물 분배기, 산업용 물 분배기, 냉수기를 지정상품으로 하는 ‘WATERLINE’ |
| ㄷ. 장미를 지정상품으로하는 ‘RedSandra’ |
| ㄹ. 호텔업, 모텔업, 레스토랑업, 관광숙박업을 지정상품(서비스)으로 하는 ‘SUPER8’ |

㉟. 금속절단공구, 절단공구, 도구 및 절단장치의 형상화와 관련한기술상담업을 지정상품(서비스)으로 하는 'engineering your competitive edge'

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄷ, ㉟
- ③ ㄱ, ㄷ, ㉟
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㉟

/ 해설 / 정답 ④ [사례문제]

ㄱ. |○| 특허청 심사관이 직업소개업 등을 지정서비스업으로 하는 갑 주식회사의 출원서비스표 "알바천국"이 '부업을 소개하거나 제공하는 곳의 의미로 인식되는 성질 표시에 해당한다는 이유로 등록거절 결정을 하였고, 이에 불복한 갑 회사의 심판청구를 특허심판원이 기각한 사안에서, 출원서비스표가 상표법 제33조 제1항 제3호에서 정한 기술 적 표장에 해당하지 않는다고 한 사례(판례노트 055번, 2015 후1911).

ㄴ. |×| 출원상표 "WATERLINE"은 그 지정상품의 주요 부품을 나타내거나 그 주된 기능을 나타내는 것으로서 일반수요 자나 거래자들이 그 지정상품인 '가정, 사무실용 물 분배기 등과 관련하여 '송수관의 의미로 인식하게 되므로, 이는 원재료, 효능, 용도 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 기술적 표장에 해당한다(2007후3042).

ㄷ. |×| 등록상표 "Red Sandra"의 등록결정일에는 등록상표의 지정상품을 취급하는 거래계 즉, 그 상품의 생산자, 도매 상, 소매상, 품종을 구별하여 장미를 구입하는 수요자 사이에서 등록상표가 특정 인의 상품의 출처를 표시하는 식별력이 있는 상표로서가 아니라 장미의 한 품종의 일반적 명칭으로 사용되고 인식되어져 있어 결국 등록상표는 그 지정상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다(2001후2283).

ㄷ. |×| 호텔업(Hotels), 모텔업(Motels), 레스토랑업(Restaurants), 관광숙박업(Tourist homes)' 등을 지정서비스업으로 출원서비스표 "SUPER8"은 상표법 제33조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시 하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표에 해당하여 서비스표 등록을 받을 수 없다(2010후3226).

㉟. |○| 4개의 영어단어로 이루어진 출원상표/서비스표 'engineering your competitive edge'는 일반 수요자나 거래자가 그 의미를 직감하기 어렵고, 그 지정상품이나 지정서비스업의 품질, 용도, 형상 등을 나타내는 기술적인 표장 이라거나 거래계에서 흔히 쓰일 수 있는 구호나 광고문안 정도로 인식될 것이라고 단정하기도 어려워, 상표법 제33 조 제1항 제7호의 식별력이 없는 상표에 해당하지 않는다 (판례노트 077번, 2005후2793).

[56회 22번]

40. 상표법상 상표의 식별력에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따

름)

- ① 상표등록여부결정을 한 때에 식별력이 없어 등록을 받을 수 없었음에도 불구하고 잘못하여 상표등록이 이루어진 경우에는 비록 그 등록 후의 사용에 의하여 식별력을 취득하였더라도 등록무효의 하자가 치유되지 아니한다.
- ② 현저한 지리적 명칭으로만 된 상표는 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었다라도 그 상표를 사용한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 없다.
- ③ 사용에 의한 식별력을 특정 지역에서만 취득하여 등록이 된 경우에는 상표권의 효력은 식별력을 취득한 그 지역에만 미친다.
- ④ 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표가 식별력 있는 표장과 결합하여 새로운 식별력이 있다고 인정되더라도 그 결합상표는 상표등록이 불가능하다.
- ⑤ 흔히 있는 성(姓)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 어떠한 경우에도 식별력을 취득할 수 없다.

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

- ① |○| 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부는 등록결정시를 기준으로 하여 판단하여야 하고, 등록결정시에 식별력이 없어 등록을 받을 수 없었음에도 불구하고 잘못하여 상표등록이 이루어진 경우에는 비록 그 등록 후의 사용에 의하여 식별력을 취득하였더라도 등록무효의 하자가 치유되지 아니한다(판례노트 084번, 2011후3698, 권리범위확인심판에서는 무효사유항변 인정하지 않겠다는 판례의 반대의견 中 인용하는 법리).
- ② |×| 제33조 제1항 제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다(제33조 제2항).
- ③ |×| 상표권의 속지주의 원칙에 따라 국내 등록상표의 지역적 보호범위는 대한민국으로서, 우리나라 상표법은 지역 등록상표 제도를 두고 있지 아니하므로 상표권의 효력은 국내 전역에 미친다.
- ④ |×| 제33조 제1항 제6호를 적용하기 위해서는 간단하고 흔히 있는 표장'만'으로 구성되어 있어야 하므로, 간단하고 흔히 있는 표장에 다른 식별력 있는 문자나 도형 등이 결합되어 전체적으로 식별력이 인정되는 경우에는 이에 해당하지 않는 것으로 본다(심사기준).
- ⑤ |×| 제33조 제1항 제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다(제33조 제2항).

[57회 21번]

41. 상표의 식별력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관계 없이 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다.
- ② 상품의 성질, 품질 등의 특성에 대한 정보를 직감하게 하는 표장을 기술적 표장이라고 하고, 상품의 특성을 파악하기 위하여 상상, 사고, 지각 등의 사고과정을 요하는 표장을 암시적 표장이라고 한다.
- ③ 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표라 하더라도 식별력을 취득하면 등록을 받을 수 있다.
- ④ 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표로서의 사용이라고 보아야 한다.
- ⑤ 협의의 식별력이란 자신과 타인의 상품을 구별하여 인식하게 하는 힘을 의미한다.

/ 해설 / 정답 ① [판례문제]

① |×| 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록 또는 지정상품 추가등록 전부터 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있으나, 그렇다고 하더라도 그 부분이 사용되지 아니한 상품에 대해서까지 당연히 식별력 있는 요부가 됨을 전제로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 없다(판례노트 082번, 2005후2977).

② |○| 기술적 표장은 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도 등을 나타내는 표장으로서 그 상품을 기술(descript)하는 표장을 의미하며(심사기준), 암시적 표장은 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도 등을 직접적으로 나타내는 것이 아닌 간접적으로 암시하는 표장을 의미한다. 상품의 성질을 간접적·암시적으로 표시하는 것에 지나지 않는 경우에는 제33조 제1항 제3호를 적용하지 않는다.

③ |○| 제33조 제1항 제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다(제33조 제2항).

④ |○| 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 상표는 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이다(판례노트 010번, 2011도13441).

⑤ |○| 협의의 식별력이란 자타상품식별력을 말하고, 광의의 식별력이란 자타상품식별력+독점적응성(특정인에게 독점하게 할 수 있는 것)을 말한다.

42. 상표법 제33조(상표등록의 요건)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 본질적인 식별력이 없다.
- ② 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하는 것은 아니고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수 있으며, 그와 유사한 상표의 장기간 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소이다.
- ③ 어떤 상표가 상품의 원재료를 표시하는 것인가의 여부는 그 상표의 관념, 지정상품과의 관계, 현실 거래사회의 실정 등에 비추어 객관적으로 판단하여야 한다.
- ④ 현저한 지리적 명칭이란 일반 수요자에게 널리 알려진 자명을 말하는 것으로, 그 판단에 있어서는 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다.
- ⑤ 흔히 있는 성(姓) 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에서 ‘흔히 있는 성 또는 명칭’이라 함은 현실적으로 다수가 존재하는 것으로 인식되고 있는 자연인의 성 또는 법인, 단체, 상호임을 표시하는 명칭, 아호, 예명, 필명 또는 그 약칭 등을 말한다.

/해설 / 정답 ② [판례문제]

- ① |○| 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다(제33조 제1항 제1호).
- ② |×| 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 식별력 취득에 도움이 되는 요소이다(판례노트 080번, 2006후2288).
- ③ |○| 어떤 상표가 제33조 제1항 제3호에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래계의 실정 등을 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(판례노트 056번, 2014후2535).
- ④ |○| 현저한 지리적 명칭'이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻하고, 그 판단의 기준 시점은 원칙적으로 출원 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정시이다. 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 위와 같은 시 점을 기준으로 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다(판례노트 067번, 2017후1342).
- ⑤ |○| 흔히 있는 성 또는 명칭은 현실적으로 다수가 존재하거나 관념상으로 다수가 존재하는 것으로 인식되고 있는 자연인의 성 또는 법인, 단체, 상호임을 표시하는 명칭 등을 말한다(심사기준).

43. 甲은 2017년 1월 7일경부터 본인이 판매하는 자동차 용품에 붙여 사용한 A(기술적 표장)을 2018년 11월 26일 출원하였고, 출원 전부터 활발하게 사용된 A상표는 2019년 4월경 거래사회에서 일반수요자나 거래자에게 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 현저하게 인식되었으며, 2020년 1월 8일 등록결정되었다. 이와 관련하여 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㄱ. A상표는 출원 후에 특정인의 상품 출처를 표시하는 것으로 현저하게 인식되었으나 출원 시 식별력 없는 기술적 표장에 불과하므로 등록결정을 받을 수 없다.
- ㄴ. 식별력 없는 기술적 표장이라고 할지라도 사용에 의한 식별력을 취득하면 예외적으로 상표 등록을 인정해주는 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제2항의 적용은 출원경제 등을 이유로 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단하여야 하므로 A상표는 등록결정을 받을 수 있다.
- ㄷ. 일반수요자의 A상표에 대한 상품표지로서의 인식은 익명의 존재로서의 추상적 출처이면 족한 것이지 구체적으로 甲의 성명이나 명칭까지 인식할 필요는 없다.
- ㄹ. A상표는 출원 시 비록 기술적 표장에 불과하였지만 등록여부결정 전까지 사용에 의한 식별력을 취득하여 등록된 이상 식별력 있는 표장으로서 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 제1항 제2호에 의한 상표권 효력 제한을 받지 않는다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

/ 해설 / 정답 ⑤ [사례문제]

ㄱ. |×| 출원시가 아니라 결정시 기준으로 판단한다.

ㄴ. |○| 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(판례노트 210번, 2012후3800).

ㄷ. |○| 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것이란 익명의 존재로서 추상적인 출처로 수요자가 인식할 수 있을 정도면 충분하며, 구체적으로 특정인의 성명이나 명칭까지 인식하여야만 하는 것은 아니다(90후410).

ㄹ. |○| 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록 또는 지정상품 추가등록 전부터 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있고, 그러한 부분은 상표법 제90조 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받지 않는다(판례노트 086번, 2011후774). 사용에 의한 식별력을 취득한 부분은 제90조 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받지 않는다.

44. 상표의 식별력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다.
- ② 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.
- ③ 결합상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우에는 그중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다.
- ④ 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한 경우에는 상표등록을 할 수 있고, 이 경우에 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합만으로 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 볼 수는 없다.
- ⑤ 수요자를 기만할 염려가 있는 상표가 특정인의 상표나 상품이라고 인식되었다고 인정되려면 선사용상표가 국내 전역에 걸쳐 수요자와 거래자에게 알려져야 하고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 구체적인 사안에서 개별적으로 새로운 관념이나 식별력이 생겼는지를 판단하여야 한다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [판례문제]

- ① |○| 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다(판례노트 053-2번, 2023후11074).
- ② |○| 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(판례노트 022번, 2015후1690).
- ③ |○| 만일 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우에는 그중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다(판례노트 028번, 2017후2208).
- ④ |○| 현저한 지리적 명칭과 식별력 없는 상표의 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 위 제33조 제1항 제4호의 적용이 배제

된다(판례노트 070번, 2014후2283), 현저한 지리적 명칭과 표장이 결합한 상표에 새로운 관념이나 새로운 식별력이 생기는 경우는 다중다양하므로, 구체적인 사안에서 개별적으로 새로운 관념이나 식별력이 생겼는지를 판단하여야 하므로(판례노트 071번, 2015후1454). 단어의 결합만으로 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 볼 수는 없고, 사용에 따른 거래실정을 참고하여, 특정 대학교를 연상하는 것으로 새로운 관념이 형성되었을 때 식별력이 인정된다. 예컨대 서울대학교의 경우 사용에 따른 거래실정에 의해 현저한 지리적 명칭인 '서울'과 '대학교'가 결합하여 단순히 '서울에 있는 대학교'라는 의미가 아니라 '서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교'라는 새로운 관념을 형성하고 있어 식별력을 인정한다.

⑤ |×| 제34조 제1항 제12호 소정의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로 인정되기 위하여, 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니다(판례노트 116번, 2019후11688).

[59회 21번]

45. 사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 소리상표를 오랫동안 지속적으로 사용하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다더라도 법률상 기능성이 인정되는 경우 상표등록을 받을 수 없다.
- ② 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 제7호의 기타 식별력이 없는 상표에 해당하는 경우에도 사용에 의한 식별력을 취득하면 등록받을 수 있다.
- ③ 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제7호의 적용에 있어 선출원 등록상표의 등록여부결정시에는 식별력이 미약하였던 일부 구성부분이 타인의 후출원상표와 유사판단시 요부로 되기 위해서는 타인의 후출원상표의 출원시를 기준으로 사용에 의한 식별력을 취득하여야 한다.
- ④ 사용에 의한 식별력을 취득한 기술적 상표는 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 제1항 제2호에 의한 효력제한을 받지 아니한다.
- ⑤ 상표등록여부결정시를 기준으로 본질적으로 식별력이 없는 상표가 과오로 등록된 경우 등록 후의 사용에 의하여 식별력을 취득하였다도 무효로 될 수 있다.

/ 해설 / 정답 ③ [판례문제]

- ① |○| 상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한(서비스의 경우에는 그 이용과 목적에 꼭 필요한 경우를 말한다) 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다(제34조 제1항 제15호). 이를 기능성이라 한다.
- ② |○| 제1항제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를

사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다(제33조 제2항).

③ 1×1 출원시가 아니라 결정시이다. 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(판례노트 210번, 2012후3800).

④ 1○1 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록 또는 지정상품 추가등록 전부터 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있고, 그러한 부분은 상표법 제90조 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받지 않는다(판례노트 086번, 2011후774). 사용에 의한 식별력을 취득한 부분은 제90조 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받지 않는다.

⑤ 1○1 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부는 등록결정시를 기준으로 하여 판단하여야 하고, 등록결정시에 식별력이 없어 등록을 받을 수 없었음에도 불구하고 잘못하여 상표등록이 이루어진 경우에는 비록 그 등록 후의 사용에 의하여 식별력을 취득하였더라도 등록무효의 하자가 치유되지 아니한다(판례노트 084번, 2011후3698, 권리범위확인심판에서는 무효사유항변 인정하지 않겠다는 판례의 반대의견 中 인용하는 법리).

[61회 25번]

46. 상표의 식별력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 일반적으로 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 제1호·제2호·제3호는 상품과 관련하여 식별력 유무를 판단하여야 한다.
- ② 보통명칭에 다른 식별력 있는 문자나 도형 등이 결합되어 있어 전체적으로 식별력을 인정할 경우에도 당해 지정상품과 관련하여 상품에 대한 오인·혼동의 우려가 있을 때에는 지정상품의 범위를 그 보통명칭과 관련된 것에 한정하도록 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제12호를 적용한다.
- ③ 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 제1호 내지 제3호를 이유로 거절결정을 하는 경우에는 지정상품 전부에 대하여 거절결정을 하여야 한다.
- ④ 출원 상표가 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 대한 판단의 기준시점은 원칙적으로 상표등록여부결정을 할 때이다.
- ⑤ 홀로그램상표의 경우 제출된 상표건본과 상표에 대한 설명을 통하여 특정되는 전체적인 외관이 지정상품의 품질, 원재료, 용도 등의 성질을 직접적으로 나타낸다고 인정되는 경우 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제1항 제3호를 적용한다.

/ 해설 / 정답 ③ [판례문제]

① 1○1 제33조 제1항 제1호, 제2호 및 제3호는 지정상품과의 관계를 고려하여 상대적으로 판단한다

(심사기준).

② 10이 보통명칭에 다른 식별력 있는 문자나 도형 등이 결합되어 있어 전체적으로 식별력을 인정한 경우에도 당해 지정 상품과 관련하여 상품에 대한 오인·혼동의 우려가 있을 때에는 지정상품의 범위를 그 보통명칭과 관련된 것에 한정하도록 제34조 제1항 제12호를 적용한다(심사기준).

③ 1×1 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하므로, 기술적 표장에 해당되는지 여부 역시 각 지정상품과의 관계에서 상대적으로 결정되어야 한다(2000후1436 판결). 부분거절제도가 도입되어 일부 지정상품에 대해서만 식별력이 인정되지 않는 경우 그 지정상품만 거절결정된다.

④ 10이 어떤 상표가 제33조 제1항 각호에 해당하는지는 그 상표의 등록 여부 결정시를 기준으로 판단한다. 다만 거절결정에 대한 불복심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시를 기준으로 판단한다(판례노트 210번, 2012후3800).

⑤ 10이 홀로그램상표의 경우, 제출된 상표견본과 상표에 대한 설명을 통하여 특정되는 전체적인 외관이 지정상품의 품질, 원재료, 용도 등의 성질을 직접적으로 나타낸다고 인정되는 경우에는 제33조 제1항 제3호를 적용하고(지정상품 '녹차'에 출원하면서 홀로그램에서 형성되는 이미지가 '녹차잎'인 경우 등), 기타 식별력이 없다고 인정되는 경우에는 제33조 제1항 제7호를 적용한다(심사기준).

07 제34조, 제35조

[48회 24번]

47. 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 상표법 제34조 제1항 제1호 다목에 규정된 “저명한 국제기관”이라 함은 국제연합(UN) 및 산하기구와 EU·NATO·OPEC와 같은 지역 국제기구 등 국제사회에서 일반적으로 인식되고 있는 국가 간의 단체를 말한다.
- ② 상표법 제34조 제1항 제1호 나목에 규정된 “「공업 소유권의 보호를 위한 파리협약」 동맹국, 세계무역기구 회원국 또는 「상표법 조약」 체약국의 국기와 동일하거나 이와 유사한 상표”는 등록을 받을 수 없으며, 본호에서 나열하는 국가는 우리나라가 승인한 국가만을 의미한다.
- ③ 상표법 제34조 제1항 제1호 다목에 규정된 “국제 적십자, 국제 올림픽 위원회 또는 저명한 국제기관의 명칭·약칭·표장”이라도 등록을 받을 수 있다.
- ④ 상표법 제34조 제1항 제1호 마목에 규정된 “공공기관”은 중앙행정기관·지방행정기관 그 밖의 지방자치단체·공공조합·공법상의 영조물 법인과 그 대표기관 및 산하기관을 포함한다.
- ⑤ 상표법 제34조 제1항 제1호 마목에 규정된 “감독용이나 증명용 인장 또는 기호”라 함은 상품 등의 규격·품질 등을 통제·증명하기 위하여 대한민국 또는 외국의 국가자체가 채택한 표장을 말한다.

/ 해설 / 정답 ② [조문문제]

- ① |○| 저명한 국제기관이라 함은 국제연합(UN) 및 산하기구와 EU, NATO, OPEC 와 같은 지역 국제기구 등 국제사회에서 일반적으로 인식되고 있는 국가간의 단체를 말하며, 정부간국제기구와 비정부간국제기구를 포함한다(심사기준).
- ② |×| 국기는 모든 외국의 국기가 보호대상이 아니라 ‘공업소유권의 보호를 위한 파리 협약 동맹국’, ‘세계무역기구 회원국’ 또는 ‘상표법조약 체약국’의 국기에 한한다. 다만 동맹국 등이면 족하고 우리나라의 국가승인 여부는 불문한다(심사기준).
- ③ |○| 저명한 국제기관이 자기의 명칭, 약칭 또는 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다(제34조 제1항 제1호 다목 단서).
- ④ |○| 공공기관이라 함은 파리협약 동맹국, 세계무역기구회원국 또는 상표법조약 체약국의 중앙 또는 지방행정기관과 지방자치단체, 공공조합, 공법상 영조물법인과 그 대표기관 및 산하기관, 주정부 및 그 산하기관이 이에 해당하는 것으로 본다(심사기준).
- ⑤ |○| 감독용 또는 증명용 인장·기호는 상품의 규격·품질 등을 관리, 통제(control), 증명(warranty) 하기 위하여 동맹국 국가 자체가 채택한 표장을 말한다(심사기준).

48. 상표등록을 받을 수 있는 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㄱ. 해군사관학교 사관생도의 “견장”
- ㄴ. 의류를 지정상품으로 하는 상표 “JAMES DEAN”
- ㄷ. 지정상품이 기계류인 출원상표 “KSB”
- ㄹ. 지정상품을 ‘눈썹용 연필, 립스틱, 매니큐어, 아이새도, 마스크라’ 등으로 하는 외국회사의 출원상표 “2NE1”
- ㅁ. 공인노무사업, 법무사업, 변호사업, 변리사업 등을 지정서비스업으로 하면서 전문직 종사자에게 업무를 위임하지 아니하고 스스로 행할 수 있도록 도와주는 방식을 보통으로 표시하는 표장만으로 된 상표 “나홀로”
- ㅂ. 지정상품을 서적으로 하는 출원상표 “관족법(觀足法)”

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

/ 해설 / 정답 ② [사례문제]

ㄱ. |×| 제34조 제1항 제1호 가목 위반, 해군사관학교 사관생도의 견장은 해군사관학교 사관생도로서의 신분과 그 학년을 표상하므로 그 전체가 대한민국의 기장에 해당한다(판례노트 088번, 2008후4721). 해군사관 학교 사관생도의 견장은 대한민국의 기장과 동일•유사한 상표로서 상표등록을 받을 수 없다(제34조 제1항 제1호 가목).

ㄴ. |○| "JAMES DEAN"은 단순히 고인의 성명 그 자체를 상표로 사용한 것에 지나지 아니할 뿐 동인과의 관련성에 관한 아무런 표시가 없어 제34조 제1항 제2호 소정의 고인과의 관계를 거짓으로 표시한 상표에 해당하지 않으며, 제34조 제1항 제4호 및 제12호 소정의 상표라고도 볼 수 없다(판례노트 089번, 96후2173).

ㄷ. |○| "KSB"와 한국방송공사의 저명한 업무표장인 인용표장 "KBS"의 외관이 유사하다고 하더라도 관념과 칭호가 다르고, 한국방송공사는 방송업무 및 그 부대사업만을 시행하고 있음에 비추어 출원상표의 지정상품인 기계류의 수요자들이 그 상품을 한국방송공사에서 제조 또는 수입, 판매하는 것이라거나 그 상품의 출처와 한국방송공사 사이에 어떠한 견련관계가 있다고 오인•혼동할 가능성은 없다고 할 것이므로 전체적으로 보아 출원상표와 인용표장은 유사하다고 할 수 없어 제34조 제1항 제3호에 위반되지 않는다(93후2011).

ㄹ. |×| 제34조 제1항 제6호 위반, 이 사건 출원상표인 “2NE1”은 음반업계에서 유명한 연예기획사인 피고 보조참가인 소속 여성 아이돌 그룹 가수의 명칭으로, 그와 동일한 표장을 갖는 이 사건 출원상표의 등록을 허용할 경우에는 지정상품과 관련하여 그 수요자나 거래자들이 이 사건 여성 그룹 가수와 관련 있는 것으로 오인•혼동할 우려가 상당하여 타인의 인격권을 침해할 염려가 있는 점 등의 판시 사정을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표는 저명한 타인의 명칭에 해당하여 제34조 제1항 제6호에 위반된다(판례노트 102번, 2012후1033).

ㅁ. |×| 제33조 제1항 제3호 위반, "나홀로"로 구성된 등록상표가 변호사업 등 그 지정상품과 관련하

여 전문직 종사자에게 업무를 위임하지 아니하 고도 스스로 행할 수 있도록 도와주는 방식, 즉 지정상품의 서비스 제공의 하나의 방식을 보통으로 표시하는 표장 만으로 된 상표로서 상표법 제33조 제1항 제3호의 등록무효사유가 있다(판례노트 054번, 2004후271).

다. |×| 제33조 제1항 제3호 위반, "관족법(觀足法)"은 일반 수요자들에게 '발을 보는 법'이나 '발을 관찰하는 법'으로서 '건강관리를 위해 발을 보는 원리 또는 법칙'이나 '발 건강 관리에 관한 원리나 법칙' 등의 의미로 이해할 수 있어서, 출원상표 "관족법"이 그 지 정상품 중 서적 등에 사용될 경우에는 그 서적 등이 관족법에 관한 내용을 함축적으로 표현한 것임을 직감하게 되어 제33조 제1항 제3호에 해당한다(2000후2149).


[47회 26번]

49. 상표법 제34조 제1항 제2호(국가 등과의 관계를 거짓으로 표시하거나 모욕하는 상표)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 출원상표 "JAMES DEAN"은 단순히 고인의 성명 그 자체를 상표로 사용한 것에 지나지 아니하며, 고인과의 관련성에 대한 아무런 표시가 없어 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당하지 아니한다.
- ② 검은색 바탕에 흰 오선을 긋고 그 위에 단순히 "MOZART"라는 고인의 성명 자체를 기재하여 출원·등록된 상표는 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당하지 않는다.
- ③ 흑인의 도형과 "DARKIE"라는 문자가 결합된 상표는 흑인 종족을 비방, 모욕, 악평을 받게 할 염려가 있는 상표에 해당한다.
- ④ 등록상표 "인디안"은 지정상품인 건과자, 아이스크림과의 관계에서 특정국가, 민족을 비방, 모욕 또는 악평을 받게 할 염려가 있는 상표에 해당한다.
- ⑤ 신사복 등 의류에 관한 "CARDINAL"이 카톨릭의 추기경을 의미하는 뜻이 있더라도 영 어권이 아닌 우리나라에서 일반인에게 추기경으로 인식된다고 할 수 없고, 외관, 칭호, 관념과 지정상품 및 거래실정 등에 비추어 종합적으로 볼 때 카톨릭 종교를 비방 또는 모욕하거나 악평을 받게 할 염려가 있는 상표에 해당하지 않는다.

/ 해설 / 정답 ④ [사례문제]

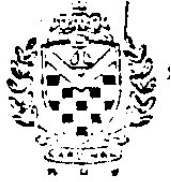
① |○| 출원상표 JAMES DEAN"은 단순히 고인의 성명 그 자체를 상표로 사용한 것에 지나지 아니할 뿐 고인과의 관련 성에 관한 아무런 표시가 없어 이를 가리켜 상표법 제34조 제1항 제2호 소정의 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당하지 않는다(판례노트 089번, 96후2173).

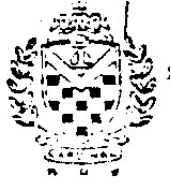
② |○| 출원상표 는 검은색 바탕에 흰 오선을 긋고 그 위에 단순히 MOZART라는 고인의 성명 자체를 기재하여 상표로 사용한 것에 지나지 아니할 뿐, 고인과의 관련성에 관한 아무런

표시가 없어 이를 가리켜 상표법 제34조 제1항 제2호 소정의 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당한다고 볼 수 없다(판례노트 090번, 97후938).

③ |○| 흑인 도형과 'DARKIE'라는 문자를 결합한 상표는 흑인을 경멸하는 어구인 darky, 'darkey'와 동일한 발음 및 의미로 사용되는 것으로서 흑인종족을 비방 또는 모욕할 우려가 있어 제34조 제1항 제2호에 해당한다(86후163).

④ |×| 등록상표인 '인디안'이라는 표장은 인도사람 또는 아메리카 인디안 종족의 약칭을 통상적인 방법으로 호칭하는 것으로 보여지고, 위와 같은 기준에서 관찰할 때 그것이 위 종족과의 관계를 허위로 표시하거나 이를 비방, 모욕 또는 악평을 받게 할 염려가 있는 상표라고 볼 사정은 엇보이지 아니한다(89후346).



⑤ |○| 본원상표 “  ” 중 영문자 부분인 "CARDINAL"은 형용사적 의미로, "주요한, 심홍색의" 뜻이 있고, 명사적 의미로 "추기경, 후드 달린 짧은 외투, 심홍색, 데운 붉은 포도주" 등 여러 가지 뜻을 가지고 있어 영어권이 아닌 우리 나라에서 카톨릭의 추기경을 의미하는 것으로 일반인에게 인식된다 할 수 없고, 또 본원상표가 부착된 지정상품이 그 용도를 다하고 걸레로 사용되거나 쓰레기통에 들어가는 일이 있다 해서 카톨릭 종교를 모욕하거나 악평을 받게 하는 것이라고 단정할 수 없을 뿐만 아니라 본원상표가 그 문자부분과 카톨릭종교와 아무런 관계가 없는 도형으로 구성된 결합상표인 점을 감안하고 그것이 가지고 있는 외관, 칭호, 관념과 지정상품 및 거래실정 등에 비추어 종합적으로 볼 때 카톨릭종교를 비방 또는 모욕하거나 악평을 받게 할 염려가 있는 상표라 할 수 없다(89후711).

[61회 21번]

50. 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
(다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 저명한 연예인 이름, 연예인 그룹 명칭, 스포츠선수 이름, 기타 국내외 유명 인사 등의 이름이나 이들의 약칭을 포함하는 상표를 출원한 경우에는 지정 상품과 관계없이 제34조 제1항 제6호를 적용한다.
- ② 제34조 제1항 제2호는 저명한 고인과의 관계를 거짓으로 표시하거나 비방 또는 모욕하거나 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 경우에 적용한다.
- ③ 저명한 고인과의 관계를 거짓으로 표시하는 것이 아니라도 지정상품과의 관계를 고려할 때 저명한 고인과 관련있는 것으로 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 경우에는 제34조 제1항 제12호를 적용한다.
- ④ 현존하는 저명한 공익법인의 명칭 또는 약칭이나 이를 포함하는 상표에 대해서는 제34조 제1항 제6호를 적용한다.
- ⑤ 저명한 고인의 성명을 정당한 권리자의 동의없이 출원하여 그 명성에 편승하려는 경우

에 제34조 제1항 제2호가 적용된다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [사례문제]

① |○| 저명한 타인의 성명•명칭 또는 상호•초상•서명•인장•아호(雅號)•예명(藝名)•필명(筆名) 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다(제34조 제1항 제6호). 저명한 연예인 이름, 연예인그룹 명칭, 스포츠선수 이름, 기타 국내의 유명인사 등의 이름이나 이들의 약칭, 캐리커처 등은 저명한 타인의 명칭 등에 해당하며(심사기준), 본 규정은 지정상품에 관계없이 적용될 수 있다.

② |○| 국가•인종•민족•공공단체•종교 또는 저명한 고인(故人)과의 관계를 거짓으로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대한 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없다(제34조 제1항 제2호).

③ |○| 저명한 고인과의 관계를 거짓으로 표시하는 것이 아니라도 지정상품과의 관계를 고려할 때 저명한 고인과 관련 있는 것으로 오인•혼동을 일으킬 염려가 있는 경우에는 제34조 제1항 제12호를 적용한다(심사기준, 판례노트 092번, 2007허579).

④ |○| 제34조 제1항 제6호 소정의 타인이라 함은 현존하는 자연인은 물론 법인 그리고 법인격이 없는 단체를 포함하는 것으로 해석되며, 외국의 자연인 또는 외국의 법인 등 '외국인'도 포함된다(심사기준). 따라서 현존하는 저명한 공익법인의 명칭 또는 약칭이나 이를 포함하는 상표는 제34조 제1항 제6호에 해당한다.

⑤ |×| 원심심결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 출원상표(1994. 1. 20. 출원, 이하 본원상표라고 한다) "JAMES DEAN"은 1955. 9. 30. 사망한 세계적으로 유명한 미국의 영화배우 제임스 딘(JAMES DEAN)의 영문성명으로 구성된 것으로 제임스 딘과 특정한 관계가 없음에도 관계가 있는 것처럼 제임스 딘의 성명을 허위로 표시한 상표에 해당하고, 또한 저명한 고인의 성명을 정당한 권한 없이 등록, 사용하여 고인의 명성에 편승하고자 하는 것으로 공정하고 신용있는 거래질서를 문란케 할 염려가 있을 뿐만 아니라 국제적 선린관계 및 신뢰관계를 저해할 우려가 있으며, 일반 수요자로 하여금 위 고인의 성명 등의 상표화 등 상업적 사용권한을 가진 자와 특정한 관계에 있는 것으로 상품의 출처의 오인•혼동을 유발할 우려가 있다는 이유로 상표법 제34조 제1항 제2호, 제4호 및 제12호에 의하여 본원상표의 등록을 거절한 원사정을 유지하였다.

그런데, 기록과 관련 법규에 의하여 살펴보면, 본원상표는 단순히 고인의 성명 그 자체를 상표로 사용한 것에 지나지 아니할 뿐 동인과의 관련성에 관한 아무런 표시가 없어 이를 가리켜 **상표법 제34조 제1항 제2호** 소정의 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당한다고 볼 수 없고, 또한 본원상표 자체의 의미에서 선량한 도덕관념이나 국제신의에 반하는 내용이 도출될 수는 없으며, 본원상표와 같은 표장을 사용한 상품이 국내에서 유통됨으로써 국내의 일반 수요자들에게 어느 정도라도 인식되었음을 인정할 자료가 없는 이상 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자들이 본원상표를 타인의 상품 표장으로 인식할 가능성은 없으므로, 본원상표를 상표법 제34조 제1항 제4호 소정의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표라거나 상표법 제34조 제1항 제12호 소정의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고도 볼 수 없다.

그럼에도 원심이 위와 다른 견해에서 본원상표를 상표법 제34조 제1항 제2호, 제4호 및 제12호에 해당하는 것으로 보아 등록을 거절하였음은 동 조항에 관한 법리를 그르쳐 심결결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.

그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리•판단하게 하기 위하여 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다(판례노트 089번, 96후2173).

51. 상표등록요건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 서적과 같이 창작물이 수록되는 상품을 지정상품으로 하는 상표는 일반 수요자로 하여금 그 상표가 지정상품에 수록된 내용을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 인식하게 할 정도에 이르러야만 상표법 제33조 제1항 제3호(성질표시 상표)의 규정에 해당하게 된다.
- ② 상표법 제33조 제1항 제1호(상품의 보통명칭)인 상표의 경우에는 지정상품과의 관계를 고려하여 판단하지만 상표법 제33조 제1항 제4호(현저한 지리적 명칭 등) 제5호(흔한 성 또는 명칭) 및 제6호(간단하고 흔한 표장)의 경우에는 성질상 반드시 지정상품과의 관계를 고려하여야 하는 것은 아니다.
- ③ 상표법 제34조 제1항 제16호(포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적 표시)에서 규정하는 포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적 표시라 함은 산지를 그 지역의 문자로 표시한 것뿐만 아니라 한글 기타 그의 번역 및 음역을 포함한다.
- ④ 상표등록 출원상표가 'A+B' 두 개의 부분으로 구성되고, 그 구성 중 'A'는 지정상품의 품질표시이고 'B'는 간단하고 흔한 표장이어서 각각 식별력이 없고 그 결합에 의해서도 새로운 식별력을 형성하는 것이 아니라면, 그 상표는 상표법 제33조 제1항 제7호(기타 식별력이 없는 표장)에 해당한다는 이유로 식별력이 부정되는 경우가 있다.
- ⑤ 서비스의 제공에 특정한 자격을 필요로 하는 서비스업에 대하여 그러한 자격을 갖추지 못한 자가 상표등록 출원하는 경우 상표법 제34조 제1항 제4호(공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반하는 상표)에 해당한다는 것이 판례의 입장이다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [판례문제]

- ① |○| 서적 등과 같이 창작물이 수록되는 상품을 지정상품으로 하는 상표는 그 상표가 지정상품에 수록된 내용을 단순히 암시하거나 강조하는 정도를 넘어 일반 수요자로 하여금 그 상표가 지정상품에 수록된 내용을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 인식하게 할 정도에 이르러야만 상표법 제33조 제1항 제3호의 지정상품의 품질·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다(판례노트 224, 2000후3418).
- ② |○| 제33조 제1항 제1호 해당여부는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하지만(95후1463), 제33조 제1항 제4호 내지 제6호의 경우 지정상품과의 관계에서 판단하여야 하는 것은 아니다(87후54, 99후1461).
- ③ |○| 제34조 제1항 제16호에 해당하기 위해서는, 지리적 표시로 구성 되거나 지리적 표시를 포함하

는 상표여야 한다. 이때, i) 그 지리적 표시를 그 지역의 문자로 표시한 것뿐만 아니라 그에 대한 번역 및 음역도 이에 해당하며, ii) 상표의 구성에 "~종류", "~유형", "~양식", "~풍" 등과 같은 표현으로 수반된 경우도 이에 해당하고, iii) 지리적 표시가 상표의 부기적인 부분으로 포함되어 있는 경우에도 본호를 적용한다(심사기준).

④ |○| 이 사건 출원상표 "SUPER 8"는 영문자 'SUPER'와 아라비아 숫자 '8'이 한 칸 띄어 결합한 형태로 구성되어 있는데, 그 중 'SUPER' 부분은 최고급의, 특등급의 등의 뜻을 가진 영어 단어로서 지정상품과의 관계에서 그 우수성을 나타내는 것으로 직감되므로 지정상품의 품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하여 식별력이 없고, '&' 부분은 아라비아 숫자 한 글자에 불과하여 간단하고 흔히 있는 표장으로서 식별력이 없 으며, 또한 이들 각 부분의 결합에 의하여 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니므로, 제33조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'에 해당하여 상표 등록을 받을 수 없다(2010후3226).

⑤ |×| 법령상 자격을 갖추지 못한 자라 하여 그 자격을 취득하는 것이 금지되어 있는 것도 아니고, 제3자에게 사용권을 설정하는 방식으로만 상표를 사용하기 위해 상표를 출원, 등록받았다고 볼 만한 자료도 없는 이상 제34조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수 없다(판례노트 054번, 2004후271).

[56회 28번]

52. 상표등록의 무효심판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 등록상표의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 지정상품마다 해당 등록상표에 대한 상표 등록의 무효심판을 청구할 수 있다.
- ② 선출원에 의한 타인의 등록상표와 유사한 상표로서 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하는 상표에 해당하는 것을 이유로 한 상표등록의 무효심판은 상표등록일부터 5년의 제척기간 내에 청구하여야 한다.
- ③ 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표에 해당하는 것을 이유로 한 상표등록의 무효심판은 상표등록일부터 5년의 제척기간 내에 청구하여야 한다.
- ④ 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표와 유사한 상표로서 그 타인의 상품과 유사한 상품에 사용하는 상표에 해당하는 것을 이유로 한 상표등록의 무효심판은 상표등록일부터 5년의 제척기간 내에 청구하여야 한다.
- ⑤ 심판장은 상표등록의 무효심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 상표권의 전용사용권자와 그 밖에 상표에 관한 권리를 등록한 자에게 통지하여야 한다.

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

① |○| 등록상표의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 지정상품마다 상표등록 또는 지정상품의 추가등

록 무효심판을 청구 할 수 있다(제117조 제1항 후단).

② |○| 제34조 제1항 제6호부터 제10호까지 및 제16호, 제35조, 제118조 제1항 제1호 및 제214조 제1항 제3호에 해 당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판, 존속기간갱신등록의 무효심판 또는 상품분류전환등록의 무효심판은 상표등록일, 존속기간갱신등록일 또는 상품분류전환등록일부터 5년 이 지난 후에는 청구할 수 없다(제122조 제1항). 즉 제34조 제1항 제7호를 이유로 하는 상표등록무효 심판은 상표등록일부터 5년내 청구하여야 한다.

③ |×| 제34조 제1항 제4호는 제척기간이 없는 무효사유이다.

④ |○| 제34조 제1항 제9호를 이유로 하는 상표등록무효심판은 상표등록일부터 5년내 청구하여야 한다.

⑤ |○| 심판장은 제117조 제1항의 심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 상표권의 전용사용권자와 그 밖에 상표에 관한 권리를 등록한 자에게 통지하여야 한다(제117조 제7항).

[46회 21번]

53. 다음 중 상표등록 부등록 사유(상표법 제34조 제1항 제1호 내지 제6호에 한함)의 적용에 있어 출원주체에 따라 상표등록 가부가 달라질 수 있는 경우만으로 바르게 묶 인 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ㄱ. 한글 워드 소프트웨어에 사용하고자 하는 「세종대왕」
- ㄴ. 컴퓨터에 사용하고자 하는 「EDISON」
- ㄷ. 운동용 의류에 사용하고자 하는 「박지성」
- ㄹ. 완구류에 사용하고자 하는 「태권브이(V)」
- ㅁ. 신사복에 사용하고자 하는 「자유의 여신상」 의 도형
- ㅂ. 스포츠용품에 사용하고자 하는 「OLYMPIC」
- ㅅ. 어학원 서비스에 사용하고자 하는 「연세학당」

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄷ, ㄹ, ㅂ
- ③ ㄷ, ㅂ, ㅅ
- ④ ㄷ, ㄹ, ㅁ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㅅ

/ 해설 / 정답 ③ [사례문제]

제1호, 제3호, 제5호, 제16호(지리적표시 단체표장)는 자기가 출원하는 경우 등록 가능하다. 제6호, 제 7호, 제35조는 동의(승낙) 받은 자가 출원하는 경우 등록 가능하다.

ㄱ. ㄴ | × | 제34조 제1항 제2호 저명한 고인의 명칭을 상표로 출원한 경우에 대하여 출원의 주체에 따라 적용여부가 달라지는 부등록사유는 존재하지 않는다.

ㄷ. | ○ | 저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호(雅號)·예명(藝名)·필명(筆名) 또는 이들의 약칭을 포함 하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 다만 그 타인의 승낙을 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있다(제34조 제1항 제6호). 따라서 저명한 운동선수인 박지성이 본인의 성명 박지성을 상표로 출원하는 경우에는 '타인'에 해당하지 않으므로 상표등록을 받을 수 있다.

TAEKWON 'V'

ㄹ. | × | 등록상표 태권보이 'V' 에 대해 로보트태권보이 저작권자가 제34조 제1항 제4호 위반으로 무효심판청구한 사안에서 법원은 저명한 저작물의 제호 또는 그 캐릭터의 명칭을 모방한 표장을 사용한다는 사실만으로 상표법 제34조 제1항 제4호 소정의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하는 행위라고 할 수 없다고 본 바 있다(판례노트 101-2번, 2003허2027). 즉 저작권자가

TAEKWON 'V'

아닌 타인이 태권보이 'V' 의 상표권을 취득한 것에 무효사유가 없다고 보았다. 따라서 본 문제에서 묻는 출원주체에 따라 상표등록 가부가 달라질 수 있는 경우라고 단정할 수는 없다.

ㅁ. | × | 자유의 여신상은 널리 알려진 조형물로서 주지의 모양이라고 볼 수 있으며, 제33조 식별력에 서 논란이 있을 수는 있다. 하지만 제34조 제1항 제1호의 국가·국제기구 등의 것이라고 볼 수 없고, 제3호의 국가·공공단체·공익법인의 것이라고도 볼 수 없으며, 제6호의 저명한 타인의 성명이라고도 볼 수 없어, 제1호 내지 제6호 중 출원인이 누군지에 따라 거절이유 적용이 달라질 수 있는 제1호, 제3호 또는 제6호에는 해당하지 않는다.

ㅂ. | ○ | 국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 저명한 국제기관의 명칭, 약칭, 표장과 동일 유사한 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 다만 그 기관이 자기의 명칭, 약칭 또는 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다(제34조 제1항 제1호 다목).

ㅅ. | ○ | 국가공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 비영리 업무나 공익사업을 표시하는 표장으로 서 저명한 것과 동일 유사한 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 다만 그 국가 등이 자기의 표장을 상표등록출원한 경우에는 일반 수요자나 거래자에게 상품의 출처에 관한 혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로 상표등록을 받을 수 있다(제34조 제1항 제3호).

[54회 22번]

54. 상표법 제34조 제1항 제6호의 저명한 타인의 성명·명칭 등 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 저명한 타인의 성명, 명칭 등을 상표로 사용한 때에는 타인 자신의 불쾌감의 유무 또는 사회통념상 타인의 인격권의 침해 여부를 불문하고 본호를 적용한다.
- ② 사회통념상 국내 일반수요자 또는 관련 거래업계에서 타인의 성명·명칭 등이 저명하면 되고, 타인 그 자체는 저명할 필요가 없다.
- ③ 타인이라 함은 현존하는 국내의 자연인 또는 법인은 물론이고 국내 일반수요자 또는

관련 거래업계에서 일반적으로 널리 인식되고 있는 현존하는 외국의 자연인 또는 법인도 포함된다.

- ④ 저명한 연예인 그룹명칭이나 약칭을 포함하는 상표를 제3자가 임의로 출원한 경우 본호에 해당하는 것으로 본다.
- ⑤ 저명한 타인의 성명, 명칭 등 또는 이들의 약칭이 상표의 부기적인 부분으로 포함되어 있는 경우에는 본호에 해당하지 않는 것으로 본다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [판례문제]

- ① 10이 저명한 타인의 성명, 명칭 등을 상표로 사용한 때에는 타인 자신의 불쾌감의 유무 또는 사회통념상 타인의 인격권을 침해했다고 판단되는지 여부를 불문하고 본호를 적용한다(심사기준).
- ② 10이 저명이라 함은 사회통념상 국내 일반수요자 또는 관련 거래업계에서 일반적으로 널리 인지될 수 있는 정도를 말 하며, 성명·명칭 등이 저명해야 한다는 의미이며, 타인 그 자체가 저명해야 한다는 의미는 아니다(심사기준).
- ③ 10이 타인이라 함은 자연인은 물론 법인 그리고 법인격이 없는 단체를 포함하는 것으로 해석되며, 외국의 자연인 또는 외국의 법인 등 외국인도 포함된다(심사기준).
- ④ 10이 저명한 연예인 이름, 연예인그룹 명칭, 스포츠선수 이름, 기타 국내외 유명인사 등의 이름이나 이들의 약칭, 캐리커처 등은 타인의 성명·명칭 등에 해당한다(심사기준).
- ⑤ 1×이 저명한 타인의 성명·명칭 등을 포함하는 상표는 본호에 해당하는바, 성명·명칭 등이 상표의 부기적인 부분으로 포함되어 있는 경우에도 본호에 해당하는 것으로 본다.

[46회 23번]

55. 선출원에 의한 甲의 등록상표와 유사한 상표에 대해 甲의 등록상표의 지정상품과 유사한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원한 乙이 자기의 출원상표를 등록받을 수 있는지 여부의 판단에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 甲이 선등록 상표권자로서의 지위를 유지하는 한 乙의 출원상표가 병존하여 등록받을 수 있는 경우는 없다.
- ② 출원상표를 등록한 후 甲에게 이전하기로 합의하더라도 乙의 출원상표는 등록 받을 수 없다.
- ③ 甲이 출원상표의 등록에 반대하지 않는다는 사실을 乙이 명백히 입증한다 하더라도 출원상표는 등록받을 수 없다.
- ④ 乙이 상표등록출원 후 등록여부결정 전에 甲의 상표권을 양도 받으면 출원상표는 등록 받을 수 있다.
- ⑤ 乙의 상표등록출원시 존재하였던 甲의 등록상표가 乙의 출원상표의 등록여부결정 전

에 무효심판에 의하여 무효로 확정된 경우에는 乙의 출원상표는 등록받을 수 있다.

/ 해설 / 정답 ① [조문문제]

① |×|, ③ |○| 과거 우리나라 상표법은 상표 공존동의제도를 도입하고 있지 않아 선행상표 권리자로부터 상표등록의 허락을 받는다고 하더라도 제34조 제1항 제7호의 거절이유가 극복되지 않았으나, 24. 5. 1. 시행 개정 상표법은 상표 공존동의제도를 도입하였다. 따라서 선등록상표권자로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다(제34조 제1항 제7호 단서).

② |○| 출원상표의 등록 이후 선등록상표권자에게 상표권을 이전하기로 합의하였다는 이유로 제34조 제1항 제7호의 거절이유가 극복되지 않는다.

④ |○| 2016. 9. 1. 시행 개정 상표법 제34조 제2항은 '제7호'를 삭제하였으므로, 어떤 상표가 제34조 제1항 제7호에 해 당하는지는 그 상표의 등록여부결정시를 기준으로 판단한다(제34조 제2항). 따라서 등록여부결정 전에 甲의 상표권을 양도 받으면 제34조 제1항 제7호의 적용요건 중 '타인'에 해당하지 않으므로 상표등록을 받을 수 있다.

⑤ |○| 2016. 9. 1. 시행 개정 상표법 제34조 제2항은 제7회를 삭제하였으므로, 어떤 상표가 제34조 제1항 제7호에 해 당하는지는 그 상표의 등록여부결정시를 기준으로 판단한다(제34조 제2항). 따라서 등록여부결정 전에 甲의 상표권을 소멸시키는 경우에는 그 소멸의 사유를 불문하고 乙의 출원상표는 등록받을 수 있다.

[49회 30번]

56. 출원상표에 대한 1차 심사결과 지정상품 중 일부 지정상품에 대하여 타인의 선등록상표와 저촉하므로 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제7호에 해당하여 등록받을 수 없다는 의견제출통지서를 송달 받았다. 의견제출통지서의 내용을 검토한 결과 심사관의 거절이유통지는 타당한 것으로 판단되었다. 이 경우 출원상표의 상표등록 방법으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ㄱ. 선등록상표의 권리자로부터 선등록상표를 양수 받은 후 그 사실을 증명하는 서류와 함께 의견서를 제출하는 방법 ㄴ. 출원상표가 등록되는 것을 허락한다는 승낙서를 선등록상표의 권리자에게 받은 후 이를 첨부하여 의견서를 제출하는 방법 ㄷ. 출원상표의 지정상품 중 선등록상표와 저촉하는 상품전부를 삭제하는 보정서 및 의견서를 제출하는 방법 ㄹ. 선등록상표에 대하여 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제3호에 기한 취소심판을 청구한 후 의견서에 심사보류를 요청하는 방법 ㅁ. 선등록상표가 출원상표의 출원일로부터 소급하여 1년이상 전혀 사용된 사실이 없다는 확 |
|--|

인서를 선등록상표의 권리자로부터 받아서 그 서류와 함께 의견서를 제출하는 방법

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ② ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄹ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

/ 해설 / 정답 ① [사례문제]

2016.9. 1. 시행 개정 상표법 제34조 제2항은 제7호를 삭제하였으므로, 어떤 상표가 제34조 제1항 제7호에 해당하는지는 그 상표의 등록여부결정시를 기준으로 판단한다(제34조 제2항).

ㄱ. |○| 등록여부결정시 이전에 선등록상표를 양수받는 경우, 타인에 해당하지 않으므로 제34조 제1항 제7호의 거절이유를 극복할 수 있다.

ㄴ. |○| 과거 우리나라 상표법은 상표 공존동의제도를 도입하고 있지 않아 선행상표 권리자로부터 상표등록의 허락을 받는다고 하더라도 제34조 제1항 제7호의 거절이유가 극복되지 않았으나, 24. 5. 1. 시행 개정 상표법은 상표 공존동의제도를 도입하였다. 따라서 선등록상표권자로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다(제34조 제1항 제7호 단서).

ㄷ. |○| 심사는 지정상품별로 하며(제55조 제2항), 거절이유가 있는(저촉되는) 지정상품들을 삭제하면 등록 가능하다.

ㄹ. |○| 등록여부결정시 이전에 선등록상표가 소멸되면 제34조 제1항 제7호의 거절이유를 극복할 수 있다. 이와 관련하여 상표등록출원의 심사에서 필요한 경우에는 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 그 상표등록출원의 심사절차를 중지할 수 있으므로(제70조 제1항), 출원인은 취소심판 청구 이후 취소심판의 심결이 확정될 때까지 자신의 출원에 대하여 심사를 보류하여 줄 것을 의견서를 통해 요청할 수 있다.

ㅁ. |×| 예컨대 위 ㄹ 지문과 같이 선등록상표에 대해 불사용취소심판을 청구하여 취소심결 확정시킴으로써 상표권을 소멸시키면 제34조 제1항 제7호 극복이 가능할 수 있지만, 선등록상표가 출원상표의 출원일로부터 소급하여 1년 이상 전혀 사용된 사실이 없다고 하여 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 볼 수 없으므로, 이는 상표등록을 위한 적절한 조치가 될 수 없다.

[51회 22번]

57. 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제7호에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 본호는 심사의 간이 및 신속을 기하기 위해 일관되게 상표등록 출원시를 기준으로 적

용한다.

- ② 본호의 규정에 위반한 경우 상표등록 전에는 상표등록 거절이유, 정보제공이유 및 이의신청이유에 해당한다.
- ③ 인용표장의 권리자가 甲 및 乙이고 출원상표의 권리자는 甲인 경우, 인용표장의 권리자는 본호에서의 타인에 해당한다.
- ④ 본호에 해당함에도 착오로 등록된 경우에는 5년의 제척기간이 적용되는 무효 사유에 해당된다.
- ⑤ 상품과 서비스업간에 동종성이 인정되어 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 초래할 우려가 있는 경우에는 상품에 관한 상표와 서비스업에 관한 상표간에도 본호가 적용된다는 것이 대법원 판례의 태도이다.

/ 해설 / 정답 ① [조문문제]

- ① |×| 2016. 9. 1. 시행 개정 상표법 제34조 제2항은 제7호를 삭제하였으며, 어떤 상표가 제34조 제1항 제7호에 해당하는지는 그 상표의 등록여부결정시를 기준으로 판단한다(제34조 제2항).
- ② |○| 제34조 제1항 제7호에 해당하는 경우 상표등록 거절결정의 이유에 해당하며(제54조 제3호), 정보제공의 이유(제49조) 및 이의신청의 이유(제60조 제1항 제1호)에 해당한다.
- ③ |○| 타인이란 법률상 다른 주체를 의미하므로, 동일한 기업 내에 속한다고 하더라도 권리의 주체가 다른 계열회사는 타인에 해당하고, 인용상표의 권리자가 2인 이상일 경우에는 그 구성원 전부가 일치하지 아니하는 한 타인에 해당한다(심사기준).
- ④ |○| 상표등록출원이 제34조 제1항 제7호에 해당함에도 불구하고 착오로 등록된 경우, 상표등록 무효사유에 해당하며(제117조 제1항 제1호), 5년의 제척기간의 적용을 받으므로 본호에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효 심판은 상표등록일로부터 5년이 지난 후에는 청구할 수 없다(제122조 제1항).
- ⑤ |○| 서비스 중에서 상품과 관계있는 서비스에 대해서는 어느 상품에 사용되는 표장과 동일 또는 유사한 표장을 그 상품과 밀접한 관련이 있는 서비스업에 사용할 경우 일반 수요자가 그 서비스의 제공자를 상품의 제조·판매자와 동일인인 것처럼 서비스의 출처에 대하여 혼동을 일으킬 우려가 있다 할 것이고, 그 서비스표의 등록은 상표법 제34조 제1항 제7호의 취지에 따라 거절되어야 하고, 일단 등록이 되었다 하더라도 무효로 된다(98후1587).

[46회 24번]

58. 강학상의 주지상표와 저명상표에 관한 설명 중 옳은 것만으로 바르게 묶인 것은?

- ㄱ. 출원상표가 저명상표와 저촉되는지 여부는 상표등록출원시를 기준으로 판단하며, 착오로 등록된 경우에는 제척기간이 있는 무효사유에 해당한다.
- ㄴ. 희석화 이론은 주지의 정도를 넘어 저명한 정도에 이른 상표를 보호하기 위한 이론이다.

- ㉔. 상표가 직접 상품에 사용되고 있지 않다면 신문, 잡지, 라디오 등을 통하여 광고된 결과 수요자에게 널리 인식되더라도 주지상표가 될 수 없다.
- ㉕. 등록된 저명상표의 침해금지청구권의 범위는 주지상표와 달리 이종상품이나 이종영업에까지 미친다.
- ㉖. 부정사용으로 인한 상표등록의 취소심판(상표법 제119조 제1항 제1호)은 주지·저명상표를 간접적으로 보호하기 위한 제도로 볼 수 있다.

- ① ㉔, ㉕ ② ㉔, ㉕ ③ ㉔, ㉖ ④ ㉕, ㉖ ⑤ ㉕, ㉖

/ 해설 / 정답 ③ [판례문제]

㉔. |×| 상표법 제34조 제1항 제11호(저명상표와 혼동 우려 상표 등)는 출원시 기준으로 판단한다(제34조 제2항). 상표등록출원이 제34조 제1항 제11호에 해당함에도 불구하고 착오로 등록된 경우 상표등록 무효사유에 해당하며(제117조 제1항 제1호), 이는 제척기간이 없는 무효사유다(제122조 제1항).

㉕. |○| 상표법에는 혼동 이론(Confusion Theory)과 희석화 이론(Dilution Theory)이 있다. 희석화 이론은 혼동 이론에서의 혼동가능성의 유무와 상관없이 상표 자체의 재산적 가치를 보호하기 위하여 등장한 상표 보호 이론이다. 저명상표와 동일·유사한 상표를 지정상품과 전혀 다른 별개의 상품에 사용하더라도 이를 금지함으로써 상표 자체에 화체되어 있는 신용·명성·고객흡인력 등과 같은 재산적 가치를 보호하고자 하는 것이 희석화 이론이다. 상표법은 희석화 이론을 일부 반영하여 유명상표를 희석화시킬 우려가 있는 상표등록출원은 제34조 제1항 제11호로 거절하고 있다. 다만 유명상표를 희석화시킬 우려가 있는 상표라는 이유만으로 상표권 침해를 인정하고 있지는 않다(상표권 침해는 동일·유사범위인 혼동가능성 있는 행위에 대해서만 인정하고 있다). 희석화 이론은 저명상표 보호론으로서 저명한 정도에 이른 상표를 보호하는 것이 취지다.

㉖. |×| 주지상표인지 여부는 상표의 사용방법, 사용기간, 사용지역, 매출 및 시장점유율, 광고선전 실적, 라이선스, 이전에 유명상표임을 인정한 사례, 소비자의 인지도 등을 종합적으로 고려하여 판단하도록 한다. 이때 위 사용방법은 반드시 상품에 직접 사용하지 않더라도 신문, 잡지, 라디오, TV, 인터넷, 박람회 등을 통하여 광고한 결과 수요자들에게 타인의 상품을 표시하는 것으로 널리 인식되어 있으면 족하다고 본다(심사기준).

㉕. |×| 상표등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 취소되어야 할 상표등록의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있어 그 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 의미하는 것으로서, 상표법에 의하여 등록상표권에 주어지는 효력인 등록상표와 저촉되는 타인의 상표 사용을 금지시킬 수 있는 효력(금지권)은 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용되는 상표에 대하여만 인정되는 것이고 이종상품에 사용되는 상표에 대하여까지 그러한 효력이 미치는 것은 아니라고 할 것이며(상표법 제108조 제1항), 이는 저명상표의 경우에도 마찬가지이되, 다만 저명상표의 경우에는 상표법 제34조 제1항 제11호의 규정에 의하여 상품출처의 혼동이 생기는 경우 그 지정상품과 동일·유사하지 아니한 상품에 사용되는 동일·유사한 상표의 등록이 허용되지 아니할 뿐일 이치여서 저명상표의 상표권자로부터 그 저명상표의 지정상품과 동일·유사하지 아니한 상품에 사용되는 상표에 대한 사용금지의 경고나 등록무효 또는 등록취소의 심판을 청구당한 사실이 있다고 하여, 그 피심판청구인에게도 자신의 상표와 지정상품이 다른 저명상표의 등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계가 있다고

할 수 없다(98후1914).

ㄱ. 101 제119조 제1항 제1호 규정의 취지는 상표법에 의한 등록상표권자는 그 등록상표를 지정상품에 독점적으로 사용할 권리를 가지나, 그 등록상표를 동일성을 잃지 않는 범위 내에서 성실히 사용할 의무가 있으므로 상표권자로 하여금 등록상표를 상표 제도의 본래의 목적에 반하여 자신의 등록상표의 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 부정경쟁행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표권자의 영업상의 신용과 권익을 아울러 보호하려는 데 그 목적이 있다 할 것인바, 이에 비추어 상표권자가 자신의 등록상표가 타인의 상표와 동일·유사하게 변형사용되는 것을 적극적으로 희망하여 의도적으로 그 변형이 용이하도록 상표를 제작·부착하고, 그 상표가 부착된 상품의 판매자나 수요자에게 그 상표의 변형 방법을 주지시키고, 이로 말미암아 실제로 등록상표가 상표권자의 의도대로 상품의 판매자나 수요자들에 의하여 인용상표들과 동일·유사하게 변형되어 유통·사용되었다면, 이는 상표권자가 직접 등록상표에 변형을 가한 경우와 마찬가지로 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 부정경쟁의 목적으로 등록상표의 사용권의 범위를 넘어 등록상표를 부정하게 사용한 경우로서 상표법 제119조 제1항 제1호 소정의 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 해당한다고 봄이 상당하다.

그리고 상표권자가 오인·혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 그 대상상표와 동일·유사한 실사용상표를 사용하는 한 상표 부정사용의 고의가 있다 할 것이고, 특히 그 대상상표가 주지·저명 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하는 등의 특단의 사정이 없는 한 고의의 존재가 추정된다 할 것이다(98후423).

판례는 위와 같이 주지·저명상표와 혼동을 불러일으키게 하는 상표의 부정사용은 그 고의를 추정해줌으로써 주지·저명상표를 보호하고 있다.

[60회 23번]

59. 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 각 호의 내용으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ㄱ. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장을 포함한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표 ㄴ. 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표 ㄷ. 수요자들에게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시키는 상표 ㄹ. 국가·인종·민족·공공단체·종교 또는 저명한 고인(故人)과의 관계를 거짓으로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대한 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 상표 |
|--|

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

/ 해설 / 정답 ④ [조문문제]

ㄱ. |×| 선출원에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다(제34조 제1항 제7호). 제34조 제1항 제7호는 타인의 등록된 지리적 표시 단체표장에 관한 것은 제외하며, 타인의 선출원 등록된 지리적 표시 단체표장에 관한 내용은 제8호에 있다.

ㄴ. |○| 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표는 상표등록을 받을 수 없다(제34조 제1항 제20호).

ㄷ. |×| 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없다(제34조 제1항 제11호). 제11호는 현저하게 인식된 저명상표에 대해서 적용된다.

ㄹ. |○| 국가 인종·민족·공공단체 종교 또는 저명한 고인(현시)과의 관계를 거짓으로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕 하거나 이들에 대한 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없다(제34조 제1항 제2호).

[44회 22번]


60. 다음 중 상표법 제34조 제1항 제12호(품질오인 또는 수요자 기만 염려가 있는 상표)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 대법원 판례에 의하면 상표가 품질오인을 일으킬 염려가 있다고 보기 위해서는 당해 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 견련관계가 인정되어야 하므로, 과즙음료 등을 뜻하는 Nectar를 화장품류에 상표로 사용하는 경우에는 품질오인의 우려가 있다고는 할 수 없다.
- ② 출원상표와 동일, 유사한 타인의 상표가 주지·저명하지 아니한 경우에도 출원상표가 본 호의 수요자 기만 염려가 있는 상표에 해당할 수 있다.
- ③ 대법원은 ‘진(Jeans)’이라는 출원상표를 진(Jeans)이 아닌 다른 섬유로 만든 의류에 사용하는 경우에는, 그 의류의 판매시 제공되는 카탈로그에 의류가 어떤 소재의 섬유로 만들어졌는지가 반드시 표기되어 있다고 하더라도 거래 통념상 일반 수요자들은 진(Jeans)으로 만든 의류로 품질을 오인할 가능성이 있는 것으로 판시하고 있다.
- ④ 인용상표의 사용상품 또는 지정상품이 출원상표의 지정상품과 동일·유사한 경우에만 출원상표가 본 호의 수요자 기만 염려가 있는 상표에 해당한다.
- ⑤ 출원상표가 수요자 기만 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부를 판단하는 기준시점은 등록여부 결정시이며, 본호에 해당함에도 착오로 등록된 경우에는 무효심판을 청구할 수 있으며 그 청구에는 제척기간의 적용이 없다.

/ 해설 / 정답 ④ [판례문제]

- ① |○| 특정의 상표가 품질오인을 일으킬 염려가 있다고 보기 위하여는, 당해 상표에 의하여 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 견련관계 내지 부실관계가 인정되어야 한다. 일반수요자의 입장에서 출원상표 "NECTAR"에 의하여 인식하는 상품은 "감미로운 음료, 감로, 과즙" 정도라 할 것인데, 출원상표의 지정상품들인 화장품류(향수, 향유, 로션 등)와는 동일 계통에 속하는 상품이라거나 재료, 용도, 외관, 제법, 판매 등의 점에서 계통을 공통히 하는 관계에 있다 할 수 없고, 음료류와 화장품류는 그 용기에 있어서나 판매처에 있어서 확연히 구별되므로 거래통념상 화장품류의 일반수요자들 사이에서 출원상표로 인하여 상품 자체나 그 품질을 오인할 염려는 없는 것으로 보아야 하고 제34조 제1항 제12호 전단에 해당하지 않는다(판례노트 110번, 94후623).
- ② |○| 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 한다(판례노트 114번, 2001후3187).
- ③ |○| 상표법 제34조 제1항 제12호 전단에서 정하고 있는 상품의 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있는 상표란 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래적으로 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지의 여부는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판단하여야 할 것이며, 또한 어떤 상표가 품질오인의 우려가 있는지를 판단함에 있어 그 지정상품과 관련지어 생각하여야 한다는 것은 그 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 관련이 있어야 함을 의미하는 것이지 그 오인우려의 여부를 판단함에 있어 상품의 구성 그 자체뿐 아니라 상품에 부착되거나 포장용기에 부착된 상품의 설명서 등까지 고려하여 오인여부를 판단하라는 것은 아니라 할 것이다.



기록에 의하면, 이 사건 출원상표  중 'Jeans'은 일반 수요자들이 쉽게 알 수 있는 '울이 가늘고 질긴 능직무명의 일종' 또는 '진(Jeans)으로 만든 바지'를 의미하는 단어라는 점은 원심의 판단과 같고, 이 사건 출원상표의 지정상품 73가지 중 '진(Jeans)'으로 만들어지는 상품에는 원심이 인정한 잠바, 슈트, 조끼, 망토, 스커트, 청바지, 재킷 외에도 모자, 머리띠, 머리리본, 장식리본, 벨트, 캡 등이 더 있다 할 것인바, 오늘날 의류업계의 거래실정을 보면, 섬유기술의 발달로 인하여 '진(Jeans, 재료는 자연섬유인 면(綿)이다)'이 아닌 다른 화학섬유 등으로 '진(Jeans)'과 거의 동일한 조직과 질감을 가지는 의류들(예컨대 잠바, 슈트, 조끼, 재킷, 모자 등)이 제조, 판매되고 있는 실정이고, 이러한 경우 일반 수요자로서는, 비록 '진(Jeans)'의 독특한 조직과 질감을 잘 알고 있고 또 의류 구입시 직접 손으로 확인하고 입어 보는 과정에서 육안이나 촉감으로 의류의 재질을 확인하는 것이 일반거래의 관행이라고 하더라도 그 구입하려는 의류가 '진(Jeans)'으로 만든 의류인지 여부를 식별하는 것은 극히 어렵다고 보여지므로, 위와 같이 '진(Jeans)'이 아닌 다른 섬유로 만든 의류에 이 사건 출원상표를 사용할 경우, 거래통념상 일반 수요자들은 '진(Jeans)'으로 만든 의류로 그 품질을 오인할 가능성이 있다 할 것이며, 이는 통신판매의 경우 그 카탈로그에 의류가 어떤 소재의 섬유로 만들어졌는지가 반드시 표기되어 있다고 하더라도 달리 볼 것은 아니라고 할 것이다(99후628).

④ |×| 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적 인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있

다고 오인될 만한 특별한 사정이 있는 경우, 수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 있다(판례노트 117번, 2009후3268).

⑤ |○| 어떤 상표가 제34조 제1항 제12호에 해당하는지는 그 상표의 등록여부결정시를 기준으로 판단하고(제34조 제2항), 상표등록출원이 제34조 제1항 제12호에 해당함에도 불구하고 착오로 등록된 경우, 상표등록 무효사유에 해당하며(제117조 제1항 제1호), 이는 제척기간이 없다(제122조 제1항).

[52회 21번]

61. 상표등록 요건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 보통명칭의 경우 일반 소비자들이 지정상품의 보통명칭으로 인식할 우려가 있다는 것만으로는 부족하고, 실제 거래계에서 그 명칭이 특정상품의 일반명칭으로서 현실적으로 사용되고 있어야 한다.
- ② 자기의 성명·명칭 등을 상표로 출원하는 경우에도 저명한 동일 명칭 소유주가 따로 있으면 그 타인의 승낙을 필요로 한다.
- ③ 기존의 상표 사용자가 그 상표와 동일 또는 유사한 제3자의 상표가 이미 등록되어 있는 사실을 알면서 기존의 상표를 사용하여 특정인의 출처표시로 인식된 경우에는 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제12호 적용시의 인용상표가 될 수 없다.
- ④ 상품과 서비스업간에 동종성이 인정되어 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 초래할 우려가 있는 경우에는 상품에 관한 상표와 서비스업에 관한 상표 상호간에도 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제7호가 적용될 수 있다.
- ⑤ 상품의 형상이 사용에 의하여 식별력을 취득한 경우라 하더라도 '품질오인의 우려'가 있거나 그 '상품의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만'으로 된 경우에는 상표등록을 받을 수 없다.

/ 해설 / 정답 ③ [판례문제]

① |○| 일반 소비자가 이를 보통명칭으로 인식할 우려가 있다는 것만으로는 부족하고, 나아가 거래계에서 그 명칭이 특정 상품의 일반명칭으로서 현실적으로 사용되고 있는 사실이 인정되는 경우에만 이를 보통명칭이라고 할 수 있다(85후130).

② |○| 자기의 성명 등을 상표로 출원한 경우에 있어서, 자기의 성명이 우연히 저명한 타인의 성명과 동일한 경우라 하더라도 저명한 타인의 승낙을 받지 아니하는 이상 상표등록을 받을 수 없다(제34조 제1항 제6호).

③ |×| 선사용상표의 사용자가 그 상표와 동일 또는 유사한 제3의 상표가 이미 등록되어 있는 사실을 알면서 선사용상표를 사용하였다 하더라도 그 사정을 들어 제34조 제1항 제12호 규정의 적용을 배제할 수는 없다(판례노트 114번, 2001후3187).

④ 101 서비스 중에서 상품과 관계있는 서비스에 대해서는 어느 상품에 사용되는 표장과 동일 또는 유사한 표장을 그 상품과 밀접한 관련이 있는 서비스업에 사용할 경우 일반 수요자가 그 서비스의 제공자를 상품의 제조·판매자와 동 일인인 것처럼 서비스의 출처에 대하여 혼동을 일으킬 우려가 있다 할 것이고, 그 서비스표의 등록은 상표법 제34조 제1항 제7호의 취지에 따라 거절되어야 하고, 일단 등록이 되었다 하더라도 무효로 된다(98후1587).

⑤ 101 출원된 입체적 형상 등이 본질적으로 식별력이 있거나 제33조 제2항에 따라 사용에 의한 식별력을 가지는 경우라도 심사관은 제34조 제1항 제15호의 적용 여부를 검토하여야 한다(심사기준). 나아가 식별력이 인정되는 경우라도 상품의 산지, 품질, 효능 등을 오인, 혼동케 할 우려가 있거나 수요자를 기만할 우려가 있을 때에는 제34조 제1항 제12호를 적용한다(심사기준).

[47회 22번]

62. 상표법 제34조 제1항 제13호(부정한 목적에 의한 상표등록출원)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 본호는 상표가 외국의 수요자에게 널리 알려졌다면 국내의 수요자에게는 전혀 알려지지 않았더라도 적용 가능하다.
- ② 본호는 상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 주지·저명한 정도로 인식되지 않았더라도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식된 정도라면 적용 가능하다.
- ③ 본호에서는 상표의 동일·유사성은 명문으로 규정하고 있지만 상품에 대해서는 아무런 제한규정이 없으므로, 상표법 제34조 제1항 제9호의 규정을 적용하기 어려운 경우에도 적용될 여지가 있다.
- ④ 본호의 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당하는지 여부에 대한 판단은 출원시를 기준으로 판단한다.
- ⑤ 본호에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판은 상표등록일부터 5년을 경과한 후에는 이를 청구할 수 없다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [조문문제]

① 101 본호는 국내의 수요자는 물론 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표에도 적용하며, 외국의 수요자는 반드시 복수 국가의 수요자임을 요하지는 않는다(심사기준).

② 101 2007. 7. 1. 시행 개정 상표법은 모방상표의 등록을 보다 폭넓게 배제하기 위하여 모방대상상표에 관한 "현저하게 인식"이라는 인식도 요건을 "특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식"으로 완화하였다. 국내외에서 주지·저명성을 획득하지 않았다고 하더라도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있으면 제34조 제1항 제13호 적용 가능하다.

③ 101 모방대상상표와 당해 상표는 동일·유사할 것을 요건으로 하는 반면, 상품의 동일·유사는 요건

으로 하고 있지 않다. 제9호(주지상표와 동일·유사)는 동일·유사 상품에 한해서만 적용 가능한 반면, 제13호는 부정한 목적이 있을 경우 동일·유사하지 않은 상품에 대해서도 경제적 견련관계가 있다면 적용 가능한 실익이 있다.

④ |○| 상표법 제34조 제1항 제13호는 출원시를 기준으로 판단한다. 다만 타인에 해당하는지에 관한 판단의 기준 시점은 등록여부결정시이다(제34조 제2항).

⑤ |×| 상표등록출원이 제34조 제1항 제13호에 해당함에도 불구하고 착오로 등록된 경우, 상표등록 무효사유에 해당하며(제117조 제1항 제1호), 이는 제척기간이 없다(제122조 제1항).

[59회 22번]

63. 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제13호에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 본호에 해당하려면 출원 당시에 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다.
- ② 본호의 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다.
- ③ 본호의 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되기 위해서는 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다.
- ④ 선사용상표가 양도된 경우 본호의 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표로 인정되기 위해서는 선사용상표에 관한 주지성이 양수인에게 승계되었거나 양수인이 독자적으로 주지성을 획득해야 하며, 양도 전의 사용실적을 고려할 수 없다.
- ⑤ 본호의 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되는지를 결정하기 위해 외국에서의 상표 및 사용상품에 대한 인식과 평가를 참작할 수 있다.

/ 해설 / 정답 ④ [판례문제]

① |○| 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다(제34조 제1항 제13호).

② 10 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다(판례노트 122번, 2020후11431)

③ 10 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다(판례노트 122번, 2020후11431).

④ 1x 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용실적이 고려될 수 없는 것은 아니다. 의와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시 하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다(판례노트 122번, 2020후11431).

⑤ 10 제34조 제1항 제13호는 외국의 정당한 상표권자가 국내시장에 진입하는 것을 저지하거나 또는 대리점 계약체결을 강제할 목적으로 상표권자가 미처 등록하지 않은 상표와 동일 또는 유사한 상표를 출원한 경우 이를 막기 위한 목적도 있어, 국내 수요자뿐 아니라 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표에도 적용한다(심사기준). 따라서 외국에서의 인식과 평가도 참고할 수 있다.

[50회 25번]

64. 甲은 A라는 표장을 가방 및 스포츠 의류를 지정상품으로 하여 출원하였다. 乙은 甲의 상표등록출원 사실을 모른채 甲의 출원상표와 극히 유사한 A'를 스포츠용 의류에 상표로 사용하던 중 甲의 A상표가 출원공고 되었다. 이때 甲과 乙에 관한 내용 중 상표법상 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함) (정답 복수)

① 甲의 상표등록출원이 乙의 상표 사용일 보다 늦게 출원되었다면, 그 사실만으로 乙은 상표법 제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리) 제1항의 규정에 따라 해당 상표를 그 사용상품에 계속하여 사용할 권리를 갖는다.

② 乙의 상표사용이 상표등록 출원일 이후에 비로소 시작된 경우라도 乙은 자기의 사용 상표를 근거로 상표법 제34조 제1항 제12호(품질의 오인 또는 수요자 기만)의 규정에 의해 甲의 상표등록출원의 등록을 저지할 수 있는 경우가 있다.

③ 乙이 A'상표를 계속 사용한 결과 甲의 상표등록출원의 공고결정 이후에 이르러 수요자들 사이에서 A'상표가 乙의 상품을 표시하는 식별표지로서 널리 알려졌다면 乙은 甲의 상표등록출원이 상표법 제34조 제1항 제13호(부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려는 등의 부정한 목적)에 해당한다는 이유의 이의신청을 통해 甲의 상표등록을 저지할 수 있다.

④ 乙의 A'상표가 乙의 약칭에 해당하고, 甲이 출원한 A상표의 등록여부결정시에 乙의 약칭이 저명하게 되면, 乙은 상표법 제34조 제1항 제6호(저명한 타인의 명칭 등)을 이유

로 甲의 상표등록을 저지할 수 있다.

- ⑤ 甲은 乙을 상대로 상표등록출원의 공고 후 상표권의 설정등록시까지의 기간에 발생한 당해 상표의 사용에 관한 손실에 상당하는 보상금을 청구할 수 있다.

/해설/ 정답 ② [사례문제]

- ① |×| 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 자로서 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 상표를 사용하고 있으며, 그 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 경우에 해당하는 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 갖는다(제99조 제1항).
- ② |○| 어떤 상표가 제34조 제1항 제12호에 해당하는지는 그 상표의 등록여부결정시를 기준으로 판단하므로(제34조 제2항), 등록여부결정시에 乙의 상표가 국내 수요자들에게 특정인의 상품출처로 인식되게 된다면 甲의 상표등록을 저지할 수 있다.
- ③ |×| 상표법 제34조 제2항 단서는 상표법 제34조 제1항 제13호는 '출원시'를 기준으로 판단한다고 규정하고 있다. 따라서 甲의 출원 당시에 수요자들에게 알려지지 않았다면 제34조 제1항 제13호를 근거로 상표등록을 저지할 수 없다.
- ④ |×| 2016. 9. 1. 시행 개정 상표법 제34조 제2항은 '제6호'를 삭제하였으므로, 어떤 상표가 제34조 제1항 제6호에 해당하는지는 그 상표의 등록여부결정시를 기준으로 판단한다(제34조 제2항). 하지만 본호의 규정은 상품출처의 오인·혼동을 방지하기 위한 규정이 아니라 타인의 인격권을 보호하기 위한 규정이므로 해당 상표의 사용으로 인 한 상품출처의 오인·혼동의 염려는 적용요건에 해당하지 아니한다. 따라서 A가 A'과 극히 유사하다고 하더라도 포함관계가 아니라면 제34조 제1항 제6호가 적용되지 아니한다.
- ⑤ |×| 제58조 제1항에 따라 경고를 한 출원인은 경고 후 상표권을 설정등록할 때까지의 기간에 발생한 해당 상표의 사용에 관한 업무사야 손실에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다(제58조 제2항). 출원공고 후가 아니라 출원인의 서면경고 후부터 가능하다.

[46회 26번]

65. 파리협약 당사국인 일본에 등록된 상표X(국내외 수요자간에 인식되어 있지 않음)에 대한 상표권자인 甲의 국내 대리인인 乙이 甲의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 이와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품을 지정상품으로 국내에 상표등록출원하여 등록받은 경우, 甲이 취할 수 있는 조치에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 甲이 심사단계에서 상표등록이의신청이나 정보제공을 한 사실이 있는 경우에 한하여 상표등록의 취소심판 또는 무효심판을 청구할 수 있다.
- ② ①의 조건과 무관하게 등록 후 5년 이내에 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
- ③ ①의 조건과 무관하게 등록 후 5년 이내에 상표등록의 무효심판을 청구할 수 있다.

- ④ 乙의 출원·등록 여부와 상관없이 甲은 乙이 국내에서 상표X를 무단사용하는 것에 대하여 상표법상 권리행사를 할 수 있다.
- ⑤ 乙은 조약 당사국인 일본에 등록된 상표의 지정상품과 동일한 상품이 아니라 유사한 지정상품에 대하여 등록받은 경우이므로 아무런 조치도 취할 수 없다.

/ 해설 / 정답 ③ [사례문제]

2016. 9. 1. 시행 개정법 이전 구법은 파리협약 제6조의7 관련 규정을 부등록사유가 아닌 개별적인 거절이유와 취소사유로 규정하고 있었는데, 상표등록 이전에는 정보제공 또는 이의신청을 전제로 한 거절이유에 해당하였으며 상표등록 이후에는 제척기간 5년의 적용을 받는 취소사유에 해당하였다. 하지만 2016. 9. 1. 시행 개정 상표법은 제34조 제1항 제20호와의 균형 등을 고려하여 파리협약 제6조의7 관련 규정을 제34조 부등록사유로 편입하였으며(제34조 제1항 제21호), 정보제공 또는 이의신청을 전제로 하지 않는 거절이유에 해당하고, 상표등록 이후에는 제척기간 적용이 없는 무효사유에 해당한다.

- ① |×|, ② |×| 제34조 제1항 제21호는 무효사유이며, 취소사유에 해당하지 아니하므로, 이를 이유로 취소심판을 청구할 수 없다.
- ③ |○| 제34조 제1항 제21호는 정보제공이나 이의신청을 전제로 하지 않으며, 제척기간이 없는 무효사유이다. ①의 조건 및 심판청구의 시점과 무관하게 상표등록의 무효심판을 청구할 수 있다.
- ④ |×| 甲은 일본 내에서 상표권을 확보하고 있을 뿐이며, 속지주의 원칙에 따라 甲의 권리는 일본 국내에서만 효력을 가지므로, 우리나라에서 상표권을 행사할 수 없다.
- ⑤ |×| 제34조 제1항 제21호는 상품이 동일·유사한 경우에 적용되므로, 유사한 지정상품에 대하여 등록받은 경우에도 무효심판에 의하여 소급적으로 소멸시킬 수 있다.

[45회 28번]

66. 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
(다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 파리협약 동맹국의 국기, 문장, 기, 훈장, 포장 및 기장은 파리협약 제6조의3에 따라 세계적소유권기구로부터 통지받아 특허청장이 지정한 것만 보호한다.
- ② 상품과 서비스업 간에 동종성이 인정되어 수요자로 하여금 출처의 오인, 혼동을 초래할 우려가 있는 경우에는 상품에 관한 상표와 서비스업에 관한 상표간에도 상표법 제34조 제1항 제7호가 적용될 수 있다.
- ③ 외국의 주지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용에 손상을 입히는 경우 상표법 제34조 제1항 제13호 소정의 '부정한 목적'에 해당한다고 볼 수 있다.
- ④ 상표법 제34조 제1항 제9호에 규정된 '수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표'의 해

당 여부에 관한 판단은 등록여부결정시를 기준으로 한다.

- ⑤ 상표법 제34조 제1항 제7호의 규정을 적용하기 위해 지정상품의 유사 여부를 판단하는 경우 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다.

/ 해설 / 정답 ① [판례문제]

① |×| 파리협약 동맹국, 세계무역기구 회원국 또는 상표법조약 체결국(이하 이 항에서 "동맹국등"이라 한다)의 국기와 동일·유사한 상표 및 파리협약 제6조의3에 따라 세계지식재산기구로부터 통지받은 특허청장이 지정한 동맹국 등의 문장(紋章), 기(旗), 훈장, 포장 또는 기장이나 동맹국이 가입한 정부 간 국제기구의 명칭, 약칭, 문장, 기, 훈장, 포장 또는 기장과 동일·유사한 상표(다만, 그 동맹국등이 가입한 정부 간 국제기구가 자기의 명칭(약칭, 포장)을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.)는 상표등록을 받을 수 없다(제34조 제1항 제1호 나목 및 라목), 동맹국의 문장, 훈장 및 기장은 세계지식재산기구로부터 통지받은 것만을 보호하지만, 동맹국의 국기는 통지 및 특허청장의 지정과 무관하게 보호한다.

② |○| 서비스 중에서 상품과 관계있는 서비스에 대해서는 어느 상품에 사용되는 포장과 동일 또는 유사한 표장을 그 상품과 밀접한 관련이 있는 서비스업에 사용할 경우 일반 수요자가 그 서비스의 제공자를 상품의 제조·판매자와 동일인인 것처럼 서비스의 출처에 대하여 혼동을 일으킬 우려가 있다 할 것이고, 그 서비스표의 등록은 상표법 제34조 제1항 제7호의 취지에 따라 거절되어야 하고, 일단 등록이 되었다 하더라도 무효로 된다(98후1587).

③ |○| 부정판 목적은 선사용상표와 출처의 오인·혼동을 일으켜 부당한 이익을 얻으려는 목적뿐 아니라, 선사용상표에 단순히 무임승차를 하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표에 화제된 영업상 신용이나 고객 흡인력 등 무형의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내영업을 방해하는 등의 방법으로 손해를 입히려는 등의 목적을 포함한다(심사기준).

④ |○| 어떤 상표가 제34조 제1항 제9호에 해당하는지는 그 상표의 등록여부결정시를 기준으로 판단한다(제34조 제2항).

⑤ |○| 지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으로 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(판례노트 050-1번, 2020후10957).

[56회 26번]

67. 상표등록 출원인의 출원상표가 상표등록을 받을 수 없는 사유에 해당하는지 여부를 특허청 심사관이 판단하는 기준시점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 저명한 고인(故人)을 비방하는 상표에 해당하는지 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

- ② 상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표에 해당하는지 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.
- ③ 저명한 타인의 성명을 포함하는 상표에 해당하는지 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.
- ④ 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하는 상표에 해당하는지 여부는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 판단한다. 다만, 이와 관련하여 타인에 해당하는지 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.
- ⑤ 동업관계를 통하여 타인이 사용하는 상표임을 알면서 그 상표와 유사한 상표를 유사한 상품에 등록출원한 상표에 해당하는지 여부는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 판단한다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [조문문제]

제1항 및 상표등록출원인(이하 "출원인"이라 한다)이 해당 규정의 타인에 해당하는지는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 하여 결정한다. 다만, 제1항 제11호·제13호·제14호·제20호 및 제21호의 경우는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 하여 결정한다(제34조 제2항). 즉, 우리 상표법은 원칙적으로 등록여부결정시를 기준으로 등록요건을 판단하되, 출원시의 상태에 따라 출원인과 선행 권리자 간의 사익조정이 필요한 규정들의 경우에는 출원시를 기준으로 판단할 수 있도록 예외규정을 마련하고 있다.

- ① |○| 제34조 제1항 제2호에 해당하는지 여부는 '등록여부결정시'를 기준으로 판단한다.
- ② |○| 제34조 제1항 제4호에 해당하는지 여부는 '등록여부결정시'를 기준으로 판단한다.
- ③ |○| 제34조 제1항 제6호에 해당하는지 여부는 '등록여부결정시'를 기준으로 판단한다.
- ④ |○| 제34조 제1항 제11호에 해당하는지 여부는 '출원시'를 기준으로 판단한다. 다만, 타인에 해당하는지 여부는 '등록여부결정시'를 기준으로 판단한다.
- ⑤ |×| 제34조 제1항 제20호에 해당하는지 여부는 '출원시'를 기준으로 판단한다.

[51회 30번]

68. 甲은 '마르샤'라는 상표를 '비누'를 지정상품으로 하여 2008년 6월 2일 상표등록출원을 하여 2009년 3월 16일에 등록을 받았다. 그러나 甲의 등록상표 '마르샤'는 2009년 6월 5일 무효심판이 청구되어 2010년 9월 15일 무효심결이 확정되었다. 한편 乙은 '마르셀'이라는 상표를 '비누'를 지정상품으로 하여, 2008년 8월 1일 상표등록출원을 하였으나, 심사관은 乙의 표장과 지정상품이 甲의 표장과 지정상품과 유사하다고 판단하여 상표법 제35조(선출원) 위반을 이유로 2009년 5월 11일 거절결정을 하였

다. 이에 乙은 거절결정불복심판을 청구하였다. 심판관은 2011년 1월 7일 乙의 거절결정불복심판에 대한 심결을 하려고 한다. 주어진 상황만을 고려할 때 예측되는 결과로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 인용심결 ② 각하심결 ③ 기각심결 ④ 일부 인용심결 ⑤ 거절결정

/ 해설 / 정답 ① [사례문제]

선출원의 상표가 등록된 후 그 상표에 대한 등록무효심결이 확정된 때에는 상표등록과 그로부터 발생한 상표권은 처음부터 존재하지 아니하였던 것이 되므로 선출원이 처음부터 등록에 이르지 못하고 소멸된 경우와 마찬가지로 선출원 상표로서의 선원의 지위는 소급적으로 상실된다고 보아야 할 것이다. 심결취소소송에 있어서 심결의 위법 판단 기준시는 심결시가 되어야 하는바 이 사건 심결 당시에는 인용상표가 무효로 확정되지 아니하였으므로 이러한 심결 후의 사정은 참작할 수 없다는 취지의 피고의 주장에 대하여 인용상표가 후출원에 대한 거절사정불복심판의 심결시에 무효로 확정되지 않았다고 하더라도 그 후 무효로 확정되면 그 등록은 처음부터 없었던 것으로 보는 것이므로 결국 인용상표의 등록은 심결시에 없었던 것이 된다는 이유로 배척하였는바, 원심의 그와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 심결의 위법성 판단 기준시에 관한 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다(99후 925). 심결시 전에 甲의 등록상표가 무효심결 확정되어 선원지위가 소급 소멸되었으므로 乙의 상표는 선원주의 위반에 해당하지 않는다. 심판관합의체는 제116조에 따른 거절결정에 대한 심판이 청구된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정하는 경우에는 심결로써 거절결정을 취소하는 인용심결을 하여야 하므로(제156조 제1항), 설문의 사건은 거절결정을 취소하고 심사국으로 환송하는 인용심결이 예측된다. 물론 거절결정을 취소하고 자판으로 등록결정하는 인용심결도 가능하지만, 실무에서는 대개 거절결정을 취소하고 심사국으로 환송하는 인용심결을 한다.

08 출원절차, 심사

[60회 22번]

69. 상표법 제36조(상표등록출원)에서 상표등록출원서를 제출하면서 제1항 각 호의 사항 외에 첨부하여야 하는 것을 기술한 것이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 단체표장등록: 대통령령으로 정하는 단체표장의 사용에 관한 사항을 정한 정관
- ㄴ. 증명표장등록: 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 표장에 관한 설명과 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 사용방법 그리고 그 밖의 특성을 증명하고 관리할 수 있음을 증명하는 서류
- ㄷ. 지리적 표시 단체표장등록: 대통령령으로 정하는 바에 따라 지리적 표시 상품의 생산지를 증명하는 서류
- ㄹ. 업무표장등록: 그 업무의 경영 사실을 증명하는 서류

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

ㄱ. |○| 단체표장등록을 받으려는 자는 제1항 각 호의 사항 외에 대통령령으로 정하는 단체표장의 사용에 관한 사항을 정한 정관을 단체표장등록출원서에 첨부하여야 한다(제36조 제3항).

ㄴ. |×| 증명표장등록을 받으려는 자는 제1항 각 호의 사항 외에 대통령령으로 정하는 증명표장의 사용에 관한 사항을 정한 서류(법인인 경우에는 정관을 말하고, 법인이 아닌 경우에는 규약을 말하며, 이하 "정관 또는 규약"이라 한다)와 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성을 증명하고 관리할 수 있음을 증명하는 서류를 증명표장등록출원서에 첨부하여야 한다(제36조 제4항).

ㄷ. |×| 지리적 표시 단체표장등록이나 지리적 표시 증명표장등록을 받으려는 자는 제3항 또는 제4항의 서류 외에 대통령령으로 정하는 바에 따라 지리적 표시의 정의에 일치함을 증명할 수 있는 서류를 지리적 표시 단체표장등록출원서 또는 지리적 표시 증명표장등록출원서에 첨부하여야 한다(제36조 제5항).

ㄹ. |○| 업무표장등록을 받으려는 자는 제1항 각 호의 사항 외에 그 업무의 경영 사실을 증명하는 서류를 업무표장등록출원서에 첨부하여야 한다(제36조 제6항).

[45회 26번]

70. 출원공고결정 후의 보정에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 거절이유나 이의신청이유 또는 거절결정의 이유에 나타난 사항에 한하여 최초 출원의

요지를 변경하지 않는 범위 내에서 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다.

- ② 심사관이나 심판관의 거절이유를 통지받은 경우에 위 보정가능기간은 의견서 제출기간 내이다.
- ③ 상표등록이의신청이 있는 경우에 위 보정가능기간은 답변서 제출기간 내이다.
- ④ 거절결정에 대한 불복심판을 청구한 때에는 위 보정가능기간은 심판의 청구일부터 30일 내이다.
- ⑤ 요지변경임이 간과되어 등록되었음이 상표권의 설정등록이 있는 후에 인정된 때에는 그 상표등록출원은 그 보정서를 제출한 때에 상표등록출원한 것으로 본다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [조문문제]

- ① |○| 출원인은 제57조 제2항에 따른 출원공고결정 등본의 송달 후에 제55조 제1항 및 제87조 제2항에 따른 거절이유의 통지를 받고 그 거절이유에 나타난 사항에 대하여 보정하려는 경우 해당 거절이유에 대한 의견서 제출 기간 내에 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다(제41조 제1항 제2호), 즉, 보정의 범위는 i) 거절이유에 나타난 사항에 대하여 보정하는 경우 및 ii) 최초 출원의 요지를 변경하지 않는 범위로 한정된다.
- ② |○| 출원인은 제57조 제2항에 따른 출원공고결정 등본의 송달 후에 제56조 제1항 및 제87조 제2항에 따른 거절이유의 통지를 받고 그 거절이유에 나타난 사항에 대하여 보정하려는 경우에는 해당 거절이유에 대한 의견서 제출기간 내에 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다(제41조 제1항 제2호).
- ③ |○| 출원인은 제57조 제2항에 따른 출원공고결정 등본의 송달 후에 이의신청이 있는 경우에 그 이의신청의 이유에 나타난 사항에 대하여 보정하려는 경우에는 제58조 제1항에 따른 답변서 제출기간 내에 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다(제41조 제1항 제1호).
- ④ |○| 출원인은 제57조 제2항에 따른 출원공고결정 등본의 송달 후에 제54조에 따른 상표등록거절결정 또는 제87조 제1항에 따른 지정상품의 추가등록거절결정의 거절이유에 나타난 사항에 대하여 제116조 따른 심판을 청구한 경우에는 심판청구일부터 30일 내에 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다(제41조 제1항 제1호).
- ⑤ |×| 상표권 설정등록이 있는 후에 제41조 제1항에 따른 보정이 제40조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 것으로 인정된 경우에는 그 상표등록출원은 그 보정을 하지 아니하였던 상표등록출원에 관하여 상표권이 설정 등록된 것으로 본다(제41조 제3항).

[44회 29번]

71. 상표법상 조약에 의한 우선권 주장에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 2022년 7월 19일 미국 특허청에 상표등록출원을 하고 2023년 1월 8일 한국 특허청에 우선권 주장을 하여 상표등록출원을 하였다면 우선권 증명서류는 늦어도 2023년 2월

8일까지 제출하여야 한다.

- ② 상표등록출원시 상표등록출원서에 우선권 주장의 취지와 최초로 출원한 국명 및 출원 연월일을 기재하지 못한 경우에도 우선권 증명서류 제출기간 내에 우선권 증명서류 제출과 동시에 이를 보정할 수 있다.
- ③ 우선권 주장의 기초가 된 동맹국 출원이 무효·취하·포기 또는 거절결정이 확정되었다는 이유로 우선권 주장의 기초로서의 효력이 상실되는 것은 아니다.
- ④ 조약에 의한 우선권을 주장하여 출원하였으나 우선권 증명서류의 제출기간을 초과하여 증명서류를 제출한 경우에는 그 출원은 부적법한 것으로서 그 출원자체가 거절된다.
- ⑤ 상표권의 존속기간갱신등록신청과 지정상품의 추가등록출원에 대하여는 성질상 조약에 의한 우선권을 주장할 수 없다.

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

- ① |×| 제46조 제3항에 따라 우선권을 주장한 자는 최초로 출원한 국가의 정부가 인정하는 상표등록출원의 연월일을 적은 서면, 상표 및 지정상품의 등본을 상표등록출원일로부터 3개월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다(제46조 제4항).
- ② |×| 제46조 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 상표등록출원 시 상표등록출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국가명 및 출원연월일을 적어야 한다(제46조 제3항). 우선권주장의 취지는 출원서에 기재하여야 하며, 출원시 이를 기재하지 않은 경우 보정서 등을 통하여 우선권주장을 할 수는 없다(심사기준).
- ③ |○| 조약에 따른 우선권주장은 동맹국에서 적법하게 출원된 것만을 기초로 할 수 있다. 여기서 정규의 출원이라 함은 출원의 결과 여부에 관계없이 당해 국가에 출원을 한 일자를 확정하기에 적합한 모든 출원을 의미하는 것으로서(파리협약 제4조A(3)), 그 출원의 진행결과는 영향이 없다. 즉 최초출원이 출원 이후에 무효·취하·포기 또는 거절결정이 확정된 경우에도 이를 기초로 하여 우선권을 주장할 수 있다.
- ④ |×| 우선권을 주장한 자가 출원일로부터 3개월 이내에 우선권주장 증명서류를 제출하지 않은 경우 그 우선권주장은 효력을 상실한다(제46조 제5항). 즉 우선권주장이 인정되지 않는다고 하더라도, 그 출원 자체는 유효한 것으로 보며, 제35조를 적용함에 있어서 출원일을 우리나라에 출원한 날로 보는 것뿐이다.
- ⑤ |×| 존속기간갱신등록신청에 대하여는 성질상 조약에 의한 우선권주장을 할 수 없으나, 지정상품 추가등록출원에 관하여는 제46조를 준용하므로(제88조 제2항), 지정상품추가등록출원을 하는 자는 조약에 의한 우선권주장을 향유할 수 있다.

[61회 22번]

72. 부분거절제도에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

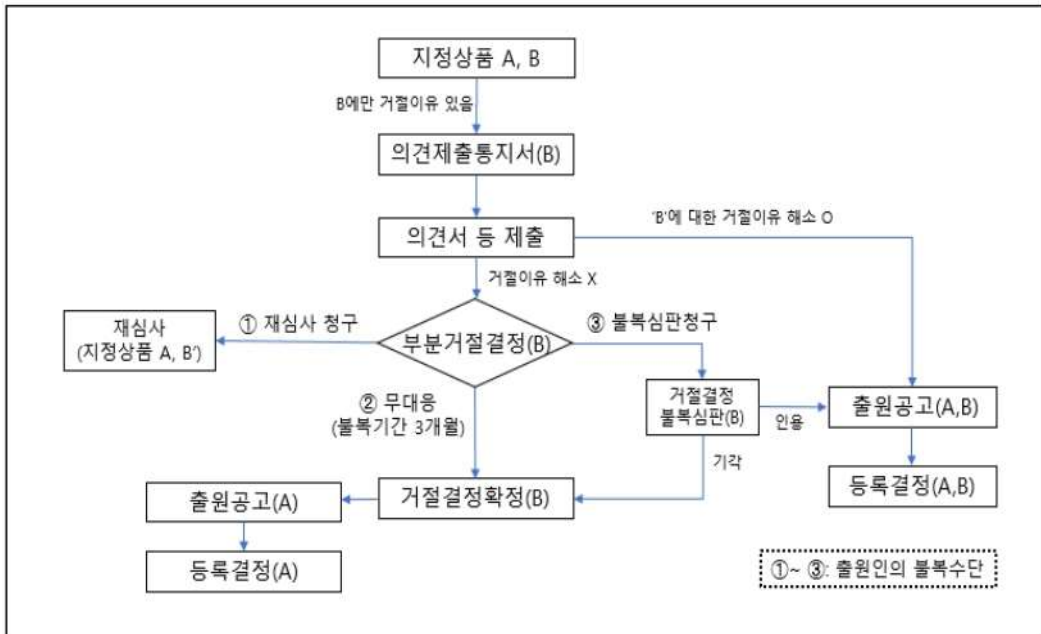
고난의 한복판에 기회가 있다, 변리사스쿨 0088

- ㄱ. 부분거절제도란 상표등록출원의 지정상품 중 일부에 거절이유가 있는 경우 해당 거절이유가 있는 지정상품에 대하여만 상표등록거절결정을 하여 나머지 지정상품에 대하여는 상표등록을 받을 수 있도록 하는 것이므로, 상품을 분할출원하지 않더라도 거절이유가 있는 지정상품에 비해 거절이유 없는 지정상품에 대한 조기등록을 도모할 수 있다.
- ㄴ. 상표등록출원의 일부 지정상품에 대하여만 상표등록거절결정을 받은 경우에는 그 상표등록출원에 대하여 재심사청구가 가능하다.
- ㄷ. 일부 지정상품에 거절이유가 있는 경우 거절이유가 없는 지정상품에 대하여 먼저 출원공고결정을 거쳐 상표등록결정을 할 수 있다.
- ㄹ. 부분거절제도는 국제상표등록출원에도 그 적용이 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

[부분거절결정 절차도]



ㄱ, ㄷ. |×| 종전에는 일부 지정상품에만 거절이유가 있어도 모든 지정상품에 대하여 거절되었으나, 부분거절제도 도입으로 거절이유가 없는 일부 지정상품은 등록받을 수 있게 되었다. 부분거절제도는 출원일체원칙으로 인한 출원인의 불이익을 구제해주고자 도입된 제도이다. 부분거절결정이 있는 경우 거절결정 받지 아니한 상품에 대해서는 등록받을 수 있는데, 단 그 등록받을 수 있는 시기를 조기등록이라고 표현할 수는 없다. 부분거절결정의 불복기간이 도과하여 부분거절결정이 확정된 후에 나머지 지정상품에 대하여 출원공고결정을 하고(제57조 제1항 괄호), 등록결정을 하기 때문이다(제68조 괄

호). 만약 부분거절결정에 대한 불복 심판이 청구된 경우에는 그 심결이 확정된 후에 출원공고결정을 한다(심사기준). 즉 거절이유가 없는 상품이라고 하여 거절이유가 있는 상품에 대한 등록여부결정이 확정되기 전에 조기등록될 수 있는 것은 아니다.

나. 101 제54조에 따른 상표등록거절결정을 받은 자는 그 결정 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 지정상품 또는 상표를 보정하여 해당 상표등록출원에 관한 재심사를 청구할 수 있고(제55조의2 제1항), 이는 일부 상품에 대한 거절 결정을 받은 경우도 마찬가지이다.

르. 101 상표법은 부분거절제도에 관하여 국제상표등록출원의 특례 규정에 별도 예외규정을 두고 있지 아니하므로, 국제상표등록출원에 대해서도 부분거절제도는 적용될 수 있다.

[48회 26번]

73. 상표법상 국내상표등록출원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 출원공고 후라도 상표법 소정의 거절이유를 발견한 경우, 심사관은 상표등록 거절결정을 할 수 있다.
- ② 상표등록 이의신청이 있는 경우, 심사관은 상표등록 이의신청서 부분을 출원인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.
- ③ 출원상표에 대한 심사에 있어서 그와 유사하다는 인용상표에 대한 등록무효 심결이 대법원에 계속 중인 경우, 심사관은 그 심사절차를 중지하여야 한다.
- ④ 상표등록여부 결정이 있는 경우, 특허청장은 그 결정의 등본을 출원인에게 송달하여야 한다.
- ⑤ 상표등록 출원의 거절결정에 대하여 취소의 심결이 있는 경우, 당해 상표등록출원에 대하여 이미 출원공고 된 사실이 있고 다른 거절이유를 발견할 수 없다면 심사관은 출원공고 결정을 생략할 수 있다.

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

- ① 101 심사관은 출원공고 후 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 제54조에 따른 상표등록거절결정을 할 수 있다(제67조 제1항).
- ② 101 심사장은 이의신청이 있는 경우에는 이의신청서 부분을 출원인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출의 기회를 주어야 한다(제66조 제1항).
- ③ 101 상표등록출원의 심사에서 필요한 경우에는 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 그 상표등록출원의 심사절차를 중지할 수 있다(제70조). 중지 여부는 재량이다. 출원상표에 대한 심사에 있어서 이와 유사하다는 인용상표에 대한 등록무효심결이 대법원에 계속중이더라도 그 심사절차를 중지하지 아니하고 심사 및 심리를 한 것이 위법하다고 할 수 없다(89후2168).
- ④ 101 특허청장은 상표등록여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 출원인에게 송달하여야 한

다(제69조 제2항).

⑤ 10 출원공고는 제3차 이의신청을 위한 절차다. 따라서 충분히 제3자에게 이의신청기간을 부여했다고 볼 수 있는 경우는 재차 출원공고하지 않는다. 구체적으로 i) 제57조 제2항에 따른 출원공고결정의 등본이 출원인에게 송달된 후 그 출원인이 출원공고된 상표등록출원을 제45조에 따라 둘 이상의 상표등록출원으로 분할한 경우로서 그 분할출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우(제1호), ii) 제54조에 따른 상표등록거절결정에 대하여 취소의 심결이 있는 경우로서 해당 상표등록출원에 대하여 이미 출원공고된 사실이 있고 다른 거절이유를 발견할 수 없는 경우(2호)에는 출원공고결정을 생략할 수 있다(제57조 제1항 단서).

[52회 23번]

74. 상표법 제58조(손실보상청구권)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 손실보상청구권은 제3자에게 공시의 의미를 갖는 출원공고가 있는 후에 반드시 서면에 의한 경고를 하여야 발생하며, 출원공고가 있기 전에는 발생할 수 없다.
- ② 출원인은 서면에 의한 경고 후 상표등록결정등본을 송달 받은 날까지의 기간에 대해서만 당해 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금을 청구할 수 있다.
- ③ 지리적 표시 단체표장 등록이 된 후에 그 등록 단체표장을 구성하는 지리적 표시가 원산지 국가에서 보호가 중단된 것을 이유로 그 등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에 손실보상청구권은 처음부터 발생하지 않는 것으로 본다.
- ④ 손실보상청구권은 상표권의 설정등록일로부터 3년간 행사하지 아니하거나 제3자가 출원상표를 사용한 날로부터 10년을 경과한 때에는 시효로 인하여 소멸한다.
- ⑤ 손실보상청구권은 손해배상청구권 및 부당이득반환청구권의 성격을 가진 정지조건부의 준물권적권리로서 상표권 설정등록이 있는 후가 아니면 행사할 수 없다.

/ 해설 / 정답 ③ [사례문제]

① 10 출원인은 제57조제2항(제88조제2항 및 제123조제1항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 출원공고가 있는 후 해당 상표등록출원에 관한 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 해당 상표등록출원에 관한 상표와 동일·유사한 상표를 사용하는 자에게 서면으로 경고할 수 있다. 다만, 출원인이 해당 상표등록출원의 사본을 제시하는 경우에는 출원공고 전이라도 서면으로 경고할 수 있다(제58조 제1항). 출원공고 전에도 경고해서 손실보상청구권 발생시킬 수 있는 경우가 있다.

② 10 제58조 제1항에 따라 경고를 한 출원인은 경고 후 상표권을 설정등록할 때까지의 기간에 발생한 해당 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다(제58조 제2항). 결정등본을 송달받은 날까지가 아니라 설정등록할 때까지이다.

③ 10 상표등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2항에 따른 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다(제58조 제6항).

1. 상표등록출원이 포기·취하 또는 무효가 된 경우

- 2. 상표등록출원에 대한 제54조에 따른 상표등록거절결정이 확정된 경우
- 3. 제117조에 따라 상표등록을 무효로 한다는 심결(같은 조 제1항제5호부터 제7호까지의 규정에 따른 경우는 제외한다)이 확정된 경우

다만 제117조 제1항 제5호부터 제7호까지의 후발적 무효사유로 무효심결 확정된 경우는 손실보상청구권이 소급소멸하지 않는다. 지리적 표시 단체표장등록이 된 후 그 등록단체표장을 구성하는 지리적 표시가 원산지 국가에서 보호가 중단되거나 사용되지 아니하게 된 경우는 제7호 후발적 무효사유에 해당한다.

④ |○| 손실보상청구권을 행사하는 경우의 등록상표 보호범위 등에 관하여는 제91조, 제108조, 제113조 및 제114조와 민법 제760조 및 제766조를 준용한다. 이 경우 민법 제766조 제1항 중 “피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날”은 “해당 상표권의 설정등록일”로 본다(제58조 제5항). 민법 제766조는 다음과 같다.

① 불법행위로 인한 손해배상의 청구권은 피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다.

② 불법행위를 한 날로부터 10년을 경과한 때에도 전항과 같다.

위 제58조 제5항과 민법 제766조 제1항, 제2항을 종합하면 손실보상청구권은 설정등록일부터 3년, 제3자가 출원상표는 사용한 날부터 10년을 경과하면 시효로 소멸한다.

⑤ |×| 손실보상청구권은 상표권 설정등록이 있는 후가 아니면 행사할 수 없다(제58조 제3항). 다만 제58조 제3항의 법적 성격은 정지조건부가 아니라 해제조건부로 본다. 즉 손실보상청구권은 경고 후 발생하지만, 출원이 무효·취하·포기·거절결정확정되어 설정등록되지 않는 해제조건이 성취되면 소멸한다.

[58회 22번]

75. 상표법상 손실보상청구권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 출원인은 출원공고 후 해당 상표등록출원에 관한 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 해당 상표등록출원에 관한 상표와 동일·유사한 상표를 사용하는 자에게 서면으로 경고할 수 있고, 출원인이 해당 상표등록출원의 사본을 제시하는 경우에는 출원공고 전이라도 서면으로 경고할 수 있다.
- ② 상표법 제58조(손실보상청구권) 제1항에 따라 경고를 한 출원인은 경고 후 상표권을 설정등록할 때까지의 기간에 발생한 해당 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.
- ③ 상표등록출원이 포기·취하·무효가 되거나 상표등록거절결정이 확정된 경우, 손실보상청구권은 처음부터 발생하지 않은 것으로 추정한다.
- ④ 손실보상청구권은 해당 상표등록출원에 대한 상표권의 설정등록 전까지는 행사할 수 없다.
- ⑤ 손실보상청구권을 행사할 때 상표법 제110조(손해액의 추정 등)가 준용되지 않기 때문에 업무상 손실에 관한 사항은 청구권자가 입증하여야 한다.

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

- ① |○| 출원인은 제57조 제2항(제88조 제2항 및 제123조 제1항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 출원공고가 있을 후 해당 상표등록출원에 관한 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 해당 상표등록출원에 관한 상표와 동일 유사한 상표를 사용하는 자에게 서면으로 경고할 수 있다. 다만 출원인이 해당 상표등록출원의 사본을 제시하는 경우에는 출원공고 전이라도 서면으로 경고할 수 있다(제58조 제1항).
- ② |○| 제1항에 따라 경고를 한 출원인은 경고 후 상표권을 설정등록할 때까지의 기간에 발생한 해당 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다(제58조 제2항).
- ③ |×| i) 상표등록출원이 포기·취하 또는 무효가 된 경우, ii) 상표등록출원에 대한 제54조에 따른 상표등록거절결정이 확정된 경우, iii) 제117조에 따라 상표등록을 무효로 한다는 심결(같은 조 제1항 제5호부터 제7호까지의 규정에 따른 경우는 제외한다)이 확정된 경우에는 제2항에 따른 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다(제58조 제6항).
- ④ |○| 제2항에 따른 청구권은 해당 상표등록출원에 대한 상표권의 설정등록 전까지는 행사할 수 없다(제58조 제3항).
- ⑤ |○| 제2항에 따른 청구권을 행사하는 경우의 등록상표 보호범위 등에 관하여는 제91조, 제108조, 제113조 및 제114조와 민법 제760조 및 제766조를 준용한다(제58조 제5항). 제110조(손해액 추정)는 준용되지 않기 때문에 청구권자가 업무상 손실액에 관한 사항을 입증하여야 한다.

[54회 29번]

76. 甲은 X상표를 a상품에 대하여 2010년경부터 사용하기 시작하여 현재까지도 사용하고 있다. 한편, 乙은 甲의 X상표와 유사한 X'상표를 a상품과 유사한 a'상품에 대하여 2016년 6월 15일에 출원하여 2016년 12월 1일에 출원공고되고, 2017년 2월 20일에 등록되었다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 甲이 乙의 X' 상표등록출원에 대하여 이의신청을 제기하였을 경우 특허청장은 직권으로 이의신청이유 등의 보정기간을 30일 이내에서 한 차례 연장할 수 있으며, 甲이 교통이 불편한 지역에 있는 자에 해당하는 경우 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다.
- ② 甲이 사용 중이던 X상표를 a상품에 대하여 상표등록 출원한 시점이 乙의 X' 상표등록 후 그 무효심결확정 전이라면 甲의 X상표등록출원이 등록될 수 있는 경우는 없다.
- ③ 乙이 제기한 적극적 권리범위확인심판에서 甲에게 상표법 제99조 제1항의 선사용권이 인정되는 경우라도 그 선사용권의 존재가 적법한 항변사유가 될 수 없다.
- ④ 甲에게 상표법 제99조 제1항의 선사용권이 인정되는 경우라면 그 선사용권은 甲의 지위를 승계한 자에게도 그대로 인정된다.

- ⑤ 甲의 X상표가 사용에 의하여 수요자들에게 특정인의 상표로 알려지기 시작한 시기가 乙의 X' 상표등록출원의 등록여부결정시 이후라면 乙의 상표등록 이후 甲의 X상표 사용은 乙의 상표권 행사에 의해 저지될 수 있다

/ 해설 / 정답 ② [사례문제]

① |○| 특허청장은 당사자의 청구에 의하여 또는 직권으로 이의신청 이유 등의 보정 기간을 30일 이내에 한 차례 연장할 수 있다. 다만, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있는바(제17조 제1항), 이 경우 30일 이내의 기간을 1회 추가로 연장할 수 있다(시행규칙 제7조).

② |×| 제34조 제1항 제7호는 결정시 기준으로 판단한다(제37조 제2항). 甲이 출원한 시점이 乙 상표등록 후 그 무효심결확정 전이라고 하더라도, 甲 출원의 등록여부결정시 이전에 乙의 상표등록에 대한 무효심결이 확정되는 경우에는 甲 상표등록출원은 등록받을 수 있다.

③ |○| 적극적 권리범위확인심판청구의 상대방이 확인대상표장에 관하여 상표법 제99조의 '선사용권'을 가지고 있다는 것은 대인적 상표권 행사의 제한사유일 뿐이어서 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 상표권 침해소송이 아닌 적극적 권리범위확인심판에서 선사용권의 존부에 대해서까지 심리·판단하는 것은 허용되지 않는다(판례노트 202번, 2011후3872).

④ |○| 타인의 등록상표와 동일 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다(제99조 제1항).

1. 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것
2. 제1호에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것

⑤ |○| 甲의 상표가 국내 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되기 시작한 시기가 乙 상표등록출원의 출원시 이후라면 甲은 제99조 제1항의 선사용권이 인정되지 않는다. 또한 甲의 상표가 국내 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되기 시작한 시기가 乙 상표등록출원의 출원시 이후라면 제34조 제1항 제13호 부정한 목적의 무효사유가 인정되지 않고, 결정시 이후라면 제34조 제1항 제12호 수요자 기만의 무효사유도 인정되지 않아, 무효사유가 명백하다는 이유로 하는 권리남용의 항변도 불가능하므로, 甲의 사용은 乙의 상표권 침해에 해당하며 乙의 상표권행사에 의해 저지될 수 있다.

[54회 30번]

77. 甲은 X상표에 대하여 a상품을 지정상품으로 하여 2016년 8월 8일에 상표등록출원을 하였고, 현재 심사 진행중에 있다. 다음 설명 중 옳은 것은? (명시적으로 인용된 경우를 제외하고 각 지문은 서로 독립된 것으로 취급함)

- ① 甲의 출원상표X및 지정상품 a가 미국인 乙이 미국에서 출원하여 등록 받은 X'상표 및 a' 상품과 유사하고, 甲은 상표등록출원 당시 乙이 미국에서 생산하는 상품을 수입하여

판매하는 대리점에 해당한다고 할 경우, 乙이 甲의 상표등록출원에 대하여 이의신청이나 정보제공을 하지 않더라도 甲의 상표등록출원은 거절될 수 있다.

- ② 상기 ①의 경우 乙이 甲의 상표출원에 대하여 명시적으로 동의한 경우에만 甲의 출원은 유효하게 상표등록을 받을 수 있다.
- ③ 2017년 2월 24일에 甲의 출원에 대한 상표등록여부를 결정할 때, 甲의 출원상표 X와 표장과 지정상품면에서 각각 유사한 乙의 등록상표 X'가 2016년 4월 8일에 포기 등록되어 소멸된 사실이 확인된 경우, 甲의 출원은 乙의 소멸된 등록상표 X'로 인하여 거절된다.
- ④ 甲의 출원상표 X와 유사한 상표를 유사한 지정상품에 선출원하여 선등록한 乙의 등록상표 X'가 甲의 상표 출원시 존재할 경우에도 乙의 등록상표 X'가 2017년 2월 24일에 존속기간만으로 소멸되면 甲의 출원은 상표등록을 받을 수 있다.
- ⑤ 甲의 출원이 2017년 2월 24일에 상표등록된 경우 특허청장은 상표권자의 성명·주소 및 상표등록번호 등을 상표공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다.

/ 해설 / 정답 ①, ④, ⑤ [사례문제]

① |○| 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업 고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표는 상표등록을 받을 수 없으며(제34조 제1항 제21호), 2016. 9. 1. 시행 개정법 이전 구법과 달리 정보제공 또는 이의신청을 전제로 하지 않는 거절이유이다.

② |×| 상표에 관한 권리를 가진 자가 명시적으로 동의를 하였거나, 묵시적으로 동의를 한 경우에도 제34조 제1항 제21호의 규정은 적용되지 않는다. 즉 반드시 상표에 관한 권리를 가진 자가 대리인 등의 상표출원에 명시적으로 동의한 경우에 한정되지 아니하고, 묵시적으로 동의한 경우는 물론 상표에 관한 권리를 가진 자가 우리나라에서 상표를 포기하였거나 권리를 취득할 의사가 없는 것으로 믿게 한 경우와 같이 대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한 상표를 출원하여도 공정한 국제거래질서를 해치지 아니하는 것으로 볼 수 있는 경우를 포함한다(판례노트 131번, 2016후717).

③ |×| 2016. 9. 1. 시행 개정법 이전 구법 제7조 제1항 제8호는 상표권이 소멸한 날부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표(지리적 표시 등록단체표장을 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표를 부등록사유로 규정하였으나, 실무상 활용도가 낮다는 이유 등을 근거로 삭제되었다.

④ |○| 어떤 상표가 제34조 제1항 제7호에 해당하는지는 그 상표의 등록여부결정시를 기준으로 판단하므로(제34조 제2항), 甲의 상표등록출원에 대한 등록여부결정 전에 乙의 상표권이 존속기간만으로 소멸하는 경우 甲의 출원은 등록받을 수 있다.

⑤ |○| 특허청장은 제82조 제2항에 따라 등록된 경우에는 상표권자의 성명·주소 및 상표등록번호 등 대통령령으로 정하는 사항을 상표공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다(제82조 제3항).

09 존속기간갱신

[45회 24번]

78. 상표권의 존속기간갱신에 관한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 지정상품이 2 이상인 상표권에 대하여는 지정상품마다 그 상표권의 존속기간갱신등록 신청을 할 수 있다.
- ② 상표권 존속기간은 당해 상표권자가 아닌 자에 의해 당해 상표권의 존속기간갱신등록 신청에 의하여 갱신되는 경우가 있다.
- ③ 존속기간갱신등록신청에 있어서 거절이유가 없는 것은 출원공고된다.
- ④ 상표권자가 아닌 사람이 한 갱신등록신청에 의하여 등록되었다는 것을 이유로 갱신등록 무효심판을 청구하는 때에는 5년의 제척기간 내에 청구하여야 한다.
- ⑤ 갱신등록신청의 지정상품을 당해 등록상표의 지정상품이 아닌 상품으로 하거나 그 지정상품의 범위를 실질적으로 확장하는 경우 심사관은 존속기간갱신등록거절결정을 하여야 한다.

/해설 / 정답 ① [조문문제]

- ① |○| 존속기간갱신등록신청을 한 자가 상표등록료를 낼 때에는 지정상품별로 상표등록을 포기할 수 있다(제73조 제1항 제3호). 갱신등록신청서의 갱신등록 제외 대상 항목에 갱신등록시 제외할 지정상품을 적을 수 있다.
- ② |×| 존속기간갱신등록신청은 당해 상표권자가 하여야 하며(제84조 제1항), 상표권자가 아닌 자에 의해 갱신등록되는 경우 무효사유에 해당한다(제118조 제1항 제2호).
- ③ |×| 2010. 7. 28. 시행 개정 상표법은 존속기간갱신등록출원 제도를 존속기간갱신등록신청 제도로 간소화하여 실체심사를 폐지하였고, 존속기간갱신등록신청서를 제출하면서 상표등록료를 납부하기만 하면 별도의 실체심사 없이 존속기간이 연장될 수 있도록 제도를 개편하였다. 실체심사를 진행하지 않기 때문에 출원공고 절차도 없다.
- ④ |×| 존속기간갱신등록이 제84조제2항(만료 전 1년, 만료 후 6개월 이내 신청)에 위반된 경우(기간 위반), 해당 상표권자(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다)가 아닌 자가 존속기간갱신등록신청을 한 경우(주체 위반) 무효사유에 해당한다(제118조 제1항). 다만 존속기간갱신등록일부터 5년의 제척기간은 기간 위반에 한하여 적용되며(제122조 제1항), 주체 위반의 경우 적용되지 않는다.
- ⑤ |×| 구법은 갱신등록출원 제도였고, 갱신등록출원인이 상표권자가 아니거나, 상표권이 공유인 경우 공동으로 출원하지 않거나, 존속기간 만료 전 1년과 만료 후 6개월 이내 출원하지 않거나, 지정상품을 등록상표의 지정상품이 아닌 상품으로 하거나 지정상품의 범위를 실질적으로 확장한 경우 실체심사 후 심사관이 그 출원을 거절결정하였다. 이에 반해 현행법은 갱신등록신청 제도로 변경되었고, 심사관의 실체심사 과정이 없다. 따라서 거절결정이란 것이 존재하지 않으며 신청 후 등록료만 납부하면 갱신등록 된다.

79. 상표권의 존속기간갱신등록 및 신청에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 등록상표의 지정상품이 2이상인 경우 이를 분할하여 상표권의 존속기간갱신등록신청을 할 수 있다.
- ② 상표권의 존속기간갱신등록신청은 상표권자뿐만 아니라 전용사용권자도 할 수 있다.
- ③ 상표권의 존속기간갱신등록을 무효로 하는 심결이 확정된 경우 설정등록에 의하여 발생한 상표권은 갱신되기 전 상표권의 존속기간이 종료하였을 때 소멸한다.
- ④ 상표등록원부에 공유상표권자로 등재되어 있는 상표권자 중 일부가 존속기간갱신 등록신청의 포기의사를 표시한 경우는 나머지 공유자들만으로 존속기간갱신등록신청을 할 수 없다.
- ⑤ 국제등록기초상표권의 존속기간은 국내에서의 상표권의 설정등록이 있는 날부터 국제등록일 후 10년이 되는 날까지이며, 국제등록기초상표권에 대해서도 상표권의 존속기간갱신등록의 무효심판에 관한 규정이 적용된다.

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

- ① |×| 구 상표법 제44조(상표권의 존속기간갱신등록출원의 분할)는 등록상표의 지정상품이 2 이상의 상품으로 되어 있는 경우에는 분할하여 상표권의 존속기간갱신등록출원을 할 수 있다고 규정하였으나, 2010. 7. 28. 시행 개정 상표법은 위 규정을 삭제하였다.
- ② |×| 존속기간갱신등록신청은 당해 상표권자가 하여야 하며(제84조 제1항), 상표권자가 아닌 자에 의해 갱신등록되는 경우 무효사유에 해당한다(제118조 제1항 제2호).
- ③ |○| 존속기간갱신등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 존속기간갱신등록은 처음부터 없었던 것으로 본다(제118조 제3항). 본 지문의 ‘상표권은 갱신되기 전 상표권의 존속기간이 종료하였을 때 소멸한다’란 존속기간갱신등록의 소급소멸을 뜻한다.
- ④ |×| 공유자 일부의 소재가 불분명하거나 일부가 악의적으로 존속기간갱신등록신청을 거부하는 경우 나머지 공유자들이 존속기간갱신등록신청을 할 수 없어 상표권 확보를 위해 제출원을 해야 하는 등 시간적·경제적 비용이 소요되는 문제점이 구법상 존재하였고, 이러한 불합리함을 없애기 위해 2019. 10. 24. 시행 개정법은 제84조 제3항의 규정을 삭제하고, 제118조 제1항 제2호의 “상표권자”를 “상표권자(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다)”로 하여, 각 공유자가 단독으로 존속기간갱신등록신청을 할 수 있도록 개정하였다.
- ⑤ |×| 국제등록기초상표권의 존속기간은 제197조에 따른 상표권의 설정등록이 있는 날부터 국제등록일 후 10년이 되는 날까지로 하며(제198조 제1항), 국제등록기초상표권의 존속기간은 국제등록의 존속기간의 갱신에 의하여 10년씩 갱신할 수 있다(제198조 제2항). 국제등록기초상표권의 존속기간은

WIPO의 국제등록에 의해 관리되기 때문에 대한민국 특허심판원에 무효심판을 청구할 수 없다. 국제등록기초상표권에 대해서는 제118조(존속기간갱신등록의 무효심판)를 적용하지 아니한다(제204조).

[51회 26번]

80. 상표권의 존속기간과 존속기간갱신등록신청에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 甲과 乙이 상표권을 공유하는 경우, 甲 또는 乙 단독에 의한 존속기간갱신등록신청은 허용된다.
- ② 상표권의 존속기간갱신등록은 원등록의 효력이 끝나는 다음날부터 효력이 발생한다.
- ③ 존속기간갱신등록은 존속기간갱신등록 신청서의 제출과 갱신등록료의 납부만으로 별도의 실체심사 없이 가능하다.
- ④ 등록상표의 지정상품이 2이상인 경우 존속기간은 각 지정상품에 대하여 동일하여야 하므로, 일부의 지정상품만에 대하여는 존속기간갱신등록신청을 할 수 없다.
- ⑤ 존속기간갱신등록신청서는 상표권의 존속기간만료 전 1년 이내에 제출하여야 하며, 이 기간에 존속기간갱신등록신청을 하지 아니한 자는 상표권의 존속기간이 끝난 후 6개월 이내에 존속기간갱신등록 신청을 할 수 있다.

/ 해설 / 정답 ④ [조문문제]

- ① |○| 甲 또는 乙 단독에 의한 존속기간갱신등록신청 가능하다. 공유자 일부의 소재가 불분명하거나 일부가 악의적으로 존속기간갱신등록신청을 거부하는 경우 나머지 공유자들이 존속기간갱신등록신청을 할 수 없어 상표권 확보를 위해 재출원을 해야 하는 등 시간적·경제적 비용이 소요되는 문제점이 구법상 존재하였고, 이러한 불합리함을 없애기 위해 2019. 10. 24. 시행 개정법은 제84조 제3항의 규정을 삭제하고, 제118조 제1항 제2호의 “상표권자”를 “상표권자(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다)”로 하여, 각 공유자가 단독으로 존속기간갱신등록신청을 할 수 있도록 개정하였다.
- ② |○| 존속기간갱신등록은 원등록의 효력이 끝나는 날의 다음 날부터 효력이 발생한다(제85조 제2항).
- ③ |○| 2010. 7. 28. 시행 개정 상표법은 존속기간갱신등록출원 제도를 존속기간갱신등록신청 제도로 간소화하여 실체심사를 폐지하였고, 존속기간갱신등록신청서를 제출하면서 상표등록료를 납부하기만 하면 별도의 실체심사 없이 존속기간이 연장될 수 있도록 제도를 개편하였다.
- ④ |×| 존속기간갱신등록신청을 한 자가 상표등록료를 낼 때에는 지정상품별로 상표등록을 포기할 수 있다(제73조 제1항 제3호). 갱신등록신청서의 갱신등록 제외 대상 항목에 갱신등록시 제외할 지정상품을 적을 수 있다.
- ⑤ |○| 존속기간갱신등록신청서는 상표권의 존속기간 만료 전 1년 이내에 제출하여야 한다(정상 갱신기간). 다만 이 기간에 존속기간갱신등록신청을 하지 아니한 상표권자는 상표권의 존속기간이 끝난 후 6개월 이내(추가 갱신기간)에 할 수 있다(제84조 제2항).

81. 상표권의 존속기간과 존속기간갱신등록에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 상표권의 존속기간은 설정등록이 있는 날부터 10년이지만 10년씩 갱신하여 영구적 독점이 가능하다.
- ② 존속기간갱신등록신청서는 상표권의 존속기간 만료 전 1년 이내에 제출하여야 한다. 다만, 이 기간에 존속기간갱신등록신청을 하지 아니한 자는 상표권의 존속기간이 끝난 후 6개월 이내에 할 수 있다.
- ③ 상표권이 공유인 경우 공유자는 단독으로 상표권 존속기간갱신등록신청을 할 수 있다.
- ④ 상표법 제84조(존속기간갱신등록신청) 제2항에 따른 기간에 존속기간갱신등록신청을 하면 상표권의 존속기간이 갱신된 것으로 보며, 존속기간갱신등록은 원등록의 효력이 끝나는 날의 다음 날부터 효력이 발생한다.
- ⑤ 존속기간갱신등록신청에 대해서는 실체심사를 하지 아니하므로 1상표 1출원(제38조), 절차의 보정(제39조) 등 상표등록출원의 심사에 따른 규정이 준용되지 아니한다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [조문문제]

- ① |○| 상표권의 존속기간은 제82조제1항에 따라 설정등록이 있는 날부터 10년으로 한다(제83조 제1항). 상표권의 존속기간은 존속기간갱신등록신청에 의하여 10년씩 갱신할 수 있다(제83조 제2항).
- ② |○| 존속기간갱신등록신청서는 상표권의 존속기간 만료 전 1년 이내에 제출하여야 한다. 다만, 이 기간에 존속기간갱신등록신청을 하지 아니한 상표권자는 상표권의 존속기간이 끝난 후 6개월 이내에 할 수 있다(제84조 제2항).
- ③ |○| 제83조제2항에 따라 존속기간갱신등록신청을 하고자 하는 상표권자(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다)는 다음 각 호의 사항을 적은 존속기간갱신등록신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다(제84조 제1항). 여기서 상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다란 공유자 중 일부가 존속기간갱신등록신청을 할 수 있다는 뜻이다. 공유자 일부의 소재가 불분명하거나 일부가 악의적으로 존속기간갱신등록신청을 거부하는 경우 나머지 공유자들이 존속기간갱신등록신청을 할 수 없어 상표권 확보를 위해 재출원을 해야 하는 등 시간적·경제적 비용이 소요되는 문제점이 구법상 존재하였고, 이러한 불합리함을 없애기 위해 2019. 10. 24. 시행 개정법은 제84조 제3항의 규정을 삭제하고, 제118조 제1항 제2호의 “상표권자”를 “상표권자(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다)”로 하여, 각 공유자가 단독으로 존속기간갱신등록신청을 할 수 있도록 개정하였다.
- ④ |○| 제84조제2항에 따른 기간에 존속기간갱신등록신청을 하면 상표권의 존속기간이 갱신된 것으로 본다(제85조 제1항). 존속기간갱신등록은 원등록(原登錄)의 효력이 끝나는 날의 다음 날부터 효력이 발생한다(제85조 제2항).
- ⑤ |×| 존속기간갱신등록신청 절차의 보정에 관하여는 제39조(보정명령)를 준용한다(제88조 제1항). 출원제도에서 신청제도로 개정되면서 실체심사 과정이 제외되었을 뿐이지, 방식심사 과정은 여전히

히 존재한다.

[61회 29번]

82. 상표권의 존속기간갱신에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 상표법 제84조(존속기간갱신등록신청) 제2항에 따른 기간에 존속기간갱신등록신청을 하면 갱신등록이 되기 전이라고 하더라도 상표권의 존속기간이 갱신된 것으로 본다.
- ② 상표권의 공유자 중 일부가 그 지분권을 포기하였으나 그 포기가 등록되지 않은 경우에, 나머지 상표권의 공유자들이 존속기간갱신등록신청을 하여 상표권이 갱신된 경우에는 존속기간갱신등록무효심판의 대상이 된다.
- ③ 상표권의 전용사용권자는 상표권의 이해관계자로 상표권자가 존속기간갱신등록신청을 하지 않는 경우에 상표권자 대신에 상표권의 존속기간갱신등록신청을 할 수 있다.
- ④ 상표권의 존속기간갱신등록이 상표법 제84조(존속기간갱신등록신청) 제2항에 따른 존속기간갱신등록 신청서를 제출해야 하는 기간에 제출하지 않은 경우에 상표권 존속기간 갱신등록이 되면 당연무효에 해당하므로 이해관계인은 제척기간에 관계없이 존속기간갱신등록의 무효심판을 청구할 수 있다.
- ⑤ 존속기간갱신등록은 원등록의 효력이 끝나는 날부터 효력이 발생한다.

/ 해설 / 정답 ① [조문문제]

- ① |○| 제84조제2항에 따른 기간에 존속기간갱신등록신청을 하면 상표권의 존속기간이 갱신된 것으로 본다(제885조 제1항).
- ② |×| 제83조제2항에 따라 존속기간갱신등록신청을 하고자 하는 상표권자(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다.)는 존속기간갱신등록신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다(제884조 제1항). 해당 상표권자(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다.)가 아닌 자가 존속기간갱신등록신청을 한 경우 이해관계인 또는 심사관은 존속기간갱신등록 무효심판을 청구할 수 있다(제118조 제1항 제2호). 제84조 제1항 괄호 및 제118조 제1항 제2호 괄호와 같이 존속기간갱신등록은 공유자 중 일부가 할 수 있다. 따라서 공유자 중 일부가 갱신등록신청한 것은 하자가 되지 않으며 존속기간갱신등록 무효사유에 해당하지 않는다.
- ③ |×| 해당 상표권자(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다.)가 아닌 자가 존속기간갱신등록신청을 한 경우 존속기간갱신등록 무효사유에 해당한다(제118조 제1항 제2호). 상표권자만 갱신등록신청할 수 있으며, 전용사용권자는 갱신등록신청할 수 없다. 상표권자가 아닌 자가 갱신등록신청한 경우 존속기간갱신등록 무효사유에 해당한다.
- ④ |×| 존속기간갱신등록이 제84조 제2항(존속기간갱신등록신청 기간)에 위반된 경우 존속기간갱신등록 무효사유에 해당한다(제118조 제1항 제1호). 다만 무효사유가 있는 경우 당연무효로 보지 않는다. 무효심판청구 후 무효심결이 확정되어야 무효가 된다. 한편 존속기간갱신등록 무효심판은 이해관

고난의 한복판에 기회가 있다, 변리사스쿨 00100

계인 또는 심사관이 청구할 수 있다. 다만 제118조 제1항 제1호의 존속기간갱신등록 무효사유는 제척 기간이 있다. 존속기간갱신등록일부터 5년이 지난 후에는 청구할 수 없다(제122조 제1항).

⑤ 1×1 존속기간갱신등록은 원등록(原登錄)의 효력이 끝나는 날의 다음 날부터 효력이 발생한다(제 85조 제2항).

10 제90조

[44회 27번]

83. 다음은 상표권의 효력에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대해서는 상표권의 효력이 미치지 아니한다. 다만, 적법하게 등록된 후에 당해 등록상표가 그 지정상품에 대하여 보통명칭화된 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 입체상표로서 등록되었다고 하더라도 그 지정상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상으로 된 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다.
- ③ 지리적 표시 단체표장으로 등록된 경우에는 지정상품과 동일한 상품에 대하여 관용하는 상표에 대해서는 지리적 표시 단체표장권의 효력이 미치지 아니한다.
- ④ 특별한 사정이 없는 한 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도, 대여한 행위 등에는 미치지 않는다.
- ⑤ 서적류의 제호는 품질을 나타내는 보통명칭 또는 관용표장과 같은 성격을 가지므로 원칙적으로 상표권의 효력이 미치지 아니하나 타인의 등록상표를 정기간행물이나 시리즈물의 제호로 사용하는 등 특별한 경우에는 제호의 사용이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로서 인식될 수도 있으므로, 그러한 경우까지만 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 볼 수는 없다.

/ 해설 / 정답 ① [판례문제]

- ① |×| 상표법 제90조 제1항 제2호가 상품의 보통명칭을 보통의 방법으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표의 효력을 제한한 것은 상품의 보통명칭은 특정 종류의 상품의 명칭으로서 일반적으로 사용되는 것이므로 본질적으로 자타상품의 식별력이 없어 특정인에게 이를 독점하게 하는 것은 부적당하고 누구라도 자유롭게 사용하게 할 필요가 있으므로 이러한 표장에 관하여는 특정인이 비록 상표등록을 받았다 하더라도 이를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것에는 상표권의 효력이 미치지 않도록 함에 그 취지가 있다고 할 것이다. 그리고 어느 상표가 보통명칭화 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라서 이를 결정하여야 하고, 한편 등록상표는 등록결정 당시에 이미 보통명칭화된 경우도 있을 수 있지만, 상표등록 이후에 상표관리를 태만히 하였거나 혹은 상표관리에도 불구하고 보통명칭화되는 경우도 있을 수 있으므로 상표권자가 상표권침해로 인한 손해배상을 구하는 경우에 있어서는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 등록상표가 보통명칭화 되었는지의 여부를 가려야 할 것이다(2002다6876). 등록 후 보통명칭화된 경우에도 상표권의 효력이 미치지 아니한다.
- ② |○| 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표에 해당하는 경우에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다(제90조 제1

항 제5호).

③ 101 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에 대하여 관용하는 상표에 해당하는 경우에는 지리적 표시 단체표장권의 효력이 미치지 아니한다(제90조 제2항 제2호).

④ 101 상표권자 또는 그의 동의를 얻은 자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다(판례노트 144번, 2018도14446).

⑤ 101 서적류의 제호는 특별한 사정이 없는 한 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내는 것이며 그러한 창작물을 출판하고 제조·판매하고자 하는 자는 저작권법에 저촉되지 않는 한은 누구든지 사용할 수 있는 것으로서 품질을 나타내는 보통명칭 또는 관용상표와 같은 성격을 가지는 것이므로 제호로서의 사용에 대하여는 상표법 제90조의 규정에 의하여 상표권의 효력이 미치지 않는 것이 원칙이기는 하나, 타인의 등록상표를 정기간행물이나 시리즈물의 제호로 사용하는 등 특별한 경우에는 사용 태양, 사용자의 의도, 사용 경위 등 구체적인 사정에 따라 실제 거래계에서 제호의 사용이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로서 인식될 수도 있으므로, 그러한 경우에게까지 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 볼 수는 없다(판례노트 227번, 2005다22770).

[46회 29번]

84. 甲은 “새한”이라는 상표를 가방류, 화장품류, 신발류 및 의류에 상표등록을 하고 10년 이상 국내 유명 백화점에서 자기의 상표를 부착한 상품을 인기리에 판매하여 오던 중 乙이 “주식회사 새한”이라는 자기의 상호를 사용하여 “의류세탁업”을 시작하는 경우 甲과 乙의 지위에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 甲은 乙의 의류세탁업이 의류를 서비스업의 원재료로 사용하므로 자기 등록상표의 지정상품인 의류와 밀접한 관계가 있어 서로 혼동의 우려가 있다는 주장을 하여 상표권의 침해금지를 청구할 수 있다.
- ② 乙은 자기의 표장을 서비스업의 출처를 표시하기 위한 상표로 사용하지 아니하고, 단지 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 상표로 사용하고 있을 뿐이므로 甲의 상표권의 효력이 미치지 아니한다는 주장을 할 수 있다.
- ③ ②에서 乙의 주장이 인정되더라도 乙이 부정경쟁의 목적이 없음을 입증하지 못하는 한 乙은 상표권 침해의 책임을 면할 수 없다.
- ④ 乙에게 부정경쟁의 목적이 있는지 여부는 표장선정의 동기 등 주관적 사정과 표장 및 영업목적의 유사성 등 객관적 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.
- ⑤ 사안의 정황으로 보아 乙에게는 부정경쟁의 목적이 있음이 강하게 추정되므로, 甲은 자기의 상표권 침해소송에서 승소가가능성이 크다고 할 수 있다.

/ 해설 / 정답 ③ [사례문제]

① ㉠ 등록상표의 유사 상표를 유사 상품에 사용하는 경우도 상표권 침해에 해당하며(제108조 제1항 제1호) 침해금지청구를 할 수 있다. **상표 유사 관련하여** 새한 vs 주식회사 새한은 유사하다고 볼 수 있다(주식회사 새한의 경우 새한이 요부가 될 수 있다). **상품 유사 관련하여** 상표법 제108조 제1항 제1호가 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위를 상표권 등의 침해로 본다고 규정한 취지에 비추어 보면, 등록서비스표와 유사한 표장을 상품에 사용하는 행위가 등록서비스표의 권리범위에 속하기 위해서는 그 상품이 지정서비스업과 관련하여 '서비스표의 사용'의 개념범위 내에 속하는 물건과 서로 동일하거나 유사하여야 한다. 다만 서비스업과 상품 사이의 유사성을 지나치게 광범위하게 판단하여서는 아니 되고, 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공수단, 제공장소와 상품의 밀접한 관계 여부, 서비스의 제공과 상품의 제조·판매가 동일 사업자에 의하여 행하여지는 것으로 인식되는지 여부, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는지 여부 등을 따져 보아 거래 사회의 통념에 따라 종합적으로 판단하여야 한다(판례노트 049번, 2005허9053). 의류 vs 의류세탁업의 경우 제공되는 의류세탁업의 성질이나 내용, 제공수단, 제공장소와 의류의 밀접한 관계 여부, 의류세탁업의 제공과 의류의 제조·판매가 동일 사업자에 의하여 행하여지는 것으로 인식되는지 여부, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는지 여부를 거래사회 통념에 따라 종합적으로 판단하여 만약 혼동 가능성이 있다면 유사하다고 볼 수 있다.

② ㉠ 상표로 사용하고 있지 아니한 행위는 상표권 침해에 해당하지 아니한다. 또한 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 해당하는 경우에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다(판례노트 045-1번, 2023도352, 제90조 제1항 제1호).

③ ㉡ 제90조 제1항 제1호는 상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 사용하는 경우에는 적용하지 아니한다(제90조 제3항). 다만 부정경쟁의 목적이 있음의 입증책임은 상표권자인 甲에게 있다.

④ ㉠ 상표법 제90조 제1항 제1호는 자기의 성명, 상호등을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있고 제3항에서는 '상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 이들을 사용하는 경우에는 적용하지 아니한다'고 규정하고 있는바, 이때의 '부정경쟁의 목적'이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 침해자측의 상표선정의 동기, 피침해상표를 알고 있었는지의 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권침해자측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 할 것이다(판례노트 152번, 2011후538).

⑤ ㉠ 甲의 새한이 10년 이상 국내 유명 백화점에서 인기리에 판매되던 상품의 상표라는 점은 곧 출제자가 乙에게는 위 새한의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적이 있을 수 있는 것으로 보라는 의도로 보인다. 乙에게 부정경쟁목적이 있음이 인정된다면, 乙은 제90조 제1항 제1호를 주장할 수 없고, 주식회사 새한과 의류세탁업이 甲 상표권의 유사범위로 인정된다면 乙의 행위는 甲 상표권의 침해에 해당하게 된다.

[48회 25번]

85. 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)의 적용에 관한 설명으로

옳지 않은 것은?

- ① 등록상표의 지정상품과 동일한 상품에 대하여 관용하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다.
- ② 상표법 제33조(상표등록의 요건) 제2항의 '사용에 의한 식별력'을 인정받아 등록된 상표라 하더라도 그 상표의 지정상품과 동일한 상품의 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 보는 것이 관례의 일관된 입장이다.
- ③ 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상으로 구성된 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다.
- ④ 자신의 저명한 필명을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니하나, 상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 입체적 형상으로 된 등록상표에 있어서 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일하거나 유사한 형상으로 된 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다.

/ 해설 / 정답 ② [판례문제]

- ① 101 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표에 해당하는 경우에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다(제90조 제1항 제4호).
- ② 101 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록 또는 지정상품 추가등록 전부터 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있고, 그러한 부분은 상표법 제90조 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받지 않는다(판례노트 086번, 2011후774).
- ③ 101 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표에 해당하는 경우에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다(제90조 제1항 제5호).
- ④ 101 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 해당하는 경우에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다(제90조 제1항 제1호). 다만 제1항 제1호는 상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 사용하는 경우에는 적용하지 아니한다(제90조 제3항).
- ⑤ 101 입체적 형상으로 된 등록상표의 경우에는 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일·유사한 형상으로 된 상표에 해당하는 경우에는 상표권의 효력이 미치지 아니

한다(제90조 제1항 제3호).

[55회 29번]

86. 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상표법 제90조 제3항의 '부정경쟁의 목적'이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 볼 수는 없다.
- ② 지리적표시 등록단체표장의 지정상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 대하여는 지리적표시 단체표장권의 효력이 미치지 아니한다.
- ③ 상표법 제90조 제3항의 '부정경쟁의 목적'에 대한 입증책임은 상표권자에게 있다.
- ④ 등록된 상표가 지정상품에 대하여 주지성을 얻어야만 상표법 제90조 제3항에 규정된 '부정경쟁의 목적'이 인정되는 것은 아니다.
- ⑤ 상표법 제90조 제1항 제2호의 '상품의 산지'라함은 그 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 말하고 반드시 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려진 산지만을 말하는 것은 아니다.

/ 해설 / 정답 ② [판례문제]

- ① |○| 상표법 제90조 제1항 제1호는 자기의 성명, 상호등을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있고 제3항에서는 '상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 이들을 사용하는 경우에는 적용하지 아니한다'고 규정하고 있는바, 이때의 '부정경쟁의 목적'이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 침해자측의 상표선정의 동기, 피침해상표를 알고 있었는지의 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권침해자측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 할 것이다(판례노트 152번, 2011후538).
- ② |×| 제1항제1호·제2호(산지에 해당하는 경우는 제외한다) 또는 제5호에 해당하는 상표에 해당하는 경우에는 지리적 표시 단체표장권의 효력이 미치지 아니한다(제90조 제2항 제1호). 제90조 제2항 제1호에서 산지에 해당하는 경우는 제외하고 있기 때문에, 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대해서는 지리적 표시 단체표장권의 효력이 미친다.
- ③ |○| 제90조 제1항 제1호는 상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명·명

칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 사용하는 경우에는 적용하지 아니한다(제90조 제3항). 다만 부정경쟁의 목적이 있음의 입증책임은 상표권자인 마에게 있다.

④ 101 상표법 제90조 제3항 규정은 어떤 명칭이나 상호 등의 신용 내지 명성에 편승하려는 등 목적으로 이를 모방한 명칭이나 상호 등을 표장으로 사용하는 것을 금지시키는 데 그 취지가 있으므로, 등록된 상표가 신용을 얻게 된 경위는 문제되지 않으며 지정상품에 대하여 주지성을 얻어야만 부정경쟁의 목적이 인정되는 것도 아니다(판례노트 152번, 2011후538).

⑤ 101 상표법 제90조 제1항 제2호는 등록상표의 상품과 동일 또는 유사한 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있으므로, 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용하더라도 그 사용된 상표가 '산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 해당한다면 그 상표의 사용행위는 상표법 제230조(침해죄) 소정의 상표권의 침해행위에 해당하지 않는다고 할 것이다. 그리고 위 규정에서 말하는 상품의 '산지'라 함은 그 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 말하고 반드시 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려진 산지만을 말하는 것은 아니라고 할 것이며, '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'라 함은 상표의 외관상의 태양구성 뿐만 아니라 상품에 사용되는 그 사용방법 등이 통례에 비추어 산지표시로서 보통으로 사용되는 것을 의미한다 할 것이다(판례노트 156번, 2004도4420).

[57회 23번]

87. 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상표법 제90조 제1항 제1호의 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 등을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 아니하며, 상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우에도 상표권의 효력이 미치지 아니한다.
- ② 상표법 제90조 제1항 제1호의 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 등을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에서 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 등은 저명할 것을 요건으로 한다.
- ③ 상표법 제90조 제1항 제2호의 보통명칭 또는 기술적 표장에 해당하는지 여부는 권리 범위 확인심판에서는 심결시, 침해금지청구소송에서는 판결시를 기준으로 판단하여야 한다.
- ④ 전체적으로 볼 때 일반 수요자를 기준으로 사용상품의 품질·효능·용도 등을 표시하는 것을 직감할 수 있을 정도로 도안화된 상표는 상표법 제90조 제1항 제2호에 해당하여 이에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 아니한다.
- ⑤ 둘 이상의 문자·도형 등의 조합으로 이루어진 결합상표의 경우 분리인식 될 수 있는 일부분이 상표법 제90조의 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위의 상표에 해당하는 경우, 그 일부분에만 효력이 제한되는 것은 아니므로 그 부분을 제외한 나머지 부분을

기초로 상표 유사 여부를 판단할 수 없다.

/ 해설 / 정답 ④ [판례문제]

① |×| 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다(제90조 제1항 제1호). 다만 제90조 제1항 제1호는 상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 사용하는 경우에는 적용하지 아니하며 이때는 상표권의 효력이 미친다(제90조 제3항).

② |×| 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다(제90조 제1항 제1호). 즉 아호·예명·필명과 이들의 약칭은 저명해야 제90조 제1항 제1호 적용이 가능한 반면, 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장은 저명하지 않더라도 제90조 제1항 제1호 적용이 가능하다.

③ |×| 어느 상표가 보통명칭화되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라서 이를 결정하여야 하고, 한편 등록상표는 등록결정 당시에 이미 보통명칭화된 경우도 있을 수 있지만, 상표등록 이후에 상표관리를 태만히 하였거나 혹은 상표관리에도 불구하고 보통명칭화되는 경우도 있을 수 있으므로 상표권자가 상표권침해로 인한 손해배상을 구하는 경우에 있어서는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 등록상표가 보통명칭화되었는지의 여부를 가려야 할 것이다(2002다6876). 상표법 제90조 제1항 제4호가 규정하고 있는 ‘상품에 대하여 관용하는 상표’라고 함은 특정 종류의 상품을 취급하는 거래사회에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말하는 것으로서, 상표권의 권리범위확인심판에서 확인대상표장의 전체 또는 일부가 이에 해당하는지 여부를 판단시점은 심결시라고 보아야 한다(판례노트 155번, 2013후2446). 즉 제3자 상표가 식별력이 없는지는 권리범위확인심판은 심결시, 침해금지청구소송은 사실심 변론종결시 기준으로 판단한다.

④ |○| ‘상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’는 일반 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질·효능·용도 등을 표시하고 있다고 직감할 수 있는 것으로서, 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다. 그리고 이러한 상표가 도안화되어 있더라도 전체적으로 볼 때 그 도안화의 정도가 일반 수요자의 특별한 주의를 끌어 문자의 관념을 상쇄, 흡수하는 등으로 새로운 식별력을 가질 정도에는 이르지 못한다면 여전히 상표법 제90조 제1항 제2호에 규정된 각 상표에 해당한다고 보아야 한다(판례노트 159번, 2013후3289).

⑤ |×| 상표권의 권리범위확인심판 청구에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상표장이 둘 이상의 문자·도형 등의 조합으로 이루어진 결합표장인 경우, 그 전체뿐만 아니라 그중 분리인식될 수 있는 일부만이 상표법 제90조 제1항 각 호에 해당하더라도 거기에 상표권의 효력은 미치지 아니하는 것이고, 이처럼 상표권의 효력이 미치지 아니하는 부분이 확인대상표장에 포함되어 있다면 확인대상표장 중 그 부분을 제외한 나머지 부분에 의하여 등록상표와 사이에 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는지를 기준으로 하여 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 판단해야 한다(판례노트 155번, 2013후2446).

11 상표권 기타

[58회 27번]

88. 상표권의 이전에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단체표장권은 이전할 수 없다. 다만, 법인의 합병의 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.
- ② 단체표장권, 업무표장권 또는 증명표장권에 관하여는 전용사용권을 설정할 수 없다.
- ③ 업무표장권은 이전할 수 없다. 다만, 그 업무와 함께 이전할 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.
- ④ 상표권은 그 지정상품마다 분할하여 이전할 수 있다. 이 경우 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 한다.
- ⑤ 상표권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸, 존속기간의 갱신, 상품분류전환, 지정상품의 추가 또는 처분의 제한에 해당하는 사항은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

- ① |○| 단체표장권은 이전할 수 없다. 다만 법인의 합병의 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다(제93조 제6항).
- ② |○| 업무표장권, 단체표장권 또는 증명표장권에 관하여는 전용사용권을 설정할 수 없다(제95조 제2항).
- ③ |×| 업무표장권은 양도할 수 없다. 다만 그 업무와 함께 양도하는 경우에는 그러하지 아니하다(제93조 제4항). 이때 특허청장의 허가는 필요 없다.
- ④ |○| 상표권은 그 지정상품마다 분할하여 이전할 수 있다. 이 경우 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 한다(제93조 제1항).
- ⑤ |○| 상표권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸, 존속기간의 갱신, 상품분류전환, 지정상품의 추가 또는 처분의 제한은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다(제96조 제1항 제1호).

[60회 26번]

89. 상표법상 이전에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국제등록 명의의 변경에 따라 국제등록 지정상품의 전부 또는 일부가 분할되어 이전되는 경우에는 국제상표등록출원은 변경된 국제등록명의인에 의하여 각각 출원된 것으로

로 본다.

- ② 특허청장은 상표에 관한 절차가 특허청에 계속 중일 때 상표권 또는 상표에 관한 권리가 이전된 경우에는 그 상표권 또는 상표에 관한 권리의 승계인에게 그 절차를 속행하도록 하여야 한다.
- ③ 통상사용권은 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권자의 동의를 받지 아니하고는 설정행위로 정한 범위에서 이전할 수 있다.
- ④ 상표권자는 상표권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 상표권의 분할청구 전에 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용하고 있는 경우라도 그 상표권이 경매에 의하여 이전되는 경우 그 상표권에 대하여 통상사용권을 가지지 않는다.
- ⑤ 상표권자가 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 상표권자가 사망한 날부터 3년이 되는 날에 상표권이 소멸된다.

/ 해설 / 정답 ① [조문문제]

- ① |○| 국제등록 명의의 변경에 따라 국제등록 지정상품의 전부 또는 일부가 분할되어 이전된 경우에는 국제상표등록출원은 변경된 국제등록명의인에 의하여 각각 출원된 것으로 본다(제184조 제2항).
- ② |×| 특허청장 또는 심판장은 상표에 관한 절차가 특허청 또는 특허심판원에 계속(繫屬) 중일 때 상표권 또는 상표에 관한 권리가 이전된 경우에는 그 상표권 또는 상표에 관한 권리의 승계인에게 그 절차를 속행(續行)하게 할 수 있다(제21조).
- ③ |×| 통상사용권은 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권자(전용사용권에 관한 통상사용권의 경우에는 상표권자 및 전용사용권자를 말한다)의 동의를 받지 아니하면 이전할 수 없다(제97조 제3항).
- ④ |×| 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(제104조의2).
- ⑤ |×| 상표권자가 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 상표권자가 사망한 날부터 3년이 되는 날의 다음 날에 상표권이 소멸된다(제106조 제1항).

[48회 30번]

90. 상표법상 상표권 소멸에 관한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

ㄱ. 상표권은 그 설정등록일로부터 10년이 되는 날의 다음 날이 근로자의 날 제정에 관한 법률에 의한 '근로자의 날'인 경우에는 그 '근로자의 날'의 다음 날(공휴일이 아님) 소멸한다.

- ㄴ. 통상사용권을 설정한 상표권자는 통상사용권자의 동의를 얻어야만 상표권을 포기할 수 있다.
- ㄷ. 상표권의 포기에 의한 소멸은 이를 등록하지 아니하여도 그 효력이 발생한다.
- ㄹ. 상품분류전환등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우, 그 지정상품에 관한 상표권은 상표법 제209조(상품분류전환등록의 신청) 제3항의 규정에 의한 상품분류전환등록신청기간의 종료일이 속하는 존속기간의 만료일 다음 날에 소멸한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

/ 해설 / 정답 ④ [조문문제]

- ㄱ. |×| 절차에 관한 기간이 아닌 상표권의 존속기간 등은 기간의 말일이 공휴일이라도 그 다음 날까지 연장되지 아니한다(심사기준).
- ㄴ. |○| 상표권자는 전용사용권자·통상사용권자 또는 질권자의 동의를 받지 아니하면 상표권을 포기할 수 없다(제102조 제1항).
- ㄷ. |×| 상표권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸, 존속기간의 갱신, 상품분류전환, 지정상품의 추가 또는 처분의 제한에 해당하는 사항은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다(제96조 제1항 제1호).
- ㄹ. |○| 제214조에 따라 상품분류전환등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 상품분류전환등록의 대상이 되는 지정상품에 관한 상표권은 제209조제3항에 따른 상품분류전환등록신청기간의 만료일이 속하는 존속기간의 만료일 다음 날에 소멸한다(제213조 제1항 제1호).

[55회 28번]

91. 상표권의 소멸에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상표권자가 사망한 경우 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 상표권의 이전등록을 하지 아니하면 상표권자가 사망한 날부터 3년이 되는 날에 상표권이 소멸한다.
- ② 상표원부에 상표권자인 법인에 대한 청산종결등기가 되었음을 이유로 상표권의 말소등록이 이루어진 경우, 이러한 상표권의 말소등록 행위는 항고소송의 대상이 될 수 있다.
- ③ 상품분류전환등록신청이 취하된 경우 상품분류전환등록의 대상이 되는 지정상품에 관한 상표권은 상품분류전환등록신청 기간의 만료일이 속하는 존속기간의 만료일 다음 날에 소멸한다.
- ④ 상품분류전환등록의 대상이 되는 지정상품으로서 상품분류전환등록 신청서에 기재되지 아니한 지정상품에 관한 상표권은 상품분류전환등록신청서에 기재된 지정상품이 전환등록 되는 날의 다음날에 소멸한다.

- ⑤ 청산절차가 진행 중인 법인의 상표권은 법인의 청산종결등기일까지 상표권의 이전등록을 하지 아니하면 청산종결등기일에 소멸한다.

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

① |×| 상표권자가 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 상표권자가 사망한 날부터 3년이 되는 날의 다음 날에 상표권이 소멸된다(제106조 제1항).

② |×| 행정청의 어떤 행위가 항고소송의 대상이 될 수 있는지는 추상적·일반적으로 결정할 수 없고, 구체적 사안에 따라 행정처분은 행정청이 공권력의 주체로서 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서 국민의 권리의무에 직접적으로 영향을 미치는 행위라는 점을 염두에 두고, 관련 법령의 내용과 취지, 그 행위의 주체·내용·형식·절차, 그 행위와 상대방 등 이해관계인이 입는 불이익과의 실질적 관련성, 그리고 행정소송 제도의 목적이나 사법권에 의한 국민의 권익보호의 기능과 당해 행위에 관련한 행정청 및 이해관계인의 태도 등을 참작하여 결정하여야 한다.

상표법 제106조 제3항은 청산절차가 진행 중인 법인의 상표권은 법인의 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날)까지 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일의 다음날에 소멸한다고 규정하고 있다. 그리고 상표법은 상표권의 등록이 권리의 발생 또는 변동의 효력발생요건인 경우와 제3자에 대한 대항요건인 경우를 한정적으로 열거하면서(상표법 제96조 제1항, 제100조 제1항), 상표권의 소멸 원인 중 포기에 의한 소멸의 경우에만 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정하고 있다(상표법 제96조 제1항 제1호). 따라서 상표원부에 상표권자인 법인에 대한 청산종결등기가 되었음을 이유로 상표권의 말소등록이 이루어졌다고 해도 이는 상표권이 소멸하였음을 확인하는 사실적·확인적 행위에 지나지 않고 그 말소등록으로 비로소 상표권 소멸의 효력이 발생하는 것이 아니라고 할 것이어서, 위와 같은 상표권의 말소등록은 국민의 권리의무에 직접적으로 영향을 미치는 행위라고 할 수 없다.

한편 상표법 제80조 제3항의 위임에 따른 특허권 등의 등록령(이하 '등록령'이라 한다) 제27조는 '말소한 등록의 회복을 신청하는 경우에 등록에 대한 이해관계가 있는 제3자가 있을 때에는 신청서에 그 승낙서나 그에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부하여야 한다'고 규정하고 있는데, 상표권 설정등록이 말소된 경우에도 등록령 제27조에 따른 회복등록의 신청이 가능하고, 회복신청이 거부된 경우에는 그 거부처분에 대한 항고소송이 가능하다.

이러한 점들을 종합하면, 상표권자인 법인에 대한 청산종결등기가 되었음을 이유로 한 상표권의 말소 등록행위는 항고소송의 대상이 될 수 없다고 보는 것이 타당하다(2014두2362).

③ |○| 상품분류전환등록신청이 취하된 경우 상품분류전환등록의 대상이 되는 지정상품에 관한 상표권은 제209조제3항에 따른 상품분류전환등록신청기간의 만료일이 속하는 존속기간의 만료일 다음 날에 소멸한다(제213조 제1항 제2호).

④ |×| 상품분류전환등록의 대상이 되는 지정상품으로서 제209조제2항에 따른 상품분류전환등록신청서에 적지 아니한 지정상품에 관한 상표권은 상품분류전환등록신청서에 적은 지정상품이 제211조에 따라 전환등록되는 날에 소멸한다. 다만, 상품분류전환등록이 상표권의 존속기간만료일 이전에 이루어지는 경우에는 상표권의 존속기간만료일의 다음 날에 소멸한다(제213조 제2항).

⑤ |×| 청산절차가 진행 중인 법인의 상표권은 법인의 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날로 한다)까지 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일의

다음 날에 소멸된다(제106조 제3항).

[56회 21번]

92. 상표법상 상표권의 소멸에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㄱ. 상표권자는 전용사용권자·통상사용권자 또는 질권자의 동의를 받지 아니하면 상표권을 포기할 수 없다. 다만, 국제등록기초상표권에 대해서는 이러한 내용이 적용되지 않는다.
- ㄴ. 상표권의 포기를 하였을 경우에는 상표권은 그때부터 소멸되므로 상표권의 포기에 대한 등록이 없어도 그 효력이 발생한다.
- ㄷ. 상표권자가 사망한 날부터 1년 이내에 상속인이 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 상표권자가 사망한 날부터 1년이 되는 날의 다음 날에 상표권이 소멸된다.
- ㄹ. 선출원상표가 등록 후 무효심결이 확정된 경우에는 선출원의 지위를 소급적으로 상실한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

ㄱ. |○| 상표권자는 전용사용권자·통상사용권자 또는 질권자의 동의를 받지 아니하면 상표권을 포기할 수 없다(제102조 제1항). 다만 국제등록기초상표권에 대해서는 제102조제1항을 적용하지 아니한다.

ㄴ. |×| 상표권·전용사용권·통상사용권 및 질권을 포기하였을 경우에는 상표권·전용사용권·통상사용권 및 질권은 그때부터 소멸된다(제103조). 상표권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸, 존속기간의 갱신, 상품분류전환, 지정상품의 추가 또는 처분의 제한에 해당하는 사항은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다(제96조 제1항 제1호).

ㄷ. |×| 상표권자가 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 상표권자가 사망한 날부터 3년이 되는 날의 다음 날에 상표권이 소멸된다(제106조 제1항).

ㄹ. |○| 선출원의 상표가 등록된 후 그 상표에 대한 등록무효심결이 확정된 때에는 상표등록과 그로부터 발생한 상표권은 처음부터 존재하지 아니하였던 것이 되므로 선출원이 처음부터 등록에 이르지 못하고 소멸된 경우와 마찬가지로 선출원 상표로서의 선원의 지위는 소급적으로 상실된다고 보아야 할 것이다. 심결취소소송에 있어서 심결의 위법 판단 기준시는 심결시가 되어야 하는바 이 사건 심결 당시에는 인용상표가 무효로 확정되지 아니하였으므로 이러한 심결 후의 사정은 참작할 수 없다는 취지의 피고의 주장에 대하여 인용상표가 후출원에 대한 거절사정불복심판의 심결시에 무효로 확정되지 않았다고 하더라도 그 후 무효로 확정되면 그 등록은 처음부터 없었던 것으로 보는 것이므로 결국 인용상표의 등록은 심결시에 없었던 것이 된다는 이유로 배척하였는바, 원심의 그와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 심결의 위법성 판단 기준시에 관한 법리오해의 위법이 있다

고 할 수 없다(99후925).

[47회 28번]

93. 상표권의 공유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 않는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다.
- ② 상표권이 공유인 경우에 그 상표권에 관한 권리범위확인심판을 청구하는 때에는 공유자 전원에 대하여 공동으로 청구하여야 한다.
- ③ 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 심결취소소송은 공유자 전원이 제기하여야 한다.
- ④ 상표권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자 전원의 동의를 얻지 아니하면 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수 없다.
- ⑤ 상표등록원부에 공유상표권자로 등재되어 있는 상표권자 중 일부가 존속기간갱신등록신청 포기의 의사를 표시한 경우에, 나머지 공유자들이 존속기간갱신신청을 할 수 있다.

/ 해설 / 정답 ③ [판례문제]

- ① |○| 상표권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수도 없는 등 일정한 제약을 받아 그 범위에서 합유와 유사한 성질을 가지지만, 이러한 제약은 상표권이 무체재산권인 특수성에서 유래한 것으로 보일 뿐이고, 상표권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 상표권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 상표법에 상표권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다고 할 것이다(판례노트 208번, 2002후567).
- ② |○| 공유인 상표권의 상표권자에 대하여 심판을 청구할 경우에는 공유자 모두를 피청구인으로 청구하여야 한다(제124조 제2항).
- ③ |×| 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이더라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다(판례노트 208번, 2002후567).
- ④ |○| 상표권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받지 아니하면 그 상표권

에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수 없다(제93조 제3항).

⑤ ㄱ이 공유자 일부의 소재가 불분명하거나 일부가 악의적으로 존속기간갱신등록신청을 거부하는 경우 나머지 공유자들이 존속기간갱신등록신청을 할 수 없어 상표권 확보를 위해 재출원을 해야 하는 등 시간적·경제적 비용이 소요되는 문제점이 구법상 존재하였고, 이러한 불합리함을 없애기 위해 2019. 10. 24. 시행 개정법은 제84조 제3항의 규정을 삭제하고, 제118조 제1항 제2호의 “상표권자”를 “상표권자(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다)”로 하여, 각 공유자가 단독으로 존속기간갱신등록신청을 할 수 있도록 개정하였다.

[60회 27번]

94. 상표권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 甲이 등록한 상표와 동일한 상표를 그 등록상표의 지정상품과 동일한 상품에 乙이 임의로 사용하여 丙에게 판매한 경우, 상표권자 甲은 乙에게 손해배상을 청구할 수 있으나 그 상품이 위조상표를 부착한 상품이라는 사정을 자신의 책임있는 사유없이 전혀 알 수 없었던 丙에게는 권리소진의 항변이 인정되므로 손해배상을 청구할 수 없다.
- ② 상표권자 甲으로부터 상표권의 지분을 1% 이전 받은 乙은 상표권을 침해하는 丙을 상대로 단독으로 상표권 침해금지청구권을 행사할 수 있다.
- ③ 상표권을 甲과 乙이 각각 50%의 지분비율로 등록을 하고 있는 경우에 乙은 甲의 동의 없이 자신의 지분에 기하여 丙에게 특정지역에 한정하여 통상사용권을 설정하는 것은 허용되지 않는다.
- ④ 증명표장권자는 특허청장의 허가를 받더라도 같은 증명업무를 영위하는 자에게 증명표장만을 양도할 수는 없다.
- ⑤ 국제올림픽위원회는 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제1호 다목 단서에 따라 자기 표장인 오륜기를 상표등록을 받더라도 그 상표권에 기하여 질권을 설정할 수 없다.

/ 해설 / 정답 ① [조문문제]

- ① ㄱ이 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에만 특별한 사정이 없는 한 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성하여 소진되므로, 양수인 등이 당해 상품을 사용·양도 또는 대여하는 행위 등에는 상표권의 효력이 미치지 않는다(판례노트 143번, 2009도3929). 상표권자, 전용사용권자, 통상사용권자의 적법한 권리가 아닌 침해자가 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 권리소진이 적용되지 않는다. 丙은 침해자인 乙의 상품을 구매했으므로 권리소진을 주장할 수 없다.
- ② ㄱ이 상표권의 공유는 상표법의 특별한 취지에 반하지 않는 한 민법상의 공유규정이 적용된다. 공유상표권에 대한 제3자의 침해행위에 대하여 침해금지를 청구하는 것은 공유상표권의 보존행위에 해당하므로 공유자 각자가 청구할 수 있다(민법 제265조).

③ 10이 상표권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받지 아니하면 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수 없다(제93조 제3항).

④ 10이 증명표장권은 이전할 수 없다. 다만 해당 증명표장에 대하여 제3조 제3항에 따라 등록받을 수 있는 자에게 그 업무와 함께 이전할 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다(제93조 제7항). 여기서 제3조 제3항에 따라 등록받을 수 있는 자란 증명하는 것을 업으로 할 수 있는 자를 말한다. 증명표장은 증명표장만 이전할 수는 없고 업무와 함께 위 증명하는 것을 업으로 할 수 있는 자에게 이전할 수 있다.

⑤ 10이 업무표장권, 제34조 제1항 제1호 다목 단서, 같은 호 라목 단서 또는 같은 항 제3호 단서에 따른 상표권, 단체표장권 또는 증명표장권을 목적으로 하는 질권은 설정할 수 없다(제93조 제8항). 국제올림픽위원회는 자기의 명칭, 약칭 또는 표장을 상표등록 받을 수 있다(제34조 제1항 제1호 다목 단서). 다만 그 상표권에 대해 질권은 설정할 수 없다(제93조 제8항).

[49회 24번]

95. 상표권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상표법상 2개의 유사한 상표가 유사한 상품을 지정상품으로 하여 시기를 달리하여 각기 출원되어 등록된 경우 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관 없이 후출원 상표권의 사용은 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립할 수 있다.
- ② 상표법 제99조 제1항(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리)에서 규정하는 선사용자는 선사용에 따른 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다.
- ③ 등록상표가 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에도 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용에 대해서 저작권자의 동의를 받으면 상표권자는 그 등록상표를 사용할 수 있다.
- ④ 외국의 상표권자가 상표를 부착한 이후 거래 당사자 사이의 판매지 제한약정에 위반하여 다른지역으로 그 상품이 판매 내지 수출된 경우에 이러한 사정만으로 그 상품의 출처가 변하는 것은 아니지만, 그러한 약정 위반만으로도 외국 상표권자가 정당하게 부착한 상표는 위법하게 된다.
- ⑤ 병행수입업자가 상표 부착 상품을 판매하는 행위는 물론 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전하는 행위를 하더라도 상표의 기능을 훼손할 우려가 없고 국내 일반수요자들에게 상품의 출처나 품질에 관하여 오인·혼동을 불러 일으킬 가능성이 없다면, 실질적으로 상표권 침해의 위법성이 없다고 보는 것이 판례의 입장이다.

/ 해설 / 정답 ④ [판례문제]

고난의 한복판에 기회가 있다, 변리사스쿨 00116

① |○| 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호 간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다. 따라서 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록 받아(이하 ‘후출원 등록상표’라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다(판례 노트 132번, 2018다253444).

② |○| 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다(제99조 제1항).

1. 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것
2. 제1호에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것

③ |○| 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용은 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 저작권자의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다(제92조 제1항). 저작권자의 동의를 받은 경우는 등록상표를 사용할 수 있다.

④ |×| 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 상표를 부착한 이후 거래 당사자 사이의 판매지 제한 약정에 위반하여 다른 지역으로 그 상품이 판매 내지 수출되었다더라도 그러한 사정만으로 그 상품의 출처가 변하는 것은 아니라고 할 것이어서 그러한 약정 위반만으로 외국 상표권자가 정당하게 부착한 상표가 위법한 것으로 되는 것은 아니다(판례노트 148번, 2002다61965).

⑤ |○| 병행수입 그 자체는 위법성이 없는 정당한 행위로서 상표권 침해 등을 구성하지 아니하므로 병행수입업자가 상표권자의 상표가 부착된 상태에서 상품을 판매하는 행위는 당연히 허용될 것인바, 상표제도는 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에도 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 하고, 상표는 기본적으로 당해 상표가 부착된 상품의 출처가 특정한 영업주체임을 나타내는 상품출처표시기능과 이에 수반되는 품질보증기능이 주된 기능이라는 점 등에 비추어 볼 때, 병행수입업자가 위와 같이 소극적으로 상표를 사용하는 것에 그치지 아니하고 나아가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전행위를 하더라도 그로 인하여 위와 같은 상표의 기능을 훼손할 우려가 없고 국내 일반 수요자들에게 상품의 출처나 품질에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 가능성도 없다면, 이러한 행위는 실질적으로 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없을 것이므로, 상표권자는 상표권에 기하여 그 침해의 금지나 침해행위를 조성한 물건의 폐기 등을 청구할 수 없다고 봄이 상당하다(판례노트 149번, 99다42322).

[50회 29번]

96. 상표권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상표등록출원일 전에 출원되어 등록된 특허권이 그 상표권과 저촉되는 경우 그 특허권이 만료되는 때에 원특허권의 범위 안에서 상표를 사용할 권리를 가지는 원특허권자는

상표권자 또는 전용사용권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

- ② 상표권이 저작권과 저촉되는 경우에 상표권자가 저작권자로부터 동의를 받지 아니하고 등록상표와 동일성 범주 내의 상표를 사용한 것은 상표법 제119조 제1항 제3호 불사용으로 인한 취소심판에 있어서 상표의 정당한 사용에 해당한다.
- ③ 상표법 제33조 제2항 사용에 의한 식별력에 의하여 식별력을 취득한 상표는 상표법 제90조 (상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받지 않는다.
- ④ 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다.
- ⑤ 상표권자 또는 전용사용권자는 특허권의 존속기간 만료 후에 상표를 사용할 권리를 갖게 된 자에게 그 자의 업무에 관한 상품과 자기 업무에 관한 상품간에 혼동을 방지하는데 필요한 표시를 하도록 청구할 수 있다.

/ 해설 / 정답 ① [판례문제]

① |×| 상표등록출원일 전 또는 상표등록출원일과 동일한 날에 출원되어 등록된 특허권이 그 상표권과 저촉되는 경우 그 특허권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 원특허권자는 원특허권의 범위에서 그 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용할 권리를 가진다. 다만 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다(제98조 제1항). 제98조 제1항의 법정사용권은 무상이다.

② |○| 피고가 1996. 7. 1. 이후에 원고로부터 동의를 받지 아니하고 위 연합상표 또는 이와 동일성 범주 내의 실사용상표를 사용한 것이 원고에 대한 저작권 침해가 되어 민사상 손해배상책임을 부담하게 되는 것은 별론으로 하고, 위 연합상표와 동일성 범주 내에 있는 실사용상표를 상표적으로 사용한 이상은 그 사용 자체가 상표법 제119조 제3항 소정의 연합상표의 '정당한 사용'이 아니라고는 할 수 없으므로, 결국 피고는 이 사건 등록상표와 연합된 위 연합상표를 이 건 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하였다는 이유로, 이 사건 등록상표의 취소심판청구를 기각한 이 건 심결은 정당하다(98후2962).

③ |○| 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록 또는 지정상품 추가등록 전부터 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있고, 그러한 부분은 상표법 제90조 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받지 않는다(판례노트 086번, 2011후774).

④ |○| 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표에 해당하는 경우에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다(제90조 제1항 제5호).

⑤ |○| 해당 상표권자 또는 전용사용권자는 제1항 또는 제2항에 따라 상표를 사용할 권리(특허권 등의 존속기간 만료 후 상표를 사용하는 권리)를 가진 자에게 그 자의 업무에 관한 상품과 자기의 업무에 관한 상품 간에 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 하도록 청구할 수 있다(제98조 제4항).

97. 상표법상 저촉에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㄱ. 상표권자는 저촉관계에 있는 타인의 등록상표를 확인대상표장으로 하여 권리 대 권리 간 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있다.
- ㄴ. 상표등록출원일 전에 발생한 저작권과 상표권이 저촉되는 경우 부정경쟁의 목적이 없는 한 저작권자는 존속기간이 만료한 후에도 원 저작권의 범위 내에서 등록상표와 동일·유사한 표장을 계속하여 사용할 수 있다.
- ㄷ. 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호 간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있고, 이러한 원리는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다.
- ㄹ. 상표법에 따르면 출원일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정되며, 이에 위반하여 등록된 상표는 제척기간의 적용을 받는 등록무효심판의 대상이 된다.
- ㅁ. 후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 후출원 등록상표권자가 자신의 상표권 실시행위로서 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 것은 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

/ 해설 / 정답 ② [판례문제]

ㄱ. |×| 다른 사람의 ‘등록상표인 확인대상표장’에 관한 적극적 권리범위확인심판(권리 대 권리 적극적 권리범위확인심판)은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다고 할 것이다(판례노트 203번, 2013후2316).

ㄴ. |×| 상표등록출원일 전 또는 상표등록출원일과 동일한 날에 출원되어 등록된 특허권이 그 상표권과 저촉되는 경우 그 특허권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 원특허권자는 원특허권의 범위에서 그 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용할 권리를 가진다. 다만 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다(제98조 제1항). 상표등록출원일 전 또는 상표등록출원일과 동일한 날에 출원되어 등록된 실용신안권 또는 디자인권이 그 상표권과 저촉되는 경우로서 그 실용신안권 또는 디자인권의 존속기간이 만료되는 경우에도 제1항의 규정을 준용한다(제98조 제6항). 그러나 저촉되는 저작권에 관해서는 제98조에 관련 규정이 없다.

ㄷ. |○| ㄹ. |×| 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호 간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다. 따라서 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표

를 등록받아(이하 '후출원 등록상표'라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다(판례노트 132번, 2018다253444).

ㄷ. 10 출원일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정된다란 제34조 제1항 제7호 및 제35조를 말한다. 상표법상 저촉이란 상표·상품의 동일·유사를 말하는데, 선출원등록상표와 동일·유사하거나(제34조 제1항 제7호) 선출원상표와 동일·유사하면(제355조) 거절결정된다. 이때 제34조 제1항 제7호 및 제35조는 모두 제척기간이 있다(제122조 제1항). 상표등록일부터 5년이 지나면 상표등록 무효심판을 청구할 수 없다.

[61회 28번]

98. 상표법에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상표법 제92조(타인의 디자인권 등과의 관계)에서 등록상표가 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용은 저작권자의 동의없이 그 등록상표를 사용할 수 없기 때문에 저작권자와 관계없는 제3자가 등록된 상표를 무단으로 사용하는 경우에 상표권자는 그 사용금지를 청구할 수 없다.
- ② 상표법 제47조(출원 시의 특례)에 따라 상표등록을 받을 수 있는 자가 조약당사국이 가입된 국제기구가 개최하는 국제박람회 출품한 상품에 사용한 상표를 그 출품을 한 때에 그 상표등록 출원한 것으로 하기 위해서는 그 취지를 적은 상표등록출원서와 이를 증명할 수 있는 서류를 상표등록출원일로부터 3개월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.
- ③ 확정된 심결에 대하여 재심을 청구하는 경우에 당사자는 심결 확정 후 재심 사유를 안 날부터 90일 이내에 재심을 청구하여야 한다.
- ④ 상표권에 관하여 전용사용권이 설정된 경우 이로 인하여 상표권자의 상표의 사용권이 제한받게 되지만, 제3자가 그 상표를 정당한 법적 권한 없이 사용하는 경우에는 그 상표권자는 그 상표권에 기하여 제3자의 상표의 사용에 대한 금지를 청구할 수 있다.
- ⑤ 상표법상 손실보상청구권은 출원인의 서면경고가 필수이고, 상대방인 제3자에게 이익이 발생한 경우에만 손실에 상당하는 보상금의 지급을 받을 수 있다.

/ 해설 / 정답 ④ [판례문제]

① |×| 상표법 제92조 제1항에서 등록상표가 그 등록출원 전에 발생한 저작권과 저촉되는 경우에 저작권자의 동의 없이 그 등록상표를 사용할 수 없다고 한 것은 저작권자에 대한 관계에서 등록상표의 사용이 제한됨을 의미하는 것이므로, 저작권자와 관계없는 제3자가 등록상표를 무단으로 사용하는 경

우에는 상표권자는 그 사용금지를 청구할 수 있다(판례노트 132-1번, 2006마232).

② |×| 상표등록을 받을 수 있는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 박람회 출품한 상품에 사용한 상표를 그 출품일부터 6개월 이내에 그 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 한 경우에는 그 상표등록출원은 그 출품을 한 때에 출원한 것으로 본다(제47조 제1항).

1. 정부 또는 지방자치단체가 개최하는 박람회
 2. 정부 또는 지방자치단체의 승인을 받은 자가 개최하는 박람회
 3. 정부의 승인을 받아 국외에서 개최하는 박람회
 4. 조약당사국의 영역(領域)에서 그 정부나 그 정부로부터 승인을 받은 자가 개최하는 국제박람회
- 제47조 제1항을 적용받으려는 자는 그 취지를 적은 상표등록출원서를 특허청장에게 제출하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 상표등록출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다(제47조 제2항).

③ |×| 당사자는 심결 확정 후 재심 사유를 안 날부터 30일 이내에 재심을 청구하여야 한다(제159조 제1항).

④ |○| 상표권이나 서비스표권에 관하여 전용사용권이 설정된 경우 이로 인하여 상표권자나 서비스표권자의 상표 또는 서비스표의 사용권이 제한받게 되지만, 제3자가 그 상표 또는 서비스표를 정당한 법적 권한 없이 사용하는 경우에는 그 상표권자나 서비스표권자가 그 상표권이나 서비스표권에 기하여 제3자의 상표 또는 서비스표의 사용에 대한 금지를 청구할 수 있는 권리까지 상실하는 것은 아니고, 이러한 경우에 그 상표나 서비스표에 대한 전용사용권을 침해하는 상표법 위반죄가 성립함은 물론 상표권자나 서비스표권자의 상표권 또는 서비스표권을 침해하는 상표법 위반죄도 함께 성립한다(2006도 1580)

⑤ |×| 제58조 제1항에 따라 경고를 한 출원인은 경고 후 상표권을 설정등록할 때까지의 기간에 발생한 해당 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다(제58조 제2항). 손실보상청구권의 경우 출원인의 서면경고는 필수이나, 상대방인 제3자에게 이익이 발생했는지 여부는 고려하지 않는다.

[59회 25번]

99. 상표법상 표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 상표권자는 제98조(특허권 등의 존속기간 만료 후 상표를 사용하는 권리)에 따라 상표를 사용할 권리를 가진 자에게 그 자의 업무에 관한 상품과 자기의 업무에 관한 상품 간에 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 하도록 청구할 수 있다.
- ② 상표권자는 상표법 제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리) 제1항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있다.
- ③ 상표법 제223조(동음이의어 지리적 표시 등록단체표장의 표시)에 따라 둘 이상의 지리적 표시 등록단체표장이 서로 동음이의어 지리적 표시에 해당하는 경우 각 단체표장권자와 그 소속 단체원은 지리적 출어에 대하여 수요자가 혼동하지 아니하도록 하는

표시를 등록단체표장과 함께 사용하여야 한다.

- ④ 상표법 제223조(동음이의어 지리적 표시 등록단체표장의 표시)를 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ⑤ 누구든지 등록을 하지 아니한 상표 또는 상표등록출원을 하지 아니한 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것같이 상품에 표시하는 행위를 해서는 아니되며, 이를 위반시 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

/ 해설 / 정답 ④ [조문문제]

- ① |○| 해당 상표권자 또는 전용사용권자는 제98조 제1항 또는 제2항에 따라 상표를 사용할 권리를 가진 자에게 그 자의 업무에 관한 상품과 자기의 업무에 관한 상품 간에 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 하도록 청구할 수 있다(제98조 제4항).
- ② |○| 상표권자나 전용사용권자는 제99조 제1항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있다(제99조 제3항).
- ③ |○| 둘 이상의 지리적 표시 등록단체표장이 서로 동음이의어 지리적 표시에 해당하는 경우 각 단체표장권자와 그 소속 단체원은 지리적 출처에 대하여 수요자가 혼동하지 아니하도록 하는 표시를 등록단체표장과 함께 사용하여야 한다(제223조).
- ④ |×| 지리적 표시 단체표장권자나 그 소속 단체원이 제223조를 위반하여 단체표장을 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 지리적 출처에 대한 혼동을 불러일으키게 한 경우 그 등록의 취소심판을 청구할 수 있다(제119조 제1항 제8호 나목). 제223조 위반은 취소사유이며, 이에 관한 벌칙 규정은 없다.
- ⑤ |○| 누구든지 등록을 하지 아니한 상표 또는 상표등록출원을 하지 아니한 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것같이 상품에 표시하는 행위를 해서는 아니 된다(제224조 제1항 제1호). 제224조를 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다(제233조).

12 사용권

[44회 26번]

100. 다음은 상표법에서 규정하는 사용권에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상표권에 관한 통상사용권의 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다.
- ② 통상사용권자 또는 전용사용권자가 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 그 통상사용권 또는 전용사용권 등록의 취소심판을 누구든지 청구할 수 있다.
- ③ 전용사용권자는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용사용권을 이전할 수 없다.
- ④ 전용사용권자는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용사용권을 이전할 수 없다.
- ⑤ 업무표장권과 단체표장권에 대하여는 전용사용권을 설정할 수 없다.

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

- ① |○| 통상사용권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한에 관한 사항은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(제100조 제1항 제1호).
- ② |○| 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우에는 그 전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판을 청구할 수 있으며(제120조 제1항), 제1항에 따른 전용사용권 또는 통상사용권의 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다(제120조 제3항).
- ③ |×| 2012. 3. 15. 시행 개정 상표법은 한·미 FTA를 국내법에 반영함과 아울러 전용사용권자의 등록비용 부담을 감소시켜 전용사용권자의 보호를 강화하기 위하여, 전용사용권에 대해서도 통상사용권과 마찬가지로 전용사용권의 설정·이전·변경·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한에 관한 사항은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다라고 개정하여(제100조 제1항 제1호), 전용사용권의 등록을 제3자 대항요건으로 보게 되었다.
- ④ |○| 전용사용권자는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권자의 동의를 받지 아니하면 그 전용사용권을 이전할 수 없다(제95조 제5항).
- ⑤ |○| 업무표장권, 단체표장권 또는 증명표장권에 관하여는 전용사용권을 설정할 수 없다(제95조 제2항).

101. 상표의 전용사용권과 통상사용권에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 전용사용권은 설정계약에 의해 이루어지고 등록에 의해 그 효력이 발생한다.
- ② 업무표장권이나 단체표장권에 대해서는 전용사용권과 통상사용권을 설정할 수 없다.
- ③ 상표권자에 의한 통상사용권 설정행위는 상표법 제2조 제1항 제11호에서 정의하고 있는 상표의 사용에 해당하지 않는다.
- ④ 상표법 제119조 제1항 제2호(전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용)의 규정에 해당함을 이유로 하는 전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판은 누구든지 이를 청구할 수 있다.
- ⑤ 상표권자와 전용사용권 설정계약을 체결하고 동시에 상표권자로부터 통상사용권 설정에 대한 동의를 얻은 자는 전용사용권 설정등록 이전이라도 제3자에게 통상사용권 설정을 할 수 있다.

/ 해설 / 정답 ① [조문문제]

- ① |×| 2012. 3. 15. 시행 개정 상표법은 한·미 FTA를 국내법에 반영함과 아울러 전용사용권자의 등록비용 부담을 감소시켜 전용사용권자의 보호를 강화하기 위하여, 전용사용권에 대해서도 통상사용권과 마찬가지로 전용사용권의 설정·이전·변경·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한에 관한 사항은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다라고 개정하여(제100조 제1항 제1호), 전용사용권의 등록을 제3자 대항요건으로 보게 되었다.
- ② |○| 업무표장권, 단체표장권 또는 증명표장권에 관하여는 전용사용권을 설정할 수 없으며(제95조 제2항), 통상사용권도 설정할 수 없다(제97조 제5항).
- ③ |○| 상표권자의 통상사용권 설정행위는 상표의 사용에 해당하지 않는다(98후119).
- ④ |○| 제1항 제4호 및 제6호의 취소사유를 제외하면, 제1항에 따른 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다(제119조 제5항).
- ⑤ |○| 전용사용권을 등록하지 않더라도 전용사용권 계약만으로 전용사용권의 효력이 발생하므로, 전용사용권자는 상표권자의 동의를 얻어 제3자에게 통상사용권을 설정할 수 있다(제95조 제6항).

102. 상표법상 선사용권(제99조 제1항)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 선사용자는 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있어야 한다.

- ② 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원시에 국내 수요자간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저히 인식되어 있어야 한다.
- ③ 상표권자나 전용사용권자는 선사용자에게 자기의 상품과 선사용자의 상품간의 출처의 오인이나 혼동을 방지할 수 있는 적당한 표시를 할 것을 청구할 수 있다.
- ④ 선사용권은 일정요건만 갖추면 당연히 발생하는 법정사용권이므로 상표법상 통상사용권 허여의 심판제도는 적용되지 아니한다.
- ⑤ 선사용권은 2007년 7월 1일 이후 최초로 타인이 상표등록출원을 하여 등록되는 상표에 대하여만 인정되며 그 이전에 타인이 상표등록출원을 하여 등록된 상표에 대하여는 인정되지 않는다.

/ 해설 / 정답 ② [조문문제]

- ① |○| 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 자로서 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 상표를 사용하고 있으며, 그 상표를 사용한 결과 타인의 상표 등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 경우에 해당하는 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 갖는다(제99조 제1항).
- ② |×| 현저한 인식까지 요구하지 않는다. 특정인의 상품 표시하는 것이라고 인식된 정도부터 가능하다(제99조 제1항).
- ③ |○| 상표권자나 전용사용권자는 제99조 제1항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있다(제99조 제3항).
- ④ |○| 상표법은 선행 권리자가 동의를 해주지 않을 경우 상표의 사용을 강제적으로 보장하기 위한 통상사용권허여심판 제도를 인정하고 있지 않다. 특허법은 공익을 고려하여 강제실시권 제도를 운영하고 있지만 상표법은 공익과 연관이 있기보다는 표지선택의 결과물일 뿐이어서 그 사용을 강제적으로 보장할 필요가 없기 때문이다.
- ⑤ |○| 제99조 제1항 소정의 선사용권에 관한 규정은 2007. 7. 1. 시행 개정 상표법에서 도입되었으며, 제99조 제1항의 개정규정은 2007. 7. 1. 이후 최초로 타인이 상표등록출원을 하여 등록되는 상표에 대하여 선사용자가 동 개정규정의 요건을 갖춘 경우부터 적용한다(부칙 제7조).

[61회 30번]

103. 상표법 제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 제1항에 따른 선사용권은 엄격한 선출원주의 운영에 따른 문제점을 보완하여 사용주의와 선출원주의를 조화시킴으로써 상표의 정당한 선사용자를 보호하기 위한 것이다.

- ② 상표권자는 제1항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있지만, 제2항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게는 이러한 표시를 할 것을 청구할 수 없다.
- ③ 제1항에 따른 선사용권은 법정통상사용권이므로 상속과 같은 일반승계에 또는 영업양도에 의하여 타인에게 이전되지 않는다.
- ④ 제2항에 따른 선사용권은 부정경쟁의 목적 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있어야 한다.
- ⑤ 제1항에 따른 선사용권은 상표를 사용한 결과 타인의 상표설정등록 시가 아니라, 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라는 인식이 필요하다.

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

- ① |○| 논문 문장이다. 선출원주의는 선출원한 자에게 사용권과 배타권을 인정하는 제도다. 선출원주의를 엄격히 적용할 경우 타인의 출원 전부터 먼저 특정 상표를 사용하고 있던 자에게 그 상표의 사용이 금지되는 불이익이 발생할 수 있다. 이를 보완하기 위해 도입된 것이 선사용권이다.
- ② |○| 선사용권은 제99조 제1항과 제2항이 있다. 이중 상표권자나 전용사용권자는 제99조 제1항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있다(제99조 제3항). 이에 반해 제2항의 선사용권에 대해서는 인격권(자신과 분리할 수 없는 인격적 이익의 향유를 내용으로 하는 인격의 자유로운 발현에 관한 권리, 개인의 인격에 대한 간접과 강요를 거부할 수 있는 권리)과의 저촉 우려가 있어 혼동방지표시 청구를 허용하는 규정이 없다.
- ③ |×| 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다(제99조 제1항). 지위를 승계한 자에게도 선사용권이 인정된다.
- ④ |○| 자기의 성명·상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서 제1항 제1호의 요건을 갖춘 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가진다(제99조 제2항). 여기서 제1항 제1호는 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것을 말하며, 제2항의 선사용권도 부정경쟁 목적 없이 사용하고 있었어야 인정된다.
- ⑤ |○| 제99조 제1항에 따른 선사용권은 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 인정된다(제99조 제1항 제2호).

104. 상표법의 사용권제도에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상표권자는 그 상표권에 대하여 등록상표를 지정상품에 대하여 설정행위로 정한 범위 내에서 독점적으로 사용할 수 있는 전용사용권을 설정할 수 있으며, 전용사용권은 준물권적 권리이므로 등록하여야 효력이 발생한다.
- ② 전용사용권이 침해된 경우 전용사용권자는 침해금지청구, 손해배상청구 및 신용회복의 청구 등이 가능하나, 전용사용권자에게 그 사용권을 설정해준 상표권자에게는 이를 행사할 수 없다.
- ③ 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 자가 부정경쟁의 목적없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있다면, 국내 수요자간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있지 않더라도 선사용에 의한 통상사용권이 인정된다.
- ④ 자기의 성명·상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자는 상표 사용의 결과 타인의 상표등록 출원시에 국내 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식된다면 그 상표를 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 수 있다.
- ⑤ 상표법 제97조에 의한 통상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 얻은 전용사용권자만이 설정하여 줄 수 있을 뿐이고 통상사용권자가 다시 이를 설정하여 줄 수는 없다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [조문문제]

- ① |×| 상표권자는 그 상표권에 관하여 타인에게 전용사용권을 설정할 수 있으며(제95조 제1항), 제1항에 따른 전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다(제95조 제3항). 다만 2012. 3. 15. 시행 개정 상표법은 한·미 FTA를 국내법에 반영함과 아울러 전용사용권자의 등록비용 부담을 감소시켜 전용사용권자의 보호를 강화하기 위하여, 전용사용권에 대해서도 통상사용권과 마찬가지로 전용사용권의 설정·이전·변경·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한에 관한 사항은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다라고 개정하여(제100조 제1항 제1호), 전용사용권의 등록을 제3자 대항요건으로 보게 되었다.
- ② |×| 그 상표권에 관하여 전용사용권을 설정한 때에는 제95조 제3항에 따라 전용사용권자가 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 범위에서는 상표권자는 그 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하지 아니한다(제89조 단서). 상표권자가 전용사용권을 설정한 때에는 사용권이 제한되며, 정당권원 없이 사용할 경우 전용사용권 침해가 성립한다. 이때 전용사용권자는 그 상표권자에게도 배타권 행사할 수 있다.
- ③ |×| 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 자로서 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 상표를 사용하고 있으며, 그

상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 사용가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 경우에 해당하는 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 갖는다(제99조 제1항),

④ |×| 자기의 성명·상호등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 상표를 사용하고 있는 경우에 해당하는 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 갖는다(제99조 제2항), 제99조 제2항은 제1항과 달리 타인의 상표등록출원시에 국내 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 것을 요구하지 않는다.

⑤ |○| 통상사용권 설정이란 그 자에게는 배타권을 행사하지 않겠다는 의사표시의 일종이다. 따라서 상표권자뿐 아니라, 전용사용권자도 상표권자의 동의를 얻어 타인에게 통상사용권을 설정할 수 있다(제97조 제1항, 제95조 제6항). 그러나 통상사용권자는 배타권이 없기 때문에 타인에게 통상사용권 설정하는 것이 불가하다.

[54회 27번]

105. 상표권의 전용사용권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상표권자는 특약이 없는 한 전용사용권이 설정된 범위 내에서 등록상표를 사용할 수 없지만 제3자의 무단 사용행위에 대해서는 전용사용권 설정 후에도 침해금지를 청구할 수 있다.
- ② 업무표장권, 단체표장권 또는 증명표장권에 관하여는 전용사용권을 설정할 수 없다.
- ③ 전용사용권의 설정등록은 효력발생요건이지만 그 이전등록은 제3자 대항요건에 불과하다.
- ④ 전용사용권자는 그 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 반드시 표시하여야 하며, 법정사용권자인 선사용권자에게 자기의 상품과 출처의 오인이나 혼동을 방지하는데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있다.
- ⑤ 전용사용권자는 상표권자의 의사와 상관없이 이해관계인의 입장에서 상표권의 존속기간갱신등록신청에 대한 상표등록료를 대납할 수 있다.

/해설/ 정답 ③ [조문문제]

① |○| 그 상표권에 관하여 전용사용권을 설정한 때에는 제95조 제3항에 따라 전용사용권자가 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 범위에서는 상표권자는 그 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하지 아니한다(제89조 단서). 상표권에 관하여 전용사용권이 설정되면 이로 인하여 상표권자의 상표 사용권이 제한되지만, 그렇다고 상표권자가 그 상표권에 기하여 정당한 법적 권한 없이 사용하는 제3자의 상표 사용에 대한 금지를 청구할 수 있는 권리까지 상실하는 것은 아니다(판례노트

132-2번, 2006도1580).

- ② 101 업무표장권, 단체표장권 또는 증명표장권에 관하여는 전용사용권을 설정할 수 없다(제95조 제2항).
- ③ 101 전용사용권 또는 통상사용권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한에 관한 사항은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(제100조 제1항 제1호).
- ④ 101 전용사용권자는 그 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 하며(제95조 제5항), 상표권자나 전용사용권자는 제1항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있다(제99조 제3항).
- ⑤ 101 이해관계인은 제72조 제1항에 따른 상표등록료를 내야 할 자의 의사와 관계없이 상표등록료를 낼 수 있다(제72조 제2항).

[54회 28번]

106. 甲은 영업a에 X상호를 2010년초부터 사용하면서 집중적으로 광고하여 X상호는 2015년말부터 저명하게 되었다. 한편, 乙은 甲의 승낙없이 X상호와 유사한 X'상표를 b상품을 지정상품으로 하여 2016년 9월 9일에 등록출원 하여, 2017년2월 20일에 설정등록 되었다. 甲은 乙의 등록상표에 대해 무효심판을 청구하면서 동시에 甲의 상호 사용이 乙의 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 乙이 상표등록출원시 X'상표의 사용 및 등록에 대하여 甲의 승낙을 얻지 않고 출원하였으므로 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제6호의 명백한 무효사유를 가지고 있다.
- ② 乙의 지정상품 b가 甲의 영업a와 밀접한 관계에 있는 경우라도 상호와 상표는 별개이므로 甲은 乙의 등록상표 X'에 대하여 상표법 제34조 제1항 제9호를 무효사유로 주장할 수 없다.
- ③ 권리범위확인심판에서 甲이 자신의 상호 사용이 상표법 제90조 제1항 제1호의 '상표권의 효력이 미치지 아니하는 경우'에 해당한다고 주장하더라도 이는 특허심판원의 판단사항이 아니다.
- ④ 권리범위확인심판에서 甲이 표장의 동일·유사여부 등 다른 주장은 하지 아니하고 오로지 자신이 상표법 제99조 제2항의 '선사용에 따른 상표를 계속사용 할 권리'를 가지고 있다는 것 만을 주장할 경우 특허심판원은 甲의 청구를 각하하는 심결을 하여야 한다.
- ⑤ 乙의 상표등록후 甲과 乙간에 '甲이 상호X와 동일한 표장을 b상품에 대하여 상표 등록출원하고, X상표등록출원에 대한 등록여부결정시까지 乙이 자신의 상표권을 포기한다'는 합의에 따라 포기등록이 이루어지더라도 甲의 출원은 등록받을수 없다.

/ 해설 / 정답 ④ [사례문제]

- ① |×| 제34조 제1항 제6호는 상품출처의 오인·혼동을 방지하기 위한 규정이 아니라 타인의 인격권을 보호하기 위한 규정이므로 해당 상표의 사용으로 인한 상품출처의 오인·혼동의 염려는 적용요건에 해당하지 아니한다. 따라서 X상호와 유사하다고 하더라도, X'가 X를 포함하고 있다는 것이 명확하지 않은 이상 제34조 제1항 제6호의 무효사유에 해당한다고 할 수 없다.
- ② |×| 상호란 상인이나 회사가 영업활동상 자기를 표시하는 데 쓰는 명칭으로서 '인적 표시'에 해당 하는바, 자기의 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위해 사용하는 물적 표지에 해당하는 '상표'와는 그 보호법익과 권리내용이 서로 다르다. 하지만 상표와 상호는 모두 영업상 사용하는 표지라는 점에서 공통점이 있고, X상호가 영업 a에 사용되어 저명해진 경우에는 그 영업 a와 관련된 상품 또는 서비스에 대하여 X가 상표로서도 널리 알려졌다고 볼 수 있으므로 제34조 제1항 제9호의 무효사유를 주장할 수 있다.
- ③ |×| 선사용권이나 권리소진 등은 권리범위확인심판에서 심리 불가하나, 제90조는 권리범위확인심 판에서 심리 가능하다(판례노트 152번, 2011후538).
- ④ |○| 소극적 권리범위 확인심판의 청구인이 확인대상표장과 피심판청구인의 등록상표가 표장 및 사용(지정)상품이 동일하거나 유사하다는 점은 다투지 않은 채, 다만 자신은 상표법 제99조의 '선사용 권을 가지고 있다거나, 피심판청구인의 상표등록출원 행위가 심판청구인에 대한 관계에서 사회질서에 위반된 것이라는 등의 대인적인 상표권 행사의 제한사유를 주장하면서 확인대상표장이 등록상표의 권 리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 것은 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무 관하므로 확인의 이익이 없어 부적법하다(판례노트 202-1번, 2012후1101).
- ⑤ |×| 어떤 상표가 제34조 제1항 제7호에 해당하는지는 그 상표의 등록여부결정시를 기준으로 판단 하므로(제34조 제2항), X상표등록출원에 대한 등록여부결정 전에 乙의 상표권이 포기되는 경우 甲의 출원은 등록받을 수 있다.

[52회 26번]

107. 상표권자의 허락에 의한 사용권에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 상속하는 경우에는 지체없이 그 취지를 특허청장 에게 신고해야 한다.
- ② 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 설정한 경우 질권자는 당해 등록상표를 사용할 수 있다.
- ③ 전용사용권자는 반드시 그 상품에 자기의 성명이나 명칭을 표시하여야 하지만 통상사 용권자는 그 상품에 자기의 성명이나 명칭을 표시할 의무가 없다.
- ④ 전용사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건으로서 등록을 하지 않더라도 효력이 발생하므로 등록을 하지 않은 전용사용권자는 그 후 상표권을 새롭게 양수 받은 양수 인에 대하여도 그 효력을 주장할 수 있다.

- ⑤ 전용사용권자로부터 통상사용권 허락을 받은 통상사용권자는 전용사용권자의 동의를 얻으면 상표권자의 동의를 얻지 않더라도 그 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

/ 해설 / 정답 ① [조문문제]

- ① |○| 제100조 제1항 각 호에 따른 전용사용권·통상사용권 및 질권의 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다(제100조 제3항).
- ② |×| 상표권·전용사용권 또는 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 설정하였을 경우에는 질권자는 해당 등록상표를 사용할 수 없다(제104조).
- ③ |×| 전용사용권자·통상사용권자는 그 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 한다(제95조 제4항, 제97조 제5항).
- ④ |×| 전용사용권 또는 통상사용권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한에 관한 사항은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(제100조 제1항 제1호). 여기서 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없는 '제3자'란 당해 전용사용권의 설정에 관한 등록의 흠결을 주장함에 정당한 이익을 가지는 자를 의미하므로(2017나 2004), 등록하지 아니한 전용사용권자는 상표권을 새롭게 양수받은 양수인에게는 대항할 수 없다.
- ⑤ |×| 통상사용권은 상표권자(전용사용권에 관한 통상사용권의 경우에는 상표권자 및 전용사용권자를 말한다)의 동의를 받지 아니하면 그 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다(제97조 제4항). 즉 전용사용권자에 관한 통상사용권을 허락받은 통상사용권자는 상표권자 및 전용사용권자 모두의 동의를 받은 경우에만 그 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

[57회 28번]

108. 상표법상 사용권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상표권자가 '상표에 관한 어떠한 경우라도 독점적인 권리를 부여하지 않고, 다만 사용권자가 상표권자의 상표를 사용할 권리를 부여하며 사용권자의 상표사용에 대하여 상표침해의 책임을 묻지 않는다'는 내용으로 사용권을 설정한 경우에 제3자가 무단으로 상표를 사용하더라도 그 사용권자에 대한 상표법 제230조(침해죄)는 성립하지 않는다.
- ② 상표권 권리범위 전부에 대하여 전용사용권이 설정된 경우에 제3자가 그 상표를 정당한 법적 권한 없이 사용하면 전용사용권자가 금지청구권을 행사하므로 상표권자는 금지청구권을 상실한다.
- ③ 상표권자가 자신의 상표권에 설정된 질권을 상속받은 경우 상속에 관한 사항을 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 않는다.
- ④ 상표권자 甲은 자신의 상표권에 대하여 조그만 개인 식당을 운영하던 아버지에게 전용

사용권을 설정하여 주었는데, 아버지가 사망하여 전용사용권을 甲이 단독 상속하는 경우라면 상속에 관한 사항을 등록하여야 제3자에게 대항할 수 있다.

- ⑤ 상표권 권리범위 전부에 대하여 전용사용권을 설정한 경우라도 상표권자가 상표를 사용하는 것이라면 전용사용권의 침해가 성립되지 않는다.

/ 해설 / 정답 ① [조문문제]

① |○| 제230조(침해죄)는 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에게 인정되는 것으로서, 통상사용권은 타인의 상표의 사용을 배제할 권능을 포함하지 않으므로 통상사용권에 관한 침해죄는 인정되지 않는다.

② |×| 상표권에 관하여 전용사용권이 설정된 경우 이로 인하여 상표권자의 상표의 사용권이 제한받게 되지만, 제3자가 그 상표를 정당한 법적 권한 없이 사용하는 경우에는 그 상표권자가 그 상표권에 기하여 제3자의 상표의 사용에 대한 금지를 청구할 수 있는 권리까지 상실하는 것은 아니다(판례노트 132-2번, 2006도1580).

③ |×| 상표권을 목적으로 하는 질권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외)●변경●소멸(권리의 혼동에 의한 경우는 제외) 또는 처분의 제한에 관한 사항은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니하므로 (제96조 제1항 제2호), 상표권을 목적으로 하는 질권이 상속이나 그 밖의 일반승계에 의하여 이전되는 경우는 이전등록을 하지 아니하더라도 그 효력이 발생한다.

④ |×| 전용사용권이 상속이나 그 밖의 일반승계에 의하여 이전되는 경우에는 전용사용권 이전등록을 하지 아니하더라도 제3자에게 대항할 수 있다(제100조 제1항 제1호 괄호).

⑤ |×| 그 상표권에 관하여 전용사용권을 설정한 때에는 제95조 제3항에 따라 전용사용권자가 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 범위에서는 상표권자는 그 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하지 아니한다 (제89조 단서). 따라서 상표권자가 상표를 사용하는 것은 전용사용권의 침해에 해당할 수 있다.

[60회 25번]

109. 상표법에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전용사용권 설정행위에 의하여 그 등록상표의 지정상품과 유사한 상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 권리가 취득될 수 있다.
- ② 전용사용권자는 상표권의 사용에 대하여 받을 대가나 물건에 대해서도 그 지급 또는 인도 전에 그 대가나 물건을 압류하여 물상대위권을 행사할 수 있다.
- ③ 통상사용권자는 그 사용권을 특허청에 등록할 필요는 없으나 그 상품에 자신의 이름이나 명칭과 상표에 관한 표시를 하여야 한다.
- ④ 동일자로 출원된 특허권과 상표권이 상호 저촉되는 경우, 그 특허권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 상표권의 통상사용권자는 상표를 사용할 권리를 가진 자에게 그의

고난의 한복판에 기회가 있다, 변리사스쿨 00132

업무에 관한 상품과 자기의 업무에 관한 상품 간에 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 하도록 청구할 수 있다.

- ⑤ 질권자가 질권의 목적인 상표권을 이전받은 경우, 권리의 혼동으로 인한 그 질권의 소멸은 등록하지 아니하더라도 그 효력이 발생한다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [조문문제]

① |×| 제1항에 따른 전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정 상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다(제95조 제3항). 전용사용권은 사용권과 배타권이 인정되는데, 이때 사용권은 상표권과 마찬가지로 등록상표를 지정상품에 사용하는 경우만 허용된다. 유사범위까지 확대해주는 것은 배타권에 한정된다. 만약 전용사용권자가 유사범위를 사용하다 오인·혼동을 야기하면 상표권 또는 전용사용권이 취소될 수 있다(제119조 제1항 제2호, 제120조 제1항).

② |×| 질권은 이 법에 따른 상표권의 사용에 대하여 받을 대가나 물건에 대해서도 행사할 수 있다. 다만 그 지급 또는 인도 전에 그 대가나 물건을 압류하여야 한다(제105조). 물상대위는 돈을 빌려준 질권자가 돈 받아갈 때 할 수 있는 행위다. 전용사용권자는 돈을 빌려준 자가 아니라, 등록상표에 대해 사용권과 배타권을 가진 자다.

③ |×| 전용사용권 또는 통상사용권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(제100조 제1항 제1호). 통상사용권의 설정은 등록이 대항요건일 뿐, 효력발생요건이 아니므로, 등록하지 않아도 발생한다. 한편 전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 한다(제95조 제4항, 제97조 제5항). 혹시라도 상표권자의 상품과 혼동이 발생되지 않도록 하기 위함이다.

④ |×| 해당 상표권자 또는 전용사용권자는 제98조(특허권 등의 존속기간 만료 후 상표를 사용하는 권리) 제1항 또는 제2항에 따라 상표를 사용할 권리를 가진 자에게 그 자의 업무에 관한 상품과 자기의 업무에 관한 상품 간에 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 하도록 청구할 수 있다(제98조 제4항). 혼동 방지표시는 통상사용권자가 아니라 배타권자가 요구할 수 있다.

⑤ |○| 상표권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(권리의 혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다(제96조 제1항 제2호). 권리의 혼동에 의한 질권의 소멸은 등록하지 아니하더라도 효력이 발생한다.

13 배타권 침해

[52회 25번]

110. 상표권 또는 전용사용권의 침해에 대한 구제에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㄱ. 상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한자에 대하여 상표법 제109조(손해배상의 청구)에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다.
- ㄴ. 상표권 침해를 이유로 소가 제기된 경우 법원은 공소제기가 없더라도 고소인의 신청에 따라 임시로 침해행위의 금지, 침해행위에 사용된 물건 등의 압류나 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있으며, 이 경우 법원은 고소인에게 담보를 제공하게 할 수 있다.
- ㄷ. 전용사용권자는 자기의 전용사용권을 고의는 물론 과실로 침해한 자에 대하여도 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있으며, 이때 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정한다.
- ㄹ. 상표권 침해행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되었음을 이유로 상표법 제110조(손해액의 추정 등) 제3항과 제6항의 규정에 따라 영업상 손해의 배상을 구하는 상표권자로서는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있음을 주장·입증할 필요가 있으며, 이때 등록상표를 사용하고 있는 경우란 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용한 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 볼 수 없다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

/ 해설 / 정답 ⑤ [조문문제]

ㄱ. |×| 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 1억 원(고의적으로 침해한 경우에는 3억 원) 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다(제111조 제1항).

ㄴ. |×| 제107조 제1항에 따른 침해의 금지 또는 예방을 청구하는 소가 제기된 경우 법원은 원고 또는 고소인(이 법에 따른 공소가 제기된 경우만 해당한다)의 신청에 의하여 임시로 침해행위의 금지, 침해행위에 사용된 물건 등의 압류나 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 원고 또는 고소인에게 담보를 제공하게 할 수 있다(제107조 제3항).

ㄷ. |○| 상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있다(제109조). 제109조에 따른

손해배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 경우에는 그 이익액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정한다(제110조 제3항).

르. |○| 상표법 제110조 제3항, 제6항은 같은 조 제1항과 마찬가지로 불법행위에 기한 손해배상청구에 있어서 손해에 관한 피해자의 주장·입증책임을 경감하는 취지의 규정이고, 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에 게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니므로, 상표권 침해행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되었음을 이유로 위 규정에 따라 영업상 손해의 배상을 구하는 상표권자로서는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있음을 주장·입증할 필요가 있으며, 여기에서 등록상표를 사용하고 있는 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용한 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 볼 수 없다(2007다22514, 22521).

[45회 23번]

111. 상표권 침해에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 지리적 표시 단체표장의 경우에 그 지리적 표시 단체표장과 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 유사상품에 사용하는 경우에는 침해가 성립하지 않는다.
- ② 심결확정에 의하여 무효로 된 타인의 상표권이 재심에 의하여 회복된 경우, 당해 심결의 확정 후 회복된 상표권의 등록 전에 당해 등록상표를 사용한 때에도 상표권의 침해행위가 성립되는 경우가 있다.
- ③ 수출업자가 작성·서명하여 외국환은행을 통하여 환어음 및 다른 선적서류와 함께 수입업자에게 보내지는 수출송장에 대하여 타인의 등록상표의 지정상품에 해당하는 제품에 그 등록상표를 사용한 경우라도 이것이 국내의 유통과정에 놓여지는 상품에 사용된 것이 아니기 때문에 침해가 성립되지 않는다.
- ④ 상표가 상품의 출처를 표시하는 등 상표의 본질적 기능을 발휘하는 태양으로 사용되지 아니하고 단지 장식적으로 사용된 경우에는 상표권 침해가 성립하지 않는다.
- ⑤ 서적의 제호로서 사용하는 경우에는 그것이 저작권법에 저촉되지 않는 한 누구든지 사용할 수 있는 것으로서 품질을 나타내는 보통명칭, 관용표장과 같은 성격을 가지는 것이므로 여기에는 상표권의 효력이 미치지 않는다.

/ 해설 / 정답 ③ [판례문제]

① |○| 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 유사한 상표(동음이의어 지리적 표시는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)를 그 지정상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용하는 행위」에 대하여 지리적 표시 단체표장권을 침해한 것으로 보므로(제108조 제2항 제1호), 지정상품과 유사한 상품에 사용하는 경우에는 지리적 표시 단체표장권 침해에 해당하지 않는다.

② |○| i) 상표등록 또는 존속기간신등록이 무효로 된 후 재심에 의하여 그 효력이 회복된 경우(1호), ii) 상표등록이 취소된 후 재심에 의하여 그 효력이 회복된 경우(2호), iii) 상표권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 이와 상반되는 심결이 확정된 경우(3호)에는 상표권의 효력은 해당 심결이 확정된 후 그 회복된 상표권의 등록 전에 선의로 해당 등록상표를 침해하는 행위에는 미치지 아니한다(제160조). 선의로 사용한 경우가 아니라면 상표권의 효력이 제한되지 아니하며, 상표권 침해행위가 성립할 수 있다.

③ |×| 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위는 상표의 사용에 해당한다(제2조 제1항 제11호 나목). 즉 수출업자가 등록상표를 표시한 지정상품을 양도·인도하기 위한 목적으로 수출하는 행위도 상표법상 상표의 사용에 해당하며, 수입업자에게 보내는 수출송장은 수출을 위한 일종의 거래 서류라 볼 수 있어 광고행위로 해석될 여지가 있다(제2조 제1항 제11호 다목).

④ |○| 타인의 등록상표와 동일 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 것이라고 할 수 없다(판례노트 008번, 2011다18802).

⑤ |○| 서적류의 제호로서 사용되는 경우에는 그것은 당연히 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지 그 내용을 나타내는 것이며, 그러한 창작물을 출판하고 제조 판매하고자 하는 자는 저작권법에 저촉되지 않는 한은 누구든지 사용할 수 있는 것으로서 품질을 나타내는 보통명칭 또는 관용상표와 같은 성격을 가지는 것이므로, 제호로서의 사용에 대하여는 상표법 제90조 제1항의 규정에 의하여 상표권의 효력이 미치지 않는다(판례노트 226번, 95다3381).

[49회 26번]

112. A는 의류브랜드로 유명한 타인의 등록상표 “BRIN”에 대한 위조상품을 제조하기로 마음먹고 다음과 같이 이를 실행하였다. 우선, A는 의류라벨 전문제조업자인B에게 “BRIN” 라벨을 제조하여 공급해 달라는 요청을 하였고, B는A가 위조상품에 사용하려는 사실을 알고도A의 요청대로 “BRIN” 라벨500개를 제조하여A에게 교부하였다. A는 B가 만든 “BRIN” 라벨을C및D에게 전달하였고, 이때C는 A로부터 전달받은 “BRIN”라벨을 의류에 사용하게 할 목적으로 판매하였으며, D는 A로부터 받은 “BRIN” 라벨을 이용하여 위조상품을 제조하였다. A는 완성된 위조상품을 D로부터 인도받아 의류판매업자인E에게 전량 판매하였고, E는 이 제품을 자신의 매장에서 일반 소비자를 상대로 판매하였다. E는 위조상품을 판매하고 남은 재고 일체를 해외 바이어(buyer)인 F에게 팔았으며, F는 이를 자신의 본국에 수출하였다. 위 침해행위 중에서 같은 유형의 상표권 침해를 한자들은?

- ① B, C ② B, D ③ C, D ④ C, E ⑤ C, F

/해설/ 정답 ① [사례문제]

- A. A가 위조 상품을 의류 판매업자인 E에게 전량 판매한 것은 상품에 상표를 표시한 것을 양도한 행위로서 상표의 사용에 해당하며(제2조 제1항 제11호 나목), 상표권 직접침해에 해당한다. 또한 A가 "BRIN" 라벨을 C 및 D에게 전달한 것은 타인의 등록상표와 동일 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용하게 할 목적으로 교부하는 행위로서 상표권 간접침해에 해당한다(제108조 제1항 제2호).
- B. B가 "BRIN" 라벨을 제조하여 A에게 교부한 것은 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용하게 할 목적으로 교부하는 행위로서 상표권 간접침해에 해당한다(제108조 제1항 제2호).
- C. C가 "BRIN" 라벨을 의류에 사용하게 할 목적으로 판매한 것은 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하게 할 목적으로 교부하는 행위로서 상표권 간접침해에 해당한다(제108조 제1항 제2호).
- D. D가 "BRIN" 라벨을 이용하여 위조 상품을 제조한 것은 상품에 상표를 표시하는 행위로서 상표의 사용에 해당하고(제2조 제1항 제11호 가목), 해당 상품을 A에게 인도한 것은 상품에 상표를 표시한 것을 인도한 행위로서 상표의 사용에 해당하며(제2조 제1항 제11호 나목), 상표권 직접침해에 해당한다.
- E. E가 위조상품을 일반소비자 및 해외 바이어에게 판매한 것은 상품에 상표를 표시한 것을 양도한 행위로서 상표의 사용에 해당하며(제2조 제1항 제11호 나목), 상표권 직접침해에 해당한다.
- F. F가 위조상품을 자신의 본국으로 수출한 것은 상품에 상표를 표시한 것을 양도·인도할 목적으로 수출하는 행위로서 상표의 사용에 해당하며(제2조 제1항 제11호 나목), 상표권 직접침해에 해당한다.

[53회 21번]

113. 다음 행위 중 상표법상 상표권 침해에 해당하지 않는 경우를 모두 고른 것은?
(단, 국내에 유효한 타인의 등록상표가 존속하고 있고 국내 상표권자인 타인은 외국 상표권자와 동일인으로 볼 수 없으며, 다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㄱ. 자동차부품 제조업자가 허락 없이 부품 포장상자에 부품이 사용되는 차종을 밝히기 위하여 완성차 제조회사의 등록상표를 표시한 경우
- ㄴ. 타인의 저명상표와 유사한 상표를 허락 없이 비유사 상품에 사용한 경우
- ㄷ. 타인의 등록상표가 인쇄된 트럼프 카드를 구입한 후 특수염료로 처리하여 육안으로 식별하기 불가능하게 한 후 유통시킨 경우
- ㄹ. 진정상품을 일본국 내에서만 판매하기로 한 약정을 위반하여 일본의 수입업자가 대한민국으로 수출하여 유통시킨 경우
- ㅁ. 타인의 등록상표가 각인된 일회용 카메라 용기를 재활용하여 새로운 필름을 장착한 후 그 등록상표를 가리지 않은 상태에서 자신의 상표를 붙인 포장지로 감싼 후 판매하는 경우

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄹ, ㅁ
- ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

/ 해설 / 정답 ① [판례문제]

ㄱ. |×| 타인의 등록상표와 동일·유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 상품의 기능을 설명하거나 상품의 기능이 적용되는 기종을 밝히기 위한 것으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 것이라고 할 수 없으며, 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(판례노트 004번, 2001도1355).

ㄴ. |×| 등록상표가 저명한 상표에 해당한다고 하더라도, 상표권의 사용금지권은 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용되는 상표에 대하여만 인정되며 이종상품에 사용되는 상표에 대하여까지 상표권의 효력이 미치는 것은 아니다(98후1914).

ㄷ. |×| 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성하여 소진되므로, 양수인 등이 당해 상품을 사용·양도 또는 대여하는 행위 등에는 상표권의 효력이 미치지 않는다. 다만, 양수인 등이 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 때에는 실질적으로는 생산행위를 하는 것과 마찬가지로 새로 생성된 제품에 종전 상품에 표시된 상표를 그대로 유지하게 되면 상품의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 해치게 되므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리가 침해된다고 보아야 하는바, 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선에 해당하는지 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정 취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다. 그런데 피고인들이 카드의 뒷면에 특수염료로 무늬와 숫자를 인쇄하였다 하더라도 육안으로는 그 무늬와 숫자를 식별하기 불가능하여 이를 특수한 목적을 가진 사람이 특수한 방법으로 사용하지 않는 이상 여전히 그 본래의 용도대로 사용될 수 있고, 이 사건 카드를 다시 사용·양도 또는 판매하는 경우에도 이를 알고서 취득하는 수요자로서는 그 원래 상품의 출처를 혼동할 염려가 없으며 이를 모르고 취득하는 수요자들로서도 상표권자가 제조한 그대로의 상품을 취득한 것으로 인식하여 그 본래의 기능에 따라 사용하게 될 것이므로, 피고인들의 위와 같은 이 사건 카드 제조·판매행위를 가리켜 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공·수선이라고 하거나 상표의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 침해하였다고 하기 어렵다(판례노트 143번, 2009도3929).

ㄹ. |○| 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 상표를 부착한 이후 거래 당사자 사이의 판매지 제한 약정에 위반하여 다른 지역으로 그 상품이 판매 내지 수출되었다 하더라도 그러한 사정만으로 그 상품의 출처가 변하는 것은 아니라고 할 것이어서 그러한 약정 위반만으로 외국 상표권자가 정당하게 부착한 상표가 위법한 것으로 되는 것은 아니다(판례노트 148번, 2002다61965). 하지만 국내외 상표권자가 동일인이 아닌 이상 병행수입 행위는 국내 상표권의 침해에 해당한다.

ㅁ. |○| 피고인이 이미 수명이 다하여 더 이상 상품으로서 아무런 가치가 남아 있지 아니한 카메라 몸체를 이용하여 1회용 카메라의 성능이나 품질면에서 중요하고도 본질적인 부분인 새로운 필름(후지 필름이 아닌 타회사 제품) 등을 갈아 끼우고 새로운 포장을 한 사실을 인정할 수 있는바, 피고인의 이러한 행위는 단순한 가공이나 수리의 범위를 넘어 상품의 동일성을 해할 정도로 본래의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우에 해당한다 할 것이고 이는 실질적으로 새로운 생산행위에 해당한다고 할 것임

로, 이 사건 등록상표의 상표권자인 후지필름은 여전히 상표권을 행사할 수 있다고 보아야 할 것이다 (판례노트 142번, 2002도3445).

[57회 26번]

114. 다음 중 상표법 제89조(상표권의 효력)에 규정된 상표권자의 독점할 권리의 범위를 침해하는 것은 모두 몇 개인가? (단, 다음의 행위들은 정당한 권원이 없는 것으로 간주함)

- ㄱ. 타인의 등록상표와 동일한 상표가 표시된 지정상품과 동일한 상품을 양도하기 위하여 소지하는 행위
- ㄴ. 타인의 등록상표와 동일한 상표가 표시된 지정상품과 유사한 상품을 인도하기 위하여 소지하는 행위
- ㄷ. 타인의 등록상표와 동일한 상표가 표시된 지정상품과 동일한 상품을 양도 목적으로 전시하는 행위
- ㄹ. 타인의 등록상표와 동일한 상표가 표시된 지정상품과 동일한 상품을 인도 목적으로 수입하는 행위
- ㅁ. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 지정상품과 동일한 상품의 포장에 표시한 것을 양도한 경우

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

문제가 다소 명료하지 않다. 제89조 침해란 동일상표를 동일상품에 사용한 것을 뜻하는 것으로 보인다.

ㄱ. |×|, ㄴ. |×| 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일 유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위는 제108조 제1항 제4호의 간접침해다.

ㄷ. |○| 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위는 상표의 사용에 해당하며(제2조 제1항 제11호 나목), 등록상표와 동일한 상표를 지정상품과 동일한 상품에 대하여 사용하고 있으므로 제89조의 직접침해에 해당한다.

ㄹ. |○| 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위는 상표의 사용에 해당하며(제2조 제1항 제11호 나목), 등록상표와 동일한 상표를 지정상품과 동일한 상품에 대하여 사용하고 있으므로 제89조의 직접침해에 해당한다.

ㅁ. |○| 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위는 상표의 사용에 해당하며(제2조 제1항 제11호 나목), 등록상표와 동일한 상표를 지정상품과 동일한 상품에 대하여 사용하고 있으므로 제89조

의 직접침해에 해당한다.

[59회 29번]

115. 상표법상 상표가 동일 또는 동일성이 있는 경우뿐만 아니라 유사한 경우에도 적용되는 것은?

- ① 출원 시의 특례(제47조)를 인정받기 위한 출원상표 판단 시
- ② 조약우선권 주장(제46조)의 객체적 요건 충족 판단 시
- ③ 불사용 취소심판(제119조 제1항 제3호)에서 등록상표의 사용으로 인정받기 위한 사용상표 판단 시
- ④ 타인의 등록상표가 표시된 상품을 양도·인도하기 위한 소지 행위가 ‘침해로 보는 행위’(제108조 제1항 제4호)에 해당하는지 여부 판단 시
- ⑤ 법정손해배상청구(제111조)가 인정되기 위한 침해영역에 관한 요건 판단 시

/ 해설 / 정답 ④ [조문문제]

① |×| 상표등록을 받을 수 있는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 박람회 출품한 상품에 사용한 상표를 그 출품일부터 6개월 이내에 그 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 한 경우에는 그 상표등록출원은 그 출품을 한 때에 출원한 것으로 본다(제47조 제1항).

② |×| 조약에 따라 대한민국 국민에게 상표등록출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국의 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 상표등록출원을 한 후 같은 상표를 대한민국에 상표등록출원하여 우선권을 주장하는 경우에는 제35조를 적용할 때 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 상표등록출원한 날로 본다. 대한민국 국민이 조약에 따라 대한민국 국민에게 상표등록출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 상표등록출원한 후 같은 상표를 대한민국에 상표등록출원한 경우에도 또한 같다(제46조 제1항).

③ |×| 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다(제119조 제1항 제3호).

④ |○| 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일·유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다(제108조 제1항 제4호).

⑤ |×| 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 1억원(고의적으로 침해한 경우에는 3억원) 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(제111조 제1항).

116. 진정상품의 병행수입에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 복수국가에서 동일한 상표권을 가지고 있는 상표권자에 의해 제1국에서 적법하게 상표가 부착되어 유통된 상품을 정당한 권원없는 제3자가 제2국으로 그 상표권자 또는 전용사용권자의 허락없이 수입하여 판매하는 행위를 말한다.
- ② 진정상품 병행수입업자가 선전광고물, 명함, 포장지 등에 상표권자의 상표를 사용하여 적극적 광고행위를 하는 경우에는 상표권 침해가 성립한다.
- ③ 진정상품 병행수입행위 그 자체는 위법성이 없는 정당한 행위로서 상표권 침해를 구성하지 않기 때문에 진정상품 병행수입업자는 상표권자의 상표가 부착된 상품을 판매할 수 있다.
- ④ 병행수입된 진정상품과 국내 전용사용권자가 제조·판매하는 상품 사이에 품질상의 차이가 존재한다면 병행수입은 허용되지 않는다.
- ⑤ 국내외 상표권자가 동일인으로 볼 수 있는 관계에 있는 경우에 진정상품 병행수입이 허용된다.

/ 해설 / 정답 ② [판례문제]

- ① |○| 진정상품병행수입이란 외국에서 정당한 권원을 가진 자에 의해 상표가 부착되어 유통된 상품을 권원없는 제3자가 국내의 상표권자 또는 전용사용권자의 허락 없이 수입하여 판매하는 행위를 말한다.
- ② |×| 병행수입업자가 소극적으로 상표를 사용하는 것에 그치지 아니하고 나아가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전행위를 하더라도 그로 인하여 위와 같은 상표의 기능을 훼손할 우려가 없고 국내 일반 수요자들에게 상품의 출처나 품질에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 가능성도 없다면, 이러한 행위는 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없다(판례노트 149번, 99다42322)
- ③ |○|, ④ |○| 판례는 상표의 기능이 훼손되지 아니하는 범위에서 진정상품병행수입 행위를 허용하고, 그 범위에서는 병행수입 행위를 국내 상표권 또는 전용사용권의 침해로 보지 아니한다. 구체적으로 국내에 등록된 상표와 동일·유사한 상표가 부착된 지정상품과 동일·유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는, 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, 그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자가 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 한다. 아울러 그 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품 사이에 품질에 있어 실질적인 차이가 없어야 한다(판례노트 148번, 2002다61965 판결 등). 수입 제품과 국내 등록상표를 부착한 상품 사이에 품질상의 차이가 존재한다면 병행수입은 허용되지 않는다.
- ⑤ |○| 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자가 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시

하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 하므로, 국내의 상표권자가 동일한 경우 상품 품질에 있어 실질적인 차이가 없다면 진정상품 병행수입이 허용된다.

[54회 25번]

117. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㄱ. 甲의 상표(X)가 정당하게 출원·등록된 후 제3자인 乙이 甲의 등록상표(X)와 동일·유사한 상표(Y)를 정당한 이유없이 사용한 결과 사용상표(Y)가 주지성을 획득하더라도 상표권자(甲)가 상표사용자(乙)를 상대로 등록상표(X)의 상표권에 기초한 침해금지를 청구하는 것은 권리남용에 해당하지 아니한다.
- ㄴ. 진정상품병행수입업자가 타인의 등록상표가 표시된 진정상품인 화장품을 보다 작은 용량의 용기에 재병입하면서 그 용기에 임의로 제작한 그 등록상표를 표시하여 판매하는 경우에는 상표권의 침해를 구성하지 아니한다.
- ㄷ. 상표권의 침해가 계속적으로 행하여지는 경우 상표권의 침해로 인한 손해배상청구권의 소멸시효는 최종손해를 안 때부터 일괄적으로 진행된다.
- ㄹ. 丙의 X상표가 정당하게 출원·등록된 후 丙이 X상표와 동일·유사한 포장 및 지정상품에 대해 출원·등록(Y상표)한 경우, X상표와 동일·유사한상표로서X상표의 등록이후부터 사용되어온 결과 Y상표의 등록결정 당시 丁의 상표로 인식된 Z상표와의 관계에서, Z상표와 유사한 Y상표는 상표법 제34조 제1항 제12호 후단의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하여 등록이 무효로 될 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

/ 해설 / 정답 ② [판례문제]

ㄱ. |○| 어떤 상표가 정당하게 출원·등록된 이후에 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 정당한 이유 없이 사용한 결과 그 사용상표가 국내의 일반 수요자들에게 알려지게 되었다고 하더라도, 위와 같은 상표 사용으로 시장에서 형성된 일반 수요자들의 인식만을 근거로 하여 상표 사용자를 상대로 한 등록상표의 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당한다고 볼 수는 없다(판례노트 140번, 2012다6059)

ㄴ. |×| 상표권자 내지 정당한 사용권자에 의해 등록상표가 표시된 상품을 양수 또는 수입한 자가 임의로 상품을 소량으로 나누어 새로운 용기에 담는 방식으로 포장한 후 등록상표를 표시하거나 위와 같이 등록상표를 표시한 것을 양도하였다면, 비록 그 내용물이 상표권자 등의 제품이라 하더라도 상품의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 해칠 염려가 있으므로, 이러한 행위는 특별한 사정이 없는 한 상표권 내지 전용사용권을 침해하는 행위에 해당한다(판례노트 150번, 2011도17524).

ㄷ. |×| 불법행위가 계속적으로 행하여지는 결과 손해도 역시 계속적으로 발생하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 손해는 날마다 새로운 불법행위에 기하여 발생하는 손해이므로, 민법 제766조 제1

항에서 정한 불법행위로 인한 손해배상청구권의 소멸시효는 그 각 손해를 안 때부터 각별로 진행된다
고 보아야 한다(판례노트 140번, 2012다6059).

ㄹ. ㄱ이 전사용상표의 사용자가 그 상표와 동일 또는 유사한 제3의 상표가 이미 등록되어 있는 사실을
알면서 전사용상표를 사용하였다고 하더라도 그 사정을 들어 제34조 제1항 제12호의 적용을 배제할
수는 없다(판례노트 114번, 2001후3187).

[46회 28번]

118. 甲은 국내에서 주지된 乙의 미등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 유사한
상품을 지정상품으로 출원하였는데 심사착오로 상표등록이 되었다. 이 경우 甲과 乙
양자의 관계에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 甲의 등록상표가 무효로 되기 전이라면 법원이 그 등록의 효력을 부인할 수 없는 것이
원칙이다.
- ② ①에도 불구하고 乙은 자기가 사용해 온 상표를 계속 사용할 수 있는 여지가 있다.
- ③ 乙은 甲의 등록상표가 무효심결의 확정에 의하여 소멸된 경우 그 심결의 확정일 다음
날 자기가 사용해 온 상표를 출원하더라도 상표등록을 받을 수 있다.
- ④ 甲의 등록상표가 등록 후 5년이 경과하면 乙은 자기의 주지상표와 유사하다는 이유(상
표법 제34조 제1항 제9호)로는 상표등록의 무효심판을 청구할 수 없다.
- ⑤ 甲의 등록상표가 무효로 되기 전이라면 그 존속기간 동안 甲의 등록상표의 사용에 제
약을 받는 경우는 없다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [조문문제]

① ㄱ이 상표법은 등록상표가 일정한 사유에 해당하는 경우 별도로 마련한 상표등록의 무효심판절차
를 거쳐 등록을 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 상표는 일단 등록된 이상 비록 등록무효사유
가 있다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효
로 되는 것은 아니다(판례노트 141번, 2010다103000).

② ㄱ이 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 자로서
부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 상표를 사용하고 있으며, 그
상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는
것이라고 인식되어 있는 경우에 해당하는 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용
할 권리를 갖는다(제99조 제1항). 乙이 부정 경쟁의 목적 없이 국내에서 계속 상표를 사용하는 경우
乙은 제99조 제1항에 따른 전사용권을 갖는다.

③ ㄱ이 甲의 등록상표가 소멸된 경우에는 乙이 이와 유사한 상표를 유사한 상품에 대하여 출원한다고
하더라도 제34조 제1항 제7호의 적용이 없으므로 상표등록을 받을 수 있다.

④ ㄱ이 상표등록출원이 제34조 제1항 제9호에 해당함에도 불구하고 착오로 등록된 경우, 상표등록

무효사유에 해당한다(제117조 제1항 제1호). 다만 본 거절이유는 5년의 제척기간이 있으므로 상표등록무효심판은 상표등록일로부터 5년이 지난 후에는 청구할 수 없다(제122조 제1항).

⑤ I×I 상표의 등록이나 상표권의 양수가 자기의 상품을 타업자의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고, 국내에 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표가 상표등록이 되어 있지 아니함을 알고, 그와 동일 또는 유사한 상표나 상호, 표지 등을 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하거나 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 경우에는 상표의 등록출원이나 상표권의 양수 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으므로, 위 부정경쟁방지법 제15조에 해당하여 같은 법 제2조의 적용이 배제된다고 할 수 없다(판례노트 137번, 92도2054). 甲의 등록상표의 사용은 乙의 부정경쟁방지법에 따른 사용금지청구 등에 의하여 제약을 받을 수 있다.

[47회 24번]

119. 상표권의 행사와 권리남용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는데 있을 뿐, 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건은 권리남용 성립의 필수요건이 아니다.
- ② 비록 상표권의 행사라는 외형을 갖추었다 하더라도 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하고 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다.
- ③ 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것은 상표법을 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정될 수 없다.
- ④ 주지성을 획득하지 못한 상표의 경우에는 특수한 개별적인 관계에서 부정한 의도가 존재하거나 영업금지의무 등의 위반이 있는 경우와 같이 상표권의 행사가 신의칙 내지 사회질서에 반하는 경우라도 권리행사의 외형을 갖추었다면 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로 볼 수 없다.
- ⑤ 외국법인이 국내에 상표등록을 하고 있지 않음을 기화로 국내 총판대리점 관계에 있던 회사가 그 상표들을 출원·등록해 놓았다가, 그 외국법인과의 총판대리점 관계가 종료된 후, 등록상표들을 실제 상품에 사용하지도 아니하면서 그 외국법인의 국내 출자 법인을 상대로 등록상표권을 행사하여 그동안 정당하게 사용해오던 상표나 이를 포함한 표장을 인터넷 도메인 이름 또는 전자우편주소로 사용하거나 인터넷 홈페이지에서 사용하는 것을 금지해 달라고 청구하는 것은 등록상표권을 남용하는 것으로서 허용될 수

없다.

/ 해설 / 정답 ④ [판례문제]

① |○| 상표권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다(판례노트 138번, 2005다67223).

② |○| 상표권자가 당해 상표를 출원 등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적 개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표 제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다(판례노트 138번, 2005다67223).

③ |○| 상표의 등록이나 상표권의 양수가 자기의 상품을 타업자의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고, 국내에 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표가 상표등록이 되어 있지 아니함을 알고, 그와 동일 또는 유사한 상표나 상호, 표지 등을 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하거나 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 경우에는 상표의 등록출원이나 상표권의 양수 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다(판례노트 137번, 92도2054).



④ |×| “ ”로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제543908호)는 신청의 1이 채무

자의 대표이사로서 재직하면서 신청의 인디펜던트리퀴 리미티드로부터 수입·판매하던 제품(이하 ‘KGB 제품’이라고 한다)에 사용된 상표(이하 ‘채무자 사용상표’라 한다)를 모방한 것으로, 이 사건 등록상표의 출원이 그 상표를 이용한 제품을 판매·생산함으로써 자신의 상품과 다른 업자의 상품의 식별력을 가지게 하기 위한 것이 아니라 KGB 제품의 독점적 수입판매권을 부여받는 내용의 계약을 강제하거나 그러한 계약을 맺는 과정에서 유리한 입지를 확보하여 부당한 이익을 얻기 위한 부정한 의도하에 출원한 것으로 보이고, 또한 신청의 1로서는 신청의 2에게 채무자 사용상표가 붙은 KGB 제품에 관한 독점 수입판매권과 함께 영업을 양도하였으므로 적어도 신청의 회사와 맺은 계약기간 동안에는 위 제품에 대한 독점적인 수입판매권이 유지·보장될 수 있도록 협력하고 이를 방해하여서는 아니 되며, 채무자에 대하여 영업양도인으로서 일정한 기간 동안 동종영업에 관한 경업금지의무를 부담한다고 할 것인데, 위와 같은 의도로 채무자 사용상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 출원·등록하는 것은 비록 그것이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상의 부정경쟁행위에는 해당하지 않는다고 하더라도 신의칙 내지 사회질서에 반하는 것으로서, 그러한 상표권의 행사는 채무자에게 손해를 가하거나 고통을 주기 위한 권리의 행사에 해당하고, 채권자도 신청의 1의 위와 같은 부정한 의도에 공동으로 가담한 것으로 보이므로, 채권자의 채무자에 대한 이 사건 가처분 신청은 사회질서에 반하는 것으로서 상표권을 남용한 권리의 행사로서 허용될 수 없다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 재항고이유로 주장하

는 바와 같이 상표권 남용에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다(판례노트 139번, 2004마101). 본 판례는 KGB 맥주가 주지하지 않은 상표였다 하더라도, KGB 제품의 독점적 수입판매권을 부여받는



내용의 계약을 강제하기 위한 목적 등으로 이와 유사한 을 출원하여 상표등록 받은

후, KGB 제품에 상표권을 행사한 것에 대해 상표권 행사를 권리남용으로 본 사안이다. 참고로 부정경쟁행위는 주지성을 획득한 상표를 모방한 경우 성립될 수 있으며, 본 지문의 '주지성을 획득하지 못한



상표'란 위 판례에서의 KGB 맥주를 뜻하며 'KGB 맥주를 모방하여 를 출원한 것이

부정경쟁행위에는 해당하지 않는다고 하더라도'에 대응된다고 볼 수 있다.

⑤ 101 원고는 ACM사의 국내 총판대리점 관계에 있던 회사로서 ACM사가 국내에 상표등록을 하고 있지 않음을 기화로 이 사건 등록상표들을 출원·등록해 놓았다가, ACM사와의 총판대리점관계가 종료된 후, 이 사건 등록상표들을 실제 상품에 사용하지도 아니하면서 ACM사의 국내 출자 법인인 피고를 상대로 이 사건 등록상표권을 행사하여 그동안 피고가 정당하게 사용해 오던 'ACM'이나 이를 포함한 표장을 피고의 인터넷 도메인 이름 또는 전자우편주소로 사용하거나 피고의 인터넷 홈페이지에서 사용하는 것을 금지해달라고 청구하는 것임을 알 수 있는바, 이는 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 행위이어서 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되므로, 비록 원고의 이 사건 상표권 행사가 권리행사라는 외형을 갖추었다 하더라도 이 사건 등록상표권을 남용하는 것으로서 허용될 수 없다(판례노트 139번, 2005다39099).

[59회 24번]

120. 상표권 침해 소송절차 및 침해여부 판단에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 후행 등록상표인 침해상표가 일반수요자에게 인식되어 있어 역혼동이 발생하는 경우에 침해상표에 대한 인식만을 근거로 하여서도 그 상표 사용자를 상대로 한 선행 등록상표의 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 권리남용에 해당한다고 볼 수 있다.
- ② 상표권 침해소송에서 등록상표에 명백한 무효사유가 있어 그 상표권의 행사가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 법원은 그 당부를 살피기 위한 전제로 무효여부에 대해 판단할 수 있으며 무효사유는 특별히 한정하지 않고 있다.

- ③ 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 제1항 제3호의 상표권의 효력이 제한되는 경우에 해당하는지 여부는 권리범위확인심판의 판단대상이 된다.
- ④ 타인의 등록상표가 표시된 일회용 필름용기의 재활용에 있어 그 용기에 새겨진 타인의 상표를 그대로 둔 채 필름만 대체해서 재판매한 경우 상표권은 소진되지 않으므로 상표권 침해가 성립한다.
- ⑤ 상표법 제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리)의 선사용권을 근거로 침해에 해당하지 않는다는 주장은 침해소송에서는 인정될 수 있으나 권리범위확인심판에서는 인정될 수 없다.

/ 해설 / 정답 ① [판례문제]

- ① |×| 어떤 상표가 정당하게 출원·등록된 이후에 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 정당한 이유 없이 사용한 결과 그 사용상표가 국내의 일반 수요자들에게 알려지게 되었다고 하더라도, 위와 같은 상표 사용으로 시장에서 형성된 일반 수요자들의 인식만을 근거로 하여 상표 사용자를 상대로 한 등록상표의 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당한다고 볼 수는 없다(판례노트 140번, 2012다6059).
- ② |○| 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 한다(판례노트 141번, 2010다103000).
- ③ |○| 사용상표가 제90조 제1항 각호에 규정된 상표에 해당하는 경우에는 이는 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 볼 수밖에 없다(82후24). 선사용권, 권리소진, 무효사유 항변 등은 권리범위확인심판에서 심리가 제한되나, 제90조는 권리범위확인심판에서 심리 가능하다.
- ④ |○| 피고인이 이미 수명이 다하여 더 이상 상품으로서 아무런 가치가 남아 있지 아니한 카메라 몸체를 이용하여 1회용 카메라의 성능이나 품질면에서 중요하고도 본질적인 부분인 새로운 필름(후지 필름이 아닌 타회사 제품) 등을 갈아 끼우고 새로운 포장을 한 사실을 인정할 수 있는바, 피고인의 이러한 행위는 단순한 가공이나 수리의 범위를 넘어 상품의 동일성을 해할 정도로 본래의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우에 해당된다 할 것이고 이는 실질적으로 새로운 생산행위에 해당한다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 상표권자인 후지필름은 여전히 상표권을 행사할 수 있다(판례노트 142번, 2002도3445).
- ⑤ |○| 제99조의 선사용권을 가지고 있다는 것은 대인적인 상표권 행사의 제한사유일 뿐이어서 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과 무관하므로, 상표권 침해소송이 아닌 적극적 권리범위확인심판에서 선사용권의 존부에 대해서까지 심리 판단하는 것은 허용되지 않는다(판례노트 202번, 2011후3872).

[44회 23번]

121. 상표법상의 손실보상청구권(상표법 제58조)과 손해배상청구권(상표법 제109조)에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 손실보상청구권은 마드리드의정서의 가입을 대비하여 국제상표등록출원과 국내상표 등록출원과의 형평을 유지하기 위하여 상표등록 전에 일정한 보호를 인정한 것이다.
- ② 손실보상청구권은 상표를 사용한 자에게 수익이 발생하였는지 여부를 묻지 않고, 출원인에게 당해 상표의 사용으로 인한 업무상의 손실이 발생하였으면 인정되는 것이다.
- ③ 손실보상청구권과 등록된 상표의 상표권 침해로 인한 금지청구권 및 손해배상청구권 등 상표권에 기한 권리는 각각 별개로 행사가 가능하다.
- ④ 손해액의 추정에 관한 상표법 제110조, 고의의 추정에 관한 상표법 제112조의 규정은 손실보상청구권에는 적용되지 아니한다.
- ⑤ 손실보상청구권은 출원공고 후 상표등록결정시까지 침해된 권리에 대한 보상제도이므로 출원공고 후 서면에 의한 경고를 한 경우에만 상표등록결정이 있는 후에 이를 실제로 행사할 수 있다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [조문문제]

- ① |○| 마드리드 의정서 제4조(1)(a)의 규정은 등록을 조건으로 국제등록일에 소급하여 등록된 것과 같은 정도의 보호를 부여하고 있다. 우리나라는 마드리드 의정서의 위와 같은 규정에 조화시킴과 아울러, 국제상표등록출원과 국내 상표등록출원 사이의 형평성을 도모하고자, 2001. 7. 1. 시행 개정 상표법에서 국내상표등록출원에 대해 손실보상청구권을 인정했다.
- ② |○| 제1항에 따라 경고를 한 출원인은 경고 후 상표권을 설정등록할 때까지의 기간에 발생한 해당 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다(제58조 제2항).
- ③ |○| 손실보상청구권의 행사는 상표권의 행사에 영향을 미치지 아니한다(제58조 제4항). 서면경고 이후부터 상표권 설정등록할 때까지의 침해행위에 대해서는 손실보상청구권을 행사할 수 있고, 상표권 설정등록 이후 침해행위에 대해서는 손해배상청구권 등을 행사할 수 있다. 이들의 권리행사는 서로 다른 기간의 침해행위에 대하여 행사하는 것이기 때문에 상호간 영향을 미치지 아니하여 동시 행사 가능하다.
- ④ |○| 제2항에 따른 청구권을 행사하는 경우의 등록상표 보호범위 등에 관하여는 제91조, 제108조, 제113조 및 제114조와 「민법」 제760조 및 제766조를 준용한다(제58조 제5항). 제110조는 준용되지 않기 때문에 청구권자가 업무상 손실에 관한 사항을 입증하여야 하며, 제112조도 준용되지 않는다.
- ⑤ |×| 제58조 제1항에 따라 경고를 한 출원인은 경고 후 상표권을 설정등록할 때까지의 기간에 발생한 해당 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있으며(제58조 제2항), 제2항에 따른 청구권은 해당 상표등록출원에 대한 상표권의 설정등록 전까지는 행사할 수 없다(제58조 제3항).

[49회 29번]

122. 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상표권 침해자가 침해행위에 의하여 이익을 받으면 그 이익액이 손해액으로 추정되므로 상표권자는 침해자가 취득한 이익을 입증하면 되고 그 밖에 침해행위와 손해의 발생간의 인과관계에 대하여는 입증할 필요가 없다.
- ② 상표법 제110조(손해액의 추정 등) 제3항은 권리자에게 입증책임을 완화시켜주는 추정규정이지만 침해자는 상표권 침해행위에도 불구하고 상표권자에게 손해의 발생이 없음을 주장·입증하면 손해배상책임을 면할 수 있다.
- ③ 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것이 증명된 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다.
- ④ 상표등록출원인에게 인정된 손실보상청구권의 경우에 배상액의 추정 등에 관한 상표법 제110조(손해액의 추정 등)의 규정은 적용되지 않는다.
- ⑤ 상표법의 규정에 의하여 선서한 당사자·증인·감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 허위의 진술·감정 또는 통역을 한 때에는 상표법상 위증죄에 해당한다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [판례문제]

- ① |○| 제110조 제3항에 의하면 상표권자가 상표권 침해자에 대하여 손해배상을 청구하는 경우 그 자가 침해행위에 의하여 이익을 받았을 때에는 그 이익액은 상표권자가 받은 손해액으로 추정되므로 상표권자는 상표권 침해자가 취득한 이익을 입증하면 되고, 그 밖에 침해행위와 손해의 발생 간의 인과관계에 대하여는 이를 입증할 필요가 없다(91다23776).
- ② |○| 제110조 제3항의 규정이 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지만 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니므로, 침해자도 권리자가 동종의 영업에 종사하지 않는다는 등으로 손해의 발생이 있을 수 없다는 것을 주장·입증하여 손해배상책임을 면할 수 있다(2002다33175).
- ③ |○| 손해의 발생에 관한 주장 입증의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장 입증하는 것으로 족하다고 보아야 하고, 따라서 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다(96다43119, 2013다21666).
- ④ |○| 제58조 제2항에 따른 손실보상청구권을 행사하는 경우의 등록상표 보호범위 등에 관하여는 제91조(등록상표 등의 보호범위), 제108조(침해로 보는 행위), 제113조(상표권자 등의 신용회복) 및 제114조(서류의 제출)와 민법 제760조(공동불법행위자의 책임) 및 제766조(손해배상청구권의 소멸시효)를 준용한다(제58조 제5항).
- ⑤ |×| 법에 따라 선서한 증인, 감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 거짓의 진술, 감정 또는 통역을 하였을 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처한다(제232조 제1항). 심판의 당사자에 대해서는 위증죄가 적용되지 아니한다.

[53회 24번]

123. 상표법 제110조(손해액의 추정 등) 제4항의 합리적 사용료 상당액의 청구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상표법 제110조 제4항은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 손해에 관한 상표권자 등의 주장·증명책임을 경감해 주기위한 규정이다.
- ② 상표권자가 상표법 제110조 제4항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 손해의 발생에 관한 주장·증명의 정도는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장·증명하는 것으로 충분하다.
- ③ 상표권자가 상표법 제110조 제4항에 따라 손해배상을 청구하는 경우에 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있다 하여도 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정되지는 아니한다.
- ④ 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다.
- ⑤ 상표법 제110조제4항에 따라 상표권 침해로 인한 손해액을 산정하는 경우 피해자의 과실을 참작하여야 한다.

/ 해설 / 정답 ③ [판례문제]

- ① |○|, ② |○| 상표법 제110조 제4항은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 손해에 관한 상표권자 등의 주장·증명책임을 경감하는 취지의 규정이고, 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에 게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니라고 할 것이나, 그 규정 취지에 비추어 보면, 손해의 발생에 관한 주장 증명의 정도는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장·증명하는 것으로 족하다고 보아야 한다(판례노트 165번, 2013다21666).
- ③ |×| 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다(판례노트 165번, 2013다21666).
- ④ |○| 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다(판례노트 165번, 2013다21666).
- ⑤ |○| 불법행위로 인한 손해의 발생 또는 확대에 관하여 피해자에게도 과실이 있는 때에는 가해자의 손해배상의 범위를 정함에 있어 당연히 이를 참작하여야 하고, 이러한 법리는 제110조 제4항에 따라 상표권 침해로 인한 손해액을 산정하는 경우에도 마찬가지로 적용된다(판례노트 165번, 2013다21666).

[53회 26번]

124. 상표법상 법정손해배상제도에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 법정손해배상의 청구는 한·미 자유무역협정이 발효된 2012년 3월 15일 이후에 등록된

상표권 또는 전용사용권에 기초하여 청구할 수 있다.

- ② 상표권자 또는 전용사용권자는 등록상표의 사용과 무관하게 법정손해배상을 청구할 수 있다.
- ③ 상표권자 또는 전용사용권자는 손해의 발생과 무관하게 소정의 법정손해배상액을 청구할 수 있으나 손해액 입증이 극히 곤란하다는 점을 증명하여야 한다.
- ④ 법정손해배상은 상표법 제109조(손해배상의 청구)에 의한 손해배상청구와 달리 유사범위의 상표권 침해에는 적용되지 아니하고 등록상표와 같거나 동일성 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대해서만 청구할 수 있다.
- ⑤ 상표법 제109조(손해배상의 청구)에 의한 손해배상청구를 한 상표권자 또는 전용사용권자는 그 청구를 법원의 판결이 확정되기 전까지 법정손해배상청구로 변경할 수 있다.

/ 해설 / 정답 ④ [조문문제]

① |×| 2012. 3. 15. 시행 개정 상표법은 한·미 FTA 협정 이행의 일환으로 '법정손해배상제도'를 도입하게 되었으며, 제111조의 개정규정은 2012. 3. 15. 이후 최초로 상표권 또는 전용사용권의 침해에 관한 소가 제기된 것부터 적용한다.

② |×| 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 1억 원(고의적으로 침해한 경우에는 3억 원) 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(제111조 제1항).

③ |×| 동일범위의 침해행위가 있는 경우 가능하며, 손해액 입증이 극히 곤란하다는 점을 증명하여야만 가능한 것은 아니다(제111조 제1항).

④ |○| 제111조 제1항은 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 가능하며, 유사범위의 침해행위에 대해서는 법정손해배상청구 할 수 없다(제111조 제1항).

⑤ |×| 제111조 제1항 전단에 해당하는 침해행위에 대하여 제109조에 따라 손해배상을 청구한 상표권자 또는 전용사용권자는 법원이 변론을 종결할 때까지 그 청구를 제1항에 따른 청구로 변경할 수 있다(제111조 제2항).

[55회 27번]

125. 상표법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상표권자에 대하여 상표권에 관한 이전약정에 기하여 이전등록을 청구할 권리를 가지

는 사람이 이미 그 상표를 실제로 사용하고 있다 하더라도 상표권 이전등록청구권의 소멸시효는 진행된다.

- ② 아무런 대가를 받지 아니하는 자원봉사나 단순한 호의에 의한 노무 또는 편익의 제공 등과 같이 상거래의 대상이 되지 아니하는 용역을 일정한 목적 아래 계속적·반복적으로 제공하였다고 하더라도 이는 상표법상의 서비스업을 영위하였다고 할 수 없다는 것이 판례의 입장이다.
- ③ 상표권자가 상표법 제110조(손해액의 추정 등) 제4항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 상표권자는 권리침해사실과 합리적으로 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다.
- ④ 상표법 제110조(손해액의 추정 등) 제4항에 의하여 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 합리적으로 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되므로, 상표권자가 상표를 등록만 해두고 실제 사용하지는 않았더라도 침해자에게 손해배상책임이 인정된다.
- ⑤ 상표법 제121조(권리범위확인심판)에 의한 적극적 권리범위확인심판 사건에서 확인 대상표장과 피심판청구인이 실제로 사용하는 표장이 차이가 있더라도 그 차이나는 부분이 부기적인 것에 불과하여 양 표장이 동일성이 인정되는 경우에는 확인의 이익이 있다.

/ 해설 / 정답 ④ [판례문제]

① |○| 상표권 또는 서비스표권(이하 상표권, 나아가 상표권자 또는 상표만을 들어 실시하기로 한다)의 양도에는 상표권에 관한 이전등록으로 족한 점(상표법 제96조 제1항 제1호 참조), 상표권 매매 기타 그 양도의무 발생의 원인이 되는 계약으로부터 통상 부동산 매매에서의 목적물인도의무와 같은 의무가 발생하지 아니하여 매도인 등 상표권양도의무자가 상표권의 이전등록 외에 적극적으로 하여야 할 '주된 급부'의 의무를 상정하기 어려운 점, 나아가 오늘날 상표권 양도 거래의 실제 양태 등에 비추어 보면, 상표권자에 대하여 상표권에 관한 이전약정에 기하여 이전등록을 청구할 권리를 가지는 사람이 이미 그 상표를 실제로 사용하고 있다는 것만으로 상표권이전등록청구권의 소멸시효가 진행되지 아니한다고 할 수는 없다. 한편 그가 상표를 당해 상표권의 지정상품에 사용하여 주지상표가 되는 등으로 별도의 법적 보호를 받을 수 있다고 하더라도, 그 보호를 위하여 이전등록의무자의 시효소멸 주장이 일정한 범위에서 제한되어야 하는가 하는 것은 위와 같은 법적 보호의 내용 또는 성질 등에 의하여 정하여질 문제로서, 상표 사용에 의한 소멸시효 진행의 저지 여부와 직접적인 연관이 없다고 할 것이다. 더구나 기록에 의하면, 원고는 이 사건 합의 후 이 사건 상표권 등의 표장을 물류정보서비스업, 택배서비스업, 차량용 블랙박스 판매업 등에 사용한 바 있을 뿐이고, 이 사건 상표권 등의 각 지정상품이나 지정서비스업에 관하여 사용하였다고 인정할 만한 자료를 기록상 찾아볼 수 없으므로, 이 사건에서는 이러한 법문제가 제기될 여지가 없다. 그렇다면 앞서 본 법리에 비추어 이 사건 합의에 기한 원고의 이 사건 상표권 등의 이전등록청구권에 관하여는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 발생시부터 소멸시효가 진행되는 것으로 보아야 할 것이다(판례노트 133번, 2011다71964).

② |○| 상표법상 '서비스표'라 함은 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말하는데, 여기서 '서비스업'을 영위한다고 함은 독립하여 상

거래의 대상이 되는 서비스를 타인의 이익을 위하여 제공하는 것을 업으로 영위한다는 의미이므로, 아무런 대가를 받지 아니하는 자원봉사나 단순한 호의에 의한 노무 또는 편익의 제공 등과 같이 상거래의 대상이 되지 아니하는 용역을 일정한 목적 아래 계속적·반복적으로 제공하였다고 하더라도 상표법상의 서비스업을 영위하였다고 할 수 없다(판례노트 45-2번, 2012후3077).

③ 101 제110조 제4항은 같은 조 제3항과 마찬가지로 불법행위에 기한 손해배상청구에 있어서 손해에 관한 피해자의 주장·입증책임을 경감하는 취지의 규정이고 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니라 할 것이므로, 법 제110조 제4항의 규정에 의하여 상표권자 등이 상표권 등을 침해한 자에 대하여 침해에 의하여 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 상표권자 등은 손해의 발생사실에 관하여 구체적으로 주장·입증할 필요는 없고, 권리침해의 사실과 통상 받을 수 있는 금액을 주장·입증하면 족하다고 할 것이지만, 침해자도 손해의 발생이 있을 수 없다는 것을 주장·입증하여 손해배상책임을 면할 수 있는 것이라고 해석하는 것이 상당하다 할 것이다.

④ 101 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 합리적으로 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없다(판례노트 166번, 2014다59712).

⑤ 101 업무표장권의 적극적 권리범위확인심판에서 심판대상으로 삼고 있는 확인대상표장과 피심판 청구인이 실제로 사용하는 표장이 동일하지 않은 경우에는 확인의 이익이 없어 그 심판청구는 부적법하나, 확인대상표장과 실사용 표장이 차이가 있더라도 그 차이나는 부분이 부기적인 것에 불과하여 양 표장이 동일성의 범위 내에 있는 경우에는 확인의 이익이 있다(2010후1268).

[58회 28번]

126. 상표권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상표권자에 대하여 상표권에 관한 이전약정에 기하여 이전등록절차의 이행을 청구할 권리를 가지는 사람이 이미 그 상표를 실제로 사용하고 있으면 상표권에 관한 이전등록절차 이행청구권의 소멸시효가 진행되지 아니한다.
- ② 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되고, 타인의 상표권을 침해한 자에게 과실이 없다고 하기 위하여는 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 사용하는 상표가 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다.
- ③ 상표법 제109조(손해배상의 청구)에 따른 손해배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.
- ④ 상표권은 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 등록상표의 사

용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액이 손해액으로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 그 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 불구하고 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다.

- ⑤ 상표권의 행사가 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는 그 상표권의 행사는 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다.

/ 해설 / 정답 ① [판례문제]

① |×| 상표권자에 대하여 상표권에 관한 이전약정에 기하여 이전등록을 청구할 권리를 가지는 사람이 의미 그 상표를 실제로 사용하고 있다는 것만으로 상표권이전등록청구권의 소멸시효가 진행되지 아니한다고 할 수는 없다(판례노트 133번, 2011다71964).

② |○| 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다. 침해행위에 대하여 과실이 추정되는 경우, 타인의 상표권을 침해한 자에게 과실이 없다고 하기 위하여는 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 사용하는 상표가 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다(판례노트 165번, 2013다21666).

③ |○| 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다(제110조 제4항).

④ |○| 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 그 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 불구하고 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다(판례노트 166번, 2014다59712, 59729).

⑤ |○| 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다(판례노트 138번, 2005다67223).

[60회 30번]

127. 상표권침해와 손해배상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 따름)

- ① 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할

수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다.

- ② 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.
- ③ 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해에 관한 소가 제기된 경우에는 그 취지를 특허심판원자에게 통보하여야 한다. 그 소송절차가 끝난 경우에도 또한 같다.
- ④ 상표법 제109조(손해배상의 청구)에 따른 손해배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 상표권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.
- ⑤ 상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권의 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 상표법 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 1억원(고의적으로 침해한 경우에는 3억원) 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다.

/ 해설 / 정답 ④ [판례문제]

① |○ 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해하였다고 할 수 없다(판례노트 140번, 2012다6059).

② |○ 상표법은 등록상표가 일정한 사유에 해당하는 경우 별도로 마련한 상표등록의 무효심판절차를 거쳐 등록을 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 상표는 일단 등록된 이상 비록 등록무효사유가 있다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되는 것은 아니다. 그런데 상표등록에 관한 상표법의 제반 규정을 만족하지 못하여 등록을 받을 수 없는 상표에 대해 잘못하여 상표등록이 이루어져 있거나 상표등록이 된 후에 상표법이 규정하고 있는 등록무효사유가 발생하였으나 상표등록만은 형식적으로 유지되고 있을 뿐임에도 그에 관한 상표권을 별다른 제한 없이 독점·배타적으로 행사할 수 있도록 하는 것은 상표의 사용과 관련된 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호하고자 하는 상표법의 목적에도 배치되는 것이다. 또한 상표권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 상표등록이 무효로 될 것임이 명백하여 법적으로 보호받을 만한 가치가 없음에도 형식적으로 상표등록이 되어 있음을 기화로 그 상표를 사용하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 상표권자에게 부당한 이익을 주고 그 상표를 사용하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다. 이러한 점들에 비추어 보면, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를

살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이며, 이러한 법리는 서비스표권의 경우에도 마찬가지로 적용된다(판례노트 141번, 2010다103000).

③ |○| 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해에 관한 소가 제기된 경우에는 그 취지를 특허심판원장에게 통보하여야 한다. 그 소송절차가 끝난 경우에도 또한 같다(제151조 제3항).

④ |×| 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다(제110조 제4항). 2020. 10. 20. 시행 개정 상표법에서 '통상 받을 수 있는 금액'을 '합리적으로 받을 수 있는 금액'으로 개정하였다.

⑤ |○| 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 1억원(고의적으로 침해한 경우에는 3억원) 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(제111조 제1항).

[61회 26번]

128. 상표권의 침해 및 그 구제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 고의적으로 상표권자 또는 전용사용권자의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하여 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 상표법 제110조(손해액의 추정 등) 제1항부터 제6항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있도록 법원에 권한을 부여하고 있다.
- ② 상표권의 침해가 계속적으로 행하여지는 결과 손해도 역시 계속적으로 발생하는 경우에 그 침해로 인한 손해배상청구권의 소멸시효는 정책적인 이유에 의하여 최초로 손해가 발생한 때부터 일괄적으로 진행되는 것으로 본다.
- ③ 상표권자가 상표법 제109조(손해배상의 청구)에 따른 손해배상을 청구하는 대신에 상표법 제111조(법정손해배상의 청구)에 따른 손해배상을 청구하는 경우에 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.
- ④ 상표법은 제222조(등록상표의 표시)에 따라 등록상표임을 표시한 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 추정한다.
- ⑤ 상표권자가 상표권을 목적으로 하는 질권설정 이전에 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용하고 있는 경우에는 그 상표권이 경매에 의하여 이전되더라도 지정상품 중 사용하고 있는 상품에 한정하여 사용하는 경우에는 상표권 침해가 되지 않는다.

/ 해설 / 정답 ② [조문문제]

- ① |○| 법원은 고의적으로 상표권자 또는 전용사용권자의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하여 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 제109조에도 불구하고 제1항부터 제6항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다(제110조 제7항).
- ② |×| 불법행위가 계속적으로 행하여지는 결과 손해도 역시 계속적으로 발생하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 손해는 날마다 새로운 불법행위에 기하여 발생하는 손해이므로, 민법 제766조 제1항에서 정한 불법행위로 인한 손해배상청구권의 소멸시효는 그 각 손해를 안 때부터 각별로 진행된다고 보아야 한다(2012다6035).
- ③ |○| 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 1억원(고의적으로 침해한 경우에는 3억원) 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(제111조 제1항).
- ④ |○| 제222조에 따라 등록상표임을 표시한 타인의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 추정한다(제112조).
- ⑤ |○| 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(제104조의2).

[55회 22번]

129. 상표법상 벌칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 상표법에 따라 선서한 증인이 특허심판원에 대하여 거짓의 진술, 감정 또는 통역을 하였을 경우에는 위증죄에 해당한다.
- ② 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 없더라도 비밀유지명령 위반죄로 공소를 제기할 수 있다.
- ③ 등록을 하지 아니한 상표 또는 상표등록출원을 하지 아니한 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것 같이 영업용 광고, 간판, 표찰, 상품의 포장 등에 표시하는 행위를 한 경우에는 거짓표시의 죄에 해당한다.
- ④ 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 상표권 침해죄의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 벌금형을 과(科)하고 그 개인에게는 해당조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아

니한 경우에는 그러하지 아니하다.

- ⑤ 거짓이나 그 밖의 부정한 행위를 하여 상표등록, 지정상품의 추가등록, 존속기간갱신등록, 상품분류전환등록 또는 심결을 받은 경우에는 거짓행위의 죄에 해당된다.

/ 해설 / 정답 ② [조문문제]

- ① |○| 이 법에 따라 선서한 증인, 감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 거짓의 진술·감정 또는 통역을 하였을 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다(제232조 제1항).
- ② |×| 제231조(비밀유지명령 위반죄) 1항의 죄에 대해서는 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다(제231조 제2항).
- ③ |○| 누구든지 등록을 하지 아니한 상표 또는 상표등록출원을 하지 아니한 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것같이 영업용 광고, 간판, 표찰, 상품의 포장 또는 그 밖의 영업용 거래 서류 등에 표시하는 행위를 해서는 아니 된다(제224조 제1항 제2호).
- ④ |○| 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제230조, 제233조 또는 제234조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을 과(科)하고, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다(제235조).
- ⑤ |○| 거짓이나 그 밖의 부정한 행위를 하여 상표등록, 지정상품의 추가등록, 존속기간갱신등록, 상품분류전환등록 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다(제234조).

[56회 27번]

130. 상표법상 벌칙에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 상표법에 따라 선서한 증인이 특허심판원에 대하여 거짓의 진술을 하였을 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 이 위증죄를 범한 증인이 그 사건의 상표등록여부결정 또는 심결의 확정 전에 자수하였을 경우에는 그 형을 감경하거나 면제할 수 있다.
- ② 상표등록을 하지 아니한 상표를 등록상표인 것 같이 영업용 광고에 표시한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ③ 거짓이나 그 밖의 부정한 행위를 하여 상표등록을 받은 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ④ 상표권의 침해행위를 한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ⑤ 상표권의 침해물 제작에 사용하기 위하여 제공된 제작 용구에 대해서는 몰수가 가능하나, 상표권의 침해물 제작에 사용하기 위하여 제공된 재료에 대해서는 몰수가 불가능

고난의 한복판에 기회가 있다, 변리사스쿨 00158

하다.

/ 해설 / 정답 ① [판례문제]

- ① |○| 이 법에 따라 선서한 증인, 감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 거짓의 진술·감정 또는 통역을 하였을 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처하는데(제232조 제1항), 제1항에 따른 죄를 범한 자가 그 사건의 상표등록여부결정 또는 심결의 확정 전에 자수하였을 경우에는 그 형을 감경하거나 면제할 수 있다(제232조 제2항).
- ② |×| 누구든지 등록을 하지 아니한 상표 또는 상표등록출원을 하지 아니한 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것같이 영업용 광고, 간판, 표찰, 상품의 포장 또는 그 밖의 영업용 거래 서류 등에 표시하는 행위를 해서는 아니 되며(제224조 제1항 제2호), 제224조를 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다(제233조).
- ③ |×| 거짓이나 그 밖의 부정한 행위를 하여 상표등록, 지정상품의 추가등록, 존속기간갱신등록, 상품분류전환등록 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다(제234조).
- ④ |×| 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처한다(제230조).
- ⑤ |×| 제230조에 따른 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 제공되거나 그 침해행위로 인하여 생긴 상표·포장 또는 상품(침해물)과 그 침해물 제작에 주로 사용하기 위하여 제공된 제작 용구 또는 재료는 몰수한다(제236조 제1항).

[58회 23번]

131. 상표법상 벌칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 상표권 침해행위는 권리자에게 피해를 주는 것 이외에 상품 출처의 오인·혼동을 발생 시킴으로써 거래질서를 혼란하게 할 우려도 있으므로, 상표권 침해죄는 특허권 침해죄와는 달리 비친고죄이다.
- ② 상표법에 따라 선서한 증인으로서 특허심판원에 대하여 거짓의 진술·감정을 하여 위증 죄를 범한 자가 그 사건의 상표등록여부결정 또는 심결의 확정 전에 자수하였을 경우에는 필요적으로 그 형을 감경하거나 면제하여야 한다.
- ③ 상표법상 비밀유지명령위반죄는 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있는 친고죄이다.
- ④ 거짓이나 그 밖의 부정한 행위를 하여 상표등록, 지정상품의 추가등록, 존속기간갱신등록, 상품분류전환등록 또는 심결을 받은 자는 거짓행위의 죄에 해당되는데 이 죄는 비친고죄이다.
- ⑤ 상표권 침해행위에 제공되거나 그 침해행위로 인하여 생긴 침해물과 그 침해물 제작에 주로 사용하기 위하여 제공된 제작 용구 또는 재료는 필요적 몰수의 대상이지만, 상품

이 그 기능 및 외관을 해치지 아니하고 상표 또는 포장과 쉽게 분리될 수 있는 경우에는 그 상품은 몰수하지 아니할 수 있다.

/ 해설 / 정답 ② [조문문제]

- ① |○| 특허권, 실용신안권, 디자인권 침해죄는 반의사불벌죄인 반면, 상표권 침해죄는 수요자에게 사기행위를 한 것에 가깝기 때문에 위증죄, 허위표시죄, 거짓행위죄와 같이 사기 유형으로 취급하여 비친고죄로 규정하고 있다.
- ② |×| 제232조(위증죄) 제1항에 따른 죄를 범한 자가 그 사건의 상표등록여부결정 또는 심결의 확정 전에 자수하였을 경우에는 그 형을 감경하거나 면제할 수 있다(제232조 제2항). ‘하여야 한다’가 아니라 ‘할 수 있다’이다.
- ③ |○| 제231조(비밀유지명령 위반죄) 제1항의 죄에 대해서는 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다(제231조 제2항).
- ④ |○| 비밀유지명령 위반죄 제외하고는 모두 비친고죄이다.
- ⑤ |○| 제230조에 따른 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 제공되거나 그 침해행위로 인하여 생긴 상표·포장 또는 상품(침해물)과 그 침해물 제작에 주로 사용하기 위하여 제공된 제작 용구 또는 재료는 몰수한다. 다만 상품이 그 기능 및 외관을 해치지 아니하고 상표 또는 포장과 쉽게 분리될 수 있는 경우에는 그 상품은 몰수하지 아니할 수 있다(제236조 제2항).

14 취소심판

[46회 27번]

132. 甲은 “天緣”이라는 한자로 구성된 상표를 “사이다”를 지정상품으로 하여 상표등록을 받았으나 실제로는 그 한글 음역인 “천연”으로 구성된 상표의 우측상단에 “®” 표시를 한 상표를 사용하여 “사이다”를 제조·판매하고 있다. 이 경우에 발생할 수 있는 상표법상 제 문제에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 甲은 등록상표와 동일성이 없는 유사한 상표를 사용한 것이므로, 甲의 등록상표는 불사용취소심판(제119조 제1항 제3호)의 대상이 될 수 있다.
- ② “천연”사이다에서 “천연”은 “자연 그대로의 상태”를 의미하여 수요자들에게 상품의 품질의 오인을 초래할 우려가 있으므로 甲의 등록상표는 부정사용취소심판(제119조 제1항 제1호) 청구의 대상이 될 수 있다.
- ③ “®”표시는 통상 등록상표임을 표시하는 표장이므로 허위표시의 문제가 발생할 수 있다.
- ④ 제3자인 乙이 “천연 사이다”라는 표장을 사이다 상품에 사용할 경우 “天緣”과 “천연”은 칭호가 동일하므로 甲의 상표권 침해에 해당한다.
- ⑤ 甲의 상표 사용이 상품의 품질의 오인을 생기게 하였다는 이유로 하는 상표 등록의 취소심판(제119조 제1항 제1호)은 누구든지 청구할 수 있다.

/ 해설 / 정답 ④ [사례문제]

① |○| “천연”은 등록상표인 “天緣”을 한국어로 음역한 것인데, 그동안은 외국어만으로 구성된 등록상표와 그 음역만으로 구성된 실사용상표를 서로 '동일성' 범위로 보지 않았다. 다만 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 않은 것이라고 볼 수 없다(판례노트 189번, 2012 후2463)고 본 전원합의체 판결이 나오면서 다소 불명료한 점은 있다.

② |○| 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 한 경우에는 제119조 제1항 제1호에 해당할 수 있는데, 여기서 '상품의 품질의 오인을 생기게 한 경우'라 함은 상표권자가 실제로 사용하는 상표로 인하여 혼동의 대상이 되는 상표를 부착한 타인의 상품의 품질과 오인을 생기게 하는 경우 외에도 그 실사용상표의 구성 등으로부터 그 지정상품이 본래적으로 가지는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 경우도 포함되며, 여기에는 상품의 품질, 원재료, 효능, 용도 등의 오인뿐만 아니라 상품의 산지의 오인도 포함된다(판례노트 180번, 2002 후2457).

③ |○| 누구든지 등록을 하지 아니한 상표 또는 상표등록출원을 하지 아니한 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것 같이 상품에 표시하는 행위를 해서는 아니 된다(제224조 제1항 제1호). 등록상표는 “天緣”이므로 “천연”에 등록상표 표시하는 것은 허위표시 문제가 발생할 수 있다.

④ |×| 乙이 사용하는 “천연 사이다”는 그 사이다가 “자연 그대로의 상태”라는 의미로 관념되어 그

사용상품의 품질을 직접적으로 나타낸다. 따라서 乙의 사용상표에는 상표권의 효력이 미칠 수 없으며 (제90조 제1항 제2호), 乙의 사용은 甲 상표권 침해에 해당하지 않는다.

⑤ ㄱ 제1항 제4호 및 제6호의 취소사유를 제외하면, 제1항에 따른 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다(제119조 제5).

[47회 27번]

133. 상표법 제119조(상표등록의 취소심판)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 한다.
- ② 이해관계인이라 함은 취소되어야 할 불법적 등록상표의 존속으로 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계에 있는 사람을 말한다.
- ③ 이해관계인만이 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내·외에서 사용하고 있지 아니한 것을 이유로 취소심판을 청구할 수 있다.
- ④ 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다.
- ⑤ 상표권의 침해자가 3년 이상 사용하지 않은 등록상표의 등록을 취소시키고 또 그로 인하여 등록상표의 유사한 상표를 사용하고자 하는 것은 등록취소심판 청구권의 남용이라고 볼 수 없다.

/ 해설 / 정답 ③ [판례문제]

① ㄱ, ② ㄱ 제119조 제5항 소정의 '이해관계인'이라 함은 취소되어야 할 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고, 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 한다(2005후3291).

③ ㄴ× 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다(제119조 제1항 제3호). 불사용 여부는 국내 기준이며 국외는 포함되지 않는다. 한편 제119조 제1항 제3호의 취소사유는 이해관계인만이 아니라 누구든지 청구할 수 있다(제119조 제5항 본문).

④ ㄱ 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중

어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정하고 있는바, 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니한 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 아니한 때를 말한다 할 것이고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다. 한편 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(판례노트 193번, 2019후12100).

⑤ |○ 불사용으로 인한 상표등록취소심판은 누구나 청구할 수 있는 것이고, 등록상표권의 침해자라고 하나 3년 이상 사용하지 않은 등록상표의 등록을 취소시키고 또 그로 인하여 등록상표와 유사한 상표를 사용하고자 하는 것이 부당한 이익을 얻기 위한 것이라고 할 수는 없으므로, 등록취소심판청구가 심판청구권의 남용이라고 볼 수 없다(2001후188).

[50회 30번]

134. 상표법 제119조(상표등록의 취소심판)에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 제119조 제1항 제1호(상표권자의 고의적인 부정사용으로 인한 취소심판)나 제119조 제1항 제3호(불사용으로 인한 취소심판)는 해당 사실이 없어진 날부터 3년이 경과한 후에는 이를 청구할 수 없다.
- ② 甲이 乙에게 상표권의 지정상품 중 일부 상품을 이전하면서 이전하는 상품과 유사한 상품의 일부를 제외하고 이전한 경우에는 누구든지 이를 이유로 상표등록취소심판을 청구할 수 있다.
- ③ 상표권의 이전이 있는 경우에는 양도인의 불사용 기간이 통산되지 아니하고 양수인의 불사용 기간만 고려된다.
- ④ 심판청구시에는 불사용 기간이 완성되지 아니하였으나 심판청구사건의 심리종결 전에 불사용 기간이 완성된 경우에는 그 상표등록은 제119조 제1항 제3호(불사용으로 인한 취소심판)에 의하여 취소될 수 없다.
- ⑤ 조약당사국에 등록된 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자와 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일한 상품을 지정상품으로 하여 상표가 등록되었다는 이유로 상표등록취소심판을 청구할 수 있다.

/ 해설 / 정답 ④ [판례문제]

① |×| 제119조 제1항 제1호, 제2호, 제5호, 제7호부터 제9호까지에 해당하는 것을 사유로 하는 상표

등록취소심판은 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날부터 3년이 지난 후에는 청구할 수 없다(제122조 제2항). 제119조 제1항 제3호의 경우에는 심판청구 당시 불사용의 상태가 지속되고 있을 것을 요구하므로 제척기간 적용의 여지가 없다.

② |×| 상표권을 지정상품마다 분할하여 이전하는 경우 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 하며(제93조 제1항 후단), 제93조 제1항 후단 규정에 위반된 경우에는 상표등록취소사유에 해당한다(제119조 제1항 제4호). 제119조 제1항 제4호에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록취소심판은 이해관계인만이 청구할 수 있다(제119조 제5항).

③ |×| 상표법 제119조 제1항 제3호에 의한 등록취소심판은 등록상표가 계속하여 3년 이상 정당한 이유 없이 사용되지 않음으로써 그 취소의 요건은 충족되고, 상표의 이전이 있는 경우라도 이전등록시부터 불사용의 기간을 계산하여야 하는 것이 아니라 할 것이며, 또 위 규정의 '정당한 이유'라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 거래할 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함된다(판례노트 187번, 97후3920).

④ |○| 심판청구시에는 그 불사용의 기간이 완성되지 아니하였으나 심판청구사건의 심리 중에 불사용기간이 완성된 경우, 또는 심판청구시에는 등록상표를 사용하고 있었으나 심판청구 후에 사용하지 아니하여 심리종결 전에 불사용 기간이 완성되는 경우 그 상표등록은 당해 심판에서는 취소될 수 없다 할 것이다(98후881, 898, 904, 911).

⑤ |×| 본 사유의 경우 2016.9. 1. 시행 개정법 이전 구법에서는 5년의 제척기간이 적용되는 취소사유에 해당하였으나(구법 제73조 제1항 제7호 전단), 2016. 9. 1. 시행 개정법부터는 제34조 제1항 제21호의 거절이유 등으로 개정되었다. 상표등록출원이 제34조 제1항 제21호에 해당함에도 불구하고 착오로 등록된 경우 상표등록 무효사유에 해당하며(제117조 제1항 제1호), 제척기간의 적용을 받지 아니한다(제122조 제1항).

[51회 21번]

135. 정당한 상표권자 또는 상표 사용자를 위한 규정에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 상표법 제33조(상표등록의요건) 제1항에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 상표라도 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 상표등록시 동종업자 간에 현저하게 인식되어 있는 경우라면, 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다.
- ② 국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 저명한 국제기관의 명칭, 약칭, 포장과 동일하거나 이와 유사한 상표는 정당한 권리자라 하더라도 상표등록을 받을 수 없다.
- ③ 정부가 개최하거나 정부의 승인을 얻어 개최하는 박람회의 상패·상장 또는 포장과 동일 또는 유사한 표장이 있는 상표는 당해 박람회에서 상패·상장 또는 포장을 받은 자가 수상한 상품에 관하여 상표의 일부로서 표장을 사용하는 경우에도 상표등록을 받을 수 없다.
- ④ 등록상표가 수요자 기만에 관한 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항

제12호 후단에 위반한 것을 사유로 무효의 심결이 확정된 경우, 선사용상표에 관한 정당한 권리자뿐 아니라 누구든 동일 유사한 상표를 동일·유사한 상품에 대하여 출원한 때에 소멸된 등록상표와의 관계에서 거절이유에 해당하지 않는다.

- ⑤ 등록상표에 대해 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제1호의 취소심판이 청구되어 심결이 확정된 경우, 상표권자는 취소심판청구일부부터 3년이 경과한 후 그와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 상표등록출원을 하면 상표등록을 받을 수 있다.

/해설/ 정답 ④ [조문문제]

① |×| 제33조 제1항 제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다(제33조 제2항). 구법에서는 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 ‘현저하게’ 인식되어 있어야 사용에 의한 식별력을 인정했으나, 개정법에서는 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우 사용에 의한 식별력을 인정한다.

② |×| 국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 저명한 국제기관의 명칭, 약칭, 표장과 동일·유사한 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 다만 그 기관이 자기의 명칭, 약칭 또는 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다(제34조 제1항 제1호 다목).

③ |×| 정부가 개최하거나 정부의 승인을 받아 개최하는 박람회 또는 외국정부가 개최하거나 외국정부의 승인을 받아 개최하는 박람회의 상패·상장 또는 포장과 동일·유사한 표장이 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 다만 그 박람회에서 수상한 자가 그 수상한 상품에 관하여 상표의 일부로서 그 표장을 사용하는 경우에는 상표등록을 받을 수 있다(제34조 제1항 제5호).

④ |○| 2016. 9. 1. 시행 개정법 이전 구법 제7조 제1항 제8호는 상표권이 소멸한 날부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 상표등록 받을 수 없다고 거절이유로 규정하면서, 다만 수요자 기만을 사유로 타인의 상표권이 무효심결 확정되어 소멸된 경우 그 상표의 정당한 출원인에 한해서는 위 소멸한 날부터 1년 경과해야 한다는 규정을 적용하지 아니하여(구법 제7조 제4항 제2호), 소멸한 날부터 1년 이내에도 등록받을 수 있다는 예외를 두고 있었다. 그러나 위 구법 제7조 제1항 제8호의 거절이유는 실무상 활용도가 낮다는 등의 이유로 2016. 9. 1. 시행 개정법에서 삭제되었다. 이에 현재는 타인의 상표권이 소멸된 후 1년 이내라도 누구든 동일·유사 상표를 동일·유사 상품에 대하여 다른 거절이유가 없다면 등록받을 수 있다.

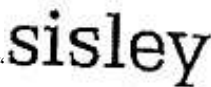
⑤ |×| 제119조 제1항 제1호부터 제3호까지 및 제5호부터 제9호까지의 규정에 해당한다는 이유로 상표등록의 취소심판이 청구되고, 그 청구일 이후에 i) 존속기간이 만료되어 상표권이 소멸한 경우, ii) 상표권자가 상표권 또는 지정 상품의 일부를 포기한 경우, 또는 iii) 상표등록 취소심결이 확정된 경우로서, 상표권자 또는 그 상표권자의 상표를 사용하는 자가 각호에 해당하게 된 날로부터 3년 이내에 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사 상품에 출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 없다(제34조 제3항). 취소심판 청구일부부터 3년이 아니라, 취소심판 청구 후 i), ii) 또는 iii) 에 따라 상표권이 소멸된 날부터 3년이 지나야 거절이유에 해당하지 않는다.

136. 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제1호의 심판에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’)가 저명한 경우 대상상표의 상품과 실사용 상표의 상품이 유사하지 않아도 경제적 견련관계가 있으면 본 호를 적용할 수 있다.
- ② 상표권이 이전되는 경우 양도인의 부정사용의 책임은 이전 후 양수인에게 승계되지 아니하므로 양수인이 스스로 부정사용을 하지 않는 한 본 호를 적용할 수 없다.
- ③ 대상상표가 식별력이 없는 표장인 경우 실사용 상표와 대상상표가 유사한 경우라면 출처혼동의 우려가 있으므로 본 호를 적용할 수 있다.
- ④ 본 호 규정은 타인의 선등록 상표의 신용에 부당편승을 방지하는 취지이므로 대상상표가 미등록 또는 후등록 상표인 경우에는 적용할 수 없다.
- ⑤ 본 호의 고의 요건 판단에 있어 대상상표가 주지·저명한 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못한 경우에도 고의의 존재가 추정된다.

/ 해설 / 정답 ① [판례문제]

① |○| 상표법 제119조 제1항 제1호에서 정한 상표등록취소 사유의 하나인, 상표권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 결국 당해 상표의 사용으로 타인의 상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 두

어야 할 것이다. 이 사건 등록상표(등록번호 제283342호) “”의 상표권자인 피고가

실제로 사용한 상표인 “”, “”, “” 등(이하 ‘실사용상표들’이라 한

다)과 원고가 사용하는 “”, “” 상표들(이하 ‘대상상표들’이라 한다)은 전

체적인 표장의 구성이 매우 유사한 점, 대상상표들은 실사용상표들의 사용 당시 이미 국내에서 주지·저명성을 획득하였음에 비하여 이 사건 등록상표에 대한 인식은 그에 훨씬 미달하였던 점, 실사용상표들의 사용상품인 핸드백과 대상상표들의 사용상품인 화장품은 경제적으로 밀접한 관련성이 있는 점 등을 종합하여 보면, 피고의 실사용상표들의 사용은 대상상표들과의 관계에서 수요자로 하여금 원고의 업무

- 에 관련된 상품과 혼동을 일으키게 할 우려가 있다고 보기에 충분하다(판례노트 174번, 2012후2227).
- ② I×I 상표권의 이전이 있는 경우 이전 전(前) 양도인의 부정사용의 책임은 이전 후 양수인에게 그 대로 승계되므로 비록 양수인 스스로 부정사용을 하지 않았다 하여도 해당 상표권이 취소될 수 있다 (2001허1556).
- ③ I×I 대상상표가 기술적 표장에 불과하여 식별력이 없다고 보여지는 경우에는, 실사용상표와 대상 상표가 유사하더라도 상품 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있다고 할 수 없다(88 후1328).
- ④ I×I 그 타인의 상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니라고 하더라도 그 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있다(판례노트 177번, 2002후1225).
- ⑤ I×I 상표권자가 오인·혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 그 대상상표와 동일·유사한 실사용상표를 사용하면 상표 부정사용의 고의가 있다 할 것이고, 특히 그 대상상표가 주지·저명한 상표 인 경우에는 그 대상상표나 그 상품의 존재를 인식하지 못하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 고의의 존재를 추정할 수 있다(판례노트 174번, 2012후2227).

[60회 28번]

137. 상표등록취소심판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 통상사용권자가 사용허락을 받은 등록상표를 그 상표의 지정상품과 유사한 상품에 사용하여 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 한 경우에 수요자는 상표법 제119조(상표 등록의 취소심판) 제1항 제2호에 따라 해당상표에 대하여 상표등록취소심판을 청구할 자격이 있다.
- ② 甲이 2022. 12. 1.에 등록된 등록상표 사용이 乙에 대하여 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제2조 제1호 과목의 부정경쟁행위를 구성하는 경우에, 그 상표에 관한 권리를 가진 자는 2023. 1. 31.에 甲의 상표에 대하여 상표등록취소심판을 제기할 수 있다.
- ③ 증명표장권자가 다른 증명표장이나 상표와 혼동방지조치를 취하면서 품질관리를 위해 직접 유통 판매하는 상품에 대하여 그 증명표장을 사용한 경우에 취소심판의 대상이 된다.
- ④ 상표법 제119조 제1항 제1호의 사유로 상표등록취소심판이 제기된 후에 상표권자가 그 상표를 포기하여 이를 등록하였더라도 계속하여 심리를 진행하여야 한다.
- ⑤ 甲은 외부 주문에 따라 생산만하는 파운드리 회사로서 소위 팹리스(fabless) 반도체 설계 판매회사인 乙로부터 반도체 설계와 상품제조에 대한 품질관리 등 실질적인 통제를 받으면서, 乙이 주문한대로만 생산한 반도체 전량을 乙에게 공급하고 있다. 이 경우 甲이 乙의 등록상표를 반도체에 표시한 상표사용행위는 특별한 사정이 없는 한 상표법 제119조 제1항 제3호에 따른 불사용취소심판에서 乙의 상표사용행위로 인정된다.

/ 해설 / 정답 ④ [판례문제]

- ① |○| 제119조 제1항에 따른 취소심판(제4호 및 제6호의 취소사유 제외)은 누구든지 청구할 수 있으므로(제119조 제5항), 수요자도 제119조 제1항 제2호에 따른 사유를 이유로 상표등록취소심판을 청구할 수 있다.
- ② |○| 제92조 제2항에 해당하는 상표가 등록된 경우에 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 해당 상표 등록일부터 5년 이내에 취소심판을 청구한 경우에는 상표등록 취소사유에 해당한다(제119조 제1항 제6호).
- ③ |○| 증명표장권자가 제3조 제3항 단서를 위반하여 증명표장을 자기의 상품에 대하여 사용하는 경우에는 증명표장권 등록의 취소사유에 해당한다(제119조 제1항 제9호 나목).
- ④ |×| 상표등록취소심판 청구는 취소의 대상이 되는 상표등록을 심판으로서 취소할 현실적인 필요가 있는 것을 전제로 하는 것이므로, 심판청구가 계속 중에 취소의 대상이 되는 등록상표의 상표권자가 상표권을 포기함으로써 말미암아 상표등록이 말소되어 버리면, 상표등록 무효심판청구의 경우와 달리 그 상표등록의 취소심판청구는 이미 효력이 없어진 상표등록의 취소를 청구하는 것에 귀착되므로, 상표등록의 취소를 청구할 법률상 이익이 없게 되어버려 분 적법한 것으로 각하될 수 밖에 없는 것이다(88후929, 87후43).
- ⑤ |○| 주문자상표부착 생산 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 수출의 경우 상품제조에 대한 품질관리 등 실질적인 통제가 주문자에 의하여 유지되고 있고 수출업자의 생산은 오직 주문자의 주문에만 의존하며 생산된 제품 전량이 주문자에게 인도되는 것이 보통이므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단하면서도 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(판례노트 183번, 2012후740).

[56회 24번]

138. 상표법 제119조(상표등록의 취소심판)에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상표등록의 취소심판은 이해관계인만이 청구할 수 있다.
- ② 불사용취소심판에 관한 상표법 제119조 제1항 제3호에서 미등록 통상사용권자의 사용은 정당한 사용이라고 할 수 없기 때문에 미등록 통상사용권자의 사용은 그 사실이 입증되어도 상표등록의 취소를 면할 수 없다.
- ③ 상표권자가 상당한 주의를 하였다고 인정되더라도 전용사용권자가 지정상품에 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 한 경우에는 상표등록이 취소된다.
- ④ 공유인 상표권의 상표권자에 대하여 상표등록의 취소심판을 청구할 경우에는 공유자 모두를 피청구인으로 청구하여야 한다.
- ⑤ 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표

를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 2년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.

/ 해설 / 정답 ④ [조문문제]

- ① |×| 제1항에 따른 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다. 다만 제1항 제4호 및 제6호에 해당하는 것을 사유로 하는 심판은 이해관계인만이 청구할 수 있다(제119조 제5항). 제4호 및 제6호의 사유를 제외하고는 누구든지 취소심판 청구할 수 있다.
- ② |×| 통상사용권은 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고 통상사용권의 등록은 제3자에 대한 대항요건일 뿐이므로(제100조 제1항 제1호), 통상사용권자는 반드시 등록된 통상사용권자일 필요가 없다(판례노트 182번, 2012후177 판결).
- ③ |×| 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우에는 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. 다만 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외한다(제119조 제1항 제2호).
- ④ |○| 공유인 상표권의 상표권자에 대하여 심판을 청구할 경우에는 공유자 모두를 피청구인으로 청구하여야 한다(제124조 제2항).
- ⑤ |×| 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다(제119조 제1항 제3호). 2년이 아니라 3년이다.

[45회 25번]

139. 甲은 컴퓨터를 지정상품으로 하여 상표 'A'를 1995년 2월 1일 상표등록출원하여 1996년 1월 6일 상표등록 받은 후 계속하여 사용함으로써 'A'상표는 주지상표가 되었다. 그런데, 그 후 乙이 컴퓨터를 지정상품으로 하여 甲의 'A'상표와 유사한 'A+'상표를 2001년 3월 5일 상표등록출원하여 2002년 2월 8일 상표등록을 받았고 그 후 丙에게 2005년 10월 8일 통상사용권을 설정하였다. 한편, 丙은 乙로부터 통상사용권을 설정받은 'A+'상표를 사용하지 아니하고 乙의 묵인 하에 甲의 'A'상표와 극히 유사한 'AO'상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 甲의 'A'상표 상품과 출처의 혼동을 야기하고 있다. 이 경우 2024년 甲이 乙의 'A+'상표에 대해 취할 수 있는 상표법상의 조치로서 옳은 것은?

- ① 상표법 제34조 제1항 제7호(선출원 등록상표와 유사상표)에 기한 상표등록 무효심판 청구
- ② 상표법 제34조 제1항 제9호(주지상표)에 기한 상표등록 무효심판청구

- ③ 상표법 제119조 제1항 제1호(상표권자의 고의적인 부정사용)에 기한 상표등록 취소심판청구
- ④ 상표법 제119조 제1항 제2호(사용권자의 부정사용)에 기한 상표등록 취소심판청구
- ⑤ 乙의 등록상표 'A+'가 甲의 등록상표 'A'의 권리범위에 속한다는 취지의 권리범위 확인심판청구

/ 해설 / 정답 ④ [사례문제]

- ① |×| 제34조 제1항 제6호부터 제10호까지 및 제16호, 제35조에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록무효심판은 상표 등록일로부터 5년이 지난 후에는 청구할 수 없다(제122조 제1항). 2024년은 乙의 상표등록일 2017년 2월부터 5년이 경과하였으므로 제34조 제1항 제7호에 해당하는 것을 사유로 상표등록무효심판을 청구할 수 없다.
- ② |×| 제34조 제1항 제6호부터 제10호까지 및 제16호, 제35조에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록무효심판은 상표 등록일로부터 5년이 지난 후에는 청구할 수 없다(제122조 제1항). 2024년은 乙의 상표등록일 2017년 2월부터 5년이 경과하였으므로 제34조 제1항 제9호에 해당하는 것을 사유로 상표등록무효심판을 청구할 수 없다.
- ③ |×| 상표권자 乙이 등록상표를 유사범위에서 사용하여 수요자들에게 품질오인 또는 출처혼동을 일으켰다는 사정은 없으므로 제119조 제1항 제1호에 해당하지는 않는다.
- ④ |○| 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우에는 상표권자가 상당한 주의를 한 경우를 제외하고 상표등록취소사유에 해당한다(제119조 제1항 제2호). 통상사용권자 丙이 등록상표와 유사한 상표 A0를 사용하여 타인 甲의 대상상표 A와 출처혼동을 야기하고 있으며, 丙의 부정사용에 대하여 상표권자 乙이 상당한 주의를 다하였다는 사정도 없으므로 乙의 상표권에는 제119조 제1항 제2호의 취소사유가 존재한다.
- ⑤ |×| 등록상표인 확인대상표장에 대한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법한 것으로 본다(판례노트 203번, 2013후2316). 권리 대 권리 저촉관계에 관한 적극적 권리범위확인심판은 각하심결 나온다.

[53회 29번]

140. 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제1호 또는 제2호에 규정된 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 전용사용권자 또는 통상사용권자가 고의로 지정상품에 등록상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과 혼동을 생기게 한 경우에만 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.

- ② 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판 사건에서 등록상표의 지정상품 중 어느 하나에만 취소사유가 있는 경우 그 지정상품에 관한 상표등록만이 취소된다.
- ③ 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판이 청구된 후 심판청구사유에 해당하는 사실이 없어진 경우 특허심판원은 기각하는 심결을 하여야 한다.
- ④ 이해관계가 없는 자가 한 취소심판청구는 부적법한 심판청구로서 각하된다.
- ⑤ 상표권자가 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하여 수요자로 하여금 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에는 그 타인의 상표가 주지·저명하지 아니하더라도 상표등록은 부정사용을 이유로 한 취소심판에 의하여 취소될 수 있다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [판례문제]

- ① |×| 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용 함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우에는 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. 다만 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외한다(제119조 제1항 제2호). 제1호와 달리 제2호의 사용권자의 부정사용을 이유로 한 취소심판에서는 사용권자의 '고의'를 요구하지 아니한다.
- ② |×| 제3호를 제외한 취소사유의 경우, 지정상품 중 일부 상품에 대해서만 취소사유가 존재한다고 하더라도 상표등록 전체를 취소하는 심결을 해야 한다.
- ③ |×| 제1항에 해당하는 것을 사유로 취소심판을 청구한 후 그 심판청구사유에 해당하는 사실이 없어진 경우에도 취소사유에 영향을 미치지 아니한다(제119조 제4항). 제119조 제1항 제1호에 해당하는 것을 사유로 취소심판이 청구된 뒤, 상표권자가 등록상표의 부정사용행위를 중단하였다고 하더라도 취소사유가 해소되지 않는 것으로 본다.
- ④ |×| 제1항에 따른 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다(제119조 제5항).
- ⑤ |○| 실제 사용된 상표(이하 '실사용상표'라 한다)가 등록상표를 타인의 상표(이하 '대상상표'라 한다)와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면 상표법 제119조 제1항 제1호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다고 할 것이며, 이때 그 대상상표가 주지·저명한 것임을 요하지는 아니한다(판례노트 175번, 2012후1521).

[48회 21번]

141. 상표법상 상표의 사용 또는 상품에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되었는지 여부는 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 한다.

- ② 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 '광고매체가 되는 물품'은 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없다.
- ③ 상표권자 등이 완구에 대하여 관련 행정법규에서 규정하는 안전검사 등을 받지 아니한 사실이 있다고 하더라도, 그러한 사정만으로 당해완구가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있지 않다거나 국내에서 정상적으로 유통되지 아니하였다고 볼 수 없으므로, 당해 등록상표가 그 완구에 대하여 정당하게 사용되었음을 인정하는데 아무런 장애가 되지아니한다.
- ④ 약사법에서 규정하는 보건복지부장관의 품목별 허가를 받지 않은 의약품을 지정상품으로 하는 등록상표라도 이를 선전·광고하거나 지정상품에 부착하여 판매하는 것은 정당한 상표 사용에 해당하여 상표등록의 취소를 면할 수 있다.
- ⑤ 불사용으로 인한 상표등록취소의 요건과 관련하여 판단할 때, 타인의 저작권을 침해하는 등록상표의 사용이라도 상표의 정당한 사용으로 인정될 수 있다.

/ 해설 / 정답 ④ [판례문제]

① |○| 어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되었는지 여부(상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항)를 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 한다(판례노트 198번, 2005후3406).

② |○| 상표법상 '상표의 사용'이라고 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등을 의미하고(상표법 제2조 제11호 각 목 참조), 여기에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다할 것이므로, 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 '광고매체가 되는 물품'은 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고, 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다(판례노트 017-2번, 98후58).

③ |○| 관련 행정법규가 제조·판매 등의 허가 또는 안전검사·품질검사 등을 받지 아니하거나 일정한 기준이나 규격에 미달하는 제품 등의 제조·판매 등을 금지하고 있는 경우, 상표법의 목적과 행정법규의 목적이 반드시 서로 일치하는 것은 아니므로, 상표권자 등이 위와 같은 행정법규에 위반하여 특정 상품을 제조·판매하였다고 하여 그 상품이 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있지 않다거나 국내에서 정상적으로 유통되지 아니한 경우에 해당한다고 일률적으로 결정할 수는

없고, 그 상품의 제조·판매를 규율하는 행정법규의 목적, 특성, 그 상품의 용도, 성질 및 판매형태, 거래 실정상 거래자나 일반수요자가 그 상품에 대하여 느끼는 인식 등 여러 사정을 참작하여 상표제도의 목적에 비추어 그 해당 여부를 개별적으로 판단하여야 한다. 피고가 레이싱카완구에 대하여 품질경영 및 공산품안전관리법에서 규정하는 안전검사를 받지 아니한 사실이 있다고 하더라도, 그러한 사정만으로 레이싱카완구가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있지 않다거나 국내에서 정상적으로 유통되지 아니하였다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표가 레이싱카완구에 대하여 정당하게 사용되었음을 인정하는 데 아무런 장애가 되지 아니한다(판례노트 198번, 2005후3406).

④ |×| 상표권자가 정당한 이유없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 사용하지 아니한 경우에 그 상표등록을 취소하여야 하도록 규정한 상표법 제119조 제1항 제3호의 규정은 상표의 사용을 촉진하는 한편 불사용상표에 대한 제재적 의미도 포함되는 것으로 해석된다고 할 것인바, 이와 같은 취지에 비추어 볼 때 상표에 대한 선전, 광고행위가 있었다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 유통되는 것을 전제로 하여(현실적으로 유통되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하고 있어야 한다) 선전, 광고행위가 있어야 상표의 사용이 있었던 것으로 볼 수 있는 것이고, 또한 지정상품이 의약품인 경우 그 등록상표를 지정상품에 법률상 정당히 사용하기 위하여는 그 제조나 수입에 관하여 품목허가를 받아야 하므로 그러한 허가를 받지 아니하였다면 신문지상을 통하여 1년 못미처 한 차례씩 그 상표를 광고하였다거나 국내의 일부 특정지역에서 그 등록상표를 부착한 지정상품이 판매되었다고 하더라도 상표의 정당한 사용이 있었다고 볼 수 없다(89후1240).

⑤ |○| 甲이 등록상표의 등록출원일 전에 외국에서 등록상표와 동일하고 그 연합상표와 거의 동일한 형태의 도형을 창작하여 이에 대한 저작권을 취득하였고 이러한 저작물이 1995. 12. 6. 법률 제5015호로 개정된 저작권법에 의하여 우리 나라에서 소급하여 보호됨으로써 乙이 1996. 7. 1.부터 등록상표나 그 연합상표를 사용하려면 저작권자인 甲의 동의를 얻어야만 하고 그 동의를 받지 아니하고 그 연합상표 또는 이와 동일성 범주 내의 실사용상표를 사용하면 甲에 대한 저작권 침해가 되어 민사상 손해배상 책임을 부담하게 되는 것은 별론으로 하고, 그 연합상표와 동일성 범주 내에 있는 실사용상표를 상표적으로 사용한 이상은 그 사용 자체가 상표법 제119조 제3항 소정의 연합상표의 '정당한 사용'이라고 볼 수 있다(98후2962).

[49회 27번]

142. 甲은 상품류 구분에 의한 제18류의 상품 전부를 지정하여 상표등록출원을 하였으나, 심사 과정에서 타인의 선등록상표(이하 '인용상표'라함)와 저촉한다는 취지의 거절이유통지서를 송달 받았으며, 이에 대한 의견서를 제출하였으나 심사관에 의해 거절결정이 내려졌다. 이에 대하여 甲은 상표등록을 위해 인용상표에 대하여 상표법 제119조(상표등록취소심판) 제1항 제3호에 의한 불사용을 근거로 취소심판청구를 고려하고 있다. 이와 관련하여 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

<참고>

인용상표의 등록된 지정상품은 다음과 같다.

인용상표의 지정상품

유사군 코드

등산용가방, 보스틴백, 솔더백, 핸드백 (이하 'A상품군'이라 함)	G2501
우산, 골프용우산, 파라솔(이하 'B상품군'이라 함)	G2703
가족제 열쇠고리(이하 'C상품군'이라 함)	G3002

- ① 甲은 A상품군과 B상품군을 취소대상상품으로 취소심판을 청구한 후에 심리과정에서 B상품군에 대한 취소심판청구를 취하할 수는 없다.
- ② 甲은 A상품군과 B상품군을 별개의 심판대상으로 하여 같은 날짜에 취소심판 청구를 할 수 있다.
- ③ 만일 甲이 인용상표의 지정상품 전부를 지정하여 취소심판을 청구한 후 인용상표권자가 사용사실을 입증하여 기각심결이 내려지고 심결이 확정되더라도, 甲은 심결확정일 이후에 인용상표에 대하여 동일한 취소심판을 다시 청구할 수 있다.
- ④ 甲의 상표등록출원에 대한 거절결정 이유가 A상품군에만 존재하는 경우라면, 인용상표에 대한 甲의 상표등록취소심판(전부취소)청구는 B, C상품군에 속하는 상품에 대하여 심판청구의 이해관계가 없다는 이유로 각하를 면할 수 없다.
- ⑤ 甲은 인용상표의 지정상품 중 A와 B상품군에 속하는 지정상품의 등록을 취소한다는 심판을 청구한 후 심리가 종결되기 전이라도 C상품군에 속하는 지정상품을 취소의 대상으로 추가하는 심판청구의 보정은 할 수 없다.

/ 해설 / 정답 ④ [사례문제]

- ① |○| 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 상표등록취소심판청구를 한 경우에는 심판청구의 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중의 하나에 대하여 사용이 증명되면 그 심판청구는 전체로서 인용될 수 없을 뿐 사용이 증명된 지정상품에 대한 심판청구만 기각하고 나머지에 관한 청구를 인용할 것은 아니며, 사용이 증명된 지정상품만에 대한 심판청구의 일부 취하가 허용되는 것도 아니다(2011후2916).
- ② |○| 먼저 청구한 상표등록취소심판이 계속 중이라 하더라도 심판청구인으로서 등록취소 요건의 일부를 이루는 상표 불사용 기간의 역산 기산점이 되는 심판청구일이나 등록취소를 구하는 지정상품의 범위를 달리하여 다시 상표 등록취소심판을 청구할 이익이 있다(판례노트 200번, 2012후3220).
- ③ |○| 예컨대 2019년부터 3년간 불사용했다는 이유로 불사용취소심판 청구했으나 기각심결 확정되었다 하더라도, 2022년부터 3년간 불사용했다는 이유로 불사용취소심판 청구하면 이는 주장하는 불사용 기간이 달라 확정된 심결과 동일사실이라 볼 수 없으므로 확정된 심결의 일사부재리에 저촉되지 않는다.
- ④ |×| 2016. 9. 1. 시행 개정 상표법은 불사용취소심판 제도의 활성화를 통해 불사용 상표의 정리를 촉진하기 위하여 불사용취소심판을 누구든지 청구할 수 있는 것으로 개정하였다(제119조 제5항).
- ⑤ |○| 제125조 제1항에 따라 제출된 심판청구서는 원칙적으로 요지를 변경하지 아니하는 범위에서

만 보정이 가능하다(제125조 제2항 본문). 일부 지정상품에 대한 불사용취소심판에 있어 취소의 대상이 되는 지정상품의 범위를 보정하는 것은 요지변경으로서 허용되지 않는다. 별도의 C상품군은 별도의 취소심판을 다시 청구해야 한다.

[49회 28번]

143. 2001년 한글과 영문을 2단으로 병기하여 등록한 상표를 오랫동안 사용해왔던 甲은 영문 또는 국문만으로 된 상표만을 사용하고 있다. 등록상표에 대한 존속기간갱신등록신청을 할 시점에 즈음하여 실사용상표의 형태에 맞추고 지정상품도 종전보다 확대하여 상표권을 확보하고자 한다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 갱신등록신청에 의해서는 소기의 목적을 달성할 수 없으며 지정상품추가등록출원에 의해서도 소기의 목적을 달성할 수 없다.
- ② 상표권 존속기간이 만료되기 전에 甲과 제3자인 乙이 선등록상표와 유사한 상표등록출원을 하면 乙의 유사 상표등록출원은 거절되지만 甲의 출원은 1상표 1등록주의나 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제7호에 위배되지 않는다.
- ③ 甲의 등록상표에 대해 불사용 취소심판이 청구되면 등록상표의 사용으로 인정받을 수 있어 취소되지 않는다.
- ④ 甲은 존속기간 갱신등록신청을 하면서 상표의 일부 구성부분을 포기할 수 있으므로, 영문만으로 구성된 상표에 대하여 존속기간갱신등록을 할 수 있다.
- ⑤ 상표권 존속기간 갱신등록신청기간의 도과로 상표권이 소멸한 경우, 1년이 도과하기 전이라 하더라도 甲과 타인인 乙은 이와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 있다.

/해설/ 정답 ④ [판례문제]

- ① |○| 존속기간신등록신청 및 지정상품추가등록출원의 경우, 상표를 변경하는 것은 허용되지 아니하므로, 위 제도들을 통해서도 실사용 상표의 형태에 맞춘다는 목적을 달성할 수 없다.
- ② |○| 乙이 유사한 상표를 유사한 상품에 대하여 출원하는 경우 제34조 제1항 제7호에 의해 거절되지만, 제34조 제1항 제7호의 경우 타인 간에만 적용되고, 중복출원에 따른 제38조 제1항 규정의 적용은 상표와 상품이 엄격하게 동일한 경우에만 해당되므로, 甲이 실사용 상표의 형태에 대해 상표등록출원을 하는 경우 제34조 제1항 제7호 또는 제38조 제1항에 위배되지 않는다.
- ③ |○| 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 않은 것

이라고 볼 수 없다(판례노트 189번, 2012후2463).

④ |×| 존속기간갱신등록신청서에는 갱신등록제외대상 지정상품을 작성하는 항목이 있다. 존속기간 갱신등록신청을 한 자가 갱신등록료를 낼 때에는 지정상품별로 상표등록을 포기할 수 있다(제73조 제1항 제3호). 다만 존속기간갱신등록신청서에는 상표를 작성하는 항목 자체가 없다(제84조 제1항). 존속기간갱신등록신청을 할 때 상표를 변경하는 것은 허용되지 않는다.

⑤ |○| 2016. 9. 1. 시행 개정법 이전 구법에는 상표권이 소멸한 날부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다는 거절이유가 있었으나(구법 제7조 제1항 제8호), 실무상 활용도가 낮다는 등의 이유로 2016. 9. 1. 시행 개정법에서 삭제되었다. 현재는 소멸한 날부터 1년이라는 기간 관계 없이 누구든 다른 거절이유가 없다면 동일·유사 상표를 동일·유사 상품에 대하여 등록받을 수 있다.

[51회 25번]

144. 불사용취소심판에 대한 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제3호에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 본호는 일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 상표를 등록 받을 수 있도록 하는 등록주의의 폐해를 시정하고 타인의 상표선택의 기회를 확대하기 위한 것으로, 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재수단이 된다.
- ② 본호에 의한 취소심판은 심판청구일전 계속하여 3년 이상 국내에서 정당한 이유없이 사용되지 않음으로써 그 취소의 요건은 충족되고, 상표의 이전이 있는 경우라도 이전 등록시부터 불사용의 기간을 계산하여야 하는 것은 아니다.
- ③ 상표의 사용에는 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함된다 할 것이고, 이 경우 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 상표권자 등이 등록상표에 다른문자나 도형 부분 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 등록상표의 사용이 아니라고 할 수 없다.
- ④ 본호에서의 '정당한 이유'에는 질병, 기타 천재지변 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률상의 규제 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품을 국내에서 일반적, 정상적으로 거래할 수 없는 경우도 포함한다.
- ⑤ 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념외에 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다면, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이더라도, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래

통념상 등록상표와 동일한 상표를 사용하는 것으로 볼 수 없다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [판례문제]

① |○| 제119조 제1항 제3호는, 일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위함이며, 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려 는 데에 취지가 있다(판례노트 197번, 2015후2006).

② |○| 상표의 이전이 있는 경우라도 이전등록 시부터 불사용의 기간을 계산하여야 하는 것은 아니다(판례노트 187번, 97후3920). 종전 상표권자의 불사용 기간도 산입한다.

③ |○| 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 상표권자 등이 등록상표에 다른 문자나 도형 부분 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 이를 들어 등록상표의 사용이 아니라고 할 수 없다(판례노트 186번, 2012후2685).

④ |○| 정당한 이유라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 거래할 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함된다(판례노트 187번, 97후3920).

⑤ |×| 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해 당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 않은 것이라고 볼 수 없다(판례노트 189번, 2012후2463).

[52회 29번]

145. 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제3항에서 불사용 등록상표의 정당한 사용에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

① 등록상표의 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 않더라도 그 지정상품에 관하여 명목상 광고한 사실이 있다면 등록상표의 정당한 사용에 해당한다.

② ‘등록상표의 사용’ 여부 판단에서는 상표권자 또는 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 터잡아 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지가 문제될 뿐 일반수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다.

③ 지정상품이 의약품인 경우 보건복지부장관의 품목 허가를 받지 않았다 하더라도 신문을 통하여 1년에 한 차례씩 그 상표를 광고하였거나 국내의 일부특정 지역에서 그 등록상표를 부착한 지정상품이 판매되었다면 상표의 정당한 사용이 있었다고 볼 수

있다.

- ④ 상표권자가 등록상표 “A”를 www.A.co.kr과 같은 인터넷주소로 웹사이트를 개설하고 있는 것만으로도 등록상표가 표시된 지정상품을 광고하였다고 볼 수 있으므로 정당한 사용에 해당한다.
- ⑤ 등록상표는 독자적으로 사용되어야 등록상표의 사용에 해당하므로 다른상표와 함께 등록상표가 표시된 경우에는 등록상표의 사용으로 인정되지 않는다.

/ 해설 / 정답 ② [판례문제]

① |×| 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(판례노트 196번, 2011후354).

② |○| 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에서 규정하는 등록상표의 사용 여부 판단에 있어서는 상표권자 또는 그 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다(판례노트 013번, 2012후3206).

③ |×| 상표권자가 정당한 이유없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 사용하지 아니한 경우에 그 상표등록을 취소하여야 하도록 규정한 상표법 제119조 제1항 제3호의 규정은 상표의 사용을 촉진하는 한편 불사용상표에 대한 제재적 의미도 포함되는 것으로 해석된다고 할 것인바, 이와 같은 취지에 비추어 볼 때 상표에 대한 선전, 광고행위가 있었다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 유통되는 것을 전제로 하여(현실적으로 유통되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하고 있어야 한다) 선전, 광고행위가 있어야 상표의 사용이 있었던 것으로 볼 수 있는 것이고, 또한 지정상품이 의약품인 경우 그 등록상표를 지정상품에 법률상 정당히 사용하기 위하여는 그 제조나 수입에 관하여 품목허가를 받아야 하므로 그러한 허가를 받지 아니하였다면 신문지상을 통하여 1년 못미처 한 차례씩 그 상표를 광고하였다거나 국내의 일부 특정지역에서 그 등록상표를 부착한 지정상품이 판매되었다고 하더라도 상표의 정당한 사용이 있었다고 볼 수 없다(89후1240).

④ |×| 상표법에서 ‘상표의 사용’이라 함은 상표법 제2조 제1항 제11호에 규정한 행위를 말하고, 어떤 표장의 사용이 상표의 사용에 해당하기 위해서는 사회통념에 비추어 거래 상대방이나 수요자에게 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 식별표지로서 기능하고 있어야 하며, 이는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 그리고 도메인이름은 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터와 통신장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP)를 사람들이 인식하기 쉽도록 숫자·문자·기호 또는 이들을 결합하여 만들어진 것으로서 상품이나 서비스의 출처표시로 사용할 목적으로 만들어진 것이 아니므로 도메인이름을 등록하여 사용하는 경우에는 도메인이름의 사용태양 및 그 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 거래통념에 비추어 서비스의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 서비스와 타인의 업무에 관계된 서비스를 구별하는 식별표지로서 기능하고 있을 때에 한하여 서비스표의 사용에 해당한다(판례노트 220번, 2007다31174, 판례노트 221번, 2006다51577).

⑤ |×| 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 상표권자 등이 등록상표에 다른 문자나 도형 부분 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성

과 독립성을 유지하고 있는 한 이를 들어 등록상표의 사용이 아니라고 할 수 없다(판례노트 186번, 2012후2685).

[53회 22번]

146. 영화 제작자 甲은 제작·홍행에 성공한 만화영화 주인공 캐릭터를 상표로 사용하기 전에 그 캐릭터 도형을 문방구류의 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 한 후, 제3자인 乙이 거의 동일한 캐릭터를 甲의 출원과 동일 또는 유사한 지정상품에 선출원한 사실을 확인하였다. 사안에 대한 설명으로 옳은 것은? (식별력은 문제 삼지 않으며, 다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 乙의 상표등록출원이 거절결정이 확정되더라도 선출원의 지위가 유지되므로 甲의 출원은 乙의 선출원으로 인하여 등록받을 수 없다.
- ② 상표법에는 영화 제작자로서 甲이 정보제공이나 이의신청을 통하여 乙의 등록을 저지할 수 있는 법적 근거가 있다.
- ③ 甲은 캐릭터에 대한 주지·저명상표의 권리자로서 乙의 출원에 대한 상표등록을 저지할 수 있다.
- ④ 乙이 상표등록을 받는다면 乙은 甲의 저작권과 저촉되는지 여부와 관계없이 甲의 동의를 얻지 아니하고 정당하게 그 등록상표를 사용할 수 있다.
- ⑤ 乙이 상표등록을 받는다면 乙이 甲의 동의를 받지 않고 등록상표를 사용하여도 상표의 정당한 사용이 아니라고 할 수 없으므로 불사용취소심판에 의해 등록이 취소될 수 없다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [사례문제]

- ① I×I 상표등록출원이 유효하게 존속하고 있는 경우에만 선출원의 지위가 인정될 수 있으므로, 상표등록출원이 i) 포기 또는 취하된 경우(1호), ii) 무효로 된 경우(2호), iii) 제54조에 따른 상표등록거절 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우(3호)에는 선출원의 지위를 상실한다(제35조 제3항).
- ② I×I 상표법 거절이유 중 저작물 모방 사유는 없다. 저작물 모방을 제34조 제1항 제4호의 공서양속 위반으로 보지는 않는다. 한편 3번 지문과도 연관되는 내용인데, 그 저작물이 만약 상표로서 주지·저명해졌다면 이를 모방한 것은 거절이유에 해당할 수 있다. 이때 캐릭터는 그것이 가지고 있는 고객흡인력 때문에 이를 상품에 이용하는 상품화(머천다이징; character merchandising)가 이루어지게 되는 것이고 상표처럼 상품의 출처를 표시하는 것을 본질적인 기능으로 하는 것은 아니므로, 그 캐릭터 자체가 널리 알려져 있다 하더라도 그러한 사정만으로 곧바로 인용상표가 주지·저명하거나 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표로서 널리 인식되어 있다고 보기는 어렵다 할 것이고, 또한 인용상표가 다른 나라에 등록되어 있고 거기에서 그 상표 및 상품이 널리 선전되어 있다거나 상품판매실적이 상당하다

고 하여 반드시 우리 나라의 일반 수요자들 사이에서도 현저하게 인식되었다고 단정할 수도 없다 할 것이다. 그런데 인용상표들이 우리 나라에서 여러 상품들을 지정상품으로 하여 등록된 사실은 앞에서 본 바와 같으나, 갑 47, 48호증만으로는 그러한 지정상품들에 관하여 인용상표들이 널리 사용되었다는 점을 인정하기에 부족하고 달리 인용상표들이 그 지정상품에 널리 사용되어 이 사건 등록상표의 출원 시(1989. 3. 14.) 또는 등록결정시(1993. 7. 20.)를 기준으로 주지·저명하였다거나 일반 수요자나 거래자들에게 원고의 상표로서 널리 인식되어 있었다는 점을 인정할 만한 증거가 없다. 그렇다면 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제4호, 제11 및 제12호에 해당하기 위한 나머지 요건들에 관하여는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 위 각 부등록 사유에 해당하지 아니한다(판례노트 101-1번, 2002허 6664).

③ |×| 인용상표가 캐릭터(character)를 주제로 한 상표인 경우, 캐릭터는 그것이 가지고 있는 고객흡인력 때문에 이를 상품에 이용하는 상품화(character merchandising)가 이루어지게 되는 것이고 상표처럼 상품의 출처를 표시하는 것을 그 본질적인 기능으로 하는 것은 아니므로, 그 캐릭터 자체가 널리 알려져 있다 하더라도 그러한 사정만으로 곧바로 인용상표가 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표로서 널리 인식되어 있다고 보기 어렵다(98후843).

④ |×| 상표권자 전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용상태에 따라 그 상표등록출원 일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용은 저작권자의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다(제92조 제1항).

⑤ |○| 타인에 대한 저작권 침해가 되어 민사상 손해배상책임을 부담하게 되는 것은 별론으로 하고, 등록상표와 동일성 범주 내에 있는 실사용상표를 사용한 이상 그 사용 자체가 '정당한 사용'이 아니라고 할 수 없다(98후2962).

[55회 30번]

147. 상표법 제119조(상표등록의 취소심판)에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상표법 제119조 제1항 각호의 사유에 의하여 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되었을 경우 그 상표권은 그때부터 소멸된다.
- ② 상표법 제119조 제1항 제3호의 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에 있어 지정상품이 둘 이상 있는 경우 일부지정상품에 관하여 청구할 수는 있지만 유사범위에 속하는 지정상품은 모두 포함하여 청구하여야 한다.
- ③ 상표법 제119조 제1항 제2호의 부정사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지에 관한 판단기준은 상표법 제119조 제1항 제3호의 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서의 상표 동일성 판단기준과 동일하다.
- ④ 상표법 제119조 제1항 제3호의 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판은 누구든지 청구할 수 있지만, 등록상표권의 침해자가 청구하는 것은 부당한 이익을 얻기 위한 것

이므로 침해자에 의한 등록취소심판청구는 심판청구권의 남용에 해당하여 부적법하다.

- ⑤ 불사용의 상태가 상당기간 계속된 등록상표의 이전이 있는 경우, 상표법 제119조 제1항 제3호의 불사용에 대한 '정당한 이유'를 판단함에 있어서 당해 상표의 이전등록 이후의 사정만 참작할 것이 아니고 그 이전등록 이전의 계속된 불사용의 사정도 함께 고려해야 한다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [판례문제]

① |×| 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되었을 경우에는 그 상표권은 그때부터 소멸된다. 다만 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 취소한다는 심결이 확정된 경우에는 그 심판청구일에 소멸하는 것으로 본다(제119조 제6항).

② |×| 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 취소심판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 둘 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있으며(제119조 제2항), 유사범위에 속하는 일부 지정상품만에 대한 등록취소심판을 청구할 이익이 없다고 할 수 없다(판례노트 200번, 2012후3220).

③ |×| 상표법 제119조 제1항 제1호에서 정한 부정사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지는 상표법 제119조 제1항 제3호에서 정한 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서의 상표 동일성 판단기준과 관계없이 상표법 제119조 제1항 제1호의 앞서 본 바와 같은 입법 취지에 따라 독자적으로 판단하여야 한다(판례노트 175번, 2012후1521).

④ |×| 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다. 다만 제1항 제4호 및 제6호에 해당하는 것을 사유로 하는 심판은 이해관계인만이 청구할 수 있다(제119조 제5항). 침해자도 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판 청구할 수 있다.

⑤ |○| 등록상표의 이전이 있는 경우, 그 상표의 양수인은 그 양수 당시 당해 상표의 사용상황 등을 조사하여 예컨대 불사용의 상태가 상당기간 계속된 경우에는 그 등록이 장차 취소될 가능성이 있다는 점을 예상하고 양수하는 것으로 볼 것이고, 따라서 이러한 경우에 그 불사용에 대한 정당한 이유를 판단함에 있어서는 단지 당해 상표의 이전 등록 이후의 사정만 참작할 것이 아니고 그 이전등록 이전의 계속된 불사용의 사정도 함께 고려함이 상당하다(판례노트 187번, 97후3920).

[58회 29번]

148. 상표등록 취소심판에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 지정상품추가등록출원의 기초가 된 등록상표에 대하여 무효심판 또는 취소심판이 청구되거나 그 등록상표가 무효심판 또는 취소심판 등으로 소멸된 경우에 지정상품추가등록출원을 한 출원인은 상표등록출원으로 변경할 수 있다.
- ② 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는

이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우에는 상표권자가 상당한 주의를 하여도 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.

- ③ 상표권의 이전으로 유사한 등록상표가 각각 다른 상표권자에게 속하게 되고 그중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우를 사유로 하는 취소심판은 이해관계인만이 청구할 수 있다.
- ④ 상표법 제120조(전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판) 제1항에 따라 전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판을 청구한 후 그 심판청구사유에 해당하는 사실이 없어진 경우에도 취소사유에 영향이 미치지 아니한다.
- ⑤ 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니하였음을 이유로 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되었을 경우에는 그 상표권은 심결 확정일부터 소멸된다.

/ 해설 / 정답 ④ [조문문제]

- ① |×| 지정상품추가등록출원을 한 출원인은 상표등록출원으로 변경할 수 있다. 다만 지정상품추가등록출원의 기초가 된 등록상표에 대하여 무효심판 또는 취소심판이 청구되거나 그 등록상표가 무효심판 또는 취소심판 등으로 소멸된 경우에는 그러하지 아니하다(제44조 제2항).
- ② |×| 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. 다만 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외한다(제119조 제1항 제2호).
- ③ |×| 제1항에 따른 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다. 다만 제1항 제4호 및 제6호에 해당하는 것을 사유로 하는 심판은 이해관계인만이 청구할 수 있다(제119조 제5항). 제5호에 해당하는 것을 사유로 하는 심판은 누구든지 청구할 수 있다.
- ④ |○| 제120조 제1항에 따라 전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판을 청구한 후 그 심판청구사유에 해당하는 사실이 없어진 경우에도 취소 사유에 영향이 미치지 아니한다(제120조 제2항).
- ⑤ |×| 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되었을 경우에는 그 상표권은 그때부터 소멸된다. 다만 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 취소한다는 심결이 확정된 경우에는 그 심판청구일에 소멸하는 것으로 본다(제119조 제6항).

[61회 27번]

149. 상표법 제119조(상표등록의 취소심판)에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있

으면 판례에 따름)

- ① 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 한 경우에 상표등록취소심판을 청구하려면 통상사용권자의 고의가 필요하다.
- ② 전용사용권자가 등록상표를 변형하여 실제로 사용한 경우에만 제119조 제1항 제2호에 따른 상표등록취소심판이 가능하다.
- ③ 지리적 표시 단체표장 등록출원의 경우에 그 소속 단체원의 가입에 관하여 정관에 의하여 단체의 가입을 금지하였지만, 상표등록취소심판의 청구 이후에 정관을 변경하여 그 소속 단체원의 가입을 허용하였다면 취소사유에 영향을 미친다.
- ④ 증명표장권자가 사용을 허락받은 자에 대한 감독에 상당한 주의를 하지 않아 증명표장의 사용허락을 받은 자가 정관을 위반하여 타인에게 사용하게 한 경우에는 누구든지 증명표장의 상표등록취소심판을 청구할 수 있다.
- ⑤ 특허청장은 상표등록취소심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 상표권의 전용사용권자와 그 밖에 상표에 관한 권리를 등록한 자에게 통지하여야 한다.

/ 해설 / 정답 ④ [조문문제]

- ① |×| 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우에는 상표등록 취소사유에 해당한다(제119조 제1항 제2호). 다만 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 취소 사유에 해당하지 아니한다(제119조 제1항 제2호 단서). 제119조 제1항 제2호는 제1호와 달리 고의를 요구하지 않는다.
- ② |×| 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품과 동일·유사한 상품에 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용하는 경우에 해당하여야 한다. 다만, 본 조항이 등록상표를 변형하였을 것을 요건으로 규정한 것은 아니므로, 유사한 상표를 사용한 것으로 보는 데에 반드시 등록상표를 변형해야만 하는 것은 아니다(판례노트 178번, 2017후3058).
- ③ |×| 지리적 표시 단체표장등록출원의 경우에 그 소속 단체원의 가입에 관하여 정관에 의하여 단체의 가입을 금지하거나 정관에 충족하기 어려운 가입조건을 규정하는 등 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니하거나 그 지리적 표시를 사용할 수 없는 자에게 단체의 가입을 허용한 경우 지리적 표시 단체표장등록의 취소사유에 해당한다(제119조 제1항 제8호 가목). 제119조 제1항(같은 항 제4호 및 제6호는 제외한다)에 해당하는 것을 사유로 취소심판을 청구한 후 그 심판청구사유에 해당하는 사실이 없어진 경우에도 취소사유에 영향이 미치지 아니한다(제119조 제4항).
- ④ |○| 증명표장의 사용허락을 받은 자가 정관 또는 규약을 위반하여 타인에게 사용하게 한 경우 또는 사용을 허락받은 자가 정관 또는 규약을 위반하여 증명표장을 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성에 관하여 혼동을 불러일으키게 한 경우(다만, 증명표장권자가 사용을 허락받은 자에 대한 감독에 상당한 주의를 한 경우는 제외) 지리적 표시 증명표장등록의 취소사유에 해당한다(제119조 제1항 제9호 다목). 제119조 제1항에 따른 취소심판(제1항 제4호 및 제6호 제외)은 누구든지 청구할 수 있다(제119조 제5항).

⑤ 1×1 심판장은 제1항의 심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 상표권의 전용사용권자와 그 밖에 상표에 관한 권리를 등록한 자에게 통지하여야 한다(제119조 제7항).

15 권리범위확인심판

[47회 21번]

150. 상표권의 권리범위확인심판에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상표권자(청구인)가 계쟁대상물인 확인대상표장이 자기의 등록상표의 권리범위에 속한다는 심결을 구하는 권리범위확인심판만이 인정되고, 이해관계인이 자신의 표장이 상표권자의 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 권리범위확인심판은 인정되지 않는다.
- ② 전용사용권자가 적극적 권리범위확인심판의 청구인이 될 수 있는지 명문의 규정이 없으나, 이를 인정하는 것이 판례의 입장이다.
- ③ 소극적 권리범위확인심판에서 심판의 대상은 심판청구인이 확인을 구한 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는가의 여부이며, 심판청구인이 실제로는 확인대상표장과 다른 표장을 사용한 사실도 있다는 사정은 이 권리범위확인심판의 심결에 영향을 미치지 않는다.
- ④ 등록취소심판이 확정되기 이전에 상표권이 존속되는 기간 동안의 권리범위에 대한 확인심판은 소의 이익이 없으므로 취소심판 계류중인 사건에 대한 권리범위확인심판의 청구는 부적법하다.
- ⑤ 권리범위확인심판 청구는 그 기술적 범위를 기초로 하여 구체적으로 문제가 된 상대방의 사용상표와의 관계에 있어서 그 상표에 대하여 등록상표권의 효력이 미치는지 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 하는 것이 아니라 단순히 그 상표장체의 기술적 범위를 확인하는 사실확정을 목적으로 하는 것이다.

/ 해설 / 정답 ③ [판례문제]

- ① |×| 상표권자, 전용사용권자 또는 이해관계인은 등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다(제121조). 권리범위확인심판에는 i) 상표권자 또는 전용사용권자가 제3자가 사용하는 확인대상표장이 자신의 등록상표의 권리범위에 속한다는 취지의 확인을 구하는 '적극적 권리범위확인심판'과 ii) 제3자가 자신의 사용상표 또는 사용예정상표인 확인대상표장이 상표권자의 등록상표의 권리범위에 속하지 아니 한다는 취지의 확인을 구하는 '소극적 권리범위확인심판'이 있다.
- ② |×| 상표권자, 전용사용권자 또는 이해관계인은 등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다(제121조). 전용사용권자는 명문의 규정에 의해 적극적 권리범위확인심판의 청구인이 될 수 있다.
- ③ |○| 소극적 권리범위확인심판에 있어서 심판의 대상은 심판청구인이 확인을 구한 표장이 등록상표의 권리범위에 속하는가의 여부에 그치고, 심판청구인이 실제로는 도형 등이 결합되어 그 표장과는 다른 표장을 사용한 사실도 있다는 사정은 이와는 별개의 문제이다(94후1930).

④ |×| 특허법원 단계에서 대상 상표권이 소멸되면 소의 이익이 없는 것으로 보아 각하 판결한다 (2006후3434). 다만 본 지문은 취소심결 확정 전이라고 하므로 특허법원 변론종결시까지 상표권이 소멸되지 않은 상태라 전제하고 있다. 그렇다면 다른 사유가 없는 한 소의 이익 인정된다.

⑤ |×| 상표권의 권리범위확인청구는 단순히 그 상표자체의 기술적 범위를 확인하는 사실확정을 목적으로 한 것이 아니라 그 기술적 범위를 기초로 하여 구체적으로 문제가 된 상대방의 사용상표와의 관계에 있어서 그 상표에 대하여 등록상표권의 효력이 미치는 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이다(84후49)

[50회 28번]

151. 상표법상 권리범위확인심판에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 권리범위확인심판을 청구할 때에는 심판청구서에 등록상표와 대비될 수 있는 상표견본 및 그 사용상품목록을 첨부하여야 한다.
- ② 권리범위확인심판에서 심판청구서의 확인대상상표 및 상표가 사용되고 있는 상품에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 사용하고 있는 상표 및 그 사용상품과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 상표 및 그 사용상품과 같게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상 상표 및 사용상품을 보정하는 것은 요지변경으로 허용되지 않는다.
- ③ 권리범위확인심판은 권리범위에 속하는가의 여부에 관한 확인심판이므로 무효심판에 서와 같은 제척기간은 존재하지 않으며 확인의 이익이 있는 한 상표권이 소멸한 후에도 언제나 청구할 수 있다.
- ④ 상표권의 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장에 대하여 상표권의 효력이 미치는지 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이므로 그 심결이 확정된 경우 제3자에게는 일사부재리의 효력이 미치지 않는다.
- ⑤ 판례에 의하면 확인대상표장에는 실사용상표에 있는 영어문자가 누락되어 있고, 이것이 상표유사판단에 영향을 미칠 수 없는 부기적 부분에 불과하다더라도 이러한 부기적 부분을 생략한 채 간략하게 표시한 확인대상표장은 실사용상표와 동일성의 범위 내에 있지 않다고 한다.

/해설/ 정답 ① [조문문제]

① |○| 제121조에 따른 권리범위확인심판을 청구할 경우, 심판청구인은 등록상표와 대비할 수 있는 상표견본 및 그 사용상품목록을 첨부하여야 한다(제125조 제3항).

② |×| 상표권자 또는 전용사용권자가 청구한 적극적 권리범위확인심판에서, 피청구인이 심판청구서

에 기재된 확인대상 표장 및 해당 표장이 사용되고 있는 상품과 자신이 실제로 사용하고 있는 상표 및 그 사용상품이 다르다고 주장하는 경우에, 청구인이 심판청구서에 기재된 확인대상표장 및 상표가 사용되고 있는 상품을 피청구인의 사용상표 및 그 상품과 일치시키기 위하여 심판청구서의 확인대상상표 및 사용상품을 보정하는 것은 허용된다(제125조 제2항 제3호).

③ I×I 권리범위확인심판의 청구는 현존하는 상표권의 권리범위를 확정하는 것을 목적으로 하는 것이므로 상표권이 소멸된 후에는 확인의 이익이 없어 심판청구이익은 물론, 심결취소의 소의 이익도 없다도 본다. 이때 상표권이 소급소멸된 것인지, 장래를 향해 소멸한 것인지는 불문한다.

④ I×I 권리범위확인심판에 따른 심결이 확정되었을 경우에는, 그 확정된 심결이 각하심결인 경우를 제외하고는, 그 사건에 대해서 누구든지 같은 사실 및 같은 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다(제150조). 권리범위확인 심판의 확정 심결에 따른 일사부재리의 효력은 제3자에게도 미친다.

⑤ I×I 적극적 권리범위확인심판에서 심판대상으로 삼고 있는 확인대상표장과 피청구인이 실제로 사용하는 표장이 동일하지 않은 경우에는 확인의 이익이 없어 그 심판청구는 부적법하나, 확인대상표장과 실사용 표장이 차이가 있더라도 그 차이나는 부분이 부기적인 것에 불과하여 양 표장이 동일성의 범위 내에 있는 경우에는 확인의 이익이 있다(2010후1268).

[52회 28번]

152. 甲의 상표권 침해주장에 대해 乙은 아래와 같은 사유로 특허심판원에 소극적 권리범위확인심판을 청구하려고 한다. 乙의 심판청구가 부적법 각하대상이 되지 않는 경우는? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 乙의 상표사용이 진정상품의 병행수입에 해당하여 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 주장
- ② 乙의 상표사용이 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 제1항 제3호의 상표권의 효력이 제한되는 경우에 해당하므로 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 주장
- ③ 乙의 상표사용이 甲의 허락에 의한 통상사용권에 기초하고 있어 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 주장
- ④ 乙은 상표법 제99조 제1항(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리)에서 규정하고 있는 선사용권이 있어 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 주장
- ⑤ 甲의 등록상표에 명백한 무효사유가 있어 그 상표권 행사가 권리남용에 해당하므로 중국적으로 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 주장

/ 해설 / 정답 ② [판례문제]

침해소송과 달리 권리범위 확인심판에서는 대인적 관계에 관한 점은 심리가 제한된다. 그 예가 선사용권, 권리소진(진정상품 병행수입 포함) 등이다. 또한 침해소송과 달리 권리범위 확인심판에서는 무효

심판과의 권한배분 우려로 무효사유 항변의 심리가 제한된다. 한편 제90조는 침해소송은 물론 권리범위확인심판에서도 심리 가능하다. 그리고 권리범위 확인심판에서 청구인이 심리가 제한되는 사유만 주장할 뿐 다른 주장이 없을 경우 심판청구이익이 없다고 보아 각하 심결한다.

① 101 乙의 상표사용이 진정상품의 병행수입에 해당하여 상표권 침해에 해당하지 않는다는 주장은 대인적인 상표권 행사의 제한사유에 관한 것으로서 권리확정과는 무관하여 권리범위확인심판에서는 심리가 제한된다. 참고로 본 지문에 명확히 제시되어 있지 않은데, 청구인이 진정상품 병행수입을 주장했다는 이유만으로 각하 심결되는 것은 아니고, 다른 주장 없이 심리가 제한되는 진정상품 병행수입만을 주장했을 때 각하 심결된다.

② 101 사용상표가 제90조 제1항 각 호에 규정된 상표에 해당하는 경우에는 이는 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 볼 수밖에 없으며, 상표권의 효력은 미치나 별도로 설정된 사용권에 의하여 상표권자에게 그 상표의 사용을 주장할 수 있는 경우와 같이 볼 수는 없는 것이다(82후24). 제90조는 권리범위 확인심판에서도 심리 가능하다.

③ 101 乙이 통상사용권에 기하여 사용하고 있어 상표권 침해에 해당하지 않는다는 주장은 대인적인 상표권 행사의 제한 사유에 관한 것으로서 권리확정과는 무관하여 권리범위확인심판에서는 심리가 제한된다.

④ 101 乙의 선사용권 주장은 대인적인 상표권 행사의 제한 사유에 관한 것으로서 권리확정과는 무관하여 권리범위확인심판에서는 심리가 제한된다.

⑤ 101 무효사유 항변은 무효심판과의 권한배분 문제로 권리범위확인심판에서 심리가 제한된다. 권리범위확인심판에서 특허의 경우는 진보성 위반의 무효사유 항변만 제한함에 반해, 상표의 경우는 무효사유 항변 일체를 제한하고 있다.

[53회 28번]

153. 상표법상 상표권의 권리범위확인심판에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상표권자·전용사용권자·통상사용권자는 확인대상상표가 상표권의 권리범위에 속한다는 취지의 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있다.
- ② 권리범위확인심판 사건에서 등록상표와 확인대상상표의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력은 상표의 유사 여부를 판단하는 기준시인 심결시를 기준으로 판단한다.
- ③ 소극적 권리범위확인심판에서의 확인대상상표는 심판청구인이 자기가 사용하는 표장 등에 대하여 상표권의 효력이 미치는지를 확인하는 권리확정을 목적으로한 것이어서 심결이 확정되는 경우 제3자에게는 일사부재리의 효력이 미치지 않는다.
- ④ 적극적 권리범위확인심판 사건에서 인용하는 심결이 있는 때에는 피청구인은 심결문이 송달된 날로부터 1개월 이내에 특허법원에 심결취소소송을 제기하여야 한다.
- ⑤ 적극적 권리범위확인심판 사건에서 피청구인은 상표법 제99조의 '선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리(선사용권)'를 주장할 수 있고, 심판관은 선사용권의 존부에 대해

서 심리·판단하여야 한다.

/ 해설 / 정답 ② [판례문제]

- ① |×| 상표권자, 전용사용권자 또는 이해관계인은 등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다(제121조). 확인대상표장이 상표권의 권리범위에 속한다는 취지의 적극적 권리범위확인심판은 상표권자 또는 전용사용권자가 청구할 수 있다.
- ② |○| 권리범위확인심판 및 그 심결취소청구 사건에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력은 상표의 유사 여부를 판단하는 기준시인 심결시를 기준으로 판단하여야 한다(판례노트 084번, 2011후3698).
- ③ |×| 권리범위확인심판에 따른 심결이 확정되었을 경우에는, 그 확정된 심결이 각하심결인 경우를 제외하고는, 그 사건에 대해서 누구든지 같은 사실 및 같은 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다(제150조), 권리범위확인 심판의 심결에 따른 일사부재리의 효력은 제3자에게도 미친다.
- ④ |×| 제162조 제1항에 따른 소는 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다(제162조 제3항).
- ⑤ |×| 적극적 권리범위확인심판청구의 상대방이 확인대상표장에 관하여 상표법 제99조의 선사용권을 가지고 있다는 것은 대인적인 상표권 행사의 제한사유일 뿐이어서 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 상표권 침해소송이 아닌 적극적 권리범위확인심판에서 선사용권의 존부에 대해서까지 심리·판단하는 것은 허용되지 않는다(판례노트 202번, 2011후3872).

[57회 27번]

154. 상표법상 심판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 권리범위 확인심판에는 형성적 효력이 인정되지 않는다.
- ② 소극적 권리범위 확인심판에서 심판대상인 문자와 도형으로 구성된 결합상표를 문자 부분만으로 이루어진 상표로 변경하는 것은 확인대상표장의 동일성에 영향을 미치는 청구의 변경이므로 허용되지 않는다.
- ③ 확인대상표장을 디자인적으로 사용하는 것은 출처표시기능을 하는 상표적 사용이 아니므로 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 심판은 확인의 이익이 없다.
- ④ 피심판청구인의 상표등록출원행위가 심판청구인에 대한 관계에서 사회질서에 위반된 것으로서 심판청구인에 대하여 상표권의 효력이 없다는 대인적인 상표권 행사의 제한사유를 주장하면서 제기한 권리범위 확인심판은 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로 확인의 이익이 없다.
- ⑤ 甲의 선사용상표가 출원되지 않은 것을 기화로 乙은 甲이 상표를 사용하던 상품과 동일한 상품에 상표등록출원을 하여 상표등록을 받았는데, 甲이 자신의 사용상표와 乙의

등록상표는 표장과 그 사용(지정)상품이 동일하거나 유사하다고 다투지 않고 선사용권을 근거로 甲의 사용상표(확인대상표장)가 乙의 상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 제기한 심판은 확인의 이익이 없다.

/ 해설 / 정답 ③ [판례문제]

① 101 권리범위확인심판은 침해소송과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만, 간이하고 신속하게 확인대상표장이 상표권의 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가진다(2016후328). 형성적 효력이란 법률관계의 변동, 즉 발생, 변경, 소멸을 발생시키는 효력을 말하는데, 이는 무효심판의 확정된 무효심결이나 취소심판의 확정된 취소심결에나 있다.

② 101 심판청구인이 피심판청구인의 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 소극적확인 청구에 있어서 그 확인청구의 대상으로 한 표장이 도형과 문자의 결합상표로서 일체로 사용되고 있는 것이라면 그 표장 중 문자 부분에 한정하여 청구를 변경하는 것은 허용되지 않는다(89후1264).

③ 101 권리범위확인심판은 구체적으로 문제가 되는 확인대상표장과 관련하여 등록상표권의 효력이 미치는지 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 하는 것이므로, i) 확인대상표장이 상표적으로 사용되고 있는지 여부, ii) 등록상표와 확인대상표장의 상표 및 상품이 동일 유사한지 여부, iii) 제90조 제1항 또는 제2항 각호의 효력제한사유에 해당하는지 여부가 판단의 대상이 된다. 예컨대 상표권 직접침해 요건인 정당권원 없는 제3자가 유효한 상표권의 보호범위 내 상표를 상표로서 사용하고 있는지 여부 중 **보사**가 권리범위확인심판 심리범위이고, **정유보사** 전체가 침해소송 심리범위라고 보면 된다. 상표적 사용인지는 **보사** 중 **사**에 해당하므로 권리범위확인심판에서도 심리한다.

④ 101, ⑤ 101 소극적 권리범위 확인심판의 청구인이 확인대상표장과 피심판청구인의 등록상표가 표장 및 사용(지정)상품이 동일하거나 유사하다는 점은 다투지 않은 채, 다만 자신은 상표법 제99조의 선사용권을 가지고 있다거나, 피심판청구인의 상표등록출원 행위가 심판청구인에 대한 관계에서 사회 질서에 위반된 것이라는 등의 대인적인 상표권 행사의 제한사유를 주장하면서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 것은 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과 무관하므로 확인의 이익이 없어 부적법하다(판례노트 202-1번, 2012후1101).

[60회 29번]

155. 상표법상 권리범위 확인심판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 따름)

- ① 업무표장권의 적극적 권리범위 확인심판사건에서 확인대상표장과 피심판청구인이 실제로 사용하는 표장이 차이가 있더라도 그 차이나는 부분이 부기적인 것에 불과하여 양 표장이 동일성이 인정되는 경우에는 확인의 이익이 있다.
- ② 상표권의 권리범위 확인심판에서 확인대상표장의 전체 또는 일부가 상표법 제90조(상

표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 제1항 제4호 '상품에 대하여 관용하는 상표'에 해당하는지 여부의 판단시점은 심결시이다.

- ③ 권리범위 확인심판에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단한다.
- ④ 상표권의 권리 대 권리간 적극적 권리범위 확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다.
- ⑤ 상표권의 적극적 권리범위 확인심판은 심결이 확정된 경우 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미친다. 이에 따라 상표권의 효력이 미치는 범위의 권리확정을 위해 적극적 권리범위 확인심판에서 선사용권의 존부에 대해서 심리·판단하는 것이 허용된다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [판례문제]

- ① |○| 적극적 권리범위확인심판에서 심판대상으로 삼고 있는 확인대상표장과 피청구인이 실제로 사용하는 표장이 동일하지 않은 경우에는 확인의 이익이 없어 그 심판청구는 부적법하나, 확인대상표장과 실사용 표장이 차이가 있더라도 그 차이나는 부분이 부기적인 것에 불과하여 양 표장이 동일성의 범위 내에 있는 경우에는 확인의 이익이 있다(2010후1268).
- ② |○| 어떤 상표가 제90조에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서, 권리범위확인심판 및 그 심결에 대한 심결취소소송에 있어서는 '심결시'를 기준으로 판단한다(판례노트 155번, 2013후2446).
- ③ |○| 상표권의 권리범위확인심판에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부는 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 상품 의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다(판례노트 044번, 2018후10848).
- ④ |○| 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판, 즉 등록상표인 확인대상표장에 대한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법한 것으로 본다(판례노트 203번, 2013후2316).
- ⑤ |×| 적극적 권리범위확인심판청구의 상대방이 확인대상표장에 관하여 상표법 제99조의 선사용권을 가지고 있다는 것은 대인적인 상표권 행사의 제한사유일 뿐이어서 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 상표권 침해소송이 아닌 적극적 권리범위확인심판에서 선사용권의 존부에 대해서까지 심리·판단하는 것은 허용되지 않는다(판례노트 202번, 2011후3872).

16 심판, 소송 기타

[58회 30번]

156. 상표법상 일사부재리 원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상표법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 경우에 그 사건에 대해서 이해관계인은 같은 사실 및 같은 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 다시 심판을 청구할 수 있다.
- ② 확정심결에 일사부재리의 효력을 인정하는 이유는 서로 모순·저촉되는 심결방지와 확정심결의 신뢰성 확보·권위 유지, 심판청구의 남발 방지, 확정심결에 대한 법적 안정성에 있다.
- ③ 확정심결의 일사부재리는 심결당사자, 그 승계인뿐만 아니라 제3자에 대하여도 대세적 효력이 있다.
- ④ 대법원은 동일 증거에는 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함하는 것이므로, 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리의 원칙에 반하지 않는다고 판시하였다.
- ⑤ 대법원은 일사부재리의 원칙에 해당하는지와 관련하여 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점을 '심결시'에서 '심판청구시'로 변경하였다.

/ 해설 / 정답 ① [판례문제]

① |×| 이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 경우에는 그 사건에 대해서는 누구든지 같은 사실 및 같은 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다(제150조).

② |○| 중복심판청구 금지는 심결의 모순·저촉 방지 및 심판경제를 위함임에 반해, 일사부재리는 심결의 모순·저촉 방지를 위함이다. 아래는 특허판례이지만 상표도 마찬가지로 적용된다.

중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저촉을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이하지만 요건 및 적용 범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후심판 청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다(2016후2317).

③ |○| 중복심판청구 금지는 동일 당사자에 한해 미침에 반해, 일사부재리는 누구든지에게 미친다(제150조).

④ |○| 일사부재리 원칙을 정한 상표법 제150조에 규정된 '같은 증거'에는 전에 확정된 심결의 증거와 같은 증거만이 아니라 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거도 포함된다. 따라서 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리 원칙에 위반된다고 할 수 없다(판례노트 169-2번, 2020후10810).

⑤ 101 특허판례이지만 상표도 마찬가지로 적용된다. 종래 대법원은 특허법 제163조에서 정한 일사부재리의 원칙에 해당하는지는 심판의 청구시가 아니라 심결시를 기준으로 판단해야 한다고 해석하였다. 이와 같은 종래의 대법원판례에 따르면, 동일특허에 대하여 동일사실 및 동일증거에 의한 복수의 심판청구가 각각 있는 경우에 어느 심판의 심결(이를 '제1차 심결'이라고 한다)에 대한 심결취소소송이 계속하는 동안 다른 심판의 심결이 확정 등록된다면, 법원이 당해 심판에 대한 심결취소의 청구가 이유 있다고 하여 제1차 심결을 취소하더라도 특허심판원이 그 심판청구에 대하여 특허법 제189조 제1항 및 제2항에 의하여 다시 심결을 하는 때에는 일사부재리의 원칙에 의하여 그 심판청구를 각하할 수밖에 없다. 그러나 이는 관련 확정 심결의 등록이라는 우연한 사정에 의하여 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위하여 진행하던 절차가 소급적으로 부적법하게 되는 것으로 헌법상 보장된 국민의 재판청구권을 과도하게 침해할 우려가 있고, 그 심판에 대한 특허심판원 심결을 취소한 법원 판결을 무의미하게 하는 불합리가 발생하게 된다. 나아가 특허법 제163조는 일사부재리의 효력이 미치는 인적 범위에 관하여 "누구든지"라고 정하고 있어서 확정 등록된 심결의 당사자나 그 승계인 이외의 사람이라도 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일심판을 청구할 수 없으므로, 함부로 그 적용의 범위를 넓히는 것은 위와 같이 국민의 재판청구권의 행사를 제한하는 결과가 될 것이다. 그런데 특허법 제163조는 '그 심판을 청구할 수 없다'라고 규정하고 있어서, 위 규정의 문언에 따르면 심판의 심결이 확정 등록된 후에는 앞선 심판청구와 동일사실 및 동일증거에 기초하여 새로운 심판을 청구하는 것이 허용되지 않는다고 해석될 뿐이다. 그러함에도 이를 넘어서 심판청구를 제기하던 당시에 다른 심판의 심결이 확정 등록되지 아니하였는데 그 심판청구에 관한 심결을 할 때에 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에만 그 심판청구가 일사부재리의 원칙에 의하여 소급적으로 부적법하게 될 수 있다고 하는 것은 합리적인 해석이라고 할 수 없다. 그렇다면 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것이고, 심판청구 후에 비로소 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에는 당해 심판청구를 일사부재리의 원칙에 의하여 부적법하다고 할 수 없다(2009후2234).

[44회 28번]

157. 상표법상 심판 및 소송제도에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상표등록취소심판 사유에는 이해관계인이 아닌 자가 취소심판을 청구할 수 있는 사유도 있다.
- ② 이해관계인 또는 심사관은 상표가 등록된 이후에 등록상표가 그 지정상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표에 해당하게 된 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.
- ③ 상표권이 공유인 경우 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사 방해 배제를 위하여 공유자 중 1인이 그 심결의 취소를 구할 수 있다.
- ④ 상표등록이 무효심결에 의하여 무효로 확정된 후 재심에 의하여 그 효력을 회복한 경우에는 심결이 확정된 후 회복된 상표권의 등록 전에 선의로 당해 등록상표와 동일한

상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용한 행위에 대하여 회복된 상표권의 효력이 미친다.

- ⑤ 심판청구서가 심판청구방식에 위반되는 경우에는 보정명령의 대상이 되고, 만약 그 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 그 보정을 하지 아니하면 심판장은 결정으로 그 심판청구서를 각하하여야 한다.

/ 해설 / 정답 ④ [판례문제]

- ① |○| 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다. 다만 제1항 제4호 및 제6호에 해당하는 것을 사유로 하는 심판은 이해관계인만이 청구할 수 있다(제119조 제5항).
- ② |○| 상표등록된 후 그 등록상표가 제33조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(같은 조 제2항에 해당하게 된 경우는 제외한다)에는 상표등록무효사유(후발적 무효사유)에 해당하며, 이해관계인 또는 심사관은 상표등록이 이에 해당하는 경우 무효심판을 청구할 수 있다(제117조 제1항 본문 및 제6호).
- ③ |○| 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다(판례노트 208번, 2002후567).
- ④ |×| i) 상표등록 또는 존속기간신등록이 무효로 된 후 재심에 의하여 그 효력이 회복된 경우(1호), ii) 상표등록이 취소 된 후 재심에 의하여 그 효력이 회복된 경우(2호), iii) 상표권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 이와 상반되는 심결이 확정된 경우(3호)에는 상표권의 효력은 해당 심결이 확정된 후 그 회복된 상표권의 등록 전에 선의로 해당 등록상표를 침해하는 행위에는 미치지 아니한다(제160조).
- ⑤ |○| 심판장은 심판청구서 또는 심판에 관한 절차가 방식에 위반된 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 하며(제127조 제1항), 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 요지변경에 해당하는 경우에는 심판청구서 또는 해당 절차와 관련된 청구 등을 결정으로 각하하여야 한다(제127조 제2항).

[46회 30번]

158. 상표의 심판에 관한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있는 경우는 판례에 의함)

- ① 거절결정에 대한 심판청구와 동시에 보정을 하였으나 요지변경이라는 이유로 보정각하 된 경우에는 별도의 심판을 청구할 수 있다.
- ② 적극적 권리범위확인심판의 심결이 확정된 경우 동일 권리에 대한 소극적 권리범위확인심판에 대하여는 일사부재리의 효력이 미치지 않는다.
- ③ 거절결정에 대한 심판이 청구된 경우 그 거절결정이 등록이의신청에 의한 것일 때에는

특허심판원장 또는 심판장이 이의신청인에게 통지하여야 하며, 이의 신청인은 당해 심판에 참가할 수 있다.

- ④ 권리범위확인심판에서 진정상품병행수입의 항변 또는 권리남용의 항변도 심리대상에 포함된다.
- ⑤ 거절결정에 대한 심판이 청구되고 그 청구일부터 30일이 경과한 후에 그 지정상품 중 일부를 삭제하는 보정을 하고자 할 경우에는 심판장으로부터 기간연장 승인을 받아야 한다.

/ 해설 / 정답 ① [판례문제]

① |○| 제123조 제1항에 따라 제42조를 준용하는 경우에는 제42조 제3항 중 "제115조에 따라 심판을 청구한 경우"는 "제162조 제1항에 따라 소를 제기한 경우"로, "그 심판의 심결이 확정될 때까지"는 "그 판결이 확정될 때까지"로 본다(제123조 제2항). 심결에 대한 소와 제123조 제1항(제161조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 준용되는 제42조 제1항에 따른 보정각하결정 및 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다(제162조 제1항). 거절결정불복심판 절차에서 보정각하결정이 내려지는 경우는 보정각하불복심판이 아니라 특허법원에 소를 제기하여 불복할 수 있다.

② |×| 등록상표에 대한 권리범위확인심판에서 확정이 요구되는 구체적인 사실은 적극적 권리범위확인심판에서의 그것과 소극적 권리범위확인심판에서의 그것을 달리 볼 것이 아니므로 적극적 권리범위확인심판의 심결이 확정 등록된 때에는 그 일사부재리의 효력이 소극적 권리범위확인심판 청구에 대해서도 그대로 미치는 것이라고 볼 것이다(2003후427).

③ |×| 특허심판원장은 제116조에 따른 거절결정에 대한 심판이 청구된 경우 그 거절결정이 이의신청에 의한 것일 경우에는 그 취지를 이의신청인에게 알려야 하며(제126조 제3항), 참가에 관한 제142조 및 제143조의 규정은 제115조에 따른 보정각하결정 및 제116조에 따른 거절결정에 대한 심판에는 적용하지 아니한다(제154조). 결정계인 거절결정불복심판에서는 참가가 허용되지 않는다.

④ |×| 권리범위확인심판은 구체적으로 문제가 되는 확인대상표장과의 관계에서 등록상표권의 효력이 미치는지 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 하는 것이므로, i) 확인대상표장이 상표적으로 사용되고 있는지 여부, ii) 등록상표와 확인대상표장의 상표 및 상품이 동일 유사한지 여부, iii) 제90조 제1항 또는 제2항 각호의 효력제한사유에 해당하는지 여부 등은 심리 가능하지만, 진정상품병행수입 또는 권리남용의 항변은 심리 불가하다.

⑤ |×| 출원인이 거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우 그 심판 청구일부터 30일 이내에 보정 가능하다(제40조 제1항 제3호), 해당 기간은 연장 불가하다.

[48회 22번]

159. 상표법상 상표등록의 무효심판 청구사유에 해당하지 않는 것은?

- ① 상표권을 분할하여 이전하면서 유사한 지정상품 중 일부를 이전하지 않은 경우

- ② 상표등록이 된 후에 그 등록상표가 식별력 없는 상표가 된 경우(상표법 제33조 제2항에 의한 '사용에의한 식별력'을 취득한 경우를 제외한다)
- ③ 지정상품의 추가등록이 그 상표등록출원에 의하여 발생한 권리를 승계하지 아니한 자에 의한 경우
- ④ 상표등록출원을 분할하여 이전하면서 유사한 지정상품 중 일부를 이전하지 않은 경우
- ⑤ 업무표장등록출원을 양도하면서 해당업무는 함께 양도하지 않은 경우

/ 해설 / 정답 ① [조문문제]

- ① I×I 상표권을 지정상품마다 분할하여 이전하는 경우 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 하며(제93조 제1항 후단), 제93조 제1항 후단 규정에 위반된 경우에는 상표등록취소사유에 해당한다(제119조 제1항 제4호).
- ② IOI 상표등록된 후 그 등록상표가 제33조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(같은 조 제2항에 해당하게 된 경우는 제외한다)에는 상표등록무효사유(후발적 무효사유)에 해당한다(제117조 제1항 제6호).
- ③ IOI 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 그 상표등록출원에 의하여 발생한 권리를 승계하지 아니한 자가 한 것인 경우에는 지정상품추가등록 무효사유에 해당한다(제117조 제1항 제2호).
- ④ IOI 상표등록출원을 지정상품마다 분할하여 이전하는 경우 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 하며(제48조 제2항 후단), 제48조 제2항 후단 규정에 위반된 경우에는 상표등록무효사유에 해당한다(제117조 제1항 제1호).
- ⑤ IOI 업무표장등록출원은 업무와 함께 양도하는 경우를 제외하고는 양도할 수 없으며(제48조 제6항 제1호), 제48조 제6항 규정에 위반된 경우에는 상표등록무효사유에 해당한다(제117조 제1항 제1호).

[48회 29번]

160. 상표법상 심판에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 등록상표의 권리범위를 확인하기 위한 상표권의 권리범위확인심판은 상표권자와 전용사용권자만이 청구할 수 있다.
- ② 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판의 청구인은 그 대상으로 삼은 지정상품에 관한 취소심판청구 전부를 취하할 수 있을 뿐만 아니라 일부 지정상품만을 분리하여 취하할 수 있다.
- ③ 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 대표자 또는 관리인의 이름으로 심판청구인이나 피청구인이 될수 있다.
- ④ 상표등록취소심결의 효과는 심결시부터 장래를 향하여 발생한다.

고난의 한복판에 기회가 있다, 변리사스쿨 00196

- ⑤ 심판장은 무효심판의 청구가 있는 때에는 그 취지를 당해 상표권의 전용사용권자 기타 상표에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지하여야 한다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [조문문제]

- ① |×| 상표권자, 전용사용권자 또는 의해관계인은 등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다(제121조).
- ② |×| 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 상표등록취소심판청구를 한 경우에는 심판청구의 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중의 하나에 대하여 사용이 증명되면 그 심판청구는 전체로서 인용될 수 없을 뿐 사용이 증명된 지정상품에 대한 심판청구만 기각하고 나머지에 관한 청구를 인용할 것은 아니며, 사용이 증명된 지정상품만에 대한 심판청구의 일부 취하가 허용되는 것도 아니다(판례노트 200번, 2012후3220).
- ③ |×| 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정해져 있는 경우에는 그 사단이나 재단의 이름으로 제60조 제1항에 따른 상표등록의 이의신청인이나 심판 또는 재심의 당사자가 될 수 있다(제5조).
- ④ |×| 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되었을 경우에는 그 상표권은 그때부터 소멸된다. 다만 제1항 제3호에 해당 하는 것을 사유로 취소한다는 심결이 확정된 경우에는 그 심판청구에 소멸하는 것으로 본다(제119조 제6항).
- ⑤ |○| 심판장은 제117조 제1항의 무효심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 상표권의 전용사용권자와 그 밖에 상표에 관한 권리를 등록한 자에게 통지하여야 한다(제117조 제5항).

[52회 27번]

161. 甲의 등록상표의 사용이 그 사용상태에 따라 甲의 상표등록출원일 전에 출원되어 등록된 乙의 디자인권과 저촉되거나 선 발생한 丙의 저작권 등 타인의 선행권리 또는 법적지위와 저촉되는경우, 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 甲은 선행 권리자의 동의를 얻지 못하면 자기의 등록상표라도 사용할 수 없으며, 동의 없이 사용하면 乙의 디자인권과 丙의 저작권 등 선행권리의 침해가 성립하며, 동의없는 사용은 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제3항의 정당한 사용에 해당하지 아니하므로 결국 불사용을 이유로 취소된다.
- ② 甲으로부터 상표 사용허락을 받은 통상사용권자 丁도 乙과 丙 등 타선행권리자의 동의 없이 상표 사용을 할 수 없으며, 이들이 동의를 해주지 않는 경우 통상사용권하여심판을 청구하여 동의를 강제할 수 있다.
- ③ 丙의 저작권 존속기간이 만료된 경우 丙은 존속기간 만료 후에도 부정경쟁의 목적이 없는한, 원 저작권의 범위내에서 등록상표와 동일, 유사한 상표를 계속하여 사용할 수 있다.

- ④ 丙 등 선행권리자에게 인정되는 존속기간만료 후에 상표를 사용하는 권리는 법정 사용권에 해당하므로 상표권자인 甲의 동의를 받지 않고도 타인에게 그 상표를 사용할 권리를 이전할 수 있다.
- ⑤ 乙 등의 선행권리와 甲의 등록상표와의 저촉은 상표등록 무효사유에는 해당하지 않으나, 甲의 등록상표의 사용이 '부정경쟁방지및 영업비밀보호에관한법률' 제2조(정의)의 일반조항을 위반하는 경우 상표등록 취소사유가 될 수 있다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [조문문제]

- ① |×| 타인에 대한 저작권 침해가 되어 민사상 손해배상책임을 부담하게 되는 것은 별론으로 하고, 등록상표와 동일성 범주 내에 있는 실사용상표를 사용한 이상 그 사용 자체가 '정당한 사용'이 아니라고 할 수 없다(98후2962).
- ② |×| 상표권자 전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용은 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 저작권자의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다(제92조 제1항). 다만 상표법은 선행 권리자가 동의를 해주지 않을 경우에 상표의 사용을 강제적으로 보장하기 위한 통상사용권허여심판제도를 인정하고 있지 아니하다. 강제실시권은 공익상 필요하여 사적 권리를 희생하게 하는 논리인데, 상표는 창작물이 아니라 표지선택의 결과물일 뿐이어서 그 사용이 공익상 강제적으로 보장될 필요가 있는 경우가 없기 때문이다.
- ③ |×| 상표등록출원일 전 또는 상표등록출원일과 동일한 날에 출원되어 등록된 특허권, 실용신안권 또는 디자인권이 그 상표권과 저촉되는 경우 그 특허권 등의 존속기간이 만료되는 때에는 원특허권자 등 또는 그의 실시권자는 부정경쟁의 목적으로 상표를 사용하는 경우가 아닌 한 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용할 권리를 가진다(제98조 제1항, 제2항 및 제6항). 저작권의 경우 제98조 규정이 적용되지 않는다.
- ④ |×| 제1항 및 제2항에 따른 상표를 사용할 권리를 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)하려는 경우에는 상표권자 또는 전용사용권자의 동의를 받아야 한다(제98조 제5항).
- ⑤ |○| 제92조 제2항에 해당하는 상표가 등록된 경우에 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 해당 상표 등록일로부터 5년 이내에 취소심판을 청구한 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다(제119조 제1항 제6호).

[54회 24번]

162. 상표법상의 심판에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 제척기간(상표법 제122조) 경과 전에 특정한 선등록상표(X)에 근거하여 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제7호를 이유로한 등록무효심판을 청구한 경우라면, 제척기간 경과 후에 그 심판절차에서 새로운 선등록상표(X')에 근거하여 등

등록무효를 주장하는 것도 허용된다.

- ② 상표권자가 상표법 제119조 제1항 제2호(사용권자의 부정사용으로 인한 취소)단서에서 요구되는 '상당한 주의를 하였다'고 하기 위해서는 사용권자에게 오인·혼동 행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하지만, 그렇다고 사용권자를 실질적인 지배 하에 둘 정도의 주의가 요구되는 것은 아니다.
- ③ 복수의 유사상표를 사용하다가 그 중 일부만 등록한 상표권자가 미등록의 사용상표를 계속 사용하여, 그것이 등록상표만 사용한 경우에 비하여 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되더라도 상표법 제119조 제1항 제1호(부정사용에 의한 취소)에 규정된 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수는 없다.
- ④ 등록상표의 일부 지정상품에 대한 취소심판 절차에서 상표법 제119조 제1항 제3호(불사용에 의한 취소)의 상표등록 취소사유를 주장하였다가 그 후의 심결취소소송 절차에서 상표법 제119조 제1항 제1호(부정사용에 의한 취소)의 상표등록취소사유를 추가로 주장할 수 있다.
- ⑤ 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송 계속 중에 출원인이 당해 상표출원을 취하한 경우 비록 출원에 대한 거절결정을 유지하는 심결이 있었다 하더라도 그 심결의 취소를 구할 이익이 없으므로 심결취소의 소는 부적법하게 된다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [판례문제]

- ① |×| 제척기간 경과 전에 특정한 선등록상표에 근거하여 등록무효심판을 청구한 경우라도 제척기간 경과 후에 그 심판 및 심결취소소송 절차에서 새로운 선등록상표에 근거하여 등록무효 주장을 하는 것은, 비록 새로운 선등록상표가 새로운 무효사유가 아닌 동일한 무효사유에 대한 새로운 증거에 해당한다고 하더라도 실질적으로는 제척기간 경과 후에 새로운 등록무효심판청구를 하는 것과 마찬가지로 허용되지 아니한다(판례노트 172번, 2011후2275).
- ② |×| 상표권자가 등록상표에 대한 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 하기 위해서는 전용사용권자 또는 통상사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표 사용에 관하여 전용사용권자 또는 통상사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 한다(판례노트 181번, 2010후3462).
- ③ |×| 복수의 유사 상표를 사용하다가 그중 일부만 등록한 상표권자가 미등록의 사용상표를 계속 사용하는 경우에도, 그로 인하여 타인의 상표와의 관계에서 등록상표만 사용한 경우에 비하여 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면, 이러한 사용도 위 조항에 규정된 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다(판례노트 174-1번, 2016후663).
- ④ |×| 상표법 제119조 제1항 제1호의 상표등록취소심판 청구는 등록상표의 지정상품 전체에 대하여만 할 수 있고 그 일부에 대한 청구는 허용되지 않으므로, 심판절차에서 등록상표 중 일부 지정상품에 대하여 상표법 제119조 제1항 제3호의 상표등록 취소사유를 주장하였다가 그 후의 심결취소소송 절차에서 상표법 제119조 제1항 제1호의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할 수는 없다(판례노트 201번, 2010후1213).

⑤ ㄱ 상표등록의 출원이 취하된 경우에는 출원이 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 비록 출원에 대한 거절결정을 유지하는 심결이 있더라도 심결의 취소를 구할 이익이 없고 심결취소의 소는 부적법하게 된다(판례노트 207번, 2015후789).

[55회 24번]

163. 상표법상 재심에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 당사자는 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있으며, 재심청구는 일반 재심사유와 사해심결에 관한 재심사유로 나눌수 있다.
- ② 재심의 심리는 재심청구 이유의 범위 내에서 하여야 한다. 따라서 심판관은 당사자가 주장한 사항에 대해서만 심리하여야 한다.
- ③ 대리권의 흠결을 이유로 하여 재심을 청구하는 경우에 재심청구기간은 청구인 또는 법정대리인이 심결 등본의 송달에 의하여 심결이 있는 것을 안날로부터 기산한다.
- ④ 심판에 대한 재심의 절차에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 심판의 절차에 관한 규정을 준용한다.
- ⑤ 상표 등록이 취소된 후 재심에 의하여 그 효력이 회복된 경우 상표권의 효력은 해당 심결이 확정된 후 그 회복된 상표권의 등록 전에 선의(善意)로 해당 등록상표와 같은 상표를 그 지정상품과 같은 상품에 사용한 행위에는 미치지 아니한다.

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

- ① ㄱ 재심이란 확정된 중급판결에 대하여 특별한 사유가 있는 경우에 그 판결의 취소와 재심리를 구하는 소송법상의 제도이다(민사소송법 제451조, 형사소송법 제420조). 상표법은 확정된 심결에 대한 불복신청제도로써 소송법상 제도와 유사한 재심제도를 운영하고 있다(제157조). 재심사유에는 일반재심사유(제157조)와 산업재산권법 특유의 사해심결에 관한 재심사유(제158조)가 있다.
- ② ㄱ 재심 본안의 변론과 심리는 재심청구이유의 범위 안에서 하여야 한다(제157조 제2항, 민사소송법 제459조 제1항).
- ③ ㄴ 대리권의 흠을 이유로 하여 재심을 청구하는 경우에 제1항의 기간은 청구인 또는 법정대리인이 심결 등본의 송달에 의하여 심결이 있는 것을 안 날의 다음 날부터 기산한다(제159조 제2항).
- ④ ㄱ 심판에 대한 재심의 절차에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 심판의 절차에 관한 규정을 준용한다(제161조).
- ⑤ ㄱ i) 상표등록 또는 존속기간 신등록이 무효로 된 후 재심에 의하여 그 효력이 회복된 경우(1호), ii) 상표등록이 취소된 후 재심에 의하여 그 효력이 회복된 경우(2호), iii) 상표권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 이와 상반되는 심결이 확정된 경우(3호), 상표권의 효력은 해당 심결이 확정된 후 그 회복된 상표권의 등록 전에 선의로 해당 등록상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용하는 행위에는 미치지 아니한다(제160조).

고난의 한복판에 기회가 있다, 변리사스쿨 00200

164. 상표에 관한 심판 및 소송제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상표등록거절결정에 대한 불복심판에서 원 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 심판관은 새로운 거절이유를 통지하고 의견서 제출기회를 주어야 한다.
- ② 상표등록무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에는 그 등록상표와 동일, 유사한 상표를 사용한바 있거나 사용하고 있는 자 또는 등록된 상표의 지정상품과 동종의 업을 영위하고 있음으로써 등록상표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자가 포함된다.
- ③ 일사부재리의 원칙에 있어서 “동일사실”이라 함은 당해 상표권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, “동일증거”라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다는 것이 판례의 입장이다.
- ④ 손해배상의 민사본안소송이 제기된 후, 소극적 권리범위확인심판이 제기되어 기각심결이 내려졌고 위 민사본안소송의 1심 판결이 선고되었다 하더라도 상표권 소멸 등 특별한 사정이 없는 한 권리범위확인심판의 심결취소소송은 소의이익이 있다.
- ⑤ 상표등록무효심판에서의 심결에 대한 취소소송을 담당하는 특허법원은 심결이 위법하다고 판단되면 이를 취소하고 환송하는 판결을 할 수 있을뿐 아니라 스스로 판단하여 당해 상표의 등록을 무효화할 수 있다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [판례문제]

- ① |○| 제123조 제1항에 따라 준용되는 거절이유통지(제55조), 지정상품추가등록 거절이유통지(제87조 제2항·제3항) 및 상품분류전환등록 거절이유통지(제210조 제2항, 제3항) 규정들을 적용할 때에는 해당 상표등록거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에도 준용한다(제123조 제3항). 상표등록거절결정에 대한 불복심판에서 원거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 심판관은 새로운 거절이유를 통지하고 의견서 제출기회를 주어야 한다.
- ② |○| 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자, 또는 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 판매하고 있음으로써 등록상표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자는 상표등록무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다(95후1401).
- ③ |○| 같은 사실이라 함은 당해 상표권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, 같은 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함된다(99후2402).
- ④ |○| 상표에 관한 권리범위확인심판절차에서 불리한 심결을 받은 당사자가 유효하게 존속하고 있는 심결에 불복하여 심결의 취소를 구하는 것은 상표법의 규정에 근거한 것으로서, 상표권이 소멸되지

나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸하는 등 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되는 특별한 사정이 없는 한 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다(판례노트 206번, 2008 후4486).

⑤ 1×1 법원은 심결이 위법한 경우 심결취소판결만 가능할 뿐, 자판 또는 형성적 판결은 할 수 없다. 형성적 판결이란 권리를 발생시키거나 소멸시키는 효력을 갖는 판결을 말한다. 상표 등록 무효는 상표권을 소멸시키는 형성적 효력으로서, 이는 특허심판원에서만 가능하다.

[50회 21번]

165. 상표법의 내용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 상표권자가 상표권에 대하여 전용사용권을 설정한 경우에는 그 범위 안에서 등록상표를 사용할 수 없지만 금지청구권은 그대로 보유하면서 행사할 수 있다.
- ② 행정소송인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되므로 상표법 제34 조 제1항 제13 호의 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표 인지 여부에 대한 판단에 대하여 자백이 인정된다.
- ③ 국내에서 상표등록을 받으려는 자는 국내에서 출원된 상표를 사용하고 있거나 그 상표를 사용할 의사가 있어야 하며, 이 요건은 상표등록거절이유 및 상표등록무효사유에 해당한다.
- ④ 등록상표가 지정서비스업인 미술관경영업의 서비스 내에 속하는 미술품 전시 서비스의 제공시 그 수요자인 관람객에 제공되는 물건인 방명록에 표시되고 국내에서 사용된 것은 상표법 제 119조 제1항 제3호 불사용으로 인한 취소심판에 있어서 그 등록상표의 정당한 사용에 해당한다.
- ⑤ 도메인 이름의 사용태양 및 그 도메인 이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 거래통념상 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우 그 도메인 이름의 사용은 상표로서의 사용에 해당한다.

/ 해설 / 정답 ② [판례문제]

① 101 그 상표권에 관하여 전용사용권을 설정한 때에는 제95조 제3항에 따라 전용사용권자가 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 범위에서는 상표권자는 그 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하지 아니한다(제89조 단서). 상표권에 관하여 전용사용권이 설정된 경우 이로 인하여 상표권자의 상표의 사용권이 제한받게 되지만, 제3자가 그 상표를 정당한 법적 권한 없이 사용하는 경우에는 그 상표권자가 그 상표권에 기하여 제3자의 상표의 사용에 대한 금지를 청구할 수 있는 권리까지 상실하는 것은 아니다(판례노트 132-2번, 2006도1580).


고난의 한복판에 기회가 있다, 변리사스쿨 00202

② |×| 행정소송인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되므로 주요사실에 대한 당사자의 불리한 진술인 자백이 성립할 수 있지만, 자백의 대상은 사실에 한하는 것이어서, 사실에 대한 법적 판단 내지 평가는 자백의 대상이 되지 않는다. i) 제33조 제1항 제3호에 해당하는지 여부 및 제34조 제1항 제13호에 해당하는지 여부는 법적 판단에 관한 사항으로서 자백의 대상이 될 수 없으며, ii) 제34조 제1항 제12호 소정의 상품의 품질을 오인케 할 염려가 있는지 등의 여부는 자백의 대상이 되지 않는다(2005후1882).

③ |○| 2012. 3. 15. 시행 개정법이 제3조 전체를 거절이유 및 무효사유로 포함하게 됨에 따라, 사용하고자 하는 의사 없이 출원된 상표는 상표등록을 받을 수 없고, 등록받았다고 하더라도 무효사유에 해당한다.

④ |○| 피고가 대구 수성구 범어동 (이하 생략)에서 2006. 2. 15.경 ‘백남준 미술관’을 개관하고, 위 개관일부터 2006. 3. 14.경까지 개관 전시회를 개최하면서 그 방명록에 이 사건 등록상표서비스표(등



록번호 생략) “”를 표기하여 위 미술관을 방문한 관람객들이 열람할 수 있도록 한 사실을 인정하고, 위 사실관계에 의하면 이 사건 심판청구일(2008. 9. 12.) 전 3년 이내인 2006. 2. 15.경부터 같은 해 3. 14.경까지 이 사건 등록상표서비스표가 그 지정서비스업인 ‘미술관경영업’의 서비스 내용에 속하는 미술품 전시 서비스의 제공 시 그 수요자인 관람객의 이용에 공여되는 물건인 ‘방명록’에 표시되고 국내에서 사용되었으므로, 이 사건 등록상표서비스표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 의하여 등록이 취소되어야 하는 것이라고 할 수 없다(판례노트 047번, 2010후1121).

⑤ |○| 도메인이름의 사용이 상표법상 상표의 사용에 해당하기 위해서는 도메인이름의 사용태양 및 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 볼 때 거래통념상 상품의 출처표시로 기능하고 있어야 한다(판례노트 216번, 2010도7088).

17 국제출원, 기타 조약

[44회 21번]

166. 마드리드의정서에 의한 국제출원에 관한 다음의 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 국제출원을 하기 위해서는 본국관청에 국제출원의 기초가 되는 기초출원 또는 기초등록이 존재하여야 한다.
- ② 대한민국 국민이거나 대한민국 내에 주소 또는 영업소를 가진 자가 한국특허청을 본국관청으로 하여 국제출원을 하는 경우에는 한국어로 출원서를 작성할 수 있는 이점이 있다.
- ③ 국제출원의 출원인은 본국관청이 소속된 국가의 국민이거나 당해 국가에 주소를 두고 있거나 당해 국가에 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상의 영업소를 두고 있는 자이어야 한다.
- ④ 국제출원의 출원인은 하나의 기초출원 뿐 아니라 다수의 기초출원을 기초로 하여 국제출원을 할 수 있으며 또 다수의 기초출원 및 기초등록을 기초로 하여 국제출원을 할 수도 있다.
- ⑤ 국제출원의 국제등록일은 원칙적으로 본국관청이 국제출원서를 접수한 날이지만 본국관청이 국제출원서를 접수한 날부터 2월 이후에 국제사무국이 국제출원서를 접수하는 경우에는 국제사무국이 실제로 접수한 날이 국제등록일로 된다.

/ 해설 / 정답 ② [조문문제]

- ① |○| 표장의 국제등록에 관한 마드리드협정에 대한 의정서(이하 “마드리드 의정서”라 한다) 제2조(1)에 따른 국제등록(이하 “국제등록”이라 한다)을 받으려는 자는 i) 본인의 상표등록출원, ii) 본인의 상표등록, iii) 본인의 상표등록출원 및 본인의 상표등록 중 어느 하나에 해당하는 상표등록출원 또는 상표등록을 기초로 하여 특허청장(본국관청)에게 국제출원을 하여야 한다(제167조). 특허법상의 PCT 출원과 달리 상표법상의 마드리드 출원은 기초출원 또는 기초등록이 반드시 필요하다.
- ② |×| 마드리드 의정서상 국제출원의 언어는 영어, 불어 및 스페인어로 한하는데(의정서 제16조(1), 국제사무국과 대한민국 특허청 간의 언어는 영어로 정하였는바, 대한민국 특허청(본국관청)을 통해 국제등록을 받으려는 자는 영어로 국제출원서를 작성하여 제출하여야 한다(제169조, 상표법 시행규칙 제76조). 대한민국에서 특허법상의 PCT 출원은 국어, 영어, 일어 중 하나로 할 수 있는데 반해, 특허법상의 마드리드 출원은 영어로만 할 수 있다.
- ③ |○| 대한민국 특허청에 국제출원을 할 수 있는 자는 i) 대한민국 국민, 또는 ii) 대한민국에 주소(법인인 경우에는 영업소의 소재지를 말한다)를 가진 자로 한한다(제168조 제1항 제1호 및 제2호).
- ④ |○| 국제등록을 받으려는 자는 i) 본인의 상표등록출원, i) 본인의 상표등록, 또는 i) 본인의 상표등록출원 및 본인의 상표등록을 기초로 하여 국제출원을 하여야 한다(제167조). 하나의 상표와 관련하여 지정상품별로 다수의 기초출원 또는 기초등록이 있는 경우, 이들 다수로 마드리드 출원 가능하다.
- ⑤ |○| 국제사무국은 국제상표등록부에 국제등록일을 기재하게 되는데, i) 본국관청이 국제출원서를

접수한 날로부터 2개월 이내에 국제사무국이 이를 접수한 경우에는 본국관청이 접수한 날이 국제등록일이 되고, ii) 본국관청이 국 제출원서를 접수한 날로부터 2개월 이내에 국제사무국이 이를 접수하지 못한 경우에는 국제사무국이 접수한 날이 국제등록일이 된다(의정서 제3조(4)).

[45회 29번]

167. 마드리드의정서에 의한 국제상표등록출원의 특례에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 국제상표등록출원이 단체표장인 경우에는 국제사무국이 영역확장의 통지를 한 날 또는 보정통지를 받은 날로부터 3개월 이내에 상표법 제36조(상표등록출원) 제3항의 규정에 의한 정관을 제출하여야 한다.
- ② 국제등록기초상표권의 존속기간은 국제등록의 존속기간의 갱신에 의하여 10년간씩 갱신할 수 있다.
- ③ 국제상표등록출원의 출원인은 출원공고 결정전에 있어서 거절이유통지를 받은 때에 한하여 상표 및 그 지정상품을 보정할 수 있다.
- ④ 국제등록기초상표권의 이전·변경·포기에 의한 소멸 또는 존속기간의 갱신은 국제등록부에 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.
- ⑤ 국제상표등록출원에 대해서는 출원의 변경을 할 수 없다.

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

- ① |○| 단체표장등록을 받으려는 자는 제36조 제1항·제3항에 따른 서류 및 정관을 i) 제39조에 따른 보정통지를 받은 날부터 3개월, 또는 ii) 국제사무국이 영역확장의 통지를 한 날부터 3개월 내에 특허청장에게 제출하여야 한다(제182조 제3항, 상표법 시행규칙 제86조).
- ② |○| 국제등록기초상표권의 존속기간은 국제등록의 존속기간의 갱신에 의하여 10년씩 갱신할 수 있다(제198조 제2항).
- ③ |×| 국제상표등록출원에 관한 보정은 지정상품에 한하여 허용된다(제185조 제1항 및 제4항).
- ④ |○| 국제등록기초상표권의 이전·변경·포기에 의한 소멸 또는 존속기간의 갱신은 국제상표등록부에 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다(제201조 제1항).
- ⑤ |○| 국제상표등록출원에 대해서는 제44조의 규정을 적용하지 아니하므로(제186조), 국제상표등록출원에 대해서는 변경이 허용되지 않는다. 참고로 구법에서는 국제상표등록출원에 대하여 변경출원과 마찬가지로 제45조(분할출원)의 규정도 적용하지 않았으나, 개정법에서는 제45조 제4항(우선권주장 자동승계 취하) 규정만 적용하지 않는다.

168. 상표법상 국제상표등록출원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 출원의 승계는 출원인이 국제사무국에 명의변경 신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.
- ② 상표법 제40조(출원의 요지변경) 제2항 제3호에 규정된 불명료한 기재를 석명하는 보정은 출원의 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다.
- ③ 상표법 제44조(출원의 변경)에 따른 출원의 변경은 허용되지 아니한다.
- ④ 출원 후 출원인이 아닌 자가 정당한 사유없이 업으로서 상표등록출원된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 지정상품에 사용하고 있다고 인정되는 경우에는 다른 상표등록출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다.
- ⑤ 심사관은 상표등록거절결정을 하고자 할 때에는 국제사무국을 통하여 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

/ 해설 / 정답 ④ [조문문제]

- ① |○| 국제상표등록출원의 승계는 출원인이 국제사무국에 명의변경 신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니하며(제184조 제1항), 이는 특정승계뿐 아니라 일반승계의 경우에도 마찬가지이다.
- ② |○| 국제상표등록출원에 관한 보정은 지정상품에 한하여 허용되며(제185조 제1항 및 제4항), 상표의 보정 범위에 관한 제40조 제2항 제4호의 규정은 적용되지 아니한다(제185조 제2항). 지정상품의 명칭과 관련 하여 불명료한 기재를 석명하는 보정은 출원의 요지를 변경하지 아니한 것으로 보아 허용된다. 즉 제185조 제2항에서 제40조 제2항 제3호(불명료한 기재의 석명)를 적용하지 아니한다고 규정하고 있지 않으며, 지정상품 명칭 관련하여 불명료한 기재의 석명 보정은 가능하다.
- ③ |○| 국제상표등록출원에 대해서는 제44조의 규정을 적용하지 아니하는 바(제186조), 국제상표등록출원에 대해서는 출원의 변경이 허용되지 않는다.
- ④ |×| 국제상표등록출원에 대해서는 제53조 제2항의 규정을 적용하지 아니하는 바(제189조 제2항), 국제상표등록출원에 대해서는 우선심사를 하지 아니한다.
- ⑤ |○| 심사관은 제54조에 따라 상표등록거절결정을 하려는 경우에는 국제사무국을 통하여 출원인에게 미리 거절이유를 통지하여야 한다(제190조 제1항).

169. 상표법상 국제상표등록출원에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국제상표등록출원에 대하여 출원시 특례의 적용을 받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서면 및 이를 증명할 수 있는 서류를 국제등록일(사후지정의 경우에는 사후지정일)부

터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

- ② 국제상표등록출원의 상속 기타 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다.
- ③ 국제등록기초상표권의 상표권자는 전용사용권자•통상사용권자 또는 질권자의 동의를 얻지 아니하면 국제등록기초상표권을 포기할 수 없다.
- ④ 재출원에 의해 설정등록된 상표에 대한 무효심판은 종전의 국제등록기초상표권에 대한 제척기간이 경과된 때에는 청구할 수 없다.
- ⑤ 국제등록기초상표권자 또는 국제상표등록출원인은 국제등록기초상표 또는 국제상표등록출원의 지정상품을 추가하는 지정상품의 추가등록을 받을 수 있다.

/ 해설 / 정답 ④ [조문문제]

- ① |×| 국제상표등록출원인이 제47조 제1항에 따라 출원 시 특례를 주장하는 경우, 제47조 제1항을 적용받으려는 자는 그 취지를 적은 서면 및 이를 증명할 수 있는 서류를 국제사무국이 영역확장의 통지를 한 날부터 3개월 내에 특허청장에게 제출하여야 한다(제189조 제1항, 상표법 시행규칙 제90조).
- ② |×| 국제상표등록출원에 대해서는 제48조 제3항(상표등록출원의 상속이나 그 밖의 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다)을 적용하지 아니한다(제184조 제3항). 이는 국제상표등록 출원은 일반승계의 경우에도 국제사무국에 명의변경 신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 않으므로 그 취지를 특허청장에게 신고하는 절차가 불필요하기 때문이다.
- ③ |×| 국제등록기초상표권에 대해서는 제102조 제1항(상표권자는 전용사용권자•통상사용권자 또는 질권자의 동의를 받지 아니하면 상표권을 포기할 수 없다)을 적용하지 아니한다(제203조 제1항).
- ④ |○| 재출원에 따라 해당 상표가 설정등록된 경우로서 종전의 국제등록기초상표권에 대한 제122조 제1항의 제척기간이 지났을 경우에는 재출원에 따라 설정등록된 상표에 대하여 무효심판을 청구할 수 없다(제208조).
- ⑤ |×| 국제상표등록출원 또는 국제등록기초상표권에 대해서는 제86조, 제87조 및 제88조 제2항을 적용하지 아니하는 바(제199조), 국제상표등록출원 또는 국제등록기초상표권을 원출원 또는 원상표권으로 하여 지정상품추가등록출원을 할 수 없다.

[50회 26번]

170. 마드리드의정서에 의한 국제출원에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 심사관이 출원공고결정을 할 때에 국제상표등록출원서에 기재된 지정상품에 명백히 잘못 기재된 내용이 있으면 직권으로 보정할 수 있다.
- ② 심사관이 국제사무국을 통하여 국제상표등록출원에 대한 거절이유를 통지하는 경우에는 거절이유통지서를 상표관리인에게 송달하여야 한다.

- ③ 대한민국을 사후지정한 국제출원의 경우에는 그 사후지정이 국제등록부에 등록된 날을 상표등록출원일로 본다.
- ④ 출원공고결정등본의 송달 전에 한 국제상표등록출원에 관한 상표 또는 지정상품의 보정이 요지를 변경하는 것으로 상표권의 설정등록이 있는 후에 인정된 때에는 그 국제상표등록출원은 그 보정서를 제출한 때에 상표등록출원한 것으로 본다.
- ⑤ 국제출원을 하고자 하는 자는 영어 또는 일어로 작성한 국제출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

- ① |×| 국제상표등록출원에 대해서는 제59조를 적용하지 아니하는바(제193조 제2항), 심사관은 국제상표등록출원에 대하여 직권보정을 할 수 없다.
- ② |×| 심사관은 제54조에 따라 상표등록거절결정을 하려는 경우에는 국제사무국을 통하여 출원인에게 미리 거절이유를 통지하여야 한다(제190조 제1항).
- ③ |○| 마드리드 의정서 제3조(4)에 따른 국제등록일은 이 법에 따른 상표등록출원일로 본다. 다만 대한민국을 사후지정한 국제출원의 경우에는 그 사후지정이 국제등록부에 등록된 날(사후지정일)을 이 법에 따른 상표등록출원일로 본다(제180조 제2항).
- ④ |×| 국제상표등록출원에 대하여 제40조 제3항을 적용할 경우 “제1항에 따른 보정이 제2항 각 호”는 “지정상품의 보정이 제2항 각 호(같은 항 제4호는 제외한다)”로 보고, 제41조 제3항을 적용할 경우 “제1항에 따른 보정이 제40조 제2항 각 호”는 “지정상품의 보정이 제40조 제2항 각 호(같은 항 제4호는 제외한다)”로 본다(제185조 제3항). 상표의 보정은 허용되지 않으므로, 지정상품의 보정이 요지를 변경하는 것으로 상표권의 설정등록이 있는 후에 인정된 때에는 그 국제상표등록출원은 그 보정서를 제출한 때에 상표등록출원한 것으로 본다.
- ⑤ |×| 마드리드 의정서상 국제출원의 언어는 영어, 불어 및 스페인어로 한하는데(의정서 제16조(1), 국제사무국과 대한민국 특허청 간의 언어는 영어로 정하였는바, 대한민국 특허청(본국관청)을 통해 국제등록을 받으려는 자는 영어로 국제출원서를 작성하여 제출하여야 한다(제169조, 상표법 시행규칙 제76조).

[51회 24번]

171. ‘표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서’에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국제등록된 국제출원에 대하여 그 보호의 거절을 통지하고자 하는 경우 당해 지정국 관청은 영역확장의 통지일부터 1년 이내에만 거절의 통지를 할 수 있다.
- ② 사후지정에 의하여 지정된 지정국에서의 당해표장에 대한 보호기간은 사후지정일부터 10년이다.

- ③ 국제등록에 열거된 지정상품의 일부 취소 또는 전부 취소를 한 경우 취소된 상품에 대해서는 추후에 계약국에 대한 사후지정을 할 수 없다.
- ④ 국제등록에 열거된 지정상품의 일부에 대해서는 국제등록의 명의변경을 할 수 없다.
- ⑤ 사후지정에 의하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 국제등록일에 상표등록 출원된 것으로 본다.

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

- ① |×| 지정국관청은 국제상표등록출원에 대하여 가거절통지에 의해 지정국 영역에서의 보호를 부여할 수 없다는 선언을 할 수 있는 권리를 가지나(의정서 제5조(1), 거절이유가 있는 경우 지정통지일로부터 1년 내에 국제사무국에 가거절통지를 하여야 함이 원칙이다(의정서 제5조(2)(a). 다만 계약당사자는 위 심사의 기간을 18개월로 대체한다고 선언할 수 있고(의정서 제5조(2)(6), 이러한 선언을 한 계약당사자의 관청(지정국관청)은 18개월 내에 국제사무국에 가거절통지를 할 수 있다.
- ② |×| 사후지정의 존속기간은 사후지정의 기초가 된 국제등록의 존속기간과 같으므로, 국제등록 존속기간 만료일이 사후지정 존속기간 만료일이 된다.
- ③ |○| 취소(Cancellation)란 모든 지정국에 대한 지정상품의 전부 또는 일부를 취소하는 것으로서, 국제상표등록부상에 등록된 지정상품을 취소하는 것이라 할 수 있다. 국제등록명의인은 취소신청서(MM 8)를 국제사무국에 직접 제출함으로써 취소를 신청할 수 있고, 본국관청에 이를 신청할 수 없다. 취소의 경우 국제등록상에서 상품을 삭제하는 것이므로 추후 사후지정의 대상이 될 수 없다. 즉 사후지정은 국제등록되어 있는 지정상품 전부 또는 일부에 대해서만 지정국을 추가하는 것을 말하기 때문에(제172조), 취소된 지정상품에 대해서는 사후지정이 불가하다.
- ④ |×| 국제등록명의인이나 그 승계인은 지정상품 또는 지정국의 전부 또는 일부에 대하여 국제등록의 명의를 변경할 수 있다(제174조 제1항).
- ⑤ |×| 마드리드 의정서 제3조(4)에 따른 국제등록일은 이 법에 따른 상표등록출원일로 본다. 다만 대한민국을 사후지정한 국제출원의 경우에는 그 사후지정이 국제등록부에 등록된 날(사후지정일)을 이 법에 따른 상표등록출원일로 본다(제180조 제2항).

[52회 30번]

172. 마드리드 의정서에 의한 국제출원에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 마드리드 의정서에 의한 국제출원은 대한민국 특허청을 경유하여 국제출원하거나 세계지식재산기구(WIPO) 국제사무국에 직접 국제출원할 수 있다.
- ② 마드리드 의정서에 의한 국제출원은 본인의 상표등록출원 또는 본인의 상표등록을 기초로 하여 국제출원할 수 있지만 본인의 상표등록출원 및 상표등록을 동시에 그 기초로 하여 국제출원할 수는 없다.
- ③ 국제등록명의인 또는 그 승계인은 국제등록명의를 변경할 수 있으며, 국제등록의 명의

변경등록신청서는 특허청장에게 제출할 수도 있고, 국제사무국에 직접 제출할 수도 있다.

- ④ 국제등록명의인은 국제등록된 지정상품의 전부에 대해서만 사후지정을 할 수 있고, 일부에 대해서는 사후지정을 할 수 없다.
- ⑤ 사후지정은 국제출원과 마찬가지로 반드시 대한민국 특허청을 경유하여야 하고, WIPO 국제사무국에 직접 신청할 수는 없다.

/ 해설 / 정답 ③ [조문문제]

- ① |×| 대한민국 특허청을 본국관청으로 하여 국제등록을 받으려는 자는 특허청장에게 국제출원을 하여야 한다(제167조). 대한민국 특허청에 국제출원서를 제출하여야 하며, 직접 국제사무국에 국제출원서를 제출하는 것은 허용되지 아니한다.
- ② |×| 국제등록을 받으려는 자는 i) 본인의 상표등록출원, ii) 본인의 상표등록, 또는 iii) 본인의 상표등록출원 및 본인의 상표등록을 기초로 하여 국제출원을 하여야 한다(제167조).
- ③ |○| 국제등록의 명의인이 명의변경등록을 신청하려는 경우에는 명의변경신청서(MM5)를 국제사무국에 직접 제출하거나, 대한민국 특허청을 통해 제출할 수 있다. 참고로 승계인이 명의변경등록을 신청하려는 경우에는 명의 변경신청서(MM5)를 대한민국 특허청을 통해 제출하는 것만이 허용되며, 직접 국제사무국에 제출하는 것은 허용되지 아니한다.
- ④ |×| 제172조 제1항을 적용하는 경우 국제등록명의인은 국제등록된 지정상품의 전부 또는 일부에 대하여 사후지정을 할 수 있다(제172조 제2항).
- ⑤ |×| 국제등록의 명의인이 국제등록된 지정국을 추가로 지정(사후지정)하려는 경우에는 사후지정신청서(MM4)를 국제사무국에 직접 제출하거나, 대한민국 특허청을 통해 제출할 수 있다.

[53회 30번]

173. 상표법상 마드리드 의정서에 의한 국제출원에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국제등록명의인이 국제등록된 상표를 보호받으려는 국가를 추가로 지정하는 경우에는 국제등록된 지정상품의 전부에 대하여 사후지정을 하여야 한다.
- ② 국제상표등록출원의 상속 기타 일반승계는 출원인이 국제사무국에 명의변경신청서를 하여야 효력이 발생한다.
- ③ 국제등록명의인은 지정상품에 대하여 국제등록명의를 변경하고자 할 때에는 지정상품 전부에 대하여 변경하여야 한다.
- ④ 국제등록이 소멸된 경우에 해당 국제등록의 등록명의인이 한 상표등록출원(재출원)은 소멸된 국제등록의 지정상품 및 상표와 동일·유사한 경우에만 국제등록일에 출원된 것으로 간주된다.

- ⑤ 대한민국, 미국, 일본을 지정국으로 지정한 마드리드 의정서에 의한 국제출원에 의하여 모든 지정국에서 상표권이 설정등록된 경우, 추후 국제등록의 존속기간갱신 신청은 각국의 특허청에 해야 한다.

/ 해설 / 정답 ② [조문문제]

- ① |×| 제172조 제1항을 적용하는 경우 국제등록명의인은 국제등록된 지정상품의 전부 또는 일부에 대하여 사후지정을 할수 있다(제172조 제2항).
- ② |○| 국제상표등록출원에 대하여 제48조 제1항을 적용할 경우 "상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 출원인변경신고"를 "출원인이 국제사무국에 명의변경 신고"로 본다(제184조 제1항). 국제상표등록출원의 승계는 출원인이 국제사무국에 명의변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니하며, 이는 특정승계뿐 아니라 일반승계의 경우에도 마찬가지이다.
- ③ |×| 국제등록명의인이나 그 승계인은 지정상품 또는 지정국의 전부 또는 일부에 대하여 국제등록의 명의를 변경할 수 있다(제174조 제1항).
- ④ |×| 상표등록을 받으려는 상표가 소멸된 국제등록의 대상인 상표와 동일한 경우에 해당하는 경우에 해당하여야만 상표등록출원(재출원)이 국제등록일에 출원된 것으로 본다(제205조 제2항 제3호).
- ⑤ |×| 국제등록 명의인은 국제등록의 존속기간을 10년씩 갱신할 수 있다(의정서 제7조(1), 국내법 제173조). 국제등록의 명의인이 존속기간을 갱신하려는 경우에는 존속기간갱신신청서(MM 11)를 국제사무국에 직접 제출하거나, 본국 관청을 통해 제출할 수 있다.

[54회 23번]

174. 국제상표등록출원의 보정에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 출원공고결정전에 지정상품의 범위의 감축 또는 상표의 부기적인 부분의 삭제를 하는 보정은 국제상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다.
- ② 상표법 제40조(출원공고결정 전의 보정)에 따른 지정상품의 보정이 오기의 정정 또는 불명료한 기재의 석명에 해당하지 아니하는 것으로 상표권 설정등록이 있는 후에 인정된 경우에는 그 국제상표등록출원은 그 보정서를 제출 한때에 상표등록출원을 한 것으로 본다.
- ③ 상표권 설정등록이 있는 후에 지정상품의 보정이 지정상품의 범위의 감축에 해당하지 아니하는 것으로 인정된 경우, 그 국제상표등록출원에 관한 상표권은 무효의 대상이 된다.
- ④ 상표법 제41조(출원공고결정 후의 보정)에 따라 출원인은 의견서 제출기간 내에 최초의 국제상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다.

- ⑤ 국제상표등록출원은 최초의 출원에 대한 등록여부결정 또는 심결이 확정되기 전에 통상의 단체표장등록출원으로 변경하기 위하여 보정할 수 있다.

/ 해설 / 정답 ② [조문문제]

- ① | × | 국제상표등록출원에 대하여 제40조 제1항 각 호 외의 부분을 적용할 경우 “상표등록출원서의 기재사항, 상표등록출원에 관한 지정상품 및 상표를”은 “제55조 제1항에 따른 거절이유의 통지를 받은 경우에 한정하여 그 상표등록출원에 관한 지정상품을”로 보며(제185조 제1항), 국제상표등록출원에 대해서는 제40조 제2항 제4호(상표의 부기적 부분 삭제)를 적용하지 아니한다(제2항).
- ② | ○ | 국제상표등록출원에 대하여 제40조 제3항을 적용할 경우 “제1항에 따른 보정이 제2항 각 호”는 “지정상품의 보정이 제2항 각 호(같은 항 제4호는 제외한다)”로 보고, 제41조 제3항을 적용할 경우 “제1항에 따른 보정이 제40조 제2항 각 호”는 “지정상품의 보정이 제40조 제2항 각 호(같은 항 제4호는 제외한다)”로 본다(제185조 제3항).
- ③ | × | 제40조에 따른 보정의 경우에는 그 보정서를 제출한 때에 상표등록출원을 한 것으로 보고(제40조 제3항), 제41조에 따른 보정의 경우에는 보정하지 아니하였던 출원에 관하여 설정등록된 것으로 볼 뿐이며(제41조 제3항), 그 자체로 무효의 대상이 되지는 않는다.
- ④ | × | 국제상표등록출원에 대하여 제41조 제1항을 적용할 경우 “지정상품 및 상표를”은 “지정상품을”로 본다.
- ⑤ | × | 국제상표등록출원에 대해서는 제44조 제1항부터 제4항까지의 규정을 적용하지 아니한다(제186조).

[57회 24번]

175. 마드리드 의정서에 의한 국제출원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 국제상표등록출원의 기초가 되는 국제등록의 전부 또는 일부가 소멸된 경우에는 그 소멸된 범위에서 해당 국제상표등록출원은 지정상품의 전부 또는 일부에 대하여 취하된 것으로 본다.
- ② 국제등록명의인은 국제등록된 지정국을 추가로 지정하는 사후지정을 신청할 수 있고, 이 경우 국제등록된 지정상품의 전부 또는 일부에 대하여 사후지정을 할 수 있다.
- ③ 국제출원은 본국관청에 계속 중인 기초출원 또는 기초등록을 기초로 하여 출원하여야 한다.
- ④ 국제등록은 기초출원(등록)에 종속적이므로 기초출원일로부터 5년이 경과하기 전까지 기초출원(등록)이 실효되면 취소된다.
- ⑤ 국제출원서와 그 출원에 필요한 서류는 특허청장에게 도달한 날부터 그 효력이 발생하며, 우편으로 제출된 경우에도 또한 같다.

/ 해설 / 정답 ④ [조문문제]

- ① |○| 국제상표등록출원의 기초가 되는 국제등록의 전부 또는 일부가 소멸된 경우에는 그 소멸된 범위에서 해당 국제상표등록출원은 지정상품의 전부 또는 일부에 대하여 취하된 것으로 본다(제202조 제1항).
- ② |○| 국제등록의 명의인은 국제등록된 지정국을 추가로 지정(이하 "사후지정"이라 한다)하려는 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 특허청장에게 사후지정을 신청할 수 있으며(제172조 제1항), 이 경우 국제등록명의인은 국제등록된 지정상품의 전부 또는 일부에 대하여 사후지정을 할 수 있다(제172조 제2항).
- ③ |○| 마드리드 의정서 제2조(1)에 따른 국제등록을 받으려는 자는 상표등록출원 또는 상표등록을 기초로 하여 특허청장에게 국제출원을 하여야 한다(제167조).
- ④ |×| 국제등록은 국제등록일로부터 5년이 지난 뒤에 기초출원 또는 기초등록으로부터 독립한다(의정서 제6조(2)), 국제등록은 국제등록일로부터 5년간 기초출원 또는 기초등록에 종속한다.
- ⑤ |○| 국제출원서와 그 출원에 필요한 서류는 특허청장에게 도달한 날부터 그 효력이 발생한다. 우편으로 제출된 경우에도 또한 같다(제170조).

[59회 28번]

176. 마드리드 의정서에 따라 국제등록된 국제출원으로서 대한민국을 지정국으로 지정(사후지정을 포함한다)한 국제출원(이하 '국제상표등록출원'이라 한다)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국내에서 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 하는 자는 국제상표등록출원으로 자기의 업무표장을 등록받을 수 있다.
- ② 국제상표등록출원을 하려는 자가 상표의 부기적인 부분을 삭제한 경우에는 상표등록출원의 요지를 변경한 것으로 볼 수 있다.
- ③ 국제상표등록출원을 하려는 자가 상표등록출원을 한 경우 증명표장등록출원으로 변경할 수 있다.
- ④ 국제상표등록출원을 하려는 자가 둘 이상의 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 한 경우라 하더라도 둘 이상의 상표등록출원으로 분할할 수 없다.
- ⑤ 국제상표등록출원을 하려는 자가 파리협약에 따른 우선권주장을 한 경우에는 최초로 출원한 국가의 정부가 인정하는 상표등록출원의 연월일을 적은 서면, 상표 및 지정상품의 등본을 3개월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

/ 해설 / 정답 ② [조문문제]

- ① |×| 국제상표등록출원에 대해서는 업무표장에 관한 규정을 적용하지 아니한다(제181조).
- ② |○| 국제상표등록출원에 대하여 제40조 제1항 각 호 외의 부분을 적용할 경우 “상표등록출원서의 기재사항, 상표등 록출원에 관한 지정상품 및 상표를”은 “제55조 제1항에 따른 거절이유의 통지를 받은 경우에 한정하여 그 상표등록출원에 관한 지정상품을”로 보며(제185조 제1항), 국제상표등록출원에 대해서는 제40조 제2항 제4호를 적용하지 아니한다(제2항).
- ③ |×| 국제상표등록출원에 대해서는 제44조 제1항부터 제4항까지의 규정을 적용하지 아니한다(제186조).
- ④ |×| 국제상표등록출원에 대해서는 제45조 제4항을 적용하지 아니한다(제187조). 참고로 구법에서는 국제상표등록출원에 관한 분할 자체를 허용하지 않았으나, 2024. 5. 1. 시행 개정법은 국제상표등록출원의 분할은 허용하고, 제45조 제4항만 적용하지 않는 것으로 개정하였다.
- ⑤ |×| 국제상표등록출원을 하려는 자가 과리협약에 따른 우선권주장을 하는 경우에는 제46조 제4항 및 제5항을 적용하지 아니한다(제188조).

[61회 23번]

177. 마드리드 의정서에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 마드리드 의정서에 의한 국제출원(지리적 표시 단체표장을 포함)은 기초출원이나 기초등록된 상표견본을 기초로 출원을 해야 하고, 상표의 무기적인 부분의 삭제에 해당되는 경우에는 지정국에서 상표 견본의 보정이 허용된다.
- ② 국제상표등록출원에 대해서는 업무표장에 관한 규정을 적용하지 아니한다.
- ③ 마드리드 의정서에 의한 국제상표등록출원을 통해 지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장의 등록을 받고자 하는 자는 국제사무국이 영역확장의 통지를 한 날 또는 보정통지를 받은 날로부터 3개월 이내에 그 취지를 기재한 서류와 지리적 표시의 정의에 합치함을 입증할 수 있는 서류를 정관 또는 규약과 함께 제출하여야 한다.
- ④ 국제출원서와 그 출원에 필요한 서류는 특허청장에게 도달한 날부터 그 효력이 발생하며, 우편으로 제출된 경우에도 예외 없이 동일하다.
- ⑤ 국제등록의 명의인은 국제등록된 지정국을 추가로 지정하려는 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 특허청장에게 사후지정을 신청할 수 있다.

/ 해설 / 정답 ① [조문문제]

- ① |×| 국제등록을 받으려는 자는 i) 본인의 상표등록출원, ii) 본인의 상표등록, 또는 iii) 본인의 상표등록출원 및 본인의 상표등록을 기초로 하여 국제출원을 하여야 한다(제167조). 지정국 관청절차에서 상표를 보정하는 것은 무기적인 부분의 삭제라고 하더라도 허용되지 않는다. 기초출원 또는 기초등록과 동일한 상표로만 지정국 절차 진행 가능하다.

② 101 국제상표등록출원에 대해서는 업무표장에 관한 규정을 적용하지 아니한다(제181조). 업무표장제도도 다른 나라에는 없는 특유 제도이어서, 마드리드 국제상표제도에서 업무표장제도를 별도로 인정하지 않아, 국제상표등록출원에 대해서 국내법상 업무표장에 관한 규정의 적용을 배제하고 있는 것이다.

③ 101 단체표장등록을 받으려는 자는 제36조 제1항제3항에 따른 서류 및 정관을 i) 제39조에 따른 보정통지를 받은 날부터 3개월, 또는 ii) 국제사무국이 영역확장의 통지를 한 날부터 3개월 내에 특허청장에게 제출하여야 한다(제182조 제3항, 상표법 시행규칙 제86조). 지리적 표시 단체표장을 등록받으려는 자는 그 취지를 적은 서류와 제2조 제1항 제4호에 따른 지리적 표시의 정의에 합치함을 입증할 수 있는 서류를 함께 제출하여야 한다(제182조 제3항 후단).

④ 101 국제출원서와 그 출원에 필요한 서류는 특허청장에게 도달한 날부터 그 효력이 발생하고(도달주의), 우편으로 제출된 경우에도 또한 같다(제170조).

⑤ 101 국제등록의 명의인이 국제등록된 지정국을 추가로 지정(사후지정)하려는 경우에는 사후지정 신청서(MM 4)를 국제사무국에 직접 제출하거나, 대한민국 특허청을 통해 제출할 수 있다. 대한민국 특허청을 통해 제출하는 경우, 국제등록 명의인은 상표법 시행규칙상 서식에 맞는 사후지정신청서를 특허청장에게 제출함으로써 사후지정을 신청할 수 있다(제172조 제1항).

[48회 23번]

178. 무역관련 지적재산권에 관한 협정(WTO/TRIPs)상 상표에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 회원국은 상표의 실제 사용을 등록출원의 요건(condition for filing an application for registration)으로 할 수 있다.
- ② 회원국은 등록요건(condition of registration)으로서 표지가 시각적으로 인식 가능할 것을 요구할 수 있다.
- ③ 제3자가 등록상표권자의 허락없이 등록상표와 동일 또는 유사한 표지를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상업상 사용하여 혼동가능성을 초래하는 경우 등록상표권자는 배타적인 사용금지청구권을 가진다.
- ④ 동일한 상품이나 서비스에 대하여 동일한 표지를 사용하는 경우 혼동가능성이 있는 것으로 추정한다.
- ⑤ 출원일로부터 3년의 기간이 만료되기 전에 의도했던 사용이 이루어지지 아니하였다는 이유만으로 출원이 거절되어서는 아니 된다.

/ 해설 / 정답 ① [조문문제]

① 101 회원국은 사용을 등록요건으로 할 수 있다. 그러나 상표의 실제사용이 등록출원의 조건이 되어서는 아니 된다(WTO/ TRIPs 제15조 제3항).

② |○| 사업자의 상품 또는 서비스를 다른 사업자의 상품 또는 서비스로부터 식별시킬 수 있는 표지 또는 표지의 결합은 상표를 구성할 수 있다. 이러한 표지, 특히 성명을 포함하는 단어, 문자, 숫자, 도형과 색채의 조합 및 이러한 표지의 결합은 상표로서 등록될 수 있다. 표지가 자체적으로 관련 상품 또는 서비스를 식별하도록 할 수 없는 경우, 회원국은 사용을 통해 얻어진 현저성에 따라 등록을 허용할 수 있다. 회원국은 등록 요건으로 표지가 시각적으로 인 식가능할 것을 요구할 수 있다(WTO/TRIPs 제15조 제1항).

③ |○| 등록된 상표의 소유자는 모든 제3자가 소유자의 동의없이 등록된 상표의 상품, 또는 서비스와 동일 또는 유사한 상품 또는 서비스에 대해 동일 또는 유사한 표지의 사용으로 인하여 혼동의 가능성이 있을 경우, 거래과정에서 이의 사용을 금지할 수 있는 배타적 권리를 가진다(WTO/TRIPs 제16조 제1항).

④ |○| 동일한 상품 또는 서비스에 대한 동일한 표지의 사용시 혼동이 가능한 것으로 추정된다(WTO/TRIPs 제16조 제1항).

⑤ |○| 출원은 출원일로부터 3년이 경과하기 전에 의도했던 사용이 이루어지지 아니하였다는 이유로 거절되어서는 아니된다(WTO/TRIPs 제15조 제3항).

[57회 30번]

179. 상표에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 무역관련 지적재산권에 관한 협정(TRIPs 협정)상 상표 불사용으로 인하여 상표등록을 취소하기 위한 계속적인 불사용의 최소기간은 3년이다.
- ② 국내에 영업소가 없는 외국인은 그 외국인이 속하는 국가에서 우리나라 국민에게 그 국민과 같은 조건으로 상표권을 인정하는 경우에 상표권이나 상표에 관한 권리를 누릴 수 있다.
- ③ 국내에 주소가 없는 외국인은 우리나라가 그 외국인에 대하여 상표권 또는 상표에 관한 권리를 인정하는 경우 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 같은 조건으로 상표권 또는 상표에 관한 권리를 인정하는 경우에 상표권이나 상표에 관한 권리를 누릴 수 있다.
- ④ 국내에 주소가 없는 외국인은 우리나라와 그 외국인이 속하는 국가사이에 체결된 자유 무역협정에서 상표권 또는 상표에 관한 권리를 인정하는 경우에 상표권이나 상표에 관한 권리를 누릴 수 있다.
- ⑤ 무역관련 지적재산권에 관한 협정(TRIPs 협정)은 회원국의 자율적 결정사항으로 상표권의 강제사용권을 인정하고 있다.

/ 해설 / 정답 ⑤ [조문문제]

① |○| 등록을 유지하기 위해 상표의 사용이 요구되는 경우, 상표권자에 의해 상표를 사용하는 데

대한 장애의 존재에 기초한 정당한 사유가 제시되지 아니하는 한, 등록은 적어도 3년간의 계속적인 불
사용 이후에만 취소될 수 있다(WTO/TRIPs 제19조 제1항).

② 101, ③ 101, ④ 101 제외자인 외국인은, i) 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하
여 그 국민과 같은 조건으로 상표권 또는 상표에 관한 권리를 인정하는 경우(1호), ii) 대한민국이 그
외국인에 대하여 상표권 또는 상표에 관한 권리를 인정하는 경우에는 그 외국인이 속하는 국가에서
대한민국 국민에 대하여 그 국민과 같은 조건으로 상표권 또는 상표에 관한 권리를 인정하는 경우(2
호), iii) 조약 및 이에 준하는 것에 따라 상표권 또는 상표에 관한 권리를 인정하는 경우(3호)에만 우리
나라에서 상표에 관한 권리능력이 인정된다(제27조).

⑤ 1×1 회원국은 상표의 사용권 설정과 양도에 관한 조건을 결정할 수 있다. 상표의 강제실시권은
인정되지 아니하며, 등록상표권자는 그 상표가 속하는 영업의 이전과 함께 또는 그 상표를 양도할 수
있는 권리를 갖는 것으로 양해된다(WTO/TRIPS 제21조).