조현중

상표법 서브집 핸드북

01 특유표장

1. 내용 개괄

입체상표 → 색채만으로 된 상표 → 소리상표 → 냄새상표 → 위치상표 → 단체표장 → 지리적표시 → 증명표장 → 업무표장

2. 입체상표

가. 출원절차

(상표유형) 출원서 '상표 유형' 란에 입체상표임 표시.

(상표견본) 상표의 일면 또는 여러 측면으로 구성하는 등 입체상표의 특징을 충분히 나타내는 5장 이하의 도면 또는 사진 제출.

(상표의 설명) 입체상표를 정확하게 파악하기 위하여 상표의 설명이 필요하다고 인정되는 경우 상표에 대한 설명서 제출.

구분 시행규칙 제28조	상표견본	상표설명	시각적 표현	첨부자료
일반상표(전형상표)	상표견본	임의	-	
입체상표	도면 또는 사진	임의	-	
색채만으로 된 상표	도면 또는 사진	필수	-	
홀로그램상표	도면 또는 사진	필수	-	
동작상표	도면 또는 사진	필수	-	전자적 기록매체
소리상표	-	필수	필수	소리파일
냄새상표	-	필수	필수	냄새견본
위치상표 (기타 시각적 상표)	도면 또는 사진	필수	-	

나. 식별력 심사

(판단기준) 입체상표의 식별력 판단시에는 입체적 형상뿐만 아니라 이와 결합된 구성요소도 관찰하여 표장 전체적으로 식별력 여부를 판다(2014후2306).

(입체적 형상만으로 된 표장의 경우) 입체적 형상이 그 지정상품 등의 통상적인 형상으로 인식되거나 일부 변형되었을 지라도 지정상품의 형상을 표시하는 것이라고 인식되는 정도에 불과한 경우에는 식별력이 없는 것으로 본다(2013후1146). 입체적 형상이 이례적으로 독특한 형태상 특징을 가지는 등 수요자가 상품의 출처표시로 인식할 수 있는 정도라면 식별력이 인정될 수 있다(2013다84568). 입체적 형상이 지정상품 또는 그 포장 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는 경우에는 제33조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당하는 것으로 본다. 입체적 형상이 흔히 있는 구, 정육면체, 직육면체, 원기둥, 삼각기둥 등으로만 구성된 경우 제33조 제1항 제6호에 해당하는 것으로 본다.

(입체적 형상에 기호, 문자 등이 추가로 결합된 표장의 경우) 입체적 형상이 식별력이 없는 표장이더라도 입체적 형상에 식별력 있는 기호, 문자, 숫자, 도형 등이 결합된 경우에는 식별력이 있는 것으로 본다.

다. 입체상표, 색채만으로 된 상표, 소리상표, 냄새상표의 기능성 심사

(제34조 제1항 제15호) 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 등록불가.

(제34조 제1항 제15호 취지) 상품 등의 기술적(技術的) 기능은 원칙적으로 특허법이 정하는 특허요건 또는 실용신안법이 정하는 실용신안등록 요건을 구비한 때에 한하여 그 존속기간의 범위 내에서만 특허권 또는 실용신안권으로 보호받을 수 있는데, 그러한 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상에 대하여 식별력을 구비하였다는 이유로 상표권으로 보호하게 된다면, 상표권의 존속기간갱신등록을 통하여 그 입체적 형상에 불가결하게 구현되어 있는 기술적 기능에 대해서까지 영구적인 독점권을 허용하는 결과가 되어 특허제도 또는 실용신안제도와 충돌하게 될 뿐만 아니라, 해당 상품 등이 가지는 특정한 기능, 효용 등을 발휘하기 위하여 경업자가 그러한 입체적 형상을 사용하여야만 할 경쟁상의 필요가 있음에도 그 사용을 금지시킴으로써 자유로운 경쟁을 저해하는 부당한 결과를 초래하게 되기 때문에 식별력(사용에 의한 식별력 포함)이 있더라도 기능성이 있는 경우 제34조 제1항 제15호 적용하여 등록거절(2013다84568).

(기능성 심사기준 예시) 기능 수행에 있어 본질적인 경우, 이용 과정에서 본질적인 역할을 수행하는 경우, 품질·가격에 영향을 주어 경쟁에서 이점을 주는 경우 기능성 인정된다. 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·설명의 존재 여부

(ⅲ) 동일한 기능을 가진 대체가능한 입체적 형상 등의 존재 여부

(ⅳ) 대체가능한 입체적 형상 등의 생산 용이성 및 경제성

(상품 포장의 기능) 상품의 기능만이 아니라 상품의 포장의 기능을 확보하는데 꼭 필요한 것도 기능성에 해당한다. 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.

(식별력과의 구분) 입체적 형상 등이 기능적인 경우 보통의 상품 형상 등에 불과하여 식별력이 없는 경우가 상당수 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(2013다84568 판결).

3. 색채만으로 된 상표

가. 출원절차

(상표유형) 출원서 '상표 유형' 란에 색채만으로 된 상표임 표시.

(상표견본) 단일한 색채 또는 색채의 조합을 채운 도면 또는 사진으로 제출.

(상표의 설명) 상표에 대한 설명 필수. 상표의 설명이 제출되지 아니한 경우 방식심사를 통해 방식위반으로 보정명령(제39조). 만약 방식심사시 하자가 누락된 경우는 제2조 제1항 상표 정의 규정 위반으로 거절이유통지

나. 식별력 심사

색채는 본질적으로 출처표시로 기능하는 것이 아니므로 색채만으로 된 상표로 등록받기 위해서는 지정상품과 관련하여 제33조 제2항에서 정하는 사용에 의한 식별력이 인정될 필요가 있음. 사용에 의한 식별력 입증하지 못하면 제33조 제1항 제6호 또는 제7호 적용하여 거절하거나 색채만으로 된 상표가 지정상품의 품질이나 효능, 용도 등의 성질을 직접적으로 나타내는 경우에는 제33조 제1항 제3호 적용.

다. 기능성 심사

색채만으로 된 상표가 제33조 제2항에 의하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다 하더라도, 상표의 기능성 여부를 판단하여 기능성이 있는 경우 제34조 제1항 제15호를 적용하여 거절. 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 있음. 예컨대 소화기에 사용되는 빨간색은 기능성을 가지는 색채로 볼 수 있음.

4. 소리상표

가. 출원절차

(상표유형) 출원서 '상표 유형' 란에 소리상표임 표시.

(상표견본) 제출할 것이 없음.

(상표의 설명) 상표에 대한 설명 필수. 상표의 설명이 제출되지 아니한 경우 방식심사를 통해 방식위반으로 보정명령(제39조). 만약 방식심사시 하자가 누락된 경우는 제2조 제1항 상표 정의 규정 위반으로 거절이유통지.

(시각적 표현) 소리상표를 문자·숫자·기호·도형 또는 그 밖의 방법을 통하여 시각적으로 인식하고 특정할 수 있도록 구체적으로 표현한 시각적 표현 필수. 시각적 표현이 없는 경우 방식심사를 통해 방식위반으로 출원서 반려(시규 제25조 제1항 제10호). 시각적 표현이

소리가 문자·숫자·기호·도형 또는 그 밖의 방법을 통하여 시각적으로 인식하고 특정할 수 있도록 구체적으로 표현되지 않은 경우는 제2조 제1항 상표 정의 규정 위반으로 거절이유통지.

(소리파일) 시각적 표현에 합치하는 소리파일 제출 필수. 소리파일이 제출되지 아니한 경우 방식심사를 통해 방식위반으로 보정명령(제39조). 만약 방식심사시 하자가 누락된 경우는 제2조 제1항 상표 정의 규정 위반으로 거절이유통지

제출되는 서류 등의 종류	관련조항	필수 여부
견본	규칙 제28조제2항제1호	없음
설명서	규칙 제28조제2항제2호	필수
시각적 표현	규칙 제28조제2항제3호 (규칙 제25조제1항제10호)	필수
소리파일	규칙 제28조제2항제4호	필수
악보	규칙 제28조제5항제5호	선택

나. 식별력 심사

소리는 본질적으로 출처표시로 기능하는 것이 아니므로 소리상표로 등록받기 위해서는 지정상품과 관련하여 제33조 제2항에서 정하는 사용에 의한 식별력이 인정될 필요가 있음. 사용에 의한 식별력 입증하지 못하면 제33조 제1항 제6호 또는 제7호 적용하여 거절하거나 소리상표가 지정상품의 품질이나 효능, 용도 등의 성질을 직접적으로 나타내는 경우에는 제33조 제1항 제3호 적용.

다. 기능성 심사

소리상표가 식별력(사용에 의한 식별력 포함)이 있다 하더라도 상표의 기능성 여부를 판단하여 기능성이 있는 경우 제34조 제1항 제15호를 적용하여 거절. 예컨대 맥주병에 사용하는 맥주병의 병뚜껑 따는 소리는 기능성을 가지는 소리로 볼 수 있음.

라. 유사여부 심사

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.

라. 보정범위

소리·냄새·기타 비시각적 상표는 출원서에 기재된 시각적 표현을 기준으로 요지변경 여부를 판단하되, 보호하고자 하는 표장의 실체는 첨부된 소리파일이나 냄새견본 등이므로 소리파일이나 냄새견본을 참고하여 요지변경 여부를 판단한다.

5. 냄새상표

가. 출원절차

(상표유형) 출원서 '상표 유형' 란에 냄새상표임 표시.

(상표견본) 제출할 것이 없음.

(상표의 설명) 상표에 대한 설명 필수. 상표의 설명이 제출되지 아니한 경우 방식심사를 통해 방식위반으로 보정명령(제39조). 만약 방식심사시 하자가 누락된 경우는 제2조 제1항 상표 정의 규정 위반으로 거절이유통지.

(시각적 표현) 냄새상표를 문자·숫자·기호·도형 또는 그 밖의 방법을 통하여 시각적으로 인식하고 특정할 수 있도록 구체적으로 표현한 시각적 표현 필수. 시각적 표현이 없는 경우 방식심사를 통해 방식위반으로 출원서 반려(시규 제25조 제1항 제10호). 시각적 표현이 냄새가 문자·숫자·기호·도형 또는 그 밖의 방법을 통하여 시각적으로 인식하고 특정할 수 있도록 구체적으로 표현되지 않은 경우는 제2조 제1항 상표 정의 규정 위반으로 거절이유통지.

(냄새견본) 시각적 표현에 합치하는 냄새견본 제출 필수. 냄새견본이 제출되지 아니한 경우 방식심사를 통해 방식위반으로 보정명령(제39조). 만약 방식심사시 하자가 누락된 경우는 제2조 제1항 상표 정의 규정 위반으로 거절이유통지

제출되는 서류 등의 종류	관련조항	필수 여부
견본	규칙 제28조제2항제1호	없음
상표에 대한 설명서	규칙 제28조제2항제2호	필수
시각적표현	규칙 제28조제1항제3호	필수
냄새견본(밀폐용기, 패치)	규칙 제28조제2항제5호	필수

나. 식별력 심사

냄새는 본질적으로 출처표시로 기능하는 것이 아니므로 냄새상표로 등록받기 위해서는 지정상품과 관련하여 제33조 제2항에서 정하는 사용에 의한 식별력이 인정될 필요가 있음. 사용에 의한 식별력 입증하지 못하면 제33조 제1항 제7호 적용하여 거절하거나 냄새상표가 지정상품의 품질이나 효능, 용도 등의 성질을 직접적으로 나타내는 경우에는 제33조 제1항 제3호 적용. 예컨대 타이어에 대해 고무향은 성질표시로 볼 수 있음.

다. 기능성 심사

냄새상표가 식별력(사용에 의한 식별력 포함)이 있다 하더라도 상표의 기능성 여부를 판단하여 기능성이 있는 경우 제34조 제1항 제15호를 적용하여 거절.

라. 유사여부 심사

냄새상표는 원칙적으로 냄새상표 상호간에 상표의 시각적 표현을 기준으로 유사여부를 비교하여 판단하도록 한다. 다만, 시각적 표현만으로는 상표를 정확히 파악할 수 없으므로 제출된 냄새견본을 참고하여 유사여부를 판단하도록 한다.

6. 위치상표

가. 출원절차

(상표유형) 출원서 '상표 유형' 란에 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 상표임 표시.

(상표견본) 위치상표의 특징을 충분히 나타내는 5장 이하의 도면 또는 사진 제출. 상표견본에서 점선으로 상품 전체의 형상을 나타낸 뒤 특정위치의 형상・모양 또는 색채를 나타낸 부분의 외곽만이 실선 등으로 표시되어 있고, 상표 유형이 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 상표로 되어 있으며, 상표 설명란에 위치상표에 대한 설명이 기재되어 있는 경우 위치상표로 출원한 것으로 봄.

(상표의 설명) 상표에 대한 설명 필수. 상표의 설명이 제출되지 아니한 경우 방식심사를 통해 방식위반으로 보정명령(제39조). 만약 방식심사시 하자가 누락된 경우는 제2조 제1항 상표 정의 규정 위반으로 거절이유통지.

(전자적 기록매체) 심사관은 위치상표를 정확하게 파악하기 위하여 필요한 경우 위치상표의 특징을 충분히 나타내는 영상을 수록한 전자적 기록매체의 제출을 요구할 수 있음.

제출되는 서류 등의 종류	관련조항	필수 여부
상표견본	규칙 제28조제2항제1호 (규칙 제29조제2항제4호)	필수
상표에 대한 설명서	규칙 제28조제2항제2호	필수
전자적 기록매체	규칙 제28조제5항제4호	출원인 선택
	규칙 제29조제3항제2호	심사관 요구

나. 식별력 심사

특정위치에 부착된 표장은 수요자의 입장에선 상표가 아니라 디자인적 요소로 보는 것이 일반적이므로 위치상표로 등록을 받기 위해서는 그 표장이 수요자들에게 상품의 출처표시로 인식된다는 것을 입증할 필요 있음. 즉 위치상표로 등록받기 위해서는 제33조 제2항의 사용에 의한 식별력을 획득할 필요 있음.

다. 기능성 심사

위치상표로 보호받고자 하는 부분이 입체적 형상 또는 색채이고 그 입체적 형상 또는 색채가 지정상품의 기능을 확보하는데 불가결한 요소인 경우 제33조 제2항에 의한 사용에 의한 식별력을 입증하였다 하여도 제34조 제1항 제15호 적용하여 거절.

라. 2010후2339 판례

(의의) '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'도 상표의 한 가지로서 인정될 수 있다(이러한 표장을 이하 '위치상표'라고 한다).

(위치 특정방법) 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 것뿐임을 쉽사리 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. 한편 위 지정상품의 형상 표시는 상표권이 행사되지 아니하는 부분임을 미리 밝히는 권리불요구절차 등에 관한 규정이 마련되어 있지 아니하다는 사유는 위와 같은 위치상표의 인정에 방해가 되지 아니한다고 할 것이다.

(식별력) 위치상표는 비록 일정한 형상이나 모양 등이 그 자체로는 식별력을 가지지 아니하더라도 지정상품의 특정 위치에 부착되어 사용됨으로써 당해 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면, 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 인정받아 상표로서 등록될 수 있다.

7. 단체표장

가. 의의

(제2조 제1항 제3호) 단체표장이란 상품을 생산·제조·가공·판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장을 말함.

(상표 및 업무표장과의 대비) 단체표장은 법인 자신이 사용하기 위한 것뿐만 아니라 그의 감독하에 있는 단체원이 그들의 영업에 관한 상품에 사용하게 하기 위한 표장이라는 점에서 권리자 스스로의 직접적인 사용을 목적으로 하는 상표와 구별되고, 영리성을 목적으로 하지 않는 업무표장과도 다름.

(제한) 단체표장은 다수의 단체원이 다 같이 공동으로 사용한다는 점에서 상품의 출처혼동이나 품질의 오인을 방지하기 위하여 단체표장을 사용할 자의 범위와 조건을 요구하는

등 제한을 두고 있음.

(제119조 제1항 제7호 취소사유)

ⅰ) 소속단체원이 정관의 규정에 위반하여 단체표장을 **타인에게 사용하게 한 경우** 또는 단체의 정관에 위반하여 단체표장을 사용함으로써 품질의 오인 또는 출처의 혼동을 생기게 한 경우로써 단체표장권자가 소속단체원의 감독에 상당한 주의를 기울이지 아니한 경우

ii) **정관을 변경**함으로써 품질의 오인 또는 출처의 혼동을 생기게 할 염려가 있는 경우

iii) **제3자**가 단체표장을 사용함으로써 품질의 오인 또는 출처의 혼동을 생기게 하였음에도 단체표장권자가 고의로 상당한 조치를 취하지 아니한 경우

나. 출원인 적격

상품을 생산·제조·가공·판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인(지리적 표시 단체표장의 경우에는 그 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자만으로 구성된 법인으로 한정한다)이 자기의 단체표장을 등록받을 수 있음(제3조 제2항). 단체표장은 단체 또는 소속단체원의 영업에 관한 상품에 사용하기 위한 표장이기 때문에 소속단체원을 가진 법인격 있는 단체만 등록받을 수 있으며, 자연인(개인)은 등록받을 수 없음. 단체표장의 출원인이 개인(자연인)인 경우 제3조 제2항 적용 거절이유통지.

다. 출원절차

(정관) 단체표장등록을 받고자 하는 자는 단체표장의 사용에 관한 사항을 정한 정관을 제출해야 함(제36조 제3항). 정관에는 다음의 내용이 포함되어야 함(영 제3조).

ⅰ) 단체표장을 사용하는 소속 단체원의 가입자격·가입조건 및 탈퇴 등에 관한 사항

ii) 단체표장의 사용조건과 이에 위반한 자에 대한 제재에 관한 사항

iii) 그 밖에 단체표장의 사용에 관한 사항

심사관은 단체표장등록출원서에 첨부된 정관에 영 제3조에서 규정한 사항이 기재되어 있는지 여부를 심사한 후, 그 전부 또는 일부의 기재가 없는 경우 제54조 제6호를 이유로 거절이유통지. 출원인은 보정할 수 있는 기간 내에 수정정관을 제출하여 거절이유를 해소할 수 있음.

라. 이전 제한 등

(이전) 단체표장등록출원 또는 단체표장권은 법인 합병의 경우에 한하여 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있음(제48조 제7항, 제93조 제6항). 출원이 이전 제한규정에 위반한 경우는 거절이유 및 무효사유에 해당하며(제54조 제3호, 제117조 제1항 제1호), 권리가 이전 제한 규정에 위반한 경우에는 취소사유에 해당함(제119조 제1항 제4호).

(사용권) 단체표장권에 대하여는 전용사용권이나 통상사용권 설정 불가(제95조 제2항, 제97조 제55항).

(질권) 단체표장권에 대하여는 질권 설정 불가(제93조 제8항).

8. 지리적표시

가. 의의

(제2조 제1항 제4호) 지리적 표시란 상품의 특정 품질・명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 특정지역에서 비롯된 경우에 그 지역에서 생산・제조 또는 가공된 상품임을 나타내는(식별하는) 표시를 말함. 이 경우 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성 중 어느 하나만 특정 지역 에서 연유하면 족하다고 보며, 기후·토양·지형 등의 자연적 조건 외에 전통 적인 생산 비법 등 인적 조건에 의하여 획득되는 경우도 해당됨(심사기준).

(제2조 제1항 제6호) 단체표장이란 상품을 생산・제조・가공・**판매**하거나 **서비스**를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장으로서 서비스 제공과도 연관 있을 수 있음에 반해, 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 말하며, 상품의 판매나 서비스와는 관련 없다.

(제2조 제1항 제8호) 지리적 표시 증명표장이란 지리적 표시를 증명하는 것을 업으로 하는 자가 타인의 상품에 대하여 그 상품이 정해진 지리적 특성을 충족한다는 것을 증명하는 데 사용하는 표장을 말함.

(의의 심사) 지리적 표시의 정의에 합치하는지 여부의 판단시에는 관련 지방자치단체의 의견과 함께 농산물, 수산물 및 그 가공품 중 「농수산물 품질관리법」 상의 지리적 표시 등록대상 품목에 대해서는 지리적 표시 해당여부에 관한 농림축산식품부장관 및 해양수산부장관의 의견을 참고하여야 하며, 심사에 필요하다고 인정하는 경우에는 제51조(상표전문기관의 등록 등) 및 취급 규정 제105조(심사자문 의뢰)에 따라 심사자문위원의 의견을 들을 수 있음. 심사관은 지리적 표시의 정의에 합치하지 않는다고 판단하는 경우 그 이유를 항목별로 구체적으로 명시하여 거절이유통지.

나. 관련 법 관계

(종류) 지리적 표시는 상표법, 부정경쟁방지법 및 농수산물 품질관리법에서 보호하고 있음.

(상표법과 농수산물 품질관리법 비교) 상표법은 지리적 표시 보호대상을 상품 전체로 함. 농수산물 품질관리법은 지리적 표시의 보호대상을 상품 중 농수산물 또는 그 가공품으로 한정. 예컨대 이천도자기, 남원목기 등의 지리적 표시는 상표법에 의해서는 등록될 수 있으나 농수산물 품질관리법에 의해서는 등록될 수 없음.

(제34조 제1항 제18호, 농수산물 품질관리법 제32조 제9항 제2호) 상표법과 농수산물 품질관리법은 각 법에 따라 먼저 출원되었거나 등록된 지리적 표시와 동일 또는 유사한 타인의 지리적 표시는 등록받을 수 없도록 하고 있음.

(제34조 제1항 제19호, 부정경쟁방지법 제3조의2) 대한민국이 외국과 양자간 또는 다자간으로 체결하여 발효된 FTA에 따라 보호하는 지리적 표시에 대하여는 부정경쟁방지법 제3조의2에 의하여 특별한 등록절차를 거치지 아니하고도 각 당사국에서의 배타적 사용을 보장하는 한편, 제34조 제1항 제19호에 의하여 타인의 등록을 배제하고 있음.

다. 동음이의어 지리적 표시

(의의) 동음이의어 지리적 표시란 동일한 상품에 대한 지리적 표시에 있어서 타인의 지리적 표시와 발음상으로는 같지만, 해당 지역이 다른 지리적 표시(제2조 제1항 제5호).

(예외규정) 동음이의어 지리적 표시간에 지역명칭+상품명칭+지리적 특성에 기인한 상품의 품질 등까지 모두 같은 경우 각각 자유로운 사용을 보장할 필요가 있어 예외 규정 존재.

ⅰ) 제34조 제1항 제8호(선출원등록과 동일·유사), 제10호(주지와 동일·유사)의 규정은 동음이의어 지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장의 상호간에는 이를 적용하지 아니함(제34조 제4항).

ii) 제35조 제1항 및 제2항의 규정(선출원주의)은 동음이의어 지리적 표시 간에는 적용하지 아니함(제35조 제5항).

iii) 동음이의어 지리적 표시의 사용은 지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장의 침해로 보지 아니함(제108조 제2항 제1호 괄호).

iv) 동음이의어 지리적 표시는 출처에 대해 수요자의 오인·혼동의 우려가 있으므로, 지리적 표시 단체표장권자나 지리적 표시 증명표장권자 등은 수요자로 하여금 혼동을 초래하지 아니하도록 하는 표시를 등록표장과 함께 사용하여야 함(제223조). 지리적 표시 단체표장권자나 그 소속 단체원이 제223조를 위반하여 단체표장을 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 지리적 출처에 대한 혼동을 불러일으키게 한 경우 취소사유에 해당됨(제119조 제1항 제8호 나목).

라. 출원인 적격

(지리적표시 단체표장) 단체표장의 경우는 상품을 생산・제조・가공・판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 등록받을 수 있음에 반해, 지리적표시 단체표장의 경우는 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산· 제조 또는 가공하는 자로 구성된 법인에 한해 등록받을 수 있음(제3조 제2항 괄호).

(지리적표시 증명표장) 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성을 업으로서 증명하고 관리할 수 있는 자에 한함.

마. 출원절차

(지리적 표시 정의 일치함을 증명할 수 있는 서류) 지리적 표시 단체표장과 지리적 표시 증명표장의 출원은 단체표장 및 증명표장의 정관 또는 규약의 내용 외에 지리적 표시의 정의와 일치함을 증명할 수 있는 다음 각 호의 서류를 제출하여야 함(영 제5조).

ⅰ) 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성에 관한 사항

ⅱ) 지리적 환경과 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성과의 본질적 연관성에 관한 사항

ⅲ) 지리적 표시의 대상 지역에 관한 서류

다만 농수산물 품질관리법 시행규칙 제56조 제1항 제3호부터 제6호까지의 서류를 국립농산물품질관리원장, 산림청장 또는 국립수산물품질관리원장에게 제출한 경우에는 상표등록출원서에 해당사항을 표시하고, 위 서류를 제출하지 아니할 수 있다(시규 제28조 제3항).

(지리적표시 단체표장 정관) 지리적 표시 단체표장의 경우 소속단체원의 가입 등에 관한 규정을 심사함에 있어서는 해당 가입규정이 없거나 지나치게 불명확한 경우, 단체의 가입조건 등이 사회통념상 내용적·절차적으로 이행하기 어려워 실질적으로 단체가입을 금지 또는 제한하는 것으로 인정되는 경우 제54조 제5호에 해당하는 것으로 거절이유통지. 등록 후 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 경우는 취소사유에 해당(제119조 제1항 제8호 가목).

마. 변경출원 제한

단체표장등록출원과 증명표장등록출원은 다른 유형의 출원으로 변경할 수 있음에 반해, 지리적 표시 단체표장등록출원과 지리적 표시 증명표장등록출원은 다른 유형의 출원으로 변경할 수 없음(제44조 제1항 제2호 괄호, 제3호 괄호).

바. 국제상표등록출원 특례

마드리드 의정서에 의한 국제상표등록출원을 통해 지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장의 등록을 받고자 하는 자는 보정통지를 받은 날로부터 3개월 또는 국제사무국이 마드리드 의정서 제3조의3에 따른 영역확장의 통지를 한 날부터 3개월 이내에 그 취지를 기재한 서류와 지리적 표시의 정의에 합치함을 입증할 수 있는 서류를 정관 또는 규약과 함께 제출하여야 함(제182조 제3항).

사. 지리적표시 단체표장권 배타권 관련

(제한사유) 지리적 표시 단체표장권은 다음 어느 하나에는 그 효력이 미치지 아니함(제90조 제2항).

1. 자기의 성명·상호 등을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표, 보통명칭·성질표시(산지에 해당하는 경우는 제외) 또는 기능성에 해당하는 상표

2. 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에 대하여 관용하는 상표

3. 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 표시

4. 선출원에 의한 등록상표가 지리적 표시 등록단체표장과 동일・유사한 지리적 표시를 포함하고 있는 경우에 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품에 사용하는 등록상표

(효력범위) 상표권의 배타권 효력은 동일·유사 상품까지 미치는데 반하여(제108조 제1항 제1호), 지리적표시 단체표장권의 배타권 효력은 동일 상품에 대해서만 미친다(제108조 제2항 제1호).

9. 증명표장

가. 의의

(제2조 제1항 제7호) 증명표장이란 상품의 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 증명하고 관리하는 것을 업(業)으로 하는 자가 타인의 상품에 대하여 그 상품이 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 충족한다는 것을 증명하는 데 사용하는 표장을 말함.

(제한) 증명표장은 수요자에게 그 상품이 어떤 특성을 구비하고 있거나 증명표장권자가 요구하는 품질과 기준을 충족하고 있다는 정보를 제공하기 위한 것이므로, 증명표장권의 양도에 대한 제한 또는 품질오인이나 출처의 혼동을 방지하는 것을 요구하는 등 제한을 두고 있음.

(제119조 제1항 제9호 취소사유)

ⅰ) 증명표장권자가 제36조 제4항에 따라 제출된 정관 또는 규약을 위반하여 증명표장의 사용을 허락한 경우

ii) 증명표장권자가 제3조 제3항 단서를 위반하여 증명표장을 자기의 상품에 대하여 사용하는 경우

iii) 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)

iv) 증명표장권자가 증명표장의 사용허락을 받지 아니한 제3자가 증명표장을 사용하여 수요자에게 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 상품의 특성에 관한 혼동을 불러일으키게 하였음을 알면서도 적절한 조치를 하지 아니한 경우

ⅴ) 증명표장권자가 그 증명표장을 사용할 수 있는 자에 대하여 정당한 사유 없이 정관 또는 규약으로 사용을 허락하지 아니하거나 정관 또는 규약에 충족하기 어려운 사용조건을 규정하는 등 실질적으로 사용을 허락하지 아니한 경우

구분	상표	증명표장
기능	상품의 출처표시	품질 및 특성 등을 증명, 보증
사용 주체	소유자 본인	정관에서 정한 기준을 충족한 타인
관리	관리·통제 필요성이 낮음	관리·통제의 필요성이 높음(일반 공중의 이익 보호)
사용 허락	상표권자의 재량적 권한	정관에서 정한 기준을 사용자가 충족하는 경우 차별 없이 사용을 허락하여야 함

구분	단체표장	증명표장
기능	사용자가 단체원이라는 출처표시	품질 및 특성 등을 증명·보증
사용 주체	단체원만 사용 가능	정관에서 정한 기준을 충족한 타인
	표장권자인 단체도 사용 가능	증명표장권자는 사용 불가

나. 출원인 적격

증명표장은 타인의 상품에 대하여 품질 등을 증명하기 위하여 사용하는 것이므로 자기의 영업에 관한 상품에 증명표장을 사용하려고 하는 경우에는 증명표장의 등록을 받을 수 없음(제3조 제3항 단서). 증명표장등록출원인이 자기의 영업에 관한 상품에 사용하려고 출원하는 경우에는 제3조 제3항 단서 위반 거절이유통지.

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 동일(제3조 제4항). 이를 위반한 경우 제3조 제4항, 제5항 위반 거절이유통지.

증명표장은 단체표장과는 달리 법인뿐만 아니라 개인도 출원하여 등록받을 수 있음.

다. 출원절차

(지정상품) 증명의 대상과 증명의 내용 기재. 증명표장등록출원의 지정상품에서 증명의 대상과 증명의 내용 중 어느 하나가 기재되어 있지 않거나 그 기재가 불명확한 경우 제38조 제1항에 따라 불명확한 상품명칭으로 거절이유통지.

(정관 또는 규약) 증명표장등록을 받으려는 자는 증명표장의 사용에 관한 사항을 정한 서류(법인인 경우에는 정관, 법인이 아닌 경우에는 규약, 지방자치단체 또는 국가인 경우에는 조례·규칙·고시·훈령 등)를 첨부하여야 함. 정관 또는 규약에는 다음의 내용이 포함되어야 함(영 제4조 제1항).

ⅰ) 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성에 관한 사항

ii) 증명표장의 사용조건에 관한 사항 및 사용조건을 위반한 자에 대한 제재에 관한 사항

iii) 그 밖에 증명표장의 사용에 필요한 사항

심사관은 증명표장등록출원서에 첨부된 정관 또는 규약에 영 제4조에서 규정한 사항이 기재되어 있는지 여부를 심사한 후, 그 전부 또는 일부의 기재가 없는 경우 제54조 제6호를

이유로 거절이유통지. 출원인은 보정할 수 있는 기간 내에 수정정관을 제출하여 거절이유를 해소할 수 있음.

심사관은 정당한 사유 없이 정관 또는 규약으로 증명표장의 사용을 허락하지 않거나, 정관 또는 규약에 충족하기 어려운 사용조건을 규정하는 등 증명표장의 사용을 실질적으로 허락하지 않는 경우 제54조 제7호를 이유로 거절이유통지.

(증명 능력 입증서류) 증명표장등록을 받으려는 자는 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성을 증명하고 관리할 수 있음을 입증하는 서류를 첨부하여야 함. 입증서류에는 다음의 내용이 포함되어야 함(영 제4조 제2항).

ⅰ) 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성 등에 대한 시험·검사의 기준·절차 및 방법 등에 관한 사항

ii) 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성을 증명하고 관리하기 위하여 필요한 전문설비, 전문인력 등에 관한 사항

iii) 증명표장 사용자에 대한 관리·감독 등에 관한 사항

iv) 그 밖에 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성을 증명하고 관리할 수 있음을 객관적으로 증명할 수 있는 사항.

마. 이전 제한 등

(이전) 해당 증명표장에 대해 등록 받을 수 있는 자에게 그 업무와 함께 이전하는 경우에 한하여 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있음(제93조 제7항). 출원이 이전 제한규정에 위반한 경우는 거절이유 및 무효사유에 해당하며(제54조 제3호, 제117조 제1항 제1호), 권리가 이전 제한 규정에 위반한 경우에는 취소사유에 해당함(제119조 제1항 제4호).

(사용권) 증명표장권에 대하여는 전용사용권이나 통상사용권 설정 불가(제95조 제2항, 제97조 제55항).

(질권) 증명표장권에 대하여는 질권 설정 불가(제93조 제8항).

10. 업무표장

가. 의의

(제2조 제1항 제9호) 업무표장이란 비영리 업무를 하는 자가 그 비영리업무에 대하여 사용하는 표장을 말함.

(제한) 업무표장은 그 표장과 동일·유사한 표장을 상품에 사용함으로써 수요자가 출처의 오인·혼동을 일으키는 것을 방지하고, 업무자 자신의 신용을 구축·유지토록 하기 위해 독점권을 인정하는 표장이므로 일반적으로 상표에 관한 규정이 준용됨. 다만 업무표장의 공익성으로 인하여 다음과 같은 별도의 제한이 있음.

ⅰ) 업무표장등록출원은 비영리 업무를 지정업무로 하기 때문에 제44조 제1항에 의한 출원의 변경(상표로)이 허용되지 않음.

ii) 업무표장등록출원 및 업무표장권은 업무와 함께 양도하는 경우를 제외하고는 이

전할 수 없음(제48조 제6항 제1호, 제93조 제4항). 출원이 이전 제한규정에 위반한 경우는 거절이유 및 무효사유에 해당하며(제54조 제3호, 제117조 제1항 제1호), 권리가 이전 제한 규정에 위반한 경우에는 취소사유에 해당함(제119조 제1항 제4호).

iii) 업무표장권에 대하여는 전용사용권이나 통상사용권 설정 불가(제95조 제2항, 제97조 제5항).

iv) 업무표장권에 대하여는 질권 설정 불가(제93조 제8항).

나. 출원인 적격

국내에서 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 하는 자만 업무표장의 등록을 받을 수 있음(제3조 제6항). 외국에서만 비영리업무를 하는 자, 비영리업무를 하고자 하는 자, 영리업무를 주 목적으로 하는 자는 업무표장의 등록을 받을 수 없음. 상법상 법인(주식회사 등)이 출원하는 경우 영리업무를 하는 자의 출원으로 보고 거절이유통지. 업무표장은 법인뿐만 아니라 자연인(개인)도 등록받을 수 있음.

다. 출원절차

(지정상품) 지정업무는 상품과는 달리 상품류 구분이 별도로 없으므로 제36조 제6항에서 정한 업무의 경영사실을 입증하는 서면에 기재된 사업목적 또는 업무범위 내에서 개별적이고 구체적으로 지정. 지정업무가 불명확할 경우 제38조 위반 거절이유통지.

마. 이전 제한 등, 변경출원 제한

바. 국제상표등록출원 특례

업무표장제도는 우리나라 특유의 제도이므로, 마드리드의정서에 의한 국제출원에 관한 규정은 업무표장에 적용되지 않고(제179조), 국제상표등록출원의 경우에도 마찬가지이다(제181조).

02 상표의 사용

1. 내용 개괄

상표의 사용 → 상품 의의

2. 상표의 사용

가. 규정

ⅰ) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위

ii) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도・인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출・수입하는 행위

iii) 상품에 관한 광고・정가표(定價表)・거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위

iv) 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위

ⅴ) 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위

나. 판례

(001번) 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 없을 것이다.

타인의 등록상표와 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 것으로서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 것이라고 할 수 없을 것이다.

피고인이 판매한 원격조정기의 표면에 '만능eZ 소니전용'이라는 표장을 표기한 것은 '여러 가지 기기에 손쉽게 사용될 수 있는 원격조정기로서 소니에서 나온 기기에 사용하기에 적합한 것'이라는 정도의 의미로 받아들여질 수 있어 위 원격조정기의 용도를 표시하는 것으로 보일 수 있을 뿐, 제5860호 등록상표 "SONY"와 동일한 상표를 사용한 것으로 볼 수는 없을 것다.

(002번) 실제 거래계에서 사용상품의 수요자인 안전용품의 제조업자들은, 확인대상표장이 일반인이 쉽게 식별할 수 없도록 사용상품에 표시되었다 하더라도, 사용상품을 빛에 비추어 보는 방법 등을 통하여 그 표시된 표장을 자타상품의 출처표시로 사용하고 있다고 보는 것이 합리적이다.

(003번) 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.

(004번) 문리적으로는 상표법이 규정하고 있는 상표의 사용행위에 해당한다 하더라도 자타 상품의 출처를 표시하는 태양으로 사용하지 않은 상표의 경우에는 원칙적으로 상표권의 침해를 구성하지 않는다 할 것이다.

상표법 제2조 제1항 제11호 (다)목의 '거래서류'는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다.

피신청인 1이 에머랄드를 판매하면서 자신의 명함 이면에 "바이런 에머랄드"라고 수기(수기)로 써서 구매자에게 교부하였다는 것인바, 이 경우 명함의 이면은 판매된 물품을 확인해주는 거래서류에 해당한다 할 것이므로 피신청인 1이 명함의 이면에 상표를 표시하고 이를 거래상대방에게 교부한 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (다)목이 규정하고 있는 상표의 사용행위에 해당한다 할 것이다.

피신청인 3의 경우도 거래명세서에 "바이런 원석"이라고 수기로 써서 거래상대방에게 교부하였다는 것이므로 위와 마찬가지로 상표의 사용행위에 해당하고, 나아가 피신청인 4는 귀금속시계신문에 취급 상품의 하나로 "바이런 에머랄드"를 표시하여 자신의 업체를 광고하였다는 것이므로 이 또한 상표의 사용행위에 해당한다 할 것이다.

피신청인 2는 태국회사로부터 물품을 수입하면서 세관에 제출한 수입신고서의 상품란에 "CUT BIRON SYNTHETIC"이라고 기재하였다는 것인바, 세관에 제출하는 수입신고서는 거래당사자 간에 교부되는 거래서류라고 보기 어려우므로 수입신고서에 "BIRON" 상표를 표시하였다고 하여 상표법상 상표의 사용행위라고 할 수는 없다.

(004－1번) 제2조 제1항 제11호 (다)목의 '거래서류'는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다.

상품의 판매업자가 지정상품과의 구체적인 관계에서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 상품거래과정에서 일반 공중에 속하는 거래상대방에게 이를 교부하였다면, 그러한 행위를 통해 그 거래서류를 일반 공중이 인식할 수 있는 상태에 두었다고 볼 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 행위는 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 널리 알리는 행위로서 (다)목이 규정하고 있는 상표의 사용에 해당한다.

매트리스를 공급하는 과정에서 견적서나 거래명세서와 같은 거래서류에 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일한 상표인 원심 판시 실사용표장을 표시하고 이를 위 거래상대방에게 교부한 행위와 매트리스, 침대 제품의 판매를 위한 인터넷 사이트와 매장에서 매트리스 등

상품에 관한 광고에 위 실사용표장을 표시하고 전시한 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호에서 정한 상표의 사용에 해당한다.

(005번) 제2조 제1항 제11호 (다)목의 '광고'에 등록상표가 표시되어 있다고 하더라도, 그 등록상표가 거래사회의 통념상 지정상품과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없는 경우에는 위 (다)목에서 말하는 상표사용행위가 있다고 할 수 없다.

카탈로그(이하 '이 사건 카탈로그들'이라고 한다)의 뒤표지 중간에 그 지정상품을 '배전함' 등으로 하는 이 사건 등록상표 'HS HI-BOX'(등록번호: 제430807호)가 오른쪽 그림과 같은 형태로 표시되어 있다 하더라도, 이 사건 등록상표는 주식회사 화신이 사용하고 있는 여러 상표 중 하나로서 단순히 나열된 것으로 보이고 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 '배전함'과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없다 할 것이어서, 위 (다)목에서 말하는 상표사용행위가 있다고 할 수 없다.

(006번) 피고인이 이 사건 에어 클리너의 포장상자에 위 각 회사의 해당 등록상표를 사용하였다고 하더라도 그 출처표시가 명백하고, 부품 등의 용도설명 등을 위하여 사용한 것에 불과하므로 이를 가지고 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 없고, 나아가 피고인이 제조한 에어 클리너는 위 각 회사에서 공급하는 정품과는 쉽게 구분되는 것이어서 피고인이 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위를 하였다고 인정할 수도 없다.

(007번) 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 서적의 내용 등을 안내·설명하기 위하여 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다.

이 사건 각 표장은 컴퓨터 소프트웨어 프로그램의 명칭을 표시한 것으로 그 사용설명서, 고객등록카드, 참고서에 기술되어 있는 내용을 안내·설명하기 위한 것일 뿐 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시키기 위하여 출처표시로서 사용된 것이라고 볼 수는 없으며, 결국 이 사건 각 표장은 상표로서 사용된 것이 아니라고 봄이 상당하다.

(008번) 상표로서 사용되고 있는지 여부를 판단하기 위해서는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다.

이 사건 표장은 EBS 방송강의의 교재로 사용되었다는 이 사건 책의 내용 또는 용도를 안내·설명하기 위한 것일 뿐 그 출처를 표시하는 상표로 사용된 것이라고 할 수는 없으므로, 위 등록상표에 관한 상표권을 침해하였다고 할 수 없다.

(009번) 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

(010번) 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으

로만 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.

(011번) 디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 의장이 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 사용이라고 보아야 한다.

(012번) 그 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용태양, 등록상표의 주지저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.

(013-1번) 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 표장의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다.

다만 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다.

이때 그 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용태양, 등록상표의 주지저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.

(014번) 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.

(046번) 서비스표의 사용에는 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스의 제공에 이용하는 물건에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다고 할 것이다.

(049번) '서비스표의 사용'의 개념에는 서비스를 제공하는 장소에 부착한 간판에 서비스표를 표시하는 행위, 지정서비스업에 관한 광고전단, 정가표 또는 거래서류에 서비스표를

붙여서 배포·사용하는 행위가 이에 포함되고, 나아가 서비스 제공시 수요자에게 제공하는 물건에 서비스표를 붙이는 행위, 서비스 제공시 수요자에게 제공하는 물건에 서비스표를 붙인 것을 사용하여 서비스를 제공하는 행위, 서비스의 제공시 그 제공에 수반되는 등 필수적으로 관계된 물건에 서비스표를 붙이는 행위도 이에 포함된다.

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 거래사회의 통념에 따라 종합적으로 판단하여야 한다.

3. 상품 의의

(015번) '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 없다고 할 것이다.

(015-1번) '상표의 사용'이란 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시· 수출 또는 수입하는 행위 등을 의미하고, 여기에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다.

위 수건은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로 상품에 해당하고, 위 수건 중 일부가 사은품 또는 판촉물로서 무상으로 제공되었다고 하더라도 무상으로 제공된 부분만을 분리하여 그 상품성을 부정할 것은 아니다. 따라서 위 수건에 이 사건 상표를 표시하거나 이 사건 상표가 표시된 수건을 양도하는 행위는 상표법상 상표의 사용에 해당한다.

(045번) '서비스업'을 영위한다고 함은 독립하여 상거래의 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.

03 상표·상품의 동일·유사

1. 내용 개괄

상표의 유사 → 상품의 유사

2. 상표의 유사

(018번) 상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이고, 우리나라의 거래자나 수요자가 그 외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정하여야 한다.

(019번) 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다.

또한 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 유사하다고 할 것이다.

(020번) 상표의 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.

(022번) 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 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.

상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는

것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다.

그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

(023번) 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 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.

그리고 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다.

한편 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

(026번) 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 지정서비스업의 보통명칭, 관용표장, 기술적 표장, 업종표시나 기타 식별력이 없는 부분은 제외하고, 수요자의 주의를 끌기 쉬운 식별력 있는 요부를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이다.

상표의 등록 가부나 식별력의 유무는 그 지정서비스업과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 다른 등록례에 구애받을 것은 아니며

(027번) 간단하고도 흔한 표장이라고 볼 수 없을 뿐만 아니라 간단하고 흔한 표장이라 할지라도 그 하나만으로는 식별력이 부족하여 등록받을 수 없다는 것에 그칠 뿐 다른 것과 결합하여 전체상표 중 일부로 되어 있는 경우에도 전혀 식별력을 가지지 못하는 것은 아니므로 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 이 부분은 무조건 식별력이 없다고 하여 비교대상에서 제외할 수는 없다고 할 것이다.

(029번) 대비대상이 되는 두 상표 중 하나가 자타 상품의 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 할 것이다.

(030번) 문자들의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 할 것이다.

(036번) 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.

(037번) 유사상표의 사용행위에 해당하는지에 대한 판단은 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 그 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 있는지 여부의 관점에서 이루어져야 한다.

(040번) 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 거래방법, 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.

(045번) 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일·유사하여 양 상표를 다 같이 동종상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 양 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다.

(044-1번) 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 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비・판단하는 것이 필요하다.

그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지・저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

3. 상품의 유사

(제38조 제3항) 상품류의 구분은 상품의 유사범위를 정하는 것은 아니다.

(050-1번) 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.

04 절차총칙

1. 내용 개괄

당사자→대리인→서류→기간→수수료→반려/절차무효→권리이전시 절차속행/효력승계→절차 취하/포기

2. 특허법과 대비

	특허	상표
당사자 능력	미성년자 등의 행위능력(3①) **법인이 아닌 사단 등(4)** 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자나 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 출원심사의 청구인, 특허취소신청인, 심판의 청구인·피청구인 또는 재심의 청구인·피청구인이 될 수 있다. 재외자의 특허관리인(5)	미성년자 등의 행위능력(4①) **법인이 아닌 사단 등(5)** 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자나 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 제60조제1항에 따른 상표등록의 이의신청이나 심판 또는 재심의 당사자가 될 수 있다. 재외자의 상표관리인(6)
대리인 능력	**미성년자 등의 행위능력(3②)** 제1항의 법정대리인은 후견감독인의 동의 없이 제132조의2에 따른 특허취소신청이나 상대방이 청구한 심판 또는 재심에 대한 절차를 밟을 수 있다. **대리권의 범위(6)** 출존특신청우불복, 불: 거불심 대리권의 증명(7) 행위능력 등의 흠에 대한 추인(7-2) 개별대리(9) 대리인의 선임 또는 교체 명령(10) **복수당사자의 대표(11)** 출존특신청우불복 민사소송법 준용(12) 재외자의 재판관할(13)	**미성년자 등의 행위능력(4②)** 제1항의 법정대리인은 후견감독인의 동의 없이 상대방이 청구한 제60조에 따른 상표등록 이의신청이나 심판 또는 재심에 대한 절차를 밟을 수 있다. **대리권의 범위(7)** 출O상신청O불복, 불: 보불심, 거불심 대리권의 증명(8) 행위능력 등의 흠에 대한 추인(9) 개별대리(11) 대리인의 선임 또는 교체 명령(12) **복수당사자의 대표(13)** 출O상신청O불복 민사소송법 준용(14) 재외자의 재판관할(15)

	특허	상표
서류 작성 제출 송달	고유번호의 기재(28-2) 전자문서 이용신고 및 전자서명(28-4) 서류제출의 효력발생시기(28) 전자문서에 의한 특허에 관한 절차의 수행(28-3) 서류의 송달(218) 공시송달(219) 재외자에 대한 송달(220) 정보통신망을 이용한 통지 등의 수행(28-5)	고유번호의 기재(29) 전자문서 이용신고 및 전자서명(31) 서류제출의 효력발생시기(28) 전자문서에 의한 상표에 관한 절차의 수행(30) 서류의 송달(218) 공시송달(219) 재외자에 대한 송달(220) 정보통신망을 이용한 통지 등의 수행(32)
기간 계산 연장 보완	기간의 계산(14) **기간의 연장 등(15)** ① 특허청장은 청구에 따라 또는 직권으로 제132조의17에 따른 심판의 청구기간을 30일 이내에서 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다. **절차의 추후보완(17)** 거불심, 재심	기간의 계산(16) **기간의 연장 등(17)** ① 특허청장은 당사자의 청구에 의하여 또는 직권으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 30일 이내에서 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 있다. 1. 제61조에 따른 이의신청 이유 등의 보정기간 2. 제115조에 따른 보정각하결정에 대한 심판의 청구기간 3. 제116조에 따른 거절결정에 대한 심판의 청구기간 **절차의 추후보완(17)** 보불심, 거불심, 재심

	특허	상표
정지	절차의 중단(20) 대리권의 불소멸(8) 중단된 절차의 수계(21) **수계신청(22)** ① 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청은 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 할 수 있다. 이 경우 그 상대방은 특허청장 또는 제143조에 따른 심판관(이하 "심판관"이라 한다)에게 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 수계신청할 것을 명하도록 요청할 수 있다. 절차의 중지(23) 심사 또는 소송절차의 중지(78) 제척기피신청시 심판절차의 중지(153) 소송과의 관계(164) 조정위원회 회부(164-2) 중단 또는 중지의 효과(24)	절차의 중단(22) 대리권의 불소멸(10) 중단된 절차의 수계(23) **수계신청(24)** ① 제22조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청은 제23조 각 호에 따른 자 및 상대방도 할 수 있다. 절차의 중지(25) **보정각하불복시 심사 중지(42)** 심사 또는 소송절차의 중지(70) 제척기피신청시 심판절차의 중지(139) 소송과의 관계(151) 조정위원회 회부(151-2) 중단 또는 중지의 효과(26)
수수료	수수료(82) 수수료 감면(83) **수수료 반환(84)** 잘못 납부된 수수료 출원 후 1개월 이내 취하포기(분할, 분리, 변경, 우선심사신청한 출원 제외) : 출원료, 우주료 첫 심사결과 받기 전 취하포기 심사청구료 전액, 최초 거통 의견서제출기간 만료 전 취하포기 심사청구료 1/3 거불심 거절결정 취소심결(심판 단계에서 보정이 있는 경우 제외) 거불심청구료 전액 심리종결 후 심결 받지 않은 경우 심판청구료, 참가료 1/2	수수료(78) **수수료 반환(79)** 잘못 납부된 수수료 출원 후 1개월 이내 취하포기(분할, 변경, 분할변경의 기초출원, 우선심사신청한 출원, 국제상표등록출원 제외) : 출원료, 우주료 보불심·거불심 보정각하·거절결정 취소심결(심판 단계에서 보정이 있는 경우 제외) 보불심·거불심청구료 전액 심리종결 후 심결 받지 않은 경우 심판청구료, 참가료 1/2

	특허	상표
반려 무효	**반려(시규11)** 무효(46,16)	**반려(시규25)** 보완명령 불응 소리·냄새상표 시각적 표현 미기재 무효(39,18)
권리 이전	절차의 효력 승계(18) 절차의 속행(19)	절차의 효력 승계(20) 절차의 속행(21)
취하 포기	**출원취하간주** 중복특허쟁점(53④,56①) 심사/공개쟁점(42-2③,42-3④,59⑤) 심사관/심판관 편의쟁점(42-3⑤,42-3⑦,47④,132-3②.133-2②137④) 국내우선권주장(56③) **출원포기간주** 등록료 미납(81③)	**출원취하간주** 중복상표쟁점(44⑧) **출원포기간주** 등록료 미납(75)

05 거절이유

1. 내용 개괄

사용의사 → 식별력(제33조) → 제34조 → 상표 공존 동의제 → 그외

2. 사용의사(제3조 제1항 본문)

(051번) 상표법은 사용주의가 아닌 등록주의를 채택하고 있으므로, 상표권은 등록에 의하여 발생하고, 실제로 이를 사용한 사실이 있는지 여부는 상표권 발생의 요건이 아니어서, 국내에서 상표를 '사용하는 자'는 물론이고 '사용하고자 하는 자'도 자기의 상표를 등록받을 수 있다.

상표에 대한 사용의사는 상표 출원인의 주관적, 내면적인 의사에 해당하므로 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 결정하여야 함이 마땅하고, 이를 지나치게 엄격하게 요구하면 등록주의의 근간을 손상시킬 수 있다는 점을 고려하여야 한다.

상표의 지정서비스업을 영위함에 있어 법령상 제한이 있는 자라고 하여 반드시 당해 상표를 사용할 의사가 없다고 일률적으로 단정하여서는 아니 되고, 그 지정서비스업과 출원인의 업무가 밀접한 관계에 있고, 출원인이 사회적·경제적으로 당해 상표를 사용할 합리적인 필요성이 인정되는 경우에는 당해 상표에 대하여 사용의사를 인정할 수 있다고 봄이 타당하다.

비록 원고는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 '치과업'을 영위하는 데 법령상 제한이 있지만, 그 설립 목적이 치과병의원의 설립지원 및 운영지원사업 등으로서 위 치과업과 밀접한 관계에 있고, 실제로 위 각 치과에 이 사건 등록서비스표의 사용권을 설정해주고 경영지원서비스를 제공하는 등 치과병의원의 운영지원사업을 영위하였으며, 이러한 영업형태가 법령에 저촉된다고 볼 수 없으므로, 원고에게 사회적·경제적으로 이 사건 등록서비스표를 사용할 합리적인 필요성이 인정된다고 봄이 타당하다.

3. 식별력(제33조)

가. 규정

1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
2. 그 상품에 대하여 관용(慣用)하는 상표
3. 그 상품의 산지(産地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
4. 현저한 지리적 명칭이나 그 약어(略語) 또는 지도만으로 된 상표
5. 흔히 있는 성(姓) 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
6. 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표

7. 제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표

나. 제33조 제1항 제1호

(052번) 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 그 품종의 상표로 별도로 등록할 수 있게 되어, 등록상표와 품종명칭의 오인·혼동을 방지하려는 종자산업법 제109조 제9호의 취지에 위배되는 결과를 가져오게 되어 부당하므로, 같은 법에 의하여 품종의 명칭으로 등록된 표장은 등록이 됨과 동시에 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 상표법 제33조 제1항 제1호의 보통명칭으로 되었다고 봄이 상당하다.

다. 제33조 제1항 제2호

(053번) 관용표장은 특정 종류의 상품을 취급하는 거래업계에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용된 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말한다.

상표법 제33조 제1항 제1호에 규정된 보통명칭의 경우에는 거래업계의 동업자들뿐만 아니라 일반 소비자들에 의해서도 특정 종류의 상품의 일반명칭으로 사용될 것을 요하나, 상표법 제33조 제1항 제2호에 규정된 관용표장은 거래업계의 동업자들 사이에 자유롭게 사용된 표장이면 족하고, 전국적 범위가 아닌 특정 지역 거래업계의 동업자들 사이에 자유롭게 사용된 표장도 이에 해당한다. 또한, 어떤 상표가 상표법 제33조 제1항 제2호에 규정된 관용표장에 해당하는지 여부는 그 상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다.

라. 제33조 제1항 제3호

(053-1번) 제33조 제1항 제3호 규정의 취지는 그와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다.

어떤 상표가 위 규정에서 정한 기술적 표장에 해당하는지는 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다. 상표가 지정상품의 산지 · 품질 · 원재료 · 효능 · 용도 등을 암시하거나 강조하는 것으로 보인다고 하더라도, 상표의 전체적인 구성으로 볼 때 일반수요자나 거래자가 단순히 지정상품의 산지 · 품질 · 원재료 · 효능 · 용도 등을 표시한 것으로 인식할 수 없는 것은 기술적 표장에 해당하지 않는다. 또한 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다.

(053-2번) 제33조 제1항 각 호에서 규정한 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여

일반 수요자의 인식을 기준으로 객관적으로 판단하여야 한다.

전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자가 지정상품의 단순한 품질 · 원재료 · 효능 · 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 제33조 제1항 제3호의 기술적 상표에 해당하지 않는다. 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정할 수 있고 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력 없는 상표에 해당하지 않는다.

상표의 식별력은 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태와 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성 및 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적 · 유동적인 것이고, 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다.

따라서 상표가 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 일반 수요자가 등록결정일 당시를 기준으로 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하다고 단정할 것은 아니고, 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 제33조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호의 사유에 해당하는 구체적 사실을 주장 · 증명할 책임을 진다.

이 사건 등록상표를 구성하는 '양탕국'이라는 용어가 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2015. 6. 9. 당시를 기준으로 일반 수요자에게 서비스에 제공되는 물건 등인 커피의 옛 명칭으로 인식되었거나 지정서비스업의 성질을 커피에 관한 것으로 바로 느낄 수 있게 하는 정도로 인식되었다는 점이 증명되었다고 보기 어렵다.

(055번) 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이다. 따라서 어느 상표가 이에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다.

(057번) 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다.

(058번) 기술적 문자상표가 도형화(도안화)되어 있어 일반인이 보통의 주의력을 가지고 있는 경우 전체적으로 보아 그 도형화된 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 제33조 제1항 제3호에서 정하는 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는' 표장이라고 볼 수 없다.

(060번) 어떤 상표의 지정상품에 현실적으로 사용하는 원재료를 뜻하거나, 일반 수요자나 거래자가 그 지정상품의 원재료로 인식하고 있는 표장은 상표등록을 받을 수 없고, 또한

출원 상표가 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다.

(062번) 외국어로 된 표장이 제33조 제1항 제3호의 성질표시에 해당하려면 원칙적으로 일반수요자나 거래자가 직관적으로 그 의미를 인식할 수 있는 경우이어야 하나, 그 단어가 갖고 있는 객관적인 의미가 상품의 품질 효능 용도 등을 나타내는 것이고, 실제 그와 같은 의미대로 상품의 품질 효능 용도 등에 사용되고 있다면, 비록 그 단어 자체는 일반수요자들이 쉽게 접할 수 없어 사전 등을 찾아보고서야 알 수 있는 것으로 보이더라도 이러한 표장은 성질표시표장에 해당한다.

(064번) 이 사건 출원상표의 지정상품들은 생물학제제로서 그 성질상 약사법 제2조 제13항 소정의 전문의약품에 속한다고 볼 수 있어서 그 주 거래자는 의사, 약사 등 특별히 자격을 갖춘 전문가라고 할 수 있으므로, 그들의 영어교육수준에 비추어 보면 이 사건 출원상표가 위와 같은 뜻을 가진 'PNEUMO'와 'SHIELD'의 두 단어가 결합됨으로써 그 지정상품과 관련하여 '폐렴예방백신' 등의 의미를 직감할 수 있게 된다고 할 것이어서, 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 효능·용도 등을 직접으로 표시하는 표장만으로 된 상표에 해당하여 제33조 제1항 제3호에 의하여 등록될 수 없다고 판단하였다.

(065번) 상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않는다 할 것이다.

당해 지정상품이 의약품인 경우, 현재 우리 나라에서 모든 의약품이 반드시 의사나 약사 등 전문가에 의하여서만 수요되거나 거래된다고 할 수 없고 많은 의약품들이 일반인들에 의하여도 직접 수요되거나 거래되고 있는 실정이라 하겠으며 특수한 몇몇 의약품만이 의사, 약사 등 전문가들에 의하여 수요되고 거래된다 할 것이므로, 위와 같은 특수한 의약품이 아닌 한 의사나 약사 등이 아닌 일반 수요자를 기준으로 제33조 제1항 제3호 해당 여부를 판단하여야 할 것이다.

마. 제33조 제1항 제1호

(066번) 우리 상표법이 문화재의 명칭으로 이루어진 상표를 상표부등록사유로 정하고 있지 않은 점 등에 비추어 이 사건 등록상표가 문화재인 비문의 제목을 복사한 상표라는 점만으로는 식별력이 없다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표에는 상표법 제33조 제1항 제1호내지 제4호및 제7호의 등록무효사유가 없다는 취지로 판단하였다.

(067번) 제33조 제1항 제4호에 해당하는 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다. 여기서 '현저한 지리적 명칭'이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻하고, 그 판단의 기준 시점은 원칙적으로 출원 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다. 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 위와 같은 시점을 기준으로 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러

사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다.

(068번) 제33조 제1항 제4호에서 현저한 지리적 명칭이란 그 용어 자체가 특정상품과 관련하여 일반 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장을 말하므로 출원상표가 현저한 지리적 명칭 그 자체가 아니라면 출원상표와 현저한 지리적 명칭과를 칭호, 외관 및 관념의 면에서 종합적으로 고려하여 식별력 유무를 판단하여 상표로서 등록될 수 있는 것인지의 여부를 가려야 한다.

(069번) 제33조 제1항 제4호에서 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 표장에만 적용되는 것이 아니고, 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 기술적 표장 등과 결합되어 있는 경우라고 하더라도 그 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭이나 기술적 의미 등을 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 식별력을 형성하는 것이 아니라면 지리적 명칭 등과 기술적 표장 등이 결합된 표장이라는 사정만으로 위 법조항의 적용이 배제된다고 할 수 없다. 한편 위 규정에서 말하는 현저한 지리적 명칭이란 단순히 지리적, 지역적 명칭을 말하는 것일 뿐 특정상품과 지리적 명칭을 연관하여 그 지방의 특산물의 산지표시로서의 지리적 명칭임을 요하는 것은 아니라 할 것이다. 따라서 그 지리적 명칭이 현저하기만 하면 여기에 해당하고, 지정상품과 사이에 특수한 관계가 있음을 인식할 수 있어야만 하는 것은 아니다.

상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표의 등록례는 특정 상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없으며, 더욱이 출원상표의 등록가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것도 아니다.

(070번) 출원상표가 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 시이다.

(071번) 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표로 등록할 수 있다. 현저한 지리적 명칭과 표장이 결합한 상표에 새로운 관념이나 새로운 식별력이 생기는 경우는 다종다양하므로, 구체적인 사안에서 개별적으로 새로운 관념이나 식별력이 생겼는지를 판단하여야 한다.

현저한 지리적 명칭이 대학교를 의미하는 단어와 결합되어 있는 상표에 대해서도 같은 법리가 적용된다. 따라서 이러한 상표가 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한 경우에는 상표등록을 할 수 있다. 이 경우에 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합만으로 무조건 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 볼 수는 없다.

대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결은 위 법리를 기초로 ' '라는 상표가 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 판단한 원심판결을 유지하였다. 원심은 그 이유의 하나로 위 상표는 현저한 지리적 명

칭인 '서울'과 '대학교'가 결합하여 단순히 '서울에 있는 대학교'라는 의미가 아니라 '서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교'라는 새로운 관념을 형성하고 있다는 점을 들고 있다. 대법원 판결은 원심판결 이유를 인용하면서 위 조항에 관한 법리를 오해하지 않았다고 판단하고 있는데, 위에서 본 법리에 배치된다고 볼 수 없어 이를 변경할 이유가 없다.

이 사건 대학교인 'AMERICAN UNIVERSITY'의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 포털사이트에서 검색되는 'AMERICAN UNIVERSITY'의 실제 사용내역 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 미국 유학준비생 등 수요자에게 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려져 있다고 볼 수 있다. 따라서 이 사건 출원서비스표 'AMERICAN UNIVERSITY'는 현저한 지리적 명칭인 'AMERICAN'과 기술적 표장인 'UNIVERSITY'가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 형성하고 있고 나아가 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 상표법 제33조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않는다.

바. 제33조 제1항 제6호

(073번) 제33조 제1항 제6호의 '간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표'에 해당하여 등록을 받을 수 없는지 여부는 거래의 실정, 그 표장에 대한 독점적인 사용이 허용되어도 좋은가 등의 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여야 한다.

(074번) 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 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하지 아니한다고 할 것이다.

(075번) 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 없을 것이다.

사. 제33조 제1항 제7호

(076번) 제33조 제1항 제 8호 소정의 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"라 함은 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미인데, 어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는 것이다.

(077번) 출원상표가 여러 개의 단어로 이루어진 문구 혹은 문장으로 구성되었다는 이유만으로 식별력이 없게 되어 제7호에 해당한다고 할 수는 없을 것이고, 나아가 지정상품이나 지정서비스업과 관련하여 볼 때에 그 출처를 표시한다고 하기보다는 거래사회에서 흔히 사용되는 구호나 광고문안으로 인식되는 등의 사정이 있어 이를 특정인이 독점적으로 사용하도록 하는 것이 부적절하게 되는 경우에 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 거절되어야 할 것이다.

아. 제33조 제2항, 사용에 의한 식별력

구법	현행법
제1항제3호부터 **제6호**에 해당하는 상표라도 상표등록출원전에 상표를 사용한 결과 수요자 간에 **그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것**은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다.	제1항제3호부터 **제7호**까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 **특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우**에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.
	제7호 사유 추가 식별력 기준 완화

(078번) 제33조 제2항에서 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 사이에서 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있을 경우 같은 조 제1항 제3호~제7호의 규정에도 불구하고 상표등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적·독점적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준을 엄격하게 해석·적용하여야 한다.

따라서 그 상표가 어느 정도 선전·광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 사정만으로는 그 상표가 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 수 없고, 그 상표 자체가 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있다는 것을 증거에 의하여 알 수 있어야 하며, 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다.

그러한 상표가 해당 지정상품에 관하여 등록결정 또는 지정상품추가등록결정 당시 사용에 의한 식별력을 구비하였는지는 원칙적으로 출원인의 상표사용실적을 기준으로 판단하여야 한다. 다만 경우에 따라서는 출원인이 출원 전에 실제 사용자로부터 그 상표에 관한 권리를 양수할 수도 있는데, 그러한 경우에는 출원인 이외에 실제 사용자의 상표사용실적도 고려하여 출원상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지를 판단할 수 있다.

(079번) 제33조 제2항에서 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 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다.

자. 기타 식별력 관련 쟁점들

(082번) 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 있으나, 그렇다고 하

더라도 그 부분이 사용되지 아니한 상품에 대해서까지 당연히 식별력 있는 요부가 됨을 전제로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 없다.

(084번) 상표권의 권리범위확인심판 및 그 심결취소청구 사건에서 등록상표와 확인대상 표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력은 상표의 유사 여부를 판단하는 기준시인 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다.

그러므로 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였다고 하더라도 그 등록상표를 전체로서 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.

4. 제34조

가. 규정 - 11호, 13호, 14호, 20호, 21호 출원시 기준

1호 : 국기·국장 등과 동일·유사 - **자기 명칭은 可**

2호 : 국가 등과의 관계를 거짓으로 표시·비방

3호 : 국가·공공단체 등의 업무를 나타내는 저명한 것과 동일·유사 - **자기 표장은 可**

4호 : 공서양속 위반

5호 : 박람회 상패·상장 등과 동일·유사 - **수상자는 可**

6호 : 저명한 타인의 성명·명칭 포함 - **타인 승낙 받은 경우는 可**

7호, 8호 : 선출원 등록상표(지리적 표시 단체표장)와 동일·유사 - **7호 타인 동의 받은 경우는 可(상표 공존 동의제)**

9호, 10호 : 주지상표(지리적 표시)와 동일·유사

11호 : 저명상표 혼동·희석화 염려

12호 : 품질오인·수요자 기만(국내 특출인상표와 동일·유사)

13호, 14호 : 국내외 특출인상표(지리적 표시)와 동일·유사 + 부정한 목적

15호 : 입체상표 등의 기능성

16호 : 포도주·증류주의 산지에 관한 지리적 표시 포함 - **지리적표시 정당한 사용자 지리적 표시 단체표장등록출원은 可**

17호 : 식물신품종 보호법 등록된 품종명칭과 동일·유사

18호 : 농수산물 품질관리법 등록된 지리적 표시와 동일·유사

19호 : 자유무역협정 보호 지리적 표시와 동일·유사

20호 : 신의칙 위반

21호 : 조약당사국 등록상표와 동일·유사 + 거래관계

3항 : 1호, 2호, 3호, 5호, 5호의2, 6호, 7호, 8호, 9호 취소사유로 취소심판 청구되고 청구일 이후 상표권이 소멸한 경우 소멸한 날부터 3년 내 동일·유사 상표

35조 : 선출원 상표와 동일·유사, 동일자 출원 추첨제 – **타인 동의 받은 경우는 可(상표 공존 동의제)**

구분	9호 주지	11호 저명	12호 수요자 기만	13호 부정한 목적
주지도	동종업종 수요자에게 널리 인식 이상	이종업종 일반 수요자에게도 현저하게 인식	국내 수요자에게 특정인의 상품출처로 인식 이상	국내외 수요자에게 특정인의 상품출처로 인식 이상
상표	동일·유사	비유사하여도 모티브나 아이디어 등을 비교하여 저명상표가 용이하게 연상되는 경우	동일·유사	동일·유사
상품	동일·유사	비유사	동일·유사·견련관계	동일·유사·견련관계
시기적 기준	등록여부결정시	출원시	등록여부결정시	출원시

나. 제34조 제1항 제2호

(089번) 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 없다.

나. 제34조 제1항 제3호

(093번) 제34조 제1항 제3호의 취지는 저명한 업무표장을 가진 공익단체의 업무상의 신용과 권위를 보호함과 동시에 그것이 상품에 사용되면 일반 수요자나 거래자에게 상품의 출처에 관한 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 일반 공중을 보호하는 데에 있다고 할 것이다.

다. 제34조 제1항 제4호

(094번) 제34조 제1항 제4호에서 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라고 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우 뿐만 아니라, 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우도 포함된다. 또한 제34조 제1항 제4호에 해당하는지 여부는 상표등록결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다.

(095번) 국내에서 널리 알려지지 않은 상표를 모방하여 등록, 출원하는 행위가 제33조 제1항 제4호에 해당하지 않는다.

인용상표가 주지·저명하지 아니하다면 이를 모방하여 지정상품을 달리하여 출원한 것 자체만으로는 제33조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수 없다.

(098번) 상표의 구성 자체가 선량한 풍속 또는 공공의 질서에 반하는 경우가 아닌 상표의 출원·등록이 위 규정에 해당하기 위해서는 상표의 출원·등록과정에 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로서 도저히 용인할 수 없다고 보이는 경우에 한하고 타인의 상표나 상호 등의 신용이나 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 출원하여 등록받았다거나, 또는 상표를 등록하여 사용하는 행위가 특정 당사자 사이에 이루어진 계약을 위반하거나 특정인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배된 것으로 보인다는 등의 사정만을 들어 곧바로 위 규정에 해당한다고 할 수 없다.

상표등록무효사유는 상표법에 법정되어 있어서 상고이유의 주장과 같이 이 사건 등록상표의 출원·등록 및 사용행위가 원고에 대한 관계에서 민법 제103조에 위배된다는 사정만으로 이 사건 등록상표가 등록무효로 될 수 있는 것은 아니므로

(099번) 출원상표의 사용이 사회 공공의 이익을 침해하는 것이라면 이는 공공의 질서에 위반되는 것으로서 허용될 수 없다고 보아야 할 것이다.

이 사건 등록서비스표의 문자 부분인 '우리은행'(이하 '서비스표 은행'이라 한다)은 자신과 관련이 있는 은행을 나타내는 일상적인 용어인 '우리 은행'(이하 '일상용어 은행'이라 한다)과 외관이 거의 동일하여 그 자체만으로는 구별이 어렵고 그 용법 또한 유사한 상황에서 사용되는 경우가 많아, 위 두 용어가 혼용될 경우 그 언급되고 있는 용어가 서비스표 은행과 일상용어 은행 중 어느 쪽을 의미하는 것인지에 관한 혼란을 피할 수 없고, 그러한 혼란을 주지 않으려면 별도의 부가적인 설명을 덧붙이거나 '우리'라는 용어를 대체할 수 있는 적절한 단어를 찾아 사용하는 번거로움을 겪어야 할 것이며, 특히 동일한 업종에 종사하는 사람에게는 그러한 불편과 제약이 가중되어 그 업무수행에도 상당한 지장을 받게 될 것으로 보인다. 이러한 결과는 '우리'라는 단어에 대한 일반인의 자유로운 사용을 방해하는 것이어서 '우리은행'을 포함하는 이 사건 등록서비스표의 사용은 위에서 본 사회 일반의 공익을 해하여 공공의 질서를 위반하는 것이라 하겠고, 나아가 그와 같은 서비스표의 등록을 허용한다면 지정된 업종에 관련된 사람이 모두 누려야 할 '우리'라는 용어에 대한 이익을 그 등록권자에게 독점시키거나 특별한 혜택을 줌으로써 공정한 서비스업의 유통질서에도 반하는 것으로 판단된다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하는 것으로서 등록을 받을 수 없는 서비스표에 해당한다고 보아야 할 것이다.

(100번) 제34조 제1항 제4호 규정이 상표 자체의 성질에 착안한 규정인 점, 상표법의 목적에 반한다고 여겨지는 상표에 대하여는 상표법 제34조 제1항 각 호에 개별적으로 부등록사유가 규정되어 있는 점, 상표법이 상표선택의 자유를 전제로 하여 선출원인에게 등록을 인정하는 선출원주의의 원칙을 채택하고 있는 점 등을 고려하여 보면, 상표의 구성 자체가 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반하는 경우가 아닌 상표의 출원·등록이 위 규정에 해당하기 위해서는 상표의 출원·등록과정에 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로서 도저히 용인할 수 없다고 보이는 경우에 한하고, 고의로 저명한 타인의 상표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용하는 것이 아닌 이상, 상표를 등록하여 사용하는 행위가 특정

당사자 사이에 이루어진 계약을 위반하거나 특정인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배된 것으로 보인다고 하더라도 그러한 사정만을 들어 곧바로 위 규정에 해당한다고 할 수 없다.

(101-1번) 상표법에는 타인의 저작권의 목적이 되는 도형을 포함하는 표장의 등록을 금지하는 규정이 없고, 저작권은 상표권과 달리 그 발생에 있어 무방식주의를 채택하고 있어 상표 심사단계에서 그 출원상표가 이미 발생한 저작권과 저촉되는지 여부를 심사하기가 현실적으로 곤란하며, 제92조 제1항이 상표권과 저작권의 저촉관계에 관하여 별도로 규정하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 타인의 저작권의 목적인 도형 등을 상표로서 등록하는 것 자체를 공공의 질서나 선량한 풍속을 문란케 하는 것으로서 곧바로 제34조 제1항 제4호의 부등록사유에 해당한다고 하기는 어렵다 할 것이다.

라. 제34조 제1항 제6호

(102번) 제34조 제1항 제6호에서 타인의 명칭 등이 저명한지는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량 및 거래의 범위와 상품거래의 실정 등을 고려하여 사회통념상 또는 지정상품과 관련한 거래사회에서 타인의 명칭 등이 널리 인식될 수 있는 정도에 이르렀는지 여부에 따라 판단하여야 한다.

보조참가에 관하여 소송결과에 이해관계가 있는 자는 한쪽 당사자를 돕기 위하여 법원에 계속 중인 소송에 참가할 수 있다고 규정하고 있으므로, 거절결정에 대한 심판의 심결취소소송에도 민사소송법상의 위 보조참가에 관한 규정이 준용된다.

마. 제34조 제1항 제7호

(103-1번) 제34조 제1항 제7호의 타인에 해당하는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 일반원칙에 따라 등록결정 시 또는 거절결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다.

바. 제34조 제1항 제11호

(103-2번) 제34조 제1항 제11호 후단의 취지는 출처의 오인 · 혼동 염려는 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이다.

여기에서 말하는 '식별력을 손상시킬 염려'는 '타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려'를 의미한다.

상표등록 무효심판 청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에서 규정하는 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는, 등록상표와 저명상표의 동일 · 유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지 여부, 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 한다.

(104번) 제33조 제1항 제10호는 일반 수요자에게 저명한 상품이나 영업과 출처에 오인·혼동이 일어나는 것을 방지하려는데 그 목적이 있으므로, 위 규정에 따라 상표등록을 받을

수 없는 상표와 대비되는 저명한 상표(이하 '선사용표장'이라고 한다)의 권리자는 상표등록 출원인 이외의 타인이어야 한다.

여기서 선사용표장의 권리자는 개인이나 개별 기업뿐만 아니라 그들의 집합체인 사회적 실체도 될 수 있다. 그리고 경제적·조직적으로 밀접한 관계가 있는 계열사들로 이루어진 기업그룹이 분리된 경우에는, 그 기업그룹의 선사용표장을 채택하여 등록·사용하는데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 그 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 선사용표장을 승계하였다고 인정되는 계열사들을 선사용표장의 권리자로 보아야 한다.

한편, 제34조 제1항 제11호에 의하여 상표등록을 받을 수 없는지 여부를 판단하는 기준시는 그 상표의 등록출원시이고, 위 규정의 타인에 해당하는지 여부는 등록 결정시를 기준으로 판단하여야 한다.

나아가 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동이 있는지 여부는 타인의 선사용표장의 저명 정도, 등록상표와 타인의 선사용표장의 각 구성, 상품 혹은 영업의 유사성 또는 밀접성 정도, 선사용표장 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합하여 판단하여야 한다.

(105번) 제34조 제1항 제11호에서 규정하는 부등록사유란, 타인의 선사용상표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명한 상표나 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다고 할 것이다.

사. 제34조 제1항 제12호 품질 오인

(110번) 제34조 제1항 제12호에서 정하고 있는 "상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표"라 함은 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고,

특정의 상표가 품질오인을 일으킬 염려가 있다고 보기 위하여는, 당해 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 견련관계 내지 부실관계, 예컨대 양자가 동일계통에 속하는 상품이거나 재료, 용도, 외관, 제법, 판매 등의 점에서 계통을 공통히 함으로써 그 상품의 특성에 관하여 거래상 오인을 일으킬 정도의 관계가 인정되어야 하고,

지정상품과 아무런 관계가 없는 의미의 상표로서 상품 자체의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있다는 사유만을 가지고는 일반적으로 품질오인의 우려가 있다고는 할 수 없는 것이며, 그 염려가 있는지 여부는 일반수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판정하여야 할 것이다.

아. 제34조 제1항 제12호 수요자 기만

(112번) 제34조 제1항 제12호에서 선사용상표의 권리자가 누구인지는 선사용상표의 선

택과 사용을 둘러싼 관련 당사자 사이의 구체적인 내부관계 등을 종합적으로 살펴 판단하여야 하고, 선사용상표의 사용자 외에 사용허락계약 등을 통하여 선사용상표 사용자의 상표사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하여 온 자가 따로 있는 경우에는 그를 선사용상표의 권리자로 보아야 하며 선사용상표 사용자를 권리자로 볼 것은 아니다.

(113번) 제34조 제1항 제12호에서 이미 특정인의 상표로 인식된 상표(이하 '선사용상표'라 한다)를 다른 사람이 등록하여 사용할 수 있게 하는 것은 상품의 출처 및 품질에 대한 일반 수요자의 오인·혼동을 초래할 수 있으므로 그에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 것이다.

여기서 위 규정에 의한 상표등록 거부의 전제가 되는 선사용상표는 일반 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것인데, 이는 그 선사용상표의 권리자가 직접 그 상표를 사용하거나 그 권리자로부터 직접 그 상표의 사용에 관한 허락을 받은 사용권자의 사용 등으로 알려진 경우는 물론 상표 자체의 사용권과는 직접 관계가 없는 제3자의 사용에 의하여 알려진 경우라도 상관이 없다.

따라서 외국회사에 의해 선사용상표가 표시된 상품을 수입판매하는 판매대리인이나 국내 대리점 총판을 하는 영업자가 선사용상표를 그 외국회사의 상품으로 인식시키는 방법으로 광고를 하는 등으로 사용함으로써 국내에서도 그 상표가 외국회사의 업무와 관련된 상품을 표창하는 것으로 알려진 경우에는 비록 그렇게 알려진 것이 국내 영업자의 사용 등으로 인한 것이라 하더라도 이는 외국회사의 상표로 알려진 것일 뿐 국내 영업자의 상표로 알려진 것이라고 볼 것은 아니다.

그러므로 그 선사용상표의 권리자인 외국회사가 나중에 국내에 상표등록을 출원하였다고 해도 이를 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'의 등록을 출원한 것이라고 할 수는 없다.

(114번) 제34조 제1항 제12호에서 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표(이하 '기존의 상표'라고 한다)나 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 하고, 이러한 경우 그 기존의 상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나 이에 못지 아니할 정도로 기존의 상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다.

기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자 등에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이며, 위 규정을 적용한 결과 기존의 상표가 사실상 보호받는 것처럼 보인다고 할지라도 그것은 일반수요자의 이익을 보호함에 따른 간접적, 반사적 효과에 지나지 아니하므로, 기존의 상표의 사용자가 그 상표와 동일 또는 유사한 제3의 상표가 이미 등록되어 있는 사실을 알면서 기존의 상표를 사용하였다고 하더라도 그 사정을 들어 위 규정의 적용을 배제할 수는 없다.

(116번) 여기서 '특정인의 상표나 상품이라고 인식'되었다고 하기 위하여는 선사용상표

가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다.

(118번) 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있어야만 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 있다.

(119번) 선사용상표가 그 사용상품에 대한 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하게 되면, 그 상표를 주지시킨 상품 또는 그와 유사한 상품뿐만 아니라 이와 다른 종류의 상품이라고 할지라도 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있고 그 경우에는 어떤 상표가 선사용상표의 사용상품과 다른 상품에 사용되더라도 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인・혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다.

여기서 선사용상표가 저명상표인가의 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간・방법・태양 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부를 기준으로 판단하여야 한다.

자. 제34조 제1항 제13호

(119－1번) 제34조 제1항 제13호에 규정된 부정한 목적이 있는지 판단함에 있어서는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일・유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 출원상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지, 상품의 동일・유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

출원인과 선사용상표를 사용해온 특정인 사이에 그 상표 및 상표를 기반으로 한 사업체, 관련 행정상의 인・허가 또는 등록 등을 둘러싸고 여러 차례 민사소송이나 행정소송 등이 확정되었다면 이러한 일련의 경위와 결과는 '부정한 목적'의 해석에서 모순되지 않도록 고려되어야 하며, 위 확정된 민사소송 등의 판결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거가 된다.

(120번) 제34조 제1항 제13호에서 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 '모방대상상표'라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에

손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다.

따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다.

모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다.

등록상표의 출원인에게 부정한 목적이 있는지 여부는 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다.

(122번) 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다.

따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용실적이 고려될 수 없는 것은 아니다. 이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다.

(127번) 등록상표의 출원일 당시에 모방대상상표가 실제 상표로 사용되고 있지 아니하거나 모방대상상표의 권리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하는 의사가 명백하지 아니하다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되는 것은 아니다.

즉 등록상표의 출원일 당시에 모방대상상표가 실제 상표로 사용되고 있지 아니하거나 모방대상상표의 권리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하는 의사가 명백하지 아니한 경우에도, 모방대상상표가 과거의 사용실적 등으로 인하여 여전히 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표의 권리자가 이후 다시 위 상표를 사용하려고 하는 것을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적을 가지고 모방대상상표와 동일·유사한 상표를 사용하는 경우에는 위 규정에 해당한다고 할 수 있고,

모방대상상표가 상표로 사용되고 있는지 여부, 모방대상상표의 권리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하는 의사가 있는지 여부는 모방대상상표가 특정인의 상표로 인식되어 있는지 여부와 등록상표 출원인의 부정한 목적 여부 등 위 규정에서 정한 요건의 충족 여부를 판단하기 위한 고려요소 중 하나가 되는 것에 불과하다.

차. 제34조 제1항 제20호

(127-1번) 등록무효심판청구 전 거절결정불복심판청구가 인용되어 위 거절결정을 취소하고 특허청 심사국으로 환송하는 심결이 확정되었다고 하더라도 위 심결은 심판의 종류나 청구취지가 달라 그 일사부재리의 효력이 이 사건 등록무효심판청구에까지 미치지 않는다.

제34조 제1항 제20호 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라고 한다)임을 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일 · 유사한 상표를 동일 · 유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.

선사용상표는 원칙적으로 국내에서 사용 또는 사용 준비 중인 상표여야 하는데, 선사용상표에 관한 권리자가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표법 제2조 제1항 제11호에서 정한 상표의 사용행위를 한 바 없다고 하더라도, 국내에 유통될 것을 전제로 상품을 수출하여 그 상품을 선사용상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되게 하였다면 이를 수입하여 유통시킨 제3자와의 관계에서 선사용상표는 상표법 제34조 제1항 제20호의 '타인이 사용한 상표'에 해당한다.

(128번) 제34조 제1항 제20호 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라고 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.

타인과 출원인 중 누가 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다.

(129번) 양도계약 이후 위 표장을 상표로서 사용한 주체도 소외인 또는 원고라고 보아야 한다.

위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고가 이 사건 양도계약 등을 통하여 '청문각'이라는 표장의 사용 권원을 소외인에게 이전하고 소외인 또는 원고가 위 표장을 사용하고 있다는 사실을 잘 알면서도 위 표장과 동일·유사한 상표를 동일·유사한 서비스에 출원하여 이 사건 등록상표로 등록받은 것은, 소외인 또는 원고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다고 평가할 수 있다.

카. 제34조 제1항 제21호

(130번) 계약에 의하여 대리점 등으로 된 자와 상표등록을 한 자가 서로 다른 경우에도 양

자의 관계 및 영업형태, 대리점 등 계약의 체결 경위 및 이후의 경과, 등록상표의 등록경위 등 제반 사정에 비추어 상표등록 명의자를 대리점 등 계약의 명의자와 달리한 것이 위 상표법 규정의 적용을 회피하기 위한 편의적, 형식적인 것에 불과하다고 인정되는 때에는 위 규정을 적용함에 있어 양자는 실질적으로 동일인으로 보아야 한다.

5. 상표 공존 동의제

(의의) 선등록(출원)상표의 권리자가 유사영역의 상표 및 상품으로 후출원한 상표의 등록에 동의하는 경우 후출원의 상표등록이 가능하도록 하는 제도. 동일자 출원에 대해서도 적용 가능(제36조 제6항).

(공존동의서) 공존동의서는 출원서 또는 의견서에 첨부하여 제출 가능(시규 제26조의2 제1항). 출원서 또는 의견서에 첨부하여 제출하지 못한 경우는 제40조, 제41조 보정기간에 보정서에 첨부하여 제출 가능(시규 제26조의2 제2항).

(적용범위) 제34조 제1항 제7호, 제35조에 따른 거절이유 해소하기 위한 제도이며, 다른 거절이유에는 적용 x. 참고로 제34조 제1항 제7호와 취지가 다소 비슷한 제34조 제1항 제8호에 대해서는 공존 동의제가 적용되지 않음. 또한 단체표장, 증명표장, 업무표장, 지리적표시 단체표장, 지리적표시 증명표장 출원은 표장의 특성상 양도 및 사용권 설정 등이 엄격히 제한되고 있어, 공존 동의제 취지에 맞지 않으므로, 공존 동의제가 적용되지 않음.

(부정사용) 공존동의로 등록된 후출원상표가 수요자에게 오인·혼동 야기하는 경우 상표권 취소될 수 있음(제119조 제1항 제5호의2). 공존동의로 등록된 후출원상표 뿐만 아니라 공존에 동의를 해준 선등록(출원)상표도 이에 해당하는 경우 상표권 취소될 수 있음(제119조 제1항 제5호의2). 동일자출원도 마찬가지.

(기타) 공존동의에 따라 등록된 상표권의 존속기간 갱신하는 경우에는 별도 추가 공존동의서 제출 필요 없음.

6. 그외

	거절이유 (정보제공)	직권재심사	이의신청	상표무효
주체	제27조	○	○	○
	제3조 제1항 본문	○	○	○
	제3조 제1항 단서	○	○	○
기재요건	제38조 제1항	제외	○	제외
성립성	제2조 제1항	○	○	○

식별력 등	제33조, 제34조, 제35조	○	○	○
이전규정 위반	제48조 제2항 후단 제48조 제4항 제48조 제6항 내지 제8항	○	○	○
단체표장	주체(제3조 제2항) 정관(가입조건, 사용조건, 사용조건 위반시 제재 등 미기재)	○	○	○
증명표장	주체(제3조 제3항, 제4항, 제5항) 정관 또는 규약(증명하려는 상품의 품질, 사용조건, 사용조건 위반시 제재 등 미기재) 정관 또는 규약(정관 또는 규약으로 증명표장 사용을 실질적으로 허락하지 아니한 경우	○	○	○
업무표장	주체(제3조 제6항)	○	○	○
지리적표시 단체표장	정관(상품의 특정 품질과 지리적 환경의 본질적 연관성 등 미기재) 정관(정관으로 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니한 경우)	○	○	○
조약위반	○	○	○	○
상표등록된 후 상표권자가 제27조에 해당하거나 조약에 위반된 경우, 식별력 상실한 경우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	후발적 무효사유
지리적표시 단체표장이 등록된 후 그 지리적표시가 원산지 국가에서 보호 중단되거나 사용되지 아니하게 된 경우				

가. 단체표장 및 지리적표시 단체표장 정관 거절이유(령 제3조)

(단체표장 정관 미기재 거절이유) 1. 단체표장을 사용하는 소속 단체원의 가입자격・가

입조건 및 탈퇴, 2. 단체표장의 사용조건, 3. 제2호의 사용조건을 위반한 자에 대한 제재, 4. 그 밖에 단체표장 사용에 필요한 사항 中 전부 또는 일부 미기재

(지리적표시 단체표장 정관 미기재 거절이유) 1. 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성, 2. 지리적 환경과 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성과의 본질적 연관성, 3. 지리적 표시의 대상 지역, 4. 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성에 대한 자체관리 기준 및 유지·관리 방안 中 전부 또는 일부 미기재

(지리적표시 단체표장 정관 거절이유) 정관에서 단체의 가입을 금지하거나 정관에 충족하기 어려운 가입조건을 규정하는 등 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니한 경우

나. 증명표장 정관 거절이유(령 제4조 제1항)

(증명표장 정관 미기재 거절이유) 1. 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성, 2. 증명표장의 사용조건, 3. 제2호의 사용조건을 위반한 자에 대한 제재, 4. 그 밖에 증명표장 사용에 필요한 사항 中 전부 또는 일부 미기재

(증명표장 정관 거절이유) 그 증명표장을 사용할 수 있는 자에 대하여 정당한 사유 없이 정관 또는 규약으로 사용을 허락하지 아니하거나 정관 또는 규약에 충족하기 어려운 사용조건을 규정하는 등 실질적으로 사용을 허락하지 아니한 경우

06 출원 절차

1. 개요

출원 절차 → 보정 절차 → 정관 또는 규약 수정 절차 → 변경출원 절차 → 분할출원 절차 → 조약우선권 주장 절차 → 출원시 특례 절차

2. 출원 절차

(주체) 상표를 받으려는 자

(서면) 출원서(시행규칙 제28조 제2항부터 제4항)

(1) 출원인의 성명 및 주소 - if not 취성상상한 보완명령사유(제37조)

(2) 대리인의 성명 및 주소

(3) 상표

① 상표견본(소리·냄새 상표 제외)

② 상표에 대한 설명서(단일 색채·색채 조합·홀로그램·연속된 동작으로만 된 상표, 소리·냄새상표 , 위치상표 필수)

③ 시각적 표현(소리·냄새상표 필수) – if not 반려사유(시규 제25조 제1항 제10호)

④ 시각적 표현에 합치하는 소리파일, 냄새견본(소리·냄새상표 필수)

⑤ 동작의 특징을 나타내는 영상을 수록한 전자적 기록매체(동작상표 필수)

(4) 지정상품 및 상품류

(5) 기타 첨부서류

① (단체표장, 지리적표시 단체표장, 증명표장, 지리적표시 증명표장) 정관 또는 규약

② (증명표장) 상품의 특성을 증명하고 관리할 수 있음을 증명하는 서류

③ (지리적표시 단체표장, 지리적표시 증명표장) 지리적표시 정의와 일치함을 증명하는 서류, 단 산림청장, 국립농산물품질관리원장 또는 국립수산물품질관리원장에게 관련 서류를제출한 경우에는 위 증명서류 제출 생략 가능

④ (업무표장) 업무의 경영 사실을 증명하는 서류

(기간) 특별히 정해진 기간 없음

(효과) 출원일자를 인정 받고 이후 심사를 받아 등록결정서를 받을 수 있음

3. 보정 절차

가. 출원공고결정 전 보정

(주체) 출원인

(서면) 보정서

(기간) (거절결정 없는 경우) 출원공고 때까지

(거절결정 있는 경우 – 거절결정 전) 거절결정 때까지

(거절결정 있는 경우 – 거절결정 후) 재심사 청구하는 경우 재심사 청구기간

거절결정불복심판 청구하는 경우 청구일부터 30일, 자판에 따라 거절이유가 통지된 경우 의견서 제출기간

(효과) 출원서 기재사항, 상품, 상표 보정

보정이 요지변경인 경우 보정각하결정

보정이 요지변경이나 보정각하결정 없이 설정등록된 경우 보정서 제출한 때 출원한 것으로 봄

나. 출원공고결정 후 보정

(주체) 출원인

(서면) 보정서

(기간) (거절이유통지 받은 경우) 의견서 제출기간

(거절결정 있는 경우 – 거절결정 후) 재심사 청구하는 경우 재심사 청구기간

거절결정불복심판 청구하는 경우 청구일부터 30일, 자판에 따라 거절이유가 통지된 경우 의견서 제출기간

(이의신청 있는 경우) 답변서 제출기간

(효과) 상품, 상표 보정

보정이 요지변경인 경우 보정각하결정

보정이 요지변경이나 보정각하결정 없이 설정등록된 경우 보정 무효

다. 상품, 상표 보정범위

(1) 지정상품의 범위의 감축(減縮)

(2) 오기(誤記)의 정정

(3) 불명료한 기재의 석명(釋明)

(4) 상표의 부기적(附記的)인 부분의 삭제

(5) 그 밖에 사항

법 제36조제2항에 따른 표장에 관한 설명의 기재사항을 고치는 경우

둘 이상의 도면 또는 사진이 서로 일치하지 아니하거나, 선명하지 아니한 도면 또는 사진을 수정하거나 교체하는 경우

시각적 표현과 일치하지 아니하는 냄새견본 또는 소리파일을 시각적 표현에 맞게 수정하거나 교체하는 경우

포괄명칭을 그 명칭에 포함되는 구체적인 명칭으로 세분하는 경우(포괄명칭을 그대로 둔 채 세분하는 경우를 포함한다)

법 제34조제1항제7호 단서 또는 법 제35조제6항에 따른 상표등록에 대한 동의 사실을 증명할 수 있는 서류를 제출하거나 수정하는 경우

4. 정관 또는 규약 수정 절차

(주체) 단체표장등록 출원한 출원인, 증명표장등록 출원한 출원인

(서면) 보정서에 수정된 정관 또는 규약 첨부

(기간) 보정기간

(효과) 정관 또는 규약 수정

5. 변경출원 절차

가. 상표등록출원, 단체표장등록출원, 증명표장등록출원

(주체) 출원인

(서면) 출원서

(기간) 최초 출원에 대한 등록여부결정 또는 심결 확정 전

(효과) 상표등록출원, 단체표장등록출원(지리적표시 단체표장등록출원 제외), 증명표장등록출원(지리적표시 증명표장등록출원 제외) 상호간 변경

출원일 소급효(조특 예외)

최초 출원의 조약우선권 주장, 출원시 특례 자동승계

최초 출원 취하 간주

나. 지정상품추가등록출원

(주체) 출원인

(서면) 출원서

(기간) 최초 출원에 대한 등록여부결정 또는 심결 확정 전 + 지정상품추가등록출원의 기초가 된 등록상표에 대하여 무효심판 또는 취소심판이 청구되거나 그 등록상표가 무효심판 또는 취소심판 등으로 소멸된 경우에는 불가

(효과) 지정상품추가등록출원 → 상표등록출원으로 변경

출원일 소급효(조특 예외)

최초 출원의 조약우선권 주장, 출원시 특례 자동승계

최초 출원 취하 간주

6. 분할출원 절차

(주체) 출원인

(서면) 출원서

(기간) 보정기간

(효과) 출원일 소급효(조특 예외)

최초 출원의 조약우선권 주장, 출원시 특례 자동승계

7. 조약우선권 주장 절차

(주체) 조약당사국 국민, 조약당사국 재내자

조약 당사국 출원인, 승계인

(서면) 출원서에 취지, 국가명, 연월일 기재

출원일부터 3개월 이내 증명서류 제출

(기간) 기초출원일부터 6개월 이내 출원

(효과) 기초출원일에 출원한 것으로 보고 심사(제35조 선출원주의) 등을 진행

8. 출원시 특례 절차

(주체) 출원인

(서면) 출원서에 취지 기재

출원일부터 30일 이내 증명서류 제출

(기간) 출품일부터 6개월 이내 출원

(효과) 출원일 소급효

07 심사 및 출원공고

1. 개요

심사협력 → 심사순위 및 우선심사 → 절차 계속 신청, 부분거절제도 → 재심사 → 출원공고 → 손실보상청구권 → 이의신청

2. 심사협력

전문기관 업무 의뢰(제51조 제1항), 관계 행정기관이나 상표에 관한 지식과 경험이 풍부한 자 의견청취(제51조 제4항), 지리적표시 단체표장에 대하여 지리적표시 해당여부에 관한 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관 의견청취(제51조 제5항), 정보제공(제49조)

3. 심사순위 및 우선심사(제53조, 령 제12조)

(심사순위) 출원순위

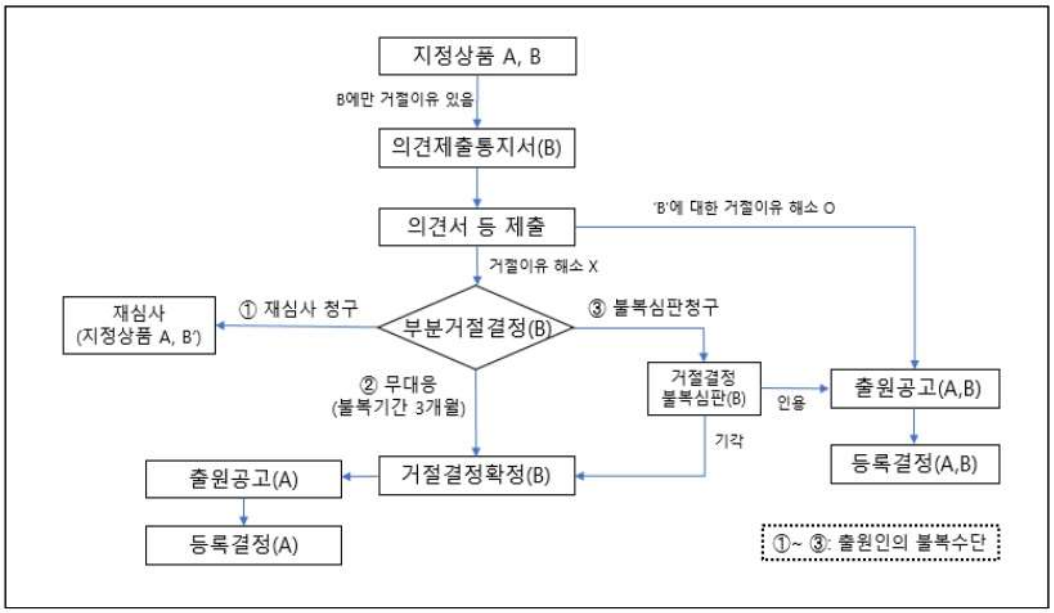
(우선심사) 출원 후 제3자 무단 사용, 출원인 사용 또는 준비 중, 다른 출원인·상표권자로부터 경고 받은 경우, 출원인이 손실보상청구권 위해 제3자에게 서면 경고한 경우, 존속기간 만료로 소멸한 등록상표 다시 출원한 경우 등

4. 절차 계속 신청, 부분거절제도

(절차 계속 신청) 거절이유통지 받고 의견서 제출기간 내에 의견서를 제출하지 못한 경우 그 기간의 만료일부터 2개월 내 절차 계속 신청하고 의견서 제출 가능

(부분거절제도) 지정상품별로 거절이유 통지, 지정상품별로 출원공고결정(부분거절결정의 불복기간이 도과하여 부분거절결정이 확정된 후에 나머지 지정상품에 대하여 출원공고결정, 부분거절결정에 대한 불복 심판이 청구된 경우에는 그 심결이 확정된 후에 출원공고결정), 지정상품별로 등록결정

[부분거절결정 절차도]



5. 재심사

(재심사청구) (주체) 출원인

(기간) 거절결정서 받은 날부터 3개월(기간 연장된 경우 연장된 기간), 단 재심사에 따른 거절결정이 있거나 거절결정불복심판청구가 있는 경우는 불가

(서면) 보정서에 재심사청구 취지 표시

(효과) 거절결정 취소 후 재심사, 단 재심사청구 절차가 무효로 된 경우에는 거절결정 취소 x

(기타) 재심사청구 취하 불가

(직권보정) (사유) 출원서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우

(절차) 출원공고결정할 때 출원공고결정서에 직권보정사항 기재하여 출원인에게 통지

(취하간주) 출원인이 출원공고한 날부터 2개월 이내 의견서 제출시 직권보정 취하간주 + 출원공고결정 취소 + 재심사

(무효간주) 직권보정이 요지변경이거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 보정한 경우 무효간주

(직권거절결정) (사유) 출원공고 후 거절이유 발견한 경우

(절차) 출원공고 후 이의신청이 있더라도 직권거절결정하는 경우 그 이의신청에 대해서는 결정하지 않고 이의신청인에게 거절결정서만 송달

(직권재심사) (사유) 등록결정 후 명백한 거절이유 발견한 경우, 단 제38조 제1항 제외

(절차) 직권으로 등록결정 취소 → 출원인에게 취소 통지 → 재심사, 재심사 할 때는 통지한 거절이유라 하더라도 재통지(제55조 제1항 제2호), 단 출원인이 취소통지 받기 전 출원 취하·포기·등록되는 경우 재심사 x

6. 출원공고

다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 이미 출원공고하여 제3자에게 이의신청기간 부여한 바 있기 때문에 재차 출원공고결정하여 또 이의신청 기간 부여 X(제57조 제1항 단서)

(출원공고 후 분할출원) 출원공고결정의 등본이 출원인에게 송달된 후 그 출원인이 출원공고된 상표등록출원을 제45조에 따라 둘 이상의 상표등록출원으로 분할한 경우로서 그 분할출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우

(출원공고 후 거불심에서 거절결정취소 심결) 제54조에 따른 상표등록거절결정에 대하여 취소의 심결이 있는 경우로서 해당 상표등록출원의 지정상품에 대하여 이미 출원공고된 사실이 있고 다른 거절이유를 발견할 수 없는 경우

7. 손실보상청구권

(발생) (출원공고 전) 출원서 사본 제시하면서 서면 경고하면 손실보상청구권 발생

(출원공고 후) 서면 경고하면 손실보상청구권 발생

(해제조건부) 출원이 무효·취하·포기·거절결정 확정, 상표권이 무효심결 확정(단 후발적 무효사유 제외)되면 손실보상청구권 소급 소멸

(범위) 경고 후 설정등록할 때까지의 기간에 발생한 상표 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금

(행사) 설정등록 후 3년+제3자가 출원상표 사용한 날(불법행위한 날)부터 10년 내 행사 가능

(상표권 침해 규정 준용 여부) 침해금지청구(제107조), 손해액 추정(제110조), 법정손해배상청구(제111조), 고의 추정(제112조) 준용 x

8. 이의신청

(이의신청) 누구든지, 출원공고일부터 2개월 내 가능

(이의신청이유 보정) 출원공고일부터 2개월(이의신청기간) 지난 후 30일 이내 이의신청이유 보정 가능, 위 30일에 대하여 청구 또는 직권으로 기간 연장 가능(제17조 제1항)

(이의신청 심사) 심사관 3명의 심사관합의체가 심사

(직권) 출원인이나 이의신청인이 주장하지 아니한 이유 직권심사 가능(단 직권심사시 의견제출기회 부여 필수), 둘 이상의 이의신청 직권 병합 또는 분리 가능

(이의신청 경합) ① 둘 이상의 이의신청이 있는 경우 그 중 어느 하나의 이의신청이 이유가 있다고 인정할 때는 다른 이의신청에 대해서는 결정하지 않고 거절결정서만 송달, ② 심사관이 직권거절결정할 때도 이의신청에 대해서는 결정하지 않고 거절결정서만 송달

(이의신청 결정) 이의신청기간 지난 후 결정, 지정상품마다 결정, 이의신청인이 이의신청기간 내 이의신청이유 제출하지 않은 경우 이의신청이유 보정기간 지난 후 각하결정, 각 결정에 대해 출원인은 거절결정불복심판으로 이의신청인은 무효심판으로 불복 가능

08 상표권

1. 개요

등록료 등 → 존속기간갱신 → 상표원부 등록 → 동의 → 상표권 효력 제한 → 상표권 소멸 → 지정상품별 분할 → 판례정리

2. 등록료, 지정상품 추가등록료, 존속기간갱신등록료

가. 등록료

(기간) ① 등록결정 또는 등록심결 받은 날부터 2개월(특허료 등의 징수규칙 제8조 제7항), ② 납부기간 연장 청구 30일(제74조), ④ 보전기간 1개월(제76조), ③ 추후보완 2개월·1년(제77조)

(금액) 10년치 / 5년치 2회 분할납부 可(등록일부터 5년 이내 납부자번호 부여받아 납부자번호 부여받은 날의 다음날까지 2회차 납부 - 미납시 등록일부터 5년 지나면 상표권 소멸)

(주체) 이해관계인 대납 可(제72조 제2항)

(기타) 등록료 납부시 지정상품별 포기 可(제73조)

나. 지정상품 추가등록료

(기간) ① 등록결정 또는 등록심결 받은 날부터 2개월(특허료 등의 징수규칙 제8조 제7항), ② 납부기간 연장 청구 30일(제74조), ④ 보전기간 1개월(제76조), ③ 추후보완 2개월·1년(제77조)

(금액) 분할납부 不可(제72조 제1항 후단)

(주체) 이해관계인 대납 可(제72조 제2항)

(기타) 등록료 납부시 지정상품별 포기 可(제73조)

다. 존속기간갱신등록료

(기간) ① 존속기간 만료 전 1년, 만료 후 6개월 내 접수번호 부여받아 접수번호 부여받은 날의 다음날까지(특허료 등의 징수규칙 제8조 제7항), ② 납부기간 연장 청구 30일(제74조), ④ 보전기간 1개월(제76조), ③ 추후보완 2개월·1년(제77조)

(금액) 10년치 / 5년치 2회 분할납부 可(갱신등록일부터 5년 이내 납부자번호 부여받아 납부자번호 부여받은 날의 다음날까지 2회차 납부 - 미납시 갱신등록일부터 5년 지나면 상표권 소멸)

(주체) 이해관계인 대납 可(제72조 제2항)

(기타) 등록료 납부시 지정상품별 포기 可(제73조)

3. 존속기간갱신

(존속기간) 설정등록이 있는 날부터 10년, 존속기간갱신등록신청에 의해 10년씩 갱신 可

(갱신등록신청) (주체) 상표권자(공유인 경우 공유자 중 일부 可)

(기간) 존속기간 만료 전 1년, 만료 후 6개월

(서면) 존속기간갱신등록신청서

(효과) 갱신등록신청시 심사관 실체심사 없이 존속기간 갱신 간주, 원등록 효력이 끝나는 날의 다음 날부터 갱신 효력 발생

(기타) 구법 존속기간갱신등록출원(심사관 실체심사 有) → 현행법 존속기간갱신등록신청(심사관 실체심사 無, 단 제39조 등 방식심사는 有)

4. 상표원부 등록

(상표권) 설·이(상속 등 제외)·변·포·갱·전·추·처 → 등록 효력발생요건

(전용사용권, 통상사용권) 설·이(상속 등 제외)·변·포·처 → 등록 대항요건

(상표권의 질권) 설·이(상속 등 제외)·변·소(혼동 제외)·처 → 등록 효력발생요건

(전용사용권, 통상사용권의 질권) 설·이(상속 등 제외)·변·포·처 → 등록 대항요건

5. 동의

(상표권) 이전(상속 등 제외)·사용권 설정·질권 설정 → 공유자 동의 要

포기 → 전질통 동의 要

(전용사용권) 이전(상속 등 제외)·사용권 설정·질권 설정 → 위·옆으로 동의 要

포기 → 밑으로 동의 要

(통상상표권) 이전(상속 등 제외)·질권 설정 → 위·옆으로 동의 要

포기 → 밑으로 동의 要

(업무표장권) 양도 不可(단 업무와 함께 양도하는 경우 可), 사용권 설정 不可, 질권 설정 不可

(단체표장권) 이전 不可(단 법인 합격의 경우 **특허청장 허가** 받아 이전 可), 사용권 설정 不可, 질권 설정 不可

(증명표장권) 이전 不可(단 해당 증명표장 등록받을 수 있는 자에게 업무와 함께 이전하는 경우 **특허청장 허가** 받아 이전 可), 사용권 설정 不可, 질권 설정 不可

(제34조 제1항 제1호 다목 단서, 라목 단서, 제3호 단서) 이전 不可(단 업무와 함께 양도하는 경우 可), 질권 설정 不可

6. 상표권 효력 제한

가. 사용권 제한(동일상표+동일상품)

(전용사용권 설정) 제89조 단서

(저촉관계 등) (특허,실용신안,디자인,저작) 선출원·선발생 특허권·실용신안권·디자인권·저작권과 저촉되는 지정상품의 경우 동의 要

(상표) (132번) 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 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.

(상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과) 부경법 제2조 제1호 파목의 부정경쟁행위에 해당하는 경우 동의 要(제92조)

(제92조는 사용권 제한일 뿐 배타권 제한x) (132-1번) 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 것이고, 저작권자와 관계없는 제3자가 등록된 상표를 무단으로 사용하는 경우에 그 금지를 구할 수 없다는 의미는 아니라 할 것이다.

나. 배타권 제한(상표: 동일·유사상표+동일·유사상품, 지표단: 동일·유사상표+동일상품)

(상표권) 자기 상호+단 설정등록 후 부정경쟁목적으로 사용한 경우 제외, 보통명칭, 기술적 표장, 식별력 없는 입체적 형상, 관용표장, 현저한 지리적 명칭, 기능성(제90조 제1항)

(지표단) 자기 상호, 보통명칭, 기술적 표장(단 산지 제외), 관용표장, 기능성, 해당 지역에서 그 상품을 생산·제조·가공하는 자가 사용하는 지리적 표시 또는 동음이의어 지리적 표시, 선출원 등록상표(제90조 제2항)

(그외) 법정사용권 3개, 효력제한기간 2개(등록료 납부 관련 제77조 제3항, 재심 관련 제160조) 등

7. 상표권 소멸

(포기) 등록 효력발생요건(제96조), 지정상품별 포기 可(제101조), 전질통 동의 要(제102조 제1항), 장래효(제103조)

(사망, 청산) 사망한 날부터 3년 이내 상속인이 이전등록하지 않은 경우, 상속 개시된 때 상속인이 없는 경우, 청산종결등기일(청산사무 사실상 끝난 날·청산종결등기일부터 6개월 중 빠른 날)까지 이전등록하지 않은 경우

(그외) 존속기간만료, 등록료·갱신등록료 2회차 분할납부 미납, 상표권 취소심결확정, 상표권·존속기간갱신 무효심결확정, 상품분류전환등록의 대상이 되는 지정상품에 관해 상품분류전환등록이 없는 경우 등

8. 지정상품별 분할

(출원) 분할이전출원 可, 단 유사상품 함께 이전 要(제48조 제2항) → 위반시 거절이유·무효사유

분할출원 可(제45조)

(상표권) 분할이전등록 可(권리이전 등록 신청), 단 유사상품 함께 이전 要(제93조 제1항) → 위반시 취소사유

분할등록도 可(하나의 권리가 두 개의 권리로 나누어지지만 권리자는 동일한 경우)

9. 혼동 방지 표시

(제98조 법정사용권) 상표권자 또는 전용사용권자는 제98조 제1항 또는 제2항에 따른 법정사용권자에게 혼동 방지 표시할 것을 청구 可

(제99조 법정사용권) 상표권자 또는 전용사용권자는 제99조 제1항에 따른 법정사용권자에게 혼동 방지 표시할 것을 청구 可

(동음이의어 지리적표시) 동음이의어 지리적표시에 해당하는 경우 각 단체표장권자와 그 소속단체원은 혼동 방지 표시를 등록단체표장과 함께 사용하여야 한다(제223조) → 위반시 등록취소사유(제119조 제1항 제8호 나목)

(전용사용권, 통상사용권) 전용사용권자·통상사용권자는 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 함(제95조 제4항, 제97조 제5항).

10. 판례정리

가. 상표권 이전등록

(133번) 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.

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.

나. 상표권 회복

(134번) 상표권이 부적법하게 소멸등록되었다 하더라도 상표권의 효력에는 아무런 영향이 없고, 상표권의 존속기간도 그대로 진행한다. 상표권이 부적법하게 소멸등록된 때에는

상표권자는 특허권 등의 등록령 제27조의 절차에 따라 그 회복을 신청할 수 있다. 이러한 회복등록은 부적법하게 말소된 등록을 회복하여 처음부터 그러한 말소가 없었던 것과 같은 효력을 보유하게 하는 등록에 불과하므로, 회복등록이 되었다고 해도 상표권의 존속기간에 영향이 있다고 볼 수 없다.

이미 존속기간 만료로 소멸한 이상 회복 등록을 하였다고 해서 이미 소멸한 상표권이 다시 살아나는 것은 아니다.

다. 상표무효심결 확정의 소급효 적용 예외

(134-1번) 상표권에 대한 집행절차에서 매수인 등이 상표권을 취득하고 그 집행절차가 종료되었는데 그 후 상표등록 무효심결이 확정됨에 따라 상표권을 소급적으로 상실하게 되더라도 상표권에 대한 집행절차의 효력이 무효로 된다고 할 수는 없다.

상표권에 대한 집행절차에서 상표권을 취득하였는데 집행절차가 종료된 후 상표등록 무효심결의 확정에 따라 그 상표권이 처음부터 없었던 것으로 간주되더라도, 집행절차를 무효로 하면서까지 상표권 매수인이나 양수인을 보호할 필요성이 있다고 단정하기 어렵다.

상표권에 대한 집행절차가 종료된 후 상표등록 무효심결이 확정되었더라도 이 사건 상표권에 대한 압류명령이나 이 사건 매각명령이 무효로 된다고 할 수 없으므로, 피고들이 이 사건 배당절차에서 각 배당받은 배당금을 법률상 원인 없이 얻은 이익이라고 볼 수는 없다.

라. 제90조 제1항 제1호

(151번) 심결취소소송에서 권리범위확인심판의 확인대상상표나 확인대상업무표장이 상표법 제90조 제1항의 각 호에 해당하는지 여부를 판단하는 기준 시는 그 심판의 심결 시라고 보아야 한다.

제90조 제1항 제1호에서 자기의 상호 등은 자기의 인격과 동일성을 표시하기 위한 수단이기 때문에 상호 등이 상품에 관하여 사용되는 방법이 거래사회의 통념상 자기의 상호 등을 나타내기 위하여 필요한 범위 내에 있는 한 그 상호 등과 동일·유사한 타인의 등록상표권의 효력이 위와 같이 사용된 상호 등에 미치지 않고, 이와 달리 상호 등의 표시방법으로 보아 타인의 상품과 식별되도록 하기 위한 표장으로 사용되었다고 볼 수밖에 없는 경우에는 그 표장에 타인의 등록상표권의 효력이 미친다는 취지라고 봄이 타당하며, 위 규정의 '자기의 명칭'은 '자기의 현재 명칭'만을 의미한다고 봄이 타당하다. 소극적 권리범위확인심판에서는 분쟁의 예방적 기능을 고려하여 심판청구인이 현재 사용하지 않으나 장래 사용하고자 하는 상표나 업무표장 등도 확인대상으로 삼아 권리범위의 속부에 대한 판단을 구할 수 있다고 해석함이 타당하기는 하나, 이는 소극적 권리범위확인심판에서의 확인의 이익에 관한 문제로서 상표법 제90조 제1항 제1호 본문에서 자기의 명칭을 상거래 관행으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여 상표권의 효력을 제한하는 것과는 그 취지를 전혀 달리하는 별개의 문제라 할 것이다.

(152번) 제90조 제3항에서 '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 침해자 측의 상표 선정의 동기, 피침해상표를 알고 있었는지 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 한다.

제90조 제3항은 어떤 명칭이나 상호 등의 신용 내지 명성에 편승하려는 등의 목적으로 이를 모방한 명칭이나 상호 등을 표장으로 사용하는 것을 금지시키는 데 그 취지가 있으므로, 등록된 상표가 신용을 얻게 된 경위는 문제로 되지 않으며 그 지정상품에 대하여 주지성을 얻어야만 부정경쟁의 목적이 인정되는 것도 아니다.

마. 제90조 제1항 제2호, 제4호

(154번) 제90조 제1항 제2호, 제4호에 해당하는 상표들은 애초에 제33조 제1항 각호에 상표등록을 받을 수 없었던 것이므로 이러한 상표들이 특허청 심사관의 착오로 등록된 경우에도 그 상표등록을 무효로 하는 절차를 밟지 않고서도 침해소송에서나 권리범위확인심판에서 그 효력을 부인할 수 있도록 규정한 것으로 보인다.

(155번) 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.

제90조 제1항 제4호가 규정하고 있는 '상품에 대하여 관용하는 상표'라고 함은 특정 종류의 상품을 취급하는 거래사회에에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말하는 것이다.

상표권의 권리범위확인심판에서 확인대상표장의 전체 또는 일부가 이에 해당하는지 여부의 판단시점은 심결시라고 보아야 한다.

(156번) 제90조 제1항 제2호에서 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 의마한다 할 것이다.

(158번) 제90조 제1항 제2호의 '상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 상표가 도안화되어 있더라도 전체적으로 볼 때 그 도안화의 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자의 기술적

또는 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에는 이르지 못하여 일반 수요자나 거래자들이 사용상품을 고려하였을 때 품질·효능·용도 등을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 위 제90조 제1항 제2호의 상표에 해당한다.

원고와 피고 사이의 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판에서 그 등록이 무효가 아니라는 심결이 확정되었다고 하여 그와 심판의 종류 및 원인사실이 다른 이 사건에 어떠한 법적 효력을 미치는 것도 아니다.

(159번) 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 위 각 상표에 해당한다고 보아야 한다.

(162번) 등록상표의 등록 경위나 등록무효 사유의 존부 또는 무효심결의 확정 여부에 관계없이 등록상표의 효력이 그 유사상표에 미치지 아니한다 할 것이다.

이 사건 등록상표의 논지가 지적하는 특허청의 상표심사기준에 따라 등록되었다거나 대법원이 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판청구사건에 관한 판결에서 그 등록을 무효라 할 수 없다는 판시를 한 바 있다는 사정 등은 이 사건 (가)호 표장에 대하여 등록상표권의 효력이 미치는지 여부에 관한 판단에서 고려할 사항이 아니다.

현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 표장 또는 관용표장만으로 된 표장에만 적용되는 것이 아니고, 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 관용표장이나 업종표시 또는 기술적 표장 등과 결합되어 있는 경우라 하더라도 그 결합에 의하여 표장을 구성하고 있는 단어가 본래의 현저한 지리적 명칭이나 관용표장이나 업종표시 또는 기술적 의미를 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 전혀 새로운 조어가 된 경우가 아니면, 지리적 명칭 등과 관용표장 등이 결합된 표장이라는 사정만으로 새로운 식별력이 부여된다고 볼 수 없다(제90조 제1항 제4호의 규정이 적용이 배제된다고 볼 수 없다).

등록상표와 유사한 상표가 현저한 지리적 명칭과 관용표장을 보통으로 사용하는 방법과 달리 도안되거나 다른 문자 또는 도형과 결합된 것이라 하더라도, 그 도안된 부분이나 추가적으로 결합된 문자나 도형 부분이 특히 일반의 주의를 끌만한 것이 아니어서 전체적, 객관적, 종합적으로 보아 지리적 명칭이나 관용표장 또는 그 결합표장에 흡수되어 불가분의 일체를 구성하고 있다면, 그 유사상표는 상표법 제90조 제1항 제4호에서 정한 상표에 해당한다 할 것이므로 이에 대하여는 등록상표의 효력이 미치지 아니한다 할 것이다.

(163번) '현저한 지리적 명칭'이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻한다. 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다.

09 사용권 및 질권

1. 개요

저촉관계 존속기간 만료 후 사용권 → 선사용권 → 경매로 인한 상표권 이전 후 사용권 → 질권

2. 저촉관계 존속기간 만료 후 사용권(제98조)

(특허권) 후출원 아닌 저촉관계 특허권의 특허권자(**무상**) / 존속기간 만료 당시 전용실시권자·등록된 통상실시권자에게 법정사용권 인정, 부정경쟁 목적으로 사용하는 경우 不可, 상표권자·전용사용권자 혼동방지표시 청구 可, 이전(상속 등 제외) 시 상표권자·전용사용권자 동의 要

(실용신안권, 디자인권) 同

3. 선사용권(제99조)

(제1항) 부정경쟁 목적 없이 출원 전부터 국내에서 계속 사용 + **출원시** 국내 수요자 간에 특정인의 상품 표시로 인식(**무상**), 상표권자·전용사용권자 혼동방지표시 청구 可

(제2항) 자기 성명·상호 부정경쟁 목적 없이 출원 전부터 국내에서 계속 사용(**무상**)

4. 경매로 인한 상표권 이전 후 사용권(제104조의2)

질권설정 / 상표권 분할청구 전(분할청구를 한 공유자 제외) 사용

5. 질권(제104조, 제105조)

질권자는 사용권 無, 물상대위 可(단 압류 要)

10 배타권 침해

1. 개요

침해 유형 → 민사상 권리 → 입증책임경감 → 벌칙 → 판례정리

2. 침해 유형

가. 직접침해

(상표권) **정**당권원 없는 제3자가 **유**효한 상표권의 **보**호범위 내 상표를 상표로서 **사**용

보호범위: 동일·유사 상표 + 동일·유사 상품

(지표단) **정**당권원 없는 제3자가 **유**효한 지표단의 **보**호범위 내 상표을 상표로서 **사**용

보호범위: 동일·유사 상표 + 동일 인정 상품(동음이의어 지리적 표시 제외)

나. 간접침해

(상표권) 동일·유사 상표를 동일·유사 상품에 **사용·사용할 목적으로** 교부·판매·위조·모조·소지, 등록상표를 **위조(모조)·위조(모조)할 목적으로** 용구를 제작·교부·판매·소지, 동일·유사 상표가 표시된 동일·유사 상품을 **양도·인도할 목적으로** 소지

(지표단) 동일·유사 상표를 동일 인정 상품에 **사용·사용할 목적으로** 교부·판매·위조·모조·소지, 등록단체표장을 **위조(모조)·위조(모조)할 목적으로** 용구를 제작·교부·판매·소지, 동일·유사 상표가 표시된 동일 인정 상품을 **양도·인도할 목적으로** 소지(동음이의어 지리적 표시 제외)

3. 민사상 권리(제107조, 제109조, 제111조, 제113조)

(침해금지청구) 침해·침해할 우려가 있는 자에 대하여 침해금지·예방청구 可, 침해행위 조성한 물건의 폐기·침해행위 제공된 설비의 제거·그 밖에 필요한 조치 부대청구 可, 법원은 신청에 의하여 임시로 침해금지·침해행위에 사용된 물건 등의 압류·그 밖에 필요한 조치 명 可(이 경우 법원은 담보 요구 可)

(제109조 손해배상청구) 고의·과실로 침해한 자에 대하여 손해배상청구 可

(법정손해배상청구) 동일·동일성 상표를 동일·동일성 상품에 사용하여 침해한 경우 (과실침해시) 1억원 이하 (고의침해시) 3억원 이하 손해배상청구 可, 제109조 손해배상청구한 경우 변론종결 전까지 법정손해배상청구로 변경 可

(신용회복청구) 고의·과실로 침해한 자에 대하여 실추된 신용회복청구 可

4. 입증책임경감

가. 제109조 손해배상청구시 손해액 추정(제110조)

(제110조 제1항) {(양도수량 - 공제수량) ≤ Max} x 배타권자 단위수량당 이익액 + (공제수량 + Max 초과수량 - 사용권 不可 수량) x 합리적 사용료

(제110조 제3항) 침해자 이익액

(제110조 제4항) 합리적 사용료

(제110조 제8항,제9항) 고의로 동일·유사 상표를 동일·유사 상품에 사용하여 침해한 경우 Max 3배 손해액 증액 可

나. 침해시 과실추정(판례), 등록상표 표시한 상표권 침해시 고의추정(제112조)

다. 신청에 따른 서류제출명령(제114조)

5. 벌칙

	특허	상표
침해죄	7년/1억원 반의사불벌죄	7년/1억원 **(비친고죄)**
몰수	침해행위 조성 물건·침해행위로부터 생긴 물건 몰수 + 피해자 청구에 따라 교부(교부 받은 경우는 그 물건 가액 초과하는 손해액에 대해서만 배상청구 可)	상표·포장·상품(침해물)과 침해물 제작 용구·재료 몰수 단 기능 및 외관을 해치지 아니하고 상표·포장과 쉽게 분리될 수 있는 경우는 상품은 몰수 x 可
비밀누설죄	5년/5천만원 - 소속 직원 등 2년·금고/1천만원 - 전문심리위원 (비친고죄)	-
위증죄	5년/5천만원 (비친고죄) (확정 전 자수할 경우 감경/면제 可)	5년/5천만원 (비친고죄) (확정 전 자수할 경우 감경/면제 可)
허위표시죄 (거짓표시죄)	3년/3천만원 (비친고죄)	3년/3천만원 (비친고죄)
거짓행위죄	3년/3천만원 (비친고죄)	3년/3천만원 (비친고죄)

비밀유지명령 위반죄	5년/5천만원 (친고죄)	5년/5천만원 (친고죄)
과태료	50만원	50만원

* 침해죄, 허위표시죄, 거짓행위죄 : 양벌규정 : 개인사업자 해당 벌금형/법인사업자 3억, 6천, 6천

(거짓표시의 금지) 1. 등록하지 아니한 상표 또는 출원하지 아니한 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것같이 상품에 표시하는 행위(상품, 포장, 광고, 간판, 표찰을 표장의 형상으로 하는 것 포함)

2. 등록하지 아니한 상표 또는 출원하지 아니한 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것같이 영업용 광고, 간판, 표찰, 상품의 포장 또는 그 밖의 영업용 거래 서류 등에 표시하는 행위(상품, 포장, 광고, 간판, 표찰을 표장의 형상으로 하는 것 포함)

3. 지정상품 외 상품에 대하여 등록상표 사용하는 경우 그 상표에 상표등록 표시 또는 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위

6. 판례정리

가. 정당권원 관련 - 사용권자 범위

(136번) 사용권자가 등록상표를 직접 사용하지 않고 사용권이 없는 제3자가 사용하는 때에는, 제3자가 사용권자와 주종관계를 맺고 사용권자의 영업이익을 위하여 사용권자의 실질적인 통제 아래 등록상표를 사용하는 것과 같이 거래 사회의 통념상 제3자가 아닌 사용권자가 등록상표를 사용하고 있다고 볼 수 있는 경우에 한하여, 사용권자는 물론 제3자도 상표권 침해의 책임을 지지 않는다.

나. 정당권원 관련 - 상표권 남용

(137번) 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 그 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.

(138번) 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 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 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 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.

(139번) 위 사실관계에 의하면 원고는 위 ACM사의 국내 총판대리점 관계에 있던 회사로서 위 ACM사가 국내에 상표등록을 하고 있지 않음을 기화로 이 사건 등록상표들을 출원·등록해 놓았다가, 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, 비록 원고의 이 사건 상표권 행사가 권리행사라는 외형을 갖추었다 하더라도 이 사건 등록상표권을 남용하는 것으로서 허용될 수 없다.

(140번) 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.

어떤 상표가 정당하게 출원·등록된 이후에 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 정당한 이유 없이 사용한 결과 그 사용상표가 국내의 일반 수요자들에게 알려지게 되었다고 하더라도, 그 사용상표와 관련하여 얻은 신용과 고객흡인력은 그 등록상표의 상표권을 침해하는 행위에 의한 것으로서 보호받을 만한 가치가 없고 그러한 상표의 사용을 용인한다면 우리 상표법이 취하고 있는 등록주의 원칙의 근간을 훼손하게 되므로, 위와 같은 상표 사용으로 인하여 시장에서 형성된 일반 수요자들의 인식만을 근거로 하여 그 상표 사용자를 상대로 한 등록상표의 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당한다고 볼 수는 없다.

후발 선사용상표의 사용이 선행 등록상표에 대한 관계에서 정당하게 된다거나 선행 등록상표의 상표권에 대한 침해를 면하게 된다고 볼 수는 없다.

국내에 등록된 상표와 동일·유사한 상표가 부착된 그 지정상품과 동일·유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는, 외국의 상표권자 또는 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 하며, 아울러 그 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품의 각 품질 사이에 실질적인 차이가 없어야 한다.

다. 정당권원 관련 - 무효사유 항변

(141번) 상표는 일단 등록된 이상 비록 등록무효사유가 있다고 하더라도 이와 같은 심판

에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다.

등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 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 것이다.

라. 권리소진 - 일반

(142번) 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 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다고 할 것이나, 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 할 것이다. 그리고 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산행위에 해당하는가의 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 할 것이다.

피고인이 이미 수명이 다하여 더 이상 상품으로서 아무런 가치가 남아 있지 아니한 카메라 몸체를 이용하여 1회용 카메라의 성능이나 품질면에서 중요하고도 본질적인 부분인 새로운 필름(후지필름이 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 것이다.

(143번) 피고인들의 이 사건 카드 제조·판매행위가 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선이라고 평가되지 않는 한 원래의 트럼프 카드에 사용된 상표권은 상표권자 등이 위와 같이 카드를 양도함으로써 소진되었다 할 것인데,

비록 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.

(144번) 지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여

되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다. 하지만 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 한다.

마. 권리소진 - 진정상품병행수입

(145번) 그 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품 사이에 품질에 있어 실질적인 차이가 없어야 할 것이고, 여기에서 품질의 차이란 제품 자체의 성능, 내구성 등의 차이를 의미하는 것이지 그에 부수되는 서비스로서의 고객지원, 무상수리, 부품교체 등의 유무에 따른 차이를 말하는 것이 아니다.

(146번) 일경물산은 위와 같이 국내 전용사용권자로서 등록을 마친 후 폴로 상표가 부착된 의류를 국내에서 제조·판매하면서 많은 비용을 들여 그 제품에 대한 선전·광고 등의 활동을 하여 왔고, 일경물산과 폴로 로렌사와의 사이에는 이 사건 국내 전용사용권 설정에 따른 계약관계 이외에 달리 동일인이라거나 같은 계열사라는 등의 특별한 관계는 없음을 알 수 있는바, 사실관계가 이러하다면 국외에서 제조·판매되는 상품과 국내 전용사용권자가 제조·판매하는 상품 사이에 품질상 아무런 차이가 없다거나 그 제조·판매의 출처가 동일한 것이라고 할 수 없고, 이러한 경우에는 이른바 진정상품의 병행수입이라고 하더라도 국내 전용사용권을 침해하는 것으로서 허용되지 않는다고 보아야 할 것이다.

(147번) 이 사건 슬리퍼에 표시된 이 사건 상표가 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 부착한 것이라고 하더라도, 화승은 케이 스위스 인크와 별도로 자체 디자인팀에서 이 사건 상표가 표시될 상품에 대한 디자인을 만든 뒤 우성산업으로 하여금 이 사건 상표를 표시한 상품을 제작하여 이를 판매하면서 그 제품에 대한 선전·광고를 하는 등 그 자신을 상품의 출처로 삼는 행위를 하고 있다고 할 것이므로, 이 사건 상표의 상표권자인 케이 스위스 인크와 국내 전용사용권자인 화승 사이에 어떠한 법적, 경제적인 관계가 있다거나 그 밖의 다른 사정에 의하여 피고인이 수입한 이 사건 슬리퍼의 출처가 국내의 전용사용권자와 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 사정이 있다고 할 수 없다.

(148번) 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 상표를 부착한 이후 거래 당사자 사이의 판매지 제한 약정에 위반하여 다른 지역으로 그 상품이 판매 내지 수출되었더라도 그러한 사정만으로 그 상품의 출처가 변하는 것은 아니라고 할 것이어서 그러한 약정 위반만으로 외국 상표권자가 정당하게 부착한 상표가 위법한 것으로 되는 것은 아니라고 할 것이다.

(149번) 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 상표권침

해의 위법성이 있다고 볼 수 없다.

(150번) 상표권자 내지 정당한 사용권자(이하 '상표권자 등'이라고 한다)에 의해 등록상표가 표시된 상품을 양수 또는 수입한 자가 임의로 그 상품을 소량으로 나누어 새로운 용기에 담는 방식으로 포장한 후 그 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.

바. 손해액 추정 등

(164번) 제110조 제3항은 침해행위에 의하여 침해자가 받은 이익의 액으로 권리자가 받은 손해액을 추정하는 것으로서, 침해자의 상품 또는 서비스의 품질, 기술, 의장, 상표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 침해된 상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있는 경우에는 위 추정과 달리 인정될 수가 있고, 이러한 특별한 사정에 침해자가 침해한 상표 이외의 다른 상표를 사용하여 이익을 얻었다는 점이 포함될 수 있으나, 그에 관한 입증책임은 침해자에게 있다.

피고가 얻은 한계이익에는 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 피고가 얻은 이익과 무관한 정상적인 영업이익 및 피고가 종래부터 구축한 영업망이나 경영수완에 의한 이익 등 기여요인에 의한 이익이 포함되어 있기 때문에 그 이익 전부를 곧바로 침해행위에 의하여 얻은 것이라고 할 수 없는 특별한 사정이 인정된다.

따라서 이 사건은 피고의 상표권 침해행위로 인하여 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 밖에 없다. 결국 피고의 이 사건 상표권 침해행위로 인한 원고의 손해액은 아래 제반 사정을 종합하여 보면, 침해행위 기간 동안 피고의 한계이익 중 15%에 해당하는 금액인 332,947,453원으로 산정함이 타당하다.

순이익은 한계이익에서 고정비용을 공제한 금액인바, 고정비용은 생산량의 변동 여하에 관계없이 불변적으로 지출되는 비용이어서 침해행위와의 견련성을 인정하기 어렵고, 침해자가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액을 손해액으로 삼아야 하므로, 침해자의 이익액은 순이익이 아닌 한계이익을 기준으로 산정해야 한다.

(165번) 제110조 제4항은 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 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 하고, 따라서 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 것이다.

상표권의 존재 및 그 내용은 상표공보 또는 상표등록원부 등에 의하여 공시되어 일반 공중

도 통상의 주의를 기울이면 이를 알 수 있고, 업으로서 상표를 사용하는 사업자에게 해당 사업 분야에서 상표권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 부당하다고 할 수 없으며, 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다고 할 것이고, 그럼에도 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.

피고가 상표권 침해 당시 자신의 상표권에 기하여 피고상표를 사용하는 것이라도 믿었더라도 그러한 사유만으로는 원고의 이 사건 등록상표에 관한 상표권의 효력이 피고상표에 미치지 아니한다고 믿었던 점을 정당화할 수 있는 사정에 해당한다고 할 수 없다

과실상계는 상표법 제110조 제4항에 따라 상표권 침해로 인한 손해액을 산정하는 경우에도 마찬가지로 적용된다.

(166번) 제110조 제4항은 손해에 관한 피해자의 주장·증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해의 사실과 합리적으로 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다. 그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장·증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다고 보아야 한다.

상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로는 합리적으로 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. 따라서 상표권자가 해당 상표를 등록만 해두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고

상표권자가 제111조에 의한 손해배상을 청구하려면, 상표권 침해 당시 해당 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없다.

[법 개정내용 주의]
제110조 제4항 : 통상 받을 수 있는 금액 -> 합리적으로 받을 수 있는 금액
제90조 제1항 제1호 : 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표 -> 상거래 관행에 따라 사용하는 상표
제111조 제1항 : 5천만원 이하 -> 1억원(고의적으로 침해한 경우에는 3억원)

(167번) 제110조 제6항은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 손해액을 증명하는 것이 곤란한 점을 감안하여 상표권자 등이 입은 손

해에 관한 피해자의 주장·증명책임을 경감하는 취지의 규정일 뿐이고, 상표권 등의 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없다. 따라서 상표권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있고 또한 그 상표권에 대한 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 주장·증명할 필요가 있다. 다만, 위 규정의 취지에 비추어 보면, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장·증명의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 또는 개연성의 존재를 주장·증명하는 것으로 족하다고 보아야 하므로 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다.

사. 침해죄

(168번) 상표권 침해죄로 처벌하기 위해서는 범죄구성요건의 주관적 요소로서 적어도 미필적 고의가 필요하므로, 그 행위가 제2조 제1항 제11호 (다)목에서 정한 상품에 관한 광고행위에 해당한다는 사실에 대한 인식이 있음은 물론 나아가 이를 용인하려는 내심의 의사가 있어야 한다. 그리고 그 행위자가 이와 같은 광고행위를 용인하고 있었는지의 여부는 외부에 나타난 행위의 형태와 행위의 상황 등 구체적인 사정을 기초로 하여 일반인이라면 이를 어떻게 평가할 것인지를 고려하면서 행위자의 입장에서 그 심리상태를 추인하여야 한다.

(169번) 수개의 등록상표에 대하여 상표법 제230조의 상표권 침해 행위가 계속하여 이루어진 경우에는 등록상표마다 포괄하여 1개의 범죄가 성립한다. 그러나 하나의 유사상표 사용행위로 수개의 등록상표를 동시에 침해하였다면 각각의 상표법 위반죄는 상상적 경합의 관계에 있다.

11 취소심판

1. 개요

사유 → 절차 → 확정심결 효력 → 판례정리

2. 사유

가. 부정사용

제1호	제2호
상표권자가	전용사용권자 또는 통상사용권자가
고의로	–
지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써(유사범위 사용)	지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써(**동일·유사범위 사용**)
수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우	수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우
–	**다만 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 상표권은 취소되지 않고, 사용권만 취소될 수 있다**(제120조).

나. 불사용(제3호)

상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도
정당한 이유 없이
등록상표를 그 지정상품에 대하여
취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우

다. 이전규정 위반(제4호)

권리 등록 후 ① 상표권 분할 이전시 유사한 지정상품 함께 이전하지 않은 경우, ② 다른 공

유자 동의 없이 상표권 지분 양도한 경우, ③ 업무표장권 업무와 함께 양도한 경우가 아닌 경우, ④ 제34조 제1항 제1호 다목, 라목 단서, 제3호 단서의 상표권 업무와 함께 양도한 경우가 아닌 경우, ⑤ 단체표장권 법인 합병을 이유로 특허청장 허가 받아 이전한 경우가 아닌 경우, ⑥ 증명표장권 특허청장 허가 받아 업무와 함께 이전한 경우가 아닌 경우

라. 유사 상표 공존 관련

(제5호, 유사 상표 이전) 상표권 이전으로 유사한 등록상표가 각각 다른 상표권자에게 속하게 되고 그 중 1인이 자기의 지정상품과 동일·유사 상품에 부정경쟁 목적으로 자기의 등록상표[1]를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우

(제5호의2, 상표공존동의 제도) 제34조 제1항 제7호 단서, 제35조 제6항에 따라 상표공존 중에 있을 때 그 중 1인이 자기의 지정상품과 동일·유사 상품에 부정경쟁 목적으로 자기의 등록상표[2]를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우

마. 부정경쟁행위(제6호)

상표권자・전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표의 사용이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 파목에 따른 부정경쟁행위에 해당하는 경우에는 같은 목에 따른 타인의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없으며, **그 타인이** 상표등**록일부터 5년** 이내 **취소심판 청구**하면 상표권 취소도 될 수 있다.

바. 단체표장, 지리적표시 단체표장, 증명표장 관련

(제7호, 단체표장) ① 소속 단체원이 정관 위반하여 단체표장 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질(또는 지리적 출처)을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우, 다만 **단체표장권자가 감독에 상당한 주의를 한 경우는 제외**, ② 등록 후 정관 변경으로 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 할 염려가 있는 경우, ③ 제3자가 단체표장 사용하여 수요자에게 상품의 품질(또는 지리적 출처)을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 하였음에도 단체표장권자가 **고의**로 적절한 조치를 하지 아니한 경우

(제8호, 지리적표시 단체표장) ① 정관에 의하여 가입을 금지 또는 실질적으로 허용하지 아니하거나, 지리적 표시를 사용할 수 없는 자에게 단체의 가입을 허용한 경우, ② 단체표장권자 또는 소속 단체원이 동음이의어 지리적 표시 혼동방지표시 의무를 위반하여 단체표장을 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 지리적 출처에 대한 혼동을 불러일으키게 한 경우

(제9호, 증명표장) ① 증명표장권자가 정관 또는 규약 위반하여 증명표장의 사용을 허락한 경우, ② 증명표장권자가 증명표장을 자기 상품에 사용한 경우, ③ 증명표장의 사용허

1) 자기의 등록상표의 유사상표 사용은 타인의 등록상표의 침해가 될 수 있는 것이어서 취소사유에서 제외.
2) 자기의 등록상표의 유사상표 사용은 타인의 등록상표의 침해가 될 수 있는 것이어서 취소사유에서 제외.

락을 받은 자가 정관 또는 규약 위반하여 타인에게 사용하게 하거나 본인이 정관 또는 규약 위반하여 사용함으로써 수요자에게 상품의 특성에 관하여 혼동을 불러일으키게 한 경우, 다만 **증명표장권자가 감독에 상당한 주의를 한 경우는 제외**, ④ 제3자가 증명표장 사용하여 수요자에게 상품의 특성에 관하여 혼동을 불러일으키게 하였음에도 증명표장권자가 **고의**로 적절한 조치를 하지 아니한 경우, ⑤ 정관 또는 규약에 의하여 증명표장의 사용을 금지 또는 실질적으로 허용하지 아니한 경우

2. 절차

가. 청구인 적격(제4호, 제6호 주의)

(제4호, 제6호) only 이해관계인 可

(그 외) 누구든지 可

나. 제척기간(제3호, 제4호, 제6호 주의)

(제1호, 제2호, 제5호, 제5호의2, 제7호부터 제9호, 제120조 제1항) 취소사유 없어진 날부터 3년 지난 후 不可

(제6호) 상표등록일부터 5년 지난 후 不可

다. 심판청구 후 취소사유 소멸된 경우(제4호, 제6호 주의)

(제4호, 제6호) 취소 x

(그 외) 취소사유에 영향 x, 취소 o

라. 불사용취소 특유 쟁점

(지정상품별) 지정상품별 취소심판청구 可[3)]

(그 외) 취소심판청구된 지정상품 중 하나라도 사용사실 입증 or 불사용의 정당한 이유 입증시 취소 x

마. 기타

상표취소심판, 사용권취소심판, 상표무효심판, 존속기간갱신무효심판, 상품분류전환무효심판 – 심판청구시 그 취지를 등록원부 등록된 자에게 통지

3. 확정심결 효력(장래효)

(제3호) 심판청구일 소멸

(그 외) 그때부터 소멸

---

3) 상표무효심판, 존속기간갱신무효심판, 상품분류전환무효심판, 권리범위확인심판, 불사용취소심판 지정상품별 청구 可 / 상표무효심판, 존속기간갱신무효심판, 상품분류전환무효심판, 거절결정불복심판 지정상품별 취하 可

4. 판례정리

가. 제1호

(174번) 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 두어야 할 것이다.

상표권자가 오인·혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 그 대상상표와 동일·유사한 실사용상표를 사용하면 상표 부정사용의 고의가 있다 할 것이고, 특히 그 대상상표가 주지·저명 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 고의의 존재를 추정할 수 있다.

(174－1번) 제119조 제1항 제1호는 상표권자가 상표제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하기 위한 것으로서, 수요자의 이익은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데에 그 취지가 있다.

복수의 유사 상표를 사용하다가 그 중 일부만 등록한 상표권자가 미등록의 사용상표를 계속 사용하는 경우에도, 그로 인하여 타인의 상표와의 관계에서 등록상표만을 사용한 경우에 비하여 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면, 이러한 사용도 위 조항에 규정된 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다. 또한 위 조항에서 정한 상표등록 취소사유에 해당하기 위하여 등록상표가 혼동의 대상이 되는 타인의 상표와 반드시 유사할 필요는 없다고 할 것이다.

(175번) 제119조 제1항 제1호에서 정한 부정사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지는 제119조 제1항 제3호에서 정한 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서의 상표 동일성 판단기준과 관계없이 제119조 제1항 제1호의 앞서 본 바와 같은 입법 취지에 따라 독자적으로 판단하여야 한다.

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 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.

(176번) 원심판결이 이와 같은 자유심증주의의 한계를 벗어나지 아니하여 적법하게 확정한 사실은 상고법원을 기속한다.

(177번) 제119조 제1항 제1호에서 실사용 상표와 타인의 상표 사이의 혼동 유무는 당해 실사용 상표의 사용으로 인하여 수요자로 하여금 그 타인의 상표의 상품과의 사이에 상품 출처의 혼동을 생기게 할 우려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 따라 결정하면 충분하므로, 그 타인의 상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니라고 하더라도 그 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있다.

나. 제2호

(178번) 제119조 제1항 제2호가 등록상표를 변형하였을 것을 요건으로 규정한 것은 아니므로, 위와 같이 보는 데에 반드시 등록상표를 변형하여야만 하는 것은 아니다(등록상표: 예랑, 실사용상표:

).

(179번) 제119조 제1항 제2호의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다고 할 것이다.

제119조 제1항 제2호에 따라 사용권자가 실제로 사용하는 상표(이하 '실사용상표'라 한다)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 '대상상표'라 한다) 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품 출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 할 것이다.

그런데 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다. 이 때에는 상표권자가 금지청구권을 행사할 수 있는 범위(제 108조 제1항 제1호, 제107조 제1항)와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위(제89조)는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호간에 앞서 본 사정들을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 할 것이다.

제119조 제1항 제2호의 대상상표는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다. 다만 위 조항은 '수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품

과의 혼동을 생기게 한 경우'라고 규정하고 있을 뿐, '대상상표'나 '타인'의 범위를 특별히 한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고, 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 '타인'에 포함된다고 보아야 한다.

(180번) 제119조 제1항 제2호에서 '상품의 품질의 오인을 생기게 한 경우'라 함은 전용사용권자 또는 통상사용권자가 실제로 사용하는 상표(다음부터 '실사용상표'라 한다)로 인하여 혼동의 대상이 되는 상표를 부착한 타인의 상품의 품질과 오인을 생기게 하는 경우 외에도 그 실사용상표의 구성 등으로부터 그 지정상품이 본래적으로 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 경우도 포함한다고 할 것이고, 여기에는 상품의 품질, 원재료, 효능, 용도 등의 오인뿐만 아니라 상품의 산지의 오인도 포함된다고 할 것이다.

(181번) 제119조 제1항 제2호에서 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 하며, 그에 대한 증명책임은 상표권자에게 있다.

다. 제3호

(182번) 제119조 제1항 제3호에서 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되고, 그에 따라 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 사회통념상 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 하는바, 이러한 법리는 외국에서 상표사용권자가 등록상표를 상품에 표시하고 그 상품이 우리나라로 수입되어 유통되는 경우에도 마찬가지로 적용된다.

한편 상표법상 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자간의 합의만에 의하여 발생하기는 하나, 제97조 제1항에 의하면 통상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 얻은 전용사용권자만이 설정하여 줄 수 있을 뿐이고 통상사용권자가 다시 이를 설정하여 줄 수는 없다.

(183번) 자신의 상표가 아니라 주문자가 요구하는 상표로 상품을 생산하여 주는 주문자 상표부착생산 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 수출에 있어서는 상품제조에 대한 품질관리 등 실질적인 통제가 주문자에 의하여 유지되고 있고 수출업자의 생산은 오직 주문자의 주문에만 의존하며 생산된 제품 전량이 주문자에게 인도되는 것이 보통이므로, 제119조

제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단함에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다.

(184번) 제119조 제1항 제3호의 불사용을 이유로 상표등록의 취소심판이 청구된 이후 상표권 양수인 또는 전용사용권자를 수익자로 하여 그 상표권 양도계약 또는 전용사용권 설정계약이 사해행위임을 이유로 이를 취소하는 판결이 확정되었다고 하더라도 그 사해행위취소 판결의 확정 전 상표권 양수인 또는 전용사용권자의 등록상표의 사용을 위 법조 소정의 상표권자 또는 전용사용권자로서의 등록상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다.

(185번) 이 사건 실사용 상표들은 이 사건 등록상표에 '소문난'이라는 문자 부분이 부가된 것인데, 부가된 문자 부분은 이 사건 등록상표 부분보다 글자 크기가 작고, 그 상단에 위치하거나 일정한 간격을 두고 그 좌측에 경사지게 결합되어 있으며, 이 사건 실사용 상표들 중 일부에서는 이 사건 등록상표 부분과 색깔에 차이가 있는 등 그 사용 태양 자체로 일반 수요자나 거래자에게 부기적인 부분으로 인식될 것으로 보인다. 나아가 '소문난'은 '사람들의 입에 오르내려 널리 알려져 있음'을 뜻하는 것으로 이 사건 등록상표의 인지도나 명성 등을 강조하는 부기적인 표현에 불과하다고 할 것이므로 이 사건 등록상표와 결합하여 이 사건 등록상표와는 다른 새로운 관념이 형성된다고 볼 수도 없다.

따라서 이 사건 실사용 상표들이 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식된다고 볼 수 없으므로, 이 사건 실사용 상표들의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당한다고 할 것이다.

(186번) 제119조 제1항 제3호, 제3항에서 규정하는 '등록상표의 사용'에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 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 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.

(187번) 제119조 제1항 제3호에서 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 포함된다고 할 것이다.

(188번) 제119조 제1항 제3호에서 '등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래 사회 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 않으며, 등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한 부분만을 상표로 사용하였

다 하더라도 이를 들어 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다.

(189번) 제119조 제1항 제3호에서 '등록상표를 사용'한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나, '동일한 상표'에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 할 것이다.

영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 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 아니한 것이라고 볼 수 없다.

(190번) 제119조 제1항 제3호에서 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 다른 상표나 표지와 함께 등록상표가 표시되었다고 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 지니고 있어 다른 표장과 구별되는 식별력이 있는 한 등록상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다.

(191번) 제119조 제1항 제3호, 제3항에서 '동일한 상표'라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함한다고 할 것인바, 상표권자 등이 등록상표에 식별력이 없거나 미약한 부분을 결합하여 상표로 사용한 경우, 그 결합된 부분이 실제 사용된 상표(이하 '실사용 상표'라고 한다)에서 차지하는 비중, 등록상표와 결합되어 있는 정도, 위치 및 형태와 실사용 상표의 전체적인 구성, 형태, 음절수, 문법적 결합 및 그에 따른 일반 수요자나 거래자의 인식이나 언어습관 등 여러 사정에 의하여, 거래사회의 통념상 그 결합 전의 등록상표와 동일하다고 볼 수 없는 외관·호칭·관념이 실사용 상표에 형성될 수 있으므로, 그 결합된 부분이 단순히 식별력이 없거나 미약하다는 사정만으로는 실사용 상표가 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 표장이라고 단정할 수 없다.

(192번) 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 지정서비스업은 그 서비스의 목적, 성질은 물론 구체적 거래실정 등 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 한다.

(193번) 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 지정상품은 그 상품의 기능, 용도, 재료, 구체적 거래실정 등을 기초로 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 한다.

제119조 제1항 제3호에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 않은 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 않은 때를 말하고, 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.

(194번) 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 아니하고, 따라서 그 견본에 이 사건 등록상표를 표시하는 행위를 비롯하여 원고가 그 견본에 이 사건 등록상표를 표시한 것을 원고의 대리점에 인도한 행위 및 원고의 대리점 매장에 이를 전시한 행위는 모두 제2조 제1항 제11호에서 정한 상표의 사용에 해당한다고 볼 수 없다.

(194번) 제2조 제1항 제11호에 규정된 상품의 양도란 매매 등의 법률행위에 의하여 상품의 소유권을 양도인으로부터 양수인에게 현실적으로 이전시키는 것이라 할 것이므로, 이 사건과 같이 우리나라 소비자가 인터넷사이트를 통해 해외로부터 상품을 구매한 경우 매매계약의 체결은 해외에 있는 원고의 인터넷사이트에서 이루어졌다고 볼 수 있지만, 주문한 상품의 소유권을 이전받는 양도행위는 주문한 제품을 현실적으로 수령한 때인 국내에서 이루어졌다고 봄이 상당하다 할 것이다.

(196번) 제119조 제1항 제3호, 제3항에서 등록상표를 그 지정상품에 관하여 광고한 사실이 있다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는 것이 아니고, 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다.

(197번) 제119조 제1항 제3호, 제3항에서 어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되었는지 여부를 결정함에 있어서는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 할 것이되, 관련 행정법규가 제조·판매 등의 허가 또는 안전검사·품질검사 등을 받지 아니하거나 일정한 기준이나 규격에 미달하는 제품 등에 관하여 그 제조·판매 등을 금지하고 있는 경우, 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하고 일반수요자의 이익을 보호하고자 하는 상표법의 목적과 제품 등의 품질, 유효성 및 안전성을 확보하고 적절한 규제를 통하여 행정목적을 실현하려는 행정법규의 목적이 반드시 서로 일치하는 것은 아니므로, 상표권자 등이 위와 같은 행정법규에 위반하여 특정 상품을 제조·판매하였다고 하더라도 그러한 사정만으로 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, 거래실정상 거래자나 일반수요자가 그 상품에 대하여 느끼는 인식 등 여러 사정을 참작하여, 상표제도의 목적에 비추어 그 해당 여부를 개별적으로 판단하여야 한다.

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 없다.

(200번) 제119조 제1항 제3호에서 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 심판청구를 한 경우에는 그 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.

그렇다면 먼저 청구한 상표등록취소심판이 계속 중이라 하더라도 심판청구인으로서는 등록취소 요건의 일부를 이루는 상표 불사용 기간의 역산 기산점이 되는 심판청구일이나 등록취소를 구하는 지정상품의 범위를 달리하여 다시 상표등록취소심판을 청구할 이익이 있다 할 것이므로, 이 경우 공통으로 포함된 일부 지정상품에 관하여는 상표권자에게 중복하여 그 사용사실에 대한 증명책임을 부담시키는 것이 된다 하더라도 상표권자 역시 후에 청구된 등록취소심판에서도 지정상품 중의 하나에 대하여 사용을 증명하면 그 심판청구의 대상인 지정상품 전체에 관하여 상표등록의 취소를 면할 수 있는 이상 그러한 정도의 증명책임의 부담만으로 후에 청구된 취소심판이 제119조 제1항 제3호의 입법 취지에 반하는 것으로서 부적법하다고 할 수 없다.

지정상품 중 향수 등 33개의 상품에 대하여 불사용을 이유로 등록취소심판을 청구하고도, 특허심판원에 다시 별건 취소심판청구 대상의 일부인 립스틱 등 19개 상품을 포함하여 21개 지정상품에 대하여 불사용을 이유로 이 사건 등록취소심판을 청구하여, 이 사건 심결 당시에는 별건 취소심판에 대한 심결취소소송이 특허법원에 계속 중이었다고 하더라도, 이 사건 취소심판청구는 별건 취소심판청구와 심판청구일이 다르고 등록취소를 구하는 지정상품의 범위 또한 동일하지 아니하여 피고로서는 여전히 이 사건 등록취소심판을 청구할 이익이 있다.

제119조 제2항은 동일·유사 지정상품군 단위로 등록취소심판을 청구하여야 한다는 규정을 별도로 두고 있지 아니하다. 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우 이해관계인은 취소를 필요로 하는 지정상품의 범위를 임의로 정하여 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다 할 것이고, 등록상표의 지정상품 중 유사범위에 속하는 지정상품을 모두 포함하여 취소심판을 청구하지 않으면 그 심판청구가 인용되어도 심판청구인이 후에 유사상품에 관하여 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용하거나 그 상표등록을 받을 수 없다는 사정을 들어 유사범위에 속하는 일부 지정상품만에 대한 등록취소심판을 청구할 이익이 없다고 할 수 없다.

(201번) 제119조 제1항 제1호의 상표등록취소 심판청구는 등록상표의 지정상품 전체에 대하여만 할 수 있고 그 일부에 대한 청구는 허용되지 않으므로, 심판절차에서 등록상표 중 일부 지정상품에 대하여 제119조 제1항 제3호의 상표등록 취소사유를 주장하였다가 그 후의 심결취소소송 절차에서 제119조 제1항 제1호의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할

수는 없다.

12 무효심판, 권리범위확인심판, 기타

1. 개요

무효심판 → 권리범위확인심판 → 거절결정불복심판 → 일사부재리 → 심결취소소송

2. 무효심판

가. 청구인 적격

이해관계인 또는 심사관

나. 제척기간

(상표무효 中 제34조 제1항 제6호부터 제10호, 제16호, 제35조) 상표등록일부터 5년 지난 후 不可

(존속기간갱신등록신청 기간 反) 갱신등록일부터 5년 지난 후 不可

(상품분류전환등록신청 기간 反) 전환등록일부터 5년 지난 후 不可

다. 확정심결 효력

(상표무효 中 제5호부터 제7호, 후발적 무효사유) 해당하게 된 때부터 소멸, 해당하게 된 때를 특정할 수 없는 경우에는 무효심판 청구내용이 등록원부에 공시된 때부터 소멸(장래효)

(상표무효 中 그 외, 존속기간갱신무효, 상품분류전환무효) 처음부터 소멸(소급효)

라. 판례정리

(171번) 제척기간이 경과한 후에는 무효심판을 청구할 수 없음은 물론 제척기간의 적용을 받지 않는 무효사유에 의하여 무효심판을 청구한 후 그 심판 및 심결취소소송 절차에서 제척기간의 적용을 받는 무효사유를 새로 주장하는 것은 허용되지 않는다.

(172번) 그 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 그 새로운 선등록상표가 새로운 무효사유가 아닌 동일한 무효사유에 대한 새로운 증거에 해당한다고 하더라도, 실질적으로는 제척기간 경과 후에 새로운 등록무효심판청구를 하는 것과 마찬가지이므로 허용되지 아니한다.

3. 권리범위확인심판

가. 청구인 적격

(적극적) 상표권자, 전용사용권자

(소극적) 이해관계인

나. 심리제한

(침해소송) **정**당권원 없는 제3자가 **유**효한 상표권의 **보**호범위 내 상표를 상표로서 **사**용하는지 심리, **정**당권원 관련하여 선사용권, 권리소진(진정상품 병행수입 포함) 심리 可, **보**호범위 내 상표 관련하여 무효사유 항변, 제90조 심리 可

(권리범위확인심판) **보**호범위 내 상표를 상표로서 **사**용하는지 심리, 선사용권, 권리소진(진정상품 병행수입 포함) 심리 不可, 무효사유 항변 심리 不可, **제90조 심리 可**

다. 판례정리

(202번) 적극적 권리범위확인 심판청구의 상대방이 확인대상표장에 관하여 제99조 제1항의 '선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리'(이하 '선사용권'이라고 한다)를 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 아니한다.

(203번) 다른 사람의 '등록상표인 확인대상표장'에 관한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다고 할 것이다. 이때 '등록상표인 확인대상표장'에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다고 할 것이므로, 확인대상표장이 등록상표에 다른 문자나 도형 등을 부가한 형태로 되어 있다고 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 이는 등록상표와 동일성이 인정되는 상표라고 할 것이다.

(204번) 상표권의 권리범위확인심판은 등록된 상표를 중심으로 미등록상표인 확인대상표장이 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 다른 사람의 '등록상표인 확인대상표장'에 관한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다. 이때 '등록상표인 확인대상표장'에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다.

확인대상표장이 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분을 생략한 형태로 되어 있다고 하더라도, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글의 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한 이는 등록상표와 동일성이 인정되는 상표라고 할 것이다.

(206번) 상표권이 소멸되거나 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.

이 사건 심결취소소송의 상고심 계속 중 위 민사판결이 2010. 5. 13. 그대로 확정되었다고 하더라도 여전히 원고에게 불리한 이 사건 심결이 유효하게 존속하고 있는 점, 확정된 위 민사판결은 이 사건 심결취소소송을 담당하는 법원에 대하여 법적 기속력이 없으므로 원고는 위 민사판결이 확정되었음에도 불구하고 자신에게 불리한 이 사건 심결을 취소할 법률상 이익이 있고, 달리 이 사건 심결 이후 이 사건 등록상표의 상표권이 소멸되었다거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸되었다는 등 이 사건 심결 이후 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다는 사정도 보이지 아니하는 점 등에 비추어 원고는 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다고 할 것이다.

4. 거절결정불복심판 판례정리

(170번) 심사 단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 이와 같은 사유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 '거절결정의 이유와 다른 거절이유'에 해당하므로, 심판 단계에서 심판청구인이 위 사유에 대해 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받았다고 볼만한 특별한 사정이 없는 한 이를 심결의 이유로 하기 위해서는 상표법 제55조, 제123조에 따라 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지하여야 한다.

(170-1번) 원고의 등록무효 심판청구에 의하여 원심판결 선고 이후인 2017. 4. 18. 이 사건 선출원상표에 대한 등록무효심결[2017당(취소판결)6)]이 내려져 2017. 5. 20. 확정되었음을 알 수 있다. 따라서 이 사건 선출원상표는 상표법 제117조 제3항에 따라 처음부터 등록이 없었던 것으로 되었으므로, 이 사건 선출원상표가 선출원되어 유효하게 등록되었음을 기초로 한 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유가 있어 결과적으로 판결에 영향을 미친 법령 위반의 잘못이 있게 되었다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

5. 일사부재리 판례정리

(169-1번) 일사부재리 원칙을 정한 상표법 제150조에 규정된 '같은 증거'에는 전에 확정된 심결의 증거와 같은 증거만이 아니라 그 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.

6. 심결취소소송 판례정리

(207번) 상표등록의 출원이 취하된 경우에는 그 출원이 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 비록 그 출원에 대한 거절결정을 유지하는 심결이 있더라도 그 심결의 취소를 구할 이익이 없고 심결취소의 소는 부적법하게 된다.

(208번) 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.

제124조는 상표권이 공유자 전원에게 합일적으로 확정되어야 할 필요에서 심판절차에 관하여 고유필수적 공동심판으로 규정하고 있으나, 이러한 합일확정의 요청은 상표권의 공유자의 1인이 단독으로 심결취소소송을 제기한 경우라도 그 소송에서 승소할 경우에는 그 취소판결의 효력은 행정소송법 제29조 제1항에 의해 다른 공유자에게도 미쳐 특허심판원에서 공유자 전원과의 관계에서 심판절차가 재개됨으로써 충족되고, 그 소송에서 패소하더라도 이미 심판절차에서 패소한 다른 공유자의 권리에 영향을 미치지 아니하므로, 어느 경우에도 합일확정의 요청에 반한다거나 다른 공유자의 권리를 해하지 아니한다.

따라서 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 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 할 것이고, 위와 같이 공유자 1인에 의한 심결취소소송의 제기를 인정하더라도 위에서 본 바와 같이 다른 공유자의 이익을 해한다거나 합일확정의 요청에 반하는 사태가 생긴다고 할 수 없다.

(209번) 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장은 거절결정의 이유 외에도 심사나 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여한 사유 및 이와 주요한 취지가 부합하는 사유를 해당 심결의 결론을 정당하게 하는 사유로 주장할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 이를 심리·판단하여 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있다. 그리고 상표등록이의신청서에 기재되어 출원인에게 송달됨으로써 답변서 제출의 기회가 주어진 사유는 의견서 제출의 기회가 부여된 사유로 볼 수 있다.

법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 사회정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험의 법칙에 따라 자유로운 심증으로 사실주장을 판단하므로, 자유심증주의의 한계를 벗어나지 아니하는 한 증거의 가치 판단 및 사실인정은 사실심 법원의 재량에 속하고, 사실심 법원이 적법하게 확정한 사실은 상고법원을 기속한다.

선사용상표 1의 인지도에 관한 원심의 판단을 다투는 상고이유 주장은 실질적으로 사실심 법원의 자유심증에 속하는 증거의 취사 선택과 증거가치의 판단 및 이에 기초한 사실인정을 탓하는 것에 불과하다.

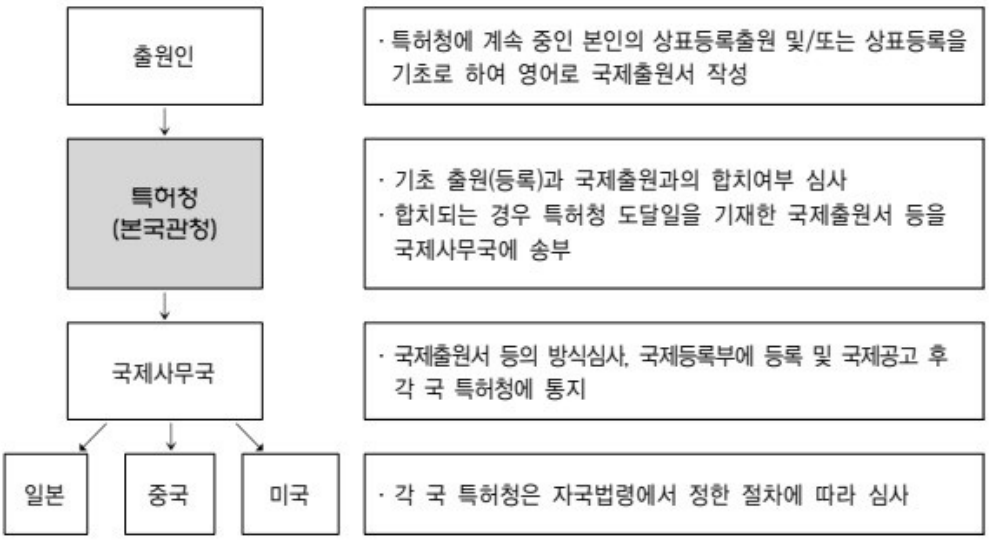
13 국제출원

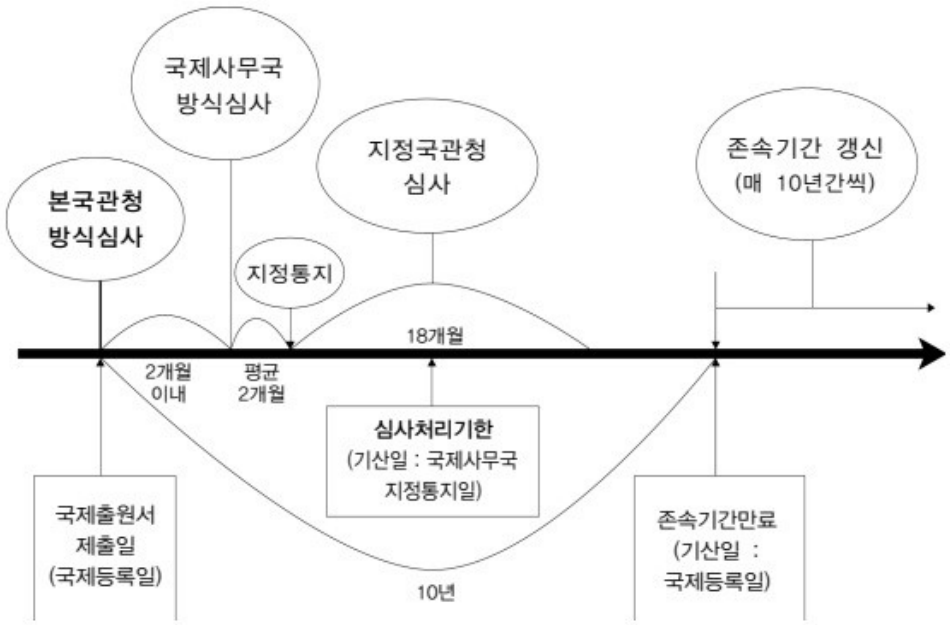
1. 개요

국제출원 개괄 → 본국관청 절차 → 국제사무국 절차 → 지정국관청 절차

2. 국제출원 개괄

① 본국관청에 출원·등록되어 있는 상표를 기초로 ② 지정국 지정하여 ③ 본국관청 경유해 국제사무국에 국제출원 → ④ 국제사무국은 국제등록부에 등록한 후 각 지정국에 이를 통지(영역확장의 통지) → ⑤ 통지 받은 각 지정국관청은 거절이유를 발견한 경우 1년(또는 18개월, 대한민국은 18개월) 이내 국제사무국에 그 이유를 통지, 위 기간 내 거절이유통지하지 않으면 자동적으로 당해 국가에서 보호 → ⑥ 지정국관청에서 등록결정 받고 등록된 경우 설정등록이 있은 날부터 국제등록일 후 10년이 되는 날까지 상표권 존속, 국제사무국에 국제등록 존속기간 갱신 통해 10년씩 갱신 가능.





3. 본국관청 절차(제167조 내지 제179조)

가. 국제출원

(출원인 적격) 대한민국 국민 또는 재내자, 공동출원의 경우 ① 모두 내국인 또는 재내자임과 동시에 ② 기초 출원·등록을 공유하고 있을 것.

(언어) 영어(시규 제76조).

(상표) 본국관청에 계속 중인 기초 출원·등록과 동일한 상표일 것.

(지정상품) 기초 출원·등록 지정상품과 동일하거나 그 범위 이내일 것.

(수수료 미납) 본국관청에 대한 수수료 미납시(국제사무국에 대한 수수료가 아님) 보정명령 후 무효 可(제176조, 제177조).

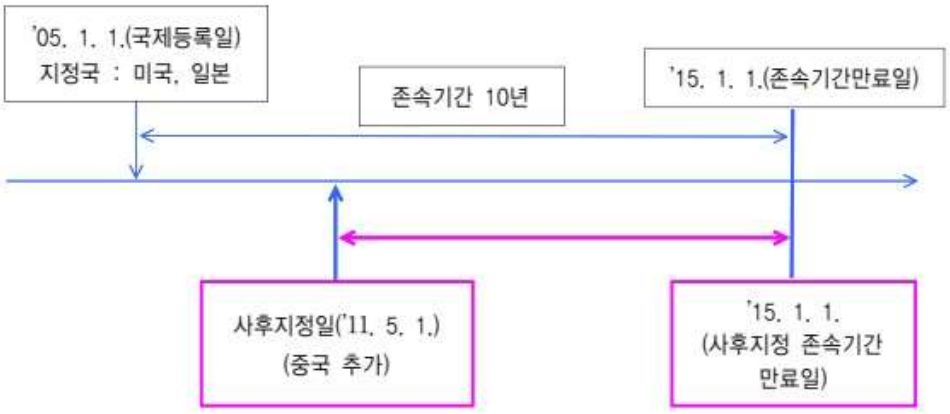
(출원일) (국제출원) ① 국제등록일 또는 사후지정일이 출원일. ② 본국관청 경유하여 국제사무국에 제출된 국제출원은 국제출원서를 본국관청이 접수한 날부터 2개월 이내 국제사무국이 접수했을 때 본국관청이 접수한 날이 국제등록일. ③ 본국관청이 접수한 날부터 2개월 이후 국제사무국이 국제출원서 접수하면 국제사무국이 접수한 날이 국제등록일.

(사후지정) ④ 국제출원은 본국관청 경유하여 국제사무국에 할 수 있는 반면, 사후지정은 본국관청 경유하여 국제사무국에 하거나, 국제사무국에 직접 할 수도 있음. ⑤ 국제사무국에 직접한 경우 사후지정신청서를 국제사무국이 접수한 날이 사후지정일. ⑥ 본국관청 경유해 국제사무국에 한 경우 사후지정신청서를 본국관청이 접수한 날부터 2개월 이내 국제사무국이 접수했을 때 본국관청이 접수한 날이 사후지정

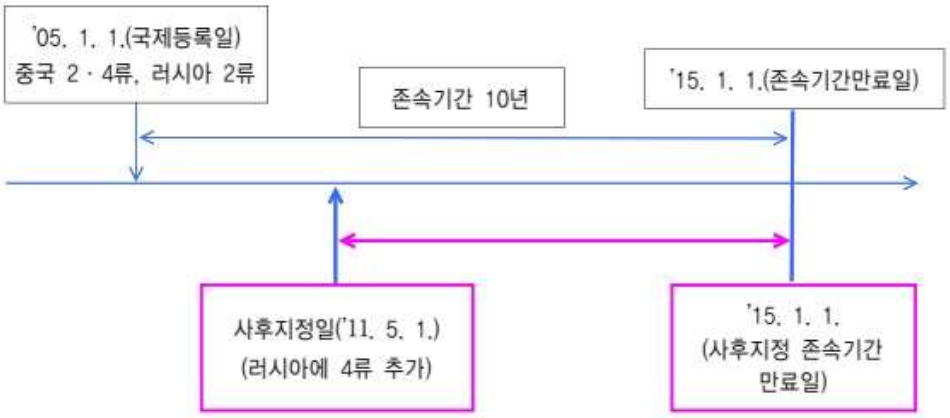
일. ⑦ 본국관청이 접수한 날부터 2개월 이후 국제사무국이 사후지정신청서서 접수하면 국제사무국이 접수한 날이 사후지정일.

(사후지정) 국제출원이 국제등록된 후에 있는 절차로서 국제출원시 지정하지 못한 지정국을 새로 지정하거나 지정상품을 추가할 수 있는 절차. 사후지정의 경우 출원일만 사후지정일일 뿐, 존속기간은 기초가 된 국제출원의 국제등록일부터 10년으로 동일.

〈지정국가 추가사례〉



〈지정상품 추가 사례〉



(업무표장) 업무표장 기초로 국제출원 不可(제179조).

나. 국제등록의 종속성(Central attack)

(개념) 국제출원의 기초 출원·등록이 국제등록일부터 5년 전에 소멸된 경우 그 소멸된 지정상품에 관한 국제등록이 취소됨. 단 지정국관청에서 제209조로 구제 可

(국제사무국 통지) 기초 출원·등록이 국제등록일부터 5년 전에 소멸된 경우 국제사무국에 기초 출원·등록 효력소멸 통지

(국제사무국) 국제사무국은 본국관청 통지를 기초로 국제등록부에 효력소멸 내용 등록 후 지정국관청 및 국제등록 명의인에게 통지.

(지정국관청) 국제사무국으로부터 통지된 통지서를 기초로 그 소멸된 지정상품 전부 또는 일부 효력 취소.

4. 국제사무국 절차

(등록 및 통지) (국제출원) 국제출원이 의정서에서 정한 방식 요건에 합치되는 경우 국제등록부에 등록하고, 국제등록 사실을 지정국관청에 통지함과 동시에 본국관청에 통지하며, 또한 국제등록 명의인에게도 통지.

(사후지정) 국제등록 후에 제출된 사후지정이 방식 요건에 합치되는 경우 국제등록부에 등록하고 사후지정에 의해 지정된 지정국관청에 그 취지를 통지함과 동시에 본국관청에 통지하며(사후지정이 본국관청 경유해 진행된 경우만), 또한 국제등록 명의인에게도 통지.

(존속기간) 국제등록은 국제등록일부터 10년간 유효하며(단 지정국관청에서 거절결정된 건은 그 지정국에서는 유효x), 10년마다 갱신 가능. 국제사무국에 대하여 한 번의 갱신신청으로 각 지정국 모두에 대하여 갱신 가능. 사후지정된 건도 마찬가지(기초 국제등록의 국제등록일부터 10년이며, 사후지정일부터 10년 x).

(국제등록명의변경) 국제등록명의변경은 양도인 국가의 관청 경유하여 국제사무국에 하거나, 국제사무국에 직접 할 수 있음.

5. 지정국관청 절차

가. 심사기간

국제사무국이 국제등록 사실 통지한 날부터 1년(또는 각 국의 선언에 의해 18개월) 이내 국제사무국으로 거절이유 통지함으로써 상표 보호를 거절할 수 있음. 기간 이내 거절이유 통지하지 않을 경우 등록된 것과 동일한 보호.

나. 특례

(업무표장) **업무표장으로 보호x**(제181조).

(단체표장, 증명표장, 지리적표시 단체표장 첨부서류) 보정통지 받은 날부터 3개월 또는 영역확장 통지한 날부터 3개월(제182조, 시규 제86조)

(대체) ① 국내 설정등록된 상표(대체의 요건을 충족하기 위해서는 국제상표등록출원시 출원인의 국내상표가 설정등록되어 있어야 하므로 국내상표가 선출원의 상태에 있는 경우에는 대체를 인정하지 않음)와 ② 상표가 동일하고, ③ 상표권자가 동일하며, ④ 영역확장의 효력(국제등록일 또는 사후지정일)이 등록일 후에 발생한 경우 ⑤ 지정상품이 중복되

는 범위에서 기존 국내등록상표를 대체(replacement). 대체가 인정되는 지정상품에 대해서는 국내 선등록상표 출원일에 출원된 것으로 간주. 대체시 제38조 제1항에도 불구하고 국내에 대체하는 국제상표등록출원과 대체되는 선등록상표가 병존.

(출원의 승계, 출원의 분할이전) 상속 기타 일반승계 포함 국제사무국에 명의변경 신고要(제184조). 국제등록 명의변경에 따라 지정상품 일부 분할 이전 可

(보정) 거절이유통지 받은 경우에 한하여 지정상품만 보정 可(상표는 보정 不可, 제185조)

(변경) **변경x**(제186조)

(분할) 분할可(제187조)

(조약우주) 조약우주可(제188조)

(출원시 특례, 우선심사) 출원시 특례可 - 영역확장 통지한 날부터 3개월 이내 취지표시 및 증명서류 제출, **우선심사x**(제189조)

(거절이유통지, 절차계속신청) 거절이유통지 - 국제사무국 통하여 출원인에게 통지, **절차계속신청x**(제190조)

(출원공고) 영역확장 통지한 날부터 14개월 이내 거절이유 발견하지 못한 경우 출원공고(제191조)

(손실보상청구권) 국제출원 사본 제시하는 경우 출원공고 전이라도 서면 경고可(제192조)

(등록결정, 직권보정, 직권재심사) 영역확장 통지한 날부터 18개월 이내 거절이유 발견하지 못한 경우 등록결정, **직권보정x**, **직권재심사x**(제193조)

(재심사청구) **재심사청구x**(제193조의2)

(등록결정통지) 국제사무국 통하여 출원인에게 통지(제193조의3)

(개별수수료) 개별수수료는 국제사무국에 납부(제194조)

(상표원부 등록) 국내 상표원부에는 설정, 처분의 제한 등록. 이전, 변경, 소멸, 존속기간 갱신은 국제상표등록부 등록에 따름(제196조).

(설정등록) 등록결정이 있는 경우 바로 국내 상표원부에 설정등록(제197조)

(존속기간, 존속기간갱신등록신청, 상품분류전환등록신청) 국내 상표원부에 설정등록된 날부터 국제등록일 후 10년. 국제등록의 존속기간 갱신에 의해 10년씩 갱신可(제198조), **존속기간갱신등록신청x**(국제사무국에 갱신등록신청可), **상품분류전환등록신청x**(제198조).

(지정상품추가등록출원) **지정상품추가등록출원x**(제199조).

(등록의 효력) 설·이·변·포·갱·전·추·처 中 이(상속 기타 일반승계 포함)·변·포·갱 - 국제등록부 등록 효력발생요건, 설·처 - 국내 상표원부 등록 효력발생요건(제201조).

(국제등록 소멸의 효과) 출원의 기초가 되는 국제등록 전부 또는 일부 소멸 - 국제등록이 소멸된 날부터 출원 취하 간주, 상표권의 기초가 되는 국제등록 전부 또는 일부 소멸 - 국제등록이 소멸된 날부터 상표권 소멸 간주(제202조).

(상표권 포기) **전·질·허 동의 不要**(제203조).

(존속기간갱신등록 등 무효) **존속기간갱신등록 무효심판x**, **상품분류전환등록 무효심판x**(제204조).

(재출원) (Central attack) Central attack 으로 지정상품 전부 또는 일부에 관하여 국제등록이 소멸된 경우 ① 그 국제등록 명의인은 ② 국제등록 소멸일부터 3개월 이내 ③ 국제등록 지정상품에 포함되는 지정상품으로 ④ 국제등록 상표와 동일한 상표를 출원하면 국제등록일(사후지정일)로 출원일 소급효 인정받을 수 있음(제205조).

(마드리드 의정서 폐기) 마드리드 의정서 폐기로 국제출원인 자격 잃게 된 경우 ① 그 국제등록 명의인은 ② 마드리드 의정서 폐기 효력이 발생한 날부터 2년 이내 ③ 국제등록 지정상품에 포함되는 지정상품으로 ④ 국제등록 상표와 동일한 상표를 출원하면 국제등록일(사후지정일)로 출원일 소급효 인정받을 수 있음(제206조).

(심사) 설정등록되었던 등록상표를 재출원하게 된 경우 조약위반 거절이유 제외하고 심사x(제207조)

(제척기간) 종전 국제등록기초상표권에 대한 제척기간이 지났을 경우 재출원에 따라 설정등록된 상표에 대하여 무효심판 不可(제208조)