

## [핵심이론정리 제 3 판 사용자를 위한 추록]

상표법 핵심이론정리 제 4 판이 출간됨에 따라,  
상표법 핵심이론정리 제 3 판에 사용자를 위한 추록입니다.

감사합니다.  
김영남 변리사

P.3 [2조 1항 11호 나목]

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

P.6 [③호칭이나 관념이 두 개 이상이 경우(判例)]

하나의 상표에 둘 이상의 호칭, 관념이 있는 경우, 그 중 하나의 호칭, 관념이 다른 상표의 호칭, 관념과 유사한 경우, 양 상표는 유사하다.

P.25 [제34조 제1항 제13호 추가]

선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속주체가 변경된 경우

여기서 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 사용 실적이 고려될 수 없는 것은 아니다. 이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요 자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용 실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다(判例).

P.33

(1) 출원공고결정 전의 보정과 출원공고결정 후의 보정

① 출원공고결정 전의 보정(제40조 보정)

출원인 또는 정당한 승계인은

- i) 제55조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 재심사의 청구기간
- ii) 제57조에 따른 출원공고의 결정이 있는 경우: 출원공고의 때까지
- iii) 제57조에 따른 출원공고의 결정이 없는 경우 : 제54조에 따른 상표등록거절결정의 때까지
- iv) 제116조에 따른 거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우 : 그 청구일부터 30일 이내
- v) 거절결정불복심판에서 심사규정이 준용되어 '거절이유통지에 대한 의견서 제출기간'과 '절차계속신청에 따른 의견서 제출기간'에 최초의 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 상표등록출원서의 기재사항, 상표등록출원에 관한 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다(제40조 제1항).

② 출원공고결정 후의 보정(제41조 보정)

출원인 또는 정당한 승계인은 출원공고결정 등본의 송달 후에

- i) 제54조에 따른 상표등록거절결정 또는 제87조 제1항에 따른 지정상품의 추가등록거절결정의 거절이유에 나타난 사항에 대하여 제116조에 따른 심판을 청구한 경우 : 심판청구일부터 30일
- ii) 제55조 제1항 및 제87조 제2항에 따른 거절이유의 통지를 받고 그 거절이유에 나타난 사항에 대하여 보정하려는 경우 : 해당 거절이유에 대한 의견서 제출기간
- iii) 제55조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 재심사의 청구기간
- iv) 이의신청이 있는 경우에 그 이의신청의 이유에 나타난 사항에 대하여 보정하려는 경우 : 제66조 제1항에 따른 답변서 제출기간
- v) 거절결정불복심판에서 심사규정이 준용되어 '거절이유통지에 대한 의견서 제출기간'과 '절차계속신청에 따른 의견서 제출기간'에 에 최초 상표등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 지정상품 및 상표를 보정할 수 있다.

P. 35 [입체상표, 홀로그램상표, 동작상표, 기타 시각적 상표]

정정 전	정정 후
5장 이하의 상표건본 제출이 가능하므로	입체상표 5장 이하, 홀로그램 또는 동작상표 2 장 이상 5장 이하, 기타 시각적 상표 5장 이하의 상표 건본 제출이 가능하므로

P. 36 분할출원에 내용 추가 [원출원이 제46조/제47조를 주장한 경우]

가. 분할의 기초가 된 상표등록출원이 제46조에 따라 우선권을 주장한 상표등록출원인 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의 기초가 된 상표등록출원에 대하여 제46조에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 그 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다(제45조 제3항).

나. 제3항에 따라 제46조에 따른 우선권 주장을 한 것으로 보는 분할출원에 대해서는 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다(제45조 제4항).

다. 제47조에 따른 출원 시의 특례에 관하여는 제3항 및 제4항을 준용한다.

P. 41. chapter 추가 [재심사청구 또는 직권재심사]

제55조의2(재심사의 청구)

- ① 제54조에 따른 상표등록거절결정을 받은 자는 그 결정 등본을 송달받은 날부터 3개월(제17조제1항에 따라 제116조에 따른 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 지정상품 또는 상표를 보정하여 해당 상표등록출원에 관한 재심사를 청구할 수 있다. 다만, 재심사를 청구할 때 이미 재심사에 따른 거절결정이 있거나 제116조에 따른 심판청구가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 출원인은 제1항에 따른 재심사의 청구와 함께 의견서를 제출할 수 있다.
- ③ 제1항에 따라 재심사가 청구된 경우 그 상표등록출원에 대하여 종전에 이루어진 상표등록거절결정은

취소된 것으로 본다. 다만, 재심사의 청구절차가 제18조제1항에 따라 무효로 된 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 제1항에 따른 재심사의 청구는 취하할 수 없다.

#### 제68조(상표등록결정)

심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우(일부 지정상품에 대하여 거절이유가 있는 경우에는 그 지정상품에 대한 거절결정이 확정된 경우를 말한다)에는 상표등록결정을 하여야 한다.

#### 제68조의2(상표등록결정 이후의 직권 재심사)

① 심사관은 상표등록결정을 한 출원에 대하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 상표등록결정을 취소하고 그 상표등록출원을 다시 심사(이하 "직권 재심사"라 한다)할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 거절이유가 제38조제1항에 해당하는 경우
2. 그 상표등록결정에 따라 상표권이 설정등록된 경우
3. 그 상표등록출원이 취하되거나 포기된 경우

② 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 상표등록결정을 취소한다는 사실을 출원인에게 통지하여야 한다.

③ 출원인이 제2항에 따른 통지를 받기 전에 그 상표등록출원이 제1항제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 상표등록결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다.

#### P. 54 [제92조 제2항]

상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 등록상표(유사)의 사용이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 파목에 해당하는 경우에는 그 타인의 동의를 받지 아니하고는 등록상표를 사용할 수 없다. 이는 공정한 상거래 관행 및 경쟁질서의 확립을 위함이다.

부정경쟁방지법은 "그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있다(제2조 제1호 파목).

#### P. 72

보각결정불복 심판청구기간 3개월로 변경

#### P. 72

거절결정불복 심판청구기간 3개월로 변경

P. 99 [입체상표 출원]

정정 전	정정 후
2장 이상 5장 이하	5장 이하

P. 102 [위치상표 출원]

정정 전	정정 후
2장 이상 5장 이하	5장 이하