

# 2024년 제61회 변리사 1차 시험

## 산업재산권법 해설

[박형준·한경훈·김진주] 조문·판례·기출을 한번에

## 특허법 총평

안녕하세요. 박형준 변리사입니다.

먼저, 원하는 점수를 받으신 분들에게는 축하의 말씀을 그렇지 못한 분들에게는 위로의 말씀을 전합니다.

작년에 비해 문제가 깔끔하여 다툼의 소지가 적은 편이라 생각되며(애매한 지문은 2개로 파악됩니다 : 2번 문제의 지문 ①, 5번 문제의 지문 ②), 올해 특이점은 오랜만에 조약 파트에서 문제가 출제된 점이라 생각됩니다.

다들 고생 많으셨습니다.

박형준 드림.

## 1. 특허와 실용신안등록에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명 또는 고안은 특허 또는 실용신안등록을 받을 수 없다.
- ② 고안은 기술적 진보 또는 발명의 고도성 기준에 달하지 못한 작은 발명이다. 이 점과 관련하여 실용신안법은 실용신안권을 침해한 자에 대하여 특허권을 침해한 자보다 낮은 형량을 규정하고 있다.
- ③ 특허법과 실용신안법은 각 침해죄를 동일하게 반의사불벌죄로 규정하고 있다.
- ④ 실용신안등록을 받으려는 자는 출원시 도면을 첨부하여야 하지만, 특허를 받으려는 자는 도면을 제출하지 아니할 수도 있다.
- ⑤ 특허협력조약(PCT)에 의한 국제출원시 특허출원에 따른 도면의 설명부분에 대한 국어번역문을 제출하지 아니한 경우 도면의 설명부분에 대한 기재가 없었던 것으로 보지만, 실용신안등록출원시 도면을 포함하지 아니한 경우 출원인은 기준일까지 이를 제출하여야 하고 기준일까지 도면을 제출하지 아니한 때에는 특허청장이 정한 기간 내에 도면을 제출할 수 있다.

정답) ②

특허와 실용신안의 침해죄 형량 모두 동일 (특허법 제225조, 실용신안법 제45조)

## 2. 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 특허청 직원은 발명자라 할지라도 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없으나, 특허권자로 권리를 행사하는 데 아무런 문제가 없다.
- ② 인공지능(AI)이 생성한 결과물에 대한 보호 여부와 관련하여 AI가 자연인이 아니라는 점에 따라 발명자가 될 수 없다.
- ③ 법인이라 할지라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계할 수 있지만, 이 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다.
- ④ 발명이 정신적 창작활동의 결과로 얻어지는 것이라는 점에서 파성년후견인은 특허를 받을 수 있는 권리를 카자자 못한다.
- ⑤ 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.

정답) ④

발명은 법률행위가 아닌 사실행위이고 법인이 아닌 자연인이면 가능하기 때문에, 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인 모두 발명자가 될 수 있음. (2002허4811 참조)

[④는 명백히 틀린 지문임]

\* ① : 애매 (아무런 문제가 없다. -> 경우에 따라 문제가 있을 수 있다)

특허권자가 특허청 직원이라는 사정만으로는 권리를 행사하는 데 아무런 문제가 없다. (예: 특허권을 등록 받은 후에 특허청 직원이 된 경우 또는 특허청 직원이 된 후에 특허권을 이전받은 경우)

다만, 특허청 직원이 발명자라면 상속 또는 유증의 경우를 제외하고 재직 중 특허를 받을 수 없는데, 이것이 심사과정에서 간과되어 착오 등록된 경우라면, 특허법 제33조 제1항 단서 위반으로서 특허법 제133조 제1항 제3호의 무효사유에 해당하므로, 권리남용의 항변에 의하여 특허권자로 권리를 행사하는 데 문제가 있을 수 있다.

### 3. 무권리자의 특허출원 등에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 연구자의 지시에 따라 데이터를 수집하고 실험을 행한 A가 자기 이름으로 특허출원을 하였으나 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 A가 특허를 받지 못한 경우에 정당한 권리자 B가 A의 특허출원 후 특허를 출원하였다 하더라도 B의 특허출원은 A의 출원 시로 소급하자 못한다.
- ② 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 C가 특허출원하여 특허 등록되었을 경우에 정당한 권리자 D는 특허의 정정심판청구로 특허 등록할 수 있다.
- ③ 특허권의 이전청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에 특허법의 규정에 따라 다른 공유자의 동의를 받아야 그 지분을 이전할 수 있다.
- ④ 특허권의 이전청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에, 제65조(출원공개의 효과) 제2항에 따른 보상금지청구권은 특허권이 어전등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다.
- ⑤ 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 전용실시권을 취득하고 등록을 받은 자가 특허권의 이전청구에 따른 특허권의 이전등록이 있기 전에 해당 특허가 무효심판 대상임을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 준비하고 있는 경우에 그 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

정답) ⑤

① : 소급한다. (특허법 제34조)

② : 정정심판 -> 무효심판 후 특허출원(특허법 제35조) 또는 특허권이전등록 청구(특허법 제99조의2)

③ : 동의 불요 (특허법 제99조의2 제3항)

④ : 소급효 존재 (특허법 제99조의2 제2항 제2호)

#### 4. 특허요건 중 신규성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 다수인이 발명의 내용을 알고 있거나 알 수 있는 상태에 있다 하더라도 그들이 모두 비밀유지의무를 지는 경우라면 그 발명은 공지되어었다고 볼 수 없다.
- ② 제29조(특허요건) 제1항 제1호에 규정한 ‘특허출원 전’의 의미는 발명의 공지 또는 공연 실시된 시점이 특허출원 전이라는 의미이고, 그 공지 또는 공연 실시된 사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미한다.
- ③ 전기통신회선을 통하여 공개되었다 하더라도 암호를 부여하여 불특정 다수인의 접근이 불가능한 경우에는 공중의 이용가능성이 없다.
- ④ 카탈로그는 제작되었으면 배부, 반포되는 것이 사회통념이라 하겠으며 제작한 카탈로그를 배부, 반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙상 수긍할 수 없는 것이어서 카탈로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 그 카탈로그의 배부, 반포되었음을 부인할 수는 없다.
- ⑤ 공지기술이 상위개념으로 기재되어 있고 청구항에 기재된 발명이 하위개념으로 기재되어 있으면 동일성이 없어 통상적으로 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있다.

정답) ②

그 공지 또는 공연 실시된 사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미하지 않는다.  
(2006후2660 참조)

#### 5. 특허요건 중 진보성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이란 특허법에 규정한 상상의 인물을 말한다 할지라도 실제 심사단계에서 심사관, 심판단계에서 심판관 합의체의 입장에서 판단한다. 이에 법원은 문제된 사안에서 법관의 판단을 배제하고 심사관·심판관 합의체가 어떻게 진보성을 적용하였는지를 판단한다.
- ② 발명품의 판매가 상업적 성공을 거두었다 하더라도 일응 진보성이 있는 것으로 볼 자료가 될 수 있지만 그 자체로 진보성이 있다고 단정할 수 없다. 진보성에 대한 판단은 명세서에 기재된 내용을 토대로 판단되어야 한다.
- ③ 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다.
- ④ 신규성과 진보성은 별개의 거절이유로서 진보성 판단에 앞서 신규성 판단이 선행되어야 하고, 특허청구범위가 여러 개의 항이 있는 경우에는 그 하나의 항이라도 거절이유가 있다면 그 출원은 전부가 거절되어야 한다.
- ⑤ 발명의 진보성 여부 판단에 있어서 그 출원 당시의 기술수준, 대비되는 발명의 유무 등에 따라 국가마다 사정을 달리할 수 있으므로 외국에서 특허등록되었다 하더라도 국내에서 그 발명의 진보성이 부정될 수 있다.

정답) ①

진보성 판단주체는 심사관, 심판관 합의체, 법관이 맞지만, 심사관, 심판관 합의체 기준이 아닌 통상의 기술자 입장에서 진보성을 판단하여야 한다. (특허법 제29조 제2항 참조)

①은 명백히 틀린 지문임

\* ② : 애매 (“우선적으로” 부존재 -> 관점에 따라 틀린 지문으로 볼 수 있음)

진보성에 대한 판단은 명세서에 기재된 내용을 토대로 판단되어야 한다.

-> 진보성에 대한 판단이 우선적으로 명세서에 기재된 내용을 토대로 판단되어야 하는 것은 맞지만, 이차적으로 명세서에 기재되지 않은 내용(예: 상업적 성공)을 토대로 진보성이 판단될 수도 있다.

특허발명의 제품이 상업적으로 성공을 하였거나 특허발명의 출원 전에 오랫동안 실시했던 사람이 없었던 점 등의 사정은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수 있지만, 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없고, 특허발명의 진보성에 대한 판단은 우선적으로 명세서에 기재된 내용, 즉 발명의 목적, 구성 및 효과를 토대로 선행 기술에 기하여 통상의 기술자가 이를 용이하게 발명할 수 있는지 여부에 따라 판단되어야 하는 것이므로 이러한 사정이 있다는 이유만으로 발명의 진보성을 인정할 수 없다. (대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결)

위 대법원 판례는 진보성에 대한 판단은 “우선적으로” 명세서에 기재된 내용을 토대로 판단하여야 한다는 취지이지, “오로지 명세서에 기재된 내용을 토대로 판단하는 것은 아님”을 전제로 하고 있음.

## 6. 특허료 및 수수료에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 특허권이 설정등록을 받으려는 자는 설정등록을 받으려는 날부터 3년분의 특허료를 내야 하고, 특허권자는 그 다음 해부터의 특허료를 해당 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 내야 한다.
- ② 이해관계인은 특허료를 내야 할 자의 의사와 관계없이 특허료를 낼 수 있으며, 이 경우 이해관계인은 내야 할 자가 현재 이익을 얻는 한도에서 그 비용의 상환을 청구할 수 있다.
- ③ 특허권의 설정등록을 받으려는 자는 특허료 납부기간이 지난 후에도 1년 이내에 특허료를 추가로 낼 수 있으며, 이 경우 내야 할 특허료의 2배의 범위에서 산업통상자원부령으로 정하는 금액을 납부하여야 한다.
- ④ 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 정당한 사유로 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 그 특허료를 내거나 보전할 수 있다. 다만, 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 특허출원인이 아닌 자가 출원심사의 청구를 한 후 그 특허출원서에 첨부한 명세서를 보정하여 청구범위에 적은 청구항의 수가 증가한 경우에는 그 증가한 청구항에 관하여 내야 할 심사청구료는 특허출원인이 내야 한다.

정답) ③

1년 -> 6개월 (특허법 제81조 제1항)

## 7. 특허법상 출원공개에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 특허청장은 출원공개 전에 출원심사의 청구가 있으면 출원공개 시에, 출원공개 후에 출원심사의 청구가 있으면 지체 없이 그 취지를 특허공보에 게재하여야 한다.
- ② 특허출원인의 제65조(출원공개의 효과) 제2항에 따른 청구권은 그 특허출원된 발명에 대한 특허권이 설정 등록된 후에만 행사할 수 있으며, 그 청구권의 행사는 특허권의 행사에 영향을 미치지 아니한다.
- ③ 출원공개 후 특허출원이 포기·무효 또는 취하된 경우 제65조(출원공개의 효과) 제2항에 따른 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다.

- ④ 국어로 출원한 국제특허출원에 관하여 출원공개 전에 이미 특허협력조약(PCT) 제21조에 따라 국제공개가 된 경우에는 우선일로부터 1년 6개월이 되는 날에 출원공개가 된 것으로 본다.
- ⑤ 국제특허출원의 출원인은 출원공개된 발명임을 알고도 그 국제특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록 시까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 다만, 그 청구권은 해당 특허출원이 특허권의 설정등록된 후에만 행사할 수 있다.

정답) ④

우선일로부터 1년 6개월이 되는 날에 -> 국제공개가 된 때 (특허법 제207조 제2항)

\* 국제공개 시점 : 우선일로부터 1년 6개월 또는 조기공개

#### 8. 특허출원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 누구든지 특허출원에 대하여 특허출원일로부터 3년 이내에 특허청장에게 출원심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 공동발명자 중 1인이 특허출원을 한 경우 출원심사의 청구를 ~~취하할~~ 수 있다.
- ② 공동출원인에 대하여 제219조(공시송달) 제1항에 의한 공시송달을 실시하기 위해서는 '공동출원인 전원의 주소 또는 영업소가 불분명하여 송달받을 수 없는 때'에 해당하여야 한다.
- ③ 심사관은 제54조(조약에 의한 우선권 주장)에 따른 우선권 주장을 수반한 특허출원의 심사에 필요한 경우에는 기간을 정하여 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원을 한 국가의 심사결과에 대한 자료를 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 제출할 것을 특허출원인에게 명할 수 있다.
- ④ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.
- ⑤ 특허를 받을 수 있는 권리를 이전하기로 하는 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다.

정답) ①

출원심사의 청구는 취하할 수 없다. (특허법 제59조 제4항)

#### 9. 특허법상 서류제출 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 제28조의3(전자문서에 의한 특허에 관한 절차의 수행) 제1항에 따라 정보통신망을 이용하여 제출된 전자문서는 그 문서의 제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인할 수 있는 때에 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 접수용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 본다.
- ② 심사관은 제28조의4(전자문서 이용신고 및 전자서명) 제1항에 따라 전자문서 이용신고를 한 자에게 서류의 통지 및 송달을 하려는 경우에는 정보통신망을 이용하여 통지 등을 할 수 있고, 위 서류의 통지등은 서면으로 한 것과 같은 효력을 가진다.
- ③ 특허법에 따른 명령에 따라 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 출원서, 청구서, 그 밖의 서류는 특허청장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 제출의 효력이 발생한다.
- ④ 특허권 및 특허에 관한 권리의 등록신청서류와 특허협력조약(PCT) 제2조(vii)에 따른 국제출원에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 그 서류가 특허청장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 효력이 발생한다.

- ⑤ 제28조의5(정보통신망을 이용한 통지 등의 수행) 제1항에 따른 서류의 통지등은 그 통지등을 받을 자가 자신이 사용하는 전산정보처리조직을 통하여 그 서류를 수신한 때에 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 도달한 것으로 본다.

정답) ⑤

그 서류를 수신한 때 -> 그 서류를 확인한 때 (특허법 제28조의5 제3항)

#### 10. 특허권에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 특허권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우에는 그 특허권은 국가에 귀속된다.  
 ② 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 없다.  
 ③ 청산절차가 진행 중인 법인의 특허권은 법인의 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날로 한다.)까지 그 특허권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일에 소멸한다.  
 ④ 특허법에 따라 특허청장이 정한 대가와 보상금액에 관하여 확정된 결정은 집행력 있는 집행권원(執行權原)과 같은 효력을 가진다. 이 경우 집행력 있는 정본은 법원 소속 공무원이 부여한다.  
 ⑤ 특허권을 포기한 때에는 특허권은 그때부터 소멸된다.

정답) ⑤

- ① : 국가 귀속 -> 소멸 (특허법 제124조 제1항)  
 ② : 없다. -> 있다. (특허법 제99조 제3항)  
 ③ : 청산종결등기일 -> 청산종결등기일의 다음 날 (특허법 제124조 제2항)  
 ④ : 법원 소속 공무원 -> 특허청 소속 공무원 (특허법 제125조의2)

#### 11. 특허법상 보정 및 보정각하에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 제47조(특허출원의 보정) 제2항에 규정된 '최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항'이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.  
 ② 제51조(보정각하) 제1항이 '청구항을 삭제하는 보정'의 경우를 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사 절차의 지연의 문제가 생기지 아니하므로 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호하려는 데 있다.  
 ③ 국제특허출원의 출원인이 제203조(서면의 제출) 제3항에 따른 보정명령을 받고 지정된 기간에 보정을 하지 아니하면 특허청장은 해당 국제특허출원을 무효로 하여야 한다.  
 ④ 외국어특허출원에 대한 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 또한 보정은 최종 국어번역문 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다.

- ⑤ 청구항을 삭제하는 보정을 하였더라도 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 심사관에게 새로운 심사에 따른 업무량을 가중시키고, 심사절차가 지연되는 결과를 가져오게 하는 등 달리 취급하여야 할 필요가 없으므로 제51조(보정각하) 제1항 본문이 규정하는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 포함된다고 할 수 없다.

정답) ③

하여야 한다. -> 할 수 있다. (특허법 제203조 제4항)

## 12. 특허취소신청에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 1년이 되는 날까지 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있었던 경우 나중에 특허출원한 자의 발명에 대하여 특허를 부여한 경우 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다.
- ② 특허권에 관하여 이해관계를 가진 자는 특허취소신청에 대한 결정에 있을 때까지 특허권자를 보조하기 위하여 그 심리에 참가할 수 없다.
- ③ 특허취소결정이 확정된 때에는 그 특허권은 확정된 날로부터 효력을 상실한다.
- ④ 심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인, 특허권자 또는 참가인이 제출하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다.
- ⑤ 공유인 특허권의 특허권자 중 1인에게 특허취소신청절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 그 1인에게만 그 효력이 발생한다.

정답) ④

- ① 1년 -> 6개월 (특허법 제132조의2 제1항)
- ② 참가할 수 있다. (특허법 제132조의9 제1항)
- ③ 소급효 (특허법 제132조의13 제3항)
- ⑤ 그 1인에게만 -> 모두에게 (특허법 제139조 제4항)

## 13. 특허심판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 특허법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 심판청구는 심결이 확정될 때까지 취소할 수 없고, 상대방의 답변서가 제출된 후에도 상대방의 동의 없이 취하할 수 있다.
- ③ 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다.
- ④ 특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의



기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다.

- ⑤ 특허발명의 도면에 대한 정정을 한다는 심결이 있는 경우 특허심판원장은 그 내용을 특허청장에게 알려야 하며 특허청장은 정정심결 통보가 있으면 이를 특허공보에 게재하여야 한다.

정답) ②

없고 -> 있고 (특허법 제161조 제1항 본문)

있다. -> 없다. (특허법 제161조 제1항 단서)

#### 14. 특허법상 재심에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 심판에 참여한 심판관이 그 사건에 관하여 직무에 관한 죄를 범한 경우에는 처벌받을 행위에 대하여 유죄의 판결이나 과태료부과의 재판이 확정된 때 또는 증거부족 외의 이유로 유죄의 확정판결이나 과태료부과의 확정재판을 할 수 없을 때에만 재심의 소를 제기할 수 있다.
- ② 당사자는 확정된 특허취소결정 또는 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다.
- ③ 재심사유가 특허취소결정 후에 생겼을 경우 특허취소결정 후 3년의 기간은 그 사유가 발생한 날로부터 기산한다.
- ④ 특허취소결정에 대한 재심의 절차에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 특허취소신청에 관한 규정을 준용한다.
- ⑤ 대리권의 흠을 이유로 재심을 청구하는 경우에 재심청구 기간은 청구인 또는 법정대리인이 특허취소결정등본 또는 심결등본의 송달에 의하여 특허취소결정 또는 심결이 있는 것을 안 날의 다음 날부터 기산한다.

정답) ③

특허취소결정 후 -> 특허취소결정 확정 후 (특허법 제180조 제4항)

발생한 날 -> 발생한 날의 다음 날

#### 15. 특허법상 특허소송에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 특허취소결정 또는 심결에 대한 소 및 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다.
- ② 법원은 소송절차에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허취소신청에 대한 결정이나 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.
- ③ 법원은 특허권침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.
- ④ 법원은 특허취소결정 또는 심결에 대한 소 및 각하결정에 대한 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 판결로써 해당 심결 또는 결정을 취소하여야 한다.
- ⑤ 특허출원된 발명이 국방상 필요하여 정부가 특허하지 아니하고 보상금 지급을 결정하여 이 결정을 받은 자가 보상금에 불복할 때에는 법원에 소를 제기할 수 있고 소는 결정의 등본을 송달받은 날로부터 2개월 이

내에 제기하여야 한다.

정답) ⑤

2개월 -> 30일 (특허법 제190조 제2항)

#### 16. 특허법상 벌칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 국내외에서 정당한 사유 없이 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하며, 이때 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 없어도 공소를 제기할 수 있다.
- ㉡ 특허심판원으로부터 증인으로 소환된 자로서 정당한 이유 없이 소환에 따르지 아니하거나 선서를 거부한 자에게는 50만원 이하의 과태료를 부과한다.
- ㉢ 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허권의 존속기간의 연장등록을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ㉣ 특허청 소속 직원이거나 직원이었던 사람이 특허출원 중인 발명에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ㉤ 특허법에 따라 선서한 증인, 감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 거짓으로 진술·감정 또는 통역을 한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

정답) ①

고소가 없어도 공소를 제기할 수 있다. -> 고소가 없다면 공소를 제기할 수 없다 (특허법 제229조의2)

#### 17. 특허법상 심결취소소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우 판례에 의함)

- ① 특허를 무효로 한 심결에 대한 심결취소소송에서 원고의 청구가 기각되어 상고심에 계속 중, 제3자가 제기한 특허무효심판에서 특허를 무효로 하는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 특허가 무효로 확정된 이상 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다.
- ② 거절결정에 대한 심결취소소송에서 특허청이 보정각하결정에서와 다른 이유를 들어 보정의 부적법을 주장 하더라도 출원인으로서의 이에 대응하여 소송절차에서 보정의 적법 여부에 관하여 다툴 수 있으므로 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없다.
- ③ 주지관용의 기술이 소송상 공지 또는 현저한 사실이라고 볼 수 있을 만큼 일반적으로 알려져 있지 아니한 경우에도 그 주지관용의 기술은 심결취소소송에 있어서 증명을 필요로 하지 아니하므로, 법원은 자유로운 심증에 의하여 증거 등 기록에 나타난 자료를 주지관용의 기술로서 인정할 수 없다.
- ④ 행정소송의 일종인 심결취소소송에 직권주의가 가미되어 있다고 하더라도 여전히 변론주의를 기본 구조로 하는 이상, 심결의 위법을 들어 그 취소를 청구할 때에는 직권조사사항을 제외하고는 그 취소를 구하는 자가 위법사유에 해당하는 구체적 사실을 먼저 주장하여야 하고, 법원이 당사자가 주장하지도 않은 법률요건에 관하여 판단하는 것은 변론주의 원칙에 위배된다.
- ⑤ 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부라 할 것이므로 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있고 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

정답) ③

증명을 필요로 하지 아니함 -> 증명을 필요로 함 (2006후3052 참조)

주지관용의 기술로서 인정할 수 없다. -> 주지관용의 기술로서 인정할 수 있다. (2006후3052 참조)

### 18. 특허관련 국제조약의 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① WTO/TRIPs 협정은 지식재산권의 보호에 관하여 최소한의 기준을 정하고 있으므로 국내입법어 아보다 더 강력하게 보호할 경우 WTO/TRIPs 협정 위반어 된다.
- ② 세계지식재산권기구(WIPO)의 특허법조약(PLT)은 특허실체법의 통일화를 꾀하기 위한 국제조약이다.
- ③ 부다페스트조약에 따른 국제기탁기관은 정부, 지방자치단체, 정부투자기관 중 하나에 해당해야 한다.
- ④ WTO/TRIPs 협정은 파리협약과 달리 그 기본원칙 중 하나로서 최혜국대우원칙을 천명하고 있다.
- ⑤ 특허협력조약(PCT)에 의하여 세계의 모든 국가에 효력이 미치는 단일의 국제특허를 취득하는 것이 가능하게 되었다.

정답) ④

① 최소보호의 원칙 - 회원국은 지식재산권에 대해 이 협정보다 더욱 강화된 보호를 할 수 있다.

② PLT 절차 통일, SPLT 실체법 통일

③ 특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 제6조 및 제7조 참조

가. 영속적으로 존재할 것.

나. 이 조약에 따라 과학적이며 관리적인 업무를 수행하기 위하여 규칙에 정한 필요한 직원 및 시설을 갖추 것. 공평하며 객관적일 것.

라. 미생물 기탁의 목적상 어떠한 기탁자에 대하여도 동일한 조건하에서 이용이 가능할 것.

마. 규칙이 정하는 바에 따라 모든 또는 특정 종류의 미생물을 수탁하며 그 미생물에 대하여 생존시험을 하고 보관할 것.

바. 규칙이 정하는 바에 따라 기탁자에게 수탁증을 발행하며 필요한 경우에 생존에 관한 증명서를 발행할 것.

사. 기탁된 미생물에 대하여 규칙이 정하는 바에 따라 비밀의 유지요건을 충족시킬 것.

아. 규칙이 정하는 조건과 절차에 의하여 기탁된 미생물의 시료를 분양할 것.

⑤ PCT -> 개별국 진입 -> 개별국 별 심사 진행 -> 속지주의의 원칙

### 19. 특허소송에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 판결에 당사자가 주장한 사항에 대한 구체적·직접적인 판단이 표시되어 있지 않더라도 판결이유의 전반적인 취지에 비추어 그 주장을 인용하거나 배척하였음을 알 수 있는 정도라면 설령 실제로 판단을 하지 아니하였다고 하더라도 그 주장이 배척될 경우임이 분명한 때로서 판단누락의 위법이 있다.
- ② 특허출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 특정승계인은 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 그 양수의 효력이 발생하지 않아서 특허심판원의 거절결정불복심판심결에 대하여 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자 등에 해당하지 아니하므로 그가 제기한 취소의 소는 부적법하다.
- ③ 고유필수적 공동소송이 아닌 사건에서 소송 도중에 당사자를 추가하는 것은 허용될 수 없으나, 동일한 특

허권에 관하여 2명 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하여 승소한 경우 그 특허권자가 제기할 심결취소소송은 심판청구인 모두를 상대로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 있으므로 해당 소송에서 당사자의 변경을 가져오는 당사자 추가신청은 예외적으로 허용될 수 있다.

- ④ 특허침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있으므로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익은 부정된다.
- ⑤ 특허청이 출원발명에 대한 최초의 거절이유통지부터 출원거절의 심결을 내릴 때까지 출원발명의 진보성을 문제삼았을 뿐이고 출원인에게 출원발명의 신규성이 없다는 이유로 의견서제출통지를 하여 그로 하여금 명세서를 보정할 기회를 부여하지 않았더라도 법원이 출원발명의 요지가 신규성이 없다는 이유로 심결을 유지할 수 있다.

정답) ②

① 있다. -> 있다고 할 수 없다. (2006재다218 참조)

③ 고유필수적 공동소송이라고 할 수 있음 -> 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없음 (2007후1510 참조)  
당사자 추가신청은 예외적으로 허용될 수 있다. -> 당사자 추가신청은 명목이 어긋든 간에 부적법하여 허용될 수 없다. (2007후1510 참조)

④ 심판청구의 이익은 부정된다. -> 심판청구의 이익은 부정된다고 볼 수는 없다. (2016후328)

⑤ 있다. -> 없다. (2000후1177)

## 20. 특허에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 심판장은 심판에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 그 심판사건과 관련되는 특허취소신청에 대한 결정 또는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다.
- ② 특허권의 존속기간 연장등록결정이 있는 경우 특허청장은 특허권 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다.
- ③ 특허권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권을 침해당한 경우 그 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있으며, 이때 특허권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자가 입은 손해액으로 추정할 수 있다.
- ④ 법원은 제187조(피고적격) 단서에 따른 소에 관하여 소송절차가 완결되었을 때에는 지체 없이 그 사건에 대한 각 심급(審級)의 재판서 정보를 특허심판원장에게 보내야 한다.
- ⑤ 무효심판의 심결 후에 청구범위가 정정되었다고 하더라도 심결취소소송에서 특허법원이 정정된 청구범위를 심결의 기초로 하여 특허발명에 무효사유가 존재하는지 여부를 판단할 수 있고 청구항이 정정으로 삭제되었더라도 심결의 취소를 구할 법률상의 이익은 여전히 존재한다고 봄이 타당하다.

정답) ⑤

법률상 이익은 여전히 존재 -> 법률상 이익이 소멸 (2005허10213 참조)

상표법 총평

안녕하세요. 한경훈 변리사입니다.

사례형 문제가 출제되지 않고 조문 및 판례를 그대로 묻거나 일부 변형한 지문이 다수 출제되어 전체적인 난이도는 평이했던 것으로 보입니다.

다만, 이의신청 대상으로 보이는 문제들(22번 및 23번)이 있어서 시험장에서는 다소 당황스러우셨을 것으로 생각합니다.

그 동안 1차 시험 준비를 위해 달려오시느라 모두들 정말 고생 많으셨고, 각자의 전략을 잘 마련하셔서 최종 합격을 향해 나아가시면 좋겠습니다.

감사합니다.

한경훈 드림.

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

- ① 저명한 연예인 이름, 연예인 그룹 명칭, 스포츠선수 이름, 기타 국내외 유명 인사 등의 이름이나 이들의 약칭을 포함하는 상표를 출원한 경우에는 지정상품과 관계없이 제34조 제1항 제6호를 적용한다.
- ② 제34조 제1항 제2호는 저명한 고인과의 관계를 거짓으로 표시하거나 비방 또는 모욕하거나 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 경우에 적용한다.
- ③ 저명한 고인과의 관계를 거짓으로 표시하는 것이 아니라도 지정상품과의 관계를 고려할 때 저명한 고인과 관련 있는 것으로 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 경우에는 제34조 제1항 제12호를 적용한다.
- ④ 현존하는 저명한 공익법인의 명칭 또는 약칭이나 이를 포함하는 상표에 대해서는 제34조 제1항 제6호를 적용한다.
- ⑤ 저명한 고인의 성명을 정당한 권리자의 동의없이 출원하여 그 명성에 편승하려는 경우 제34조 제1항 제2호가 적용된다.

정답) ⑤

해설) ⑤ 저명한 고인(故人)과의 관계를 거짓으로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대한 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 경우 제34조 제1항 제12호가 적용 (法34조1항2호)

22. 부분거절제도에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

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

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

정답) ⑤

해설) ㄱ: 거절이유 있는 지정상품에 대한 거절결정이 “확정”된 경우에 거절이유 없는 지정상품에 대한 출원공고결정 및 등록결정이 가능하므로, 조기등록을 위해서는 분할출원이 필요

ㄴ: 일부 지정상품에 대하여 거절결정을 받은 경우 해당 지정상품을 포함하는 출원 전체에 대하여 재심사청구가 가능 (따라서, 해당 지정상품 “에만” 재심사청구가 가능하다고 해석될 수 있어 이의신청 가능성 존재)

ㄷ: 거절이유 있는 지정상품에 대한 거절결정이 “확정”된 경우에 거절이유 없는 지정상품에 대한 출원공고결정 및 등록결정이 가능 (法57조1항괄호, 法68조괄호)

ㄹ: 국제상표등록출원에 대하여 제68조를 적용할 경우 “거절이유를 발견할 수 없는 경우(일부 지정상품에 대하여 거절이유가 있는 경우에는 그 지정상품에 대한 거절결정이 확정된 경우를 말한다)에는”은 “산업통상자원부령으로 정하는 기간 내에 거절이유를 발견할 수 없는 경우(일부 지정상품에 대하여 거절이유가 있는 경우에는 그 지정상품에 대한 거절결정이 확정된 경우를 말한다)에는”으로 본다 (法193조1항)

### 23. 마드리드 의정서에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 마드리드 의정서에 의한 국제출원(지리적 표시 단체표장을 포함)은 기초출원이나 기초등록된 상표견본을 기초로 출원을 해야 하고, 상표의 부기적(附記的)인 부분의 삭제에 해당되는 경우에는 지정국에서 상표 견본의 보정이 허용된다.
- ② 국제상표등록출원에 대해서는 업무표장에 관한 규정을 적용하지 아니한다.
- ③ 마드리드 의정서에 의한 국제상표등록출원을 통해 지리적 표시 단체표장 및 지리적표시 증명표장의 등록을 받고자 하는 자는 국제등록일(사후지정의 경우에는 사후지정일) 또는 보정통지를 받은 날로부터 3개월 이내에 그 취지를 기재한 서류와 지리적표시의 정의에 합치함을 입증할 수 있는 서류를 정관 또는 규약과 함께 제출하여야 한다.
- ④ 국제출원서와 그 출원에 필요한 서류는 특허청장에게 도달한 날부터 그 효력이 발생하며, 우편으로 제출된 경우에도 예외 없이 동일하다.
- ⑤ 국제등록의 명의인은 국제등록된 지정국을 추가로 지정하려는 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 특허청장에게 사후지정을 신청할 수 있다.

정답) ①

해설) ① 국제상표등록출원에 대해서는 제40조제1항제1호, 같은 조 제2항제4호(부기적 부분의 삭제) 및 제41조제1항제2호의2를 적용하지 아니한다(法185조1항)

③ 법 제182조제3항 전단에서 “산업통상자원부령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 말한다. <개정 2022. 4. 19.>

1. 법 제39조에 따른 보정통지를 받은 날부터 3개월

2. 국제사무국이 마드리드 의정서 제3조의3에 따른 영역확장의 통지를 한 날부터 3개월

따라서, 영역확장의 효력발생일(=국제등록일)이 아닌 영역확장의 통지를 한 날부터 3개월이므로, 틀린 지문이며, 이의신청 가능

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

- ① 상표의 유사여부는 반드시 상품출처의 오인·혼동 가능성이 있는지 여부를 고려하여 판단하여야 한다.
- ② 상표의 유사여부의 관찰방법은 전체적, 객관적, 이격적 관찰을 원칙으로 하되 상표 구성 중 인상적인 부분(요부)이 있는 경우 이에 대하여 증점적으로 비교하는 것으로 하며, 이 경우 소리·냄새 등은 같은 유형의 상표 간에 시각적 표현을 기준으로 유사여부를 비교하여 판단한다.
- ③ 두 개의 상표를 직접 놓고 대비할 때에는 구성요소가 다른 점이 있다고 하더라도, 때와 장소를 달리하여 관찰했을 때 경험직상 서로 출처의 오인·혼동이 일어나는 경우에는 유사한 상표로 보아야 한다.
- ④ 상표의 유사여부는 그 상표가 사용될 지정상품의 주된 수요계층과 기타 그 상품의 거래실정을 고려하여 일반 수요자의 주의력을 기준으로 판단하여야 한다.
- ⑤ 등록상표의 구성 중 식별력 없는 일부분이 등록 전 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 그 부분은 사용상품과 유사한 상품에 관하여 상표유사판단의 요부가 될 수 있다.

정답) ⑤

해설) ⑤ 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 하더라도 그 부분이 사용되지 아니한 상품에 대해서까지 당연히 식별력 있는 요부가 됨을 전제로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 없다(2005후2977). 따라서, 사용상품과 동일한 상품에 관하여만 상표유사판단의 요부가 될 수 있음.

#### 25. 상표의 식별력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

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

정답) ③

해설) ③ **제54조(상표등록거절결정)** 심사관은 상표등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상표등록거절결정을 하여야 한다. 이 경우 상표등록출원의 지정상품 일부가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정상품에 대하여만 상표등록거절결정을 하여야 한다.



3. 제3조, 제27조, **제33조**부터 제35조까지, 제38조제1항, 제48조제2항 후단, 같은 조 제4항 또는 제6항부터 제8항까지의 규정에 따라 상표등록을 할 수 없는 경우  
따라서, 제33조의 경우에도 **거절이유 있는 상품에 대하여만 부분거절결정**을 해야 함

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

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

정답) ②

해설) ② 상표권 침해가 계속적으로 행해진 결과 손해도 역시 계속적으로 발생하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 손해는 날마다 새로운 상표권 침해에 기하여 발생하는 손해이므로, 상표법 제109조에서 정한 불법행위로 인한 손해배상청구권의 소멸시효는 **그 손해를 안 때부터 개별적으로** 진행된다고 보아야 한다(2012다6035).

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

- ① 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 한 경우에 상표등록취소심판을 청구하려면 **통상사용권자의 고의**가 필요하다.
- ② 전용사용권자가 등록상표를 변형하여 실제로 사용한 경우에만 제119조 제1항 제2호에 따른 상표등록취소심판이 가능하다.
- ③ 지리적 표시 단체표장 등록출원의 경우에 그 소속 단체원의 가입에 관하여 정관에 의하여 단체의 가입을 금지하였지만, 상표등록취소심판의 **청구 이후에 정관을 변경하여 그 소속 단체원의 가입을 허용하였다면** 취소사유에 영향을 미친다.
- ④ 증명표장권자가 사용을 허락받은 자에 대한 감독에 상당한 주의를 하지 않아 증명표장의 사용허락을 받은 자가 정관을 위반하여 타인에게 사용하게 한 경우에는 누구든지 증명표장의 상표등록취소심판을 청구할 수 있다.
- ⑤ **특허청장은** 상표등록취소심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 상표권의 전용사용권자와 그 밖에 상표에



관한 권리를 등록한 자에게 통지하여야 한다.

정답) ④

해설) ① 法119조1항2호는 고의가 아닌 “상당한 주의”를 요건으로 함

② 法119조1항2호는 등록상표와 동일한 상표를 지정상품과 동일한 상품에 사용한 경우에도 적용 가능

③ 제1항(같은 항 제4호 및 제6호는 제외한다)에 해당하는 것을 사유로 취소심판을 청구한 후 그 **심판청구 사유에 해당하는 사실이 없어진 경우에도 취소사유에 영향이 미치지 아니한다**(法119조4항). 따라서, 法119조1항7호 취소심판 청구 후 해당 사실이 없어진 경우에도 취소사유 존재

⑤ **심판장**은 제1항의 심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 상표권의 전용사용권자와 그 밖에 상표에 관한 권리를 등록한 자에게 통지하여야 한다(法119조7항).

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

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

정답) ④

해설) ① 적극적 효력만 제한될 뿐 **소극적 효력은 제한되지 않으므로**, 사용금지 청구 가능

② 증명서류는 30일 이내에 제출

③ 재심 사유를 안 날부터 30일 이내에 재심을 청구

⑤ 출원인에게 **업무상 손실**이 발생하기만 하면 충분

## 29. 상표권의 존속기간갱신에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 상표법 제84조(존속기간갱신등록신청) 제2항에 따른 기간에 존속기간갱신등록신청을 하면 갱신등록이 되기 전이라고 하더라도 상표권의 존속기간이 갱신된 것으로 본다.

- ② 상표권의 공유자 중 일부가 그 지분권을 포기하였으나 그 포기가 등록되지 않은 경우에, 나머지 상표권의 공유자들이 존속기간갱신등록신청을 하여 상표권이 갱신된 경우에는 존속기간갱신등록무효심판의 대상이 된다.
- ③ 상표권의 전용사용권자는 상표권의 이해관계자로 상표권자가 존속기간갱신등록신청을하지 않는 경우에 상표권자 대신에 상표권의 존속기간갱신등록신청을 할 수 있다.
- ④ 상표권 존속기간갱신등록이 상표법 제84조(존속기간갱신등록신청) 제2항에 따른 존속기간갱신등록 신청서를 제출해야 하는 기간에 제출하지 않은 경우에 상표권 존속기간갱신등록이 되면 당연무효에 해당하므로 이해관계인은 제척기간에 관계없이 존속기간갱신등록의 무효심판을 청구할 수 있다.
- ⑤ 존속기간갱신등록은 원등록(原登錄)의 효력이 끝나는 날부터 효력이 발생한다.

정답) ①

해설) ② 공유자 중 **1인이 단독으로** 존속기간갱신등록신청 가능

③ 존속기간갱신등록신청은 **상표권자만** 가능

④ **5년의 제척기간**이 적용

⑤ **원등록의 효력이 끝나는 날이 다음 날부터** 효력이 발생

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

- ① 제1항에 따른 선사용권은 엄격한 선출원주의 운영에 따른 문제점을 보완하여 사용주의와 선출원주의를 조화시킴으로써 상표의 정당한 선사용자를 보호하기 위한 것이다.
- ② 상표권자는 제1항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있지만, 제2항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게는 이러한 표시를 할 것을 청구할 수 없다.
- ③ 제1항에 따른 선사용권은 법정통상사용권이므로 상속과 같은 일반승계 또는 영업양도에 의하여 타인에게 이전되지 않는다.
- ④ 제2항에 따른 선사용권은 부정경쟁의 목적 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있어야 한다.
- ⑤ 제1항에 따른 선사용권은 상표를 사용한 결과 타인의 상표설정등록 시가 아니라, 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라는 인식이 필요하다.

정답) ③

해설) ③ 제99조 제1항에 따른 선사용권은 **그 지위를 승계한 자에게** 이전 가능

**디자인보호법 총평**

안녕하세요, 디자인보호법 강사 김진주입니다.

시험날까지 최선을 다하신 여러분들께 격려의 박수를 보내며, 정말 수고 많으셨다는 말씀을 드리고 싶습니다. 이번 제61회 디자인보호법 기출문제는 난이도 "중" 정도로 평가하고자 합니다.

이번 1차시험을 마무리함과 동시에, 무엇보다도 앞으로의 수험 계획을 구체적으로 세우시는 과정이 가장 중요하다고 생각합니다. 여러분들께 힘이 되어드리기 위해 기초/실전 GS를 더욱 촘촘히 준비하고 있습니다. 디자인 보호법 커리큘럼이나 관련상담이 필요하신 경우 koo00821@naver.com으로 연락주시면 최대한 빠른 시일내에 답변 드리도록 하겠습니다.

수험생 여러분들의 변리사시험 최종합격을 진심으로 응원합니다.

감사합니다.

김진주 드림.

**31. 디자인보호법에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 피성년후견의 법정대리인은 후견감독인의 동의 없이 상대방이 청구한 디자인일부심사등록 이의신청에 대한 절차를 밟을 수 있다.
- ② 조약에 의한 우선권주장을 위해서는 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일로부터 6개월 이내에 대한 민국에 출원해야 하며, 정당한 사유로 그 기간을 지키지 못한 경우에는 그 사유의 종료일로부터 2개월 이내에 출원해야 한다.
- ③ 이해관계인의 디자인등록무효심판청구에 대응하기 위하여 디자인권자는 정정심판제도를 활용할 수 있다.
- ④ 제43조(비밀디자인)에 따른 비밀디자인 청구를 한 후 출원공개신청을 하였 다면 그 비밀청구는 철회된 것으로 추정한다.
- ⑤ 디자인권이 국가에 속하여 등록료가 면제된 경우, 비밀디자인 청구는 디자인등록출원을 한 날부터 디자인 등록결정의 등본을 받는 날까지 할 수 있다.

정답) ①

① 법정대리인은 후견감독인의 동의 없이 상대방이 청구한 이의신청에 대해 절차를 밟을 수 있다. ② "그 기간의 만료일"로부터 2개월 이내에 출원해야 한다. ③ 디자인보호법에는 정정제도가 존재하지 않는다. ④ 추정이 아니라 간주된다. ⑤ 등록료가 면제된 경우 "특허청장이 디자인권을 설정 등록할 때"까지 할 수 있다.

**32. 디자인보호법령상 관련디자인제도에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?**

- (ㄱ) 기본디자인의 디자인등록출원일로부터 3년 이내에 디자인등록출원 된 경우에 한하여 관련디자인으로 디자인등록을 받을 수 있다.
- (ㄴ) 관련디자인의 등록요건을 규정한 법 제35조(관련디자인) 제1항에위반하면 디자인등록거절사유 및 정보 제공사유에 해당되며, 착오로등록된 경우에는 무효심판청구사유에 해당된다.
- (ㄷ) 기본디자인과 유사하지 않은 디자인을 관련디자인으로 디자인등록출원한 경우 변경출원제도를 이용하여 단독의 디자인등록출원으로그 형식을 변경할 수 있다.

(ㄷ) 기본디자인의 디자인권에 전용실시권이 설정되어 있는 경우에도 그기본디자인에 관한 관련디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다.  
(ㄹ) 기본디자인의 디자인권이 취소, 포기 또는 무효심결 등으로 소멸하였다면 그 기본디자인에 관한 2 이상의 관련디자인의 디자인권은 각기 다른 자에게 이전될 수 있다.

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

정답) ①  
(ㄱ) 기본디자인의 디자인등록출원일로부터 3년이내에 출원하여야 한다. (ㄴ) 무효심판 사유에 해당한다. (ㄷ) 변경출원제도는 존재하지 않는다. 다만 보정을 통해 단독의 디자인등록출원으로 보정할 수 있다. (ㄹ) 전용실시권이 설정되어 있는 경우 디자인등록을 받을 수 없다. (ㄹ) 기본디자인이 소멸되더라도 그 기본디자인에 관한 2이상의 관련디자인의 디자인권 같은 자에게 이전되어야 한다.

33. 디자인보호법 제61조(우선심사) 제1항 제2호에서 규정하는 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우에 우선심사대상이 되는 출원이 아닌 것은?

- ① 방위산업 분야의 디자인등록출원
- ② 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 디자인등록출원
- ③ 조약 당사국에의 디자인등록출원을 기초로 우리나라에 우선권주장 출원을 한 디자인등록출원
- ④ 특허청장이 외국 특허청장과 우선심사하기로 합의한 디자인등록출원
- ⑤ 디자인등록출원인이 디자인의 실시를 준비 중인 디자인등록출원

정답) ③  
[디자인보호법 시행령 제6조 참고] '조약에 따른 우선권주장의 기초가 되는 디자인등록출원(해당 디자인등록출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국 특허청에서 디자인에 관한 절차가 진행 중인 것으로 한정한다)'은 우선심사 대상에 해당하나 우리나라에 우선권주장 출원을 한 디자인등록출원은 우선심사 대상이 아니다.

34. 디자인에 관한 판례의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대비되는 디자인의 대상 물품들이 다 같이 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히 형태의 변화가 일어나는 경우에 그 디자인의 유사 여부는 형태의 변화 전후에 따라 서로 같은 상태에서 각각 대비한 다음 이를 전체적으로 판단한다.
- ② 글자체 디자인은 다른 디자인의 유사성 판단과 달리 출원디자인이 비교대 상디자인과 지배적인 특징이 유사하더라도 세부적인 점에 다소 차이가 있 다면 유사하지 않다고 판단한다.
- ③ 등록디자인 A와 비교대상디자인 B가 보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단한다.

- ④ 양 디자인이 상·하부 원호 형상의 기울기의 정도, 좌우 양측 면의 폭의 넓이 등의 세부적인 점에 있어서 서로 차이가 있다고 하더라도, 이러한 차이 점은 당해 물품을 자세히 볼 때에만 비로소 인식할 수 있는 미세한 차이에 불과하여 전체적인 심미감에 큰 영향을 미칠 수 없다.
- ⑤ 등록디자인에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 등록디자인이 공지디자인 등에 의하여 용이하게 창작될 수 있어 그 디자인등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.

정답) ②

② 글자체디자인의 고유한 특성을 참작하더라도, 전체관찰의 원칙은 그대로 적용된다. 따라서 양 글자체 디자인의 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사한 것으로 본다.

### 35. 로카르노 협정에 따른 물품류 중 디자인일부심사등록출원으로만 출원 해야 하는 것으로 묶인 것은?

- ① 제1류(식품), 제4류(브러시 제품)
- ② 제2류(의류 및 패션잡화 용품), 제6류(가구 및 침구류)
- ③ 제5류(섬유제품, 인조 및 천연 시트직물류), 제26류(조명기기)
- ④ 제9류(물품 운송·처리용 포장 및 용기), 제17류(악기)
- ⑤ 제11류(장식용품), 제19류(문방구, 사무용품, 미술재료, 교재)

정답) ⑤

로카르노 협정에 따른 물품류 중 일부심사대상등록출원으로만 출원해야하는 물품류는 제 1류, 제2류, 제3류, 제 5류, 제 9류, 제 11류, 제 19류에 해당한다.

### 36. 디자인등록출원 심사절차에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 심사관은 국제디자인등록출원서에 적힌 사항이 명백한 오기인 경우 직권보정할 수 있다.
- ② 출원인이 직권보정의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없다는 의견서를 제출한 경우에는 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 보아 디자인등록결정이 확정된다.
- ③ 디자인등록이 결정된 물품이 산업통상자원부령에 따라 디자인일부심사등록 출원을 할 수 없는 물품이 명백한 경우, 심사관은 직권으로 등록결정을 취소하고 다시 심사할 수 있다.
- ④ 등록결정 이전에 통지했던 거절이유로 직권재심사를 통해 재차 거절통지하고자 할 경우에도 거절이유를 다시 통지하여 의견서 제출기회를 주어야 한다.
- ⑤ 디자인일부심사등록 이의신청시, 심사관은 이의신청인이 주장하지 아니한 이유나, 신청하지 아니한 등록디자인에 대해서도 필요한 경우 직권으로 심사할 수 있다.

정답) ④

① 국제디자인등록출원에 대해 심사관은 직권보정을 할 수 없다. ② 이 경우 심사관은 그 디자인등록결정을 취소하고 처음부터 다시 심사하여야 한다. ③ 제37조 제4항은 직권재심사 사유에 해당하지 않는다. ④ 제 63조 제 1항 ⑤ 신청하지 아니한 등록디자인에 대해서는 심사할 수 없다.

**37. 디자인 A가 디자인보호법 제36(신규성 상실의 예외)에 해당하지 않는 경우는? (다툼이 있으면 판례에 따름)**

- ① 甲은 스스로 자신의 디자인 a와 디자인 b를 순차적으로 공지한 이후에, 디자인 a의 공지일로부터 12개월 이내에 디자인 a와 디자인 b를 결합한 디자인 A를 출원하면서, 디자인 a와 디자인 b에 대하여 각각 신규성 상실의 예외를 주장하였다.
- ② 甲의 디자인 A 출원 전에, 유사한 디자인이 적용된 물품이 제3자에 의하여 SNS상에 소개되자, 甲은 그로부터 3개월 후 디자인 A를 출원하면서, 해당 영상에 대하여 자신이 창작자라는 객관적 증거제시 등을 하면서 신규성 상실의 예외를 주장하였다.
- ③ 甲은 2020. 1. 5. 자신의 디자인 A를 최초 공지하고 2020. 3. 6. 디자인 A와 동일성이 인정되는 범위 내에 있는 디자인 A1과 디자인 A2를 동시에 공개하였다. 甲은 2020. 8. 10. 디자인 A를 출원하면서, 가장 먼저 공지된 디자인에 대해서만 신규성 상실의 예외를 주장하였고, 출원디자인 A는 등록되었다. 이후 乙은 甲을 상대로 디자인 A2에 의하여 등록디자인 A의 신규성이 인정되지 않는다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다.
- ④ 甲은 디자인 A를 출원할 당시 신규성 상실의 예외를 주장하지 않았지만, 출원 후 디자인등록여부결정 직전에 신규성 상실의 예외의 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장에게 제출하였다.
- ⑤ 甲은 자신의 디자인 A를 인터넷상에 2020. 2. 6. 공지한 후, 2021. 1. 25. 미국 특허청에 디자인등록 출원하였고 미국출원디자인을 기초로 조약우선권을 주장하며 2021. 3. 15. 대한민국에 디자인등록출원을 하였다.

정답) ⑤

① 신규성 상실의 예외를 적용하기 위해서 공지디자인과 출원디자인이 유사할 필요는 없다. 따라서 전체디자인 A를 출원하면서 a, b에 대해서 신규성 상실의 예외 주장이 가능하다. ② 공지주체는 상관이 없다. 따라서 甲이 자신이 창작자(디자인등록을 받을 수 있는 자)를 증명하면 신규성 상실의 예외 주장이 가능하다. ③ 동일성이 인정되는 경우 가장 먼저 공지된 A1에 대해서만 절차를 밟았다 하더라도 A2까지 효과가 미친다. ④ 신규성 상실 예외 주장은 언제든지 가능하다. ⑤ 디자인등록출원은 속지주의 원칙상 국내의 디자인등록출원으로 해석하므로 공지일로부터 1년이 지난 2021. 3. 15. 에 출원하였으므로 신규성 상실의 예외 주장이 불가능하다.

**38. 디자인보호법령상 등록디자인 A의 공유 디자인권자는 甲, 乙, 丙이고, 丁은 丙의 채권자인 경우 허용되지 않는 행위는? (단, 지분은 균분으로 하고, 그 외 특약은 없다. 다툼이 있으면 판례에 따름)**

- ① 丙은 甲, 乙의 동의 없이 등록디자인 A의 유사디자인을 이용하여 상품을 제작하여 판매하였다.
- ② 乙은 丙에 대하여 등록디자인 A의 공유지분에 무효사유가 있다며 丙의 공유지분만의 무효심판을 청구하였다.
- ③ 甲은 등록디자인 A를 무효로 하는 심결이 내려지자, 단독으로 심결취소 소송을 제기하였다.
- ④ 丁은 丙의 공유지분에 대하여 甲, 乙의 동의서와 함께 압류명령을 신청하였다.
- ⑤ 甲은 자신의 공유지분을 제3자에게 양도하기 위하여 乙과 丙에 대하여 공유물분할청구를 하였고, 경매에 따른 대금분할을 받았다.

정답) ②

② 일부 지분에 대한 무효심판 청구는 불가능하다.

### 39. 디자인보호법 제33조 제3항(확대된 선출원)이 적용되지 않는 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 甲의 선출원이 완성품에 대한 전체디자인이고, 乙의 후출원이 그 완성품의 일부에 대한 부분디자인인 경우
- ② 甲의 선출원이 부분디자인이고, 乙의 후출원이 선출원의 부분디자인의 실선 또는 파선에 포함되는 부분디자인인 경우
- ③ 甲의 선출원은 형상과 색채의 결합디자인이고, 乙의 후출원은 형상 만의 디자인인 경우
- ④ 甲의 선출원이 한 별의 물품의 디자인이고, 乙의 후출원이 그 한 별 물품의 구성물품의 부분디자인인 경우
- ⑤ 甲의 선출원 디자인의 물품과 乙의 후출원 디자인의 물품이 서류 유사하지 않더라도 선출원 물품 디자인의 일부와 대비되는 후출원 디자인의 전체에 관한 물품의 용도 및 기능이 유사하고, 디자인도 유사한 경우

정답) ③

③ 색채는 모양을 구성하지 아니하는 한 유사여부 판단의 요소로 고려하지 아니한다(심사기준). 따라서 형상 만의 디자인과 비교하여 다른 디자인에 색채가 부가된 경우에는, 디자인은 전체적으로 유사한 디자인에 해당하기 때문에, 이러한 경우 선출원주의가 문제된다.

### 40. 판례상 권리범위확인심판 청구가 부적법하여 각하되는 경우가 아닌 것은?

- ① 적극적 권리범위확인심판청구에서 심판청구인이 특정한 확인대상디자인과 피심판청구인이 실시하고 있는 디자인 사이에 동일성이 인정되지 않는 경우
- ② 소극적 권리범위확인심판 청구사건의 상고심 계속 중에 이 사건 등록디자인의 무효심결이 확정된 경우
- ③ 양 디자인이 이용관계에 있지 않은 경우 선등록 디자인권자가 후등록 디자인권자를 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구하는 경우
- ④ 심판청구인이 실제 자신이 사용하는 디자인이 아닌 다른 디자인에 대하여 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 경우
- ⑤ 권리범위확인심판청구에서 확인대상디자인의 특징이 미흡하여 특허심판원 이 요지변경이 되지 않는 범위에서 보정을 명하는 조치를 하였으나, 여전히 특징이 불명확한 경우

정답) ④

이해관계인이라 함은 권리범위가 확인됨에 따라 이익을 얻거나 손해를 면하는 자를 의미하며, 청구인 적격을 갖는 이해관계인은 현재 확인대상디자인을 실시하고 있는 자 및 실시할 예정에 있는 자를 포함한다. 따라서 실제 자신이 사용하는 디자인이 아니더라도 권리의 대항을 받을 염려가 있는 경우 심판청구 이익이 인정되어 적법한 심판청구에 해당한다.

[ ② 상고심 계속 중에 무효심결이 확정된 경우 "소가 각하"되기 때문에 이의신청의 여지 O ]