

총 칙

- 01 / 상표법의 목적
- 02 / 상표법상 상표의 개념
- 03 / 상표의 사용
- 04 / 등록요건으로서 사용의사
- 05 / 상표의 동일·유사
- 06 / 상품의 동일·유사

01

상표법의 목적

제1조(목적) 이 법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다.

I 상표법의 목적

보.신.산.수

(SONY 判例)

- 상표의 보호
- 상표사용자의 업무상 신용유지 (사익적 견지)
- 산업발전에 이바지 (국가적 견지)
- 수요자의 이익 보호 (공익적 견지)

02

상표법상 상표의 개념

I 서설

1. 상표의 정의
2. 표장의 정의

II 상표의 구성요건

1. ‘자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여’

(1) 자기의 상품과 타인의 상품

- 1) ‘상품’이란
- 2) [상품의 정의](WINK 判例) **교.독.상.목**
- 3) [상품이 아닌 예]

(2) 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함

- 1) 2016년 개정법
- 2) 서비스의 개념 **독.거.타.이.부.제**
 - ① 의의
 - ② [심사기준]
 - ③ [判例]
 - ④ [평석]

(3) 식별하기 위하여

2. ‘사용’하는 ▶ 상표의 사용

3. ‘표장’

III 상표의 정의규정 위반 시 상표법상 취급

- (1) 등록 전
- (2) 등록 후

03 상표의 사용

I 서설

1. 의의
2. 상표법상의 의미

II 형식적인 상표의 사용

1. 상표법 제2조 제1항 제11호

(1) 표시행위 (法2①(11)가목)

- 1) [의의]
- 2) [거래 시 수요자가 인식할 수 없는 경우 判例] (SONY 判例)
- 3) [실제 거래계에서 해당 상품의 수요자가 인식할 수 있는 경우 判例] (반사원단 判例)
- 4) [상표를 표시한 후 창고에 보관한 경우 判例] (창고보관 判例)

(2) 유통행위 (法2①(11)나목)

- 1) [의의]
- 2) 개정법
- 3) [상표 사용에 따른 법적 효과의 귀속 주체 - 전전유통행위가 있는 경우 判例] (Manhattan passage 判例)

(3) 광고행위 (法2①(11)다목)

- 1) [의의]
- 2) [광고의 내용 및 형식] (보온냉수통 判例)
- 3) [거래서류의 의미] (거래서류 관련 判例)
- 4) [검색결과 화면을 통한 광고행위도 포함되는지 여부] (VSP 判例)
- 5) [상품과 무관한 광고 등에 상표가 표시된 경우 判例] (HS HI-BOX 判例)

2. 상표법 제2조 제2항

(1) 비전형상표 (法2②(1))

- 1) [의의]
- 2) [구체적 내용]

(2) 온라인상의 상표사용 행위 (法2②(2))

- 1) [의의]
- 2) [구체적 내용]

Ⅲ 실질적 의미의 상표의 사용

1. 실질적 의미의 상표의 사용

(1) 의미

(2) 상표로서 기능이 발휘되는지 판단 방법 **상.태.주.의.경** (후지필름 判例)

2. 상표의 기능 자체가 발휘되는 것으로 볼 수 없는 경우

(1) 제품에 관한 설명적 문구 또는 용도나 규격표시 등으로 사용된 경우 判例

- 1) [설명적 문구] (Windows, EBS 判例)
- 2) [용도나 규격표시] SONY, 에어클리너, SCA 判例)

(2) 표장이 디자인적으로 사용된 경우 判例

- 1) [순전한 디자인적 사용인 경우] (푸마 금반지, 쌍학문, 아가타 判例)
- 2) [디자인적 사용임과 동시에 상표로 사용된 경우 判例] (페라가모, 포트메리온, 버버리, 배선덕트 형상 判例)

(3) 서적이거나 음반의 제호로서 사용된 경우 判例

- 1) [일반적인 경우] **내.표.출.표** (리눅스 判例)
- 2) [제호가 상표로서 기능하는 경우] **정.사.시.광** (진한커피 判例)

(4) 비교광고로서 광고문구에 타인의 상표가 표시된 경우

(5) 상품이 특정되지 않은 기업 이미지광고에 상표가 표시된 경우 判例 (남북의료기 判例)

3. 상표가 표시된 상품에 대한 출처표시로 인식되지 않는 경우

(1) 제품의 포장용 상자 등에 표시된 상표의 경우 判例 (치맛집 통닭 判例)

(2) 광고매체가 되는 물품에 상표를 사용한 경우 判例

- 1) [해당 물품이 상거래 목적물이 되지 않은 경우] (WINK 判例)
- 2) [해당 물품이 상거래 목적물로 인정된 경우] (메트로시티 判例)
- 3) [상품의 일부를 광고매체가 되는 물품으로 유통한 경우] (speedo 判例)

(3) 완성품과 부품과의 관계에서 문제 되는 경우 判例 - 판단방법 (ice coolup, 다사란 判例)

4. 불사용 취소심판에 있어서 상표의 사용과 비교

(1) 불사용 취소심판에서의 상표의 사용

(2) ‘등록상표의 사용’ 판단 시 반드시 수요자들이 출처표시로 인식할 수 있어야 하는지 여부

1) [불사용취소심판 判例] (법랑냄비 判例)

2) [권리범위 확인심판 判例] (법랑냄비 判例)

IV ‘서비스’에 대한 상표의 사용

1. 서비스에서 제2조 제1항 제11호의 적용(목촌옥, 백남준미술관 취소 判例)

2. 상품에 관한 상표적 사용과 서비스에 관한 상표적 사용의 구별

(1) 문제점

(2) 고객 주문에 따라 음식물 포장판매 시 상표사용

1) ‘서비스’에 대한 사용으로 판단한 사건 (본죽, 별당막국수 判例)

2) ‘음식물’에 대한 사용으로 판단한 사건 (훼미리 判例)

(3) 요식업을 영위하면서 판매대 등에 상표 사용 判例 (목촌옥 判例)

제3조(상표등록을 받을 수 있는 자)

① 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다. 다만, 특허청 직원과 특허심판원 직원은 상속 또는 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중에 상표를 등록받을 수 없다.

I 서설

1. 의의 및 취지
2. 등록요건으로서 명문화

II 상표법 제3조 제1항 본문 적용범위

1. 사용의사 판단의 기본원칙
 - (1) [사용의사 유무의 판단방법] (2) [판단 시 고려사항] (VOGUE 判例)
2. 사용의사의 확인대상
 - (1) [심사기준] <합리적 의심이 드는 경우> 대.관.법.선
 - (2) 법령상 일정한 자격이 없는 경우 判例 (탐플란트 判例)
 - (3) 상표를 ‘직접’ 사용하거나 사용하려는 것이 아닌 경우 判例
 - 1) 法제3조1항 본문의 ‘상표를 사용하는 자’의 의미 判例
 - 2) 가맹본부(법인)의 프랜차이즈 상표를 법인의 대표자 등 개인이 출원한 경우 判例

III 사용 의사가 없는 경우 법적취급 및 대응 방안

1. 위반시 취급
 - (1) 등록 전 (2) 등록 후
2. ‘사용의사’의 확인방법 거절이유에 대한 대응 방안

I 서설

1. 상표의 유사개념
2. 상표의 동일 · 유사 판단의 전제

II 상표의 동일

1. 의의
2. 상표의 동일 여부의 판단 및 적용
3. 상표 동일 여부의 구체적 판단
 - (1) 상표법 제33조 제2항 사용상표와 출원상표의 동일성 판단 ▶ 제33조 제2항 (p. 67)
 - ① [판단기준 判例] (K2 判例)
 - ② [동일성이 인정되는 상표를 장기간 사용한 경우 判例] - (K2 判例)
 - ③ [식별력이 미약한 부분 등을 결합하여 사용한 경우 判例] - (몬테소리 무효 判例, 단박대출 判例)
 - ④ [실사용 상표에 다른 구성을 결합하여 출원한 경우 判例] - (경남대학교 判例)
 - (2) 상표법 제111조 등록상표와 침해상표의 동일성 판단 判例 ▶ 法111조 (p. 258) (크라운진 判例)
 - (3) 상표법 제119조 제1항 제3호 등록상표와 실사용상표의 동일성 판단 ▶ 法119조1항3호 (p. 295) (콘티넨탈 判例)
 - ② [등록상표의 일부를 생략하여 사용하는 경우 判例] - (GUESS 判例, 콘티넨탈 判例)
 - ③ [등록상표에 다른 구성요소를 부가하여 사용하는 경우 判例] - (몬테소리 취소 判例, UNi SPORTS 判例, POCA 判例, 교연 判例, STORM 判例)
 - ④ [등록상표를 변경하여 사용하는 경우 判例] - (SCABAL 判例)
 - ⑤ [등록상표의 구성 각각이 제품의 다른 면에 표시된 경우 判例] - (자동차생활 判例)
 - (4) 권리범위확인심판 등록상표와 ‘등록상표인 확인대상표장’의 동일성 판단 ▶ 法121조
 - ① [등록상표인 확인대상표장의 의미 判例] (Reviness 判例)
 - ② [확인대상표장이 영문자와 한글음역의 결합상표에서 일부를 생략한 형태인 경우 判例] - (Reviness 判例)

Ⅲ 상표의 유사

1. 의의

2. 판단 기준

(1) 주체적 기준

1) [원칙] (Nature's Friend)

2) 해당 상품의 수요자의 범위 - 의약품을 지정상품으로 하는 경우 (글리아타민 判例)

① [전문의약품의 경우]

② [일반의약품의 경우]

③ [평석]

(2) 시기적 기준

3. 유사판단의 3요소

(1) 일반원칙 외.청.관/객.전.이/수.직.인/출.오.혼 뉴발란스 判例)

(2) 외관의 유사 - 시각적 요인

1) 도형상표의 유사판단 (B도형 判例, 닛도형 判例, 아가타 判例)

① [원칙 判例] (B도형 判例)

② [지정상품의 거래실정이 고려된 경우 判例] (닛도형 判例)

③ [사실적 도형상표의 경우 判例] (아가타 判例)

2) 문자상표의 유사판단 (어반시스 判例) ▶(5) 각 요소간 고려 정도 (p. 24)

(3) 호칭의 유사 - 청각적 요인

1) [문자상표 유사판단]

2) [어두 부분의 중요성 判例] (GINKOBA 判例, 쉘라 判例)

3) [외국어 상표 判例] (ZEISS 判例) (엘레콤 判例)

4) [외국어 문자와 한글이 결합된 경우 判例] (팝아이 判例, 리바이네스 무효 判例)

(4) 관념의 유사 - 지각적 요인 (한설화 判例)

(5) 각 요소간 고려 정도

1) 외관·호칭·관념의 고려 방법

① [비유사 결론 判例] (Nature's Friend 判例)

② [유사 결론 判例] (한설화 判例)

- 2) 관념보다 외관·호칭의 비중이 더 큰 경우 (Nature's Friend 判例)
- 3) 호칭보다 관념의 비중이 더 큰 경우 判例 (나는 조선의 떡볶이다 判例)
- 4) 호칭보다 외관의 비중이 더 큰 경우 (어반시스 判例)

4. 관찰 방법

(1) 원칙

(2) 전체관찰

- 1) 전체관찰의 원칙
- 2) 전체관찰의 보완 수단으로서의 요부관찰과 분리관찰

(3) 요부관찰

- 1) 요부의 개념 및 요부관찰의 필요성 인.기.연.독.출.수.요 (자생초 判例), 선사이언스 判例)
- 2) 요부의 결정 주.강.비.상.식.결.품.거 (자생초 判例, 드래곤 옵틱스 判例, 천년구들 判例)
- 3) 요부관찰에 있어서 구성 부분의 식별력이 미치는 영향
 - ① [요부가 될 수 없는 경우(식별력×) 判例] (몬스터 判例)
 - ② [요부가 될 수 없는 경우(독점적응성×) 判例] (글리아타민 判例)
 - ③ [구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우 判例] (글리아타민 判例)
 - ④ [결합상표 각 구성에 식별력 우위가 없는 경우 判例] (MOU-JON-JON 判例)

4) 다수 출원공고되거나 등록된 상표의 요부 판단

- ① [요부의 전제로서 식별력 판단 시 다수등록례 고려 判例] (몬스터 判例, 개옆모습도형 判例, 천년구들 判例) 수.수.본.품.독
- ② [다수 출원공고되거나 등록된 사정을 고려할 수 없는 경우 判例] (퀸헬렌 判例)

(4) 분리관찰

- 1) 분리관찰의 개념 判例 (드래곤 퀘스트 判例)
- 2) 분리관찰이 적절하지 않은 경우 判例 부.결.전 Showland 判例, NINA RICCI 判例)
- 3) 2이상의 호칭 관념이 있는 경우 판단 방법 判例 (엔이티 判例)
- 4) 지정상품의 거래실정과 분리관찰
 - ① [구체적 거래실정 고려 判例] (동부 判例)
 - ② [지정상품 관련 전제로서만 인식되는 경우 判例] (NINA RICCI 判例)

- ③ [특정상품 관련 전체로서 인식되는 경우 判例] (드래곤 퀘스트 判例)
- (5) 분리관찰과 요부관찰과의 관계 수.두.독.식.분.파.요 (자생초 判例)
- (6) 객관적 관찰
- (7) 이격적 관찰 - 판단방법 判例 (B도형 判例)
- 5. 구체적 유형에 따른 판단 방법
- (1) 구체적 거래실정의 고려
 - 1) 문제점
 - 2) 거래실정의 종류
 - 3) 거래실정에 기초하여 분리관찰 가능성이 희박한 경우 判例 (동부 判例, 스쿨버스 判例)
 - 4) 출원단계에서 구체적 거래실정을 고려한 유사판단(ROLEX 判例, 포카칩 判例) 속.고.장.주
 - ① [判例] ② [검토]
 - 5) 침해사건에서 구체적 거래실정을 고려한 유사판단 (다이소 判例, 토끼 캐릭터 判例)
 - ① [判例] ② [평석]
 - 6) 권리범위 확인심판에서 구체적 거래실정을 고려한 유사판단 (사부 判例)
 - ① [권리범위 확인심판에서 구체적 거래실정을 고려할 수 있는지 여부] 주.품.표.수.호.인.거
 - ② [구체적 거래실정을 고려하는 경우 그 한계(적용 범위)]
 - ③ [평석]
- (2) 구성부분의 식별력에 따른 상표 유사판단
 - 1) 결합상표의 구성부분 중 일부만 식별력이 있는 경우 判例 (코롱 判例)
 - 2) 상표의 전부가 식별력이 없는 경우 判例 (비츠 判例)
- (3) 외국인의 성명으로 이루어진 상표
 - 1) [성명의 결합으로 이루어진 결합상표의 유사판단 判例]
 - 2) [전체로서 사용·인식되는 경우 判例]
 - 3) [결론]
- (4) 간단하고 흔한 포장의 유사판단시 취급 ▶ 法33조제1항6호 (p. 60)

06

상품의 동일 · 유사

I 상품의 동일

1. 의미
2. 구체적 판단

II 상품의 유사

1. 의미
2. 상품류 구분 및 유사군 코드의 개념
 - (1) (法38조3항)
 - (2) [심사기준]
3. 상품간의 유사여부 판단 (어반시스 判例) 품.형.용.생.판.수
4. 상품과 서비스 간의 동종 유사여부 판단 判例 밀.동사.용.장.수범.유출혼
5. 서비스 상호간 유사여부 판단 判例 성.내.방.장.제.수.범 (월드비전 判例)

07 식별력 총론

I 서설

1. 식별력의 의의
2. 식별력에 따른 상표의 종류
 - (1) 일반명칭표장
 - (2) 기술적 표장
 - (3) 암시적(시사적) 표장
 - (4) 임의선택표장
 - (5) 창작/조어표장 (족쌈 判例)

II 등록요건으로서의 식별력

- (1) 개요 (法33조1항, 2항)
- (2) 상표법 제33조 제1항 각호 및 제33조 제2항

III 상표 유사판단과 식별력

1. 개요
2. 요부관찰에서의 식별력 ▶요부관찰 (p. 25)
 - (1) 원칙
 - (2) 예외 - 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 判例 (알과 判例, SUPERIOR 判例)
3. 사용에 의한 식별력 취득과 상표의 유사판단
 - (1) 사용에 의한 식별력 취득 시, 요부로 작용하는 상품의 범위
 - 1) 문제점
 - 2) 학설

3) 判例 (알파 判例, K2 PINATUBO 判例)

4) 검토

(2) 등록 후 사용에 의한 식별력 취득 시, 요부로 볼 수 있는지 여부

1) 문제점

2) 학설

3) 과거 判例 (A6 判例)

4) 대법원 전원합의체 判例 (뉴발란스 判例)

5) 검토

(3) 상표 유사판단시 요부로 작용하는 주체적 기준 ▶ 제33조2항 (p. 67)

(4) 부등록사유 적용 시, 식별력을 구비하였는지 판단시점

1) 문제점

2) 대법원 判例 (커피빈 判例)

3) 검토

4. 본질적 식별력 있는 상표의 사용

(1) 본질적 식별력이 있는 상표의 취급

1) [등록단계]

2) [사용단계]

(2) 비경합적 사용으로 식별력이 ‘강화’되는 경우

(3) 경합적 사용으로 식별력이 ‘약화’되는 경우 ▶ 보통명칭화 (p. 45)

1) [식별력 약화]

2) [법적취급]

IV 상표권의 효력제한과 식별력

1. 제90조 제1항 제2호 내지 제 4호

(1) 개요

(2) 상표법 제90조 제1항의 구분

1) [法90①2]

2) [法90⑬]

3) [法90⑭]

2. 사용에 의한 식별력 취득과 상표권의 효력제한

(1) 등록 전 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 判例 SUPERIOR 判例)

(2) 등록 후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 判例 (재능교육 判例)

V 착오 등록 후 사용에 의한 식별력 취득 시, 무효사유 하자 치유 여부

1. 문제점

2. 대법원 判例 (뉴발란스 判例)

3. 학설 및 검토

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 그 상품의 보통명칭 거.품.지.실.사.인.약.속
 - (1) [보통명칭 의미 判例] (Red Sandra 判例)
 - (2) [실제 사용이 필요한지 여부] (RELAY 判例)
2. 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장
3. ‘만’으로 된 상표

III 판단기준 및 구체적 판단

1. 판단기준
2. 구체적 판단
 - (1) 보통명칭 판단방법(判例)
 - (2) 식물신품종 보호법과의 관계

IV 상표법상 취급

1. 등록 전
2. 등록 후
3. 상표법 제33조 제2항의 적용여부

V 상표의 보통명칭화 (최근 判例 - 보톡스 判例)

1. 의의
2. 보통명칭화 판단시의 주의점 (지프 判例)
3. 보통명칭화의 유형 저.잘.무.길
4. 보통명칭화의 방지책 등.품.3.동
5. 등록 후 보통명칭화가 된 경우 상표법상의 취급 후.요.상.제.갱

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 그 상품에 대하여 관용하는 상표
 - (1) [관용상표 의미 判例]
 2. 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장

III 판단기준 및 구체적 판단

1. 판단기준
2. 구체적 판단
 - (1) 관용표장의 지역적 기준 判例 (JEEP 判例)
 - (2) 특정 지역 거래업계에서 사용된 경우 判例 (버버리찰떡 判例)
 - (3) 지정상품과의 관계 判例 (VASELINE 判例)

IV 상표법상 취급

1. 등록 전
2. 등록 후
3. 상표법 제33조 제2항의 적용여부

I 의의 및 취지

1. [의의] 2. [취지] (ChargeNow 判例)
-

II 적용요건

1. 그 상품의 기술적 포장

(1) 판단 기준 **관.품.거.객**

- 1) [判例] (SUN SIENCE 判例, Charge Now 判例, 알바천국 判例)
- 2) [결합상표의 경우 판단 기준] (Chrg Now 判例, ROYAL BEE)
- 3) [절대적 성질표시-심사기준]

(2) 성질을 간접적·암시적으로 표시한 상표의 경우

- 1) [성질을 암시 또는 강조하는 경우 判例] (PURE YOGA 判例)
- 2) [심사기준]

(3) 외국어 또는 외국어 음역으로 구성된 상표의 경우 **직.심.사**

- 1) [일반적인 경우 判例] (테코시트 判例)
- 2) [실제 포장의 의미대로 사용되는 경우 判例] (maquilee 判例)
- 3) [심사기준]
- 4) [심사기준]

(4) 원재료 표시 상표의 경우 判例

[일반적인 경우 判例] (FERRO 判例, TOMATILLO 判例, ROYAL BEE)

(5) 산지 표시 상표의 경우 심사기준

(6) 창작물수록 상품에 대한 상표의 경우 (Linux 判例)

(7) 거래사회에서 해당 성질의 상품이 실제로는 존재하지 않는 경우 判例(FAMILY CARD 判例)

2. 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 포장 **일.특.주.문.기.직.문.식.압** (Original Jazz 判例, premiere 判例)

3. ‘만’으로 된 상표(S-PAC 判例)

III 판단기준 및 관련문제

1. 판단 기준

(1) 주체적 기준

1) [원칙적 기준]

2) [의약품 상표의 경우 判例] ▶ 의약품을 지정상품으로 하는 상표의 식별력 판단 및 유사판단 (p. 52)

① (PARADENT HEALTH)

② (PNEUMOSHIELD 判例)

(2) 시기적/지역적 기준 (TOMATILLO 判例)

2. 관련문제

(1) 상표법 제34조 제1항 제12호 및 15호와의 관계

1) 法제34조 제1항 제12호

① [심사기준]

② [case 1] (COLOR CON 判例 참고)

③ [case 2] (Linux 判例)

④ [결론]

2) 法제34조 제1항 제15호

(2) 의약품을 지정상품으로 하는 상표의 식별력 판단 및 유사판단

1) 문제의 소재

2) 상표법 제33조 제1항 제3호 관련 대법원 判例 (전문의약품과 일반의약품을 구별한 判例)

i) (PNEUMOSHIELD 判例)

ii) (PARADENT HEALTH 判例)

3) 상표의 유사판단과 관련된 대법원 判例 (의약품의 거래실정을 고려한 判例)(글리아타민 判例)

4) 검토

IV 상표법상 취급

1. 등록 전 2. 등록 후

I 의의 및 취지 (사리원면옥 判例)

II 적용요건

1. 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도 용.자.일.수.즉.지.감
 - (1) [현저한 지리적 명칭 의미 判例]
 - (2) [추상적인 지리적·지정학적 관념 判例]
 - (3) [역사적 문화재 判例] (첨성대 判例)
2. ‘만’으로 된 상표
 - (1) [식별력 없는 표장이 결합된 경우 判例] 식
 - (2) [현저한 지리적 명칭과 대학교의 결합 判例]

III 판단기준 및 구체적 판단

1. 판단기준
2. 구체적 판단
 - (1) 지리적 명칭의 현저성 판단방법 判例 (사리원면옥 判例)
 - (2) 지리적 명칭 이외의 다른 의미를 갖는 경우 判例 (장수돌침대 判例)
 - (3) 지정상품과의 관계 判例 (GEORGIA 判例)
 - (4) 외국어로 구성된 표장 判例 (ANTARCTICA 判例)

IV 상표법상 취급

1. 등록 전 2. 등록 후

V 현저한 지리적 명칭으로 구성된 대학교 명칭의 식별력

1. 문제점
2. 대법원 전원합의체 判例 - 다수의견
3. 제1 별개의견
4. 제2 별개의견
5. 검토
6. 특정 대학교 명칭으로 인식되는지 여부 판단 기준 (심사기준)

12 제33조 제1항 제5호

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 흔히 있는 성 또는 명칭
 2. 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장
 3. ‘만’으로 된 상표
-

III 판단기준 및 구체적 판단

1. 판단기준
 2. 구체적 판단
 - (1) 판단 기준
 - (2) 외국인의 성(姓)(Johnson 判例)
 - (3) 다른 문자나 도형 등과 결합된 경우 判例 (Best Company 判例)
-

IV 상표법상 취급

1. 등록 전
2. 등록 후

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 간단하고 흔히 있는 표장

- (1) [간단하고 흔히 있는 표장]
- (2) [판단기준 判例] (R-M 判例)
- (3) [도형을 도안화된 경우 判例] (마름모 判例)
- (4) [알파벳을 결합한 경우 判例] (CP 判例)

2. ‘만’으로 된 상표

III 판단기준 및 구체적 판단

1. 판단기준

2. 상표 종류별 심사기준

IV 상표법상 취급

1. 등록 전

2. 등록 후

V 관련문제

1. 간단하고 흔한표장의 유사판단시 취급

- (1) [간단하고 흔한 표장을 포함하여 판단한 判例] (LG 롱그린 判例)
- (2) [간단하고 흔한 표장을 제외하고 판단한 判例]
- (3) [검토]

I 의의 및 취지

- (1) [의의] (허니버터아몬드 判例) (2) [취지]

II 적용요건

1. 상표법 제33조 제1항 제7호의 판단 관.품.거.객

- (1) [판단방법 判例] (허니버터아몬드 判例)
 (2) [지정상품과의 관계 고려 判例] (눈사랑 判例)

2. 심사기준

- (1) ‘누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 것’
 (2) ‘공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않다고 인정되는 것’

3. 구체적 판단(判例)

- (1) 전화번호 상표의 식별력 판단 (쭈쭈 대리운전 判例)
 1) [전기통신번호의 자타상품 식별력 존부]
 2) [전기통신번호의 독점적응성 존부]
 3) [검토]
 (2) 문장상표의 식별력 판단 (engineering your competitive 判例)

III 판단기준

IV 상표법상 취급

1. 등록 전

2. 등록 후

3. 상표법 제33조 제2항의 적용여부 判例(몬테소리 무효 判例)

I 의의 및 취지

- (1) [의의]
- (2) [취지]

II 적용요건

1. 상표법 제33조 제1항 제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표
 - (1)
 - (2) [33조1항 1호, 2호의 취급]
 - (3) [33조1항 7호의 취급] (몬테소리 무효 判例)
2. 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용
3. 수요자 간 특정인의 상품에 관한 출처를 표시한 것으로 식별할 수 있게 된 경우
 - (1) 인식도 요건
 - (2) 사용에 의한 식별력 취득의 판단 방법 判例 **특.독.표.대.기.업.해**
(몬테소리 무효 判例, 단박대출 判例)
 - (3) 사용에 의한 식별력 취득의 판단시 고려요소 判例 (단박대출 判例)
 - (4) 구체적 특정인의 출처로 알려져야 하는지 여부 判例 (영어실력기초 判例)
 - (5) 출원인이 아닌 제3자의 사용실적을 고려할 수 있는지 여부 判例 **전.실.사.양** (몬테소리 무효 判例)
 - (6) 광고 사실 및 외국에 등록된 사실로 추정할 수 있는지 여부 判例
 - ① [判例] (NET2PHONE 判例)
 - ② [심사기준]
4. 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 출원
 - (1) 원칙 (K2 判例)
 - (2) 동일성 요건의 완화

- 1) 동일성이 인정되는 상표를 장기간 사용한 경우 判例 (K2 判例)
- 2) 식별력이 미약한 부분 등을 결합하여 사용한 경우 判例 (몬테소리 무효 判例)(단박대출 判例)
- 3) 실사용 상표에 다른 구성을 결합하여 출원한 경우 判例 경남대학교 判例

Ⅲ 판단기준 및 상표법상 취급

1. 판단기준

(1) 주체적·시기적 기준

- 1) [인식주체]
- 2) [시기]

(2) 지역적 기준

- 1) [심사기준]
- 2) [判例] 황금당 判例)
- 3) [검토]

2. 상표법상 취급

(1) 일반적 등록요건 충족

(2) 사용에 의한 식별력 취득에 따른 효과 ▶ 식별력 총론 (p. 36)

I 의의 및 취지

1. 본호는 파리협약 제6조의3의 규정을 입법화한 것이다.
2. 각 목의 취지
 - (1) 가목
 - (2) 나목
 - (3) 다목
 - (4) 라목
 - (5) 마목

II 적용요건

1. 상표법 제34조 제1항 제1호 가목
 - (1) 대한민국의 국기, 국장, 군기, 훈장, 포장, 기장과 동일·유사한 상표
 - (2) 대한민국이나 공공기관의 감독용 또는 증명용 인장·기호와 동일·유사한 상표
2. 상표법 제34조 제1항 제1호 나목
3. 상표법 제34조 제1항 제1호 다목
 - (1) 국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 저명한 국제기관의 명칭, 약칭, 표장과 동일·유사한 상표
 - (2) 적용의 예외
4. 상표법 제34조 제1항 제1호 라목
5. 상표법 제34조 제1항 제1호 마목

Ⅲ 판단방법

1. 판단시점
2. 상표출원의 주체
 - (1) 제34조제1항제1호 가목, 나목, 마목
 - (2) 제34조제1항제1호 다목, 라목

Ⅳ 상표법상 취급

1. 등록 전
2. 등록 후
3. 제34조1항1호 다목·라목의 단서 적용 시 상표출원 및 상표권에 대한 특별취급
 - (1) 상표등록출원의 이전 제한
 - (2) 상표권의 이전 제한
 - (3) 상표권 질권 설정의 제한

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 국가 · 인종 · 민족 · 공공단체 · 종교
 - (1) [심사기준]
 - (2) [심사기준]
 - (3) [심사기준]
2. 저명한 고인
 - (1) [심사기준]
 - (2) [심사기준]
3. 관계를 거짓으로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대한 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 상표 **동.관.표**
 - (1) [고인과의 관련성 判例] (JAMES DEAN 判例, MOZART 判例)
 - (2) [상품과의 관계 고려 判例] (허준 判例)
 - (3) 심사기준

III 판단방법

1. 판단시점
2. 구체적 판단방법 判例
3. 일부 분리하여 판단가능한지 判例

IV 상표법상 취급

1. 등록 전
2. 등록 후

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인을 표시하는 표장으로서

① [심사기준]

② [심사기준]

2. 비영리 업무나 공익사업을 표시하는 표장으로서

[부수적 영리업무 判例] (Ewha 判例)

3. 저명한 것과 동일·유사한 상표

4. 적용의 예외

III 판단방법

1. 판단시점 — 등록여부결정시 (法34조2항)

2. 공익단체 등의 업무와 지정상품과의 관계 (KBS 判例)

3. 업무표장이 저명하지 않고 식별력이 없는 경우 단서 적용 가부 判例 (HABITAT 判例)

IV 상표법상 취급

1. 등록 전

2. 등록 후 — 무효사유(法117조1항1호)

I 의의 및 취지

II 경과규정

III 적용요건

1. ‘상표 그 자체’가 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 공서양속에 반하는 상표
2. ‘상표가 상품에 사용되는 경우’ 공서양속에 반하는 상표
 - (1) 저명한 타인과 관련된 상표 (적극) **명.혜.수.구.불.흡**
 - 1) [저명한 타인의 명칭 또는 서명과 동일·유사한 상표 判例] (피카소 判例, 백담준미술관 무효1 判例)
 - 2) [저명한 타인의 캐리커처 무단 사용]
 - (2) 부적도형으로 이뤄진 상표 判例 (적극) 부적 判例)
 - (3) 문화재 명칭 상표 判例 (소극)(척추동해비 判例)
 - (4) 법령상 자격을 갖추지 못한 자가 출원한 상표 判例 (소극) (나홀로 判例)
3. 상표의 출원·등록과정에서 사회적 타당성이 현저히 결여된 상표 **모.계.신**
 - ① [상표의 출원·등록이 공서양속에 반하는 경우 判例] (송석 무효 判例)
 - ② [해당하지 않는 경우 判例] (송석 무효 判例, KGB 判例)
4. 기타 공서양속을 해칠 우려가 있는 상표
 - (1) 저명한 캐릭터, 캐릭터 명칭을 출원한 경우 判例 (소극)
 - 1) [캐릭터] (스머프치킨 判例)
 - 2) [캐릭터 명칭] (태권브이 判例)
 - (2) 상표의 사용이 사회 공공의 이익을 침해하는 경우 (우리은행 判例)

IV 판단방법

1. 판단시점
2. 보충적 규정 여부 判例(백남준미술관 무효2 判例)

V 상표법상 취급

1. 등록 전
2. 등록 후

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 정부 또는 외국 정부가 개최하거나 그들의 승인을 얻어 개최한 박람회
 - ① ['승인'의 의미 심사기준]
 - ② ['박람회'의 의미 심사기준]
2. 상패·상장 또는 포장
[심사기준]
3. 동일·유사한 표장이 있는 상표
[심사기준]
4. 적용의 예외

III 판단방법

1. 판단시점
2. 지정상품과의 관계

IV 상표법상 취급

1. 등록 전
2. 등록 후

I 의의 및 취지

- (1) [의의]
- (2) [취지] (백남준미술관 무효2 判例)

II 적용요건

1. 저명성 기.방.태.사.범.실

- (1) [판단기준 判例] (2NE1 判例)
- (2) [판단대상]
- (3) [타인의 상호의 저명성 判例]
- (4) [상표로서 저명하여야 하는지 여부 判例] (KT 判例)

2. 타인

- (1) [타인의 의미] (MOZART 判例)
- (2) [심사기준]

3. 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호·예명·필명 또는 이들의 약칭

- (1) [성명의 의미 判例] (LEE 判例)
- (2) [심사기준]

4. 포함할 것

- (1)
- (2) [‘포함’의 판단 判例] (TIARA 判例)

5. 예외

III 판단방법

1. 판단시점

2. 판단시점 이후에 작성된 증거에 기초하여 판단할 수 있는지 여부 判例 (적극) (2NE1 判例)

3. 적용요건으로서 오인 혼동의 염려가 요구되는지 여부 判例(소극)(KT 判例)

IV 상표법상 취급

1. 등록 전
2. 등록 후

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 선출원에 의한 타인의 등록상표

(1) 선출원

(2) 타인

(3) 등록상표

1)

2) [인용상표에 취소사유가 있는 경우 判例] (PERFORMA 判例)

3) [선출원상표가 후출원상표 출원 후 등록된 경우]

2. 동일·유사한 상표 ▶상표의 동일·유사 (p. 19)

3. 동일·유사한 상품 ▶상품의 동일·유사 (p. 32)

III 판단시점

(1) (法34조2항)

(2) (한솔 判例)

IV 상표법상 취급

1. 등록 전

2. 등록 후

23

제35조

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 타인 간 출원의 경합

(1) 타인 간 출원의 경합

① [이일 출원]

② [동일 출원] (法35조2항)

(2) 동일인에 의한 출원의 경합

2. 선출원의 지위

(1) (法35조2항)

(2) 등록된 선출원상표가 소급 소멸한 경우 判例

(3) 등록된 선출원상표가 장래 소멸한 경우 判例 (하나이비인후과 判例)

3. 동일·유사한 상표 ▶ 상표의 동일·유사 (p. 19)

4. 동일·유사한 상품 ▶ 상품의 동일·유사 (p. 32)

III 판단시점

IV 상표법상 취급 및 대응 방안

1. 등록 전

2. 등록 후

3. 대응 방안 ▶ 선출원상표에 의한 거절이유통지에 대한 대응 방안 (p. 91)

I 서설

II 인식도를 획득한 선사용상표의 등록배제효

III 인식도 판단기준

1. 판단시점

2. 인적 범위

- ① [法34조1항12호, 13호]
- ② [法34조1항9호]
- ③ [法제34조1항11호]

3. 지역적 범위

- － 특정 지역에서만 거래되는 경우 저명성 인정 여부

IV 상표법상 취급

1. 등록 전

2. 등록 후

I 의의 및 취지

- (1) [의의]
- (2) [취지] (고려당 判例)

II 적용요건

- 1. 타인의 상품을 표시하는 것
- 2. 수요자들에게 널리 인식되어있는 상표
 - (1) 주지상표의 판단방법 判例 사.공.기.방.태.거 ASCII 判例
 - (2) 악의의 주지상표의 취급 ▶ 제34조제1항제12호 악의의 주지상표 비교(p. 109) (스카발 判例)
 - (3) 인용상표가 지명한 캐릭터를 주제로한 경우 判例 (TOM & JERRY 判例)
- 3. 동일·유사한 상표 ▶ 상표의 동일·유사 (p. 19)
- 4. 동일·유사한 상품 ▶ 상품의 동일·유사 (p. 32)

III 판단방법

- 1. 판단시점
- 2. 국내에 시판되지 않거나 특정 지역에서 주지한 상표의 취급 (심사기준)

I 의의 및 취지

- (1) [의의]
- (2) [취지] (현대 判例)

II 적용요건

1. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 상표

- (1) 저명상표의 의미
 - 1) (허니버터아몬드 원심 判例)
 - 2) (심사기준)
- (2) 저명상표의 판단기준 사.공.기.방.태.거 (허니버터아몬드 判例)

2. 타인의 상품을 표시하는 것

- (1) ‘타인’의 의미 (심사기준)
 - ① [타인의 의미]
 - ② [실제 상품 제공의 필요 여부]
- (2) 사회적 실체도 타인에 포함되는지 여부 判例(현대 判例)
- (3) 기업이 분리된 경우 선사용상표의 권리자(타인) 판단 判例 중.인.승 (현대 判例)

3. 혼동을 일으킬 염려가 있을 것

- (1) 혼동의 범위 (광의의 혼동)
- (2) 혼동 가능성 판단 방법 判例 저.구.품.밀.사.다.수 (현대 判例, MCMC 判例)
- (3) 구체적 판단방법
 - 1) 상표가 유사하지 않은 경우 判例 구.모.아.용 (미키&미니 判例)
 - 2) 상품이 유사하지 않은 경우 判例

① [상품이 비유사한 경우 적용 거부]

② [적용범위] (제일은행 判例)

Ⅲ 판단방법

1. 판단시점 - 출원시 (法34조2항 단서)

2. 특정 지역에서만 거래되는 경우 저명성 인정 여부 ▶ 지역적 기준

I 의의 및 취지

- (1) [의의]
- (2) [취지]

II 적용요건

- 1. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 상표 ▶ 11호 전단 참조 (p. 99)
- 2. 식별력 손상 (Blurring)
- 3. 명성 손상 (Tarnishment)
- 4. 손상의 염려

III 관련문제

- 1. 상표법상 희석화 적용
 - (1) 등록단계에서 희석화
 - 1) 상표법 제34조 제1항 제11호 후단
 - 2) 상표법 제34조 제1항 제13호
 - ① [심사기준]
 - ② [判例] STARCRAFT 判例)
 - (2) 사용단계에서 희석화 - 등록된 저명상표의 사용금지효 (미키 마우스 判例)
- 2. 부정경쟁방지법상 희석화 적용 (보론)

I 의의 및 취지

II 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표

1. 품질 오인의 태양

(1) 상품 품질 오인의 의미(심사기준, COLOR CON 판례)

(2) 상품 자체의 오인

III 판단방법

1. 판단기준(NECTAR 判例)

2. 구체적 판단방법

(1) 품질 또는 상품 자체의 오인 정도

① [품질의 오인]

② [상품 자체의 오인]

(2) 품질오인을 일으킬 염려가 인정되기 위한 요건 判例 계.재.용.외.제.관 (NECTAR 判例)

(3) 지정상품과 관계없는 상품의 경우 判例 (NECTAR 判例)

I 의의 및 취지

- (1) [의의]
- (2) [취지] 스카발 判例

II 수요자를 기만할 염려있는 상표의 태양

- 1. 수요자 기만
- 2. 출처혼동으로 인한 수요자 기만

III 적용요건

- 1. 순수한 수요자 기만
 - (1) 순수한 수요자 기만의 예시
 - 2. 출처혼동으로 인한 수요자 기만
 - (1) 출처혼동으로 인한 수요자 기만 요건 判例 (버터플라이 判例)
 - (2) 특정인(타인)
 - 1) 선사용상표의 권리자가 타인이여야 하는지 여부 判例 (SODA 判例)
 - 2) 선사용상표의 권리자 판단 방법 判例 - 상표사용을 통제·관리해온 자가 있는 경우 (SODA 判例)
 - 3) 제3자의 사용으로 알려진 경우 判例 (외국회사의 국내 판매 대리인의 사용) (MUCOTA 判例)
 - (3) 특정인의 출처표시로 인식
 - 1) 특정인의 출처로 알려진다는 것의 의미 判例 (함박웃음 判例)
 - 2) 인식도 획득의 지역적 범위 및 판단기준 判例 (웨딩쿨 判例)

- 3) 선사용상표의 사용상품이 특정 재료·용도에 한정된 경우 判例 (송석 무효 判例)
- 4) 특정인의 인지도 내지 명성이 포함된 특별한 사정이 있는 경우 判例 (참치왕 양승호 判例)
- 5) 악의의 주지상표의 경우 判例 (스카발 判例)
- (4) 상표의 동일·유사 ▶상표의 동일·유사 (p. 19)
- (5) 상품의 적용범위
 - 1) 원칙 判例 (버터플라이 判例)
 - 2) 선사용상표가 저명성을 획득한 경우 判例 용.거.권.특.관.인 (소녀시대 무효 判例)

IV 판단시점

I 의의 및 취지

1. [의의]
- 2 [취지] (레드불 判例)

II 적용요건

1. 국내 또는 외국의 수요자들에게
2. 특정인(타인)의 상품을 표시하는 것이라고 인식
 - (1) [인식도 판단기준 判例] (레드불 判例)
 - (2) [사용실적이 불분명한 경우 判例 - 사.경.기.연.주.평] (JUNKERS 判例 참고)
 - (3) [선사용상표 권리자의 명칭이 알려져야 하는지 여부 判例] (노단자 判例)
 - (4) [선사용상표에 관한 권리 귀속 주체가 변경된 경우 判例] (노단자 判例)
3. 동일 · 유사한 상표 ▶ 상표의 동일 · 유사 (p. 19)
4. 부정한 목적
 - (1) 부정한 목적 판단방법 判例 주.창.표.교.관.사.품.거 (레드불 判例)(2) 선사용상품과 경제적 관련관계가 인정되지 않는 지정상품이 포함된 경우(루이비통 判例 참고)
 - (3) 부정한 목적의 인정 예시 (심사기준)

III 판단방법

1. 판단시점 - (1) 출원시 (法34조2항 단서)
2. 출원일 기준 모방대상상표가 불사용 또는 사용의사 불분명한 경우 判例 (선퍼니처 判例)
 - ① [13호 적용배제 여부]
 - ② [적용요건]

I 의의 및 취지

- (1) [의의]
- (2) [취지] (비아그라 判例)

II 적용요건

- 1. 상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장
- 2. 기능을 확보하는데 꼭 필요한 입체적 형상 등
 - (1) 판단방법 判例 (비아그라 判例)
 - (2) 상품 등의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한 경우의 예시 (심사기준)
 - (3) 구체적 판단방법 (심사기준)
 - 1) 전체로서 판단
 - 2) 포장의 기능을 고려
 - 3) 기능성 판단의 고려 요소
 - (4) 사용에 의한 식별력을 취득한 경우, 본 호의 적용이 배제되는지 여부 判例 비아그라 判例)

III 판단시점

IV 상표법상 취급

- 1. 등록 전
- 2. 등록 후

참고) 상표 유형별 판단방법

32 제34조 제1항 제16호

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 세계무역기구 회원국 내의 포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로서
구성되거나 그 지리적 표시를 포함하는 상표
 - ① [심사기준]
 - ② [심사기준]
2. 포도주 또는 증류주에 사용하려는 상표
3. 적용의 예외

III 판단방법

1. 판단시점
2. 구체적 판단방법

IV 상표법상 취급

1. 등록 전
2. 등록 후

I 의의 및 취지

II 적용요건

III 판단방법

1. 판단시점
2. 상표출원의 주체

IV 상표법상 취급

1. 등록 전
2. 등록 후

34 제34조 제1항 제18호

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 농수산물 품질관리법 제32조에 따라 등록된 타인의 지리적 표시
2. 지리적 표시와 동일·유사한 상표
3. 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되는 상품

III 판단시점

IV 상표법상 취급

1. 등록 전
2. 등록 후

35

제34조 제1항 제19호

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 대한민국이 외국과 양자간 또는 다자간으로 체결하여 발효된 자유무역협정에 따라 보호하는 타인의 지리적 표시
2. 지리적 표시와 동일·유사한 상표 또는 그 지리적 표시로 구성되거나 그 지리적 표시를 포함하는 상표
3. 해당 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되는 상품

III 판단시점

IV 상표법상 취급

1. 등록 전
2. 등록 후

I 의의 및 취지

- (1) [의의]
- (2) [취지] (청문각 判例, 장보고 判例)

II 적용요건

- 1. 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계
 - (1) 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계
 - (2) 그밖의 관계
- 2. 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 출원할 것
 - (1) 타인
 - (2) 사용하거나 사용을 준비 중인 상표
 - (3) 알면서 출원할 것
 - (4) 계약관계의 양 당사자 중 상표등록 받을 수 있는 권리자의 판단 방법 判例
(청문각 判例, 장보고 判例)
- 3. 동일·유사한 상표 ▶ 상표의 동일·유사 (p. 19)
- 4. 동일·유사한 상품 ▶ 상품의 동일·유사 (p. 32)

III 판단방법 및 관련문제

- 1. 판단시점
- 2. 관련문제 - 다른 조문과의 관계(심사기준)
 - (1) 상표법 제34조 제1항 제4호와 비교

(2) 상표법 제34조 제1항 제13호와 비교

IV 상표법상 취급

1. 등록 전

2. 등록 후

I 의의 및 취지

- (1) [의의]
- (2) [취지]

II 적용요건

1. 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표
 - (1) [심사기준]
 - (2) [사용주의 국가의 경우 판단 判例] (DUFFS 判例 참고)
2. 권리자와의 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖에 관계에 있거나 있었던 자
 - (1) 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계
 - (2) 그밖의 관계
 - (3) 관계가 있거나 있었던 자
 - (4) 계약명의자와 출원인이 상이한 경우 判例(abbi 判例)
3. 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니할 것
 - [목시적 동의 포함 여부 判例] (만다 判例)
4. 동일·유사한 상품

III 판단시점

- (1) (法34조2항 단서)
- (2) 타인에 해당하는 지 여부, 동의를 받았는지 여부

IV 상표법상 취급

1. 등록 전
2. 등록 후

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 상표권자 또는 그 상표권자의 상표를 사용하는 자
2. 法119조1항4호를 제외한 취소심판이 청구되었을 것
[취소심판이 적법해야 하는지 여부 判例]
3. 심판청구일 이후에 法34조3항 각호의 어느 하나에 해당하게 된 경우일 것
 - (1) 존속기간이 만료되어 상표권이 소멸한 경우
 - (2) 상표권자가 상표권 또는 지정상품의 일부를 포기한 경우
 - (3) 상표등록 취소의 심결이 확정된 경우
 - ① [일부 불사용 취소심결이 확정된 경우 判例]
 - ② [심결이 형식적 확정된 경우 判例]
4. 소멸된 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원하였을 것
5. 法34조3항 각호의 어느 하나에 해당하게 된 날부터 3년 이내의 출원일 것
 - (1) 상표가 취소심결확정 전 출원된 경우
 - (2) 상표가 취소심판 청구 전 출원된 경우 判例

III 판단방법

① (法34조2항)

②

IV 상표법상 취급

1. 등록 전
2. 등록 후 - 무효사유(法117조1항1호)

I 의의 및 취지

- (1) [의의] (法37조1항단서)
- (2) [취지]

II 출원일의 인정

- 1. 출원일 불인정 사유 취.성.상.지.한
- 2. 출원일 인정의 효과

III 절차보완

- 1. 절차 보완 명령(2항)
- 2. 절차보완서 제출 (3항)
- 3. 법적취급
 - (1) 적법한 절차보완의 효과 (4항)
 - (2) 절차보완이 없는 경우의 효과 (5항)

I 의의 및 성질

II 적용요건

1. 각 상표별 별개의 출원
2. 1류 이상의 상품을 지정
 - (1) 상품의 지정
 - (2) 포괄명칭의 인정
 - (3) 도소매업의 보호 백.판.대.슈

III 1상표 1출원 위반 유형 및 심사처리 방법

IV 판단시점

V 상표법상 취급

1. 등록 전
2. 등록 후

41 출원의 보정

I 서설

1. 의의 및 취지
2. 보정의 제한
3. 보정의 유형

II 절차보정

1. 의의 (法39조)
2. 적용요건
 - (1) 주체적 요건
 - (2) 시기적 요건
 - (3) 객체적 요건
3. 효과
 - (1) 적법한 경우
 - (2) 부적법한 경우

III 실체보정 - 자진보정

1. 의의
2. 적용요건
 - (1) 주체적 요건
 - (2) 시기적 요건
 - 1) [제40조]
 - 2) [제41조]

(3) 객체적 요건 **감.오.불.삭.설**

1) [제40조]

2) [제41조]

3. 효과

(1) 적법한 경우

(2) 부적법한 경우

1) [시기적 제한 위반]

2) [내용적 제한 위반]

3) 보정각하된 경우 절차

IV 요지변경

1. 의의

2. 불인정 취지

3. 요지변경이 아닌 경우 (法40조2항)

(1) 지정상품의 범위의 감축

(2) 오기의 정정

(3) 불명료한 기재의 석명

(4) 상표의 부기적인 부분의 삭제

(5) 기타 요지변경으로 보지 않는 경우

4. 요지변경에 해당하는 경우

5. 비전형상표의 요지변경 여부에 대한 판단 ▶비전형상표 (p. 349, 353, 356, 362, 364)

V 실체보정 – 직권보정

1. 의의 및 취지

2. 적용요건

- (1) [주체적 요건]
- (2) [시기적 요건]
- (3) [객체적 요건]

3. 절차

- (1) 직권보정 통지
- (2) 의견서제출기회 부여
- (3) 의견서 제출후

4. 효과

- (1) 적법한 경우
- (2) 직권보정에 하자가 있는 경우

42 출원의 변경 (法44조)

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 주체적 요건
2. 출원형식에 따른 시기적 요건
 - (1) 상표, 단체표장, 증명표장 상호간의 경우
 - (2) 지정상품추가등록출원을 상표등록출원으로 변경하는 경우
3. 객체적 요건
 - (1) 최초출원의 계속
 - (2) 객체의 동일성이 유지될 것

III 절차 및 절차 완화

- ① [절차]
- ② [절차완화]

IV 효과

1. 적법한 경우
2. 부적법한 경우

43 출원의 분할 (法45조)

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 주체적 요건
2. 시기적 요건
3. 객체적 요건
 - (1) 원출원의 계속
 - (2) 원출원의 범위 내에서의 분할

III 절차 및 절차 완화

1. 절차
2. 절차 완화

IV 효과

1. 적법한 경우
 - (1) (法45조2항)
 - (2) 원출원에 우선권 주장이 있는 경우, 분할출원의 우선권 주장 간주 (法45조3항 및 4항)
 - (3) 원출원에 출원 시의 특례를 주장한 경우, 분할출원의 출원 시 특례 주장 간주 (法45조5항)
 - (4) 분할출원의 독립성
2. 부적법한 경우

V 비교 - 상표출원 또는 상표권의 분할이전

1. 상표출원의 분할이전
2. 상표권의 분할이전

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 우선권 주장의 기초가 되는 제1국 출원
 - (1) 최선성 및 정규성
 - (2) 제1국 출원은 파리협약상의 권리능력을 가진 자의 출원일 것
2. 제2국에서의 적법한 우선권 주장
 - (1) 주체적 요건
 - (2) 객체적 요건
 - 1) [상표의 경우]
 - 2) [상품의 경우]
 - 3) [상표 및 상품의 동일성 의미]
 - (3) 시기적 요건

III 절차

1. 출원 시 주장
2. 증명서류 제출

IV 효과

1. 적법한 경우
2. 부적법한 경우

45 출원 시의 특례 (法47조)

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 주체적 요건
2. 객체적 요건
 - (1) 상표 및 지정상품
 - 1) [상표]
 - 2) [지정상품]
 - (2) 法47조1항 각호에 해당하는 박람회
3. 시기적 요건

III 절차

1. 출원 시 주장
2. 증명서류 제출

IV 효과

1. 적법한 경우
2. 부적법한 경우
3. 우선권주장을 수반한 경우

46 우선심사 (法53조)

I 개요

II 우선심사의 대상

1. 상표법 제53조 제2항 제1호
2. 상표법 제53조 제2항 제2호 및 시행령 제12조

III 우선심사대상의 제외사항

1. (法189조2항)
2. (고시 제3조 제2호)

IV 우선심사의 신청절차

V 우선심사결정

I 거절이유 통지(法55조) 및 상표등록거절결정(法54조)

1. 거절이유 통지(法55조)
2. 거절결정 (法54조)

II 부분거절제도

1. 의의 및 취지
 - (1) [의의]
 - (2) [취지]
2. 부분거절제도의 적용
 - (1) 상표등록거절결정
 - (2) 출원공고 및 상표등록결정
 - (3) 거절결정불복심판
 - (4) 지정상품추가등록출원
 - (5) 국제상표등록출원

I 개요 (의의 및 취지)

II 재심사의 요건

1. 주체적 요건
2. 시기적 요건
3. 객체적 요건

III 재심사의 절차 및 효과

1. 재심사의 절차
2. 재심사의 효과

I 의의, 취지 및 법적성질

II 발생요건

1. 출원상표와 유사한 범위 내에서 제3자의 사용(法58조1항)
2. 출원인의 서면에 의한 경고(法58조2항)
3. 경고 후 상표권 설정등록시까지의 기간 내, 제3자의 계속적 사용(法58조2항)
4. 출원인의 업무상 손실 발생(法58조2항)

III 손실보상청구권의 내용 및 행사

1. 손실보상청구권의 내용
2. 손실보상청구권의 행사

IV 준용규정 보.간.신.서.공.소

V 손실보상청구권의 소멸

VI 관련 문제

1. 상표법 제90조의 준용여부
2. 선사용권 등의 예비적 지위 인정여부

50 이의신청

I 의의 및 취지

II 이의신청의 요건

1. 이의신청인(주체적 요건)
2. 이의신청의 이유(객체적 요건)
3. 이의신청의 기간(시기적 요건)

III 이의신청의 절차

1. 이의신청서 제출(法60조2항)
2. 이의신청의 이유와 증거 보정(法61조)
3. 부분송달 및 답변서 제출기회 부여(法66조1항)

IV 이의신청의 심사

V 이의신청에 대한 결정

1. 각하결정
2. 이의결정
3. 이의결정의 예외

VI 이의신청의 효과

1. 이의신청에 대한 불복 불가능

2. 이의신청의 이유가 있을 때

3. 이의신청의 이유가 없을 때

VII 관련문제 - 정보제공(法49조)

1. 의의 및 취지

2. 정보제공의 요건

(1) 정보제공인(주체적 요건)

(2) 정보제공의 이유(객체적 요건)

(3) 정보제공의 기간(시기적 요건)

3. 정보제공의 절차 및 심사

(1) 정보 및 증거

(2) 제공된 정보 외 다른 거절이유가 있는 경우

(3) 이의신청과 별개로 정보제공이 있는 경우

4. 정보제공의 효과

51 직권 재심사 (法68조의2)

I 의의 및 취지

(1) [의의]

(2) [취지]

II 적용요건

(1) [주체적 요건]

(2) [시기적 요건]

(3) [객체적 요건]

III 절차

IV 효과

상표권

- 52 / 상표권의 발생 및 소멸
- 53 / 상표권의 효력
- 54 / 존속기간갱신등록신청
- 55 / 지정상품추가등록출원
- 56 / 상품분류전환등록
- 57 / 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위
- 58 / 타인의 디자인권 등과의 관계 (法92조)
- 59 / 상표권의 이전
- 60 / 상표권의 공유
- 61 / 상표권의 사용권 제도
- 62 / 특허권 등의 존속기간 만료 후에 상표를 사용하는 권리 (法98조)
- 63 / 선사용에 의한 법정통상사용권 (法99조1항)
- 64 / 선사용에 의한 법정통상사용권 (法99조2항)

I 상표권의 발생

1. 등록주의

- ① (法82조1항) (法82조2항)
- ② [등록이 상표권 존속요건인지 여부 判例] (씨트리 判例)

2. 상표등록료 납부

(1) 상표등록료 납부의 주체

(2) 등록료 납부 방법

- ① [납부기간 및 연장]
- ② [분할납부]
- ③ [지정상품별 포기]
- ④ [상표등록료의 보전]

(3) 등록료 미납시 효과

(4) 상표등록료 납부 또는 보전에 의한 상표등록출원의 회복

II 상표권의 소멸

1. 상표권 소멸의 의미

2. 장래효를 갖는 소멸사유

- ① [존속기간의 만료]
- ② [등록료 2회분 미납]
- ③ [상표권의 포기]
- ④ [상속인의 이전등록 불이행]
- ⑤ [법인 청산시 이전등록을 하지 않은 경우]
- ⑥ [상품분류전환등록의 경우]
- ⑦ [상표등록의 취소]

3. 소급효를 갖는 소멸사유

- ① [원시적 무효사유에 의한 소멸]
- ② [후발적 무효사유에 의한 소멸]
- ③ [불사용취소로 인한 소멸]

4. 상표권 소멸의 효과

53

상표권의 효력

I 상표권의 효력

1. 상표권의 효력이 미치는 범위

(1) 시간적 범위

(2) 내용적 범위

(3) 지역적 범위

2. 적극적 효력

(1) 전용권

(2) 수익·처분권

3. 소극적 효력

(1) 사용금지효

(2) 등록배제효

II 상표권의 효력제한

1. 적극적 효력의 제한

(1) 전용권의 제한

(2) 수익·처분권의 제한

2. 소극적 효력의 제한

(1) 사용금지효의 제한 ▶ 상표권의 효력이 미치지 않는 범위 (p. 200)(하이우드 判例, 진한커피 判例)

(2) 등록배제효의 제한

III 상표권의 효력확장

1. 시간적 범위 확장

상표권은 반영구적 권리로, 존속기간 갱신등록신청에 의해 10년씩 연장할 수 있다. (法83조2항)

2. 내용적 범위 확장

3. 지역적 범위 확장

I 의의, 취지 및 법적성질

1. 의의 및 취지
2. 법적성질

II 존속기간갱신등록의 요건

1. 객체적 요건 - 실체심사 폐지(2010년 개정법)
2. 주체적 요건 - 반려사유(시행규칙 제25조)
3. 시기적 요건 - 반려사유(시행규칙 제25조)

III 존속기간갱신등록의 절차

IV 효과(法85조)

1. 존속기간갱신등록신청의 효과(法85조1항)
2. 존속기간갱신등록의 효과(法85조2항)

V 존속기간갱신등록무효심판(法118조)

1. 존속기간갱신등록무효사유(法118조1항)
 - (1) 시기적 요건 위반(1호)
 - (2) 주체적 요건 위반(2호)

2. 심판의 청구

- (1) 청구권자
- (2) 청구대상

3. 심결 확정 효과(法118조3항)

4. 심판청구의 제척기간(法122조1항)

VI 상표권의 부적법한 소멸등록이 상표권에 미치는 영향 (씨트리 判例)

1. 상표권의 존속기간이 그대로 진행되는지 여부 判例

2. 상표권의 회복등록 및 존속기간에의 영향 유무 判例

3. 상표권의 존속기간갱신등록 신청에 대한 처분

4. 존속기간갱신등록 신청에 심판관의 부적절한 제안이 있었던 경우, 특허청장의 처분이 신의칙에 반하는지 여부 判例

I 의의 및 취지

II 지정상품추가등록의 요건

1. 주체적 요건(法87조1항2호)
2. 객체적 요건
 - (1) 상표 및 지정상품의 경우
 - (2) 통상의 상표출원에 대한 거절이유에 해당하지 않을 것(法87조1항1호)
3. 시기적 요건(法87조1항3호)

III 지정상품추가등록의 절차

1. 지정상품추가등록출원서의 제출(法86조2항)
2. 지정상품추가등록출원의 심사
 - (1) 심사상의 규정 준용(法88조2항)
 - (2) 지정상품추가등록출원에 대한 거절결정(法87조)
3. 지정상품추가등록출원의 변경(法44조)
 - (1) 출원의 변경 가능(동조2항)
 - (2) 최초출원의 취하 간주(동조5항)
4. 지정상품추가등록출원의 등록
5. 상표법 제34조 제2항의 적용

IV 효과

1. 지정상품추가등록의 효과
2. 지정상품추가등록의 종속성
3. 지정상품추가등록의 독자성

V 지정상품추가등록에 대한 무효심판(法117조)

1. 무효심판의 청구인 : 이해관계인 또는 심사관(法117조1항)
2. 무효심판청구의 대상
 - (1) 무효사유(法117조1항 각호)
 - (2) 상표권이 소멸한 경우에도 이를 청구할 수 있다(法117조2항).
3. 효과(法117조3항)

I 의의 및 취지

II 상품분류전환등록의 요건

1. 주체적 요건
2. 객체적 요건
 - (1) 상품분류전환등록신청의 대상에 해당할 것
 - (2) 원상표권의 존재(法210조1항5호)
 - (3) 상표 및 지정상품의 경우
3. 시기적 요건(法210조3항)

III 상품분류전환등록의 절차

1. 상품분류전환등록신청서의 제출(法209조2항)
2. 상품분류전환등록신청의 심사(法210조, 法212조)
3. 상품분류전환등록에 대한 결정

IV 효과

1. 상품분류전환등록의 효과(法211조)
2. 상품분류전환등록이 없는 경우의 효과(法213조1항)
3. 상품분류전환등록신청서에 기재되지 아니한 지정상품에 대한 효과(法213조2항)

V 상품분류전환등록에 대한 무효심판 (法214조)

1. 무효심판의 청구인 : 이해관계인 또는 심사관(法214조)
2. 무효심판청구의 대상
 - (1) 무효사유(法214조1항 각호)
 - (2) 상표권이 소멸한 경우에도 이를 청구할 수 있다(法214조2항 및 法117조2항).
3. 효과(法214조3항)

I 서설

1. 의의 및 취지(서울가든 判例)
2. 법적성질 (코리아리서치 判例 참고)
3. 판단기준 시점
4. 제90조 각 호의 관계 (서울가든 判例)
5. 적용범위
 - (1) 결합상표의 일부분에 적용 가부 (매직블록 判例)
 - ① [결합상표 일부분에 적용 가부 判例]
 - ② [일부분에 효력제한되는 경우 권리범위 속부 판단 방법 判例]
 - (2) 제90조의 효력제한사유의 확대 적용 가부
 - 1) 문제점
 - 2) 판례의 태도 (88카 判例)
 - 3) 다수설
 - 4) 검토
 - (3) 사용에의한 식별력을 취득한 경우 제90조 적용 가부 ▶ 식별력 총론 (p. 36)

II 상표법 제90조 제1항 제1호

1. 의의 및 취지
 - (1) [의의]
 - (2) [취지] (옥류관 判例)
2. 적용요건

(1) 자신의 성명·명칭, 상호 등 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭

- 1) [저명성] (하나로통신 判例 참고)
- 2) [회사종류 부분을 생략 사용한 경우] (하나로통신 判例)
- 3) [장래 사용 예정인 명칭도 포함되는지 여부 判例] (경남대학교 判例)

(2) 상거래 관행에 따라 사용하는 상표 위.배.크.연.결.실.사

- 1) [의미 및 판단기준 判例] (면누리 判例)
- 2) [특이한 서체나 도안으로 된 경우 判例] (옥류관 判例, 크라운진 判例)

3. 적용의 예외

(1) 제90조 제3항

- 1) [의의]
- 2) [취지] (학원사 判例)

(2) 부정경쟁목적의 의미 및 판단기준

- ① [의미]
- ② [판단기준] (메디팜 判例)

(3) 설정등록 전부터 부정경쟁 목적의 사용인 경우

[判例] (학원사 判例)

(4) 등록상표의 일부의 사용으로 신용을 획득한 경우 인정 가부

- 1) 문제점
- 2) 견해대립
- 3) 판례의 태도(거북표 判例)
- 4) 검토

(5) 등록상표가 지정상품이 아닌 상호 또는 서비스에 대해 신용 획득한 경우(메디팜 判例)

Ⅲ 상표법 제90조 제1항 제2호

1. 의의 및 취지

2. 적용요건

(1) 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭 또는 기술적 표장

(2) 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표 관.품.거.객 일.특.주.문.기.직.새.식

- 1) [판단기준 判例](족삼 判例)
- 2) [도안화된 경우 判例] (참맑은 判例)
- 3) [구체적인 의미를 직감하지 못하는 경우 判例] (INTARSIA 判例 참고)

3. 관련문제 - 제33조제1항제3호와의 관계

- (1) 제33조제1항과 제90조의 해석상의 공통점
- (2) 제33조제1항과 제90조의 차이점 (심사기준)
 - ① [제33조제1항]
 - ② [제90조제1항]

IV 상표법 제90조 제1항 제3호

1. 의의 및 취지
2. 적용요건

V 상표법 제90조 제1항 제4호

1. 의의 및 취지
 - (1) [의의]
 - (2) [취지] (사리원면옥 判例)
2. 적용요건
 - (1) 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표
 - 1) [현저한 지리적 명칭인지 판단기준 判例] (사리원면옥 判例)
 - 2) [다른 구성이 결합된 경우 판단 判例] (코리아리서치 判例)
 - 3) [도안화된 경우 판단 判例] (코리아리서치 判例)

VI 상표법 제90조 제1항 제5호

1. 의의 및 취지

2. 적용요건

- (1) 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는데 불가결
- (2) 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표

VII 지리적표시 단체표장권의 효력이 미치지 아니하는 범위

▶ 지리적 표시 단체표장권의 효력 (p. 381)

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. ‘法92조1항’에 따라 동의가 필요할 요건
 - (1) 등록상표의 사용일 것
 - (2) 선행하는 타인의 권리가 존재할 것
 - (3) 선행권리와 저촉이 있을 것
2. ‘法92조2항’에 따라 동의가 필요할 요건
 - (1) 등록상표의 사용일 것
 - (2) 부정경쟁방지법 제2조제1호과목에 따른 부정경쟁행위에 해당할 것

III 적용의 효과

1. 전용권의 제한
2. 금지권이 제한되는지 여부 判例
3. 타인의 동의 강제 가부

59

상표권의 이전

I 서설

- ① [의의]
- ② [이전의 자유 및 제한]

II 이전의 태양 및 절차

- 1. 이전의 태양
- 2. 이전의 절차
 - (1) 특정승계의 경우
 - (2) 일반승계의 경우

III 이전의 효력발생과 효과

- 1. 특정승계에 의한 이전의 효력발생
- 2. 일반승계에 의한 이전의 효력발생
- 3. 이전의 효과
 - (1) 내용 및 하자 등의 동일성 유지
 - (2) 부수적 권리(등록된 전용사용권, 통상사용권 및 질권)에의 영향이 없다.
 - (3) 승계인의 지위
 - (4) 상표권의 이전에 따른 통상사용권 발생 (法104조의2)

IV 이전의 제한

- 1. 이전제한 사유
 - (1) 유사상품 분할이전의 제한(法93조1항후단)

(2) 공유 상표권 이전의 제한(法93조2항)

(3) 업무표장권 이전의 제한(法93조4항)

(4) 法34조1항1호 다목·라목 단서, 法34조1항3호 단서에 의한 상표권 이전의 제한(法93조5항)

(5) 단체표장권 이전의 제한(法93조6항)

(6) 증명표장권 이전의 제한(法93조7항)

증명표장권은 해당 증명표장에 대하여 제3조제3항에 따라 등록받을 수 있는 자에게 그 업무와 함께 이전할 경우에 특허청장의 허가를 받아 이전하는 경우 외에는 이전할 수 없다.

2. 이전제한 위반의 효과

V 상표권 이전등록 청구권의 소멸시효

1. 문제점

2. 소멸시효 진행되는지 여부 判例

3. 별도 법적 보호를 받을 수 있는 경우, 시효 진행이 저지되는지 여부 判例

VI 상표권 분할 후의 이전 - 法93조1항후단 유추적용 여부

60

상표권의 공유

I 서설

1. 의의
2. 공유의 발생태양
3. 공유상표권의 법적성질 判例

II 공유상표권의 효력

1. 적극적 효력
 - (1) 공유자 1인의 자유사용 가능
 - (2) 취소심판과 관련하여, 공유자 1인의 사용의 효력
2. 소극적 효력
 - (1) 침해금지청구의 경우
 - (2) 손해배상청구의 경우

III 공유상표권의 제한 양.질.사.분.주.심.소

1. 지분양도 및 칠권설정의 제한(法93조2항)
2. 사용권설정의 제한(法93조3항)
3. 상품분류전환등록신청의 제한(法209조4항)
4. 지정상품추가등록출원의 제한(法87조1항2호)
5. 심판청구상의 제한
6. 공유상표권에 대한 심결취소소송의 당사자 적격

- (1) 문제점
- (2) 공유 상표권자의 피고적격
- (3) 공유 상표권자의 원고적격
 - 1) 判例
 - 2) 검토

IV 공유상표권 제한 위반의 효과

1. 취소심판의 대상
2. 거절결정
3. 부적법각하

V 공유상표권 일부 지분에 대한 무효심판 청구 허용여부

I 전용사용권

1. 의의 및 성격
2. 권리의 발생
 - (1) 사인간의 계약에 의해 발생하고, 전용사용권의 등록은 제3자 대항요건이다(法100조1항).
 - (2) 제3자 의미 判例
3. 권리의 내용
 - (1)(法95조3항).
 - (2) 전용사용권 침해 시 조치
4. 권리의 이전 등
5. 권리의 소멸

II 통상사용권

1. 의의 및 성격
2. 권리의 발생
3. 권리의 내용
4. 권리의 이전 등
5. 권리의 소멸

III 사용권 설정에 따른 상표권자 및 사용권자의 의무

1. 상표권자의 의무
 - (1) 사용권자 사용에 대한 관리·감독 의무(法119조1항2호)
 - (2) 동의를 구할 의무(法102조1항)
2. 사용권자의 의무
 - (1) 성명 등의 표시 의무(法95조4항 및 法97조5항)
 - (2) 정당한 사용의 의무(法119조1항2호 및 法120조)
 - (3) 전용사용권자 - 동의를 구할 의무(法102조2항)

IV 법정통상사용권

1. 의의
2. 법정통상사용권의 종류
 - (1) 法98조 - 특허권 등의 존속기간 만료 후 상표를 사용할 권리
 - (2) 法99조 - 선사용권
 - (3) 法104조의2 - 질권행사 등으로 인한 상표권의 이전에 따른 통상사용권 <신설>

I 의의, 취지 및 법적성질

1. 의의 및 취지
2. 법적성질

II 적용요건

1. 상표등록출원일전 또는 그와 동일한 날에 출원되어 등록된 특허권 동일 것
2. 특허권 등이 상표권과 저촉관계에 있을 것
3. 특허권 등이 존속기간 만료로 소멸되었을 것
4. 부정경쟁의 목적에 의한 사용이 아닐 것

III 구체적 내용

1. 사용권을 가진 자
 - (1) 특허권자·실용신안권자 또는 디자인권자(法98조1항)
 - (2) 그 전용실시권자 및 등록된 통상실시권자(法98조2항)
2. 사용권의 범위
3. 대가지급(法98조3항)
4. 상표권자 등의 혼동방지청구권(法98조4항)

IV 사용권 이전의 제한

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 타인 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용
2. 부정경쟁의 목적이 없을 것
 - (1) 부정경쟁의 목적 의미
 - (2) 입증책임
3. 타인 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용
4. 타인 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식

III 구체적 내용

1. 선사용권의 내용
2. 선사용권을 가진 자
3. 선사용권의 범위
4. 선사용권의 이전 등의 허용여부
5. 상표권자 등의 혼동방지청구권(法99조3항)

IV 상표등록 전의 선사용자의 지위

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 자기 성명·상호 등 인격 동일성의 표시 수단을
2. 상거래 관행에 따라 사용
3. 부정경쟁의 목적이 없을 것
4. 타인 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용
5. 인식도 획득 불요

III 구체적 내용

1. 선사용권의 내용
2. 선사용권을 가진 자
3. 선사용권의 범위
4. 선사용권의 이전 등의 허용여부
5. 상표권자 등의 혼동방지청구권

IV 상표등록 전의 선사용자의 지위

상표권자의 보호

- 65 / 상표권의 침해
- 66 / 권리소진이론
- 67 / 진정상품병행수입
- 68 / 침해에 대한 구제 - 민사상 조치
- 69 / 침해에 대한 구제 - 형사상 조치
- 70 / 기타 벌칙 규정

65 상표권의 침해

I 서설

1. 의의
2. 침해의 유형 및 비교

II 직접침해

1. 침해의 요건
2. 유효한 상표권의 존재
 - (1)
 - (2) [행정행위의 공정력] (하이우드 判例)
3. 상표적 사용에 해당할 것 ▶ 상표의 사용 (p. 6)
4. 상표권의 보호범위 내의 사용일 것 - 동일·유사의 범위
 - (1)
 - (2) [저명상표의 보호범위 - 이종상품에의 효력 여부] (미키마우스 判例)
5. 정당한 권원이 없을 것
 - (1) 사용권 등이 있는 경우
 - 1) [사용권자의 사용]
 - 2) [사용권자로부터 하청받은 제3자의 사용] **주.영.실.통** (소문난삼부자 침해 判例)
 - (2) 개별도형에의 상표권자이자 조합된 디자인에의 디자인권자의 사용 (루이비통 判例 참고)
[개별도형에의 상표권에 기초한 정당권원 항변 인정 여부]
 - (3) 선출원 등록상표와의 관계에서 유사범위 내 후출원 등록상표의 상표권자의 사용 ▶ 관련문제 (p. 237)
 - (4) 권리소진 또는 진정상품병행수입의 경우 ▶ 권리소진 (p. 240), 진정상품병행수입 (p. 242)

6. 상표권 효력제한 사유가 없을 것

7. 권리남용에 해당하지 않을 것

(1) 상표권 남용의 일반론

- 1) [의의]
- 2) [상표법의 영역에서 권리남용 법리의 특수성]
- 3) [부정경쟁방지법과 관계 判例] (사임당 判例)

(2) 유형별 고찰

1) 주지한 타인의 선사용상표를 모방하여 등록받은 경우 判例

- ① (진한커피 判例)
- ② [주관적 요건의 불요] (진한커피 判例)
- ③ [권리남용에 해당하기 위한 신용의 귀속주체] (맥슨 判例)

2) 상표출원 또는 등록이 계약이나 신의칙에 반하는 경우 判例

- ① [영업일체를 양도하면서 상표권이 이전등록을 하지 않은 자의 권리행사] (사자표 춘장 判例 참고)
- ② [독점적 수입판매권을 영업과 제3자에게 양도한 자의 출원·등록 후 권리행사] (KGB 判例 참고)
- ③ [총판대리점이었던 자의 출원·등록 후 권리행사] (ACM 判例)

3) 무효사유가 명백한 상표권에 기한 권리행사 判例 **공.목.형**

- i) [행정행위의 공정력]
- ii) [권리남용 판단]
- iii) [무효사유 판단 가부] (하이우드 判例)

4) 취소사유가 명백한 상표권에 기한 권리행사 判例(POLO 判例)

5) 침해행위로 주지성을 얻은 후발선사용상표에의 권리행사(역혼동) 判例 (KATANA 判例)

- 1) [권리남용 해당 여부]
- 2) [후행 등록상표를 제34조제1항제12호 근거로 무효시킨 경우, 선행 등록상표와의 관계에서 침해를 면하는지 여부] ▶ 제34조제1항제12호 약의의 주지상표의 경우 (p. 109)

III 간접침해

1. 의의 및 취지

2. 간접 침해의 태양 (法108조1항2호 내지 4호)

- (1) [2호] (2) [3호] (3) [4호]

IV 관련문제1 - 선출원 등록상표와의 관계에서 유사범위 내 후출원 등록상표의 상표권자의 사용

1. 문제점
2. 과거 판례의 태도
 - (1) 침해에 해당하는지 여부
 - ① [민사사건]
 - ② [형사사건]
 - (2) 후출원등록상표가 무효확정된 경우
 - ① [민사사건]
 - ② [형사사건]
3. 전원합의체 판결의 태도
 - ①-1 [침해 성립 여부] (데이터팩토리 判例)
 - ①-2 [침해성립 논거]
 - ② [상표권 외에 특허권 등에도 그대로 적용되는지 여부]
4. 검토
 - ① [비판적 견해]
 - ②
5. 보충 - 전원합의체 판결로 인한 영향
 - ① [일반론]
 - ② [민사 손해배상책임]
 - ③ [형사책임]
 - ④ [불사용취소심판에서 문제]
 - ⑤ [권리대 권리의 적극적 권리범위확인심판]

I 권리소진의 의의

II 권리소진이론 적용여부의 판단

1. 권리소진의 적용요건
2. 권리소진이 인정되지 않는 경우 (트럼프 카드 判例, 후지필름 判例)
 - ① [원래의 상품과 동일성이 유지되지 않는 경우 判例]
 - ② [동일성을 해할 정도의 가공이나 수선인지 여부의 판단방법 判例] **품.이.취.기**

III 구체적 유형에 따른 판단

1. 1회용 카메라의 필름을 교체한 경우 (후지필름 判例)
2. 카드 뒷면에 특수염료로 무늬·숫자 인쇄한 경우 (트럼프 카드 判例)
3. 사용권자가 계약상 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우 (메트로시티 침해죄 判例)
 - ① [권리소진 의의]
 - ② [계약위반의 경우-일반]
 - ③ [부수적 조건 위반의 경우]

I 진정상품병행수입의 의의

II 진정상품 병행수입행위의 허용여부

1. 문제점
 2. 견해의 대립
 3. 판례의 태도 (STARCRAFT 判例)
 4. 검토
-

III 진정상품병행수입 허용요건 진.출.품

1. 수입되는 상품이 진정상품일 것
2. 광의의 출처원이 동일할 것
 - (1) 광의의 출처원 동일의 의미(STARCRAFT 判例 참고)
 - (2) 국내외 상표권자가 동일인인 경우
 - 1) 전용사용권자가 없는 경우
 - 2) 전용사용권자가 있는 경우
 - ① 전용사용권자가 수입·판매만 하는 경우
 - ② 전용사용권자가 독자적으로 제조·판매하는 경우 判例
 - i) [독자적인 영업상 신용을 쌓지 못한 경우] (STARCRAFT 判例 참고)
 - ii) [독자적인 영업상 신용을 쌓은 경우] (POLO 병행수입 判例, KSWISS 判例 참고)
 - (3) 국내외 상표권자가 상이한 경우 총.독.제
 - (4) 수입품이 판매지 제한 약정에 위반되는 경우 ROBERTA 判例)
3. 제품 품질의 실질적인 차이가 없을 것 자.성.내.부.교.무.부 (STARCRAFT 判例)

IV 광고선전행위 허용여부

1. 소극적 광고행위 허용여부 (버버리 判例 참고)
2. 적극적 광고행위 허용여부
 - (1) [상표권 침해인지 여부 判例] (버버리 判例)
 - (2) [부정경쟁방지법상 부정경쟁행위인지 여부 判例] (버버리 判例)

V 진정상품병행수입의 소분행위

1. 문제점
2. 견해 대립
 - i) [허용 견해]
 - ii) [금지 견해]
3. 판례의 태도(Super Tempera 判例)
4. 검토

I 서설

II 침해금지청구·침해예방청구 (法107조)

1. 침해금지청구

- (1) 의의
- (2) 요건
- (3) 청구권자
 - 1)
 - 2) [전용사용권이 설정된 경우 상표권자의 청구권 인정 判例]
 - 3)
- (4) 청구의 내용 및 범위
 - ① [청구의 내용 判例] (크라운진 원심 判例)
- (5) 임시조치 (法107조3항)
 - 1) [의의]
 - 2) [취지]

2. 침해금지가처분

- (1) 의의
- (2) 요건
 - ①
 - ② [요건 判例] (임페리얼 判例)
- (3) 보전의 필요성 판단
 - 1) [무효로 될 개연성이 높은 상표권의 경우 判例] (영절하 判例)
 - 2) [상표권자의 영업활동이 없는 경우 判例]

Ⅲ 손해배상청구 (法109조)

1. 손해배상청구 (法109조)

(1) 의의

(2) 요건 고.위.손.인

(3) 당사자

1) 청구권자

2) 피청구인

(4) 소멸시효

1) [단기소멸시효 적용]

2) [소멸시효 기산점 판단 判例] (KATANA 가처분 判例)

(5) 서류의 제출 (法114조)

2. 고의 또는 과실

(1) 고의 추정 규정 (法112조)

(2) 침해행위에 대한 과실이 추정되는지 여부

1) 문제점

2) 판례의 태도(남선알미늄 判例)

3) 검토

(3) 과실 추정을 복명시키기 위한 방법 判例

1) [과실의 추정을 복명을 위해 입증할 사실] (남선알미늄 判例)

2) [무효되기 전 등록상표에 기한 상표 사용을 주장한 경우] (남선알미늄 判例 참고)

3. 손해액의 산정(法110조1항)

(1) 의의

(2) 개정취지

(3) 침해자의 양도이익에 의한 손해계산

1) 상표권자의 생산능력 내의 손해액

- ① [제110조제1항제1호]
- ② [(괄호) 부분의 예시]
- 2) 상표권자의 생산능력 초과분에 대한 손해액
[제110조제1항제2호]
- 4. 손해액의 추정 (法110조3항)
 - (1) 의의
 - (2) 상표권자 등이 손해발생을 입증해야 하는지 여부 判例
 - ① [손해발생의 입증요부](SUNKS 判例)
 - ② [유사한 상품에 사용한 경우]
 - (3) 상표권자 등이 인과관계를 입증해야 하는지 여부 判例 (오-케이 判例)
 - (4) 손해액 추정의 복멸 判例(미키코리아 判例)
 - (5) ‘침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액’의 산정방법 判例
 - 1) 침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액의 산정기준 (미키코리아 判例)
 - 2) 손해액 추정 규정을 적용할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우 判例
 - ①
 - ② (미키코리아 判例)
- 5. 합리적으로 받을 수 있는 사용료 상당액의 청구(法110조4항, 5항)
 - (1) 의의 및 개정취지
 - 1) [의의]
 - 2) [취지]
 - (2) 상표권자의 손해발생의 입증 요부
 - 1) 학설
 - ① [손해액 간주설]
 - ② [손해발생 간주설]
 - 2) 판례의 태도
 - ① [침해자의 손해 불발생 항변에 관한 判例] (크라운진 判例)
 - ② [상표권자의 입증책임 정도에 관한 判例] (남선알미늄 判例)
 - 3) 검토

(3) 상표권자의 등록상표 불사용과 손해 불발생의 항변

1) 문제점

2) 판례의 태도 (다수설)(크라운진 判例)

3) 반대 견해

4) 검토

(4) 제110조제4항 적용 시 과실상계가 가능한지 여부 判例 (남선알미늄 判例)

(5) 통상사용권자만 등록상표를 사용하고 있는 경우 判例(탑플란트 判例)

6. 법원의 재량에 의한 손해액 산정 (法110조6항)

(1) 의의

(2) 손해발생의 입증 요부

i) [손해발생의 입증 필요]

ii) [입증완화] (퀸센스 判例)

(3) 손해액 추정 규정을 적용할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우 判例 ▶ 미키코리아 判例

7. 징벌적 손해배상제도(法110조7항, 8항)

(1) 의의 및 도입 취지

1) [의의] (法110조7항)

2) [도입 취지]

(2) 징벌적 손해배상액 판단 시 고려사항 (法110조8항)

8. 가압류

IV 법정손해배상청구 (法111조)

1. 의의 및 취지

(1) [의의]

(2) [취지]

2. 2020. 10. 20. 시행 개정법의 태도3. 적용요건

① 판단의 기본원칙 判例

(크라운진 判例)

② 상표권자 또는 전용사용권자가 사용하고 있을 것

③ 동일영역에서의 침해일 것 ▶ 상표의 동일 (p. 19)

④ 침해자에게 고의 또는 과실이 있을 것

4. 법정손해배상청구의 절차 및 효과

(1) 제109조의 손해배상과 선택적 청구 및 청구의 변경

① [선택적 청구]

② [청구의 변경]

(2) 법정손해배상액의 결정

V 신용회복청구 및 부당이득반환청구

1. 신용회복청구 (法113조)

2. 부당이득반환청구 (민법 제741조)

I 침해죄

1. 의의

2. 적용요건

(1) 상표권의 침해행위에 해당할 것

- 1) 상표권에 대한 무효심결이 확정된 경우 判例
- 2) 상표권에 대한 취소심결이 확정된 경우 判例

(2) 고의가 존재할 것

- 1) [제112조 적용여부]
- 2) [고의의 의미]
- 3) [미필적 고의의 요구 判例] (삼립육기 判例)
- 4) [고의의 증명 - 검사의 입증책임 정도 判例] (메트로시티 권리소진 判例)
- 5) [고의의 조각사유로서의 법률의 착오]

(3) 승계인의 경우

3. 포괄일죄

- (1) [포괄일죄 判例]
- (2) [하나의 상표로 수개의 등록상표를 침해한 경우 判例] (코크린 判例)

4. 간접침해에 대한 형사책임 인정여부

(1) 문제점

(2) 학설

(3) 판례의 태도

- 1) 상표법 관련 判例
- 2) 특허법 관련 判例

(4) 검토

70 기타 벌칙 규정

Ⅱ 양벌규정 (法235조)

Ⅲ 몰수 (法236조)

심판 및 소송

- 71 / 심판청구의 이해관계인
- 72 / 일사부재리 (法150조)
- 73 / 거절결정불복심판청구 (法116조)
- 74 / 상표등록의 무효심판 (法117조)
- 75 / 취소심판 총론
- 76 / 제119조 제1항 제1호
- 77 / 제119조 제1항 제2호
- 78 / 제119조 제1항 제3호
- 79 / 제119조 제1항 제4호
- 80 / 제119조 제1항 제5호
- 81 / 제119조 제1항 제6호
- 82 / 그 외 취소심판
- 83 / 권리범위확인심판
- 84 / 심결취소소송

71 심판청구의 이해관계인

I 의의 및 취지

II 이해관계의 판단

1. 판단의 전제
2. 기준시점 - 심판의 심결시
3. 판단의 방법

III 이해관계가 인정되지 않는 경우

IV 각 심판별 이해관계인에 대한 구체적 의미

1. 무효심판
 - ①
 - ② [사용권자의 이해관계]
2. 취소심판
 - (1) 제119조1항4호
 - (2) 제119조1항6호
3. 권리범위확인심판

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 심판의 심결이 확정된 경우
2. 누구든지
3. 같은 사실 및 같은 증거
 - (1) 같은 사실 당.상.관.확.요.구
 - ① [判例]
 - ② [불사용취소심판의 청구시점 判例]
 - (2) 같은 증거 확.변.유.증
 - ① [의미 判例] (cervelo 判例)
 - ② [확정된 심결과 결론이 달라지더라도 일사부재리원칙에 반하지 않는다고 본 判例]
4. 동일심판

III 판단의 기준시점

- (1) 선행심결의 확정 여부
 - (2) 동일사실/동일증거 해당 여부
-

IV 위반 시 효과

I 의의, 취지 및 법적 성질

II 심판청구

1. 청구권자
2. 청구기간
 - ① [개정내용]
 - ② [개정의 취지]
 - ③ [기간연장 및 추후보완]
3. 심판청구의 대상

III 심리 및 심결

1. 심리방식
 - ① [심리주체]
 - ② [심리방식]
 - ③ [직권주의]
2. 심리절차 - 의견서 제출기회 부여
 - (1) 심사단계의 규정 준용(法123조1항)
 - (2) 의견서 제출기회부여(法123조1항, 法123조3항)
 - 1) [내용] 2) [취지 및 성질 判例]
 - 3) [거절결정의 이유로 삼지 않은 사유 判例]
3. 심리대상

4. 심결 및 심결에의 불복

①

② [각하심결]

③ [본안심결]

④ [심결에의 불복]

5. 지정상품별 심판청구의 취하 (法148조2항)

IV 심결확정의 효과

I 의의 및 취지

II 심판청구

1. 청구인 및 피청구인 ▶ 심판청구의 이해관계인 (p. 268)

- (1) [청구인]
- (2) [피청구인]

2. 청구기간

(1) (法117조2항)

(2) 제척기간

1) 제척기간 (法122조1항)

[의의]

[취지 判例] (장원급제 判例)

2) 제척기간 경과 후 제척기간의 적용을 받는 무효사유를 새로 주장하는 경우 (경주빵 判例)

3) 제척기간 경과 전 무효심판 청구 후, 제척기간 경과 후 새로운 선등록 상표에 기하여 청구한 경우 (장원급제 判例)

4) 제척기간 경과 후 방식 및 선등록상표를 보정한 경우 判例

- ① 출원인코드 정정
- ② 선등록상표의 보정 (SUM 判例)

3. 심판청구의 대상

4. 심판청구의 방식

(1) 심판청구서의 제출 (法125조1항)

(2) 방식심사 (法127조)

III 심리 및 심결

1. 심리방식 및 심리절차

(1) 심리방식

- ① [심리주체]
- ② [심리방식]
- ③ [직권탐지]
- ④ [직권주의]
- ⑤ [적시제출]

(2) 심리절차

- ① [피청구인에게 부분송달]
- ② [청구인에게 부분송달]
- ③ [청구취지 통지]

2. 심리대상

- ① [심리대상]
- ② [판단 기준시점]
- ③ [후발적 무효사유의 경과규정 문제] (눈사랑 判例)

3. 심결 및 심결에의 불복

- ①
- ② [각하심결]
- ③ [본안심결]
- ④ [심결에의 불복]

IV 심결확정의 효과

1. 원시적 무효사유 - 상표권 소급적 소멸

2. 후발적 무효사유 - 장래를 향한 소멸

3. 제34조제1항제7호의 인용상표 지위 및 제35조 선출원지위 상실

4. 일사부재리의 적용 (法150조)

V 관련문제

1. 무효심판 청구 지정상품 중 일부에만 무효사유가 있는 경우 判例
2. 공유상표권의 일부 지분에 대한 무효심판 청구 가부 (특허법 관련 判例)

75

취소심판 총론

I 취소심판의 청구

1. 청구인 및 피청구인 (法119조5항)

(1) 청구인

(2) 피청구인

2. 청구기간

3. 심판청구의 대상 (法119조2항)

4. 심판청구의 방식

(1) 심판청구서의 제출 (法125조1항)

심판 청구인은 제125조제1항 각호의 사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출할 수 있다.

(2) 방식심사 (法127조)

II 취소심판의 심리 및 심결

1. 심리방식 및 심리절차

(1) 심리방식

① [심리주체]

② [심리방식]

③ [직권탐지]

④ [직권주의]

⑤ [적시제출]

(2) 심리절차

① [피청구인에게 부분송달]

② [청구인에게 부분송달]

③ [청구취지 통지]

(3) 입증책임

1) 제119조제1항제3호

2) 제3호를 제외한 취소사유

2. 심리대상

① [심리대상]

② [판단 기준시점]

3. 심결 및 심결에의 불복

①

② [각하심결]

③ [본안심결]

④ [심결에의 불복]

III 심결확정의 효과

1. 상표권의 소멸

(1) 상표법 제119조 제1항 제3호

(2) 제3호를 제외한 취소사유

2. 제34조제3항의 적용

3. 일사부재리의 적용 (法150조)

(1) 제119조제1항제3호

(2) 제3호를 제외한 취소사유

I 의의 및 취지

- (1) [의의]
- (2) [취지 判例] (MSU SPORTS 判例)

II 적용요건

- 1. 상표권자의 사용일 것
 - (1) 상표권의 이전이 있는 경우
 - (2) 상표권자가 제3자에게 변형 방법을 주지시킨 경우 判例(샤넬 判例)
- 2. 고의에 의한 사용일 것 (sisley 判例)
- 3. 등록상표의 유사범위에 속하는 상표의 사용일 것
 - (1) 유사판단의 대상 (Discovery 判例)
 - (2) 유사범위 내 사용 판단방법 判例 (MSU SPORTS 判例)
 - (3) 본 호의 ‘유사’상표의 사용과 제119조제1항제3호의 ‘동일성’ 판단기준의 관계 判例 (MSU SPORTS 判例)
 - (4) 복수의 유사상표를 사용하다 일부만 등록받은 후 미등록 상표를 계속 사용하는 경우 判例 (Discovery 判例)
 - (5) 색채상표의 특칙
- 4. 수요자의 품질오인 또는 출처혼동을 불러일으킬 것
 - (1) 오인·혼동 염려 포함 여부 判例 (샤넬 判例)
 - (2) 품질의 오인
 - (3) 혼동의 범위
 - 1) [광의의 혼동 포함 判例]

2) (소녀시대 취소 判例 참고)

(4) 출처혼동유무의 판단방법 判例 (소녀시대 취소 判例, 꾸이랑 判例)

(5) 대상상표의 존재 및 적격

1) 대상상표의 인식도 요건(MSU SPORTS 判例)

2) 대상상표가 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상 미등록상표인 경우 判例
(ROOTS 判例)

3) 대상상표가 등록상표와 유사하지 않은 경우 判例(Discovery 判例)

4) 대상상표가 기술적 표장인 경우 判例(NEUER 判例)

III 심판의 절차 및 심결확정의 효과 ▶ 취소심판 총론 (p. 281)

I 의의 및 취지

- (1) [의의]
 - (2) [취지 判例] (삼부자 부정사용취소 判例)
-

II 적용요건

1. 사용권자의 사용일 것
2. 등록상표의 동일 또는 유사범위에 속하는 상표의 사용일 것
 - ①
 - ② [유사한 상표를 사용한 것의 의미] (예랑 判例 참고)
3. 수요자의 품질오인 또는 출처혼동을 불러일으킬 것
 - (1) 품질의 의미 判例 (일동막걸리 判例)
 - (2) 출처혼동의 의미 및 범위
 - 1) [의미]
 - 2) ['출처혼동'의 범위 判例] (예랑 특허법원 判例)
 - (3) 출처혼동유무의 판단방법
 - 1) 출처혼동 판단방법 判例 변.유.표.품.사기실.알
(삼부자 부정사용 취소 判例)
 - 2) 상표권 이전이 있는 경우 출처혼동 판단방법 判例(삼부자 부정사용 취소 判例)
 - (4) 대상상표의 존재 및 적격
 - 1) 대상상표의 인식도 요건(삼부자 부정사용 취소 判例)
 - 2) 타인의 범위
 - ② [상표권이 이전된 경우 '타인의 범위 判例] 삼부자 부정사용 취소 判例)
 - 3) 대상상표가 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상 미등록상표인 경우 判例(삼부자 부정사용 취소 判例)

4. 상당한 주의를 하지 않았을 것

(1) 상당한 주의의 의미 및 입증책임

[상당한 주의의 의미] 크로커다일 判例)

(2) 구체적 사례

1) 브랜드 매뉴얼 교부 및 시정 요청한 경우 判例(크로커다일 判例)

2) 통상사용계약 해지 통보 및 말소등록한 경우 判例(A6 判例)

III 심판의 절차 및 심결확정의 효과 ▶ 취소심판 총론 (p. 281)

IV 사용권 등록 취소심판

1. 의의 및 취지

(1) [의의]

(2) [취지]

2. 적용요건

3. 취소심판의 절차

(1) 취소심판의 청구

① [청구시기]

② [청구인]

③ [피청구인]

④ [청구대상]

(2) 청구취지 통지의무

(3) 해제사유 적용없음

4. 심결확정의 효과

I 의의 및 취지

- (1) [의의]
 - (2) [취지]
-

II 적용요건

1. 상표권자 또는 사용권자 중 어느 누구도 상표를 사용하지 않았을 것

- (1) [의미]
- (2) [미등록 사용권자의 사용 判例] (환경일보 判例)
- (3) [사용중지 촉구 받은 후의 사용권자의 사용] (환경일보 判例 참고)
- (4) [법정통상사용권자의 사용]
- (5) [상표권자와 별개의 법인격을 갖는 자의 사용] (동방포루마 判例 참고)
- (6) [제3자에 의해 국내에 유통된 경우 判例] (SHISEIDO 判例)
- (7) [주문자상표부착 생산 방식(OEM)에 의한 수출인 경우 判例] (송가네냉면 判例)

2. 불사용에 정당한 이유가 없을 것

- (1) [정당한 이유의 의미 判例] (NUMERO UNO 判例)
- (2) [등록상표가 이전된 경우 ‘정당한 이유’ 판단 判例] (NUMERO UNO 判例)
- (3) [구체적 예시]

3. ‘등록상표’를 ‘지정상품’에 대하여 ‘사용’하지 아니하였을 것

- (1) 등록상표의 동일성 범위의 상표 사용 ▶ 상표의 동일 (p. 19)
 - 1) ‘동일한 상표’의 의미 (콘티넨탈 判例)
 - 2) 등록상표의 일부를 생략하여 사용한 경우
 - ① 원칙 判例 (GUESS 判例)
 - ② 영문자와 한글음역을 결합한 상표에서 그 중 일부만 사용한 경우 判例(콘티넨탈 判例)
 - 3) 등록상표에 다른 구성요소를 부가하여 사용하는 경우
 - ① 등록상표가 동일성·독립성을 유지하고 있는 경우 判例

(몬테소리 취소 判例, UNi SPORTS 判例)

- ② 식별력이 없거나 미약한 부분을 결합하였으나 새로운 관념 등이 형성된 경우 判例 (POCA 判例)
- ③ 식별력있는 도형을 결합한 경우 判例 교연 判例)
- ④ 부가된 다른 구성의 크기·형태가 동일하고 띄어쓰기 없이 표현된 경우 判例 (STORM 判例)
- 4) 등록상표를 변경하여 사용하는 경우 判例 (SCABAL 判例)
- 5) 등록상표의 구성 각각이 제품의 다른 면에 표시된 경우 判例 (자동차생활 判例)
- 6) 등록상표가 식별력이 없는 경우 判例 (몬테소리 判例 참고)
- (2) 지정상품의 동일성 범위
 - 1) ‘동일한 지정상품’의 의미 判例(COSJEL OIL 判例)
 - 2) 지정상품의 해석 방법 判例 (COSJEL OIL 判例)
 - 3) 상품의 동일성 판단방법 (COSJEL OIL 判例)
- (3) 불사용취소심판에서의 ‘사용’ ▶상표의 사용 (p. 6)
 - 1) ‘등록상표의 정당한 사용’의 의미 (씨월드 判例 참고)
 - 2) 취소를 면하기 위한 형식적 사용 判例 (삼익가구 判例, 제주소주 判例)
 - 3) 법률위반 사용의 경우
 - ① 저작권법 위반 判例 (올챙이 그림책 判例)
 - ② 그 외 행정법규 위반 判例 **목.상.수** (레이싱카완구 判例)
- 4) 타인의 상품의 출처를 나타내기 위해 사용하는 경우 判例 (ESSIE 判例)
- 5) 수요자들이 출처표시로 인식할 수 있어야 하는지 여부 ▶상표의 사용 (p. 6)
 - ① [불사용취소심판 判例] (법랑냄비 判例)
 - ② [자타상품의 식별표지 사용의사 판단 判例] (STRIPE 判例)
- 6) 키워드 광고의 경우 判例 (필투스 判例)
- 4. 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 사용하지 아니할 것
- 5. 국내에서 사용하지 아니하였을 것
 - (1) 원칙 判例
 - (2) 외국간행물이 국내에 반포된 경우 判例
 - (3) 치외법권 지역에서 사용된 경우 判例

(4) 해외직구로 국내에 배송된 경우(BODY BY VICTORIA 判例 참고)

(5) 외국에서만 영업하는 서비스와 관련하여 국내에서 광고한 경우(씨월드 判例 참고)

III 심판의 청구 및 방식 등 ▶ 취소심판 총론 (p. 281)

IV 관련문제

1. 상표권 양도계약에 대한 채권자 취소 판결이 확정된 경우

(1) [상표권자의 피청구인 적격] (삼부자 불사용 취소 判例 참고)

(2) [양수인의 사용을 상표권자의 사용으로 볼 수 있는지 여부](JEDIA 判例)

2. 취소심판 계류 중 지정상품의 범위를 달리하는 취소심판의 청구이익 判例

(리엔 判例)

3. 유사범위에 속하는 지정상품 중 일부에 대해서만 청구한 경우 判例(리엔 判例)

4. 일부취하 가부

5. 원등록상표의 지정상품이 취소되는 경우 추가등록된 지정상품의 취급 判例 히로이찌 判例)

6. 취소사유의 추가 주장 가부

(1) 심판 계속중 추가

(2) 심결취소소송 계속중 추가

(3) 지정상품 일부에 대한 불사용취소심판 청구 후 부정사용 취소사유 추가하는 경우

(KATANA 취소 判例)

I 의의 및 취지

II 취소사유의 구체적 내용

1. 제93조 제1항 후단 규정에 위반
 - (1) 제93조 제1항
 - (2) 구체적 내용
2. 제93조 제2항 규정에 위반
 - (1) 제93조 제2항
 - (2) 구체적 내용
3. 제93조 제4항부터 제7항까지의 규정에 위반
 - (1) 제93조 제4항부터 제7항
 - ① [法93조4항]
 - ② [法93조5항]
 - ③ [法93조6항]
 - ④ [法93조7항]
 - (2) 구체적 내용

III 심판의 청구 및 방식 등

1. 청구인 - 이해관계인(法119조5항 단서)
2. 심판청구 후 취소사유가 소멸된 경우의 취급
3. 제34조 제3항의 적용배제

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 상표권 이전에 의해 유사한 등록상표가 각각 다른 상표권자에게 속하게 될 것
2. 이전 후 1인이 등록상표를 동일·유사 상품에 사용
3. 부정경쟁을 목적으로 사용
4. 수요자에게 상품의 품질 오인 또는 타인 업무 관련 상품과의 혼동 야기

III 심판의 청구 및 방식 등 ▶ 취소심판 총론 (p. 281)

81 제119조 제1항 제6호

I 의의 및 취지

II 적용요건

1. 상표법 제92조 제2항에 해당하는 상표가 등록된 경우 ▶ 제92조 제2항 (p. 209)
2. 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 상표등록일부터 5년 이내에 취소심판을 청구하였을 것

III 심판의 청구 및 방식 등 ▶ 취소심판 총론 (p. 281)

I 서설

1. 의의 및 취지
2. 법적성질
3. 종류
 - (1) 적극적 권리범위확인심판
 - (2) 소극적 권리범위확인심판

II 심판청구

1. 청구인 및 피청구인 ▶ 심판청구의 이해관계인 (p. 268)
 - (1) [청구인]
 - (2) [피청구인]
2. 청구기간
 - (1)
 - (2) 취소심결이 확정되기 이전의 취소심판 계류중인 권리에 대한 권리범위확인심판
 - 1) [주류적 判例]
 - 2) [예외적 判例]
 - 3) [검토]
3. 심판청구의 대상
 - (1) (法121조 후단).
 - (2)
4. 심판청구의 방식
 - (1) 심판청구서의 제출 (法125조1항)

(2) 확인대상표장의 구체적 특정

- ① (法125조3항).
- ② (法125조2항3호).
- ③ [특정의 정도] (뉴발란스 判例)
- ④ [직권조사사항]

(3) 방식심사 (法127조)

Ⅲ 심리 및 심결

1. 심리방식 및 심리절차

(1) 심리방식

- ① [심리주체]
- ② [심리방식]
- ③ [직권탐지]
- ④ [직권주의]
- ⑤ [적시제출]

(2) 심리절차

- ① [피청구인에게 부분송달]
- ② [청구인에게 부분송달]

3. 심리대상

- ① [심리대상]
- ② [판단 기준시점]
- ③ 적극적 권리범위확인심판에서 대인적 사유를 주장한 경우 (SANGMOOSA 判例)
- ④ 소극적 권리범위확인심판에서 대인적 사유‘만’을 주장한 경우(송석 권리범위확인 判例)

4. 심결 및 심결에의 불복

- ① (法149조).
- ② [각하심결]
- ③ [본안심결]
- ④ [심결에의 불복]

III 심결확정의 효과

1. 권리범위의 공적확인
2. 일사부재리의 적용 (法150조) ▶일사부재리 (p. 270)

IV 관련문제

1. 권리 대 권리간의 권리범위확인심판의 적법성
 - (1) 적극적 권리범위확인심판
 - 1) 적법성 판단(Reviness 判例)
 - 2) 등록상표와 ‘등록상표인 확인대상 표장’의 동일성 판단 ▶상표의 동일 (p. 19)
 - ① [등록상표인 확인대상표장의 의미 判例] (Reviness 判例)
 - ② [확인대상표장이 영문자와 한글음역의 결합상표에서 일부를 생략한 형태인 경우 判例] (Reviness 判例)
 - ③ [확인대상표장이 등록상표에 다른 구성이 결합된 형태인 경우 判例] (화미미정 判例)
 - (2) 소극적 권리범위확인심판
2. 적극적 권리범위확인심판의 심리도중 확인대상표장이 등록된 경우
 - (1) 심결 당시 확인대상표장이 등록된 것이 밝혀진 경우
 - (2) 간과하고 인용심결이 내려진 뒤 심결취소소송 단계에서 밝혀진 경우
 - (3) 간과하고 기각심결이 내려진 뒤 심결취소소송 단계에서 밝혀진 경우
3. 적극적 권리범위확인심판 심결취소소송 중 확인대상표장이 등록된 경우
 - (1) 기각심결의 경우
 - (2) 인용심결의 경우
 - 1) 문제점
 - 2) 견해대립
 - 3) 특허법원 판례의 태도 (SPA 判例)

4) 검토

4. 상표권에 무효사유가 명백한 경우 심판청구의 이익이 부정되는지 여부

(1) 문제점

(2) 견해대립

1) [부정설-전원합의체 반대의견]

2) [긍정설 - 전원합의체 보충의견]

3) 검토

5. 민사본안판결 존재시 소극적 권리범위확인심판의 심결에 대한 심결취소소송의 소의 이익

(1) 문제점

(2) 특허법원 판례의 태도 (하위 원심 判例)

(3) 대법원 판례의 태도 **존.기.소** (하위 判例)

(4) 검토

6. 민사본안소송 계속 중 청구된 권리범위확인심판의 심판청구 이익

(1) 문제점

(2) 특허권 관한 판례 (특허 判例 참고)

(3) 검토

84 심결취소소송

I 서설

1. 의의
2. 심결취소소송의 성질
3. 심결취소소송의 관할

II 당사자 적격

1. 원고적격
 - (1) 원고적격 일반 (法162조2항)
 - (2) 공유상표권에 관한 심판에서 공유자가 패소한 경우 원고적격 ▶상표권의 공유 (p. 215)
 - (3) 공유자 1인의 단독심판청구 각하심결에 대한 심결취소소송 원고적격 ▶상표권의 공유 (p. 215)
 - (4) 심판의 당사자가 아닌 자에게 심결이 내려진 경우 ▶상표권의 부적법한 소멸등록이 상표권에 미치는 영향 (p. 190)
(씨트리 判例 참고)
 - (5) 심판절차 계속 중 권리의 승계가 있는 경우 심결취소소송 원고적격
 - (6) 제소기간 도과 후 출원인변경신고를 한 경우
2. 피고적격
 - (1) 피고적격 일반 (法163조)
 - (2) 공유상표권에 관한 기각심결에 대한 심결취소소송의 피고적격
 - (3) 공동심판청구인 중 일부의 피고적격

III 제소기간

1. 심결취소소송 제기기간

2. 부가기간

Ⅳ 소의 이익

1. 소의 이익 (학원 원심 判例)
2. 소취하 합의를 한 경우 소의 이익 판단 判例 (모나리자 굿모닝 判例)
3. 출원이 취하된 경우 거절결정에 대한 취소소송의 소의 이익 판단 判例
4. 적극적 권리범위확인심판 심결취소소송 중 확인대상표장이 등록된 경우 ▶ 권리범위확인심판 (p. 312)
5. 민사본안판결 존재시 소극적 권리범위확인심판의 심결에 대한 심결취소소송의 소의 이익
▶ 권리범위확인심판

Ⅴ 심결취소소송의 심리

1. 심결취소소송의 심리대상
2. 심결의 위법성 판단시점
 - (1)
 - (2) (SIMPLY 判例)
3. 심결취소소송의 심리범위
 - (1) 문제점
 - (2) 견해대립
 - (3) 판례의 태도
 - 1) 당사자계 사건에서 判例
 - 2) 결정계 사건에서 判例
 - ① [제한설]
 - ② [다른 새로운 거절이유의 범위]

(4) 검토

4. 자백 또는 자백간주 인정여부

(1) [인정여부] (라꾸라꾸 判例)

(2) 불인정 예시

VI 확정된 심결취소판결의 효과

1. 기속력의 의의 및 취지

2. 기속력의 범위

(1) 주관적 범위

(2) 객관적 범위

1) ‘그 사건’

2) ‘취소의 기본이 된 이유’의 의미 判例

3) ‘새로운 증거’의 의미 判例

4) 동일한 결론의 재심결이 가능한 경우 判例 (인산정 判例)

3. 기속력에 따른 심결에 대한 불복 가부 (인산정 判例)

마드리드 의정서

85 / 마드리드의정서에 따른 국제출원 (의정서, 法167조~法179조)

86 / 단문정리 - 마드리드의정서에 따른 국제출원의 장단점 및 조약우선권
제도의 장단점

87 / 마드리드의정서에 따른 국제상표등록출원 및 국제등록기초상표권
(法180조~法208조)

I 의의

II 국제출원이 적법할 요건 기.본.출.원.지

1. 기초출원(등록)과 합치할 것
2. 본국관청을 통한 출원일 것
3. 출원인 적격
4. 사용언어 및 수수료
 - ① [사용언어]
 - ② [수수료]
5. 지정국의 지정

III 국제등록일 및 국제등록의 효과

1. 국제등록일 (의정서 제3조 제4항, 法170조)
2. 국제등록의 효과 (의정서 제4조)

IV 국제등록의 종속성 및 그의 보완

1. 의의 (의정서 제6조 제3항)
2. 집중 공격(Central Attack)
3. 종속성 인정될 요건
4. 종속성의 보완(의정서 제9조의5)

5. 국내법상 종속성 보완의 특례규정(法205조 내지 法208조)

(1) 규정의 취지

(2) 요건 및 효과(法205②) 3.표.품

① [요건]

② [효과]

(3) 심사의 특례(法207)

(4) 제척기간의 특례(法208)

V 사후지정 및 국제등록의 감축, 포기, 취소

1. 사후지정

(1) 의의, 요건 및 절차

① [의의]

② [요건]

③ [절차]

(2) 사후지정일 (의정서 제3조의3)

② [국제사무국에 직접 제출한 경우]

[본국관청을 경유하여 제출한 경우]

(3) 존속기간 (의정서 제3조의3 제2항)

2. 국제등록의 감축, 포기, 취소¹⁾

(1) 감축 (Limitation)

① [의의]

② [사후지정 가부]

(2) 포기 (Renunciation)

① [의의]

② [사후지정 가부]

(3) 취소 (Cancellation)

① [의의]

② [사후지정 가부]

1) 국제등록의 감축, 포기, 취소의 신청서는 국제사무국에 직접 제출해야 한다.

I 마드리드 의정서

1. 장점
 - (1) 국제출원 단계
 - (2) 국제등록이후 단계
2. 단점

II 조약우선권 제도

1. 장점
2. 단점

I 의의

1. 국제상표등록출원
2. 국제등록기초상표권

II 국제상표등록출원의 취급 및 출원일

- ① [취급]
- ② [출원일]

III 국제등록의 대체 (法183조) - 국내등록된 상표권이 있는 경우

1. 의의 및 취지 (法183조1항)
2. 요건 (法183조1항 각호) 표.자.품.영
3. 적용의 예외 (法183조3항)
4. 대체 신청 및 심사

IV 국제상표등록출원에 대한 특례규정 (法181, 法182, 法184 ~ 法201)

1. 업무표장의 특례 (法181조)
2. 국제상표등록출원의 특례 (法182조)
3. 출원의 승계 및 분할이전 등의 특례(法184조)
4. 보정의 특례(法185조)
 - ① [시기적 요건]
 - ② [객체적 요건]
5. 출원 변경의 특례(法186조)

6. 출원 분할의 특례(法187조)
7. 파리협약에 따른 우선권 주장의 특례(法188조)
8. 출원 시 및 우선심사의 특례(法189조)
9. 거절이유 통지의 특례(法190조)
10. 출원공고의 특례(法191조)
11. 손실보상청구권의 특례(法192조)
12. 상표등록결정 및 직권에 의한 보정의 특례(法193조)
13. 재심사 청구의 특례(法193조의2)
14. 상표등록료 등의 특례(法194조)
15. 상표등록료 등의 반환의 특례(法195조)
16. 상표원부예의 등록의 특례(法196조)
17. 상표권 설정등록의 특례(法197조)
18. 상표권 존속기간 등의 특례(法198조)
19. 지정상품추가등록출원의 특례(法199조)
20. 상표권 분할의 특례(法200조)
21. 상표권등록 효력의 특례(法201조)
22. 상표권 포기의 특례(法203조)
23. 존속기간갱신등록의 무효심판 등의 특례(法204조)

V 국제등록 소멸의 효과(法202조)

VI 집중공격 및 전환 (法205조, 의정서 제9조의5)

1. 의의 및 취지(法205조1항)
2. 요건 및 효과(法205조2항) 3.표.품
 - ① [요건]
 - ② [효과]
3. 심사의 특례(法207조)
4. 제척기간의 특례(法208조)

비전형상표 및 특수유형 표장

- 88 / 트레이드 드레스
- 89 / 입체상표
- 90 / 색채상표
- 91 / 홀로그램 및 동작상표
- 92 / 위치상표
- 93 / 소리상표 - 비시각적 상표
- 94 / 냄새상표 - 비시각적 상표
- 95 / 단체표장
- 96 / 증명표장
- 97 / 단체표장 및 증명표장 - 단문
- 98 / 업무표장
- 99 / 지리적 표시
- 100 / 지리적 표시 단체표장
- 101 / 지리적 표시 증명표장

I 서설

1. 의의
2. 트레이드 드레스의 보호 필요성

II 우리법상의 보호

1. 상표법상 보호
2. 부정경쟁방지법상 보호
 - (1) 상품주체 및 영업주체 혼동행위(2조1호 가목 및 나목)
 - (2) 상품형태 모방행위(2조1호 자목)
 - (3) 보충적 일반조항(2조1호 파목) (단팔빵 判例)²⁾
3. 디자인보호법상 보호

III 주요국 보호현황

1. 미국
2. 유럽
3. 일본

2) 서울고등법원 2016. 5. 12. 선고 2015나2044777 판결 [부정경쟁행위금지 등 청구의 소]

I 의의 및 취지

II 등록요건 - 절대적 거절이유

1. 입체적 형상의 식별력 존부(法33①(3) 및 法33②)
 - (1) 판단방법 判例 (블록쌓기 判例)
 - (2) 여러가지 형상이 있는 경우 判例 (카드분배기 判例)
 - (3) 문자·기호 등과 결합된 입체적 형상의 식별력 判例 (BIOLOX 判例)
 - (4) 입체적 형상의 사용에 의한 식별력 취득 판단 判例
 - 1) [판단기준 判例]
 - 2) [기호·문자 등을 함께 사용한 경우 判例] 수 있다.
2. 입체적 형상의 기능성의 부존재(法34①(15))
 - (1) 판단기준 判例 (비아그라 判例)
 - (2) 심사기준 - 기능성 판단의 고려요소

III 유사판단 - 상대적 거절이유

1. 판단방법 判例
2. 심사기준
 - (1) 원칙
 - (2) 도형이나 문자가 부가된 경우
 - (3) 어느 특정한 방향에서 인식되는 외관의 취급

IV 절차 및 심사

1. 출원절차 및 제출서류
2. 요지변경 - 심사기준

- (1) 요지변경으로 보는 경우
- (2) 요지변경으로 보지 않는 경우

V 효력 및 효력제한

- 1. 적극적 효력
- 2. 소극적 효력

90 색채상표

광의의 색채상표

1. 의의 및 취지
2. 색채가 심사단계에서 미친 영향
 - (1) 식별력
 - (2) 유사판단
 - (3) 요지변경
3. 색채가 등록 후 단계에서 미친 영향 (法225)
 - (1) 法225조 의의 및 취지
 - (2) 구체적 내용
 - 1) 상표권의 효력(法89, 法92① 및 法225)
 - 2) 사용권 등의 효력 및 손해액 산정의 대상(法95③, 法97②, 法104, 法110④ 및 法225)
 - 3) 상표의 사용 및 거짓표시 여부(法119①(1), 法119①(3), 法222, 法224 및 法225)
 - 4) 재심에 의하여 회복한 상표권의 효력제한(法160 및 法225)
 - 5) 지리적 표시 등록단체표장의 경우(法225③)

Ⅱ 협의의 색채상표 (색채만의 상표)

1. 의의 및 취지
2. 식별력 준부 (法33①(3), (6), (7) 및 法33②)
 - (1) 판단방법 - 심사기준

(2) 사용에 의한 식별력이 입증되지 않은 경우 - 심사기준

3. 기능성의 부존재(法34①(15))

4. 유사판단 - 심사기준

5. 출원절차 및 정의규정 위반

(1) 출원절차

① [출원서 기재사항]

② [상표견본]

③ [설명서 제출]

(2) 정의규정 위반 (심사기준)

6. 요지변경 - 심사기준

7. 효력 및 효력제한

(1) 적극적 효력

(2) 소극적 효력

① [효력]

② [효력 제한]

I 의의 및 취지

1. 홀로그램상표(Hologram mark)
2. 동작상표(Motion mark, Movement mark)
3. 도입 취지

II 식별력의 존부 판단 - 절대적 거절이유

1. 홀로그램상표
2. 동작상표

III 유사판단 - 상대적 거절이유

1. 홀로그램 상표
2. 동작상표

IV 절차 및 심사

1. 출원절차
 - ① [출원서 기재사항]
 - ② [상표견본]
 - ③ [전자적 기록매체]
 - ④ [설명서]

2. 제2조 및 제38조제1항

- (1) 정의규정 위반으로 보는 경우 - 심사기준

(2) 1상표 1출원 위반으로 보는 경우 - 심사기준

3. 요지변경 - 심사기준

(1) 요지변경으로 보는 경우

(2) 요지변경으로 보지 않는 경우

V 효력 및 효력제한

1. 적극적 효력

2. 소극적 효력

① [효력]

② [효력제한]

92

위치상표

I 의의 및 국제적 동향

II 위치상표의 구성요소

- ① [지정상품의 형상표시 부분 判例] (아디다스 判例)
- ②

등록요건 - 절대적 거절이유

- 1. 식별력 존부
 - (1) 판단의 전제
 - 1) 지정상품의 형상을 표시한 부분의 취급 判例
 - 2) 심사기준
 - (2) 식별력의 판단 (法33①(3) 및 法33②)
 - 1) 판단방법 - 심사기준
 - 2) 사용에 의한 식별력 취득 인정한 判例
- 2. 기능성의 부존재(法34①(15))

IV 유사판단 - 상대적 거절이유

V 출원 및 심사

- 1. 출원절차
 - ① [출원서 기재사항]
 - ② [상표견본]
 - ③ [설명서]

2. 제2조 및 제38조제1항

(1) 정의규정 위반으로 보는 경우 (심사기준)

(2) 1상표 1출원 위반으로 보는 경우 (심사기준)

VI 효력

I 의의 및 취지

II 등록요건

1. 식별력 준부 — 제33조
 - (1) 판단방법 — 심사기준
 - (2) 식별력이 없는 경우 — 심사기준
 - ① [法33①(3)]
 - ② [法33①(6)]
 - ③ [法33①(7)]
2. 제34조의 거절이유 — 심사기준
 - (1) 유사판단
 - (2) 품질오인 — 法34①(12)
 - (3) 모인출원의 경우 — 法34①(12), (13)
 - (4) 기능성의 부존재 — 法34①(15)

III 출원 및 심사

1. 출원절차
 - ① [출원서 기재사항]
 - ③ [설명서]
2. 시각적 표현을 통한 표장의 특정
 - (1) 시각적 표현이 갖는 의미

(2) 시각적 표현 기재 방법 - 심사기준

3. 제2조 및 제38조제1항

(1) 정의규정 위반으로 보는 경우 (심사기준)

(2) 1상표 1출원 위반으로 보는 경우 (심사기준)

4. 요지변경 - 심사기준

(1) 시각적 표현을 기준으로 요지변경 여부를 판단하되, 소리파일을 참고한다.

(2) 요지변경으로 보는 경우

(3) 요지변경으로 보지 않는 경우

IV 효력 및 효력제한

1. 보호범위

2. 적극적 효력

3. 소극적 효력

① [효력]

② [효력제한]

I 의의 및 취지

II 등록요건

1. 식별력 준부 — 제33조
 - (1) 판단방법 — 심사기준
 - (2) 法33①(3)의 적용 — 심사기준
2. 제34조의 거절이유 — 심사기준
 - (1) 유사판단
 - (2) 기능성의 부존재 — 法34①(15)

III 출원 및 심사

1. 출원절차
 - ① [출원서 기재사항]
 - ② [냄새견본]
 - ③ [설명서]
2. 시각적 표현을 통한 표장의 특정
 - (1) 시각적 표현이 갖는 의미
 - (2) 시각적 표현 기재 방법 — 심사기준
3. 제2조 및 제38조제1항
 - (1) 정의규정 위반으로 보는 경우 (심사기준)
 - (2) 1상표 1출원 위반으로 보는 경우 (심사기준)
4. 요지변경 — 심사기준
 - (1) 시각적 표현을 기준으로 요지변경 여부를 판단하되, 냄새견본을 참고한다.

- (2) 요지변경으로 보는 경우
- (3) 요지변경으로 보지 않는 경우

IV 효력 및 효력제한

- 1. 보호범위
- 2. 적극적 효력
- 3. 소극적 효력
 - ① [효력]
 - ② [효력제한]

95

단체표장

I 의의 및 취지

II 단체표장의 특징

1. 권리주체 및 사용주체
2. 상표에 관한 규정 적용

III 단체표장 특유의 거절이유

1. 정의규정(法2조1항3호 및 法54조1호)
2. 주체적 요건(法3조2항, 法3조5항 및 法54조4호)
3. 출원절차 - 정관의 기재불비(法36조3항 및 法54조6호)

IV 단체표장권의 효력

- ① [적극적 효력]
- ② [소극적 효력]

V 제한 및 제한 위반의 효과(취소사유)

1. 제한
 - (1) 이전의 제한 (法48조7항 및 法93조6항)
 - (2) 사용권 또는 질권 설정의 제한 (法95조2항, 法97조5항 및 法93조8항)

2. 제한 위반의 효과(취소사유)

(1) 이전 제한 위반(法119조1항4호)

(2) 특유의 취소사유(法119조1항7호 각목

1) 단체원의 정관위반(가목)

2) 정관변경(나목)

3) 제3자의 사용(다목)

I 의의 및 취지

II 증명표장의 특징

1. 목적상의 특징
2. 권리주체 및 사용주체의 분리
3. 상표에 관한 규정 적용

III 증명표장 특유의 거절이유

1. 정의규정(法2조1항7호 및 法54조1호)
2. 주체적 요건(法3조3항, 法3조4항 및 法54조4호)
3. 출원절차 - 정관의 기재불비(法36조4항 및 法54조6호)
4. 실질적 사용 불허(法54조7호)

IV 통상의 거절이유

1. 제33조1항3호 및 제34조1항12호 전단
2. 제34조1항1호 가목 또는 마목
3. 제34조1항4호

V 증명표장권의 효력

- ① [적극적 효력]
- ② [소극적 효력]

VI 제한 및 제한 위반의 효과(취소사유)

1. 제한

- (1) 이전의 제한 (法48조8항 및 法93조7항)
- (2) 사용권 또는 질권 설정의 제한 (法95조2항, 法97조5항 및 法93조8항)

2. 제한 위반의 효과(취소사유)

- (1) 이전 제한 위반(法119조1항4호)
- (2) 특유의 취소사유(法119조1항9호 각목)
 - 1) 정관위반 사용허락(가목)
 - 2) 본인사용(나목)
 - 3) 허락받은 자의 정관 위반(다목)
 - 4) 제3자의 사용(라목)
 - 5) 실질적인 사용불허(마목)

1. 단체표장 및 증명표장의 차이점

(1) 권리주체

(2) 사용주체

(3) 본질적 기능

2. 단체표장과 증명표장의 부정사용을 막기 위한 상표법상 규정

(1) 단체표장

1)

2) 부정사용을 막기 위한 상표법상 규정

(2) 증명표장

1)

2) 부정사용을 막기 위한 상표법상 규정

I 서설

- ① [의의 및 취지]
- ② [상표 규정 적용]

II 업무표장 특유의 거절이유

- 1. 정의규정(法2조1항9호 및 法54조1호)
- 2. 주체적 요건(法3조5항, 法3조6항 및 法54조4호)
- 3. 출원절차

III 통상의 거절이유 - 제34조1항3호 및 제34조1항7호

IV 업무표장권의 효력

- ① [적극적 효력]
- ② [소극적 효력]
- ③ [약간의 수수료 判例] 대.약.수.업.정.달 (귀금속감정업 判例)

V 제한 및 제한 위반의 효과(취소사유)

- 1. 제한
 - (1) 이전의 제한 (法48조6항 및 法93조4항)
 - (2) 사용권 또는 질권 설정의 제한 (法95조2항, 法97조5항 및 法93조8항)
- 2. 이전 제한 위반의 효과 - 취소사유(法119조1항4호)

99

지리적 표시

I 의의 및 취지

II 지리적 표시의 요건

1. 상품
2. 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성
3. 본질적으로 특정지역에서 비롯된 경우
4. 그 지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표시

III 지리적 표시에 대한 보호

1. 상표법상 보호
(1) 등록을 통한 독점배타권 부여 (2) 등록배제효
2. 부정경쟁방지법상 보호

IV 동음이의어 지리적 표시

1. 의의 (法2조1항5호)
2. 등록금지효의 배제
(1) 제34조1항8호·10호 미적용 (法34조4항)
(2) 제34조1항14호 적용
(3) 제35조1항·2항 미적용 (法35조5항2호)
3. 사용금지효의 배제
4. 혼동방지표시의무 및 취소사유

100 지리적 표시 단체표장

I 의의 및 취지

II 지리적 표시 단체표장 특유의 거절이유

1. 정의규정(法2조1항4호, 法2조1항6호 및 法54조1호)
2. 주체적 요건(法3조2항, 法3조5항 및 法54조4호)
3. 출원절차 - 정관의 기재불비(法36조3항, 法36조5항 및 法54조6호)
4. 실질적 사용 불허(法54조5호)

III 통상의 거절이유

1. 法33①(3) 및 法33①(4) - 法33③
2. 法34①(8), 法34①(10), 法34①(14) 및 法34③괄호
3. 法35① 및 法35② 적용의 예외 - 法35⑤ 각호
4. 제34조1항16호
5. 제34조1항18호, 19호

IV 지리적 표시 단체표장권의 효력

1. 적극적 효력
2. 소극적 효력
 - (1) 권리의 행사(法108②)
 - (2) 권리 효력의 제한(法90②)

V 후발적 무효사유 및 취소사유

1. 후발적 무효사유(法117①(7))

2. 취소사유(法119①(8))

(1) 가목 : 가입불허 또는 가입허용

(2) 나목 : 혼동방지의무 위반

101

지리적 표시 증명표장

I 서설

- ① [의의 및 취지]
- ② [지표단 규정 적용]

II 지리적 표시 증명표장 특유의 거절이유

- 1. 정의규정(法2조1항4호, 法2조1항8호 및 法54조1호)
- 2. 주체적 요건(法3조3항, 法3조4항 및 法54조4호)
- 3. 출원절차 - 정관의 기재불비(法36조4항, 法36조5항 및 法54조6호)
- 4. 실질적 사용 불허(法54조5호)

III 지리적 표시 증명표장권의 효력

- 1. 적극적 효력
- 2. 소극적 효력 - 권리 행사주체 및 행사대상

IV 후발적 무효사유 및 취소사유

- 1. 후발적 무효사유(法117①(7))
- 2. 취소사유
 - (1) 이전 제한 위반(法119조1항4호)
 - (2) 특유의 취소사유(法119조1항9호 각목)
 - 1) 가목 : 정관위반 사용허락

- 2) 나목 : 본인사용
- 3) 다목 : 허락받은 자의 정관 위반
- 4) 라목 : 제3자의 사용
- 5) 마목 : 실질적인 사용불허

특수 논점별 정리

102 / 특수 논점별 정리

103 / 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

102 특수 논점별 정리

I 온라인 상에서의 상표 사용

1. 도메인 이름의 사용

- (1) 문제의 소재
- (2) 도메인 이름과 동일·유사한 표장을 출원한 경우
- (3) 타인의 등록상표와 동일·유사한 표장을 도메인 이름으로 사용한 경우
 - 1) [판단기준] 마하물 判例
 - 2) [상품에 별도의 상표를 표시한 경우] (viagra 判例)
 - 3) [한글 도메인 이름의 경우] 태.연.화.내.전 파출박사 判例 참고)

(4) 관련법률

- 1) 부정경쟁방지법 제2조제1호아목
 - ① [의의]
 - ② [조치]
- 2) 인터넷주소자원에 관한 법률
 - ① [인터넷주소자원에 관한 법률 제12조제1항]
 - ② [인터넷주소자원에 관한 법률 제12조제2항]

2. 키워드 광고

- (1) 키워드 광고의 의의
- (2) 키워드 검색결과 화면에 상표가 표시된 경우 상표 사용 판단 判例
 - ① (VSP 判例)
 - ② (法2조2항2호)
- (3) 키워드 검색결과 화면에 상표가 표시되지 않은 경우 상표 사용 판단 判例
 - 1) 견해대립
 - 2) 불사용취소심판 관련 판례의 태도 (필톡스 判例)

3. 메타태그

- (1) 의의

(2) 문제점

(3) 상표의 사용 인정 가부

4. 오픈마켓 운영자의 책임

(1) 문제점

(2) 오픈마켓 운영자에게 상표권 침해에 따른 책임이 있는지 여부

1) 상표법상 직접 책임이 인정되는지 여부 判例(Ebay 判例)

2) 민법 제760조 제1항의 공동불법행위의 책임이 있는지 여부

3) 민법 제760조 제3항의 방조책임이 인정되는지 여부 判例 명.인.관.통.적.조(Ebay 判例)

4) 민법 제756조 제1항 사용자 책임 인정 여부

5) 판매자의 신원정보 및 판매정보를 상표권자에게 제공할 의무가 있는지 여부 判例(Ebay 判例)

II 창작물 수록상품의 제호

1. 창작물 수록상품을 지정상품으로 하는 상표등록출원의 등록적격성 판단

(1) 상표법 제33조 제1항 제3호 해당여부 判例(리눅스 서적 判例)

(2) 상표법 제34조 제1항 제12호 전단 해당여부 判例(리눅스 서적 判例)

2. 창작물 수록상품의 제명으로 사용하는 경우 상표적 사용 판단

(1) 상표로서 출처표시 기능이 발휘되는 사용으로 볼 수 있는지 여부

1) 원칙 判例(리눅스 내가최고 判例)

2) 자타상품의 식별표지로서 기능하는 경우 判例(진한커피 判例)

(2) 상표법 제90조제1항에 따른 효력제한 인정 여부

1) 원칙 (녹정기 判例)

2) 식별표지로서 인식되는 경우 (영절하 判例)

3. 창작물 수록상품의 사용에 따른 신용 귀속 주체 (진한커피 判例)

Ⅲ 캐릭터 또는 캐릭터 명칭

1. 캐릭터 또는 캐릭터 명칭의 등록적격성 관련 문제

(1) 제3조제1항

(2) 제34조제1항제4호

1) [캐릭터 자체를 출원한 경우 判例] (스머프 캐릭터 判例)

2) [캐릭터 명칭을 출원한 경우 判例] (태권브이 判例)

(3) 제34조제1항제9호, 11호 내지 13호

1) [판례] (툰앤제리 判例)

2) [심사기준]

2. 캐릭터 또는 캐릭터 명칭의 등록 후 효력에 대한 문제

(1) 적극적 효력의 제한 (法92조1항)

(2) 등록 후 저작권 위반의 사용이 제119조제1항제3호의 정당한 사용인지 여부 判例 (올챙이 그림책 判例)

(3) 소극적 효력도 제한되는지 여부 判例

3. 저명한 인물의 캐리커처를 모방한 경우 등록적격성

(1) 제34조제1항제4호

(2) 제34조제1항제6호

Ⅳ 연예인·방송프로그램 명칭, 영화·노래 제목, 캐릭터·캐릭터 명칭

Ⅴ 퍼블리시티권

1. 문제의 소재

2. 퍼블리시티권의 인정 여부

(1) 퍼블리시티권을 인정한 사례

(2) 퍼블리시티권을 부정한 사례

(3) 검토

3. 현행법에 의한 보호

(1) 민법에 의한 보호

(2) 상표법에 의한 보호

(3) 부정경쟁방지법

(4) 저작권법에 의한 보호

I 제2조 제1호 파목

1. 의의 및 취지
2. 적용요건