

상표법 제7판 출간에 따른 추록

p. 13

(4) 거래서류

가. 거래서류란 실제 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 포함된다(判例).

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

※ 각주 : 대법원2023. 5. 18. 선고2022후10265 판결: 이 사건 등록상표(등록번호: 제1134224호)의 통상사용권자 주식회사 아모스가 거래상대방인 소외인, 주식회사 가구스토어에 매트리스를 공급하는 과정에서 견적서나 거래명세서와 같은 거래서류에 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일한 상표인 원심 판시 실사용표장을 표시하고 이를 위 거래상대방에게 교부한 행위와, 통상사용권자 지큐브스페이스 주식회사가 매트리스, 침대 제품의 판매를 위한 인터넷 사이트와 매장에서 매트리스 등 상품에 관한 광고에 위 실사용표장을 표시하고 전시한 행위는 상표법제2조제1항제11호에서 정한 상표의 사용에 해당한다.

p. 40

1. 판단방법

어느 상표가 이에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(判例).

2. 구체적인 판단방법

(1) 상품의 성질을 암시·강조하는것에 불과한 경우

그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다(判例).

(2) 상표의 의미 내용을 직관적으로 알 수 없는 경우

상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전에 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 아니한다(判例).

P.42

4. 상표가 과거 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성된 경우 기술적표장 등으로 볼 수 있는지 여부

상표의 식별력은 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태와 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성 및 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이고, 상표가 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다.. 따라서 상표가 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 일반 수요자가 등록결정일 당시를 기준으로 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하다고 단정할 것은 아니고, 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 제33조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호의 사유에 해당하는 구체적 사실을 주장·증명할 책임을 진다(대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결).

5. 예외적인 판례

P. 52

간단하고 혼한 표장의 예	간단하고 혼한 표장이 아닌 예	
	구체적인 관념으로 직감되는 경우	특정인 출처표시로 직감되는 경우
가, 나, 취, A, B, AB, e	닭, 별, 해, 용	LG, CJ, GS, HP, NH, KT, SK 등

P.58

제33조(상표등록의 요건)

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

1. 의의 및 취지

제33조 제1항 제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 있다. 이는 자타상품식별력 및 독점적응성이 구비된 점을 반영한 것이다.

3. 제33조 제1항 제7호

(1) 구법 제33조 제2항과 판례의 태도

구 상표법은 제33조 제2항에서 제33조 제1항 제7호를 포함하고 있지 아니하였으나, 판례는 제33조 제1항 제7호에 해당하는 상표라도 사용에 의해서 식별력을 취득하는 경우 상표등록이 가능하다는 입장을 유지하고 있었다. 즉 상표법상 명문의 규정과 판례의 태도가 불일치하는 문제가 있었다.

(2) 2024년 5월 1일 시행 상표법

2024년 5월 1일 시행 상표법은 구법상의 문제를 해결하고 판례의 태도를 수용하기 위해서, 제33조 제2항에 제33조 제1항 제7호를 포함하기에 이르렀다. 따라서 제33조 제1항 제7호에 해당하는 상표라도, 명문의 규정상 제33조 제2항에 따라 등록이 가능하게 되었다.

p. 88

제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)

① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.

7. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표. 다만, 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다.

1. 의의 및 취지

선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표는 등록을 받을 수 없다. 이는 선등록권리자의 이익을 보호하고, 상품의 출처 혼동을 방지하기 위함이다. 다만, 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다.

p. 89

4. 예외 - 타인의 동의를 받은 경우

가. 구 상표법은 타인으로부터 동의를 받은 경우라도 제34조 제1항 제7호를 극복할 수 없는 문제가 있었다. 이에 출원인은 선등록권리자와 협의를 하여 상표권의 이전이나 출원인 변경신고를 통해서 선등록상표의 권리자와 출원상표의 출원인을 일치시킴으로써 출원상표가 등록이 될 수 있도록 조치하는 경우가 있었다. 즉 이와 같은 방법을 통해서, 선등록권리자의 동의가 있는 경우에는 출원상표의 등록은 것이었으나, 그 절차가 복잡한 문제가 있었다.

나. 이에 2024년 5월 1일 시행 상표법은 제34조 제1항 제7호 단서 ““타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는

상표등록을 받을 수 있다”를 신설하여 선등록권리자의 동의를 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있도록 개정하였다.

p. 102

1. 의의 및 취지

수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업(저명상표)의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다. 이는 출처의 오인·혼동 염려는 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이다(대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결)

3. 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려

(1) 식별력을 손상시킬 염려

① 개념

가. ‘식별력을 손상시킬 염려’는 ‘타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려’를 의미한다(대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결)

나. 타인의 저명상표를 혼동가능성이 없는 비유사한 상품에 사용함으로써 저명상표의 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능을 손상시키는 경우에 식별력의 손상이 일어나는 것이다. 여기에는 식별력을 약화시키는 경우도 포함된다.

[식별력을 손상시키는 경우 예시]

- 지정상품을 ‘피아노’로 하여 ‘KODAK’이라는 표장을 출원하는 경우
- 지정상품을 ‘증권엽’으로 하여 ‘POSCO’라는 표장을 출원하는 경우

② 판단방법

상표등록 무효심판 청구의 대상이 된 등록상표가 제34조 제1항 제11호 후단에서 규정하는 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는, 등록상표와 저명상표의 동일·유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지 여부, 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2023. 11. 16 선고 2020후11943 판결).

(2) 명성을 손상시킬 염려

「명성 손상」이라고 함은 어떤 좋은 이미지나 가치를 가진 저명상표를 부정적인 이미지를 가진 상품이나 영업에 사용함으로써 그 상표의 좋은 이미지나 가치를 훼손하는 것을 말한다.

[명성을 손상시키는 경우 예시]

- 지정상품을 ‘포르노 필름’으로 하여 ‘CHANEL’이라는 표장을 출원하는 경우
- 지정상품을 ‘건물청소업’으로 하여 ‘아모레 퍼시픽’이라는 표장을 출원하는 경우

(3) 손상시킬 염려

본호는 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 경우면 족하고 반드시 손상에 의한 희석화의 결과가 발생하여야만 적용될 수 있는 것은 아니다.

p. 116

3. 출원인과 선사용상표 사용자 사이에 민사소송 등이 확정된 경우 부정한 목적 판단방법

가. 상표법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 입법 목적으로 하여 상표권 등록과 사용, 관련 쟁송 등을 규정하고 있다. 위와 같은 상표법 등 지식재산권 관련 법령은 전체 법질서 안에서 조화롭게 해석·적용되어야 한다.

나. 제34조 제1항 제13호는 이미 특정인의 영업상 신용이나 명성이 체화된 상표를 모방하여 출원함으로써 선출원주의에 따른 상표제도를 악용하는 것을 방지하기 위한 규정으로, 그 요건인 ‘부정한 목적’의 해석·적용 역시 전체 법질서와 조화를 이루어야 한다.

다. 출원인과 선사용상표를 사용해온 특정인 사이에 그 상표 및 상표를 기반으로 한 사업체, 관련 행정상의 인허가 또는 등록 등을 둘러싸고 여러 차례 민사소송이나 행정소송 등이 확정되었다면 이러한 일련의 경위와 결과는 ‘부정한 목적’의 해석에서 모순되지 않도록 고려되어야 하며, 위 확정된 민사소송 등의 판결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거가 된다(대법원2022. 12. 1. 선고2020후11622 판결).

p. 133

2. 선사용상표 관리자가 국내 유통을 전제로 상품을 수출한 경우에 있어서, 선사용상표의 관리자가 누구인지 여부

선사용상표는 원칙적으로 국내에서 사용 또는 사용 준비 중인 상표여야 하는데, 선사용상표에 관한 관리자가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 제2조 제1항 제11호에서 정한 상표의 사용행위를 한 바 없다고 하더라도, 국내에 유통될 것을 전제로 상품을 수출하여 그 상품을 선사용상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되게 하였다면 이를 수입하여 유통시킨 제3자와의 관계에서 선사용상표는 제34조 제1항 제20호의 ‘타인이 사용한 상표’에 해당한다(대법원2023. 3. 9. 선고2022후10289).

p. 137

제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)

③ 상표권자 또는 그 상표권자의 상표를 사용하는 자는 제119조 제1항 제1호부터 제3호까지, 제5호, 제5호의2 및 제6호부터 제9호까지의 규정에 해당한다는 이유로 상표등록의 취소심판이 청구되고 그 청구일 이후에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 상표와 동일·유사한 상표[동일·유사한 상품(지리적 표시 단체표장의 경우에는 동일하다고 인정되는 상품을 말한다)]을 지정상품으로 하여 다시 등록받으려는 경우로 한정한다]에 대해서는 그 청구일부터 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 날 이후 3년이 지나기 전에 출원하면 상표등록을 받을 수 없다.

1. 존속기간이 만료되어 상표권이 소멸한 경우
2. 상표권자가 상표권 또는 지정상품의 일부를 포기한 경우
3. 상표등록 취소의 심결(審決)이 확정된 경우

1. 의의 및 취지

상표권자 또는 그 상표권자의 상표를 사용하는 자는 제119조 제1항 제1호부터 제3호까지, 제5호, 제5호의2 및 제6호부터 제9호까지의 규정에 해당한다는 이유로 상표등록의 취소심판이 청구되고 그 청구일 이후에 제34조 제3항 각호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 상표와 동일·유사한 상표[동일·유사한 상품(지리적 표시 단체표장의 경우에는 동일하다고 인정되는 상품을 말한다)]을 지정상품으로 하여 다시 등록받으려는 경우로 한정한다]에 대해서는 그 청구일부터 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 날 이후 3년이 지나기 전에 출원하면 상표등록을 받을 수 없다. 이는 취소심판제도의 실효성을 확보하기 위함이다.

p. 140

제35조(선출원)

- ① 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있다.
- ② 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 같은 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 출원인만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 특허청장이 행하는 추첨에 의하여 결정된 하나의 출원인만이 상표등록을 받을 수 있다.
- ③ 상표등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 그 상표등록출원은 제1항 및 제2항을 적용할 때에 처음부터 없었던 것으로 본다.
 1. 포기 또는 취하된 경우
 2. 무효로 된 경우
 3. 제54조에 따른 상표등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
- ④ 특허청장은 제2항의 경우에는 출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간 내에 신고가 없는 경우에는 제2항에 따른 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.
- ⑤ 제1항 및 제2항은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 적용하지 아니한다.
 1. 동일(동일하다고 인정되는 경우를 포함한다)하지 아니한 상품에 대하여 동일·유사한 표장으로 둘 이상의 지리적 표시 단체표장등록출원 또는 지리적 표시 단체표장등록출원과 상표등록출원이 있는 경우
 2. 서로 동음이의어 지리적 표시에 해당하는 표장으로 둘 이상의 지리적 표시 단체표장등록출원이 있는 경우
- ⑥ 제1항 및 제2항에도 불구하고 먼저 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 나중에 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인이 아닌 출원인도 상표를 등록받을 수 있다.

p.140

2. 동일한 날에 출원

가. 2 이상의 출원이 동일한 날에 출원된 경우에는 협의에 의하여 정하여진 하나의 출원인만이 그 상표에 관하여 등록을 받을 수 있고, 협의 성립되지 아니하거나 또는 협의를 할 수 없는 경우에는, 특허청장이 행하는 추첨에 의하여 결정된 하나의 출원인만이 등록을 받을 수 있다(제35조 제2항).

p. 160

6. 선출원인 등이 동의를 한 경우

2024년 5월 1일 시행 상표법은 제36조 제6항을 신설하여, 선출원인 등이 동의를 한 경우에는 후출원인 등이 상표등록을 받을 수 있도록 개정하였다. 이는 제34조 제1항 제7호 단서와 같은 취지이다.

제36조 제6항은 “먼저 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 나중에 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인이 아닌 출원인도 상표를 등록받을 수 있다.”고 규정한다.

p. 150

[우선심사의 대상_상표법 시행령 제12조]

제12조(우선심사의 대상)

법 제53조 제2항 제2호에서 “출원인이 상표등록출원한 상표를 지정상품의 전부에 사용하고 있는 등 대통령령으로 정하는 상표등록출원으로서 긴급한 처리가 필요하다고 인정되는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 상표등록출원인이 상표등록출원한 상표를 지정상품 전부에 대하여 사용하고 있거나 사용할 준비를 하고 있음이 명백한 경우
2. 상표등록출원인이 그 상표등록출원과 관련하여 다른 상표등록출원인으로부터 법 제58조 제1항에 따른 서면 경고를 받은 경우
- 2의2. 상표등록출원인이 그 상표등록출원과 관련하여 다른 상표권자로부터 이의를 제기 받은 경우
3. 상표등록출원인이 그 상표등록출원과 관련하여 법 제58조 제1항에 따른 서면 경고를 한 경우
4. 법 제167조에 따른 마드리드 의정서(이하 “마드리드 의정서”라 한다)에 따른 국제출원의 기초가 되는 상표등록출원을 한 경우로서 마드리드 의정서에 따른 국제등록일 또는 사후지정일이 국제등록부에 등록된 경우
5. 「조달사업에 관한 법률」 제26조 제1항제2호에 따른 중소기업자가 공동으로 설립한 법인이 출원한 단체표장인 경우
6. 조약에 따른 우선권 주장의 기초가 되는 상표등록출원을 한 경우로서 외국 특허기관에서 우선권 주장을 수반한 출원에 관한 절차가 진행 중인 경우
7. 존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 상표권자가 상표등록출원을 한 경우로서 그 표장과 지정상품이 존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 표장 및 지정상품과 전부 동일한 경우
8. 우선심사를 신청하려는 자가 상표등록출원된 상표에 관하여 특허청장이 정하여 고시하는 전문기관에 선행 상표의 조사를 의뢰한 경우로서 그 조사 결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 경우

p. 157

제59조(직권보정 등)

- ① 심사관은 제57조에 따른 출원공고결정을 할 때에 상표등록출원서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정(이하 이 조에서 “직권보정”이라 한다)을 할 수 있다. 이 경우 직권보정은 제40조 제2항에 따른 범위에서 하여야 한다.
- ② 제1항에 따라 심사관이 직권보정을 하려면 제57조 제2항에 따른 출원공고결정 등본의 송달과 함께 그 직권보정 사항을 출원인에게 알려야 한다.
- ③ 출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없는 경우에는 제57조 제3항에 따른 기간 내에 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 특허청장에게 제출하여야 한다.
- ④ 출원인이 제3항에 따라 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다. 이 경우 그 출원공고결정도 함께 취소된 것으로 본다.
- ⑤ 직권보정이 제40조 제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

p. 158

3. 효과

(2) 절차보정이 없는 경우(제18조)

나. 특허청장·특허심판원장은 지정기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 정당한 사유에 의한 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 의하여 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정기간 만료일부터 1년이 지났을 경우에는 그러하지 아니하다(제18조 제2항).

p. 161

[요지변경이 아닌 경우_제40조 제2항, 제41조 제2항 준용]

1. 지정상품의 범위 감축(제1호)

가. 지정상품 범위의 감축이란 최초출원의 지정상품 일부를 삭제하거나 한정하는 경우를 말하며, 지정상품을 그 범위 내에서 세분화하는 것도 요지변경으로 보지 아니한다.

나. 최초 출원서 지정상품의 범위를 확대하거나 변경하지 아니하고 그 범위내에서 지정상품을 추가하는 보정은 요지변경으로 보지 아니하며, 지정상품 일부를 삭제하는 보정을 한 후 다시 최초출원서에 포함된 지정상품을 추가하는 보정은 요지변경으로 보지 아니한다.

2. 오기의 정정(제2호)

가. 오기의 정정이란 표장이나 지정상품의 기재가 출원인의 실수로 잘못 표시된 경우에 이를 정정하는 것을 말한다.

나. 표장에 대한 오기의 정정은 원칙적으로 인정하지 않고, 예외적으로 오기임이 객관적으로 명백한 경우에 한하여 정정을 인정한다.

<표장의 오기 정정 인정예시>

지리적표시 단체표장을 출우너하면서 상표의 설명 및 정관 등에는 모두 ‘안동사과’로 표기하였으나 표장에는 ‘한동사과’로 기재한 경우, 이를 ‘안동사과’로 정정

다. 지정상품의 정정은 실질적인 내용이 변경되지 않는 경우 출원인의 의사를 존중하여 가 급적 인정하나, 실질적으로 지정상품의 범위가 확장되는 경우에는 요지변경에 해당하는 것 으로 본다.

<지정상품 오기 정정 인정 예시>

1류 막걸리 → 33류 막걸리

3. 불명료한 기재의 석명(제3호)

불명료한 기재의 석명이란 당해 지정상품의 의미나 내용을 명확히 하기 위하여 지정상품의 명칭에 한자 또는 영문 등을 부기하는 것을 말한다. 부기된 한자 또는 영문이 지정상품의 범위를 실질적으로 확장·변경하는 경우는 요지변경으로 본다.

<요지변경에 해당하는 한자 부기의 예시>

12류 무궤도전차 → 13류 무궤도전차(戰車)
(무궤도전차는 노면전차(Trolley Bus)를 지칭하나, 전차(戰車)는 무기(Tank)의 한 종류이므로 지정상품의 범위를 실질적 변경)

4. 상표의 부기적인 부분의 삭제(제4호)

가. 상표의 부기적인 부분이란 상표의 구성 중 이를 삭제하더라도 상표의 외관·호칭·관념 등 에 중요한 영향이 없는 부분을 말한다. 해당 부분이 (i) 외관상 표장의 주요부와 비교하 였을 때 현저히 작은 비중을 차지하고, (ii) 식별력이 없거나 미약한 경우에는 부기적 부 분으로 본다.

나. 상표의 구성 중 부기적인 부분에 『KS』 『JIS(일본공업규격)』 『특허』 『실용신안』 『디자인』 『○○박람회 ○○상 수상』 『○○장관상 수상』 『○○인증』 등의 문자나 기 호 또는 상품의 산지, 판매지, 품질 등 성질을 표시하는 문자가 있는 경우 이를 삭제하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다.

다. 상표의 구성 중 부기적인 부분에 제34조 제1항 제1호가목 내지 마목에서 규정하는 대한 민국의 국기, 저명한 국제기관의 명칭 등을 포함하고 있는 경우 이를 삭제하는 것은 요지 변경으로 보지 아니한다.

라. 상표의 구성 중 부기적인 부분에 『주식회사』, 『(주)』 등 법인임을 표시하는 문자가 있 는 경우 이를 삭제하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다.

마. 상표의 구성 중 부기적인 부분에 지정상품과 일치하는 상품명을 표시한 경우 이를 삭제 하는 것은 요지변경으로 보지 아니한다.

5. 그 밖에 제36조 제2항에 따른 표장에 관한 설명 등 산업통상자원부령으로 정하는 사항(제 5호)

시행규칙 제33조(요지변경이 아닌 것으로 보는 경우)

법 제40조 제2항 제5호에서 “제36조 제2항에 따른 표장에 관한 설명 등 산업통상자원 부령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다.

1. 제36조 제2항에 따른 표장에 관한 설명의 기재사항을 고치는 경우
2. 둘 이상의 도면 또는 사진이 서로 일치하지 아니하거나, 선명하지 아니한 도면 또는 사진을 수정하거나 교체하는 경우
3. 시각적 표현과 일치하지 아니하는 냄새건본 또는 소리파일을 시각적 표현에 맞게 수정하거나 교체하는 경우
4. 포괄명칭을 그 명칭에 포함되는 구체적인 명칭으로 세분하는 경우(포괄명칭을 그대로 둔 채 세분하는 경우를 포함한다)

<요지변경에 해당되지 않는 경우 예시>

출원상품	보정상품
의류	의류, 속옷, 바지
김치	김치, 총각김치, 파김치

5. 법 제34조 제1항 제7호 단서 또는 법 제35조 제6항에 따른 상표등록에 대한 동의 사실을 증명할 수 있는 서류를 제출하거나 수정하는 경우

6. 기타(심사기준)

- 가. 일반상표를 출원하면서 표장의 일부 색채를 변경하는 경우 원칙적으로 요지변경으로 보지 아니한다. 다만, 상표의 외관·호칭·관념 등에 중요한 영향을 미친다고 판단될 경우에는 요지변경에 해당하는 것으로 본다.
- 나. 상표건본에서 기호·문자·도형 등이 선명하지 않은 경우 동일성이 인정되는 범위 내에서 이를 선명하게 수정하거나, 동일성이 인정되는 범위 내에서 건본 전체의 크기를 변경하는 것은 원칙적으로 요지변경으로 보지 아니한다. 다만, 상표의 외관·호칭·관념 등에 중요한 영향을 미친다고 판단될 경우에는 요지변경에 해당하는 것으로 본다.

4. 실체보정

1. 의의 및 취지

심사관은 출원공고결정을 할 때에 상표등록출원서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정을 할 수 있다(제59조 제1항 전문). 이는 출원인의 편의를 위한 것이다.

2. 요건

가. 직권에 의한 보정은 심사관이 출원공고결정을 할 때, '출원서에 적힌 사항'이 명백히 잘못된 경우에 할 수 있다. 즉 직권보정은 출원서에 적힌 사항을 대상으로 하는 것이지 '지정상품 또는 그 류구분'에 한정되는 것은 아니다. 한편, 류구분의 보정은 특정상품이 아닌, 지정상품 전체에 대한 류구분의 오기에 한해서 인정된다.

나. 직권보정은 요지변경이 아닌 범위(제40조 제2항에 따른 범위)에서 하여야 한다.

다. 직권보정이 '요지변경이 아닌 범위'를 벗어나거나, '명백히 잘못되지 아니한 사항'을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

3. 절차

(1) 통지

심사관은 출원공고결정 등본의 송달과 함께 그 직권보정 사항을 출원인에게 통지하여야 한다(제59조 제2항).

(2) 의견서 제출

가. 출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없는 경우에는 출원공고기간 내에 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 특허청장에게 제출하여야 한다(제59조 제3항).

나. 출원인이 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 보고, 그 출원공고결정도 함께 취소된 것으로 본다(제59조 제4항).

4. 효과

보정의 효과에 대해서 명문의 규정은 없으나, 처음부터 보정된 내용으로 출원한 것으로 취급되고 있다.

제44조(출원의 변경)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출원을 한 출원인은 그 출원을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 다른 출원으로 변경할 수 있다.
 1. 상표등록출원
 2. 단체표장등록출원(지리적 표시 단체표장등록출원은 제외한다)
 3. 증명표장등록출원(지리적 표시 증명표장등록출원은 제외한다)
- ② 지정상품추가등록출원을 한 출원인은 상표등록출원으로 변경할 수 있다. 다만, 지정상품추가등록출원의 기초가 된 등록상표에 대하여 무효심판 또는 취소심판이 청구되거나 그 등록상표가 무효심판 또는 취소심판 등으로 소멸된 경우에는 그러하지 아니하다. 다만, 제46조제3항·제4항 또는 제47조제2항을 적용할 때에는 변경출원한 때를 기준으로 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에 따라 변경된 출원(이하 “변경출원”이라 한다)은 최초의 출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 제46조 제1항에 따른 우선권 주장이 있거나 제47조 제1항에 따른 출원 시의 특례를 적용하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 제1항 및 제2항에 따른 출원의 변경은 최초의 출원에 대한 등록여부결정 또는 심결이 확정된 후에는 할 수 없다.
- ⑤ 변경출원의 기초가 된 출원이 제46조에 따라 우선권을 주장한 출원인 경우에는 제1항 및 제2항에 따라 변경출원을 한 때에 그 변경출원에 우선권 주장을 한 것으로 보며, 변경출원의 기초가 된 출원에 대하여 제46조에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 그 변경출원에 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다.
- ⑥ 제5항에 따라 제46조에 따른 우선권 주장을 한 것으로 보는 변경출원에 대해서는 변경출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.
- ⑦ 제47조에 따른 출원 시의 특례에 관하여는 제5항 및 제6항을 준용한다.
- ⑧ 변경출원의 경우 최초의 출원은 취하된 것으로 본다.

1. 적법

(1) 출원일 소급효

가. 변경출원은 최초의 출원을 한 때에 출원한 것으로 본다(제44조 제3항 본문).

나. 다만, 조약에 따른 우선권 주장의 절차적 요건(제46조 제3항·제4항) 또는 출원 시의 특례의 절차적 요건(제47조 제2항)을 적용할 때에는 변경출원한 때를 기준으로 한다(제44조 제3항 단서). 이는 최초출원일로 소급하는 경우 변경출원시 우선권주장이나 출원시 특례적용 절차를 밟을 수 없게 되어 출원인에게 불리하기 때문에 출원인 편의를 위하여 특별히 규정한 것이다.

(2) 원출원 취하간주

변경출원을 하는 경우에는 원출원은 취하 간주된다(제44조 제8항). 이는 변경출원으로 인한 이중의 출원상태를 방지하고, 변경출원이 적법한 경우라면 최초출원 절차를 유지할 실익이 없기 때문이다.

제45조(출원의 분할)

- ① 출원인은 둘 이상의 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 한 경우에는 제40조 제1항 각 호 및 제41조 제1항 각 호에서 정한 기간 내에 둘 이상의 상표등록출원으로 분할할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 분할하는 상표등록출원(이하 “분할출원”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 최초에 상표등록출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 제46조 제3항·제4항 또는 제47조 제2항을 적용할 때에는 분할출원한 때를 기준으로 한다.
- ③ 분할의 기초가 된 상표등록출원이 제46조에 따라 우선권을 주장한 상표등록출원인 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의 기초가 된 상표등록출원에 대하여 제46조에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 그 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다.
- ④ 제3항에 따라 제46조에 따른 우선권 주장을 한 것으로 보는 분할출원에 대해서는 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.
- ⑤ 제47조에 따른 출원 시의 특례에 관하여는 제3항 및 제4항을 준용한다.

1. 적법

(1) 출원일 소급효

가. 분할출원의 출원일이 원출원의 출원일로 소급된다(제45조 제2항 본문).

나. 다만, 조약에 따른 우선권 주장의 절차적 요건(제46조 제3항·제4항) 또는 출원 시의 특례의 절차적 요건(제47조 제2항)을 적용할 때에는 분할출원한 때를 기준으로 한다.(제45조 제2항 단서). 이는 최초출원일로 소급하는 경우 분할출원시 우선권주장이나 출원시 특례적용 절차를 밟을 수 없게 되어 출원인에게 불리하기 때문에 출원인 편의를 위하여 특별히 규정한 것이다.

2. 등록여부결정

가. 이의신청의 이유가 있는 경우에는 거절이유가 있다는 것이므로, 상표등록출원에 대한 결정은 거절결정이 될 것이다. 출원인은 ‘이의결정 그 자체’에 대해서는 불복할 수 없으나, 거절결정에 대해서는 거절결정불복심판(제116조)을 통해서 불복할 수 있다(제66조 제6항 제1호).

【 제79조 상표등록료 및 수수료의 반환 】

- ① 납부된 상표등록료와 수수료가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 호의 구분에 따른 상표등록료 및 수수료를 납부한 자의 청구에 의하여 반환한다.
 8. 제84조 제2항 본문에 따라 존속기간 만료 전에 존속기간갱신등록신청을 하였으나 존속기간갱신등록의 효력발생일 전에 상표권의 전부 또는 일부가 소멸 또는 포기된 경우: 이미 낸 상표등록료에서 그 소멸 또는 포기된 상표권을 제외하여 산정한 상표등록료를 뺀 금액
 9. 제72조 제1항 후단에 따라 상표등록료를 분할납부한 경우로서 2회차 상표등록료를 납부하였으나 상표권의 설정등록일 또는 존속기간갱신등록일로부터 5년이 되기 전에 상표권의 전부 또는 일부가 소멸 또는 포기된 경우: 이미 낸 2회차 상표등록료에서 그 소멸 또는 포기된 상표권을 제외하여 산정한 2회차 상표등록료를 뺀 금액
- ② 특허청장 또는 특허심판원장은 납부된 상표등록료 및 수수료가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사실을 납부한 자에게 통지하여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 상표등록료 및 수수료의 반환청구는 제2항에 따른 통지를 받은 날부터 5년이 지나면 할 수 없다.

제84조(존속기간갱신등록신청)

- ① 제83조 제2항에 따라 존속기간갱신등록신청을 하고자 하는 상표권자(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다. 이하 이 조에서 같다)는 다음 각 호의 사항을 적은 존속기간갱신등록신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.
 1. 상표권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지를 말한다)
 2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명을 말한다]
 3. 등록상표의 등록번호
 4. 지정상품 및 상품류
- ② 존속기간갱신등록신청서는 상표권의 존속기간 만료 전 1년 이내에 제출하여야 한다. 다만, 이 기간에 존속기간갱신등록신청을 하지 아니한 상표권자는 상표권의 존속기간이 끝난 후 6개월 이내에 할 수 있다.
- ③ 삭제
- ④ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 존속기간갱신등록신청에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

p. 200

(1) 주체적 요건

가. 상표권자가 갱신등록신청을 하여야 한다.

나. 한편 상표권이 공유인 경우 공유자 전원이 갱신등록신청을 할 수 있음은 물론 단독으로 갱신신청가능하다.

※ 각주 : 2019년 10월 24일 시행 개정법에 대한 내용이다. 한편, 구법에서는 상표권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 갱신등록신청을 하도록 하였으며, 이를 위반한 경우에는 갱신등록무효사유에 해당하였다. 구법상 判例는 상표권의 공유자 중 일부가 그 지분을 포기한 사안에서 “상표권 또는 그 지분의 포기는 등록이 효력 발생요건이므로, 상표권의 공유자 중 일부가 그 지분권을 포기하였다 하더라도 그 포기가 등록되지 않은 상태에서 나머지 공유자들만의 존속기간갱신등록신청을 하여 등록된 경우에는 존속기간 갱신등록무효심판의 대상이 된다”라고 하였다. 그러나, 현행법상 공유자 각자가 갱신등록신청을 할 수 있으므로, 더 이상 무효사유가 아니라 할 것이다.

p. 200

1. 존속기간 갱신등록신청서 제출

가. 존속기간갱신등록신청을 하고자 하는 자는 (i) 상표권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지를 말한다), (ii) 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지 [대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명을 말한다] (iii) 등록상표의 등록번호 (iv) 지정상품 및 상품류를 적은 존속기간갱신등록신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다(제84조 제1항).

p. 254

5. 청산법인

청산절차가 진행 중인 법인의 상표권은 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날)까지 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일의 다음 날에 소멸한다(제106조 제3항).

p. 261

제106조(상표권의 소멸)

- ① 상표권자가 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 상표권자가 사망한 날부터 3년이 되는 날의 다음 날에 상표권이 소멸된다.
- ② 상표권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우에는 그 상표권은 소멸된다.
- ③ 청산절차가 진행 중인 법인의 상표권은 법인의 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날로 한다. 이하 이 항에서 같다)까지 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일의 다음 날에 소멸된다.

1. 상속인

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

나. 상표권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우에는 그 상표권은 소멸된다(제106조 제2항).

2. 법인의 소멸

청산절차가 진행 중인 법인의 상표권은 법인의 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날)까지 상표권 이전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일의 다음 날에 소멸한다(제106조 제3항).

p. 269

1. 침해죄

(1) 의의

상표권·전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금형에 처한다(제230조).

(2) 고의

가. 침해자에게 침해죄를 묻기 위해서 침해행위에 대한 ‘고의’가 있어야 하는지 문제되는데, 제230조가 ‘고의’를 포함하고 있지 아니하나, 판례에 의하면 ‘미필적 고의’를 필요로 한다. 여기서 말하는 고의는 타인의 등록상표를 인식하는 것으로 충분한 것이고, 출처혼동을 일으켜 부당한 이익을 얻고자 하는 의사를 필요로 하지는 아니한다.

나. 판례 또한 “상품에 관한 광고에 타인의 등록상표를 표시하고 전시하는 행위를 한 자를 고의범인 제230조에서 정한 상표권침해죄로 처벌하기 위해서는 범죄구성요건의 주관적 요소로서 적어도 미필적 고의가 필요하므로, 그 행위가 제2조 제1항 제11호 다목에서 정한 상품에 관한 광고행위에 해당한다는 사실에 대한 인식이 있음은 물론 나아가 이를 용인하려는 내심의 의사가 있어야 한다. 그리고 행위자가 이와 같은 광고행위를 용인하고 있었는지는 외부에 나타난 행위 형태와 행위 상황 등 구체적인 사정을 기초로 하여 일반인이라면 이를 어떻게 평가할 것인지를 고려하면서 행위자 입장에서 그 심리상태를 추인하여야 한다.”고 판시하였다(대법원 2012. 10. 11. 선고 2010도11053 판결).

다. 한편 고의추정규정(제112조)은 형사상 침해죄에는 적용되지 않고, 침해죄는 비친고죄이다.

다.

(3) 상상적 경합

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

※ 각주: 하나의 행위가 여러 가지 죄명에 해당하는 경우를 이르는 말

위 법리에 따르면, 이 사건 공소사실 중 이 사건 제1 등록상표의 침해로 인한 상표법 위반죄와 이 사건 제2 등록상표의 침해로 인한 상표법 위반죄는 각각 포괄일죄의 관계에 있고, 피고인 1은 하나의 유사상표 사용행위로 이 사건 제1 등록상표와 이 사건 제2 등록상표를 동시에 침해하였으므로, 이들 포괄일죄 상호 간에는 형법 제40조의 상상적 경합범 관계에 있다.

※ 각주 : 제40조(상상적 경합) 1개의 행위가 수개의 죄에 해당하는 경우에는 가장 중한 죄에 정한 형으로 처벌한다.

※ 각주 : 대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결

p. 288

제122조(제척기간)

- ① 제34조 제1항 제6호부터 제10호까지 및 제16호, 제35조, 제118조 제1항 제1호 및 제214조 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판, 존속기간갱신등록의 무효심판 또는 상품분류전환등록의 무효심판은 상표등록일, 존속기간갱신등록일 또는 상품분류전환등록일부터 5년이 지난 후에는 청구할 수 없다.
- ② 제119조 제1항 제1호·제2호·제5호·제5호의2, 제7호부터 제9호까지 및 제120조 제1항에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 취소심판 및 전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판은 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날부터 3년이 지난 후에는 청구할 수 없다.

제127조(심판청구서 등의 각하)

- ① 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다. 다만, 보정할 사항이 경미하고 명확한 경우에는 직권으로 보정할 수 있다.
 1. 심판청구서가 제125조 제1항·제3항 또는 제126조 제1항에 위반된 경우
 2. 심판에 관한 절차가 다음 각 목의 어느 하나에 해당되는 경우
 - 가. 제4조 제1항 또는 제7조에 위반된 경우
 - 나. 제78조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우
 - 다. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식에 위반된 경우
- ② 심판장은 제1항 본문에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 제125조 제2항 또는 제126조 제2항을 위반한 경우에는 심판청구서 또는 해당 절차와 관련된 청구 등을 결정으로 각하하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.
- ④ 심판장은 제1항 단서에 따라 직권보정을 하려면 그 직권보정 사항을 청구인에게 통지하여야 한다.
- ⑤ 청구인은 제1항 단서에 따른 직권보정 사항을 받아들일 수 없으면 직권보정 사항의 통지를 받은 날부터 7일 이내에 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 심판장에게 제출하여야 한다.
- ⑥ 청구인이 제5항에 따라 의견서를 제출한 경우에는 해당 직권보정 사항은 처음부터 없었던 것으로 본다.
- ⑦ 제1항 단서에 따른 직권보정이 명백히 잘못된 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

p. 290

1. 방식심리

(1) 보정명령

가. 심판장은 i) 심판청구서 및 확인대상표장(제125조 제1항, 제3항) ii) 행위능력(제4조 제1항) 또는 대리권의 범위(제7조) iii) 수수료를 내지 아니한 경우(제78조) iv) 상표법 또는 상표법에 따른 명령으로 정하는 방식에 위반된 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다(제127조 제1항 본문).

나. 지정기간 내에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 요지변경인 경우에는 심판청구서 또는 해당 절차

차와 관련된 청구 등을 결정으로 각하하여야 하고(제127조 제2항), 그 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다(제127조 제3항).

(2) 직권보정

가. 심판장은 제127조 제1항 각호에 위반된 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 하나, 보정할 사항이 경미하고 명확한 경우에는 직권으로 보정할 수 있다(제127조 제1항 단서)

나. 심판장은 직권보정을 하려면 그 직권보정 사항을 청구인에게 통지하여야 한다(제127조 제4항).

다. 청구인은 직권보정 사항을 받아들일 수 없으면 직권보정 사항의 통지를 받은 날부터 7일 이내에 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 심판장에게 제출하여야 한다(제127조 제5항), 청구인이 의견서를 제출한 경우에는 해당 직권보정 사항은 처음부터 없었던 것으로 본다(제127조 제6항).

라. 직권보정이 명백히 잘못된 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다(제127조 제7항).

p. 294

5. 동일심판

가. 동일심판은 청구취지의 대상인 권리가 같고 종류가 동일한 심판을 말한다.

나. 일사부재리의 효력은 확정심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판청구를 하는 경우에 미치므로, 심판의 종류나 청구취지가 다른 경우에는 일사부재리의 효력이 미치지 아니한다(대법원2023. 3. 9. 선고2022후10289 판결).

p. 302

3. 상표권에 대한 집행절차가 종료된 후 상표등록 무효심결이 확정된 경우 그 집행절차가 무효로 되는지 여부

제117조 제3항 본문은 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다고 규정하고 있다. 이 사건의 쟁점은 민사집행법에 따른 상표권에 대한 집행절차가 종료된 후 상표등록 무효심결이 확정된 경우에 그 집행절차가 무효로 되는지 여부이다.

다음과 같은 상표권의 발생 근거와 그 효력의 특수성, 상표권에 대한 집행절차의 내용과 성격, 집행절차의 안정적인 운영 필요성 등을 종합하여 보면, 상표권에 대한 집행절차에서 매수인 등이 상표권을 취득하고 그 집행절차가 종료되었는데 그 후 상표등록 무효심결이 확정됨에 따라 상표권을 소급적으로 상실하게 되더라도 상표권에 대한 집행절차의 효력이 무효로 된다고 할 수는 없다.

1) 상표등록을 받으려는 자가 특허청장에게 상표등록출원을 하면, 특허청 심사관의 방식심사와 실체심사를 거쳐 상표등록출원에 대한 거절이유가 없는 경우 상표등록결정을 받게 되고, 그 후 상표등록료를 납부하면 특허청장의 상표권 설정등록에 의하여 상표권이 발생한다(제36조, 제68조, 제82조). 상표등록요건을 갖추지 못한 상표라고 하더라도 위와 같이 상표등록결정과 상표권 설정등록에 따라 발생한 상표권은 대세적으로 유효한 권리로 취급된다. 상표권은 이해관계인 또는 특허청 심사관이 특허심판원에 상표권자를 상대로 상표등록 무효심판을 청구하여 제117조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 따른 상표등록 무효심결이 확정된 경우에만 비로소 처음부터 없었던 것으로 보게 된다(제117조 제1항, 제3항 본문).

2) 상표권에 대한 집행절차에서 상표권 압류의 효력은 등록원부에 압류등록이 된 때에 발생하고(민사집행규칙 제175조 제1항, 제3항), 압류등록 당시 상표권이 집행채무자의 책임재산에 속하였고 독립된 재산으로서의 가치가 있었던 이상 상표권에 대한 압류명령은 유효하다. 다만, 상표권이 소멸하는 등으로 권리를 이전할 수 없는 사정이 명백하게 된 때에는 경매절차의 취소사유에 해당하는데(민사집행규칙 제175조 제5항, 민사집행법 제96조 제1항), 경매절차의 취소사유는 매각대금을 다 내기 전에 발생한 것이어야 한다.

3) 상표권은 사후적으로 이해관계인 등의 심판청구에 따른 특허심판원의 상표등록 무효심판을 통해 그 상표권이 처음부터 없었던 것으로 간주될 가능성을 내포하고 있고, 당사자 대립 구조를 가지는 상표등록 무효심판의 특성상 심판청구의 상대방인 상표권자의 적절한 대응 여하에 따라 무효심판의 결과가 좌우될 수도 있다. 따라서 상표권에 대한 집행절차에서 상표권을 취득하였는데 집행절차가 종료된 후 상표등록 무효심결의 확정에 따라 그 상표권이 처음부터 없었던 것으로 간주되더라도, 집행절차를 무효로 하면서까지 상표권 매수인이나 양수인을 보호할 필요성이 있다고 단정하기 어렵다(대법원 2023. 12. 28 선고 2022다209079).

p. 303

제11장 제119조 제1항 제5호의2

제119조(상표등록의 취소심판)

- ① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는2. 제34조 제1항 제7호 단서 또는 제35조 제6항에 따라 등록된 상표의 권리자 또는 그 상표등록에 대한 동의를 한 자 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우

1. 제척기간

제119조 제1항 제1호·제2호·제5호·제5호의2, 제7호부터 제9호까지 및 제120조 제1항에 해당하는 것을 사유로 하는 취소심판은 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날부터 3년이 지난 후에는 청구할 수 없다(제122조 제2항).

p. 330

제119조(상표등록의 취소심판)

- ① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
5의2. 제34조 제1항 제7호 단서 또는 제35조 제6항에 따라 등록된 상표의 권리자 또는 그 상표등록에 대한 동의를 한 자 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우

1. 의의 및 취지

제34조 제1항 제7호 단서 또는 제35조 제6항에 따라 등록된 상표의 권리자 또는 그 상표등록에 대한 동의를 한 자 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우에는 상표등록취소사유에 해당한다. 이는 상표권자를 달리하여 유사한 상표의 등록을 허용하되, 이에 따른 폐해를 사후적으로 방지하기 위함이다.

2. 요건

1. 제34조 제1항 제7호 단서 또는 제35조 제6항에 따라 등록된 상표의 권리자 또는 그 상표등록에 대한 동의를 한 자 중 1인의 사용일 것

2. 지정상품과 동일·유사한 상품에 등록상표를 사용할 것

등록상표를 지정상품에 사용하는 경우에도 적용되나, 유사한 상표를 사용하는 경우에는 적용되지 않는다.

3. 부정경쟁을 목적으로 사용할 것

4. 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 할 것

p. 361

제26장 침해소송

가. 2015. 12. 1. 법률 제13521호로 개정된 민사소송법 제24조 제2항, 제3항은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권(이하 '특허권 등의 지식재산권'이라 한다)에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원(서울고등법원이 있는 곳의 경우 서울중앙지방법원)의 전속관할로 하되, 그 지방법원이 서울중앙지방법원이 아닌 경우 서울중앙지방법원에도 소를 제기할 수 있다고 규정하고 있다. 위 개정 규정은 부칙(2015. 12. 1.) 제1조, 제2조에 의하여 그 시행일인 2016. 1. 1. 이후 최초로 소장이 접수된 사건부터 적용된다.

나. 한편 2015. 12. 1. 법률 제13522호로 개정된 법원조직법 제28조, 제28조의4 제2호, 제32조 제2항은 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외하고 특허법원이 심판한다고 규정하고 있다. 위 개정 규정은 부칙(2015. 12. 1.) 제1조, 제2조에 의하여 2016. 1. 1.부터 시행하되 그 시행일 전에 소송계속 중인 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건에 대하여 위 시행일 이후에 제1심판결이 선고된 경우에도 적용된다.

'특허권 등의 지식재산권 침해로 인한 손해배상청구 사건'의 제1심을 지방법원 단독판사가 심판한 경우에도 그 항소사건은 특허법원의 전속관할에 속한다.

다. 기록에 의하면, 이 사건은 원고가 피고들을 상대로 주위적으로 상표권 침해로 인한 손해배상을 구하고, 예비적으로 부정경쟁행위로 인한 손해배상을 구하는 사건으로서 민사소송법 제24조 제3항이 규정하는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 해당하는데, 위 개정 법원조직법 시행일 이후인 2020. 5. 15. 소가 제기되어 2021. 9. 7. 제1심판결이 선고되었음을 알 수 있다. 따라서 이에 대한 항소사건은 위 개정 법원조직법에 따라 특허법원의

전속관할에 속한다. 그런데도 원심은 이 사건 제1심판결에 대한 항소사건을 실체에 들어가 판단하였다. 이러한 원심판결에는 전속관할에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다(대법원 2023.12.28 선고 2023 다 277260 판결).

p. 369

제183조(국내등록상표가 있는 경우의 국제상표등록출원의 효과)

① 대한민국에 설정등록된 상표(국제상표등록출원에 따른 등록상표는 제외하며, 이하 이 조에서 “국내등록상표”라 한다)의 상표권자가 국제상표등록출원을 하는 경우에 다음 각 호의 요건을 모두 갖추었을 때에는 그 국제상표등록출원은 지정상품이 중복되는 범위에서 해당 국내등록상표에 관한 상표등록출원의 출원일에 출원된 것으로 본다.

1. 국제상표등록출원에 따라 국제상표등록부에 등록된 상표(이하 이 항에서 “국제등록상표”라 한다)와 국내등록상표가 동일할 것
2. 국제등록상표에 관한 국제등록명의인과 국내등록상표의 상표권자가 동일할 것
3. 삭제
4. 마드리드 의정서 제3조의3에 따른 영역확장의 효력이 국내등록상표의 상표등록일 후에 발생할 것

제186조(출원 변경의 특례)

국제상표등록출원에 대해서는 제44조 제1항부터 제7항까지의 규정을 적용하지 아니한다.

제187조(출원 분할의 특례)

국제상표등록출원에 대해서는 제45조제4항을 적용하지 아니한다.

제193조의3(상표등록여부결정의 방식에 관한 특례)

국제상표등록출원에 대하여 제69조 제2항을 적용할 경우 “상표등록여부결정”은 “상표등록여부결정(제54조 각 호 외의 부분 후단에 해당하는 경우에는 제외한다)”으로, “출원인에게”는 “국제사무국을 통하여 출원인에게”로 본다.

제200조(상표권 분할의 특례) 삭제

p. 374

1. 개요

대한민국에 설정등록된 상표(국제상표등록출원에 따른 등록상표는 제외하며, 이하 이 조에서 “국내등록상표”라 한다)의 상표권자가 국제상표등록출원을 하는 경우에 i) 국제상표등록출원에 따라 국제상표등록부에 등록된 상표(이하 이 항에서 “국제등록상표”라 한다)와 국내등록상표가 동일할 것 ii) 국제등록상표에 관한 국제등록명의인과 국내등록상표의 상표권자가 동일할 것 iii) 국내등록상표의 지정상품이 국제등록상표의 지정상품에 모두 포함되어 있을 것 iv) 마드리드 의정서 제3조의3에 따른 영역확장의 효력이 국내등록상표의 상표등록일 후에 발생할 것을 모두 갖추었을 때에는 그 국제상표등록출원은 지정상품이 중복되는 범위에서 해당 국내등록상표에 관한 상표등록출원의 출원일에 출원된 것으로 본다(제183조 제1항). 이는 국내등록에 대해서 국제등록에 의한 대체효과를 부여함으로써 출원인의 상표관리의 편의를 도모하기 위함이다. 제1항에 따른 국내등록상표에 관한 상표등록출원에 대하여 조약에 따른 우선권이 인정되는

경우에는 그 우선권이 같은 항에 따른 국제상표등록출원에도 인정된다(제183조 제2항).

p. 376

8. 출원의 변경의 특례(제186조)

국제상표등록출원에 대해서는 제44조 제1항부터 제7항까지의 규정을 적용하지 아니한다.

9. 출원의 분할의 특례(제187조)

가. 구 상표법은 “국제상표등록출원에 대해서는 제45조를 적용하지 아니한다.”고 규정하였는바, 국제상표등록출원의 분할출원은 불가능 하였다.

나. 그러나 2024년 5월 1일 시행 개정법은 “국제상표등록출원에 대해서는 제45조 제4항을 적용하지 아니한다.”라고 개정하였는바 분할출원이 가능하게 되었다.

p. 377 : 재심사 청구의 특례와 등록료 등의 특례 사이에 추가

17. 상표등록여부결정의 방식에 관한 특례(제193조의3)

국제상표등록출원에 대하여 제69조 제2항을 적용할 경우 “상표등록여부결정”은 “상표등록여부결정(제54조 각 호 외의 부분 후단에 해당하는 경우에는 제외한다)”으로, “출원인에게”는 “국제사무국을 통하여 출원인에게”로 본다.

p. 378

23. 상표권의 분할의 특례(제200조)

가. 구 상표법은 “국제등록기초상표권에 대해서는 상표권의 분할(제94조)을 적용하지 아니한다.”라고 규정하였다. 이에 국제등록기초상표권은 국제등록의 명의변경에 의하여 분할이전은 가능하나, 분할은 불가능 하였다.

나. 그러나 2024년 5월 1일 시행 개정법은 제200조 규정을 삭제하였는바, 국제등록기초상표권의 분할이 가능하게 되었다.

28. 관련문제 -재외자에 대한 송달

제220조(재외자에 대한 송달)

① 재외자로서 상표관리인이 있으면 그 재외자에게 송달할 서류는 상표관리인에게 송달하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 심사관이 제190조에 따라 국제사무국을 통하여 국제상표등록출원인에게 거절이유를 통지하는 경우

2. 심사관이 제193조의3에 따라 국제사무국을 통하여 국제상표등록출원인에게 상표등록여부결정의 등본을 송달하는 경우

② 재외자로서 상표관리인이 없으면 그 재외자에게 송달할 서류는 항공등기우편으로 발송할 수 있다.

③ 제1항 제2호에 따라 상표등록여부결정의 등본을 국제사무국에 발송하였거나 제2항에 따라 서류를 항공등기우편으로 발송하였을 경우에는 발송을 한 날에 송달된 것으로 본다.

【제2조 정의】

카. 데이터[「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」 제2조제1호에 따른 데이터 중 업(業)으로서 특정인 또는 특정 다수에게 제공되는 것으로, 전자적 방법으로 상당량 축적·관리되는 기술상 또는 영업상의 정보(제2호에 따른 영업비밀은 제외한다)를 말한다. 이하 같다]를 부정하게 사용하는 행위로서 다음의 어느 하나에 해당하는 행위

1) 접근권한이 없는 자가 절취·기망·부정접속 또는 그 밖의 부정한 수단으로 데이터를 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용·공개하는 행위

2) 데이터 보유자와의 계약관계 등에 따라 데이터에 접근권한이 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 데이터 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 데이터를 사용·공개하거나 제3자에게 제공하는 행위

3) 1) 또는 2)가 개입된 사실을 알고 데이터를 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용·공개하는 행위

4) 정당한 권한 없이 데이터의 보호를 위하여 적용한 기술적 보호조치를 회피·제거 또는 변경(이하 “무력화”라 한다)하는 것을 주된 목적으로 하는 기술·서비스·장치 또는 그 장치의 부품을 제공·수입·수출·제조·양도·대여 또는 전송하거나 이를 양도·대여하기 위하여 전시하는 행위. 다만, 기술적 보호조치의 연구·개발을 위하여 기술적 보호조치를 무력화하는 장치 또는 그 부품을 제조하는 경우에는 그러하지 아니하다.

【제15조 다른 법률과의 관계】

- ① 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」, 「상표법」, 「농수산물 품질관리법」, 「저작권법」 또는 「개인정보 보호법」에 제2조부터 제6조까지 및 제18조 제4항과 다른 규정이 있으면 그 법에 따른다.
- ② 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」, 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 또는 「형법」 중 국기·국장에 관한 규정에 제2조제1호라목부터 바목까지, 차목부터 파목까지, 제3조, 제3조의2, 제3조의3, 제4조부터 제7조까지, 제7조의2, 제8조, 제18조제4항 및 제20조와 다른 규정이 있으면 그 법에 따른다.