

상표법 핵심이론정리 제6판 출간에 따른 추록

P. 4. 추가

2. 거래서류

마. 상품의 판매자가 거래서류에 상표를 표시하고 거래상대방에게 이를 교부하였다면, 그 거래서류를 일반공중이 인식할 수 있는 상태에 두었다고 볼 수 있는 바, 특별한 사정이 없는 한 (다)목이 규정하고 있는 상표의 사용에 해당한다(判例).

p. 14 추가(의약품 아래 새로운 카테고리 추가)

[상표가 과거 한때 사용된적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성된 경우]

상표가 과거 한때 사용된적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 결정시를 기준으로 성질표시로 인식하거나 독점 부정당하다고 볼 것은 아니다(判).

P. 16 변경

[의의, 취지]

33①3~7 에 해당하는 상표라도 출원 전부터 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용 상품에 등록을 받을 수 있다. 이는 자타상품식별력 및 독점적응성을 구비한 점을 반영한 것이다.

[적용대상]

다. 제7호 : 구법은 7호를 포함하지 않았으나, 사식취하면 등록가능하다는 것이 판례의 태도였다. 이에 개정법은 제7호를 제2항에 포함시켰다.

P. 21 추가(상품 아래 새로운 카테고리 추가)

[동의]

타인으로부터 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외)에는 등록가능하다(단서).

P. 25 변경

[식별력·명성의 손상염려]

1. 식별력 손상

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

나. 저명상표를 혼동 가능성이 없는 비유사 상품에 사용하여 출처표시 기능을 손상시키는 것을 말한다.

다. 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 판단한다(判).

2. 명성 손상

저명상표를 부정적 이미지 상품에 사용하여 상표의 가치를 훼손하는 것을 말한다.

3. 염려

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

P. 27 추가(권리귀속주체변경 아래에 새로운 카테고리 추가)

[관련소송 등이 확정된 경우]

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. '부정한 목적'의 해석·적용 역시 전체 법질서와 조화를 이루어야 한다.

다. 출원인과 선사용상표자 사이에 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(判例).

P. 30 추가

[알 것]

마. 선사용상표는 원칙적으로 국내에서 사용 또는 사용 준비 중인 상표여야 하는데, 선사용상표에 관한 권리자가 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 상표법 제34조 제1항 제20호의 '타인이 사용한 상표'에 해당한다(masmi 판례).

P. 32 추가(지표단 아래에 새로운 카테고리 추가)

[동의]

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(제36조 제6항).

p. 35 변경

우선심사사유 8호 삭제

P. 38 추가

[대상]

다. 이 경우 직권보정은 제40조 제2항에 따른 범위에서 하여야 한다.

라. 직권보정이 제40조 제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

P. 39 변경(변경출원)

[효과 – 적법]

가. 원출원일로 출원일 소급효가 인정된다. . 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).

P. 39 추가(변경출원, 효과 아래에 새로운 카테고리 추가)

1. 우선권 주장 및 증명서류 제출간주(44⑤)

가. 원출원이 우선권을 주장(46조)을 한 출원인 경우에는 변경출원을 한 때에 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 본다.

나. 원출원에 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 변경출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다.

2. 우선권 주장의 취하(44⑥)

우선권 주장을 한 것으로 보는 변경출원에 대해서는 변경출원을 한 날부터 30일 이내에 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.

3. 출원시의 특례(45⑦)

출원 시의 특례(47조)도 마찬가지다.

P. 39 변경(분할출원)

[효과 - 적법]

가.원출원일로 출원일 소급. 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).

P. 41 변경

[분할·변경출원]

1.우선권 주장출원을 원출원으로 하여 분할·변경출원

우선권 주장 간주, 증명서류 제출 간주(44⑤, 45③)

2.우선권 주장을 하지 않은 원출원을 기초로 분할·변경출원에 우선권 주장

가. 최초 출원일로부터 6개월 이내 출원 : 후출원

나. 우선권 주장 및 증명서류 : 후출원

P. 45 변경

[효과]

2. 등록여부결정

가. 이의신청의 이유가 있는 경우에는 거절결정서가 나올 것이고, 여기에 대해서 출원인은 거절결정불복심판으로 불복할 수 있다. 특허심판원장은 거절결정불복심판이 청구된 경우 거절결정이 이의신청에 의한 것인 경우에는 그 취지를 이의신청인에게 알려야 한다(126③).

나. 이의신청의 이유가 없는 경우에는 등록결정서가 나올 것이고 설정등록이 되면 이의신청인은 상표등록무효심판으로 불복할 수 있다. 단 무효심판은 심사관 또는 이해관계인에 한해서 청구할 수 있다.

P. 68 변경

[상속인]

가. 상표권자가 사망한 날부터 3년 이내에 상속인이 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 상표권자가 사망한 날부터 3년이 되는 날의 다음 날에 상표권이 소멸된다(106①).

나. 상표권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우에는 그 상표권은 소멸된다(106②)

[법인소멸]

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(106③).

P. 70 변경

[침해죄]

가. 상표권·전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다(230조).

나. 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. 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.

다. 고의추정(112조)규정은 형사상 침해죄에는 적용되지 않고, 비친고죄이다.

라. 수 개의 등록상표에 대하여 230조의 침해가 계속하여 이루어진 경우에는 등록상표마다 포괄하여 1개의 범죄가 성립한다. 그러나 하나의 유사상표 사용행위로 수개의 등록상표를 동시에 침해하였다면 각각의 상표법 위반죄는 상상적 경합관계에 있다.

P. 79 변경

[동일심판]

가. 청구취지의 대상이 되어 있는 권리가 같고 종류가 동일한 심판을 말한다.

나. 심판의 종류나 청구취지가 다른 경우에는 일사부재리의 효력이 미치지 아니한다.

P. 81 변경

[관련문제]

1. 일부무효

둘 이상의 지정상품 중 일부에 무효사유가 있는 경우 그 일부만을 무효로 한다(判).

2. 상표권이 공유인 경우 일부 지분에 대한 무효심판청구

일부 지분에 대한 무효심판 청구는 불가하다(判).

3. 집행절차가 종료된 후 상표등록 무효심결이 확정

민사집행법에 따른 상표권에 대한 집행절차가 종료된 후 상표등록 무효심결이 확정됨에 따라 상표권을 소급적으로 상실하게 되더라도 상표권에 대한 집행절차의 효력이 무효로 된다고 할 수는

없다(判).

P. 81 변경

[청구기간]

1. 제척기간

119①(1)·(2)·(5), (5-2),(7)~(9)까지 및 120①의취소심판은 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날부터 3년이 지난 후에는 청구할 수 없다(122②).

P. 83 추가(요건 아래에 새로운 카테고리 추가)

[관련문제]

[당사자간에 상표 사용에 관한 합의가 있었던 경우]

위 합의의 효력이 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 하는 경우에까지 미친다고 보기는 어렵고, 상표법 제119조 제1항 제1호가 공익적 규정인 점 등을 고려하면 피고의 이 사건 심판청구가 권리남용에 해당한다고 할 수 없다(判)

P. 90 추가

6-1. 제119조 제1항 제5호의2

34① 7 단서 또는 35⑥에 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 피해를 사후적으로 방지하기 위함이다.

P. 99 추가(제6장과 제7장 사이에 추가)

제6장의2. 침해소송

[침해소송 항소심 사건의 관할]

특허권 등의 지식재산권 침해로 인한 손해배상청구 사건의 제1심을 지방법원 단독판사가 심판한

경우에도 그 항소사건은 특허법원의 전속관할에 속한다.

P. 103 추가(국제상표등록출원의 특례. "다" 아래에 박스 추가)

"산업통상자원부령으로정하는 기간"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 말한다.

1. 39조에 따른 보정통지를 받은 날부터 3개월
2. 영역확장의 통지를 한 날부터 3개월

P. 104 변경

[요건]

1.주체

국제등록명의인과 국내등록상표의 상표권자가 동일하여야 한다.

2.객체

가. 상표 : 국제등록상표와 국내등록상표가 동일하여야 한다.

나. ~~상품 : 국내등록상표의 상품이 국제등록상표의 상품에 모두 포함되어야 한다~~

다. 영역확장의 효력이 국내등록상표의 상표등록일 후에 발생되어야 한다.

P. 104 변경

[출원 변경의 특례]

국제상표등록출원에 대해서는 제44조 제1항부터 제7항까지의 규정을 적용하지 아니한다.

[출원 분할의 특례]

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.

[출원시 및 우선심사의 특례]

가.국제상표등록출원에 대하여 출원 시의 특례(47조)를 적용할 경우 그 취지를 적은 서면 및 이를 증명할 수 있는 서류를 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 제출하여야 한다(1항).

“산업통상자원부령으로정하는 기간”이란 “영역확장의 통지를 한 날부터 3개월”을 말한다.

나.국제상표등록출원에 대해서는 우선심사신청(53②)을 적용하지 않는다(2항).

P. 104 추가(재심사 청구의 특례 아래에 새로운 카테고리 추가)

[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. 105 변경

[상표권 분할의 특례]

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

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

P. 105 추가(새로운 카테고리 추가)

4-2 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 제1항제2호에 따라 상표등록여부결정의 등본을 국제사무국에 발송하였거나 제2항에 따라 서

류를 항공등기우편으로 발송하였을 경우에는 발송을 한 날에 송달된 것으로 본다.