한경훈 / 2월+3월 / 도약 GS / 7회									
수강번호	문제 1	문제 2	문제 3	문제 4	**문항 총점**	**석차**	**상위%**	**가독성 평점**	**응시인원**
534241	21	14	19.5	11.5	66	1	4.76%	7	21
529059	21	14	18	11.5	64.5	2	9.52%	7	
534807	21	14	17.5	9.5	62	3	14.29%	6	
534342	21	12	13	8.5	54.5	4	19.05%	7	
534423	19	12	13	9	53	5	23.81%	5	
534175	17.5	13.5	14	7.5	52.5	6	28.57%	6	
534222	20.5	13	14	5	52.5	6	28.57%	4	
534355	17	14	11.5	5.3	47.8	8	38.10%	4	
534187	18	13	12	3	46	9	42.86%	4	
529402	19.5	13	9	4	45.5	10	47.62%	5	
529165	18.5	11.5	8	7	45	11	52.38%	5	
529277	17	13	13	1.5	44.5	12	57.14%	4	
535363	18.5	9.5	11	5.5	44.5	12	57.14%	4	
529237	17.5	12	14	7.1`	43.5	14	66.67%	5	
534165	16	12.2	11.5	3	42.7	15	71.43%	5	
534188	16.5	12	8	5	41.5	16	76.19%	5	
534391	17	10.5	9	4.3	40.8	17	80.95%	4	
534426	17.5	10.7	7.5	4.5	40.2	18	85.71%	5	
534230	18	13	8.5	0	39.5	19	90.48%	4	
534201	14.5	10.7	8.5	4.5	38.2	20	95.24%	6	
534163	16.5	11.5	9	1	38	21	100.00%	6	

한경훈/2월/도약GS/7회/1번	채점자
	이정은

1. 전반적인 총평

권리범위확인심판에 관한 문제였습니다.
이전 회차에 비해서 논점이탈이나 결론을 잘못 기재하신 경우가 많았습니다.

2. 설문별 채점평 및 주의할 점

(1) 설문 1

표장에 대한 유사 여부 판단 후에 권리 대 권리 해당 여부를 판단해야 합니다.
둘 중 하나를 누락하신 분들이 계셨습니다.

(2) 설문 2

선사용권 포섭을 두껍게 기재하신 분들이 많았습니다.
결론이 맞으면 어느 정도 점수를 드렸으나, 너무 두껍게 쓰신 경우 논점 파악이 덜 된 느낌을 받았습니다.

(3) 설문 3

권리 대 권리 논점에 대해 포섭하신 분들이 많지는 않았습니다.
답 틀리신 분들도 종종 계셨습니다. 결론을 잘못 판단하면 감점이 크므로 주의를 요합니다.

3. 소결

답 맞추고, 판례 타겟팅을 정확하게 하는 것이 가장 중요합니다.
문제를 푸는 시간 동안에 결론 도출하고 > 그 결론이 나오게 된 주된 판례나 논점 파악 후 목차 잡으시면 좋을 것 같습니다.

한경훈/2월/도약GS/7회/2번	채점자
	이정은

1. 전반적인 총평

심결취소소송에 관한 문제였습니다. 적절한 강약 조절이 필요했습니다.

2. 설문별 채점평 및 주의할 점

(1) 설문 1

적법성에 대해서 제소기간을 언급하고 판단하신 후에 본안에 대해서까지 판단해야 하는 문제입니다. 대부분 잘 써주셨습니다.

(2) 설문 2

판례 2개를 기재해주셔야 합니다. 결론에서 적법 / 부적법 결론을 모아서 한 번 더 언급해주신 분이 계셨는데 가독성 좋았습니다.

(3) 설문 3

결론에서 '소 각하 자판' 이라고 정확히 기재해주신 분이 반 정도밖에 되지 않았던 것 같습니다. 소의 이익이 없는데도 본안 판결했기 때문에, 소 각하 자판의 결론이 나와야 합니다.

3. 소결

설문 3의 결론은 항상 헷갈리는 것 같습니다. 필요하다면 민사소송법 뒷부분과 연계해서 정리해두시면 좋을 것 같습니다.

도약 GS 수강하시느라 수고하셨습니다. 파이팅입니다!

한경훈/2월/도약GS/7회/3번	채점자
	윤영우

1. 전반적인 총평

입체상표 논점을 물어보는 문제였습니다.

아무래도 비전형상표가 후반부 논점이다 보니 제대로 작성하지 못한 답안이 많이 보였습니다. 이번에 제대로 작성하지 못했더라도 너무 걱정하지 마셨으면 합니다.

2. 설문별 채점평 및 주의할 점

(1) 설문 1

甲 상표를 특정하고 출원의 절차와 문제 되는 거절이유를 검토하는 설문이었습니다. 33조 1항 3호와 33조 2항에서 문제될 수 있는 입체 상표 관련 판례를 작성하지 못한 답안이 많았는데 잘 짚고 넘어가 주세요.

'甲 상표 2' 의 등록 가능성을 논한 답안이 몇몇 있었습니다.
설문에서 묻는바를 명확하게 작성해 주셔야 합니다.

(2) 설문 2

'甲 상표 2' 의 무효 사유를 검토하는 설문이었습니다.
입체적 형상에 다른 구성이 결합된 경우 33조 1항 3호와 34조 1항 15호를 어떻게 판단하는지에 대한 판례를 작성하셔야 했습니다.

심판의 청구인 적격에 대해 길게 작성한 답안이 몇몇 있었습니다.
설문에서 '동종업' 이라는 키워드를 제시하여 청구인 적격을 검토할 수는 있으나, 10점이라는 배점을 고려하였을 때 가볍게 검토하고 넘어가시는 편이 더 강약 조절이 잘 되어 보였습니다.

3. 소결

입체상표 논점은 비전형상표 중에서도 중요하게 손꼽히는 논점입니다.

오늘 누락하신 판례들은 판례집이나 기본서에 표시하여 여러 번 반복해서 복습해 주셔야 합니다.

한경훈/2월/도약GS/7회/4번	채점자
	윤영우

1. 전반적인 총평

창작물수록 상품과 캐릭터 상표 논점을 물어보는 문제였습니다.

마찬가지로 후반부 논점이다 보니 제대로 작성하지 못한 답안이 많이 보였습니다. 이는 단순히 공부량이 부족함의 문제일 뿐이니 잘 작성하지 못하셨더라도 너무 걱정하지 않으셨으면 합니다.

2. 설문별 채점평 및 주의할 점

(1) 설문 1

지정상품이 창작물수록 상품임을 잡아내지 못한 답안이 다수 있었습니다. 컴퓨터 게임 소프트웨어 또한 창작물수록 상품이 될 수 있음을 짚고 넘어가 주세요.

상품의 정의에 대하여 길게 작성한 답안도 몇몇 있었는데, 이 경우 강약 조절이 되지 않아 보여 아쉬웠습니다.

(2) 설문 2

캐릭터 상표의 거절이유를 검토하는 설문이었습니다.
캐릭터 상표가 나올 경우 캐릭터로서의 인지도와 상표로서의 인지도를 구분하여 작성해 주셔야 합니다.

출원 후 등록이 되었음을 전제하여 무효심판을 조치로 작성한 답안이 있었는데, 설문에서 물어본 출원에 대한 직접적인 조치라 여겨지지 않아 거의 점수를 드리지 않았습니다.

3. 소결

캐릭터 논점과 창작물수록 논점 또한 언제 출제되어도 이상하지 않을 만큼 중요한 논점들입니다. 이러한 특수 논점의 경우 며칠 정도 정리하며 공부하는 시간을 갖는 것을 추천 드립니다.

[문제-1] (상표법을 이하, 상표이라 한다.)

I. 설문 (1)

1. 적극적 권리범위확인심판 의의·취지 상표121조

간이·신속한 분쟁 예방 및 해결을 위하여, 특허권자 등은 확인대상표장이 상표권의 권리범위에 속하는지 공적 판단을 구할 수 있다.

2. 乙의 실사용표장과 확인대상표장이 유사해 부적법한지(소극)

(1) 실사용표장과 확인대상표장 동일성 유무(판례)

① 적극적 권리범위확인심판의 경우 실사용표장과 확인대상표장이 동일하지 않은 경우 심판청구의 이익이 없어 부적법하나, ② 차이가 부가적인 부분에 불과하여 동일성이 인정되는 경우에는 적법하다고 본다.

(2) 사안

① 乙의 실사용표장은 확인대상표장과 비교할 때 테두리의 네모난 선의 유무에서 차이가 있으나, ② 표장에서 식별력이 있는 부분은 도형 및 "데이터팩토리"라는 문자 부분으로서, ③ 사각형의 테두리는 부가적인 부분에 불과하다고 할 것인바, ④ 실사용표장과 확인대상표장은 동일성이 인정되어 이 부분에서는 적법하다.

3. 권리 대 권리 적극심판으로서 부적법한지(적극)

(1) 권리 대 권리 적극심판 취급 (부적법)

선 상표권자가 후 상표권자에게 청구하는 권리범위확인심판은 후 상표가 선 상표와 동일·유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 권리를 부정하는 결과가 되어 허용될 수 없다.

(2) 동일성 판단 (부적법)

후 상표권자의 상표와 동일한 상표는 물론, 거래통념상 허용될 수 있는 정도로 변형한 경우에도 동일성 인정된다.

(3) 다른 구성을 부가한 경우 (부적법)

등록상표에 다른 문자·도형을 부가한 경우라도 확인대상표장 내에서 등록상표가 동일성과 독립성을 유지하고 있다면 사회통념상 동일한 상표로 보아야 한다.

(4) 사안

① 乙은 甲 심판 계속 중인 2023.8.8. 상표를 등록받은바, ② 乙의 등록상표와 甲의 확인대상표장은 비교할 때 테두리의 선의 형태에서 차이는 있으나, ③ 甲 확인대상표장 내에서 乙 등록상표가 동일성·독립성을 유지하여 등록상표와 동일한 상표로 볼 수 있고, ④ 심결시를 기준으로 乙 등록상표가 소멸된 사정도 없는 바. ⑤ 권리 대 권리 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하다.

4. 설문의 해결 - 각하심결 예상

따라서 甲 심판은 각하심결 예상된다.

II. 설문 (2)

1. 침해 요건 및 쟁점정리 (상표법 108조 1항 1호)

①등록상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용시 상표권 침해에 해당하는 바, ②상표권은 있음 유효하고, 甲의 '컴퓨터 소프트웨어 개발업'과 乙의 '데이터 복구업'은 서비스의 속성과 거래실정이 공통되어 유사한 바, ③상표의 유사여부, 甲의 상표적 사용 여부, 甲의 권리범위 항변 가부, 乙의 권리남용 여부가 문제된다.

2. 상표의 유사여부 (적극)

①判例에 따르면 도형과 문자 결합 상표에서는 문자 부분에 의해 관념·호칭될 것인 바, ②甲의 'DATA FACTORY'와 乙의 '데이터팩토리'가 독립적 출처표시 가능한 요부인데, ③우리나라 영어보급수준에 따르면 양자는 모두 '데이터 팩토리'로 호칭되고, ④그 관념 또한 '데이터 공장' 정도로 동일할 것이어서, ⑤그 외관은 다소 상이하나 호칭과 관념을 압도할 바는 아니므로, ⑥양 상표는 수요자에게 출처 혼동을 일으키는 유사상표에 해당한다.

3. 甲의 상표적 사용 여부(적극)

①甲은 '컴퓨터 소프트웨어 개발업'에 甲 상표를 계속 사용 중이며, ②甲 상표는 식별력이 있어 출처표시기능을 수행할 것으로 보이는 바. ③상표적 사용에 해당한다.

4. 甲의 권원의 항변 가부(적극)

(1) 상표권 독점적 효력 商89조

상표권자는 등록상표를 지정상품에 사용할 권리를 독점한다.

(2) 저촉되는 상표권의 효력 제한 判例

선 상표권자의 등록상표와 동일·유사한 상표를 후 등록 받은자가 선 상표권자 동의 없이 후 등록상표를 사용할 수 없다 하여 적극적 효력을 제한한다.

(3) 사안

甲은 乙보다 앞서 등록받은 선 상표권자에 해당하는 바, 甲 상표를 지정서비스에 사용할 수 있으므로 권원의 항변 가능하다.

5. 乙의 권리남용 여부(적극)

(1) 무효로 될 것임이 명백한 경우 判例

무효심판에 의해 무효로 될 것임이 명백한 상표권에 기한 권리행사는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하는 바, 침해소송 법원은 권리남용 항변이 있는 경우 그

당부를 판단하기 위한 전제로서 무효로 될 것임이 명백한지 심리·판단 가능하다.

(2) 사안

ⓞ乙 상표는 선출원등록상표인 甲 상표와 동일·유사한 상표로 동일한 지정서비스에 출원·등록되어 법34조 1항 7호의 무효사유가 있는 바, ⓞ甲은 이를 기초로 권리남용 항변 가능하다.

6. 설문의 해결 - 침해 책임 존부(5점)

甲이 권리권의 항변 및 권리남용의 항변을 하는 경우 乙 상표권에 대한 침해 책임을 지지 않는다.

Ⅲ 설문 (3)

1. 소극적 권리범위확인심판 법121조

간이·신속한 분쟁 해결·예방을 위해 이해관계인은 자신의 표장이 등록상표 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구할 수 있다.

2. 권리 대 권리 소극심판으로 부적법한지(2점)

(1) 문제제기

소극적 권리범위확인심판의 경우 상표권자가 다른 상표권

에 대해 청구하더라도 해당 등록상표의 유효성을 부정하지 않으므로, 적법하다는 입장이다.

(2) 사안

① 비록 甲 상표가 등록상표로서 권리 대 권리 간 권리범위확인심판이나, ② 소극적 권리범위확인심판의 경우 乙 상표권의 유효성을 부정하지 않아 적법하다.

3. 乙 상표권에 무효사유가 있어 확인의 이익 부정되는지(소극)

(1) 확인의 이익 긍정하는 견해

① 무효사유는 무효심판에서 판단되어야 하며, ② 대세적 효과가 있는 권리범위확인심판에서 무효사유를 판단하는 것도 상표법 근본 구조를 깨트리는 것이고, ③ 심리에 과중한 부담을 주므로, ④ 등록상표권에 무효사유가 있더라도 확인의 이익을 긍정한다.

(2) 확인의 이익 부정하는 견해

① 제3자에게 금지된 행위 심판을 할 수 있고, ② 심리 부담을 문제로 판단 않는 것은 본말이 전도된 것이며, ③ 분쟁을 여러 개로 늘여 오히려 출원인에게 부담을 주는 결과가 되므로 ④ 확인의 이익 부정한다.

(3) 검토

권리범위확인심판에서 등록상표 무효사유를 판단해 확인의 이익을 부정한 경우 해당 상표나 무효심판을 별

개 절차로 병과시킨 상표법에 정면으로 반하는 바, 등록상표에 무효사유가 있더라도 확인의 이익을 긍정함이 타당하다.

(4) 사안

설문 (1)에서 상술한 바와 같이 2 등록상표에 무효사유가 있더라도 2 상표권에 대한 甲 심판청구의 이익이 있는 바, 적법하다.

4. 설문의 해결 - 심판의 적부(적극)

甲의 소극적 권리범위확인심판 청구는 적법하다. [끝]

[문제-2]

I. 설문 (1)

1. 심결취소소송 상표법 162조

① 불복한 심결을 받은 자가 특허법원에 그 심결의 취소를 구하는 소송으로, ② 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다(상표법 162조 3항).

2. 문제점

심결취소소송에서 심판에서 주장되지 않은 기간에는 주장하고 법원이 이를 판단 가능한지 문제된다.

3. 학설

① 사실심 범위에 제한이 없다는 이유로 이를 긍정하는 무제한설,
② 심결 관리 측면을 이유로 심결에서 다투어지지 않은 위법사유 주장 불가하다는 제한설이 대립한다.

4. 거절결정불복심판 심결취소소송의 경우 예외

거절결정에 대한 심판에서 심결취소소송이 제기된 경우, 특허청은 거절결정의 이유 외에도 심사·심판 단계에서 ~~[illegible]~~ 의견제출기회가 있었던 거절이유 및 이와 주요한 취지가 부합하는 거절이유에 대해 주장 가능하고, 법원도 이를 심리·판단하여 판단의 기초로 삼을 수 있다.

5. 검토

① 변론주의 원칙상 무제한설을 취하되, ② 당사자의 절차권이 보장될 수 없는 부분에서는 일부 제한을 두는 제한설의 태도가 타당하다.

6. 설문의 해결 - 기각판결 예상

① 법§34조 1항 8호는 심사단계에서 의견서 제출의 기회가 있었던 거절이유로 특허청은 이를 주장, 법원도 판단 가능한 바, ② 법§34조 1항 9호의 거절이유가 있어 해당 소송은 기각판결 예상된다.

Ⅱ. 설문 (2)

1. 출원인변경신고 후 제소기간 내 제소한 경우 - 적법

(1) 문제제기

출원인변경신고가 있는 경우 출원의 승계인은 심결의 효력에 영향을 받게 되는 결과, 심결취소소송을 제기할 수 있는 심결의 당사자에 해당한다.

(2) 사안

① 2025.1.2. 심결 등본 송달을 받은 후 30일 이내, 즉 제소기간 내인 2025.1.15. 乙은 출원인변경신고 하여 심결의 효력을 받게 되었고, ② 제소기간 도과 전에 2025.1.17. 소제기를 하여, ③ 乙이 제소한 심결취소소송은 원고 적격이 있어 적법하다.

2. 제소기간 도과 후 출원인변경신고한 경우 - 부적법

(1) 문제제기

① 출원인변경신고를 하지 않으면 출원의 특정승계 효力을 발생하지 않아 심결의 당사자 등에 해당하지 않는 자로서 원고적격이 인정되지 않으며, ② 제소기간 내 소제기를 하였더라도 제소기간 도과 후 출원인변경신고가 이루어진 경우 제소기간 내에 적법한 소제기는 없었던 것으로 본다.

(2) 사안

① 비록 乙이 제소기간 도과 전에 심결취소소송을 제기했으나, ② 이는 출원인변경신고 전으로서 원고 적격이 인정되지 않고, ③ 출원인 변경신고는 이후 마쳤더라도 이는 제소기간이 도과한 2015.2.5.에 이루어져, ④ 결국 제소기간 내 적법한 소 제기는 없다. ⑤ 해당 소는 부적법하다.

III. 설문 (3)

1. 출원 취하시 소의 이익 존부 유무

심결취소소송이 대법원에 계속 중 출원이 취하된 경우, 출원은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 그 출원 거절결정에 대한 심판에서의 기각한 심결을 취소할 이익도 없어져 해당 소는 부적법하게 된다.

2. 사안 - 파기 소각하판결 예상

대법원은 甲 출원이 취하되어 심결의 취소를 구할 이익이 소멸되었음을 이유로, 기각판결을 파기하고 자판으로 소각하판결을 해야 한다.(민소법 437조). [끝]

[문제-3] 12.5

I. 설문(1)

1. 甲 상표1의 성격

입체적 형상 자체를 상표로서 출원한 입체상표이다.

2. 甲 상표1의 출원 절차

(1) 입체상표의 출원 요건 및 절차

① 출원서를 제출해야 하며(법 제36조 1항), ② 이때 입체적 형상을 잘 나타내는 도면 또는 사진을 5장 이하로 제출할 것을 요하고, ③ 설명서·견본은 불요한다.

(2) 사안

① 甲은 출원서 제출과 함께, ② 甲 상표1을 잘 나타내는 5장 이하의 도면 또는 사진을 함께 제출해야 한다.

3. 甲 상표1의 등록가능성 검토

(1) 쟁점정리

타인의 상표와 관련한 등록요건을 검토할 사항은 보이지 않는다. 법 제33조 1항 3호 및 6호, 법 제34조 제1항 15호 및 법 제33조 2항에 따른 등록 가부를 검토한다.

(2) 법 제33조 1항 3호 해당 여부(적극)

1) 법 제33조 1항 3호 의의·취지

① 독점적응성 또는 출처표시기능의 부재를 이유로, ② 지정상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록 불가하다.

2) 입체적 형상의 경우 (判例)

해당 입체적 형상이 지정상품에 일반적·통상적으로 사용되는 상품 형상인지, 혹은 이를 거래통념상 통상성 벗어나지 않은 정도로 변형한 것인지, 단순히 장식적·미적으로만 인식되어 자타상품 식별 불가한지 등을 고려해 판단한다.

3) 사안

① 甲 상표 1은 반지 모양을 띠는 입체적 형상으로서

② 지정상품인 '인공 낚시용 볼'과 관련해서 본 때,

③ 해당 상품에서 통상적으로 사용되는 형태로서 상품의 성질을 직감케 하고, ④ 독점적응성이 결여된다 볼 수 있어,

④ 상표 33조 1항 3호에 해당한다.

(3) 상표 33조 1항 6호 해당 여부(소극)

① '간단하고 흔한 형상'만으로 된 표장는 등록 불허하는데,

② 甲 상표 1은 일반적이긴 흔한 형상이나 간단하다고 볼 수는 없으므로, ③ 본 호에 해당하지 않는다.

(4) 상표 33조 2항 주장 가부(적극)

1) 상표 33조 2항 의의·취지

사용주의를 가미한 규정으로, 출원 전부터 표장을 계속 사용해온 결과 식별력이 인정되면 상표 33조 1항 3호 내지 6호

해당하는 상표라도 등록 허여한다.

2) 입체적 형상의 경우 (판례)

입체적 형상에 다른 문자나 도형 등을 결합해 사용한 사정만으로 사용에 의한 식별력을 취득한 것은 아니고 다른 형상의 위치·크기·식별력·인지도 등을 고려하여 해당 입체적 형상이 그 자체만으로 독립적으로 출처를 표시하기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력 인정 가능하다.

3) 사안

① 甲은 甲상표1과 甲상표2를 출원 전부터 계속 사용해왔고, ② 그 결과 甲 상표1은 등록결정 전에 그 입체적 형상만으로 甲의 출처를 표시하는 기능을 독립적 수행하게 되어, ③ 甲은 33조 1항 3호에도 불구하고, 33조 2항의 사용에 의한 식별력 취득 주장하여 극복 가능하다.

(5) 34조 1항 15호 해당여부(5점)

1) 34조 1항 15호 의의 및 취지

특허제도와의 조화 및 자유로운 사용 보장을 위해, 상품의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한 입체적 형상만으로 된 상표는 등록 불허한다.

2) 기능성 유무 판단기준 (판례)

① 지정상품과 관련된 사정에서 이용 가능한 대체적 형상이 존재하는지, ② 그 형상을 이용함에 드는 비용이 동등하거나

그 이하의 비용이 소요되나, ③ 입체적 형상 자체로 기술적 우위를 발휘하지 않으므로 단서에 해당한다.

3) 사안

① 甲 상표 1의 지정상품인 '인공 속눈썹'에 관련한 시장에서, 이미 유통되는 것이나 이용 가능한 대체적 형상이 다수 존재하며, ② 그에 대해 비용이 더 다르게 부담되는 사정이 없고, ③ 甲 상표 1의 입체적 형상이 그 자체로 기술적 우위를 발휘한다고 보이지 않으므로, 상표법 34조 1항 15호에 해당하지 않는다.

(6) 결론 - 등록 가능

① 따라서 甲 상표1은 상표법 33조 1항 3호에 해당하기는 하나, ② 상표법 33조 2항의 사용에 의한 식별력 취득시 이를 등록 가능한 바, ③ 등록 가능할 것으로 예상된다.

II. 설문 (2)

1. 무효심판 상표법 117조

본상의 발본적 해결 수단으로, 하자 있는 상표권을 소멸시키는 제도이다.

2. 적법 판단 - 이해관계인 여부(긍정)

乙은 甲과 동종업을 영위하는 자로서 이해관계인에 해당하여 청구인 적격이 인정된다.

3. 본안 판단 - 무효사유 유무

(1) 法 33조 1항 3호 해당 여부(소극)

1) 입체적 형상에 다른 구성 부가 판례

① 등록요건에 식별력이 있는지는 상표 전체로서 판단할 문제로서, ② 法 33조 1항 3호에는 입체적 형상에 다른 구성이 부가된 경우 등록 불가한다는 규정이 없고, ③ 입체적 형상만으로 식별력을 판단한다는 규정도 없으며, ④ 입체적 형상 자체가 식별력이 없다고 하여 다른 요소는 식별력이 미약한 것이어서 등록을 불허할 이유도 없는 바, ⑤ 입체적 형상과 다른 구성이 결합된 상표는 그 전체로서 무효사유 판단해야 한다.

2) 사안

① 甲 상표 2는 반지 형상에 "BIOLOX" 문자 부분이 결합된 것으로서, ② 입체적 형상 자체는 지정상품의 성질을 직감시켜 식별력이 미약할 수 있으나, ③ 무효사유 판단시 문자부분을 포함한 전체로서 판단해야 하고, ④ 해당 문자부분은 식별력이 강한 조어 표장으로서, ⑤ 甲 상표 2를 전체로 볼 때 본질적 식별력이 있는 바, ⑥ 본 조의 무효사유 없다.

(2) 商標法 34조 1항 15호 해당 여부(소극)

1) 입체적 형상에 다른 구성 부가 부가에

商標法 34조 1항 15호는 입체적 형상에 문자나 도형 등 다른 구성이 부가된 경우 등록을 불허한다는 규정하고 있지 않다.

2) 사안

"BIOLUX" 등 문자 부분이 결합된 이상 甲 상표 2는 더이상 '입체적 형상만으로' 된 상표에 해당하지 않는 바, 商標法 34조 1항 15호에 해당 않는다.

(3) ~~소결~~ 소결

甲 상표 2에는 무효사유가 없다.

4. 설문의 해결 - 기각심결 예상

乙이 청구한 무효심판은 적법하다. 무효사유가 부재하여 기각심결이 예상된다. [끝]

[문제1-4]

6

I. 설문(1)

1. 商標法 33조 1항 3호 해당 여부(소극)

(1) 商標法 33조 1항 3호 의의·취지

상품의 성질을 보통으로 표시하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 식별력 및 자타상품식별력이 없어 등록 불허한다.

(2) 창작물 수록 상품의 경우 (제1세)

창작물의 내용을 암시·강조하는 정도로는 본 호에 해당한다고 할 수 없으며, 창작물의 내용을 수요자에게 직감시킬 수 있어야 해당한다.

(3) 사안

① 甲은 저명한 게임의 명칭 "LEGENDARY LEAGUE"를 '컴퓨터 게임 소프트웨어'로 지정하여 출원하였는데, ② 해당 출원 상표는 우리나라 영미권 수요자 '전설적인 리그', '전설적인 경쟁' 정도로 인식되어 플레이어가 영웅을 선택해 진행하는 게임의 내용을 암시·강조할 수 있으나, ③ 이는 해당 창작물인 게임의 내용을 '직감'시킨다고 하기에는 출원 상표로서 떠오르는 관념이 '게임'과 관련된 내용을 곧바로 직감시키기는 어렵다 할 것으로, ④ 본 호의 거절이유는 존재하지 않는다.

2. 法 34조 1항 12호 해당 여부 (5점)

(1) 法 34조 1항 12호 관련 의의·취지

수요자 보호를 위해, 상품의 품질을 오인케 하는 상표는 등록 불허한다.

(2) 출처 표시 수요자 기만 관계 부재

해당 상표를 본 수요자가 떠올리는 상품과 실제 사용 상품간에 일반의 관련관계 내지 부정관계가 있어야 한다.

(3) 사안

① 상술한 바와 같이, 甲 출원상표는 게임의 내용을 암시 강조한다는 볼 수 있다. ② 그러나 甲 출원상표에서 일반 수요자가 즉각적으로 떠올릴 만한 특정 상품이 존재하지 않는 바, ③ 출처 표시의 염려가 없어 해당 거절이유에 해당되지 않는다.

3. 법 제38조 1항 해당 여부 (소극)

① '스포트웨이'를 지정상품으로 하면 1상표 1출원에 반할 수 있는데, ② '컴퓨터 게임'용으로 특정하여 문제 없다.

4. 설문의 해결 - 등록 가능

甲 출원은 등록 가능할 것이다.

5.5

II. 설문 (3)

1. 쟁점 ① - 이의신청 및 정보제공

(1) 이의신청 및 정보제공 의의·취지

① 이의신청은 부실 등록 방지 및 심사의 공정성 확보를 취지(법 제60조)

② 정보제공은 상표의 심사협력을 위해 도입하는 바(49조), ③ 동 제도를 통해 출원 상표의 거절을 촉진시킬 수 있다.

(1) 乙 상표는 상표법 33조 1항 해당 여부(소극)

① 유명 캐릭터의 명칭은 출원 A 상품이나 포장에 대해 기술어에 해당 가능하나(심사기준), ② 乙 출원 상표는 캐릭터 자체로서 해당 사항 없다.

(2) 乙 상표는 상표법 34조 1항 4호 해당 여부(소극)

저명 캐릭터를 모방 출원한 사정만으로 공서양속에 반한다고 볼 수는 없다.

(3) 乙 상표는 상표법 34조 1항 9호, 11호, 13호 해당 여부(소극)

① 甲 캐릭터는 저명한 캐릭터에 해당하나, ② 상품화 된 적이 없어 '상표로서의' 인식도를 획득하지 못한 바, ~~③ 해당 사항이 없다.~~

(4) 乙 상표는 상표법 34조 1항 12호 해당 여부(적극)

1) 상표법 34조 1항 12호 취지 의의·취지

수요자 보호를 위해, 수요자 기만 염려가 있는 상표는 등록 불허한다.

2) 저명한 캐릭터의 경우 (심사기준)

저명한 캐릭터와 동일·유사한 캐릭터는 상품화 가능성 있는 상품에 출원시 본 호에 해당한다.

3) 사안

① 乙 상표는 저명한 캐릭터인 甲 캐릭터와 동일하고,

② 상용화 가능성이 높은 단계에 출원한 바, ③ 해당 거절이유가 있다.

(5) 소결

甲은 乙 출원이 특29조 1항 1호 후단에 해당함을 이유로 이의신청·정보제공하여 거절을 확정시킬 수 있다.

2. 조치 ② - 출원의 취하·포기 권유

甲은 乙에게 거절이유 존재함을 이유로 출원의 취하·포기 권유 가능하다.

3. 기타 조치 - 乙 상품 개선 후 출원

위와 같은 방법으로 乙 상품 출원을 배제시킨 후 甲 본인이 甲 개량하는 다양한 상품에 출원시켜 같은 분쟁을 예방할 수 있다.

<이하 여백>

윌비스 변리사학원 1544-3383 patent.willbes.net

<문-1>

I. 설문 (1)

1. 적극적 권리범위 확인심판 – 121조

분쟁 예방 및 간이·신속 해결을 위해 상표권자는 상표권 권리범위 확인하기 위해 권리범위 확인심판 청구할 수 있다.

2. 확인의 이익 존부 – 적극.

(1) 확인의 이익 관련 판례

실사용상표와 확인대상표장이 서로 유사한 경우 확인의 이익이 인정되지 않으나, 동일성 인정되는 범위 내라면 확인의 이익 인정된다.

(2) 사안

확인대상표장과 ② 실사용 상표 비교해보면 테두리 도형 부분 유무에 차이가 있으나 이는 부기적인 부분에 불과하므로 동일성 인정된다. 따라서 甲 청구 심판 확인의 이익 존재한다.

3. 권리대권리로서 부적법 여부 – 적극

(1) 적법성 관련 판례

적극적 권리범위 확인심판에서 권리 대 권리 심판일 경우에는 무효심판이 아닌 다른 절차에서 등록의 무효를

판단하는 것으로서 부적법하다.

(2) 확인대상표장 범위 속해지
확인대상표장이 등록상표와 동일한 경우는 물론 거래사회통념상 동일성 인정되는 범위 내 상표도 포함한다.

(3) 다른 구성 결합 속해지
~~실사용표장~~ 등록상표에 다른 구성이 부가되었더라도 등록상표와 동일성. 독립성이 유지된다면 동일성 인정되는 범위의 상표에 해당한다.

(4) 사안
乙 등록상표와 확인대상표장 비교하면 이관 테두리 색 차이가 존재하나 이는 부기적인 부분에 해당하고, 컴퓨터 소프트웨어의 개발업과 메모리 복구업은 동일한 업체가 영위하는 것이 일반적인 실정인바 지정 서비스 동일성도 인정되므로 권리대권리 적극적 권리범위 확인 심판이다.

4. 결론 - 각하심결
확인의 이익은 인정되나 권리대 권리 적극적 권리범위확인심판에 해당하여 부적법하므로 각하심결 예상된다.

Ⅱ. 설문 (2)

1. 논점정리

등록상표와 동일·유사 상표를 동일·유사 상품에 사용시 상표권 침해로 본다. 甲 상표는 일응 유효한 권리에 해당하고, 양 상품 지정서비스 동일하므로 상표 유사, 상표적 사용, 정당권원, 효력제한 문제된다.

2. 상표 유사 여부 - 적극

甲 상표의 문자 부분은 식별력이 있는 부분이고 문자와 도형 결합상표의 경우 문자로서 호칭·인식되는 것이 주된 거래실정인바 甲 상표 요부는 문자부분이다. Z상표 또한 문자와 도형 결합상표로서 뒤 작은 글씨 부분은 Z의 기업종류를 나타내는 것으로 상대적 식별력이 낮고 문자 데이터팩토리 부분이 상대적 식별력 높아 요부이다. 양 상표 요부 대비하면 외관이 서로 상이한 부분 있으나 호칭과 관념이 동일하므로 양 상표 유사하다.

3. 상표적 사용 - 적극

甲은 컴퓨터 소프트웨어 개발업에 甲 상표를 계속 사용해 온바 상표적 사용되지 않은 사정 보이지 않으므로 상표적 사용 인정된다.

4. 정당권원 - 적극

(1) 적극적 효력 - 法89조

상표권자는 지정상품에 관해 등록상표 사용할 권리를 독점한다.

(2) 사안

甲은 乙의 상표권 등록 이전에 이미 출원하여 등록받은바 甲의 적극적 효력은 인정되고, 乙의 적극적 효력제한 여부 불문 甲은 甲 상표 사용할 정당권원 인정된다.

5. 권리남용 - 적극

(1) 무효로 될 것이 명백한 경우 判例

당사자 사이 실질적 형평, 공공의 이익, 상표법 목적 등 고려할 때 무효로 될 것이 명백한 상표권에 기한 권리행사는 권리남용으로서 허용되지 않는다.

(2) 사안

乙은 甲 상표와 동일 서비스에 유사 상표 출원한바 34조 1항 7호 무효사유 존재하므로 무효로 될 것이 명백하다. 따라서 乙 상표권 행사는 권리남용이다.

6. 결론

甲은 정당권원이 있고, 乙의 상표권 행사는 권리남용이므로 甲 침해책임 없다.

Ⅲ. 설문 (3)

1. 소극적 권리범위 확인심판 - 121조

분쟁의 예방, 조속한 해결을 위해 이해관계인은 소극적 권리범위 확인심판 청구할 수 있다.

2. 권리대 권리로서 부적법 여부 - 소극

判例에 따르면 ~~소극~~ 권리대 권리 소극적 권리범위 확인심판의 경우에는 인용심결 확정되더라도 타방의 권리 부인 결과가 아니므로 부적법하다고 볼 수 없다. 따라서 甲 심판 청구는 권리대권리라는 이유로 부적법하지 않다.

3 심판청구이익 여부

(1) 문제점

~~무효로~~ 권리범위 확인심판에서 상표권 무효사유가 존재하는 경우 심판청구이익 있는지 문제된다.

(2) 전합 다수의견 判例 - 긍정

①상표법에는 무효심판 제도를 통해 상표권의 무효사유 존부를 판단하고 있는데, 권리범위 확인심판에서도 무효사유를 판단할 수 있다고 하는 것은 상표법 기본 구조에 배치되고, ② 무효사유 존부를 직권으로 조사하는 것은 심리에 과도한 부담을 주게 되어 심리절차 지연될 수 있으므로 심판청구 이익 긍정한다.

(3) 절충 반대의견 ~~뭐시기~~ – 부정

① 무효사유 있는 상표권에 대해 권리범위 확인심판에서 불안정성 심결 시 제3자에게 그릇된 인식을 줄 수 있고, ② 심리 부담을 이유로 판단할 수 없다고 하는 것은 불합리 제도된 것이며, ③ 무효사유를 심리하지 못하게 한 경우 분쟁을 여러개의 절차로 분산시켜 당사자 불편, 법원·심판원에 부담을 주어 심판청구 이익 부정한다.

(4) 검토

(· 상표법에서는 무효심판과 권리범위 확인심판을 별개의 제도로 운영하고 있는 바, 무효심판 이외의 절차에서 상표권 무효를 전제로 판단하는 것은 허용되지 않고 상표법 기본 구조에 배치되므로 심판청구 이익 인정하는 다수의견 타당하다.

(5) 사안

2 상표권에 앞서 살펴본바 34조 1항 7호 무효사유 존재함에도 권리범위 확인심판에서는 이를 심리·판단할 수 없으므로 甲 심판청구 이익 인정된다.

4. 결론 – 적법

甲 청구한 심판청구는 권리대권리라 할지라도 적법하고 심판청구 이익 인정되고 다른 부적법 사유 보이지 않아 적법하다.

<끝>

<문-2>

I. 설문 (1)

1. 심결취소소송 의의, 취지 - 162조

출원인의 재판 받을 권리 보장을 위해 ~~출원인은~~ 거절결정을 받은 자는 특허법원. ~~대법원~~에 소를 제기할 수 있다.

2. 적법성 - 기간 준수 (적극)

(1) 제소 기간 - 162조 3항

심결 또는 결정 송달일부터 30일 이내에 ~~청구~~제기해야 한다.

(2) 사안

甲은 2025.1.2 송달 받은 후 30일 내인 2025.1.20에 소 제기한바 기간 준수 했다. 다른 부적법 사유 보이지 않아 적법하다.

3. 새로운 사유 주장 가부 - 적극

(1) 문제점

심판단계에서 주장하지 않은 이유를 심결취소소송에서 주장할 수 있는지 문제된다.

(2) 학설

① 심결자치주의에 따라 주장할 수 없다는 제한설,

② 직권조사 등이 가능한 바 주장할 수 있다는

무제한설 있다.

(3) 뒤비설

당사자계 심판 등 당사자 절차권이 보장되는 경우 원칙적으로 무제한설을 따르되, 당사자 절차권 박탈 문제되는 경우 제한설한다.

(4) 검토

당사자 절차권 보장 관련 규정은 강행규정이므로 원칙 무제한설, 예외적으로 제한설하는 뒤비설이 타당하다.

(5) 사안

특허청장은 출원 후 심사과정에서 출원인에게 34조 1항 9호 이유 통지했으므로 절차권 박탈 문제 없다. 따라서 9호의 거절이유 주장 새롭게 할 수 있다.

4. 결론 - 기각판결

34조 1항 9호의 거절이유가 있어 거절결정에 대한 심판의 기각심결 타당하므로 기각판결 예상된다.

Ⅱ. 설문 (2) 4.2

1. 2025.1.15 변경신고한 경우

(1) 적격 관련 뒤비설

심결 이후 상표권을 양수받은 자는 심결의 효력을

받으므로 심결취소소송 적격 인정된다.

(2) 사안

甲으로부터 2025. 1. 15 출원인변경신고로서 乙은 심결의 효력을 받는 당사자가 되었고, 2025. 1. 17에 소를 제기하여 제소기간 내에 적법한 소 제기가 있었다. 따라서 乙이 제기한 소는 적법하다.

2. 2025. 2. 5 변경신고한 경우

(1) 적법성 관련 쟁점

출원인변경 신고를 하기 전에는 양수인에게 양수인으로서 양수효력이 발생하지 않는 바 당사자적격이 없는 자의 소제기로서 부적법하고, 제소기간 이후 변경신고를 한 경우 제소기간 내에 적법한 소제기는 없었으므로 부적법하다.

(2) 사안

2025. 1. 17에는 양수 효력이 발생하지 않아 乙의 소 제기는 당사자적격 인정되지 않고, 2025. 2. 5에 출원인변경신고를 마쳤다하더라도 이는 제소기간 경과한 이후이므로 제소기간 내 적법한 소 제기는 없었다. 따라서 乙의 소 제기 부적법하다.

Ⅲ. 설문 (3) 2.8

1. 출원 취하 효과

상표등록 출원이 취하된 경우 그 출원은 처음부터 없었던 것으로 본다.

2. 상고심 계속 중 취하 취하시

출원은 취하하는 경우 그 출원은 처음부터 없었던 것으로 보므로 ~~상표~~ 상고심 계속중 출원 취하된 경우 심결의 취소를 구할 이익이 없어 부적법하다.

3. 사안

甲의 출원 취하로 인해 甲 출원은 처음부터 없었던 것으로 보므로 대법원 상고심 계속 중인 경우 판결. 심결은 취소할 이익이 없다. 따라서 대법원은 원심판결파기하고 '소각하판결' 해야 한다.

<끝>

14

<문-3>

11.5

I. 설문 (1)

1. 甲 상표 1 종류

甲 상표 1은 입체적 형상으로서 입체 상표에 해당한다.

2. 출원 절차

(1) 도면, 사진 등

입체 상표 출원시 5장 이하의 도면 또는 사진을 제출해야 하며, 설명서도 함께 제출할 수 있다.

(2) 사안

甲은 甲상표 1 출원시 5장 이하 도면 또는 사진을 첨부하여야 하며, 甲은 설명서도 함께 제출할 수 있다. 다만 설명서는 필수적으로 제출해야 하는 것은 아니다.

3. 등록가능성 - 적극

(1) 논점정리

입체적 형상으로서 ~~33①~~ 33조 1항 3호, 6호, 33조 2항, 34조 1항 15호에 대해 살펴본다.

(2) 33조 1항 3호 여부 - 적극

1) 의의, 취지

자타상품식별력 또는 독점적응성 없는 상표 등록 막기 위해 기술적 표장의 경우 등록받을 수 없다.

2) 입체적 형상 판단 방법

입체적 형상이 33조 1항 3호 해당하는지 판단할 때는 그 형상이 통상적. 기본적으로 사용되는 형상에 해당하는지, 거래사회에서 쉽게 채용할 수 있는 정도에 해당하는지, 단순히 상품 포장, 디자인 장식으로 인식될 뿐 출처표시로서 인식되지 않는 경우인지 등 종합적으로 판단해야 한다.

3) 사안

甲 상표 1의 형상은 거래사회에서 이미 유통되고 있는 단순한 형상에 해당하고, 거래사회에서 쉽게 채용할 수 있는 정도에 불과한 것으로 보이고 출처표시로서 인식되기 어려워 보인다. 따라서 33조 1항 3호 해당한다.

(3) 33조 1항 6호 여부 - 소극

1) 의의. 취지

자타상품식별력 또는 독점적응성 없는 상표등록 방지 위해 간단하고 흔한 표장만으로 된 상표 등록불가하다.

2) 사안

甲 상표 1은 반구형상으로서 인공 고관절용 볼의 일반적이고 흔한 형상이나 간단하다고 볼 수는 없으므로

불인에 해당하지 않는다

(4) 33조 2항 여부-적극

1) 의의. 취지

사용주의적 요소 가미한 규정으로서 출원 전 사용에 의한 식별력 취득시 예외적으로 등록될 수 있다.

2) 구성 부가 사용한 경우 判例

33조 2항 규정은 본래 독점적응성 없는 표장에 예외적으로 등록을 허용하는 규정으로서 그 요건은 매우 엄격하게 해석. 적용해야 한다. 사용시에 식별력 없는 표장에 다른 구성을 결합하여 사용했다는 사정만으로 곧바로 그 표장에 식별력이 없다고 판단해서는 안되고 표장 부착 위치. 크기. 인식도 등 여러 사정 종합적 고려하여 판단해야 한다.

3) 사안

甲 상표1은 33조 1항 3호에 해당하고, 甲은 출원 전부터 甲상표1 또는 문자부분 결합 상표를 사용한 바 등록결정 전에 甲 출처표시 기능을 독립적으로 수행하는 상태에 이르렀고, 사용한 상표를 사용상품에 출원한바 본 33조 2항 사용에 의한 식별력 취득 인정된다.

(5) 34조 1항 15호 여부-소극

1) 의의. 취지

독점적응성 없는 상표 등록 방지를 위해 상품 기능 확보에 불가결한 형상만으로 된 상표 등록 불가하다.

2) 입체적 형상 판단 취지(예)

입체적 형상 기능상 판단시 대체 가능한 형상이 존재하는지, 다른 형상으로 제조시 비용이 얼마나 차이 나는지, 광고 등을 통해 기술적 우위가 존재하는지 여부 등 종합적으로 고려하여 판단해야 한다.

3) 사안

甲 상표1은 인공 고관절용 볼 관련 시장에서 이용 가능한 대체적 형상이 다수 존재하고, 비용이나 기술적 우위가 존재한다는 사정도 보이지 않으므로 甲 상표1에는 34조 1항 15호 거절이유 없다.

4. 결론

甲 상표1은 33조 1항 3호에 해당하나 33조 2항으로 극복 가능하고, 33조 1항 6호, 34조 1항 15호 해당 없고 다른 거절이유도 보이지 않으므로 등록 가능하다.

6.5

II. 설문 (2)

1. 무효심판 의의. 취지 - 117조

분쟁의 발본적 해결수단으로서 이해관계인은 상표등록

무효심판 청구할 수 있다.

2. 적부

乙은 甲상표2와 유사 상표 사용하여 동종업 영위하는 자로서 이해관계 인정되고 다른 부적법 사유 보이지 않아 적법하다.

3. 본안 - 33조1항 3호 여부(소극)

(1) 구성 결합한 경우 判例

식별력 없는 입체적 형상에 다른 식별력 있는 구성이 결합된 경우 ①상표법에서 그러한 결합 상표의 등록을 불허하는 규정이 존재하지 않고, ②식별력 있는 구성을 제외한 채 식별력 없는 입체적 형상만을 기준으로 판단해야 한다는 규정도 없다. ③이러한 상표가 등록될 경우 식별력 없는 부분에 대해서는 상표권 효력 제한되어 상표권 행사할 수 없으므로 그러한 등록이 부당하다고 할 수 없다. ④따라서 상표 전체로서 식별력이 있는지, 기술적 상표에 해당하는지 여부를 판단해야 한다.

(2) 사안

甲상표2는 식별력 없는 기술적 형상인 입체적 형상

에 식별력 있는 2어상표인 문자부분이 결합된 상표로서 기술상 있는지 여부는 상표 전체로서 판단해야 한다. 甲 상표2 전체적으로 판단해보면 상품의 품질. 용도. 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로 볼 수 없다. 따라서 33조 1항 3호 해당 없다.

4. 불안-34조 1항 15호 여부(2쪽)

(1) 결합 상표 취지(예)

기능성 있는 상표에 식별력 있는 구성 결합한 경우 그 등록 불허하는 규정 없으므로 본호 해당 없다.

(2) 사안

甲 상표2 문자 부분은 2어상표로서 일반적으로 식별력이 인정되고, 형상 부분은 기능성있는 상표에 해당하지 않고, 설령 해당한다 하더라도 그러한 표장 '만'으로 된 상표가 아니므로 본호 해당 없다.

5. 결론 - 기각심결

무효사유 존재하지 않으므로 기각심결 예상된다.

<끝>

<문-4>

6

I. 설문 (1)

1. 논점정리

상품 특정과 관련하여 38조 1항, 상표 등록 관련하여 33조 1항 3호, 34조 1항 12호 위반 문제된다.
창작물 수록 상품이므로

2. 38조 1항 위반 여부 - 소극

소프트웨어 상품의 경우 그 용도를 명확히 특정해야 38조 1항을 충족한 것으로 보는데 甲은 "다운로드 가능한 컴퓨터 게임 소프트웨어"로서 그 용도를 명확히 특정한 바 불·거절이유 없다.

3. 33조 1항 3호 여부 - 소극

(1) 의의. 취지

자타상품식별력 및 독점적응성 없는 상표 등록 배제를 위해 기술적 표장 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로된 상표 등록 불가하다.

(2) 창작물 수록 상품 취지

창작물 수록 상품의 경우 상품 표장이 그 내용을 암시·강조하는 것을 넘어 내용을 직접적으로 인식하는 것으로서 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에는 본 호에 해당한다.

(3) 사안

甲 상표 "LEGENDARY LEAGUE"는 '전설적인 리그'로서 관념되는데 이는 지정상품과 관계를 고려할 때 상품 내용을 암시·강조할 수는 있어도 그 내용을 직접적으로 인식할 수는 없을 것으로 보인다. 거래실정상 수요자는 그 내용을 더 중시하는 경향이 있을 것인바 본 거절이유 없다.

4. 34조1항 12호 판단 여부-소극

(1) 의의. 취지

품질보증기능 보장 위해 품질오인 염려 상표 등록 불가하다.

(2) 품질오인염려 판단 방법

수요자가 일반적으로 인식하는 상품과 사용 상품의 성질 사이 경제적 견련관계 내지 부실관계가 인정되어야 한다.

(3) 사안

甲 출원 상표만을 가지고 일반수요자가 곧바로 컴퓨터소프트웨어와 ~~[illegible]~~ 관련 있는 상품을 떠올린다고 보기 힘든바 품질오인 염려 없다.

5. 결론

위 거절이유 모두 해당 없고 다른 거절이유 사정도 보이지 않아 등록 예상된다.

Ⅱ. 설문 (2) 5.5

1. 이의신청.정보제공

(1) 의의.취지 - 60조.49조

심사의 정확성 및 제3자(공중) 심사참여 위해 누구든지 이의신청.정보제공 할 수 있다.

(2) 3조 1항 위반 여부 - 소극

Z 출원 상표는 캐릭터 명칭이 아니고 사용의사 부재 사정 보이지 않아 본 규정 위반 아니다.

(3) 34조 1항 4호 - 소극

甲과의 제작권 계약 사정만으로 34조 1항 4호 해당된다고 볼 수 없다.

(4) 34조 1항 9호.11호.13호 - 소극

甲 캐릭터는 甲의 온라인 상품 판매 및 유튜브 공개, 광고 등으로 인해 일반수요자에게 널리 알려진 저명한 캐릭터가 되었으나 이러한 사정만으로 甲 캐릭터가 출처표시로서 널리 알려진 것으로 볼 수는 없다. 따라서 본 호 해당 없다.

(5) 34조 1항 12호 후단 - 적극

1) 의의.취지

수요자 인식 보호 위해, 수요자 기만 염려 상표 등록 불가하다.

2) 캐릭터의 경우

캐릭터가 저명해진 경우 그와 동일·유사한 표장은 제3자 출원시 순수한 수요자 기만 염려 상표에 해당할 수 있다. 이때는 상품화 사업이 예상되는 범위 상품까지 넓게 보아 판단해야 한다.

3) 사안

乙은 甲 캐릭터와 동일한 표장을 인형에 출원하는 경우 인형은 캐릭터 상품화 사업시 일반적으로 예상되는 범위 내 상품이므로 순수한 수요자 기만 염려 있는 상표로 볼 해당한다.

(6) 소결

甲은 34조 1항 12호 후단 이유로 이의신청, 정보제공할 수 있다.

2. 출원 취하. 포기. 양도 권유

~~乙을~~ 甲은 위 거절이유를 근거로 출원 취하.포기. 양도 권유할 수 있다.

— 이 하 여 백 —

※ 추가작성의 경우 [ ]에 "계속"이라고 기재하시기 바랍니다. [ ]