

이대현 현 상표법

초판 추록

(2021년 6월 23일 기준)



현 상표법 초판 - 추록

내용 추가 및 변경 (2021년 6월 23일 기준)

2020년 9월 4일 발행된 현 상표법 초판에서 개정판(제2판, 2021년 6월 25일 발행)의 추가된(보완) 내용과 구판(초판) 내용상의 변경 등을 정리한 추록을 게재합니다. 교체 및 추가된 부분은 위치란에 표기해 두었습니다.

본 자료는 「현 상표법」 제2판 출간에 따라, 새롭게 추가되거나 변경된 내용을 정리한 추록입니다.

- 1) 변경 또는 수정된 내용은 밑줄로 표시하였습니다.
- 2) 삭제된 내용은 취소선을 통해 표시하였습니다.
- 3) 단순 오타자, 띄어쓰기 및 간단한 문장의 수정 등 본문 내용과 직접적인 관련이 없는 내용은 본 추록에서 제외하였습니다.
- 4) 본 추록에서 각주 번호는 제2판의 각주 번호와 일치합니다.

본 서를 통해 공부하시는 여러분의 건승을 기원합니다.

- 이대현 드림

위치	교체 및 추가사항
p. 12	<p>II 입체상표의 출원</p> <p>(2) 제36조 제2항에 따르면, 출원인은 입체상표의 출원시 산업통상자원부령이 정하는 바에 따라 입체상표에 대한 ‘설명서’를 제출할 수 있고(시행규칙 제28조 제5항 제1호), ‘<u>상표견본</u>’은 입체상표의 특징을 충분히 나타내는 5장 이하의 도면 또는 사진으로 작성하여야 한다(시행규칙 제29조 제2항 제2호). 다만, 실물견본의 제출은 허용되지 않는다.</p>
p. 14	<p>(3) 입체적 형상의 식별력 판단 방법</p> <p>가. 입체적 형상 자체에 식별력이 인정되는 경우</p> <p><u>입체적 형상이 이례적으로 독특한 형태상 특징을 가지는 등 수요자가 상품의 출처표시로 인식할 수 있는 정도라면 식별력이 인정될 수 있다.</u></p> <p>나. 입체적 형상 자체에 식별력이 인정되지 않는 경우</p> <p><u>입체적 형상이 그 지정상품 등의 통상적인 형상으로 인식되거나 일부 변형되었을 지라도 지정상품의 형상을 표시하는 것이라고 인식되는 정도에 불과한 경우에는 식별력이 없는 것으로 본다.</u></p>

<p>p. 15</p>	<p>5. 기능성의 부존재 여부</p> <p>심사기준은 출원된 입체적 형상 등이 기능성이 있는지 여부를 판단함에 있어, i) 입체적 형상 등과 관련된 특허출원, 실용신안등록출원, 특허권 및 실용신안권의 존재 여부, ii) 입체적 형상 등이 제공하는 실용적인 이점에 대한 광고·홍보·설명의 존재 여부, iii) 동일한 기능을 가진 대체가능한 입체적 형상 등의 존재 여부, iv) 대체가능한 입체적 형상 등의 생산 용이성 및 경제성을 모두 고려하도록 규정하고 있다.³⁹⁾</p> <p>각주 39) 심사기준 제5부 제15장 2.2</p>
<p>p. 23</p>	<p>Ⅲ 위치상표의 출원</p> <p>(3) '상표조건본'은 상표의 특징을 충분히 나타내는 5장 이하의 도면 또는 사진으로 작성하여야 한다(시행규칙 제29조 제2항 제4호).</p>
<p>p. 24</p>	<p>3. 위치상표의 유사판단</p> <p>위치상표는 위치상표뿐만 아니라 보호받고자 하는 부분의 유형에 따라 입체상표, 도형상표 및 색채만으로 된 상표도 검색하여 유사여부를 판단하여야 하고, 표장을 표시한 위치, 표장의 모양, 각도의 유사성 등을 고려하여 출처의 오인·혼동의 우려가 있는 경우 유사한 것으로 판단한다.⁶⁵⁾</p> <p>각주 65) 심사기준 제8부 제5장 5</p>
<p>p. 27</p>	<p>3. 홀로그램상표 및 동작상표의 유사판단</p> <p>(1) 홀로그램상표는 보는 방향에 따라 인식되는 외관이 다르다는 특수성이 있으므로, i) 홀로그램상표의 어느 특정한 방향에서 인식되는 외관이 홀로그램이 아닌 평면으로 된 표장 또는 다른 입체적 형상의 그것과 유사한 경우 양 표장은 유사한 것으로 보고, ii) 홀로그램상표의 호칭 또는 관념은 전체적인 외관만이 아니라 어느 특정한 방향에서 인식되는 외관에 의해서도 발생하는 것으로 보며, 특정 부분의 외관이 홀로그램이 아닌 평면으로 된 표장 또는 입체적 형상의 전부 또는 일부와 유사한 경우 양 상표는 유사한 것으로 보고, iii) 홀로그램상표에 문자가 결합된 경우 원칙적으로 당해 문자부분으로도 호칭 또는 관념이 발생하는 것으로 본다.</p>
<p>p. 29</p>	<p>(2) 시각적 표현의 기재 방법</p> <p>시각적 표현은 해당 표장을 사실적이며, 가능하면 구체적으로 표현하여 일반 소비자가 해당 상표를 인식할 수 있어야 하고, 소리상표는 소리에 대한 구체적인 서술로, 냄새상표는 냄새에 대한 구체적인 서술로 작성되어야 한다(시행규칙 별지 제3호 서식 기재요령).</p> <p>이에 대해 심사기준은 소리상표의 경우 시각적 표현이 자세하게 기술되어, 시각적 표현만을 보고도 소리를 인식하거나 동일하게 재현할 수 있는지를 고려하여 판단하되, 이 경우 시각적 표현이 소리파일 등이나 다른 문헌을 참고해야만 비로소 소리를 인식하거나 재현할 수 있다면 구체적이라 볼 수 없다고 규정하고 있고⁹¹⁾, 냄새상표의 경우 시각적 표현이 자세하게 기술되어, 시각적 표현만을 통해 해당 냄새를 특정하여 인식할 수 있는지 판단하되, 시각적 표현을 통해서 냄새를 재현하거나 인식할 수 없다면 구체적이라 볼 수 없다⁹²⁾고 규정하고 있다.</p> <p>각주 91) 심사기준 제8부 제6장 3.4 92) 심사기준 제8부 제7장 3.3</p>

<p>p. 30</p>	<p>4. 소리상표 및 냄새상표의 유사판단</p> <p>(2) 냄새상표는 원칙적으로 냄새상표 상호간에 시각적 표현을 기준으로 유사여부를 비교하여 판단하 되, 시각적 표현만으로는 상표를 정확히 파악할 수 없으므로 제출된 냄새견본을 참고하여 유사여 부를 판단한다. <u>냄새는 특성상 외관이 없고 호칭도 없다고 할 수 있으므로 냄새견본과 냄새의 시 각적 표현에서 얻어지는 관념을 통해 유사여부를 판단하도록 한다.</u>¹⁰¹⁾</p> <p>각주 101) 심사기준 제8부 제7장 6</p>
<p>p. 31</p>	<p>(1) 사용에 의한 식별력 취득을 요하는지 여부</p> <p>심사기준은 소리나 냄새는 수요자들에게 상품의 출처표시로 인식되지 않고 <u>소리나 상품 자체의 특성 정도로</u> 인식되는 것이 일반적이므로 원칙적으로 식별력이 없는 것으로 보며, 제33조 제2항에 따른 사용 에 의한 식별력을 인정받아야 등록이 가능한 것으로 규정하고 있다.</p>
<p>p. 33</p>	<p>2. 널리 알려진 음악과 소리상표에 관한 문제</p> <p><u>일반수요자에게 널리 알려진 음악(노래)의 일부 또는 타인의 상표를 정당한 권한이 없는 자가 소리상 표로 출원하여 수요자를 기만할 염려가 있는 경우 제34조 제1항 제12호가 적용되고, 부정한 목적을 가 진 출원으로 인정되는 경우에는 제34조 제1항 제13호가 적용되어 상표등록을 받을 수 없다.</u></p>
<p>p. 41</p>	<p>3. 업무표장 특유의 거절이유</p> <p>iii) 증명표장을 출원하거나 등록을 받은 자가 그 증명표장과 동일·유사한 표장을 <u>업무표장으로 출 원한 경우(제54조 제3호, 제3조 제5항)</u></p>
<p>p. 45</p>	<p>(1) 지리적 표시 단체표장의 출원</p> <p>② <u>지리적 표시 단체표장등록출원은 원칙적으로 지리적 표시의 정의에 합치됨을 입증하는 자료를 제 출한 1개의 상품을 지정상품으로 하여 등록받을 수 있다.</u></p> <p>다만, i) 원재료 상품 및 그 원재료 상품의 주원료가 되는 원료로 만든 복수의 가공품 등과 같이 <u>매우 긴밀한 연관관계가 있고, 각각의 지정상품에 대하여 지리적 표시의 정의에 합치함을 입증하는 서 류가 제출되는 경우에는 2개 이상의 지정상품을 등록받을 수 있고, ii) 지정상품이 포괄명칭 인 경우 그 명칭이 전통적으로 관련 업계에서 널리 알려져 있고 현실적으로 널리 사용되고 있는 경우 해당 명칭 으로 등록받을 수 있다.</u>¹⁴⁷⁾</p> <p>각주 147) 심사기준 제7부 제4장 4.4</p>
<p>p. 49</p>	<p>(4) 통상의 상표 및 통상의 증명표장의 거절이유</p> <p>지리적 표시 증명표장등록출원은 통상의 상표 및 통상의 <u>증명표장</u>의 거절이유가 있는 경우 등록받을 수 없다.</p>
<p>p. 54</p>	<p>4. 광고선전기능</p> <p>광고선전기능이란 ‘일반 수요자에게 상품 자체 또는 상표 사용자를 강하게 인식시켜 구매의욕을 자극 하고, 상품 자체나 상표 사용자의 명성을 전파시키는 동적인 기능’을 말한다. 광고선전기능은 사익적 성격을 가지고 있으며, 메스컴의 발달 등 최근 거래환경이 변함에 따라 <u>상표 사용자의</u> 입장에서 가장 중요시되는 기능이라고 할 수 있다.</p>

<p>p. 64 - (1) 판단기준 추가</p>	<p>4. 구체적 판단방법</p> <p>(1) 판단기준</p> <p>“지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으로 판단한다.”¹⁹³⁾</p> <p>각주 193) 대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결, Unbansys 사건</p>
<p>p. 69</p>	<p>가. 전체관찰</p> <p>“상표는 자타의 상품을 식별시켜 상품출처의 오인혼동을 방지하기 위해 사용하는 것으로서 그 기능은 통상 상표를 구성하는 전체가 일체로 되어 발휘하게 되는 것이므로 이와 같은 상표의 기능면에서 보면 상표의 유사여부를 상표 구성부분의 일부만을 추출하여 이 부분만을 타인의 상표와 비교하여 판단하는 것은 허용되지 않는 것이며, 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 칭호, 관념을 비교 검토함으로써 판단하여야 함이 원칙이다.”</p> <p>따라서, “상표의 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 ‘전체로서’의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 상품 출처의 오인·혼동을 피할 수 있게 하는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다.”^{217) 218)}</p> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">  </div> <p>각주 218) “Nature's Friend’로 구성된 이 사건 등록상표(지정상품 화장품 등)와 ·자연의벗·으로 구성된 선등록상표(지정상품 화장품 소매업 등)는 모두 ‘자연의 친구’라는 의미로 인식될 수 있어 관념이 동일·유사하나, 이 사건 등록상표는 ‘네이처스 프렌드’로, 선등록상표는 ‘자연의벗’으로 호칭될 것이어서 호칭이 상이하고, 도형 부분의 유무 및 영문과 한글의 차이 등으로 외관에서도 차이가 있다. 지정상품의 거래에서 상표의 외관과 호칭이 가지는 중요성을 고려하면, 양 표장은 관념이 유사하더라도 외관과 호칭의 확연한 차이로 전체로서 뚜렷이 구별되므로 유사한 상품·서비스에 함께 사용되더라도 일반 수요자나 거래자가 명확하게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 피할 수 있다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표는 서로 유사하다고 보기 어렵다(대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후11121 판결).”</p>
<p>p. 70</p>	<p>② 전체관찰 및 분리관찰과의 관계</p> <p>앞서 살펴본 바와 같이 요부관찰은 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단이며, 전체관찰과 선택적·배타적 관계에 있는 것이 아니다. 대법원도 마찬가지로 “둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다”고 하거나, “상표 중에서 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다.”²²¹⁾고하여 이들 간의 관계를 명확하게 실시하고 있다.</p> <p>각주 221) 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결, MOU 사건</p>

<p>p. 71 - '③ 요부의 결정방법' 의 3번째 문단</p>	<p>다만, “상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록 또는 지정상품 추가등록 전부터 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있으나, 그렇다고 하더라도 그 부분이 사용되지 아니한 상품에 대해서까지 당연히 식별력 있는 요부가 됨을 전제로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 없다.” 또한, 식별력 없는 표장이 “해당 지정상품에 관하여 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식된 경우에 그 효과는 실제 사용자에게 귀속되는 것이므로”²³²⁾ 그 표장의 실제 사용자와 관계없는 제3자가 그 부분을 자신의 상표와의 관계에서 요부라고 주장할 수는 없다.²³³⁾</p> <p>각주 232) 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 몬테소리 사건</p> <p>각주 233) 심사기준 또한 사용에 의한 식별력을 취득한 상표와 선등록(출원)상표 등과의 유사 판단시에는 다음 사항을 고려하여야 한다고 규정하고 있다(심사기준 제5부 제7장 3.4). i) 사용에 의한 식별력을 인정받은 상표는 동일·유사 판단시 요부가 될 수 있다. ii) 사용에 의한 식별력을 인정받은 상표가 후출원이고, 동일·유사한 타인의 선등록(선출원)상표가 존재하는 경우, 후출원상표의 표장이 사용에 의한 식별력을 인정받았을지라도 그 효력이 타인 선등록(선출원)상표에까지 미쳐 요부가 되는 것은 아니므로, 사용에 의한 식별력이 인정되는 그 출원상표의 심사시 타인 선등록(선출원)상표를 인용하여 본호(제34조 제1항 제7호)를 적용하여서는 안 된다. iii) 제3자의 후출원상표의 심사시 타인 선등록(선출원)상표를 인용하여 본호(제34조 제1항 제7호)를 적용하여서는 안 된다. 식별력을 인정받지 않은 등록(출원)상표까지 인용하여 본호(제34조 제1항 제7호)를 적용하여서는 안 된다.</p>
<p>p. 75</p>	<p>I 서 설</p> <p>우리 상표법은 1949년 11월 28일 제정되어 시행된 법률 제71호 상표법을 시작으로 40여 차례 이상 개정되어왔고, 현재 2020년 12월 22일 개정되어 2021년 6월 23일 시행 예정인 법률 제17728호 상표법에 이르게 되었다.²⁴⁷⁾</p> <p>이하에서는 최근 주요 개정 내용을 간략히 살펴보고자 한다.</p> <p>각주 247) 본서 제2판의 원고 작성일을 기준으로는 시행 중이 아니므로 시행 예정으로 기재하였다.</p>
<p>p. 77</p>	<p>11. 2020년 10월 20일 시행 개정법</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>상표권 등의 침해에 의한 손해액을 시장의 현실에 부합하게 산정할 수 있도록 손해액의 추정 등에 관한 규정인 제110조 제4항을 ‘통상 받을 수 있는 금액’에서 ‘합리적으로 받을 수 있는 금액’으로 변경</u> • <u>징벌적 손해배상에 관한 규정인 제110조 제7항 및 제8항을 신설</u> • <u>법정손해배상액을 1억원(고의적으로 침해한 경우에는 3억원)으로 상향조정(제111조 제1항)</u> <p>12. 2021년 6월 23일 시행 개정법</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>상표권자 등의 생산능력을 한도로 손해액을 산정하던 종래 방식과는 달리 상표권 등의 침해자가 판매하거나 양도한 침해물품의 수량 전체가 손해액으로 산정될 수 있도록 손해액의 산정 방식에 관한 제110조 제1항을 개정하고, 제110조 제2항을 삭제</u>

p. 87	<p>IV 상표등록을 받을 수 있는 자</p> <p>제3조 제1항 본문은 『국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다』고 규정하여 상표의 사용사실 또는 사용의사를 요구하고 있다.</p> <p>한편, 제3조 제1항 단서는 『특허청 직원과 특허심판원 직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직 중에 상표를 등록받을 수 없다』고 규정하여, 상표권 부여에 공정성과 객관성을 기하고 있다. 다만, 이는 ‘재직 중’으로 한정된다.²⁵¹⁾</p> <p>각주 251) 한편, 2021년 개정 심사기준에 따르면 특허청 직원이나 특허심판원 직원의 출원에 대해서는 법 제3조제1항 단서를 근거로 거절이유를 통지한다. 또한, 특허청 재직자가 상표출원 후 그 상표출원을 타인에게 이전하는 경우, 재직 중 상표출원 후 퇴직하는 경우, 퇴직 후 2년 이내에 상표출원하는 경우, 법 제51조에 의한 상표전문기관의 재직자가 출원한 경우에는 3인의 심사관이 협의심사를 통해 등록여부를 결정한다(심사기준 제2부 제1장 1.1).</p>
p. 88	<p>2. 구체적인 판단</p> <p>1) “상표를 사용하려는 의사의 유무는 출원인의 주관적, 내면적인 의사를 중심으로 하되, 출원인의 경력, 지정상품의 특성, 출원인이 다수의 상표를 출원·등록한 경우에는 그 지정상품과의 관계 등과 같이 외형적으로 드러나는 사정까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.”^{253) 254)}</p> <p>2) 한편, 심사기준에 따르면 심사관은 출원인이 상표를 사용한 사실이나, 사용할 의사가 없거나 법령 등에 의하여 객관적으로 사용할 수 없다고 ‘합리적인 의심’이 드는 경우 제3조 위반을 이유로 거절이유를 통지하여 이를 확인할 수 있다.</p> <p>한편, 심사기준에 따른 ‘합리적인 의심’이 드는 경우란 아래와 같다.</p> <ul style="list-style-type: none"> i) 개인이 대규모 자본 및 시설 등이 필요한 상품을 지정한 경우 ii) 건련관계가 없는 비유사 상품의 종류를 다수 지정한 경우 iii) 개인이 법령상 일정자격 등이 필요한 상품과 관련하여 건련관계가 없는 상품을 2개 이상 지정한 경우 iv) 기타 출원인이 상표를 사용할 의사 없이 상표 선점이나 타인의 상표등록을 배제할 목적 등으로 출원하는 것이라고 의심이 드는 경우 <ul style="list-style-type: none"> ① 심사관은 해당 출원뿐만 아니라 과거나 현재의 출원·등록 이력이나 실제 종사하고 있는 사업범위 등을 참고하여 출원인의 상표선점 등 주관적 의도를 추정할 수 있다. ② 출원인이 연예인·방송프로그램·유명캐릭터 등의 명칭을 2개 이상의 비유사 상품을 지정하여 출원하는 경우나, 특정 또는 다수의 상표를 다수의 비유사 상품에 출원하는 경우 ③ 가맹본부(법인)의 프랜차이즈 상표를 법인의 대표자 등 개인이 출원하는 경우 ④ 타인이 이미 제조판매·수입 품목허가·신고를 한 의약품 명칭과 동일한 의약품 명칭을 상표로 출원하는 경우 ⑤ 미성년자가 단독으로 출원하거나, 미성년자만으로 공동 출원한 경우. 다만, 출원된 상표를 사용하고 있는 사실이 있고 상표 사용분야와 건련관계가 있는 상품에 출원한 경우는 제외한다. <p>각주 253) 대법원 2020. 11. 12. 선고 2017도7236 판결</p> <p>각주 254) 한편, 위 사건에서 대법원은 “상표권은 설정등록에 의하여 발생하고(제41조 제1항) 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있으므로(제3조 본문), 실제로 상표를 사용한 사실이 있거나 처음으로 사용하였는지 여부는 상표권 발생의 요건으로 볼 수 없다(대법원 2020. 11. 12. 선고 2017도7236 판결)”고 하였다.</p>

<p>p. 98</p>	<p>2. 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장</p> <p>표장의 외관, 호칭, 관념을 통해 그 상품의 성질 등을 직감할 수 있도록 표시한 것을 말한다.²⁹⁰⁾ (이하생략)</p> <p>각주 290) 예컨대, 대법원은 “나홀로’로 구성된 등록상표가 변호사업 등 그 지정서비스와 관련하여 전문직 종사자에게 업무를 위임하지 아니하고도 스스로 행할 수 있도록 도와주는 방식, 즉 지정서비스의 서비스 제공의 하나의 방식을 보통으로 표시하는 표장만으로 된 상표로서 상표법 제33조 제1항 제3호의 등록무효사유가 있다(대법원 2005. 10. 28. 선고 2004후271 판결, 나홀로 사건)”고 판시하였다.</p>
<p>p. 99</p>	<p>3. ‘만’으로 된 상표</p> <p>물리적으로 기술적표장 그 자체로만 구성된 것은 물론이고 단순히 부기적·보조적 구성이 결합된 경우에도 본호의 ‘만’으로 된 상표에 해당한다. 다만, 다른 구성과 결합하여 전체로서 자타상품식별력을 갖게 된 경우에는 이에 해당하지 아니한다.</p>
<p>p. 106</p>	<p>제1판 기준 각주 315)에서 ‘한라’ 삭제(최근 심사기준 개정)</p>
<p>p. 106</p>	<p>2. ‘만’으로 된 상표</p> <p>물리적으로 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도 그 자체로만 구성된 것은 물론이고 단순히 부기적·보조적 구성이 결합된 경우에도 본호의 ‘만’으로 된 상표에 해당한다. 즉, “상표법 제33조 제1항 제4호의 규정은 … (이하생략)</p>
<p>p. 158</p>	<p>1. 의 의</p> <p>‘저명상표와 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표’란 제34조 제1항 제11호 전단에 규정된 ‘수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하는 상표’를 말한다. 이는, “<u>타인의 선사용상표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 상품 또는 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명한 상표나 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다.</u>”</p>
<p>p. 166</p>	<p>(1) 특정인의 출처표시로서 인식되어 있을 것</p> <p>1) 어떤 상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, “그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고”, “여기서 ‘특정인의 상표나 상품이라고 인식’되었다고 하기 위하여는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다.”⁵⁴³⁾</p> <p>2) 한편, 본 규정의 인용대상이 되는 선사용상표는 “선사용상표의 권리자가 직접 그 상표를 사용하거나 그 권리자로부터 직접 그 상표의 사용에 관한 허락을 받은 사용권자의 사용 등으로 알려진 경우는 물론 상표 자체의 사용권과는 직접 관계가 없는 제3자의 사용에 의하여 알려진 경우라도 상관없다.” … (이하생략)</p> <p>각주 543) 대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후11688 판결, 웨딩쿨 사건</p>

<p>p. 172</p>	<p>4. 부정한 목적으로 사용하는 상표</p> <p>본호가 적용되기 위해서는 ‘부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려 하고 하는 등 부정한 목적’으로 사용하여야 한다.</p> <p>“부정한 목적이 있는지는 특정인의 상표의 주지·저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 내용, 그 밖에 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 건련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 위 규정에 해당하는지는 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단한다.”⁵⁶³⁾</p> <p>심사기준은 ‘부정한 목적’이 인정되는 예로서, … (이하생략)</p> <p>각주 563) 대법원 2021. 1. 14. 선고 2020후10810 판결, Cervélo 사건</p>
<p>p. 177</p>	<p>2. 기능을 확보하는데 꼭 필요한 입체적 형상 등만으로 된 상표</p> <p>본호는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한 입체적 형상 등에 적용된다. 예를 들면, i) 기능 수행에 있어 본질적인 경우, ii) 이용 과정에서 본질적인 역할을 수행하는 경우, iii) 품질·가격에 영향을 주어 경쟁에서 이점을 주는 경우에는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 꼭 필요한 것으로 볼 수 있다.⁵⁷⁵⁾</p> <p>각주 575) 심사기준 제5부 제15장 1.2</p>
<p>p. 180</p>	<p>3. 심사기준</p> <p>입체적 형상, 색채, 소리 또는 냄새(이하, ‘입체적 형상 등’이라 한다) 기능성이 있는지 여부는 i) 입체적 형상 등과 관련된 특허출원, 실용신안등록출원, 특허권 및 실용신안권의 존재 여부, ii) 입체적 형상 등이 제공하는 실용적인 이점에 대한 광고·홍보·설명의 존재 여부, iii) 동일한 기능을 가진 대체 가능한 입체적 형상 등의 존재 여부, iv) 대체가능한 입체적 형상 등의 생산 용이성 및 경제성을 모두 고려하여 판단한다.⁵⁸¹⁾</p> <p>각주 581) 심사기준 제5부 제15장 2.2</p>
<p>p. 190</p>	<p>2. 동일·유사한 상표 또는 그 지리적 표시로 구성되거나 그 지리적 표시를 포함하는 상표</p> <p>제34조 제1항 제18호와는 달리 지리적 표시와 동일·유사한 상표뿐만 아니라 그 지리적 표시로 구성되거나 그 지리적 표시를 포함하는 상표에 대하여도 본호의 적용이 있다.</p> <p>따라서, 지리적 표시가 상표 구성에 표현되거나, 부기적으로 표시된 경우에도 적용될 수 있고, ~종류, ~유형, ~양식, ~모조품 등과 같이 표현한 경우에도 본호의 적용이 있다.</p> <p>“한편, 법문상 유사한 상표에 대하여 본호의 적용이 없음은 물론이다.”</p>

<p>p. 191</p>	<p>2. 취지</p> <p>본호는 타인과의 계약이나 거래관계 등 특정한 관계에 있던 자가 이를 통해 알게 된 타인의 상표를 자기가 출원하는 등 신의성실 원칙에 위반한 상표에 대하여 등록을 불허하기 위한 규정으로, 공서양속에 위반되는 상표등록출원에 대한 거절조문인 법 제34조 제1항 제4호가 ‘상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우’로 한정하고 있어 신의칙(信義則)에 어긋나는 상표출원 자체를 거절할 마땅한 조문이 없다는 점을 보완하기 위해 도입한 규정이라고도 할 수 있다.</p> <p><u>최근 대법원은 “위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 ‘선사용상표’라고 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다”⁶¹¹⁾고 판시하였다.</u></p> <p>각주 611) 대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결, 장보고 사건; 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결, 청문각 사건</p>
<p>p. 192</p>	<p>1. 판단방법</p> <p>(1) 구체적 판단방법</p> <p><u>타인과 출원인의 내부 관계, 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다.</u>⁶¹⁶⁾</p> <p>(2) 판단시 유의사항</p> <p>본 규정의 해당여부는 거래관계 등에서 준수하여야 할 신의성실의 원칙을 위반한 것인지에 중점을 두어 판단하되, 선출원주의를 근간으로 하는 상표법 전반의 질서에 비추어 지나치게 확대 해석되는 것은 일정부분 경계할 필요가 있다.</p> <p>또한, 본 규정은 타인에게 손해를 끼칠 부정한 목적이나 타인의 신용에 편승하여 이익을 얻을 목적이 없어도 적용이 가능하다는 점에 유의할 필요가 있다.</p> <p>각주 616) 대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결, 장보고 사건; 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결, 청문각 사건</p>
<p>p. 214</p>	<p>6) 「조달사업에 관한 법률」 제26조제1항제2호에 따른 중소기업자가 공동으로 설립한 법인이 출원한 단체표장인 경우</p>
<p>p. 214</p>	<p>Ⅲ 우선심사의 제외대상</p> <p><u>i) 국제상표등록출원인 경우와 ii) 지정상품추가등록출원 중 원출원에 대한 우선심사신청이 없는 경우에는 우선심사의 대상에서 제외된다(단, 원출원이 상표등록된 경우에는 그러하지 아니하다).</u>⁶⁵²⁾</p> <p>각주 652) 상표등록출원의 우선심사신청에 관한 고시 제3조 단서</p>

<p>p. 267</p>	<p>(1) 전용권의 제한</p> <p>3) 다만, 제92조 제1항은 상표권 사이의 저촉 관계에 대해서는 규정하고 있지 않아 문제되나, 최근 대법원은 전원합의체 판례를 통해 “상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 ‘후출원 등록상표’라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다”⁷²³⁾고 판시하였다.</p> <p>4) 『등록상표의 사용이 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제1호 차목에 따른 부정경쟁행위에 해당하는 경우에는 같은 목에 따른 타인의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다.』(제92조 제2항).</p> <p>각주 723) 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결, 데이터팩토리 사건</p>
<p>p. 280</p>	<p>(2) 사용상태에 따라 선행하는 타인의 권리와 저촉</p> <p>가. 선행하는</p> <p>‘사용상태’에 따라 ‘선행’하는 타인의 권리와 ‘저촉’되어야 한다. 즉, 상표권자 등의 사용이 타인의 권리와 저촉되지 아니한다면 당연히 본 규정은 적용되지 아니하고 타인의 동의를 받을 필요도 없다.</p> <p>또한, 본 규정이 적용되기 위해서는 ‘선행’하는 타인의 권리가 존재하여야 하므로 등록상표의 출원일과 동일한 날 또는 그 후에 출원된 타인의 특허권·실용신안권 또는 디자인권과 저촉되거나, 등록상표의 출원일과 동일한 날 또는 그 후에 발생한 저작권과 저촉되는 경우에는 본 규정의 적용이 없으며, 타인의 동의를 받을 필요도 없다.</p> <p>나. 타인의 권리</p> <p>상표법 제92조 제1항은 저촉의 대상이 되는 선행권리로서 특허권·실용신안권·디자인권·저작권만을 규정하고 있는 바, 상표권 간에 저촉관계가 발생한 경우 선행 상표권자의 동의를 받아야 하는지 문제된다.</p> <p>이에 대해 최근 대법원은 “상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 ‘후출원 등록상표’라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다”⁷⁷⁶⁾고 판시하였다. 따라서, 후출원 등록상표권자가 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 등록상표와 저촉되는 경우 선출원 등록상표권자의 동의를 받아야 하고, 동의 없이 사용한 경우에는 그 사용이 비록 등록상표의 사용이라고 하더라도 그 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대해 침해를 구성한다.</p> <p>각주 776) 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결, 데이터팩토리 사건</p>

<p>p. 282</p>	<p>Ⅲ 상표권 이전의 절차와 효력발생</p> <p>일반승계의 경우 승계원인의 발생으로 당연히 이전되는 것이므로 별도의 절차 없이도 그 효력이 발생하며, 『상표권의 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다』(제96조 제2항).</p> <p>특정승계의 경우 등록원인을 증명하는 서류를 첨부한 권리이전등록신청서를 제출하여야 하며, 상표권의 이전은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다(제96조 제1항).⁷⁸⁴⁾</p> <p>각주 784) 한편, 대법원은 “상표권자에 대하여 상표권에 관한 이전약정에 기하여 이전등록을 청구할 권리를 가지는 사람이 이미 그 상표를 실제로 사용하고 있다는 것만으로 상표권이전등록청구권의 소멸시효가 진행되지 아니한다고 할 수는 없다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011다71964 판결)”고 판시한 바 있다.</p>
<p>p. 310</p>	<p>2. 침해주장을 받은 자가 별개의 상표에 관한 상표권자인 경우</p> <p>(1) 등록상표를 사용하는 경우</p> <p>과거 대법원은 “어느 상표가 등록이 되면, 비록 그 상표의 등록에 무효의 사유가 있다고 하더라도 그 등록이 심판에 의하여 무효로 확정될 때까지는 등록상표로서의 권리를 보유하게 된다고 할 것이므로, 상표권의 행사로서 등록상표를 지정상품에 사용하는 경우에는 선출원 등록상표에 대한 침해가 될 수 없다”⁸²¹⁾는 입장이었다.</p> <p>그러나, 최근 대법원은 “상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 ‘후출원 등록상표’라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다”⁸²²⁾고 판시하여 기존의 견해를 변경하였다.</p> <p>(2) 등록상표와 유사한 상표를 사용하는 경우</p> <p>『상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다』(제89조). 다만, 상표권의 전용권은 ‘동일범위’에 한하는 것이므로 침해주장을 받은 자가 자기의 등록상표가 아닌 ‘유사한’ 상표를 사용하는 경우에는 타인의 상표권에 대한 침해를 구성한다.</p> <p>한편, ... (이하생략)</p> <p>각주 821) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98다54434, 54441</p> <p>각주 822) 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결, 데이터팩토리 사건</p>
<p>p. 315</p>	<p>2. 요건에 아래 내용 추가</p> <p>나아가, 타인의 상표권을 침해한 자가 자신의 상표권에 기하여 타인의 상표를 사용하는 것이라고 믿었더라도 그러한 사유만으로 타인의 등록상표에 관한 상표권의 효력이 자신의 상표에 미치지 아니한다고 믿었던 점을 정당화할 수 있는 사정에 해당하지는 않는다.⁸³⁶⁾</p> <p>또한, 상표권자가 등록상표를 실제로 영업에 ... (이하생략)</p> <p>각주 836) “피고가 상표권 침해 당시 자신의 상표권에 기하여 피고상표를 사용하는 것이라고 믿었더라도 그러한 사유만으로는 원고의 이 사건 등록상표에 관한 상표권의 효력이 피고상표에 미치지 아니한다고 믿었던 점을 정당화할 수 있는 사정에 해당한다고 할 수 없다(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결, 남선알미늄 사건).”</p>

<p>p. 315</p>	<p>Ⅲ 법정손해배상청구</p> <p>『상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 1억원(고의적으로 침해한 경우에는 3억원) 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.』(제111조 제1항).</p>
<p>p. 318</p>	<p>제110조 (손해액의 추정 등)</p> <p>① 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 상품을 양도하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 상표권자 또는 전용사용권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 그 상품의 양도수량(상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량을 넘지 아니하는 수량에 상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액을 곱한 금액 2. 그 상품의 양도수량 중 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(상표권자 또는 전용사용권자가 그 상표권자의 상표권에 대한 전용사용권의 설정, 통상사용권의 허락 또는 그 전용사용권자의 전용사용권에 대한 통상사용권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 아니하는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 상표등록을 받은 상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액 <p>② 삭제</p> <p>③ 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 경우에는 그 이익액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정한다.</p> <p>④ 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.</p> <p>⑤ 제4항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 규정된 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다.</p> <p>⑥ 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.</p> <p>⑦ 법원은 고의적으로 상표권자 또는 전용사용권자의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하여 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 제109조에도 불구하고 제1항부터 제6항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.</p> <p>⑧ 제7항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 침해행위로 인하여 해당 상표의 식별력 또는 명성이 손상된 정도 2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도 3. 침해행위로 인하여 상표권자 또는 전용사용권자가 입은 피해규모 4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익 5. 침해행위의 기간·횟수 등 6. 침해행위에 따른 벌금 7. 침해행위를 한 자의 재산상태 8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

1. 제110조 제1항

(1) 의 의

상표법 제110조 제1항은 상표권 등의 침해로 인해 발생한 손해액을 산정하기 위한 규정으로서, 「제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 상품을 양도하였을 때에는 다음 ‘각 호에 해당하는 금액의 합계액’을 상표권자 또는 전용사용권자가 입은 손해액으로 할 수 있다」고 규정하고 있다.

(2) 개정의 취지⁸⁵¹⁾

구법⁸⁵²⁾ 제110조 제1항 및 제2항⁸⁵³⁾에 의하면 종래에는 상표권자 또는 전용사용권자(이하, 권리자)의 생산능력을 한도로 상표권 등의 침해에 대한 손해액을 산정하고 있었다. 그러나 이 경우 권리자가 생산능력이 없거나 부족한 경우에는 보상을 받기 어렵고, 침해자가 권리자의 생산능력을 초과하여 침해품을 판매하는 경우에 그 초과하는 수량에 대한 이익을 부당하게 취하게 되므로 오히려 상표권을 침해하는 것이 침해자에게 이익이 되는 상황이 발생할 수 있었다.

이에 따라, 개정법⁸⁵⁴⁾은 제110조 제1항 제1호 및 제2호를 신설하고, 제2항을 삭제함으로써 손해액 산정방식을 권리자 생산능력 내의 수량은 기존대로 단위당 이익액으로 계산하되(제1호), 권리자 생산능력 외의 초과분은 합리적인 사용료로 계산하도록 하여(제2호) 침해자가 판매하거나 양도한 침해물품의 수량 전체가 손해액으로 산정될 수 있도록 하였다.⁸⁵⁵⁾

(3) 구체적 내용

가. 제110조 제1항 제1호

- 1) 본 규정은 권리자의 생산능력 범위 내의 수량에 대한 손해액의 계산방법이다.
- 2) 즉, 「그 상품의 양도수량 중 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량을 넘지 아니하는 수량에 상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액을 곱한 금액」(제110조 제1항 제1호)을 손해액으로 인정할 수 있다. 여기서, ‘상품의 양도수량 중 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량을 넘지 아니하는 수량’이 상표권자 등의 생산능력 범위 내의 수량에 해당한다.
- 3) 다만, 그 상품의 양도수량 중 「상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량」(제110조 제1항 제1호 괄호)은 빼야 하는데, 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량은 상표권의 침해와는 무관한 것이기 때문이다. 한편, 이러한 사정이 있음은 항변사유로서 침해자에게 입증책임이 있다.

나. 제110조 제1항 제2호

- 1) 본 규정은 권리자의 생산능력 범위 외의 수량에 대한 손해액의 계산방법이다.
- 2) 즉, 「그 상품의 양도수량 중 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량에 대해서는 상표등록을 받은 상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액」을 손해액으로 인정할 수 있다. 여기서, ‘상품의 양도수량 중 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량’이 상표권자 등의 생산능력 범위 외의 수량에 해당한다.

3) 다만, 그 상품의 양도수량 중 『상표권자 또는 전용사용권자가 그 상표권자의 상표권에 대한 전용 사용권의 설정, 통상사용권의 허락 또는 그 전용사용권자의 전용사용권에 대한 통상사용권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 아니하는 경우에는 해당 수량』을 빼야 하는데, 사용권의 설정이나 허락을 할 수 없는 경우에는 상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액, 예컨대 사용료를 인정할 수 없기 때문이다. 한편, 이러한 사정이 있음은 항변사유로서 침해자에게 입증책임이 있다.

다. 손해액의 계산

제110조 제1항은 제1호와 제2호에 해당하는 금액의 합계액을 상표권자 또는 전용사용권자가 입은 손해액으로 할 수 있다고 규정하고 있다.

즉, 제110조 제1항 제1호에 따른 권리자의 생산능력 범위 내의 수량에 대하여 손해액을 인정받을 수 있음은 물론이고 제110조 제1항 제2호에 따른 권리자의 생산능력 범위 외의 수량에 대하여도 손해액을 인정받을 수 있다.⁸⁵⁶⁾

각주 851) 채수근, 상표법 일부개정법률안 심사보고서, 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2020. 11., p.6-7 참조

각주 852) 2020. 12. 22. 법률 제17728호로 개정되기 전의 상표법을 말한다.

각주 853) 구법 제110조 제1항: 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 상품을 양도한 경우에는 그 상품의 양도수량에 상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 상표권자 또는 전용사용권자의 손해액으로 할 수 있다.

구법 제110조 제2항: 제1항에 따른 손해액은 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 상표권자 또는 전용사용권자가 해당 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 해당 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

각주 854) 2020. 12. 22. 일부개정, 2021. 6. 23. 시행되는 상표법을 말한다.

각주 855) 한편, 본 규정은 이 법 시행 후 최초로 손해배상이 청구된 경우부터 적용한다(2021년 개정법 부칙 제2조).

각주 856) 구체적으로, 2020.11. 상표법 일부개정법률안 심사보고서 p. 7-8에 제시된 예시를 살펴본다.

예를 들어, 권리자의 생산가능수량에서 실제판매수량을 제외한 수량이 6,000개이고 침해자의 양도수량이 10,000개이고, 단위당 이익액이 1,000원, 단위당 사용료가 100원이며, 사용권 설정 불가 수량이 500개라고 할 때,

① 종래에 따르면 권리자의 생산가능수량(6,000개)과 단위당 이익액(1,000원)을 곱한 600만원만을 손해액으로 추정하지만, ② 개정안에 따르면 생산능력한도에 따른 손해액 600만원에 더하여 기존에 손해액으로 산정되지 않았던 생산능력 외의 수량에 대해(상표권등의 사용 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우 등 실시로 산정 불가수량 제외) 합리적인 사용료(실시료)를 계산하여 35만원을 추가로 산정할 수 있다.

p. 320

3. 제110조 제4항

1) 『제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.』(제110조 제4항).

2) 2020년 개정 전 구법은 제110조 제4항에 따른 손해액의 산정 방식을 ‘통상 받을 수 있는 금액’으로 규정하고 있었으나, 이는 시장의 기준보다 낮게 산정되어 적정한 손해액의 산정이 되지 않는다는 지적이 있었다. 이에 따라, 2020년 개정법은 손해액을 시장의 현실에 부합하게 산정할 수 있도록 손해액의 산정 기준을 ‘합리적으로 받을 수 있는 금액’으로 변경하였다.⁸⁶⁰⁾

3) 한편, 대법원은 본 규정의 취지를 제110조 제3항과 마찬가지로 보면서, ... (이하생략)

각주 860) 송대호, 상표법 일부개정법률안 심사보고서, 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2020. 9., p.3 참조

p. 321
- 아래와 같이
6. 추가

6. 제110조 제7항 및 제8항

(1) 의 의

『법원은 고의적으로 상표권자 또는 전용사용권자의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하여 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 제109조에도 불구하고 제1항부터 제6항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.』(제110조 제7항). 이는 징벌적 손해배상제도⁸⁶⁵⁾를 상표법에 도입한 것이다.⁸⁶⁶⁾

(2) 개정의 취지

손해배상제도는 실제 입은 손해만큼을 배상하는 실손전보(實損填補) 원리에 따라 운영되고 있고, 이에 따라 침해자가 무단으로 상표권 등을 침해한 경우에도 손해배상액이 낮아 침해의 유인이 큰 상황이었다. 이에 2020.10.20. 시행 개정법은 이러한 침해가 고의적인 경우에 대해 징벌적 손해배상제도를 도입하여 상표권 등의 침해 유인을 줄이고 지식재산권 보호를 강화하기 위한 취지로서 제110조 제7항 및 제8항을 신설하였다.^{867) 868)}

(3) 구체적 내용

가. 요 건

제110조 제7항에 따른 손해배상책임이 인정되기 위해서는 침해자가 i) ‘고의적’으로 ii) 상표권자 또는 전용사용권자의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용한 경우여야 한다.

즉, 징벌적 손해배상제도는 상표권 등을 과실로 침해한 경우에는 적용되지 않고, ‘고의적’으로 침해한 경우에만 적용된다. 이는 징벌적 손해배상제도가 가해자의 악의적이고 반사회적인 행위에 대해 징벌적 의미를 가지고 있음이 반영된 것이다.

또한, 징벌적 손해배상제도는 법정손해배상제도와는 달리 ‘유사’ 범위 내의 침해에 대해서도 적용된다.

나. 손해액의 판단

제110조 제7항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다(제110조 제8항).

- 1) 침해행위로 인하여 해당 상표의 식별력 또는 명성이 손상된 정도(제1호)⁸⁶⁹⁾
- 2) 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도(제2호)
- 3) 침해행위로 인하여 상표권자 또는 전용사용권자가 입은 피해규모(제3호)
- 4) 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익(제4호)
- 5) 침해행위의 기간·횟수 등(제5호)
- 6) 침해행위에 따른 벌금(제6호)
- 7) 침해행위를 한 자의 재산상태(제7호)
- 8) 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도(제8호)

각주 865) 징벌적 손해배상제도란 민사재판에서 가해자의 행위가 악의적이고 반사회적인 경우 실제 손해액을 초과하는 금액을 배상액으로 부과하는 징벌적 의미의 손해배상을 말한다.

각주 866) 본 규정은 이 법 시행 후 발생한 위반행위부터 적용한다(2020년 개정법 부칙 제2조).

각주 867) 송대호, 상표법 일부개정법률안 심사보고서, 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2020. 9., p.8

	<p>각주 868) 특허법 및 부정경쟁방지법의 경우 2019년 시행 개정법에서 징벌적 손해배상제도가 도입되었고, 디자인보호법의 경우에는 상표법과 동일자로 개정된 개정법에서 징벌적 손해배상제도가 도입되었다.</p> <p>각주 869) 상표법 개정안 초안에서 제110조 제8항 제1호는 특허법, 디자인보호법, 부정경쟁방지법과 마찬가지로 징벌적 손해배상액을 판단할 때 '침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부'를 고려하여야 하는 것으로 규정하고 있었으나, 국회 심의과정에서 상표권의 특성에 맞추어 '침해행위로 인하여 해당 상표의 식별력 또는 명성이 손상된 정도'로 수정되었다.</p>
<p>p. 321</p>	<p>제111조 (법정손해배상의 청구)</p> <p>① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 1억원(고의적으로 침해한 경우에는 3억원) 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.</p> <p>② 제1항 전단에 해당하는 침해행위에 대하여 제109조에 따라 손해배상을 청구한 상표권자 또는 전용사용권자는 법원이 변론을 종결할 때까지 그 청구를 제1항에 따른 청구로 변경할 수 있다.</p>
<p>p. 322</p>	<p>1. 의 의</p> <p>'법정손해배상제도(Statutory damages)'는 민사소송에서 원고가 실제 손해를 입증하지 않은 경우에도 사전에 법령에서 규정한 손해액(Pre-established damages) 또는 일정한 범위의 금액을 법원이 원고의 선택에 따라 손해액으로 인정할 수 있는 제도인데, 상표법 제111조는 『상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 1억원(고의적으로 침해한 경우에는 3억원) 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.』고 규정하고 있다.</p>
<p>p. 322 - I. 서설 에 3. 추가</p>	<p>3. 개정법의 태도</p> <p>2020년 10월 20일 시행된 개정법⁸⁷²⁾은 국내 상품 거래시장의 확대, 물가상승요인 등을 고려하여 법정손해배상액의 최고한도를 종래 5천만원에서 1억원으로 상향 조정하고, 침해자가 상표권 등을 고의적으로 침해한 경우에는 최대 3억원 이내에서 배상받을 수 있도록 하였다.</p> <p>각주 872) 본 규정은 이 법 시행 후 발생한 위반행위부터 적용한다(2020년 개정법 부칙 제2조).</p>
<p>p. 338 - III. 구체적 내용에 3. 추가</p>	<p>3. 상상적 경합의 관계</p> <p>“하나의 유사상표 사용행위로 수 개의 등록상표를 동시에 침해하였다면 각각의 상표법 위반죄는 상상적 경합(想像的 競合)⁹¹⁰⁾의 관계에 있다.”^{911) 912)}</p> <p>4. 상표권의 승계인이 피해자의 지위를 승계하는지 여부</p> <p>(이하생략)</p> <p>각주 910) 「형법」 제40조(상상적 경합) : 1개의 행위가 수개의 죄에 해당하는 경우에는 가장 중한 죄에 정한 형으로 처벌한다.</p> <p>각주 911) 대법원 2020. 11. 12. 선고 2019도11688 판결</p>

	<p>각주 912) “피고인 갑 주식회사의 대표이사인 피고인 을이 병 주식회사의 등록상표 ‘코크린’, ‘Coclean 코크림’ (이하 차례로 ‘제1, 2 등록상표’라 한다)과 유사한 상표인 ‘코코크린’, ‘kokoCLEAN’ 을 그 지정상품과 동일한 상품에 부착하여 인터넷 쇼핑몰 등에서 판매함으로써 병 회사의 상표권을 침해하였다는 공소사실이 원심에서 유죄로 인정된 사안에서, 공소사실 중 제1 등록상표의 침해로 인한 상표법 위반죄와 제2 등록상표의 침해로 인한 상표법 위반죄는 각각 포괄일죄의 관계에 있고, 피고인 을은 하나의 유사상표 사용행위로 제1 등록상표와 제2 등록상표를 동시에 침해하였으므로 이들 포괄일죄 상호 간에는 상상적 경합범 관계가 성립한다(대법원 2020. 11. 12. 선고 2019도11688 판결).”</p>
<p>p. 348</p>	<p>1. 심판의 개시</p> <p>(1) 심판청구서의 제출</p> <p>심판을 청구하려는 자는 제125조 또는 제126조에 따라 심판청구서와 필요서류를 특허심판원장에게 제출하고, 특허심판원장이 이를 수리하면 심판절차가 개시된다. 『심판장은 심판이 청구되면 청구서 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다』(제133조 제1항).</p> <p>한편, 일단 심판청구서가 제출된 후에도 보정이 가능한 경우가 있다. 즉, 제125조에 따라 심판을 청구하려는 자는 ‘당사자 중 상표권자의 기재사항’을 바로잡기 위한 보정, ‘청구의 이유’에 대한 보정 및 ‘적극적 권리범위확인심판의 경우 확인대상 상표와 사용상품의 보정’을 할 수 있고(제125조 제2항), 제126조에 따라 심판을 청구하려는 자는 청구인의 기재사항을 바로잡기 위한 보정과 청구의 이유에 대해 보정을 할 수 있다(제126조 제2항).</p>
<p>p. 354</p>	<p>II 일사부재리의 적용요건</p> <p>3. 같은 사실 및 같은 증거</p> <p>“같은 사실(동일 사실)’이란 당해 상표권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, ‘같은 증거(동일 증거)’라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다.” 따라서, “확정된 심결의 결론을 반복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리 원칙에 위반된다고 할 수 없다.”⁹⁴³⁾</p> <p>각주 943) 대법원 2021. 1. 14. 선고 2020후10810 판결, Cervélo 사건</p>
<p>p. 355 - III.을 아래와 같이 변경</p>	<p>III 일사부재리를 판단하는 기준 시점</p> <p>1. 문제의 소재</p> <p>과거 대법원은 일사부재리를 판단하는 기준 시점을 ‘심결시’로 보았으나, 2012년 대법원은 전원합의체 판결을 통해 “일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것”^{946) 947)}이라고 판시한 바 있다.</p> <p>이 경우 일사부재리의 모든 요건을 판단하는 기준 시점을 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 하는지 문제되나, 이에 대해 최근 대법원⁹⁴⁸⁾은 일사부재리의 요건별로 그 판단의 기준 시점을 달리 보아야 한다고 판시하여 종래 전원합의체 판결의 내용을 명확하게 하였다.</p> <p>2. 일사부재리의 요건별 판단의 기준 시점</p> <p>(1) ‘선행 심결의 확정’ 판단의 기준 시점</p>

최근 대법원은 “대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해 서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다”라고 판시 한 바, 일사부재리의 요건 중 ‘심판의 심결이 확정되었을 경우’와 관련해서는 ‘심판청구시’를 기준으로 판단하여야 한다.⁹⁴⁹⁾

(2) ‘같은 사실 및 같은 증거’ 판단의 기준 시점

일사부재리의 요건 중 ‘같은 사실 및 같은 증거’에 해당하는지 여부는 ‘심결시’를 기준으로 판단하여야 한다.

즉, 심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용되므로(제125조 제2항 제2호), “특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.”⁹⁵⁰⁾

또한, “일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단 하여야 한다. 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.”⁹⁵¹⁾

각주 946) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결

각주 947) “총재 대법원은 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제163조에서 정한 일사부재리의 원칙에 해당하는지는 심판의 청구시가 아니라 심결시를 기준으로 판단해야 한다고 해석하였다. 이와 같은 총재의 대법원판례에 따르면, 동일특허에 대하여 동일사실 및 동일증거에 의한 복수의 심판청구가 각각 있는 경우에 어느 심판의 심결(이를 ‘제1차 심결’이라고 한다)에 대한 심결취소소송이 계속하는 동안 다른 심판의 심결이 확정 등록된다면, 법원이 당해 심판에 대한 심결취소의 청구가 이유 있다고 하여 제1차 심결을 취소 하더라도 특허심판원이 그 심판청구에 대하여 특허법 제189조 제1항 및 제2항에 의하여 다시 심결을 하는 때에는 일사부재리의 원칙에 의하여 그 심판청구를 각하할 수밖에 없다. 그러나 이는 관련 확정 심결의 등록이라는 우연한 사정에 의하여 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위하여 진행하던 절차가 소급적으로 부적법하게 되는 것으로 헌법상 보장된 국민의 재판청구권을 과도하게 침해할 우려가 있고, 그 심판에 대한 특허심판원 심결을 취소한 법원 판결을 무의미하게 하는 불합리가 발생하게 된다. 나아가 구 특허법 제163조는 일사부재리의 효력이 미치는 인적 범위에 관하여 “누구든지”라고 정하고 있어서 확정 등록된 심결의 당사자나 그 승계인 이외의 사람이라도 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일심판을 청구할 수 없으므로, 함부로 그 적용의 범위를 넓히는 것은 위와 같이 국민의 재판청구권의 행사를 제한하는 결과가 될 것이다. 그런데 구 특허법 제163조는 ‘그 심판을 청구할 수 없다’라고 규정하고 있어서, 위 규정의 문언에 따르면 심판의 심결이 확정 등록된 후에는 앞선 심판청구와 동일사실 및 동일증거에 기초하여 새로운 심판을 청구하는 것이 허용되지 않는다고 해석될 뿐이다. 그러함에도 이를 넘어서 심판청구를 제기하던 당시에 다른 심판의 심결이 확정 등록되지 아니하였는데 그 심판청구에 관한 심결을 할 때에 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우까지만 그 심판청구가 일사부재리의 원칙에 의하여 소급적으로 부적법하게 될 수 있다고 하는 것은 합리적인 해석이라고 할 수 없다. 그렇다면 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것이고, 심판청구 후에 비로소 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에는 당해 심판청구를 일사부재리의 원칙에 의하여 부적법하다고 할 수 없다(대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결).”

각주 948) 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결

각주 949) 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결

각주 950) 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결

각주 951) 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결

제 05 절 중복심판청구 금지의 원칙

I 의의 및 취지

「민사소송법」 제259조는 ‘법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.’⁹⁵²⁾고 규정하고, 상표법 제141조 제7항은 심판에 관하여 「민사소송법」 제259조를 준용하고 있다. 따라서, 상표에 관한 심판에서 특허심판원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 같은 심판을 제기하지 못하고, 이를 중복심판청구 금지 원칙이라고 한다.

“중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저축을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한”⁹⁵³⁾ 취지로 인정된다.

II 중복심판청구의 적용요건

어떠한 심판청구가 중복심판청구에 해당한다고 하기 위해서는, i) 심판의 당사자가 동일하여야 하고, ii) 동일한 심판이 청구되어야 하며, iii) 전심판의 계속 중 후심판이 청구된 경우여야 한다.

여기서, ‘전심판의 계속 중’이라는 의미는 전심판이 특허심판원에 계속 중인 경우뿐만 아니라 전심판의 심결이 아직 확정되지 아니한 경우를 포함하는 것으로 해석된다.

III 중복심판청구의 판단시점

대법원은 “특허심판에서 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로, 심결 시를 기준으로 전심판의 심판계속이 소멸되면 후심판은 중복심판청구 금지에 위반되지 않는다고 보아야 한다.”⁹⁵⁴⁾고 판시한 바, 상표심판에서도 마찬가지로 ‘후심판’의 ‘심결시’를 기준으로 중복심판청구에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다.⁹⁵⁵⁾

따라서, 후심판의 ‘심판청구시’에는 전심판이 심판계속 중이었더라도, 후심판의 ‘심결시’에 전심판의 심판계속이 소멸된 경우라면 후심판은 중복심판에 해당하지 않는다.

IV 중복심판청구 금지 위반 시 취급

“중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건”⁹⁵⁶⁾으로서, 중복심판청구 금지의 원칙에 위반된 경우 부적법한 심판청구로서 심결각하의 대상이 된다(제128조).

각주 952) 이를 중복소제기 금지 원칙이라고 한다.

각주 953) 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결

각주 954) 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결

각주 955) “대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘특허법 제163조의 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 인한 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 일사부재리 원칙의 요건 중 선행 심결의 확정과 관련해서만 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다. 중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저축을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이하지만 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후심판 청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다(대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결).”

각주 956) 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결

p. 355 이후 제5절 중복심판청구 금지의 원칙 추가

<p>p. 360</p>	<p>III 거절결정불복심판의 심리</p> <p>(2) 다만, “<u>심사 단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 이와 같은 사유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 ‘거절결정의 이유와 다른 거절이유’에 해당하므로, 심사 단계에서 심판청구인이 위 사유에 대해 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받았다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 이를 심결의 이유로 하기 위해서는 상표법 제123조, 제55조에 따라 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지하여야 한다.</u>”^{960) 961)}</p> <p>(3) 이미 출원공고된 출원에 대하여 다시 출원공고를 할 필요는 없으므로, 『상표등록출원 또는 지정상품추가등록출원에 대하여 이미 출원공고가 있는 경우에는 제57조는 준용하지 아니한다.』(제123조 제1항 후단).</p> <p>(4) 한편, 『심사 또는 이의신청에서 밝은 상표에 관한 절차는 거절결정불복심판에서도 그 효력이 있다.』(제155조).</p> <p>각주 960) “위 규정은 거절이유를 미리 통지함으로써 그에 대한 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하여 출원인 또는 심판청구인의 절차적 권리를 보호하고, 심사 및 심판의 적정을 기하여 심사 및 심판 제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 따른 강행규정이다. 따라서 위 규정에 따라 거절이유 통지를 하지 아니한 채 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다(대법원 2020. 11. 12. 선고 2017후1779 판결).”</p> <p>각주 961) 대법원 2020. 11. 12. 선고 2017후1779 판결</p>
<p>p. 363</p>	<p>II 무효사유</p> <p>상표법상 무효사유는 원시적인 무효사유와 후발적인 무효사유로 구분될 수 있다. 한편, 제117조 제1항 각 호의 무효사유는 제한·열거적으로 규정된 것으로 보아야 하므로 제117조 제1항 각 호에 규정된 무효사유가 아닌 사유로는 어떠한 경우에도 무효로 되지 아니한다.</p>
<p>p. 386</p>	<p>(2) 지정상품</p> <p>1) 본호에 의한 취소를 면하기 위해서는 등록상표를 그 ‘지정상품’에 대하여 사용하여야 한다. 이때, “<u>지정상품은 그 상품의 기능, 용도, 재료, 구체적 거래실정 등을 기초로 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 한다.</u>”¹⁰¹⁷⁾</p> <p>2) 또한, “<u>등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니한 경우라 함은 … (이하생략)</u>”</p> <p>각주 1017) 대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결; 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후12100 판결</p>
<p>p. 447</p>	<p>V 부정경쟁행위에 대한 구제</p> <p>부정경쟁행위에 대한 구제책으로서 부정경쟁방지법은 부정경쟁행위금지청구(제4조), 손해배상청구(제5조), 신용회복청구(제6조)의 민사적 구제방법과 제7조와 제8조에 규정된 행정적 구제방법 및 제18조에 규정된 형사적 구제방법을 마련하고 있다.</p> <p>한편, 부정경쟁방지법은 제14조의2에서 특허법 등과 마찬가지로 손해액의 추정 등에 관한 규정을 두고 있다.¹¹³⁶⁾</p>

각주 1136) 「부정경쟁방지법」제14조의2(손해액의 추정 등)

- ① 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 제5조 또는 제11조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위(이하 이 항에서 “부정경쟁행위등 침해행위”라 한다)를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 손해액으로 할 수 있다.
 - 1. 그 물건의 양도수량(영업상의 이익을 침해당한 자가 그 부정경쟁행위등침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 부정경쟁행위등침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 영업상의 이익을 침해당한 자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 아니하는 수량에 영업상의 이익을 침해당한 자가 그 부정경쟁행위등침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액
 - 2. 그 물건의 양도수량 중 영업상의 이익을 침해당한 자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 부정경쟁행위등침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량에 대해서는 영업상의 이익을 침해당한 자가 부정경쟁행위등침해행위가 없었으면 합리적으로 받을 수 있는 금액
- ② 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 제5조 또는 제11조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있으면 그 이익액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으로 추정한다.
- ③ 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자는 제5조 또는 제11조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 부정경쟁행위 또는 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위의 대상이 된 상품 등에 사용된 상표 등 표지의 사용 또는 영업비밀 침해행위의 대상이 된 영업비밀의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 자기의 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.
- ④ 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 인한 손해액이 제3항에 따른 금액을 초과하면 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 그 영업상의 이익을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없으면 법원은 손해배상 금액을 산정할 때 이를 고려할 수 있다.
- ⑤ 법원은 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.
- ⑥ 법원은 제2조제1호차목의 행위 및 영업비밀 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제5조 또는 제11조에도 불구하고 제1항부터 제5항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.
- ⑦ 제6항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.
 - 1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부
 - 2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
 - 3. 침해행위로 인하여 영업비밀 보유자가 입은 피해규모
 - 4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익
 - 5. 침해행위의 기간·횟수 등
 - 6. 침해행위에 따른 벌금
 - 7. 침해행위를 한 자의 재산상태
 - 8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도