

안녕하세요, 이슬기 변리사입니다.

2023년 60회 변리사시험 2차 시험 대비를 위해, [2023년 5월까지 선고된 판례를 반영한 최종 추록](#)을 공유드립니다.

수업시간에 모두 전달드린 내용이기도 하나 최종적으로 한번 더 정리하기 위한 자료로 생각해주시면 감사하겠습니다.

감사합니다.

이슬기 드림.

\* 이하, 본 추록에서 **추가는 파란색으로 기재**하였으며, **삭제 또는 수정 부분은 빨간색**으로 표시하였습니다. 또한, 추록에 대한 설명을 위한 부분(즉, 책에 추가될 내용은 아니지만 참고로 말씀드리기 위한 부분)은 **회색으로** 표시하였습니다.

\* 또한, 페이지가 길어지더라도 잘라서 붙이기 편하시도록 페이지 넘김을 활용하여 기재하였습니다.

- P. 8 추가

(3) 광고행위 (法2①(11)다목)

6) [상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 거래상대방에게 교부한 경우] 상품의 판매업자가 지정상품과의 구체적인 관계에서 자타상품식별 위하여 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 상품거래과정에서 일반 공중에 속하는 거래상대방에게 교부하였다면, 그러한 행위를 통해 그 거래서류를 일반 공중이 인식할 수 있는 상태에 두었다고 볼 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 널리 알리는 행위로서 法2조1항11호 다목의 상표의 사용에 해당한다. (컨투어 코일 判例)

각주: 대법원 2023. 5. 18. 선고 2022후10265 판결 [등록취소]

- P. 79 수정

III. 판단방법

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

法34조1항3호 본문 내지 단서에 의한 보호는 해당 업무표장이 저명한 것임을 전제로 한다 할 것이므로, ...

- P. 106 수정

II. 수요자를 기만할 염려있는 상표의 태양

1. 순수한 수요자 기만

● P. 112 추가

#### 4. 부정한 목적

##### (1) 상표법 전반 및 부정한 목적의 해석 기준 (제주일보 判例)

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. 상표법 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.

##### (2) 부정한 목적의 판단방법 判例

1) **[일반 판단방법]** 출원인에게 부정한 목적이 있는지는 특정인의 상표의 인지도(주지, 저명성) 또는 **창작성**의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 **교섭**의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 **관계**, 출원인이 출원상표를 이용한 **사업**을 구체적으로 준비하였는지, **상품**의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, **거래실정** 등을 종합적으로 고려하여야 한다. (레드불 判例)

2) [관련한 여러 차례 민사소송이나 행정소송이 확정된 경우] 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. (제주일보 判例)

각주: 제주일보 - 대법원 2022. 12. 1. 선고 2020후11622 판결 [거절결정(상)]

- P. 125 추가

## 2. 타인이 사용하거나 사용을 준비중인 상표임을 알면서 출원할 것

### (2) 사용하거나 사용을 준비중인 상표

1) [심사기준] 속지주의 원칙상 … //기존 기재된 내용 그대로 유지입니다.

2) [선사용상표에 관한 권리자가 국내 직접 사용하지 않고 제3자를 통해 유통한 경우] 선사용상표는 원칙적으로 국내에서 사용 또는 사용 준비 중인 상표여야 하는데, 선사용상표에 관한 권리자가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표법 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 判例)

각주 – 2023. 3. 9. 선고 2022후10289 판결 [등록무효(상)]

- P. 144 삭제

### (5) 기타 요지변경으로 보지 않는 경우

...

~~㉔ 지리적표시단체표장의 경우 상표의 주요부가 지리적 표시이므로 이를 제외한 표장의 나머지 부분을 삭제 보정하는 경우 원칙적으로 요지변경으로 보지 아니한다.~~

//현재 관련 심사기준인 심사기준 제3부 제2장 1.6에서 삭제되었음.

● P. 208 수정

2) [다른 구성이 결합된 경우 판단 判例] 규정은 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 표장 또는 관용표장만으로 된 표장에만 적용되는 것이 아니고, 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 관용표장이나 업종표시 또는 기술적 표장 등과 결합되어 있는 경우라 하더라도 그 결합에 의하여 표장을 구성하고 있는 단어가 본래의 현저한 지리적 명칭이나 관용표장이나 업종표시 또는 기술적 의미를 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 전혀 새로운 조어가 된 경우가 아니면, 지리적 명칭 등과 관용표장 등이 결합된 표장이라는 사정만으로 새로운 식별력이 부여된다고 볼 수 없어 같은 법 **제90조제1항제4호**의 규정의 적용이 배제된다고 볼 수 없다. (코리아리서치 判例)

//제90조제1항제3호 -> 제90조제1항제4호으로 수정

● P. 222 수정

(3) 전용사용권자 – 동의를 구할 의무 (法102조2항)

전용사용권자는 통상사용권자의 동의를 받지 아니하면 **전용사용권**을 포기할 수 없다.

//상표권 -> 전용사용권으로 수정

● P. 231 수정

II. 직접침해

1. 침해의 요건

① ...

② 상표 사용자가 주장·입증해야하는 소극적 요건으로서는 iv) 정당한 권원이 없을 것, v) 상표권의 효력제한사유에 해당하지 않을 것, **vi) 상표권의 권리 행사가 권리남용에 해당하지 않을 것**의 요건을 만족하는 경우, 상표권 침해가 성립한다.

//권리남용 사유 추가

- P. 289 추가

## II. 적용요건

### 5. 종전 상표권자와 대상상표 사용자 사이에 상표 사용에 대한 합의를 한 경우 판단 (금강 判例)

비록, 종전 상표권자와 심판 청구인인자 대상상표 사용자 사이에 상표 사용에 관한 합의가 있었더라도, 합의의 당사자가 아닌 현재의 상표권자는 합의의 효력을 주장할 수 없고, 합의의 효력이 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 하는 경우에까지 미친다고 보기 어렵고, 상표법 제119조 제1항 제1호가 공익적 규정인 점을 고려하면 대상상표 사용자의 심판청구가 권리남用に 해당한다고 볼 수 없다.

(또한 동일 사건에 대해 특허법원에서는 종전 합의가 등록상표를 실사용상표들과 같이 변형함으로써 대상상표들과 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 하는 경우에까지 미친다고 보기는 어려운 점을 고려하여 상표권자의 고의를 인정하였다.)

각주: 금강 – 2022.11.10. 선고 2020후10421 판결 [등록취소(상)]

- P. 324 수정

## III. 제소기간

### 2. 부가기간

제3항의 기간은 불변기간(不變期間)으로 한다. 다만, 심판장은 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 직권으로 불변기간에 대하여 부가기간(附加期間)을 정할 수 있다(法162조4항).

//법조문 수정 法163조4항 -> 162조4항

- P. 348 수정

#### IV. 절차 및 심사

##### 1. 출원절차 및 제출서류

①출원서에 입체상표임을 표시하고, 상표견본(5장 이하의 도면 또는 사진)을 제출한다. 상표 설명서(임의)를 제출할 수 있다.

//2장 이상 5장 이하의 도면 또는 사진 -> 5장 이하의 도면 또는 사진

- P. 359 수정

#### V. 출원 및 심사

##### 1. 출원절차

② [상표견본] 5장 이하의 도면 또는 사진으로 작성한다.

//2장 이상 5장 이하의 도면 또는 사진 -> 5장 이하의 도면 또는 사진

- P. 372 삭제

##### 2. 제한 위반의 효과(취소사유)

(1) 이전 제한 위반 (法119조1항4호)

(2) 특유의 취소사유(法119조1항9호 각목)

###### 1) 정관위반 사용허락(가목)

증명표장권자가 法36조4항에 따라 제출된 정관 또는 규약을 위반하여 증명표장의 사용을 허락한 경우 취소사유이다. ~~다만, 단체표장권자가 단체원 감독에 상당한 주의를 한 경우는 제외한다.~~