

---

# **변리사 제2차 시험 실무형 문제 안내서**

---

**2019. 1.**



**특 허 청**

# Contents

I. 변리사 제2차 시험 실무형 문제 도입 안내 .....	1
1. 실무형 문제 개념 .....	1
2. 실무형 문제 도입 개요 .....	2
3. 실무형 문제 공부 방법 .....	3
II. 특허법 실무형 문제 예시 .....	4
1. 예시문제 1 .....	4
2. 예시문제 2 .....	16
III. 상표법 실무형 문제 예시 .....	29
1. 예시문제 1 .....	29
2. 예시문제 2 .....	40

# I. 변리사 제2차 시험 실무형 문제 도입 안내

## 1. 실무형 문제 개념

실무형 문제는 특허청, 특허심판원, 법원에 제출하는 서류를 직접 작성하는 형식의 문제이다. 이러한 서류에는 의견서, 이의신청서, 심판청구서, 소장 등 다양한 종류가 있으며, 실무형 문제를 통해 변리사가 다루는 실무 문서의 작성 능력을 평가할 수 있다.

기존의 문제 유형을 크게 법 해석, 판례 동향, 각종 제도·이론·학설 등에 대한 이해도를 평가하는 “단문형 문제”와, 이러한 이해 위에서 제시된 사례에 대한 대응능력을 평가하는 “사례형 문제”의 두 가지로 나눈다면, “실무형 문제”는 법적 기초 위에서 제시된 상황에 대응하여 특허청·특허심판원·법원에 제출할 서류를 작성하는 능력을 평가하는 새로운 유형의 문제이다.

단문형 문제가 법리 등에 대해 정확히 설명하는 것을, 사례형 문제가 제시된 상황에서 법리적 쟁점을 특정하고 이에 대해 적절히 논하는 것을 주된 평가요소로 하고 있다면, 실무형 문제는 특정한 사안에 대한 여러 법리적 쟁점 중에서 출원인 등에게 유리한 사실 및 증거를 추출하여 규정된 형식에 맞추어 제시할 수 있는지, 심사관의 거절이유 통지 등에 대하여 적절하게 반박할 수 있는지 등을 평가요소로 한다.

즉, 기존의 사례형 문제가 법적 쟁점의 파악 및 이에 대한 논증 능력에 중점을 두었다면, 실무형 문제는 기존의 사례형 문제에서 요구하는 능력에 더하여, 주장하고자 하는 바를 특정한 관점 및 정해진 양식에 따라 논리적으로 제시할 수 있는지 여부를 평가하게 된다. 따라서 실무형 문제는 실무에서 변리사가 가져야 할 기본적인 소양과 자질, 문제해결 능력을 종합적으로 평가하는 문제라고 할 수 있다.

그간, 변리사 시험을 통과하였음에도 불구하고 변리사 시험을 통과한 사람의 실무 능력이 떨어진다는 문제점이 지속 제기되어 왔다. 이는 현 변리사 시험이 실무 능력을 폭넓게 검증하는 데에 한계가 있음을 나타낸다. 이러한 문제점을 해결하고, 변화하는 지식재산 환경에서 적극적으로 문제를 해결할 수 있는 인재를 발굴하기 위해 실무형 문제를 도입하게 되었다.

## 2. 실무형 문제 도입 개요

- 도입시기 : 2019년도 제56회 변리사 시험부터 실무형 문제 출제
- 적용과목 : 제2차 시험과목 중 '특허법' 및 '상표법' 과목에 실무형 문제 출제
- 문제유형 : 특허청, 특허심판원 또는 법원에 제출하는 서류의 전부 또는 일부를 작성하는 유형의 문제 출제 (본 안내서의 예시문제 참조)
- 기술수준 : 특허법 실무형 문제의 경우, 일반인이 어렵지 않게 이해할 수 있는 발명을 소재로 하며, 모든 응시자에게 동일한 실무형 문제 출제
- 문 항 수 : 실무형 문제는 1문제가 출제되며, 기존 4문제 중 1문제를 실무형 문제로 대체
- 배 점 : 20점
- 시험시간 : 실무형 문제가 출제되는 특허법 및 상표법의 시험시간은 2018년도 대비 20분 증가한 140분이며, 140분 이내에 출제된 4문제를 연속하여 풀어야 함 (실무형 문제 풀이만을 위해 구분된 별도의 시간은 없음)
- 출제범위

	특허법	상표법
심사	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 명세서(청구범위에 한함)</li> <li>■ 의견서(의견내용에 한함)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 의견서(의견내용에 한함)</li> <li>■ 이의신청서(이의신청 취지 및 이의신청 이유에 한함)</li> </ul>
심판·소송	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 심판청구서(청구의 취지 및 청구의 이유에 한함)</li> <li>■ 소장(청구취지 및 청구원인에 한함)</li> <li>※ 특허거절결정불복, 특허무효에 한해 출제(재심·상고심은 제외)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 심판청구서(청구의 취지 및 청구의 이유에 한함)</li> <li>■ 소장(청구취지 및 청구원인에 한함)</li> <li>※ 상표등록거절결정불복, 상표등록 무효에 한해 출제(재심·상고심은 제외)</li> </ul>
비고	<ul style="list-style-type: none"> <li>※ 실무형 문제에서 다루는 발명은 '협정의 물건발명'에 한함</li> </ul>	

### 3. 실무형 문제 공부 방법

실무형 문제에서 요구되는 법적 지식 등은 기존의 사례형 문제와 크게 다르지 않다. 하지만 실무형 문제는 문제에서 도출한 법적 쟁점을 정해진 양식과 기재 요령에 따라 풀어내야 한다는 점과, 한 가지 관점에서 자신의 주장을 일관되고 설득력 있게 논리적으로 주장해야 한다는 점에서 사례형 문제와 차이가 있다.

따라서 실무형 문제에 대비하기 위해서는, 먼저 실무 문서의 양식을 숙지하고 있어야 한다. 명세서(청구범위), 의견서, 이의신청서, 심판청구서 등의 실무 문서 양식은 특허법 시행규칙 및 상표법 시행규칙의 각종 별지서식을 통해 확인할 수 있다. 또한 심결취소소송 소장의 양식은 대한민국법원 전자민원센터([help.scourt.go.kr](http://help.scourt.go.kr)) 양식모음에서 확인할 수 있다.

또한, 실제로 활용된 다양한 실무 문서를 검토해 보는 노력이 반드시 필요한데, 심사 및 심판과 관련된 실무 문서의 경우 키프리스([kipris.or.kr](http://kipris.or.kr))와 특허로([patent.go.kr](http://patent.go.kr))에서 조회해 볼 수 있고, 판결문은 대한민국법원 종합법률정보([glaw.scourt.go.kr](http://glaw.scourt.go.kr))나 특허법원([patent.scourt.go.kr](http://patent.scourt.go.kr)) 등에서 조회해 볼 수 있다.

실제 실무 문서를 검토할 때에는, 다양한 문서를 찾아보는 것도 중요하지만, 실제 작성된 실무 문서에서 우수한 부분과 미흡한 부분을 가려낼 수 있는 능력을 키워야 한다. 실제 실무 문서의 우수한 부분과 미흡한 부분을 검토하는 과정에서 실무 능력을 향상시킬 수 있고, 이러한 능력이 향상된다면, 실무형 문제에서 출제되는 새로운 사안에 대해서도 법적 쟁점을 빠르게 파악한 후 논리적으로 자신의 주장을 펼칠 수 있다.

특허법 실무형 문제에 대비하기 위해 자신의 전공분야와 다른 새로운 기술분야까지 공부할 필요는 없다. 응시자의 기술적 배경지식이 점수에 영향을 미치지 않도록, 생활용품 등과 같이 일반인이 어렵지 않게 이해할 수 있는 수준의 발명에 대해서만 실무형 문제가 출제될 예정이다.

## II. 특허법 실무형 문제 예시

본 안내서의 예시문제는 실무형 문제의 유형을 알려주기 위한 하나의 예시이며, 실제 시험에서는 이 외에 다른 유형의 문제가 출제될 수 있음

### 예시문제 1

### 의견서의 작성

甲은 “확인창을 갖는 분필통”을 발명하여 2018년 2월 1일 특허출원(출원번호 10-2018-0000123, 첨부자료 1)을 하였고, 그 후 특허청 심사관으로부터 특허를 받을 수 없다는 취지의 의견제출통지서(첨부자료 2)를 받았다. 甲은 심사관의 거절이유를 검토한 결과, 심사관의 진보성 판단이 타당하지 않아 보정할 필요성이 없는 것으로 판단하였다.

심사관의 의견제출 통지에 대하여, 출원인 甲이 특허를 받기 위해 특허청에 제출해야 할 의견서를 작성하시오(보정서는 제출하지 않음). (20점)

#### 첨부자료 목록

첨부자료 1 : 특허출원서에 첨부된 명세서 및 도면

첨부자료 2 : 의견제출통지서

첨부자료 3 : 인용발명 1

첨부자료 4 : 인용발명 2

#### 작성요령

1. 제시된 자료만을 기초로 하고, 그것이 사실임을 전제로 할 것
2. 모든 절차 및 양식은 적법한 것으로 간주할 것
3. 제공된 법전 내의 법령을 기준으로 할 것
4. 의견내용만 작성할 것
5. 서술어는 경어를 사용하며, 도면부호는 병기할 것
6. 제1항에 대해 진보성이 있다는 주장을 전개할 것
7. 제2항에 대해 독립항과 종속항의 진보성 판단에 대한 법리를 기재할 것

**【명세서】****【발명의 설명】****【발명의 명칭】**

확인창을 갖는 분필통

**【기술분야】**

본 발명은 분필을 수납하는 분필통에 관한 것으로, 특히 상기 분필의 잔여 개수를 육안으로 확인할 수 있도록 한 확인창을 갖는 분필통에 관한 것이다.

**【발명의 배경이 되는 기술】**

일반적으로 분필통은, 도 1에서와 같이, 분필을 수납하는 수납공간을 갖는 몸체부(100), 및 상기 몸체부(100)의 상면에 결합되어 상기 수납공간을 개폐하는 덮개부(200)를 포함한다.

그런데 상기 분필통은 상기 몸체부(100)의 수납공간이 상기 덮개부(200)에 의해 밀폐되는 경우 상기 분필의 잔여 개수를 육안으로 확인하기가 불가능하였다. 특히 상기 분필의 잔여 개수를 확인하기 위해 상기 몸체부(100)를 흔드는 경우 상기 분필이 손상되는 문제가 발생하였다.

**【선행기술문헌】****【특허문헌】**

등록특허공보 제10-0012345호(2015.04.01. 공고)

## **【발명의 내용】**

### **【해결하려는 과제】**

본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 상기 분필통이 밀폐된 상태에서 상기 분필통에 수납되어 있는 분필의 잔여 개수를 육안으로 확인할 수 있도록 확인창을 갖는 분필통을 제공하는 것에 그 목적이 있다.

### **【과제의 해결 수단】**

상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 분필을 수납하는 수납공간을 갖는 몸체부와, 상기 몸체부에 결합되어 상기 수납공간을 개폐하는 덮개부, 및 상기 몸체부 또는 상기 덮개부 중 적어도 어느 하나에 형성되어 상기 분필의 잔여 개수를 육안으로 확인하는 확인창을 포함하는 것을 특징적 구성으로 한다.

### **【발명의 효과】**

이상과 같이, 본 발명은 상기 분필통이 밀폐된 상태에서 상기 분필의 개수를 육안으로 확인할 수 있으므로, 상기 분필통을 흔들지 않고도 분필의 잔여 개수를 확인할 수 있어 편리성이 향상됨은 물론 상기 분필의 잔여 개수가 부족한 경우 신속하게 보충할 수 있다.

## **【도면의 간단한 설명】**

**【도 1】** 제1도는 종래 기술에 따른 분필통을 도시한 사시도

**【도 2】** 제2도는 본 발명에 따른 분필통을 도시한 사시도

**【도 3】** 제3도는 확인창에 투명커버가 부착된 상태를 도시한 단면도

## **【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】**

이하 본 발명에 따른 실시예를 설명한다.

도 2 및 도 3에서와 같이, 본 발명은 분필을 수납하는 수납공간을 갖는 몸체부(10)와, 상기 몸체부(10)에 결합되어 상기 수납공간을 개폐하는 덮개부(20), 및 상기 몸체부(10) 또는 상기 덮개부(20) 중 적어도 어느 하나에 형성되어 상기 분필의 잔여 개수를 육안으로 확인하는 확인창(30)을 포함한다.

상기 몸체부(10)는 박스 형상으로 형성되어 상기 분필을 수납한다.



상기 덮개부(20)는 상기 몸체부(10)의 상부에 구비되어 상기 수납공간에 수납된 분필을 보호한다.

상기 확인창(30)은 상기 몸체부(10)의 벽면에 형성할 수도 있고 상기 덮개부(20)의 상면에 형성할 수도 있으며, 특히 상기 확인창(30)의 형상은 원형이나 타원형은 물론 삼각형이나 사각형과 같은 다각형으로 형성할 수도 있다.

상기 확인창(30)에는 상기 분필 또는 상기 분필로부터 떨어져 나온 분필가루가 외부로 흘러나오는 것을 방지하기 위하여 투명커버(40)를 부착한다.

#### **【부호의 설명】**

10 : 몸체부

20 : 덮개부

30 : 확인창

40 : 투명커버

#### **【청구범위】**

##### **【청구항 1】**

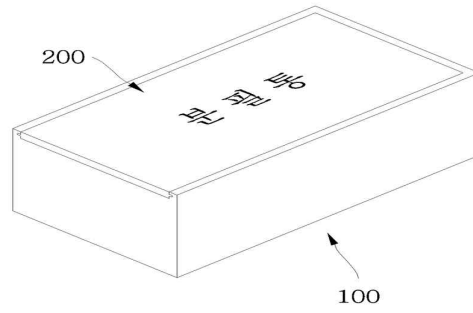
분필을 수납하는 수납공간을 갖는 몸체부(10)와,  
상기 몸체부(10)에 결합되어 상기 수납공간을 개폐하는 덮개부(20), 및  
상기 몸체부(10) 또는 상기 덮개부(20) 중 적어도 어느 하나에 형성되어 상기 분필의 잔여 개수를 육안으로 확인하는 확인창(30)을 포함하고,  
상기 확인창(30)에는 상기 분필 또는 상기 분필로부터 떨어져 나온 분필가루가 외부로 흘러나오는 것을 방지하는 투명커버(40)가 부착된 것을 특징으로 하는 확인창을 갖는 분필통

##### **【청구항 2】**

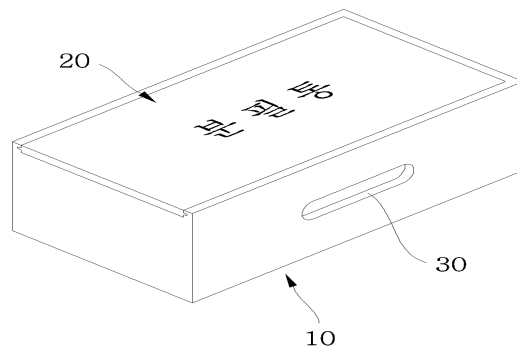
청구항 1에 있어서,  
상기 확인창(30)은 원형, 타원형 또는 다각형인 것을 특징으로 하는 확인창을 갖는 분필통

【도면】

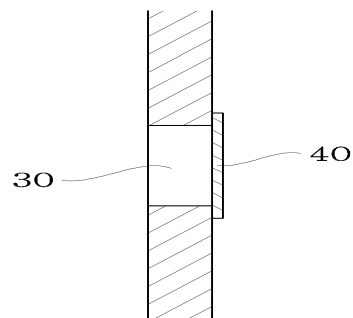
【도 1】



【도 2】



【도 3】



발송일자: 2018.12.10.

제출기일: 2019.02.10.

**특 허 청**  
**의견제출통지서**

이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서 또는/및 보정서를 제출하여 주시기 바랍니다.

**[심사결과]**

- ☐ 심사 대상 청구항 : 청구항 1 및 2
- ☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 1 및 2	특허법 제29조제2항

**[구체적인 거절이유]**

1. 이 출원의 청구범위의 청구항 1 및 2에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

- \* 인용발명 1 : 공개특허공보 제10-2016-0000777호(2016.07.05.공개)
- \* 인용발명 2 : 공개특허공보 제10-2017-0000888호(2017.08.05.공개)

1) 청구항 1과 인용발명 1 및 2의 구성 비교

구성	청구항 1	인용발명 1	인용발명 2	비교
구성 1	몸체부(10)	몸체부(100)	—	동일
구성 2	덮개부(20)	덮개부(200)	—	동일
구성 3	확인창(30)	—	뚜껑열개부(300)	실질적 동일
구성 4	투명커버(40)	—	—	차이

2) 청구항 1의 진보성 판단

(1) 청구항 1의 몸체부(10) 및 덮개부(20)는 인용발명 1의 몸체부(100) 및 덮개부(200)와 각각 동일합니다. 다만 인용발명 1에는 청구항 1의 확인창(30) 및 투명커버(40)와 대응되는 구성이 없습니다.

(2) 인용발명 2에는 청구항 1의 확인창(30)과 실질적으로 동일한 구성인 뚜껑열개부(300)가 존재하고, 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 “통상의 기술자”)이 인용발명 2의 뚜껑열개부(300)를 인용발명 1에 쉽게 결합할 수 있습니다.

(3) 청구항 1의 투명커버(40)는 인용발명 1 및 2에 기재되어 있지 않지만, 내부 물질이 밖으로 나오지 않도록 구멍 부분에 커버를 부착하는 것은 공지 기술의 일반적인 적용에 불과합니다.

(4) 따라서 청구항 1은 통상의 기술자가 인용발명1에 인용발명 2의 뚜껑열개부(300) 및 공지 기술을 결합하여 쉽게 발명해 낼 수 있습니다.

3) 청구항 2의 진보성 판단

청구항 2는 청구항 1에 기재된 발명의 확인창(30) 형상을 원형, 타원형 또는 다각형으로 한정하는 발명이나, 이와 같은 한정은 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있는 단순한 설계변경에 해당합니다.

[첨부]

첨부 1 : 공개특허공보 제10-2016-0000777호(2016.07.05.공개) 1부.

첨부 2 : 공개특허공보 제10-2017-0000888호(2017.08.05.공개) 1부. 끝.

2018.12.10.

특허청

특허심사1국

주거생활심사과

심사관 ○○○

(19) 대한민국특허청(KR)	(11) 공개번호	10-2016-0000777
(12) 공개특허공보(A)	(43) 공개일자	2016년07월05일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)	(71) 출원인	○○○
B43K 19/00 (2006.01)	(72) 발명자	○○○
(21) 출원번호	10-2015-0000111	(74) 대리인
(22) 출원일자	2015년01월05일	○○○
심사청구일자	2015년01월05일	

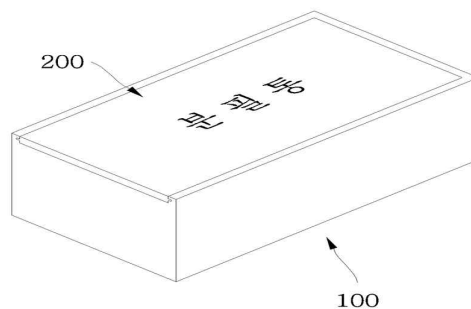
전체 청구항 수 : 총 2 항

(54) 발명의 명칭 : 분필통

#### 【요약】

본 발명은 분필을 수납하는 수납공간을 갖는 몸체부(100), 및 상기 몸체부(100)의 상면에 결합되어 상기 수납공간을 개폐하는 덮개부(200)를 포함하는 분필통에 관한 것이다.

#### 【대표도】



(19) 대한민국특허청(KR)	(11) 공개번호	10-2017-0000888
(12) 공개특허공보(A)	(43) 공개일자	2017년08월05일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)	(71) 출원인	○○○
B65D 85/60 (2006.01)	(72) 발명자	○○○
(21) 출원번호	10-2016-0000222	(74) 대리인
(22) 출원일자	2016년02월05일	○○○
심사청구일자	2016년02월05일	

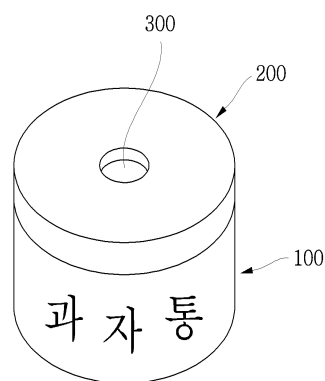
전체 청구항 수 : 총 3 항

(54) 발명의 명칭 : 과자통

#### 【요약】

본 발명은 과자를 수납하는 수납공간을 갖는 몸체부(100)와, 상기 몸체부(100)에 결합되거나 분리되어 상기 수납공간을 개폐하는 덮개부(200)와, 상기 덮개부(200)를 쉽게 열 수 있도록 덮개부(200)에 형성된 구멍인 뚜껑열개부(300)를 포함하는 과자통에 관한 것이다.

#### 【대표도】



이 문제는 의견서 작성에 관한 문제이다. 심사관은 출원된 발명을 심사하고 거절 이유가 있는 경우 거절이유를 통지하게 된다. 이러한 거절이유 통지에 대응하여 출원인이 제출할 수 있는 문서가 의견서이다. 의견서 작성과 관련된 문제를 풀기 위해서는 의견서 작성에 필요한 기본적인 사항들을 숙지하고 있는 것이 바람직하다.

일반적으로 의견서의 경우 ‘거절이유의 요지’, ‘보정의 내용’, ‘출원인의 의견’과 ‘결론’으로 구성된다. ‘보정의 내용’에는 기재불비 사항 및 진보성 결여 등과 같은 거절이유를 해소할 수 있는 보정에 관한 내용이 작성된다. ‘출원인의 의견’에는 심사관이 지적한 거절이유를 극복할 수 있는 출원인의 의견이 작성된다. 예컨대 심사관이 진보성 결여를 근거로 거절이유를 제시하였다면, 출원인은 출원발명과 인용발명의 비교·검토를 통해 출원발명이 진보성이 있다는 의견을 적절히 제시해야 한다. 이때 합리적인 수준의 논리를 제시할 수 있는지 여부가 평가요소가 될 수 있다.

또한 출원인은 적절한 보정을 통해 심사관의 거절이유를 극복할 수 있다. 이때 보정 후 새로운 거절이유가 발생하지 않도록 유의하여야 한다. 보정의 방향은 다양하게 생각해 볼 수 있다. 예컨대 심사관이 특정 청구항에 대해 진보성이 없다고 판단한 경우, 이에 대해 반박하거나, 아니면 거절이유가 없는 나머지 청구항 중 일부를 병합할 수 있다.

이 문제는 보정 없이 심사관의 거절이유에 대해 반박하는 문제이다. 심사관이 청구항 1 및 청구항 2에 대해 진보성이 없다는 거절이유를 통지하였으므로, 의견서를 통해 진보성이 있다는 주장을 전개하여야 한다. 이 때 출원발명과 인용발명의 목적, 구성, 효과를 비교·검토하여 출원발명에 진보성이 있음을 주장할 수 있다. 또한 문제에서 작성하라고 지시한 독립항과 종속항의 진보성 판단에 대한 법리를 빠뜨리지 말고 기재하여야 한다.

참고로, 특허법 시행규칙 별지 제24호서식(의견서)은 의견서 작성 문제를 대비하는 데에 도움이 될 수 있다.

## 예시답안

\* 제시된 답안은 하나의 작성 예이며, 절대적인 기준이 아닙니다.

### I. 거절이유의 요지

1. 제1항 발명은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 “통상의 기술자”)이 인용발명1에 인용발명 2의 뚜껑열개부(300) 및 공지 기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다.
2. 제2항 발명은 단순한 설계변경을 통해 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있다.

### II. 출원인의 의견

#### 1. 제1항의 진보성 불인정에 대한 의견

진보성을 판단하는 경우에는 발명의 목적, 기술적 구성, 작용 효과 등을 종합적으로 검토하되, 기술적 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성 및 효과의 현저성을 참작하여야 합니다. 제1항 발명은 인용발명 1 및 2와 아래와 같이 목적, 구성, 효과 면에서 상이하며, 따라서 진보성이 있습니다.

##### (1) 목적의 상이

제1항 발명은 분필통에 수납되어 있는 분필의 잔여 개수를 확인하는 것을 주요 목적으로 하고 있습니다. 반면에 인용발명 1은 분필통에 관한 발명이라는 점에서만 제1항 발명과 동일할 뿐 분필통에 수납되어 있는 분필의 잔여 개수를 확인하려는 목적이 전혀 없습니다. 그리고 인용발명 2는 과자통의 뚜껑을 쉽게 열기 위한 것을 주요 목적으로 하고 있습니다. 따라서 제1항 발명과 인용발명 1 및 2는 목적이 상이합니다. 또한 인용발명 1 및 2에는 제1항 발명에 이를 수 있는 동기도 전혀 나타나 있지 않습니다.

##### (2) 구성의 상이

제1항 발명의 몸체부(10) 및 덮개부(20)는 인용발명 1의 몸체부(100) 및 덮개부(200)와 각각 동일하지만, 제1항 발명의 확인창(30)은 인용발명 1에 기재되어



있지 않습니다. 또한 제1항 발명의 확인창(30)은 분필통에 수납되어 있는 분필의 잔여 개수를 확인하기 위한 구성으로, 과자통의 뚜껑을 쉽게 열기 위한 구성인 인용발명 2의 뚜껑열개부(300)와 기능·작용 면에서 서로 동일하지 않습니다. 따라서 통상의 기술자가 인용발명 1에 인용발명 2의 뚜껑열개부(300)를 쉽게 결합할 수 없습니다.

심사관님께서도 인정하신 바와 같이, 제1항 발명의 투명커버(40)는 인용발명 1 및 2에 기재되어 있지 않습니다. 제1항 발명의 투명커버(40)는 종래 분필통에 존재하지 않던 확인창(30)과 유기적으로 결합되어 분필통 내부를 육안으로 확인할 수 있게 함과 동시에 분필이나 분필가루가 확인창(30)을 통해 밖으로 흘러나오는 것을 방지하기 위한 구성으로, 통상의 커버보다 더 나은 효과를 나타내므로 공지 기술을 단순히 적용한 것으로 볼 수 없습니다.

### (3) 효과의 상이

제1항 발명에는 확인창(30)을 통해 분필통이 밀폐된 상태에서도 분필통에 수납되어 있는 분필의 잔여 개수를 육안으로 확인할 수 있는 효과가 있습니다. 분필통을 흔들지 않고도 분필의 잔여 개수를 알 수 있어 편리성이 향상됨은 물론 분필의 잔여 개수가 부족한 경우 분필을 신속하게 보충할 수 있습니다. 또한 제1항 발명에는 투명커버(40)를 통해 분필이 떨어지거나 분필가루가 비산되는 것을 방지하는 효과도 있습니다. 즉, 제1항 발명은 인용발명 1 및 2와 전혀 다른 효과를 가지고 있습니다.

## 2. 제2항의 진보성 불인정에 대한 의견

독립항의 진보성이 인정되면 그 독립항을 인용하는 종속항의 진보성은 당연히 인정됩니다. 위에서 주장한 바와 같이 제1항에 진보성이 있으므로 그 종속항인 제2항에도 당연히 진보성이 있습니다.

## III. 결론

제1항 및 제2항에 기재된 발명은 위와 같이 통상의 기술자가 인용발명 1 및 2, 공지기술로부터 쉽게 발명해 낼 수 없는 것으로 판단되오니, 다시 심사하여 등록결정하여 주시기 바랍니다.

## 예시문제 2

## 소장의 작성

甲은 “지우개가 결합된 연필”을 발명하여 특허출원하였으나(첨부자료 1), 인용발명(첨부자료 2, 이하 “비교대상발명”)에 의해 진보성이 없다는 이유로 거절결정서를 받았고, 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 이를 기각한다는 내용의 심결문을 받았다(첨부자료 3). 甲은 자신의 발명이 비교대상발명에 의해 진보성이 없다고 판단한 심결에 승복할 수 없어 특허법원에 심결취소소송을 제기하려고 한다.

위 사실을 근거로 심결취소소송의 소장을 작성하시오. (20점)

### 첨부자료 목록

첨부자료 1 : 특허출원서에 첨부된 명세서 및 도면

첨부자료 2 : 비교대상발명

첨부자료 3 : 심결문

### 작성요령

1. 제시된 자료만을 기초로 하고, 그것이 사실임을 전제로 할 것
2. 모든 절차 및 양식은 적법한 것으로 간주할 것
3. 제공된 법전 내의 법령을 기준으로 할 것
4. 특허출원 이후 보정은 없었던 것으로 간주할 것
5. 청구취지와 청구원인만 작성할 것
6. 청구원인에서 특허심판원에서의 절차경위, 이 사건 출원발명과 비교대상발명, 심결 이유의 요지에 대한 설명은 생략할 것
7. 서술어는 경어를 사용할 것
8. 도면부호는 병기할 것

**【명세서】****【발명의 설명】****【발명의 명칭】**

지우개가 결합된 연필

**【기술분야】**

본 발명은 필기를 하거나 그림을 그리는 과정에서 이용되는 연필에 관한 것으로, 특히 상기 연필의 후단부에 지우개를 결합하여 상기 지우개의 분실을 방지하고 손쉽게 지우개를 이용할 수 있도록 한 지우개가 결합된 연필에 관한 것이다.

**【발명의 배경이 되는 기술】**

연필은 필기를 하거나 그림을 그리는 과정에서 이용되는 필기도구의 하나이다. 일반적으로, 도 1에서와 같이, 연필(100)은 외피(120)의 중심부에 흑연심(150)을 내장하여 구성한다.

그런데 상기 연필(100)로 필기를 하거나 그림을 그리는 과정에서 지우개가 구비되어 있지 않거나 지우개를 분실하는 경우가 빈번하게 발생하여 글씨나 그림을 신속하게 수정하기 어려운 문제점이 있었다.

**【선행기술문헌】****【특허문헌】**

등록특허공보 제10-0054321호(2012.05.10. 공고)

## 【발명의 내용】

### 【해결하려는 과제】

본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 필기부의 후단부에 결합부를 통해 지우개를 결합하여 지우개가 구비되어 있지 않거나 지우개를 찾기 어렵더라도 신속하게 글씨나 그림을 수정할 수 있도록 한 지우개가 결합된 연필을 제공하는 것에 그 목적이 있다. 또한 필기부의 외경과 결합부의 외경을 동일하도록 하여 일체성을 가진 연필을 제공하려는 목적도 가지고 있다.

### 【과제의 해결 수단】

상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 외피의 중심부에 흑연심을 내장하여 구성한 필기부와, 상기 필기부의 후단부에 맞대어지는 지우개, 및 상기 필기부의 후단부에서 상기 지우개를 고정하는 결합부를 포함하는 것을 특징적 구성으로 한다.

### 【발명의 효과】

이상과 같이, 본 발명은 상기 필기부의 후단부에 지우개를 결합함으로써, 지우개가 구비되어 있지 않거나 지우개를 찾기 어렵더라도 글씨나 그림을 신속하게 지울 수 있는 효과가 있다. 또한 상기 필기부와 상기 결합부의 외경을 동일하게 함으로써 연필 외관이 부드러워지고 결합부의 이동이 방지되는 효과가 있다.

### 【도면의 간단한 설명】

【도 1】 제1도는 종래 기술에 따른 연필을 도시한 사시도

【도 2】 제2도는 본 발명에 따른 연필을 도시한 분해사시도

【도 3】 제3도는 본 발명에 따른 연필을 도시한 사시도

### 【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하 본 발명에 따른 실시예를 설명한다.

도 2 및 도 3에서와 같이, 본 발명은 외피(14)의 중심부에 흑연심(15)을 내장하여 구성한 필기부(10)와, 상기 필기부(10)의 후단부에 맞대어지는 지우개(20), 및 상기 필기부(10)의 후단부에서 상기 지우개(20)를 고정하는 결합부(30)를 포

합한다.

상기 외피(14)는 좌측몸체와 우측몸체가 상호 접합되어 상기 흑연심(15)을 내장하는 공간부를 형성하고, 상기 필기부(10)의 후단부에 상기 결합부(30)가 끼워지는 결합홈(12)이 형성된다. 상기 필기부(10)의 단면은 원형 또는 다각형으로 형성될 수 있다.

상기 지우개(20)는 상기 필기부(10)의 단면형상과 동일한 단면형상으로 형성되는 것이 바람직하며, 길이는 다양하게 변경될 수 있다.

상기 결합부(30)는 상기 외피(14)의 외경보다 작은 외경을 가진 상기 결합홈(12)에 끼워져 결합되며, 단단한 고정을 위해 접착제를 사용할 수 있다. 상기 결합부(30)가 상기 결합홈(12)에 끼워짐에 따라 상기 결합부(30)가 상기 필기부(10)의 전단부로 이동되는 것이 방지된다. 또한 상기 결합부(30)의 외경과 상기 외피(14)의 외경은 동일하게 형성하며, 상기 결합부(30)의 단면형상은 상기 필기부(10) 및 상기 지우개(20)의 단면형상과 동일하게 형성하는 것이 바람직하다.

#### 【부호의 설명】

10 : 필기부

12 : 결합홈

14 : 외피

15 : 흑연심

20 : 지우개

30 : 결합부

#### 【청구범위】

##### 【청구항 1】

필기부(10)와,

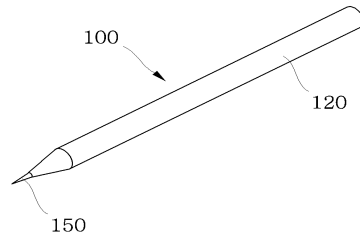
상기 필기부(10)의 후단부에 맞대어지는 지우개(20), 및

상기 필기부(10)의 후단부에서 상기 지우개(20)를 고정하는 결합부(30)를 포함하고,

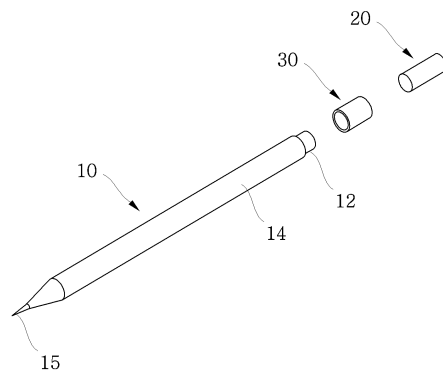
상기 필기부(10)와 상기 결합부(30)는 서로 동일 외경을 갖도록 형성된 것을 특징으로 하는 지우개가 결합된 연필

【도면】

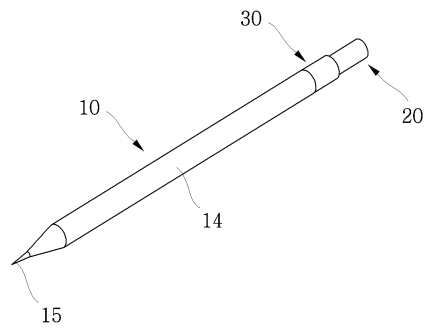
【도 1】

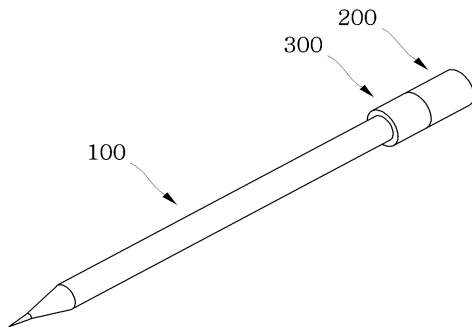


【도 2】



【도 3】



(19) 대한민국특허청(KR)	(11) 공개번호	10-2015-0000999	
(12) 공개특허공보(A)	(43) 공개일자	2015년09월03일	
(51) 국제특허분류(Int. Cl.) B43K 19/00 (2006.01)	(71) 출원인	○○○	
(21) 출원번호	10-2014-0000333	(72) 발명자	○○○
(22) 출원일자	2014년03월03일	(74) 대리인	○○○
심사청구일자	2014년03월03일		
전체 청구항 수 : 총 4 항			
(54) 발명의 명칭 : 지우개가 결합된 연필			
<p><b>【요약】</b></p> <p>본 발명은 필기부(100)와, 상기 필기부(100)의 후단부에 맞대어지는 지우개(200), 및 상기 필기부(100)의 후단부에서 상기 지우개(200)를 고정하는 결합부(300)를 포함하는 것을 특징으로 하는 지우개가 결합된 연필에 관한 것으로, 특히 상기 필기부(100)와 상기 결합부(300)는 상이한 외경을 갖도록 형성된 것을 특징으로 하는 지우개가 결합된 연필에 관한 것이다.</p> <p><b>【대표도】</b></p> 			

특 허 심 판 원  
심 결

심판번호 2018원5599  
사건표시 2017년 특허출원 제123호 「지우개가 달린 연필」의 거절결정불복  
청 구 인 甲  
          대리인 乙  
원 결 정 2018. 06. 04. 거절결정  
심 결 일 2019. 01. 04.

주 문

이 사건 심판청구를 기각한다.

청 구 취 지

원결정을 취소한다. 2017년 특허출원 제123호는 특허결정한다.

이 유

1. 기초 사실

가. 절차의 경위

(생략)



## 나. 이 사건 출원발명의 청구범위 및 비교대상발명

(생략)

### 다. 원결정 이유의 요지

이 사건 출원발명은 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 “통상의 기술자”)이 비교대상발명에 의해 쉽게 발명할 수 있다.

### 2. 청구인의 주장 요지

이 사건 출원발명은 필기부(10)와 결합부(30)가 서로 동일한 외경을 가지고 있고, 비교대상발명은 필기부(100)와 결합부(300)가 서로 다른 외경을 가지고 있어, 비교대상발명으로부터 이 사건 출원발명을 쉽게 발명할 수 없다.

### 3. 판단

#### 가. 기술분야 및 목적 대비

이 사건 출원발명은 결합부(30)를 통해 필기부(10)에 지우개(20)를 결합한 연필을 제공하는 것이다. 이와 대비되는 비교대상발명도 결합부(300)를 통해 필기부(100)에 지우개(200)를 결합한 연필을 제공하는 것이므로, 이 사건 출원발명과 비교대상발명은 기술분야 및 목적에 있어서 차이점을 가지고 있지 않다.

비교대상발명은 이 사건 출원발명과 기술분야가 동일하므로 이 사건 출원발명에 이를 수 있는 동기가 있고, 이 사건 출원발명은 비교대상발명과 비교하여 그 발명의 목적에 특이성이 있다고 보기도 어렵다.

#### 나. 구성 대비

이 사건 출원발명의 필기부(10), 지우개(20)는 비교대상발명의 필기부(100), 지우개(200)와 각각 동일하다. 이 사건 출원발명의 결합부(30)는 비교대상발명의 결합부(300)와 대응되지만, 필기부(10)와 외경이 서로 동일하다는 점에서 비교대상발명의 결합부(300)와 차이가 있다.

하지만 비교대상발명에는 필기부(100)와 결합부(300)의 외경을 서로 다르게 하는 것이 개시되어 있으므로, 이러한 개시로부터 필기부(100)와 결합부(300)의 외경을 동일하게 변경하는 것은 통상의 기술자가 통상의 창작능력을 발휘하여 쉽게 실시할 수 있는 단순한 설계변경에 불과하다.

#### 다. 효과 대비

필기부(10)의 후단부에 지우개(20)를 결합한 이 사건 출원발명에는 글씨나 그림을 신속하게 지울 수 있는 효과가 있으며, 필기부(100)의 후단부에 지우개(200)를 결합한 비교대상발명에도 이와 동일한 효과가 있다. 따라서 이 사건 출원발명은 비교대상발명에 비해 더 나은 효과를 가지고 있지 않다.

#### 라. 소결

이 사건 출원발명은 비교대상발명과 목적 및 효과가 동일하다. 다만 필기부(10)와 결합부(30)가 동일 외경을 갖는다는 점에서 차이가 있지만, 이러한 차이는 통상의 기술자가 통상의 창작능력을 발휘하여 실시할 수 있는 단순한 설계변경에 불과하다. 따라서 이 사건 출원발명은 특허법 제29조제2항에 의해 특허를 받을 수 없으므로, 이 사건 출원발명을 거절한 원결정은 적법하다.

### 4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심 판 장	심 판 관	○○○
주 심	심 판 관	○○○
	심 판 관	○○○

이 문제는 특허심판원의 심결에 대응하여 심결취소를 구하는 소장을 작성하는 문제이다. 소장 작성 문제에서는 기본적인 소장 기재요령을 파악하고 있는지, 소송 내용에 따라 주장하고자 하는 바가 적절한지, 법적 쟁점에 따라 원고에게 유리한 방향으로 주장이 전개되었는지 등이 평가요소가 될 수 있다.

소장에서 실제적인 부분으로 ‘청구취지’와 ‘청구원인’이 있다. ‘청구취지’에는 원고가 소로써 구하는 판결내용을 기재하여야 하고, ‘청구원인’에는 사건의 개요 및 심결의 위법부당성에 대한 주장을 기재하여야 한다. 이때 심결문을 세밀히 분석하여 반박할 수 있는 부분을 찾고, 법리 등에 근거하여 논리적으로 심결이 취소되어야 한다는 결론을 이끌어내는 것이 중요하다.

이 문제의 경우 진보성 판단이 주요 쟁점이며, 이 사건 출원발명이 비교대상발명으로부터 쉽게 발명해 낼 수 없다는 주장을 하여야 한다. 심결문에서 비교대상발명에 이 사건 출원발명에 이를 수 있는 동기가 있고, 구성의 차이는 단순한 설계변경에 불과하며, 이 사건 출원발명이 더 나은 효과를 가지고 있지 않다고 판단하였으므로, 이를 반박하는 내용을 소장의 청구원인에 작성할 필요가 있다.

참고로, 대한민국법원 전자민원센터([help.scourt.go.kr](http://help.scourt.go.kr)) 양식모음에서 제공하고 있는 심결취소소송 양식은 소장의 작성에 관한 문제를 대비하는 데에 도움이 될 수 있다.

## 예시답안

\* 제시된 답안은 하나의 작성 예이며, 절대적인 기준이 아닙니다.

### 【청구취지】

1. 특허심판원이 2019.01.04.자 2018원5599 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
  2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
- 라는 판결을 구합니다.

### 【청구원인】

1. 특허심판원에서의 절차경위

(생략)

2. 이 사건 출원발명과 비교대상발명

(생략)

3. 심결 이유의 요지

(생략)

4. 심결 취소사유

이 사건 심결은 다음의 점에서 위법하므로 취소되어야 합니다.

가. 발명에 이를 수 있는 동기의 판단에 대한 위법성(목적 판단의 위법성)

이 사건 출원발명은 글씨나 그림을 신속하게 지울 수 있도록 지우개가 결합된 연필을 제공한다는 측면에서 비교대상발명과 동일한 목적을 가지고 있습니다. 그러나 이 사건 출원발명에는 필기부(10)와 결합부(30)의 외경을 동일하게 하여 일체성을

가진 연필을 제공하려는 목적도 있으며, 이러한 목적은 비교대상발명에 나타나 있지 않아 비교대상발명과 차이가 있습니다. 또한 비교대상발명에는 필기부(100)와 결합부(300)의 외경을 동일하게 할 수 있다는 어떠한 암시나 동기도 나타나 있지 않습니다.

그럼에도 불구하고 이 사건 심결은 이 사건 출원발명과 비교대상발명의 기술분야 및 목적에 차이가 없고, 이 사건 출원발명과 비교대상발명의 기술분야가 동일하다는 이유만으로 비교대상발명에 이 사건 출원발명에 이를 수 있는 동기가 있다고 판단한 위법이 있습니다.

#### 나. 통상의 창작능력 발휘 판단에 대한 위법성(구성 판단의 위법성)

이 사건 심결에서는 이 사건 출원발명의 필기부(10), 지우개(20)가 비교대상발명의 필기부(100), 지우개(200)와 각각 동일하고, 이 사건 출원발명의 결합부(30)는 비교대상발명의 결합부(300)와 대응되지만, 필기부(10)과 외경이 동일하다는 점에서 비교대상발명의 결합부(300)와 차이가 있다고 하였습니다. 또한 이러한 차이는 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 “통상의 기술자”)이 단순한 설계변경을 통해 비교대상발명으로부터 쉽게 도출할 수 있다고 판단 하였습니다.

구성요소의 크기나 치수 등의 변경으로 의해 나타나는 효과가 일반적으로 예측할 수 있는 정도의 효과라면 이를 단순한 설계변경으로 보고 진보성을 부정할 수 있으나, 이러한 변경에 의해 구성요소의 동작이나 기능 등이 달라지는 효과가 있고, 그러한 효과가 통상의 기술자의 통상적인 예측 범위를 벗어나는 더 나은 효과라면 이를 단순한 설계변경으로 볼 수 없습니다.

이 사건 출원발명에서는 결합부(30)의 외경을 필기부(10)의 외경과 동일하게 함에 따라 결합부(30)가 필기부(10)의 선단부로 이동되는 것을 방지하는 기존에 없던 새로운 효과가 나타나게 됩니다. 이러한 효과는 결합부(30)를 이용하여 지우개(20)를 필기부(10)에 결합한다는 예측 가능한 효과와 달리, 통상의 기술자가 일반적으로 예측할 수 없는 새로운 효과입니다.

이처럼 필기부(10)과 결합부(30)의 외경을 동일하게 하는 것은 통상의 기술자가 통상의 창작능력을 발휘하여 비교대상발명으로부터 쉽게 도출할 수 있는 단순한 설계변경이 아님에도 불구하고, 이 사건 심결은 이를 단순한 설계변경이라고 잘못 판단한 위법이 있습니다.

#### 다. 더 나은 효과의 유무 판단에 대한 위법성(효과 판단의 위법성)

이 사건 출원발명에는 필기부(10)와 결합부(30)의 외경을 동일하게 함으로써 연필 외관이 부드러워지고 결합부(30)의 이동이 방지되는 효과가 있지만, 비교대상발명에는 이러한 효과가 없습니다. 따라서 이 사건 출원발명은 비교대상발명에 비해 더 나은 효과를 가지고 있습니다.

그러나 이 사건 심결에서는 이러한 효과를 전혀 고려하지 않고 글씨나 그림을 신속하게 지울 수 있는 효과만 비교하면서 이 사건 출원발명이 비교대상발명에 비해 더 나은 효과가 없다고 잘못 판단한 위법이 있습니다.

## 5. 결론

이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 쉽게 발명할 수 없는 것이어서 진보성이 있고, 이에 따라 이 사건 출원발명은 특허로 등록되어야 합니다. 그러나 이 사건 심결은 이와 달리 비교대상발명으로부터 이 사건 출원발명을 쉽게 발명할 수 있다고 판단한 위법을 범하였습니다.

위와 같은 이유로 이 사건 심결은 마땅히 취소되어야 할 것이므로, 청구취지와 같은 판결을 구합니다.

### III. 상표법 실무형 문제 예시

#### 예시문제 1

#### 심판청구서의 작성

甲은 여론조사 전문업체로서 여론조사업을 영위하고 있으며, 해당 업무에 관하여만 상표등록(첨부자료 1)을 받은 상태이다. 그런데 甲은 해당 등록상표를 사용하여 자사의 임직원을 통해 기업이나 교육기관 등에서 교육지도, 교육훈련, 교육정보제공 관련 서비스를 제공하고 있기도 하다. 한편, 이러한 사실을 확인한 乙은 甲이 자신의 상표권(첨부자료 2)을 침해하고 있다고 주장하면서 甲에게 상표의 사용금지를 요구하는 경고장을 송부하였다.

甲은 변리사 A를 찾아가서 상담을 받고, 乙의 등록상표에 대해 상표등록무효심판을 청구하기로 하였다. 다만, 甲의 등록상표의 지정상품과 乙의 등록상표의 지정상품은 비유사하다고 판단하고, 상표법 제34조제1항제11호만을 무효사유로 주장하기로 하였다. 乙의 등록상표를 무효시키기 위해 제출할 아래의 심판청구서 중 “III. 이 사건 등록상표의 상표법 제34조제1항제11호 해당 여부” 부분을 작성하시오. (20점)

#### 심판청구서

【청구인】	甲
【대리인】	A
【피청구인】	乙
【심판의 종류】	무효심판
【청구의 취지】	별지와 같음
【청구의 이유】	별지와 같음
【증거방법】	별지와 같음

## 【별지내역】

### 【청구의 취지】

1. 상표등록 제1234567호는 그 등록을 무효로 한다.
  2. 심판비용은 피청구인의 부담으로 한다.
- 라는 심결을 구합니다.

### 【청구의 이유】

#### I. 이 사건 등록상표의 개요

이 사건 무효심판 청구의 대상인 상표등록 제1234567호 “GALLUP UNIVERSITY” (이하 “이 사건 등록상표”)는 상품류 구분 제41류에 속하는 교육지도업, 기업 경영에 관한 교육훈련업, 브랜드평가에 관한 교육훈련업, 고객관리에 관한 교육 훈련업, 교육정보제공업을 지정상품으로 하여 2018. 1. 18.에 출원되어 2018. 12. 7.에 상표등록된 것입니다.

그러나 이 사건 등록상표는 대부분의 우리나라 국민이 알고 있을 정도로 현저하게 인식되어 있는 이 사건 심판청구인의 저명상표인 “<sup>한국갤럽</sup>GALLUP KOREA” (이하 “선사용상표”)의 영업 등과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당합니다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조제1항제 11호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 것임에도 불구하고 착오로 등록된 것이므로 그 등록이 무효가 되어야 합니다.

이하에서 구체적으로 설명하겠습니다.

#### II. 이해관계의 소명

이 사건 심판청구인인 甲은 현재 교육지도 및 교육훈련 등과 관련된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 2018. 12. 20.에 피청구인인 乙로부터 교육지도, 교육



한국갤럽  
훈련, 교육정보제공 관련 서비스에 “GALLUP KOREA” 을 상표로서 사용할 경우 자신의 상표권 침해에 해당되므로 더 이상 사용하지 말 것을 요구하는 경고장을 받았습니다. 따라서 이 사건 심판청구인은 피청구인과 동종업을 영위하는 자로서 피청구인으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 입을 염려가 있다는 점에서 상표법 제117조 소정의 이해관계인에 해당합니다.

### III. 이 사건 등록상표의 상표법 제34조제1항제11호 해당 여부

(작성)

### IV. 결론

위와 같이 이 사건 등록상표는 상표법 제34조제1항제11호에 해당하므로 상표 등록이 무효가 되어야 합니다. 따라서 청구의 취지와 같은 심결을 내려주시기 바랍니다.

### 【증거방법】

(생략)

### 첨부자료 목록

첨부자료 1 : 甲의 등록상표의 상표등록원부

첨부자료 2 : 乙의 등록상표의 상표등록원부

첨부자료 3 : 증거방법

### 작성요령

1. 제시된 조건 및 첨부자료만을 기초로 하고, 그것이 사실임을 전제로 할 것
2. 모든 절차 및 양식은 적법한 것으로 간주할 것
3. 제공된 법전 내의 법령을 기준으로 할 것
4. 서술어는 경어를 사용할 것
5. 상표법 제34조제1항제11호 외 다른 규정에 대한 검토는 기재하지 말 것
6. 첨부자료 3의 증거방법을 모두 채택하여 답안을 작성할 것(증거방법을 채택할 경우, 관련 주장이 끝나는 부분에 괄호를 하고 해당 주장의 근거인 증거방법 번호를 표시할 것. 즉, “ ~ 확인할 수 있습니다(갑 제4호증 참조).” 와 같이 표시할 것)

상 표 등 록 번 호	제 0000444 호
-------------	-------------

## [권리란]

표시번호	등록사항		상표
1번	출원연월일	1974년06월20일	한국갤럽 GALLUP KOREA
	출원번호	1974-0000666	
	상표권 설정등록일	1975년04월01일 등록	
	존속기간(예정)만료일	2025년04월01일	
	지정상품	제35류 : 여론조사업	
2번	(상표권존속기간갱신등록)		
3번	(상표권존속기간갱신등록)		
4번	(상표권존속기간갱신등록)		
5번	(상표권존속기간갱신등록)		

## [상표등록료란]

전액납부 10년분 (2015.04.02.~2025.04.01.) 금액 000,000원
2015년04월02일 납입

## [상표권자란]

	(최종권리자) 甲
순위번호	등록사항
1번	(등록권리자) 甲
	1975년04월01일 등록

이하여백

상 표 등 록 번 호	제 1234567 호
-------------	-------------

## [권리란]

표시번호	등록사항		상표
1번	출원연월일	2018년01월18일	<b>GALLUP UNIVERSITY</b>
	출원번호	2018-0000111	
	상표권 설정등록일	2018년12월07일 등록	
	존속기간(예정)만료일	2028년12월07일	
	지정상품	제41류 : 교육지도업, 기업경영에 관한 교육훈련업, 브랜드평가에 관한 교육훈련업, 고객관리에 관한 교육훈련업, 교육정보제공업	

## [상표등록료란]

전액납부 10년분 (2018.12.07.~2028.12.07.) 금액 000,000원
2018년12월07일 납입

## [상표권자란]

	(최종권리자) 乙
순위번호	등록사항
1번	(등록권리자) 乙 2018년12월07일 등록

이하여백

1. 갑 제1호증 : 甲이 1974. 6. 17. 창립한 이래로 현재 40여 년이 넘는 역사를 가지고 있으며, 영업과 관련하여 서울에서 제주까지 전국에 지사들이 있다는 것을 보여주는, 인터넷 홈페이지상의 회사 소개자료 출력본

2. 갑 제2호증 : 우리나라 국민들의 71%가 甲 및 “<sup>한국갤럽</sup>GALLUP KOREA”에 대해서 잘 알고 있다는 것을 보여주는 여론조사 기관들의 2017. 11. 11.자 여론조사 결과 자료

3. 갑 제3호증 : “<sup>한국갤럽</sup>GALLUP KOREA”을 사용하는 甲의 업무분야가 모든 분야의 여론조사를 통해 다양한 정보를 국내의 일반 수요자들 및 각종 기관에 제공하는 것임을 보여주는 자료 출력본

4. 갑 제4호증 : 우리나라의 각종 신문 및 잡지에서 1975. 1. 1.부터 2017. 12. 31.까지 “<sup>한국갤럽</sup>GALLUP KOREA”을 소개하고 있는 기사들의 발췌본

5. 갑 제5호증 : 1975. 1. 1.부터 2017. 12. 31까지 “<sup>한국갤럽</sup>GALLUP KOREA”에 관한 甲의 각종 광고자료 발췌본

6. 갑 제6호증 : 甲의 임원 및 직원들이 기업이나 교육기관 등에서 강의를 통한 교육 및 훈련 등을 담당하였음을 입증하는 강의경력 증명서

이 문제는 심판청구서의 작성 문제이다. 심판청구서 작성 문제에서는 ‘청구의 취지’와 ‘청구의 이유’를 문제의 요구에 따라 알맞게 기재하여야 한다.

무효심판의 경우 ‘청구의 이유’에서 등록상표 및 이해관계에 대해 우선 기재한 뒤 무효 여부에 대한 법리적 주장을 실시할 수 있으며, 이 문제에서는 이 사건 등록상표의 개요 및 이해관계의 소명과 관련된 부분을 문제에서 이미 제시하고 있으므로 무효의 근거인 상표법 제34조제1항제11호 해당 여부에 대해서만 작성하도록 한다.

이 문제를 해결하기 위해서는 상표법 제34조제1항제11호의 의의 및 취지, 적용요건 등에 대한 사전 이해가 필요하며, 선사용상표가 저명상표에 해당하는지 여부, 이 사건 등록상표가 선사용상표와 유사한지 여부, 이 사건 등록상표가 저명상표인 선사용상표의 영업 등과 혼동을 일으키게 하거나 식별력을 손상시킬 염려가 있는지 여부 등에 대한 검토 후 결론을 이끌어내는 순서로 답안을 작성할 수 있다.

답안 작성을 위해 필요한 검토와 함께 각 주장을 뒷받침할 수 있는 근거가 적절히 제시되었는지가 평가요소가 될 수 있으며, 특히 이 문제에서는 첨부자료로 제시된 증거방법을 모두 적절히 채택하였는지 여부도 중요 평가요소로 고려될 수 있다.

## 예시답안

\* 제시된 답안은 하나의 작성 예이며, 절대적인 기준이 아닙니다.

### 1. 상표법 제34조제1항제11호 적용 요건

상표법 제34조제1항제11호는 저명상표와 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표와 저명상표의 식별력이나 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 배제하기 위한 규정입니다. 이 사건에서 ① 선사용상표가 저명상표이고, ② 이 사건 등록상표가 선사용상표의 영업 등과 혼동을 일으키게 할 염려가 있거나 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있다면, 이 사건 등록상표는 본 규정에 해당되게 됩니다.

### 2. 선사용상표가 저명상표에 해당하는지 여부

#### 가. 판단기준

저명상표는 당해 상표에 관한 거래자와 수요자 뿐만 아니라 이종상품이나 이종영업에 걸친 일반 수요자 대부분에까지 알려진 상표를 의미하며, 국내에서 저명한 경우에 한합니다. 그리고 저명상표인지 여부를 판단하는 시점은 상표등록출원을 한 때입니다.

#### 나. 판단

선사용상표가 저명상표에 해당하는지 여부에 대해 살펴보면, 이 사건 심판청구인은 1974. 6. 17. 창립한 이래, 현재 40여 년이 넘는 역사를 가지고 있으며, 영업과 관련된 지역적 범위도 서울에서 제주까지 전국 곳곳에 이르고 있습니다(갑 제1호증 참조). 그리고 선사용상표는 우리나라 일반 국민의 71%가 잘 알고 있을 정도로 이 사건 등록상표의 출원 전부터 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 저명상표입니다(갑 제2호증 참조). 또한 이 사건 심판청구인은 모든 분야의 여론조사를 통해 국내의 일반 수요자들 및 각종 기관에 다양한 정보를 제공하면서, 국내의 일반 수요자들 및 각종 기관으로부터 신용과 명성을 인정받고 있습니다(갑 제3호증 참조). 아울러 선사용상표의 오랜 기간 축적된 저명성은 1975. 1. 1.부터 2017. 12. 31.까지의 각종 기사 발췌본(갑 제4호증) 및 1975. 1. 1.부터 2017. 12. 31.까지의 각종 광고자료 발췌본(갑 제5호증)을 통해서도 확인할 수 있습니다.

이상과 같이 선사용상표는 특정 분야에 구애받지 않고 우리나라의 일반 수요자들에

게 현저하게 인식되어 있는 저명상표임을 분명하게 확인할 수 있습니다.

### 3. 이 사건 등록상표가 선사용상표와 유사한지 여부

#### 가. 판단기준

결합상표는 거래상 분리하여 관찰함이 자연스러운 경우 각각의 부분만으로 된 상표와 유사한 것으로 보는데, 다만 결합된 어구가 일련 불가분적으로 호칭되거나 새로운 관념을 형성할 때에는 그러하지 아니합니다. 그리고 결합상표에서 식별력이 없는 부분은 유사여부 판단 시 요부가 될 수 없어 비교대상에서 제외됩니다.

#### 나. 판단

이 사건 등록상표에서는 “GALLUP” 과 “UNIVERSITY” 가 분리 관찰되고, “UNIVERSITY” 는 대학교를 나타내는 명칭으로서 이 사건 등록상표의 지정상품인 제41류의 교육지도업 등과 관련하여 식별력이 없으므로, 이 사건 등록상표의 유사여부 판단 시에 요부가 되는 것은 식별력이 있는 부분인 “GALLUP” 입니다. 그리고 선사용상표에서도 유사여부 판단 시에 현저한 지리적 명칭에 해당되는 “한국(KOREA)” 을 제외한 “갤럽(GALLUP)” 이 요부가 됩니다.

따라서 이 사건 등록상표와 선사용상표의 요부가 유사하므로, 양 상표는 표장면에서 일반 수요자들에게 오인·혼동을 초래할 만큼 유사하다고 할 수 있습니다.

### 4. 이 사건 등록상표가 저명상표인 선사용상표의 영업 등과 혼동을 일으키게 하거나 식별력을 손상시킬 염려가 있는지 여부

#### 가. 판단기준

“혼동을 일으키게 할 염려” 와 관련하여, 저명상표와 동일 또는 유사한 상표는 지정상품이 서로 다르더라도 그 상표의 사용이 저명상표권자 또는 그와 특수관계에 있는 사람에 의한 것으로 수요자가 오인·혼동을 할 염려가 있기 때문에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 것으로 보아야 합니다.

그리고 타인의 선사용상표의 저명 정도, 해당 상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 사용상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표권자의 사업 다각화의 정도, 양 상표의 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합하여 혼동을 일으키게 할 가



능성을 판단하여야 한다고 대법원 판례에서는 판시하고 있습니다.

또한 “식별력의 손상”은 타인의 저명상표를 혼동 가능성이 없는 비유사한 상품에 사용함으로써 저명상표의 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능을 손상시키는 것을 말하며, 여기에는 식별력을 약화시키는 경우도 포함하는 것으로 보는데, 식별력을 손상시킬 염려가 있는 경우면 족하고 반드시 손상에 의한 희석화의 결과가 발생하여야만 적용할 수 있는 것은 아닙니다.

#### 나. 판단

이 사건 심판청구인은 이 사건 등록상표의 지정상품인 교육지도나 교육훈련 등으로 영업범위를 확대하여 서비스를 제공하고 있습니다(갑 제6증 참조). 따라서 비록 선사용상표의 저명성을 획득한 여론조사업과 이 사건 등록상표의 지정상품이 유사하다고 보기 어렵더라도, 이 사건 심판청구인의 위와 같은 영업범위 확대 및 서비스 제공으로 인해, 선사용상표와 이 사건 등록상표는 그 영업범위가 중복되고 경제적인 관련성도 있으므로, 이 사건 등록상표가 이 사건 심판청구인과 특수관계에 있는 자에 의해 사용되는 것으로 수요자들은 인식할 가능성이 있습니다.

대법원 판례에 따른 고려 요소인 “타인의 선사용상표의 저명 정도, 해당 상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 사용상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표권자의 사업 다각화의 정도, 양 상표의 수요자 층의 중복 정도” 등을 이 사건에서 비교·종합한다면, 이 사건 등록상표의 수요자가 그 상표로부터 이 사건 심판청구인의 저명한 선사용상표나 그 영업 등을 쉽게 연상하여 혼동을 일으키게 할 염려가 있습니다.

또한 설령 이 사건 등록상표가 선사용상표의 영업 등과 혼동가능성이 없다고 하더라도, 이 사건 등록상표는 여론조사업과 비유사한 교육지도업, 교육훈련업, 교육정보제공업 등의 분야에 사용됨으로써 저명상표인 선사용상표의 영업표지로서의 출처표시 기능(식별력)을 손상시킬 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조제1항 제11호 후단부의 ‘식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표’에 해당됩니다.

#### 5. 소결

이상과 같이 이 사건 등록상표는 저명한 선사용상표의 영업 등과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표임이 명백하므로, 상표법 제34조제1항 제11호에 해당됩니다.

## 예시문제 2

## 소장의 작성

甲은 변리사 A를 대리인으로 선임하여 2017. 6. 16.에 상표등록출원을 하였으나 (첨부자료 1), 특허청으로부터 거절결정서를 받았고, 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원으로부터 이를 기각한다는 내용의 심결문을 2018. 12. 20.에 받았다(첨부자료 2). 甲은 특허심판원의 심결에 승복할 수 없어 변리사 A를 대리인으로 선임하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하려고 한다.

위 사실을 근거로 변리사 A의 입장에서 아래의 소장 중 “심결 취소사유” 부분을 작성하시오. (20점)

### 소 장

원 고 : 甲

소송대리인 변리사 A

피 고 : 특허청장

거절결정(상) 심결취소의 소


### 청구취지

1. 특허심판원이 2018. 12. 18.자 2018원5000 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.  
라는 판결을 구합니다.

### 청구원인

I. 이 사건 절차의 경위

## 1. 이 사건 출원상표의 개요

상표등록출원 제40-2017-0000555호 “” (이하, “이 사건 출원상표”라 함)는 상품류 구분 제30류에 해당하는 상품들인 “과자, 빵”을 지정하여 2017. 6. 16.자로 출원된 것입니다(갑 제1호증 참조).

## 2. 특허심판원에서의 절차의 경위

원고는 이 사건 출원상표에 대하여 특허청에서 거절결정을 받고 특허심판원에 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였지만, 청구를 기각한다는 내용의 심결문을 2018. 12. 20.에 송달받았습니다.

## II. 심결 이유의 요지

심결 이유의 요지는 “이 사건 출원상표는 선등록상표 1인 ‘로유 쇼콜라’  
드림카카오  
및 선등록상표 2인 ‘DREAMCACAO’와 표장이 동일·유사하고 그 지정상품도 동일하므로, 상표등록에 대한 거절결정은 타당하다”는 것입니다(갑 제2호증 참조).

## III. 심결 취소사유

(작성)

#### IV. 결론

결국 이상의 내용과 같이 이 사건 출원상표가 선등록상표 1 및 2와 비유사하므로 상표법 제34조제1항제7호에 해당되지 않는 것임에도 불구하고, 이 사건 심결은 해당 규정의 적용에 관한 법리를 오해함과 동시에 사실판단에 있어서의 심리미진 및 판단착오를 한 위법을 범하였습니다. 따라서 위와 같은 이유로서 이 사건 심결은 마땅히 취소되어야 할 것이므로 청구취지와 같은 판결을 구합니다.

#### 입증방법

1. 갑 제1호증 : 상표등록출원서
2. 갑 제2호증 : 심결문
3. 갑 제3호증 : 불한사전에서의 “CHOCOLAT” 설명부분 발췌본
4. 갑 제4호증 : “CHOCOLAT” 또는 “쇼콜라”에 관한 인터넷 검색결과 출력본
5. 갑 제5호증 : 상호 및 상표가 표시된 과자 및 빵의 제조회사들의 인터넷상의 소개자료 출력본
6. 갑 제6호증 : 영한사전에서의 “CACAO(카카오)” 설명부분 발췌본
7. 갑 제7호증 : 상호 및 상표에 “CACAO(카카오)”를 포함하고 있는 제과점들에 대한 인터넷상의 소개자료 출력본

#### 첨부서류

(생략)

2019. 01. 10.

특허법원 귀중

### 첨부자료 목록

첨부자료 1 : 상표등록출원서

첨부자료 2 : 심결문

첨부자료 3 : 입증방법 및 그 내용

### 작성요령

1. 제시된 자료만을 기초로 하고, 그것이 사실임을 전제로 할 것
2. 모든 절차 및 양식은 적법한 것으로 간주할 것
3. 제공된 법전 내의 법령을 기준으로 할 것
4. 서술어는 경어를 사용할 것
5. 첨부자료 3의 갑 제3호증 내지 갑 제7호증 모두를 채택하여 답안을 작성할 것(입증방법을 채택할 경우, 관련 주장이 끝나는 부분에 괄호를 하고 해당 주장의 근거인 입증방법 번호를 표시할 것. 즉, “ ~ 확인할 수 있습니다(갑 제4호증 참조).” 와 같이 표시할 것)

## 상표등록출원서

【출원인】

【성명(명칭)】 甲

【대리인】

【성명(명칭)】 A

【등록(분할, 분할이전, 추가등록) 대상】

【상품류】 제30류

【지정상품】 과자, 빵

【상표견본】



특 허 심 판 원  
심 결

심판번호 2018원5000  
사건표시 2017년 상표등록출원 제555호 거절결정불복  
청 구 인 甲  
대리인 A  
원 결 정 2018.03.08. 거절결정  
심 결 일 2018.12.18.

주 문

이 사건 심판청구를 기각한다.

청 구 취 지

원결정을 취소한다. 2017년 상표등록출원 제555호는 이를 등록할 것으로 한다.

이 유

1. 기초 사실

가. 이 사건 출원상표

(가) 출원번호/출원일 : 제555호/2017.06.16.

(나) 구 성 :



(다) 지정상품 : 과자, 빵

#### 나. 원결정 이유

이 사건 출원상표는 아래 “다.”에 기재되어 있는 타인의 선등록상표 1, 2와 표장 및 지정상품이 동일·유사한 상표이므로 상표법 제34조제1항제7호에 해당되어 등록받을 수 없다.

#### 다. 비교대상표장들

##### (1) 선등록상표 1

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제517호/2016.09.08./2017.05.17.

(나) 구 성 : 로유 쇼콜라

(다) 지정상품 : 과자, 빵

##### (2) 선등록상표 2

(가) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제530호/2016.09.22./2017.05.30.

(나) 구 성 : 드림카카오  
DREAMCACAO

(다) 지정상품 : 과자, 빵

#### 2. 청구인의 주장 요지

(생략)

#### 3. 판단

##### 가. 표장의 유사 여부

###### (1) 판단기준

(생략)

###### (2) 구체적 판단

(가) 선등록상표 1과의 유사 여부



우선 이 사건 출원상표와 선등록상표 1은 각각의 구성요소들이 분리관찰 가능하며, 이 사건 출원상표의 일부인 “CHOCOLAT”가 프랑스어로는 “쇼콜라”로 호칭될 수 있는 것이므로, 해당 일부의 칭호와 선등록상표 1의 일부인 “쇼콜라”의 칭호가 동일·유사하다고 볼 수 있다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표 1과 칭호가 동일·유사하므로, 표장이 서로 동일·유사하다고 판단된다.

#### (나) 선등록상표 2와의 유사 여부

다음으로 이 사건 출원상표와 선등록상표 2도 역시 각각의 구성요소들이 분리관찰 가능하며, 이 사건 출원상표의 일부인 “CACAO”가 “카카오”로 호칭될 수 있는 것이므로, 해당 일부의 칭호와 선등록상표 2의 일부인 “카카오” 및 “CACAO”의 칭호가 동일·유사하다고 볼 수 있다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표 2와 칭호가 동일·유사하므로, 표장이 서로 동일·유사하다고 판단된다.

#### 나. 지정상품의 유사 여부

이 사건 출원상표는 “과자, 빵”을 지정상품으로 하고 있고 선등록상표 1 및 2도 “과자, 빵”을 지정상품으로 하고 있어 상품이 서로 동일하다.

#### 다. 소결

이 사건 출원상표는 선등록상표 1 및 2와 표장이 동일·유사하고 그 지정상품도 동일하므로, 그 등록을 거절한 원결정은 타당하고 청구인의 주장은 이유 없다.

#### 4. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

심 판 장	심 판 관	○○○
주 심	심 판 관	○○○
	심 판 관	○○○

1. 갑 제1호증 : 상표등록출원서(내용 : 이 사건 출원상표의 내역이 나타남)
2. 갑 제2호증 : 심결문(내용 : 이 사건 심결의 심결문임)
3. 갑 제3호증 : 불한사전에서의 “CHOCOLAT” 설명부분 발췌본(내용 : 이 사건 심결 시에 발행되어 있었던 불한사전에서 프랑스어인 “CHOCOLAT” 가 “쇼콜라” 로 발음되며 “초콜릿” 을 의미하는 것임을 설명하고 있음)
4. 갑 제4호증 : “CHOCOLAT” 또는 “쇼콜라” 에 관한 인터넷 검색결과 출력본(내용 : 이 사건 심결 시에 다수의 인터넷포털사이트에서 “CHOCOLAT” 또는 “쇼콜라” 에 관하여 초콜릿이 함유된 과자, 빵들이 검색결과로 나타나고 있었음)
5. 갑 제5호증 : 상호 및 상표가 표시된 과자 및 빵의 제조회사들의 인터넷상의 소개자료 출력본(내용 : 이 사건 심결 시에 다수의 과자 및 빵의 제조회사들의 상호 및 상표에 “CHOCOLAT” 또는 “쇼콜라” 가 포함되어 있었음)
6. 갑 제6호증 : 영한사전에서의 “CACAO(카카오)” 설명부분 발췌본(내용 : 이 사건 심결 시에 발행되어 있었던 영한사전에서 “CACAO” 가 “카카오” 로 발음되며 “초콜릿의 원료” 를 의미하는 것임을 설명하고 있음)
7. 갑 제7호증 : 상호 및 상표에 “CACAO(카카오)” 를 포함하고 있는 제과점들에 대한 인터넷상의 소개자료 출력본(내용 : 이 사건 심결 시에 상호 및 상표에 “CACAO(카카오)” 를 포함하고 있으면서 카카오를 초콜릿의 원료로서 사용하여 이것이 함유된 과자, 빵을 판매하는 다수의 제과점들이 인터넷상에 소개되고 있었음)

이 문제는 심결취소소송의 소장을 작성하는 문제이다. 소장의 작성 문제에서는 청구취지와 청구원인을 작성하여야 한다. ‘청구취지’에는 원고가 소로써 구하는 판결내용을 기재하여야 하고, ‘청구원인’에는 사건의 개요 및 심결의 위법부당성에 대한 주장을 기재하여야 한다. 이때 심결문을 세밀히 분석하여 반박할 수 있는 부분을 찾고, 법리 등에 근거하여 논리적으로 심결이 취소되어야 한다는 결론을 이끌어 내는 것이 중요하다.

한편으로 이 문제에 대한 답안으로서는 거절이유(상표법 제34조제1항제7호)가 부당하다는 원고(출원인)의 주장을 논리적으로 작성해야 하는데, 이때 관련 판례 등의 검토를 우선적으로 하고, 문제에서 첨부자료로 제시된 입증방법들을 그 내용에 따라 구체적인 사실관계에 관한 근거로 제시하면서 원고의 주장이 타당하다는 등의 내용을 작성할 수 있다. 이 경우 유사여부나 식별력 등에 관한 모든 판단기준을 다 기술하는 것이 아니라, 문제에서의 거절이유의 쟁점과 관련된 판례 등을 정확히 기재하고 있는지가 평가요소로 고려될 수 있다.

따라서 이 사건 출원상표 및 선등록상표들의 일부분인 “CHOCOLAT” 및 “쇼콜라” 또는 “CACAO” 및 “카카오”가 유사여부 판단 시에 요부가 될 수 없다는 것에 대한 근거로서 첨부자료로 제시된 입증방법들을 기재하면서 해당 단어들이 상표법 제33조제1항제3호에서의 ‘원재료표시’에 해당하여 식별력이 없으므로 요부가 될 수 없어 서로 비유사하다는 논리를 잘 기술하는지 여부가 평가요소로 고려될 수 있다.

## 예시답안

\* 제시된 답안은 하나의 작성 예이며, 절대적인 기준이 아닙니다.

### 1. 이 사건의 쟁점과 관련된 유사여부 판단기준 검토

대법원 판례에서는 “상표 상호간에 유사한 부분이 있다 하더라도 요부를 이루는 부분이 서로 달라 이를 전체적으로 관찰할 때 거래상 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으킬 우려가 없으면 유사상표가 아니라고 보아야 하며, 만일 상표의 구성요소 중 당해 지정상품의 보통명칭이나 기술적 표장(성질표시) 등으로 표시된 부분이 포함되어 있으면 그 부분은 자타상품의 식별력이 없어서 상표의 요부가 된다고 볼 수 없으므로 상표의 유사여부를 판단함에 있어서 이를 제외한 나머지 부분만을 대비하여 관찰함이 타당하다” 고 일관되게 판시하고 있습니다.

### 2. 기술적 표장(성질표시)으로서의 원재료표시에 대한 식별력 판단기준 검토

판례에서는 상표법 제33조제1항제3호에 해당하는 ‘원재료표시’의 판단에 관하여 “어떤 상표의 지정상품에 현실적으로 사용하는 원재료를 뜻하거나, 일반 수요자나 거래자가 그 지정상품의 원재료로 인식하고 있는 표장은 상표등록을 받을 수 없다” 라는 판단기준을 일관되게 판시하고 있습니다.

### 3. 입증방법을 고려한 판단시점에 대한 검토

상표의 식별력에 관한 상표법 제33조제1항과 이 사건의 적용규정인 상표법 제34조제1항제7호는 원칙적으로 상표등록 여부 결정을 할 때를 기준으로 판단하여야 합니다. 그러나 판례에 따르면 거절결정에 대한 불복심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시가 판단기준 시점이 됩니다.

### 4. 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 비유사성 검토

이상과 같은 판례 등에 비추어 볼 때, 이 사건 심결은 상표의 유사여부 판단의 법리 오해와 구체적인 실거래계에서의 사실관계를 간과한 심리미진 및 판단착오에 해당하는 것으로서, 상표법 제34조제1항제7호의 적용에 관하여 위법한 심결임이 분명합니다.

즉, 이 사건 출원상표는 일부분인 “CHOCOLAT”가 선등록상표 1인 “로유 쇼콜

라”의 일부분인 “쇼콜라”와, 다른 일부분인 “CACAO”가 선등록상표 2인

드림카카오

“DREAMCACAO”의 일부분인 “CACAO” 및 “카카오”와 칭호면에서 동일·유사하다고 볼 수도 있지만, “CHOCOLAT” 및 “쇼콜라”와 “CACAO” 및 “카카오”는 양 상표들의 지정상품인 “과자, 빵”에 관하여 원재료표시를 나타내는 기술적 표장(성질표시)으로서 식별력이 없는 부분들이므로, 유사여부 판단 시에 요부가 될 수 없는 바, 이 사건 출원상표와 선등록상표 1 및 2를 비교관찰할 때, 일반 수요자들이 거래상 그 출처의 혼동을 피할 수 있는 것이므로, 서로 비유사하다고 볼 수 있습니다.

이하 이에 대해 상세히 설명하겠습니다.

#### (1) 이 사건 등록상표와 선등록상표 1의 검토

우선 이 사건 출원상표에서 “CHOCOLAT”는 갑 제3호증으로 제출된 불한사전의 설명부분에서도 나타나 있듯이 “초콜릿”을 나타내는 것으로서, 프랑스어(불어) 발음상으로 선등록상표 1의 일부분인 “쇼콜라”와 동일하게 “쇼콜라”로 칭호될 수 있습니다(갑 제3호증 참조). 그리고 갑 제4호증으로 제출된 다수의 인터넷포털사이트에서 “CHOCOLAT” 또는 “쇼콜라”에 관하여 초콜릿이 함유된 과자, 빵들이 검색결과로 나타나고 있는 내용의 출력본을 통해서도 “CHOCOLAT” 및 “쇼콜라”를 일반 수요자들이 이 사건 심결 시에 과자, 빵의 원재료로서의 “초콜릿”으로 관념 및 호칭하고 있는 것을 확인할 수 있습니다(갑 제4호증 참조).

한편으로 갑 제5호증으로 제출된 상호 및 상표에 “CHOCOLAT” 또는 “쇼콜라”를 포함하고 있는 과자 및 빵의 제조회사들의 인터넷상의 소개자료 출력본을 통해서도 초콜릿이 과자 및 빵을 제조하는 데에 원재료로 사용되어 왔고 이 사건 심결 시에 일반 수요자들에게도 이러한 거래계의 상황이 알려져 왔음을 확인할 수 있는 바(갑 제5호증 참조), “CHOCOLAT” 및 “쇼콜라”는 이 사건 출원상표와 선등록상표 1의 지정상품인 “과자, 빵”의 원재료표시로서 상표법 제33조제1항제3호에 해당하는 식별력이 없는 것임이 분명합니다.

즉, “CHOCOLAT” 또는 “쇼콜라”가 이 사건 심결 시에 앞서 살펴본 판례에서 제시되고 있는 ‘지정상품에 현실적으로 사용하는 원재료’를 뜻하거나, ‘일반 수요자나 거래자가 그 지정상품의 원재료로 인식하고 있는 표장’에 해당한다고 볼 수 있으므로, 이것들은 기술적 표장(성질표시)인 원재료표시로 보아 식별력을 부정하는 것이 타당하고, 따라서 유사판단의 비교대상으로서의 요부가 될 수 없는 것입니다.

#### (2) 이 사건 등록상표와 선등록상표 2의 검토


한편으로 이 사건 출원상표에서 선등록상표 2와 공통되는 부분인 “CACAO” 도 역시 지정상품인 “과자, 빵” 과 관련하여 기술적 표장(성질표시)인 원재료표시에 해당되어 식별력이 없는 부분입니다. 즉, 갑 제6호증으로 제출된 영한사전에서 “CACAO” 가 “카카오” 로 발음되며 “초콜릿의 원료” 를 의미하는 것임을 보여주는 설명부분 발췌본에서도 나타나 있듯이(갑 제6호증 참조), “CACAO(카카오)” 는 초콜릿의 원료로서 현실적으로 사용되어 그러한 의미로서 인식되고 있는 것인 바, “과자, 빵” 에 관하여 상표에 “CACAO(카카오)” 가 포함되어 있으면, 해당 상품들이 “CACAO(카카오)” 가 초콜릿의 원재료로서 사용되어 함유된 “과자, 빵” 이라는 것을 일반 수요자들이 쉽게 짐작할 수 있는 것입니다. 따라서 “CACAO” 및 “카카오” 도 이 사건 출원상표와 선등록상표 2의 지정상품인 “과자, 빵” 을 제조하는 데에 사용되는 원재료를 표시하는 것으로서 인식될 뿐이므로, 상표법 제33조제1항제3호에 해당하는 식별력이 없는 것으로서 유사여부 판단 시에 요부가 될 수 없는 것입니다.

이것은 갑 제7호증으로 제출된 상호 및 상표에 “CACAO(카카오)” 를 포함하고 있으면서 카카오를 초콜릿의 원료로서 사용하여 이것이 함유된 과자, 빵을 판매하는 다수의 제과점들에 대한 인터넷상의 소개자료 출력본을 통해서도 확인할 수 있는데(갑 제7호증 참조), 다수의 제과점들이 “CACAO” 및 “카카오” 를 자신의 상호 및 상표에도 포함시키고 있어 이들이 “CACAO(카카오)” 를 전문적인 원재료로 사용한 “과자, 빵” 을 판매하고 있다는 사실을 이 사건 심결 시에 일반 수요자나 거래자에게 인식시키고 있는 것에 대하여 확인할 수 있습니다.

따라서 “CACAO” 및 “카카오” 도 이 사건 심결 시에 앞서 살펴본 판례에서 언급하고 있는 ‘지정상품에 현실적으로 사용하는 원재료’ 를 뜻하거나, ‘일반 수요자나 거래자가 그 지정상품의 원재료로 인식하고 있는 표장’ 에 해당한다고 볼 수 있는 바, 이것들은 기술적 표장(성질표시)인 원재료표시로서 식별력이 없는 것이므로, 유사여부 판단 시에 요부가 될 수 없는 것입니다.

### (3) 판단

결국 이 사건 출원상표는 그 구성부분인 “CHOCOLAT” 및 “CACAO” 와 관련된 칭호의 면에서 선등록상표 1 및 2와 동일·유사한 부분이 있다고 볼 수 있지만, “CHOCOLAT” 및 “쇼콜라” 와 “CACAO” 및 “카카오” 가 지정상품의 원재료를 나타내는 것이므로 식별력이 없는 것으로서 유사여부 판단 시에 요부가 될 수 없는 것인 바, 일반 수요자들이 “CHOCOLAT” 및 “쇼콜라” 또는 “CACAO” 및

“카카오” 부분만을 가지고 이 사건 출원상표의 출처표시가 되는 요부로서 분리해서 약칭하거나 관념하지는 않고, 이 사건 출원상표의 요부가 되는 “”로서만 출처를 인식하거나 이것이 결합된 표장 전체로서 이 사건 출원상표의 출처를 인식할 것이므로, 역시 위와 같은 구성부분들이 요부가 될 수 없는 선등록상표들과 유사하다고 볼 수 없는 것입니다.

## 5. 소결

이상의 내용과 같이 이 사건 출원상표는 선등록상표 1 및 2와 출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 없는 비유사한 상표로서 상표법 제34조제1항제7호에 해당되지 않음이 명백합니다. 그럼에도 불구하고 이 사건 심결은 이상과 같은 유사여부 판단의 법리를 오해한 채 이와 달리 판단한 위법을 범하였습니다.