

상표법 핵심이론정리 제5판 출간에 따른 추록

(상표법 핵심이론정리 제4판 사용자를 위한 추록)

상표법 핵심이론정리 제5판은 제4판보다 가독성과 효율성을 높이기 위해서, 약간의 배치변경과 표현을 수정하였습니다. 또한 최신 개정법과 최신 판례를 반영하였습니다.

본 추록은 제5판이 출간됨에 따라, 제4판과 내용이 달라지는 부분을 위주로 구성되었습니다.

여러분들의 합격을 위해서 노력하겠습니다.

김영남 변리사 올림.

p.8 구체적 출처혼동 수정

구체적 출처혼동	<p>1. 무효심판 판례(무효사유_제34조 제1항 제7호) 일반적·추상적으로 유사하다고 하더라도, 당해 상품을 둘러싼 일반적 거래실정을 종합적·전체적으로 고려하여 <u>구체적·개별적으로 출처혼동 염려가 없다면</u>, 양 상표가 공존하더라도 상표권자나 수요자의 보호에 지장이 없으므로 등록을 금지하거나 무효라고 할 수 없다(判).</p> <p>2. 침해금지청구 판례 양 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 당해상품의 속성과 거래방법, 상표의 주지도 등을 고려하여, <u>구체적·개별적으로 출처혼동 염려가 없다면</u>, 유사상표라고 할 수 없다(判).</p>
----------	--

p.14 현지명 케이스로 "관광지의 경우, 옛지명의 경우"가 추가됨

8. 관광지의 경우	널리 알려진 관광지의 경우에는 현저한 지리적 명칭에 해당한다.
9. 문화재의 경우	문화재가 소재하는 지역의 지리적 명칭으로도 현저하게 되었다면 해당한다.
10. 옛지명의 경우	옛지명이라도 현저하게 인식되어 있는 경우에는 현저한 지리적 명칭에 해당한다.

p. 18 표 수정

	가목	나목	다목	라목	마목
상표	동일/유사				
상품	제한×				동일/유사
예외 (자기)	없음 (단, 증명표장)	없음	있음	있음	없음 (단, 증명표장)
비고	가 vs 마	WTO	저명한 국제기관	WIPO	WIPO

p. 20 제34조 제1항 제4호 추가 : 쟁점에 추가 - 타법상 사용금지

타법상 사용금지	다른 법률에 의하여 사용이 금지되거나 상표의 사용행위가 명백히 다른 법률에 위반되는 상표는 본호를 적용한다(判).
----------	---

p. 21 제34조 제1항 제7호 추가 : 부분거절과 관계

부분거절과 관계	본호를 이유로 일부 지정상품에 거절결정이 확정된 이후에, 거절결정에서 인용된 선등록상표가 취소·무효 등의 사유로 소멸되거나 선등록상표의 관리자와 출원인을 일치시켰다고 하더라도 그 부분 거절결정은 이미 확정되었으므로 제34조 제2항에 따라 거절이유가 해소되는 경우가 아니다.
----------	--

p. 24 제34조 제1항 제11호 추가 : 관련문제

관련 문제	방송프로그램 명칭	유명한 방송프로그램 명칭, 영화·노래 제목 등과 동일·유사하거나 이들을 용이하게 연상시키는 상표로서 방송프로그램 등과의 관계에서 영업상 혼동(제34조 제1항 제11호 전단), 식별력이나 명성을 손상시킬 염려가 있는 경우(제34조 제1항 제11호 후단) 적용이 가능하다.
-------	-----------	--

p. 29 제34조 제1항 제20호 추가 : 관련문제

1. masmi 판례

선사용상표는 원칙적으로 국내에서 사용 또는 사용 준비 중인 상표여야 하는데, 선사용상표에 관한 관리자가 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(判).

p. 34 실체보정 (1) 요건 수정

2. 실체보정 : 자진보정(제40조 내지 제42조)

(1) 요건

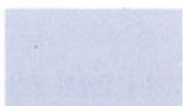
	주 체	시 기	객 체
40조 보정	출원인 승계인	가. 재심사를 청구하는 경우 : 재심사의 청구기간 나. 출원공고결정 有 : 출원공고 때까지 다. 출원공고결정 無 : 거절결정 때까지 라. 거불심 : 청구일부터 30일 이내 마. 거불심 : 거절이유통지에 대한 의견서 제출기간, 절차계속신청에 따른 기간	1. 대상 출원서의 기재사항 상표 및 상품 2. 범위 최초 출원의 <u>요지변경</u> 이 아닐 것
41조 보정	출원인 승계인	출원공고결정 등본의 송달이 있는 후에 가. 거불심 : 청구일부터 30일 이내 - 거절결정이유 나. 거절이유 통지 : 의견서 제출기간(절차계속신청에 따른 기간 포함) - 거절이유 다. 재심사를 청구하는 경우 : 재심사의 청구기간 라. 이의신청의 이유에 나타난 사항에 대하여 보정 : 답변서 제출기간 - 이의신청이유 마. 거불심 : 거절이유통지에 대한 의견서 제출기간, 절차계속신청에 따른 기간(제123조 제1항) - 거절이유	1. 대상 출원서의 기재사항(심) 상표 및 상품 2. 범위 최초 출원의 <u>요지변경</u> 이 아닐 것 + @

p. 34 실체보정 (2) 효과 수정

(2) 효과

적법	명문의 규정은 없으나, 최초부터 보정된 내용으로 출원한 것으로 취급
부적법	<p>1. 시기위반 보정서는 반려되고, 보정 전 출원을 기준으로 심사</p> <p>2. 객체위반 보정각하결정</p> <p>[제42조]</p> <p>① 심사관은 보정이 요지변경인 경우에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 함</p> <p>② 심사관은 각하결정을 한 경우에는 115조에 따른 심판청구기간이 지나기 전까지는 상표등록여부결정 또는 출원공고결정 전에는 출원공고결정을 해서는 아니 됨</p> <p>③ 심사관은 출원인이 115조의 심판을 청구한 경우에는 그 심판의 심결이 확정될 때까지 심사를 중지하여야 함</p> <p>[제123조 제2항] ② 제1항에 따라 제42조를 준용하는 경우에는 제42조 제3항 중 “제115조에 따라 심판을 청구 한 경우”는 “제162조 제1항에 따라 소를 제기한 경우”로, “그 심판의 심결이 확정될 때까지”는 “그 판결이 확정될 때까지”로 본다.</p> <p>④ 각하결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 함</p> <p>⑤ 41조 보정에 대한 각하결정에 대해서는 불복할 수 없음. 다만, 116조 심판을 청구하는 경우에는 각하결정에 대해서 다룰 수 있음</p>

36 상표법 핵심이론 정리



※ 한편, 심사기준은 '41조에 의한 보정은 각하결정이 된 경우라도, 보정각하 결정불복심판을 제기할 수 없으므로, 심사를 중지하지 않는다'라고 정함

p. 40 조약에 따른 우선권 주장 제도 수정

분할· 변경출원	<p>1. 우선권 주장출원을 원출원으로 하여 분할·변경출원</p> <p>(1) 분할출원 우선권 주장 간주, 증명서류 제출 간주(45③)</p> <p>(2) 변경출원 가. 최초 출원일로부터 6개월 이내 출원 : 원출원 나. 우선권 주장 및 증명서류 : 후출원</p> <p>2. 우선권 주장을 하지 않은 원출원을 기초로 분할·변경출원에 우선권 주장 가. 최초 출원일로부터 6개월 이내 출원 : 후출원 나. 우선권 주장 및 증명서류 : 후출원</p>
-------------	--

p. 43 상표등록거절결정과 상표등록결정 카테고리 추가

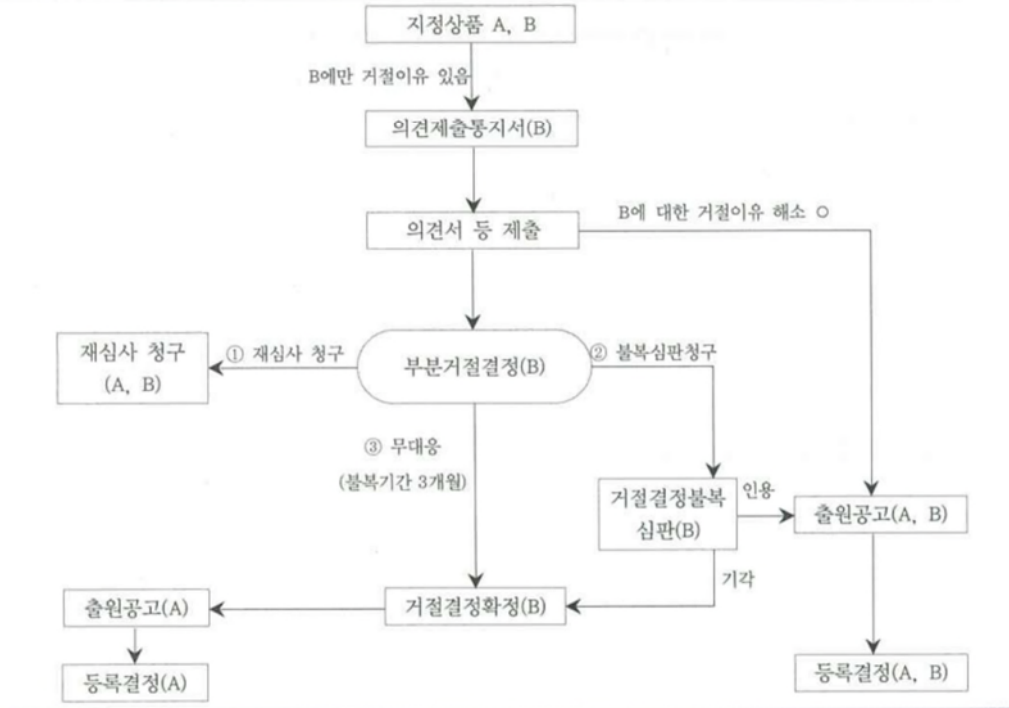
13 상표등록거절결정과 상표등록결정

	내 용
등록여부결정	<p>1. 상표등록거절결정 및 거절이유통지</p> <p>(1) 거절결정(54조) 심사관은 출원이 거절이유에 해당하는 경우에는 거절결정을 하여야 한다. 지정상품 일부가 거절이유에 해당하는 경우에는 <u>그 상품에 대하여만</u> 거절결정을 하여야 한다.</p> <p>[거절이유 제54조 각호]</p> <p>1. 제2조 제1항에 따른 상표, 단체표장, 지리적 표시, 지리적 표시 단체표장, 증명표장, 지리적 표시 증명표장 또는 업무표장의 정의에 맞지 아니하는 경우</p> <p>2. 조약에 위반된 경우</p> <p>3. 제3조, 제27조, 제33조부터 제35조까지, 제38조 제1항, 제48조 제2항 후단, 같은 조 제4항 또는 제6항부터 제8항까지의 규정에 따라 상표등록을 할 수 없는 경우</p> <p>4. 제3조에 따른 단체표장, 증명표장 및 업무표장의 등록을 받을 수 있는 자에 해당하지 아니한 경우</p> <p>5. 지리적 표시 단체표장등록출원의 경우에 그 소속 단체원의 가입에 관하여 정관에 의하여 단체의 가입을 금지하거나 정관에 충족하기 어려운 가입조건을 규정하는 등 단체의 가입을 실질적으로 허용하지 아니한 경우</p> <p>6. 제36조제3항에 따른 정관에 대통령령으로 정하는 단체표장의 사용에 관한 사항의 전부 또는 일부를 적지 아니하였거나 같은 조 제4항에 따른 정관 또는</p>

	<p>규약에 대통령령으로 정하는 증명표장의 사용에 관한 사항의 전부 또는 일부를 적지 아니한 경우</p> <p>7. 증명표장등록출원의 경우에 그 증명표장을 사용할 수 있는 자에 대하여 정당한 사유 없이 정관 또는 규약으로 사용을 허락하지 아니하거나 정관 또는 규약에 충족하기 어려운 사용조건을 규정하는 등 실질적으로 사용을 허락하지 아니한 경우</p> <p>(2) 거절이유통지(55조)</p> <p>가. 심사권은 거절결정을 하기 전에 거절이유를 통지하고, 출원인은 거절이유의 통지를 받은 날부터 2개월 내에 의견서를 제출할 수 있다. 위 거절결정은 일반적인 거절결정(54조)과 직권재심사를 통해서 취소된 등록결정 전에 이미 통지한 거절이유로 거절결정하려는 경우를 말한다(1항).</p> <p>나. 심사권은 거절이유 통지시 지정상품별로 거절이유와 근거를 구체적으로 적어야 한다(2항).</p> <p>다. 절차계속신청제도(3항)</p> <p>2. 등록결정</p> <p>심사관은 출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우(일부상품에 거절이유가 있는 경우에는 그 상품에 거절결정이 확정된 경우)에는 등록결정을 하여야 한다(68조).</p> <p>3. 상표등록여부결정의 방식</p> <p>가. 등록여부결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다(69①).</p> <p>나. 특허청장은 등록여부결정이 있는 경우에는 그 결정 등본을 출원인에게 송달하여야 한다(69②).</p>
<p>부분거절결정</p>	<p>1. 도입의 취지</p> <p>출원인은 지정상품 중 거절이유가 있는 부분은 거절결정하고 나머지는 등록결정하는 부분거절제도를 도입하면서, 종래의 출원일체의 원칙을 폐지하였다.</p> <p>2. 거절이유가 있는 상품</p> <p>(1) 의견제출통지서</p> <p>의견제출통지서 거절이유가 있는 상품은 부분거절되나, 나머지 상품은 부분거절결정이 확정된 이후에 출원공고하여 최종 등록됨을 기재하여야 한다.</p> <p>(2) 거절결정서</p> <p>거절이유가 해소되지 아니한 상품만 거절결정하고, 나머지 상품은 등록될 예정임을 기재하여야 한다.</p> <p>(3) 거절결정불복심판(116조)</p> <p>출원인은 거절결정된 상품의 전부 또는 일부에 대해서 심판을 청구할 수 있다.</p> <p>(4) 보정 또는 분할</p> <p>가. 부분거절결정을 받은 상품에 대해서는 보정/분할을 할 수 없다.</p> <p>나. 다만 거절결정불복심판/재심사를 청구한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>3. 거절이유가 없는 상품</p> <p>(1) 출원공고결정 및 등록결정</p> <p>심사관은 부분거절결정이 확정된 후에 나머지 상품에 대해서 출원공고결정을 하고(57조 1항), 등록결정을 한다(68조).</p>

(2) 거절이유가 발견된 경우

부분거절결정서 발송 이후에 나머지 상품에 새로운 거절이유가 발견된 경우 심사관은 직전의 거절결정이 확정된 후에 의견제출통지를 하여야 하고, 거절이유가 해소되지 아니하면 그 상품에 대해서만 거절결정을 한다.



p. 46 존속기간갱신등록신청 추가

<p>존속기간갱신등록신청의 취하</p>	<p>가. 상표권이 공유인 경우 존속기간갱신등록신청은 공유자 전원이 할 수도 있고, 공유자 중 1인이 단독으로 할 수도 있다(118①2).</p> <p>나. 한편 2인 이상이 공동으로 존속기간갱신등록신청을 하고, 그 존속기간갱신등록신청을 취하하는 경우에는 그 2인 이상이 공동으로 하여야 한다(13①3가)</p>
-----------------------	--

p. 47 추가등록출원 추가

<p>117조</p>	<p>상표등록무효심판에 관한 규정(117조)이 그대로 적용된다.</p>
-------------	---

p.72 심판청구의 취하 수정

4. 심판청구의 취하(제148조)

내 용
<p>가. 심판청구는 심결이 확정될 때까지 취하할 수 있다. 다만, 133①에 따른 답변서가 제출된 후에는 상대방의 동의를 받아야 한다(148①). 이는 답변서를 제출한 피청구인이 당해 심판을 통해서 분쟁을 해결할 수 있도록 하는 이익을 보호하고자 하는 것이다.</p> <p>나. 한편, 둘 이상의 지정상품에 관하여 116조에 따른 거절결정에 대한 심판, 117①, 118①, 214①에 따른 무효심판이 청구되었을 경우에는 지정상품마다 심판청구를 취하할 수 있다(148②).</p> <p>다. 권리범위확인심판은 일부취하가 불가하다.</p> <p>라. 심판청구가 취하되었을 경우에는 그 심판청구 또는 그 지정상품에 대한 심판청구는 처음부터 없었던 것으로 보고(148③), 취하의 효력발생시기는 그 취하서의 접수시이다.</p>

p. 97 출원 시 및 우선심사의 특례 수정

출원 시 및 우선심사의 특례(189조)	<p>가. 국제상표등록출원에 대하여 출원 시의 특례(47조)를 적용할 경우 그 취지를 적은 서면 및 이를 증명할 수 있는 서류를 '국제사무국이 영역확장의 통지를 한 날부터 3개월 이내'에 제출하여야 한다(1항).</p> <p>나. 국제상표등록출원에 대해서는 우선심사신청(53②)을 적용하지 않는다(2항).</p>
-----------------------	--

p. 97 지정국관청 절차 추가

재심사 청구의 특례(193조의2)	재심사청구(55조의2) : 적용하지 아니한다.
--------------------	---------------------------

상표법 & 디자인보호법 강의소개

1. 기본강의 단과 - 후속무료강의 안내

기본강의	후속무료강의
상표법	1차 상표법 OX 1차 상표법 진도별 기출 2차 기본강의 2차 기초GS
디자인보호법	1차 디자인보호법 OX 1차 디자인보호법 진도별 기출

2. 상표법/디자인보호법 기본강의 패키지

구성	단과수강료	패키지 할인
상표법 기본강의 디자인보호법 기본강의 * 단과 후속무료강의도 제공	65만원	65만원 할인 : 15만원

3. 1차 상표법 T-pass

구성	단과수강료	패키지 할인
상표법 전과정	172.5만원	100만원 ↓ 80만원 <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 선착순 100명 추가할인 </div>

4. 1차 디자인보호법 T-psaa

구성	단과수강료	패키지 할인
디자인보호법 전과정	70만원	35만원

5. 상표법 디자인보호법 FULL 패키지 (인강 무제한 제공)

구성	단과수강료	패키지 할인
상표법 전과정 + 디자인보호법 전과정	247.5만원	110만원 ↓ 90만원 <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 선착순 100명 추가할인 </div>

[수강신청]

1. 단과과정(1 번)

월비스 또는 변리사스쿨에서 수강신청가능

2. 패키지 과정(2 번 ~ 5 번)

월비스에서만 수강신청가능