



상표제도 및 등록요건

김 시 호 교수

메일: jurist4024@gmail.com



동아대학교 지식재산교육선도대학 사업단



Contents

1

상표 제도의 목적과 개념

2

상표의 기능과 사용

3

상표의 등록요건 과 절차

4

상표의 동일 유사와 상표의 보호

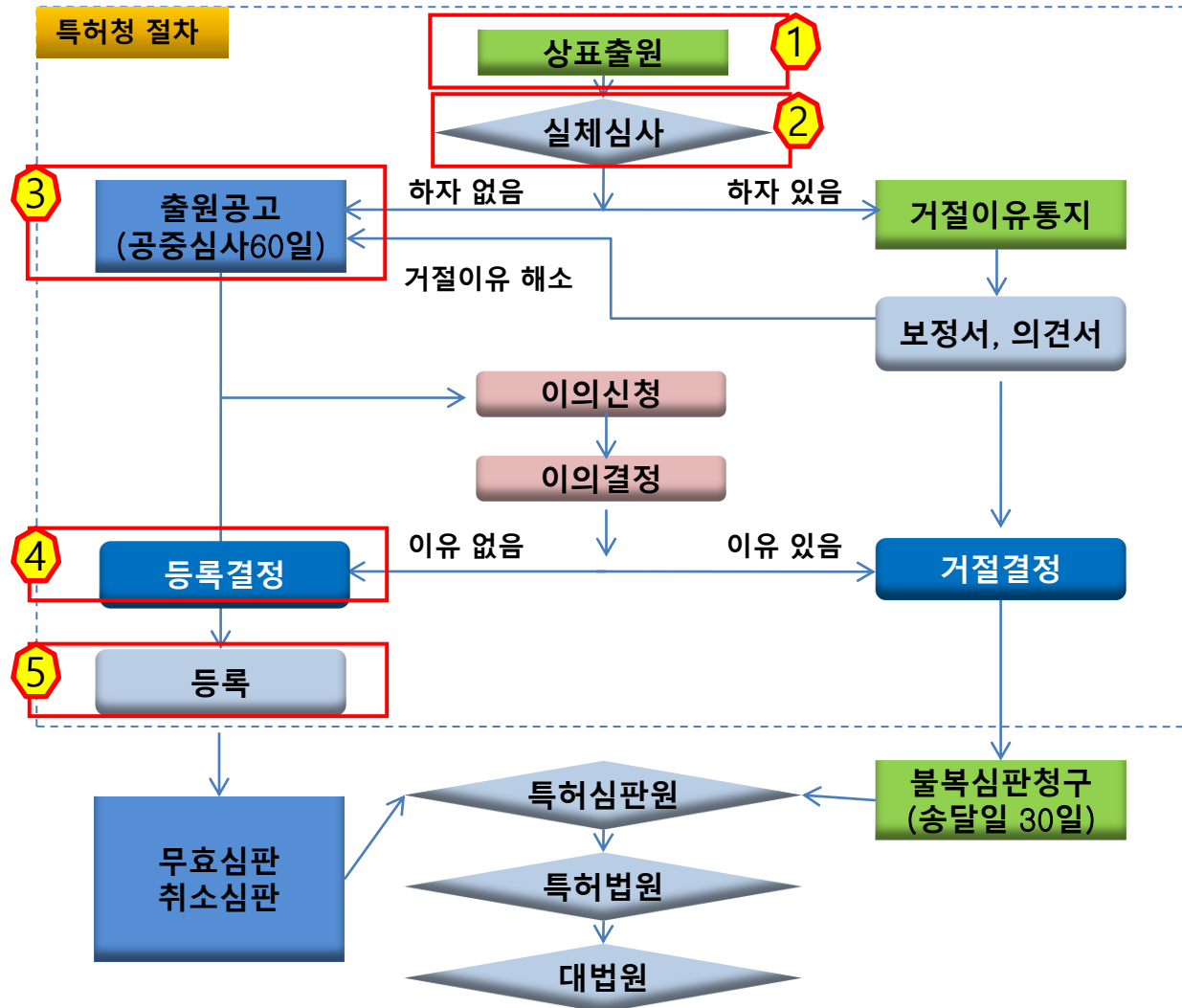
5

상표권의 보호

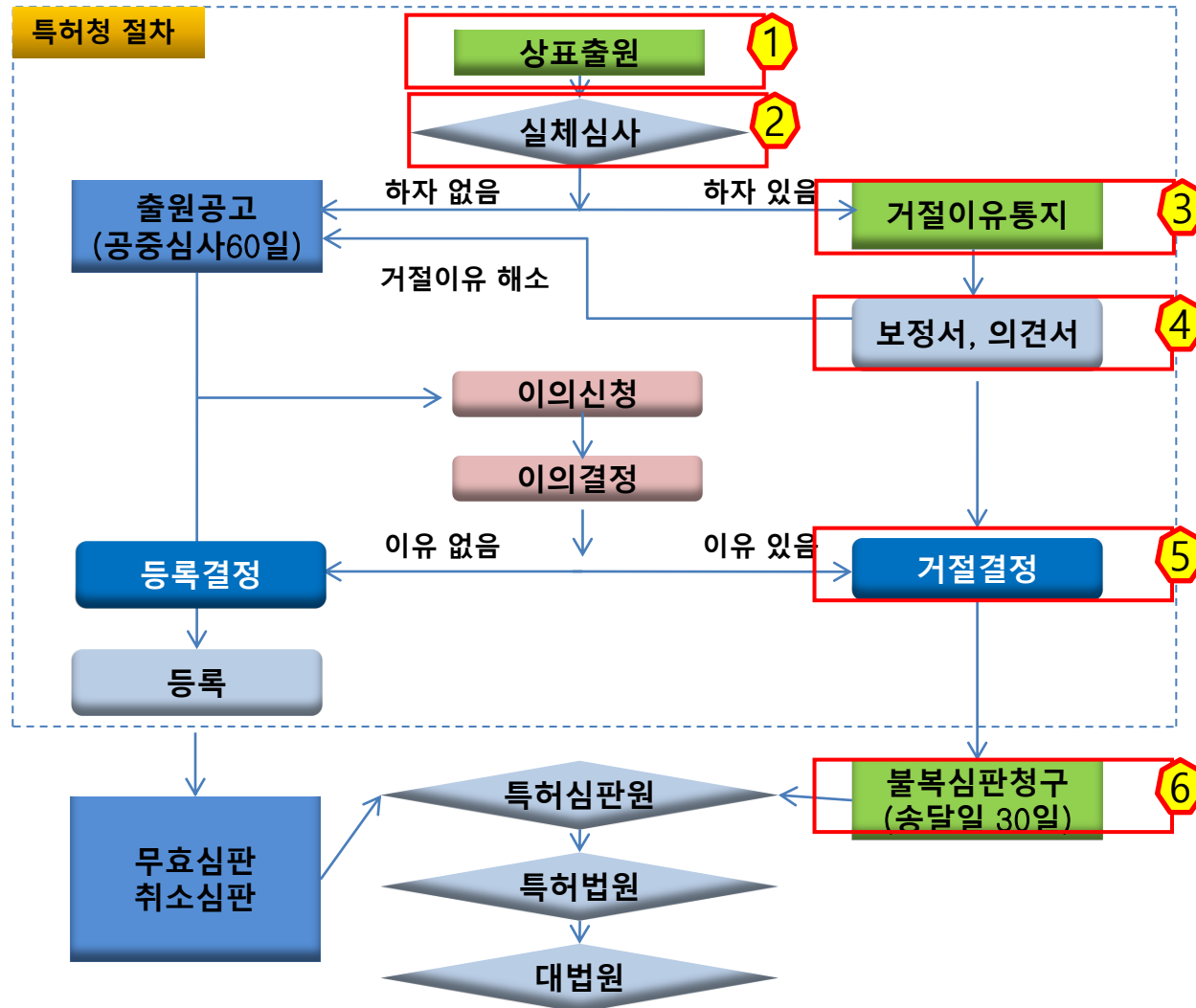


상표출원 절차

기출 1회
(상표출원절차)

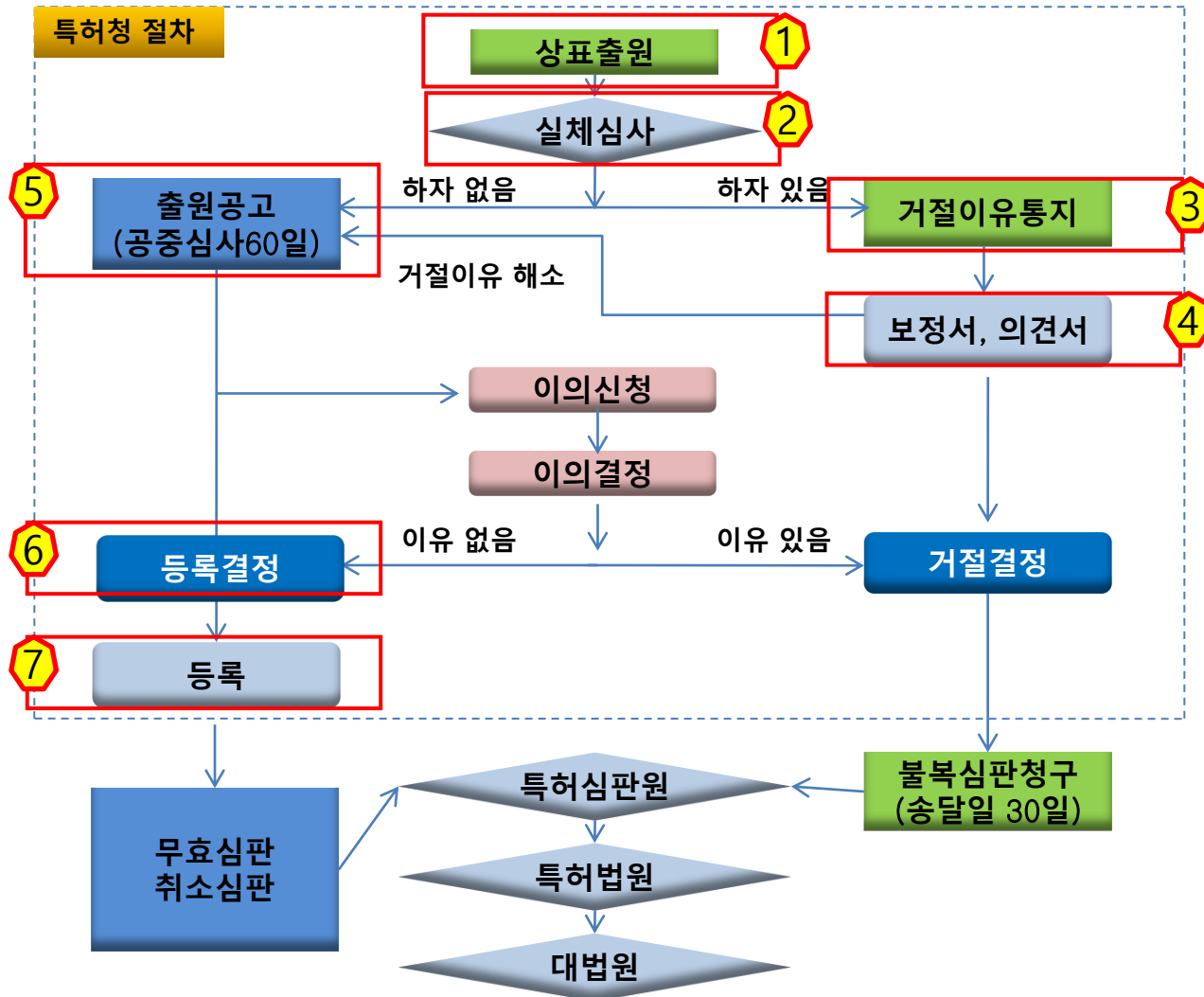


상표출원 절차



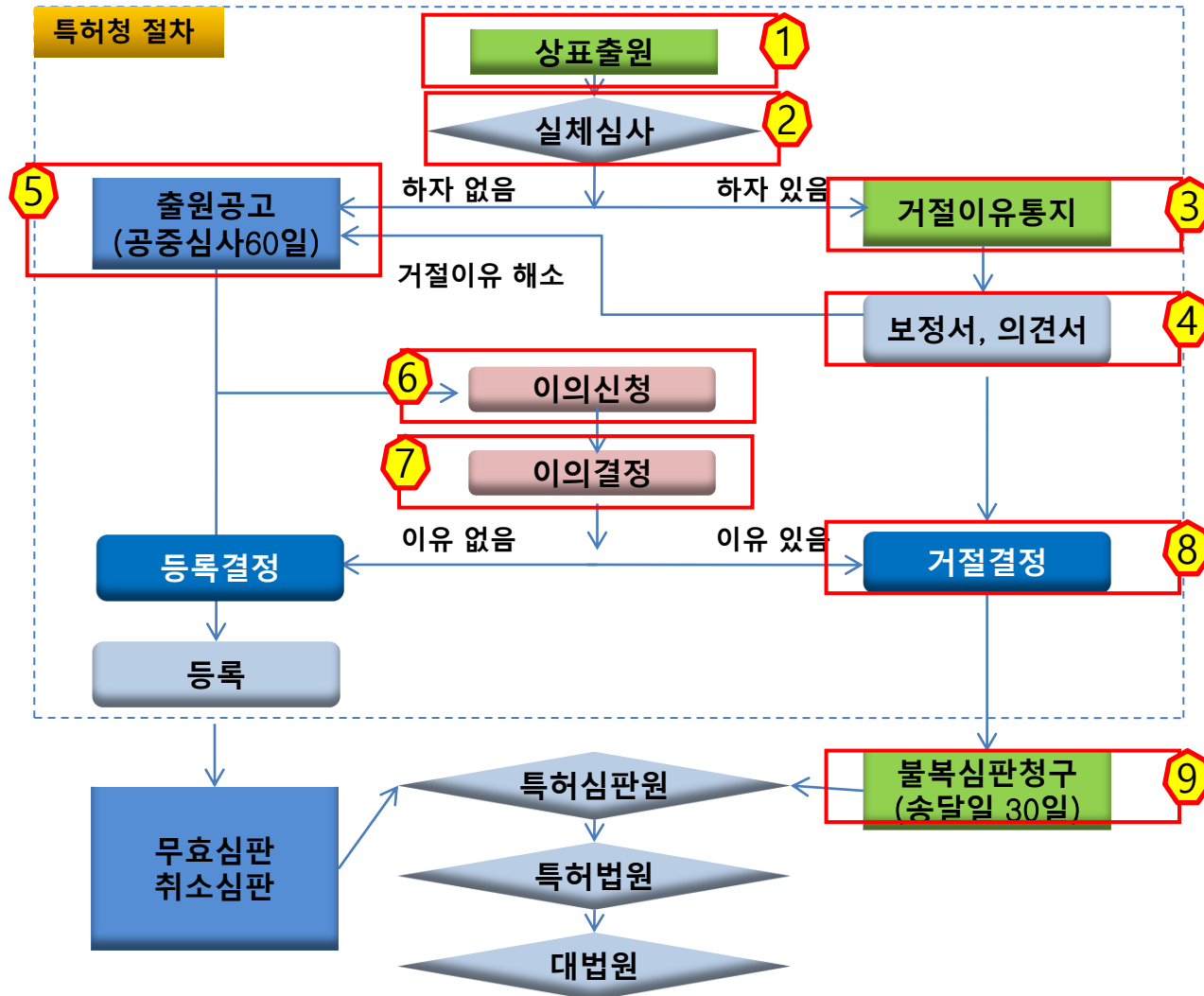
하자있는
출원상표

상표출원 절차



하자극복
출원상표

상표출원 절차



하자불치유
출원상표

1. 상표의 출원공고제도

권리 설정등록 전에 일반에게 공개하여 공중심사에 회부함으로써 각계의 의견을 듣고 이의가 있으면 이의신청을 할 수 있게 하여 심사에 공정성을 달성하기 위한 것임.

2. 이의신청제도

출원공고일로 부터 30일 이내(연장 불가)에 이의신청을 할 수 있음.

3. 지정상품추가등록출원

지정상품의 범위를 확대할 필요가 있는 경우 지정 상품의 추가등록을 받기 위해 행하는 절차.

1. 상표권의 존속기간

: 상표권의 설정등록일로부터 10년

ex) 상표출원을 2007년 2월 6일에 하고, 상표등록을 2008년 2월 12일에 받은 경우라면 상표권은 2018년 2월 12일 24시까지 존속함

2. 상표권의 갱신등록제도

: 상표권의 존속기간을 갱신출원에 의하여 10년씩 연장하는 제도

단, 원래의 존속기간 만료일전 1년 부터 만료일 후 6월까지 갱신출원 하여야 함

ex) 상표권의 존속기간이 2018년 2월 12일까지라면,

갱신출원은 2017년 2월 13일부터 2018년 8월 12일까지 하여야 함

Chapter.

상표의 동일 유사

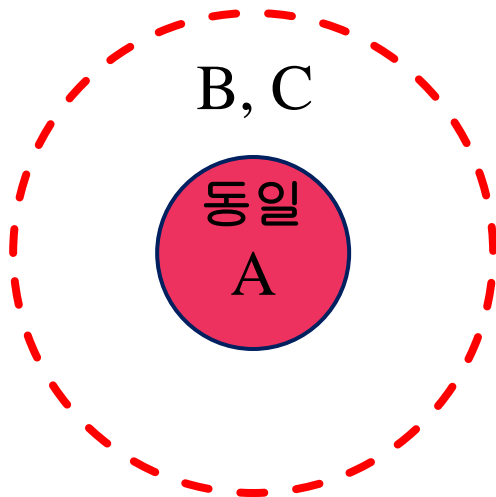
상표유사여부 1회



상표권의 권리범위(타법과 비교)

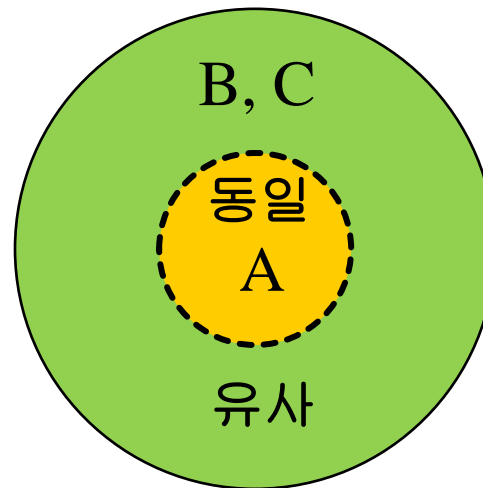
등록 범위만 사용 가능 - 유사범위 사용 취소 대상

<특 허>



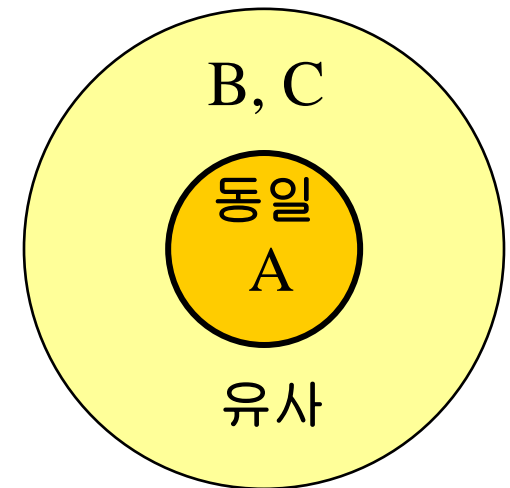
청구(A) 권리인정

<디자인>



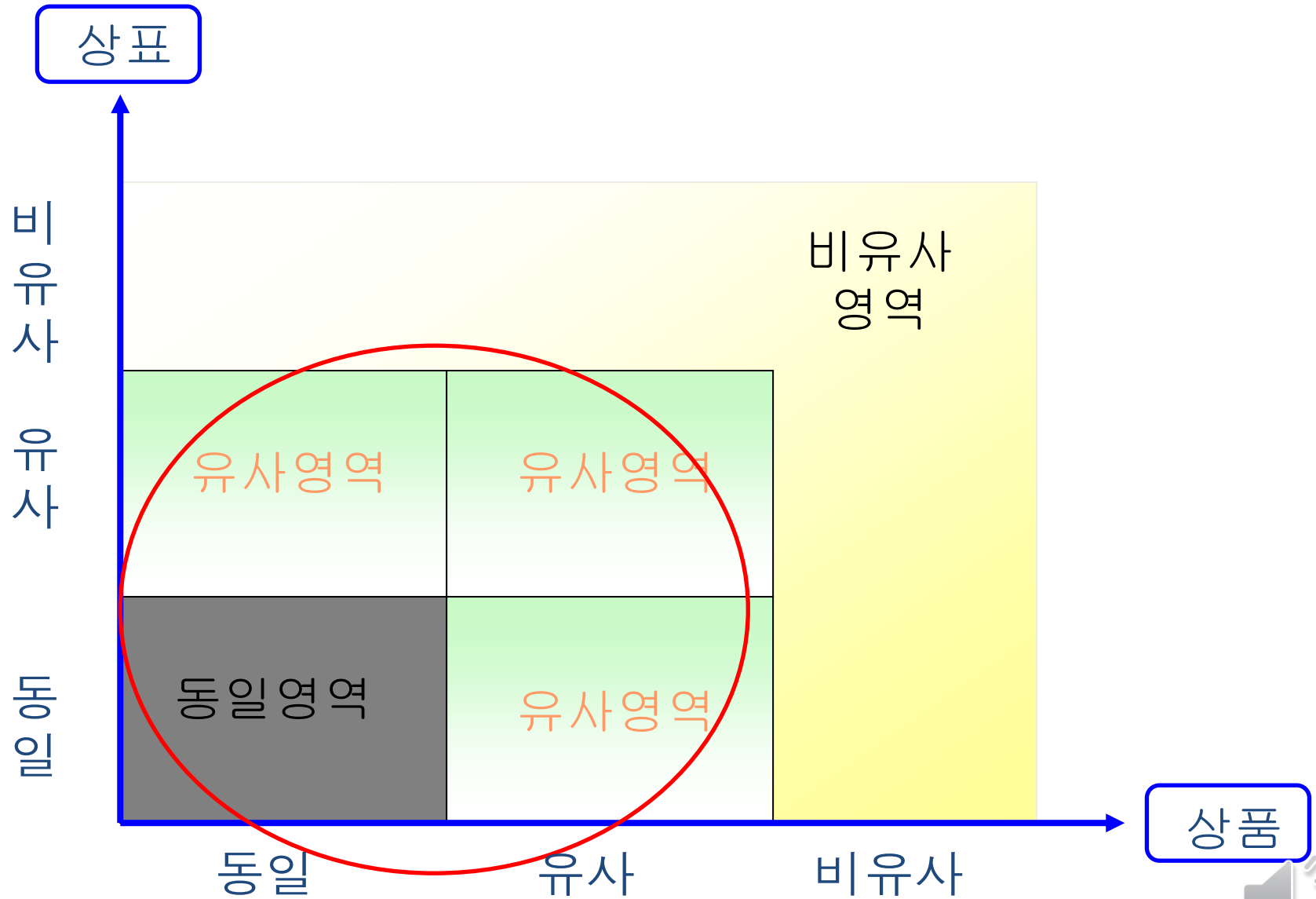
유사(B,C) 독점인정

<상 표>



유사(B,C)는 타인
금지(소극적 보호)

상표의 동일 유사



상표의 동일, 유사

(1) 상표의 동일

: 물리적 동일뿐만 아니라 거래사회 통념상 동일한 형태의 상표를 포함

상표 1(등록상표)	상표 2(사용상표)	동일성여부
UNi SPORTS	UNi SPORTS 	인정
		불인정
	292513STORM	불인정

상표의 동일 유사






상표의 동일, 유사

(2) 상표의 유사

: 상표의 외관, 칭호, 관념을 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 일반수요자의 직관적 인식을 기준으로 상품출처의 오인혼동을 초래할 염려가 있는 경우

상표 1	상표 2	비고
		외관 유사
GEVRIN	게보린 GEWORIN	칭호유사
곰 표	 대한제분	관념유사

상표의 동일 유사

상표 1	상표 2	비고
Marie France	MARIE-CLAIRE 마리끌레르	분리관찰, 유사
PILLAR	CATERPILLAR	분리관찰 안됨, 비유사
해태 버블 버블 HATAI BUBBLE BUBBLE		요부관찰, 비유사
		칭호의 일부유사점이 있으나, 전체로서의 외관이 현저히 달라 전체적으로는 비유사
		칭호유사

상표의 동일 유사

상품의 동일, 유사

(1) 상품의 동일

: 물리적, 화학적 동일뿐만 아니라 거래사회 통념상 동일한 상품 포함

상품1(지정상품)	상품2(사용상품)	동일성여부
흑백 TV	칼라 TV	인정
나무도장	상아도장	인정
손목시계	벽시계	불인정(?)

상표의 동일 유사

상품의 동일, 유사

(2) 상품의 유사

: 상품의 형상, 용도 및 생산부문, 판매부문 등을 고려하여 일반수요자로 하여금 상품출처의 혼동을 초래할 정도로 근사한 경우

상품 1	상품 2	비고
셀방식의 전화기	차량용 통신기계기구	용도, 생산자, 수요자 등이 일치하여 유사
휴대폰 충전기	라디오 수신기	생산부문 및 판매부문이 공통되어 유사
비타민제제, 미네랄제제	살충제, 구강청정제	생산부문 및 판매부문이 공통되어 유사

상표의 동일 유사

상품 1	상품 2	비고
전기환풍기, 전기믹서, 전기면도기	컴퓨터, 컴퓨터주변기기, 회로망테스터	상품의 속성 및 생산부문 및 판매부문이 상이하어 비유사
티셔츠	목욕수건, 비치타월, 모자, 장갑,	소재가 직물이라는 점 외에 공통부문이 없어 비유사
요, 이불	전기요, 전기이불, 전기방석	용도 등에서 일부 유사점이 있으나, 생산부문이 전혀 상이하어 비유사
롤러스케이트, 스케이드보드	골프채, 골프용 공, 골프용 장갑, 캐디백	용도, 형상 등이 상이하고 생산부문 등도 상이하어 비유사
향수	자동차용 방향제	비유사

상표의 동일 유사

1. 상품(서비스업)의 지정

상표등록출원은 보호받고자 하는 상표를 산업통상자원부령에서 정하는 상품류구분내에서 그 상표를 사용할 상품을 지정하여 출원하여야 함.

상표법 시행규칙 별표에서는 제1류부터 제34류까지의 34개류의 상품류 구분과 제35류부터 제45류까지 11개류의 서비스업류 구분이 명시되어 있음.

상표의 동일 유사

동일 유사 판단

- **이격적 관찰**
때와 장소를 달리하여 수요자의 불확실한 기억을 토대로 유사판단
- **객관적 관찰**
상표자체의 구성을 기초로 하여 객관적으로 판단
- **전체적 관찰과 요부관찰**

전체관찰 : 상표를 전체로 그 외관, 칭호, 관념을 비교판단

요부관찰 : 수요자의 주의를 끄는 식별력 있는 요부를 관찰

분리관찰 : 구성부분 중 일부를 분리하여 관찰

Chapter.

상표권의 보호



상표권 효력이 제한되는 경우

- 자기의 성명·명칭 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표
 - 자타상품식별력이 없는 상표
 - 사용권(전용, 통상)설정에 의한 제한
 - 재심에 의하여 회복한 상표권의 효력제한
 - 진정상품 병행수입에 의한 제한
 - 권리남용금지 법리에 따른 제한
-

상표권 침해의 발생

- 침해의 유형
 - 타인의 등록상표가 표시된 제품, 포장용기, 간판, 광고 사용하는 행위
 - 유통과정 중에 있는 상표품 중 등록상표 말소 또는 바꿔치기 행위
 - 중고품 수리 판매시 그대로 원 상표 부착 유통행위
 - 온라인상 동일물품에 도메인네임의 사용
- 비친고죄
- 사용중지, 판매중지가처분, 손해배상, 신용회복 청구
- 7년이하 징역, 1억원이하 벌금

상표권 침해의 대응 절차

- 등록상표 사용 중지를 촉구하는 경고장 송부
 - 사용중지, 재고폐기, 판결문 게재 등(내용증명)
 - 등록상표 사용중지 가처분신청
 - 등록상표 침해 사실에 대한 고발
 - 적극적 권리범위 확인심판을 특허심판원에 청구
 - 소송 종료 후 별도로 손해배상 청구
-

상표권 침해 경고장에 대한 대응 절차

- 타인 상표권의 존재여부 확인 후 권리범위 확인 심판(소극) 청구
 - 상표권 침해 인정 : 상표사용 중지 및 상표권자와 합의
(라이선스 계약, 상표 양도 등)
 - 상표권 침해 불인정 : 경고장 반박 회신, 상표권자로부터 소송이 제기된 경우 적극적 대응[무효 또는 취소심판 청구 검토]
-

1. 상표등록무효심판

: 상표등록이 상표등록요건을 만족하지 못했음에도 심사관의 심사불비로 등록된 경우 당해 상표권을 처음부터 소급적으로 무효시키는 심판

2. 상표등록취소심판

- (1) 상표권자가 동일상표가 아닌 유사상표 등을 사용한 경우 부정사용을 이유로 취소심판 제기하여 장래를 향하여 소멸시킬 수 있음
- (2) 상표권자가 등록상표를 3년간 사용하지 않은 경우 불사용을 이유로 취소심판을 제기하여 장래를 향하여 소멸시킬 수 있음

3. 권리범위확인심판

등록상표의 권리범위에 속함을 특허심판원으로부터 확인 받는 심판
법원에 제기하는 일반민사소송에 비하여 저렴하고 신속하게 침해여부를 확인

상표권 보호의 팁

1. 용어 : 출원/ 심사/ 등록/침해
2. 상표권은 수명이 없다. (특허는 20년)
3. 국내, 국외에서 타인이 사용하고 있는 상표라도,
그 타인이 아직 출원하지 않았고,
그 타인 상표가 유명한 상표가 아니라면, 모방해서 출원해도 된다.
3. 가급적 “글자 + 그림 ” 형태로 상표를 출원하라.
4. 상품의 특징을 잘 나타내는 상표일수록 등록받기 어렵다.
(SPEED COMPUTER)
5. 상품을 출시하기 전에 반드시 상표를 출원하여 상표권을 획득해 둘 것
6. 글자가 달라도 발음이 비슷하면 유사한 상표이다.
(출원시/ 침해시 반드시 고려)

용어의 개념

- 2 이상의 국가에서 동일 상표를 등록한 상표권자
- 제1국에서 상품을 제조, 판매
- 제3자가 상표권자의 의사에 관계없이 제2국에서 진정상품을 수입

• 문제의 발생

- 제2국에 별도의 라이선스를 설정한 경우 저촉문제

• 구체적 적용

- 제3자의 진정상품 병행수입 인정
- 다만, 국내에서 라이선스권자가 상품을 제조하는 경우에는 수입금지
- 화장품의 병행수입 : 2008.1.1 이전 제조국의 제조,판매증명서 요구

Thank You for Listening



동아대학교 지식재산교육선도대학 사업단

