

# 取消審判請求書作成要領

(下)

李 秀 宗

〈特許廳 審判所長〉

一承 前一

## 가. 事件의 概要

- ① 取消審判을 請求하게 된 經由
- ② 取消을 求하는 當該 登錄商標의 構成·出願日·出願公告日 및 公報番號(但 出願<<告된 경우)登錄日과 登錄日字
- ③ 權利關係(但 出願으로부터 商標登錄되기까지 또 는 그후 權利의 移轉 등이 있고 그 移轉關係가 取消事由와 關聯이 있을 때)
- ④ 通常使用權關係
- ⑤ 商標法 第45條 第1項 各號에 있어서(例)
  - 가) 1號의 경우: 申이 19年 月頃서부터 現在에 이르기까지(또는 19年 月頃까지)「○○○」로 된 商標를 使用한 化粧品 白粉을 製造販賣하여 國內 各百貨店에서도 이를 取扱하고 있다. 그런데 甲이 使用하는 商標 및 그 商品은 乙이 所有하는 登錄商標 ○○○ 및 그 指定商品과 比較할 때 兩者의 商標는……하여 同一(또는 類似)하고 兩者의 商品도……하여 동일(또는 類似)한 것이다.

나) 2號의 경우: 商標權者는 自己의 등록商標 「○○○」를 등록商標와 유사한 商標 「○○○」로 하여(附記 또는 變更) 그 指定商品에 사용하고 있다. (상표권자는 自己의 등록商標 「○○○」를 그 지정상품과 유사한 商標 「○○○」에 사용하고 있다. 또는 상표권자는 自己의 등록商標 「○○○」를 등록商標와 유사한 商標 「○○○」로 하여 그 지정상품과 유사한 商標 「○○○」에 사용하고 있다. 청구인은 「○○○」으로 된 商標를 지정상품 「○○○」에 등록하여 이를 사용함으로써 現在 國內에서 著名한 商標가 되어 있다.

다) 3號의 경우: 앞에 例示(심판청구서의 청구이유)한 사항을 參照바람.

라) 4號의 경우

i) 상표권자는 등록商標를 「○○○」에게 年月日에 移轉하였으나 그 지정상품의 營業과 같이 하지 아니하고 이전하였다.

ii) 상표권자는 등록商標 「○○○」호는 그대로 두고 聯合商標 「○○○」號만을 分離하여 이전하였다.

iii) 등록商標 「○○○」호는 상표권자가 甲과 乙의 共有로 되어 있는데 甲은 乙의 承諾없이 自己의 持分을 19年 月 일에 「○○○」에게 양도하였다.

마) 5號의 경우: 등록商標를 甲이 乙로부터 이전받은 것은 19年 月 일인데도 乙은 그 移轉日로부터 1년 이 경과한 현재까지도 移轉登錄申請을 하지 아니하고 있다.

## 나. 取消事由 및 原因

① 商標法 第45條 第1項 第1號 내지 第5號에 해당하는 경우가 取消事由가 되므로 그 중 하나의 사유에 해당하는 경우에는……「登錄商標 第○○○號는 商標法 第45號 第1項 第○號의 規定에 의하여 취소되어야 한다」라고 표기한다. 또 둘 이상의 사유에 해당하는 경우에는……「登錄商標 第○○○號는 商標法 第45條 第1項 第○號 및 第○號의 규정에 의하여 취소되어야 한다」라고 표기한다(그러나 이와 같이 둘 이상의 사유가 있을 때에는 둘로 나누어 別途로 심판을 청구하는 것이 좋다).

② 取消原因을 說示함에 있어서는 自己의 主張을 證據에 立却하여 具體的이고 明瞭하게 事實關係가 밝혀 지도록 되어야 한다.

③ 商標法 第45條 第1項 各號의 취소사유에 관한 原因에 있어서 실시하는 방법에 따라 다음의 경우와 같이 表現할 수 있다.

가) 第1號의 경우

A會社가 本件 登錄商標와 동일(또는 유사)한 甲 第

1號證의 상표「○○○」를 本件登錄商標의 指定商品中의 하나인「香水」에 사용하고 있는 사실은 甲 第2號證의「香水」實物見本, 甲 第3號證의 ○○新聞 및 ○○新聞에 掲載된 향수에 관한 廣告, ○○放送局長이 證明한 甲 第4號證의 향수에 관한 TV광고프로와 A회사가 사용하고 있는 甲 第5號證의 包裝紙 및 甲 第6號證의 去來書類 등에 의하여 明白하다.

피청구인 회사가 ○○신문 및 ○○신문 각 5부씩을 19년 월경부터 購讀하고 있음이 甲 第7號證의 新聞購讀料納入證에 의하여 認定되므로 甲 第3號證의 新聞廣告는 피청구인이 그 신문들을 구독하고 있는 동안에 行해진 것이 明白하며 또 피청구인 회사와 A회사의 理事들이 新製品開發에 관한 懇談會에서 A회사는 甲 第1號證의 商標「○○○」를 사용하되 향수에만 局限한다는 것을 피청구인 회사가 諒解하는 것으로 合議한 事實을 甲 第8號證의 被請求人會社 發行의 刊行物「○○○」에 게재된 내용에 의하여 인정된다.

그러므로 피청구인 회사는 자기가 所有하는 本件 登錄商標와 동일(또는 유사)한 甲 第1號證의 商標「○○○」를 A회사에서 本件 登錄商標의 지정상품의 하나인 향수에 約 2年前부터 全國의인 規模로 使用함을 知悉하고 있었음이 명백한데도 그 사용을 禁止토록하는 何等的 措置를 取하지 않고 있을 뿐 아니라 通常使用權의 설정도 없는 A회사에서 製限된 範圍內이기는 하나 그 사용을 할수 있도록 하고 있으므로 本件 登錄商標는 商標法 第45條 第1項 第1號에 해당하므로 마땅히 取消되어야 한다.

나) 第2號의 경우

피청구인이 本件 登錄商標를 甲 第1號證의 商標와 같이 附記(또는 變換)하여 그 지정상품에 사용하고 있음은 甲 第3號證 내지 甲 第7號證에 의하여 證明된다. 元來 本件 登錄商標는 청구인이 所有하는 著名商標(甲 第2號證)와는 商標의 구성이……하므로 兩者 商標는 全然 判異하다.

그러나 本件 登錄商標에 부기(또는 變換)한 甲 第1號證의 商標와 청구인이 所有하는 著名商標(甲 第2號證)를 比較하면 양자는 外觀……하고 稱呼……하고 觀念……하므로 兩者商標는 이를 그 지정상품에 사용할 경우에 一般去來者나 需要者는 商品 出處의 混同과 品質의 誤認을 하게 할 念慮가 있고 이는 그로 因한 被害를 입었다는 甲 第16號證 내지 第20號證에 의하여 명백하다.

피청구인이 本件 登錄商標와 유사하게 甲 第1號證의 商標로 부기(또는 變換)하여 사용하는 것은 청구인

이 所有하는 著名商標를 前提로 兩者商品의 출처의 혼동과 品質의 誤認을 生하게 함을 目的으로 한 意識의 行爲임이 甲 第8號證 내지 甲 第15號證의 各 證據에 의하여 確認할 수있다. 따라서 피청구인 의 甲 第1號證의 商標使用는 故意에 의한 것이 명백하며 本件 登錄商標는 商標法 第45條 第1項 第2號의 규정에 해당하므로 그 登錄을 취소하여야 한다.

다) 第3號의 경우

앞에 例示(심판청구서의 청구이유)한 사항을 참조

라) 第4號의 경우(但 聯合商標를 분리하여 이전하는 경우) 登錄商標 第1 2 3號는 그 商標원장(甲 第1號證)의 표시에 의하여 登錄商標 第1 2 4號와 연합商標(※商標法 第12條 第2項 及 同法 第45條 第4項 參照)이고 현재의 商標원장「金甲童」이 前商標權者「李吉順」으로부터 商標權을 양도받아 19년 월 일에 移轉登錄을 畢한 사실이 확인된다.

따라서 本件 登錄商標 第1 2 3號는 商標法 第27條의 규정에 위반한 이전이므로 同法 第45條 第1項 第4號에 해당하여 그 등록은 취소되어야 한다.

마) 第5號의 경우

本件 登錄商標의 商標權者「洪吉童 株式會社」는 19년 월 일에 本店을 釜山에서 서울特別市 ○○區 ○○洞 ○○番으로 이전하고 얼마 후 同會社는 事業不振으로 因하여 서울特別市 ○○區 ○○洞 ○○番地 所在「株式會社 林巨正」에 合併됨으로써 解散되고, 同「株式會社 林巨正」은 商號를 「株式會社 임격정」으로 變換하였음이 甲 第1號證 및 甲 第2號證에 의하여 명백하다.

그러므로「洪吉童 株式會社」가 所有하고 있었던 本件 登錄商標의 商標權은 該 會社를 합병한 「株式會社 임격정」이 이를 承繼하게 되어 會社의 合併當時 이미 本件 登錄商標의 商標權은 「株式會社 임격정」에게 이전이 있었던 것으로 認定하여야 함이 相當하다.

따라서「株式會社 임격정」은 會社의 합병으로 本件 登錄 商標의 商標權을 이전 받은 날로부터 1年 以內에 特許應에 商標權移轉登錄의 申請을 하였어야 함에도 不拘하고 그날부터 3年 이상이나 경과하고 있는 현재까지 그 申請節次를 밟지 아니하고 있음이 甲 第3號證에 의하여 확인되었다.

이상과 같은 사실에 비추어 볼 때 本件 登錄商標는 商標法 第45條 第1項 第5號의 규정에 해당함이 명백하므로 本件 登錄商標는 취소되어야 한다. <完>