

상표권 침해

Q 상표출원 이전부터 사업자등록을 하여 사용한 상호도 상표권 침해에 해당되나요?

A 상표법 51조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)의 규정에 따라 상표권은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 않습니다(상표법 제51조). 자기의 성명, 명칭 또는 상호, 초상, 서명, 인장 또는 저명한 아호, 예명, 필명과 이들의 저명한 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표를 말합니다. 다만, 상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그렇지 않다는 것을 유념하십시오.

위의 상표법 51조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)에 의하여 상표등록출원일 이전부터 사업자등록을 하여 상호로 사용한 경우(간판으로 사용, 견적서류에 상호표시 등)에는 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 볼 수 있으나, 보다 구체적으로는 개별사건의 사실관계에 따라 구체적, 개별적으로 판단해야 할 사항입니다.

Q 상표권 침해시 구제수단으로는 어떤 것이 있나요?

A 상표권 침해란 상표권자 이외의 제3자가 정당한 이유 없이 업으로서 타인의 등록상표를 자기의 상품에 표시하거나, 그 상품을 유통시키거나 광고하는 행위를 하는 경우 등을 말합니다. 상표권의 침해여부는 법원의 소송을 통하거나 특허청 특허심판원의 권리범위 확인심판의 구체적인 심판을 통해서 확인 받을 수 있습니다.

Q 상표불사용에 의한 취소심판청구란 무엇입니까?

A 상표법 제73조 제1항 제3호에서 “상표권자, 전용사용권자 또는 통상 사용권자중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 국내에 사용하고 있지 아니한 경우”에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있습니다. 그 취소심판청구방법은 상표심판청구서를 작성하고 그 취소심판청구의 취지와 취소심판청구의 이유를 구체적으로 기재하여 제출하면 되고, 등록상표에 대하여 사용 입증책임은 상표권자에게 있습니다.

Q 특허심판원 또는 특허법원의 판결에 불복할 경우 어떻게 합니까?

A 특허심판원의 심결을 받은 자 또는 심판관의 보정 각하결정 및 심판청구서의 각하결정을 받은 자가 이에 불복하고자 하는 경우에 심결 또는 결정등본을 송달 받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 소를 제기할 수 있습니다. 특허소송에 있어서 원고는 당사자, 참가인 또는 재심에 참가신청을 했으나 그 신청이 거부된 자에 한하며, 원심의 승계인도 포함됩니다.

한편, 피고는 거절결정불복의 심결 등과 같은 결정계 사건에 있어서는 특허청장이 되며, 특허무효심판의 심결 등과 같은 당사자계 사건에 있어서는 심판의 청구인 또는 피청구인이 피고가 됩니다.

심결취소에 관한 특허법원의 판결 등이 확정되면 특허심판원은 그 사건을 다시 심리하여 심결 또는 결정을 해야 합니다. 특허법원의 판결에 대하여 불복하고자 하는 자는 대법원에 상고할 수 있습니다. 상고는 특허법원의 판결이 송달된 날로부터 2주일 내에 원심법원인 특허법원에 상고장을 제출해야 합니다.



김석현 변호사

한국제특허법률사무소를 설립한 바 있고, 이 지국제특허법률사무소에서 대표 변호사를 지냈으며 법무법인 총정에서 특허부를 총괄했다. 현재 청우국제특허법률사무소 대표 변호사를 맡고 있다.

문의 : (02)521-7671

e-mail : kimsh@chwpat.com