

<면책조항>

아래 유형별 답변서 예시는 민원인의 편의를 위해 제공되는 일반적인 양식으로서, 이를 실제 분쟁에 활용하여 발생하는 법적인 문제에 대해서는 특허청에 책임을 물을 수 없음을 양지하시기 바라오며, 개별적인 사건에 대한 법적인 문제는 법률전문가에게 문의하시기 바랍니다.

악의적 상표선점행위 피해유형 및 답변서 예시

① 선사용 상호권자가 경고장을 받은 경우

치킨전문점을 운영하고 있는 A씨는 2010년 1월경부터 △△△치킨을 상호명으로 간판에 사용중인데, B씨가 2020년 1월경 특허청에 △△△상표를 제43류 치킨전문식당업 등에 등록하여 아래 내용증명을 보내왔다. 지식재산권 관련 법률지식이 없는 A씨는 B씨의 협박에 못이겨 전전공공하고 있다.

<경고장 내용>

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사는 현재 서울 00구에서 당사가 상표 등록한 △△△상호를 귀하의 가게 간판으로 무단 사용하고 있습니다.
3. 귀하는 당사와 정식 체인을 맺은 사업자가 아니며, 당사의 상표를 무단으로 사용하고 있으며 이러한 사용행위는 불법행위로서 당사의 이미지를 실추시키는 행위입니다.
4. 본 내용증명을 송달 받은 즉시, 상표사용을 금지해 주시기 바랍니다.
5. 아울러, 상호를 계속 사용하려면 합의금 000만원 내지 별도의 라이선스 계약을 해주시기 바랍니다.

☞ 답변서 예시(상호의 선사용권 주장)

답변서

수신 :

발신 :

제목 : 귀사의 20**.**.**자 상표권 침해 주장에 대한 답변 송부의 건

1. 귀사의 일익 번창함을 기원합니다.
2. 본인은 귀사의 상표권을 존중하지만, 귀사의 20**.**.**자 상표권 침해 주장은 다음과 같은 이유로 부당하다고 판단하였습니다.
3. 상표법 제99조 제2항은 자기의 성명·상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 상호를 사용하고 있는 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가진다고 규정하여, 이른바 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리를 규정하고 있습니다.
4. 본인은 귀사가 상표를 출원하기 전인 20**.**.**에 △△△치킨이라는 상호를 사용하기 시작하여 귀사의 상표등록출원일까지 상거래의 관행에 따라 상호로서 사용을 계속하여 왔기 때문에, 상표법 제99조 제2항의 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리를 가집니다.
5. 따라서, 본인은 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리를 가진 자로서, 귀사의 상표권 침해 주장은 부당하다는 답변을 드립니다.

② 선사용 상표권자가 경고장을 받은 경우

상표를 등록하지 않고 인터넷 여성의류 쇼핑몰을 운영하고 있는 A씨는 최근에 “△△△”상표를 등록한 권리자 B씨로부터 한 통의 경고장(내용 증명)을 받았다. A씨가 판매하는 제품 중 “△△△”명칭이 포함된 “△△△청바지”, “△△△원피스” 등 제품을 캡처하여 상표법 위반을 언급하며, 해당 명칭에 대한 사용중지 요청 및 사용기간, 판매내역 등에 대한 상표 사용료를 지불하라는 내용이었다.

☞ 답변서 예시(합의의사가 있는 경우)

답변서

수신 :

발신 :

제목 : 귀사의 20**.**.**.자 상표권 침해 주장에 대한 답변 송부의 건

1. 귀사의 일익 번창함을 기원합니다.
2. 본인은 귀사의 20**.**.**.자 상표권 침해 주장에 대해 전부 동의하는 것은 아니지만, 불필요한 분쟁의 확산을 방지하기 위해 합의를 원합니다.
3. (선택 1) 본인은 현재까지 귀사의 등록상표에 대한 사용으로 인한 대가로 일 000원을 귀사에 지급하고, 20**.**.**. 이후로 귀사의 등록상표를 사용하지 않겠습니다.
4. (선택 2) 본인은 현재까지 귀사의 등록상표에 대한 사용으로 인한 대가로 일금 000원을 귀사에 지급하는 한편, 이후의 사용에 대해서는 라이선스 계약을 맺기를 희망합니다. 라이선스 계약을 원하신다면 라이선스 계약에 대한 조건을 제시하여 주십시오.
5. (선택 3) 본인은 현재까지 귀사의 등록상표에 대한 사용으로 인한 대가로 일금 000원을 귀사에 지급하는 한편, 귀사의 등록상표를 양수하기를 희망합니다. 등록상표의 양도를 원하신다면 양도 조건에 대해 제시하여 주십시오.
6. 모쪼록 본인의 합의 제의를 긍정적으로 검토하시어, 불필요한 분쟁을 피하여 양자가 상생할 수 있기를 희망합니다.

☞ 답변서 예시(합의의사가 없는 경우, 상표 선사용권 주장)

답변서

수신 :

발신 :

제목 : 귀사의 20**.**.**.자 상표권 침해 주장에 대한 답변 송부의 건

1. 귀사의 일익 번창함을 기원합니다.
2. 본인은 귀사의 상표권을 존중하지만, 귀사의 20**.**.**.자 상표권 침해 주장은 다음과 같은 이유로 부당하다고 판단하였습니다.
3. 상표법 제99조 제1항은, 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 자는, 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있고, 이러한 사용에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 경우에, 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다고 규정하여, 이른바 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리를 규정하고 있습니다.
4. 본인은 귀사가 상표를 출원하기 전인 20**.**.**.에 △△△이라는 상표를 사용하기 시작하여 귀사의 상표등록출원일까지 계속하여 사용한 결과 귀사의 상표등록출원시에는 국내 수요자 간에 △△△이라는 상표가 본인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되기에 이르렀기 때문에, 상표법 제99조 제1항의 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리를 가집니다.
5. 더욱이, 상표법 제117조 제1항 제1호에 따르면, 동법 제34조 제1항 제12호의 '상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당할 경우 등록상표가 무효가 된다고 규정하고 있습니다.
6. 이에 대해, 판례는 '선사용상표가 국내 수요자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 정도로 알려져 있고, 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되는 경우, 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 있다'라고 판시한 바 있습니다.
7. 이 판례에 따라 판단해 보면, 본인의 사용 상표는 귀사의 등록상표의 등록여부결정시에 이미 본인의 상품을 표시하는 것이라고 인식된 상태에 이르렀고, 귀사의 등록상표와 동일·유사한 상표이고, 귀사의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용되어 왔으므로, 귀사의 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호의 무효사유를 가진다고 판단됩니다.
8. 따라서, 본인은 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리를 가진 자로서, 귀사의 상표권 침해의 주장은 부당하며, 부당한 상표권 침해 주장이 계속될 경우 귀사의 등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라는 이유로 무효심판을 제기할 수 밖에 없다는 점을 알려드립니다.

③ 상표권 효력이 미치지 않는 상표에 대해 경고장을 받은 경우

A씨는 '20년 1월경에 “명품갈비전문점”을 상호명으로 개업하여 운영해오던 중, 최근 “홍길동의 명품돼지”라는 상표권(2015년 등록)을 가진 B씨로부터 “명품”의 상표권을 침해하였으므로 상표사용금지 및 합의금 요구 등 경고장을 받았다.

☞ 답변서 예시(상표권 효력제한 주장)

답변서

수신 :

발신 :

제목 : 귀사의 20**.**.자 상표권 침해 주장에 대한 답변 송부의 건

1. 귀사의 일익 번창함을 기원합니다.
2. 본인은 귀사의 상표권을 존중하지만, 귀사의 20**.**.자 상표권 침해 주장은 다음과 같은 이유로 부당하다고 판단하였습니다.
3. 상표법 제90조 제1항은 자기의 성명, 명칭 등을 상거래의 관행에 따라 사용하는 상표, 보통명칭이나 산지, 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 이른바 기술적 표장 등에 대해 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있습니다.
4. 본인의 사용상표는 '명품'이라는 단어를 포함하나, '명품'은 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하므로, 상표법 제90조 제1항에 따라 귀사의 등록 상표의 상표권의 효력이 미치지 아니합니다.
5. 따라서, 상표권의 효력이 미치지 않는 표장에 대한 귀사의 상표권 침해의 주장은 부당하다는 답변을 드립니다.

4 상표적 사용으로 볼 수 없는 행위에 대해 경고장을 받은 경우

“△△△중등학원”이라는 상호명으로 수학학원을 운영하고 있는 A씨는
수학 논리완성의 지름길

최근 “**△△△중등학원**”이라는 광고를 만들어 신문광고면 등을 통해 홍보하다가 B씨로부터 상표권을 침해하였다는 이유로 침해금지 등 경고장을 받았다. B씨는 16류 서적, 41류 수학학원 경영업 등에 “**논리완성**”이라는 상표권을 보유하고 있다.

☞ 답변서 작성예시(상표적 사용에 해당되지 않음을 주장)

답변서

수신 :

발신 :

제목 : 귀사의 20**.**.**자 상표권 침해 주장에 대한 답변 송부의 건

1. 귀사의 일익 번창함을 기원합니다.
2. 본인은 귀사의 상표권을 존중하지만, 귀사의 20**.**.**자 상표권 침해 주장은 다음과 같은 이유로 부당하다고 판단하였습니다.
3. 판례는 '타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다고 할 것'이라고 판시하였습니다.
4. 본인의 사용상표는 '논리완성'이라는 단어를 포함하나, 상표를 접하는 일반 수요자들은 '△△△ 중등학원'을 출처로 인식할 뿐이고, '논리완성'은 단지 서비스(상품)의 효능을 강조한 광고문구로 인식할 것이어서, 일반 수요자들이 출처표시로 인식할 여지가 없습니다.
5. 따라서, 위 판례에 따르면 해당 표장(논리완성)의 사용은 출처표시를 위한 것이 아니어서, 귀사의 상표권 침해의 주장은 부당하다는 답변을 드립니다.

5 계약관계 및 업무상 거래관계에 있었던 자에 의해 경고장을 받은 경우

A씨는 '10년 1월경부터 “△△△아구짬”이라는 상호명으로 상표등록을 받지 않은 상태에서 식당을 운영해오고 있다가 최근 동일한 명칭으로 상표등록을 받은 B씨로부터 상표사용금지 또는 사용료 지급을 요구하는 경고장을 권리취득 후 2개월 만에 받았다. 한편 B씨는 '15년 1월부터 '19년 12월까지 약 4년간 식당 종업원으로 근무한 사실이 있다.

☞ 답변서 작성예시 (신의칙에 반하여 등록된 상표임을 주장)

답변서

수신 :

발신 :

제목 : 귀사의 20**.**.*.자 상표권 침해 주장에 대한 답변 송부의 건

1. 귀사의 일익 번창함을 기원합니다.
2. 본인은 귀사의 상표권을 존중하지만, 귀사의 20**.**.*.자 상표권 침해 주장은 다음과 같은 이유로 부당하다고 판단하였습니다.
3. 상표법 제117조 제1항 제1호에 따르면, 동법 제34조 제1항 제20호의 '동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록 출원한 상표'에 해당할 경우 등록상표가 무효가 된다고 규정하고 있습니다.
4. 또한, 판례는 등록상표 또는 등록서비스표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라도 상표등록 등이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우, 상표권 등에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당한다고 판시하고 있습니다.
5. 귀하는 본인과 고용계약을 맺고 본인의 업장에서 근무한 바가 있으므로, 당연히 본인이 상표를 사용 중인 사실을 알고 있음에도 상표를 등록받았는바, 귀하의 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호의 상표에 해당하여 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백합니다.
6. 따라서, 귀하의 상표권 침해의 주장은 권리남용에 해당하여, 귀하의 상표권 침해 주장은 부당하다는 답변을 드립니다.
7. 아울러, 권리남용에 해당함에도 귀하가 권리 주장을 계속한다면, 상표법 제34조 제1항 제20호를 이유로 무효심판을 제기할 수 있다는 점을 양지하여 주시기 바랍니다.

6 진정상품 병행수입업자(구매대행업자)들을 대상으로 경고장

A씨는 인터넷을 통해 해외 약세사리 구매대행업체를 운영하고 있는 사업자로서, 미국업체가 만든 “△△△”브랜드 제품(진정상품)을 국내에 수입하여 판매하고 있다. A씨 외에도 다수의 병행수입업자들이 해당제품을 수입하여 국내에 판매하고 있다. 한편, B씨는 국내 상표선점 목적으로 “△△△” 상표권을 국내에 등록하여 A씨를 포함한 다수의 병행수입업자들에게 자신의 상표권을 침해하였다는 이유로 침해금지 및 합의금 요구 등의 내용으로 경고장을 보냈다.

☞ 답변서 작성예시(상표권자가 외국의 정당한 권리자인 경우)

답변서

수신 :

발신 :

제목 : 귀사의 20**.**.**자 상표권 침해 주장에 대한 답변 송부의 건

1. 귀사의 일익 번창함을 기원합니다.
2. 본인은 귀사의 상표권을 존중하지만, 귀사의 20**.**.**자 상표권 침해 주장은 다음과 같은 이유로 부당하다고 판단하였습니다.
3. 판례는 국제적인 추세를 반영하여 외국에서 적법하게 상표가 부착되어 유통되는 진정 상품을 병행수입하여 판매하는 행위가 상표권자나 전용사용권자의 상표권을 침해하는 행위에 해당하지 않는다고 판시한 바 있습니다.
4. 본인은 외국 회사의 정품(진정상품)을 구매(구매대행)하여 국내에 유통시켰으므로, 위 판례에 의거하면 귀하의 상표권을 침해한 것은 아닙니다.
5. 따라서, 귀하의 상표권 침해 주장은 부당하다는 답변을 드립니다.

☞ 답변서 작성예시(상표권자가 정당하지 않은 권리자인 경우)

답변서

수신 :

발신 :

제목 : 귀사의 20**.**.자 상표권 침해 주장에 대한 답변 송부의 건

1. 귀사의 일익 번창함을 기원합니다.
2. 본인은 귀사의 상표권을 존중하지만, 귀사의 20**.**.자 상표권 침해 주장은 다음과 같은 이유로 부당하다고 판단하였습니다.
3. 상표법 제117조 제1항 제1호에 따르면, 동법 제34조 제1항 제13호의 '국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표'에 해당할 경우 등록상표가 무효가 된다고 규정하고 있습니다.
4. 또한, 판례는 등록상표 또는 등록서비스표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라도 상표등록 등이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우, 상표권 등에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당한다고 판시하고 있습니다.
5. 귀사의 등록상표는 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 ΔΔΔ 상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적이 있는 상표에 해당하되, 귀하의 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호의 상표에 해당하여 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백합니다.
6. 따라서, 귀하의 상표권 침해의 주장은 권리남용에 해당하여, 귀하의 상표권 침해 주장은 부당하다는 답변을 드립니다.
7. 아울러, 권리남용에 해당함에도 귀하가 권리 주장을 계속한다면, 상표법 제34조 제1항 제13호를 이유로 무효심판을 제기할 수 있다는 점을 양지하여 주시기 바랍니다.