

[문제 1] - “데이터 팩토리”	
I.	설문(1)에 대하여
1.	문제의 소재
	① ‘디지털데이터팩토리’는 전체적으로 식별력이 있어 보통명칭 또는 성질표시 표장에 해당는지, ②甲의 등록상표와 乙의 사용상표는 유사한지, ③甲의 지정서비스업과 乙의 사용 서비스 또한 유사한지 판단하여 乙 주장의 타당성을 검토한다.
2.	‘디지털 데이터팩토리’가 보통명칭 또는 성질표시인지 여부
(1)	보통명칭 및 성질표시의 판단기준 判例
1)	보통명칭은 그 상품을 취급하는 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 약칭, 속칭, 기타의 명칭을 의미한다.
2)	성질표시는 상품의 성질등을 나타내는 것으로, 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래계의 실정 등을 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다. 두 개 이상 이 구성 부분이 결합하여 이루어진 결합상표는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 판단한다.
(2)	사안의 경우
	甲의 등록상표와 乙의 사용표장 중 ‘디지털 데이터(DIGITAL DATA)’는 컴퓨터가 처리할 수 있는 문자 등 디지털 정보를 의미하고, ‘팩토리(FACTORY)’는 공장을 의미하여 ‘데이터 팩토리’는 컴퓨터가 처리하는 정보 또는 자료를 생산하기 위한 공장을 뜻하므로 컴퓨터 프로그램 개발 등에 ‘데이터 관련 서비스를 제공하는 장소’와 같은 성질을 암시하는 표장으로 인식될 여지는 있으나 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 보통명칭이라거나 고유한 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이라 보기 어렵다. 따라서, ‘디지털 데이터 팩토리(DIGITAL

	DATA FACTORY)’는 전체로서 식별력이 있다.
3.	甲의 등록상표와 乙의 사용상표가 유사한지 여부
(1)	침해소송에서 상표 유사판단 기준 判例
	양 상표의 외관·호칭·관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 따라 판단한다. 이때, 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우 양 상표는 유사한 것으로 본다.
(2)	유사판단 방법 - 요부관찰 개념 및 필요성 判例
	결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 <u>그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시 기능을 수행하는 부분</u> , 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 <u>요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.</u>
(3)	요부의 결정 기준 判例
	그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 차지하는 비중, 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준, 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등 종합적으로 고려하여 판단한다.
(4)	사안의 경우
1)	甲의 등록상표에서 도형 부분은 특별한 의미를 가지지 아니하고, 甲의 등록상표와 乙의 사용상표에서 문자인 ‘DIGITAL DATA FACTORY’ 또는 ‘디지털 데이터 팩

	토리'는 식별력을 가져 독립하여 출처표시 기능을 수행하는 요부라고 할 수 있다.
2)	양 상표의 요부를 비교하면, 모두 '디지털 데이터 팩토리'로 청음되어 동일하고, 국문으로 된 것은 영문을 국문으로 바꾸어 기재한 것에 불과하며, 양 상표의 관념도 데이터를 생산 또는 처리하는 공장의 의미로서 동일하므로 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있어 유사하다.
4.	甲의 등록상표 지정서비스와 乙의 서비스가 유사한지 여부
(1)	침해소송에서 서비스 상호간 유사판단 기준 判例
	지정서비스업의 유사 여부는 동일 또는 유사한 상표를 사용하였을 때 동일한 영업주체가 제공하는 서비스로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 방법과 장소, 서비스의 제공자, 수요자의 범위 및 서비스 제공에 관련된 물품이 일치하는지 여부 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다.
(2)	사안의 경우
	甲의 등록상표 지정서비스인 컴퓨터 프로그램 개발업과 乙의 컴퓨터 데이터 복수 및 메모리 복구업은 모두 컴퓨터를 이용하여 제작되거나 컴퓨터에 저장된 프로그램 또는 데이터를 대상으로 하는 서비스로 공통될 뿐만 아니라, 그 수요자의 범위도 대부분 일치할 것이므로 일반 거래의 통념상 동일한 영업주체에 의하여 제공되는 서비스로 오인될 우려가 있어, 양 서비스는 유사하다.
5.	설문(1)의 해결
	① '디지털데이터팩토리'는 전체적으로 식별력이 있어 보통명칭 또는 성질표시 표장에 해당하지 않고, ②甲의 등록상표와 乙의 사용상표는 유사하며, ③甲의 지정서비스업과 乙의 사용 서비스 또한 유사하여 乙의 주장은 모두 부당하다.

II.	설문(2)에 대하여
1.	문제의 소재
	乙의 상표등록 이후 사용이 등록상표권자의 정당한 사용임에도 침해가 성립하는지 검토하고, 손해배상청구에서 고의·과실 입증책임 검토한다.
2.	후등록 권리자 乙의 사용에 대한 침해성립 여부 - 乙주장의 타당성
(1)	저촉관계의 상표권 사이에서 침해성립 판단
1)	종래 判例의 태도
	상표가 등록이 되면, 비록 그 상표의 등록에 무효사유가 있더라도 그 등록이 심판에 의하여 무효로 확정될 때까지 등록상표로서의 권리를 보유하게 되고, 상표권의 행사로서 등록상표를 지정상품에 사용하는 경우 선출원 등록상표에 대한 침해가 될 수 없다고 하였다.
2)	최근 전원합의체 判例 태도
	상표권이 서로 저촉되는 경우에는 후출원 등록상표권자가 자신의 등록상표를 사용하는 것이라도 그 사용이 선출원 등록상표권자의 동의 없이 선출원 등록상표의 유사범위내에서 사용하였다면, '선원우위의 원칙'에 따라 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표에 대한 침해가 성립한다.
3)	검토
	동일한 사용행위에 대하여 등록 전·후 기준, 침해성립 여부에 관한 법률적 평가가 달라지는 불합리한 결과 방지 및 국제적 입법례에 부합을 위해 최근 전원합의체 태도가 타당하다.
(2)	사안의 경우
	① 乙의 2022.08.08. 이후의 사용이 法제89조에 따른 등록상표의 사용이라도, ②

	‘선출원 등록상표권자’인 甲의 동의 없는 ‘甲상표’의 유사범위 내의 사용하는 경우,
	③‘선원우위 원칙’에 따라 乙 상표권의 적극적 효력이 제한되고, 乙상표의 무효심결 확정여부와 상관없이 甲 상표권 침해가 성립한다. 따라서, 乙 주장은 부당하다.
3.	손해배상청구 소송에서 고의 과실의 입증책임
(1)	손해배상청구의 의의 (法109조)
	상표권자는 자기의 상표권을 고의·과실로 침해한 자에 대하여 그 침해에 의해 받은 손해의 배상을 청구할 수 있다.
(2)	고의의 입증책임
1)	상표법 제112조 고의추정
	法222조에 따라 등록상표임을 표시한 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 추정한다.
2)	사안의 경우
	甲이 등록상표를 사용함에 있어서 ‘등록상표임을 표시한’ 사정이 없다. 또한, ‘침해행위에 대한 고의’는 추정되지 않으므로 상표권자 甲이 입증책임을 진다.
(3)	과실의 입증책임
1)	침해행위에 대한 과실이 추정되는지 여부 判例
	i) 상표권의 존재 및 그 내용은 공시되어 일반 공중도 통상의 주의를 기울이면 알 수 있고, ii) 업으로서 상표를 사용하는 사업자에게 상표권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 부당하지 않고, iii) 또한 타인의 특허권 등에 대해선 침해에 과실이 추정되는데도 상표권만 달리 보아야 할 합리적인 이유가 없으므로, 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다.
2)	과실 추정을 복명시키기 위한 방법 判例

	타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되고, 그럼에도 과실이 없다고 하기 위하여는 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있거나 자신이 사용하는 상표가 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다.
3)	사안의 경우
	乙의 침해행위에 대해 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정 또는 권리범위 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 없으므로, 甲의 상표권을 침해한 乙의 침해행위에 대해 과실이 있는 것으로 사실상 추정된다. 따라서, 침해자인 乙에게 입증책임 있어 乙이 과실 없음을 증명해야 한다.
4.	설문(2)의 해결
	후출원 등록상표권자인 乙의 사용은 적극적 효력이 제한되어 침해가 인정되므로 乙 주장은 부당하고, 乙의 침해행위에 대해 과실이 추정되므로 乙이 과실 없음을 증명해야 한다. <끝>
	[문제 2] - “Sodami”
I.	설문(1)에 대하여
1.	무효심판의 의의 및 취지 (法117조)
	이해관계인 또는 심사관은 상표등록에 대해 무효심판을 청구할 수 있다. 이는, 상표등록의 완전성을 사후적으로 보장하기 위한 제도로써 하자 있는 부실권리의 존속으로 인한 피해를 방지하기 위함이다.
2.	乙이 이해관계인인지 여부
(1)	이해관계인 의미 및 이해관계의 판단

	등록상표와 동일·유사한 상표를 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자, 또는 등록상표의 지정상품과 동종상품을 판매하는 자 등 피청구인의 상표 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자 를 의미한다.
	이해관계인인지 여부는 직권조사사항으로 심결시 기준으로 판단한다. 이해관계가 인정되지 않는 경우 이는 부적법한 심판청구로서 심결로써 각하된다. (法128조)
(2) 사안의 경우 - 설문(1)의 해결	
	심판청구인 乙은 피청구인인 甲과 업무상 관계 를 맺고 甲의 등록상표와 유사한 선사용상표를 甲의 등록상표의 지정상품과 동종의 '생리대 등'에 표시하여 계속해서 사용하여 온 자로, 甲의 등록상표의 존부에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있다. 따라서, 乙의 무효심판 청구는 이해관계인에 의한 적법한 청구이다.
II. 설문(2)에 대하여	
1. 法34조1항13호의 입법 취지 判例	
	모방대상상표에 제화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익 을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해 하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표 는 등록을 불허한다는 취지이다.
2. 法34조1항13호의 적용요건	
	출원시 기준으로 ①국내외 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 있는 상표와 ②동일·유사한 상표로서 ③부정한 목적으로 사용하는 상표에 적용된다.
3. 乙의 무효심판 인용가능성 - 설문(2)의 해결	
	① [상표의 동일·유사] 甲등록상표와 乙선사용상표는 모두 'Sodami'를 포함하는 상표로 유사하고, ② [乙선사용상표 인식도] 乙은 2010년경 외국에서부터 지속

	적으로 乙선사용상표를 생리대 등에 사용하여 국내외 특정인의 출처표시로 인정되었고, ③ [부정한 목적] 乙의 선사용상표와 유사 정도, 甲이 乙의 제품을 국내로 수입하기 위해 乙과 교섭을 벌인 것, 상품의 유사성을 종합적으로 고려하면, 甲에게는 乙의 국내 영업을 방해하려는 등의 부정한 목적이 인정된다.
	따라서, 甲의 등록상표에는 法34조1항13호의 무효사유가 있고, 무효심판은 인용심결 내려질 것이다.
III. 설문(3)에 대하여	
1. 문제의 소재	
	乙은 국내에서 직접 생리대 등 을 판매한 적은 없으며, 국내 영업자인 甲을 통해 국내 수입하여 사용하였는바, 乙이 국내에서 사용한 상표라고 볼 수 있을지 문제된다.
2. 法34조1항20호 입법취지 判例	
	타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알게되었을 뿐 그 상표등록받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 출원한 경우 그 등록을 허용하지 않는다는데에 있다.
3. 法34조1항20호 적용요건	
	① 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통해, ② 타인이 사용하거나 사용을 준비중인 상표임을 알면서 ③ 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원한 경우 적용된다.
4. 타인인 乙이 사용하거나 사용 예정인 상표인지 여부	
	(1) 선사용상표에 관한 권리자가 아닌 제3자가 국내에서 사용한 경우 判例
	본 호에서, 선사용상표는 국내에서 사용·사용준비 중인 상표여야 하는데, 선사용상표에 관한 권리자가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는

	대리인을 통하여 法2조1항11호에서 정한 상표의 사용행위를 한 바 없더라도, 국내에서 유통될 것을 전제로 상품을 수출하여 그 상품을 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되게 하였다면 이를 수입하여 유통시킨 제3자와의 관계에서 선사용상표는 '타인이 사용한 상표'에 해당한다.
(2) 사안의 경우	
	甲의 출원전인 2018년부터 乙과 업무상 거래관계를 맺고 있었고, 비록 乙이 국내에서 '乙상표'가 표시된 생리대 등을 직접사용한 바 없지만, 乙은 甲을 통해 국내에서 유통될 것을 전제로 '乙상표'가 표시된 생리대 등을 수출하였고, 乙이 상표를 표시한 그대로 수입업자인 甲을 통해 국내의 정상적 거래에서 유통되게 하였으므로, 甲과의 관계에서 '乙선사용상표'는 타인이 사용한 상표에 해당한다.
5. 설문(3)의 해결	
	① 제조 및 판매에 이르기까지 乙이 선사용상표의 사용을 통제하고 관리한 점을 고려하면, 乙이 선사용상표의 권리자이며, ② 甲은, 업무상 거래관계를 통해 ③ '乙선사용상표'가 乙에 의하여 국내에서 사용되는 상표임을 알면서도 유사한 상표를 및 생리대 등 유사한 상품에 출원하여 등록받았으므로, 甲의 등록상표는 法34조1항20호의 무효사유가 있고, 무효심판은 인용심결 내려질 것이다. <끝>
[문제3] - "제주감귤주스"	
I. 설문(1)에 대하여	
1. 문제의 소재	
	法33조2항의 사용에 의한 식별력 취득의 적용요건을 검토하여 甲의 '제주감귤주스'의 등록받을 수 있는 요건을 검토한다.

2. 甲의 '제주감귤주스'가 法33조1항3호에 해당하는지 여부	
(1) 의의 및 취지	
	상품의 산지·품질·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 자타상품식별력과 독점적응성이 없기 때문이다.
(2) 사안의 경우	
	甲의 표장 '제주감귤주스'는 제주도에서 재배된 감귤로 만든 주스로 인식되어 지정상품인 '과실음료'와 관계에서, 과실음료의 원재료와 원재료의 산지를 직감시켜 法33조1항3호에 해당한다.
3. 甲의 '제주감귤주스'가 法33조2항에 따라 등록받을 수 있는 요건 - 설문(1)의 해결	
(1) 의의 및 취지 (法33조2항)	
	法33조1항3호 내지 6호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 그 상표를 사용한 상품에 한하여 상표등록을 받을 수 있다. 사용주의적 요소가 가미된 규정으로서, 이미 취득한 상표사용자의 신용을 보호하고, 일반수요자로 하여금 출처의 혼동을 방지하기 위한 취지이다.
(2) 엄격 해석의 원칙 判例	
	원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대하여 대세적·독점적 권리를 부여하는 것으로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 한다.
(3) 적용 요건	
1) 法33조1항3호부터 6호까지에 해당하는 상표	
	① 법문상, 法33조1항4호부터 6호까지 해당하는 표장에 본 규정이 적용된다.
	② 判例는 法33조1항7호에 해당하는 기타 식별력없는 표장이라도 출원인이 그 표장을 사용할 결과 식별력을 취득한 경우에는 더 이상 '기타 식별력 없는 표장'에 해

	당하지 않아 상표등록 받는데 아무런 지장이 없다고 한다.
2) 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용	
	법문상 상표등록출원 전에 사용을 개시하였어야 하며, 등록여부결정시에 식별력 취득이 하여야 한다.
3) 사용에 의한 식별력 취득	
	사용에 의해 '특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별하게 된 경우'여야 하고, 이는 원칙적으로 출원인의 상표사용실적을 기준으로 판단한다. 다만, 判例는 출원인이 출원 전에 실제 사용자로부터 그 상표에 관한 권리를 양수하는 경우 그 사용자 실적도 고려할 수 있다고 하였다.
4) 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 출원	
	법문상 실제로 사용한 상표를 그 상품에 한정하여 출원하여야 하므로 '동일성 범위'에서 인정된다. 이는 물리적 동일성을 의미하는 것이 아니라 실질적 동일성을 의미하는 것으로 거래사회의 통념상 일반수요자나 거래자가 동일하다고 인식되는 상표 및 상품의 범위로 본다.
(3) 사안의 경우	
1) 甲의 '제주감귤주스'는 '과실음료'와 관계에서 法33조1항3호 해당하고, 또는 4호, 7호도 적용될 수 있으므로 法33조2항 적용 대상이 된다.	
2) 甲은 '제주감귤주스' 표장을 출원전인 1990년부터 사용하였고, 이를 사용한 과실음료에 출원하였으므로, '제주감귤주스'에 대한 사용에 의한 식별력 취득이 인정될 경우 法33조2항에 따라 등록받을 수 있을 것이다.	
II. 설문(2)에 대하여	
1. 문제의 소재	

	사용에 의한 식별력 취득의 판단 기준을 검토하여 甲의 '제주감귤주스'의 식별력 취득 여부를 판단한다.
2. 사용에 의한 식별력 취득에 관한 판단 기준	
(1) 사용에 의한 식별력 취득의 주체적 기준	
	지정상품에 관한 일반거래자나 수요자들의 평균적 인식을 기준으로 판단한다.
(2) 사용에 의한 식별력 취득의 시기적 기준	
	출원전부터 사용하여 등록여부결정시까지 식별력을 취득하여야 한다.
(3) 사용에 의한 식별력 취득의 지역적 기준	
1) 심사기준	원칙적으로 전국적으로 알려져 있는 경우를 말하지만 지정상품의 특성상 일정지역에서 알려져 있는 경우도 인정 가능하다.
2) 검토	'전국적 인식도'를 요하는 구법상 判例가 존재하나, 法33조2항의 인식도 요건을 완화한 2014년 개정법 취지를 고려하면 '국내 상당한 지역 내'에서 인식된 경우 사용에 의한 식별력 취득을 인정함이 타당하다.
(4) 사용에 의한 식별력 취득의 구체적 판단 방법	
1) 식별력 취득시 고려요소 判例	
	상표의 사용기간, 사용횟수, 상품의 생산·판매량, 광고·선전의 기간 및 액수, 상표사용자의 신용, 사용태양 등을 종합적으로 고려하여 '특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별'하기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력 취득을 인정할 수 있다.
2) 구체적 특정인의 출처로 알려져야 하는지 여부 判例	
	상표법 제33조 제2항에 의하여 상표가 등록되기 위하여는 출원전에 상표로서 사용한 결과 수요자가 당해 상표를 누구인가의 상품표지로 인식하고 있으면 족한 것이고, 구체적으로 특정인의 성명이나 명칭까지 인식하여야만 하는 것은 아니다.

3) 광고 사실 및 외국에 등록된 사실로 추정할 수 있는지 여부 判例	
수요자간에 그 상표가 특정인의 출처표시로 인식되었다는 사실은 그 상표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로	
는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표 자체가 수요자간에 특정인의 출처표시	
로 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 한다.	
4) 식별력 취득의 대상 및 동일성 요건의 완화 判例	
사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없다. 다만, 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소이다.	
3. 甲의 '제주감귤주스'가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부	
1) 甲이 '제주감귤주스' 상표만을 사용한 것은 2022.1.1.부터 일 지라도, 甲은 1990년	
부터 '제주감귤주스'와 실질적으로 동일성이 인정되는 '제주감귤주스', '제주맛감귤	
주스', '제주도감귤주스'를 '지속적으로' 사용하여 왔다.	
2) 또한, 甲의 1990년도부터 지속적인 '제주감귤주스' 사용 기간, 제주도 관광이 활성화되고 전국 제주도 방문객이 급증함에 따라 호평과 함께 인기를 얻은 신용도, 2000년 이후에는 방송, 신문 등 광고 비용으로 매년 30억원 이상 지출한 광고 기간과 액수, 하고, 이에 따라 매출액 500억원이 넘고 음료수 시장 점유율이 38%에 상회하는 등의 판매량을 종합적으로 고려하면 甲의 '제주감귤주스'는 '과실음료'에 대해 '특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별하게된 표장'에 해당한다.	
4. 설문(2)의 해결	
甲의 '제주감귤주스'는 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 보이고, 이를 주장입	
증하여 法33조2항에 따라 등록 가능할 것이다.	

III. 설문(3)에 대하여	
1. 문제의 소재	
甲의 '제주감귤주스'가 사용에 의한 식별력을 취득하여 法90조1항의 효력 제한을 받지 않는지 검토한다.	
2. 상표법 제90조 제1항의 상표권 효력제한	
(1) 의의 및 취지	
제90조 1항은 기술적 표장(2호) 또는 현저한 지리적 명칭(4호) 등의 자유사용 필요성을 보장하기 위해 상표권자에게 그 권리를 독점적으로 부여하는 것이 적절하지 않다고 인정하여 상표권의 효력이 미치지 않도록 규정하고 있다.	
(2) 사안의 경우	
'제주감귤주스'는 과실음료에 대해 사용될 경우 '산지' 및 '원재료'를 직감시키는 기술적 표장으로 法90조1항2호의 대상이 되는 상표이다.	
3. 甲의 상표권 효력이 미치지 아니하는 표장에 해당하는지 여부	
(1) 사용에 의한 식별력 취득과 상표권의 효력제한 判例	
상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 '상표의 등록 또는 지정상품 추가등록 전'부터 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우, 그러한 부분은 상표법 제90조 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받지 않는다.	
(2) 사안의 경우 - 설문(3)의 해결	
甲의 '제주감귤주스'는 수요자간에 甲의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게된 상표이므로, 法90조1항2호에 의한 상표권 효력 제한을 받지 않는다.	
따라서, 甲의 상표권 효력은 미치며 乙의 주장은 부당하다. <끝>	

[문제 4] - “일회용 카메라”	
I. 설문(1)에 대하여	
1. 문제의 소재	
2. 침해의 성립 요건 (法89조, 108조1항1호)	
등록상표가 일용 유효한 점, 제3자 사용이 상표적 사용인 점, 상표권 보호범위 내에 사용인 점, 정당권원 없는 자의 사용인 점, 상표권 효력제한 사유에 해당하지 않는 점, 권리남용에 해당하지 않는 점을 만족하는 경우 상표권 침해가 성립한다.	
3. 乙등록상표의 상표적 사용이 아님을 항변	
(1) 상표적 사용의 의의	
상표법상 상표의 사용이란 i)형식적으로는 상표법 제2조 제1항 제11호의 각목 및 제2조 제2항의 행위에 해당함과 동시에 ii)실질적으로는 직·간접적으로 상품에 대하여 또는 상품과의 관계에서 상표의 기능이 발휘되는 행위를 말한다.	
(2) 상표로서 기능이 발휘되는지 판단 방법 判例	
타인의 등록상표 이용이 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 이는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단한다.	
(3) 사안의 경우	
甲은 乙의 등록상표는 甲의 카메라 내부 렌즈에 각인되어 수요자들이 인식할 수 없을 것이므로 상표의 기능을 다할 수 없어 상표라고 할 수 없고, 잘 보이는 포장용기와 몸체에 甲의 상표를 표시한 사용태양 및 甲의 사용 의도를 고려하면 乙의 상표는 식별표지로 사용되지 않아 상표적으로 사용되지 않음을 항변할 수 있다.	

4. 상표적 사용된 甲의 상표는 乙의 등록상표와 비유사함을 항변	
乙의 상표는 상표적으로 사용되지 않았고, 상표적으로 사용된 甲의 상표는 乙의 상표와 비유사함을 항변할 수 있다.	
5. 乙의 상표권 권리가 소진된되어 효력이 미치지 않는다는 항변	
(1) 권리소진의 의의 및 적용요건	
상표권자 등 상표에 대한 정당한 권원을 가진 자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고 이후 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로서 상표권의 효력은 해당 상품을 양도, 또는 대여한 행위 등에 미치지 않는다.	
(2) 권리소진이 인정되지 않는 경우 判例	
원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 실질적 재생산 행위로 재생산된 제품에 종전 상품에 표시된 상표를 그대로 유지하게 되면 상품의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 해치게 되므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리가 침해된다고 보아야 하고, 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산 행위에 해당하는가의 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정 취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다.	
(3) 사안의 경우	
甲이 사용한 乙의 X 카메라는 일회용 카메라로 이미 소비자에 의해 적법하게 구매되어 乙 상표권의 권리가 소진된 것인 점, 필름을 갈아끼우는 것은 단순한 부품의 교체일 뿐이고 친환경 적인 자원의 재활용일 뿐인 점, 카메라 포장용기 및 몸체에는 甲의 상표가 선명하게 표시되어 출처의 오인·혼동의 염려가 없어 乙 상표의 기능을 해치지 않는 점을 주장하며, 甲의 행위는 동일성을 해할 정도의 가공이나 수	

	선이 아니고 Z의 상표권이 소진되어 침해 성립하지 않음을甲은 항변할 수 있다.
6. 설문(1)의 해결	
	甲은 Z의 침해 주장에 대해 상표적 사용이 아닌 점, 甲이 수거한 Z의 카메라에 대한 Z의 상표권은 소진되는 점을 항변할 수 있다.
II. 설문(2)에 대하여	
1. 상표적 사용에 대한 침해 정당화 사유	
	Z의 일회용 카메라를 소비자들 사이에 일회용 카메라의 대명사가 될 정도로 유명하고 이에 따라 Z의 상표도 주지·저명한 점, 甲의 상표가 선명하고 확실하게 표시되어 있다고 하더라도 하나의 제품에 둘 이상의 상표가 표시될 수 있는 점, 6개의 렌즈에 Z의 상표가 각인된 점을 고려하면, Z의 상표가 카메라에 대한 출처표시 기능을 수행할 수 있어 甲은 Z의 등록상표를 상표적 사용하였으므로 Z은 이러한 사정을 들어 침해 주장을 정당화할 수 있다.
2. 권리소진에 대한 침해 정당화 사유	
	일회용 카메라에서 필름은 성능이나 품질에서 본질적인 부분이라고 할 수 있는 부분으로 이를 갈아 끼우고 새로운 포장을 한 것은 단순한 가공이나 수리의 범위를 넘어 상품의 동일성을 해할 정도로 카메라의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우이므로 실질적인 재생산 행위에 해당하므로, 甲이 수거한 카메라에 대해 Z의 상표권 권리는 소진되지 않음을 들어 침해 주장을 정당화할 수 있다.
III. 설문(3)에 대하여	
1. 문제의 소재	
	상표 바꿔치기란 타인의 상표가 표시된 상품을 구매하여 상품에 표시된 타인의 상표를 제거·변경하거나 별도의 상표를 부착하여 판매하는 행위로, 카메라의 유통 과

	정에서 甲이 Z의 등록상표를 제거한 상표바꿔치기 행위가, Z의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 있을지 검토한다.
2. 甲이 Z의 상표권을 침해한 것인지 여부	
(1) 견해 대립	
	등록상표의 사용이 없어 상표법상 침해 유형에 포함되지 않으므로 침해를 부정하는 견해, 상표권자가 유통 과정에서 자기의 등록상표를 지정상품에 독점적으로 사용하는 행위를 방해하는 것으로 상표의 기능을 중도에 말살하므로 침해를 긍정하는 견해가 있다.
(2) 일본의 判例 태도	
	일본에서는 '광고로서 사용되고 있는 타인의 상표를 말소하는 행위'는 상표권 침해에 해당한다고 판시한바 있다.
(3) 검토 및 사안의 경우	
	상표법은 상표의 기능을 보호하는 것으로서 상표바꿔치기와 같이 상표권자의 전용권 자체를 해하는 행위는 등록상표를 독점하여 사용할 수 있는 상표권자의 권리를 침해하는 것임과 동시에 상표와 상품간의 견련성을 깨뜨리는 행위로 상표의 기능을 해하므로 침해에 해당한다고 봄이 타당하다. 따라서, 甲이 Z의 카메라 X를 구입하여 Z의 상표를 제거·변경하는 것은 Z의 전용권 및 상표의 기능을 해하는 것으로 Z의 상표권에 대한 침해가 성립한다. <끝>