

## 2008년도 제45회 변리사 제2차시험 문제지

과 목	상 표 법	수험번호		성 명	
-----	-------	------	--	-----	--

### 【 A-1 】 (30점)

甲은 1990년 8월경부터 대전에서 “도나도나”라는 상호 아래 돈까스 전문점을 운영해 오고 있는 바, 이 음식점의 돈까스는 그 맛이 특이하여 전국적으로 유명하게 되었고, 2001년경부터는 인터넷이나 TV의 모든 맛집 소개에서 빠지지 않는 곳이 되었다. 한편, 乙은 2002년 9월경 돈까스 등을 지정상품으로 하는 “돈아돈아”라는 상표를 특허청에 출원하였고, 이 상표는 2003. 5. 11. 등록되었다. 乙은 2005. 7. 2. 이 상표의 전용사용권을 丙에게 10년간 허여하는 계약을 체결하였다.

그런데 丙은 상표등록원부상에 전용사용권자로 등록되지 아니한 채 2005년 10월경부터 지금까지 서울에서 “돈아돈아”라는 상호의 돈까스 전문점을 자기 명의로 운영해 오고 있다.

2007년경 丙은 대전 지역에서도 동일 상호의 돈까스 전문점을 운영하여 전국을 석권할 것을 계획한 후, 상표권자인 乙에게 이 계획에 협조할 것을 요청했다. 이러한 요청에 따라, 乙은 2008년 6월경 대전지방법원에 상표권 침해금지청구소송을 제기하여, 甲이 자신의 상표권을 침해하고 있다고 주장했다.

(1) 甲의 영업행위가 乙의 상표권에 대한 침해행위에 해당하는지 여부를 논하시오. (12점)

(2) 甲이 乙과 丙에 대하여 취할 수 있는 모든 조치에 대하여 논하시오. (18점)

【 A-2 】 (20점)

상표는 식별력에 따라 조어표장(coined mark 또는 fanciful mark), 임의선택 표장(arbitrary mark), 암시적표장(suggestive mark), 기술적표장(descriptive mark) 및 일반명칭표장(generic mark)으로 분류된다. 이들 각각에 대하여 정의 하고, 식별력의 구비정도 및 상표등록적격 여부에 대하여 논하시오.

【 B-1 】 (30점)

2001년 5월경부터 인터넷을 이용하여 각종 사무용 컴퓨터 프로그램에 관한 원격 교육업을 하던 甲은 2002년 2월 5일 “오피스 교실”이라는 자사의 온라인 교육 서비스의 명칭을 ‘인터넷을 이용한 원격 교육업’ 등을 지정서비스업으로 하여 서비스표 등록출원하고 2004년 3월 5일 서비스표 등록을 받아서 현재까지 원격 교육 사업을 진행하여 왔다.

애초 甲의 위 서비스표 출원에 대하여 심사관은 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당 한다는 이유로 거절결정을 하였으나(심사관의 이와 같은 결정은 정당한 것이었다) 甲은 거절결정에 대한 불복 심판을 제기하였고, 특허심판원은 심결시를 기준으로 할 때 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제2항에 해당하게 되었음을 인정하고(이와 같은 사실인정은 옳바른 것이었다), 거절결정을 취소하여 등록이 된 것이다.

그런데 2006년 설립된 “주식회사 오피스 교실”이라는 상호의 乙은 설립 무렵 부터 사무용 소프트웨어에 대한 출장교육 및 인터넷을 이용한 온라인 교육 사업을 하면서 자사의 상호 가운데 일부인 “오피스 교실”을 자사의 출장교육 및 온라인 교육에 대한 인터넷 광고 등에 식별력 있는 도형과 결합된 일체로 사용하였다.

甲은 2008년 5월경 乙의 행위가 자사의 서비스표권을 침해하는 행위라고 주장하였고, 이에 대하여 乙은 자신의 행위는 상표법 제51조에 의하여 침해가 아니라고 주장하였다.

(1) 乙의 주장의 당부를 논하시오. (12점)

(2) 乙이 甲의 서비스표에 대하여 출원시를 기준으로 할 때 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당함을 이유로 무효심판을 청구하는 경우 그 예상되는 결론과 그 이유를 설명하시오. (8점)

(3) 만약, 甲의 서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는 서비스표로서 그 출원시는 물론 등록여부 결정시 또는 심결시에도 실제로는 상표법 제6조 제2항에 해당하는 것이 아님에도 불구하고 착오로 등록되었으나 乙이 이 사건 서비스표를 사용하기 시작할 무렵에 비로소 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에 乙의 주장(무효심판에 관한 것은 제외)의 당부를 논하시오. (10점)

## 【 B-2 】 (20점)

甲의 등록상표 ‘A’에 관하여 乙이 2006. 12. 3. 상표법 제73조 제1항 제3호(3년간의 불사용으로 인한 취소)에 의한 등록취소심판을 청구하여 2007. 10. 5. 甲의 상표 ‘A’에 대한 등록취소심결이 내려졌으나, 甲이 불복을 하지 아니하여 위 심결이 확정되었다. 그런데, 甲은 위 등록취소심판이 청구된 이후인 2007. 1. 10. 자신의 등록상표 ‘A’와 표장이 유사하고, 지정상품도 일부 동일한 상표 ‘a’를 출원하여 2008. 5. 25. 등록을 받았다. 위 등록취소심결이 확정된 이후인 2007. 12. 10. 乙이 취소된 상표 ‘A’와 표장이 유사하고, 지정상품도 일부 동일한 상표를 출원하자 특허청에서는 2008. 7. 10. 위 甲의 상표 ‘a’를 인용하여 거절이유 통지를 하였다. 이러한 상황에서 乙이 자신의 상표권의 확보를 위하여 취할 수 있는 조치는 무엇인지 그 근거와 함께 논하시오.