

## 2009년도 제46회 변리사 제2차 시험 문제지

시험과목	상표법	수험번호		성 명	
------	-----	------	--	-----	--

### 【 A-1 】 (30점)

서울에서 귀금속판매업을 하고 있는 甲은 2001년 3월 23일 “순금당”이라는 상표를 ‘금, 은, 금도금, 백금, 다이아몬드, 진주’를 지정상품으로 하여 상표등록출원을 하여 2002년 4월 22일 상표등록을 받았다.

부산에서 귀금속판매업을 하고 있는 乙은 2003년경부터 ‘금, 은, 금도금, 백금, 다이아몬드, 진주’ 등 귀금속류 및 보석류 제품을 판매하면서 “백금당”이라는 표장을 사용하고 있다.

이에 甲은 2008년 3월 14일 乙에게 상표권침해행위를 중지할 것을 요구하는 경고장을 발송하였다. 그러자 乙은 2008년 4월 30일 甲을 상대로 하여 甲의 등록상표 “순금당”에 대한 등록무효심판과 乙이 사용하는 “백금당”이라는 표장이 甲의 등록상표 “순금당”의 권리범위에 속하지 아니한다는 권리범위확인심판을 청구하였다.

한편, 甲은 위 각 심판이 계속 중이던 2009년 1월 5일 甲의 등록상표의 지정상품 중의 일부인 ‘금도금’에 대한 상표권의 포기등록을 하였다.

위 사례에 기초하여 다음 (1), (2), (3)의 물음에 대하여 답하십시오. 만일, 지정상품별로 다른 결론이 내려질 수 있다면, 그 구체적인 지정상품의 범위를 밝히시오. 다만, 甲의 등록상표의 지정상품 중 ‘금, 은, 금도금, 백금’은 귀금속류 제품이고, ‘다이아몬드, 진주’는 보석류 제품인데, 귀금속류 제품과 보석류 제품은 서로 유사한 상품이고, 乙은 “백금당”이라는 표장을 자기의 상호로서 사용하는 것이라는 주장은 하지 않는 것으로 한다.


- (1) 위 등록무효심판 사건에서 乙이 주장할 수 있는 甲의 등록상표 “순금당”의 등록무효사유를 열거하고, 위 甲의 등록상표가 무효로 될 수 있는지 여부를 판단하십시오. (15점)

- (2) 위 권리범위확인심판 사건에서 乙이 주장할 수 있는 상표법상의 규정을 들고 乙의 사용표장 “백금당”이 甲의 등록상표 “순금당”의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하시오. (10점)
- (3) 상표권의 적극적 효력과 소극적 효력의 내용을 간단히 설명하고, 위 (1)과 (2)의 판단에 따른 그 효력의 차이를 설명하시오. (5점)

【 A-2 】 (20점)

甲은 2004년 7월 26일 지정상품을 ‘애완동물용 의류, 모피’ 등으로 하고



“”와 같이 구성된 상표를 등록출원하여 2005년 9월 22일 등록받았으나 실제로는 “TOM & JERRY”라는 문자 부분만을 사용하였다.

한편, 乙은 1980년 2월경에 TOM과 JERRY라는 고양이와 쥐가 주인공으로 나오는 텔레비전용 만화영화를 창작하였고 그 만화영화는 1980년대부터 그 창작국인 미국은 물론 우리나라를 비롯한 세계 각국의 텔레비전에서 어린이를 상대로 방영

되어 선풍적인 인기를 끌었고 그 결과 “”와 같이 구성된 캐릭터가 유명하게 되었다.

한편, 乙은 1985년부터 위 캐릭터의 상품화 사업을 시작하여 2001년까지 미국과 우리나라를 포함하여 세계 60여개 국가에서 위 캐릭터와 관련된 450여개의 상표를 등록받아 보유하고 있으며, 전 세계에 걸쳐 5,000여개의 업체(이하 ‘라이선시’라 한다)들과 캐릭터 사용계약을 체결하여 각국에서 수십억원 상당의 캐릭터 사용료를 징수하는 등 활발한 상품화 사업을 전개하여 왔고 각국의 라이선시들은 이 사건 캐릭터 상표를 각종 ‘문구용품, 침구류, 애견용품’ 등에 사용하여 왔다.

- (1) 甲이 乙의 동의 없이 등록상표를 사용하는 경우의 상표법상 취급에 대하여 설명하시오. (5점)
- (2) 乙이 甲의 상표에 대하여 취할 수 있는 상표법상 조치에 대하여 설명하시오. (15점)

**【 B-1 】 (30점)**

스위스 법인인 甲은 “마사이 워킹”이라는 상표를 2001년경부터 특수한 형태의 각종 신발 상품에 사용하여 왔으며 2002년경 스위스 상표청에 상표등록을 하였고 2003년경에는 스위스 국내에서 주지·저명한 상표가 되었으나 우리나라에서는 판매되거나 사용된 적이 없어 제대로 알려지지 않았다.

甲으로부터 기능성 신발을 수입하여 판매하려던 A는 동일한 기능의 운동화가 국내에서 판매되는 것을 발견하였고, A를 통하여 이를 알게 된 甲은 2009년 5월 11일 지정상품을 ‘기능성 운동화’로 하여 “마사이 워킹”이라는 상표에 대하여 상표등록출원을 하였으나 심사관은 “마사이 워킹”은 지정상품의 성질을 표시하는 것일 뿐만 아니라 2008년 1월 7일에 출원되어 2008년 8월 20일에 등록된 乙의 선등록상표 “마싸이(지정상품: 운동화, 야구화, 기능성 신발)”와 유사하다고 하여 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7조 제1항 제7호를 이유로 거절이유를 통지하였다.

한편, 乙은 2004년경 甲으로부터 위 “마사이 워킹”이라는 상표의 기능성 운동화를 수입하여 판매하려고 협상하였으나 甲이 제시한 단가가 국내 소비자에게는 지나치게 비싸다고 생각하고 甲의 특허된 기능을 모방한 기능성 운동화를 스스로 개발하여 위와 같이 “마싸이”라는 상표를 부착하여 2005년경부터 판매하여 왔다.

- (1) 위 각 거절이유의 타당성을 검토하시오. (10점)
- (2) 甲이 乙의 등록상표를 소멸시킬 수 있는 방법을 검토하시오. (10점)
- (3) 甲의 출원상표의 등록 가능성 및 등록받기 위하여 요구되는 필요한 조치를 설명하시오. (10점)

【 B-2 】 (20점)

甲은 국내 굴지의 운동화 제조업자로서 1990년 3월 초 신제품 운동화를 개발하여 아라비아 숫자와 영문자로 구성된 “4U”와 영문자 “FORYOU”가 결합된 “4U FORYOU”라는 상표를 부착하여 판매를 시작하였고, 1991년 6월 14일 ‘운동화’를 지정상품으로 하여 상표등록을 받아 이를 사용해 오고 있다.

그런데 서울에서 운동화 제조업을 하고 있는 乙이 2008년 8월 22일 “4U Z3000”이라는 상표를 ‘운동화’를 지정상품으로 상표등록출원을 하여 2009년 3월 23일 상표등록을 받아, 이를 ‘운동화’에 사용하고 있다.

그러자 甲은 2009년 4월 30일 乙을 상대로 하여 乙의 등록상표 “4U Z3000”에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

위 등록무효심판 사건에서 甲이 주장할 수 있는 乙의 등록상표 “4U Z3000”의 등록무효사유를 열거하고, 그 무효 가능 여부를 판단하시오.