



## 2011년도 제48회 변리사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	상표법	120분		

### 【 A-1 】 (30점)

일본국 법인인 甲은 2001. 10. 5. “  Butterfly ” 상표를 ‘탁구공, 탁구라켓’을 지정상품으로 상표등록출원하여 2002. 10. 21. 등록을 받았으며(이하 ‘甲의 등록상표’라 한다), 그 무렵부터 甲은 위 등록상표가 부착된 탁구공, 탁구라켓을 국내에서 판매하였고 일본 내에서는 그 외에 배낭, 서류가방 등에도 위 등록상표를 부착하여 판매하였다.

한국 법인인 乙은 2003. 11. 24. “  BUTTERFLY 버터플라이 ” 상표를 ‘배낭, 서류가방, 핸드백’을 지정상품으로 상표등록출원하여 2004. 10. 7. 등록을 받았다(이하 乙의 등록상표라 한다). 그런데 乙은 위 등록상표가 부착된 배낭, 서류가방, 핸드백 뿐만 아니라 2007년 말까지는 “탁구라켓 케이스”에도 위 등록상표를 부착하여 제조·판매하였다.

한편, 甲은 乙의 등록상표가 주지·저명한 자신의 등록상표와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제11호에 해당한다는 이유로 상표등록무효심판을 청구하였고, 乙은 위 심판절차에서 다투었으나 특허심판원은 결국 2006. 4. 18. 乙의 위 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 이유로 원고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 그러나 乙은 이에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하여 계류 중에 있다.

한편, 甲은 2007. 11. 7. 특허심판원에 乙의 위 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 해당함을 이유로 불사용 취소심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2009. 1. 26. 乙의 등록상표가 정당하게 사용된 사실이 인정된다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

이에 甲은 특허법원에 위 심결의 취소를 구하면서 乙의 등록상표의 등록취소사유로서 상표법 제73조 제1항 제3호의 사유는 철회하고 대신 상표법 제73조 제1항 제2호의 사유를 새롭게 주장하였다.

- (1) 乙이 특허법원에 제기한 심결취소소송의 승소 가능성에 대하여 논하시오. (10점)
- (2) 甲이 심결취소소송 단계에서 위와 같이 상표등록취소사유를 변경하는 것이 적법한 것인지 우리 법원의 실무를 중심으로 논하시오. (10점)
- (3) 甲이 특허법원에 제기한 심결취소소송의 승소 가능성에 대하여 논하시오. (10점)

【 A-2 】 (20점)

미국인 A는 2011. 1. 5. 미국에서 “Players” 상표가 부착된 티셔츠를 판매하기 시작하였고, 2011. 3. 5. 미국 특허청에 상품류구분 제25류의 ‘티셔츠’를 지정상품으로 하여 “Players” 상표를 상표등록출원 하였다.

국내 개인인 B는 A로부터 “Players” 상표가 부착된 티셔츠를 수입·판매하고자 A와 “Players” 상표에 대한 국내총판대리점계약을 체결한 상태에서 A의 허락 없이 2011. 5. 30. “Players” 상표를 상품류구분 제25류의 ‘티셔츠’를 지정상품으로 하여 자신의 명의로 한국 특허청에 상표등록출원을 하였다.

B의 상표등록출원 사실을 알게 된 A는 B에게 “Players” 상표출원을 자신에게 양도하여 줄 것을 요청하였으나 B는 이에 응하지 않았다. 이 경우 A가 한국에서 “Players” 상표의 상표권을 확보하기 위하여 취할 수 있는 조치에 관하여 설명하시오.

【 B-1 】 (30점)

甲은 X 표장을 서비스업류구분 제35류의 ‘의류 도소매업’을 지정서비스업으로 하여 서비스표등록을 받았다. 그 후 甲은 의류판매대리점을 모집해서 OEM방식으로 중국에서 생산하여 국내에 들여온 의류(의류에는 X 표장이 부착되어 있다)를 판매하고 있다.

한편, 乙은 甲의 X 서비스표가 등록된 사실을 모르고 X 서비스표와 유사한 X' 상표를 상품류구분 제25류의 ‘청바지’를 지정상품으로 하여 출원한 후에 인터넷 오픈마켓을 통하여 X' 상표가 부착된 청바지를 통신판매 하고 있다.

- (1) 乙의 청바지 통신판매 행위가 甲의 X 등록서비스표권의 침해에 해당하는지 여부를 논하고 아울러 오픈마켓 운영자의 책임에 대하여도 언급하시오.

(14점)

- (2) 乙이 출원한 X' 상표의 등록가능성 여부를 논하시오. (8점)

- (3) 甲이 X 서비스표를 등록받은 날로부터 3년이 경과한 시점에서 乙이 甲의 X 등록서비스표에 대하여 불사용을 이유로 취소심판을 청구했을 경우, 그 승소 가능성에 대하여 논하시오. (8점)

【 B-2 】 (20점)

강원도 양양시에 있는 “양양송이 영농조합법인(이하 ‘조합법인’ 이라 한다)”은 2006. 5. 29. “양양송이” 표장을 상품류구분 제29류의 ‘송이’를 지정상품으로 한 지리적표시단체표장 등록출원을 하여 2007. 3. 30. 등록받았다.

한편, 양양시에 주소지를 둔 甲은 위 조합법인에 가입하지 않은 채 2011. 5. 20. “나무꾼 양양송이” 상표를 상품류구분 제29류의 ‘송이’를 지정상품으로 하여 상표 등록출원만 한 상태에서 위 상표를 부착한 송이 및 송이가공식품을 판매하고 있다.

한편, 속초시에 사는 乙은 양양시에서 채취해 온 송이를 주원료로 한 ‘송이가공식품’을 제조·판매하는 자로서 “다솔 양양송이” 상표를 상품류구분 제29류의 ‘송이 및 송이가공식품’을 지정상품으로 하여 2004. 6. 3. 상표등록출원하여 2006. 1. 30. 등록받아 사용하고 있다.

(1) 甲이 출원한 “나무꾼 양양송이” 상표의 등록가능성에 대하여 설명하시오.

(6점)

(2) 甲의 “나무꾼 양양송이” 상표의 사용이 조합법인의 ‘양양송이’ 단체표장권과 乙의 ‘다솔 양양송이’ 상표권에 저촉되는지 여부에 대하여 각각 설명하시오.

(8점)

(3) 乙의 “다솔 양양송이” 상표권과 조합법인의 ‘양양송이’ 단체표장권의 상호관계에 대하여 설명하시오. (6점)