

2013년도 제50회 변리사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	상표법	120분		

【 A-1 】 (30점)

서적 및 DVD 등의 출판 판매업 등을 목적으로 하는 주식회사 甲은 2009년 2월경 골프와 관련한 국내외의 다양한 자료와 동영상 등을 선별 편집하고 이를 유명인들이 실연하는 동영상을 포함하여 ‘사장님 나이스 샷!-사나이’라는 명칭의 서적 및 DVD를 제작하고 활발한 선전 광고 활동을 전개하여 100만장(부) 이상을 판매하였다. 뒤이어 ‘사장님 나이스 샷!-사나이 울리는 100타’, ‘사장님 나이스 샷!-사나이 울리는 티샷’, ‘사장님 나이스 샷!-사나이 울리는 퍼팅’ 등 부제를 달리한 후속 제품들도 계속적인 성공을 거두었다. 2010년 말경에는 대중들이 동 제품들을 ‘사장님 나이스 샷!’ 시리즈로 널리 인식하기에 이르렀다. (아래 각 설문은 독립적임)

- (1) 甲이 ‘사장님 나이스 샷!’이라는 표장에 관하여 ‘서적, 정기간행물, 음악이 아닌 것이 수록된 전자매체’를 지정상품으로 하여 상표로 등록출원하는 경우, 등록 허용여부에 대하여 예상되는 결과와 그 근거를 논하시오. (12점)

- (2) 甲이 ‘사장님 나이스 샷!’ 시리즈를 기획 제작함에 있어 그에 수록될 자료 및 동영상의 선택과 편집, 실연 유명인의 섭외 과정에 상당 정도 관여해 온 자연인 乙은, 甲의 동의나 허락을 받지 않은 채, 지정상품을 ‘서적, 정기간행물, 음악이 아닌 것이 수록된 전자매체’ 등으로 하여 ‘사장님 나이스 샷!’을 2011년 5월 16일 상표등록출원하여 2012년 8월 13일 설정등록하였다. 甲은 2013년 3월 1일 및 2013년 5월 9일 각각 ‘사장님 나이스 샷!-사나이 울리는 벙커’, ‘사장님 나이스 샷!-사나이 싱글싱글’이라는 명칭으로 기획 제작하여 출시하였다. 이에 대하여 乙이 취할 수 있는 법적 조치를 서술하고, 귀하가 甲의 변리사라면 어떻게 대응하도록 甲에게 조언할 것인지를 근거와 함께 설명하시오. (18점)

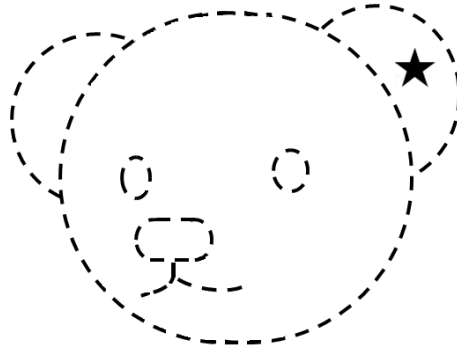
【 A-2 】 (20점)

미국법인 X는 1회용 카메라에 사용하는 상표 'A'를 국내외에서 등록하였으며, Y는 X와 독점적인 수입 판매 대리점 계약을 체결하고 국내에서 활발하게 영업 및 광고활동을 전개하여 수요자들 사이에서 동 제품 및 상표 'A'에 대한 높은 인지도를 형성하는 한편 2012년 12월 말 현재 1회용 카메라 시장의 70% 이상을 점유하게 되었다.

- (1) 甲은 우연한 기회에 제3국에서 저렴한 가격에 동 제품을 수입할 수 있게 되어 직영매장 및 판매대리점을 통하여 적극적으로 판매에 나서게 되었다. 甲은 소비자의 인지도가 높은 상표 'A'를 광고 선전에 적극적으로 활용하고자 하는데, X의 상표권 침해 및 부정경쟁행위에 해당할 것을 우려하고 있다. 甲이 상표 'A'를 광고 선전에 사용하는 경우에 甲에게 허용되는 상표 'A'의 사용 태양 및 X가 취할 수 있는 법적 대응방안에 대하여 설명 하시오. (병행수입 허용여부는 논외로 함) (9점)
- (2) 乙은 자신이 독자적으로 생산한 1회용 카메라에 상표 'A'와 유사한 표장을 부착하여 판매하였고 이로 인하여 X의 상표권을 침해한 혐의로 기소되었다. 乙은 동 표장에 대하여 디자인 등록을 받았으므로 상표권 침해가 성립되지 아니한다고 주장한다. 乙 주장의 타당성에 대하여 논하시오. (4점)
- (3) 丙은 X가 생산한 1회용 카메라의 빈 용기를 수거하여 필름을 재장전하고 전혀 새로운 상표를 부착하여 판매하고자 한다. 丙의 이러한 행위가 X의 상표권 침해에 해당하는지의 여부에 대하여 논하시오. (7점)

【 B-1 】 (30점)

완구회사 甲은 동물인형들의 귀에 빛나고 광택이 나는 금속별을 부착하여 판매하면서 동물인형 등을 지정상품으로 하여 아래와 같은 상표를 출원하였다. 甲은 그림에 나타나 있는 바와 같이 상표견본에서 곰인형 머리를 점선으로 표시하였다. 아울러 상표출원서의 ‘상표의 설명’란에는 “빛나고 광택이 나는 금속별이 동물인형의 귀의 정중앙에 위치하며, 그 금속별이 동물인형의 귀보다 작다.”라고 기재하였다.



특허청 심사관은 “점선으로 표시된 곰모양의 형상은 그 지정상품의 일반적인 형상을 나타낸 것에 지나지 아니하여 자타상품의 식별력이 있다고 할 수 없고, 별모양은 간단하고 흔히 있는 표장에 해당한다. 출원상표는 지정상품의 일반적인 형상에 간단하고 흔히 있는 표장이 결합된 상표로서 결합에 의해 특별한 식별력이 인정되는 것도 아니어서 상표법 제6조 제1항 제3호에서 규정하는 기술적 표장, 상표법 제6조 제1항 제6호의 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표 및 상표법 제6조 제1항 제7호에서 규정하는 기타 식별력 없는 표장에 해당한다.”는 거절이유를 통지하였다.

해당 동물인형은 어린이들 사이에서 선풍적인 인기를 얻었고, 심사관으로부터 거절이유를 통지받을 당시에는 빛나고 광택이 나는 금속별을 귀에 부착한 동물인형이 甲의 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있었다.

- (1) 귀하가 甲의 변리사라면 위 거절이유에 대하여 어떻게 심사관을 설득하여 거절이유를 극복할 수 있을 것인지를 설명하시오. (15점)
- (2) 甲의 위 상표가 특허청에 등록된 후 乙은 곰형상 인형의 눈에 빛나고 광택이 나는 금속별을 부착하여 판매하였다. 한편 丙은 토끼형상 인형의 귀에 빛나고 광택이 나는 금속별을 부착하여 판매하였다. 乙과 丙의 행위가 甲의 상표권 침해에 해당하는지를 각각 설명하시오. (15점)

【 B-2 】 (20점)

유명 여배우 신나라는 화장품 사업에 관심을 가지고 자신의 이름을 상표로 내건 화장품 판매를 계획하고 있다. 그런데 무명시절 길거리에서 우연히 발견하고 신기해했던 ‘신나라 화장품’에 대한 기억을 떠올리고 상표검색을 해 본 결과, 다음과 같은 사실을 알게 되었다. 甲은 2010년 3월에 ‘신나라’라는 문자상표를 화장품 등을 지정상품으로 하여 상표출원을 하였고, 해당 상표는 2011년 7월에 설정등록되었다. 甲은 2011년 8월부터 자신의 등록상표 ‘신나라’가 부착된 화장품을 제조하여 판매하고 있으나 판매량이 매우 소량이어서 해당 상표의 존재를 알고 있는 사람은 거의 없는 실정이다.

한편, 신나라는 2010년 7월에 ‘창공’이라는 영화로 데뷔하였고, 이 영화 한편으로 일약 스타덤에 올라 2011년 7월경에는 유명 여배우의 반열에 올라있었다.

- (1) 여배우 신나라가 화장품에 자신의 이름을 상표로 부착하여 판매할 수 있을지의 여부에 대하여 설명하시오. (10점)
- (2) 여배우 신나라는 2012년 8월부터 화장품에 자신의 이름을 상표로 부착하여 판매하기 시작하였고, 동 화장품은 2013년 현재 국내 소비자들에게 널리 인식되기에 이르렀다. 이 경우 여배우 신나라가 甲의 ‘신나라’ 상표가 부착된 화장품의 제조 및 판매행위를 금지시킬 수 있을지의 여부에 대하여 설명하시오. (10점)