



## 2014년도 제51회 변리사 제2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명
2교시	상표법	120분		

### 【 문제-1 】 (30점)

2002년부터 5년간 미국에서 유학을 하고 돌아온 甲은 2007년 12월 말에 커피원두를 의미하는 coffee bean에 cantabile란 용어를 결합하여 “coffee bean cantabile”로 구성된 문자상표를 ‘과자, 빵, 커피, 가공된 커피, 인스턴트커피, 천연커피원두’ 등의 지정상품에 출원하여 2009년 12월 말에 등록결정되었고 최종 상표등록을 받아 커피원두와 커피 등의 상표로 사용하고 있다.

한편, 미국을 비롯한 해외에서 오랫동안 “ *The Coffee Bean*.”(제1 표장), “*The Coffee Bean*.”(제2 표장) (이하 총칭할 경우 선사용표장들이라 함)이란 표장으로 커피전문점매장을 관리하는 주식회사를 운영하여 온 乙은 한국에 진출 기회를 엿보다 2003년 5월 1일 청담점 1호점으로 커피전문점 체인 매장을 개설했던 이후, 2007년 말까지는 총 30개, 2008년 말까지는 총 148개, 2009년 말까지는 총 188개의 매장을 전국적으로 개설하였으며 이로써 乙은 국내에서 제2위의 커피체인점업체로서의 지위를 가지게 되었다. 나아가 2009년에 1,112억원의 연매출액을 달성하였고 2008년부터 2011년까지 4년 연속 한국산업 고객만족지수(KCSI) 1위를 수상하기도 하였다. 한편 乙은 한국진출을 앞두고 2002년 4월 7일 “커피전문점경영업, 커피전문점체인업”을 지정 서비스업으로 하여 2개의 선사용 표장을 모두 서비스표등록 출원하였으나 그 중에서 제2 표장은 거절결정되고 “ *The Coffee Bean*.”(제1 표장)에 대해서만 2003년 1월에 등록을 받을 수 있었다.

(1) 乙이 “*The Coffee Bean*.”(제2 표장)을 2014년 7월 현재 “커피전문점경영업, 커피전문점체인업”을 지정 서비스업으로 하여 재출원할 경우, 2002년 최초 출원 시의 거절이유가 극복될 수 있는지 여부를 논하고, 새롭게 어떤 거절이유가 등장할 수 있는지를 논하시오. (10점)

(2) 乙이 甲의 등록상표에 대해 무효심판을 제기한 경우 그 승소가능성에 대하여 논하시오. (8점)

- (3) 甲이 등록상표에 기초하여 乙의 제2 표장의 미등록 상태에서의 사용에 대해 상표권을 행사할 수 있는지 여부를 논하고, 반대로 乙의 제2 표장도 서비스표등록을 받았고 甲의 등록상표가 무효로 확정되었다면, 그 후에도 甲이 “coffee bean cantabile”를 빵에 계속 무단으로 사용하는 경우 甲의 표장 사용이 乙의 등록서비스표의 금지권의 범위에 속하는지 여부에 대하여 논하시오. (12점)

【 문제-2 】 (20점)

가. 일본국 법인인 甲은 일본의 2012년 5월 1일자 출원상표 X를 기초출원으로 일본특허청을 본국관청으로 하여 2012년 10월 1일 아래 ‘나’항 기재의 이 사건 출원상표를 국제출원하였다. 이때 미국과 중국과 우리나라를 지정국으로 지정하였는데, 2012년 11월 1일 지정통보를 받은 우리나라 특허청은 2013년 12월 1일 “이 사건 국제상표등록출원은 그 지정상품 중 운동화와 관련하여 동종상품에 선출원등록 된 인용상표 X'와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다”는 가(假)거절이유를 통지하였다.

나. 이 사건 국제상표등록출원 :

(1) 국제등록번호 : 제12345호

(2) 구성 : X

(3) 지정상품 : 티셔츠(Tee-shirts), 운동화(Athletic footwear)

(상품류 구분 제25류)

- (1) 지정국인 우리나라에서 이 사건 국제상표등록출원의 실체심사에 착수하게 되기 전까지 이 국제출원에 대한 본국관청의 역할과 절차수행 및 국제사무국의 역할과 절차수행에 대하여 각각 약술하시오. (7점)
- (2) 이 사건 국제상표등록출원에 대한 지정국 관청으로서 우리나라 특허청의 가(假)거절이유통지의 적절성(시기와 내용면)에 대하여 판단하시오. (6점)
- (3) 본국의 기초출원 X가 일본에서 2014년 1월에 거절결정이 확정된 경우 국제등록에 미치는 효과에 대하여 설명하고 甲이 우리나라에서 일반 상표출원으로 전환하고자 할 경우 그 요건과 효과에 대하여 설명하시오. (7점)


【 문제-3 】 (30점)

프랑스 모(Meaux) 지역과 물렁(Melun) 지역은 고품질의 원유를 바탕으로 한 브리 치즈\*인 “브리 드 모(Brie de Meaux)”와 “브리 드 물렁(Brie de Melun)”의 생산지로 유럽 내에서 알려져 있다.

한국과 유럽연합(EU)이 체결하여 2011년 7월 1일 발효된 자유무역협정(FTA) 부속서에 “브리 드 모(Brie de Meaux)”는 치즈에 대한 지리적 표시로 기재되었으나, “브리 드 물렁(Brie de Melun)”은 부속서에 포함되지 않았다.

한·EU FTA 발효 후 프랑스 모(Meaux) 지역에서 치즈 등급에 대한 인증업무를



수행하고 있는 甲은 “Brie de Meaux”가 포함된 표장 “”(‘인증마크’)를 대한민국 특허청에 출원하여 등록권리를 확보하고자 한다.

한편 대한민국 평창의 유가공품 제조업자인 乙은 2012년 1월부터 “평창 Brie de Meaux”(제1 사용표장)와 “평창 Brie de Melun”(제2 사용표장)을 사용하여 치즈를 제조·판매하고 있다.

※ “브리(Brie) 치즈”는 프랑스의 Ile-de-France 지역에서 유래한 치즈의 한 종류이다.

- (1) 甲이 대한민국 특허청에 상기 ‘인증마크’의 등록출원을 의뢰하면서 지리적 표시 단체표장과 지리적 표시 증명표장 중 무엇으로 출원하는 것이 바람직한지를 질의해 왔다. 변리사로서 당신의 의견을 제시하시오. (10점)
- (2) (1)의 선택결과에 따라 2013년 5월 상기 ‘인증마크’에 대한 지리적 표시 단체표장(또는 증명표장) 등록을 받은 후에 甲은 乙의 표장 사용에 대하여 지리적 표시 단체표장권(또는 증명표장권) 침해소송을 제기하였다. 甲의 승소가능성에 대하여 논하시오. (10점)
- (3) (2)와 같이 甲이 등록을 받은 후에 2014년 1월 乙은 “제1 사용표장”과 “제2 사용표장”에 대하여 치즈를 지정상품으로 하여 각각 상표등록출원을 하였다. 乙의 각 출원의 등록가능성에 대하여 논하시오. (10점)

【 문제-4 】 (20점)

마이크로칩 전문 제조회사인 甲은 자사의 칩이 내장된 컴퓨터를 부팅할 때 독특한 5음절의 소리가 나도록 설계하여 오랜 기간 사용해 옴으로써 누구나 이 소리를 들으면 甲을 떠올릴 수 있는 정도가 되었다. 甲은 국내에서 소리상표의 등록이 가능해졌다는 소식을 접하고 사용에 의한 식별력 취득을 주장하면서 마이크로칩을 지정상품으로 하여 소리상표출원을 하였다. 甲의 소리상표출원에 대하여 특허청은 (1)시각적 표현의 기재불비(거절이유 제1점)와 (2)기능성이 있는 상표(거절이유 제2점)에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 거절이유(의견제출 통지)를 통지하였다.

의견서와 보정서 제출을 통하여 거절이유를 극복하고 소리상표 등록을 받은 甲은 타 마이크로칩 제조사인 乙이 등록된 소리상표를 흡사하게 문자로 단순 표현한 “똥 - 뚜리두둥”이란 문자상표를 사용하고 있는 것을 발견하였다.

- (1) 거절이유 제1점의 구체적 적용 법규정에 대해 설명하고 이러한 거절이유가 나오지 않도록 하기 위하여 소리상표 출원 시 甲은 어떤 점에 유의해야 했었는지 설명하시오. (7점)
- (2) 거절이유 제2점을 극복하기 위한 의견서 작성의 요지를 약술하시오. (7점)
- (3) 乙의 상기 문자상표 사용이 甲의 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여 논하시오. (6점)