




【 문제-1 】 (30점)

甲은 가구를 지정상품으로 하여, 1988년 5월 등록되어 1998년 5월 소멸된
선사용상표 1()**순퍼니**), 1989년 1월 등록되어 1999년 1월 소멸된 선사용
상표 2()**순퍼니**), 1995년 2월 등록되어 한 차례 갱신을 거쳐 최종적으로
2015년 2월 소멸된 선사용상표 3()**순퍼니** **SUN FURNI**)의 상표권자였다. 그리고 乙은
선사용상표 3이 소멸된 이후 1년 이상 경과한 2016년 9월 **SUNFURNI**
쑤퍼니 라는
상표를 “선반, 옷장, 탁자, 의자, 책장” 등을 지정상품으로 하여 출원하였고,
2017년 6월 상표 등록을 받았다.

이에 甲은 자신의 선사용상표들에 포함된 SUN FURNI와 乙의 등록상표에
포함된 SUNFURNI가 공통되고, 선사용상표 1, 2, 3은 여전히 국내에서 특정인의
상표로 인식되고 있으며, 乙의 상표는 이들을 모방 출원하여 부정한 목적으로
사용되고 있다고 주장하면서 무효심판을 청구하였다. 하지만 이에 대해 乙은
“선사용상표들은 자신의 상표 출원일 당시 甲이 상표로서 사용하고 있지
않거나 적어도 상표로 계속 사용하려고 하지 않는 것이어서, 자신의 상표는
부정한 목적으로 사용되는 상표에 해당하지 않는다.”고 주장하였다. 다만,
선사용상표들이 “바로 이 순퍼니가 sunWuD 순우드가구로 새롭게 탄생
했습니다.”, “순퍼니의 명성 그대로 순우드가구 sunWuD”, “순퍼니의 차세대
가구 순우드” 등의 문구로 10년 이상 광고 되었다는 점에 대해서는 다툼이
없다. 다음 물음에 답하십시오.

- (1) 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표에 해당하려면 ‘등록상표의 출원일
당시 특정인이 그의 선사용상표를 사용하고 있거나 적어도 상표로 계속
사용하려고 하는 경우일 것’이라는 요건이 필요하다는 乙 주장의 타당성에
대하여 논하십시오. (12점)
- (2) 乙의 상표는 선사용상표를 모방 출원하여 부정한 목적으로 사용된 상표라는
甲 주장의 타당성에 대하여 논하십시오. (18점)


【 문제-2 】 (20점)


甲(주식회사)은 2014년 4월 자사 소속의 아이돌 그룹의 명칭 X를 ‘커피’ 등을 지정상품으로 하여 상표 출원을 하고, 2015년 4월 상표 등록을 받았다. 한편 甲은 상표 출원·등록을 받기 전인 2010년부터 상표 X의 변형인 표장 X'를 사용한 이래 커피 전문점들을 개점하여 전국적인 체인망을 구축하는 한편 2016년 4월까지 30억 원을 투자하여 인터넷, TV, 신문 등에 광고를 하였다. 또한, 위의 커피 전문점들은 그 변형표장 X'가 인쇄된 종이·플라스틱 컵을 사용하였으며 아울러 외부간판, 카탈로그 및 기타 선전광고물에 이를 표시 또는 부착하여 사용함으로써 주지·저명성을 취득하였다.


이와 같은 상황 하에서, 乙은 2016년 9월 ‘커피’ 등을 지정상품으로 하여 상표 X와는 동일·유사하지 않은 상표 Y를 출원하여 2017년 6월 상표등록을 받았다. 이후 乙은 자신의 커피 전문점을 운영하면서, 甲의 변형표장인 X'가 인쇄된 종이·플라스틱 컵의 공급계약을 甲과 체결하여 공급받아 오다가, 이러한 컵이 자신의 광고 및 커피 이미지와 어울리지 않고 아울러 가격도 다른 제품에 비해 비싸다는 것을 이유로 공급계약을 해지하고, 자신이 직접 제작한 컵에 상표 Y의 변형형태로서 X'와 동일·유사한 Y'를 인쇄하여 사용하고 있다. (단, X와 Y', Y와 X'는 서로 동일·유사하지 않음)



이러한 경우 甲이 乙을 상대로 취할 수 있는 상표법상의 조치에 대하여 설명하시오.


【 문제-3 】 (30점)


甲은 지정상품을 ‘의류’ 등으로 하여 2006년 9월  HONEY WEAR 로 구성된 표장을 대한민국에서 출원하여 2007년 5월 상표등록(그 후 1차 갱신등록 하였다.)을 받았으며, 동 상표의 최초 등록 무렵에 乙(미국법인)이 생산하는 ‘의류’ 등을 20년 동안 대한민국으로 수입하여 판매하는 계약을 체결하고 乙의 HONEY



상표가 부착된 의류 등을 수입·판매하였다. 甲이  HONEY WEAR 로 구성된 상표를 출원·등록하여 동 상표를 사용하기 시작한 것은 乙의 미국에서의 HONEY 상표권 취득이나 HONEY를 포함한 상호로 변경한 시점보다 앞서는 것이었다.

甲은  HONEY WEAR 상표와 동일하거나 유사한 것으로 인정되는 상표들을 추가로 등록 받았으며, 乙은 HONEY 및 그와 동일하거나 유사한 것으로 인정되는 상표들이 부착된 ‘의류’ 등을 2008년부터 2017년 7월 현재에 이르기까지 대한민국으로 수출·판매하면서 이들 표장들을 사용하여 오고 있다. 이에 대응

하여 甲은 해외 공장으로부터 주문자상표부착 생산방식(OEM)으로  HONEY WEAR 가 부착된 ‘의류’ 등을 공급받아 대한민국에서 판매하여 오고 있다. 한편, 甲이 추가로 등록받은  HONEY WEAR 와 유사한 상표들의 등록출원일인 2016년 10월 및 2017년 3월 무렵에는, 乙의 이들 표장들이 乙의 사용에 의하여 ‘의류’ 등에 관하여 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되기에 이르렀다.

(1) 甲이  HONEY 등의 상표를 사용하여 의류 등을 대한민국으로 수출·판매하는 乙에 대하여 상표권 침해를 이유로 하는 손해배상을 청구하는 경우, 甲의 상표권 행사는 권리남용에 해당하는지 여부에 대하여 논하시오. (7점)

(2) 乙은, HONEY를 요부로 하는  HONEY WEAR 등록상표와 동일하거나 유사하다고 인정되는 甲의 후행 등록상표들에 대하여, 등록의 무효를 주장하는바 그 타당성 여부를 논하시오. (15점)

(3) 甲의 후행 등록상표인 HONEY가 乙이 사용하는  HONEY 상표와의 관계에서 등록이 무효로 되었다면, 이와 같은 乙의 상표 사용은 甲의  HONEY WEAR 상표권을 침해하는지 여부에 대하여 논하시오. (8점)

【 문제-4 】 (20점)

목수 甲은 주문받은 사양 그대로만 가구 등을 제조하여 왔으나 최근 자신만의 독창적 기술과 디자인 능력을 확신하고, 자신의 작품이 명품임을 강조하기 위하여 저명한 자동차 브랜드 ‘MGM-벤츠’의 고급 이미지를 차용하여 의자에는 ‘MGM-벤치’라는 표장, 편안하다는 점을 강조하기 위하여 침대에는 ‘자미와-침대’라는 표장을 각각 부착하여 가구를 판매하기 시작하였다. 그런데 얼마 지나지 않아 甲은 MGM코리아 주식회사로부터 자사 상표권의 침해를 중단할 것과 함께 추후 상표권 침해가 계속되는 경우 민·형사상 모든 법적 조치를 취할 것이라는 경고장을 받고 매우 당황하여 어찌할 바를 모르고 있다. 또한 수면제를 지정상품으로 하는 ‘자미와’라는 상표의 상표권자인 제약회사로부터도 침해중지 경고장을 수령하였다.

이와 관련하여 甲은 귀하에게 1) 권리범위확인심판의 현실적 효용가능성과 한계, 2) 무효사유가 명백한 경우에 권리범위확인심판 청구의 실익이 있는지에 관한 대법원의 입장에 대하여 자문을 구하고 있다. 귀하의 답변을 서술하시오.