

【 문제-1 】 (30점)

학교법인 甲은 “의정부대학교”라는 학교명칭에 대하여 “교육업, 상점디자인업, 측량업”을 지정서비스로 하여 상표등록을 받았다. 학교법인 乙은 “의정부교육대학교”라는 학교명칭에 대하여 “인터넷교육강좌업, 교육연구업”을 지정서비스로 하여 상표등록을 받았다. 학교법인 丙은 “의정부디지털칼리지 UijeongbuDigitalCollege”와 “의정부디지털칼리지 UJDG”라는 명칭들에 대하여 “온라인을 이용한 언어 교육업”을 지정서비스로 하여 각각 상표등록을 받았다.

甲, 乙 및 丙이 상표등록출원하기 이전부터 “의정부”는 “경기도”에 위치한 ‘시’의 명칭인 “의정부시”를 나타내는 것이라고 우리나라 국민들에게 현저하게 알려져 있다. “의정부대학교”는 甲이 상표등록출원하기 이전부터 우리나라 국민들이 어떤 대학교인지를 구체적으로 알 수 있을 정도로 유명한 대학교가 되었다. “의정부교육대학교”는 설립된지 6년 정도 밖에 안되어서 학교 명칭 자체만으로는 잘 알려져 있지 않지만, 재학생뿐만 아니라 일반인들에게도 인터넷교육강좌를 다수 제공하여 해당 학교명칭을 상표등록출원할 때에 “인터넷교육강좌업”에 대해서는 이미 국내에서 특정인의 서비스에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별될 수 있을 정도에 이르렀다. 丙의 “의정부디지털칼리지”는 설립된지 4년 정도 밖에 되지 않았고 해당 학교는 현재까지도 일반 수요자들에게 잘 알려져 있지 않다.

한편, 학교법인 丁은 “온라인을 이용한 언어 교육업”에 대하여 “의정부디지털칼리지”를 운영하면서 현재 “의정부디지털칼리지 UDCWB”라는 상표를 丙의 허락 없이 사용하고 있다. 다음 물음에 답하십시오. (단, “Uijeongbu”는 “의정부”의 한글 발음을 그대로 영문자로 표기한 것이고, “디지털(Digital)”은 온라인으로 교육을 한다는 의미로서 일반 수요자에게 인식되어 있으며, “칼리지(College)”는 “전문대학”이나 “단과대학”을 의미하는 영문명칭으로서 대학명칭과 관련하여 일반적으로 사용되는 명칭임)

- (1) 丁은 甲, 乙의 등록상표에 대하여 상표법 제33조 제1항 제4호를 무효사유로 하여 각각 상표등록의 무효심판을 청구하였다. 이 경우에 甲, 乙이 항변으로 주장할 수 있는 법적 근거를 고려해서 해당 심판의 결과에 관하여 각각 논하십시오. (14점)

- (2) 丁은 丙의 등록상표 중 “의정부디지털칼리지 UijeongbuDigitalCollege”에 대해서만 상표법 제119조 제1항 제3호를 취소사유로 하여 상표등록의 취소심판을 청구하였다. 그런데 해당 심판에서 丙은 심판청구일로부터 1년 전에 “온라인을 이용한 언어 교육업”과 관련하여 “의정부디지털칼리지 - 의정부에 위치한 온라인 교육 전문대학”이라고 표시한 광고자료를 사용 증거로 제출하였다. 이러한 증거만을 가지고 丙이 주장할 수 있는 모든 항변의 타당성을 고려해서 해당 심판의 결과에 관하여 논하시오. (10점)
- (3) 丙은 丁의 사용상표가 자신의 등록상표 중 “의정부디지털칼리지 UJDG”의 권리범위에 속한다는 이유로 권리범위 확인심판을 청구하였다. 해당 권리범위 확인심판의 결과에 관하여 논하시오. (6점)

【 문제-2 】 (20점)


甲은 거래시장에서 “세테리”로 호칭되는 “SETERY”라는 표장을 “테니스복”을 지정상품으로 하여 상표등록을 받은 상표권자이다. 乙은 甲과 “테니스복”에 대해서 등록상표인 “SETERY”의 사용허락계약을 체결하고 甲이 관리하는 품질기준에 따라 해당 등록상표가 표시된 “테니스복”을 생산 및 판매하여 왔으며, 이러한 乙의 판매활동으로 인해 “SETERY”는 “테니스복”에 관하여 2017년 6월경부터 2018년 7월 현재까지 국내에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되기에 이르렀다.

한편으로 甲 및 乙과 아무런 법적 및 경제적 관계가 없었던 丙은 “테니스화”에 대하여 “SETERY”라는 표장을 2017. 6. 20. 상표등록출원하여 2018. 1. 18. 상표등록을 받았다. 다음 물음에 답하시오. (단, “테니스복”과 “테니스화”는 유사한 상품은 아니지만, 해당 상품들에 관한 판매 장소나 수요자층 등이 동일하여 경제적 건련관계가 있다고 봄)


- (1) 甲은 丙의 등록상표에 대하여 상표법 제34조 제1항 제12호를 무효사유로 하는 상표등록의 무효심판을 청구하려고 한다. 이 경우에 “SETERY”라는 상표가 해당 규정의 적용을 위한 특정인의 선사용상표로서의 지위를 인정 받을 수 있도록 甲이 주장할 수 있는 모든 근거 및 이에 따라 예상되는 해당 심판의 결과에 관하여 논하시오. (15점)
- (2) 甲은 자신과 과거에 동업 관계에 있었던 丁이 “SETERY”를 “구두”에 대하여 2017. 8. 22. 상표등록출원하여 2018. 4. 12. 상표등록을 받은 것을 알게 되었다. 이 경우에 甲은 丁의 등록상표에 대하여 상표법 제34조 제1항 제20호를 무효사유로 하는 상표등록의 무효심판을 청구하려고 한다. 무효심판에서 甲이 해당 규정이 적용되도록 입증해야 할 사항들에 관하여 기술하시오. (단, “테니스복”과 “구두”는 비유사함) (5점)

【 문제-3 】 (30점)

甲은 “귀금속제 액세서리, 스킨케어용 화장품 소매업, 가방 소매업, 의류

소매업”을 지정상품 및 지정서비스로 하는 상표  를 2016. 9. 2. 출원하여 2017. 7. 10. 상표등록을 받은 후, 상표등록을 받은 날로부터 적법하게 사용하고 있다.

乙은 “귀금속제 액세서리, 스킨케어용 화장품 소매업, 가방 소매업, 의류

소매업”을 지정상품 및 지정서비스로 하는 상표  를 2017. 8. 10. 출원하여 2018. 5. 21. 상표등록을 받았다. 그런데 乙의 등록상표가 출원되기 전에 지정서비스와 동일·유사한 서비스들에 관하여 등록상표의 낙타 모양의 도형 부분과 유사한 형상의 도형을 포함하는 다수의 상표가 상표권자를 달리하여 등록되어 있다.

한편, 甲은 丙에게 2018. 5. 25. 통상사용권을 허락하는 계약을 체결하였고, 그날 오후에 丙은 특허청에 통상사용권의 설정등록을 하고 나서 甲의 등록상표를 사용하고 있다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 甲은 乙의 등록상표가 자신의 등록상표와 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 의해 상표등록을 받을 수 없는 상표라고 주장하면서 상표등록의 무효심판을 청구하였다. 甲의 상표등록의 무효심판에 대하여 예상되는 심결의 결과에 관하여 논하시오. (8점)
- (2) 乙은 甲의 상표등록을 취소하는 심판을 청구하려고 한다. 이 경우에 상표등록의 취소심판에서 주장될 수 있는 취소사유를 등록상표의 사용 태양과 관련하여 설명하고, 甲이 乙과 丙에 대하여 취할 수 있는 법적 대응에 관하여 각각 논하시오. (14점)
- (3) 甲은 2018. 6. 20. 丁에게 상표권을 이전하였는데, 丁은 상표권을 이전 받기 전부터 이미 甲의 등록상표와 유사하면서 등록받지 않은 복수의 상표를 계속 사용하고 있었고, 상표권을 이전받은 후에도 계속 사용하고 있다. 이에 乙은 자신의 상표와의 관계에서 수요자 사이에 혼동의 우려가 있다는 이유로 상표등록의 취소심판을 청구하려고 한다. 이 경우에 취소 사유에 관하여 논하고, 심결의 결과에 따라 예상되는 효과에 관하여 설명하시오. (8점)

【 문제-4 】 (20점)

甲은 “팔죽, 수정과, 강정”을 지정상품으로 하는 상표 “KODELLY”를 2016. 10. 10. 출원하여 2017. 11. 10. 상표등록을 받았고, 국내에 소재한 법인 乙과 자신의 등록상표를 지정상품 “팔죽, 수정과, 강정”에 사용하는 것에 대하여 5년 동안 전용사용권을 설정하는 계약을 2017. 11. 20. 체결하였다. 甲은 상표등록을 받고 나서 국내에서는 자신의 등록상표를 사용하고 있지 않고, 일본에서만 사용하고 있다.



丙은 2016. 10. 14. 부터 “팔죽, 수정과, 강정” 제품에 상표 “KODELLY”를 계속 사용하면서 해당 상표에 대한 상표등록출원은 하지 않고 있다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 甲은 丙을 상대로 법원에 상표권 침해를 주장하면서 상표법 제110조 제4항의 “통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액”을 손해액으로 하는 손해배상 청구소송을 제기하였다. 이 소송의 결과에 관하여 논하시오. (12점)
- (2) 乙은 자신이 사용하고 있는 상표들을 광고하기 위해서 발행한 카탈로그의 뒤표지 중간에 “OO법인 乙 주식회사”라는 상호의 표시 아래 “KODELLY, KOOKIDIREA, KOKUDATA, KONDUDIA”의 형태로 甲의 등록상표를 乙이 사용하는 다른 상표들과 함께 나열하여 사용하고 있다. 이 경우에 乙은 해당 등록상표가 지정상품인 “팔죽, 수정과, 강정”에 관한 것임을 알 수 있는 표시를 전혀 하지 않고 있다. 乙이 이러한 형태로 계속 해당 등록상표를 사용하려는 행위가 상표법 제119조 제1항 제3호에 의한 상표등록의 취소심판과 관련하여 등록상표의 사용으로 인정될 수 있는지에 관하여 설명하시오. (4점)
- (3) 수입업자 丁은 상표권자 甲의 등록상표가 부착된 상품 “강정”을 일본에서 수입하고 있다. 丁의 수입행위가 상표법 제119조 제1항 제3호에 의한 상표등록의 취소심판과 관련하여 등록상표의 사용으로 인정될 수 있는지에 관하여 설명하시오. (4점)