

【문제-1】 (30점)

대천읍은 충청남도 홍성군에 있는 읍으로서, 김 양식업이 번성하던 천수만과 연결되어 일제 강점기 시절부터 천수만 일대에서 생산, 제조, 가공된 김이 뱃길을 따라 모여 판매되는 다양한 김 유통시장이 크게 발달하였다. 이에 따라 대천읍은 일반 수요자들이 김의 생산지로 오인할 정도로, 김에 대한 명성을 얻었다.

그런데 1990년경부터 천수만 간척 사업이 시작되어 대천읍은 더 이상 뱃길로 바다에 연결되지 않았다. 이에 대천읍 일대 상인들은 지역상권이 쇠퇴하는 것을 막기 위하여 대천김영어조합법인(이하 ‘甲’)을 설립하고 2000년경부터 대천읍 일대 김 가공업체들이 ‘조미구이 김(도시락김)’을 가공 판매하기 시작하였으며, ‘대천김’ 축제를 개최하여 ‘조미구이 김’을 지역 특산물로 적극적으로 홍보하였고, 이로써 대천읍은 2017년경 ‘조미구이 김’의 높은 품질 등으로 일반 수요자에게 큰 명성을 얻게 되었다.

- (1) 상표법상 ‘지리적 표시 단체표장’ 등록출원시 특허청에 제출해야 하는 서류를 설명하시오. (4점)
- (2) 甲이 2018. 2. 1. 표장 “K-STAR 대천김”을 지정상품 제29류 “김, 조미 김, 구이 김”으로 특허청에 지리적 표시 단체표장 등록출원하였을 경우, 아래 주어진 사실관계를 고려하여 특허청의 심사 결과를 예상하고, 이 출원을 등록받기 위한 방안을 설명하시오. (14점)

지리적 표시 단체표장 등록출원 당시 사실관계
<p>[甲의 정관에 포함된 조합원(통상사용권자) 명부]</p> <p>주식회사 A (대천읍 소재, 김 가공업)</p> <p>주식회사 B (대천읍 소재, 김 유통업)</p> <p>개인기업 C (부천읍 소재, 김 가공업)</p> <p>개인기업 D (대천읍 소재, 김 가공업)</p> <p>개인기업 E (대천읍 소재, 김 가공업)</p>

지리적 표시 단체표장 등록출원 당시 사실관계

- 甲은 특허청에 제출해야 하는 서류를 충실하게 제출하였음.
- 甲이 제출한 정관 및 정관의 부속서는 아래와 같음.
- 甲의 정관은 상표법 시행령 제3조(단체표장 사용에 관한 정관의 기재 사항)를 만족함.

[甲의 정관]

(중략)

제49조 조합원은 '대천읍 내'에서 '조미구이 김'을 가공 또는 유통하는 사업자이어야 한다.

제50조 (1) 조합원은 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품의 품질 특성의 유지를 위한 '자체관리기준'과 '유지관리방안'을 준수하여야 한다.

(2) 상표법에 의한 지리적 표시 단체표장을 사용할 수 있는 상품의 특정 품질, 명성 또는 그 밖의 특성과 연관된 대천읍 지역의 지리적 환경 요인, 지리적 표시 대상지역, 품질 등의 자체관리기준, 품질 등의 유지관리방안은 본 정관의 부속서에 기재된 바에 따른다.

(3) 제2항의 규정에 의한 정관의 부속서는 정관의 일부로 보며, 정관과 동일한 효력을 가진다.

[甲의 정관의 부속서]

(중략)

1. 상품의 특정 품질, 명성 또는 그 밖의 특성 및 자체관리기준

(1) 원재료에 의한 품질 특성: '조미구이 김'은 타 상품과 달리 서해안이나 대천읍 근처 김 원초, 국내산 참깨로 직접 짠 참기름, 국내산 천일염을 사용하여 맛과 향이 매우 뛰어나다.

(2) 가공 공정에 의한 품질 특성: '조미구이 김'은 타 상품과 달리 염선된 김 원초를 영하 18도 이하로 급냉 건조시킨 후 참기름을 앞뒤로 3회 바른 후 3회 구워 향이 풍부하고, 천일염을 2초 동안 2회 골고루 뿌려 맛이 좋으면서 나트륨 함량이 20 ~ 30 % 낮다.

2. 상품의 특정 품질, 명성 또는 그 밖의 특성의 유지관리방안

(1) 원재료에 대한 자체관리기준을 위반한 경우: 1차 위반시 3개월 표시 금지, 2차 위반시 제명

(2) 가공 공정에 대한 자체관리기준을 위반한 경우: 1차 위반시 시정명령, 2차 위반시 3개월 표시 금지, 3차 위반시 제명

- (3) 甲이 지리적 표시 단체표장을 물음 (2)에 따른 조치에 따라 2019. 2. 1. 설정등록한 후, 권리를 침해하고 있는 乙에게 경고장을 발송하자, 乙은 甲의 지리적 표시 단체표장에 대하여 2020. 2. 1. 특허심판원에 등록취소심판을 청구하였다. 아래 주어진 사실관계를 고려하여 乙의 청구 이유를 예상하고, 특허심판원의 심결을 논하시오. (12점)

지리적 표시 단체표장 설정등록 이후 사실관계					
사용자	주식회사 A	주식회사 B	개인기업 D	주식회사 E	주식회사 F
조합원 여부	○	○	○	×	○ (등록 후 가입)
주소	대천읍	순천읍으로 이전	대천읍	대천읍	대천읍
사용표장	왕후 대천김	대천김	대천김	대천김	대천김
사용상품	김자반, 김밥김	조미구이 김	조미구이 김	조미구이 김	구운 감태
사용참기름	국내산 참기름	국내산 참기름	외국산 참기름	국내산 참기름	국내산 참기름
사용소금	국내산 천일염	국내산 천일염	정제염, 맛소금	국내산 천일염	국내산 천일염

- 일반 수요자는 주식회사 A의 상품에 대하여 ‘유명한 상품이라고 믿고 구매했어요’ 등의 상품평을 남김.

- 甲의 조합원 명부에는 실제 조합원인 ‘개인기업 E’ 대신 ‘주식회사 E’로 적혀 있었는데, 甲은 오기라면서 ‘주식회사 E’는 원래부터 자기 조합원이 아니라고 진술하였음.

- 甲은 특정 사용자에게 위와 같은 지리적 표시 단체표장의 사용을 중지할 것을 요구한 바가 없음.

- 모든 사용자는 甲의 등록번호를 사용상품에 표시하고, ‘전통과 명성을 이어온~’, ‘엄선된 원료로 만든~’ 등의 홍보 문구를 표시하고 있음.

【문제-2】 (20점)

甲은 2020. 2. 1. 설정등록한 상표 A의 상표권자이다. (지정상품: 제24류 수건, 타월 등)

乙은 수건을 주로 판매하는 사업자로서, 甲의 동의 없이 甲의 인감도장을 몰래 가져와서 A 상표권에 대한 양도증에 무단 날인한 뒤, 이를 2020. 5. 1. 특허청에 제출하여 乙 명의로 상표권 이전등록을 완료하였다.

이후 乙은 상표 A를 표시한 수건을 200개는 일반 수요자에게 판매하였고, 200개는 주요 거래처에 사은품 내지 판촉용으로 제공하였으며, 200개는 판매 목적으로 소지하였다.

(1) 상표권 침해에 해당하는 경우 상표법상 벌칙 규정에 대하여 설명하시오. (4점)

(2) 乙의 각 행위에 대하여 甲의 상표권 침해죄(상표법 제230조)가 성립하는지 여부를 논하시오. (10점)

(3) (별개 사안임) 한편 상표권자 甲은 A 상표권에 대하여 丙에게 사용기간을 '2021. 2. 1. ~ 2030. 2. 1.' 및 사용지역을 '대한민국 전 지역'으로 하는 무상의 통상사용권을 2021. 2. 1. 유효하게 설정하였고, 丙은 이를 특허청에 등록하지 않았으며, 丁에게 사용기간을 '2024. 2. 1. ~ 2030. 2. 1.' 및 사용지역을 '대한민국 전 지역'으로 하는 전용사용권을 2024. 2. 1. 유효하게 설정하였고, 丁은 이를 2024. 2. 1. 특허청에 등록하였다. 丙은 2021. 2. 1.부터 현재까지 A 상표를 사용하여 타월을 판매하고 있다. 丙의 판매 행위가 甲 또는 丁의 권리에 대한 침해(상표법 제107조 등)에 해당하는지 여부를 논하시오. (6점)

【문제-3】 (30점)

甲은 2022. 11. 1. ‘HOLA’라는 상표(이하 ‘이 사건 출원상표’라고 함)를 ‘의류’를 지정상품으로 하여 상표등록출원을 하였는데, 이 사건 출원상표는 甲의 상표등록출원일 전에 먼저 출원되어 등록된 乙의 선등록상표(상표: ‘HOLO’, 지정상품: ‘의류’)와 비교하여 표장의 외관 및 칭호가 유사하고, 지정상품이 동일하여 상표법 제34조제1항제7호에 해당된다는 이유로 2023. 11. 10. 특허청에서 거절결정되었다. 甲은 이러한 특허청의 거절결정에 불복하여 2023. 11. 17. 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원에서는 특허청의 원 거절결정과 동일한 이유로 甲의 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 2024. 3. 14. 甲에게 심결등본을 송달하였다.

(1) 甲은 乙의 선등록상표에 대해서 조사를 진행한 결과, 乙은 선등록상표에 대해 오래 전부터 국내에서 상당한 정도로 광고선전을 해 오면서 그 지정상품인 ‘의류’를 판매해 왔고, 그 결과 乙의 선등록상표는 국내의 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 저명한 상표라는 사실을 알아내었다. 반면에 甲의 이 사건 출원상표는 국내의 수요자 간에 널리 인식되어 있는 상표라고 볼 근거가 없는 상황이다. 이러한 사실을 기반으로 甲은 이 사건 출원상표가 상표법 제34조제1항제7호에 해당되는 상표가 아님을 주장하면서 특허심판원의 심결을 취소해 달라는 취지의 심결취소소송을 특허법원에 제기하고자 한다. 이 경우 甲의 주장을 뒷받침할 수 있는 적절한 청구이유를 판례에 의거하여 설명하시오. (15점)

(2) 甲은 2024. 3. 20. 특허법원에 특허심판원의 심결을 취소해 달라는 취지의 심결취소소송을 제기하였고, 소송 계속 중 甲은 2024. 4. 3. 특허청에 이 사건 출원상표의 상표등록출원을 취하하기 위한 취하서를 제출하였으며, 해당 취하서는 2024. 4. 5. 특허청에서 수리되어 결국 이 사건 출원상표에 대한 상표등록출원은 취하가 완료되었다. 이 경우 심결취소소송은 어떻게 처리되는지 판례에 의거하여 설명하시오. (6점)

- (3) 甲은 이 사건 출원상표에 대한 상표등록출원을 취하한 후 2024. 5. 7. 'HOLA'라는 상표(이하 '이 사건 재출원상표'라고 함)를 '의류'를 지정상품으로 하여 특허청에 다시 상표등록출원을 하면서, 이와 동시에 상표법 제34조 제1항제7호에 따른 거절이유가 통지되는 것을 피하기 위해 乙로부터 이 사건 재출원상표의 등록에 동의한다는 내용의 공존동의서를 받아 출원서와 함께 특허청에 제출하였고, 그 결과 이 사건 재출원상표는 별다른 거절이유의 통지 없이 2025. 5. 9. 최종 상표등록이 완료되었다. 그 이후 乙은 2025. 6. 13. 'HOLA'와 유사한 상표인 'HOLAR'라는 상표(이하 '후출원상표'라고 함)를 '의류'와 유사한 지정상품인 '티셔츠'를 지정상품으로 하여 특허청에 상표등록출원을 하였다. 이때 乙이 이 사건 재출원상표에 대해 공존동의를 해 준 상황임을 고려하였을 때, 乙의 후출원상표도 상표등록을 받을 수 있을지 여부를 논하시오. (9점)

【문제-4】 (20점)

甲은 ‘TONY’라는 상표가 부착된 ‘텔레비전’을 제조 및 판매하는 업을 영위하고 있는 자로서 甲의 ‘TONY’ 상표는 ‘텔레비전’과 관련해서 국내에서 널리 알려진 상표이다. 또한 甲은 ‘TONY’라는 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라고 함)를 ‘리모콘 (텔레비전을 제어하기 위한 원격조정기를 의미함)’을 지정상품으로 하여 상표 등록을 취득한 상표권자이다.

乙은 ‘리모콘’을 제조 및 판매하는 업을 영위하는 자로서 乙이 제조 및 판매하는 ‘리모콘’의 내부 부품에는 ‘TONY’라는 문구가 표시되어 있고, ‘리모콘’의 외부 하단표면에는 ‘TONY용 텔레비전 전용 만능 리모콘’이라는 문구가 표시되어 있다. 이때 乙이 제조 및 판매하는 ‘리모콘’의 내부 부품은 일반소비자들이 평상 시에는 확인이 불가능한 부품으로서 해당 ‘리모콘’을 분해해야만 확인할 수 있는 부품이고, ‘리모콘’의 외부 하단표면은 ‘리모콘’의 분해 없이도 누구나 쉽게 육안으로 확인할 수 있는 부분이다.

(1) 乙의 ‘리모콘’의 제조 및 판매 행위가 이 사건 등록상표에 대한 침해를 구성하는지 여부를 논하시오. (13점)

(2) 甲은 乙의 ‘리모콘’의 제조 및 판매 행위가 이 사건 등록상표를 침해하는 것으로 판단하여 乙에게 상표권 침해 금지를 요구하는 경고장을 발송하였다. 이에 대응하여 乙은 특허심판원에 이 사건 등록상표에 대한 무효심판을 청구하였고, 해당 무효심판 계속 중에 심판장이 심판사건의 합리적인 해결이 필요하다고 판단하여 甲과 乙의 동의를 받아 본 사건을 산업재산권분쟁조정 위원회에 회부하는 결정을 내렸고, 이러한 결정에 따라 본 무효심판은 절차가 중지되고, 산업재산권분쟁조정위원회가 개최되었다. 만약 산업재산권분쟁 조정위원회를 통해 甲과 乙 간의 원만한 합의가 이루어져 조정이 성립할 경우 본 무효심판은 어떻게 진행되는지 설명하고, 반대로 조정이 불성립할 경우 본 무효심판은 어떻게 진행되는지 설명하시오. (3점)

- (3) 물음 (2)에 따른 산업재산권분쟁조정위원회의 개최를 통해 甲과 乙 간의 조정이 성립하여 甲이 乙에게 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권을 설정해 주었고, 해당 통상사용권의 설정과 관련된 사항은 특허청에 등록 완료되었다. 그 이후 乙은 사업 자금이 필요하여 A 은행으로부터 사업 자금을 대출받고, 대출 채권의 담보를 위해 甲의 동의를 받아 A 은행에 대해 당해 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 설정해 주었다. 이때 당해 통상사용권을 목적으로 하는 질권의 설정과 관련된 사항에 대해서는 특허청에 등록되지 않았다. 그 이후 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권은 乙에서 丙에게 정당하게 이전되었고, 이러한 통상사용권의 이전과 관련된 사항이 특허청에 등록 완료되었다고 하였을 때, 향후 A 은행이 乙에 대한 대출 채권 회수를 위해 당해 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 행사하는 것이 가능한지 설명하시오. (4점)