

【 문제-1 】 (30점)

甲은 2014. 9. 12. 주식회사 X로부터 상품류 구분 제9류의 ‘스노우 고글, 스키용 고글, 스포츠용 고글’과 제35류의 ‘인터넷을 통한 광고업, 온라인 광고업, 마케팅

서비스업, 간행물 광고업’에 대하여 상표 ‘ Pohr Bohr, 포르보르’(이하 ‘표장 1’이라 함)를 양수하기로 하는 계약을 체결하고, 2014. 9. 18. 이들 상표에 관하여 권리이전 등록을 받았다. 甲은 2014년 말부터 ‘Pohr Bohr’, ‘포르보르’ 등의 상표를 사용하여 ‘스포츠용 고글’에 대한 영업을 시작하였고, 영업 관련 광고비와 판매촉진비를 크게 증액하여 ‘마케팅 서비스업’을 하였고, 상업적으로 성공하였다.

乙은 2017. 4. 28. 상품류 구분 제18류의 ‘가죽제 가방, 스포츠 가방, 쇼핑용 가방’ 및 제35류의 ‘제품 마케팅업, 인터넷을 통한 마케팅 서비스업, 온라인 광고 및 마케팅업, 마케팅 서비스업’에 대하여 ‘포르보르’와 ‘Pohr Bohr’(이하 ‘표장 2’라 함)를 상표등록출원하여 2017. 10. 6. 둘 다 상표등록을 받았다. 乙은 2017년 5월 경부터 등록상표 ‘포르보르’, ‘Pohr Bohr’를 지정상품 ‘스포츠 가방’에 사용하여 광고와 홍보를 하면서 상표품을 판매하는 영업을 하였고, 인터넷에서 ‘마케팅 서비스업’을 하면서 2020년 경에는 매출이 100억원을 초과하였다.

甲은 2019. 1. 22. 지정상품 ‘스포츠 가방’에 대하여 상표 ‘ Pohr Bohr’(이하 ‘표장 3’이라 함)를 상표등록출원하여 2019. 8. 27. 상표등록을 받았다. 甲은 ‘표장 3’을 이용한 포장 디자인을 丙에게 의뢰하는 등 등록상표를 사용하기 위한 준비행위를 하였고, 乙의 ‘표장 2’를 등록 무효로 만들기 위하여 상표등록의 무효심판을 청구하려고 한다. 다만, 甲은 乙의 ‘표장 2’에 대한 무효심결이 확정되지 않은 상태에서 자신의 ‘표장 3’을 사용하면 乙과 상표권 분쟁에 휘말릴 것을 우려하여 ‘표장 3’을 사용하지 않고 있다.

한편, 甲은 丁과 2022. 4. 8. 甲의 ‘표장 3’에 대하여 통상사용권 설정계약을 체결하였고, 그 후 丁은 2023년 6월 말까지 甲의 ‘표장 3’의 불사용취소를 면하기 위하여 인터넷에서 광고행위를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲은 2019. 10. 8. 특허심판원에 乙의 ‘표장 2’에 대하여 상표법 제34조 제1항 제7호와 제13호를 이유로 상표등록 무효심판을 청구하였다. 甲의 무효심판청구에 대한 특허심판원의 심결을 논하시오. (12점)
- (2) 乙은 甲의 ‘표장 3’에 대하여 상표 불사용을 이유로 2023. 9. 4. 상표등록의 취소심판을 청구하였고, 甲은 ‘표장 3’의 불사용에 대하여 정당한 이유가 있다고 주장하였다. 乙이 청구한 불사용 상표등록 취소심판의 결과와 관련하여 대법원 판례를 중심으로 논하시오. (12점)
- (3) 乙의 불사용 상표등록 취소심판 청구에 대한 취소심결이 확정된 경우에 상표법상 법적 효과에 대하여 설명하시오. (6점)

【 문제-2 】 (20점)

甲은 전 세계적으로 유명한 패션 브랜드 회사로, 자사 로고 상표 VG가 부착된 가방을 생산하여 판매하고 있다.

乙은 가방 소유자들로부터 리폼(alteration, customizing, upcycling) 의뢰를 받은 후 원단을 해체하고, 기존 원형과 완전히 다른 형태의 지갑이나 파우치백으로 가공하여 제작하는 리폼 행위를 업으로 영위하는 수선업자이다. 乙은 甲의 상표 VG가 부착된 정품 가방 소유자들로부터 리폼 의뢰를 받아 리폼 행위를 한 후, 甲의 상표 VG로 출처표시된 리폼 제품을 가방 소유자에게 반환하여 그 대가를 받기도 하고, 甲의 상표 VG로 출처표시된 리폼 제품을 주도적으로 제작하여 인터넷 중고 쇼핑몰에서 판매도 하고 있다.

한편, 丙은 甲의 상표 VG가 표시된 손수건을 대량으로 무단 제작하였고, 이 손수건을 자신이 운영하는 매장에서 상표 VG가 부착된 고가의 정품 가방을 구입하는 고객들에게 사은품 명목으로 제공하고 있다.

상표권자 甲은 乙과 丙 각각을 상대로 상표권 침해소송을 제기하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 乙의 리폼 행위가 상표법상 ‘상표의 사용’에 해당하여 상표권 침해가 되는지 대법원 판례를 중심으로 논하시오. (9점)
- (2) 乙은 자신의 리폼 행위에 대한 甲의 상표권 침해 주장에 대하여 상표권 소진을 주장하려고 한다. 乙의 주장에 대하여 대법원 판례를 중심으로 논하시오. (6점)
- (3) 丙의 제공 행위가 상표권 침해에 해당하는지 논하시오. (5점)

【 문제-3 】 (30점)

甲과 乙은 ‘두루마리휴지, 주방용휴지’를 지정상품으로 하는 등록상표 X의 공유 상표권자이고, 丙은 ‘화장지’에 상표 Y를 사용하는 자이다. 丙은 甲과 乙을 상대로 상표 Y는 등록상표 X의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 소극적 권리범위 확인심판을 특허심판원에 청구하였다.

- (1) 특허심판원은 丙의 청구를 인용하는 심결을 하였다. 甲은 불복하여 단독으로 심결취소소송을 제기하였으나 특허법원은 공유자 전원이 공동으로 심결취소소송을 제기하지 않았음을 이유로 부적법하다며 소각하 판결을 하였다.

甲은 대법원에 상고하였고, 상고심 계속 중 丙과 소를 취하하기로 합의하였다. 그러나 甲은 소 취하서를 대법원에 제출하지 아니하고 丙도 소취하 합의를 대법원에 제출하지 아니하였다. 대법원은 원심판결을 파기하고 사건을 특허법원으로 환송하는 판결을 하였다.

甲은 환송 후 특허법원에서 열린 변론기일에서도 소를 취하하지 않았고, 丙도 변론종결일에 이르기까지 소취하 합의 사실을 주장하지 않은 채 본안에 관하여 계속 응소하였다. 환송 후 특허법원은 심결을 취소하는 판결을 하였다. 다음 물음에 답하시오. (17점)

- 1) 상표권의 공유자가 소극적 권리범위 확인심판에서 패소한 경우, 공유자 중 1인만이 제기한 심결취소소송이 적법한지 여부에 관하여 대법원 판례를 중심으로 논하시오.

2) 丙은 특허법원의 심결 취소 판결에 불복하여 대법원에 상고하며 甲과 丙은 소취하 합의를 하였으므로 이 사건 소는 계속 유지할 법률상의 이익이 없어 각하되어야 한다고 주장하였다. 丙의 주장이 타당한지 논하시오.

(2) (별개 사안임) 丙이 특허심판원에 권리범위 확인심판을 청구하기 전에 甲과 乙은 丙을 상대로 상표 Y의 사용은 등록상표 X의 상표권을 침해한다며 상표권 침해소송을 제기한 바 있다.

특허심판원은 丙의 청구를 기각하는 심결을 하였고, 丙은 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다. 특허법원에서 심결취소소송이 계속 되던 중 상표권 침해소송에 대한 기각 판결이 선고되었고 甲과 乙은 항소하여 항소심이 계속 중이었다. 특허법원은 “이 사건 등록상표와 확인대상표장을 둘러싼 다툼을 해결하기 위한 가장 유효·적절한 수단인 상표권 침해소송이 먼저 제기되어 이미 판결까지 선고되었고, 이미 계속 중인 상표권 침해소송의 상소절차를 통하여 분쟁을 해결하는 것이 가장 유효·적절한 수단이 될 수 있으므로 굳이 심결취소소송을 통하여 심결의 당부를 확정할 실익이 없다”며 소각하 판결을 하였다.

丙은 소각하 판결에 불복하여 대법원에 상고하였고, 상고심 계속 중 상표권 침해소송은 기각 판결이 확정되었다. 丙의 상고에 대하여 예상되는 대법원의 판결 결과를 논하시오. (13점)

【 문제-4 】 (20점)

甲은 'A, B, C, D'를 지정상품으로 하는 상표 X를 2025. 1. 3. 상표등록출원하였고, 출원 후부터 상품 A에 상표 X를 계속 사용하고 있다. 甲은 심사관으로부터 지정상품 중 'B, C, D'는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 의해 등록받을 수 없다는 취지의 의견제출통지서를 수령하였다. 甲은 의견서를 제출하더라도 거절이유를 극복하기는 어려울 것으로 판단하여 지정상품 'B, C, D'의 등록을 포기하기로 결정하였다. 甲은 의견제출통지서에 대해 아무 조치도 취하지 아니하였지만 상품 A는 등록되었다.

상품 A에 상표 X가 등록된 후 甲은 갑자기 경제 사정이 어려워져 乙에게 자금을 빌리고 X 상표권을 목적으로 하는 질권을 설정하였다. 甲이 상환 기한 내에 대여금을 상환하지 못하자 乙은 X 상표권에 대한 경매를 신청하여 丙에게 X 상표권이 이전등록되었다. X 상표권을 이전 받은 후 상표 X를 사용하고 있던 丙은 甲이 상표 X를 상품 A에 사용하고 있다는 사실을 알게 되었다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 의견서 제출 기간이 경과한 후부터 상품 A에 대한 등록결정까지 상표 X의 상표등록출원에 대하여 진행되는 심사절차를 설명하시오. (10점)
- (2) 甲이 상품 A에 상표 X를 사용하는 행위에 대하여 상표법상 丙이 甲에게 취할 수 있는 조치와 이에 대한 甲의 대응 조치를 논하시오. (10점)