

제59회 변리사시험 2차 상표법

기출문제 해설 강의

Ⅰ 문제 - 1 Ⅰ

문제 풀이 포인트

【 문제 -1 】 (30점)

甲은 2015. 4. 10.(금)부터 'BMKG MAX' 라는 상호로 여성 의류업을 영위하면서 상표 'BMKG' 를 사용하고 있다. 甲은 2018. 4. 10.(화) 자신의 공장에 있는 모든 여성의류들을 乙에게 양도하는 양도계약을 체결하였는데, 이 계약에서 甲은 자신의 영업을 乙이 계속 유지할 수 있도록 주요 직원들과 거래처를 乙에게 이전하고, 'BMKG' 라는 표장에 대한 권한을 乙에게 양도하는 양도계약을 체결하고, 乙에게 乙의 영업에 필요한 자금을 지원하기로 하였다. 甲은 2018. 5. 15.(화) 乙에게 乙의 영업을 영위할 수 있도록 주요 직원들과 거래처를 乙에게 이전하고, 'BMKG' 라는 표장에 대한 권한을 乙에게 양도하는 양도계약을 체결하고, 乙에게 乙의 영업에 필요한 자금을 지원하기로 하였다. 乙은 2018. 9. 10.(월)부터 乙의 영업을 영위하면서 乙의 상표 'BMKG' 를 유명 패션잡지와 인터넷 신문에 광고하고, 일반 수요자에게 널리 알려지게 되었고, 유명 스포츠 선수들이 乙의 상표가 부착된 의류를 입은 사진들이 인터넷에 게재되면서 乙의 상표가 유명해졌고, 乙의 매출이 3년이 채 안되어 수백억원의 매출을 올렸으며, 전국적으로 여성의류매장을 계속 확장해 나가면서 2020년 말에는 약 1,000개가 넘는 매장을 운영하고 있다.

- 중요 판례의 경우 사실관계 기억 필요
- 사실관계에 기반한 법리 이해의 중요성
- 설문의 배점에 따라 기재 내용의 적절한 분배
- 부수 논점 누락 주의
- 강약조절
- 난이도 '상'

한편 甲은 '의류' 를 지정상품으로 하여 'BMKG' 라는 상표를 2021. 5. 10.(월) 상표등록출원하여 2022. 4. 11.(월) 상표등록을 받았고, 등록 후에 지정상품에 등록 상표를 사용하고 있다. 丁은 'BMKG' 라는 상표를 2022. 5. 18.(수)부터 여성의류에 부착하여 인터넷에서 온라인으로 판매를 하고 있다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 甲이 자신의 상표권에 관하여 丙을 상대로 상표권침해금지를 주장하는 소송을 제기하였다. 이 소송에서 甲이 특허심판원에 청구할 수 있는 심판의 유형은 무엇인가? (2점)
답변: 甲은 丙에게 丙의 상표를 사용하여 丙의 상표권 침해행위를 하고 있다. 甲은 丙을 상대로 상표권침해금지를 주장하는 소송을 제기하였다. 이 소송에서 甲이 특허심판원에 청구할 수 있는 심판의 유형은 무엇인가? (2점)
답변: 甲은 丙에게 丙의 상표를 사용하여 丙의 상표권 침해행위를 하고 있다. 甲은 丙을 상대로 상표권침해금지를 주장하는 소송을 제기하였다. 이 소송에서 甲이 특허심판원에 청구할 수 있는 심판의 유형은 무엇인가? (2점)

(2) 甲은 2022. 4. 15.(금) 자신의 등록상표 'BMKG' 에 대하여 戊와 독점적 통상사용권 사용계약을 체결하였다. 그 후 甲의 등록상표가 이해관계인의 무효심판청구에 의해 무효심결이 확정된 경우에 甲과 戊와의 법률관계 및 戊와 丁과의 법률관계에 대하여 설명하시오. (6점)

(3) 甲은 2022. 4. 15.(금) 자신의 등록상표 'BMKG' 에 대하여 戊와 독점적 통상사용권 사용계약을 체결하였다. 그 후 甲의 등록상표가 이해관계인의 무효심판청구에 의해 무효심결이 확정된 경우에 甲과 戊와의 법률관계 및 戊와 丁과의 법률관계에 대하여 설명하시오. (8점)

답안 작성 방법 - 예시 답안

【 문제 -1 】 (30점)

甲은 2015. 4. 10.(금)부터 'BMKG MAX' 라는 상호로 여성 의류업을 영위하면서 상표 'BMKG' 를 사용하고 있다. 甲은 2018. 4. 10.(화) 자신의 공장에 있는 모든 여성의류들을 乙에게 양도하는 양도계약을 체결하였는데, 이 계약에서 甲은 자신의 영업을 乙이 계속 유지할 수 있도록 주요 직원들과 거래처를 乙에게 이전하고, 'BMKG' 라는 표장에 대한 권한을 乙에게 귀속하는 것을 주요 계약 내용으로 하였다. 甲은 2018. 5. 15.(화) 모든 의류공장을 폐쇄하고 여성 의류업을 폐업하였다. 乙은 2018. 9. 10.(월) 甲으로부터 받은 모든 권리를 丙에게 양도하는 포괄적 양도계약을 체결하였다. 그 후 丙은 상표 'BMKG' 를 유명 패션잡지와 인터넷 신문에 광고하여 상표 'BMKG' 는 일반 수요자에게 널리 알려지게 되었고, 유명 스포츠 선수들과 여성 연예인들이 丙의 상표가 부착된 의류를 입은 사진들이 인터넷에 게재되면서 丙은 불과 3년이 채 안되어 수백억원의 매출을 올렸으며, 전국적으로 여성의류매장을 계속 확장해 나가면서 2020년 말에는 약 1,000개가 넘는 매장을 운영하고 있다.

한편 甲은 '의류' 를 지정상품으로 하여 'BMKG' 라는 상표를 2021. 5. 10.(월) 상표등록출원하여 2022. 4. 11.(월) 상표등록을 받았고, 등록 후에 지정상품에 등록 상표를 사용하고 있다. 丁은 'BMKG' 라는 상표를 2022. 5. 18.(수) 부터 여성의류에 부착하여 인터넷에서 온라인으로 판매를 하고 있다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 甲이 자신의 상표권에 기인하여 丙을 상대로 상표권침해금지를 주장하는 경우, 甲의 주장에 대하여 丙이 특허심판원에 청구할 수 있는 심판의 유형 및 그 결과를 포함하여 상표법상 취할 수 있는 조치에 대하여 논하시오. (16점)
- (2) 甲은 자신의 상표권을 무단 사용하고 있는 丁을 상대로 상표권침해금지 및 손해배상을 청구하는 소송을 제기하였다. 이 소송에서 丁의 대응조치 및 소송의 결과에 대하여 논하시오. (6점)
- (3) 甲은 2022. 4. 15.(금) 자신의 등록상표 'BMKG' 에 대하여 戊와 독점적 통상사용권 사용계약을 체결하였다. 그 후 甲의 등록상표가 이해관계인의 무효심판청구에 의해 무효심결이 확정된 경우에 甲과 戊와의 법률관계 및 戊와 丁과의 법률관계에 대하여 설명하시오. (8점)

답안 작성 방법 - 예시 답안

【문제 -1】 (30점)

(1) 甲이 자신의 상표권에 기인하여 丙을 상대로 **상표권침해금지를 주장**하는 경우, 甲의 주장에 대하여 丙이 **특허심판원에 청구할 수 있는 심판의 유형 및 그 결과를 포함하여** 상표법상 취할 수 있는 조치에 대하여 논하시오. (16점)

【예시 답안】

1. 설문(1)에 대하여

1. 문제의 소재

2. 무효심판에 기한 조치

(1) 무효심판 적법성

(2) 法 34 조 1 항 4 호 주장 - (해당 X)

(3) 法 34 조 1 항 6 호

1) 의의 및 취지 / 2) 사안의 경우: 저명한 상호 포섭 가능

(4) 法 34 조 1 항 9 호, 11 호 내지 13 호

1) 의의 및 취지 / 2) 사안의 경우: 해당 o

(5) 法 34 조 1 항 20 호

1) 의의 및 취지

2) 상표등록받을 수 있는 권리자의 판단 기준 判例 (청문각 判例)

3) 사안의 경우: 해당 o

(6) 소결 - 인용심결

3. 취소심판에 기한 조치

(1) 의의 및 취지 (法 119 조 1 항 6 호)

(2) 사안의 경우

4. 소극적권리범위 확인심판에 기한 조치

(1) 소극적권리범위 확인심판에서 대인적 사유를 주장한 경우 判例

(2) 사안의 경우

5. 甲의 상표권 침해금지주장에 대한 대응

- 99 조 1 항의 선사용권 항변

- 무효사유 명백의 권리남용 항변

6. 설문(1)의 해결

답안 작성 방법 - 예시 답안

【문제 -1】 (30점)

(2) 甲은 자신의 상표권을 무단 사용하고 있는 丁을 상대로 상표권침해금지 및 손해배상을 청구하는 소송을 제기하였다. 이 소송에서 丁의 대응조치 및 소송의 결과에 대하여 논하시오. (6점)

【예시 답안】

II. 설문(2)에 대하여

1. 문제의 소재 - 침해요건을 언급하면서 권리남용항변 해야함을 언급

2. 甲청구 소송 내에서 丁의 조치

(1) 무효사유 명백한 상표권에 기한 권리행사 判例

- 행정행위의 공정력, 권리남용 판단, 무효사유 판단

(2) 사안의 경우 (권리남용 o)

3. 무효심판 청구

(1) 甲상표권에 대한 무효심판 청구 - 무효사유 아주 간단히 언급

(2) 사안의 경우 - 무효심결 확정의 효과(소급소멸 法 117 조 3 항)

4. 소송절차의 중지 신청

- 法 151 조 2 항 + 사안의 경우

5. 설문(2)의 해결

- 소송에서 丁은 명백한 무효사유에 기한 권리남용항변 주장 가능, 무효심판을 청구한 경우 151 조 2 항의 소송절차 중지 가능 => 소송은 기각판결 예상

답안 작성 방법 - 예시 답안

【문제 -1】 (30점)

(3) 甲은 2022. 4. 15.(금) 자신의 등록상표 ‘BMKG’에 대하여 戊와 독점적 통상사용권 사용계약을 체결하였다. 그 후 甲의 등록상표가 이해관계인의 무효심판청구에 의해 무효심결이 확정된 경우에 甲과 戊와의 법률관계 및 戊와 丁과의 법률관계에 대하여 설명하시오. (8점)

【예시 답안】

Ⅲ. 설문(3)에 대하여

1. 문제의 소재 - 독점적 통상사용권자의 의의 언급

2. 甲과 戊와의 법률관계

(1) 상표권 소멸에 따른 통상사용권 소멸

(2) 상표권 소급소멸에 의한 상표사용계약의 효력

- 사용권자는 이후 사용료 지급 거절 가능

(3) 이미 지급한 사용료를 반환해야 하는지 여부 - 특허判例

(4) 아직 지급하지 않은 사용료를 청구할 수 있는지 여부 - 특허判例

3. 戊과 丁의 법률관계

(1) 독점적 통상사용권자의 침해금지청구 가부

(2) 독점적 통상사용권자의 금지청구권 대위 행사 가부

(3) 독점적 통상사용권자의 손해배상 청구 가부

4. 설문(3)의 해결

Ⅰ 문제 - 2 Ⅰ

문제 풀이 포인트

【 문제 -2 】 (20점)

甲은 1960년 초부터 ‘주방용 기구’에 대하여 표장 ‘MAUMI’를 전 세계적으로 사용하여 왔고, 해당 표장은 미국, 중국, 독일 등 외국의 수요자들 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다. 甲은 2015년 국내에 진출하여 온라인 매체, TV 홈쇼핑 및 오프라인에서 수십만회의 광고를 통해 2018년 초부터 국내 수요자들 사이에서도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 乙은 지정서비스업을 ‘요리업, 조리업’으로 하여 표장 ‘마우미킹(MAUMI KING)’을 2019. 3. 7.(목) 특허청에 상표등록출원을 하였고, 2019. 12. 16. (월) 상표등록을 받았다. 甲은 乙의 등록상표가 상표법 제24조제1항제12호에 해당한다는 이유로 상표법 제117조 상표등록의 무효심판을 청구하였다. 이 심판의 결과에 대하여 논하시오. (8점)

- 배점을 고려한 풍부한 사안포섭
- 메인 판례 뿐만 아니라 설문에서 요구한 내용을 고려한 답안 작성 필요
- 강약 조절
- 난이도 ‘중하’

(2) 甲은 지정상품을 ‘주방용 기구’로 하여 자신은 2022. 1. 25.(화) 丙과 이 등록상표에 대하여 2021. 12. 10.(금) 상표등록을 받았다. 甲은 음식 및 조리 분야 벤처창업자로 ‘주방용 기구’를 (가) 상표등록을 받은 후, 자신의 등록상표가 부착된 지정 상품을 제조하여 온라인에서 판매하고 있다. 이 사실에 대하여 논하시오. (12점)

답안 작성 방법 - 예시 답안

【 문제 -2 】 (20점)

甲은 1960년 초부터 ‘주방용 기구’에 대하여 표장 ‘MAUMI’를 전 세계적으로 사용하여 왔고, 해당 표장은 미국, 중국, 독일 등 외국의 수요자들 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다. 甲은 2015년 국내에 진출하여 온라인 매체, TV 홈쇼핑 및 오프라인에서 수십만회의 광고를 통해 2018년 초부터 국내 수요자들 사이에서도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 乙은 지정서비스업을 ‘요리업, 조리업’으로 하여 표장 ‘마우미킹(MAUMI KING)’을 2019. 3. 7.(목) 특허청에 상표등록출원을 하였고, 2019. 12. 16.(월) 상표등록을 받았다. 甲은 乙의 등록상표가 상표법 제34조제1항제13호에 해당한다는 이유로 상표법 제117조 상표등록의 무효심판을 청구하였다. 이 심판의 결과에 대하여 논하시오. (8점)
- (2) 甲은 지정상품을 ‘주방용 기구’로 하여 자신의 표장 ‘MAUMI’를 2021. 2. 9.(화) 국내에 상표등록출원하였고, 2021. 12. 10.(금) 상표등록을 받았다. 甲은 2022. 1. 25.(화) 丙과 이 등록상표에 대하여 전용사용권을 설정하는 계약을 체결하였다. 한편 丁은 음식 및 조리 분야 벤처창업자로 ‘주방용 기구’를 지정상품으로 하고, ‘MAUMI’를 표장으로 하여 2021. 6. 8.(화) 상표등록출원을 하였고, 2022. 4. 8.(금) 상표등록을 받은 후, 자신의 등록상표가 부착된 지정 상품을 제조하여 온라인에서 판매하고 있다. 丙이 丁에 대하여 취할 수 있는 상표법상 조치에 대하여 논하시오. (12점)

【예시 답안】

1. 설문(1)에 대하여

1. 문제의 소재
2. 무효심판 적법성 판단
3. 무효심판 본안판단

(1) 法 34 조 1 항 13 호 의의 및 취지

(2) 甲 상표가 특정인의 출처표시로 인식되었는지 여부

판단 방법 判例 / 사안포섭

(3) ‘MAUMI KING’이 ‘MAUMI’와 유사상표인지 여부

유사판단 判例 / 사안포섭

(4) 乙에게 부정한 목적이 인정되는지 여부

판단 방법 判例 / 사안포섭

4. 설문(1)의 해결 - (34 조 1 항 13 호 해당 o, 소급소멸)

답안 작성 방법 - 예시 답안

【 문제 -2 】 (20점)

甲은 1960년 초부터 '주방용 기구'에 대하여 표장 'MAUMI'를 전 세계적으로 사용하여 왔고, 해당 표장은 미국, 중국, 독일 등 외국의 수요자들 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다. 甲은 2015년 국내에 진출하여 온라인 매체, TV 홈쇼핑 및 오프라인에서 수십만회의 광고를 통해 2018년 초부터 국내 수요자들 사이에서도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 乙은 지정서비스업을 '요리업, 조리업'으로 하여 표장 '마우미킹(MAUMI KING)'을 2019. 3. 7.(목) 특허청에 상표등록출원을 하였고, 2019. 12. 16. (월) 상표등록을 받았다. 甲은 乙의 등록상표가 상표법 제34조제1항제13호에 해당한다는 이유로 상표법 제117조 상표등록의 무효심판을 청구하였다. 이 심판의 결과에 대하여 논하시오. (8점)
- (2) 甲은 지정상품을 '주방용 기구'로 하여 자신의 표장 'MAUMI'를 2021. 2. 9.(화) 국내에 상표등록출원하였고, 2021. 12. 10.(금) 상표등록을 받았다. 甲은 2022. 1. 25.(화) 丙과 이 등록상표에 대하여 전용사용권을 설정하는 계약을 체결하였다. 한편 丁은 음식 및 조리 분야 벤처창업자로 '주방용 기구'를 지정상품으로 하고, 'MAUMI'를 표장으로 하여 2021. 6. 8.(화) 상표등록출원을 하였고, 2022. 4. 8.(금) 상표등록을 받은 후, 자신의 등록상표가 부착된 지정 상품을 제조하여 온라인에서 판매하고 있다. 丙이 丁에 대하여 취할 수 있는 상표법상 조치에 대하여 논하시오. (12점)

【 예시 답안 】

II. 설문(2)에 대하여

1. 문제의 소재 - 사용/등록상표에 대한 조치
2. 전용사용권자 丙의 지위
3. 상표권의 저촉관계에 있어서 후출원등록상표의 사용이 침해인지 여부
 - (1) 종래 判例 (2) 최근 전원 합의체 判例 (3) 검토
 - (4) 사안의 경우 - 침해인지 검토 (무효심결확정여부와 상관없이 적극적효력 제한되어 침해 o)
4. 침해에 대한 조치 (경고/민사상/형사상 조치)
5. 丁등록상표에 대한 무효심판청구
 - (1) 法34조1항7호 무효사유 존부 (해당 o)
 - (2) 法34조1항9 호, 11 호-13 호 무효사유 존부 (해당 o)
 - (3) 사안의 경우
6. 적극적 권리범위확인심판 청구 (간단히 언급가능)
 - (1) 권리 대 권리간의 권리범위확인심판 判例
 - (2) 사안의 경우
7. 설문(2)의 해결

문제 - 3

문제 풀이 포인트

【 문제 -3 】 (30점)

甲은 2010. 3.경 피부에 도포하면 피부세포의 활성이 촉진되어 노화가 방지되는 기능을 갖는 상품(이하 'A상품' 이라 한다)을 개발하고 이에 X상표를 부착하여 판매하였다. 甲은 A상품을 지정상품으로 하는 X상표를 2015. 4. 10 (금) 출원하여 2016. 7. 5 (화) 등록받았다. X상표가 부착된 A상품은 노화를 방지하는 효과가 탁월하여 국내의 수요자에게 선풍적인 인기를 끌게 되며, 甲의 동종업자이자 경쟁업자인 乙은 2020. 12.경부터 乙의 상품에 乙의 상표를 부착하여 판매하였고, A상품을 지정상품으로 하는 Y상표를 2021. 1. 10 (수) 출원하여 2021. 4. 15 (목) 등록받았다. Y상표가 부착된 乙의 상품은 A상품과 유사한 효과를 내는 것으로 일반 수요자에게 사용되고 인식되어 있다. 한편, 甲은 2021. 1. 10 (수) Y상표를 출원한 사실을 乙에게 알리지 않았다.

- 설문별 출제의도 파악
- 출제의도 파악에 기반한 논리적 답안 작성
- 조치에 대한 다각적 검토
- 문제 출제에 이용된 판례 활용
- 난이도 '중상'

(1) 상표의 보통명칭화의 의미 및 이에 대한 판단

(2) 甲이 乙에 대하여 취할 수 있는 상표법상의 권리

(3) 위 (2)의 甲의 조치에 대하여 乙이 甲에 대하여 취할 수 있는 상표법상의 대응조치에 대하여 논하시오. (10점)

답안 작성 방법 - 예시 답안

【 문제 -3 】 (30점)

甲은 2010. 3.경 피부에 도포하면 피부세포의 활성이 촉진되어 노화가 방지되는 기능을 갖는 상품(이하 'A상품' 이라 한다)을 개발하고 이에 X상표를 부착하여 판매하였다. 甲은 A상품을 지정상품으로 하는 X상표를 2015. 4. 10.(금) 출원하여 2016. 7. 5.(화) 등록받았다. X상표가 부착된 A상품은 노화를 방지하는 효과가 탁월하여 국내의 수요자에게 선풍적인 인기를 끌게 되며 널리 알려지게 되었고, 현재 X상표는 A상품을 지칭하는 것으로 일반 수요자에게 사용되고 인식되어 있다. 한편, 甲의 동종업자이자 경쟁업자인 乙은 2020. 12.경부터 'X + 乙의 등록 상표 K' 로 구성된 상표(이하 'Y상표' 라 한다)를 A상품의 포장에 표시하여 동 상품을 판매하였고, A상품을 지정상품으로 하는 Y상표를 2021. 2. 5.(금) 출원하여 2022. 6. 2.(목) 출원 공고 되었다.

- (1) 상표의 보통명칭화의 의미 및 이에 대한 판단기준에 대하여 설명하시오. (10점)
- (2) 甲이 乙에 대하여 취할 수 있는 상표법상의 조치에 대하여 논하시오. (10점)
- (3) 위 (2)의 甲의 조치에 대하여 乙이 甲에 대하여 취할 수 있는 상표법상의 대응조치에 대하여 논하시오. (10점)

【예시 답안】

I. 설문(1)에 대하여

1. 보통명칭화의 의미

- '보통명칭' 의 의미 및 '보통명칭화' 의 의미 모두 기재

2. 보통명칭화의 판단기준

- 보통명칭의 판단기준 간단히 기재
- 상표권자의 이익 및 상표에 화체되어 있는 영업상 신용에 의한 일반 수요자 이익 (지프 判例, 홍초불닭 判例)

3. 보통명칭화 유형(선택)

4. 설문(1)의 해결

답안 작성 방법 - 예시 답안

【문제 -1】 (30점)

(2) 甲이 乙에 대하여 취할 수 있는 상표법상의 조치에 대하여 논하시오. (10점)

【예시 답안】

II. 설문(2)에 대하여

1. 문제의 소재

- 사용에 대한 조치와 출원에 대한 조치 검토할 것임을 간단히 기재

2. 乙의 상표 사용에 대한 조치

- 침해에 기한 손해배상청구, 침해금지청구를 포함하여 상표권에 기해 사용에 대하여 취할 수 있는 조치들 간략 검토

3. 乙의 상표 출원에 대한 조치

(1) 이의신청 및 정보제공 의의 및 취지

(2) 주장 가능한 사유

1) 法34조1항7호 주장

2) 法34조1항9호, 11호 내지 13호 주장

4. 설문(2)의 해결

답안 작성 방법 - 예시 답안

【문제 -1】 (30점)

(3) 위 (2)의 甲의 조치에 대하여 乙이 甲에 대하여 취할 수 있는 상표법상의 대응조치에 대하여 논하시오. (10점)

【예시 답안】

Ⅲ. 설문(3)에 대하여

1. 문제의 소재

2. 보통명칭화된 상표의 상표법상 취급

(1) 보통명칭화된 경우 취급

(2) 甲의 'X 상표' 가 보통명칭화 되었는지 여부 및 취급

3. 甲의 등록상표에 대한 대응조치 - 무효심판 청구

(1) 후발적 무효사유 의의 및 취지

(3) 사안의 경우 - 후발적 무효사유 이므로 소멸 시점 언급 (法 117 조 3 항 단서)

4. 甲의 침해조치에 대한 대응조치

(1) 상표 비유사 항변

(2) 法 90 조 1 항 2 호의 효력제한 항변

1) 결합상표의 일부에 효력제한 가부 判例

2) 사안의 경우 (法 90 조 1 항 2 호 효력제한 o)

(3) 명백한 무효사유에 의한 권리남용 항변

(4) 소극적 권리범위확인심판 청구 - 상표 비유사 / 효력제한 되므로 인용심결 / 침해소송 내 유력한 증거자료 가능

5. 甲의 이의신청에 대한 乙의 대응조치

(1) 法 34 조 1 항 7 호 해당 없음 주장

- 등록여부결정시 기준으로 상표 비유사, 무효시킨 경우 선등록상표의 소멸 주장

(2) 法 34 조 1 항 9 호, 11 호 내지 13 호 해당 없음 주장

1) 선사용상표가 보통명칭 상표인 경우 출처 혼동 판단 判例 (보톡스 判例)

2) 사안의 경우 - 乙의 출원시를 기준으로 甲의 X 상표가 보통명칭화 되었고, 따라서 출처에 혼동 염려 없음 / 상표 비유사 주장

(3) 소결 - 답변서 제출을 통해 주장함을 언급

6. 설문(3)의 해결

문제 - 4

乙은 “X상표는 국내 수요자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 선사용상표 Z와 유사하고, A서비스업과 C서비스업은 경제적 관련성이 있어 상표법 제34조제1항제12호에 해당한다.”고 주장하였다. 심결취소소송의 법원이 乙의 주장을 심리·판단하여 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있는지 논하시오. (13점)

답안 작성 방법 - 예시 답안

【 문제 -4 】 (20점)

甲은 A서비스업을 지정서비스업으로 하여 X상표를 2019. 4. 3.(수) 출원하였고 이 출원은 2020. 6. 1.(월) 출원공고 되었다. 乙은 등록상표 Y(출원일: 2017. 4. 19.(수), 등록일: 2018. 6. 4.(월))의 상표권자이고 해당 등록상표의 지정상품은 B이다. 甲의 상표출원이 출원공고 된 사실을 알게 된 乙은 2020. 7. 1.(수) 이의신청을 하였다. 이의신청에서 乙은 1) X상표가 자신의 선등록상표 Y와 유사하고, X상표의 지정서비스업 A는 선등록상표 Y의 지정상품 B와 동종성이 인정되므로 상표법 제34조제1항제7호에 해당하고, 2) X상표는 乙이 2017. 4.경부터 C서비스업에 사용하여 국내 수요자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 선사용상표 Z와 유사하고, A서비스업과 C서비스업은 경제적 관련성이 있으므로 상표법 제34조제1항제12호에 해당한다고 주장하였다. 심사장은 이의신청에 대하여 甲에게 기간을 정하여 답변서 제출의 기회를 주었다. 심사관은 乙이 이의신청에서 제출한 각종 자료를 종합적으로 판단한 후 Y상표는 B상품과 관련하여 국내 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있고, X상표와 Y상표는 표장이 유사하며, A서비스업과 B상품은 경제적 관련성이 있다며 甲의 상표출원에 대하여

상표법 제34조제1항제12호를 이유로 거절결정 하였는데 거절결정 전에 甲에게 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주지는 않았다.

甲은 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였으나 특허심판원은 X상표는 국내 수요자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 Y상표와 표장이 유사하고, A서비스업과 B상품은 경제적 관련성이 있어 상표법 제34조제1항제12호에 해당한다며 심판청구를 기각하였다. 그러나 甲은 이에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하였고, 乙은 피고 측에 보조 참가를 하였다.

- (1) 심사관이 거절결정 전에 甲에게 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 부여 하지 않은 것에 대한 위법성 여부를 논하시오. (7점)
- (2) 심결취소소송에서 乙은 “X상표는 국내 수요자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 선사용상표 Z와 유사하고, A서비스업과 C서비스업은 경제적 관련성이 있어 상표법 제34조제1항제12호에 해당한다.” 고 주장하였다. 심결취소소송의 법원이 乙의 주장을 심리·판단하여 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있는지 논하시오. (13점)

답안 작성 방법 - 예시 답안

【문제 -4】 (20점)

- (1) 심사관이 거절결정 전에 甲에게 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 부여 하지 않은 것에 대한 위법성 여부를 논하시오. (7점)

【예시 답안】

I. 설문(1)에 대하여

1. 문제의 소재
2. 이의신청에 대한 심사의 범위 (法 63 조)
3. 거절이유통지(法 55 조) 및 그 성격
 - (1) 法 55 조 1 항의 의의 및 취지
 - (2) 규정의 성격 判例
 - 공익상의 요구에 따른 강행규정
4. 설문(1)의 해결

답안 작성 방법 - 예시 답안

【문제 -4】 (20점)

(2) 심결취소소송에서 乙은 “X상표는 국내 수요자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 선사용상표 Z와 유사하고, A서비스업과 C서비스업은 경제적 관련성이 있어 상표법 제34조제1항제12호에 해당한다.” 고 주장하였다. 심결취소소송의 법원이 乙의 주장을 심리·판단하여 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있는지 논하시오. (13점)

【예시 답안】

II. 설문(2)에 대하여

1. 문제의 소재 - 甲이 실질적으로 의견제출기회를 부여받은 것으로 볼 수 있는지
2. 보조참가인 乙의 지위
 - 거절결정에 대한 심판의 심결취소소송에서 민사소송법상의 보조참가가 인정(判例)
3. 심결취소소송의 심리범위
 - (1) 심결취소소송의 의의 및 성격 + 심결전치주의(法 162 조 5 항)
 - (2) 견해대립 - 무제한설 / 제한설
 - (3) 판례의 태도
 - 1) 원칙 - 당사자계 무제한설
 - 2) 결정계 심판의 경우
 - 새로운 거절이유의 주장은 허용되지 않음
 - 심사 또는 심판 단계에서 의견제출 기회 부여한 거절이유 / 이의신청서에 기재되어 출원인에게 송달됨으로써 답변서 제출기회가 주어진 사유는 의견서 제출기회 부여된 것으로 볼 수 있음 (더블유컨셉 判例)
 - (4) 검토
4. 설문(2)의 해결

감사합니다
