

[문제-1]

I. 설문(1)에 대하여

1. 문제의 소재

- 무효심판, 취소심판, 소극적 권리범위 확인심판에 대해 검토함을 간단히 언급.

2. 무효심판 청구에 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. 취소심판 청구에 기한 조치

(1) 의의 및 취지 (法 119 조 1 항 6 호)

(2) 사안의 경우 - 92 조 2 항 해당 포섭 가능 / 인용심결(法 119 조 6 항)

4. 소극적권리범위 확인심판에 기한 조치

(1) 소극적권리범위 확인심판에서 대인적 사유를 주장한 경우 判例

(2) 사안의 경우

- 99 조 1 항의 선사용권 인정될 수 있으나, 침해주장에 대해 항변할 수 있음은 별론으로 권리범위확인심판에서 이러한 사유만을 주장한 경우 확인의 이익 부정 (심결각하) / 추가 주장한 경우 심리판단 X

5. 甲의 상표권 침해금지주장에 대한 대응

- 99 조 1 항의 선사용권 항변 / 무효사유 명백의 권리남용 항변 가능함을 간단히 언급

6. 설문(1)의 해결

*추가 코멘트:

1. 설문(1)에서 甲의 '상표권침해금지 주장'에 대한 조치로 i) '문제에서 청구할 수 있는 심판의 유형 및 그 결과를 포함하여'로 상표법상 심판청구를 강조한 점, ii) 설문(2)에서 무효사유 기한 권리남용항변이 메인 논점이 되는 점을 고려하면 심판 청구와 관련된 내용이 메인이라고

생각됩니다. 다만, 설문(1)에서 침해금지주장에 대한 조치를 묻고 있으므로 丙의 항변 사유인 정당권원/권리남용도 기재할 수 있다고 생각합니다.

2. 주어진 배점(16 점)으로 심판을 모두 검토하기 위해서는 강약조절이 필요하다고 판단됩니다. 따라서, 취할 수 있는 조치에 힘을 쓰고, 취할 수 없는 조치는 간단히 기재함이 타당해 보입니다.

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), 침해 X 임을 드러내면서 포섭

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

***추가 코멘트:** 문제에서, '이 소송에서 丁의 대응조치'를 묻고있으므로, 무효심판 청구하여 소급소멸 시키는 논점은 간단히 기재함이 타당해 보입니다. 무효사유에 대해서는 설문(1)에서 이미 자세히 검토했으므로 무효사유는 되도록 간단히 기재하고, 무효심결 확정에 따른 효과를 언급하면서 이에 더하여 소송에서의 절차인 法 151 조 2 항을 드러내며 포섭함이 타당하다고 생각합니다.

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 (2012 다 42666)
- (4) 아직 지급하지 않은 사용료를 청구할 수 있는지 여부
 - 특허判例 (2018 다 287362)

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

***추가 코멘트:** 특허에서 주로 논점화되는 '독점적 통상사용권'이 출제되어 당황하신 분들도 있었을 것으로 생각합니다. 다만 해당 문제에서는 특허의 '독점적 통상실시권'과 같은 맥락으로 문제를 풀이하셨으면 충분히 득점하셨으리라 생각합니다.

甲과 戊와의 법률 관계 관련하여, 명확한 판례가 있는 사안은 아니므로 결론은 open 되어 있다고 생각합니다. 다만, 수험적으로는 특허관련 대법원 판례에 따라 반환 의무 없다는 취지로 기재 후 다른 쟁점을 아울러 검토함이 적절해 보입니다.

[문제-2]

I. 설문(1)에 대하여

1. 문제의 소재

(논점이 이미 명확히 주어진 문제로 매우 간단히 문제의 소재 기재)

2. 무효심판 적법성 판단 (유사상표 사용자 이해관계인 o)

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)

***추가 코멘트:** 法 34 조 1 항 13 호 해당 여부만을 주로 검토하는 문제로, 각각의 요건들에 대한 판단방법 판례와 이에 대응하는 사안포섭을 충분히 작성하시면 되는 문제였다고 생각합니다.

II. 설문(2)에 대하여

1. 문제의 소재

- 사용에 대한 조치로 침해 검토 / 등록상표에 대한 조치로 무효심판 검토할 것을 언급

2. 전용사용권자 丙의 지위

- 전용사용권자 설정 계약만으로 권리 발생/ 준물권적 권리로 침해에 대한 조치 가능

3. 상표권의 저촉관계에 있어서 후출원등록상표의 사용이 침해인지 여부

(1) 종래 判例

(2) 최근 전원 합의체(데이터팩토리) 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) 丁등록상표의 法 34 조 1 항 7 호 무효사유 존부 (해당 o)

(2) 丁등록상표의 法 34 조 1 항 9 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 (전용사용권자의 경우 적극권범 청구 가능하나, 丁등록상표 권리대 권리간의 권리범위확인심판으로 청구 X)

7. 설문(2)의 해결

***추가 코멘트:** 설문에서 丙이 丁에 대하여 취할 수 있는 모든 조치를 묻고있으므로, '丁의 상표 사용'에 대한 침해 관련 조치뿐만 아니라 '등록상표'에 대한 조치로 무효심판도 함께 고려되어야 하는 문제였습니다. 다만, 취할 수 없는 조치인 적극적 권리범위확인심판 청구에 대해서는 배점상 간단히 언급하는게 바람직하겠습니다. (목차(1)(2) 구별없이 통목차로도 치고 넘어갈 수 있으리라 생각합니다.)

[문제-3]

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

***추가 코멘트:** 설문(1)에서는 보통명칭화의 의미 및 판단기준에 대해서만 묻고있지만, 배점을 고려하면 판단기준에 따른 보통명칭화 유형도 함께 언급 가능하다고 판단됩니다.

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 34 조 1 항 7 호 주장

2) 法 34 조 1 항 9 호, 11 호 내지 13 호 주장 (출원시 기준인 11, 13 호 드러내며 주장)

4. 설문(2)의 해결

***추가 코멘트:** 乙의 사용 시점(2020.12.경) / 乙의 출원 시점(2021.2.5.) / 문제에서 명확히 주어진 보통명칭화 시점(2022.07.29.)을 고려하여 검토될 수 있는 甲의 조치를 위주로 검토하였습니다. 이때, 설문(2)에서 甲이 취할 수 있는 조치의 타당성을 같이 검토하게 되면 논점 분배 및 답안 흐름을 잡기가 어려워진다고 생각합니다. 따라서, 설문(2)에서는 우선 甲이 고려할 수 있는 조치들을 다각적으로 기재하고, 甲조치의 타당성을 乙의 대응조치에서 회수하는 방식으로 답안 구조를 잡고 작성함이 바람직하다고 생각합니다.

Ⅲ. 설문(3)에 대하여

1. 문제의 소재

2. 보통명칭화된 상표의 상표법상 취급

(1) 보통명칭화된 경우 취급

- 상표의 유사판단시 취급 / 후발적 무효사유 해당 / 보통명칭화 상표 사용하는 경우 상표권 효력제한 (法 90 조 1 항 2 호)

(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/ 2002 후 321)

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

***추가 코멘트:** 설문(3)에서 '위 (2)의 甲의 조치에 대하여 乙이 취할 수 있는 대응조치'를 묻고있으므로, 설문(2)와 대응될 수 있도록 설문(3)을 작성하는 것이 타당해 보입니다. 해당 문제는 특정 판례 사안을 그대로 출제한 판례형 문제가 아닌 사례형 문제이고, 乙의 상표 출원시를 기준으로 甲의 상표 X 가 보통명칭화 되었는지 여부가 명확하지 않으므로, 乙이 취할 수

있는 대응조치로서 ①甲의 상표 X 가 보통명칭화 되었음을 주장하며 ②출처에 혼동염려가 없음을 주장하는 것을 같이 언급해주었습니다. 또한, 비록 보톡스 判例 사실관계를 그대로 활용한 문제는 아니지만 관련 사실관계들이 언급된 것으로 보아 보톡스 判例의 내용을 활용하여 변형된 사실관계에 맞춰 답안을 작성함이 타당하다고 생각합니다.

[문제-4]

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

II. 설문(2)에 대하여

1. 문제의 소재

- 甲이 실질적으로 의견제출기회를 부여받은 것으로 볼 수 있는지 문제된다.

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 2015 후 1997)

(4) 검토

4. 설문(2)의 해결

- 주장 가능 / 심리판단 가능

***추가 코멘트:** 문제 1 내지 문제 3에 비하여 비교적 쉬운 문제였다고 생각합니다. 설문에서 별도로 '보조 참가인인 乙이 주장 가능한지 여부'를 묻는 점을 고려하여, 선결적으로 거절결정 불복심판의 심결취소소송에서 보조참가가 가능함을 언급하면서 더블유컨셉 判例의 내용에 따라 답을 작성하시면 되는 문제라고 생각합니다.