

<<제61회 변리사 2차 상표법 기출 분석 자료>>	
2024. 08. 03	
변리사스쿨 상표법 전임강사 한성민 변리사	
【 전체 총평 】	
1. 출제 유형	- 최신판례 3문제 (컨투어 코일, 번피트니스, 금강 판례), 과거판례 1문제 (크라운진 판례)를 중심으로 출제되었습니다.
2. 체감 난이도	- 문제 사실관계가 대체로 짧고, 논점 찾기가 어렵지는 않아서, GS에 비해 많은 분량을 쓰신분들도 많을꺼라 생각합니다. - 다만, 특허법 문제의 난이도가 높았다고 평가되는 점, 모든 문제가 표장을 변형하거나 숨겨서 출제 한 점을 고려할 때, 체감 난이도는 중 정도로 사료됩니다. 쉽다는 의견이 많아보이나, 논점을 세밀히 보았을 때, 답과 논점을 모두 맞춰서 깔끔히 쓰기가 마냥 쉽지는 않았을꺼라 생각합니다. (사견)

3. 실전GS와 논점, 스타일, 배점이 동일한 문제가 다수 출제되었습니다.	- 올해는 상표법상 중요한 논점이 많았던 해여서 대부분 강사분들의 논점이 비슷했을 것으로 생각합니다. - 다만, 올해 1.5 SET의 실전GS 를 진행했는데, 운이 좋게도 중요내용은 모두 커버 되었고 스타일, 배점까지 비슷하게 출제된 문제가 상당히 많았습니다.
4. 당부드리고 싶은 말	- ‘그냥 먼저 시험 준비해서 먼저 붙은’ 사람에 불과하지만, 같은 시기를 모두 겪어보았던 사람으로서 감히 조금만 조언드리자면, 시험을 준비하는 약 8~10개월의 시간도 소중하지만 시험 이후 합격자 발표일까지의 시간 또한 소중합니다. 그런데 가까운 시간을 괴로워만하며 보내시는 분들이 많을 거라 생각합니다. (저 또한 그랬었구요.) - 꼭 하셨으면 좋겠는 건, ① 본인이 무슨 논점을 쓰고, 어떤 답을 내렸는지는 시험 후 1~2주 정도밖에 기억이 안납니다. 초기에 꼭 복기해서 정리해 두시고, 강사들 답안과 비교해본 뒤 추후 결과를 확인해보시길 바랍니다. (→ 시험 후 방향성 설정에 큰 도움이 될 여지가 있습니다. “ 잘 쓴 것 같은데 이상하네 ” 라고 두루뭉술하게만 생각하시는 건 도움이 되지 않는다고 생각합니다.) ② 마음 한편이 답답하여 즐거운 일도 즐겁지 않을 수 있다는 것 너무나 잘 알지만, 그래도 못 가본 곳 여행도 가보고, 파트타임으로 자금도 마련 해두고, 그동안 못 한 운동 등을 하며 건강도 챙기시면서 유익하고 즐거운 시간 으로 채우셨으면 좋겠습니다. (합격하면 오히려 더 바쁩니다.)

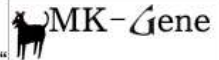
【 문제-1 】

【 문제-1 】 (30점)

甲은 상품류 구분 제44류 ‘동물을 위한 위생 및 미용서비스업’에 대하여 한글로 된 상표 ‘애니진’을 2021. 10. 15.(금) 상표등록출원하여 2022. 10. 14.(금) 상표 등록을 받았다. 다만, 甲은 상표권 설정등록 이후에 이 상표를 지정서비스업에 사용하지 않고 있다.

乙은 반려동물 애호가로서 ‘동물을 위한 위생 및 미용서비스업’을 운영하기 위하여 2022. 5. 10.(화) ‘애니진’이라는 상호로 주식회사를 설립하여 법원에 설립등기를 마쳤다. 乙은 2022. 11. 부터 ‘동물을 위한 위생 및 미용서비스업’에 대하여

표장 “ AniGene&AniBeauty (이하 ‘표장 1’이라 함)”을 사용하고 있다. 그 후 乙은 2023. 5. 부터 ‘동물을 위한 위생 및 미용서비스업’에 대하여 표장

 (이하 ‘표장 2’라 함)을 인터넷 웹사이트에서 사용하고 있다. 다음 물음에 답하시오.

《문제-1 설문(1)》

(1) 乙의 ‘표장 1’과 ‘표장 2’가 甲의 상표권을 침해하였는지 여부에 대하여 판단하시오. (14점)

 [실사용 표장 1 - “유사” 결론]	 [표장 1 - “유사” → 침해 X]
 [실사용 표장 4 - “효력 제한”]	 [표장 2 - “효력 제한” → 침해 X]

【문제-1 설문(1) 예시 답안】

I. 설문(1)

1. 침해요건 [유상보정제남 서술]

상품은 동일, 甲의 출원 후 사용 시작하여 선사용권 발생 X, 후술할 바와 같이 권리남용 사정 없음,

2. 표장 1

(1) 효력제한 사유 존부 - 소극

- 수요자가 ‘AniGene’ 부분만을 상호로서 인식한다고 볼 수 없으므로 ‘상호를 상거래 관행에 따라 사용’ 한다고 볼 수 없으며, 효력제한 사유 인정X

(2) 표장의 유사 여부 - 적극

1) 요부관찰 법리 [자생초 판례 등]

2) 사안의 경우 [배점상, 사안포섭 논리가 간결하고 풍부해야 함]

- ① “&”고려시 “AniBeauty” 와 “AniGene”이 결합한 것으로 인식될 것
- ② [AniBeauty] Ani - 특별한 관념이 없음 Beauty - “아름다움”으로 인식, 상품의 성질·내용 직감시켜 식별력이 없거나 미약 O
- ③ [AniGene] “유전자”로 인식, 지정상품에 관련해 식별력이 없거나 미약 X
- ④ AniBeauty > AniGene 식별력 우열 존재, 따라서, AniGene 요부
- ⑤ 외관이 다소 상이하더라도, 호칭 및 관념이 ‘동일’하여 유사

3. 표장 2

(1) 상표적 사용 여부

- 개정법 언급 가능(16. 9 . 1 전자적 방법으로 표시)

(2) 결합상표 일부에 효력 제한 사유 [참: 결분일상호미/그제나속]

- 1) 일부에 효력 제한 가부 (매직블럭판례)
- 2) 일부에 효력제한 사유 존재시 권리범위 속부 판단 방법 (매직블럭 판례)

(3) 사안의 경우

① ‘㉸ 애니진’은 회사의 명칭을 상거래 관행에 따라 표시한 것으로 분리하여 인식 가능함, ② 이를 제외하고 나머지 부분으로 권리범위 속부 판단하면 외관, 호칭, 관념이 모두 상이하여 “비유사”

4. 결론

- 표장 1 → 침해 O
- 표장 2 → 침해 X

[문제-1 설문(1) 코멘트]

- 표장 1

- [판례]“요부관찰 법리” (**배점이 충분한 상황)
- [사안] 인식되는 “관념” 및 사용상품을 고려한 “상대적 식별력”을 중심으로 ‘AniGene’이 요부로 추출하는 과정을 깔끔하고 논리적으로 서술했어야 함
- “유사” 라는 결론을 맞추었어야 함 (결론을 틀리기 쉬움)
- cf. mou 판례 적용엔 무리가 있어 보임 (식별력의 우열이 있음)

- 표장 2

- “매직블럭 판례 법리”를 기재하고, 효력 제한된 부분을 제외하고 나머지 부분으로 권리범위 속부를 판단하는 논리 순서가 드러나야 함

- 1) 실제 고법 판례에서도 매직블럭 판례 사용함
- 2) 구조상 매직블럭 판례 기재가 필요함

** 매직블럭 사안: 매직블럭 vs 매직블럭 매직품 → a vs a+B

** 문제 출제 사안 → K vs K+B

** (비교) 요부 관찰로 접근할 사안 → a+C vs a+B

** 옴네스 판례를 소개할 실익은 거의 없음

(회사의 종류를 ‘생략’한게 아님)

- “침해”라는 결론을 맞추었어야 함

《문제-1 설문(2)》

【 문제-1 】 (30점)


甲은 상품류 구분 제44류 '동물을 위한 위생 및 미용서비스업'에 대하여 한글로 된 상표 '에니진'을 2021. 10. 15.(금) 상표등록출원하여 2022. 10. 14.(금) 상표 등록을 받았다. 다만, 甲은 상표권 설정등록 이후에 이 상표를 지정서비스업에 사용하지 않고 있다.

(2) 甲은 乙에 대하여 상표권 침해 주장을 하면서 상표법 제109조(손해배상 청구) 및 제111조(법정손해배상의 청구)에 의한 손해배상을 청구하였다. 의 손해배상이 인정될 수 있는지 여부에 대하여 판단하시오. (8점)

- 55회 문제-4 설문(1)에 크라운진 판례가 전면적으로 기출된 바 있음

【 문제-4 】 (20점)①

甲은 "괄죽, 수정과, 강정"을 지정상품으로 하는 상표 "KODELLY"를 2019. 10. 10. 출원하여 2020. 11. 10. 상표등록을 받았고, 국내에 소재한 법인 乙가 자신의 등록상표를 지정 상품 "괄죽, 수정과, 강정"에 사용하는 것에 대하여 5년 동안 전용사용권을 설정하는 계약을 2020. 11. 20. 체결하였다. 甲은 상표등록을 받고 나서 국내에서는 자신의 등록상표를 사용하고 있지 않고, 일본에서만 사용하고 있다.



丙은 2019. 10. 14. 부터 "괄죽, 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 "등록상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액"을 손해액으로 하는 손해배상청구소송을 제기하였다. 이 소송의 결과에 관하여 논하시오. (12점)

[55회 기출 4문 중]

- i) 그런데 §110④만 특정지어 물어봤었고, 출제된 지 5년이 넘었음
- ii) 실제 판례에서는 §109, §111가 같이 논점되었음 그래서, 기출이지만 <불사용 + 손해배상 통으로 묻는 문제>가 출제 가능하다고 생각되어서 실전GS에 전면 출제 하였음

【문제-1 설문(2) 코멘트】

*** 실전GS B형 2회 설문(2)과 동일하게 출제 됨

【 문제-2 】 (20점)

甲은 X 상표(이하 '이 사건 등록상표'라 한다.)를 배달대행업을 지정상품으로 하여 2021. 2. 6 상표등록출원하여 2023. 1. 7. 설정등록받은 상표권자라고 한다. 다만, 甲은 아직 사업 시작을 위한 준비를 마치지 못한 관계로, 이 사건 등록상표를 배달대행업에 사용한 적은 없다고 한다. → 상표권자가 상표를 등록받고 전혀 사용하지 않은 사실관계

(2) 甲은 乙의 상표 사용으로 자신에게 상표권 침해로 인한 손해가 발생했음을 이유로 손해배상청구를 하려고 한다. ① 乙의 상표 사용이 사건 등록상표권의 침해인지 여부 ② 만약 침해가 성립한다고 가정한다면, 상기 손해배상청구가 인용될 수 있을 것인지 각각적으로 검토하시오. (8점) 불사용 + 손해배상 (8점 문제) §109조 및 111조를 한번에 물어보는 형식

【실전GS B형 2회 설문(2)】

- ✓ 상표권자가 상표를 등록받고 전혀 사용하지 않은 사실관계
- ✓ "불사용 + 손해배상"
- * "§109 및 §111를 동시에" 물어보는 형식
- ✓ 배점 8점
- ✓ pluspoint
- §110①, ③, ⑤은 규정성질상 적용되지 않음을 터치정도 해줄 수 있음

[문제-1 설문(1) 예시 답안]

II. 설문(2) [상표의 불사용이 있는 경우 손해배상 논점]

1. §109

(1) 요건 - 고위손인

- 과실은 추정되나(判例), '손해 발생'이 문제 됨

(2) §110①, ③, ⑤ : 규정 성격상 적용 불가

- 제1항: 양도수량 감소를 상정할 수 없음

- 제3항: 매출액 감소를 상정할 수 없음

- 제5항: 손해액 산정 불가 상황이 X

(2) 제110조 제4항

1) 손해 불발생 항변 가부 - 규정 성격

- 손해간주설 존재하나, 判例는 손해불발생 항변 가능하다는 입장.

2) 손해 불발생 항변 사유 여부

- 상표 불사용은 손해 불발생 항변 사유에 해당O (크라운진 判例)

3) 사안

- 청구 不可

2. 제111조

(1) 의의, 취지

(2) 요건 판단 방법 - 엄격해석원칙 (크라운진 判例)

(3) 사안

- 상표 동일X, 요건 中 상표권자의 사용이 없음.

- 청구 不可

《문제-1 설문(3)》

(3) 甲의 상표권 침해 주장에 대하여 乙은 甲의 상표권 행사가 권리남용이라고 판단하고 있다. 등록상표에 무효사유와 취소사유가 있는 경우에 권리남용의 적용 여부 및 상표권자의 권리행사가 권리남용이 되는 경우에 대하여 대법원의 판례를 중심으로 설명하시오. (8점)

[문제-1 설문(3) 코멘트]

[추가로 외우셔야할 단문]

- 색채만의 상표가 인정되지 않았던 이론적 근거 [단문] [출: 고온기대/2기허용]

- ① [색채고갈론] 동종업계의 식별 가능한 색채가 극히 제한적이어서 특정인의 선점에 의한 색채고갈이 우려된다는 견해.
- ② [색조혼동론] 색채에의한 상품의 구별이나 혼동가능성이 현실적이지 않다는 견해.
- ③ [가능성이론] 색채는 상품의 이용 및 목적에 필수적이므로 자유경쟁의 필요성을 강조한 견해.
- ④ [대체적 보호수단의 이용가능성] 일종의 트레이드 드레스로서 부정경쟁방지법으로 충분히 보호가 가능하다고 보는 견해가 있다.
- ③ [검토] 생각건대, 거래현실 및 국제적 추세 고려할 때, 사용에 의한 식별력을 지니는 등 2차적 의미를 지니고, 가능성을 갖지 않는다면 그 등록을 허용함이 타당할 것이다.

- 권남형적단문 (논문, 정태호)

- 상표의 동일성과 유사성을 구별할 실익 (논문, 김원오)

[실전GS B형, 체크해드린 4가지 단문 中]

** '상표권의 권리남용'은 기출된 적 많습니다. 다만, **별리가 다양하고 횡적으로 논문이 있어서 <<횡적으로 정말 내기 좋은 문제>>**라서, B형 마지막 시간에 찍어드린 4개 단문 中 하나입니다.

** '단문형'으로 예상한 스타일 그대로 출제되었습니다.

[문제-1 설문(3) 예시 답안]

III. 설문(3)

1. 문제의 소재

- 상표권도 사권인 바, 권리남용 법리 적용가능(민법 제2조 제2항)

2. 무효사유가 있는 경우

1) +@ §117③

2) 判例의 태도 - 무효사유가 명백한 경우

3) 사안 : 현재 무효사유가 명백하다고 볼 사정이 없음 - 不可

3. 취소사유가 있는 경우

1) +@ §119⑥ 【暗:취소심결효력 = 6글자 = 6행】

2) 判例의 태도

3) 사안: 등록 후 3년이 미도과하여, 취소사유가 명백하지도 않음 -不可

4. 상표권자의 권리행사가 권리남용이 되는 경우 (단문형)

(1) 전용권 남용 - 사임당 判例

(2) 침해자가 신용을 형성한 경우 - 카타나 判例 (권리남용X)

[공란]

【 문제-2 】

【 문제-2 】 (20점)

甲은 지정상품 '화장품, 바디로션, 스킨로션'에 대하여 상표 X를 부착하여 2018. 12. 4.(화) 상표등록출원을 하여 2019. 10. 17.(목) 상표등록을 받았다. 甲은 2020. 1. 10.(금) 乙과 독점적 통상사용권 설정계약을 체결하였다. 乙은 2020. 3. 11.(수)부터 거래처인 화장품 스토어에 화장품을 공급하는 과정에서 지정상품과 그 지정상품의 포장에 등록상표 X를 사용하지 않고, 물품공급계약서, 견적서와 거래명세서에 거래통념상 등록상표 X와 동일하게 볼 수 있는 형태의 실사용표장 X'를 표시하여 거래상대방에게 교부하고 있다.

한편, 丙은 2023. 4. 14.(금) 상표 X에 대하여 특허심판원에 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제3호에 의한 불사용 상표등록취소심판을 청구하였다. 그 후 丙은 甲과 乙의 허락 없이 2023. 11. 10.(금)부터 지정상품 '핸드로션, 화장품 마스크팩'에 대하여 상표 X를 부착하여 판매하고 있다. 다음 물음에 답하시오.

《문제-2 설문(1)》

(1) 특허심판원이 丙의 불사용 상표등록취소심판에 대해 인용실결을 한 경우에, 이에 대하여 甲이 취할 수 있는 상표법상의 대응조치 및 그 결과에 대하여 논하시오. (8점)

【문제-2 설문(1) 코멘트】

(2) 丁은 ① 이 사건 등록상표는 화장품에 대한 원재료 표시여서 애당초 식별력이 없어 등록상표의 사용은 인정될 수 없는 것이고(이하, '丁 주장 2') ② '로얄비'나 'Royal Bee'는 이 사건 등록상표와 동일한 상표에 해당하지 않으며(이하, '丁 주장 3') ③ 상표법 제2조 제1항 제11호 다목의 광고행위에 해당하기 위해선 단순히 거래서류에 상표를 표시한 것만으로는 부족하고 상표가 표시된 거래서류를 불특정 다수인이 볼 수 있도록 전시하거나 어느 정도 시중에 보급하여 불

【실전GS B형 1회 1문 中】

- 킨투어 코일 판례 (✓대법원 판례해설 137호 선정되어 중요한 판례이므로 하급심부터 굉장히 자세히 설명드렸음) (다만, 어차피 모든 GS에 있었을 문제)

[문제-2 설문(1) 예시 답안]

I. 설문(1)

1. 심결의 타당성

(1) 불사용 취소심판

(2) 인적 범위 - 계약만으로 발생

(3) 등록상표의 사용 여부

1) 거래서류의 범위 (기존 거래서류 判例)

2) §2①11다목 '널리'의 의미 (컨투어 코일 判例)

(4) 표장 범위 - 사통등 포함

(5) 소결 - 부당

2. 대응 조치 - 심결취소소송(§162)

+@ 추후 보완 O

+@ 취하권유 할수 X

《문제-2 설문(2)》

(2) 丙이 상표 X를 사용하는 행위에 대하여 乙이 취할 수 있는 상표법상의 조치에 대하여 설명하시오. (5점)

[문제-2 설문(2) 예시 답안]

II. 설문(2)

1. 乙의 지위

- 독점적 통상사용권자 : 乙 이외에 자에게 사용권을 설정하지 않기로 계약한 것으로, 부작위청구권에 본질을 둔 채권적 권리

2. 침해금지 청구

(1) 독자적 청구 가부 - 채권적 권리자이므로 不可

(2) 대위 행사 - 인정 사례 있음(저작권법 判例) - 可

(3) 사안

** 사용상품이 등록상표의 지정상품과 동일하진 않으나, 모두 '유사 범위'로 생각되어 깊게 판단할 실익이 크진 않다고 생각 됨

3. 손해배상 청구

알고 침해한 경우, 제3차 채권침해 → 민법상 손해배상 청구 여지 有

[문제-2 설문(2) 코멘트]

- 특강 등에 많이 기출되어서, 기본서에서 굉장히 자세히 설명해둔 논점

2. 관련논점 - 독점적 통상사용권

(1) 의의

사용권허락계약을 체결하며, 타인에게는 사용할 권리를 부여하지 않겠다는 약정(略 : 일종의 부작의 의무 부담 약정)을 한 경우 사용자가 갖는 계약상의 권리이다.

(2) 발생

- ① 대법원 判例는 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 부여하지 않을 부작위 의무를 부담하기로 명시 또는 묵시적으로 약정한 경우 발생한다는 입장이다(2018다221676, 특허 판례).
- ② 다만, 단지 어느 한 실시권자에게 실시권을 부여함에 따라 실시권자가 사실상 독점적인 지위를 향유하고 있다는 사정만으로 그러한 계약이 있었다고 보기 어렵다는 입장이다(2017나2332, 특허 판례).

(3) 독점적 통상사용권자의 침해금지청구 거부

1) 직접 청구

- ① [판례] 대법원 判例는 저작권법 관련 사안에서, 독점적 이용권자의 침해금지청구권을 보정한바 있다(2005다11626, 저작권 판례).
- ③ [검토] ● '독점적 통상사용권'은 채권적 권리인 점, ● 상표법 명문규정(§89, §107)을 고려할 때, 고유의 금지청구권을 부정할 것이다.

2) 대위 청구

- ① [학설] 독점적 통상사용권자는 피보전권리가 없는 바, 대위청구를 부정해야 한다는 견해가 있다.
- ② [판례] 대법원 判例는 저작권법 관련 사안에서, 독점적 이용권자의 침해금지 대위청구를 허용한 바 있다(2005다11626, 저작권 판례).
- ③ [검토] 독점적 통상사용권자는 상표권자에 대하여 적어도 '제3자의 침해를 배제하는 데 협력할 것을 요구할 권리'가 있으며, 고유의 침해금지청구권은 부정되는 점을 고려할 때, 대위행사를 허용할 것이다.

(4) 독점적 통상사용권자의 손해배상청구 거부 - 제3자 채권침해 성립

대법원 判例는 제3자가 그 물품에 대한 독점적 지위에 있음을 알면서 약정에 위반하여 독점판매권을 침해하였다면, 그 행위가 위법한 것으로 인정되는 한 제3자에 대한 관계에서 불법행위로 된다는 입장이다. (2000다32437, 저작권 판례).¹³²⁾

[SM상표법 제1판, p134-135 中]

《문제-2 설문(3)》

(3) 甲이 질환으로 사망한 후 그의 유족 丁이 상표권을 상속받은 경우에, 丁과 丙 및 丁과 乙의 법적 관계에 대하여 설명하시오. (7점)

[문제-2 설문(3) 예시 답안]

III. 설문(3) 개정법이라 출제된 듯

1. 丁의 지위

(1) 상표권자 사망시

- 등록없이도 지위를 포괄적 승계함 (일반승계) (§96①1)
- 다만, 3년 이내 이전등록 요함 (§106①, ② → 개정법)

(2) 사안의 경우

2. 丁 및 丙

- (1) 행정적 조치 - 심판취하권유 O, 심취소 O
- (2) 민사적 조치 - 침손신부
 - 침해금지 - 청구 가능
 - 손해배상 - 청구 △ (사실관계 러프), 법손청 - 不可 ('동일' 범위 침해 X)

(3) 형사적 조치 - 침몰

3. 丁 및 乙

- 채권적 의무 승계, 여전히 제3자에게 사용권을 설정하면 안됨
- 사용감독의무 (§119①2) (X가 아닌 X'을 사용하고 있으므로, 언급실의 이 있다고 판단 됨)

【 문제-3 】

【 문제-3 】 (30점)

甲은 2020년부터 '시계'를 지정상품으로 하여 '은산'을 상표등록하고 시계 제조·판매업을 영위하여 왔다. 乙은 2000년부터 'Silver Mountain'이라는 상표를 붙여 액세서리를 제조·판매하였는데, 그 품질과 디자인의 우수성으로 인해 액세서리 시장에서 일반 수요자들과 거래종사자들 사이에서 'Silver Mountain'은 乙의 액세서리를 표시하는 상표로서 유명해졌다. 그러자 甲은 자신이 제조·판

Silver Mountain

은산

매하는 시계 및 그 포장에 '은산'이라는 상표를 붙여 판매하였다. 乙은 甲의 등록상표 '은산'에 대하여 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제1호를 근거로 등록취소심판을 청구하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

《문제-3 설문(1)(2)》

(1) 甲의 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제1호의 **요건**(甲의 등록상표와 실사용상표의 유사성과 '乙의 업무와 관련된 상품과 혼동을 일으키는지')을 모두 충족하였는지 논하시오. (12점)

(2) 한편, 乙이 위 등록취소심판을 청구하기 1년 전에 甲과 乙은 "甲은 'Silver Mountain 은산'을 '시계제품에 한정'하여 상표로 사용할 수 있다."고 합의하였다. 甲은 "甲이 'Silver Mountain 은산'을 시계제품에 상표로 사용하는 것에 대하여 乙이 이미 **합의**하였으므로, 甲의 등록상표는 乙의 취소심판 청구 대상이 될 수 없다."고 주장하였다. 甲의 주장이 타당한지 논하시오. (8점)

[문제-3 설문(1)(2) 코멘트]

[실전B 4회 1문 - 금강 판례 전체 논점 출제]

【 문제-1 】 (30점)

금강 판례를 표장을 변형해서 출제

甲은 '신발, 구두'에 대하여 **NamKang** (이하, '등록상표 1'이라 한다.) 상표를 등록받은 상표권자이다. 乙은 '양말, 장갑'에 대하여 '남강' (이하, '등록상표 2'라 한다.) 상표를 등록받은 상표권자이다. 甲은 자신의 구두 사업을 활발히 사업을 확장 결과, '등록상표 1'은 적어도 2000년이후부터는 국내에서 널리 인식되었다.

NAMKANG

합의 사실관계 -> 심판청구권 남용 관련

甲과 乙은 각자의 상표의 등록 이후 20년간 서로 다양한 법적 공방을 벌였는데, "甲과 乙은 각자의 상표 사용시 오인·혼동을 막는 것을 원칙으로 양측의 공존공영을 추구하는 데 합의한다. 乙은 '양말, 장갑'에 대하여만 자신의 상표를 사용하며, 양측은 기항의 모든 심판이나 소송 등을 취하한다."라는 취지의 합의를 작성하였고, 상호 간의 소송 내지 심판을 모두 취하하였다.

(1) 甲은 丁을 상대로 상표법 제119조제1항제1호를 이유로 등록상표 2에 대한 취소심판을 청구하였다. 丁은 甲과 乙이 작성하였던 **합의서**를 근거로 취소심판청구가 권리남용임을 주장하고 있다. 丁의 주장의 타당성 및 취소심판의 인용가능성을 상표법 제119조제1항제1호의 **적용 요건**에 대한 법리를 근거로 논하시오. (20점)

[스타일도 동일o - 적용 요건 모두 검토(단문성) + 합의서 논점 출제]

- 상표권 권리남용 논의와 구별해야 함 // 논거를 정확히 암기해야 함 (채점시 강조했음 - 논거를 제대로 썼는지로 점수가 갈림)

취지 중요하다고

(제61회 대비) 한성민 변리사 실전GS B형 [4회 해설]

정확하게 암기!! 꼭 주권드렸었음

【 문제-1 】 남강 문제

I. 설문(1) (금강판례 타겟 - 최신 판례)

1. 상표권자 부정사용 취소심판

현문: 이는 상표권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부당하게 사용해서 오해도록 규제함으로써 상품 거래의 안정을 도모하고, 타인의 신예에 대한 신용이나 명성에 관여하는 행위를 방지하여 거래의 자유와 소비자 이익보호는 물론 다른 상품에 사용하는 사람의 영입상의 신용의 권도 아울러 보호하는 데 그 취지가 있는 것으로, 같은 조 제2항에 의하여 누구든지 그 규정에 의한 취소심판을 청구할 수 있는 권리의 공행이다.

- 올해, 1호는 취지를 별도로 암기해야할 정도로 중요하다고 말씀드렸었음
- 실제 판례와 달리 상표권자 사망 사실관계가 빠졌으나, 논점 영향X

[문제-3 설문(1) 예시 답안]

I. 설문(1) [금강 판례] 실전B 4회 문제-1 설문(1), 설문(2)

- 1. §119①1 의의, 취지
- 2. §119① 요건
- 3. 대상상표 적격 인정여부
 - 특출인 요함 (判例)
 - 권리범위에 속하거나, 미등록상표도 포함 (判例_)
 - 사안 : 인정 O

- 3. 고의 여부
 - 判例 - 고의 추정 판례
 - 사안: 사실상 추정O

4.. 등록상표와 유사범위 사용 여부

- (1) 판단기준
 - 판단기준 判例 [참:등대유변/대등수오커]
- (2) 사안의 경우
 - 오인혼동 우려가 커지는 방향의 사용이니, 인정 O

- 5. 출처 혼동 여부
 - 염려가 객관적인 경우도 포함(判例)
 - 판단기준(判例) [참: 변유사품간/기실수일]
 - 사안 : O

[문제-3 설문(2) 예시 답안]

II. 설문(2)

- 1. §119①1 취지
- 2. 심판청구권 남용여부
 - (1) 判例의 태도
 - (2) 사안
 - 남용X
- 3. 결론
 - 甲의 주장은 부당함

2. 심판청구의 적법성 - 청구가 권리남용인지 여부

(1) 문제점

본 심판은 누구든지 청구할 수 있는데 (§119⑤) 甲 및 乙의 합의 효력이 상표권 양수인에 미치는지, 사용권 범위를 넘은 사용에도 합의의 효력이 미치는지 문제된다.

(2) 判例의 태도 [법리보다는, 판단사례 정도로 언급하는게 적절]

최근 판례는 설문 유사 사안에서, ① 상표권에 관한 분쟁 종결 합의가 상표권의 양수인에게까지 미친다고 보지 않았으며, ② 등록상표의 사용에 관한 합의의 효력이 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 사용하는 경우에까지 미친다고 보기는 어렵다고 판단한 바 있다.

(3) 검토 (+@) 및 사안의 경우 [대립이 없는 경우이므로, 검토는 생략해도 됨]

[실전B 4회 문1 답안 중]

《문제-3 설문(3)》

(3) 만약 甲과 乙이 “乙은 甲의 등록상표 ‘은산’에 대한 취소심판청구를 취하하고, 대신 乙이 ‘은산’을 지정상품을 시계제품으로 한정하여 상표등록하는 것에 甲이 동의”하는 내용에 합의하였다면, 乙이 시계를 지정상품으로 ‘은산’을 상표등록할 수 있는지 논하시오. (10점)

[문제-3 설문(3) 예시 답안]

III. 설문(3)

1. §34①7 해당여부

(1) 의의, 취지

(2) 등록상표가 불사용된 경우 [놓치기 쉬움, 의도인지는 다소 애매]

- 협의의 상품에 등록받고, 서비스만을 영위한 바, 등록상품에는 상표를 불사용한 사실관계가 존재한다고 볼 여지가 있음 → 인용상표에 불사용 취소사유가 있어도 인용적격 인정(判例) 기재실의 존재

(3) 사안의 경우

- 원칙적으로 해당 함

2. 공존동의제 활용 가부

(1) 구법 및 문제점

(2) 개정법 및 타당성

(3) 사안

- 동일범위여서 不可

3. 결론

- 등록 不可

** 실수하기 쉬우나, 결론을 맞추었어야 함

[문제-3 설문(3) 코멘트]

- 올해 §34①7 중요하다고 논점 3번 출제함 (B형 3회 4문 (공존 동의제))
- 협의의 상품과 서비스는 사통동범위가 아닌점(본죽 판례 언급 실익 역시)

(3) 인용상표에 취소사유가 있는 경우 [해: 인화심원권]

判例는 인용상표에 불사용으로 인한 취소사유가 있다 하더라도 심판 또는 판결에 의하여 취소되지 아니하는 한 후출원 거절의 근거가 될 수 있다고 한다.

(4) 사안의 경우

따라서, 甲이 등록 후 소금빵에 대해 3년이상 등록상표를 사용하지 않아 §119 ①3의 취소사유가 명백하여도, 후출원 거절의 근거가 될 수 있으며 상표 및 상품이 유사한 바, §34①7의 거절이유 존재 존재한다고 판단된다. 따라서, 丙의 출원은 별다른 조치가 없는 경우 거절될 것이다.

[실전B 3회 4문 해설 중]

3. 등록을 위한 조치 [조치: 관공개념의 상의개념의 능력 보유주기 -> 목적, 목적]

(1) 판단기준시점

§34①7의 거절이유는 등록여부결정시를 기준으로(§34②) 거절결정불복심판을 청구하는 경우 심결시(判例)를 기준으로 판단한다.

(2) 甲의 상표와 공존 방안

"동일은 제외" 라는 것 항상 체크하라 말씀드렸음

1) 유사상표 공존동의제도

① 2024. 5. 1 시행법은 권리안정 및 분쟁 예방을 위해 상표권 공존 동의제도를 도입하였다. (§34①7단서) ② 乙은 시행일 이후 등록여부결정시가 도래하는 바 본 규정을 적용받을 수 있으며 **상표 및 상품이 '동일'한 것은 아닌** 바 甲과 협의를 통해 공존동의서를 제출하면 거절이유가 극복될 수 있다.

2) 일시양수

甲에게 상표권을 일시양수하고, 자신의 상표권 등록 후 양도하는 방법도 가능하다.

[실전B 3회 4문 해설 중]

[공란]

【 문제-4 】

【 문제-4 】 (20점)

甲은 '헬스클럽경영업 등'을 지정서비스업으로 하여 'SPRING FITNESS'를 상표등록하고 자신이 운영하는 헬스클럽의 상표로 사용하였다. 乙은 甲이 위 상표를 등록출원하기 전에 한글상호인 '스프링 피트니스'로 사업자등록하고, 영문표기로 자신의 헬스클럽을 영업시설과 인터넷에서 홍보하였다. 乙이 홍보에 사용한 영문표기는 두 개였는데, 'S@RING'(이하 '사용상표1'이라 한다.)과 'SPRING FITNESS'(이하 '사용상표2'라 한다.)였다. 甲은 乙에 대하여 등록상표권 침해소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오.

《문제-4 설문(1)》

(1) 乙은 甲의 등록상표 'SPRING FITNESS' 중 'FITNESS' 부분은 "지정서비스업인 헬스클럽경영업이 직감"되므로 식별력이 없고, 'SPRING' 부분은 "헬스클럽을 다닌 결과 몸이 스프링과 같이 탄력있게 될 수 있다는 뜻"이므로 식별력이 없다고 주장하였다. 乙의 주장이 타당한지 논하시오. (12점)

[문제-4 설문(1) 예시 답안]

I. 설문(1)

- 1. 요부 관찰 법리 배점이 넉넉하여, 자세히 기술했어야 함
- 2. 乙 주장의 타당성 - 사안포섭을 구체적이고 풍부하게 했어야 함

- FITNESS - 효능이나 용도를 표시하는 것으로 식별력 없음
- SPRING - i) 지정상품과의 관계에서, 몸에 탄력이 생긴다는 것을 암시, 강조하는 정도로는 볼 수 있으나, 지정상품의 효능 등을 직감시키는 것이 아니어서, 사회통념상 자타상품식별력이 있다고 볼 수 없고, iii) 공익상 특정인의 독점이 부적당하다고 볼 수도 없음

****** 사회통념상자타상품식별력이 없거나 공익상 특정인의 독점이 부적당하면 식별력이 없는 것이므로, '사자식' 및 '공특독' 2가지를 모두 포섭해주어야 함. (→ 이 관점에서 "식별력의 본질" 논의를 +@로 기재할 여지는 있으나, 판례법리 및 사안포섭만 풍부히하여도 충분할꺼라 생각 됨(사견))

- SPRING이 요부
- 식별력X + 식별력下 사안에서, 식별력 下가 요부가 될 수 있다는 점을 기억해둘 것을 설명드렸습니다. ("상대적으로 식별력이 강하면" 요부가 될 수 있는 것이므로 주의하라고 말씀드렸음)

[문제-4 설문(1) 및 (2) 코멘트]

- A형 4회 3문 (번피트니스판례) 동일하게 출제 했음 (다만, 최신판례 문제라서 이런 문제는 모든 강사 GS에 전부 출제 됨)
- 대법원 판례해설 138호- 번피트니스 선정되어 강조드린 바 있음

《문제-4 설문(2)》

(2) 법원은 甲의 등록상표를 구성하는 'FITNESS' 부분과 'SPRING' 부분의 각각의 식별력과는 별개로 'SPRING FITNESS'는 전체를 하나로 보아서 식별력이 있고, 甲의 등록상표와 乙의 사용상표들과의 유사성이 인정된다고 판단하였다. 이에 대하여 乙은 사용상표1과 사용상표2가 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 제1항 제1호에 해당한다고 주장하였다. 乙의 주장이 타당한지 논하시오. (8점)

[문제-4 설문(2) 코멘트]

[한성민 실전GS 보충자료]
최신 대법원 판례해설 제 138호 (24.06.17 발행) 상표관련부분 발췌
-> 번피트니스 판례, 레고판례가 분석 됨.
-> 특이내용은 없으니 꼭 읽어보긴 않아도 됨 (포인트는 모두 표시해두었음)

403

라. 자기의 상호를 로마자로 표기한 것이 '상거래 관행에 따른 사용'인지 여부

상표법 제90조 제1항의 취지는 상호사용권의 보호이고, 상호를 로마자로 표기한 것은 거래상 일반적으로 행해지고 있는 것이라고 보인다. 상호 및 외국인의 성명 등의 등기에 관한 예규에 따르면, 상호는 한글 등으로 등기하여야 하고(제3조), 한자, 로마자, 아라비아숫자, 부호를 병기할 수 있는데(제4조 제1항), 상호의 주요 부분과 이에 대응하는 로마자 등의 병기 부분 간에는 발음상 동일성이 있어야 한다(제8조 제1항, 제11조 제1항). 사업자등록증의 상호명도 한글로 작성하여야 하고, 괄호 안에 한자 또는 다른 외국 글자를 병기할 수 있다(국어기본법 제14조 제1항). 위의 같이 영문으로만 구성된 상호는 등기·등록할 수 없음에도, 본래 영문으로 구성되었으나 한글로 등록된 상호를 거래상 로마자로 표시할 수 없도록 하는 것은 상호사용권의 지나친 제한이라고 보인다.

지식재산권

404

사건 등록상표권의 효력이 미친다고 볼 것이다. 한편 사용상표 1이 피고인 상호의 지명할 약칭에 해당하는지 여부는 환송 후 원심에서 추가적으로 심리되어야 할 것으로 보인다.

2) 사용상표 2의 경우

사용상표 2는 피고인의 상호인 '번피트니스'를 로마자로 표기한 것으로서 피고인의 상호 그 자체라고는 보기 어려우나, 피고인의 상호 '번피트니스'는 본래 영어 단어인 'burn'과 'fitness'의 결합인 'burn fitness'를 한글로 표기한 것에 해당하고, **사업등록 시 상호를 로마자로만 표기하는 것은 불가능한 점 등을 고려하면 사용상표 2는 피고인의 상호를 상거래 관행에 따라 사용한 것이라고 보인다.** 사용의 태양 측면에서 보더라도 사용상표 2는 상거래 관행에 따른 사용에 해당한다.

[실전B 보충자료, 대법원 판례해설 체크 자료 중]

[문제-4 설문(2) 예시 답안]

II. 설문(2)

1. 효력제한 사유

(1) §90①1

(2) 16. 9 . 1 시행법

(3) 한글 상호를 등록받고, 영문으로 사용한 경우

→ 대법원 판례해설에서의 표현 체크해 드렸었음

2. 사용상표 1

- 효력 제한X 주장 부당

3. 사용상표 2

- 효력 제한O 주장 타당

모두 어려운 시험 치르시느라 고생 많으셨습니다.

적어도 노력한 만큼의 성과는 꼭 거두시길 기원하겠습니다.

질의사항이 있는 경우 편하게 아래로 연락주세요.

- 감사합니다 -

카톡 : PAPILLONKK