

# 제60회 변리사 2차 시험 대비

상표법 실전GS : 제1회( )

【 문제-1 】 (30점)

甲은 2000년 무렵부터 ‘MGC-MAX’와 동일한 문자로 구성된 ‘MGC-MAX’, ‘♣ MGC-MAX’ 등 6개의 표장을 (이하 ‘선사용 상표들’) 독일에서 상표로 출원하여 등록 받았으며, 2015년 11월 19일자로 6개의 등록상표에 대한 권리를 乙에게 양도하였고, 이후 丙이 6개 상표에 대한 권리를 양수하였다.

甲은 ‘MGC-MAX’라는 명칭의 커피 제품을 제조하여 다양한 형태의 용기와 포장에 담아 ‘MGC-MAX’ 표장을 부착하여 공급하였다. 해당 제품은 2000년대 초반부터 독일 뮌헨 지역을 중심으로 일반 상가와 식당, 카페 등에서 인기리에 판매되어 왔으며, 판매 과정에서 홍보 팸플릿이 다수 배포되었다. 또한, 뮌헨 지역의 행정관청은 2012년 무렵에는 ‘MGC-MAX’ 상표를 해당 지역의 저명 상표로 인정하였으며, 2013년 무렵에는 甲의 커피 제품을 지역 특산품으로 인정하였다.

丙은 등록상표에 관한 권리를 양수받고 커피 제품에 ‘MGC-MAX’ 표장을 표시하여 유통하였는데, 6개의 등록상표에 관한 권리가 양도된 시점을 전후하여 ‘MGC-MAX’ 커피 제품의 출처를 표시하는 방법이나 선사용상표의 사용 태양 또는 커피 제품의 품질 및 이에 관한 수요자들의 인식 등이 크게 달라지지는 않았다.

이후, 제3자 丁은 ‘MGC-MAX’ 표장을 커피 제품에 표시하여 유통하며 ‘MGC-MAX’ 상표를 ‘커피’ 제품에 출원하여 등록받았다. (이하 ‘등록상표’) 丙은 등록상표를 대상으로 丁에게 제34조 제1항 제13호를 청구이유로 하는 무효심판을 청구하였다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 상표법 제34조 제1항 제13호의 취지에 및 부정한 목적의 판단기준에 대해 논하시오. (6점)

(2) 위 상표권 양도 당시 甲은 더 이상 커피 제품을 생산, 판매할 수 없을 정도로 경영상태가 악화되어 있었으며, 선사용상표에 관한 독일에서의 등록상표권 외에는 대가를 받고 양도할 수 있는 어떠한 권리나 재산, 시설들을 보유하고 있지 않았다. 丁은 ‘丙이 甲으로부터 독일에서 등록된 위 상표권만을 양수받은 것으로 볼 수 있을 뿐이고 그와 함께 커피 등에 관한 영업 일체를 함께 이전받은 것으로 볼 수 없으므로 상품 표시의 주지성이 승계된다고 볼 수 없다’고 주장한다. 이러한 주장의 타당성을 고려하여 심판 청구의 결과를 논하시오. (18점)

(3) 만약 ‘선사용 상표들이 사용된 기간 중 일부 기간에서, 甲이 벌어들인 연간매출액 중 선사용상표들이 사용된 제품의 매출액이 정확히 얼마인지 특정되지 않았고,

독일에서 선사용상표들이 사용된 커피 제품의 시장점유율이나 광고비 등을 정확히 확인할 수 있는 자료는 존재하지 않는 경우’, 독일 내의 수요자 사이에서 선사용 상표가 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있다고 볼 수 없는지 논하시오. (6점)

I. 설문(1)

1. §34①(13)의 취지 (2010후2322)

判例는 §34①(13) 규정의 취지는 모방대상상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 모방 상표를 등록하여 사용함으로써 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표 권리자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 위 상표 권리자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 데에 있다는 입장이다.

2. 부정한 목적의 판단기준

(1) 判例의 태도

判例는 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인식도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다는 입장이다.

(2) 심사기준<sup>1)</sup> [참 : 진희창신]

심사기준은 i) 외국 상표권자의 국내시장 진입 저지, ii) 저명 상표의 희석화, iii) 창작성 있는 상표의 모방 iv) 선사용 상표의 신용편승 목적으로 출원한 경우 부정한 목적이 있다고 한다.

1) 부정한 목적의 판단기준이 크게 논점 되는 경우, 심사기준의 예시까지도 기재해주면 좋습니다.

II. 설문(2)

1. 문제의 소재 - 무효심판과 청구인 적격

무효심판은 분쟁의 발본적 해결 수단으로 하자 있는 상표권을 소급 무효 시킨다.(§117) 丙은 동종업자로 이해관계인이어서 청구인적격은 인정된다. 다만, 상표 사용기간 내에 권리주체가 변경된 경우 상표 인식도 판단에 있어 변경 전의 사용실적이 고려되는지 여부가 문제된다.

2. §34①13 의의, 요건

i) 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 ii) 동일·유사한 상표로서 iii) 부정한 목적으로 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다.

3. 丁 주장의 타당 여부 - 소극

(1) 선사용상표 권리자의 명칭이 알려져야 하는지 여부

判例는 i) 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이며, ii) 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다는 입장이다.

(2) 상표에 관한 권리귀속주체가 변경된 경우

최근 判例는 i) 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 본 호 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용실적이 고려될 수 없는 것은 아니라고 하며 ii) 이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용실적을 고려하여 본 호 규정이 적용될 수 있다는 입장이다.

(3) 특정인의 상품 표시로 인식되었는지 여부 판단기준

判例는 모방대상상표가 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방

법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단한다는 입장이다.

(4) 사안의 경우

① 判例에 의할 때, 영업 일체가 아닌 상표권만을 양도한 경우에도 수요자들이 계속해서 동일한 출처로 인식한다면 권리자 변경 전의 상표 사용에 의한 인식도가 §34①13 요건에 적용될 수 있으므로 丁의 주장은 부당하다.

② 선사용 상표의 사용기간이 20년 이상으로 길고 상품의 판매 과정에서 홍보 팸플릿이 다수 배포된 점 등의 사용기간과 방법 및 태양, 독일 뮌헨 지역을 중심으로 일반상가와 식당, 카페 등에서 인기리에 판매된 상품거래실정, 뮌헨 지역 행정관청이 선사용상표를 해당 지역의 저명 상표로 인정하였고, 지역 특산품으로 인정하는 등 주위의 인식과 평가, 선사용상표에 관한 권리가 양도된 시점을 전후하여 'MGC-MAX' 커피 제품의 출처를 표시하는 방법이나 선사용상표의 사용 태양 또는 커피 제품의 품질 및 이에 관한 수요자들의 인식 등이 크게 달라지지는 않았다는 점 등을 고려하면 **사용기간 동안 권리귀속주체가 변경되었음을 감안하더라도 독일의 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로 인식되고, 변경 전후를 고려할 때 특정인의 상품 표시로 인식되거나, 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품 표시로 인식된 것으로 판단된다.**

4. 丁에게 부정한 목적이 있는지 여부 - 적극

(1) 부정한 목적의 판단기준

判例는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무·내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다는 입장이다.

(2) 사안의 경우

선사용상표는 특정인의 출처로 인식되었고, 상표는 동일 내지 유사하며, 상품이 커피 제품으로 동일하고, 丁이 상표를 등록받고 달리 사용한 사실이 없는 점 고려하면, 선사용상표의 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적이 있다고 판단된다.

5. 결론

① 判例에 의할 때 丁의 주장은 부당하며, ② 선사용상표와 등록상표는 동일내지 유사

하고, 선사용상표는 특정인의 상품표시로 인식되었으며, D에게 부정한 목적이 있다고 인정되는 바 등록상표에는 §34①13 위반의 무효사유가 존재한다. ㉓ 따라서 인용심결 예상된다.

III. 설문(3)

1. 문제점

선사용 상표들이 사용된 기간 중 일부 기간에서, 연간매출액 중 사용 제품의 매출액이 특정되지 않거나, 시장점유율이나 광고비 등을 정확히 확인할 수 없는 경우 특정인의 상표로 인식되었다고 볼 수 없는지 문제 된다.

2. 判例의 태도 (2013후2460)

判例는 상표의 사용 경위와 기간, 선사용상표들과 그 상표를 사용한 제품의 연관관계, 선사용상표들을 사용한 제품의 판매·공급처 및 주위의 평가 등을 종합하면 선사용 상표의 사용 기간 중 일부 기간에서 선사용상표들이 사용된 제품의 매출액이 정확히 얼마인지 특정되지 않았고, 사용제품의 시장점유율이나 광고비 등을 정확히 확인할 수 있는 자료가 없다고 하더라도 특정인의 상표로 인식된 것으로 판단할 수 있다는 입장이다.

3. 결론

判例에 의할 때, 선사용 상표들이 사용된 기간 중 일부 기간에서 甲이 벌어들인 연간 매출액 중 선사용상표들이 사용된 제품의 매출액이 정확히 얼마인지 특정되지 않았고, 독일에서 선사용상표들이 사용된 커피 제품의 시장점유율이나 광고비 등을 정확히 확인할 수 있는 자료는 존재하지 않는 경우라도 독일 내의 수요자 사이에서 선사용 상표가 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있다고 볼 수 있다고 판단된다. [끝]

[참고자료1 - 노단자 판례]

대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 판결 [등록무효(상)]

상고이유를 판단한다.

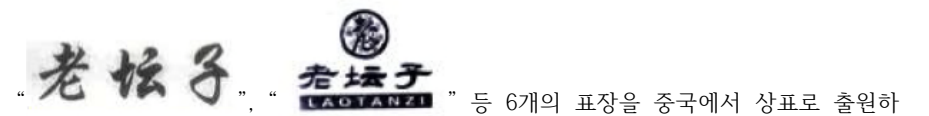
1. 등록상표가상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결등 참조).

여기서 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다. 따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용실적이 고려될 수 없는 것은 아니다. 이와 같은 변경에도 불구하고 **선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는** 등의 경우에는 그 변경 전의 사용실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다.<sup>2)</sup>

2. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

가. 중국 흑룡강성 지역에 있는 주류 전문 제조회사인 목단강시노단자주업유한공사(이하 '노단자회사'라고 한다)는 2000년 무렵부터 이 사건 등록상표 출원 당시까지 원심

판시 선사용상표 “老坛子”와 동일한 문자로 구성된



여 상표 등록을 받았다.

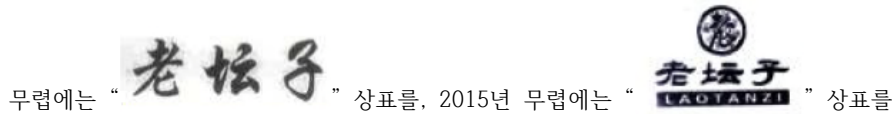
나. 노단자회사는 2015. 11. 9. 위 6개의 등록상표에 관한 권리를 피고의 계열사인 헤이룽지양 치다 이코노믹 앤드 트레이딩 컴퍼니 리미티드(이하 '헤이룽지양 치다'라고

2) 본 판례에서는 어느 것에 해당하는지 명확히 밝히지는 않았음

한다)에 양도하였고, 이후 피고가 위 상표들에 관한 권리를 양수하였다.

다. 노단자회사는 ‘老坛子(노단지)’라는 명칭의 백주 제품(이하 ‘노단지 주류제품’이라고 한다)을 제조하여 자기병 등 다양한 형태의 용기와 포장에 담아 ‘老坛子’ 세 글자로 구성된 표장을 부착하여 공급하였고, 이 제품은 2000년대 초반부터 중국 흑룡강성 지역을 중심으로 일반 상가와 식당, 주점 등에서 판매되어 왔으며, 그 과정에서 노단지 주류제품을 홍보하는 내용의 팸플릿이나 전단지가 다수의 식당과 주점에 배포되었다. 또한 노단지 주류제품은 중국의 최대 인터넷 판매 사이트인 (사이트명 1 생략)에서도 거래되어 왔고, 지역행사 후원에 사용되기도 하였다.

라. 중국 흑룡강성 지역의 흑룡강성공상행정관리국 등 행정관청은 2007년과 2012년



해당 지역의 저명상표로 인정하였고, 2013년에는 노단지 주류제품을 해당 지역의 특산품으로 인정하였다.

마. 중국의 최대 인터넷 검색 사이트인 (사이트명 2 생략)에서 제공하는 온라인 백과사전에는, 노단지 주류제품이 지역 시장에서 상당한 점유율을 차지하면서 유명상표 등으로 인정받은 경력이 있고 좋은 품질로 수요자들에게 잘 알려져 있다는 취지로 제품 소개 글이 등재되어 있다.

바. **한편 위 6개의 등록상표에 관한 권리가 양도된 시점을 전후하여, 노단지 주류제품의 출처를 표시하는 방법이나 선사용상표의 사용 태양 또는 노단지 주류제품의 품질 및 이에 관한 수요자들의 인식 등이 크게 달라지지는 않은 것으로 보인다.**

3. 위와 같은 선사용상표의 사용기간과 방법 및 태양, 선사용상표가 사용된 상품의 거래실정, 선사용상표 및 그 사용상품에 대한 인식과 평가 등 여러 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, **선사용상표는 그 사용기간 동안 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었음을 감안하더라도 이 사건 등록상표의 출원일인 2017. 1. 31. 당시 그 사용상품에 관하여 중국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 여지가 있다.**

4. 그럼에도 원심은, 상표권이 양도되면서 영업 일체가 함께 이전되지 않으면상표법 제34조 제1항 제13호의 선사용상표가 알려진 정도를 판단할 때 상표권 양도 전의 사용실적이 고려될 수 없다는 전제에서, 노단지회사가 취득한 주지성이 헤이룽지양 치다에 승계되지 않았고, 헤이룽지양 치다가 상표권 양수 이후 선사용상표에 관하여 별도로 주지성을 취득하였다고 보기도 어렵다는 이유로, 선사용상표가 수요자들에게 특정

인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되지 않았다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는상표법 제34조 제1항 제13호에서 정한 ‘국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

5. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

[참고자료2 - JUNKERS 판례]<sup>3)</sup>

대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 [등록무효(상)]

1. 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 여기서 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

원심판결 이유와 기록에 의하면, 아래와 같은 원심판시 선사용상표들은 1930~1950년대 독일뿐만 아니라 세계적으로 유명하였던 항공엔지니어 후고 움커스(Hugo Junkers)의 이름을 딴 상표로서 1997년경부터 역사적인 항공기 관련 디자인과 최첨단의 작동장치(movements)를 결합한 원고의 고품질 손목시계에 사용되기 시작하였고, 그 시계제품은 2002년부터 독일 내에서 항공기의 전통과 역사 및 고품질의 정확성을 선호하는 사람들로 부터 큰 인기를 얻은 점, 이러한 성공에 힘입어 선사용상표들이 사용된 제품은 2004년부터 2010년까지 독일 항공사 루프트한자(Lufthansa)의 기내면세점 'WorldShop'에서 면세품으로 판매되게 되었고, 원고는 독일 국군(Bundeswehr)의 손목시계 공급자로 지정되기도 한 점, 또한 선사용상표들을 사용한 제품들은 일본 잡지 '시계(時計) Begin'의 2006년 여름호와 대만 잡지 '세계완표연감(世界腕年鑑)'의 2005/2006년호에서 '결작기의 명성을 잇는 파일럿의 시계'로서 최강 독일 시계 중 하나라거나 손목시계에 관한 세계 100대 유명상표(知名品牌) 중 하나로 소개되기도 한 점, 선사용상표들을 사용한 새 제품에 대한 테스트결과가 독일의 시계전문잡지인 'UHREN'에 실리기도 하였고, 독일 내에서 선사용상표들을 사용한 제품의 매장 수는 738개에 이르며, 원고의 연간 매출액은 2007년 3,093,391유로, 2008년 3,329,346유로, 2009년 3,897,987유로에 달하는 점을 알 수 있다.

따라서 비록 원고의 2007년부터 2009년까지 연간매출액 중 선사용상표들이 사용된 제품의 매출액이 정확히 얼마인지 특정되지 않았고 독일에서 선사용상표들이 사용된 시계 제품의 시장점유율이나 광고비 등을 정확히 확인할 수 있는 자료가 없다고 하더라도, 위와 같은 선사용상표들의 사용 경위와 기간, 선사용상표들과 그 상표를 사용한 제품의 연관관계, 선사용상표들을 사용한 제품의 판매·공급처 및 주위의 평가 등을 중

합하여 볼 때, 선사용상표들은 그 지정상품을 '팔목시계, 전자시계, 크로노미터' 등으로 한 이 사건 등록상표 "(상표등록번호 생략)의 출원일인 2010. 4. 25. 무렵에는 적어도 독일 내의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있었다고 할 것이다.

그럼에도 원심은, 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 무렵에 독일 등 외국 수요자 간에 특정인의 상표로 인식되어 있었다고 볼 수 없다는 전제 아래 그 나머지 요건에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 상표법 제7조 제1항 제12호에서 말하는 '국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

3) 논문 논점 제34조 제1항 제13호 관련하여 '외국'은 하나의 국가도 가능하다는 논문 분석에 예시로 등장하는 판례

【 문제-2 】 (20점)

스토리지  
 甲 법인은 ‘F.T.W’ (이하 ‘선등록상표’) 라는 상표를 의류, 우산, 신발, 패션잡화 등의 판매대행업, 판매알선업에 등록받은 상표권자이다. 이후 甲 법인은 乙 법인이 ‘FTW24’ (이하 ‘후출원상표’) 상표를 ‘백화점업, 편의점업, 대형할인마트업, 슈퍼마켓업’을 지정상품으로 하여 상표등록출원한 것을 발견하였고, **적절한 조치를 취하기 위해 자신의 선등록상표 출원 대리를 했던 변리사를 찾아간다.**<sup>4)</sup> (단, 다음 (1) 문제와 (2) 문제는 독립적이다.)

(1) 의류를 비롯하여 신발, 모자 등의 패션잡화 등을 하나의 점포나 건물 또는 인접한 장소에서 진열하여 판매하거나, 동일한 영업주체가 백화점업, 대형할인마트업과 함께 슈퍼마켓업, 편의점업을 영위하는 경향이 있으며 백화점에서 의류와 패션잡화 등이 차지하는 비중이 높다고 한다. 이와 같은 상황에서 甲 법인이 乙 법인에 대하여 취할 수 있는 법적 조치에 대하여 논하시오. (12점)

(2) 상표브로커인 자연인 丁은 甲 법인이 사업을 확장할 경우를 예상하여 선등록상표와 극히 유사한 상표 X를 병원업, 법무서비스업, 건축설계업에 출원하였고, 출원공고가 이루어졌다. 이때, 甲이 제시할 수 있는 이의신청의 이유를 논하시오. (단, 선등록상표는 달리 인식도를 취득하였다는 사정이 없으므로 이와 관련된 이유는 제외한다.)<sup>5)</sup>

4) 58회 문제-4 변리사를 찾아갔지만 이후에 변리사가 나오지 않는 문제스타일  
 5) 57회 문제-3 인식도와 관련된 사항은 논하지 아니한다 라는 괄호가 있던 적이 있음

I. 설문(1)

1. 문제의 소재

후출원상표가 선등록상표와의 관계에서 §34⑦의 거절이유가 있는지 살피고, 이를 근거로 후출원 상표를 소멸시킬 방법이 문제 된다.

2. 후출원상표가 §34⑦에 해당하는지 여부

(1) 의의, 취지 및 요건

중복등록방지위해 i) 선출원에 의한 ii) 타인의 iii) 선등록상표와 iv) 상표·상품이 동일·유사한 것은 등록받을 수 없다.

(2) 상표의 유사 여부<sup>6)</sup>

① 양상표는 구성 문자의 차이로 외관이 다르고 조어상표로서 관념을 대비할 수 없는 것으로 판단된다. ② 다만, 선등록상표가 분리관찰하면 거래상 부자연스러울 정도로 불가분적 결합한 것도 아니고, “F.T.W”가 차지하고 있는 부분이 표장 전체로 볼 때 그 비중이 식별력을 부인할 만큼 결코 작지 않다고 할 것이므로 독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분이 될 수 있다. 또한, 각 문자 사이에 ‘.’이 삽입되어 있으나, 일반 수요자들이 이를 발음할 경우 이 부분을 생략한 채 ‘에이피엠’으로 호칭될 것이다. ③ 후출원상표는 호칭의 간략화 현상에 따라 ‘에이피엠’으로 호칭될 수 있고, 이 경우 선등록상표와 그 호칭이 유사하므로, 양 표장은 유사하다고 판단된다.

(3) 상품의 유사 여부

1) 판단기준<sup>7)</sup>

判례는 **i) 서비스의 유사 여부는 동일 또는 유사한 상표를 사용하였을 때 동일한 영업 주체가 제공하는 서비스로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되,** ii) 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 방법과 장소, 서비스의 제공자, 수요자의 범위 및 서비스 제공에 관련된 물품이 일치하는지 여부 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 **일반 거래의 통념에 따라 판단**하여야 한다는 입장이다.

2) 사안의 경우

① 의류 등의 판매대행업·판매알선업과 백화점업 등은 의류 및 패션잡화 등을 수요자들을 상대로 직접 판매하는 서비스를 제공한다는 점에서 서비스의 성질, 내용, 제공방

6) 타겟판례가 대법원에선 상품의 유사가 주논점이 되었기 때문에 배점상 상표의 유사판단기준 판례를 기재하지 않은 것

7) 상품의 유사판단 기준을 ii) 부분 뿐 아니라 i) 부분 또한 기억해야 함을 주의할 것

법이 유사하고, 서비스 제공에 관련된 물품과 수요자도 공통된다. ② 의류를 비롯하여 신발, 모자 등의 패션잡화 등을 하나의 점포나 건물 또는 인접한 장소에서 진열하여 판매하거나, 동일한 영업주체가 백화점업, 대형할인마트업과 함께 슈퍼마켓업, 편의점업을 영위하는 경향이 있으며, 백화점에서 의류와 패션잡화 등이 차지하는 비중이 높아 취급 제품이 상당 부분 중복된다. ③ 따라서, 동일 또는 유사한 상표를 사용하였을 때 동일한 영업주체가 제공하는 서비스로 오인될 우려가 있으므로, 양 서비스는 유사하다고 판단된다.

(4) 소결

후출원상표는 甲의 선등록상표와 상표·상품이 동일·유사하므로 후출원상표는 §34①7에 해당한다고 판단된다.

3. 결론 - 甲 법인의 법적 조치

(1) 이의신청 및 정보제공

① (의의,취지) 상표법은 분쟁 사전예방을 위해 이의신청 제도를 두고, 공중의 심사참여를 위해 정보제공제도를 둔다. ② 후출원상표는 §34①7의 거절이유가 있으므로, 甲은 출원공고 후 2주 이내에 이의신청하거나, 출원계속 중 정보제공을 할 수 있다.

(2) 기타 간이한 조치

① 거절이유가 있음을 근거로 乙에게 출원 취하를 권하거나, ② 乙의 출원을 이전받아 분쟁을 간이하게 해결할 수 있다.

II. 설문(2)

1. 문제의 소재

병원업, 법무서비스업, 건축설계업은 서비스의 성질, 내용상 선등록상표의 서비스와 비유사하다고 판단되는 바 설문(1)과 달리 §34①7이 문제될 수 없다. 다만, 丁은 상표브로커이므로, §3①본의 거절이유가 있는지 문제된다.

2. §3①本 해당여부

(1) 의의, 취지

상표법은 저장상표의 등록방지 위해 2012. 3. 15 부터 사용의사 없는 출원에 거절이유를 규정하고 있다. (§3①本)

(2) 판단기준

判例는 상표를 사용하려는 의사의 유무는 출원인의 주관적, 내면적인 의사를 중심으로 하되, 출원인의 경력, 지정상품의 특성, 출원인이 다수의 상표를 출원·등록한 경우에는 그 지정상품과의 관계 등과 같이 외형적으로 드러나는 사정까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다는 입장이다. (2017도7236)<sup>8)</sup>

(3) 심사기준<sup>9)</sup>

심사기준은 사용의사에 대한 합리적 의심이 드는 예로 i) 개인이 대규모 자본 및 시설 등이 필요한 상품을 지정한 경우, ii) 건련관계가 없는 비유사 상품의 종류를 다수 지정한 경우, iii) 개인이 법령상 일정자격이 필요한 상품과 관해 건련관계 없는 상품을 2개 이상 지정한 경우, iv) 기타 상표 선점이나 타인의 상표등록을 배제할 목적으로 출원하는 것이라고 의심이 드는 경우를 들고 있다.

(4) 사안의 경우

① 병원업, 법무서비스업, 건축설계업은 일정 자격이 필요한데 개인인 丁에게 그러한 자격이 있다는 사정이 없는 점, ② 이들 상품은 서로 건련관계 없어 보이는 점, ③ X가 선등록상표와 극히 유사한 점 비추어 丁은 甲의 사업확장을 예상하여 상표를 선점할 의사가 있는 것으로 보이는 점 근거하면 丁이 상표를 사용할 의사가 없다는 합리적 의심이 들 수 있다고 판단되므로, §3①본의 거절이유에 해당할 수 있다.

3. 결론

判例 및 심사기준에 의할 때, 甲은 丁의 출원에 §3①本위반의 거절이유가 있음을 이유로 이의신청 할 수 있다고 판단된다. [끝]

8) 라이트리움 사건에 해당함 - 형사사건이어서 깊은 내용을 알 필요는 없음  
9) 사용의사 확인 논점에선 배점상 심사기준도 적어주면 좋음



[참고자료1 - APM24판례]

대법원 2018. 11. 9. 선고 2016후1376 판결 [등록무효(상)]

... (중략)...

2) 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 선등록서비스표 1, 2의 지정서비스업 중 판매대행·알선업 및 선등록상표서비스표 3의 지정서비스업 중 판매대행업과 소매업은 의류 및 패션잡화 등을 수요자들을 상대로 직접 판매하는 서비스를 제공한다는 점에서 서비스의 성질, 내용, 제공방법이 유사하고, 서비스 제공에 관련된 물품과 수요자도 공통된다.

3) 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 일정한 장소에서 다양한 제품을 판매한다는 점에서 선등록서비스표들의 지정서비스업과 차이가 있다. 그러나 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 양 서비스업에 동일 또는 유사한 서비스표를 사용할 경우 일반 거래의 통념상 동일한 영업주체에 의하여 제공되는 서비스로 오인될 우려가 있다.

가) 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시 거래의 실정을 보면 의류를 비롯하여 신발, 모자 등의 패션잡화 등을 하나의 점포나 건물 또는 인접한 장소에서 진열하여 판매하거나, 동일한 영업주체가 백화점업, 대형할인마트업과 함께 슈퍼마켓업, 편의점업을 영위하는 경향이 있었다.

나) 특히 백화점에서 의류와 패션잡화 등이 차지하는 비중이 높다는 거래의 실정을 감안하면 백화점업과 선등록서비스표들의 지정서비스업이 취급하는 제품들은 상당 부분 중복된다.

다) 원고가 선등록서비스표들을 출원할 당시 백화점업, 대형할인마트업, 슈퍼마켓업 등의 '포괄명칭'을 서비스업 명칭으로 지정할 수 없었기 때문에 그와 같은 포괄명칭의 지정서비스업을 영위하고자 하는 경우에는 취급할 상품들에 대한 판매대행, 도·소매서비스업을 하나하나 열거하여 서비스업으로 지정할 수밖에 없었다.

라) 백화점이나 대형할인마트 내부의 점포들은 제조업체로부터 물품을 공급받아 수요자들에게 직접 판매하고, 백화점이나 대형할인마트의 영업주체에게 임대료나 수수료를 지급하는 것이 대부분이어서 일반적인 의류, 잡화 소매점들과 운영방식이 유사하다.

마) 이 사건 등록서비스표의 심사 당시 적용되던 특허청의 유사상품, 서비스업 심사기준에는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 포괄서비스업 명칭과 유사한 예로 화장품·가방·신발·속옷판매대행·알선업 등이 기재되어 있다.

4) 그럼에도 원심은, 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표들의 지정서비스업이 유사하지 않다는 등의 이유로, 이 사건 등록서비스표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 판단하였다.

이러한 원심의 판단에는 서비스업의 유사에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

【 문제-3 】 (30점)<sup>11)</sup>

건축업계에 종사하며 아스팔트 및 콘크리트를 생산, 판매 해오고 있는 甲은 지정상품류 구분 제19류의 “아스팔트, 유채색의 콘크리트, 무채색의 콘크리트”를 지정상품으로 하는 “COLOR CON”과 같은 표장을 21.09.01<sup>10)</sup> 상표등록출원하여 22.09.01 상표등록을 받은 등록상표권자이다. (이하, ‘甲 등록상표’라 한다.)

한편, 甲의 등록상표 등록여부 결정일 때에는 콘크리트 업계 또는 건축 관련 업계에서 레미콘(Ready Mixed Concrete의 약칭), 아스콘(Asphalt Concrete의 약칭), 투수콘(투수 Concrete의 약칭)이라는 용어가 광범위하게 사용되고 있어 ‘콘’이라 함은 콘크리트의 약칭으로 인식되고 있었다. 또한, 1990년경부터 기존의 흑색, 회색 등 무채색 계열의 콘크리트와 색체에 있어 크게 다른 녹색, 적색 등을 포함한 유채색 계열의 콘크리트가 생산되기 시작하여 콘크리트 업계 또는 건축 관련 업계에서는 이를 기존의 무채색 계열의 콘크리트에 대칭되는 개념으로 칼라 콘크리트라고 부르고 있었다. 다음 물음에 답하시오. (단, 아스팔트는 콘크리트의 고착제로서 이들은 서로 다른 상품이다.)

(1) 건축업계에 종사하는 乙은 甲의 사업확장을 억제하고자 甲 등록상표에 대하여 상표등록무효심판을 제기하려 한다. 乙이 고려할 수 있는 무효사유와, 그에 따른 심판의 결과를 논하시오. (18점)

(2) 甲이 출원 전부터 상표를 사용한 결과 “아스팔트, 유채색의 콘크리트, 무채색의 콘크리트”에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하여 제33조 제2항을 적용하여 상표등록을 받았다면, 설문(1)의 무효심판의 결과가 달라지는지 논하시오. (8점)

(3) 甲이 甲 등록상표의 등록 이후부터 상표를 사용한 결과, 등록 이후에 “아스팔트, 유채색의 콘크리트, 무채색의 콘크리트”에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다면 설문(1)의 무효심판의 결과가 달라지는지 논하시오. (4점)

I. 설문(1)

1. 문제의 소재 - 무효심판 의의 및 청구인 적격

무효심판은 분쟁의 발본적 해결수단으로서 하자 있는 상표권을 소급무효시킨다. (§117) 식별력과 품질오인에 관련된 무효사유를 상품별로 검토한다.

2. §33①3 해당 여부 - 유채색 콘크리트

(1) 의의, 취지 및 요건

i) 상품의 성질 등을 ii) 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장 iii)만으로도 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 자타상품식별력 및 독점적응성이 없기 때문이다.

(2) 판단기준

判例는 기술적 표장에 해당 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다는 입장이다.

(3) 사안의 경우

甲 등록상표의 등록결정일 때에는 ‘콘’이 콘크리트의 약칭으로 인식되고 있었던 점, 기존의 흑색, 회색 등 무채색 계열의 콘크리트와 색체에 있어 크게 다른 녹색, 적색 등을 포함한 유채색 계열의 콘크리트가 생산되기 시작하여 콘크리트 업계 또는 건축 관련 업계에서는 이를 기존의 무채색 계열의 콘크리트에 대칭되는 개념으로 각각 칼라 콘크리트라고 부르고 있었던 점을 알 수 있는바, 콘크리트 제품의 수요자들은 “COLOR CON”을 기존의 무채색 콘크리트에 대칭되는 개념으로서 ‘유채색의 콘크리트’를 의미하는 것으로 직감할 것으로 보인다. 따라서, 甲의 등록상표가 지정상품 중 “유채색 콘크리트”에 사용되는 경우에는 상품의 성질을 나타낸 것으로서 식별력이 없다고 할 수 있으므로, 甲 등록상표는 “유채색 콘크리트”에 관하여 §33①3의 무효사유를 갖는다.

3. §34①12 전단 해당 여부 - 무채색 콘크리트, 아스팔트

(1) 의의, 취지

품질오인으로부터 수요자 보호위한 공익적 규정으로, 상품의 품질을 오인하게할 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없다.

(2) 품질오인 태양

10)현재는 날짜를 줄 때 ‘년’이 아니라 ‘.’으로 주는 경향이 있음

11)58회 문제-3 크로커다일 판례처럼, 예전 대법판례가 크게 나오는 경우를 대비한 문제

품질오인의 태양으로 일반 수요자로 하여금 다른 상품으로 오인케하는 ‘상품 자체의 오인’과 상품이 다른 성질을 갖는 것으로 오인케하는 ‘상품 품질의 오인’이 있다.

(3) 판단기준

判例는 i) ‘상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표’라 함은 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하며 ii) 일반수요자를 표준으로 하여, 거래사회의 통념에 따라 판단한다는 입장이다.<sup>12)</sup>

(4) 사안의 경우

“COLOR CON”은 “유채색의 콘크리트”를 의미하는 것으로 직감되므로 ① “유채색 콘크리트”에 대해서는 품질오인의 염려가 없으나, ② “무채색 콘크리트”에 사용될 경우 이를 유채색 제품으로 상품의 성질을 오인케할 염려가 있고, ③ “콘크리트”에 사용될 경우 ‘상품의 성질’과 ‘상품 자체’를 모두 오인케할 염려가 있다. 따라서, 甲의 등록상표는 지정상품 “무채색 콘크리트” 및 “아스팔트”에 대하여 §34①12 전단의 무효사유를 갖는다.<sup>13)</sup>

4. 결론 - 청구인 적격 및 소급효 [暗 : 이제할소]

乙은 동종업계자로 무효심판을 청구할 이해관계가 있고(判例) 제척기간이 문제된 바 없으니 무효심판을 청구할 수 있다. 甲의 등록상표는 “유채색 콘크리트”에 대하여 §33①3, “무채색 콘크리트, 아스팔트”에 대하여 §34①12 전단의 무효사유를 가지므로, 심판은 인용심결이 예상되고, 甲의 등록상표는 소급 소멸할 것이다. (§117③)

II. 설문(2)<sup>14)</sup>

1. 문제의 소재

설문(1) 검토한 바 甲의 등록상표는 §33①3 및 §34①12의 무효사유를 갖는데 §33②를 적용받아 등록 받은 경우 무효사유에 해당하지 않는지 문제된다.

2. 유채색 콘크리트에 대한 무효사유 존부

12) 문구 자체의 형식적 의미와 달리 상품 자체 오인, 상품 품질 오인에 폭 넓게 사용되는 문구이다.  
13) 판례에서 명시적으로 판단되지는 않았으나, NECTAR 판례에서의 법리에 비추어 보면 콘크리트와 아스팔트는 동일계통에 속하거나, 판매계통이 공통되는 등 경제적 건련관계 내지 부실관계가 있는 것으로 생각해 볼 수 있다.  
14) 58회 문제-4와 같이 상표법 기본서에 나오는 기본 학설 쟁점도 간혹 출제되는 경우가 있다.

(1) §33② 의의, 취지

사용에 의한 식별력을 획득한 경우 자유사용을 보장할 공익상 필요성이 없으므로 §33 ①각호에 해당하는 상표라도 상표등록을 받을 수 있다.

(2) 사안의 경우

甲이 출원 전부터 상표를 사용한 결과 §33②를 적용받아 상표등록을 받았으므로, “유채색의 콘크리트”에 대하여 §33①3의 예외를 적용받을 수 있다. 따라서, “유채색의 콘크리트”에 대하여 무효사유의 하자가 존재하지 않게 된다.

3. 아스팔트, 무채색의 콘크리트에 대한 무효사유 존부

(1) 문제점

§33②를 적용받아 등록받은 상표는 §34①12전단 위반의 하자도 치유되는지 문제 된다.

(2) 학설 및 判例의 태도

① 특정인의 상표로 인식된 이상 상품의 품질오인염려가 없다면 §34①12전단 예외에 해당한다는 긍정설도 있으나, ② 判例는 §33②의 문제와 §34①12의 문제를 근거없이 결부시킨 것은 부적절하다며 부정설 입장이다. (93후527)

(3) 검토 및 사안의 경우

긍정설은 해석론의 한계를 넘은 것으로, 명문규정상 부정설이 타당하다. 따라서, “아스팔트, 무채색의 콘크리트”에 대한 §34①12 전단 위반의 하자는 치유될 수 없으므로 해당 상품에 대하여 §34①12 전단 위반의 하자는 존재하게 된다.

4. 결론 - 일부인용 심결

① 判例는 일부 지정상품만 무효사유가 있는 경우 과잉행정조치 방지위해 일부인용심결을 인정하므로(92후2274) ② “아스팔트, 무채색의 콘크리트”에 대하여 상표등록을 무효로 하는 일부인용 심결이 예상된다.

III. 설문(3)

1. 문제의 소재

등록 후 사용에 의해 식별력을 취득한 경우 무효사유의 하자가 치유된 것으로 보아야 하는지 문제다.

2. 학설

① 등록당시 식별력 취득 요건을 충족하지 못하였더라도 사후적으로 식별력을 취득한 이상 그 하자는 치유된다는 견해, ② 식별력 유무 판단 기준시가 등록여부결정시이므로 그 당시 식별력이 없던 상표는 무효로 될 수 밖에 없다는 견해가 있다.

3. 判例의 태도(2006후3397)

判例는 등록결정 당시에는 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 보이는 등록상표의 무효 여부가 쟁점이 된 사건에서, 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득하더라도 그 상표는 등록무효를 면할 수 없다는 입장을 취한 바 있다.

4. 검토 및 결론

등록주의를 취하고 있는 우리의 상표법제 하에서 등록의 무효사유는 등록시점을 기준으로 명료하게 판단하는 것이 법체계적 정합성 면에서 타당하다고 본다. 따라서 무효사유의 하자는 치유될 수 없으므로 심판청구의 결과는 설문(1)과 동일할 것으로 판단된다. [끝]

[참고자료1 - color con 판례]

대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결 [등록무효(상)]

상표법 제6조 제1항 제3호의 ‘상품의 산지·품질·효능·용도·형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장’에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바 ( 대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2440 판결, 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조), 수요자가 지정상품을 고려하여서 그 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 기술적 표장이라 할 수 있다. 또한, 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표’라 함은 그 상표의 구성자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말한다 ( 대법원 2000. 10. 13. 선고 99후628 판결 참조).

원심이 인정한 사실과 기록에 의하면, 지정상품을 ‘모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 보도판, 아스팔트타일, 콘크리트타일, 바닥재, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일’로 하고 “COLOR CON”으로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제342343호)의 등록결정일인 1996. 6. 10.경에는 콘크리트 업계 또는 건축 관련 업계에서 레미콘(Ready Mixed Concrete의 약칭), 아스콘(Asphalt Concrete의 약칭), 투수콘(透水 Concrete의 약칭)이라는 용어가 광범위하게 사용되고 있어 ‘콘’이라 함은 콘크리트의 약칭으로 인식되고 있었던 점, 늦어도 1991년경부터 기존의 흑색, 회색 등 무채색 계열의 콘크리트와 색채에 있어 크게 다른 녹색, 적색 등을 포함한 유채색 계열의 콘크리트·아스팔트 콘크리트가 생산되기 시작하여 콘크리트 업계 또는 건축 관련 업계에서는 이를 기존의 무채색 계열의 콘크리트·아스팔트 콘크리트에 대칭되는 개념으로 각각 갈라 콘크리트 및 갈라 아스콘이라고 부르고 있었던 점을 알 수 있는바, 이러한 사정에 비추어 볼 때, 콘크리트 제품의 수요자들은 “COLOR CON”을 기존의 무채색 콘크리트에 대칭되는 개념으로서 ‘유채색의 콘크리트’를 의미하는 것으로 직감할 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표가 지정상품 중 ‘유채색’의 콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일에 대하여 사용될 경우에는 상품의 성질을 나타낸 것으로 식별력이 없고, ‘무채색’의 콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일에 대하여 사용될 경우에는 이를 유채색의 콘크리트 제품으로 상품의 성질을 오인할 수 있으며, 모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 아스팔트타일에 사용될 경우에는 이를 유채색의 콘크리트 제품으로 상품의 성질과 상품 자체 모두를 오인할 우려가 있다.

따라서 이 사건 등록상표는 위 지정상품들에 대하여 그 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 기술적 상표이거나 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표에 해당한다.

그럼에도 칼라가 특정한 색상을 의미하는 것은 아니고, 일반적으로 종전의 콘크리트나 아스팔트는 무채색이 주류를 이루고 있어 칼라가 그 공통되는 성질을 직접적으로 표시한다고 할 수 없으며, 콘에는 콘크리트의 약칭이외에도 다양한 의미가 있음을 이유로 이 사건 등록상표가 위 지정상품들에 대하여 기술적 상표 또는 품질오인 상표에 해당하지 아니한다고 판단한 원심판결은 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7조 제1항 제11호의 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이다.

그러므로 원심판결 중 원고 패소부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

【 문제-4 】 (20점)15)

甲은 “**雪花**”(이하, ‘甲 상표’라고 한다.) 상표를 ‘가방’을 지정하여 2006년에 등록받은 상표권자이다. 甲은 甲 상표의 상표권 등록 이후부터 甲 상표를 가방에 사용하여 2011년 말 경 甲 상표는 국내에서 甲의 상품 출처를 표시하는 표지로 널리 인식되어 있는 주지, 저명 상표가 되었다.

乙은 甲이 상표권을 확보한 이후부터 “**韓雪花**”(이하 ‘乙 상표’라고 한다.)를 가방의 출처표지로서 사용하고 있으며, 乙 상표를 ‘가방’을 지정하여 상표등록출원을 하였다

이러한 경우 甲이 상표법에 기초하여 乙에게 취할 수 있는 조치를 乙의 상표등록출원이 설정등록되기 전과 설정등록된 후로 구분하여 다각적으로 검토하시오.

15) 문제-4를 통문제로 출제하는 경향  
근래 변리사시험에는 통 문제가 출제되고 있지 않으나, 57회 문제-4, 54회 문제-4는 소설문 없이 통 문제로 출제된 바 있음

I. 문제의 소재

i) 乙 상표의 출원 · 등록에 대한 조치의 전제로 §34①7,9,11-13 해당여부를 ii) 乙 상표 사용에 대한 조치의 전제로 전용권의 항변 가부를 살핀다.

II. 甲 상표와 乙 상표의 유사 여부 - 적극

1. 외관, 호칭, 관념의 고려방법

判例는 외관·호칭·관념 중에서 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다는 입장이다.

2. 사안의 경우

① ‘韓’이라는 한자의 추가와, ‘雪花’의 글자체 차이로 외관은 다소 상이하고 ② 각각 ‘한설화’와 ‘설화’로 호칭되어 호칭도 다소 상이하다. ③ 다만, 한자문화권인 우리의 언어습관상 ‘韓’이 ‘雪花’를 수식하는 관계에 있는 것으로 쉽게 인식할 수 있어 ‘눈꽃’이라는 관념이 동일하며 ④ 한자는 표의문자이므로 관념의 비중이 크다고 할 것이어서, 외관·호칭의 차이가 관념의 유사를 압도할 정도에 이르렀다고 할 수 없으므로 동일·유사한 상품에 사용될 경우 수요자에게 출처에 관한 혼동을 일으킬 염려가 있어 유사하다고 판단된다.

II. 설정등록 전 - 乙 출원에 대한 조치

1. §34①7 해당여부

(1) 의의,취지 및 요건

중복등록방지위해 i) 선출원에 의한 ii) 타인의 iii) 선등록상표와 iv) 상표·상품이 동일·유사한 것은 등록받을 수 없다.

(2) 사안의 경우

갑의 선등록상표가 존재하고 상표가 유사하고 상품이 동일하므로 본호에 해당한다.

2. §34①9,11-12 해당여부

(1) 의의,취지

인식도를 취득한 미등록상표를 보호하고 수요자 혼동 방지 위함이다.

(2) 사안의 경우

① 乙의 출원시 주지·저명한 ‘甲상표’가 존재하고 상표 및 상품이 동일·유사하므로 9호에 해당하고 ② 저명한 甲의 상품과 혼동염려가 있어 11호 전단에 해당하고 ③ 출처 혼동으로 인한 수요자 기만 염려가 있어 12호 후단에 해당한다.

3. §34①13 해당여부

(1) 의의, 취지

모방상표 등록으로 인한 폐단 방지위한 규정이다.

(2) 사안의 경우

乙의 출원시 주지·저명한 ‘甲상표’가 존재하고, 상표가 유사하며, 甲상표의 주지·저명성, 상표의 유사성, 상품의 유사성을 고려할 때 부정한 목적이 인정되므로 본호에 해당한다.

4. 소결 - 이의신청 및 정보제공

① (의의,취지) 상표법은 분쟁 사전예방을 위해 이의신청 제도를 두고, 공중의 심사참여를 위해 정보제공제도를 둔다. ② §34①7,9,11-13의 거절이유가 있으므로, 甲은 출원공고 후 2주이내에 이의신청하거나, 출원계속 중 정보제공을 할 수 있다.

III. 설정등록 후 - 乙 상표권에대한 조치

1. 무효심판

분쟁의 조기 해결 위해 상표권을 소급 소멸 시키는 제도를 둔다. (§117)

2. 사안의 경우

甲은 동종업자로 乙 상표권 소멸에 직접적·현실적 이해관계가 있으므로, §34①7,9,11-13의 무효사유를 이유로 인용심결을 받아 乙상표권을 소급 소멸시킬 수 있다.

IV. 乙의 상표 사용에 대한 조치

1. 문제점 - 침해요건

유효한 甲 상표권 존재하고, 가방의 식별표지로 사용되며, 상표·상품이 동일·유사하므로 설정등록 후 상표권에 기한 전용권 항변 가부가 문제다.

2. 전용권의 항변 가부

(1) 乙 상표권의 효력(§89)<sup>16)</sup>

상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.

(2) 상표권 저촉으로 적극적 효력 제한 여부 (2018다253444)

최근 전합判例는 상표권 효력과 상표법의 규정 내용·취지에 비추어 보면, 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원·선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있고, 이는 상표권 저촉관계에도 그대로 적용되므로, 후출원 등록상표권자가 선출원 등록상표권자의 동의 없이 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다는 입장이다.

3. 사안의 경우

선출원 등록상표인 甲상표와 상표·상품 동일·유사 범위에 등록받은 乙상표는 저촉관계에 놓이므로, 상표권의 적극적 효력이 제한되어 전용권에 기한 항변은 불가하다.

4. 소결

① 乙의 상표 사용은 甲 상표권 침해이므로, ② 사전적 조치로 경고나 권리범위확인심판(§121)청구를 할 수 있고, ③ 침해금지청구(§107), 손해배상청구(§109), 신용회복청구(113§) 등 민사적 조치, 고의가 있다면 침해죄(§230)로 고소 등을 할 수 있다. [끝]

[참고자료1 - 자연의 벗 판례]

대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후11121 판결 [등록무효(상)]

1. 상고이유 제1점에 관한 판단

상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다.

외관·호칭·관념 중 서로 다른 부분이 있더라도 어느 하나가 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 할 것이나, 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다(대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후3415 판결등 참조).



위 법리를 기록에 비추어 살펴보면, 'Nature's Friend'로 구성된 이 사



건 등록상표(등록번호 1 생략, 지정상품 화장품 등)와 '자연의벗'으로 구성된 선등록서비스표(등록번호 2 생략, 지정서비스업 화장품 소매업 등)는 모두 '자연의 친구'라는 의미로 인식될 수 있어 관념이 동일·유사하나, 이 사건 등록상표는 '네이처스 프렌드'로, 선등록서비스표는 '자연의벗'으로 호칭될 것이어서 호칭이 상이하고, 도형 부분의 유무 및 영문과 한글의 차이 등으로 외관에서도 차이가 있다. 지정상품의 거래에서 상표의 외관과 호칭이 가지는 중요성을 고려하면, 양 표장은 관념이 유사하더라도 **외관과 호칭의 확연한 차이로 전체로서 뚜렷이 구별**되므로 유사한 상품·서비스업에 함께 사용되더라도 일반 수요자나 거래자가 명확하게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 피할 수 있다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록서비스표는 서로 유사하다고 보기 어렵다.


같은 취지의 원심 판단에 상고이유와 같이 상표의 유사 판단에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.


2. 상고이유 제2점에 관한 판단

상표의 유사 여부 판단에 있어서 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 우리나라의 일반 수요자나 거래자를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 9. 8. 선고 2006후954 판결, 대법원 2000. 4. 11. 선고 98후2627 판결등 참조).

원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 상고이유와 같이 상품 출처의 오인·혼동의 주체에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

16) data factory 판례가 쓰일 때, 선결 논점으로 넣기 좋은 조문이다.



특허청 심사관이 갑의 출원서비스표 “**나는 조선 떡볶이다!**”는 요부인 ‘조선떡볶이’가 선등록서비스표 “ **조선떡볶이**”의 요부인 ‘조선떡볶이’와 칭호가 동일·유사하고, 지정서비스업도 동일·유사하여 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 등록을 거절하는 결정을 한 사안에서, **문자 표장의 경우 문자에 대하여 형성되는 관념의 강도가 강렬할수록 호칭의 비중은 낮아지는데**, 두 표장의 요부인 출원서비스표의 문자 부분 (**나는 조선 떡볶이다!**)과 선등록서비스표의 문자 부분 (**조선떡볶이**)은 “조선”, “떡볶이(떡볶이)”를 공통적으로 포함하고 있어 호칭이 유사하다고 볼 측면이 있더라도 외관·관념의 차이로 서로 유사하지 아니하여, 두 표장을 동일 또는 유사한 상품에 사용하더라도 수요자에게 서비스의 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로 두 서비스표가 유사하지 않다고 한 사례.

...(중략)...

위 1)항에서 본 양 표장의 요부인 문자 부분을 구체적으로 대비하기로 한다.

가) 먼저, 외관을 대비하면, 이 사건 출원서비스표의 문자 부분(**나는 조선 떡볶이다!**)과 선등록서비스표의 문자 부분(**조선떡볶이**)은 문자의 구성, 글씨체, 글자 수, 색상 등의 차이로 인하여 **외관이 서로 다르다**.

나) 다음으로 호칭을 대비하기로 한다. 이 사건 출원서비스표의 문자 부분은 ‘나는 조선의 떡볶이다’, 주1) ‘나조떡’ 등으로 호칭될 가능성이 높고, 선등록서비스표의 문자 부분은 ‘조선떡볶이’ 등으로 호칭될 가능성이 높는데, 양 표장의 문자 부분은 “조선”, “떡볶이(떡볶이)” 부분의 유사성에도 불구하고 **호칭이 서로 다르다**[피고는 이 사건 출원서비스표의 문자 부분이 조선떡볶이로 호칭된다는 취지로 주장하나, 표장이 문장 형태로 구성되어 있다고 하더라도 식별표지로서 기능하는 것이 불가능하다고 할 수 없어 문장 전체로 호칭·관념될 수 있고, 불가분적으로 결합되어 하나의 문장을 이루고 있는 이 사건 출원서비스표의 문자 부분으로부터 체언(체언) 부분만을 분리 호칭·관념하는 것은 거래관행상 자연스럽지 못하므로, 위 주장을 받아들이지 않는다].

다) 마지막으로 관념을 대비하기로 한다. 선등록서비스표의 문자 부분(**조선떡볶이**)은 단순히 ‘조선의 떡볶이’ 정도의 의미로 수요자들에게 인식될 것으로 보이는 반면, 이

사건 출원서비스표의 문자 부분(**나는 조선 떡볶이다!**)은 ‘내가 조선의 국모다’를 패러디(parody)한 표장으로 수요자들에게 인식될 가능성이 높고, 동시에 위 문자 부분을 접하는 수요자들에게 의인화(의인화)된 떡볶이가 자신이 ‘조선의 떡볶이’, ‘조선을 대표하는 떡볶이’라고 호소하거나 강조하는 듯한 느낌을 줄 것으로 보인다. 따라서 비록 양 표장의 문자 부분이 ‘조선’, ‘떡볶이(떡볶이)’라는 공통된 문자를 포함하고 있더라도, 위와 같은 차이로 인하여 양 표장의 **문자 부분은 관념도 서로 다르다**고 봄이 타당하다(수요자들이 이 사건 출원서비스표를 선등록서비스표의 패러디로 인식할 가능성도 있는바, 선등록서비스표가 주지·저명한 경우에는 패러디로 인하여 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 커질 가능성을 배제할 수 없으나, 이 사건에서는 선등록서비스표가 주지·저명하다고 볼만한 아무런 증거가 제출되어 있지 않다).

### 3) 대비 결과의 종합

문자 표장에 있어 문자에 대하여 형성되는 관념의 강도가 강렬할수록 호칭의 비중은 상대적으로 낮아진다고 할 것이므로, 비록 양 표장의 문자 부분은 “조선”, “떡볶이(떡볶이)”를 공통적으로 포함하고 있어 호칭이 유사하다고 볼 측면이 있다고 하더라도, 위에서 본 바와 같은 외관·관념의 차이로 인해 양 표장의 문자 부분은 서로 유사하지 않다고 평가함이 타당하다.

17) 패러디 관련 상표와 관련하여 논문 및 특강에서 다수 출제되었던 판례이다.



[참고자료3 - 한설화 판례]

① 1. 상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, ② 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, ③ 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2000. 4. 25. 선고 99후1096 판결등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록상표 “**韓雪花**”(상표등록번호 제773614호)와 선등록상표 “**雪花**”는 한자어 ‘雪花’를 공통적으로 갖고 있는 점에서 일부 유사점이 있기는 하지만, 이 사건 등록상표는 ‘雪花’ 앞에 띄어쓰기 없이 ‘韓’이라는 한자가 추가되어 있고, ‘雪花’ 부분의 글자체에도 다소 차이가 있어 전체적인 외관은 서로 다르다. 또한 이 사건 등록상표는 ‘한설화’로 호칭될 것인 반면에 선등록상표는 ‘설화’로 호칭될 것이므로 호칭에 있어서도 차이가 있다. 그러나 관념에 있어서는 이 사건 등록상표가 비록 사전에 등재되어 있지 않은 조어이기는 하지만 ‘한국 한(韓)’, ‘눈 설(雪)’, ‘꽃 화(花)’라는 기초적인 한자들로 이루어져 있을 뿐만 아니라, 그 중 ‘雪花’는 ‘굵게 엉겨 꽃송이같이 보이는 눈’ 또는 ‘나뭇가지에 꽃처럼 붙은 눈발’ 등의 의미로 흔히 사용되는 한자어이고, 한자문화권인 우리의 언어습관상 일반 수요자나 거래자는 ‘雪花’ 앞에 추가된 ‘韓’이 ‘雪花’를 수식하는 관계에 있는 것으로 쉽게 인식할 수 있어 이 사건 등록상표를 보면 ‘한국의 설화’ 내지는 글자 그대로 ‘한국의 눈꽃’ 등의 의미를 연상할 가능성이 크다고 할 것이므로, ‘雪花’라는 한자어를 공통으로 갖는 선등록상표의 관념과 유사하다. 여기에 한자는 표의문자이어서 한자어로 구성된 문자상표의 유사 여부 판단에 있어서는 관념이 차지하는 비중이 적지 않은 점을 추가로 고려하여 보면, 양 상표는 외관 및 호칭에 차이가 있기는 하지만 관념의 유사성을 압도할 정도에까지 이르렀다고 할 수 없으므로, 관념이 유사한 양 상표를 동일·유사한 지정상품에 함께 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있고, 따라서 양 상표는 서로 유사하다고 할 것이다.

그럼에도 원심은 이 사건 등록상표가 조어 상표로서 특별한 관념이 떠오르지 않는다는 전제에서 양 상표는 표장 전체의 외관 및 호칭을 달리하고 관념은 대비할 수 없어 전체적으로 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로 동일·유사하지 않다고 판단하였으니, 원심판결에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.