

제60회 변리사 2차 시험 상표법 해설

윤신우 변리사

안녕하세요, 변리사스쿨 상표법 담당 윤신우 변리사입니다. 😊

먼저, 이번 60회 2차 시험을 보신 모든 수험생 분들 정말, 정말 고생 많으셨습니다.

이번 상표법 시험의 경우, 전체적으로 ‘中’ 정도의 난이도였던 것으로 보입니다.

판례형 문제의 경우 하급심에서의 쟁점이 출제되고, 원심판례를 읽어보지 않으면 모를 수 밖에 없는 사실관계 등이 나왔지만, 기존 사실관계에서 크게 변형된 부분이 없었기 때문에 난이도 자체는 어렵지 않았다고 판단됩니다.

구체적으로, [문제-1], [문제-2]의 경우 전형적인 판례형 문제가 출제되었고,

[문제-3]은 사용에 의한 식별력 취득에 관한 사례형 문제로, 기본서를 잘 공부하셨다면 그렇게 어렵지 않은 문제였습니다.

[문제-4]는 전통 판례인 후지필름 판례의 사실관계에 일부 사실관계를 변형하여 출제되었습니다.

상표법은 사안포섭이 굉장히 중요하고, 제가 늘 말씀드리고 싶었던 사안을 풀어가는 목차로 풀이하시는 것이 좋습니다.

제60회 2차 상표법 시험에 대한 해설을 작성하여 전달드립니다.

제 답안이 반드시 ‘정답’은 아니며, 일부 오류가 있을 수도 있으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

보다 자세한 해설은 7월 29일 토요일 14:00에 특허법 정진환 변리사님과 함께 진행할 예정입니다.

여러분, 다시 한번 고생 많으셨습니다. 🙏

‘잘 쉬는 것’ 또한 수험생의 덕목입니다. 지금껏 열심히 달려오셨으니, 당분간은 꼭 쉬시며 충전의 시간을 가지세요.

상당 또는 문의사항이 있으신 경우 아래 연락처로 편하게 연락주세요.

감사합니다.

상표법 담당 58기 윤신우 변리사 드림


Kakao talk ID : wbttsysw



H.P : 010-2780-3141

【 문제-1 】 : DATA FACTORY 문제


0. 사실관계 - 실전GS 1회차 [문제-1]과 동일

【 문제-1 】 (30점)

甲은 '디지털데이터팩토리'라는 상호로 국내에서(소프트웨어 및 디지털 이미지 개발 공급업)을 하고 있고, 컴퓨터 소프트웨어 등(제9류) 컴퓨터 프로그램개발업 등(제42류)을 지정상품으로 하는 상표()를 2019. 9. 5. 출원하여 2019. 12. 18. 상표등록을 받은 상표권자이다.


乙은 2020. 12. 18. 설립되어(컴퓨터 데이터 복구 및 메모리 복구업, 컴퓨터 수리 및 판매업 등을 하면서( 데이터복원전문업체 디지털데이터팩토리,  디지털데이터팩토리, DIGITAL DATA FACTORY와 같은 형태의 표장들을 사용하였다.


甲은 乙의 표장 사용이 甲의 상표권을 침해한다고 문제를 제기하고, 2021. 6. 15. 乙을 상대로 '디지털데이터팩토리', 'DIGITAL DATA FACTORY'의 표장 사용 금지와 손해배상을 구하는 소를 제기하였다.


그런데 甲의 소 제기 후인 2021. 8. 10. 乙은( 데이터복원전문업체 디지털데이터팩토리) 표장에 관하여 지정상품 및 지정서비스업을 이미지 및 문서 스캔용 컴퓨터 소프트웨어(제9류), 컴퓨터 소프트웨어 설계 및 개발업 등(제42류)으로 하여 상표등록출원을 하였고, 2022. 8. 8. 상표등록을 받았다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

제60회 상표법 [문제-1]

【 문제-1 】 (30점)

甲은 2014. 9. 5. '  ' 표장(이하, '甲 등록상표')에 관하여 지정상품을 컴퓨터 소프트웨어 등, 지정서비스를 컴퓨터 프로그램 개발업 등으로 하여 상표등록출원을 하였고, 2014. 12. 18. 상표등록을 받았다. 이 무렵 甲 등록상표는 국내 컴퓨터 소프트웨어 관련분야에서 널리 알려지게 되어 수요자들에게 甲의 출처를 표시하는 것으로 인식되었다. 한편, 乙은 2015. 12. 18.에 설립된 법인으로, 컴퓨터 데이터 복구 및 메모리 복구업, 컴퓨터 수리 및 판매업 등을 영위하면서 '  데이터팩토리', 'DATA FACTORY', '데이터팩토리'와 같은 형태의 표장을 사용하였다.

이에, 甲은 2016. 6. 13. 乙을 상대로 '  데이터팩토리' (이하, '제1 乙 사용상표'), 'DATA FACTORY' (이하, '제2 乙 사용상표'), '데이터팩토리' (이하, '제3 乙 사용상표')를 확인대상표장으로 적법하게 특정하여 특허심판원에 상표법 제121조의 권리범위확인심판(이하, '이 사건 심판들')을 각각 청구함과 동시에, '제1 내지 제3 乙 사용상표'를 피고 표장으로 하여 민사법원에 사용금지 등과 손해배상을 구하는 소(이하, '이 사건 소송')를 제기하였다.

한편, 乙은 이 사건 심판 및 이 사건 소송이 계속 중이던 2016. 8. 10. 제1 乙 제1 乙 사용상표인 '  데이터팩토리 ' 표장에 관하여 지정상품을 이미지 및 문서 스캔용 컴퓨터 소프트웨어, 컴퓨터 소프트웨어 설계 및 개발업 등으로 하여 상표등록출원을 하였고, 2017. 8. 8. 상표등록을 받았다. 다음 물음에 답하시오.

실전GS 1회차 [문제-1]

I. 설문(1)의 해설

(1) △은 甲의 등록상표와 乙이 사용한 표장 중에서 '디지털데이터팩토리' 또는 'DIGITAL DATA FACTORY' 부분은 수요자에게 (디지털 데이터 생산소) 또는 (디지털 데이터 관련 서비스를 제공하는 장소)라는 의미로 직감할 수 있으므로 컴퓨터 프로그램 개발업이나 컴퓨터 데이터 복구업 등과 관련하여 사용될 경우 그 상품(서비스업)의 보통명칭 또는 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것이라고 주장한다.

또한 △은 甲의 등록상표와 乙이 사용한 표장의 유사 여부를 판단할 때 '디지털데이터팩토리' 또는 'DIGITAL DATA FACTORY' 부분을 제외하고 비교하여야 하고, 그러한 경우 甲의 등록상표와 乙이 사용한 표장은 동일·유사하지 아니하고 나아가 컴퓨터에 저장되어 있는 데이터가 소실될 경우 소실된 데이터를 복구하는 乙의 서비스업과 甲의 등록상표 지정서비스업은 동일·유사하지 아니하므로 상표권 침해에 해당하지 않는다고 주장한다.

乙 주장의 타당성을/상표권 침해소송에서의 유사 판단기준과 방법에 대한 법리를 중심으로 논하시오. (18점)

I. 설문(1)의 해결 (18점)

1. 문제의 소재
2. 침해소송에서 상표의 유사 판단기준
 - (1) 전체관찰 원칙
 - (2) 요부관찰의 필요성
 - (3) 요부결정의 기준
 - (4) 식별력이 없는 부분이 요부가 될 수 있는지 여부
3. '디지털데이터팩토리', 'DIGITAL~'의 본질적 식별력
 - (1) 본질적 식별력 판단기준
 - (2) 사안의 경우
 - 직감 x
 - 암시 o
 - 따라서, 식별력 O ∴ 요부가 될 수 있음
4. 甲, 乙 양 상표의 유사 판단
 - (1) 요부의 결정
 - 甲 'DIGITAL DATA FACTORY' 부분
 - 乙 '디지털데이터팩토리', 'DIGITAL DATA FACTORY' 부분
 - (2) 요부의 대비 - 유사O (외/칭/관 비교)
5. 甲, 乙 양 서비스업의 유사 판단
 - (1) 서비스의 유사 판단기준
 - (2) 사안의 경우 - '유사'
6. 결론 - 乙 주장 '부당'

[Comment] 원심에서 쟁점이 되었던 문제입니다. 문제에서 제시된 바에 따라 유사판단 기준을 상표와 상품(서비스)으로 나누어 판단해야 합니다.

상표 유사판단의 경우, '디지털데이터팩토리' 부분이 본질적 식별력이 있는지에 따라 요부가 될 수 있는지, 없지가 달라지기 때문에 이 부분 식별력을 판단해야 합니다.

따라서, 요부관찰 시, 식별력 없는 부분이 요부로 결정될 수 있는지와 결부시켜 식별력 여하에 따라 문제를 풀이해야 합니다.

I. 설문(1) : 콜라보GS 1회차 [문제-3] / 실전GS 5회차 [문제-2] 설문(2) + 보충자료 / 컴팩트 이론강의

내하였고, iii)乙 사용표지와 함께 별도의 乙 식별표지를 표기한 점, iv)乙의 표장과 지배적 특징이 유사한 AD 코드 부분이 출처표시로서 인식되지 않는 한 乙의 바코드 부분 역시 상표적으로 사용된 것으로 볼 수 없다.
V. 양 상표의 유사 여부 - '소극'
1. 상표 유사판단의 원칙 - '전체관찰 원칙'
상표의 유사여부는 외관, 호칭, 관념을 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자-거래자의 상품에 관한 출처의 오인-혼동 우려가 있는지 여부를 판단한다.
2. 요부관찰의 필요성
전체관찰의 원칙이나, 일반 수요자에게 그 부분만으로 독립하여 출처 표시 기능 수행하는 부분인 요부가 있는 경우 전체관찰의 적절한 결론 유도하기 위해 요부관찰하는 것이 필요하다.
3. 요부결정의 기준
요부인지는 그 부분이 ①주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, ②전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등이 요소를 따져 보되, ③여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 ④그와의 결합상태와 정도, ⑤지정상품과의 관계, ⑥거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.
4. 식별력이 없는 부분이 경우의 취급
상표구성 중 기술적 표장 등 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수 없으므로, 일반 수요자들은 상표를 그 부분만으로 간략하게 호칭·판별되지 아니한다고 본이 상당하고, 이는 일

체불가분적으로 결합되지 않는 한 결합상표의 경우도 마찬가지다.
5. 사안의 경우
①甲 등록상표 중 식별력 없는 AD 바코드 부분은 요부가 될 수 없고, 제1 등록상표 중 헤드폰 부분만으로 특별히 호칭되거나 판별될 수도 없는 바, 수요자들이 호칭할 것으로 보이는 "VOICEBYE"부분을 요부라고 보아야 한다. ②마찬가지로 乙 상표 중 식별력 없는 바코드 부분은 요부가 될 수 없고, "삼성생명 음성서비스" 부분과 대비하더라도 외관·호칭이 상이하여 비유사하다.
VI. 甲이 상표권 행사가 권리남용에 해당하는지 여부 - '적극'
1. 무효사유 명백한 경우의 상표권 행사가 권리남용인지
(1) 判例의 태도
등록상표에 무효사유가 있다고 하더라도 무효심결확정 전까지는 대적으로 무효가 되는 것은 아니지만, 무효사유 명백한 상표권에 기한 권리행사는 권리남용에 해당하여 허용되지 않고, 권리남용의 항변이 있는 경우 법원은 그 당부를 판단하기 위한 전제로서 무효여부 심리·판단할 수 있다.
(2) 검토
i)무효사유 명백한 상표권에 기한 권리행사는 공공의 이익을 부당하게 훼손하고 ii)상표별 목적에도 배치되며 iii)실질적 경의와 당사자 행태에도 어긋나는 바, 判例 타당하다.
2. 사안의 경우
무등록상표는 法33①3호의 명백한 무효사유가 있는 바, 이러한 상표

★ 상표의 동일·유사 개념

★ 일반적 유사 판단의 기준 判例

1. 문제의 소재 - 상표 유사 개념의 도입취지

[본신해, 권범명/혼가.혼가.형기정보]

상표법은 분쟁의 신속해결, 권리범위의 명확화 위해 출처혼동의 실재를 따지지 않고 **혼동가능성** 있으면 금지권의 효력이 미치는 것으로 하여 **혼동가능성**은 동일·상표를 동일·유사 상품에 사용할 경우 발생한다고 하는 **형식적 기준**에 입각하여 등록상표를 **정형적으로** 비교하고 있다.

2. 유사판단의 기준 - 일반적 판단기준 (判例)

(1) 전체관찰 원칙 [외칭관/전객이/일수직인/출오혼]

상표의 유사여부는 양 상표를 외관, 호칭, 관념 등을 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 **직관적 인식**을 기준으로 하여 거래상 상품의 출처에 관하여 **오인 혼동**을 초래할 우려가 있는지 여부에 의하여 판단한다.

Case1. 결합상표인 경우 구성부분 식별력
Case2. 결합상표 아닌 경우 상표전체가 식별력
Case3. 분리관찰 불가능한 경우
- 분리관찰 불허 소극론 경우
- 결합으로 독자적 의미 갖게된 경우
- 거래상에서 결합상표로 인식 사용되는 경우

(2) 결합상표의 경우 관찰방법

1) 요부관찰의 필요성 [일수/인기연독중수요]
2) 요부결정의 기준
①일반적 기준 [주·강·비·상·식·결·용·거]
②식별력 없는 부분 취급 [수·독·식·유·대·상]
③다수등록·출원공고·표수자수·본식품·공특·독
3) 분리관찰과의 관계 [수·독·식·유·대·상·분·파·상]

1-1) 요부관찰의 중요성 [일수/인기연독중수요]

전체관찰이 원칙이나 상표 중에서 **일반** 수요자에게 그 상표에 관한 **인상**을 심어주거나 **기억**·인상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분.

즉 '요부'가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사여부를 판단하는 것이 필요하다.

1-2) 요부 결정의 기준

① 일반적 기준 (자생초) [주·강·비·상·식·결·용·거]

'요부'인지는 그 부분이 **주지**·저명하거나 일반 수요자에게 **강한** 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 **비중**을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 **상대적인 식별력** 수준이나 그와의 **결합상태**와 정도, **지정상품**과의 관계, **거래실정** 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

② 식별력 없는 부분 취급 (몬스티) [수·독·식·유·대·상]

요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 **도드러지게** 인식되는 **독자적인 식별력** 때문에 다른 상표와 **요소** 여부를 판단할 때 **대비의 대상**이 되는 것이며, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다.

③ 다수등록·출원공고 사정 (몬스티) [표수자수·본식품·공특·독]

요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 **다수** 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원공고된 **상표의 수**나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 **본질적인 식별력**의 정도 및 지정상품과의 관계, **표의상** 특징인에게 **조정**시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

1-3) 분리관찰과의 관계 (자생초) [수·독·식·유·대·상·분·파·상]

상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 **도드러지게** 인식되는 **독자적인 식별력** 때문에 다른 상표와 **요소** 여부를 판단할 때 **대비의 대상**이 되는 것이므로.

콜라보GS 1회차 [문제-3] 답안

보충자료 / 컴팩트 이론강의 자료 / 최종정리 강의자료

II. 설문(2)의 해설

(2) 乙은 자신의 등록상표 등록일 이후에는 등록상표권의 정당한 사용에 해당하므로 甲의 선출원 등록상표권에 대한 침해가 인정되지 않는다고 주장한다. 乙 주장의 타당성을 논하고, 선등록상표와 저촉되는 후등록상표의 사용시 상표권 침해가 인정되는 경우 손해배상청구 소송에서 고의·과실 입증 책임에 대하여 설명하시오. (12점)

II. 설문(2)의 해결 (12점)

1. 문제의 소재
2. 乙 주장의 타당성 - '부당'
 - (1) 후출원 등록상표 무효심결 확정 전 선출원 등록상표에 대한 침해성립 여부
에 관한 중전 判例의 태도 - '침해부정'
 - (2) 최근 전원합의체 判例의 태도 - '침해긍정'
 - (3) 검토
 - (4) 사안의 경우 - '乙 주장 부당'
3. 손해배상청구 소송에서 고의·과실의 입증책임
 - (1) 손해배상청구 소송에서 법률요건의 입증책임
 - [고/위/손/인] 원칙적으로는 이를 주장하는 상표권자에게 입증책임(법률요건 분류설)
 - (2) 고의의 추정과 입증책임의 전환
 - 1) 고의의 추정(法112조)
 - 상표권자가 등록상표를 표시한 경우는 등록상표 존재사실에 대해 알았던 것으로 추정됨
 - 2) 입증책임의 전환
 - 따라서, 피고가 반대사실(등록상표를 몰랐거나, 알았지만 침해행위에 대한 고의 없었음에 대한 사실)에 대해 증명해야함
 - (3) 과실의 추정과 입증책임의 전환
 - 1) 과실의 추정(判例)
 - 2) 입증책임의 전환
 - 따라서, 피고가 반대사실(등록상표의 존재를 몰랐거나, 권리범위에 속하지 않은 점을 믿은 것을 정당화할 수 있는 사정)에 대해 증명해야함

[💡 Comment] i)데이터팩토리 판시사항을 기재해주시고, ii)고의의 추정(112조), 과실의 추정(판례)과 결부시켜 입증책임이 누구에게 있는지 기재해주시면 됩니다. 민소법적으로는 고의의 추정규정과 과실의 추정규정이 각각 사실상의 추정인지, 법률상의 추정인지에 따라 입증책임의 '전환'이라고 표현할 수 있는지 다르겠지만, 문제의 의도는 그러한 민소법적인 해석보다는 승소, 패소의 관점에서 누가 무엇을 입증해야 하는지를 알고있는지 묻는 것으로 보입니다.

II. 설문(2) : 실전GS 1회차 [문제-1] 설문(2) / 실전GS 8회차 [문제-3] 설문(2) / 컴팩트 이론강의

2023년 4월 윤신우 변리사 상표법 실전GS 1회

출원 등록상표의 사용으로서 甲 상표권 침해가 부정되는지 문제 된다.
2. 乙의 정당 권리자 주장의 타당성 - '부당'
(1) 후출원 등록상표 무효심결 확정 전 선출원 등록상표에 대한 침해성립 여부에 관한 종전 判例의 태도 - '침해 부정'
1) 종전 判例는 상표법에 의해 등록된 상표는 그것이 무효나 취소되기 전까지는 다 같이 보호받아야 하므로 상표법상 적법한 절차에 따라 무효심결 확정 등이 되기 전까지는 침해가 성립하지 않는다는 취지로 판시하였다. (86도277)
2) 즉, 후출원 등록상표에 무효사유가 있더라도 무효심결이 확정되기 전까지는 등록권리자이므로 침해가 아니라는 '정당권리자 항변'이 가능 하였다.
(2) 최근 전원합의체 判例의 태도 - '침해 긍정'
최근 전원합의체 判例는 후출원 등록상표가 선출원 등록상표권자의 동의 없이 유사범위에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표의 무효심결 확정 여부와 관계없이 침해가 성립한다고 판시하였다. (2018다253444 전합)
(3) 결론
상표권의 효력(法89, 法107, 法108①1호), 선출원주의(法35, 法117①1호), 타인의 권리와의 관계(法92) 등에 관한 상표법의 규정 내용과 취지에 비추어 보면, 상표법은 저축되는 지식재산권 상호 간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저축관계에도 그대로 적용된다고 보아야 하므로 최

실전GS 1회차 [문제-1] 설문(2) 답안

2023년 4월 윤신우 변리사 상표법 실전GS 8회

5. 乙 주장① 관련 - 乙의 과실이 추정되는지 여부
(1) 상표권의 존재 및 내용을 알 수 있는 경우 과실추정 여부 - '적극'
상표권의 존재 및 그 내용은 상표공보 또는 상표등록원부 등에 의하여 공시되어 일반 공중도 통상의 주의를 기울이면 이를 알 수 있고, 업으로서 상표를 사용하는 사업자에게 해당 사업 분야에서 상표권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 부당하다고 할 수 없으며, 타인의 특허권 등을 침해한 자는 과실이 추정되는데 상표권은 달리보아 할 이유가 없으므로, 상표권을 침해한 자에게도 과실이 추정된다.
(2) 침해자 상표사용에 대한 과거 상표권 보유사실을 근거로 과실 없음 을 주장할 수 있는지 여부 - '소극'
①타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되고, 그럼에도 타인의 상표권을 침해한 자에게 과실이 없다고 하기 위하여는 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있거나 자신이 사용하는 상표가 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장 증명하여야 한다.
②다만, 침해자 등록상표권을 기초로 상표를 사용한 것으로 믿었다 라도 상표무효심결이 확정된 경우에는 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 상표권 효력이 사용상표에 미치지 아니한다고 믿 었던 점을 정당화할 수 있는 사정에 해당한다고 할 수 없다.
(3) 사안의 경우 - 乙 주장① '부당'
乙은 甲상표권을 침해한 바, 과실이 추정된다고 할 것이며, 乙이 보유

13

2023년 4월 윤신우 변리사 상표법 실전GS 8회

하고 있던 상표권의 무효심결이 확정된 이상, 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로 乙의 과실추정을 복멸할 수 있는 정당한 사정에 해당한다고 할 수 없다. 따라서 乙의 주장 ①은 부당하다.
6. 乙 주장② 관련 - 甲의 과실상계 여부
(1) 과실상계와 관련된 判例의 태도
불법행위로 인한 손해의 발생 또는 확대에 관하여 피해자에게도 과실이 있는 때에는 가해자의 손해배상의 범위를 정하면서 당연히 이를 참작하여야 하고, 양자의 과실비율을 교량함에 있어서는 손해의 공평 부담이라는 계도의 취지에 비추어 불법행위에 관련된 제반 상황을 충분히 고려하여야 하며, 과실상계사유에 관한 사실인정이나 그 비율을 정하는 것이 사실심의 전권사항이라고 하더라도 그것이 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하여서는 아니 되고, 이러한 법리는 상표권 침해로 인한 손해액을 산정하는 경우에도 마찬가지로 적용된다.
(2) 사안의 경우 - '과실상계 불인정'
甲이 乙상표의 무효심판청구를 한 것은 침해금지 청구 및 손해배상 청구를 하기 위한 것으로 보이고, 甲은 乙 상표의 무효심결이 확정되 자 얼마 지나지 않아 손해배상 청구 등의 소제기를 한 사정 등을 고려할 때, 甲에게 乙의 사용을 묵인 내지 방치하였다는 과실이 인정될 수 없는 바, 과실상계 인정되지 않을 것이다.
7. 결론
甲은 法110조 4항에 따른 손해배상 받을 수 있을 것이다. (끝)

14

실전GS 8회차 [문제-3] 설문(2) 답안
+ 손해배상청구의 법률요건에 각각에 관해서는 컴팩트 이론강의에서 자세히 설명

【 문제-2 】 : Masmi 문제

0. 사실관계 - 콜라보GS 3회차 [문제-1]과 동일

【 문제-2 】 (20점)

甲은 상품류 구분 제5류의 (생리대, 위생팬티, 소독제 등)을 지정상품으로 하는 'sodami'를 2019. 9. 11. 상표출원하였고, 2021. 12. 24. 상표등록을 받았다.

乙은 선사용상표 'sodami'를 상품류 구분 제3류의 (향수 및 화장품 등, 제5류의 생리대, 생리용팬티, 의약품 흡수습 등)을 지정상품으로 하여 유동상표청에 출원하였고, 2010. 10. 7. 등록을 받아 이를 기초로 하여 모로코, 터키, 미국 등에서 마드리드 의정서에 의한 국제상표등록을 받았다. 乙은 독일에 설립된 법인으로 홈페이지를 통해 선사용상표가 부착된 팬티라이너, 생리대 등을 제조하여 외국에서 판매하고 있다. 乙의 홈페이지 및 제품 카탈로그에는 선사용상표가 포장에 표시된 다양한 상품들이 게시되어 있다.

甲은 2018년부터 생리대 등 완제품을 乙로부터 국내로 수입하기 위해 여러 차례 이메일을 주고 받는 등 乙과 교섭을 벌였다. 甲은 2018. 5. 31. 乙에게 식품의약품안전처 수입신고에 필요하다는 이유로 제품의 카탈로그 파일과 소비자 광고 전단 이미지 파일을 요청하였고, 乙은 제품의 브로슈어, 광고 전단과 기술자료 등을 甲에게 보냈다.

甲은 2018. 5. 31. 乙에게 甲의 표장을 상품에 표시하는 유물업체상표(private label) 방식으로 수입하되 선사용상표를 출처표시로서 함께 사용하자는 제안을 하였다. 그러나 乙은 2018. 6. 22. 그 제안을 기절하며, 선사용상표를 그대로 사용한 제품을 판매하되 연간 구매액에 따른 할인을 제공하겠다고 하며 특히 乙의 선사용상표를 그대로 사용하게 되면 乙이 포장 인쇄를 하므로 甲이 별도로 인쇄비용을 부담할 필요가 없고, 선사용상표가 표기된 제품에 관한 영문 브로슈어나 판촉물 등을 제공받을 수 있는 장점이 있다는 취지로 답하였다.

甲은 2019. 7. 25. 乙에게 대한민국으로 수입 및 판매될 (SODAMI 제품)을 위한 포장재 최종 디자인을 송부하면서, 제조 기간을 단축할 수 있도록 乙이 포장재를 직접 생산하여 제품에 사용할 것을 요청하였다. 甲은 乙로부터 여러 차례에 걸쳐 (SODAMI 생리대, 'SODAMI 팬티라이너' 등을 수입하였다. 乙은 甲에게 송장 및 비용청구서를 발송하였다.

2019. 10. 1. 甲이 乙로부터 수입한 선사용상표가 표시된 '소다미 코튼 울트라 팬티라이너' 상품의 포장에는 '사용설명 및 안전지침' 스티커가 부착되어 있었는데, 그 스티커에는 '수입자'가 甲, '제조원'이 乙로 기재되어 있었다. 또한 甲은 2019. 11. 1부터 선사용상표가 포장지에 표시된 생리대 제품 등을 국내의 甲 홈페이지에 게시하여 판매하였는데, 甲이 해당 제품의 '공식수입처'임을 표시하였다.

2023년 5월 윤신우 변리사 상표법 콜라보GS 3회


2023년 5월 윤신우 변리사 상표법 콜라보GS 3회

【 문제-1 】 (30점)

甲이 2017. 9. 11. "masmi"를 "생리대" 등에 출원하자 乙은 특허청 심사관에게 '甲의 출원상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제20호, 제21호에 해당한다'는 취지의 정보제출서를 제출하였다. 특허청 심사관은 2018. 2. 1. '甲 출원상표는 乙의 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호, 제20호의 거절사유가 있다'는 취지의 의견제출통지서를 발송하였다. 甲이 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 위 거절사유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 하였다. 甲은 거절결정불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 甲 출원상표에 위 거절사유가 없다는 이유로 거절결정을 취소하고 특허청 심사국으로 환송하는 심결을 하였고, 甲 상표는 2019. 12. 24. 등록되었다. 이에 乙은 2020. 3. 9. 甲 등록상표에 대해 상표법 제34조 제1항 제20호, 제21호에 해당한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 甲 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다는 이유로 乙의 청구를 인용하는 심결을 하였다.

한편, 乙은 선사용상표 "masmi"를 "생리대" 등에 사용하는 스페인 법

인으로 인터넷 홈페이지 등을 통해 "masmi"가 부착된 팬티라이너, 생리대 등을 제조하여 외국에서 판매해 왔다. 乙의 홈페이지 및 제품 카탈로그에는 선사용상표가 포장에 표시된 상품들이 게시되어 있다. 甲은 2016년부터 乙로부터 생리대, 위생용품 등 완제품을 국내로 수입하기 위해 여러 차례 이메일을 주고 받는 등 乙과 교섭을 벌였다. 甲은 2016. 5. 31. 乙에게 식품의약품안전처 수입신고에 필요하다는 이유로 제품의 카탈로그 파일을, 2016. 6. 2. 수입품목허가신청을 위한 안전성 관련 자료를 각 요청하였고, 乙은 제품의 브로슈어, 광고 전단 등을 甲에게 보냈다. 甲은 2016. 5. 31. 乙에게 유통업체

상표(private label) 방식으로 수입하되 선사용상표를 출처표시로서 함께 사용하자는 제안을 하였으나, 乙은 2016. 6. 22. 위 제안을 기절하며, "甲이 제안한 유통업체상표 방식 제의는 받아들일 수 없지만 乙의 '마스미(Masmi)' 브랜드를 사용하여 보다 저렴한 가격에 납품할 수 있다"고 설명하였다. 甲은 2017. 7. 25. 乙에게 대한민국으로 수입 및 판매될 "MASMI 제품"을 위한 포장재 최종 디자인을 송부하였다. 이후 甲은 乙로부터 여러 차례에 걸쳐 'MASMI 생리대', 'MASMI 팬티라이너' 등을 수입하였으며, 2017년경부터 甲이 乙로부터 수입한 상품의 포장에는  과 같은 '사용설명 및 원산지 표시 스티커'가 부착되어 있었는데, 여기에는 '수입자'가 甲이고, '제조원', '공식 수입처'가 乙로 강조하며 기재되어 있었다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 乙의 무효심판 청구가 인용되자 甲은 특허법원에 불복하며 등록무효심판은 거절결정불복심판과의 관계에서 일사부재리 원칙에 위배된다는 취지로 주장하였다. 甲 주장의 타당성과 관련하여 乙 무효심판 청구가 일사부재리 원칙에 위배되는지 검토하시오. (10점)
- (2) 제3의 수입행위로 국내에서 선사용상표가 표시된 상품이 유통된 경우라도 상표법 제34조 제1항 제20호의 '타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표'으로 볼 수 있는지를 불사용취소심판 사건에서 제3자 상품 수입행위가 국내에서 등록상표의 사용으로 볼 수 있는지에 관한 判例와 비교하여 설명하시오. (10점)
- (3) 乙의 무효심판 청구가 인용되자 甲은 특허법원에 불복하며 자신의 등록상표에는 상표법 제34조 제1항 제20호의 무효사유가 없다고 주장하였다. 특허법원의 예상 결론을 검토하시오. (10점)

제60회 상표법 [문제-2]

콜라보GS 3회차 [문제-1]

I. 설문(1)의 해설, II. 설문(2)의 해설

(1) 乙의 甲의 등록상표에 대해 무효심판을 청구한 것에 대하여 그 심판청구가 이해관계인에 의한 적법한 청구인지 여부를 설명하시오. (4점)

(2) 乙의 무효심판 인용가능성을 상표법 제34조제1항제13호의 입법취지와 적용 요건에 대한 법리를 근거로 논하시오. (4점)

I. 설문(1)의 해결 (4점)

1. 문제의 소재
2. 상표등록 무효심판의 의의 및 취지(法117조)
3. 乙의 청구인 적격
 - (1) 이해관계인의 의미(判例)
 - (2) 이해관계인의 입증 및 판단시기
 - (3) 사안의 경우 - 甲 등록상표 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계 O
4. 결론 - ‘심판청구 적법’

II. 설문(2)의 해결 (4점)

1. 法34조 1항 13호 부등록 사유
 - (1) 의의 : 法
 - (2) 입법 취지 : 判例
 - (3) 적용 요건 : 判例 (19년 甲 출원시 기준)
 - 1) 국내외 인식도
 - 2) 부정한 목적
2. 乙의 무효심판 인용가능성 검토
 - (1) 乙 모방대상상표의 인식도 - 가정
 - (2) 甲의 부정한 목적 존부
 - 상표, 상품의 유사정도 / 당사자 사이의 교섭유무 등을 중심으로 포섭
3. 결론 - ‘인용심결 예상’ (인식도 없음으로 포섭하여 기각심결도 가능)

[💡 Comment] 설문(1)의 경우 이해관계인의 의미를 적어주시며 등록상표의 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있는지 포섭하시는 문제로, 간단한 문제입니다. 설문(2)의 경우도 배점이 크지 않은 문제인데, 모방대상상표의 인식도가 본문의 사실관계에 명확하지 않으므로 이는 가정하시면서 푸시면 됩니다. masmi판례 자체가 20호가 쟁점이 됐던 사건이었기에 사인간의 신의칙 위반 규정으로서 13호(실제 사실관계에서 처음 의견제출통지서의 거절이유였음)를 추가적으로 물어본 것으로 보입니다. 따라서, 인식도보다는 당사자 사이의 교섭 과정을 답안에 녹이시면서 甲에게 부정한 목적이 있었음을 강조하시는 것이 좋을 것으로 보입니다. 설문(2)의 경우 실제 사건에서는 거불심에서 거절결정의 이유인 13호는 극복되었으므로 인식도가 없음을 이유로 기각심결로 결론내셔도 무방합니다. (*오픈결말)

I. 설문(1) : 실전GS 1회차 [문제-4] II. 설문(2) : 실전GS 1회차 [문제-3] 설문(1) (13호는 실전, 콜라보GS에서 반복 강조)

2023년 4월 윤선우 변리사 상표법 실전GS 1회

<p>法119①2호 소정의 행위를 하였다는 이유로 法120조에 따라 통상사 용권 등록의 취소심판을 청구할 수 있다.</p> <p>(2) 계약 해지 및 불법행위 손해배상 청구 (民法750조)</p> <p>그 외, 상표권자 丙은 묵시적 계약의 경우도 해지할 수 있으므로 계약의 해지 또는 사용권자 乙에게 민사상 불법행위에 의한 손해배상 청구를 할 수도 있다. (判)</p>
<p>【 문제-4 】 [제정된 교인 문제]</p>
<p>I. 문제의 소개</p> <p>甲은 저명한 고인 A의 유족으로, 저명한 고인 본인이 아닌 그 유족이 乙 등록상표를 소멸시킬 이해관계가 있는지 여부를 살피고, 상표등록 무효심판이 적법하다면 상표법상의 제반 조항 및 그 적용여부를 검토한다.</p>
<p>II. 상표등록 무효심판의 적법성</p> <p>1. 상표등록 무효심판 의의 및 취지 (法117조)</p> <p>본쟁의 발본적 해결수단으로, 이해관계인 또는 실사관은 상표등록에 관해 무효사유가 있는 경우 지정상품마다 상표등록 무효심판을 청구할 수 있다.</p> <p>2. 甲의 청구인 적격</p> <p>(1) 이해관계인의 의미 (判例)</p> <p>이해관계인이란 그 등록상표와 동일유사한 상표를 동일유사한 상품에 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자, 또는 미래에 사용할 의사가</p>

2023년 4월 윤선우 변리사 상표법 실전GS 1회

<p>있는 것으로 추단할 수 있는 자로서, 그 등록상표의 소멸에 직접적이 고도 현실적인 이해관계가 있는 자를 말한다.</p> <p>(2) 이해관계인의 입증 및 판단시기</p> <p>이해관계인인지 여부는 그것을 주장하는 심판청구인이 입증해야 하며, 이해관계인인지 여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 한다. (判例)</p> <p>(3) 사안의 경우</p> <p>i)甲은 저명한 고인 A의 유족으로 A의 상속인에 해당하며, A가 그의 작품들에 표시해온 널리 알려진 서명과 동일한 표지에 대해 정래에 사용할 의사가 있는 것으로 추단할 수 있는 자이다. ii)따라서, 무효심판 심결시를 기준으로 甲은 乙 등록상표의 권리 존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어, 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자에 해당하므로 이해관계인에 해당한다고 할 것이다.</p> <p>3. 소결 - 적법</p> <p>甲은 이해관계인에 해당하는 바, 청구인 적격이 있어 상표등록 무효심판은 적법하다.</p>
<p>III. 상표법상의 제반 조항 및 그 적용</p> <p>1. 法34조 1항 2호 - '부경'</p> <p>(1) 적용요건</p> <p>본 호는 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하거나 약칭 등을 할 염려가 있는 경우 등록받을 수 없다는 규정이다.</p> <p>(2) 적용요건의 한계 (判例)</p>

2023년 4월 윤선우 변리사 상표법 실전GS 1회

<p>(2) 法34조 1항 13호의 의의 및 취지 (判例)</p> <p>국내 또는 외국의 특정인의 상품표지로 인식된 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록·사용함으로써 i)상표 권리자에게 손해를 가하거나 ii)부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허여하지 않겠다는 취지의 규정이다.</p> <p>(3) 法34조 1항 13호의 판단기준 (判例)</p> <p>1) 대상상표의 인식도 - 국내 또는 외국 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어야 한다. 이는 상표의 사용기간, 방법, 태양, 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단한다.</p> <p>2) 부정한 목적의 판단</p> <p>i)상표의 주지·저명성, ii)상표의 창작성의 정도, iii)상표·상품의 동일·유사 정도, iv)당사자의 관계 및 교섭 유무와 내용, v)구체적인 사업의 준비여부, vi)거래실정, vii)출원인의 과거현재 출원·등록 이력 등을 종합적으로 고려해야 한다.</p> <p>(4) 구체적 판단 및 결론</p> <p>1) 甲 대상상표의 인식도</p> <p>i)甲은 1996년부터 선사용상표 1 내지 3을 사용한 자전거 제품을 판매하였고, ii)신문, 잡지, 인터넷 매체 등을 통해 지속적으로 선사용상표를 부착한 제품을 광고 및 언론보도도 하였고, iii)2004년에는 매출액 또한 1100만 달러를 돌파한 사정을 종합적으로 고려할 때, 甲 선사용상표들은 丙 등록상표의 출원일인 2006. 3. 14. 당시 자전거 등</p>

2023년 4월 윤선우 변리사 상표법 실전GS 1회

<p>과 관련하여 미국, 캐나다 등에서 특정인의 상표로 인식된 것으로 볼 수 있다.</p> <p>2) 부정한 목적</p> <p>i)甲 선사용상표의 주지성, ii)丙 등록상표와 甲 선사용상표는 그 구성이 거의 유사하고 '세벨로'로 동일하게 호칭되는 점, iii)甲과 乙의 수입·판매 계약관계 및 乙과 丙의 가족관계, iv)丙 출원의 경위 등에 비추어보면 丙은 甲에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 상표등록출원 하였다고 할 것이다.</p> <p>3) 결론 - 따라서, 丙 등록상표는 法34①13호의 무효사유가 있다.</p> <p>(5) 비판론</p> <p>'증거의 가치판단' 및 사실인정은 '자유심증주의의 한계를 벗어나지 않는 한' 사실심 법원의 재량이고, 사실심이 적법하게 확정한 사실은 상고심을 기속한다. (2012다84479) 대법원이 '자유심증주의의 한계를 벗어나므로써 관례에 영향을 미친 위법'이라는 논리가 아닌, '중요 증거실의 입장에서 사실심 재량이 속하는 증거의 가치판단을 달리하여 부정한 목적을 인정할 경우 종전의 判例와의 모순에 빠질 수 있다는 비판론이 있다.</p> <p>II. 설문(2)의 해결 (15점)</p> <p>1. 문제의 소개</p> <p>丙 등록상표의 취소사유로 法119①2, 3호를 검토하고, 丙의 甲의 심한 청구에 대한 대응 및 乙을 사용권자로 볼 수 있는지 및 乙에 대한 법적 대응을 검토한다.</p>
--

실전GS 1회차 [문제-4] 답안

실전GS 1회차 [문제-3] 설문(1) 답안
+ 13호는 이외에도 GS에 다수 출제하였고 강조하였습니다.

III. 설문(3)의 해설

(3) 乙의 무효심판 인용가능성을 상표법 제34조제1항제20호의 입법취지와 적용 요건에 대한 법리를 근거로 논하시오. (12점)

III. 설문(3)의 해결 (12점)

1. 문제의 소재
2. 法34조 1항 20호 부등록 사유
 - (1) 의의 : 法
 - (2) 입법 취지 : 判例
 - (3) 적용 요건 [관/타/사/상/알/표/품]
3. 乙의 무효심판 인용가능성 검토
 - (1) 甲과 乙의 관계 - 일정한 신의관계O + 타인에 해당
 - (2) 乙이 국내에서 상표를 사용 중이거나 사용준비 중인 것으로 볼 수 있는지 여부
 - 1) 제3자가 선사용상표가 표시된 상품을 수입하여 유통시킨 경우 국내상표 사용행위로 볼 수 있는지 (判例)
 - 2) 검토 - 입법취지 고려하여 기재
 - 3) 사안의 경우 - O
 - (3) 甲과 乙 상표의 동일·유사 여부
 - 1) 乙 결합상표 중 요부의 결정 - ‘상단부’
 - 2) 양 상표의 대비 - ‘유사’
4. 결론 - ‘인용심결 예상’ (나머지 요건 반드시 모두 포섭)

[💡 Comment] [문제-2]의 사실관계는 대법원판례만 봐서는 안되고 하급심판례까지 보셨어야 알 수 있는 내용이었습니다.

콜라보GS 3회차 [문제-1]의 사실관계와 거의 동일하게 출제되었습니다.

설문(3)은 20호의 입법취지를 정확하게 기재해주시고, Masmi판례의 판결요지를 기재해주시면서 사안을 답안에 적용해주시면 됩니다.

특히 판례에서 쟁점화된 부분만이 아닌, 20호의 ‘모든’ 요건을 놓치지 않으셔야 합니다. 변형된 문제가 아니기 때문에 전형적인 ‘판례형 문제’에 해당합니다.

III. 설문(3) : 콜라보GS 3회차 [문제-1] 설문(2) + 설문(3)

3. 제3자가 선사용상표가 표시된 상품을 수입하여 유통시킨 경우 국내 상표 사용행위로 볼 수 있는지 여부
(1) 法34①20호의 의의 및 취지
i)계약관계 등 신의관계가 있는 타인이 상표를 사용 중이거나 사용준비 중인 것을 알면서 그와 동일·유사한 상표·상품에 출원한 경우 등록 받을 수 없다. ii)상표 사용자를 보호하고 건전한 상거래질서 유지하기 위해 신의성실의 원칙을 반영한 규정이다.
(2) 判例의 태도
i)判例는 불사용취소심판에서 위와 같은 법리를 法34①20호의 '타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표'를 판단함에 있어서도 마찬가지로 보아야 한다고 한다. 즉, 제3자가 계약 체결 등을 통해 국내에 등록되지 않은 외국의 상표가 그대로 부착된 제품을 수입하여, 외국 상표권자의 공식수입판매인임을 밝힌 상태로 국내에서 게시, 판매하는 경우, 위 제3자의 행위를 외국상표권자의 국내 사용 행위로 볼 수 있다. ii) 또한, '거래관계 등에서 준수하여야 할 신의성실의 원칙을 위반한 출원'을 배제하는 입법취지에 비추어 볼 때 제3자가 출원인이라고 하여 달리 볼 것도 아니다.
(3) 검토 - 입법취지의 고려
i)불사용취소심판에서는 등록상표의 사용을 촉진시키려는 입법취지 상 '상표의 사용 여부 판단' 시 '상표권자 또는 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 더 갇아 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부'를 중요하게 고려할 것이나, ii)法34①20호는 '거래관

계 등에서 준수하여야 할 신의성실의 원칙을 위반한 출원'을 배제하고자 하는 입법취지상 거래관계 등에서 준수하여야 할 신의성실의 원칙을 위반한 것인지 여부에 중점을 두어 판단하되 속지주의와 선출원주의를 근간으로 하는 상표법 전반의 질서에 비추어 지나치게 확대 해석되지 않도록 '출처표시로서의 사용'에 관한 수요자의 인식가능성' 여부를 중심으로 판단해야 할 것이다.
III. 설문(3)의 해결 (10점)
1. 문제의 소재
상품은 "생리대" 등으로 동일·유사한 바, i)乙이 국내에 직접 유통된 바 없더라도 甲의 수입행위로 인해 선사용상표의 지위를 가질 수 있는지 ii)甲의 등록상표와 乙의 선사용상표의 동일·유사한지 검토하여 특허법원의 결론 예상한다.
2. 法34①20호의 의의 및 취지
i)계약관계 등 신의관계가 있는 타인이 상표를 사용 중이거나 사용준비 중인 것을 알면서 그와 동일·유사한 상표·상품에 출원한 경우 등록 받을 수 없다. ii)상표 사용자를 보호하고 건전한 상거래질서 유지하기 위해 신의성실의 원칙을 반영한 규정이다.
3. 乙이 국내에서 상표를 사용 중이거나 사용준비 중인 것으로 볼 수 있는지 여부 - '적극'
i)甲은 2016년부터 乙의 생리대, 위생용품 등 완제품을 국내로 수입하기 위해 여러 차례 이메일을 주고 받는 등 乙와 교섭을 벌여왔고 ii)2017년 부터는 본격적으로 대한민국에 'MASMI 생리대', 'MASMI

팬티라이너' 등을 수입하였으며, iii)甲이 乙로부터 수입한 상품의 포장에 부착된 '사용설명 및 원산지 표지 스티커'에는 공식 수입처가 乙임이 명확하게 표시되어 있는 바,
①甲과 乙은 수입계약 등 업무상 거래관계에 의한 신의관계가 있었고 ②乙이 직접적으로 국내에 상품을 유통한 바 없더라도 제3자 甲이 적법하게 수입하여 국내에 정상적으로 유통하였으며 ③특히, 甲이 乙의 공식수입인임을 강조하여 판매되었으므로 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 선사용상표가 피고의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식된 경우에 해당한다. ④여기서 '제3자'는 法34①20호의 신의성실원칙에 관한 입법취지 상 출원인 甲이어도 마찬가지로 적용되므로, ⑤선사용상표 사용자 乙이 국내에서 사용하거나 사용준비 중인 것으로 볼 수 있다.
4. 甲과 乙의 상표의 동일·유사 여부 - '적극'
(1) 乙 결합상표 중 요부의 결정 - '상단부'
乙은 상단부와 하단부가 결합된 결합상표로, i)하단부 (NATURL COTTON)의 경우 우리나라 영어보급 수준에 비추어 '자연에서 자란 면'의 의미를 알 수 있고, 이는 위 표장이 사용된 생리대, 위생용품 등의 관계에 비추어 '인공적으로 합성한 재료로 만든' 것이 아닌 '자연에서 자란 면'을 재료로 만든 위생용품 등과 같은 의미를 직감시키므로 사용상품의 종류에 비추어 식별력이 없거나 약하다. 반면, ii)상단부 (masmi)의 경우 특별한 관념이 없는 조어로 영어 알파벳 'i'가 꽃잎 모양으로 도안화된 문양이 포함되어 있고, 하단에 비해 문자가 크고

콜라보GS 3회차 [문제-1] 설문(2)에서 34조1항20호의 입법취지에 따라 판례의 태도를 분석하였으며, 설문(3)에서 이를 적용하여 사안을 풀이하였습니다. 사실관계 자체가 동일하므로, 복습을 철저히 하셨다면 잘 풀이하셨을 것으로 생각합니다.

【 문제-3 】 : 사용에 의한 식별력 문제

0. 사실관계 분석

【 문제-3 】 (30점)

甲은 1990년부터 제주도에서 제주도 감귤을 원재료로 하는 주스를 제조하여 판매하고 있었다. 제주도 관광이 활성화되고 전국에서 제주도 방문객이 급증함에 따라 甲의 위 주스는 호평과 함께 인기를 얻게 되었다. 甲은 위 주스에 '제주감귤주스', '제주맛감귤주스', '제주도감귤주스'라는 상품표장을 다양하게 사용하여 판매하였으나 2022. 1. 1.부터는 '제주감귤주스'만을 상품표장으로 사용하고 있다.

[사용 표장]

'제주감귤주스', '제주맛감귤주스', '제주도감귤주스'

[사용 상품]

'감귤주스'

甲은 2000년 이후에는 지속적으로 방송과 신문, 전국 공함과 기차역에 광고와 협찬 비용으로 매년 30억 원 이상 지출하였고, 이에 따라 '제주감귤주스'는 2010년 이후부터는 전국 매출액이 500억 원이 넘었다. 그리고 음료수 시장에서의 점유율 역시 지속적으로 상승하여 2020년 이후부터는 38%를 상회하고 있다.

'제주감귤주스'가 유명해진 사정

甲은 2022. 12. 30. 특허청에 '제주감귤주스'를 상표법상 상품류 구분 제32류의 과실음료를 지정상품으로 하여 상표등록을 출원하였으나, 특허청은 위 '제주감귤주스'가 2022. 1. 1.부터 사용된 것이어서 단기간 사용된 것이고 산지와 원재료만을 보통으로 표시한 표장으로서 식별력이 없는 상품표장이라는 이유로 상표등록거절이유를 통지하였다.

[출원 표장]

'제주감귤주스'

[출원 상품]

'과실음료'

-> 33조1항3호 위반 거절이유 통지 받음

[💡 Comment] [문제-3]은 사용에 의한 식별력에 관한 법리에 관한 문제입니다.

특정 판례형 문제가 아닌, 사용에 의한 식별력 법리를 전체적으로 이해하고 있는지 묻는 문제입니다.

강의에서 말씀드린 사식취 풀이방법 [의/엄/적/판/사/동/주/증] 목차를 이용하셨다면 충분히 잘 풀이하셨을 것으로 보입니다.

I. 설문(1)의 해설

(1) 甲의 '제주감귤주스'가 사용에 의한 식별력 취득을 이유로 상표등록을 받을 수 있는 요건에 대해서 설명하시오. (12점)

I. 설문(1)의 해결 (12점)

1. 문제의 소재
2. 法33조 2항 의의 및 취지
3. 사용에 의한 식별력 취득 요건
 - 33조1항 3호 내지 6호 / 출원 전부터 사용 / 등록여부 결정시 기준 사식취 / 사용한 상품에 한정
4. 甲 '제주감귤주스'가 法33①3호에 해당하는지 - O
 - (1) 기술성 판단방법 (判例) : 관/품/거/객
 - (2) 사안의 경우 - 제주 + 감귤주스
5. 출원 전부터 사용하였는지 - O
6. 甲 '제주감귤주스'의 사용에 의한 식별력 취득
 - (1) 판단시점 : 등록여부결정시(判例)
 - (2) 사안의 경우
 - 식별력 취득 정도에 관해서는 설문(2)에서 기재하고 판단할 것이므로 간단하게 기재.
7. 사용한 상품에 한정된 식별력 취득 인정
 - (1) 사용에 의한 식별력 취득을 이유로 상표등록을 받을 수 있는 범위
 - 사용한 상품 또는 이와 동일성 있는 상품에 한해
 - (2) 사안의 경우
 - 출원상품이 사용상품보다 상위개념이므로, 사용상품과 출원상품의 동일성이 인정되지 않을 수 있는 바, 한정정보정 필요 (+@ 사식취와 별개로 34조1항12호 전단의 거절이유도 예상되는 바, 보정필요)

[💡 Comment] 설문(1)과 설문(2)의 쟁점이 겹쳐보이기도 하지만, 설문(1)은 명확하게 '사식취로 인한 등록요건'을 물어보고 있고, 설문(2)는 그 중 '사식취 판단기준'을 묻고 있습니다. 따라서, 설문(1)은 법문에 따라 본질적 식별력이 없고(33조1항3호), 출원전부터 사용하였으며, 등록여부결정시를 기준으로 사용에 의한 식별력 취득을 해야하고, 사용한 상품에 한하여 등록받을 수 있는 것을 나누어 기재해주셔야 합니다.

II. 설문(2)의 해설

(2) 위 (1)의 사용에 의한 식별력 취득에 관한 판단 기준에 대해서 설명하십시오.
(12점)

II. 설문(2)의 해결 (12점)

1. 문제의 소재
2. 사용실적 판단의 주체적 기준 - 출원인 甲의 사용실적 기준 판단
3. 사용에 의한 식별력 취득의 시기적 기준 - 등록여부 결정시(判例)
4. 사용에 의한 식별력 취득 정도에 관한 판단기준
 - (1) 判例
 - (2) 사안의 경우
5. 식별력 취득된 상표의 판단기준 (判例)
 - (1) 엄격해석의 원칙
 - (2) 동일성 있는 상표의 장기간 사용 (K2)
 - (3) 출원상표와 동일성 있는 부분을 포함하고 있는 경우 (단박대출)
 - (4) 사안의 경우
 - '제주감귤주스' 부분은 실사용표장들에게서 공통적으로 반복됨으로써 수요자들에게 강조되어 인식됨
6. 사용한 상품과 출원상품의 동일성
 - 설(1)에서 언급한 바, 간단히 기재
7. 결론 - 명확한 증거에 의해 주장·입증할 것

[💡 Comment] 사식취 판단을 어떻게 할 것인가?에 대한 문제입니다. 그 '정도'에 관해서는 수요자 대다수에게 특정인의 상품표지로 알려져야 한다는 것이 판례이고, 출원인의 사용 실적을 기준으로 해야 한다는 판례(주체적 기준), 등록여부결정시를 기준으로 판단해야 한다는 판례(시기적 기준) 및 엄격해석의 원칙에 따라 사식취 판단 시 상표의 동일성 판단기준에 관한 K2, 단박대출 판례를 기재해주시면 됩니다.

실사용상표에서 '제주감귤주스'부분은 공통적으로 포함되고 있으므로, 단박대출 판례와 대응되고, 사식취 판단 시 실사용상표의 사용실적을 고려할 수 있습니다.

III. 설문(3)의 해설

(3) 경쟁업자인 乙은 '제주감귤주스'가 비록 상표등록이 되더라도 상표권의 효력이 미치지 아니하는 표장에 해당한다고 주장한다. 乙의 주장과 관련하여 판례의 태도에 대해서 설명하십시오. (6점)

III. 설문(3)의 해결 (6점)

1. 문제의 소재
2. 사용에 의한 식별력 취득으로 등록된 경우 90조 1항 배제여부
 - (1) 학설의 대립
 - (2) 判例의 태도
 - (3) 검토
3. 사안의 해결 - 효력제한 배제되므로, 乙의 주장은 부당함

[💡 Comment] 사용에 의한 식별력취득으로 등록이 된 경우 90조 1항의 효력제한이 배제되는지, 즉 상표권의 효력이 미치는지에 관한 논점입니다. 아주 유명한 논점으로, 6점에 맞게 [문/학/판/검] 기재해 주시면 됩니다(최종정리 자료 참조). (재능교육, 슈페리어 판례 등)

[문제 - 3] : 실전GS 2회차 [문제-3] 설문(1), 설문(2) - 1) / 컴팩트 이론강의 반복 강조

★ 제33조 제2항

★ **일반론** [의.적.판.사.동.주.증]

1. 의의 및 취지
(1) 의의
33조1항 3호 내지 6호에 해당하는 상표라도 출원 전 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 등록받을 수 있다.
(2) 취지 (상표법 주해)
이러한 상표는 i)상표로서 기능을 수행할 수 있고 ii)공익상 자유사용의 필요성도 상실되었으며 iii)이러한 상표 등록을 허용하는 것이 상표법 목적에 부합 하기 때문이다...
2. 엄격해석의 원칙 (判例) [특.독.부.표/대.기.업.해]
특정인에게 특정 사용이 보정당한 표 에 대체적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준을 엄격하게 해석 적용하여야 할 것이다.

3. 제33조 제1항 제7호의 경우 적용여부
(1) 判例
출원인이 그 표장을 사용한 결과 식별력을 취득한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 제33조1항7호의 식별력이 없는 상표에 해당하지 않게 되고, 그 결과 상표등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며, 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 않다는 사정만으로 이를 달리 볼 것은 아니다.
(2) 검토
생각건대, 제33조1항7호는 제1호부터 제6호까지에 해당하지 않더라도 식별력 또는 독점적용성이 없는 일체의 경우를 포함하여 등록적격성을 부정하는 취지의 보충적 규정 이므로, 제3호부터 제6호까지에 비하여 특별히 사용에 의한 식별력 취득을 제한하여야 할 근거는 없다고 생각된다.
4. 판단시점 (判例)
"사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다."
5. 사용에 의한 식별력 취득 판단
(1) 判例 (동일성 있는 상표 사용 시) [사.광.태] [기.수.계/방.수.내.기]
상표의 [사]용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, [광]고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 [태]양 등을 종합적으로 고려할 때 달해 상표가 사용된 상품에 관한 수요자의 대다수에게 특정한 상품의 사용을 표시하는 것으로 인식 되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다.
(2) 사법연수원 문구(일반적 판단기준) [거상.표고성구/일경자별/기수법방]
i)거래실정에 따라 상대적으로 결정하다 ii)표장의 고유한 식적 내지 구성 여하 iii)그 표장이 일반인 또는 경쟁 영업자가 자유롭게 사용할 필요가 큰 것인지 아닌지 iv)사용기간, 사용횟수, 지역적 범위, 사용의 방법 등을 참작하여야 할 것이다.

6. 실제 사용 상표·상품과 출원 상표·상품과의 동일성 문제 (判例)
(1) 엄격해석의 원칙
(2) 완화된 Case
1) '동일성' 있는 상표의 장기간 사용 (K2)
사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소 라 할 것이다.
2) 이미 취득한 식별력이 감쇄되지 않는 경우 (경남대학교)
[식.부.그.포/결.시.감]
식별력을 취득한 부분을 그대로 포함함으로써 그 이외의 구성 부분과의 결함 으로 인하여 이미 취득한 식별력이 감쇄되지 않는 경우에는 그 등록상표는 전체적으로 볼 때에도 그 사용된 상품에 관하여는 저타상품의 식별력이 없다고 할 수 없다.
3) 출원상표와 '동일성' 있는 문자+지정상품에 흔히 쓰이는 문자
(몬테소리) [동.독.혼.결.새.판/부.분.인.실.사.판]
출원상표와 동일성 인정되는 문자부분이 독립성 유지한 제 지정상품에 흔히 쓰이는 문자 부분과 결합되어 있는 경우, 결함 으로 인하여 새로운 권능이 형성되는 것도 아니어서, 그 구성 중 출원상표 부분만으로 분리되어 인식될 수 있으므로, 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지를 판단함에 있어 실사용상표에 관한 사용실적을 판단자료 로 삼을 수 있다.
(단박대출) [동.독.혼/부.분.인]
"단박대출" 부분은 실사용표장들에서 공통적으로 반복됨으로써 수요자들에게 강조되어 인식되도록 사용된 점" (사안포섭) : i)직접대출발식 대출규모. ii)광고 - 발송내기. iii)대부분업체로서 알려진 정도를 종합하면 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 볼 수 있다.

(2) 소극적 효력의 범위 - 제90조 1항 배제 여부
1) 학설의 대립
[복극설]은 i)효력 제한방을 경우 상표등록의 실익이 없어지고 ii)사용에 의한 식별력 획득 시 더 이상 33조가 열거하고 있는 표장이라 할 수 없으며 iii)이와 유사한 상표의 제3자 사용 시 수요자에게 출처의 오인·혼동 위험이 더 커질 것 이라는 점을 논거로 한다. [적극설]은 i)90조 적용을 배제할 법문의 규정 이 없으며 ii)33조2항은 90조1항의 특별규정 이 아니며 iii)전자는 등록요건을, 후자는 효력범위를 정한 대등한 별개의 기능 수행하는 법조문 이라는 점을 논거로 한다.
2) 判例 (재능교육)
기술적 표장이 33조2항에 의해 등록되었다면 상표권자는 그 등록상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가지게 되었다고 볼 것이며 그 상표권은 90조1항2호 소정의 상표에도 효력을 미칠 수 있다. 이는 기술적 표장이 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에도 마찬가지이다.
3) 검토
효력 제한한다고 볼 경우, 사용에 의한 식별력 취득 상표는 오로지 적극적 효력 으로 한정되고 규칙적 효력 을 가질 수 없게 되어 상표법 입법취지 를 충분히 달성하지 못하게 되는 바 효력이 미진하다고 볼 것이다.

컴팩트 이론강의 33조 2항 부분 (컴팩트 이론강의 자료 / 최종정리 자료)
+ 실전GS 2회차 [문제-3]에서도 자세히 설명 및 강조하였습니다.

【 문제-4 】 : 후지필름 변형 문제

0. 사실관계 분석

【 문제-4 】 (20점)

甲과 乙은 일회용 카메라를 제조하여 판매하는 회사이다. [편의상 乙상표=X, 甲상표=Y라고 한다]

乙은 렌즈, 필름, 프로세스 카메라 등에 대해서 상표등록을 하였고, 乙의 일회용 카메라 X는 소비자들 사이에서 일회용 카메라의 대명사가 될 정도로 유명하다. X의 포장용기, 몸체에는 乙의 상표가 부착되어 있고 내부 렌즈에는 乙의 상표가 각인되어 있다. X는 시중에서 20,000원에 소비자에게 판매되고 있다.

乙 : X - '렌즈, 필름, 프로세스 카메라' (등록)

[상표 표시형태]

포장용기, 몸체 - X표시
내부 렌즈 - X표시 (안보임) -> 소니 판례
(후지필름 Case에서 변형된 부분)

甲은 소비자가 X를 사용 완료한 것을 수거하고, 수거된 X에 일회용 카메라의 성능이나 품질에서 본질이라고 할 수 있는 필름을 乙이 아닌 다른 회사 필름으로 새로 갈아 끼우고 甲의 상표를 포장용기와 몸체에 다시 부착하여 일회용 카메라 Y를 제조하여 판매하고 있다. Y에는 6개의 렌즈에 乙의 상표가 각인되어 있다. Y는 시중에서 15,000원에 소비자에게 판매되고 있다.

甲의 사용

- (1) 소비자가 구매 후 사용 완료한 것 수거
- (2) 필름 교체(품질의 본질)
- (3) 포장용기, 몸체 - Y표시 (내부렌즈에는 그대로 X 표시)

甲은 X의 렌즈에 있는 乙의 상표를 제거하지 못하였으나 X는 일회용 카메라로서 1회 사용을 한 후에 현상소에서 봉인을 제거하고 이미 사용한 필름을 현상함으로써 그 기능이 다한다는 점, 카메라 X를 반환하지 않는다는 점, Y의 포장용기 및 몸체에는 甲의 상표가 선명하고 확실하게 표시되어 있는 점, 자원의 제한 용이 친환경적이라는 점 등 때문에 甲과 乙의 상표는 오인·혼동의 우려가 없다고 판단하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

오인, 혼동의 우려가 없다는 점에 대한 甲의 주장

[💡 Comment] [문제-4]는 후지필름 사건을 일부 변형한 문제입니다.

후지필름 판례는 오래된 전통적 판례로 1차 때는 많이 공부하시나, 2차 때는 판결요지 이외에는 그 사실관계를 명확하게 알고 계셨던 분이 많지 않았을 것 같습니다.

실제 사실관계는 FUJIFILM부분(문제-4에서 乙상표 부분)이 외부에 보여져 있었고, 후지필름사의 저명성에 따라 이 부분이 출처표시기능을 수행하는 부분으로 해석되었습니다. 다만, [문제-4]의 경우 '내부 렌즈'에 乙 상표가 각인되어 있기에 후지필름 사건을 일부 변형하여 출제된 것으로 보입니다.

I. 설문(1)의 해설, II. 설문(2)의 해설

(1) 乙이 甲에게 상표권 침해 주장을 하는 경우에 甲이 주장할 수 있는 항변사유를 설명하시오. (11점)

(2) 위 (1)에서 甲의 항변에 대하여 乙의 상표권 침해 주장을 정당화할 수 있는 사유를 설명하시오. (4점)

권리소진

I. 설문(1)의 해결 (11점)

1. 문제의 소재
2. 상표적 사용이 아님을 주장
 - (1) 상표적 사용의 의의
 - (2) 출처표시 기능 수행의 판단방법 (判例) - 상/태/주/의
 - (3) 乙 상표가 출처표시기능을 수행할 수 있는지
 - 1) 判例의 태도 (SONY판례)
 - 2) 사안의 경우 - X
 - (4) 소결 - 출처표시기능을 수행하는 부분은 甲 상표 부분이고, 乙 상표 부분은 출처표시 기능을 수행할 수 없음
3. 乙의 일회용 카메라는 권리가 소진되었음을 주장
 - (1) 권리소진 이론의 의의
 - (2) 사안의 경우
4. 결론

II. 설문(2)의 해결 (4점)

1. 상표의 품질보증 기능의 훼손에 의한 침해 주장
 - 상표의 기능을 손상한 경우 상표권 침해라고 보아야 하므로, 출처표시기능뿐 아니라, 품질의 본질인 필름부분을 제거한 이상, 품질보증기능이 훼손되었으므로 상표권 침해라고 주장해볼 수 있음
2. 실질적 생산행위에 해당함을 주장
 - (1) 判例의 태도
 - (2) 사안의 경우 - 甲은 실질적 생산행위를 함. 권리소진이 되지 않았음
3. 출처표시기능을 수행하는 부분이 乙 상표부분임을 주장
 - 상/태/주/의에 따라, 상품과의 관계, 사용태양, 乙 상표는 '일회용 카메라의 대명사'일 정도로 유명고(저명성), 甲의 사용의도를 고려하면 출처표시기능을 수행하는 부분은 乙상표 부분임을 주장

[Comment] 설문(1), 설문(2)는 여전히 i)상표적 사용의 대상이 어디인가, 즉 출처표시기능을 수행하는 부분이 어디인가를 특정하는 것이 중요하며, 다들 아시는 ii)권리소진과 실질적 생산행위에 관한 판례의 태도를 기재해 주셔야 함은 동일합니다. 설(1)과 설(2)를 1:1 대응시켜 주장을 펼치는 것이 가장 바람직합니다.

III. 설문(3)의 해설

(3) 甲이 乙의 X를 구입하여 포장용기와 몸체에 乙의 상표를 제거·변경하여 판매한 경우에 乙의 상표권 침해 성립 여부에 대해서 설명하시오. (5점)

I. 설문(3)의 해결 (5점)

1. 문제의 소재

2. 학설의 대립

(1) 침해 부정설

(2) 침해 긍정설

3. 判例의 태도

- 국내 판례 명확히 없으나, 상표바꿔치기 논의 시 보통 후지필름 판례를 언급함

4. 검토

5. 결론 (오픈)

[💡 Comment] 설문(3)의 경우 ‘상표 바꿔치기’에 관한 논점이 출제되었습니다. 명확하지는 않지만 본문의 사실과 달리, 상표를 바꿔치기한 부분에만 집중하여 문제를 풀이해야 할 것으로 보입니다. 즉, 내부렌즈 부분에 乙 상표가 여전히 각인되어 있는 사실은 배제하고, 甲이 직접 X를 구입 후에 상표를 바꿔치기한 부분에만 집중하셔야 합니다. 상표 바꿔치기의 경우는 법적으로만 보면 상표가 유사하지 않으므로 비침해라는 주장도 있지만, 상표-상품의 건련관계를 깬 것으로서 상표권의 전용권을 침해하는 행위로 보는 것이 대체적 견해입니다. 이 논점에 관해서는 모르시는 분들이 많을 것으로 보이고, i) 마지막 문제인 점, ii) 국내 판례가 명확히 없는 점을 고려했을 때, 논리적으로만 기재하신다면 점수획득에 지장이 없을 것으로 보입니다.