

【 문제-1 】 (30점)

甲은 서류가방, 핸드백 등을 그 지정상품(상품류 구분 제18류)으로 1970. 7. 29.(화) 상표등록 출원하여 1971. 9. 1.(수)에 상표 ‘☺’을 등록받아 사용하고 있으며, 화장품 등은 상품류 구분 제3류로 1980. 3. 1.(월) 상표등록 출원하여 1981. 4. 5.(목)에 상표등록을 받아 사용하고 있다. 등록상표는 국내의 소비자들에게 널리 알려져 있다. 그러나 인터넷 환경의 변화로 甲은 새로운 사업을 준비하고 있던 중, 유행성 독감의 대감염이 심각하게 되면서 최근까지 하던 사업의 매출이 급감하게 되었다. 그리하여 甲은 비대면 시대에 적합한 사업을 하려고 한다.

甲은 현재 사용하고 있는 상표 ‘☺’가 아닌 4차산업 시대와 비대면 시대에 적합한 ‘㉞’와 ‘웹문(WebMoon)’을 사용하고자 한다. 이 경우에 새롭게 사용하려는 상표의 상표적 사용에 관한 사항을 변리사에게 자문을 의뢰하고자 한다. (단, 등록받은 상표와 관련하여 동일·유사한 선등록 및 선사용 상표는 없는 것을 전제로 하며, 다음 (1)문제와 (2)문제는 독립적이다.)

(1) 상표적 사용에 관하여 다음 물음에 답하시오. (20점)

- 1) 상표법 제2조 제1항 제1호에서의 ‘사용’과 동법 제3조에서의 ‘사용’에 대하여 설명하시오. (5점)
- 2) 상표법상의 ‘사용’에 관한 규정에 대하여 모두 설명하시오. (단, 위 1)문제의 ‘사용’은 제외한다.) (15점)

(2) 상기 甲의 새로운 상표는 2015. 2. 3.(화) 등록출원하여 2016. 3. 4.(금) 등록이 되었으나 유행성 독감으로 인하여 도형 ‘㉞’의 상표는 사용하지 못하고 ‘웹문(WebMoon)’으로 된 상표만을 사용하였다. 이 경우 동종업계의 제3자인 乙은 甲이 상표로 등록한 ‘㉞’의 도형을 상표로 사용하려고 한다. 이 경우 乙이 취할 수 있는 조치에 대하여 설명하시오. (10점)

【 문제-2 】 (20점)


甲은 1957. 7. 29. 부터 서울 남대문근처에서 가전제품을 판매·수리하면서 ‘글로벌상회’ 라는 상호와 상표를 사용하고 있는 업체이다.


乙은 1983. 4. 1.에 ‘지구전자’ 라는 법인을 설립하여 가전제품의 제조·판매업을 운영하다가 1990년대 후반부터 급속한 정보통신기술 등의 발전으로 세계가 글로벌화되어 감에 따라, 시대의 변화에 대처하기 위하여 2010년 5월부터 상호 및 상표, 도메인 이름 등을 ‘글로벌전자’ 로 변경하여 국내외의 신문 및 TV, 인터넷 매체 등에 대대적으로 홍보(선전광고)를 하고 있다.



이에 甲은 자신이 오래전부터 상호 및 상표 등으로 사용하고 있는 ‘글로벌’ 을 乙에게 사용하지 말 것을 요구하였으나, 乙은 자신이 사용하고 있는 ‘글로벌전자’ 가 甲의 ‘글로벌상회’ 보다 해외는 물론 국내에서도 주지·저명하다고 주장하고 있다.

- (1) 여기서 乙이 주장하는 주지·저명성에 대하여 설명하십시오. (5점)
- (2) 위 (1)문제의 주지상표와 저명상표의 기준에 대하여 관련규정과 판례를 들어 설명하십시오. (15점)


【 문제-3 】 (30점)

甲은 캐주얼 의류를 제조 및 판매하는 디자이너로서 상표 “” (이하 ‘등록상표’라 한다)”의 상표권자이고 이 등록상표의 지정상품은 ‘의류, 신발, 가방’이다. 甲은 최근 다른 의류 브랜드 개발에 매진함에 따라 등록상표

“”가 부착된 제품에 신경을 쓰지 못할 것이 염려되어 이 브랜드의 명성이 공백없이 이어져 가기를 기대하며 사업 차 알고 지내던 후배 디자이너 乙에게 2015년 1월부터 이 등록상표에 대한 전용사용권을 설정하여 생산과 판매에 대한 총 책임권한을 부여하였다. 甲은 乙에게 ‘브랜드 사용설명서 및 주의사항’이라는 제목으로 동일한 범위 내에서 정당하게 사용할 것을 당부하는 취지의 지침을 이메일로 보내 이를 준수해줄 것을 당부하였으며 가끔 시간이 날 때마다 乙이 운영하는 공장에 들러 등록상표를 부착한 생산품을 둘러 보는 등의 관리를 하였다. 한편, 丙은 ‘의류, 신발, 가방’을 지정상품으로 하는

“ (이하 ‘대상상표’라 한다)”의 상표권자이다. 丙의 상표 “”는 전국적으로 수요자의 연령층을 가리지 않고 주지·저명할 정도는 아니지만 현재를 기준으로 특정인의 상품출처로서 인식되었다고 볼 정도의 인지도를 가지고 있다.

(1) 등록상표의 전용사용권자 乙은 丙의 상표가 존재한다는 사실은 모른 채

2015년 3월부터 ‘의류, 신발, 가방’ 등에 “ (이하 ‘실사용상표’라 한다)”의 형태로 문자 부분은 의류, 신발, 가방의 색깔과 동일하거나 매우 유사한 색으로 구성하고 악어 도형 부분은 대비되는 색깔로 구성하여 문자 부분에 비하여 두드러지도록 사용을 하다가 최근 문제가 될 여지가 있다는 전문가의 자문을 받고 2020년 6월부터 사용을 중단하였다. 이와 같은 상황에서 丙은 乙이 자신의 상표와 유사하도록 정당하지 못한 형태로 사용한다는 것을 이유로 甲을 상대로 상표법 제119조 제1항 제2호의 상표등록 취소심판을 청구하였다. 이 심판의 결과를 논하시오. (20점)

- (2) 甲은 乙에게 등록상표 사용에 대한 총 책임권한을 주긴 했지만 전용사용권을 등록원부에 등록하지 않았기 때문에 그 효력이 발생하지 아니하여 상표법 제119조 제1항 제2호를 이유로 한 상표등록취소심판은 이유가 없다고 주장한다. 현행법을 기준으로 이 주장의 타당성을 논하시오. (5점)
- (3) 丁은 乙과 경쟁관계에 있는 의류업계 종사자로 乙의 위와 같은 사용행위를 근거로 전용사용권의 등록취소심판을 청구하였다. 乙은 이 심판에 보조참가인으로 참가하여 甲이 자신의 상표 사용행위에 대하여 상당한 주의를 하지 않았으며 2020년 6월부터 사용을 중단하였음을 주장하며 기각심결을 구하고 있다. 이 심판의 결과를 논하시오. (단, 이 경우에는 乙의 전용사용권이 등록된 것으로 가정한다.) (5점)

【 문제-4 】 (20점)

甲은 화장품을 제조하여 판매하는 자로서 ‘스킨, 토너, 로션’ 등의 화장품을 지정상품으로 하는 상표 A를 2019. 1. 4.(금) 출원하였고, 상표 A는 2020. 1. 3.(금) 등록되었다. 乙은 甲을 전혀 모르는 자로서 甲의 상표 A와 공교롭게도 극히 유사하게 구성된 상표 B를 2019. 4. 2.(화)부터 라벨형태로 인쇄하여 ‘스킨, 로션’과 ‘티셔츠’의 포장박스 겉면에 부착하여 유통하고 있다.

甲은 어느 누구에게도 사용권을 설정해준 적이 없음에도 자신의 상표 A와 유사한 상표 B가 부착된 화장품과 의류가 유통되고 있으며 심지어 판매량이 굉장히 많은 것을 발견하였고 최근 별다른 이유가 없음에도 매출액이 크게 감소한 이유가 이 때문이라 생각하여 이를 논의하고자 자신의 상표 A의 출원 대리를 했던 변리사를 찾아간다.

- (1) 이와 같은 상황에서 甲이 乙에 대하여 취할 수 있는 법적 조치에 대하여 논하시오. (10점)

- (2) 상표 A는 지정상품 ‘스킨, 토너, 로션’의 성질을 직감케 하는 표장에 해당하여 등록이 쉽지 않았으나 착오로 등록이 되었다. 등록이 된 후 온라인 자사 쇼핑몰을 통해 상품을 판매하여 왔고 그 판매기간이 오래되지 않았지만 최근 유명 크리에이터의 제품 소개 동영상에 노출되면서부터 단기간 급격하게 매출액과 인지도가 상승하기에 이르렀다. 이러한 상황에서 乙은 甲으로부터 당한 위의 법적 조치에 대응하고자 甲을 상대로 상표 A는 등록시점까지 식별력이 없는 상표에 불과하여 그 효력이 제한되는 것을 이유로 상표 B를 확인대상표장으로 하여 상표 A에 대한 소극적권리범위확인심판을 청구하였다. 이 심판의 결과를 논하시오. (10점)