

2022년도 제59회 변리사 2차 국가자격시험 (전국모의고사 제3회)

교 시	시 험 시 간	시 험 과 목	
2교시	120분	상표법	
수험번호		성 명	

【 수험자 유의사항 】

1. 시험문제지 표지와 시험문제지의 총면수, 문제번호 일련순서, 인쇄상태 등을 확인하시고, 문제지 표지에 수험번호와 성명을 기재하시기 바랍니다.
2. 수험자 인적사항 및 답안지 등 작성은 반드시 검정색 필기구 만을 계속 사용하여야 합니다. (그 외 연필류, 유색필기구, 지워지는 펜 등으로 작성한 답안은 0점 처리됩니다.)
3. 문제번호 순서에 관계없이 답안 작성이 가능하나, 반드시 문제번호 및 문제를 기재(긴 경우 요약기재 가능)하고 해당 답안을 기재하여야 합니다.
4. 요구한 가지(문제) 수 이상을 답란에 표기한 경우, 답란기재 순으로 요구한 가지(문제) 수만 채점합니다.
5. 답안 정정 시에는 두 줄(=)을 긋고 다시 기재 또는 수정테이프 사용이 가능하며, 수정액을 사용할 경우 채점상의 불이익을 받을 수 있으므로 사용하지 마시기 바랍니다.
6. 감독위원의 지시에 불응하거나 시험시간 종료 후 답안지를 제출하지 않을 경우 불이익이 발생할 수 있음을 알려 드립니다.
7. 시험문제지는 시험 종료 후 가져가시기 바랍니다.

안내사항

1. 수험자의 의견을 적극 반영하기 위하여 QR코드를 활용한 설문조사를 실시하고 있으니 많은 참여 바랍니다.
2. 시험 합격자에게 ‘합격축하 SMS(알림톡) 알림 서비스’ 를 제공하고 있습니다.

- 수험자 여러분의 합격을 기원합니다. -

【 문제-1 】 (30 점)

甲은 2015. 4. 10.(금)부터 'BMKG MAX'라는 상호로 여성 의류업을 영위하면서 상표 'BMKG'를 사용하고 있다. 甲은 2018. 4. 10(화) 자신의 공장에 있는 모든 여성의류들을 乙에게 양도하는 양도계약을 체결하였는데, 이 계약에서 甲은 자신의 영업을 乙이 계속 유지할 수 있도록 주요 직원들과 거래처를 乙에게 이전하고, 'BMKG'라는 표장에 대한 권한을 乙에게 귀속하는 것을 주요 계약 내용으로 하였다. 甲은 2018. 5. 15.(화) 모든 의류공장을 폐쇄하고 여성 의류업을 폐업하였다.

乙은 2018. 9. 10.(월) 甲으로부터 받은 모든 권리를 丙에게 양도하는 포괄적 양도계약을 체결하였다. 그 후 丙은 상표 'BMKG'를 유명 패션잡지와 인터넷 신문에 광고하여 상표 'BMKG'는 일반 수요자에게 널리 알려지게 되었고, 유명 스포츠 선수들과 여성 연예인들이 丙의 상표가 부착된 의류를 입은 사진들이 인터넷에 게재되면서 丙은 불과 3 년이 채 안되어 수백억원의 매출을 올렸으며, 전국적으로 여성의류매장을 계속 확장해 나가면서 2020 년 말에는 약 1,00 개가 넘는 매장을 운영하고 있다.

한편 甲은 '의류'를 지정상품으로 하여 'BMKG'라는 상표를 2021. 5. 10.(월) 상표등록출원하여 2022. 4. 11.(월) 상표등록을 받았고, 등록 후에 지정상품에 등록상표를 사용하고 있다. 丁은 'BMKG'라는 상표를 2022. 5. 18.(수)부터 여성의류에 부착하여 인터넷에서 온라인으로 판매를 하고 있다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 甲이 자신의 상표권에 기인하여 丙을 상대로 상표권침해금지를 주장하는 경우, 甲의 주장에 대하여 丙이 특허심판원에 청구할 수 있는 심판의 유형 및 그 결과를 포함하여 상표법상 취할 수 있는 조치에 대하여 논하시오.  
(16 점)

(2) 甲은 자신의 상표권을 무단 사용하고 있는 丁을 상대로 상표권침해금지 및 손해배상을 청구하는 소송을 제기하였다. 이 소송에서 丁의 대응조치 및 소송의 결과에 대하여 논하시오. (6 점)

(3) 甲은 2022. 4. 15.(금) 자신의 등록상표 'BMKG'에 대하여 戊와 독점적 통상사용권 사용계약을 체결하였다. 그 후 甲의 등록상표가 이해관계인의 무효심판청구에 의해 무효심결이 확정된 경우에 甲과 戊와의 법률관계 및 戊와 丁과의 법률관계에 대하여 설명하시오. (8 점)

【 문제-2 】 (20 점)

甲은 1960 년 초부터 ‘주방용 기구’에 대하여 표장 ‘MAUMI’를 전 세계적으로 사용하여 왔고, 해당 표장은 미국, 중국, 독일 등 외국의 수요자들 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다. 甲은 2015 년 국내에 진출하여 온라인 매체, TV 홈쇼핑 및 오프라인에서 수십만회의 광고를 통해 2018 년 초부터 국내 수요자들 사이에서도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 乙은 지정서비스업을 ‘요리업, 조리업’으로 하여 표장 ‘마우미킹(MAUMI KING)’을 2019. 3. 7.(목) 특허청에 상표등록출원을 하였고, 2019. 12. 16.(월) 상표등록을 받았다. 甲은 乙의 등록상표가 상표법 제 34 조제 1 항제 13 호에 해당한다는 이유로 상표법 제 117 조 상표등록의 무효심판을 청구하였다. 이 심판의 결과에 대하여 논하시오. (8 점)
- (2) 甲은 지정상품을 ‘주방용 기구’로 하여 자신의 표장 ‘MAUMI’를 2021. 2. 9.(화) 국내에 상표등록출원하였고, 2021. 12. 10(금) 상표등록을 받았다. 甲은 2022. 1. 25.(화) 丙과 이 등록상표에 대하여 전용사용권을 설정하는 계약을 체결하였다. 한편 丁은 음식 및 조리 분야 벤처창업자로 ‘주방용 기구’를 지정상품으로 하였고, 2022. 4. 8.(금) 상표등록을 받은 후, 자신의 등록상표가 부착된 지정상품을 제조하여 온라인에서 판매하고 있다. 丙이 丁에 대하여 취할 수 있는 상표법상 조치에 대하여 논하시오. (12 점)

【 문제-3 】 (30 점)

甲은 2010. 3.경 피부에 도포하면 피부세포의 활성이 촉진되어 노화가 방지되는 기능을 갖는 상품(이하 'A' 상품이라 한다)을 개발하고 이에 X 상표를 부착하여 판매하였다. 甲은 A 상품을 지정상품으로 하는 X 상표를 2015. 4. 10(금) 출원하여 2016. 7. 5.(화) 등록 받았다. X 상표가 부착된 A 상품은 노화를 방지하는 효과가 탁월하여 국내의 수요자에게 선풍적인 인기를 끌게 되며 널리 알려지게 되었고, 현재 X 상표는 A 상품을 지칭하는 것으로 일반 수요자에게 사용되고 인식되어 있다. 한편, 甲의 동종업자이자 경쟁업자인 乙은 2020. 12. 경부터 'X + 乙의 등록상표 K'로 구성된 상표(이하 'Y 상표'라 한다)를 A 상품의 포장에 표시하여 동상품을 판매하였고, A 상품을 지정상품으로 하는 Y 상표를 2021. 2. 5.(금) 출원하여 2022. 6. 2.(목) 출원공고 되었다.

- (1) 상표의 보통명칭화의 의미 및 이에 대한 판단기준에 대하여 설명하시오.  
(10 점)
- (2) 甲이 乙에 대하여 취할 수 있는 상표법상의 조치에 대하여 논하시오. (10 점)
- (3) 위 (2)의 甲의 조치에 대하여 乙이 甲에 대하여 취할 수 있는 상표법상의 대응조치에 대하여 논하시오. (10 점)

【 문제-4 】 (20 점)

甲은 A 서비스업을 지정서비스업으로 하여 X 상표를 2019. 4. 3.(수) 출원하였고 이 출원은 2020. 6. 1.(월) 출원공고 되었다. 乙은 등록상표 Y(출원일: 2017. 4. 19(수), 등록일: 2018. 6. 4.(월)) 의 상표권자이고 해당 등록상표의 지정상품은 B 이다.

甲의 상표출원이 출원공고 된 사실을 알게 된 乙은 2020. 7. 1.(수) 이의신청을 하였다. 이의신청에서 乙은 1) X 상표가 자신의 선등록상표 Y 와 유사하고, X상표의 지정서비스업 A는 선등록상표 Y의 지정상품 B와 동종성이 인정되므로 상표법 제 34 조제 1 항제 7 호에 해당하고, 2) X 상표는 乙이 2017. 4.경부터 C 서비스업에 사용하여 국내 수요자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 선사용상표 Z와 유사하고, A서비스업과 C서비스업은 경제적 관련성이 있으므로 상표법 제 34 조 제 1 항 제 12 호에 해당한다고 주장하였다. 심사장은 이의신청에 대해서 甲에게 기간을 정하여 답변서 제출의 기회를 주었다.

심사관은 乙이 이의신청에서 제출한 각종 자료를 종합적으로 판단한 후 Y 상표는 B 상품과 관련하여 국내 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있고, X 상표와 Y 상표는 표장이 유사하며, A 서비스업과 B 상품은 경제적 관련성이 있다며 甲의 상표출원에 대하여 상표법 제 34 조제 1 항제 12 호를 이유로 거절결정 하였는데 거절결정 전에 甲에게 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주지는 않았다.

甲은 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였으나 특허심판원은 X 상표는 국내 수요자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 Y 상표와 표장이 유사하고, A 서비스업과 B 상품은 경제적 관련성이 있어 상표법 제 34 조제 1 항제 12 호에 해당한다며 심판청구를 기각하였다. 그러나 甲은 이에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하였고, 乙은 피고 측에 보조 참가를 하였다.

- (1) 심사관이 거절결정 전에 甲에게 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 부여하지 않은 것에 대한 위법성 여부를 논하시오. (7 점)
- (2) 심결취소소송에서 乙은 “X 상표는 국내 수요자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 선사용상표 Z와 유사하고, A 서비스업과 C 서비스업은 경제적 관련성이 있어 상표법 제 34 조제 1 항제 12 호에 해당한다.”고 주장하였다. 심결취소소송의 법원이 乙의 주장을 심리·판단하여 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있는지 논하시오. (13 점)

