




【 문제-1 】 (30점)

甲은 “팔목시계” 등을 지정상품으로 하는 상표 “”를 2017. 10. 1. 출원하여 2018. 6. 1. 상표등록을 받은 상표권자이다.

甲과 乙은 위 등록상표의 지정상품인 “팔목시계”의 상품을 개발·판매할 권한을 乙에게 2018. 7. 1.부터 2년간 허락하는 내용의 상표권사용계약을 체결하면서, 위 상품의 판매에 대한 특약조항으로는 “고품격의 전문점과 백화점, 면세점 등에서 제품을 판매하여야 하며 할인매장과 인터넷 쇼핑몰에서 판매하는 경우, 반드시 甲의 사전 동의를 득하여야 하며, 재래시장에서는 상품을 판매할 수 없다.”라는 판매장소를 제한하는 약정을 하였다. 그 후 위 상표권사용계약 종료를 앞둔 2019. 12. 31. 甲과 乙은 수정 상표권사용계약을 체결하면서, 甲은 乙이 2020. 6. 30.까지 잔여 재고를 처리할 수 있게 하는 대신 그 기간의 상표사용료를 지급받기로 약정하였고, 특히 “기존의 판매장소 외에 甲이 지정한 아울렛 매장, 인터넷 쇼핑몰 중 甲의 직영몰과 백화점 쇼핑몰 6곳에서의 판매도 허용하되, 그 외의 곳에서 판매하는 경우 계약을 무효로 하고 손해배상을 해야 한다.”는 내용을 계약에 추가하였다.

한편, 丙은 甲의 등록상표 “”가 부착된 상품 “팔목시계”를 乙로부터 적법하게 제공받아서 본인이 운영하는 온라인몰이나 오픈마켓 등에서 판매하였다. 그리고 丙은 위 상품 “팔목시계”가 甲과 乙의 상표권사용계약에 의하여 판매된다는 사실만을 인지하였으며, 동 판매로 2천만원의 이익을 얻었다. 이에 대해, 甲은 본인이 직접 상품 “팔목시계”를 판매하지 않았지만, 丙의 판매행위에 의하여 상표가치의 하락으로 1천만원의 손해를 입었다고 판단하였다.

甲은 丙이 “乙과의 상표권사용계약에서 합의하지 않은 온라인몰이나 오픈마켓 등”에서 등록상표 “”가 부착된 상품 “팔목시계”를 판매하였다는 이유로, 丙을 상표법 위반으로 고소하였다. 또한 甲은 丙을 상대로 손해배상청구소송을 제기하였다.


다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲과 乙의 상표권사용계약에 따른 乙의 판매행위로 甲의 상표권이 소진되는지 여부에 대하여 판례를 중심으로 설명하고, 이를 근거로 丙의 상표권 침해 유무를 설명하시오. (12점)

- (2) 丙이 甲의 등록상표가 부착된 상품 “팔목시계”(단, 등록상표임을 표시하지 않음)를 온라인몰이나 오픈마켓 등에서 판매한 행위에 대하여 고의가 없다는 이유로 상표법 위반이 아니라는 주장을 하려고 하는 경우, 상표법상 丙이 주장하는 논거에 대하여 설명하시오. (8점)
- (3) 丙이 과실로 甲의 상표권을 침해한 경우, 상표법상 甲이 丙에게 청구할 수 있는 손해배상액 및 판결에서 예상되는 손해배상액의 산정기준과 그 쟁점에 대하여 설명하시오. (10점)

【 문제-2 】 (20점)

甲은 상품류 구분 제4류의 electrical energy(전기에너지), 제35류의 arranging of contracts for supply of electrical energy(전기에너지 공급계약 알선업)

등을 지정상품 및 지정서비스로 하는 “ ChargeNow”를 상표출원하였으나, 특허청장으로부터 동 출원상표는 기술적 표장에 해당하여 상표법 제33조(상표 등록의 요건) 제1항 제3호의 규정에 의하여 거절결정서를 통지받았다. 이에 대해 甲은 거절결정불복심판을 청구하였으나 거절결정서상의 거절결정이유와 같은 취지로 특허심판원의 심결을 받은 후에 특허법원에 거절결정불복심결 취소소송을 제기하였다.

특허법원은 “이 사건 출원상표가 지정상품의 용도, 시기, 제공 내용 등을 암시할 뿐 이를 직접적으로 표시하거나 수요자들에게 직감하게 한다고 볼 수는 없고, 특정인이 독점적으로 사용할 수 없는 상표에도 해당하지 않는다.”는 이유로 심결취소 판결을 하였으며, 이에 불복하여 특허청장은 대법원에 상고하였다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 상표법상 기술적 표장의 제도적 취지 및 그 판단기준에 대하여 설명하시오. (8점)
- (2) 대법원이 인용판결(파기환송)을 하기 위한 판단 논리를 판례에 근거하여 설명하시오. (12점)

【 문제-3 】 (30점)

甲과 乙은 미국 유학에서 만난 동창생으로, 甲은 일본인이고 乙은 한국인이다. 甲은 자신이 개발한 Y상품에 X상표를 부착하여 2018. 2. 14.부터 일본에서 판매하기 시작하였고, 乙은 甲과의 판매 계약에 의하여 甲으로부터 Y상품을 일본에서 수입하여 2018. 3. 14.부터 한국에서 판매하였다. 그 후 甲은 Y상품을 지정상품으로 하는 X상표를 2020. 5. 14. 일본에 출원하여 2020. 8. 7. 상표 등록을 받았다. 乙은 甲이 X상표를 한국에 출원하지 않은 것을 알고는 甲 몰래 Y상품과 유사한 Y'상품을 지정상품으로 하여 X상표와 유사한 X'상표를 2020. 9. 17. 한국에 출원하였다.

한편, 乙은 甲과의 계약 파기로 인하여 더 이상 甲의 Y상품을 한국에서 판매하지 않게 되었고, 2019. 9. 15.부터 본인이 한국에서 독자적으로 생산한 Y상품에 X상표를 부착하여 판매하고 있는 중이다. 甲은 乙과의 계약이 파기된 후 국내에서 한국인 丙과 Y상품에 관한 판매 계약을 맺었고, 丙은 2019. 10. 5.부터 甲의 Y상품을 일본에서 수입하여 한국에서 판매하고 있는 중이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 물음 (1)과 물음 (2)는 독립적이다.)

(1) 乙의 상표출원이 등록되었다.

- 1) 丙이 乙의 등록상표에 대하여 취할 수 있는 상표법상의 조치에 대하여 논하시오. (단, X상표 및 X'상표의 인식도와 관련된 사항은 논하지 아니한다.) (12점)
- 2) 乙이 丙을 상대로 상표권 침해금지청구소송을 제기하였을 경우, 丙이 소송에서 주장할 수 있는 사항에 대하여 논하시오. (단, X상표 및 X'상표의 인식도와 관련된 사항은 논하지 아니한다.) (12점)

(2) 乙의 상표출원이 계속 중인 경우, 甲이 한국에서 Y상품을 지정상품으로 하여 X상표를 등록받기 위해 취할 수 있는 상표법상의 조치에 대하여 설명하시오. (단, X상표 및 X'상표의 인식도와 관련된 사항은 논하지 아니한다.) (6점)

【 문제-4 】 (20점)

甲은 a, b, c 상품을 지정상품으로 하는 X상표를 변리사를 선임하지 않고 스스로 특허청에 상표출원하였다. (단, a, b, c 상품은 각각 다른 상품류에 속함) 그 후, 甲은 심사관으로부터 c상품이 상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 제1항 제7호에 해당하여 등록받을 수 없다는 취지의 의견제출통지서를 받았으나(a, b 상품에 대한 거절이유는 없음) 의견서 제출기간 내에 의견서를 제출하지 못하였고 또한 절차계속신청기간도 경과하였다. 마음이 급해진 甲은 변리사를 찾아가 甲 자신의 명의로 a, b, c 상품 모두를 등록받을 수 있는 방안을 문의하였다. 이 때, 변리사로서 고려해 볼 수 있는 상표법상의 조치를 거절결정 전과 거절결정 후(거절결정이 확정되지 않았다고 전제함)로 구분하여 설명하시오. (20점)