

제 60 회 변리사 2 차 상표법 해설 및 총평

<해설에 앞서 드리는 말씀>

안녕하세요. 변리사스쿨에서 상표법 강의를 맡고 있는 이성규 변리사입니다.

60 회 2 차 시험 치르느라 정말 고생 많으셨습니다.

실제 시험에서 누락한 부분, 틀린 부분, 시간 관리를 못한 점 등이 계속 생각나실 수 있으나, 이미 지나간 시험 너무 마음에 담아두지 마시길 바라고, 실제로 합격생의 대부분은 완벽한 답안지를 적지 못한다고 감히 말씀드릴 수 있습니다.

잠시 쉬시는 동안, '나'를 다시 한번 되돌아보고, 즐겁고 행복한 시간 보내시면서 리프레쉬 하시길 바랍니다.

제 수업을 들으신 분들은 물론 듣지 않으신 분들을 포함하여 상담이 필요하신 모든 분들께 수험 상담을 해드리고 있습니다. 가벼운 고민이나 수험 계획 등 모든 내용에 대해 상담을 해드리고 있으니, 필요하신 분들은 편하게 연락 부탁드립니다.

감사합니다.

이성규 올림.

Jhj-group.com '이성규 상표' 게시판

e-mail: rb1301@naver.com

[문제-1]

I. 설문 (1)

1. 문제의 소재
2. 상표권 침해에 대하여
 - 제108조 제1항 제1호
3. 침해소송에서의 유사 판단 기준과 방법
 - (1) 상표의 유사 판단 기준과 방법 (判例)
 - ① 유사판단의 원칙
 - ② 요부관찰
 - ③ 요부결정 기준
 - ④ 식별력이 없는 부분이 요부가 될 수 있는지
 - (2) 서비스업의 유사 판단 기준과 방법 (判例)
 - ① 동일한 영업주체로 오인 우려
 - ② 성질, 내용, 제공수단, 장소, 서비스 제공자 및 수요자범위 등
4. 乙 주장의 타당성 (사안포섭)
 - (1) '디지털데이터팩토리'가 식별력이 없는 부분인지
 - 서비스업 암시O, 직감X, 식별력 O
 - (2) 甲의 등록상표와 乙의 사용 표장이 유사한지
 - '디지털데이터팩토리'가 요부이므로 제외 X
 - 甲의 상표와 乙의 표장은 요부가 동일, 서로 유사.
 - (3) 甲과 乙의 서비스업이 유사한지
 - 성질, 내용, 수단, 방법 -> 유사O

II. 설문 (2)

1. 문제의 소재
2. 乙 주장의 타당성
 - (1) 제89조, 제107조 제1항 제1호
 - (2) 판단기준 (判例)
 - 데이터팩토리 전원합의체 判例 (2018다253444)
 - (3) 사안의 경우
 - 침해 인정 O
3. 손해배상청구 소송에서 고의, 과실 입증 책임
 - (1) 제109조

(2) 고의 입증 책임

1) 고의 추정 (제112조)

2) 사안의 경우

- 甲이 등록상표임을 표시한 경우, 乙은 甲의 상표가 등록된 사실을 몰랐다는 점을 증명해야함

(3) 과실 입증 책임

1) 과실 추정 인정 여부(判例)

2) 과실 추정 복멸 방법 (判例)

3) 사안의 경우

- 乙은 甲의 상표권 알지 못하였다는 점을 정당화 사정 또는 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화 사정 주장 증명해야함

<문제-1 총평>

설문 (1)은 데이터팩토리 전원합의체(2018다253444)의 원심 판례를 기반으로 출제된 것으로 보입니다. 하지만, 상표 유사판단에 '디지털데이터팩토리'의 식별력 유무를 언급하는 내용을 통해 요부관찰 내용임을 쉽게 파악하셨을 것이라 판단됩니다. 또한, 서비스업 간 유사 판단 방법은 기본적인 내용으로 큰 어려움 없이 적으셨을 것이라 생각합니다.

설문 (2)는 59회에도 출제된 데이터팩토리 전원합의체 내용이 다시 출제되었습니다. 데이터팩토리 판례는 워낙 중요한 판례라 계속 출제될 수 있다고 수강생분들께 강조 드렸었습니다. 고의, 과실 추정은 제112조 및 과실추정 인정여부, 복멸 여부에 관한 판례를 적어주시면 되는 문제였습니다.

[문제-2]

I. 설문 (1)

1. 상표등록무효심판
 - 제117조
2. 이해관계인의 의미(判例)
 - 동일, 유사한 상표 사용한 바 또는 사용 중 직접적 이해관계 있는 경우
3. 설문의 해결
 - 이해관계 0

II. 설문 (2)

1. 제34조 제1항 제13호
 - (1) 입법취지
 - (2) 적용요건
2. 설문의 해결
 - 상표 유사 0
 - 乙의 상표는 특출인 되었을 것으로 보임 (OPEN)
 - 甲은 乙과 교섭, 부정한 목적 0
 - 인용심결

III. 설문 (3)

1. 제34조 제1항 제20호
 - (1) 입법취지
 - (2) 적용요건
2. 乙의 등록상표에 제34조제1항제20호 무효사유
 - (1) 판단기준
 - ① 청문각 判例
 - ② masmi 判例
 - (2) 사안의 경우
 - 계약 내용, 乙이 甲의 사용 통제, 스티커 내용 고려하였을 때, 乙의 상표는 20호의 '타인이 사용한 상표'에 해당, 甲은 乙의 상표를 알았고, 甲의 상표는 乙의 상표와 유사.
3. 설문의 해결
 - 인용심결

<문제-2 총평>

설문 (1)은 기본적인 내용으로 쉽게 적으셨을 것이라 생각합니다.

설문 (2)는 34 조 1 항 13 호 관련 문제로, 13 호도 59 회에 기출되었으나, 다시 출제될 수 있다고 수강생분들께 강조드린 바 있습니다. 4 점 분량에 맞추어, 요건에 대해 간단히 포섭해주시면 되는 문제였습니다.

설문 (3)은 최신 판례인 'masmi' 판례에 대한 문제였습니다. 중요 최신판례로 다들 잘 대비하셨을 것이라 생각합니다.

[문제-3]

I. 설문 (1)

1. 문제의 소재
2. 제33조 제2항
3. 甲의 상표가 제33조제1항제3호에 해당하는지
 - (1) 의의, 취지
 - (2) 판단기준 (判例) - 상지거객
 - (3) 사안의 경우
 - '제주'는 산지 / '감귤주스'는 원재료 / 0
4. 甲이 출원 전부터 상표를 사용하였는지
 - (1) 판단기준
 - 제2조제1항제11호 및 제2조제2항
 - (2) 사안의 경우
 - 2000년 이후부터 매년 30억원~ 사용 / 0
5. 甲의 상표가 특정인의 출처표시로 식별되는지
 - (1) 판단기준
 - 특정인이란 구체적인 특정인의 성명 인식 필요 X, 특출식이란 특출인보다 높은 인식도
 - (2) 사안의 경우
 - 甲의 명칭 인식 필요 X / 특출식 0
6. 甲이 사용한 상표를 사용한 상품에 출원하였는지
 - (1) 판단기준
 - 상표, 상품 실질적 동일성
 - (2) 사안의 경우
 - 상표 동일성 0 / 상품 '감귤주스'로 한정 필요
7. 설문의 해결
 - 상품 한정 시 인정

II. 설문 (2)

1. 문제의 소재
2. 사용에 의한 식별력 취득 주체적 기준
 - 원칙 출원인 기준

3. 사용에 의한 식별력 취득 시기적 기준
 - 출원 전부터 사용, 등록여부결정 시에 사식취 필요
4. 사용에 의한 식별력 취득 판단 기준

사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성... (단박대출 判例)
5. 식별력을 취득한 상표의 동일성 판단 기준
 - (1) 원칙
 - 엄격하게 해석 적용
 - (2) 식별력이 미약한 부분 결합 사용
 - 단박대출 判例
 - (3) 동일성 인정 상표 장기간 사용
 - K2 判例
6. 식별력을 취득한 상품의 동일성 판단 기준
 - 사용한 상품에 한하고, 유사한 상품 X

III. 설문 (3)

1. 제90조제1항제2호
2. 등록 전 사용에 의해 식별력 취득한 경우
 - (1) 판단기준 (判例)
 - SUPERIOR 判例
 - (2) 사안의 경우
 - 甲의 '제주감귤주스'는 출원 전 사식취, 乙의 표장에는 상표권 효력제한 X
3. 설문의 해결
 - 乙 주장 부당

<문제-3 총평>

설문 (1)과 (2)는 수험생들께서 실제 시험장에서 다소 당황할만한 문제였다고 생각됩니다. 이러한 문제는 차이점을 세밀하게 분리하여 답안을 작성할 필요가 있습니다. 설문 (1)은 등록받기 위한 요건에 관한 것으로 33조 2항에 대해 적어주시면 되는 문제였으며, 설문(2)는 33조 2항의 요건이 되는 '사용에 의한 식별력 취득'에 대해서 적어주시면 되는 문제로, 이를 구분하여 작성할 필요가 있는 문제였습니다. 설문 (3)은 90조와 사식취 관련된 문제로서, 쉽게 작성할 수 있는 문제였으리라 생각됩니다.

[문제-4]

I. 설문 (1)

1. 문제의 소재
2. 乙의 상표가 출처표시로 인식될 수 없음을 주장
 - (1) 상표의 사용
 - 출처표시 기능 발휘 / 상태주의 判例
 - (2) 판단기준 (判例)
 - 상품을 분해하여야만 인식할 수 있는 표장은 상표법상 상표X (SONY 判例)
 - (3) 사안의 경우
 - 乙의 상표 출처표시 기능 발휘 X 주장
3. 일회용카메라에 乙의 권리가 소진되었음을 주장
 - (1) 권리소진의 의의
 - (2) 사안의 경우
 - 권리 소진되었음을 주장
4. 설문의 해결
 - 출처표시 X, 권리소진 O 주장

II. 설문 (2)

1. 문제의 소재
2. 乙의 상표가 출처표시 기능 발휘함을 주장
 - 乙의 카메라 X는 매우 유명, 렌즈는 카메라의 중요 부품으로서 충분히 출처표시 기능 발휘 O 주장
3. 일회용카메라에 권리소진되지 않았음을 주장
 - (1) 실질적 생산행위 (判例)
 - 원래 상품 동일성 해할 정도 가공 수선, 실질적 생산행위 (후지필름 判例)
 - (2) 사안의 경우
 - 필름 교체는 실질적 생산행위로서, 권리소진 X 주장

III. 설문 (3)

1. 문제의 소재
2. 상표 바꿔치기의 의의
 - 타인의 상품에 부착된 상표를 제거하거나 변경하고, 별도의 상표를 부착하여 상품을 판매하는 행위를 말한다.

3. 甲의 행위가 乙의 상표권 침해인지 - OPEN

- 결론 1: 상표와 상품 사이의 견련관계 및 상표의 본질적 기능 훼손으로 침해 O
- 결론 2: 외부에 표시된 乙의 상표가 제거되어 출처혼동의 우려가 없으므로 침해 X

<문제-4 총평>

문제-4는 전통적으로 중요한 판례인 후지필름 판례를 기반으로 출제되었습니다.

설문 (1)과 (2)는 서로 연관 있는 문제로, 서로 대응되도록 답안을 작성해주셔야 하고, 주장해볼만한 가능성이 있으면 적어준다는 점에서 '조치' 문제와 다소 유사한 부분이 있습니다.

우선, 설문 (1)은 '내부 렌즈' 구성을 통해 SONY 판례가 쟁점이 됨을 알 수 있고, 乙이 이미 판매된 카메라를 수거했다는 점에서 권리소진이 쟁점이 됨을 알 수 있습니다.

설문 (2)는 설문 (1)에서 작성한 항변에 대한 정당화 사유를 적도록 되어 있으므로, 내부 렌즈에 각인된 乙의 상표가 출처표시기능을 발휘한다는 점 및 필름 교체는 실질적 생산행위라는 점을 언급해주시면 되겠습니다.

설문 (3)은 '상표 바꿔치기'라는 쟁점에 관한 것으로, 구체적인 판례가 없으므로, 5점 분량에 맞추어 '상표의 기능', '상표적 사용', '혼동 발생 여부' 등 논리적으로 답안을 작성해주시면 점수가 다 들어갈 것으로 예상됩니다.