

# 제60회 변리사 2차 시험 대비

2023년 3월

상표법 실전GS A형 : 제1회

## 【 문제-1 】 (30점)

甲은 2000년 무렵부터 ‘MGC-MAX’와 동일한 문자로 구성된 ‘*MGC-MAX*’, ‘♣ MGC-MAX’ 등 6개의 표장을 (이하 ‘선사용 상표들’) 독일에서 상표로 출원하여 등록 받았으며, 2015년 11월 19일자로 6개의 등록상표에 대한 권리를 乙에게 양도하였고, 이후 丙이 6개 상표에 대한 권리를 양수하였다.

甲은 ‘MGC-MAX’라는 명칭의 커피 제품을 제조하여 다양한 형태의 용기와 포장에 담아 ‘MGC-MAX’ 표장을 부착하여 공급하였다. 해당 제품은 2000년대 초반부터 독일 뮌헨 지역을 중심으로 일반 상가와 식당, 카페 등에서 인기리에 판매되어 왔으며, 판매 과정에서 홍보 팸플릿이 다수 배포되었다. 또한, 뮌헨 지역의 행정관청은 2012년 무렵에는 ‘MGC-MAX’ 상표를 해당 지역의 저명 상표로 인정하였으며, 2013년 무렵에는 甲의 커피 제품을 지역 특산품으로 인정하였다.

丙은 등록상표에 관한 권리를 양수받고 커피 제품에 ‘MGC-MAX’ 표장을 표시하여 유통하였는데, 6개의 등록상표에 관한 권리가 양도된 시점을 전후하여 ‘MGC-MAX’ 커피 제품의 출처를 표시하는 방법이나 선사용상표의 사용 태양 또는 커피 제품의 품질 및 이에 관한 수요자들의 인식 등이 크게 달라지지 않는 않았다.

이후, 제3자 丁은 ‘MGC-MAX’ 표장을 커피 제품에 표시하여 유통하며 ‘MGC-MAX’ 상표를 ‘커피’ 제품에 출원하여 등록받았다. (이하 ‘등록상표’) 丙은 등록상표를 대상으로 丁에게 제34조 제1항 제13호를 청구이유로 하는 무효심판을 청구하였다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 상표법 제34조 제1항 제13호의 취지에 및 부정한 목적의 판단기준에 대해 논하시오. (6점)

(2) 위 상표권 양도 당시 甲은 더 이상 커피 제품을 생산, 판매할 수 없을 정도로 경영상태가 악화되어 있었으며, 선사용상표에 관한 독일에서의 등록상표권 외에는 대가를 받고 양도할 수 있는 어떠한 권리나 재산, 시설들을 보유하고 있지 않았다. 丁은 ‘丙이 甲으로부터 독일에서 등록된 위 상표권만을 양수받은 것으로 볼 수 있을 뿐이고 그와 함께 커피 등에 관한 영업 일체를 함께 이전받은 것으로 볼 수 없으므로 상품 표시의 주지성이 승계된다고 볼 수 없다’고 주장한다. 이러한 주장의 타당성을 고려하여 심판 청구의 결과를 논하시오. (18점)

(3) 만약 ‘선사용 상표들이 사용된 기간 중 일부 기간에서, 甲이 벌어들인 연간매출액 중 선사용상표들이 사용된 제품의 매출액이 정확히 얼마인지 특정되지 않았고, 독일에서 선

사용상표들이 사용된 커피 제품의 시장점유율이나 광고비 등을 정확히 확인할 수 있는 자료는 존재하지 않는 경우’, 독일 내의 수요자 사이에서 선사용 상표가 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있다고 볼 수 없는지 논하시오. (6점)

【 문제-2 】 (20점)

甲 법인은 <sup>스토리지</sup> ‘F.T.W’ (이하 ‘선등록상표’) 라는 상표를 의류, 우산, 신발, 패션잡화 등의 판매대행업, 판매알선업에 등록받은 상표권자이다. 이후 甲 법인은 乙 법인이 ‘FTW24’ (이하 ‘후출원상표’) 상표를 ‘백화점업, 편의점업, 대형할인마트업, 슈퍼마켓업’을 지정상품으로 하여 상표등록출원한 것을 발견하였고, 적절한 조치를 취하기 위해 자신의 선등록상표 출원 대리를 했던 변리사를 찾아간다. (단, 다음 (1) 문제와 (2) 문제는 독립적이다.)

(1) 의류를 비롯하여 신발, 모자 등의 패션잡화 등을 하나의 점포나 건물 또는 인접한 장소에서 진열하여 판매하거나, 동일한 영업주체가 백화점업, 대형할인마트업과 함께 슈퍼마켓업, 편의점업을 영위하는 경향이 있으며 백화점에서 의류와 패션잡화 등이 차지하는 비중이 높다고 한다. 이와 같은 상황에서 甲 법인이 乙 법인에 대하여 취할 수 있는 법적 조치에 대하여 논하시오. (12점)

(2) 상표브로커인 자연인 丁은 甲 법인이 사업을 확장할 경우를 예상하여 선등록상표와 극히 유사한 상표 X를 병원업, 법무서비스업, 건축설계업에 출원하였고, 출원공고가 이루어졌다. 이때, 甲이 제시할 수 있는 이의신청의 이유를 논하시오. (단, 선등록상표는 달리 인식도를 취득하였다는 사정이 없으므로 이와 관련된 이유는 제외한다.)

### 【 문제-3 】 (30점)

건축업계에 종사하며 아스팔트 및 콘크리트를 생산, 판매 해오고 있는 甲은 지정상품류 구분 제19류의 “아스팔트, 유채색의 콘크리트, 무채색의 콘크리트”를 지정상품으로 하는 “COLOR CON”과 같은 표장을 21.09.01 상표등록출원하여 22.09.01 상표등록을 받은 등록상표권자이다. (이하, ‘甲 등록상표’라 한다.)

한편, 甲의 등록상표 등록여부 결정일 경에는 콘크리트 업계 또는 건축 관련 업계에서 레미콘(Ready Mixed Concrete의 약칭), 아스콘(Asphalt Concrete의 약칭), 투수콘(투수 Concrete의 약칭)이라는 용어가 광범위하게 사용되고 있어 ‘콘’이라 함은 콘크리트의 약칭으로 인식되고 있었다. 또한, 1990년경부터 기존의 흑색, 회색 등 무채색 계열의 콘크리트와 색채에 있어 크게 다른 녹색, 적색 등을 포함한 유채색 계열의 콘크리트가 생산되기 시작하여 콘크리트 업계 또는 건축 관련 업계에서는 이를 기존의 무채색 계열의 콘크리트에 대칭되는 개념으로 칼라 콘크리트라고 부르고 있었다. 다음 물음에 답하시오. (단, 아스팔트는 콘크리트의 고착제로서 이들은 서로 다른 상품이다.)

(1) 건축업계에 종사하는 乙은 甲의 사업확장을 억제하고자 甲 등록상표에 대하여 상표 등록무효심판을 제기하려 한다. 乙이 고려할 수 있는 무효사유와, 그에 따른 심판의 결과를 논하시오. (18점)

(2) 甲이 출원 전부터 상표를 사용한 결과 “아스팔트, 유채색의 콘크리트, 무채색의 콘크리트”에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하여 제33조 제2항을 적용하여 상표등록을 받았다면, 설문(1)의 무효심판의 결과가 달라지는지 논하시오. (8점)

(3) 甲이 甲 등록상표의 등록 이후부터 상표를 사용한 결과, 등록 이후에 “아스팔트, 유채색의 콘크리트, 무채색의 콘크리트”에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다면 설문(1)의 무효심판의 결과가 달라지는지 논하시오. (4점)

【 문제-4 】 (20점)

甲은 “**雪花**”(이하, ‘甲 상표’라고 한다.) 상표를 ‘가방’을 지정하여 2006년에 등록받은 상표권자이다. 甲은 甲 상표의 상표권 등록 이후부터 甲 상표를 가방에 사용하여 2011년 말 경 甲 상표는 국내에서 甲의 상품 출처를 표시하는 표지로 널리 인식되어 있는 주지, 저명 상표가 되었다.

乙은 甲이 상표권을 확보한 이후부터 “**韓雪花**”(이하 ‘乙 상표’라고 한다.)를 가방의 출처표지로서 사용하고 있으며, 乙 상표를 ‘가방’을 지정하여 상표등록출원을 하였다

이러한 경우 甲이 상표법에 기초하여 乙에게 취할 수 있는 조치를 乙의 상표등록출원이 설정등록되기 전과 설정등록된 후로 구분하여 다각적으로 검토하시오.