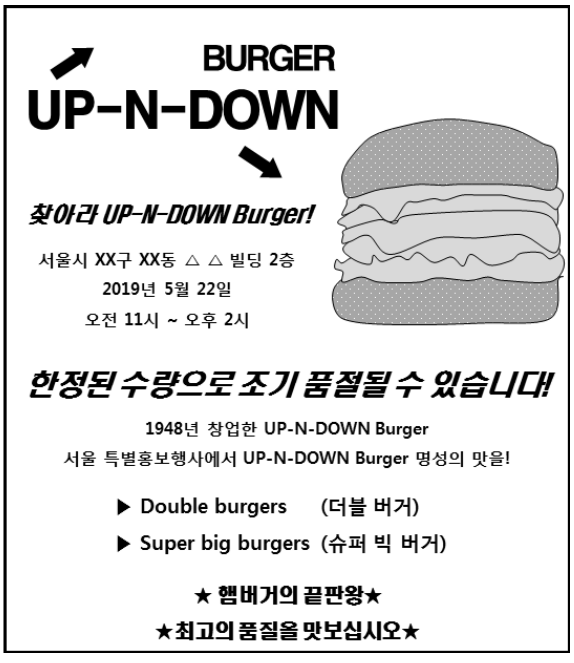
【문제-1】 (30점)

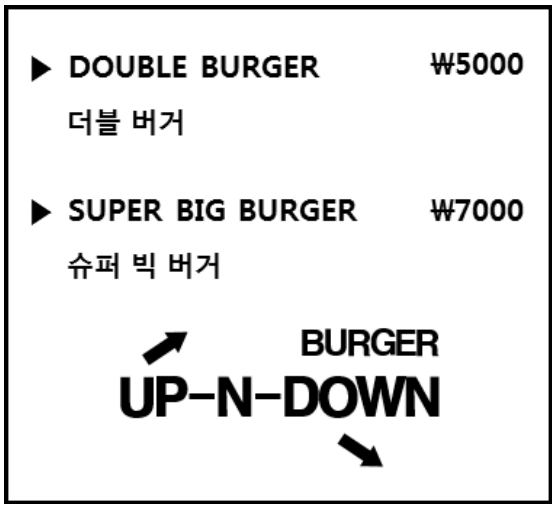
미국법인 甲은 국내에서 1991. 12. 2. “ BURGER UP-N-DOWN ” 표장을 ‘햄버거’에 대하여 상표등록출원하여 1993. 10. 4. 등록받았으며 그 후 몇 차례 갱신등록하여 현재에 이르고 있다. 미국 캘리포니아주에서 1948년 처음 판매된 ‘UP-N-DOWN BURGER’는 당일 배송받은 신선한 재료만으로 조리하여 한정된 수량만을 판매한다는 원칙을 고수하고 있는 것으로 알려졌으며 2011년 미국의 ‘컨슈머 리포트’가 실시한 패스트푸드점 평가에서 다른 유명 프랜차이즈 햄버거를 누르고 가장 높은 점수를 받은 이후 국내외 언론매체를 통하여 세계 3대 햄버거로 꼽히고 있다.

甲이 2019. 5. 22. 서울에서 개최한 팝업스토어(홍보를 목적으로 단기간 운영하는 매장) 행사에서도 새벽부터 몰린 인파에 당초 오전 11시부터 오후 2시까지 단 3시간 동안만 진행될 예정이었으나 오전 10시 전에 대기자 번호표 500개가 모두 소진되었다고 한다.

<팝업스토어 행사 광고지>



<팝업스토어 행사 매장 메뉴>



甲은 2014. 1. 22. 및 2016. 9. 22. 두 차례 이와 유사한 팝업스토어 행사를 성황리에 개최한 바 있으나 그 이외에 국내에서 판매, 광고 및 기타의 영업활동은 없었으며 향후에도 국내에 정식으로 진출할 계획이 없는 것으로 알려지고 있다.

乙은 2016. 12. 29. '햄버거'를 지정상품으로 " UP-N-DOWN 시소표 버거 " 표장을 상표로 출원하여 2017. 10. 20. 등록받았으며, 실제 거래에 있어서는 매장의 내부와 외부의 간판, 광고전단과 제품의 포장지 및 기타 거래서류에 'UP-N-DOWN' 영문자와 그 상단 우측에 햄버거 도형을 결합한 "UP-N-DOWN" 표장을 사용하였다.

(1) 乙의 등록상표에 대하여 甲이 취할 수 있는 상표법상의 조치에 관하여 논하시오. (단, 상표권 침해 및 그 구제수단에 관하여는 논하지 아니한다) (16점)

(2) 甲의 등록상표에 대하여 乙이 상표법 제119조 제1항 제3호에 의한 상표등록의 취소심판을 청구하는 경우 해당 심판의 결과에 대하여 논하시오. (14점)

【문제-2】 (20점)

甲은 상표의 구성을 "SENBLOCK STYLING"으로 2017. 3. 8. 출원하여 2018. 2. 8. 상표등록을 받았다. 甲의 등록상표의 지정상품은 '화장비누, 향수비누, 목욕비누, 유아비누'이다. 乙은 상표의 구성을 "SUN BLOCK"으로 하여 2018. 5. 16. 출원하여 2018. 12. 12. 상표등록을 받았다. 乙의 등록상표의 지정상품은 '선블록로션, 선스크린로션, 선스크린크림, 족욕용 물비누, 세탁용 물비누'이다. 다만, '화장비누, 향수비누, 목욕비누, 유아비누'는 '족욕용 물비누, 세탁용 물비누'와 유사한 상품으로 본다.

(1) "Sun Block(선 블록)"은 "햇볕으로 인한 피부 손상 방지"라는 의미로 일반 수요자에게 인식되는데, 乙의 등록상표에 대하여 식별력이 없다는 것을 이유로 상표등록의 무효심판이 청구된 경우 해당 심판의 결과에 대하여 논하시오. (8점)

(2) 乙의 등록상표가 甲의 선등록상표와 유사하다는 이유로 상표등록의 무효심판이 청구되었을 경우 해당 심판의 결과에 대하여 논하시오. (12점)

【문제-3】 (30점)

甲은 2016. 7. 12. '의료용필러, 의료용필러기기, 의료용필러주입기, 피부과용 필러'를 지정상품으로 하여 " Revital Pink 리바이탈 핑크 " 표장을 상표등록출원하였고 2017. 4. 24. 등록받았다. 의료용 또는 피부과용 필러(filler)는 주름이나 파인 흉터 등에 주사하거나 삽입하는 충전제로서 2017. 1. 1. 시행된 니스(NICE) 상품분류 제11판에 처음으로 수록되었고, 그 이전에는 위와 같은 필러 제품은 지정상품을 상품류 구분 제3류 또는 제5류의 '주사기에 담긴 미용관리과정에 사용되는 화장용 겔', '히알루론산이 포함된 주름개선용 화장품 또는 약제' 등으로 하여 상표등록된 바 있으며, 현재 전체 필러 시장의 90%를 히알루론산 성분의 필러가 차지하고 있다. 甲은 '히알루론산 성분의 주름개선제, 보습제, 피부탄력제'를 피부에 주사하는 필러 형태로 사용하고 있다.

乙은 "Revital Pink" 표장을 '의료용필러, 피부과용필러'와 거래통념상 동일성 있는 상품에 해당하는 '히알루론산을 성분으로 하는 주름개선제, 보습제, 피부탄력제'에 사용하여 왔다.

한편, 연예기획사 X는 2015년 초 결성된 9인조 여성그룹 가수의 명칭을 'Revital Pink'로 하여 동 명칭을 전면에 표기한 4편의 음반을 연속적으로 발표하여 각종 음원차트를 석권하였는데, 'Revital Pink'라는 명칭은 X의 전체적인 기획 관리에 따라 음반이라는 상품의 식별표지로서 사용되었을 뿐만 아니라 동 음반과 관련한 다양한 음악공연, 방송출연 및 광고모델 활동을 단기간에 집중적이고 지속적으로 전개하여 왔으며, 이들의 이러한 활동이 다양한 매체의 1면 톱기사를 장식하면서 2015년 말에는 통상의 연예활동에서 찾아볼 수 없는 전무후무한 인기와 인지도를 가지게 되었다.

(1) 甲이 乙의 상표를 확인대상표장으로 하여 상표법 제121조의 적극적 권리범위확인심판을 제기하는 경우 乙의 상표가 등록된 경우와 등록되지 않은 경우로 나누어 각각의 결과에 대하여 논하시오. (16점)

(2) 乙이 甲의 등록상표에 대하여 상표법 제117조의 상표등록의 무효심판을 청구하는 경우 주장할 수 있는 무효사유에 관하여 논하시오. (14점)

【문제-4】 (20점)

甲은 성인여성 모양의 패션인형을 생산하여 국내뿐만 아니라 외국에서도 판매하고 있는 세계적인 완구업체로서 이러한 인형의 상표에 대하여 국내에서 상표등록(첨부자료 2 참조)을 받고 해당 상표를 현재까지 활발히 사용하고 있다. 그런데 甲은 세계적인 여성 화장품 회사인 丙과 협력하여 甲의 해당 등록상표가 사용된 화장품 등을 국내의 백화점 등에서 판매하고 있었다. 한편, 이러한 사실을 확인한 乙은 자신의 상표권(첨부자료 1 참조)을 甲이 침해하고 있다고 주장하면서 甲에게 상표의 사용금지를 요구하는 경고장을 송부하였다.

甲은 변리사 A를 찾아가서 상담을 받고, 乙의 등록상표에 대하여 상표법 제117조에서 규정된 상표등록의 무효심판을 청구하기로 하였다. 다만, 甲의 등록상표와 乙의 등록상표는 지정상품(서비스 포함)이 서로 동일·유사하지 않으므로, 乙의 등록상표의 지정상품(서비스 포함) 전체에 대하여 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다는 것만을 무효사유로 주장하려고 한다. 이러한 점을 고려하여 아래의 심판청구서 중 "Ⅲ. 이 사건 등록상표의 상표법 제34조 제1항 제13호 해당 여부" 부분을 작성하시오.

심판청구서

【청구인】 甲

【대리인】 A

【피청구인】 乙

【심판의 종류】 무효심판

【청구의 취지】 별지와 같음

【청구의 이유】 별지와 같음

【증거방법】 별지와 같음

【별지내역】

【청구의 취지】

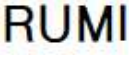
1. 상표등록 제1234567호는 그 등록을 무효로 한다.
2. 심판비용은 피청구인의 부담으로 한다.
라는 심결을 구합니다.

【청구의 이유】

Ⅰ. 이 사건 등록상표의 개요

이 사건 무효심판 청구의 대상인 상표등록 제1234567호 "루미짱"(이하 "이 사건 등록상표", 갑 제1호증 참조)은 상품류 구분 제3류, 제18류, 제21류, 제24류, 제35류 및 제44류에 속하는 상품(서비스 포함)을 지정상품으로 하여 2018. 3. 19. 출원되어 2019. 2. 11. 상표등록된 것입니다.

그러나 이 사건 등록상표는 국내뿐만 아니라 외국에서도 상당한 명성을 가지고 있어 국내 및 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이



라고 충분히 인식되어 있는 이 사건 심판청구인의 상표인 "RUMI"(이하 "선사용상표", 갑 제2호증 참조)와 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 이 사건 심판청구인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하기 위하여 출원한 상표에 해당하므로, 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 상표등록이 무효로 되어야 합니다.

Ⅱ. 이해관계의 소명

이 사건 심판청구인 甲은 현재 화장품 등의 판매에 관한 서비스를 제공하고 있는데, 2019. 6. 20. 피청구인 乙로부터 甲이 화장품 등의 판매에 관하여 선사용상표에서의 "루미" 및 "RUMI"를 상표로서 사용할 경우 乙의 상표권 침해에 해당되므로 더 이상 사용하지 말 것을 요구하는 경고장을 받았습니다. 따라서 이 사건 심판청구인은 피청구인과 동종업을 영위하는 자로서 피청구인으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 입을 염려가 있다는 점에서 상표법 제117조 제1항에서의 이해관계인에 해당합니다.

Ⅲ. 이 사건 등록상표의 상표법 제34조 제1항 제13호 해당 여부

(작성)

Ⅳ. 결론

위와 같이 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 것임에도 불구하고 이러한 점이 간과되어 상표등록이 되었으므로, 상표법 제117조에 의하여 상표등록이 무효로 되어야 합니다. 따라서 청구의 취지와 같은 심결을 내려주시기 바랍니다.

【증거방법】

(생략)

첨부자료 목록

첨부자료 1 : 乙의 등록상표의 상표등록원부(갑 제1호증)
첨부자료 2 : 甲의 등록상표의 상표등록원부(갑 제2호증)
첨부자료 3 : 첨부자료 1 및 2 외의 증거방법(갑 제3호증부터 갑 제11호증)

작성요령

1. 문제에서 제시된 조건 및 첨부자료만을 기초로 하고, 그것이 모두 사실임을 전제로 할 것
2. 모든 절차 및 양식은 적법한 것으로 간주할 것
3. 서술어는 경어를 사용할 것
4. 상표법 제34조 제1항 제13호 외의 다른 규정에 대한 검토는 기재하지 말 것
5. 첨부자료 3의 증거방법을 모두 채택하여 답안을 작성할 것[증거방법을 채택할 경우 관련 주장이 있는 부분에 괄호를 하고 해당 주장의 근거인 증거방법 번호를 표시할 것. 예를 들면, “ ~ 확인할 수 있습니다(갑 제3호증 참조).”와 같이 표시할 것]

1 乙의 등록상표의 상표등록원부(갑 제1호증)

상 표 등 록 번 호	제 1234567 호

[권리란]

표시 번호	등록사항		상표
1번	출원연월일	2018년 03월 19일	루미짱
	출원번호	2018-0012345	
	등록결정일	2019년 01월 17일	
	상표권 설정등록일	2019년 02월 11일 등록	
	존속기간(예정)만료일	2029년 02월 11일	
	지정상품	제3류 : 화장품, 화장용 로션처리티슈, 화장용 마스크, 화장용 면봉, 화장용 모발유연제, 화장용 마사지 크림, 화장용 연필, 화장용 헤어크림 제18류 : 화장도구 케이스(빈 것), 화장품가방(내용물이 없는 것), 휴대용 화장품케이스(내용물이 없는 것) 제21류 : 화장용 스펀지, 화장용 콤팩트, 화장용 솔, 화장용 면봉대, 진동형 화장용 퍼프 제24류 : 화장용 직물제 티슈, 화장제거용 천 제35류 : 화장품 판매대행업, 화장품 도매업, 화장품 소매업 제44류 : 미용관리업, 미용실업, 미용상담업, 미용정보제공업, 화장품 상담업, 사우나서비스업, 마사지업, 온천업, 증기탕업, 지압업, 한증막업	

[상표등록료란]

전액납부 10년분 (2019.02.11 ~ 2029.02.11) 금액 1,280,000원 2019년 02월 11일 납입

[상표권자란]

	(최종권리자) 乙
순위번호	등 록 사 항
1번	(등록권리자) 乙 2019년 02월 11일 등록

이하여백

2 甲의 등록상표의 상표등록원부(갑 제2호증)

상 표 등 록 번 호	제 0345678 호

[권리란]

표시 번호	등록사항		상표
1번	출원연월일	1987년 03월 09일	루미 RUMI
	출원번호	1987-0001111	
	등록결정일	1988년 06월 03일	
	상표권 설정등록일	1988년 06월 20일 등록	
	존속기간(예정)만료일	2028년 06월 20일	
	지정상품	제28류 : 서양식 인형, 마네킹 인형, 캐릭터인형, 인형옷, 인형옷 액세서리	
2번	(상표권존속기간갱신등록)		
3번	(상표권존속기간갱신등록)		
4번	(상표권존속기간갱신등록)		

[상표등록료란]

전액납부 10년분 (2018.06.21 ~ 2028.06.20) 금액 211,000원 2018년 01월 05일 납입

[상표권자란]

	(최종권리자) 甲
순위번호	등 록 사 항
1번	(등록권리자) 甲 1988년 06월 20일 등록

이하여백

3 첨부자료 1 및 2 외의 증거방법(갑 제3호증부터 갑 제11호증)

1. 갑 제3호증 : “루미(RUMI)”는 세계적 기업인 甲에 의하여 생산 및 판매되고 있는 패션인형에 대한 상표이며, 甲의 창업자가 해당 상표를 1970년에 처음으로 만들었다는 사실을 보도하는 2015. 9. 1. 발행된 국내의 W잡지에서의 기사내용 발췌본

2. 갑 제4호증 : 甲의 루미(RUMI) 인형이 1970년에 발매된 이후 2016년까지 전세계 150여 개국에서 14억여 개가 판매되었고, 1998년부터 2017년까지 국내를 포함하여 전세계적으로 매년 2조원 상당의 매출을 올리고 있음을 보도하는 2017. 5. 24. 발간된 국내의 K신문에서의 기사내용 발췌본

3. 갑 제5호증 : 甲의 RUMI 인형이 전세계 최대 규모의 소매협회인 미국소매협회(National Retail Federation)가 연말마다 시행하는 “여자아이들을 위한 가장 인기 있는 장난감” 설문조사에서 2007년부터 2016년까지 매년 1위를 차지하였음을 보도하고 있는 2017. 8. 31. 발간된 미국의 M잡지에서의 기사내용 발췌본

4. 갑 제6호증 : 세계 3대 브랜드 컨설팅 회사 중의 하나인 I-BRAND에서 전세계의 모든 브랜드를 대상으로 하여 매년 선정하는 “세계 100대 글로벌 브랜드”에 甲의 “RUMI”가 2015년 84위, 2016년 85위, 2017년 82위로 선정된 것을 보여주는 2018. 2. 2. 국내의 Y뉴스 인터넷 기사 출력본

5. 갑 제7호증 : 국내 및 외국의 각종 인터넷 포털사이트의 백과사전에 甲의 “루미(RUMI)”에 대한 정보가 등재되어 있음을 보여주는 2018. 2. 6. 인터넷 자료 출력본

6. 갑 제8호증 : 미국, 중국, 독일, 일본, 싱가포르, 베트남 및 영국의 법원에서 甲의 “RUMI”가 주지·저명상표임을 인정한 사실을 보여주는 2016년 선고된 각 국가의 판결문

7. 갑 제9호증 : 국내의 각종 신문 및 잡지에서 2007. 1.부터 2017. 12.까지 甲의 “루미(RUMI)”에 관하여 보도하고 있는 180개 기사들의 발췌본

8. 갑 제10호증 : “짱”이 “‘최고(最高)’ 혹은 ‘대장(大將)’을 속되게 이르는 말”을 의미하며, 이러한 의미를 가진 독립적인 명사로 일상생활에서 사용되는 단어임을 보여주는 국어사전들의 발췌본

9. 갑 제11호증 : 甲이 2007년부터 세계적인 여성 화장품 회사인 丙과 협력하여 “RUMI Loves 丙”, “루미 코스메틱”, “RUMI Fashion Make-up set” 등과 같은 상표들을 사용하면서 각종 화장품, 화장도구, 화장품 가방 등과 같은 미용 관련 상품들을 출시하여 국내 및 외국에서의 다수의 백화점 및 인터넷 쇼핑몰, 丙의 화장품 매장 등에서 판매하고 있는 것임을 보도하고 있는 2007. 1.부터 2018. 1.까지 발간된 국내의 각종 패션잡지에서의 기사내용 발췌본