

불사용취소심판에서의 ‘상표의 사용’ 판단기준

[대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결]

류 시 원(Shiwon Ryu)*

I. 사안의 개요

1. 이 사건 및 관련사건의 경과

원고는 보라색의 양파꽃 문양으로 구성된 색채상표로서 법랑냄비 등을 지정상품으로 하여 등록된 상표 제619251호(이하 ‘이 사건 등록상표’)의 상표권자이다. 원고는 2010. 6. 17. 역시 양파꽃 문양으로 구성된 확인대상표장을 법랑냄비의 옆면 거의 전체에 걸쳐 넓게 배치해 사용한 피고를 상대로, 위 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하며 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 2012. 3. 27. 위 확인대상표장은 상품의 장식을 위하여 디자인적으로 사용된 것으로서 출처를 나타내기 위해 상표로서 사용된 것이 아니므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다(특허심판원 2010당1562 심결). 원고는 특허법원에 위 심결에 대한 취소를 청구했으나 원심은 그 청구를 기각하였다(특허법원 2012. 8. 24. 선고 2012허3008 판결).

한편 원고가 위 권리범위확인심판을 청구한 직후인 2010. 7. 21. 피고는 이 사건 등록상표가 불사용취소를 규정한 구 상표법(2010. 1. 27. 법률 제9987호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’) 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 상표등록이 취소되어야 한다고 주장하며 원고를 상대로 취소

심판을 청구했고, 특허심판원은 이를 2010당 1877호로 심리하여 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 그러나 원고가 제기한 심결취소소송에서 특허법원은 원고가 위 심판청구일 전 3년 이내에 수입 판매한 법랑냄비, 주전자 등에 이 사건 등록상표와 동일한 외관의 양파꽃 문양이 표현되어 있었는데 이때의 사용이 순전히 디자인적으로만 사용된 것이라고 단정짓기 부족하므로 이와 결론을 달리한 위 심결은 위법하다는 이유로 원고의 심결취소청구를 인용하는 판결을 선고하였다(특허법원 2011. 11. 18. 선고 2011허4486 판결). 피고가 상고하였으나 대법원은 원심의 판단에 수긍하여 피고의 상고를 기각하였다(대법원 2012. 5. 9. 선고 2011후4004 판결).

이에 원고는 위 권리범위확인심판 사건의 원심 판결이 불사용취소심판 사건에서 대법원이 내린 판단과 모순된다고 주장하며 원심판결에 불복해 상고하였다. 대법원은 이 사건을 2012후3206호로 심리하여 2013. 2. 28. 대상판결을 선고하였다.

* 법무법인 세종, 변호사.

2. 이 사건 등록상표 및 확인대상표장

가. 이 사건 등록상표

등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제619251호 / 2004. 1. 30. / 2005. 5. 26.



지정상품 : 상품류 구분 제21류의 법랑냄비, 비전기식 가열냄비, 사발, 비전기식 주전자, 화분

나. 확인대상표장



사용상품 : 법랑냄비

3. 이 사건의 쟁점

이 사건은 확인대상표장을 법랑냄비의 옆면 거의 전체에 걸쳐 배치한 것이 해당 표장을 순전하게 디자인적으로 사용한 것에 불과하고 상품의 출처를 나타내기 위해 사용한 것에 해당하지 아니하여 등록상표의 권리범위에 포함되지 않는지 여부와, 불사용취소심판에서 등록취소를 면하기 위한 ‘상표의 사용’과 상표의 권리범위 속부 판단의 전제로서 확인대상표장이 상표로서 사용되었는지 여부의 각 판단방법의 관계가 문제가 된 사안이다.

4. 원심의 판단 요지


원심은 다음과 같은 확인대상표장의 사용실태, 사용태양, 수요자의 인식 등을 기초로, 확인대상표장이 상표로서 사용된 것이 아니며, 따라서 이 사건 등록상표의 권리범위에 포함되지 않는다고 판단하였다.

① 확인대상표장과 같은 문양은 체코어로 ‘양파꽃’이라는 의미가 있는 ‘쯔비벨무스터(Zwiebelmuster)’라고 불리는 문양으로, 1740년경부터 유럽 지역에서 사용되기 시작하여 지금까지 거의 변화없는 디자인으로 유럽 지역을 비롯해 전 세계에서 널리 사용되고 있는 문양으로서 각종 주방용품의 표면에 널리 사용되고 있으며 특히 법랑제품에 많이 사용되는 문양이고, 확인대상표장과 매우 유사하게 구성된 다양한 종류의 문양들이 사용된 각종 주방용품이 ‘쯔비벨무스터 법랑’ 등과 같은 명칭으로 다수 거래되고 있으며, ‘쯔비벨무스터’라는 단어가 이러한 문양이 사용된 각종 주방용품을 통칭하는 보통명사로도 사용되고 있는 점,

② 확인대상표장이 법랑냄비의 한쪽 손잡이 부분에서부터 다른 한쪽 손잡이 부분에 이르기까지 옆면 거의 전체에 넓게 배치되어 사용되는 점,

③ 피고가 제품의 출처표시를 위하여 법랑냄비



의 밑면에 ‘’과 같이 구성된 표장을 별도로 사용하고 있는 점,

④ 접시나 냄비 등 주방용품의 경우 출처표시를 위한 표장은 사용시 눈에 잘 띄지 않는 밑면 등에 작게 표기하는 것이 일반적인 점,

⑤ 수요자들은 ‘쯔비벨무스터’ 문양이 사용된 냄비 등 주방용품의 출처를 ‘쯔비벨무스터’ 문양이 아니라 주방용품의 밑면 등에 별도로 표시된 제조 또는 판매자의 표장을 통하여 인식할 것으로 보이는 점

등을 종합하여 보면, 확인대상표장은 냄비의 일면을 이루는 디자인이나 장식용 디자인에 불과할 뿐 상품 출처를 표시하기 위하여 사용되는 표장은 아니라고 봄이 상당하다.

II. 대상판결의 판시

상고기각

1. 원심은 그 판시의 범량냄비에 표시된 확인대상표장은 일반 수요자나 거래자가 이를 보고 장식용 디자인으로 인식할 뿐 상품의 출처를 표시하는 것으로 인식하기 어려워 피고가 이를 상표로서 사용한 것이라고 할 수 없으므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 상표권의 권리범위 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니한 위법이 없다.
2. 한편 상고이유에서 원심판결이 이에 상반되는 판결을 하였다고 지적한 대법원 2012. 5. 9. 선고 2011후4004 판결은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 사건에 관한 것인바, 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 목적이 있으므로, 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정하는 '등록상표의 사용' 여부 판단에 있어서는 상표권자 또는 그 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다. 반면에 상표권의 권리범위확인심판에서는 확인대상표장에 대하여 그 표장과 동일 또는 유사한 등록상표의 상표권의 효력이 미치는가 여부를 거래상 상품 출처의 오인·혼동의 염려가 있는지 여부에 의하여 확정

하는 것이므로, 애당초 일반 수요자나 거래자가 확인대상표장을 장식용 디자인으로 인식할 뿐 상품의 출처표시로서 인식하기 어렵다면 확인대상표장이 상표로서 사용된 것이라고 볼 수 없다. 따라서 불사용으로 인한 상표등록취소심판 사건에 관한 위 대법원 판결은 이와 같이 상표 사용 여부의 판단방법을 달리하는 상표권의 권리범위확인심판에 관한 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하므로, 원심판결이 대법원 판례에 상반되는 판결을 하였다고 할 수 없다.

III. 해설

1. 관련 법리

가. 불사용으로 인한 상표등록취소심판

구 상표법 제73조 제1항 제3호는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 상표등록을 취소할 수 있도록 정하고 있다.¹⁾ 우리 상표법이 등록상표의 사용상태에 따라 사후적으로 그 상표의 등록을 취소할 수 있도록 한 것은 등록주의하에서 사용주의를 가미한 제도로 풀이되며,²⁾ 대법원은 불사용취소심판의 목적을 “상표의 사용을 촉진하는 한편 아울러 불사용 상표에 대한 제재적 의미

1) 현행 상표법에서도 일부 자구가 수정된 것 외에는 동일한 내용으로 규정하고 있다(상표법 제119조 제1항 제3호). 구 상표법 제73조 제7항에서는 상표등록취소심판에 의한 상표권 소멸의 효과가 그 취소사유를 불문하고 심결확정일로부터 발생하는 것으로 규정하였으나, 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정된 상표법 제119조 제6항에서는 제1항 제3호의 불사용취소심판에 한하여 상표권 소멸의 효과가 심판청구일로 소급하는 것으로 바뀌었다.

2) 윤선희, 상표법(제5판), 법문사(2018), 656면. 유사한 취지로 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 참조.

도 포함하는 것”³⁾ 혹은 “사용되지 아니하는 상표를 권리자에게 독점시켜 두는 경우 다른 사람의 상표 선택의 자유를 부당하게 제한하는 결과로 되므로 이를 방지하고자 하는 데에 주된 목적이 있는 것”⁴⁾이라고 보고 있다.

대법원은 같은 상표등록취소심판이면서도 그 요건이 달리 규정된 불사용취소심판과 부정사용취소심판에 대하여 양자가 제도의 목적이 다르므로 각 요건의 판단에 독자적 기준이 적용된다는 입장을 취하고 있다. 구 상표법 제73조 제1항 제2호의 부정사용취소심판은 등록상표와 유사한 상표의 사용 또는 유사상품에의 사용 등 상표권자가 등록상표를 사용권의 범위를 넘어 부당하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익 및 타 상표사용자의 영업상 신용과 권익을 보호하려는 데에 그 취지가 있는 반면, 제3호의 불사용취소심판은 등록상표의 사용을 촉진함과 동시에 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 취지가 있으므로, 부정사용취소심판에서 동일·유사상표 사용에 대한 판단은 불사용취소심판에서의 상표 동일성 판단기준과 관계없이 전술한 입법취지에 따라 독자적으로 하여야 한다는 것이다.⁵⁾

불사용취소심판에서 등록상표를 그 심판에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 취소심판 청구일 전 3년 이내에 정당하게 사용하였거나 불사용의 정당한 이유가 있다는 점에 대한 증명책임은 상표권자에게 있다(구 상표법 제73조 제4항⁶⁾). 따라서 상표권자가 상표등록의 취소를 면하기 위해서는 취소심판청구일 전 3년 이내에 등록상표와 동일한 상표를 지정상품과 동일한 상품

에 사용하였다는 점과 그 사용이 국내에서의 정당한 사용이라는 점을 증명하거나, 이를 불사용한 데 대하여 불가항력과 같은 정당한 이유가 있다는 점을 증명하여야 한다.

나. 판례

불사용취소심판의 요건 중 실무상 주로 문제가 되는 것은 상표의 동일성, 상품의 동일성, 정당한 사용 등이며, 이 사건에서 문제가 된 것은 등록상표를 디자인적·장식적으로 사용한 것이 자타상품의 출처표시로서의 상표 사용인지 여부이다.

상표권의 권리범위 속부 및 침해 판단의 국면에서는 상표의 본질적 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 일반 수요자나 거래자에게 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 상표권의 효력이 미치지 않는다는 것이 대법원의 확립된 입장이다. 특히 디자인적 사용에 대해 대법원은 디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있다면 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이지만, 그렇지 않고 순전히 디자인적으로만 등록상표를 사용한 경우에는 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다고 판시하였다.⁷⁾

불사용취소심판에서 등록취소를 면하기 위한 상표의 사용에 대해서도 대법원은 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표로서의 사용이라고 보아야 한다는 입장을 취해왔다.⁸⁾ 디자인적 사용이 문제가 된 구체적인 사안에서 대법원은 상표권자가 자신의 등록상표인 ‘VICTORIA'S SECRET’와 글자체, 알파벳 대·소문자, 색채 등만을 달리한 표장을 그 지

3) 대법원 1982. 2. 23. 선고 80후70 판결.

4) 대법원 2001. 4. 27. 선고 98후751 판결.

5) 대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결.

6) 현행 상표법 제119조 제3항도 동일한 내용으로 규정하고 있다.

7) 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결, 대법원 2004. 10.

15. 선고 2004도5034 판결 등.

정상품인 속셔츠, 콤비네이션 내의 등 의류의 표면 전체에 걸쳐 반복적으로 표시한 것에 대하여, 문자가 상당한 크기로 표시되어 있어 의류의 장식적 심미감을 느끼게 하는 기능도 하지만 또 한편으로는 일반 수요자들이 의류 내부의 라벨을 확인하지 않고도 해당 상품의 출처를 쉽게 식별할 수 있고 상표권자도 그러한 의도로 실사용표장들을 의류의 표면에 표기한 것으로 보이는 점 등 지정상품과의 관계, 상품에 표시된 위치, 크기 등 실사용표장들의 사용태양, 상표권자가 실사용표장들을 사용한 의도와 경위 등에 비추어 볼 때 위 등록상표가 상품의 출처표시를 위하여 사용되었다고 판단하고, 위 실사용표장들이 순전한 디자인적 사용에 해당하여 그 상표등록이 불사용을 이유로 취소되어야 한다고 본 당해 원심의 판단이 위법하다고 하였다.⁹⁾

2. 구체적인 검토

가. 문제점

대상판결은 상표권자인 원고가 경쟁업자인 피고를 상대로 청구한 권리범위확인심판의 심결취소소송 상고심 판결이다. 이 사건 등록상표와 관련하여 대상판결에 앞서 불사용취소심판 사건인 관련사건 상고심 판결이 선고되었는데, 해당 사건에서 대법원은 '원고가' 이 사건 등록상표를 옆면에 넓게 배치하여 표시한 법랑냄비, 주전자 등¹⁰⁾을 국내에 수입하여 판매한 것에 대해 그 상표인 양파꽃 문양이 순전히 디자인적으로 사용된 것이 아니라 상품의 출처표시를 위해 사용된 것이라고 인정하였다.¹¹⁾ 이에 원고는 권리범위확인심판에 관한 이 사건에서 원심이 '피고가' 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일한 법랑냄비의 옆면 거의 전체에 걸쳐 이 사건 등록상표와 외형상 유사한 양파꽃 문양을 디자인적으로 배치한 행위를 상표로서의 사용이 아니라고 판단한 것이 불사용취소심판에 관한 관련사건에서 대법원이 원고의 상표 사

용에 대해 내린 판단(즉, 원고가 법랑냄비 옆면에 이 사건 등록상표를 넓게 표시한 것을 출처표시로서의 상표의 사용이라고 본 것)과 모순된다는 점을 상고이유로 주장하며 이 사건 원심에 불복해 상고한 것이다.

대상판결은 원고와 피고의 각 상표 사용 여부에 관한 판단이 서로 모순된다는 원고의 상고이유 주장을, 불사용취소심판과 권리범위확인심판은 서로 제도의 목적이 다르므로 불사용취소심판 사건에서의 관련사건 판결이 권리범위확인심판에 관한 이 사건에 원용하기에 적절치 않다는 이유로 배척하였다. 관련하여, 대상판결은 불사용취소심판에서 '등록상표의 사용' 여부 판단에 있어서는 상표권자 등이 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부는 그 상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못하지만, 이와 달리 권리범위확인심판에서는 상표권의 효력이 미치는가 여부를 거래상 상품의 출처의 오인·혼동의 염려가 있는지 여부에 의하여 확정하는 것이므로 애당초 일반 수요자나 거래자가 확인대상표장을 장식용 디자인으로 인식할 뿐 상품의 출처표시로서 인식하기 어렵다면 확인대상표장이 상표로서 사용된 것이라고 볼 수 없어 그 상표권의 권리범위에 속하지 않는다고 판시하였다.

대상판결의 위 판시는 일반 수요자 등이 특정한 상표의 사용형태를 상품의 출처표시로서 인식

8) 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결.

9) 대법원 2012. 1. 27. 선고 2011후3025 판결.



10)

11) 대법원 2012. 5. 9. 선고 2011후4004 판결.

할 수 있는지 여부가 권리범위확인심판에서는 고려되어야 하지만 불사용취소심판에서 등록상표의 사용 여부 판단에는 고려될 수 없다는 뜻으로 읽힐 여지가 있다. 이와 같은 입장 및 해석이 타당한지가 문제된다.

나. 검토

상품의 출처를 표시하고 품질을 보증하는 상표의 본질적 기능에 비추어 불사용취소심판 제도하에서 상표의 등록 유지를 위해 상표권자 등에게 요구되는 ‘등록상표 사용’이 그 상표를 출처표시로서 사용하는 것을 의미한다는 점에는 이견이 없고, 이를 강학상 ‘상표적 사용’이라고 한다. 따라서 상표나 표장이 상표적으로 사용되었는지 여부는 권리범위의 확인이나 상표권 침해 판단의 국면

에서는 물론이고 불사용취소심판에서도 중요한 판단요소이다. 다만 권리범위확인심판과 불사용취소심판은 각기 고유한 제도의 목적을 가지고 있으며 그 요건과 판단구조도 상이하므로 대응하는 상표 또는 표장의 사용 여부에 대한 판단이 두 심판 사건에서 반드시 일치하여야 하는 것은 아니다. 대상판결의 판시는 이러한 면을 지적한 것이며, 부정사용취소심판에서 동일·유사상표의 사용 여부가 불사용취소심판에서의 상표 동일성 판단기준과 관계없이 독자적으로 판단되어야 한다고 실시한 대법원 2012후1521 판결과도 맥을 같이하는 것이라고 볼 수 있다.

다른 한편으로, 상표적 사용 여부의 판단은 불사용취소심판과 권리범위확인심판에서 그 기능과 작용의 층위가 반드시 일치한다고 볼 수도 없다. 불사용취소심판에서는 상표 사용의 촉진 및 불사용에 대한 제재라는 제도의 취지에 비추어 상표권자 등이 등록상표를 출처표시로서 사용하였는지 여부에 대한 판단이 ‘정당한 사용’이라는 요건의 판단과 중첩되는 측면이 있지만, 권리범위확인심판의 경우 상표권 효력의 한계 내지 수요자의 오인·혼동가능성을 기준으로 하는 상표의 유사성 판단에 있어서도 상표적 사용 여부가 고려되기 때 문이다.

이러한 면에서 대상판결이 일반 수요자나 거래자가 어떠한 등록상표의 구체적인 사용태양에 대해 그것이 출처표시로서 사용된 것으로 인식할 수 있는지 여부가 불사용취소심판에서는 ‘등록상표의 사용’ 여부 판단을 좌우할 수 없지만 권리범위확인심판에서는 확인대상표장의 상표적 사용 여부가 권리범위 속부 판단에 있어 중요한 인자가 된다는 취지로 판시한 점은 두 심판의 목적·구조상의 차이를 강조한 것으로서 의미가 있고, 수요자의 오인·혼동을 요건으로 포함하는 부정사용취소심판과 달리 수요자의 인식에 관계된 요건이 규정되지 않은 불사용취소심판의 특징에 주목한 것으로 이해된다.

그럼에도 불구하고, 대상판결의 판시는 불사용

- 12) 대법원 1996. 7. 30. 선고 98후1821 판결, 대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결.
- 13) 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결.
- 14) 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 등.
- 15) 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결. 본 전원합의체 판결은 대상판결 이후에 선고된 것이기는 하나, 등록상표와 실사용상표의 ‘동일성’ 판단기준을 정립하였다는 데에 의미가 있고 대상판결과 같이 등록상표의 ‘사용 여부’ 판단기준이나 출처표시로서의 사용에 관한 일반 수요자 등의 인식의 의미를 다른 것은 아니어서, 대상판결의 위 판시를 대체하거나 폐기한 것이라고 보기 어렵다. 따라서 본 전원합의체 판결에 의하여 대상판결의 의미가 반감되었다고 단정하기에는 무리가 있다고 본다. 또한 후술하는 바와 같이 본 전원합의체 판결 이후에도 특허법원은 대상판결을 꾸준히 인용하고 있는 반면 대상판결에 관해서는 현재까지 이렇다 할 평석을 찾아볼 수 없는 바, 현 시점에서 대상판결에 대한 의견을 제시하는 것은 여전히 의미가 있다고 생각된다.
- 16) 대법원 2006. 6. 15. 선고 2004후2703 판결, 대법원 2010. 10. 28. 선고 2010후1435 판결, 대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결 등.
- 17) 대법원 2001. 1. 19. 선고 2000후3166 판결, 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4427 판결, 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후3718 판결 등.
- 18) 대법원 2003. 12. 12. 선고 2002후2273 판결은 외국에서 상표권자가 등록상표를 부착한 상품을 국내 수입업자가 수입하여 국내에서 유통한 것이 상표권자의 국내 상표 사용에 해당하므로 그 수입이 정당한 사용에 해당한다고 판단한 원심이 결과적으로 정당하다고 하면서, 그 근거로 “사회통념상 국내에서 위 상품의 포장에 표시된 상표가 피고의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되었다”는 점을 언급하였다.

취소심판에서 실사용상표에 대한 수요자의 인식 여부를 전혀 고려할 필요가 없어 권리범위확인심판이나 상표권 침해소송과는 상표의 사용에 대한 판단방법이 뚜렷이 구별되는 것으로 오해될 수 있다는 점에서 문제가 있다. 대상판결 이전과 이후에 선고된 어떤 판결에서도 대법원은 불사용취소심판과 권리범위확인심판이 상표의 사용을 상이한 기준에 따라 판단해야 한다고 명확하게 판시한 예가 없다. 대상판결이 원심과 모순되지 않는다고 인정한 관련사건 상고심 판결도 상표등록의 취소를 면하기 위한 상표의 사용에 대한 법리를 상표권 침해 사건인 대법원 98도7243 판결과 등록취소 사건인 대법원 2009후665 판결을 함께 인용하여 실시한다.

상표는 특정 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별케 함으로써 상품의 품질을 보증하는 작용을 하며, 상표법 제도는 이러한 상표의 출처식별 및 품질보증 기능의 보호를 통해 당해 상표의 사용에 의해 축적된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 유통질서를 유지하며 수요자로 하여금 상품 출처의 동일성을 식별케 하여 수요자가 요구하는 일정한 품질의 상품 구입을 가능하게 함으로써 수요자의 이익을 보호하려는 데에 그 목적이 있다.¹²⁾ 상표법이 취소심판 제도를 두어 상표권자 등에게 등록상표를 계속 사용할 의무를 부과하고 불사용을 제재하는 이유는 일정 기간 이상 정당하게 사용되지 않은 상표의 등록을 유지하는 것이 권리자의 신용과 수요자의 이익을 아울러 보호하려는 상표법의 목적에 부합하지 않는다는 고려에서 나온 것이다. 따라서 등록상표의 취소를 면하기 위한 요건으로서의 '상표의 사용' 여부를 판단하는 경우에도 상표에 대한 인식과 신뢰에 따른 수요자의 이익을 고려하지 않을 이유가 없다. 이러한 관점은 'WINK' 사건에서 대법원이 광고매체가 되는 물품에 등록상표를 표시한 행위가 상표법상 '상표의 사용'인지 여부를 판단하면서 수요자들이 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 그 상표가 광고하고자

하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정을 고려요소로 포함하여 실시했던 점이나,¹³⁾ 불사용취소심판에서 '상표의 사용'의 의미를 상표법상의 정의규정에 따른 행위로 포섭하고 있는 판례들¹⁴⁾의 견해에도 부합한다고 볼 수 있다.

한편 대법원은 불사용취소심판의 개별 요건인 상표의 동일성 판단에 있어 "일반 수요자나 거래자의 신뢰", "상표의 동일성 인식에 관한 일반 수요자의 신뢰를 보호할 필요",¹⁵⁾ 실사용상표가 "일반 수요자나 거래자에게 ... 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식"되는지 여부¹⁶⁾ 등을 고려하며, 다른 요건인 상품의 동일성을 판단할 때에도 "거래사회의 통념"을 지정상품에의 사용 여부를 확정하는 중요한 기준으로 삼고 있다.¹⁷⁾ 수요자의 인식은 '정당한 사용' 내지 '상표권자 등의 사용' 및 '국내에서의 사용' 요건의 판단에도 고려된다.¹⁸⁾ 이처럼 판례는 불사용취소심판의 요건인 동일한 상표의 '사용'과 지정상품에의 '사용', 국내에서의 '정당한 사용' 등의 판단에 있어 수요자의 인식을 주요한 판단기준으로 삼고 있는데, 이처럼 개별 요건들의 판단과 밀접하게 관련된 '상표의 사용'에 대한 선결적 판단에 있어서는 수요자의 인식을 전적으로 배제하고서 그 다음 단계로 나아가 다시 수요자의 인식을 고려한다는 것이 다소 어색한 면이 있다. 이 점은 문제가 되는 수요자의 인식을 상표의 사용 여부 판단과 관련하여 대상판결이 배제하고 있는 '출처표시로서의 사용에 대한 인식'으로 한정하여 보더라도 마찬가지다.

대상판결은 불사용취소심판에서 '등록상표의 사용' 여부 판단에 있어 상표권자 등이 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 출처표시로서의 사용인지 여부에 대한 일반 수요자의 인식은 그 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다고 하여 등록상표를 상품의 출처표시로 사용하려는 상표권자의 주관적 의사를 주된 기준으

로 제시하고 있는데, 이는 불사용취소심판이 상표 사용의 촉진과 불사용에 대한 제재와 같이 상표의 사용상태보다는 주로 사용의사에 작용하는 구조를 취하고 있다는 점을 염두에 둔 판시로 추측된다. 그러나 부정사용의 “고의”를 요건으로 하는 부정사용취소심판과 달리 상표법상 불사용취소심판에 관해서는 상표 사용의 주관적 의사에 관계된 명시적 요건이 없는 점, ‘등록상표의 사용’은 어디까지나 사실상태로서 사용의사의 유무라는 주관적 요건과 동일시되기 어려운 점, 상표의 사용에 대한 상표권자 등의 내심적 의사도 결국 객관적 사용태양이라는 간접증거를 일반 수요자의 인식 수준에서 해석·판단해야 하는 사실확정의 문제라는 점 등을 고려할 때, 대상판결과 같이 등록상

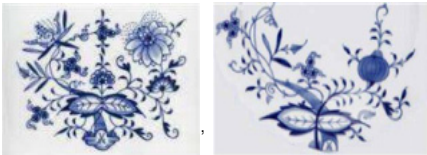
표를 출처표시로서 사용하고자 하는 상표권자 등의 의사와 출처표시로서의 사용에 대한 수요자의 인식가능성을 분리하는 것이 과연 타당한지는 여전히 의문이다. 앞서 인용한 ‘VICTORIA’S SECRET’ 사건 판결도 상표의 사용 여부는 사용자의 의도와 사용경위에 더하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단해야 함을 밝히면서, 당해 사건에서 실사용표장들의 위치, 크기 등에 비추어 “일반 수요자들은 의류 내부의 라벨을 확인하지 않고도 해당 상품의 출처를 쉽게 식별할 수 있다”는 점을 상표로서의 사용을 인정하는 주요 근거로 적시하고 있다.¹⁹⁾

생각건대, 대법원이 상표등록취소심판 사건에서는 원고가 이 사건 등록상표를 사용한 것으로 인정하면서도 권리범위확인심판에 관한 이 사건에서 피고의 확인대상표장 사용에 대해 상표로서의 사용을 부정한 것은 이 사건 등록상표가 18세기부터 도자기에 널리 사용된 양파꽃 문양을 모방 내지 변용한 것으로 그 식별력이 매우 낮았던 사정²⁰⁾이 고려되었기 때문으로 보인다.²¹⁾ 권리남용 항변에 따른 무효사유의 심사가 가능하지 않은 권리범위확인심판 사건에서²²⁾ 이 사건 등록상표의 식별력이 매우 미약하다는 점을 정면으로 설시하기 곤란하였을 수도 있다.

이상을 종합하면, 대상판결은 불사용취소심판과 권리범위확인심판에서 상표의 사용에 대한 판단을 달리하여야 하는 구체적 사안의 해결을 위해 도출된 일종의 ‘사례적 판결’로서 의미가 있다고 생각된다. 따라서 불사용취소심판에서 상표의 사용 여부는 상표권자 등이 등록상표를 출처표시로서 사용하려는 의사로 사용하였는지에 따라 판단할 문제일 뿐 일반 수요자 등이 등록상표의 사용을 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부는 그 판단을 좌우할 수 없다는 취지의 대상판결의 판시는 ‘출처표시로서의 사용에 관한 수요자의 인식가능성’에 한정하여 그것이 상표의 사용 여부를 좌우하는 절대적 요소가 되지 않는다는 정도의 뜻으로

19) 대법원 2012. 1. 27. 선고 2011후3025 판결.

20) 대상판결이 선고된 뒤인 2014. 5. 9. 제3자가 청구한 무효심판에서 특허심판원은 청구인을 비롯한 여러 업체들에 의해 양파꽃 문양이 사용되어 온 기간과 문양의 형태, 사용 범위 등 거래실정에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표가 내열도기, 법랑냄비 등의 지정상품에 사용될 경우 자타상품의 출처표시로서의 식별력을 인정할 수 없어 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 아니한 상표에 해당한다는 이유로 그 등록을 무효로 하는 심결을 하였고(특허심판원 2014당1102 심결), 이 심결에 대해 원고가 취소청구를 하지 않아 이 사건 등록상표는 등록무효로 확정되었다. 위 무효심결에서 인용된 선사용상표들은 다음과 같다.



21) 이 점에서 이 사건은 등록상표가 나름의 식별력을 갖추고 있던 것으로 보이는 ‘포트메리온 보태닉 가든’ 사건과 구분된다. 해당 사건의 등록상표는 접시, 찻잔 등을 지정상품으로 하고 원형으로 연속 배열된 일사귀 문양으로 구성된 도형상표였는데, 불사용취소심판 사건인 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결과 상표권 침해 사건인 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결은 도자기 그릇의 테두리를 따라 원형으로 일사귀 문양을 배열한 상표권자 및 침해자의 각 사용형태에 대해 순전하게 디자인이나 장식용으로 사용된 것이 아니라 상품의 출처 표시를 위하여 사용된 것으로서 상표로서 사용된 것이라는 일치된 판단을 하였다.

22) 대법원 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결.

23) 특허법원 2016. 11. 18. 선고 2016허5439 판결.

24) 특허법원 2018. 9. 14. 선고 2017허7180 판결.

25) 특허법원 2018. 1. 30. 선고 2017허5849 판결, 특허법원 2018. 1. 30. 선고 2017허5856 판결.

새겨야지, 불사용취소심판에서는 수요자의 인식이 의미가 없거나 상표권자 등의 주관적 의사가 유일한 판단기준이 된다는 뜻으로 확장하여 해석하는 것은 적절치 않다고 본다.

대상판결이 선고된 뒤로 이를 인용한 몇몇 특허법원 판결들이 확인되는데, 대부분은 일반론으로서의 설시에 그치고 있다. 사안의 해결을 위해 대상판결을 인용한 특허법원 판결들은 위 판시의 의미를 출처표시로서의 사용의사에 더 잡아 사용한 경우라면 일반 수요자 등의 출처표시 인식가능성은 등록상표의 사용을 인정하는 데 장애가 되지 않는다고 하여 권리범위확인심판과 불사용취소심판에서의 상표 사용 판단기준을 서로 다른 차원의 문제로 해석하는 판결,²³⁾ 일반 수요자 등이 실사용표장을 상품의 출처표시로서 인식할 수 있다면 곧바로 상표권자 등의 출처표시 사용의사를 인정할 수 있지만 일반 수요자 등이 이를 출처표시로서 인식할 수 없는 경우에는 사용의사를 추단할 수 있는 객관적 사정이 있어야 비로소 등록상표의 사용을 인정할 수 있다고 하여 불사용취소심판에서의 상표 사용 인정 요건을 권리범위확인심판에서의 상표 사용에 비해 완화하여 해석하는 판결,²⁴⁾ 사용된 표장의 구성에 비추어 통상사용권자

의 출처표시 사용의사를 인정하면서 같은 사정을 바탕으로 일반 수요자 등도 해당 표장을 통상사용권자의 상품의 출처표시로서 인식하였을 것이라고 하면서도 설령 일반 수요자 등이 이를 출처표시로서 인식하지 못한다고 하더라도 그러한 사정이 불사용취소심판과 관련하여 등록상표의 사용을 인정하는 데 장애가 될 수 없다고 하여 추상적인 기준 정도로만 원용하고 있는 판결²⁵⁾ 등으로 통일되어 있지는 않은 것으로 보인다. 그러므로 대상판결의 판시가 사안의 해결에 있어 갖는 구체적인 의미는 추후 규명되어야 할 과제로 보인다.

IV. 결어

대상판결은 별개의 제도적 목적을 지닌 상표심판에서 각자 독자적인 판단방법을 적용할 수 있음을 선언함으로써 대법원의 기존 입장을 유지하면서, 이를 불사용취소심판과 권리범위확인심판 간의 관계로 구체화하여 두 심판에서 '상표의 사용' 여부의 판단기준이 서로 일치하지 않을 수 있음을 확인하였다는 데에서 그 의의를 찾을 수 있다.