
판촉품의 판매에 따른 상표의 사용 인정에 대한 비판적 고찰

— 대법원 2013.12.26.선고 2012후1415 판결을 중심으로 —

정 태 호*

목 차

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| I. 서 론 | 한 해석 |
| II. 대상판결의 경과 및 내용 | 3. 독일에서의 사용 상품의 개념에 관
한 해석 |
| 1. 이 사건의 개요 | IV. 대상판결에 대한 구체적인 검토 |
| 2. 원심판결의 요지 | 1. 원심에서 판단된 주요 쟁점들에 대
한 검토 |
| 3. 상고이유의 요지 | 2. 대상판결에서 추가적으로 판단된
쟁점들에 대한 검토 |
| 4. 대상판결의 요지 | |
| III. 상표법상 불사용취소심판에서의 사
용 상품의 개념 | V. 결 론 |
| 1. 상표법상 상품의 개념에 관한 해석 | |
| 2. 일본에서의 사용 상품의 개념에 관 | |

* 원광대학교 법학전문대학원 부교수.

초 록

상표법상 상품이라 함은 거래사회에서 유통되는 유체물이어야 하고 유통 경제상 자기의 것과 타인의 것을 식별함에 의의가 있는 것, 즉, 반복 거래의 대상이 되며 자타상품을 식별할 가치가 있는 것을 말한다. 따라서 판촉품은 그 자체가 교환가치 및 독립된 상거래의 목적물이 될 수 없는 광고매체물에 해당되므로, 원칙적으로 이러한 판촉품에 등록상표가 표시된 것은 등록상표의 사용이라고 할 수 없다. 그리고 일본의 판례와 학설은 독립성, 유통성, 교환가치성, 유사성 등을 상품의 정의에 관한 구성요소로 언급하고 있는데, 이중 하나만을 충분 조건으로 하는 것이 아니라, 독립성을 중심으로 하여 전체적으로 해당 요소들을 모두 고려해서 상표의 사용 여부를 판단해야 한다. 독일에서도 불사용취소심판에서의 등록상표의 사용에 관한 판단에서 “진지한 사용”을 고려하여 상표 사용자의 상품 사용에 관한 의도와 목적을 중요시한다. 그런데 대법원 2012후1415 판결(이하, “대상판결”이라 함)에서는 이상과 같은 상표의 사용에 관한 상품성에 대해서 상당한 오해와 비판을 불러일으킬 수 있는 판단을 하고 있다. 즉, 상표 사용자의 상품에 대한 의도 및 목적은 간과한 채, 판촉품의 판매라는 결과만으로 등록상표의 사용을 인정하고 있는 것이다. 대상판결의 이러한 판단 내용은 향후 실무계에서 등록상표의 사용실적 입증 등에 상당한 오해와 악용을 초래할 여지가 충분히 있다. 따라서 이 논문에서는 대상판결에서의 판촉품의 판매에 따른 상표의 사용 인정에 대해서 일본과 독일에서의 해석을 근거로 하여 비판적으로 고찰하고 있다.

주제어

상품, 판촉품, 광고매체물, 독립성, 유사성, 상표의 사용, 불사용취소심판, 진지한 사용, 대법원 2012후1415 판결

I. 서 론

상표법상 불사용취소심판제도는 상표권의 권리남용 방지와 타인의 상표 선택의 자유 등을 보장하기 위해 등록주의하에서 사용주의를 가미한 것으로 상표권자의 상표 사용을 촉진시키기 위하여 도입된 제도라고 할 수 있다.¹⁾ 따라서 특허청이라는 정부기관으로부터 독점배타권인 상표권을 부여받은 상표권자에게는 국내의 거래시장에서 해당 등록상표를 활발히 사용하여 국내의 산업발전에 이바지하여야 할 의무도 아울러 부과되고 있다고 하겠다. 그런데 이와 같이 국내의 산업발전에 이바지할 정도의 상표의 사용은 실제로 거래 대상이 되기 위한 목적으로 만들어진 상품에 사용되어야 하는 것이고, 실제적인 거래 상품에 상표가 표시되어 판매 등이 되지 않으면 상표등록이 취소될 수 있는 것이다.

따라서 불사용취소심판과 관련된 등록상표의 사용 여부에 대한 판단에서 상표 자체의 동일성 있는 사용에 관한 것뿐만이 아니라, 어떠한 상품에 등록상표를 사용하였는지가 상표의 사용 여부 판단에 매우 중요한 것이며, 등록상표가 표시된 상품이 해당 상품 자체의 식별기능이나 출처표시기능을 하고 있는지를 실질적으로 살펴 등록상표의 사용 여부를 판단하여야 하는 것이 특히 중요하다.²⁾

그런데 최근의 대법원 2013.12.26. 선고 2012후1415 판결(이하, ‘대상판결’이라 함)에서는 이상과 같은 상표의 사용에 관한 상품성에 대해서 상당한 오해와 비판을 불러일으킬 수 있는 판단을 하고 있는데, 다름이 아니라 상표

1) 박태일, “영문자·한글 음역 결합 상표의 사용에 관한 연구 —대법원 2013.9.26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결을 중심으로—,” 『지식재산연구』 제9권 제4호(2014.12), 9면.

2) 이와 관련하여 상표적 사용으로 인정되지 않는 다른 예들을 살펴보면, 상표의 비상업적 사용, 비교광고에서의 사용, 비판이나 인용 등의 사용 또는 뉴스에서의 사용 등은 실질적으로 출처표시기능을 하고 있는 것이 아니므로, 상표적 사용이라고 볼 수 없다(나종갑, “상표권의 범위와 한계 —헌법적 관점을 중심으로,” 『지식재산연구』 제7권 제1호(2012.3), 57면).

사용자의 상품에 대한 의도 및 목적은 간과한 채, 관측품의 판매라는 결과만으로 등록상표의 사용을 인정하고 있는 것이다. 대상판결의 이러한 판단 내용은 향후 실무계에서 등록상표의 사용실적 입증 등에 상당한 오해와 악용을 초래할 여지가 충분히 있는 것으로서 자세히 분석하여 그 비판점에 대해서 따져 볼 필요가 있는 매우 중요한 것이라고 하겠다.

따라서 이하에서는 이러한 대상판결의 사건과 판단 내용 등을 구체적으로 분석한 후, 우리나라와 비슷한 불사용취소심판제도의 법제를 가지고 있는 일본 및 독일에서의 해석을 비교하여 검토함으로써 대상판결에 대하여 비판적으로 고찰함과 아울러 상표의 사용에 관한 상품성 판단의 바람직한 해석 방향에 대해서도 언급하고자 한다.

II. 대상판결의 경과 및 내용

1. 이 사건의 개요

원고가 상표권자인 이 사건 등록상표는 “”이며, 해당 상표의 지정 상품은 상품류 구분 제3류의 나리싱크림, 매니큐어, 향수 등이다. 그런데 이 사건의 경과를 정리해 보면, 피고가 이 사건 등록상표에 대해서 불사용으로 인한 상표등록의 취소심판을 청구하였고, 특허심판원에서 이것이 인용되자 원고가 특허법원에 심결취소소송을 제기하였는데, 특허법원에서 이하의 원심판결의 요지처럼 심결을 취소하는 판결을 내리자 피고가 이에 대해서 상고하여 대법원에서 판단이 이루어진 사건이다.

2. 원심판결의 요지³⁾

(1) 원고의 주장

원고는 2008년 12월경 향수에 이 사건 등록상표를 표시하였고(이하 ‘① 주장’이라 함), 2010년 7월경 향수에 이 사건 등록상표를 표시하였으며(이하 ‘② 주장’이라 함), 같은 무렵 위와 같이 이 사건 등록상표가 표시된 향수를 직영점에서 우수고객에게 마일리지 차감 방식으로 제공하거나(이하 ‘③-㉗ 주장’이라 함), 같은 향수를 대리점에 판매하였을 뿐만 아니라(이하 ‘③-㉘ 주장’이라 함), 원고로부터 위 향수를 구매한 대리점들도 이를 다시 우수고객에게 마일리지 차감방식으로 제공하거나 일반고객에게 판매하였다(이하 ‘③-㉙ 주장’이라 함). 따라서 이 사건 등록상표는 상표권자인 원고에 의하여 그 지정상품 중 하나인 향수에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 할 것이다.

(2) 인정되는 사실관계

원고는 2010.7.1. 원고의 자회사로서 개발업체인 주식회사 A를 통하여 B라는 업체에게 표장(, 이하 ‘실사용상표’라 함)이 표시된 베이비 파우더 향수(이하 ‘이 사건 향수’)를 납품하도록 요청하는 작업지시서를 보냈다. 원고는 2010.7.5. B가 제작한 용기에 원액을 넣는 방법으로 직접 제작하기로 한 C라는 업체로부터 이 사건 향수(규격 30ml) 500개를 1개당 10,000원에 제작하겠다는 견적서를 받았고, 같은 날 그 업체에 위 견적서 내용대로 제작할 것을 주문하는 발주서를 보냈다. 원고는 2010.7.26. C에게 그 대금을 지급하고 이 사건 향수 500개를 납품받은 다음, 2010.7.29. 위 500개 중 합계 80개를 각 대리점에 판매하였다.⁴⁾

3) 특허법원 2012.4.12. 선고 2011허10085 판결의 판시 내용 참조.

4) 이하의 표에서의 순번 1, 2, 4의 판매대금은 모두 당초 원고의 위 발주 단가 10,000원/개의 비율로 계산한 금액이므로 달리 원고의 판매 이윤이 존재하지 아니하는 것처럼 보이지만, 이에 대하여 원고의 상무이사인 증인 Y는 “같은 날 함께 판매한 여성핸드백 등의

(3) 이 사건 등록상표의 사용 여부

원고가 2010.7.1. 실사용상표가 표시된 이 사건 향수에 관한 작업지시를 하고, 2010.7.5. 이에 관한 구체적인 견적서와 발주서를 교환한 다음, 2010.7.26. 이 사건 향수 500개를 납품받은 점에 비추어 보면, 원고는 이 사건 등록상표의 상표권자로서 적어도 위 납품 일자인 2010.7.26.에 이르러 실사용상표를 이 사건 등록상표의 지정상품인 향수에 표시함으로써 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 실사용상표를 사용하였다고 볼 수 있다.

또한 원고가 2010.7.29. 이 사건 향수 80개를 대리점에 판매한 점에 비추어 보면, 원고는 이 사건 등록상표의 상표권자로서 같은 무렵 이 사건 등록상표의 지정상품인 향수에 실사용상표를 표시한 것을 양도함으로써 이 점에서 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 실사용상표를 사용하였다고 볼 수 있다.

(4) 소 결

이상을 종합하면, 원고의 위 ① 주장이나 ③-㉔ 및 ③-㉕ 주장에 관하여 나이가 살펴볼 필요 없이,⁵⁾ 이 사건 등록상표는 상표권자인 원고에 의하여 그

상품에서 이윤을 남기는 대신에 이 사건 향수에 대해서는 별도의 이윤을 남기지 않기로 하였다”는 취지로 증언하였다(원심의 판결문 참조).

순 번	대리점 명칭	판매수량	판매대금
1	M점	20개	200,000원
2	N점	15개	150,000원
3	P점	30개	384,000원
4	G점	15개	150,000원

5) 피고는 원고가 2010년 7월경 이 사건 등록상표가 표시된 향수를 직영점에서 우수고객에게 마일리지 차감 방식으로 제공하였다는 내용의 원고의 ③-㉔ 주장 및 원고의 대리점들이 원고로부터 제공받은 위 향수를 다시 우수고객에게 마일리지 차감방식으로 제공하였다는 내용의 ③-㉕ 주장과 관련하여, 위와 같은 제공행위는 상품의 판매촉진 또는 고객에 대한 사은품의 제공 등과 마찬가지로 목적으로 이른바 ‘광고매체가 되는 물품’에 사용한 행위에 해당할 뿐이고, 그 자체로서 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품에 이 사건 등록상표를 표시한 행위로 볼 수 없다고 주장하였으나, 원심인 특허법원에서 원고의 ③-㉔ 및 ③-㉕ 주장을 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표가 국내에서 정당하게 사용되었다고 판

지정상품 중 하나인 향수에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 할 것이다.

3. 상고이유의 요지

원고가 실사용상표를 표시한 ① 이 사건 향수를 발주·납품받은 행위 및 ② 이와 같은 이 사건 향수를 대리점에 대가를 받고 양도한 행위는 타 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 이루어진 것이므로, 이는 ‘광고매체가 되는 물품’에 사용한 행위에 관한 것이어서 이를 정당한 ‘상표의 사용’ 행위로는 볼 수 없음에도, 이와 달리 판단한 원심 판결에는 불사용에 의한 상표등록취소심판에서의 ‘상표의 사용’에 관한 법리 오해, 채증법칙 위반 및 심리미진의 위법이 있다.

4. 대상판결의 요지

구 상표법(2011.12.2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제6호에 의하면 ‘상표의 사용’이란 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말하며, 여기에서 말하는 ‘상품’은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다(대법원 2004.5.28.선고 2002후123 판결 등 참조).

원심판결 이유 및 기록에 의하면, ① 원고가 2010.7.26. 자신의 주된 판매 상품인 핸드백 등의 우수고객들에게 마일리지 차감방식으로 제공하기 위하여 향수 500개(규격 30ml)를 1개당 10,000원에 주문·제작하였는데, 그 향수

단을 내렸고, 대상판결에서도 ③-㉔ 및 ③-㉕ 주장에 관해서는 판단하지 않고 있다.

의 용기 및 포장 박스에 이 사건 등록상표(등록번호 제554096호)와 동일한 원심 판시 실사용상표를 표시한 점, ② 원고가 2010.7.26. 위 향수 중 80개를 자신의 대리점들에게 1개당 10,000원 내지 12,800원을 받고 판매한 점, ③ 원고 및 원고의 대리점들은 주로 위 향수를 우수고객들에게 마일리지 차감 방식으로 제공하였는데, 일부 고객들에게는 1개당 20,000원에 판매하기도 한 점, ④ 위 향수는 일반 거래시장에서 유통되는 향수 제품과 규격, 용기, 포장 박스 등이 유사한 점, ⑤ 핸드백 등을 생산·판매하는 회사가 향수 제품을 함께 생산하거나 판매하기도 하는 점 등을 알 수 있다.

위와 같은 향수의 거래 현황, 그 규격·포장 형태 등을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 위 향수는 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품에 해당한다고 할 것이므로, 위 향수의 포장 등에 실사용상표를 표시하거나 이러한 향수를 양도하는 것은 상표의 사용이라고 할 것이다.

따라서 위 향수를 상품으로 보아 원고가 위 향수의 포장 등에 실사용상표를 표시하고 이러한 향수를 원고의 대리점들에게 양도한 것을 이 사건 등록상표의 사용이라고 판단한 원심은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상표의 사용에 관한 법리오해 등의 잘못이 없다(상고기각).

Ⅲ. 상표법상 불사용취소심판에서의 사용 상품의 개념

1. 상표법상 상품의 개념에 관한 해석

(1) 상표의 사용과 관련된 상품의 개념

상표법 제73조 제1항 제3호⁶⁾는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우를

6) 2016.9.1.시행 개정 상표법에서는 제119조 제1항 제3호에 해당한다.

상표등록 취소사유의 하나로 규정하고 있다. 그런데 상표는 상품에 사용되는 표지이고 상품은 상표법상의 개념임에도 상표법은 상품의 개념에 대한 별도의 정의규정을 두고 있지 않다. 따라서 ‘상품’의 정의에 대한 해석이 필요한데 이는 일반적인 상품학상의 개념에 의할 것은 아니고 상표제도의 목적에 비추어 사회경제상의 통념에 따라 결정하여야 할 상대적 개념으로 보는 것이 통설적인 해석이다.⁷⁾

한편, 상표는 자타상품을 식별하기 위하여 상품과 관련해서 사용하는 표지이므로, 상품이라 함은 거래사회에서 유통되는 유체물이어야 하고, 유통경제상 자기의 것과 타인의 것을 식별함에 의의가 있는 것, 다시 말하면 “운반 가능한 유체물로서 반복 거래의 대상이 되며 자타상품을 식별할 가치가 있는 것”을 말한다고 할 것이다.⁸⁾ 따라서 선전광고용의 성냥이나 비누, 명절에 선물하는 수첩이나 수건 등은 객관적으로 볼 때에 상품이 틀림없으나 광고선전을 하는 자측에서 볼 때에는 해당 물품들은 그 반포의 시점에서 거래의 대상이 아니라 광고선전의 수단에 지나지 아니하므로, 자기가 제조하는 제품, 예를 들면 기계에 대하여 등록되어 있는 ‘A’라는 상표를 비누나 수건, 성냥 등에 부착하여 배포하는 것은 기계에 대한 광고로 볼 수 있는 것이며,⁹⁾ 비누 등의 상품에 대하여 상표를 사용하였다고는 볼 수 없다.¹⁰⁾

이와 같이 ‘광고매체가 되는 물품’에 상표를 표시한 경우에 위 물품이 ‘상

7) 송영식 외 6인 공저, 『송영식 지적소유권법(하)』, 육법사, 2008, 52면; 윤선희, “상표의 사용에 관한 연구,” 『발명특허』 제33권 제1호(2008.1), 21면; 손지원, “상표의 기능과 상표법상 상표적 사용의 관계,” 『발명특허』 제34권 제9호(2009.9), 69면; 김원오, “상표법상 ‘상표의 사용’을 둘러싼 법적 쟁점과 과제,” 『정보법학』 제14권 제1호(2010), 50면.

8) 권택수, “이른바 ‘광고매체가 되는 물품’에 상표를 표시한 경우 이를 상표의 사용이라고 볼 수 있는지의 여부,” 『대법원판례해설』 제38호(1999.6), 625면.

9) 여기서의 ‘광고’의 의미에는 손님을 끌어서 구매력을 발휘하기 위하여 상품이나 서비스에 관한 정보를 시청각 등의 감각을 통하여 소비자에게 널리 알려 구매자나 찬동자를 얻으려고 하는 의도적 활동 또는 그 내용으로서, 신문, 잡지, 팸플릿, 카탈로그, 광고지, 캘린더, 간판 등의 상품들에 의한 광고가 포함된다(유영선, “인터넷 광고와 상표의 사용,” 『대법원판례해설』 제92호(2012.5), 437-438면).

10) 박성호, “‘광고매체가 되는 물품’에 대한 등록상표의 사용과 상표등록의 불사용취소심판,” 『창작과 권리』 제18호(1999.6), 76면; 권택수, 위의 논문, 625-626면.

품'인지 여부가 문제되는데, 이 점은 실무상 상표의 사용과 관련되어 광고매체가 되는 물품에 상표를 표시한 경우 이를 등록상표의 사용으로 볼 수 있는지 여부에 관한 쟁점에서 주로 논의되고 있는 것이다.¹¹⁾

이와 관련하여 기존의 교과서나 논문 등에서는 대법원 판결 및 1개의 하급심 판결의 해석을 그대로 인용하고 있는데, 대법원에서는 상표법 제73조 제1항 제3호의 적용과 관련하여 여기에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미하므로,¹²⁾ 등록상표의 지정상품에는 해당한다고 하더라도 이른바 '광고매체가 되는 물품'에 상표를 표시한 경우에는 그 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없기 때문에, 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다고 판시하고 있다.¹³⁾

(2) 구체적인 관련 사례의 검토

1) ROADSHOW 사건(대법원 1999.6.25.선고 98후58 판결)

피심판청구인(상표권자)은 종전부터 자신이 발행하여 오던 영화·음악·연예인 등에 관한 정보를 담은 'ROADSHOW, 로드쇼'라는 월간잡지의 독자들에게 보답하고 그 구매욕을 촉진시키기 위하여 사은품으로 외국의 유명한 영화배우들의 사진을 모아 이 사건 등록상표인 'WINK'라는 제호의 책자를 발행하여 독자들에게 제공하였음을 알 수 있으므로, 위 'WINK'라는 제호의 책자는 그 자체가 교환가치를 가지고 거래시장에서 유통될 가능성이 있는 독립된 상거래의 목적물이 될 수 없어 '광고매체가 되는 물품'에 해당된다고 할 것이고, 따라서 위 책자에 이 사건 등록상표가 제호로 사용된 것은 이 사건 등록상표의 사용이라고 할 수 없다.

11) 권택수, 위의 논문, 626면.

12) 대법원 2004.5.28.선고 2002후123 판결.

13) 대법원 1999.6.25.선고 98후58 판결.

2) CASS 사건(서울지방법원 1995.10.24.자 95카합3529 결정¹⁴⁾)

맥주 등을 지정상품으로 하는 등록상표 ‘CASS’의 상표권자인 피신청인이 ‘CASS’ 상표가 부착된 맥주의 최초의 시판을 기념하고 그 선전광고를 위하여 피신청인 회사의 임시고용직원 및 피신청인 회사의 제품을 취급하는 주류도매점의 직원들에게 ‘CASS’ 상표가 부착된 티셔츠 등을 무료로 배포하였고, 또한 피신청인 회사의 맥주의 선전광고를 위한 무료 시음대회를 개최하면서 위 시음대회 행사를 진행하는 피신청인 회사의 직원이나 아르바이트생 등에게 ‘CASS’ 상표가 부착된 티셔츠 등을 무료로 배포하자, 제45류 수영복, 티셔츠 등을 지정상품으로 하는 등록상표 ‘CASS’의 상표권자가 피신청인을 상대로 상표권 침해를 이유로 상표사용금지 가처분을 신청한 사건에서 상표법상 ‘상표의 사용’이라 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등을 말하는데, 여기서 말하는 상품이라고 함은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 말한다고 할 것이다. … (중략) 따라서 피신청인이 배포한 위 티셔츠 등은 피신청인이 그의 상품인 카스맥주의 선전광고 또는 판매촉진의 목적으로 피신청인의 상품을 취급하는 자 또는 그에 관련되는 자에 한정하여 무상으로 배포한 것이라고 할 것이므로, 위 티셔츠 등은 그 자체가 독립된 상거래의 목적물인 상품이 아니라 피신청인의 상품인 카스맥주의 단순한 광고매체에 지나지 아니한다고 보아야 할 것이다. 따라서 피신청인이 위와 같은 경위로 ‘CASS’ 상표가 부착된 티셔츠 등을 배포한 행위는 신청인의 상표의 사용에 해당하지 아니하여 이는 신청인의 상표를 침해하는 것이라고 할 수 없다.

(3) 소 결

이상과 같이 우리나라의 학설 및 판례에서는 그 자체가 교환가치를 가지

14) 해당 사건에서 신청인들은 상표사용금지 가처분신청이 기각되자 항고하였지만, 이 또한 항고기각되었으며(서울고등법원 1995.12.30.자 95라202 결정), 이에 신청인들은 대법원에 재항고하였는바, 그 후 당사자 간에 화해가 이루어져 재항고 취하로 사건은 종결되었다. 이것은 하급심에서의 상표권 침해가처분 사건이지만 ‘광고매체가 되는 물품’에 관한 사례에도 해당되어 본 사건과 관련성이 있으므로, 여기서 다루는 것이다.

고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없는 판촉품 내지 광고 매체물 등에 상표를 표시한 것을 상표의 사용이라고 볼 수 없는 것으로서 판단하고 있다. 즉, 이상의 판결들에서의 판단 법리를 정리하여 본다면, 상표법상의 상품이란 ‘교환가치’를 가진 독립된 ‘상거래의 목적물’이며 일반시장에서 ‘유통에 제공되는 것’을 목적으로 하는 것이므로, 장래에 있어서 유통될 개연성이 인정되지 않으면 상품성이 부정되는 것이어서 지정상품에 해당되는 광고판촉품에 대하여 등록상표를 사용하는 것만으로는 불사용에 의한 취소심결을 면할 수 없게 된다.¹⁵⁾ 그런데 판촉품 내지 광고매체물 자체의 거래과정(양도 등)에서의 유사성 여부에 따른(즉, 판매 등에 따른) 상표의 사용 여부를 판단하는 기준에 대해서는 우리나라의 학설이나 판례에서 구체적으로 다루어지지 않았다.

따라서 이하에서는 우리나라의 불사용취소심판제도와 비슷한 제도를 운영하고 있는 일본과 독일에서의 불사용취소심판에 있어서 그 거래과정의 유사성 여부와 관련된 사용상품의 개념과 상표의 사용에 관한 일반론을 검토하고자 한다.

2. 일본에서의 사용 상품의 개념에 관한 해석

(1) 일본에서의 상품의 정의에 관한 해석 동향

불사용취소심판에 관한 일본 상표법 제50조¹⁶⁾에서의 사용과 관련된 ‘상품’이라고 하기 위해서는 시장에서 독립하여 상거래의 대상으로 유통에 제공되는 물건이 아니면 안 된다.¹⁷⁾ 그러나 일본에서도 상표법상 상품의 정의를 직접 정한 규정은 없는데, 상품의 정의에 관한 대표적인 판결이라고 일컬어지는 “모쿠바자(木馬座)” 사건¹⁸⁾에서는 비록 상표권 침해 사건에 해당되지

15) 김원오, 앞의 논문, 55면.

16) 우리나라 상표법상 불사용취소심판에 관한 규정에 해당한다.

17) 中山信弘 외 3인 編, 비교상표판례연구회 역, 『상표판례백선』, 박영사, 2011, 269면.

18) 横浜地判川崎支部昭63・4・28 昭和61(ワ)363, 無体例集20卷1号223頁.

만 상품의 정의에 관하여 다음과 같이 판시하고 있다.¹⁹⁾

즉, “피고는 봉제인형극의 기획, 제작 및 흥행을 그 영업 목적으로 하고 있으며, 주로 나고야 각지에서 봉제인형극을 공연하고, 피고 자신이 주최자가 되어 극장 입장권의 판매 활동을 하거나 또는 피고 자신이 주최자가 되지 않고 다른 주최자에게 봉제인형극을 일괄 판매하는 방법(이하, ‘판매 공연’이라 함)으로 영업을 하고 있는바, 본건 물품은 전부 피고의 봉제인형극의 공연을 위해 사용되는 것이고, 그중에서 포스터, 전단지는 봉제인형극의 선전, 광고를 위한 것으로, 팸플릿 및 프로그램은 봉제인형극의 안내, 해설을 위한 것이며, 관람 신청 봉투는 관람 희망자의 관람 신청을 위해 사용되는 것임이 인정된다. 그리고 그 선전, 광고를 위한 포스터 및 전단지, 그 관람 신청을 위한 관람 신청 봉투, 그 안내, 해설을 위한 팸플릿 및 프로그램은 전부 상술한 바와 같이 피고에 의한 봉제인형극의 선전, 안내 등의 이용에 제공되고 있는 것으로서, 그 자체가 독자적인 상거래의 대상으로서 유통성을 가지고 있는 것이라고 인정할 수는 없기 때문에(중요한 것은 특히 피고가 팸플릿을 판매하여, 이익을 얻고 있었는지가 의심되지만, 팸플릿이 유상이었다고 치더라도, 팸플릿 자체가 봉제인형극의 존재를 떠나서 독자적으로 상거래의 대상으로서 유통성 내지는 교환 가치를 가지고 있었다고는 볼 수 없다), 이러한 것들에 대하여 상표법상에서 말하는 상품이라고는 볼 수 없다.”고 판시하고 있는 것이다.

이상의 판시 내용은 팸플릿 등의 상품의 유상성 여부에 관계없이(즉, 팸플릿 등이 판매된 사실이 있었더라도) 상품 그 자체가 독자적인 상거래의 대상으로서 유통성을 가지고 있지 않는 것이기 때문에 상표법상 상품으로 되지 않으므로, 상표법상 상표를 상품에 사용한 것으로 볼 수 없어 팸플릿 등에 관한 상표권의 침해가 성립되지 않는다고 보고 있다.

한편, 일본의 학설상으로는 상품이란 독립된 상거래의 대상으로서의 유통성 내지는 교환 가치를 가진 것 등이라고 정의하고 있는 견해가 많은데, 여기에 유상성을 상품의 요건으로 하는 견해도 있다.²⁰⁾ 이에 반해 반복해서 거

19) 名越秀夫, “商標法上の商品・役務概念の検討 — 商標の使用について,” 『パテント』 Vol.62 No.4(別冊 No.1)(2009), 58-59면 참조.

래의 대상이 될 수 있는 유체물로서 운반 가능한 것,²¹⁾ 일반 시장에서 유통에 제공되는 것을 목적으로 하여 생산되는 유체물,²²⁾ 유통 과정에 놓여질 수 있는 것²³⁾ 등을 상품의 요건으로 하는 학설도 있다.²⁴⁾

그런데 이러한 상표의 정의를 상표의 기능과의 관계에서 정리하여 볼 때에, 상표의 기능이 출처표시기능, 선전광고기능, 품질보증기능임을 고려한다면, 그 대상인 상품은 본질적으로는 상표에 의한 이러한 기능들을 하기에 충분한 대상물이어야 한다고 할 수 있다.²⁵⁾

(2) 상품의 정의에 관한 구성요소

상품의 정의와 관련해서 일본의 판례와 학설은 ① 독립성, ② 유통성, ③ 교환가치성, ④ 유상성, ⑤ 대량생산가능성, ⑥ 유체물성을 상품의 정의에 관한 구성요소로 언급하고 있는데, 대다수는 이 가운데 하나를 충분 조건으로 하는 것이 아니라, 전체적으로 해당 요소들을 모두 감안하여 판단하는 것으로 언급하고 있다.²⁶⁾ 이상의 상품의 정의의 요건 중에서 ①의 독립성, ②의 유통성, ③의 교환 가치성, ④의 유상성은 거래의 행위 국면에 속하는 요소이고, ⑤의 대량생산 가능성 및 ⑥의 유체물성은 상품과 같은 거래의 객체 자체의 성질에 속하는 요소라고 언급되고 있기도 하다.²⁷⁾

20) 名越秀夫, 위의 논문, 59면.

21) 紋谷暢男 編著, 『商標法50講』, 法律出版社, 1987, 19면.

22) 満田重昭, “商品の概念,” 『判例商標法』(1991), 73-79면.

23) 高林克己, “特許庁の審決を取り消した判決事案の研究-32-,” 『判例時報』 1252号(1987. 12), 19면.

24) 名越秀夫, 앞의 논문, 59면.

25) 小野昌延 編, 『注解 商標法(上卷)』, 青林書院, 2005, 86면에서는 “거래시장에서 제공되고, 각각이 대체성을 지닌 다수의 동종 대상물 중에서, 원하는 대상물을 상표에 의해 선택하여 입수하는 행위가 존재하는 한에 있어서는 그 대상물은 상표법상 ‘상품’으로서 보호하는 것이 법의 목적에 부합하는 것일 것이다.”라고 언급하는 견해가 있기도 하다.

26) 名越秀夫, 앞의 논문, 59면.

27) 名越秀夫, 앞의 논문, 60면.

(3) 상품의 정의의 각각의 구성요소에 대한 구체적인 검토

1) 독립성

독립성이란 그 상품이 다른 상품이나 서비스업의 거래에 부수적으로 거래되는 것이 아니라, 별개로 거래의 대상이 된다는 의미이다.²⁸⁾ 독립성이 언급된 주요한 판결로서는 이하와 같이, 거래의 대상 상품 또는 서비스의 부속물 등이 많다.

예를 들면, BOSS 사건(상표권 침해소송 사건임)²⁹⁾에서는 광고선전물로 배부된 티셔츠 등은 그 자체가 독립된 상거래의 목적물인 상품이 아니라, 판매자의 주요 거래 상품인 전자악기의 단순한 광고 매체에 지나지 않는다고 판시하고 있으며, 보증서 사건(갱신등록에 대한 심결취소소송 사건임)³⁰⁾에서는 상표가 표시된 원고의 보증서는 특정인에 대하여 약품 등의 판매품과 함께 특정한 목적하에 고객에게 무상으로 배포되는 것에 불과하다고 판시하였다. 그리고 일요석간 사건(불사용취소심판에 대한 심결취소소송 사건임)³¹⁾에서는 피고가 “일요석간”이라는 인쇄물을 무료로 배포한 것은 피고의 아사히신문 대리판매영업의 고객에 대한 서비스임에 불과하고, 원래 상거래로서 이루어진 것이라고 할 수 없으므로, 해당 인쇄물은 상표법 제2조에서 말하는 상품이라 하기에 부족하다고 판시하였다.

종래에는 이러한 독립성의 요건에 대하여 단순히 상품의 개념의 단계에서만 파악하는 견해가 주를 이루었으나, 이것을 단순하게 상품의 개념 자체로서만이 아니라 상표 사용의 문제로서 주로 받아들여야 한다는 것이 다수설적인 견해로 되었고,³²⁾ 현재는 통설적인 견해가 되었다고 할 수 있다. 즉, 독립성과 같은 요소는 상품이라는 객체 그 자체의 성질이라고 하기 보다는 그

28) *Ibid.*

29) 大阪地判昭62・8・26昭和61(ワ)7518, 『無体集』19卷2号268頁.

30) 東京高判平元・11・7平成元(行ケ)139号, 『無体集』21卷3号832頁.

31) 東京高判昭52・8・24昭和50(行ケ)154号, 『無体集』9卷2号572頁.

32) 網野誠, 『商標法の諸問題』, 東京布井出版, 1983, 115면; 井上有里子, “[商事判例研究] 人形劇のポスター, 入場券等に付された標章と商標権侵害 — 木馬座事件 — 横浜地川崎支判昭和63・4・28,” *ジュリスト*, 979号(1991), 104면.

자체의 취급 방법, 그 행위가 이루어진 상황에 유래하는 것이므로, 독립성은 상품 자체보다는 상표로서의 사용의 개념의 문제로서 다루는 것이 더욱 자연스러운 해석이 될 것이다.³³⁾

따라서 이를 상품의 기능적인 측면에서 말하자면, 주요한 상품이나 서비스의 광고선전물임이 명백하다고 하는 것은 상품 자체가 상표가 붙여진 상품이나 서비스를 식별하는 기능을 갖지 않는 방법으로 사용되고 있는 것이며, 그 상품에 대해서는 상표로서의 사용이 이루어지지 않는다고 보아야 할 것이다.³⁴⁾

결국 불사용취소심판에서는 사용의 실태에 관한 구체적인 주장 및 입증이 이루어져야 하는데, 주장 및 입증의 대상이 되는 것은 상품 자체가 존재하는지의 여부가 아니라, 어디까지나 지정된 상품에 상표를 사용하고 있는지의 여부이므로, 상표권자는 등록상표가 지정상품에 어떻게 사용되었는지를 증거로서 제출해야만 하는 것인 바, 여기에서 이상과 같은 독립성의 개념 및 요건이 매우 중요하게 작용한다고 할 수 있다.

2) 유통성

유통성이란 그 상품이 시장에서 양도되는 대상인지에 대한 개념으로서 일본에서 이와 같은 유통성이 언급된 사건은 이하와 같이 식당업 등의 서비스업에 부대적으로 제공되는 것 등과 관련된 사례들이 많다.

가. 中納言 사건(상표권 침해소송 사건임)³⁵⁾

상표법상의 ‘상품’은 본래 유통성을 지닌 것임을 예정하고 있는 것으로 해석해야만 한다. 그런데 상점 안에서 취식에 제공되어 즉시 소비할 수 있는 요리(음식 자체)는 제공자 자신이 지배하는 곳의 실내에서 제공되는 것이므로, 거기에는 타인의 상품과의 식별을 필요로 하는 경우는 존재하지 않는 것

33) 名越秀夫, 앞의 논문, 61면.

34) *Ibid.*

35) 大阪地判昭61・12・25昭和59(ワ)5703, 『無体集』18卷3号599頁.

으로서 유통성은 전혀 없다고 봐야 한다. 따라서 음식점 안에서 고객에게 제공되는 요리는 상표법상의 ‘상품’에는 해당하지 않는 것으로 해석하는 것이 상당하다. 따라서 사용된 상표는 요리(음식)가 아닌 식당업 등과 같은 서비스업의 출처표시로서 사용된 것이다.

나. 天一사건(상표권 침해소송 사건임)³⁶⁾

상표법상의 상품이란, 일반 시장에서 교환되는 것을 목적으로 해서 생산되는 유체동산 등을 말하는바, 일본 요리점 또는 그 연회장에서 유상으로 제공되는 요리 및 그 요리점에서 고객의 주문에 의해 포장용으로 유상으로 제공되는 요리의 포장 도시락, 그리고 연회 요리의 남은 음식을 넣은 도시락은 전부 시장에서 교환하는 것을 목적으로 생산되는 것이 아니므로, 상표법상에서 말하는 상품에는 해당되지 않는다. 따라서 사용된 상표는 식당업 등과 같은 서비스업의 출처표시로서 사용된 것이다.

다. コスメテキスト사건(불사용취소심판에 관한 심결취소소송 사건임)³⁷⁾

원고가 등록상표의 사용을 증명하는 증거로서 제출한 인쇄물의 표지에 ‘미용 교실 성공으로의 길’이라는 제목과 ‘INTERNATIONAL COSMETIC DERMATOLOGICAL RESEARCH ASSOCIATION’이라는 등록상표와 동일한 표시가 되어 있고, 본문의 내용은 B4용지 1장에 미용 교실의 성공을 위해 필요한 사항이 짧게 항목별로 씌어진 것에 지나지 않으며, ‘발행연월일, 발행자(또는 판매자), 가격’ 등은 전혀 기재되어 있지 않은 것이 인정된다. 해당 인정 사실에 따르면, 해당 인쇄물은 그 체제, 내용 등에 비추어 일반 시장에서 유통에 제공되는 것을 목적으로 하여 생산 또는 거래되는 유체물이라고 인정할 수 없다.

이상의 내용과 같이 유통성이 없는 것은 애초부터 독립적인 출처표시기능

36) 東京地判昭62・4・27昭和59(ワ)6476, 『無体集』19卷1号116頁.

37) 東京高判平3・3・28平成2(行ケ)272, 『判例工業所有權法』8号7638の21頁.

이 작용하는 일이 없으므로 상품이라고 할 수 없다는 의미에서, 이 유통성의 요건도 일정한 선별 기준의 의미가 있는 것으로 해석될 수 있으나, 결국에는 이러한 유통성의 개념은 독립성의 개념과 동일하거나 또는 그 개념에 포함되는 개념으로 볼 수도 있는 것이다.³⁸⁾

3) 교환가치성

교환가치성이란 그 상품이 거래되는 경우에 객관적 가치를 가지는가의 여부의 문제이며, 이것 역시 유통성과 마찬가지로 독립성과 밀접한 관련을 가지는 것으로서 이하와 같은 ‘月刊しゅみ(월간취미) 사건’에서처럼 영수증(receipt), 정찰 가격표, 수기 영수증, 포스터, 전단지, 관람신청봉투 및 팸플릿 등에 대해서 교환가치가 거의 없거나, 교환 가치가 매우 낮다고 판단하고 있다.

즉, 月刊しゅみ(월간취미) 사건(상표권 침해소송 사건임)³⁹⁾에서는 “상품이란 상거래의 목적물로서 그 상거래에 있어서의 상품으로서의 교환 가치를 가진 것이다. 피고가 회원에게 배포하고 있는 ‘월간취미’라는 월간 팸플릿은 원고의 ‘월간취미회’와 마찬가지로 회원의 배포 상품에 대한 감상 및 취미 향상에 이바지하고 동시에 영업의 선전목적으로 배포상품과 함께 무료로 배부되고 있는 것이며 회원에 대한 서비스의 의미를 갖는 선전 문서로서 선전용 인쇄물과 그 목적, 효용을 같이 하는 것이기 때문에, 피고의 상거래의 목적물이라고 보기 힘들고, 또한 간행물로서의 교환 가치는 인정할 수 없다. 따라서 ‘월간취미’라는 팸플릿은 상품이 아니다.”라고 판시하고 있다.

이상과 같이 교환 가치가 거의 없거나 교환 가치가 현저히 낮은데도 상품 거래로서 시장에 나오는 것들은 그 자체의 교환 가치를 주목받아서 교환되는 것이 아니라, 다른 물건이나 서비스에 경제적으로 종속되거나 또는 그 일부로서 교환되는 것이다. 그렇다고 한다면 이러한 상품은 그 자체로서 독립성이 없다고도 볼 수 있어 이러한 교환가치성은 독립성에 포함되는 개념으

38) 名越秀夫, 앞의 논문, 63면.

39) 東京地判昭36・3・2昭和32(ワ)5278, 『下裁民集』12卷3号410頁.

로 볼 수 있는 것이다.⁴⁰⁾

4) 유사성

유상성이란 그 상품의 거래에 대가가 지불되는 것을 의미하는데, 유상성이 언급된 사례들은 앞서 살펴본 ‘BOSS 사건’, ‘보증서 사건’ 및 ‘일요석간 사건’과 같이 독립성에 관한 사례들과 거의 일치한다고 볼 수 있다. 이러한 유상성에 대해서 상품의 정의의 구성요건으로 할 필요는 없다고 하는 견해가 일본에서의 다수설이지만, 불사용취소심판의 사건에서는 상표권이라는 배타적인 권리를 부여할 만큼 상표가 사용되고 있는지의 여부가 문제가 된다고 하여 무상으로 배포되는 것에 대하여는 상표를 부착하고 있는 것에 불과한 상표권자의 배타권을 유지할 필요는 없다는 견해도 있다.⁴¹⁾

그런데 가치가 있는 것을 무상으로 할지 또는 유상으로 할지는 본질적으로 그것을 시장에 두는 자의 주관적 판단에 지나지 않지만, 자선 사업이 아닌 한 해당 거래가 아닌 다른 어딘가의 유통과정 속에서 대가가 회수되는 것이 예정되어 있는 것이며, 그것과 관련된 대부분의 사례는 광고선전품 내지 관촉품으로서의 배포일 것이다.⁴²⁾

따라서 이러한 유상성이란 개념은 독립성의 판단 중의 한 가지 요소로 판단하면 충분하다는 것이 최근의 일본에서의 다수적인 견해이며,⁴³⁾ 최근의 불사용취소심판에 관한 심결취소소송 사건에서도 관촉품의 유사양도에 대해서 독립적인 상품성을 부인하여 상표의 사용을 부정한 판결도 있으므로(뒷부분에서 이에 대해 상술함), 여기서의 유상성이란 독립성의 판단 중의 한 가지 요소로서 볼 뿐 상품의 정의에 관한 독립적인 구성요소가 되지 못하기 때문에 지정상품에 관한 상표의 사용에 있어서 절대적인 기준이 되지 못한다고 보아야 함이 타당하다.

40) 名越秀夫, 앞의 논문, 64면.

41) 田村善之, “商品概念の再検討,” 『發明』 191卷4号(1994), 73면.

42) 名越秀夫, 앞의 논문, 64면.

43) *Ibid.*

5) 대량생산가능성

대량생산가능성이 있는 것은 그 상품이 부동산이나 하나밖에 없는 일점물(一點物) 등이 아니라는 것이고, 대량생산가능성은 어느 정도이면 충분한 것 인지를 고려할 때에 이러한 대량생산가능성이라는 요소는 상표의 사용행위의 국면에 속하는 다른 요소와는 달리 상품이라는 객체 자체의 속성상 요소라고 할 수 있으므로, 산업재산에 해당하는 상표와 관련된 상품에 관한 최소한의 정의일 수 있다.⁴⁴⁾ 따라서 이러한 대량생산가능성은 상표의 사용의 국면에서 검토할 수 있는 상품의 개념적인 요소라기보다는 상표법상 상품 자체의 개념적인 요소에 포함되는 것이므로, 앞서 언급한 유통성, 교환가치성, 유사성과는 달리 독립성의 요소와는 별도로 검토되어야 할 것이다.

6) 유체물성

유체물성에 관해서 문제가 되는 것으로는 가스 등의 기체, 전기 등의 에너지, 컴퓨터 프로그램 등의 전자정보가 있다고 할 수 있다. 그런데 기체나 에너지는 유체물 중 하나로 관리되는 경우에 지배할 수 있게 되는 것이기 때문에,⁴⁵⁾ 또한 유체물의 일종이라고 할 수 있는 것이며,⁴⁶⁾ 컴퓨터 프로그램은 국제적으로 ‘내려받기(다운로드) 가능한 컴퓨터프로그램’ 등을 상품으로 인정하고 있어 유체물이라고 인정할 수 있는 것이다.⁴⁷⁾

따라서 유체물성도 역시 대량생산가능성과 마찬가지로 상표의 사용의 국면에서 검토할 수 있는 상품의 개념적인 요소라기보다는 상표법상 상품 자

44) 名越秀夫, 위의 논문, 65면.

45) 예를 들면, 이 사건에서의 등록상표의 지정상품인 ‘향수’도 액체성 및 휘발성과 관련된 기체성을 가지는 것이나, 향수병 등을 통해 유체물 중 하나로 관리되어 지배할 수 있게 되는 것이기 때문에, 유체물의 일종이라고 할 수 있는 것이다. 참고적으로 우리나라 특허청의 유사상품·서비스업 심사기준에서는 관리되어 지배할 수 있다고 보는 ‘전기에너지’도 상품류구분 제4류의 상품으로 명시하고 있다(특허청, 『유사상품·서비스업 심사기준』, 2015, 64면).

46) 名越秀夫, 앞의 논문, 66면.

47) 우리나라 특허청의 유사상품·서비스업 심사기준에서도 ‘내려받기 가능한 컴퓨터프로그램, 내려받기 가능한 컴퓨터게임프로그램’ 등을 상품류구분 제9류의 상품으로 명시하고 있다(특허청, 앞의 책, 329면).

체의 개념적인 요소에 포함되는 것이므로, 독립성의 요소와는 별도로 검토되어야 할 것이다.

7) 소 결

상품의 정의에 관하여 이상과 같은 독립성, 유통성, 교환가치성, 유사성, 대량생산가능성, 유체물성 등이 그 구성요소로서 여겨져 왔으나, 그중 대량생산가능성, 유체물성은 상표법상 상품 자체의 정의적인 요소로만 보면 될 뿐이고, ‘상표로서의 사용’인지의 판단과는 직접적으로 관계가 없는 요소라고 볼 수 있다. 그러나 실제 상표로서의 사용의 국면에서 상품인지의 여부를 판단하는 데 근거가 되는 요소들인 독립성, 유통성, 교환가치성, 유사성 중 유통성, 교환가치성, 유사성은 앞서 살펴본 바와 같이 독립성의 요소 안에서 검토하면 충분하고, 상표의 사용에 있어서 상품인지의 여부를 판단하는데, 별도의 독립적이고 필수적인 판단요소로서 검토할 필요는 없다고 해석될 수 있다.⁴⁸⁾

결국 이상과 같은 독립성은 ‘상표로서의 사용’인지의 여부를 판단하기 위한 상품성 인정에 있어서 실제로 주요한 판단 요건이 되는 것이고, 상표의 자타상품식별기능에 관련된 핵심적인 요소라고 할 수 있을 것이다. 따라서 이러한 일본에서의 논리를 대상판결에서의 이 사건에 적용하여 볼 때에, 이 사건에서 원심 및 대상판결이 대리점에 관측물을 유사으로 양도한(판매한) 사실만을 가지고 상표의 사실을 인정한 것에 대해서는 ‘유상성’을 포함하는 상위개념으로서 상표의 사용에 관한 상품성의 인정의 핵심이 되는 ‘독립성’에 대한 판단을 누락한 것이므로, 타당하지 않은 것으로 생각된다.

(4) 이 사건과 유사한 사례인 HERTZ 사건⁴⁹⁾에 대한 검토

1) 사안의 개요 및 쟁점

원고는 미국의 회사이고 “HERTZ”와 “ハーツ”를 2단으로 병기하고, “종이

48) 名越秀夫, 앞의 논문, 66면.

49) 東京高判平13・2・27平成12(行ケ) 335, 判時1749号154頁.

류, 문방구류”를 지정상품으로 하는 등록상표의 상표권자이다. 원고의 모회사는 일본의 자동차제조사와 공동으로 렌트카 사업(자동차대여서비스업)을 행할 목적으로 일본법인 A(프랜차이즈 회사)를 설립하고 B 등이 그 프랜차이즈 가맹점으로 되어 있었다. A는 ‘볼포인트펜(ballpoint-pen)’ 및 ‘서류홀더’에 ‘Herz’라는 표장을 부착한 것을 B 등에게 유상으로 판매하고, B 등은 이것들을 판촉품(판매촉진품)으로서 렌트카 사업의 고객에게 무상으로 배포하고 있었다.

한편, 피고는 과거 3년간 일본 내에서 계속하여 해당 등록상표가 사용된 사실이 없다고 하여 원고를 피청구인으로 하여 불사용에 의한 상표등록취소심판을 청구하였다. 이에 대해서 심결에서는 해당 등록상표에 관한 상품을 입수하는 자가 한정되어 있고, 거래의 유통과정에 놓여져 있었다고는 말하기 어려운 것이기 때문에, 해당 상품은 상표법상 상품이라고 인정될 수 없는 것이라는 이유로 통상사용권자에 의한 등록상표의 사용의 사실을 부정하고 해당 등록상표의 등록을 취소해야 한다고 판단하자,⁵⁰⁾ 원고가 해당 심결에 대한 취소소송을 제기하였다.

그런데 해당 사건에서의 첫 번째 쟁점은 판촉품이 상표법상의 상품에 해당하는지의 여부이고, 두 번째 쟁점은 판촉품의 양도가 불사용취소심판에서의 ‘사용’에 해당하는지의 여부라고 할 수 있다.

2) 판시사항

상표는 상품의 출처를 표시하고 자타상품을 식별하게 하는 기능을 가지고 있고, 상품의 품질을 수요자와 거래자를 위해 보증하는 기능 및 광고선전기능을 가지고 있다. 여기에서 말하는 상품이란 반드시 유상(有償)일 필요는 없지만, 일반적으로 판촉품에 부착된 기업명칭은 오로지 그 판촉품과는 별개의 해당 기업이 취급하는 상품의 선전광고를 위해 부착되는 것으로서, 판촉품을 등록상표의 지정상품으로 하는 한도에서 본다면, 이것을 접하는 거

50) 平成9年審判第17818号.

래자와 수요자에 대하여 상표가 일반적으로 가지고 있는 자타상품식별기능을 가지는 것은 아니고, 본래적으로 관촉품의 품질을 보증하고 그 선전광고를 하기 위해 부착된 것은 아니다.

이 사건에서의 증거 및 변론의 전 취지에 따르면, 원고의 라이선시인 A(프랜차이즈 회사)는 심판청구의 등록일전 3년간 B 등의 프랜차이즈 가맹점에 대하여 'Hertz'라는 표장을 부착한 볼포인트펜(ballpoint-pen) 및 서류홀더를 관촉품으로 하여 판매하였던 점, 프랜차이즈 가맹점은 이들 관촉품을 렌터카의 이용자 등에게 선전용 서비스품으로 하여 무상으로 배포한 점이 인정되었다. 그리고 프랜차이즈 가맹점이 A로부터 관촉품을 매수한 것은 관촉품의 품질에 주목한 것은 아니고 관촉품과는 별개의 프랜차이즈 회사 및 프랜차이즈 가맹점이 취급하고 있는 '렌터카 서비스업'의 선전광고를 위한 것이라고 인정될 수 있다. 따라서 이상과 같은 인정사실을 근거로 하여서는 해당 등록상표를 지정상품에 대하여 사용한 사실이 있다고 인정될 수 없다.

3) 해당 사건의 판단에 대한 구체적인 분석 및 검토

가. 지정상품을 위한 상표의 사용에 해당하는지의 여부에 대한 검토

해당 사건에서의 원고의 관촉품은 원고(상표권자)→A(통상사용권자, 프랜차이즈 회사)→해당 상품(관촉품)의 유상양도→B 등(프랜차이즈 가맹점)→해당 상품(관촉품)의 무상배포→렌터카→이용자라고 하는 유통과정을 거친다. 그런데 해당 사건에서의 심결은 이러한 관촉품을 구입할 수 있는 자가 B 등 프랜차이즈 가맹점에 한정되고 있는 것이므로 관촉품이 독립적인 상거래의 대상물은 아니고 단순한 광고매체에 지나지 않는 것으로 보고, 이에 근거하여 관촉품이 상표법상의 '상품'에 해당하지 않는다는 이유로 라이선시(통상사용권자)인 A에 의한 상표의 사용의 사실을 부정하고 있다.⁵¹⁾

이것에 대하여 해당 판결은 결론적으로는 청구를 기각하고 상표등록취소의 심결을 유지하고 있는 것이지만, 그 이유는 심결과는 다소 다르게 되어

51) 知的所有權問題研究會 編, 『最新 商標權關係判例と實務』, 株式會社 民事法研究會, 2012, 280면.

있다. 즉, 해당 판결에서는 심결의 내용처럼 상품성에 대해서는 판단을 하지 않고, A의 B 등에 대한 등록상표의 지정상품의 유사양도(판매)가 해당 지정상품의 품질에 주목하고 있는 것은 아니고 해당 상품과는 별도로 A 및 B 등이 취급하는 렌터카 서비스업의 선전광고를 위한 것이기 때문에, 등록상표의 지정상품을 위한 사용이라고는 말할 수 없다고 판단하고 있다.

나. 판촉품이 '상품'에 해당되는지의 여부에 대한 검토

이와 관련하여 판촉품에 대해서는 관련된 유사성이 없다고 하는 이유 때문에 '상품성'을 부정하는 견해도 있고, 무상의 판촉품에 대해서 상품성을 부정한 판례가 대부분이기는 하다.⁵²⁾ 그러나 해당 사건에서는 프랜차이즈 가맹점 B 등의 이용자에 대한 배포행위는 무상으로 되어 있는 것이지만, 기존의 전형적인 판촉품의 사안과는 다르고 통상사용권자 A의 프랜차이즈 가맹점 B 등에 대한 양도는 판매의 형태로서 유사으로 되어 있다.

한편, 판촉품이더라도 판촉품에 의해 상표의 자타상품식별기능이나 품질보증기능 등이 훼손되는 경우도 있고, 판촉품이라는 주관적인 요소만을 고려하는 것은 상거래의 안전을 해친다고 하는 이유 등을 근거로 하여 판촉품의 상품성을 일률적으로 부정하는 것에 반대하는 견해도 있다.⁵³⁾ 그런데 해당 사건에서의 판결은 관련된 사안의 특수성 및 판촉품의 상품성을 일률적으로 부정하는 것에 관한 반대적인 견해도 아울러 고려하여 판촉품의 상품성에 대해서는 무리하게 부정하는 판단을 실시하지 않았던 것으로 파악되고 있다.⁵⁴⁾

다. 판촉품의 양도가 상표의 사용에 해당하는지의 여부에 대한 검토

'사용'에 대해서는 상표법상 사용에 관한 정의규정이 있으나, 상표권침해소송의 측면에서는 일반적으로 형식적인 상표의 사용으로 인정되는 경우가

52) 앞서 살펴본 판결인 BOSS 사건, 보증서 사건, 일요석간 사건 등 참조.

53) 田村善之, 『商標法概說』, 第2版, 弘文堂, 2000, 241면.

54) 知的所有權問題研究會 編, 앞의 책, 281면.

더라도, 상표권의 자타상품식별기능, 품질보증기능을 훼손할 우려가 있는 사용태양으로 되지 않으면, 상표의 사용에는 해당되지 않는다고 해석되고 있다.⁵⁵⁾ 그리고 불사용취소심판제도의 취지는 저장상표를 배제하여 상표의 유효적인 활용의 저해를 개선하는 것이므로, 관련 제도의 취지상 해당 상표권의 지정상품과의 관계에서 자타상품식별기능, 품질보증기능, 광고선전기능을 수행하는 것과 같은 상표의 사용이라고 인정되지 않는다면, 비록 형식적인 것으로는 사용이라고 인정되는 경우이더라도 불사용취소심판제도에서의 상표의 사용이라고 인정될 수 없다.⁵⁶⁾

따라서 관촉품의 양도에 관해서도 해당 상표권의 지정상품과의 관계에서 이상과 같은 상표의 기능을 수행하지 못하는 경우에는 불사용취소심판에서의 상표의 사용으로 인정되지 못하고, 이와는 반대로 관련 기능을 수행하는 경우에는 상표의 사용이라고 인정될 수 있다. 해당 판결에서는 결과적으로 지정상품의 양도를 상표의 사용이라고 인정하지 않았던 것이지만, 그것은 관촉품의 양도에 관하여 해당 지정상품의 양도가 이상과 같은 상표의 기능을 수행하고 있지 않는다는 것에 주목하여 사용이라고 인정하지 않았던 것이라고 볼 수 있다.⁵⁷⁾

라. 해당 판결에서의 판단 논리의 이 사건에 대한 적용

이 사건에서는 일단 원심에서 지정상품인 향수에 이 사건 등록상표를 표시하여 발주·납품받아서 같은 향수를 대리점에 판매하였다는 사실에 관하여 이 사건 등록상표가 국내에서 정당하게 사용되었다고 판단하고 있는바, 이상에서 검토하여 본 일본에서의 구체적인 사례를 적용하여 보면, 이 사건 등록상표가 표시된 지정상품인 향수를 상표권자인 원고가 4개의 대리점에 판매한 것은(모두 일정한 판매대금을 받고 유상양도한 것임) 주된 상품인 여성 핸드백 등의 관촉품에 대한 양도로 보아야 할 것이다. 즉, 원고인 상표권자

55) 大阪地判昭51・2・24昭和49(ワ) 393, 無休集8卷1号102頁(ボパイシャツ 사건).

56) 知的所有權問題研究會 編, 앞의 책, 282면.

57) *Ibid.*

의 이 사건 등록상표는 가방, 핸드백, 지갑 등의 가죽제품에 대해서 주로 사용되는 것으로서 해당 상품들이 이 사건 등록상표의 실질적인 거래 상품들이라고 볼 수 있다.

다음으로 이 사건 등록상표의 지정상품이자 사용상품인 ‘향수’는 ‘선물용 내지는 증정용 향수’에 해당하는 것이며, 마일리지 우수고객 등을 대상으로 하는 사은행사의 사은품으로서 무상 또는 유상으로 제공되고 있음을 확인할 수 있는바, 해당 상품이 애초에 판매 등을 위하여 독립성을 가진 거래 물품으로 제작된 것이 아니라 사은품 내지 판촉품으로서 제작된 것임은 명백하다.

물론 고객들에게 유상으로 판매가 된 경우도 있지만, 이것은 애초에 해당 향수의 제작 및 거래 목적인다고 보기는 어렵고, 원심에서 인정된 사실관계에서도 나타나 있듯이, 독립적인 판매대상으로 되어 있었던 것이 아닌 상품인 향수를 사은행사에 참여한 고객들 중 해당 향수를 구매하고 싶은 고객이 요청할 경우에 비로소 해당 향수의 일정 수량을 별도로 판매하였을 뿐인 것으로서 지정상품인 향수는 독립성, 유통성 등을 가진 상품이 아닌 사은품 내지 판촉품으로 제작된 것임을 재차 확인할 수 있다. 즉, 원심 및 대상판결에서 인정된 사실관계에서도 나타나 있듯이, 이 사건 등록상표의 지정상품인 향수는 사은행사 등과 같은 판촉활동에 주로 사용될 목적으로 단지 500개만 한정제작된 것인바, 독립적인 거래대상으로서의 지속적인 판매가능성에 대해서는 원고의 실제적인 거래 상품인 핸드백 등과는 달리 정기적인 판매목적이 아니라 주로 사은 이벤트 행사에 총 500개만 한정제작된 것을 가지고 마일리지 우수고객들에게 제공되거나 행사장에서 고객의 요청이 있을 때에만 판매하는 것이다. 따라서 향수는 핸드백이라는 실제적인 거래 상품과 별도로 독립성을 가진 거래대상이라고 보기 어렵고, 정규매장에서 지속적으로 정가에 의해서 정기적으로 판매되는 상품이라고 보기 어려우므로 유통성면에서도 인정받기 어려우며, 대량생산가능성을 염두에 둔 물건이라고 보기도 어렵다.

한편으로 원심에서 인정된 사실관계에서도 나타나 있는 바와 같이, 이 사건 향수 500개를 1개당 10,000원에 제작하여 대리점인 순번 1(M점), 순번

2(N점), 순번 4(G점) 등에게 역시 1개당 제작원가인 10,000원에 그대로 판매하고 있어 향수의 제작 및 판매를 통해서는 아무런 이윤을 얻으려고 하지 않았음을 확인할 수 있는바, 이러한 사실을 통해서도 이 사건 등록상표가 표시된 향수가 해당 상품의 목적상 이윤추구를 위한 독립적인 거래대상이 아니었음이 어렵지 않게 확인할 수 있다. 게다가 원심의 판결문에서 “순번 1, 2, 4의 판매대금은 모두 당초 원고의 위 발주 단가 10,000원/개의 비율로 계산한 금액이므로 달리 원고의 판매 이윤이 존재하지 아니하는 것처럼 보이는데, 이에 대하여 원고의 상무이사인 증인 Y는 ‘같은 날 함께 판매한 여성핸드백 등의 상품에서 이윤을 남기는 대신에 이 사건 향수에 대해서는 별도의 이윤을 남기지 않기로 하였다’는 취지로 증언하였다.”고 인정하고 있다.⁵⁸⁾ 따라서 이러한 원심에서의 인정 내용을 통해서도 이 사건 등록상표의 지정상품인 향수의 거래가 향수의 거래에 따른 독립적인 이윤을 얻는 것이 아니라 향수의 거래를 통해 실제적인 거래 상품인 여성핸드백 등에서 이윤을 얻도록 예정되어 있고, 향수의 제공 등은 모두 실제적인 거래 상품인 여성핸드백 등의 판매를 위한 목적으로 이루어진 것임을 확인할 수 있다. 결국 향수는 여성핸드백 등의 이윤을 높이기 위한 관측품에 불과한 것으로서 자타상품출처표시의 대상으로서의 독립적인 상품성이 인정되지 못함을 분명히 확인할 수 있다.

따라서 이 사건 등록상표와 지정상품의 관계에서 향수에 표시되어 있는 이 사건 등록상표가 향수 자체의 자타상품식별기능, 품질보증기능, 광고선전기능을 수행하는 것과 같은 사용이라고 인정된다기보다는, 원고의 실제적인 거래 상품인 여성핸드백 등에 대한 자타상품식별기능, 품질보증기능 및 광고선전기능을 수행하기 위한 광고선전매체물로서 향수가 사용되었다고 봄이 타당할 것이다. 그리고 이상에서 살펴본 일본의 HERTZ 사건의 경우처럼, 상표권자 내지 프랜차이즈 회사가 프랜차이즈가맹점에게 유상으로 관측품을 판매하였다는 사실이 중요한 것이 아니며, 여기서의 ‘유상성’은 일본에

58) 앞의 주2) 참조.

서의 다수설 및 관례에서 인정하고 있듯이 ‘독립성’이라는 개념에 포함되는 것으로 볼 수 있는 한도 내에서 판촉물 그 자체의 ‘독립성’의 여부를 중심적인 판단기준으로 하여 등록상표의 사용 여부를 검토해 보아야 하는 것이다. 그러므로 이 사건에서도 원고로부터 대리점들이 판촉품인 ‘향수’를 유상으로 매수한 것은 판촉품인 ‘향수’의 품질에 주목한 것이 아니라 해당 판촉품과는 별개로 원고의 직영점 및 대리점이 실제적으로 취급하고 있는 ‘여성핸드백’ 등의 판매촉진 및 선전광고를 위하여 이 사건 등록상표가 사용된 것으로 보는 것이 통상적인 것이므로, ‘향수’는 상표의 사용으로 인정되기 위한 상품으로서의 ‘독립성’이 없는 것으로 보아 이 사건 등록상표는 ‘향수’에 사용되었다고 보기 어려울 것이다.

3. 독일에서의 사용 상품의 개념에 관한 해석

(1) 독일 상표법의 관련 규정

독일 상표법상 등록상표가 그 등록일로부터 5년 동안 사용되지 않은 경우 특허청에 대한 등록취소신청에 의하여 그 등록이 취소되고,⁵⁹⁾ 등록취소신청에 대한 이의제기 여부를 상표권자에게 통지한 후 2개월 이내에 상표권자에게 대한 이의를 제기하지 않는 경우, 그 등록상표는 등록이 취소된다.⁶⁰⁾ 상표등록취소를 면하기 위한 요건으로서는 등록상표가 i) 상표권자(사용권자 포함)에 의하여, ii) 지정상품에 관하여, iii) 국내에서, iv) 진지한 사용(ernsthafte Benutzung)이 이루어져야 하며, 다만 불사용에 대한 정당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니하다는 면에서 우리나라 상표법과 그 요건면에서 거의 다르지 않다.⁶¹⁾

59) 독일 상표법 제49조.

60) 독일 상표법 제53조.

61) 이와 관련하여 독일 상표법 제26조 제1항은 “등록상표에 의한 청구권의 주장 또는 등록의 유지가 상표의 사용에 근거하는 경우에는, 불사용에 대한 정당한 이유가 없는 한 상표권자는 상표를 국내에서 성실하게 사용하여야 한다.”라고 하여 상표의 성실한 사용의무를 부과하고 있다(손영식, “상표법 제3조 ‘상표등록 받을 수 있는 자’ 규정의 타당성 및 보

(2) 권리보전적 사용에 대한 판단기준

독일 상표법에서는 상표권 침해에서의 ‘권리침해적 사용(rechtsverletzende Benutzung)’과 불사용을 이유로 상표등록취소를 면하기 위한 사용인 ‘권리보전적 사용(rechterhaltende Benutzung)’을 구별하고 있다.⁶²⁾ 권리보전적 사용인지에 관한 판단에 있어서 상표적인 사용과 관련하여 ‘진지한 사용(ernsthafte Benutzung)’이 문제가 될 수 있는 것인데, 이것은 ‘사용자의 의도’를 고려하여 상표의 사용 여부를 판단하여야 한다는 것이다.⁶³⁾

이러한 ‘진지한 사용’에 대해서 상표의 사용상황을 종합적으로 고려하여야 하는데, 사용의 범위, 기간, 기타 사용에 수반되는 제반 사정을 고려하여야 하며, 판례에서는 이를 ‘경제적으로 의미있게(wirtschaftlich sinnvoll)’ 사용하는 것으로 이해하고 있다.⁶⁴⁾ 예를 들면, 상표사용의 범위가 사소하고 기간이 짧은 경우, 상품의 할인율이 지나치게 높은 경우, 상품광고가 전혀 없는 경우 등에는 ‘진지한 사용’이 없었다고 볼 여지가 있는 반면, 양도 등의 유상성 여부는 ‘진지한 사용’의 인정 요건이 아니라고 보고 있다.⁶⁵⁾

이와 관련하여 ‘시장조사감정, 여론조사감정, 사회조사감정’ 등의 서비스업을 영위하는 ‘GALLUP(갤럽)’사가 고객용 잡지를 무상으로 제공한 것과 관련하여 독일연방대법원은 이러한 ‘무상성(無償性)’ 자체는 불사용으로 인한 상표등록취소의 인정 여부에 관한 기준이 될 수 없다고 판시하기도 하였다.⁶⁶⁾ 따라서 독일에서도 이러한 무상성이나 유상성(有償性) 자체만으로는 관측품의 거래와 관련하여 상표의 사용 여부를 판단하는 절대적 기준이 되지 못함을 알 수 있으며, 이러한 독일에서의 판단기준에 비추어 볼 때에도 원심 및 대상판결에서 상표권자가 관측품을 대리점에 유상으로 판매한 것만

원방안,” 지식재산연구, 제9권 제2호(2014.6), 188면.

62) 안효질, “판매촉진물품의 제공과 상표의 사용,” 안암법학, 제37호(2012.1), 568면 참조.

63) 안효질, 위의 논문, 573면.

64) BGH GRUR 2000, 1038, 1039 — “Kornkammer”; BGH GRUR 1999, 995, 996 — “HONKA”.

65) Paul Ströbele & Franz Hacker, Markengesetz, Kommentar, 16. Aufl., 2009, § 26 Rdnr. 6.

66) BGH GRUR 2006, 152 — “GALLUP”(안효질, 앞의 논문, 572면에서 재인용).

을 근거로 하여 등록상표의 사용을 바로 인정해 버린 것에 대해서는 문제점이 있다고 볼 수 있다.

IV. 대상판결에 대한 구체적인 검토

1. 원심에서 판단된 주요 쟁점들에 대한 검토

(1) 이 사건 등록상표가 표시된 이 사건 향수의 상품성 검토

이상에서 언급한 내용과 같이 국내 및 일본과 독일의 판단 법리에 비추어 볼 경우, 상표권자인 원고의 사용의도, 향수의 제작수량, 유통성 내지 판매 장소 등의 범위, 해당 상품을 통한 최종적인 이윤추구의 대상, 사용상품의 독립적인 성격 여부 등을 종합적으로 고려하여 보면, 이 사건에서의 ‘향수’는 그 자체가 교환가치를 가지고 거래시장에서 유통될 가능성이 있는 독립된 상거래의 목적물이 될 수 없어 ‘광고매체가 되는 물품’에 해당되는 것이므로, 일단 상품으로서의 ‘독립성’이 있다고 보기 어렵다.

따라서 이 사건에서의 ‘향수’는 자타상품식별의 기능을 하는 상품성을 갖추고 있다고 보기 어렵고, 해당 상품 자체로서 상표적인 사용이라는 기능을 한다고 보기 어려우며, 원고의 실제적인 거래 상품인 여성핸드백 등의 광고 선전을 위한 광고매체가 되는 물품의 역할을 하는 것이므로, 이 사건 등록상표가 표시된 이 사건에서의 ‘향수’가 그 자체로서 등록상표의 사용으로 인정되기 위한 상품이라고 보기 어렵다.

(2) 이 사건 향수를 발주·납품받은 행위가 등록상표의 사용에 해당되는지에 대한 검토

이상과 같이 이 사건에서의 ‘향수’가 그 자체로서 이 사건 등록상표의 사용을 위한 상품성이 부정되므로, 원고가 실사용상표를 표시한 이 사건 향수를 발주·납품받은 행위가 등록상표의 사용에 해당한다고 볼 수는 없다.

결국 이 사건 등록상표가 사용된 상품인 ‘향수’가 그 자체로서 자타상품식별기능을 하는 상품성이 부정됨에도 불구하고, 이 사건 향수를 발주·납품 받은 행위에 관하여 이 사건 등록상표가 지정상품인 ‘향수’에 정당하게 사용되었다고 판시한 원심판결은 불사용취소심판에서의 상표의 사용에 관한 법리를 오해한 것이며, 이러한 판단에 대해서 특별한 내용을 실시하지 않은 대상판결은 타당하지 않은 것이라고 생각된다.

(3) 이 사건 향수를 대리점에 유상으로 판매한 행위가 등록상표의 사용에 해당되는지에 대한 검토

이 경우에 있어서도 이 사건에서의 ‘향수’가 그 자체로서 이 사건 등록상표의 사용을 위한 상품성이 부정되므로, 원고가 실사용상표를 표시한 이 사건 향수를 대리점에 유상으로 판매한 행위는 역시 상표의 사용에 해당한다고 볼 수는 없다. 그리고 이상에서 살펴본 일본에서의 판례에서의 판단법리와 같이, 상표권자가 대리점에 유상으로 관촉품을 판매하였다는 사실만을 가지고 등록상표의 사용으로 인정될 수는 없는 것이다. 게다가 여기서의 ‘유상성’은 일본에서의 다수설 및 판례에서 인정하고 있듯이 ‘독립성’이라는 개념에 포함되는 것으로 볼 수 있는 한도 내에서 관촉물 그 자체의 독립성의 존재 여부를 중심적인 판단기준으로 하여 등록상표의 사용 여부를 검토하여 보아야 하는 것이다.

따라서 이상에서 언급한 바와 같이, 이 사건에서도 대리점 등이 원고로부터 관촉품인 ‘향수’를 유상으로 매수한 것은 관촉품의 품질에 주목한 것이 아니고, 관촉품과는 별개로 원고의 대리점이나 직영점이 실제적인 거래 상품으로 취급하고 있는 ‘여성핸드백’ 등의 판매촉진 및 선전광고를 위하여 이 사건 등록상표가 표시된 관촉품인 ‘향수’를 구입한 것으로 보는 것이 통상적이므로, ‘향수’는 상표의 사용으로 인정되기 위한 상품의 ‘독립성’이 없는 것으로 보아 이 사건 등록상표는 ‘향수’ 그 자체의 자타상품식별기능을 위하여 사용되었다고 보기 어렵다.

한편, 독일의 학설과 판례에서도 불사용취소심판과 관련된 권리보전적 사

용인지에 관한 판단에서 상표적인 사용과 관련하여 ‘진지한 사용(ernsthafte Benutzung)’은 ‘사용자의 의도’를 고려하여 판단하여야 한다는 것에 중점을 두고 있고, 무상성이나 유상성 자체만으로는 판촉품의 거래와 관련하여 상표의 사용여부를 판단하는 절대적 기준이 되지 못함을 알 수 있다. 따라서 이러한 독일에서의 판단 법리에 비추어 볼 때에도 이 사건에서 원심이 상표권자가 판촉품을 대리점에 유상으로 판매한 것만을 근거로 하여 등록상표의 사용을 바로 인정해 버리고 이에 대하여 대상판결도 긍정적인 것에 대해서는 상품과 관련된 상표의 사용에 관한 판단 법리를 오해한 점이 있다고 생각된다. 나아가 원고가 대리점에 이 사건 향수를 제공함에 있어서 발주단가에 해당하는 금원을 지급받았다고 하더라도 이는 실비변상적 성격일 뿐 매매대금의 실질을 갖는 것은 아니라고 보이므로, 이와 같은 사정을 들어 이 사건 향수가 해당 상품 자체로서 원고의 직접적인 이윤창출을 위해 거래되고 있는 독립적인 상거래의 목적물이 된다고 볼 수도 없는 것이다.

결국 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘향수’가 이 사건 등록상표의 독립적인 자타상품식별기능을 하는 상품으로 인정되지 않음에도 불구하고, 이러한 사실을 간과한 채 해당 상품을 대리점에 유상으로 제공하였다는 이유에 근거하여 등록상표의 사용을 인정한 원심 및 대상판결은 역시 등록상표의 사용에 관한 법리를 오해한 것이라고 생각된다.

(4) 소 결

따라서 이상의 내용과 같이 이 사건 등록상표가 표시된 지정상품인 ‘향수’가 그 거래 태양과 관련하여 자체로서 이 사건 등록상표의 자타상품식별기능을 수행하는 상품성이 인정되지 않음에도 불구하고, 이 사건 등록상표가 표시된 향수를 발주·납품받은 행위 및 해당 향수를 대리점에 대가를 받고 양도한 행위가 상표의 사용에 해당한다고 하여 상표등록취소를 인정하지 않은 원심은 과기되었어야 타당하다. 그리고 이에 대해 원심의 결론을 그대로 긍정적인 대상판결은 비판의 여지가 충분히 있다고 생각된다.

2. 대상판결에서 추가적으로 판단된 쟁점들에 대한 검토

(1) 축적된 마일리지 차감을 조건으로 판촉품을 제공하는 경우가 등록 상표의 사용에 해당되는지에 대한 검토

대상판결은 원심에서 검토하지 않은 사항으로서 축적된 마일리지 차감을 조건으로 상품을 제공하는 경우로서 그 상품에 이 사건 등록상표를 표시하거나, 이 사건 등록상표가 표시된 상품을 마일리지 상품으로 제공하는 것을 근거로 하여 이 사건 등록상표의 사용을 인정하고 있다. 그런데 원고가 이 사건 등록상표가 표시된 향수를 직영점에서 우수고객에게 마일리지 차감 방식으로 제공하였다는 것 및 원고의 대리점들이 원고로부터 제공받은 향수를 다시 우수고객에게 마일리지 차감방식으로 제공하였다는 것 등을 통해서도 역시 이 사건 향수는 ‘광고매체가 되는 물품’에 해당된다고 보일 뿐 그 자체가 교환가치를 가지고 거래시장에서 유통될 가능성이 있는 독립된 상거래의 목적물이라 볼 수 없는 것이다. 따라서 이것도 역시 원고가 이 사건 등록상표의 독립된 자타상품식별기능을 한다고 볼 수 없는 상품인 이 사건 향수에 이 사건 등록상표를 표시한 것을 들어 ‘상표의 사용’이라 할 수 없는 것임에도 이러한 사실에 근거하여 이 사건 등록상표의 사용을 인정한 대상판결은 타당하지 않다고 생각된다.

한편으로는 이 사건 향수가 우수고객에게 ‘마일리지 차감’ 방식으로 제공되었음을 들어 그 자체로서 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로서 상품에 해당한다고 볼 여지가 있는지 여부가 문제될 수도 있으나, 원고가 이 사건 등록상표의 실제적인 거래 상품으로서 이 사건 향수를 제조·판매하고 있지 않았고 이상과 같이 향수의 독립적인 상품성이 인정되지 않는 이상, 이는 여전히 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 주력상품인 ‘여성핸드백’ 등과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 제공되는 것으로서 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 물품의 범주에 속한다고 보일 뿐, 그 자체로서 이 사건 등록상표의 독립적인 자타상품식별기능을 하는 상품에 해당한다고 볼 수는

없는 것이다.

(2) 일부 고객에 대해서 마일리지 차감 대신에 판촉품을 직접 판매한 경우가 등록상표의 사용에 해당하는지에 대한 검토

대상판결은 원심에서 검토하지 않은 사항으로서 일부 고객에 대해서 해당 고객의 요청에 의하여 마일리지 차감이 아니라 해당 향수를 판매한 적이 있는 것을 근거로 하여 이 사건 등록상표의 사용을 인정하고 있다. 그런데 앞서 언급한 바와 같이, 향수는 이 사건 등록상표의 사용 태양과 관련하여 판촉품으로서의 본래적인 제작 목적에 의해서 독립적인 상품성이 본질적으로 부정될 수밖에 없는 것이므로, 설령 이러한 판촉품을 일부 고객이 마일리지 차감 대신에 대가를 주고 매수할 의사를 밝혀 대리점 등에서 이러한 고객의 의사에 따라 해당 판촉품인 향수를 판매하였다고 하더라도 이것은 고객의 요청에 의해 불가피하게 판매한 것에 불과할 뿐 상표권자인 원고가 향수를 독립적인 거래의 대상으로 본격적인 유통성 및 대량생산가능성을 전제로 하여 판매한 것이 아니라고 볼 수 있다.

따라서 이러한 일부 대리점 등에서의 판촉품인 향수에 대한 일부 고객 등에서의 판매 행위를 등록상표의 사용으로 본 대상판결은 실제적인 판매상품으로서의 거래 의사가 존재하지 않는 형식적인 일부의 판매 행위만 있다면 무조건 등록상표의 사용으로 볼 수 있다는 잘못된 판단으로서, 이 사건 등록상표의 실제적인 거래 상품이 핸드백 등과 같은 가방이라는 점과 단순한 판촉품에 해당하는 향수 자체에 대한 본질적인 상품성을 간과한 판단이므로 비판의 여지가 충분히 있다고 생각된다.

V. 결 론

결국 대상판결은 상표의 사용에서의 상품성 판단에 관한 본질론적인 해석을 간과한 채, 단순히 등록상표가 표시된 향수라는 지정상품을 대리점 등에

유상으로 판매한 것과 일반 고객들을 상대로 마일리지 차감을 조건으로 판촉품인 향수를 제공하거나 일부 고객의 요청에 의해서 판촉품인 향수를 몇 개 판매한 것 등을 등록상표의 사용으로 판단함으로써, 실제적인 거래 상품이 핸드백 등의 가방류이고 이 사건 등록상표의 사용의 목적 및 대상이 핸드백이라는 것에 대하여 실질적인 고려 없이 지극히 형식적인 판단을 하고야 말았다.

앞서도 언급했듯이, 상표법상 불사용취소심판과 관련하여 상품성은 상표의 사용과 관련지어 판단되어야 하는데, 여기서의 상품성이 만족되기 위해서는 일반 시장에서 교환되는 것을 목적으로 생산되는 유체동산이어야 하고, 판촉품의 경우처럼 교환 가치가 거의 없거나 교환 가치가 현저히 낮은데도 상품거래로서 시장에 나오는 물건은 이러한 것이 그 자체의 교환 가치를 주목받아서 교환되는 것이 아니라, 다른 물건이나 서비스에 경제적으로 종속되거나 또는 그 일부로서 교환되기 때문이며, 이러한 상품은 그 자체로서 독립성이 없다는 점을 상품성의 판단 시 반드시 간과하지 말아야 할 것이다.

특히 유상성이라는 개념은 대체로 독립성의 판단 중의 한 가지 요소로 판단하면 충분하다고 보고 있으므로, 대가를 주는 등 유상으로 상품이 판매된 사실이 있다고 해서 해당 판매 상품이 독립적인 거래 대상이 아님에도 불구하고 대상판결의 판시 내용처럼 상표법상 상품성을 무조건 인정하는 것은 타당하지 않은 것이라고 생각된다.

이와 관련해서는 앞서 살펴본 일본 법원에서의 불사용취소심판에 관한 사건(HERTZ 사건)에서도 판촉품의 유상 양도에 대해서 독립적인 상품성을 부인하여 상표의 사용을 부정한 바와 같이, 여기서의 유상성이란 독립성의 판단 중의 한 가지 요소로서 볼 뿐 상표의 사용과 관련된 상품성 판단에 주요한 요소로서 작용할 수 없다고 보아야 할 것이다. 그리고 독일에서의 판단기준처럼, 상표 사용자의 진정한 상품의 사용 의도를 고려한 ‘진지한 사용’을 적용할 때에도 단순히 유상으로 판매한 것만을 상표의 사용 인정에 관한 중심적인 요소로 보아서 안되고, 상표 사용자의 실질적인 상품의 사용 의도 등을 고려하여 상표의 사용에 관한 상품성을 판단하여야 할 것이다.

이 사건에서는 대리점이 상표권자로부터 향수인 관촉품을 매수한 것은 향수의 품질에 주목한 것이 아니라 향수와는 별개로 대리점 내지 직영점이 실제적으로 취급하고 있는 핸드백 등 가방의 선전광고를 위한 것이라고 인정될 수 있다. 즉, 이 사건에서의 상표권자인 원고에게 향수를 납품한 회사를 보면 조그마한 중소기업체에 불과한 회사인 것으로 보이는바, 원고의 가방의 명성에 비해 관촉품으로 납품받은 향수의 품질은 그다지 높지 않음이 확인되며, 이름있는 제조사가 아닌 중소기업체에 의하여 향수를 제조하였을 뿐이므로, 수요자나 거래자들이 핸드백과 같은 가방이 아닌 향수를 거래 목적으로 하여 이 사건 등록상표를 인지하였을 리는 거의 없다고 하겠다.

게다가 이러한 향수를 구입할 수 있는 구입처가 관촉품을 제공하는 프랜차이즈 가맹점에 한정되고 있는 것이기 때문에, 이러한 향수가 독립적인 상거래의 대상물은 아니고 단순한 광고매체에 지나지 않는 것이라고 보아야 함이 통상적이라고 할 수 있는 것이다.

그런데 대상판결에서 가장 비판받아야 할 점은 불사용취소심판의 과정에서의 사용실적의 조작 등이 가능할 여지를 만들어 주었다는 점이라고 할 수 있다. 즉, 상표권자가 상표로 등록받은 지정상품이 실제 거래 대상이 아니라 단순한 관촉품에 불과하여 상표등록이 취소될 위기에 처해 있더라도 사후적으로 일부 거래자에게 해당 관촉품의 판매 사실이 몇 개만 존재하여도 등록상표의 사용으로 인정되어 상표등록의 취소를 면할 수 있게 만들 수 있다는 것이다. 따라서 대상판결의 판단 법리는 불사용취소심판에서 관촉품의 사후적인 사용(사후적으로 관촉품을 판매함)으로 사용실적의 조작이 얼마든지 가능하게 될 수 있는 방향으로 악용될 소지가 충분히 있는 것이다.

결국 이와 같은 내용들에 근거하여 대상판결은 비판받을 여지가 상당히 있다고 생각되며, 향후 불사용취소심판에서의 관촉품의 판매에 따른 상표의 사용 판단 시에는 이상에서 살펴본 내용들이 충분히 고려된 판결들이 나오기를 기대하여 본다.

참고문헌

〈국내단행본〉

- 송영식 외 6인 공저, 『송영식 지적소유권법(하)』, 육법사, 2008.
특허청, 『유사상품·서비스업 심사기준』, 2015.
中山信弘 외 3인 編, 『비교상표관례연구회 역, 『상표관례백선』, 박영사, 2011.

〈해외 단행본〉

- 網野誠, 『商標法の諸問題』, 東京布井出版, 1983.
紋谷暢男 編著, 『商標法50講』, 法律出版社, 1987.
田村善之, 『商標法概説』, 第2版, 弘文堂, 2000.
小野昌延 編, 『注解 商標法(上卷)』, 青林書院, 2005.
知的所有權問題研究會 編, 『最新 商標權關係判例と實務』, 株式會社 民事法研究會, 2012.
Paul Ströbele & Franz Hacker, Markengesetz, Kommentar, 16. Aufl., 2009.

〈국내 학술지〉

- 권택수, “이른바 ‘광고매체가 되는 물품’에 상표를 표시한 경우 이를 상표의 사용이라고 볼 수 있는지의 여부,” 『대법원판례해설』 제38호(1999.6).
김원오, “상표법상 ‘상표의 사용’을 둘러싼 법적 쟁점과 과제,” 『정보법학』 제14권 제1호(2010).
나종갑, “상표권의 범위와 한계 — 헌법적 관점을 중심으로,” 『지식재산연구』 제7권 제1호(2012.3).
박성호, “‘광고매체가 되는 물품’에 대한 등록상표의 사용과 상표등록의 불사용취소심판,” 『창작과 권리』 제18호(1999.6).
박태일, “영문자·한글 음역 결합 상표의 사용에 관한 연구 — 대법원 2013.9.26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결을 중심으로 —,” 『지식재산연구』 제9권 제4호(2014.12).
손영식, “상표법 제3조 ‘상표등록 받을 수 있는 자’ 규정의 타당성 및 보완방안,” 『지식재산연구』 제9권 제2호(2014.6).
손지원, “상표의 기능과 상표법상 상표적 사용의 관계,” 『발명특허』 제34권 제9호(2009.9).
안효길, “판매촉진물품의 제공과 상표의 사용,” 『안암법학』, 제37호(2012.1), 안암법학.

유영선, “인터넷 광고와 상표의 사용,” 『대법원판례해설』 제92호(2012. 5).

윤선희, “상표의 사용에 관한 연구,” 『발명특허』 제33권 제1호(2008.1).

〈해외 학술지〉

高林克己, “特許庁の審決を取り消した判決事案の研究-32-,” 『判例時報』 1252号(1987. 12).

滿田重昭, “商品の概念,” 『判例商標法』(1991).

井上有里子, “[商事判例研究] 人形劇のポスター, 入場券等に付された標章と商標権侵害——木馬座事件——横浜地川崎支判昭和63・4・28,” 『ジュリスト』 979号(1991).

田村善之, “商品概念の再検討,” 『發明』 191卷4号(1994).

名越秀夫, “商標法上の商品・役務概念の検討 — 商標の使用について,” 『パテント』 Vol. 62 No.4(別冊 No.1)(2009).

〈판례〉

대법원 1999.6.25. 선고 98후58 판결.

대법원 2004.5.28. 선고 2002후123 판결.

대법원 2013.12.26. 선고 2012후1415 판결.

특허법원 2012.4.12. 선고 2011허10085 판결.

서울고등법원 1995.12.30. 자 95라202 결정.

서울지방법원 1995.10.24. 자 95카합3529 결정.

東京地判昭36・3・2昭和32(ワ) 5278, 下裁民集12卷3号410頁.

大阪地判昭51・2・24昭和49(ワ) 393, 無体集8卷1号102頁.

東京高判昭52・8・24昭和50(行ケ) 154号, 「無体集」9卷2号572頁.

大阪地判昭61・12・25昭和59(ワ) 5703, 「無体集」18卷3号599頁.

東京地判昭62・4・27昭和59(ワ) 6476, 「無体集」19卷1号116頁.

大阪地判昭62・8・26昭和61(ワ) 7518, 「無体集」19卷2号268頁.

横浜地判川崎支部昭63・4・28昭和61(ワ) 363, 無体例集20卷1号223頁.

東京高判平元・11・7平成元(行ケ) 139号, 「無体集」21卷3号832頁.

東京高判平3・3・28平成2(行ケ) 272, 「判例工業所有權法」8号7638の21頁.

東京高判平13・2・27平成12(行ケ) 335, 判時1749号154頁.

BGH GRUR 2000, 1038, 1039 - “Kornkammer”.

BGH GRUR 1999, 995, 996 - “HONKA”.

BGH GRUR 2006, 152 - “GALLUP”.

Critical Study on Recognizing the Sale
of Promotion Goods as the Use of a Trademark
— Focused on Supreme Court Decision 2012Hu1415
Decided December 26, 2013 —

Jung Taeho

Goods in Trademark law are referred to as material things disputed in trade. They have meanings of distinguishing trademarks from each other in distribution. They are the subject dealt repeatedly and worth distinguishing goods. Indicating a trademark on promotion goods isn't the use of a trademark because they are advertising media materials without exchange value and aren't independent in trade. Japanese decisions and theories mentioned independence, distribution, exchange value and payment, etc. as ingredients to define goods. The use of a trademark isn't recognized by one them but is recognized by all ingredients with independence. For determining the use of a trademark in a trial for cancellation of trademark registration on non-use, "Earnest use" and "intent and purpose on the use of a trademark" are considered in Germany. But Supreme Court Decision 2012Hu1415(the subject decision) is feared to cause misunderstanding and criticism about recognizing goods for the use of a trademark. The subject decision missed intent and purpose on the use of goods and recognized the sale of promotion goods as the use of a trademark. This paper studies the

subject decision critically on recognizing the sale of promotion goods as the use of a trademark based on Japanese and German interpretation.

Keyword

Goods, Promotion Goods, Advertising Media Materials, Independence, Payment, Use of A Trademark, Trial for Cancellation of Trademark Registration on Non-Use, Earnest Use, Supreme Court Decision 2012Hu1415