

상표제도의 목적에 기초한 ‘상표사용’ 개념의 재해석*

목성호**

I. 서 론

II. 출처표시행위와 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항에서의 상표사용행위

1. 문제의 제기
2. 다양한 해석
3. 소 결

III. 상표등록출원인의 상표사용

1. 문제의 제기
2. 상표법 제3조 제1항의 취지와 ‘사용 할 의사’의 해석
3. 상표등록요건으로서의 상표사용

IV. 상표권자의 상표사용

1. 문제의 제기
2. 상표권자의 부정사용으로 인한 취소 심판에서의 ‘상표사용’
3. 불사용 취소 심판에서의 ‘상표사용’ 여부 판단에 관한 해석

V. 제3자의 상표사용

1. 문제의 제기
2. 상표권 침해 발생요건
3. 손실보상청구권 발생요건

VI. 결 론

* 본고(本稿)는 저자의 소속기관인 특허청의 공식적 입장과는 무관하며 필자 개인의 견해에 따른 것임을 밝힙니다. 또한 이 글의 초고를 읽고 부족한 부분을 지적해 주신 익명의 심사위원분들께 감사드립니다.

** 법학박사(Ph.D.), 특허청 산업재산보호협력국 국장.

초 록

상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항은 상표의 사용에 해당하는 행위를 열거하는 방식으로 상표사용의 개념을 정의하고 있어서 상표법 곳곳에 등장하는 상표사용이라는 표현을 해석하는 데 한계가 있다. 또한 상표법에서는 상표의 사용이라는 표현이 다양한 맥락 속에서 등장하는데, 상표법 제2조에 의한 상표사용의 정의는 동일하지 않은 맥락 속에서의 상표사용을 동일하게 해석하게 하는 문제점도 있다.

상표법상의 상표사용 개념은 상표제도의 기본 목적에 기초하여 해석할 필요가 있다. 상표제도의 목적은 경쟁친화적인 상표기능을 보호함으로써 공정하고 효율적인 경쟁을 촉진시키는 데 있다고 할 것이다. 이러한 관점에서, 상표법의 보호 대상이 되는 상표사용은 출처표시로서의 사용, 즉 ‘상표로서의 사용’으로 한정하여 해석하여야 한다. 상표불사용으로 인한 상표등록 취소심판에서의 상표사용 등이 여기에 해당한다. 반면, 상표법의 보호 대상이 되는 상표 또는 다른 법령이나 조약에 의해 보호되는 표지의 기능에 부정적 영향을 미치거나 미칠 수 있는 상표사용이라는 맥락에서의 상표사용, 즉 상표권자의 부정사용으로 인한 취소심판에서의 상표사용, 상표권 침해 요건인 제3자의 상표사용 등은 상표로서의 사용으로 한정할 것은 아니다.

이러한 해석 원칙에 따르면, 상표법의 목적에 기여하는 방향으로 상표사용에 관한 각각의 규정이 유기적으로 연계될 수 있다고 생각한다.

주제어

상표법의 목적, 공정하고 효율적인 경쟁, 경쟁친화적인 상표의 기능, 상표사용, 상표로서의 사용

I. 서론

상표법에는 ‘상표의 사용’이라는 표현이 곳곳에 있다. 제2조 제1항 제11호에서는 상표법에서 사용하고 있는 ‘상표의 사용’을 정의하고 있고, 제51조 제1항 제3호에서는 상표전문조사기관의 업무 중 하나로 ‘상표의 사용’실태 조사를 포함시키고 있으며, 제58조 제2항에서는 손실보상청구권의 요건 중 하나로 출원인의 ‘상표의 사용’을 규정하고 있다. 제92조에서는 타인의 디자인권 등과의 저촉의 전제요건으로 ‘상표의 사용’을 전제하고 있으며, 손해배상액 산정 방법의 하나인 사용료에 따른 손해배상액 산정에 있어서도 ‘등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액’이라는 표현을 사용하고 있다.

‘상표의 사용’이라는 표현과 유사한 표현으로 그 대상을 확대하면, 상표법 규정에는 훨씬 더 많은 ‘상표의 사용’표현이 있다. 제1조에서부터 ‘상표사용자의 업무상 신용 유지를 도모’하는 것이 상표법 목적 중 하나라고 언급하고 있다. 상표등록을 받을 수 있는 자는 ‘국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자’에 한한다.¹⁾ 사용에 의한 식별력을 취득하려면 ‘그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우’에 해당하여야 한다.²⁾ 상표등록요건에 관한 상표법 제34조 제1항, 선출원주의에 관한 상표법 제35조, 박람회 특례에 관한 제47조, 상표법의 효력이 미치지 않는 범위에 관한 제90조, 특허권 등의 존속기간 만료 후 상표를 사용하는 권리에 관한 제98조, 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리에 관한 제99조에도 상표사용이라는 표현이 있다. 상표등록을 받은 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.³⁾ 상표권·전용사용권 또는 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 설정하였을 경우 질권자는 해당 등록 ‘상표를 사용’할 수 없다.⁴⁾ 상표권의 침해행위로 보는 행

1) 상표법 제3조.

2) 상표법 제33조 제2항.

3) 상표법 제89조.

위,⁵⁾ 법정손해배상금⁶⁾ 관련 규정에도 상표사용이 등장한다. 상표등록의 취소심판에 관한 제119조에서는 상표권자 본인의 부정한 상표사용 및 불사용에 관해 규정하고 있다.

이렇게 다양한 상표의 사용에 관한 표현이 있지만, 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항에서 상표의 사용에 관해 정의를 내리고 있어서, 언뜻 보면 상표법상의 상표의 사용을 해석함에 있어 전혀 문제가 없어 보인다. 그러나 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항은 상표의 사용이 무엇을 의미하는지 ‘개념적으로 정의’하고 있는 것이 아니라 상표의 사용에 해당하는 행위를 열거하는 방식을 취하고 있기 때문에, 상표법상에 등장하는 상표의 사용이라는 표현을 해석함에 있어서 한계가 있다. 더 나아가 ‘상표의 사용’이라는 표현이 사용되고 있는 맥락이 동일하지 않기 때문에 동일하게 해석하는 것이 오히려 부적합한 경우가 많이 있다.

첫째, 대법원은 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표의 사용이라고 판시하고 있는데,⁷⁾ 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항에 열거되어 있는 행위에 해당하면 당연히 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 행위인지, 아니면 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 행위이어야 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항에 열거되어 있는 행위에 해당하는지 의문이다.

둘째, 상표법 제3조에 따르면 상표를 등록받을 수 있는 자는 ‘국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자’인데, 상표법 제34조에 따라 상표등록을 받을 수 없는 상표 중 일부는 표현 자체로만 보면 ‘사용하는 상표’라서 현재 사용하고 있지 않은 상표는 상표등록을 받을 수 있는가라는 의문이 제기될 수 있다. 또한 제34조 중 타인의 선등록 상표 등을 전제로 하고 있는 경우 ‘출원인이 사용하는 상표’를 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 상표로

4) 상표법 제104조.

5) 상표법 제108조.

6) 상표법 제111조.

7) 대법원 2012. 1. 27. 선고 2011후3025 판결; 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결.

해석할 것인가 하는 점에도 논란이 있을 수 있다.

셋째, 상표법상의 상표사용은 상표등록출원인의 상표사용, 상표등록을 받은 상표권자의 상표사용, 손실보상청구권을 청구하기 위한 제3자의 상표사용, 상표권을 침해한 제3자의 상표사용 등 서로 상이한 맥락 속에서 상표사용이라는 표현이 사용되고 있는데, 이를 동일하게 해석하여야 하는지에 대해서도 논의가 필요하다.

이하에서는 주요 쟁점에 대하여 검토한 후에 종합적으로 결론을 내리고자 한다.

II. 출처표시행위와 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항에서의 상표사용행위

1. 문제의 제기

상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항에서는 상표의 사용에 해당하는 행위를 열거하는 방식으로 상표의 사용을 정의하고 있다. 동 규정에서 정하고 있는 상표의 사용에 해당하는 행위는 상표 부착행위, 유통행위, 광고행위 등이며, 서비스표의 사용에 해당하는 행위는 열거하고 있지 않다. 반면, 대법원은 상표의 사용을 '자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 행위'라고 해석하고 있다. 따라서 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 행위이어야 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항에 열거되어 있는 행위에 해당하는지 아니면 그 반대인지에 대해 의문이 있다.

주의할 것은 상표로서의 사용(use as trade marks)과 상표의 사용(use of trade marks)의 개념은 구분하여야 한다는 점이다. 상표로서의 사용(use as trade marks)은 상표가 출처표시 기능과 같은 상표의 본질적 기능을 수행하는 형태로 사용되고 있는 경우의 상표사용을 의미하는 반면, 상표의 사용(use of trade marks)은 상표가 출처표시 기능과 같은 상표의 본질적 기능을

수행하지 않는 경우의 상표사용도 포함하는 개념이다. 대법원에서 상표의 사용을 ‘자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 행위’라고 해석한다는 것은 기본적으로 대법원은 상표의 사용을 ‘상표로서의 사용’으로 보고 있다는 것이다.

2. 다양한 해석

(1) 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항의 행위이면 출처표시행위라는 견해

인터넷 키워드 검색 결과 사건인 VSP 사건에서 대법원은 “인터넷 키워드 검색결과 화면에서 이 사건 표장을 표시하여 한 광고행위는 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제6호 다목(현행 상표법 제2조 제1항 제11호 다목)이 정한 ‘상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시하는 행위’에 해당한다 할 것이니, 이 사건 표장은 자타상품의 출처를 표시하는 상표로 사용되었다고 할 것”이라고 판시하였는데⁸⁾, 이 판결은 문장의 표현상 각목의 행위에 해당하면 ‘자타상품의 출처표시 내지 식별표지로서의 사용’이라고 해석될 여지가 있다. 또한, 양과 무늬 범람 그릇 사건에서 특허법원은 상표로서의 사용(자타 상품 식별표지로서의 사용)이라고 인정하는 근거의 하나로 ‘상표법 제2조 제1항 제6호(현행 상표법 제2조 제1항 제11호)는 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위를 상표의 사용행위의 하나로 규정하고 있을 뿐 그 크기나 위치에 관하여 한정하고 있지 않다는 점’을 들고 있는데,⁹⁾ 상표법 제2조 제1항 제11호를 이렇게 해석한다는 것은 각목의 행위에 해당하면 ‘자타상품의 출처표시 내지 식별표지로서의 사용’이라고 해석하는 것처럼 보인다.

8) 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결.

9) 특허법원 2011. 11. 18. 선고 2011허4486 판결; 대법원 2012. 5. 9. 선고 2011후4004 판결(대법원은 원심이 등록상표와 동일한 양과 무늬를 표시한 범람냄비 등을 수입하여 판매한 이상 이 사건 등록상표는 국내에서 정당하게 사용되었다고 판단한 것이 정당하다고 판시).

(2) 출처표시행위이어야 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항의 행위에 해당한다는 견해

반면 도메인이름 사건인 마하몰 사건에서는 “상표법상 ‘상표의 사용’이란 상표법 제2조 제1항 제6호(현행 상표법 제2조 제1항 제11호) 각 목에서 정한 행위를 의미하는데, 도메인이름의 사용이 여기에 해당하기 위해서는 도메인이름의 사용태양 및 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 볼 때 거래통념상 상품의 출처표시로 기능하고 있어야” 한다고 판시하였다.¹⁰⁾ 상품의 출처표시로 기능하는 행위이어야 상표법 제2조 제1항 제11호에 해당한다는 것이다.

3. 소 결

(1) 상표제도의 목적과 상표의 사용

상표법 제1조는 상표법의 목적이 “상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다”는 것이라고 규정하고 있다. 즉, i) 상표사용자의 업무상의 신용유지를 통한 산업발전과 ii) 수요자의 이익보호 양자를 목적으로 한다고 규정하고 있다.

비록 현행 상표법상 부정경쟁 방지가 상표법의 목적에 포함되어 있지 않지만, 상표법의 목적은 ‘공정하고 효율적인 경쟁’을 확보하는 것이라고 보아야 한다. ① 상표법은 연혁적으로 부정경쟁방지법의 일부로서 ‘공정한 경쟁’ 촉진을 목적으로 하고, ② 상표는 상품 품질과 브랜드 이미지에 관한 정보를 소비자들에게 효율적으로 전달하여 ‘공정하면서도 효율적인 경쟁’이 가능하도록 해 주기 때문이다. ③ 또한 미국의 연방법원, 유럽연합사법재판소 등 각국 법원들도 상표의 경쟁친화적 성격에 대해 언급하고 있고, ④ ‘경쟁’이라는 개념은 이미 상표법 내에 깊이 스며들어 상표 보호의 근거로서 작용하는

10) 대법원 2011. 8. 25. 선고 2010도7088 판결.

동시에 상표 보호의 범위를 제한하는 역할도 수행하고 있기 때문이다.¹¹⁾ ⑤ 상표법 제1조에서 규정하고 있는 상표법의 목적과 관련하여 살펴보면, 상표사용자의 업무상의 신용유지가 산업발전에 이바지할 수 있는 것은 ‘공정하고 효율적인 경쟁’을 촉진시킬 수 있기 때문이고, 소비자의 이익도 ‘공정하고 효율적인 경쟁’이 있어야만 제대로 보호될 수 있다. ⑥ 또한 ‘상표권의 신용유지 및 소비자의 혼동방지’는 상표권을 보호하는 근거로서는 작용할 수 있지만, 상표권의 보호범위를 제한하는 데는 한계가 있으며, 소비자의 혼동방지는 희석행위로부터의 상표권 보호에 대해 그 보호의 근거로도 작용하는데 한계가 있다.¹²⁾ 따라서 상표사용자의 업무상의 신용유지나 소비자의 혼동방지만을 강조하여 상표권의 보호를 지나치게 확대하여서는 안 된다. 오히려 ‘공정하고 효율적인 경쟁’이라는 상위 개념하에 상표사용자의 업무상의 신용을 어느 범위까지 유지시킬 것인지 소비자의 혼동을 어느 범위까지 막을 것인지 결정하여야 한다.

본인은 경쟁친화적인 상표의 기능을 보호하여 공정하고 효율적인 경쟁을 장려하고 유지하는 것이 상표제도의 목적이라는 관점에서,¹³⁾ ‘상표법이 보호하고자 하는 대상으로서의 상표의 사용’은 기본적으로 경쟁친화적인 기능을 수행하는 경우의 사용이라고 보아야 한다고 생각한다. 또한 출처표시 기능은 경쟁친화적인 상표의 본질적 기능이라 할 것이다.¹⁴⁾ 따라서 ‘상표법이 보호하고자 하는 대상으로서의 상표의 사용’은 기본적으로 출처표시로서의 기능을 하는 경우의 상표의 사용 즉 상표로서의 사용(use as trade marks)으로

11) 목성호, 『다시 보는 상표법』, 한국학술정보, 2016, 66면.

12) 목성호, 위의 책, 65-66면.

13) 목성호, 위의 책, 93면.

14) 본인은 정보 기능 및 차별 기능이 경쟁친화적 상표기능이라고 주장하지만, 전통적 분류에 따른 출처표시기능도 경쟁친화적 상표기능을 수행한다고 생각한다. 정보 기능은 상품품질 및 브랜드 이미지에 관한 정보를 소비자에게 간결하게 전하는 기능을 말하며, 차별 기능은 상표가 전달하는 정보에 기초하여, 생산자들이 자신들의 상품을 타인들의 상품들과 차별할 수 있게 하고, 소비자들이 상품을 식별하고 특정 상표를 부착한 상품에 대한 선호를 형성하며 구매결정을 할 수 있게 하는 기능을 말한다. 목성호, 위의 책, 93-94면.

해석하여야 한다.

(2) 상표로서의 사용과 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항의 행위

‘상표법이 보호하고자 하는 대상으로서의 상표의 사용’이라는 개념을 ‘상표법의 목적’이라는 관점에서 상표로서의 사용이라고 이해하는 이상 출처표시행위가 아니면 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항의 행위에 해당한다고 볼 수 없다. 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항의 행위에 해당하면 당연히 출처표시행위라고 볼 것은 아니다. 동 규정에서 나열하고 행위에 대한 문리적 해석만으로 ‘상표의 사용’인지 여부를 결정하여서는 안 된다. 상표가 출처표시로 기능하는지에 관한 기준을 통해 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항에 해당하는지 보아야 한다. 대법원이 상표로서 사용되고 있는지 여부는 상품과의 관계, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등 당해 표장의 사용 태양, 등록 상표의 알려진 정도(또는 등록상표의 주지저명성) 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여, 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다고 판시하고 있는 것도¹⁵⁾ 이러한 측면에서 이해할 수 있다.

다만 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항에서 규정하고 있는 행위는 상표출처표시행위를 전부 나열하고 있다고 단정할 수 없으므로, 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항의 법문이 허용하는 한도 내에서는 넓게 해석할 필요가 있다.

과거 대법원이 세기복장 사건에서, 크기나 형상으로 보아 의류 등의 포장용으로 사용되는 것임을 알 수 있는 비닐쇼핑백의 표면에 다른 등록상표들

15) 대법원 2012. 1. 27. 선고 2011후3025 판결(실사용표장들은 의류의 표면 전체에 걸쳐 반복적으로 상당한 크기로 표시되어 있어 의류의 장식적 심미감을 느끼게 하는 기능도 하지만, ① 일반 수요자들은 의류 내부의 라벨을 확인하지 않고도 해당 상품의 출처를 쉽게 식별할 수 있고 ② 원고도 그러한 의도로 실사용표장들을 의류의 표면에 표기한 것으로 보이는 점 등 그 지정상품과의 관계, 상품에 표시된 위치, 크기 등 실사용표장들의 사용 태양, 원고가 실사용표장들을 사용한 의도와 경위 등에 비추어 볼 때 상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로서 상표로 사용되었다고 봄이 타당하다고 판시); 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결.

과 함께 의류를 지정상품으로 하는 등록상표가 표시되어 있으면, “지정상품 자체가 아닌 그 포장에 상표를 표시하더라도” 상표법 제2조 제1항 제6호 가목(현행 상표법 제2조 제1항 제11호 가목)에 해당하는 상표의 사용이라고 판단한 것이라든지,¹⁶⁾ VSP 사건에서 검색결과 화면에 나타난 표장이 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있으면 ‘상표의 사용’에 해당하고, 상표법 제2조 제1항 제6호 다목(현행 상표법 제2조 제1항 제11호 다목)에서 규정하는 ‘광고’에는 신문, 잡지, 카탈로그, 간판, TV 등뿐 아니라 인터넷 검색결과 화면을 통하여 일반소비자에게 상품에 관한 정보를 시각적으로 알리는 것도 포함된다고 판단한 것도 같은 맥락이라고 할 것이다.¹⁷⁾

III. 상표등록출원인의 상표사용

1. 문제의 제기

상표법 제3조 제1항은 “국내에서 상표를 사용하는 자 또는 상표를 사용하고자 하는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다”고 규정하고 있다. 상표등록을 받으려면 최소한 상표를 사용하고자 하는 의사가 있어야 한다는 의미이다.

그런데 상표법 제34조 제1항 제7호 내지 제10호, 제13호, 제14호, 제17호, 제18호, 제19호에서는 ‘사용하는 상표’라고 규정하고 있어서, 상표등록출원 시 또는 등록여부결정 시에 사용하고 있는 상표인 경우에만 상표등록을 받을 수 없고 상표를 사용하고자 하는 의사는 있으나 사용하고 있지 않은 상표의 경우에는 상표등록을 받을 수 있는 것처럼 보인다. 또한 이 규정들의 공

16) 대법원 1995. 2. 14. 선고 94후1015 판결.

17) 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결. 2016년 9월 1일 시행된 상표법부터 제2조 제2항 제2호에서 ‘전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위’를 상표를 표시하는 행위에 포함시키고 있다.

통점은 이미 사용되고 있는 표지(등록상표, 지리적 표시 단체표장, 상표, 지리적 표시, 품종명칭 등)가 있는 경우에 관한 규정이라는 점에서 사용의 의미를 상표로서의 사용으로 한정할 것인가 하는 문제도 있다.

2. 상표법 제3조 제1항의 취지와 ‘사용할 의사’의 해석

상표법 제3조 제1항에서 언급하고 있는 ‘상표를 사용’의 의미는 ‘상표법이 보호하고자 하는 대상으로서의 상표의 사용’, 즉 출처표시 등을 위한 상표의 사용인 ‘상표로서의 사용’을 말한다. 상표의 기능 관점에서 말하자면, 출처를 표시하기 위한 행위로서 상표법 제2조 제1항 제11호 각목 및 제2항에 해당하는 행위를 할 의사가 있어야 한다는 것을 말한다. 경쟁친화적인 상표기능을 보호함으로써 공정하고 효율적인 경쟁을 촉진하고자 하는 상표제도의 목적상, 상표가 경쟁친화적인 출처표시기능을 하지 않을 것이 명확한 경우 상표등록을 통해 그 상표를 보호할 이유는 없기 때문이다.¹⁸⁾ 따라서 출원인이 상표를 사용할 의사가 있어도 법령상 또는 사실상 상표를 사용할 수 없는 경우에는 상표등록을 받을 수 없다고 보아야 한다.¹⁹⁾ 상표가 상표로서의 기능을 할 여지가 없기 때문이다. 특허청이 2012년 3월 15일부터 도입하여 실시하고 있는 상표사용의사확인제도도 이를 확인하는 제도라 할 것이다.²⁰⁾

18) 윤선희, 『상표법』, 제3판, 법문사, 2015, 339면. (“상표법은 상표권자가 상표의 부정한 이용이나 남용을 막고 상표가 거래상 상품식별표식으로 기능할 수 있도록 상표권자에게 사용의 의무를 지게 하고 있다”고 언급).

19) 특허청, 『상표심사기준』, 2015, 2.2.1.

20) 특허청 상표심사기준에서 상표를 사용할 의사를 확인할 필요가 있다고 제시하고 있는 예는 법령상 또는 사실상 상표가 상표로서 기능할 여지가 없다고 여겨지는 경우이다. 그 예로 들고 있는 경우는, i) 개인이 대규모 자본 및 시설 등이 필요한 상품(인공위성, 선박, 철도차량, 자동차 등)이나 서비스업(백화점업, 대형할인마트업, 은행업, 증권업, 보험업, 항공운송업, 프로스포르잔경영업)을 지정한 경우, ii) 건련관계가 없는 비유사 상품이나 서비스업의 종류를 다수 지정한 경우, iii) 개인이 법령상 일정자격 등이 필요한 서비스업과 관련하여 건련관계가 없는 서비스업을 2개 이상 지정한 경우, 또는 iv) 기타 출원인이 상표를 사용할 의사 없이 상표 선점이나 타인의 상표등록을 배제할 목적으로 출원하는 것이라고 의심이 드는 경우 등이다.

3. 상표등록요건으로서의 상표사용

(1) 상표등록출원인은 상표를 사용하고 있어야 하는가?(상표법 제3조 제1항과 제34조 제1항 제7호 등)

상표법 제34조 제1항 제7호 등에서 ‘사용하는 상표’라고 규정하고 있기는 하지만 상표법 제3조 제1항과의 관계에서 볼 때, 현재 사용하고 있는 상표로 한정할 것은 아니다. 현재로서는 경쟁질서에 영향을 미치고 있지 않아도 향후에 영향을 미칠 개연성이 있으면 이를 방지하여야 하는 것이 상표제도의 역할이기 때문이다. 상표법 제3조 제1항의 해석에 있어서 법률상 또는 사실상 상표로서의 기능을 수행하는 것이 불가능하다고 판단될 때에는 상표등록을 허용하지 않듯이, 상표등록출원 시 또는 등록 시에는 공정하고 효율적인 경쟁질서에 영향을 미치지 않아도 향후에 부정적 영향을 미칠 수 있다면 굳이 상표등록을 허용할 것은 아니다. 대법원이나 특허법원도 이와 해석을 달리하고 있지는 않다.

(2) 제3자의 선행 표지가 있는 경우(상표법 제34조 제1항 제7호 등)의 상표등록출원인의 ‘상표사용’의 의미

다만, ‘상표의 사용’의 의미를 해석함에는 이견이 있을 수 있다. 대법원이나 특허법원은 본 호 등의 상표사용의 의미에 대해 따로 특별히 논의하고 있지 않기 때문에 원칙적으로 출처를 표시하기 위한 행위로서 상표법 제2조 제1항 제11호 각목 및 제2항에 해당하는 행위로 해석하는 것으로 이해된다.

그러나 본 호 등에서 상표등록을 인정하지 않는 이유는 선등록 상표 등과의 관계로 인하여 출원인의 상표등록이 오히려 공정하고 효율적인 경쟁질서를 흔들 수 있기 때문이다. 따라서 상표로서의 사용으로 굳이 한정할 것은 아니며, 이미 등록되었거나 사용되고 있는 표장이나 표지와 혼동으로 인해 경쟁질서를 어지럽힐 개연성이 있는 상표에 대해서는 상표등록을 인정하지 말아야 할 것이다. 다만 (1)에서 언급한 바와 같이 본 호 등의 경우 현재 사용되고 있는 상표가 아니어도 본 호 등의 대상이 된다고 해석(상표등록출원

시 또는 등록여부결정 시에는 공정하고 효율적인 경쟁질서에 영향을 미치지 않아도 향후에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 해석)하는 이상, 사용의 개념을 상표로서의 사용으로 한정할 것인지가 실무상 큰 영향은 없다고 할 것이다. 현재 사용하고 있지 않은 상표에 대한 심사 실무에 있어서, 상표등록출원 시 또는 등록여부결정 시에 상표사용 의사가 상표로서의 사용의사인지 아닌지를 객관적으로 알기가 거의 불가능할 것이고, 그 결과 상표와 상품의 유사 여부 및 혼동개연성 등에 초점을 두고 상표의 등록여부를 판단할 것이기 때문이다.²¹⁾

IV. 상표권자의 상표사용

1. 문제의 제기

상표법 제119조 제1항에서는 상표등록 취소심판에 관하여 규정하고 있고, 각 호에서 정하고 있는 사유에는 ‘상표의 사용’이라는 개념이 포함되어 있다. 상표법 제119조 제1항 제1호에서는 “상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우” 상표등록 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있고, 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용으로 인한 상표등록 취소심판 청구에 관하여는 제2호에서 규정하고 있다. 또한 상표법 제119조 제1항 제3호에 따르면, “상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우” 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.

21) 이러한 점에서, 이미 심사 실무상 ‘상표로서의 사용’으로 엄격하게 해석하고 있지 않은 것으로 보인다.

그런데 상표법 제119조 제1항 제1호 및 제2호에서 규정하고 상표권자 등의 부정사용으로 인한 상표등록취소심판에서의 ‘상표사용’은 경쟁질서를 어지럽게 하는 사용에 해당하는 반면 제3호에서 규정하고 있는 ‘상표 불사용’은 등록된 상표가 그 기능을 수행하고 있지 않은 경우에 해당한다. 따라서 상표법 제119조 제1항 제1호 및 제2호에서 규정하고 있는 상표권자 등의 부정사용을 ‘상표로서의 사용’으로 해석할 것인지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 상표법 제119조 제1항 제1호를 중심으로 검토하고자 한다. 또한 상표법 제119조 제1항 제3호에서의 사용이 상표법 제2조 제1항 제11호 각목 및 제2항에 해당하는 행위로서 상표로서의 사용에 해당하는 행위를 의미한다는 것에는 논란이 없지만, ‘상표로서의 사용’에 해당되는지를 판단함에 있어서 소비자의 인식이 결정적인지 아닌지에 대해서는 의견이 일치되지 않아서 검토가 필요하다.

2. 상표권자의 부정사용으로 인한 취소 심판에서의 ‘상표사용’

상표권자는 타인의 상표사용에 대해 상표권 침해를 주장할 수 있다. 그러나 상표권 침해를 주장할 수 있다고 해서 상표권자 스스로 등록상표와 유사한 상표를 지정상품과 동일한 상품에 당연히 사용할 수 있다가나 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 지정상품과 유사한 상품에 당연히 사용할 수 있다는 것은 아니다. 상표권자는 등록상표를 지정상품에 사용할 권리를 독점할 뿐이다.²²⁾ 상표법의 목적 관점에서 이를 달리 표현하면, 상표권자는 등록상표를 지정상품에 사용한 경우에 한하여서만 공정하고 효율적인 경쟁을 촉진시킬 수 있다.

따라서 상표권자가 독점사용권을 가지고 있지 않은 경우 즉 유사상표를 지정상품에 사용하거나 등록상표 또는 유사상표를 지정상품과 유사한 상품에 사용한 경우 이러한 사용으로 인해 소비자의 혼동개연성을 초래한 경우

22) 상표법 제89조.

에는 공정하고 효율적인 경쟁을 저해하게 된다. 이를 방지하기 위한 취지의 규정이 상표법 제119조 제1항 제1호의 규정이다. 다시 말하자면, 상표권자가 지정상품에 등록상표를 사용함에 있어서도 공정하고 효율적인 경쟁을 해쳐서는 안 된다. 대법원은 상표권자가 상표제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있다고 판시하고 있다.²³⁾

이러한 관점에서 보면, 상표법 제119조 제1항 제1호에서의 ‘상표사용’은 상표로서의 사용으로 한정할 것은 아니며, 공정하고 효율적인 경쟁을 해칠 수 있는 부정한 상표의 사용이라면 본 호의 상표사용에 포함된다고 해석하여야 할 것이다.

3. 불사용 취소 심판에서의 ‘상표사용’ 여부 판단에 관한 해석

(1) 다양한 해석

1) ‘상표권자 또는 그 사용권자가 식별표지로서 사용하려는 의사’가 결정적이라는 입장

대법원은 불사용으로 인한 상표등록취소심판의 취지가 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하는 것이어서 여기서의 ‘등록상표의 사용’은 상표권자 또는 그 사용권자가 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 수 없다고 판시하고 있다.²⁴⁾

23) 대법원 2015. 5. 28. 선고 2013후1924 판결; 대법원 2016. 8. 18. 선고 2016후663 판결.

24) 대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결 (“반면에, 상표권의 권리범위확인심판에서는 확인대상표장에 대하여 그 표장과 동일 또는 유사한 등록상표의 상표권의 효력이 미

2) 절충설

절충설은 대법원의 입장과 충돌하지 않으면서 ‘소비자의 인식’을 강조하기 위해 특허법원이 취하고 있는 입장이다.²⁵⁾

특허법원은 “불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 목적이 있으므로 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에서 규정하는 등록상표의 사용여부 판단에 있어서는, 일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못하고, 상표권자 등이 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제된다”고 판시하여²⁶⁾ 기본적으로는 대법원과 동일한 입장을 취하고 있다.

그러나 특허법원은 “일반 수요자나 거래자가 그 표시된 표장을 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는 경우라면 곧바로 상표권자 등이 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사가 있었다고 볼 수 있지만, 그렇지 아니한 경우에는 그러한 사용의사를 추단할 수 있는 객관적인 사정이 있어야 비로소 상표권자 등이 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있다”고 단서를 제시함으로써,²⁷⁾ 소비자가 표장을 상품의 출처표시 등으로 인식할 수 없는 경우에만 상표권자 등의 사용 의사에 기초하여 상표로서의 사용인지를 판단하도록 하고 있다.

(2) 검토

상표법 제119조 제1항 제3호 및 제3항에서 규정하는 등록상표의 사용여

치는가 여부를 거래상 상품 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 없다”고 판시).

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

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

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

부를 판단함에 있어서 ‘수요자의 인식 내지 인식 개연성’ 등을 결정적인 요소로 볼 것인지 여부는 키워드 검색 광고 등과 같은 새로운 광고 형태를 등록 상표의 사용으로 볼 것인가에 논의의 실익이 있다. 일반 수요자들이 키워드 검색 광고와 같은 새로운 형태의 광고를 상표로서의 사용으로 인식하지 못하기 때문이다. 앞에서 언급한 바와 같이 대법원은 ‘검색결과 화면에 나타난 표장’이 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있으면 ‘상표의 사용’에 해당하고, 상표법 제2조 제1항 제6호 다목(현행 상표법 제2조 제1항 제11호 다목)에서 규정하는 ‘광고’에는 신문, 잡지, 카탈로그, 간판, TV, 등뿐 아니라 인터넷 검색결과 화면을 통하여 일반소비자에게 상품에 관한 정보를 시각적으로 알리는 것도 포함된다고 판단하였다.²⁸⁾ 그러나 대법원은 검색결과 화면에 표장이 나타나지 않은 경우를 상표로서의 사용으로 볼 것인지 여부에 대해서는 판단하지 않았다. 또한 현행 상표법 제2조 제2항 제2호에서 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위를 상표표시행위로 보고 있지만 키워드 검색 광고가 이에 해당하는지는 명확하지 않다.

살펴보면, 불사용으로 인한 상표등록취소심판은 등록상표의 사용을 통하여 그 상표가 경쟁친화적으로 기능하게 함으로써 공정하고 효율적인 경쟁을 촉진시키고자 하는 데 그 기본 취지가 있다. 따라서 등록상표의 사용은 그 상표가 경쟁친화적으로 기능하게 하는 사용으로 한정시켜야 할 것이다. 이와 달리 해석하는 것은 상표등록 유지요건으로서의 상표사용을 ‘상표로서의 사용’이 아니라 ‘상표의 사용’으로 해석하는 결과를 초래할 것이므로, ‘수요자의 인식 내지 인식 개연성’을 결정적인 요소로 보아야 한다.

이러한 해석에 따르면, 대법원이 ‘상표로서의 사용’으로 판단하기 위하여 제시하고 있는 고려요소들 즉 ①상품과의 관계, ②상품 등에 표시된 위치, 크기 등 당해 표장의 사용 태양, ③등록상표의 알려진 정도, ④사용자의 의도와 사용경위 등²⁹⁾은 상표로서의 사용이 있는지에 관한 ‘수요자의 인식 내

28) 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결.

29) 대법원 2012. 1. 27. 선고 2011후3025 판결.

지 인식 개연성'을 인정하기 위한 고려요소로 보아야 할 것이다.

V. 제3자의 상표사용

1. 문제의 제기

상표권을 침해하기 위해서는 제3자가 상표권자의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여야 하는데, '상표를 사용한다'는 의미에 대해 국내에서는 크게 논란이 되고 있지는 않다. 그러나 해외 특히 미국의 경우 이와 관련하여 학설의 대립이 있다. 국내법의 해석을 위해서 이러한 학설 대립을 소개하고자 한다.

또한 상표법 제58조에서는 출원인이 출원상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하는 자에게 경고를 한 경우 경고 후 상표권을 설정등록할 때까지의 기간에 발생한 해당 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다고 규정하여 출원인의 손실보상청구권에 관한 근거를 마련하고 있다. 이 경우 손실보상청구권을 청구하기 위한 요건 중 하나로 제3자가 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대해 출원상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여야 하는데, 그 사용을 상표로서의 사용으로 한정하여 해석할 것인가 문제될 수 있다.

2. 상표권 침해 발생요건

(1) 다양한 해석³⁰⁾

1) 상표로서의 사용(use as trademarks)으로 해석하는 견해

상표권의 보호범위가 지나치게 확대되는 것을 우려하는 미국의 상표사용

30) 목성호, 앞의 책, 132-137면.

이론 주장자들은 다양한 근거를 제시하면서 상표권 침해 요건으로서의 ‘상표의 사용’은 ‘상표로서의 사용’이어야 한다고 말한다.³¹⁾ 그 근거는 다음과 같이 요약할 수 있다.

첫째, 소비자의 측면에서 보면, 제3자가 상표를 사용하였지만 상표로서의 사용에는 해당하지 않는 경우(예: 논란은 있을 수 있지만 타인의 상표를 자신 상품과의 비교 광고에 사용하는 경우 등) 일반 소비자는 그러한 제3자의 상표사용을 통해 상품에 관한 더 많은 정보를 얻을 수 있고 본인이 원하는 상품을 검색하는 비용을 줄일 수 있다.³²⁾

둘째, 경쟁업자나 상표를 사용하는 제3자의 측면에서 보면, 상표로서의 사용에 해당하지 않는 적법한 상표사용(예: 타인의 상품을 평가하기 위해 그 상품에 부착된 상표를 사용하는 경우 등)을 가능하게 하고,³³⁾ 상표사용에 있어서 상표권자와 경쟁업자 간에 균형을 유지할 수 있다.³⁴⁾

셋째, 현실적으로, 상표로서의 사용인지 그 외의 상표사용인지 여부로 상표분쟁을 초기에 해결할 수 있어, 혼동개연성 판단이 가지고 있는 어려움과 문제점을 해결할 수 있다.³⁵⁾³⁶⁾

2) 상표의 사용(use of trade marks)으로 해석하는 견해

상표권 침해 요건은 ‘상표로서의 사용’으로 한정할 것이 아니라는 것이 ‘상표의 사용’을 주장하는 학자들의 입장이다.³⁷⁾ 그 근거도 다음과 같이 요약할

31) 조영선, “상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰”, 『저스티스』, 제15호(2008), 137-138면; 박준석, “인터넷상에서 ‘상표의사용’ 개념 및 그 지위”, 『法曹』, Vol. 651(2010), 133-136면.

32) Dogan, Stacey L. and Lemley, Mark A., “Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet”, 41 *Hous. L. Rev.* 777(2004), pp.810-811.

33) Dogan, Stacey L. and Lemley, Mark A., “Grounding Trademark Law through Trademark Use”, 92 *Iowa L. Rev.* 1669(2007), pp.1690-1692.

34) Barrett, Margreth, “Internet Trademark Suits and the Demise of “Trademark Use””, 39 *U.S. Davis L. Rev.* 371(2006), pp.456-457; Barrett, Margreth, “Trademarks and Digital Technologies: “Use” on the Net”, *J. Internet L.*, 13 No. 11, 1(2010), p.20.

35) Dogan, Stacey L. and Lemley, Mark A., *supra* note 31, pp.1693-1697.

36) *Id.*, pp.1697-1698.

수 있다.

첫째, ‘상표로서의 사용’이라는 개념만으로는 키워드 광고와 같이 새롭게 발전하고 있는 분야를 통제하기 어렵다. 또한 ‘상표로서의 사용’이 소비자 혼동을 초래할 가능성이 상대적으로 높지만 ‘상표로서의 사용이 아닌 상표사용’도 소비자의 혼동을 초래할 개연성이 높다.³⁸⁾

둘째, 상표사용이론에서 말하는 것과 달리, ‘상표로서의 사용’이라는 요건은 상표분쟁을 조기에 해결하는 데 한계가 있다.³⁹⁾ 상표등록요건으로서의 ‘상표의 사용’은 사용할 의사가 있으면 충분하고, 실제 사례에서 혼동개연성 판단 등을 기본으로 하여 ‘상표로서의 사용’을 판단하는 경우가 많이 있다.⁴⁰⁾

셋째, 상표사용이론에 의하면 상표정책의 발전을 저해할 수 있다.⁴¹⁾ 혼동개연성에 대한 판단이 핵심적인 역할을 해야 하고, 공정한 사용과 같이 정책적인 측면을 반영하는 방어수단의 발전 등이 중요하다.⁴²⁾

3) 혼동개연성과 결합된 상표로서의 사용이라는 견해

상표침해요건으로서의 상표의 사용은 상표로서의 사용이어야 한다는⁴³⁾ 점에서는 상표사용이론 주장자들과 입장이 일치된다. 출처표시의 혼동을 일으키려면 그 혼동을 일으키는 상표의 사용도 출처를 표시하는 사용이어야 한다는 것이 그 근거이다.⁴⁴⁾

37) Dinwoodie, Graeme and Janis, Mark, “Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law”, 92 *Iowa L. Rev.* 1597(2007), pp.1602-1603.

38) *Id.*, pp.1625-1628.

39) 상표사용이론 주장자들은, 상표사용 요건이 ‘문지기 기능(a gatekeeper function)’을 수행함으로써 제3의 사용자인 피고에게 약식재판 보장, 소송비용 절감, 혼동개연성을 입증하는 불확실성의 회피, 상표권 침해 남소에 대한 방어 등을 위한 무기를 제공한다고 주장한다. *Id.*, pp.1641-1642.

40) *Id.*, pp.1641-1650.

41) *Id.*, pp.1606-1608.

42) *Id.*, pp.1657-1662.

43) McKenna, Mark, “Trademark Use and the Problem of Source”, 2009 *U. Ill. L. Rev.* 773(2009), p.800 McKenna는 McCarthy의 주장을 인용하였지만, McCarthy는 상표사용이론에 반대한다.

44) *Id.*, p.797.

그러나 상표사용이론과 달리 소비자의 인식을 고려하여야만 ‘상표로서의 사용’에 해당하는지 여부를 결정할 수 있다’고 보는 점에서 상표사용이론과 차이가 있다. ‘상표로서의 사용’을 ‘상품의 출처 또는 후원관계를 표시하는 사용(즉 출처표시 기능을 하는 상표사용)’으로서⁴⁵⁾ 이해하고 있으면서도 그 해당 여부를 판단함에 있어서는 ‘소비자 인식’을 고려하지 않거나⁴⁶⁾ 제한적으로 고려하는 것이⁴⁷⁾ 상표사용이론 주장자들의 입장이라면, 본 학설의 주장자는 반드시 소비자의 인식에 기초하여 그 해당 여부를 판단하여야 한다고 주장한다.⁴⁸⁾ 이에 따라 상표침해요건에서 차지하는 상표사용 요건의 비중은 높지 않다고 보았다.⁴⁹⁾

(2) 대법원의 입장

1) 원칙적으로 ‘상표로서의 사용’으로 해석

대법원은 상표권의 침해가 인정될 수 있으려면 ‘상표로서의 사용’이 전제되어야 한다는 것이 일관된 입장이다.⁵⁰⁾ 판단 자료와 관련하여, 대법원은 “등록상표와 대비되는 표장이 상표로서 사용되고 있는지 여부는 사용물품과의 관계, 당해 표장의 사용태양(표시된 위치, 크기 등), 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다”고 판시하였다.⁵¹⁾ 특히 도메인이름 등록사용의 경우에는 도메인이름의 사용태양 및 그 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 거래통념상 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업

45) Dogan, Stacey L. and Lemley, Mark A., *supra* note 31, p.1682.

46) Barrett, Margreth, “Finding Trademark Use: The Historical Foundation for Limiting Infringement Liability to Use “in the Manner of a Mark””, 43 *Wake Forest L. Rev.* 893(2008), p.963.

47) Dogan, Stacey L. and Lemley, Mark A., *supra* note 31, pp.1682-1683.

48) McKenna, Mark, *supra* note 41, p.816.

49) *Id.*, p.816.

50) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결; 대법원 2011. 8. 25. 선고 2010도7088 판결.

51) 대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후1466 판결.

무에 관계된 상품을 구별하는 식별표지로 기능하고 있을 때 ‘상표의 사용’으로 볼 수 있다고 하였다.⁵²⁾ 참고로 대법원은 상표권의 권리범위확인심판과 관련하여 동 심판은 상표권의 효력 범위를 거래상 상품 출처의 오인·혼동 개연성에 의하여 확정하는 것이므로, 일반 수요자나 거래자가 확인대상표장을 장식용 디자인으로 인식할 뿐 상품의 출처표시로서 인식하기 어렵다면 확인대상표장이 상표로서 사용된 것이라고 볼 수 없다고 하였다.⁵³⁾

2) 예외적으로 ‘상표의 사용’으로 해석

포트메리온 사건⁵⁴⁾ 및 버버리 사건⁵⁵⁾에서와 같이 대법원은 원고의 등록 상표가 수요자에게 현저하게 인식되어 있는 점이나 원고의 등록상표가 독특한 문양의 상표인 점도 피고의 상표사용이 상표로서의 사용이라고 인정할 수 있는 고려요소로 보고 있다. 그러나 이러한 대법원의 해석은 제3자 ‘사용’의 판단기준을 상표로서의 사용으로 한정함으로써 생기는 무리한 해석이다. 등록상표의 주지저명성 등은 피고의 상표사용(비록 상표로서의 사용이 아니라고 하여도)이 소비자의 혼동을 초래하여 원고의 상표권을 ‘침해’하였다는 판단의 고려요소가 될 수 있을 뿐이다. 결국 대법원이 ‘원고’의 등록상표의 주지저명성 등을 ‘피고의 상표로서의 사용’ 여부 판단을 위한 고려요소로 인정하고 있다는 것은, 상표권 침해 요건으로서의 상표사용을 ‘상표로서의 사용’으로 한정하여 해석하는 데는 한계가 있다는 것을 보여 준다고 할 것이다.

52) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결.

53) 대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결.

54) 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결.

55) 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결. 인천지방법원(항소심)에서는 ①피고인이 SYMBIOSE를 상표등록하고 이를 남방서츠의 목 뒤쪽 내측 및 가슴주머니 부위에 표시한 점, ② 일반 소비자는 남방서츠의 경우 가슴주머니 등에 부착된 상표에 의하여 그 상품의 출처를 구별하는 것이 통례라서 혼동 초래 염려가 없다는 점, ③ 남방서츠의 가격이 장당 25,000원인 점, ④ 피고인이 버버리사가 체크무늬를 상표로 등록한 것을 몰랐다고 진술하는 점 등을 이유로 상표로서 사용한 것이 아니라는 전제하에 피고인이 무죄라고 판시하였으나 대법원은 원심판결에 상표의 사용에 관한 법리 등을 오해한 위법이 있다고 판단하였다. 인천지방법원 2011. 9. 16. 선고 2011노1452 판결.

(3) 소 결

앞에서 언급한 바와 같이 상표법의 기본 목적은 경쟁친화적인 상표의 기능을 보호함으로써 공정하고 효율적인 경쟁을 촉진시키는 데 있다고 할 것이다. 따라서 상표법은 경쟁친화적인 기능을 수행하고 있는 상표에 대한 위협이 있는 경우 이러한 위협으로부터 상표를 보호하여야 한다. 이러한 관점에서 보면, 상표권의 침해 요건인 제3자의 상표사용을 엄격하게 상표로서의 사용(출처표시기능을 하는 상표)으로 제한할 필요는 없다.

상표로서의 사용으로 해석하여야 한다는 견해의 주된 논거 중의 하나는 상표의 출처표시기능에 위협이 되는 상표의 사용은 상표로서의 사용이라는 것이다. 그러나 키워드 검색 광고 사례에서와 같이 온라인 광고 등의 출현, 새로운 기술 발전 등으로 인해 상표의 본질적 기능을 위협할 수 있는 상표는 출처표시기능을 하는 상표에 한정된다고 단언할 수 없다.⁵⁶⁾

더구나 상표권의 침해인지를 판단함에 있어서 ‘상표의 사용’은 하나의 요건에 불과하다. 오히려 혼동개연성이 더욱 더 중요한 요건이라고 할 수 있다.⁵⁷⁾ 희석행위를 금지하고 있는 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」까지 고려한다면 더욱 그러하다. 예를 들어, 저명상표와 유사한 상표를 제3자가 사용한 경우에 그 상표가 출처표시로 사용되지 않았다는 이유로 상표권 침해를 부정하거나 부정경쟁행위가 아니라고 판단하기 보다는 혼동개연성이나 희석개연성 등을 충분히 따져 본 후에 상표권 침해나 부정경쟁행위 해당여부를 판단하는 것이 바람직할 것이다.

3. 손실보상청구권 발생요건

상표법 제58조는 상표등록출원인의 손실보상청구권을 규정하고 있다. 동 규정에 따르면, ① 제3자가 상표등록출원에 관한 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표등록출원에 관한 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 것,

56) 목성호, 앞의 책, 171면.

57) 목성호, 위의 책, 170-171면.

② 출원공고 후에는 서면으로, 출원공고 전에는 상표등록출원의 사본을 첨부한 서면으로 경고할 것, ③ 출원인이 출원상표를 사용할 것 등이 손실보상 청구권의 발생요건이고, 그 중 하나의 요건이 제3자의 상표사용이다.

상표권 침해 발생요건으로서의 제3자 상표사용과 마찬가지로 손실보상 청구권 발생요건으로서의 제3자 상표사용에 있어서도 동일한 문제가 제기될 수 있다. 상표로서의 사용으로 한정할 것인지 아닌지의 문제이다. 차이점은 상표권 침해의 경우에는 등록상표가 상표로서의 본질적 기능을 수행하고 있거나 수행할 것으로 예상되는 반면, 손실보상 청구권 발생의 경우에는 출원인의 상표사용이 손실보상 청구권의 발생요건 중 하나이어서 이미 출원상표가 상표로서의 본질적 기능을 수행하고 있다는 점이다.

상표법의 목적이 경쟁친화적인 상표의 기능을 보호함으로써 공정하고 효율적인 경쟁을 촉진시키는 데 있다는 점에 기초해 보면, 이미 상표로서의 본질적 기능을 수행하는 상표와 관련하여 손실보상 청구권을 발생시키는 제3자의 상표사용을 ‘상표로서의 사용’으로 한정시킬 것은 아니라 할 것이다. 상표권 침해 발생요건과 관련하여 언급하였듯이 상표로서의 사용이 아닌 사용의 경우에도 보호대상인 상표의 기능을 훼손시킬 가능성이 있기 때문이다.

VI. 결 론

상표법 곳곳에 등장하는 ‘상표의 사용’이라는 표현에 대해서는 일관된 해석이 필요하다. 그러나 그 해석이 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항에서 정의하고 있는 ‘상표의 사용’만에 기초하여야 한다고 생각하지는 않는다. 오히려 상표법 내지 상표제도의 궁극적인 목적을 근간으로 하여 ‘상표의 사용’의 의미를 해석하고 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항에서 규정하고 있는 상표사용 개념 정의에도 그에 합당한 역할을 부여할 필요가 있다.

앞에서 여러 번 언급하였듯이 상표법의 기본 목적은 경쟁친화적인 상표의 기능을 보호함으로써 공정하고 효율적인 경쟁을 촉진하는 것이다. 상표법

제1조는 상표법의 목적이 “상표를 보호함으로써⁵⁸⁾ 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다”는 것이라고 규정하고 있다. 이를 다르게 표현하자면, ① 경쟁친화적인 상표의 기능을 보호함으로써 ② 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호하는 등 ③ 궁극적으로 공정하고 효율적인 경쟁을 촉진하는 데 상표법의 목적이 있다고 볼 수 있다.

상표사용의 의미도 이러한 관점에서 해석하여야 한다.

첫째, 상표법의 보호 대상이 되는 상표의 사용은 상표로서의 사용(use as trade marks)으로 한정하여 해석하여야 한다. ‘상표로서의 사용’은 상표의 본질적인 기능 즉 출처표시로 작동하는 사용을 말한다. 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항에서 열거적 방식으로 정의하고 있는 상표의 사용이 이에 해당한다고 할 것이고, 상표법 제3조에서 상표등록을 받을 수 있는 자로 규정하고 있는 ‘국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자’라고 할 때의 사용도 원칙적으로는 이러한 의미로 해석하여야 할 것이다. 사용에 의한 식별력에 관한 규정인 상표법 제33조 제2항에서의 상표사용, 선출원주의에 관한 상표법 제35조 제1항 및 제2항에서 언급하는 상표사용, 제58조 손실보상 청구권 요건 중 하나인 출원인의 사용도 상표로서의 사용으로 해석할 것이다. 나아가, 상표 불사용으로 인한 상표등록 취소심판에서의 상표사용도 상표로서의 사용으로 보아야 할 것이다.

둘째, 상표법의 보호 대상이 되는 상표 또는 다른 법령이나 조약에 의해 보호되는 표지의 기능에 부정적 영향을 미치거나 미칠 수 있다는 맥락에서의 상표사용은 상표로서의 사용으로 한정할 것은 아니다. 상표로서의 사용 즉 출처표시로서의 사용이 아니어도 보호 대상인 상표 등의 본질적 기능에 손상을 입힐 수 있기 때문이다. 대표적인 경우가 상표권 침해 요건 중 하나

58) 상표법은 상표를 보호한다는 표현을 사용하고 있지 상표권을 보호한다는 표현을 사용하고 있지는 않다. 즉 상표로서의 본질적 기능을 하는 경우에는 등록 전이라도 보호의 대상이 될 수 있다는 의미라 할 것이고 상표법에 규정되어 있는 사용주의적 요소라든지 손실보상청구권도 그러한 맥락에서 이해될 수 있다.

인 제3자의 상표사용이다. 제3자가 상표권자의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용한 경우 그러한 사용이 출처표시를 위한 사용이 아니라고 하여도 상표권자가 소유하고 있는 등록상표의 출처표시기능에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 상표법 제58조에 따른 손실보상청구권 발생요건 중 하나인 제3자의 상표사용도 마찬가지이다.

주의할 것은, ‘상표로서의 사용으로 한정되지 않는다는 해석’이 적용되는 상표사용이 제3자의 상표사용만은 아니라는 점이다. 앞에서 언급하였듯이 상표등록출원인이 사용하고 있는 상표라도 선출원에 의한 타인의 등록상표 등의 기능에 영향을 미칠 수 있는 경우에는 비록 출처표시로 사용하고 있지 않더라도 상표등록을 받을 수 없다고 해석하여야 할 것이다. 상표법 제34조 제1항 제7호 내지 제10호, 제13호, 제14호, 제17호, 제18호, 제19호에서 규정하고 있는 ‘사용’의 의미가 이에 해당한다고 할 것이다. 상표법 제119조 제1항 제1호에 따른 부정사용으로 인한 상표등록 취소심판에 있어서는 상표권자의 상표사용도 상표로서의 사용으로 한정할 것은 아니다. 상표권자의 상표사용이 출처표시로서의 사용이 아니어도 부정한 상표사용에 해당되어 공정하고 효율적인 경쟁질서를 해칠 수 있기 때문이다.

이러한 해석 원칙에 따르면, 상표사용에 관한 각각의 규정이 유기적으로 연계되고, 상표법의 기본 목적에 기여하는 방향으로 해석될 수 있다고 생각한다. 또한 여기서 구체적으로 언급되어 있지 않은 경우에 대해서도 해석 방향을 정할 수 있다고 생각한다.

나아가 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항의 규정을 개정하여 그 적용범위를 한정시키거나 상표권 침해 등의 규정에서는 ‘출처표시로서의 사용’으로 그 사용이 한정되지 않는다고 명시하는 것도 입법론적으로 검토해 볼 사항이라고 생각한다.

참고문헌

〈국내단행본〉

목성호, 『다시 보는 상표법』, 한국학술정보, 2016.

윤선희, 『상표법』, 제3판, 법문사, 2015.

특허청, 『상표심사기준』, 2015.

〈국내 학술지〉

박준석, “인터넷상에서 ‘상표의사용’ 개념 및 그 지위”, 『法曹』, Vol. 651(2010).

조영선, “상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰”, 『저스티스』, 제15호(2008).

〈해외 학술지〉

Barrett, Margreth, “Internet Trademark Suits and the Demise of “Trademark Use””,
39 *U.S. Davis L. Rev.*, 371(2006).

Barrett, Margreth, “Finding Trademark Use: The Historical Foundation for Limiting
Infringement Liability to Use “in the Manner of a Mark””, 43 *Wake Forest L. Rev.*,
893(2008).

Barrett, Margreth, “Trademarks and Digital Technologies: “Use” on the Net”, *J. Internet L.*, 13 No. 11, 1(2010).

Dinwoodie, Graeme and Janis, Mark, “Confusion over Use: Contextualism in
Trademark Law”, 92 *Iowa L. Rev.*, 1597(2007).

Dogan, Stacey L. and Lemley, Mark A., “Trademarks and Consumer Search Costs
on the Internet”, 41 *Hous. L. Rev.*, 777(2004).

Dogan, Stacey L. and Lemley, Mark A., “Grounding Trademark Law through
Trademark Use”, 92 *Iowa L. Rev.*, 1669(2007).

McKenna, Mark, “Trademark Use and the Problem of Source”, 2009 *U. Ill. L. Rev.*,
773(2009).

〈판례〉

대법원 1995. 2. 14. 선고 94후1015 판결.

대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결.

대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후1466 판결.

대법원 2011. 8. 25. 선고 2010도7088 판결.

대법원 2012. 1. 27. 선고 2011후3025 판결.
대법원 2012. 5. 9. 선고 2011후4004 판결.
대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결.
대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결.
대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결.
대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결.
대법원 2016. 8. 18. 선고 2016후663 판결.
특허법원 2011. 11. 18. 선고 2011허4486 판결.
특허법원 2018. 9. 14. 선고 2017허7180 판결.
인천지방법원 2011. 9. 16. 선고 2011노1452 판결.

Reinterpretation of the ‘Trade Mark Use’ Concept Based on the Purpose of the Trade Mark System

Sungho Mok

The definition of trade mark use under Articles 2(1) and 2(2) of the Korean Trade Mark Act has its limits in interpreting various types of trade mark use in the Act. Moreover, we normally construe trade mark use almost identically without considering contexts in which the expression of trade mark use is employed.

This thesis suggests that the purpose of the trade mark system is to foster and maintain fair and efficient competition by way of protecting pro-competitive trade mark functions and that the concept of ‘trade mark use’ within the meaning of trade mark law should be reinterpreted on the basis of this purpose. In this sense, the use of trade marks which deserves trade mark protection should be interpreted as meaning ‘use as trade marks’. On the other hand, trade mark use that could have an adverse effect on protectable functions of trade marks and other signs should not be limited to ‘use as trade marks’.

Keyword

the purpose of the trade mark system, fair and efficient competition, pro-competitive trade mark functions, trade mark use, use as trade marks