

# 제62회 상표법 기출문제 보충자료

## - 광천김 판례(2022허5690)에 대한 분석 -

안녕하세요. 수험적으로, “대법원 판례”와 “특허법원 판례”가 충돌할 때는 “대법원 판례”를 따라야 합니다. 이에 따라 **이의신청 자료의 요지**를 전달합니다. 문제에서 제시된 대로 **조합원을 “통상사용권자”로 본다고 하더라도**, “대법원 판례가 판시한 취지” 및 “상표법 제97조 제5항”에 따라 **상표법 제119조제1항제2호가 적용될 수 없습니다**. 그 이유는 다음과 같습니다.

### [1]

주지한 바와 같이, “통상사용권”의 종류에는 “**허락사용권**(상표권자 의사에 따라 자유롭게 설정 가능[사익적 요소 강])”과 “**법정사용권**(상표권자 의사에 반해 법률에 따라 발생 소멸 가능[공익적 요소 강])”이 있습니다.

**지리적 표시 단체표장**의 경우, “상표권자의 의사”에 따라 “통상사용권의 설정”이 불가능합니다(**우리 상표법 제97조제5항**). 문제에 제시된 대로 **조합원을 “통상사용권자”로 본다고 하더라도**, “**조합원의 통상사용권**”은 “상표권자의 의사에 따라” 자유롭게 설정 가능한 “**일반적인 허락사용권**”이 아니며, “상표권자 의사에 반하여” 즉, “법률”에 따라 규율되는 구체적으로, 소정 요건이 충족되면 가입이 허용되어야 하며 소정 요건이 흠결되면 가입이 불허되어야 하는 “**특수한 통상사용권**”으로 공익적 요소가 강한 **법정사용권의 성질**을 갖습니다. 실무적으로도, “상표권자의 의사에 반하는” 조합원의 가입 여부로 인한 분쟁이 많이 발생하고 있고, “조합원의 통상사용권”은 “**상표권자가 자유롭게 설정 가능한 일반적인 허락사용권**”이 아닙니다.

### [2]

법 요건의 충족 여부는 **그 법의 취지**에 따라 판단하여야 합니다. 즉, 상표법에 “통상사용권” 용어가 총 48번 등장하는데, 각 **규정의 취지**에 따라 “**통상사용권**”의 범위가 달라질 수도 있습니다. **대법원이 “선출원주의”(특허법 제36조제1항)**와 “**확대된 선출원주의**(특허법 제29조제3항)”의 동일 표현인 “**동일**”에 대해 **다른 해석**을 하고, 상표법 제119조제1항제3호, 상표법 제111조, 상표법 제33조제2항에서 “**동일**”에 대해 **다른 해석**을 하고 있는 것을 통해 알 수 있습니다.

**대법원 판례**에 따르면(2017후2178), **상표법 제119조제1항제2호**는 “상표권자에게 **사용권을 자유롭게 설정**할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과”하는 취지의 규정입니다. 따라서, 본 규정은 모든 통상사용권이 아니라 상표권자가 **자유롭게 설정 가능한 허락사용권을 전제**로 하고 있고, 법정사용권은 위 **규정 취지**상 그 적용을 상정하기 어렵습니다.

그런데, 위에서 살펴본 바와 같이, “**조합원의 통상사용권**”은 “상표권자가 자유롭게 설정 가능한 일반적인 통상사용권”이 아니며, “**공익적 요소가 강한 법정사용권의 성질을 갖는 특수한 통상사용권**”입니다. 따라서, “조합원”을 상표법 “제119조제1항제2호의 통상사용권자”로 보는 것은 위 **대법원 판례(2017후2178)의 취지에 명백히 반하는 해석**입니다. 따라서, 하급심 판례와 하급심 판례를 지지하는 견해에 불구하고, 위 **대법원 판례가 판시한 취지를 간과한 문제에 대해 이의를 제기**합니다.

논증을 위해 새벽까지 함께 작업하고 용기를 심어준 **박형준 변리사**님의 지지와 해당 문제로 걱정하시는 수험생분들에 대한 책임감을 새기며 **이의제기에 참고할 수 있는 분석 자료**를 전달드립니다.

한경훈 드림

(지리적 표시) 단체표장의 소속 단체원	제119조제1항제2호의 통상사용권자	
상표의 강제사용권은 불인정		논의 불요
법정사용권자로 보는 경우	허락사용권자만 포함 (대법원 2017후2178)	불일치
특수한 유형의 허락사용권자로 보는 경우	자유로운 허락사용권자만 포함 (대법원 2017후2178)	불일치

일본 상표법	우리나라 상표법
지리적 표시 단체표장 및 이에 대응되는 지역단체상표의 정의를 규정	
통상사용권자로 간주하는 규정을 둠 (입법론으로 해결)	통상사용권자로 간주하는 하급심 해석만 존재 (해석론으로 해결)
상표법 제119조제1항제7호 대응 조문이 없음	상표법 제119조제1항제7호 조문이 있음

### 검토 결과의 요약

1. 지리적 표시 단체표장권의 소속 단체원은 법정사용권자이므로, **허락사용권자에 대한 규정인 상표법 제119조제1항제2호에 포함될 수 없습니다.**
2. 설령 소속 단체원을 특수한 유형의 허락사용권자로 보더라도, 자유롭게 사용권을 설정할 수 있는 허락사용권자가 아니므로, **자유로운 허락사용권자에 대한 규정인 상표법 제119조제1항제2호에 포함될 수 없습니다.**
3. 양보하여 대법원이 추후 “제119조제1항제2호의 통상사용권자에는 자유로운 허락에 의한 통상사용권자뿐만 아니라 일정한 요건만 가 갖추면 통상사용권에 준하는 권리가 발생하는 자도 포함된다”는 취지의 법리를 실시하게 된다고 가정하여 “특허법원 판례”의 해석론이 향후에 정당화될 수 있다고 보더라도, 일본 상표법에는 상표법 제119조제1항제2호에 대응되는 제53조를 제외하고는 지역단체구성원의 부정사용을 사후적으로 제재할 수 있는 별도의 취소사유가 없고, 제53조의 통상사용권자에 지역단체구성원이 포함된다는 결론 또한 해석론이 아닌 입법론으로 해결하고 있습니다. 따라서, 상표법 제119조제1항제7호에서 소속 단체원의 부정사용을 제재할 규정이 있고, 상표법 제119조제1항제2호의 통상사용권자에 소속 단체원이 포함된다는 명문의 규정도 없는 이상, 광천김 판례의 결론은 “하나의 해석론”에 불과할 뿐 **“유일한 해석론”일 순 없습니다.**
4. 나아가, 변리사 1차 시험에서는 해석상 다툼의 여지가 있을 때 “다툼이 있으면 판례에 따름”을 명시하고, 변리사 2차 상표법의 다른 기출문제에서도 “대법원 판례를 중심으로 설명”하라고 하거나(제61회 문제-1 설문(3)), “판례의 태도에 대해서 설명”하라고 하는 등(제60회 문제-3 설문(3)) 정답을 묻는 설문에서는 “판례를 기준”으로 할 것을 명시하고 있습니다. 제62회 문제-1 설문(3)에서는 그와 같은 한정이 없는데도, “하나의 해석론”에 불과한 판례의 결론만을 정답이라고 본다면 **평가의 공정성이 무너지게 됩니다.**

## 1. 법정사용권의 일종인 소속 단체원은 상표법 제119조제1항제2호의 통상사용권일 수 없습니다.

대법원은 “구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘사용권자’라 한다)가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 **상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 보호하려는 데 있다.**”와 같이 판시하였습니다(대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결).

대법원에 따르면, 상표법 제119조제1항제2호는 “상표권자”가 “자유롭게 설정”(수익행위)할 수 있게 하는 대신 일정한 의무를 부과(감독의무)하는 규정으로서, 상표법 제119조제1항제2호의 통상사용권은 “설정행위”(수익행위)로 발생한 권리여야 한다는 면에서 **허락사용권으로 한정됩니다.**

한편, 지리적 표시 단체표장의 정의에 따르면 “지리적 표시 단체표장이란 그 소속 단체원에게 **사용하게 하기 위한 표장**”(상표법 제2조제1항제6호)이므로, 소속 단체원에게도 “사용할 권리”가 있다는 점을 알 수 있습니다.

그런데, 지리적 표시 단체표장에 대하여는 **허락사용권이 설정될 수 없고**(상표법 제95조제2항, 제97조제5항), 상표의 **강제실시권은 인정되지 않습니다**(WTO/TRIPs 협정 제2부 제21조). 따라서, **소속 단체원이 갖는 “사용할 권리”**는 법률에 의해 사용할 권리가 부여되는 **법정사용권의 일종으로 이해됩니다.**

특허법원의 해석론이 **대법원의 조문 해석을 넘어설 수는 없습니다.** 따라서, “**소속 단체원은 상표법 제119조제1항2호의 통상사용권자에 해당한다고 볼 수 없**”습니다.

## 2. 소속 단체원을 특수한 유형의 허락사용권자로 보더라도 “자유롭게 설정”된 허락사용권자가 아닙니다.

위에서 대법원은 “상표권자에게 사용권을 **자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과**”한다고 하였습니다. 즉, 상표법 제119조제1항제2호의 통상사용권은 **“자유로운 허락사용권”으로 이해할 수 있습니다.**

**만일,** 지리적 표시 단체표장권자가 정관의 가입요건을 통해 소속 단체원에게 사용할 권리를 “허락”하는 관계로 이해하여, 소속 단체원이 갖는 사용할 권리를 **“특수한 유형의 허락사용권”으로 보더라도,** 소속 단체원은 해당 지리적 표시를 사용하는 상품을 생산·제조·가공하는 자로서 그 주소지·생활의 근거지·주된 사무소의 소재지 또는 생산·제조 또는 가공을 위한 토지나 공장 등의 주요 설비가 해당 지역 내에 위치해야 하고(상표심사기준(2025년) 제7부 3.1.1), 가입요건을 충족함에도 실질적으로 가입을 불허하거나 가입요건을 충족하지 않음에도 가입을 허용하는 경우에는 취소될 수 있다는 점에서(상표법 제119조제1항제8호(가)목), **“자유로운”(형식에 무관한) 허락이라고 볼 수 없**으므로, **소속 단체원의 사용할 권리는 “자유로운 허락사용권”이 될 수 없습니다.**

따라서, 설령 소속 단체원이 갖는 사용할 권리를 **“특수한 유형의 허락사용권”으로 보더라도,** 대법원 판례 따라 **“자유로운 허락사용권”에 한해서만 적용되는 상표법 제119조제1항제2호의 통상사용권에는 해당하지 않습니다.**

### 3. 우리나라 상표법은 일본 상표법과 법체계가 다르고, 판례의 결론은 “유일무이”하지 않습니다.

우리나라의 지리적 표시 단체표장에 대응되는 지역단체상표는 아래와 같은 규정들이 있습니다.

1. 사업협동조합이나 그 밖의 특별법에 따라 설립된 조합(법인격이 없는 것을 제외하고 해당 특별법에 정당한 이유 없이 구성원이 될 자격이 있는 자의 가입을 거부하거나 그 가입에 대하여 현재의 구성원이 가입할 때 부여된 조건보다 어려운 조건을 부여해서는 아니 된다는 내용의 규정이 있는 것으로 한정한다), 상공회, 상공회의소, 「특정 비영리 활동 촉진법」(1998년 법률 제7호) 제2조제2항에서 규정하는 특정비영리활동법인 또는 이에 상응하는 외국 법인(이하 “조합 등”이라 한다)은 **그 구성원에게 사용하게 할 상표로서 다음 각 호 중 어느 하나(주: 지역의 명칭 및 자기 또는 그 구성원 업무와 관련된 상품 또는 서비스의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 문자로만 구성된 상표 등)에 해당하는 것에 대하여 그 상표가 사용된 결과 자기 또는 그 구성원의 업무와 관련된 상품 또는 서비스를 표시하는 것으로 수요자 사이에 널리 인식된 때에는 제3조의 규정(같은 조 제1항제1호 또는 제2호와 관련된 경우를 제외한다)에도 불구하고 지역단체상표의 상표등록을 받을 수 있다**(일본 상표법 제7조의2제1항).
2. 제1항의 규정에 따라 지역단체상표의 상표등록을 받으려는 자는 제5조제1항의 상표등록출원에서 상표등록출원인이 **조합 등임을 증명하는 서면** 및 그 상표등록출원과 관련된 상표가 제2항에서 규정하는 **지역의 명칭을 포함함을 증명하기 위하여 필요한 서류**를 특허청 장관에게 제출하여야 한다(일본 상표법 제7조의2제5항).
3. 상표권자는 그 상표권에 대하여 **전용사용권을 설정할 수 있다**. 다만, 제4조제2항에서 규정하는 상표등록출원에 관한 상표권 및 **지역단체상표에 관한 상표권에 대해서는 그러하지 아니하다**(일본 상표법 제30조제1항). (주: 일본 상표법은 **지역단체상표에 대한 통상사용권 설정 가부에 대한 별도의 규정을 두고 있지 않고**, 위 전용사용권 설정 불가 규정을 준용하고 있지도 않습니다.)
4. 단체구성원 또는 **지역단체구성원은 제24조의4, 제29조, 제50조, 제52조의2, 제53조 및 제73조의 규정 적용에 대하여 통상사용권자로 본다**. (주: 일본 상표법 제53조는 우리나라 상표법 제119조제1항제2호에 대응되는 조문으로서, “전용사용권자 또는 **통상사용권자**가 지정상품이나 지정서비스 또는 이와 유사한 상품이나 서비스에 대한 등록상표 또는 이와 유사한 상표의 사용으로서 상품의 품질이나 서비스의 질의 오인 또는 타인의 업무와 관련된 상품이나 서비스와 혼동을 일으킨 때에는 누구든지 해당 상표등록의 취소에 대하여 심판을 청구할 수 있다. 다만, 해당 상표권자가 그 사실을 알지 못한 경우에 상당한 주의를 기울인 때에는 그러하지 아니하다.”와 같이 규정되어 있습니다.)

위 내용을 정리하면, 일본 상표법은 지역단체상표의 구성원인 “지역단체구성원”에게 **허락사용권 설정을 불허하지 않고**, 우리나라 상표법 제119조제1항제2호에 대응되는 **일본 상표법 제53조의 통상사용권자에 지역단체구성원이 포함됨을 규정**하고 있습니다.

한편, **일본 상표법에는 우리나라 상표법 제119조제1항제7호에 대응되는 조문이 없습니다**.

정리하면, 일본 상표법은 우리나라 상표법 제119조제1항제2호에 대응되는 조문인 **일본 상표법 제53조 외에는 지역단체구성원의 부정사용을 사후적으로 제재할 수단이 없어서 지역단체구성원에 대하여도 일본 상표법 제53조를 적용할 필요성이 있고**, 지역단체구성원을 일본 상표법 제53조의 **통상사용권자로 “해석”한 게 아니라 “입법”으로 해결**하고 있음을 알 수 있습니다.

따라서, 광천김 판례(2022허5690)가 “소속 단체원도 상표법 제119조제1항제2호의 통상사용권자에 해당”한다고 판단한 것이 **국제적인 조류상 타당한 것도 아니고, 입법적 해결이 아닌 이상 반대 해석의 여지를 남겨두고 있는 것이어서, 해당 판례의 결론이 유일무이(절대적인 진리)하다고 볼 수 없습니다**.