

外國商標 使用正常化 및 用語醇化方案試考

—常設機構會議 거쳐 當局에 提示—

本會는 常設機構인 業種別 實務懇談會와 工業所有權 專門家會議에서 그동안 協議된 바 있는 外國商標使用에 따른 문제점과 대책, 그리고 工業所有權의 國語醇化方案 등에 관한 의견을 종합하여 試案을 작성, 關係當局에 제시하였는 바 그 내용을 요약하면 다음과 같다.

一. 外國商標使用 正常化 方案

1. 外國商標使用現況

(1) 국내기업이 외국상표를 사용하는 경우

- ① 外資導入法 第8條(出資의 目的物 및 導入)1項4號의 規定에 의거 도입되는 外資導入契約에 附加되거나
- ② 施設財導入 및 原料구입을 전제로 하고
- ③ 수출상품에 있어서 품질의 同一性 保障을 전제로 한 輸入先의 요구와
- ④ 외국상사가 本社의 제품시장을 확보하기 위한 수단 등으로서 有償 또는 無償으로 상표사용을 요구하거나 許與하고 있다.

(2) 이 경우 Licenser 측의 요구에 의하는 경우와 Licensee 측의 필요에 의하는 경우로 구분할 수 있으며 이들 대부분이 現行制度上 기간의 한정성이 있다.

(3) 이상의 모든 경우가 외자도입 또는 合作投資 企業이 대부분으로서 經濟企劃院의 認可만으로 사용하고 있는 형편이다. 그러나 당초부터 당사자간(외국상표 소유자와 국내기업)의 默契나 國內企業이 일방적으로 불법사용함으로써 소비자를 현혹시켜 유통질서를 문란케 하는 事例가 없다고는 볼 수 없다.

2. 外國商標使用에 따른 문제점

(1) 商標法에 규정되어 있는 通常使用權設定 등록을 필하지 않으면 利解關係人의 提訴가 있을 경우 商標法 第65條의 규정에 따라 原商標까지 취소당하게 되어 있으므로 이러한 때는 流通秩序의 혼란과 외국상표가 소멸되는 결과까지 誘發되어 국제적 互惠原則에 어긋나게 된다.

(2) 외국상표를 사용할 경우 出處表示와 品質表示機

能을 보증하기 위하여 商標供與 外國企業이 생산활동에 깊이 관여하게 되므로 開發生産이라기보다는 加工生産體制로도 충분하기 때문에 안이한 企業經營이 불가피하다.

(3) 소비자들의 意識構造가 同種의 상품이라 해도 국내상표보다는 외국상표에 현혹되는 경향이 있으므로 외국상표에만 의존한다면 외국기업이 民族企業의 自立成長을 방해하는 좋지 않은 결과를 초래하기도 한다.

(4) 외국상표를 不法으로 사용할 경우 외국제품으로 誤認混同시킬 염려가 없지 않을 뿐더러 사회적 不信感을 助長시킬 여지가 있다.

(5) 그러나 외국상표를 사용하는 대부분의 국내기업이 시한부로 사용하고 있는 실정이므로 契約期間이 만료된 후 단시일내에 新規로 自體商標를 개발하여 사용하다면 새로운 소비자 認識提高 및 시장적응을 위한 新規投資負擔이 일시에 과중하게 된다.

3. 外國商標 不法使用에 대한 대책(期間滿了 및 不法使用分)

(1) 期間滿了된 외국상표의 계속사용에 대하여는 全産業 및 全品目을 일괄적으로 취급하는 데 약간의 무리나 혼란이 있을 수 있겠으나 政府는 현재와 같은 방관적인 태도를 止揚하고 産業政策의 次元에서 과감한 法的制裁를 가함으로써 企業으로하여금 自生技術開發을 위한 基盤構築에 자국이 되도록 하여야 한다.

(2) 외국상표의 不法使用을 억제하므로써 國內企業의 현실적으로 겪어야 하는 부작용보다는 앞으로 계속 치열해지는 國際競爭力強化를 위한 自生技術開發을 國家的 次元에서 유도함으로써 國內産業發展을 助長하여야 하겠다.

(3) 외국상표 사용을 技術供與者 입장에서 요구하였을 경우 自體商標와 併記使用토록 하여 점진적으로 導

外國商標을 도태시켜 消費構造의 정상화를 도모하고 외국상표를 사용않더라도 소비자가 품질 및 출처에 誤認混同이 생기지 않도록 하여야 한다.

(4) 先進技術導入을 위하여 技術導入契約과 같이 商標使用契約이 체결된 것에 대하여는 산업별, 품목별로 技術導入 契約期間을 합리적으로 연장하는 융통성 있는 政策的 配慮를 講究토록 하되 그밖에 대하여는 技術導入 契約期間 滿了와 동시에 상표사용도 금지시켜야 한다. 더우기 技術導入 契約期間에는 품질보증을 Licenser 측에서 담당하게 되나 契約期間이 滿了되면 이에 대한 보장이 중단되므로 같은 품질의 제품이 獨自의인 기술진에 의한 生産手段을 勸獎하는 뜻에서도 自體商標의 사용이 當該企業이나 소비자 입장에서 바람직한 일이다.

(5) 契約期間이 滿了된 외국상표나 불법으로 사용되는 외국상표의 使用抑制는 물론, 국내에 등록된 외국상표라 해도 국내사용을 政府主導로 選別使用시킴으로써 외국상표의 效用範圍를 약화케 하고 아울러 同種의 국내상품에 대한 保護體制와 대의 競爭力強化의 기반을 구축하는 데 기여하도록 外國商標 使用秩序를 확립해야 한다.

(6) 이와 같은 외국상표의 不法使用을 규제하기 위하여 現행 상표법상에 규정되어 있는 通常使用權 設定要件(法第29條 3項2號)의 강력한 집행과 외국상표의 未設權使用에 대한 罪科規定의 補完으로써 이에 대한 기업의 姿勢定立이 政府主導로 실시되어야 하겠다. 다만 現행 상표법의 목인 등의 罪(第65條)규정은 가혹한 強力規定이란 여론이 없지 않음을 배려해야 한다.

(7) 업종별로 國內技術水準이 빈약하여 先進技術依存이 불가피한 산업이나 중화학공업 등 산업부문에 대하여는 導入契約條件에 나타나는 技術 提供者의 요구조건을 감안하여 잠정적인 救濟規定이 연구되어야 한다.

(8) 수출상품에 있어서 품질의 同一保障을 전제로 한 輸入先의 요구가 있을 때는 契約期間의 滿了나 不法使

用 등을 목인이 아닌 適法한 절차를 필하고 계속 사용할 수 있는 法的 뒷받침으로 同一品目이라도 內需用과 별도로 취급, 輸出增大 効果에 기여할 수 있는 방안이 강구되어야 하겠다.

(9) 技術供與者가 원료제공 및 技術指導期間 滿了 후 상표의 무상사용을 허락할 경우 他意가 發見되지 않는 한 國內法에 저촉되지 않는 적법한 절차를 필하고 사용할 수 있도록 하여 國內企業으로 하여금 應用開發促進의 기회가 되도록 할 수 있는 法的 措處가 필요하다.

二. 國語醇化方案

1. 국제적 공통어로 되어 있는 學術用語 등은 사용이 불가피한 경우가 많으나 그밖에 대부분은 國語化가 가능한 상태이며 수출상품에 대하여는 예외로 규정할 수 있는 기준이 마련되어야 하겠다.

2. 專門用語로 표기되는 品質表示나 性能表示는 외래어 사용이 불가피하므로(製藥, 化學, 電子 등) 국어와 복합적으로 구성된 상표를 사용토록 誘導되어야 한다.

3. 상표의 기능이 출처 및 品質表示 手段임을 감안하여 한글을 援用하여 표기하더라도 상표로서의 요건을 인정할 수 있는 審査準則이 마련되어야 하겠다.

(例: 탐이나=타미나=TAMINA, 윤이나=유니나=YUNINA 등)

4. 國語醇化를 위한 상표의 단속은 既存商標權을 보호하는 觀點에서 확고한 기준을 세워 점차적으로 제명해 나가는 방법이 바람직하다.

(외래어로 표기된 등록상표 간판 등의 강제철거행위 등)

5. 國際 共通語로 된 성분 및 효능표시의 경우를 제외하고는 國語化 경향이 각 기업에서 활발히 추진되고 있으므로 이를 효과적으로 誘導하기 위한 방안으로서 關係 專門家들이 참석한 가운데 公聽會 등의 기회를 만들어 그 試案이 마련되도록 하여야 하겠다.

□ 工業所有權은 無體 財產權입니다.

모든 企業은 工業所有權을 바탕으로 技術革新과 對外競爭力을 強化해야 할 것입니다.