

外國商標使用에 관한 小考

張 龍 植

(辨理士·慶熙大 講師)



Ⅰ 序 言

商標는 商品出處標識와 品質保證의 두 機能을 擔當하며, 어떤 商標가 需要者에게 널리 알려지게 되면 그 商標에 顧客吸引力이 蓄積되어 財産的 價値를 形成하게 된다.

商標가 一定한 著名度의 限界를 넘으면 때로는 商品의 普通名稱으로 轉化되어 特定商品의 出處표지로서의 機能을 喪失하게 되는데, 이러한 商標의 一般化 傾向을 商標의 稀釋化(dilution)라고 하고 法律的 用語로는 「特別顯著性의 상실」이라 한다. 「正宗」이 淸酒의 一般名稱으로 되고, 「나일론」이 重合纖維를 意味하는 것으로 通用되고 있는 것 등의 예에서 볼 수 있는 바와 같이 이것들은 어느 것이나 원래는 特定商品(新發明品인 경우)에 附着使用되어 온 商標였던 것이 著名度의 限界를 넘어 普通名稱화된 좋은 예라고 할 것이다. 이렇게 特別顯著性을 喪失한 商標는 곧 商標로서의 機能을 喪失한 것이기 때문에 누구에 의해서든 普遍的으로 使用되고 特定人에게 그 固有의 商標로서 獨占使用을 許容할 수 없게 된다. 「아스피린」 商標權이 1976年 6月 22日字 大法院 判決로써 失效가 認定된 것도 그간의 事件經緯로 보아 이와 類似한 사실에 바탕을 둔 것 같은 結果的으로는 수긍이 가는 일이다.

그러나 이 「아스피린」 商標는 外國商標를 韓國企業이 使用하였다는 이유로 登錄取消

된 것인바, 이것은 現行 外資導入法·商標法 등의 運營과 나아가서는 商品製造業界에 적지 않은 波紋이 미칠 것으로 보여진다. 이러한 「아스피린」 商標權으로써 存立하고 있었다는 점에도 問題點이 있었지만, 이 商標權의 失效原因이 『登錄無效』가 아니고 「등록취소」로 인하여 商標權 效力이 失效되었다는 점에서 問題點이 있고, 더우기 그 「아스피린」이 外資도입법에 依據하여 適法하게 設立, 認可된 合作會社 내지는 技術導入會社에 의하여 使用 중에 있었던 것이 등록 취소되었다는 점에서 많은 問題點을 안겨 주고 있다.

Ⅱ 現行法下에서의 商標使用許諾制度

商標使用許諾制度는 그 法制가 商標와 營業과의 關係를 어떻게 規律하고 있느냐에 따라 두가지 立法例로 나누어진다.

첫째, 商標가 商標를 제작·판매하고 그것을 去來會社에 流通시키는 企業을 標章하는 것으로 보는 立場에서는 商標와 營業과의 關係를 密接 不可分의 것으로 보고 營業과 함께 하지 않으면 商標를 讓渡할 수 없도록 하는 商標와 營業의 不分離主義이고, 우리나라도 이 주의를 採擇하고 있다. (商標法 (第27條))

둘째, 이와는 반대로 아무런 制約없이 商標만을 자유롭게 처분할 수 있는 分離讓渡主義가 있다. 이 분리양도주의하에서는 商標사용허락도 當事者間의 自由契約으로 이루어지고 그 사용이 許容된다.

그러나 우리나라 상표법이 채용하고 있는 불분리주의는 讓渡人의 상표를 讓受人이 사용함으로써 惹起되는 商品出處의 誤認·混同, 즉 商品 需要者를 欺瞞할 念慮에 主眼을 두고 있기 때문에 當事者間의 契約만으로 이루어지는 자유로운 상표사용허락을 인정하지 않고 特別한 경우 즉 資本·技術·支配關係 등 一連의 聯關關係가 있는 企業相互間에서만 상표사용허락을 인정하고 있다. (商標法 第29條 2項). 자본 또는 기술과 관련된 상표사용허락은 외자도입법을 적용하여 外資指入審議委員會의 議決을 거쳐 經濟企劃院長官의 認可를 받아 설립되는 합작회사 또는 技術援助契約締結 當事者間에서만 허용된다.

商標使用約款이 包含된 합작회사설립 내지 기술도입계약이 인가되면 그 인가의 효력에 따라 상표 사용허락과 그 허락에 의한 상표사용은 適法한 것이 되며, Licensee가 Licenser의 상표를 적법하게 사용할 수 있는 상표사용권이 發生하고, 特許局 商標登錄原簿에 이 사용권을 등록하면 第三者에 對抗할 수 있는 對抗力이 생기게 된다. 이것이 현행 상표법이 규정하고 있는 制限的 商標使用許諾制度인 것이다.

③ 社會的事實로서의 商標使用許諾

經濟社會에 있어서 現實的으로 行하여지고 있는 商標使用許諾의 類型으로서는……

첫째, 당사자간에서 任意的으로 이루어진 상표사용허락계약에 따라 他人의 상표를 사용하고 있는 경우

둘째, 외자도입법의 적용을 받아, 상표사용계약이 포함된 합작회사설립인가 또는 기술원조계약의 인가를 받아 Licenser의 상표를 Licensee가 사용하고 있는 경우

셋째, 외자도입법의 적용을 받아 投資 또는 기술도입의 인가를 받고, 더욱 그 상표사용권을 特許局 商標登錄原簿에 등록한 경우 등의 유형을 들 수 있다. 이러한 상표사용의 유형 중에서 첫째의 경우는 商標法 第45條 第1項 1號의 취소사유(자기의 등록상표를 타인에게 사용하도록 하거나 타인이 사

용하는 것을 묵인하는 경우)에 해당하여 취소권을 면할 수 없지만, 둘째의 경우에서 볼수 있는 바와 같이 상표사용에 관하여 경제기획원장관의 인가를 받은 경우에는 상표법 제45조 1항 1호의 규정에 불구하고 적법한 사용으로 보아야 한다. 그것은 외자도입의 促進이라는 法目的에 비추어 보드라도 또 자본 내지 기술과 상표의 有機的關聯으로 보아도 그렇다고 보아야 하며, 더욱 인가의 효력으로 보드라도 그 인가에 상표사용을 禁止하는 附款이 없는 한 적법한 상표사용으로 보아야 한다. 이 외자도입법에 依據한 경제기획원장관의 인가는 商標法 第45條 1項의 商標使用許諾禁止 規定에 대하여 違法性을 阻却하는 것으로 보아야 한다. 그러나 인가를 받음에 그치고 使用權을 商標原簿에 登錄하지 않는 사용권은 그 自體로써 제3자에 대항할 수 없다고 본다. 舊商標法 第23條 1項 規定과의 관계에 있어서도 同一하게 論할 수 있다. 그러나 세계의 경우와 같이 상표사용허락약관이 포함된 합작회사설립 내지 기술도입계약의 인가를 받고 그 商標使用權에 대하여 商標등록원부에 사용권의 設權登錄을 한 때는 그 사용권으로써 제3자에 대항할 수 있고, 商標權侵害를 스스로 排除할 수 있게 된다. 이런 권리를 法律的으로는 禁止權이라고 한다.

④ 商標使用權設定登錄의 効力

商標法 第29條 1項의 규정은 「상표권자가 자기의 등록상표를 타인에게 사용시키려고 할 때에는 通常使用權의 設定을 商標등록원부에 등록하여야한다」…고 규정하고 있어 一見 이 규정의 文理로 보아서는 強行規定인 것 같으나 이것은 權利關係를 公示하기 위한 登錄勸獎의 규정으로 보아야 한다. 그 이유는, 工業所有權중 特許法 등 他三法에 있어서의 實施權의 効力規定과 견주어볼 때 特許專用實施權에 관한 特許法 第56條의 규정은 『전용실시권의 설정은 등록하지 않으면 효력을 발생하지 아니한다』라고 규정하고 있고 또 同法 第62條[통상실시권의 등록의 효력]의 규정은 상표사용권에 對應하는, 特許通

常實施權의 설정·其他의變動에 관하여『등록하지 않으면 제3자에 대항할 수 없다』...고 규정하고 있기 때문에 상표법이 상표사용권에 관하여 상표원부예의 등록을 특히效力發生要件으로 규정하고 있지 않는 한 特許法의 통상실시권에 관한 규정이 類推適用되어야 할 것이며, 그렇다면 상표사용권은 상표등록원부에 등록하지 않아도 효력을 발생하고 다만 등록은 제3자에 대한 對抗要件이 되는 것이라고 하는 데는 充分한 근거가 인정되어야 한다.

이런 意味에서 前記 「아스피린」商標取消判決理由중 商標原簿에 등록하지 않은 사용권은 違法이라고 判示한 점에 대하여는 앞으로 業界에 많은 문제를 안겨줄 것으로 풀이하지 않을 수 없다. 예를 들어 美國 F 自動車會社에서 제조된 部品을 輸入하여 組立販賣하는 國內會社가 그 製品에 「F」의 상표를 부착, 판매할 때 그 組立·판매되는 자동차가 美國 F 自動車會社의 자본·기술과의 關係하에서 만들어진 것이라면 一般需要者에 대하여 商品을 기만할 염가있는 상표사용이라고 볼 수 없고, 부품 또는 原料 혹은 기술을 제공한 자의 상표를 許諾 Licensee가 사용하더라도 그것이 主務官廳의 인가에 基礎를 두고 使用行爲가 이루어지는 것이라면 결코 이것을 違法한 상표사용으로는 볼 수 없을 것이다.

5 外國商標使用의 限界

외국상표사용이 正當視되는 기초관계가 終了되었을 때, 예컨대 合資會社가 解散되거나 技術導入契約期間이 종료되었을 때도 繼續使用이 合法的이나하는 문제가 있다. 이 때에는 이미 외국상표를 사용할 수 있는 기초 사실이 존재하지 않게 된 것이므로 외국상표의 사용을 繼續한다는 것은 違法이다. 企劃院에서 볼 때 莫大한 宣傳費를 드려 광고하고 일반수요자에 널리 알려져 商品판매에 호조를 나타낼 때 상표사용권이 滿了되어 더 이상 사용할 수 없게 된다는 것은 아쉬운 일 이기는 하지만 이러한 경우는 깨끗이 외국상표사용을 中斷하는 것이 賢明하다. 이런

결과를 招來하지 않기 위하여는 당초부터 獨自의 자기상표를 創案해서 사용할 것이다. 이것이 현명한 방법이기도 하다. 그리고 그 상표를 수요자에게 널리 알리고 나아가서는 輸出市場에까지 擴散使用하게 될 때는 우리의 經濟力을 誇示하는 것이 된다.

최근 國語醇化運動의 一環으로써 英語로 表記된 상표사용까지를 國어순화작업의 對象으로 삼으려는 움직임이 있었던 것으로 안다. 國어순화운동은 우리들의 日常生活속에 좋지않게 도사리고 있는 言語를 淨化하려는 데 목적이 있는 것이지 결코 企業活動의 流通秩序에 있어서의 商品出處標識로써 작용능하는 상표에까지 外國語(英語)를 표기하도록 유도 내지 권장한다는 것은 國어정화운동의 참뜻을 지나치게 擴大適用하려는 것으로 指摘하지 않을 수 없다.

외국어상표를 표기한 農藥을 農民이 잘못 써서 어떤 被害를 입었다고 해서 이것이 곧 外來語 使用에서 오는 弊端이라고는 말할 수 없다. 商品의 流通過程에 寄與하고 있는 企業人은 그 商品消費의 理解程度를 생각해서 農민들이 사용하는 商品일 때는 그 農藥이 本來 外來어로 표시되어 있더라도 여기에 한글로 併記表示하여 읽을 수 있도록 하여 소비자를 보호하고 편리를 제공할 企業人으로서의 義務가 있다.

그렇게 하지 아니한 企業인의 所行으로 어떤 農民의 피해가 있었을 때 그것은 供給·판매한 企業인의 잘못이지 그것을 곧 農藥商標가 外來어로 표기된 外國商標이기 때문에 피해의 原因이 된다고 보고, 그런 事例를 이유로 들어 外來어상표 표기를 制限하려는 것은 事物觀察에 있어 큰 誤謬를 犯하는 것이라 하지 않을 수 없다.

우리의 商品들은 必야호로 世界市場을 겨냥하고 있다. 이 마당에서 國內企業에 外來어표기상표를 禁하거나 제한하는 일은 곧 海外進出과 世界市場을 考慮하지 말라는 것이나 우리나라 商品을 區別못하도록 하는 것과 同一하다. 國어정화운동과 商品표지의 外國文字使用 問題와는 別個의 것으로 다루어져야 마땅하다.

⑥ 商標行政

ASPIRIN상표는 그 存續價値가 疑心스러운 상표권이면서도 등록되고 또 登錄更新되어, 17년동안이나 沈默을 지키다가 國內製藥會社를 괴롭혔다. 이런 결과는 단적으로 말해서 商標制度는 존재해도 商標行政은 未洽했다는 데서 야기된 문제라고 본다. 법이 있으면 마땅히 그 規範을 強行시킬 수 있는 具體的 方案이 國民에 提示되어야 한다.

經濟社會의 實情이 그 규범을 強行할 수 없을 때는 그 규범은 實効性을 상실한다. 이때는 새로운 立法이 이루어지게 마련이다. 상표법에서는 상표사용을 禁止하여 制裁(取消)를 加하고 외자도입법에서는 상표사용을 포함해서 합작투자 내지 기술도입계약을 인가하고 그 인가에 따라서 이루어진 상표사용이 상표법에 抵觸된다는 이유로 事後에 이르러 그 外國상표가 등록취소되고... 무엇인가 여기에 상표행정 의 미흡한 점이 있지 않았는가 생각된다.

外資導入促進法(廢止됨)이 시행되고 있을 당시, 이 법의 적용을 받아 技術원조계약을 체결하고 外國상표를 사용하더라도 同法 第47條의 優先規定(저촉되는 他法令의 適用排除)이 있어 상표사용허락이 合法的으로 인정되었다.

이 때 外자도입촉진법에 의거, 技術원조계약이 인가되더라도 상표의 本質은 技術과 관계없기 때문에 상표사용허락은 상표법의 금지규정에 위반되는 것으로, 취소되어야 한다고 主張하는 見解가 있어 大法院에서 까지 다툰 사건이 있었다. 폐지된 外자도입촉진법 제16조의 규정은 「技術원조 및 財務部長官이 지정하는 類似한 項目을 말한다」라고 규정하였다.

外자도입촉진법을 主管하는 主務官廳은 그 당시 재무장관이었지만 후에 경제기획원장관으로 移管되었다. 經濟企劃院長官告示 第7號로서 「外國상표사용

에 관한 處理方案」을 公表하고(1962. 12. 15),

1. 外國상표사용을 技術원조항목으로 지정하고(方案 1號)

2. 1962년 8월 16일 이전에 이미 主務장관(재무부장관)의 승인을 얻은 것은 既得權을 인정하여 技術원조계약의 有效期間 중 外國상표사용을 허가한다(同 4號)고 고시하였던 것이다.

이 처리방안에서 볼 수 있는 바와 같이 그 당시에 있어서 상표사용허락도 技術원조계약의 일부라는 것으로 합법적임을 明示한 것이고 이것은 外國상표사용자의 규범이 되었다.

그 후 外자도입촉진법은 폐지되고 새로 제정된 外자도입법에는 우선규정은 두지 않고 상표법은 여전히 상표사용허락을 금지하고 있었다.

그러나 新商標法은 상표사용허락은 인정하였으나 新商標法 施行전의 外자도입법에 의한 技術도입계약으로 상표사용허락이 인가된 것에 대하여 마땅히 經過規定을 두어야 할 것이 아니었던가 생각된다.

이러한 경과규정이 없기 때문에 1966년 8월 3일 이후 신상표법 시행(1974. 1. 1.)전까지의 약 8년간 이 사이에서 外자도입법의 적용을 받아사용 중인 外國상표는 前記한 ASPIRIN 大법원판결에 쫓는다면 취소될 면할 수 없는 運命에 있다.

행정은 법의 執行이고 裁判은 법의 해석이지만 立法者가 行政관청이었다고 한다면 마땅히 그 立法目的에 따라 充分히 豫見되고 想像할 수 있는 事案에 대하여 구체적인 규범까지도 제시하는 것이 마땅하다. 그러한 定見과 방안의 제시없이 구체적 文제가 생기면 법원의 판단에 따라 行政적으로 집행한다는 것은 行政의 無爲를 의미하는 것이외에 아무것도 아니다.

不正競爭防止法(1961. 12. 30. 法律 第911號)은 制定 16년이 경과되었으나 아직 시행령도 施行規則도 없다. 기업인이 활동규범으로 받아들여진 상표행정 의 방안의 告示 그것은 기업인 누구나가 遵法하기 위하여 바라고 있는 것이다.