

外国人登録商標使用上の虚実



文 滄 華

〈辨理士・稅務士〉

1 序 論

産業發展의 時代的 要求에 따라 우리나라도 外國과의 技術援助契約에 의한 商品의 製造 및 販賣가 盛行되고 있음은 우리나라産業發展에 效果的인 結實을 指向하는데 밀거름이 된다는 見地에서 매우 바람직한 일이라 하겠다.

다만 外國과의 技術援助契約에 의한 工業所有權使用協定 내지 使用過程에 있어서 우리나라 工業所有權法 즉 特許法, 實用新案法, 意匠法, 商標法등 關係法規에 대한 그릇된 理解와 無知에서 빚어지는 莫大한 被害 또는 법규의 惡用에 의한 善意的 被害者發生등의 事例가 許多함을 筆者가 多年間 特許廳審判官으로서 從事하던 過程에서 直接關與審判官으로 審決한 事件을 들어 解說함으로써 公業소유권에 關聯한 各種業界에서의 선의의 피해者(生産者 및 消費者)가 發生하지 아니하였으면 하는 마음에서 商標法上的 外國人登錄商標를 內國人이 사용할 경우 留意하여야 할 사항을 最近 大法院判例中 1976.6.22 宣告한 75후 31 및 1977.5.10 선고한 76다 1721사건에서 다루어진 登錄商標 “ASPIRIN”의 取消審判事件에 대하여 해설하고자 한다.

問題의 “ASPIRIN”상표는 西獨의 바이엘아크티엔게셀샤프트社(이하) 바이엘이라 함)名義로 1959.2.20 登錄된 후 1969.2.19 更新登錄된 登錄番號 第3607號이다. 이 登錄商標 “ASPIRIN”取消審判事件 (1973年 特許廳審判 第228號 및 1974年 特許廳抗告審判 第362號 및 大法院事件 75후 31)의 當事者 즉 上告人인 바이엘과 被上告人인 합동정밀화학주식회사 및 參加人 일성신약주식

회사가 初審, 抗告審, 上告審(대법원사건 75후 31)에서 主張한 要旨와 이들의 주장에 대한 各級審決 및 判決要旨를 간추려 記述한 然後에 本件登錄商標가 그의 登錄取消判決을 免치 못하였던 具體的인 事實을 들어 보겠다.

2 請求人(上告人)의 主張要旨

(1) ASPIRIN(아스피린)은 商品의 普通名詞化되었을 뿐만 아니라 本件商標의 指定商品과 同種商品의 生産販賣를 業으로 實施하는 者이며 아스피린 또는 ASPIRIN을 상표아닌 商品의 普通名詞(一般 藥品名)로 사용하려는 자이므로 청구인의 本진심판청구는 正當한 利害關係에 의한 合法的인 청구이다.

(2) 本진상표는 舊商標法下에서 登錄된 것이므로 本진심판은 구상표법이 適用되어야 되는바, 本件商標權者는 他人인 韓獨藥品(株)과 韓國바이엘藥品(株)에 대하여 그 지정된 商品과 동종의 商品에 本진상표를 사용시킨 事實이 甲第5號證(한독약품(주)의 藥品包裝匣)과 甲第9號證(한국바이엘약품(주)명의로 廣告된 日刊新聞)등에 의하여 明白하다.

(3) 구상표법하에서 타인에게 상표를 사용시킨 事實이 있는 以上 新商標法에 의하여 通常使用權設定登錄을 畢하였다고 해도, 그 過去의 瑕疵가 溯及的으로 治癒되는 것이 아니다.

(4) 本商標使用의 根據가 外資導入에 의하여 外資導入契約을 經濟企劃院長官의 承認을 받은 것이라 할지라도 廢止된 外資導入促進法 第47條(他法令適用排除)와 같은 明文의 規定이 없는 限상표법의 禁止條項까지 合法化하여 舊商標法 第

23條1號의 취소사유에 該當하는 본건상표취소를 免하려는 피청구인의 주장은 不當하다.

③ 被請求人(上告人)의 主張要旨

(1) 本件請求人은 아스피린상표의 權利侵害者이므로 不法行爲者이니 審判請求의 當事者는 適格이 없다.

(2) 한독약품에는 상표권자의 嚴格한 監督과 責任下에 製品生産만을 委託한 것이지 상표를 사용시킨 것은 아니다.

(3) 한독바이엘에는 외자도입법에 의하여 경제기획원장관의 승락을 얻어서 사용시킨 것이니 合法的이다.

(4) 구상표법에는 상표의 使用制度가 없었으나 新商標法에서는 그것이 許容되어 있으므로 1975년 1월18일자로 한독바이엘약품에 본건상표에 대한 通常使用權設定登錄을 廢止하였으니 하자는 取消된 것이어서 취소사유가 消滅되었다.

(5) 甲第5號證과 甲第9號證에는 바이엘(Bayer)의 十字商標를 大體로 表示하였으므로 아스피린상표가 독일바이엘의 것이라고 需要者間에 認識될 것이므로 사용케 하였다는 주장은 不當하다.

④ 初審決 및 抗告審決文要旨

(1) 특허청심판부 심판장(심판관) 朴圭煥, 審判官 李應斗, 同 文滄華의 심결요지는 다음과 같다.

가. 심판청구인(피상고인)은 乙第4號證에서 알수 있는바와 같이 피청구인(상고인)으로부터 본건 상표의 使用禁止請求의 訴를 提起當한 사실이 있고, 製藥業을 經營하는 者이므로 본건 청구는 正當한 利害關係人에 의한 適法한 심판청구이다.

나. 본건 ASPIRIN을 一般消費者大衆은 解熱陣痛劑의 藥品名으로 인식하고 있는 것으로 인정되거나 상품명되어 상표로서 特別顯著性이 없다는 사유는 登錄無効事由는 될 수 있을지언정,

登錄取消事由에는 해당되지 아니하므로 이點에 대한 청구인의 주장은 이유없다.

다. 피청구인(상고인)은 甲第5號證 및 甲第9號證 및 乙第12號證 내지 同第16號證 및 同第18號證 등에 의하여, 본건 상표를 타인에게 사용하게 하였음이 확실하므로, 舊商標法第23條第1號에 해당되므로, 본건상표의 등록취소를 申할 수 없다.

라. 외자도입법에 他法排除規定이 없으므로 상표에 관한 사건은 상표법에 依據 審理되어야 한다.

(2) 特許廳抗告審判所의 심결요지는, 原審(特許廳初審) 審決事由外에 구상표법하에서 타인에게 상표를 사용시킨 사실이 있는 이상, 신상표법에 의하여 通常實施權을 設定登錄하였다 하여 그 과거의 하자가 遡及的으로 取消될 수 없다하고, 원심을 維持하였다.

⑤ 大法院 75후 31事件의 判決文要旨

(1) 본건등록상표의 지정상품과 동종 상품을 제조 또는 販賣하고 있는 청구인등의 본건등록상표의 취소청구는 합법적이다.

(2) 1973. 3. 12制定된 외자도입법은 물론 1966. 8. 3 公布法律 第1802號 外資導入法에, 廢止된 外資導入促進法 第47條와 같은 규정이 없고, 구상표법에 禁止된 것이 신상표법에서 합법화된 것이라 할수 없으며, 법에 의해 政府의 認可를 받는 자라하여, 그 법의 정한바 範圍內에서 벗어난 効力認定을 할 수 없다는 原審判斷은 違法이 없다.

(3) 원심결이는 證據에 依據한 상고인의 등록상표 ASPIRIN을 他人에게, 그의 登錄商標의 지정상품과 동종의 상품에 사용하게 하였다는 원심판단에 違법이 없다.

(4) 甲第5號證에 의하여 甲第5號證에 표시된 상품이, 그 表示內容 自體에 의하여 상고인의 技術援助에 의한 제품임을 인정할 수 있으나, 상고인이 제조한 상품이라고는 볼 수 없다는 趣旨의 原審決事實認證이 원심결이는 증거에 의하여

首肯된다. 또한 甲第5號證의 기재내용에 의하여 ASPIRIN 또는 아스피린이라고 크게 표시되어 있음을 알 수 있는바, 원심결정이 甲第5號證, 甲第9號證 등에 의하여 본건상표를 그 등록상표의 지정상품과 동종의 상품에 사용케 한 것이라는事實認定過程에 위법이 없다.

(5) 本件登錄商標權의 使用이 包含된 技術協定이 外資導入法 所定節次에 따라 경제기획원 장관의 인가를 얻은 것이라 하여도, 폐지된 외자도입촉진법의 제47조와 같은 규정을 정하지 아니한 외자 도입법하에서는 경제기획원장관의 위認可處分만으로 구상표법 제23조의 적용이 排除될 수 없는 法理라 할 것이다.

(6) 現行商標法下에서는 등록상표를 타인에게 사용케 하려면 통상실시권을 설정하여야 하는바 1975. 1. 18에 이르러 통상사용권의 설정등록(한국바이엘약품)을 필하였다하여 구상표법이 적용되는 본건에 있어 舊商標法所定取消事由가 치유된 것이라 斷定할 수 없다는 趣旨의 원심판단에 위법이 있다할 수 있다.

⑥ 本件商標가 取消判決을 免치 못한 主要原因 分析

(1) 本件商標는 1959. 2. 6 출원하여 동년 2. 20에 등록되고 1969. 2. 19에 更新登錄된 것으로서 상표의 構成은 英文字 고다크體로 ASPIRIN이라 橫書表記한 문자만으로서된 상표이며 그 지정상품은 第10類 醫藥用製劑임이 그의 登錄原簿에 의해 明白하다.

(2) 本건상표의 등록취소사유의 증거로서 청구인(피상고인)이 提示한 甲第5號證의 내용을 살펴보면 이는 1972. 10. 23자에 제조된 약의 포장감으로서 그 약품포장감에 본건상표인 ASPIRIN과 이를 한글로 아스피린이라 표기하고 그 背面에는 「독일바이엘은 본품이 바이엘原處方에 의거 제조되었으며 바이엘表標에 一致됨을 保證함. 본품은 기술 및 原料供給者이며 상표권자인 독일바이엘주식회사가 한국 바이엘약품주식회사에 免許한 것으로 한독약품에서 제조되었음」이라고

한글표기한 아래에 原料技術提携商標權者 바이엘주식회사(서독) 韓國販賣元—한국 바이엘약품주식회사 한국제조원—한독 약품공업주식회사라고 한글로 크게 표기되었음이 分明하다. 또 강제9호증은 1974. 10. 9자 朝鮮日報에 掲載된 광고인바 그 광고에 크게 바이엘아스피린. 한국바이엘약품이라고 기재되어 있음을 알 수 있다.

또 을제18호증은, 1972. 4. 18자 독일 바이엘과 한국바이엘약품주식회사 간에 合議署名된 技術協定契約書의 寫本으로서 그 기재내용에 의하면 본계약사항에 따라 附錄 1에 目錄한 독일 바이엘의 상표를 한국 바이엘약품주식회사에서 사용하는 것을 兩社가 協정하였음을 알 수 있고 동부록 1의 목록중에는 ASPIRIN의 상표도 기재되어 있음을 알 수 있다.

叙上の 강제5호증과 강제9호증 및 을제18호증을 綜合하여 판단하건대 을제18호증인 1972. 4. 18자 독일바이엘주식회사와 한국바이엘약품주식회사간의 기술협정계약에 의하여 독일바이엘은 자기의 등록상표 ASPIRIN을 우리나라에 設立될 한국 바이엘약품주식회사에게 사용하게 하였고 한국바이엘약품주식회사는 강제5호증 및 강제9호증에서 알 수 있는 바와같이 1972. 12. 23자 제조된 약의 포장감과 1974. 10. 9자 조일보의 광고탄에 ASPIRIN, 아스피린 또는 바이엘아스피린이라고 표시하여 사용하였음을 알 수 있다. 事情이 이러할진대 우리나라상표법하에서 如何히 措施되어야 하는지 알아보자. 본건은 1973. 12. 31자로 改正한 法律 第2, 659號인 우리나라 新商標法 附則 第4項의 규정에 의거 구상표법에 의하여 第理審決되어야 하므로 구상표법상으로 考察키로 한다.

즉 우리나라 구상표법은 상표와 營業을 不可分の 관계로 규정하여(舊商標法 第16條, 第22條 第23條 第1號) 상표의 使用許諾制度가 전혀 인정되지 않을뿐 아니라 구상표법 제23조 제1호에는 자기상표와 동일 또는 類似한 상표로서 지정상품과 동종의 상품에 타인이 사용하는 것을 默認하거나 사용하게 하였을 때는 상표등록의 취소사유로 규정하고 있고 이와같은 규정들은 일반수요자들에게 상품의 出處 및 品質의 誤認混

同이惹起될 수 있는弊端을防止하자는公益의인 규정이라 하겠다. 또한 상고인(피청구인)이 우리나라의 외자도입법에 의하여 우리나라 정부의 승인을 받아서 본건상표를 타인에게 사용하게 하였으므로 구상표법 제23조의 상표취소사유에 해당될 수 없다고 주장하고 있으나 과거 외자도입촉진법 제47조의 他法令適用排除規定에 의하여 상표규정도 그 적용이 배제(대법원 63후 43.60.6.2 선고 및 64후 13.64.7.23 선고)되고 있었던 것과는 달리 同外資導入法이 폐지(1966.9.2)되고 새로히 1966.8.3. 법률 제1,802호로 제정된 외자도입법에서는 그와 같은 他法排除의 규정이 삭제되었을뿐 별도로 그와같은 배제규정을 특별히 규정한 것이 없으므로 結局 상표에 관한 한 상표법의 규정을 준수함이 정당하다고 해석된다. 또한 상고인은 現行商標法 第23條에서 규정한 제한적 상표사용 허가제도에 따른 通商使用權 設定登錄을 취하였으므로 본건상표를 타인에게 사용케 한것은 합법적이라고 주장하고 있으나 現行商標法(1973.12.31 改正法律 第2659號施行日 1974.11) 施行後인 1975.1.18일자에 위와 같이 통상사용권이 설정등록되었다 하여 구상표법과 현행상표법의 시행중에 (1972.4.18 을제18호증, 1972.12.23 강제5호증 1974.10.9, 강제9호증) 본건상표를 사용하게 한 사실의 인식이 去來過程에서 소멸되어 不正使用의 가비가 치유되었다고 단정할 수 없을뿐 아니라 本件審判은 商標法附則 第4項의 규정에 따라 구상표법에 의거 심리하여야 되므로 구상표법에서 통상사용권의 設定制度가 있고 新商標法施行後인 1975.1.18일자에 통상사용권 설정등록된 것이므로 통상사용권의 인정을 받을 수 없다고 판결 받은 것이라고 판단된다.

7 結 論

(1) 위에서 고찰한 바와 같이 본건상표는 외자도입에 의거 경제기획원장관의 인가처분에 의하여 사용하게 한 것이라고하나 商標權과는 國籍 및 法人格이 相違한 韓獨藥品(株)와 韓國바이엘(株)에게 合作投資契約書 및 技術提携協定書와 甲第5號證 및 甲第9號證과 같이 사용하게 한 것은 과거 외자도입법 제47조에서 타법배제의 규정이 있어 상표법이 그 적용에서 배제되고 있었던 것과는 달리 현행 외자도입법에서는 타법배제규정이 없으므로 상표에 관한 한 상표법의 禁止 또는 規制規定에 抵觸되는 경우에 타인에게 등록상표를 사용시키거나 사용하게 하는것은 禁해야 할 것이요 상법법의 금지 또는 制裁規定을 無視하고 타인에게 사용시키는 처사는 상표법의 明文規定이나 立法趣旨로 보아 절대 잘못이라 할 것이다.

따라서 상표에 관한 한 特別法인 상표법의 적용을 받지 않을 수 없는 것이라 하겠으므로 결국 본건상표는 강제5호증 및 강제9호증 및 을제18호등에 의하여 구상표법 제23조 제1호의 규정에 해당되므로 그 등록이 취소되어야 한다는 大法院判決을 면할 길이 없었던 것으로 解析된다.

또한 1977.5.10일 대법원에서 선고한 대법원 사건 76 다1721의. 判決文에 의하면 본건 상표 ASPIRIN은 일반소비자와 제약회사 등에서 약품의 普通名稱으로 사용하고 있어 아스피린이란 명칭을 보통으로 사용하는 方法으로 표시하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다라고 판시하였음을 參考로 附記하여 둔다.

發明은 財産이다 特許로 保護하자