

# 商標의 通常使用權制度 解説

〈下〉

盧 泰 政

〈特許廳 管理局〉

一承 前一

## 2. 形式的要件

通常使用權의 設定은 形式的要件을 갖추어 申請하여야 受理(登錄)될 수 있다. 特許廳長은 設定登錄申請에 對하여 形式的審査(登錄申請이 節次法令上의 適法與否에 關하여만 審査)만을 行하고 있으므로 登錄申請의 形式的要件은 매우重要하다.

1) 申請書上의 必要的記載事項(商標登錄令 § 10)

가. 設定할 通常使用權의 範圍 및 指定商品

通常使用權의 範圍라 함은 使用權者의 商標使用期間·使用地域等을 말한다.

商標使用期間은 商品權의 存續期間(更新後의 期間을 包含하지 아니함)을 超過할 수 없고 指定商品은 登錄된 指定商品範圍 以內이어야 함은 勿論이다. 通常 使用權의 設定範圍는 當事者의 自由契約에 依함을 原則으로 하나 指定商品의 品質의 同一性이 認定되어야 함으로 設定登錄要件 別로 다음과 같은 制限을 받는다. 따라서 登錄申請書作成時에는 이 점 특히 有意하여야 할 것이다.

i) 合作投資·技術導入 및 技術用役に 依한 경우

主務部長官의 認可期間 및 認可製品範圍 內에서 設定登錄할 수 있으며 認可期間이 滿了된 경우에는 主務部長官이 繼續的으로 當該 商標使用의 必要性을 認定하는 때 設定期間을 延長할 수 있다.

ii) 資本出資 및 中小企業系列化促進法에 依한 企業相互間

當事者間의 設定契約 內容에 依하며 指定商品의 全部에 對하여 使用시키는 경우나 使用地域·使用期間·指定商品 等を 限定하여 設定할 수 있다.

iii) 輸出促進上 必要性에 依한 경우

主務部長官이 必要하다고 認定하는 範圍內

iv) 主要性分의 原料供給當事者間에 依할 경우  
主務部長官이 商標使用을 包含하여 許可한 製品에 限하며 同 製品에 對한 主成分의 原料供給 期間內에서 設定登錄할 수 있다.

나. 登錄의 原因에 對價의 金額·그 支給方法 이나 支給時期에 關한 事項을 定하고 있는 경우 에는 그 事項을 記載하여야 한다.

2) 添附書類(商標登錄令施行規則 § 3①4)

가. 登錄原因을 證明하는 書類

모든 登錄申請書에는 登錄原因을 證明하는 書類를 添附하여야 함이 原則이다. 여기서 登錄原因을 證明하는 書類라 함은 通常使用權設定의 法律行爲의 成立을 證明하는 書類로서 通常使用權 設定契約書 또는 通常使用權設定許諾書 等이다.

通常使用權設定契約書나 許諾書作成의 形式은 法定되어 있지 않으므로 形式을 不問하나 契約 內容에 商標登錄番號와 商品區分 및 指定商品契約當事者의 住所·姓名(法人은 名稱) 通常使用權의 範圍(使用期間·使用地域·指定商品等) 등이 明確하게 記載되어 있어야 한다.

또한 商標權者는 登錄原簿面의 名義人과 符合 되어야 하므로 商標權者가 住所나 姓名을 變更

하였을 때에는 事實에 따른 表示로 變更하거나 更正할 必要가 있다. 設定契約書에는 契約 當事者의 署名 또는 捺印이 있어야 함은 두 말할 나위도 없다.

#### 나. 品質의 同一性を 保障하는 書類

이는 商標法 第29條第3項의 品質의 同一性を 保障하는 것으로 認定할 수 있음을 證明하는 書類로서 前述한 通常使用權設定의 實質의 要件에 該當함은 證明하는 書類이다. 特許廳長은 다음 書類에 對하여 品質의 同一性を 證明하는 書類로 認定하고 있다(登錄 1363—3883, 81. 8. 19 및 1363—4781, 81. 10. 8 參照).

i) 外國人投資·技術導入 또는 技術用役に 依한 投資企業 또는 技術導入 當事者間인 경우

##### ① 認可期間內

##### a. 外國人投資 또는 技術導入

外資導入法에 依한 商標使用을 포함한 主務部長官의 外國人投資契約 認可書 또는 技術導入契約認可書寫本(認可申請書 및 當事者間의 契約書를 包含한다).

##### b. 技術用役

技術用役有成法에 依한 商標使用을 包含한 科學技術處長官의 用役業登錄證寫本

##### ② 認可期間이 滿了된 경우

當該 主務部長官의 認可期間 滿了後의 商標使用을 認定하는 書類 또는 이에 準하는 書類(認可期間 滿了後의 商標使用期間·商標를 使用한 商品名等이 明示되어야 한다).

ii) 商品 또는 營業에 關한 資本出資 및 納入 企業相互間인 경우

資本을 出資한 企業體와 그 出資의 納入을 받은 企業體相互間임을 證明하는 公認會計士의 認定書 또는 이에 準하는 書類 管轄稅務署長이 發行하는 株主名簿確認書로서 資本出資關係가 立證되면 足하다.

iii) 中小企業系列化促進法에 依한 母企業體와 受給企業體相互間인 경우

中小企業系列化促進法에 依한 商工部長官이 發行하는 企業體證明書 또는 이에 準하는 書類

iv) 輸出促進을 위하여 主務部長官이 必要하다고 認定하는 企業體相互間인 경우

商標使用이 輸出促進에 必要함을 認定하는 主務部長官의 認定書 또는 이에 準하는 書類(商標使

用期間·商標使用商品等이 明示되어야 함)

v) 主務部長官이 商標使用을 包含하여 製造許可한 商品으로서 主要成分의 原料供給을 받는者와 그 原料를 供給하는 者 相互間인 경우

① 主務部長官의 製造品目許可書上 製品名이 登錄商標와 同一한 경우에는 다음 各號의 書類로 한다.

a. 製造品目許可書 또는 이에 準하는 書類

b. 主要成分의 原料供給契約書寫本 또는 이에 準하는 書類

② 主務部長官의 製造品目許可書上 製品名이 登錄商標와 同一하지 아니한 경우에는 製造品目許可書 및 主要成分의 原料供給契約書以外에 主務部長官의 商標使用을 許可함은 證明하는 書類를 追加하여야 한다.

#### 다. 商標使用狀態를 表示하는 書面

商品 또는 包裝等に 使用權者의 名稱을 表示하는 商標使用의 實狀態圖를 말한다. 通常使用權者는 그 商品에 自己의 名稱을 表示하도록하고 있는 規定에 根據한 것으로 본다(商標法 § 31②).

라. 第3者의 許可·認可·同意·承諾이 必要한 경우 그 證明書類

登錄原因에 對하여 第3者의 許可等을 要할 때 이를 證明하는 書類이며 共有商標權일 경우에 다른 共有者 全員의 同意書等이다.

마. 外國人의 경우 國籍證明書(法人인 경우 法人證明書)

#### 바. 登錄義務者의 印鑑證明書

印鑑證明書의 有效期間은 그 作成日로부터 3個月 以內의 것에 限한다. 印鑑制度가 없는 外國人의 경우에는 이에 準하는 書類가 있어야 하며 이로서는 當該 外國人의 署名이 表示된 法人 또는 國籍證明書等이다.

#### 사. 委任의 경우 代理權을 證明하는 書類

一般的으로 委任代理에 依한 경우에는 委任狀을 달하고 國內에 住所가 營業所를 둔 代理人에 依하지 않으면 申請節次를 밟을 수 없다(商標法 § 7 特許法 § 22①). 그러나 在外者의 商標管理人으로 選任登錄된 者는 別度의 委任狀을 要하지 않는다(商標登錄令 § 11, 特許登錄令 § 26④).

### ④ 通常使用權設定登錄의 效力

通常使用權의 設定은 特許廳의 商標登錄原簿

에 등록하여야 그 효력이 발생한다.

이점 特許·實用新安 및 意匹權에 對한 通常 實施權設定등록이 特定한 경우를 除外하고 第3 者에 對한 對抗要件으로 하고 있는 것과 다르다 (特許法 § 62). 通常使用權設定등록의 효력을 第3 者에 對한 對抗要件으로 보는 說이 있으나(特協)76.8月號 參照). 商標法第29條第1項에서 「商標權者가 自己의 登錄商標를 他人에게 使用하게 하고자 할 때에는 通常使用權의 設定을 商標原簿에 登錄하여야 한다…」고 強行規定으로 하고 있으며 通常使用權者의 商標使用은 後述하는 바와 같이 商標權者에 依한 登錄商標의 使用으로 보고 權利侵害行爲禁止請求權과 損害賠償請求權等을 가지는 制限物權의 性質을 보아 이說은 肯定할 수 없다. 以下 通常使用權의 효력을 살펴본다.

1. 通常使用權者는 登錄의 範圍內에서 그 登錄商標를 商標權者와 같이 使用할 權利를 가진다(商標法 § 31①). 이것은 通常使用權의 主된 효력이다. 登錄의 範圍라 함은 商標原簿에 記載된 通常使用權의 範圍 즉, 使用期間·地域·指定商品等을 가리킨다. 通常使用權은 特許·實用新案 및 意匠法에서 認定하는 通常實施權의 債權的 性質과는 달리 制限物權의 性質을 가지며 複數로서도 存在할 수 있고 基本商標權을 前提로 하여 設定등록된 것이므로 唯本商標權이 取消·無效로 되거나 또는 存續期間의 滿了 등으로 消滅하면 同一한 運命에 處한다(權利의 附從性) 또한 使用期間이 滿了되면 登錄原簿의 抹消登錄與否에 不拘하고 그 효력을 喪失한다. 商標權者는 自己의 登錄商標에 通常使用權을 設定하더라도 商標法上의 商標權取消가 成立되지 아니함은 勿論이다(商標法 § 45①但).

2. 通常使用權者는 그 商品에 自己의 名稱을 表示하여야 한다(商標法 § 31②).

이는 商標의 使用이 商標權者에 依한 使用인 지 通常使用權者에 依한 使用인지를 表示하여 一般需要者에게 商品出處의 誤認混同을 防止하는 趣旨이다. 따라서 他人의 商標를 通常使用權設定에 依하여 使用하는 경우 使用權者는 그 商品에 需要者가 商品의 出處를 明白히 認識할 수 있도록 自己의 名稱을 表示하여야 한다[例, PIE

RRE CARIN—通常使用權者(株) 新世界百貨店, MAXWELL HOUSE—通常使用權者 東西食品(株)等]

3. 通常使用權者의 商標使用은 商標權者에 依한 登錄商標의 使用으로 본다.

通常使用權者의 商標使用은 商標權者의 權利侵害로 되지 아니하고 通常使用權者는 權利侵害行爲禁止請求權(商標法 § 35)과 損害賠償請求權(同法 § 37)을 가진다. 또한 通常使用權者의 商標使用은 商標登錄의 取消事由로 定하고있는 商標法 第45條第1項第1號 乃至 第3號를 適用하므로 通常使用權者도 다음의 事由에 該當하게 되면 商標權의 取消對象이 된다.

1) 自己의 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標로서 그 指定商品과 同一 또는 類似한 商品에 他人이 使用하는 것을 默認하거나 또는 使用하게 하였을 때에는 取消事由가 된다. 다만 輸出商品에만 使用하는 商標는 例外이다. 그러나 通常使用權者가 그 商標를 他人의 輸出商品에 使用하는 것을 許諾할 수 있는가에 對하여 問題가 있으나 通常使用權의 制限物權의 性質로 보아 이를 否認하는 것이 妥當하다.

2) 故意로 指定商品에 登錄商標와 類似한 商標를 使用하거나 또는 指定商品과 類似한 商品에 登錄商標나 이와 類似한 商標를 使用하여 商品의 出處의 混同이나 品質의 誤認이 생기게 할 念慮가 있을 때에도 取消事由가 된다.

3) 正當한 理由없이 國內에서 登錄商標를 그 指定商品에 繼續하여 1年 以上 使用하지 아니하였을 때 다만, 聯合商標인 경우에 登錄商標中 1商標라도 使用하였을 때 또는 登錄商標의 指定商品中 1商品이라도 그 登錄商標를 使用하였을 때에는 例外로 한다.

登錄商標와 同一 또는 類似한 商標로서 그 指定商品과 同一 또는 類似한 商品에 他人이 使用하는 것을 默認하거나 또는 使用하게 하였음을 理由로 取消가 確定된 商標는 商標를 使用한 者와 使用하게 한 商標權者는 3年以內에는 그 消滅된 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標를 그 指定商品과 同一 또는 類似한 商品에 對하여 登錄을 받을 수 없으며(商標法 § 9⑤) 他人은 1年이 經過된 後에만 出願할 수 있다(同法 § 9①8).

## 5 通常使用權者의 取消 및 抹消

### 1. 取消

通常使用權의 設定登錄은 다음의 要件에 該當하는 경우에는 利害關係人의 請求에 依하여 또는 特許廳長이 職權으로 取消할 수 있다(商標法 § 30①).

1) 通常使用權의 設定登錄要件(法 第29條第3項)에 違反하여 登錄되었을 때 또는 그 規定에 違反하게 된 때(第1號): 通常使用權은 指定商品에 對한 品質의 同一性保障을 認定하는 때 設定登錄할 수 있는 것이므로 이러한 要件에 違反하여 登錄되었거나 또는 登錄後에라도 違反하게 된 때에는 取消할 수 있도록 함은 當然하다.

例컨대 設定登錄要件으로 한 技術導入이나 合資投資認可가 取消된 경우는 本規定에 適用되어 登錄이 取消될 수 있다.

2) 虛偽申請에 依하여 登錄되었을 때(第2號); 虛偽申請의 態樣을 不問하는 것으로 본다.

3) 通常使用權의 移轉規定(法 第32條)에 違反되었을 때(第3號); 通常使用權은 相續·其他 一般承繼의 경우 以外에는 移轉할 수 없으므로 이를 違反하여 移轉한 때에는 通常使用權의 取消事由가 成立된다(商標法 § 32①).

### 2. 抹消

商標權者와 通常使用權者는 共同으로 通常使用權設定登錄의 抹消를 申請할 수 있는(商標法 § 30②). 즉 商標權者와 通常使用權者 兩當事者 相互間은 協議에 依하여 契約을 解除하거나 契約不履行等의 事由로 通常使用權設定登錄을 共同으로 抹消할 수 있도록 하였다. 그러나 通常使用權者가 抹消登錄申請을 履行하지 아니할 때에는 商標權者는 民事法院에 通常使用權抹消請求履行訴訟를 請求하여 그 判決文이나 主文證明으로 單獨抹消申請이 可能할 것이다(商標登錄令 11, 特許登錄令 § 16). 이와는 달리 通常使用權者가 使用權을 拋棄하는 경우에 商標權者와 共同으로 申請하여야 하는지의 問題이다. 通常使用權도 하나의 財產權으로 權利拋棄를 制類할 必要가 없으므로 一方의인 抹消申請이 可能한 것으로 解釋함이 妥當하다.

特許廳長은 抹消登錄을 한 때에는 이를 各當

事者에게 通知하여야 한다(商標法 § 30③). 抹消의 效力은 抹消登錄日로부터 發生하는 것으로 보며 故때문에 通常使用權의 效力을 喪失한다.

## 6 通常使用權의 移轉

1. 通常使用權은 相續 其他 一般承繼의 경우만이 移轉되고 讓渡等 特定承繼의 移轉을 認定하지 않는다(商標法 § 32①). 通常使用權의 特定承繼를 認定함은 實質的으로 別個의 通常使用權設定과 같은 것일 뿐만 아니라 指定商品에 對한 品質의 同一性確保를 위한 公益的 側面을 考慮하여 함부로 許容될 수 없다는 趣旨이다.

이점에서 財產權으로서의 商標權을 制限하는 規定으로 特許의 경우에 特許權者(專用實施權에 關한 通常實施權에 있어서는 特許權者 및 專用實施權者)의 承諾을 얻는 경우에 通常實施權을 移轉할 수 있는 경우와 다르다(特許法 § 58③, 實用新案法 § 29, 意匠法 § 28).

2. 通常使用權의 移轉登錄은 第3者에 對한 對抗要件이다(商標法 第32條②).

通常使用權의 設定登錄을 效力發生 要件으로 하면서 通常使用權의 移轉登錄을 對抗要件으로 規定한 것은 通常使用權의 移轉을 相續 其他 一般承繼의 경우에만 認定하고 있으므로 商標權의 一般承繼의 경우와 마찬가지로 구제어 效力發生 要件으로 할 必要가 없기 때문이다.

## 7 通常使用權設定 登錄現況

1974年 通常使用權制度 施行以後 國內外的 많은 有名商標에 對하여 通常使用權設定登錄이 되고 있다. 특히 外國有名商標에 對한 通常使用權設定登錄은 눈이 띄게 增加하고 있는 趨勢에 있는 바 最近 2年間(81年~82年)의 設定登錄現況을 보더라도 302件(總登錄의 44.7%)에 이른다(別表 1).

外國商標의 導入은 國內企業이 不況打開策의 일환으로 先進技術을 導入하여 製品의 高級化를 期함과 아울러 有名商標를 통한 賣出伸張에 主力하려는 傾向으로 풀이되고 있다. 82年末 現在 外國商標에 對한 通常使用權의 設定登錄은 商標件數로 總 675件이며 이 중 234件이 使用契約期

〈別表 1〉

年度別 外國商標 通常使用權設定登錄現況

82. 12. 31 現在

區分	設 定 登 錄							消 滅	現 存
	'77 以前	'78	'79	'80	'81	'82	計		
件數	236	15	73	49	178	124	675	234	441
構成比 (%)	35.0	2.2	10.8	7.3	26.4	18.3	100		

〈別表 2〉

國別・分野別 通常使用權設定登錄現況(現存)

82. 12. 31 現在

分野別 國別	食料品	醫藥品	化 工	機 械	電 氣 電 子	纖 維	其 他	計	構成比 (%)
美 國	25(3)	32(4)	40(7)	19(3)	20(4)	5(4)	32(2)	173(27)	39.2
日 本	7(2)	4(4)	9(3)	24(8)	8(3)	12(3)	1(1)	65(24)	14.7
西 獨	—	123(3)	7(3)	1(1)	—	—	—	131(7)	29.7
佛蘭西	—	9(1)	6(1)	—	—	3(3)	—	18(5)	4.1
英 國	1(1)	6(2)	6(3)	—	—	—	—	13(6)	2.9
파나마	—	24(1)	—	—	—	—	—	24(1)	5.4
스위스	4(1)	—	—	—	—	—	—	4(1)	0.9
덴마크	—	1(1)	—	—	—	—	—	1(1)	0.2
和 蘭	3(1)	1(1)	—	—	7(1)	—	—	11(3)	2.7
伊太利	—	1(1)	—	—	—	—	—	1(1)	0.2
計	40(8)	201(18)	68(17)	44(12)	35(8)	20(10)	33(3)	441(76)	100.0
構成比 (%)	9.1	45.6	15.4	10.0	7.9	4.5	7.5	100.0	

註：( ) 안은 國內使用企業體數임.

間의 滿了等으로 消滅되었고 現存 441件에 對하여는 76個業體에서 使用하고 있다. 現存權利에 對하여 業種別로 分析하여 보면 醫藥品이 201件 (45.6%)으로 가장 많고 化工이 68件(15.4%), 機械分野가 44件(10%), 食品이 40件(9.1%) 電氣·電子 35件(7.9%), 纖維 20件(4.5%) 其他 33件(7.5%) 順이다.

導入國家別로는 美國이 173件(39.2%), 西獨 131件(29.7%), 日本 65件(14.7%)으로 이들 3 個國에 거의 集中되고 있으며 其他 파나마, 佛蘭西, 英國, 和蘭 등이 있다(別表 2). 앞으로 外資導入을 圓滑하게 支援하기 위한 外資導入要件의 緩和에 힘입어 外國人投資 및 技術導入에 隨伴된 外國商標의 導入이 크게 늘어날 展望이다.

특히 外國으로부터 大部分 原料供給을 받아製 品을 生産하고 있는 國內製藥會社의 醫藥品이나 88올림픽市場을 期待하는 業體들의 스포츠용품, 纖維, 食品等에 對한 外國商標의 導入이 注目되고 있다.

⑧ 結 語

商標는 本質적으로 出處表示機能과 品質保證

機能을 가지며 商品에 化體된 營業上의 信用維持를 圖謀하고 需要者에게 그 商品의 이미지를 어필(Appeal)시켜 주게되므로 商標가 企業의 營業活動에 미치는 影響은 至大하다.

그러므로 오늘날 自由經濟體制下에 있어서는 信用이 크게된 他人의 商標를 利用하여 商品의 이미지를 부각시키고 製品의 高級化를 通하여販賣市場을 擴大하는 것이 不可缺한 企業活動의 하나이다. 그러나 技術導入等에 依한 外國商標의 導入은 純賣出額의 3~5%에 達하는 Royalty 支給과 販賣市場·其他 노우하우(Know-How) 提出等의 規制가 뒤따르고 있을 뿐만 아니라 앞으로는 一般國民에게 外國風潮를 助長, 消費性向을 刺戟할 憂慮가 있으므로 하루 빨리 外國의 原泉 商標가 갖는 商品의 製造等에 必要한 諸般技術을 習得하여 國內技術을 世界的인 水準으로 提高시키고 이를 우리 固有의 商標에 利用하여 國際競爭力을 強化하는 長期的 商標戰略이 要請된다.

〈完〉