

商標使用의 限界 概念

特約代理店の 商標使用適否問題

金 容 仁

<辨 理 士>

① 序 言

商標保護의 目的

商標法上 商標는 商品을 業으로써 生産, 製造, 加工, 證明 또는 販賣하는 者가 자기의 商品을 他業者의 商品과 식별시키기 위하여 사용하는 記號, 文字, 圖形, 또는 이들의 結合으로서 特別顯著한 것으로 (法第2條第1項) 이를 요약하면 特定人이 자기의 商品을 다른 사람의 商品과 識別하기 위하여 사용하는 標章을 말한다고 할 수 있다.

만일 이러한 商標를 保護하는 制度的 裝置가 없다면 商品去來秩序에 있어서 商品의 流通은 業者間的 模倣 또는 盜用등의 不正行爲 등으로 인하여 商標權者 자신의 不利益은 물론 消費者 내지는 去來者의 不利益을 招來하게 되어 無政府的인 狀態가 될 것이며 이는 결국 國家의 産業發展을 阻害하는 結果를 招來하게 될 것이다.

따라서 法은 이러한 不利益狀態를 방지하지 아니하고 商品에 부착된 商標의 信用을 믿고 去來하게 되는 消費者 및 商標權者의 利益과 公正한 商去來秩序를 도모하여 産業發展에 기여할 수 있도록 商標權을 보호함과 동시에 商標權의 濫用을 방지하기 위한 制度的 裝置를 마련하여 놓고 있다.

本稿는 商標權의 이러한 側面과 관련하여, 특히 現行 商標法 第2條第4項 商標使用의 定義와 相關하여 일어날 수 있는 몇가지 問題 즉, 商標

가 부착된 商標權者(A)의 商品이 별도의 販賣者(B)(C)(D) 등으로 全通하는 경우 BCD가 A의 商品의 販賣 또는 宣傳을 위하여 廣告, 去來書類, 看板 등에 A의 商標를 부착사용하는 경우 야기될 수 있는 問題點에 관한 高찰이다.

② 現行法下에서의 問題點

1. 商標侵害罪의 成立與否

上記와 같은 例에 있어서 B, C, D 등은 A 또는 第三者의 商品을 販賣하기 위한 手段으로(주로는 A의 商品만을 販賣함) ○○센타 ○○代理店 등의 店名을 부착하고 판매를 하고 있음을 혼히 볼 수 있다. 또한 B 등은 그 自身の 販賣行爲를 위하여 거의가 A의 登錄商標를 看板, 去來書類, show window 등에 부착사용하여 A의 商品을 宣傳하고 있음도 事實이다. 이러한 경우 A와 B 등의 사이에 正統적인 代理店(特約店) 등의 契約締結의 有無를 不問하고 (여기서는 분쟁의 염려가 있는, 그러한 契約締結이 없는 경우를 주로 하여) 上기 B 등의 商標사용 行爲가 法第60條의 商標侵害罪가 成立되는가 에 있다.

商標法은 侵害罪의 成立要件을 第36條에서 규정하는 侵害行爲를 한 者로 규정하고 있고 同第36條는

① 他人의 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 사용한 行爲.

② 他人의 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 使用할 目的 또는 使用케 할 目的으로 交付 또는 販賣하거나 偽造, 模造 또는 所持한 行爲

③ 他人의 登錄商標를 偽造 또는 模造할 目的이나 偽造 또는 模造케 할 目的으로 그 用具를 製作, 交付, 販賣, 또는 所持한 行爲.

등의 行爲를 한 자는 法第60條에 의거 처벌받게 되어 있다. 侵害罪의 成立與否는 法第60條가 그 成立要件을 第36條에서 규정하는 침해행위를 한 者로 규정하고 있어 우선 第36條를 例示의인 列擧로 볼 것이냐 限定的인 列擧로 볼 것이냐에 있다.

이에 대해서 異論이 있으나 刑法上的 罪刑法定主義原則이 商標法 第60條에도 적용되어야 한다고 볼 것이므로 第36條는 限定的 列擧規定으로 보아야 할 것이다. (임석재著 特許와 商標) 따라서 B 등의 上記 商標使用行爲는 商標法 第60條의 侵害罪로 處罰할 수 없다고 보아야 될 것이다.

商標權者로부터 商品을 구입한 자가 그 商品을 販賣 또는 轉賣하기 위하여 商標權者의 商標를 廣告, 看板등에 使用하는 行爲가 侵害罪가 성립 되느냐에 대해서 이렇다 할 定說은 없지만 우리와는 法制가 다른 外國의 이에 대한 學說中 (특히 商標使用의 概念과 관련하여) 侵害罪가 成立되지 않는다는 根據로서 다음과 같은 學說이 있다. 英美法下에서는 商標權者의 商品販賣時에 商標權에 대한 默示的 使用許諾이 있다는 默示的 使用許諾說이 있고 獨逸에서는 上記 默示的 使用許諾說과 商標權者는 登錄商標를 부착한 商品을 대가를 받아 販賣함으로써 商標權을 使用했기 때문에 그後의 使用者는 商標權의 侵害가 問題되지 않는다는 說이 있다. 日本의 경우 目的達成으로 인한 商標權의 消費說과 이러한 行爲는 商標權者의 의사에 따른 商標權者를 위한 行爲임으로 侵害罪가 성립되지 않는다는 說이 있다.

이상의 外國의 學說이 우리 法制와는 다른 法制下의 理論이기 때문에 現行法下의 B 등의 使用行爲가 侵害罪를 구성하지 않는다는 그 根據

는 될 수 없지만 좋은 參考가 되리라 본다.

우리 商標法은 상술한 바와 같이 第36條를 限定的인 규정으로 해석하는 限 制, 商標使用이라는 개념이 同一하게 규정되어 있지만 그 行爲의 客體가 指定商品만으로 限定되어 있음으로 문제는 없다고 본다.

그러나 그 理論的 根據를 찾는다면 A의 登錄商標를 B 등이 使用하는 行爲는 直接的이든 間接的이든 A의 商品을 A로부터 구입하여 消費者 또는 第三者에게 販賣, 轉賣 또는 宣傳을 하기 위한 行爲의 일환이므로 이는 결과적으로 A가 A의 商品을 販賣, 宣傳하기 위한 行爲의 連續으로 볼 수 있고 또 商標制度의 目的과 出處表示 및 品質保證等 商標의 本質的인 機能面에서 侵害罪가 成立되지 않는다는 根據를 찾을 수 있다고 생각된다.

2. 登錄商標의 取消事由 該當與否

現行法上 商標權者 아닌 第三者가 他人의 登錄商標를 적법하게 사용할 수 있는 길은 通常使用權制度(商標法第29條以下)에 의한 使用을 들 수 있다.

그러나 上記와 같은 B 등의 使用行爲에 있어서 (商標法第2條第4項第3號) A와 B의 관계가 商法 또는 去來慣行上 어떠한 性質의 것이든 B는 A와 消費者사이의 商品의 賣買契約을 締結하는 것도, 賣買仲介를 하는 것도 아닌 A로부터 A 商品을 구입하여 消費者 또는 다른 商人에 販賣하는 독립의 商人임이 대부분이며 이장의 설명도 이러한 관계에 있는 A와 B 사이에 있어서 商標法第45條의 적용문제이다.

A와 B는 法上은 전혀 다른 別個人이므로 文理上으로는 B 등은 商標法第45條第1項 第1號의 他人의 범주에 속하고 商標使用(法第2條第4項)이 事實行爲인 概念임에 비추어 A와 B가 어떠한 契約關係에 있다면 A가 B에게 A의 商標를 使用케 하였거나 B가 使用하는 것을 默認하였다고 볼 수 있으므로 登錄商標의 取消事由에 該當한다고 볼 수도 있다.

이러한 경우 外國(日本)에서는 A商標를 B가

使用하는 行爲는 적어도 社會通念上 A의 使用 行爲로 해석하여야 한다고 하면서 따라서 取消事由에 該當하지 아니한다는 立場이 있다.

筆者의 立場에서는 이점도 商標의 本質의인 기능면과 商標法 第45條의 第1項 第1號의 立法目的을 고려하여 A와 B등이 法上 전혀 다른 別個人이라 하더라도 B가 A의 商品을 販賣하면서 A의 商標를 去來書類나 看板등에 使用하여도 A의 商標가 부착된 A의 商品의 出處나 品質에 誤認 混同할 緣려가 없고 또한 故意의으로 使用케 하거나 默認하는 行爲의 客體가 어디까지나 指定商品임에 비추어 즉 限定的으로 解釋하여 取消事由에 該當한다고는 볼수 없는 것으로 생각된다.

3. 不正競爭防止法과의 關係

국내에 널리 인식된 他人의 姓名, 商號標章 기타의 營業임을 表示하는 標識와 同一 또는 類似한 것을 使用하여 他人의 營業上의 施設 또는 活動과 混同을 일으키게 하는 行爲를 하는 者가 있을 때 이로 인하여 營業上의 利益이 침해될 우려가 있는 자는 이러한 行爲의 中止를 請求할 수 있고 또 이러한 行爲가 不正競爭의 目的으로 행해졌을 때 이러한 行爲를 한 자는 일정한 處罰을 받게 되어 있다(不正競爭防止法第2.8條). 上記例에 있어서 A와 B사이의 어떠한 契約이 없이 B가 그러한 使用行爲를 한다면 B의 이러한 行爲는 不正競爭防止法에 저촉되는가?

A와 代理店契約이 있는 第3者라 하더라도 法上은 別個人이고 이러한 第3者의 營業上의 施設이나 活動이 A의 營業上의 施設이나 活動으로 볼 수 있고 그러한 契約이 없는 B가 上記 第3者의 施設등과 유사하게 消費者가 認識할 수 있어도 B의 行爲는 不正競爭防止法에 저촉되지 않는다고 본다.

그 이유는 B가 결과적으로 A로부터 A의 商品을 구입하여 正當한 價格으로 販賣하고 또 이러한 B의 販賣活動을 위해서 B의 去來書類나 看板등에 A의 商標를 使用하는 것이 과연 A에게 營業上의 利益이 침해될 우려가 있다고 보아

야 될까는 의심스럽다.

또 同法 第8條의 적용에 있어서 B의 上記行爲가 處罰을 받기 위해서는 不正競爭의 目的이 있어야 하므로 上記와 같은 경우 B에게 不正競爭의 目的이 있다고는 볼 수 없어 同法 第8條의 적용도 의문시 된다. (이 문제는 次後 별도로 밝히고자 한다.)

3 結 語

商標權者는 指定商品에 대하여 그 登錄商標를 使用할 權利를 獨占한다(商標法第23, 25, 26條 參照)고 규정하여 商標가 등록이 되면 그 指定商品에 대하여 商標權者에게 獨占使用權을 부여하고 있다. 따라서 商標侵害의 전형적인 例는 他人이 商標權者의 이러한 獨占使用權을 해하는 行爲가 될 것임에도 불구하고 現行法은 第36條에서 이러한 典型的인 侵害行爲 즉, 他人의 登錄商標와 同一한 商標를 그 指定商品과 同一한 商品에 使用한 행위까지 侵害行爲로 看做하고 있음은 잘못되어 있다고 보아야 될 것이다.

혹자는 第36條를 소위 間接侵害行爲규정으로 理解하고 있으나 第36條는, 전형적인 침해행위 以外에도 商標權者 保護를 위하여 商標權의 類似範圍侵害行爲와 侵害의 豫備的인 行爲까지 侵害로 보는 소위 間接侵害行爲까지를 同一平面上에서 규정하고 있는 것은 立法論上 問題點이 있다.

또한 商標法 第2條 第4項 商標使用의 정의와 관련하여 法上 各 條文의 使用의 개념과 第2條 第4項의 商標使用의 개념을 일치시킬 수는 없다고 보아야 될 것이다.

各 條文의 규정에서 商標使用의 客體를 限定하고 있는 以上(第36條, 第63條) 第2條第4項各號의 行爲의 對象으로서 客體를 일치시켜 擴大 解釋하는 文理上으로 商標法의 目的에 違背된다고 보아야 할 것이다.

이러한 이유에서 이상의 B등의 行爲는 正當한 商標使用行爲로는 볼 수 없지만 違法한 行爲는 아닌 것으로 보아야 될 것이다.