

商標의 通常使用權制度(1)

特許廳 商標法 正準備에 즈음하여



趙 泰 衍

(辯護士·辨理士)

I. 머릿말

1973.12.31 改正되어 1974.1.1부터 施行된 商標法(이하 “1973年 改正商標法”이라 함)에서 商標의 通常使用權制度가 創設되어 한차례 改正을 거치면서 施行되어 온 지도 벌써 10여년이 經過되었다. 그동안 國內 經濟規模의 急速한 擴大와 外國人投資나 技術導入등 有, 無形의 外國人資本의 流入은 물론 國際的인 交易의 양적·질적 증가로 인하여 商標의 通常使用權制度는 그 利用의 폭이 점차 넓어져가고 있는 실정이다. 그럼에도 불구하고 商標의 通常使用權制度에 관한 깊이 있는 論文이나 資料를 발견하기가 쉽지 않은 것이 우리의 現實이다. 그 이유는 우리나라의 商標의 通常使用權制度가 상당히 獨창적인 面을 가지고 있는데다가 商標의 通常使用權制度에 관한 法的規制는 商標法 이외에도 外資導入關係法令, 外國換管理關係法令, 醫藥品등 保社關係法令, 農藥關係法令 등에 의하여 복합적으로 이루어 지고 있어 그 理論的, 法的 接近이 용이하지 않기 때문이 아닌가 생각된다.

이와 같이 지금까지 施行되어 온 商標의 通常使用權制度에 관한 깊이 있는 研究가 거의 없었음에도 불구하고 特許廳은 最近 立案한 商標法 改正案에서 다시 商標의 通常使用權制度를 改正할 뜻을 비추고 있다.

따라서 이 기회를 利用하여 商標의 通常使用

權制度에 관하여 一변하여 보는 것도 충분히 意味가 있는 일이 되지 않을까 생각한다.

II. 意義 및 法的 性質

1. 意義

商標의 通常使用權制度란 一般的으로는 商標의 라이선스라고 일컬어지는 것으로서 商標權者가 他人에게 自己의 商標의 使用을 허락할수 있게 하는 制度를 말한다. 主지하는 바와 같이 商品의 識別標識로서의 商標는 出處表示機能, 品質保障機能, 財産的 機能등을 가지고 있다.

만일 그러한 諸機能中에서 商品의 수요자보호라는 公益的 側面만을 강조하여 商標의 出處表示機能에 重점을 둔다면 필연적으로 商品의 出處가 달라지게 되는 商標의 라이선스制度를 인정하기가 어려울 것이다. 그러나 萬일 商標의 財産的 機能에 重점을 둔다면 商標權者로 하여금 商標權이라는 財産權의 한 內容으로서 商標의 라이선스制度를 利用할 수 있게 하여도 무방할 것이다.

그런데 現代社會에 있어서의 商品의 規格化, 商品去來의 大量化등의 傾向으로 인하여 商品이 特定人에 의하여 製造·販賣되는 것임을 나타내는 순수한 意味에서의 商標의 出處表示機能은 점차 희박하여 지고 商品이 一定한 品質이나 特性을 가지고 있음을 나타내는 商標의 品質保障的 機能이 큰 비중을 갖게 되었다. 또한 각종 廣

告宣傳媒體의 發達과 國際間交流의 急速한 擴大 등은 특히 商標의 財産的 機能의 強化를 초래하기에 이르렀다. 따라서 결국 국제적인 입법의 추세는 商標의 財産的 機能을 고려하여 商標의 라이선스制度를 認定하는 방향으로 나아가되 그 反面에 어떻게 하면 公益的인 次元에서 商標의 品質保障機能을 확보할 수 있을 것인가 하는 것이 중요한 관심사로 등장하게 되었다. 그러한 국제적인 추세에 발맞추어 우리 商標法도 商標의 라이선스 制度 즉 通常使用權制度을 認定하는 한편, 商標의 品質保障機能의 확보를 위하여 指定商品의 品質의 同一性 保障, 通常使用權 設定登錄의 要件으로 규정하게 된 것이다.

2. 法的性質

우리 商標法上 商標의 通常使用權은 民法上의 用益物權과 아주 흡사한 성질을 가지고 있다. 즉, 商標의 通常使用權은 無體財産權으로서 物權의 성질을 갖는 商標權에 기하여 採用할 수 있는 權利라는 意味에서 用益權의 성질을 가지고 있고 후술하는 바와 같이 對世의 効力を 가진다는 意味에서 物權의인 성질을 가지고 있다.

Ⅲ. 發展過程

1. 舊 商標法

1973年 改正商標法 前의 舊商標法은 商標의 通常使用權制度를 인정하는 別途의 規定을 두지 않았을 뿐만 아니라, 登錄도 商標權者가 자기 商標와 同一 또는 類似한 商標를 指定된 商品과 同種의 商品에 他人이 使用하는 것을 묵인하거나 他人으로 하여금 使用하게 하였을 때에는 그 登錄商標를 取消審判에 의하여 取消할 수 있게 함으로써 商標의 通常使用權制度를 간접적으로 禁止하고 있었다. 그 주된 이유는 商標의 通常使用權制度는 商品의 수요자에게 商品의 出處에 관한 誤認混同을 야기시켜 不測의 損害를 입게 할 염려가 있다고 보았기 때문이라고 생각된다.

2. 73年 改正商標法

그러나 수차에 걸친 經濟開發計劃의 실행 결과 많은 방계회사를 갖는 재벌그룹들이 形成됨에 따라 그 재벌그룹들의 信用이 化體된 商標를 그 방계회사들에게 使用하게 할 必要性이 급증하였다. 나아가 經濟開發計劃의 實行은 많은 資本과 最新技術을 불가피하게 要求하게 되었고 그에 따라 정부로서는 外國의 資本과 技術을 보다 적극적으로 유치하지 않으면 안 될 立場에 있었던 바, 外國의 投資家들은 資本이나 技術의 投資 以外에 장기적인 안목에서 자신들의 信用이 化體된 商標가 資本이나 技術과 함께 우리나라에 導入될 것을 원하고 있었고 外國投資家로부터 資本이나 技術을 導入하는 우리나라의 企業들도 저명한 外國의 商標를 利用하여 자신들의 成長을 가속화시킬 수 있으리라는 기대하에서 資本이나 技術과 함께 外國商標를 導入하는 것을 바라고 있었다.

이와 같은 現實的 要請과 商標의 通常使用權制度에 의하여 商標의 出處表示機能이 상실되더라도 商標의 品質保障機能이 확보된다면 商品의 수요자들에게 不測의 損害를 끼칠 염려는 거의 없다는 理論的 前提하에서 1973年 改正商標法은 客觀的으로 商標의 品質保障機能이 확보된다고 認定되는 극히 制限的인 경우에 한하여 商標의 라이선스制度, 즉 商標의 通常使用權制度를 認定하기에 이르렀다.

1973年 改正商標法下에서 通常使用權을 設定할 수 있는 경우는 첫째, 商品 또는 業務에 關하여 大統領令으로 定하는 支配關係에 있는 會社相互間(당시의 大統領令에 依하면 發行株式總數의 100분의 50을 넘는 株式을 所有하는 會社와 그 株式을 發行한 會社 또는 資本總額의 100분의 50을 넘는 價額 또는 金額을 出資한 會社와 그 出資를 받은 會社가 支配關係에 있는 會社로 認定되었음) 둘째, 外資導入法에 依한 外國人投資 또는 技術導入으로써 商標使用을 포함하여 經濟企劃院長官의 認可를 받은 投資會社와 그 投資에 依하여 設立된 會社相互間 또는 技術

導入契約 當事者間(현재 시행되고 있는 外資導入法上은 外資導入에 關한 主務部長官이 財務部長官으로 되어 있으나 당시에 시행되고 있었던 外資導入法은 外資導入에 關한 主務部長官을 經濟企劃院長官으로 하고 있었음)의 2가지 경우였다. 첫번째 경우에서 一定한 投資關係에 있는 會社相互間의 通常使用權制度의 利用을 認定한 면서 두번째 경우에서 다시 外資導入法에 의한 外國人投資를 포함시켰던 이유는 당시의 外資導入關係法令이 外國企業이 特定 國內企業의 株式을 過半數以上 保有하는 것을 原則적으로 許容하지 않고 있었으므로 外國企業이 우리나라에 投資를 할 경우에 첫번째 경우를 利用하여 그가 投資한 會社에 商標의 通常使用權을 허여할 수 있는 경우가 극히 적었으므로 外國人投資를 적극 유치하기 위하여 外國企業이 特定 國內企業의 株式을 過半數以上 保有하지 않더라도 商標의 通常使用權制度를 이용할 수 있도록 하기 위한 것이었다. 1973年 改正商標法의 通常使用權의 效力은 現行商標法과 거의 같은 것으로서 역시 用益物權의 性質을 가지는 것이었다(1973年 改正商標法 제31조).

1973年 改正商標法은 用益物權의 性質을 갖는 強力한 通常使用權制度를 기술한 바와 같이 制限의 限으로나 認定하는 한편, 通常使用權制度의 不法的인 利用으로 인한 피해를 방지하고 商標의 使用秩序를 확립시키기 위하여 다음과 같은 強力한 制度의 규제장치를 마련하기에 이르렀다. 즉 첫째, 通常使用權의 設定은 商標登錄原簿에 登錄하여야 效力이 發生하는 것으로 하고(同法 제29조), 둘째, 改正前의 舊商標法과 類似하게 商標權者가 자기의 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 묵인하거나 使用하게 하였을 때에는 取消審判에 의하여 取消될 수 있도록 하였으며(단, 同法에서 특별히 규정하는 경우, 즉 通常使用權이 有効하게 設定된 경우와 수출상품에만 使用하는 경우는 例外로 하였음) (同法 제45조), 셋째, 商標使用默認等의 罪를 新設하여 同法에서 특별히 규정하는 경

우를 제외하고 商標權者가 登錄商標의 使用를 默認하거나 使用하게 하였을 때에는 商標權者와 使用者는 3年 以下의 징역 또는 30만원 以下의 벌금에 처하도록 하였고(同法 제65조), 넷째, 특허청장이 通常使用權 設定登錄申請이 指定商品을 오인시키거나 기만한 우려가 있다고 판단하거나 品質의 同一性을 保障하는 것이라고 認定할 수 없는 때에는 通常使用權 設定登錄을 申請할 수 있는 위 2가지 경우에 해당하더라도 通常使用權 設定登錄申請을 거절할 수 있게 하였다(同法 제29).

3. 現行商標法

1973年 改正商標法이 약 7년여의 기간동안 施行되는 過程에서 정부로서는 經濟規模의 擴大, 國際間 交流의 增進과 經濟의 自律化 傾向에 따라 商標 라이선스制度를 좀 더 개발하지 않으면 안될 現實的인 必要性을 느끼게 되었고 또한 企業體측에서도 여러가지 이유로 商標 라이선스制度의 폭을 넓힐 것을 強力하게 要請하고 있었으므로 1973年 改正商標法을 다시 改正하여 現行商標法을 만드는 過程에서 通常使用權 制度에 關한 대폭적인 改正이 이루어졌다.

1973年 改正商標法과 現行 商標法의 根本的인 차이는 다음과 같다.

즉 첫째, 現行 商標法은 특허청장은 通常使用權設定登錄申請이 指定商品의 品質의 同一性을 保障하는 것이라고 認定될 때에는 通常使用權設定登錄을 하여 주어야 하는 것으로 하고 그러한 指定商品의 品質의 同一性 保障의 인정범위를 大統領令으로 定하도록 함으로써(商標法 제29조) 大統領令에 의한 通常使用權制度의 運用을 규정하여 1973年 改正商標法에 규정되었으나 사실상 아무런 实效性이 없었던 指定商品의 오인, 기만의 우려여부나 品質의 同一性 保障여부의 판단에 關한 특허청장의 裁量권을 없애 버리고 나아가 通常使用權制度의 운용에 있어서 탄력을 기할 수 있도록 하였으며, 둘째 현행 商標法 제29조에 따라서 1981. 7. 30 制定되어 1981. 9. 1부터 施行된 大統領令인 現行 商標法施行令은 제7

조에서 指定商品의 品質의 同一性·保障의 인정 범위를 넓게 규정함으로써 1973年 改正商標法에 비하여 通常使用權 設定要件을 크게 완화시켰고 (이것은 商標의 通常使用權制度에 있어서 가장 주목할만한 변화라고 하겠으며 現行 商標法上的 通常使用權制度의 精確한 이해를 위하여는 그 變化의 內容 및 背景 등을 알아야 할 필요가 있으나 그에 관하여는 편의상 通常使用權 設定登錄의 要件에 關한 項에서 설명하기로 한다).

셋째, 商標權者의 個人에 대한 商標의 使用默認등으로 인한 폐해는 登錄商標의 使用默認등으로 인한 取消審判制度에 의하여 방지될 수 있으며 商標權者의 他人에 대한 商標의 使用默認의 경우에 형벌을 가하는 것은 지나치게 가혹하다는 견지에서 1973年 改正商標法에 규정되었던 商標使用默認등의 罪를 폐지하였다.

Ⅳ. 設定登錄의 必要性

現行 商標法도 1973年 改正商標法과 같이 用益物權的 性質을 갖는 商標의 通常使用權은 특허청에 認定登錄을 함으로써 發生하는 것으로 되어 있다. 그러나 現行 商標法下에서도 商標의 通常使用權 設定登錄을 하지 않고 登錄商標의 使用權을 허여하는 것이 不可能한 것은 아니나, 그러한 허여계약은 단순히 당사자간의 債權關係로서 規律될 뿐이고 그러한 허여계약상의 登錄商標의 使用權者가 商標權者 以外的 제3자에 대하여 자신의 使用權을 주장할 수는 없는 것으로 해석되고 있다. 그런데 通常使用權 設定登錄을 하지 않고 登錄商標의 使用權을 자유롭게 허여할 수 있게 한다면 登錄商標의 使用權의 허여를 商品의 品質의 同一性이 保障된다고 간주되는 一定한 경우에만 認定하는 現行 商標法의 基本觀念에 反하는 결과가 될뿐만 아니라 商標의 使用秩序를 혼란하게 할 가능성이 크다는 것이다.

따라서 그러한 現行 商標法의 基本觀念을 闡發시킴과 아울러 登錄商標의 商標權의 허여를 登錄原簿에 公示하도록 함으로써 商標의 使用秩序를 확립시킬 목적으로 現行 商標法은 商標의

通常使用權 設定登錄을 하지 않고 登錄商標의 使用權을 허여할 경우에는 여러가지 不利益을 주어 事實上 商標登錄을 有名無實하게 함으로써 간접적으로 商標의 通常使用權 設定登錄을 強制하고 있다. 여기에서는 通常使用權 設定登錄의 要件이나 效果 등에 관하여 살펴보기에 앞서 通常使用權 設定登錄을 하지 않고 登錄商標의 使用權을 허여한 경우의 不利益에 관하여 살펴본다.

1. 商標의 取消審判 請求

商標權者가 자신의 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 利害關係人은 取消審判(소위 使用默認 등으로 인한 取消審判)을 청구할 수 있고 그 審判에 의하여 商標登錄은 取消된다(商標法 제45조 제1항 제1호, 제43조), 위 取消審判 그 事由가 없어진 날로부터 3년이 경과한 후에는 이를 청구할 수 없다(商標法 제44조 제2항). 위와 같은 使用默認등으로 인한 取消審判에 의하여 登錄商標가 取消된 경우에는 그 商標權者나 그 登錄商標를 使用한 他人은 그 取消審決이나 判決이 確定된 날로부터 3년이 경과한 후가 아니면 取消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 없다(商標法 제9조 제5항). 또, 商標法에서 특별히 규정한 경우와 수출상품에만 使用하는 경우에는 위 使用默認등으로 인한 取消審判을 청구할 수 없도록 되어 있다(商標法 제45조 제1항 제1호 단서).

“商標法에서 특별히 규정하고 있는 경우”와 商標法 제29조에 따라서 通常使用權 設定登錄이 행하여진 경우를 의미하는 것으로 해석된다. 또한 “수출상품에만 使用하는 경우”의 예외를 든 것은 우리 企業이 外國企業으로 부터 商品의 주문을 받아 직접 對해 外國企業의 商標를 붙여 商品을 수출하는 무역형태가 증가함에 따라서 그러한 무역형태를 商標法의 次元에서 뒷받침하기 위한 것으로 보여지며 나아가 그러한 예외가 國內의 수요자들로 하여금 商品의 出處나 品質

등에 관하여 誤認, 混同을 야기시킬 위험성이 없으므로 특칙을 둔 것이라고 생각된다.

通常使用權 設定登錄을 하지 않고 자신의 登錄商標를 他人에게 使用하게 하거나 使用默認을 한 商標權者는 위와 같은 使用默認 등으로 인한 取消審判制度로 인하여 다음과 같은 부수적인 不利益을 감수하지 않으면 아니되게 된다.

즉 첫째, 자신의 商標權을 侵害하는 行爲를 한 者에 대하여 그 侵害하는 行爲를 한 者에 대하여 그 侵害行爲의 事實上, 法律上的 禁止請求를 하기가 어려운 狀況에 처하게 된다. 만일 그러한 禁止請求를 한다면 侵害行爲를 하는 者로부터 使用默認 등으로 인한 取消審判을 제기 하여 매우 복잡한 法律的 狀況에 놓이게 될 가능성이 크기 때문이다. 둘째는 他人이 商標權者의 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標를 同一 또는 類似한 商品을 指定商品으로 하여 商標出願을 하거나 商標登錄을 받은 경우에 商標權者는 異議申請을 하거나 無効審判 등을 제기하는 등 그러한 他人의 商標出願이나 商標登錄에 대하여 공격하기가 어려운 상황에 처하게 되며 그 이유는 위 첫번째 경우에서 본 바와 같다.

2. 商標의 更新登錄

商標法 제31조에 의하면 通常使用權者에 의한

登錄商標의 使用은 商標權者에 의한 使用으로 간주된다. 따라서 商標權者는 他人에게 通常使用權을 設定시켜 주어 登錄商標를 使用하게 됨으로써 商標法 제45조 제1항 제3호 所定의 不使用으로 인한 取消를 면할 수 있는 이익을 향유할 수 있다.

또한 商標權의 存續期間更新登錄을 받고자 하는 자는 原則上 그 存續期間更新出願前 3年內에 國內에서 그 登錄商標를 使用하였음을 증명하는 증거물을 특허청에 제출하여야 하는 바(商標法 제21조 제1항), 그 登錄商標에 通常使用權 設定登錄이 된 경우에는 通常使用權者가 그 登錄商標를 사용한 증거물을 위 存續期間更新出願을 위한 使用證據物로 利用할 수 있는 利點이 있다.

그러나 商標權者가 通常使用權 設定登錄을 하지 않고 他人에게 자신의 登錄商標의 使用을 허여한 경우에는 그 他人의 그 登錄商標의 使用은 商標權者의 使用으로 간주되지 아니하므로 商標權者는 通常使用權 設定登錄을 한 경우와는 달리 不使用으로 인한 取消를 면할 수 있는 利益이나 그 他人의 使用證據를 存續期間更新出願을 위한 使用證據物로 利用할 수 있는 利益을 향유할 수 없게 된다.

(계속)

㉠ 月刊「發明特許」稿募集 ㉡

本誌는 讀者여러분과 함께 만드는 工業所有權 專門誌입니다. 本誌는 製作에 讀者여러분의 幅넓은 參與를 기다리고 있습니다.

工業所有權에 관한 內容이면 무엇이든 歡迎합니다. 많은 投稿바랍니다.

- ◎ 論文 : 200字 原稿紙 20~50枚 (번역문포함)
- ◎ 우리社의 特許管理 : 15~30枚 內의
- ◎ 發明成功事例(職務發明 우대) : 30枚 內의 (추후 단행본으로도 製作됨)
- ◎ 나의 提言 : 10枚 內의 (工業所有權法 改善사항에 한함)
- ◎ 工業所有權 수필 : 10枚 內의 (外國視察記포함)
- ◎ 기타(社內消息·新製品 紹介·만화등)
- ◎ 接受期限 : 수시접수
- ◎ 接受處 : 韓國發明特許協會 調查部 「月刊 發明特許」編輯室