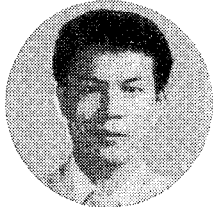


商標의 通常使用權制度(2)

特許廳 商標法 改正準備에 즈음하여



趙 泰 衍

(辯護士·辨理士)

V. 設定登錄要件

1. 概 說

(1) 實體的 要件

商標法 제29조 제1항은 商標權者가 자기의 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 하나 단체표장 또는 업무표장에 대하여는 通常使用權을 設定할 수 없다고 규정하고 있다. 同條는 商標의 使用을 허여할 경우에 通常使用權 設定登錄을 強制하는 形式으로 규정되어 있으나 기술한 바와 같이 商標使用默認등의 罪가 폐지된 現行法에서는 商標의 使用을 허여하면서 通常使用權 設定登錄을 하지 않을 경우에는 第(Ⅳ)項에서 언급한 바와 같은 不利益을 받을 가능성이 있다는 意味에서 間接的으로만 強制되고 있으므로 商標法 제29조 제1항 前段은 “商標權者가 자기의 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할 수 있다”고 規定하였어야 옳았을 것이다. 商標使用默認등의 罪가 폐지되었음에도 불구하고 만연히 1973年 改正商標法의 條文을 그대로 옮겨 놓았기 때문에 생긴 立法的 欠點이라고 본다. 단체표장이나 업무표장에 대하여는 一般社會의 公信力 및 團體員의 共同利益을 보

장하기 위하여 또는 그 性質上 同條 後段이 通常使用權 設定登錄을 할 수 없는 것으로 규정하고 있는 것으로 해석된다. 어쨌든 商標法 제29조 제1항에 따라 通常使用權 設定登錄을 받고자 할 때에는 商標權者와 그 登錄商標를 使用할 자는 通常使用權 設定登錄申請書를 특허청장에게 제출하여야 하며 특허청장은 그 申請이 商標權者와 商標를 使用할 자의 指定商品의 品質의 同一性을 보장하는 것이라고 인정될 때에는 通常使用權 設定登錄을 해 주어야 하도록 되어 있고 그러한 指定商品의 品質의 同一性을 보장하는 것이라고 인정되는 범위는 大統領令으로 定하도록 되어 있다(商標法 제29조 제2,3,4항). 그에 따라 제정된 大統領令인 商標法施行令은 제7조에서 指定商品의 品質의 同一性이 보장된다고 認定되는 각 경우에 관하여 規定하고 있다. 따라서 現行法下에서는 특허청장은 通常使用權 設定登錄申請이 商標法 施行令 제7조의 要件을 구비하고 있는가 여부만을 形式的으로 심사할 權限만이 있고, 商標權者와 商標를 使用할 者의 指定商品의 品質의 同一性이 實質的으로 보장되는지 하는 것을 심사할 權限은 없다. 이와 같이 1973年 改正商標法에 規定되었던 指定商品의 同一性, 品質의 同一性 確保 여부나 品質의 同一性 確保 여부 判斷에 關한 특허청장의 裁量權을 폐지한 理由는 특허청에서 그러한 事項들에 관하여 實質的 審査를 하는 것이 매우 어려울 뿐만 아니라 審

査에 있어서 公正性を 確保하기도 쉽지 않지 때문이 아닌가 싶다. 通常使用權 設定登錄의 實體要件에 關하여 規定하고 있는 商標法施行令 제7조에 關하여는 편의상 別개의 項에서 살펴보기로 한다.

(2) 節次的 要件

通使用權 設定登錄 申請書에는 商標登錄令 제6조 소정의 事項이 기재되어야 함은 물론 (申請書의 書式에 關하여는 商標登錄令 施行規則 제3조 제4호 참조), 同令 제10조 제1항에 따라서 設定할 通常使用權의 범위 및 指定商品과 登錄의 原因에 벗어나, 그 支給方法이나 支給時期에 關한 事項을 定하고 있는 경우에는 그 事項을 기재하여야 한다. 또한 同 申請書에는 諸般登錄申請 當時에 一般的으로 要求되는 書類인 商標登錄令 제7조 소정의 書類들이 첨부되어야 함은 물론, 同 登錄令 제10조 제2항에 하여 商標法 제29조 제3항 所定の 品質의 同一性を 保障하는 서류를 첨부하여야 한다. 특허청등록 1363—3883, 1981. 8. 19 및 등록 1363—4781, 1981. 10. 8이 商標의 通常使用權 設定登錄을 위한 品質의 同一性 保障서류로서 어떤 것들이 要求되는 지에 關하여 明示하고 있다.

2. 商標法施行令 제7조(實體的 要件)

본항에서는 商標法施行令 제7조가 規定하고 있는 각 경우에 關하여 살펴보기로 한다. 同條의 具體的 妥當性등에 關하여는 편의상 別개의 항에서 언급하기로 한다. 同條는 法文의 規定이 明確하지 않아서 해석상 혼란을 일으키는 경우도 없지 않으나 아래에서 보는 바와 같이 해석함이 妥當하리라고 사료된다.

(1) 外國人 投資

同條 제1호는 먼저 “外國人 投資에 있어서 商標使用을 포함하여 主務部長官의 認可를 받은 投資企業體와 그 投資에 하여 設立된 企業體 相互間”에는 指定商品의 品質의 同一性이 保障되는 것으로 간주하여 通常使用權 設定登錄이 가능한 것으로 規定하고 있다. 또한 同條는 “위 主務部長官의 認可의 期間이 만료된 경우에 있

어서 主務部長官이 必要하다고 認定하는 경우”에도 指定商品의 品質의 同一性이 保障되는 것으로 간주하고 있다.

이 要件은 1973年 改正商標法과 類似하게 되어 있어 立法趣旨도 역시 外國의 資本을 보다 積極的으로 유치하기 위한 것이라고 일응 판단되나 제(V)항에서 후술하는 바와 같이 특허청 實務上은 外國人 投資를 制限하기 위한 것처럼 해석, 운용되고 있다.

이 要件의 해석중 먼저 문제가 되는 것은 “外國人 投資”의 적용 범위이다(前述한 바와 같이 1973年 改正商標法上은 “外資導入法에 의한 外國人 投資”로 限定되어 있었으나 現行 商標法은 “外資導入法에 의한”을 삭제하고 있다). 現行法令下에서 外國企業이 國內企業에 直接 資本을 出資하는 方法으로서는 外資導入法에 따라서 財務部長官의 外國人 投資에 關한 認可를 받아 出資하는 方法과 外國換管理法에 따라 外國企業이 國內企業의 株式等 出資證券의 取得에 關한 財務部長官의 許可를 받은 후 그에 기하여 國內企業의 株式等 出資證券을 取得하는 方法의 2가지가 있다. 政府는 外國人의 出資의 경우에 原則的으로 前者의 方法에 의하도록 하고 있고 또한 後者의 方法에 의할 경우에는 外資導入法上의 外國人 投資에 關한 각종 혜택이나 保障을 받을 수가 없으므로 주로 前者의 方法이 利用되고 있다. 商標法施行令 제7조 제1호의 表現上 이 要件은 前者의 方法에 의한 外國人 出資만에 적용된다고 해석할 수 있는 여지가 없는 것은 아니나 外國企業의 出資와 關聯하여 出資를 받은 企業이 出資를 한 外國企業의 商標를 使用할 경우의 法的 規制에 關하여는 위 兩方法을 달리 取扱할 하등의 理論上, 實務上의 必要性이 없다고 생각된다. 따라서 이 要件은 위 兩方法에 의한 外國人 出資의 경우에 모두 적용된다고 해석된다. 특허청 實務上 外資導入法에 의한 外國人 出資의 경우에 이 要件을 적용함은 의문의 여지가 없으나 外國換管理法에 의한 外國人 出資의 경우에도 이 要件을 適用하는 지는 確認할 수 없다. 그러나 특허청 登錄 1363—3883, 1981. 8. 19 및 登錄 1363

—4781, 1981. 10. 8에 비추어 볼 때 부정적으로 보고 있다고 생각된다.

다음 “商標使用을 포함하여 主務部長官의 認可를 받은” 경우란 具體적으로 어떤 경우를 意味하는가 하는 것이 문제된다. 外國企業이 既存의 內國企業에 出資하는 경우나 內國인과 共同으로 出資하여 合作企業을 設立하는 경우에는 外國人の 出資에 關한 認可 또는 許可申請時에 內國企業의 株主나 內國人株主와의 合作投資契約書가 첨부되는 것이 原則인 바, 그 契約書 內에 商標使用에 關한 條項이 포함되어 있으면 “商標使用을 포함한 主務部長官의 認可”가 있는 것으로 해석되고 특허청 實務上도 外資導入法에 의한 外國人 出資의 경우에 그와 같이 해석, 運用하고 있다. 그러나 外國企業이 단독으로 投資하여 100% 外國人 所有의 企業을 設立하는 경우에는 合作投資契約書가 있을 수 없고, 그 경우에는 과연 어느 곳에 商標使用에 關한 部分이 포함되어야 하느냐 하는 것이 문제되며 그에 關한 특허청 實務의 態度는 알 수가 없다. 財務部長官의 認, 許可를 받은 外國人 出資의 認, 許可申請書 및 그에 別첨된 서류들에 商標使用에 關한 內容이 포함되어 있는 경우에는 “商標使用을 포함한 主務部長官의 認可”가 있는 것으로 보아야 할 것이다. 通常使用權 設定登錄과 關聯한 특허청의 비교적 엄격한 實務慣行을 고려할 때 특허청에서 그에 關한 例規를 作成하여 實務上의 편의를 도모함이 마땅하리라고 본다.

(2) 技術導入

商標法施行令 제7조 제1호는 “技術導入에 있어서 商標使用을 포함한 主務部長官의 認可를 받은 技術導入契約當事者間”에도 指定商品의 品質의 同一性이 보장되는 것으로 간주하여 通常使用權 設定登錄이 가능한 것으로 規定하고 있다. 또한 同號는 “위 主務部長官의 認可의 期間이 만료되는 경우에 있어서 主務部長官이 必要하다고 認定하는 경우”에도 指定商品의 品質의 同一性이 보장되는 것으로 간주하고 있다.

이 要件의 立法趣旨은 1973年 改正商標法과 마찬가지로 外國의 先進技術을 적극적으로 유치하

기 위한 것이라고 보여진다.

1973年 改正商標法上은 “外資導入法에 의한 技術導入에 있어서”라고 規定되어 있었으나 現行法上은 “外資導入法에 의한”이 삭제되어 있다. 그러나 現行法令下에서도 主務部長官의 檢討를 거치는 技術導入契約은 外資導入法에 의한 技術導入契約밖에 없으므로 現行法下에서도 1973年 改正商標法과 같이 해석된다.

한편 外資導入法이 1983. 12. 31 改正됨에 따라 技術導入契約에 關한 法的 規制가 認可制로부터 申告制로 바뀌었으므로 “主務部長官의 認可를 받은 경우”를 “主務部長官이 申告를 受理한 경우”로 改正 또는 해석하여야 할 것이다.

外資導入法에 따라서 技術導入契約을 해결하고자 하는 자는 技術導入契約 申告書를 主務部長官에게 제출하여야 하고 同 申告書에는 技術導入契約이 첨부되어야 하는 바, 그 技術導入契約 內에 商標使用에 關한 條項이 포함되어 있으면 “商標使用을 포함한 主務部長官의 認可”가 있는 것으로 해석되고 특허청 實務上도 그렇게 運用되고 있다.

(3) 技術用役등

특허청 實務上은 商標法施行令 제7조 제1호 所定の “技術用役등에 있어서 商標使用을 포함한 主務部長官의 認可를 받은 경우”를 前項에서 살펴본 技術導入契約에 의한 경우와 별개의 要件으로 해석하여 技術用役有成法에 의하여 科學技術處에 用役業을 登錄하는 자가 商標使用을 포함하여 登錄한 경우를 意味하는 것으로 運用하고 있다(특허청 등록 1363—3883, 1981. 8. 19 및 등록 1363—4781, 1981. 10. 8참조). 그러한 해석, 運用은 그 妥當性이 심히 의심스러운 것이지만, 이 要件은 사실상 거의 利用되고 있지도 않고 紙面의 制約도 있으므로 논평을 생략하기로 한다.

(4) 資本의 出資關係

商標法施行令 제7조 제2호는 “商品 또는 營業에 關하여 資本을 出資한 企業體와 그 出資의 納入을 받은 企業體 相互間”에도 指定商品의 品質의 同一性이 보장되는 것으로 간주하고 있다. 단, 個人 相互間에 資本을 出資한 경우에는 指

定商品の品質의 同一性이 보장되는 것으로 간주하지 아니하여 通常使用權 設定登錄을 할 수 없도록 하였다. 1973年 改正商標法上은 商標權者와 通常使用權者間의 資本의 參與比率이 100분의 50을 초과하여야 하는 것으로 規定되어 있는 바, 각종 企業關係法令이나 政府의 政策이 特定企業의 他企業에의 과도한 資本參與를 制限하고자 하는 경향으로 하고 있었으므로 特定企業이 他企業의 最大 資本投資者로서 그 他企業의 經營에 參與함으로써 자신의 製品과 品質이 同一한 商品을 그 他企業으로 하여금 製造등을 하게 할지라도 資本의 參與比率 關係上 通常使用權 設定登錄을 할 수 없게 되는 폐단이 적지 않았다. 그 결과 資本의 參與比率에 관한 法的 規制를 現實에 맞추어 완화하지 않으면 안된다는 經濟界의 강력한 要請이 있었다. 그에 따라 現行 商標法施行令은 商標權者와 通常使用權者間의 資本의 參與比率에 관한 制限을 완전히 철폐하기에 이르렀다. 그러나 商品의 수요자 보호라는 公益的 次元에서 品質의 同一性 保障을 要求하는 現行 商標의 通常使用法制度는 지나치게 完화된 이 要件으로 인하여 후에 자세히 살펴보는 바와 같이 그 근간이 흔들리고 있다고 하여도 過言이 아닐 정도로 되어 버렸다고 생각된다. 個人相互間에는 허위내용에 의하여 通常使用權 設定登錄이 행하여질 가능성이 적지 않는 등 문제점이 있었으므로 個人相互間에는 資本을 出資하였다라도 通常使用權 設定登錄을 받을 수 없도록 하였다.

위에서 살펴 본 바와 같이 資本의 出資比率에 관한 制限이 철폐되었으므로 한 株만을 出資한 경우에도 通常使用權 設定登錄이 가능한 것으로 해석된다. 한 가지 해석상 문제가 되는 것은 특히 尙실무상 外國換管理法에 따라서 外國企業이 內國企業에 投資한 경우에는 이 要件의 적용을 인정하면서도 外資導入法에 따라서 外國企業이 內國企業에 投資한 경우에는 이 要件을 적용할 수 없다고 해석·운동되고 있다는 것이다. 이는 明白히 不當한 것으로서 外資導入法에 의한 外國人投資의 경우에도 마땅히 이 要件이 적용될

수 있다고 생각하며 그 자세한 근거에 관하여는 후술하기로 한다.

(5) 中小企業系列化促進法上의 母企業體와 受給企業體間

商標法施行令 제7조 제3호는 “中小企業系列化促進法에 의한 母企業體와 受給企業體 相互間”에도 指定商品의 品質의 同一性이 보장되는 것으로 간주하고 있는 바, 이 要件은 中小企業系列化制度를 商標法的인 측면에서 支援하기 위하여 新設된 것이다.

(6) 輸出促進을 위한 경우

商標法施行令 제7조 제4호는 “輸出促進을 위하여 主務部長官이 必要하다고 認定하는 企業體 相互間”에도 指定商品의 品質의 同一性이 보장되는 것으로 간주하고 있다. 이 要件은 輸出促進을 爲하여 新設된 制度이나 本號에 기하여 通常使用權 設定登錄을 받은 例는 거의 없는 것으로 알고 있다.

(7) 原料供給者와 受給者間

商標法施行令 제7조 제5호는 “主務部長官이 商標使用을 포함하여 製造許可를 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”에도 指定商品의 品質의 同一性이 보장되는 것으로 간주하고 있다. 이 要件은 製造를 爲하여 主務部長官의 許可가 必要한 의약품이나 농약등의 特殊한 製品을 위한 商標의 通常使用權 設定登錄에 적용되는 것으로서 의약품등의 關聯業界의 要請과 事實上 商品의 品質의 同一性 保障에 關하여 거의 問題가 없을 것이라는 政府 當局의 判斷으로 因하여 本號가 新設되기에 이르렀던 것이다.

既述한 바와 같이 外國人 投資나 技術導入의 경우에도 “商標使用을 포함하여 主務部長官의 認可를 받은 경우”에 指定商品의 品質의 同一性이 보장되는 것으로 간주하고 있다. 그러한 경우들에 있어서는 合作投資契約書나 技術導入契約書 內에 契約當事者가 自由롭게 商標使用에 關한 條項을 포함시키면 되는 것이고 그 商標使用에 關한 條項에 對한 主務部長官의 認可라는 것은 形式的·消極的인 것에 불과하다. 그러나 本號

의 경우에는 保社部등의 主務部가 의약품 등의 製造品目認可등에 積極的으로 商標使用에 關한 條項을 포함시켜 주어야 하는 것이므로 어느 경우에 그러한 條項을 포함시켜 줄 것인가가 사전에 明確히 되지 않으면 通常使用權制度를 利用하는데 事實上 어려움이 있게 된다. 그런데 本號와 關聯된 주무부서인 保社部나 農水産部에는 그에 關한 明確한 内部指針도 없고 業務處理 慣例도 一定하지 않을 뿐만 아니라 同部署들은 商標法問題에 關하여 익숙하지도 못하여 本號에 基하여 他人의 商標를 使用하려고 하는 자가 商標使用을 포함하여 製造許可를 받는 데 어려움이 적지 않은 것으로 알고 있다.

3. 其他 注意할 點

通常使用權 設定登錄 業務라는 것은 權利의

設定에 關聯된 業務이다. 따라서 그 業務는 성질상 어느 程度 엄격하게 行하여질 수 밖에 없고 특히청도 通常使用權 設定登錄申請書 및 기타의 關係書類를 비교적 엄격하게 審査하고 있는 것으로 알고 있다. 그러한 審査의 엄격성과 通常使用權 設定登錄과 關聯된 書類들의 未備로 인하여 商標權者와 그 商標를 使用하고자 하는 者의 의도와는 달리 通常使用權 設定登錄申請이 특히청에서 거절되는 사례도 적지 않은 것으로 알고 있다. 通常使用權制度를 利用하고자 하는 者는 무엇보다도 指定商品의 品質의 同一性을 보장하는 書類등에서 最小限 “누가, 누구에게, 어떤 商標를, 어느 指定商標에, 어느 期間동안 使用하도록 허락하였는가”를 明確히 하도록 주의하지 않으면 안 될 것이다. <계속>

祝

會員企業 創立紀念

◆ 12月中 ◆

◎……本誌 紙上을 빌어 다음 會員企業의 創立紀念日을 慶賀합니다. ……◎

		(日字順)	
鮮京싸이클 (株)	(代表: 李 載 雨)	9周年	(12. 1)
東亞製藥 (株)	(代表: 孫 貞 杉)	53周年	(12. 1)
成昌物産	(代表: 高 昌 岩)	11周年	(12. 1)
中央工業所有權研究所	(所長: 金 明 信)	13周年	(12. 8)
韓一電機 (株)	(代表: 權 泰 完)	21周年	(12. 12)
松原産業 (株)	(代表: 朴 敬 在)	20周年	(12. 15)
(株) 漢陽木材	(代表: 裴 鍾 烈)	16周年	(12. 20)
宇進開發아이디어商社	(代表: 禹 永 植)	6周年	(12. 20)
(株) 國際商社	(代表: 鄭 承 翼)	36周年	(12. 21)
오리엔탈工業 (株)	(代表: 南宮 郁 江)	23周年	(12. 22)
金星電氣 (株)	(代表: 車 有 培)	15周年	(12. 26)
現代重工業 (株)	(代表: 鄭 夢 準)	12周年	(12. 28)
現代自動車 (株)	(代表: 鄭 世 永)	18周年	(12. 29)
(株) 和 承	(代表: 玄 承 勳)	5周年	(12. 30)