

# 商標의 通常使用權制度(3)

特許廳 商標法 正準備에 즈음하여



趙 泰 行

〈辯護士·辨理士〉

## Ⅵ. 商標法施行令 제7조의 妥當性 및 問題點

### 1. 妥當性

#### (1) 品質의 同一性 保障基準

指定商品의 品質의 同一性이 保障된다고 形式의 으로 간주되는 商標法施行令 제7조 所定의 各 경우에 있어서 實質의 으로도 指定商品의 品質의 同一性이 保障된다고 볼 수 있느냐 하는 것이 商標法施行令 제7조의 妥當性에 關한 問題이다. 그에 關하여 具體的으로 살펴 보기에 앞서서 우리 商標法과 같이 事前的으로 商標의 使用許諾을 規制하는 法制下에서 어떠한 것들이 實質的으로 指定商品의 品質의 同一性을 保障할 수 있는 一般의 基準으로서 고려될 수 있는지에 關하여 살펴보기로 한다.

어떤 企業이 다른 企業의 製品의 品質管理에 關여할 수 있는 方法은 대체로 2가지로 要約될 수 있다고 생각된다. 그 하나는 資本參與를 通하여 經營을 支配함으로써 製品의 品質管理에 關여하는 것이고, 다른 하나는 特定製品에 關한 技術支援을 하여주고 그 過程에서 그 製品의 品質管理에 關여하는 方法이다. 따라서 實質的으로 指定商品의 品質의 同一性을 保障할 수 있는 一般

的, 形式的 基準으로서 반드시 고려되어야 하는 最少限의 要件은 經營을 支配할 수 있는 資本의 參與 또는 技術의 支援이라고 할 것이다. 물론 資本의 參與나 技術의 支援은 品質의 同一性 保障을 위한 必要條件이 될 수 있을 뿐 充分條件이 되는 것은 아니나, 品質의 同一性 保障基準을 事前的으로 法令에 의하여 客觀化, 劃一化시키고자 할 때에는 法律關係의 安定性, 明確性을 基하기 위하여 부득이 資本의 參與나 技術의 支援이라는 概念에 의존할 수밖에 없지 않나 생각된다. 이하에서는 이와 같은 理論의 前提下에서 商標法施行令 제7조가 規定하는 各 場合가 實質的으로도 指定商品의 品質의 同一性을 保障할 수 있는 要件을 具備하고 있는가에 關하여 檢討하기로 한다.

#### (2) 外國人投資(제1호)

제1호 所定의 “外國人投資”의 경우는 資本參與라는 측면에서 高찰되어야 할 것인바, 이것은 후술하는 바와 같이 순수한 資本參與關係에 關한 규정인 제2호로 인하여 不必要하게 된 것이 立法過程上의 잘못으로 인하여 그대로 남아있어 解釋上, 實務運用上 問題를 야기시키고 있다. 어쨌든 一般的으로 外國人投資의 경우에는 外國人의 投資比率이 당해 外國人投資에 의하여 設立되는 企業의 資本金의 50% 내외이거나 50%를 훨씬 上회하고 있으며, 또한 外國人投資의

경우에는 그 外國人投資家가 經營參與나 技術支援 등의 方法을 通하여 製品의 品質管理를 행하여 온 것이 常例이다. 따라서 外國人投資의 경우에는 指定商品의 品質의 同一性이 保障된다고 간주하여도 別 問題는 없으리라고 본다.

**(3) 技術導入(제1호)**

제1호 所定의 “技術導入”은 技術支援이라는 측면에서, 또한 그 支援되는 技術의 內容에 關하여 主務部長官이 檢討할 기회를 가졌다는 의미에서 品質의 同一性 保障을 爲한 最少限의 要件은 具備되었다고 본다.

**(4) 資本의 出資關係(제2호)**

本號는 資本의 參與關係가 있는 경우를 直接의 規定하고 있다. 問題는 同號가 資本參與의 程度에 關한 規制를 전혀 하고 있지 않는 점이다. 따라서 既述한 바와 같이 同號의 해석상, 그리고 實務運用上 한 企業이 다른 企業의 株式이나 持分の 最小單位 하나밖에 가지고 있지 않은 경우에도 同號의 規定에 의하여 品質의 同一性이 保障되는 것으로 간주되어 兩企業間에 通常使用權 設定登錄이 可能한 것으로 되어 있다. 그러나 資本參與를 通하여 品質의 同一性 保障이 確保되기 爲하여는 資本參與를 通하여 經營을 최소한 어느 程度는 支配할 수 있어야 할 것이다.

물론 1973年 改正商標法과 같이 劃一的으로 한 企業의 株式이나 持分の 過半數以上을 所有하도록 엄격히 規制할 必要는 없다 하더라도 資本의 參與를 통한 製品의 品質管理라는 制度의 정신에 비추어 볼 때 한 企業이 다른 企業의 最大株主 또는 最大持分の 所有者이거나 社會的인 統計를 기초로 하여 最少限 一定比率 以上の 株式 또는 持分の 所有者인 것을 要求하였어야 할 것이다. 商品의 수요자 보호라는 公益의 見地에서 指定商品의 品質의 同一性 保障을 要求하는 現行商標의 通常使用權制度는 商標法施行令 제7조 제2호의 規定에 의하여 그 근간이 흔들리고 있다고 하여도 過言이 아닐 것이다.

**(5) 中小企業系列化促進法上的 母企業體와 受給企業體間(제3호)**

同法에 의한 母企業體와 受給企業體 相互間에는 母企業體에 의하여 受給企業體의 製品의 品質管理가 實質的으로 行하여질 것이 예상되므로 비록 資本의 參與나 技術의 支援이라는 形式的關係를 要求하지 않더라도 指定商品의 品質의 同一性은 큰 問題가 되지 않을 수 있으리라고 사료된다.

**(6) 輸出促進을 위한 경우(제4호)**

本號는 輸出促進이라는 特殊한 行政目的 達成을 爲한 것이기는 하지만 本號의 適用을 받는 製品이 全량 輸出되는 製品이 아닌 경우에는 品質의 同一性 保障에 關하여 問題가 있을 수 있다. 따라서 그러한 경우에는 主務部長官은 技術支援 기타의 方法에 의한 製品의 品質管理를 通하여 商標權者와 通常使用權者間의 製品의 品質의 同一性이 保障되도록 條件附認, 許可를 하도록 유념하여야 할 것이다.

**(7) 原料供給者와 受給者間(제5호)**

本號도 技術支援이나 資本의 參與 등의 形式的인 關係를 要求하고 있지는 않다. 그러나 의약품이나 농약등 本號의 적용을 받는 製品들은 대부분 의 경우 단순히 주된 原料를 회색시키거나 주된 原料에 몇가지 간단한 物質을 一定한 比率로 배합하여 製造하는 것이므로 그 品質에 있어서 가장 決定的인 要素는 바로 主된 原料라는 특징이 있다. 나아가 의약품이나 농약등은 主務部長官에의 製造許可 申請當時에 製造方法등을 明示하게 되어 있고 그 製造方法등에 따라 임상실험을 거친 후에야 비로소 製造許可가 나게 되어 있으므로 의약품이나 농약등을 製造하고자 하는 자는 그 製造許可 申請前에 그 主된 原料의 供給者로부터 그 製造方法을 비롯한 ノウ—하우를 획득하는 것이 一般의이다. 그리고 주된 原料를 供給하는 자로서도 完製品인 의약품이나 농약등이 不作用을 일으킬 경우 주된 原料의 供給者로서의 製造物責任등 복잡한 社會的, 法律

의 문제가 야기될 가능성이 있으므로 一般적으로 주된 原料의 供給을 받는 者가 製造한 完製品の 品質管理를 비교적 엄격히 하고 있고, 특히 주된 原料의 供給을 받는 者에게 자신의 商標의 使用을 허여한 경우에는 그 品質管理에 더욱 유념하게 된다. 이상과 같은 이유로 인하여 主務部長官의 製造許可를 받은 의약품이나 농약 등의 경우에는 그 주된 原料의 供給을 받는 者와 그 原料를 供給하는 者間에 製品의 品質의 同一性을 認定하여 通常使用權制度를 이용할 수 있게 하더라도 별 問題는 없으리라고 생각된다.

## 2. 問題點

### (1) 內國企業間에 技術支援 關係

商標法施行令 제7조는 內國企業間에 技術支援關係가 있는 경우를 指定商品의 品質의 同一性保障이 認定되는 경우로 規定하고 있지 않다. 그 이유는 現在 內國企業體間에는 技術의 支援關係가 活發하지 못한데다가, 外國企業이 內國企業에 技術支援을 하는 경우에는 원칙상 外資導入法에 따라서 主務部長官이 技術支援에 關한 契約關係등을 事前에 檢討할 수 있는 기회가 있어 事前的 規制가 可能하도록 되어 있으나 內國企業間의 技術支援의 경우에는 그러한 事前的 規制를 할 수 있는 제도적 장치가 없고 事後的 規制 또한 마땅한 것이 없기 때문이 아닌가 생각된다. 그러나 經濟規模가 擴大됨에 따라 內國企業間에도 技術支援關係를 通하여 通常使用權制度를 利用하게 될 가능성이 크므로 指定商品의 品質의 同一性 保障要件을 事前的으로 要求하는 現行 通常使用權制度의 骨格을 그대로 維持하려 한다면 內國企業間에도 技術支援關係를 通하여 通常使用權設定登錄을 할 수 있는 제도적 장치를 마련하여 주어야 할 것이다.

### (2) 外資導入法에 의한 外國人投資의 경우의 제2호의 適用可能性

既述한 바와 같이 商標法施行令 제7조 제1호는 外國人投資에 있어서 商標使用을 포함하여

主務部長官(財務部長官)의 認可를 받은 경우에 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을 許容하고 있다. 그러나 한편 外國人投資에 있어서는 外國企業이 內國企業에 資本을 出資한 關係가 當然히 成立되므로 商標法施行令 제7조 제2호에 의하여도 通常使用權 設定登錄이 可能하다고 해석하여야 할 것이다. 그러나 특허청은 外國換管理法에 의한 外國人投資의 경우에는 아래에서 보는 바와 같이 法務部의 有權解釋에 따라서 商標法施行令 제7조 제2호의 適用을 認定하고 있으나, 外資導入法에 의한 外國人投資의 경우에는 그 適用을 認定하지 않고 同條 제1호에 의하여서만 通常使用權 設定登錄이 可能한 것으로 해석, 運用하고 있다. 그러나 그러한 實務의 態度는 不當한 것이라고 사료된다. 이하에서는 먼저 특허청의 論據를 살펴보고 그에 대한 필자의 견해를 밝히고자 한다.

#### 1) 특허청의 論據

특허청의 基本的인 立場은 商標法施行令 제7조 제2호는 投資主體에 關한 制限이 없는 一般的인 規定이고 제1호는 投資主體를 外國企業에 限定하고 있으므로 제1호는 제2호의 特別規定이라고 해석되고 따라서 外資導入法에 의한 外國人投資의 경우에는 제1호가 적용되어야 한다는 것이다(특허청 법무 125-546, 1982.7.3 참조).

#### 2) 필자의 見解

첫째, 제1호를 제2호의 特別規定이라고 해석할 아무런 理論的 根據가 없다는 점이다. 즉 제1호를 제2호의 特別規定이라고 해석하기 위하여는 제1호의 立憲취지가 특히 外國人投資의 경우에 商標使用을 規制하기 위한다 있다고 해석하여야 하나, 제1호의 立憲취지가 外國企業에 의한 外國人投資나 技術支援등과 關聯하여 商標의 通常使用權制度를 利用할 수 있게 함으로써 궁극적으로는 넓은 의미에 있어서의 外國人投資를 적극 장려하자는데 있다는 것은 周知의 事實인 것이다. 商標의 通常使用權制度에 關한 立法의 變遷과정을 살펴보면 제1호에 外國人投資가 規定된 것은 단순한 立法過程上의 잘못에 기인한

것으로서 外國人投資의 경우 通常使用權 設定登錄은 제2호의 適用을 받을 수 있으며 제1호가 제2호의 特別規定이 아니라는 것이 明白하여 진다. 즉, 既述한 바와 같이 1973年 改正商標法 및 同施行令은 指定商品의 品質의 同一性을 制度의으로 確保한다는 취지에서 資本의 出資比率이 50%를 넘는 會社相互間에서 商標의 通常使用權 設定登錄이 可能하도록 하는 한편, 當時의 外資導入關係法令下에서는 外國企業의 內國企業에의 資本의 參與比率이 50%를 초과하는 경우는 극히 例外的으로만 認定되고 있었으므로 外國企業의 投資를 적극 유치한다는 방침하에서 外資導入法에 의하여 商標使用을 포함하여 外國人投資의 認可를 받은 경우에는 위와 같은 엄격한 資本의 出資比率 要件을 갖추지 못한 경우에도 그 認可를 받은 外國會社와 그 投資를 받은 會社 相互間에 商標의 通常使用權 設定登錄이 可能하도록 規定하고 있었다. 그런데 商標法 및 同施行令이 現行制度로 改正되면서 現行 商標法施行令 제7조 제2호가 資本의 出資業體 相互間의 資本出資比率에 關한 規制를 전폐하였으므로 外資導入法에 의하여 外國人投資의 認可를 받은 경우에서 同號의 적용을 받게하고 그에 關하여 별도의 特別規定을 둘 必要性이 없었는데도 불구하고 만연히 1973年 改正商標法 및 同施行令의 規定을 答습하여 現行 商標法施行令 제7조 제1호가 外國人投資의 認可를 받은 경우에 關하여 規定함으로써 해석상의 문제점을 낳게 하였던 것이라고 생각된다. 따라서 제1호를 제2호의 特別規定이라고 해석할 수는 없다고 생각되는 것이다.

둘째, 商標의 通常使用權制度의 基本的 理念인 指定商品의 同質의 同一性이라는 면에서 볼 때 제1호를 제2호의 特別規定이라고 해석할 現實的 必要性도 없다고 생각된다. 즉 既述한 바와 같이 제2호가 出資의 比率에 關한 規制를 전혀 하지 않고 있어서 外國企業과 外國企業間 또는 內國企業과 內國企業間에는 비록 資本의 최소단위인 1株 또는 1持分씩의 投資關係만 있더라도 通常使用權 設定登錄이 可能한 것으로 해

석되고 특히청 實務도 그렇게 運用되고 있다. 그런데 外資導入法에 의하여 財務部長官의 認可를 받는 外國人投資의 投資比率은 대부분이(全部라고 하여도 過言이 아닐 程度로) 당해 外國人投資에 의하여 設立되는 企業의 資本金의 50% 内外를 이루거나 그것을 훨씬 상회하고 있으며 또한 外國人投資의 경우에는 投資한 外國企業이 經營參與나 技術支援등의 方法을 통하여 製品의 品質管理를 行하여온 것이 常例이다. 따라서 外國人投資가 이루어진 경우에는 指定商品의 同一性 保障의 可能性이 그 어느 경우보다도 높다고 할 것인데, 外國企業과 外國企業間 또는 內國企業과 內國企業間에는 指定商品의 品質의 同一性 保障 可能性이 事實上 매우 희박한 1株씩의 資本參與關係만 있더라도 제2호의 적용을 認定하면서도 外國人投資의 경우에는 그 適用을 認定하지 않는 것은 어떠한 現實的 必要性이나 要請에 根據하는 것인지 理解할 수가 없다

셋째, 法務部의 有權解釋에 비추어 보더라도 外資導入法에 의한 外國人投資의 경우에 제2호의 適用을 받을 수 있다고 해석함이 妥當하다고 본다. 法務部는 1982年11月2日字 법무 810-24519 호에서, 外國換管理法의 規定에 의하여 內國企業에 資本을 出資한 外國企業이 그 內國企業과 共同으로 자기의 登錄商標에 대한 通常使用權 設定登錄을 申請한 경우 특히청장은 商標法施行令 제7조 제2호에 기하여 그 登錄을 하여 줄 수 있는가 여부에 關한 질의(특허청 법무 125-546, 1982.7.3)에 대하여, 긍정적인 有權解釋을 내리면서 그 理由로서 “資本의 出資 및 出資의 納入關係에 있는 企業體 相互間에 商標의 通常使用權을 設定하기로 하고 共同으로 通常使用權 設定登錄을 申請하였다면 특히청장은 商標法施行令 제7조 제2호에 따라 資本出資의 方法이나 內容 또는 出資企業體의 국적에 關係없이 通常使用權의 登錄을 하여 주어야 할 것이다”라고 밝히고 있다. 그와 같이 資本出資의 方法이나 內容 또는 出資企業體의 국적에 關係없이 제2호가 適用될 수 있다는 것은 제1호가 제2호의 特別規定이 아니고 각각 別個의 要件으로서 存在하고

■ 論壇解說 ■

있다는 것을 明白히 한 것이라고 보아야 할 것이다. 或者는 外國換管理法에 의한 外國人出資의 경우에는 제1호 所定の “商標使用을 포함한 主務部長官의 許可”가 있을 수 없어 外國換管理法에 의한 外國人出資의 경우에는 제2호가 적용될 수밖에 없으므로 外國換管理法에 의한 外國人出資와 外資導入法에 의한 外國人出資는 區別되어야 한다고 주장하나, 이는 “商標使用을 포함한 主務部長官의 許可(認可)”의 意味를 정확히 이해하지 못한데서 비롯된 그릇된 주장에 불과하다고 생각된다. 既述한 바와 같이 外資導入法에 따른 財務部長官의 外國人投資 認可의 경

우에도 그 認可書 자체내에 商標使用認可條項이 포함되는 것이 아니고 認可申請書에 첨부된 合作投資契約書등에 商標使用에 關한 條項이 포함되는데 불과하다. 따라서 外國換管理法에 의한 外國人出資의 경우에도 그 許可申請書에 商標使用에 關한 條項이 포함된 合作投資契約書등을 첨부한다면 商標使用에 關한 許可가 함께 된 것이라고 보는데 아무런 지장이 없다고 사료된다. 따라서 商標使用과 關聯하여 外國換管理法에 의한 外國人出資와 外資導入法에 의한 外國人出資를 區別할 必要는 없다고 생각된다. (계속)

本會主要實行業務

85年 12月的 메모

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 2日 ◇ 意匠公報 第507號 發刊<br>◇ 公開特許公報 第157號發刊<br>◇ 公開實用新案公報 第71號發刊                                       | 13日 ◇ 第532回 이 週의 優秀發明 「가스발생식 살충소독기」 선정보도의뢰<br>◇ 意匠公報 第509號 發刊<br>◇ 公開特許公報 第162號發刊  | 25日 ◇ 月刊發明特許(85-12)發刊<br>◇ 海外特許情報 第4輯 發刊   |
| 4日 ◇ 제10회 전국초·중학생 발명작문·만화 현상모집 입상자 시상식<br>◇ 實用新案公報 第746號發刊<br>◇ 意匠公報 第508號 發刊<br>◇ 公開特許公報 第158號發刊 | 14日 ◇ 第22回 發明教室<br>15日 ◇ 工業所有權統計(85-10) 發刊<br>◇ 工業所有權判例(85-11) 發刊  | 26日 ◇ 特許公報 第1126號 發刊<br>◇ 意匠公報 第512號 發刊<br>◇ 商標公報 第291號 發刊<br>◇ 公開特許公報 第166號發刊                             |
| 5日 ◇ 公開實用新案公報 第72號發刊  | 16日 ◇ 公開特許公報 第163號發刊<br>17日 ◇ 實用新案公報 第749號發刊   | 27日 ◇ 第534回 이 週의 優秀發明 「난방관」 선정보도의뢰<br>28日 ◇ 特許公報 第1127號 및 第1128號 發刊<br>◇ 實用新案公報 第752號發刊<br>◇ 意匠公報 第513號 發刊 |
| 6日 ◇ 第57回化學部門실무간담회<br>◇ 第531回 이 週의 優秀發明 「구멍탄 자동교체장치」 선정보도의뢰                                       | 18日 ◇ 特許公報 第1123號 發刊<br>◇ 公開特許公報 第164號發刊<br>19日 ◇ 意匠公報 第510號 發刊<br>20日 ◇ 工業所有權 登錄目錄(85-11) 發刊<br>◇ 第533回 이 週의 優秀發明 「가스유동감지장치」 선정보도의뢰 | 30日 ◇ 美國 通商關係法令解說 發刊<br>◇ 特許公報 第1129號 發刊<br>◇ 實用新案公報 第753號發刊<br>◇ 商標公報 第292號 發刊<br>◇ 公開實用新案公報 第75號發刊       |
| 7日 ◇ 特許公報 第1121號 發刊<br>◇ 公開特許公報 第159號發刊   | 21日 ◇ 特許公報 第1124號 發刊<br>◇ 公開特許公報 第165號發刊   | 31日 ◇ 特許公報 第1130號·第1131號·第1132號·第1133號 發刊<br>◇ 實用新案公報 第754號發刊<br>◇ 意匠公報 第514號·第515號·第516號·第517號發刊          |
| 9日 ◇ 特許公報 第1122號 發刊<br>◇ 實用新案公報 第747號發刊<br>◇ 公開特許公報 第160號發刊                                       | 23日 ◇ 特許公報 第1124號 發刊<br>◇ 實用新案公報 第750號發刊   |  |
| 10日 ◇ 公開實用公報 第73號 發刊  | 24日 ◇ 實用新案公報 第751號發刊<br>◇ 意匠公報 第511號 發刊  |  |
| 11日 ◇ 公開特許公報 第161號發刊  |  |  |
| 12日 ◇ 實用新案公報 第748號發刊<br>◇ 公開實用新案公報 第74號發刊   |  |  |

