

商標의 通常使用權制度(4)

特許廳 商標法 正準備에 즈음하여



趙 泰 衍

〈辯護士·辨理士〉

Ⅶ. 設定登錄의 効力

1. 通常使用權者의 地位

(1) 既述한 바와 같은 實體的, 節次的 要件을 具備하여 商標原簿에 通常使用權 設定登錄을 하면 通常使用權이 發生한다. 이것은 특히, 실용신안, 의장의 通常實施權 設定登錄이 第3者에 對한 對抗要件인 것과 다른 점으로서, 그 理由는 後述하는 바와 같이 通常使用權에 對世의 効力을 認定한 것에 相應하여 商標原簿를 通하여 通常使用權에 關한 公示를 할 必要性이 있기 때문이다라고 생각된다.

(2) 通常使用權者는 登錄의 범위내에서 그 登錄商標를 商標權者와 같이 使用할 수 있는 權利를 가지는 물론(商標法 제31조), 通常使用權者는 商標權者와 마찬가지로 權限없이 通常使用權이 設定된 商標를 使用하는 등의 侵害行爲를 한者 또는 侵害行爲를 할 虞려가 있는 者에 對하여 그 侵害의 禁止나 豫防을 請求할 수 있고, 나아가 侵害行爲를 造成한 物의 폐기, 侵害行爲의 設備의 제거 기타 侵害行爲를 豫防하는 데 必要한 行爲를 請求할 수 있으며, 또한 故意나 過失로 위와 같은 侵害行爲를 한 者에 對하여 損害賠償도 請求할 수 있다(商標法 제31, 35, 37조), 이와 같은 第3者에 對한 對世의 効力으로

인하여 商標의 通常使用權은 특히, 실용신안 및 의장의 通常實施權이 債權的 性質을 갖는 것과 달리 物權的인 性質을 갖는다고 말하여진다.

(3) 通常使用權者는 그 商品에 자기의 명칭을 表示하여야 한다(商標法 제31조), 이는 通常使用權制度로 인하여 그 범위내에서는 商標의 出處表示機能이 상실되었으므로 그로 인한 不作用을 防止하기 위한 것이라고 생각되나, 그 表示를 하지 않은 경우의 제재규정이 없어 實質上의 規制的 効力은 없다.

(4) 通常使用權者가 다시 第3者에게 通常使用權 設定登錄을 즉 Sub-license 登錄을 하여 줄 수 있느냐가 문제되나, 商標法이 Sub-license 登錄을 規定하지 아니한 점에 비추어 부정적으로 해석되고 특허청 實務上도 Sub-license 登錄은 認定되고 있지 아니하다.

(5) 通常使用權은 相續 기타 一般承繼의 경우를 除外하고는 이를 移轉할 수 없다(商標法 제32조), 나아가 相續 기타 一般承繼의 原因에 의하지 아니하고 通常使用權이 移轉된 경우에는 특허청장은 利害關係人의 請求에 의하여 또는 職權으로 그 登錄을 取消할 수 있도록 하였다(商標法 제30조), 이는 通常使用權制度에 있어서의 品質의 同一性 保障에 관한 立法趣旨를 관철하기 위한 것이라고 보여진다. 또한 通常使用權에 對世의 効力을 認定하는 것과 相應시켜서 相續 기타 一般承繼에 의하여 通常使用權이 移

轉되는 경우에도 商標登錄原簿에 그 移轉登錄을 하지 않으면 第3者에게 對抗할 수 없도록 規定하였다(商標法 제32조).

2. 商標權者의 地位

(1) 通常使用權이 設定登錄된 경우에도 원래의 商標權者는 스스로 그 商標를 계속 使用할 수 있음은 물론, 나아가 제3자에게 다시 通常使用權을 設定하여 줄 수도 있다. 물론 通常使用權者와 商標權者는 商標權者의 商標의 使用이나 第3者에 對한 通常使用權의 許與를 禁하는 內容의 獨占의인 商標使用契約을 체결할 수는 있으나 그러한 內容을 商標登錄原簿에 登錄할 길이 없으므로 그러한 獨占의인 商標使用契約은 通常使用權者와 商標權者間에서 단순히 債權的 効力만을 갖는 것으로 해석되고 있다.

(2) 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(商標法 제31조), 따라서 既述한 바와 같이 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 함으로써 不使用으로 인한 取消을 면할 수 있음은 물론 更新出願時에 필요한 使用證據를 確保할 수 있다는 利點이 있다. 그러나 한편 通常使用權者가 變形使用등을 하여 商標法 제45조제1항제2호 所定의 要件을 充足시키게 될 경우에는 商標權者 자신이 그러한 行爲를 한 경우와 마찬가지로 利害關係人의 商標登錄 取消審判請求에 의하여 商標登錄 자체가 取消될 不利益도 일게 된다(商標法 제31조, 45조), 따라서 通常使用權을 設定하여 준 商標權者는 通常使用權者의 商標의 使用여부 및 使用方法등에 關하여 充分한 감독을 하지 않으면 안 될 것이다.

(3) 商標法은 商標權者가 商標權의 存續期間중 商標登錄의 抹消나 指定商品의 一部抹消를 請求할 수 있도록 規定하고 있으나, 그로 인하여 그 商標의 通常使用權者에게 不測의 損害를 끼칠 염려가 있으므로 登錄商標에 對하여 通常使用權을 設定한 경우에는 그 通常使用權者의 同意를 얻도록 하였다(商標法 제33조).

VIII. 商標使用 對價의 問題

(1) 內國企業이 다른 內國企業에게 商標의 使用을 許諾하고 원화로 그 使用對價를 받아가는 경우에는 그 使用對價에 關한 아무런 法的 規制가 없다. 그러나 그 以外の 경우에는 外國換管理關係法令의 적용을 받게 되어 法的 問題가 야기될 수 있다. 이 問題는 특히 外國企業이 內國企業에게 商標의 使用을 許諾하고 원화나 외국 화폐로 그 對價를 支給받고자 하는 경우에 제기되는 것이므로 이항에서는 그러한 경우에 限定하여 檢討하고자 한다.

(2) 단순한 外國企業 商標의 導入은 國內의 産業發展에 아무런 도움도 주지 못함은 물론 일만 消費者들의 消費性向만을 조장하게 된다는 判斷과 外換事情의 어려움으로 인하여 外國換管理關係法令은 단순한 外國企業商標의 導入에 對하여 商標使用對價를 지불하는 것을 事實上 봉쇄하고 있다(外貨로 지불하는 것은 물론이고 원화로 지불하는 것도 暗市場등을 통하여 원화로 바꾸어 送金하는 것을 防止하기가 어렵다는 理由로 함께 規制되고 있다). 즉, 現行 外國換管理規程上 國內의 居住者가 非居住者로 부터 商標權을 導入하기 위한 契約을 체결하고자 할 때에는 한국은행 총재의 許可를 얻어야만 하도록 되어 있으나(그 許可를 받지 않으면 商標使用對價의 支給을 할 수 없음), 그에 관한 한국은행 총재의 許可는 前例가 없는 것으로 알고 있다. 한편 外資導入法上의 技術導入契約이 主務部長官에 의하여 申告受理된 경우에는 그 契約에 規定된 로얄티등을 適法하게 支給할 수 있도록 되어 있으나 外資導入法施行令 제24조는 단순한 商標使用만을 主된 目的으로 하는 技術導入契約은 主務部長官이 申告受理할 수 없도록 하고 있다. 따라서 最少限 法規定上으로는 단순한 商標使用에 대하여는 그 對價를 支給할 수 없도록 되어 있다.

그러나 現實的으로는 內國企業이 外國의 저명 상표를 자신의 營業에 利用하기 위하여 技術導

入契約이라는 法形式을 取하여 價値가 거의 없는 技術을 들어 오면서 同時에 商標의 使用을 許與받고 그에 대한 로얄티등을 支給하여 事實上 技術에 對한 使用料가 아닌 商標使用對價를 지불하고 있는 事例도 있는 것으로 알려져 있다.

또한 商標의 使用을 許與받은 者가 商標權者로 부터 原料, 部品등의 供給을 받는 경우에는 그 原料나 部品등의 價格을 一般 國際時勢보다 약간 높여 事實上 商標使用對價를 그 價格에 포함시켜 지급하는 事例도 있는 것으로 알려져 있다.

그러나 最近의 신문보도에 의하면 政府는 단순한 外國企業 商標의 使用에 對한 對價를 지급할 수 있도록 關聯法規를 改正할 방침인 것으로 알려졌다.

그 外形上의 理由는 위에서 본 바와같이 商標使用對價를 脫法的으로 지불하게 하느니 正常的인 方法으로 지불할 수 있도록 함과 아울러 政府의 開放意志를 對外的으로 알리기 위함이라고 하나, 實質的인 理由는 先進諸國, 특히 美國의 開放壓力에 있다고 보여진다.

어쨌든 商標使用對價의 지불이 자유로와 지면 적든, 크든 外換事情에 영향을 줄 수 있다고 생각된다. 또한 그것이 外貨의 도피수단으로 利用될 수 있는 可能性도 없지 않다. 따라서 關聯法規의 改正作業과 함께 그러한 反作用을 最小化시킬 수 있는 制度的 장치가 마련되지 않으면 아니될 것이다.

XI. 通常使用權의 消滅

1. 通常使用權의 附從性

通常使用權은 基本商標權의 存在를 前提로 하는 것으로서 附從性이 있어서 基本商標權이 存續期間의 만료나 登錄의 無効 또는 取消등의 事由로 인하여 消滅하게 된 경우에는 通常使用權도 當然히 消滅한다.

2. 通常使用權 設定契約上의 商標使用權 消滅事由의 發生

通常使用權은 그 存續期間의 만료 기타의 通常使用權 設定契約上의 商標使用權 消滅事由의 發生으로 인하여 抹消登錄을 하지 않더라도 當然히 消滅된다고 보여지나, 商標權者로서는 通常使用權이 登錄된 存續期間 以前에 一定한 事由로 消滅된 경우에는 商標登錄原簿上의 通常使用權 設定登錄을 抹消할 必要性이 있을 것이다. 따라서 商標法 제30조는 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 있도록 하고 나아가 특허청장은 그 申請이 있을 경우에는 그 登錄을 抹消하고 그 結果를 각 當事者에게 通知하도록 規定하고 있다. 그러나 만일 通常使用權이 早期消滅하였음에도 불구하고 通常使用權者가 그 抹消登錄申請에 協調하지 않을 경우에는 現行 制度下에서는 商標權者가 取할 수 있는 方法이 없다.

그러한 경우에는 商標權者가 民事法院에 通常使用權 設定登錄 抹消請求訴訟을 제기하여 그 判決文을 가지고 單獨으로 抹消를 申請할 수 있다고 해석할 수 밖에 없으나, 商標에 關聯된 權利의 消滅등에 民事法院이 商標法上의 法的 根據없이 關與하게 되는 것은 法體系에 혼란을 가져올 우려가 없지 않으므로 商標法에서 위와 같은 抹消請求訴訟을 民事法院에 제기할 수 있는 法的 根據를 마련하여야 妥當하다고 생각된다. 그러한 조치와 아울러 商標登錄令의 改正이 수반되어야 함은 물론이다.

3. 通常使用權 設定登錄의 取消

商標法 제30조는 通常使用權 設定登錄이 다음의 어느 한 경우에 해당할 때에는 특허청장은 利害關係人의 請求에 의하여 또는 職權으로 通常使用權 設定登錄을 取消할 수 있도록 하였다. 즉, 첫째 商標法 제29조제3항의 規定(즉, 指定商品의 品質의 同一性保障 規定)에 위반하여 通

常使用權 設定登錄이 되었을 때 또는 通常使用權 設定登錄이 그 規定에 違反하게 된 때(예를 들면 商標使用을 포함한 技術導入에 對한 主務部長官의 申告受理없이 通常使用權 設定登錄이 되었거나 通常使用權 設定登錄 當時에는 그 申告受理가 있었더라도 그 후 그 申告受理가 取消

되었을 때) 들켜, 虛偽申告에 의하여 通常使用權 設定登錄이 되었을 때 제재, 相續 기타 一般承繼에 의하지 아니하고 通常使用權이 移轉된 경우에는 通常使用權 設定登錄이 위와 같은 절차를 밟아 取消될 수 있다. (계속)

(안) 특허(등록)료 및 출원공고료 납부요령 (내)

특허(등록)료 및 출원공고료의 정확한 납부에 관하여 이미 주지 한바 있으나 아직도 요금징수규칙의 경과 조치 미숙지 및 상표의 지정상품 계산방법의 착오등으로 다음에 예시한 바와같이 해당요금을 과납하거나 부족납부하는 사례가 빈번하여 행정낭비를 야기시키고 있는 실정이오니 앞으로는 요금의 착오납부가 없도록 협조하여 주시기바랍니다.

◎ 다 음 ◎

가. 징수규칙 경과조치와 관련사항

(1) 등록료

85.12.31 이전에 발송된 등록사정서에 대하여는 종전요금이 적용되고 86.1.1 이후에 발송된 등록 사정서에 대하여는 인상후의 요금이 적용되나 이를 착오 납부하고 있음.

(2) 출원공고료

85.12.31 이전에 발송된 공고결정서는 종전요금이 적용되고 86.1.1 이후에 발송된 공고결정서에 대하여는 인상후의 요금이 적용되나 이를 착오 납부하고 있음.

나. 상표에 있어서 지정상품수의 계산요령

- (1) 백금 또는 백합금의 주물인 경우.....2개의 상품으로 계산함.
기타 귀금속 및 그의 합금.....2 " "
- (2) 증기난방기구와 온수난방기구의 부품 및 부속품.....4개의 상품으로 계산함.
(증기난방기구부품, 온수난방기구부품, 증기난방기구부속품, 온수난방기구 부속품으로 계산)
- (3) 철압계 심전계와 이들의 부품 및 부속품.....6 " "
(철압계, 심전계, 철압계부품, 심전계부품, 철압계부속품, 심전계부속품으로 계산)
- (4) 야채 또는 과실의 병조림 및 통조림.....4 " "
(야채병조림, 과실병조림, 야채통조림, 과실통조림으로 계산)
- (5) 묘 또는 비석용 석재2 " "

※ 기타 자세한 것은 특허청 출원과 및 등록과로 문의 바랍니다.

(案) 工業所有權 相談室 運營 (內)

- ◎ 相談日時: 每日 10:00~16:00
(土요일은 10:00~12:00)
- ◎ 相談料: 無 料
- ◎ 相談依頼者: 本會 會員企業(非會員일 경우 特請에 限함)
- ◎ 相談分野 및 範圍
 - 1) 出願, 異議申請, 登錄節次 및 要領
 - 2) 工業所有權紛爭의 豫防 및 事後處理
 - 3) 社內 特許管理要領·職務發明補償制度 運用方案

- 4) 工業所有權 實施斡旋 및 活用
- 5) 企業內 工業所有權專擔機構設置方案
- 6) 其他 工業所有權에 관한 諸般事項
- ◎ 結果處理
 - 1) 相談依頼會員社에 直接 回答
 - 2) 相談에 關聯되는 秘密事項은 保障되며 公開possible한 事項은 本會 會誌 또는 文庫輯으로 刊行 配布
- ◎ 問議處: 本會 發明振興部 및 調查資料部
(557-1077~8, 568-8263·8267)