

# 商標의 通常使用權制度(5)

## 特許廳 商標法 正準備에 즈음하여



趙 泰 衍

〈辯護士·辨理士〉

### 이달의 目次

#### X. 特許廳의 商標法改正案에 對한 意見

1. 概 說
2. 通常使用權 設定登錄要件의 問題
3. 默認使用등으로 인한 取消審判의 問題

#### X. 特許廳의 商標法 改正案에 對한 意見

##### 1. 概 說

最近 國內外에서의 우리 工業所有權制度에 關한 關心의 高조와 工業所有權制度의 국제화 추세에 발맞추어 特許廳은 工業所有權 關係法規를 정비·보완하는 作業을 進行중에 있으며 그 일환으로서 商標法改正案(以下에서는 “改正案”이라고만 하겠음)을 내놓은 바 있다. 그 改正案중 가장 重要한 것중의 하나가 現行 通常使用權制度의 改正에 關한 것이다. 改正案은 現行 商標法과 마찬가지로 用益物權과 類似한 性質을 가지는 通常使用權 制度를 認定하고 있지만, 現行 商標法上的 通常使用權 設定登錄要件을 전제하고 商標權者와 그 商標의 使用을 許與받는 者間의 단순한 合意만에 기하여 通常使用權 設定登

錄을 할 수 있도록 하고 通常使用權 設定登錄取消審判制度를 新設하는등 몇가지 重要한 점에 있어서 變化를 시도하고 있다. 이하에서는 그러한 몇가지 重要한 點들에 관하여 살펴 보고자 한다.

##### 2. 通常使用權 設定登錄要件의 問題

(1) 既述한 바와 같이 現行 商標法은 商標의 品質保障機能을 確保하기 爲하여 通常使用權 設定登錄要件으로서 指定商品의 品質의 同一性保障을 要求하고 있다(商標法 제29조, 同施行令 제7조). 그러나 改正案은 그러한 要件을 전제하고 商標權者와 그 商標의 使用을 許與받는 者間의 단순한 合意만에 기하여 通常使用權 設定登錄을 할 수 있도록 하고 있다(改正案 제29조).

(2) 商標의 使用許諾制度를 認定하면서 商標의 品質保障機能을 確保하기 爲한 方法으로서는 現行 商標의 通常使用權制度和 같이 一定한 法定要件을 갖춘 경우에만 適法한 商標의 使用許諾을 認定하여 事前的으로 商標의 品質保障機能을 確保하는 方法外에도, 日本國의 制度和 같이 事前的 法的要件을 規定하지 아니하고 순수한 當事者間의 約定에 의한 商標의 使用許諾을 認定하고 事後的 規制에 의하여 商標의 品質保障機能을 確保하는 方法이 있을 수 있다. 商標의

品質保障機能을 確保하기 위하여 어떠한 方法을 채택할 것이냐 하는 것은 결국 立法政策에 달려 있다고 할 것이다.

商標의 使用을 許與하는 商標權者의 立場에서 볼 때 商標의 使用을 許與받는 者가 商標權者의 제품의 品質보다 저급한 제품을 取扱할 경우에는 商標自體의 財産的 價値의 저하는 물론, 商標를 通하여 획득한 業務上의 信用을 害하게 될 위험성이 있으므로 충분히 믿을 수 있는 者에게만 자신의 商標의 使用을 許與하여 줄 것이고 또한 그후에도 商品의 管理에 關하여 충분한 주의를 기울일 것이므로 그러한 市場秩序의 原理에 기하여 商標의 品質保障機能은 自動的으로 確保될 수 있는 可能性도 있다고 할 것이다. 특히 오늘날의 商標自體의 財産的機能 및 商標가 갖는 營業的 機能의 重要性을 고려할 때 위와 같은 品質保障機能의 自動的인 確保可能性은 더욱 높아지고 있다고 할 것이다. 이러한 근거에 기하여 商標의 品質保障機能의 確保를 爲한 商標의 使用許與에 관한 法的 規制는 事後的인 것으로서 充分하다고 보아 事前的인 法的, 行政的 規制를 가할 필요가 있겠느냐 하는 의문이 제기되고 있다. 그러나 한편 商標의 使用許與制度에 關하여 아무런 事前的 規制도 가하지 않는다면 公益的인 次元에서 要求되는 商標의 品質保障機能을 商標權者의 手中에 방기시켜 놓는 것과 다름없는 結果를 초래할 可能性이 있다. 특히 商標의 使用許與에 對한 事後的 規制가 立法技術上, 現實上 매우 어려운 점을 감안할 때 더욱 그러하다고 할 것이다.

위 두가지 방법중 어떤 것을 채택할 것인가 하는 것은 現在 國內外의 企業體 相互間의 事實上의 關係, 商品의 流通秩序, 商品의 需要者의 消費行態, 國際的인 立法과 現實의 추세등을 綜合的으로 고려하여 신중하게 論議되지 않으면 안 될 問題라고 생각된다. 이 問題에 關하여는 추후에 公聽회등을 通하여 實務界, 業界, 學界, 政府當局의 광범위한 意見이 수렴되길 바라며 이곳에서는 結論을 留保하기로 한다.

(3) 大韓辦理士會에서는 商品의 需要者의 利

益을 害칠 우려가 있다는 理由로 改正案에 對하여 反對意思를 表明하면서 現行 商標法上의 指定商品의 品質의 同一性 保障 要件을 存置시킬 것을 主張한 것으로 알려졌다. 우리의 改正案과 類似하게 商標의 使用許與를 事後的으로만 規制하고 있는 日本國의 商標使用許諾制度에 關하여도 日本國의 一部學者들은 그러한 事後的 規制의 現實上의 어려움을 이유로 事前的 規制의 必要性을 주장하고 있다. 만일 現行 商標法上의 指定商品의 品質의 同一性 保障 要件을 存置시키고자 한다면 최소한 필자가 제[V] 항에서 언급한 바 있는 商標法施行令 제7조의 妥當性 및 問題點에 관한 고려가 심분 行하여지는 방향으로 同施行令이 改正되어야 하리라고 사료된다.

(4) 그러나 작금에 進行중에 韓·美間의 通商 協商의 進捗과정은 바라볼 때, 現行 商標法上의 指定商品의 品質의 同一性 保障要件의 存置여부에 관한 理論的, 現實的 妥當性과는 無關하게, 改正案이 그대로 確定될 가능성이 매우 높다고 보여진다. 그리고 改正案의 重要한 規定들이 指定商品의 品質의 同一性 保障要件의 폐지를 전제로 하고 있다. 따라서 以下에서는 現行 商標法上의 指定商品의 品質의 同一性 保障要件이 폐지되는 것을 전제로하고 改正案에 關하여 살펴 보기로 한다.

### 3. 默認使用등으로 인한 取消審判의 問題

(1) 改正案은, 現行 商標法 제45조 제1항 제1호와 마찬가지로, 商標權者가 通常使用權 設定 登錄을 하지 않고 자기의 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 他人이 使用하는 것을 默認하거나 他人으로 하여금 使用하게 하였을 때에는 取消審判에 의하여 商標登錄이 取消될 수 있도록 하는 默認使用등으로 인한 取消審判制度를 規定하고 있다(改正案 제45조 제1항 제1호). 단, 現行 商標法은 그러한 경우에도 輸出商品에만 使用하는 경우에는 取消의 대상이 되지 않는 것으로 例外

를 두고 있으나 改正案은 그 例外를 삭제하고 있다.

(2) 現行 商標法上的 指定商品의 品質의 同一性 保障要件을 폐지한다면 굳이 위와 같은 默認使用등으로 인한 取消審判制度를 存置시켜 通常使用權 設定登錄을 間接적으로 強制할 必要가 있느냐 하는 의문이 생긴다. 즉, 現行 商標法上的 默認使用등으로 인한 取消審判制度의 主된 存在理由는, 商標의 使用許與의 경우에 通常使用權 設定登錄을 間接적으로 強制함으로써 指定商品의 品質의 同一性이 保障된다고 간주되는 一定한 경우에만 商標의 使用許與를 認定하고자 하는 現行 商標法의 基本理念을 관철시키기 爲한 것이다. 따라서 商標의 使用許與에 關하여 指定商品의 品質의 同一性 保障要件을 폐지한다면 默認使用등으로 인한 取消審判制度를 폐지하는 것도 고려하여 볼 만 하다고 할 것이다(商標의 使用許與에 關하여 改正案과 같이 아무런 事前의 規制도 가하지 않는 日本國 商標法에는 默認使用등으로 인한 取消審判制度가 없다). 그러나 商標는 그 강한 公益의 性格으로 인하여 商標의 使用秩序 確立이 重要한 意味를 갖고 있으며 또한 不使用取消나 商標의 更新登錄과 關聯하여 法律關係를 明確히 할 必要性도 있으므로, 指定商品의 品質의 同一性 保障要件을 폐지하더라도 通常使用權의 設定登錄을 廢하지 않으면 안되도록 間接적으로 強制하여 商標登錄原簿를 通하여 商標의 使用關係를 明示하도록 함이 妥當하리라고 사료된다. 따라서 基本的으로는 改正案과 같이 默認使用등으로 인한 取消審判制度를 存置시키는데 찬동한다.

(3) 問題는 改正案 제45조 제1항 제1호의 적용 범위가 必要以上으로 지나치게 넓게 해석될 우려가 없지 않다는 점이다.

現行 商標法上的 通常使用權制度下에서는 指定商品의 品質의 同一性 保障要件으로 인하여 通常使用權者가 어느 商標를 어떤 商品에 使用하는가 하는 것이 매우 重要한 問題로 등장한다. 예를 들어서 主務部長官의 認可(申告受理)를 받은 技術導入契約에 根據하여 商標의 通常使用權

設定登錄을 하고(商標法施行令 제7조 제1호 참조) 商標를 使用하고자 하는 者가 있다고 가정하자. 그 경우에 技術導入契約은 보통 特定한 製品에 關하여 特定한 商標를 使用하는 形式으로 認可되고, 그 認可받은 商標와 製品의 범위 내에서만 通常使用權 設定登錄이 可能한 것이 現在의 實務慣行이다. 따라서 國內의 甲會社가 主務部長官의 認可를 받은 技術導入契約에 의하여 外國의 乙會社의 A라는 登錄商標(指定商品을 X, Y로 하여 登錄되었고 그 두 商品은 상호 간에 類似하다고 假定하자)를 X製品에만 使用할 수 있는 權限을 取得한 경우에, 通常使用權 設定登錄은 A商標에 關하여 X製品을 위하여서만 행하여 질 수 있다. 그리고 그러한 通常使用權 設定登錄이 행하여졌다 할지라도 甲會社가 단순히 乙會社의 同意만을 얻고서 A商標를 Y製品에 使用하거나 A商標와 類似한 A'商標를 X製品에 使用하게 되면 A商標의 登錄은 默認使用등으로 인한 取消의 對象이 되는 것으로 해석된다. 이러한 해석은 指定商品의 品質의 同一性 保障을 形式的으로 要求하는 現行 通商使用權制度의 부득이한 結果이다.

그러나 指定商品의 品質의 同一性 保障要件을 폐지한 改正案에서의 默認使用등으로 인한 取消審判制度의 主된 存在理由는 위에서 살펴 본 바와 같이 단순히 商標의 使用秩序를 確立하기 爲한 것이다. 그러한 目的을 爲하여는 商標의 使用을 許與받은 者(즉, 通常使用權者)가 누구라는 것이 商標登錄原簿上 明確하게 되면 充分하다고 생각되고, 그것이 明確하게 되는 이상 그 商標의 使用에 關하여 通常使用權者와 商標權者를 區別할 必要가 없으며 通常使用權者의 그 商標에 關하여 商標權者, 기타의 者가 자신의 權利를 주장하지 않는 한 구태여 商標法이 적극적으로 規制를 가할 必要는 없다고 본다. 즉, 甲會社가 改正案에 따라서 乙會社의 A商標에 關하여 그 유일한 指定商品인 X를 爲하여 通常使用權 設定登錄을 하였다고 한다면, 甲會社가 乙會社의 同意下에 A商標를 X商品과 類似한 X'商品에 使用하거나 또는 A商標와 類似한 A'商

標를 X商品에 使用하더라도 A商標의 商標權者인 乙會社가 그렇게 使用한 것과 하등의 차이를 들 이유가 없으므로 A商標가 默認使用등으로 인한 取消審判의 對象이 되지 않는다고 보아야 할 것이다. 특히 特定 商標의 登錄된 指定商品과 그 商標의 使用를 허여받은 者가 그 商標를 실제로 使用하는 商品이 類似하기는 하지만 반드시 一致하지 않는 경우가 비일비재하므로, 默認使用등으로 인한 取消審判制度가 現行 商標法과 꼭 같은 形式으로 되어 있는 現在의 改正案대로 確定된다면, 아무런 合당한 理由도 없이 不必要하게 많은 商標를 取消의 위협에 놓이게 하였다는 非難을 免하기가 어려우리라고 보여진다. 물론 그러한 경우에 指定商品의 追加登錄을 받은 후 그 追加된 商品에 通常使用權 設定登錄을 하는 방법을 생각할 수는 있지만, 하루 동안의 默認使用등이 3年동안이나 商標를 取消의 위협에 놓여 있게 하는 默認使用등으로 인한 取消審判制度의 性質과 指定商品의 追加登錄은 보통 數個月 以上 걸리는 점을 고려할 때 指定商品의 追加登錄은 거의 해결책이 될 수 없다고 본다.

따라서 改正案上의 默認使用등으로 인한 取消審判制度는 現行 制度라는 그 취지와 적용범위

가 다르다는 것을 明確히 하기 爲하여 改正案 제45조 제1항 제1호를 “自己的 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 通常使用權者 以外の 他人이 使用하는 것을 묵인하거나 通常使用權者 以外の 他人으로 하여금 使用하게 하였을 때”로 修正하는 것이 妥當하리라고 본다.

(4) 위에서 언급한 바와 같이 改正案은 現行 商標法에 規定된 輸出商品에 使用하는 경우의 例外를 삭제하고 있다. 現行 商標法이 그러한 例外를 둔 이유는 우리 企業이 外國企業으로부터 商品의 주문을 받아 직접 당해 外國企業의 商標를 붙여 商品을 輸出하는 貿易形態가 증가되고 있던 反面, 商標의 通常使用權은 指定商品의 品質의 同一性이 保障된다고 간주되는 아주 制限된 경우에만 設定登錄이 可能하므로, 通常使用權 設定登錄을 하지 않고도 自由로 이 商標를 使用할 수 있게 함으로써 그러한 貿易形態를 商標法의 次元에서 뒷받침하기 爲한 것이었다. 그러나 改正案에서는 通常使用權 設定登錄時의 指定商品의 品質의 同一性 保障要件을 폐지하고 있으므로 굳이 輸出商品에만 使用하는 경우의 例外를 들 必要性이 없어졌고, 따라서 그 例外는 폐지하여도 무방하리라고 생각된다. (계속)

## (案) 工業所有權 紛爭仲裁委員會 (內)

本會에서는 工業所有權의 올바른 使用秩序를 確立함으로서 正當한 權利者의 權益을 保護하고 나아가 不實權利 設定의 防止를 爲해 工業所有權 紛爭仲裁委員會를 設置하여 紛爭이 發生할 경우 法(審判)에 호소하기 以前 段階로서 紛爭當事者間의 相互和解를 통한 解決點을 謀索하여 드리고 있으니 많은 利用 바랍니다.

### ◎調整對象 :

- ① 工業所有權의 盜用, 模倣等 侵害豫防과 해결에 관한 사항
- ② 工業所有權의 허위표시자에 대하여 위법사실통보 등에 대한 문제
- ③ 무모한 異議申請, 審判, 訴訟 등에 대한 紛爭
- ④ 權利濫用に 의한 善意의 피해자가 없도록 啓導 및 防止대책 강구
- ⑤ 기타 工業所有權 保護 및 紛爭에 관한 모든 事項

### ◎申請資格 : 紛爭當事者

### ◎處理節次 :

申請→相談→斡旋→調整→仲裁

※기타 자세한 사항은 本會 發明振興部(557-1077)로 問議하여 주시기 바랍니다