

# 商標의 通常使用權制度(完)

## 特許廳 商標法 正準備에 즈음하여



趙 泰 衍

〈辯護士·辨理士〉

### 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
4. 商標의 登錄査定後의 通常使用權設定登錄申請의 問題
5. 通常使用權을 目的으로 하는 質權設定의 問題
6. 通常使用權의 取消審判制度
7. 通常使用權設定登錄抹消의 問題

#### XI. 맺는 말

〈고딕은 이번號, 명조는 지난號〉

### X. 特許廳의 商標法改正案에 對한 意見

#### 4. 商標의 登錄査定後의 通常使用權 設定登錄申請의 問題

筆者가 알고 있는한 現行 特許廳 實務上 通常使用權 設定登錄申請은 商標登錄이 완료된 후에야 可能한 것으로 되어 있다. 그런데 出願狀態에 있는 商標가 使用許與되는 경우가 적지 않은 것으로 알고 있으며, 그 경우에 묵인 사용등으로 商標登錄 取消의 위험을 피하기 위하여는

現行 特許廳 實務上 그 商標가 登錄되는 바로 그날에 通常使用權 設定登錄申請을 하지 않으면 아니된다. 이러한 不合理한 점을 是正하기 爲하여는 最小限 商標出願에 對하여 登錄査定이 내려진 후에는 그 商標에 對한 通常使用權 設定登錄申請을 할 수 있도록하는 立法上의 조치나 特許廳 實務上의 變化가 必要하리라고 본다.

#### 5. 通常使用權을 目的으로 하는 質權設定의 問題

現行 商標法上 通常使用權 設定登錄에 있어서 指定商品의 品質의 同一性 保障의 취지를 관철하기 위하여 通常使用權은 相續 기타 一般承繼의 경우를 除外하고는 移轉할 수 없는 것으로 되어 있고(商標法 제32조), 따라서 通常使用權을 目的으로 質權設定도 不可能한 것으로 해석되어 왔다. 그런데 改正案 제32조 제1항은 通常使用權 設定에 있어서 指定商品의 品質의 同一性 保障要件의 폐지에 발 맞추어 通常使用權은 商標權者의 승락을 얻은 경우 및 相續 기타 一般承繼의 경우에는 移轉될 수 있다고 規定하고, 나아가 通常使用權을 目的으로 質權을 設定할 수 있도록 하고 있다. 그런데 改正案은 通常使用權者가 通常使用權을 目的으로 하는 質權을 商標權者의 同意없이도 設定시켜 줄 수도 있는 것처럼 規定하고 있으므로 通常使用權의 移轉의 경

우와 같이 商標權者의 승락을 얻은 경우에만 그러한 質權을 設定할 수 있다고 修正함이 妥當하리라고 본다.

## 6. 通常使用權의 取消審判制度

改正案은 다른 條文의 改正에 발맞추어 現行 商標法 제30조 제1항 所定의 通常使用權設定登錄 取消制度를 폐지하고, 다음과 같은 경우에는 審判에 의하여 通常使用權 設定登錄이 取消될 수 있도록 規定하고 있다(改正案 제31조, 제43조 등). 즉, 通常使用權者가 商品에 자기의 명칭을 表示하지 아니하거나 다른 명칭을 表示하여 通常使用權이 設定된 商標를 使用하거나, 또는 通常使用權者가 通常使用權이 設定된 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 자기의 명칭표시를 한 商標를 他人이 使用하는 것을 묵인하거나 使用하게 하였을 때의 2가지 경우이다. 그 立법취지는 商品의 出處表示를 明確히 하게 하고 그릇된 商品의 出處表示를 예방하기 위한 것이라고 보여진다.

이 改正案의 基本的인 問題點은 取消審判에 의하여 通常使用權 設定登錄이 取消되더라도 商標權者나 通常使用權者는 하등의 不利益도 입지 않는다는 점이다. 특히 改正案에 의하면 商標의 通常使用權 設定登錄은 商標權者와 그 商標를 使用하고자 하는 者간의 단순한 合意만에 의하여 行하여질 수 있도록 되어 있어서 尙사 通常使用權 設定登錄이 取消審判에 의하여 取消되더라도 商標權者와 그 通常使用權者는 쉽게 다시 通常使用權 設定登錄을 받을 수 있다. 따라서 改正案上의 通常使用權 取消審判制度는 事實上 아무런 實益이 없는 制度이다. 이 改正案의 立법취지를 관찰할 수 있는 方法으로서는 다음과 같은 3가지중의 하나를 고려할 수 있을 것이다. 첫째는 통상 사용된 設定登錄이 取消審判에 의하여 取消된 경우에는 登錄이 取消된 通常使用權者는 一定한 期間동안 通常使用權者로서 登錄될 수 없도록 規制하는 方法이다. 그러나 단순히 이 效果만을 期待하고 相當한 費用과 時

間을 要할 것이 豫想되는 通常使用權 設定登錄 取消審判을 제기하려는 者가 있을지 심히 의심스럽다.

둘째는, 改正案 제31조 各號에 해당할 경우에는 刑事的 制裁를 가하는 方法이고, 制裁는 改正案 제31조 各號를 適當하게 修正한 후 그것을 商標登錄自體의 取消事由로 規定하는 方法이다.

## 7. 通常使用權 設定登錄 抹消의 問題

通常使用權이 登錄된 存續期間의 만료로 消滅되는 경우에는 그 通常使用權設定登錄을 抹消시킬 實益은 없다. 그러나 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 商標權者로서는 商標登錄源簿上의 通常使用權設定登錄을 抹消할 必要性이 있을 것이다.

따라서 現行 商標法 제30조는 商標權者와 通常使用權者의 共同申請에 의한 通常使用權 設定登錄의 抹消制度를 認定하고 있으나, 改正案에서는 그 抹消制度가 商標登錄令에 規定되어 있다는 이유로 삭제되어 있다.

그러나 商標法에 根據가 없이 商標登錄令에서 一方的으로 規定하는 것은 법체계상 問題가 없지 않으므로 改正案에서도 그 抹消制度를 살리도록 함이 妥當하리라고 본다.

## Ⅹ. 맺는 말

改正案에는 위에서 언급한 점들 이외에도 內容上, 立法技術上 매끄럽지 못한점이 몇가지 있었다. 조속히 公聽회를 열거나 各界를 망라한 委員會를 構成하여 改正案에 關하여 檢討하여볼 기회를 갖는 것이 最善의 길이 아닌가 생각된다.

특히 改正案에서는 通常使用權制度 以外에도 반드시 손을 보지 않으면 안될 部分들이 눈에 띄는 점을 고려할 때 그러한 機會를 가질 必要性은 더욱 시급하다고 느껴진다. 짧은 商標法知識으로 이 글에 着手하여 資料와 時間의 不足등으로 인하여 그리 만족스럽지 못하게 마무리하는 점에 대하여 독자 여러분께 사과드리며 이 글을 이번호로써 마친다. <○>