

商標登錄取消審判請求와 利害

特許廳 1985.12.12字, 85審 226,228,231

1. 事 案

被審判請求人인 미국의 Y회사(도너츠 제조업체)는 1981년 審判請求外 한국의 A회사와 도너츠의 제조 및 판매에 관한 라이선스 및 기술도입계약(License and Technology Transfer Agreement)을 체결하였다(동 계약은 보건사회부장관의 인가를 받았다).

동 계약에 따라서 Y회사는 A회사로부터 技術 및 商標使用料(royalty)를 받는 대가로 A회사에게 도너츠의 제조 및 판매에 관한 기술을 이전하여 주는 한편 도너츠를 지정상품으로 한 자신의 登錄商標(“이건 商標”)에 대한 通常使用權設定의 登錄을 하여 주었다.

A회사는 스스로 도너츠를 제조하여 판매하는 한편, Y회사의 허락을 받아 審判請求人 X를 비롯하여 다수의 업자들과 가맹점 계약을 체결하여 Y회사로부터 전수한 도너츠제조 및 판매기술을 X등의 가맹점에 지도하여 주고, 이 건 商標의 사용을 허락하여 주었다.

그 대가로 X 등의 가맹점은 A 회사에게 royalty를 지급하였으며 A회사는 자신의 판매수익과 가맹점으로부터 받은 royalty에 대한 일정비율의 금액을 Y회사에게 royalty로서 지급하였다.

그런데 X 등의 가맹점은 이 건 商標의 通常使用權者로 등록되지 아니하였다. 그 후 A회사가 사업에 실패하여 부도를 내고 도산하자, Y회사는 A회사와의 계약을 解止하였다. 그러자 A회사와 가맹점계약을 체결한 X는 가맹점으로서의 지위를 상실하고 이 건 商標의 사용이 Y회사에 의하여 중지당하게 될 것을 우려한 나머지 Y회사를 상대로 이 건 商標登錄의 取消審判을 청구하였다. X는 Y회사가 X 등의 가맹점이 이 건 商標를 사용하는 것을 허락하였으므로 이 건 商標의 등록은 取消되어야 한다고 주장하였다. 取消審判節次가 진행되면 중에 Y회사는 X등의 가맹점과 合意하여 Y회사

가 새로운 기술도입자와 정식으로 계약을 맺을 때까지 잠정적으로 Y회사는 X등의 가맹점이 이 건 商標를 계속 사용하는 것을 허용하고 이에 대하여 X 등의 가맹점은 Y회사에게 royalty를 지급하는 한편 X는 이 건 取消審判請求를 取下한다는 취지의 約定을 체결하였다.

그런데 그 후 X 등의 가맹점은 위와 같은 約定이 보건사회부 장관의 인가를 받지 아니하였으므로 royalty를 Y회사에게 지급하는 것은 外換管理法 위반이라는 이유로 royalty를 지급하지 아니하였고, 이 건 取消審判請求도 取下하지 아니하였다. Y회사는 X가 이 건 取消審判請求를 取下하기로 合意하였으므로 取消審判請求의 適格인 利害關係人の 地位를 喪失하였다고 주장하였다.

2. 審 決

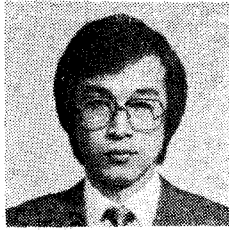
特許廳 審判所는 “審判請求人和 被審判請求人이 이 건 取消審判請求밖에서 取消審判請求를 取下하기로 約定하였더라도 이는 私法上的 契約에 불과한 것이고 그것만으로 이 건 取消審判請求에 직접效力이 있다고는 볼 수 없으며, 나아가 위 約定은 商標法 제29조에 위배하여 審判請求人이 이 건 商標의 使用料를 被審判請求人에게 지급하기로 하는 합의내용의 일부로서 이루어졌다는 점에서 商標法상 正當히 보호될 가치가 희박한 것이다”라는 취지로 실시하면서 審判請求人은 利害關係人の 地位를 喪失하지 아니하였다고 판단한 후 被審判請求人은 審判請求人이 이 건 商標를 사용하는 것을 허락 내지 묵인한 것이 틀림없으므로 이 건 商標의 登錄은 取消되어야 한다고 판시하였다.

3. 論 點

商標權者(licensor)가 通常使用權 設定登錄을 하지아

關係人

審決



金永喆
〈辯護士·辨理士〉

니하고 자기의 登錄商標를 타인에게 사용하게 한 경우에 있어서 그 使用者(licensee)가 이를 이유로 그 商標의 登錄에 대하여 取消審判請求를 제기하였다가 이를 取下하기로 합의한 경우 또는 使用者가 그 商標의 登錄에 대하여 取消審判을 청구하지 아니하기로 事前에 合意한 경우에도 그 使用者는 그 登錄商標에 대한 取消審判을 청구할 수 있는 利害關係人의 地位를 喪失하지 아니하는 것인가?

4. 檢 討

가. 關聯法 規定

現行 商標法은 “商標權者가 자기의 登錄商標를 타인에게 사용하게 하고자 할 때에는 通常使用權의 設定을 商標原簿에 登錄하여야 한다”라고 규정하고(同法 제29조 제1항), 通常使用權의 設定을 商標原簿에 登錄하지 아니하고 商標權者가 “자기의 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標로서 그 指定商品과 同一 또는 類似한 商品에 타인이 사용하는 것을 묵인하거나 또는 사용하게 하였을 때”에는 “利害關係人”이 청구한 審判에 의하여 그 商標登錄을 取消하여야 한다”라고 규정하고 있다(同法 제43조 제1항 제1호, 제2항, 제45조 제1항 제1호).

그런데 現行商標法은 通常使用權設定의 登錄이 허용되는 경우를 指定商品의 品質의 同一性이 보장된다고 擬制되는 몇가지 경우, 즉 商標의 使用을 포함한 技術導入에 관하여 主부부장관의 認可를 받은 기술도입계약당사자간, 主부부장관이 商標의 使用을 포함하여 제조허가를 한 상품으로서 주요 성분의 원료공급을 받는 자와 그 원료를 공급하는 자 상호간 등으로 제한하고 있다(동법 제29조 제3항, 제4항, 동법시행령 제7조).

이건 사안에서도 A회사는 Y회사와의 기술도입계약

目 次

1. 事 案
2. 審 決
3. 論 點
4. 檢 討
5. 疑問 提起
6. 商標法의 改正과 그에 따른 對策

〈이번호에 全載〉

의 당사자이기 때문에 通常使用權設定登錄이 가능하였으나 X등의 가맹점은 Y회사와 그러한 관계가 없으므로 通常使用權設定登錄이 불가능하였다.

한편 取消審判을 청구할 수 있는 “利害關係人”이라 함은 “取消審判의 대상인 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標를 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있으므로 그 登錄商標의 消滅에 직접적인 利害關係 즉 商標權者로부터 權利의 對抗을 받게될 염려가 있는 자”로 해석되고 있다(大法院 1983.12.27 宣告 80후 9判決 등多數의 大法院判例).

나. 이건 審決의 分析和 批判

이건 사안에서는 이건 商標登錄 取消審判節次가 진행되는 도중에 被審判請求人인 Y회사가 審判請求人인 X등의 가맹점에 대하여 이건 商標의 계속 사용을 허락하여 주는 대신에 X는 이건 取消審判請求를 取下하고, 이건 商標使用의 對價 즉, royalty를 X회사에 지급하기로 하는 約定이 당사자 간에 일단 성립하였다.

물론 위와 같은 約定은 X의 royalty 지급이 適法한 것을 前提條件으로 하고 있는 것으로 볼 수도 있기 때문에 royalty의 適法한 지급을 위하여 관계당국으로부터 認可를 받지 아니한 이상, X는 위와 같은 約定을 取消 또는 解止할 수 있다는 것이 당사자의 意思에 부합된다고 보아 X가 royalty의 지급을 거부함으로써 위 約定은 取消 또는 解止되었고 그 결과 X는 이건 取消審判請求를 取下할 義務가 없으며 따라서 利害關係人의 地位를 喪失하지 아니하였다고 해석할 수 있는 가능성은 있다.

그러나 特許廳 審判所는 이와 같이 접근하지 아니하고 표현이 분명하지는 아니하나 당사자간에 取消審判請求取下의 合意를 하였더라도 그와 같은 合意는 商標

法 제29조에 위배되어 無效이고 따라서 X는 利害關係人으로서의 地位를 상실하지 아니한다는 논리를 펴고 있다.

다시말해서 特許廳 審判所는 商標法 제29조가 당사자간에 商標의 使用關係를 임의로 設定하는 것을 절대적으로 禁止하고 있는 것으로 해석하고, Y회사와 X 등의 가맹점 사이에 체결된 이견 取消審判請求取下를 포함하는 約定을 有效한 것이라고 인정한다면, 商標權者가 通常使用權設定登錄이 없이 타인에게 자기의 登錄商標를 사용하게 하더라도 그 商標의 登錄은 取消되지 아니하여 商標權者가 임의로 타인에게 자기의 登錄商標를 사용하게 하는 것을 허용하게 되는 결과를 초래하게 되는데, 이와 같은 결과는 商標法 제29조의 입법취지에 위배되는 것이므로, 그와 같은 約定은 效力이 없다는 생각을 이견 審決의 밑바탕에 깔고 있는 것으로 보인다.

그러나 商標法 제29조의 입법취지가 앞서 살핀 바와 같이 品質에 관한 一般需要者의 信賴保護라는 公益의 保護만을 앞세워 일정하게 제한된 경우에만 商標權者가 타인에게 자기의 登錄商標를 사용하게 할 수 있도록 허용하는 것이며 그 이외의 경우에는 登錄商標를 타인에게 사용하게 하는 것을 절대로 禁止하는데에 있다고 한다면, 이에 위반하여 商標權者가 자기의 登錄商標를 타인에게 사용하게 한 경우, 商標權者가 營業을 폐지하면 商標權은 그날로 부터 消滅된다고 규정하고 있는 것과 마찬가지로(商標法 제34조 제1호), 그 登錄商標는 당연히 失効된다고 규정하거나 적어도 특허청장이 그러한 商標의 登錄을 職權으로 取消할 수 있도록 규정하였어야 할 것이다. 그런데 現行 商標法은 公益이 아닌 私益을 추구하고자 하는 “利害關係人”의 審判請求가 있는 경우에만 그 商標의 登錄을 取消할 수 있도록 규정하고 있을 뿐만 아니라(同法 제43조 제2항, 제45조 제1항 제1호) 일단 제기한 審判請求를 取下할 수 있도록 규정하고 있다(同法 제51조, 特許法 제118조). 나아가 通常使用權의 設定登錄이 허용되는 경우가 아님에도 불구하고 허용되었거나, 일단 通常使用權의 設定登錄이 허용되었다가 그후에 品質, 同一성이 보장된다고 擬制되는 관계가 소멸된 경우에는 商標登錄 자체가 아니라 通常使用權의 設定登錄만을 특허청장이 利害關係人의 請求에 의하여 또는 職權으로 取消할 수 있도록 규정하고 있다(同法 제38조 제1항).

위와 같은 商標法의 제반 규정에 비추어 볼 때 現行 商標法은 商標權者가 通常使用權의 設定登錄없이 타인

에게 자기의 登錄商標를 사용하게 하는 것을 전면적으로 부정하는 것은 아니고, 이를 당사자간에는 有效한 것으로 인정하되 일정한 不利益을 예상케 함으로써 간접적으로 通常使用權設定登錄을 강제하고 있는 것에 불과하다. 따라서 現行 商標法은 通常使用權設定登錄 없이 商標權者의 허락을 받아 그의 登錄商標를 사용하는 자가 그 商標의 登錄에 대하여 取消審判을 청구하지 아니하겠다고 하거나 이미 제기한 取消審判請求를 取下하기로 合意하는 것도 “私的自治의 범주”에 드는 것으로 容認하고 있는 것으로 해석된다. 그렇다면 取消審判請求를 제기하지 아니하겠다고 하거나 이미 제기한 取消審判請求를 取下하겠다고 約定한 자는 “禁反言의 原則”에 따라 利害關係人의 地位를 喪失하는 것이라고 봄이 타당하다.

舊商標法(1963.3.5. 法 제129호로써 개정된 商標法)은 通常使用權設定登錄 자체를 인정하지 아니하고, 商標權者가 타인에게 자기의 登錄商標를 사용하게 한 경우 利害關係人은 물론 審査官까지도 그 商標登錄의 取消審判을 청구할 수 있도록 규정하고 있었다(同法 제23조, 제25조).

그런데 舊商標法이 적용되는 事案에서 取消審判請求 節次 진행중 당사자간에 “審判에 대한 다툼이 없는 것임을 알고 상호 이해하여 合意한다”는 내용의 合意書가 작성되었는 바, 大法院은 “그 合意書의 문언취지로 보아 審判請求人이 抗告審判을 유지할 法律上的 利益이 없어져 審判請求人의 이견 利害關係가 소멸되었다고 보아야 할 것이다”라고 判示하면서 “利害關係가 적법하게 성립되어 본건 審判을 청구한 이상 당사자간의 合意에 의하여 利害關係가 소멸되었다고 볼 수 없다”고 판단한 原審決(特許廳 1977.4.22字, 1975年 抗告審判 제306호 審決)을 파기하였다(1979.10.10. 선고 77후 17 판결).

즉, 大法院은 舊商標法하에서도 당사자간의 合意에 의하여 利害關係人의 지위가 상실되는 것을 인정하고 있는 바, 이와 같은 大法院判例의 취지는 商標의 라이선스(license)에 관하여 보다 완화된 입장을 취하고 있는 現行 商標法하에서도 그대로 유지될 수 있을 것이다.

그런데 이와 같이 商標權者가 通常使用權의 設定登錄없이 타인에게 자기의 登錄商標를 사용하게 하고 그 사용자는 이를 이유로 取消審判을 청구할 수 없다고 약정하거나 取消審判請求 도중에 取下의 合意를 하는 경우 그 사용자는 利害關係人의 지위를 상실한다고 해

석하더라도 商標法상 일반 수요자를 보호하기 위한 측면에서 제한된 경우에 한하여 通常使用權設定登錄을 허여하여 주고자 하는 입법취지가 완전히 무시되는 것은 아니다. 왜냐하면 위와 같은 승인을 한자가 取消審判을 청구할 수 있는 利害關係인의 지위를 상실한다는 것은 私的自治의 原則에 따라 利害關係인은 스스로 자신의 이익을 포기할 수 있고, 일단 포기한 자는 禁反言의 原則에 따라 그에 위배되는 행위를 할 수 없다는 자명한 논리 이상의 것이 아니기 때문이다. 다시 말해서 위와 같은 결론은 그러한 승인을 한 자에게만 해당되며, 그 登錄商標에 관하여 利害關係가 있는 제3자가 존재하는 경우 그 제3자는 위와 같은 商標의 使用關係를 이유로 取消審判을 청구할 수 있기 때문에 通常使用權設定登錄을 하지 아니하고 타인에게 登錄商標의 사용을 허락하는 경우 그 商標登錄의 取消라는 “不利益”을 주어 이를 制裁하겠다는 商標法の 취지가 완전히 불각되는 것은 아니라고 할 것이다.

그러므로 이진 事案에서 X가 이진 取消審判請求를 取下하기로 Y회사와 合意하였더라도 그러한 合意는 商標法 제29조에 위배되어 無効이므로 X는 利害關係인의 지위를 상실하지 아니한다는 취지의 이진 審決의 論理는 타당하지 아니한 것으로 사료된다. 다만, 앞서 살핀 바와 같이 다른 이유에서 이진 事案의 X가 利害關係인의 지위를 상실하지 아니하였다고 볼수 있는 여지는 있을 것이다.

5. 疑問 提起

이상에서는 商標權者가 通常使用權設定登錄 없이 타인에게 자기의 登錄商標를 사용하게 한 경우 사용자가 그 商標의 登錄에 대하여 取消審判請求를 제기하지 아니할 것을 “約定”하거나 이미 제기한 取消審判請求訴訟에서 그 審判請求를 取下하기로 “約定”한 경우에 사용자는 利害關係인의 지위를 상실하는가만을 문제로 삼았다.

그러나 위와 같은 約定이 없는 경우 사용자는 당연히 利害關係인의 지위 즉 取消審判請求適格이 있는 것으로 해석하여야 할 것인가에 의문이 있다. 왜냐하면 위와 같은 경우에 있어서 사용자는 그 商標登錄의 取消事由發生에 原因을 제공한 자인바, 스스로 取消事由를 만들어 놓고 그와 같은 약점을 들어 그 商標의 登錄取消審判을 청구하는 것은 일응 “信義則”에 반하는 것으로 보이기 때문이다.

그런데 舊商標法하에서 大法院은 “被審判請求人이 그 登錄商標를 審判請求人에게 사용케 한 動機가 소론과 같고 그 目的이 被審判請求人의 登錄商標를 보호하기 위한 목적에서 이루어진 것이며 審判請求人이 자기 자신과의 契約內容을 이유로 하여 본진 取消請求를 하는 것이 信義의 原則에 어긋나는 감이 있다고 하여도 結果에 있어서 商標法 제23조의 取消事由에 해당된 이상 審判請求人의 本件審判請求를 不當하다고 할 수 없을 것이다”라고 判示한 바 있다(1967.6.27. 宣告 66후 8 判決).

이와 같은 태도는 商標登錄 取消制度가 가지고 있는 制裁의 側面을 강조한 것이라고 볼 수 있겠으나, 信義則에 위배되는 행위를 한 자의 요구를 법이 들어주는 결과를 초래하는 것이므로 그 妥當性에 의문이 제기된다.

事案은 다른 것이나 美國의 연방 제9순회 항소 법원 (The Ninth Circuit Court of Appeals)은 商標權者의 品質管理措置(quality control measures)를 거부한 使用者가 오히려 商標權者가 적절한 品質管理를 하지 아니하였으니 商標權은 失効되었다고 주장한 것을 배척하고 그러한 使用者는 商標權의 失効를 주장할 수 없다고 判示하였는바[Williams & Co. v. Williams & Co. East 542 F. 2d 1053 (9th Cir. 1976)], 示唆하는 바가 큰 것이라고 사료된다.

6. 商標法の 改正과 그에 따른 對策

앞서 논한 바와 같이 商標權者가 通常使用權設定登錄 없이 타인에게 자기의 登錄商標를 사용하게 하는 경우 商標의 使用者로 하여금 取消審判을 청구할 수 없도록 事前에 約定하는 것이 有效하다고 하더라도 利害關係가 있는 제3자가 取消審判을 청구하는 것을 막을 수는 없다. 따라서 商標登錄이 取消되는 것을 막기 위해서는 궁극적으로 通常使用權設定登錄을 하여야 한다.

現行商標法상으로는 通常使用權設定登錄을 制限의으로 인정하고 있으나, 政府는 當事者의 約定만으로 通常使用權設定登錄을 가능케 하도록 現行商標法上 요구되는 “品質의 同一性”要件을 削除하여 이를 1987년부터 시행할 방침으로 있다. 따라서, 現行商標法이 위와 같은 내용으로 改正된다면 이진 事案과 같은 경우에 있어 商標權者는 X등의 가맹점과 같은 使用者를 通常使用權者로 登錄하는데에 아무런 지장이 없게될 것인 바, 반드시 通常使用權設定登錄을 하여 자기의 登錄商標가 取消되는 위험을 事前에 防止하여야 할 것이다. <㉞>