

## 改正 商標法 解說 (下)



金 惠 來  
〈特許廳 法務擔當官〉

### 目 次

- I. 法改正의 背景
- II. 法改正의 主要內容
- III. 맺는말  
〈고딕은 이번號, 명조는 지난號〉

#### 2. 商標使用에 따른 商標權 및 使用權 取消制度 新設(事後管理 強化)

위에서 說明한 바와같이 開放化政策에 따라 商標使用權設定을 當事者의 自由契約에 의하도록 하였으나 그에 따른 問題點도 豫見되고 있다.

使用權者가 그 商標를 使用함으로써 品質의 誤認이나 出處의 混同을 이르게 함으로서 消費者保護등에

問題를 惹起하였을 境遇 그 商標權과 그 使用權에 대하여 어떻게 할 것이며, 使用權은 어떻게 하면 誠實하고 正當하게 使用하도록 할 것인가 등의 問題인 것이다.

#### 1) 使用權者의 商標使用에 따른 登錄商標의 取消

舊法 第31條(通常使用權의 효력등) 第3項은 “通常使用權者의 使用은 商標權者에 의한 登錄商標의 使用으로 보고 第35條 내지 第37條·第45條 第1項 第1號 내지 第3號를 適用한다”고 規定하고 있다.

한편 法 第45條(商標登錄의 取消事由) 第1項 第2號에서 “고의로 지정상품에 登錄商標와 類似한 商標를 使用하거나 또는 指定商品과 類似한 商品에 登錄商標나 이와 類似한 商標를 使用하여 商品의 出處의 混同이나 品質의 誤認이 생기게 할 出處가 있을때”를 取消事由로 規定하고 있다.

이와같은 規定은 使用權者의 使用은 商標權者의 使用으로 보고 商標權者와 같은 權利, 即 權利侵害禁止 등의 請求權이나, 損害賠償請求權등과 같이 專用權者와 같은 權利를 주는 反面 使用權과 그 登錄商標의 使用을 잘못할 境遇(第45條 第1項 第2號의 경우에는 故意性이 있어야 함)에는 登錄商標를 取消(審判에 의하여 取消함)할 수 있도록 한 것이다.

그러면 舊法 第45條 第1項 第2號의 경우가 아닌, 즉 故意性은 없으나 品質을 오인하게 하거나 출처의 혼동을 갖어오게 하였을 경우에는 어떻게 할 것인가?

이 境遇에 대하여 改正法은 第31條 第3項 中 “第45條 第1項 第1號 내지 第3號”를 第45條 第1項 第1號 및 第3號”라고 改正하여 第45條 第1項 第2號는 本條의 適用을 排除시키는 대신 第45條 第2項을 다음과 같이 新設 規定하였다.

② 使用權者가 指定商品에 대하여 그 登錄商標를 使用함으로써 商品의 品質을 誤認하게 하거나 商品의 出處를 混同하게 할 때에는 審判에 의하여 그 商標登錄을 取消하여야 한다. 다만 商標權者가 相當한 주의를 한 경우에는 例外로 한다.

이렇게 第31條 第3項에서 第45條 第1項 第2號를 適用 排除하고 別途 第45條 第2項을 新設하는 것으로 改正한 理由는 이미 說明한 바와같이 改正法이 舊法과 달리 使用權設定의 指定商品의 品質의 同一性 保障을 事前에 要求하지 않게됨에 따라 取하여진 措置로서 改正法의 趣旨는 使用權 設定은 當事者의 自由意思에 맡기되 使用權의 使用에 대한 事後處理는 더욱 徹底히 하여 消費者保護등에 萬全을 期하자는 것이다.

舊法 第45條 第1項 第2號는 故意로 그 商標를 變更

使用등 卽 指定商品에 類似商標, 類似商品에 登錄商標 또는 類似商標를 使用하여 品質의 誤認, 出處의 混同을 일으키게 하였을 때에만 그 商標를 取消할 수 있도록 한 반면, 改正法은 使用權자가 그 登錄商標를 指定商品에 使用함으로써 品質의 混同이나 出處의 混同을 일으킨 때에도 故意의 有無에 不拘하고 審判에 의하여 그 商標權을 取消하도록 取消事由를 強化한 것이다.

反面 舊法과 같이 使用權자가 指定商品에 類似商標, 類似商品에 登錄商標 또는 類似商標를 使用하여 品質의 誤認, 出處의 混同을 일으켰을 때에는 이 경우는 使用權設定과는 관계없이 使用한 것으로 第45條 第1項 第1號(卽 使用默認등에 의한 取消)의 規定에 該當됨으로 同規定에 의거 處理하면 될 것이다.

그러나 使用權자가 指定商品에 대하여 그 登錄商標를 使用함으로써 品質의 誤認이나 出處의 混同을 하게 할 때에도 商標權자가 使用權자에 대하여 注意促求 등 商品의 誤認이나 出處의 混同을 갖어오지 않도록 相當한 注意를 하였음에도 그러한 結果가 發生될 境遇에는 商標權者보다는 使用權者에게 品質誤認, 出處混同을 일으킨 責任이 더 크다고 判斷되어 商標權을 取消하는 것은 不當하다고 판단되어지기 때문에 이 境遇에는 그 登錄商標가 取消대상이 되지 않도록 단서로서 규정하여 商標權者를 保護하고자 配慮하였으며 反面 使用權者에게 責任을 물어 使用權을 取消할 수 있도록 하였다.

## 2) 使用權者의 商標使用에 따른 使用權의 取消

改正法은 第45條의 2를 다음과 같이 新設하였다.

第45條의 2(使用權登錄의 取消) ① 使用權자가 第45條 第2項의 規定에 해당하는 행위를 한 때에는 審判에 의하여 그 使用權登錄을 取消하여야 한다. ② 第1項의 規定에 해당하는 것을 理由로 하는 審判請求를 한 날 후에 그 審判請求에 該當하는 사실이 없어진 경우에도 取消事由에 영향이 미치지 아니한다 라고 규정하였다.

이 條文도 이미 言及한 商標使用權設定 自由化에 따라 第45條 第2項을 新設한 것과 같은 脈絡에서 新設한 것이다.

이 規定은 “사용권자의 商標使用으로 인한 登錄商標의 取消”에서 이미 說明한 바와같이 改正法은 故意에 의한 登錄商標의 變更使用등(指定商品에 類似商標使用, 類似商品에 登錄商標 또는 類似商標의 使用)뿐만 아니라 指定商品에 登錄商標를 使用함으로써 品質의 誤認이나 出處의 混同을 일으켰을 境遇에도 그 登錄商標로 取消하도록 規定함으로써 登錄商標에 대한 使用權設定의 慎重과 사후관리에 철저를 期하도록 商標權者에게

무거운 責任을 賦與함으로써 品質維持등을 通하여 消費者를 保護하는데 萬全을 期하고자 하였다.

그러나 第45條 第2項 但書의 規定에 따라 商標權者가 相當한 注意를 한 경우에도 使用權자가 이를 소홀히 하거나 受容하지 않음으로 因하여 品質의 誤認을 갖어오고 出處의 混同을 계속 招來하였을 경우 登錄商標는 取消가 되지 않도록 함은 妥當하지만 그위에 設定된 使用權을 그대로 存續시킬 必要가 있겠는가에 대한 問題는 남게된다.

登錄商標가 取消되어 權利가 存在하지 않으면 그 위에 設定된 使用權도 당연히 消滅되지만 이 경우와 같이 商標權者가 相當한 注意를 한 結果 登錄商標를 存續시키는 것은 타당하다고 사료되나 使用權者가 品質의 誤認이나 出處의 混同을 일으키는 行爲를 계속하는 데도 使用權을 계속 存在시킴은 不合理하다고 하지 않을 수 없다.

商標制度의 目的인 産業發展에의 寄與라는 則面에서나 需要者의 利益保護 및 商標權者의 保護라는 點에서 보더라도 이런 使用權은 存在시킬 必要가 없다고 判斷되어 짐으로 이 경우에는 登錄商標 아닌 使用權만을 取消할 수 있도록 하였다.

이렇게 하는 것이 法の 衡平의 原理에도 合當하고 商標制度의 目的에도 附合하기 때문이다.

또한 同條 第2項은 登錄商標의 附記變更에 해당하는 것을 理由로 하는 審判請求를 한 날 후에 그 審判請求事由에 해당하는 사실, 卽 品質의 誤認이나 出處의 混同을 일으키는 行爲를 하지 않을 경우에도 그것을 理由로 取消審判請求가 取下되는 등 取消事由에 影響을 미치지 않도록 함으로서 使用權者의 不誠實한 商標使用을 嚴格하게 다스림으로서 産業發展, 消費者保護 및 商標權者의 保護를 다함께 達成할 수 있도록 하였다.

## [3] 使用權 設定節次의 合理化

舊法은 第29條(通常使用權의 設定)에서 通常使用權의 設定을 商標原簿에 登錄하도록 하고 但書로 團體標章과 業務標章은 通常使用權을 設定할 수 없다(第1項)고 하고, 使用權設定登錄을 받고자 할 때에는 商標權者와 그 商標를 使用할 者가 共同으로 通常使用權設定 登錄 申請書로 特許廳長에게 申請하도록 규정(第2項)하고 있다.

그러나 商標權이 共有인 境遇 通常使用權設定에 대한 共有者의 同意如否에 대한 規定이 없어 實務運營上 問題點이 多少 提起되었다.

商標法 第27條 第5項에서는 共有인 商標는 共有者

全員の承諾이 없으면 그 持分을 讓渡할 수 없다고 규정하고 있고, 特許法 第54條에서도 特許權이 共有일 경우 共有者는 다른 共有者의 同意없이 그 持分을 讓渡 또는 그 持分을 目的으로 하는 債權을 設定할 수 없으며(第1項) 專用實施 또는 通常實施權도 다른 共有者의 同意없이는 이들을 許與할 수 없다(第2項)고 規定하여 共有權利에 대하여는 모두 共有者의 同意를 設定하고 있으나 오직 商標使用權設定의 境遇에는 共有者의 同意如否에 대한 規定이 없었다.

따라서 이번 改正法에서는 이를 明文化하여 運用上の 問題點을 解消하고 他法과의 均衡을 도모하였다.

또한 使用權設定節次에 관한 規定도 “大統領令이 定하는” 또는 “商工部令이 定하는” 등 法體制에 맞도록 條文을 整理하였으며, 舊法 本條第1項 但書에 規定되어 있던 團體標章 및 業務標章에 관한 規定도 그 性質上 獨立項으로 規定함이 妥當하다고 判斷되어 獨立項으로 規定하였으며, 使用權設定 自由化와 관련된 品質의 同一性 保障關係 條項의 削除등(제3항, 제4항) 使用權設定에 관계된 條文을 大幅 整理하였다.

#### [4] 通常使用權 取消 및 抹消 規定 削除

舊法 第30條는 第1項에서 通常使用權의 設定登錄이 다음 各號에 해당할 때에는 特許廳長은 利害關係人의 請求 또는 職權으로 그 登錄을 取消할 수 있다고 하였으나 그 內容은

1. 第29條 第3項의 規定에 違反하여 登錄이 되었을 때, 또는 그 規定에 違反하게 된 때
2. 虛偽申請에 의하여 登錄되었을 때
3. 第32條에 違反되었을 때로하고 第2項 및 第3項에서는 抹消申請에 관한 節次등을 規定하고 있다.

그러나 本條는 이번 法改正時 削除하였다.

第1項 第1號 및 第2號는 舊法이 通常使用權 設定要件으로 指定商品의 品質의 同一性 保障을 事前에 要求한 關係로 그 關聯規定에 違反된 境遇에 市長의 職權 取消事由로 하였으나 商標使用 自由化에 따라 品質의 同一性 保障을 要求하지 않게 됨에 따라 이러한 規定도 不必要하게 되었으며, 第3號의 경우도 通常使用權의 이점이 可能하도록 改正法에서 第32條로 改正하였으므로 不必要하게 되었다.

또한 複雜한 紛爭事件을 單純한 行政處分으로 解決하는 것보다는 爭訟節次를 통한 當事者들간의 充分한 主張과 筆證에 의하여 眞實을 發見하고 이를 土臺로 한 紛爭解決이 바람직한 것이기도 하기 때문이다.

第2項 및 第3項의 削除는 當事들의 合意에 의하여

自發적으로 通常使用權의 設定登錄을 抹消하는 것인데 이러한 申請 및 通知事項들을 法定事項으로 하는 것은 不必要한 뿐만 아니라 商標登錄을 第11條에서 準用하는 特許登錄수의 諸規定에 의거 節次를 밟으면 處理될 수 있기 때문에 本條를 削除한 것이다.

#### [5] 使用權 效力規定의 明確化

舊法은 第31條(通常使用權의 效力등)에서 通常使用權의 效力을 다음과 같이 定하고 있었다.

첫째, 通常使用權者는 登錄의 範圍內에서 그 登錄商標를 商標權者와 같이 使用할 수 있는 權利를 갖으며 둘째, 通常使用權者의 使用은 商標權者에 의한 登錄商標의 使用으로 보고 第35條 내지 第37條, 第45條 第1項 第1號 내지 第3號를 適用한다고 하였다.

그러나 使用權은 언제부터 效力이 發生하며 어떤 性格의 效力인가등에 대한 明文의 規定이 없다.

特許法의 境遇 專用實施權은 第56條에서 專用實施權 設定登錄을 效力發生要件으로 通常實施權은 第62條에서 通常實施權設定登錄을 對抗要件으로 規定하고 있으나 商標使用權에 대하여는 規定이 없으므로 改正法에서는 “使用權은 設定의 登錄에 의하여 效力이 發生한다”라고 使用權設定登錄이 效力發生要件임을 明文化하였다.

한편 앞에서 이미 詳細히 說明한 바와같이 使用權者는 登錄의 範圍內에서 그 登錄商標를 商標權者와 같이 使用할 수 있는 權利를 가진다(舊法 同條 第1項)라는 規定中 “商標權者와 같이”라는 表現이 “商標權者와 同時”를 뜻하는 것인지 아니면 “商標權者와 同一한” 即 使用權者의 使用方法, 內容, 範圍등이 모두 商標權者와 같다는 뜻인지 뚜렷하고 明白하지 않았다.

또한 登錄商標에 대한 通常使用權을 設定함에 있어 通常使用權者의 使用의 範圍, 方法, 內容등은 주로 當事間의 約定에 의하여 定하여질 문제이지 法에서 定한 事項도 아니다. 따라서 舊法에서의 “商標權者와 같이”라는 表現은 위에서 言及한 바와같이 그 解釋上 各기 다른 見解도 있을 수 있어 表現에서 오는 의문점을 해소하기 위하여 그 部分을 削除하였다.

그리고 通常使用權者의 使用을 商標權者에 의한 登錄商標의 使用으로 보고 第35條 내지 第37條, 第45條 第1項 第1號 내지 第3號를 적용한다(舊法 第3項)는 規定中 第1號 내지 第3號를 제1號 및 第3號로 改正하여 第2號의 適用을 排除하는 代身 別途로 第45條 第2項을 新設하였음은 이미 앞에서 說明한바 이므로 本項에서 詳細한 說明은 略하기로 한다.

## [6] 使用權의 移轉

改正法은 使用權은 相續 기타 一般承繼의 경우를 除外하고는 商標權者의 同意없이 移轉할 수 없다(改正法 32條)고 하여 “商標權者의 同意없이”라는 文句를 挿入하였다. 舊法에서는 使用權은 相續 其他 一般承繼를 除外하고는 原則적으로 移轉이 不可能했던 것인데 改正法에서는 商標權者의 同意가 있으면 移轉이 可能하도록 하였다.

舊法에서 通常使用權의 移轉을 相續이나 一般承繼, 即 法人의 合併등에 의한 包括承繼의 경우만 移轉을 認定한 것은 通常使用權設定의 事前要件으로 指定商品의 品質의 同一性이 保障될 경우에만 이를 設定하여 주었기 때문에 相續이나 一般承繼 以外の 境遇의 移轉을 許容하게 되면 바로 指定商品의 品質의 同一性이 維持되지 못하는 狀態가 됨으로 이를 認定하지 않은 것이다.

그러나 改正法은 指定商品의 品質의 同一性 保障을 使用權設定의 事前要件으로 하고 있지 않을뿐 아니라 商標權者와 使用者間 當事者의 約定에 의하여 使用權設定이 可能하도록 하였으므로 이 趣旨에 따라 使用權移轉도 商標權者의 同意를 얻으면 移轉할 수 있도록 한 것이다.

## [7] 罰則의 強化

商標權侵害罪(第60條)에 있어 5年以下의 懲役 또는 1,000萬원以下의 罰金에 處하도록 舊法은 規定하고 있으나 改正法은 罰金刑만 2,000萬원以下로 上向하였다. 이는 經濟事犯에 대하여 財産的 懲罰을 強化하는 추세에 따라 上向된 것이며 罰金으로의 懲罰에 실효를 견우기 위하여는 좀더 上向할 必要가 있다는 現實的 要請에서 이루어진 것이다.

## [8] 其他 字句整理

“상표법”을 “商標法”으로 商標審判의 種類의 “使用權登錄의 取消”을 追加하고(第43條) 第44條(除斥期間)에 “同號에 規定한 事實이 없어진 날로부터 3年”을 “그 審判請求”에 해당하는 事實이 없어진 날로부터 3年”으로, 第45條 第1項 第1號 中 但書 “다만 이 法에서 特別히 規定한 境遇와 新出商品에만 使用하는 境遇는 例外로 한다”를 削除 附則의 經過措置로 舊法時 通常使用權을 改正法의 使用權으로 看做한다는등 關聯 字句의 整理를 하였다.

## Ⅲ. 맺 는 말

自由化, 開放化의 물결이 거센 파도를 同伴하고 물러오고 있다.

國際社會에서 先進國이 되기 위하여는 이처럼 거센 파도를 헤쳐 나가야 이룩될 수 있을 것이다.

商標는 商品의 얼굴이고 또 企業의 얼굴이며 나라를 代表하는 얼굴도 될 수 있다.

그러나 商標를 企業을 代表할 수 있는 얼굴, 나라를 代表할 수 있는 얼굴이 될 수 있도록 만들어 주는 것은 바로 商品을 通하여서이다.

商品의 品質이 좋고, 性能이 좋으며, 信用과 서비스가 좋으면 自然히 그 商品은 有名하게 되고 그렇게 되면 너도, 나도, 外國人도, 內國人도 使用料를 주면서 그 商標를 使用하고자 할 것이다.

우리의 商品이 世界 到處에서 品質과 性能과 서비스에서 그 聲價를 着實히 다져나갈때 우리의 商標 또한 서서히 그리고 着實하게 우리의 企業을, 우리 大韓民國을 世界속의 企業, 世界속의 大韓民國으로 그 地位를 높여 줄 것이다.

그때는 우리도 外國에 대하여 商標導入 開放을 要求할 수 있을 것이고 값비싼 使用料를 받으면서 우리의 國力을 誇示할 것이다.

이미 國內의 몇몇 企業이 外國으로부터 自社商標에 대하여 使用料를 받음으로서 우리의 商品, 우리의 企業, 우리의 國威를 宣揚시키고 있지만 이러한 第2, 3의 商標가 계속적으로 出現하여야 될 것이다.

이렇게 되기 위하여는 技術開發을 通한 製品의 高級化, 새롭고 優秀한 商標의 開發등을 서둘러야 할 것이다.

이제 開放化 時代를 맞아 우리 國民은 새로운 覺悟와 不屈의 意志, 創意的인 姿勢로 도도히 밀려오는 競爭의 거친 물결을 헤치고 祖國의 先進化를 위하여 다 함께 最善을 다하여야 할 것이다. <○>

### 本 會 新 刊 案 內

#### 발명으로 성공한 사람들

부록 : 누구나 발명인이 될 수 있다

#### — 발명의 발상기법 중심 —

가 격 : 3,000원

판매처 : 韓國發明特許協會 資料販賣센터