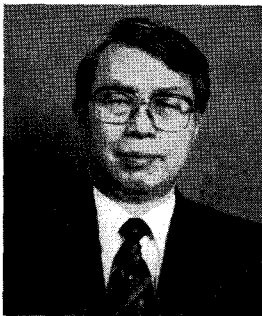


改正法下에서의 商標通常使用權 登錄의 效果와 法 第73條1項1號 및 第74條



崔 翔 鉉
〈辨理士〉

通常使用權登錄의 効力

1. 通常使用權登錄 制度의 沿革

1990. 9. 1 以前 施行되었던 舊法下에서는 使用權登錄을 使用權의 効力發生要件으로 規定하고 登錄이 強制되었다.(舊法 第31條). 舊法下에서는 當事者間의 契約만으로써 使用이 許諾되는 境遇에 品質의 同一性이 保障될 수 없는 境遇를 念慮하여, 使用權許諾을 事전에 選別的으로 規制할 必要에서 使用權登錄 制度를 採擇하였던 것이다. 따라서 當事者間의 使用權許諾契約 締結만으로써 使用權의 効力이 發生하는 것을 認定하지 않고, 使用權契約의 內容을 事전에 政府當局이 審査하고 그 基準에 合致될때에만 選別的으로, 品質의 同一性이 保障된다고 判斷하여 使用權契約를 認可하였고 이렇게 事前 承認이 된 境遇에 限해서 使用權登錄이 받아들여졌고 그러한 使用權登錄에 根據해서 使用된 第三者의 使用만이 合法的인 商標使用으로 認定되었던 것이다.

따라서 이러한 使用權登錄이 없이 또는 登錄된 使用權 內容과 違背되는 使用은 商標의 違法使用 乃至 不使用으로 認定되고 나아가서는 商標權 自體의 取消 乃至는 更新登錄拒絕事由가 되었던 것이다. 즉 舊法下에서는 商標法은 使用權契約의 境遇 品質의 同一性을 保障하기 위하여 政府가 積極的으로 事전에 介入하여 規制할 必要가 있다는 政策의 目標가 뚜렷하게 前提되어 있었고, 이의 實現을 爲하여 實定法의 明文으로써 明確하게 使用權登錄義務를 規定하고 있었던 것이다.

2. 改正法下에서의 使用權登錄의 効力

그러나 1990. 9. 1. 施行된 改正法에서는 商標權을 營業과 分離하여 移轉可能케 하고, 使用權契約의 事前審査를 要하지 않는 使用權設定을 許容하였으며, 質權設定도 可能케 하므로서, 從前法에서와는 달리, 商標權을 하나의 거의 完全한 독립한 財産權으로서의 기능을 갖게 한다는 趣旨下에서 여러가지 改正이 이루어졌던 것이다. 따라서 改正法에서는 從前의 使用權을 專用使用權과 通常使用權으로 區分하여

特許法에서의 專用實施權과 通常實施權에 正確히 相應하는 効力を 부여하게 되었다(特許法 第101條, 第118條).

改正法에서도 專用使用權의 境遇에는 使用權登錄을 하므로서 비로소 그 効력이 發生하는 것으로 規定하였고(法 第56條), 通常使用權의 境遇는 登錄을 다만 第3者에 對한 對抗要件으로 緩和시켜 놓았다(法 第58條). 따라서 이제 專用使用權의 境遇만은 商標權者와 使用權者間의 契約만으로는 그 專用使用權의 効력이 發生하지 않고 商標登錄原簿에 專用使用權이 登錄되므로서 비로소 法的効력이 發生하는 것이다. 따라서 商標權者가 2人 以上과 同一한 條件의 專用使用 契約를 締結하고 그중 한 사람이 먼저 專用使用權登錄을 畢하였다면, 登錄을 마친 그 사람에게만 專用使用權이 주어지고 나머지 他人은 그 使用權이 當然히 消滅하게 되는 것이고, 反對로, 그들중 누구도 專用使用權을 登錄하기 전까지는 누구에게도 自己 혼자만이 使用할 수 있는 專用權이 없을뿐, 通常使用權者로서의 使用權은 當然히 保有하는 것이고 그러한 使用은 使用權 登錄이 없이도 合法的으로 保護되는 正當한 使用인 것이다.

改正法에서도 이와같이 舊法에서와 마찬가지로 專用使用權의 境遇 그 登錄이 効力發生要件으로 되어 있으나 그 趣旨은 아주 다른데 있는 것이다. 改正法에서는 重複하여 專用使用權을 許諾하므로서 發生할 수 있는 使用者의 不測의 損害를 防止하기 爲한 公示에 登錄을 強制하는 目的이 있는 反面, 舊法下에서는 이것外에도 登錄이라는 事前規制로써 品質의 同一性을 保障하는데 그 주된 目的(趣旨)이 있었던 것이다.

그리고 改正法下에서는 舊法에서 通常使用權의 登錄을 義務化(強制)하던 規定을 撤廢하였다. 法 第58條(通常使用權登錄의 効力)에서는, 法 第56條(商標權 및 專用使用權 등의 登錄의 効力)와는 對照的으로 通常使用權의 登錄은 第3者에 對한 對抗要件으로만 分明히 規定하고 있다. 이는 전에 言及한바 있는 改正商標法의 根本趣旨가 商標權을 權利者가 自由로 使用 收益 處分할 수 있는 財産權의 機能을 強

化하고자 하는데서 緣由하는 合目的的인 改正作業의 結果였던 것이다. 다만 通常使用權을 當事者間의 契約만으로 効力を 發生시키되 事後에 品質의 同一性이 深刻하게 毀損될 때에는 事後的인 制裁를 가하도록 하므로서 消費者의 保護를 강구하는 補完措置를 취하고 있는 것이다(法 第73條 1項 8號).

여기에서 조금 說明을 要하는 것은, 改正法 第58條 1項(通商使用權 등의 登錄의 効力)에 “다음 各號에 該當하는 事項은 이를 登錄하지 않으면 第3자에게 對抗할 수 없다”라고 規定하고 그렇게 登錄하여야 할 事項중의 하나로 “通常使用權의 設定”을 明示하였다. 얼핏보기에 法理論의 認識이 不足한 者에게는, 이 規定이 通常使用權의 設定의 登錄을 義務化(強制)하는 規定으로, 다시 말하면 登錄하지 않은 使用權者의 使用은 不法使用으로 規定하는 條文으로 誤解될 수가 있고 實際로 그렇게 施行되고 있기 때문에 이에 대한 說明이 조금 必要할 것 같다.

이 規定은 法理論의 基礎만이라도 아는 사람에게는 더 이상의 說明이 不必要한 일이지만, 現實적으로 잘못 解釋 適用하므로서 被害를 입는 商標權者가 있기 때문에 言及을 要한다. 상기 規定은 더 正確하게 規定한다면 “다음 各號에 該當하는 事項을 登錄하면 第3者(商標權 取得者, 專用使用權者)에게 對抗할 수 있다”라는 것과 같이 되고, 原來 그렇게 規定했다더라면 誤解가 덜하였을 것이다. 이것을 解說하면, 通常使用權은 當事者間에 契約締結만으로써 그 効력이 發生하고, 따라서 이러한 契約이 契約에 關한 強行規定에 違背되지 않는한 契約條件에 合致하는 使用은 合法的인 商標使用이며, 다만 그 通常使用權이 當事者의 選擇으로 特許廳의 商標登錄原簿에 登錄이 되면, 次後에 그 商標權을 讓受받거나, 또는 他人에게 專用使用權이 주어졌을때에도, 이들 第3의 權利者의 意思에 關係없이 그들에게 對하여서도, 原通常使用權者는 그 登錄의 範圍에서 使用權을 主張할 수 있는 追加的 惠澤이 法的으로 賦與된다는 것이다. 이와같이 通常使用權登錄의 効력은 그 登

錄以後에 當該 商標權에 對한 專用權을 主張하는 第3者에게 登錄된 使用權者가 使用權을 合法的으로 主張할 수 있는 追加的 惠澤이지 결코 商標權者와 使用權者로 하여금 設定의 登錄을 強制(義務化)하는 效力規定이 아닌 것이다. 따라서 使用權者가 이러한 追加的 利益을 享有 할려면 商標權者와의 使用權契約에 그러한 合意가 있어야 하며 그러한 合意가 없었던 通常 使用權契約으로서는 어느 누구도 商標權者에게 그러한 登錄義務를 強要할 수 없는 것이다.

結論的으로 敷衍하면 不特定多數人에게 自己만의 專用權으로 主張할 수 있는 專用使用權은 原來가 物權의 效力을 갖는 權利로서 같은 條件下에서는 하나밖에 있을 수 없는 權利이기 때문에 그 唯一한 權利者를 公示하는 制度를 두지 아니하면 重複하여 同一한 權利를 專用使用權이라는 名目으로 多數人에게 許與할 境遇 그 弊端이 클 것이기 때문에 이를 防止하기 위한 目的에서 公示하기 위하여 그 使用權의 登錄을 強制(效力發生 要件)하게 되었던 것이다.

반면 通常使用權은 同一한 條件의 使用權을 重複해서 多數人에게 許與할 수 있는 것이고, 또한 이는 商標權者와 通常使用權者 사이에서만 權利義務가 發生하는 純粹한 債權契約이기 때문에 이 契約과 아무런 相關이 없는 不特定多數人에게 公示할 아무런 實益이 없는 것이다. 따라서 通常使用權은 當使者間의 契約締結로서 그 法的 效力을 發生하고, 그 以後에 그 商標權이 第3者에게 讓渡되거나 專用使用權이 許與되면, 原來의 通常使用權은 새로운 權利者와는 아무런 法的 權利 義務 關係를 發生시키지 않기 때문에 當然히 消滅하는 것이다. 또한 改正法에서는 國家에서 通常使用權의 事前登錄이라는 方法을 通하여 品質의 同一性을 規制하는 方針을 拋棄하였기 때문에 그러한 事前登錄이라는 政策目標도 撤廢된 것이다. 다만 商標權者와 通常使用者間의 自由意思에 의한 私的 契約內容으로 使用權者의 利益을 위해서 通常 使用權을 特許廳 登錄原簿에 登錄하도록 相互 合意하였다면 商標權者는 그 契約을 履行할 法的 義務가 있고 그것이 登錄되면 그 以後에 그

商標權을 取得하거나 專用使用權을 取得한 사람에게 對하여서도 그들의 意思에 關係없이 登錄된 使用權者가 原登錄의 範圍內에서 使用權을 主張할 수 있는 追加的 利益이 賦與되는 效果가 있을 뿐이다. 물론 改正法에서도 消費者를 保護하는데 가장 效果의이고 積極的인 手段인 品質의 同一性 維持의 趣旨을 조금도 拋棄한 것은 아니고 事後에 制裁를 加한다는 補完 措置가 마련되어 있다는 것은 이미 言及한 바 있다.

우리의 改正商標法이 이렇게 分明히 바뀌었는데도 不拘하고 아직도 或者는 通常使用權의 登錄이 強制規定(效力發生規定)인 것으로 계속 認識하고 登錄되지 아니한 使用權者의 商標 使用를 不法使用으로 判斷하고 이러한 使用事實을 證據로 하여 出願한 登錄商標의 更新出願은 拒絕査定해버리는 事例가 實際로 이루어지고 있으니 정말 답답한 심정을 禁할 수가 없다. 或者는 말하기를 通常使用權의 登錄義務가 없다면 通常使用權 登錄制度가 왜 存在하느냐고 反問하지만 分明히 위에서 설명하였듯이, 이 制度의 存在理由는, 商標權者와 使用權者間에 그러한 契約이 있을 境遇에 限해서 使用權者로 하여금 次後에 第3의 權利者(商標權의 讓受人, 專用使用權者)에게도 使用權을 主張할 수 있는 效果를 얻게 하는데 目的이 있는 것이다. 이것과 똑같은 趣旨의 通常實施權登錄 制度가 우리의 特許法에도 規定되어 있고 이 登錄은 當事者의 任意로 할 수도 있고 안할 수도 있는 것이고 登錄하지 않는다고 그러한 契約下의 實施權者의 實施가 不法實施라고 主張하는 사람은 아무도 없다.

或者는 그렇다면 또 이렇게 反問할 수 있다. “그렇다면 왜 法 第73條(商標登錄의 取消審判) 1項 1號에 使用權設定의 登錄을 하지 않고 他人에게 6個月 以上 商標를 使用하게 하면 利害關係人의 請求에 의해서 商標權을 取消할 수 있다”고 하는가?

分明히 말하거니와 이 規定은 도무지 앞뒤가 맞지 않는 정말 難解한 規定임에 틀림없다. 앞에서 누누히 言及하였듯이 改正法의 큰 骨格의

하나가 通常使用權登錄의 効力은 使用權者로 하여금 第3의 權利主張者에게도 原來의 登錄된 使用權의 範圍內에서 使用權을 主張할 수 있는 對抗要件으로 하고, 使用權의 効力은 登錄과 關係없이 當事者(商標權者+使用權者) 間的 契約만으로 完全한 法的 効力이 發生하도록 改正하였던 것이다. 이것은 改正法의 아주 커다란 根幹이기 때문에, 이와 矛盾되는 어떠한 다른 規定을 빙자해서 (그것이 特別規定이라는 理由로서) 그 効力을 否定할 수 없는 基本 規定인 것이다.

뿐만 아니라 原來 私的自由에 屬하는 債權契約의 契約의 一般規定에 違反되지 않는한, 契約締結만으로써 當事者間에 効力이 發生하는 것은 當然한 理致이나 特別히 國家가 더 큰 政策的 目的이 있어서 이러한 私的自由를 強制登錄이라는 事前規制로써 制限할 必要가 있다면 이러한 規制는 明確하고 直接的인 實定法으로 規定되어야 마땅하다고 생각한다. 그렇지 않고 法 第73條 1項 1號에서 느닷없이 規定한바와 같이 “通常使用權을 登錄하지 않고 他人에게 登錄商標를 6個月 以上 使用하게 하면 利害關係人의 請求에 依하여 商標權을 取消할 수 있다”라는 規定을 갖고서 그것이 곧바로 “登錄商標의 通常使用權은 登錄하여야 한다” 또는 “登錄商標의 通商使用權은 登錄을 하지 않으면 効力이 없다”라는 뜻으로 法律의 專門家가 아닌 一般 國民에게 고쳐 읽으라고 期待하는 것은 法治國家에서는 할 일이 아니다. 國民에게 法的 負擔을 주는 規定은 直接的이고 明確하게 規定하여야만 그 義務의 履行을 強制할 수가 있는 것이다. 더구나 法 第58條(通常使用權 등의 登錄의 効力)가 明白히 使用權登錄을 第3者에 對한 對抗要件으로만 規定하고 있기 때문에 法 第73條가 法 第58條의 이와같은 効力을 否定하고, 通常使用權登錄을 直接 強制하는 規定인 것처럼 援用될 수가 없다. 法 第58條는 法 第73條와 같은 曖昧模糊한 規定을 갖고서 그 効力을 否認할 수 없는, 分明하고도 基本的인 規定인 것이다. 도대체 法 第73條가 登錄을 強制하므로써 實現하려는 政策的 目標은 이미

없어져 버렸지 않은가? 目的(理由) 없는 規制(登錄 強制)가 왜 必要한 것인가?

그러나 이러한 疑問은 일단 제쳐놓고라도 法 第73條를 갖고서 通常使用權의 登錄을 義務化하는 規定으로 擬制해서, 法 第58條에 根據한 正當한 使用權者의 使用을 不法使用 乃至는 不使用으로 處理하고 更新登錄을 拒絶하는데 援用될 수는 없다. 法 第73條는 第58條와 正面으로 矛盾되기 때문에 그 法的 効力이 疑問視될 수 있는 것이나 百步 讓步해서 그 문제는 일단 접어두고라도 다만 이 條文의 適用 可能 與否가 提起될 수 있는 唯一한 境遇는 이 條文을 根據로 해서 利害關係人이 登錄商標의 取消審判을 請求하였을 때에 限定되는 것이며, 그 以外의 경우에까지 擴大 適用해서 正當한 使用權者에 依한 商標使用을 이 條文을 援用해서 不正使用 乃至는 不使用으로 處理하여 貴重한 商標權을 消滅시키는데 동원될 수가 없는 것이다.

添言해서 法 第73條에 의하면 專用使用權도 通常使用權과 마찬가지로 登錄하지 않고 6個月 以上 使用하게 되면 商標登錄의 取消事由가 된다고 規定하고 있는데, 이 境遇도 通常使用權의 境遇와 마찬가지로 論理的 矛盾을 內包한 規定이다.

專用使用權은 登錄하지 않으면 아예 專用使用權이 發生하지도 않는데 어떻게 登錄하지 않고 專用使用權을 許諾한다는 말이 成立하는가? 이것은 分명한 論理上의 矛盾이다. 專用使用權의 登錄의 效果는 登錄된 使用權者에게 專用의 效果를 賦與하는 것뿐이지, 그 專用使用權을 登錄하기 전까지는 通常使用權者로서의 正當한(합법적인) 使用權이 認定되는 것이고, 이는 同一한 條件下에 專用使用權契約이라는 이름으로 數人이 계약을 重複하여 締結하고도 아직 누구하나 그 契約를 登錄하지 아니하였을 境遇에도, 數人에게 다함께 合法的인 使用權(專用이 아닌)이 認定되는 것이다.

改正된 使用權登錄의 效果가 이렇함에도 不拘하고 계속 舊法에서와 같이 効力發生要件으로 誤解한 基礎위에서 規定한 法 第73條 1項 1號(商標登錄의 取消審判) 및 74條(專用使用

權 또는 通常使用權 取消審判)는 정말 難解한 條文임에 틀림없다. 商標를 法에 따라 合法的으로 使用하였는데도 무슨 理由로 아무런 口實도 言及하지 않고 남의 貴重한 財産權을 取消한다고 하는지 도무지 알 수가 없다.

무슨 必要性이 있어서 그랬는지 모르지만 굳이 第73條 1項 1號를 消費者 保護라는 名目으로 살리려고 한다면 從前法으로 되돌아가서 品質의 同一性 保障을 爲한 事前規制 手段으로서의 使用權登錄制度를 復活시키는 길밖에 없다. 法 제73條 1項 1號의 存置를 高집하는 理由가 消費者의 保護에 있다면, 單純히 使用權의 事前登錄만으로 어떻게 바로 品質의 同一性을 가져오는 作用을 期待할 수 있단 말인가. 그뿐 아니라 一般大衆으로 하여금 그같은 商標權의 變動狀況을 原簿를 통하여 監視 追跡할 것을 期待한 立法者의 생각은 어리석기 이를데 없다.

原來 權利移動, 設定의 登錄制度는 登錄의

對象인 財産權의 去來의 安全에 그 趣旨가 있다고 할 것이다. 筆者가 생각하기에 改正法에서의 消費者 保護 問題에 關한 基本理念은 從前法에서의 結果를 묻지 않고 形式的인 使用權 契約의 事前審査와 使用權의 事前登錄이라는 手段을 통한 消費者保護보다는, 차라리 商標權의 보다 自由로운 處分權을 許容하므로서 商標權의 財産의 價値를 向上시키게 되면, 商標權者와 使用權者는 그들 스스로가 自己들의 商標에 營業上의 信用을 蓄積하는 努力을 傾注하게 될 것이고 이렇게 信用이 化體된 貴重한 財産權을 自治的으로 保護하기 爲한 品質保護 즉 消費者의 利益을 圖模할 것을 充分히 期待할 수가 있다는데 있고, 例外的으로 消費者의 利益이 毀損될 때는 商標權自體를 抹消시킬 수 있는 事後的인 길을 터 놓으므로서 더 效果的으로 商標權者와 消費者의 利益을 調和시키고 保護할 수 있다는데 있는 것이다.<♣>

안 제16회 해외산업재산권 조사연수단 내 파견(미국·캐나다) 계획

1. 목적 : 미국 및 캐나다 지역 기업의 특허관리 현황과 특허제도를 비교 조사하므으로써 우리 기업의 특허관리 업무에 도움을 드리코자 함.
 2. 기간 : 1992년 6월 15~30일(15박 16일)
 3. 방문국가 : 미국, 캐나다
 4. 방문예정지 : 로스엔젤레스, 샌프란시스코, 워싱턴, 토론토, 오타와
 5. 방문예정기업 : 미국 및 캐나다 특허청·특허사무소, 샌프란시스코 Tandem 컴퓨터 회사, SRI(특허정보조사센터), Dupont사, 캐나다 원자력위원회, 기타 3개 기업체.
 6. 참가대상 : 최고 경영자 및 임원
특허전담부서는 간부 및 요원
 7. 참가인원 : 15명 내외
 8. 신청기간 : 1992년 5월 10일까지
 9. 참가비 : 3,300,000원
- ※ 기타 자세한 사항은 본회 발명진흥부(555-6845)로 문의하여 주시기 바랍니다.