

# 技術導入과 外國商標使用

李 學 鉉  
 <經濟企劃院 審議官室 1 課長>

—承 前—

## ④ 技術導入과 外國商標 使用

### 1. 外國商標 使用의 目的

企業이 自社商品에 商標를 붙여 品質 및 서비스를 向上시키고 廣告宣傳으로 販賣促進을 하면 그 商標는 顧客吸收力을 갖게되어 當該企業의 營業上 good will 을 象徵하는 價値가 그만큼 增進된다.

이러한 商標는 商品出處의 同一性을 確認시키고 他 企業의 商標와 識別이 可能케 하며 商標의 品質를 表彰(商品識別의 標識)하는 것이기 때문에 一般需要者가 商標를 購買함에 있어 信用에 바탕을 둔 商標를 重視하게 된다.

특히 우리나라 企業의 경우 輸入自由化趨勢와 海外에서의 우리商標에 대한 認識不足 등을 理由로 市場開拓과 輸出促進을 위해 外國人商標의 使用을 目的으로 하는 技術導入을 疎하게 되며, 이러한 경우 外資導入法에 의한 認可를 받도록 하고 있으나, 外國人商標 使用이 우리의 經濟에 미치는 肯定的 側面과 否定的 側面을 보면 다음과 같다.

#### (1) 肯定的 側面

- (가) 製品의 品質維持可能
- (나) 競爭力 強化 및 市場確保容易
- (다) 販賣促進效果
- (라) 複合商標의 경우 一定期間經過後 內國單獨商標로서도 聲價維持可能

#### (2) 否定的 側面

- (가) 國內市場이 外國商標로 汎濫할 憂慮
- (나) 외국商標의 宣傳效果만 招來
- (다) 外製選好度에 의한 消費性向 助長
- (라) 代價支拂의 경우 消費者負擔 加重
- (마) 品質同一時에 대한 消費者의 誤判憂慮 및 關聯業界에 惡影響

- (바) 契約期間滿了後의 繼續使用을 위한 不必要한 契約期間延長 招來
- (사) 契約期間滿了時 內國商標宣傳에 隘路
- (아) 製造會社의 國籍不分明

### 2. 外國商標導入政策 推移

(1) 1969년 2월 25일에 技術導入契約 認可方案을 公表하여 實質의인 技術도입이 아닌 “單純한 商標使用이나 販賣效果만을 目的으로 하는 技術도입”은 이를 許用치 않음.

(2) 1978년 4월 20일 外資導入法 施行令을 改正하여 技術導入自動認可對象에서 “단순한 意匠 또는 商標의 사용을 目的으로 하는 技術도입”은 除外토록 明文化함.

(3) 技術導入과 關聯한 外國人商標(複合商標 包含)의 사용에 관하여는 當該個別契約 審議過程에서 그 妥當性 與否를 個別審査함.

#### 技術導入과 關聯한 外國商標使用認可申請內容

1978. 1. 1. ~ 8. 31.

區分	計	單純商標	複合商標	技術提携事實表示	不表示
件數	143	41	30	7	65
%	100	29	20	6	45

### 3. 技術導入業體 實態調查結果

78年 2月 1日~2月 28日에 걸쳐 經濟企劃院에서 實施한 技術導入業體에 대한 實態調查結果는 아래와 같다.

(1) 實質의인 技術도입이 아닌 단순한 販賣效果만을 위한 의장이나 商標사용만을 目的으로 하는 商標使用 契約에 대한 貴下의 의견은?

① 輸出의 경우 허용하여야 한다.	68%
② 輸出外에도 部分的으로는 허용하여야 한다.	20%
③ 어느경우에나 허용하여야 한다.	2%
④ 어느경우에도 허용하여서는 안된다.	8%
⑤ 無應答	2%

(2) 기술도입과 관련한 契約製品的의 상표사용은?

- ① 계약제품(商標使用製品)이 國內製品과 競合이 없는 部分品, 機械製品일 때.
- ② 상표가 널리 周知되어 物品名化된 것일 때.
- ③ 輸出品에 限하여 사용코져 할때만 허용하고 있다 이에 대한 귀하의 의견은?

(ㄱ) 現行대로가 좋다.	57%
(ㄴ) 完全히 開放되어야 한다.	6%
(ㄷ) 現行대로 하되 許容範圍를 多少擴大할 필요가 있다.	31%
(ㄹ) 어느 경우에도 허용해서는 안된다.	3%
(ㄷ) 무응답	3%

4. 現行 外國商標使用認可基準

(1) 단순한 의상이나 상표의 사용만을 목적으로 하는 기술도입계약은 이를 허용치 아니한다.

(2) 기술도입과 관련한 외국인상표사용은 다음의 경우를 제외하고는 이를 허용치 아니한다.

- ① 계약제품(商標使用製品)이 國內製品과 競合이 없는 機械製品인 때.
- ② 상표가 널리 周知되어 物品名化된 것인 때.
- ③ 수출품에 한하여 사용코자 할 때.

(3) 技術導入認可를 받은 계약제품에 技術導入先과 의 技術提携에 의하여 제조되었다는 사실을 記載하는 것은 허용한다.

(4) 기술도입과 관련한 技術提供者의 상표사용은 技術導入契約期間 以內에만 사용토록 한다.

5. 外資導入法과 商標法과의 關係

外資導入法에 의하여 外國人商標使用認可를 받은 商標使用權者는 우리나라의 工業所有權制度가 屬地主義를 擇하고 있으므로 自身의 權利保全을 위해 商標法에 의해 通常使用權의 設定登錄을 하여야 하는바, 이에 대해 商標法 第29條는 다음과 같이 규정하고 있다.

(通常使用權의 設定)

① 商標權者가 자기의 登錄商標를 타인에게 사용하고자 할 때에는 通常使用權의 設定을 商標原簿에 등록하여야 한다.

② 前項의 規定에 의한 등록을 받고자 할 때에는 商標權者와 그 登錄商標를 사용할 자는 共同으로 등록商標의 通商사용권 설정의 登錄申請書를 特許廳長에게 提出하여야 한다.

③ 특허청장은 前項의 規定에 의한 申請이 指定商品을 誤認시키거나, 欺瞞할 우려가 없고, 品質의 同一性을 保障하는 것이라고 認定할 수 있으며 다음 各號의 1에 該當할 때에는 通商사용권 설정의 등록을 한다.

(1) 상품 또는 業務에 관하여 다음과 같은(商標法施行令 第7條) 支配關係에 있는 會社相互間

- ① 發行株式 總數의 100分の 50을 넘는 株式를 所有하는 회사와 그 株式를 發行한 회사.
- ② 資本總額의 100分の 50을 넘는 價額 또는 金額을 出資한 회사와 그 出資를 받은 회사.

(2) 外資導入法에 의한 外國人投資 또는 技術도입(借款 또는 商標사용만을 目的으로 한 것은 제외한다)으로써 商標사용을 포함하여 經濟企劃院長官의 인가를 받은 投資會社와 그 투자에 의하여 設立된 會社相互間 또는 技術導入契約 當事者間.

6. 商標使用契約認可節次

商標使用契約도 外資導入法 第19條에 의한 技術導入契約이므로 經濟기획원장官의 인가를 받아야 하며 그 節次는 一般 技術契約 認可節次와 동일하다.

④ 結 語

先進國間의 技術交流에 있어 先進國 企業들은 서를 필요로 하는 기술을 適切히 選擇하고 그 기술의 適正性을 찾아 서로가 有利한 立場에서 協商하며 특히 Cross-License와 같은 互惠의인 技術交流契約을 통하여 서로의 脆弱한 技術的인 問題點을 補完하면서 均衡的인 發展을 이룩하고 있으나 開發途上國들의 경우는 필요로 하는 기술의 적정성을 分析, 評價하여 適正技術만을 選擇의므로 도입할 수 있는 技術의 能力은 물론, 도입한 기술을 消化하여 改良技術로 발전시킬 수 있는 研究, 開發能力이 不足하기 때문에 참다운 기술 도입의 成果를 거두지 못하고 있다.

특히 開發途上國들은 기술도입계약을 協商하는 過程에서 經驗과 協商能力이 부족하기 때문에 雙方의 圓滿한 妥協을 통한 有利한 契約을 締結하지 못하고 技術提供者가 一方的으로 強要하는 各種의 毒素的 條項을 受諾함으로써 기술도입의 眞正한 意義를 그르치는 結果를 招來하고 있으며 우리 나라의 경우도 이의 例外

는 아니다.

기술의 無形이 권리이기 때문에 一定한 價値基準下에 그 적정성을 判別하기가 곤란하고, 技術導入國家나 당해 기업의 産業構造, 工業 또는 社會的 與件에 따라서 그 적정성의 判別이 달라지기 때문에 適正技術의 선정, 도입이 어렵게 된다.

그간 우리나라의 경우 기술도입이 地域的 偏重이나 間接技術 내지 2次的 技術의 도입 등의 問題點 外에도 대부분의 기술이 完成材를 爲主로 한 기술도입이어서 單純 組立段階에 불과하였기 때문에 部品이나 素材分野의 기술의 落後性으로 인해 成長에 制約要因으로 作用하고 있는 점에 留意하지 않으면 안된다.

특히 最近에는 제품의 品質向上과 輸出促進 등 對外競爭力 強化를 위해 外國 有名商標의 導入論議가 活潑히 이루어 지고 있으나 外國商標의 사용은 그 得보다 失이 많음을 看過해서는 안된다. 一例를 들면 외국상표를 附着한 상품을 販賣時에는 一時的인 販賣促進效果는 있을지 모르나 외국상표를 代價없이 宣傳하여 주는 결과를 초래하고 長期的으로 불매에 契約期間이 經過하면 國內商標만으로 판매를 위해 새로운 선전을 하지 않으면 안되는 어려움에 逢着하게 된다.

따라서 實質的인 기술이 移轉되는 기술도입을 적극 권장되어야 할 것이나, 상표사용의 경우에는 그것이 단순한 상표사용만을 목적으로 하는 것이든 아니든간에 엄격한 規制가 수반되어야 할 것이다.

(別添 A) 純賣出額 定義

技術代價의 支拂을 위한 純賣出額は 아래와 같이 算出하여야 한다.

當該 契約製品(또는 部品)의 總賣出額——

- (1) 매출에누리額(賣出割引金 包含)
- (2) 還入品額
- (3) 製品販賣에 따른 間接稅
- (4) " 保險料
- (5) " 包裝費

- (6) " 運搬費
- (7) " 販賣手數料
- (8) " 廣告宣傳費
- (9) " 設置費
- (10) 技術提供者의 生産製品을 原料로 輸入하는 CIF價格, 同輸入諸稅 및 同手數料 = 純賣出額

위의 純賣出額計算에 있어서 當該技術導入契約과 관련없는 비용이 포함되어 있을 경우에는 當事者間的 合意에 의하여 이를 控除할 수 있다.

(別添 B) 顯著한 不公正 및 制限의 內容

- ① 原資材, 部品等の 購入先을 制限하는 條項.
- ② 契約製品의 판매와 관련하여 販賣先, 販賣價格, 販賣數量 또는 販賣地域을 制限하는 조항, 但 輸出地域制限의 경우 다음의 (1)에 해당된 때에는 예외로 한다.
  - (1) 技術提供者에 의하여 技術導入者의 수출이 制限되고 있는 지역(制限地域)에 있어서 技術제공자가 이미 特許權을 등록하고 있는 경우.
  - (2) 技術제공자가 制限지역에 있어서 特許製品등에 關하여 正常的인 販賣活動을 하고 있는 경우.
  - (3) 技術제공자가 制限지역을 第3者의 獨自的 販賣地域으로 認定하고 있는 경우.
- ③ 技術도입자가 이미 사용하고 있거나 獨自的으로 사용할 경쟁적 기술 및 경쟁적 제품의 取得을 制限하는 조항.

④ 契約對象技術을 사용하지 않은 제품에 대하여 Royalty를 賦課하거나 Royalty를 重複計算토록 하는 조항.

⑥ 工業所有權 以外的 도입기술에 대하여 契約期間 滿了後 提供된 技術資料의 返還을 要求하거나 계속적 사용을 禁止 또는 制限하는 조항.

⑥ 계약기간중 개발된 기술에 대한 互惠的 提供을 制限하는 조항. (完)

