

商標의 通常使用權制度解說

〈上〉

盧 泰 政

〈特許廳 管理局〉

目 次

- | | |
|-----------------|------------------|
| ① 序 說 | ⑤ 通常使用權의 取消 및 抹消 |
| ② 各國의 商標使用許諾制度 | 1. 取 消 |
| ③ 通常使用權의 設定登錄要件 | 2. 抹 消 |
| 1. 實質的要件 | ⑥ 通常使用權의 移轉 |
| 2. 形式的要件 | ⑦ 通常使用權의 設定登錄現況 |
| ④ 通常使用權設定登錄의 效力 | ⑧ 結 語 |

① 序 說

商標은 오랫동안 使用에 依하여 著名하게 되어 信用이 크게된 경우는 그 財産의 價値가 增大되고 따라서 商標權은 商標法에 依하여 特히 制限받고 있는 경우를 除外하고 그 本質에 反하지 않는 한 私法上의 財産權으로서의 價値를 增進시키고 또한 自由롭게 利用될 수 있지 않으면 안된다. 그러므로 오늘날 大部分의 國家에서는 經濟界의 要請에 應하여 商標權者가 他人에게 自己의 登錄商標를 使用할 權利를 設定하는 것을 認定하는 商標使用許諾制度를 不可缺한 것으로 받아들이고 있다. 그러나 이 制度는 商標權者와 使用者의 商品에 對하여 一般需要者가 出處의 誤認混同을 일으키고 品質을 保證할 수 없게 되는 경우에는 公衆의 利益에 反하게 될 뿐만 아니라 商標權의 本質的 機能에도 合當하지 않게 되므로 各國은 그 나름대로 相當한 制限을

加하여 使用許諾을 認定하고 있다. 이러한 緣由로 하여 우리나라도 他人의 商標使用을 認定하지 않았으나 企業活動을 促進시켜 產業經濟發展을 誘導하고 外資導入에 隨伴된 外國商標의 使用을 認定하기 위하여 舊商標法(法律 2506. 74. 1. 1施行)에서부터 商標의 通常使用權(Non-Exclusive License)制度를 明文으로 規定하고 嚴格한 制限하에 他人商標의 使用을 認定하였다. 即, 舊法에서는 商標가 商去來秩序에 미치는 影響과 商標의 公益의 性格을 重視하여 指定商品을 誤認시키거나 欺瞞할 憂慮가 없으며 品質의 同一性을 保障하는 것으로 認定하는 範圍內에서 商標權者와 支配關係에 있는 會社相互間 또는 外資導入法에 依한 技術導入이나 外國人投資에 依하여 運營하는 會社相互間에 限하여 通常使用權을 設定할 수 있도록 認定하였고(舊商標法 § 29③) 또한 商標權者가 自己의 商標를 他人으로 하여금 使用하게 하거나 使用을 默認하는 경우에는 商標權을 取消할 수 있도록 하였으며

나아가서 이 경우에는 商標使用默認等の 罪가 成立되어 行政刑罰까지를 加할 수 있게 하였다. (同法 § 65).

그러나 改正法(法律 3326. 81. 9. 1施行)은 舊法에 比하여 通常使用權의 設定要件을 大幅緩和하고 自己의 商標를 他人이 使用하는 것을 默認하거나 使用하게 하는 경우에는 그 商標權을 取消할 수 있도록만 規定하고 있음이 特色이다. 이는 自由經濟體制로의 轉換에 따른 現實的 要請에 副應한 進一步된 措置로 풀이된다.

改正法에서는 商標權者가 自己의 商標를 他人에게 使用하게 하고자 할 때에는 通常使用權의 設定登錄을 強制하고 있으면서 商標의 品質保證機能을 重視하여 指定商品의 品質의 同一性을 保障하는 것으로 認定될 때에 限하여만 設定할 수 있도록 制限하고 있다. 그러므로 當事者間에 任意的으로 이루어진 使用許諾契約에 依한 商標使用은 勿論 外資導入法等を 根據로 主務部長官의 商標使用認可에 依하여 他人의 商標를 使用하는 경우라 하더라도 이는 商標法上 不當使用으로 商標權의 取消事由를 免할 수 없을 것이다 (大判 76. 6. 22 75후 31參照)

우리나라가 商標使用許諾制度에 關한 通常使用權을 이웃 日本의 專用使用權(日商標法 § 30)이나 通常使用權(同法 § 31) 制度와 같이 當事者間의 任意契約에 依한 自由로운 商標使用의 길을 認定하는 問題는 立法政策上의 問題일 것이나 一般的으로 商標의 自由讓渡를 認定하는 國家에서는 商標의 使用許諾도 當事者間의 自由契約에 依할 것이다. 近來 改正法에 依한 通常使用權制度에 關하여 業界의 關心이 高潮되고 있을 뿐만 아니라 外資導入要件의 緩和와 더불어 外國有名商標의 導入이 增加되고 있으므로 以下 外國의 商標使用許諾制度를 一瞥하고 通常使用權의 設定登錄要件, 登錄의 效力, 取消 및 抹消, 登錄現況等에 關하여 살펴보고자 한다.

② 名國의 商標使用許諾制度

1. 美 國

商標法上 直接使用許諾을 認定한 明文規定이 없고 다만 商標法第 5條에서 「登錄된 商標 또는 登錄出願中인 商標를 關係會社(Related Caompa-

nies)가 使用하는 경우는 登錄人 또는 登錄出願人을 위해 有效하다」고 規定하고 있으며 또한 이와 같은 使用은 「그 商標가 公衆을 欺瞞하는 方法으로 使用되지 않는 限 그 使用은 商標 또는 그 登錄의 效力에 아무런 影響을 주지 않는다.」고 規定함으로써 他人의 商標使用을 間接的으로 認定하고 있다. 關係會社로서는 商標가 使用되는 商標 또는 業務의 性質과 品質에 關해 合法的으로 商標權者 또는 出願人을 支配하고 그에 支配되는 者를 말한다. (同法 § 45) 美國의 商標使用許諾制度에 關하여는 1905年法의 解釋上으로 使用許諾이 認定되지 않는 것으로 解釋되었으나 判例는 一定條件下의 使用許諾을 認定하였으며 1946年 Lanham 法에서 判例上原則이 明文化된 것이다. 即 使用者가 使用許諾者의 支配關係下에 있는 경우에는 公衆을 欺瞞하는 方法으로 使用되지 않는 限 使用許諾이 有效하게 認定되며 그러나 使用許諾者가 使用者의 契約에 反하는 使用을 默認한 경우에 使用許諾者는 商標權을 拋棄하는 것으로 看做하는 경우가 있다.

9. 英 國

英國은 明文規定에 依하여 商標使用許諾이 認定되고 있으며 登錄官(Registor)은 使用許諾契約을 한 商標權者와 使用權者의 兩者의 關係·其他條件에 合致되는가를 審査하여 公益에 反하지 않는 경우에 限하여 登錄한다. (英商標法 § 28⑤) 그러나 商標使用權이 許諾받은 以外의 方法, 欺瞞이나 混同을 일으키거나 또는 일으킬 憂慮가 있는 方法으로 그 商標를 使用한 때, 使用權의 重要한 事實에 對하여 虛偽表示나 心理的 留保를 일으키는 때 또는 登錄官에 重大한 事情의 變更이 있을 때에는 職權으로 그 登錄을 取消할 수 있다. (同法 § 28③)

3. 西 獨

西獨은 商標使用許諾制度에 關하여 直接 規定이 없기 때문에 學說 判例上으로 物權的인 使用許諾은 公衆을 欺瞞할 위험이 있으며 商標의 目的에도 反한다는 理由로 認定하지 아니하고 債權的인 使用許諾만을 認定하였으나 最近에는 公衆을 欺瞞할 使用許諾이 아니고 使用者가 許諾

者의 商品과 品質等에 關하여 誤認을 일으킬 念慮가 없을 경우에는 債權의인 使用許諾이나 物權의인 使用許諾도 認定되어야 한다는 解釋이다. 그러나 使用許諾契約自體가 公序良俗에 反하는 內容의 것일 때에는 獨民法第138條의 規定에 依하여 無效로 된다.

4. 日 本

日本은 舊標商法上 商標使用權에 關한 明文規定이 없었으나 1960. 4. 1施行, 現行法上 經濟界의 要請에 依하여 物權의效力을 갖는 專用使用權과 債權의效力을 갖는 通常使用權을 認定하여 使用許諾制度를 明文으로 規定하였다 (日商標法 § 30, § 31). 商品의 品質保證을 위하여 特別한 制限을 두지 않고 있으나 使用權者가 商品品質의 誤認이나 出處의 混同을 일으키는 行爲로 公益에 反하는 結果를 가져오는 경우에는 누구든지 商標權自體의 取消을 請求할 수 있도록 하고 있다(同法 § 35).

日本이 商標使用許諾制度를 制限없이 採擇한 理由로서는 i) 商標權은 營權과 分離하여 自由讓渡를 採擇하고 있으므로 商標權의 使用을 他人에 許容하는 것이 商標權의 本質에 反한다는 理由가 成立되지 아니하고 ii) 商標權者와 使用權者와의 商品의 品質의 同一性이 確保되는 限에 있어서는 一般公衆에 被害가 있다고 볼 수 없으며 iii) 品質의 同一性維持를 위한 公益的側面에서 品質의 誤認을 發生시키는 경우에는 一般公衆이 商標權의 取消을 請求할 수 있도록 하면 使用權者와 商標權者와의 品質의 同一性維持가 可能하게 되고 iv) 一般的으로 商標權者는 自己의 信用維持를 위하여 使用者의 商品品質管理에 充分한 注意를 한다고 보며 v) 品質의 同一性維持에 關하여 事前에 豫防的審査를 하는 것은 業務上 困難할 뿐더러 使用許諾範圍를 美國처럼 關係會社(支配關係)에 限定한다 하여 品質의 誤認을 防止하는 데 實效성이 적으며 또한 使用許諾의 制限은 實質적으로 使用許諾을 必要로 하는 경우에 本制度의 效用性을 떨어뜨린다. vi) 使用許諾制度는 商標權의 財産的價値를 最大限 利用하기 위한, 不可缺의 制度이며 經濟界의 要請에 應하며 認定되는 것이 世界的인 立法趨이다.

5. 自由中國

明文으로 商標使用許諾制度를 認定하고 있으며 商標製造가 商標權者의 監督支配를 받고 品質을 保證할 수 있으며 國家經濟發展의 需要에 依據하여 規定하는 條件에 合致되는 경우에 限하여 商標主務官廳의 許可를 받도록하고 있다. (中商標法 § 26) 만약 使用許諾의 要件에 違反하게 되는 경우에는 職權 또는 利害關係人의 請求에 依하여 使用許諾을 取消할 수 있다(同法 § 27條)

6. 印 度

商標使用權出願制度를 두고 있으며 中央政府가 同出願內容에 對하여 公益 및 商工貿易의 發展을 考慮하여 審査하고 一定한 條件을 붙여 登錄을 許與한다(印商標法 § 49). 그러나 商品의 品質에 關한 契約條項이 實施되지 않고 遵守되지 않는 경우에는 職權으로 使用權의 登錄을 取消할 수 있다(同法 § 51④).

7. 파리協約(Paris Convention)

同盟國의 國內法에 依하여 商標의 共有者로 認定되는 2 以上の 營業所에 依한 同時使用은 公共의 利益에 反하지 않는 限 商標에 許與된 保護를 減縮시키지 않는 다는 趣旨의 規定이 있으며 Lisbon(1958年)會議時 使用許諾의 制限을 緩和하려는 美國·獨逸等の 改正案에 對하여 少數國의 反對로 實現되지 아니하였다.

③ 通常使用權의 設定登錄要件

商標權者는 自己의 登錄商標를 他人에게 使用하게 하고자 할 때에는 商標原簿에 通常使用權의 設定登錄을 하여야 한다(商標法 § 29①). 商標權者와 商標를 使用코자 하는 者는 共同으로 通常使用權設定의 登錄申請書를 特許廳長에게 提出하여야 하며 特許廳長은 登錄申請이 指定商品의 品質의 同一性을 保障하는 것이라고 認定할 때에는 通常使用權의 設定登錄을 하여야 한다(同案 ②, ③)

指定商品의 品質의 同一性을 保障하는 것이라고 認定하는 範圍에 對하여는 一定한 要件을 大

統領令으로 定하고 있으며(商標法施行令 §7) 特許廳長은 登錄申請이 同 規定의 要件에 該當하는 경우에는 品質의 同一性이 認定되는 것으로 하여 設定登錄하여야 한다. 따라서 品質의 同一性에 關하여는 特許廳長의 自意的인 解釋을 排除하고 있으므로 設定登錄은 羈束行爲로 본다.

團體標章 또는 業務標章에 對하여는 通常使用權을 設定할 수 없다(商標法 §29① 但). 團體標章은 改正法에서 新設된 制度로써 同種業者 및 이의 密接한 關係에 있는 業者가 設立한 法人이 그 監督下에 있는 團體員의 營業에 關한 商品 또는 서비스業에 使用하게 하기 위한 標章으로서 通常使用權을 認定하지 않는 理由는 一般社會의 公信력과 需要者를 保護하고 團體員의 共同利益을 保障하기 爲하여서다. 業務標章은 營利를 目的으로 하지 않는 業務를 經營하는 者가 그 業務를 表象하기 爲하여 使用하는 標章을 말하며(예컨대 社團法人 한국보이 스카우트聯盟, 社團法人 한국青年會議所) 移轉을 禁止하고 있는 것과 같이 通常使用權을 認定하지 않음은 當然하다.

1. 實質的要件

通常使用權의 設定은 指定商品에 對한 品質의 同一性을 保障하는 것으로 認定되어야 함을 前提하고 있음은 前述한 바와 같다. 品質의 同一性을 保障하는 것이라고 認定하는 範圍는 다음 各號의 1에 該當하는 경우이다(商標法 §29④ 同法施行令 §7).

1) 外國人投資, 技術導入 또는 技術用役等에 있어 商標使用을 包含한 商品 또는 技術用役等에 關하여 主務部長官의 認可를 받은 投資企業體와 그 投資에 依하여 設立된 企業體相互間 또는 技術導入契約當事者間, 認可期間이 滿了된 경우에 있어 當該 外國人投資, 技術導入 또는 技術用役等에 依한 商品 또는 技術用役等を 繼續하여 生産 또는 營業하는 때에 當該 商品 또는 技術用役等を 管掌하는 主務部長官이 必要하다고 認定하는 경우, 이는 外資導入法에 依하여 商標使用을 包含한 外國人投資 또는 技術導入契約의 認可를 받거나 技術用役養成法에 依하여 技術用役을 받은 當事者相互間일 경우이다.

商標使用을 包含한 主務部長官의 認可라 함은

商標使用約款이 包含된 合作投資契約 또는 技術導入契約에 對한 主務部長官의 認可를 말한다. 商標使用約款에는 許諾하는 商標를 限定하거나 包括적으로 할 수도 있다. 外資導入法上 外國人投資의 認可는 財務部長官이 하나 技術導入契約에 對한 認可 및 그 內容의 變更認可에 關한 事項은 當該 事業의 主務部長官에게 委任되어 있다. (外資導入法施行令 §29① 7. 82. 10. 1施行) 認可節次의 簡素化와 技術導入을 圓滑하게 하기 위한 措置이다.

外國人投資 및 技術導入과 關聯한 外國商標의 使用認可에 對하여는 經濟企劃院訓令으로 一定한 基準을 定하고 있다.(訓令第94號 79·2·16) 即, 外國人單獨商標의 使用을 認可하는 경우와 結合商標(內國) × 商標 + 外國人商標)의 使用을 認可하는 경우를 規定하고, 技術導入契約期間內에 限하여 外國人商標의 使用을 認定하며 外國人單獨商標를 使用하는 경우에는 반드시 合作 또는 技術提携에 依하여 製造되었다는 事實을 한글로 記載하도록 하게 하거나 其他 生産製品에 對하여 一定比率의 輸出條件을 賦課하도록 하는 것等이다. 그리고 技術導入等の 認可期間이 滿了된 경우로서 主務部長官이 商標使用이 必要하다고 認定하는 때를 要件으로 하는 경우에 있어서는 當初 認可期間內에 通常使用權의 設定登錄이 있음을 前提하느냐에 對하여 疑問이 있으나 반드시 當初 認可期間內에 設定登錄이 있음을 要하지 않는 것으로 본다.

2) 商品 또는 營業에 關하여 資本을 出資한 企業體와 그 出資의 納入을 받은 企業體相互間 다만, 個人相互間에 資本을 出資하는 경우는 除外한다.

이는 舊法에서 株式會社인 경우는 發行株式數의 100分の 50을 넘는 株式을 所有하는 會社와 그 株式을 發行한 會社이고 其他會社의 경우에는 資本總額이 100分の 50을 넘는 價額 또는 金額을 出資한 會社와 그 出資를 納入받은 會社에 限하여 認定하고 있었는데 비하여 改正法에서는 資本出資比率을 撤廢함으로써 그 要件을 大幅 緩和하였다. 따라서 資本出資의 比率에 關係없이 資本出資關係가 成立되는 會社相互間은 本要件에 適用될 수 있다. 그러나 이 規定이 內外國企業相互間에도 資本出資關係가 成立되면 適用될 수

있는지에 대하여 문제가 있다. 예컨대 外國換管理法에 의하여 外國企業이 內國企業의 證券을 取得한 경우 등이다. 이 規定은 資本出資企業體를 除限하고 있지 않으므로 資本出資企業體의 國籍은 물론 資本出資의 方法이나 內容에 關係없이 外資導入法에 依하지 아니하고 資本을 出資한 關係가 成立되는 경우엔 通常使用權의 設定要件이 될 수 있는 것으로 解釋함이 妥當하다. 또한 共有商標權에 對하여 어느 一方과 資本出資企業相互間이 될 경우에는 特許法上 共有特許權의 專用實施權 및 通常實施權許與에 關한 規定(特許法 § 54③)을 類推適用하여 다른 共有者의 同意가 있으면 通常使用權設定要件이 될 수 있는 것으로 본다.

3) 中小企業系列化促進法에 依한 母企業體와 受給企業體相互間일 경우;

中小企業系列化促進法에 依한 母企業體와 受給企業體相互間이라 함은 物品의 生産에 必要한 部品·附屬品이나 半製品의 製造 또는 加工을 中小企業者에게 委託을 받아 專門으로 部品이나 半製品을 製造 또는 加工하는 中小企業者가 相互 分業的協力關係를 이루는 形態인 企業體相互間을 말하며(中小企業系列化促進法 § 2) 國內企業相互間에만 適用될 수 있는 規定이다.

4) 輸出促進을 위하여 主務部長官이 必要하다고 認定하는 企業體相互間일 경우;

이 規定은 輸出促進을 위한 政策的인 規定으로서 商標를 他人이 使用하는 것을 默認하거나 使用하게 하였을 때라도 輸出商品에만 使用하는 경우는 商標登錄의 取消을 免할 수 있도록 하는 商標法第45條第, 1項第1號但書의 規定과 關聯하여 우리나라政策이 얼마나 輸出에 力點을 두고 있는 가를 짐작할 수 있는 規定이다.

5) 主務部長官이 商標使用을 包含하여 製造許可를 한 商品으로서 主要成分의 原料供給을 받는 者와 그 原料를 供給하는 者相互間;

이는 商標使用을 包含하여 製造許可를 받은 商品에 對하여 그 商品의 製造에 必要한 主要成分의 原料를 供給받는 者와 그 原料를 供給하는 者相互間임을 要한다. 醫藥品等에 關한 製造品目許可에 있어서 保健社會部長官은 主要原料供給者가 商標使用을 許與하였을 때에는 主成分과 品質의 同一性保障을 條件으로 하여 主要原料供給者의 商標를 製品名(한글)으로 使用토록 許可하고 있다(保健社會部告示 82-2. 82. 1. 12).

主要原料供給者의 英文字等 外國語商標의 使用을 包含하여 許可하는 경우에는 許可條件項에 當該外國商標를 表記하고 있다. 그러므로 指定商品에 對한 品質의 同一성이 認定되어 通常使用權設定登錄할 수 있는 商標는 許可製品名 또는 許可條件項에 表記한 商標와 그 構成態樣이 同一한 登錄商標에 限하는 것으로 본다. —계 속—

—32面에서 계속—

그 補正에 의하여 特許請求의 範圍에 記載된 技術的 事項이 何等 實質的 變化를 받지 않을 때에는 特許請求의 範圍에 記載된 技術的 事項은 如前히 補正前의 明細書에 「記載된 事項의 範圍內」의 것이므로, 그와 같은 補正은 要旨變更으로 보지 않는다.

(C) 未完成의 發明을 補正에 의하여 完成시켰기 때문에 要旨變更이 되는 것

未完成의 發明을 補正에 의하여 完成시킨다고 함은, 技術的 뒷받침이 表示되어 있지 않은 部分을 包含하며, 그 때문에 未完成이라고 認定되는 發明에 對하여, 그 未完成部分에 對하여 出願時에 있어서 當業者에 自明하지 않은 技術的 뒷받침을 附加하는 補正을 하여 發明을 完成시키는 것을 말하며, 이 경우는 비록 特許請求의

範圍의 記載가 그대로라 하더라도 그 補正에 의하여 特許請求의 範圍에 記載된 技術的 事項이 實質적으로 變하는 것이므로 補正後의 技術的 事項은 補正前의 明細書에 「記載된 事項의 範圍內」가 아닌 것이 된다.

따라서 그와같은 補正은 要旨變更이 된다.

(D) 不明瞭한 記載, 誤記等의 個所가 補正되어도 要旨變更으로 보지 않는 것

단순한 不明瞭한 記載의 釋明, 또는 分명한 誤記의 訂正이라고 當業者에 認定되는 事項의 補正이면 그 補正에 의하여서는 特許請求의 範圍에 記載된 技術的 事項은 何等 實質的인 變化가 없고, 如前히 補正前의 明細書에 「記載된 事項의 範圍內」이므로 그와 같은 補正은 要旨變更으로 보지 않는다. (完)