

# 紛爭豫防을 위한 企業의 特許·商標

## 商標權 및 使用權 設定後의 紛爭과

〈前號에서 계속〉

### 6. 聯合商標制度的 活用

商標紛爭을 防止하기 위한 效率的인 方法의 하나가 聯合商標制度的 活用이다. 聯合商標라 하는 것은 出願人이나 商標權者가 자기의 出願商標나 登錄商標에 類似한 商標를 出願하거나 登錄하였을 때, 상호 類似한 關係에 있는 商標를 말한다.

聯合商標制度는 主商標를 보호하기 위하여 主商標와 비슷한 商標들을 主商標의 주위에 배치하고 울타리를 치기 위한 제도라 할 수 있다. 즉, 主商標의 방어망을 구축하고 방어벽을 두텁게 하므로써 他人(他社)의 侵害로부터 철저히 主商標를 보호하고 商標機能의 기본인 出處表示機能을 強化하기 위한 制度라 할 수 있다.

물론 聯合商標에도 脆弱性이 없는 것은 아니다. 어떤 商標를 他人(他社)에 移轉하고자 할 때, 營業과 함께 移轉하도록 되어있고, 商標移轉時 그 商標와 聯合關係에 있는 商標전부를 같이 移轉해야 하고, 連鎖의 聯合이 있거나 審査慣行이나 審査基準의 變更에 적절히 대응하지 못하면 자칫 聯合性有無, 類似性有無에是非가 登錄無效審判 등으로 걸릴 염려가 있고, 그렇게 되면 商標들이 줄줄이 無效化되고 나아가 자칫 主商標도 商標登錄無效化될 가능성도 排除할 수 없으므로 누가 보아도 類似한 關係로 認定받을 정도가 아니라면 무턱대고 聯合商標로 登錄하는 것만이 반드시 能事가 아니라는 점에 유의할 필요가 있다.

그런데 商標가 워낙 많다보니 어떤 商標A에 類似한 A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub>...A<sub>n</sub> 商標를 聯合商標로 하다보면, 그 중 하나인 A<sub>n</sub> 商標가 엉뚱하게도 他人(他社)의 B商標와 類似하게 되거나 아주 비슷하여 구별하기 힘든 경우도 생기게 된다. 이 경우 聯合商標를 거느리지 않는

商標라던 보호벽이 얇게 되고 A商標의 類似範圍에 바하여 상대적으로 위축될 수 있는 것이 현실이다.

商標가 有名해질 수록 그 有名商標(周知·著名商標)에 편승하려는 모방상표가 그 만큼 많이 출현한다는 것은 前述한 바 있거니와, 따라서 어떤 상표가 周知·著名化될 수록 聯合商標를 많이 확보해 두지 않으면 자기도 모르는 사이에 허술한 틈을 틔고 들어오는 모방 商標가 적지 않게 된다. 예컨대 「가나다」상표가 주지 저명화되어 있을 때, 「가나」「나다」「가다」「다나」「다가나」「가나+圖形+商號」「가다+圖形+기타 의미없는 文字」「가나다+圖形+기타文字」등으로 출원되고 합법적으로 등록하여 사용하고저 하는 시도가 끊임없는 것이다. 물론, 商標가 유명한 것이 아니라면 모방자가 이토록 집요하게 머리를 짜서 유사한 상표를 만들지도 않을 것이다. 이 모방자의 시도는 주지·저명한 「가나다」상표에 圖形과 별로 식별성이 없는 文字를 결합시키므로써 유사여부판단상 초점을 흐리게 만들므로써 합법적으로 등록도 하고, 사용도 하고저 하는 것이다. 물론 어떤 底意를 가지지 않고 어찌다 보니 周知·著名商標에 類似하게 되는 수도 있다. 이러한 試圖가 故意的이나 偶發的이나 하는 것은 누구든 보면 대개는 心證이 간다고 본다.

그러나 우리나라에서는 周知·著名 商標에 대해 명확히 法制化된 判斷基準이 없거니와 實際적으로 周知·著名여부를 判斷하여 결정하기가 어렵고, 該營業界의 利害關係가 얽혀있는 일이기 때문에 따라서 적극적인 보호방법이 없고, 그대신 소극적인 방책이긴 하지만 審査官이 周知·著名商標에 類似한 商標를 거절하는 사실상의 방과제 구실을 하고 있음도 부인할 수 없다.

따라서 우리도 다소 問題가 없지 않은 日本의 防護標章制度를 改善해서라도 우리 獨自의인 周知·著名 商標保護制度를 설치함도 하나의 방안일 것이다. 비록

# 管理(6)

## 管理 중심



金 徹 洙  
〈辨 理 士〉

운영상 다소의 불편과 잡음이 있더라도, 이를 극복하고, 周知·著名商標를 적극적으로 보호할 필요가 있다고 본다. 물론 상표권자나 상표사용자가 스스로 노력을 하여야 하겠지만 그에 못지않게 法制度上으로나, 사회분위기가 애써 보호해주도록 하여야 상표가 제구실을 하게 되고, 상표제도가 발전하게 된다. 이러한 면에서 상표에 대한 사회인식과 분위기를 새롭게 만들어 보려는 商標展示會·優秀商標 표창제도 등의 활동은 아주 바람직하다.

聯合商標制度를 活用하는 側은 비록 費用이 많이 들어서 그렇기 그 類似範圍가 實質的으로 擴大되고 특히 商標登錄取消 또는 無效審判등이 있을 때 實質的으로 主商標를 구해주는 역할을 하기도 하므로 聯合商標制度는 실제적으로 요긴하게 이용되고 있다.

반대로 聯合商標는 이를 공격하는 측, 즉 聯合商標를 가진 商標權者와 분쟁관계에 있는 측에서 본다면 아주 곤혹스러운 입장에 서게 된다. 예컨대 取消審判請求人이 不使用한 商標權者의 A商標를 登錄取消審判에 의하여 고생끝에 登錄取消시켰으나 A商標가 取消되거나 無效되었다더라도 相對方이 분쟁중 출원하여 출원증이면 A商標와 類似한 A1'A"등의 聯合商標가 登錄되거나 權利有效狀態에 있게 되면 實質的으로 A商標는 살아있는 것이나 다름없게 되기 때문이다. 이 때문에 次期 改正商標法에서는 이 점이 개선될 것으로 예상된다.

### 7) 商標使用許諾 制度

#### (1) 商標使用許諾者와 商標使用者

商標權者가 자기의 商標를 他人(他社)에 使用케 하는 것은 로열티를 받는다 하더라도 商品出處表示를 他人(他社)의 것으로 한다는 것이므로 엄밀히 말하자면

### 目 次

- I. 머리말
- II. 본 론
  - 1. 出願審査請求制度의 活用
  - 2. 出願公開制度의 活用
  - 3. 出願公告와 異議申請制度의 活用
  - 4. 特許權 및 實施權設定後의 紛爭과 管理
  - 5. 商標權 및 使用權設定後의 紛爭과 管理
  - 6. 輸出·入 商品에 대한 特許·商標의 紛爭과 管理
- III. 맺는말  
〈고딕은 이번號, 명조는 지난 및 다음號〉

바람직스러운 것은 못된다. 왜냐하면 자칫 수요자(고객)는 그 商標가 使用者의 商標로 認識될 것이기 때문이다. 그러나 現代에 이르러 商標는 出處表示機能 못지않게 品質表示機能을 증요시하게 되었다. 즉 누가 제조판매하는 상품의 질만 좋으면 그 상표를 선호하게 되는 것이므로 상표라이센스가 활발히 이루어지게 되는 것이다.

그러나 여기에 미묘한 문제가 있다. 즉 商標가 잘 그리고 널리 使用되면 될 수록, 그 商標의 出處表示·品質保證機能은 강화되고, 더욱 周知·著名化되면 될 수록 그 商品과 商標는 떼려야 뗄 수 없는 關係에 서게 되지만, 契約上에 정한 使用期間이 단축되거나 경과되어 商標權者가 그 商標를 回收하여 가게 되면 使用者(Licensee)는 莫大한 타격을 받게 된다.

그 반대로 그 商標使用者가 商品管理를 잘못한다면, 品質面에서나 애프터 서비스등 營業面에서 信用을 축적하지 못하고 오히려 신용을 잃어 수요자들에게 등돌려지는 결과를 초래할 때에는, 商標權者는 營業上으로나 이미지상으로도 큰 손실을 입게 된다. 더욱이 周知·著名商標에 이를 수록 더욱 그러한 결과를 초래하기 때문에 商標權者는 치명적인 손실을 입게 된다.

한편 商標使用許諾者(Licensor)와 商標使用權者(Licensee)와의 關係는 위에서 말한 바와 같이 共榮關係에 있기도 하지만 相反되는 입장에도 있으므로 商標權者가 獨食하고자 조건을 까다롭게 내세운다면 商標使用權者가 어느 정도 품질면에서나 대외적으로 자기의 商號등이 많이 알려져 있을 때에는 한편으로는 독자적인 브랜드를 개척하여 周知化시키고 그 브랜드로

移行할 준비를 게을리하지 않게 된다.

실제로 이러한 일들은 外國의 商標를 導入하여 使用하는 측의 共通된 고민이기도 하다. 外國의 周知·著名 商標와 技術도 아울러 導入하여 상당한 성과를 거둔 회사들이 재빨리 시기적절하게 그 商標를 계속 사용할 것인가의 여부를 검토하여 長期間의 使用契約를 체결할 수 있으면 長期間 使用契約로 商標使用을 보장받든 지, 그렇지 못하면 獨自商標를 開發하여 이행할 준비를 하는 것이 일반적이다.

그러나, 기본적으로 商標使用者는 商標權者에 對抗하는 것이 중요한 것이 아니라 자기의 사업이 잘되는 것이 중요한 것이므로 어떻게 하든 商標權者와 協力하여 共存共榮의 길을 모색하여야 한다. 즉 성실히 商標를 주의하여 使用하고, 특히 품질보증이 되도록 기술향상에 최선을 다하므로써 수요자(고객)들에게 인정받아 信用축적을 하도록 하고 商標使用者의 商號도 아울러 周知되도록 노력하는 것이 중요한 것이다.

그러나 특히 外國의 有名企業들의 기술수준과 우리나라 기업들의 기술수준에 현격한 차이가 났었던 外國 商標導入初期에는 外國企業들이 韓國企業들과 기술 및 상표의 제휴로 과연 한국기업들이 제대로 수준급의 제품을 생산할 수 있을 것인가 하는 것과 자기들의 모본인 商標가 이미지 손상당하지 않을까 하여 商標 使用方式, 使用形態, 使用處, 品質檢査 등에 대체적으로 지나치게 까다로운 정도였다고 생각되나 이는 한편 생각해 보면 수긍이 가는 일이기도 하다. 그 결과 國內企業들의 기술수준들이 엄청나게 향상된 것이 사실이기 때문이다.

外國商標의 導入政策은 상당한 의구심과 위험성을 무릅쓰고 한 當時의 상황하에서 본다면 一大英斷이고 그 파급효과는 國產商品高級化 등 실로 괄목할 만한 것이라 평가하고 싶다.

## (2) 商標使用者의 不誠實使用

商標를 등록하였더라도 1年以上 계속하여 使用하지 않으면 商標登錄取消審判에 의하여 登錄取消의 可能性이 있으므로, 특히 外國企業들의 경우 商標使用許諾에 의해 國內企業에게 商標使用을 허락해서라도 使用狀態에 있도록 하지 않으면 안된다. 여기에서 1년이라는 기간은 지나치게 짧은 감이 있다. 대체적으로 外國에서는 이 不使用期間을 3年 정도로 잡고 있다. 改正商標法에서는 이 기간을 늘릴 것으로 보인다. 어쨌든 이 1년이라는 기간때문에 상표저장기간이 짧다는 사실 또

한 잊어서는 안될 것이다. 그런데 여기에서 주의할 것은 商標權者가 使用할 者에게 使用契約만 체결하여 사용케 하고, 使用權設定의 登錄을 하지 않을 때에는 商標法 第29條①項(使用權設定을 상표원부에 등록하여야 한다는 규정)에 違背되므로 자칫 商標法 第45條①項1號(使用默認 또는 使用방조)에 해당되어 商標登錄取消의 原因이 될 염려가 있으므로 商標權者나 商標使用者 모두 合法的으로 使用權設定의 登錄을 하므로써 第三者로부터의 不意의 공격에 對抗할 수 있도록 함이 필요하다. 商標 使用者로서는 商標權者로부터의 使用許諾契約에만 依存하지 않고 使用權設定을 正式으로 상표원부에 등록하므로써 對世的 效力인 對抗要件을 가질 수 있는 이 使用權設定登錄이 必須의이라 볼 수 있다. 그럼에도 상당수의 商標가 使用權設定없이 사용되고 있는 바 이는 상표법을 잘 이해하지 못하는 이유에 기인하는 것으로 본다.

商標使用許諾에 있어, 또 하나 주의할 점은 使用權者(Licensee)가 商標權者의 商標를 不誠實하게 使用하는 일이다. 예컨대 登錄 商標를 使用하다 말다 하든가 고의적으로 그 商標를 變形시켜 전혀 類似範圍를 넘을 정도로 使用한다든가 또는 登錄商標를 그 指定商品의 범위를 벗어난 商品에 使用하므로 인해, 그 결과 수요자(고객)들에게 商品 出處의 混同이나 品質의 誤認을 일으키게 할 정도인 때에는 商標登錄의 取消事由가 될 뿐 아니라 使用權登錄의 取消事由가 되기도 한다.(상표권자가 사용권자의 불성실한 사용행위를 저지하기 위한 주의와 노력을 하였을 때에는 사용권등록취소는 되어도 상표등록취소는 면할 수 있다)

다만 여기에서 商標法 第45條①項1號의 규정은 폐지하거나 개정할 필요가 있다. 왜냐하면 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 他人이 使用하는 것을 묵인하거나 사용케 하였을 때에는(사용케 한다는 것은 고의성이 있으므로 2호에 해당되어야 한다.) 登錄取消의 理由가 된다고 하였던 바, 使用權設定登錄없이 고의적으로 묵인하거나 고의적으로 사용케 한다면 몰라도 그렇지 않을 경우, 예컨대 서울 또는 地方의 市場에서나 地方의 一地域에서 상표권자도 알지 못하는 사이에 모방상표가 나돌아 다니는 것을 다 알 수 없을 뿐더러 일일이 규제하기도 어려운 처지에 있는 善意의 商標權者가 상표등록취소심판이 제기되면 엉뚱한 피해를 입을 염려가 있기 때문이다.

以上과 같이 商標使用許諾者와 商標使用者사이의 商

標使用契約에 따른 商標의 使用에도 주의할 일과 管理하여야 할 일이 많다. 자칫 商標登錄이 取消된다면, 그 登錄取消審決 또는 登錄取消判決의 確定日로부터 3年 동안 그 商標를 再出願에 의해 再登錄할 수가 없으므로(商標法 9條⑥項 참조) 결정적인 순간에서 치명적인 손해를 입게 된다. 더더욱 周知·著名商標의 경우 주의하지 않아 登錄取消되던 속수무책일뿐더러 그 사이에 構成上 一部라도 類似的 類以商標가 他人(他社)의 명의로 착오에 의하여 등록될 가능성도 전혀 排除할 수 없어 특히 주의할 요하는 것이다. 물론 不正競爭防止法에 의하여 이를 규제한다는 생각을 갖기 쉬우나, 商標權이 없으므로 근본적인 문제가 깨끗이 해결되지 않는다.

## 6. 輸出·入商品에 대한 特許·商標의 紛爭과 管理

國內의 경우와 달라서 輸出·入商品에 대한 特許·商標의 管理는 더욱 어려운 것이 사실이다. 國內企業의 商品輸出, 海外現地에서의 商品生産 및 輸出, 外國商品의 輸入時에 일어나는 문제들은 모두 國內의 각종 法規와 商慣習, 무역정책, 나아가서는 外國의 法規商慣習, 무역정책까지도 알고 있어야 해결의 실마리를 풀 수 있다. 특히 최근 美國을 비롯한 주요 輸出對象國들은 工業所有權(特許·意匠·商標等)에 관한 문제들을 들고 나오고 있다. 이는 紛爭의 가장 근원적인 문제는 모두 商品이 가진 技術과 브랜드에서 派生되기 때문인 것으로, 갈수록 國際間的 特許紛爭이 대규모적이고 深化될 것이 예상된다.

價格과 品質 등에서 絶對優位를 차지하던 美·日·유럽諸國의 商品(産業)競爭力이 우리나라의 商品競爭力에 비해 상대적으로 약화될 수록, 앞서있는 技術과 브랜드로 權利行使할 것임은 明若觀火하다. 성큼 다가온 국제간의 문제들에 대해 자기기업들은 이제 소홀할 수 없는 때가 되었다. 너무도 변화가 빠르고 경쟁 단위가 국제적으로 바뀌었기 때문이다.

### 1) 外國商品輸入時的 문제

特許·商標 등의 工業所有權에 관해서는 나라마다 獨立된 屬地主義의 原則에 따라 生産·販賣行爲가 존재하는 나라의 法에 의하여 規律받도록 되어 있으므로,

國內企業이 가진 特許를 모방하여 外國에서 製造한 外國企業의 製品이 國內에 輸入되었을 때, 또는 輸入商品에 부착된 商標가 國內企業의 商標와 同一하거나 類似하다든가 하면, 國內에 輸入된 그 外國商品에 의해 特許權侵害나 商標權侵害가 成立되므로 輸入業者로서는 輸入이 금지되는 사태가 발생된다.(다만, 工業所有權에 관한 파리協約의 規定에 따라 우리나라 特許法에서도 규정되어 있는 바와 같이 國內를 통과하는데 불과한 선박, 항공기 및 그 부속품에 관하여는 특례권 침해로 보지 않는다.)

또한 이와는 반대로 外國의 A社가 韓國의 B社와 技術提携를 하고, 專用實施權契約에 의하여 設定한 결과, 韓國內에서는 韓國의 B社만이 製造·販賣할 수 있는 상황하에서, 國內의 輸入商(代理店)이 그 外國의 A社로부터 직접, 또는 他國을 우회하여서 간접적으로 實施權에 관한 A商品을 輸入하였을 때, 外國A의 商品과 韓國B의 商品(同一商品)이 國內市場에서 販賣되게 된다. 이럴 때, 그 外國A社의 商品이 韓國內에서 韓國B社의 商品과 競爭關係에 있을 때, 어떻게 되는가를 살펴볼 필요가 있다.

한마디로 본래의 特許權者는 外國의 A社이지만, 그럼에도 불구하고 비록 A社 아닌 韓國의 X商社가 實施權에 관한 商品을 輸入하여 販賣할 때, 분명히 이는 韓國內에서는 韓國B社의 專用實施權侵害行爲에 해당되므로 그 外國의 A社는 韓國에 競爭關係에 서게되는 實施權契約上的 商品을 韓國에 輸出해서는 안되는 것이다. 이는 비록 A社의 製品이 他社(예컨대 홍콩등의 C國)을 우회하여 國內에 輸入되었더라도 마찬가지라 하겠다. 다만 韓國의 B社가 外國의 A社로부터 專用實施權 아닌 獨占의 通常實施權을 얻었을 때에는 사정이 달라지므로 實施權의 성격을 확실히 확인해둘 필요가 있다.

또 한가지 중요한 것은, 外國으로 부터 商品을 輸入하고자 할 때에는 國內에서 그 商品에 特許가 되어 있는지, 國內에 實施權設定이 되어 있는지, 사전에 實施權許諾者에게 확인할 필요가 있고, 아울러 그 輸入商品에 관해 분쟁의 가능성이 있는 第3者의 特許가 있는지의 여부도 조사해 두는 것이 가장 안전하다. 물론 조사가 어렵고 완전한 조사가 불가능하다라도 해볼 가치는 있다.

한편 商標使用權만이 設定되어 있는 상태하에서 商標提携를 한 그 外國企業의 商標가 부착된 商品이 輸入될 때, 이를 규제할 수 있는냐 하는 의문이 제기

된다.

그러나 商標에 있어 契約內容에 있어 專用使用權의 인 성격을 띠지 않는 한(現行法上으로는 專用使用權 制度가 없으므로 계약상으로 규정할 수 밖에 없다.), 外國企業의 商品輸入에 대한 制裁가 불가능하다.(日本의 專用使用權은 商標權者의 使用規制可能) 게다가 商標는 出處表示機能을 生命으로 여기고 市場去來秩序라는 公益의인 側面에서도 出處表示를 강조하고 있으므로 外國의 오리지널 商標가 부착된 商品을 輸入하였다 하여 그 外國企業의 商品 輸入行爲가 商標權侵害行爲에 해당되느냐 안되느냐 하는 해석상의 문제가 있는데, 현재로서는 규제가 어렵다 보여진다. 이에 대한 國內의 判例가 보이지 않으므로 앞으로 이에 대한 연구가 필요하다. 日本에서는 Parker 商標를 부착한 商品이 日本에 輸入될때 대해 專用使用權者가 輸入禁止를 청구하였는데, 1審에서 請求 棄却判決이 내려진 바 있다.(2審以上 이루어지지 않음)

원칙적으로 屬地主義의 原則에 따라 COCA COLA, BENZ, SONY, KODACK, ICI 등 世界的인 著名商標라도 法律上 各國마다 獨立되어 있어 그 나라의 法規에 따르도록 되어, 그 나라의 企業에 전혀 使用權許諾을 하지 않고 輸出하든가, 使用權許諾으로 그 나라의 企業과 제휴하여 營業을 하든가, 또는 그 나라에서 商標權을 그 나라의 企業에 讓渡하다든가 하여 營業을 하도록 되어 있으나, 工業所有權에 관한 파리條約상의 商標의 保護, 西獨·스위스등 유럽各國의 眞正商品의 輸入認定의 움직임등으로 앞으로 설치될 비록 商標專用使用權을 취득했다 하더라도 國內企業이 상표도 입선인 그 外國企業의 眞正商品의 國內市場搬入·販賣를 저지하기 힘든 상황으로 변모해 갈지도 모를 情況에 있음을 주의할 필요가 있다. 그 이유는 尙술한 바와 같이 수요자(고객)들에게 상품출처나 품질에 오인·혼동을 가져오지 않기 때문이고 수요자의 이익보호라는 이론 때문인 것이라 한다. <계속>

### 유럽지역 발명품소개 안내

본회에서는 스위스 서부발명가협회의 협조로 우리나라의 발명품을 스위스 서부발명가협회가 매월 발행하는 협회지에 게재하여 발명품을 홍보함으로써 유럽지역의 수출기회를 마련하게 되었음을 안내하오니 기업화 된 발명품의 소개를 원하시는 분은 본회로 연락하여 주시기 바랍니다.

연락처 : 본회 발명진흥부(전화 568-8267)

접 수 : 수시

## 신 간 안 내

### 미·일 기업의 연구개발평가

저자 : 한국산업기술진흥협회

국판 : 550면

가격 : 21,000원

### 지적소유권법(최신판)

저자 : 宋永植 外 2人

국판 : 959면

가격 : 18,000원

### 경 영 학 원 론

저자 : 金寅鎬

규격 : 487면

가격 : 7,500원

### 한·미 무역입문

저자 : 朴勇正

규격 : 국판 319면

가격 : 2,500원

### 영문 법령집

저자 : 한국발명특허협회

규격 : 191면

가격 : 4,000원

### 심 사 편 략

저자 : 한국발명특허협회

규격 : 800면

가격 : 11,000원

※ 기타 자세한 사항은 본회 발명장려관 내 자료판매센터로 문의하시기 바랍니다.

TEL 568-8263