



상표의 사용권제도

I. 들어가며

상표권은 등록상표를 당해 지정상품에 대하여 독점배타적으로 사용·수익·처분할 수 있는 私法上的 財産權이다. 따라서 상표권자는 자신이 직접 당해 등록상표를 지정상품에 사용할 수 있으며 또한 상표를 사용하지 아니하고서 또는 일부 지역에서만 사용하면서 제3자에게 계약의 범위 안에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하게 할 수 있는데 이를 상표법에서는 “사용권”이라 한다.

상표는 과거 상표의 출처표시기능이 중시되던 시절에는 상표의 출처표시 이론에 따라 상표의 사용허락은 이론상 불가능한 것처럼 보였다. 그러나 산업혁명이후 대량생산과 산업구조의 변화에 따라 상표의 기능과 역할에 대해서 새

로운 해석이 시도되었다. 즉, 상표란 출처표시기능도 하지만, 품질표시기능도 동시에 수행하는 것으로 인식되게 된 것이다. 소비자는 동일상표가 동일한 품질을 보증하기만 한다면 사실상의 출처나 제조자가 누구인지 개의치 아니한다는 점에 착안한 것이다. 이러한 품질보증이론은 상표의 사용허락을 이론상 지지하는 근거가 된다.

현재 우리나라에서 자주 접할 수 있는 상표 사용권의 형태는 대리점, 체인점, 위탁판매 등의 프랜차이즈로서 이러한 방식은 일반적인 상거래 사회에서 통용되고 있다.

이번 호에서는 상표의 사용권인 “전용사용권”과 “통상사용권”에 대해 먼저 구체적으로 살펴본 후, 통상사용권의 일종이라 할 수 있는 “특허권 등의 존속기간만료 후에 상표를 사용하는 권리”와 통상사용권 형태의 하나인 “프랜차이

즈”에 대해 검토하기로 한다.

II. 전용사용권

1. 의의

- (1) 『전용사용권』이란 등록상표를 그 지정상품에 대하여 일정범위 내에서 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 말한다.(상표법 제55조 제3항)

전용사용권은 독점적인 권리이므로 상표권자라 하더라도 전용사용권의 범위 내에서는 전용사용권자의 허락 없이 등록상표의 사용·수익행위를 할 수 없으며, 동일범위 내에서 전용사용권의 허락을 할 수도 없다.

즉, 전용사용권자는 상표권자의 사용을 배척할 수 있는 독점적 권리를 가지게 된다.

이러한 점에서 통상사용권자와 구별되는 특이한 제도이다.

- (2) 전용사용권이 설정되면 그 사용자가 등록상표를 독점적으로 사용할 수 있으므로 ‘물권적인 성질’을 갖는다고 볼 수 있다. 그러나 이러한 전용사용권도 상표권이 소멸하면 동시에 소멸하게 되는데, 그 이유는 전용사용권이란 상표권의 존재를 전제로 하기 때문이다.

2. 권리의 발생

- (1) 상표권자는 그 상표권에 대하여 전용사용권을 설정할 수 있다.

전용사용권의 설정은 상표권자와 전용사용권 설정을 받고자 하는 자와의 계약에 의하여 성립되는 것이 일반적이다.

그러나 상표권이 공유일 때에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻어야만 가능하다.

- (2) 전용사용권을 설정받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위 내에서 지정상품에 대하여 등

록상표를 사용할 권리를 독점한다. 다만, 전용사용권은 금지권의 범위인 유사범위에는 미치지 아니한다.

따라서 동일한 상표라 하더라도 설정행위로 정한 범위 외의 지정상품에 대하여는 사용권을 행사할 수 없다. 그러므로 설정 계약 시 사용하고자 하는 상품을 구체적으로 명확히 정하는 것이 필요하다.

3. 권리의 내용

- (1) 전용사용권은 물권적 권리이므로 배타성이 있는 권리이다. 따라서 상표권자라고 하더라도 설정계약의 범위 내에서는 그 상표권을 사용할 수 없다. 그러나 특약을 하면 상표권자도 일정한 범위 내에서 그 상표를 사용할 수는 있다.

전용사용권의 계약내용은 상품, 기간, 지역 등을 명시하는 것이 일반적이나, 그 이외에 수량, 상품의 거래처도 한정하여 제한할 수 있다.

그리고 전용사용권자는 소비자에게 출처의 혼동을 방지하기 위하여 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 한다.

- (2) 전용사용권의 침해에 대해서는 상표침해와 마찬가지로 금지청구권, 손해배상청구권 등을 행사할 수 있다. 이는 상표권자와 동일한 권리를 행사할 수 있도록 하여 실질적인 전용사용권을 확보하기 위한 수단으로 마련된 것이다.

또한 전용사용권자는 상표권자의 동의를 얻어 그 전용사용권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상사용권을 설정할 수 있다.

4. 권리의 변동

- (1) 전용사용권의 상표원부예의 등록은 효력발생요건이다. 통상사용권은 채권적 성질을 가지므로 상표원부예의 등록하지 아니하더라도 효력이 발

생하지만, 전용사용권은 물권적 성질을 가지므로 일반 수요자에게 공시하는 것이 필요하기 때문이다.

전용사용권의 설정등록은 전용사용권자와 상표권자가 등록원인을 증명하는 서류와 함께 공동으로 신청하여야 한다.

- (2) 전용사용권의 내용이 변경된 때에는 그 변경된 내용에 대하여 등록하여야 효력이 발생한다. 변경된 사항에 대하여도 이해당사자에게 공시되는 것이 마땅하기 때문이다.

전용사용권은 상표권자의 동의를 얻어야 이전이 가능하나, 상속 기타 일반승계의 경우에는 상표권자의 동의없이도 그 이전이 허용된다.

전용사용권이 공유인 경우 다른 공유자의 동의를 얻어야 통상사용권의 설정을 할 수 있다. 전용사용권의 권리자가 누구인가의 여부에 따라 불사용 내지는 부당사용문제가 대립될 경우 중요한 문제요인으로 부각될 수 있기 때문이다.

- (3) 전용사용권은 설정기간의 만료, 설정계약의 해제·해지, 권리의 포기, 상속인의 부존재, 취소심판 등에 의한 소멸 등에 의해 소멸한다. 또한 전용사용권에 질권이나 통상사용권이 설정되어 있는 경우에는 이 권리자에게 불측의 손해를 주지 않기 위해 이들의 동의를 얻어야만 포기가 가능하도록 하고 있다.

5. 상표권자의 비협조 시 전용사용권자의 조치사항

- (1) 상표권자가 상표등록료를 납부하지 아니하여 상표권이 소멸될 우려가 있을 때에는 상표권자의 납부의사 유무를 떠나서 전용사용권자는 상표등록료를 납부할 수 있다.

상표등록료를 납부하지 아니하여 소멸될 경우 전용사용권자에게는 막대한 피해를 입을 우려가 있으므로 이의 방지책으로 대납제도를 두고 있다.

- (2) 전용사용권의 설정등록은 전용사용권자와 상표권자가 공동으로 신청하여야 한다. 만약 전용사용권의 설정계약 후 상표권자가 전용사용권 설정등록에 협조하지 아니하면 등록이 되지 않는 관계로 효력이 발생하지 아니하게 된다.

이러한 경우를 대비하여 설정등록에 협조하지 아니하는 상표권자를 상대로 등록할 것을 청구하는 권리가 있어야 하는데 현행법상 관련규정이 없다. 따라서 상표권자의 비협조로 서명이 없는 경우에도 공증을 받은 계약서를 근거로 등록신청을 수리하는 것이 합당할 것이다.

6. 전용사용권과 관련한 상표권자 및 전용사용권자의 의무

(1) 상표권자의 의무

- ① 상표권자는 전용사용권자의 사용에 대한 관리·감독의 의무가 따른다. 전용사용권자가 상표를 사용할 시 출처표시의 오인혼동이나 품질의 오인을 일으킬 경우 상표권자가 상당한 주의 의무를 다하지 아니하는 경우 상표가 취소될 수 있다.

- ② 상표권자는 전용사용권자의 동의를 얻지 아니하면 상표권을 포기할 수 없다. 상표권이 포기되면 부수적 권리인 전용사용권도 당연히 소멸되므로 당연한 이치다.

(2) 전용사용권자의 의무

- ① 전용사용권자는 그 상품에 대하여 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 한다. 이는 출처표시를 명확히 하여 상품 품질의 동일성을 보증하기 위함이다.

- ② 전용사용권자는 품질오인 또는 출처혼동이 일어나지 아니하도록 정당하게 상표를 사용하여야 하며, 이를 위반한 경우에는 심판에 의하여 전용사용권 등록이 취소될 수 있다.

- ③ 전용사용권자는 통상사용권자의 동의를 얻지 아니하면 전용사용권을 포기할 수 없다. 전용사용권이 포기되면 부수적 권리인 통상사용권도 당연히 소멸되므로 통상사용권자를 보호하기 위함이다.

Ⅲ. 통상사용권

1. 의의

- (1) 『통상사용권』이란 상표권자 이외의 제3자가 상표권자 또는 전용사용권자와 설정행위에서 정한 범위 내에서 등록상표를 그 지정상품에 대하여 사용할 수 있는 권리를 말한다.(상표법 제57조 제2항)

통상사용권은 채권적 성질을 가지므로 상표권자는 통상사용권의 허락 후에도 등록상표를 그 지정상품에 사용할 수 있을 뿐 아니라 다른 사람에게 중복하여 통상사용권을 허여할 수도 있다. 이 점에 있어서 전용사용권과 구별되게 된다.

- (2) 통상사용권은 전용사용권과 달리 당사자 간의 계약에 의하여 등록유무에 관계없이 효력이 발생하는 채권적 권리이다. 이러한 통상사용권은 상표권이 소멸하면 동시에 소멸하게 되는데, 이는 통상사용권은 상표권의 존재를 근거로 하기 때문이다.

2. 권리의 발생

- (1) 상표권자는 그 상표권에 대하여 통상사용권을 설정할 수 있다. 통상사용권의 설정은 상표권자와 통상사용권 설정을 받고자 하는 자와의 계약에 의하여 성립되는 것이 일반적이다.
- (2) 통상사용권은 채권적 권리이므로 동일내용의 사용권이 다수 병존하더라도 채무불이행의 문제는 발생하지 아니하므로 상표권자는 동일 내용의

통상사용권을 다수인에게 설정하는 것도 가능하다.

3. 권리의 내용

- (1) 통상사용권을 설정을 받은 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위 내에서 지정상품에 대하여 등록상표를 사용할 권리를 가진다. 통상사용권은 금지권의 범위인 유사범위에는 미치지 아니한다.

동일한 상표라 하더라도 설정행위로 정한 범위의 외의 지정상품에 대하여는 사용권을 행사할 수 없다. 그러므로 설정 계약 시 사용하고자 하는 상품을 구체적으로 명확히 하는 것이 필요하다.

- (2) 통상사용권은 채권적 권리이므로 제3자의 상표권침해행위에 대하여 금지청구권이나 손해배상청구권을 인정할 수 없다. 그 이유는 그 지정상품에 대하여 등록상표를 사용할 권리를 가지지만, 상표권에 부수한다는 성질을 갖고 있기 때문이다.

그러나 통상사용권자는 상표권자 또는 전용사용권자의 동의를 얻어 그 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

4. 권리의 변동

- (1) 통상사용권은 전용사용권과는 달리 등록원부에 등재여부와 관계없이 허락과 동시에 효력이 발생한다.
- (2) 통상사용권은 상표권자의 동의를 얻어야 이전이 가능하나, 상속 기타 일반승계의 경우에는 상표권자의 동의 없이도 그 이전이 허용된다.
통상사용권이 공유인 경우 다른 공유자의 동의를 얻어야 통상사용권의 지분을 양도할 수 있다.

(3) 통상사용권은 설정기간의 만료, 설정계약의 해제·해지, 권리의 포기, 상속인의 부존재, 취소 심판 등에 의한 소멸 등에 의해 소멸한다. 그러나 통상사용권도 질권이 설정되어 있는 경우에는 이 권리자에게 불측의 손해를 주지 않기 위해 이들의 동의를 얻어야만 포기가 가능하다.

5. 통상사용권과 관련한 상표권자 및 통상사용권자의 의무

(1) 상표권자의 의무

① 상표권자는 통상사용권자의 사용에 대한 관리·감독의 의무가 따른다. 통상사용권자가 상표를 사용할 시 출처표시의 오인혼동이나 품질의 오인을 일으킬 경우 상표권자가 상당한 주의의무를 다하지 아니하는 경우 상표가 취소될 수 있다.

② 상표권자는 통상사용권자의 동의를 얻지 아니면 상표권을 포기할 수 없다. 상표권이 포기되면 부수적 권리인 통상사용권도 당연히 소멸되기 때문이다.

(2) 통상사용권자의 의무

① 통상사용권자는 그 상품에 대하여 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 한다. 이는 출처표시를 명확히 하여 상품의 품질을 보증하기 위함이다.

② 통상사용권자는 품질오인 또는 출처혼동이 일어나지 아니하도록 정당하게 상표를 사용하여야 하며, 이를 위반한 경우에는 심판에 의하여 통상사용권 등록이 취소될 수 있다.

IV. 특허권 등의 존속기간 만료 후에 상표를 사용하는 권리

1. 의의

(1) 상표등록출원일 전 또는 그와 동일한 날에 출원되어 등록된 특허권, 실용신안권 또는 디자인권(이하 '특허권 등'이라 한다)이 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권 등의 존속기간이 만료되는 때에는 원특허권자 등은 원 특허권 등의 범위 안에서 그 등록상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품에 대하여 그 등록상표와 동일하거나 이와 유사한 상표를 사용할 권리를 인정하고 있다.(상표법 제57조의2)

이를 「특허권 등의 존속기간만료 후에 상표를 사용하는 권리」라 한다. 그러나 부정경쟁의 목적으로 상표를 사용하는 경우에는 인정되지 아니한다.

(2) 상표법에서 이러한 제도를 두고 있는 이유는 특허권 등이 존속기간 만료로 소멸하여 상표권과 특허권 등이 저촉되는 경우, 원특허권자 등은 상표권의 침해에 해당하게 될 수 있다. 따라서 '선출원우선의 원칙'을 존중하여 원특허권자 등에게 존속기간의 소멸 후에도 계속적인 특허발명의 실시를 보장하기 위하여 마련되었다.

이는 제3자의 상표사용을 배제하는 배타적인 권리가 아니므로 상표권자 또는 전용사용권자에 대해서만 유효한 권리로서의 채권적 권리의 성격을 갖는다.

2. 적용 요건

(1) 특허 등의 출원일이 상표등록출원일과 동일하거나 그 이전이어야 한다.

따라서 상표등록출원일 이후에 출원된 특허권 등의 권리자는 본 권리를 향유할 수 없다.

(2) 특허권 등과 상표권이 저촉관계에 있어야 한다. 특허권 등과 상표권이 동일, 유사한 경우에만 해당되므로 표장이 서로 다른 경우에는 본조의 규정을 적용받지 아니한다.

- (3) 특허권 등이 존속기간만으로 소멸되어야 한다.
특허권 등이 존속기간만으로 소멸된 경우에 한하므로 특허권 등의 포기, 특허료 불납 등으로 인한 권리소멸은 인정되지 아니한다.

- (4) 부정경쟁의 목적이 없어야 한다.
위의 요건들을 구비한 경우라도 특허권자 등이 부정경쟁 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 본조의 규정이 적용되지 않는다. 상표의 출처 표시의 오인, 혼동을 일으키는 표장에까지 인정되는 것은 시장질서유지 차원에서 용납되지 않기 때문이다.

3. 법적 내용

- (1) 특허권자 등의 존속기간 만료 후에 상표를 사용할 권리는 특허권자 등과 전용실시권자(특허권, 실용신안권, 디자인권은 사용권이 아니라 '실시권'이라 한다), 통상실시권이다. 다만, 실시권자의 사용은 상표권자 또는 전용사용권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.
- (2) 특허권자 등의 존속기간 만료 후에 상표를 사용할 권리는 "원특허권 등의 범위"내에서이다. 소멸된 특허권 등에 관한 특허발명 등을 실시하는데 필요한 한도 내이다. 그렇다고 실시 또는 준비를 하고 있는 특허발명 및 사업목적의 범위로 한정되는 것은 아니다.

4. 사용권의 이전

특허권자 등의 존속기간 만료 후에 상표를 사용할 권리를 이전하고자 하는 경우에는 상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외하고는 상표권자 또는 전용사용권자의 동의를 얻어야 한다.

이는 전형적인 전용사용권과 통상사용권에서와 마찬가지로 상표 사용자의 권리와 의무를 보다 명확히 하여 출처 표시 오인혼동을 방지하기 위하여 이전 시 상표권자 또는

전용사용권자의 동의를 얻도록 한 것과도 같은 맥락이다.

V. 프랜차이즈

1. 의의

『프랜차이즈』란 가맹본부가 지역단위의 가맹점을 모집하여 가맹본부가 소유하고 있는 상표나 상호 등을 사용하게 하고 또한, 물품의 공급이나, 판매 사업경영의 노하우 등을 제공하거나 관리하는 일반 거래사회에서의 사업형태를 말한다.

프랜차이즈업은 체인점, 대리점, 위탁판매 등의 형태를 띠고 있으나, 우리나라의 경우는 체인점 방식이 대다수를 차지하고 있다.

2. 프랜차이즈의 운영

- (1) 프랜차이즈계약은 라이선스계약이고, 상표·서비스표·상호 등의 사용권을 동종 사업을 운영하고자 하는 이용자에게 설정하는 것으로서 상표의 통상사용권의 일종이다.

프랜차이즈 제공자와 이용자의 행위는 상법 제 46조 제20호에서의 '상호·상표 등의 사용허락에 의한 영업에 관한 행위'로서 상거래 사회에서 일반적으로 행해지고 있다.

- (2) 프랜차이즈의 제공자는 자기의 자본을 투자하지 아니하고 소매점 역할을 하는 다수의 지점망을 형성할 수 있고, 이용자는 프랜차이즈 제공자의 상호·상표·영업노하우를 활용하여 안정적인 수입을 확보할 수 있는 이점이 있다.

3. 프랜차이즈의 태양

(1) 제조형 프랜차이즈

프랜차이즈 제공자와 프랜차이즈 이용자에게 제공자가 제공한 원료와 제조기법에 따라 제조한 물품을 판매하도록 허용하는 형태의 프랜차이즈이다.

(2) 배급형 프랜차이즈

프랜차이즈 이용자가 기본적으로 프랜차이즈 제공자가 만든 물품의 판매점으로서의 역할을 하는 경우이다.

(3) 영업형 프랜차이즈

프랜차이즈 제공자가 공급하는 물건을 판매하기 보다는 기본적으로 프랜차이즈 제공자와 동일 시 될 수 있는 영업형태나 노하우를 프랜차이즈 이용자가 사용할 수 있도록 허용하는 경우이다. 가장 전형적인 예가 ‘패스트 푸드’ 프랜차이즈이다. 프랜차이즈 이용자는 제공자의 잘 알려진 상표를 사용함과 동시에 제공자로부터 노하우를 전수받아 운영하는 경우이다.

4. 프랜차이즈계약의 효력

제공자와 이용자 사이의 법률관계는 당해 프랜차이즈 계약에서 상표·상호의 기간, 사용방법 등에 관한 사항을 정하는 것이며, 이에 따라 상표권자(사용허락한 자)와 통상사용권자(이용자) 사이의 권리 의무관계가 성립된다. 여기에는 상표사용은 물론 품질보증문제가 핵심적인 사항이 될 것이다.

(* 프랜차이즈 부분은 지적소유권법 송영식 외 2인 공저를 참조하였음)

VI. 나가며

이상에서 살펴본 바와 같이 허락에 의한 사용권은 상표권자로부터 사용권을 설정받은 자가 설정행위로 정한 범위 안에서 그 지정상품에 대하여 등록상표를 사용할 수 있는 상표법상의 제도이다.

과거에는 상표의 출처표시기능을 중시하여 상표권자 아닌 자로 하여금 상표를 사용하게 하는 것은 인정될 수 없었다. 그러나 오늘날 상표의 출처는 ‘익명의 존재로서의 추상적인 출처’에 불과하므로 수요자들은 상표가 기대하는 수준의 품질을 보증하기만 하면 구체적인 출처는 묻지 아니하는 것이 거래사회의 현실이므로 사용권제도 태생이 가능하게 된 것이다.

전용사용권은 독점배타성이 인정되는 물권적 권리이고, 설정행위로 정한 범위 내에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점하며, 침해금지청구권을 직접 행사할 수도 있다. 반면에 통상사용권은 채권적 권리에 불과하므로 설정행위로 정한 범위 내에서 그 지정상품에 대하여 사용할 수 있을 뿐이고 또한 침해금지청구권 등의 소권도 행사할 수 없다는 점에서 양자는 구별된다.

사용권은 상표권자와 사용권자가 설정행위로 정한 범위 내에서 효력이 발생한다.

전용사용권은 통상사용권에 비해 사용대가가 높을 것이므로 사용권자가 전용사용권과 통상사용권 중 어느 사용권을 이용할 것인가는 사용권을 사용하고자 하는 사업의 성격, 기간, 사업형태, 지역 등을 종합적으로 고려하여 선택하는 것이 좋다.

사업전망이 좋은 아이템이라 예상되어 동종업종을 영위하는 타인의 접근을 원천적으로 배제하여 상표를 독점적으로 사용하고자 하거나 또는 상표권자의 협조없이 제3자의 상표 사용에 대해 직접적인 금지권을 행사할 필요성이 있을 때에는 통상사용권보다 전용사용권을 택하는 것이 유리할 것이다. **민국법명진협회**



장 हे 룡
 (현) 유유국제특허법률사무소 대표변리사
 특허심판원 심판관
 특허청 심사관, 법무담당관실
 행정안전부 및 대법원조사관(파견)
 제44회 변리사시험합격
 호주 Wollongong대학 대학원 석사