

工業所有權 相談解說

問 外國의 商標를 使用코자 하는데 어떤 制約이라도 있습니까?

答 歐美 先進諸國에 있어서는 商標權을 純粹한 財産權으로 取扱하고 있기 때문에 公法에서는 關與하고 있지 않고 私法에서만 다루고 있으나 우리나라에서는 商標權을 純粹한 財産權으로만 보지 않고 流通秩序의 確立을 爲한다는 公概念을 짚게 加味하고 있기 때문에 公法에서 많은 制約을 加하고 있는 實情입니다.

1. 우선 使用하고자 하는 商標가 商標法에 의하여 登錄되어 있지 않은 것이면 누구도 마음대로 使用할 수 없게 됩니다만 그 商標가 國內의 需要者에게 이미 顯著하게 認識되어 있는 것이라면 商品出處에 誤認混同을 일으킨다고 해서 不正競爭防止法에서 그 使用를 禁止하고 있습니다.

그러나 國內需要者間에 別로 알려져 있지 않은 商標는 누구도 마음대로 (商標權者의 了解도 없이) 使用할 수 있습니다. 그러나 이와 같은 商標는 A도 쓸 수 있고 B도 쓸 수 있으므로 굳이 使用할 必要가 없게 됩니다. 萬若 A도 쓰지 못하게 하고 B도 쓰지 못하게 하려면 自己名義로 商標權設定登錄을 남보다 먼저 해놓으면 됩니다. 이 경우에 비록 남의 商標인줄 알면서도 先出願만 하면 商標權設定이 可能합니다(外國의 無名商標權者에게는 미안한 일이나 自己商標를 大韓民國領土內에서 保護를 받으려면 남보다 먼저 自己名義로 國內에 出願登錄을 해놓아야 합니다. 이것이 이른바 萬國工業所有權協定에서 採擇하고 있는 屬地主義原則입니다).

2. 이상은 國內에 商標權設定의 登錄이 되어 있지 않은 外國商標인 境遇이고 만약 國內에 登錄되어 있는 外國商標를 使用하고자 할 때는 當然히 商標權者의 同意를 얻어야 합니다. 萬若 同意도 얻지 않고 임의로 使用하면 刑事上의 責任(5년이하의 징역과 1000만원 미만의 벌금 또는 이들의 병과)과 民事上의 책임(押留, 差押, 損害賠償, 信用回復, 使用禁止處分等)을 免할 길이 없음을 常識입니다.

그러므로 商標權者의 同意(許諾)가 絕對要件입니다. 그러나 商標法에 依한 通常使用權設定의 登錄은 해놓지 않고 商標權者의 同意를 얻었다고 해서 使用하면 이 때는 商標權者가 制裁를 받게 됩니다. 즉 우리 商標法에서는 自己의 登錄商標를 第3者가 使用하는 것을 默認 하거나 使用하게 하였을 때는 그 登錄商標를 審判에 依하여 取消를 하도록 규정하고 있습니다. 그 理由

는 商標權者 스스로도 自己의 商標에 대한 管理를 徹底히 하게 하므로써 流通秩序가 紊亂해 지지 않도록 하는 것입니다. 따라서 商標權者를 爲해서나 使用者를 爲해서 登錄된 外國商標를 使用하려면 반드시 權利原簿에 通常使用權設定의 登錄을 하여야 합니다.

3. 그렇다면 當事者間에 서로 合意만 되면 누구도 通常使用權設定登錄이 可能한 것인가? 그렇지 않습니다. 아무리 當事者間에 合意가 되었다고 하더라도 兩當事者間에 技術과 資本이 協力關係에 있다면가 또는 原料의 長期需給關係에 있음으로써 兩製品의 品質이 어느 程度 同一하게 維持될 수 있는 상태에 있어야 합니다. 萬若 品質의 同一性이 保障되어 있지 않다면 우리나라 需要者는 外國製品으로 誤認混同하여 甚當한 우려가 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 通常使用 權 登錄申請時에는 다음과 같은 添附書類를 미리 準備해야 합니다.

- (1) 登錄商標使用契約書(Notary Publc)
- (2) 商標權者의 國籍證明書(個人인 경우) 또는 法人證明書(Notary Publc)
- (3) 外資導入法에 依한 技術 또는 資本導入認可書 또는 原料供給契約에 대한 主務部長官의 確認書

따라서 外國商標의 通常使用權을 얻는데 있어 가장 까다로운 手續은 品質의 同一性을 인정받을 수 있는 書類라 하겠습니다.

4. 以上은 國內에 登錄되어 있는 外國商標를 合法的으로 使用할 수 있는 方法과 節次를 말한 것이고 外國商標를 꼭 使用하여야 한다는 뜻은 결코 아닙니다.

商標란 自己製品의 “이름”이므로 반드시 自己 固有의 이름이 있어야 합니다. 自己의 이름으로 市場을 確保해놓지 않고 他人의 이름으로 市場에 進出한 者는 永遠히 他人의 隸屬으로부터 빠져나오지 못합니다. 오랜 歲月동안 좋은 商品을 市場에 내놓고 廣告宣傳까지 걸 드린다면 어언간에 그 商標는 누구도 무너트릴 수 없는 確固한 財産權으로 體體됩니다. 따라서 自己의 固有商標 그것도 남의 것과 뚜렷하게 識別할 수 있는 이른바 特別顯著性이 있는 標章을 開發해서 하더라도 빨리 市場을 뚫고 들어가야 합니다. 그 時期는 빠르면 빠를수록 좋습니다. 그것은 海外市場일수록 더욱 必要한 것입니다.