

# 企業의 外國商標使用과 法的保護

任 石 宰

<辨理士>

## ① 商標의 屬地性과 國際性

### 1. 商標의 屬地主義原則

—商標獨立性의 原則—

近者에 商標의 使用關係가 國際的으로 이루어지고 있음에 따라 그 保護 또한 國際的으로 要望되고 있는 實情이다.

그러나 商標權의 國際的 保護에 관한 世界各國의 法制的 또는 學說的 傾向은 商標의 屬地主義의 原則에 의하여, 各其의 國家에서 保護되는 權利는 서로 依存되는 바 없다는 것 즉, 商標의 獨立性이라는 原則이 維持되고 있다. 이는 外國商標權은 國內에서의 行爲에 의하여, 또 國內商標權은 外國에서의 行爲에 의하여 各各 侵害되는 일이 없고, 國內의 商標權의 存續은 同一權利者를 위하여 外國에 登錄된 權利에 依存하지 아니한 다는 것이다. 이 외에도 商標權의 移轉, 消滅理由등 모두 그 商標權을 賦與한 各國의 法制에 따라 個別的으로 取扱하는 原則이다.

이러한 原則은 現在로는 商標權에 대하여 國際的으로 承認된 法原則이지만, 今世紀初인 1930年代만 하여도 商標權은 人格權으로부터 派生한 것으로 最初에 商標를 使用한 者의 人格과 密接한 關係에 있어 商標權者는 自國의 國境을 넘어서 普遍的으로 保護되는 것이라는 概念이 支配하였다.

그러나 그 後 1934年 6月 2日 런던에서 改正된 工業所有權保護同盟協約에 의하여 商標權의 保護는 商標를 登錄한 國家의 領域外에는 미치지 아니한다는 屬地主義가 國際的으로 承認된 法原則으로 되었다. (同協約第6條).

따라서 各企業이 外國商標使用과 그 法的保護를 받으려는 경우에는 商標의 本質的 機能의 變遷傾向과 商標의 屬地主義原則 즉, 商標의 獨立性의 原則이라는 바탕 위에서 理解되어야 할 것이다. 다만, 이러한 商標의 獨立性의 原則도 現代社會 特히, 國際的인 經濟活動인 貿易去來와 關聯하여 그것이 새로운 次元에서 修正되어가고 있다는 現實을 注視하지 않을 수 없다.

### 2. 商標의 國際性에 의한 獨立原則의 修正傾向

商標權은 國籍이 있어도 商標는 國籍이 없다는 말이 있다. 이는 商標權의 屬地性과 商標의 國際性을 適切히 表現한 것이라 할 것이다.

特히, 商標의 兩面性은 現實的으로 臺頭되고 있는 問題들 즉, 商標法上 商標權者는 그 自身이나 提携會社 또는 使用權者가 擴布한 商標商品의 無許諾 輸入을 阻止 할 수 있는나? 所謂 “眞正商品”(genuine goods, 商標權者의 商品)의 “併行輸入”(parallel import)은 어디에 根據를 두고 어떻게 解釋되어야 하느냐는 點에서 보다 現實的인 問題로 登場되었다.

例로서 商標商品의 外國 製造業者는 商品輸入國에 登錄된 自己의 商標權을 主張하여 眞正商品의 輸入을 排餘할 수는 없다는 것이 外國의 判例들의 傾向이다.

마찬가지로 外國 商標權者의 國內 販賣業者로서 그 商標使用을 許諾받은 者는 假令, 그것이 外國 商標權者에 의하여 輸入國에서의 排他的輸入·販賣業者로 되어 있는 경우에도, 他輸入者에 의한 眞正商品의 “並行輸入”을 阻止 하기 위하여 商標法에 依據한 措置가 不可能한 것으로 된다.

이러한 論理는 國內의 商標가 商標權者인 外國 製造業者의 販賣子會社 또는 國內 販賣業者에 의하여 登錄되어 있는 경우에도 같은 原則이 適用될 理致라는 점에서 商標法의 解釋上 深刻한 葛藤이 아닐 수 없다.

如何든 이러한 現實의인 問題들은 商標權의 本質과 國際的 保護라는 새로운 次元에서, 商標의 屬地主義의 原則도 一定한 限界에 따르지 아니할 수 없게 된다. 特히 眞正商品의 併行輸入 등이 消盡說(消耗說)에 根據를 두는 것이냐? 公衆誤認에 基準을 두는 것이냐?는 商標에 있어서 屬地主義原則의 限界를 느끼게 한다 할 것이다.

이는 商標權의 法的인 國際성과 商標 그 自體의 經濟的 國際性的 關係에서 發生되는 問題이며, 여기에서 우리는 새삼 商標의 本質的 機能이 무엇인가를 생각하게 된 것이다.

### 3. 商標의 機能과 法規制의 調和

商標의 機能과 法規制와의 調和는 商標法에 있어서 根本的이고 複雜한 問題로 되어 있다. 이러한 점에서 外國商標의 使用과 關聯하여 商標機能의 國際的인 變遷傾向을 훑어볼 必要가 있다.

商標의 出處表示機能은 品質保護機能과 같이 本質的인 機能인 同時에 相互 密接하게 關聯된다. 商標에 出處表示機能이 完全히 保護되지 않으면 商品의 品質의 同一性을 保證한다는 品質保證이 完遂될 수 없기 때문이다. 따라서 商標의 出處表示機能은 一般需要者들에게 商品의 品質을 保證한다는 公益的인 機能의 保護上 不可缺의 前提的 條件이라 할 수 있다. 이러한 眼目에서 우리 商標法은 商標와 營業과의 關係를 보다 密着시키므로써 商標의 商品出處表示로서의 機能을 強調하고 있다. 즉, 우리 商標法이 商標는 登錄與否를 不問하고 그 指定商品의 營業과 같이 하지 아니하면 이를 移轉할 수 없다는 規定(商標法 第27條1項), 商標權者가 登錄商標의 指定商品에 대한 營業을 廢止하였을 때는 商標權을 消滅시키는 規定(商標法 第34條1號), 商標權者가 自己의 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 默認 또는 使用하게 하였을 때에는

商標登錄의 取情事由로 한 規定(商標法 第45條1項1號) 등은 모두 商標와 指定商品의 營業과 關係를 密着시키므로써 商標의 商品出處表示機能을 強調한 것이다.

그러나 現代社會에 있어서는 産業技術의 進歩와 이에 따르는 熟練技術의 平準化 傾向에 따라 商品의 品質도 平準化되어 가고 있다. 特定人 또는 特定企業의 傳統的인 特殊性도 一部の 特殊業界를 除外하고는 漸次 一般化 되어가고 있는 것이다. 따라서 商品의 一定한 品質은 반드시 特定人이나 特定企業에 의하지 아니하여도 企業의 努力如何에 따라 누구에 의하여서도 容易하게 保障될 수 있게 된다.

이러한 背景에서는 自己의 企業에 의하여 生産된 것이 아니면 特定品質의 商品供給이 不可能하다는 事情은 거의 차취를 감추어 가는 分野도 있다.

따라서 一般大衆의 머리에 特定品質의 商品은 特定人 또는 特定企業이 아니라도 容易하게 期待할 수 있음을 認識하게 되고, 商標의 品質保證機能이 保障된다면, 구태어 出處表示機能을 強調할 公益上의 必要性도 없게 된다.

여기에서 商品의 出處如何를 不問하고 一定한 品質의 商品을 期待할 수 있게 된다면 需要者 一般은 商標를 商品의 品質機能을 認識하면 足한 것이고, 그 商品의 出處가 姊妹會社이거나 下都給企業 이거나의 與否를 가릴 必要가 없게 된다.

그러므로, 오늘의 商標는 特定の 人格과 分離되고 特定の 品質을 가진 누군가의 商品(同一品質이 保證되는 限 어느 企業의 商品이던 不問하고)을 表彰하는 標識으로서 純粹한 財産的인 것으로 理解하려는 傾向이 뚜렷한 바 있다. 이러한 傾向은 마침내, 商標의 品質保證機能은 一般需要者를 爲한 것, 즉 公益上 必要한 것이고, 出處表示機能은 오로지 商標를 使用하는 者의 利益을 爲한 것 즉, 私益的 見地에서 保護되는 것으로 考慮된다. 따라서 商標權者가 그 營業에 관한 商品과 出處에 대하여 混同을 일으키게 할 지라도 經濟的 見地에서 어느 登錄商標를 他人에게 使用시킬 것을 希望하는 경우에는 그로 인하여 一般需要者에게 損害가 미치지 않는 限 그 他人에의 使用을 認定하여도 商標法의 目的에

反할 까닭이 없다는 결론에 이르게 된다.

이와 같은 商標의 機能 特히, 商標의 本質的 機能이 出處表示機能으로부터 品質保證機能으로 變遷하는 傾向은 商標의 使用制度和 商標를 營業과 分離하여 自由로 이 讓渡하는 制度의 立法例에 까지 이르게 되었다.

이는 經濟的 要請에 따른 競業手段으로서의 商標의 價値를 높이기 위하여 法에 의한 財産權으로서의 保護範圍를 擴張하여 그 範圍內에서 商品의 品質保證의 機能을 維持시켜 가자는 것이요, 商標權者와 使用者와의 意思에 의하여 商標의 出處表示機能의 保護는 拋棄하는 것으로 된다.

그러나 以上은 先進國에서의 一般的인 傾向에 不過한 것이요, 特히 技術水準의 平準化에 의한 商品의 平準化라는 前提下에서만 可能한 것이므로 이러한 前提의인 保障이 없는 限 무조건 추 종할 것은 아니다.

그러한 意味에서 우리 商標法은 매우 制限的인 商標의 通常使用權制度를 두므로써 商標의 本質的 機能의 變遷傾向만을 示唆한 바 있다.

## 2 外國商標의 使用

### 1. 外國商標使用의 모습

企業이 外國商標를 使用하는 경우도 여러모습으로 되어 있다. 다음에 몇가지 例를 들어본다. 그 어느 경우이던 外國의 先進技術導入과 관련하는 외에 外國商標의 著名度에 便乘(Free ride)하려는 共通的인 動機를 가지고 있다.

(1) 우리 實情으로 보아 가장 많은 例로는 外國의 著名商標와 同一 또는 類似한 商標를 그 商標가 使用되는 同種商品 또는 異種의 商品에 使用하는 경우이다.

이때는 勿論 他人의 商標로 使用하는 것이 아니라 自己의 商標로 使用하는 것이다. 外國商標가 國內에 未登錄된 것일 때에는 自己의 名義로 登錄하여 놓고 使用하는 例와 未登錄 그대로 使用하는 경우도 있다.

商標法 第9條1項第9號와 同 第10號는 一般需 要者를 保護하기 위하여 이러한 경우의 登錄을 拒否하고, 이미 登錄된 것도 商標法 第46條1號에 의하여 그 登錄無効事由로 規定하고 있지만

實際에 있어서는 어느 것이 外國의 著名商標인지를 分辨하기 어려울 뿐만아니라, 特히 1970年代 以前까지는 商標審査基準의 혼미상태에서 相當數의 外國 著名商標가 우리 國內人의 名義로 登錄되어 있음을 볼 수 있다.

(2) 다음은 登錄되어 있는 外國商標를 그 商標權者와 內國人間에 一定한 契約下에 使用하는 경우이다. 대개는 外國 商標權者로서는 韓國內에서 自己의 商標宣傳을 꾀하여 보려는 것이요, 內國人은 外國商標의 信用이나 그 著名度에 便乘하려는 경우가 있고 기타의 特殊事情이나 條件등으로 되는 경우도 있다. 이는 私法的인 契約이지만 一定한 要件에 充足 또는 該當되면 商標法上의 保護 또는 規制를 받을 수 있다(商標法 第29條 以下, 同法第45條1項 1號).

(3) 또 다른 경우로는 外國의 資本 또는 技術을 導入하는 경우에 外國의 商標使用까지를 包含하여 契約하는 경우이다(外資導入法 第8條項1號).

이 경우도 性質上 私法的인 契約이지만 特殊한 目的에서의 監督上 財務部長官의 認可를 받아야 하고(外資導入法 第6條, 第19條 및 同法施行令 第5條), 商標法上의 保護 또는 規制를 받도록 되어 있다(商標法第29條, 同法 第45條1項1號).

以上에서 (1)의 경우는 非正常的인 狀態라 할 수 있으므로 여기에서는 (2)와 (3)의 경우를 中心으로 검토하기로 한다.

### 2. 外國商標의 使用契約상의 留意事項

外國商標의 使用契約에는 特許나 노우하우(Know-How)등의 實施契約 또는 기타의 契約에 包括시키는 경우와 商標만의 使用契約을 締結하는 경우가 있다.

어느 경우이거나 商標의 使用契約에는 여러가지 留意할 點이 있고 이러한 點을 모두 明白히 하여 두므로써 外資導入法이나 商標法上의 保護外에도 國際法上 즉, 涉外私法上의 保護를 받을 수 있다.

留意하여 들 事項으로는,

(1) 使用하려는 商標가

① 登錄商標인지의 與否, 未登錄商標일 때에는 登錄에 必要한 彼此의 協力義務를 明白히 하

여 될 것.

- ② 다른 使用權이 있는지 與否
- ③ 使用權의 地域的 範圍과 期間
- ④ 品質管理에 관한 基準
- ⑤ 商標使用의 對價와 그 妥當性 與否(그것이 特許料등에 包含된 경우도 같다) 및 그 對價의 支拂方法

⑥ 商標使用의 狀態 즉, 容器나 包裝物에 使用할 것인가, 製品에 直接使用할 것인가, 어느 位置에 어떻게 表示할 것인가 등

- ⑦ 宣傳廣告에 관한 事項
- ⑧ 眞正商品의 併行輸入에 관한 保證條項
- ⑨ 使用契約終了後의 經過措置

특히, 商標法은 通常使用權 終了後의 經過措置에 關한 規定이 全無하기 때문에 契約을 通하여서 나마 明白히 하여줄 必要가 있다.

使用契約終了時의 在庫品등에 대한 明示가 없을 때에는 使用契約 終了後 商標權의 侵害로 될 수도 있다. 이런 點에서 使用期間 終了時의 經過措置의 約定이나 使用期間의 更新要件등을 明示하여줄 必要가 있다.

(2) 製品의 原材料, 部品등의 品質, 保稅加工 契約일 때에는 그 契約製品의 品質基準, 商標의 信用維持에 관한 事項등을 考慮하여 두어야 한다. 또 使用期間中 開發된 市場을 一時에 빼앗기는 結果가 되지 않도록 留意하여야 할 것이다.

### ③ 商標使用에 관한 外資導入法과 商標法上的 保護와 規制

#### 1. 外資導入法上的 保護와 規制

外資導入法은 經濟의 自立과 그 健全한 發展 및 國際收支의 改善에 寄與하는 外資를 効果的으로 誘致·保護하고 이들 外資를 適切히 活用·管理함을 目的으로 制定되었다(同法第1條).

이 法은 技術導入契約의 定義로서 “技術導入契約”이라 함은 大韓民國 國民이 外國人으로부터 工業所有權 其他 技術의 讓受, 그 使用에 관한 權利 또는 財務部長官이 認定하는 技術을 導入하는 契約으로서 大統領이 定하는 條件에 該當하는 것을 말한다 하였고(同法第2條9號), 또 同法은 出資의 目的物로서 “工業所有權 其他 이에 準하는 技術, 이의 使用에 관한 權利 또는 財務

部長官이 必要하다고 認定하는 技術등을 規定하므로써(同法第8條1項4號) 商標 또는 그 使用權 등이 外資導入法에 의한 出資의 目的物로 될 수 있는 根據를 規定하였다.

同法은 또 外國人이 大韓民國의 法人體企業(設立中인 企業을 包含한다) 또는 個人企業의 株式持分을 引受 또는 所有하고자 할 때나 그 內容을 變更할 때에는 財務部長官의 認可를 받도록 하므로써(同法第6條1項), 이 條項에 의하여 商標에 관한 權利를 現物出資로 包含시키는 경우에 政府가 監督權을 行使할 수 있는 根據를 規定하고, 이러한 商標에 관한 權利를 包含한 技術導入契約을 締結할 때나 變更 또는 更新할 때에는 財務部長官의 認可를 받게 하므로써(同法第19條1項), 政府의 認可權을 通한 監督事項을 規定하였다.

그리고 또 同法은 認可後일지라도 一定要件이 充足되지 못할 때에는 認可를 取消할 수 있음을 規定하고 있다. (同法第18條, 第25條). 그러나 外國人投資家は 法律이 特別히 規定한 경우를 除外하고는 그 營業에 관하여 內國人和 同一한 待遇를 받고(同法第17條), 外國人投資企業의 모든 財産은 法律이 定하는 바에 의하여 保障된다고 規定하였다(同法第18條, 第25條). 그러나 外國人投資家は 法律이 特別히 規定한 경우를 除外하고는 그 營業에 관하여 內國人和 同一한 待遇를 받고(同法第17條), 外國人投資企業의 모든 財産은 法律이 定하는 바에 의하여 保障된다고 規定하였다(同法第14條).

#### 2. 商標法上的 規制와 保護

外資導入法이 定하는 바에 의하여 다른 技術과 같이 外國의 商標를 國內企業이 使用할 수 있는 경우 즉, 外國商標의 使用을 包含한 技術導入契約을 締結하고 이에 대한 財務部長官의 認可를 받은 경우일지라도 商標法上的 問題까지 解決되는 것은 아니다.

商標에 관한 屬地主義의 原則과의 關係에서 國內에 登錄되지 아니한 外國商標라면 別로 問題가 될 바 없다. 問題는 外國商標가 國內에 登錄되어 있는 경우이다. 먼저, 商標法上的 規定을 찾아보면.

첫째로, 商標權者가 自己의 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하게 하였을 때에는 商標法에서 特別히 規定한 경우와 輸出商品에만 使用하는 경우를 除外하고는 登錄取消의 事由가 된다(商標法第45條1項1號).

둘째로, 登錄商標를 他人에게 使用·默認한 것을 理由로 하여 商標登錄을 取消한다는 審決이 確定된 原商標權者나 原登錄商標를 使用한 他人등은 그 審決 또는 判決이 確定된 날로부터 3年을 경과한 後가 아니면 消滅된 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標를 그 指定商品과 同一 또는 類似한 商品에 대하여 登錄을 받을 수 없다(商標法第9條5項).

한편, 登錄商標라 할지라도 通常使用權의 設定登錄에 의하여 他人에게 使用시키는 경우(商標法第29條)와 輸出商品에만 使用하는 것을 默認하거나 使用하게 하였을 때(商標法第45條1項1號 但書)에는 前記의 規制를 받지 않으므로 合法的인 保護를 받는 셈이 된다.

### 3. 外資導入法과 商標法과의 關係 (兩法의 地位)

外資導入法은 外資導入에 관한 特別法이요, 商標法은 商標에 관한 特別法이라 할 수 있다. 一般法과 特別法이 競合되는 경우에는 特別法은 一般法에 優先한다는 原則에 의하여 特別法이 適用될 理致이다.

그러나 各 適用對象이 各者의 特殊한 立場에서 規定되는 경우에는 各者가 그 나름대로 特別法인 立場에 있기 때문에 別段의 特別規定이 없는 限 그 適用解釋에 있어서 混線을 일으키는 경우가 있다.

外資導入法과 商標法은 各者의 特殊事項을 規律하는 法規로서 바로 이러한 難題의 한 例로 된다. 따라서 外資導入法이 商標法에 대한 特別法이라면 同法에서 合法的으로 인정된 事項은 商標法의 모든 規制規定의 適用을 排除할 것이다.

그러나 商標에 관한 限 商標法이 外資導入法에 대한 特別法이라면, 外資導入法에 의하여 合法的으로 인정된 것일지라도 商標法上의 別段의 規制를 받게 되어 登錄商標의 取消事由가 된다. 다만, 이미 廢止된 外資導入促進法(法律第532號

同第1544號) 第47條(他法令의 適用排除)와 같이 “本法을 適用하는 外國人에 대하여는 他法令에 있어서의 外國投資를 制限하는 條項은 이를 適用하지 아니한다”라는 特別規定이 明示되어 있다면, 商標法의 規制條項은 排除될 것이다(大法院 1964. 7. 23宣告 64후 13判決, 同 1964. 6. 2宣告 64후 43判決 등 參照). 그러나 現行 外資導入法에는 廢止된 外資導入促進法 第47條와 같은 特別規定이 없을 뿐만 아니라, 外國人投資財產의 保障이나 外國人投資家의 營業등에 對하여 內國民과 同等으로 待遇할 것을 原則으로 있으니(外資導入法第14條, 同第17條), 아무리 外資導入法에 의하여 合法的인 인정을 받은 경우 일지라도 商標에 관한 限 商標法의 規制를 免할 수 없다.

따라서 이러한 관계에서 商標에 관한 限, 特別商標의 취소사유에 관한 限 商標法은 外資導入法에 대한 特別法이라 할 것이다. 判例도 이러한 趣旨를 認定한 바 있다(大法院 1976. 6. 22宣告 75후 31判決 參照).

## ④ 不正競爭防止法上 外國商標의 保護

### 1. 商標法과 不正競爭防止法

業務上의 標識에 관한 事項을 規定하므로써 營業上 競爭關係의 秩序를 維持시킴을 目的으로 한다는 점에서 商標法과 不正競爭防止法은 相互 共通性을 가지나, 그 具體的인 內容에 있어서는 많은 相異한 性格을 가지고 있다. 또 不正競爭防止法은 無體財產權行爲에 대한 適用을 除外한다는 規定 즉, 同法의 一定한 規定은 特許法, 實用新案法, 意匠法, 商標法 또는 商法中 商號에 관한 規定에 의하여 權利를 行使하는 行爲에 대하여는 適用하지 아니한다는 規定을 두었다(同法第7條).

따라서 商標法은 不正競爭防止法에 대한 特別法으로 存在하는 것이요, 商標法에 의한 商標權의 行爲가 不正競爭防止法上 保護를 받는 商品標識와 抵觸이 될 때에는 當然히 商標權이 優先的으로 保護된다.

이러한 規定을 權利를 行使하는 行爲는 當然한 適法行爲로 보고, 그 結果가 不正競爭防止法上 保護對象인 周知標章의 主體와 混同을 일으

결가 念慮 있는 경우 일지라도 實利行使行爲는 原則적으로 不正競爭行爲가 아닌 것으로 된다. 다만, 商標權의 優先的 地位는 不正競爭防止法上의 保護對象과의 調整問題가 必要하다는 見解도 있다. 즉, 비록 權利의 行使라도 不正競爭防止法에 反하는 行爲는 公共福利에 反하고 權利의 濫用으로 될 可能性이 많으므로 權利行使라는 理由만으로 放置될 수 없다는 見解이다. 現行 法制下에서는 商標法 第9條第1項第9號 및 同 第10號와 同法第26條등의 規定은 이러한 見解를 間接적으로 考慮한 것으로 볼 수 있다.

## 2. 不正競爭防止法上 外國人(商標)의 地位

不正競爭防止法은 外國人으로서 國內에 住所 또는 營業所를 두지 아니한 者는 條約 또는 이에 準하는 別段의 規定이 있는 경우를 除外하고는 第2條(不正競爭行爲中止請求權), 第3條(不正競爭行爲의 損害賠償責任), 第4條第2項(混同防止標識附加請求)의 規定에 의한 請求를 할 수 없다 하였다(同法第5條).

이는 外國人의 權利能力에 관한 制限規定이다. 權利能力에 관한 民法의 規定은 內外國人의 平等主義를 原則으로 하였다(同法第3條). 그러나 不正競爭防止法에 이러한 制限規定을 둔 것은 國內에 住所나 營業所도 없고 또 別段의 約定도 없는 外國人의 周知標章을 內國人의 경우와 同一視하는 것은 結果적으로 外國人을 內國人 以上으로 保護하는 結果가 되기 때문이다.

따라서 外國人의 標章이 國內에 널리 알려진 경우일지라도 그 外國人의 住所 또는 營業所나 別段의 協約이 없는 限 그 標章은 不正競爭防止法上의 保護對象으로 되지 않는다. 그러므로 國內企業이 外國人의 無登錄 著名標章의 使用을 許諾받는 경우에는 이러한 점을 考慮하여야 할 것이다.

여기에서 外國人이란 外國의 國籍을 가진 者만이 아니라 韓國國籍을 가지지 아니한 모든 者이다. 住所란 自然人的 生活의 本據地를 말함이고, 營業所란 法人의 營業을 經營하는 本據를 말한다. 條約 또는 이에 準하는 別段의 規定이란 不正競爭防止法에 관한 別段의 規定을 말하는 것이다. 따라서 商標에 관한 條約이나 協約 등 만으로 不正競爭防止法에까지 擴大解釋될

수는 없다 할 것이다.

다만, 우리는 條約에 準하는 工業所有權의 保護를 위한 파리協約 (以下 파리協約이라 略稱한다)에 이미 加入을 하였다(1980.2.4 加入申請, 同年 5.4加入發効).

따라서 파리協約 第1條第2項의 保護範圍에 不正競爭의 防止가 包含되었을 뿐만아니라, 第10條의2와 第10條의 3등에 不正競爭에 대하여 加盟國民에게 有効한 保護의 保障과 適切한 法的 救濟를 保障할 것을 約定하고 있으므로 同協約 加盟國의 國民이나 기타의 條約 또는 이에 準하는 別段의 規定이 있는 경우에는 內·外國人이 國內의 住所나 營業所등의 有無에 不拘하고 同等한 立場에 있음을 留意하여야 할 것이다.

## ⑤ 商標의 通常使用權制度

### 1. 主要各國의 通常使用權制度의 概要

商標의 自由讓渡를 認定하는 國家는 使用許諾도 許與되는 것으로 되어 있다.

使用許諾制度를 認定한 主된 國家로는 폴란드, 노르웨이, 덴마크, 소聯, 英國, 프랑스, 인도, 오스트레일리아, 캐나다, 멕시코, 日本, 美國, 西獨 등이 있다. 이들 中에서 英國, 美國, 西獨 및 日本등의 例를 簡單히 紹介하여 보기로 한다.

(1) 英國의 商標法은, 營業과 分離하여 登錄 商標權을 移轉할 수 있음을 인정하고(同法22條) 使用許諾도 明文으로 인정하고 있다(同法28條). 그 條文에 의하면 使用許諾의 契約을 한 商標權者와 使用權者는 兩者의 關係, 기타 所定事項을 記載한 申請書를 特許廳에 提出하여야 하며 登錄官(Registrar)은 申請書를 審査하여 商標權者가 使用權者를 支配(Control)할 수 있는지의 與否 등 其他 適當하다고 인정되는 條件에 合致하고 公益에 反할 念慮가 없음을 確認한 경우에만 使用權者의 登錄을 인정 한다. 기타에도 이 條項은 使用許諾을 인정함에 있어서 公益을 害하지 않도록 極히 慎重한 配慮를 하고 있음에 注目을 끌고 있다.

(2) 美國의 商標法은, 使用許諾을 인정한 直接的인 規定이 없다. 그러나 同法 第5條에 “登錄된 商標 또는 登錄出願中의 商標를 關係會社가 使用할 때에는 登錄人 또는 登錄出願人을 위하-

여 有效하다. 이러한 使用은 그 商標가 公衆을 欺瞞하는 方式으로 使用되지 않는 限 商標 또는 그 登錄의 效力에 何等의 影響을 미치지 아니한다"라고 規定함으로써, 間接的인 使用許諾을 인정하고 있다.

그리고 "關係會社란 商標가 使用되는 商品 또는 業務의 性質과 品質에 關하여 合法的으로 登錄權者 또는 登錄出願人을 支配하고 또는 그에 支配되는 者를 말한다"(同法45條)라고 規定함으로써 적어도 公衆을 欺瞞하지 않을 것과 商標權者와 使用者間에 支配關係의 前提를 強調하고 있다.

(3) 西獨의 商標法(1968年)도, 使用許諾制度를 直接으로 規定하지는 않았다. 다만, 同法 8條第1項2段의 競業法性格으로 보아 公衆을 欺瞞하는 使用許諾이 아니면, 또 使用者가 許諾者의 商品과 品質에 關한 誤認을 일으키는 일이 없는 限에서 즉, 原則으로 公衆을 欺瞞할 念慮가 없는 것이라면 使用許諾이 認定되는 것으로 解釋하는 有力한 學說에 根據를 두고 있다.

한편, 使用許諾의 契約 그 自體가 公序良俗에 反하는 內容일 때에는 獨逸民法 138條의 規定에 의하여 無效로 된다.

(4) 日本의 商標法은, 商標權者와의 自由契約에 의하여 商標權에 關한 使用許諾契約을 할수 있음을 明文으로 規定하였다(同法30條31條). 그리고 使用權의 態樣을 專用使用權과 通常使用權의 2種으로 하였고, 다른 한편, 그의 弊害를 防止하기 위하여 商標使用權者의 誤認 混同行爲에 대한 取消審判制度를 두고 있다(同法53條).

## 2. 우리 商標法上的 通常使用權制度

### (1) 通常使用權의 設定登錄

商標權者가 自己의 登錄商標를 他人에게 使用하게 하고자 할 때에는 通常使用權의 設定을 商標原簿에 登錄하여야 한다. 다만, 團體標章과 業務標章이 除外되는 것은 性質上 當然하다(法第29條第1項但書).

이 登錄은 商標權者와 使用할 者가 共同으로 特許廳長에게 申請하여야 하나(同條9項), 特許廳長은 그 申請이 指定商品의 品質의 同一性을 保障하는 것이라고 認定될 때에는 通常使用權設定의 登錄을 하여야 한다(同條3項).

### (2) 通常使用權의 登錄要件

指定商品이 品質의 同一性을 保障하는 것이라고 認定되어야 하며, 具體的으로 다음 各號의 1에 該當되어야 한다.

① 外國人投資·技術導入 또는 技術用役 등이 있어 商標使用을 包含한 商品 또는 技術用役등에 關하여 主務部長官의 認可를 받은 投資企業體와 그 投資에 의하여 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 당해 外國投資 技術導入 또는 技術用役 등에 의한 商品 또는 技術用役등을 繼續하여 生産 또는 營爲하는 主務部長官이 必要하다고 認定하는 경우에도 또한 같다.

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 그러하지 아니하다.

③ 中小企業系列化促進法에 의한 母企業體와 受給企業體 相互間

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

⑤ 主務部長官이 商標使用을 包含하여 製造許可를 한 商品으로서 主要性分の 原料供給을 받는 者와 그 原料를 供給하는 者 相互間

### (3) 通常使用權의 效力

① 通常使用權者는 登錄의 範圍內에서 그 登錄商標를 商標權者와 같이 使用할 수 있는 權利를 가진다(法第31條1項). 이것이 通常使用權의 主된 效力이다.

② 通常使用權者는 그 商品에 自己의 名稱을 表示 하여야 한다(同條2項). 通常使用權의 設定은 指定商品의 品質의 同一性이 保障되어야만 그 要件이 充足되는 것이나, 그 商標의 使用이 商標權者에 의한 것인지, 通常使用權者에 의한 것인지를 一般需要者에게 明白히 表示하여 商品出處의 混同을 防止하자는 趣旨이다.

③ 通常使用權者에 의한 商標使用은 商標權者에 의한 使用으로 보고 第25條 乃至 第37條, 第45條1項第1號 乃至 第3號를 適用한다(同條3項).

### (4) 通常使用權者의 取消 및 抹消

다음의 경우에는 特許廳長은 利害關係人의 請求에 의하여 또는 職權으로 그 登錄을 取消할 수 있다(法第30條1項).

—48面에 계속—

상시킬수 있는가의 與否.

(4) 特定한 事業에 의한 生産高중 外國資本比率이 어떠한가 등이다.

—禁止條項—

다음과 같은 내용의 條項은 협정에 포함시켜서는 안된다.

—輸出의 制限

—2개이상 요구의 同時 結合

—최종 및 中間製品價格의 價格結定

—年間로열티 최소액수

—技術價値에 대한 과도한 대금 支拂

—터어키 국내산 原料, 部屬品 및 부품기재사용에 대한 制限事項

—신빙성 없는 品質管理

—生産 및 수출의 制限

—協定の 效力이 滿了된 후에 기술의 이용을 제한하는 사항

—一方的인 許可條件

—商標使用에 관한 制限事項

모든 協定에는 다음과 같은 규정들이 수록되어야 한다.

(가) 契約期間은 5年の 期間을 초과해서는 안된다.

(나) 許可權所有者는 特許의 有效性을 보장하며 또한 第三者에 對하여 保護할 것을 保證한

다.

(다) 모든 契約當事者는 사전통고없이 契約을 滿了시킬 權利가 있다.

(라) 로열티는 최대한 純販賣高에 對해서 3%에 해당하는 金額이다.

(마) 許可權所有者는 許可權을 양도받은 당사자가 製造한 生産品의 品質이 그의 製品과 같은 質을 갖게 될 것을 保證해야 한다.

대규모의 허가양도망을 보유하고 있는 허가권소유자에게 우선권이 제공된다.

財務省의 點檢表를 工業技術省의 것과 비교하는 경우 그들은 어김없이 유사성을 지니고 있다.

—節次—

法律第6224號에 의하여 터어키의 國內企業體가 外國으로부터 技術을 도입하기를 원하는 경우에는 특별신청서 4부를 작성하여 商務省 해당 부서에 제출하지 않으면 안된다.

商務省이 事前檢討 評價를 한 후에 최종적인 評價와 건의를 하도록 申請書 4부를 作成하여 國立企劃機構에 제출한다.

이 機構의 評價 結果를 근거로 長官協議會는 政府의 官報를 이용해서 해당 케이스에 관한 施行令을 公布한다. 이 施行令이 事業을 착수할 수 있는 근거가 되며 이 施行令은 앞에서 言及한 節次들을 규정한다.

—36面에서 계속—

① 通常使用權이 設定登錄要件에 違反하여 登錄 되었을 때, 또는 그 規定에 違反하게 된때(1號)

② 虛偽申請에 依하여 登錄되었을 때(2號) 實質의 前號와 같은 內容의 重複規定에 不 過하다.

③ 通常使用權의 移轉規定(法第32條)에 違反 되었을 때(3號)

한편, 商標權者와 通常使用權者는 共同으로

設定登錄抹消申請을 할 수 있고(同條2項)特許廳長은 그 申請이 있을 때에는 그 登錄을 抹消하고 各當事者에게 通告하여야 한다(同條3項).

(5) 通常使用權의 移轉

通常使用權은 一般承繼만이 認定되고, 特定承繼를 사실상 別個의 通常使用權의 設定과 같은 것이기 때문에 함부로 許容될 수 없다는 趣旨이다.

通常使用權의 移轉登錄은 第者에 대한 對抗要件이다(同條 2項).