

# 改正 商標法 解說(1)



金 憲 來  
〈特許廳 法務擔當官〉

## 目 次

- I. 法改正의 背景
- II. 法改正의 主要內容
- III. 맺는말  
〈고딕은 이번號, 명조는 다음號〉

### I. 法改正의 背景

政府는 1986. 12. 31 法律 第3892號로 商標法을, 1987. 5. 1 大統領令 第12150號로 商標法施行令을 改正하여 施行하고 있다.

이번 商標法 改正은 同日字로 改正公布된 特許法의

改正과 步調를 맞추어 改正한 것이다.

世界經濟의 沈滯局面이 長期化되고 또한 國際競爭이 熾烈化됨에 따라 國際貿易環境은 갈수록 어려워지고 있는 가운데 특히 우리나라의 最大 交易相對國인 美國의 境遇 달러貨의 바닥을 모르는 下落, 貿易收支 赤字가 1,600億弗을 넘어서는등 世界經濟의 基軸을 흔들것과 같은 不荒 가운데서도 우리나라, 日本을 비롯한 臺灣이나 香港등 國家등의 國際貿易에서의 比重은 相對的으로 점차 커짐에 따라 이들 國家에 대한 先進諸國의 通商壓力은 보이게 혹은 보이지않게 加重되고 있었는바 특히 美國의 開放要求는 우리 經濟에 致命打를 加할 程度로 거센 것이었다.

輸入自由化 品目の 擴大, 關稅率의 引下, 知的所有權의 保護強化(著作權의 保護, 物質特許制度의 導入), 保險市場의 開放, 商標導入의 自由化 등등, 거의 全產業分野에 걸쳐 開放을 要求한 美國의 對韓 通商壓力은 實際로 '84 美通商關稅法 第301條에 의한 調查權의 發動(美通常代表部(U. S. T. R) 調查團의 來韓 調查), 國際貿易委員會(I. T. C) 調查團來韓調查 및 Dumping判定, 一般特惠關稅(GSP)第2期 延長法에 의거한 GSP 受惠國의 美國 知的所有權 保護程度에 따라 當該國에 대한 美國內로의 輸出品의 GSP受惠의 連繫化, 商標偽造 團束法의 罰則強化 및 美 議會에서의 數많은 對韓 通商 報復法案의 提出등등, 우리의 貿易 環境을 어렵게하는 措置등을 現實에 옮김으로서 壓力의 強度를 더욱 높혔었다.

이러한 狀況에서 政府는 各分野에 걸쳐 幅넓은 開放化를 推進하였는바 그 原所有權 分野에서는 物質特許制度의 導入을 비롯하여 이미 86. 7. 1 外資導入法施行令을 改正하여 技術導入을 隨班하지 않는 單純한 商標도 導入할 수 있도록한 自由化 措置에 相應하는 商標法上的 商標使用權 設定의 自由化, 著名商標의 偽造, 模倣등의 防止를 위한 不正競爭防止法의 改正등을 推進하였다.

이번 商標法改正의 主要背景은 바로 이러한 國際貿易環境에 의한 開放化政策의 一環으로 보여질 수도 있으나 한편으로는 冷嚴한 國際社會에서 어느 한쪽만의 一方的인 利益, 即 自己의 利益만을 追求하는 것이 더불어 살아야하는 國際社會의 一員으로서 바람직한 姿勢는 아니라고 判斷될 뿐만아니라 開放化措置를 斷行함으로서 國際間의 貿易磨擦을 줄이고 우리가 目標로 하는 持續的인 輸出伸張을 꾀함으로서 國家利益을 極大化할수 있다는 次元에서 볼때 더욱 바람직하다고 判斷되어 本法을 改正하게 된 것이다.

또한 우리의 技術水準이나 經濟規模, 國民意識水準에서 判斷하여 볼때도 過去와같은 맹목적이고 無批判의인 外製商品, 外國商標의 選好와 같은 國民意識의 단계도 지났다고 判斷되었기 때문이다.

## II. 法改正의 主要內容

이번에 改正된 商標法의 主要內容은 이미 法改正의 背景에서 言及한 바와 같이 무엇보다도 商標導入의 自由化라고 볼수있겠는바 他人의 登錄商標를 使用하고자 할 境遇에는 商標通常使用權을 設定하여 使用하게 되는데 改正前의 商標法(以下舊法이라 한다)에서는 商標通常使用權設定은 事前要件으로 “指定商品의 品質의 同一性이 保障” 될 때에 限할 境遇에만 可能하도록 되어 있어 他人의 商標使用이 굉장히 어려웠었는데 이번이 要件을 削除하고 指定商品에 대한 品質의 同一性維持에 관한 責任은 商標權者와 使用權者 即 當事者들의 自律에 의하도록 使用權設定(商標導入)을 自由化하였으며, 다음은 舊法에서는 通常使用權이라는 用語를 使用하였으나 商標法의 諸規定으로 볼때 “通常使用權”이라는 用語로 使用하는 것도 不合理한 點도 있어 “使用權”이라는 用語로 變更하였고, 商標使用權設定의 自由化에 따라 發生될것으로 豫測되는 不作用을 防止하기 위하여 使用權 取消審判制度를 新設하고, 罰則을 現實化하였으며 其他 不合理한 規定 및 字句들을 整理하였다.

以下 舊法과 對比하여 改正法內容을 說明하고자 한다.

### [1] 通常使用權 用語의 變更

이번 改正法에서는 舊法에서 使用하던 “通常使用權”이라는 用語를 通常이라는 말을 뺀 “使用權”이라는 用語로 바꾸었다.

原來, 通常使用權이라함은 專用使用權에 對稱되는 概念으로 特許法에서 使用하는 通常實施權 및 專用實施權과 같은 關係로 理解할 수 있다.

專用使用權이란 그 權利를 自己 혼자서만 使用할수 있는 獨占의 使用權과 다른 사람이 그 權利를 使用할 때 이를 使用하지 못하게하는 排他的權限을 갖는 權利인데 反하여 通常使用權은 專用使用權과는 달리 自己가 設定의 範圍內서 單純히 使用만 할수있는 權利이지 自己혼자만이 獨占的으로 그 權利를 使用할수 있다든가 또는 他人이 使用하는 그 權利를 使用하지 못하도록 하는 排他的인 權利를 갖는 것은 아닌것이다.

우리나라 商標法은 外國의 境遇와는 달리 專用使用權制度는 없고 通常使用權制度만 採擇하고 있다.

그러나 舊法下에서의 通常使用權을 關聯規定에 비추어볼때 그 性格이 明確하지 않아 誤解되거나 잘못 認識될 念慮가 있었다.

即 通常使用權은 위에서 說明한바와같이 自己가 그 權利를 單純히 使用만 할수있는 權利임에도 法第30條(權利侵害禁止등의 請求), 第36條(侵害로보는 行爲), 第37條(損害賠償의 請求)등 原商標權者나 專用使用權者만이 行使할수있는 權利들을 通常使用權者도 行使할수 있도록 規定하고 있다(舊法第31條 第3項). 이러한 規定의 內容으로 볼때에는 우리나라의 通常使用權者는 事實上 專用使用權의 性格을 強하게 포함하고 있어 專用使用權이 아니나 하는 의문을 갖기도 하였다.

그러나 이러한 規定에도 不拘하고 舊法은 通常使用權이란 用語를 使用하고 있고 事實上 通常使用權만을 認定하고 있는 것이다.

그러면 專用使用權的인 法規定의 內容에 맞추어 通常使用權이라 하지말고 專用使用權이라고 하면 어떻게 하는가?

專用使用權이라하면 앞에서 說明한 바와같이 權利者(專用權者) 한사람 以外에는 使用權設定을 할수없고, 商標權者와 專用使用權者 當事者間 特約이 없는 限 商標權者 自身도 그 商標權을 行使할 수 없는 것이다.

그러나 舊法 第31條 第1項에서는 “通常使用權者는 登錄의 範圍內에서 그 登錄商標를 商標權者와같이 使用할수있는 權利를 가진다”라고 規定함으로써 商標權者도 通常使用權者도 그 商標權을 使用할수 있는 權利를 갖는 것으로 規定하였다.

따라서 本 規定을 檢討하여 볼때 條文中 “商標權者와 같이”라는 表現이 “商標權者와같은 同一한 地位”에서라는 것을 뜻하는지 또는 “商標權者와 同時”에 라는 뜻인지는 解釋上 여지가 있으나 어쨌든 同一한 地位에서건 同時에서건 獨占排他的인 專用使用權으로 보기는 어렵고 通常使用權的인 性格으로 보아야 할 것이다.

實際로 우리나라의 通常使用權은 專用權者 한사람이 아닌 여러사람에게 使用權을 設定하고 또 商標權者도 權利를 行使하고 있으므로 通常使用權임에 틀림없으나 以上에서 言及한바있는 여러 規定들에 의하여 眞正한 意味의 通常使用權도 또 專用使用權도 아닌 折衷式 혹은 混合式使用權으로 運營되어 왔으므로 이번 機會에 通常이라는 修飾의 말을 削除하여 “使用權”이라고 함으로서 用語와 法規定과의 不一致에서 나오는 解釋上의 矛盾點을 解消하였다.

## [2] 商標 使用의 自由化(使用權設定의 自由化)

이런 商標法改正에서 가장 重要한 部分이 바로 商標 使用의 自由化措置라고 하여도 過言이 아닐것이다.

舊法에서는 商標使用權設定을 위하여는 “指定商品의 品質의 同一性保障”을 事前要件으로 하였는바 이는 그 당시 우리나라의 實情에서 産業政策的으로 判斷하여 取하여진 制度라고 보여지며 오늘날의 現實 即 自由化, 開放化의 環境에서는 舊法의 要件을 高집하는 것보다 自由化 및 開放化政策에 順應함으로써 産業發展과 經濟發展을 促進할 수 있다는 判斷에서 商標使用權設定을 自由化한 것이다.

다만 使用權設定의 自由化에서 오는 不作用도 想定할 수 있으므로 그에 대한 事後管理規定을 新設하여 自由化, 開放化에서 오는 商品의 品質問題, 消費者保護問題 등에 對應할 수 있도록 하였다.

### 指定商品의 品質의 同一性 保障要件 削除

舊法 第29條는 通常使用權은 指定商品의 品質의 同一性を 保障하는 것이라고 認定될 때 通常使用權設定登錄을 하도록하고 (同條 第3項), 指定商品의 品質의 同一性保障 認定範圍는 大統領令으로 定한다(同條第4項)라고 規定하여 그 認定範圍를 施行令에 委任하였는바 商標法施行令은 第7條에서 指定商品의 品質의 同一性 認定의 範圍를 다음과 같이 定하였었다.

① 外國人投資, 技術導入 또는 技術用役등에 있어 商標使用를 包含한 商品 또는 技術用役등에 관하여 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 外國人投資·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 營業하는 때에 當該 商品 또는 技術用役등을 管掌하는 主務部長官이 必要하다고 認定하는 境遇에도 또한 같다.

② 商品 또는 營業에 관하여 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 境遇는 그러하지 아니하다.

③ 中小企業系列化促進法에 의한 母企業體와 當該 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를 包含하여 製造許可를 한 商品으로서 主要性分의 原料供給을 받는 者와 그 原料를 供給하는 者 相互間.

등 5가지 認定範圍를 規定하고있다.

原來 使用權設定은 構利者와 使用하고자하는 者와의 私的 契約行爲로 이루어지는 即 特許權의 境遇와 같이 通常實施權設定이나 專用實施權設定 契約처럼 當事者의 自由意思에 依하여 設定되는 것이 原則이며 또 바담 직한 것이다.

그러나 舊法은 商標使用權 設定을 特許權의 實施權 처럼 當事者간 自由契約에 맡기지 않고 위에서 說示한 것과 같은 施行令에서 規定하고 있는 5가지 要件 中 어느 한 要件에 該當하여야만 商標使用權을 設定할 수 있도록 하였다.

商標使用權 設定의 境遇 왜 이처럼 어려운 要件을 規定하여 施行하여 왔는가?

이 點은 앞서도 이미 言及한바와 같이 産業政策的의 次元에서 考慮된 것이라 判斷하여야할 것이다.

또한 改正前 外資導入法施行令 第24條가 單純한 商標나 意匠만 의 導入을 禁止한 것도 바로 같은 脈絡에서 理解하여야 할 것이다.

一般的으로 特許權에 設定된 專用 또는 通常實施權은 그 特許發明의 實施를 通하여 그 特許權의 內容으로 되어있는 技術이 現實적으로 實施됨으로서 實施權者를 通하여 새롭고 進歩된 技術의 移轉이 可能하므로 技術開發이나 經濟發展에 直接的인 寄與를 하게된다.

따라서 外國의 進歩된 技術에 대하여는 값비싼 Royalty를 支拂하면서도 이를 導入하여 낙후된 産業과 經濟開發을 促進시켜야 할 것이다.

그러나 商標의 境遇에는 特許權과 같이 直接的인 技術移轉등의 效果를 期待할 수는 없다.

商標權은 特許權과 같이 直接 技術에 關聯하여 權利가 주어지는 것이 아니고 技術과는 관계없는 文字·圖型·記號등의 標章에 주어지는 權利로서 特許權과는 産業發展에 寄與하는 役割이 根本적으로 相異한 權利이다.

自他商品 識別機能, 商品의 出處表示 機能, 商品의 品質保證 機能등 機能을 갖고있는 商標權은 商標權者가 그 商標를 長期間 使用함으로써 그 商標에 營業上의 信用을 代體시킴으로서 그 商標가 갖는 顧客吸入力을 利用하여 市場의 擴大를 圖謀하고 利潤을 追求하는데 寄與하게 되며 그렇게 됨으로서 그 商標를 使用하고자 希望하는 者가 나오게된다.

이것이 바로 商標使用權이라는 制度가 처음으로 創出되는 動機가 되는 것이다.

그러나 通常使用權을 認定하게될 경우 商標權者의 商品과 通常使用權者의 商品의 品質이 서로 相異하게

되어 品質을 保證할수 없게 될수있고 따라서 需要者에게 不測의 損害를 입힐 경우가 發生하게 될 수도 있을 것이다.

더욱이 使用하고자하는 商標가 外國商標인 경우에는 國民意識 및 國內産業에 미칠 영향등 여러가지면에서 생각하지 않을 수 없다.

따라서 技術이 뒤떨어지고 産業이 落後되었든 當時는 使用權設定을 法의 一般의 原理에 따라 商標權者와 使用者間 當事者의 自由契約에 맡기게 될때 發生될 여러가지 逆作用을 念慮하여 通常使用權設定要件을 嚴格하게 規定하였다고 判斷된다. 이는 國民의 外製選好思想을 부채질하여 奢侈, 虛飾의 風潮만을 助長함으로써 國內産業의 發展은 커녕 莫大한 外資의 浪費등으로 經濟는 주름살만 더 늘어나는 한편 國民意識을 病들게 하는 結果만을 가져올 것으로 判斷되었기 때문에 商標使用權設定에 대하여는 當事者間 自由契約이 아닌 法令으로 定하는 一定要件에 該當할 境遇에만 使用權設定을 認定함으로써 國內産業의 發展과 消費者를 保護하려고 하였든 것이다.

實際로 몇年前까지만 하여도 우리의 製品이 外國에 輸出되고 또한 製品의 品質을 外國에서 認定받고 있는 데도 無條件 外製만을 選好하는 傾向이 우리社會를 風靡하고 있었다.

國民들의 信仰같은 外製選好 風潮는 外來語表記商標만 附着된 것이면 偽造品인지 模造品인지 가리지않고 選好하든때를 記憶하고 있을 것이다.

그러나 이러한 國內産業의 保護등 次元에서 認定되었든 商標導入의 抑制는 우리 經濟의 急速한 發展, 國際貿易社會에서 차지하는 比重이 커짐에 따라 우리의 交易相對國으로부터 오래전부터 開放要求를 끊임없이 받아왔었고 마침내는 貿易報復의 形態로 發展됨으로서 우리도 開放化體制를 移行하지 않을 수 없게 되었다.

따라서 政府는 外資導入法施行令에서 技術導入을 隨班하지 않는 單純한 商標만의 導入을 認定치 않은 規定을 技術導入과 관계없이 單純한 商標만의 導入도 可能(단, 技術代價에 대한 租稅를 免除받지 않을 경우) 하도록 관계규정을 改正하여 86. 7. 1부터 施行함으로써 새로운 開放化 時代의 幕을 열었고 이변에 商標法도 이와같은 政府施策에 맞추어 商標法 및 商標法施行令에서 規定하고 있던 관련 規定을 削除하는등 관련규정을 改正함으로써 名실상부한 商標使用權設定(商標導入)의 自由化를 期하게 되었다.

競爭時代에는 競爭原理가 通用되어야 하며 政府의 지나친 保護는 結局 産業의 發展을 阻害하고 外國으로

부터의 開放要求등 強한 反撥을 불러이르키는 結果를 가져오게 된다.

産業이 幼稚한 段階에서는 不可避한 일이라 하더라도 國際社會에서 當堂히 어깨를 겨루고 競爭할 수 있는 단계에서까지도 이를 固執함은 현명한 處事는 아닐 것이다.

商標導入의 自由化 即 商標使用權設定의 自由化 措置에 따라 商標權者나 商標使用權者는 모두 商標 및 商品品質에 대한 管理를 徹底히 하여 經濟發展에 이바지하고 消費者를 保護할 수 있도록 最善의 努力을 다하여야 할 것이다. <계속>

## (案) 發明振興事業 (內)

特許廳과 本會는 發明振興事業을 積極推進하여 登錄된 權利가 企業化됨으로써 技術革新을 바탕으로 國家産業發展에 寄與하고자 다음과 같은 事業을 展開하고 있다오니 많은 參與바랍니다.

### ● 事業內容 ●

- ◎ 發明獎勵館의 發明品 無料展示 및 企業化 旋轉
- ◎ 優秀發明 試作品 製作 支援
- ◎ 優秀發明者, 發明有功者, 優秀特許管理 企業 選定表彰
- ◎ 海外 展示出品의 積極 支援
- ◎ 海外 出願에 對한 補助金 支援
- ◎ 優秀發明의 金融支援 推薦
  - 創業資金支援 推薦(45歲 未滿)
  - 企業化資金 投·融資 推薦
- ◎ 發明의 保護 및 紛爭 仲裁
- ◎ 發明特許品 流通販賣展示會 開催
- ◎ 企業과 發明人 結緣(申請接受)
  - 姓名 및 住民登錄番號
  - 住所 및 電話番號
  - 公告, 登錄番號 및 日字
  - 發明考案의 명칭을 적어 보낼 것.
- ※ 기타 자세한 것은 本會 發明振興部(557-1077 ~8)로 문의 바랍니다.