

# 技術導入 라이선싱契約

## 不當한 國際契約의 締結制限을

〈前號에서 계속〉

### IV. 技術導入과 結付된 問題의 利害調整

#### 5. 默認使用과 取消審判의 利害調整

##### 가. 問題의 提起

1963. 3. 5 法律 第1295號로 第2次 改正된 商標法 第23條 規定에 의하면 “自己商標와 同一 또는 類似한 商標로서 指定된 商品과 同種의 商品에 他人이 使用하는 것을 默認하거나 使用하게 하였을 때에는 審判에 의하여 그 商標의 登錄을 取消한다”라고 되어 있지만 當時의 商標法下에서는 1974年 1.1부터 施行한 通常使用權制度가 없었기 때문에 1973.3.12 의자도입법 제정전의 外資導入促進法下에서 外國人의 商標를 使用한 國內의 技術導入(合作會社 포함)會社가 使用默認 또는 使用許諾을 이유로 當該登錄된 外國人의 商標를 取消하게 한 事例(74 항고심판 362 심결, 대법원 75 후 31 판결)가 있고 1974년부터 施行된 商標法 第29條 3項의 通常使用權設定登錄도 “特許局長은 前項의 規定에 의한 申請이 指定商品을 誤認시키거나 欺瞞할 餘려가 없고 品質의 同一性을 保障하는 것이라고 認定할 수 있는 경우로 한정하여 商品 또는 業務에 關하여 大統領令으로 定하는 支配關係의 社會相互間이나 外資導入法에 의한 外國人投資 또는 技術導入(借款 또는 商標使用만을 目的으로 한 것을 除外한다)으로써 商標使用를 包含하며 經濟企劃院長官의 認可를 받은 投資會社와 그 投資에 의하여 設立된 會社相互間 또는 技術導入契約 當事者間”에 限하여 通常使用權의 設定登錄을 認定하였다.

그후 1980年 12月 31日 法律 第3892號로 改定된 商標法下에서는 上記의 品質同一性의 認定基準을 擴大시켜 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, 輸出促進을 위하여 主務部長官이 必要하다고 認定되는 企業體 相互間 내지는 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에까지 通常使用權設定登錄을 許用하였다.

이렇듯 엄격한 品質保證機能을 사전 전제 요구한 진행의 과정속에서 商標가 갖는 出處表示의 機能 내지는 商品의 品質保證의 機能이 수평적 차원에서 需要者에게 동시에 自然스럽게 부여되는 것으로 보고 1986年 1.1부터 施行된 商標法下에서는 通常使用權의 用語를 使用權으로 대체시켜 舊商標法에서 品質同一性의 保障을 요구하는 基準자체를 廢棄하고 商標權者와 使用權者 사이에 自由롭게 商標使用契約를 체결하여 使用하도록 규정하여 놓고 있다.

本稿에서는 1986.7.1 以前에 施行하였던 外資導入法下에서 外國人의 商標使用를 包含하여 技術導入을 認可받은 라이선시가 當時 商標法下에서 通常使用權을 特許廳에 設定登錄하지 않는 경우에 당연히 利害關係人으로부터 商標權取消가 되는 것인지등의 의문제기가 많아 이 기회에 이를 살펴보는 것으로 한다. 왜냐하면 1986.7.1 以後에는 外資導入法下의 技術導入이 認可 System(Granting System)에서 受理 System(Reporting System)으로 制度變更이 되었기 때문에 Granting System 하에서 主務部署로부터 商標使用를 包含하여 技術導入을 認可받은 라이선시가 바로이 外國人의 登錄商標原簿에 通常使用權設定登錄을 하여야 한다는 것은 正心적으로나 비용면에서 2중부담을 안게 하는 것이었기 때문이다.

또한 Reporting System 하에서는 Granting System

# 實務(12)

## 중심으로



趙 哲 顯

〈辨 理 士〉

하에서 보다 商標法 第29條의 使用權設定登錄의 強制要求가 다소 수궁이 안가는 면은 없지만 技術導入 또는 自由商標使用契約에 의하여 特許廳에 使用權을 設定할때 보통의 경우 商標의 使用開始日을 使用權設定登錄日이전의 날짜로 定하여 原簿에 등재하는 경우가 많은데 이때에 利害關係인이 使用權設定登錄日 以前에 使用하였던 證據資料를 가지고 取消審判을 제기하더라도 당연히 外國人의 許諾商標가 取消되는 것인지를 檢討하여 보는 것도 意義있는 것이라 하겠다. 이하에서는 대법원판결 75 후 31 사건 “ASPIRIN”의 商標取消을 중점적으로 고찰하여 보기로 한다.

### 나. 商標法 第45條 第1項 第1號의 充足要件

商標法 제45조 제1항 제1호의 本文規定에 의하면 商標權者가 자기의 登錄商標와 동일 또는 유사한 商標를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 他人이 使用하는 것을 默認하거나 또는 사용하게 하였을 때는 그 商標登錄을 取消하여야 한다고 규정하고 있으므로 동일상표가 동 취소사유에 해당하려면 첫째, 商標權者가 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標를 他人이 사용한 사실이 있어야 하고 둘째, 타인이 사용하는 商標의 상품이 登錄商標의 指定商品과 동일 또는 유사하여야 하고 셋째, 이와 같은 타인의 商標사용행위를 商標權者가 묵인하거나 사용하게 한 행위가 있음을 요건으로 하는 바(83년 항심 162호, 163호, 164호, 165호, 293호, 294호 및 296호) 동 사용의 행위는 商標法 第2條 4項의 규정의 ① 상품 또는 商品의 포장에 商標를 붙이는 행위, ② 商品 또는 商品의 포장에 商標를 붙인 것의 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 商標를 붙이고 전시 또는 반포하는 행위라 규정하고 있으므로 外國人과 合作會社를

# 論 壇 解 說

## 目 次

- I. 技術導入
  - II. 技術導入 라이선싱 契約의 內容
  - III. 技術導入 라이선스와 獨占禁止法
  - IV. 技術導入과 結付된 問題의 利害調整
  - V. 技術導入과 企業의 評價
- 〈고딕은 이번號, 명조는 지난 및 다음號〉

통하여 만들어진 會社名이 商號로서 사용되어지는 경우에는 當該會社名의 일부가 外國合作會社의 登錄商標라 하더라도 굳이 使用權設定은 필요하지 않다 할 것이다. 왜냐하면 商號는 상인이 營業상 자기를 표시하는 명칭으로서 인적표지의 일종이므로 상품을 표시하기 위하여 사용되는 상표와 구분되기 때문이다.

또한 商標法 第31條에 의하면 “使用權은 設定의 登錄에 의하여 效力이 發生한다.”라고 規定되어 있고 第45條 4項에서는 “第1項 1號에 해당하는 것을 이유로 하여 審判請求를 한 날 후에 그 審判請求事由에 해당하는 사실이 없어진 경우에도 取消事由에 영향을 미치지 아니한다.”라고 規定되어 있어 默認使用 등을 이유로 取消審判이 제기된 후에는 使用權設定登錄을 하였다 하더라도 과거의 使用默認을 이유로 取消하지금 규정하여 놓고 있다.

### 다. 1974. 1. 1 以前の 取消審判의 運用

앞서도 언급드린 바와 같이 1974. 1. 1 以前에는 通常 使用權制度가 없었기 때문에 外資導入法下에서 外國人의 商標를 使用한 國內의 라이선싱은 法律 第1295號 商標法 第23條 1號의 규정에 의하여 取消를 면치 못하였다. 이와 관련된 大法院 75 후 31 “ASPIRIN” 사건에서 上告人이 주장한 내용을 살펴보면 다음과 같다.

“……본건 登錄商標 “ASPIRIN”에 대한 抗告取消審判에 있어서 갑 제5호증(抗告審判被請求人이 제출한 것)은 1972. 12. 23자에 제조된 약의 포장지로서 그 약 포장지에 本件登錄商標인 “ASPIRIN”과 이를 한글로 아스피린이라 표기하였으며 또한 이면에는 “독일 바이엘은 본품이 바이엘 원처방에 의거 제조되었으며 바이엘 표준에 일치됨을 보증함. 본품은 기술 및 원료공급자이며 商標權者인 바이엘 주식회사가 한국바이엘약품

주식회사에 면허한 것으로 한독약품에서 제조되었음.”이라고 기재된 아래에 “원로기술제휴 商標權者에 바이엘 주식회사(독일), 한국판매원 한국바이엘 약품 주식회사, 한국제조원 한독약품공업 주식회사”라고 표기된 약포장지에 “ASPIRIN” 아스피린 또는 바이엘아스피린이라고 표시하여 사용하였음을 인정할 수 있다고 審決하였으나, 이와 같은 原審決의 이유는 舊商標法 第23條 1號의 해석을 객관적 타당성이 결여된 주관적인 해석을 한데 지나지 않는 위법된 것입니다. 왜냐하면 원심에서는 商標의 사용문제와 기술제휴관계의 표시를 혼동하고 있음이 분명합니다. 甲第5號증인 약포장지에는 상고인이 외자도입법에 의하여 체결되고 政府(經濟企劃院)에서 승인된 技術協定 계약서의 내용에 따라서 政府의 방침대로 한국바이엘 주식회사에 기술원조가 있는 사실, 기술의 라이선스가 있는 사실을 기재하고 또 정부승인으로 약품만의 위탁생산 계약내용에 따라서 한독약품에 위탁생산하고 있음을 표시한 것이고 이는 어디까지나 사실을 알리는 의미에서 극히 작은 표시를 하였으므로 이로 인해서 한국바이엘약품 주식회사나 한독약품 주식회사가 商標를 사용하고 있다고 할 수 없으며 또한 기술원조 계약의 인가를 保社部 또는 財務部로부터 받은 경우에는 의당 그 사실을 상품 및 포장지에다 기술하졌끔 규정되어 있음은 정부의 시책인 동시에 기술제공자의 權利임으로 사실대로 표시한 것이며 이와 같은 표시가 商標를 사용케 한 것이라고는 할 수 없고 原審決은 이상과 같이 약포장지에 기술원조의 내용을 표시한 것을 가지고 商標를 사용한 것이라 함은 핵심을 벗어난 商標法의 해석을 잘못 한데서 오는 위법임이 분명합니다.

이상과 같이 약포장지에 기술원조에 따른 내용을 사실대로 표시하여서 소비자 대중에게 그 내용을 알리도록 소비자 대중이 오인 혼동없이 안심하고 약품을 살 수 있게 하는 것으로 商標法上은 물론 政府의 시책에도 상응한 것일 뿐만 아니라 상도의상 자극히 적절 타당한 것이므로 甲第5號증인 약포장지에 표시한 것은 본진 상고인이 가장 적절한 방법으로 취한 조치로서 이것으로서 商標를 사용케 한 것이라고 한 원심의 심결내용은 확실히 위법이 분명합니다.”라고 주장한 부분에 대하여 大法院은 “原審決이 든 증거에 의하여 上告人은 그의 登錄商標인 “ASPIRIN”을 타인에게 그 商標로 지정된 상품과 동종의 상품에 사용하게 하였다는 原審決의 判斷事實을 수증 못한 바 아니며 그 인정의 과정에 위법이 있음을 단정할 수 없고 소론증거의

기재내용이 기술원조 내용의 표시에 불과하다고 보지 아니한 취의인 原審決 판단이 반드시 위법이라 할 수 없는 바로서 증거의 취사판단과 사실인정에 관한 사실심의 전권사항을 비난하는데 귀착되는 논지는 적법한 上告理由가 될 수 없으므로 논지는 이유없다.”라고 설시하였다.

또한 상고인이 舊商標法下에서 通常使用權制度가 없었음을 주장한 다음의 내용을 살펴보면

“.....또한 舊商標法下에서는 일체 登錄商標를 타인에게 사용케 하는 것을 금지하고 있었으나 上告人이 外資導入法下에 工業所有權인 商標의 사용에 관한 인가를 받았어도 그에 따른 사용은 商標法에 위배되어 登錄의 취소를 하여야 한다 하였습니다. 이는 법률해석에 관한 상식에서 벗어난 오류라 하겠습니까. 첫째로, 商標法에의 금지된 사항이라도 外資導入法에서 금지를 해제하고 商標사용을 인가한다면 그 점에서 商標法의 금지는 해제된 것이며 商標의 사용은 적법한 것입니다. 外資導入法은 工業所有權(商標權 포함)을 투자의 대상으로 하였고 商標의 사용승락도 특히 또는 기타 기술의 실시허락과 같이 투자의 대상이 되며 외자도입법에 의해서 政府는 商標사용계약의 인가를 한 것입니다. 舊商標法 당시에는 그 인가에 기인하여 特許廳에 登錄을 할 수가 없었기 때문에 외국의 모든 회사가 經濟企劃院의 商標사용인가를 받아서 한국회사에게 사용케 하고 있던 것이고 上告人은 新商標法이 1974년에 시행되어 전시인가에 기하여 商標의 通常使用權을 登錄할 수 있게 하므로써 그 登錄을 한 것입니다. 外資導入法이 허락하여서 인가받은 사항이 商標法이 위배된다 하여서 登錄商標의 취소원인이 될 수는 없습니다. 따라서 外資導入法에 타법의 적용을 배제하는 규정이 있던 없던 商標사용에 관해서는 外資導入法에 의하여 보호받아야 할 것입니다. 가사 舊商標法下에서 商標法規定 미비로 商標사용(通常使用權)의 登錄을 하지 못하였더라도 新法에 따라 적법히 通常使用權의 登錄이 되었다면 하자는 치유되었다 할 것입니다. 따라서 原審決은 商標法과 外資導入法을 잘못 해석한데서 오는 중대한 위법이 있다고 하겠습니까.”라고 주장한 점에 대하여 同 大法院判決은 “本件登錄商標權의 사용이 포함된 기술협정이 外資導入法 소정의 절차에 따라 經濟企劃院長官의 인가를 얻은 것이라 하여도 外資導入促進法 第47條(1966. 8. 3 制定: 本法을 適用하는 外國人에 대하여는 他法令에 있어서 外國投資를 制限하는 條項은 이를 適用하지 아니한다.—本法은 他法令

適用排除 규정이었으나 1973. 3. 12 制定의 外資導入法에서 廢止됨)와 같은 規定에 정하지 아니한 外資導入法下에서는 經濟企劃院의 위 인가처분만으로 舊商標法第23條의 적용이 배제될 수는 없는 법리라 할 것이며, 現行商標法下에서는 登錄商標를 타인에게 사용케 하려던 通常使用權을 설정하여야 하는 바 1975. 1. 18에 이르러 通常使用權의 설정登錄을 하였다고 하여 舊商標法이 적용되는 本件에 있어 舊商標法 소경취소사유가 치유된 것이라 단정할 수 없다는 취의의 原審判決斷에 위법이 있다 할 수 없다. 논지는 이유없다.”라고 설시하였다.

상기의 大法院判決로부터 1974年 1.1 以前에 운용하였던 舊商標法 第23條 1號의 取消審判은 舊商標法 第5條 1項 8號(商品을 誤認混同시키거나 欺瞞할 염려가 있는 것) 또는 11號(他人의 登錄商標와 同一 또는 類似한 商品에 使用하는 것)의 出處表示機能에 증점을 두어 市場去來의 질서를 確立하는데 그 주요목적에 있음을 간파할 수 있고 1974.1.1 以後에 通常使用權制度의 운용은 1963年 外資導入促進法 第47條의 他法令適用排除의 규정 없었으므로 비록 外資導入法下에 外國人의 商標使用을 포함한 技術導入이 認可되었다 하더라도 따로이 商標法 第29條 規定에 따라 通常使用權設定登錄을 強制하도록 함을 크게 엇볼 수 있는데 이는 商標의 出處表示 및 品質保證의 機能으로부터 수요자를 보호하도록 하는데 그 목적이 있다 할 것이다. 아울러 技術導入과 關聯한 Licensed Goods의 표시방법에 관한 Guideline 만으로는 商標法上 公益의 側面에서 品質의 誤認 내지 需要者 欺瞞을 방어할 수 있다는 점은 기대하기가 곤란한 것으로 보기 때문에 반드시 사용권 설정登錄을 特許廳에 하여 라이선스가 정당하게 사용하도록 요구하고 있다.

### 라. 使用權設定登錄日과 使用期間

商標法 第31條 2項에서는 “使用權者는 登錄의 範圍 안에서 그 登錄商標를 使用할 수 있는 權利를 가진다”라고 規定되어 있기 때문에 使用權設定登錄日 以前에 登錄의 범위의 하나인 使用期間을 定하여 登載하고 使用하고 있을 때 利害關係人이 使用權設定登錄日 以前에 默認證據資料를 가지고 當該 許諾商標가 取消되는지의 문제점이 남아 있다 할 것이다. 가령 예를 들어 1988.9.1에 사용권설정등록 신청서를 제출하면서 登錄의 範圍에 하나인 使用權의 使用期間은 1988.7.1 부터 1990.6.30까지 하여 使用權登載가 이루어진 경우 신청일(등록일) 以前 즉, 1988.7.1부터 1988.8.30까지 使用된 證據資料는 默認使用으로서 取消原因이 될 수 있는지 등이 先例가 없어 問題가 된다.

또한 Licensed Goods(許諾商品)도 라이선시가 기술 도입 또는 商標使用契約下의 지정상품을 벗어나 類似한 商品에까지 使用하는 경우가 많은데 類似한 商品의 限界가 不明確하여 同種商標를 他類似商品에 許諾받은 라이선시와 간혹 利害가 다툴이 생긴다. 이 경우의 문제는 상표법 시행규칙에서 마련한 商品區分이 主務部署로부터 受理된 Licensed Goods와 일치하지 않기 때문에 발생하는 문제이다.

前者의 경우 商標法 第45條 1項 1號 規定과 31條 1項 規定에 의하여 取消될 可能性의 解釋餘地가 있기 때문에 使用權申請日로부터 使用期間을 定하여 使用하도록 하고 부득불 어려움이 따를 때에는 使用權假登錄을 하여 놓은 후 使用期間 開始日 當일에 使用權本登錄을 하여 許諾商標를 使用하는 것이 바람직하다.

後者の 경우에는 主務部署로부터 受理된 Licensed Goods를 登錄된 許諾商標의 指定商品과 충분히 비교 검토하여 登載하여야 할 것이다. <계 속>

## 아이디어뱅크 개설안내

韓國發明特許協會에서는 産業 및 生活아이디어를 發掘하여 이를 實用化될 수 있도록 關聯企業등에 連繫시키므로써 汎國民的인 發明風土를 造成하고자 다음과 같이 아이디어 뱅크를 開設하였으니 많이 利用하여 주시기 바랍니다.

- ◎ 對象 : 産業 및 生活아이디어
- ◎ 申請方法 : 直接訪問, 書信 또는 電話
- ◎ 接受處 : 韓國發明特許協會  
우편번호 135-080 서울 江南區 驛三洞 814-5 發明獎勵館(TEL : 568-8263)
- ◎ 接受된 아이디어의 處理
  - 分期別로 審査하여 實用化 可能性이 있다고 判斷되는 아이디어는 關聯企業에 實施斡旋
  - 特許·實用新案·意匠으로 設權可能하다고 判斷되는 아이디어는 出願誘導
  - 申請接受된 優秀한 아이디어는 綜合審査後 年末에 施賞

※ 기타 자세한 것은 本會 發明振興部(557-1077~8)로 문의바랍니다.