
등록상표의 불사용취소심판에서 사용권자의 지위에 관한 고찰

김수철*

- I. 서론
- II. 상표권의 불사용취소심판
- III. 등록상표의 정당한 사용자의 범위
 1. 등록원부에 설정등록된 사용권자일 필요가 있는가?
 2. 묵시적 사용권에 의한 상표 사용자를 정당한 사용자로 인정하는 것이 불사용취소심판의 취지에 부합하는가?
 3. 묵시적 사용권에 의한 상표 사용자를 정당한 사용자로 인정하는 경우, 공정거래에 미치는 영향은 어떠한가?
 4. 상표의 사용권 제도와 관련하여, 품질 관리 측면에서 어떠한 관련성이 있는가?
- IV. 맺음말

* 라이선스 플러스 대표.

초록

등록상표의 불사용취소심판 제도는 불사용 상표에 대한 제재를 가하는 데 그 취지가 있다. 이와 관련하여, 현행 판례 및 학설은 등록상표의 정당한 사용자의 범위를 묵시적 사용권자까지 폭넓게 인정하는 경향을 보이고 있다.

그러나 묵시적 사용권은 지식재산권자의 배타권 행사를 일정한 범위에서 제한하는 취지의 법리에 해당하므로, 불사용취소심판에서 묵시적 사용권자의 사용을 무조건 정당한 사용으로 인정하는 경우에는 상표권자의 권리 보호를 강화하게 되어 묵시적 사용권의 취지에 반하는 결과를 가져올 수 있다.

또한 묵시적 사용권자가 상표권자와 특수관계에 있는 경우, 상표권자가 이를 악용하여 불사용취소심판을 회피하면서 특수관계인을 부당하게 지원하는 결과를 조장할 수 있고, 상표권자의 묵인에 의한 묵시적 사용권자를 정당한 사용자로 인정하는 경우에는 명시적 사용권에 의한 상표 사용의 필요성이 저하되어 상표의 품질 보증 기능이 약화되는 원인이 될 수 있다.

요컨대 묵시적 사용권의 취지, 불공정 거래행위와의 관계, 및 상표의 사용권 제도에 의한 품질 관리 측면을 고려할 때, 묵시적 사용권자를 불사용취소심판의 정당한 사용자로 인정하는 것은 신중하게 판단할 필요가 있다.

주제어

불사용취소심판, 상표권, 정당한 사용, 묵시적 사용권, 공정거래, 품질 관리

I. 서론

상표에 대한 사용주의 국가와 달리, 등록주의를 채택하고 있는 우리나라는 상표권자 또는 사용권자 등이 정당한 이유 없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 사용하지 아니한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다.

이러한 등록상표의 불사용에 따른 취소심판은 ① 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 ② 정당한 이유 없이 ③ 등록상표를 그 지정상품에 대하여 ④ 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에 인정될 수 있다.

여기에서, 등록상표의 정당한 사용자는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자를 포함할 수 있는데, 관례와 학설에서는 묵시적 사용권¹⁾에 의한 상표 사용자를 등록상표의 정당한 사용자로 인정하는 것이 일반적인 것으로 보인다.

그러나 묵시적 사용권은 지식재산권의 배타권 행사를 제한하는 취지로 인정되는 법리라고 할 수 있으며, 묵시적 사용권에 의한 상표 사용자를 상표의 정당한 사용자로 당연시하는 것은 등록상표의 불사용을 제재하는 불사용취소심판의 취지와 부합하지 않을 수 있다.

이에 따라, 본고에서는 등록상표의 불사용취소심판 제도와 묵시적 사용권의 취지, 묵시적 사용권의 유형 및 공정거래의 관점에서 묵시적 사용권에 의한 상표 사용자를 정당한 사용자로 인정하는 것이 타당한지, 만약 묵시적 사용권에 의한 상표 사용자를 등록상표의 정당한 사용자로 인정하기 위해서는 어떤 점을 고려하여야 할지 검토해 보고자 한다.

1) 라이선스(license)는 특허법에서 '실시권'으로 해석되고, 상표법에서 '사용권'으로 해석될 수 있으므로, 묵시적 라이선스(implied license)를 특허의 실시권에 대한 부분에서는 '묵시적 실시권'으로 표현하고, 상표의 사용권에 대한 부분에서는 '묵시적 사용권'으로 표현하기로 한다.

II. 상표권의 불사용취소심판

상표는 사용에 의해 신용이 축적되고 이로써 재산적 가치가 발생하기 때문에, 사용을 전제로 하는 상표가 보호대상이 된다.²⁾ 이에 따라, 등록주의를 채택하고 있는 우리나라 상표법에서는 상표권자 또는 사용권자 등이 정당한 이유 없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 사용하지 아니한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다.³⁾

이는 상표의 상업적 사용이 있거나 사용이 예정된 경우에만 등록을 허용하는 사용주의 국가(예를 들어, 미국⁴⁾⁵⁾)와 달리, 사용 여부와 상관없이 일정한 요건만 구비하면 상표를 등록받을 수 있도록 등록주의를 채택하고 있는 우리나라의 상표 제도에 의해 발생할 수 있는 폐해를 시정하고자 하는 취지이다.⁶⁾

2) 상표는 사용에 의해 신용이 축적되어 재산적 가치도 발생하기 때문에 등록주의하에서도 사용하지 않으면 아무런 가치도 발생하지 않는다. 상표는 사용에 의해 사회적 가치가 생기고, 상표법도 사용하는 상표를 보호하여 주고 있다(윤선희, 『상표법』, 법문사, 2007, 631면).

3) 상표법 제119조 제1항 제3호(구상표법 제73조 제1항 제3호).

4) 판례법에 따라, 상표에 대한 소유권은 “실질적인 상업적 사용이 있는 경우에만 인정된다(appropriated only through actual prior use in commerce)”[Planetary Motion, Inc. v Techsplosion, Inc., 261 F.3d 1188, 1194-95 (11th Cir. 2001)].

5) 미국상표법 15 U.S.C. §1127. (해석 및 정의; 본 장의 목적) “상업적 사용(use in commerce)”이라 함은 통상적인 거래의 관념에 따른 표장의 진정한 사용을 의미하며, 단지 표장에 대한 권리를 보호하기 위한 사용은 해당하지 않는다. 본 장의 목적에 따라, 아래의 경우에 표장의 상업적 사용으로 간주한다.

(1) 상품에 있어서,

(A) 표장이 임의의 형태로 상품이나 상품의 용기, 그와 관련된 화면이나 그에 부착된 태그 또는 라벨에 표기되는 경우, 또는 상품의 특성이 그러한 표기를 할 수 없는 경우에는 상품이나 상품의 판매와 관련된 문서에 표기하는 경우 및

(B) 상품이 상업적으로 판매 또는 유통되는 경우 및

(2) 서비스가 상업적으로 제공되거나, 하나 이상의 주(州) 또는 미국과 외국에서 제공되고, 서비스에 대하여 상업적으로 고용된 자가 해당 서비스를 제공하는 데 있어서, 표장이 서비스의 판매 또는 광고에 사용되거나 표시되는 경우.

6) 일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록

구체적으로, 상표권의 불사용취소심판 제도는 등록상표의 사용을 촉진하고,⁷⁾ 공정한 경쟁을 통한 산업발전과 수요자의 이익보호라는 상표법의 목적을 고려하여,⁸⁾ 불사용 상표에 대한 제재를 가하는 데⁹⁾ 그 취지가 있다고 할 수 있다.

이러한 상표권의 불사용취소심판은 ① 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 ② 정당한 이유 없이 ③ 등록상표를 그 지정상품에 대하여 ④ 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우의 4가지 요건을 만족할 때 인정될 수 있다.

여기에서는 상표권의 불사용취소심판에 관한 4가지 요건 중에서, ① 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자의 요건, 즉 정당한 사용자의 범위에 대하여 검토하고자 한다.

주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 판결).

- 7) 상표법 제73조 제1항 제3호는 상표권자 또는 전용사용권자 등이 정당한 이유 없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 사용하지 아니한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 등록상표의 사용을 촉진함과 동시에 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다(대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후2407 판결).
- 8) 구 상표법이 이와 같이 일정기간 사용되지 아니한 상표에 대하여 취소심판을 청구할 수 있도록 규정한 것은, 상표는 거래시장에서 실제로 사용됨으로써 비로소 상표로서의 여러 가지 사회경제적인 기능을 발휘할 수 있는 것이므로 상표권자로 하여금 등록상표를 거래시장에서 적극적으로 사용하도록 촉구하는 한편, 우리 상표법 아래에서는 실제로 사용되지 않고 있는 상표라고 하더라도 등록되어 있기만 하면 제3자의 사용을 금지할 수 있어 등록상표의 불사용 상태를 무한정 방치할 경우 다른 사람의 상표 선택의 자유와 공정한 경쟁을 부당하게 제한함으로써 산업발전과 수요자의 이익보호라는 상표법의 목적에 반하는 결과가 될 수 있으므로 정당한 이유 없이 일정한 기간 동안 사용되지 아니한 상표에 대하여는 등록취소라는 제재를 가함으로써 상표 본래의 기능을 회복하게 하고자 함에 있다고 해석된다(특허법원 2003. 1. 9. 선고 2002허4804 판결: 확정).
- 9) 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항 본문은 상표권자 등이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 그 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있는바, 그 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결).

Ⅲ. 등록상표의 정당한 사용자의 범위

상표권의 불사용취소심판에서 등록상표의 정당한 사용의 주체가 될 수 있는 자는 상표권자, 전용사용권자 및 통상사용권자이다.

이 중에서, 상표권은 설정등록에 의하여 효력이 발생하므로,¹⁰⁾ 상표권자는 등록원부에 설정등록된 권리자에 한하고, 타인의 상품이나 서비스업의 출처를 표시하기 위해서 상표를 사용하는 자는 정당한 사용자에 포함되지 않는다고 할 것이다.¹¹⁾

한편, 등록상표에 대한 정당한 사용자의 범위는 상표권자뿐만 아니라 전용사용권자와 통상사용권자를 포함하는데, 이는 사용권자가 등록상표를 사용하더라도 업무상에 화체된 신용은 궁극적으로 상표권자의 신용으로 귀속된다는 점을 근거로 하고 있다.¹²⁾ 이와 관련하여, 상표권자 이외의 전용사용권자와 통상사용권자에 대해서는 아래의 사항을 중심으로 자세히 살펴볼 필요가 있다.

- ① 등록원부에 설정등록된 사용권자일 필요가 있는가?
- ② 묵시적 사용권에 의한 상표 사용자를 정당한 사용자로 인정하는 것이 불사용취소심판의 취지에 부합하는가?
- ③ 묵시적 사용권에 의한 상표 사용자를 정당한 사용자로 인정하는 경우,

10) 상표법 제82조 제1항.

11) 상표법상 '서비스표'란 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말하므로(상표법 제2조 제2항 제2호), 서비스표의 불사용을 이유로 한 서비스표등록취소심판에서 서비스표의 사용이 인정된다면 서비스표권자 또는 그 사용권자가 서비스표를 자기 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용하여야 하고, 타인의 상품 또는 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용한 경우는 불사용을 이유로 한 서비스표 등록의 취소를 면하기 위한 서비스표의 사용에 해당한다고 할 수 없다(대법원 2013. 11. 28. 선고 2012후1071 판결).

12) 정태호, "일본의 상표불사용취소심판제도와 그 특징에 관한 비교법적 연구", 『원광법학』, 제26권 제4호(2010), 190면.

공정거래에 미치는 영향은 어떠한가?

- ④ 상표의 사용권 제도와 관련하여 품질 관리 측면에서 어떠한 관련성이 있는가?

1. 등록원부에 설정등록된 사용권자일 필요가 있는가?

(1) 설정등록에 의한 제3자 대항요건

상표권에 대한 전용사용권은 등록상표에 대한 단독의 사용권한 및 제3자의 침해행위에 대한 배타적 권한이 인정된다.¹³⁾¹⁴⁾ 이러한 점을 고려하여, 종래의 상표법에서는 상표권에 대한 전용사용권을 특허권과 마찬가지로 설정등록을 효력발생요건으로 규정하고 있었으나,¹⁵⁾ 2012년 1월 시행된 개정상표법 이후에는 전용사용권에 대한 설정등록이 제3자 대항요건으로 변경되었다.¹⁶⁾ 이는 한국과 미국 간에 체결된 자유무역협정(FTA)¹⁷⁾을 반영한 것이다.¹⁸⁾ 이에 따라, 현재의 상표법에서는 전용사용권과 통상사용권에 대한 설정등록이 모두 제3자 대항요건에 해당한다.

그렇다면, 불사용취소심판의 심판청구인이 전용사용권자 또는 통상사용

13) 상표법 제95조 제3항.

14) 상표법 제107조 제1항.

15) 상표법 제56조 제1항에 의하면 전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니하는 것이어서, 실령 상표권자와 사이에 전용사용권 설정계약을 체결한 자라고 하더라도 그 설정등록을 하지 않았다면 상표법상의 전용사용권을 취득할 수 없는 것이고, 상표법 제57조 제1항 및 제55조 제6항에 의하면 통상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 얻은 전용사용권자만이 설정하여 줄 수 있는 것이므로, 실령 상표권자와 사이에 전용사용권 설정계약을 체결하고 나아가 상표권자로부터 통상사용권 설정에 관한 사전 동의를 얻은 자라고 하더라도 전용사용권 설정등록을 마치지 아니하였다면 등록상표의 전용사용권자로서 다른 사람에게 통상사용권을 설정하여 줄 수 없다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2004후2529 판결).

16) 상표법 제100조 제1항 제1호.

17) 한미 자유무역협정(FTA) 제18.2조(지리적 표시를 포함한 상표) 13. 어떠한 당사국도 사용권의 유효성을 입증하거나, 상표에 대한 권리를 주장하거나, 또는 그 밖의 다른 목적을 위하여 상표 사용권의 등록을 요구할 수 없다.

18) 김수철, “독점 라이선스의 법적 지위에 관한 고찰”, 『Law & Technology』, 제11권 제2호(2015), 27-28면.

권자에 대해서 대항요건을 가지는 제3자의 지위에 해당하는지를 검토해 볼 필요가 있을 것이다.

전용사용권 또는 통상사용권자가 설정등록에 의하여 대항할 수 있는 ‘제3자’는 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록에 관하여 전용사용권자 또는 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 경우 등 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록의 흠결을 주장함에 상당한 이익을 가지는 자에 한하고, 상표권의 침해자는 이에 해당하지 않는다.¹⁹⁾ 이러한 제3자 대항요건의 범위는 저작권 등의 다른 지식재산권의 경우에도 동일하게 해석되고 있다.²⁰⁾

상표권에 대한 불사용취소심판은 누구든지 청구할 수 있지만,²¹⁾ 일반적으로 타인의 등록상표를 사용하고 있거나 사용하고자 하는 자가 등록상표를 취소시키기 위해서 청구하게 될 것이다. 이에 따라, 불사용취소심판의 청구인은 전용사용권 또는 통상사용권과 양립할 수 있는 독립적인 지위를 가지고 상표권의 침해자 또는 잠재적인 침해자에 해당할 개연성이 높다고 할 것이다. 따라서, 설정등록된 사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상의 지위를 취득하였는지의 관점에서 볼 때, 불사용취소심판의 청구인은 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록에 대하여 대항요건을 가지는 제3자에 해당한다고 보기는 어려울 것이다.

19) 위 제58조 제1항 제1호 개정규정이 정한 ‘전용사용권 설정등록’은 그 설정의 효력발생요건이 아니라 제3자에 대한 대항요건에 불과하고, 여기서 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없는 ‘제3자’란 당해 전용사용권의 설정에 관하여 전용사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 경우 등 전용사용권의 설정에 관한 등록의 흠결을 주장함에 상당한 이익을 가지는 제3자에 한하고, 전용사용권을 침해한 사람은 여기서 말하는 제3자에 해당하지 않는다고 할 것이다(특허법원 2018. 8. 24. 선고 2017나 2004, 2011 판결: 확정).

20) 저작권법 제52조에 따른 저작재산권의 양도등록은 그 양도의 유효요건이 아니라 제3자에 대한 대항요건에 불과하고, 여기서 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다고 할 때의 ‘제3자’란 당해 저작재산권의 양도에 관하여 양수인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 경우 등 저작재산권의 양도에 관한 등록의 흠결을 주장함에 상당한 이익을 가지는 제3자에 한하고, 저작재산권을 침해한 사람은 여기서 말하는 제3자에 해당되지 않는다(대법원 2006. 7. 13. 선고 2004다10756 판결).

21) 상표법 제119조 제5항.

(2) 불사용취소심판에서 사용권자의 소송상 지위

불사용취소심판의 대상이 되는 등록상표를 상표권자가 사용하지 않는 경우에, 전용사용권자 또는 통상사용권자는 심판에 보조참가를 할 수 있을 것이다. 이때 상표권의 취소는 전용사용권 또는 통상사용권의 소멸에도 효력을 미치므로,²²⁾ 불사용취소심판에 참가하는 사용권자는 공동소송적 보조참가인에 해당한다고 할 것이다.²³⁾ 따라서 불사용취소심판에 참가한 사용권자는 불사용취소심판의 심결에 대한 취소소송을 제기할 수도 있으며,²⁴⁾ 이 경우 불사용취소심판의 심판청구인과 사용권자는 상표권의 취소와 관련하여 대립되는 당사자 구조를 형성할 수도 있게 된다.

이와 같이 불사용취소심판의 청구인과 등록상표의 사용권자가 소송에서 대립되는 당사자 구조를 형성하는 경우, 심판청구인은 사용권자가 등록상표의 정당한 사용자에게 해당하지 않는다는 주장을 제기할 수도 있으므로 사용권의 설정등록에 대한 흠결을 주장함에 있어서 어느 정도의 정당한 이익을 가진다고 볼 수 있다.

또한 불사용취소심판을 청구하고자 하는 자는 등록상표의 사용 상태를 사전에 조사한 후에 심판 청구 여부를 결정할 수 있는데, 상표권자와 사용계약을 체결하였으나 등록원부에 설정등록이 되지 않은 사용권자는 그 존재 여부를 확인할 수 없으므로, 취소심판을 청구하기 이전에 등록상표의 정당한 사용 여부를 판단하기 어려울 수 있다.

이와 같이 불사용취소심판을 제기한 심판 청구인은 등록상표의 사용권자와 대립 당사자 구조를 형성하는 지위를 가질 수 있고, 등록상표가 정당하게 사용되고 있는지를 사전에 판단할 필요성이 존재한다. 따라서 불사용 상표를 제재하는 불사용취소심판에서 심판 청구인과 사용권자의 대립 당사자 구

22) 행정 소송에 있어서 피고인 처분 행정청에 보조 참가를 한 자의 소송법상의 지위는 행정 소송의 성질에 비추어 공동 소송적 보조 참가인의 지위에서 소송을 수행하고 피참가인인 처분 행정이 확정 판결의 기관력을 받는다고 보아야 한다(대법원 1969. 1. 21. 선고 64누39 판결).

23) 민사소송법 제78조.

24) 민사소송법 제69조.

조를 고려할 때는, 불사용취소심판의 심판청구인이 사용권의 설정등록에 대하여 대항할 수 있는 제3자의 지위를 가지지 못한다고 단정하는 것은 숙고해 볼 여지가 있다고 생각된다.

2. 묵시적 사용권에 의한 상표 사용자를 정당한 사용자로 인정하는 것이 불사용취소심판의 취지에 부합하는가?

(1) 묵시적 사용권의 취지

묵시적 사용권(implied license)은 지식재산권자의 작위 또는 부작위를 근거로 지식재산권의 배타권에 대항할 수 있는 항변 사유로서,²⁵⁾ 권리소진과 마찬가지로 지식재산권자의 배타권을 제한하는 법리에 해당한다.²⁶⁾ 다만, 권리소진은 지식재산권이 적용된 제품의 판매 행위와 관련하여 본질적으로 해당 지식재산권에 내재된 원칙인 데 반해서, 묵시적 사용권은 신의성실의 원칙²⁷⁾을 바탕으로 지식재산권자와 묵시적 사용권을 주장하는 자 사이에 인정되는 계약에 준하는 원칙이라고 할 수 있다.²⁸⁾ 이에 따라, 묵시적 사용권

25) 묵시적 실시권(implied license)은 특허권의 소유자가 제3자를 배척할 수 있는 법률적 권리의 포기(waiver)를 의미하는 작위(action) 또는 부작위(inaction)이다(Wang Lab., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d 1571, 1580, 41 USPQ2d 1263, 1271 (Fed. Cir. 1997)).

26) 묵시적 법리는 영미법상 형평의 원칙에서 유래된 법리로서 묵시적 실시권 법리는 소진 법리와 마찬가지로 특허권 효력을 제한하는 것을 목적으로 하는 점에서는 공통되는 법리이지만 기존의 소진 법리만으로 해결할 수 없거나 불평등한 결과가 초래될 경우, 보충적으로 적용되는 법리이다(김정중, “미국 특허 소진 법리의 확대와 그 한계에 관한 연구”, 『지식과 권리』, 통권 20호(2017), 75면).

27) 신의성실의 원칙은, 법률관계의 당사자는 상대방의 이익을 배려하여 형평에 어긋나거나 신뢰를 저버리는 내용 또는 방법으로 권리를 행사하거나 의무를 이행하여서는 안 된다는 추상적 규범을 말하는 것으로서, 신의성실의 원칙에 위배된다는 이유로 그 권리행사를 부정하기 위하여는 상대방에게 신의를 공여하였거나 객관적으로 보아 상대방이 신의를 가짐이 정당한 상태에 이르러야 하고 이와 같은 상대방의 신의에 반하여 권리를 행사하는 것이 정의관념에 비추어 용인될 수 없는 정도의 상태에 이르러야 한다(대법원 2007. 5. 10. 선고 2005다4291 판결; 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003다18401 판결; 대법원 1991. 12. 10. 선고 91다3802 판결).

28) 특허권의 소진은 특허권의 허여(grant of the patent right)에 있어서 내재된 제한사항(inherent limit)인 반면에, 묵시적 실시권(implied license)은 계약에 준하는 원칙

을 주장하는 자는 지식재산권자를 상대로 묵시적 사용권을 이유로 지식재산권의 침해에 대한 항변을 할 수 있으며, 묵시적 사용권이 인정되는 범위에서 지식재산권의 배타권은 제한된다.²⁹⁾

이와 같이, 묵시적 사용권은 지식재산권에 의한 배타권 행사를 일정한 범위에서 제한하는 취지의 법리인 데 반해, 등록상표의 불사용취소심판 제도는 불사용 상표에 대해 제재를 가하는 데 그 취지가 있어서 서로 상반된 목적을 가진다고 할 수 있다. 그럼에도 불구하고, 등록상표의 불사용취소심판에서 묵시적 사용권에 의한 사용권자를 등록상표의 정당한 사용자로 무조건적으로 인정하는 것은 묵시적 사용권을 통해 상표권자의 권리 보호를 강화하는 효과를 가져오게 될 수 있으며, 불사용 상표에 대한 제재를 목적으로 하는 불사용취소심판의 취지 및 지식재산권의 배타권을 제한하고자 하는 묵시적 사용권의 취지에 반대되는 법 해석이 될 수 있다.

이와 관련하여, 현행 판례는 등록상표의 사용권에 대한 설정등록이 제3자 대항요건에 불과하다는 이유로 묵시적 사용권에 의한 등록상표의 정당한 사용을 폭넓게 인정하는 경향을 보이고 있다.³⁰⁾³¹⁾ 예를 들어, 상표권자와 특수

(doctrine of quasi-contract)으로서, 거래 당사자의 신의(belief) 및 기대(expectation)에 관한 것이다(Osborne, John, "A Coherent View of Patent Exhaustion: A Standard Based on Patentable Distinctiveness", *Santa Clara Computer & High Tech. L. J.*, (2004), p. 689.

29) 라이선서와 라이선시 사이의 구체적인 계약 경위 등에 비추어 특정 행위에 대한 묵시적 라이선스가 존재한다고 인정될 수 있는 때에는 그에 따라 지식재산권 침해가 문제될 수 있을 따름이다(송재섭, "지식재산권 라이선스와 권리소진의 원칙", 『지식재산연구』, 제12권 제3호(2017), 51면).

30) 상표의 불사용으로 인한 취소가 인정되기 위해서는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하여야 하고(상표법 제73조 제1항 제3호), 상표의 통상사용권은 상표의 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건일 뿐이므로, 통상사용권자는 반드시 등록된 통상사용권자일 필요가 없고, 또한 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없으며, 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있다(특허법원 2010. 5. 12. 선고 2009허9082 판결: 상고(심리불속행 기각)).

31) 상표법상 통상사용권의 설정은 반드시 특정한 요식행위에 의하여야 하는 것이 아님은

관계에 있는 배우자의 회사가 등록상표를 사용하는 경우,³²⁾³³⁾ 또는 대표이사 상표권자인 경우에 대표이사가 소유하는 회사가 등록상표를 사용하는 경우³⁴⁾³⁵⁾에 대해서, 상표 사용에 대한 대가 관계 등을 구체적으로 고려하지 않고

물론 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있다(특허법원 2004. 2. 6. 선고 2003허6081 판결).

32) 한아유통은 주문자상표부착생산 방식으로 백제물산으로부터 이 사건 등록상표나 실사용상표가 포장에 표시된 냉면 제품을 공급받았으므로 이 사건 등록상표나 실사용상표는 한아유통에 의하여 사용된 것으로 보아야 하고, 한편 1인 주주인 소외 2가 대표이사이던 한아유통은 2003년경 묵시적으로 전 상표권자인 소외 1로부터 이 사건 등록상표의 사용허락을 받았다고 봄이 상당하므로 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 해당하며, 그 주주가 소외 2로부터 오성으로 변경되어 오성의 자회사가 되고 그 상호가 오성상사로 변경되었다라도 통상사용권이 소멸하였다고 볼 만한 다른 특별한 사정이 없는 한 한아유통은 이 사건 등록상표의 통상사용권자임에는 변함이 없다. 그렇다면 실사용상표를 사회통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표로 볼 경우에는 이 사건 등록상표는 그 통상사용권자인 한아유통에 의하여 정당하게 사용되었다고 볼 여지가 충분히 있다. 그럼에도 원심은 주문자인 한아유통이 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 해당하는지 여부에 관하여 아무런 심리도 하지 아니한 채 수출자인 백제물산이 통상사용권자에 해당하지 않는다는 이유로 이 사건 등록상표가 '상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구'에 의하여도 그 지정상품에 대하여 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었음을 증명하지 못한 경우에 해당한다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 필요한 심리를 다하지 아니하였거나 상표의 사용에 관한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다(대법원 2012. 7. 12. 선고 2012후740 판결).

33) 가사 피고가 아닌 사업자등록증 상의 '두원'의 대표자인 추은희가 (주)엔티레프즈 및 (주)서흥하이텍과 거래하여 이 사건 등록상표가 새겨진 라벨과 스티커를 공급받고, 다시 위 라벨과 스티커가 부착된 등산백, 해먹, 플라스틱 컵 등을 납품받아 백화점 등지에서 판매하여 온 것으로 인정하더라도, 상표의 통상사용권은 전용사용권과는 달리 상표권자와 사용자 사이의 단순한 합의에 의해서도 발생하며, 통상사용권의 설정등록은 상표권을 양수하는 제3자에 대한 대항요건일 뿐이지 반드시 등록해야 할 필요는 없으며, 그와 같은 합의는 반드시 문서에 의하거나 일정한 형식을 갖추어야 하는 것도 아니기 때문에, 앞서 든 각 증거와 변론 전체의 취지에 의해서 인정되는 피고와 그 배우자 추은희가 '두원'을 운영하여 온 행태에 비추어 보아, 추은희는 상표권자인 피고로부터 묵시적으로 이 사건 등록상표의 사용을 허락받은 통상사용권자에 해당하는 것으로 보는 것이 타당하다. 따라서 이 경우에도 이 사건 등록상표는 통상사용권자인 추은희에 의해서 이 사건 등록상표의 취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품인 등산백 등에 대하여 국내에서 정당하게 사용된 사실이 있는 것으로 판단된다(특허법원 2011. 6. 22. 선고 2011허1791 판결).

34) 갑 제3, 4, 6, 7호증의 각 기재와 증인 김동조의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 2003. 9. 24. 주식회사 크린홈을 설립하고 위 회사의 주식 전체를 실질적으로 소유하면서 거래처와 계약, 제품의 가격 등에 관하여 결정하였고, 위 회사의 이익금 일체를 아들인 김민중 명의로 개설된 통장으로 지급받았던 사실, 주식회사 크린홈은 설립

묵시적 사용권자를 등록상표의 정당한 사용자로 판단하기도 하였다.

학설은 이러한 판례에 대해서 별다른 이견 없이 묵시적 사용권에 의한 상표 사용자를 상표권의 정당한 사용자로 긍정하는 견해가 일반적인 것으로 보이며,³⁶⁾ 이에 대하여 특별히 반대되는 견해는 확인되지 않고 있다.

이러한 판례와 학설은 등록상표의 사용권에 대한 설정등록이 제3자 대항 요건에 불과하다는 점을 근거로 하고 있다. 그러나 등록상표의 사용권에 대한 설정등록은 원칙적으로 등록권리자와 등록의무자가 공동으로 신청하여야 하고,³⁷⁾ 계약서 사본 등의 서류를 첨부한 경우에만 등록권리자 또는 등록의무자 단독으로 신청할 수 있다.³⁸⁾ 즉, 등록상표의 사용권에 대한 설정등록

당시부터 현재까지 이 사건 등록상표를 사용하여 왔는바, 원고가 위와 같은 사실을 알고도 주식회사 크린홀에 대하여 아무런 이의를 제기하지 아니하였던 사실을 인정할 수 있는바, 이에 의하면 원고는 2003. 9. 24.경 주식회사 크린홀과 사이에, 위 회사에게 이 사건 등록상표의 통상사용권을 수여하기로 묵시적으로 합의하였다고 봄이 상당하다. 따라서, 주식회사 크린홀은 2003. 9. 24.부터 현재까지 이 사건 등록상표의 통상사용권자의 지위에 있었다고 할 것이다(특허법원 2007. 12. 27. 선고 2007허7860 판결).

35) 앞서 인정한 사실에 의하면, 김외성은 1998. 3. 24.부터 2006. 2. 6.까지 원고의 대표이사로 재직하였고, 2007. 3. 31.까지는 이사직을 유지하였다. 그리고 김외성이 특허청에 이 사건 등록상표를 출원한 2005. 1. 12.과 특허청으로부터 이 사건 등록상표의 등록결정을 받은 2005. 12. 13.은 모두 원고의 대표이사로 재직 중인 기간이었고, 특허청으로부터 이 사건 등록상표의 상표등록을 받은 2006. 2. 14.에는 원고의 이사로 재직하였다. 더욱이 원고의 주장에 의하면 원고가 이 사건 등록상표의 등록비용을 부담하였다는 것이고, 김외성은 이 사건 등록상표가 설정된 이후에 원고가 이 사건 등록상표를 사용하는 것에 대하여 아무런 제지를 하지 않았던 것으로 보인다. 그리고 김외성이 사망한 후 그의 지위를 포괄승계한 피고들도 2010. 3.경 이전까지 원고에게 이 사건 등록상표의 사용에 대하여 아무런 이의를 제기하지 아니하였다. 이와 같은 모든 점들을 종합하여 보면, 김외성은 원고에게 묵시적으로 이 사건 등록상표의 통상사용권을 설정하여 준 것으로 보이고, 이러한 통상사용권설정 계약의 지위는 김외성의 지위를 포괄승계한 피고들에게 그대로 승계되었다고 보아야 한다. 따라서 원고는 이 사건 등록상표의 설정등록시인 2006. 2. 14.부터 피고들이 원고에게 이 사건 등록상표의 사용에 대한 이의를 제기한 2010. 3.경까지 이 사건 등록상표의 통상사용권자 지위에 있었다고 볼 수 있다. 그러므로 원고의 위 주장은 이유가 없다(특허법원 2013. 12. 19. 선고 2013허2033 판결).

36) 안재현, “등록상표의 부정사용 및 불사용에 의한 상표등록 취소심판제도에 관한 연구”, 충남대학교 대학원, 박사, 2016, 109면(여기에서는 묵시적 사용권자에 의한 정당한 사용을 인정하면서도, 묵시적 사용권의 범위에 대해서 앞으로 연구할 과제라는 간단한 의견을 개진하고 있다).

37) 특허권 등의 등록령 제15조 제1항.

은 상표 사용에 대한 명시적인 합의가 있거나 사용권을 허락하는 계약이 있는 경우를 전제로 하는 것이고, 묵시적 사용권은 설정등록의 대상으로 보기 어렵다.

또한 앞에서 살펴본 바와 같이, 불사용취소심판에서 심판 청구인과 사용권자는 대립 당사자 구조를 형성할 수도 있으므로, 묵시적 사용권의 유형과 불사용취소심판에 있어서의 상표 사용 유형을 보다 자세하게 검토할 필요가 있다고 할 것이다.

(2) 묵시적 사용권의 유형

묵시적 사용권이 인정되기 위해서는 권리자가 허락한 것으로 인정될 만한 외관상의 표시가 추정되어야 하고,³⁹⁾⁴⁰⁾ 권리자에 의한 외관상 표시가 권리의 포기로 해석될 만한 관련성이 인정되어야 한다.⁴¹⁾⁴²⁾

여기에서 묵시적 사용권이 인정될 수 있는 권리자의 외관상 표시는 침해 행위에 대한 권리자의 묵인(acquiescence), 또는 사용을 허락한 것으로 이해할 만한 권리자의 행위(conduct)로 구분할 수 있다.⁴³⁾

이때 권리자의 묵인에 의한 묵시적 사용권은 권리의 해태⁴⁴⁾ 또는 실효의

38) 특허권 등의 등록령 제15조 제7항.

39) 묵시적 실시권(implied license)이 인정되기 위해서는 ① 해당 장비가 타 용도가 없어야 하며, ② 판매 상황에서 “실시허락이 있었다는 추정이 외관상 표시되어야” 한다 ([Bandag, Inc. v. Al Bolser’s Tier Stores, Inc. 750 F.2d 924 (Fed. Cir. 1984), Met-Coil Sys. Corp. v. Korners, Unltd., 803 F.2d 684, 687, 231 USPQ 474, 476 (Fed. Cir. 1986)]).

40) 묵시적 실시권은 일방적인 기대 또는 일방 당사자의 합리적인 희망에 의해 인정될 수 없다. 상대방 당사자에 의해 일방에게 행위가 이루어져야 한다[Stickle v. Heublein, Inc. 716 F.2d 1559 (Fed. Cir. 1983)].

41) 묵시적 실시권에 해당하기 위해서는 특허권자의 권리포기로 볼 수 있는 일정한 작위 또는 부작위뿐 아니라, 이러한 권리포기 및 침해행위 사이의 관련성이 요구된다[Stickle v. Heublein, Inc. 716 F.2d 1550, 1559 (Fed. Cir. 1983)].

42) 김수철, 『특허 라이선스 계약 실무』, 한국지식재산연구원, 2017, 36-37면.

43) Wang Lab., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d at 1580, 1581, 41 USPQ2d 1271 (Fed. Cir. 1997).

44) 권리해태(Laches)는 관용의 원칙(clement doctrine)이다. 그것은 오래된 불만(old grievances)이 언젠가는 잠잠해질 것이며, 소송은 합리적으로 접근할 수 있는 증거에 근

법리⁴⁵⁾에 근거하여, 권리자가 침해사실을 인식하면서도 비합리적이고 용인할 수 없는 기간 동안 침해 주장을 제기하지 않았고, 그로 인해 상대방이 사용을 허락한 것으로 오인하는 경우가 될 수 있다.⁴⁶⁾ 다시 말해, 권리자가 적극적으로 사용을 허락하지 않은 상태에서, 침해주장을 게을리함으로써 상대방이 사용을 허락한 것으로 오인하였음이 형평성의 원칙에 의하여 인정될 수 있는 경우로 볼 수 있다.⁴⁷⁾⁴⁸⁾

거하여 판결이 날 것이며, 클레임 주장을 받은 당사자들은 소송의 지연으로 인해 부당한 오인에 빠지지(unduly prejudiced) 않게 될 것이라는 점을 명확히 한다. 그 결과, 잠재적 공격을 위한 일부 주장(some potentially meritorious demands)은 바람직하지 않음(not be entertained)을 필연적으로 나타내고 있다. 반대로, 갈등이 끝나고 평화로운 고요함(quiet of peace)이 도래하면 정의도 찾아온다[*Environmental Defense Fund v. Alexander*, 614 F.2d 474 (5th Cir.), cert. denied, 449 U.S. 919, 101 S.Ct. 316, 66 L.Ed.2d 146 (1980)].

45) 실효의 법리란 본래 권리행사의 기회가 있음에도 불구하고 권리자가 장기간에 걸쳐 그의 권리를 행사하지 아니하였기 때문에 의무자인 상대방은 그가 권리를 행사하지 아니할 것으로 믿게 되고 그렇게 믿는데 있어 정당한 사유가 있거나, 권리를 행사하지 아니할 것으로 추인되는 경우에 새삼스럽게 그 권리를 행사하는 것이 신의칙에 반하는 결과가 되어 그 권리행사를 허용하지 아니하는 것을 말한다(대법원 1992. 2. 28. 선고 91다28221 판결).

46) 그러나 권리해태(laches)의 항변을 주장하기 위해서는, 피고가 다음의 2가지에 대한 증명책임을 부담한다는 것이 확립된 원칙이다:

1. 원고가 피고에게 클레임을 제기하였음을 알았거나 합리적으로 알 수 있는 후로부터, 비합리적이고(unreasonable) 용인할 수 없는(inexcusable) 기간 동안 소송 제기를 지연한 사실;
2. 그러한 지연(delay)으로 인해 피고에게 오인(prejudice) 또는 손해(injury)를 야기한 사실. *Costello v. United States*, 365 U.S. 265, 282, 81 S.Ct. 534, 543, 5 L.Ed.2d 551 (1961); *Meyers v. Brooks Shoe Inc.*, 912 F.2d 1459, 1461, 16 USPQ2d 1055, 1057 (Fed.Cir.1990); *Hottel Corp. v. Seaman Corp.*, 833 F.2d 1570, 1572, 4 USPQ2d 1939, 1940 (Fed.Cir.1987) and cases cited therein.[*A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Constr. Co.*, 960 F.2d 1020, 1032 (Fed. Cir. 1992) (en banc)].

47) Blackhawk가 새로운 모자의 샘플을 Scholle에게 배송하여, Scholle가 다른 의견이 없는 경우 새로운 모자는 특허침해에 해당하지 않는 것으로 간주하겠다고 통지하였고, 양 당사자는 여러 가지 이유로 자주 접촉하였지만, 거의 3년 후 Scholle가 침해 소송을 제기할 때까지 Scholle는 새로운 모자가 자기의 특허를 침해한다는 견해를 Blackhawk에게 알리지 않은 경우에, 법원은 Scholle가 적어도 침해에 대한 판단이 이루어지지 않았으며 권리가 유지되고 있다는 것을 Blackhawk에게 통지할 의무가 있으므로, Blackhawk가 새로운 모자 개발 및 마케팅에 투자하는 동안 Scholle가 침묵하는 것은 형평의 원칙에 의한 금반언에 해당한다고 판시하였다[*Scholle Corp. v. Blackhawk Molding Co.*

반면에 권리자의 행위에 의한 묵시적 사용권은 권리자의 언어 또는 행위에 의하여 상대방이 사용을 허락한 것으로 인식할 수 있는 경우이다.⁴⁹⁾ 예를 들어, 대가를 받고 지식재산권의 사용에 관한 컨설팅을 제공하는 경우,⁵⁰⁾ 묵시적 실시권의 조건에 대한 의견을 표시한 경우,⁵¹⁾ 사용권에 대한 계약을 체결하였지만 그 범위가 다소 모호한 경우,⁵²⁾⁵³⁾ 사용권 이외의 다른 형태로 계

133 F.3d 1469, 45 USPQ2d 1468 (Fed. Cir. 1998)].

48) 형평성의 금반언이 적용되는 한 가지 공통 사항은 행위자의 자발적인 행위와 그로 인해 상대방의 행위를 직접적으로 야기하는 것이다[Dickerson v. Colgrove, 100 U.S. 578, 580, 25 L. Ed. 618 (1879)].

49) De Forest와 AT&T 간의 서브라이선스 효력을 인정하기 위하여 명시적으로 실시를 허락할 필요는 없고, 특허권자 발명의 사용에 대한 동의를 합리적으로 추측하게 하는 특허권자의 언어 또는 행위의 표현에 의해 라이선스를 구성할 수 있으므로, 권한을 가진 실시권자인 AT&T의 미국정부에 대한 행위는 서브라이선스로 볼 수 있다[De Forest Radio Telephone & Telegraph Co. v. United States 273 U.S. 236-241 (1927)].

50) 갑호중1 내지 4에 의하면, 제1 실용신안은 소화62년 9월 14일에, 제2 실용신안은 소화 62년 9월 28일에 각각 항소인에 의해 출원된 점이 인정되고, 또한 항소인 본인의 원심 진술에 의하면, 본건 건물의 건축계획에 대해 항소인이 이시다 건설로부터 상담을 받았을 때, 제1 및 제2 실용신안의 아이디어는 이미 그 내용에 포함된 점이 인정된다. 따라서, 본건 건물을 건축할 때 이러한 상담을 한 적이 있었던 항소인으로부터 이미 등록출원된 제1 및 제2 실용신안권이 등록된 경우의 내용에 관한 논의가 적어도 묵시적으로 이시다 건설에 대해 있었다고 보는 것이 자연스러우며, 항소인은 각 실용신안의 실시허락을 할 의도로 본건 건물의 건축에 필요한 제반 절차 및 설계도 작성의 지도를 하고 있었다고 추정할 수밖에 없다. 원심 증인 [C]도 항소인이 각 실용신안 등록 출원을 하고 있었다고 하면, 등록 후 실용신안권의 실시에 대해서 300만엔의 지급으로 당연히 청산이 완료된 것이라고 증언하고 있으며, 당시의 항소인과 이시다 건설 간의 합리적인 의사 해석으로서, 항소인이 이미 등록출원을 한 실용신안에 대해서는 항소인에게 그 실시를 허락하는 취지를 가지고 상호 합의한 것으로 인정하는 것이 상당하다. 따라서, 본건 건물은 이러한 합의에 기초해서 제1 및 제2 실용신안권의 실시허락을 얻어 건축된 것이며, 본건 건물 건축 주문자인 피항소인에 대해서도 항소인으로부터 각 실용신안의 실시허락이 있었던 것으로 인정할 수 있다[도쿄고등재판소 1999. 12. 7. 선고, 평성11년(ㄴ) 2870호 판결].

51) St. Joseph는 Farmers Manufacturing과의 실시권 계약에 의하여, 제3자에게 보다 유리한 조건이나 로열티율로 라이선스할 경우 자동으로 그러한 유리한 조건이나 로열티율로 실시권을 취득할 권리를 가지도록 하였으므로, 제3자에 대한 무상의 실시허락 행위에 의하여 Farmers Manufacturing 또한 로열티 없는 묵시적 실시권을 가진다[St. Joseph Iron Works v. Farmers Manufacturing Co. 106 F.2d 294, 296 (4th Cir. 1939)].

52) 반대되는 명백한 의사 표현이 없는 한, 특허 제품을 “생산, 사용, 및 판매”할 수 있는 권리에는 실시권자가 제3자로 하여금 특허 제품을 생산하도록 하는 권리가 본원적으로 (inherently) 포함된다[CoreBrace LLC v. Star Seismic LLC, No. 08-1502, (Fed. Cir.

약을 체결한 경우,⁵⁴⁾ 또는 계약갱신을 전제로 이행을 청구하는 경우⁵⁵⁾ 등이 포함될 수 있을 것이다.

요컨대, 권리자의 묵인에 의한 묵시적 사용권은 권리자가 사용을 허락할 의사를 표시하지 않은 상태에서 권리행사를 소홀히 함으로써 인정되는 소극적 사용권이라고 할 수 있고, 권리자의 행위에 의한 묵시적 사용권은 권리자가 사용을 허락할 의사를 가지고 이에 대한 표현이나 행위를 함으로써 인정되는 적극적 사용권이라고 할 수 있다. 이때 권리자의 행위에 의한 묵시적 사용권(적극적 사용권)의 경우에는 사용을 허락하고자 하는 권리자의 의사가

May 22, 2009)].

53) 실시권 계약에서는 Curbell, MedTek, 및 Crest에게 “스피커 베개 장치 … 의 생산, 하도급, 사용, 판매 또는 기타의 실시에 있어서, … ‘실시 특허’에 해당하는 스피커 베개의 … 생산, 사용 또는 판매”를 폭넓게 허용하고 있다. … 실시권 계약의 실시허락 조항에서는 이에 대한 어떠한 제한도 규정하지 않고 있으므로, 임의의 호환 TV에 스피커 베개를 사용하는 것은 묵시적 실시권의 범위에 해당한다[Zenith Electronics Corp. v. PDI Communication Systems, Inc. 522 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2008)].

54) 상표법 제73조 제1항 제3호의 취소사유에 해당하려면 “상표권자, 전용사용권자, 통상사용권자 중 어느 누구도” 등록상표를 사용하지 않았어야 하고, 상표법상 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자간의 합의만에 의하여 발생하며, 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건으로 되어 있을 뿐이므로(상표법 제58조 제1항 제1호), 위에서 말하는 통상사용권자는 반드시 등록된 통상사용권자일 필요는 없다고 보아야 할 것인바, 기록에 의하면 이 사건 등록상표의 상표권자인 피심판청구인은 1991.8.1. (주)동방포루마와의 사이에 이 사건 등록상표를 포함한 피심판청구인 명의로 되어 있는 상표권과 특허권 등을 공동으로 사용하기로 하는 약정을 체결한 사실을 엿볼 수 있고(을 제6호증), 이는 위에서 말하는 이 사건 등록상표의 통상사용권에 관한 사용권계약이라 할 것이고, 따라서 (주)동방포루마는 위에서 말하는 통상사용권자에는 해당한다 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일인 1992.6.2. 이전 3년 이내에 사용되었다고 보아야 할 것이다. 그럼에도 불구하고 원심이 (주)동방포루마에 의한 이 사건 등록상표의 사용이 상표법 제73조 제1항 제3호에서 말하는 상표의 사용에 해당하지 않는다고 판단한 것은 상표의 불사용에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니한 위법이 있다 할 것이고, 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결).

55) 피고는 제2차 계약기간이 만료된 이후 7개월이나 경과된 시점에서 제2차 계약의 기간만을 연장한 제3차 계약의 체결사실을 인식하고 있으면서 원고에게 기간이 만료된 제2차 계약의 계속적인 이행을 요구하는 위 통고서를 발송하여 제3차 계약의 효과가 피고에게 귀속되는 것을 승인함으로써 제3차 계약을 묵시적으로 추진하였다고 봄이 상당하다(대법원 2010.12.23. 선고 2009다37718 판결).

명백하므로, 사용권에 대한 대가 관계(로열티)가 당사자 사이에 표시되어야 할 것이다.⁵⁶⁾ 다시 말해서, 상표권자의 묵인에 의해 인정되는 묵시적 사용권(소극적 사용권)은 상표권자의 적극적인 의사에 의하여 사용이 허락되거나 관리가 이루어진 것이 아니기 때문에, 상표권자의 의도에 부합하는 상표의 사용에 해당하기 어려운 점이 있다.

앞에서 살펴본 바와 같이, 묵시적 사용권은 지식재산권자에 의한 배타권 행사를 일정한 범위에서 제한하는 취지의 법리이기 때문에, 단지 묵시적 사용권이 인정된다는 이유로 등록상표의 불사용취소심판에서 정당한 사용자로 보는 것은, 불사용 상표에 대한 제재를 목적으로 하는 불사용취소심판의 취지에 역행하는 법 해석이 될 수 있다.

오히려 묵시적 사용권에 의한 상표 사용자는 원칙적으로 불사용취소심판의 정당한 사용자에 해당하지 않는다고 해석하는 것이 법 해석의 취지에 부합한다고 볼 수 있을 것이다. 다만 묵시적 사용권이 적극적 사용권에 해당하는 경우에는 상표권자의 구체적인 행위 및 대가 관계를 고려하여 예외적으로 정당한 사용자로 볼 수 있을 것이다.

3. 묵시적 사용권에 의한 상표 사용자를 정당한 사용자로 인정하는 경우, 공정거래에 미치는 영향은 어떠한가?

국가마다 불공정 거래행위를 규제하고 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진하기 위해서 독점을 규제하는 공정거래법을 제정하고 있다.⁵⁷⁾⁵⁸⁾ 여기에서 불

56) 실시권은, 통상적으로 대가를 받는 조건으로 하여, 특허권자가 특허 실시권자에게 특허 침해에 대한 소송을 제기하지 않기로 하는 합의이다[United States v. Studiengesellschaft Kohle, m.b.H., 670 F.2d 1122, 1127 (D.C. Cir. 1981)].

57) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제1조.

58) 독점금지법(antitrust law)은 일반적으로 ... 자유시장경제(free enterprise system)의 대헌장(Magna Carta)이다. 권리장전(Bill of Rights)이 기본적인 개인의 자유를 보호하기 위한 것처럼, 독점금지법은 경제적 자유(economic freedom)와 우리의 자유시장경제(free enterprise system)를 보존하는 데 중요하다. 아무리 소규모라 하더라도, 각각의 모든 사업에 보장되는 자유는 ... 경쟁의 자유(freedom to compete)이다[United States

공정 거래행위를 규제하고 공정거래를 촉진한다고 함은 경쟁자를 보호하는 것이 아니라 시장에서의 경쟁 행위를 보호한다는 의미이다.⁵⁹⁾

특히 특수관계인 또는 다른 회사에 대한 부당한 지원행위는 공정거래법에 서 제한하는 불공정 거래행위의 한 가지 유형에 해당한다.⁶⁰⁾ 따라서 특수관계인과의 거래로 인하여 그 법인의 소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 경우에는 부당행위로 간주하여 시가를 기준으로 과세가 이루어진다.⁶¹⁾ 이는 거래 당사자 사이에서 발생한 재산의 양도가 정상가격보다 낮은 경우에 이를 변칙적인 증여로 보아서 증여세를 부과하는 법률의 취지에 대응된다고 할 것이다.⁶²⁾⁶³⁾

여기에서 특수관계인은 친족이나 경제적 연관관계를 가지는 개인⁶⁴⁾ 또는 자회사,⁶⁵⁾ 계열회사⁶⁶⁾ 등의 경영 지배관계를 가지는 법인⁶⁷⁾이 될 수 있으며,

v. Topco Assocs., 405 U.S. 596, 610 (1972)].

59) '경쟁자(competitor)가 아니라 경쟁(competition)을 보호'하기 위해 독점금지법이 제정되었다는(passed) 것은 자명하다. Brown Shoe Co. v. United States, 370 U.S. 294, 320(1962) 인용[Brooke Group Ltd. v. Brown & Williamson Tobacco Corp., 509 U.S. 209(1993)].

60) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제45조 제1항 제9호 가목.

61) 법인세법 제52조 제1항, 제2항.

62) 상속세 및 증여세법 제35조 제1항 및 제2항.

63) 구 상속세법 제35조 제2항의 입법 취지는 거래 상대방의 이익을 위하여 거래가격을 조작하는 비정상적인 방법으로 대가와 시가의 차액에 상당하는 이익을 사실상 무상으로 이전하는 경우에 그 거래 상대방이 얻은 이익에 대하여 증여세를 과세함으로써 변칙적인 증여행위에 대처하고 과세의 공평을 도모하려는 데 있다. 그런데 특수관계가 없는 자 사이의 거래에서는 서로 이해관계가 일치하지 않는 것이 일반적이어서 대가와 시가 사이에 차이가 있다는 사정만으로 그 차액을 거래 상대방에게 증여하였다고 보기 어려우므로, 구 상속세법 제35조 제2항은 특수관계자 사이의 거래와는 달리 특수관계가 없는 자 사이의 거래에 대하여는 '거래의 관행상 정당한 사유가 없을 것'이라는 과세요건을 추가하고 있다(대법원 2018. 3. 15. 선고 2017두61089 판결).

64) 국세기본법 제2조 제20호.

65) 모회사가 주식의 100%를 소유하고 있는 자회사(이하 '완전자회사'라 한다)라 하더라도 양자는 법률적으로는 별개의 독립한 거래주체라 할 것이고, 부당지원행위의 객체를 정하고 있는 법 제23조 제1항 제7호의 '다른 회사'의 개념에서 완전자회사를 지원객체에서 배제하는 명문의 규정이 없으므로 모회사와 완전자회사 사이의 지원행위도 법 제23조 제1항 제7호의 규율대상이 된다 할 것이다(대법원 2004.11.12. 선고 2001두2034 판결).

66) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제23조 제1항 제7호 및 법 시

부당한 지원행위는 지식재산권 등을 무상 또는 특수관계가 없는 독립된 자 사이의 정상가격⁶⁸⁾⁽⁶⁹⁾⁷⁰⁾보다 상당히 낮은 가격으로 지원하는 행위라고 할 수 있다.⁷¹⁾⁷²⁾ 이와 같이, 특수관계인에게 정상가격보다 상당히 낮거나 무상으로 상표의 사용을 허락하는 행위는 공정한 경쟁을 저해할 우려가 있기 때

행령 제36조 제1항 관련 [별표 1]의 제10호는 부당지원행위의 지원객체에 ‘특수관계인’과 더불어 ‘다른 회사’가 포함됨을 명시적으로 규정하고 있고, 부당지원행위 금지의 입법 취지가 경제력집중의 방지와 아울러 공정한 거래질서의 확립에 있는 점과, 헌법 제119조 제2항이 국가로 하여금 시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하기 위하여 경제에 관한 규제와 조정을 할 수 있다고 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때, 부당지원행위의 객체인 ‘다른 회사’는 대규모기업집단의 계열회사로만 한정되는 것은 아니라고 할 것이고, 이와 같이 해석한다고 하여 국민의 재산권의 본질적인 부분을 침해하거나 사적자치의 원칙을 훼손하는 것은 아니다(대법원 2004. 3. 12. 선고 2001두7220 판결).

- 67) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제11조, 법인세법 제2조 제12호, 법인세법 시행령 제2조 제5항.
- 68) 공정거래위원회, 부당한 지원행위의 심사지침 III. 지원행위의 구체적 기준 및 지원금액 산정원칙. 2. 유가증권·부동산·무체재산권 등 자산을 거래한 경우
다. 정상가격은 다음의 방법에 따라 순차적으로 산출한다.
1) 해당 거래와 시기, 종류, 규모, 기간 등이 동일한 상황에서 특수관계가 없는 독립된 자 사이에 실제 거래한 사례가 있는 경우 그 거래가격을 정상가격으로 한다.
- 69) 공정거래법 제23조 제1항 제7호 소정의 현저히 유리한 조건의 거래에 해당하기 위해서는, 우선 당해 거래에서의 ‘급부와 반대급부 사이의 차이’가 정상가격에 비해 현저히 유리한 것이어야 하고, 여기서 정상가격이라 함은 지원주체와 지원객체 간에 이루어진 경제적 급부와 동일한 경제적 급부가 시기, 종류, 규모, 기간, 신용상태 등이 유사한 상황에서 특수관계가 없는 독립된 자 간에 이루어졌을 경우 형성되었을 거래가격을 의미한다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2009두20366 판결).
- 70) 부당한 자산지원행위에 있어서 급부와 반대급부가 현저히 유리한지 여부를 판단하는 기준이 되는 정상가격이란 지원주체와 지원객체 간에 이루어진 경제적 급부와 동일한 경제적 급부가 시기, 종류, 규모, 기간, 신용상태 등이 유사한 상황에서 특수관계가 없는 독립된 자 간에 이루어졌을 경우 형성되었을 거래가격 등을 말한다(대법원 2006. 12. 07. 선고 2004두11268 판결).
- 71) 법인세법 제52조 제1항, 법인세법 시행령 제88조 제1항.
- 72) 공정거래위원회, 부당한 지원행위의 심사지침. III. 지원행위의 구체적 기준 및 지원금액 산정원칙
2. 유가증권·부동산·무체재산권 등 자산을 거래한 경우
가. 지원주체가 지원객체에게 유가증권·부동산·무체재산권이나 기타 자산(이하 “자산”이라 한다)을 정상적인 거래에서 적용되는 대가보다 상당히 낮거나 높은 대가로 제공 또는 거래하는 행위를 통하여 과도한 경제상 이익을 제공하는 것은 지원행위에 해당한다. 또한 지원주체가 지원객체에게 자산을 상당한 규모로 제공 또는 거래하는 행위를 통하여 과도한 경제상 이익을 제공하는 것은 지원행위에 해당한다.

문에 불공정 행위에 해당한다.⁷³⁾⁷⁴⁾

그런데 상표권자의 묵인에 의해 인정될 수 있는 묵시적 사용권자(소극적 사용권자)가 불사용취소심판의 정당한 사용자에 해당한다면, 상표권자는 어떠한 입장을 취할 수 있을까?

기본적으로 상표권자와 특수관계에 있는 개인이나 법인이 상표의 사용권 계약을 체결하는 경우, 특수관계인은 상표권자에게 상표의 사용대가에 대한 로열티(사용료)를 지급하여야 하고 상표권자는 이에 대한 세금을 납부하여야 한다. 그러나, 상표권자가 특수관계인의 상표 사용 행위를 묵인하는 경우에는 특수관계인이 지급하여야 할 로열티를 면제함으로써 상표 사용에 대한 무상지원이 가능하게 된다. 이와 동시에, 상표권자는 직접 등록상표를 사용하지 않더라도 특수관계인에 의한 묵시적 사용권을 근거로 상표의 정당한 사용을 주장할 수 있으므로 불사용취소심판에 의한 등록상표의 취소를 회피할 수 있게 될 것이다.

즉, 묵시적 사용권에 의한 상표 사용자를 등록상표의 정당한 사용자로 인정하는 경우에는, 상표권자로 하여금 특수관계인을 부당하게 지원하는 불공

73) 독점규제및공정거래에관한법률(이하 '법'이라 한다) 제23조 제1항 제7호, 제2항, 법시행령(2002. 3. 30. 대통령령 제17564호로 개정되기 전의 것) 제36조 제1항 [별표 1] 제10호 (가)목이 규정하고 있는 '부당한 자금지원행위'의 요건으로서의 지원의도는 지원행위를 하게 된 동기와 목적, 거래의 관행, 당시 지원객체의 상황, 지원행위의 경제상 효과와 귀속 등을 종합적으로 고려하여 지원주체의 주된 의도가 지원객체가 속한 관련 시장에서의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 것이라고 판단되는 경우 인정되는 것이고, 이러한 지원의도는 앞서 본 바와 같은 여러 상황을 종합하여 객관적으로 추단할 수 있다고 할 것이다(대법원 2005. 5. 27. 선고 2004두6099 판결).

74) 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(2004. 12. 31. 법률 제7315호로 개정되기 전의 것) 제57조 제1항 단서 규정상 위 법 위반책임과 민법상 불법행위책임의 선택적 청구를 인정하고 있었으며, 현행 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라 한다) 제56조 제1항 규정이 고의·과실의 입증책임을 위법행위자에게 전환시킨 점 등을 고려하면, 공정거래법 위반책임은 불법행위책임이다. 또한, 공정거래법 제57조를 적용하여 피해자의 손해액을 산정하기 위해서는 공정거래법 위반행위로 '인하여' 손해가 발생하였다는 점이 입증되어야 하며, 위 조항의 내용을 위법행위와 손해 사이의 인과관계에 대한 입증책임까지 완화하는 취지로 해석할 수는 없다. 따라서 불법행위책임의 일반 원칙에 따라 손해배상청구권을 행사하고자 하는 피해자가 위법행위와 손해 발생 사이의 인과관계를 입증하여야 한다(서울중앙지법 2009. 6. 11. 선고 2007가합90505 판결).

정 행위를 조장하게 되고, 그와 함께 불사용 상표에 대한 제재를 위하여 마련된 불사용취소심판을 회피할 수 있는 방법을 제공하는 결과를 초래하게 될 것이다. 그 결과 상표권자와 특수관계인의 공모를 유도하는 환경으로 이어질 수도 있을 것이다. 즉, 상표권자가 상표의 사용을 허락할 의사를 표시하지 않은 상태에서 권리행사를 소홀히 함으로써 인정되는 묵시적 사용권자(소극적 사용권자)를 불사용취소심판의 정당한 사용자로 인정하는 것은 불공정행위를 조장하고 불사용취소심판의 제도를 형해화할 수 있는 기회를 제공하게 되므로 바람직하지 않다고 판단된다.

반면 상표권자의 묵인에 의한 묵시적 사용권자(소극적 사용권자)가 상표의 정당한 사용자에 해당하지 않는다면, 상표권자는 불사용취소심판을 방지하기 위해서 정상적인 사용권 계약을 통한 상표의 사용을 확대하게 될 것이다. 그 결과 상표권자의 특수관계인에 대한 부당한 지원행위가 감소하고 상표 사용에 대한 투명한 거래로 이어질 수 있을 것이다.

요컨대, 상표권자에게 정상가격을 대가로 지불하고 등록상표의 사용을 허락받은 명시적인 사용권자 또는 상표권자가 사용을 허락할 의사를 가지고 이에 대한 표현이나 행위를 함으로써 인정되는 묵시적 사용권자(적극적 사용권)에 한해서 불사용취소심판의 정당한 사용자로 인정하는 것이 불사용취소심판의 제도적 취지 및 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진하고 불공정 거래행위를 규제하는 공정거래법의 입장을 고려할 때 바람직하다고 할 것이다.

4. 상표의 사용권 제도와 관련하여 품질 관리 측면에서 어떠한 관련성이 있는가?

상표는 타인의 상품과 식별할 수 있는 기능⁷⁵⁾을 본원적 기능으로 하여, 출처표시 기능(source distinguishing ability)⁷⁶⁾과 품질 보증(quality assurance) 기

75) 상표법 제33조 제1항 제7호.

76) 표장으로 하여금 상표법의 기본적인 목적에 기여하도록 하는 것은 색상, 형상, 냄새, 문자, 또는 기호와 같은 존재론적 상태(ontological status)가 아니라, 표장의 출처표시

능⁷⁷⁾을 가진다.

특히 상표는 상표를 상품과 분리할 수 없다는 입장에서 종래에는 제3자에게 상표의 사용을 허락하는 사용권을 인정하지 않았으나,⁷⁹⁾⁸⁰⁾ 재산권으로서의 상표를 인정하고 상품의 품질이 동일하게 유지될 수 있음을 전제로 미국에서는 1946년 Lanham Act에 의해,⁸¹⁾ 한국에서는 1973년 상표법 개정을 통해 상표의 사용권이 인정되고 있다.⁸²⁾

이에 따라 상표에 대한 사용권을 허락하는 경우에, 상표권자가 사용권자의 오용을 확인하도록 하고,⁸³⁾ 사용권에 의한 공중의 오인을 방지하는 동시

기능(source distinguishing ability)에 있다[Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 164 (1995)].

77) 표장은 대상의 품질에 대한 표시뿐 아니라 공중에 대하여 자신(권리자)이 제조한 진정한 제품이라는 보증을 나타낸다[Manhattan Medical Co. v. Wood 108 U.S. 222-23 (1883)].

78) 상표의 본원적 기능은 관련된 대상의 단일 출처를 표시하고, 또한 라벨이 부착된 대상은 정해진 품질 표준에 부합하며, 제3자에게 사용을 허락하는 경우 상표권의 소유자에 의해 관리된다는 것을 최종 소비자에게 보증하는 것이다[Thomas Pride Mills, Inc. v. Monsanto Co., 155 U.S.P.Q. (BNA) 205, 208 (N.D. Ga. 1967)].

79) 사용되고 있는 상표를 사업과 분리하여 라이선싱하는 것은 권리의 포기에 해당한다 [Dawn Donut Co. v. Hart's Food Stores, Inc., 267 F.2d 358, 367 (2d Cir. 1959); Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403, 415 (1916)].

80) 상표권자가 일단 상품의 품질에 대한 보증으로서 표장을 확정 및 사용하였다면, 보다 열등한 제품을 판매할 수 있는 제3자에게는 유효하게 사용을 허락할 수 없다[Brog v. Duchaine, 67 N.E.2d 466, 468 (Mass. 1946)].

81) Lanham Act §5, 15 U.S.C. §1055. 관련 기업의 사용에 따른 유효성 및 등록에 미치는 영향

등록 표장 또는 출원 표장이 관련 기업에 의해 적법하게 사용되거나 사용될 예정인 경우, 표장이 공중을 기망하는 형태로 사용되지 않는 한, 이러한 사용은 등록인 또는 출원인의 이익에 도움이 될 수 있으며, 상기 표장이나 등록의 유효성에 영향을 미치지 아니한다. 표장의 최초 사용이 상품이나 서비스의 성격 및 품질에 관한 표장의 등록인 또는 출원인에 의해 관리되는 경우, 이러한 최초 사용은 마찬가지로 등록인 또는 출원인의 이익에 도움이 될 수 있다.

82) 상표법은 라이선서가 제품 및 서비스에 대한 품질 관리를 수행하는 경우에 대해서만 표장의 라이선싱을 허용하는 것이 자명하다[Mccarthy, J. Thomas, *Mccarthy On Trademarks And Unfair Competition*, 4th ed, West, 2002]].

83) Lanham Act는 등록 상표의 라이선서로 하여금, 라이선시의 표장 오용을 확인하고 방지하기 위한 합리적인 조치를 취하거나 그렇지 않은 경우 연방 등록을 취소하도록 적극적인 의무를 부과하고 있다[Dawn Donut Co. v. Hart's Food Stores, Inc., 267 F.2d 366

에,⁸⁴⁾⁸⁵⁾⁸⁶⁾ 수요자를 기만하지 않도록 하기 위해서,⁸⁷⁾⁸⁸⁾ 상표권자의 품질 관리(Quality Control) 의무를 부담시키고 있다. 다만, 상표권자의 품질 관리 의무에 대해서 한국⁸⁹⁾과 일본⁹⁰⁾은 상당한 수준의 의무를 부담시키는 반면, 미국⁹¹⁾⁹²⁾⁹³⁾과 중국⁹⁴⁾에서는 적극적인 의무를 규정하고 있다.

(2d Cir. 1959)].

84) 상표권자가 사용권 계약에 의하여 사용권자가 표장을 부착하여 생산하는 상품 또는 서비스에 대하여 적절한 관리를 수행하는 경우에, 상표권자는 자신의 표장에 대한 사용을 허락할 수 있다. 이러한 요건을 부여하는 목적은 공중의 오인을 방지하는 데 있다 [Haymaker Sports, Inc. v. Turian, 581 F.2d 257, 261, 198 USPQ 610, 613 (CCPA 1978)].

85) 상표권자가 라이선시에게 품질 기준을 준수하지 않아도 되도록 허용하는 경우, 공중은 오도될 것이며, 상표는 정보 도구로서의 효용을 상실할 것이다[Ky. Fried Chicken Corp. v. Diversified Packaging Corp., 549 F.2d 368, 387 (5th Cir. 1977)].

86) 품질 관리를 요건으로 하는 목적은 여러 가지 품질 기준에 의한 공중의 오인을 방지하는 데 있으며 ... 라이선싱 협정에 대한 특수한 상황을 고려할 때, 공중이 오인하지 않을 것이라는 점을 납득할 수 있으므로 본질을 벗어난 높은 수준의 형식을 필요로 하거나, 좀 더 격식을 갖춘 라이선싱과 동일한 정도의 엄격한 관리를 요구할 필요가 없다[Taco Cabana International, Inc. v. Two Pesos, Inc. 932 F.2d 1121 (5th Cir. 1991), aff'd, 505 U.S. 763 (1992)].

87) 상표에 대한 의무를 부과하는 원칙에는 수요자 기만을 방지하고자 하는 의도가 내재되어 있다[PepsiCo, Inc. v. Grapette Co., 416 F.2d 285, 288 (8th Cir. 1969)].

88) 공중은 상표의 기만적 사용이 있기 이전에는 이를 알 수 있는 위치에 있지 못하며, 그러한 사용이 있는 후에도 가장 늦게 이를 인지하게 될 것이다[Dawn Donut Co. v. Hart's Food Stores, Inc., 267 F.2d 367 (2d Cir. 1959)].

89) 상표법 제119조 제1항 제2호.

90) 일본상표법 제53조 ① 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품이나 지정서비스 또는 이와 유사한 상품이나 서비스에 대하여 등록상표 또는 이와 유사한 상표의 사용으로 상품의 품질이나 서비스 품질에 대한 오인 또는 타인의 업무에 관한 상품이나 서비스와 혼동을 유발하는 경우에는 누구라도 해당 상표등록에 대한 취소심판을 청구할 수 있다. 다만, 해당 상표권자가 그 사실을 알지 못한 경우로서, 상당한 주의를 기울인 경우에는 그러하지 아니하다.

91) Lanham Act §14(3), 15 U.S.C. §1064(3). 등록의 취소

표장의 사용과 관련하여, 상품 또는 서비스의 출처가 왜곡된 형태로 권리자가 ... 등록 표장을 사용하거나 그 사용을 허락한 경우에는 언제든지 ... 표장의 등록 취소를 ... 신청할 수 있다.

92) 사용권이 naked licensing에 해당하면 상표 또는 상호를 포기하는 것이다. ... 따라서, 상표권의 소유자는 사용권을 허락하는 경우, 품질 관리에 대한 권리를 가질 뿐 아니라 품질을 관리할 의무도 함께 부담한다[Ritchie v. Williams, 395 F.3d 283, 290 (6th Cir. 2005), Westco Group, Inc. v. K.B. & Assocs., Inc., 128 F.Supp.2d 1082, 1088

이러한 상표권자의 품질 관리 의무는 사용권이 유효하게 인정되기 위한 요건으로 볼 수 있으며,⁹⁵⁾⁹⁶⁾ 상표권자가 사용권자에 대한 품질 관리를 행하지 않는 경우에는⁹⁷⁾ naked license⁹⁸⁾⁹⁹⁾에 해당하게 되어 상표권이 취소되거나 무효가 될 수 있다.

이와 같이, 상표의 정당한 사용권에 대해서는 상품의 품질이 동일 수준으로 유지될 수 있도록 상표권자의 품질 관리가 필수적으로 요구된다고 볼 수 있지만, 상표권자의 묵인에 의한 묵시적 사용권(소극적 사용권)의 경우에는 상표권자의 정상적인 품질 관리가 이루어지기 어렵다고 할 것이다.

그 결과, 상표권자의 묵인에 의한 묵시적 사용권(소극적 사용권)의 경우에는 묵시적 사용권자에 의한 상품의 품질이 상표권자의 품질과 차이가 날 수

(N.D.Ohio 2001)].

93) 라이선시가 상표가 사용하고 있는 경우에, 공중을 보호하기 위한 유일한 효과적 방법은 라이선시의 행위에 대하여 라이선서가 합리적인 형태로 감독할 적극적인 의무를 부여하는 것이다[Dawn Donut Co. v. Hart's Food Stores, Inc., 267 F.2d 358, 367 (2d Cir. 1959)].

94) 중국 상표법 제43조 ① 상표권자는 상표사용허락 계약을 체결함으로써 타인에게 자신의 등록상표에 대한 사용을 허락할 수 있다. 허락자는 피허락자가 자신의 등록상표를 사용하는 상품에 대한 품질을 감독해야 한다. 피허락자는 등록상표를 사용하는 상품의 품질을 보증하여야 한다.

95) 사용권자에 대한 상표권자의 관리가 이루어지지 않는다면 상표 사용권은 무효이다 [Huber Baking Co. v. Stroehmann Bros., 252 F.2d 945, 952-53 (2d Cir. 1958); Arthur Murray, Inc. v. Horst, 110 F. Supp. 678, 679 (D. Mass. 1953)].

96) 계약서 내에 피고의 운영 방법에 대한 관리 조항이 포함되어 있기 때문에, 라이선싱 계약은 유효하다[Societe Comptoir De L'Industrie Cotonniere Etablissements Boussac v. Alexander's Dep't. Stores, Inc., 299 F.2d 33, 35 (2d Cir. 1962)].

97) Naked license(사용허락된 표장이 부착된 상품의 품질을 보호하기 위한 부수적인 조항이 없이 표장의 사용을 허락하는 것)가 확정되면 상표의 포기로 간주되어 상표권은 대외적으로 소멸되기 때문에, naked licensing에 의한 포기를 주장하는 자는 엄격한 증명 책임을 부담한다[Creative Gifts, Inc. v. UFO, 235 F.3d 540, 548 (10th Cir. 2000)].

98) 일반적으로 “관리가 되지 않는 사용권”은 상표권자가 제3자에게 제품의 생산 또는 제조에 대하여 사용을 허락하였으나, 사용권자가 생산한 제품의 품질을 관리하지 못함으로써 공중이 기망에 이르게 되는 것을 의미한다[Heaton Distrib. Co. v. Union Tank Car Co., 387 F.2d 477, 482-85 (8th Cir. 1967)].

99) 상표의 ‘사용권자에 대한 적절한 품질 관리를 하지 못한’ 상표권자는 ‘naked license’를 형성하고, 그 결과 상표의 포기에 해당한다는 것이 일반적인 원칙이다[Bach v. Forever Living Prods, U.S., Inc., 473 F. Supp. 2d 1110 (W.D. Wash, 2007)].

밖에 없으므로, 상표의 품질 보증 기능이 제대로 유지되기 어려울 것이다. 즉, 상표권자의 묵인에 의한 묵시적 사용권(소극적 사용권)은 상표의 기능 중 하나인 품질 보증 기능이 정상적으로 유지하기 어려운 구조에 해당하고 그로 인해 상표권의 취소 또는 무효 요건에 해당할 가능성이 높다고 할 수 있다.

이러한 점을 감안할 때, 상표권자의 묵인에 의한 묵시적 사용권자(소극적 사용권자)의 상표 사용은 상표권자의 적극적인 의사에 의한 사용허락이나 관리에 해당하지 않기 때문에, 상표권자의 의도에 부합하는 품질로 상표 사용이 이루어지기 어려우므로 등록상표의 정당한 사용의 범주에 속한다기보다는 상표의 품질 보증 기능을 위협하는 부당한 사용자에게 가깝다고 할 수 있을 것이다.

그럼에도 불구하고, 단지 묵시적 사용권이 인정된다는 이유로 묵시적 사용권에 의한 상표 사용자를 불사용취소심판에서의 정당한 사용자로 인정하는 것은 품질 관리를 전제로 상표에 대한 사용 허락을 인정하는 사용권 제도의 취지를 고려할 때 숙고되어야 할 사항이라고 생각된다.

IV. 맺음말

상표의 불사용취소심판 제도는 등록상표의 사용을 촉진하고, 공정한 경쟁을 통한 산업발전과 수요자의 이익보호라는 상표법의 목적을 고려하여, 불사용 상표에 대한 제재를 가하는 데 그 취지가 있다.

이에 반해서, 묵시적 사용권은 지식재산권자에 의한 배타권 행사를 일정한 범위에서 제한하는 취지의 법리이기 때문에, 묵시적 사용권자를 불사용취소심판에서의 정당한 사용자로 단정하는 것은, 불사용 상표에 대한 제재를 목적으로 하는 불사용취소심판의 취지에 역행하는 법 해석이 될 수 있다.

또한 특수관계인과의 공모나 특수관계인의 침해행위를 묵인함으로써 인정되는 묵시적 사용권자(소극적 사용권자)를 상표의 정당한 사용자로 무조건 인정하는 경우에는, 상표권자로 하여금 특수관계인을 부당하게 지원하는 불공정 행위를 조장하게 되고, 그와 함께 불사용 상표에 대한 제재를 위하여

마련된 상표권의 불사용취소심판제도를 회피할 수 있는 방법을 제공하는 결과를 초래하게 될 수 있다.

또한 상표권자의 묵인에 의한 묵시적 사용권(소극적 사용권)은 상표의 기능 중 하나인 품질 보증 기능이 정상적으로 유지되기 어려운 구조에 해당하므로, 묵시적 사용권에 의한 상표 사용자를 불사용취소심판에서의 정당한 사용자로 인정하는 것은 상표에 대한 사용 허락을 인정하는 사용권 제도의 취지에도 부합하지 않는 법 해석이 될 수 있을 것이다.

이와 같이 묵시적 사용권의 취지, 불공정 거래행위와의 관계 및 상표의 사용권 제도에 의한 품질 관리 측면에서 볼 때, 상표권자의 묵인에 의한 묵시적 사용권(소극적 사용권)에 의한 상표 사용자는 원칙적으로 불사용취소심판의 정당한 사용자에 해당하지 않는다고 해석하는 것이 법 해석의 취지에 부합한다고 할 것이다. 다만, 상표권자의 행위에 의해서 사용권이 인정될 수 있는 묵시적 사용권(적극적 사용권)의 경우에는 상표권자의 구체적인 행위 및 대가 관계를 고려하여 불사용 취소심판에서의 정당한 사용자의 범위를 합리적으로 판단하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

법률 및 제도를 규정하고 해석하는 데 있어서, 그 범위와 요건을 명확하게 정의하기는 어려운 것이 사실이다. 그러나 그 범위와 요건을 판단하는 데 있어서, 법률 및 제도의 취지, 그로 인한 경쟁에 미치는 영향 등을 고려하여, 효과적이면서 정의로운 법적 질서를 낳을 가능성이 가장 큰 방향으로 해석하고 적용하는 것이 공정한 법률의 해석 및 적용에 다가가는 방법이 될 수 있을 것이다.¹⁰⁰⁾ 이는 지식재산권에 관한 법률의 연속성과 일관되고 통합적인 하나의 법률 체계로서의 제도 정비를 위해서도 필요한 것으로 생각된다.¹⁰¹⁾

100) 입헌 체제나 혹은 어떤 정치 형태의 경우에 있어서도 완전한 절차적 정의의 이념은 실현될 수 없다. ... 문제는 정의롭고도 현실성이 있는 절차적 체제 가운데서 효과적이고 정의로운 법적 질서를 낳을 가능성이 가장 큰 것을 선택하는 일이다(롤스, 존, 『정의론』, 황경식(역), 이학사, 2003, 270-271면).

101) 법은 다음 세대의 법률가들에게 설명될 수 있어야 하고, 그들에 의해 이해될 수 있어야 하는 하나의 체계이다(투빈, 제프리, 『THE NINE 더 나인』, 강건우(역), 라이프맵, 2010, 102면).

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 김수철, 『특허 라이선스 계약 실무』, 한국지식재산연구원, 2017.
롤스, 존, 『정의론』, 황경식(역), 이학사, 2003.
윤선희, 『상표법』, 법문사, 2007.
최성우, 『상표법의 쟁점과 사례』, 신론사, 2012.
투빈, 제프리, 『THE NINE 더 나인』, 강건우(역), 라이프맵, 2010.

〈단행본(서양)〉

- Brunsvold, Brian G. et al., *Drafting Patent License Agreements*, 7th ed.,
Bloomberg Press, 2012.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 김수철, “독점 라이선스의 법적 지위에 관한 고찰”, 『Law & Technology』, 제11권 제2호(2015).
김정중, “미국 특허 소진 법리의 확대와 그 한계에 관한 연구”, 『지식과 권리』, 통권 제20호(2017).
송재섭, “지식재산권 라이선스와 권리소진의 원칙”, 『지식재산연구』, 제12권 제3호(2017).
정태호, “일본의 상표불사용취소심판제도와 그 특징에 관한 비교법적 연구”, 『원광법학』, 제26권 제4호(2010).

〈학술지(서양)〉

- Osborne, John, “A Coherent View of Patent Exhaustion: A Standard Based on Patentable Distinctiveness”, *Santa Clara Computer & High Tech. L. J.*, (2004).

〈학위논문(국내 및 동양)〉

- 안재현, “등록상표의 부정사용 및 불사용에 의한 상표등록 취소심판제도에 관한 연구”, 충남대학교 대학원, 박사, 2016.

A Study for the Position of Licensee in a Cancellation Proceeding due to Nonuse of a Registered Trademark

Kim, Sucheol

The purpose of nonuse cancellation proceeding for registered trademarks is to impose sanctions on unused trademarks. In this regard, current precedents and opinions tend to broadly recognize the fair users of registered trademarks including implied licensee.

However, implied license is a principle that limits exclusive right by intellectual property right owner within certain range. Therefore, if use of trademark by implied licensee is unconditionally recognized as fair use in the nonuse cancellation proceeding, it may strengthen protection of trademark owner, which is contrary to purpose of the implied license.

In addition, if implied licensee is a related person of the trademark owner, the trademark owner may abuse it to avoid the nonuse cancellation proceeding and promote unfair support to the related person. Especially, if implied licensee due to the acquiescence of the trademark owner is recognized as the fair user, the necessity for fair use of the trademark by the explicit license may be reduced, which undermine the quality control function of the trademark.

In summary, considering purpose of implied license, relationship with unfair trade and quality control aspect of trademark license, it is necessary to carefully judge whether implied licensee is a fair user in the nonuse cancellation proceeding.

Keyword

Nonuse Cancellation Proceeding, Trademark, Fair Use, Implied License, Fair Trade, Quality Control