

지적소유권의 행사와 계약자유원칙의 한계 [대법원 1987.10.26](#)  
[선고, 86후 78-80 판결 \\*](#)

저자: 정상조

발행년도: 1994

문헌: 민사판례연구

권호: 제16집 (1994년)

출처: 민사판례연구회

[423]

**【사실개요】**

상표권자 세브란 케미칼은 살균제, 살충제 등 약제를 지정상품으로 하여, 'DIFOLATAN'(1963.1.9 등록, 1983.6.28 존속기간 갱신 등록), '디포라탄'(1982.10.20 등록), 그리고 ORTRAN(1972.11.27 등록, 1982.7.5 갱신 등록)을 상표등록하였다. 심판청구인 동양화학공업주식회사는 '디포라탄'이라는 상표를 등록이나 허락 없이 1981년부터 사용하기 시작하였고(1981년의 판매총액이 약 40억원에 그리고 1982년의 판매총액은 약 3억원에 달하였음) '오토란'이라고 하는 상표도 1981년부터 사용하기 시작하였다(1981년 판매총액은 약 10억원 그리고 1982년 판매총액은 약 5억원에 달하였음). 상표권자 세브란 케미칼과 동양화학공업주식회사와의 사이에 상표사용계약과 원료공급계약은 각각 1982.6.7 및 1982.10.15에 비로소 체결되었다. 그러나 그 후 계약당사자들 사이의 분쟁으로 인하여 상표권자는 계약을 해지하고 동양화학에 대하여 1983.2.2에 상표사용의 중지를 요청하였고, 심판청구인은 위의 등록상표의 등록취소심판을 청구하게 되었다. 심판청구에서 심판청구인 동양화학은 상표권자가 자기의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하게 하였다고 주장하면서, 등록상표에 관한 이해관계인으로서 상표등록의 취소심판을 청구하게 되었다. 이러한 심판청구인의 주장에 대하여, 상표권자는 심판청구인

[424]

의 청구는 상관습과 신의성실의 원칙에 반하고 상표권을 다투지 않기로 하는 계약조항에도 위반되는 것이라고 항변하였다.

**【판결요지】**

### 1. 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인의 범위

상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은, 당해 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 제조판매하는 업자로서, 당해 등록상표의 존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어, 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 자를 말한다. 대법원은 이러한 견지에서 심판청구인이 문제된 등록상표의 지정상품인 살균제, 살충제 등과 동종 상품인 농약제에 대한 제조 및 수입업에 대한 농수산부장관의 허가를 받아서 그 제조 및 판매의 영업을 현실적으로 영위하고 있고, 상표권자로부터 등록상표와 동일 유사한 상표의 사용을 중지하라는 요청을 받은 사실이 있으므로, 심판청구인이 상표법상 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인임이 인정된다고 판시하였다.

### 2. 대리점에 의한 상표사용

상표권자는 심판청구인이 자신의 대리점으로서 상표를 사용하여 왔기 때문에 심판청구인이 상표법상 취소심판청구를 할 수 있는 이해관계인에 해당되지도 않고, 대리점으로 하여금 자신의 상표를 사용하도록 허락한 것은 상표등록 취소의 사유로도 되지 아니한다고 주장하였다. 본래 상표등록 취소사유가 성립하기 위해서는 상표권자가 '타인'으로 하여금 자신의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 '타인의 제품'에 사용하게 한 사실이 입증되어야 하는데, 만일 심판청구인이 상표권자의 대리점으로서 '상표권자 자신의 제품'에 등록상표를 사용하였다면 상표등록 취소사유가 존재하지 않는 것이기 때문에 심판청구인이 상표권자의 대리점으로서 영업을 하였는지 여부가 중요한 의미

[425]

를 가진다. 그러나 대법원은 심판청구인이 상표사용허락계약(trademark licensing agreement)에 따라서 일정한 조건(주로 품질관리의 견지에서 부과된 조건) 아래에서 상표를 사용하였을 뿐이고 상표권자의 대리점 또는 대리인으로 볼 아무런 근거가 없다고 판단하고 상표권자의 주장을 받아들이지 아니하였다. 또한 상표권자와 심판청구인과의 사이에는 이른바 'Distributorship'에 관한 계약도 있고 Distributor를 판매대리점으로 번역할 수도 있지만, 계약내용을 보면 지정상품인 살충제 등을 판매하기 위한 계약이 아니라 상표권자가 농약원료를 심판청구인에게 매도한다는 내용으로 되어 있는바, 그 계약의 성질은 매매계약에 해당되고 심판청구인을 대리점 또는 대리인으로 볼 아무런 근거도 되지 못한다.

### 3. 상표사용허락계약에서의 신의성실 원칙

상표권자는 심판청구인이 상표사용허락계약에 따라서 상표를 사용한 계약당사자이었으면서도 계약해지와 동시에 상표사용 허락행위가 상표등록 취소사유에 해당된다고 주장하는 것은 상관습 및 신의성실 원칙에 반한다고 주장하였다. 그러나 대법원은 상표등록 취소심판에 관한 법규정이 제재적인 성격의 규정이고 동시에 공익에 관한 규정이라고 전제하고, 심판청구인이 상표사용허락계약에 따라 상표를 사용하여오다가 취소심판을 청구하는 것이 신의성실의 원칙에 어긋나는 감이 있다 하여도 그러한 사실만으로도, 제재적 규정이고 공익에 관련된 규정인 등록취소심판에 관한 상표법규정의 적용이 배제될 수는 없다고 판시하였다.

### 4. 상표권을 다투지 않기로 하는 계약조항의 효력

본건에서 가장 핵심이 되는 논점은 '상표권을 다투지 않기로 하는 계약조항'이 유효할 것인가

가, 다시 말해서 계약당사자들은 그러한 계약조항에 구속되고 따라서 상표등록의 무효나 취소의 심판을 청구하지

[426]

못하게 되는가 하는 점일 것이다. 본건의 문제된 조항은 "계약이 해지된 이후에는 위 상표를 사용하지 아니하며, 또한 그 사용사실을 이유로 상표권을 다투지 아니한다"는 내용으로 되어 있다. 이에 대하여 대법원은 등록취소심판에 관한 상표법규정은 제재적인 규정이고 동시에 공익에 관한 규정이기 때문에 사인간의 합의에 의하여 배제될 수 없는 성질의 규정이고, 또한 사인간의 합의에 의하여 자유로이 배제할 수 있도록 한다면 공익적 규정이 사문화될 뿐만 아니라 상표권자의 위법한 행위를 용인하는 결과로 될 것이라고 판단하면서, 상표권을 다투지 않기로 하는 계약조항에도 불구하고 상표등록 취소사유가 있으면 이해관계인은 취소심판을 청구할 수 있는 것이라고 판시하였다.

## 【연 구】

위의 여러 가지 논점 가운데 처음 두 가지 논점은 판결문을 통하여 비교적 설득력 있게 설명된 것으로 보이므로, 본고에서는 '상표권을 다투지 않기로 하는 계약조항의 효력'에 관한 검토를 중심으로 하여 민법상 기본원리의 하나인 신의성실 원칙 및 계약자유 원칙과 관련하여 살펴보고자 한다. 일반적으로 상표권을 비롯한 지적소유권을 가진 자는 타인으로 하여금 자사의 특허발명이나 상표 등의 이용을 허락하면서 자신의 지적소유권의 유효성을 다투지 아니하기로 한다는 약정을 하는 경우가 많은데, 이와 같이 지적소유권의 유효성을 다투지 않기로 하는 계약조항이 유효한지 여부는 지적소유권의 범위가 무엇인지 또는 지적소유권자가 누릴 수 있는 계약의 자유는 어느 정도까지 인정되는가 하는 문제와 밀접히 연결되어 있는 것이다. 다시 말하면, '지적소유권의 유효성을 다투지 않기로 하는 계약조항'이 있음에도 불구하고 계약당사자가 계약대상인 지적소유권이 무효라거나 취소되어야 할 것이라고 주장하는 것이 신의성실의 원칙이나 금반언의 원칙에 반하지 않느냐, 그리고 다른 한편으로는 지적소유권자 자신의

[427]

지적소유권을 타인에게 이용하도록 허락하면서 계약상대방에게 그러한 부쟁의무를 부과하는 것이 지적소유권의 남용에 해당되고 계약자유 원칙의 한계를 넘어 선 것이 아닌가 하는 주장이 있을 수 있고, 또한 '지적소유권의 유효성을 다투지 않기로 하는 계약조항'을 두는 것이 독점규제법에 반한다고 판단되기 때문에 당연무효라고 보아야 하지 않느냐 하는 견해가 있을 수 있으므로, 그러한 견해들에 대하여 차례로 살펴본다. 우선 논의의 편의상 이러한 논점들에 대한 외국의 학설과 판례 등을 살펴본다.

### I. 비교법적 고찰-미국

지적소유권의 유효성을 다투지 않기로 하는 계약조항, 즉 부쟁의무조항('No-challenge clause' 이하에서 '부쟁조항'이라고 약칭함)의 효력에 대하여, 미국의 전통적인 '계약자유론'적인 견해에 의하면 자유로이 계약을 체결한 계약당사자는 자신이 체결한 계약에 구속되는 것이고 따라서 계약의 기초가 되는 지적소유권의 유효성을 다투 수는 없다고 보아 왔다. 특

허발명 실시허락계약을 비롯한 지적소유권 사용계약(licensing agreement)을 체결하는 당사자들은 계약의 기초가 되는 지적소유권이 유효하다는 사실을 전제로 하고 있는 것이기 때문에, 미국 보통법상 금반언의 원칙(the common law doctrine of estoppel)에 따라서 실시권자 또는 사용권자(licensee)는 지적소유권의 유효성을 다툴 수 없는 것이다 지적소유권 사용계약을 체결할 때 사용권자로서는 계약대상인 지적소유권이 유효한 것인지 여부에 대하여 중대한 관심을 가지는 것은 당연하지만, 사용권자는 그 유효성에 관한 판단을 신중히 한 이후에 계약을 체결한 것으로 간주되는 것이라고 볼 수 있고, 여기에서 사용권자는 매매계약에서의 매수인처럼 이른바 '매수인위험부담의 원칙'(caveat emptor)에 따라서 계약목적물에 대한 위험을 스스로 부담하게 되는 것이다. 따라서 이러한 금반언의 원칙 또는 매수인위험부담의 원칙에 의하면 실시권자 또는 사용권자는 계약 내에 부쟁조항이 없는

[428]

경우에도 계약대상인 지적소유권의 유효성을 다투지 아니하여야 할 의무를 부담하고 있는 것으로 추정·해석되어 왔다. 그 당시의 부쟁조항은 오직 금반언의 원칙을 확인하여 계약 내에 규정해 둔 것에 불과하고, 부쟁조항의 효력에 대한 의문이 제기될 수도 없었다.주2) 그러나 매수인위험부담의 원칙은 시대의 변화에 따라서 특히 소비자의 권익이 신장되면서 점차로 그 적용범위가 줄어들게 되었고, 금반언의 원칙도 상이한 내용으로 변해 온 것으로 보인다.

Lear v Adkins주3) 사건은 이러한 변화를 확인해 준 대표적인 사건이었다. 이 사건에서 Lear사는 1953년에 발명자 Adkins 씨로 하여금 보다 개량된 회전의(gyroscope)를 개발하도록 의뢰하였고, Adkins 씨가 개량된 회전의를 개발하자 즉시 Lear사는 그 개량발명을 이용하여 생산하기 시작하였다. 초기에는 Lear사와 Adkins 씨 사이에 서로 만족스러운 조건으로 실시료를 지급하기로 한다는 내용의 1페이지 가량의 간단한 합의서를 채택하였고, 그 후 1954년에 Adkins 씨는 자신의 개량발명에 대한 특허출원을 하였으며 1955년 Lear사와 Adkins 씨와의 사이에 동 개량발명의 실시에 관한 7페이지 가량의 보다 자세한 실시 허락계약이 체결되었다. 1955년의 계약에 의하면, 특허청에 의하여 특허거절사정이 되거나 특허권이 추후에 무효로 되는 경우에는 Lear사는 계약을 해지할 권리를 가진다고 규정되어 있었다. 1957년에는 Lear사가 자신이 생산하는 회전의에 대하여 더 이상 실시료를 지급하지 않겠다는 내용의 일방적 통지를 하였고, 1960년에야 특허청에 의하여 동 개량발명에 대하여 특허등록이 이루어지고 특허권이 부여되었으며, 특허등록이 되자 즉시 Adkins 씨는 실시료지급을 청구하는 소를 제기하였다. 이 사건에서 미국연방 대법원은 금반언의 원칙이 점차적으로 그 적용범위에 있어서 축소되어 왔음을 인정하고 특히 연방 독점규제법 위반의 경우에 금반언의 원칙이 적용배제된 판례를 예시

[429]

하였다. 대법원은 금반언의 원칙이 특허권의 유효성에 관한 다툼에는 적용되지 아니함을 명백히 하였는데,주4) 이것은 특허의 양도인이 후에 자신의 특허가 무효라고 주장하면서 특허침해에 대한 항변을 하는 것을 금지하는 판례주5) 와 대조된다. 이러한 차이는 특허발명 실시허락계약의 경우에는 특허의 무효주장이 금지된다면 실시권자는 무효일지도 모르는 특허권에 대해서 실시료를 지급해야 한다는 모순이 있기 때문에 금반언의 원칙이 배제되어야 하겠지만, 특허권의 양도의 경우에는 양도인이 이미 자신의 특허권의 대가, 즉 양도대가를 받았기 때문에 금반언의 원칙이 그대로 적용되어야 형평을 기할 수 있기 때문이라고 설명되고

있다.

## II. 비교법적 고찰—독일

독일에서는 신의성실의 원칙이 강조되어 왔고, 부쟁조항이 없더라도 사용권자는 대부분의 경우에 계약목적물인 지적소유권의 유효성을 다투지 아니할 의무를 부담한다고 해석되어 왔다. 사용권자의 묵시적인 부쟁의무에 관한 독일 연방대법원 판례를 자세히 살펴보면, 묵시적 부쟁의무가 언제나 추정되는 것은 아니고 지적소유권자와 사용권자와의 사이에 협력관계라거나 신뢰의 관계와 같은 특수한 관계가 있는 경우에 부쟁의무가 추정되는 것으로 보고 있다.주6) 즉 지적소유권자와 사용권자가 계약에 의하여 동업자의 관계에 서게 된다는지 또는 계약당사자 사이에 비밀유지의 합의가 이루어져 있다든지 또는 기타의 상호협력에 관한 합의가 존재하는 경우에 사용권자는 명시적 부쟁조항이 없더라도 사용권자가 지적소유권의 유효성을 다투는 것은

[430]

자신의 선행행위와 모순되는 것으로서 결과적으로 부쟁의무를 부담하는 것으로 추정된다고 한다.

독일에서는 이와 같이 신의성실의 원칙에 따른 사용권자의 부쟁의무가 강조되어 왔고, 따라서 계약 내에 명문의 부쟁조항을 두는 것은 그러한 신의칙상의 부쟁의무를 확인적으로 선언한 규정이고 연방대법원 판례에 나타나는 바와 같은 협력관계 여부 등이 불분명할 수도 있기 때문에 법률관계의 명확화를 위하여 두는 계약조항으로 유효한 것으로 이해할 수 있다. 또한 독일 경쟁제한금지법은 특허권을 비롯한 산업재산권의 무효주장을 금지하는 계약조항이 경쟁제한금지법에 위반되는 조항이 아님을 명백히 규정하고주7) 있어서, 독일에서는 대부분의 경우에 부쟁조항이 유효하다는 점을 다시 확인해 주고 있다.

## III. 비교법적 고찰—유럽공동체 및 일본

유럽공동체 위원회 (Commission)는 부쟁조항으로 인하여 실시권자가 불필요한 기술사용료를 지급하게 되고 결과적으로 경쟁상 불리한 지위에 놓이게 된다는 점을 근거로 하여, 부쟁조항은 유럽공동체 경쟁법에 위반된다고 결정한 바 있다.주8) 유럽공동체 위원회는 특히 지적소유권의 권리범위와 관련하여, 부쟁조항은 지적소유권의 존재주9)에 필연적으로 부수되어야 하는 계약조항은 아니고, 다시 말하면 부쟁조항을 계약 내에 두는 것은 지적소유권의 권리범위를 벗어난 행위에 해당된다는 견해를 분명히 하고 있다. 유럽공동체 경쟁법하에서는 부쟁조항이 지적소유권의 권리범위를 벗어난 것이고 실시권자 또는 사용권자의 경쟁적 지위를 크게 손상시키는 계약조항으로서 허용될 수 없는

[431]

것이다. 부쟁조항은 실시권자 또는 사용권자의 경쟁적 지위를 크게 손상시킬 뿐만 아니라, 무효 또는 취소사유를 가지고 있는 특허권 또는 상표권 등이 계속 존재함으로써 본래 없었어야 할 독점적 지위가 계속 유지되는 것이기 때문에 경쟁질서의 회복 및 유지에 관한 공공의 이익을 보호하기 위하여서도, 부쟁조항은 허용될 수 없다는 것이 유럽공동체 위원회 및 유럽공동체 법원의 견해이다. 이러한 견해를 성문화하기 위하여, 유럽공동체 위원회는 유럽공동체 경쟁법이 적용되지 아니하고 허용되는 특허발명실시허락계약조항 유형에 관한 규칙 중 일괄적용제외(Block exemption)규칙을 제정하여, 부쟁조항은 일괄적용제외의 대상에서

제외되고 다만 특허권자로서는 실시권자가 특허권의 유효성을 다투는 경우에 계약을 해지할 수 있는 권리를 가진다고 하는 내용의 계약조항은 허용되는 것으로 규정하게 되었다.주10)

#### IV. 상표등록취소제도의 취지

본사건의 분쟁은 구상표법(1973년 2월 8일에 법률 제2506호로 제정되어 1980년과 1986년에 각각 개정된 상표법을 지칭함)하에서의 분쟁이고, 구상표법은 "자기의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 타인이 사용하는 것을 목인하거나 또는 사용하게 하였을 때"를 상표등록 취소의 사유로 규정하고 있었다(구상표법 제45조 제1항 제1호). 이와 같은 취소사유를 규정하게 된 배경은 구상표법이 상표권자가 상표사용허락을 하는 경우에 반드시 사용권의 설정에 관한 등록을 하도록 하고 있고(제29조), 그러한 절차를 따르지 아니한 사용허락 또는 제3자에 의한 사용의 목인이 있으면 등록취소의 사유가 되도록 하고 있는 것이다. 이에 대하여는 상표의 기능이 출처의 표시

[432]

와 품질의 동일성에 관한 소비자의 신뢰보호에 있다는 점을 볼 때, 설정등록을 하지 아니하였다든지 단순히 사용사실을 목인하였다는 사실만으로 상표등록의 취소가 가능하게 하는 것은 상표의 기능과 무관하게 등록을 유도하고 단속적인 차원에서 이루어지는 것이지 소비자의 신뢰보호라거나 거래질서의 보호와 같은 공익적 성격을 가진 제도라고 보기 어렵고, 그러한 공익적 성격을 유지하기 위하여는 취소제도를 제한적으로 해석하여 등록 없이 사용허락하거나 목인함으로써 공중에 관한 기만이나 상품출처에 관한 오인혼동을 초래한 경우에 한하여서만 등록취소를 허용해야 한다는 의견이 있어 왔다. 따라서 구상표법의 상표등록취소제도가 제재적이고 공익적인 성격의 제도이기 때문에 그러한 제도를 무의미하게 만드는 계약조항이 당연히 무효라고 보는 견해는 구상표법의 상표등록취소제도의 성격을 잘못 파악함으로써 계약의 해석에 오류를 범한 것이 아닌가 하는 생각이 든다.

본건에 있어서 대법원의 결론을 구태여 정당화한다면, 대법원이 부쟁조항을 불제소합의와 마찬가지로 보고 특히 본건의 부쟁조항은 '허용될 수 없는 불제소합의'의 일종에 해당된다고 보는 것이 아닌가 생각된다. 부쟁조항은 무효나 취소의 심판을 청구하지 못한다고 하는 조항으로서 심판청구권을 포기하게 하는 계약조항이라고 볼 수 있는데, 이와 유사한 것으로서 일반적인 민사소송법에 있어서 불제소합의가 있고, 이러한 불제소합의의 효력에 관하여는 당사자가 임의로 처분할 수 있는 권리관계에 관한 사건에서 중재합의가 유효한 것처럼 불제소합의도 원칙적으로 유효한 것으로 해석될 수 있다. 따라서 대법원은 본건의 부쟁조항이 상표권의 유효성과 같이 당사자들이 임의로 처분할 수 있는 성질의 권리관계가 아닌 사항에 대한 일종의 불제소합의와 마찬가지로 보아, 허용될 수 없는 계약조항이라고 판시한 것으로 이해할 수는 있을 것이다. 다시 말해서 우리 나라 상표법이나 특허법은 영미의 지적소유권 법과는 달리, 상표권이나 특허권의 무효 또는 취소를 특허청에 의한 심판 및 항고심판의 대상으로 규정하고 있어서

[433]

상표권이나 특허권의 무효 또는 취소에 관련된 법률관계는 당사자들이 임의로 처분할 수 있는 사항이 아니고 따라서 중재의 대상이나 불제소합의의 대상이 될 수 없다고 볼 수 있고 그러한 관점에서 허용될 수 없는 부쟁조항은 무효라고 볼 수 있을 것이다. 여기에서 주의할 점은 부쟁조항이 무효로 되는 것이 취소제도 또는 무효제도의 성질상 당연히 인정되는 것은

아니고, 상표권이나 특허권의 무효 또는 취소를 특허청에 의한 심판 및 항고심판의 대상으로 규정하고 있는 우리나라의 현행법의 특징으로 인한 것이라는 점이다. 또한 부쟁조항이 무효라고 판단되는 경우에도 사용권자가 취소심판을 청구하는 것이 신의성실의 원칙에 위반되는 것으로 허용될 수 없는 것이 아닌가 하는 점도 신중히 검토해 보아야 할 것이다.

#### V. 신의성실의 원칙에 입각한 「규범적 해석」

상표권자는 상표사용권에 의한 취소심판의 청구가 신의성실의 원칙에 위반되는 것으로 허용되어서는 안 된다고 주장한 바 있는데, 계약 내에 명문의 부쟁조항이 있기 때문에 상표권자로서는 신의성실의 원칙을 원용할 필요도 없지 않았는가 하는 의문이 제기될 수도 있다. 물론 부쟁조항이 유효한 것인지의 여부에 따라서 사용권자가 취소심판을 청구할 수 있는지 여부가 판단되겠지만, 부쟁조항의 유효 여부를 판단함에 있어서 신의성실의 원칙을 반영할 수도 있지 않느냐 하는 관점에서 재조명할 필요는 있을 것이다. 다시 말하면 신의성실의 원칙이 권리행사와 의무이행의 기준이 될 뿐만 아니라 계약을 해석하는 중요한 기준이 될 수도 있다고 보면, 주11) 문제된 부쟁조항의 유효 여부를 판단함에 있어서도 신의성실의 원칙에 입각하여 판단할 수도 있는 것이다.

[434]

타인의 상표사용을 상표등록취소사유로 규정하고 있는 것은 입법론적으로도 의문이 있고 사용권설정을 권장하기 위한 장량적인 성격의 규정이라고 본다면 상표등록취소제도에 따른 심판청구권을 박탈하는 계약조항이 당연히 무효라고 보기는 어렵고, 더욱이 위에서 지적된 바와 같이 상표사용권자는 취소사유인 '타인의 상표사용'을 스스로 실시한 장본인이면서 후에 자신의 상표사용을 근거로 하여 상표등록취소를 청구하는 것은 명백히 신의성실의 원칙에 위반되는 것이며, 부쟁조항은 당사자 사이의 신의성실의 원칙을 실현하기 위한 합리적인 계약조항이라고 볼 수 있기 때문에 무효라고 보기 위하여는 별도의 추가적인 근거가 있어야 하지 않느냐 하는 생각이 든다. 더욱이 대법원은 부쟁조항이 "상표권자의 위법행위를 조장할 위험마저 있다"는 것을 근거로 부쟁조항은 무효라고 판시하고 있지만, 본건에서 상표권자가 잘못된 점은 오직 사용권설정의 등록을 하지 아니하였다는 사실뿐이고, 상표권자의 위법행위가 조장되었는지 여부를 살펴보기 위하여는 타인의 상표사용으로 인하여 일반 소비자 등이 상표 및 품질에 관한 오인혼동이 초래되었는지를 살펴보아야 할 것이고, 본건에서는 계약상 품질관리에 관한 규정을 두고 사용권자가 제조판매하는 제품의 품질의 동일성을 확보하기 위한 노력을 기울인 흔적이 분명하기 때문에 부쟁조항만으로 상표권자의 위법행위가 조장된다고 하는 것은 조금 성급한 판단이 아닌가 생각된다. 또한 사용권자가 바로 취소사유인 위법행위에 참여하였으면서도 후에 그러한 위법행위를 근거로 하여 취소심판을 청구하는 것은 신의칙이나 금반언칙 또는 이른바 Clean hands의 원칙에 위반되는 것이다.

#### VI. 강행법규의 위반과 부쟁조항의 효력

부쟁조항이 상표등록취소제도에 반한다는 이유만으로 무효라고 볼 수는 없다고 할 지라도, 부쟁조항이 독점규제법의 위반에 해당되어 무효라고 볼 수는 있지 않느냐 검토해 볼 필요가 있을 것이다. 즉 부

[435]

쟁조항을 두는 것은 상표권자를 비롯한 지식소유권자가 자신의 우월한 지위를 악용하여 계약상대방인 사용권자(licensee)에게 불리한 조건을 부과하는 것으로 무효가 아닌가 하는 점이다. 특히 문제되는 것은 부쟁조항으로 인하여 사용권자는 다른 업자와의 경쟁에 있어서 극히 불리한 지위에 놓이게 되고, 지식소유권법에 따라서 무효나 취소이기 때문에 허용될 수 없는 배타적 지위를 계속 유지하게 함으로써 부쟁조항은 경쟁제한에 해당되는 것이라고 볼 수 있기 때문에 부쟁조항이 우리 나라 독점규제법 위반으로 무효가 아닌가 하는 점을 검토해 본다.

우선 부쟁조항이 독점규제법에 위반되는 계약조항인지 여부에 대하여 외국입법례도 위에서 살펴본 바와 같이 나뉘고 있지만, 역사적인 변천과 일반적인 추세를 보면 부쟁조항을 경쟁제한적인 것으로 독점규제법 위반에 해당된다고 보거나 그러한 명문의 규정을 두는 경우가 많아지고 있다. 우리 나라 공정거래위원회도 1990년 이래 사용되어온 '국제계약상 불공정거래행위 등의 유형 및 기준'주12) 에 규정된 "국제계약 관례에 비추어 부당하게 기술도입자에게 불이익이 되는 계약조건"의 하나로 부쟁조항을 들고 있는 등 유형 및 기준의 개정에서 부쟁조항을 불공정거래행위의 하나로 추가하는 것을 적극적으로 검토하게 되었다. 그 결과로 1993년 3월 25일에 새로이 마련된 '국제계약상 불공정거래행위 등의 유형 및 기준'에 의하면 "공업소유권 등 무체재산권의 유효성 여부나 기술정보의 공지성 여부에 대해 다투지 못하도록 하거나 계약기술의 사용으로 인한 제3자의 권리침해 등에 대해 기술제공자의 책임을 부당하게 면하도록 하는 경우"를 불공정거래행위로 규정하게 되었다.주13) 물론 등 유형 및 기준에 부쟁조항이 불공정거래행위로 열거되어 있지 아니하더라도, 법원으로서 부쟁조항이 독점규제법 위반이라고 판단할 수 있다고 하는 데에는 이론의 여지가

[436]

없다. 특히 공정거래위원회의 유형 및 기준이 오직 국제계약상의 불공정거래행위에 관하여만 규정하고 있는 것이기 때문에 유형 및 기준은 시장지배적 사업자의 지위 남용이라거나 기업결합 또는 경제력 집중에 관한 행위유형은 커버하지 못하고 있는 것이다. 따라서 지식소유권자가 시장지배적 사업자의 지위에 있고 부쟁조항의 삽입이 그러한 지위의 남용에 해당되는 경우에 법원이 부쟁조항을 독점규제법 위반으로 보아 무효라고 판단할 수 있음을 물론인 것이다. 그런데 또 다른 문제로서 독점규제법 위반행위가 당연히 무효인가 아니면 위반행위 자체는 유효하고 오직 독점규제법에 규정된 제재의 대상이 될 뿐인가 하는 점일 것이다.

우리 나라 독점규제법은 독점규제법 위반행위의 효력에 대하여 자세한 규정을 두고 있지 않다. 즉 독점규제법 위반에 해당하는 '부당한 공동행위'를 할 것을 약정하는 계약이나 협정 등은 당사자 사이에서는 무효로 된다(주14) 고 규정되어 있을 뿐이고, 그 이외의 경우에는 독점규제법 위반행위의 효력에 관하여 아무런 규정이 없기 때문에 전적으로 해석에 맡겨져 있는 실정이다. 우리 나라 독점규제법하에서는 지식소유권 관련 위반행위가 주로 국제계약상의 불공정거래행위의 하나로서 논의되어 왔고 국제계약상의 불공정거래행위의 효과에 대하여도 학설이 대립되어 있다. 국제계약상의 불공정거래행위가 공정거래위원회의 시정조치 또는 벌칙의 적용대상이 될 수는 있을지라도, 거래의 안전을 위하여 사법상의 효력은 인정되어야 한다는 견해도 있지만,주15) 국제계약 내의 문제된 조항만을 무효로 하는 것이 반드시 거래의 안전을 파괴하게 된다고 보기 어렵기 때문에 유효설은 설득력이 없다. 국제계약 내에 불공정거래행위에 해당되는 조항이 있다고 하더라도 국제계약 전체가 무효로 되는 것

은 아니고 문제된 조항을 분리하여 무효로 하더라도 계약 전체가 본래의 목적을 달성하는데 영향을 받지

[437]

아니하면 문제된 조항만이 무효로 되는 것이기 때문에 대부분의 경우에 거래의 안전에는 아무런 영향이 없다고 보아도 무방하다. 예컨대 특허발명실시허락계약에 있어서 제조·판매의 수량을 제한하는 조항이 있어서 독점규제법 위반에 해당되는 경우에 수량제한 조항이 무효라고 하더라도 문제된 특허발명실시허락계약 자체는 유효하기 때문에 당사자의 계약목적 달성에 아무런 차질이 없고 거래안전에는 아무런 영향이 없는 것이다. 참고로 유럽공동체의 경쟁법은 경쟁제한을 내용으로 하는 계약이나 협정 등은 무효라고 하는 명문의 규정을 두고 있고 또한 독일의 경쟁제한금지법은 경쟁제한적인 계약 등이 무효라고 일반적으로 선언하고, 특히 특허발명과 영업비밀 등의 실시허락계약이 경쟁제한에 해당되는 경우에 무효임을 명백히 규정하고 있다.주16)

독점규제법 위반 여부와 관련하여 마지막으로 검토해 볼 필요가 있는 것은 부쟁조항이 독점규제법 위반으로 무효라고 해서 당연히 사용권자가 특허권이나 상표권 등의 무효 또는 취소를 자유로이 주장할 수 있다고 보는 것은 다소 경솔한 판단이 아닌가 하는 점이다. 부쟁조항이 독점규제법 위반으로 무효라고 본다면 부쟁조항이 없었던 것으로 하고 부쟁조항을 제외한 계약 나머지 부분은 그대로 유효한 것이라고 볼 수가 있다. 따라서 그러한 계약에 있어서 계약당사자들이 신의성실의 원칙에 따라 일정한 의무를 부담하게 되는데 부쟁의무가 추정적으로 인정될 수도 있기 때문이다. 특히 본건처럼 사용권자가 스스로 취소사유를 만들어 내는데 중요한 기여를 한 바 있다면 부쟁조항이 독점규제법 위반으로 무효로 된다고 하더라도 계약의 해석상 부쟁의무를 부담하게 되는 것이라고 볼 수 있는 여지가 많을 것이다. 이러한 이론구성을 달리 보면, 독점규제법 위반으로 부쟁조항이 무효로 된 이후에 신의칙에 따른 부쟁의무를 추정해 내는 것과는 이론구성을 약간 달리하여, 사용권자가 독점규제법 위반을 이유로 하여 부쟁조항의

[438]

무효를 주장하는 것 자체가 신의칙에 위반되어 허용될 수 없는 것으로 볼 수도 있다. 특히 본건에서와 같이 사용권자가 자신의 상표사용을 이유로 하여 등록취소의 심판을 청구하기 위하여 부쟁조항이 독점규제법 위반이라고 주장하는 것은 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙에 위반되는 것으로 허용될 수 없다고 판단될 여지도 있다.

## VII. 결 론

위에서 살펴본 바와 같이 부쟁조항을 무효로 판시한 대법원의 추상적 결론 자체는 일응 타당하다고 보여지지만, 그 이론구성에 있어서 다소 상세하지 못하고 정치하지 못한 아쉬움이 있고, 본건의 사실관계를 살펴보면 취소사유에 크게 기여한 사용권자로 하여금 취소심판을 청구할 수 있도록 허용한다고 하는 결론이 과연 구체적 타당성을 가질 것인지 하는 의문이 제기됨은 어찌할 수 없다. 물론 결과적으로 상표권자보다는 상표사용권자에게 유리한 판례는 외국의 유명상표를 많이 사용해야 하는 국내실정에 비추어서 국내의 상표사용권자를 보호할 수 있게 되고 따라서 국수주의적인 입장에서 합리화될 수 있는 견해라고 위안을 삼을 수는 있을지 모르지만, 대법원이 부쟁조항을 무효로 보는 합리적이고 보다 설득력 있는 근거를 제시하면 더 좋았을 것이라는 아쉬움이 남는 것을 부인할 수 없다. 다른 한편 본건에서

의 대법원판결에 관하여 긍정적으로 볼 수 있는 측면을 지적한다면 그것은 무엇보다도 상표권 등의 지적소유권을 행사함에 있어서 지적소유권법에 내재되어 있는 제한이 있음을 확인하고 따라서 지적소유권을 토대로 한 계약을 체결함에 있어서도 상당한 제한이 있을 수 있음을 잘 보여 주었다는 점이다.

## 부록에 붙이는 말

[439]

부 록

「회사정리절차에 있어서의 문제점」

[440]

[441]

부록에 부치는 말

1993년의 '제16회 심포지엄'은 '회사정리절차에 있어서의 문제점'이라는 주제로 1993.8.8부터 8.11까지 4일간 무주리조트에서 개최되었다. 이 부록은 그 모임에서 발표된 논문을 모은 것이다.

회사정리제도에 대하여는 근년에 들어 우리 나라에서도 사회적 관심도가 부쩍 늘어나고 있으며, 그에 따라 법원에 제기되는 신청사건수도 급격히 증가하고 있다. 앞으로도 우리 경제가 발전하고 기업의 수가 증가함에 따라 이 제도의 이용이 더욱 활발해질 것으로 예상된다. 그럼에도 우리 학계나 실무계에서는 이 제도에 대한 종합적이고 본격적인 법률적 검토 작업을 충분히 하지 못한 것으로 평가된다. 이에 1993년의 심포지엄에서는 회사정리제도 전반에 관한 조명을 하기로 하고, 구체적으로 우리 나라 회사정리제도의 도입배경, 실무에 있어서의 처리기준과 절차 및 관행, 그리고 국제적 회사정리에 이르는 광범한 문제들을 다루어 보고자 하였다.

이번 심포지엄에도 회원 43명과 동반가족 등 140여 명이 참석하여 여느 해 못지 않은 성황을 이루었다. 당초의 심포지엄 일정에 들어있던 무주구천동과 백련사 피크닉이 8.9 밤에 내린 폭우로 인하여 취소되는 등 아쉬움은 있었으나, 예정된 주제발표는 모두 듣고 충분한 토론시간을 가졌으며, 구체적으로는 아래와 같은 일정으로 진행되었다.

1993.8.8(일)

16:00-17:00 참가자 등록.....리조트 로비

18:30-18:40 개회사..... 송상현 회장

18:40-21:00 참가자 및 가족을 위한 만찬.....만찬장

[442]

1993.8.9(일)

08:30-12:30 주제발표 및 토론

- (1) 회사정리제도의 의의와 역사적 발전.....인하대학교 법과대학 교수 오수근
- (2) 정리절차 개시에 있어서의 문제점.....서울고등법원 판사 김용덕
- (3) 정리계획안 작성·인가상의 문제점.....대전지방법원 홍성지원 판사 원유석

13:30-18:30 덕유산 등산

1993.8.10(화)

09:00-14:00 자유시간

14:00 주제발표 및 토론

- (1) 정리계획기간 중의 감독권행사의 철저를 둘러싼 문제점...부산고등법원 부장판사 김용담
- (2) 국제적 회사정리를 둘러싼 문제점.....운현합동법률사무소 변호사 박 준
- (3) 종합토론

7:00 기념사진 촬영

1993.8.11(수)

자유시간

---

주1)

\*\* 법원공보 1987, 1795면

주2)

[B.I.Cawthra, Patent Licensing in Europe\(London, Butterworths, 1986\), p.167.](#)

주3)

395 US 693(1969).

주4)

다만, 특허권이 무효로 되어서 지급하지 아니하여도 무방한 실시료의 범위는 특허권이 부여된 1960년부터의 실시료 상당액에 한정된다고 판시하였는데, 반대의견도 있었고, 이와는 달리 특허권무효의 주장을 한 때로부터 실시료지급의무를 면한다고 하는 모순되는 판례도 나온 바 있어서 아직 불분명한 상황이라고 볼 수 있다.

주5)

Diamond Scientific, Co. V. Ambico, Inc., 848 F. 2d 1220(F. Cir. 1988).

주6)

Arnold Vahrenwald, "The Law of Patent Licensing in Germany: An Update,"(1992) 3 EIPR 87.

주7)

독일의 경쟁제한금지법(Fesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung; GWB) 제20조 제2항 제4호.

주8)

Davidson Rubber(1972), CMLR D52.

주9)

유럽공동체 위원회와 유럽공동체 법원은 특허권 등의 남용 및 독점규제법 위반을 판단함에 있어서, 특허권의 존재(existence of patent)와 특허권의 행사(exercise of patent)와의 개념구별을 하고 특허권의 존재에 관련된 사항은 독점규제법에 의하여 규제할 수 없지만 특허권의 단순한 행사에 해당되는 사항은 독점규제법에 의하여 규제할 수 있다는 이론구성을 하고 있다.

주10)

유럽공동체 위원회의 "특허발명실시허여계약에 관한 유럽공동체 위원회 규칙"(Reg. No. 2349/84) 제3조 제1호는 다음과 같은 경우는 일괄적용제외대상에 해당되지 아니한다고 규정하고 있다: "특허권자 또는 그와 관련된 기업 등이 보유하고 있는 특허권이나 기타의 산업재산권 또는 상업적인 재산권의 유효성을 다투는 것을 금지하는 경우, 그러나 특허권자 등은 그러한 다툼이 있는 경우에 특허발명실시허여계약을 해지할 수 있는 권리를 가질 수 있다."

주11)

독일 민법 제157조는 "계약은 신의성실이 거래의 관행을 고려하여 요구하는 대로 해석하여야 한다"고 규정하고 있고, 마찬가지로 우리 나라 민법하에서도 신의성실의 원칙이 계약해석의 기준이 될 수 있다고 본다: [민법주해 \[ I \]\(편집대표 곽윤직\)\(박영사, 1992\), 170면.](#)

주12)

공정거래위원회 고시 제90-9호, 관보 제11567호(1990.7.5), 제33면 이하.

주13)

공정거래위원회 고시 제1993-6호, 제3조 제10호.

주14)

[독점규제및공정거래에관한법률, 제19조 제2항.](#)

주15)

[손주찬, 「신공정거래법」\(1990\), 331면.](#)

주16)

유럽공동체 로마조약 제85조 제2항 및 독일의 경쟁제한금지법(Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung; GWB) 제1조 제1항과 제20조: Richard Whish, Competition Law(London: Butterworths, 1989), p.314.