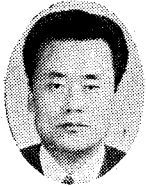


商標權의 國際紛爭과 慣用商標

—3線表示 신발類의 商標權爭訟를 中心으로—(上)

金 德 泰
〈辨 理 士〉

- ① 商標權의 國際紛爭
- ② 3線表示商標權의 紛爭
- ③ 3線表示商標紛爭의 爭點
- ④ 釜山地法의 判決文
- ⑤ 商標權의 効力制限과 意匠과의 關係
- ⑥ 慣用商標



① 商標權의 國際紛爭

國內經濟의 安定과 復興은 國際收支의 安全과 改善度에 相應한다. 政府는 今年度에 100億 달러의 輸出目標을 達成하고 81年度에는 200억 달러의 輸出目標을 達成하기 위하여 不斷히 努力하고 있다.

이에 발 맞추어 韓國商品이 海外市場을 攪亂하리만큼 工業所有權의 國際的 紛爭도 今後에 더욱 激化될 徵候가 뚜렷하다.

纖維類에 있어서는 「청바지」에 대하여 韓國의 D社가 美國의 「레비」社 所有인 「LEVIS」상표를 付貼하는 同時에 서울의 J社는 美國 캔자스주 所在 에이치 디 리 컴패니 (H.D. LEE Co) 所有의 登錄 第2337號 「LEE」상표 및 登錄 第23945號 「LEE, WESTERNER」상표를 各各 任意 表示하여 日本, 臺灣, 香港, 中東 및 파나마 等地에 輸出함으로써 이들 外國人 商標權者에 의 해 商標使用禁止訴訟을 받게된 事例가 있다.

前者는 違反時 賣出 卞當 2萬달러의 損害賠償 條件附로 레비會社所有의 全商標를 使用하지 않는 條件아래 和解된 것이다.

藥品類에 있어서는 西獨바이엘社가 外資導入法의 許可를 받아 韓國바이엘社에 아스피린상표를 사용케하는 한편 國內 J化學의 「에이피린」과 H洋行의 「아스포린」商標使用者를 相對로 商標使用禁止訴訟을 提起함에 따라 製藥社는 西獨 바이엘社의 등록상표인 「아스피린」의 取消審判을 提起하게 되었고 大法院의 終局判決에 의하여 韓國바이엘社의 外資導入法에 대한 서독 바이엘社의 「아스피린」商標使用許可措置는 그만 두고라도 適法한 商標法상의 通常使用權設定登錄이 없었던 것으로 看做되어 1976年6月22日자로 登錄取消된 바 있다.

밀크製造會社인 「슈크리츠」(Suecrets)는 D製藥의 「추크릿」(Chuciet)상표를, 日本의 「소니」(Sony)(株)는 K開發株式會社의 「소나」(Sona)상표를, 서독의 아디다스 스포츠퓌화브리켄 아디 다슬러 케이지 (Adidas Sportschuhfabriken Adi Dassler KG)社는 國內의 KJ社, T社, S社, J社 및 KS社 등이 사용하는 3線表示 신발류를 各各 相對로 하여 外國人 登錄商標의 使用禁止訴訟을 提起한 바 있음은 周知의 事實이다.

② 3線表示 商標權의 紛爭

신발類의 昨年 海外輸出額은 國內의 KJ社의 경우 約 13千萬달러, T社가 約 5천만달러, S社가 約 4천만달러, J社가 約 55백만달러 그리고 KS社가 約 5백만달러라고 假定하여도 1975年度까지의 3線標識신발類의 全盛期에 3線標識신발類의 수출액이 占有하는 比率은 決코 無視할 수 없는 量이었다.

諸般 신발類를 生産하는 企業體의 規模도 KJ

社의 경우 2週間の 總生産량을 가지고서 國內의 年間 신발류의 總需要량을 充當할 수 있고 海外 注文量の 供給도 그 多寡를 不問하고 最短 1週에서 1個月 以內이면 單位注文量を 모두 出荷할 수 있는 高度構成的 生産體制를 갖추고 있다.

이와 같이 수출로서 擴張되고 수출 없이는 企業의 現狀維持가 困難한 企業體에서는 設令 今後에 經濟外的인 不意의 事情으로 수출의 길이 大幅縮少되거나 막히게 되면 剩餘商品 및 人力과 遊休施設의 活用때문에 工業所有權 紛爭의 化살은 必然的으로 國內의 競業者 相互間에 여지없이 變換되어 國際間的 紛爭熱을 無色케 할 可能性도 적지 않은 것임은 비단 신발類 業界에만 局限되는 事項은 아니다.

신발類에 대한 3線表示 登錄商標權의 使用禁止假處分申請은 「아디다스」社側이 1975年 11月初旬에 제기하여 서울의 KS社는 1975年 12월에 KJ社, T社, S社 및 J社는 1975年 12月 30日에 各各 假處分되었으나 1976年 5月 7日에 大邱高法의 抗訴決定에 의하여 前記의 商標使用禁止假處分은 解除되었고 現在는 大法院에 繫留中에 있으나 各級 法院(釜山地法, 서울高法등) 및 特許局 審判部 등에 계류 중인 商標權 침해의 本件 訴訟과 無効, 取消 및 權利範圍確認 등의 審判事件은 大法院의 判示에 따라 急進展될 것으로 보인다.

3 3線表示商標紛爭의 爭點

1) 本件 假處分申請과 그 本案訴訟의 提起原因은 「아디다스」社側이 所有하는 登錄商標 第19958號 및 同 43461號 商標인 바 前者는 1970年 7月 30日에 登錄된 것으로서 運動靴 및 運動服에 3線을 표시한 商標이며 後者는 單只 3線만으로 구성된 商標로서 本 假處分申請日은 後자의 商標가 登錄된 1975年 11月 1日을 기다려 그 直後에 제기되었고 訴訟對象物로 國內의 前記 各社마다 各各의 固有商標를 표시한 신발甲皮의 양쪽에 3線을 표시한 商標를 감안하면 아디다스측은 登錄

第19958號 商標權보다는 登錄 第43461號 商標權의 침해에 대한 責任을 追求하는 것이 內心으로 더욱 完璧한 것으로 判斷한데에 있는 것 같다.

2) 商標의 類似如否判斷基準에는 比較對象物을 總體的으로 판단하는 要領이 있다고 할지라도 具體的인 比較대상물의 性質上 1個의 같은 신발에 表現된 「아디다스」측의 3線表示商標(登錄 第43461號)와 各各의 登錄商標를 各各로 分立시켜 판단할 것이나, 不然이면 各各의 登錄商標에 「아디다스」의 商標(登錄 43461號)를 綜合한 全體對 「아디다스」의 登錄 第43461號 商標를 商標의 同一性 判斷基準에 의하여 판단할 것이나에 있다.

「아디다스」側은 이것을 分립하여 他人의 登錄商標를 利用하고 있는 限에 있어서는 侵害行爲가 된다고 主張하고 被申請人 등은 綜合的으로 판단하여 「아디다스」측의 登錄商標는 特別顯著性이 없으므로 商標가 아니라 着實感을 얻기 위한 意匠으로서 사용되고 있다고 答辯한다.

「아디다스」側은 3線表示商標가 世界 各國(約 100餘個 國)에서 登錄되었고 韓國에서는 大法院의 判示(75.2.25判決 75후 72號 및 75.6.24判決 74후 74號)로서 特別顯저한 商標라고 말한다.

그리고 被申請人 등은 3線 표시商標가 慣用標章이라고 주장한데 대하여 아디다스측은 3線 표시商標가 著名商標인데서 오는 周知性과 慣用標章을 混同한 것이라고 하고 設使 이것이 慣用標章이라고 할지라도 登錄無効되기 전까지는 商標權의 침해가 된다는 것이다.

또 피신청인측은 3線 표시商標(登錄 19958號)는 圖型과 文字가 結合된 複合商標이므로 3線만을 分離한 權利主張은 不可能하다고 주장한데 대하여 「아디다스」側은 신발과 운동복의 도형은 假想線으로 되고 實線으로 표시된 3線 및 文字로 보아 3線표가 要部로 되어 있어 침해가 된다고 주장한다.

그밖에 「아디다스」측은 不正競爭防止法上 第1號 違反이라고 주장하나 피신청인 등은 同法 7條 例外規定에 의하여 適用되지 않는다고 答辯하는 등이다. <계속>