

# 商標権의 國際紛爭과 慣用商標

## —3線表示 신발類의 商標權爭訴를 中心으로—(下)

金 德 泰  
〈辨理士〉

### ④ 釜山支法의 判決文



釜山地法의 判決文을 抄錄하면  
「被申請人 等(Kj 社 및 T 社)은  
各者……의 상표를 使用하고 있  
고 申請人 主張의 3線表示는 單純히 運動靴의 意  
匠으로 사용하고 있을 뿐이라고 하나 설사 피신  
청인 등의 意圖가 그 주장과 같이 의장으로서 사  
용하는 데 있다 하더라도 피신청인들이 製造 販  
賣하는 운동화에 直接 위 3선표시 상표를 사용  
하고 있는 이상 商標權者인 신청인에 대한 관계  
에 있어서 權利侵害의 責任을 免할 수 없다 할  
것이다.

다음 피신청인(S社 및 T社)의 代理人은 다시  
주장하기를 신청인이 위 3선표시 상표는 慣用標  
章化되어 特別顯著性이 없는 諫乙第4號證의 1  
내지 3, 같은 第5號證의 1 내지 4(各 意匠公報),  
諫第14號의 1 내지 7(各 意匠登錄原簿)의 각 記  
載에 辯論의 全趣旨를 종합하면 위 被申請人 會  
社들이 1968년경부터 그들이 製造 販賣하는 운  
동화에 위의 3선표시를 의장으로서 사용하여 왔  
으나 위 各 意匠登錄은 登錄料 納付期間 經過로  
모두 抹消된 事實을 認定할 수 있으므로 이러한  
사실만을 들어 위 3선표시 상표가 慣用化되었다  
거나 상표로서 特별顯著성을 잃은 것이라고 할  
수는 없다」고 判示하였다.

實際로 慄用標章은 自由標章이므로 3선표시 운  
동화가 의장으로서 한때 登錄有效했던 事例가  
생기면 그 표장은 특정인에 한하여 獨占排他的  
으로 實施된 것으로 推定되어 오히려 판용표장  
의 인정을 받기는 곤란해진다. 아디다스측의 登

錄 第19958號 3선표시 상표가 등록(1970. 7. 30.)  
되기 1년 전(1969. 11. 14.)부터 T社 및 S社에 의  
하여 登錄 第4480, 5289, 5290, 5293, 7618, 68  
73, 6874 및 6875號의 3선표시 운동화를 의장으  
로 登錄한 바 있고, 第4年度의 登錄料 未納으로  
1972年頃에 모두 消滅된 것과 같이 아디다스측  
의 3선표시 상표(19958號)의 登錄 當時에 이미  
특정인에게 獨占된 바 있다.

이와 같이 釜山地法에서는 3선표시 상표를 의  
장이라고만 強辯한 Kj 社 및 T 社의 주장과 특별  
현저성이 없는 판용표장이라고 一貫한 S 社 및 J  
社의 주장이同一한 併合事件에 맞선 것을 看過  
하지는 않았다. 결국 등록의장과 판용표장의 相  
反되는 法律的 要件(獨占排他權과 自由標章) 때  
문에 相衝되는 自家撞着과 矛盾 속에서 모두 默  
殺되어 敗訴된 것임을 前示한 判決文에 의하여  
확인할 수가 있는 것이다.

大邱高法에 대하여는 貿易協會가 主管하여 各  
社의 대리인과 주장을 整備 調整하고 形式的 및  
實質的인 統一로써 法廷鬪爭을 벼린 결과 아디다  
스의 3선표시 상표는 피신청인 등과의 關聯아래  
서 상표라기보다는 의장이라는 이유로써 판용  
사실의 諫明 끝에 피신청인 등이 勝訴하여 가처  
분은 解除된 것이다.

### ⑤ 商標權의 効力制限과 意匠과의 關係

아디다스의 商標登錄 第19958號의 效力은 舊商  
標法의 適用을 받고 同43461號의 效力은 新商標  
法의 效力を 받게 된다.

#### (1) 商標權과 意匠

新舊 商標法의 効力制限 範圍는 각각 약간의

差異點이 있다. 意匠權에 抵觸되는 先出願 商標權이 있을 때에는 意匠權者는 그 商標權者の同意를 받아야 實施할수 있으나(舊意匠法12號) 상표권에 抵觸되는 先出願 意匠權이 있으면 그 상표권자는 그 의장권자의 동의를 받아야만이 指定商品과 저촉되는部分에 대한自己의 登錄商標의 使用이 可能한 것이다.(新商 24) 또 상표권에 저촉되는 의장에 의장권이 없으면 그 의장은 當該商標權의 出願前에 의장先使用事實與否를 不問하고 他에 別段의 事情이 없는限 그 상표권의 効力範圍內에 屬한다고 봐야 옳을 것이다. 다만 日本에 있어서는 당해 상표권의 출원전에 이와 저촉되는 상표 또는 의장을 善意로 日本國內에서 繼續使用함으로써 需要者間에 널리 認識되어 있을 때는 그 상표 또는 의장을 先出願 登錄했거나 등록된 의장권이 어떻게 消滅되었건간에 이것들을 불문하고 그 상표 또는 의장의 先使用者에 대한 先用權(法定 實施權)을 認定하고 이와 저촉되는 당해 상표권의 効力은 그範圍內에서 제한을 받게 되는바 이 경우와 韓國商標法上의 効力範圍를 國內의 他 3法에서 許容하고 있는 선용권의 경우처럼 동일하게 혼동해서는 안될 것이다.

新舊商標法에 상표권의 効力이 明文上共通으로 制限되는 規定은 등록상표의 지정상품과 동일 또는 類似한 상품에 한하여 상표권의 効力이 發生한다는 舊商標法 第15條 및 新商標法 第23條뿐이고 拒絕査定不服抗告審判, 取消審判, 無効審判 및 權利範圍確認審判에 의하여 판결이 確定된 후 再審에 의하여 回復된 상표권의 再審請求豫告登錄前에 선의로 輸入하거나 取得하고 국내에서 商標實施事業을 하며 또는 事業設備를 가진者は 그 상표에 대하여 營業의 目的範圍內에서 실시권을 가진다는 상표권의 効力의 制限規定은 他3法(特許權, 實用新案權 意匠權)과 日本商標法(33條, 59條)에 明文이 있어 適用되고 있지만 우리 商標法에는 이에 대하여 特別한 明示나 準用規定이 없어 原則적으로 인정되지 않는다. 다만 舊商標法 第26條에 準用되는 特許法上의 審判 및 再審의 規定은 審判請求上의 準用規定이며 심판 및 재심의 결과에 따른 상표권의 効력

까지는 준용되지 않기 때문이라 하겠다.

그러나 新商標法에 의하면 舊商標法에 比하여 상표권의 効力이大幅으로 제한되고 있으나 他 3法의 경우처럼 轉出許可 또는 承繼를 받고 出荷物을 船積하기 위하여 輸出通關免許申告를 한 화물에 대하여는 상표권 침해를 이유로 가처분, 가압류 또는 압수명령을 신청할 수 있는 규정이 특별히 없으므로 特許法 第46條 2項에 의한 상표권의 効力의 제한은 받지 않는다.

## (2) 新商標法上의 商標權의 効力制限

新商標法의 상표권의 効力を 대폭 제한하고 있다.

첫째, 法을 信賴하고 出品하는 第3者에 대한 法律秩序와 財產安全을 보호하기 위하여 無効나 取消가 된 상표등록 또는 무효로 한 持續期間 更新登錄에 관한 상표권이 재심에 의하여 회복되었을 때 당해 審決이 확정된 후 재심청구의豫告登錄前에 선의로 타인의 상표권을 침해한 행위에는 해당 상표권의 効力이 미치지 못하도록 제한하고 있다.(新商 54)

둘째,一切의 裁定實施權과 法定實施權은 인정하지 않으나 許諾實施權中の 商標通常使用權에 관하여는 그 범위 내에서 상표권의 効力を 제한하고 있다.(新商 31)

세째, 商標法 26條各項을 明文化하여 상표의 專有權을 多樣하게 그 등록의 여부를 莫論하고 제한하고 있다.

이것을 要約하면 普通으로 표시한 자기의姓名과 諸般의 號名, 상품의 보통명칭, 性質 및 그 實施方法 등에 따른 諸般 表示와 현저한 지명, 지도, 略語 및 慣用商標 등에는 그 効力가 제한되는 것이다.

이와 같이 타인의 의장이 상표권에 저촉될 때에는 先願의 의장권이 持續되고 있지 않는限에 있어서는 商標權의 침해가 되는 한편 그 상표권을 長久히 사용하게 됨으로써 普通名詞나 慣用標章化되었을 때는 그 명사나 표장에 대하여 登錄與否는 불문하고 상표권의 効力은 상실되는 것이다.

## ⑥ 慣用商標(Customarily used mark)

### (1) 意 義

慣用商標란 特定種類의 상품에 관하여 不特定 多數의 同業者에 의해 관용되고 있는 상표를 말한다. 따라서 特定種類의 상품과 다른 종류의 상품을 구별할 수는 있지만 특정종류의 상품에 관한限에 있어서는 自他商品의 識別力이 상실된 상표이다.

관용상표는 대부분이 처음에는 특정인의 상표로서 機能하여 왔던 것이 그 후 많은 동업자 가운데서 그 상표를 사용하여 왔던 결과, 특정인의 업무에 관한 상품임을 識別하는 標識로서의 기능이 상실된 것이다. 이와 같은 뜻에서 관용상표란 獨逸法에서 말하는 「自由標章」이나 英美法에서 말하는 코몬 마아크(common mark)와 같은 것이다. 그리고 이것은 商品自體의 一般名稱으로서 普及되어 있는 것은 아니라 동업자 사이에는 상품의 普通名稱처럼 사용되고 있는 點에 特徵이 있는바 이것을 商標法上 어떻게 取扱하느냐가 問題이다.

### (2) 要 件

관용상표의 成立에는 어떤 상표가 특정상품에 관하여 當該企業分野에 속하는 業者間에 慣用的으로 사용되어 이와 같은 狀態가 一般化되어

있음을 要한다. 이것은 使用期間, 使用方法, 去來範圍 등 그 상표의 사용상태를 客觀的으로 考察하여 決定되어지는 것이다.

따라서 동업자간에 어떤 상품에 관하여 관용되고 있는 사실이 있으면 充足되고 이것이 관용되게 된 經緯는 문제가 될 수는 없는 것이다. 또 地域的으로는 반드시 全國的으로 관용되고 있어야 할 필요는 없고 어느 특정지역에 限定되어 관용되고 있는 사실만 있으면 관용상표는 성립된다.

관용상표는 동업자에 의하여 관용되고 있기 때문에 識別力이 없어서 상표등록의 對象이 될 수는 없는 것이다. (新商 8條1項2號)

### (3) 效 果

慣用商標權은 그 지정상품 또는 이와 類似한 상품에 附貼하여 관용하는 상표에 그 효력이 미치지 못하나(新商 26) 관용상표와 유사한 상표권은 등록무효되지 않는 한에 있어서는 同種의 상품에 사용하는 상표에 그 효력이 미친다. 그리고 관용상표는 그 持續期間 更新登錄時에 拒絕되는 것이다. (新商 8條)

國內 신발類業界에 의한 3線表示 신발과 아디다스측의 引用商標 등을 大法院이 果然 商標法上으로 어떻게 취급할 것인가는 輸出業界의 重大한 關心事が 되지 않을 수 없는 것이다. <完>

刊「内外經濟」刊

# 特許相談事例集

大韓·서울商工会議所 工業所有權 相談役

國際工業所有權研究所 所長

辨理士 金允培著

〈工業所有權 및 特許情報에 관한 相談事例集〉

工業所有權一般 (46問)	特許 (69問)	實用新案 (45問)
意匠 (31問)	及 商標 (63問)	計 254問 수록

菊版 270面, 價 3,000원

配付處 ■ 서울 종로구 운니동 98-78 (비원 앞) 가든타워빌딩 1803호 ② 3836  
國際工業所有權研究所

■ 서울 종로구 세종로 202 (세광빌딩 10층) ⑦ 9889 ⑮ 9404  
金允培 特許法律事務所