

工業所有權審判事例

— (國) (內) (事) (件) —

商標登錄無効

〈大法院 第2部判決 1978.1.10〉

裁判長：大法院判事 임 항 준

關與法官： " 주 재 황 양 병 호 라 길 조

1. 審判請求人(上右人)：제비달후즈크포레션 代表 나타리·엠·워리맨(美 뉴욕州하이 트프레이즈市)
2. 被審判請求人(被上告人)：大韓綜合食品樣式會社 代表理事 김 인 득 (서울 中區 乙支路 2街 296-2)
3. 原 審 決：特許局 1977.2.28字 74抗告審判 330號 審決
4. 主 文：上告를 棄却한다. 上告訴訟費用은 審判請求人の 負擔으로 한다.
5. 理 由

審判請求人 訴訟代理人的 上告理由 第1點을 判斷한다.

原審決에서 "GENERAL FOODS"는 우리나라의 一般去來者나 需要者로서는 그것이 "綜合食品"을 뜻하는 것으로 理解하고 있으므로 이는 商品의 性質內容을 表記한 것일 뿐 自他商品을 區別시킬 수 있는 商標로서 받아들여지지 않는 것으로 보아야 할 것이라는 商標로서의 자타 商標을 區別시킬 수 있음에 필요한 標識로 사용한 것으로는 보기 어렵다는 일반적인 見解를 說示한 것으로 볼 것이며 그렇다고 審判청구인이 登錄商標 "GENERAL FOODS"의 商標로서의 効力을 否定 또는 默殺하고 있는 것은 아니라 할 것이므로 反對의 見地에서 원심결理由에 矛盾이 있다고 하는 論旨은 이유 없다.

같은 상고이유 제2點을 판단한다.

원심결이유에 의하면 피심판청구인이 登錄한 本件商標의 構成中의 中間部가 심판청구인의 登錄商標 "GENERAL FOODS"와 같은 文字로 되었다 하더라도 그것은 위에서 본 바와 같이 단순히 商標의 實質內容을 表記한데 지나지 않아 商標로서의 표지라고 보기 어려우므로 訴訟 本件商標의 要部로는 인정하지 아니하는 趣旨이고 本件 商標은 그 구성에 있어서 是 단순히 "GENERAL FOODS"만으로 된 것이 아니고 그 머리부분에 "Korea"를 덧붙부분에는 Co, Ltd를 結合하고 있어서 "GENERAL"과는 差異點이 있으므로 類似한 商標이라고 할 수 없다고 보아 審理判斷을 遊脫한 것이 되거나 舊商標法 第5條第1項

11號의 規定을 그릇 適用한 잘못이 있다고 볼 수 없다. 그러므로 상고를 기각하기로 하고 商標소송비용은 敗訴者의 負擔으로 하기로 하여 關與法官의 一致된 意見으로 主文과 같이 判決한다.

— 參 考 —

□ 抗告審判：1974년 항고심판 제 330호, 심판청구인 제비달후즈크포레션, 피심판청구인 대한종합식품주식회사

主 文：본건항고심판청구는 成立할 수 없다. 심판 및 항고심판비용은 항고심판청구인의 負擔으로 한다.

□ 初 審：1974년 심판 제259호, 심판청구인 제비달후즈크포레션, 피심판청구인 대한식품주식회사

主 文：심판청구인의 申請은 성립할 수 없다. 심판비용은 심판청구인의 負擔으로 한다.

— (國) (外) (事) (件) —

商標權侵害와 權利濫用の 抗辯

(日本 東京地法 1978年 5月12日 判決, 1976年(外)第7799號)

1. 原告 : 平和堂貿易 (株)

2. 被告 : (株)다이헤이

3. 判決主文

被告는 別紙目錄記載의 標章을 붙인 時計를 輸入하고 讓渡하거나 양도를 위하여 展示해서는 안된다. 피고는 그 所有에 관한 前項記載의 시계를 廢棄하라.

訴訟費用은 피고의 負擔으로 한다. 이 判決은 假執行할 수가 있다.

4. 事件概要

平和堂貿易(株)인 X는 外國製時計 등의 輸入販賣 및 시계 등의 製造販賣를 業으로 하는 會社이며 別紙 商標權을 岡田某의 出願登錄(1950年 10月 15日登錄)에 관한 것을 訴外 A가 讓受하여 이를 다시 A로부터 X가 양수한 다음 1976年 3月 22日 移轉登錄을 끝낸 現在의 本件 商標權者이다.

한편 (株)다이헤이인 Y는 皮革, 織布, 代學合成布地의 가방, 손가방 등 가방과 其他 雜貨物의 製造販賣를 業으로 하는 회사이다.

Y는 1976年 初부터 繼續하여 X의 商標와 비슷한 同一文字標章인 CONTINENTAL을 붙인 손목시계를 수입하여 판매하고 있다.

그러나 X는 Y의 標章이 自己의

本件商標와 同一 類似하므로 本商標權에 依거한 停止 및 廢棄를 請求하였다.

이에대해 Y는 本件商標권이 X에 양도되기 전부터 本件商標를 사용하고 있지 않았음을 理由로 1974年 12월20일에 取消審判을 청구하여 現在 審理中에 있으므로 이같은 權利에 依거한 停止, 폐기청구는 權利의 濫用임을 抗辯하였다.

X는 Y의 항변에 대하여 X가 舊會社로부터 營業讓渡를 받은 1972年12월 1日 이후는 그 本件商標의 使用를 계속하여 왔다고 主張하였다.

5. 判決要旨

X의 本件 商標權은 前 所有者 A가 스위스의 某會社에게 使用를 許諾하였었다.

그러나 A를 거쳐 X가 소유하고 사용하는 文字商標인 本件商標와 A가 이전에 사용허락하여 사용하고 있던 商標가 基本的構成이 共通되고 呼稱, 觀念이 同一하며 外觀도 去來上 實質的인 差異가 없다.

本件商標의 登錄이 不使用을 이유로 早晚間 取消될 運命에 놓여 있는지 明白히 斷定할 수 없으므로 Y의 抗辯은 餘他的 점에 대해 判

斷할 것도 없이 排斥을 免할 수가 없다.

따라서 本訴請求는 모두 이유가 있으므로 이를 認容하고 主文대로 判決한다.

6. 解説

Y의 主張은 X가 本件 商標權을 讓受하기 이전의 前主人이 本件商標를 사용하고 있지 않았다는 이유로서 取消審判을 提起하고 있음을 들어 스스로의 侵害責任을 모면하려는 事例이며 그 法的 根據를 權利의 남용에 依거하였다.

그러나 本件에서의 Y의 主張은 침해를 모면하기 위한 항변으로서 X의 權利濫用을 主張함은 지나친 행위이며 X가 Y의 利益을 害할 不正한 目的이 없는 本件에서는 權利의 남용이라고 할 수가 있다.

다시 말해서 無効, 取消 등의 申訴청구와 侵害訴訟裁判은 別個의 獨立機關이며 制度이므로 後者에서 前者의 이유를 主張함으로써 責任을 모면하려고 權利남용을 主張함은 不當하다는 輿論이다.