

## 時代에 追從하는 商標概念

— 防護標章이 商標에 優先 —

「Sony」의 商標은 이미 日本의 電子企業으로 알려진 소니(株)의 商標이지만 이 商標도 그 獨占性이 確保된 것은 14年前인 1965年 10月20日이며 日本特許廳이 소니푸드(株)가 登錄한 「Sony」라는 商標를 無効로 審決한데서부터이다.

紛爭의 실마리는 1960년 8월에 하나후지製菓(株)가 「Sony」라는 상표로 菓子, 빵의類에 出願하였고 審査官은 商標公報에 公告하였으나 그때의 트랜지스터라디오企業으로 알려진 소니(株)로부터 異議申請이 提起되었다.

問題는 이 초콜릿에 붙인 상표가 소니(株)의 「Sony」와 同一한 書體일뿐더러 빛깔도 朱赤色의 소니(株)의 칼라와 똑같은데서 惹起된 것이다. 소니(株)는 그때까지만 해도 年間數億円씩을 들여 宣傳하여온 處地라 特許廳에 대하여는 商標登錄無効審判을 請求하는 한편 東京地法에는 不正競爭防止法과 商法을 根據로 商號, 商標使用禁止假處分申請과 本案訴訟을 제기하였다.

이 訴에 따라 특허청은 「상표는 산것이라고 말하듯이 상표의 本質은 時代와 더불어 變遷하는 것이며 現代는 매스컴뮤니케이션시대일뿐더러 宣傳技術의 向上과 아울러 상표의 存在性도 當然히 變革되지 않을수 없다고 思料한다」는 理論아래 과자와 빵類에 登錄된 「Sony」상표를 無効審決하기에 이르렀다. 또한 東京地法에서 다루던 訴訟事件은 裁判長의 斡旋으로 소니푸드(株)가 상표를 바꾸도록 和解시켜 「Sony초콜릿」은 市場에서 사라졌다.

이때 이 事件解決의 근거는 이미 先進美·佛·獨 등의 歐美諸國에서 1940年代부터 有名商標과 비슷한 商標의 使用紛爭에는 有名

商標所有者側에 有利하게끔 裁定함으로써 해결하는 制度를 본받은 것이다.

또한 日本도 이때쯤인 1960년부터 施行한 商標法에 이 사건과 같은 분쟁을 裁正하려는 企圖에서 유명상표를 他人이 다른 商品에 사용할 경우 商品의 出所를 混同시키는 範圍를 미리 明示함으로써 등록의 危險을 豫防하고 아울러 그 상표의 使用를 禁止하되 만약 사용했을때의 迅速한 救濟를 위하여 防護標章制度를 創設하였다.

다시말해서 登錄된 상표가 유명하여짐에 따라 타인이 그 상표를 指定商品과 類似하지 않은 商品에 사용하였을때에 需要者가 그 商品의 출소를 혼동하게되는 商品에 대해서는 그 등록상표와 同一商標를 미리 防護標章으로서 등록케 한 것이다.

방호표장으로 登錄하면 타인은 그 登錄한 商品에 그 표장과 동일한 상표나 또는 유사한 상표도 登錄할수 없으며 사용도 못하게 되어있어 商標법 이상의 強力한 權利行勢가 保障되는 것이 日本法이다.

이같은 방호표장은 사용하기 위해서 登錄하는 것이 아니라 사용하지 않아도 取消되지 않음으로써 自己商標를 방호하기 위하여 登錄하는 제도이다. 즉 登錄된 방호표장은 使用權을 賦與하는 것이 아니라 禁止權을 부여하는 結果가 된다.

또한 登錄條件이 具備된 방호표장과 普通의 상표가 出願에서 競合되면 出願日의 前後에 不拘하고 방호표장이 登錄되고 商標출원은 拒絕되게 마련이다. 그러나 방호표장이 登錄되어도 그때까지 登錄된 타인의 商標權에는 직접 影響을 미치지 않으나 聯合商標는 출원해도 登錄되지 않는 日本商標制度에 留意해야 한다.