

# 結合商標의 類似判斷

〈日本最高裁 1980年 8月 26日 判決, 1980年 (行츠)第32號〉

1. 上告人: Y

2. 被上告人: X

3. 判決主文

本件上告를 棄却한다.

4. 事件概要

X의 登錄商標「ワイキキパール」(指定商品을 비누類<藥劑除外>, 齒刷, 化粧品等 除外)에 대하여 Y로부터 無效審判請求를 받아 登錄을 無效로 한다는 審決이 있었다.

이에 대해 X는 Y를 相對로 審決取消訴訟을 提起한바 X의 前記商標는 先願登錄商標「パール」(指定商品香料 및 他類에 속하지 않는 化粧品)를 引用商標로 하는「ワイキキパール」와의 類似判斷이 爭點의 中心이 되었다.

原審에서는 「パール」의 文字앞이나 또는 뒤에 여러가지 文字를 配列한 商標가 많이 登錄되어 各種自他商品識別機能을 發揮하는 去來實情을 認定한다음 X의 商標에서는 「ワイキキパール」의 稱號, 觀念은 發生하지 않는다하여 審決과는 달리 X의 商標는 引用商標에 類似하지 않다고 認定하여 審決을 取消하였다.

이에 따라 Y는 上告하였으며 X의 商標에서 「パール」의 稱號, 觀念이 發生하지 않는다는 判決에 대하여 上告人은

1) 「ワイキキパール」가 「ワイキキ」와 「パール」의 結合商標이므로 「ワイキキ」의 部分은 產地, 販賣地를 表示하는 것이며 이는 파리協約

第6條5B 또는 10條에서 商標로서 의 使用을 禁止하고 있고

2) 原判決은 「ワイキキ」와 「パール」의 어느쪽에도 輕重이 있지 않다고 認定하고 있으나 「ワイキキ」가 「パール」에 비하여 識別力이 낮으므로 「パール」部分에 要部가 있으며

3) 原判決은 日本特許廳, 法院이 多年間 쌓아올린 商標의 類否判斷原則을 無視하고 있으며

4) 原判決은 全體로서 一聯不可分의 造語로 認識되어 이것 역시 「パール」와 非類似하다고 하나 兩者 結合에 特別한 意味나 熟語로서의 말이 없으므로 不可分一體라고는 할 수 없다는 등을 理由로 하여 上告하기에 이르렀다.

5. 判決要旨

所論에 관한 原審의 認定判斷은 原判決學示의 證據關係에 비추어 正當하다고 是認할 수가 있으며 그 過程에 所論의 違法은 없다.

論旨는 芻蕘 原審의 專權에 속하는 證據의 取捨判斷, 事實의 認定을 非難하는데 不過하여 採用할 수가 없다. 따라서 上告를 棄却한다.

6. 解説

本件에서는 「パール」라는 文字를 包含한 商標에 한하여 全體로서 稱呼, 觀念上으로 去來實情이 있는 것 같으나 結合商標의 判斷方法에 出願이 使用前일 때와 登錄後 使用하였음을 選別하여 判斷함이 必要하

며 本件과 같은 「パール」를 포함한 結合商標의 數에도 영향될 수가 있다.

어쨌든 商標에 必要한 것은 登錄보다도 使用하는 것이 先決條件이 될 수가 있을는지 모른다. 특히 登錄에 의한 權利의 確定은 輕視해서는 안되겠으나 商標에는 사용이 先決이라고 하기 위해서는 恒常 商標에는 諸機能論과 分離할 수 없는 去來事實이 關聯되어 있음을 잊어서는 안된다.

이제까지 特許廳의 實務面에서는 結合商標에 관한 各語를 分離하여 稱呼觀念을 判斷할 때는 2語間에 密接한 關聯性이 없거나 2語의 크기가 다르거나 2語가 서로 떨어져지거나 또는 2語의 結合이 不自然할 때에 局限함이 常例가 되어 왔다.

