

國 外 事 件

營業上の利益과 商品混同

<日本最高裁判所 1981年 10月 13日 判決, 1979年 (オ) 第145號>

- 1. 上告人: Y(맥産業(株)) 外 1名
- 2. 被上告人: X(日本 맥도날드 (株))
- 3. 判決主文: 上告를 棄却한다.
- 4. 事件概要

被上告人인 X는 上告人인 Y가 製造販賣하고 있는 商品인 햄버거의 容器, 包裝, 廣告 및 自動販賣機 第1目錄 내지 (4)記載의 各表示를 使用하였으므로 이를 使用한 햄버거를 販賣해서는 안될 뿐 아니라 이들 各表示를 抹消하고 謝罪廣告를 掲載하는 한편 Y에게 損害賠償을 支拂하라고 請求한 事件이 本件이다.

1審判決은 Y標章(1)의 使用禁止請求에 대해 (1)의 標章使用을 中止하고 있는 Y에게 禁止理由가 없으며 Y標章(2), (3), (4)의 使用禁止請求에 대해서는 (A)X標章의 周知性有無에 대해 X標章 (나), (다), (라)도 X의 營業을 밝히는 表示로서 널리 認識되어 있다는 事實이 없으므로 널리 認識되어 있다는 認定할 수 없다.

X標章(가)와 Y標章(2), (6), (4)와의 類型에 대해서도 서로 類似하다고는 할 수가 없다. 또 Y標章(나), (다), (라)와 Y標章(2), (3), (4)와의 類型에 대해서는 「맥」의 呼稱, 觀念에서 Y의 標章과 모두 類似하다.

그래서 X商品과 Y商品의 混同에 대해서 Y는 自動販賣단에 의하여 햄버거만을 販賣하고 있으므로

그 販賣方式은 X의 그것과 전혀 다르기 때문에 相互의 商品이 混同될 수는 없다. 따라서 下正競爭防止法 1條 1項, 2項에 의거한 請求는 理由가 없으며 또 同法 1條의 2에 의거한 損害賠償請求도 理由가 없으므로 棄却하였던 바 東京高法은 X의 請求을 一部 認容, 一部 棄却하였다.

즉 商品햄버거에 대해 第1目錄(1)의 標章의 使用禁止請求는 原審과 同一理由로 理由가 없다 하였고 X가 使用하는 第3目錄(가)(마)(아)의 各標章은 X의 製造販賣하는 햄버거 등의 商品 내지 그 營業을 表示한다 하여 周知著名이 되어 있던 바 Y가 使用하는 第1目錄(2)(3)의 各標章은 「맥」의 稱呼가 發生한다. 또 商品햄버거에 使用되어 「맥」의 햄버거에 대한 概念이 發生하므로 X의 이 標章과 稱呼, 觀念에 類似하며 商品의 混同이 惹起될 念慮가 커서 現實上으로도 混同이 생기게 할 事實이 認定되는 以上 Y의 行爲에 따라 X의 營業上の 利益에 害를 끼칠 염려가 있다. 더우기 商標權行使의 抗辯도 失當이라고 判示하였다. 그래서 Y가 上告한 것이다.

5. 判決要旨

1) Y가 使用하는 本件標章이 日本에서 널리 認識되어 顯著的 識別力이 있는 周知의 標章이라고 인정하기에 이른 經緯, Y가 使用하는 本件標章을 使用하게된 經過 및 이들 兩者의 時間的 先後關係등의 事

實과 이에 따른 原判決의 說示에 비추어 原審은 所論 Y의 主張을 排斥하는 것으로 볼 수 있으므로 原判決에 所論의 違法은 없다.

2) 不正競爭防止法 1條 1項 1條에서 말하는 商品의 混同事實이 인정되는 경우에는 特段의 事情이 없으면 營業上の 利益을 害치게 될 염려가 있다고 할 것이며 이와같은 趣旨의 原審의 判斷은 正當하다고 是認할 수가 있다. 또 本件에서 이 特段의 事情은 인정할 수 없다고 한 原審의 認定判斷은 原判決舉示의 證據關係로 비추어 正當하다고 是認할 수가 있다.

3) 商標權은 指定商品에 대해 當該登錄商標를 獨占的으로 使用할 수가 있음을 그 內容으로 한 것이며 指定商品에 대해 當該登錄商標에 類似한 標章을 排他的으로 使用하는 權能까지를 包含하는 것은 아니다. 다만 商標權者에게는 이같이 類似한 標章을 使用하는 者에 대하여 商標權을 侵害한다고 그 使用의 禁止를 要求하는 따위가 인정되는 것에 不過하므로 本件登錄商標와 類似한 本件標章을 Y가 使用함은 不正競爭防止法 6條에서 말하는 商標法에 의한 權利行事由 認定되는 行爲에 該當한다고 解釋해야 하며 이와 同一한 趣旨의 原判決에 所論의 違法은 없다.

6. 解 說

上告判示에 異論이 없다는 衆論이다.