

判例教室

外国事件

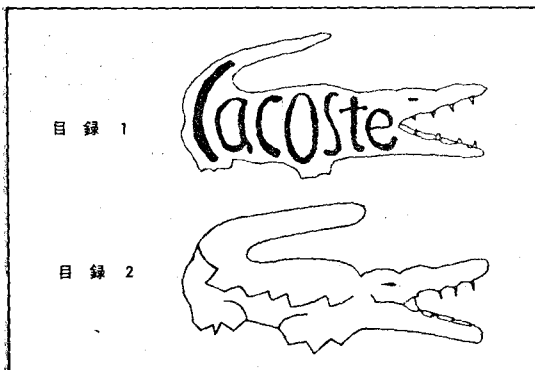
被告의 行爲는 眞正商品의 並行輸入에 맞 추어 實質的 違法性을 빠뜨렸다고 한 事例

[東京地裁 59.12.7 判決; 昭和 54年(7) 8489號]

1. 事件概要

1) 原告 A는 目錄 1에 表示된 構成을 갖고 17類 Sports shirts等을 指定商品으로 하는 登錄商標의 商標權者이며 原告 B는 原告 A의 製品을 日本에서 獨占 製造權 및 日本을 包含 東南아시아 諸國에 있어서 獨占 販賣權 및 本件 登錄商標의 專用使用權을 取得하고, 本件 登錄商標를 刺繡로 부터 나타낸것(以下 原告表示라 함)을 One point mark로서 붙인 Sports shirts等을 販賣하고 있다.

(2) 被告는 目錄 2에 나타난 標章(以下 被告標章 1이라함) 또는 「LACOSTE」의 文字로 된 標章(以下 LACOSTE標章이라함)을 붙인 Polo shirts等을 販賣하고 있다. 原告 A는 本件 商標權에 의거하고 原告 B는 主位的으로 本件 專用使用權에 의거하며 豫備的으로 不正競爭防止法의 規定에 따라 被告에 對해서 前記 製品의 輸入, 販賣등을 禁止시켜줄 것을 請求했다.



2. 判決의 要旨

判決은 下記의 理由에 따라 原告의 請求를 棄却했다. 즉, 本件 登錄商標의 商標로서의 商品識別 및 出所混同防止의 機能을 완수하기 위한 特別顯著性은 약어의 圖形部分으로 「lacoste」의 文字를 付加시켜 構成되어 있는 것이라고 認定되었다. 그렇게하면 被告標章 1은 本件 登錄商標의 稱號, 外觀이 相違하고 類似한 것으로서는 아니지만 LACOSTE 標章은 本件 登錄商標에 類似한 것이라고 認定된다.

한편, 原告表示 및 「라코스테」의 名稱은 原告 B의 販賣 宣傳活動에서 原告 B가 原告 A와 提携해서 그 license를 기초로 販賣하는 原告商品을 가리키는 表示 및 名稱으로서 넓게 認識되어 알려진 것으로 認定되었고 더욱 原告表示의 약어의 胴體部分에 있는 「lacoste」라는 黑色系에 의한 文字와 被告 標章 1中的 黑色系에 의한 단순한 模樣과의 差異는 黑色系가 濃綠色 中에서 눈에 더지않는 것도 있고 隔離的으로 觀察한 경우에는 그다지 顯著한 것으로는 되어있지 않으므로 被告標章 1은 原告表示와 類似한 商品 表示로 되어 있다고 認定된다. 따라서 原告 및 被告의 商品은 內容을 같이하고 原告表示와 被告標章 1과의 各各 商品에 있어서 使用狀況도 同一하게 되어 있는 것이므로 이같은 表示를 附着한 商品이 一般消費者에게 販賣됨에 따라서 被告 商品은 原告商品과 混同되는 것으로 認定된다.

그렇지만 被告는 그 商品을 訴外 IZ社에서 輸入하여 놓고 訴外 IZ社는 原告 A가 資本의 連結을 통해서 支配를 받는 것이 되는 LA社로부터 美國등을 販賣地域으로 해서 商標使用의 license를 받고 있는 것이며 또

原告 A는 프랑스에서 LACOSTE 標章에 對해 商標登錄을 받아 놓고 訴外 LA 社는 美國등에 있어서 LACOSTE 標章 및 被告 標章 I에 對해서 商標登錄을 받고 있는 것이 認定되었다. 그렇다면 本件 登錄商標 혹은 原告表示와 同樣으로 그 出所源으로서 原告 A를 表示하고 있는 LACOSTE 標章 혹은 被告 標章 I을 附着한 被告商品을 輸入하여도 本件 登錄商標 및 原告表示의 出所 識別機能, 品質保證機能을 손상하는 것은 없고 原告 A 혹은 原告 A의 信用아래서 原告의 商品을 販賣하고 있는 原告 B의 業務上의 信用을 害하는 것도 一般消費者의 利益을 害하는 것도 없다고 認定된다.

上記 事實關係에 依하면 被告에 依한 LACOSTE 標章을 附着한 被告商品의 輸入販賣行爲는 商標法 1條에서 定한 商標를 使用하는 者의 業務上 信用을 害하는 것으로도 需要者의 利益을 害하는 것도 아니고 또 不正競爭防止法 1條 1項 1號의 規定의 趣旨가 周知表示로 化體되어 있는 他人의 業務上의 信用에 편승하는 不正競爭行爲를 禁止하는 것으로 있는 것이므로 被告에 依한 輸入販賣行爲는 이 意味로서의 不正競爭行爲로는 主張은 되지만 被告의 行爲는 實質的 違法性を 빠뜨리

고 이것에 대해서 原告들은 商標法 및 不正競爭防止法의 規定에 따른 禁止權을 行使하는 것이 안되지만 理解하는 것에 該當이된다. 역시 訴外 IZ社는 訴外 LA 社와의 license 契約上 그 license에 의거 生産한 製品의 販賣地域을 美國 및 카리브 海 諸國으로 限定되어 있는 것이 認定되고 이것에 따르면 被告商品이 日本에 輸入되고 販賣된 것은 原告 A의 販賣政策에 위배되는 것으로 되지만 이것은 日本의 商標法 및 不正競爭防止法의 適用上 被告의 行爲가 實質的 違法性を 빠뜨렸는지 어떤지를 判斷함에 대해서 考慮해야 할 事實은 아니라고 말할수 있다.

3. 論 評

이 判決은 LACOSTE 標章은 本件 登錄商標에 類似하며 被告標章 I은 原告表示와 類似한 商品表示이지만 被告가 訴外 IZ社로 부터 이들의 標章을 附着한 商品을 輸入하여도 이들의 標章은 本件 登錄商標와 原告表示와 同樣으로 出所源으로서 原告 A를 表示하는 것이므로 被告의 行爲는 實質的 違法性を 빠뜨렸다고 判示한 點이 point 이다. <吳>

(案) 本會 發明振興事業 (內)

本會는 發明振興事業을 積極 推進하여 登錄된 權利가 企業化 됨으로써 技術革新을 바탕으로 國家産業發展에 寄與하고자 다음과 같은 事業을 展開하고 있아오니 많은 參與바랍니다.

- ◎ 發明獎勵館의 發明品無料展示 및 企業化 斡旋
- ◎ 優秀發明 試作品 製作 支援
- ◎ 優秀發明者, 發明有功者, 優秀特許管理企業 選定表彰
- ◎ 海外展示出品의 積極 支援
- ◎ 海外 出願에 對한 補助金 支援
- ◎ 優秀發明의 金融支援推薦
 - 創業資金支援 推薦(45歲 未滿)
 - 企業化資金 投·融資 推薦
- ◎ 發明의 保護 및 紛爭 仲裁
- ◎ 發明特許品 流通販賣展示會 開催
- ◎ 企業과 發明家 結緣(申請接受)
 - 姓名 및 住民登錄番號
 - 住所 및 電話番號
 - 公告, 登錄番號 및 日字
 - 發明考案의 명칭을 적어 보낼 것.

※ 기타 자세한 것은 本會 發明振興部(557-1077~8)로 문의 바랍니다.

부담되는 선물속에 얼룩지는 명절기쁨