

工業所有權審判事例

國內事件

商標拒絕查定

〈大法院 第3部 判決〉(1985. 11. 26)

事件番號 : 84후 92

裁判長 : 김 덕 주

關與法官 : 강 우 영 · 윤 영 일 · 오 성 환

1. 審判請求人(上告人) : 에스티 라우더 코스 메틱스(株)(代表 : 소울 에이치 매그람)
2. 被審判請求人(被上告人) : 特許廳長
3. 原審決 : 特許廳 1984. 8. 23字, 1982年 抗告審判(絶) 第746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 부담으로 한다.
5. 理 由 :

上告理由(상고이유보충서는 上告理由를 보충하는 범위내에서)를 判斷한다.

原審審決은 本願商標와 引用商標는 모두 英文字“ESTEE”라 橫書表記한 文字商標로서 外觀 및 稱號가 同一하고 또한 本願商標는 美國에서 향수, 화장지를 指定商品으로 하여 1969. 5. 13 登錄된 商標 “estee”와도 그 稱號가 同一하여 引用商標와 同一한 本願商標를 同一한 商品에 使用할 경우 일반 수요자들에게 商品品質의 誤認을 일으키게 할 염려가 있으며, 審判請求人이 引用商標의 登錄權者인 “에스티 라우더그룹(ESTEE LAUDER GROUP)”의 계열회사로서 本願商標를 관리하고 있다는 사실을 인정할 명확한 증거가 없다 하여 本願商標를 拒絕查定한 原審決定은 옳다고 判斷하고 있는 바, 記錄에 의하여 검토하여 보면 原審의 위와 같은 조치는 정당하게 수긍이 가고 소론과 같이 美國의 “에스티 라우더 인코포레이티드(ESTEE LAUDER INC.)가 審判請求人의 本願商標 登錄出願에 동

의하였다고 하더라도 위 회사와 審判請求人은 각각 독립한 법인격을 가진 회사인 이상 그것만으로 商品의 出處에 誤認을 일으킬 위험이 없다고는 할 수 없고(당원 1985. 6. 11 선고, 84 후 76판결 참조), “에스티 라우더 그룹”의 계열회사중 위 “E. L. I.”는 美國내에서만 판매활동을 하고 審判請求人은 美國을 제외한 전 세계에서 판매활동을 하고 있다거나 審判請求人이 美國을 제외한 전 세계에 걸쳐 “ESTEE” 商標權을 보유하고 있어 계열회사라고 하더라도 審判請求人의 허가를 받아야만 “ESTEE” 商標를 사용할 수 있다고 볼 증거도 없으며, 또한 審判請求人이 이 사건 出願 이전에 같은 商標를 登錄한 사실이 있더라도 그러한 사정만으로는 위 인정에 영향을 미칠 수 없다 할 것이므로 결국 논지는 모두 理由 없다.

따라서 上告를 棄却하고 上告費用은 敗訴者의 負擔으로 하여 關與法官의 一致된 意見으로 主文과 같이 判決한다. (☞)