



배 상 철 선임연구원/법학박사
한국발명진흥회 지식재산권연구센터

日本 「阪神優勝」 상표권문제

I. 서론

최근 일본에서는 재미있는 상표권문제가 대두되었다. 일본야구리그에서 阪神タイガ-스(한신 타이거스)의 우승이 현실로 다가온 지금 「阪神優勝」이라는 상표가 화제가 된 것이다.

阪神タイガ-스 야구팀의 한 팬이 先見之明이 있었는지 장래 阪神タイガ-스의 優勝을 기대하고 우승이 실현되면 제품에 사용하여 판매할 것을 豫測이나 한 뜻이 이미 작년에 「阪神優勝」이라는 문자가 들어간 결합상표를 등록해 둔 것이다.

각 언론은 「阪神優勝」이라는 상표와 관련하여 상표권자와 阪神タイガ-스구단과의 교섭과정, 상표등록무효청구 등 일련의 사건들을 게재하고 TV 또한 그 사실에 관련된 프로그램을 방영하고 있다고 한다.¹⁾

즉, 「阪神優勝」이라는 표기가 상표권문제로 대

두되면서 세간의 화제를 일으킨 것이다. 갑자기 높아진 지식재산권을 둘러싼 화제로서 대단히 재미있는 소재라고 아니할 수 없으며, 이 사건은 상표권에 관하여 국민적인 관심을 넓히는 계기가 되고 있는 것이다.

이러한 상황에서 U F J 總合研究所(일본종합연구소)는 阪神タイガ-스가 우승할 경우 최대 6355億円の 경제효과를 낼 것이라는 조사결과가 내놓았다(일본 毎日新聞, 2003. 8. 2일자 참조).

본 논문에서는 「阪神優勝」상표를 둘러싼 상표법상의 문제 즉 i) 「阪神優勝」이라는 등록상표가 있는 경우 「阪神優勝」이라는 표시를 상품에 표시할 수 없는지 여부(阪神タイガ-스의 優勝을 기원하거나 기념하는 상품에 「阪神優勝」이라고 표시하는 것이 상표권의 침해가 되는지 여부), ii) 「阪神優勝」이라는 표지가 과연 상표법상 상표로 등록될 수 있는 것인지 여부를 중심으로 간략하게 살펴보고자 한다.

1) 馬場鍊成, 「阪神優勝」의 登録商標をめぐる 波紋, 2003.9.1, http://bizplus.nikkei.co.jp/colm/colCh.cfm?i=t_baba24(일본경제신문BizPlus) 참조
일본 산케이신문·데일리스포츠·야후뉴스 인터넷판 2003.7.22일자참조, 일본요미우리신문 인터넷판 2003.7.29일자 참조.

II. 사건개요

18년만의 일본야구리그 제패가 확실한 阪神タイガ-스구단이 우승기념 T-셔츠 등의 상품에 사용을 검토하고 있던 「阪神優勝」의 문자가 千葉縣內 의류품판매업을 하는 한 남자에 의해 이미 상표로 등록이 되어있었다.

이 상표권자는「阪神優勝」의 상표등록을 2001. 3. 15. 개인자격으로 의복, 구두, 완구, 운동용구 등을 지정상품으로 출원해서, 2002. 2. 8. 상표등록이 되었다(상표등록번호 제4543210호). 등록된 상표는「阪神優勝」이라는 네 한자와 깃발도형으로 된 결합상표로서 색깔은 없다. 이어 2002. 5. 14.에 타월, 손수건, 배개 등을 추가 지정상품으로 출원하였다.

阪神タイガ-스는 2002. 6. 21에 'HANSHI N Tigers 阪神優勝'을 상표로 해서 상표권자와 동일한 지정상품에 대해 상표등록출원을 하였지만, 등록상표와 유사하다고 하여 2003. 4. 17. 거절결정이 내려졌다.

따라서 구단이 우승기념 T셔츠 등의 상품에 「阪神優勝」의 문자를 사용하는 것은 어려워지게 되었고, 「阪神優勝」의 문자를 넣는 경우는 상표권자의 동의가 필요하게 되었다. 그래서 구단측은 상표권자에게 상표의 양도를 신청하고 교섭에 들어갔다. 상표등록에 사용한 비용등을 포함한 약 100만엔의 화해금과 기한부로 상표가 들어간 제품의 제조 판매의 계속을 업자에게 인정한다는 조건을 제시했지만, 업자측이 상표의 계속 사용

을 주장해서 합의되지 않았다. 끝내 협상은 성립되지 못하고 결렬되어 버렸다.

이에 구단측은 등록상표의 등록무효를 청구할 예정이어서 동 상표를 둘러싼 다툼이 이제부터 시작될 전망이다.

III. 「阪神優勝」이라는 상표를 둘러싼 상표법상의 문제

1. 阪神タイガ-스의 優勝을 기원하거나 기념하는 상품에 「阪神優勝」이라고 표시하는 것이 상표권의 침해가 되는지 여부의 문제

상표란 업자가 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위해 사용하는 문자나 도형등의 표지이다(예: NIKE 등). 따라서 상표란 그 상품의 제조자나 판매자들의 출처를 표시하는 기능을 가지는 것이다.

따라서 阪神タイガ-스의 우승을 기원하고, 또 기념해서 T셔츠 등의 상품에 「阪神優勝」으로 표시하는 것이 이른바 상표로서가 아니라, 단지, 阪神タイガ-스가 우승할 것을 기원하거나 기념하는 표시에 지나지 않고, 또 그 기념상품인 것을 나타내는 것에 불과한 경우 이 표시는 위에 말한 상표로서의 본질적 기능인 식별기능이나 출처표시 기능을 발휘하는 것이 아니기 때문에, 상표권침해의 성립을 인정하기가 어려울 수도 있다.²⁾

이와 같은 취지에서 우승 기념 상품의 T 셔츠

2) 佐藤英二, 「阪神優勝」ははたして商標か?(3), 3003.8.22, http://www.soiei.com/japan/1_what.html(創英國際特許法律事務所홈페이지참조); 古關 宏, 阪神タイガ-스의優勝記念グッズに「阪神優勝」が使えないって本當?, 2003.7.30, http://www.jpaa.or.jp/ip-information/minikaisetu/hansinyuusyou_20030728.html(일본번리사회홈페이지) 참조. 상품에 부여된 표시가 본질적으로 상표가 아니라고 하여 상표권침해를 부정한 판례로서 「POS 사건」 동경지방법원, 昭和 63.9.16 판결이 있다.

의 가슴부분이나 모자의 전면에 「阪神優勝」이라고 표시해도 문제가 없다고 한다.³⁾

이처럼 비록 등록상표가 있더라도 阪神タイガース구단이「阪神優勝」이라는 표시를 사용할 수 없다고 할 수 없다.

2. 「阪神優勝」이라는 표지가 과연 상표법상 상표로 등록될 수 있는 것인지 여부의 문제⁴⁾

일본 상표법 4조 1항 15호에는 「타인의 업무에 관계된 상품과 혼동을 생기게 할 염려가 있는 상표」는 등록할 수 없다는 취지의 규정이 있다. 「타인의 업무에 관계된 상품과 혼동을 생기게 할 염려가 있는 상표」라 함은 상품의 거래자·수요자에게, 상품의 생산자·취급자·판매자 등을 잘못 인식시키는 상표를 말한다.⁵⁾

이 규정에는 영업상 어떠한 관계가 있는 것처럼 오인 혼동된 경우나 마치 라이선스를 받고 있는 것처럼 오인 혼동된 경우도 포함된다.⁶⁾ 이러한 경우에는 상표법상 등록될 수 없다고 할 것이다.

또, 상표법 4조 1항 8호에는 「타인의 저명한 약칭을 포함한 상표」는 등록할 수 없다는 취지의 규정도 있다. 「阪神優勝」의 「阪神」이 阪神구단의 略稱에 해당한다면 이 상표가 동 규정에 해당되어 상표로서 등록될 수 없는 것은 아닐까.

한편, 阪神구단 이외의 업자가 阪神구단의 승락을 얻지 않고 「阪神優勝」상품을 출시한 경우에는 阪神구단과 영업상의 관계나 라이선스의 관계가 있는 것처럼 오인될 우려가 있다고 말할 수 있다. 따라서 이는 부정경쟁방지법 2조 1항 1호에 의하여 혼동야기행위로 간주되어, 상표의 사용이 금지될 가능성도 있다.

IV. 결론

阪神タイガース가 「阪神優勝」상표에 대해 등록무효를 청구할 경우 「阪神優勝」에 있어서 「阪神」이 阪神タイガース를 의미하기 때문에, 阪神タイガース이외의 자가 「阪神優勝」의 상표를 사용할 경우 그 상품이 阪神タイガース와 관계된 상품으로 수요자에게 오인혼동시킬 수 있다고 생각되므로⁷⁾, 동 상표의 등록이 무효가 될 가능성도 있다.

일본 국내에서는 이 사건을 계기로 상표권에 대한 국민적 관심이 증대되고 지식재산권에 관해 눈을 뜨는 좋은 기회가 되었음을 알 수 있다. 또한 이러한 사건을 통해서 상표권에 대한 올바른 지식과 지식재산권에 대한 보다 많은 관심이 필요함을 알 수 있었다.

이러한 교훈을 통해서 우리 나라 또한 지식재산권에 관한 많은 시사점을 얻을 수 있다는 점에서 유용한 사례라고 생각된다.

발표 2003/10

3) 古關 宏, 각주2) 참조

4) 佐藤英二, 각주2) 참조

5) 網野誠, 商標[第6版], 379頁(有斐閣, 2002)

6) 佐藤英二, 각주2) 참조

7) 古關 宏, 「阪神優勝」交渉決裂, 2003.9.3, http://www.jpaa.or.jp/ip-information/minikaisetu/hansinyuusyuu_20030903.htm(일본변리사회홈페이지) 참조