



商標權不使用取消에 대한 正當事由

〈日本最高裁 1981年11月25日 判決, 1980年(行ケ)第329號〉

1. 原告: X(리코서 액티엔게젤샤프트)
2. 被告: Y(골드웰 게젤샤프트 미트 메슈렝크텔 하프쭝크)
3. 判決: 請求를 棄却한다.

4. 事件概要

原告 X는 英文과 日文으로 된 골드웰이라는 登錄商標(指定商品 第4類)를 訴外A와 1976年 4月 29日에 讓受契約을 맺고 1977年 1月 17日에 移轉登記를 거쳐 商標權者가 되었다.

한편 被告 Y는 1977年 12月 27日 日本特許廳에 대하여 X를 被請求人으로 하여 本件 商標에 대한 取消審判請求를 내고 1980年 6月 16日 本件 商標의 登錄을 取消한다는 審決을 받고 審決 謄本을 同年 7月 10日 X에 送達하였다.

審決理由로는 X는 本件 審判請求前부터 指定商品인 샴프의 具體的인 販賣計劃을 세운 立證資料가 없으며 厚生大臣의 許可를 기다리느라 商品 샴프의 製造販賣가 늦어졌다손 치더라도 그것은 X에게 責任이 돌아갈 따름이고 「正當한 理甲」가 안된다는 審決이었다. 이에 대하여 X가 Y를 상대로 審決取消訴訟을 提起하기에 이른 것이다.

5. 判決要旨

本件商標가 어떤 指定商品에 대해서도 使用되지 않았음을 X도 自認하였다. X의 主張하는 바 登錄商標를 使用하지 않은데 대해 「正當한 理由」(商標法 第50條 2(但書))가 없다고 審決한 判斷의 正當性에 대한 檢討를 하면 다음과 같다.

商標制度는 商標使用者의 業務上의 信用을 維持하기 위한 것으로서 産業發展에 寄與하고 따라서 需要者의 利益을 保護함을 目的으로 하는

商標權을 통해 商標流通과 競爭關係에 一定한 秩序를 지키도록 하는데 있다. 이같은 目的에 積極的으로 副應하지 못하는 경우, 이를테면 當該商標의 一定期間 계속적인 不使用事實이 있으면 그 事實로 因해 當該商標權은 商標制度 存在의 趣旨에 어긋나며, 따라서 他人에 의한 同一 또는 類似商標의 使用을 阻害할 뿐 아니라 나아가서 他人의 流通秩序에의 寄與를 妨害하게 되며 消極的인 意味밖에 지니지 않은 것으로서 否定되는 것이 現行不使用에 의한 商標登錄取消制度의 趣旨로 解釋된다.

따라서 商標法 第19條 3項의 適用에 대해서도 위의 判斷에 아무런 영향이 미치지 않으며 本件 商標의 不使用에 대한 正當한 理由가 있다고 인정하기에 充分한 證據가 없다. 그러므로 商標法 第50條에 의해 登錄을 取消한다는 審決은 옳은 것이며 違法이 없다.

5. 解説

以上과 같이 本判決은 商標의 不使用에 관한 正當한 理由가 없다는데 대해 判斷을 내린 判決로서 活用된다.

本判決은 이상과 같이 不使用에 관한 「正當한 理由」에 대하여 「不可抗力」의 具體的인 內容을 나타내는 한가지 事例로서 參考될 것이다.

本件은 이 「不可抗力」에 當하지 않은 事例이므로 위의 判斷은 當然하다고 생각된다.