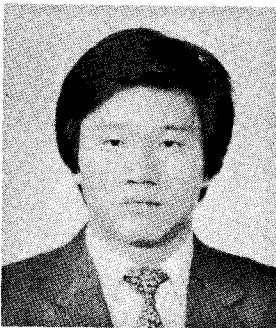


不正競争 防止法에 있어서의 周知性(3)

(日本判例를 中心으로 하여)



崔聖坤
(辯護士)

目次

1. 머리말
 2. 주지의 개념
 3. 주지성의 정도
 4. 주지성 인정의 주체
 5. 주지성 획득시기
 6. 주지성의 지역적 범위
 7. 국내주지와 외국주지
 8. 주지성의 획득
 9. 주지성의 인정
 10. 주지성의 승계
 11. 맺은말
- ※ 참고문헌
※ 참고자료 : 일본 부정경쟁방지법
〈고딕은 이번호, 명조는 지난 및 다음號〉

〈前号에서 계속〉

8. 周知性的의 획득

가. 의 의

주지 표시로 인정되기 위하여는 당해 표시가 직접 상품에 사용되어야만 하는가 하는 점에 대하여는, 대체로 당해 표시가 주지일 것은 요하지만, 반드시 주지 표시를 붙인 상품이 이미 시장에 나와 있어야만 하는 것은 아니라고 한다(小野昌延, 前掲書, 105면).

예를 들어, 신제품의 상표로서 신문, 잡지, 텔레비전 등을 통한 광고로 인하여 세인에게 그 표시가 신제품의 상표로 인식되어 있는 경우이다.

이 경우, 주지 표시에 해당한다고 해석하는 것이 형평에 맞고 사회적 요청에도 부합하는 것이다. 또, 주지 표시의 보호는 영업 질서에 있어서의 일정한 이익 상태를 보호하는 것이므로, 이러한 이익 상태가 형성되어 있는 이상, 이를 주지 표시에 해당한다고 해석하는 것은 당연하다고 할 것이다.

매스컴을 통한 선전에 의하여 판매량이 증대된 사실과 매스컴의 선전력을 같이 고려하여 표시의 주지성을 인정할 사례로는, 大阪 高等

法院 소화 43. 12. 13. 판결(判例時報 564호 85면), 前橋地方法院 소화 41. 8. 30. 판결(判例時報 461호 25면) 등을 들 수 있다.

이와 같이, 주지 상태는 사용에 의하여서만 생기는 것이 아니며, 혹은 간행물에 의한 광고로, 혹은 세인의 소문으로 인하여 생기는 등 그 사유는 다양하므로, 상품에 사용된 사실이 없다고 해서 주지성을 인정할 수 없는 것은 아니다(大審院 소화 3. 3. 10. 판결).

나. 획득시의 선의, 악의 문제

또, 여기에서의 주지 상태는 반드시 선의로 생긴 것이어야만 하는가 아니면 악의에 의하여 생긴 것이라도 무방한가 하는 점이 문제로 된다.

악의에 의하여 주지 상태를 형성한 경우라도 좋다고 해석하는 입장에서는, 표시를 주지시키기 위하여 당초에 타인의 표시를 도용한 경우인가 아닌가를 불문하고, 일정한 표시의 사용을 통하여 특정 상품의 출소가 지표화되는 이익 상태가 사회적 사실로서 객관적으로 존재하는 경우에는 주지 표시로 보아야 한다고 한다. {東京地方法院 소화 34. 6. 29. 판결(하급재판소 민사재판례집 10권 6호 1396면)은, 기본적으로는 이러한 입장에 선 것으로 보여진다. 豊崎光衛 외, 전게서, 108면}

그러나, 원래 부정경쟁방지법은 경쟁 질서에 있어서의 반양심적 행위를 방지함으로써, 공정한 경쟁 질서를 유지하고자 하는 것이므로, 본법의 적용에 있어서는 반양심적인 행위에 의하여 주지성을 획득한 경우를 포함하지 않는다고 해야 할 것이다.

소비자의 입장을 중시하면 상품의 출소에 대한 혼동 상태를 철저히 배제하기 위하여 사실 상태 보호라는 입장에서 선의, 악의를 불문하고 보호하는 것이 一實性이 있는 것 같지만, 소비자에게는 공정한 경쟁 질서를 유지하는 것이 궁극적으로 중요하고 이익이 되며, 한편 사실 상태의 보호는 어디까지나 이러한 취지에서 나온 것이기 때문에, 주지 상태는 반드시 선의로 형성된 것임을 요한다고 할 것이다(豊崎光

衛 외, 전게서, 464면 : 綱野 誠, 전게서, 278면 ; 小野昌延, 전게서, 107면 등).

똑같은 이유에서, 표시 자체에 있어서 公序良俗에 반하는 표시라든가(예를 들어, 외설적인 내용의 표시 등), 강행 법규에 위반되는 표시(예를 들어, 외국의 紋章) 등도, 그것이 아무리 주지된 것이라도 본법의 보호를 받을 수 없다고 할 것이다(豊崎光衛 외, 전게서, 464면 ; 小野昌延, 전게서, 107면).

그리고, 이 때의 “악의”라는 것은, 단순히 타인이 당해 표시를 사용하는 것을 알고 있었다는 의미가 아니라, 「부정경쟁의 목적을 갖고」 즉, 부정 경쟁의 목적, 良俗 위반, 信義則 위반 등과 같이 공정한 경쟁 질서의 파괴 행위로 볼 수 있는 것과 같은 적극적인 의미로 해석해야 한다고 보고 있다(豊崎光衛 외, 전게서, 464면 ; 田倉 整 외, 전게서, 107면).

그리고, 동법에 의하여 중지 청구를 하는 자는, 스스로 주지성의 취득이 “선의”에 의한 것임을 주장 입증할 필요는 없고(이 점에서 선사용권 주장의 경우와는 다르다.), 주지성 취득을 다투는 자가 “악의”를 장해 사유로 주장 입증해야 할 것이다(田倉 整 외, 전게서, 106면). 즉, 악의는 항변으로 된다.

이하에서는 이 문제를 3 가지의 경우로 나누어 자세히 살펴보기로 한다.

1) 甲의 표시가 아직 주지성을 취득하지 못한 상태에서 乙이 그 표시의 사용을 개시한 경우(아직 甲의 표시에 대하여 상표 등록 출원이 되지 아니한 상태에서 乙이 그 표시의 사용을 개시하고, 甲이 상표 등록 출원한 시점에서는 이미 주지성을 취득한 경우를 포함)

이 경우, 乙이 표시의 사용을 개시한 시점에서는 위 표시는 각각 자유로이 사용할 수 있는 것이다. 원래 자유로 사용할 수 있는 상태에서 표시의 사용을 개시한 乙이, 甲이 동 표시를 사용하고 있는 것을 단순히 알고 있었다고 하여 장래에 주지성을 취득할 수 없다고 하는 것은 불합리하다고 할 것이다.

위에서 본 바와 같이 주지성 취득의 장해 사유인 악의라는 것은, 단순히 타인이 당해 표시

를 사용하고 있는 것을 알았다는 것이 아니라, 부정 경쟁의 목적, 良俗 위반, 信義則 위반과 같이 공정한 질서의 파괴 행위로 볼 수 있는 정도의 적극적인 의미로 해석해야 할 것이다.

2) 甲의 표시가 상표 등록 출원(또는 등록)된 후에 乙이 그 표시의 사용을 개시한 경우

이 경우, 乙의 표시는 상표법 상의 선사용권을 취득할 수 없고, 甲의 상표가 등록되면 그 상표권의 금지권이 乙의 표시에도 미치며, 乙의 표시에 대하여 사용 중지를 청구할 수 있다.

이러한 경우에 대하여, 동경 지방법원 소화 62. 3. 20. 판결(판례 타임즈 651호 211면)은, 「주지성을 취득하기 전에 있어서 특정 상품 표시의 사용이 제3자의 상표권을 침해하는 것이었다는 사정은, 그 상표에 대하여 주지성을 취득하거나 내지는 부정경쟁방지법에 의한 보호를 받는데 있어서 당연히 장애 사유로는 되지 않는다고 해석함이 상당하다. 이는 일본의 부정경쟁방지법 제6조가 동법의 적용 제외 예로서 상표법에 의한 권리의 행사만을 들고 있을 뿐, 제3자의 상표권과의 저촉 등을 기록하고 있지 않는 점에 비추어 보아도 명백하다」고 판시하여, 상표권자에 대하여 상표법 상의 선사용권을 주장할 수 없는 주지 표시의 소유자에게 경쟁자에 대한 중지 청구를 인용하였는데, 이는 주목할 만한 판결이다(田倉 整 외, 전계서, 107면).

3) 甲의 표시가 이미 주지성을 취득하고 있는데, 乙이 표시의 사용을 개시한 경우

이 경우, 乙의 행위는 당연히 부정경쟁행위이다. 甲의 표시로서 주지되어 있는 표시를 일부러 자기의 표시로서 사용하는 것은, 공정한 경쟁 질서를 파괴하는 행위이다. 乙이 주지성을 취득하기 위하여 나름대로 노력하였다고 하더라도 그 이유에서 당연히 주지성 취득이 인정되어야 하는 것은 아니다.

다만, 이 경우에도, 특별한 사정이 존재하면, 乙의 행위가 공정한 경쟁 질서의 파괴 행위로까지는 되지 않는 경우가 있다.

예를 들어, 동경 지방법원 소화 34. 6. 29. 판결(하급재판소 민사재판집 10권 6호 1396면)

은, 주지성을 취득한 표시의 사용자가 장기간에 걸쳐 휴업하여 표시에 대한 원래의 신용이 소실되어 버린 시점에서, 동일한 표시의 사용을 개시한 자의 주지성 취득을 인정하고 있다.

또, 福岡 고등법원 소화 61. 11. 27. 판결(판례 시보 1124호 120면)은, 정당한 주지 표시 소유자의 명시 또는 묵시의 승락이 있었다고 하여, 그 표시가 존재하는 시점에서 동일 표시의 사용을 개시한 자의 주지성 취득을 인정하고 있다.

다. 주지 표시 영업 주체의 휴업과 후발 영업자에 의한 주지성 취득

(1) 후발 영업자에 의한 표시의 사용

주지 표시의 소유자가 휴업하고 있는 사이에, 제3자가 동일 또는 유사한 표시를 갖고 동종영업을 개시하면 어떻게 될 것인가.

일반 수요자는 영업 주체가 누구인가에 대하여 명백히 알지 못한 채, 동일한 표시를 보고 동일한 상품, 동일한 출소라고 생각하게 된다. 다시 말하면, 주지 표시와 동일한 표시를 붙인 상품이 나타나면, 수요자는 그 표시를 보고 종전과 똑같은 상품이라고 오해하게 되며, 결국 후발 영업자는 전 영업자의 주지 표시가 갖고 있는 고객 흡인력에 편승하여, 자기의 노력과 비용을 생략한 채 유리하게 영업을 할 수 있게 된다.

이 경우, 표시의 주지성이 승계된다고 하여 후발 영업자를 보호해야 할 필요는 없다.

주지 표시의 소유자가 영업을 재개하여 당해 표시를 사용하면, 후발 영업자는 부정 경쟁 행위에 대한 책임을 지게 된다.

이와 관련하여서는, 후발 영업자가 개업할 당시에, 주지 표시 소유자의 구체적인 영업 활동이 이루어지지 않았고, 또 영업 시설도, 주지 표시를 붙인 상품도 존재하지 않았다고 하더라도, 유사 표시의 사용에 의하여 영업상의 시설, 활동 또는 상품에 대하여 혼동을 생기게 할 가능성은 존재한다고 판시한 동경 지방법원 소화 41. 8. 23. 판결(부정업쟁법 판례집 889면)이 있다.

(2) 후발 영업자에 의한 주지성의 취득

주지 표시의 소유자가 휴업하고 있는 중에, 이와 동일 또는 유사한 표시를 사용한 후발 영업자가 그 표시에 대하여 주지성을 획득한 경우, 양자의 관계는 어떻게 될 것인가.

위에서 살펴본 바와 같이 주지 상태는 반드시 선의로 초래된 것이어야 한다는 통설의 입장에 따르면, 전 영업자의 주지 표시를 휴업 중에 마음대로 사용하는 행위는 부정 경쟁 행위로 되며, 이러한 부정행위를 계속하여 주지성을 획득한다고 해도 여전히 동법의 보호를 받을 수 없다고 한다(豊崎光衛 외, 전게서, 108면).

그러나, 휴업 기간이 상당히 긴 경우에는, 설사 당해 주지 표시가 거래자 및 수요자에게 계속하여 기억되고 있다고 하더라도, 당해 표시와 그것이 표상하는 good will과의 결합력은 박약하게 되며, 출소에 대한 인식도 희박하게 되므로, 이 기간 중에 후발 영업자가 주지 표시를 갖고 시장에 출현한 때에는 선의, 악의의 판단에 있어 신중을 기해야 할 것이다.

즉, 휴업 기간의 길이, 주지성의 잔존도, 후발 영업자의 행위, 예를 들어 후발 영업자가 주지 표시를 소유하고 있는 전 영업자가 영업을 재개한 것처럼 하여, 기억이 불확실한 세인들을 오인하게 하는 선전 광고를 하는 등, 전 영업자의 good will을 부당하게 이용하는 행위를 하였는지의 여부 및 기타 주지 표시의 채택 행위 등을 충분히 검토해야 한다.

라. 상표법상의 절대적 不登錄 사유와의 비교

상표법 제9조 제1항 제4호는, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다고 하여 절대적 不登錄 사유의 하나로 삼고 있는 바, 이는 상표법 독자적인 입장에서 그 입법 정책에 따라 규정된 것으로, 위에서 살펴본 악의 등에 의한 주지 표시와 동일하게 해석할 필요는 없다고 할 것이다.

즉, 악의에 의하여 주지로 된 표시나, 위법한

방법에 의하여 주지로 된 표시의 사용자라 하더라도 제1차적인 중지권자의 명시적 또는 묵시적인 사용 승락이 있는 경우에는, 경쟁법의 성질상 그 악의성은 감쇄되며, 반사적으로 그 다음의 침해자의 행위는 금지되어야 할 행위로 된다(小野昌延, 전게서, 108면).

다시 말하면, 중지를 정당화할 수 있는 영업질서상의 개념이 생기기 때문에, 그 다음의 침해에 대하여 중지를 청구할 수 있게 되는 것이다.

예를 들어, 乙이 甲의 주지 표시와 동일 또는 유사한 표시를 악의로 사용하고 있고 그것이 乙자체의 주지 표시로 되거나, 혹은 乙이 甲의 상표권을 침해하여 그 등록 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하고 그것이 乙자신의 주지 표시로 된 경우, 다음에 丙이 또 乙의 表示와 동일 또는 유사한 表示를 사용하여 乙의 상품과 혼동을 생기게 하는때에 乙이 丙에 대하여 사용 중지를 청구할 수 있는가 하는 문제이다.

이 경우, 乙이 甲으로부터 명시적 또는 묵시적인 사용 승락을 받은 때에는 위법성이 阻却되기 때문에 보호를 받게 된다.

따라서, 평은 공연하게 영업을 계속하고 있는 乙의 이익 또는 권리는 정당한 권리자로부터 이익이 있을 때까지는 일용 보호되며, 위의 경우 丙에 대하여 사용 중지를 청구할 수 있다고 할 것이다.

그리고, 제1차 중지권자의 중지 청구권이 실효된 경우에도 위와 똑같이 해석할 수 있을 것이다.

마. 주지 표시의 併存

그리고, 주지 표시는 병존할 수 있다. 즉, 동일한 표시가 甲 지방에서는 A회사의 표시로, 乙 지방에서는 B회사의 표시로서 각각 주지되는 경우 등이다.

이러한 경우에는, 각 상품 주체 또는 영업 주체는 각각의 이익 상태를 갖고 있기 때문에, 타방이 향유하고 있는 이익 상태의 범위 속에 새로이 자기의 상품을 유통시키는 경우에는, 他方의 상품과 혼동되지 않도록 附記를 가하는

등의 방법을 취한 다음에 유통시켜야 한다(小野昌延, 전게서, 108면).

9. 周知性的 認定

가. 法律要件

부정경쟁방지법상의 주지라는 요건은 그렇게 엄격하게 해석할 필요는 없지만, 거래자 또는 수요자가 그 표시에 의하여 상품출소 및 영업주체를 인식할 수 있는 상태만으로는 주지라고 할 수가 없다.

이와 관련하여, 「일반적으로 그 상품의 出所를 적극적으로 표시하는 정도로 알려져 있는 것을 요하며, 특정의 소수에게 알려져 있는 정도로는 여기서 말하는 널리 인식된 표시라고는 할 수 없으며, 그 알려져 있는 정도로 거래의 사정, 상품의 종류 및 성질 등에 따라 각 표시에 대하여 구체적으로 판단하는 것이 상당하다」라고 하는 판결이 있다. (東京地法소화 33. 9. 19. 판결, 不正競業法判例集 269면)

결국, 주지라는 것은 상대적인 것이며 동시에 일정한 상태에 대한 경제적사실적 평가이며, 당해 상품의 종류 및 성질, 영업의 종류, 교환형태, 시장의 廣狹 등에 따라 달라진다고 할 것이다.

즉, 주지성의 지역적 범위, 지역내에서의 침투도, 기타 본법의 취지에 따라 당해 상품이 상당히 넓은 범위에서 거래되는 종류의 것인가(예 : 자동차), 아니면 좁은 범위에서 이루어지는 것인가(예 : 과자) 등, 상품의 성격과 去來對象者 등에 의하여 결정된다. (小野昌延, 前掲書, 102면)

또한, 이는 사실인정의 문제이지, 법률문제가 아니다. (大審院소화 4. 11. 30. 판결, 判例總覽 1156면) 따라서, 주지되어 있다라는 취지의 증명서가 있다고 해서 이를 인정하지 않으면 안되는 것도 아니며(소화 32. 8. 2 심판, 兼子, 壤野, 判例工業所有權法, 795면), 표시를 1년간 관 등에 표기하였다고 해서 주지를 추정하지 않으면 안되는 것도 아니다. (大審院대정 13. 11. 10. 판결, 兼子외, 前掲書, 789의 3면)

주지로 되는 사유에는 여러가지가 있으므로,

반드시 상당기간에 상당수량의 상품에 표시를 사용해야만 하는 것은 아니며(대심원소화 3. 3. 10. 판결, 兼子외, 前掲書, 790면), 상품에 사용하는 것 이외에도 광고에 의하여 또는 세상의 소문에 의하여도 주지로 되는 경우가 있다. (대심원대정 13. 11. 10. 판결, 兼子, 前掲書, 789의 3면) 주지표시라고 하기 위하여는, 타인에게 특정인의 상품 및 영업을 표시하는 것으로 알려져 있어야 한다.

다만, 그 특정인이 누구인가에 대하여는 명확하게 알려져 있을 것을 요하지는 않는다. 예를 들어, 「야마하」가 특정인의 상품표시임이 알려져 있으면, 「야마하」가 “일본악기”사의 상표라는 것까지는 알려져 있지 않아도 좋다. (대심원소화 2. 4. 5. 판결, 判例總覽 1154면 ; 대심원 16. 11. 7 판결, 동서 1160면)

이에 반하여, 類似用器에 대한 사용중지 가 처분신청사건에서, 당해 지방에 있는 도매상, 소매점 또는 일반관광객 어느 누구에게도 신청인의 용기라고 널리 알려져 있지 않다고 하여 이를 부인한 禮幌고등법원 소화 56.1. 31. 판정(무체재산권관계 裁判例集13권 1호 36면)이 있으나, 동 결정에 대하여는, 표시자체가 주지되어 있어도 그 표시의 사용자는 匿名인 경우가 적지않다고 하는 거래계의 실정을 간과한 것이라는 반대의견이 있다. (슈리스트 836호 116면)

나. 判例上에 나타난 주지성의 인정자료

판례상에 나타나는 주지성의 인정자료로서 참고할 만한 것을 정리해 보면 다음과 같다.

(1) 주지성을 인정한 예

(가) 표시자체의 내용

표시가 신규성, 독창성, 특별현저성을 갖고 있는지 여부, 표시의 구성요소가 보통명사나 흔히 사용되는 것으로 되어 있는지, 또는 조어로 된 것인지 등을 고려하여 판단하게 된다.

1) 미니자동차인 「제로 Q」에 대하여, 실물과 비교해 볼 때 차체의 길이가 차폭 및 차고에 비하여 짧고 그 결과 앞바퀴와 뒷바퀴가 접근하여 차체의 중간부분이 전혀 없는 것같이

다분히 만회적으로 디자인되어 있는 점에 형태의 특수성 및 독자성을 인정한 예(포화지법소화 58. 1. 26. 판결, 판례타임즈 49)

2) Christian Dior사의 略稱인 「Dior」를 조합한 무늬를 연속적으로 배치시켜서 만든 표시에 대하여 주지성을 인정한 예(대판지법소화 60. 5. 29. 판결, 판례타임즈 567호 324면)

3) 거대한 바다게 모양으로 되어 있는 표시에 대하여, 그 생각이 아주 기발하여 사람들의 눈을 끌기에 충분한 정도로 강렬하며 직접적인 표현이라고 하면서, 동 모양을 사용한 입체표장에 대하여 주지성을 인정한 예(대판지법소화 62. 5. 27. 판결, 무체재산권 관계재판예집 19권 2호 174면) 등이 있다.

(나) 영업의 내용, 규모, 거래의 형태

영업의 종류(공익사업인가 아닌가, 제조판매업인가 서어비스업인가, 그 제품이 소비자용품인가 업무용품인가 등), 제조업자인가 부매상인가 소매상인가, 판매방식이 점포판매인가 방문판매인가, 매상고, 자본금, 영업지점수, 고객거래자 등이 고려요소로 될 수 있다.

즉, 일상의 음식을 취급하는 영업, 이용업, 주차장업, 장의사업 등은 주지성의 지역적범위가 일반적으로 좁고, 운수업, 건설업 등은 이보다 상대적으로 넓다. 음식점, 병원, 장의사업 등 장소적 제약, 즉 지역성이 강한 것에 대하여는 주지성의 인정이 지나치게 엄격하게 되지 않도록 특별히 배려해야 할 필요가 있다고 할 것이다.

영업의 성질상 어느 정도 넓은 범위에 걸쳐 영업활동이 가능한 것임에도 불구하고, 영업이 소규모이고 광고가 빈약한 경우(禮幌 지법소화 49. 1. 31. 판결, 무체재산관계판례집 6권 1호 39면), 상품의 판매방식에 의하여 고객층이 고정되어 있는 경우(동경고법소화 47. 11. 21. 판결, 판례타임즈 291호 360면) 등은 주지성의 인정에 있어서 마이너스로 작용한다.

전술한 사항과 관련되는 판결로는,

1) 원고 적수화학공업주식회사는 그 系列社가 국내에 24개사나 되며 이들 회사들이 모두 그 상호에 「적수」라는 글자를 사용하여 영업활

동을 하고 있어서, 「적수」라는 표시는 원고 및 그 계열회사만이 사용하는 영업표시로서 국내의 거래자 및 수요자 사이에 널리 인식되어 있다고 인정할 수 있다고 한 예(대판지법소화 46. 6. 28. 판결, 무체재산권 관계재판예집 3권 1호 245면)

2) 농기계를 제조, 판매하는 회사인 원고 「YANMAR DIESEL」 주식회사로부터 허락을 받아 그 약칭 「YANMAR」를 상호에 사용하고 있는 특약점, 판매점 등이 전국에 걸쳐 162개사나 있으므로, 원고의 위 상호는 일용 주지되어 있다고 할 수 있다고 한 예(대판고법소화 47. 2. 29. 판결, 판례타임즈 278호 183면)

3) 라면판매회사인 원고는, 타인으로부터 가맹계약형식으로 자금을 받는 대신, 그들에게 「삿뽀로라면」의 제조기술을 지도해 주고 그들이 제조한 라면의 품질 및 가격을 직접 관리하는 소위 franchise system을 도입하여, 소화 42년 9월경에 최초로 계약을 체결한 이후 2년 사이에 그 가맹자의 수가 150명이고, 원고가 하루에 이들에게 공급하는 밀가루는 약 6만인분에 달하며, 그 매상고도 한달에 2,500만엔 전후인 사실을 들어 주지성을 인정한 예(동경지법소화 47. 11. 27. 판결, 판례시보 710호 76면)

4) 원고회사가 제조한 안경테는 소화 44년 2월경에 국내업자에 의하여 독점수입되어 소매점에 직판되었는데, 그 수입수량이 소화 44년에 약 68,000본, 소화 45년에 약 10만본, 소화 46년에 6개월간 약 12만본이나 되는 바, 이러한 수출판매수량과 그 형태의 특수성 및 선전활동을 감안해 볼 때 주지성이 인정된다고 한 예(동경지법소화 48. 3. 9. 판결, 판례시보 705호 76면)

5) 원고가 판매하는 과자의 지역적 범위가 동경 주변 일대에 미치며, 그 연간매상액이 2억 3,000만엔에 달하는 사실을 들어 주지되었다고 한 예(동경지법소화 48. 4. 23. 판결, 무체재산권관계재판예집 5권 1호 80면)

6) 원고는 「8번라면」을 생산판매하는 회사로서, franchise system에 의한 판매방식을 채용하여, 가맹점에 위 라면의 제조판매기술을

지도해 주고 상품을 개발하여 이를 공급해 주는 대신에, 기업이미지의 통일성을 기하기 위하여 원고의 지시에 따라 각 가맹점의 점포내외의 선전간판, 점포내의 layout, 비품, 종업원의 服裝 등의 형상, 색채를 통일적으로 사용한 점, 그 가맹점의 수가 2년후에는 16개로, 6년후에는 74개로 늘어난 점 등에 비추어 일반소비자 사이에서의 주지성을 긍정한 예(金澤지법소송지방소화 48. 10. 30. 판결, 판예시보 734호 91면)

7) 원고의 「FOPE」라는 상표를 부착한 여성용 피복의 판매액이, 전국에서 소화 42년 8월부터 1년간은 5,900만엔, 그 후 1년간에 2억 4,000만엔, 그 후 1년간은 8억 4,800만엔으로 증가한 사실을 들어 주지성을 인정한 예(禮幌지법소화 49. 1. 31. 결정, 판례타임즈 311호 256면)

8) 수예 및 재봉용구를 제조판매하는 원고회사에 대하여, 동 회사는 대정 14년에 개업한 訴外회사를 전신으로 하는 회사로, 소화 45년 8월에는 그 자본금이 1억 1,000엔, 소화 48년 4월에는 1억 5,000엔에 이르는 국내 최대의 수예, 재봉용구의 제조판매업자이며, 소화 24년경부터 「clover」라는 상표를 사용해 온 점 등을 들어, 늦어도 소화 45년경에는 위 상표는 전국에 널리 주지되어 있다고 한 예(대판지법소화 49. 9. 10. 판결, 무체재산권 관계재판예집 6권 2호 217면)

9) 원고가 訴外人이 소화2년에 요코하마에 설립한 회사를 소화 32년경에 양수하여 같은 상호로 요리음식점을 경영하면서, 영업규모를 확대하여 소화 39년경까지 사이에 추가로 약 10개의 점포를 개설하여 요코하마에 소재하는 상당수의 관청, 회사, 학교, 사무소등에 도시락을 판매해 온 점에 비추어, 원고의 상호에 대하여 요코하마를 중심으로 한 지역에 있어서의 주지성을 인정한 예(동경지법소화 51. 3. 31. 판결, 판례타임즈 344호 291면)

10) 원고 일본맥도날드 주식회사에 대하여, 햄버거를 중심으로 한 맥도날드식품의 매상액이 소화 46년에 약 6억엔, 소화 47년에 약 16억

엔, 그 후 소화 50년에 약 100억엔, 소화 51년에 약 150억엔, 소화 52년에 약 225억엔 등으로 비약적으로 증가한 사실과 선전광고활동을 들어 주지성을 인정한 예(동경고법소화 53. 10. 25. 판결, 무체재산권관계 재판예집 10권 2호 478면)

11) 일본 고래의 민족음악을 발전시키기 위하여 설립된 비영리법인인 원고 재단은 소화 40년에 설립되어, 강습회, 연주회 등을 통하여 사업활동을 활발히 전개한 결과, 전국 각지에서 流人들을 중심으로 하여 支部가 결성되고, 소화 52년경에는 그 산하에 있는 流人이 약 6,300명에 달한 점을 들어, 그 명칭이 같은 음악계 및 이에 접하는 사회각층에 널리 알려져 있다고 판시한 예(대판고법소화 54. 8. 29 결정, 판례타임즈 396호 138면)

12) 원고는 소화6년에 설립된 직물제조수출회사로, 소화 52년의 직물판매수량이 약 60만개, 매상고가 약 51억엔, 동 53년의 판매량이 약 52만개, 매상고가 약 46억엔이라는 사실에 비추어, 원고의 표장은 적어도 소화 53년경에는 국내의 화학섬유 거래자 사이에 널리 알려져 있다고 인정한 예(대판지법소화 59. 6. 28. 판결, 판례타임즈 536호 266면) 등을 들 수 있다.

(다) 표시의 사용기간 및 사용방법

일반적으로 사용기간이 길면 길수록, 또 사용방법에 통일성이 있으면 있을수록 주지성을 취득하기 쉽다고 말할 수 있다.

주지성이 인정된 사안중에서 표시의 사용기간이 가장 짧은 것으로는 동경지방법원소화 57. 10. 18. 판결(판례타임즈 499호 176면)을 들 수 있다. 동 판결에서는, 회전식입체조합완구인 「Rubik CUBE」가 소화 55년 7월 25일에 일본에서 처음 발매되어, 동년 9월말경까지는 「Rubik CUBE」의 본체 및 용기의 형태가 완구업계 뿐만 아니라 일반 소비자사이에 널리 인식되게 되었다고 인정하고 있다.

그리고, 맥도날드 사건에서는, 물론 동 상표가 이미 미국등지에서 저명한 것이며, 일본에서도 소화 42년경부터 업계잡지 등을 통하여 선전을 하였던 사정이 있었지만, 일본국내에서

회사가 설립된 지 2개월 20일만에 주지성을 취득하였다고 인정하였다. (동경고법소화 53. 10. 25. 판결, 무체재산권관계재판예집 10권 2호 478면)

Space Invader 사건에서도, 텔레비전수상기에 나타나는 영상과 게임의 진행에 따라 그 영상이 변화하는 태양에 대하여, 7개월 정도의 기간으로 주지성을 인정하고 있다. (동경지법소화 57. 9. 27. 판결, 무체재산권관계재판예집 14권 3호 593면)

나가사기당면 사건에서는, 주지성을 획득하기 위하여는 적어도 수년의 사용기간이 필요하다는 피고의 주장을 배척하고, 약 8개월의 사용기간으로 주지성을 인정하였다. (전교지법소화 41. 3. 8. 판결, 부정경업법 판례집849면)

이 외에도, 똑같이 라면에 관한 사건인 샷뽀로라면 사건(동경지법소화 47. 11. 27. 판결, 무체재산권관계재판예집 4권 2호 635면)과 8번 라면 사건(金澤地法 소송방부소화 48. 10. 30. 판결, 무체재산권관계재판예집 5권 2호 416면)에서는, 비슷한 시기(소화 42년 6월과 동년 2월)에 설립된 라면제조업체가 똑같이 franchise system을 도입하여 라면을 제조판매한 것에 대하여, 비슷한 기간인 2년 정도의(각각 소화 44년 10월) 사용기간으로 주지성을 인정하고 있다. 한 마디로 단언하기는 어렵지만, 사용기간에서만 본다면, 주지성이 커버해야 할 대상 영역의 차이에서, 영업표시쪽이 상품표시쪽보다도 기간에 있어서 장기를 요하는 경우가 많지 않을까 생각된다. <계속>

아이디어뱅크안내

韓國發明特許協會에서는 産業 및 生活아이디어를 發掘하여 이를 實用化될 수 있도록 關聯企業등에 連繫시킴으로써 汎國民의인 發明風土를 造成하고자 다음과 같이 아이디어 뱅크를 開設하였으니 많이 利用하여 주시기 바랍니다.

◎對 象 : 産業 및 生活아이디어

◎申請方法 : 直接訪問, 書信 또는 電話

◎接 受 處 : 韓國發明特許協會

우편번호 135-090 서울 江南區 三成洞 143-19

◎接受된 아이디어의 處理

○分期別로 審査하여 實用化 可能性이 있다고 判斷되는 아이디어는 關聯企業에 實施斡旋

○特許·實用新案·意匠으로 設權可能하다고 判斷되는 아이디어는 出願誘導

○申請接受된 優秀한 아이디어는 綜合審査後 年末에 施賞

※ 기타 자세한 것은 本會 發明支援部(557-1077~8)로 문의바랍니다.

고유상품 개발하여 세계시장 진출하자