

「阪神優勝」상표, 구단에 양도하기로 합의

18년만의 야구리그 제패가 확실한 한신타이거스가 우승의 문턱에서 구단이 사용을 검토하고 있던 「阪神優勝」의 문자가 이미 상표등록되어 있어 사용할 수 없게 되자 구단이 곤혹스러워 하고 있다. 2002년 5월에 한신구단이 동일한 상표등록을 신청했지만 「유사하다」고 하여 각하됐다.

지바현에서 자영업을 하는 한 남자에 의해 「阪神優勝」의 상표등록이 되어있었기 때문에 이대로는 구단이 T셔츠 등의 상품에 「阪神優勝」의 문자를 사용하는 것은 어려워지게 되었고, 「阪神優勝」의 문자를 넣는 경우는 이 등록자의 허가가 필요해진다. 사건의 내용인 즉, 「阪神優勝」의 상표등록을 2001. 3. 15에 의복, 구두, 완구, 운동용구 등을 지정상품으로 출원했고, 2002. 2. 14에 상표등록이 되었다. 2002. 5. 14에 타월, 손수건, 베개 등을 추가 지정상품으로 출원하여 등록하였다.

수리된 상표는 상하 2개의 선 깃발의 중앙에 「阪神優勝」의 4 문자를 배합한 것으로, 색의 지정은 없다.

구단은 阪神은 일반명사이지만, 「阪神優勝」의 경우는 명확히 구단을 가리키고 있고 로고는 구단깃발과 너무 닮아 있다고 해서, 최근 특허청에 등록무효를 청구할 방침이었다.

한편, 특허청이 등록무효로 하지 않는 경우 「阪神타이거즈優勝」 「阪神V」 등 다른 로고를 검토하고 있다고 하고 있다.

그동안 구단은 등록인이 등록상표를 전권 위임하고 있는 비즈니스 파트너와 교섭하고, 로열티의 지불 등 해결책을 생각하고 있다. 상대측도 「지금의 시점에서 구단측이 상품화해도 재판으로 할 것은 없다. 논의를 하고 싶다」고 이야기함으로써,

양자의 사이에서 타협안을 모색하고 있었는데 최근 뉴스에 의하면 지금은 양자가 동 상표를 구단에 양도하는 것에 대해 개략적인 합의를 했고, 구체적인 사안에 대해 계속 교섭할 것을 밝히고 있다고 한다. 구단측 관계자는 「우승에 방해되지 않도록 8월말으로부터 9월, 가능하면 우승전에는 정식 합의에 이르고 싶다」고 하며, 실제 우승관련 상품은 「阪神優勝」이라고 하는 4문자를 사용하는 것은 아니고, 다른 디자인을 예정하고 있다고 한다.

출처 산케이신문, 데일리스포츠, 야후뉴스 인터넷판, 요미우리신문 인터넷판

미국항소법원, 도용된 도메인네임 소유자에게 등록업자에 대한 배상청구의 인정

「Sex.com」도메인네임의 전소유자가 이 도메인네임을 사취한 용의자와 이것을 동 용의자에게 이전한 등록업자 Network Solutions를 제소하였던 재판에서, 미항소법원은 전소유자에게 Network Solutions에 대한 손해배상을 인정하는 판결을 내렸다. 이것은 향후 많은 재판의 행방을 좌우하는 중요한 판결이 될 가능성이 있다.

제9순회 항소법원은 도용된 「Sex.com」이라고 하는 도메인네임의 소유권이 1994년에 동 도메인을 최초로 등록한 Gary Kremen에 있다고 보아 적절한 허가없이 동 도메인을 타인에게 이전한 Network Solutions는 배상책임이 거론될 가능성이 있다라는 판결을 내렸다.

Qualcomm, 휴대전화 기술 둘러싸고 TI 제소

Qualcomm은 휴대전화 기술 분야에서 경합하는 Texas Instruments(TI)를 델러웨어주 뉴캐슬법원에 제소한 것을 밝혔다. 2000년 12월에 양 회사간에 체결한 특허 라이선스 계약에 TI가 위반했다고 주장하고 있다. 이 계약은 양 회사 보유의 각종 휴대전화 특허에 대해 서로의 제품 이용을 인정한 것으로 그 대상에는 TI의 휴대전화용 프로세서와 Qualcomm의 CDMA 기술이 포함

되어 있었다. Qualcomm의 법무 담당에 의하면 TI는 5월, 계약 조건에 비추어 공개해서는 안 될 내용의 정보를 공개했다고 하며, 손해배상과 TI와 계약 파기의 허가를 법원에 요구하고 있다. TI 홍보 담당은 제소되어 있는 것은 인정했지만 그 이상의 코멘트는 피하고 있다.

Qualcomm은 작년 12월에도 Maxim Integrated Products를 상대로 특허 침해 소송을 제기하였다. Maxim이 동사 보유 2건의 특허를 침해하는 제품을 판매했다고 주장, Maxim은 이를 부정하고 있다. Qualcomm의 법무 담당은 "동사는 수백사에 자사의 기술을 라이선스 공여

이번 판결은 도메인네임을 통상의 유형 자산과 동등하게 취급하고 있어, 향후 인터넷 관련 재판에 많은 영향을 줄 가능성이 있다. 동 판결이 나오기 이전에는 도메인네임의 법적 지위가 불명확하였기 때문에 Network Solutions는 도메인네임에 자동차나 부동산과 같은 소유권 보호를 인정하는데 반대 자세를 관철해 왔다.

Kremen는 1995년에 Sex.com의 도메인네임의 소유권을 상실했다. Stephen Cohen라고 하는 남자가 동 도메인네임의 소유권을 그에게 양도한다라는 취지를 적은 Kremen의 회사를 발송인으로 하는 문서를 위조했기 때문이었다. Cohen은 과산 전문 변호사로 신분을 속인 죄로 복역하고 출소한 바로 직후였다. 그 문서에는 Kremen이 소유하는 Online Classifieds사가 인터넷에 접속할 수 없기 때문에, Cohen이 동 도메인네임을 계승해 Network Solutions와 필요한 수속을 하는 것을 인정한다라고 기록되어 있었다.

Kremen의 변호사에 의하면 Network Solutions는 문서의 진위를 확인하지 않고, 동 도메인네임의 소유권을 Cohen에 이전해 Cohen은 동 사이트를 이용해 그 후 몇 년간 적어도 4000만 달러의 이익을 올렸다고 한다.

결국 Kremen은 Network Solutions과 Cohen 양자를 제소했지만, 하급심판소는「도메인네임은 법률적으로 자산과 동등한 취급을 받지 않는다」라는 이유로 Network Solutions의 책임을 인정하지 않았다. 그 후 Kremen은 Cohen에 6500만 달러의 배상을 명하는 승소 판결을 거두었지만, Cohen은 재산을 해외에 이전해 국외로의 도피를 꾀했다. Kremen은 재개한 Sex.com 사이트상에서 5만 달러의 현상금을 걸어 Cohen에 대한 정보 제공을 호소하고 있지만, 아직 체포에 이르지 않고 있다.

출처 CNET Networks

하고 있지만, 지식 재산권 보호를 위한 소송을 제기하는 것은 아주 드물다"라고 말하고 있다.

출처 ZDNet

Budweiser 상표침해사건 - 동경고등법원 판결

사건 표시

平成 15. 7. 30 동경고등법원 平成 14년(ネ) 제5791호

1심 : 동경지방법원 平成 12년(ワ) 제7930호
 항소인(원고) Anheuser Busch 社(미국)
 피항소인(피고) Budejovicky Budvar Narodni Podnic사(체코) 아이콘사(일본)

사실개요

미국과 일본에서 Budweiser라는 상표권을 가진 미국회사가 같은 이름의 맥주제품을 생산하고 있는 체코의 제조업자와 일본의 수입회사를 상대로 상표권침해를 이유로 수입, 판매금지 등을 청구한 사안이다.

일본에서는 독일어와 체코어로 쓰여진 2가지 표장의 Budvar사 맥주 2종류가 있다.

1심은 독일어표장¹⁾만이 원고의 등록상표와 유사하다라고 해서 수입업자에게 수입판매금지와 손해배상을 명했고, Budvar사에 대해서는 독일어표장 맥주 수입, 판매에 관여하지 않았으며, 원고의 등록상표 어느 것과도 유사하지 않다고 하여 동사에 대한 청구는 기각되었다

(일부 인용판결).

참고로 체코어표장의 일부에 Budweiser의 문자가 포함되어 있다.

이에 항소하였으나 항소심도 원판결을 유지하고 확장된 청구(표장7·8부분) 어느 것도 이 유가 없다고 판단해서 청구를 기각하였다.

판결이유

1. 피항소인 표장1 내지 3에 관하여

항소인은 피항소인 표장1 내지 3이 항소인 각 등록상표와 유사함과 동시에 항소인 명칭 「BUDWEISER」 및 「BUD」와 유사한지 주장한다.

그렇지만, 피항소인 표장1 내지 3은 그 구성을 볼 때 각각이 항소인 각 등록상표와 외관 및 호칭에 있어 명확하게 구별된 것이다. 관념에 있어서 원판결이 인정한 항소인 명칭 「BUDWEISER」의 상품 표시로서의 저명성 및 항소인 또는 그 관련회사의 영업 표시로서의 저명성을 고려하면 항소인 등록상표1로부터는 「버드와이저라고 하는 명칭의 미국 제 맥주」라고 한 관념이 생기는 것으로 해석되지만, 피항소인 표장1 내지 3 및 항소인 등록상표2로부터는 특정한 관념이 생기는 것이 아니고, 피항소인 표장1 내지 3과 항소인 각 등록상표와는 관념에 있어서 혼동이 생기는 것이 아니다. 또 피항소인 표장1 내지 3에 있어서 자타상품식별기능을 갖는 요부가 「BUD」 또는 「바도」로는 인정되지 않기 때문에, 상기의 항소인 명칭의 저명성을

1) Budejovicky의 독일어표기는 Budweiser로 쓰인다.

고려해도 피항소인 표장1 내지 3이 항소인 각 등록상표 및 항소인 명칭과 유사한 것이라고 말할 수 없고, 이와 같은 취지의 원판결의 판단은 모두 정당하고 항소인의 상기 주장은 채용할 수 없다.

따라서 피항소인 표장1 내지 3은 항소인 각 등록상표권을 침해한 것이 아니고, 동 표장을 붙였던 맥주와 항소인의 맥주와의 사이에 오인 혼동이 생기는 것도 아니기 때문에 피항소인들에 의한 이런 표장의 사용은 부정경쟁행위에도 해당하지 않는다.

2. 피항소인 표장 4에 관하여

피항소인 표장 4가 항소인 각 등록상표와 외관 및 호칭에 있어 명확하게 구별되는 것은 원판결이 인정한대로이고, 또 항소인 등록상표1로부터는 전시와 같이「버드와이저라고 하는 명칭의 미국제 맥주」라고 하는 관념이 생기는 것으로 해석되지만, 피항소인 표장 4 및 항소인 등록상표 2로부터는 특정한 관념이 생기는 것이 아니고, 피항소인 표장 4와 항소인 각 등록상표와는 관념에 있어서 서로 다르기 때문에, 피항소인 표장 4는 항소인 각 등록상표와 유사하지 않는다.(중략)

따라서 피항소인 표장 4는 항소인 각 등록상표권을 침해한 것이 아니고, 또 항소인 명칭 모두 유사하지 않기 때문에 동 표장을 붙였던 맥주와 항소인의 맥주와의 사이에 오인 혼동이 생기는 것도 아니어서 피항소인들에 의한 항소인 표장 4의 사용은 부정경쟁행위에도 해당하지 않는다.

3. 피항소인 표장 7에 관하여

피항소인 표장 7은 「BUDWEISER BUD

VAR.N.C.」라는 대문자 블록체의 영문자로 1행으로 횡서된 구성이지만, 「N.C.」는 어떠한 약어로 이해되는 것이 일반적이기 때문에 피항소인 표장 4와 마찬가지로 전반의 「BUDWEISER BUDVAR」의 부분이 자타상품의 식별기능을 갖는 주요 부분이라고 인정되고, 이 부분은 일체의 단어로서 인식된 것이어서 이를 「BUDWEISER」와 「BUDVAR」 2개 부분으로 분리해서 호칭, 관념하지 않으면 안되는 특별한 사정은 인정되지 않는다.

이 피항소인 표장 7의 「BUDWEISER BUDVAR」의 부분과 항소인 등록상표 1을 대비하면 전자가 15개 영문자(전부 대문자)로 되어있고, 후자는 9개 영문자(1자만 대문자, 나머지는 소문자)로 되어 양자는 외관에 있어 서로 다르다. 또 해당 부분에서는「부도 와이저 부도바」또는「바도 와이저 바도바」의 호칭이 생기고, 항소인 등록상표1로부터는 「바도 와이저」의 호칭이 생기기 때문에 전체 음구성 및 구성음수를 달리하여 양자는 유사하지 않다. 관념에 있어서 항소인 등록상표1로부터는 앞서 본 바와 같이「버드와이저라고 하는 명칭의 미국제 맥주」라고 하는 관념이 생기는 것으로 해석되지만, 피항소인 표장 7로부터는 특정한 관념이 생기는 것이 아니어서 양자는 서로 다른 것이다. 따라서 피항소인 표장 7은 항소인 등록상표 1과 유사하지 않으며, 동 상표권을 침해하지 않는 것으로 인정된다.

또 피항소인 표장 7의 사용 상태를 보면 피항소인 표장사용상태목록3(1)과 같이, 맥주병에 붙인 라벨의 하부에 작은 활자로 횡서 1행으로 기재된 것이기 때문에, 피항소인 표

장 4에 관한 원판결의 인정과 마찬가지로 상표법 26조 1항 1호에 규정된「자기의 명칭」에 해당하는 것으로 인정되고, 항소인 등록상표 1의 상표권이 미치는 것은 아니기 때문에, 피항소인 등록상표 7의 사용에 대해서는 항소인 등록상표 1의 상표권을 행사할 수 없다. 또한, 피항소인 표장 7은 동일한 이유에 의해 항소인 명칭 「Budweiser」와도 유사하지 않다. 또 상기 인정의 피항소인 표장 7의 사용 상태에서 보아, 일반적인 거래자·수요자는 피항소인 표장 7을 붙였던 맥주와 항소인의 맥주를 오인, 혼동을 생기게 하는 것은 아니라고 인정되기 때문에 피항소인들에 의한 피항소인 표장 7의 사용에 대한 부정경쟁방지법상의 청구도 이유가 없다고 할 것이다.

4. 피항소인 표장 8에 관하여

피항소인 표장 8은 「BUDEJOVICKY BUDVAR」의 대문자 블록체의 영문자를 원형의 주위를 따라 1회전하도록 배치한 구성이고, 전체가 하나의 단어로써 인식되는 것이어서, 이를 「BUDEJOVICKY」와 「BUDVAR」 2개 부분으로 분리해서 호칭, 관념하지 않으면 안되는 특별한 사정은 인정되지 않는다.

이 피항소인 표장 8과 항소인 등록상표 2 「BUD」를 대비하면, 양자가 외관에 있어서 서로 다른 것은 분명하다. 또 피항소인 표장 8로부터는 로마자의 表音 「부데조비키 부도바르」, 영어의 表音 「바데조비키 바도바」 또는 체코어의 表音 「부제요비키 부도바」의 호칭이 생기고, 항소인 등록상표 2로부터는 「바도」 또는 「밧도」의 호칭이 생기기 때문에 양자는 유사하지 않다. 관념에 있어서 쌍방 모

두 특정한 관념이 생기는 것이 아니어서 양자는 서로 다르다.

따라서 피항소인 표장 8은 항소인 등록상표 2와 유사하지 않고, 또 상기와 동일한 이유에 의하여 항소인 등록상표 1과 유사하지 않는다.

항소인은 항소인 등록상표 2 내지 항소인 명칭 「BUD」의 주지 저명성을 감안하면, 항소인 표장 8의 주요 부분은 2곳의 「BUD」 부분이라고 주장하지만, 피항소인 표장 8은 그 배치 및 구성에서 보아 위에서와 같이 일련 일체의 것으로 파악되고, 「BUD」의 명칭이 일정한 주지성을 얻고 있다고 해도 아직 저명이라고는 할 수 없는 것은 원판결의 인정과 같기 때문에, 피항소인 표장 8의 주요 부분이 「BUD」의 부분으로는 인정되지 않아 항소인의 주장은 채용할 수 없다.

그렇다면 피항소인 표장 8은 항소인 각 등록상표권을 침해하지 않는 것으로 인정된다. 또 피항소인 표장 8은 동일한 이유에 의하여 항소인 명칭과도 유사하지 않고, 일반적인 거래자·수요자는 피항소인 표장 8을 붙인 맥주와 항소인의 맥주를 오인 혼동하지 않는다고 인정되고, 피항소인들에 의한 피항소인 표장 8의 사용에 대한 부정경쟁방지법상의 청구도 이유가 없다라고 할 것이다.

출처 일본최고재판소 홈페이지

이베이, 특허 침해로 2,950만 달러 손해배상

인터넷 경매 최대기업 eBay에 전자 상거래 특

허를 침해하였다고 해서, 버지니아주 거주의 발명가가 제기한 소송에서 같은 주의 연방 지방 법원은 8월 6일 2,950만 달러의 손해배상을 eBay에 명했다.

이 소송은 머크 익스체인지의 창업자 토마스·울스톤이 제기한 것으로 연방 재판소의 배심은 5월, 원고의 주장을 인정하는 평결을 내려 3,500만 달러의 손해배상을 eBay에 명하도록 권고하고 있었다.

연방 지방 법원의 Freedman판사는 손해배상을 감액한 배경에 대해서 울스톤씨가 리턴바이·닷·컴을 상대로 한 소송에서도 승소하고 있어, 피해액의 회수가 이중이 되기 때문이라고 하고 있다. 리턴바이는 eBay 사이트를 통해서 상품을 판매하는 회사이다.

44페이지로 된 Freedman판사의 판결문은 머크 익스체인지의 특허에 관련되는 기술의 사용을 그만두는 것을 eBay에 의무로 부여하지 않았다. 이러한 금지 명령을 내리지 않은 것은 원고가 회복 불가능한 피해를 입는 것을 원고측 변호사가 제시하지 않은 때문이라고 한다. 다만 Freedman판사는 특허는 무효라는 이베이의 주장은 물리쳤다. 이 특허는 이베이 사이트 「buy it now」 옵션에 사용되고 있는 기술에 관련한다. 이 기술은 유저가 통상의 구입가격 제시 프로세스를 우회해, 고정 가격으로 상품을 구입하는 것을 가능하게 한다. eBay가 특허를 「고의로」 침해 했다고 배심이 판단했기 때문에, 배심이 권고한 3배액의 손해배상을 명하는 선택이 판사에게는 있었다. 이와 관련, Freedman판사는 특허 침해가 향후에도 계속될 경우 「평결 후의 침해에 대해서는 보다 큰 액수의 손해배상」을 과할 가능성이 있다고 경고하였다.

출처 Yahoo Japan News

도요타·吉利 자동차의 지식재산권 소송 개시

중국에서 처음으로 자동차 관련 지식재산권 소송이 북경시 제2중급 인민 법원에서 시작되었다. 이것은 상표권 침해를 둘러싸고 일본의 도요타 자동차가 중국의吉利자동차그룹을 제소한 사건으로 큰 관심을 모으고 있었다. 원고 도요타는 법정에 30건 이상의 증거를 제출, 吉利汽車公司在「美日」시리즈에 사용하고 있는 엠블럼은 도요타의 등록상표와 지나치게 닮아 있어, 소비자에게 오해를 생기게 해 동사의 상표권을 침해하고 있다고 주장하고 있다. 또吉利가 광고에 채용한 「도요타의 엔진, 놀라운 가격」이나 「도요타 8A 엔진 탑재」 등의 선전 카피도 부정 경쟁 행위에 해당한다고 하고 있다. 도요타는吉利에 대해 1400만 원의 손해배상을 요구하고 있다.

피고吉利자동차측의 王中변호사는 중국에서의 도요타 상표 등록은 1990년에,吉利의 등록은 1996. 5. 7 이었던 것을 설명한 데다가, 「국가 상표국이 등록을 인가했던 것은 美日 시리즈의 상표가 도요타에 대한 상표권 침해죄에 해당하지 않는 것을 증명하고 있다」라고 반론을 제기하고 30건 이상의 증거를 제출했다.

출처 인민망

지재권 연구센터가 발간하는 자료들은 저작권법에 의하여 보호받는 저작물로 그 저작권은 지재권 연구센터에 있습니다. 따라서 저희 연구센터가 발간하는 자료에 대한 무단 복제 및 타인에 대한 배포, 전송을 원칙적으로 금지하오니, 유의하시기 바랍니다.

발행 2003/9