

Butter Fly商標의 敎示

—商標는 先登錄이 生命—

日本の 다마스會社는 1961年 12月30日에 네덜란드의 Cor du Buy Sports (以下 CBS)라는 運動具商에게 베네룩스 3 國에의 다마스社商標인 ButterFly (BF)의 卓球用品獨占販賣代理權을 委囑하고 1962年 4월 1일에는 西獨에서의 同販賣機까지 위촉하였다.

그러나 CBS는 다마스의 承諾없이 1963年 3월 25일에 BF상표를 네덜란드特許廳에 自社商標로 登錄하였고 이어 그해 6월 17일에는 스위스所在 國際商標協定本部(마드리드協定)에 까지 등록하였다.

이 事實을 確認한 다마스는 1964年 12월에 CBS에 대하여 製品의 出荷停止를 通告하는 한편 同事實을 背信行爲라는 抗議와 더불어 등록된 商標權을 다마스에 返還하라고 要求하였다.

이어 다마스는 西獨의 베라 시몬을 유럽地域 總販賣代理人으로 相約하고 유럽用製品의 輸出을 繼續하면서 CBS와는 商標權返還交涉도 推進하였다.

한편 CBS는 1968年 10월 23일에 베라 시몬을 相對로 西獨듀셀도르프地法에 國際商標權侵害訴를 提起했다.

이에 대해 다마스는 1969年 2월 7일에 베라 시몬의 名義로 듀셀도르프地法에 CBS를 反訴하였다.

그 結果 1969年 4월 15일의 第1審決에서 다마스가 勝訴하였다. 判決理由는 CBS는 다마스와의 契約以後 BF를 CBS의 상표로서가 아니라 다마스의 상표로서 使用하였다는 것이다. 더우기 CBS는 베네룩스 3 國 및 西獨總代理店의 契約延長까지 다마스에 申請하였으며 그 理由로서 BF를 大量輸入함으로써 日本 BF를 著名케 하였음은 CBS의 努力에 의한 것이라고 書信에도 記錄되어 있다. 그뿐 아니라 계약이 解除된 뒤에는 日本의

다마스의 BF상표를 西獨에서 逐出하려는 下正競爭防止法에 違反한다고 判示하였다.

한편 CBS는 1969年 7월 23일에 抗訴하였으나 1970年 5월 5일의 抗訴審에서도 다마스가 승소하였다. 따라서 1973年 2월 26일에 다마스는 西獨에 現地法人을 設立함으로써 이에 앞서 베라·시몬名義로 取得한 BF마크의 國際商標權이 同社에 歸屬되었으나 베네룩스國만은 아직도 繫爭中이다.

問題의 發端은 상표에 대한 國際間 認識을 疎忽히 取扱한데서 緣由한 것이다. 상표권이란 경우에 따라서는 特許權보다도 重要할 때가 있다. 노우하우까지도 언젠가는 競爭相對에게 알려지게 마련이지만 상표만은 永遠히 存續할 수가 있는데에 強點이 있는 것이다.

商標法은 工業所有權의 他法과는 달라 상표를 사용하는 者의 利益을 保護할 뿐 아니라 需要者의 이익을 보호하면서 秩序를 維持하는데 目的이 있다.

그러나 다마스는 幾十萬円이던 상표를 출원등록할수 있었던것을 소홀이 한 까닭에 莫大한 노력과 經費를 부담하게 되었음은 이 社會에 좋은 參考가 될 것이다.

이와는 別途의 事件이지만 日本에서의 쏘니株式會社와 쏘니후드會社의 商標紛爭도 비슷한 것이다. 電機메이커인 쏘니가 菓子類나 飲料類에 상표를 등록하지 않았다가 초콜레트類의 生産者인 쏘니후드가 쏘니후드라는 상표를 사용하게 되자 提訴하였으나 結局에는 和解로서 쏘니후드가 등록된 상표를 사용하지 않게된 것이다. 그 裏面에는 應分の 代價의 去來도 豫想되지만 어찌던 상표란 著名해질 수록 그 防衛에도 注力해야한다는 敎訓이 된다.