判例教室

國內外審判判例

編輯室

國內事件

大法院判例(第1部 判決)

裁判長 大法院判事 강안희
關與判事 〃 이영섭
〃 양병호
〃 이일규

事　件：74후 70 商標登錄無效

被上告人(審判被請求人)：(株) 新世界百貨店

上告人：권 영 대

原審審決：商工部 特許局 1974. 11. 21字 1974 항고심판 146호심결

主　文：原審決을 破棄하고 事件을 特許局 抗告審判所에 還送한다.

理　由：上告理由를 본다.

(1) 上告理由 제1점에 대하여

商標의 類似與否를 判斷함에 있어서 文字가 類似하여 그 稱號 즉 발음에 있어서 혼동하기 쉬운 경우에는 類似商標로 본다 함이 當院의 判例(大法院 1970. 9. 29 선고 70후 41判決, 1969. 2. 18 선고 68후 42판결 등 참조)인 바 이 事件에 있어서 被請求人의 登錄商標 第16905號와 請求人의 登錄商標 第9437號를 相互對比 관찰할 때 前者의 新世紀와 後者의 新世界는 그 문자나 그 稱號發音이 유사하여 양자를 거래에 있어 그 지정상품의 誤認混同을 야기케 할 우려가 있는 정도로 유사한 칭호라 할 것이므로 같은 취지에서 양자를 類似한 商標라고 단정한 原審決의 조치는 정당하고 반대의 견해로 나온 소론은 이유없다.

(2) 上告理由 제2점에 대하여

原審決은 위와 같이 양자의 商標가 類似하므로 이 事件登錄商標 第16905號는 舊商標法 제5조 제1항 제11호의 규정에 저촉되어 등록된 것으로, 동법 제24조의 규정에 의하여 無效를 면할 수 없다 하여 抗告審判 請求人의 주장을 이유없다고 당사자간의 다른 주장은 本審決에 영향이 없다고 인정되니 이에 대한 실시는 생략한다고 결론지었다.

그러나 구상표법 제25조의 단서에 따르면 同法 제5조 제1항 9호 내지 12호에 해당되는 사유를 들어 하는 商標無效는 4年 이내에 한하여 審判請求를 할 수 있다는 소위 審判除斥期間을 규정하고 있는 바 기록에 의하면 위 상표 제16905호는 1969. 2. 6에 등록되고 이 사건 無效審判請求는 1973. 12. 31에 제기되었음이 명백하므로 이 事件審判請求는 위의 4년의 제척기간이 경과된 후에 제기되었음이 또한 뚜렷하다.

그럼에도 불구하고 원심결이 이 점을 간과하였음은 심판청구의 제척기간에 관한 法理를 오해하여 심리를 다하지 아니한 違法을 범하였다 할 것이니 이 점을 논난하는 論旨는 이유있다.

청구인의 답변서에서 지적한 당원판례들은 상표무효청구에 관하여 일반적으로 구상표법 제26조에 의하여 구특허법 제90조가 準用되기 때문에 그 제척기간이 5년임을 설시한 것 뿐이지 결코 구상표법 제25조 단서의 경우에 적용될 제척기간 4년을 排除한 취지가 아니며, 그 判例들은 근거가 구상표법 제5조 제1항 제1호 내지 제8호에 해당되는 事案에 관한 것이므로 이 判示에 抵觸되는 것이 아니어서 이점에 관한 답변은 이유없다.

그리고 청구인은 이 사건 상표무효 사유로서 위 구상표법 제5조 제1항 8호의 해당사유도 아울러 주장하고 있었음이 기록상 顯著한 바이니 이 사유의 유무와 同法 제25조 및 제26조(따라서 구특허법 제90조)의 각 제척기간에 관한 심리를 하게 하기 위하여 파기환송하기로 관여법관의 의견이 일치되어 主文과 같이 판결한다.

國 外 事 件

1. 共同出願人의 한 사람이 낸 審決取消訴訟의 適格性과 考案의 容易性

日本東京高等裁判所 第6民事部 判決 第138號 審決取消事件

1) 判決要旨

共同出願에 관련된 實用新案 登錄出願 拒絕査定 不服審決 取消訴訟에 있어 共有者의 한 사람이 訴訟適格性에 대하여 工業所有權法에 있어의 共有는 民法上의 合有法性格을 가지나 주로 民法上의 공유라고 判斷함이 妥當하므로 本件 訴訟適格을 認定하여 考案의 容易性을 판단한 事例

原告 旭化成工業株式會社
被告 特許廳長官 齊藤英雄

2) 主 文

原告의 請求는 棄却한다. 訴訟費用은 原告의 負擔으로 한다.

3) 理 由

(1) 原告의 當事者 適格에 대하여

(1) 當裁判所는 共同出願에 관련된 實用新案 登錄出願을 거절한 査定에 대한 不服審判에 대하여 當該申請도 排斥한 審決의 取消를 요구하는 소송은 당해 공동출원인의 일부의 사람에 의하여 이를 提起할 수가 있다고 해석한다. 그 이유는 다음과 같다.

(2) 實用新案法에 의하면 實用新案權 또는 實用新案 登錄을 받을 權利의 공유자가 그 공유에 관련된 권리에 대한 審判을 請求할 때는 공유자의 全員이 共同으로 청구해야 하며 바꿔서 공유에 관련된 실용신안권에 대하여 실용신안권자에 대한 심판을 청구할 때는 공유자의 전원을 被請求人으로서 청구해야 한다는 것을 定하고 있다.

이는 실용신안권 또는 실용신안 등록을 받을 권리에 대한 심판의 판단이 구구하게 됨을 막기 위하여 심판절차에 있어 이른바 必要的 共同審判으로 함을 정한 것이다.

그러나 이같은 규정은 심판절차에 한한 것이며 그 審決의 판단에 불복하여 제기하는 審判取消訴訟에 관하여는 공유자의 전원이 當事者로서 提訴 또는 提訴당함을 요하는지의 여부에 대하여 실용신안법 및 그 밖의 法規에는 아무런 규정이없다.
따라서 이 問題는 해석에 따라 解決해야 하나 그 문제 즉 실용신안권의 공유자 또는 실용신안등록을 받을 권리의 공유자가 제기하는 심결취소소송이 이른바 固有必要的 共同訴訟에 속하는지는 이들의 권리의 공유가 어떠한 性質을 갖느냐에 따라 결정함이 妥當하다.

(3) 실용신안법에 의하면 실용신안등록을 받을 권리가 공유에 관련됐을 때는 공유자는 다른 공유자와 공동이 아니면 실용신안등록출원을 할 수가 없으며 각 공유자는 다른 공유자의 同意를 얻지 않으면 그 持分을 讓渡할 수가 없다.

또한 실용신안권이 공유에 관련됐을 때는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 않으면 그 持分을 讓渡하거나 그 持分을 目的으로 質權을 設定할 수가 없으며 더우기 실용신안권에 대하여 專用實施權을 설정하거나 他人에게 通常實施權을 許諾할 수가 없음을 규정하고 있다.

이들 규정에 의하면 실용신안등록을 받을 권리 또는 실용신안권의 收益處分에 대하여는 일반의 권리공유의 경우에 비하여 강한 制約을 가하고 있다.

이러한 제약을 설정한 이유는 고안의 실시는 有體物의 사용과 달라 1人이 사용한 까닭에 타인이 사용할 수 없는 것이 아니며 더우기 投下되는 資本과 고안을 실시하는 技術에 따라 그 效果가 顯著하게 틀려 다른 공유자의 지분의 經濟的價値에 變動을 미치기 때문에 다른 공유자를 保護하는 목적으로 정하여진 것이므로 공유자의 사이에 공동의 목적이 있어 그 목적을 達成하기 위하여 收益處分을 제한한 것이 아니라고 해석하는 것이 타당하다.

그러나 실용신안권의 공유자는 契約으로 別段의 約定을 했을 경우를 除外하고는 다른 공유자의 동의를 얻지않고 고안을 실시할 수가 있으므로 실용신안권의 공유자간에는 고안의 실시에 대하여 공동의 목적이 있다고는 할 수가 없기 때문이다.

원래 考案者와 企業家가 공동으로 고안실시의 事業을 營爲하기로 약정하고 공유자가 되었을 경우에는 공유자 사이에 공동의 목적이 있다고 하겠으나 실용신안권의 공유자가 항상 그와 같은 관계에 선다고는 할 수가 없는 것이다.

또한 실용신안권의 공유자가 그 分割을 청구했을 경우 권리 그 自體를 분할하기에는 그 성질상 不可能하나 이를 賣却하여 그 代金을 분할하거나 공유자의 한 사람이 권리를 取得하여 다른 공유자에게 報償金을 주는 방법으로 共有物을 분할하는 것은 가능하며 許容되는 것이 타당하다.

이와 같이 보아오면 실용신안권의 공유자는 民法上의 合有에 잘 걸맞는 제약을 받기는 하나 민법상의 組合, 共同相續의 경우와 달라 공유의 성질은 민법상의 공유에 속한다고 해석된다.

그리하여 실용신안등록을 받을 권리는 실용신안권 그 자체는 아니지만 그 設定登錄을 목적으로 하는 것이므로 그 권리의 성질은 될 수 있으며 실용신안권에 준한다고 해석하는 것이 타당하다.

따라서 실용신안권 또는 실용신안등록을 받을 권리가 공유에 관련될 때는 이들의 권리에는 民法 第264條에 따라 同法 第249條 이하의 규정이 準用되게 된다.

(4) 이와같이 실용신안권 및 실용신안등록을 받을 권리의 공유에 대하여도 민법에서 말하는 공유에 관한 규정이 준용되는 이상 그 권리의 공유자는 자기의 지분에 依據하여 그 권리의 保存, 維持를 위해서 적극적으로 필요한 行爲를 할 수가 있음은 공유에 관련된 다른 通常의 권리의 경우와 같다고 할 수 밖에 없다.

그러하므로 심결이 실용신안 등록출원의 거절사정을 正當하다 할 경우 실용신안권 그 자체 또는 그 訂正을 無效로 할 경우 등에 있어 그 권리의 공유자는 그 권리 자체를 維持保存함으로써 자기의 권리를 보존하기 위해 자기의 지분에 의거 다른 공유자의 동의를 얻지 않고 심결의 취소를 요구하는 소송을 제기할 수가 있다고 해석해야 한다.

그러나 이같은 청구는 그 실용신안권에 대한 違法的 侵害行爲에 대한 妨害排除와 같이 공유자 각자가 자기의 권리를 보존하기 위해 必要不可缺하기 때문이다.

그리하여 이와같은 청구를 공유자의 持分權에 의거한 보존행위로서 肯認한다고 해서 다른 공유자에 대해 어떠한 不當한 결과를 가져다 주는 것이 되지 않는다.

(5) 당사자간에 紛爭이 없는 本件에 관한 特許廳에 있어의 節次의 經緯에 의하면 本訴는 共同出願人의 한 사람인 原告로부터 제기된 것이나 前述한 바와 같이 이같은 提訴도 허용될 수 있다고 해석 되므로 본소는 適法이라 하지 않을 수 없다.

(2) 審決의 取消事由에 대해서는 省略

4) 解　說

工業所有權法上의 공유에 대하여는 判決趣旨에서 밝혀진 바와 같이 特許法上 특허를 받을 권리의 공유와 특허권의 공유에 대하여는 민법상의 合有的 性格과 민법상의 공유적인 성격을 지니고 있다.

그러가 이 공유가 합유적인 것이라 함은 공유자 각 개인의 실시에 관한 第73條 2項의 契約으로 별단의 약정을 했을 경우에 해당하며 여기에서 공동목적이 존재하는 경우에 비로소 그 성격을 갖는다 할 수 있다.

하지만 그것은 각 공유자의 실시에 대해 그 공동목적을 필요로 하지 않고 單獨행위가 허용되고 있다.

다만 다른 규정은 공유자의 권리 보증이며 공동목적에 의한 共同實施가 아니라 하는 것이 原則이다.

판결취지대로 合有的 性格을 갖는다 해도 그 원칙적 입장은 共有的 性格을 갖는 것으로 해석함이 정당할 것이다. 그 밖에 공업소유권법상 공유로서 특허법은 어디까지나 行政節次上 合一性을 요구하는 것이 공유자 각자에게 同一物에 대한 심사나 심판을 하기보다는 合理的이라고 생각할 수 있다는 法政策上의 결과이며 必要的 共同訴訟이란 民事訴訟法上의 講學에 따른 것에 지나지 않는다.

本判決은 위와같이 共有槪念 및 공동소송의 필요성의 有無에 관하여 明確, 타당하고 정당한 판단을 表示한 것으로서 觀心이 끌리는 것이다.

종래의 判例는 공유자 1人이 내는 소송은 全員의 이익이 되는지의 與否를 客觀的으로 訴訟過程에서 판단하여 適法性을 결정해야 한다는지 공유자 전원이 공동소송인이 되어 제기해야 한다는 판결이나 에전에 공유자의 한 사람이 낸 제소를 적법이라고 판결한 것들이 있으나 어느것도 이번 판결취지만큼 공유에 대한 本質부터 論한 것은 없었다.

學說로서도 訴訟法의 입장에서 必要的 共同訴訟을 類推하고 심판의 공동성을 說破했으며 소송에 있어서도 類似한 필요적 공동소송으로서 공유자의 한 사람의 제소를 적법이라고 主張하는 것이 많다.

또한 共有理論에서도 이에 대하여 論하는 사람도 있다.

□ 工業所有權은 無體 財産權입니다.

모든 企業은 工業所有權을 바탕으로 技術革新과
對外競爭力을 强化해야 할 것입니다.