



判例教室

國內事件

實用新案登錄 無効判決

〈大法院 第3部 判決〉

裁判長：大法院 判事 라 길 조
 關與判事： " 주 재 황
 " 한 황 진
 " 임 향 균

1. 事件：74후 4 實用新案登錄無効
2. 審判請求人(被上告人)：정우공업주식회사
 대표이사 안 석 준
 代理人 辨理士 김 공 식
3. 被審判請求人(上告人)：주식회사 미나도상사
 대표이사 나 중 수
 代理人 辨理士 이 훈
4. 原審決：特許局 抗告審判 1975. 12. 17. 宣告. 74抗告審判 207 審決
5. 主文：上告를 棄却한다.
 上告費用은 被審判請求人の 負擔으로 한다.
6. 理由
 被審判請求人 代理人의 上告理由를 判斷한다.

△編輯室▽

國內外審判判例

〈15〉

論旨가 말하는 訴의 태양전 자공업사의 1972審判 第250號 審判請求事件이 1973. 4. 4. 審判請求棄却의 審決이 宣告되고 同年 5. 5. 에 確定된 바 있으나 그 事件에서의 審判청구인의 청구 이유는 本件登錄 實用新案이 出願前 公知의 考案이라는 點이었고 本件 審判청구에서는 公知의 考案이라는 主張 外에 다시 이 分野에 通常의 技術을 가진 者가 極히 容易하게 考案할 수 있는 것임을 그 請求理由로 하고 있다.

따라서 原審의 本件 實用新案의 登錄을 無効라고 判斷한 이유도 위와 같이 용이하게 고안할 수 있는 것이라는 데에 있으므로 위의 確定된 審決에서의 訴訟物과 本件에서의 소송들은 서로 相違하다 할 것이므로 원심결에 訴訟論과 같은 一事不再理의 原則에 違背된 違法이 있다는 논지는 그 이유 없어 關與法官의 一致된 意見으로 主文과 같이 判決한다.

〈1976年 12月 28日〉

商標登錄要件의 成立時期

〈日本 最高裁 1976. 9. 21. 判決, 1976年 第16號. 原審 東京高裁 1974年 第320號〉

1. 原告 : X(上告人)
2. 被告 : Y(被上告人)
3. 判決主文 : 本件 上告를 棄却한다.
上告費用은 上告人의 負擔으로 한다.

4. 事實

원고 상고인 X는 登錄商標(本件登錄商標는 鹿茸積)의 商標權者이다. 본건등록상표는 指定商品을 第1類 化學品, 藥劑, 醫療補助品으로 하여 1965年 9月 7日 등록되었다. 피고 피상고인 Y는 67년 11월 22일 X를 被請求人으로 하여 본건등록상표에 대해 登錄無効 審判을 청구하고 본건등록을 무효로 한다는 審決이 있었다.

그 理由는 녹용은 每年 다시 나는 사슴의 肉角을 陰乾한 것이며 強壯藥으로서 쓰여지는 藥品名일 뿐더러 精은 抽出物 또는 엑스를 뜻하는 것으로 一般에 使用되고 있는 文字이다.

따라서 이를 結合하여 鹿茸精이라 表示하여 이에 「후리카나」의 토를 단 본건등록상표는 지정상품중의 鹿角에서 有效成分을 추출한 生藥인 녹용에 使用하면 상품의 品質을 표시한 것에 그치며 自他商品을 識別하는 標識로서의 機能을 갖추지 못한다.

또 이를 藥劑로서 用途가 同一한 上記商品 以外的 약제에 使用하면 상품의 品質에 대해

誤認이 생길 염려가 있다.

더우기 본건등록상표의 出願當時 商品 漢方藥에 붙인 鹿茸精이란 상표가 去來者 또는 需要者에게 널리 認識되어 周知이며 著名하였다고 인정할 수가 없다. 따라서 日本 商標法 3條 1項 3號, 4條 1項 16號에 違反하였으므로 同法 46條 1項에 의거 무효로 해야 한다고 하였다.

그리하여 X는 審決取消訴訟을 提起하였든바 原審은 商標法 3條 1項 3號 및 4條 1項 16號에 대해서 심결의 判斷은 妥當하다고 했고 오랜동안 使用에 의한 주지에 대하여는……

① X는 51년 초부터 녹용의 알콜엑스 약제를 2個月에 6千個(紙函에 든 것) 정도씩을 某國에서 輸入하여 國內에 販賣하였을 뿐더러 본건등록상표를 紙函 2面に 印刷賣捌하여 오늘에 이르렀다.

② 또 X는 64년 4월쯤부터 關西方面發行 各大新聞 및 스포츠紙와 業界紙를 主로한 關東發行新聞, 週間紙에도 廣告했고

③ X는 63년 3월쯤부터 大阪北透信病院에 見本으로 贈呈하여 患者에게 試用시켰으며 66

년 6월 이후 6個所의 全國的인 販賣網을 통해서 판매했다.

이상의 事實을 檢討하여 原審裁判所는

①의 사실은 X와 자기의 業種에 關聯商品의 표지로서 當初부터 거래자인 수요자 일반에게 인식이 되었는지 疑心스러우며

②의 사실은 一般藥局에서 隨時로 市販할 수 있는 藥品으로서 普及한다고 까지는 인정할 수 없다.

③의 사실에 대해 輸入商品의 판매에 대한 사용이며 그 使用期間도 登錄時까지 5년이 되지 않은 점과 廣告媒體에 의한 宣傳利用은 등록때까지 2년도 되지 않은 것 등으로 미루어 商標法 3條 2項에 規定하는 오랜 동안 使用한 결과의 거래자와 수요자일반이 X의 업무에 관련되는 표지로서 인식할만한 識別性을 登錄査定時까지 갖추지 못한것으로 本 심결을 타당하다고 했다.

5. 上告理由

商標法 3條 2項은 사용기간에 대해 아무런 制限을 두지 않았다. 매스 미디어時代로 보아 오랜동안 使用할 필요가 없는 것들을 根據로 원심의 판단이 違法이라고 主張하였다.

6. 判決要旨

원심의 適法性이 確定되는 事實관계아래서 本건등록상표는 아직 그 使用이 特別顯著性을 갖추기에 이른 것으로는 볼 수 없다는 원심의 판단은 正當하다고 是認할 수가 있다. 論旨는 原判決을 正解로 보지 않고 獨自의 見解에서 그 위법을 말하는 것이며 採用할 수는 없다.