

(國) (內) (事) (件)

實用新案登錄無効

〈大法院 第3部 判決〉

裁判長: 大法院 判事 한 환 진

關與判事: " 김 영 세 안 병 수 유 태 흥

1. 事 件: 76후 42 實用新案登錄無効
2. 審判請求人(被上告人): 임우동(서울 서대문구 갈현동 355의 12)
(訴訟代理人): 朴 炳 汶
3. 被審判請求人(上告人): 전희표(서울 영등포구 방화동 598의 63)
(訴訟代理人): 한봉세, 안이준, 강명구
4. 原審決: 特許局 抗告審判部 1976. 12. 7자 75抗告審判 375審決
5. 主 文: 上告를 棄却한다. 上告費用은 被審判請求人의 負擔으로 한다.

6. 理 由

被審判請求人 訴訟代理人 辯護士 한봉세, 안이준, 辨理士 강명구의 上告理由(追加 上告理由는 原上告理由를 補充하는 範圍內에서)에 대한 判斷

原審決理由에 의하면 원심은 本件 實用新案登錄考案의 要旨가 되는 初月形 쌍꺼풀 테이프의 主人과 中心線을 따라 臺紙上에 形成된 切取홀은 그 製造工程이 이른바 스틱 카印刷에서 항상 結果的으로 생기는 것이라 하고 각 舉示의 證據에 의하여 이 스틱카인쇄는 日本國에서는 본건 등록고안이 出願되기 오래전부터 행하여지던 인쇄방법으로서 國內에서는 1968年 5月項 서울 特別市 中區 北倉洞 92 所在 삼육特 殊印刷社 代表 서달원이 日本國에서 인쇄방법과 機械를 導入하여 같은해 7월경부터 稼動하였으며 본건 실용신안 출원이전인 1971년 12월 경부터 대창交易株式會社(代表理事 임우동)에 본건 고안과 類似한 쌍꺼풀테이프를 위의 인쇄방법으로 인쇄, 納品하에 輸出하게한 사실을

認定한 다음 본건 실용신안은 등록출원전에 國內에서 公知된 것으로서 新規性이 없는 것이라고 판단하고 있음을 알 수 있는바 이를 記錄에 의하여서도 위 사실인정의 과정과 내용에 아무런 잘못이 없고, 원심의 판단은 정당하며 거기에 유사 여부판단에 있어서 고안이 俱顯된 物品을 구체적 또는 個別的으로 比較判斷하지 아니하고 고안이 구현된 物품과 고안과를 分離하여 비교한 審理未盡 내지 審理遊脫의 違法이나 法令에 違反하여 公示性, 合理性 또는 伸縮性을 缺한 심리판단을 한 잘못이 있다고 할 수 없으므로 論旨는 그 어느것이나 採用할 수 있다.

그러므로 상고는 이유없이 기각하기로 하고 상고비용은 敗訴者의 부담으로하여 關與法官의 一致된 의견으로 主文과 같이 判決한다.

參 考: 審決, 1975年 抗告審判 第375號

審判請求人, 抗告審判請求人, 임우동, 代理人 朴炳汶
被審判請求人, 被抗告審判請求人

● 判例教室

: 전희표, 代理人 강명구
 위 當事者間의 1975年 審判 第89號(登錄 第11864號 實用新案登錄無効) 審決不服 抗告審判請求事件에 대하여 주문과 같이 심결한다.
 主文: 原審判決을 破毀한다. 登錄 第11864號 實用新案登錄은 이를 無効로 한다.

審判 및 抗告審判費用은 各自 負擔으로 한다.
 審決, 1975年 審判 第89號
 審判請求人: 임 우 동, 代理人 朴炳汝
 被審判請求人: 전 희 표, 代理人 강명구
 위 당사자간의 등록 제11864호 실용신안의 無効審判事件은 實用新

案法附則 第4項의 規定에 의거 審判의 법(1963. 3. 5 改正된 法律 제 952호 이하 舊實用新案法이라함)에 따라 주문과 같이 審決한다.
 主文: 심판청구인의 청구는 成立할 수 없다. 심판비용은 심판청구인의 부담으로 한다.

— (國) (外) (事) (件) — 1

EC法院의 商標判例 <IV>

— EMI/CB 事件 —

이 事件은 EC의 構成員이 아닌 美國의 EMI Records Limited, Mid. lesex v. CBS United Kingdom Limited London 사건이다. 問題가 된 商標는 美國會社所有에 關제되는 Columbia라는 商標로서 英國을 비롯한 유럽諸國에 登錄되어 있다.

1917年 美國會社는 英國의 系列會社에게 英國과 유럽제국에 登錄된 當該商標를 讓渡했다. 현재도 그 商標는 프랑스를 除外한 英國과 EC加盟國에 登錄된 것은 EMI Records Limited에 의해 所有되어 있고 미국과 그 外의 나라에 登錄한 商標는 미국회사인 CBS Inc.에 의해 所有되어 있으면 CBS United Kingdom Limited는 CBS의 英國제 系列회사인 것이다.

(1) 事件概要

EMI가 英國에서 Columbia의 商標를 붙여서 레코드를 生産할뿐 아니라 EMI의 系列회사는 EC가맹국의 거의 모든 나라에서도 Columbia

의 商標를 붙여서 레코드를 生産한다.

CBS가 미국과 南에서 生産하는 레코드는 Columbia의 商標를 붙였고 EC내에 있는 CBS의 系列회사도 레코드를 生産한다. 그리고 EC내에서 판매되는 레코드에는 Columbia 以外의 商標인 CBS의 商標를 붙이고 있다.

CBS가 生産하고 Columbia의 商標를 붙인 商標가 英國 또는 EC가맹국에서 판매될 때에는 Columbia의 商標를 지우거나 또는 그위에 다른 商標를 붙이게끔 되어 있었으나 대체로 實行되지 않았다. 이같은 레코드의 수입과 판매가 문제가 되어 EMI는 英國, 덴마크, 西獨에서의 이같은 레코드수입과 販賣行爲에 대해 EMI가 이들 나라에서 登錄되어 있는 商標權의 侵害라고 提訴하였다. 英國에서는 런던 高等法院에 제기했다.

CBS는 商標의 自由流通에 關한

EC의 規範이 EMI가 그 商標權을 強制함을 阻止한다고 應答하였다.

이에 따라 EC조약 177조의 規定을 引用하여 다음의 質問을 EC法院에 提示했다.

2. CBS의 EC法院에의 質問

유럽經濟共同體를 創設하는 조약의 規定, 특히 EC法律의 原則과 商標의 自由流通 및 競爭에 關한 規定을 定하는 規定은 A가 各加盟國에서 그 國內法에 依據하여 다음 事項을 防止하기 위해서 商標權의 行使를 妨害할 수 있는가.

第1問: B가 商標 x를 使用할 수 있는 EC의 다른 地域에서 生産하고 더우기 商標 x를 부친 商標를 가맹국들에서 B가 판매하는 일.

第2問: 가맹국의 어느곳에서 商標 x를 붙인 商標를 B가 生産하는 일.

3. EC法院의 判示

商標의 自由流通에 對하여 조약 3조와 30조 이하는 量的 制限의 排除에 關한 것이지만 그것은 數의 制限이나 制限과 같은 效果를 가진 處理는 條約加盟國間에서 禁止되어 있다. 특히 36조에 따르면 양적제한은 어느 경우에도 조약가맹국 사이의 去來에 對한 恣意的差別 또는 偽裝된 制限이어서는 안된다고 規定하고 있다. 그러므로 EC의 第3國에서 同一商標를 붙여서 들어오는 製品의 판매를 防止하기 위해 商標權을 행사함은 그것이 양적 제

한과 같은 효과를 갖는 처리였다 해다 조약가맹국간의 상품의 자유 유통에 영향을 주지는 않고 조약 30조 이외에 금지되는 事項에 해당도 되지 않으며 공동시장의 單一性을 위태롭게 하지도 않는다.

이 판시에서 상품의 자유유통에 관하여 조약9조와 10조도 指摘하였다. 즉 10조 (1)에 의하면 제 3국에서 들어오는 상품은 輸入節次를

밧아 關稅를 納入하면 가맹국에서 자유유통이 되는 것으로 看做한다. 그러나 이 규정은 제 3국에서 상품을 붙여 EC가맹국에 수입된 상품을 通關節次를 밧았다는 理由만으로 상표에 관한 法規範圍을 違反하여 EC의의 나라에서 판매해도 無妨함을 뜻하는 것은 아니다.

36조에 규정되는 工業所有權의 보호는 가맹국에서 상표권자 이외의

企業이 그 가맹국에서 같은 상표를 붙인 상품을 생산하여 판매하는 것이 許容되었다고 하면 無意味하게 된다. 이같은 행위는 상표권의 現實侵害이기 때문이다. 상표권자가 이같은 행위를 저지하기 위해서 措施를 取함은 恣意的인 差別도 아니며 가맹국간의 거래에 대한 제한도 아니다.

(C記)

— (國) (外) (事) (件) — 2

特許權의 技術的 範圍의 均等의 判斷基準과 그 方法

(日本 大阪高法 1977年 4月 27日 判決)

<1974年(네) 第1450號 原審大阪地法 1970年(와) 第5034號>

1. 抗訴人 : 후나이藥品工業 K.K
2. 被抗訴人 : 러전스 · 내쇼날 · 드 · 바로리저전 · 드 · 러 · 터셀슈 (ANVAR) 大日本 K.K

3. 判決主文
原判決을 取消한다.
被抗訴人등의 請求를 棄却한다.
訴訟費用은 第1, 第2審 모두 피항소인의 負擔으로 한다.

4. 事件概要
本件特許權(第413, 190號)은 訴外 A로부터 피항소인인 大日本製藥 K.K(以下 Y라 함)가 專用實施權을 取得하였으며 ANVAR은 讓渡에 의해 本件특허권을 취득한 것이다.

本件특허의 明細書의 請求範圍記載는 無水有機媒質中에서 一般式 RCOOH(다만 R은 크롤레노키시메틸 또는 알킬크롤레노키시메틸를

가리킴)로서 表示되는 酸의 할로겐化合物 1몰을 適當한 아미노알콜 또는 아미노치올1 또는 2몰과 反應되거나 또는 遊離酸을 前記아미노알콜 또는 아미노치올에 相當하는 할로겐화아민과 반응시켜 最後로 이 反應生成物을 所望의 酸類 또는 할로알킬과 반응시키는 것을 特徵으로 하는 일반식으로 $R-CO-X-A-N \begin{matrix} R' \\ < \\ R'' \end{matrix}$ (다만 R은 上記와 같은 基, X는 酸素 또는 硫黃原子, A는 側鎖 또는 直鎖가 있는 2價의 炭化水素基, R' 및 R''은 水素原子 또는 各各 同一하거나 다른 不飽和 또는 포화의 脂肪族, 芳香族 또는 複素環의 1價殘基 또는 同時에 헤틸로原子 또는 헤틸로원자를 갖지 않은 2가잔기 또는 1가잔기 또는 수소원자 및 A기와 環狀鎖를 形成하는 2

가잔기를 표시함)에 따라 표시되는 新規鹽基性에스텔類 및 該에스텔과 酸類 또는 第4級無毒 할로겐화알킬 化劑와의 附加鹽製造方法이다.

메클로페노키세트(P- 크롤레노키 시酢酸의 B-메칠아미노에칠에스텔)는 本件특허의 目的物을 표시하는 위 일반식에 있어 R을 P-크롤레노키시메칠基($Cl-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OCH}_3-$), X를 산소, A를 에칠렌基(CH_2CH_2), R', R''을, 어느것도 메칠基($-\text{CH}_3$)로서 選擇한 물질인 構造式 $Cl-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OCH}_2\text{COO}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{N} \begin{matrix} \text{CH}_2 \\ < \\ \text{CH}_3 \end{matrix}$ 이며 이에 鹽化水素를 반응시킨 物이 열산메클로페노키세트이고 위의 메클로페노키세트는 어느것도 本件 특허의 目的물질에 포함되는 것임이 看做된다.

이에 대해 항소인(이하 X라 함)은 1970년 4월 10일부터 위의 열산 메클로페노키세트를 製造하여 製劑한 다음 販賣하였다고 Y로부터 提訴되어 原審은 Y의 勝訴로서 항소한 것이 本件이다.

5. 判決要旨
特許制度는 새 技術을 公開한 者에 대하여 그 補償으로서 一定期間 一定條件下에 特許權이란 排他的인 權利를 賦與하는 것이므로 이 權利에 의해 制約을 받는 第3者에 대한 法的安定性과의 權衡上 그 効力이 미치는 범위는 明確히 公示되어야 하며 그럼으로써 權利로서의 保護

를 받는다고 解釋해야 한다. 그리고 特許發明的 技術의 範圍, 따라서 권리범위는 願書에 添付한 명세서의 청구범위의 記載에 의거하여 정하여지므로 청구범위의 기재이 외의 것에는 原則적으로 排他的 効力이 미치지 않는다고 할 수 있다.

特許請求者는 특허권의 부여받을 事項은 이를 청구의 범위에 기재하여 청구할 수가 있으므로 이를 기재하지 않는데 따른 不利益은 自擔하여야 한다.

특허청구자는 그 명세서의 발명의 상세한 설명속에 그 발명이 屬하는 기술분야의 通常의 知識을 保有하는 자가 容易하게 그 實施할 수 있을 정도로 그 발명의 목적 구성과 效果를 기재하고 그 청구의 범위속에는 발명의 詳細한 설명에 기재한 발명의 구성에 缺해서는 안 될 사항만을 기재해야 하므로 實驗的 經過와 結果가 重視되는 化學方法의 특허에는 실험적 사실에 뒷받침된 발명목적, 구성 및 效果를 발명의 상세한 설명속에 기재하고 그 構成要件事項을 청구의 범위속에

기재해야 하는 것으로 해석한다고 해도 X와 Y와의 각각의 물질의 出發物質의 組合, 그 操作의 樣態를 달리하는 點에서는 다르다.

본건 특허방법은 出發物質의 一方으로서는 할로겐化合物을 쓰는 것을 요건으로 하는 것이므로 이를 쓰지 않는 항소인 X의 방법과는 技術的 思想을 달리하는 것으로 해석해야 한다. 또 理論上 에스텔과는 酸과 알콜에서 물을 잃음으로써 發生하는 構造를 갖는 化合物이므로 羧基酸法이 原理的인 製法이라고 할 수 있으며 또 그 외의 에스텔化法도 똑같이 에스텔의 제법으로서 抽象的으로는 相互代替性이 있다는 것이 되나 實際로 具體的인 에스텔을 合成함에 있어 어떠한 에스텔화법에 의한 것이 可能하며 더우기 工業的製法으로서 이겨내느냐 합은 구체적 실험사실의 뒷받침이 있어야 비로소 結論지을 수가 있으므로 목적물이 에스텔인 이상 그 제법은 모든 에스텔화법이 항상 서로 代替性을 갖고 있다고는 할 수 없다. 따라서 Y의 主張에 理由는 없고,

採用할 수 없다고 판결하였다.

6. 解 說

본판결은 從來 一部の 판결이 취해 온 均等理論의 立場에 대하여 正當한 批判的 攻擊을 加한 것으로서 刮目할 判決이며 대체로 贊同하는 쪽이 많다.

종래의 판결입장은 端的으로 生技術에 重點을 두어 청구범위의 기재사항은 이 生기술에 맞추어 이해한다는 手法에 취해졌다. 따라서 청구범위의 기재사항에 明記할 사항에 缺陷이 있어도 生기술이란 標本에 따라 客觀적으로 배내어 補充할 수 있다는 結果가 되어 특허제도의 明細主義를 輕視하는 입장이었다.

따라서 본판결의 敎理로서도 한 敎訓은 특허권이 生기술을 보호하는 것이 아니므로 명세서와 圖面(化學에서는 발명의 상세한 설명에서의 實施例에 의한 具體化가 도면의 役割을 다한다)에 權利를 主張하고 싶은 기술을 充分히 명기하고 가르친 바를 注視해야 한다.

—16面에서 계속—

따라서 意匠登錄制度는 창작자, 등록권자에 대한 의장의 無體財產權을 보호하는데 意義가 있다 하겠으나 우리나라에서 創作活動을 보호·장려할 수 있는 與件이 갖추어졌다고 하기에는 아직도 未洽한 點이 많다 할 것이다. 이러한 結果는 첫째, 創作者(一名 디자이너) 自身の 制度에 대한 認識不足과 制度의 활용이나 권리의 管理가 不充分하다는 點

둘째, 의장의 特性으로 보아 기업에서의 창작자에 대한 理解不足과 消極的 保護傾向에 있다 하겠으며

셋째, 一般的으로 타인의 창작을 尊重하는 觀念이 稀薄한데다 창작자의 職務에 대한 이해가 충분치 못하기 때문이다.

우리나라는 그동안 商標디자인에 대해서는 相當한 水準에 이르고 있으나 產業發展에 필요한 工業디자인에 대한 일반이나 기업의 인식이 낮아 기업내에서의 디자인部門의 組織, 體制, 地位 및 補償制度 등이 확립되지 않은데가 대부분이라 할 수 있다.

따라서 창작자의 職能에 대한 周圍의 이해를 높이고 창작에 대한 존중경향과 適切한 評價를 할 수 있는 風土를 造成하여 의장이 기업과 産業發展에 보다 寄與케 하기 위해서는 직무의 保障, 창작의 보장, 行政指導 등 이 뒷받침되어야 할 것이다.

이 가운데 직무의 保障에 관해서는 意匠法上 職務發明에 관한 規定(特許法 第17條, 第18條)을 準用하여 보호·장려하게 되는데 의장에 관한 의장등록을 받았을 때 使用者 등은 그 의장권에 대하여 通常實施權을 갖게되며 契約 등에 의하여 사용자에 專用實施權을 設定하게 되면 창작자는 相當한 代價를 補償받을 권리가 생기게 되는 것이다.

한편으로 이와같은 의장창작자의 권리보장 및 보호 제도가 有効하게 進展되기 위해서는 제도의 중요성을 인식시키는 적극적인 行政當局과 特許協會 등의 指導, 啓蒙, 研修, 講演 등 事業活動을 통해서 經營者 일반에 이르기까지 廣範圍하게 波及시켜 나가는 것이 무엇보다 所望스럽다. ♪