

國 內 事 件

特許登錄無効

<大法院 第4部 判決> (1977.9.28.)

裁判長: 大法院 判事 이 일 규

關與判事: " 민 문 기 강 안 회 정 태 원

- 1. 事 件: 75후 19 特許登錄無効
- 2. 審判請求人(被上告人): 안영춘(서울 西大門區 大棗洞 15의 148)
(訴訟代理人): 辯護士 장 수 길
- 3. 被審判請求人(上告人): 김용주(서울 麻浦區 大興洞 469)
(訴訟代理人): 辯護士 한봉세, 辨理士 이준구
- 4. 原審決: 特許局 1975.4.1字, 1974年 抗告審判 第222號 審決
- 5. 主 文: 上告를 棄却한다. 上告訴訟費用은 被審判請求人の 負擔으로 한다.

6. 理 由

被審判請求人 代理人 이준구의 上告理由와 같은 한봉세의 上告補充理由를 함께 본다.

原審決理由에 의하면 원심은 이 事件特許는 再生皮革의 製造方法에 관한 것으로 被審判請求人이 得한 本件特許 2838號와 審判請求人이 提示한 甲 第2號證 내지 5號證을 對比 檢討하여 보면 본건 특허에서는 硫酸處理한 피마자油를 共浸工程후 投入混合하는 것에 대하여 第2호 증과 같은 第3호 증의 方法에서는 황산처리한 피마자유 또는 魚油를 公稱公正전에 투입혼합한다는 것으로서 투입시에 있어서 差異는 있으나 이는 단순한 투입순서의 차이일 뿐으로서 製品에 顯著한 影響을 주는 技術手段이라고는 할 수 없으며 또한 본건 특허에서는 共浸劑로서 食酢酸을 사용하는데 대하여 第2호 증과 같은 第3호 증에서는 황산알루미늄을 사용한다는 것으로서 식초산과 황산알루미늄은 공칭제로서 단순한 均等物의 置換에 지나지 않는다고 할 것이다.

본건 특허의 제4공정인 코팅과정에 있어서 본건특허는 폴리우레탄樹脂를 被覆하여 아크릴系 塗料로 塗布하여 隱面部를 形成하는데 반하여 第4호 증과 같은 第5호 증에서는 아크릴수지를 最終加工劑로 사용하며 폴리우레탄수지를 사용한 도료를 皮革에 도포하여 은면부를 형성한다는 등의 技術은 同業界에서 이미 公知된 사실로서 본건특허의 全工程은 出願前에 國內에서 頒布된 第2호 증 내지 5호 증인 刊行物에 容易하게 實施할 수 있을 정도로 記載된 기술이므로 본건특허는 特許法上 이른바 新規의 發明이라고는 할 수 없다고 判斷하여 第1審決을 그대로 維持하였다.

그러므로 위와같은 심결을 記錄에 의하여 자세히 살펴보니 원심결은 수긍이 가고 거기에 訴論과 같은 採證法則을 違反하여 사실을 그릇 認定하였다거나 審理未盡 또는 法理誤解의 違法이 있다고 할 수 없으므로 論旨는 모두 理由없다.

따라서 이 상고는 이유없으므로 이를 棄却하기로 하고 上告訴訟費

國內外審判事例

<23>

△ 調 査 部 ▽

用은 敗訴者의 부담으로 하여 主文과 같이 判決한다.

— 參 考 —

上告75후 19 特許無効 1974年 抗告審判 第222號

審判請求人, 被抗告審判請求人 안영춘, 代理人 辨理士 박정환
被審判請求人, 抗告審判請求人 김용주, 代理人 辨理士 이준구
위 當事者간의 1973年 審判 第

238號 (第2838號 特許의 無効審判 請求事件) 審決不服抗告審判請求 事件에 대하여 主文과 같이 判決한다.

主 文: 本件 抗告審判의 請求는 成立할수 없다. 抗告審判費用은 各者의 負擔으로 한다.

上告 75후 19 特許無効, 1973年 審判 第238號
審判請求人 안영춘, 代理人 辨理

士 박정환, 被審判請求人 김용주, 代理人 辨理士 이준구

위 當事者간의 第2838號 登錄無効審判請求事件에 대하여 審理하고 主文과 같이 審決한다.

主 文: 特許 第2838號는 無効로 한다. 審判費用은 審判請求人 및 被審判請求人의 各者 負擔으로 한다.

— 國 外 事 件 — 1

EC法院의 商標判例 (V)

— Terranova/Terrapin 事件 —

<1976年 6月 22日 EC法院 119/75>

1. 事件概要

西獨의 Terranova Industries C.A. Kapferer & Co.는 포사드用石膏의 生産販賣業을 過去 75年동안 持續하여왔으며 Terra의 文字標章과 記號의 結合標章, Terra Fabrikate의 문자표장, Terranova와 기호와의 결합표장, Terranova의 문자의 特殊配置에서 形成된 표장이 모두 西獨特許廳에 登錄되었고 指定商品은 建築資材 및 補助的建築資材들이 다.

한편 Terrapin (Overseas) Ltd.는 英國에 本店이 있고 브레첵부家屋用의 유니트를 Terrapin이란 상표를 붙여 생산판매하고 있다. 서독에서는 Terrapin社가 自營活動을 하고 있을뿐 아니라 Cologne에 본점을 둔 傍系會社 Terrapin-Systembau Nordeurop GmbH도 이 유니

트를 판매하고 있다.

1961년에 Terrapin은 Terrapin의 문자표장에 대하여 서독특허청에 商標登錄出願을 하였다. 이에 대해 Terranova가 異議를 提起하고 특허청은 1962년 12월 28일의 決定으로 Terrapin은 Terra와 Terranova의 상표에 類似하지 않다는 理由로 異議申請을 却下하였다. Terranova의 上訴에 대해서 聯邦特許法院은 1967년 2월 3일자로 특허청의 결정을 取消하고 Terrapin이란 표장의 등록을 禁止시켰다. Terrapin과 Terranova에 의해 판매되는 物品은 유사하며 상표 Terrapin은 상표 Terra및 Terranova와 混同을 이르킬 緣려가 있다고 判斷된 것이다.

이 결정 후에 Terranova는 灣地方法法院에 Terrapin社의 상표 Terrapin사용금지를 提訴하였다. 이에대

해 同法院은 아무런 혼동의 緣려가 없다고 판단하고 1972년 11월 27일에 Terranova의 訴訟을 棄却하였다.

Terranova는 灣地의 抗訴法院에 抗訴하였던바 同法院은 1973년 9월 27일에 지방법원의 判決을 飜覆하여 혼동의 緣려가 있으므로 同使用의 금지를 판결하였다. 이에 따라 Terrapin社는 聯邦大法院에 上告하였던바 同법원은 1975년 10월 31일자로 節次를 停止시키고 EEC條約 177條의 規定을 根據로 다음과 같은 質問에 대한 EC法院의 豫備的 判斷을 請求하였다.

『加盟國 A에 의해 設立된 企業이 當該國에서 承認된 商號와 상표에 대하여 권리를 行使함으로써 가명국 B가 設立한 기업의 類似商品輸入을 阻止함은 (EEC條約 30條와 36條가 정하는)상품의 自由스러운 流通에 관한 규정과 兩立할수 있는가. 여기에서 前記商品에는 하나의 顯著性이 있는 名稱이 適法的으로 加해졌고 그 명칭은 A國에서 보호되고 있는 상호및 상표와 혼동될수 있는 것이며 이들 2個企業間에는 아무런 관계도 存在하지 않고 各國內 商標權은 서로 獨立으로서 (共通의 起源을 가지고)兩者間에는 현재 아무런 經濟的 또는 法的結合關係가 존재하지 않는 것으로 한다』

한편 EC法院에는 Terrapin, Ter-

ranova 兩社와 加盟諸國인 벨지움, 덴마크, 西獨, 프랑스, 에이라, 네덜란드, 英國政府 및 EEC 委員會로부터 意見書가 提出되었다. 그 가운데서 Terrapin 社의 意見書를 除外하고 다른 의견서는 모두 전기 질문에 肯定的인 의견이었다.

특히 Terrapin은 EC법원의 判例에 의하면 條約 36條는 工業所有權의 존재에는 영향이 미치지 않으나 公業소유권의 행사가 문제이며 Terranova의 상표권의 존재는 保障되거나 同社는 상표권이 조약의 基本的原則에 反하여 행사됨을 正當化할 수는 없다. 더우기 상표권의 행사는 그것이 상표권을 侵害하는 者, 즉 權限없이 상표를 사용하여 혼동을 惹起시키는 자에 대하여 商標權者를 保護할 때에 許容되는 것이라고 強調했다.

原則적으로 商品의 出處에 대한 過誤를 阻止하는 것이 商標制度의 目的이며 그 목적에 適合하지 않은 목적을 위한 권리의 행사는 해서는 안된다. 본건의 경우 兩當事者의 문제의 상표사이에는 혼동의 重大한 염려는 없다. 同一標章을 同一商品에 사용하는 西獨 企業의 數는 많으므로 다른 加盟國 業者가 類似한 상표를 사용하는데 대하여 提訴함은 恣意的인 差別이 된다. 내용인즉 Terranova는 Terrapin의 總代理店이 되려는 것이 그 底意인 것이다.

따라서 본건은 공통의 기원이 없는 상표의 抵觸이 처음으로 문제가 된 것이나 혼동의 문제는 國內法院에 의해 해결되어야 함은 인정된다. 그러나 국내법원은 國內法만으로서 사건을 해결할 것이 아니라 條約 36條의 규정도 考慮해야 한다. 예를 들어 英國의 善意的 同時使用의 法理의 類推도 가능하다. 또한 相互의 상표를 區別하기 위한 記載를 상표에 加하는 따위의 해결방법도

가능하다 하겠다.

2. EC法院 判決要旨

판결은 양당사자의 상품의 유사와 혼동의 염려에 대하여 聯邦大法院이 抗訴法院의 인정을 승인하였음을 지적하고 그 인정에 대해서는 不滿을 表明하였으나 그 점의 판단은 共同法院에 依託한 것이 아니라는 應答이다.

또한 상품의 自由流通에 관한 조약 30조의 규정에 따라 輸入에 대한 量的制限과 이에 相應한 효과를 지닌 處置는 當事國間에서 금지된다.

그러나 36조에 따라 工業的 또는 商業的權利를 이유에 正當化하는 수입금지나 제한은 除外된다.

조약은 公業적이나 상업적권리에 관해 가맹국의 국내법에 따라 승인되는 권리의 존재에는 영향이 미치지 않지만 그 권리의 행사는 조약에 따라 제한을 받는 수가 있다.

조약 36조는 EEC의 基本原則에 대한 例外로서 상품의 自由流通에 대해 예외규정한 것이기는 하나 그것은 公業적이나 상업적권리를 보장할 목적으로서 정당화될 경우에 局限된다.

前述한대로 가맹국의 法律에 따라 保護되는 公業적이나 상업적권리의 所有主는 그에 의해 또는 그의 同意를 얻어 다른 가맹국에서 適法市場에 出荷된 상품의 수입을 국내법에 의거하여 禁止할 수는 없다. 이유는 전기한 권리가 原始的으로는 오직 한사람의 소유주의 것이었던 商標權의 自發의 行爲에 의하거나 公的인 強制로 分割된 결과로 발생한 권리인 경우에도 해당한다.

문제가 된 권리가 서로 다른 소유주에 所屬될 경우에도 국내법에 따라 公業적이나 상업적권리에 賤與되는 보호는 그 권리의 행사가 조약에 의해 금지되는 合意目的, 手

段 또는 결과가 되는 경우에는 그 권리를 授用할 수는 없다. 이같은 경우 公業적권리를 保護하는 국내법의 屬地性의 효과를 主張함은 國內市場의 分할을 合法化하는 것이 된다.

3. EC法院의 判例

① 併行輸入問題

X가 EEC가맹국의 1國 A에서 상표권을 소유하고 있을 때 다른 가맹국 B에서 X나 X의 동의를 얻어 시장에 내놓은 당해상품을 붙인 상품이 있을 경우 X는 당해상품의 A國에의 수입을 그 A國의 상표권에 의거하여 禁止할 수는 없다. 이 法理의 근거에는 상표의 機能은 出處表示機能이라고 하는 認識과 EEC內의 상품의 自由유통원칙의 승인이 인정된다.

② EEC 外部에서 當事者의 地位

EEC의 外部 第3者가 EEC內의 1國 A에서 保護되는 상표를 붙인 상품을 이 A국에 수입할 경우 A국의 상표권자는 그 상표권에 의거하여 당해상품의 수입을 禁止할 수가 있다. 그러나 이같은 권리행사가 公業시장의 分할을 목적으로한 합의 또는 公業적 行爲의 결과이어서는 안된다.

③ EEC內에서 國內商標權이 優先할 경우 Terranova對 Terrapin사건이 이를 立證하고 있다.

영국의 Terrapin社가 建築資材에 Terrapin의 상표를 붙여서 西獨이 수입하였을 때 Terranova社는 Terra, Terranova의 상표를 근거로 그 수입을 禁止하려 하였다. 여기에서 양 당사자의 상표와 지정상품은 유사하며 양 당사자간에는 아무런 法的 또는 經濟的結合關係가 존재하지 않고 또 競爭制限의 합의가 존재하지 않는다. 이 경우에는 국내 상표권의 행사를 승인한 例가 된다. 60

國 外 事 件 — 2

日本判例

—發明未完成事件—

〈1975年(行咫)第107號：日本 大法院 判決〉

1. 上告人：特許廳長
2. 被上告人：크라운·젤러버치·코포레이션
3. 判決主文：原判決은 破棄한다.
事件을 東京高等法院에 送置한다.

4. 判決理由

上告代理人의 上告理由 第1點, 第2點에 대하여……

特許法(以下 法이라 함) 2條1項은 「이 法律에서 發明이라함은 自然法則을 이용한 技術의思想의 創作가운데 高度한 것을 말한다」고 定하고 發明은 技術적사상, 즉 技術에 관한 사상이어야 한다고 되어 있으나 特許制度의 趣旨에 비추어 생각할 때 그 技術內容은 當該技術分野에서의 通常의 知識을 가진 者가 反復實施하여 目的하는바 技術效果를 얻을 수가 있을 정도까지 具體的, 客觀的인 것으로 構成되어야 한다고 解釋하는 것이 타당하며 技術내용이 그 정도까지 구성되지 않은 것을 法 2條1項에서 말하는 發明이라고는 말할 수 없다(當法院 1964年(行咫)第92號 同44年 1月 28日 第3小法廷判決參照).

그러나 法 49條 1號는 特許出願에 관한 發明(以下出願의 發明이라 함)이 法 39條의 規定에 따라 특허할 수가 없는 것을 特許出願의 拒絕理由로하여 法 29條는 그 1項에서 출원의 發明이 産業上利用할 수가 있는 發明임을 特許要件의 하나로 되어 있으나 이에서 말하는 發明은 法 2條1項에서 말하는 發明의 意義

로서 理解해야 할 것이므로 출원의 發明이 發明으로서 未宗成일 경우 法 29條1項에서 말하는 發明에 該當되지 않음을 理由로하여 특허출원에 대해 거절함은 元來 法의 當然으로 豫定하고 또 要請할만 하다.

원판결이 發明의 미완성을 이유로하여 특허출원에 대해서 거절함은 許容할 수 없다고 本件審決을 取消하였음은 前記 各法의 解釋適用을 그르쳤다고 말하지 않을 수 없다. 따라서 論旨은 이유가 없으며 이 違法은 판결의 結論에 영향이 미치지 명백하므로 그외의 논지에 대하여는 判斷할 것도 없이 原判決은 破棄를 면치 못한다. 그리고 本件은 本願 發明이 本件심결이 말한대로 發明으로서 미완성인가의 與否를 審理判斷시키기 위해 原審에 還送할 必要가 있다.

그러므로 行政事件訴訟法 7條, 民訴法 407條1項에 依據하여 裁判官 全員一致의 意見으로서 主文과 같이 판결한다.

5. 解説

이 事件은 關係業界가 兩分하여 爭論이 일고 있었던만큼 大法院의 판단에 대하여 特許實際上 큰 波紋을 던진바 있다. 사건의 줄거리는

動物用 藥物에 관한 특허출원을 특허청이 發明미완성이란 이유로 拒絕査定한데서 發端하여 出願者는 이에 不服하고 審判을 請求하였으나 심판은 原査定을 支持하였으므로 다시 東京高法에 審決取消을 提訴하였다. 이에 대해 高法은 특허청의 심결은 違法이라하여 심결취소를 판결하였다. 이유인즉 特許法 29條는 원래 全條文中에 發明의 미완성때문에 특허출원의 거절이유라는 뜻의 규정은 存在하지 않으므로 특허청의 심결은 違법이란 것이다.

그러나 實例上 高法의 判旨를 받아 들이면 審査實務가 根底부터 흔들린다하여 특허청이 上告하기에 이르렀다.

이에 대하여 特許法學界나 實務者들 사이에 異論이 紛紛하였으나 大法院의 판결로서 一段落은 되었지만 그 余波는 完全히 가라 앉지 않고 있다.

大法院의 판결을 反對하는 이유의 줄거리는 日本의 특허제도는 權利主義를 採用하고 있으므로 刑法에서 말하는 罪刑法定主義만큼 嚴格하지는 않더라도 權利者의 청구를 거절하려면 根據規定이 確實히 존재할 必要가 있다하여 高法의 판결이 當然한것을 指摘했음에 불과하다는 의견이다.

그러나 支持쪽은 특허제도가 産業政策으로서 존재하는 이상 産業上 이용되지 않는 發明을 保護하지 않음은 立法趣旨上으로 보아 당연하므로 明文의 規定이 없다가 특허청의 主張을 물리친 판결에 疑問이 간다는 것이었다.

企業人 스스로 不條理
別抉에 앞장 서자!