

工業所有權審判事例

— (國) (內) (事) (件) —

特 許 無 効

〈大法院 第 4 部判決〉 (1978. 7. 12)

裁判長 : 大法院判事 정 대 원

關與法官 : " 민 문 기 이 일 규 강 안 희

1. 審判請求人(抗告審判被請求人, 再審被請求人, 被上告人) : 장지현(서울東大門區徽慶洞 196의 90)
2. 被審判請求人(抗告審判請求人, 再審請求人, 上告人) : 日本國 도오다꾸工業株式會社 代表理事 가네오시모우(日本 大阪市) 訴訟代理人 辨理士 徐大錫
3. 原審決 : 特許局 抗告審判部 1976. 6. 26字 1975年 抗告審判再審 第 4 號 審決
4. 主 文 : 原審決을 破棄하고 事件을 特許廳 抗告審判部에 還送한다.
5. 理 由

被審判請求人の 上告理由 第 1 點을 判斷한다.

原審決에 의하면 舊特許法이 適用되는 이 事件에 있어서 원심은 이 事件의 再審相對가 되는 抗告審判의 審決(1974年 抗告審判 第 245 號, 第 247 號)에 抗告審判官의 職을 떠난 남두용이 그 合議體의 構成員으로서 關與한 事實을 인정하고 이는 舊特許法 第 128 條에 의하여 準用되는 民事訴訟法 第 422 條 1 項 1 號의 規定에 該當하므로 이 事件의 재심청구는 그 재심사유가 있다고 하였는바, 그렇다면 원심으로는 민사소송법 제 430 조의 準用規定이 없는 구특허법이 適用되는 이 事件에서는 위 항고심판의 심결을 하고 다시 항고심판의 심결을 하여야 할 것임에도 불구하고 원심이 이에 이르지 아니하였다.

이 事件 第 3925 號 特許는 구특허법 제 5 조 2 항 2 호에 해당하여 같은 법 제 2 조에 違背하여 특허된 것으로서 같은 법 제 61 조 1 항 1 호에 의하여 無効를 免치못한다는 理由로 위 항고심판의 심결을 破毀함이 없이 이 事件의 재심청구를 排斥하였음은 구특허법에 있어서의 再審制度에 관한 法理論을 誤解하였다고 아니할 수 없고 이점에 관한 論旨는 이유 있으므로 나머지 上告理由에 관한 판단을 할것 없이 원심결은 파기를 면치 못한다 할 것이다.

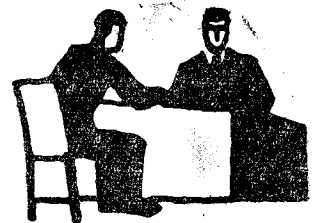
따라서 원심결을 파기하고 다시 심판케 하기 위하여 事件을 원심인 抗告審判所에 還送하기로 關與法官의 意見이 一致하여 主文과 같이 判決한다.

— 參 考 —

抗告審判 : 1974年 항고심판 제

245호, 제 247호, 제 333호, 심판청구인 차부득, 장지현, 고향화, 피심판청구인 도오다꾸공업주식회사 대표이사 가네오시모우, 위 當事者間的 1973년 심판 제 211호, 1974년 심판 제 177호 및 1974년 심판 제 211호 제 3925호 특허무효심판)의 審決不服抗告審判請求事件에 대하여 이를 併合하여 주문과 같이 심결한다.

主 文 : 본건 항고심판청구는 成立할 수 없다. 抗告審判 費用은 各者負擔으로 한다.



— (國) (外) (事) (件) —

獨占商品供給權侵害와 標章의 包裝使用概念

〈日本 東京地法 1978年 2月17日 判決
1970年(와) 2642號損害賠償請求事件〉

1. 原告 : 에스사프라이어
즈日本(株)

2. 被告 : 塚原工業(株)

3. 判決主文

原告의 請求를 棄却한다.

訴訟費用은 原告의 負擔으로 한다.

4. 事件概要

原告는 雜貨의 輸出入을 業으로 하는 會社이며 西獨함부르크의 페드러合資會社 루돌푸·바우엘商會와의 사이에서 마킹·펜등의 去來에 關하여 期間이 定해져 있지 않은 繼續的 獨占商品供給契約을 締結하였다.

페드러는 日本에서 本件 마킹·펜을 수입할 경우는 원고로부터만 購入하되 다른데서 구입해서는 안될 義務가 있다.

製造業者인 訴外 同和化學(株)은 그 제품인 본건마킹·펜을 원고에 대하여 獨占輸出權을 주고 원고는 이 訴外 會社 以外的의 者에 대하여 본건마킹·펜과 그 同種製品을 發注하지 않는다. 또 페드러 이외의 자에게 본건마킹·펜을 수출하지 않는다는 契約이 맺어 있다는 것이다.

그러나 피고는 마킹·펜의 製造販賣業會社이며 페드러와 共謀하여

페드러에게 본건마킹·펜을 판매하는 것이 원고의 페드러에 대한 본건계약에 따른 本件獨占商品供給權을 侵害하는 것을 알면서도 페드러에 판매함으로써 본건특점상품공급권을 침해했다는 主張이 있고 더우기 원고는 마킹·펜에 대해 商標權을 가졌으며 이를 피고가 침해했다는 것이다.

피고는 원고로부터의 상품권침해 경고를 받고서야 비로서 이를 안 다음 페드러의 指示에 따라 이같은 標章의 使用을 中止하고 無商標包裝의 상품과 이 페드러의 지시에 따라 포장을 印刷한 라벨을 附着하여 수출한 것등을 볼 수 있다.

5. 判決要旨

① 特점상품공급권침해에 따른 損害賠償請求에 대하여는 本件 契約書에 원고 이외로부터는 구입하지 않겠다는 文言은 記載되어 있지 않다는 趣旨의 陳述部分이 있으며 갑자기 信用하지 않고 본건특점상품공급권의 存在를 前提로 하는 원고의 청구는 理由가 없다.

② 商표권침해에 따른 손해배상 청구에 대하여는 피고가 원고의 본건商표권침해 여부에 대해서 검토해야한다. 商표권의 効力은 日本商標

法施行地域內에 局限하며 피고의 日本國內에서의 行爲樣態에도 該當되지 않는다.

실사 商標法 2條3項1號의 商標포장에 포장을 붙이는 行위를 이른바 포장이라 함은 현재 상품을 싸는데 사용되고 있음을 말하며 위의 認定과 같이 아직 實際로 상품을 포장하는데 쓰이지 않는 포장인 것이다.

따라서 피고의 行위는 본건상품권을 침해했다고 할 수 없다.

다음 피고의 前記行爲가 商標法 37條4號 또는 5號中の 行위로서 商標權을 침해한 것으로의 看做與否에 대하여도 屬地主義理論에 비추어 보면 사용시키려는 他人이 日本商標法施行地域 外에 있을 경우에는 위 各號 行爲는 어느 것이나 본건商標權을 침해하는 行爲 혹은 그 豫備的 行爲라고 할 수 없으며 이를 위 各號의 規定을 適用해서는 안된다고 解釋함이 妥當하므로 피고의 전기행위는 본건商標權을 침해한 것으로 간주하는 것도 아니다.

그러므로 본건商標권침해를 原因으로 하는 원고의 손해배상청구도 다시 判斷을 進行시킬 것도 없이 이 유가 없다고 해야 한다.

따라서 원고의 청구는 기각한다.

6. 解 說

本判決은 國회 當然하다는 輿論이다. 파리協約上 特許의 獨立이나 商標의 독립에서도 볼수 있듯이 商標權의 効力은 各國內의 地域的 効力에 국한 한다.

본건에서는 원고가 西獨에서 日本國內와 같이 商標權을 取得하고 있다면 피고의 商標權사용을 禁止할 수도 있으나 그렇지 않을 경우 단순히 特점상품공급권만으로서 西獨에서의 使用을 금지시키는 獨占禁止法違反의 嫌疑도 생길 것이다.