



判例教室



國內外審判判例

編輯室

1. 國內事件

1) 大法院判例(第1部判決)

裁判長 大法院判事 양명호  
 關與判事 大法院判事 이영섭  
 " 이일규  
 " 강안희

事件: 73후 32拒絕査定

上告人(審判請求人): 더부츠 캄퍼니  
被上告人 特許局長

原審決 특허국 항고심판소 1973.

6. 14. 72항고심판 445審決

主 文 原審決을 파기하고 사건을  
特許局抗告審判所를 還送  
한다.

理 由 上告理由의 要旨은 본건 출  
원 상표의 指定商品은 高血壓治療  
劑이고 등록 제16412호 상표의 지  
정상품은 動物飼料에 대량 첨가되  
는 것으로서 다같이 대통령령으로  
서 정하는 상품 구분의 10류에 속  
하기는 하나 서로 判異해서 동종이  
라고 할 수 없는 同種商品으로  
인정한 것은 위법이며 본건 출원  
상표인 Fro Ben은 既히 등록된 제  
16412호 상품이다. Fro-Gen과는 外  
觀에 있어서나 稱號에 있어서나 觀  
念에 있어서 類似하지 아니한 데도  
불구하고 이것을 유사하다고 斷定  
하였는데 이상은 모두 상표법(구법)  
제5조 1항11호의 법률 해석을 잘못  
함에 因由한 것이라는 데 있다.

살피건대, 원심결은 본건 상표등  
록출원서에 의하여 본건 출원이 영  
문으로 Fro Beni라 橫書하여서 된  
상표로서 그 지정상품을 제10류 化  
學, 醫藥 및 藥劑의 조제품(본류에  
명시된 상품에 포함)으로 하고 1972  
1. 7. 에 이루어졌음을 인정하고 한  
편 商標登錄原簿에 의하여 기허 등  
록된 제16412호 상표는 英文으로  
Pro-Gen이라 橫서하여서 된 상표로  
서 그의 지정상품을 제10류 구나열  
류, 모루히네정기제, 사리넬제, 수  
제, 침제, 환약, 고약, 生藥, 정약

연약, 산약, 약유, 향정, 石灰, 硫  
黃, 광수, 전화분, 防腐劑, 殺虫劑  
로 하고 있음을 認定하고 본건 출  
원상표의 지정상품과 위 등록된 제  
16412호 상표의 지정상품이 동종이  
라고 인정하였는데 본건 出願商標  
의 지정상품은 原審決에서 인정된  
바에 의하면 앞서 본 바와 같이 제  
10류에 明示된 상품 전부임이 明白  
한데 제10류에서 明示된 상품에는  
위 기허 登錄된 제16412호 상품의  
지정상품 전부를 포함하고 있음은  
물론이려니와 그 외에도 酸類, 鹽  
類, 알칼리, 漂白粉, 수지, 고린,  
酒精, 글리세린, 왁, 사향, 防水劑  
등이 포함되어 있음을 상표법 시행  
규칙(1970. 3. 6. 대통령령 제4707호)  
제52조 제10류에 비추어 의심의 여  
지가 없으니 위 두 상표의 指定商  
品이 동종이라고 인정을 하려면 특  
별히 그 이유를 明白히 하지 않으  
면 안될 것임에도 불구하고 原審決  
에 이에 대하여 하등의 實施도 없  
이 막연히 두 상표의 지정상품이 동  
종이라고 斷定한 것은 이유를 명시  
못한 理由不備의 위법이 있다고 아  
니할 수 없으므로 원심결은 이점만  
으로도 파기를 면치 못할 것인즉 원  
심결을 破棄하여 사건을 특허국 항  
고심판소로 還送하기로 하고 關與  
法官의 일치된 意見으로 주문과 같  
이 判決한다.

2) 大法院判例(第1部判決)

裁判長 大法院判事 주재환  
關與判事 " 김영세  
" 이명호  
" 이일규

事件: 74후41 商標登錄無効

被上告人(審判被請求人): 더 코카콜라  
캄퍼니

上告人: 오투기식품공업주식회사

原審決: 상공부 특허국 1974. 7. 3.  
자, 1973년 항고심판 제  
339호 심결.

主 文: 原審決을 파기한다.

사건을 商工部 特許局 抗  
告審判部에 환송한다.

理 由: 심판피청구인 대리인의  
상고이유를 판단한다.

원심결 이유와 기록에 의  
하면 심판피청구인의 본건 등록 제  
18,688호 상표(이하 본건 상표라  
한다)는 횡구형내 영문으로 Santa  
라 횡서하고 횡구형 우측 상부에  
“산타크로스”의 모형을 도시하여  
文字와 圖型의 結合으로 된 상표로  
서 제5류 차, 커피, 과실시럽을 指  
定商品으로 하여 1969. 10. 20. 출원,  
1920. 1. 13. 등록된 상표이고, 이에  
대하여 심판 청구인의 상표인 등록  
제4684호 상표(이하 인용상표라 한  
다)는 영문으로 FANTA라 횡서하  
여서 된 상표로서 제5류 차, 커피,  
코코아, 소오다수, 사이다, 과실시  
럽을 지정상품으로 하여 1960. 3.  
29. 등록, 1969. 12. 17. 갱신 등록  
된 상표라고 하는 것이다. 그런데  
同種商品에 사용된 상표의 類似性  
與否는 그 상표의 外觀, 稱號, 觀  
念 중 그 하나 또는 전부에 있어서  
세인으로 하여금 商品去來上 오인,  
혼동을 야기할 정도의 近似性이  
있는가에 의하여 결정하여야 하는 것  
이므로 원심이 확정된 바에 따라  
본건 상표와 引用商品의 유사성 여  
부를 보건대 먼저 관념과 외관에  
있어서는 원심결이 정당하게 판단  
하고 있는 바와 같이 본건 상표는  
그 구성중 산타크로스의 도형과 영  
문인 Santa는 산타크로스의 준말이  
어서 본건 상표는 산타크로스 노  
인을 직감하게 되고 인용상표의  
FANTA는 어떠한 뜻이 있는 어휘  
가 아닌 調語로서 兩者는 관념상  
다르다고 할 것이고 또 위 양상표  
는 그 구성중 머리자에 있어서 본  
건 상표는 S. 인용상표는 F인 것  
이어서 그 머리자의 다름으로 인하  
여(잔여 A자도 본건상표는 영문  
소문자 anta이고 인용상표는 영문  
대문자 FANTA로서 동일하지는 않  
다.) 외관상 양상표는 유사하지 아

니하다고 할 것이다. 그리고 칭호  
에 있어서 보건대 본건상표는 “산  
타” 또는 “산타”라고 2음절로 호칭  
되고 인용상표는 “환타”라고 역시  
2음절로 호칭되어 양상표는 첫음절  
에 있어서 “산” 또는 “싼”과 “환”  
으로 판이하게 識別되어 듣는 사람  
으로 하여금 時間과 場所를 달리하  
더라도 容易하게 구별되는 것이므  
로 양상표는 칭호에 있어서도 유사  
하지 아니하다고 하여야 할 것이다.

그렇다면 본건상표와 인용상표는  
외관·관념·칭호 중 이는 한가지  
에 있어서도 유사성이 있다고 할  
수 없는 것이고, 또 이것들을 綜合  
적으로 판단하여도 양자에 유사성  
이 있다고 볼 수 없다 할 것인즉  
이와 見解를 달리하여 위 양상표가  
유사하다고 판단한 원심결은 상표  
의 유사성에 관한 法理를 誤解한  
위법을 범하였다고 하지 않을 수  
없으니 이 점을 지적하는 上告論旨  
는 이유 있다.

그러므로 원심결을 파기하여 원  
심에 환송키로 하여 관여 법관의  
일치된 의견으로 주문과 같이 판결  
한다.

## 2. 國外事件

發明的 非自明性을 圍繞한 美國  
判例

### 1) 前 言

이 判例는 美國 코네티컷 聯邦  
地方法院에서 있었던 일로 發明的  
非自明性에 關한한 美國特許의  
유효성 判斷에 世論의 대상이 된 사  
건이다.

判決은 <183 USPQ 582>로 처리  
되었으며 法院은 特許된 발명이 先  
行技術에서 모아 自明한 것이나 특  
허는 무효라고 判斷한 것이다. 특  
히 미국 특허의 유효성 판단에 있  
어 대응하는 外國出願의 特許請求  
範圍의 記載方法이 영향을 미친다

는 점에 흥미가 있는 것이다.

## 2) 事件概要

(1) 原告는 美國特許 제2,944,627  
호의 權利者인 ESSO Research and  
Engineering이며 被告는 本件特許에  
관련된 裝置의 製作 販賣 會社인  
Kahn and Company 및 이 장치의 使  
用者인 Chandler-Eyans, Inco이다.

原告는 피고들이 特許權을 침해  
했다고 主張하여 侵害行爲의 正  
지 및 損害賠償을 청구했고 이에 대해  
피고는 그 특허는 特許法 103條의  
非自明性의 요건을 갖추지 못하였  
다 하여 무효를 주장한 것이다.

(2) 問題가 된 미국 특허 2,944,  
627호는 吸着에 의하여 混合物을 分  
離하는 方法과 장치에 關한 것이며  
本件訴訟에 있어는 濕氣를 包含한  
空氣로부터 水分을 흡착에 따라 分  
리하는 方法에 關한 紛爭인 것이다.

본건 특허의 發明者인 Dr. Skar-  
strom은 ESSO R.E社의 化學分野의  
技術者이며 1956년에 本件發明을 하  
여 1970년에 27년간이나 同社에 勤  
續한 후 退社했다.

이 발명이 된 때 Dr. S는 研究室  
에서 물의 分析을 하고 있었으나,  
이 일에 關連하여 乾燥한 공기가  
필요로 하게 되었다. 그는 당시 市  
販되고 있고, 또한 극히 일반적인  
Frinity社製의 乾燥器를 사용하고  
있었다. 이 건조기는 內部에 吸濕  
劑를 넣은 2개의 べ드가 되어 있고  
우선 제1의 べ드에 濕氣를 導入하  
여 약 6시간 水分 흡착을 시켜 건  
조한 공기를 그 べ드의 上部에서  
빼낸다.

다음 濕氣를 제2의 べ드에 誘導  
하도록 관구에 의하여 通路를 바꾸  
어 제2 べ드에 의하여 같이 약 6시  
간 흡착을 시켜 제2의 べ드로부터  
건조한 공기를 빼낸다. 한 べ드에  
의하여 흡착을 시키는 동안에 다른  
べ드의 건조제에 흡착된 수분을 빼  
내기 위하여 히이터로 건조공기의

약 3%를 패지 가스로서 보내게 되어 있다.

즉 2넷드 방식에 의한 한쪽의 넷드가 항상 製品인 건조공기를 만들어 보내어 그 동안에 다른쪽 넷드의 건조제를 건조시켜 連續적으로 공기 드라이어로서 運轉하는 것이다.

(3) Dr. S가 그 장치를 사용하여 건조공기를 만들어 보내는 어느날 한쪽 넷드의 히이터가 타서 건조기가 쓰지 못하게 되었다. 그래서 그는 히이터 없이 건조기를 쓸 수 없는가를 考察 끝에 먼저 흡착·離脫의 사이클 타임을 짧게 해 보았다.

즉 6시간의 흡착 시간을 30분으로 하고 또한 6시간의 이탈 시간도 30분으로 한 것이다. 물론 이탈에는 히이터를 쓰지 않았다. 다음 그는 패지 가스의 量을 늘려 보았다. 즉 제품인 어느 건조공기의 50%에 해당하는 부분을 패지 가스로서 쓴 것이다.

이러한 결과 히이터 없이 건조기를 作動할 수가 있음을 깨닫고 그는 다시 實驗을 거듭하여 條件을 改良하였다. 最終적으로 흡착 시간을 2~3분의 사이클로 하고 25%를 패지 가스로서 사용하여 사용하면 건조기는 히이터 없이 충분히 쓸 수가 있음을 깨닫고 그 방법과 장치에 대한 특허를 出願하여 主題의 특허 2,944,627호를 취득하기에 이르렀다.

(4) 본건 특허의 核은 하나의 넷드 중에서 수분을 흡착하고 있는 사이에 發生하는 열이 放散되기 전에 수분 이탈의 사이클로 바꾸어 추가로 열을 가하지 않고 건조제의 수분을 빼내는 프로세스에 特徵이 있는 것이다. 또한 흡착은 4氣壓 정도의 高壓으로 하게 하고 수분 이탈은 大氣壓 정도의 低壓으로 行하는 것이며 이 점은 종래의 Trinity 건조기의 경우와 같은 것이다.

(5) 코네티컷 聯邦地方法院이 본건 특허의 有効性을 判斷하는 過程

中 本特許審査의 段階에서 特許廳이 檢討하지 않는 새 先行技術文獻이 考慮되었다.

이러한 선행기술은 어느 것이나 혼합가스의 분리에 관한 것으로 본건 발명과 관련이 극히 깊은 것이다. 또한 법원은 본건 미국특허의 對應特許로 ESSOR, E가 西獨에 출원했을 때 特許範圍의 記載에도 檢討하여 선행기술과 발명의 差異를 판단함에 있어 중요한 資料로 삼았다.

즉 당해 서독출원의 公告期間 中에 이의가 申請되었으므로 출원인은 그 異議理由를 피하기 위하여 특허범위를 訂正하였으나 그때 西獨 代理人의 어드바이스에 따라 서독의 특허법에 따르도록 종래부터 알려져 있음은 특허법위의 前文에 새 발명으로 믿어지는 부분을 特性까지 기재한 것이다.

법원은 새로 제출된 선행기술 및 上述의 사실에 立脚하여 1966년 大法院의 判例를 준용, 非自明性의 判斷基準을 적용하여 이 특허는 미국 특허법 제103조에 규정하는 비자명성의 조건을 갖추지 못했고 선행기술로 보아 자명한 것이므로 특허는 무효이며 무효한 특허에 따른 특허 침해는 있을 수 없다고 判決하여 원고의 販訴로 된 것이다.

### 3) 判決의 理由

법원은 특허를 무효라고 판단함에 있어 대체로 다음의 5가지 法的論點을 제시했다.

(1) 프로세스 가운데 무엇이 행하여 지느냐에 대한 科學的說明은 특허되지 않는다.

(2) 특허청이 중요한 선행기술을 빠뜨린 경우에도 「특허는 유효하다」는 推理는 성립되지 않는다.

(3) 對應西獨特許에 있어서 특허권자가 西獨特許廳에 제출한 특허 청구 범위를 고려함에 있어 법원의

관심은 특허권자가 무엇을 선행기술로 認定했는지 또한 특허권자가 행한 선행기술과 특허범위의 차이에 관한 解釋에 있는 것이며 서독 특허청이 행한 特許性에 관한 판단에는 관심이 없다.

(4) 특허법 제103조에서 말하는 假想的人物인 「당해 기술분야에 있어서의 보편적인 지식을 가진 사람」이란 그 기술 분야에서 알아야 할 모든 것에 대하여 詳細한 지식을 가진 사람으로 해석해야 한다.

103조는 지금까지 알려진 기술에 무엇인가의 進歩된 것에만 특허를 許與한다는 主旨이므로 선행기술이 刊行만 되어 있으면 발명자가 이를 實際로 알고 있었느냐의 與否는 문제가 되지 않으며 또한 그것이 國內외의 것인지의 여부에도 無關하다.

더우기 이 假想的人物은 선행기술 그 자체를 알고 있다는 것 뿐 아니라 그들 선행기술로부터 보편적인 지식이 있는 사람이면 당연히 배낼 수 있다고 想定되는 것도 알고 있다고 간주된다.

(5) 자명성의 테스트에 있어 특허권자 및 법원의 主觀的反應은 채용되지 않는다. 자명성은 법원이 記錄上의 사실에 입각하여 배내지 않으면 안 된다.

### 4) 結論

본건에 있어는 특허의 무효판단을 할 때에 출원인의 對應西獨特許출원 심사과정에서의 自白을 例示하여 특허범위 프리앰블 부분이 선행 기술이었다고 인정되었다. 이와 같이 미국에서 對應外國出願의 심사과정이 고려된다면 이러한 점에 대하여 출원인으로서의 세밀한 주의가 필요하다. 특히 서독 등에서의 특허법위의 프리앰블의 書式은 慎重히 다루어야 한다는 결론이 나온다.