



判例教室

國內外審判判例

編輯室

國內事件

■ 大法院判例

(第4部 判決) <其 1>

裁判長 大法院判事 안영수
 關與判事 " 김영세
 " " 한환진
 " " 라길조

事件: 75후 權利範圍確認

審判請求人(被上告人): 이윤도

被審判請求人(上告人): 이신찬 외 3人

原審決: 商工部特許局 1974. 12. 10日
 字 74抗告審判 153審決.

主 文: 上告를 棄却한다. 上告費用
 은 被審判請求人의 負擔으
 로 한다.

理 由: 原審決理由에 의하면 被審
 判請求人들의 實用新案登錄 第5447
 號프라스틱압출다이(전자라고한다)
 의 技術的要旨은 프라스틱압출다이
 내부의 필립통로에서 그통로 보다
 幅이 넓은 橫孔과 縱孔이 연통되게
 설계하되 縱공과 필립通路間에 육
 부를 設置하여 熔融프라스틱이 각
 기 분리된 通路로 流出되었다가 육
 부상부에서 합쳐져 사출되게 하는 구
 조임에 반하여 심판청구인의 本件
 (가)號圖面 및 그 說明書에 記載된
 프라스틱압출다이는 필립성형프라
 스틱 압출통로와 交合口 成형프라스
 틱 압출통로가 연결되게 형성되어
 있어 그통로사이에 전자의 육부에
 해당하는 構造物이 없어서 전자의
 技術的要旨인 필립압출통로와 교합
 구 成형용프라스틱通路를 각기
 分離하였다가 합치는 構造가 아니
 며 결국 후자는 전자의 登錄明細書
 에서도 公知의 技術임을 認定한 필
 립성형용프라스틱 통로와 교합구 成
 형용프라스틱통로를 일체로 형성
 시킨 프라스틱 압출다이라고 볼것
 이니 후자는 전자의 權利範圍에 속
 하지 아니한다고 판단하였는데 記
 錄을 正寫하여보면 原審決의 이러
 한 判斷은 正當하고 소론과 같은 判

斷이 없다.

論旨은 理由없다.

그러므로 上告를 棄却하고 上告
 訴訟費用은 敗訴者인 被審判請求人
 들의 負擔으로 하기로 關與法官의
 意見이 一致되어 主文과 같이 判決
 한다.

■ 大法院判例

(第3部 判決) <其 2>

裁判長 大法院判事 임항준
 關與判事 " 주재황
 " " 이병호
 " " 라길조

事件: 75후 13 登錄商標取消

審判請求人(被上告人): 장병철

被審判請求人(上告人): 안옥교

原審決: 特許局 1975. 3. 19日字 74抗
 告審判 260審決.

主 文: 上告를 棄却한다. 上告訴訟
 費用은 被審判請求人의 負
 擔으로 한다.

理 由: 被審判請求人 訴訟代理人의
 上告理由를 모두어 判斷한
 다.

原審決理由에 따르면 原審은 이
 件登錄商標(登錄 第21193號 WRB-
 STEIN)가 舊商標法第23條1號의 規
 定에 該當하는가의 여부에 關하여
 먼저 위規定은 公益에 關한 경제적
 성질을 가진 규정이므로(大法院 19
 67. 6. 27 선고 66후8判決參照)이에
 該當하는 行爲의 責任은 그 登錄商
 標權利者의 承繼人에게 당연히 미
 치고 또 위규정의 法趣旨로 보아서
 로 聯合되는 商標中 그 어느 일방
 의 商標를 他人이 使用하는 것을 默
 認하거나 사용하게 한때에는 他方
 商標의 登錄은 취소되어야 한다고
 해석함이 상당하다고 실시한 다음
 1971年 9月 8日부터 1974年 7월 2일
 까지의 이전 登錄商標의 權利者인
 김철홍이 위 기간동안 이전 등록상
 표와 類似한 聯合商標인 登錄 第10
 735號 商標(K.STEIN 게시타인)를

使用한 흔적을 찾아볼 수 없고 오히려 청구인 한국피아노株式會社 또는 한국피아노製造社가 위 등록第10735號상표를 사용하는 것을 默認하거나 이를 사용케 한 사실을 認定하고 따라서 이진 심판제속중인 1974年 7月 3日 被審判請求人인 위 김철홍으로부터 이진 登錄商標의 移

轉登錄을 받았다 하더라도 전상표권자인 김철홍이 위 登錄第10735號商標를 他人이 사용하는 것을 묵인하거나 이를 사용케 한 행위에 대한 責任을 免할 수 없다고 判示하여 이를 原因으로 하여 심판청구인의 이진 등록상표의 取消請求를 利用하고 있는바 記錄에 비추어 검토

하여도 原審의 이러한 事實認定과 判斷은 正當하고 거기에 所論이 指摘하는 遞増法則違背나 審理未盡으로 인한 판단유탈의 위법이 있다할 수 없으니 論旨는 모두 理由없다.

그러므로 上告를 棄却하기로 하여 關與法官의 一致된 意見으로 主文과 같이 判決한다.

外國事件

美國篇

이제부터 轉載하려는 內容은 美國의 公務員職務發明制度가 適用되는 訴訟事件중에서 그 代表的인 判例들이다. 이들 判例는 書式은 갖추지 않고 要旨만을 揭記하는 것이며 이 判示는 美國의 民間企業主와 그 從業員, 그리고 기업과 기업사이의 被用者發明에 대한 소송사건의 判示原理나 原則에 크게 作用하고 있는 것이다.

특히 美國에서는 公務원의 직무발명에 관한 補償規程이 1950年 트루먼大統領의 行政命令으로 制定되고 그후 케네디大統領時代に 補完되었으나 그명령 자체의 批判의 소리가 높아 實際運用에 變革이 이루어져 各種判例가 크게 作用하는 傾向이다.

따라서 직무발명에 대한 美國의 基本的處理姿勢를 살피기 위하여 각 主要判例들의 줄거리를 列擧키로 한다.

◎ L. Kingsland 事件

(1843年)

1. 事件經緯

原告의 한사람인 Harley는 피츠벅에 있는 被告 Kingsland의 工場에 週給으로 雇用되어 勤務중 使用者의 工場에서 그의 經費로 實驗

함으로써 鑄造用冷延과 金屬시린다 등의 發明을 完成했다.

그후 계속 고용관계가 이루어져 俸給은 增加되었으나 그의 발명에 대한 實施料의 請求는 하지않고 使用者에게 실시시켰다. 그러는 過程에 원고는 그 발명에 대한 特許權을 얻었고 使用者는 그 특허권의 讓度를 拒絶하게 되자 원고의 또한 사람인 M'clurg에게 그특허권을 讓渡했다. 그후에도 被告會社는 계속해서 그 특허발명을 使用함으로써 원고가 特許權侵害를 提訴하기에 이르렀다.

2. 判示要旨

이에 擔當 判事 Baldwin는 누가 다른者에 雇用되어 있는 동안에 使用者의 出費로 使用者의 工場에서 發明을 계속함으로써 補償이 오르고 一切의 補償없이 使用者에게 그 實施를 認定한 것이라면 後에 被用者가 특허권을 얻었다 해도 使用者에게는 그 발명에 대한 실시권이 있다고 推定되므로 權利侵害는 되지 않는다고 判示했다.

3. 解 說

美國에서는 獨創의이고 最初の發明者만이 특허를 出願할 수가 있다는 發明主義가 基本이 되어있다. 다시말해서 1787년 9월 17일에 제정된 憲法第1條에 「著作權者 및 發明者로 하여금 一定한 期間 모든 著作 및 發明에 관한 獨占的權利를 確立시킴으로서 學術 및 技藝의 進歩를 도울것」이 規定되어 피용자 발

명에 관한 紛爭事件의 基本處理 原則으로 引用되고 있다.

이사건도 이같은 基本적 원칙에 따라 판시된것이며 더우기

피용자가 補給을 받고 使用者의 工場에 고용되어 있는 時間을 이용해서 그의 경비로 실험하여 發明된 경우에도 그 발명의 특허권을 原始的으로 발명자인 피용자에게 歸屬시킴으로써 그根底에는 憲法에 규정된 發明者主義를 인정한 것.

◎ Hapgood 會社事件

(1886年)

1. 事件經緯

被告인 Hewitt는 蒸기등의 研究에 造詣가 깊은 까닭에 Hapgood 會社의 製造部門의 監督으로 採用되어 蒸기의 改良에 從事하고 있었다. 美國에서는 말이 끌리는 蒸기의 몸집은 木製였으나 Hapgood 社의 任員會議에서 鐵製를 開發하기로 결정하여 피고의 감독아래 연구가 성공했다. 연구에 필요한 資材는 모두 회사에서 供給되었고 연구할 때에는 회사안의 다른 종업원과 協力하였다. 그리고 그가 종사하고 있는 동안에는 그 發明에 대하여 財產權의 主張을 하지않고 있다가 退社後에 그 蒸기의 개량부분을 자기 이름으로 特許를 出願하여 權利를 얻기에 이르렀다.

그때는 Hapgood 社는 解散되어 財產管理인이 있었는데 그 재산관리를 인인 原告 Hapgood가 피고에게 그

특허를 회사에 양도할義務가 있다고 주장하는 訴訟을 提起했다.

2. 判示要旨

擔當判事 Blatchford 는 使用者가 그 發明 또는 특허권을 取得한다는 契約도 없고 또 雇用契約에 의하면 피고는 使用者를 위하여 자기의 發明能力的 最善을 다할 의무도 없으므로 회사의 權利는 그 발명에 대한 實施權의 취득이 制限된다. 더우기 使用者의 실시권에 대해서는 그 移轉可能性을 一般的으로 否定하고 業務全體를 이전하는 경우에는 認定된다고 判示했다.

3. 解 說

이 판시는 使用者와 피용자의 고용관계가 存在하여 피용자가 勤務時間중 使用者의 資金, 資材, 施設 등을 사용했을뿐 더러 다른 피용자의 支援까지 받았고 또한 사용자로부터 情報를 제공받아 발명을 했다 하여도 그것만으로도 사용자가 그 발명 또는 특허권을 취득할 수는 없다는 것이다.

■ 日本篇

刊行物の 發行日과 容易性推考의 資料
(日本東京高等法院 1975年 2月 25日 判決, 73年審決取消請求事件)

1. 判決要旨

刊行物の 發行日로서 該 刊行物の 記載技術이 當業者에게 容易性推考의 資料로 삼을 수는 없다하여 本件事案에 있어서 拒絕審決을 否認한 事例.

原告: 한스·마타라이트·필립스·셈마

被告: 特許廳長官外 2名

2. 全 文

特許廳이 1973年 1月 22日 同廳

1970年 審判第988號事件에 대하여 내린 審決을 取消한다.

3. 事 實

第 1: 當事者の 請求한 裁判

原告등 訴訟代理人은 「특허청이 1973년 1월 22일 同廳 1970월 심판 제988호사건에 대하여 내린 심결은 취소한다. 訴訟費用은 被告의 負擔으로 한다」라는 判決을 청구하고 被告指定代理人은 全文同旨의 판결을 청구했다.

第 2: 請求原因

① 特許廳에 있어의 節次經緯

원고는 1963년 3월 26일 西獨聯邦共和國에서 特許出願을 하여 이에 따른 優先權을 主張하고 1964년 3월 25일 특허청에 「新規한 지하트겐·아미노·벤지아민의 製造法」이란 名稱의 發明에 대해서 특허출원을 하여 1967년 9월 30일 出願公告가 되었으나 異議申請이 있어 1969년 10월 7일 拒絕査定을 받았으므로 1970년 1월 30일 특허청에 대해 심판을 청하였다.

② 審決理由의 要點

西獨에서 頒布된 刊行物인 「Jus tus Liebigs Annalen der Cnecie」662卷(以下 引用刊行物이라함)에는 發行日이 1963월 3월 25일이라고 印則되어 있으나 일반에게 발행일이 明記된 간행물은 그 발행일에 반포된 것으로 보는 것이 慣行이므로 原告提出의 證明書로서는 引用刊行物의 모두가 그 발행일 이전에 不特定多數人이 볼 수 있는 狀態에 있지 않다는 認定할 수가 없는 이상 인용 간행물은 그 발행일로서 印刷되어 前記 3월 25일에 反포된 것으로 보는 것이 妥當하다.

따라서 本願發明이 西獨에 출원된 다음 26일의 當日公知文獻으로 되어 있다는 引用刊行物의 175~177面(以下引用 例라함)에 記載된 기술내용을 對比한즉 引用例는 本원 발명의 目的化合物에 포함되는 化合物을 多數開示하였어도 목적화합

물을 얻기 위한 製造方法에 있어서 本원발명과 다르나 일반에게 벤스 아미드화합물을 리츨·알루미늄·라이드라이드등의 錯化金屬라이드를 써서 還元하여 貝질아민 화합물을 얻는 것은 慣用的 기술이므로 引用例에 기재되어 公知로 되어 있는 本원발명의 목적화합물을 이관용의 방법에 따라 제조함은 當業者에 對해 格別한 創意를 要하지 않는 것으로 認定되며 이 경우 本원발명의 原料化合物에 錯化金屬라이드還元을 適用하는 것이 특히 困難이 豫測된다고 인정할 수 없으며 또 本원발명이 前記構成을 採用함으로서 豫想外로 훌륭한 技術效果를 奏效한다고는 인정되지 않는다.

따라서 本원발명은 그 出願前 外國에서 頒布된 인용간행물에 기재된 기술내용에 對해 當業者가 容易하게 발명을 할 수가 있었다고 인정되므로 特許法第29條2項에 의거 특허를 받을 수 없다고 審決했다.

③ 審決取消事由(判決要旨)

引用刊行物의 頒布日認定은 發行日이 明記된 어느 刊行物은 그 발행일에 反포된 것으로 推定되나 特許第29條1項3號는 外國에서 一般公衆이 關覽할 수 있는 狀態에 있었던 간행물을 말하는 것으로 解釋되며 간행물이 이에 印刷된 발행일에 앞서의 意味로 反포되는 것이 西獨에서 通常化된 것으로 인정되는 證據는 없고 그것이 일반의 慣行으로는 本裁判所도 전혀 取扱할 수가 없다.

뿐만아니라 當設引用刊行物은 不定期刊行物로서 圖書館이나 該학의 豫約購續者에게 직접 郵送하는 方法으로 配布한 것이며 西獨의 郵便物이 當일에 配達된 事實은 없다. 이러한 사실로 미루어 本件審決의 취소를 要求하는 原告의 本訴請求는 理由가 있어 이를 認容할 수 있다.

(日本:發明誌에서)