



判例教室

# 国内外 審判 判例

編輯室

## 国内事件

### 大法院判例 (第1條 判決)

裁判長 大法院判事 양병호  
 關與判事 " 홍순엽  
 " " 이일규  
 " " 강안희

事件: 75후30 拒絕査定

上告人(抗告審判請求人): 泰光產  
 業株式會社 代表理事 李壬龍

被上告人: 特許局長

原審決: 特許局 1975. 6. 80日  
 字 74抗告審判 343審決

主文: 上告를 棄却한다.  
 上告訴訟費用은 上告人  
 의 負擔으로 한다.

理由: 上告理由를 判斷한다.

#### 1. 出願補正에 대하여

現行商標法(1973. 2. 8. 法律 第 2506號)이나 舊商標法(1949. 11. 28 法律 第71號)은 特許法(1973. 2. 8 法律 第2505號) 第63條나 舊特許法(1961. 12. 31. 法律 第950號) 제56 조, 제57조의 소위 出願補正에 관한 規定을 遵용하고 있지 아니한다.

그러나 특허법상 出願보정이 문 제로 되는 것은 명세서 또는 도면 이 出願 당초부터 완전한 것이 原則이겠으나 先願主義下에서는 出願 을 서두를 필요가 있는 까닭에 그 出願에 있어서 처음부터 완전함을 요구하기 어려운 반면에 出願 후의 보정을 無制限 자유롭게 許容하는 것은 審査事務를 혼잡 정체케 할 뿐 아니라 要旨는 發明의 本質을 變更 하는 경우에는 제3자의 이익을 害할 虞가 있기 때문에 일정한 限한 아래 그 보정을 許容하고 있는 것이므로 사정이 동일한 상표법에 있어서도 出願보정에 관한 위 規定을 類推適用할 수 있다고 봄이 상

당하다 할 것이다. 그리고 유추적 용을 함에 있어서 특허법상의 明細書 또는 圖面에 해당하는 것은 상표상에 있어서는 指定商品을 表示할 願書 또는 商標見本 自體이며, 요지의 변경은 指定商品의 擴大나 상표의 중요한 부분을 변경하는 것에 해당할 것이다.

이 事件에서 볼 때 본진 出願은 당초 한글로 “에이스란”이라 稱呼하고 下部에 英文字로 “ACELAN” 이라고 명기한 상표였는 데 1974년 6월 27일 同 商標登錄出願을 上部에 영문자로 “TAE KWANG ACELAN”이라 稱呼하고 그 下部에 한글로 “태광 에이스란”이라 명기하는 商標訂正書를 提出한 것인바 당초의 出願에다가 TAE KWANG을 부가하는 것은 상표가 다른 工業所有權과 달리 商品認識에 관한 識別力에 主眼이 있는 점을 고려할 때 새로운 識別要素의 添加로서 그 外觀이나 稱號는 물론 觀念에 있어서도 적극적인 면에서 요지의 확대라고 할 것이므로 特許請求範圍의 減縮誤記의 訂正 및 불명료한 기재의 說明限度에서 보정이 가능하고 특허 청구의 범위를 확장 또는 변경하지 못한다는 위 특허법 規定들을 볼 때 본진에서 위의 변경은 許容할 수 없다고 할 것이다.

訴訟과 같이 당초의 상표에 “태광”이 附加修飾되므로 해서 商品의 出處를 명확화 한다 하여도 상표 그 자체의 外觀, 칭호 및 觀念이 縮少 또는 減縮된다고는 볼 수 없으며, 소론과 같은 事例가 있다 하여 위의 이치를 달리 할 바 아니고 소론대로 類似商標審査基準을 들고 出願보정의 요지변경여부를 다루는 기준을 삼을 수도 없다.

그러므로 원심결이 이 事件 商標見本訂正은 상표의 요지변경으로 받아들일 수 없다고 判示하였음은 정당하고 반대의 見解로 나온 訴訟第1點은 이유없다.

## 2. 상표의 類否판단에 관하여

상표의 유부판단은 그 외관 칭호 및 관념을 客觀的, 全體的, 異格的으로 觀察하여 그 하나 또는 전부에서 있어서 一般需要者로 하여금 混同誤認을 야기케 할 정도로 근사한가에 의하는 것이고(當院 1970년 9월 29일자 宣告, 70후판결일 1972. 1. 31. 선고, 71후 37판결등 參照) 소론 당원 판재도 위와 같은 취지에서 나온 것이다.

본건 출원상표인 “에이스란”이나 등록상표인 “에이스 ACE”는 모두 第49類에 속하는 絹織物, 綿織物, 毛織物, 合成織物 등을 그 지정상품으로 하는 것인 바 이러한 纖維類에 있어서는 “LAN 란” 또는 “LON 란”은 그 상품들의 통칭으로 一般去來에 있어서 慣用化되어 있음이

현저한 바이므로 本出願商標에 있어서 “ACE 에이스”에 접속된 “LAN 란”은 별반 큰 뜻이 없고 그 앞부분의 “ACE 에이스”에 출원상표의 요점이 있음이 뚜렷하니 이는 登錄商標인 “ACE 에이스”에 극히 유사함은 명약관화하다 할 것이니 이런 관점에서 볼 때 위 英字는 의 관상으로는 칭호상으로는 관념상으로 유사하다고 할 것이므로 원심결의 表現이 다소 부족한 점이 없지 아니하나 兩者를 유사하다고 단정한 결론은 정당하다 할 것이다.

상표의 유사성 여부의 판단과 登錄商標에 하자가 있다는 것은 별개의 문제이므로 등록상표 “에이스”가 상품의 品質을 表示한 것이라면 그 登錄自體가 無効라는 소론은 상표의 類似性을 判별함에 있어서는 거론할 여지가 없는 것이라 할 것이

며 이미 사용된 현저한 상표를 등록할 수 있다하여도 이것이 先出願 登錄된 타인의 상표와 동일 또는 유사한 출원상표인 경우에는 등록을 허용할 수 없다 할 것이다. 소론 업계에서 상품 出處의 오인혼동을 야기시킬 염려가 없고 일반수요자에게도 오인혼동을 야기시킬 염려가 없다하여 일반 수요자에게도 오인혼동의 염려가 없다고는 단정할 수 없다.

그런 까닭에 訴訟 確認書 등에 明示的인 판단이 없다 하여도 이 사건의 결론에는 아무런 訴狀이 없다. 할 것이므로 訴訟 第2, 3, 4點은 모두 이유 없다.

그러므로 上告를 棄却하고, 소송비용은 패소자의 부담으로 하기로 관여법관의 의견이 일치되어 主文과 같이 判決한다.

## 国外事件

### 職務發明에 관한 判例<美國>

1. 原告: Solomons
2. 被告: 政府
3. 擔當判事: Brewer
4. 事件要旨: (Solomons U.S. 137 U.S 312:1890)

訴外 Clark는 財務省 印刷局長으로서 在職중에 自動消印機에 관한 發明에 着眼하여 그의 指示에 따라 同局의 被傭者와 政府의 資材를 써서 그 發明을 완성했다.

완성과 더불어 그 發明을 特許出願하고 登錄 前에 출원 중의 權利를 原告인 Solomons에 讓渡하여 원고에게 특허가 許與되었다. 그 후에도 정부는 그 자동소인기를 사용하고 있었으므로 원고는 정부에 대하여 자기의 특허실시에 대한 補償金 支拂을 請求하였다.

정부와 Clark와의 사이에는 정부가 그 發明을 사용하겠다는 合意도 없고 정부가 사용할 경우 보상금 지불에 대한 決定도 없었다.

#### 5. 判示要約

本件에서 Clark는 당해 發明을 했을 때 고용되어 있었으며 그의 實驗은 모두 정부의 出費로써 했고, 정부의 機械를 사용하여 그 發明이 완성되었다.

또 그는 消印機에 대해서 적당한 諮問을 받고 있었으며 그의 추천에 따라 그 소인기를 정부에서 사용하였다. 또한 그는 정부에 대하여 그 소인기가 채용되었다고 해도 아무런 代價도 요구하지 않겠다는 뜻을 명백히 했다. 그러므로 Clark는 정부에 대해서 아무런 청구도 할 수 없으므로 그 讓受人인 원고에게도 청구권이 없다.

不動產의 경우와 같이 정부는 특허로서 個人에 하여된 財産을 任意로 收用하는 權限은 없고 또 누가 어느 發明을 했을 때 정부에 雇傭되어 있다는 사실만으로는 정부에

아무런 權原을 移轉할 수 없으며, 권리도 발생하지 않는다. 자기의 職務로서 賦與된 모든 義務를 實行하고 있는 傭用자는 자기가 한 發明을 자기의 재산으로 만든다는 保證이 주어져 있고 자기의 發明능력을 어떠한 方向으로 사용하는 것도 可能하다.

① 누가 어느 器具 또는 一定한 結果를 완성하기 위한 수단을 發明하고 완성하기 위해서 고용되었다면 그가 해야 할 일을 완성한 뒤 사용자에 대하여 그 權限을 주장할 수는 없다. 그는 그같은 완성을 위하여 고용되고 給料이 지불 되었으므로 그 發明은 사용자의 재산이 된다.

② 누가 어느 누구에게 고용되어 그 일을 수행하기 위한 방법이나 기구의 개량에 대해 그것을 발전시키고 실시함에 있어 사용자의 자금을 사용할 뿐더러 다른 傭用자의 힘을 빌고 또한 사용자가 그 發明을 실시함을 同意했을 때에는 사용자 그 發明에 대해 傭用자에 의하여 撤回됨이 없는 實施權을 갖는다.

## 意匠의 類似與否 判決 <日 本>

(東京高法 1973年 第2082號 意匠權侵害行爲停止 등 請求抗訴事件, 1975年 4月 2日 第13民事部判決)

1. 抗訴人: 캐년(株)
2. 被抗訴人: 에에퍼·코포레이션
3. 事件要旨

意匠과 物件의 意匠이라 함은 噴霧器噴口의 흔히 볼 수 있는 의장부분인 피스틀形의 基本的形態가 類似하다고는 하나 전체적으로 綜合해 볼 때 서로 유사하다고 할 수 없다는 事例이다.

### 4. 判決主文

原判決 중 항소인의 敗訴部分을 取消한다. 그 부분에 대하여 피항소인의 請求를 棄却한다. 訴訟費用은 第1.2審 모두 피항소인의 負擔으로 한다. 이 판결에 대한 上告期間의 附加期間으로서 3월을 정한다.

### 5. 判決理由

① 피항소인이 本件 意匠의 權利者이고 본건 의장이 噴霧器噴口의 形狀으로서 意匠公報 中の 圖面에 表示된 것과 같은 것이며 항소인이 적어도 過去에 製造한 본건 물건을 保管하고 販賣 및 본건 물건이 분무기분구로 別添寫眞(省略)에 표시된 形狀을 하고 있음에 대하여는 當事者間에 異論이 있을 수 없다.

② 그러나 본건 의장과 본건 물건의 의장의 類似與否에 대하여는 본건 의장의 對象으로 하는 物품과 본건 물건은 위에 確定한 바와 같이 어느 것도 분무기분구이며, 각각 위에 확정된 形狀을 비교하면 옆으로 긴 本體의 噴出口部 端面에 液體를 분출하는 短圓筒狀의 분출구를 同部 下面에다 空氣辨에 連結하는 梘子를 각각 배치하고 本體 下面에 溶液 壺의 뚜껑이 되는 單圓筒狀의 壺를

連設하여 그 中央에서 액체를 빨아들이는 가느다란 吸込筒을 늘어 뜨려 全體적으로 피스틀形의 형태를 만들고 있는 점에 있어 共通될 뿐더러 분무기 분구의 아름답게 外觀을 갖추고 있음에 분명하다.

그러나 梘子를 피스틀의 당김쇠를 操作하여 노즐에서 彈丸같이 액체를 분사하고 분무기의 機能을 다하는 분무기 분구에 있어 공기관과 그 외의 장치를 內藏하는 本體와 外部의 部品構成이 전체적으로 피스틀형의 형태를 갖춘다는 것은 그 기능으로 보아 극히 常設的인 構想이며 또한 기능상 당연히 필요한 노즐, 梘子, 壺, 吸込筒의 각 부품이 본건 의장의 關係部分과 같은 形狀을 갖추면 노즐이 單圓筒狀을 梘子の 「1」字狀 또는 이에 가까운 形狀을 壺의 壺蓋와 같은 單圓筒狀을 이루며 또한 흡입통이 가느다란 파이프형을 갖추는 것은 어느 것도 그 자체로서는 극히 허다한 의장의 領域을 벗어나지 못한다.

하지만 이에 대하여 본건 의장에서의 本體部分과 본건 물건의 의장의 本體部分을 비교하면 어느 것도 水平方向에 대하여 한쪽을 다른 下端部로부터 조금 위쪽을 向해서 斜配하는 兩端을 연결하는 背部가 평편한 曲線을 이루고 있다는 共通點을 갖고 있음은 당사자간에 이의가 없다 해도 意匠公報 및 본건 물건에는 틀림없는 證據에 따르면 각본체의 形狀에 대해서는 顯著한 相違點이 인정된다.

여기에서 注視할 점은 側面의 表面形狀의 處理이며 본건 의장에는 兩側面의 下邊의 일부가 壺의 外周徑에 이르지 않는 限度에서 불룩한 것 뿐이고 그 외는 동쪽의 양단에서 垂直으로 下向하는 平面이며 이에 대해서 본건 물건의 의장에서는 兩側面의 전체가 前後 양쪽에서 중앙쪽으로 향하여 완만하게 부풀었다. 더우기 위쪽에서 아래쪽으로

향하여 퍼졌으며 그 아래쪽은 壺의 外周徑을 넘어서 불룩하게 튀어나왔고 또 위쪽에는 表面을 크게 틀리는 區劃線이 있기는 하나 그 差는 正面, 平面, 背面의 각 形狀 처리의 影響을 주어 두 의장의 本體部分의 특징을 각각 결정짓고 있다.

또한 두 의장은 本體의 梘子接續口의 배치가 틀리고 그들의 특징이 되고 있음도 틀림없다. 그리고 두 의장의 本體部分이 각각 總體的으로 外形의 印象에는 形狀의 특징 때문에 큰 차이가 생길 수도 있으며 본건 의장에서는 細身의 本體가 분출구 근처에 레바를 배치하여 下邊의 일부를 壺의 外周內에 감쌀 수 있을 정도로 壺위에 올려 놓아 있고 전체의 형태가 部位마다 이루어지는 形狀을 組合하여 구성되어 확산한 느낌이 드는데 반해 본건 물건의 의장은 부피가 있는 本體가 분출구에서 떨어진 底部하 앞쪽에 레바를 배치하였다. 또한 앞뒤쪽의 중앙과 밑쪽에 향하여 완만하게 부풀은 측면에 연결되는 軸의 넓은 底面에 이보다 작은 壺를 부치고 있어 전체의 형태가 처음부터 한 덩어리로 뭉쳐진 形狀으로 구성되어 오히려 완벽한 느낌이다.

따라서 분무기분구의 의장으로서 는 그 本體部分에 오히려 특징이 있는 形狀을 표시할 수가 있다고 인정되는 한편 본건 의장의 本體部分과 본건 물건의 의장의 本體部分은 그 특징점이 전혀 다르다 하겠으므로 본건 의장과 본건 물건의 의장은 분무기분구의 흔히 볼 수 있는 의장부분인 피스틀형의 基本적 형태가 유사하다고는 하나 전체적으로는 서로 유사하다고 할 수 없다.

그러므로 이것이 유사함을 前提로 본건 물건의 제조, 판매행위의 禁止와 본건 물건의 廢棄를 요구하는 피항소인의 本訴請求는 判斷의 여지도 없이 理由가 없다고 해야 한다.

原判決 중 피항소인의 청구를 認