



判例教室

国内外審判判例

編輯室

<VII>

国内事件

大法院判例<第4部 判決>

裁判長:大法院判事 김영세 關與判事:大法院判事 한환진  
關與判事: " 안병수 關與判事: " 라길조  
事 件: 75후 4. 商標의 登錄取消

上告人(被審判請求人): 이 덕 휘

被上告人(審判諸求人): 안네株式會社 代表理事 고바야시 하가지

原審決: 特許局 1974. 12. 11日字 74抗告 審判 94審決

主 文: 上告를 棄却한다.

上告訴費用은 被審判請求人의 負擔으로 한다.

理 由: 피심판청구인의 上告理由를 判斷한다.

1. 第1點에 대한 判斷

原審은 심판청구인이 原審決說示의 本件登錄 第10915號의 商標(아래서는 "事件商標"라고 한다)의 指定商品과 同種商品으로 하여 원심결 실시와 같은 商標登錄申請을 한 바 있으나 "본건상표"로 因하여 登錄出願이 拒絕된 事實을 認定한 다음 그 인정사실에 의하면 심판청구인은 이 事件表示登錄의 取消審判을 求함에 있어서 아래 관계가 成立된다고 판단하고 있는 바, 記錄에 의하여 이를 檢討하여 보아도 원심의 위事實認定 및 判斷過程에 訴訟 遞增法則의 違背나 理解關係에 관한 法理誤解의 違法이 있음을 인정할 수 없다.

2. 第2點에 대한 判斷

"本件商標"權자인 피심판청구인은 自然人이고 원심결 실시의 동양製藥株式會社は 法人體이어서 서로의 人格이 다르며 또 舊商標法 第16條의 규정에 의한 본건상표권을 위訴外 會社名義로 移轉한 사실도 없을 뿐더러 피심판청구인이 자기가 代表理事로 있는 위 소외회사(피심판청구인이 동회사를 설립하여 近50년동안 동회사의 대표이사로서 있는 與否에 不拘하고)로 하여금 본건상표를 使用하게 할려고 한 사실이 있는 것만으로는 피심판청구인

이 본건상표를 사용하지 않은 것이 正當한 이유에 起因한 것이라고 할 수 없는 것이니 원심결에 소론 審理未進으로 인한 理由모순, 法理誤解등의 違법이 있다고 할 수 없다.

3. 第3點에 대한 判斷

또 원심결의 실시이유에 의하면 본건 상표는 한글로 "안네"라고 橫書한 아래에다 英字로 "Annay"라고 橫書하여서 된 상표로서 第11類 衛生帶를 指定商品으로 하여 1965. 12. 28 出願, 1966. 3. 25 登錄된 것인 바, 피심판청구인은 본건상표를 正當한 이유없이 그 登錄日字인 1966. 3. 25부터 현재까지 계속하여 營業에 使用하지 않았으므로 舊商標法(1949. 11. 28 法律 第71號) 第23條 第2號의 規定에 의하여 그 등록은 取消되어야 한다고 하였다. 原審採擇의 證據에 의하면 원심의 위 사실인정은 正當하고 또 원심의 그 판단 역시 옳으며 거기에 소론 遞增法則違背, 심리미진으로 인한 理由不備, 理由矛盾이나 그 밖에 소론 正當事由에 대한 판단에 어떠한 違法事由가 있음을 찾아 볼 수 없다.

그렇다면 論旨는 모두 이유없음으로 上告를 棄却하고 上告訴費用은 敗訴者의 負擔으로 하며 關與法官의 일치된 의견으로 主文과 같이 判決한다. ▣

# 國外事件

## 〈美國〉

### 職務發明에 관한 判例

1. 原告 : Gill
2. 被告 : 政府
3. 擔當判事 : Brown
4. 事件要旨 : (Gill v. U.S. 160 U. S. 426 (18057))

原告 Gill은 技師, 製圖工, 職長으로서 政府의 兵器廠에 근무 중 政府의 財産을 사용하고 다른 被傭者의 支援을 받아 卷揚機 등 6가지를 發明 완성하여 자기 이름으로 特許를 取得했다. 그 후에 원고가 政府에 대하여 그 發명의 實施料로서 9萬달러를 請求하였다.

이에 대하여 피고는 無償의 實施權이 있다고 抗辯하였다.

#### 5. 判示要旨

本件은 이때까지 몇차례 本法院에 提起된 문제, 즉 給料을 받고 있는 消費者가 使用者의 재산 勞動力을 이용하여 그의 일에 대해 개량된 방법을 考察하고 消費者가 그것을 사용에 착수하도록 승인한 경우 그가 그 發명의 特許權을 취득함으로써 使用者에 대하여 보상을 청구할 수 있는지의 與否의 問題가 포함되어 있다. 이 問題에 대한 原理는 行爲에 의한 에스토펠의 法理適用 또는 그 發展形態이다.

본계에서 특허권자는 그 발명을 실시하기 위하여 政府의 자금과 費用者를 사용한 점이다. 발명자가 만든 機械의 성공여부 또는 실용여부의 危險性은 政府가 부담하고 있다. 더욱이 원고는 政府가 그 발명을 실시함에 있어 아무런 異議도 提起하지 않았고 司命官은 그 실시예 즈

음하여 아무런 法的義務도 없었다.

또한 원고의 급료는 차츰 引上되었으나 原·被告 모두가 그 인상이 發明실시의 代價로는 생각하지 않았다. 그러나 원고의 發明能力과 그 發명의 價値가 오히려 원고의 雇傭價値를 提高하였다. 따라서 政府에는 無償의 실시권이 인정된다. ▣

## 〈日本〉

### 商品形態와 商品標識로서 保護되는 우경

(日本 前橋地法 1975年 11月 13日 決定 1975年 第110號 不正競争行爲 禁止假處分命令申請書)

1. 申請人 : X
2. 被申請人 : Y
3. 判決主文

申請人의 申請은 理由없이 却下한다. 訴訟費用은 申請人의 負擔으로 한다.

#### 4. 事件要旨

申請人 X는 라면類 製造販賣業者로서 直席구이국수를 도시락型의 4角形容器에 담아 1975年 3월부터 「베양그소스 구이국수」라는 이름으로 판매를 개시하였다.

X는 當該製品의 宣傳을 위해 各地에서 新商品發表會를 열었고, 日本 TV·富士 TV 그 밖에 全國 17個局의 TV放送을 비롯, 3개 라디오 放送局을 통하여 광고를 내는 한편 튀김집·散賣商 등을 대상으로 主要 食品業界紙에도 여러차례 거듭 廣告를 낸 바 있다. 그 결과 그 제품이 4각형용기에 든 직석구이국수로 인식되어 「4각형용기의 구이국수」는 곧 X가 제조 판매하는 「베양그소스 구이국수」라는 이미지가 定着하였다.

그러나 被申請人 Y가 1975년 9월

5일부터 X의 4각형용기와 똑같은 네모꼴 용기를 사용하여 「에스캡캡 구이국수 방방」이란 이름을 붙인 직석구이국수를 판매하기 시작, 마침내 X의 제품과 混同을 일으켜 營業上 損害를 볼 우려가 있다는 趣旨로 提訴하기에 이른 것이다.

이에 대해 Y도 X와 비슷한 주장으로 맞서 Y제품의 周知性을 立證하였다.

#### 5. 判決理由

7. 容器包裝에 印刷된 그림을 본따서 그릇의 모습·크기따위를 가지고 타인의 상품임을 나타내는 標識라 할 수 있는지의 與否를 檢討해 본다.

商品標識가 商品의 出處를 밝혀 주고 商品을 個別化하는 機能을 갖는다고 解釋할 때, 形狀이란 人間의 視覺이나 觸覺을 통하여 認知되는 것이기 때문에 商品의 용기가 어떤 모습을 하고 있는지의 여부는 용기포장의 그림 모양과 비슷하거나 그 이상으로 商品의 個別化 機能을 갖는 것이라 볼 수 있다. 따라서 용기포장의 그림 모양을 따낸 형상·規格 그 自體도 타인의 상품임을 나타내는 표지라 할 수 있다.

Y의 주장대로 당초 X제품의 형상이 特殊한 경우라면 상품표지 기능을 완전히 發揮하는 것이라 하겠으나 그것이 혼란 4각형상이라면 4각형이 아닌 圓形이나 3角形의 용기도 있을 수 있는 이상 이 모두 하나의 상품표지라 할 수 있는 것이며 일반적인 형상이나 특수 형상이나 여부는 상품표지 기능의 정도의 差異일뿐 타인의 상품임을 나타내는 표지로 해석할 수 있다.

나. 한 거름 더 나가서 X제품임을 표지하는 4각형용기가 널리 인식되는 商品의 표지라 할 수 있는가의 여부를 判斷해 본다.

日本의 不正競争防止法 第1條 1項 1號는 어떤 商品이 商品價値上 뛰어난 까닭에 그 商品을 제조 판매

하는 영업과 경쟁관계에 있는 者가 소비자에게 그 상품임을 나타내는 표지를 사용하여 자기 상품을 판매, 소비자로 하여금 메이커를 혼동케 하며 不當利得을 얻으려는 행위를 부정경쟁행위의 하나로 규정, 本件과 같은 부정경쟁행위가 발생할 경우 상품의 製造元에 대해 부정경쟁행위의 禁止權을 인정하고 있다.

本規定에서 말하는 상품표지가 널리 인식된다는 것은 표지가 상품출처의 標識力으로서 주지성을 지닐 경우라고 해석할 수 있다. 다시 말해서 消費者가 상품표지 및 그 출처를 널리 인식한 결과, 그 표지를 인식함으로써 그 상품의 메이커를 聯想하게 되는 경우를 가리키는 것으로 해석할 수 있다.

그러나 X는 4각형용기에 담은 직석국수의 發賣에 앞서 각지에서 신제품발표회를 가진 사실은 일단 인정되나 이 발표회는 오직 散賣商主·販賣擔當者 등의 업자를 대상으로 열렸으며 각종 新聞에도 4각형용기에 담은 직석국수의 發賣記事가 거듭 掲載됨과 동시에 광고도 실렸다는 사실이 인정된다. 그러나 疎明資料에 따르면 기사를 게재한 대부분의 신문이 일반 소비자로서는 구독하지 않는 業界專門紙이며 그 밖에 일반 신문에도 앞서의 기사나 광고가 실렸다고는 하나 그것은 散發의인 것에 불과하다는 사실도 인정된다.

이상의 사실로 미루어 보면 상품발표회나 新聞報道만으로는 4각형용기의 X상품임을 알리는 표지가 널리 일반에게 주지되었다고는 볼 수 없다. —中略— X나 Y와 같이 직석라면 내지는 구이국수를 판매하고 있는 업자는 相當數에 이르며 이들 업자가 앞을 타투어 매스

콤폴을 통하여 선전을 쫓고 그 상품도 일반에 널리 出廻하고 있다는 사실이 대체로 인정된다. —中略— Y도 자기 제품에 대해 TV·라디오를 비롯한 각종 수단을 이용하여 맹렬한 선전을 쫓고 있으며 그 상품도 상당수가 일반에 나돌고 있다는 사실도 일단 인정된다.

X가 4각형용기에 담은 구이국수를 발표한 1975년 3월부터 오늘에 이르기까지 불과 7개월 동안에 일반 소비자가 수 많은 類似製品業者 가운데서 唯獨 X발매의 구이국수의 4각형용기만을 인식하고 따라서 X의 상품인 구이국수의 4각형용기를 意識하며 이어 X의 상품인 구이국수 그 자체와 그 출처가 되는 것을 특별히 想起 또는 觀念을 갖게 까지 되었다고 판단하기에는 어딘가 未洽한 배가 있다. 그 밖에 本件에 나타난 全疎明資料를 綿密히 살펴 보더라도 위와 같은 인정·판단을 가릴 수는 없다.

위에서 說明한 바와 같이 現段階에서는 특히 일반 소비자가 X발매의 구이국수의 4각형용기를 인식함으로써 그 구이국수의 출처 또는 상품으로서의 구이국수를 알아차릴 정도까지 이르렀다고는 볼 수 없는 노릇이다. 다시 말하면 4각형용기의 상품표지가 그 표지기능을 충분히 발휘하게끔 되었다고 인정할 수는 없다. 그러므로 4각형용기 그 자체가 곧 X의 상품임을 나타내는 표지로서 널리 인식되었다고 斷定할 수는 없는 것이다.

結論적으로 Y가 그 용기를 사용한다고 해서 X의 제품과 誤認내지 혼동되지 않는다는 뜻이다.

## 6. 解 說

위에 말한 판결이유 ①은 「商品

個別化 作用을 하는」 상품표지가 상품의 출처(製造元)가 된다는 것이다. 한편 상품의 용기가 상품표지로서 상품의 개별화기능을 다 한다」는 것이다.

어떤 경우가 부정경쟁방지법 제1조 1항 1호에서 指摘하는 商品標識인가에 대해서는 이미 先例가 나와 있는 바 이는 다음과 같은 論法에 따른다.

즉 부정경쟁방지법 제1조 1호는 그 字句로 보아 직접 상품자체의 形態가 「...기타 타인의 상품임을 나타내는 表示」라 판단할 수는 없으나 어떤 형태가 長期間 계속하여 一定한 상품에 排他的으로 사용된 결과, 流通過程에서 그 형태를 보고 즉각 區分이 되며 그 상품의 출처가 밝혀질 정도가 되면 前記 法條項의 자구에 해당한다는 것이 최초의 판결(大阪地法 1960년 5월 30일 判示 236號 27面)이다.

그 후 비슷한 判例는 많이 있었으나 本件 판결의 취지는 대체로 贊同할 수 있는 妥當性을 지닌 것으로 보인다.

要컨데 부정경쟁방지법의 團束對象이 되는 행위는 부정사용되어 被害를 입은 자가 소비자의 출처 혼동으로 因한 不利益이라 할 그런 점에 대하여 아직 판례상 명백하지 않다.

즉 경쟁방지법의 成立要件이 되는 「混同」이 영업상 이익을 쫓을만한 문제점에 結付시킨 因果關係는 日本 判例史上 아직 斷定할 수 없는데에 문제나 남아 있다. 그것은 결과적으로 일본에서 法律上 부정경쟁(業)의 概念이 아직 定立되지 않은 탓이라 하겠다.

〈日本 發明誌에서〉

工業所有權은 無體財產입니다