

國內事件

權利範圍確認判決

〈大法院 第1部 判決〉

裁判長：大法院 判事	강	안	회		
關與判事：	"	홍	순	엽	
"	"	양	병	호	
"	"	이	일	규	

1. 事件：74후 47 權利範圍確認
2. 上告人(抗告審判請求人)：정우공업주식회사

대표이사	안	석	우		
소송대리인 변리사	김	창	구		
" 변호사	홍	승	만		
3. 被上告人(被抗告審判請求人)：서울전공사 김 용 학

소송대리인 변리사	이	훈			
" 변호사	한	봉	세		
4. 原審決：特許局 1974. 8. 16. 1974항고심판 20審決
5. 主 文：上告를 棄却한다.
 上告費用은 上告人의 負擔으로 한다.
6. 理 由：

被上告人 代理人 한봉세의 上告理由 第1, 2點과 같은 대리인 이훈의 상고이유 제1점에 대하여 1件記錄을 精査하건대 原審決判斷事實認定의 過程에 違法이 있음을 斷定할 수 없고 論旨는 結局에 있어 證據의 取捨判斷과 사실인정에 관한 原審의 專權事項을 非難하는데 歸着되어 採擇될 수 없다. 논지는 모두 이유없다.

같은 대리인 한봉세의 상고이유 제3점과 같은 대리인 이훈의 상고이유 제2점에 대하여 논지는 事實審理에서 主張하지 아니한 것을 상고이유로서 주장하는데 불과할 뿐만 아니라 訴論 各審決의 “가”號 圖面 및 그 說明書는 本件 審判請求對象으로 되어 있는 實用新案登錄

出願書 添付 第1, 2圖面 및 그 明細書와 相異한 것이 1件記錄上 明白하므로 本件 청구가 이미 確定된 權利範圍에 관한 심결에 대하여 同一事實 또는 同一證據에 의하여 다시 심판을 청구한 경우에 該當된다 하여 이를 看過한 一事不再理의 原理에 抵觸되는 위법이 原審決에 있다고 할 수 있다. 논지는 모두 이유없다.

이같은 대리인 이훈의 상고이유 제3점과 같은 대리인 한봉세의 상고이유 제4점에 대하여 辯論의 前位置에 의하면 청구인은 피청구인의 登錄 第890 3號 實用新案權과 심판청구인의 1972년 실용심안등록출원 제651호 출원서 첨부 위 제1, 2도면 및 그 명세서에 의한 보

일려用水의 自動制御裝置를 對比하여 後者가 前者의 권리법 위에 속하지 않는다는 消極的 確認審判을 求하고 있음이 明白하므로 原審에 본건에 있어

심판청구의 대상이 되고 있지 아니한 소론 “나”호 도면 및 그 설명서에 의한 것까지 심판하지 아니하였음에 소론에 각 위법이 있을 수 없다.

따라서 실용신안법 제29조 特許法 第144條에 의하여 關與法官의 一致된 意見으로 主文과 같이 判決한다. ☉

国外事件

<美國>

1. 判例

183 USPQ 56 In re Loehr (特許關稅抗訴法院: CCPA) <1974年>

2. 事件要旨

本件은 顔料金屬酸化物的 製造에 관한 特許出願事件으로서 主클레임으로는 다음과 같은 클레임이 提示되었다.

「生成된 금속산화물이 沈着하는 表面이 있는 反應原料導入노즐을 통하여 反應原料를 導入하는 反應器중에서 金屬할로겐化合物을 氣相酸化하여 안료용 금속산화물을 제조하는 方法에 있어 그 도입노즐을 그 금속산화물의 침착, 成長을 抑制하기에 充分한 振動數 및 振動力으로 直接 振動시킴으로써 그 금속산화물의 성장을 억제하는 改良方法」

3. 審査官의 査定處理

審査官은 그 클레임이 不分明하고 不特定이며 機能的 定義에 지나지 않는다는 理由로 35USC112의 規定을 適用하여 클레임 2. 4. 5. 8. 10 및 11을 拒絕査定하고 振動數, 振動強度의 數值限定을 한 클레임 12는 許可하였다.

4. 出願人의 査定不服과 審判處理

出願人은 同査定에 不服하여 審判을 請求한 바 審判部는 35 USC112의 規定에 따른 拒絕査定에 대하여는 破棄하였으나 진동에 관하여 출원인이 提示한 公知文獻 및 심판부에서 調査한 公知문헌에 依據하여 수칙한정이 없는 클레임이라면 公知문헌에서 自明하다 하여 35 USC103의 規定에 따라 特許性 이 없다고 駁絶하는 審決을 하였으며 더우기 심판관은 이미 허가한 클레임 12를 駁絶하기를 바란다는 意見까지 附記하였다.

이에 대해 審判請求人은 심판부가 새로운 理由로 駁絶한 事實을 들어 特許關稅抗訴法院 (CCPA)에 提訴하고 다시 클레임 12의 허가의 取消意見を 不當하다고 指摘하였다.

5. CCPA의 判定

CCPA는 심판부의 심판관은 클레임의 허가에 대한 再審理의 權限이 있으므로 심사관의 駁絶이유 이외의 새로운 이유로서 클레임을 駁絶하는 權限을

認定하여 심결을 支持하였다.

더우기 클레임 12의 허가최소 의견에 대하여는 裁判管轄外의 問題라하여 訴를 却下하였다.

6. 解說

이 사건은 美特許廳과 CCPA와의 권한에 대해 分明히 判定한 重要判決이며 심판부와 심판청구이유 및 심사관의 答辯과는 다른 새로운 이유로서 클레임의 特許性을 審理할 수 있게 한 점으로 중요한 것이다.

진동수나 진동강도도 數值的으로 定義하지 않고 침착을 억제하기에 充分한 범위로 하는 機能的表現으로 정의된 클레임은 클레임으로서의 要件이 缺如된다는 심판관의 思考方式에 대하여 심판부는 실사 수칙적인 정의를 賦與했다 하여도 노즐에 진동을 주는 일들은 公知문헌에서 자명할뿐더러 특허성이 없다 하여 全클레임의 駁絶의견을 제시한 것이다.

특허의 新規는 強力한 獨占權의 부여이므로 發明의 新規構成要件에 관하여는 不明한 정의를 인정할 것은 아니라는 심사부의 方針과 眞正한 발명은 實施例 또는 圖面に 記載된 內容自體에 있으며 클레임은 이 均等한 범위를 정의하는 것이므로 嚴密한 정의, 즉 數置限定이 없으면 특허성이 없다는 방침에는 贊成할 수 없다는 심판부와 CCPA의 방침이 분명히 表示되어 있다. ☉

<日 本>

商標의 不使用

<日本 東京高法 1976. 12. 7 判決
76年 第29號 審決取消訴訟事件>

1. 原告 : 九重味淋(株)
2. 被告 : (株)豊島屋本店
3. 判決主文 : 特許廳이 1976年 1月22日, 同廳 1972年 審判 第7033號事件에 대하여 行한 審決을 取消한다.
訴訟費用은 被告의 負擔으로 한다.

4. 事實

특허청에의 節次經緯인즉 피고는 別紙記載의 登錄 第70862號商標權의 權利者이다. 原告는 피고를 被請求人으로서 1972년 9월22일 이 登錄商標(以下 本件商標라 함) 不使用에 따른 登錄取消審判의 請求를 하였고 同年審判 第7033號 事件으로서 審理되었으나 同 76년 1월22일 本件심판의 청구는 成立되지 않는다는 심결이 있어 그騰本이 2월22일 원고에 送達되었다.

그 理由는 舊法第39號의 「白酒 및 他類에 屬하지 않는 各種酒, 다만 味淋을 除外함」을 指定商品으로서 1915년 1월19일에 登錄出願, 동년 3월10일에 등록하였고 그후 1934년 12월12일 및 54년 7월19일에 各々 商標權存續期間의 更新登錄을 하여 現在 更新登錄出願중이다.

그러나 69년 8월쯤부터 3년동안 東京地方에서 本件商標를 本酒類가 製造 또는 販賣된 일이 없음은 청구인(원고)이 提出한 證據에 따라 認定할 수가 있으나 商標法第50條1項의 規定은 日本國內에서의 不사용이 要件으로 되므로 單純한 一地方의 不사용의 사실만으로는 不充分하다 아니할 수 없다.

이상으로 보아 商標法 50조 1항에 따라 不사용의 事實을 肯定할 수가 없으므로 이 規定에 의하여 本件商標의 등록을 취소할 수가 없다고 심결하였다. 그리하여 審決取消訴訟을 提起하게 된 것이다.

5. 判決理由

(1) 심결이 本件商標를 부친 주류가 1969년 8월쯤부터 3년 동안 東京地方에서 제조판매된 일이 없음은 是認하면서 商標法 제50조1항의 規定에 따라 등록商標의 商標등록을 취소하기 위해서는 日本國內에서 그 등록商標가 不사용임이 요건이므로 단순한 한 지방만의 不사용만으로는 불충분하다고 할 수 없다는 判斷을 내림은 當事者間에 紛爭이 없는 것으로 볼수 있다하여 원고는 이 判斷은 舉證責任의 原則適用을 잘못했다고 主張하고 있다.

그러나 審決文의 表現에 缺陷이 없지는 않으나 前後의 文脈으로 보아 東京지방에서의 不사용事實을 證明하는 것만으로는 商標法 50조1항의 所定の 日本國內에서의 不사용事實을 推定하는데 不過하며 反對事實의 有無를 論하지 않고 바로 日本

국내에서의 不사용事實을 증명할 수 없다고 판단한 것에 지나지 않는다고 解釋함이 妥當하다.

(2) 증거를 綜合하건대 本件 審判節次에 있어 피고가 本件 商標를 愛知縣所在의 內藤醸造(株)에 大正時代부터 사용하고 있음을 主張하는데 대하여 원고가 1973년 6월12일 特許廳受理의 辯駁書를 제출하고 그 事實을 否認하여 立證用意가 있음을 申請한 일과 피고가 上記 被告主張事實에 대하여 아무런 증거도 제출하지 않았음이 各々 인정되며 이외에 이에 대한 反證도 없다.

또 심결이 원고는 위의 주장에 대하여 아무런 異議가 없고 이에 대한 반증도 제출하지 않았다고 判示하였음에도 당사자間에 紛爭이 없다.

이상으로 보아 심결은 本件 商標를 愛知縣所在의 內藤醸造(株)에 大正시대부터 사용시킴을 피고의 주장에 대해 당사자에게 立證을 促求하였으며 本件商標가 不사용인지 아닌지에 대해 심리해야 함에도 불구하고 원고의 변박을 잘못 看過하여 紛爭이 없다는 사실로 하였으며 더욱이 商標法 50조1항의 不사용事實을 인정하지 않았음은 違法이라 아니할 수 없다. 따라서 本件심결을 취소한다.

6. 解 說

본판결은 1975년의 商標法一部改正以前의 商標權不사용取消判決事件이며 이 판결에는 異論이 없지 않다. 즉 本판결에서는 原審의 불충분한 심리를 가리는데 그쳤다는 輿論이다.