

國內事件

權利範圍確認

〈大法院 第4部 判決〉

裁判長	大法院 判事	한 환 진			
關與判事	"	김 영 세			
"	"	안 병 수			
"	"	라 길 조			

1. 事件 : 76후 14 權利範圍確認
2. 審判請求人(上告人) : 이용식(경남 의령군 부림면 신탄리 174)
 訴訟代理人 남상욱, 남상선
3. 被審判請求人(被上告人) : 김종섭(서울 鍾路區 淸雲洞 山4의25)
4. 原 審 決 : 商工部 特許局 1976. 3. 20字 1974年 抗告審判 第7號審決
5. 主 文 : 上告를 棄却한다. 上告費用은 審判請求人의 負擔으로한다.

6. 理 由

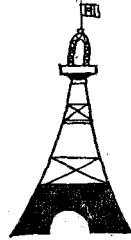
審判請求人 許訟代理人들의 上告理由(그 上告理由保證書는 上告理由書 提出期間經 過後에 提出된 것이므로 補充의 範圍內에서 判斷)에 대한 判斷.

原審決理由에 의하면 原審은 本件審議請求는 (가)號 圖面 및 說明書에 記載된 窓戶紙인 類似意匠登錄 第13755-1號는 意匠登錄 第9805號 權利範圍에 屬한다는 確認을 求하고 있음이 1件記錄에 의하여 認定된다고 무릇 意匠權의 權利範圍確認은 登錄된 意匠에 中心으로 어떤 未登錄意匠이 積極的으로 등록의 장의 권리범위에 속한다거나 消極的으로는 隸屬하지 아니함을 確認하는 것으로 등록의 장의 効力이 미치는 범위를 具體的인 사실에 대한 判決에 있어서 확인하는데 不過하고 그 의장 자체의 내용 범위의 확정이라는 內在的인 要件의 存否를 확정하는 것이 아니므로 相對方의 의장이 등록의 장인 경우에는 尙사 그것이 請求人의 新登錄意匠과

同一 또는 유사한 것이라 하더라도 그 경우에 상대방의 의장내용이 자기의 등록의 장의 권리범위에 「속한다함은 물론 상대방의 등록 의장 권의 効력을 否定하는 結果가 되므로 먼저 상대방의 그 등록이 意匠法所定節次에 따라 無効審決이 확정되기전까지는 그 無效를 主張할 수 없다」고 할 것이라하여 許訟판청구인인 1973. 4. 11 출원, 그해 7. 4 등록 제13759-1호 유사등록 의장이 許訟판청구인인 1971. 3. 30 출원, 그해 8. 4 등록된 尙등록 제9805호 의 장의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 本件 許訟판청구는 그 欠缺을 補正할 수 없는 不適當한 것이라고 판단하고 있음을 알 수 있다.

記錄에 의하면 원심결은 본건에서 大法院의 尙送判決이 法律上的 판단에 따라 심결한 것임이 明白하므로 원심결판단은 正當하므로 尙고는 이유없어 棄却하기로 하고 尙고 비용은 敗訴者의 부담으로 하여 關與法官의 一致된 의견으로 主文과 같이 尙결한다.

国外事件



EC法院의 商標判例 <II>

- Hag 事件 -

前회에 紹介한 Cinzano事件判決 1年半 뒤인 1974年 7月13일에 EC法院은 Van Zulyen Frefes v, Hag AG 사건의 판결이 있었다.

(1) 事件概要

부제멘의 Hag A.G 會社는 코오피에서 카페인을 排除하는 技術에 대해 特許를 갖고 있었으며 코오피를 指定商品으로 하여 1907년부터 西獨, 1908년부터는 벨지움과 룩셈부르크에서 몇個 商標가 登錄되었으나 그가운데에 Hag이 갖고 있는 商標가 가장 重要하였다.

Hag A.G는 1927년 벨지움에 系列會社인 Café Hag S.A (Hag/Belgium)으로 略稱)를 設立하여 그 벨지움과 룩셈부르크의 商標를 계열회사인 Hag/Belgium에 讓渡하였다.

그러나 2次大戰後 Hag/Belgium의 株式은 모두 벨지움政府에 沒收되어 Van Oevele에게 拂下되었다 1971년에 Hag/Belgium은 Hag의 商標(Benelux 商標)중 벨지움과 룩셈부르크에 關하여는 Van Zuylen Frires(VZF)에 양도하였다.

Hag A.G는 1972년부터 그 커피에 서독의 Hag 商標를 붙인것을 룩셈부르크에서 販賣하기 시작하였고 그에 대하여 VZF는 그해 11월에 商標權侵害의 訴를 룩셈부르크에 提起하였다.

룩셈부르크법원은 1973년 11월

14일, 節次를 停止하고 EC법원에 다음과 같은 2가지 質問과 그 判斷을 請求했다.

(2) 룩셈부르크法院의 EC法院에 대한 質問

第1問: EEC內에서의 商品自由流通에대 한 로마條約 85條, 5條, 30條以下, 특히 第36條는 EC의 當事國 A에 있어 商標를 所有하는 者는 當該商標에 대한 權利를 根據로 다른 當事國 B에 있어의 同一商標의 原始商標權者가 A國의 商標에 대한 것과 같은 商標를 붙인 商標를 B國에서의 輸入을 阻止할 수 있다고 解釋할 것인가.

그런데 문제의 商標는 B국에서 원시商標전자에 의해 로마條約 發効前에 成立되어 2次大戰後에 A國政府에 의해 設權된 前記系列會社는 商標와 같이 第3者에게 賣却되어 이 제3자는 商標를 A국에 있어의 현재의 商標권자에게 讓渡하고 현재의 商標권자와의 사이에는 아무런 法的, 財政的, 技術的 또는 經濟的關係가 存在하지 않음이 確立되어 있다고 假定한다.

第2問: 당해商標의 A국에 있어의 販賣가 B국의 원시商標전자에 의해서가 아니라 B국에서 원시商標전자로부터 適法으로 그 商標를 取得한 제3자에 의해 되었을 경우

예를들어 수입되었을 때 제1문에 대한 解答은 같은 것인가.

(3) EC法院의 判示

EC법원은 이같은 質問은 條約第 85條에 의해서가 아니라 商標의 自由流通에 關한 規定에 의거 해결해야 한다고 結論을 내렸다. 그런데 條約의 30-34조는 당사국간의 수입에 대한 量的制限을 規制하였고 36조는 前記의 規制를 例外로 규정하고 있다. 즉 그같은 제한이 恣意的인 差別手段으로서 또는 당사국간의 去來에 대한 姿勢를 바꾼 제한으로 사용될 수 없다는 조건으로서 제한은 公認소유권의 보호를 근거로 許與되는 것이다. 判示는 EC創設의 目的과 36조의 關係를 검토한 다음.....

第1問에 대하여는 당사국 A에 있어는 다른 당사국 B에서 적법적으로 商標를 붙인 제품의 販賣를 A국에 있어 同一起源의 同一商標가 所在한다는 이유만으로 禁止함은 EC내에서 商標의 自由流通을 정하는 條約의 규정과 兩立할 수 없다고 전제하고

第2問에 대하여는 B국에서의 商標권자가 A국에 있어 그 商標를 붙인 제품을 販賣 하는 것이라면 그 이유는 B국에서 그 產品을 적법적으로 취득한 제3자에게도 해당한다고 판시하였다.

<C 記>

× × ×

<日 本>

審査官의 獨立性과 通知行爲의 行政處分 有無

(日本 東京地法 1976年 8月 30日 判決 1975年(行우) 170號事件)

- 1. 原告 : 매시넨퍼부릭·리더·액첸저겔샤후트——代表者 윌터·위너, 맥스·프트너
- 2. 被告 : 日本特許廳長官
- 3. 判決主文 : 本件提訴를 却下한다.
訴訟費用은 原告의 負擔으로 한다.

4. 事件概要

원고는 1967년 4월 4일, 『폴린纖維屑을 輸送氣流에서 分離하는 裝置』에 관한 發明에 대해 1966년 4월 5일, 스위스國에 出願에 依據하여 優先權을 主張한 特許를 出願한 바 拒絕査定됨에 따라 1971년 4월 15일 日本實用新案法8條1項(改正前規定에 의하여 同出願을 實用新案登錄出願으로 變更하는 한편 實用新案法 9條1項, 特許法44條1項(改正前)에 의하여 이 출원을 1971년에 실용신안등록출원 29,222호(以下 原出願이라한다)와 同出願 29,223호(以下 本件出願이라 한다)로 分割하였다.

그가운데 原出願에 대해서는 1971년 3월 13일자로 出願公告를 決定하였으나 本件出願에 대해서는 1972년 2월 9일자 書面으로서 本件 출원이 원출원의 考案과 實質의 同一하므로 出願日의 遡及은 認定하지 않는다. 다만 提出된 上申書 또는 節次補正書에 따라 出願일의 소급이 인정되면 例外라고 通知하였다.

그러나 원고는 本件출원에 關係되는 고안과 원출원과는 別個의 것임을 說明한 상신서를 제출한바 피

고는 1974년 3월 13일자 서면으로서 다음과 같은 통지(本件통지라고 한다)를 하였다.

『이 출원은 1952년 7월 14일자 상신서와 절차보정서의 내용을 檢討했으나 下記의 點으로 더욱 출원 소급은 인정할 수 없으므로 1970年法律 91號에 따라 改正된 실용신안법에 의거한 출원으로서 取扱한다』고 되어 있으며, 그 내용은 本件출원과 原출원은 실질적으로 동일하다고 인정한다는 것이었다.

그리하여 원고가 本件통지는 違法이라, 提訴한 것이 本件訴訟이다. 그 爭點은

① 審査官은 特許廳長官으로부터 獨立된다고 할 수 있는가.

② 通知 行爲를 行政 處分이라고 할 수 있는가의 두가지이다.

이에 대한 피고의 答辯중 ①에 대해서는

피고(以下 特許廳長官이라고도한다)는 本件통지의 取消訴訟에서 被告의 適格이 아니다. 즉 本件 통지는 特許廳審査官(이하 심사관이라 한다)이 한것이지 피고가 한것은 아니다.

심사관의 出願審査에 관한 權限은 특허법, 실용신안법등의 법률에 따라 直接으로 정하여져 있으며 심사관은 그 권한의 行使에 있어 독립인 것이다. 심사관은 출원의 심사에서 특허청장관의 補助機關으로서 行動한다면가 특허청장관의 職務를 代行한다는 것이 아니며 또 그 심사권한을 특허청장관의 委任에 의거하여 行使한다는 것도 아니다.

심사관직무의 獨立性은 심사관에 대해 裁判官과 흡사한 除斥制度가 設定되어 직무의 公正이 擔保되어 있는 것으로도 首肯될 것이다.

②에 대해서는

본건출원이 分割出願으로서 출원일의 소급을 인정하느냐는 本件출원이 同條項(개정전의 실용신안법 9조1항, 특허법 44조1항)의 要件을 充足하느냐에 따라 客觀적으로 정하는 것이며 심사관이 發送하는 통지에 의해 출원일의 소급이 정해지는 것은 아니다. 또 行政事件訴訟法 3條2項에서 말하는 行爲에는 通知行爲는 包含되지 않는다고 각각 말하였다.

이에 대하여 원고는 ①에 대해서는 특허법36조나 63조2항으로 보아 심사관은 출원심사에 관한 특허청장관의 職務權限을 代行한다고 말할 수 있다. 또 47조1항으로 보아도 같은 뜻으로 解釋된다고 反論하였고 ②에 대해서도 行訴法3條2項은 本件 통지에 의해 그 權利 義務에 變動이 생기는 法律效果가 있다고 반론했다.

5. 判決要旨

① 심사관은 특허출원을 심사하여 그것이 특허법49조각호의 1에 該當할 때는 거절하게끔 査定해야

하며 (49조) 또 拒絕理由를 發見하지 못했을 때는 出願公告를 한다는 결정을 해야한다. (51조 1항)

사정은 文書로서 行하며 더욱 이유를 부쳐야되(63조 1항) 사정한 심사관이 記名하고 圖章을 捺印해야한다(行規則35條). 사정은 圖騰本을 특허청장관이 特許出願인에게 發送(63조 2항)했을 때에 그 効力이 發生하며 그 발송이 있는 날로부터 所定の 期間(121조)안에 審判을 請求하지 않은 특허출원에 대하여는 權利를 賦與하지 않는 것으로 確定된다.

이같이 거절사정은 國民의 권리에 이른바 消極的인 변동을 惹起시키고 그렇게 하는 것이 특허청장의 권한에 屬하느냐 심사관의 권한에 속하느냐는 점에 대해서는 別個로 하고 거절사정 그것이 행정처분임은 否認하지 않는다.

그러나 이같이 法에 규정된 者,

즉 본건의 경우에는 심사관이 심사에 관해서는 특허청장관과는 독립된 행정처분을 하는 권한이 있다고 해석해야 한다.

심사관은 특허청장관의 권한을 대행하는 것에 不過하다고 할수는 없다.

원래 권한있는 行政廳의 행위를 대행하는 자는 그것이 代行者에 의한 행위임을 表示해야 한다고 해석해야하는바 앞에서 설명한대로 거절사정에서는 심사관이 특허청장관의 代理로서 사정한다는 표시는 되지 않는다. 심사에 있어 심사관이 單純히 특허청장을 보조함에 지나지 않는 자라면 사정은 특허청장관 이름으로 해야 한다.

따라서 심사관은 출원심사에서 특허청장관을 대리하는 것도 아니며 또한 단순히 특허청장관을 보조하는 자에 불과 것한도 아니다.

② 본건통지가 행정은 아니라는

이유는 피고의 주장하는대로이다.

6. 解 說

심사관은 특허청장관으로부터 독립한 특허청이라고 하는 本判決要旨에 學說的으로 支持하는 자가 많다.

그러나 심사관이 특허청장관을 대리하여 직무를 행한다는 明示法條文이 없음을 이유로 그 독립성을 설명하고 더우기 심사관과 심판관의 직무권한에 대해서도 分明한 區分의 根據가 提示되어 있지 않다.

특히 ①에서는 納得되지 않는 점이 있으며 심판관은 準司法機關으로서 독립성을 인정하는 근거가 있으나 심사관에게 이와 다른 직무권한이 있음을 看過하고 있다. 또한 통지행위만이 독립이라는 것과 행정처분과의 구별도 간과한 점등은 問題가 된다는 餘諳이 있다.

—19 면에서 계속 —

(3) 法3條 規1章81條a에는 圖面은 어느 경우에도 출원과 동시에 제출하게 되어 있음을 變更하여 特許를 求하는 主題理解를 위하여 不可缺한 도면만을 출원과 동시에 제출케 했다. 그러나 그밖의 도면은 특허청이 2개월 이상의 時間的 餘裕를 주었다. 이는 PCT 7조(2)와 규칙 7—2에 대응하려는 것이다.

(4) 規 1章83條에 클레임된 발명은 모든 特徵이 도면에 表示되어야 한다고 되어 있던것을 모든 특징이 도면에 표시되는 것이 바람직하다고 변경하였다. 이 같은 변경은 PCT에서 强要되어 있지 않음을 參酌한 것이다.

(5) 規 1章141條에 하나의 출원 중에 포함할 수 있는 발명과 그클레임의 방법을 바꾸었다. PCT규칙 13—1에 정한바와 같은 單一의 一般的發明概念을 形成하도록 關聯된 發明群을 하나의 발명으로 보고 하나의 출원중에 포함되게끔 개정하는 한편 PCT규칙 13—2

와 13—3에 合致하도록 서로 다른 범위의 클레임이나 同一範圍의 클레임의 書式을 개정하였다.

(6) 規 1章146條에 Genrer claim이 있을 경우 5개까지의 Species에 대한 클레임을 허용하게 되어 있던것을 그 數의 制限을 削除하였다. 이같은 변경도 PCT에 없는 제한을 국내출원에서도 없애기 위한 措施이다. <끝 : C記>

庶政刷新

不條理剔抉!