

# 國內事件

## 實用新案 登錄無効

〈大法院 第1部 判決〉

裁判長: 大法院 判事 김 운 행

關與判事 " 이 영 십 김 용 철 유 태 풍

1. 事 件: 76후 17 實用新案 登錄無効
2. 審判請求人(被上告人): 하수홍(서울冠岳區 新林洞 487의 9)
3. 被審判請求人(上告人): 이재기(서울道峰區 彌阿1洞 48-80)
4. 原 審 決: 商工部 特許局 抗告審判所 76.4.29字 1975. 抗告審判 第75號審決
5. 主 文: 上告를 棄却한다. 上告費用은 被審判請求人의 負擔으로한다

### 6. 理 由

被審判請求人 訴訟代理人의 上告 理由 第1點 및 第2點에 대하여

原審決理由에 의하면 原審은 被審判請求人의 本件 實用新案登錄 第9374號(前者라고 한다)는 1971年 12月 31日에 出願하여 1972年 11月 4日에 등록된 것으로서 그 考案의 要旨는 明細書 및 圖面의 匣體內에 收藏된 電磁石의 鐵芯先端에 外周壁으로 割口나 掛口를 각각 反對方向으로 掘折한 圓筒形 로울러를 匣體의 外廓으로 약간 露出되게 側設하여 그 側面에 스프링을 탄설하고 철심이 掛口에서 이탈할때 彈發回轉되게 構成한 自動開閉錠이고 折外 軸일표가 1970年 2月 21日 實用신안 登錄을 願한바 있는 甲2號證의 大門自動開閉器의 高안(後者라 한다)은 그 명세서 및 도면의 電子코일을 附着하고 中央支持板에는 一側 端部에 감합돌기가 突設된 流動板을 그 左側 下面에 手動開閉口를 右側 下面에 스프링을 각각 유착시키고 유동판의 유동에 따라 作動되도록 지지판의 측면에 上下 2段스위

치를 부착시키고 우측에는 하부일단에 유동판의 감합돌기가 감압될 감합입구를 凹設한 원통형의 開閉 掛止環을 軸에 유착하였다.

兩者는 同一性이 있다 할 것이고 前者는 그 등록출원전에 他人에 의하여 출원되고 또 그 등록출원전에 公告된 後者에 의하여 新規한 考案이라 할수 없으니 舊實用新案法의 關係規定에 의하여 無効임을 免할 수 없다는 趣旨로 判斷하고 있다.

따라서 上告를 棄却하고 上告費用은 敗所者의 負擔으로 하여 關與 法官의 一致된 意見으로 主文과 같이 判決한다.

參 考: 위 上告審 事件의 抗告審 및 一審判決 要旨는 다음과 같다.

抗告審判: 1975年 抗告審判 第75號 審決

審判請求人(被抗告審判請求人)

하 수 홍

被審判請求人(抗告審判請求人)

이 재 기

위 當事者간의 1974年 審判 第234號(登錄第937號 實用新案無効審判) 審決不服抗告審判事件에 대하여 主

# 國內外審判事例

〈21〉

調 査 部

文과 같이 審決한다.

主文: 本件 抗告審判의 請求는 成立할 수 없다. 審判 및 抗告審判費用은 抗告審判請求人의 負擔으로 한다.

一審判: 1974年 審判 第234號 審

決

審判請求人: 하 수 흥

被審判請求人: 이 재 기

위 當事者간와 登錄第9374號 實用新案의 登錄無効 審判請求事件에 대하여 다음과 같이 審決한다.

主文: 本件 登錄 第9374號 實用新案의 登錄은 이를 모두 無効로 한다. 審判費用은 被審判請求人의 負擔으로 한다.

※ ※ ※

# — (國) (外) (事) (件) — 1

## EC法院의 商標判例 <Ⅲ>

### —Negram III 事件—

EC法院은 1974年 10月31日 Negram II와 III의 2個事件을 判示하였으며 그 가운데 商標事件인 III의 사건은 Centrafarm B, V 및 이 會社의 理事인 Adriaan de Peijper와 Winthrop B, V社와의 사이의 商標權侵害事件에 있어 法律問題가 EC법원에 寄託된 것으로 世稱 Centrafarm事件이라 부른다.

#### 1. 事件概要

英國의 Sterling-Winthrop Group Ltd는 네덜란드에 全額出資系列會社인 Winthrop B.V를 設立하고 네덜란드에 Negram의 商標를 登錄하였다. 또한 同社는 Negram의 商標를 英國에도 登錄하였다.

Winthrop B.V는 母會社의 製品인 泌尿管의 醫藥에 Negram의 商標를 붙여서 네덜란드에 판매하고 있었다.

Centrefarm은 그 英國의 關聯會社가 英國에서 Sterling-Winthrop Group Ltd에서 購入한 同醫藥을 네덜란드에 수입하여 Negram의 商標를 붙여서 네덜란드에서 판매하였다. 이 醫藥은 英國에서의 값은 네덜란드 값의 절반밖에 되지 않았다.

1971년 6월 16일 Winthrop B.V는 로테르담의 법원에 提訴하여 Centrafarm과 그 理事 Peijper는 Winth-

rop B.V의 所有商標인 Negram을 직접 간접으로 침해하는 것을 中止토록 請求했다. 그후 이 청구가 許可되었으므로 Centrafarm은 헤이그抗訴法院에 抗訴한바 항소법원도 Winthrop에 有利하게 判決한 까닭에, Centrafarm과 Peijper는 大法院에 上告하였다. 대법원은 EEC條約의 第177條規定에 따라 다음과 같은 質問에 대한 EC법원으로서의 판단을 청구했다.

#### 2. 英大法院의 EC法院에의 質問

質問: 商品의 自由流通에 대한 規範에 관하여……

A-1: EC에 屬하는 相異한 諸國에 존재하고 어느 國의 一部를 構成하는 다른 企業이 어느 제품에 대하여 같은 商標를 사용하는 權利를 賦與하고 있으며

A-2: 그 商標를 붙인 商品이 EEC 加盟國A에서 商標權者에 의해 合法的으로 市場에 出荷된 후에 제3자에 의해 다른 國家B에 輸出되어 그 나라 B에서 다시 거래되었고

A-3: B국에서의 商標法에 따르면 그 商標를 붙인 商品이 A국에서 그 商品의 權利를 가진 者에 의해 合法的으로 市場에 出되었다고 해도 B국의 商標權者는 그

商品이 B국에서 판매되는 것을 阻止하는 權利가 주어지고 있다고 規定한 경우

商品의 自由流通에 관한 EEC의 規範은 제36조의 規定에 不拘하고 商標權者가 上記의 A-3에 記載한 權利를 行使하는데 妨害가 되는가.

B: 省略

C: A의 質問에 表示되는 商標權者의 行爲가 政府의 措施에 의한 價格의 相違로 正當化할 수가 있는가.

D: 問題의 商品이 醫藥인 까닭에 提起되었다. 商標權者는 醫藥의 缺陷에 대하여 公衆을 保護할 義務가 있으므로 A에 記述된 바와 같은 商標權者의 行爲는 許容되는 것이 아닌가.

#### 3. EC法院의 判示

A 1-3의 모든 질문에 대하여 EC법원은 肯定的으로 判示했으며 그 要旨는 다음과 같다.

商品의 自由流通에 관한 한 조약 規定 특히 그 제30조에 따라 수입에 대한 量的制限과 同一의 效果를 갖는 모든 處置는 EC의 各成員국에서 禁止된다.

그러나 조약 제36조의 規定에 의해 전기 조약규정은 工業所有權의 보호라는 이유 때문에 正當化되는 수입이 금지 또는 제한에 效果가 미치지 않는다.

제36조의 第2文에 의하면 조약은 公衆소유권에 관한 各成員국 의 立法에 따라 承認된 權利의 존재에 영향을 주지 않으나 이같은 權利의 行爲는 狀況 如何에 따라서는 조약의 禁止命令에 의해 영향을 받는 경우가 있다. 제36조는 EEC의 基本原

則에 대한 例外를 인정하는 것이므로 제36조는 상품의 자유유통의 예외를 그 예외가 공업소유권을 보호할 목적을 위해 정당화되는 경우에만 認容되는 것이다.

상표권에 대하여는 그 권리의 내용은 상품에 의해 守護된 상품을 처음으로 시장에 들 목적을 위하여 상표권자가 그 상표를 사용하는 排他的權利를 갖는 것임을 保障함에 있으며 그 때문에 그 상표를 違法으로 붙인 상품을 판매함으로써 상표의 地位와 評을 이용하려는 競爭相對로부터 상표권자를 보호하는데 목적이 있다.

어느나라의 國內法이 상표에 의해 보호되는 상품이 다른 EC가맹국에서 시장에 내놓았을 때 상표권자의 권리는 消盡하지 않는다고 정하여 있다면(例: 네덜란드) 상표권자는 다른 가맹국에서 시장에 출하한 상표권자가 있는 상품의 가맹국의 輸入을 阻止할 수 있다는 결과

가 되어 상품의 자유유통에 대한 障害가 發生할 지도 모른다.

어는 가맹국(輸出國)에서 상표권자에 의해 또는 그 同意를 얻어 製品이 적법적으로 시장에 놓여 있을 때에는 前記한 바와 같은 障害는 정당화되지 않으며 따라서 상표권자의 侵害問題는 존재하지 않는다.

상표권자 스스로나 그 등의 아래 다른 가맹국에서 시장에 출하한 제품의 수입을 상표권자가 지지하는 것이라면 그 상표권자는 各國의 국내시장을 가를 수가 있으며 그에 따라 가맹국간의 거래를 제한하게 된다. 이같은 제한은 상표때문에 創出되는 排他的權利의 本質을 보장하기 위하여 필요하다고는 인정되지 않는다. 따라서 전기의 질문과 같은 상표권자에 의한 권리의 行使는 EEC시장내에서의 상품의 자유유통에 관한 EEC조약과 兩立할 수가 없는 것이다.

영국대법원의 EC법원에 대한 질

문은 A-1~3뿐 아니라 A의 질문에 대해 否定的일 경우를 예상하고 B.C까지의 複合質問을 제출하였으나 A에 대해 肯定的으로 판단되었으므로 B의 질문은 無意味하게 되었다.

그러나 C의 질문에 대한 판시는 EC當局的 任務의 하나는 가맹국간의 正當한 競争行爲를 歪曲하는 要素를 排除하는데 있으므로 문제의 값의 相違라는 요소는 A의 질문에 指摘되는 행위를 正當화하는 것은 아니라고 판시했다.

또한 D의 질문에는 결합이 있는 의약으로부터 公衆을 보호함은 중요한 것이며 제36조도 또 사람의 生命과 健康을 지키기 위하여 상품의 유통자유원칙의 例外를 인정하는 것이나 그는 厚生의 分野에서 處理되어야 할 문제이며 工業所有權의 보호문제와는 別個의 것이라고 판시했다. (C記)

## — (國) (外) (事) (件) — 2

### 日 本 判 例

#### 商標稱呼의一體性和類似判斷

日本 大法院 1977年 4月15日判決, 1977年(行쓰) 第14號

1. 上告人: X
2. 被上告人: 特許廳長
3. 判決主文  
本件上告를 棄却한다.  
上告費用은 上告人의 負擔으로 한다.

#### 4. 上告理由

① 原審이 「うかい起上り」(音譯: 우카이 오끼아가리)를 우카이와 오끼아가리의 結合標章으로 判斷한데 대해 다른 登錄例 「信長오

끼아가리最中」, 「加賀八幡오끼아가리」, 「大名오끼아가리」, 「長良川오끼아가리」, 「오끼아가리城」등 本願商標와의 類似를 判斷하지 않고 「오끼아가리」(オキアカリ)의 등록예와 類似性을 판단하도록 本원상표의 一體性을 깨고 結合으로 판단함은 違法인 것.

② 上記의 다른 등록예도 本원상표와 같은 2개의 결합(信長과 오끼아가리)이라고 말하지 않으면

안되는데 이미 등록되어 있는 것과 均衡이 取해지지 않는 것.

③ 引用商標 「오끼아가리」(히라가나)는 1953年 公告이나 상기에 列舉한 다른 등록예(예들들어 信長오끼아가리最中등)은 그후 계속 登錄된 것으로 本원상표에 局限하여 인용될 必然性이 없는 것, 또 「오끼아가리」는 그만큼 識別力이 弱하여 졌다는 것.

#### 5. 判決理由

本願商標는 舊商標法(大正10年法律 第99號) 2條1項9號의 規定에 따라 登錄할 수 없다고한 原審의 認定判斷은 原判決示의 證據關係에 비추어 是認 할 수 없는 것이 아니라 그 원판결에 所論의 違法이 없어 論旨는 採用할 수가 없다. 따라서 行政事件訴訟法 第7條, 民訴法 第401條, 第95條, 第89條에 의거하여 裁判官 全員一致의 意見으로 主文과 같이 판결한다.

## 6. 事件과 原判決要旨

X는 「우카이오끼아가리」(らかい起上り)의 文字를 縦書하여 舊第43類最中을 指定商品으로한 本원상표에 대하여 出願하였으나 拒絶査定을 받았으므로 審判을 請求한바 審決은 引用商標「오끼아가리」(히라가나: 指定商品은 만두)와 對比하여 「우카이오끼아가리」는 (「ウカイオキアガリ」(우카이오끼아가리)로 呼稱되는 경우가 있다고 해도 그 호칭이 全體的으로 比較的의 冗長인 것과 「우카이」의 히라가나文字만의 前半과 「오끼아가리」가 漢字와 히라가나만의 後半과의 構成에 關係되므로 去來者, 需要者는 인용상표와 같은 「오끼아가리」(히라가나)의 觀念과 稱呼가 생겨 유사할 뿐 아니라 兩者의 지정상품이 그 生産者, 販賣場所등 流通經路 및 用途등을 같

게하는 유사한 상품으로 인정하게 되어 등록될 수 없다고 했으므로 原審(東京高法)에 上訴했다.

원심은 本원상표는

① 鷄飼, 有界, 迂回등의 字音인 「우카이」와 사람의 動作에 대하여 特定관념이 있는 「起上리」(오끼아가리)의 결합이므로 그 전체를 일체로 호칭하고 관념할 理由가 없다.

② 簡易迅速을 尊重하는 商品去來에 있어 상품의 出所를 識別하는데 上표를 簡略化하여 그 構成중 親近感을 느끼게하고 記憶하기 쉬운 部分을 따지는 경우가 적지 않은 것.

③ 이상으로 미루어 거래자, 수요자는 本원상표의 구성중 일반적으로 친근감을 느끼기 쉽고 기억하기 쉽다고 인정되는 「오기아

가리」의 문자의 部分을 갖고 상품의 출소를 식별하여 거래할 경우도 있을 것이다. 그러므로 인용상표와 同一한 칭호, 관념이 생긴다.

④ 지정상품은 그 생산자, 판매장소등 유통경로와 용도등을 같이 하게 되므로 유사상품이라고 할 수 있다하여 原審決을 支持하였다.

## 7. 解說

本判決이 지정하는 本원상표와 인용상표만의 對比에서 오는 結論에는 贊同이다. 그러나 上告理由에서 지적한대로 本원 上告만이 인용상표(最初の 비슷한 登錄商標)에 의해 거절된다는 一種의 不運은 法の 平等이란 立場에서 볼 때 不合理 또는 違法의 판단을 시인한 것이 되어 찬동할 수 없다는 解釋도 있다.

## (國) (內) (短) (信)

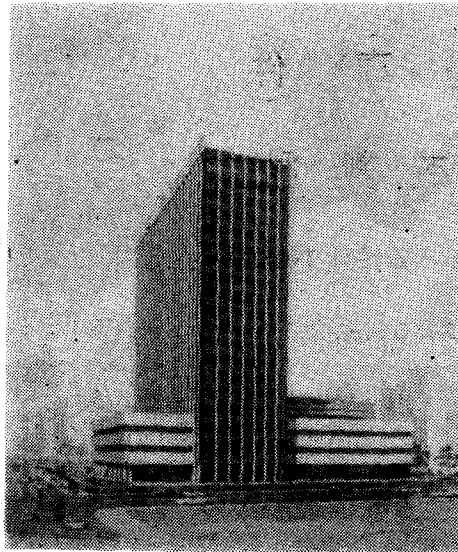
### ◇ 全經聯會館 建立 ◇

#### 汝矣島에 地上 19層의 매머드

全國經濟人聯合會(會長: 鄭周永)는 지난 10월 10日 서울 永登浦區 汝矣島洞 124(5.16廣場 東便)에서 會館建立 起工式을 가졌다.

丁一權 國會議長을 비롯한 內外貴賓 및 各界人士들이 多數 參席한 가운데 盛大히 舉行된 이날 起工式에 이어 現場에서 記念祝宴도 함께 베풀었다.

1979年 9月 竣工豫定인 이 회관은 3,674坪의 垵地위에 地下 2層, 地上 19層의 延建坪11,540坪의 鐵骨콘크리트造의 매머드建物로서 國際大會議場을 비롯, 常設展示場, 國際通信室 등 各種 國際的 規模의 施設을 갖추게 된다.



### 東洋精密·大韓電線 등 會員社

#### 精密度競進大會서 受賞

工商部 主管, 韓國精密機器센터 主催 1977年度 精密度競進

大會에서 本會 會員企業東洋精密工業株式會社(代表: 朴律善)가 綜合 1位로 最優秀賞을, 大韓電線株式會社(代表: 薛元亮)는 綜合2位로 優秀賞을 각각 받았다.

이밖에 受賞한 會員企業은 다음과 같다.

金星通信株式會社 綜合 2位 優良賞

大韓重機工業株式會社 綜合 2位 優良賞

起亞產業株式會社 綜合 2位 優良賞

大宇重工業株式會社 技術賞

株式會社 大韓造船公社 技術賞

利川電機工業株式會社 獎勵賞

韓國후지카工業株式會社 獎勵賞