

工業所有權審判事例

國(內)事(件)

特許權利範圍確認

〈大法院 第1部 判決〉(1983. 1. 18)

裁判長: 大法院判事 이 성 열

關與法官: 大法院判事 이 일 규 · 전 상 석 · 이 회 창

1. 審判請求人(被上告人): 주차만(대구시 북구 노원동 2가 107) · 박태돈(서울 성동구 광장동 60-3)
2. 被審判請求人(上告人): 안문화(大邱市 서구 비산 2동 2839)
3. 原審決: 特許廳 1982. 5. 19字, 1980年 抗告審判(당) 195審決
4. 主 文: 上告를 棄却한다. 上告費用은 被審判請求人의 負擔으로 한다.

5. 理 由

被審判請求人의 上告理由 第1, 2點을 함께 본다.

特許請求範圍의 記載나 發明의 詳細한 說明에 의하더라도 出願 當時 發明構成 要件의 一部가 추상적이거나 不分明하여 그 發明自體의 技術的 範圍를 特定할 수 없을 때에는 特許權者는 그 特許發明의 權利範圍를 主張할 수 없다고 할 것이다.

이 事件에서 原審이 適法히 確定한 事實에 의하면 이 事件 特許는 연사용사판제법에서 알루미늄과 즐라 루틴 및 잉고트를 30 : 30 : 35%의 重量比率로 配合한 原料를 使用한다고 되어 있으나 原來 “잉고트”란 金屬의 주괴를 의미하는 一般의인 總稱으로서 銅, 亞鉛, 錫, 알루미늄 등 各種 個別 金屬의 잉고트와 이들 金屬들의 各種 比率로 된 合金의 잉고트가 있을 뿐 아니라 合金은 含有되는 成分의 微量에 의해서도 그 性質이 크게 달라지는 것인데 이 事件·特許의 明細를 살펴봐도 이 事件 特許發明의 構成試料 3種중에 그 構成費가 35%나 되는 試料 1種이 단지 “잉고트”라고만 記載되어 있고 이 잉고트가 과연 어떤 金屬이 어느 程度의 比率로 構成된 잉고트인지 說明하는 記載가 전혀 없어서 위 特許發明이 屬하는 技術分野에서 通常의 知識을 가진자라도 위 試料 1種이 무엇인지 알지 못하여 위 特許發明을 實施할 수 없다는 것이다.

위와 같은 原審確定事實에 비추어 본다면 이 事件 特許發明은 그 構成要件의 一部가 推想的이거나 不分明하여 그 發明自體의 技術的範圍를 特定할 수 없을 경우에 該當하므로 결국 이와 대비할 (가)號 發明은 이 事件 特許의 權利範圍에 속하지 않는다.

위와 같은 趣旨로 判斷한 原審決은 正當하고 所論과 같은 審理未盡 내지 理由不備나 事實誤認 또는 法理誤解의 違法이 없으니 論旨는 모두 理由없다.

그러므로 上告를 棄却하고 上告訴訟費用은 敗訴者의 負擔으로 하여 關與法官의 一致된 意見으로 主文과 같이 判決한다.

一 參 考 —

抗告審判

1980年 抗告審判(당) 第195號

抗告審判請求人: 안문화

被抗告審判請求人: 주차만, 박태돈

위 當事者間의 1979年 審判 第260號(特許 第6407號 權利範圍確認審判) 審決不服抗告審判請求事件은 特許法 附則 第4項의 規定에 의하여 法律 第2658號에 따라 審理하고 다음과 같이 審決한다.

主文: 本件 抗告審判請求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.

審 判

1979年 審判 第260號

審判請求人: 주차만, 박태돈,

被審判請求人: 안문화

위 當事者間의 第6407號 特許의 權利範圍確認審判事件에 대하여 다음과 같이 審決한다.

主文: (가)號 說明書에 記載된 알루미늄 사판제조방법은 第6407號 特許의 權利範圍에 屬하지 아니한다.

審判費用은 被審判請求人의 負擔으로 한다.



登録商標라고 할 수 없게 된 事例

〈東京高裁 82. 9. 30 判決, 81年(行ケ) 337號〉

1. 事件概要

被告의 本件 商標登錄은 目錄 1에서 나타나고 있는 바와같이 圖形部分과 文字部分이 함께 되어있다.

原告는 被告를 被請求人으로 하여 特許廳에 本件 登錄商標는 그 指定商品의 1部를 除外하고 過去 3年間 한번도 使用하지 않았다는 이유로 이들 不使用의 指定商品에 대하여 그 登錄의 取消審判을 請求하였는바 그 請求가 成立되지 않는다는 要旨의 審決을 받고 그 取消을 求하는 訴를 提起하였다.

2. 判決要旨

判決은 下記의 理由에 따라 原告의 請求를 認定하고 特許廳의 審決을 取消하였다.

즉 本件商標는 圖形과 文字가 結合된 것으로서 그 結合은 어느것을 主要部分으로 하고 어느것을 補助的(附記的)部分으로 할 것인가의 判斷을 不能으로 하는 것이기 때문에 被告가 사용했다고 主張하는 「六稜星의 가운데 十字形을 描寫한 圖形」(本件商標에서 文字部分을 除外한 圖形)을 商標로서 사용했다라도 그 사용은 이미 本件商標使用이라고 할 수는 없다.

왜냐하면 商標法 第50條에서 「登錄商標의 使用」이란 商標權者가 指定商品에 관하여 專用權을 갖는(同法第25條參照) 範圍內에서 登錄商標의 使用을 말하는 것으로서 그 範圍를 넘어 商標權者가 禁止權을 갖는데 留

保하는 範圍 즉 指定商品 또는 이것이 類似하는 商標의 使用(同法 第37條 1號 參照)을 포함하지 않는다고 解釋한다.

그리하여 前記의 專用權範圍는 指定商品에 관한 登錄商標와 同一 또는 去來의 社會通念上 이것과 同一하다고 認定하는 範圍인 것이다.

이것을 本件에 關連하여 본다면 前記의 圖形部分만 의 標章이 商標로서 쓰여지는 때에는 本件 商標權이 갖는 禁止權은 이것이 미치지만 이 標章의 使用은 本件商標權의 專用權의 範圍內에 있다고 할 수는 없다.

따라서 被告가 主張하는 前記 圖形部分의 使用은 本件商標의 使用에 該當되지 않는 것으로서 他에 本件取消請求에 關及되는 指定商品에 관하여 本件商標가 本件審判請求의 登錄前 3年以內에 사용하였다는 것을 認定할 만한 證據가 없다.

3. 論 評

判決에서 말한 바와 같이 登錄商標에 관한 他人의 使用이 禁止되는 範圍와 不使用取消가 論議되는 경우에 登錄商標의 使用에 該當된다고 認定되는 範圍와는 다른 것이다.

더구나 本件判決에서는 前述의 解釋에 따르지 않더라도 聯合商標制度가 無意味하게 된다고도 말할 수가 있다.