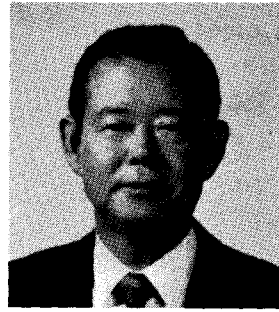


登録實用新案 無効事件

- 교류電源차단前 投入金額 및 거스름
돈 自動返還을 위한 비상전원장치 -



李炳均

〈特許廳 抗告審判所長〉

목 차

- 一. 사건의 개요
- 二. 등록권리의 고안의 요지
- 三. 분쟁의 개시
- 四. 공·방과 승부
- 五. 대법판결후의 사태의 진전
- 六. 결어-몇가지 제언

一. 사건의 개요

이 사건은 S社의 실용신안등록 제19042호('78. 11. 21 출원, '81. 1. 20 등록) 및 제19043호('78. 11. 21 출원, '81. 1. 20 등록)와 2개의 권리에 대하여 K社가 그 무효심판을 청구 함으로써 발단이 된 것이다. 그 무효의 이유로 내세운 것은 여러가지가 있었으나 그 중에서 동일인에 의한 동일자의 동일수용의 출원이라는 이유가 채택수용되어 두개의 권리중 하나(즉 실용신안 등록 제19043호)는 무효로 확정되고 다른 하나(실용신안 등록 제19042호)는 유효한 것으로 남게 되었다. 오랜 법정싸움이 계속되어 약 10년 정도에서 끝나고 싸움의 실익은 被比가 별로 없는 상태가 된 셈이다.

二. 등록권리의 고안의 요지

두 실용신안등록권리는 그 고안의 요지가 비슷한 것이다. 즉 종래의 자동판매기에 있어서,

다수의 저항, 콘덴서, 제네다이오드 등으로 정전압 회로를 구성하여 다이오드를 통해 축전지에 연결하고 다이오드, 저항, 충방전콘덴서 및 트랜지스터등으로 전원공급회로를 구성하며 다이오드, 저항 및 트랜지스터로 주화반환신호 발생회로를 구성하여서 된 「교류전원차단시의 투입금액 및 거스름돈 자동반환을 위한 비상전원 장치」이다. 쉽게 말해서 자동판매기에 있어서 종래는 투입된 주화 및 거스름돈이 갑자기 정전이 되면 전혀 찾을 길이 없고 소비자들의 항의가 많이 있었기 때문에 이에 대한 대응방안으로서 개발된 고안이다.

三. 분쟁의 개시

그런데 경쟁사인 K社의 입장에서 보면 이러한 기계(주화 및 거스름돈이 자동반환되는 새로운 자동판매기)의 등장은 자판기 시장에서의 커다란 위협이 아닐 수 없다. 더구나 이것이 특허권 또는 실용신안권이라고 하는 강력한 독점권에 의하여 뒷받침되고 있다면 치명적 타격이라고 해도 과언이 아니다. K社는 S社의 이러한 등록 실용신안장치의 등록을 무효시켜야겠다고 생각하고 여러가지로 자료를 모으고 전문가한테 상의하여 마침내 '82년 8월경, (그러니까 S社의 권리등록된지 반년만에) 두개 권리의 등록무효심판을 청구하였다. 이때 거시한 무효의 이유는

- ① 이미 공지된 여러가지 용지기술 또는 이

로부터 용이하게 고안할 수 있는 정도에 부족하다.

② 동일인에 의하여 동일자에 출원된 고안과 동일고안이므로 후출원은 무효가 되어야 한다는 두 가지이다.

四. 攻·防과 승부

이와같이 무효심판이 청구되므로써 장기간의 공·방이 계속되고 승부와 희비가 교차되면서 10년 가까운 법정시비가 있다. 그 내막을 간단하게 정리해 본다.

1. 무효를 청구한 K社의 주장

K社에서는 무효의 이유로서 많은 증거와 자료를 제시하고 또한 논리와 법률의 적용을 주장하였다. 이를 요약하면 ① 기술적 구성과 작용, 효과면에서 동일한 선행공지기술이 있다고 하여 관련자료와 증거를 제출하고 ② 법리상으로도, 동일자의 동일내용의 출원이므로, 동일인에 의한 협의란 성립될 수 없을 것이니 이는 둘다 무효로 되어야 한다는 2가지라고 볼 수 있다.

2. 심판 및 항고 심판의 판단

피청구인 즉 실용신안의 등록 권리자인 S社는 두 말할 것도 없이 위의 청구인의 주장 모두를 부정하고 반론을 폈다. 문제는 심판(제1심)의 판단이다. 심판에서 청구인의 주장을 모두 배척은 하였으나 첫번째의 주장만을 具體적으로 판단하고 두 번째의 주장 즉 자기의 등록 권리와 동일성에 관하여는 아무런 판단도 없이 결론만 내린셈이 되었다.

심판청구인 즉 K社는 위와 같은 심판소의 심결에 대하여 불복, 항고심판을 청구하고 그 원법 부당성을 하나하나 적시하면서 항변하였다. 항고심판의 대답은 원심의 판단에 아무런 잘못이 없다고 다음과 같이 설명하였다. ('84. 1. 21 심결, 82. 항심(당) 166호)

「...거시한 증거는 주화가 투입된 다음 정전이 되면 투입된 금액을 계산하고 이에 해당하는 물품을 분출하는 작용을 할뿐, 본건에서와

같이 주화를 투입하고 작동 이전에 정전이 되더라도 주화를 반환하거나 거스름 돈을 반환하는 기능을 찾아 볼 수 없는 것으로서 그 구성 및 작용효과가 상이한 것이라 하겠으며...이상과 같이 살핀바를 종합하여 볼 때에...본건이 그 출원전에 공지되었거나 공지된 간행물에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 정도의 것이라고 인정되지 아니하며...원심의 판단은 정당하고 이와 상반되는 청구인의 주장은 성립될 수 없는 것이라 하겠다.」

3. 상고심의 판결

상고심(대법원) (85. 5. 26 선고, 84 후 14 판결)에서는 청구인이 심판 항고심판에서 계속 주장하여온 사항중 「공지·선행기술과 본건 고안이 동일한 것이 아니다」라고 하는 하급심의 판단 부분에 관하여는 언급이 없고, 둘째번의 주장(동일자 동일내용의 출원이라고 하는 점)에 관하여 다음과 같이 판결하였다. 「실용신안법 제7조 제1항은 동일한 고안에 대하여는 최선 출원에 한하여 실용신안 등록을 받을 수 있다. 다만 같은 날에 2 이상의 출원이 경합하였을 때에는 출원인의 협의에 의하여 그 중1의 출원만을 실용신안 등록하며 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에는 그 어느 출원도 실용신안등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는 바, 이는...동일고안의 등록으로 인한 마찰과 분쟁을 방지하려는 규정이라고 새겨지므로 실용신안권의 이전성 등에 비추어 동일출원인에 의한 출원경합에 대하여도 다름바 없다 할 것인즉...특단의 사정이 없는한 동일출원인 사이의 협의는 있을 수가 없으므로 동일 출원인이 동일 고안을 2이상 출원하였을 때에는 위 단서 후단이 정하는 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에 해당하는 것으로 어느 출원도 실용신안등록을 받을 수 없다고 할 것이다.」 이와 같은 논리에 입각하여 다음과 같이 결론을 내렸다. 「이 사건에서 2개의 실용신안등록(본건등록 제19403호 및 건 외 제 19402호)은 모두 교류전원차단시 투입액 및 거스름돈 자동반환을 위한 비상전원장치」로서

정전시에 직류전원을 판매기에 공급하여 작동 중인 상황을 계속 유지시켜 주화반환작동을 계속하게 하는 고안으로서 그 기술적 구성과 작용효과에 있어서 일부 명칭을 달리하고 구성소자를 변경하는 정도의 차이가 있을 뿐 동일한 것이라고 보여지므로 그렇다면 본건고안(제19403호) 등록 19042호와 동일한 실용신안등록으로서 위법조에 의하여 등록을 받을 수 없는 것이라고 할 수 밖에 없다. 그러함에도 불구하고 원심은…심판청구인의 본건고안은 위법조에 위반하여 등록된 것이라는 주장에 대하여 아무런 판단을 하지 아니하였음이 뚜렷하고 이 같은 판단유타는 심결결과에 영향을 미치지 명백하다.…그러므로 원심결을 파기하여 특허청 항고심판소에 환송한다」 결국 심판청구인 즉 K社가 一應 대법원 판결로 승소한 셈이다. 초심, 항고심에서의 계속적 열세를 딛고 일어서서 종점의 승전보를 거둔 것이다.

五. 대법판결후의 사태의 진전 (제1심에서부터 다시 시작)

K社가 대법원에서 승소한 이후의 후속조치들을 반드시 만족하게 진전된 것은 아니다. 대법원의 판결은 환송판결이므로 그대로 확정되는 것이 아니라, 하급심(환송을 받은 항고심)에서 다시 심결하여야 한다. 물론 이때 하급심은 대법원판결의 판결이유에 羈束을 받는다. 먼저 항고심에서는 이 환송판결을 받아서 이 사건을 다시 초심으로 환송하여 심판하도록 하였다. 일반적으로는 환송받은 항고심에서 직접 심리판단하는 예가 많으나, 이 사건은 이 부분에 관하여는 심리를 한번도 받지 아니한 경우라고 하여, 제1심으로 다시 환송한 것으로 보인다. 그리하여 모든 사건이 다시 제1심으로부터 시작된 셈이다.

1. 하급심의 판단

모든 심판사건이 제1심에서부터 다시 시작되기는 했으나, 이번에는 상고심 판결의 羈束力 범위내에서, 또 지금까지 심리판단된 사항으로서 결론이 난 부분을 제외하고, 쟁점이 「

동일자 동일출원의 무효與否」에 국한하여졌으므로 논란의 여지는 많지 아니하였다. 그리하여 초심은 등록 제19042호 및 등록 제19043호 실용신안을 대비하여 “목적이 동일하고, 그 기술적 구성과 작용 효과에 있어서, 일부명칭을 달리하거나, 구성소자를 변경하는 정도의 차이가 있을 뿐, 동일한 것이라고 보여지므로, 그렇다면 두 고안을 동일한 실용신안등록으로서 동일출원인 사이의 협의는 있을 수 없으므로, 어느 출원도 등록을 받을 수 없다고 결론지었다. 그리고 이러한 결론의 당위성은 위법조와 환성판결을 근거로 하여 2개의 등록을 모두 무효로 하였다. 사태가 여기에 이르자 S社는 두 개의 등록권리 중 하나(제19043호)는 항고를 포기하여 무효를 받아들이고 다른 하나(제19042호)는 항고를 하여 無效阻止鬭爭을 벌여 나간 것이다. 그러나 불행하게도 항고심에서는 대법원 판결의 判示 이유를 곡해하여 원심의 무효심결을 그대로 유지하고 말았다. ('89. 5. 27 심결, 87 항당 181)

2. 대법원의 최종판단과 재환송판결

동일인에 의한 동일자의 동일내용의 출원은 둘 다 거절 또는 무효로 하여야 된다는 대법원의 지난번 판결의 논리에 따른다 하더라도, 2개의 등록중 하나를 포기함으로써, 나머지 하나는 구제될 수 있으리라는 기대가 하급심에서 무너진 마당에 S社는 다시 대법원에 상고하여 나머지 한 건의 등록을 구제하는데 전력투구를 하였고 이러한 노력은 마침내 결실을 맺어서 대법원은 하급심의 심결을 잘못이라고 하고 파기 환송판결을 하였다. 이 판결의 판시이유를 보자. 「...기록에 의하면 피심판청구인이 동일자로 이 사건 실용신안등록(제19042호를 말함: 필자주)과 동일자에 출원하여 등록이된 등록번호 제19043호의 실용신안등록은 '87. 9. 3 등록 무효심결이 있는 후 피심판청구인이 항고를 포기함으로써, 무효가 확정된 사실이 인정되는 바, 이와 같이 동일고안에 대하여 같은 날에 경합출원을 하여 모두 등록된 경우에 그 후 어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등

록을 유지 존속시켜주는 것이 타당하고 당초에 경합출원이었다는 사실만으로 나머지 등록까지 모두 무효로 볼것이 아니다。」 그리고 나아가서는 「위법 제7조 제3항에서 동일한 내용의 실용신안등록출원이 경합하거나 실용신안 등록출원과 특허출원이 경합한 경우에 그 어느 하나가 무효 또는 취하되었거나 포기된 때에는 그 실용신안등록출원 또는, 특허출원은 처음부터 없었던 것으로 본다」고 규정한 취지에 미루어 보더라도 위와 같이 해석하는 것이 타당하다」고 하여, 이 사건에서는 이제 경합상태가 없어진 마당에 무슨 「출원경합을 이유로 하는 무효」를 운위할 수 있는가?라는 입장을 나타내고 있고 지난번의 환송판결에서 「협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에는... 어느 출원도 등록을 받을 수 없다고 할 것이다.」라고 하는 것은 어디까지나 2개가 경합되고 있는 상태에서의 원칙이므로, 이 판결과 저촉되는 것이 아님을 방어적으로 확인시켜주고 있는 것으로 보여진다. 여기서는 S社가 승소한 것이다.

3. 재환송판결에 따른 최종심판

이 재환송판결에 따라 항고심판에서는 실용신안등록 제19042호는 유효함을 선언하였고 이것은 그대로 확정되었다. 결국 S社는 2건의 등록중 한 건은 무효로 되고 한 건은 유효로 되었다. K社는 2건을 다 무효로 하려던 당초의 계획이 미흡하게도 한 건을 무효로 하는데 그쳤다. 그런데 이 사건을 마무리짓는 항고심결('90. 10. 30, 90 항당 394)의 끝부분에서 「그러므로 본사건에 제출된 증거만으로서 본 건고안이 그 출원 전에 공지되었거나 공지된 간행물에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 정도의 것이라고 인정되지 않으며, 별단의 무효 증거가 따로 제출되지 아니하는 한 본건고안은 무효될 수 없는 것이라 인정된다」라고 하여 마치 무슨 여운을 남기는 듯한 언급이 있기는 하나 결론은 명백하고 사건은 종결되었다.

五. 결어(맺가지 제언)

첫째, K社와 S社는 실로 길고긴 법정시비의 여정을 끝냈지만, 종착역에 도달한 이 시점에서 무슨 소득이 있었느냐?고 반문하고 싶다. 2건의 등록을 무효로 하여야겠다는 생각으로 제소를 개시한 K社의 입장에서 보면, 한건만을 무효로 하였으니 반승반패로 볼 수 있고 S社의 입장에서 반승반패로 볼 수 있지만, 그런 의미의 「무승부」보다는, 2개의 권리가 거의 동일한 것이라고 보여지므로, 그렇다면 어느 하나만을 무효시키든, 말든, 어느 社쪽에서도 큰 의미가 없는 것이 아니냐?는 느낌이다. 이런 결론을 얻기 위하여 그렇게 많은 시간과 인력과 비용을 들일 필요가 있겠느냐? 물론 이것은 결과론이며, 처음부터 예상할 수 있었던 결론은 아니었다는 점은 짐작된다. K社가 당초에 이 두건을 모두 공지기술이라는 이유로 무효를 청구하였던 점에서도 알 수 있다. 그러나 공지기술이라는 시점이 심결 판결에서 공히 부정된 때부터는 생각을 바꾸어야 한다.

둘째, S社는 어느 시점에서 하나를 포기하고 나머지를 살리는 데에 과감한 의사결정을 한 것은 높이 평가할 만한 전략이다. 이러한 문제를 제3자가 왈가왈부하기는 어렵지만, 2건의 등록 권리의 내용이 거의 같은 거라면, 구태여 2건을 다 확보하는 것이나, 한 건만 확보하는 것이 무슨 큰 이해관계가 있는 것인가? 두건을 어느 하나도 포기하지 않는다면 두건의 내용이 동일성의 것인 한에 있어서는 둘다, 무효로 할 수 밖에 없다는 것이 법률을 채택적용하는 당국의 입장인 바에야...

이러한 법리에 관한 문제는 미리 상담을 하는 것이 필요하다. 또 당국도 이 점에 관하여는 상담에 응하지 못할 이유가 없다. 다만 그것이 구체적인 사건의 처리에 직접적인 견해표명이 되는 경우라면, 그 사건의 담당관의 입장에서는 피할 수 밖에 없을 것이다.

세번째, 관계관의 좀 더 성실하고 깊이 있는 연구가 필요하다. 당초의 대법원 환송판결의 취지를 살펴보고 면밀히 검토하여 보면 그 羈束力の 범위내에서, 두 건의 권리중 어느 하나

(43쪽에 계속)

습된 형태로 규정하고 있으며,

不登録要件에 해당하는 標章은 다음과 같다.

(1) 특별현저성이 없는 標識, 단순한 기학적 형태, 수치 또는 발음되지 않는 문자들의 조합으로 이루어진 標章(단, 장기간 사용되어 널리 인지된 標識의 경우는 예외);

(2) 협정에 관한 標識, 통상의 수치와 널리 사용되고 있는 상품 및 공통의 지식에 관한 標識;

(3) 시간, 장소, 제조과정, 유형, 품질, 양, 성질, 성분, 용도, 가치 등 상품과 관련하여 서술적인 문자를 갖고 있는 標識;

(4) 상품의 출처, 성질 또는 용도에 대해 消費者를 오인 또는 현혹시킬 수 있는 標識;

(5) 국가 또는 국제조직의 관리, 품질 보장 등을 표시하는 頭文字와 同一 또는 유사한 標識;

(6) 國旗, 紋章 또는 記章, 국가지도자나 영웅의 초상화, 지리적 명칭을 나타내는 標識(단, 주무관청의 인정의 경우는 예외);

(7) 법, 공공정책과 사회도덕에 反하는 標識;

(8) 同種商品의 경우 베트남에서 기등록되었거나 베트남이 가입한 國際條約의 보호를 받고 있는 표장과 同一 또는 유사한 標識.

各 出願은 하나의 標章만을 표시해야 하며 표장의 指定商品을 기재해야 한다.

등록출원 수리일로 부터 1개월 이내에 형식 심사 및 그 형식심사일로 부터 6개월 이내에 내용심사를 거쳐 거절 또는 標章登録證이 발행된다.

商標權 存續期間은 등록출원하고 적합한 형식으로 확인된 날로부터 10년간이며, 존속기간 만료일 6개월 前에 更新登録出願을 함으로써 10년간씩 갱신 할 수 있다.

商標權의 消滅要件에 관해서는 法令 第12條에 규정하고 있으며 표장의 법적 보호는 다음의 경우에 소멸된다;

(1) 所有權者가 유효기간 만료前에 그 權利를 포기한 경우;

(2) 商標를 소유하고 있는 산업 또는 통상기

관이 더 이상 存在하지 않거나 상표사용권에 대한 법적 승계인이 없어 더이상 그 행위를 할 수 없는 경우;

(3) 계속하여 5년간 사용되지 않고 그 不使用에 대해 合法的인 이유를 제시하지 못하는 경우(단, 標章이 생산물, 상품, 포장, 당해영업 또는 광고물에 부착된 경우 그 標章은 사용된 것으로 간주한다);

(4) 主務官廳에 의해 등록된 지정상품의 품질이 더이상 요구되는 표준을 충족시키지 못한다고 결정된 경우.

商標權의 移轉에 관해서는 양수인의 標章이 부착되는 상품의 특성과 품질을 보증하에 다른 산업 또는 통상기관에 표장사용권을 계약으로 일부 또는 전부 讓渡할 수 있으며, 양도계약은 國家發明廳에 등록되어야 법적효과가 발생한다. <계속>

<35쪽에서 계속>

만을 무효로 하고 다른 하나는 살릴 수 있는 길이 있고 또 이것은 어느 편을 드는 것이 아니라 분쟁을 일찍 종식시킬 수 있는 방법이기 때문이다. 그리고 우리나라의 선례는 없지만, 일본의 경우 출원인에게 지정기간내에 그 중 하나를 선택하고 다른 하나를 취하하도록 명하고 그 선택, 취하를 하지 않으면 모두를 거절사정하도록 하고 있는 관행을 참고로 하면 우리의 처리(심사, 심판) 방법으로도 얼마든지 범용할 수가 있을 것이다.

모든 분쟁은 발생되면 공정하고 적정하게 신속히 처리함이 이상이며, 분쟁의 미연과 화해는 더욱 좋은일이다. 전쟁은 승리로 끝났으나 被比가 실익이 없다면 전쟁을 할 이유도 없기 때문이다. <♣>