

# 工業所有權審判事例

— (國) (內) (事) (件) —

## 實用新案登錄無効

〈大法院 第2部判決 1978. 4. 25〉

裁判長: 大法院判事 주 재 황

開與判事: " 양 병 호 임 향 준 라길 조

1. 審判請求人(被上告人): 이경호 이성규
2. 被審判請求人(上告人): 한중기  
訴訟代理人 辯護士·辨理士 조창희
3. 原審決: 特許局 1977. 1. 19字 1975年 抗告審判 345號, 1975年 抗告審判 347號審決
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 訴訟代理人의 上告理由를 본다.

原審決理由에 의하면 그 說示와 같이 本件登錄考案의 構造가 同一 또는 類似한 구조로 認定되고 다만 그 실시와 같은 差異는 있으나 이는 單純한 設計上의 微差에 不拘하고 그 作用効果도 동일한 것으로 본건 등록고안은 引用考案에 記載된 것에 의하여 登錄出願前에 그 部分에 通常의 知識을 가진 者가 극히 容易하게 고안할 수 있는 정도의 것이라는 要旨의 事實을 인정하고 본건 등록고안은 舊實用新案法 第5條2項에 該當되며 同法 第2條의 規定등에 違背되어 등록된 것으로서 그 등록은 無効를 免할수 없으나 趣旨의 判斷을 하였다.

이를 記錄에 對照하여 살펴보면 원심의 위와같은 사실인정은 首肯되고 거기에 訴訟과 같이 證據없는 사실인정은 증거판단을 그릇하는 등 遞増法則의 위배가 있다할 수 없고 그 판단에 있어 소론과 같은 法理

를 誤解한 잘못이 있다할 수 없으므로 이와 背馳되는 사실과 見解에 立脚한 論旨는 모두 이유없다.

그러므로 상고를 기각하기로 하고 상고소송비용은 敗訴者인 피심판청구인 의 부담으로 하여 關與法官의 一致된 意見으로 주문과 같이 판결한다.

### — 參 考 —

抗告審判: 1975년 항고심판 제 346호 1975년 항고심판 제 347호.

심판청구인(피항고심판청구인) 이경호, 피심판청구인(항고심판청구인) 한중기, 심판청구인(피항고심판청구인) 이성규, 대리인 변리사 이인주.

위 當事者間의 1974년 심판제 402호 및 1974년 심판제 14호(등록 제 11015실용신안의 등록무효)의 審決不服抗告審判請求事件에 대하여 주

문과 같이 併合審決한다.

主 文: 본건 항고심판청구는 成立할 수 없다. 심판 및 항고심판비용은 各者부담으로 한다.

審 決: 1974년 심판제 402호의 심판청구인 이경호, 피심판청구인 한중기, 1975년 심판 제 14호의 심판청구인 이성규, 피심판청구인 한중기.

위 당사자간의 등록 제 11,015호 실용신안등록무효심판사건에 대하여 주문과 같이 심결한다.

主 文: 등록 제 11015호 실용신안의 등록은 이를 무효로 한다. 심판비용은 심판청구인 및 피심판청구인의 각자 부담으로 한다.

× × ×

— (國) (外) (事) (件) —

商標法の 定義와 特別顯著性

〈日本東京地法 1976年 2月20日判決 1970年  
[와]第6265號, 1971年(와)第8953號(併合) 各  
商標權侵害停止등 請求事件〉

1. 原告 : X
2. 被告 : Y등
3. 判決主文

原告의 請求는 모두 棄却한다.  
訴訟費用은 原告의 負擔으로 한다.

4. 事件概要

原告 X는 指定商品, 屋內裝置品으로서 『清水一家二十八人衆』을 本件登錄商標(一)로서 1963年 6月17日 登錄하고 같은 指定商品으로서 『次郎長』을 本件登錄商標(二)로 하는 商標權者이다.

被告 Y들은 清水次郎長의 文字를 또 清水의 二十八人衆의 文字를 表示한 長三角形의 旗에 표시하여 이를 製作販賣하고 있었다.

여기에서의 爭點은 本件登錄商標(一)(二)와 Y들의 標識, Y들의 旗(三角旗)와 本件登錄商標의 지정商標의 關係로 侵害의 有無를 가리려는 것이다.

5. 判決要旨

X는 위 各 표시 가운데 各 표시는 標章에 該當하며 本件登錄商標(一)(二)에 類似하므로 위 各 표시를 붙인 三角旗를 販賣하는 Y들의 行爲는 X의 本件各商標權을 침해한 것이라고 主張함에 대하여 Y들은 위 各 표시는 표장이 아니므로 이를 피고, Y들의 商品三角旗에 표시함은

商標의 사용에 해당하지 않으며 商標權의 침해가 되지 않는다고 抗議하고 있는데 대하여 檢討한다.

商標權 침해의 要件인 登錄商標 또는 이에 유사한 商標라함은 商標法 第2條 第1項에 規定하는 『文字 圖形, 記號 혹은 이들의 結合 또는 이들色彩와의 結合(以下「標章」이라 함)한 것을 業으로 하여 商品을 生産하고 加工하고 證明 또는 讓渡하는 者가 그 商品에 대해서 사용하는 者』임을 必要로 함은 말할나위가 없으나 商標는 本來 自他商品 識別의 機能을 目的으로 하는 표시이며 日本의 商標制度도 商標가 갖는 이 自타商品 식별의 機能維持保護를 목적으로 하고 있음은 同法 第1條에 규정하는 商標법의 목적에 비추어 明白하므로 前記 第2條 第1項은 形式的으로는 商標의 自他商品 識別 機能에 대하여 규정하지는 않았으나 이 條項中에는 당연히 自타商品 식별의 기능을 갖는 것으로서의 商標의 概念이 前提되며 또한 包含되어 있는 것으로 解釋해야 한다.

商標權者는 第3者에 의한 등록 商標의 無斷使用 또는 類似商標의 사용을 禁止할 權利가 있다. 따라서 제3자가 등록商標와 同一하거나 이와 유사한 표시商標에 대하여 사용하는 경우일지라도 그 使

用樣態가 自타商品을 식별한다는 기능면에서 사용된다고 認定되지 않을 때는 그 표시 사용은 商標 사용이라고 할수 없다.

그리고 商標에 대하여 사용되는 문자, 도형, 기호, 혹은 이들의 결합 또는 이들色彩와의 결합으로된 표시가 商標사용으로 인정되기 위해서는 그 표시가 그 사용되고 있는 位置, 樣態등에 비추어 相當 商標 그 자체를 表彰하는 表記로서 쓰여 짐으로써 他人의 商標와 區別하는 作用을 하고 있다고 해석함이 妥當하다.

Y들이 제조 판매한 旗는 清水地方을 根據로한 江戸末期의 賭博꾼인 山本長五郎의 史跡으로서의 小説, 演劇, 浪曲이란 民謠, 其他의 머들이 이야기로 늘 流布되고 있음은 周知의 事實이므로 이 사실을 전제로 한다면 Y들의 삼각기 의 위 各 표시는 바로 이야기를 想起시키며 그 裝飾의 效果와 더불어 需要者의 購買意慾을 惹起하게끔 製作되고 있음이 명백하다.

그러므로 Y들의 사용상태는 Y들의 商標인 삼각기를 표章하는 표章으로서 쓰여지고 있으며 이에 따라 타인의 商標와 區別하는 作用을 다했다고는 到底히 인정할 수가 없다.

Y들의 위 各 표시는 옛이야기에서 活躍하는 次郎長以下人을 總稱하는 名稱으로서 일반에 사용되고 있음에 따라 이를 표시한 것에 지나지 않은 것으로 인정되며 특히 이 文字部分이 自타商品 식별의 기능을 해낼 수 있다고 하며 쓰여진 것이라고 인정할 수 없으므로 X의 주장은 不當하다.

6. 解説

商標法 2條 1項의 商標의 定義規定에 대해서 本條가 自타商品의 識別力을 本來的으로 전제로 한다고 표시한 最初의 判決이란 點에서 關心이 모여진다.