

工業所有權審判事例

(國)(內)(事)(件)

特許拒絕査定

<大法院第3部 判決>(1983. 10. 25)

裁判長：大法院判事 정 태 균

關與法官：大法院判事 윤 일 영 · 김 덕 주 · 오 성 환

1. 審判請求人(上告人)：레일 밀톤 도르비(영국 SW9, 런던, 클라팜로드 346)

2. 被審判請求人(被上告人)：特許廳長

3. 原審決：特許廳 1983. 2. 11字, 1981年 抗告審判(絶)第547號 審決

4. 主 文：原審決을 破棄하고, 事件을 特許廳 抗告審判所에 還送한다.

5. 理 由

原審決 理由에 의하면 原審은 이 件 出願은 1971. 10. 16, 71特許廳 第1491號로 出願된 原出願의 分割出願으로서 1976. 3. 25 出願된 것인바 分割出願 當時 施行되던 舊特許法第9條 및 그 법 시행규칙제45조에는 2이상의 發明을 包含한 1特許出願을 2이상의 出願으로 分割하고자 하는 자는 原出願을 하나의 發明에 대한 出願으로 訂正하고 其他發明에 대하여는 新規出願을 해야 한다고 規定하고 있음에도 不拘하고 審判請求人은 原出願의 抗告審決 通知 이전에 原出願을 하나의 發明에 대한 出願으로 訂正한 바 없으므로 이 件 出願은 分割出願의 要件을 갖추지 못한 不適合한 것이라고 判示하고 있다.

그러나 分割出願을 하는 경우에 있어서 分割出願에 包含된 發明과 同一한 發明이 原出願의 特許請求의 範圍에 明確하게 할 必要가 있다 하겠으나 分割出願에 包含된 發明과 同一한 發明이 原出願의 特許請求의 範圍에 記載되어 있지 아니하고 發明의 詳細한 說明이나 圖面에 記載된 경우에는 原出願을 訂正할 必要가 없다 할 것이므로 뒤의 경우에는 原出願을 訂正함이 없이 新規出願을 하더라도 分割出願으로서 適法하다고 보아야 할 것이다. 記錄에 의하면 審判請

求人은 이 사건 出願發明은 原出願發明의 詳細한 說明에 記載된 것으로서 分割出願을 위하여 原出願을 訂正할 必要가 없는 경우에 該當한다는 主張을 하고 있으므로 原審으로서는 審判請求人의 위 主張事實을 審理하여 原出願을 訂正하지 아니하고 出願한 이 件 出願이 分割出願으로서 適法한 것인지의 如否를 判斷하여야 할 것이다. 原審이 審判請求人의 위 主張에 대하여 審理도 하지 아니한 채 原出願의 訂正이 없다는 理由만으로 위와 같이 判斷하였음은 審理未盡과 判斷有脫의 違法이 있다 할 것이므로 이 점을 지적하는 論旨는 理由있다.

그러므로 原審決을 破棄하고 事件을 特許廳 抗告審判所로 還送하기로 하여 關與法官의 一致된 意見으로 主文과 같이 判決한다.

— 參 考 —

抗告審判

1981年 抗告審判(絶) 第547號

抗告審判請求人：레일 밀톤 도르비

被抗審判請求人：特許廳長

主文：本件 抗告審判請求는 成立할 수 없다.

(外)(國)(事)(件)

著作物에 著者の 職位名使用이 商標使用에 該當되지 않는다는 判·事例

— 東京高裁 58. 5. 30 判決 : 昭和 56年 (ネ)1666號 判決 —

1. 事件概要

抗訴人は日本商品區分26類의 印刷物들을 指定商品으로 한 「經營近代化研究所」라고 하는 登錄商標의 商標權者로서 被抗訴人 Y1이 著作해서 被抗訴人 Y2가 發行한 書籍의 版權張, 表紙 또는 廣告등에 著者の 略歷을 紹介하면서 經營近代化研究所 등의 職位名을 使用하는 것은 原告의 商標權을 侵害하는 것이라고 主張하면서 그와 같은 表示가 되어있는 書籍의 讓渡등을 禁止시켜 달라는 請求를 했으나 그 請求를 棄却한다는 判決 [東京高裁 56. 5. 27 判決; 昭和 49年 (ワ)3157號, 同8250號]을 받았다.

그리하여 抗訴人は 그 判決의 取消을 求하는 抗訴를 提起해서 書籍은 知識思想이 化體되어 있는 것으로 그 種類도 많을 뿐만 아니라 讀者들도 著者에 따라 選擇하기 때문에 前記와 같은 職位名의 使用은 本件商標의 使用에 該當한다고 主張했다.

2. 判決의 要旨

抗訴審判決은 下記의 理由에 의해 本件 抗訴를 棄却했다.

즉 原判決의 理由와 똑같이 著者の 經歴 또는 職位名등을 表示한 文字를 書籍 또는 그 廣告에 使用하였더라도 또 실령 그것이 書籍의 出所를 表示하는 것일지라도 그 品質을 保證하는 機能을 다하는 것은 아니라는 事實이 明白하므로 特別한 事情이 없는 限 自他商品의 識別標識이라고는 認定되지 않는다.

또 被告 Y2가 發行하는 書籍의 版權張에 「發行件經營近代化研究所」라고 印刷되어 있으나 이것은 商標法(日本) 26條1項1號에 規定하는 自己

의 名稱(商號)에 該當하고 더우기 普通使用하는 方法으로 表示되어 있으므로 原告의 本件商標權의 効力에는 미치지 않는다.

게다가 抗訴人的 抗訴審에 있어서의 主張에 대해서는 知識思想등을 保護하는 著作權과는 달리 商標에 있어서는 營業者인 出版者의 識別 및 出版者의 發行에 관계되는 것이라는 事實에 의한 品質의 保證이 問題되는 것이고 書籍의 內容인 知識思想이 直接的으로 商標에 의해 保證되는 것은 아니라고 보는 것이 相當하기 때문에 抗訴人的 前記와 같은 主張은 上記의 判斷을 左右하기에는 不足하다.

3. 論評

本件 抗訴審判決은 商品이 書籍인 경우에 있어서도 商標에 관해서는 營業者인 出版者의 識別 및 그 出版者의 發行에 關係되는 것이라는 事實에 의한 品質保證이 問題로 되는 것이고 書籍의 內容인 知識思想이 直接的으로 商標에 의해 保證되는 것은 아니라는 趣旨의 判斷을 내린 點이 핵심이다.

