

工業所有權審判事例

(國)(內)(事)(件)

商標拒絕 定

<大法院 第3部 判決> (1983. 6. 28)

裁判長：大法院判事 윤 일 영

關與法官：大法院判事 정 태 균 · 김 덕 주 · 오 성 환

1. 審判請求人(上告人)：三養食品工業(株)(서울 鍾路區 壽松洞 51-1)

2. 被審判請求人(被上告人)：特許廳長

3. 原審決：特許廳 1982. 5. 31字, 1980年 抗告審判(絶) 第590號 審決

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

5. 理 由

上告理由를 判斷한다.

原審決은 그 理由에서 本願商標는 나무模樣의 圖形 밑에 한글로 '만나리'라고 橫書表記하여 構成된 圖形과 文字의 結合商標로서 그 要部를 나무模樣의 圖形과 '만나리'라 볼수 있으나 나무模樣의 圖形은 三養食品의 基本商標로서 需要者間에 널리 認識된 圖形이므로 需要者들에게 直感되는 要部는 '만나리'라 할 것인바, 이는 '만나다' '相逢한다'는 뜻도 있겠지만 號稱에 있어서 '맛나리'와 同一하여 '맛이 난다'는 뜻으로 誤認될 憂慮가 있고 따라서 本願商標가 指定商品인 菓子類에 使用될 경우 基本商標가 需要者間에 널리 알려진 圖形이기 때문에 '三養食品에서 生産된 맛이 나는 菓子'로 直感되어 商品의 品質, 效能을 表示한 商標라 아니할 수 없으니 舊商標法 第8條第1項第3號의 規定에 의하여 本願商標의 登錄을 拒絕한 原査定은 正當하다고 判斷하여 抗告審判請求를 排斥하였다.

그러나 商標法第8條第1項第3號에서 그 商品의 產地, 品質, 原材料, 效能, 用途, 數量, 形狀, 價格, 生産方法, 加工方法, 使用方法 또는 時期를 普通으로 使用하는 方法으로 表示한 標章만으로 된 商標는 登錄받을수 없다고 規定하고 있는 趣旨는 需要者의 社會觀念上 當該商品이 一

般的으로 갖는 共通된 品質, 效能, 形狀등으로만 表現하는 商標를 特定人에게만 獨占的으로 使用케 할수 없다는 公益上의 要請과 他人의 商品과의 關係에 있어 識別하기 어렵다는 點에 그 理由가 있다할 것인바(當院 1979. 12. 11宣告, 78후18 判決, 1980. 4. 8宣告, 79후56 判決)本願商標中 '만나리'라는 部分이 그 號稱面에서 맛이 난다는 뜻을 暗示하고 있는 點이 있기는 하나 本來의 뜻은 서로 만나다, 相逢한다는 內容이므로 그것이 指定商品에 使用되는 경우 需要者間에 누구나 '맛이 나는 菓子'로 直感될 정도로 指定商品이 一般的으로 갖는 共通된 品質, 效能만을 表現한 것이라고 보기 어려울뿐더러 本願商標가 指定商品의 去來社會에서 他商品과의 識別力을 認定하기 어렵거나 그 獨占使用이 公益을 해치는 것이라고 보기도 어렵다.

그렇다면 原審이 위와같이 抗告審判請求를 排斥한 措處에는 商標法 第8條第1項第3號의 法理를 誤解하였거나 이 事件 本願商標를 構成하고 있는 文字의 뜻을 잘못 理解한 違法이 있다 아니할 수 없으므로 上告 論旨는 理由있다.

이에 關與法官의 一致된 意見으로 原審決을 破棄하고, 事件을 다시 審理判斷케 하고자 特許廳 抗告審判所에 還送하기로 하여 主文과 같이 判決한다.



出願公告後の 補正이 實用新案登録 請求範圍를 實質上 變更하지 않는 것으로 된 事例

〈東京高裁 58.3.23 判決, 昭和 56年 行(ケ) 123號〉

1. 事件概要

原告의 特許出願(以下에서 原出願이라 함)에 대하여 拒絶한다는 審決이 내려져 그 謄本이 昭和 54年 2月 10日에 原告에게 送達되었다. 原告는 이 審決의 取消을 求하는 訴를 提起하였으나 같은 해 7月 9日에 訴를 取下하였으며 原出願도 같은 해 7月 5日에 取下하였다. 한편 原告는 原出願을 取下한 同日에 原出願을 分割出願했다. 그런데 이 分割出願에 대하여 拒絶査定이 되어 原告는 拒絶査定에 대한 審判請求를 했으나 이 審判請求는 不適法한 請求로서 却下한다는 趣旨의 審決을 받았다. 이에 原告는 또 審決의 取消을 求하는 訴를 提起했다.

이 審判請求를 不適法한 것으로 審決하는 理由는 原出願에 對한 拒絶審決은 前記의 訴取下에 의해 그 謄本送達日로부터 30日과 附加期間인 3個月을 經過한 同年 6月 12日에 遡及하여 確定된 것으로 되고 한편 特許法 44條2項에는 特許出願의 分割은 原特許出願에 대한 審決이 確定된 後는 할 수 없다고 規定되어 있으므로 本件 分割出願은 不適法한 出願이 되고 또 同出願에 관한 審判請求도 不適法한 請求가 되기 때

문이다.

判決要旨

判決은 下記의 理由에 의해 審決을 取消했다. 즉 原出願을 拒絶한다는 趣旨의 審決(以下 原審決이라 함)에 대한 訴의 取下에 의하여 그 訴가 처음부터 繫屬되지 않은 것으로 看做되어 原審決의 確定時期가 遡及되는 것으로 된다 해도 本件 分割出願의 手續이 된 時點에서는 原審決의 取消訴訟이 繫屬中으로서 原審決은 未確定狀態로 되어 本件 分割出願은 適法하게 된 것이라 말할 수 있다. 그래서 分割出願은 別個獨立의 特許出願手續에 不過하기 때문에 이와 같이 開始된 別個 獨立의 手續의 效力까지도 否定하는 것은 아니라고 말할 수밖에 없다.

論評

이 判決은 出願의 分割은 分割時에 適法하게 行해진 것이라면 그 後에 原出願의 拒絶査定이 分割할 때 以前으로 遡及 確定되더라도 分割出願手續의 效力에는 影響을 미치지 아니한다는 뜻으로 判決한 점이 要點이며 實務取扱上 記憶해두어야 할 事項이다.