

技의請求範圍의 勝新

—시트린등과 日東의 紛爭—



美 시트린會社는 극히 簡單한 듯하면서 比較的 까다로운 自動組立機械技術을 開發하였다. 內容인즉 振動을 加함으로써 圓形傾斜路에 巧妙히 部屬品을 하나씩 간추려 보내는 卓越한 아이디어인 것이다.

시트린은 1952년에 日本에도 特許出願하였으며 神鋼電機(株)에서 이 기술에 關心을 갖고 시트린과 獨占實施 契約을 맺었다. 계약내용인즉 賣出額의 6%를 支拂한다는 條件이며 1955년에 日本特許 210,676號로 登錄되었다.

한편 日東電機製作所는 1966년부터 시트린의 것과 비슷한 장치를 製作販賣하고 있음을 探知하고 神鋼電機는 日東電機에 대하여 製作中止를 要求하였다. 이어 1960년에 시트린과 神鋼이 共同으로 日東을 東京地法에 提訴하였다.

提訴要旨는 中止請求權과 損害賠償權이다. 다시말해서 日東의 部品連續整送機의 生産販賣의 中止와 既製品의 廢棄, 그리고 시트린에게 그때 돈으로 約 400萬圓, 神鋼에게 約 2,200萬圓을 손해배상으로 지불하라는 것이다.

한편 被訴側인 日東은 (1) 原告의 하나인 시트린은 神鋼과 공동제조를 할 수 없다. 理由는 獨占實施權을 神鋼에게 讓渡하였으므로 시트린에게는 中止 및 손해배상의 請求權이 없다. (2) 日東이 제작판매하는 장치는 시트린特許와 다른 製品이다. (3) 시트린이 특허출원전에 이미 日東은 類似한 것을 제조판매하고 있었으므로 先使用權이 있다고 反論하였다.

그러나 被訴者의 主張대로 振動裝置에는 若干의 差異가 있었으나 시트린의 特許範圍는 機能의으로 表現하였기 때문에 매우 廣義로 解釋할 수가 있어 日東의 것이 包含된다고도 볼 수 있다.

結局 1963年 9月 14日의 判決에서 鑑定人의 參證을 받아 들어 具體的인 細部構造에서 차이가 있으나 技術的으로는 시트린특허의 請求範圍에 日東의 것이 포함된다고 判斷함으로써 시트린특허출원이 기술적으로 교묘했다는 結論을 내렸다.

따라서 손해배상도 청구와 비슷한 시트린에 400百圓,

神鋼에 1,182萬圓을 지불하게 되었으나 여기서의 特徵은 특허청구범위를 비교적 넓은 기술범위까지 展開했기 때문에 勝訴의 契機를 마련하였다는 결론이 나온다.

大企業일수록 特許管理重視

—IBM은 基礎研究서부터—

技術開發과 特許管理는 企業에 따라 多少 方法의 差異는 있을망정 반드시 相對的이란 것이다.

그 예를 들면 企業이 規模가 크고 技術水準이 높을수록 技術開發이 容易하여 先端技術을 大規模로 개발한다. 이러한 企業은 計劃의 集點을 國家單位에 두게 마련이며 電子計算機나 海洋開發등을 개발의 焦點으로 삼고 있다.

이같은 國家레벨에서의 開發姿勢는 數10年餘를 내다보고 經濟的, 社會的, 技術的 變化를 豫測한 社會需要를 考慮하게 된다. IBM의 전자계산기를 普及하기 위한 MIS運動은 社會需要를 創出하기 위해서 마련된 手段인 것이다.

IBM의 特許管理部門은 무엇을 하게 되느냐하면 우선 情報서비스機關으로서의 役割을 하게 된다. 기술개발을 위해서 先行技術을 綿密히 調査하고 評價分析하는데 이것이 특허정보인 것이다.

IBM은 기술개발을 決定할 때는 特許擔當理事를 中心으로한 특허관리팀이 그 技術領域의 특허를 면밀히 조사하여 이를 特許調査書로 만든 다음 技術開發팀과 기술개발의 方向, 可能性등을 比較 檢討한다.

다시 말해서 IBM의 特許管理部署는 基礎研究에서부터 參與하게 되므로 結局은 大企業으로서 高度技術을 保有하여 國家的 次元의 需要創造 先端技術을 개발하는 企業일수록 특허관리를 重要視한다는 結論이 나온다.