

영국판례, 특허권 장래의 상업적 가치를 담보로 확보함에 대하여: Buchanan v. Alba Diagnostics

“**「특**허의 개량에 관한 미래의 권리」의 양
독도는 거래를 제한하는 것이 아니다”
라는 스코틀랜드 법원에서 내려진 항소심 결정에
대하여 영국 대법원이 확인하는 판결을 내렸다.

동 판결에서 ‘개량’이라는 단어에는 넓은 의미
가 수여되어야 하며 동 의미에는 투자자가 담보로
써 확보한 특허의 상업적 가치를 유지하기 위한
상업적 의미도 포함된다고 판시하였다.

사안은 다음과 같다.

1993년, 항소심 원고 Buchanan의 회사에 소의
제3자가 투자를 함에 있어서 동 제3자는 특허권
및 그 적용의 확장과 개량을 포함하는 재산에 대
한 양도권을 담보로 삼았다. 당시 문제가 된 특허
(액체 기화점 측정기에 관한 특허)는 출원 중이었
으며 동 특허로 생산된 생산품의 기술적인 결함으
로 Buchanan의 회사는 어려움을 겪었고 파산관
재인의 관리에 들어감에 따라 동 제3자는 자신의
권리를 행사하여 동 특허에 관한 권리를 Alba
diagnostics에 양도하였다.

사업 실패 후 Buchanan은 동 제품의 약점을 보
완하는 방법을 개발하였고 1996년 동 제품은 특허
를 받았다. 한편 Alba사는 양도받은 Buchanan의
특허출원 기술을 바탕으로 자사 고유의 ‘브레이
크 액 시험기(brake fluid tester device)’를 개발
하였고 이를 생산 시판하였다.

이에 대하여 Buchanan은 Alba사가 자신의
1996년 특허를 침해하였다고 주장하였고 이에 대
하여 Alba사는 특허침해를 부정하면서 Bucha-
nan은 특허권을 양도하였으므로 소송을 제기할
자격이 없다고 주장하였다.

즉, 1996년 Buchanan의 특허는 원 발명의 개량
이었으며 이 원 발명은 당시 투자자에게 양도된
것으로서 1996년의 특허권 또한 자동적으로 이전
된 것으로 보아야 한다고 주장했다.

동 사건에 대하여 영국 대법원은 “1996년 특허
는 Alba사에 이전된 것이며, 스코틀랜드 법원이
Buchanan의 소제기권을 인정하지 않은 것은 타
당한 결정이다”라고 판결하였다.

나아가 개량에 관한 미래의 권리를 양도하는 것
이 거래의 비합리적 제한이 아니며 특허권의 구매
자에게 미래의 개량에 관한 권리를 확보함으로써
그 상업적 가치를 보호하게 하는 것이 공공의 이
익에 반하는 것이 아니라고 판시하였다.

문제가 된 1996년 특허는 기술적 의미에서도 개
량으로 볼 수 있으며 발명으로서도 원 출원된 특
허의 청구범위에 속하는 것으로 진보성의 단계가
추가된 것(contained further inventive step)
이다. 또한 ‘개량’이라는 단어에는 담보로서 특허
권의 상업적 가치를 유지하기 위하여 보다 넓은
상업적 의미가 부여되어야 한다고 판시했다.

북경 올림픽 개최지 중국, 일본 스포츠 용품 브랜드의 가짜상품 횡행

2008년 북경 올림픽을 개최하는 중국에서 일본의 스포츠 용품 메이커가 급증하는 가짜 브랜드상품 대책에 쫓기고 있다.

중국 당국에 고발해도 광대한 영토 때문에 카피 상품을 내쫓는 유효한 방법은 눈에 띄지 않고 계속 골칫거리가 되고 있다.

미즈노(오사카시)는 작년 12월, 동사로서는 처음으로 중국·기술 감독국에 미즈노 브랜드 스포츠화의 가짜 상품이 핑조우시에서 판매되고 있다고 고발하였다. 동국은 핑조우시의 소매점이나 창고 등 4군데를 수색하여 약 350컬레의 카피상품을 압수했다. 동사에 의하면 가짜 상품이 눈에 띄기 시작한 것은 98년 즈음이다. 미즈노 브랜드의 슈즈는 1컬레 7,000~8,000엔으로 판매하고 있지만, 가짜는 1,000~2,000엔에 팔리고 있다고 한다. '03년 중국에서의 매상고는 35억엔이었지만, 카피상품에 의한 손해액은 수천만엔에서 1억엔 정도로 보고 있다.

미즈노는 북경 올림픽에서 스포츠 용품 수요가 확대될 것으로 전망되는 중국 시장에서의 판매 강화에 나서고 있는데 '07년에는 매상고를 '03년의 약 3배인 100억엔까지 신장시키려고 하고 있다.

지금까지 고발은 하고 있지 않았는데, 미즈노 브랜드가 정착하면 할수록 가짜에 의한 피해가 확대된다고 판단하여, 고발을 단행했다.

데산트(오사카시)도 최근 「아레나」등 유명 브랜드의 가짜 상품이 중국에서 눈에 띄게 증가하고 있다고 경계해 왔다. 동사 법무과는 '03년에 약 10건을 고발, 향후에도 계속 고발을 하겠다는 입장이다. 아식스(고베시)도 중국 시장에서의 가짜상품 방지대책에 애를 먹고 있다. 동사는 「한층 더 가짜가 증가할 것으로 예상된다」고 보아 향후 고발 등을 통해 충실한 브랜드 방어대책을 취할 생각이다.

세계 시장에서 맹렬히 경쟁하고 있지만, 「적발된 가게에는 타사 브랜드의 가짜상품도 있었다.

향후 타사와 공동 고발도 검토한다」(미즈노) 등으로 카피 상품 격퇴에서 스크럼을 짚 계획이다.

다만 「넓은 영토를 가진 중국에서 어느 정도 카피 상품의 피해가 있을지는 파악마저 할 수 없다」라고 해, 유효한 대책은 아직 효과를 발휘하지 못하고 있다.

제공 지식재산권연구센터

발특2004/4

함께하는 발명정신 무대받는 지식재산