

美FTC對 제록스의 攻防戰

—特許의 限定, 同意審決로 매듭—

1972年 5月 美國의 제록스 코퍼레이션은 리튼 인더스트리를 걸어 特許權侵害訴訟을 提起하였다.

이에 맞서 리튼社는 제록스社의 行爲는 反트러스트法 違反이라고 反論을 提起한 바 있다.

사건의 줄거리는 그 當時 제록스는 乾式電子複寫機(PPC)의 全市場을 95%나 占有하였고 事務用複寫機는 60%이상 專점하게 되자 FTC는 제록스의 특허권 침해 소송과 관계없이 1972년 12월 12일 제록스가 不公正한 거래에 의하여 시장을 支配하고 있다는 理由를 들어 특허권의 公開 등을 포함한 同意審決案에 應하도록 勸告하기에 이르렀다.

이에 대해 제록스는 자기네의 行爲는 特許法에 根據한 合法的인 것이라고 極力 反論에 나섰다. 이러구러 2년이 넘어 反論, 辯駁이 오고 가다가 제록스는 對應策으로 1975년 3월 27일에 同意審決案을 提示했으며 그 후 2차례의 修正 끝에 FTC가 承認함으로써 동의심결이 되었다.

동의심결의 要旨는 다음과 같다.

1. 제록스는 사무용 복사기에 관한 특허를 모두 공개할 것이며 앞으로 6년 동안에 許與되는 특허에 대하여도 마찬가지이다.

2. 제록스에서 特許實施權을 얻은 實施權者에게 無料로 노우하우를 提供할 것. 다만 실시권자가 BMI社의 경우는 例外로 한다.

3. 실시권자에 의하여 選擇되

는 3特許까지의 제록스社 特許使用料는 無料로 한다.

4. 실시되는 4번째 이후의 특허 사용료는 販賣額의 1.5% 以內로 한다.

5. 제록스는 앞으로 10년 동안 사무용 복사기의 메이커를 合併하거나 그 所有特許를 讓受해서는 안된다.

이상과 같은 結末은 美國만의 일이라고 할 수가 있으며 그 底意는 自由競爭社會를 維持하기 위해서는 公正競爭 環境을 造成해야 한다는 信念에 따른 것이라 할 수 있다.

先使用權主張도 條件이 具備되어야

—야시카 카메라의 경우—

光學機器 또는 카메라 등의 製作·販賣로 한때 그 實績을 자랑하던 小西六寫眞工業會社는 20年前어느날 모터驅動에 따른 8mm 짜리 攝影機의 露出計를 이용하여 電池와 모터사이의 回路에 抵抗을 挿入함으로써 光電池回路와 代替하는 전지의 消耗度表示計器를 發明했다.

同計器는 그 다음해에 圖面을 완성하였으나 特許出題를 하지 않고 있는 사이에 역시 同業種企業인 야시카會社에서 같은 아이디어를 특허출원했다. 그 출원날짜는 小西六의 설계도 완성날짜였으며 출원한뒤 3年만에 審査가 끝나 公衆審査에 부치기 위하여 出願公告되었다.

공고된 특허출원의 請求範圍에는 小西六의 電池消耗度表示裝置가 완전히 들어 있었다. 한발 뒤늦은 小西六은 先使用에 의한 通常實施權의 主張을 提訴했다.

그 주장은 認定되지 않았고 결국 小西六은 야시카가 먼저 출원했기 때문에 特許權을 얻지 못하였다. 이것이 바로 特許戰略이며 아무리 훌륭한 技術을 먼저 開發하여도 특허권이란 武器를 確保하지 않고서는 사업에 도움이 되지 못하며 法律上 先使用權도 一定한 條件이 隨伴되어야 한다는 山證據가 된다 하겠다.

著名도가 登錄에 優先

—類가 다른 指定商品의 경우—

登錄된 指定商品의 商標라 할지라도 類가 다른 著名 商標權者가 그 상표의 사용 금지를 提起하여 勝訴한 例이다.

日本 地方都市의 化粧品會社가 화장품을 지정상품으로서 야시카라는 상표를 등록하여 사용하고 있었다. 그 후 이를 發見한 카메라로 有名한 株式會社 야시카가 不正競爭防止法을 適用하여 사용금지를 提訴했다.

法院은 야시카의 主張을 인정하여 被告의 등록상표가 出願當時 이미 原告의 營業表示로서 널리 認識되어 있는 야시카의 表示와 同一한 文字 및 稱號를 갖고 있으며 더우기 피고의 실제로 사용하는 표시는 원고의 표시와 書體까지 類似하다. 따라서 피고의 그 표시사용은 피고가 이미 證明했던 원고의 이미지를 借用하여 그 信用力과 顧客吸引力을 無償으로 이용하는 결과를 招來, 不正競爭防止法에서 말하는 商標法에 의한 權利行使로 보지 않을 수가 없으며 권리의 濫用에 해당한다고 判定하여 원고의 主張을 인정하였다.