

工業所有權審判事例

— (國) (內) (事) (件) —

特 許 無 効

〈大法院 第 4 部 判決〉(1978. 7. 11.)

裁 判 長 : 大法院判事 임 항 준

關 與 法 官 : " 주재황 양병호 마길조

1. 審判請求人(抗告審判被請求人, 被審判請求人, 被上告人) : 장지현(서울東大門區徽慶洞 194의 90)
2. 被審判請求人(抗告審判請求人, 再審請求人, 上告人) : 東拓工業株式會社 代表取締役 가네오시로우(日本國 大阪) 訴訟代理人 辯理士 서대석
3. 原審決 : 特許廳 1977. 9. 22字 75抗告審判 再審 4號審決
4. 主 文 : 上告를 棄却한다. 上告訴訟費用은 被審判請求人의 負擔으로한다.

5. 理 由 :

被審判請求人(抗告審判請求人)의 上告理由 第 1 點을 判斷한다.

그러나 記錄에 의하면 심판청구인과 피심판청구인간 特許局抗告審判部 1976. 6. 26자 1975년 항고심판 제심제 4號 심결에 대한 上告事件에 대하여 大法院에서 1977. 7. 12申告, 76후 22判決로서 원심결을 破棄還送하자 특허청 항고심판소는 75 항고심판 제심 제 4 호로서 1977. 9. 22자 심결을 하였고 이에 대하여 피심판청구인이 상고를 提起하고 있음이 分明하다.

訴論 事由로서는 同一事件에 대한 2중심결을 한 것이라고 보기도 어렵거니와 원심결의 결과에 影響이 있는 違法事由로 된다고 할수 없으므로 논지는 이유없다.

같은 상고이유 제 2 점을 판단한다.

원심결이 본건특허와 證據發明(日本國 特許公報 소 45-27915號 熱加塑性合成樹脂製 재질 호오스의 製造方法 및 裝置을 對比檢討하여

본 결과 첫째, 移動하는 成形金型에 의하여 連續的으로 호오스를 제조하는 技術思想과 構成이 同一하고, 둘째, 다이스로부터 壓出되어 나오는 호오스의 一部 위에 空氣遮斷口를 設置하여 공기의 압력으로 성형실내에서 호오스를 膨張시켜 성형금형에 壓搾하도록한 구성과 作用이 동일하며 셋째, 성형금형에 새겨진 모양이 호오스의 外周緣에 形成되도록 한 作用效果가 동일하다고 認定된다.

본건특허가 이미 頒布된 刊行物에 기재된 方法과 比較하여 構成上 各少 差異가 있고 기술면에 다소 進歩性이 있다 하더라도 이러한 방법은 위 간행물에 기재된 사실이나 原理를 應用하여 容易하게 着想하여 實施할 수 있다할 것이고 自然法則을 利用한 高度의 技術的創作性이 있다고는 보여지지 아니한다.

그러므로 상고를 기각하기로하고 상고소송비용은 敗訴者의 부담으로 하기로 하여 關與法官의 一致된

意見으로 主文과 같이 판결한다.

— 參 考 —

抗告審判 : 1975년 항고심판 제심 제 3, 4호, 항고심판청구인 車拓工業株式會社 대 로쥬체역 가네오시로우(日本國 오오사카) 피항고심판청구인 고헤화(덕성수지주식회사)

1974년 항고심판 333, 245, 247호의 確定審決에 대한 再審請求事件에 대하여 이를 併合하여 주문과 같이 심결한다.

主 文 : 본건 재심청구비용은 재심 청구인의 부담으로 한다.

初 審 : 위 當事者間의 1973년 심판제 211호, 1974년 심판 제 133호, 1974년 심판 제 179호의 특허제 3925호 무효 심판청구사건에 대하여 이를 병합하여 주문과 같이 심결한다.

主 文 : 특허 제 3925호는 이를 무효로 한다. 심판비용은 심판청구인과 피심판청구인의 각자 부담으로 한다.

— (國) (外) (事) (件) —

特許權使用料의 支拂과 實施許諾 契約의 解約

<日本東京地法1973年 1月31日判決, 1971年(와) 4212第號事件>

1. 原告 : 뷔니럽 · 인코포레이티드(X)

2. 被告 : (株)野村도이(Y)

3. 判決主文

原告의 請求를 棄却한다.

台東簡易法院 1971年(로)第106號 特許權使用料請求事件의 假執行宣言附支拂命은 이를 取消한다.

4. 事件概要

被告Y는 原告X와의 사이에 當時技術援助契約(外資에 관한 法律에 의거한 政府의 認可下에 계약에 따라 X의 出願中의 考案, 發明에 대하여 實施許諾契約을 맺고 一定한 技術料의 支拂을 約束했다.

Y는 第1年度의 實施料支拂期日 까지는 本件各考案, 發明이 登錄되어 獨占權을 保有할 確을 믿고 本件 契約을 맺은바 本件契約의 對象인 考案 가운데 하나는 X의 出願拋棄에 따라 다른 하나는 拒絕査定에 의해 어느 것도 權利化되지 않았고 또한 發明도 아직까지 公告되지 않았으므로 Y의 考案과 發明에 대하여 特許權이 許與되지 않을 確을 믿고서 要素에 錯誤가 있다하여 本件 契約은 無効라고 主張하였다.

따라서 本件契約의 解約申請은 有效하다고 主張하고 이에 따라 기술料의 支拂義務가 없다고 主張함으로써 紛爭이 起한 事件이다.

5. 判決要旨

① Y主張의 要素가 착오라는 事實에 대하여 判斷컨대 本件契約書 前文에는 X가 2考案에 대해서 出

願中이며 發明에 대해서도 特許를 取得할 豫定일 뿐더러 考案과 發明에 대하여 一定한 노우하우를 保有하고 있다는 것.

Y가 이 考案과 發明에 대하여 實施權의 취득을 希望하고 있음이 記載되어 있다. 이로부터 Y는 考案과 發明에 대하여 등록되지 않고 있음을 充分히 알고서 本件契約을 체결한 것으로 認定된다. 이로써 Y의 착오에 따라 本件契約이 無効라고 할수는 없다.

② 더우기 本件契約書의 第8條 2項에는 本件契約은 3個月 또는 그 以上의 期間을 둔 書面通知로서 各年度末에 이를 終了시킬수가 있게 되었음이 인정된다.

本件契約의 第2年度末인 1971年 1月 9日 즉 Y가 그로부터 3個月 以前에 X에 대해서 解約의 意思表示를 했으므로 本件契約은 이 제 2년도 말로 종료하고 따라서 同月 10일부터 시작하는 本件契約의 제 3년도분의 支拂保證金債務가 없다고 主張하는데 대하여 X는 本件 契約의 제 3년도분이란 契約締結日을 基準으로서 計算해야 할 것이며 가령 Y의 解約의 사표시가 있었다고 해도 本件契約은 消滅되지 않는다고 主張한다. 이 點에 대하여 판단컨대 本件契約書 第8條 1項에는 本件契約은 本件契約에 대한 日本政府의 認可日부터 効力이 發生하며 以後 3年間 有效하다고 기재되어 있고 제 5조 3항에는 實施權者는 實施許

諾에 대하여 제 1년째에 지불되는 實施料의 1年間の 最少額의 支拂保證으로서 本件契約實施後 遲滯 없이 美貨 4,500弗을 지불하기로 하며 제 2년도와 제 3년도에 대하여는 1969년 및 1970년의 7월 1일과 10월 1일에 각 4,000달러씩 2회에 分割하여 지불한다고 되어 있으므로 적어도 제 2년도 및 제 3년도의 실시료의 최소지불보증액의 지불은 確定日에 하기로 定하고 있다.

이 제 2년도 및 제 3년도라고 함은 本件契約이 정부의 인가에 의해 契約效力의 발생이 有은 1969년 1월 10일을 기준으로 算定해야 한다. 따라서 제 2년도라 함은 1970년 1월 10일부터 1971년 1월 9일을 말하며 제 3년도란 1971년 1월 10일부터 1972년 1월 9일까지를 말하는 것이 된다. 그러므로 X의 주장은 실시료의 계산에 관한 當事者의 合議는 本件 체결당시인 1968년 5월 28일부터 3년동안이라고 하나 이 같이 解釋할 證據도 없고 採用할 수도 없다.

Y의 1970년 6월 2일자 의 登記郵便에 의한 本件 契約해약통지는 동년 本 7월중에는 到達하였다고 인정되므로 이 도달일은 제 2년도 終期인 1971년 1월 9일보다 3개월 이전의 일이니 明白하므로 本件 契約은 위 기일의 經過와 더불어 종료했다고 할수 있다.

그러므로 Y에게는 本件 契約의 제 3년도분 的 실시료최소지불보증 액을 지불할 義務는 없으므로 그 지불을 要求하는 X의 請求는 不當하다. 그러므로 X의 청구는 기각한다.

6. 解 說

本件에 대하여 契約의 解約時 期에 대하여는 異論이 없으나 全體 判決의 主旨가 될 要素의 見解에는 兩論이 있다.