

明細書의 重要性立證

—베트민턴 볼의 경우—

特許出願은 빠르고 慎重해야 한다. 이鐵則을 알던 서도 뜻대로 되지 않는 것이 또한 특허출원인태야 어찌하라. 本來特許出願은 技術自體는 물론이려니와 그 時期와 出願明細書가 登錄의 關鍵의 役割을 하는 법이다.

1964年 11月 14日 東京地法判決로 是非를 가리던 베트민턴用 푸라스트볼의 경우를 살펴본다.

판결에 앞서 이출원명세서에 記載된 特許請求範圍인 즉 「本文에 詳記하고 또 圖面에 表示한대로 支幹은 그에서 延長 또는 그와 同體의 多數의 力骨이 있음을 特徵으로 하는 머리와 서로 동체인 지간을 갖고 있는 스커트르된 볼」이라고 되어 있다.

1959년에 이미 特許權者가 스포츠用具의 販賣인 美津濃과 유치다商事 및 베트민턴·볼을 만들어 美津濃에 納品하던 羽立工業, 그리고 베트민턴·볼製造企業인 橫濱合成樹脂등 4個企業을 相對해서 特許權侵害訴를 提起하였다.

이에 대해 이들 4社도 合同으로 反論을 폈으며 그 主張인 즉 4사가 제조·판매하는 베트민턴·볼은 결코 「머리와 可塑物製스커트」가 一體로 되지는 않았다는 것이다.

그러나 前記特許에는 특허청구의 범위에 分明히 머리와 서로 동체인……스커트르된 볼이라고 주장하고 따라서 兩者는 다른 것이며 특허권에는 抵觸되지 않는다는 것이었다. 물론 美津濃등 4사가 제조판매하는 베트민턴·볼은 머리와 스커트를 따로만들어 接合하고 있었다.

이에 대해 특허권자는 머리와 스커트는 반드시 동체일 필요는 없다는 반론이다.

여기에서 問題의 실마리가 된 것은 특허청구의 범위에 대한 文章이며 더우기 數文字의 表現, 解釋에 대해서 紛爭의 素地가 있었던 것이다.

그러나 東京地法은 특허권자인 原告의 勝訴와 더불어 그때 돈으로 600萬圓의 損害賠償을 被告들에 判

시함으로써 끝을 맺었다.

이 判例는 특허출원명세서작성의 重要性과 특허청구범위의 표현이 얼마나 중요한가를 明示하였다.

따라서

1. 특허출원은 빨라야 한다.
2. 特許出原前에는 發明의 公開를 되도록 피해야 한다.
3. 명세서는 신중히 작성해야 하며 발명의 目的, 構成, 效果등을 모두 表示하고 圖面은 그 발명의 構成이 되도록 알기쉽게 작성해야 한다.
4. 명세서는 발명에 대한 唯一한 客觀的表現手段이며 유일한 權利書面이므로 발명의 가능한 變形의例, 組合의 例등을 모두 기재해야 한다. 發明 發明者自身은 내용을 理解하고 있더라도 명세서에 그 事實이 기재되어 있지않을 때에는 발명자는 그를 이룩하지 못하고 있는 것으로 看做하게 된다.
5. 특허청구 범위의 기재는 매우 중요하다. 綴字法에서부터 修飾語에 이르기까지 신중해야 한다는 점등에 留意해야 한다.

美國에서는 발명자와 辨理士 또는 명세서를 작성하는 사람이 合同해서 발명을 完成한다고까지 일러 오고 있다. 특히 명세서가 얼마나 중요한가 하면

첫째, 특허권을 賦與할 때 명세서에 의거하기 때문이며 그 명세서는 公報에 公告로써 公開되는 결과 둘째는 특허권의 내용이나 범위를 결정하기 위하여 명세서가 중요한 역할을 한다는 점이다 발명이란 無形의 것을 특허권이란 權利로 함에 있어서 명세서만이 唯一한 表現手段이기 때문이다.