

보링用 自動핀세터裝置

—美·日間紛爭서 原告勝訴—

美國의 2大보링機械生産企業中 하나인 부란즈익會社는 1963年 日本으로부터 『보링用 自動핀세터裝置』의 特許를 取得하였고 이에 根據하여 日本의 오리온興業을 相對로 大阪地法에 特許權侵害訴訟을 提起하여 特許紛爭이 벌어졌다. 訴訟內容인 즉 自動핀여세터裝置를 使用해서는 안된다. 特許權에 抵觸되는 自動핀 세터裝置를 빼어서 廢棄하라는 것이었다.

브란즈익은 오스트렐리아에도 特許權을 設定하였고 紛爭이된 장치는 오스트렐리아特許權의 實施權者인 블랙로크會社의 製品이었다.

그러나 블랙로크는 브란즈익으로부터 直接實未의許諾을 받은 것이 아니라 브란즈익으로부터 허락을 받은 베네수엘라의 브란즈익 인터내셔널회사에 再許諾된 것이다.

또 블랙로크가 製作한 그 장치는 오스트렐리아의 올림픽회사에 販賣되었고 그 販賣代錢이 完濟되기전에 올림픽은 經營不實로 보링場을 閉鎖하였다. 이때 올림픽은 그 中古보링設備를 香港의 버킨회사에 판매를 委託하였고 日本의 오리온興業이 東京의 翰旋業者를 거쳐서 버킨으로부터 그 설비를 輸入하였다. 總 22臺에 10萬弗로 契約과 더불어 輸入 設置, 運營하기에 이르렀다.

만약에 오리온興業이 오스트렐리아 國內會社라면 問題는 되지 않는다. 블랙로크가 올림픽에 판매함으로써 實施目的이 達成되어 특허권에 의거한 追從權은 消滅되기 때문이다.

다만 오리온興業이 自動핀세터裝置를 使用한 것은 오스트렐리아가 아닌 日本이란 점을 利用하여 各國別特許權의 獨立原則을 바탕으로 소송이 제기된데서 問題가 된다.

大阪地法은 『特許權은 나라마다 國家主權에 의거하여 賦與되므로 各國의 特許權은 서로 獨立한다. 따라서 特許權消滅의 理論이 適用됨은 그 특허권이 부여된 나라의 領域內에 限定한다고 解釋해야 한다.』고 判決함으로써 原告의 勝訴를 宣言하였다. 또한 判決趣旨中에는 브란즈익은 日本에서의 特許利益을 保護받고자 每年 日本國에 대하여 特許登錄年金을 納入하고 있음을 強調하였다.

오리온興業도 가진 證據를 提示하면서 反論하였으나 法院쪽은 『特許權이 他人의 競業을 排除하는 意味로 國內에서의 自由競爭領域을 좁히는 것은 特許制度가 本來 이를 豫定하고 있는 것이며... 近時國際間的 通商貿易擴大에 따른 流通市場의 國題의統合化現狀이 進展하고 있고 國際的 規模의 大企業이 各國에서 取得한 특허권에 의거하여 제품을 판매하며 輸出 혹은 傘下企業으로 하여금 특허권을 實施함으로써 國際的市場에서의 優越의 地位를 獲得하려함은 어느것도 顯著한 事實이긴 하나 이같은 특허권의 經濟的利用方法도 그것이 特許法이 認定한 固有의 權利內容의 實現行爲範圍內에 그치는 限은 이를 抑止할 理由를 찾아볼 수 없다』고 說示하고 있다.

이에 앞서 오리온興業은 『브란즈익과 같은 世界的企業이 自社의 世界시장획득에 失敗한 結果 그 喪失利益을 回復하려고 여러가지로 劃策하여 그 結果로서 善意의 第3者인 오리온興業에게 致命的損害를 끼치게 함은 아무리 特許法分野라 할지라도 是認해서는 안된다.』하여 必死의인 對應策을 講究하였으나 法院은 冷淡하였다.