

代理人選定은 慎重해야

— 防水型龍頭改良特許出願의 教訓 —

特許出願은 서둘러야 한다. 先願主義를 採擇하고 있는 우리나라와 같은 處地로서는 두말할 나위가 없으며 最先의 출원이 특허되기 때문이다.

美國의 조셉 월드먼 앤드 선즈會社は 프랑스에 「防水型龍頭的 改良」이란 名稱의 發明에 關하여 特許出願한바 있다. 出願時點은 1957年 10月 25日이며 이 特許出願節次를 代理한 美國 辨理士 해리 G 서피로는 프랑스에서의 特許出願登錄傾向을 존 G 슈프알프라는 프랑스인과 相議한바 프랑스에서는 출원에서 公告까지의 時間이 대체로 2年 以上이 걸릴 것이라는 所信을 갖게 되었다.

서피로는 先願主義를 비롯한 特許事由에 放心하여 日本에의 特許出願을 1959年 12月 10日에 提出하였다.

그러나 뜻밖에도 프랑스에 출원한 발명이 1959年 8월 24일에 公告되었고 그 事案이 실린 프랑스公報가 1959年 11월 12일에 日本特許廳에 到達하여 그날자로 그 公報는 公知事實로 되었다. 다시말해서 日本에 特許出願되었을 때에는 그 발명이 프랑스 特許廳公報에 의해 日本에서 公知되어버린 후인 것이다.

이를 根據로 日本特許廳은 프랑스特許明細書가 日本에의 特許出願前에 存在한다는 理由 즉 出願前公知事實이라 하여 拒絶査定하기에 이르렀다.

이에대해 特許出願人인 선즈會社は 特許法中 特許出願前에 그 발명이 世上에 알려졌을 경우의 救濟規定을 援用, 즉 특허출원전에 그 발명을 表示한 圖面의 盜難으로 他意에 의하여 公表되었을 때는 公表日로부터 6個月以內에 특허출원을 하면 新規性을 認定한다는 規定을 引用하여 東京高法에 提訴하였다.

다시 말해서 「특허를 받을 權利를 가진 者의

뜻에 반하여 그의 발명이 公表된 경우」라는 救濟規定에 呼訴한 것이다.

提訴人으로서는 프랑스에 특허출원한 발명이 프랑스에서 豫想보다 빨리 特許公告되어 그 明細書가 日本特許廳에 도달하리라고는 믿지않았으므로 이것으로서 「출원인의 뜻에 반한다」는 主張인 것이다.

이에 대한 高法の 判決은

「本件의 實質의 爭點은 本願發明이 出願前에 日本國內에서 公知되었음이 출원인의 뜻에 반한 것으로 인정하느냐의 與否에 있음은 본건에서 當事者雙方의 주장 특히 原告의 주장에 비추어 分明하므로 本願發明이 日本國內에서 公知된 經緯가 가령 原告主張대로였다 하더라도 이것으로써 출원인의 뜻에 반하여 公知되었다고는 할수가 없으므로 이 점에 관한 원고의 主張은 이유가 없다하지 않을수가 없다.

또한 원고가 本願發明을 그 自由意思에 따라 프랑스特許廳에 특허출원하였음은 本件 辯論의 全趣旨에 비추어 明白한 이상 그후 이를 記載한 프랑스特許明細書가 日本國內에 받아들여져 언제 公知되느냐 하는 것은 출원인의 의사와는 전혀 無關하고 출원인이 그것을 바라건 또는 바라지 않건간에 즉 他動的 機械的으로 決定되는 事件임이 분명하므로 이 사안이 그 뜻에 반하느냐는 問題로 삼을 餘地는 전혀 있을 수 없기 때문이다」라고 指摘하였다.

이 判例로서 특허출원은 無條件 빨라야 한다는 教訓이 될뿐아니라 본인 아닌 他人의 失手로서 발명이 특허되지 않는 경우가 항상 도사리고 있음에 출원인은 留意해야 한다.

또한 特許制度가 다른 國家의 代理人인 辨理士에 事件을 委囑할 때에는 제도에 대한 基本常識쯤은 알아두어야 할 것이다.