眼鏡라디오 紛爭事件

——登錄權利만이 賠償請求要件돼——

1955年 A라는 者가 眼鏡의 軸에 라디오를 끼워 붙이는 것을 생각해냈다. 從來의 小型라디오가 受信機部와 리시버를 긴 線으로 連結시키고 있는데 비추어 A의 考案은 簡便하고 取扱하기가 쉬울 뿐만 아니라 運動中에도 떨어지지 않고 放送을 들을 때는 다른 사람이 알지 못하게 自然스럽게 利用하는데 特徵이 있다.

이 眼鏡라디오를 A가 實用新案權으로 登錄出願한 것은 56年의 여름이었으며 請求範圍는 「眼鏡軸에 受信機部를 裝置하는 眼鏡을 兼한 超小型라디오 受信機의 構造」라고 記載되어 있다.

旣存 小型라디오의 缺點을 克服한 새로운 이 考案은 3年 6個月이 지난 60年 2月에 出願公告가 됨으로써 假保護의 權利가 發生하게 되었다.

公告된 數個月後 A의 實用新案權은 사꾸라株式會社와 專用實施權設定契約이 맺어져 그로부터 사꾸라株式會社가 「眼鏡라디오」의 製造, 販賣를 獨占的으로 한다는 約束을 하고 A에 대해 相當한 實施料를 支拂하는 것은 當然한 것으로 되어 있었다.

專用實施權의 存續期間은 實用新案權의 존속기간과 同一하게 契約하고 사꾸라株式會社는 곧바로 眼鏡라디오 製作을 위해 設備를 마치고 生産을 開始하였는데 主로 海外輸出을 專業으로 하였다.

그런데 이즈음에 本件과 類似한 라디오 附着眼鏡을 製造販賣하는 業者가 나타났는데 當時의 라디오小型化傾向에 비추어 당연히 出現할 수 있는 일이라 하겠다.

眼鏡라디오의 類似品을 만들고 있는 B는 원래 眼鏡商會를 하고 있었던 관계로 同製品과 關聯이 있는 人物이었다.

B는 이 라디오 附着眼鏡을 直接 또는 日商株式會社를 통해 美國에 輸出하고 있었다.

한편 A側은 61年 6月 29日 實用新案權의 設定登錄에 이어 다음해 4月 30日에는 사꾸라株式會社의 專用實施權設定登錄도 마쳐 사꾸라社와 A사이의 設定契約에서 登錄까지는 1年 10個月에 이르게 되었다.

이것을 根據로 하여 實用新案權者인 A와 專用實施權者인 사꾸라社는 類似品製造業體인 B를 相對로 64年에 東京地方法院에 損害賠償請求訴訟을 다음과 같이 提起하였다.

B가 製造輸出한 라디오附着眼鏡은 (1) 1960. 11. 14~61. 6. 29에 5,897臺, (2) 61. 6. 30~62. 6. 29에 163臺, (3) 62. 5. 1~62. 6. 30에 40臺 都合 6,100臺에 이르고 있었다.

왜 이와같이 3가지 時期로 區分하였는가 하면 本件의 實用新案登錄이 61年 6月 29日, 實施權의 登錄은 62年 4月 30日이므로 法律的으로는 (1)은 A의 假保護의 侵害, (2)는 A의 實用新案權侵害, (3)은 사꾸라社의 專用實施權侵害에 各各 該當된다.

여기서 A의 損害賠償請求는 (1)(2)部分으로서 假保護權利 및 登錄後의 實用新案權이면 다같이 實施料는 3%를 適用하여 B는 1臺當 最底 6달러 90센트(엔表示 2,844엔)에 販賣하였으므로 2,484엔×(5,897臺+163臺)× 0.03×=451,591엔이 A의 損害로 計算되었다.

다음 사꾸라社는 (3)의 部分만이 損害計算을 하는 것이 아니라 專用實施權設定契約도 등록후의 전용실시권과 同一한 債權이므로 契約締結로부터의 損害를 B가 賠償해야 한다고 主張하여 臺當利益353엔을 (1)(2)(3)의 기간을 통해 6,100臺를 販賣한 金額 225萬엔中 製造設備減價償却控除와 A에의 實施料를 差引한 나머지 157萬엔이 결국 사꾸라社의 請求額이다.

그러나 裁判係爭中 B가 急死하여 請求相對가 相續人 3人(妻와 그 子女)으로 3分하기에 이르렀다.

東京地法은 B가 A에 대한 (1)(2)의 權利侵害는 明確하다고 보나 사꾸라社에 대하여는 實用新案權의 專用實施權設定은 登錄을 하지 않으면 效力이 發生하지 않으므로 B는 (3)의 時期에 製造輸出한 40臺分만 사꾸라社에 賠償하도록 判示하였다.

따라서 이 事件은 權利는 登錄으로부터 效力이 發生되고 相互契約만으로는 排他性이 稀薄하다는 것과 係爭事件이 相續人으로 넘어가면 賠償額이 分散減額된다는 것을 우리에게 가르쳐 주고 있다.