

同和藥品工業(株)對 스위스 F. 호프만 라로쉬(株)

— 디아제팜製造를 圍繞 12年間 紛爭 —

이 事件 特許紛爭은 製藥業界에서 國際적으로 著名한 스위스의 F. 호프만 라로쉬(株)(以下에서 A社라 함)가 特許權侵害를 理由로 들어 國內 製藥業體인 同和藥品工業(株)(以下에서 B社라 함)를 相對로 1971年 1月 3,000萬원의 損害賠償 및 信用回復請求의 訴와 假處分申請을 서울民事 地方法院에 提起하므로써 發端되었다.

發 端

1970年 5月 5日 B社가 이탈리아의 製藥會社인 화브리카 이탈리아나 신테디·C. S. P. A社로부터 同社製品의 “디아제팜” 50kg을 輸入하여 1970年 7月 1일부터 이를 主原料로 하여 神經安定劑를 製造하기 始作하였다.

이에 神經安定劑에 “메로드”(MELODE)라는 商標를 붙여 販賣하고 있던 A社は B社를 相對로 特許權侵害禁止를 위한 假處分申請을 서울民事 地方法院에 提起하여 1971年 1月 4日 同法院으로부터 「B社에 대한 디아제팜의 輸入, 製造, 販賣 및 擴布의 禁止命令과 B社所有의 디아제팜에 대한 假處分決定」을 받았다. 이로 인해 B社は 1973年 7月 假處분이 解除될 때까지 事業上 莫大한 損失을 보게 되었다.

한편 本案訴訟인 特許權侵害禁止訴訟(서울民事 地方法院 70가 합 13720號, 1971年 12月 28日 判決)에서도 原告인 A社가 勝訴하였고 이에 對하여 被告人 B社は 서울民事 高等法院에 抗訴(72나 314號)하였으나 1974年 9月 24日 棄却되었다. B社は 이에 또 不服上告(74다 1574號)하여 1977年 12月 27日 大法院으로부터 破棄還送判決을 받

았다.

破棄還送되어 서울民事 高等法院에 繫屬中(78나 37號) 1978年 6月 16日 同法院은 大法院判決 및 特許廳의 審決內容에 따라 被告 B社の 디아제팜製造方法은 原告 A社가 우리나라 特許廳에 登錄한 特許 第1395號 및 第1595號의 “벤조디아제팜製造”에 관한 特許權의 權利範圍에 속하지 아니한다는 理由로 第1審判決을 取消하고 原告 A社の 請求를 棄却한다는 內容의 判決을 宣告하였다.

原告 A社가 이에 대하여 上告提起를 포기하므로써 결국 이 事件은 A社 敗訴로 確定, 終結되었다.

또한 假處分 申請에 있어서는 그 執行後 債權者가 本案訴訟에서 敗訴 確定되면 그 假處分으로 인하여 債務者가 입은 損害에 대하여 假處分の 債權者는 이를 賠償할 責任이 있다 할 것이므로 서울民事 高等法院은 本案訴訟에서 敗訴한 「A社は 이 事件에서 收益損失로 인한 損害로 認定된 48,358,086원 및 이에 대한 遲延損害金으로써 不法行爲日인 假處分執行日로부터 同假處분이 解除될 때까지 被告 B社가 입은 損金을 B社에 支給할 義務가 있다」고 判決하였으며 同時に 特許權濫用으로 特許權侵害를 前提로 한 8年間の 訴訟行爲를 惹起시켜 B社の 名譽를 훼손하였을 뿐아니라 營業을 妨害하고 나아가 韓國 製藥業界에 커다란 물의를 일으킨데 대하여 B社와 消費者들에 충심으로 謝過한다는 취지의 公開謝過文을 新聞에 揭載할 義務까지도 判決하였다.

이로써 1971年 1月 4일부터 1982年 9月 14日까

지 장장 12年間이나 걸린 A社와 B社間的 “디아제팜製造方法”에 관한 特許紛爭이 終結을 보게 되었다.

判決理由의 要旨

B社가 敗訴하게 된 判決理由의 要旨은 이 事件 特許紛爭에 관한 特許廳의 權利範圍確認審判에서 B社가 使用하는 「디아제팜製造方法은 公知의 技術이므로 第1395號 및 第1595號의 權利範圍에 속하지 아니한다」는 審決이 大法院判決에서 確定되었다는 事實로 大法院 63후 45號 判例에서와 같이 特許權利中에서 公知技術은 除外된다는 점이다.

이번 事件은 特許技術의 權利範圍를 判別하는 特許廳의 權利範圍確認審判이 重要함을 더욱 實感나게 해 주었다.

맺는 말

여기서 우리가 留意하여야 할 點은 特許制度는 新規의 發明考案만을 保護育成的 對象으로 하여 國家産業의 發達促進을 圖謀하는 制度이며 이는 公正競爭保護制度라고도 할 수 있다.

即 本件 特許紛爭에서의 結果와 같이 特許明細書나 圖面に 실사 公知公用의 技術이 記載되어 있다 하더라도 그 特許權利는 그러한 公知公用

의 技術에까지 使用할 수 없다는 것이 그 有名한 大法院 63후 45 判例의 要旨이다.

따라서 業界가 여기서 배워야 할 點은 特許明細書나 圖面に 記載되어 있는 技術全部가 반드시 特許權利技術이 아니라는 點, 그 中에서 公知公用의 技術이 무엇인가를 判別하도록 調査分析을 하고 特許權紛爭에 臨하여야 한다는 점이다.

本件 特許紛爭은 原告 A社가 被告 B社를 相對로 提訴한 參千萬원의 損害賠償請求訴訟이 結局 大法院에서 敗訴로 뒤집혀 74,252,179원의 損害賠償을 被告 B社에 支拂하게 되고 12年の 長時日과 精力 및 財貨를 浪費하게 된 것으로 特許權濫用이 招來한 重大事件이라 할 수 있다. 이는 結局 特許權者의 權利濫用을 警告하는 敎訓이라 하겠다.

筆者는 本件 特許紛爭에 처음부터 參與한 바 있으며 特히 本件 特許訴訟은 先進 外國大企業體가 國內 著名大企業體를 相對로 하여 特許權侵害를 理由로 損害賠償請求訴訟을 提起한 最初의 事件으로 더우기 訴訟進行에 있어 12年間の 長久한 時日과 許多한 迂餘曲折을 거쳐 結局 被告인 國內企業의 勝訴로 終結된 事件으로서 國內製藥業界의 非常한 關心事였음에 비추어 이 事件을 參考로 하여 앞으로 發生할지도 모를 不意의 特許紛爭에 對備하지 않으면 안된다.

辨理士 田峻恒

질서는 아름다운 것

너도나도 지키자