

實施不可能한 特許發明에 의거해서 他人에 對해 權利侵害를 理由로한 損害賠償의 請求等を 한것은 안된다는 뜻을 判示한 事例

(東京高裁 59. 7. 17判決 : 昭和 54年(ネ) 2813號)

1. 事件概要

控訴人は本判決當時에는存續期間이滿了한本件特許權의特許權者로서 있는者에게 있고 그特許發明은 비닐芳香族重合體組成物の製造方法에關係있으며同組成物の製造에使用하고 있는1,4 폴리부타디엔의 비닐含有量이10%以下로서 있는것을要件의 하나라고 한다.

控訴人は被控訴인이製造販賣하는耐衝擊性 폴리부타디엔의製造方法이控訴人の特許權을侵害한 것으로損害賠償等を請求했지만原審에서 그請求를棄却하는判決을 받았으므로原審判決의取消를求해서控訴하고控訴審에 있어서 그損害賠償以外の請求를取下했다.

2. 判決要旨

控訴審判決은下記의理由에 의해本件控訴를棄却했다. 즉, 本件特許의明細書의請求範圍中1,4 폴리부타디엔 中에 포함된 비닐含有量의10%以下라고 말한10%가 어떤형태의方法에 의해서計量된10%로서 있는가에對해서는請求範圍에 있어서는 물론發明의詳細한說明中에도 이것을示唆한 것은 아무것도發見하지 못했다. 그런데書證 및證人の證言에 의하면 비닐含有量이10%로 있는 것을客觀적으로確

定하는方法은本件發明의出願當時發見하지 못했던 것으로 있으므로 이같은測定法에 따라서測定한10%로 있는가라고 한것이記載되어 있지않은本件特許發明에 있어서는10%라고한比率를定함에 뚜렷한理由가 없고 이點에 있어서 이미 이것을實施하는 것이不可能하게 되었다고 하는 것을 얻을 수 없으므로本件特許權이權利로서成立하고 있는 어떤理由를 갖고本件特許權에 의거해서他人에게 그權利를侵害하는 것의 방지 및侵害를理由로 하는損害賠償請求를 하는 것은 안되는 것이라고 말하지 않으면 안된다.

3. 論 評

이判決은特許發明의構成要件의一部에對해서도 이것을實施하는手段이出願當時에確定되어 있지 않은사정의原因으로서上記의實施手段에對해서明細書中에記載 또는示唆한 것이 없는 경우에는 그發明은實施가不可能하게 되어 있다고 하는 것을特許權이權利로서成立하고 있는 어떤理由를 갖고他人에對해방지請求 및損害賠償請求를 하는 것은 안된다는 뜻을判示한 것으로 생각되며注目할判決로서 있다. ☞