

權利範圍確認審判의 當面問題



任 石 宰

< 辦 理 士 >

1 序 言

工業所有權에 관한 爭訟은 多元的인 體系를 가지고 있다. 民事訴訟, 行政訴訟, 그리고 刑事訴訟 外에도 審判에 의한 爭訟制度가 있기 때문이다.

공업소유에 관한 爭訟에 있어서 특히, 審判制度를 둔 것은 工業소유權의 特殊性을 감안하여 이에 관한 專門知識을 가진 者로 構成하는 機關으로 하여금 審理判斷케 함이 보다 合理的이라는데에 그 根據를 두고 있다. 敷衍한다면 工業소유權에 관한 爭訟은 그 審理對象인 事案이 法律的인 面外에 複雜한 技術的인 면과 어울린 複合的要素로 이루어지기 때문에 法官으로만 構成되는 一般法院에서 審理判斷하는 것이 不合理하다는 前提下에서이다. 따라서 法院의 上告審만을 留保하고는 工業소유權에 관한 行政을 管掌하는 特許廳에 審判所와 抗告審判所(以下 便宜上 審判所라 한다)를 두고, 無效審判과 權利範圍確認審判 및 其他 數種의 審判들을 管轄케 하였다.

이들 審判은, 그 特殊性과 確定力의 對世的效力(特許法 第147條)등으로 보아 性質上 審判所의 專屬管轄이라 할수 있고(政府組織法 第37條 5項) 그 確定된 判斷內容은 工業소유權에 관한 民事行政 및 刑事訴訟등에 決定的 基礎가 된다는 데

에 制度의 存在意義를 찾을 수 있다.

그러나 이들 數種의 審判들 중에서도 특히 權利範圍確認審判만은 形式的으로는 別問題이나 實質的으로는 다른 爭訟方法 즉, 民事 또는 刑事事件등으로 代替하여서도 어느 程度의 目的達成이 可能하기 때문에 만약, 그 運用에 있어서 制度의 理念的 基礎를 벗어나는 일이 있다면 이는 바로 제도 그 自體를 無意味하게 할 수 있다는 데에서 언제나 現實的인 當面問題로 擡頭되어왔다.

따라서 우리들은 이 制度의 實際的運用이 이 넘적기초와 遊離되는 일은 없는지를 繼續 주시고 派生되는 문제점들을 運用面에 適切히 融和시켜 反映하도록 努力하여야 할 것이다.

2 權利範圍確認審判과 民·刑事訴訟과의 關係

권리범위확인심판이란 工業소유權(以下 便宜上 特許權이라 한다)의 효력이 미치는 범위를 具體的인 사실에 대한 關係에 있어서 確認을 求하는 審判을 말한다. 여기서의 具體적인 사실 즉, 권리의 효력이 미치는 범위에 속하는 지의 與否에 관한 審理對象을 法文에서는 必要한 明細書와 圖面이라 하였고(特許法 第100條 4項) 實務的으로는 (가)號 明細書와 圖面 또는 略稱하여 (가)號라 한다.

또 審判請求의 趣旨에 따라 積極的인 확인심판과 消極的인 확인심판등 두가지 모습으로 나뉘고, 前者는 權利者가 他人이 實施하는 (가)號는 自己의 特許權의 권리범위에 속한다는 취지의 確認審決을 구하는 모습이요, 後者는 非權利者가 자기가 실시하는(또는 하려는) <가>號는 타인의 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 확인심결을 구하는 모습이다.

위에서도 指摘한바와 같이 이 심결이 확정되면, 對世的인 효력이 있기 때문에 누구도 그 효력을 否認할 수는 없다.

따라서 권리범위에 속한다는 취지의 심결은 특허권의 효력이 어느 具體的事實(<가>號)에 대한 관계에서 抵觸(侵害)된다는 判示가 되고, 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 심결은 저촉(침해)이 아니된다는 判示로 되기 때문에 이는 特許爭訟에 관한 민사 또는 형사사건에도 決定的이고 確定的인 基礎事實로 받아들여지는 것은 물론이다(確定審決의 對世的 效力으로 보아 當然하다). 다만, 이러한 確定事實이 그대로 民事上 또는 刑事上의 特許侵害로 인정되는 것은 아니고, 別途로 민사상 또는 형사상의 不法行爲要件이나 犯罪構成要件등에 充足되어야 하는 것은 別個의 문제이다. 이러한 見地에서 볼때, 권리범위확인심판과 민사 또는 형사등의 쟁송은 各自의 要件을 달리하면서도 전자는 후자들의 基礎的 前提的인 관계에서 그 나름대로의 理念的 合理性을 가지고 있다 할 것이다.

그 외에도 典型인 민사소송이나 형사사건으로는 解決하지 못하는 사안을 오로지 권리범위확인심판만이 해결할 수 있는 特殊役割도 한다. 즉

첫째로, 民事判決이나 刑事判決의 既判力의 主觀的範圍가 限定되어 있는 것인데 대하여 確認審決의 효력은 對世적인 것이라는데에 후자는 보다 특수성을 가진다.

둘째로, <가>號가 過去나 現在에 있어서 現實的으로 실시되었거나 실시되고 있는 경우에는 권리범위확인심판에 代身하여, 민사 또는 형사사건으로도 어느 정도의 實效를 거둘 수 있다. 그러나 <가>號를 앞으로 실시하려는 자가 타인의 권리범위에 속하는지의 與否에 疑問이 있어 그 確認을 받으려는 경우에는 민사 또는 형사사건으로는 대체가 不可能하게 된다. 따라서 오로

지 權利範圍確認審決만이 이것을 확인하여 줄수 있다할 것이다.

이와 關聯해서 言及하여들 것은, 卷間에 우리의 權利範圍確認制度를 日本式 判定制度로 바꾸는 것이 어떠한 意見이 있다. 그 制度的인 轉換의 可否에 대하여는 뒤에서 다루어보기로 하거니와, 우선 일본식 판정제도는 單只 特許發明의 技術的範圍만에 대한 판정을 구하는 것이어서 특허권의 效力範圍를 그 審理對象으로 하고 있는 權利範圍確認制度와는 判異한 것이다.

즉, 판정제도는 判斷對象이 技術的範圍로 限定하고 있는데 대하여, 確認制度는 권리의 效力範圍를 確認對象으로 한다. 전자는 鑑定的 效力을 가지는데 대하여 후자는 對世적효력을 가진다. 따라서 민사 또는 형사사건과의 관계에 있어서도 전자는 參考資料에 不遇한 것이나 후자는 確定的인 基礎資料가 될뿐만 아니라 그 심결의 確定力은 그와 相反되는 민사 또는 형사판결에 대한 再審事由로 될수 있다. 그러므로 후자의 役割을 전자가 代身 堪當 할 수는 없는 일이다.

以上과 같은 권리범위확인제도와 민사 또는 형사소송등의 관계는 전자가 基本的 내지는 前提的이고 專門的인 特殊制度로서 存在하는 것인데 대하여, 후자들은 特許事件에 관한 限 전자의 특수성을 인정하면서, 一般的인 제도로서 存在하는 것이라 할 것이다.

③ 權利範圍確認의 制度的理念과 實際的運用 내지 活用性

권리범위확인제도가 特許爭訟에 관한 형사 또는 민사사건에 대하여 특수성을 가진 기본적인 前審的인 제도라면 그 實際的 運用 또한 그 理念的基礎를 떠나서는 아니될 것이다.

그러나 우리의 運用實態는 반드시 그러한 것만은 아닌 듯하다.

이 제도를 가장 理想的으로 活用하는 方法으로는 特許侵害與否의 쟁송에 관한 한 通常的으로는 民事訴訟(但, 假處分申請事件 除外)이나 刑事告訴에 앞서 권리범위의 확인을 받고 그 審決結果에 따라 사건을 終結시키는 것이 가장 바람직한 일이다. 다만, 그 결과로서도 해결되지 않는

경우 즉, 損害賠償이나 不當利得, 信用回復 또는 刑事上的 고소등이 不可避한 경우에는 權利範圍審決을 기초삼아 爭訟을 繼續하는 방법을 取하여야 할 것이다.

그러나 현실적인 實態를 보면 민사소송이나 (但, 假處分裁判과 關聯하여 本案訴訟提起命令을 받은 경우는 別問題이다), 형사고소를 먼저 제기할뿐만 아니라 권리범위확인심판을 忌避하는 경향이 점차 늘어가고 있다는 데에 제도의 운용이나 활용에 當面한 問題點이 있다 할 것이다.

그러면 제도의 이념으로부터 遊離되어 가고 있는 現實的原因은 어떻게 分析될 수 있는 것일까.

첫째로, 審判過程이 너무 長期化하는데에 가장 큰 原因이 있는 듯하다. 즉, 특허권이 一定期間만을 存續하는 限時的權利인데 대하여 심결의 확정까지의 기간이 너무 오래 걸린다는 것이다. 따라서 특허쟁송일지라도 無效審判등과 같이 代替의 길이 전혀 없는 것이면 모르되 권리범위확인과 같이 다른 代替의인 방법에 의하여 비슷한 實效를 거둘 수만 있다면 구태어 이와같이 장기를 要하는 審判節次에 依存할 必要가 없다. 여기에서 보다 速決될 수 있고, 보다 權威의인 확정력이 發揮되는 형사사건이나 민사소송에 의하는 것이 효과적이라는 心算이다.

사실상 같은 특허쟁송에 있어서 민사소송, 형사고소 및 권리범위확인심판을 同時에 제기하는 경우의 進度로 보면 특별한 경우가 아니면, 형사, 민사, 심판의 順으로 結論을 얻는 것이 일반적이다. 이러한 現實에서 일반이 권리범위 확인심판을 기피하려는 傾向을 이해할 수 있다.

위에서도 言及하였거니와 권리범위확인제도의 이념이 민사소송이나 형사고소에 앞서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확인하여 두는 것이라면 이상과 같은 현실의 發生原因이 이용의 變則化에 있거나 운용의 不合理에 있든간에 당면한 現實問題로서 重要視되지 않을 수 없다. 왜냐하면 變則의인 이용이나 불합리한 운용이라면 그 원인을 除去하거나 보다 이용에 便利하고 운용에 더욱 합리적인 제도로 修正 내지는 轉換시키는 것이 바람직하기 때문이다.

심판제도는 민사소송과 같이 適正·公平 및

迅速등을 그 理想으로 하고 있다. 그러나 적정 공평과 신속은 서로 相反하는 경향에 있기 때문에 신속한 處理를 위하여 혹시 適正性이나 公平性을 잃는 일은 絕對禁物이다. 그렇다고 적정·공평만을 내세워 신속을 度外視하는 것은 결과적으로는 제도를 무의미하게 하는 것이 되고 나아가서는 적정·공평도 실효를 거둘 수 없게 된다 할 것이다. 소송이 오래걸리면 아니하는 것만 같지 못하다는 옛말도 있거니와 특히, 특허권과 같이 그 존속기간의 限時性을 가진 사건에 있어서는 더욱 그렇하다 할 것이다. 그러한 의미에서 적정·공평과 신속이 圓滿한 調和를 이루면서도 확인심결이 경우에 따라서는 민사 또는 형사사건등의 前審의인 역할을 하는 점을 감안하고, 職權審理를 활용하여 신속성을 最大限 發揮할 수 있는 運用體制의 土着化가 時急히 講究되어야 할 것이다.

둘째로, 심판의 권위에 관한 문제이다. 즉 권리범위확인심결이 민사 또는 형사판결의 권위에 미치지 못한다는 점이다. 事實의 특수성과 전문성으로 보아 특수한 專屬管轄權을 가진 審判所의 심결이 權威面에서 法院의 判결에 뒤진다는 것은 무엇을 의미하는 것일까? 審判部를 構成하는 審判官의 資格이나 身分保障등이 法官과 同一한 정도로 法定되어 있지 않기 때문에 심판관의 人事가 자칫 一般 行政公務員과 相互交流된다면 심판관으로서의 資質向上 내지는 專門化가 어렵게 되고 여기에서 派生되는 副作用들이 심판의 권위를 低下시킬 수 있다는 점을 否認할 수 없거니와, 가장 뚜렷한 원인은 民事履行判決이나 형사판결과 같이 威力있는 執行力이 없기 때문이다. 즉, 권리범위확인심결은 審判費用負擔을 除外하고는 性質上 執行力이 없기 때문에 심결내용이 直接 國家의 強制力에 의하여 실행되는 것이 아니고, 다만, 특허권의 효력이 미치는 범위를 具體的事實에 관한 관점에서 확인하는 데에 불과하므로 그만큼 魅力이 적다는 것이다. 그러나 특허쟁송에 관한 심판 또는 소송의 全體制를 總合的으로 볼 때 반드시 그런 것만은 아니다. 이러한 사실을 우리들은 다같이 인식하고 제도의 이용이나 활용에 臨하여야 할 것이다.

—————○