

權利範圍確認審判의 當面問題

—技術的範圍란 用語의 導入—

<4>

任 石 宰

<辨 理 士>

— 承 前 —

① 權利範圍確認制度下에서의 技術的範圍란 用語의 存在意義는 무엇인가

現行特許法은 舊法과 同一한 權利範圍確認審判制度를 그대로 維持시키면서도, “技術的範圍”라는 새로운 用語를 導入하였다.

特許發明의 技術적범위는 特許出願書에 添付한 明細書의 特許請求範圍의 記載內容에 의하여 定한다는 特許法 第57條가 그것이다. 그러나 이 法條가 가지는 意義를 權利範圍確認審判制度와 關聯하여 볼때 어떻게 받아드려야 할지는 매우 疑問이 아닐 수 없다.

이와 같은 法條는 日本特許法 第70條에서 볼수 있다. 그러나 일본이 이러한 법조를 두게된 것은 그런대로의 理由가 있다.

우리 法制下에서의 權利範圍確認審決의 效力은 對世的인 拘束力이 있는 것으로 定着되어 있어 그 效力의 解釋에 대한 異見이 없으나 일본의 경우는 그 識見의 效力에 대한 解釋上의 見解가 區區하기 때문에 從來의 權利범위확인 審判제도를 廢止하고 특히 發明의 技術적범위만을 判定하는 이른바 判定制度를 두게 되었다(日本特許法 第71條). 이 判定제도는 單行 特許發明의 技術적범위만을 判定하는 것이어서 特許權의 效力範圍를 그 審理對象으로하는 權利범위확인제도와 判異한 것이고 그 法的效力은 鑑定的인 것에 그치므로, 民事 또는 刑事事件關係에 있어서 參考資料에 不遇한 것이라는 점은 이미 紹介한 바와 같다. 이러한 制度下에서는 技術적범위의 판

정에 대한 制限基準으로서 이러한 條文은 必須의인 것이라 보여진다. 그러나 우리 法制와 같은 權利범위확인 審判제도하에서는 이러한 법조의 必要性的 根據를 찾을 수 없다. 도리혀 해석상의 混亂을 이르킬 念慮가 있을 뿐이기 때문이다. 여기에서 우리의 法制研究의 소홀과 外國法制의 無批判的 導入등에 대한 反省을 痛感하는 바이다.

② 우리 法制下에서 技術的範圍의 解釋

權利범위확인 審判제도하에서는 技術적 범위에 관한 特許法 第57條는 구태어 필요한 것이 아니기 때문에 別다른 意義를 찾을 수 없다. 그러나 一旦 이러한 법조를 規定하고 있는 以上, 그것이 現實的으로 어떻게 해석되어야 할 것인지를 생각하여 볼 필요가 있다.

同法條가 규정하고 있는 技術적범위란 純粹한 技術的 見地에서 把握되는 限界를 말한다. 그러므로 發明思想의 범위를 指稱하는 것이라 볼 수 있다. 이는 技術思想으로서의 發明이 구체적으로 어느 程度의, 그리고 어떠한 內容의 技術을 包含하는가의 限界를 의미하는 것으로 法律的 評價는 包含되지 않는다. 權利범위라든가, 保護範圍 또는 效力範圍라는 용어는 모두 법률적 평가를 포함하거나 이를 前提하고 있기 때문에 技術적 범위의와는 區別하여 사용되어야 할 것이다. 따라서 이는 特許權者 또는 專用實施權者가 특허 發明을 실시하는 積極的 範圍요 通常實施權을 許與하는 범위이기도 하다.

이에 대하여 特許請求範圍은 발명의 構成에 필요한 事項만을 記載하도록 되어 있으므로 (特許法施行令 第1條5項) 이는 권리를 請求하는 部分이요, 同時에 권리의 役割을 할 수 있는 部分이다. 그러므로 기술적범위를 정함에는 이 特許請求의 범위에 의하여야 한다는 것이다.

여기서 “의하여”란 그 기재를 基本으로 또는 中心으로 하라는 趣旨로 해석한다. 따라서 기술적범위는 특허청구범위와 같은 경우도 있을 것이나 通常적으로는 다른 것이라 할 수 있다. 발명의 詳細한 說明에는 기재되었지만 특허청구범위에는 기재되지 아니한 발명의 내용은 특허 발명의 기술적 범위에 포함되지 아니한다.

③ 技術的範圍와 關聯되는 請求範圍와 權利範圍 또는 保護範圍

參考로 기술적범위와 關聯되는 것으로, 특허청구범위와 권리범위의 關係를 간단히 言及하여 보기로 한다.

청구범위와 권리범위도 반드시 一致되는 것은 아니다. 特許請求範圍中에는 出願前 公知, 公用 事項等이 포함되어 獨點權으로 認定될 수 없는 경우도 있기 때문이다. 특허청구범위한 出願人이 권리로 하고자 하는 部分이라는 점은 위에서 言及한 바와 같다.

그러나 권리범위는 獨占權으로서의 保護範圍이기 때문에 그 특허청구범위중에서 新規性있는 技術的 發明의 部分에만 인정되는 범위이다. 그러한 의미에서 권리범위는 청구범위보다 좁은 범위로 限定되는 경우가 많을 것이나, 기술적범위보다는 널리 他人의 侵害로부터 보호를 받는 보호범위를 포함하는 경우가 많을 것이다. 따라서 兩者의 限界에 대한 劃一的 基準을 세울수는 없다. 다만, 청구범위는 출원인이 獨점권으로 하고자 청구하는 形式的인 범위라 할 수 있고 권리 범위는 獨점권으로 보호될 수 있는 實質的인 범위라 할 수 있다. 그러한 의미에서 권리범위란 동시에 보호범위일 수도 있다. 또 보호범위는 性質上 他人의 침해로부터 보호를 받는 消極的範圍요, 권리범위는 權利者 또는 專用實施權者가 獨占的實施로 할 수 있는 積極的範圍라 할 것이다.

④ 技術的範圍란 用語의 實際的 役割과 運命

다시 한번 도리켜 보거나 기술적 범위라는 용어는 우리 法制에 필요한 것도 아니요, 解釋上 混亂을 이르킬 念慮가 있을 뿐이다. 또 特許法第75條의 규정으로 因하여 從來의 권리범위확인제도가 實質적으로 달라진 點을 찾아 보기도 어렵다.

一般的으로 外國에서 사용되는 용어로는 발명 또는 특허의 범위, 보호범위, 권리범위, 효력범위 등이 있으나 기술적 범위란 용어는 日本法條外에는 없는 듯하다. 앞서서도 言及한 바와 같이 일본은 권리범위확인제도를 廢止하고 이른바 判定制度를 두되 그 判定對象을 특허 발명의 기술적 범위에 한정시킨다는 것 즉, 一定한 기술내용이 구체적으로 存在하는 特許權의 기술적 범위에 속하는지 與否의 判斷을 求하는 경우에 사용되는 限定的인 용어이다.

그렇다면, 특허발명의 기술적범위를 판단하는 것이 아니고, 특허권의 효력이 미치는 범위를 구체적인 사실에 대한 關係에 있어서 확인을 구하는 審判制度 즉, 權利範圍確認審判制度를 取하는 우리 법제하에서, 이 기술적범위라는 용어를 어느 경우에 어떻게 適用할 것인가? 기술적범위의 판정과 특허권의 效力範圍確認의 法的效力에 커다란 差異가 있는 이상 그 處理對象만을 同一視할 수도 없는 일이 아닐까?

이미 밝혀둔 바와 같이 日本式 判定制度는單純히 발명의 기술적인 面만을 판단하는 것인데 대하여, 권리범위확인은 法律的인 評價를 포함하거나 이를 전제하고 있는 것이어서 兩者는 그 處理對象도 判異한 것이다. 그러므로 기술적범위의 판단을 구하는 일본에서는 기술적 범위라는 용어가 권리범위를 구하는 우리제도하에서는 권리범위라는 용어가 필요할 뿐, 特許法第57條와 같은 形式的 存在는 不請客이 아닐 수 없다.

設令, 그것이 특허청구범위의 記載要領으로서의 制限基準이라고 假定하더라도 권리범위와 無關한 특허청구범위란 있을 수 없으므로 亦是이 불청객의 地位가 明白하여 지는 것은 아니다. 문제는 이 불청객 존재가 우리 권리범위확인제도의 運用面에서 實제적으로 어떠한 役割과 運命을 지고 나갈 것인가? <계속>