公知公用에 관한 判例解說

金 基 陽
<特許廳 審判官>

1. 公知公用에 關한 從來의 見解

從來 特許界에서는 發明特許와 登錄된 實用新案權의 技術的 發明과 考案이 公知公用에 屬하는 경우 그 權利範圍의 解釋에 있어서 두개의 相反되는 學說내지 判例가 있었다.

첫째의 見解는 公知公用의 것까지 包含하여 다른 新規性 있는 技術的 發明과 考案이 特許登錄된 경우에 있어서 그 公知公用의 部分에 대해서까지 特許權 또는 實用新案權으로서 獨占排他的 權利를 認定할 수 없는 것이지만 特許權과 實用新案權의 技術的 發明과 考案의 全部가 公知公用에 屬하는 경우에는 그 權利의 無效審決이 確定 되기까지에는 그 登錄의 無效를 主張할 수 없는 것이므로 登錄權利의 發明과 考案의 全部가 公知公用인 것에 該當하는 경우에는 이것은 權利범위에 屬한다는 것으로서 이와 같은 立場의 主張을 公知包含說이라고 한다.

따라서 이 公知包含說에 依하면 特許된 發明과 登錄된 考案이 一部 公知公用인 경우에는 그 一部의 公知公用의 部分에 對하여서는 權利범위에서 除外하고 있지마는 特許된 發明과 登錄된 考案이 全部 公知公用인 경우에는 當該權利에 對한 無效審決이 確定 되기까지에는 그것이 그 權利범위에 包含되는 것을 前提로하여 解釋하고 있음에 注意를 要한다.

둘째의 見解는 特許權과 實用新案權은 新規性 있는 發明과 考案에 賦與되는 것이므로 그것의 權利범위를 解釋함에 있어서는 當該權利에 對한 無效審判의 有無에 拘碍됨이 없이 그 權利에 포함된 公知公用의 部分이 考慮 되어야 하는 것이며, 따라서 新規性이 없는 公知公用의 部分까지에도 特許權 또는 實用新案權으로서 獨占排他的 實施權을 認定하면 오히려 새 技術의 進步向上을 圖謀하여 國家産業의 發展에 이바지 하고저하는 特許法과 實用新案法의 根本精神에 合致되지 아니함으로 公知公用의 部分은 그 權利범위에서 除外함이 마땅하다는 主張으로서 이와같은 立場을 公知排除說 또는 公知除外說 이라고 한다.

따라서 이 公知除外說에 依하면 權利의 技術的 發明과 考案이 一部 公知公用된 것이나 또는 全部 公知公用된 것이냐의 區別를 不問하고, 當該權利에 對한 無效審決의 有無에 拘束됨이 없이 그 公知公用의 部分에 對하여서는 權利를 構成하는 範圍로서 認定할 수 없다는 것이다.

以上 살펴본 公知除外說과 公知包含說의 異同點을 좀더 整理해보면 우선 兩者의 同一한 點은 權利의 一部에 公知公用의 事由가 있을 경우에는 當該權利에 對한 無效審決의 有無에 拘束됨이 없이 그 權利의 一部에 包含된 公知公用의 部分에까지 그 權利範圍가 擴張될 수 없다는 것이다.

그러나 公知包含說에 依하면 權利의 全部에 걸쳐 公知公用의 事由가 있을 경우에는 當該 權利에 對한 無效審決에 對한 權利의 登錄에 對한 無效의 確定이 없는限 公知公用의 部分은 그 權利範圍에 屬한다고 解釋하여야 한다는 것인데 對하여 公知除外說에 依하면 權利의 全部가 公知公用의 事由에 該當하는 경우에는 그 公知

公用의 部分은 當該 權利에 對한 無效審決의 有無에 拘碍됨이 없이 그 權利범위에 屬하지 아니하는 것으로 解釋하여야 한다는데 兩者는 相異하다 하겠다.

이와같이 볼때 公知包含說과 公知除外說은 權利의 一部에 公知公用의 事由가 包含된 경우에는 兩說의 見解가 一致하게 되지만 權利의 全部에 公知公用의 事由가 存在할 경우에는 兩說은 그 見解를 달리하고 있음을 알 수 있다.

2. 公知公用에 關한 最近判例의 紹介

(大法院 1983.7.26宣告 81후 56判決의 主要部分)

實用新案權은 新規性있는 技術的 考案에 부여되는 것이며, 그의 具體的 技術的 범위를 定함에 있어서는 出願當時의 技術水準이 無效審判의 有無에 拘碍됨이 없이 考慮되어야 하며, 公知公用의 事由까지 包含한 出願이 있고, 그 出願에 依한 登錄이 있었다 하여도 전연 新規性있는 技術的 效果가 認定될 수 없는 公知公用의 部分까지도 明細書나 圖面에 記載되어 있다는 그 事實 하나만으로 權利범위라고하여 獨占的인 實施權이 부여되어 기왕부터 널리 使用하고 있는 公知의 部分에 對하여까지도 排他的權利를 認定하는 結果는 오히려 技術의 進步向上을 圖謀하여 國家産業의 發展에 기여코자 하는 實用新案法의 精神에 正面 背馳된다 할 것이며, 實用新案權이 新規性있는 技術的 效果의 發生에 有機的으로 結合된 것으로 볼 수 없는 公知事由에 對하여까지 權利범위를 擴張할 수 없다고 함에 있다.

이는 發明特許權의 權利範圍確認審判請求事件에 있어서도 同一하게 풀이되어야 한다고 할 것인바, 結局 그 趣旨는 出願된 權利의 一部에 公知公用의 事由가 있고, 그 出願에 依한 登錄이 있었다 하여도 그 公知事由가 新規性있는 技術的 效果發生에 有機的으로 結合된 것으로 볼 수 없는한 無效審決의 有無에 拘碍됨이 없이 그 公知部分에까지 權利범위가 擴張될 수 없다는데 있다 할 것이다.

이와같이 登錄된 特許의 一部에 그 發明의 技術的 效果發生에 有機的으로 結合된 것이 아닌 公知事由가 包含되어 있는 경우 그 公知部分에까지 權利범위가 擴張되는 것이 아닌 以上 그 登錄된 特許發明의 全部가 出願當時 公知公用의 것이었다면 그러한 경우에도 特許無效審決에 關係없이 그 權利범위를 認定할 根據가 喪失된다는 것은 論理上 當然한 理致라고 않을 수 없고 이를 區別하여…… 그 一部에 公知事由가 있는 경우에는 權利범위가 미치지 아니하고 全部가 公知事由에 該當하는 경우에는 그 權利범위에 屬한다고 解釋하여야 할 根據도 찾아볼 수 없으며, 特許權은 新規의 發明에 對하여 부여되는 것이고 그 權利범위를 定함에 있어서는 出願當時의 技術水準이 無效審判의 有無에 關係없이 考慮되어야 할 것이다.

3. 公知公用에 關한 學說과 判例에 對한 批判

特許權이나 實用新案權은 새로운 發明이나 새로운 考案에 對하여서만 주어지는 것이 特許制度의 基本的 本質上 當然한 것임은 周知의 事實이다.

그러므로 이미 世上에 存在하여 널리 알려져 있거나, 널리쓰여져서 누구나 그 利用이 開放된 것, 이른바 "公知公用의 것"에 對하여서는 特許權(實用新案權包含)이 주어질 對象이 처음부터 아닌것이 分明하며 따라서 登錄된 權利에 公知公用의 部分이 包含되어 있는 경우에는 이를 權利범위에서 除外하여야 함은 純粹論理에서 볼때 너무도 當然한 것이다.

그러함에도 不拘하고 從來 公知包含說에서는 權利의 一部와 그 全部에 公知公用 事由가 包含되어 있는 경우를 區別하여 그 一部에 公知公用의 事由가 있는 경우에는 이를 權利범위에서 認定하지 아니하고 그 全部에 公知事由가 있는 경우에는 이를 權利범위로 認定함으로써 權利범위

에 包含된 公知公用에 關한 限 特許制度의 基本趣旨에서 볼때 論理의 統一을 期하지 못하고 不合理한 二元化的 運營을 하였던 것이 事實이다.

그런데 從來 公知包含說에 依하면 權利의 全部가 公知公用 事由로 되어있는 경우에 이를 權利범위에서 除外하면 그 權利가 全面否定의 結果가 된다는 理由로 그 權利에 對한 無效審判制度가 따로 設置되어 있는 以上, 그에 依據한 節次없이 權利범위 審判에서 權利의 效力을 全部否定하는 것은 있을 수 없다는 論據에서 權利의 全部가 公知公用의 部分으로 構成된 경우에는 公知除外說을 採用하는 것은 權利無效審判制度를 無視하는 不合理하다는 主張이었다.

여기에서 「權利의 形式性」과 「權利의 實質性」의 相互抵觸問題가 提起됨을 볼 수 있는바, 다시 具體的으로 말하면 「權利의 形式」과 「權利의 實質」이 衝突될 경우 그中 어느것을 優先重視하여 어느것을 採擇하느냐에 따라 위 兩說中 어느 立場에 서게되는 것이라고 하겠다.

이에 關한 究明은 法哲學上 論難이 많을 줄로 思料되오나, 생각컨데 이미 위에서 紹介한 最近 公知公用에 關한 大法院의 判例는 한마디로 말하면 特許權과 實用新案權의 權利범위의 解釋에 있어서 權利범위 確認審判이냐 權利無效審判이냐의 區別을 超越한 特許制度 設立의 基本精神에 立脚하여 보다 높은 上位 槪念의 次元에서 枝葉을 버리고 根本을 採擇함과 同時에 權利의 形式보다는 權利의 實質을 優先 重視한 것으로 풀이된다.

即 特許制度의 運營에 있어서 根本에 關한 實質主義의 勝利를 闡明한 것이라 하겠다.

이와 같은 觀點에서 보면 從來의 公知包含說은 權利범위에 있어 全部 公知公用으로 構成된 경우에 關한限 그 權利범위의 解釋에 있어서 權利無效審判에 미루어 權利범위 確認審判에서는 特許制度의 基本精神의 達成을 스스로 포기한 結果에서 온 所致였다고 指摘하지 아니할 수 없다.

이와같은 公知公用에 關한 最近 大法院의 判例는 公知公用의 部分이 包含된 權利에 關한 利害關係者는 반드시 權利無效審判請求手段에 依據하지 아니하여도 이 權利범위 確認審判請求手段으로도 그 救濟가 可能하게 된 契機를 마련하였고, 한걸음 나아가 從來 特許界에서 權利범위 確認審判請求事件의 경우 公知包含說과 公知除外說이 엇갈리어 混亂했던 審決 내지 判決에 今般 統一的인 基準을 明白히 確立시켜준 點에서 特許審判 내지 그 判決史上 커다란 意義를 부여해 주었다고 評價되지 않을 수 없다.

뿐만 아니라 이 判例는 特許(實用新案포함)審判과 그 判決의 分野에서 뿐만 아니라 特許制度의 運營의 全般에 걸쳐 特히 特許出願을 代表로 하는 工業所有權의 出願에 對한 審査에 있어서 公知公用된 것과 이를 模倣하는 것은 工業所有權制度에 있어 元兇으로서 永遠히 사라져야 할 것을 命令받은 것이라 볼 수있고 同時에 特許制度의 運營에 있어서 眞正하고 새로운 發明이나 새로운 考案만이 保護되고 그렇지 아니한 것은 保護될 수 없다는 것을 明白히 宣言한 것이라고 할 것이다.

따라서 위와같은 複合的 意味의 示唆와 敎訓을 아낌없이 던저주는 이 判例의 運營如何에 따라서는 特許國際化時代의 開幕以來 韓國特許制度의 發展史上 期待되는바 決코 적지않다 하겠다.

그러나 公知除外說을 採擇하는 경우 꼭 하나 잊어서는 아니될 것은 아무리 公知公用 된것이 權利범위에 포함되어 있을지라도 이를 無條件 權利범위에서 除外하여서는 아니되고 그 公知公用된 部分이 特許된 發明이나 登錄된 考案의 構成에 있어서 新規性있는 技術的 效果의 發生에 有機的으로 結合된 경우는 이를 權利의 效果를 發生하는 權利의 構成범위로 認定하여야 한다는 點이다.

이 公知公用에 關한 適用의 限界性과 그 問題點에 對하여는 보다 專門的인 意見이 必要하다는 말을 남기고 여기에서는 省略하고자 한다.