

權利範圍確認審判의 得失과 課題(1)



李 炳 均
〈特許廳 審判所長〉

目 次

- I. 머리말
- II. 意義와 目的
- III. 그 功過
- IV. 몇가지 問題點
 - 1. 公知除外說과 公知包含說
 - 2. 權利對 權利의 確認審判
 - 3. 權利侵害와 確認審判
- V. 向後的 課題
※ <고딕은 이번號, 명조는 다음號>

II. 意義와 目的

發明이나 考案, 意匠 또는 商標가 特許 또는 登錄된 경우에 그 權利의 確實한 保護를 爲해서 또는 잘못된 權利를 消滅시키거나, 그 濫用을 防止하기 爲하여 여러가지의 法律的인 解決方案이 講究되어야 함은 勿論이다.

이러한 紛爭과 그 解決方法의 類型으로서 權利가 처음부터 잘못 주어진 것이므로 當初부터 無效라고 主張하는 경우(無效審判) 또는 當初의 成立에는 瑕疵가 없으나 그 後에 發生된 事由(不使用이라든가 正當하지 못하게 使用하는 경우等) 때문에 將來에 向하여 그 效力을 消滅시켜야 한다고 主張하는 경우(取消審判 또는 取消處分)가 있다. 뿐만 아니라 이것들과는 달리, 權利의 效力의 無效나 消滅을 主張하는 것이 아니라, 有效한 權利라는 前提下에 그 權利의 效力이 미치는 技術的 圍範 또는 限界를 確認해 달라고 하는 請求가 있다. 이것이 바로 權利範圍確認審判이다. 그러나 이것은 特定한 權利의 內容圍範의 確認이라는 內在的 要件의 存否를 確定하는 것이 아니라, 特定한 權利와 그것과 紛爭關係에 있는 相對方(가)號와의 사이에서 具體的으로 權利의 衝突 또는 마찰이 일어나고 있는지 與否를 가려야 하는 것이라고 많은 判例들이 指摘하고 있는 것임을 留意해야 할 것이다.

I. 머리말

最近에 權利範圍確認審判에 關한 論難이 더러 있었다. 그것은 「權利範圍確認審判」(以下 경우에 따라서 確認審判이라 略稱할 것임)에 關한 大法院의 注目되는 몇가지 判例가 있었고, 따라서 이에 對한 解釋과 評價가 論難되는가 하면, 이것과 결들여 一角에서는 運營의 改善 또는 制度의 存廢까지도 擧論되고 있는 듯한 狀況인 것 같다.

이 機會에 筆者도 그 동안의 經驗과 關係者들의 意見을 土臺로 이 問題에 對한 關聯事項들을 整理하여 보고자 한다. 다만 여기에 言及된 意見은 特許廳 또는 審判所의 公式見解와는 關係 없는 筆者의 私見임을 미리 밝혀 두는 바이다.

그러면 특히 이러한 權利範圍確認審判을 하는 目的은 무엇인가? 單純한 研究나 試驗을 爲한 判斷은 아니다. 이것은 두말할 것도 없이 權利없는 者가 實施하는 (가)號가 自己의 權利를 侵害하였다고 主張하는 경우 또는 相對方 權利와 相關없는 自己의 行爲에 對하여 相對方 權利者가 是非를 하고 있다고 主張하는 경우, 이러한 경우에 일어나는 民·刑事 事件을 解決하는 技術의 先決課題로서 技能을 하는 것이라 할 수 있다. 이때 前者를 積極的確認審判, 後者를 消極的確認審判이라한다. 勿論 確認審判의 技能은 이러한 侵害事件과는 直接關係가 없는 善意의 判斷 또는 豫防의 目的도 있을 수 있으나, 現實의으로는 이같은 侵害事件과 關聯되어 나타나는 경우가 大部分인 것이다.

Ⅲ. 그 功過

그러면 果然 確認審判이 이러한 民·刑事 事件의 技術的課題를 解決하는 技能을 遂行하여 왔는가? 筆者는 適切한 統計를 갖지 못하고 있음을 안타깝게 생각한다. 그러나, 그동안의 業務上의 經驗과 關係者들의 意見들을 綜合해보면 그 狀況을 짐작하기에는 充分하다고 본다.

過去(大體로 特許局이 特許廳이라는 이름으로 擴大改編된 '77年以前, 特許 工業所有權法이 全面改正된 '74年以前)에는 警察, 檢察 또는 法院에 提訴되면, 이들 機關에서는 特許局의 確認審判과는 關係없이 事件을 進行시켰고, 따라서 當事者들도 特許局의 審判에 거의 期待하는 바가 없었으며 特許局에서도 이들 機關의 判斷에 事後的으로 一致시키는 수가 많았다. 그리고 이들 機關에서는 侵害事件을 다루는 過程에서 그 技術의 效力範圍를 確認하기 爲하여서 흔히 特許局의 關係職員을 불러 審問하는 수가 많았고 이때 審問當하는 關係職員은 비록 參考人 또는 鑑定人으로서의 地位이기는 하나 경우에 따라서는 被疑者에 가까운 困辱을 치루어야 했던 것이다. 이러한 狀況에서 보면 權利範圍確認審判制度는 전혀 無用之物이라 해도 過言이 아니었다. 이

외에도 억울하고 不合理했던 일이 한두가지가 아니었음은 經驗한 사람들은 다 아는 事實이다. 勿論 이 같은 不合理한 現象은 그 責任이 어느 쪽에 있다고도 斷定하기 어려운 復雜한 狀況이었다.

特許審判을 特許廳에서 管掌하고는 있으나 三審制로 構成되는 司法節次의 하나로 제대로 認識되지 못하고 있었던 當時의 社會의 狀況, 스스로 自己의 權限과 責任, 制度의 意味를 제대로 主張, 說明, 弘報하지 못했거나 運營上의 適正을 期하지도 對外的 信賴를 주지도 못했던 特許局의 責任, 그리고 特許制度와 法規를 잘 몰랐거나 알고도 이를 疏忽히 하거나 또는 無視해 왔던 關係機關등 모두의 共同責任이라 할 것이다. 그중에서도 特許局의 責任이 더 큰 것은 말할 것도 없다. 이때의 어떤 事件에서는 關係機關의 어떤 사람은 特許局과 技術的 效力範圍의 判斷이 다른 경우, 우리는 特許局 程度의 判斷에 구애받지 않는다고 公言하는가 하면, 당사자나 변리사도 관계기관의 판단자료를 특허국에提出하여 당연히 同一한 結論을 내려야 한다고(심한 경우에는 羈束되어야 한다고) 主張하였다가 大法院 判決에 의하여 法理가 그렇지 않음을 뒤늦게 發見하기도 하였다.

그러나 이것은 過去의 이야기이고 近來에는 事情이 많이 바뀌었다. 結局 叙上한 바와 같은 不條理와 不合理은 그대로만 放置될 수 없는 政府의 課題로 浮刻되었고 마침내 發展의 轉換期를 맞이하였다. 1977년에 特許局이 特許廳으로 格上되면서 機構, 人員, 地位등이 擴大, 上向, 改編되었으며, 第5共和國의 誕生과 더불어 社會 구석구석마다 不條理의 揚決, 權力濫用의 防止, 請托排擊, 不合理의 除去등 合理化, 正義具顯의 潮流가 擴散되었고 뿐만 아니라 特許廳의 機關長을 비롯한 職員들의 意慾의 努力에 힘입어 特許制度 全般에 걸쳐 信賴感이 定着되어가고 있는 것이 事實이다.

그리하여 特許등의 出願件數는 每年 增加하고 있으며 이에 따라 審査, 審判의 처리건수도 劃期的으로 增加하고 있으나, 特許紛爭의 最終結果인

大法院의 判決은 특허청의 審決을 거의 大部分 支持하므로써 破棄率은 놀랄 程度로 줄어들고 있다. 뿐만 아니라 심사, 심판의 過程에 壓力이나 청탁등 不法의 影響力을 驅使하려는 傾向은 거의 全無하여, 過去에 비하면 劃期的 發展이며, 制度의 定着이라고 말하지 않을 수 없다.

이러한 特許制度의 定着을 權利範圍確認審判과 關聯하여 살펴보면

① 이제는 關係기관이 權利侵害事件을 다루는 過程에서 技術的 判斷이 明白하지 아니하거나 어려운 때에는 특허청의 심판의 결과를 기다리기 위하여 事件의 處理를 留保하고 있고(특허법 第 148條)

② 특허심판의 결과(심결)를 기다릴 수 없는 急한 事情이 있을 때에는 一但 먼저 臨時措置(假處分決定등)하였다가도 특허청의 審決의 結果가 自己의 判斷과 다르게 나왔을 경우에는, 이를 根據로 當初의 措置를 變更(假處分決定의 取消등)하는등 特許廳의 審決의 權威와 價値를 最大限으로 認定, 尊重해 주고 있으며(法律的으로 確定判決의 既判力에 의하여 羈束되어야 함은 勿論이지만)

③ 侵害事件을 다루는 過程에서 特許廳의 職員을 불러 審問하는 事例은 없어졌고(當然한 일 이기는 하나 特許廳의 職員이 審査와 審判의 內容에 關하여 質問을 받았을 때에도 答辯할 수 없다는 特許法 39條와 같은 法的保護裝置를 마련한것도 이러한 受難의 時代를 겪은 歷史的產物이라고 볼수있다).

④ 이러한 事情이고 보니 紛爭의 當事者들도 權利侵害與否가 爭點이 되는 경우에는 거의 大部分 特許廳에 權利範圍確認審判을 關係機關에 民, 刑事로 提訴하는등 두가지 手段을 同時에 呼訴하게 되고

⑤ 또한 이러한 節次와 過程에 對한 認識이 漸次 普遍化되어, 權利範圍確認審判이라는 訴訟 節次에서 合法的으로 對決하려는 努力(證據의 蒐集提出, 其他訴訟法的 攻擊防禦方法등)이 漸增하고, 正常外的, 非訴訟的 解決의 試圖(投書, 陳情, 嘆願등으로 다른 機關에 呼訴하는 등)은

結局 實益이 없다는 것을 理解 하여 가고 있는 것이다. 이와 같은 事態의 發展, 特許紛爭解決에 關한 國民的 認識이야 말로 民主的, 合理的 問題解決의 가장 아름답고 所望스러운 모습이라 할 것이며, 우리의 特許行政, 또는 特許訴訟史에 있어서 劃期的發展이라 아니할 수 없다. 아직도 未洽한 部門이 없지아니하나 우선 이런 程度만이라도 우리 特許廳 職員에게 얼마나 多幸스러운 狀況인지 모른다.

IV. 몇가지 問題點

權利範圍審判制度는 이와같이 이 制度의 誕生과 成長의 過程에서 過도 功도 있었지만, 그러나 아직도 運營上 여러가지 問題를 안고있으며, 그중 몇가지 重要하다고 생각되는 點을 훑어 보 고자 한다.

I. 公知除外說과 公知包含說

特許 또는 登錄된 權利가 萬若 一部 公知公用된 內容을 包含하고 있거나 或은 그 全部가 公知, 公用된 것인 경우에 그 權利의 效力은 어떻게 될 것인가? 여기에 두가지 見解가 對立되고 있다. 하나는 비록 그 權利가 公知된 部分을 包含하고 있거나 또는 그 全部가 이미 公知된 것이 라 하더라도, 適法하게 存續하고 있는 限, 無效 審判에 의하여 無效로 確定되기 前에는 그 效力은 否認할 수는 없는 것이라는 見解가 있다. 이 見解에 依하면 權利範圍確認審判에서는 주어진 二個의 對象의 同一性 또는 類似性만 따져 그 權利들의 技術的 效力範圍만 確認하는 것일뿐, 거기에 公知公用의 部分이 있는지 없는지는 一切 論難할 수도 없고 그럴 必要도 없다. 이 見解는 所謂 公知의 部分까지 包含하여, 權利가 設定登錄된 이상 이를 權利로 認定하여야 한다는 뜻에서 公知包含說이라고 부른다.

다른 한편으로 이것과는 달리 公知公用의 部分에까지 獨占排他的權利를 認定하는 것은 特許 制度 本來의 趣旨에도 付合되지 않는 것이라 하

여 權利範圍確認審判에 있어서도, 權利와 非權利의 對比에 있어서, 同一類似性與否에 不拘하고 公知公用의 部分이 包含된 경우에는 이 部分을 그 權利의 效力範圍에서 除外시켜야 한다는 見解가 그것이다. 이 見解를 公知除外說이라고 부른다. 特히 이 見解는 特許無效審判의 除訴期間(5年)이 事由에 拘礙없이 一般的으로 있었던 舊法(1973년 以前法) 時代에 明白한 公知公用의 技術을 出願하여, 特許를 받고는 일부터 一定한 期間(除訴期間이 經過할 때까지) 잠복해 있다가 無效를 다룰수 없게된 時點에 가서 露出하여, 獨占排他權이라는 莫強한 武器를 휘둘러, 이미 特許出願以前부터 實施해오고 있던 善良한 第三者들을 괴롭혔다. 當局은 이러한 巧妙한 脫法者들을 法으로는 어떻게 할 수도 없었던 惡德 僞裝發明家가 橫行하던 때에, 法의 解釋과 運用에 있어서 가장 說得力있는 理論으로 通用되어 왔다. 그리고 이 公知除外說과 公知包含說의 中間쯤에 位置하는 折衷說로서, 一部公知는 除外되어야 하나 全部公知의 權利는 公知部分을 除外하면 그 權利를 無效化시키는 結果가 되니 無效審判에 의하지 아니하고 無效라고 確認하는 것은 不合理하다하여 全部公知의 權利는 도리어 權利로 認定하여야 한다는 公知包含說의 立場을

取하는 折衷說의 見解도 있다. 그리하여 判例도 이 세가지 見解 사건에 따라 또는 사람에 따라 各各 採擇하고 있었다. 그러나 이와 같이 두가지 또는 3가지로 서로 엇갈리는 判例가 共存하는 場에서, 下級審과 關係者들은 어느쪽을 正道로 보아야 할지 難處한 立場이기도 하거니와 各自 必要한, 有利한 判例만을 골라 攻防하기도 하였다. 이러한 狀況에서 大法院은 드디어 83. 7. 26자, 81후 56판결로 大法院長을 包含한 16人 聯合判決에서 從前의 矛盾되는 判例들을 總整理하여 公知公用의 部分은 權利範圍에서 除外됨을 明白히 하여 公知除外論을 宣言하였다. 即「...따라서 이 事件특허가 出願當時 그 全部가 公知公用의 것인 경우에는 그 一部가 公知公用인 경우와 달리 그 無效審決이 確定되기까지는(記錄에 의하면 이 事件 특허는 除訴期間이 經過된 것으로 보인다). 그 權利가 認定되어야 한다는 前提 아래 (가)號 發明이 이 事件특허의 權利範圍에 屬한다고본 原審決은 이 點에 있어서 特許權의 權利範圍確認에 關한 法理를 誤解한 違法을 범하였다 할것이고 이와 抵觸되는 判例들은 廢棄하기로 하는 바이다」라고 하여 一部公知뿐만 아니라 全部公知도 權利範圍에서 除外 한다는 見解로 統一 整理하였음을 밝혔다. <계속>

(案) '85 전국우수발명품전시회 (內)

전시기간 : 1985. 9. 2~9. 11 (10일간)

장 소 : 한국종합전시장(KOEX)(서울 강남구 삼성동 65)

주 최 : 특 허 청

주 관 : 한국발명특허협회

전시분야 : 기계, 전기, 전자, 화학, 섬유, 토건, 금속, 농수산, 잡화부문, 학생발명코너, 해외전시수상코너, 첨단기술코너

※ 입장료 없음

※ 기타 상세한 내용은 한국발명특허협회 발명진흥부(557-1077/1088)로 문의하시기 바랍니다.