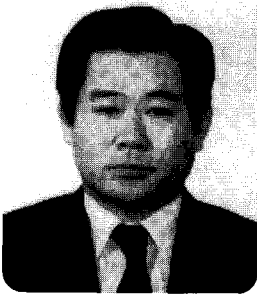


특허법원의 관할확대와 특허심판원의 위상(1)



서 정 헌
〈특허심판원 심판장〉

1. 문제의 제기

이번에 새로이 특허법원과 특허심판원이 발족 된 것은 우리나라도 지재권제도의 최종단계인 특허쟁송제도의 개혁을 통하여 기술개발과 경쟁력 확보 차원에서 새로운 이정표를 마련한 것이라 할 수 있다.

그러나 아직까지 특허사건의 상당부분을 차지 하는 특허침해소송을 특허법원의 심판권에서 제외시키고 있는 것은 위와 같은 당초의 설립취지를 상당부분 반감시킨 것이라 하겠다.

다행히도 최근에 “특허법원의 관할” 이라는 제목 하에 공청회가 개최되어서 주로 “특허침해소송에 대한 관할을 이대로 두어도 좋은가?” 라는 문제를 중심으로 특허법원의 관할을 확대하는 문제를 논의한 바 있는데, 이 문제는 특허쟁송제도를 완벽시킨다는 점에서 매우 의의가 크다고 할 수 있고 좀더 일찍이 이러한 문제가 논의되었어야 하는데, 오히려 늦은 감마저 있다 하겠다.

이러한 움직임과 관련하여 우리는 우선 침해소송이 현행대로 일반 민사법원의 관할로 그대로 될 경우에 어떤 문제점이 있는지를 살펴볼 필요가 있고 그리고 특허침해사건에까지 특허법원의 관할을 확대할 경우 예상되는 문제점은 어떤 것이 있으며, 마지막으로 우리는 특허법원과 특허심판원의 위상이 문제되고 있는데 왜 그러한지를 알아야 할 것이다.

목 차

1. 문제의 제기
2. 특허침해소송의 특수성
3. 법원의 사실판단능력
4. 법원의 사실판단능력을 보충해주는 제도의 문제점
5. 미국 특허전문법원의 교훈
6. 특허법원의 관할확대에 따른 문제점
7. 특허심판원과 특허법원의 관계설정
8. 특허심판원의 위상제고

〈고딕은 이번호 명조는 다음호〉

우선 법원의 관할이 무엇인지부터 살펴보기로 하자.

우리나라는 매일 수많은 사건이 일어나고 있고, 현재 전국적으로 여러 종류의 많은 법원에서 이러한 사건들을 처리하고 있는데, 수많은 사건들을 여러 종류의 많은 법원사이에 분담처리 할 수 있도록 각 법원마다 재판권행사를 나누어 주는 것을 “관할” 이라 한다. 예컨대 특허사건을 재판할 수 있는 법원은 어느 법원이 할 것인지를 정하는 것이 관할이고 이 법원을 관할법원이라 한다.

그러면 특허사건의 관할법원은 어디인가?

특허사건의 대부분은 일차적으로 특허심판원에서 처리되고 이에 불복할 경우에는 특허전담법원인 특허법원에만 관할권을 인정하여 다른 법원에서는 처리하지 못하도록 하고 있다. 이를 전속관할이라 한다.

특허침해가 문제되어서 일어나는 손해배상소송이나 침해금지청구소송 등은 일반 민사법원의 관할로 되어 있고 또 그외 극소수 사건¹⁾은 행정법원의 관할로 되어 있다.

특허침해사건을 왜 지금과 같이 민사법원에서 관장하고 있는가?

그것은 특허사건이 기본적으로 당사자사이에 사인과 사인간의 사권을 둘러싼 분쟁이므로 오래 전부터 민사법원에서 다루어져 왔던 것이고, 특허특허침해사건 역시 소송의 외관적 모습이 특허침해가 원인이 되어 일어나는 손해배상소송이나 침해행위 금지청구소송 혹은 신용회복청구소송 등으로 제소되기 때문에 일반 민사사건으로 분류되어 민사법원에서 다루어져 왔던 것이다. 아직도 일

본에서는 특허사건은 모두 민사법원 관할로 하고 있다.

그러면 특허전문법원이 생긴 마당에서 특허침해사건만 유달리 따로 떼어서 종전 그대로 일반 민사사건으로 취급하여 민사법원의 관할로 할 경우에 과연 문제점은 없는 것인지를 살펴보기로 하자.

첫번째 문제점으로는, 특허침해소송은 크게 보아서 일반 민사소송의 하나이긴 하지만 상당히 다른 특수성이 있고 그 소송의 결과는 당사자의 이해관계를 뛰어넘어 제3자에게까지 크게 영향을 미치는 대세적인 효과가 있으며 특히 국가의 산업발전 내지는 기술개발에 미치는 영향이 점점 커지고 있다는 점에서 일반 민사사건과는 다른 특별한 고려가 필요로 하다고 본다.

두번째 문제점은, 법원에서 특허침해여부를 가리는 판단문제는 기본적으로 전문적인 기술의 다름사항이기 때문에 전문기술분야의 지식이 부족한 일반 민사법원에서 다루는 것은 결코 바람직하지 않는다고 생각된다.

세번째 문제점은, 현재와 같이 특허침해소송을 일반 민사법원에서 처리할 경우 법관의 사실판단 능력이 부족한 것이 가장 큰 문제점으로 지적되고 있는데, 이를 보충해 주는 제도적 장치로서 감정제도가 있긴 하지만 감정제도 역시 그 구조적인 한계성이 문제되어 활용하기에 어려움이 많고, 또 한편으로 특허심판원의 권리범위확인심판제도가 사실상 특허침해사건의 처리지침이 될 수도 있겠으나 처리기간의 장기화로 제때에 활용하기에는 적합하지 못한 점이 있다 하겠다.

1) 서류불수리, 절차의 무효, 특허권의 수용, 통상실시권허여를 위한 재정불복 등.

네번째 사항은, 1982년 미국은 특허쟁송제도 개혁을 통해 CAFC라는 특허전문법원을 창설하여 모든 특허사건을 전속관할케 하여 그때까지 혼란했던 특허법 해석의 기준을 통일화하는 등 여러가지 개선된 효과를 거양하였는데, 그 중에 특기할만한 사실은 CAFC의 창설이 계기가 되어 미국의 Pro-patent시대를 이끌어오는데 크게 기여 하였다는 사실이다.

우리도 미국의 사례에서 보듯이 특허법원·특허심판원 시대가 개막됨에 따라 지금까지 방치되었던 특허쟁송제도를 차츰 완비시켜 나가는 절호의 기회로 삼아서 이번기회에 특허침해사건에 대한 관할문제도 제자리 매듭을 해야 한다고 본다.

이상과 같이 특허침해사건을 일반 민사법원에 둘 경우에는 여러가지 측면에서 이롭지 못한 문제점이 발생하고 있는데, 그 문제점 하나 하나를 면밀히 살펴보도록 하겠다.

2 특허침해소송의 특수성

흔히 특허침해사건은 민법 제750조의 규정에 의한 손해배상청구소송이나 준물권적청구권인 침해행위금지청구소송, 신용회복조치청구소송 등으로 법원에 제소되기 때문에 일반 민사소송사건으로 분류되고 일반 민사법원에서 소송절차가 이루어지고 있다. 그래서 의례껏 특허침해사건은 일반 민사소송사건으로 별 거부감 없이 인식되어져왔고 민사법원에서 재판하는 것을 조금도 이상하게 생각해보지도 않았다.

그러나 특허침해사건의 밑바탕에 깔려있는 양 당사자간에 치열하게 다투는 가장 핵심부분은 기술적인 사항의 다툼이라 할 수 있어 마치 이혼이나 가사사건이 일반 민사사건과 다르게 특수하게

취급되듯이 특허침해사건도 상당부분 그 특수성이 있다고 보이고, 특수하게 취급되어야 할 것 같다.

또 다른 측면에서 보면, 특허침해사건도 기본적으로는 사인과 사인간의 사권을 둘러싼 분쟁이므로 양당사자의 이해에 직결될 수밖에 없는 민사사건임이 분명하지만, 그러나 그 소송의 결과는 재판에 관여했던 양당사자 사인간의 이해에만 국한되어 영향을 미치는 것만이 아니고, 때로는 제3자에게도 영향을 미치게 되는 대세적 효과도 있음을 본다.

특허침해소송이 제소되면 이와 동시에 특허무효심판이나 권리범위확인심판이 제소되기 마련인데 이렇게 동시 다발적으로 특허분쟁사건이 제소되면 이들 소송의 결과가 당사자에만 그치는 것이 아니라 관련 산업계는 물론 더 나아가서는 국가전체의 기술개발 내지는 산업발전에도 영향을 미쳐 잘못된 경우에는 엄청난 피해를 줄 우려마저 있다. 예컨대, 잘못 부여된 특허권을 과도하게 권리행사를 하다가 침해문제가 생긴 사건이 제때에 적정한 사법적 보호조치가 강구되지 않을 경우 관련 산업계가 당하는 곤란이나 피해는 상당할 것이고, 더 크게는 이것은 기술개발과 산업발전에도 심각한 영향을 미칠 수 있을 것이다. 따라서 특허분쟁에 관한 소송은 공익적 산업정책적인 관점에서 대세적인 해결을 꾀할 필요가 있다 하겠다.

이처럼 특허분쟁사건은 그 소송물이 가지는 공익적이고 공공적인 면이 강하고 분쟁의 성격상 전문 기술적인 다툼이라는 면에서 일반민사사건과는 상당히 다른 특수성이 있다 하겠다.

따라서 특허침해사건이 가지는 이러한 특수성 때문에 특별한 사법적 보호장치가 강구되어야 할 것이다.

실제 특허제도가 잘 유지되려면 궁극적으로는 완벽한 특허쟁송제도가 완비되어야 할 것으로 본다. 왜냐하면 특허보호제도의 핵심을 한마디로 요약해보면, 과학기술자의 입장에서 볼 때 자기발명을 도용 당하지 않도록 최종적으로 보호받는 데에 그 목적이 있다 하겠다. 흔히들 기업의 사활(死活)이 기술경쟁력에 있다고 쉽게 이야기 하지만, 실제 엄청난 투자비용과 수많은 노력과 시간이 소요되기 때문에 남의 특허기술을 몰래 도용하는 사례가 끊임없이 일어나고 있다. 이러한 상황에서 내가 개발한 신기술과 발명이 침해받아 재판으로 제대로 보호받지 못한다면 애써 연구해서 개발하여 특허받을 하등의 이유가 없고 고생스럽고 위험부담을 감수하면서까지 기술개발 할 이유가 없기 때문이다. 모방생산, 판매행위(특허침해)로부터 기술개발 업체를 보호하고 나아가서는 과학기술자를 보호하는 것이야말로 국가가 앞으로 기술입국을 지향하기 위하여 최우선적으로 사법적 보호를 강구해야 할 과제중의 하나라 생각한다.

완벽한 특허소송제도를 확립하는 것이 무엇보다도 중요하다 하겠으며, 이것은 곧 과학기술자의 창조적 노력에 대한 최종적인 보호수단이 된다 할 것이다.

3 법관의 사실판단 능력

특허권자의 정당한 허락 없이 생산·사용·양도·대여 등의 실시수단으로 특허발명에 불이익(손해)을 끼치는 가해행위를 저지르면 민법 제750조의 규정에 따라 손해배상을 청구할 수 있고 침해행위금지나 그 예방을 청구할 수 있다. 이같이 특허침해사건이 발생하면 우선 첫째로 해야 할 일은 특허발명의 권리에 대한 효력범위가 어디까지

인가 그 경계를 획정(劃定)하는 것이 무엇보다 중요하다. 권리의 효력범위를 확정하는 것은 특허권리자 입장에서 볼 때는 자기 특허권의 효력이 미치는 일정한 영역을 설정하는 일이고, 반대로 권리자 이외의 제3자 입장에서 볼 때는 법적 안정성을 확보할 수 있는 안전지대를 설정한다는 의미가 있다 하겠다.

따라서 특허침해사건이 발생하면 두번째 해야 하는 일은 침해물건이 그 범위에 들어와 특허발명에 손해를 끼쳤는지를 “판단하는 일” 이 중요하다. 결국 이러한 문제를 둘러싸고 특허권리자와 침해자 사이에는 치열한 기술적 논쟁이 가열되었는데 이 중간에 선 법관은 마땅히 이를 판별할 수 있는 지식과 능력이 요구된다 하겠다.

그리고 특허권이 침해되었는지 여부를 판단하는 기준이 바로 특허권의 보호범위확정의 문제이다. 우리 특허법 제97조에는 특허권의 보호범위는 특허명세서에 표시된 특허청구범위의 내용에 의하여 정하도록 규정하고 있는데, 이를 특허청구항이라 한다. 그래서 우리는 항용 특허권의 보호범위를 판단하기 위해서는 2단계 작업을 해야 하는데 우선 1단계로서는 특허청구항에 있는 문언(文言)을 객관적 관점에서 해석해서 특허발명의 효력이 미치는 범위(특허권의 권리범위)를 정하고 그것으로도 도저히 불명확한 경우에는 2차적으로 발명의 상세한 설명과 도면을 보조적으로 참조하여 청구항을 해석하도록 하고 있다. 특허청구항이라는 것이 기술내용을 추상적으로 함축적으로 표현하고 있어서 쉽게 알아 볼 수 없는 경우가 많으므로 위에서와 같이 청구항의 해석을 통해서 특허침해 여부를 판단하고 있는 것이다.

문제는 이러한 청구항을 해석해서 특허권의 보호범위를 확정하는 일이라는 것이 그리 쉬운 작업

이 아니고 특허전문가에게도 무척이나 어려운 경우가 많다는 데에 있다. 왜냐하면 특허권의 효력이 미치고 보호를 받아야 할 범위를 청구항의 내용에 한정할 것이냐 하는 문제를 가지고 각 나라마다 입법태도가 다르고 여러가지 학설이 대두되고 논란이 많은 실정이기 때문이다. 이에 대한 논란은 차후로 미루기로 하고, 특허권의 보호범위에 대해 시시비비를 가려야 하는 판단주체로서 법관에게 청구항을 해석하는 일과 같은 전문 기술적인 사항에 대한 사실판단 능력이 겸비되어야만 제대로 재판이 가능할 것으로 본다.

그렇다면 법관에게는 어떠한 사실판단 능력이 요구되어지는가?

특허청구항의 범위를 결정하는 데에는 우선 당장 당해 특허기술의 내용을 이해할 수 있는 그 분야의 전문 기술지식이 필요하고, 한걸음 더 나아가서는 문제가 되는 그 특허기술의 출원당시 이전까지 기존의 선행기술이 어떠한 것이 있었는가 그 당시의 세계 전체의 기술수준은 어떠한지를 이해하고 알고 있어야 한다.

단적으로 말해서, 특허기술과 피고물품의 미묘

한 차이를 목적, 기술적 구성 및 작용효과면에서 비교하고 판단할 수 있는 전문적인 기술지식은 필수적으로 필요하다 하겠다.

이에 더하여 부수적으로 문제의 특허발명이 과연 특허 받을 만한 가치가 있는 것인지를 판단할 수 있는 신규성·진보성 판단에 관한 지식도 필요하다 하겠다. 당해분야의 기술이 진보발전되어온 역사적 과정을 이해하고 아울러 우리나라 산업현장의 기술수준도 파악하고 있어야 할 것이다.

지금까지 우리나라 법학교육제도와 법관임용제도를 살펴보면, 전문기술분야에 대한 우리 법조인력의 사실판단 능력부족은 어쩔 수 없는 현실이라 하겠다. 우리사회도 이제는 고도 산업사회로 전환됨에 따라 점차 다양화, 전문화, 기술화 되어 가고 있음에도 불구하고 우리 법조인력의 비전문성 문제는 우리나라 법원의 구조적 문제점이 되고 있다. 따라서 결국 전문기술분야에 대한 재판이 적정·공평·신속·경제의 원칙에 맞게 이루어질려면 앞으로 해결되어야 할 과제가 많다고 하겠다.

(계 속)

발특 9806

특허공보류 원문복사서비스 활용안내

한국발명진흥회에서는 회원여러분의 효율적인 특허정보관리업무를 지원하기 위해 특허청 열람실 소장 국내외 산업재산권공보류에 대한 원문복사서비스를 실시하고 있습니다. 회원 여러분의 많은 활용 바랍니다.

- ▶ 대상자료 : 특허청열람실소장 국내외 산업재산권공보류
- ▶ 신청방법 : 직접, 우편 또는 Fax (02-553-9547)
- ▶ 제공방법 : 직접, 우편 또는 Fax
단, 우편 또는 Fax이용 제공시 송료실비

※ 기타 자세한 사항은 특허청 열람실(02-553-9546)로 문의하시기 바랍니다.