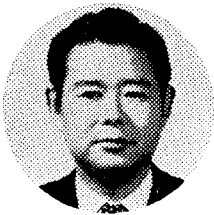


審判과 裁判關係

— 工業所有權紛爭에 있어 —



李 炳 均

〈特許廳 抗告審判官〉

Ⅰ 特許爭訟의 類型

本稿는 特許法(以下 工業所有權四法을 代表 또는 包含하여 指稱하는 것임)上의 紛爭과 그 解決節次로서의 各種訴訟의 進行과 關聯하여 派生될 수 있는 몇가지 問題點, 特히 權利의 實體的 判斷을 主로 하는 審判과 그 權利의 侵害를 救濟코자 하는 民事的, 刑事的 節次로서의 裁判과의 關係에서 發生될 수 있는 問題點들을 檢討해 보고 그 合理的 代案을 摸索해 보는 機會로 삼고자 하는 것이다.

여기서 特許爭訟이라고 함은 廣義로 特許法이 規定하는 모든 類型의 紛爭과 그 處理節次를 總稱하는 것으로 보기로 한다. 即 特許法에 規定된 審査節次, 그 登錄이나 拒絶에 對한 不服·救濟手段 即 特許權의 登錄無效審判 또는 拒絶査定不服抗告審判, 權利範圍確認審判, 取消審判, 그리고 權利侵害에 對한 救濟手段으로서의 民事上의 各種請求와 刑事上의 處罰等を 包含한다고 생각된다. 이같은 意味의 特許爭訟의 類型을 몇가지 基準에 따라 分類하여 보면

- 첫째, 그 管轄하는 機關을 標準으로 하여
- ① 法院이 管轄하는 裁判: 刑事訴訟 民事訴訟
 - ② 特許廳이 管轄하는 審判: 無效, 取消等

둘째, 그 審級에 따라

- ① 法院의 裁判
 - 第1審 地方法院
 - 第2審 高等法院
 - 最終審 大法院

② 特許廳의 審判

- 第1審 審判所
- 第2審 抗告審判所
- 最終審 大法院

셋째, 그 請求 또는 爭訟의 內容에 따라

1) 刑事訴訟

- ① 特許權侵害罪
- ② 偽證罪
- ③ 詐僞行爲 및 虛僞表示의 罪
- ④ 秘密漏泄罪

2) 民事訴訟

- ① 侵害禁止 또는 豫防의 請求
- ② 損害賠償請求
- ③ 信用回復請求
- ④ 補償金額 또는 對價에 對한 不服의 訴

3) 特許審判

- ① 登錄無效審判
- ② 權利範圍確認審判
- ③ 通常實施權許與審判
- ④ 訂正許可審判
- ⑤ 取消審判(商標)

② 特許審判의 特徵

審判이란 무엇이며 一般의 行政處分과는 무엇이 다른가? 여기서 “審判”을 一但 特許審判에 限定하는 意味(抗告審判까지 包含하는 意味로 使用되는 경우가 많음을 諒解하기 바람)로 보고 그 特質을 몇가지 들어 보고자 한다. 審判의 性質에 關하여도 여러가지 見解가 있는가 하면 國家에 따라서 特許審判制度도 여러가지 形態가 있어 이것을 詳論할 수는 없고 筆者는 다만 우리 的 實定法이 規定하는 審判制度의 內容을 그 具體的 規定에 依하여 몇가지 특징으로 指摘하는데 그치고자 한다. 審判이란 用語는 반드시 特許法에 局限使用되는 것은 아니며 司法機關의 行爲에도 또는 海難審判, 國稅審判等 行政機關의 行爲에도 使用되고 있다. 그래데 行政機關인 特許廳에서 審理·判斷하는 行爲로서의 “審判”은 一般의 行政處分과는 달리 그 機關의 職務上의 獨立性이 認定되고 또 그 擔當職員에 對한 資格要件을 必要로 하며 그 業務의 處理節次가 좀더 慎重하여 마치 司法的 訴訟과 類似한 느낌을 주고 있는 것이 事實이다. 그러면 여기서 特許審判이란 어떤가를 살펴보자.

첫째로 들 수 있는 것이 그 節次의 訴訟法的 性格이다. 여기서 訴訟法的 性格이란 訴訟法 特別 民事訴訟法의 訴訟節次와 비슷하다는 뜻이다. 一般의 行政機關의 行政節次는 訴訟法의 그것과는 전혀 다르다는 것은 詳論할 必要조차 없다.

그리하여 特許法의 審判節次에서는 民事訴訟法의 規定을 準用하는 規定(法25條의 代理人, 第113條 口頭審理에서의 調書作成, 第114條 通譯, 第103條 即時抗告, 第116條 證據調查와 證據保全, 第136條 및 第139條의 再審, 第149條 費用負擔, 第144條의 上告節次等)이 있는가 하면 그것과 同一 또는 類似한 內容을 表現만 다르게 한 많은 規定이 있고 또 特許法 自體에서 特許權의 그 技術性이나 公益性을 考慮한 別途의 規定(第97條 2項 特許權의 利害當者가 아닌 審査官의 審判請求權, 第106條 審判의 必要的 合意體, 第

119條 職權審理의 原則)을 두기도 하였다. 뿐만 아니라 司法的 訴訟節次와 같이 3審制를 두어 第1審(審判所), 第2審(抗告審判所)을 거쳐 最終 審으로 大法院에 의하여 判決確定케 하고 있다. 이러한 意味에서 特許法의 審判節次規定은 民事 訴訟法에 對한 特別法의 地位를 가진다고 볼 수 있다.

둘째로 들 수 있는 특징은 그 職務의 獨立性과 審判官의 資格要件이다. 一般의 行政機關(여기서는 行政官廳을 意味한다) 行爲는 當該機關의 長의 責任과 權限으로, 그 名義로 對外的으로 表示되고 執行되며 따라서 當該機關長의 監督下에 있는 補助機關은 當然히 그 長을 補佐하는 機能에 限定되고 그 指示와 命을 받으며 對外的으로는 그 機關의 長의 責任으로 되는 것이다(政府組織法 第6條). 그런데 特許審判의 경우는 “審判官 및 抗告審判官은 職務上 獨立하여 審判한다.”(第101條 3節)고 規定하므로서 行政機關에 있어서의 上下級關係의 一般의 指揮·監督權(政府組織法 第6條)을 排除하고 있다. “法官은 憲法과 法律에 依하여 良心에 따라 獨立하여 審判한다.”는 規定(憲法 第104條)이 法官의 職務上의 獨立性 特別 內·外部로부터의 壓力이나 干涉을 排斥하는 司法權獨立의 象徵의 根據로서 例示되듯이 特許審判도 最終적으로는 大法院의 司法的 判斷을 받는 節次이므로 이같은 職務上 獨立性의 保障은 必須的 要請이라 할 것이다. 따라서 이러한 職務上 獨立性을 法律로서 規定하고 있는 審判行爲(訴訟的行爲)에 關하여 그 合法性和 妥當性 與否는 最終적으로 大法院에 依하여 判決로서 가려질 것이며, 다른 어떠한 機關도 이를 曰可曰否하거나 干涉할 수는 없는 것이다. 이러한 趣旨에 따라 合意體審判(第106條), 審査·審判關係書類의 搬出禁止, 審査·審判의 內容에 對한 應答禁止(第39條)의 規定이 設置되어 있다. 뿐만 아니라 特許審判을 擔當하는 審判官 또는 抗告審判官은 一般公務員中에서도 特定한 資格(法 101條 및 令 11條)을 가진 者에 限定케 하므로써 審判의 特殊性(技術性 또는 專門性)에 對處케 하고 있다. 以上 擧示한 審判의 두가지 특징은 主로 審判節次의 特

殊성에 基因한 것이며, 그것은 民事訴訟의 그것과 비슷하다는 點에 있고 3審制에 依해서 그 當否가 判斷된다는 觀點에서 보아 이를 司法行爲의 하나라고 보는 見解(司法行爲說)가 있는가 하면, 그와는 달리 이 審判이 行政機關에 依하여 行하여지고 그 職務의 獨立성과 擔當公務員의 資格要件이 있다고는 하나 法院의 그것과는 比較도 안될 懸隔한 差異가 있다는 點에서 보아 이는 어디까지나 行政處分이라고 보는 見解(行政行爲說)도 있으나 筆者의 見解로는 이같은 審判을 一般的 行政處分과 同一視할 수는 없고 그렇다고 純粹한 司法機關의 裁判과 같은 司法行爲로 볼 수도 없으므로 準司法的 行爲라고 보는 立場(準司法行爲說)에 共感하고 싶다.

다음 세번째로 들 수 있는 審判의 특징은 그 客體의 特殊性(公益性과 技術性)이다. 먼저 그 公益性에 關하여 살펴보기로 하자. 特許審判의 客體는 特許權이라고 할 것인데, 審判은 그 節次에 있어서 大體의으로 民事訴訟과 비슷하지만 그것과는 다른 別途의 規定을 둔 것도 있는 것과 마찬가지로 그 客體가 되는 特許權도 民法上의 財產權인 物權(所有權이나 其他的 制限物權)과 類似的한 私權이기는 하나 거기에 公益的 要素가 包含되어 있음을 看過할 수 없다. 그것은 特許權이 그 權利者(發明者 또는 그 權利의 讓受者) 保護만을 意圖하는 것이 아니고 國家產業의 發展에 寄與하게 함을 目的으로 하는 것이기 때문이다(法 第1條). 따라서 特許權은 民法上의 所有權과는 달리 公報에 公告해야 하며(法83條) 그 權利의 存續期間이 有限하고(12年 乃至 8年) 또한 그 權利의 行使·不行使를 權利者의 自意에 一任하는 것이 아니라 國家가 一定한 制限을 加하고 있다(權利의 實施를 強制하고 一定한 不實施에 對하여는 그 權利를 他人에게 使用시키거나 剝奪하며, 또한 權利의 濫用을 禁止하고 濫用に 對하여 一定한 制裁를 加한다. 法 第 50~53條, 74條). 그리고 또한 이러한 公益性의 要請으로 말미암아 그 權利의 效力을 다룰 수 있는 當事者는 반드시 利害關係者에 局限하지 않고 事件의 性質에 따라서는 公益의 代辯者라고 볼 수 있는 國家(具體的으로는 審査官)도 될 수

있으며(法 第97條, 이점에 있어서 檢사가 刑事訴追權을 갖는 刑事訴訟과도 類似的한 點이 있다.) 審判의 進行에 있어서도 原則의으로 職權探知主義가 採擇되고 있다(法 第19條). 客體의 두번째 特性인 技術性에 關하여는 다음 節에서 살피기로 한다.

③ 特許裁判에서의 “侵害問題”

여기서 便宜上 特許裁判이란 特許法에 規定된 爭訟으로서 法院의 管轄이 되는 民·刑事裁判을 略稱하는 것으로 보고 特許審判이란 叙上한 바와 같은 特許廳의 所管인 審判을 뜻하는 것으로 보기로 하자. 그러면 特許權侵害에 基한 民事的 請求權 또는 刑事的 處罰은 特許法에 規定되어 있으며 그러한 意味에서 特許法은 民法 또는 刑法에 對한 特別法的 地位를 가지게 된다. 우선 民事的 請求權의 種類를 보면 ① 侵害의 禁止 또는 豫防請求權(法 155條) ② 侵害로 因한 損害賠償請求權(法 156條) ③ 信用回復請求權(法 第157條) ④ 補償金額 또는 對價의 決定에 對한 不服의 訴(法 152條) 등이 있는 바, 이러한 民事的 請求權은 그 性質로 보아서 私權의 保護를 目的으로 하는 民事的 請求權으로서 特許法에 規定이 없다 하더라도 어느 程度까지는 民法의 規定에 依하여 當然히 保護될 수 있는 것이라고 할 것이나 特許法에 特別히 이를 規定한 것은 그 客體가 되는 特許權의 特殊性(그 技術性 또는 公益性)을 堪案하여 保護의 程度를 두텁게, 確實하게 하자는데 目的이 있는 것으로 보인다. 다음에 刑事的 處罰規定을 보면 ① 侵害의 罪(法 158條) ② 偽證罪(法 159條) ③ 詐僞行爲 및 虛僞表示의 罪(法 160條) ④ 秘密漏泄罪(法 161條) 등이 있는 바, 이러한 罪도 刑法으로서 어느 程度까지는 다스릴 수 있는 것이나 前述한 바와 같은 特許權의 特殊性에 비추어 이를 무겁게 處罰하고자 하는 것으로 보인다. 그러나 이러한 民事的 請求 또는 刑事的 處罰에 있어서도 가장 問題가 되는 것은 侵害의 概念이다. 即 民·刑事的 請求나 處罰의 要件 또는 前提가 되는 “權利의 侵害”란 그리 明白하지도 않으며 더구

◎ 工業所有權紛爭小考.....

나 그 成立與否가 다른 모든 判斷의 基礎가 되기 때문에 더욱 慎重하지 않으면 안된다. 얼른 생각하면 “特許權侵害”란 “特許登錄된 他人의 特許權을 그대로 實施하는 것”으로 볼 수 있다. 勿論 “他人의 登錄된 權利를 그것과 똑같이 實施하는 경우”는 侵害가 되는데에 疑問이 없다. 그러나 “그것과 똑같이” 實施(實施의 概念도 正確하게 規定하기는 어려움이 있지만)하는 것이 아니고 “비슷하게” 實施하는 경우에는 어떻게 될 것인가? 어느 程度까지 비슷하면 侵害라고 볼 수 있는가? 여기에 그 技術判斷에 있어서의 特殊性이 있고 바로 이러한 技術的 判斷의 領域 때문에 「特許審判」이라고 하는 特別한 爭訟節次를 마련한 制度的 意義가 있다고 할 것이다. 따라서 여기에서 侵害與否를 判斷하기 爲해서는 먼저 特許權의 “權利範圍”를 把握하여야 한다. 權利範圍는 그 特許發明의 技術的 範圍가 一致하고 그 技術的 範圍는 出願書에 添附된 明細書의 特許請求의 範圍의 記載에 依해서 決定된다. 다음에는 侵害한 即 加害者의 物件 또는 方法(이를 便宜上 (가)號 權利라고 稱함)의 그 技術的 範圍를 明確히 하고 마지막으로 兩者를 對比하여 그 技術的 構成要件이나 作用效果等에 있어 完全히 同一하거나 또는 그 要部가 同一하다고 認定되는가 아닌가에 依하여 判斷한다. 이것을 學問上 同一性判斷이라고 하는 바, 여기에도 그 發明의 技術的 構成部分을 各各 分解對比判斷하여야 한다는 構成要件說이 있는가 하면 이와는 달리 그 發明의 中心되는 本質的 部分에 있어서의 技術的 作用效果등을 比較判斷하여야 한다고 하는 要部說이 있다. 그리고 이러한 判斷의 細部의 基準을 만들어 運用을 하기도 하지만, 具體的 事案을 審判하는 데는 바로 들어맞기는 어려우므로 結局은 審判官의 專門的, 技術的, 良心的 判斷에 依하여 그 마지막 限界가 設定될 수밖에 없다. 그리고 이러한 過程이야말로 法院의 管轄인 特許裁判에서는 判斷되기 어려운 「特許審判」의 領域이라 할 것이며, 이 特許審判도 第1審인 審判, 第2審인 抗告審判을 거쳐 最終審判인 大法院判決로서 確定되는 것이다. 그러므로 이 機會에 덧붙혀 言及하고 싶은 것은 아무

리 特許가 영터리로 登錄되었다고 생각되더라도 또는 아무리 他人이 내 特許權을 侵害하고 있음이 明白하다고 생각되더라도 그것은 自己의 一方의 確信일 뿐이며 그것이 客觀的으로 確認되기 爲해서는 이와같은 專門的 技術的, 判斷에 依하여 訴訟의 節次(第1審, 第2審, 第3審)에 따라 最終的으로는 大法院의 判決에 依하여서만 處理 確定되는 것이지 決코 上級者의 指示·命令이나 또는 監督官廳의 監督權으로 處理될 수는 없는 것이라는 事實을 理解하여 주었으면 하는 것이다. 흔히 建議書, 陳情書, 嘆願書, 投書 등의 形式으로 第3의 機關에 呼訴하는 경우가 있었으나, 그 陳情을 받은 監督機關이나 上級官廳에서도 呼訴한 內容을 調査確證해 본 結果, 그와는 正反對의 主張과 呼訴가 復雜하고 날카롭게 對立되고 있고 그 어느쪽의 正否를 쉽게 判斷하기도 어렵게 되어, 結局은 訴訟의 節次에 따라 解決하도록 移謀할 수밖에 없었던 事例가 적지 않았던 것이다.

④ 特許裁判과 特許審判의 矛盾과 調和

特許權의 侵害를 理由로 法院에 特許裁判을 請求하는 경우에는 ① 侵害禁止 및 損害賠償의 請求 ② 侵害罪의 處罰을 要求하는 刑事告發을 할 것이며, 同時에 特許廳에 特許審判을 請求하면서 被告의 製品 또는 方法이 自己의 特許權의 範圍에 屬한다는 權利範圍確認審判을 求할 것이다. 그런가 하면 被告人은 法院에 對하여는 權利侵害가 아니라고 主張할 것이며 特許廳에 對하여는 民事上의 一種의 反訴와 비슷한 消極的 權利範圍確認審判(自己의 物件이나 方法이 原告의 特許權의 範圍에 屬하지 아니한다는 主張)이나 또는 特許登錄無效審判(原告의 特許權은 登錄될 수 없는 것이므로 그 登錄은 無效라고 하는 主張을 請求할 것이다. 이와 같이 同一客體에 對한 여러가지 樣態의 特許關係爭訟이 同時에 提起되는 경우에 微妙한 問題가 惹起될 수 있다. 첫째로 생각될 수 있는 것은 民事法院에 있어서 原告(甲)의 請求를 理由있다 하여 被告(乙)는 原告의 權利를 侵害했음이 明白하므로

그 侵害를 中止하고 또 그로 因한 損害額을 賠償하라는 判決이 나오고, 刑事法院에서는 被告는 告訴人의 權利를 侵害한 事實이 없다 하여 無罪를 宣告하였다면 어떻게 될 것인가? 둘째로 法院에서는 被告가 原告의 權利를 侵害한 事實을 認定하여 ① 被告는 原告에게 그 損害額을 賠償하라(民事法院) ② 被告에게 懲役 6月을 宣告한다(刑事法院)하고, 特許廳의 權利範圍確認 審判에서는 被告의 (가)호 權利(審判에서는 便宜上 被告의 實施內容을 (가)호 權利라고 하고 있음)는 原告의 特許權의 權利範圍에 屬하지 아니한다. 卽 兩者는 서로 다르다는 審決, 다시 말하면 法院과 特許廳이 서로 相反되는 判斷을 하였다면 어떻게 될 것인가? 그리고 最惡의 경우 이러한 判決이나 審決이 어느 過程에서 確定되어 버린다면……? 이와같이 同一原因, 同一證據에 基한 同一事件에 있어서 그 請求의 種類와 그 管轄機關의 相異에 따라 相互 矛盾되는 判斷이 國家意思로서 成立된다면 이것은 큰 問題가 아닐 수 없다. 勿論 이러한 矛盾은 大法院에 依하여 또는 再審에 依하여 窮極的으로는 解決되는 길이 없지 아니하다. 그러나 이러한 矛盾을 事前에 豫防하고 調和시키어 國家意思 卽 司法的 判斷의 國民의 信賴를 增進시키기 爲한 方案으로서 ① 立法的 解決이 있을 수 있고 ② 法運營上의 解決이 있을 수 있다. 여기서는 法運營上의 解決方案에 關하여만 論及하고자 한다. 이 點에 關하여 特許法 第148條는 다음과 같이 規定하고 있다(審判繫屬中의 訴訟節次의 中止). ① 審判 또는 抗告審判에 있어서 必要한 때에는 他審判이나 他抗告審判의 審決이 確定 또는 訴訟節次가 完決될 때까지 그 節次를 中止할 수 있다.

② 訴訟節次에 있어서 必要하다고 認定될 때에는 法院은 特許에 關한 審決의 確定이 있을 때까지 그 訴訟節次를 中止할 수 있다.

여기서 第1項은 特許廳이 特許審判을 함에 있어서 ① 特許審判內部에 있어서의 同一한(또는 類似한) 事件에 對한 相互 矛盾되는 判斷(審決)을 防止하고 法令解釋 또는 事實判斷의 基準을 統一시키고자 하는 것이며 ② 同一 또는 類似한 事件이 法院의 裁判과 特許廳의 審判에 繫留되고 있는 경우에 그 技術的 判斷보다는 節次的, 法律的 解釋과 適用이 問題가 된다고 하면, 이러한 分野의 專門家인 法院의 判決을 기다려 그 結果를 審判에 援用하므로써 判決과 審判의 矛盾을 豫防하고 法令解釋의 統一을 期할 수 있게 하고자 하는 것으로서 至極히 當然하고 必要한 일이며 여기서는 그 說明을 省略하고자 한다. 第2項이 바로 本稿에서 強調하여 指摘하고 있는 그것이다.

이 規定에 依하여 法院은 同一한 事件에 對한 特許廳의 審決이 確定될 때까지 그 裁判을 中止하고 그 審決의 結果를 裁判에 援用할 수가 있다. 勿論 이것은 訓示規定이며 法院은 審判의 繫留如何에 不拘하고 獨自의 判斷에 依하여 그 訴訟節次를 完決할 수가 있고, 또 內容如何에 따라서는 訴訟의 迅速한 進行을 爲하여서도 그것이 所望스러운 경우가 있다. 그러나 위에서 指摘한 바와 같은 경우, 特히 그 技術的 判斷이 어렵고 또 判決과 審決間의 矛盾이나 衝突을 避하고 法令解釋과 適用의 統一을 期하여 國民의 信賴를 增進시키기 爲해서는 이와같이 一方이 他方의 結果를 기다리는 것이 所望스러운 때가 있는 것이다. 이와같이 法院의 裁判과 特許廳의 審判이 二元的으로 兩立되어 있는 것 같으면서도 裁判과 審判에 있어서의 技術的 어려움과 法律的 難題들을 相互補完的으로 解決하는 協力關係를 維持하여 兩者間에는 對立이나 矛盾이 아니라 協力과 調和의 結實을 얻을 수 있는 것이라고 생각된다. (끝)

준 법 에 는 예 외 없 다 너 도 질 서 나 도 질 서