

<출원명세서에 사용된 표현용어가 가지는 중요성>

- 기술 용어의 법적 해석 -

일반적으로 과학기술분야에 사용되는 용어는 사전 또는 학회 등에서 통일되게 그 의미를 정하여 사용하고 있다. 간혹 외국어를 국어로 표현함에 있어서 논란이 있지만, 그 것이 가지는 의미를 최대한 쉽고 정확하게 표현하고자 많은 분들이 노력하고 있는 것으로 안다. 과학연구자들이 자기의 발명을 글로 표현함에 있어서, 단어선택에 아무런 신경없이 편하게 사용할수 있다. 하지만, 법적인 해석에 있어서 이러한 용어하나 때문에 훌륭한 발명전체가 무효될 수도 있다는 생각은 전혀 해보지 않았을 것입니다. 따라서 최근 사례를 소개함으로써 용어의 중요성을 강조하고자 합니다.

1. 사건 개요

사건명 : 주식회사 JV MEDI 대 일본 가부시키가이샤 유야마 세이사쿠쇼
(2001후3262 권리범위확인(실용신안)사건)

최근 대법원은 사용금지처분, 특허무효심판, 권리범위확인심판의 세 갈래로 진행되어 온 주식회사 JV MEDI와 일본 가부시키가이샤 유야마세이사쿠쇼의 3년 6개월에 걸친 국제특허분쟁에서 특허법원의 원심 판결을 파기하고 주식회사 JV MEDI의 손을 들어주었다.

양사의 분쟁은 "자동 약포장기"를 둘러싼 것으로서 일본 가부시키가이샤 유야마세이사쿠쇼측에서 주식회사 JV MEDI의 (가)호고안에 대하여 권리범위확인심판을 제기함과 함께 주식회사 JV MEDI의 제품에 대한 사용금지처분소송을 제기하고 주식회사 JV MEDI가 이에 맞서 일본 가부시키가이샤 유야마세이사쿠쇼의 등록고안에 대하여 무효심판을 청구함으로써 시작되었다.

이번 대법원 판결은 위 세 갈래의 법적 분쟁 가운데 권리범위확인심판청구에 관한 것으로서 (가)호고안이 일본 가부시키가이샤 유아마세이사쿠쇼의 등록고안의 권리범위에 속한다는 특허심판원과 특허법원의 판단을 뒤집은 것이다. 참고로 무효심판청구사건은 현재 대법원 상고심이 계속중이다.

【판결요지】

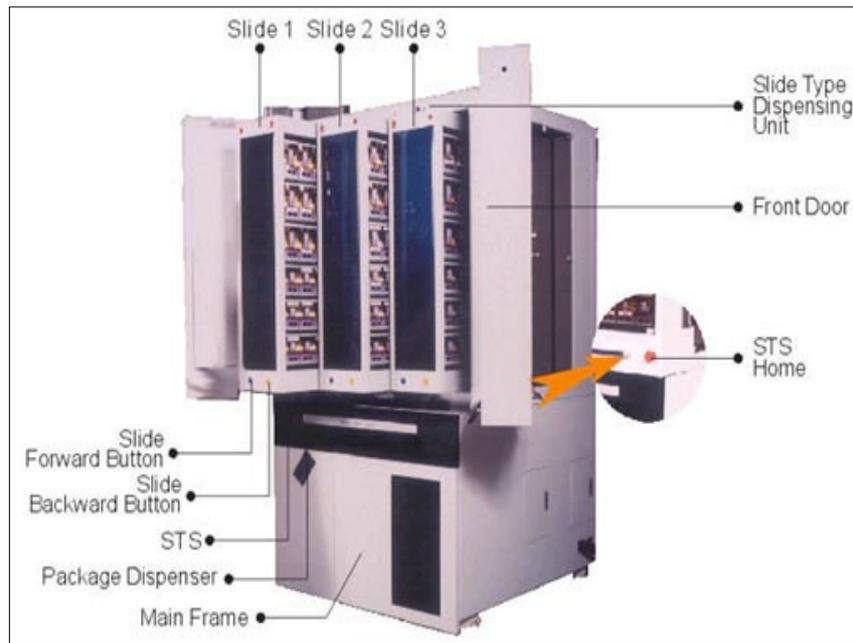
[1] 실용신안권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 실용신안 등록출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고 다만 그 기재만으로 실용신안의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 실용신안권 범위의 확장 해석은 허용되지 아니하는 것이다. [2] 실용신안법 제 50조는 "실용신안권자 또는 이해관계인은 등록실용신안의 보호범위를 확인하기 위하여 실용신안권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다." 고 규정하고 있고, 이 중 이해관계인에 실용신안권의 전용실시권자가 포함되는 것으로 볼 수는 없다.

※ 참고 : 대법원 1998. 4. 10. 선고 96후1040 판결 【권리범위확인】

[1] 실용신안권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 실용신안 등록출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고 다만 그 기재만으로 실용신안의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 실용신안권 범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만 그러한 청구범위의 문언을 해석함에 있어서는 당해 기술분야에서 통상적으로 인식되는 용어의 의미에 따라야 할 것이고, 그 의미가 불명확하거나 문언 그 대로의 해석이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 경우에는 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 정의와 형평에 따라 합리적으로 해석하여야 한다.

JV MEDI의 제품소개 - 정제분류포장시스템(ATDPS)

조제약국, 병원약국 프로그램에 인터페이스된 전자동 정제분류포장시스템(ATDPS)은330개, 350개, 400개, 500개의 약 카세트를 탑재할 수 있으며, 약품분류, 포장 작업, 약봉지에 투약 정보 인쇄 작업 및 약품관리, 복용방법관리, 개인환자별 관리 등 모든 조제업무를 전자동으로 처리하므로 조제시간이 단축되어 환자처방능력을 극대화하고 환자투약상담을 충실하게 할 수 있는 선진화된 약국을 구축하게 됩니다



* <http://www.jvmedi.co.kr>

참고로 이 사건에 관련된 제품과는 상이한 것으로 자동약포장기를 그림으로 설명하고자 인용하였음을 밝혀둡니다.

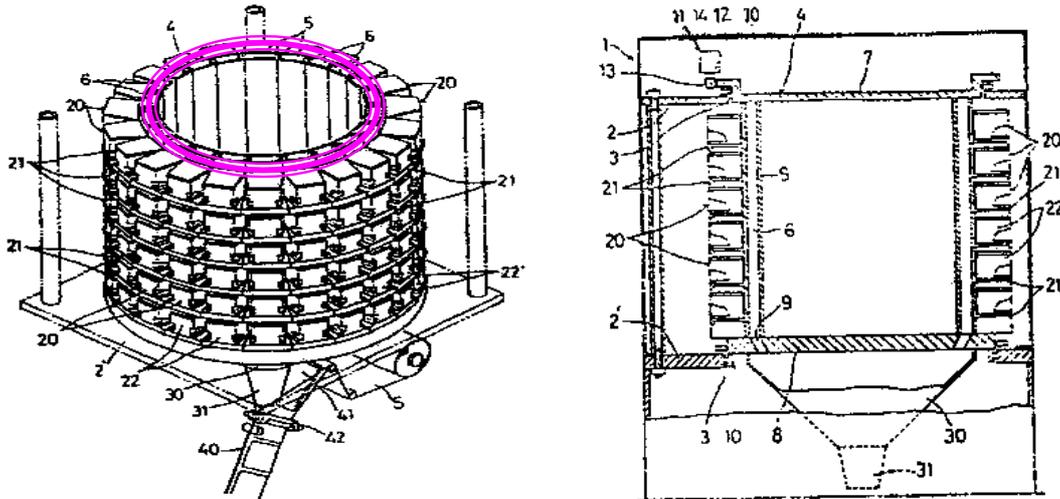
2. 이 사건의 등록고안의 개요

발명의 명칭 : 정제수납 취출장치(일본 가부시키가이샤 유야마세이사쿠쇼의 등록고안)

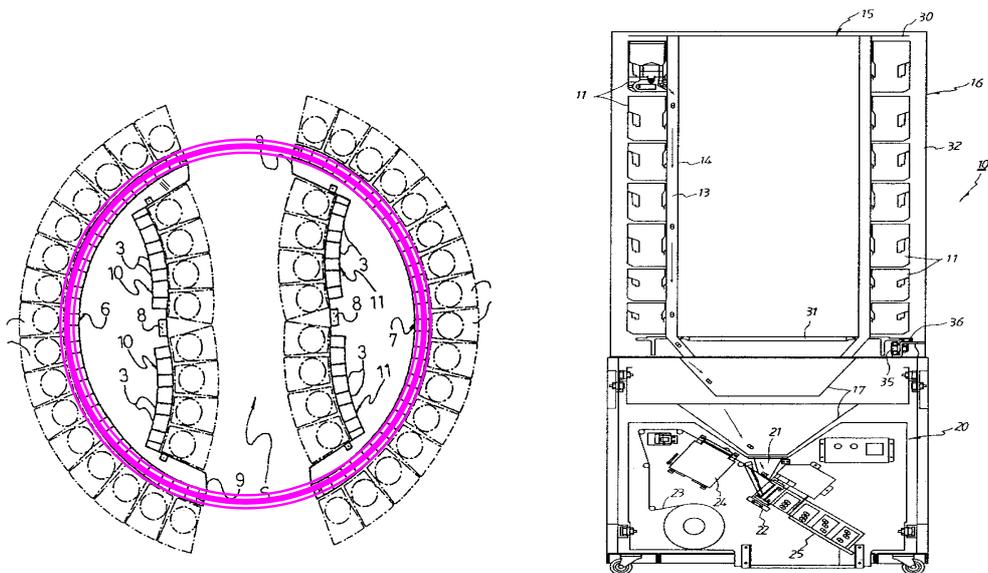
청구항 1. 상하단부가 회전운동 자유롭게 지지된 **통형상의 드럼**에 바깥둘레의 둘레방향에

소요의 간격을 두고 설치된 복수의 정제피이더를 상하방향에 다단계로 부착하고, 상기 드럼에는 각 정제 피이더의 정제출구에 연통하는 창을 형성하고, 드럼 아래쪽에는 상기 창으로부터 낙하하는 정제의 수집용 호퍼를 설치하고, 그 호퍼의 출구를 중심축상에 배치한 것을 특징으로 하는 정제수납 취출장치.

도면 1 (이 사건 등록고안) - 일본회사



도면 2 (가)호 고안 - JV MEDI



※ 참고로 (가)호 고안이라는 것은 권리범위확인심판에서 이 건 등록고안에 비교대상이 되는 것을 말하는 것으로, 이 사건에서는 JV MEDI의 고안에 해당된다.

3. 용어해석의 차이

이 사건 등록고안(일본회사)의 청구항에 기재된 통형상의 드럼에 대한 해석에서 특허법원과 대법원이 달랐다.

먼저, 사전적인 의미를 살펴보면, 원통(圓筒, cylinder)은 둥근통 또는 원기둥의 구용어라고 정의되어 있고 드럼통은 ① 가솔린 따위를 넣은 길둥근 강철통. 드럼(drum) ②작고 뚱뚱한 사람을 일컫는 말이라고 되어 있다(인터넷 naver 국어사전). 이러한 구별로는 별다른 차이점을 쉽게 파악할 수 없어 보인다. 공통점이라면 길고 둥근형태의 모양이라는 것이다.

법원에서의 판단은 특허법원과 대법원이 용어의 설명을 같이 해놓고 결론과 다르다는 식으로 표현을 했는데, 이 점에서 용어선택이나 사용에서 신중해야 한다는 것을 다시한번 깨닫게 한다.

(1) 특허법원 판결내용 발췌(2000허8444)

‘통(筒)’이란 일반적으로 ‘둥글고 긴 동강으로서 속이 빈 물건을 충칭’하는 것이고, 기술분야에서는 ‘원통’과 ‘드럼’은 동일한 기술적 의미가 있는 것으로 그 단면 형상이 완전 원주체를 이루는 것만을 의미하는 것은 아니며, 이 사건 등록고안의 상세한 설명에도 제 2실시예로서 일부분이 분리된 속이 비어 있는 원주체를 ‘바깥측 드럼’ 또는 ‘외측드럼’으로 칭하고 있을 뿐만 아니라, 특히 이 사건 등록고안의 기술적 특성과 관련하여 그 의미를 파악하면 ‘통형상’은 중심축에서 동일한 간격을 두고 배치되어 일체로서 회전할 수 있게 형성된 드럼체의 구성을 가능하게 하는데 주된 의미가 있으므로, 이 사건 등록고안의 ‘통형상의 드럼’은 개방면 또는 분리부를 갖지 아니하는 ‘완전한 단일 통형상의 드럼’은 물론이고 원주의 일부가 개방되어 있어도 전체적으로 보아 속이 빈 원주체 형상을 취하면서 일체로서 회전할 수 있는 구성을 포함하는 것으로 해석하는 것이 타당할 것인바, (가)호 고안

의 좌측드럼과 우측드럼으로 이루어진 드럼체는 두 개의 반원형이 조합되어 전체적으로 보아 단면이 원을 이루고 있고, 이렇게 좌·우측드럼 단면이 원을 이루므로써 이 사건 등록고안과 같이 한 곳에서 좌·우측드럼을 회전시키면서 정제를 보충하거나 확인하는 작업을 행할 수 있고 또 정제취출장치를 설치하는 공간도 줄일 수 있기 때문에 (가)호 고안의 '좌측드럼과 우측드럼으로 이루어진 드럼체'도 '통 형상'에 해당한다.

▶ 통형상의 의미가 이 사건 등록고안과 (가)호 고안에서 동일하다고 판시.

(2) 대법원 판결내용 발췌(2001후3262)

실용신안권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 실용신안 등록출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고 다만 그 기재만으로 실용신안의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 실용신안권 범위의 확장 해석은 허용되지 아니하는 것인바(대법원 2002. 4. 12. 선고 99후2150 판결, 1998. 4. 10. 선고 96후1040 판결 등 참조), 기록에 의하면 **"통형상의 드럼"은 원래 "그 바깥 테두리가 분리 또는 개방되지 않은 속이 빈 둥글고 긴 통"을 의미하는 것이고, 이 사건 등록고안이 속하는 기술분야에서 바깥 테두리의 일부가 개방된 경우에도 이와 같은 용어를 일반적으로 사용하고 있음을 인정할 만한 증거가 없으므로** 원심이 이 사건 등록고안의 상세한 설명 중 실시예 2에 관한 기재를 끌어들이어 **"통형상의 드럼"을 외주면의 일부가 개방, 분리된 경우까지 포함하는 것으로 해석한 것은 위 법리에 반하여 부당하게** 이 사건 등록고안의 권리범위를 확장 해석한 것이다(기록에 의하면 이 사건 등록고안의 실시예 2는 원래 이 사건 등록고안의 최초 출원시 별도의 독립항으로 되어 있던 등록청구범위 제2항에 대응하는 실시예로서 보정과정에서 위 등록청구범위 제2항이 삭제되었음에 비추어 볼 때 실시예 2의 기재를 이 사건 등록고안의 기술적 범위를 보충, 확정하는 자료로 삼은 것은 부적절하다).

▶ 통형상의 드럼은 그 바깥 테두리가 분리 또는 개방되지 않은 속이 빈 둥글고 긴 통에 해당한다고 판시.

4. 검토의견

한 사건에 대하여 어떻게 판리한 결과가 나올 수 있을 까? 그래서 3심제도가 있는 것일까? 아무튼 단지 “통형상의 드럼”이라는 용어의 해석은 과연 무엇일까? 그래도 이 사건에서는 도면을 제시되어 있어서, 앞서서 비교한 대로 어느 정도 구분을 할 수 있는 자료가 있다고 하겠지만, 특허법원에서는 동일한 범주라고 판시하고 대법원에서는 다르다고 할 수가 있는지 의문이 가지 않을 수가 없다.

이 사건에는 다른 요소에 관한 판단들이 추가적으로 있지만, 여기에서는 용어에 대한 차이만을 언급해서 본다면, “통형상의 드럼”은 문어적으로나 도면을 참조한다고 해도 이 표현만으로는 불명확하다고 할 수 있다고 본다. 이 표현에 조금 더 구체적으로 설명을 보충했어야 하는 것이 바람직했을 것이다.

또 다른 측면에서는 동일성과 진보성에 대한 차이도 있다. 이는 특허법상에서 논하는 판단에 해당하므로 구체적인 언급은 다음으로 미룬다.

결국, 발명자들은 자신의 발명을 특허 또는 실용신안으로 보호받기 위해서는 올바른 용어를 선택하여 기재하는 것이 바람직하고 구체적으로 명세서에 설명해주어야 할 것으로 판단된다. 그래서 통일된 용어의 선택, 또는 당해 기술분야에서 통용될 수 있는 용어를 사용하여 제3자가 잘못된 판단을 하게끔 할 필요는 없는 것이다. 즉 기술적인 용어는 법적 해석에서 달라질 수 있다는 점을 명심하길 바란다. END.