

[특허분쟁] 특허명세서의 영문번역상 오류에 대한 번역회사의 손해배상책임 여부 판단:

일본 동경지재 2018. 10. 25. 선고 평성(와)제27980 판결



1. 사안의 개요

특허 출원인이 일본 국내출원 후 PCT 출원을 위해 명세서의 영문번역을 프로페이턴트 주식회사라는 번역전문 회사에 의뢰하였습니다. 위 번역회사의 대표는 특허사무소 근무 경력자이지만 변리사는 아니고 그 번역회사에서 변리사가 번역이나 검수를 담당하지 않았습니다.

대상은 전자 파일구조 등에 관한 발명이고, 미국 국내단계 심사과정에서 USPTO 심사관이 영문 명세서의 번역상 하자를 "Grammatical and idiomatic errors"라고 지적하면서 거

절통지를 하였습니다. 대표적 오역으로는 원문 「一巡」을 「round robin」으로 번역한 것입니다. 초안 번역자는 「一巡」을 「one-round」로 번역하였는데, 번역회사 내 검수과정에서 「round robin」으로 수정되었습니다.

일본 국내출원은 순조롭게 심사를 거쳐 특허등록되었으나 미국출원은 등록되지 못했습니다. 이에 출원인이 번역회사에 대해 손해배상을 청구한 것입니다.

2. 일본 동경지재 판결 요지

일본법원은 특허명세서 번역계약의 법적 성질을 도급계약(일본법상 용어: 請負契約)으로 보고 (1) 도급계약의 채무불이행인지 여부, (2) 채무이행이지만 번역문의 하자로 인한 하자 담보책임이 있는지 여부를 판단하였습니다.

첫째, 채무자 번역회사에서 의뢰받은 번역을 완료하여 그 영문번역문을 출원인에게 인도함으로써 번역계약상 채무를 이행한 것이고, 따라서 번역회사의 채무불이행은 없다고 보았습니다.

둘째, 완성하여 인도한 번역문에 오류가 있는 것에 대한 하자담보책임에 대해 일본법원은 다음과 같은 이유로 번역회사의 손해배상책임을 인정하지 않았습니다. (1) 출원인은 번역회사의 대표가 변리사가 아니라는 사실을 알고 있는 점, (2) 변리사가 번역하거나 검수하지 않는다는 것을 알고 의뢰한 점, (3) 복잡한 기술내용, 번역분량과 번역비용 사이의 균형(판결상 원문 - 밸런스)을 고려해야 한다는 점, (4) 출원인 회사 내부에 인도출신 번역 검수 전문가의 존재 및 자체 번역 프로그램을 운영하고 있는 점, (5) 특허명세서의 영문번역의 문장 표현, 용어의 선택을 최종적으로 출원인이 결정하거나 또는 적어도 번역 사무소와 상의해서 결정한다는 점 등을 종합적으로 고려하여, 영문 번역상의 오역 등 하자에 대해 번역회사의 손해배상책임을 인정하지 않았습니다.

비록 특허업무를 전문적으로 하는 변리사는 아니지만, 특허업무의 일부에 해당하는 특허명세서의 번역을 전문적으로 수행하는 번역전문회사에 대해, 번역오류에 관한 채무불이행 책임을 인정하지 않는 것뿐만 아니라 더 나아가 번역회사의 하자담보책임에 따른 손해배상책임까지도 인정하지 않았다는 점에서 위 일본판결은 상당히 흥미롭습니다. 1심 판결이므로 상급에서도 그대로 유지될지 그 귀추가 주목됩니다. 참고자료로 해당 일본 판결문을 첨부합니다.

첨부: 일본 동경지재 1심 판결

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com