

아직도 問題로 남아 있는

權利對 權利의 權利範圍確認審判



任 石 宰
〈辨 理 士〉

序 言

權利對 權利의 權利範圍確認審判의 請求가 不適法한 것이라는 趣旨를 判示한 大法院 1976.1.27 宣告 74후58 判決, 1976.11.23 宣告 73후47判決 등은 우리 工業所有權判例史上 新判例로 나타났고, 同判例는 下級審인 特許廳審判所 및 同抗告審判所 등에 係屬中인 類似事件에 至大한 影響을 주고 있는 實情이다.

過般에는 本誌 1977年 9月號에 類似題號로, 同業 P 辨理士에 의하여, 大法院 1977.5.10 宣告 76후39判決이 紹介된바 있었고, 同 紹介文에는 “.....76후39號 大法院判決로서 權利 對 權利의 權利範圍確認審判이 認容되어 判決된바 있으므로 이에 紹介하는 바이다”라는 內容이 있어, 筆者 또한 瞬間的으로 同判旨를 歡迎한바 있었다.

그러나 이러한 생각은 그야말로 순간에 불과한 현상이었다.

同判旨의 內容을 精讀하여 보니 同事件은 權利 對 權利의 確認審判이 아니라는 것임이 확인되었기 때문이다.

즉, 同事件 上告人은, (가)호 圖面이 合法的으로 登錄된 實用新案으로서, 後登錄의 實用新案이 先登錄實用新案의 權利範圍에 속한다함은 相對方의 實用新案의 效力을 否定하는 것으로서 大法院 73후47判決에 違背되는 것이라는 취지를 上告理由에서 主張하였으나, 이 점에 대하여 判斷한 同判決文을 보면 “.....一件 記錄을 精査하여도 本件 被審判請求人이 위 (가)號에 관하여 登錄된 實用新案權이라고 할수 없으니.....”라고 判示하므로써, 同事件은 권리 대 권리의 권리범위확인심

판이 아님을 明白히 하고 있다.

그렇다면, 前記 74후58판결과 73후47판결등의 判示趣旨는 다른 類似事件의 法解釋基準으로서 如前히 維持되고 있는 것이며, 여기에는 筆者 나름대로의 問題點이 있는 것으로 생각되기에 本誌의 紙面을 통하여 새삼 그 문제점을 提起하여 보기로 한 것이다.

第一, 74후58, 73후47判決要旨의 紹介

序言에서 指摘한 바와같이 大法院 1976.1.27선고 74후58판결(意匠權 對 意匠權의 권리범위확인사건)과 大法院 1976.11.23선고 73후47판결(實用新案權 對 實用新案權의 권리범위확인사건)등의 判旨는 어느 登錄權이 다른 등록권의 權利範圍에 屬한다는 確認을 求하는 청구는 不適法한 것이라는 취지의 判시를 한 것이며, 이는 從來의 傳統的인 심사 및 심판에 커다란 影響을 미치고 있을 뿐만 아니라, 利用·抵觸關係를 規定한 明文規定(特許法 第45條3項, 實用新案法 第11條3項, 意匠法 第19條2項 및 商標法 第24條—以下 便宜上 利用·抵觸關係規定이라 略稱한다—)이 死文化될 念慮마저 있다는 점에서 當面한 커다란 문제가 되는 것으로 思料된다.

前記 判例등의 判決理田를 소개하면 다음과 같다.

(1) 74후58判決理由(抄)

직권으로 살펴진대, 의장의 권리범위 확인은 등록된 의장을 중심으로 어떠한 미등록의장이 적극적으로 등록의장의 권리범위에 속한다거나 소극적으로는 이에 속하지 아니함을 확인하는 것으로 등록의장권의 効力이 미치는 범위를 구체적인 사실에 대한 관계에 있어서 확정하는데 불과하고 의장자체의 내용범위의 확정

이라는 內在的要件의 存否를 확정하는 것이 아니므로 (대법원 1968. 11. 26 선고 68후38판결 참조) 상대방의 의장이 등록의장인 경우에는 설사 그것이 청구인의 선 등록의장과 동일 또는 유사한 것이라 하더라도 그 경우에 상대방의 의장내용이 자기의 등록의장의 권리범위에 속한다함은 곧 상대방의 등록의장권의 효력을 부정하는 결과가 되므로 먼저 상대방의 그 등록이 의장법의 소정절차에 따라 무효심결이 확정되기까지는 그 무효를 주장할 수 없다고 할 것이다(대법원 1969. 3. 4 선고 68후58판결 및 1970. 7. 4 선고 70확19판결 각참조).

그러므로 피심판청구인의 1973. 3. 11출원, 1973. 7. 4 등록 제13755-1 유사의장이 심판청구인의 1971. 3. 30 출원 1971. 8. 4 등록 제9805의장의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 이 사건청구는 不適當한 것임에도 불구하고 본안에 관한 유사여부의 판단을 한 원심결은 위법하다 아니할 수 없다.

(2) 73후47判決理由(抄)

職權으로 살펴건대 실용신안권의 권리범위확인 은 등록된 실용신안을 중심으로 어떤 미등록실용신안이 등록실용신안의 권리범위에 속한다거나 속하지 아니함을 확인하는 것으로 등록실용신안권의 효력이 미치는 범위를 구체적인 사실에 대한 관계에서 확정하는 것이므로 상대방의 실용신안이 등록실용신안의 경우에는 그 상대방의 실용신안이 청구인의 선등록실용신안과 동일 또는 유사한 것이라 하더라도 그 경우에 상대방의 실용신안 내용이 청구인의 등록실용신안의 권리범위에 속한다고 함은 곧 상대방의 등록실용신안권의 효력을 부정하는 것이 되는 것이니 먼저 상대방의 그 등록실용신안의 無効審決이 확정되기까지는 그 무효를 주장할 수 없다할 것이고(대법원 1976. 1. 27 선고 74후58판결 참조) 따라서 피심판청구인의 실용신안등록제8633호가 심판청구인의 실용신안등록제3756호의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 이 사건청구는 부적법하므로 却下하여야 됨에도 불구하고 본안에 관한 유사여부의 판단을 한 원심결은 위법하다 아니할 수 없다

第二, 從來의 判例傾向

종래의 전통적인 판례의 態度는 등록권 대 등록권의 권리범위확인심판을 合法的인 것으로 인정하여 왔었다.

1. 우리 大法院判例로서는 다음의 것들이 있다.

- (1) 대법원 1963. 5. 16 선고 63후6판결 商標權 對 商標權의 권리범위확인심판을 合法的으로 인정하였다.
- (2) 대법원 1963. 8. 31 선고 63후18판결 상표권 대

상표권의 권리범위확인심판사건의 판시에서…… 原審決이 本件 <가>號 標章이 등록된 상표인지의 與否에 관하여 審理判斷하지 아니하였다. ‘하여 原審決에 所論 違法이 있음을 인정할 수 없다’라고 判示하므로써 <가>號로서의 對象이 등록된 것이었던 未登錄된 것이었던간에 권리범위확인심판에 何等의 영향도 미치지 아니한다는 점을 명백히 하였다.

- (3) 대법원 1970. 12. 22 선고 70후9판결 상표권 대 상표권의 권리범위확인심판을 合法的으로 인정하였다.
- (4) 대법원 1970. 12. 22 선고 71후38판결 실용신안권 대 의장권의 권리범위확인심판을 인정하였다.

2. 한편, 日本判例로서는 다음의 것들이 있다.

- (1) 大審院 昭和 7. 5. 10判決 昭和6(才) 2917 他人의 登錄意匠을 實施하지 아니하면 自己의 登錄意匠을 실시할 수 없는 관계에 있는 것은 그 등록의장에 대하여 권리범위확인 심판을 청구할 수 있는 利害關係를 가진다는 要旨이다.
- (2) 大審院 昭和 4. 7. 4判決 昭和 4年(才) 223 後登錄의 실용신안의 構成要件中에 先登錄의 실용신안의 考案要旨를 包含할 때에는 利用關係가 있다는 취지에서 利用實用新案의 권리범위를 인정하였다.
- (3) 大審院 昭和 7. 8. 9判決 昭和7年(才) 586 실용신안의 一方의 構造를 使用하지 아니하면 실시할수 없을 경우에는 그 타방의 구조를 사용하는 범위내에서 兩者의 接觸을 가져오므로 일방은 타방의 권리범위에 속한다는 요지이다.

3. 이상의 1, 2의 판례들은, 利用·接觸關係의 規定에 順應한 판시로서 別段의 문제점은 없는 것으로 思料된다.

第三, 從來의 判例에 대한 74후58判決과 73후47判決 등의 問題點

73후47판결(1976. 11. 23선고)은 74후58판결 (1976. 1. 27선고)을 援用한 것이므로 여기에서는 문제의 發端이 된 74후58판결(以下 引用判例라 한다)을 中心으로 同判例가 內包하고 있는 問題點들을 검토하여 본다.

1. 工業所有權法上的의 問題點

- (1) 권리범위확인심판에 있어서 <가>號를 特別히 規制하는 法條는 없다. 그럼에도 不拘하고 引用判例가 <가>號를 未登錄인것 이거나 登錄無效가 된 것으로 限定함은 法的根據는 매우 微妙한바 있다.
- (2) 引用判例는, 권리 대 권리의 확인심판을 인정하는 경우에 相對方의 意匠內容이 자기의 등록의

장의 권리범위에 속한다 함은 곧 상대방의 登錄 意匠權의 效力을 否定하는 結果로 될 것이라는 판시를 하므로써 後出願 後登錄意匠權의 效力이 否定되는 것이 不適當한 것이라는 뜻을 나타냈다.

그러나 우리 法制와 같은 先願主義下에서는 同一 類似한 내용의 출원이 競合되었을 때에는 最先出願者의 출원만이 등록되어 보호되고, 그후의 출원자의 출원은 拒絕될 것이요, 잘못 심사되어 등록된 것일지라도 그것을 무효로할 수 있게 하므로써 후출원 또는 후등록을 排除하려는 積極 또는 消極의인 규정을 두었다. 그러므로 선출원에 의한 先登錄權(이하 선등록권이라 한다)이 優先的으로 保護받는데 反하여 후출원에 의한 후등록권(이하 후등록권이라 한다)은 선등록권에 의하여 制約되거나 實質的으로 부정되는 것은 제도의 근본취지에 符合되는 너무나 妥當한 결과임에도 불구하고 후등록권의 효력이 부정되는 결과를 안타까이 여겨서 無效審決이 確定되기까지는 권리범위확인심판의 <가>號로 삼을수 없다면 이는 도리혀 후등록권의 形式的 存在를 인정하기 위하여 선등록권의 효력을 實質的으로 半減시키거나 경우에 따라서는 부정하는 결과로 되어 제도의 근본취지에 반한다.

- (3) 인용판례는, <가>號가 등록된 것일 때에는 그것을 무효로 하는 심결이 확정된 후에만 권리범위심판의 對象이 될수 있다는 취지이나,

후등록권일 지라도 그것이 無效審判을 청구할수 있는 除斥期間이 경과되는 경우도 있고(특히 舊法制下에서는 이런 경우가 많았음), 또 타인의 先登錄考案을 利用·改良한 내용의 등록권일 때에는 하등의 무효사유도 없는 경우가 許多한 바 인용판례의 취지대로 한다면 후등록권의 효력이 否認되는 결과가 되어 不合理하기 짝이 없다. 또 無效審判制度和 權利範圍確認審判制度는 各各 다른 法趣旨에서 규정하였고, 일방이 타방을 前提로 한 것이 아니며, 반드시 무효심판이 先行되어야 한다는 규정도, 그러하여야 할만한 論據도 없는 것으로 사료된다.

- (4) 심판에 있어서는 雙方 當事者가 利害關係가 있어야 하는바, 선등록권자와 후등록권자와의 사이에는……

첫째로, 利用·抵觸關係(特許法 第45條3項)의 有無를 확인하기 위하여 심판을 청구할 이해관계가 명백한 것이고(인용판례는 이점에서 가장 深刻한 문제점으로 되어 있다).

둘째로, 후등록권의 내용이 선등록권의 내용과 유사하다는 확인이 될 때에는 그것을 證據로 하여

후등록권을 무효로 하라는 심판을 청구하기 위하여서도 正當한 이해관계가 있다할 것인바(日本大審院昭和 4.7.4 昭4(才) 223, 同昭和 7.8.9 昭7(才) 586參照), 인용판례는 이러한 論理에도 반하는 것으로 사료된다.

2. 判例法上的 問題點

- (1) 인용판례는, 그 根據로서 先行判例인 1969.3.4 선고 68후56판결과 1970.7.4 선고 70후19판결을 援용하였다.

그러나 이들 판례는 등록권 대 등록권의 권리범위확인심판이 아니고, 등록권 대 그 登錄出願前에 公知公用된바 있는 未登錄考案을 <가>호로 한 판례이었던바 등록권의 내용의 全部가 出願前에 公知公用된 事實이 있다하더라도 그것이 無效審決에 의하여 확정될 때까지는 권리를 부정할 수 없다는 내용의 취지 이어서 인용판례의 취지와는 判異한 性質의 것이므로 원원에 適切한 것이 못되었던 것으로 생각된다.

- (2) 인용판례는 종래의 우리 大法院判例를 권리 대 권리의 권리범위확인심판을 合法的으로 확정된 판례들과의 관계에서 볼때 異端의인 것 즉, 종래의 판례의 취지와는 相反되는 취지를 판시한 것으로 사료되는 바, 이와같이 종래의 대법원판례의 취지와 상반되는 同判例가 法院組織法 第7條1項3號의 규정에 의하지 아니한 판결로써 행하여진 點, 또한 理解하기 어려운바 없지 않다.

第四, 現實的인 當面問題點

- (1) 인용판례의 판시이유는 當該事件의 下級審을 기속한다는 점에는 疑問이 없거니와(民事訴訟法 第406條2項), 나아가서는 其他의 사건에 援용될수 있다는 蓋然性 때문에 그로부터 영향될 波紋은 매우 至大한 것이라 할 것이다.

- (2) 여기에서 인용판례가 반드시 이용·저촉관계에 까지 援용될 性質의 것인지(만약 그렇다면 特許法 第45條3項에 正面으로 반하게 될 것이다) 단지, 이용·저촉관계외의 事案에만 援용될 성질인지의 여부조차 알수 없는 필자로서는 권리 대 권리의 權利範圍確認關係에 대한 모든 의문을 풀어줄수 있는 대법원의 新判例가 요망되는 바이다. 現時點에서는 特許廳의 심판소나 항고심판소가 전기 74 후58판결을 例外없이 援용하여, 등록권 대 등록권의 권리범위확인심판을 (그 이용·저촉관계인지의 여부에 不拘하고) 모조리 不適當한 것으로 각각하는 실정에 있기 때문이다. 여기에 새로운 現實的인 이고도 重大한 문제점이 있다할 것이다.