

權利範圍確認審判의 當面問題

< 5 >

—利害關係에 관하여(上)—

任 石 宰

< 辨 理 士 >

— 承 前 —

□ 審判請求와 利害關係

審判을 請求할 수 있는 利害關係를 形式的으로 볼 것이나, 實質的으로 볼 것이나에 따라 여러가지의 問題點이 있고, 이들 문제점은 쉽사리 풀리지 않고 있는 셈이다.

대체로 無效審判에 있어서의 利害關係는 同種業을 하는 者는 물론이요, 過去에 同種業을 하였거나 앞으로 實施할 具體的인 計劃을 가진 자등이 權利者로부터 對抗을 받을 念慮가 있으면 審判請求의 이해관계가 있는 것으로 보며, 이러한 通例에 별다른 異見(學說, 判例)이 없는 듯하다. 이는 이해관계라는 幅을 同種業이라는 形式的인 面에서 廣範圍하게 본 것이라 할 것이다. 그러나 權利範圍確認審判에 있어서는 보다 實質的인 具體性을 追求하기 때문에 어떠한 形式的인 基準에만 依據할 수 없어 運用上 어려운 解釋問題를 隨伴한다.

從來의 運用面에서 특히 문제되던 點을 추려보면, 權利의 消滅과 利害關係의 存續與否, 專用實施權者의 當事者適格, 通常實施權者의 實質的인 이해관계, 同種業者로서의 (가)號와의 關係 및 權利對 權利의 確認審判의 이해관계의 有無등을 들 수 있으나 권리 대 권리의 문제에 대하여는 筆者가 本誌 1978年 1月號에 이미 發表한 바 있으므로 여기서는 餘他의 문제점만을 두번(上·下)로 나누어 다루어 보기로 한다.

② 權利의 消滅과 利害關係의 存續與否

權利範圍確認審判의 청구는 現存하는 권리범위를 確定하는 것을 目的으로 하는 것이므로 권리가 소멸하였을 경우에는 확인의 利益이 없다는 취지의 判例(大法院 1970.3.10 宣告 68후 21判決)가 있는 후로는, 권리 범위확인심판은 事實審判의 審理終結當時에 그 권리가

현존한 것임을 要하고 있다. 그러므로 審判請求當時에 권리가 이미 소멸된 것은 물론이요, 審判請求當時에는 현존하는 권리였으나 事實심리인 抗告審判의 結審當時에 소멸되었다면, 심판은 結果的으로 不適法한 것으로 되고 却下를 免할 수 없게 될 理致이다.

그렇다면 권리범위확인심판은 審理終結當時에 현존하는 권리만을 대상으로 하여야 한다는 明文規定이 있느냐? 그러한 根據의 규정은 없다. 또 앞에서 援用한 判例의 事案은 特許料의 納入을 懈怠하여 特許權이 소멸한 후에 권리범위를 청구한 사건이었으므로 審判請求當時에는 권리가 現存한 것이었으나(심판청구당시는 合法的인) 事後에 이르러서 소멸된 경우까지도(結果的으로 不適法) 모두 같은 취지로 解釋되어야 할 性質의 것인지 반드시 明白한 것은 아니다. 그러나 實務的인 運用面에서는 심리종결당시에 권리가 현존하지 아니한 것은 모두 不適法한 것으로 보는 것이 現實이다.

문제는 權利範圍確認審決이 확정되면, 권리범위에 속한다든가, 속하지 아니한다는 本案審決의 內容에 遡及效果가 있게 되는바(審決確定後에만 권리범위에 속한다는 것이 아니라 그 심결의 效力은 論理的으로 권리의 發生時 또는 (가)號의 實施時에까지 遡及하는 것으로 되어 있다) 비록 심리종결당시에는 현존하지 아니하는 권리일지라도, 이러한 심결의 遡及效는 권리가 存續하였던 期間에 미치게 되므로, 실질적이면서도 重大한 利害關係는 如前히 존속된다 할 것이다. 果然 이러한 실질적인 이해관계를 外面하여야 옳은 것인가. 或者는 民事上의 損害賠償請求로서 다룰 수 있는 것이라 생각할지 모른다. 그러나 緒頭에서 言及하여 둔바와 같이, 이 權利範圍確認審判制度가 工業所有權에 관한 限民事 또는 刑事訴訟에 대한 基本的 내지는 專門的인 特殊制度로서 存在한다. 따라서 그러한 意義를 消失하게 될뿐만 아니라, 실제에 있어서 民事 또는 刑事事件이

권리범위에 속하는 것인지의 여부를 가늠할수 없어, 特許法 第148條에 의하여 스스로의 訴訟節次를 中止하고 심판의 확정을 기다리고 있는 경우에, 권리가 소멸하였다는 理由로 (극단적인 例로는 結審直前に 소멸하였다는 이유로) 심판이 却下된다면, 審決結果를 기다리던 訴訟는 虛送歲月을 한셈이요, 권리범위에 속하는지의 여부를 가늠할수 없는 原點에 되돌아가는 결과가 되어 不合理하기 짝이 없다.

事態는 그것으로 그치는 것이 아니다. 심판을 청구하여 確定되기까지의 期間은 抗告審決까지만 치더라도 特別한 例外가 아니면 約 3~4년이 걸린다. 여기에 大法院의 上告期間까지 加算한다면 더욱 길어진다. 그러나 工業所有權의 存續期間은 有限的인 것이다. 이러한 有限性에 比較한다면 審判期間은 너무 長期라할 것이다.

따라서 이러한 實情에서라면 존속기간의 下半期에 접어든 권리에 대한 權利範圍確認의 심판청구는 忌避될 것이요, 權利의 前半期에만 活用될수 있는 것으로 되어 制度의 취지와는 너무도 遊離되는 결과마저 招來할 것이다.

여기에서 制度의 運用을 社會的 與件과 時代的 感覺에 맞추거나 明文規定을 돕으로써 권리범위확인심판의 청구는 현존하는 권리에 대한 것일 뿐만 아니라, 권리의 消滅後일지라도 그 實益이 있는 범위에서 인정하여 줌으로써 有效하게 존속하였던 기간중의 權利保護가 要望되는 한편, 權利濫用者로부터 業務妨害를 받은 被害者의 救濟策도 講究되어야 할 것이다.

이러한 觀點에서 권리가 소멸한 경우에도 마로 이를 必要로하는 사정이 있을 때에는 權利範圍確認審判請求의 심결은 維持될수 있으며 권리의 소멸은 그 권리범위확인심판청구의 審理判斷에 何等의 影響을 미칠수 없는 것으로 解釋한다는 日本의 東京高等裁判所判決(昭和24, 第21號, 同 29. 4. 14 判決)은 事理를 適切히 表現한 것이며 劃期的인 判例로서 注目되는 바이다.

③ 專用實施權者의 當事者適格

現行 特許法은 舊法과는 달리 專用實施權者의 地位를 強化하였다. 즉, 전용실시권자에게도 特許權者와 같이 權利侵害에 대한 禁止 또는 豫防의 청구를 할 수 있고, 침해로 인한 損害賠償請求權과 信用回復請求權등을 明文으로 인정하였으며 (特許法 第155條乃至 第157條), 침해에 대한 刑事上의 告訴權도 인정하였다. (同法第158條).

이러한 취지로 보아 권리범위확인심판 특히, 전용실시권을 侵害 當하는 경우의 積極인 確認審判을 청구할수 있는 當事者適格을 專用實施權者에게도 인정하여야 妥當하다.

侵害禁止나 損害賠償등의 請求權이 있고 고소권도 있는 전용실시권자에게 積極的 確認審判의 청구권자로서의 當事者適格을 인정하지 못할 이유나 根據가 없고, 萬若 認定하지 아니한다면 前記의 다른 地位와 比較하여 均衡이 깨지기 때문에 도리어 不合理 하다할 것이다.

그러나 實務的으로는 舊特許法 當時의 해석을 그대로 類推하여 難色을 表하는 실무자가 있다면(그것이 비록 私見일지라도) 具體的 事實로서의 심판청구가 있을 경우 하나의 문제로 될 可能性이 있다. 특허권자는 그 특허발명에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할수 있고, 그 전용실시권자는 設定行爲로 정한 範圍內에서 業으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 獨占하게 되며, 특허권자 한지라도 그 自身도 특허권에 대한 通常實施權을 가진다는 설정을 하지 아니하면 특허발명의 실시를 할수 없게 된다는 것이 특허법의 취지이다. (特許法第55條 1, 2項)

이러한 취지로 볼때, 특허권자의 통상실시권을 留保하지 아니하고 특허권의 存續期間중 全國一圖에 限한 전용실시권을 설정한 경우에는, 특허발명의 實質的인 권리는 전용실시권자에게 있고 특허권자는 形式的인 권리자의 지위만을 지킬 뿐이다.

이 경우에는 권리범위확인심판의 실질적인 利害關係人이 특허권자라기보다는 전용실시권자라할수 있는바, 전용실시권자에게 다른 청구권과 高소권을 인정하면서 권리범위확인심판에 있어서의 청구인으로서의 당사자적격을 인정하지 않는다는 것은 도저히 이해할수 없는 일이다.

물론, 특허 권자가 심판을 청구하고 전용실시권자는 심판에 參加할 수 있는 길은 있다. 그러나 특허권자가 실질적인 이해관계가 없음을 이유로 또는 다른 心算에서 심판청구를 아니하고 또 號實施者도 청구를 기피한다면 전용실시권자는 어떠한 방법으로 권리범위를 확인받을수 있을 것인가? 法制度의 취지나 現實面에서 전용실시 권자에게도 積極的인 권리범위확인심판을 청구할 수 있는 이해관계가 있음을 인정하여 당사자적격의 지위를 賦與함이 타당하다할 것이다.

<계 속>