

權利範圍確認審判의 當面問題

〈完〉

—利害關係에 관하여(下)—



任 石 宰
(辨 理 士)

④ 通常實施權者의 利害關係

通常實施權者가 無效審判을 請求할 수 있는 利害關係가 있는지의 與否에 대하여 判例는 混線의이다. 즉 이해관계가 있음을 示한 判例(大法院 1972.4.20 宣告 72후 6判決)가 있는가 하면, 實施權者는 無效審判을 청구할 수 있는 이해관계의 範圍에 속하지 아니한다는 취지의 判示(대법원 1977.3.22 선고 76 후 7 판결)도 있다.

그러나 權利範圍確認審判에 있어서는 學說·判例가 모두 消極的인 듯하다. 通常實施權者라하면, 權利者로부터 對抗을 받을 念慮가 없기 때문에 구태어 權利範圍確認을 청구하여야할 理由가 없다고 보는 것이다. 하지만, 이러한 論理는 形式的인 것이고 實質的인 면에서는 통상실시권자일지라도 권리범위확인심판을 청구하여야할 實益이 있는 경우도 있다.

先使用의 法定實施權과 같이 別段의 代價(實施料)를 支拂하지 아니하는 경우라면 問題될 바가 아니다. 그러나 約定實施權인 경우, 그것도 (가)號가 權利와 一致되는 것도 아닌데 권리자로부터 刑事告訴나 假處分을 당하는등, 우선 可酷한 對抗을 받는 立場에서 굴욕적 이면서도 過多한 實施料를 支拂하고 實施權을 얻기는 하였으나 아무래도 自身の (가)號 實施가 果然 권리범위에 속하는 것인지에 대하여 疑問이 있을 수 있다. 만약, 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 審決만 받을 수 있다면 과다한 실시료의 지불을 아니할 수 있고 이미 지불한 것도 不當利得返還請求를 할 수 있기 때문에(民法第 741條) 비록 통상실시권자일지라도 권리범위확인심판을 청구할 수 있는 實益이 있는 경우가 있다. 이와같이 통상실시권자는 形式的인 면과 實質的인 면이 相異할 수 있는 바, 이러한 점을 具體的으로 가늠하여 줄 수는 없는 것인지? 制度的으로 補完될

수는 없는 것인지? 따지고 보면 하나의 當面問題라 할 것이다.

⑤ 同種業을 實施하는 者로서 (가)號와의 關係에서의 利害關係

無效審判에 있어서는 널리 同種業을 하는 자로서 권리자로부터 對抗을 받거나 받을 餘려가 있는자이면 審判請求의 利害關係가 있는 것으로 된다. 그러나 권리범위확인심판은 권리의 效力이 特定の 具體적인 사실에 미치는지의 여부 즉, 特許權의 效力이 (가)號에 미치는지의 여부를 확인하는 것이어서, 同種業者라는 것만으로 利害關係가 될 수 없고 (가)號와의 관계에서 이해관계의 여부를 정하여야 한다. 따라서 (가)호를 실시하지도 않고 실시할 具體적인 計劃도 없는 자가 (가)호를 심판의 대상으로 한 심판청구는 不適法한 것으로 본다. (가)호와 何等의 이해관계가 없기 때문이다.

이러한 前提下에서 볼때 몇가지 問題點이 있다.

(1) 實施不能인 (가)호를 대상으로 하여 권리범위확인심판을 청구할 수 있느냐? (가)호가 실시불능이라면 (가)호를 실시하지 않을 것이므로, 이를 대상으로 하는 심판청구의 利害關係人도 있을 수 없는 일이다. 그러나 실시불능인 것이 明白한 사실일 때에는 別問題로 하고라도, 그 (가)호의 실시가 전혀 불능인 것은 아니나 製品이 粗惡하거나 生産費가 과다하여 社會通念的으로 그러한 (가)호의 실시를 하는 자가 있을 수 없다고 인정되는 경우는 어떻게 다루어야 할 것인가? 그래도 (가)호를 실시한다는 立證이 있으면, 이해관계 있는 것으로 하되, 具體적인 立證이 없으면 이해관계없는 자에 의한 청구로 보아야 할 것이다. 判例는 特許가 실시불능이라는 主張을 判斷하지 아니한 原審의 措置가 判斷遺脫이나 審理未盡의 違法은 아니라는 旨의 判示를 한 바 있으나(대법원 1970.7.21 선고 67 후 35 판결) (가)호

의 실시불능에 대한 판례를 發見하지 못한 것이 筆者만인지 모르겠다. 如何한 실시불능인 것을 (개호)로 하는 심판의 청구는 不適法한 것이라 할 것이다.' 즉, 실시할 수 없는 (개호)를 실시하는 자는 없을 것이고, 실시하는 자도 없는 對象物로 심판을 청구할 이해관계인은 아무도 없을 것이기 때문이다.

(2) (개호)를 실시하지 아니하는 자가 (개호)를 대상으로 심판을 청구할 수 있는 이해관계가 있느냐? 何等의 이해관계가 없을 것이다. 그러나 世間에는 이러한 심판의 청구가 있어 그것이 論爭으로 된바 있고, 抗告審의 심결은 그러한 심판의 청구가 적법한 것으로 판시한 바도 있어, 하나의 現實인 문제점으로 되어 있다. 아무리 생각하여도 실시하지도, 실시할 豫定이나 계획도 없는 (개호)를 대상으로 하는 권리범위확인심판을 청구하여야 할, 이해관계가 있을까닭이 없고, 하등의 이해관계도 없는 請求人 또는 被請求人에게 當事者適格을 인정할 수 있는 法理的根據가 있을 수 없음에도 불구하고, 그 適法性을 인정 한 審決例가 나온다는 것은 不幸스러운 일이 아닐 수 없다. 이미 言及한바와 같이 권리범위확인심판이란 특허권의 효력이 미치는 범위를 具體的事實인 (개호)에 대한 관계에 있어서 確認을 求하는 심판이므로, 여기에서의 이해관계 있는 當事者는 原則적으로 特許權者와 (개호)를 실시하는 자이다. 無效審判에 있어서와 같이 同種業者라는 것만으로 모두 이해관계인이 될 수는 없다. 그러한 뜻에서 권리범위확인에 있어서의 (개호)는 심판의 請求當時에 구체적으로 特定되는 것이고, 비록 同種業의 범위안에서라도 (개호)의 要旨를 달리하는 追加·變更등이 인정되지 않는다. 이 점 무효심판에 있어서의 청구이유의 追加·變更등이 인정되는 경우와 다르다. 그러므로 權利範圍確認의 審判當事者가 되기 위하여는 그 어느 一方이 (개호)를 실시한다는 입증을 하여야 할 것이요, 그러한 사실을 입증하지 못할 때에는 (개호)는 심판청구의 당사자(어느 일방이던 不問한다)와 하등의 관계가 없는 것으로 되어 이해관계없는 자에 의한 不適法한 청구로 된다 할 것이다. 上告審의 판례도 피청구인의 製造販賣하지 아니하는 것을 대상으로 하여 권리범위에 속하는 여부를 판단하였음은 證據에 의하지 아니하고 사실을 인정한 探證法則違背가 있다는 旨의 판결을 한바 있고(대법원 1969. 2. 25 선고, 63 후 42 판결), 또 원심이 (개호)方法和 全然 다른 方法에 의하여 실시하는 사실을 인정하고, 原審決을 破損하고 심판의 청구를 却下한 조치는 적법한 것임을 판시한 바도 있다(대법원 1967. 1. 31 선고 66 후 14 判決中 上告理由 第2點에 대한 判示參照). 그것이 意識적이던 아니던간에 이상과 같은 上告審의 判旨에까지 反하면서, 그것도 正當한 法理的根據

도 없으면서, 실시하지도 아니하는 방법을 (개호)로한 심판의 청구인을 이해관계 있는 當事者適格이 있는 자로 받아드린 항고심판의 심결의 조치가 말로 당면한 문제중의 문제라 할 수 있다.

⑥ (가)號의 實施에 대한 許可없는 者의 利害關係

어느 業種에 있어서는 管轄官廳의 許可를 要하는 경우가 있다. 판례는 管轄官廳의 허가를 받은바 없는 業者가 다른 사실만을 주장한 것으로는 권리범위확인심판의 이해관계인이라 인정할 수 없다 하였다(대법원 1973. 12. 26 선고 73 후 28 판결). 그러나 이 判例의 취지를 原則적으로 首肯하면서도 한가지 아쉬운 附加의 意見이 있다. 管轄官廳의 허가가 가능하거나 蓋然性이 있는 것이면, 반드시 許可畢이 아닐지라도 그 실시하려는 內容을 對象物로 하는 권리범위확인 심판을 받아드려야 할 것이다. 通常의 경우 (개호)를 실시하는 자는 물론이요, 실시하려는 구체적인 사실이 입증되는 경우에도 심판청구의 이해관계를 인정하는 것과 均衡上으로 그러하다. 如何한 前記判例의 事案이 허가의 可能性이나 개연성까지를 판단한 것은 아니겠지만, 實際에 있어서 허가될이 一律적으로 권리범위확인심판의 請求要件으로 본다면 너무 형식적인 면에 置重되지 않을까? 하는 생각은 筆者만의 念慮일지 모르겠다.

⑦ 餘 言

권리범위확인에 관한 당면한 문제점은 대개는 連鎖反應인 것이어서 어째가 原因이고 무엇이 結果인지도 가능하기가 어렵다. 그러기에 보는 角度에 따라 문제로 생각되는 樣想도 多樣한 것이라 할 수 있다. 따라서 그 문제점들을 일일히 紹介하기도 어렵거나 필자의 주변으로는 力不足이다. 이상에서 소개한 것은 당면한 문제점중에서도 필자 나름대로 比重을 둔 것이거나 특히, 是正이 要望되는 것들만을 추려본 것이다. 讀者諸位께 조그마한 參考라도 될 수 있다면 私幸이라 할 것이다.

끝으로, 貴重한 紙面에 拙稿를 6회에 걸쳐 連載하여 주신 特協에 感謝한다. <完>

賦存資源은 限定되고

頭腦資源은 無限하다