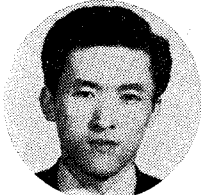


# 實用新案의 權利範圍確認審判

## 大法院 1985年4月23日字 宣告 84후 19號



李 秀 雄  
<辨 理 士>

### 1. 이 事件의 概要

이 事件은 일반 權利範圍確認審判事件과는 성격이 다른 특이한 사건이므로 먼저 事件의 概要를 간추려 보겠다.

審判請求人은 登錄實用新案 제25162호(名稱: 연탄가스 배출기의 가동표시장치) 등록받기전에 被審判請求人의 登錄實用新案 제15188호(名稱: 연돌배기기의 가동표시장치)를 상대로 하여 消極的 權利範圍確認審判(權利範圍에 속하지 않는다는 審判)을 特許廳에 청구하였다.

이 때 審判請求人이 紛爭對象物로 채택된 物品이 바로 登錄實用新案 제25162號의 등록되기 전의 物品인 (가)號 物品이다.

그러니까 審判請求人은 先權利者인 被請求人으로부터 實用新案權侵害禁止 등의 要請을 받아 登錄實用新案 제25162號를 출원함과 동시에 이 출원, 내용과 동일한 내용의 物品인 (가)호 物品을 채택하여 被審判請求人을 상대로 하여 消極的 權利範圍確認審判을 特許廳에 청구하였던 것이다.

審判請求人은 特許廳 初審에서 패소하자 特許廳 抗告審에 抗告하였으며 抗告審에 事件이 계류中에 審判請求人이 特許廳에 출원한 物品이 1983年 12月 23日자로 登錄되었다. 이를 기화로 審判請求人은 절호의 기회를 포착하여 (가)호

物品과 동일한 物品이 特許廳으로부터 登錄받았다는 事實을 입증하고 이를 주장함으로써 戰勢는 역전되어 抗告審에서 審判請求의 對象이 되지 않는다 하여 抗告審請求를 却下하였던 것이다.

이에 대하여 審判請求人은 大法院의 上告를 포기하고 被審判請求人만이 上告하였다.

審判請求人이 上告를 포기한 것은 (가)號 物品이 特許廳으로부터 등록되었기 때문에 審判事件을 더 이상 존속시켜 싸울 실익이 없기 때문이며, 그러나 被審判請求人에게는 그래도 (가)호 物品이 初審과 같이 被審判請求人의 登錄實用新案의 權利範圍에 속한다는 審決을 받아냄으로써 民刑事 등의 事件에도 유리하기 때문에 상고를 하였던 것이며, 上告한 결과 大法院은 被審判請求人의 理由를 받아드려 이 事件에 대한 抗告審의 審決을 파기하고, 이를 特許廳에 파기 환송한 것이다.

### 2. 判決의 要旨

#### (1) 特許廳 抗告審決의 要旨

大法院의 이 事件에 대한 判例要旨를 검토하기 전에 特許廳 抗告審의 審決要旨를 간추려보는 것이 좋을 것이다.

特許廳 抗告審決內容은 “이 審判은 登錄實用新案 제25162號가 登錄實用新案 제15188號의 權利

範圍에 속하느냐 속하지 않느냐에 관한 審判인 바, 實用新案의 權利範圍確認은 未登錄된 實用新案이 등록된 實用新案의 權利範圍에 속하는 여부를 확인하는 것으로써 登錄實用新案權의 效力이 미치는 범위를 구체적인 사실에 대한 關係에서 확정하는 것이므로 이 事件의 審判의 경우 登錄 제25162호 實用新案이 登錄 제15188號 實用新案과 동일 또는 유사한 것이라고 하여도 前者의 實用新案이 後者の 實用新案의 權利範圍에 속한다고 함은 곧 前者의 權利를 부정하는 것이 되는 것이어서 먼저 그 登錄無效審決이 확정되기까지는 그 無效를 주장할 수 없다고 하겠으니 결국 등록된 權利 사이의 權利範圍確認을 구하는 이 事件 審判請求는 부적합하다고 하여 각하한다”라고 판시하고 있다.

## (2) 大法院 判決의 要旨

위 特許廳 抗告審의 審決에 대하여 大法院에서 정반대의 내용으로 판시하고 있다. 즉,

“이 事件 審判請求는 審判請求人の 登錄實用新案이 被審判請求人の 登錄實用新案의 權利範圍에 속하지 않음을 확정하는 것뿐이고 이로 말미암아 被審判請求의 登錄實用新案權의 效力을 부인하는 결과가 되는 것은 아니므로 이러한 請求를 부적합하다고 볼 이유가 없다고 할 것이다.

결국 抗告審決은 權利範圍確認審判請求의 適法要件에 관한 法律解釋을 그르쳐 심결에 영향을 미친 違法을 저지른 것으로써 이 점에 관한 논지는 이유 있어 抗告審決을 파기하고 特許廳 抗告審判所에 환송한다”라고 판시하였다.

## 3. 評 說

積極的 權利範圍確認審判이든 消極的 權利範圍確認審判이든 審判의 對象이 확정되어야 한다.

먼저 審判의 對象이 확정될 수 있는 것으로서는 權利範圍確認審判의 文字와 같이 權利가 존재하여야 하고 또 이 權利에 저촉되느냐의 여부

를 판단할 수 있는 對象이 확정되지 않으면 안 된다.

이 權利에 대응되는 개념을 우리는 통상 (가)호 物品이라고 부른다. 만약 (가)호 物品이 등록된 權利라면 굳이 (가)호 物品이라고 할 필요가 없고 登錄 第○○號라고 하면 된다, 權利範圍確認審判制度의 性質上 權利對 權利相互間의 權利範圍確認審判請求는 존재할 수 없다고 본다.

權利範圍確認審判制度의 趣旨는 權利에 저촉되는 物品이 존재하거나 또는 他人이 權利侵害를 하는 경우에 과연 權利侵害인가의 여부를 판단하는 審判制度가 바로 權利範圍確認審判制度이고, 이 제도는 特許 및 登錄의 紛爭을 해결하기 위해서 설정된 제도라고 볼 수 있다.

또 우리의 經驗則을 보더라도 權利者를 부더 權利侵害하였다 하여 權利範圍確認審判을 청구(積極的 權利範圍確認審判請求)하는 경우, 또는 權利者에 대항하기 위해서 權利者의 權利에 저촉되지 않는다(또는 權利範圍에 속하지 않는다)는 消極的 權利範圍確認審判을 청구하는 경우가 백이면 백 전부이다.

이러한 사유가 아니면 이 審判制度를 이용할 하등의 實益이 전무하다.

이러한 實益이 전혀 없는 權利相互間의 權利範圍確認審判請求를 이유있다 하여 받아드린 앞의 大法院의 判決은 權利範圍確認審判制度의 趣旨를 잘못 이해하고 있는데서 비롯된 것이 아닌가 한다.

特許廳으로부터 먼저 登錄을 받았든, 후에 登錄을 획득하였든간에 일단 등록이 허여되면 無效審判에 의해 無效確定이 되지 않는한 그 權利는 존속되고 權利로서의 效力이 발생하는 것은 特許法 제45조 제1항 및 實用新案法 제11조 제2에 의해 명백함에도 불구하고 이견과 같은 權利對 權利에 관한 消極的 權利範圍確認審判請求를 함으로써 번잡스러운 절차만을 가중시켜 行政能率을 저하시키는 결과가 될 뿐이다.

大法院은 判決文에서 “...消極的인 審判請求는 만일 인용된다고 하더라도 審判請求人の 登錄實

用新案이 被審判請求人의 登錄實用新案의 權利範圍에 속하지 않음을 확정하는 것 뿐이고...”라고 判決理由를 밝혔듯이 權利對 權利(權利相互間) 範圍確認審判에서는 하등의 實益이 없다 하겠다. 왜냐하면 등록된 그 자체가 權利範圍에 속하지 않는다는 사실을 입증하고 있기 때문이다.

만약 늦게 출원하여 등록된 權利者가 있을 경우 先登錄權利者는 後登錄權利者를 상대로 하여 特許法 제97조(實用新案法 제25조) 제1항 제1호에 의거하여 無效審判을 청구할 수 있고 無效請求 결과 無效가 되었다면 後權利者의 權利는 先權利者의 權利와 유사(권리범위에 속함)하다는 의미이고, 그러하지 않고 無效가 될 수 없다는 審決이라면 兩權利는 상호 상이하여 權利範圍에 속하지 않는다는 審決이다.

이와 같이 先權利者는 後權利者를 상대로 權利範圍確認審判을 청구할 필요없이 無效審判을 청구하면 되고, 後權利者는 일단 特許廳으로 부터 登錄이 허여되어 있으므로 별도 消極的 權利範圍確認審判을 청구할 필요가 없고, 先權利者가 無效審判을 청구하지 않으면 後權利者는 가만히 있으면 된다.

왜냐하면 消極的 權利範圍確認審判을 청구하지 않아도 特許法 제45조제1항(實用新案法 제11조 제2항)에 의거하여 實施할 權利를 가지고 있기 때문이다.

이 事件의 大法院判決은 지금까지 일괄하여 판결한 權利對 權利 相互間의 權利範圍確認審判을 부인해온 判決에 일대 경종이 아닐 수 없다.

지금까지 大法院의 判決로서 權利對 權利相互間의 權利範圍確認審判請求 自體를 배척한 事件을 몇개 발췌하면 다음과 같다.

최근 大法院의 判例로서 1984. 5. 29일자 선고 83후 105號을 들 수 있는데 이의 判決要旨는 “權利對 權利相互間의 權利範圍確認審判請求는 그 恊略을 보정할 수 없는 不適法한 것으로써 却下를 면할 수 없다 하였다. 그 이외의 判決로서는 1976년 11. 23 선고 73후 47판결, 1976년 1. 27 선고 74후 50判決, 1976년 10월 12일 선고 76후 14판결, 1975년 10월 14일 선고 74후 60判決, 1963년 8월 31일 선고 63후 18號 判決 및 1970년 12월 22일 선고 70후 9號등 判例를 들 수 있다.

그런데 이 事件에 있어서는 앞에서 기술한 바와같이 通常의 權利範圍確認審判請求가 아니고 出願中에 있는 物品을 (가)호 物品으로 채택하여 審判을 청구하여 이것이 抗告審判係留中에 登錄이 된 것이며, 抗告審에서는 결국 審判請求人의 登錄實用新案과 被審判請求人의 登錄實用新案間의 權利範圍確認審判으로 귀착된 것이다. 이런 特殊한 事件이기 때문에 大法院에서는 權利對 權利 相互間의 權利範圍確認審判을 받아드리지 않았나 하는 생각이 들어간다.

만약 審判請求人의 (가)號 物品이 이 事件 완결시까지 登錄이 되지 않았거나 등의 경우에는 반대의 判決이 선고되지 않을까 하는 생각이 든다. 事案이 어떠한든 이 判決이 최초로 權利對 權利 相互間의 權利範圍確認審判請求를 받아드린데 주목하지 않으면 안된다. (※)

(案) (內)

第18回 發明教室

本會는 發明人口의 底邊擴大와 아울러 發明人들간의 어려운 問題點들을 相互討論하여 對話를 통한 發明意欲鼓吹와 優秀發明을 創出하고자 다음과 같이 8月中 第18回 發明教室을 開講코자 하오니 많은 參加바랍니다.

- 一. 日 時 : 1985年 8月 10日 (土) 午後 1시
- 一. 場 所 : 特許廳 研修室 (參加費 없이 教材無料提供)
- 一. 문의처 : 韓國發明特許協會 연수부 (557-1077/8)