

# 權利範圍確認審判의 得失과 課題(2)



李 炳 均  
〈特許廳 審判所長〉

## 目 次

- I. 머릿말
- II. 意義와 目的
- III. 그 功過
- IV. 몇가지 問題點
  - 1. 公知除外說과 公知包含說
  - 2. 權利對 權利的 確認審判
  - 3. 權利侵害와 確認審判
- V. 向後的 課題
  - ※ 〈고δικ은 이번號, 명조는 지난號〉

### 2. 權利對 權利的 確認審判

權利範圍確認審判은 一般的으로 特許登錄된 權利와 特許登錄되지 아니한 非權利 即 (가)號 間의 紛爭이 그 殆半을 차지한다. 다시 말하여 權利와 非權利間의 다툼이 權利相互間의 다툼은 別로 없다(權利 相互間에도 利用·抵觸關係의 紛爭은 있을 수 있으며, 이 點에 關하여는 다음 項에서 따로 論及하고자 한다) 그러나 萬若 두 權利者相互間에 서로 相對方이 自己의 權利를 侵害하지 안한다고 主張하는 紛爭이 있다고 하면 이를 어떻게 處理할 것인가? 權利範圍 確認審判에서 審理한 結果 두 權利가 전혀 別個의 權利라고 한다면 別다른 問題는 없을 것이다. 이 點에 着眼하여 權利對 權利도 消極的 確認審

判은 可能하다는 見解가 있다.

그러나 두 權利가 同一性的 것이라고 한다면 들中的 어느하나 (一般的으로 後登錄이)는 잘못 特許·登錄된 것이라고 보지 않을 수 없을 것이다. 그런데 權利範圍確認審判의 審決은 두 客體의 對比判斷에서 어느 一方이 어느 他方의 權利範圍에 屬한다거나 또는 屬하지 않는다고 하는 그 效力의 範圍를 具體的 事件에서 確認하는 것일 뿐이지, 어느 權利의 成立自體를 當初로 遡及하여 無效로 하는 形成力은 없는 것이므로, 이런 觀點에서 보아 權利對 權利的 確認審判은 不可能한 것이라고 보는 見解가 있는가 하면, 이와는 달리 相對方으로 하여금, 自己와 同一한 權利를 行使하더라도 이를 侵害라고 主張할 수 없게 된다는 法律的 利益이 있다는 觀點에서 權利對 權利도 確認審判을 할 必要가 있다는 見解도 있다. 그리하여 權利對 權利的 確認審判에서는 3개의 見解 또는 判例가 併存하고 있다.

即 ① 權利對 權利的 確認審判은 不可能하다는 見解

② 權利對 權利的 確認審判은 可能하다는 見解

③ 消極的 確認審判만은 可能하다는 見解

以下 이를 나누어서 살펴 보기로 한다.

① 權利對 權利的 確認審判은 不可能하다는 見解

이것은 意匠에 關한 判例로서 叙上한 바와 같

은 論理的 根據에 立脚해 있다. 即「意匠權의 權利範圍 確認 審判은 登錄된 意匠을 中心으로 어떠한 未登錄意匠이 積極的으로 登錄意匠의 權利範圍에 屬한다거나, 消極的으로 이에 屬하지 아니함을 確認하는 것으로 登錄意匠權의 效力이 미치는 範圍를 具體的인 事實에 對한 關係에 있어서 確認하는데 不過하고 意匠自體의 內容範圍의 確認이라는 內在的 要件의 存否를 確定하는 것이 아니므로, 相對方의 意匠이 登錄意匠인 경우에는 실령 그것이 自己의 先登錄意匠과 同一 또는 類似한 것이라 하더라도 그 경우에 相對方의 意匠內容이 自己의 登錄意匠의 權利範圍에 屬한다함은 곧 相對方의 登錄意匠權의 效力을 否定하는 結果가 되므로 먼저 相對方의 그 登錄意匠法의 所定の 節次에 따라 無效 審判이 確定되기까지는 그 無效를 主張할 수 없다 할 것이다. (68후 56판결, 70후 19판결) 이와 同一한 趣旨의 實用新案에 關한 判例(76.11.23 73후 47판결)도 있다. 이 判示는 論理的으로 無效 審判과 權利範圍 審判을 區別하고 그 制度의 趣旨와 目的을 살려 運用시키겠다는 點에서 지금까지의 거의 通說的인 見解로서 適用되어 왔던 것이다. 그러나 이 見解도 紛爭關係에 있는 A權利와 B權利가 各各 하나의 全體로서 同一 類似한 것인가? 아닌가? 만을 爭點으로 하는 경우에 妥當하는 論理이며, 部分的으로 서로 同一하거나 類似하여 利用·抵觸關係에 있는 경우에, 그 部分的인 同一性으로 말미암아 通常實施權許與 등의 問題가 생긴다면, 이같은 事實을 解決하는데 不完全한 또는 不適切한 判例라 아니할 수 없다.

② 權利對 權利의 確認 審判도 可能하다는 見解

이것은 商標에 關한 判例로서 登錄된 商標相互間의 權利範圍 確認 審判은 相對方으로 하여금 自己의 商標의 使用를 禁止시키지 못하게 하는 法律的인 利益이 있다는 論理를 根據로 하고 있다. 即「商標權의 權利範圍 確認 審判에 關하여 特定의 商標 또는 登錄商標가 어느 다른 登錄商標의 權利範圍에 屬한다는 審判이 있었다 하여도, 이 權利範圍에 屬한다는 것은 이 權利範圍에 專屬

한다는 것이 아니며 權利範圍에 屬한다는 審判이 있을 때에는 相對方의 登錄商標를 그 指定商品에 使用한다하여도 이를 使用하지 말것을 請求하지 못한다는 利益이 있는 것이므로, 本件(가)號 商標가 登錄된 商標라 하여도 請求人은 그것이 登錄 第6050號상표의 權利範圍에 屬한다는 審判을 請求할 利益이 있다 할 것이고 原審判이(가)號 商標章이 登錄된 商標인지의 與否를 審理判斷하지 아니하였다하여 違法이라 할수 없다. (63.8.31 선고, 63후 18판결) 이 判示는 要컨대 權利相互間에도 權利範圍 確認 審判을 청구할 利益이 있다는 論旨라 할 것이다. 그러나 이 判例는 여러가지 疑問과 問題點을 남기고 있다. 即 첫째 어찌하여 商標는 權利對 權利의 確認 審判이 可能하고 意匠과 實用은 不可能한가? 두 登錄權利間에서 어느 一方이 他方의 權利의 效力을 否定하는 結果가 되기 때문에 不合理하다는 意匠이나 實用에 關한 前示 判例에서의 論理는 商標에서도 마찬가지가 아닌가? 納得하기 어렵다. 둘째로 「相對方의 登錄商標를 그 指定商品에 이를 使用하지 말것을 請求하지 못한다는 利益이 있다」하나 이러한 利益即 商標使用權의 保障은 登錄商標이므로 해서 생기는 商標權의 當然한 屬性이지 確認 審判에서 勝訴한 結果의 審判의 既判力의 效力은 아니라고 할 것인데 그렇다면 이러한 確認 審判의 審判에 의하지 아니하더라도 登錄權利의 使用는 保障되는 것이니, 구태여 審判을 請求할 必要가 있겠는가? 의문이 아닐수 없다.

③ 消極的인 確認 審判은 可能하다는 見解

權利對 權利의 權利範圍 確認 審判은 ①項에서와 같은 論據에서 보면 原則的으로 不可能하고 不必要하지만, 그러나 權利와 權利가 서로 衝突하지 않는다는 消極的인 事實만을 確認하는 경우에는, 그것이 相對方의 登錄權利의 效力을 否認하는 結果가 되는 것이 아니고 달리 무슨 問題가 있는 것도 아니니 구태여 이를 不適法한 請求라 할 必要가 없지않는가? 라는 觀點에서 消極的인 確認 審判인 경우에는 權利對 權利도 可能

하다는 判例이 있다. 即「原審決理由에 의하면 원심은 이 사건 심판은 등록 第25162號 실용신안이 등록 제15188號 실용신안의 권리범위에 속하느냐, 아니하느냐?의 심판인바, 실용신안의 권리범위확인 은 미등록된 실용신안이 등록된 실용신안의 권리범위에 속하는지 여부를 확인하는 것으로서 등록실용신안권의 효력이 미치는 범위를 구체적인 사실에 對한 관계에서 확정하는 것이므로, 이 사건 심판의 경우 등록 제25162號 실용신안이 등록 第15188號 실용신안과 동일 또는 유사한 것이라고 하여도 전자의 실용신안이 후자의 실용신안의 권리범위에 속한다고 함은 곧 전자의 권리에 효력을 부정하는 것이 되어서, 먼저 그 등록무효심결이 확정되기까지는 그 무효를 주장할수없다고 하겠으니 결국 등록된 권리사이의 권리범위 확인심판을 구하는 이 사건 심판청구는 부적법하다고 판단하고 있다.

그러나 기록에 의하면 이 사건 심판청구는 심판청구인의 등록실용신안이 피심판청구인의 등록실용신안의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적확인을 구하는 것으로서 그 청구의 이유는 양자의 기술고안이 상이하다고 함에 있음이 명백한바, 이러한 소극적확인 심판청구는 만일 용인된다 하더라도 심판청구인의 등록실용신안이 피심판청구인의 등록실용신안의 권리범위에 속하지 않음을 확정하는 것뿐이고 이로말미아마 피심판청구인의 등록실용신안권의 효력을 부인하는 결과가 되는 것은 아니므로 이러한 청구를 부적법하다고 볼 이유가 없다고 할것이다(85. 4. 23 선고, 84후 19판결)이와 같은 취지의 관계가 또 있다(85. 6. 11, 84후 18)

이 判示는 要컨대 權利對 權利의 確認審判에 있어서 消極的請求는 適法하다는 論旨이며, 이를 바꾸어서보면 積極的請求(即 어느 하나의 권리가 다른 하나의 권리의 範圍에 屬한다는 請求)는 不適法하다는 默示的判斷을 하고 있는 것으로 보지 않을 수 없는바, 그렇다면 여기에는 몇가지 問題가 남는다. 첫째 請求가 適法한가? 不適法한가?에 따라, 適法하면 本案을 審理判斷하여야 하고 不適法하다면 本案을 심리할 必

要없이 却下하여야하는 것인데 消極的請求라하여 適法하다고보아 本案을 심리한 결과 請求理由가 成立되지 않는 경우, 即 두 權利가 同一性이 있는 것으로 判斷된다면, 이때「本案을 審理한 결과 請求가 理由없으므로 棄却한다」고 審決할수 밖에 없을 것이다. 이 審決의 既判力은 무엇을 意味하는가? 結論은「두個의 權利는 同一性의 것이다」는 審決인데 이것은 結局 그중 하나의 權利의 效力을 否定하는 結果가 되는 것이니, 이것은 바로 確認審判不適法判例의 論據가 아닌가? 따라서 本案을 審理해본 後에라야 그 請求의 適法如否 即 本案을 審理할 것인가 여부를 알 수 있다는 矛盾에 빠지고 만다. 둘째로 첫째와는 反對의 경우로서 積極的確認審判의 請求가 不適法이라고 본다면하더라도 그 實에 있어서 두 權利가 전혀 別個의 것이라고 한다면, 이런 경우는 결론이 消極的인 것이므로 구태여 不適法하다할 理由가 없을 것이나, 이 또한 本案을 審理해 본 後에라야 알 수 있는 것이다. 이와 같이 審判請求의 適法性 即 本案 審理를 할 것인가? 아닌가?을 알기 爲하여는 本案의 審理가 끝난 後에라야 된다는 矛盾에 빠진다.

#### ④ 利用 抵觸關係의 判斷을 爲한 權利對 權利의 確認審判

叙上한 3가지의 見解는 權利對 權利의 確認審判의 紛爭解決에 있어 모두가 完璧하지 못한 것으로, 몇가지씩 問題點 또는 의문점을 남기고 있다. 따라서 이 問題에 對한 解答은 利用抵觸關係의 權利範圍確認審判에서 얻어질 수 있는 것으로 본다. 特許法 第5條 ③項은「特許權者 專用實施權者 또는 通常實施權者는 特許發明이 그 出願한 날 以前에 出願된 他人의 特許發明 登錄實用新案 또는 登錄意匠을 利用하거나 이들과 抵觸되는 경우에는 그 特許權者, 實用新案權者, 意匠權者의 同意를 얻거나 第59條 第1項의 規定(通常實施權許與審判)에 의하지 아니하고는 自己의 特許發明을 業으로서 實施할 수 없다」고 規定하고 있으며 實用, 意匠, 商標法도 같은 旨의 規定을 두고 있다. 이와같이 自己의 權利가

他人의 權利와 部分的 衝突(利用 또는 抵觸)이 있는지 與否에 關한 有權의 判斷은 이 權利範圍 確認審判에 의하지 않으면 안되고 이것은 當然히 權利對 權利의 紛爭이 될수 밖에 없는 것이다. 筆者의 見解로는 하나의 權利 全部가 他的 權利 全部를 相對로 屬하느냐? 아니면의 判斷을 求하는 確認審判은 ①項의 權利對 權利審判不適法論에서 指摘된 바와 같이 無效審決에 의하지 아니하고 그 效力을 否定하는 結果가 되므로, 消極의이던 積極의이던 不適法한 것으로 보아야 할 것이며, 本項에서의 例와같이 그 權利들의 部分的衝突(利用抵觸)이 있는지 與否를 求하는 請求야말로 權利對 權利의 確認審判의 本領이 아닌가 생각된다. 그러나 무슨 理由에서인지는 몰라도 우리의 審判事例 가운데 아직도 이같은 請求나 審決이 전혀 發見되지 아니하는 것은 아쉬운 일이라 아니할수없다. 앞으로 이러한 制度가 좀 더 活性的으로 利用되기를 期待한다.

利用 抵觸關係란 表現에 있어서 「利用」이란 自己의 權利를 實施함에 있어서 他人의 權利의 全部 또는 一部를 利用하는 關係, 「抵觸」이란 彼此 相互間에 相對方의 權利의 一部를 必要로 하는 關係로 볼수있다. 그리고 利用抵觸關係의 確認審判은 通常實施權許與審判의 前提가 된다. 部分的權利의 利用 抵觸與否가 確認審判에서 認定되면, 그 다음에는 當事者끼리 協議를 하여 契約을 할 것이고, 이 協議가 成立되지 않으면 通常實施權許與審判을 請求하여 그 期間, 範圍, 對價등 必要한 事項을 審決로서 確定지을 것이다.

### 3. 權利侵害 與否와 確認審判

權利範圍確認審判은 그 節次와 過程에서 여러 民怨의 素地가 있는 것도 事實이다. 그것은 前述한 바와 같이 特許등의 權利侵害와 關聯하여 關係機關에 民刑事 事件으로 提訴하는 경우 그 先決課題로서의 技術的判斷을 얻기 爲하여 同時에 또는 거의 같은 時期에 特許廳에 權利範圍確認審判을 請求하는 例가 많으며 이때 關係機關은 特許廳의 이 結果(初審 또는 抗告審의 審決)

가 나올 때까지 그 事件의 處理를 留保하고 있는 것이 常例이니(特許法 148條) 當事者들은 特許廳의 早速處理를 鶴首苦待하고 있으나, 初審에서 1年, 抗告審에서 1年半내지 2年程度, 都合 2年半내지 3年の 期間이 所要되므로서 當事者들의 怨聲을 사는 例가 많았으며, 一部에서는 確認審判 無用論 내지 廢止論까지 들먹거리기도 하였다. 그러나 實際에 있어서의 事例를 보면 關係機關에서는, 技術的으로도 同一性 與否에 疑問이 없고 明白한 경우는 特許廳의 審決을 기다리지 않고 獨自의으로 處理하고 있고, 의문이 있거나 애매한 경우에는 特許廳의 審決을 기다리고 있으나 그것도 一審 審決만 나오면 大部分 處理를 하고 있으며, 抗告審 내지 上告審의 結果까지 기다리는 例(이런 경우가 되는 것은 오히려 當事들의 強力한 抗辯 또는 反證의 提出등으로 因한 것임)는 거의 없으니 事實上 크게 念慮할 問題는 없다고 할 것이다.

## V. 向後的 課題

이상 본자와 같이 確認審判은 特許制度全般에 걸친 試鍊과 受難, 改善과 發展의 歷史속에서, 함께 成長해오면서, 그 功과 過를 同時에 이룩해 왔으나, 지금의 時點으로 보면 그런대로 定着段階에 접어들었다고 할수있으나, 아직도 運營上 여러가지 問題點을 안고있고 이는 亦是 우리 共同의 努力으로 解決해야할 課題라고 할 것이다.

그 첫째가 權利對 權利의 確認審判에 關한 統一性 있는 合理的 解釋運用이며 이는 大法院에 의하여 事件에 對한 判例로서 定立되어야 할 課題이다. 大法院에의 上告를 前提로, 抗告審에서 統一의見解를 가지고 既存判例들間의 相互矛盾, 衝突 不合理性을 指摘하여 上告審으로 하여금 이를 確認調整할 수 있는 機會를 만들어야 할 것이다.

그 둘째가 利用抵觸關係를 確認하는 部分的同一性與否에 關한 權利範圍確認審判을 活性化하

여 權利間의 衝突을 調整解決하고 實質的紛爭解決과 權利保護에 좀더 實效性인는 接近을 試圖하는 것이 所望스럽다. 이것은 우선 當事者 또는 斯界의 專門家인 변리사들의 이에 對한 關心과 더불어 特許廳의 關係官 特히 審判官들의 理解가 先行되어야 할 것이다. 그리고 이를 基礎로하여 通常實施權許與審判을 통한 當事者들間의 實質的紛爭(實施의 期間 範圍 對價등)解決도 可能하리라고 본다.

그 셋째가 權利侵害에 關한 民刑事 事件의 處理에 도움이 되도록 確認審判制度가 運營되어야 할 것이라는 點이다. 이點에 關하여, 外國에는 이같은 確認審判制度가 없단가, 日本에서도 過去의 確認審判制度를 判定制度로 바꾸었다는 等 例를 들고 있기도하다. 한나라의 制度가 成立 發展定着 되기까지는 많은 時間과 운영상의 試行錯誤를 거쳐오는 것이며, 우리의 制度도 序頭에서 一部言及한 바와 같은 受難을 겪으면서 功過를 쌓아, 이제는 많은 關係者들이 이를 理解하고 上告審에서도 많은 判例를 通하여 어느정도 統一的, 一貫된 基調를 形成하므로써 이 制度는 定着이 되고 있는 段階라고 보는데, 이제와서 問題點이 있으면 이를 運營上 最大限으로 改善發展시키려는 努力을 할지언정, 이 制度의 源泉의 存在論까지 舉論함은 危險한 일이 아닌가 한다. 한 制度의 創設과 發展도 쉽지 않은 일이지만, 이를 廢止, 代替하는 경우의 狀況은 우리의 想像力으로 豫測할 수조차 없는 더욱 어려운 일이라 하지 않을 수 없다. 西歐등 外國에는 大部分 技術的 武裝을 한 老練한 專門家를 包含 構成되는 「特許裁判所」 같은 特殊行政 또는 技術裁判機關이 따로 되어 있으니, 우리 나라는 與件이 다르고 日本도 事件이 너무많이 積滯되어 1審級에서 4~5년이 걸리는 狀況이라 確認審判制度를 廢止 해놓고 보니 도리어 豫想치 못했던 問題點이 생겨 苦悶中이라고 한다.

그러므로 우리는 이 確認審判이 所要期間이 오래걸려서 폐단이 있다면 이를 短縮하는 方案(우선 심판의 청구등)을 講求하고, 權利救濟에 未洽하다면 利用抵觸關係의 審判을 活用하고,

矛盾되는 判例가 나오면, 여기에 論理的으로 再抗辯하는 등 方法으로 그 運營의 改善에 努力함이 先行되어야 할 것이며, 問題가 있다고 하여 곧 바로 制度의 存廢나 代替를 論하기 보다 時間을 두고 더많은 資料와 意見을 모아 慎重에 慎重을 期하여야 할 것이다. <※>

## 韓國發明 特許協會 新刊案内

### 特許·實用新案索引

(1979년부터 1983년까지 24,188件)

1. 出願人索引
2. 分類索引
3. 公告審號索引등 全 3卷
- 4·6倍版·2,050面·하드카바

價格：會員 80,000원, 非會員 90,000원

### 國際特許分類表

<第4版>

4·倍版·하드카바·1,890面

價格：13,000원

### 審判便覽

<改正版>

菊版·加除式·436面

價格：6,000원

### 工業所有權關係法令集

<1985年度版>

菊版·加除式·940面

價格：13,000원

## 韓國發明 特許協會 近刊案内

### 更新登錄商標集

<84年度版>

<11月中發刊>