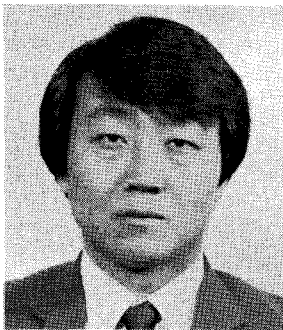


權利範圍 確認審判의 考察(2)

-등록실용신안간의 권리범위확인에
관한 대법원 1985. 4. 23. 선고
84 후 19 판결을 중심으로-



沈 載 斗
〈辯 護 士〉

目 次

1. 서
2. 권리범위확인심판
 - 가. 우리 법규정
 - 나. 일본의 경우
 - 다. 기능
 - 라. 검토되어야 할 문제점
3. 등록권리상호간의 권리범위확인
 - 가. 서
 - 나. 학설
 - 다. 판례
 - 라. 학설 및 판례의 검토
 - 마. 사건
 - 바. 본건 판결의 검토
4. 여론

〈고딕은 이번 號, 명조는 지난 및 다음 號〉

〈前號에서 계속〉

나. 학설

이에 관한 견해로서는 다음의 두 가지 정도가 발견된다.

1) 송영식 변호사님의 견해

“... (적극적 권리범위확인심판의 경우) 선특허권자 등은 후등록권리자를 상대로 하여 무효심판을 청구할 수 있고, 무효심판청구가 긍정되면 후등록자의 권리는 선등록권리의 범위에 속한다는 뜻이고, 부정되면 양 권리는 상호상이하여 권리범위에 속하지 아니한다는 의미이므로 동일한 목적을 달성할 수 있고, 또 이편이 선등록권리의 확보를 위한 지름길이다. 왜냐하면 권리범위확인심판의 심결만으로는 후등록권리의 효력을 부인하는 것이 될 수 없고, 단지 권리범위에 속한다는 것을 확정하는 것뿐이므로 크게 실익이 없기 때문이다. (소극적 권리범위확인심판의 경우) 일단 등록이 허여되면 무효심판에 의하여 무효확정이 되지 않는 한 그 권리는 존속되고 효력을 발생하므로 후등록권리자는 특허권 등을 그대로 실시하면 되지 번거롭게 소극적 확인심판을

청구할 필요가 없기 때문이다...”(주8) 요컨대 송영식 변호사님은 등록권리상호간에 다툼이 있을 때에는 무효심판으로 해결하여야 하지 적극적 확인심판이든 소극적 확인심판이든 이는 중도반단적인 해결수단에 불과하고 현존하는 법적 불안 내지는 위협을 해소하는 가장 유효적절한 수단이 되지 못하기 때문에 이를 인정할 실익이 없다는 입장이라고 사료된다. 달리 말하자면 확인의 이익이 존재하지 않으므로 이는 부적법한 것이라는 것이다. 그리고 송영식 변호사님은 특히 이용, 저촉관계(특허법 제45조 제3항, 제59조 제1항, 실용신안법 제11조 제3항, 제16조 제1항, 의장법 제19조 제2항, 제50조, 상표법 제24조)의 경우에 언급하여 이러한 경우에는 권리범위확인심판을 받을 이익은 존재하나 반드시 권리범위확인심판에 의하여야만 할 논리필연적 이유는 없으며 막바로 민사소송으로 침해금지청구소송으로서 해결하면 충분하다고 하고 있다. 이 점에 관한 논설을 직접 인용하여 보면 다음과 같다. “... 2) 등록권자 (특허, 실용신안, 의장, 상표포함) 상호간의 권리범위확인심판은 불가능하다. 현실적으로 이용발명의 경우에는 특허권자 상호간의 권리범위확인심판을 받을 이익은 존재하지만 이것은 권리범위확인심판을 어떻게 보느냐에 따라 결정되는 것이지 반드시 권리범위확인심판에 의하여야 할 논리필연적인 이유는 없다. 실제 권리범위확인심판제도가 없는 나라에서는 막바로 민사소송으로 침해금지청구소송으로 해결하고 있고 우리나라에서도 이와 같이 해결하면 충분하다...”(주9)

2) 임석재 변리사님의 견해

임석재 변리사님은 우리 대법원이 등록권리 상호간의 권리범위확인심판을 적법한 것으로 보아 오다가(1963. 8. 31. 선고63후18판결, 1970. 12.22. 선고 70후9판결 등), 부적법한 것이라는 판결을 하기 시작하자(1976. 1. 27. 선고 74후58판결, 1976년. 11. 13. 선고 73후47판결), 그에 대한 논평중에, 이용, 저촉관계인지를 확인할 수 있는 방법으로서 등록권리간의 권리범위확인심판은 허용되어야 할

것이라고 주장하며 다음과 같이 논술한 바 있다.

“...이러한 근거 즉, 선, 후의 권리 대 권리의 이용, 저촉관계를 권리범위확인심판절차에 의하여 확인할 수 있다는 근거는 특허법이 권리범위확인심판제도를 명문으로 규정(동법 제97조1항2호)하고 있는 점만으로도 충분하거나, 종래에 선출원의 권리와 후출원의 권리간에 이용, 저촉관계가 있을 때에 권리범위확인심판으로 확인을 구하여 왔고, 판례도 이러한 심판들이 모두 적법한 것으로 판시하여 왔다는 데에서 더욱 의문이 없다(우리 대법원이 권리 대 권리의 권리범위확인심판을 합법적으로 인정한 것으로는 다음과 같은 판례들이 있다. 즉, 1963. 5. 16. 선고 63후6판결(상표권 대 상표권), 1963. 8. 31. 선고 63후18판결(상표권 대 상표권), 1970. 12. 22. 선고70후9판결(상표권 대 상표권), 1970. 12. 22. 선고 71후38판결(실용신안권 대 의장권). 또 권리범위확인심판제도를 채용하였던 일본의 특허법 하에서의 판례들도 같은 취지의 판시를 하였었다(일본판례를 보면 다음과 같은 것들이 있다. 대심원 소화 7. 5. 10. 판결 소화6(才) 2917; 타인의 등록의장을 실시하지 아니하면 자기의 등록의장을 실시할 수 없는 관계에 있는 것은 그 등록의장에 대하여 권리범위확인심판을 청구할 수 있는 이해관계를 가진다는 요지. 대심원 소화 4. 7. 4. 판결 소화4년(才) 223; 후등록의 실용신안의 구성요건중에 선등록의 실용신안의 고안요지를 포함할 때에는 이용관계가 있다는 취지에서 이용실용신안의 권리범위를 인정한다는 요지. 대심원 소화 7. 8. 9. 판결 소화 7년(才) 586; 실용신안의 일방의 구조를 사용하지 아니하면 실시할 수 없을 경우에는 그 타방의 구조를 사용하는 범위내에서 양자의 저촉을 가져오므로 일방은 타방의 권리범위에 속한다는 요지.) 그럼에도 불구하고 근자에 권리 대 권리의 확인심판은 부적법한 것이라는 취지의 대법원 74후48판결 및 73후47판결이 있으면서 이용, 저촉관계에 관한 권리범위확인심판의 가부를 놓고 해석상

혼선을 일으키고 있다. 즉, 대법원 1976. 1. 27. 선고 74후58판결 (의장권 대 의장권의 권리범위확인사건)과 대법원 1976. 11. 13. 선고 73후47판결 (실용신안권 대 실용신안권의 권리범위확인사건)등의 판지는 어느 등록권이 다른 등록권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 청구는 부적법한 것이라는 취지의 판시를 한 것이며, 이는 종래의 전통적인 심사 및 심판에 커다란 영향을 미치고 있을 뿐만 아니라, 이용, 저촉관계를 규정한 명문규정이 사문화될 염려마저 있다는 점에서 당면한 커다란 문제가 되는 것이라 사료된다...”(주10).

이는 즉 이용, 저촉관계의 경우에 있어서 등록권리상호간의 권리범위확인심판을 인정하여 줄 필요성이 있음을 지적하였을 뿐 이를 왜 허용하지 않으면 아니되는가에 대한 이론적 근거는 별로 제시되고 있지 않다고 생각된다.

다. 판례

1) 그 동안의 대법원 판례는 긍정설과 부정설로 갈리어진 채 통일되지 아니하고 있었고, 상호간 아무런 연관없이 각각 독자적인 이론을 전개하고 있었으며, 본검 판결은 부정설의 입장에 서면서도 소극적 권리범위확인심판의 경우는 예외적으로 긍정되어야 한다는 견해를 밝혀 놓은 새로운 판결이라고 할 수 있다.

2) 긍정설의 입장에 선 판결들.

가) 대법원 1963. 8. 31. 선고 63후18판결 (상표권 대 상표권간의 적극적 권리범위확인심판)

“... 상표권의 범위확인에 관하여 특정의 상표 또는 등록상표가 어느 등록상표의 권리범위에 속한다는 심결이 있었다 하여도 이 권리범위에 속한다는 것은 이 권리범위에 전속한다는 것이 아니며 권리범위에 속한다는 심결이 있을 때에는 그 심판청구자가 상대방의 등록상표를 그 지정상품에 사용한다 하여도 상대방은 이를 사용하지 말 것을 청구하지 못한다는 이익이 있을 것이므로, 본건 (가)호 상표가 등록된 상표라 하여도 피상고인은 그것이 제6056호 등록상표의 권리범위에 속한다는 심판을 청구할 소송상 이익이 있다 할 것이고 원심

결이 본건 (가)호 표장이 등록된 상표인지의 여부에 관하여 심리판단하지 아니하였다 하여 원심결에 위법이 있음을 인정할 수 없다...”

나) 대법원 1970. 12. 22. 선고 70후9판결. (상표권대상표권간의적극적 권리범위확인심판)

“... 무효심판청구의 제척기간이 경과된 등록상표권자 상호간에서 그 일방이 타방을 상대로 하여 그의 상표가 자기상표의 권리범위에 속한다는 취지의 확인을 구하는 심판 사건의 확인 심결이 확정된 경우에는 상대방의 등록상표를 등록된 자기 상표의 지정상품에 사용하여도 상대방으로부터 그 불사용을 청구받지 않게 된다는 이익이 없는 것이므로, 그 권리범위확인청구는 이해관계없는 자에 의한 실익이 없는 청구였다고는 할 수 없다는 것이 당원판례의 견해 (1963. 8. 31. 선고 63후18판결 참조)이니만큼, ... 그 청구는 이해관계없는 자에 의한 실익이 없는 것이었다고 주장하는 피심판청구인의본안전항변을 원심이 위 당원판례의 견해와 같은 판시로써 배척한 조치를 정당하였다고 할 것...”

3) 부정설의 입장에 선 판결들.

가) 대법원 1976. 1. 27. 선고 74후58판결. (의장권 대 의장권간의 적극적 권리범위확인심판)

“... 직권으로 살피건대 의장권의 권리범위 확인은 등록된 의장을 중심으로 어떠한 미등록 의장이 적극적으로 등록의장의 권리범위에 효력이 미치는 범위를 구체적인 사실에 대한 관계에 있어서 확정하는 데 불과하고 의장자체의 내용범위의 확정이라는 내재적요건의 존부를 확정하는 것이 아니므로 (대법원 1968. 11. 26. 선고 68후38판결 참조), 상대방의 의장이 등록의장인 경우에는 설사 그것이 청구인의 선등록의장과 동일 또는 유사한 것이라 하더라도 그 경우에 상대방의 의장내용이 자기의 등록의장의 권리범위에 속한다함은 곧 상대방의 등록의장권의 효력을 부정하는 결과가 되므로 먼저 상대방의 그 등록의 의장범의 소정절차에 따라 무효심결이 확정되기까지는 그 무효를 주장할 수가 없다고 할 것이다(대법원

1969. 3. 4. 선고 68후56판결 및 1970. 7. 24. 선고 70후13판결 각 참조). 그러므로 피심판청구인의 1973. 4. 11. 출원 1973. 7. 4. 등록 제13755-1유사의장이 심판청구인의 1971. 3. 30. 출원 1971. 8. 4. 등록 제9805호 의장의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 이 사건 청구는 부적법한 것임에도 불구하고 본안에 관한 유사여부의 판단을 한 원심결은 위법하다 아니할 수 없다...”

나) 대법원 1976. 11. 23. 선고 73후47판결 (실용신안권 대 실용신안권간의 적극적 권리범위확인심판)

“... 직권으로 살피건대 실용신안권의 권리범위확인 등록 실용신안을 중심으로 어떤 미등록 실용신안이 등록실용신안의 권리범위에 속한다거나 속하지 아니함을 확인하는 것으로 등록실용신안권의 효력이 미치는 범위를 구체적인 사실에 대한 관계에서 확정하는 것이므로 상대방의 실용신안이 청구인의 선 등록실용신안과 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 무효심결이 확정되기까지는 그 무효를 주장할 수 없다 할 것이고 (대법원 1976. 1. 27. 선고 74후58판결 참조) 따라서 피심판청구인의 실용신안제8633호가 심판청구인의 실용신안등록 제3756호의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 이 사건 청구는 부적법하므로 각하하여야 됨에도 불구하고 본안에 관한 유사여부의 판단을 한 원심결은 위법하다 아니할 수 없다...”

다) 이와 유사한 것으로서, 이외에도 대법원 1984. 5. 15. 선고 83후107판결, 대법원 1984. 5. 29. 선고 83후105판결, 대법원 1986. 3. 25. 선고 84후6판결(이는 모두 다 실용신안권간의 적극적 권리범위확인사건이었다.)이 있다.

4) 소극적 권리범위확인에 관한 판결-본건 판결.

본건 판결은 위 부정설의 입장에 서면서도 다만 소극적 권리범위확인심판의 경우에는 이를 부적법하다고 볼 이유가 없다고 하고 있다. 좀 길더라도 그 판시내용을 전부 적어 보겠다.

“... 원심결이유에 의하면, 원심은 이 사건 심판은 등록 제25162호 실용신안이 등록 제15188호 실용신안의 권리범위에 속하느냐 아니하느냐의 심판인 바, 실용신안의 권리범위 확인은 미등록된 실용신안이 등록된 실용신안의 권리범위에 속하는 여부를 확인하는 것으로서 등록실용신안권의 효력이 미치는 범위를 구체적인 사실에 대한 관계에서 확정하는 것이므로 이 사건 심판의 경우 등록 제25162호 실용신안이 등록 제15188호 실용신안과 동일 또는 유사한 것이라고 하여도 전자의 실용신안이 후자의 실용신안의 권리범위에 속한다고 함은 곧 전자의 권리의 효력을 부정하는 것이 되는 것이어서 먼저 그 등록무효심결이 확정되기까지는 그 무효를 주장할 수 없다고 하겠으니 결국 등록된 권리사이의 권리범위확인을 구하는 이 사건 심판청구는 부적법하다고 판단하고 있다. 그러나 기록에 의하면, 이 사건 심판청구는 심판청구인의 등록실용신안이 피심판청구인의 등록실용신안의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 확인을 구하는 것으로서 그 청구의 이유는 양자의 고안이 상이하다고 함에 있음이 명백한 바, 이러한 소극적 확인심판청구는 만일 인용된다고 하더라도 심판청구인의 등록실용신안이 피심판청구인의 등록실용신안의 권리범위에 속하지 않음을 확정하는 것 뿐이고 이로 말미암아 피심판청구인의 등록실용신안권의 효력을 부인하는 결과가 되는 것은 아니므로 이러한 청구를 부적법하다고 볼 이유가 없다고 할 것이다...” (계속)

1년 앞선 특허관리 10년 앞선 선진기업