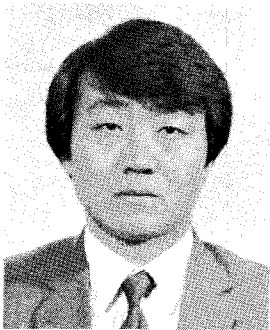


權利範圍 確認審判의 考察(4)

—등록실용신안간의 권리범위 확인에
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〉

마. 사건

1) 입법론

현행 권리범위확인심판제도 자체를 폐지하여 야 한다. 그 이유는 다음과 같다.

첫째, 공업소유권의 부여와 박탈은 특허청, 권리범위의 해석은 법원이라는 권한분배의 원칙에 반한다.

둘째, 확인의 이익이라는 점에서 보아도, 이는 중도반단적인 해결수단에 불과하여 존속시킬 이유가 없다. 즉, 무권리자의 침해여부가 문제되는 경우라면 법원의 침해금지소송으로, 본건과 같은 등록권리간의 다툼이라면 무효심판으로, 이용관계인지 여부가 문제라면 또한 법원의 침해금지 소송으로 각 해결하면 될 것이므로 확인의 이익이라는 면에서 볼 때 존속할 이유가 없다.

셋째, 실제 법원은 침해소송에서 권리범위의 해석을 스스로 행하고 있으므로 이 양자간의 관계를 어떻게 보아야 할 것인지를 비롯하여, 위에서 이미 우리가 본 바와 같이 이 제도의

본질, 효력 기타에 관하여 끊임없이 어려운 문제를 야기하고 있다. 그런데 이러한 어려운 문제를 야기시키도록 이 제도를 존속시켜야 할 합리적인 이유는 없다.

이상과 같은 이유로 현행 권리범위확인심판 제도는 폐지되어야 한다. 가사 굳이 존속시킨다면, 일본의 판정제도와 같은 것이 되어야 한다고 생각한다. 즉, 아무런 법적 구속력이 없이, 기술적 범위에 관한 감정을, 특허청이 기술관청으로서 공적으로 행하도록 하는 것이다.

2) 이처럼 입법론을 먼저 이야기한 것은, 권리범위확인심판제도를 우리의 다른 법제도와 관계에서 모순없이 수미일관하게 설명하기가 대단히 어려운 반면 이를 존속시킬 합리적인 이유는 별로 찾아볼 수 없음을 드러내 보이기 위한 것이다. 하지만 현재 존속하고 있는 이상 가장 합리적인 해석방향을 찾지 않으면 안 될 것이다. 이하 살펴보겠다.

3) 권리범위확인심판의 본질

가) 우리 대법원이, 권리범위확인심판을, 기술적 범위를 확인하는 사실관계의 확정을 목적으로 하는 것이 아니고, 그 기술적 범위를 기초로 하여 구체적으로 문제된 실시형태와의 관계에 있어서 권리의 효력이 미치는 여부를 확인하는 권리관계의 확정을 목적으로 하는 것이라고 보고 있음은 위에서 본 바와 같다. 이 점에 관하여 김인섭 변호사님은 찬동을 하고 송영식변호사님은 반대를 하고 있다. 이하에 보기로 한다.

나) 김인섭 변호사님의 견해(주11)

김 변호사님은, “... 권리범위확인인 기술고안의 내용범위의 확정이라고 하는 내재적 요건의 존부를 확정하는 것이 아니고, 단지 그 권리의 효력이 미치는 범위를 구체적인 사실에 대한 관계에서 확정하는 것...” 이라고 한, 대법원 1971. 11. 23. 선고 71후18판결을 검토하면서, 그 결론에 찬동하면서 다음과 같이 논술하고 있다.

“... 위 판결의 요지는 권리범위확인인 기술고안의 내용범위의 확정이라고 하는 사실확인

문제가 아니고, 권리의 효력이 미치는 범위라고 하는 법률문제를 구체적인 사실에 대한 관계에서 확정하는 것이라는 데에 있다. 권리범위확인심판도 법률상의 분쟁을 해결하려는 소송제도이니만큼 사실관계확인을 내용으로 하는 확인의 소를 허용할 수 없다는 취지에서는 이 판지에 수궁이 간다... 아마 위 판결은 권리범위확인심판도 법률관계의 분쟁에 대한 심판임에는 틀림없이 심판의 심결에는 민사소송의 기판력에 준하는 일사부재리의 효력을 인정하고 있는 만큼 단순한 사실관계의 판단 내지 확인을 그 심판의 대상으로 삼을 수 없는 것이 아닌가 하는 사고때문에 나온 것으로 추측이 간다...”고 하면서, 일면 다음과 같은 점을 비판하고 있다. 즉, “... 그러나 권리범위확인심판은 앞에서 이미 살펴본 바와 같이 본질적으로는 사실관계의 판단이라고 하는 면과 형식적으로는 법률관계의 판단이라고 하는 속성을 지니고 있을 뿐 아니라... 위 판결은 권리범위확인심판의 두가지 속성중 법률관계판단의 면에만 치중하였을 뿐 사실관계확인의 면을 간과했거나 외면하였다... 특허권 등의 공업소유권은 추상적인 발명내용을 그 내용으로 하는 것이므로 그 권리범위는 그 발명의 기술적 범위를 확정하지 않고서는 결정할 수 없는 본질적 속성을 지니고 있다. 즉, 어떤 기술적 발명이 특정특허권의 권리범위에 포함되는가 않는가 하는 판단은 그것이 과학적으로 동일 범주의 발명에 포함되는가, 즉 발명의 기술적 범위라고 하는 사실관계의 판단을 거친 후에 이것을 기초로 하여 그 권리의 효력이 미치는 범위를 정할 수 밖에 없다. 따라서 권리범위확인심판제도의 법적 구성이나 그 성질을 어떻게 보든간에 이러한 실제적이고 본질적인 속성을 무시하거나 외면할 수는 없는 것이다. 그럼에도 불구하고 위 판결은 이러한 속성을 외면한 것이다... 그렇다면 권리범위확인심판은 위 판례처럼 “기술고안의 내용범위의 확정이라고 하는 내재적 요건의 존부를 확정하는 것이 아니고, 그 권리의 효력이 미치는 범위를 구체적인 사실에 대한 관계에서 확정하

는 것”이라고 이해할 것이 아니라 “발명의 기술적 범위를 확정하고 나아가 이를 기초로 하여 그 권리의 효력범위를 확정하는 것”이라고 이해하여야 할 것이다...”

다) 송영식 변호사님의 견해(주12)

송 변호사님은 권리범위확인심판은 기술적 범위에 관한 사실관계의 확정에 그쳐야 한다면 서 다음과 같이 주장하고 있다.

“... 권리범위확인심판이 현실적으로 특허침해분쟁의 마당에서 침해사실의 확정이라는 방편으로 운용되어왔음은 이미 검토해 본 바이나, 그것을 있는 그대로 “권리침해의 성립여부의 법률적판단”이라고 보게 되면 특허청에 의한 재판을 시인하게 되는 모순에 빠지므로 우리 헌법정신에 반하여 허용될 수 없는 것이다... 이 경우 순수한 기술적관점에서 대비된 실시형태와 특허발명이 동일한 것인지의 여부에 관한 기술적감정을 하는 작업(예컨대 토지의 경계를 측량하는 것과 같은 직업)과 그와 같은 사실관계에 터잡아 어느 실시형태가 당해 특허권을 침해한 것인지의 여부를 판단하는 작업(예컨대 토지소유권이 미치는 지상, 지하의 범위, 일조권의 침해여부를 확정짓는 작업)을 구별하여 생각하여야 한다. 전자는 순수한 기술적감정에 속하고 후자는 법률해석적용 즉, 사법고유의 업무에 속한다... 특허권의 범위확인심판을 전자로 볼 것이냐 후자로 볼 것이냐는 특허법의 해석에 관한 문제이나 대법원은 이 점에 관하여 “상표법 제43조 제1항 제3호에 규정된 상표권의 권리범위확인청구는 단순히 그 상표자체의 기술적범위를 확정하는 사실확정을 목적으로 한 것이 아니라 그 기술적범위를 기초로 하여 구체적으로 문제가 된 상대방의 사용상표와의 관계에 있어서 그 상표에 대하여 등록상표권의 효력이 미치는 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 하는 것이다(대법원 1982년 10월 26일 선고 84후24판결)”라고하여 후자의 견해에서 있음을 분명히 밝히고 있다. 그러나 우리 특허법의 해석상위와 같이 해석하여야 할 논리필연적인 근거규정은 없다. 앞서 본 것처럼 특허의 해석은

어느 나라나 법원이 전권사항으로 하고 있으며 이것은 삼권분립을 전제로 하는 근대적법치국가에 있어서는 권한분배의 원칙상 당연한 것이다. 특허의 해석과 같은 사법업무에 속하는 것이라도 행정기관에서 관장할 수 없는 것은 아니지만(입법정책의 문제) 그것은 예외적인 것에 불과하고 특별한 예외규정이 없는 한 특허의 해석과 같은 고유한 사법업무는 법원의 권한으로 해석되어야 할 것이다. 요컨대 특허권의 권리범위확인심판을 위 대법원에서처럼 해석하는 제도는 분배의 원칙에 반하며 기술관료인 특허청심판관의 능력을 벗어난 업무영역이라 할 것이므로 이 제도는 조만간 폐지되어야 할 것이고 해석론상으로는 단순한 감정적 성질을 가지는 제도로 보아야 할 것이고...”

라) 사건

우리 대법원이 권리범위확인심판의 본질이 권리관계의 확정을 목적으로 하는 것이라고 하고 있음은, 민사소송법상 확인의 소에 있어서 그 대상적격이 현재의 권리 또는 법률관계에 국한되고 사실관계에 관한 것은 해당되지 않는다는 일반적인 원칙을 그대로 원용하였기 때문이 아닌가 생각된다. 김 변호사님도 마찬가지로 추측하며, 그런 의미에서 대법원의 태도에 찬동하고 있다고 사료된다. 그런데 줄건으로서는, 권리범위확인심판의 본질을 고찰함에 있어 위 원칙만을 고려하여 권리관계의 확정을 목적으로 하여야 하는 것으로 해석하는 것은 타당하지 않다고 사료된다. 그리고 오히려 기술적 범위에 관한 사실관계의 확정을 목적으로 한 것으로 봄이 바람직하다고 생각된다. 그 이유는 다음과 같다.

(1) 우선, 우리 특허법 기타 공업소유권법상에 관한 명확한 규정은 없다.

(2) 권리관계확정을 목적으로 하는 법률판단권을 특허청에 부여한다는 것은 권한분배의 원칙에 반하고 기술관료인 특허청심판관의 능력을 벗어난 업무영역이라고 할 것이다.

(3) 권리관계확정을 목적으로 한다면, 앞에서 본 바와 같이, 등록권리와 등록권리는 항상 상호간 권리범위에 속할 수 없다고 봄이 논리

적이다. 따라서 등록권리간의 적극적 확인심판은 주장자제로 이유가 없는 것이고, 소극적 확인심판은 심리의 필요도 없이 당연히 주장자제로 이유가 있는 것으로 보아야 할 것이라고 생각된다. 그렇다면, 권리범위확인심판을 이용하여서는 어떤 등록권리들이 이용 혹은 저촉관계에 해당하는지의 여부를 판단하는 것은 사실상 불가능하여지는 셈이다. 그런데 원래는 폐지되어야 할 권리범위확인심판제도가 일단 존속할 경우 등록권리간의 이용 혹은 저촉관계 해당여부를 판단하는데 활용될 수 있음이 바람직하다고 생각되는바, 그렇게 볼때, 대법원과 같이 권리관계의 확정을 목적으로 한다고 보게 되면 이용·저촉관계의 확인쪽으로는 활용할 수 없게 되어 권리범위확인심판제도 존속의 의의가 반감될 수 밖에 없다고 사료된다. 권리범위확인심판제도의 연혁상 최초의 특허권과 특허권이 당착할 때 그 권리의 확정을 위한 당착심판으로 출발하였다는 점도 이러한 이해에 도움을 준다고 생각된다.

(4) 우리 대법원은 확인의 소가 가능하려면 그 대상이 현재의 권리 또는 법률관계에 관한 것이어야지 사실관계에 관한 것은 불가능하다는, 확인의 이익에 관한 일반론을 그대로 원용하여 위 결론을 끌어낸 듯하다.

그런데 확인의 이익이라는 문제자체가, 그 본질은 소의 이익이라고 해서, 어떠한 소송을 사법제도에 의하여 수행시킬 것이 그만한 노력, 경비에 비추어 수행시킬만한 효용이 있는가 또는 없는가에 관한 판단이며, 그에 대한 이익이 균형문제임을 유념할 필요가 있다고 생각된다. 즉, 사실관계에 관한 확인은 소익이 없다고 보는, 위 확인의 이익에 관한 일반론도 이러한 측면에서 나온 하나의 원칙일 뿐이지 절대적인 것은 아니라 할 것이다. 우리 민사소송법 제228조상의 증서진부확인 소라는, 사실관계에 관한 확인의 소가 위 일반원칙에 대한 예외로서 인정되고 있는 것도 이에 대한 반증에 다름 아니다 할 것이다.

이와 관련하여 고려되어야 할 중요한 요소는 공업소유권은 권리내용이 구체적으로 확정되어

있지 아니하고 추상적이라는 점이다. 청구범위에 기재된 발명, 고안 혹은 표장에 대한 권리라고 인식되고 있는 특허권 등의 공업소유권은 권리의 대상인 발명, 고안 혹은 표장의 기술적 범위 혹은 유사범위가 명백하지 아니하기 때문에, 우선은 사실관계확정의 차원에서 그 기술적 범위 혹은 유사범위를 확정지어야만 할 필연적인 필요성이 제기되며, 그 다음에 그러한 기술적 범위 혹은 유사범위를 기초로 하여 그 권리의 효력이 어디까지 미치는지를 판정할 수 밖에는 없는 본질적 속성을 지니고 있다. 이는 무체재산권 이외의 전통적인 권리들, 예컨대 물권이나 채권의 권리내용이 명확하게 확정되어 있는 것과는 판이하게 다른 특징이다. 이처럼 어느 공업소유권의 효력범위를 확정하기 위하여서는 먼저 사실판단의 문제로서 반드시 기술적 범위 혹은 유사범위를 판단하여야만 하는 것이다.

이와 같이 사실관계에 관한 확인은 소익이 없다고 보는 위 확인의 이익에 관한 일반원칙이, 그에 대한 필요성과 노력, 경비와의 균형문제에 불과할 뿐 절대적인 기준이 아니라는 점과, 공업소유권의 특징자체가 그 권리내용이 모호하고 추상적인 것이어서 그 권리내용을 확정하기 위하여서는 항상 먼저 그 기술적 범위 혹은 유사범위에 관한 사실판단이 앞서야 한다는 점을 고려할 때, 본 권리범위확인심판제도가 그러한 사실판단을 목적으로 한 것이라고 해석하여도 무리가 없다고 생각된다. 즉, 대법원이 그 입장의 근처에 깔고 있다고 생각되는, 확인의 이익에 관한 위 일반원칙이, 본 권리범위확인심판의 본질을 사실관계의 확정을 목적으로 하는 것으로 해석함에 대한 결정적 장애요소가 된다고는 생각되지 않는다.

이상과 같은 이유로 권리범위확인심판은, 권리관계에 대한 판단이전에 그 판단의 기초가 될 수 있는 기술적 범위 혹은 유사범위에 관한 사실관계의 확정을 목적으로 한 것이라고 해석, 운용함이 타당하다고 생각된다.

4) 권리범위확인심결의 법적 효력 여하

가) 권리범위확인심결이 과연 어떠한 법적

효력을 갖는가 하는 점에 관하여서 앞에서 본 바와 같이 일본에서는 과거 3개의 학설이 대립되고 있었으며, 우리나라의 경우는 다음과 같다.

나) 학설

(1) 법적 효력이 있다고 보는 견해

“권리범위확인심판은 특허권과 그 경쟁대상물 사이의 권리관계를 미리 공적으로 확인하여 분쟁을 해결, 조정함에 그 목적이 있고, 확인심판이 일반 심판과 동일한 절차에 의하여 진행되며 일사부재리의 원칙이 적용되는 점 등을 고려하면 형성적 효력을 가져오는 준사법적 행정행위로 봄이 타당하다.”(주13)

“권리범위확인심판은 특허청의 심판기관에 의한 행정행위인바, 심결의 효력에 대하여 아무런 명문규정이 없으나, 2심제를 두고 있는 우리나라의 심판제도의 성격으로 보아 특허권의 권리범위의 변경, 즉 형성적 효력을 가져오는 준사법적 행정행위로 보아야 한다.”(주14)

“특허처분에 부수하여 특허의 취지를 해석보충함으로써 발명의 기술적 범위를 확정하고 이에 기하여 그 권리의 효력범위를 확인하는 일종의 보충적 행정처분을 확인심판의 형식으로 행하여 그 심결에 형성적, 소급적, 일사부재리의 효력을 부여한 특허법고유의 확인심판제도이다.”(주15)

이중, 김인섭 변호사님은 특히 그 논거를

다음과 같이 상술하고 있다. 현행법상 무효심결에 대하여는 특허권 또는 상표권은 처음부터 존재하지 않는 것으로 본다 하고 있고(특허법 제70조 제1항, 상표법 제48조 제2항), 상표법상의 취소심결에 대하여서는 심결확정시부터 상표권이 소멸한 것으로 본다는 규정이 있음에도(상표법 제48조 제1항), 권리범위확인심결의 효력에 관하여서는 아무런 규정이 없고, 또 법문상으로는 확인심판이라고 되어 있음에도 불구하고, 다음과 같은 이유로 이는 형성적, 대세적, 소급적 효력을 가지고 있는 것이라고 아니할 수 없다고 한다. 즉, 첫째로, 권리범위확인심판에도 일사부재리의 효력을 인정하고 있고(특허법 제147조, 상표법 제51조), 둘째로, 심판의 당사자가 공모하여 제3자의 권리 또는 이익을 사해할 목적으로 심결을 하는 사해심결의 경우, 제3자가 그 취소를 위한 재심을 제기할 수 있다는 사해심결취소의 재심 규정에서 권리범위확인심판을 제외하고 있지 아니하며(특허법 제143조, 상표법 제53조), 셋째로, 소급적 권리범위확인심결이 확정된 후 재심에 의하여 취소된 경우 그 심결 후의 선의자보호규정이 있다는 점(특허법 제140조 제2호, 단 이와 유사한 제도인 상표법 제54조에서는 권리범위확인심판이 제외되어 있다.)에 비추어 보면 권리범위확인심판은 형성적, 대세적, 소급적 효력을 가지고 있는 것으로 볼 수 밖에 없다고 한다. <계속>

零細發明人을 돕습니다

◎ 알 림 ◎

大韓辨理士會에서는 학생과 극빈자가 發明·考案을 하여 이를 出願하고자 할 때 당회소속 辨理士가 무보수로 受任하여 모든 節次를 수행해드리고 있습니다.

학생 및 극빈자 發明人 여러분께서는 大韓辨理士會를 많이 利用하시기 바랍니다.

- 구비서류: ① 邑·面·洞長이 發行하는 영세생활보호대상자 증명 2통(학생은 소속학교장 확인서)
② 發明 考案의 要旨說明書 2통(도면 포함)

※ 자세한 사항은 大韓辨理士會(552-0882~5)로 問議바랍니다.