

산업재산권 판례요람(실용신안)

이 글은 도서출판 특허문화가 발간한 〈判例要覽〉의 내용을 발췌한 것으로, 법 조문에 따른 대법원판례(1961년부터 1991년)를 特許, 實用新案, 意匠, 商標의 순으로 게재하는 것임.
〈편집자 주〉

제10조(변경출원) ① 특허출원인 또는 의장등록출원인은 그 특허출원 또는 의장등록출원을 실용신안등록출원으로 변경할 수 있다. 다만, 그 특허출원 또는 의장등록출원에 관하여 쇠초의 거절사정 등본을 송달받은 날부터 30일이 경과한 때 또는 그 특허출원일 또는 의장등록출원일로부터 3년이 경과한 때(그 특허출원 또는 의장등록출원에 관하여 쇠초의 거절사정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 기간을 제외한다)에는 그러하지 아니한다(이하 생략).

실용신안법 제10조에 의하여 특허출원인은 그 특허출원을 실용신안등록출원으로 변경할 수 있으나 이는 특허출원인의 변경신청이 있는 것을 전제로 하는 것이라고 해석되므로 특허출원인의 변경신청이 없는 경우에 심판관이 특허출원인에게 그 변경명령이나 변경지시를 하지 아니하고 거절사정하였다 하여 위법이라고 할 수 없으므로 이 점을 탓하는 논지 또한 이유없다(대법 84.9.11, 83후63).

제11조(특허법의 준용) 특허법 제33조 내지 제35조·제37조 내지 제41조·제43조·제

44조·제46조 내지 제52조 및 동법 제54조 내지 제56조의 규정은 실용신안등록요건 및 실용신안등록 출원에 관하여 이를 준용한다.

직무발명

특허법 제17조 제3항의 취지는 직무발명을 제외하고 그 외의 피용자 등의 근무에 관하여 한 발명에 대하여는 그 발명전에 미리 특허를 받을 수 있는 권리나 장차 취득할 특허권을 사용자 등에게 승계(讓渡)시키는 계약 또는 근무규정을 하여 두더라도 동 계약이나 근무규정은 무효라고 규정하여 사용자에 대하여 약한 입장에 있는 피용자의 이익을 보호하는 동시에 발명을 장려하고자 하는 점에 그 입법취지가 있다 할 것이고 피용자가 발명한 이후의 양도 행위까지를 금지할 규정은 아니라고 할 것이므로 이와 결론을 같이하여 실용신안법 제29조에 의하여 특허법 제17조의 규정을 실용신안에 준용하는 이 건에 있어 피고가 이 건 고안을 한 이후에 행한 이 건 양도행위는 유효하다는 취지로 판단한 원심의 조치는 적법하여 소론과 같은 실용신안법의 법리를 오해한 위법이 없고…(대법 77.2.8, 76다2822).

출원공고전 보정

특시규칙(73.12.31, 부령 401호) 제15조 제3항은 같은 제2항에 대한 특별규정이라 하겠고 따라서 실용신안출원인은 그 출원서, 명세서 및 도면에 관하여는 위 제3항에 의하여 그 출원공고전에 한하여 그 보완이 허용된다 할 것이고, 이는 출원공고 후 이의결정에 따라 거절사정되어 항고심판이 계속중에 있는 경우에도 동일하게 해석하여야 할 것이다(당원 87.1.20, 86-후44 참조)(대법 87.7.7, 83후50).

제14조(거절이유통지) 심사관은 제13조의 규정에 의하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 실용신안등록 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

이의신청이 있어 출원인에게 출원을 거절할 이유와 필요한 증거의 표시가 함께 기재된 이의신청서의 부분이 송달되고 답변서의 제출 기회가 주어짐으로써, 출원인은 거절의 이유와 증거를 알게 되고 그 거절이유와 증거에 대하여 자기의 의견을 전술할 기회가 주어지는 것이므로, 심사관이 이의신청서에 기재된 출원을 거절할 이유와 같은 이유 및 증거로 거절사정을 하는 경우에는, 따로 실용신안법 제24조의 2 제2항에 따라 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 할 필요는 없다고 할 것이다.

기록에 의하면 심사관이 이 사건 고안에 대하여 출원공고를 하자 주식회사 청양이 실용신안 이의신청을 하여, 심사관은 출원인에게 그 이의신청서의 부분을 송달하고 이에 대한 답변서의 제출 기회를 주어 출원인으로부터 답변서를 제출받은 다음, 위 이의신청서에 기재된 출원을 거절할 이유와 같은 이유 및 증거를 들어 위 이의신청 인용 결정과 이

사건 고안의 거절사정을 함께 하였음이 분명 하므로, 심사관이 실용신안법 제24조의 2제2항에 따라 출원인에게 거절이유를 통지하지 아니한 것이 위법하다고 할 수 없다(대법 90.1.25, 89후407).

제23조(실용신안권의 효력) 실용신안권자는 업으로서 그 등록실용신안을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 실용신안에 관하여 전용실시권을 설정한 때에는 제29조의 규정의 의하여 준용되는 특허법 제100조 제2항의 규정에 의하여 전용실시권자가 그 등록실용신안을 실시할 권리리를 독점하는 범위안에서는 그려하지 아니하다. 실용신안이 일단 등록되면 그 등록권자는 실용신안법 제11조에 따른 등록신안의 물건을 업으로 생산, 판매, 수입 또는 확포할 권리리를 독점적으로 향유하며 이러한 등록고안에 대한 권리는 특단의 사정이 없는 한 등록무효심판에 의하여 무효로 될 때까지 적법한 것으로 인정된다(대법 82.4.13, 80후73).

제6장 실용신안권자의 보호

제30조(침해로 보는 행위) 등록실용신안에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여·수입 또는 전시하는 행위는 실용신안권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

실용신안등록이 무효가 된 경우에는 등록자의 허락없이 동일한 물건을 제조판매하여도 실용신안권의 침해는 되지 않는다(대법 71.7.27, 71도978).

제7장 심판·항고심판·재심 및 소송

제32조(실용신안등록의 무효심판) ① 이해관계인 또는 심사관은 실용신안등록이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 실용신안등록 청구범위의 청구항이

2이상인 때에는 청구할 수 있다.

1. 제4조·제6조·제7조 제1항 내지 제3항·제8조 제3항 및 제4항, 제3조의 규정에 의하여 준용되는 특허법 제25조 또는 제11조의 규정에 의하여 준용되는 특허법 제33조·제44조의 각 규정에 위반된 경우
 2. 무권리자에 대하여 실용신안등록된 경우
 3. 조약에 위반된 경우
 4. 실용신안등록된 후 그 실용신안권자가 제3조의 규정에 의하여 준용되는 특허법 제25조의 규정에 의하여 실용신안권을 항유할 수 없는 자로 되거나 그 실용신안등록이 조약에 위반된 경우
- ② 제1항의 규정에 의한 심판은 실용신안권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다. (이하 생략)

1. 무효심판과 이해관계인

실용신안의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 당해 실용신안권자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려가 있으므로 말미암아 현재 업무상 손해를 받거나 후일 손해를 받을 염려있는 자를 포함한다 할 것인 바(대법원 63.2.28, 62후14 판결참조) 원심이 인정한 사실에 의하면 심판청구인은 본건 무효심판청구의 대상인 등록 제577호 실용신안보다 선등록되었고 고안이 유사한 등록 제3476호 실용신안의 고안자인 동시에 권리자이고 또 현재 위 실용신안등과 유사한 고안을 사용하여 합성수지품을 생산하고 있는 주식회사 라이온상사의 이사인 사실을 갑제5, 6호증에 의하여 인정할 수 있음에 비추어 본건 무효심판을 청구함에 있어서 앞에서 말한 이해관계인에 해당된다고 봄이 상당하고 피심판청구인 주장의 실용신안권리범위 심판청구사건의 항고심판 계속중에 심판의 주식회사 금성푸라스틱과 피심판청구인 간에 그 주

장과 같은 약정이 있었다고 하여 심판청구인이 본건 무효심판청구를 함에 있어 이해관계인이 됨에 방해가 될 수는 없다고 할 것이므로…(77.3.22, 76후7 참조) (대법 74.3.12, 73후37).

원심이 거시한 증거와 그 설사이유에 비추어 볼 때 심판청구인은 본건 실용신안과 동종의 아연판을 판매하였거나 이를 판매할 업자로서 본건 실용신안의 권리존속으로 인하여 권리자인 피심판청구인으로부터 권리의 대항을 받을 염려가 있다고 보아 심판청구인이 구 실용신안법 제24조 제2항 소정의 이해관계인으로부터 본건 무효심판을 청구할 수 있는 적격자라고 인정한 원심판단은 정당한 것으로 인정되어 여기에 소론과 같은 심리미진이나 판단유탈의 위법이 있다고 할 수 없다(대법 76.9.4, 76후6).

원심결 중 당사자간 이해관계에 대한 다툼이 없는 것으로 보아 본건은 이해관계인에 의하여 청구된 적법한 청구라 인정된다는 판시 부분은 심판청구인이 본건 무효심판청구를 함에 있어 실용신안권자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려가 있음으로 말미암아 현재 업무상 손해를 받거나 후일 손해를 받을 염려가 있는 이해관계 있는 자로 본다는 뜻으로 풀이되는 데도 소론은 그 취지를 잘못 새겨 원심결이 당사자간에 이해관계가 없는 것으로 판시한 양 다투고 있으므로 논지는 이유없다(대법 79.6.26, 78후31).

폐업자와 이해관계인

원심이 확정한 사실에 의하면 심판청구인은 고압호オス 제조업자로서 영업중 이 사건 심판계속증인 1978. 2. 28에 영업부진으로 폐업하였다는 것이다. 살피건대, 실용신안의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함

은 당해 실용신안권자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려가 있으므로 말미암아 현재 업무상 손해를 받거나 후일 손해를 받을 염려 있는 자를 포함한다 할 것인바(대법원 63.2.28, 62후14 및 74.3.12, 73후37 참조), 이 사건 무효심판을 청구함에 있어서 다른 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 영업의 폐지사실만으로는 이해관계인이 됨에 방해가 될 수는 없다고 할 것이므로 같은 취지에서 심판청구인을 이해관계 있는 자로 본 원심결은 정당하고 거기에 어떤 위법사유가 있다고 할 수 없으므로 논지 이유없다(대법 81.1.13, 80후72).

실용신안권의 실시권자로 등록을 받은 자는 그 실용신안의 무효심판청구의 이해관계인의 범주에 속한다 할 수 없을 것인바, 기록에 의하면 이건 심판청구인은 이건 실용신안권의 실시권자로 등록되어 있음을 알 수 있으니 이건 심판청구인은 이건 실용신안의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 할 수 없을 것이다(대법 83.2.27, 82후58).

실용신안등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 당해 등록실용신안과 동종의 물품을 제조, 판매하거나 제조 판매할 업자로서 당해 등록실용신안의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하나 이에는 장래 제조, 판매할 것을 현실로 희망하는 자도 포함한다 할 것이다. 원심결이 적법하게 확정한 바에 의하면 심판청구인들은 이 사건 심판청구전에 피심판청구인들에게 이 사건 등록실용신안은 공지의 고안을 등록대상으로 한 것이어서 무효이며 심판청구인들은 이와 동종의 쥐틀을 제작하기 위하여 준비하고 있으니 그 제작에 피심

판청구인들이 동의해 줄 것과 그렇지 아니할 경우 그 무효심판을 청구할 뜻을 통지하였고, 이에 대하여 피심판청구인들로부터 권리침해의 경우 의법조치하겠다는 경고를 받았다는 것이므로 심판청구인들은 이 사건 등록실용신안과 동종의 물품을 장차 제조, 판매할 것을 현실로 희망하는 자로서 그 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 할 것이고 더구나 이해관계인 여부는 심결당시를 기준으로 판단할 것인데 기록에 의하면 심판청구인들은 원심결전인 1981. 4. 29 이 사건 고안과 동종물품인 쥐틀제작사업을 개업하고 있었음이 분명하니 그 설시 이유는 이와 다르나 심판청구인들이 이 사건 등록실용신안의 무효심결을 구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 본 원심결의 판단은 정당하고……(대법 84.3.27, 81후59).

무효심판 계속중 그 권리가 제3자에게 이전된 경우

특허나 실용신안의 등록무효를 구하는 특허사건은 피심판청구인의 직위 또는 부직위의 효력을 대상으로 하는 것이 아니고 그가 가지고 있는 특허 또는 실용신안의 등록을 대상으로 하여 그 등록의 무효사유를 주장하여 이에 대한 심판을 구하는 것이니 만큼 심판청구인으로서는 그 등록이 존재하는 한 언제나 그 권리자를 상대로 같은 사유를 주장하여 무효심판을 구할 필요와 그 이익이 있는 것이라고 할 것임에 반하여 특허법이나 민사소송법상 사건계속중 그 등록권리의 특별승계가 있는 경우 승계인으로 하여금 당사자의 지위를 당연히 승계케 하는 규정이 없으므로 계쟁권리에 대한 처분금지가처분에 관한 규정이 없는 위와 같은 특허사건의 피심판청구인은 계쟁중인 등록 권리를 타인에게 양도함으로써 심판청구인으로 하여금 속

판례특집

수무책으로 패배케 하는 불합리한 결과에 이르게 하는 사례가 없지 않을 것인 즉 이러한 결과를 막기 위하여 특허사건의 특이성과 당사자 쌍방과 권리승계인의 권리관계를 공평히 교량하고 특허법 제32조의 취지를 감안하여 위와 같은 권리 양도의 경우에는 그 양도가 피심판청구인의 당사자로서의 지위에 아무런 영향도 미치는 것이 아니고 일방 본안에 관한 심결 또는 판결의 효력은 승계인에게도 미치는 것이므로 당초의 피심판청구인은 그 사건이 종국에 이르기까지 당사자로서 자기 또는 승계인을 위하여 제반의 행위를 할 적격을 가지는 것이라고 해석하지 않을 수 없다.

그러므로 상고인이 피상고인을 상대로 하여 동인의 등록 제1133호의 실용신안에 대한 등록무효의 심판을 청구하였고 그 사건이 초심에 계속중(실용신안의 권리이전은 이를 등록원부에 등재함으로써 그 효력을 발생하는 것이라고 할 것이나 본건 등록은 피상고인의 주장과 같이 초심 계속중에 이전등록이 되었던 것으로 가정한다. 그리고 심판청구후의 권리 이전인 이상 그 등록시기의 여하는 본건의 결론에는 영향을 미치지 못할 것이다) 피상고인이 계쟁권리를 소외회사에 양도함으로써 동 회사명의의 이전등록까지 경료되었던 것이라 할지라도 그 양도 내지 이전등록은 피상고인의 사건 당사자로서의 지위에는 하등의 영향이 없을 것인 즉 초심이 그 사건의 당초의 당사자인 피상고인에 대하여 위 등록 제1133호가 무효라는 심결을 하였음은 정당한 조치였다고 할 것임에도 불구하고 원심이 그 권리양도와 이전등록으로 피상고인은 당사자 적격을 상실하였던 것이라고 단정함으로써 그의 항고심판 청구사유에 대하여 판단함이 없이 초심심결을 파훼하고 초심의 입장

에서 상고인의 심판청구를 각하하였음은 특허사건에 있어서의 피심판청구인의 당사자 적격에 관한 전술한 바와 같은 법리를 오해한 위법을 면치 못할 것이다(대법 67.6.27, 67후1).

실용신안권 침해금지 기처분사건에 관한 제1심 판결에서 인정한 사실의 증거기준

이 사건 고안의 출원전에 시험판매한 사실이 있음을 인정할 수 있는 증거로 든 갑제3호증(판결)은 이건 당사자 사이의 실용신안권 침해금지기처분사건에 대한 제1심법원의 미확정판결로서 동 판결은 소명자료에만 의하여 한 사실 인정이어서 그 판결에서 인정한 사실이 객관적으로 진실한 것이라고 인정할 증거로서의 가치는 별로 없다 할 것이다(대법 84.7.24, 84후29).

심사관과 무효심판청구

실용신안법 제25조 제2항이 심사관으로 하여금 실용신안등록의 무효심판을 청구할 수 있도록 규정한 것은 심사관 개인을 침해관계인으로 보아서가 아니라 실용신안제도의 원활한 목적 달성을 위한 공익적 견지에서 나온 것이므로 그 심사관은 심판 제기 당시 실용신안의 등록출원에 대한 심사를 담당하고 있는 자이면 되고 반드시 당해 실용신안등록을 심사하여 등록사정한 심사관에 한하거나 심결당시에 그 심사관의 지위에 있어야만 하는 것은 아니다(대법 89.3.14, 86후171).

실용신안등록 무효심판제도는 일단 유효하게 발생한 실용신안권이 실용신안법에 정한 무효사유에 해당되는 경우 심판에 의하여 실용신안권의 효력을 그 성립 당초까지 소급적으로 상실케하는 것으로써, 본건 고안이 위와 같이 등록무효사유에 해당되는 이상 심판에

의하여 무효로 하여야 하는 것이고, 또 본건 고안의 등록일로부터 이미 10여년이 지났고, 본건고안이 실용신안등록 전의 심사단계에서 인용참증으로 하였던 위 인용고안을 극복하여 등록되었다 하여도 이와 같은 사유만으로는 위 인용고안을 들어 본건고안을 무효로 하는 심판이 신뢰의 원칙에 위배된다고 볼 수도 없다. 논지는 이유 없다(대법 91.10.11, 90후2447).

소론은 이 사건 고안이 이미 신규성을 인정받아 일단 실용신안권 설정의 등록이 된 이상 이를 다시 무효로 하는 것은 형평의 원칙에 반하며, 심판청구인이 실시하고 있는 고안은 이 사건 고안을 그대로 모방한 것이므로, 심판청구인의 이 사건 실용신안등록 무효 심판청구는 부당하다는 취지이다.

그러나 실용신안권 설정의 등록이 된 뒤에라도 그 등록이 구 실용신안법 제5조등의 규정에 위반된 때에 해당하는 경우에는 같은법 제19조 제1항의 규정에 의한 등록의 무효심판에 의하여 그 등록을 무효로 하여야 하는 것이고, 또 심판청구인이 이 사건 고안을 그대로 모방한 고안을 실시하고 있다고 하여 이 사건 고안의 등록무효심판을 청구할 수 없는 것도 아니므로, 논지도 이유가 없다(대법 91.3.12, 90후830).

제34조(항고심판의 청구) ① 거절사정 또는 심판의 심결을 받은 자가 불복이 있는 때에는 거절사정등본 또는 심결등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 항고심판을 청구할 수 있다(이하 생략).

항고심판의 구조는 속심주의

실용신안법 제28조의 규정에 의하여 준용되는 특허법 제123조 제118조 등의 규정에 의하면 특허법의 항고심판의 구조는 적어도 속심주의를 채택하고 있고 항고심판절차에서

새로운 주장이나 입증을 허용하지 않고, 제1심에서의 소송자료만으로써 그 심결의 당부를 판단하는 사후심사주의를 채택한 것이라고는 볼 수 없다할 것인바, 기록과 원심심결 이유를 보면 항고심판의 심리과정에 있어서 새로운 주장 입증을 허용하고 다만 심결이유의 설시에 있어서 제1심 심결이유가 옳았다는 형식을 취하였으나 새로운 주장에 대한 이유설명도 곁들여 있어서 원심이 위와 같은 이유설시 형식을 취하였다 하여 위법이라고 할 수 없으므로 논지는 이유없다(대법 70.11.24, 70후18).

제35조(특허법의 준용) 특허법 제135조 내지 제137조·제139조 내지 제166조 및 동법 제168조 내지 제191조의 규정은 심판·항고심판·재심 및 소송에 관하여 이를 준용한다.

1. 실용신안권의 권리범위확인의 성질

실용신안권의 권리범위 확인은 기술고안의 내용범위의 확정이라는 내재적 요건의 존부를 확정하는 것이 아니고 단지 그 권리의 효력이 미치는 범위를 구체적인 사실에 대한 관계에 있어서 확정하는데 지나지 않는 것이고 일방 실용신안에 관한 고안이 일단 등록된 이상 그 등록이 실용신안법이 정한 심판 절차에서는 무효심결의 확정이 있기 전에는 그 등록된 권리를 적법한 것으로 인정하여야 하는 것이다(대법 68.11.26, 68후38).

직권으로 살피건대 실용신안권의 권리범위 확인은 등록된 실용신안을 중심으로 어떤 미등록실용신안이 등록실용신안의 권리범위에 속한다거나 속하지 아니함을 확인하는 것으로 등록실용신안의 효력이 미치는 범위를 구체적인 사실에 대한 관계에서 확정하는 것 이므로 상대방의 실용신안이 등록실용신안인 경우에는 그 상대방의 실용신안이 청구인의

선등록실용신안과 동일 또는 유사한 것이라 하더라도 그 경우에 상대방의 실용신안내용이 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(대법 76.1.27, 74후58참조), 따라서 피심판청구인의 실용신안등록 제8633호가 심판청구인의 실용신안등록 제3756호의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 이 사건 청구는 부적법하므로 각하하여야 됨에도 불구하고 본안에 관한 유사여부의 판단을 한 원심결은 위법하다 아니할 수 없다(대법 76.11.23, 73후47).

실용신안법의 권리범위확인은 기술적 고안의 내용 범위의 확정이라는 내재적 요건의 존부를 확정하는 것이 아니고 단지 권리의 효력이 미치는 범위를 구체적 사실에 대한 관계에서 확정하는 데 불과하다(대법 77.5.10, 76후36).

① 심판청구가 부적법함을 이유로 각하한 항고심판소의 심결은 심판청구인의 청구가 이유없다 하여 그 청구불성립의 본안심결을 구하고 있는 피심판청구인에게는 불이익한 심결이라고 할 것이므로 피심판청구인은 이에 대하여 상고를 제기할 이익이 있다.

② 등록된 실용신안 사이의 권리범위의 확인을 구하는 심판청구라도 심판청구인의 등록실용신안이 피심판청구인의 등록실용신안의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 확인 심판청구는 만일 인용된다면 하더라도 심판청구인의 등록실용신안이 피심판청구인의 등록실용신안의 권리범위에 속하지 않음을 확정하는 것 뿐이고 이로 말미암아 피심판청구인의 등록실용신안권의 효력을 부인하는 결

과가 되는 것은 아니므로 이러한 청구를 부적법하다고 볼 이유가 없다(대법 85.4.23, 84후19).

직권으로 보건대, 실용신안권의 권리범위 확인은 등록된 실용신안을 중심으로 어떠한 비등록실용신안이 적극적으로 등록실용신안의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로 등록된 두개의 실용신안권의 고안내용이 동일 또는 유사한 경우 선등록 실용신안권자는 후등록 실용신안권자를 상대로 실용신안등록의 무효심판을 청구할 수 있을 뿐 그를 상대로 하는 권리범위확인심판을 청구할 수 없다할 것이다(대법 76.11.23, 73후47:84.5.29, 83후105 참조). 기록에 의하여 보면 이 사건 심판대상인 원판시(가)호 고안인 반환신호 회로는 피심판청구인 명의로 등록된 제21159호 실용신안권의 고안의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합되어 피심판청구인의 등록고안의 요체를 이루는 가장 핵심적인 구성부분으로서 그 등록고안의 나머지 부분은 위 반환신호 회로의 보조적 역할을 하는데 불과하고 위 (가)호 고안인 반환신호 회로부분이 없으면 위 등록고안은 전혀 그 기능을 발휘할 수 없는 사실이 명백한 바 사실관계가 위와 같다면 이 사건 심판대상인 원판시 (가)호 고안이 심판청구인의 등록고안인 제19042호 실용신안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판청구인의 이건 심판청구는 실질에 있어서 피심판청구인 명의로 등록된 제21159호 실용신안권의 고안이 심판청구인의 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판청구로 보아야 할 것이다(대법 85.5.28, 84후5).

2. 등록된 실용신안권의 권리범위의 소극적 확인을 구하는 심판청구의 가부

후등록 실용신안이 선등록 실용신안의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적인 확인심판청구는 만일 허용된다 하더라도 후등록 실용신안이 선등록 실용신안의 권리범위에 속하지 않음을 확정하는 것 뿐이고, 이로 말미암아 선등록 실용신안의 효력을 부인하는 결과가 되는 것은 아니므로 이러한 청구를 부적법하다고 볼 이유가 없다(대법 85.6.11, 84후18).

실용신안권의 권리범위확인은 등록된 실용

신안을 중심으로 어떠한 비등록실용신안이 적극적으로 등록실용신안의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로 등록된 두개의 실용신안권의 고안내용이 동일 또는 유사한 경우 선등록 실용신안권자는 후등록 실용신안권자를 상대로 실용신안등록의 무효를 청구할 수 있을 뿐 그를 상대로 하는 권리범위 확인심판을 청구할 수 없다(대법 86.3.25, 84후6). <♣>

본회 발간 도서안내

상표와 브랜드

Trademark and Brand

변리사 金徹洙 著
국판/256면/정가 8,000원

특징

- ◆ 상표법 및 이론을 알기쉽게 해설
- ◆ 상표 선택의 길잡이
- ◆ 상표로 성공한 기업들/상표관리가 기업 경영에 미치는 영향
- ◆ 실패하지 않는 상표관리기법
- ◆ 국내외 상표분쟁사례 및 판례



- 시중서점 : 교보문고, 동아서적, 서울문고, 영풍문고
- 본회 자료판매센터(KOEX 별관 2층) 551-5571/2
- 10부 이상 구입시 할인혜택을 드립니다.