

# 權利範圍 確認審判의 考察(1)

-등록실용신안간의 권리범위확인  
에 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 다음 號〉

### 1. 서

가. 우리 공업소유권법은 권리의 발생, 변경, 소멸 등 일정한 사항에 관한 다툼을 해결하기 위하여 통상의 민사소송이나 행정소송과는 다른 특수한 심판제도를 두고 있다. (특허법 제97조, 실용신안법 제25조, 의장법 제49조, 상표법 제43조). 예컨대, 등록출원에 대한 특허청의 거절사정에 관하여 불복하여 제기하는 거절사정불복항고심판, 등록된 권리를 무효화시키기 위한 무효심판, 장래에 향하여 소멸시키고자 하는 상표등록취소심판 등이 그 대표적인 것이라 할 수 있다. 본 대상판결에서 다루고 있는 소위 권리범위확인심판도 바로 이러한 공업소유권법상의 분쟁해결수단인 제심판제도중의 하나인 것이다.

나. 그런데 우리나라의 이러한 공업소유권법상의 심판제도의 가장 뚜렷한 특징은 이것이 국민의 재산권에 관한 법률적쟁송임에도 불구하고 그 사실심단계에 있어서 법원의 관할밖에 놓여 있다는 점이다. 즉, 이 각종의 심판은

우선 상공부 특허청내의 행정공무원으로 구성되어 있는 특허청심판소의 심판관들이 제1심으로서 심판을 하며 그 다음 이에 대하여 불복이 있는 자는 역시 행정공무원들로 구성되어 있는 특허청항고심판소의 항고심판관들이 상고하게 되어있다. (단, 등록출원에 대한 특허청의 거절사정에 대하여 불복이 있을 때는 바로 특허청 항고심판소에 거절사정불복항고심판을 제기하도록 되어 있기 때문에 따로이 특허청심판소에 심판을 제기할 수 없고 따라서 이 경우에는 특허청의 등록거절사정자체가 마치 제1심인 것처럼 운용되고 있다.) 이와 같이 위 심판제도의 불복절차는 우선 제1심으로서 특허청심판소, 제2심으로서 특허청항고심판소 그리고 제3심으로서 대법원으로 구성되어 있다. 이처럼 현행 심판제도는 그 사실관계에 관한 심리권이 전적으로 특허청심판소 또는 항고심판소에 전속되어 있고 사법부로서는 오직 대법원이 항고심판의 당부만을 사후적으로 심사할 수밖에 없게 되어 있다. 그런데 이러한 제도는 헌법과 법률이 정한 법관에 의하여서만 재판을 받을 권리를 보장하고 있는 우리 헌법 제27조, 군사재판을 관할하기 위한 특별법원으로서 헌법상 그 설치근거가 마련되어 있는 군사법원을 제외하고(헌법 제110조) 모든 법률적 쟁송에 대한 사법권을 법관으로 구성된 법원에 귀속시키고 있는 우리 헌법 제101조(법원조직법 제2조는 이를 본받아, 헌법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외한 일체의 법률상쟁송은 법원이 이를 심판함을 명백히 하고 있다.) 다만 법원에 의한 재판의 전심절차로서 행정심판이 허용될 수 있다고 하는 헌법 제107조 제3항 등의 규정과 관련하여 위헌의 소지가 다분히 있다고 아니할 수 없다. 그리고 이 점은 단순히 이론적 흥미로서만 문제제기되는 것이 아니고, 실제 법률전문가도 아니고 신분도 보장되지 아니하며 순환보직에 불과한 행정공무원인 심판관들이 법률적 분쟁을 심판할 때 야기되는 술한 문제들이 종국적으로 관련당사자들에게 치명적인 불이익을 주게 된다는 아주 실천적인 문제라는 점을 유념할 필요가

있다고 생각된다. 최근 공업소유권분쟁의 대형화 및 급증추세에 비추어 볼 때 신속하고도 근본적인 제도개혁이 절실하다고 생각된다.

다. 이 점과 관련하여 우리의 모범격이라고 할 수 있는 일본의 경우를 살펴보고 참고로 하고자 한다.(주1)

우리의 현행법은 연혁적으로 볼 때 일본의 1921년법(소위 대정 10년법)과 유사하다. 즉, 일본의 1921년법은 현재의 우리 법과 같이 심판-항고심판-대심원의 제도를 채택하고 있다. 그러나 일본은 1945. 7. 15. 법률 제712호 “특허법 등의 일부를 개정하는 법률”(소위 소화 23년법)로서 특허청 항고심판소의 항고심판이후에 동경고등재판소를 거쳐 대법원에 상고하도록 하는 제도로 전환하였다. 즉, 심판-항고심판-동경고등재판소-최고재판소의 4심제로 되었다. 그리고 그 이후 1959년법에서는(소위 소화 34년법) 위 심판절차에서 특허청 항고심판의 항고심판제도를 폐지하고 특허청심판소의 심판-동경고등재판소의 판결-최고재판소의 제도를 채택하였고 이것이 현재 일본의 심판제도이다.

여기서 일본이 이처럼 1945년법으로서 제도의 개혁을 이룩한 것은 순전히 헌법상의 이유 때문에 그러한 것이었다. 즉, 제2차 세계대전이전의 일본헌법은 모든 법률적 쟁송을 사법부만이 판단할 수 있게 하지 아니하고, 행정재판소도 설치할 수 있을 뿐 아니라 특별재판소도 설치할 수 있게끔 되어 있었다. 따라서 공업소유권에 관한 법률적 쟁송에 있어서 그 사실심리권을 사법부에게 부여하지 아니하고 행정부인 특허청에 부여한, 심판-항고심판-대심원의 제도를 채택하고 있는 1921년법(대정 10년법)은 어쨌든 그 헌법적 근거가 있었다. 이 당시에는 다만 이러한 특허청심판소 또는 항고심판소를 행정재판소로 보아야 하겠는가 아니면 특별재판소로 보아야 하겠는가 하는 점에 관하여서만 논의가 이루어졌었다. 그런데 제2차 세계대전이 끝난 이후 새로운 신헌법이 제정되었는바 그에 따르면 법률적 쟁송은 사법부가 관할하며 특별재판소라든가 행정재판소는

설치할 수 없게 되었고, 모든 국민은 헌법과 법률에 정한 재판관이 행하는 재판을 받을 수 있는 재판청구권이 보장되게 되었다. 따라서 공업소유권에 관한 법률적 쟁송에 있어서의 사실심리권을 특허청의 심판소나 항고심판소에 게만 전속시키고 있었던 1921년법의 심판제도는 그 헌법적 근거를 잃게 되었고 위헌인 제도가 되어 버렸다. 이에 따라 신헌법에 맞도록 제도를 개혁한 것이 바로 1945년법이었고 그후 1959년법에 가서는 불필요하고 법잡하기만한 항고심판제도를 폐지하여 버린 것이다.

라. 그 다음 우리 공업소유권법의 연혁을 잠깐 보기로 하겠다. 해방이전의 우리 공업소유권법은 여타의 모든 법규가 그러하였듯이 일본법을 의용하여 쓰고 있었다. 즉, 일본의 1921년법(대정 10년법)을 그대로 의용하여 쓰고 있었다. 그러다 해방이 되고 최초로 제정된 우리의 특허법은 미군정하인 1946. 10. 15 공포된 군정법령 제91호였다. 이는 비단 특허뿐 아니라 실용신안, 의장까지도 규율하였으며, 이로써 그전의 의용법령이었던 일본 1921년 특허법, 실용신안법, 의장법을 모두 폐지한 것이었으나, 심판제도에 있어서는 심판-항고심판-대법원이라고 하는 일본의 1921년법을 그대로 답습하였다. 그후 상표에 관하여서도 1949. 11. 28. 법률제71호로써 최초의 상표법이 제정되었고, 다시 위 군정법령으로 제정되었던 최초의 특허법을 정비하여 1961. 12. 31. 법률제950호로써 특허법을, 1961. 12. 31. 법률 제952호로써 실용신안법을, 1961. 12. 31. 법률 제951호로써 의장법을 각 개정하였다. 그러나 그 어떤 경우에 있어서도 공업소유권쟁송에 관한 심판제도는 여전히 일본의 1921년법과 같은, 심판-항고심판-대법원의 구조를 취하게 하였다.

그런데 우리의 해방후 제정된 제헌헌법은 사법제도에 관한 한 일본의 종전후의 신헌법과 동일하게 행정재판소나 특별재판소제도를 인정하지 아니하고 오직 모든 법률적 쟁송을 사법부에서만 관할하게 하고 있었다.(제헌헌법 제76조, 제22조 참조)함에도 불구하고 일본과

는 다르게, 일본에서는 헌법위반이라고 하는 제도를 그대로 답습하여 놓은 꼴이 되고 말았다고 아니할 수 없다. 왜 그랬는지는 필자로서는 아직 모르고 있다.

마. 다시 한번 지적하는 바이지만 우리의 현행법과 같은 공업소유권심판제도는 그 위헌성이 대단히 농후하므로 이에 대한 검토가 반드시 이루어져야 한다고 생각되며, 그리고 무엇보다 앞에서도 말한 바와 같이 이것이 단순히 헌법위반이나 아닌가에 대한 이론적 흥미에서가 아니라 실무상 소위 사법부가 아닌 행정부공무원에 의한 법률적 쟁송판단이 가능하고 올 수 있는 폐해가 자심할 수 있다는 실천적 요청에서부터 비롯되었다는 점을 깊이 인식하여 줄 것이 요청된다고 할 것이다.

## 2. 권리범위확인심판

### 가. 우리 법규정

이와 같은 공업소유권쟁송에 관한 심판제도의 하나로서 우리 법은 권리범위확인심판이라는 제도를 두고 있다.(특허법 제97조 제1항 제2호, 제97조 제3항, 실용신안법 제25조 제1항 제2호, 제25조 제3항, 의장법 제49조 제1항 제2호, 제49조 제3항, 상표법 제43조 제1항 제3호, 제43조 제2항). 그런데 위 규정을 살펴보면 바로 알 수 있듯이, 우리 법은 단순히 권리범위심판이라는 것이 존재한다는 것과는 이질관계인이 특허청의 심판소에 청구할 수 있다는 효력이 무엇인지에 관하여 아무런 규정이 없다. 다만, 공업소유권법상의 제반심판이 확정되었을 때, 누구든지 동일사실 및 동일 증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없게 한, 일사부재리의 조항에서 본 심판도 제외되고 있지는 아니하다(특허법 제147조, 실용신안법 제29조, 의장법 제56조, 상표법 제51조 제2항). 어쨌든 이러한 권리범위확인심판의 의의, 그 법적성질 및 효력에 관하여서는 논의가 분분할 뿐 아니라 확립된 견해가 없는 듯하다. 이 제도 또한 일본으로부터 계수된 것이므로 참고를 위하여 일본의 경우를 잠깐 살펴보

고자 한다.

#### 나. 일본의 경우

##### 1)일본법의 변천(주2)

권리범위확인심판의 일본법내에서의 변천과정을 보면 다음과 같다.

1888년법(명치21년법) : 권리범위확인심판의 효시로서, 당착(撞着) 심판제도를 두었다. 이는 어떤 특허권이 다른 특허권과 당착할 때 그 권리의 확정을 위한 심판이었다.

1899년법(명치32년법) : 위 당착심판이 확인심판이라고 이름도 바꾸고 권리와 권리간뿐 아니라 권리와 특정방법 또는 특정물건간의 당착도 확인할 수 있게끔 하였다.

1909년법(명치42년법) : 이해관계인만 확인심판을 청구할 수 있도록 하였다.

1959년법(소화34년법) : 확인심판제도를 폐지하고 새로이 판정제도를 도입하였다.

2)일본의 경우에는 이 권리범위확인심판제도가 분쟁해결방법으로서 법원의 침해금지가처분에 못지 않은 중요성을 띠고 있었음에도 그 확인심결의 효력이 어떠한 것인가에 관하여 계속 견해가 확립되지 못하고 있었다고 한다. 즉, 이에 는 3가지 견해가 대립되고 있었는데, 이를 보자면,

첫째, 확인심결은 법적인 효력이 있는 것은 아니고 단지 감정적인 성질만 가지고 있는 것에 불과하다는 견해.

둘째, 법적 효력은 갖되, 심결당사자만 구속한다는 견해.

셋째, 심결당사자만이 아니라 제3자까지도 구속하는 법적 효력을 갖는다는 견해.

로써 의론이 분분하였다고 한다. 이에 따라 특허법 개정심의회에서 많은 논의를 하였으나 결론을 얻지 못하고 개정하지 않고 그대로 둔 채 해석에 맡길 것으로 하였으나, 정부측의 안에서 위 첫째 설을 채택하여 “해석”의 제도를 채택하는 것으로 하자 참의원의 심의과정에서 그 표현을 “판정”으로 바꾸어 결국 현행법

으로서는, “판정”제도를 채용하였다. 그리고 이와 함께 위 판정이 법률적 효력을 갖는 것으로 오해될 수 있는 여지를 줄, 재심에 의하여 회복한 특허권의 효력을 제한하는 규정을 개정하고, 또 일사부재리의 효력규정도 적용되지 않은 것으로 하였다.(주3) 그리고 이러한 판정은 법률적 구속력이 없는 감정적 의견에 불과하여 행정불복심사의 대상이 되지 아니한다는 판례도 확립되어 있다고 한다.(주4) 어쨌든 이처럼 일본의 경우는 본 심판제도가 폐지되었기 때문에 이 권리범위확인심판제도는 우리나라의 유일한 제도가 되어 버린 셈이다.

#### 다. 기능

뒤에서 살펴보는 바와 같이 우리나라에서도 권리범위확인심판에 관하여서는 그 성질이나 법적 효력이 있는지 여부 등에 관하여 견해가 통일되어 있지 아니함에도 불구하고, 실무상이 권리범위확인심판은 사실상 분쟁의 해결방법으로서 대단히 많이 이용되고 있다. 즉, 어떠한 실시형태나 물건이 어떤 특허권의 권리범위에 속한다고 하면 더 이상 법원에 침해금지청구를 하지 아니하고 당사자 사이에 적당히 화해가 이루어지고 그 실시를 포기하든지 하는 식으로 분쟁이 해결되는 경우가 많았다. 따라서 이 권리범위확인심판의 실제상의 역할은 상당히 중요하다고 아니할 수 없다. 함에도 불구하고 이 권리범위확인심판의 성질이라든가 법적 효력에 관하여 심도있는 논의가 별로 이루어지지 않고 있음은 유감스러운 일이라 할 것이다.

#### 라. 검토되어야 할 문제점

이 권리범위확인심판과 관련하여 특히 검토되어야 한다고 생각되는 문제점들로서는, 다음과 같은 것들이 있다고 할 것이다.

##### 1)본질 또는 대상

권리범위확인심판은 발명, 고안 또는 표장의 기술적 범위를 사실관계의 차원에서 판단, 확정하는 것인지 아니면 그 기술적 범위를 기초로 확정하는 것인지에 관하여 다툼이 있다. 자세한 것은 후술하겠다.

##### 2) 법적 효력 여부

권리범위확인심판의 효력이 어떤 것인지에 관하여서도 다툼이 있다. 후술하겠다.

### 3) 이해관계인

권리범위확인심판은 이해관계인만이 청구할 수 있다. 실무상으로는 이해관계인의 범위를 넓게 인정하여 주는 것 같아 신의칙에 어긋나는 행위가 용이하게 이루어지는 것 같이 보인다. 즉, 공업소유권분쟁에 있어서 침해자의 실시형태를 특정한다든가 또는 가사 그것을 특정하였다고 하더라도 이를 입증한다는 것이 대단히 어려울 수 밖에 없다는 점을 심분 활용하여, 침해자가, 문제된 특허권의 권리범위에는 도저히 속할 수 없고 또한 경제성이라든가 기술성에 비추어 보아도 도저히 사용할 수 없는 것으로서 또 실제로도 스스로는 전혀 사용하지도 아니하는 가상의 실시형태를 제시하고, 이것이 자신의 실시형태라고 주장하면서 특허청에 이 권리범위확인심판을 청구함으로써 그 결과를 가지고 법원에 있어서의 침해금지소송의 심리를 혼란시키는 경우는 비일비재하다고 보여진다. 그런데 이 점에 관하여 특허청의 실무는, 실제 사용하는지 또는 과연 사용할지의 여부는 거의 심리하지 아니한 채, 단지 심판이 청구된 어떤 실시형태가 기술적인 의미에서 권리범위에 속하는가 하는 점만 심리하고 있는 것처럼 보인다. 이러한 태도는 도저히 납득할 수 없는 것이라 아니할 수 없다. 시급히 시정되어야만 할 것이라고 생각된다.

### 4) 출원당시 공지, 공용부분이 권리범위에 포함되는가

어떤 공업소유권에 그 출원당시 공지, 공용된 부분이 포함되어 있는 경우 그 공지, 공용부분에 대하여서도 권리범위가 미치는가 하는 문제이다. 이에 대하여는 대별하여, 공업소유권이란 출원당시의 기술수준에 비추어 신규의 것에 대하여 부여되는 것이니만큼 공지기술 또는 고안 또는 의장에 대하여는 독점적인 권리를 인정하여 줄 수가 없다는 공지사항제외설과, 일단 등록에 의하여 그 권리가 설정된 공업소유권은 그 등록을 무효로 하는 무효심결이 확정되기 이전까지는 그 효력을 인정하여

줄 수 밖에 없는 것이기 때문에 공지기술, 고안 또는 의장에 대하여도 무효심결이 확정될 때까지는 여전히 독점적인 권리를 인정하여 주어야 한다는 공지사항제외설의 다툼이 있다. 이에 관하여서는 판례의 태도가 확고히 확립되어 있다. 즉, 우리 대법원은 그동안 공지사항제외설을 취하기도 하다가 공제사항제외설을 취하기도 하는 등 입장의 혼란을 보여 왔으나, 두 차례에 걸친 전원합의체판결로써 공지사항제외설의 입장을 확고히 굳혔다. 대법원 1963. 9. 5. 선고 63후11판결에서는 권리범위를 정함에 있어서 공지여부는 판단할 필요가 없다고 하여 공지사항제외설을 채택하였으나, 대법원 1964. 10. 22. 선고63후45 판결에서, 전원합의체판결로, 신규성있는 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 공지사유에 대하여서까지 권리범위를 확장할 수는 없다고 판단하여 공지사항제외설의 입장을 취하였다. 그러나 그이후 또 다시 대법원은 위 전원합의체판결대로 공지사항제외설의 입장에 선판결도 하였으나(주5), 반대로 위 전원합의체판결의 취지에 반하여 공지사항제외설의 입장에서 선 판결도 하여 왔다(주6). 이에 대법원은 1983. 7. 26. 선고 81후56판결에서, 다시 전원합의체로, 공지사항제외설을 확인하고, 그 이전에 이에 반하여 판결하였던 공지사항제외설의 판례들을 전부 폐기하였다. 그리고 그 이후에는 일체 공지사항제외설의 입장에 선 판결을 하지 않고 있어, 대법원의 입장은 공지사항제외설로 굳어졌다 할 것이다(주7).

그런데 공지·공용인지의 여부 또 그러한 것이 권리범위에서 제외되어야 할지의 여부에 관한 판단은 법률판단이라고 생각된다. 이렇게 볼 때, 후술하는 바와 같이, 필자처럼, 권리범위확인심판을 기술적 범위의 사실관계확정을 목적으로 한 것으로 본다면, 또 판단을 할 수도 없이, 단순히 기술적인 측면에서의 청구범위가 어디까지인가를 판단하면 족하고, 나아가 공지·공용부분이 있는지 및 그것이 권리범위에서 제외되어야 할 것인지에 관한

문제는 침해소송단계에서 검토, 논의되어야만 할 것이라고 생각된다.

5) 등록권리상호간의 권리범위확인심판허용 여부

등록된 권리상호간의 권리범위확인심판을 허용하여 줄 수 있는가 하는 문제가 있다. 본건 대법원 1985. 4. 23. 선고 84후19판결은 바로 이 문제에 관한 것이다. 이하 살펴보기로 하겠다.

### 3. 등록권리상호간의 권리범위확인심판

가. 본건 대법원 1985년. 4. 23. 선고 84후19 판결은 등록권리상호간의 권리범위확인심판

이 허용될 수 있는가 하는 문제에 관하여 그간에 있었던 논의에 새롭게 추가된 판례라고 할 수 있다. 그런데 이 문제에 관하여서는, 혹평하자면, 한마디로 판례와 학설 그 모두가 뒤죽박죽인 상태였으며 전혀 견해의 일치를 보지 못하고 있는 바였다고 볼 수 있다. 다만, 그런대로 특허청실무에서는 대법원판례중 부정설 쪽의 판례를 좇아서 등록권리상호간의 권리범위확인심판을 부적법, 각하하는 식으로 통일적으로 운영되고 있다고 알고 있다. 이에 우선 그 동안의 판례, 학설을 살펴보고 본건 판결의 의미를 검토하여 보기로 하겠다.

(계속)

## 「特許·實用新案出願公開 및 公告索引集」발간

1. 우리協會는 特許情報 檢索의 効率性 提高를 위하여 既 發刊 索引集에 이어서 '88年度分 特許·實用新案 出願公開 및 公告索引集을 각각 IPC別 및 出願人別로 區分하여 다음과 같이 發刊하였습니다.

2. 同 索引集의 發刊에 따라 貴社의 必要量을 조사하오니 소정의 申請書에 必要 部數를 記入하시어 우리協會로 연락하여주시기 바랍니다.

### ■ 다 음 ■

#### 1. 製作內容

區 分	公告索引集	公開索引集
體 制	菊倍版(11절)	菊倍版(11절)
面 數	260面(合本)	1,280面(卷當 640面)
索引의 種類	IPC別, 出願人別(合本)	IPC別, 出願人別(分册)
1面當 收錄件數	約60件	約60件
總 收錄件數	7,262件	38,023件

2. 發行日 : 9月1日

#### 3. 價格

區 分	公告索引集('88年度)	公開索引集('88年度)
會 員	20,000원	75,000원
非 會 員	25,000원	85,000원

4. 問議處 : 韓國發明特許協會 調查資料部(555-6892)

(138-080. 서울 강남구 역삼동 814-5, 중앙중요빌딩7층)