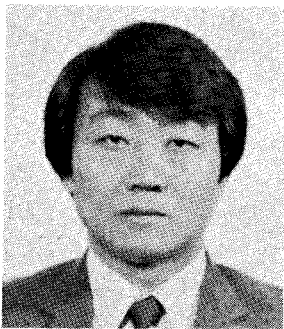


權利範圍 確認審判의 考察(3)

-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〉

라. 학설 및 판례의 검토

1) 위에서 본 바와 같이 이에 관한 학설 및 판례는 제각각 서로 아무 관련없이 독자적으로 이론을 전개하고 있을 뿐이다. 이들을 비교하여 그 내용을 간단히 살펴보겠다. 우선 임석재 변리사님의 견해는 이용, 저촉관계의 확인을 위하여 등록관리 상호간의 권리범위확인심판을 허용하여야 한다고는 하고 있으나 그 이론적 근거에 대한 설명은 있는 것 같지 않아 논의의 대상이 될 여지가 없고, 송영식 변호사님의 견해와 위 각 판례들만이 이론적 근거를 제시하고 있다고 생각되며, 위 판례들 중에서도 소극적 권리범위확인심판에 관한 본건 판결은 기본적으로 부정설의 입장과 같으므로 그와 함께 검토하면, 결국 송영식 변호사님의 견해, 긍정설의 입장에 있는 판례, 부정설의 입장에 있는 판례의 3가지 종류의 견해로 대별할 수 있다고 생각된다.

2) 그런데 위와 같이 3가지 종류의 견해가 이처럼 제각각 존재하며 아무런 관련없이 혼란

을 빚고 있는 근본적인 이유는 권리범위확인심판의 본질 및 권리범위확인심판이 어떤 것이고 그 효력이 어떻게 되는지에 관하여 결론이 있어야만이 그에 기초하여 나아가 본 문제에 대하여 어떤 입장을 표명할 수 있다고 생각된다. 그런데 이러한 점에 대한 인식이 없이 막연히 어떤 결론을 내리려고 하니 위와 같이 제각각의 입장이 나올 수 밖에 없었던 것이 아닌가 하고 생각된다. 이에 위 3가지 종류의 입장을 한 번 검토하여 보고자 한다.

가) 부정설의 입장에 선 판결들

이 견해는 다음과 같은 추론을 하고 있다.

(1) 우선, 어떠한 것이든 등록된 권리는 무효심결이 확정되기까지는 그 무효를 주장할 수가 없다고 전제하고,

(2) 상대방의 등록권리가 자기의 등록권리의 권리범위에 속한다고 함은 곧 상대방의 등록권리의 효력을 부정하는 결과가 되므로,

(3) 이러한 청구는 부적법한 것이라고 결론을 내리고 있다.

이중 위 제(1)의 논의, 즉 어떠한 등록권리이든 무효심결이 확정되기전까지는 그 무효를 주장할 수 없다고 하는 점에 대하여서는 학설, 판례가 일치하여 그렇게 해석하고 있다.

그런데 위 제(2)의 점 즉 상대방의 등록권리가 자기의 등록권리의 권리범위에 속한다고 함은 상대방의 등록권리의 효력을 부정하는 결과가 되는 것이라고 하는 논의는 이미 권리범위확인심판이 어떠한 것이라고 규정한 이후에야 가능한 것이라고 생각된다. 다시 말하자면 위 판결들은 권리범위확인 대상이 사실관계의 확인이 아니고 권리관계의 확인이며, 이러한 권리범위확인심결은 법적 구속력을 가지고 있음을 전제한 것이라고 생각된다. 권리범위확인 대상이 사실관계의 확인이 아니고 권리관계의 확정을 목적으로 한 것이라는 점은 우리 대법원의 확립된 태도이다. 예컨대, 대법원 1963. 9. 5. 선고 63후11판결에서는, "... 실용신안권리범위에 대한 확인은 기술적고안의 범위에 속한다는 물건의 형태, 구조, 물건의 조합상태를 확정하는 것이 아니

고, 권리의 효력이 미치는 범위 즉 구체적 사실에 대한 효력범위를 확정하는 것이며, 기술적 고안의 내용범위의 확정이라는 내재적 요건의 존부의 확정이 아니고 다만 권리의 효력이 미치는 범위를 구체적사실에 대한 관계에 있어서 확정하는 데 불과..." 하다고 판시하고 있으며, 대법원 1968. 11. 26. 선고 68후38판결, 1976. 1. 27. 선고 74후58판결, 1976. 11. 23. 선고 73후47판결, 1977. 5. 10. 선고 76후39판결, 1983. 4. 12. 선고 80후65판결도 이와 동일한 내용으로 판시하고 있고, 더우기 대법원 1982. 10. 26. 선고 82후24판결에서는 보다 명확하게 다음과 같이 판시하고 있다. "... 상표법 제43조 제1항 제3호에 규정된 상표권의 권리범위확인청구는 단순히 그 상표자체의 기술적범위를 확인하는 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 한 것이다. 그러므로 상대방의 사용상표가 상표법 제26조 각호에 규정된 자기의 성명, 명칭, 상호 등 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 볼 수 밖에 없으며, 상표권의 효력은 미치나 별도로 설정된 사용권에 의하여 상표권자에게 그 상표의 사용을 주장할 수 있는 경우와 같이 볼 수는 없는 것이다..." 그리고 권리범위확인심결에 법적 구속력이 있다고 함은 대법원이 명시적으로 판시한 바는 없으나 당연한 것으로 전제하고 있다고 보여진다.

그런데 이처럼 권리확정을 목적으로 하는 것이라고 파악할 때 위와 같은 추론은 좀 이상해 보인다. 즉 본 판결들은, 일단 상대방의 등록권리가 자기의 등록권리의 권리범위에 속한다고 하는 내용의 심판을 할 수 있음을 전제로 하고, 그러한 심판이 있게 되면 결국 상대방으로서는 등록권리의 효력이 부정되는 결과가 되고, 이는 무효심결이 확정되기 이전에는 어떠한 권리라도 그 효력이 부정될 수 없다는 우리 공업소유권법의 기본체제와 모순

되므로 허용될 수 없어, 부적법한 것으로 각하여야 한다는 것이다. 그런데 필자의 결론으로는, 무효심결이 확정되기 이전에는 어떠한 권리라도 그 효력이 부정될 수 없다는 원칙하에, 나아가 권리범위확인심판의 본질을 권리관계의 확정을 목적으로 하는 것이라고 파악하면, 상대방의 등록권리가 자신의 등록권리의 권리범위에 속할 수는 없다고 보아야 할 것이라고 생각된다. 즉, 이는 불가능한 것이라고 생각된다. 따라서 상대방의 등록권리가 자신의 등록권리의 권리범위에 속한다고 하는 내용의 심판이 가능한 것으로 전제하고 다만, 무효심판과의 관계에서 볼 때, 부적법한 것으로 각하여야 한다고 한 본 판결들의 위 추론은 잘못이라고 생각된다.

본 판결들은 첫째, 이와같이 권리범위확인심판의 대상을 권리관계의 확정이라고 하면서도 상대방의 등록권리가 자신의 등록권리의 권리범위에 속할 수 있다고 하는 논리적 모순을 범하고 있고, 둘째, 등록권리간의 권리범위확인심판의 가부문제를 확인의 이익이라는 측면에서 고려한 바는 없다는 점이 특색이라고 할 수 있다.

나) 긍정설의 입장에 선 판결들.

이 견해는 등록권리간의 권리범위확인심판의 허용여부문제를 확인의 이익문제로 보고 다음과 같은 이유로 그 이익이 있으므로 적법하다고 하고 있다.

즉, 상대방의 등록상표가 자기의 등록상표의 권리범위에 속한다고 하는 경우에는 자신이 상대방의 등록상표를 그 지정상품에 사용한다 하여도, 상대방은 자신에게 이를 사용하지 말것을 청구하지 못한다는 이익이 있으므로, 확인의 이익이 있다고 본 것이다.

첫째, 본 판결들은, 확인의 이익여부를 고려하지 아니할 경우, 즉 확인의 이익문제를 제외하고 생각할 때, 등록권리간의 권리범위확인심판이라는 태양을 가능한 것으로 전제하고 있다. 다만 그럼에도 불구하고, 권리범위확인심판의 본질이 사실관계의 확정이나 아니면 권리관계의 확정이나 하는 점을 포함하여 권리범위확

인심판을 어떤 것으로 파악하기 때문에 이처럼 등록권리간의 권리범위확인심판이 가능한 것으로 보았는지 전혀 나타나 있지 않다.

만일, 이 견해가 권리범위확인심판의 본질이 권리관계의 확정을 목적으로 하는 것이라고 한다면, 위 부정설의 입장에 선 판결들에 대한 비판이 그대로 이 견해에 대하여서도 적용된다고 할 것이다. 즉, 일단 위에서와 같이 확인의 이익이 있다고 보았다고 하더라도, 권리범위확인심판의 본질이 권리관계의 확정을 목적으로 하는 것이라면, 본 적극적 권리범위확인심판 청구는 항상 불가능하기 때문에 마땅히 주장자체로 이유없는 것으로서 청구기각하였어야 한다고 생각된다.

둘째, 본 판결들은 상표권에 있어서의 두 가지 권능, 즉 독점적 사용권으로서의 전용권과 침해금지청구권으로서의 금지권의 범위를 구별하지 못하는 잘못을 범한 것으로 생각된다. 즉, 상대방의 등록상표가 자기의 등록상표의 권리범위에 속한다는 내용의 확인심판을 하는 것이 일단 가능하다고 하더라도, 그 심판 청구자가 상대방의 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우 상대방이 이를 사용하지 말것을 청구하지 못한다고는 생각되지 않는다. 다시 말해서 상대방은 얼마든지 사용금지를 청구할 수 있다고 생각된다. 본 판결들이 이와 같은 결론은 내린 것은 상표권의 내용으로서의 전용권과 금지권의 범위를 제대로 이해하지 못하였기 때문이 아닌가 생각된다.

상표권자가 스스로 등록상표를 독점적으로 사용할 수 있는 전용권의 범위는, 그 등록상표 자체를 그 지정상품에 사용하는 것에 한정될 뿐이나, 타인의 사용행위를 금지시킬 수 있는 금지권의 범위는, 그 등록상표 자체뿐 아니라 그와 유사한 상표를 그 지정상품 자체 또는 그와 유사한 상품에 사용하는 것과 소위 간접 침해라고 하는 것에까지 확장되어 있어, 금지권의 범위가 전용권의 범위보다 넓다고 일반적으로 해석되고 있다. 이는 금지권의 범위를 전용권의 범위와 같이 등록상표와 동일 상표를 동일한 지정상품에 사용하는 경우에만으로

한정할 것 같으면 상표권의 사회경제적 기능을 보호함에 충분하지 못하기 때문이라고 설명된다. 어쨌든 이처럼 전용권의 범위는 동일상표, 동일상품에 한정되는 것이고, 금지권의 범위는 유사상표뿐 아니라 간접침해에까지 미치는 보다 확장된 것이라는 점은 다음과 같은 우리 상표법의 규정상 명백하다. 즉, 상표권자의 전용권에 관한 상표법 제23조는, “상표권자는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.”고 하고 있고, 금지권에 관한 상표법 제35 제1항은, 침해금지청구권으로서, “상표권자는 자기의 상표권을 침해한 자 또는 침해할 염려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.”고 하고 있고, 여기서 침해의 개념에 관하여, 제36조에 규정하고 있는 바, 그 제2항, 제3항은 소위 말하는 간접침해에 관한 것이고, 대표적으로 제1항만 보자면, “타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용한 행위”라고 규정하고 있다. 이 직접적인 규정들 뿐 아니라, 상표법 제45조 제1항 제2호는, “고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 또는 지정상품과 유사한 상품에 등록상표나 이와 유사한 상표를 사용하여 상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인이 생기게 할 염려가 있을 때”에는 “심판에 의하여 그 상표등록이 취소된다”고 규정하고 있는 바, 이는 간접적으로 상표전용권의 효력이 유사범위에까지는 미치지 못한다는 점을 나타내고 있다 할 것이다.

이처럼 상표권자의 사용권은 유사범위에까지는 미치지 못함이 명백하다. 그런데 본 판결들은, 상대방의 등록상표가 자신의 등록상표와 유사하면, 자신이 상대방의 등록상표를 사용한다고 하여도, 상대방은 그 사용금지를 청구할 수 없다는 것을 전제로 하고 있다. 하지만 불행스럽게도, 자신의 등록상표권의 범위에는 오직 자신의 등록상표를 사용할 수 있는 권리만 포함되고 있을 뿐이지 자신의 등록상표와 유사한 상표를 사용할 권리는 포함되어 있지 아니하므로, 자신의 등록상표와 유사한 상대방

의 등록상표를 사용할 경우, 그 상대방이 스스로의 금지권을 행사하여 금지청구를 하여오면, 그러한 청구를 기각시킬 아무런 권원이 없다고 생각된다. 즉, 상대방의 등록상표사용은 금지된다. 따라서 권리범위에 속하는 것으로 확인을 받으면 상대방의 등록상표를 사용할 수 있으므로 확인의 이익이 있다고 한 본 판결들은 그 논리적 전제가 부당한 것으로서 그 결론을 그대로 받아들일 수는 없다고 생각된다.

다) 송영식 변호사님의 견해

이 견해도 등록권리자간의 권리범위확인심판의 허용문제를 확인의 이익문제로 보았으면 이는 위 긍정설의 입장에 선 판결들과 궤를 같이 하나 다음과 같은 이유로 그 이익이 없어 부적법하다고 하고 있다.

즉, 적극적 확인심판의 경우는 무효심판이 더 유효적절한 분쟁해결수단이며, 소극적 확인심판의 경우는 스스로의 등록권에 기하여 사용하면 그만이지 굳이 심판을 받을 법률상 이익이 있다고 볼 수 없고, 또 이용관계의 경우라면 확인의 이익은 있다 할 것이나 민사상 침해금지청구소송으로 해결하면 될 것이기 때문에 이 등록권리간의 권리범위확인을 허용하여 줄 필요는 없다고 하고 있다.

첫째, 이 견해에 있어서도, 확인의 이익여부를 고려하지 아니할 경우, 일단 등록권리간의 권리범위확인심판이라는 태양을 가능한 것으로 전제하고 있다고 보여진다. 그런데, 송변호사님은 뒤에서 보는 바와 같이 권리범위확인심판의 본질을 권리관계의 확정을 목적으로 한 것으로 보아서는 아니되고 사실관계의 확정을 목적으로 한 것으로 보아야 한다고 하고 있으므로, 이 전제는 논리상 모순되지 않는다고 생각된다.

둘째, 송변호사님은 뒤에서 보는 바와 같이 권리범위확인심판을 단순히 감정적 성질을 가지는 제도로 이해하고 그 심결이 법적 구속력을 갖지 않는 것으로 해석하여야 한다고 하는 바, 그렇다면, 확인의 이익이 없음을 이유로 모순된다고 생각된다. 즉, 어떠한 분쟁해결

수단으로서 확인결정을 받게 할 실익이 있는가를 고려하는 확인의 이익문제는, 그 확인결정에 일정한 법적 효력이 주어짐을 전제로 하는 것이므로, 만일 그 결정에 아무런 효력이 없는 것이라면, 확인의 이익이 있는지 여부를 따져서 그 이익이 있을 때만 그 결정을 받을 수 있도록 제한할 이유가 전혀 없다. 다시 말해서 권리범위확인심결이 아무런 법적 구속력이 없는 것이고, 또 우리 상표법이, 이러한 심판제도가 아무런 법적 구속력이 없음에도 불구하고 이를 창설하여 놓고 있는 것이라면, 확인의 이익이 없으므로 그러한 심판제도를 이용할 수 없다는 것은 논리에 맞지 않는다고 생각된다.

셋째, 뒤에서 논의 되겠지만, 확인의 이익문제는 등록권리간의 권리범위확인심판의 경우에만 제기되는 것은 아니다. 무권리자의 실시형태에 대한 등록권자의 적극적 확인심판, 선등록권리자의 후등록권리자에 대한 이용관계확인심판의 경우도 마찬가지로 확인의 이익문제는 제기된다. 왜냐하면 이 두가지의 경우들은 모두다 침해금지소송이 훨씬 직접적이고 유효적절한 분쟁해결수단이고 권리범위확인심판은 중도반단적인 해결수단에 불과하기 때문이다. 따라서 이 모든 경우를 종합적으로 고려한 후에야만, 등록권리간의 권리범위확인심판의 허용여부를 확인의 이익이라는 측면에서 결정할 수 있다고 생각된다. <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 效率性 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 的 種 類	IPC別, 出願人別(合本)	IPC別, 出願人別(分冊)
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, 중앙중묘빌딩7층)