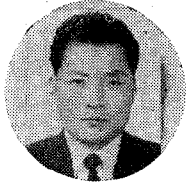


權利對 權利의 權利範圍確認審判與否

—大法院判例를 中心으로—



朴 炳 汶

〈辨 理 士〉

1 머리말

特許法 第45條 第3項規定에 特許權者는 特許發明이 그 出願한 날 以前에 출원된 他人의 特許發明, 登錄實用新案 또는 登錄意匠을 利用하거나 이들과 抵觸되는 경우에는 그 特許權者, 實用新案權者, 意匠權者의 同意를 얻거나 第56條 第1項의 規定에 의하지 아니하고는 自己의 특허발명을 業으로서 實施할수 없다(實用新案法 第11條 第3項, 意匠法 第19條 第2項 同趣旨)고 規定되어 있어 이른바 先特許에 대한 後特許의 利用發明(考案)에 關하여 規定하고 있는바, 후특허가 선평허의 이용 抵觸關係에 있는나의 與否는 特許法 第97條 第1項 第2號規定의 權利範圍確認審判의 審決에 의하지 아니하고서는 가릴수 없는 法體制下에서 종래의 大法院判例(74후 58, 76후 47)는 權利對 權利의 權利範圍確認은 後登錄의 權利를 否定하는 結果가 되므로 無効審決의 確定까지는 그 권리를 부인할 수 없는 것이라는 趣旨의 判決로 特許法 第45條 第3項規定의 利用發明에 대한 規定이 死文化된 傾向이 있어, 따라서 特許廳 審決例도 上記 大法院判例에 歸屬되어 권리에 권리의 확인심판은 不適法한 審判請求로서 심판을 却下하여 왔으나 多幸히 最近 76후 39號 大法院判決로서 권리에 권리의 권리범위확인심판이 認容되어 判결된바 있으므로 이에 紹介하는 바이다.

2 事實의 概要

1. 登錄權의 內容

가) 甲은 下記와 같은 속눈썹에 關한 實用新案考案을 1971년 11월 11일 출원하여 1972년 7월 21일자 實用新案登錄 第9989號로 등록하였다.

고안의 설명

속눈썹 (1)을 연실한 밴드(2) 외연부에 初月形 수지테이프(3) 하단 내연부(4)를 강력접착제로 부착한 것

이다. 이와같이 구성된 본 고안은 눈의 미를 표현함과 동시에 쌍꺼풀을 형성할때 初月形 수지 테이프 (3) 상단내연부를 눈꺼풀 연부에 부착시키게 되면 初月形 수지테이프 (3) 상단이 눈꺼풀의 연부를 압지상향시켜 접어지기 때문에 자연스러운 쌍꺼풀이 형성됨과 동시에 눈이 둥글고 크게 형성되어 눈의 미적 효과를 한층 더 높일수 있으므로 종래와 같이 성형수술로 쌍꺼풀을 형성하는 번거로움을 피할수 있고 임의의 색채의 初月形 수지테이프(3)가 아이라인등의 화장 효과를 나타내므로 부작용이 없고 번거로운 눈화장을 할 필요가 없으며 옷의 색깔과 장소 무드에 따라 임의로 색채를 용이하게 선택할 수 있어 눈의 미를 간편하고 효과적으로 단시간에 표현할 수 있는 것이다.

실용신안등록 청구의 범위

도면에 표시한 바와 같이 속눈썹(1)의 상단밴드(2)의 외연부에 初月形 수지테이프(3)의 하단 내연부(4)를 강력접착제로 접착한 속눈썹. (圖面은 實用新案公報 參照)

나) 乙은 下記와 같은 “쌍꺼풀테이프대지” 실용신안고안을 1973년 9월 13일자 출원, 1975년 3월 10일자 실용신안등록 제11864호로 등록하였다.

고안의 설명

일측에 활명(1)이 형성된 대지(1)상에 접착제(2)가 도착된 수개의 공지의 쌍꺼풀 테프(4)를 중, 횡으로 접착한 것에 있어서, 대지(1)의 두께에 1/2 정도로 쌍꺼풀 테프(4)의 타원형 부위와 흑색의 중심형선 (5)에 절선홈(3)을 형성한 것이다. 미설명부호 6은 핀셋이다. 이와같이 구성된 본 고안은 도면 제 3도에 표시된 바와 같이 흑색의 중심형선(5)을 따라 대지(1)를 직각으로 꺾으면 대지(臺紙)(1)와 쌍꺼풀 테프(4)의 접착부가 노출되므로 이에 핀이나 핀셋(6)을 이용하여 반달형의 쌍꺼풀 테프(4)를 첩단으로부터 용이하게 탈리할 수 있어 접착제(2)에 손때나 먼지등이 묻지않아 눈꺼풀에 접착성이 양호케 되며 또 테프의 탈리시에 대지(1)상에 남아 있게 되는 타테프에 손상을 주지 않게

되는 이점도 있는 것이다.

실용신안등록 청구의 범위

도면에 표시한 바와같이 다수의 쌍꺼풀 테이프(4)를 중, 횡으로 접착한 것에 있어서, 대지(1)의 두께에 1/2 정도로 테이프의 타원형 부위와 흑색의 중심횡선(5)에 절선홈(3)을 형성하여서 된 쌍꺼풀 테이프의 대지. (圖面은 實用新案公報 參照)

2. 事件의 概要

甲(실용신안 제9899호 등록권자)은 실용신안 제9899호(以下 前者라 한다) 先登錄權을 주장하여 乙(실용신안 제11864호등록권자)의 실용신안등록 제11864호(이하 後者라 한다)를 舊實用新案法 第10條 第3項規定의 利用抵觸關係에 있음을 理由로하여 후자는 전자의 권리범위에 屬한다는 취지의 권리범위확인심판을 청구하여 特許廳 第1審 審決에서는 甲의 申請이 不成立되고, 第2審인 抗告審에서는 原審決이 破毀되어 甲의 申請이 成立되어 乙은 이에 不服하여 上告하였다.

③ 上告理由 및 答辯의 概要

乙은 上告理由에서 本件實用新案과 (가)號圖面은 物品의 相異性과 特異性으로 因하여 別個의 考案性이 形成되어 그 目的, 構成, 作用效果가 判異한 것이며,

또, (가)호도면이 합법적으로 등록된 실용신안으로서, 후등록의 실용신안이 선등록실용신안의 권리범위에 속한다함은 相對方의 실용신안의 효력을 부정하는 것으로서 대법원73후 47판결에 違背되는 것이라는 취지의 상고이유에 대하여.....

甲은 答辯書에서

舊實用新案法 第10條 第3項 즉 後登錄權이 先登錄權과 利用抵觸關係에 있을 때에는 선등록권자의 실시허락 없이는 業으로 실시할 수 없다는 규정의 法理를 誤解한 論旨로서 후등록권이 선등록의 利用者측관계에 있는지의 與否는 구실용신안법 제24조 제1항 제2호규정에 의한 권리범위확인심판에 의하여서만 利用者측관계를 결정하는 법체제를 無視한 논지이고.....

또, 技術的 構成에 있어 (가)호도면은 初月形 쌍꺼풀용 수지테이프를 台紙로부터 쉽게 脫離하는데 고안의 목적이 있다할 것이나 이를 탈리하여 쌍꺼풀을 成形하는데 있어서는 본건실용신안의 要旨인 초월형 수지테이프를 이용하지 않고서는 그 목적을 달성할 수 없다는 점에서 구실용신안법 제10조 제3항규정의 利用者측관계에 있는 것으로 原審決이 正當한 것이라 답변하였다.

④ 大法院 76후 39判決文

原審決理由에 의하여 원심은 본건 실용신안등록 제

9989호(이하 本件登錄考案이라 한다)는 公知의 속눈섭 上端밴드의주연부에 初月形수지테이프의 下端 내연부를 接着한 것으로서 속눈섭상단에 붙은 초월형 수지테이프의 상단이 눈꺼풀의 연부를 삼지 상향시켜 자연스러운 쌍꺼풀이 이루어지도록함과 동시에 任意의 色彩 수지테이프를 사용함으로써 눈에 아이라인 화장을 한 것과 같은 미용효과를 얻을 수 있도록한 고안이며, 본건 권리범위의 確認을 구하는 대상인 (가)호는 滑面을 형성한 대지위에 초월형 쌍꺼풀 한쌍씩을 서로 對向되게 접착한 테이프로서 이것을 사용할때는 이를 대지로부터 박리하여 눈위언저리에 붙여서(혹은 속눈섭 언저리에 붙여서) 쌍꺼풀 테이프의 상단이 눈꺼풀의 연부를 삼지 상향시켜 自然스러운 쌍꺼풀이 이루어지도록함과 동시에 임의의 色彩 수지테이프를 사용하므로써 눈에 아이라인 화장을 한 것과 같은 美容效果를 얻을 수 있도록한 것으로서 兩者의 목적이나 구성 및 작용효과가 同一하다고 인정한 다음, 따라서 위 (가)호는 본건 등록고안의 권리범위에 속한다고 판단하고 있는바, 위와 같은 원심의 事實認定을 記錄에 비추어 살펴보아도 정당하고 거기에 고안이 구현된 물품을 구체적 또는 개념적으로 비교판단하여 審理를 다하지 아니하거나 심리를 유탈한 위법이 있다할 수 없고 또 원래 실용신안권의 권리범위확인인 技術的考案의 內容範圍의 확정이라는 內在的要件의 存否를 확정하는 것이 아니고 단지 권리의 효력이 미치는 범위를 具體的 事實에 대한 관계에서 확정하는데 지나지 아니하는 것이므로(대법원1963. 9. 5 선고, 63후 11 판결참조) 원심이 이와같은 취지에서 본건 등록고안은 초월형 쌍꺼풀테이프들 속눈섭 언저리에 부착시켜 놓은 狀態이고, 위 (가)호는 초월형 쌍꺼풀테이프를 대지위에 나열해 놓은 상태라 하더라도 위에서 인정한 사실에 비추어 위 (가)호는 본건 등록고안의 권리범위에 속한다는 취지로 판단하였음은 정당하며 일견 기록을 정사하여도 본건 被審判請求人이 위 (가)호에 관하여 등록된 실용신안권자라고 할 수 없으니 結局 原審決에는 거기에 권리범위의 확인에 관한 法理를 誤解하여 審理未盡 또는 심리유탈에 이른 위법이 있다 할 수 없으므로 논지 모두 이유없다.

⑤ 맺는 말

以上 大法院 判決의 說示와 비록 舊實用新案法 第10條 第3項規定을 參考로 判示한바는 없다 하더라도 상고 이유 및 그 답변, 爭點이 同號에 관한 利用者측관계와 권리대 권리의 권리범위확인심판의 합법성 與否의 쟁점에 대하여 대법원은 종래의 판시와는 달리 抗告審의 심결을 認容하여 판결하였으므로 앞으로는 特許廳審決에서도 이의 參考與否에 關心이 모아진다. ※