

권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판의 적법성에 대한 검토

구 대 환*

차 례

- I. 서론
- II. 권리 대 권리의 권리범위확인심판에 대한 대법원 판례의 진화
 - 1. 권리 대 권리의 권리범위확인심판의 불인정
 - 2. 이용관계
 - 3. 이용관계와 권리 대 권리의 권리범위확인심판
- III. 대법원 판례에 대한 비판
 - 1. 대법원 판례에 대한 비판
 - 2. 권리범위확인심판에 관한 사례의 검토
- IV. 대법원판례의 문제점에 대한 해결방안
 - 1. 서론
 - 2. 법원에 대한 제안
 - 3. 특허법 개정(안)
- V. 결론

* 서울시립대학교 법학전문대학원 부교수

접수일자 : 2012. 4. 28 / 심사일자 : 2012. 6. 18 / 게재확정일자 : 2012. 6. 22

I. 서론

특허제도는 새로운 기술을 발명한 자가 자신의 발명에 관한 정보를 공개하는 대가로 그에게 특허라고 하는 일정기간의 독점권을 부여하는 것이라고 할 수 있다. 따라서 특허제도에 의해 부여된 특허로 말미암아 발명자는 시장에서 특허기간에 상응하는 리드타임을 갖게 되어 투자비 또는 그 이상의 수익을 거둘 수 있게 된다. 그래서 특허제도는 발명자의 발명 의욕을 고취시키는 역할을 하는 것이다.

현대 과학기술의 발전은 선행기술을 바탕으로 그 문제점을 개선하며 그 연속선상에서 이루어진다.¹⁾ 이러한 현상은 현대 첨단기술에서 더욱 두드러진다. 누적적 기술혁신에 있어서 종래 기술은 현재의 기술혁신에 필수적이기 때문에 누적적 기술혁신은 연속적인 형태로 진행된다.²⁾ 따라서 개량발명은 거의 모든 기술혁신 과정에서 대단히 중요하다.³⁾ 이와 같은 과학기술의 누적적·연속적 발전의 특성으로 인하여 연속적으로 이루어진 발명에 있어서 선행특허권자와 후특허권자 간에는 각자의 발명으로

-
- 1) 대부분의 기술혁신이 연속성을 갖는 점에 대하여는 다음 논문을 참고한다. Bessen, James E. and Maskin, Eric S., *Sequential Innovation, Patents, And Imitation* (January 2000). MIT Dept. of Economics Working Paper No. 00-01. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=206189> or doi:10.2139/ssrn.206189 (이하, Bessen, James E. and Maskin, Eric S., *Sequential Innovation, Patents, And Imitation*); Suzanne Scotchmer, *Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law*, 『The Journal of Economic Perspectives』, Vol. 5, No. 1 (Winter, 1991) (이하, Suzanne Scotchmer, *Standing on the Shoulders of Giants*), pp. 29-41. Published by: American Economic Association; 특허법원 지적재산소송실무연구회, 『지적재산소송실무』, 박영사, 2006. 208쪽.
 - 2) Michael A. Carrier, *Cabining Intellectual Property through a Property Paradigm*, 54 Duke L.J. 1 (2004); Llobet, Gerard, Hopenhayn, Hugo A. and Mitchell, Matthew F., *Rewarding Sequential Innovators: Prizes, Patents and Buyouts* (September 2000). CEMFI Working Paper No. 0012. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=257591> or doi:10.2139/ssrn.257591; Philip G. Pardey, Bonwoo Koo & Carol Nottenburg, *Creating, Protecting, and Using Crop Biotechnologies Worldwide in an Era of Intellectual Property*, 6 Minn. J.L. Sci. & Tech. 213 (2004) at 218-219; Bessen, James E. and Maskin, Eric S., *Sequential Innovation, Patents, And Imitation*.
 - 3) Robert P. Merges, *Rent Control in the Patent District: Observations on the Grady-Alexander Thesis*, 78 Va. L. Rev. 359, 373 n.54 (1992).

인한 이익을 적정하게 분배해야 하는 문제가 발생한다. 선특허권자의 권리를 강화하면 후특허권자는 적정한 대가를 받지 못하고 기술혁신에 대한 충분한 인센티브를 갖지 못하게 된다.⁴⁾ 후특허권자에게 선특허발명에 대한 자유로운 이용을 보장할 경우 선특허권자는 자신의 노력에 대한 충분한 보상을 받을 수 없게 되어 원천발명을 이루기 위한 투자를 게을리하게 될 것이다. 따라서 연속적으로 이루어진 선 후 발명에 있어서 이들의 관계를 합리적으로 설정하지 않으면 이익의 분배가 왜곡되고 발명자의 발명 의욕이 저하되어 기술혁신이 원활히 일어나지 않는다. 후속기술 혁신자는 자신의 몫을 찾기 위하여 홀드업을 선택할 수 있고 이것은 로열티스토킹을 유발할 것이다.⁵⁾ 또한 다수의 누적적 기술혁신에 대한 특허권은 “비공유지의 비극”을 야기할 수 있다.⁶⁾ 이러한 문제점은 이용관계에 있는 발명 간에 현저하게 나타난다.

권리 간의 권리범위확인심판은 이와 같은 선후 권리자 간의 관계를 설정하기 위한 것이라고 할 수 있다. 대법원은 초기의 권리 대 권리의 권리범위확인 사건(73후47, 83후107, 84후5, 83후105, 84후6)에서 권리 간의 권

4) Jonathan M. Barnett, *Property As Process: How Innovation Markets Select Innovation Regimes*, 119 Yale L.J. 384, at 406-407.

5) 이러한 문제를 해결하기 위하여 학자들은 많은 연구를 해왔다. Ian Ayres and Eric Talley, *Solomonic Bargaining: Dividing a Legal Entitlement to Facilitate Coasean Trade*, 104 Yale L.J. 1027; Robert P. Merges, *Of Property Rules, Coase, and Intellectual Property*, 94 Colum. L. Rev. 2655; Robert P. Merges and Richard R. Nelson, *On the Complex Economic EcoPatent nd pe*, Columbia Law Review May5; Ro0 (o0 Colum. L. Rev. 839); Reichman, Jerome H. *Oconreen Tulips and Legal Kudzu: Repackaging Rights in Se,patentable Innovation*, Vanderbilt Law Review [94 Col3:6:1743, 2000], Oxford Univlexity Press; Kaplow, Louis. and Steven Shavell, *Property Rules Versus Liability Rules: An Economic Analysis*, 109 Harv. L. Rev. 713, 716 (1996); William Kingston (ed), *Direct Protection of Innovation*, Kluwer Academic Publishers, 1987.

6) Michael A. Heller & Rebecca S. Eisenberg, *Can Patents Deter Innovation? The Anti-commons in Biomedical Research*, 280 Science 698, (May 1, 1998), Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=121288>; Bradley J. Levang, *Evaluating the Use of Patent Pools For Biotechnology: A Refutation to the USPTO White Paper Concerning Biotechnology Patent Pools*, 19 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 229 (2002) at 234-235; Michael S. Mireles, *An Examinaton of patents, Licensing, Research Tools, and the Tragedy of the Anticommons in Biotechnology Innovation*, 38U. Mich. J.L. Reform 141 (2004).

리범위확인심판은 무효심판 외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과를 가져오는 것이라는 이유로 부적법한 것이라고 하였다.⁷⁾ 그 후 대법원은 2002년 99후2433 판결에서 “권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판 청구는 원칙적으로 허용되지 아니하지만, 예외적으로 권리 간에 이용관계가 존재하는 경우에는 허용된다”고 하였다.⁸⁾ 즉, 2002년 99후2433 판결은 이용관계의 확인을 위한 경우에 적극적 권리범위확인심판을 인정한 최초의 판결이라고 할 수 있다.

그런데 이용관계에 있는 경우에 소위 ‘예외적으로’ 권리 간의 권리범위 확인심판을 적법한 것으로 인정한다는 대법원의 판례는 다음과 같은 의문을 야기한다.⁹⁾

1. 권리 대 권리의 권리범위확인심판의 결과에는 (1) 후발명과 선행발명이 이용관계에 있기 때문에 후발명이 선행발명의 권리범위에 속하는 경우, (2) 이용관계와 관계없이 속하는 경우, (3) 속하지 않는 경우가 있다. 그럼에도 불구하고 권리 대 권리의 권리범위확인심판 청구를 일괄하여 ‘원칙적으로 부적법한 것’이라고 판시하는 것이 적절한가?
2. 권리 간의 이용관계는 특허법 제98조에서 규정하고 있고, 선행특허 발명을 포함하여 선행기술을 이용하는 과학기술 발전의 일반적인 특성상¹⁰⁾ 선행특허발명을 이용한 발명이 특허됨으로써 적극적 권리

7) 대법원 1976. 11. 23. 선고 73후47 판결; 대법원 1984.5.15. 선고 83후107 판결; 대법원 1985. 5. 28. 선고 84후5 판결; 대법원 1984. 05. 29 선고 83후105 판결; 대법원 1986. 03. 25 선고 84후6 판결.

8) 대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결; 같은 취지의 판결로서 특허법원 2007.10.5. 선고 2007허647 판결 : 상고(권리범위확인); 특허법원 2004. 3. 25. 선고 2003허2270 판결(권리범위확인).

9) 상표의 경우 상표법에서 상표권 상호간의 이용관계를 규정하고 있지 않다는 점에서 특허·실용신안과 다르다. 따라서 이 논문의 연구범위를 특허·실용신안권 상호간의 권리범위확인심판만으로 한정하고 상표권 상호간의 권리범위확인심판에 관하여는 다루지 아니하기로 한다.

10) Bessen, James E. and Maskin, Eric S., *Sequential Innovation, Patents, And Imitation*; Llobet, Gerard, Hopenhayn, Hugo A. and Mitchell, Matthew F., *Rewarding Sequential Innovators: Prizes, Patents and Buyouts*.

범위확인 결과 후특허발명이 선행특허발명의 권리범위에 속한다 하더라도 그 권리의 효력이 부인되는 것이 아니라는 사실은 특허제도의 원리상 당연한 이치이고, 나아가서 후특허발명이 선행특허발명과 다른 별도의 발명으로서 선행특허발명의 권리범위에 속하지 않는 경우도 있음에도 불구하고 이러한 이용관계에 있는 경우의 적극적 권리범위확인만을 ‘예외적인’ 것으로 취급하는 것이 적절한가?

이 논문의 첫 번째 목적은 위에서 제시한 의문점을 배경으로 권리 간의 적극적 권리범위확인심판에 대한 대법원 판결이 내포하고 있는 문제점 중에서, 특별히 권리 간에 이용관계가 있는 경우 ‘예외적으로’ 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 적법성을 인정한 판시의 문제점을 부각시키는 것이다. 이를 위하여 이 논문은 이용관계를 규정하고 있는 특허법 제98조 및 동법 제138조에 있어서의 “이용”의 의미를 재검토한다. 이 논문의 두 번째 목적은 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 적법성을 논증하는 것이다. 이를 위하여 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 결과를 세 가지 경우로 나누어 각각의 적법성을 검토한다. 이 논문의 세 번째 목적은 이러한 적법성 검토를 바탕으로 향후 권리 간의 적극적 권리범위확인심판 사건의 처리에 효율을 기할 수 있도록 하기 위한 대안으로서 법원에 대한 제안과 관련 법규정의 개정안을 제시하는 것이다.

이러한 목적을 달성하기 위하여 이 논문은 다음과 같이 진행된다. II.에서는 권리 대 권리의 권리범위확인심판에 대한 대법원 판례가 어떻게 발전해 왔는지, 특히 이용관계에 있는 권리 간의 권리범위확인심판을 중점적으로 검토한다. 여기서는 또한 이용관계의 의미를 재검토하여 그 의미를 통하여 대법원 판결이 적절한지의 여부를 검토한다. III.에서는 이들 대법원 판례에 대하여 가상의 사례를 상정하여 비판한다. IV.에서는 문제에 대한 해결방안으로서 법원에 대한 제안과 권리범위확인심판과 관련한 특허법 규정의 개정안을 제시한다. 그리고 V.에서는 이상의 논의를 정리하고, 권리범위확인심판제도의 현실적 유효성에 기초하여, IV.에서 제시한 방안이 이 제도의 효율적인 운용과 발전에 긴요함을 강조한다.

Ⅱ. 권리 대 권리의 권리범위확인심판에 대한 대법원 판례의 진화

1. 권리 대 권리의 권리범위확인심판의 불인정

대법원 73후47, 83후105, 83후107, 84후5, 84후6, 95후1920 판결 등에 의하면, 권리범위확인심판은 등록 실용신안을 중심으로 어떠한 비등록 실용신안이 적극적으로 속한다고 하거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 등록된 두 개의 권리 내용이 동일 또는 유사한 경우 선등록권리자는 후등록권리자를 상대로 무효심판을 청구할 수 있을 뿐이고 권리범위확인심판을 청구할 수는 없다.¹¹⁾ 즉, 대법원은 당초 소극적이든 적극적이든 권리 간의 권리범위확인을 인정하지 아니하였다.¹²⁾

83후107 사건에서 심판청구인은 피심판청구인의 실용신안등록 제21159호(발명의 명칭: 자동판매기의 정전시 보상회로, 출원인: 주식회사 금성사, 출원일: 1981.9.26, 출원번호: 실1981-0006622)와 동일한 고안을 (가)호 고안으로 하여 (가)호 고안은 자신의 선등록 고안(실용신안등록 제19043호, 발명의 명칭: 교류전원 차단시 투입금액 및 거스름돈 자동반환을 위한 비상전원장치, 출원인: 삼성전자공업주식회사, 출원일: 1978.11.21, 등록일 1981.1.20, 공고번호: 실1980-497, 공고일: 1980.4.22)의 권리범위에 속한다고 하는 취지의 권리범위확인심판을 청구하였다.¹³⁾

11) 대법원 1976. 11. 23. 선고 73후47 판결; 대법원 1984.5.15. 선고 83후107 판결; 대법원 1985. 5. 28. 선고 84후5 판결; 대법원 1984. 05. 29. 선고 83후105 판결; 대법원 1986. 03. 25. 선고 84후6 판결; 대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결; 특허법원 2000. 4. 21. 선고 98허9079 판결 참조.

12) 이러한 입장에 선 대법원 판례로서 의장에 관한 것으로는 대법원 1976.1.27. 선고 74후58판결이 있다. 이 판결에서 대법원은 “의장권의 권리범위 확인은 등록된 의장을 중심으로 어떠한 미등록의장이 적극적으로 등록의장의 권리범위에 속한다거나 소극적으로는 이에 속하지 아니함을 확인하는 것”이라고 전제하고, “상대방의 의장내용이 자기의 등록의장의 권리범위에 속한다함은 곧 상대방의 등록의장권의 효력을 부정하는 결과로 되므로 먼저 상대방의 그 등록이 의장법의 소정절차에 따라 무효심결이 확정되기까지는 그 무효를 주장할 수 없다”고 하였다. 또한 김형근, “등록권리 상호간의 권리범위확인심판에 대하여”, 충남대학교 대학원, 석사학위논문, 2002, 120쪽 참조.

여기서 선등록 고안인 실용신안등록 제19043호(교류전원 차단시 투입금액 및 거스름돈 자동반환을 위한 비상전원장치)의 청구범위는 다음과 같이 기재되어 있다.

“(RE2)로 정전압회로(13)를 구성하며 이에서 저항(R2)과 다이오드(D1)를 통해 축전지(11)에 연결하며 다이오드(D2), (D5), (D4), (D3)와 저항(R3), (R4), (R5), 충전콘덴서(C1), 바퍼(Q1), (Q2), Ex OR 게이트(Q3) 및 FET(Q4), (Q5)로 DC 전압 ON, OFF 회로(14)를 구성하며 저항(R6), (R7), 콘덴서(C4), AND 게이트(Q7) 및 FET(Q6)로 주화반환 신호부(15)를 구성하여서 됨을 특징으로 한 교류 전원차단시 투입금액 및 거스름돈 자동반환을 위한 비상전원장치.”

그리고 심판청구인이 제시한 (가)호 고안, 즉 실용신안등록 제21159호(자동판매기의 정전시 보상회로)의 청구범위는 다음과 같이 기재되어 있다.

“정전검지회로, 발진회로, DC전압공급회로 등으로 되는 정전보상회로에 있어서, 랜지스터(21)(23)인버터(22)(25) 콘덴서(26) 비교기(24)로 구성되는 정전 감지회로(A)의 출력단에, 트랜지스터(33)을 연결하고, 또한 RC 미분회로(41)를 통해 플립플롭(35) 트랜지스터(34) 릴레이(36)로 구성되는 공지의 릴레이제어회로(RS)를 연결 구성하고, 다이오드(37)(38) 인버터(39) 및 카운터(40)로 구성되는 배출완료회로(D)를 릴레이 제어회로(RS)의 플립플롭(35)의 리셋 단자에 연결하여, 구성됨을 특징으로 하는 자동판매기의 정전시 보상회로”

대법원은 특허청 항고심판소가 확인대상고안이 피심판청구인의 실용신안등록 제21159호의 고안과 동일한 것이라고 확인한 후 이를 전제로 한 확인대상고안에 대한 권리범위확인심판 청구는 결국 후등록 권리에 대하여 선등록 권리의 범위에 속한다고 하는 확인을 구하는 부적법한 심판청

13) 대법원 1984.5.15. 선고 83후107 판결.

구라고 판단한 원심결¹⁴⁾을 지지하였다.¹⁵⁾

그런데 1985년 84후5 판결(실용신안등록 제19042호, 발명의 명칭: 교류 전원 차단시 투입금액 및 거스름돈 자동반환을 위한 비상전원장치, 출원인: 삼성전자공업주식회사, 출원일: 1978.11.21, 출원번호: 실1978-5942, 공고번호: 실1980-496, 공고일: 1980.4.22)¹⁶⁾ 및 84후6 판결(실용신안등록 제19043호)¹⁷⁾에서 대법원은, 심판청구인이 권리범위확인의 대상으로 삼은 확인대상고안인 반환신호회로는 후등록 고안(실용신안등록 제21159호)의 요체를 이루는 가장 핵심적인 구성부분이고 나머지 부분은 위 반환신호회로의 보조적 역할을 하는 데 불과하고, 확인대상고안이 없으면 위 등록 고안은 그 기능을 전혀 발휘할 수 없는 것이므로 결국 확인대상고안이 선등록 고안(즉, 84후5 판결에서는 실용신안등록 제19042호이고, 84후6 판결에서는 제19043호)의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판청구는 실질적으로 후등록 고안이 선등록 고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것이고 따라서 이러한 심판청구는 부적법한 것이라고 하여 특허청 항고심판소로 사건을 환송하였다. 여기서 이 사건 실용신안등록 19042호(교류전원 차단시 투입금액 및 거스름돈 자동반환을 위한 비상전원장치)의 청구범위는 다음과 같이 기재되어 있다.

“도시한 바와 같이 종래의 자동판매기에 있어서, 저항(R1), (R2), 콘덴서(C1) 제너다이오드(D8)로 정전압회로(12)를 구성하여 다이오드(D1)를 통해 축전지(11)에 연결하고 다이오드(D2), (D3), (D5), (D6), (D7)저항(R3), (R4), (R5), 충전전 콘덴서(C2) 및 트랜지스터(Q1), (Q2)로 전원공급회로(13)를 구성하고, 다이오드(D4), 저항(R6) 및 트랜지스

14) 특허청 1983.11.19. 자 1982년 항고심판당 제130,131호 심결.

15) 이러한 대법원의 입장은 등록된 의장의 권리 대 권리 간에 권리범위확인심판에 대한 1976년 74후58 판결에 있어서도 유사한 모습을 보이고 있다. 대법원 1976. 1. 27. 선고 74후58 판결; 대법원 1969.3.4. 선고 68후56 판결 및 1970.7.24. 선고 70후19 판결 각 참조.

16) 대법원 1985. 5. 28. 선고 84후5 판결. 선등록 고안은 실용신안등록 제19042호이고, 후등록 고안은 실용신안등록 제21159호임.

17) 대법원 1986. 03. 25 선고 84후6 판결. 선등록 고안은 실용신안등록 제19043호이고 후등록 고안은 실용신안등록 제21159호임.

터(Q3)로 주화반환신호 발생회로(14)를 구성하여서 된 교류전원 차단 시 투입금액 및 거스름돈 자동반환을 위한 비상전원장치.”

한편, 84후5 사건의 원심결 즉, 특허청 항고심판소 1983.12.28. 자 1982 항고심판(당)제132호 심결(적극적 권리범위확인심판)에서 특허청 항고심판소는 (가)호가 피청구인의 등록 제21159호 실용신안의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 일부분이라는 사실을 확인하고, 권리 대 권리의 권리범위확인심판이라는 이유로 심판청구를 부적법한 것으로 보아 각하한 특허청 심판소의 심결을 파기하였다. 그런데 특허청 항고심판소의 이 심결에 의하면 (가)호는 실용신안등록 제19042호 및 제21159호의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 일부분으로서, 실용신안등록 제21159호의 고안과는 물론 실용신안등록 제19042호의 고안과도 다른 것이다.

2. 이용관계

특허는 원천발명¹⁸⁾은 물론이고 이를 개량한 발명도 종래 기술에 대한 진보성이 인정되면 특허를 받을 수 있다.¹⁹⁾ 그리고 기술은 개량발명을 이용하여 또 다른 개량발명을 이룩하는 과정을 반복하면서 발전해 나간다. 이러한 기술발전의 과정에서 선행발명을 이용한 발명, 즉 선행발명을 실시하지 않고는 자신의 발명을 실시할 수 없는 발명을 이용발명이라고 하고 이러한 선 후 발명 간의 관계를 이용관계라고 한다.²⁰⁾ 이용관계에 있는 경우에는 후발명(즉, 이용발명)은 선행특허발명의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후발명이 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서 후발명이 선행발명의 요지를 ‘전부’ 포함하고

18) 원천발명은 이를 기본발명 또는 개척발명이라고도 한다.

19) 강동세, “이용발명에 관한 연구”, 『법조』 Vol. 524, 2000, 111-112쪽, 안원모, “이용발명에 있어서의 이용관계의 조정”, 『산업재산권』 제35호, 2011. 8. 70쪽.

20) 안원모 교수는 이용관계가 성립하기 위한 조건으로서 다음 네 가지를 제시하였다. ① 후발명이 선행특허발명의 기술적 구성 모두를 포함하고 이를 그대로 이용할 것, ② 후발명이 선행특허발명의 기술적 구성에 새로운 구성요소를 추가할 것, ③ 새로운 구성요소를 추가하더라도 선행특허발명의 일체성이 유지되고 있을 것, ④ 새로운 구성요소의 추가로 진보성이 창출될 것. 안원모, 위의 글, 70쪽.

이를 ‘그대로’ 이용하되, 후발명 내에 선행발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립한다.²¹⁾ 이러한 이용관계는 선행발명과 동일한 발명 뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지로 성립한다.²²⁾ 따라서 선행발명과 후발명이 모두 특허되었다고 하더라도 후발명이 선행발명의 이용발명인 경우 후발명을 업으로서 실시하고자 하는 자는 선행발명의 특허권자에게 실시권을 허락받아야만 한다.²³⁾ 특허와 실용신안에 있어서의 이러한 이용관계에 관한 논리는 디자인에 있어서도 매우 유사하게 적용된다. 즉, 디자인이 이용관계에 있다고 하는 것은 “후 디자인이 전체로서는 타인의 선 등록디자인과 유사하지 않지만, 선 등록디자인의 요지를 전부 포함하고 선 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 그대로 자신의 디자인 내에 도입하고 있어, 후 디자인을 실시하면 필연적으로 선 등록디자인을 실시하는 관계에 있는 경우를 말한다”.²⁴⁾ 그리고 디자인이 이용관계에 있는 경우 후 디자인은 선 등록디자인의 권리범위에 속하게 된다.

한편, 이용발명은 특허된 발명만을 의미하는지 혹은 특허된 발명은 물론 특허되지 아니한 발명도 포함하는지에 대하여 의문이 있을 수 있다. 예를 들면, 안원모 교수는 특허법 제98조에서는 위 ①과 ③의 요건만 충

21) 대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660 판결; 대법원 1991.11.26. 선고 90후1499 판결; 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결.

22) 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결(권리범위확인)에서, 대법원은 반응물질과 목적물질이 동일하고 출발물질만 PSI가 피리디늄 어닥트로 치환된 경우, (가)호 발명의 출발물질 피리디늄 어닥트와 특허발명의 출발물질 PSI는 모두 반응물질 ADMP와 반응하여 동일한 목적물질 피라조솔푸론에틸을 생성하고, (가)호 발명에서 피리디늄 어닥트에 결합되어 있는 피리딘은 촉매로서 제2단계 반응에 직접 관여하지 않고 목적물질 피라조솔푸론에틸의 구조 형성에 전혀 관여하지 않으므로 특허발명의 출발물질 PSI와 (가)호 발명의 제2단계 반응에서의 출발물질 피리디늄 어닥트는 서로 치환되더라도 과제의 해결원리가 동일하고, 기술적 목적과 작용효과가 실질적으로 동일하여 균등한 것이라고 판단하였다.

23) 특허법 제138조 제1항. 이때 선행발명의 특허권자가 정당한 이유없이 허락하지 아니하는 때에는 후특허발명의 실시에 필요한 범위안에서 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있다. 그러나 후특허발명이 선행특허발명에 비하여 ‘상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보’를 가져오는 것이 아니면 통상실시권의 허여를 하여서는 아니된다(특허법 제138조 제2항).

24) 대법원 2011. 4. 28. 선고 2009후2968 판결 (권리범위확인(디)).

족되면 되고 특허법 제138조에서의 이용관계가 성립하기 위해서는 ① 내지 ④의 모든 요건이 충족되어야 한다고 설명하고 있다.²⁵⁾ 그러나 특허법 제98조에서 규정하고 있는 “이용”은 “특허권자·전용실시권자 또는 통상 실시권자”에 의한 “특허발명”의 실시가 타인의 등록된 권리를 “이용”하는 것에 대하여 규정하고 있으므로 특허법 제98조에 있어서의 이용발명은 특허발명을 전제로 하고 있는 것이라고 보는 것이 타당하다. 무엇보다도 “특허발명”이 타인의 등록된 권리를 이용하고 있다고 규정하고 있을 뿐 아니라 특허발명이 아니고 단순히 비등록 발명이라면 이에 대하여 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자도 있을 수 없는 것이기 때문이다. 그리고 특허법 제138조에서의 통상실시권 허여의 심판청구를 할 수 있는 발명도, 해당 규정에서 “특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 당해 특허발명이 제98조의 규정에 해당”되는 것을 전제로 하고 있기 때문에, 특허발명이라고 해석해야 할 것이다.

3. 이용관계와 권리 대 권리의 권리범위확인심판

대법원은 촉매의 역할에 대한 부적절한 해석으로 말미암아 83후85 판결에 따라 촉매를 사용한 발명과 그렇지 아니한 발명은 기술사상을 달리 하는 것이라는 이유로 이들 발명 간에 이용관계를 부정하였다. 촉매의 사용으로 말미암아 기술사상이 다르게 된 후발명은 선행발명의 권리범위에 속하지 않는다는 것이다. 대법원은 이 판결에서,²⁶⁾

“화학물질의 제조과정(수단)에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상을 현저히 달리하는 것이므로, 촉매사용에 대한 언급이 없는 특허제조방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 생성물질이 같다고 하더라도, 후자의 촉매사용이 작용효과상의 우월성을 얻기 위한 것이 아니라 무가치한 공정을 부

25) 안원모, 앞의 논문, 71쪽.

26) 대법원 1985.4.9. 선고 83후85 판결.

가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제외하고는, 서로 다른 방법이라 할 것이며, 따라서 후자의 방법은 전자특허의 권리범위의 영역 밖에 있는 것”

이라고 판시하였다. 이러한 입장은 촉매를 사용한 발명과 사용하지 아니한 발명 간의 진보성 판단의 법리를 이용관계 판단의 법리에 적용하는 잘못을 범하였다고 할 수 있다. 이 외에도 이용발명에 관하여 위와 같은 취지로 판시한 판결에는 92후1660, 92다8330 판결이 있다.²⁷⁾

한편, 대법원은 1991년 권리범위확인 사건에 대한 90후1499 판결에서 처음으로 이용발명의 성립 요건을 제시하였다.²⁸⁾ 이 판결에서 이용관계가 있는 경우에는 후발명은 선행발명특허의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후발명이 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가하는 것으로서 후발명이 선행발명의 요지를 ‘전부’ 포함하고 이를 ‘그대로’ 이용하게 되면 성립된다고 하였다. 대법원은 이 사건에서 이용관계의 법리가 기계, 장치 등에 관한 발명에는 적용될 수 있으나 화학물질의 제법 발명에는 적용될 수 없는 것이고,²⁹⁾ 특히 촉매사용에 대한 언급이 없는 특허제조방법과 촉매를 사용하는 제조방법은 비록 출발물질과 생성물질이 같다고 하더라도 후발명이 선행발명을 이용하고 있다고 볼 수 없으므로 후발명은 선행발명의 권리범위의 영역 밖에 있는 것이라고 하였다.³⁰⁾ 이 판결에 나타난 이용관계의 성립요건은 후발명이 선행발명의 요지를 전부 포함하고, 후발명이 이를 그대로 이용하는 것이다. 이 판결은 이용발명이 피이용발명의 권리범위에 속하면서도 이용발명의 권리의 효력이 부인되지 아니함을 확인하였다.

이 외에도 권리범위확인심판은 아니지만 등록된 후발명이 선행발명의 특허권을 침해한다는 이유로 제기된 특허권침해금지청구 사건(92다8330)

27) 대법원 1992.10.27. 선고 92다8330 판결; 대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660 판결.

28) 대법원 1991.11.26. 선고 90후1499 판결; 강동세, 앞의 논문, 121쪽 참조.

29) 이용관계의 법리가 기계, 장치 등에 관한 발명에는 적용될 수 있으나 화학물질의 제법 발명에는 적용될 수 없다고 한 대법원 판례에 대한 검토는 강동세, 앞의 논문, 119-123쪽 참조.

30) 대법원 1991.11.26. 선고 90후1499 판결.

에서 대법원은,

“이용관계에 있다고 인정되는 경우에는 후발명은 선행발명특허의 권리범위에 속하게 되는 것이라 할 것인데(중략)..... 화학물질의 제조과정(수단)에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상을 현저히 달리하는 것이므로,(중략)..... 후발명은 선행 발명의 권리범위의 영역 밖에 있는 것이다.”³¹⁾

라고 판시함으로써 후발명이 선행발명을 이용하는 이용관계에 있지 않다는 이유로 후발명이 선행발명의 권리범위 밖에 있다고 하였다.

그리고 2001년 98후522 및 2001후393 판결 등에서는 이상의 이용관계 성립요건에 “후 발명 내에 선행발명이 발명으로서의 일체성을 유지해야 한다”고 하는 요건을 하나 더 추가하였다.³²⁾ 이것은 후발명이 선행발명의 요지를 ‘모두’ 포함하면서 동시에 후발명이 이를 ‘그대로’ 이용한다고 하는 것만으로는 항상 선행발명의 일체성이 유지된다는 보장이 없기 때문에 이 요건을 추가한 것으로 보인다. 즉, 선행발명의 구성요소를 ‘모두 그대로’ 이용하면서 이들의 결합관계에 변화를 초래할 가능성을 염두에 두고 이러한 제한을 추가하였다고 할 것이다.³³⁾

특허법원도 2004년 2003허2270 판결에서 이용관계가 존재할 경우에는 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다고 하였다.

31) 대법원 1992.10.27. 선고 92다8330 판결.

32) 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결; 대법원 2001. 9. 7. 선고 2001후393 판결; 특허법원 2004. 3. 25. 선고 2003허2270 판결; 특허법원 2006.7.7. 선고 2005허11087 판결. 그리고 이러한 이용관계는 선행발명과 동일한 고안뿐만 아니라 균등한 고안을 이용하는 경우에도 성립한다.

33) 한편, 이용발명을 ‘기술사상상의 이용발명’과 ‘실시상의 이용발명’으로 구분하기도 한다. ‘기술사상상의 이용발명’은 A라는 발명이 a와 b라는 구성요소가 서로 + 결합으로 (a+b)를 이루고 있고, B라는 발명이 A발명에 c를 부가하여 (a+b+c)를 이루고 있을 때, B발명을 실시하게 되면 반드시 A발명을 실시하게 되는 경우의 B발명을 말한다. ‘실시상의 이용발명’은, 예를 들어 방법의 발명 Y를 실시하기 위하여 장치의 발명 X가 필요한 경우에 발명 Y, 혹은 방법의 발명 Z를 실시하는 데 반드시 물질발명 W가 필요한 경우에 발명 Z를 실시상의 이용발명이라고 한다. 강동세, 앞의 논문, 114~115쪽.

그런데 이 사건에서 특허법원은 확인대상고안과 이 사건 고안의 탄성스프링이 연결부재에 삽입되는 구성이 상이하어 이용관계 및 균등이용관계에 있지 아니하다는 이유로 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판으로서 확인의 이익이 없어 부적법한 것이라고 각하되어야 한다고 하였다.³⁴⁾ 특허법원은 탄성스프링이 연결부재에 삽입되는 구성의 차이를 다음과 같이 지적하였다.

“이 사건 제1항 고안의 탄성스프링(18)이 연결부재(14)의 외부에 삽입되는 것에 한정되는 이상 연결부재(114)의 봉부재(114b) 내부에 삽입된 확인대상고안의 탄성스프링(118)과는 그 구성이 상이하어, 확인대상고안의 탄성스프링(118)이 이 사건 제1항 고안의 탄성스프링(18)의 구성을 그대로 이용하는 이용관계에 있다고 볼 수 없다.”

그런데 이 판결에서 등록권리가 서로 이용관계에 있지 않지만 후등록권리가 선등록 권리의 권리범위에 속하지 않는 것이라면 결국 권리의 효력을 부인하는 것이 되지 않기 때문에 (소극적 권리범위확인심판에서 비록 인용된다고 하더라도 권리의 효력을 부인하는 결과를 초래하지 않기 때문에 적법하다고 한 것처럼)³⁵⁾ 적법한 청구로 보았어야 하지 않았나 하는 의문이 든다.

1985년 83후85 판결부터 화학발명에 있어서 촉매를 사용한 후등록발명에 대하여 선등록발명과의 관계에서 이용관계를 부정해오던 대법원은 2001년 98후522 판결³⁶⁾에서 그 입장을 완전히 반대로 바꾸어 촉매를 사용한다고 하더라도 이용관계가 성립할 수 있다고 판시하였다. 98후522 판결은 촉매가 화학반응의 속도나 수율에 영향을 줄 뿐 화학공정의 유기적 결합관계의 일체성을 훼손하지 아니하고 반응 후에도 그대로 남아 있는

34) 특허법원 2004. 3. 25. 선고 2003허2270 판결; 특허법원 2006.7.7. 선고 2005허11087 판결 참조.

35) 대법원 1985.6.11. 선고 84후18 판결, 같은 취지로 대법원 1985.4.23. 선고 84후19 판결; 구대환, “권리 대 권리의 소극적 권리범위확인심판청구의 적법성에 대한 검토”, 『산업재산권』 제34호, 한국산업재산권법학회, 2011. 4. 107쪽.

36) 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결.

것이라고 함으로써 촉매에 대한 적절한 이해를 바탕으로 판시하고 있음을 알 수 있다.³⁷⁾ 따라서 1985년 83후85 판결부터 2001년 98후522 판결 이전까지 특허청 심판소 및 항고심판소, 그리고 특허청 심판원과 특허법원 및 대법원은 대법원의 83후85, 90후1499 판결 등에 기속되어 후특허발명이 촉매를 사용한 경우 선평특허발명과의 이용관계를 부정하고 나아가 침해를 부정함으로써 선평특허권자의 권리를 제대로 보호하지 못하였다. 이것은 선평특허권자의 투자의욕을 현저하게 저하시킴으로써 산업발전에 이바지해야 할 특허법의 목적에 반하는 결과를 초래하게 되었다.³⁸⁾

더욱이 이용발명에 대한 이용관계에 있는 후특허권자가 선평특허권자의 발명에 대한 이용 허락을 받을 수 없거나 선평특허권자가 정당한 이유없이 허락하지 아니하는 때에는 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있지만(특허법 제138조 제1항), 이러한 경우라 하더라도 후특허발명이 선평특허발명에 비하여 ‘상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보’를 가져오는 것이 아니면 통상실시권의 허여를 하여서는 아니된다(특허법 제138조 제2항)고 특허법은 규정하고 있다.³⁹⁾ 이를 고려할 때 위와 같이 후특허권자가 선평특허발명을 이용하고 이것에 단지 촉매의 이용과정을 추가한 것만으로 후특허발명이 선평특허발명의 이용관계에 있지 않고 그 권리범위에 속하지 않는다고 한 대법원의 판단은 선평특허권자의 시장에서의 리드타임을 상실하게 함으로써 그의 특허를 거의 쓸모없는 것으로 만들어버렸다고 할 것이다. 그 대신 후특허권자는 원천발명인 선평특허발명을 이용하고 그것에 단순히 촉매를 이용하는 과정을 부가하는 정도의 작은 노력을 통하여 원천발명보다 우월한 작용효과를 발휘하는 발명으로 시장에서 원천발명보다 우월한 위치에서 경쟁할 수 있게 되었다. 이로 말미암아 선평특허권자에게 돌아갔어야 할 이익이 후특허권자에게 돌아가게 되었다고 할

37) 촉매[觸媒, catalyst]는 “반응속도를 증가 또는 감소시키는 효과를 나타내고 반응이 종료된 다음에도 원래의 상태로 존재할 수 있는 물질”을 말한다. NAVER 백과사전, <http://100.naver.com/>, 2012. 4. 28. 접속.

38) 특허법 제1조. 특허법은 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.

39) 통상실시권 허여의 요건에 대하여는 구대환, “이용발명에 대한 통상실시권 허여의 요건에 대한 비판적 고찰”, 한국산업재산권법학회, 『산업재산권』 제31호, 2010.4. 참조.

것이다.

98후522 판결에서 대법원은 선평허발명과 후발명이 특허법⁴⁰⁾에서 규정하는 이용관계에 있는 경우에는 후발명은 선평허발명의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 선평허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지라고 하였다.⁴¹⁾ 대법원은 후발명의 제2단계 반응은 비록 선평허발명의 출발물질인 PSI를 피리디늄 어다트로 치환하고 촉매를 사용한 점에서 선평허발명과 차이가 있으나, 피리디늄 어다트는 PSI와 균등관계에 있고, 화학반응에서 촉매는 반응속도 내지 수율 등에 영향을 줄 뿐 반응 후에는 그대로 남아 있고 목적물질의 화학적 구조에는 기여하지 않기 때문에, 화학물질 제조방법 발명에서 촉매를 부가함으로써 그 제조방법 발명의 기술적 구성의 일체성이 (즉, 출발물질에 반응물질을 가하여 특정한 목적물질을 생성하는 일련의 유기적 결합관계의 일체성이) 상실된다고 볼 수는 없으므로, 결국 후발명은 선평 특허발명의 기술적 요지를 그대로 포함하는 이용발명에 해당한다고 하였다. 이 판결은 특허발명에 대응되는 확인대상발명, 즉 후발명의 해당 부분이 특허발명의 균등발명에 해당하는지 여부에 대하여 검토하지 않았다는 이유로 원심⁴²⁾을 파기하였을 뿐 이용관계에 있는 권리간의 적극적 권리범위 확인심판청구의 적법성에 대하여는 직접적으로 언급하지 아니하였다.

그런데 2002년 99후2433 판결⁴³⁾에 이르러 대법원은 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판은 ‘원칙적으로’ 허용되지 아니하지만, ‘예외적으로’ 권리 간에 이용관계가 존재하여 확인대상 발명의 권리의 효력을 부정하지 않고 권리범위확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구도 허용된다고 하였다. 그러나 이 사건에서 대법원은 원고가 후등록 고안에 진보성이 없으므로 무효라고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구한 이상, 확인의 이익이 없는 부적

40) 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제45조 제3항.

41) 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결.

42) 원심판결: 특허청 항고심판소 1998. 1. 6.자 95항당240 심결.

43) 대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결, 원심결: 특허법원 1999. 9. 2. 선고 99허1720 판결.

법한 청구라고 판시하였다. 그리고 2004년 특허법원은 2003허2270 판결에서 권리 간의 적극적 권리범위확인심판은 후등록 권리에 대한 무효심판 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니하지만 예외적으로 이용관계에 있어 확인대상 권리의 효력을 부정하지 않고 권리범위확인을 구할 수 있는 경우에는 그 청구가 허용된다고 하였다.⁴⁴⁾

Ⅲ. 대법원 판례에 대한 비판

1. 대법원 판례에 대한 비판

위와 같이 발전되어 온 대법원 판례에 대한 쟁점별 의문점을 비판적 시각에서 살펴보기로 한다.

(1) 권리 간의 권리범위확인심판의 적법성 여부

권리 간의 권리범위확인심판의 결과에는 후발명이 선행발명에 속하지 않는 경우(A), 속하되 이용관계에 있는 경우(B), 속하되 이용관계에 있지 아니함으로써 사실상 후등록발명이 선등록발명과 동일한 경우(C)가 있다. 대법원이 판시한 바에 따르면, 이 중에서 경우(C)에 해당하는 권리범위확인심판만이 소위 무효심판 외에서 후등록 권리의 효력을 부인하는 결과를 가져오므로 부적법한 것이 될 것이다.

그런데 선등록권리의 범위에 속한다고 하여 후등록권리의 효력이 대세적으로 부인되는 것은 아니다. 선등록권리에 속한다고 하는 판결이 내려진 경우 후등록권리는 선등록권리의 범위에 속한다고 하는 취지의 판결과 함께 유효한 권리로서 존속한다고 보아야 할 것이기 때문이다.⁴⁵⁾ 그럼

44) 특허법원 2004. 3. 25. 선고 2003허2270 판결.

45) 김형근, 앞의 논문, 139쪽. 영국의 오피니언제도에서는 특허청에 의하여 어떤 특허가 무효라고 하는 내용의 오피니언이 내려지더라도 오피니언이 법적 구속력을 갖지 않기 때문에 당해 특허는 무효로 되지 아니한다. 그 특허는 무효라는 취지의 오피니언과 함께 유효한 권리로서 존재한다.

에도 불구하고 73후47, 83후105, 83후107, 84후5, 84후6 그리고 95후1920 판결에서 동일 또는 유사한 권리 간의 권리범위확인심판을 부적법한 것이라고만 판시하였고, 권리 간에 이용관계가 존재하는지의 여부에 대하여는 전혀 판단하지 않았다. 한편, 대법원의 73후47 판결 이후 특허청 심판소와 항고심판소는 이 판례에 기속되어 권리 간에 이용·저촉 관계가 존재하는지의 여부와 관계없이 권리 대 권리의 권리범위확인심판 청구를 모두 부적법한 것으로 각하하였다.⁴⁶⁾

84후5 및 84후6 판결에서 대법원은 반환신호회로를 제외한 나머지 부분이 반환신호회로의 보조적 역할을 하는 데 불과하고 반환신호회로부분이 없으면 후등록 고안이 전혀 그 기능을 발휘할 수 없다고 하는 이유로 반환신호회로부분에 해당하는 확인대상고안을 후등록 고안과 동일시하였다. 그리고 나아가 선등록실용신안권자는 후등록실용신안권자를 상대로 권리범위확인심판을 청구할 수 없다고 하여 “이 사건 심판청구가 적법한 것임을 전제로 하여 본안에 들어가 심리판단한 조치는 권리범위확인심판의 대상에 관한 법리를 오해”하였다고 하면서 원심결⁴⁷⁾을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소로 환송하였다.

그러나 확인대상고안이 후등록 고안의 핵심적인 구성부분이고 나머지 부분은 보조적 역할을 하는 데 불과하고 나아가서 확인대상고안이 없으면 후등록고안은 그 기능을 전혀 발휘할 수 없는 것이라고 하더라도, 확인대상고안을 제외한 나머지 부분이 아무런 역할을 하지 아니하는 무의미한 것이 아니라 적어도 ‘보조적 역할’을 하는 것인 한에는 확인대상고안을 후등록고안과 동일한 것으로 볼 수는 없다.⁴⁸⁾ 고안의 동일성을 판단함에 있어서는 고안의 핵심적인 기능을 발휘하는 데 필수적인 구성만을 대비하고 보조적 역할을 하는 부분을 제외시켜서 판단하는 것이 아니라 보조적 역할 부분을 포함시킨 ‘전체로서’ 판단하여야 한다. 따라서 고안

46) 김형근, 앞의 논문, 115쪽 참조.

47) 대법원 1985.5.28. 선고 84후5 판결의 원심결: 특허청 항고심판소 1983.12.28. 자 1982 항고심판(당)제132호 심결, 대법원 1986.3.25. 선고 84후6 판결의 원심결: 특허청 1983.12.28 자 1982년 항고심판당 제165호 심결.

48) 특허청 항고심판소 1983.12.28. 자 1982항고심판(당)제132호 심결.

의 목적 달성에 필요한 기능을 발휘하는 데 핵심적인 구성부분이 곧 그 구성부분을 포함하는 전체 고안과 동일한 것이라고 할 수는 없는 것이다. 그럼에도 불구하고 단순히 보조적 역할을 한다고 하는 이유로 후등록 고안 중 이 ‘보조적 부분’을 제외시키고 남은 부분과 후등록 고안을 대비하여 이들을 서로 동일한 것으로 판단한 것은 고안의 동일성 판단의 법리를 오해한 잘못이 있다고 할 것이다.

이와 같이 해석하는 것은 선행발명을 이용하는 이용발명이 선행발명의 핵심적 구성부분이고 나머지 부분은 보조적 역할을 하는 데 불과하며 이용발명에 해당하는 부분이 없으면 선행발명은 그 기능을 전혀 발휘할 수 없다는 이유로 이용발명과 선행발명을 사실상 동일한 것으로 취급하는 것과 다를 바 없다. 즉, 이들 사건에서 대법원이 반환신평회로가 핵심적인 구성부분이고 나머지 부분이 반환신평회로의 보조적 역할을 하는 데 불과하다는 이유로 확인대상고안이 선등록 고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판청구는 실질적으로 후등록 고안(실용신안등록 제21159호)이 선등록 고안(실용신안등록 제19042호 및 제19043호)의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것이라고 함으로써 결국 확인대상고안(반환신평회로)과 후등록 고안을 동일시한 것은 이용발명 또는 이용관계 및 침해 여부 판단에 대한 법리를 오해한 잘못이라는 것이다.⁴⁹⁾ 이들 판결 당시의 특허법⁵⁰⁾에서도 명백히 규정하고 있던 이용관계의 관점에서 볼 때, 이용발명은 선행발명의 핵심 요지를 모두 그대로 포함하고 여기에 다른 구성요소를 부가한 것이다. 이러한 이용발명에 있어서 핵심적 발명에 해당하는 부분 즉, 선행발명 부분은 발명의 기능을 발휘하는 데 필수적인 구성에 해당하고 나머지 부분은 보조적 역할을 한다고 할 수 있을 것이다. 만약 이 보조적 역할을 하는 부분에 진보성을 인정받으면 특허될 수 있다.

49) 한편, 대법원이 확인대상고안과 후등록 고안을 동일시하였는지의 여부에 관한 의문이 있을 수 있으나, 만약 이들 고안을 동일시하지 아니하였다면 이 사건에서 권리 대 권리의 권리범위확인심판 청구라는 사실은 성립할 수 없게 되고, 권리 간의 권리범위확인을 구하는 것으로서 부적법한 것이라고 한 이 판결은 잘못된 것이 된다. 따라서 이 사건에서 대법원이 확인대상고안과 후등록 고안을 동일시한 것은 사실이다.

50) 특허법(제3566호 1982.11.29 일부개정) 제45조(특허권의 내용) 제3항, 제59조(통상실시권 허여의 심판) 제1항.

이러한 경우에 선행발명 특허권자가 후발명의 내용을 확인대상발명으로 하여 적극 권리범위확인심판을 청구하였을 때, 법원이 확인대상발명에서 보조적 부분을 제외시키면 확인대상발명은 선행특허발명과 동일한 발명이 된다고 판단하는 것, 결국 확인대상발명에 대한 적극 권리범위확인심판은 무효심판 외에서 사실상 등록권리의 효력을 부인하게 된다고 판단하는 것, 그리고 이러한 이유로 심판청구를 각하하는 것은 잘못된 것이다. 선행특허권자의 특허발명과 후특허발명이 서로 이용관계에 있다고 하는 이유로 선행특허권자가 후특허발명을 상대로 적극 권리범위확인심판을 청구하였을 때에는 이용관계의 관점에서 권리범위확인을 하여도 권리의 효력을 부인하는 것이 되지 않기 때문이다.

이와 같은 대법원의 입장은 95후1920 판결에서도 마찬가지로 발견할 수 있다. 대법원은 95후1920 판결의 원심심결(특허청 항고심판소 1995. 11. 30.자 92항당377 심결)과 특허청심판소의 심결(92당386)을 모두 파기하고 권리 간의 적극적 권리범위확인 부적법하다는 이유로 심판청구를 각하하였다. 95후1920 판결은, 대법원이 1991년 90후1499 판결⁵¹⁾에서 이용관계에 있는 경우에는 후발명은 선행발명특허의 권리범위에 속하게 된다고 하여 이용관계에 대한 판시를 한 이후에 이루어진 것이어서 더욱 의아하다. 90후1499 판결을 볼 때 대법원은, 촉매에 대한 부적절한 이해로 말미암아, 촉매를 사용한 후발명이 선행발명의 권리범위에 속하지 아니하는 것이라고 잘못 판단하기는 하였지만 이용관계에 있으면 후발명은 선행발명의 권리범위에 속한다고 함으로써 다른 특허의 권리범위에 속하면서도 자신의 권리의 효력이 부인되지 않는 경우가 있다는 사실을 인식하고 있었음을 알 수 있다. 그럼에도 불구하고 대법원이 95후1920 판결에서 종래의 73후47, 83후105, 83후107, 84후5, 84후6 판결과 같은 입장에서 권리 간에 이용관계가 존재하는지의 여부를 살펴보지도 않은 채 심판청구를 각하한 것은 납득하기 어려운 일이다.⁵²⁾

51) “선행발명과 후발명이 구 특허법 제45조 제3항 소정의 이용관계에 있는 경우에는 후발명은 선행발명특허의 권리범위에 속하게 된다.” 대법원 1991.11.26. 선고 90후1499 판결.

52) 대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결, 원심심결: 특허청 항고심판소 1995. 11.

(2) 이용관계와 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 적법성 여부

1) 이용관계에 있는 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 인정과 그 기원

특허청 심판소 및 항고심판소, 특허법원, 대법원은 권리 간의 적극적 권리범위확인심판을 부적법한 것이라고 한 대법원 판례(대법원 73후47, 83후107, 84후5, 83후105, 84후6 판결)에 기속되어 오랫동안 권리 간의 적극적 권리범위확인심판을 인정하지 아니하였다.⁵³⁾ 특히 대법원이 1991년 90후1499판결에서 선행발명과 후발명이 이용관계에 있는 경우⁵⁴⁾ 후발명은 선행발명의 권리범위에 속한다고 천명함으로써 이용발명은 선행발명의 권리범위에 속하더라도 그 효력이 부인되지 아니한다는 사실을 확인할 수 있었음에도 불구하고 대법원은 1996년 95후1920 판결⁵⁵⁾에서 권리 간의 적극적 권리범위확인심판을 부적법한 것으로 각하하였다. 이 결과 선행발명 특허권자가 이용관계에 있는 후발명 특허권자를 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있는 길이 원천적으로 봉쇄되어 있었다.⁵⁶⁾

이것은 사실상 이용관계를 규정하고 있는 특허법 제98조 및 이용발명 권리자의 통상실시권허여의 심판청구를 규정하고 있는 특허법 제138조의 취지를 몰각시키는 것이다. 즉, 특허법 제98조 및 제138조는 이용관계에 대하여 명백히 규정하고 있다. 이러한 이용관계는 동일 기술 분야의 등록 권리 간에 일반적으로 존재할 수 있기 때문에 특허법 제98조는 이러한 경

30.자 92항당377 심결.

53) 대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결; 특허법원 2000. 4. 21. 선고 98허9079 판결; 양영환, “권리범위확인심판의 실무”, 『지식재산21』, 특허청, 2000, 142쪽.

54) 구 특허법(1990.1.13 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제45조 제3항.

55) 이 판결의 원심판결은 특허청 항고심판소 1995. 11. 30.자 92항당377 심결이다.

56) 이러한 상황에서 선행발명 특허권자는 자신의 발명을 이용한 후발명 특허권자의 후발명 실시로 인한 손해를 막기 위하여 특허권침해금지소송에 의존할 수밖에 없었을 것이다. 그러나 당시 이용관계에 대한 법리를 오해한 법원이 특허권침해금지소송 등에서 후발명이 선행발명을 이용하고 있음에도 불구하고 (83후85 판결 및 90후1499 판결에서, 촉매의 부가 등에 의하여 작용효과상의 우월성을 얻기 위한 것이 아니라 무가치한 공정의 부가가 아닌 한 후발명은 선행발명을 이용하고 있다고 볼 수 없다고 한 것과 마찬가지로) 이용관계에 기초한 권리범위확인과 침해여부 판단을 적절하게 내릴 수 있었을지는 알 수 없는 일이다.

우의 선등록 권리와 후등록 권리 간의 권리관계를 명확히 함으로써 이용관계에 있는 경우 후등록 권리는 선등록 권리에 속하게 되는 것이므로 선등록권리자의 허락 없이 후등록 발명을 실시하는 것은 선등록 권리에 대한 침해를 구성한다고 규정하고 있는 것이다. 특허법 제138조는 후등록 권리의 권리자가 자신의 발명을 실시하고자 하나 선등록권리자의 실시허락을 받을 수 없는 경우에 대비하여 통상실시권허여의 심판청구에 대하여서까지 규정하고 있는 것이다. 이와 같이 이용관계에 대하여 특허법이 구체적으로 규정하고 있는 것은 누구든지 등록된 타인의 발명을 이용하여 새로운 발명을 이룩하여 특허로 등록할 수 있도록 하고, 나아가서 새롭게 특허를 받은 후특허권자가 자신의 발명을 실시하기 위해서는 자신이 이용한 선특허발명의 권리자로부터 허락을 받도록 강제하면서도 일정한 조건 하에서 실시를 보장함으로써 선후 권리자 간에 이익의 분배가 이루어지도록 하여 결국 기술의 진보와 산업의 발달을 도모하고자 하는 것이다.

이러한 비판의 목소리가 높아지자 특허법원은 1999. 9. 2. 99허1720에서 선후등록 권리 간의 적극적 권리범위확인심판은 양 권리자 사이에 통상 실시권 허여, 실시료 지급 등의 문제해결을 위한 전제가 되는 것이고 후등록 실용신안의 무효를 전제로 하는 것이 아니므로 확인의 이익이 있다고 판시하였다. 이 사건에 대한 상고심(2002년 99후2433)에서 대법원은 원칙적으로 부적법한 심판청구일지라도 권리 간에 이용관계가 존재하는 경우에는 확인대상 권리의 효력을 부정하지 않고서도 권리범위확인을 구할 수 있다고 하는 이유로 이용관계에 있는 등록 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 적법성을 인정하였다.⁵⁷⁾ 그러나 이 사건은 심판청구인이 피심판청구인의 권리에 진보성이 없어서 무효라는 주장을 하였다는 이유로 대법원에서 각하되었다.

2) 이용관계에 있는 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 적법성 인정 논리의 모순

권리 간의 적극적 권리범위확인심판은 원칙적으로 부적법한 심판청구

57) 대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결.

이지만 권리 간에 이용관계가 존재하면 적법하다고 하는 대법원의 판시는 논리적 모순을 안고 있다. 심판청구인이 이용관계의 존재를 이유로 권리 간의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 법원은 이용관계가 존재하면 심판청구를 인용할 것이고 이용관계가 존재하지 아니하는 동시에 후등록발명이 선등록발명의 권리범위에 속하면 부적법한 심판청구라는 이유로 각하할 것이다.

그런데 이용관계 존부를 확인하였다고 하는 것은 본안판단에 들어갔음을 의미하는 것이고 이것은 심판청구의 적법성을 전제로 한 것이어서 논리적으로 옳지 않다. 즉, 이용관계에 있는지의 여부에 대한 판단은 방식 심사만으로는 할 수 없고 본안심리를 통하여야 할 수 있는 것이다. 더욱이 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 결과로서 후특허발명이 선특허발명의 권리범위에 속하면서 이용관계에도 있지 않음으로써 사실상 중복 특허라는 판단이 내려진다고 하더라도 이러한 판단에 의하여 상대방의 권리의 효력이 부정되거나 권리의 존부에 변동이 생기는 것도 아니다.⁵⁸⁾ 이러한 점에서 권리 간의 적극적 권리범위확인심판이라는 이유만으로 심판청구의 적법성을 부인하는 것은 적절한 것이라고 할 수 없다.

3) ‘예외적으로’가 아니라 ‘통상적으로’ 존재하는 이용관계

특허권자는 자신의 발명을 독점적으로 실시할 수 있을 뿐 아니라 타인이 자신의 발명을 허락 없이 실시할 경우 이를 배제할 권한도 보유한다. 따라서 후등록권리자가 특허를 받았다고 하여 자신의 발명을 실시하는 것이 타인의 선등록특허권을 침해하는 것이 되는 경우에는 그 타인의 허락을 얻지 않으면 안 되는 것이다. 즉, 등록되거나 공개된 선행발명을 이용하여 이를 개량한 후발명을 특허출원한 경우, 개량한 부분에 대한 기술적 효과를 인정받을 때 (즉, 그 개량에 진보성이 있다고 인정받을 때) 특허로서 등록될 수 있고 이 중 선행발명의 구성요소를 ‘모두 그대로’ 발명으로서의 일체성을 유지한 채 이용하는 경우 이용발명에 해당한다. 이러한 이용관계에 있는 경우 후등록발명을 실시하기 위해서는 선행발명을

58) 이와 같은 논지로서 강동세, 앞의 논문, 148쪽 참조.

실시하여야 하기 때문에 후등록권리자는 선행발명의 권리자에게 허락을 얻어야 한다.⁵⁹⁾

그런데 여기서 선행등록권리자나 후등록권리자는 후등록권리가 선행특허발명을 이용하고 있는지 확인할 수 없으므로 (특허청심판원 또는 법원의 판단을 통하여) 이용관계가 존재하는지의 여부를 확인할 이익이 있다고 할 것이다. 따라서 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판청구를 후등록 권리의 효력을 부인하는 결과를 가져오는 것이라는 이유만으로 이를 ‘원칙적으로’ 부적법한 것이라고 전제하는 것은 적절하다고 할 수 없다.

나아가서 과학기술이 선행발명을 이용하여 누적적으로 발전하고 있고, 특허법이 선행등록 권리 간에 존재하는 이용관계를 규정하고 있다는 점을 고려할 때 이용관계는 특허법상 ‘당연히’ 그리고 ‘통상적으로’ 존재하는 것이라고 해야 할 것이다.⁶⁰⁾ 따라서 권리 간에 이용관계가 존재하는 경우만을 ‘예외적으로’ 적법한 것으로 인정하는 것은 적절한 태도라고 할 수 없다.

2. 권리범위확인심판에 관한 사례의 검토

여기에서는 권리 간의 권리범위확인심판에 관한 가상의 사례를 검토하여 앞에서 제시한 문제점을 보다 구체적으로 부각시켜 보고자 한다.

[사례의 상정]

특허된 선행발명 P1은 $\{(a+b)c+d\}$ 이고, 후발명 P2는 $\{(a+b)c+d\}k+e$, 후발명 P3은 $\{1/3c(a+b)+d/k+e\}$, 후발명 P4는 $\{(a+b)c'+d'\}$, 후발명 P5

59) 특허법(제3566호 1982.11.29 일부개정) 제45조(특허권의 내용) 제3항 및 제59조(통상 실시권 허여의 심판) 제1항.

60) Suzanne Scotchmer, *Standing on the Shoulders of Giants*, pp. 29-41. 과학기술의 발전은 일반적으로 선행기술을 바탕으로 누적적 형태로 이루어지고, 이러한 누적적 기술혁신은 현대 첨단기술에서 더욱 두드러지게 나타나고 있다. Suzanne Scotchmer는 “대부분의 기술혁신자는 거인의 어깨 위에 서있고, 현대 첨단기술의 발전에 있어서는 그 현상이 더욱 두드러진다”고 하였다. 실제로 컴퓨터프로그램과 통신기술 및 반도체기술에 있어서 기술혁신은 역사상 그 어느 때보다 더 뚜렷하게 누적적 형태로 이루어지는 특성을 나타내고 있다.

는 $\{(a+b)c'+d'+e\}$ 이다. 이때 c' 는 c 와 균등물이고 d' 는 d 의 균등물이며 P2, P3, P4, P5가 특허된 경우 다음 문제에 답하시오. [※ 위에서 a, b, c, d, e, k 등은 발명의 구성요소를 가리키고, $+, \times, /, ()$ 등은 구성요소 간의 서로 다른 결합관계를 수학적 방식으로 표현한 것이다. 이를테면 $(a+b)$ 는 a 와 b 가 $+$ 라는 방식으로, ab 는 a 와 b 가 \times 의 방식으로, $(a+b)c$ 는 a 와 b 가 $+$ 라는 방식으로 결합된 $(a+b)$ 와 c 가 서로 \times 라는 방식으로 결합된 것, 즉 $(a+b)\times c$ 를 의미한다.]

(문제) 선�특허권자가 자신의 특허 P1을 중심으로 특허된 후발명 P2, P3, P4, P5에 대하여 각각 적극적 권리범위확인심판을 청구하였을 때 권리범위에 속하는지의 여부를 판단하시오.

(1) P1을 중심으로 후발명 P2에 대한 적극적 권리범위확인심판

P2 $\{(a+b)c+d\}k+e$ 는 P1 $\{(a+b)c+d\}$ 의 구성요소 ‘모두’를 구성 ‘그대로’ 이용하고 있을 뿐 아니라 P1 발명의 일체성을 잃지 않고 이용하고 있으므로 P2는 P1을 이용하는 이용발명이고 따라서 P1의 권리범위에 속하는 것이다. P2 특허권자는 P1 특허권자의 허락 없이 자신의 특허발명 P2를 실시할 수 없다.

(2) P1을 중심으로 후발명 P3에 대한 적극적 권리범위확인심판

특허된 후발명 P3은 $\{1/3c(a+b)+d/k+e\}$ 이므로, P3은 P1의 모든 구성요소 (a, b, c, d)를 가지고는 있지만 P1 발명의 유기적 결합관계 $\{(a+b)c+d\}$ 를 ‘그대로’ 유지하지 아니하고 $\{1/3c(a+b)+d/k\}$ 로 이용하고 있으므로 P1의 발명으로서의 일체성을 유지한 채 이용하고 있다고 볼 수 없다. 따라서 P3은 P1을 이용하고 있지 않고 이들은 이용관계에 있지 아니하고, P3은 P1의 권리범위에 속하지 아니하는 별도의 발명이다.

이러한 경우 P1의 권리자가 P3에 대하여 적극적 권리범위확인심판을 청구하는 것은 비록 P3이 특허로서 등록되어 있다 하더라도 P3은 P1의 권리범위에 속하지 아니하는 판단으로 인하여 적어도 그 효력을 부인하

는 결과를 가져오는 것이 아니라는 점에서 부적법한 청구가 되는 것은 아니다.

또한 이러한 심판은 후등록권리와 자신의 권리가 동일하거나 이들 간에 적어도 이용관계가 존재한다고 믿는 심판청구인으로 하여금 확인할 수 있도록 해준다는 측면에서 심판청구의 이익도 존재한다. 이러한 심판이 적법하다고 하는 것은 이용관계의 경우에 소위 ‘예외적으로’ 후등록발명이 선등록발명에 속한다고 하더라도 후등록 권리의 효력을 부인하는 결과를 가져오는 것이 아니라는 이유로 권리 간의 적극적 권리범위확인 심판청구를 적법한 것으로 인정하는 것과 마찬가지로 논리이다. 대법원은 등록된 두 개의 권리 내용이 ‘동일 또는 유사한 경우’에 선등록권리자가 후등록권리자를 상대로 하는 권리범위확인을 청구할 수 없는 것이라고 하였다. 그렇다면 등록된 두 권리의 내용이 ‘서로 다른 경우’ 선등록권리자가 후등록권리자를 상대로 하는 권리범위확인은 후등록권리를 무효로 하는 것이 아니므로 이를 부적법한 것이라고 할 수 없다.

(3) P1을 중심으로 후발명 P4에 대한 적극적 권리범위확인심판

특허된 선행발명 P1 $\{(a+b)c+d\}$ 와 비교할 때, 후발명 P4 $\{(a+b)c'+d'\}$ 에서, c' 는 c 와 균등물이고, d' 는 d 의 균등물이므로, P4는 P1과 균등발명이다. 따라서 P1의 권리자가 P4에 대하여 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우 P4는 P1의 이용발명이 아니고 단순히 P1의 권리범위에 속하는 것이어서 결국 잘못 특허된 중복특허라는 결론에 도달하게 된다. (우리 대법원에 따르면 이러한 법원의 판단은 P4의 권리의 효력을 부인하는 결과가 된다.) 따라서 대법원의 논리에 따를 때 이러한 경우의 심판청구는 소위 무효심판 외에서 권리의 효력을 부인하는 것이 되기 때문에 ‘부적법한’ 심판청구에 해당하는 것이라고 할 수 있다.

그러나 후등록권리가 반드시 무효로 되는 것이라고 단정할 수는 없다. 즉, 권리범위확인심판을 통하여 후등록발명은 선등록발명의 권리범위에 속하고 이용관계도 존재하지 아니한다고 하는 취지의 심결이 내려진 채 유효한 권리로서 존재한다고 볼 수 있다.⁶¹⁾ 그런데 이러한 경우 사실상

부당한 권리의 존속으로 말미암아 발생할 수 있는 피해를 예방하기 위하여 특허청심판원장은 관련 특허심사관에게 통보하여 해당 특허에 대한 무효심판을 청구하도록 하는 것이 바람직할 것이다.

(4) P1을 중심으로 후발명 P5에 대한 적극적 권리범위확인심판

후발명 P5 $\{(a+b)c'+d'+e\}$ 에서, c' 는 c 와 균등물이고, d' 는 d 의 균등물이지만, e 의 부가에 의하여 당업자가 예측하지 못한 현저한 작용효과가 발휘된다고 인정되어 P5가 특허된 경우, P5는 P1의 균등물 즉, $\{(a+b)c'+d'\}$ 를 이용하는 것으로서 P1과 균등이용관계에 있기 때문에 P1의 권리범위에 속하는 것이 되고 P1의 특허권자의 허락 없이 P5를 실시하는 것은 균등이용침해에 해당한다.

그러나 P1의 권리자가 P5에 대하여 권리범위확인심판청구를 하더라도 이러한 심판청구는, P5가 P1과의 관계에 있어서 이용관계에 있으므로 P5의 권리의 효력을 부인하지 않고서도 권리범위를 확인할 수 있는 것이 되므로 적법한 것이다.

(5) 정리

이 사례에서 선후 발명 간의 관계를 정리하면 다음과 같다.⁶²⁾

- a) 후발명이 선행발명을 이용하는 이용관계에 있는 경우(P2, P5)
- b) 후발명이 선행발명과는 다른 별개의 발명으로서 선행발명의 권리범위에 속하지 않는 경우(P3)
- c) 후발명이 선행발명과 동일하거나 또는 균등한 것으로서 속하는 경우(P4)

61) 이러한 것은 우리나라의 소극적 권리범위확인에 해당하는 것으로 볼 수 있는 영국의 비침해선언(Declarations of non-infringement)의 심리 결과 특허권자의 권리가 무효로 판단되었다 하더라도 그 자체로써 특허가 무효로 되지는 아니하는 것과 유사하다. Intellectual Property Office of the United Kingdom, *Manual of Patent Practice*, 71.04. <http://www.ipo.gov.uk/p-manual-practice.htm>, 2011. 3. 26. 최종 접속.

62) 권리 대 권리의 소극적 권리범위확인심판청구에 있어서 선후 발명의 관계에도 위와 같은 세 가지 경우가 마찬가지로 존재한다.

따라서 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판청구에 있어서 대법원이 판시한 바와 같이 소위 권리의 효력을 부인함으로써 부적법하게 되는 경우라고 할 수 있는 것은 위 3)의 경우뿐이고 나머지 1)과 2)의 경우는 적법하다고 할 수 있다. 그러나 대법원의 입장에 따르면 1)의 경우만이 소위 ‘예외적으로’ 적법한 것이 된다.

나아가서 P1 권리자가 P4에 대하여 권리범위확인심판을 청구하였을 때, 법원이 청구를 인용한다고 하더라도 P4의 권리를 대세적으로 무효화시키는 것이 아니고 P1과의 관계에 있어서 P4의 권리가 P1의 권리범위에 속한다고 하는 사실을 확인한 것에 불과한 것이다. 그리고 기왕 본안심리에 들어가 권리범위를 확인한 이후 다시 원점으로 돌아가 심판청구 자체를 각하하는 것은 이해당사자의 입장에서 답답한 일이다. (심판청구를 각하하는 경우, P1 권리자는 P4 권리자로 하여금 침해를 중지하도록 하기 위하여 P4에 대하여 무효심판과 함께 침해금지소송을 청구해야 할 것이다.) 이는 공정하고 신속한 재판을 추구하는 법원의 입장에서도 적절한 것이라고 할 수 없다.

IV. 대법원판례의 문제점에 대한 해결방안

1. 서론

권리 간의 적극적 권리범위확인심판청구는 그것이 비록 인용된다고 하더라도 상대방의 권리의 효력을 부인하는 결과를 초래하거나 권리에 변동을 초래하는 것이 아니고 단지 그러한 심결이 있었다고 하는 취지의 등록이 있게 될 뿐이므로 이를 ‘원칙적으로’ 부적법한 것이라고 할 수 없다. 그리고 권리 간의 적극적 권리범위확인심판청구에 있어서 권리 간에 이용관계가 존재하는 경우만을 ‘예외적으로’ 적법한 것으로 취급하는 것은 적절하지 않다. 이용관계와 이로 인한 통상실시권 허여에 관하여 특허법이 규정하고 있는 이상 이를 예외적인 것으로 취급할 필요는 없다. 나아가서 권리 간의 적극적 권리범위확인심판은 ‘원칙적으로’ 부적법하지만

이용관계가 있는 경우에 적법하다고 하는 것은 부적법한 심판청구에 대하여 심리판단을 하여 이용관계에 있음을 확인하였다는 것이 되므로 모순이다.⁶³⁾

더욱이 선특허권자의 입장에서는 후특허가 자신의 권리와 동일하거나 균등의 것이어서 자신의 권리범위에 속한다거나 적어도 이용관계에 있기 때문에 자신의 허락이 없이는 실시할 수 없는 것이라고 하는 사실을 확인할 이익이 있다. 후특허권자의 입장에서는 자신의 발명을 안심하고 실시하기 위하여 자신의 특허발명이 선특허발명의 권리범위에 속하지 않는 다거나 적어도 선특허발명과 이용관계에 있다는 사실을 확인할 필요가 있다.⁶⁴⁾ 따라서 권리 간의 권리범위확인심판청구를 부적법한 것으로서 인정하지 아니할 경우 이용관계와 이에 따른 통상실시권제도를 규정한 특허법 조문이 사문화 될 우려마저 있다. 또한 후권리가 선등록권리에 속하는지 혹은 이들이 이용관계에 있는지의 여부는 본안심리를 거치지 아니하고는 알 수 없는 것이므로 이용관계가 없는 권리 간의 권리범위확인심판청구라는 이유로 심판청구를 각하하는 것은 이미 완료한 본안심리의 노력을 헛된 것으로 만든다.

권리 간에 이용관계가 없고 후권리가 선권리의 범위에 속한다고 하는 판단이 내려진 상태에서 이를 각하하는 것은 특허무효심판을 청구할 의사가 없는 당사자로 하여금 무효심판을 청구하도록 강요하는 것이 된다.⁶⁵⁾ 권리 간에 이용관계가 없고 후권리가 선권리의 범위에 속한다고 하는 판단이 내려졌다면 그러한 취지의 심결을 내리고 이를 즉시 특허청에 통보하여 특허심사관으로 하여금 후권리에 대한 무효심판을 청구하도록 한다면 분쟁을 조속히 해결할 수 있을 것이다.

63) 김형근, 앞의 논문, 129쪽. 그러나 심판청구의 취지가 인용됨으로써 권리범위확인심판을 통하여 효력이 부인되는 권리는 심판청구인의 것이 아니라 피심판청구인의 것이라는 이유로 적극적 권리범위확인심판청구만을 부적법한 것으로 판단하고 있는 점을 주목해야 한다. 대법원은 권리범위확인심판에 있어서 상대방의 권리의 효력을 부인하는 주장을 하거나 소위 부인하는 결과를 초래하는 청구를 하는 경우 이를 부적법한 것으로 각하한다.

64) 구대환, 앞의 논문(각주 35), 113-114쪽 참조.

65) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 『지적재산소송실무』, 박영사, 2006, 213쪽.

권리 간의 적극적 권리범위확인심판은 속하지 않는 경우와 이용관계에 있는 경우에는 적법한 것이고, 속하는 경우라 하더라도 권리의 효력에 변동을 초래하거나 그 효력이 부인되는 것은 아니다. 따라서 결론적으로 권리범위확인심판의 적법성에 대한 현재까지의 대법원 판례의 변화를 기초하여 향후 권리 간의 권리범위확인심판을 보다 간명하고 합리적으로 처리하기 위하여서는 권리 간의 적극적 권리범위확인심판은 이를 유효한 것으로 취급하는 것이 필요하다.

2. 법원에 대한 제안

위에서 검토한 내용을 기초로 법원에 대하여 다음과 같은 사항을 제안한다.

- a) 권리 간의 적극적 권리범위확인심판은 물론 권리 간의 권리범위확인심판 전반에 대하여 변화된 판례는 초기 판례와 일치하지 않는 측면이 있으므로 대법원은 이용관계까지 고려하여 “전원합의체 판결”로 권리 간의 권리범위확인심판의 정의에 대한 대법원의 입장을 명확히 한다.
- b) 권리 간의 소극적 권리범위확인심판을 확인의 이익이 있다는 이유로 적법한 것으로 인정하고 있듯이, 권리 간의 적극적 권리범위확인심판도 특허발명간 이용관계의 존재 여부에 대한 확인의 이익이 있으므로 권리 간의 적극적 권리범위확인심판은 소극적이든 적극적이든 이를 적법한 것으로 인정하여 본안심리를 진행한다.
- c) 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판에 대한 본안심리의 결과는 아래와 같은 방식에 따라 판결주문으로 판시한다.
 - i) 선후원간 이용관계가 인정되는 경우 인용판결을 내리면서 그 이용관계도 명시한다.
 - ii) 이용관계도 없고 후권리가 선험권리의 권리범위에 속하지 않는 경우 기각 판결을 내리면서 이용관계가 없음을 명시한다.
 - iii) 이용관계 없이 후권리가 선험권리의 권리범위에 속한다는 판단이 내려지는 경우 인용판결을 내림과 동시에 이를 즉시 특허청에

통보하여 특허청 심사관으로 하여금 후권리에 대한 무효심판을 청구하도록 한다.⁶⁶⁾

3. 특허법 개정(안)

권리범위확인에 대한 특허법 규정은 제135조 제1항 및 제2항뿐이어서 이용관계와 관련한 적극적 권리범위확인심판을 적절하게 규율하는 데 한계가 있다. 따라서 위에서 검토한 문제점을 입법적으로 해결하는 방안을 고려할 수 있다. 즉, 특허법에 권리범위확인심판에 대한 정의, 이용관계에 있는 두 발명 간의 권리범위확인심판의 처리 등에 관한 규정을 둔다면 향후 특허심판원과 법원이 권리범위확인심판을 처리함에 있어서 일관성과 명확성을 담보할 수 있을 것이다. 법원에 대한 제안을 바탕으로 하여 소극적이든 적극적이든 등록권리든 비등록권리든 이들 간의 모든 권리범위확인심판에 대한 특허법 개정안을 작성하면 다음과 같다.⁶⁷⁾

<권리범위확인심판에 관한 특허법 개정(안)>

특허법 (현행)	특허법 (개정안)
제135조 (권리범위 확인심판) ① 특허권자·전용실시권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의한 특허권의 권리범위 확인심판을 청구하는 경우에 특허청구범위의 청구항이 2이상인 때	제135조 (권리범위 확인심판) ① 특허권자·전용실시권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의한 특허권의 권리범위 확인심판을 청구하는 경우에 특허청구범위의 청구항이 2 이상인

66) 이 경우에도 심판청구를 각하하지 말아야 한다. 권리간의 소극적 권리범위확인심판에서 사실상 상대방의 권리의 효력을 부인하는 판결을 내린 바가 있을 뿐만 아니라 적극적 권리범위확인심판에 있어서 후권리가 선권리의 범위에 속한다고 하는 판단이 내려진 상태에서 이를 각하하는 것은 특허무효심판을 청구할 의사가 없는 당사자로 하여금 무효심판 과정을 밟도록 강요하는 것이 되고 소송경제에 반하기 때문이다.

67) 소극적 권리범위확인심판과 관련하여 제안한 개정안에 대하여는, 구대환, 앞의 논문(각주 35), 117-118쪽 참조.

<p>에는 청구항마다 청구할 수 있다.</p>	<p>때에는 청구항마다 청구할 수 있다.</p> <p>③ (신설) 제1항과 제2항에서의 권리범위 확인심판은 어떤 등록되거나 등록되지 아니한 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하거나 속하지 아니함을 확인하는 심판을 말한다.</p> <p>④ (신설) 특허권자·전용실시권자 또는 이해관계인은 어떤 등록되거나 등록되지 아니한 확인대상발명이 자신의 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결을 구하는 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.</p> <p>⑤ (신설) 특허권자·전용실시권자 또는 이해관계인은 자신이 실시하고 있거나 실시할 예정에 있는 등록되거나 등록되지 아니한 확인대상발명이 타인의 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결을 구하는 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.</p> <p>⑥ (신설) 등록된 확인대상발명이 심판청구인의 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결을 구하는 권리범위 확인심판의 결과 그 등록된 확인대상발명이 심판청구인의 특허발명등과 동일하거나 균등한 것으로 판단된 경우 특허심판원장은 해당분야 특허 심사관에게 이 사실을 통보하고, 통보받은 심사관은 심판청구인의 등록된 확인대상발명에 대하여 무효심판을 청구하여야 한다.</p> <p>⑦ (신설) 어떤 등록된 확인대상발명을 실시하고 있거나 실시할 예정에 있는 자가 해당 확인대상발명이 타인의 특허발명등에 속하지 아니한다는 심결을 구하는 권리범위확인심판의 결과 심판청구인의 등록된 확인대상</p>
---------------------------	--

	<p><u>발명이 타인의 특허발명등과 동일하거나 균등한 것으로 판단된 경우 특허심판원장은 해당분야 특허 심사관에게 이 사실을 통보하고, 통보받은 심사관은 심판청구인의 등록된 확인대상발명에 대하여 무효심판을 청구하여야 한다.</u></p> <p>⑧ (신설) <u>권리범위확인심판의 결과 등록 확인대상발명과 특허권자의 특허발명 간에 제98조 규정의 이용관계가 인정되는 경우 심판관은 심결문에 이용관계를 명시하여야 한다.</u></p> <p>⑨ (신설) <u>제7항에 의한 심결이 있을 때에 특허심판원장은 이용관계에 관한 사항을 등록심사담당관에게 통보하고 이를 통보받은 특허등록심사담당관은 등록된 확인대상발명과 특허발명의 등록원부에 이 사항을 기재하여야 한다.</u></p> <p>⑩ (신설) <u>등록된 확인대상발명이 제 98조에서 규정하고 있는 바와 같이 타인의 특허발명을 이용하고 있는 경우 그 확인대상발명은 당해 특허발명의 권리범위에 속한다.</u></p>
--	--

V. 결 론

이상에서 권리 간의 적극적 권리범위확인심판에 대한 대법원 판례의 흐름을 살펴보고 그 문제점을 비판한 후 이를 바탕으로 하여 해석론적 해결방안과 입법론적 해결방안을 제시하였다. 대법원의 판결은 법률상 및 사실상의 판단에 있어서 하급심을 기속하기 때문에 그 영향력이 막대하다.⁶⁸⁾ 그만큼 대법원의 그릇된 판결은 그 폐해가 광범위하다. 따라서 대

법원의 판결은 법률에 기초하여 공정하고 정당하게 이루어져야 한다. 그러나 권리범위확인심판에 대한 대법원의 판결은 특허법에 따라 정당하게 이루어졌다고 볼 수 없는 측면이 있음을 확인할 수 있다. 한편, 권리범위확인심판제도는 우리나라에서 유용하게 활용되고 있다.⁶⁹⁾ 1997년부터 2010년까지 권리범위확인심판 청구건수는 총 9,844건이었다.⁷⁰⁾ 그리고 청구건수는 최근 들어 매년 900건 정도로 증가하는 추세에 있다. 이것은 지식재산분쟁의 해결수단으로서 권리범위확인심판제도가 유효하게 작용하고 있음을 현실적으로 입증하는 것이라고 할 수 있다.⁷¹⁾

이와 같이 유용한 권리범위확인심판에 대한 대법원의 입장이 불명확하게 되면 하급법원이 유사사건을 처리함에 있어서 혼선을 야기할 수 있다. 이러한 점에서 권리 간의 권리범위확인심판의 정의와 범위에 대한 대법원의 입장을 분명하게 밝히는 것은 매우 중요하다. 아울러 관련 법률의 개정은 이 제도의 효율적 운용과 발전에 크게 기여할 것이다.

68) 민사소송법 제436조 제2항.

69) 유사한 제도가 오스트리아에도 존재한다. 그리고 영국에는 적극적 권리범위확인심판 제도가 없고 소극적 권리범위확인심판제도로써 비침해선언제도(declarations of noninfringement)만 있을 뿐이다. 영국특허법 제71조 제1항. UK Patent Act 1977, 71(1). <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/pro-p-dispute/pro-p-proceedings.htm>, 2012. 6. 23. 최종 접속; 영국의 비침해선언제도에 관한 상세한 내용은 구대환, 앞의 논문(각주 35), 96-97쪽 참조.

70) http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=3044&catmenu=m02_05_01_03, 2012. 6. 23. 최종 접속.

71) 이것은 분쟁해결수단으로서 권리범위확인심판이 소송에 비하여 저렴할 뿐 아니라 심결의 신뢰성이 확보되었기 때문일 것이다. 특허심판원에서의 권리범위확인심판은 지적재산권법 및 기술 분야별 전문가가 심판사건을 처리한다는 점에서 법원에서의 소송보다 전문성이 확보되었다고 할 수 있다.

참 고 문 헌

1. 서적

- 김중효 외 5인, 「심판제도의 선진화 방안」, 대한변리사회 지식재산연구원, 2005. 12.
- 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사, 2006.
- 특허청, 「우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰 -조문별 특허법해설」, 2007. 5.
- 특허청, 「지식재산강국을 향한 도전 30년」, 2007.

2. 논문

- 강동세, “이용발명에 관한 연구”, 「법조」 Vol. 524, 2000.
- 구대환, “권리 대 권리의 소극적 권리범위확인심판청구의 적법성에 대한 검토”, 「산업재산권」 제34호, 한국산업재산권법학회, 2011. 4.
- _____, “이용발명에 대한 통상실시권 허여의 요건에 대한 비판적 고찰”, 한국산업재산권법학회, 「산업재산권」 제31호, 2010.4.
- 권영학, “권리범위확인심판에 관한 연구”, 한남대학교 행정복지대학원 석사논문, 2007.
- 김태현, “권리범위확인심판의 본질과 진보성 판단의 가부”, 「특허소송연구」 제4집, 특허법원, 2008. 12.
- 김형근, “등록권리 상호간의 권리범위확인심판에 대하여”, 충남대학교 대학원, 석사학위논문, 2002.
- 안원모, “이용발명에 있어서의 이용관계의 조정”, 「산업재산권」 제35호, 2011. 8.
- 양영환, “권리범위확인심판의 실무”, 「지식재산21」, 특허청, 2000. 11.
- 한혁규, “권리범위확인심판의 문제점과 이용발명의 실효성 확보에 관한 고찰”, 연세대학교 법무대학원, 석사학위논문, 2004.

- Bessen, James E. and Maskin, Eric S., *Sequential Innovation, Patents, And Imitation* (January 2000). MIT Dept. of Economics Working Paper No. 00-01. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=206189> or doi:10.2139/ssrn.206189.
- Bradley J. Levang, *Evaluating the Use of Patent Pools For Biotechnology: A Refutation to the USPTO White Paper Concerning Biotechnology Patent Pools*, 19 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 229 (2002).
- Ian Ayres and Eric Talley, *Solomonic Bargaining: Dividing a Legal Entitlement to Facilitate Coasean Trade*, 104 Yale L.J. 1027.
- Jonathan M. Barnett, *Property As Process: How Innovation Markets Select Innovation Regimes*, 119 Yale L.J. 384.
- Kaplow, Louis. and Steven Shavell, *Property Rules Versus Liability Rules: An Economic Analysis*, 109 Harv. L. Rev. 713, 716 (1996).
- Llobet, Gerard, Hopenhayn, Hugo A. and Mitchell, Matthew F., *Rewarding Sequential Innovators: Prizes, Patents and Buyouts* (September 2000). CEMFI Working Paper No. 0012. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=257591> or doi:10.2139/ssrn.257591.
- Michael A. Carrier, *Cabining Intellectual Property through a Property Paradigm*, 54 Duke L.J. 1 (2004).
- Michael A. Heller & Rebecca S. Eisenberg, *Can Patents Deter Innovation? The Anti-commons in Biomedical Research*, 280 Science 698, (May 1, 1998), Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=121288>.
- Michael S. Mireles, *An Examination of Patents, Licensing, Research Tools, and the Tragedy of the Anticommons in Biotechnology Innovation*, 38U. Mich. J.L. Reform 141 (2004).
- Philip G. Pardey, Bonwoo Koo & Carol Nottenburg, *Creating, Protecting, and Using Crop Biotechnologies Worldwide in an Era of Intellectual Property*, 6 Minn. J.L. Sci. & Tech. 213 (2004).
- Reichman, Jerome H. *Of Green Tulips and Legal Kudzu: Repackaging Rights in Subpatentable Innovation*, Vanderbilt Law Review [Vol. 53:6:1743, 2000], Oxford University Press.
- Robert P. Merges, *Of Property Rules, Coase, and Intellectual Property*, 94

Colum. L. Rev. 2655.

Robert P. Merges and Richard R. Nelson, *On the Complex Economics of Patent Scope*, Columbia Law Review May, 1990 (90 Colum. L. Rev. 839).

Robert P. Merges, *Rent Control in the Patent District: Observations on the Grady-Alexander Thesis*, 78 Va. L. Rev. 359, 373 n.54 (1992).

Suzanne Scotchmer, *Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law*, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, No. 1 (Winter, 1991), Published by: American Economic Association.

William Kingston (ed), *Direct Protection of Innovation*, Kluwer Academic Publishers, 1987.

3. 판례

대법원 1969.3.4. 선고 68후56 판결.

대법원 1970.7.24. 선고 70후19 판결.

대법원 1976. 1. 27. 선고 74후58 판결.

대법원 1976. 11. 23. 선고 73후47 판결.

대법원 1984.5.15. 선고 83후107 판결.

대법원 1984. 05. 29 선고 83후105 판결.

대법원 1985.4.23. 선고 84후19 판결.

대법원 1985. 5. 28. 선고 84후5 판결.

대법원 1985.6.11. 선고 84후18 판결.

대법원 1986. 03. 25 선고 84후6 판결.

대법원 1991.11.26. 선고 90후1499 판결.

대법원 1991.11.26. 선고 90후1840 판결.

대법원 1992.4.28. 선고 91후1748 판결.

대법원 1992.6.2. 자 91마540 결정.

대법원 1992.10.27. 선고 92다8330 판결.

대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660 판결.

대법원 1996. 7. 30. 선고 96후375 판결.

대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결.

대법원 1997. 11. 11. 선고 96후1750 판결.

- 대법원 1998. 12. 22. 선고 97후1016,1023,1030 판결.
대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결.
대법원 2001. 9. 7. 선고 2001후393 판결.
대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결.
대법원 2004. 2. 27. 선고 2003도6283 판결.
대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후2766 판결.
특허법원 1999. 9. 2. 선고 99허1720 판결.
특허법원 2000. 4. 21. 선고 98허9079 판결.
특허법원 2004. 3. 25. 선고 2003허2270 판결.
특허법원 2006.7.7. 선고 2005허11087 판결.
특허청 1983.11.19. 자 1982년 항고심판당 제130,131호 심결.
특허청 1984.1.21. 자 1983년 항고심판(당)제30호 심결
특허청 1984.1.21. 자 1983년 항고심판당제31호 심결.
특허청 항고심판소 1998. 1. 6.자 95항당240 심결.

<국문초록>

연속적으로 이루어진 발명에 있어서 선행특허권자와 후특허권자 간에는 이익의 적정 분배 문제가 발생한다. 선행특허권자의 권리를 강화하면 후특허권자는 적정한 대가를 받지 못하고, 후특허권자에게 선행특허발명에 대한 자유로운 이용을 보장할 경우 선행특허권자는 자신의 노력에 대한 충분한 보상을 받을 수 없게 될 것이다. 따라서 연속적으로 이루어진 선 후 발명에 있어서 이들의 관계를 합리적으로 설정하지 않으면 이익의 분배가 왜곡되고 발명자의 발명 의욕이 저하된다. 이러한 문제는 이용관계에 있는 발명 간에 현저하게 나타난다.

권리 간의 권리범위확인심판은 이와 같은 선행 권리와 후 권리의 관계를 설정하기 위한 것이라고 할 수 있다. 대법원은 초기의 권리 대 권리의 권리범위확인 사건에서 권리 간의 권리범위확인 심판은 무효심판 외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과를 가져오는 것이라는 이유로 부적법한 것이라고 하였다. 그 후 99후2433 판결에서 “권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판 청구는 원칙적으로 허용되지 아니하지만, 예외적으로 권리 간에 이용관계가 존재하는 경우에는 허용된다”고 하였다. 그런데 이용관계에 있는 경우에 소위 ‘예외적으로’ 적법한 것으로 인정한다는 대법원의 판례는 다음과 같은 의문을 야기한다.

1. 권리 대 권리의 권리범위확인심판의 결과에는 이용관계에 있는 경우, 이용관계와 관계없이 속하는 경우, 속하지 않는 경우가 있다. 그럼에도 불구하고 이를 일괄하여 ‘원칙적으로 부적법한 것’이라고 판시하는 것이 적절한가?
2. 권리 간의 이용관계는 특허법에서 규정하고 있고, 후특허발명이 선행특허발명의 권리범위에 속한다 하더라도 그 권리의 효력이 부인되는 것이 아님에도 불구하고 이러한 이용관계에 있는 경우의 적극적 권리범위확인만을 ‘예외적인’ 것으로 취급하는 것이 적절한가?

이 논문은 이러한 의문을 배경으로 권리 간의 적극적 권리범위확인심판에 대한 대법원 판결이 내포하고 있는 문제점 중에서, 특별히 권리 간에 이용관계가 있는 경우 ‘예외적으로’ 적법성을 인정한 판시의 문제점을 부각시킨다. 그 후 이 논문은 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 적법성을 논증하기 위하여 이 심판의 결과를 세 가지 경우로 나누어 적법성을 논증하고, 이를 바탕으로 이 심판 사건 처리의 효율성 제고를 위한 대안으로서 법원에 대한 제안과 관련 특허법개정(안)을 제시한다.

주제어 : 권리 간의 소극적 권리범위확인심판, 권리 간의 적극적 권리범위확인심판, 이용관계, 이용발명, 대법원

Review on the Legitimacy of Active Trials to Confirm the Scope of a Patent

Koo, Dae-Hwan*

This article examines the cases by the Korean Supreme Court on active trials to confirm the scope of a patent, highlights the disharmony in the cases and provides suggestions to the Courts and proposals to amend the Korean Patent Act to enhance the efficiency in dealing with such cases.

A patentee, an exclusive licensee or an interested person demands to confirm whether the scope of a patent right includes an invention that is being carried out or is going to be carried out. Improved inventions can be patented. When there is utilizing relationship between patents, a latter patented invention which is an improved invention utilizing the former patented invention falls within the scope of the former patented invention. Utilizing relationship exists where a latter patented invention has all elements of the former patented invention as a whole and adds other elements resulting in prominent effects, which a person skilled in the arts would have not been able to conceive.

Decisions by the Korean Supreme Court on active trials to confirm the scope of patents can be summarized as follows: ① Trials to confirm the scope of a patent against another are illegitimate in principle. ② Active trials to confirm the scope of patents are legitimate when there is utilizing relationship between patents.

According to the decisions by the Korean Supreme Court, active trials to confirm the scope of patents are illegitimate only when the latter patented invention is the same as (or similar to) the former patented invention. Passive trials to confirm the scope of patents are always legitimate and active trials to confirm the scope of patents are illegitimate only when latter patented invention is the same as the former patented invention. However, even if a decision is made that the latter patented invention does not utilize but falls within the scope of the former patented invention, the decision does not make the latter patented invention invalid. It is inappropriate that active trials to confirm the scope of patents are “in principle” illegitimate. Therefore, regardless of passive or active, trials to confirm the scope of patents should be regarded to be legitimate.

Key Words : Trial to confirm the scope of a patent, Passive trials to confirm the scope of a patent, Active trials to confirm the scope of a patent, Korean Supreme Court, Korean Patent Court, utilizing invention, utilizing relationship

* Associate Professor, Law School University of Seoul, PhD in Law

