

권리범위확인심판 제도 개선에 관한 소고

A Study on the Improvement of Trials to Confirm Scope of Rights

강 명 수*
Kang, Myung-Soo

목 차

- I. 서론
- II. 권리범위확인심판제도
- III. 권리범위확인심판 제도의 문제 및 법 적용에 있어
개선 방향
- IV. 현행 권리범위확인심판 제도의 개선 방향
- V. 결론

국문초록

특허법상 권리범위확인심판제도는 기술적 전문성을 가진 특허청의 판단을 통해 등록된 특허권의 권리범위를 확인하는 것으로서 비록 유사한 입법례를 찾아 보기는 어렵지만 현재까지 분쟁해결의 유효한 수단으로 널리 활용되고 있다. 다만 현행 심판제도는 유사한 입법례를 찾아보기 어렵다는 점과 함께 심결에 대한 기속력의 인정 여부, 침해소송과의 이원적 절차 진행으로 인한 비용 및 심리의 부담, 심판과 소송절차에서의 상반된 결론 도출시의 해결 방안 등 다양한 문제들이 내재되어 있다. 이로 인해 현행 권리범위확인심판제도를 존치시키는

논문접수일 : 2017.06.30.

심사완료일 : 2017.07.24.

게재확정일 : 2017.07.24.

* 제주대학교 법학전문대학원 부교수·변호사

것이 맞는지에 대한 존폐론 논의가 있어 왔다. 하지만 기존의 해석론은 주로 현행 제도의 문제점 분석, 동 제도의 존치여부의 문제, 제도의 폐지 또는 대체 수단으로의 일본의 판정제도 도입 등에 집중되어 있었다. 그러다보니 정작 권리 범위확인심판제도의 특징을 살리면서도 문제점들을 보완해 나가는 단계적인 제도 개선 연구는 부족한 상황이다. 실무적으로 널리 활용되고 있는 심판제도인 점을 고려해 볼 때 우선은 현행 제도 자체를 유지하면서 심결에 대한 기속력을 인정하고 권리 대 권리 상호간의 권리범위확인심판청구는 부정하는 방향으로 운용할 필요가 있다. 다음으로 현행 제도를 개정한다면 기본적인 틀은 유지하면서 그 단점을 보완하는 방향으로 나아가야 할 것인데, 우선은 소송절차와의 이원적 절차 진행을 제한하는 규정과 권리범위확인심결에 대한 불복절차를 배제하는 방안이 고려될 수 있을 것이다. 마지막으로 현행 제도의 유지나 수정·보완이 부적절하다면 결국 동 제도를 폐지하거나 일본의 판정제도 도입을 검토해 보아야 하는데, 판정제도에도 많은 문제점들이 지적되고 있고 실무적으로 거의 활용되고 있지 않다는 점, 기속력이 인정되지 않아서 결국 침해소송에서 중국적 해결이 될 수 밖에 없는 점 등을 고려해 볼 때 판정제도의 도입보다는 동 제도를 폐지하는 방향으로 논의되어야 할 것이다.

주제어 : 권리범위확인심판, 권리 대 권리 상호간 권리범위확인심판, 권리범위 확인심결의 기속력, 심결취소소송, 침해소송

1. 서론

특허법 제135조, 실용신안법 제33조, 상표법 제121조, 디자인보호법 제122조에서는 제3자의 실시기술 등이 등록된 특허권 등의 권리범위에 속하는지 여부의 확인을 구하는 권리범위확인심판제도를 규정하고 있다. 이 중 특허권을 중심으로 살펴보면¹⁾ 기본적으로 무형의 기술적 사상을 보호하는 것으로서 제3자의

1) 특허법상 권리범위확인심판제도를 중심으로 한 이하의 논의는 실용신안법, 상표법 및 디자인보호법에서도 유사하게 다루어져야 할 것이다. 이에 대해 우리나라 이외에 권리범위확인심판

실시기술이 특허권의 권리범위에 속하는지 여부의 판단이 쉽지 않고 같은 이유에서 법원의 판단에 앞서 기술적 전문성을 가진 특허청으로부터 판단을 받아 볼 필요가 있는바, 이를 위해 인정되고 있는 심판제도이다. 비록 과거의 일본 특허법이나 현재의 오스트리아 특허법 이외에는 유사한 입법례를 찾아보기 어려운 특유한 제도이기는 하지만, 현재까지도 분쟁해결의 수단으로서 많이 활용되고 있기 때문에 그 유용성을 부정하기는 어려울 것이다. 다만 권리범위확인심판은 제3자의 실시기술이 특허권의 권리범위에 속하는지 여부만을 확정하는 것일 뿐 침해여부나 침해를 이유로 한 손해배상청구 등과는 독립된 절차여서 궁극적인 분쟁해결 수단이 될 수 없다는 점과 권리범위확인심결에 대한 기속력을 인정할 수 있느냐의 문제, 권리범위확인심결과 침해소송에서의 결론이 서로 상충하는 경우의 해결 방안, 침해소송이 계속 중인 경우에는 권리범위확인심판청구나 그 취소소송의 확인의 이익이 있는지 여부, 권리 대 권리 상호간의 권리범위확인심판청구가 가능한지의 문제 등 다양한 이슈들이 있음에도 유사한 입법례가 없어 참고할 만한 해석론이 없다는 어려움이 있다. 특히 권리범위확인심결에 대한 기속력이 부정되어야 한다는 점과 침해소송과의 이원적 절차 진행으로 인한 과중한 부담 및 판단에 있어 모순·저촉의 우려 등을 이유로 과연 현행 권리범위확인심판제도를 존치시키는 것이 타당한지에 대한 문제가 제기되고 있다. 그리고 그와 같은 존폐론의 논의와 함께 현행 권리범위확인심판제도를 일본의 판정제도로 대체하자는 논의들이 거론되고 있다. 이러한 기존의 논의들은 권리범위확인심판제도의 문제점들을 지적하면서 나름대로의 대안을 제시하고 있어서 고려의 가치가 있지만, 문제는 현행 제도의 문제점, 존폐론, 판정제도의 도입 등으로 단편적이고 획일적인 방향으로 논의가 되고 있다는 점이다.

유사 입법례를 찾아보기 어려운 특유한 제도이지만 현재도 분쟁해결 수단으

제도를 두고 있는 유일한 국가인 오스트리아에서도 상표권에 관한 권리범위확인심판제도는 두고 있지 않은 점과 디자인권은 고도의 기술적 사항에 관한 판단을 요하지 않는 점에서 상표권과 디자인권에 대한 권리범위확인심판제도를 우선적으로 폐지해야 한다고 하여 특허권 및 실용신안권과 구분하는 듯한 견해가 있으나(이숙연, “권리범위확인심판을 중심으로 본 특허 침해쟁송제도와 그 개선방안에 대한 고찰”, 「법조」 제643호, 법조협회, 2010, 140면), 상표권과 디자인권에 있어서도 구체적인 권리범위확인인 여전히 핵심적인 분쟁해결수단이면서 그 판단이 쉽지 않다는 점에서 본질적인 차이는 없다고 할 것이다.

로 널리 활용되고 있다는 점을 고려해 볼 때 권리범위확인심판제도의 개선 방향에 대해서는 다음과 같은 순서의 논의가 필요하다고 생각된다. 첫째는 현행 권리범위확인심판제도의 유지를 전제로 하여, 기존의 해석론상 문제되는 부분들을 지적하고 이를 시정하도록 하여 현행 제도를 보다 실효적으로 활용하는 것이다. 둘째는 현행 권리범위확인심판제도의 기본적인 틀은 유지하면서도 침해소송 절차와의 이원적 진행에 대한 제한 방안과 심결의 기속력이 부정되는 것을 전제로 하여 심결에 대한 불복절차를 배제하는 방안 등을 마련하여 현행 제도를 수정·보완하는 것이다. 그리고 셋째는 그러한 현행 제도의 유지 또는 수정·보완이 부적절하다고 판단되는 경우 동 제도를 폐지할 것인지 아니면 일본의 판정제도로 대체할 것인지에 대한 검토이다. 권리범위확인심판에 대해서는 선행적인 연구들이 있지만 이와 같은 체계적인 논의가 부족했고 특히 현행 제도에 대한 수정·보완 논의가 제대로 다루어지지 않았기 때문에 이러한 부분들을 추가하면서 향후의 제도 개선에 대한 방향을 제시해 보기로 한다.

II. 권리범위확인심판제도

1. 일반

가. 의의 및 성질

특허법은 특허권자 또는 이해관계인에게 특허발명의 보호범위를 확인하기 위한 특허권의 권리범위확인제도를 두고 있는바,²⁾ 권리범위확인심판이란 제3자의 실시발명이 특허권자의 특허권 범위에 속하는지 여부를 심판절차에서 확인받는 것을 말한다. 즉, 특허권자 또는 전용실시권자³⁾는 자신의 특허발명의 보호범위

2) 양영준, “지적소유권 침해소송”, 「인권과정의」 제233호, 대한변호사협회, 1996, 65면.

3) 청구권자와 관련하여 2006. 3. 3. 개정전에서는 ‘특허권자’와 ‘이해관계인’만 규정하고 있어서 ‘전용실시권자’도 권리범위확인심판을 청구할 수 있을지 의문의 여지가 있었고 실무적으로는 특허권자와 대등한 지위로 보아 청구인적격을 인정하였으나, 대법원 2003. 5. 16. 선고 2001

를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있고(특허법⁴⁾ 제 135조 제1항), 이해관계인은 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다(동조 제2항). 그리고 제1항 또는 제2항에 따른 특허권의 권리범위 확인심판을 청구하는 경우에 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다(동조 제3항).⁵⁾⁶⁾ 이러한 권리범위확인심판의 성질에 대해서는 사실관계확정설⁷⁾과 권리관계확정설⁸⁾의 견해대립이 있는데, 권리범위확인심판이 존재할 당시의 일본의 학설은 권리범위 확인심판은 특허권이라는 사권의 해석·적용이 아니라 그 중간단계 또는 선결문제로서 즉 다른 청구를 실현하기 위한 전제문제로서 순수한 기술적 견지에서 권리범위에 속하느냐 아니냐의 여부를 판정짓는 작업으로 행정과 재판의 혼혈이라고 설명하여 왔다.⁹⁾

우리 판례는 권리관계확정설을 따르면서,¹⁰⁾ 설령 확인대상발명의 실시와 관련된 특정한 물건과의 관계에서 특허권이 소진되었다 하더라도 그와 같은 사정

후3262 판결에서 전용실시권자의 청구인적격을 부정하자 비판 의견이 제기되었고(박영탁, “권리범위확인심판(적극)에서 전용실시권자의 심판청구인적격 여부”, 지식재산21 제92호, 특허청, 2005, 121-122면), 2006년 법 개정을 통해 전용실시권자를 명문으로 포함시켰다.

- 4) 이하에서 달리 언급하지 않으면 특허법을 지칭하는 것으로 한다.
- 5) 2016. 2. 29. 개정 이전에는 제1항과 제2항을 함께 규정하고 있었다.
- 6) 특허법 제135조 제3항과 관련하여 특허권자가 여러 청구항에 대해 적극적 권리범위확인심판을 청구하였으나 일부 청구항에 대해서만 이유 있는 경우 그 항에 대하여만 인용하고 나머지 항에 대하여는 기각한다고 볼 여지도 있으나, 특허법원 1999. 7. 8. 선고 98허6452 판결(확정)은 “이 건 심판은 (가)호 발명이 이 건 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구한 것으로서 (가)호 발명이 여러 개의 청구항 중 어느 한 항에만 속한다고 하더라도 심판청구를 인용하여야 할 것이고, 심판청구인이 (가)호 발명은 특허청구의 범위의 청구항 모두에 속한다는 취지의 확인을 구하지 아니하는 이상 청구항 별로 심판청구를 인용하거나 기각하여야 할 것은 아니”라고 하였다.
- 7) 곽태철, “권리범위확인심판에 관한 연구”, 『재판자료』 제56집, 법원도서관, 1992, 510-511면.
- 8) 김관식, “권리범위확인심판에 대한 심결취소소송에서 소의 이익-침해소송이 계속 중인 경우를 중심으로-”, 『창작과관리』 제63호, 세창출판사, 2011, 40-41면; 권동주, “상표에 관한 권리범위확인심판의 심결의 취소를 구할 소의 이익의 유무”, 『대법원 판례해설』 제88호, 법원도서관, 2011, 360면.
- 9) 최성준, “권리범위확인심판의 폐지의 타당성에 관하여”, 『법조』 제43권 제10호(통권 제457호), 법조협회, 1994, 52면.
- 10) 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결, 대법원 1983. 4. 12. 선고 80후65 판결, 대법원 1971. 11. 23. 선고 71후18 판결, 대법원 1963. 9. 5. 선고 63후11 판결.

은 특허권 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다고 하고,¹¹⁾ 권리범위확인심판은 당사자만을 구속하고 대세적 효력은 없지만 일사부재리의 효력이 있고 이러한 일사부재리의 효력은 제3자에 대해서도 미치지 때문에 상표권 침해소송이 아닌 적극적 권리범위확인심판에서 선사용권의 존부에 대해서까지 심리·판단하는 것은 허용되지 않는다고 한다.¹²⁾ 결국 권리범위확인심판에서는 침해소송의 경우와는 달리 항변사실을 주장하고 재항변사실을 주장하는 동적인 절차라기보다는 원칙적으로는 두 개의 대상을 대비함에 본질이 있다고 할 수 있다.¹³⁾

나. 종류 및 침해소송과의 관계

특허법상 권리범위확인심판에는 적극적 권리범위확인심판(제135조 제1항)¹⁴⁾과 소극적 권리범위확인심판(동조 제2항)¹⁵⁾이 있다. 그 이외에 권리 대 권리 상호간 권리범위확인심판이 있을 수 있는데, 무효심판절차를 거치지 않으면서도 특허권의 무효 주장을 하는 것과 유사하여 그 허용성 여부에 대해 견해대립이 있다.¹⁶⁾ 이에 대해 대법원은 소극적 권리범위확인심판은 선등록 특허권의 효력

11) 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결, 대법원 1982. 10. 26. 선고 82후24 판결, 대법원 1974. 8. 30. 선고 73후8 판결.

12) 대법원 2012. 3. 15. 선고 2011후3872 판결, 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결, 대법원 1982. 10. 26. 선고 82후24 판결.

13) 박성수, “적극적 권리범위확인심판의 심결의 일사부재리의 효력이 소극적 권리범위확인심판 청구에도 그대로 미치는지 및 일사부재리의 원칙 판단의 기준시”, 「대법원 판례해설」 제62호, 법원도서관, 2006, 282면.

14) 대법원 2005. 10. 14. 선고 2004후1663 판결.

15) 소극적 권리범위확인심판의 특징에 대해서는 헌법재판소 2008. 12. 26. 선고 2007헌마456 결정 참고.

16) 긍정설, 부정설 및 절충설 등 견해들 소개에 대해서는 곽태철, 앞의 글, 536-540면; 정상조·박성수 공편, 「특허법 주해(Ⅱ)」, 박영사, 2010, 447-448면; 송영식·이상정·황종환·이대희·김병일·박영규·신재호, 「지적소유권법(상) 제2판」, 육법사, 2013, 827-828면; 표호건·김원오, “권리범위확인심판의 존폐문제연구”, 「한국발명진흥회 지적재산권연구센터」, 2000. 12, 32-33면 참고. 이 중 절충설은 적극적 권리범위확인심판은 어떠한 종류의 것이든지 확인의 이익이 없는 것으로서 허용될 수 없고, 소극적 권리범위확인심판은 어떠한 종류의 것이든지 확인의

을 부정하는 것이 아니므로 허용된다고 보고,¹⁷⁾ 적극적 권리범위확인심판은 원칙적으로 허용되지 아니하고, 다만 양 발명이 이용관계에 있어 후등록 특허권의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 예외적으로 허용된다고 한다.¹⁸⁾ 그리고 권리범위확인심판의 심결 후 취소소송 제기 과정에서 확인대상발명이 등록된 경우 심판청구가 결과적으로 부적법한 것으로 되는 것은 아니라고 판시하고 있다.¹⁹⁾ 따라서 판례에 의하면 심판계속 중에 확인대상발명이 등록된 경우에는 적극적 권리범위확인심판이 부적법한 것으로 되지만, 심결 이후 취소소송 계속 중에 확인대상발명이 등록된 경우에는 그 심판이 부적해지지 않게 된다.²⁰⁾

이러한 권리범위확인심판은 독자적으로 청구되기도 하지만 실무적으로는 특허권자의 침해소송 제기에 대한 대응 전략으로 많이 활용되며 따라서 침해소송과 권리범위확인심판 절차가 병행하여 진행되는 경우가 일반적이다.²¹⁾ 이와 관련하여 특허법 제164조에서는 심판 절차 또는 소송절차의 중지에 관한 규정을 두고 있는데, 중지 여부는 재량사항으로서,²²⁾ 소송절차를 중지한다는 결정에 대하여는 당사자가 항고(재항고)에 의하여 불복할 수 없다.²³⁾

다. 심판의 효력

심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인

이익이 있는 것으로서 허용되어야 한다는 견해이다.

17) 대법원 1985. 4. 23. 선고 84후19 판결, 1985. 6. 11. 선고 84후18 판결, 1992. 4.28. 선고 91후1748 판결 등.

18) 대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결, 대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결, 대법원 1996. 7. 30. 선고 96후375 판결, 대법원 1976. 11. 23. 선고 73후47 판결, 대법원 1984. 5. 15. 선고 83후107 판결, 특허법원 1999. 9. 2. 선고 99허5623 판결(확정) 등.

19) 대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1420 판결.

20) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무(제3판)」, 박영사, 2014, 351면; 정상조·박성수 공편, 앞의 책, 453면.

21) 표호건·김원오, 앞의 보고서, 8면 참고.

22) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다46712 판결.

23) 대법원 1992. 1. 15.자 91마612 결정.

경우에는 그러하지 아니하다(제163조). 적극적 권리범위확인심판에 대한 심결이 확정된 경우 그 일사부재리의 효력은 소극적 권리범위확인심판에도 미친다.²⁴⁾ 이러한 일사부재리의 효력 이외에 실무적으로 중요한 문제가 바로 권리범위확인심결의 기속력 유무인데, 우리 대법원은 특허권의 권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 제한적 목적을 가진 절차일 뿐 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 권리관계까지 확인하거나 확정하는 절차가 아니고, 권리범위확인심판에서의 판단이 특허권침해소송이나 특허무효심판에 기속력을 미치는 것도 아니라고 판시하고 있다.²⁵⁾

2. 주요국의 입법례

우리 특허법상 권리범위확인심판제도는 일본법을 계수한 것인데 일본에서는 그 법률적 성격이 불투명하다는 이유로 1959년 이를 폐지하고 법률적으로 효력이 있는 행정처분이 아니고 특허청이 행하는 공적인 견해 표명(해석)에 불과한 판정제도로 대체하였다.²⁶⁾ 일본에서 권리범위확인심판제도를 처음 신설한 이유

24) 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003후427 판결(등록상표에 대한 권리범위확인심판에서 확정이 요구되는 구체적인 사실은 적극적 권리범위확인심판에서의 그것과 소극적 권리범위확인심판에서의 그것을 달리 볼 것이 아니므로 적극적 권리범위확인심판의 심결이 확정 등록된 때에는 그 일사부재리의 효력이 소극적 권리범위확인심판 청구에 대해서도 그대로 미치는 것이라고 볼 것이다). 구대환, “심결취소소송의 심리범위와 기술심리관의 역할”, 「법제연구」 제37호, 한국법제연구원, 2009, 289면 주43)에서는 “이것은 소극적이든 적극적이든 양자의 권리범위확인심판은 기술적 고안이 유사한가 상이한가라고 하는 동일한 사실에 관한 것이기 때문이라고 이해할 수 있다”고 한다.

25) 대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결(민사재판에 있어서 이와 관련된 다른 권리범위확인심판사건 등의 확정심결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거자료가 되는 것이나, 당해 민사재판에서 제출된 다른 증거내용에 비추어 관련 권리범위확인심판사건 등의 확정심결에서의 사실판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정될 경우에는 이를 배척할 수 있다. 권리범위확인심판사건에 관한 특허심판원의 심결이 형식적으로 확정되었으나, 그 확정된 경위가 특허법원에서는 오히려 그 심결이 취소되었다가 상고심 계속중 쌍방의 합의에 의해 심결취소소송과 상고가 각기 취하됨으로써 비로소 확정된 것인 점 등에 비추어, 관련 특허침해소송에서 그 확정심결을 배척한 것이 위법하지 않다고 본 사례).

26) 中山信弘, 「特許法(第二版)」, 弘文堂, 2012, 274면; 양영준, 앞의 글, 65-66면. 일본의 판정제도 도입 이후 동 제도의 개정에 대해서는 中山信弘 編著, 「註解特許法(上) 第3版」, 青林

는 권리 대 권리의 충돌, 모순이 있는 경우에 두 가지 권리를 모두 특허등록해 준 특허청에 대하여 이를 해결하게 해보자는 것에서 출발한 것이지만 나중에 권리자와 비권리자와의 분쟁까지 기술전문가인 특허청의 심판을 받아보는 것이 기술문외한인 법관이나 검사에 의존하는 것보다는 사회실정에 부합하리라는 생각에서 입법화되었던 것이다.²⁷⁾ 이러한 일본의 구법을 제외하면 우리나라의 권리범위확인심판제도도 현재 오스트리아가 유일하게 유사한 제도를 두고 있을 뿐 그 이외의 입법례를 찾아보기 어려운 특유한 제도로 이해되고 있다. 즉, 미국은 법원에 대하여 특허침해 여부를 포함한 모든 형태의 확인의 소(28 United States Code § 1221)를 청구할 수 있고,²⁸⁾ 특허의 유효성에 다툼이 있는 경우 누구든지 선행기술을 인용하여 재심사를 청구할 수 있는 재심사제도(re-examination)를 두고 있을 뿐이며,²⁹⁾ 영국은 비침해확인소송 제도가 인정되며 다만 특허청의 비침해 판정을 받을 수 있는 제도를 두고 있다는 특징이 있다.³⁰⁾

오스트리아의 경우 소극적 권리범위확인심판제도만을 두고 있던 구법하에서 비침해 심결이 있을 경우 특허권자가 특허침해소송을 제기할 수 없다는 규정을 두었으나 헌법재판소가 헌법상 권한배분의 원칙에 반한다는 판단을 한 이후,³¹⁾ 개정 특허법 제163조에서 소극적 및 적극적 권리범위확인심판을 규정하면서 다만 당사자의 일방이 권리범위의 확인대상이 되는 기술이나 발명, 즉 특허발명과 대비되는 그 기술에 관하여 동일한 당사자 사이에 현재 침해소송이 법원에 계속중임을 증명한 경우에는 심판청구가 허용되지 않는다는 규정으로 개정하였다.³²⁾ 이러한 오스트리아의 권리범위확인심판제도의 특징은 권리범위확인심결

書院, 2000, 782-785면 참고. 한편, 판정제도와 별개로 세관장이 특허청장관에게 수입물품에 대한 특허청장관의 의견을 조회할 수 있는 제도를 두고 있다(相澤英孝 編著, 「知的財産權概說」, 弘文堂, 2005, 127頁).

27) 표호건·김원오, 앞의 보고서, 6-7면.

28) 표호건·김원오, 위의 보고서, 13면.

29) Stephen M. McJohn, *Intellectual Property*(4nd ed), Wolters Kluwer, 2012, p.343; 정승복, 「해외특허분쟁 가이드북(제2판)」, 세창출판사, 2010, 211면.

30) 정차호·김동준·이해영·이해라·양성미, “권리범위확인심판의 활용성 및 실효성 제고방안 연구”, 「특허청」, 2015. 7, 17-18면.

31) 심영택·김두규·박지영·김동리·이병철·김수연, “권리범위확인심판 심결과 침해소송 판결의 연계성 제고 방안”, 「특허청」, 2012. 11, 66면.

32) 이에 대한 영문 법령 자료는 아래의 사이트에서 확인할 수 있다.

이 법원 절차에 구속력이 있다는 점인데, 오스트리아에서는 기존에 권리범위확인심판의 심결에 구속력을 부여하는 것이 헌법상의 권한배분의 원칙에 반하는 것이라는 판단이 있었으나, 2002년 대법원 판결로 구속력을 인정하는 것으로 법리가 정립되었다.³³⁾

Ⅲ. 권리범위확인심판 제도의 문제 및 법 적용에 있어 개선 방향

1. 일반

우리의 권리범위확인심판제도는 유사한 입법례를 찾아보기 어려운 특이한 제도로서 침해소송과의 관계에서 재량적 중지규정 이외에 아무런 제한 장치가 없어 절차가 복잡해지는 문제뿐만 아니라, 침해소송 계속 중임에도 권리범위확인심판을 청구한 경우 확인의 이익 유무의 문제, 확정된 심결이 침해사건 법원을 구속하지 못함으로 인해 실질적인 의미가 없다는 등의 문제가 있어 과연 현행 권리범위확인심판제도를 존치시키는 것이 타당한지에 대한 논의가 있어 왔다. 폐지론을 주장하는 근거로는 확인의 이익 부재라는 법리적 문제점,³⁴⁾ 효력의 모호성과 침해소송과의 관련성,³⁵⁾ 상대방 당사자에 대한 부담,³⁶⁾ 입법적 유례 부재³⁷⁾ 등이 제시되고 있고,³⁸⁾ 이에 반해 존치론에서는 권리범위확인심판 제도가 소송에 이르지 않고도 분쟁을 해결하는 형태로 이용되어 왔고 사건 수도 다

(http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=124831#JD_AT089E_S163) (2017. 6. 5. 방문)

33) 정차호 외4, 앞의 보고서, 29면.

34) 최성준, 앞의 글, 58면.

35) 이우권, “권리범위확인심판제도의 운영상의 문제점과 그 개선 방향”, 「특허정보」 제40호, 특허청, 1996, 52면.

36) 이동흡, “지적재산권 소송의 현상과 전망 : 한국과 일본의 비교를 중심으로”, 「법조」 제52권 제6호(통권 제561호), 법조협회, 2003, 39-40면.

37) 정상조·박성수 공편, 앞의 책, 464-465면.

38) 표호건·김원오, 앞의 보고서, 45-46면.

른 심판사건의 수에 비하여 적지 않다는 사정 등 위 제도가 현재 실제로 담당하는 기능 등에 비추어 그 폐지 여부를 신중하게 검토해야 한다는 입장이다.³⁹⁾

권리범위확인심판의 제도적 취지 및 그 문제점들을 고려해 볼 때 이러한 존폐론 논의는 충분히 의미가 있지만, 특허권 분쟁의 주된 쟁점은 선행기술과의 차이 등과 같은 기술적 구성에 있는 것으로서⁴⁰⁾ 우선은 기왕에 입법으로 제정되어 현재까지도 유용한 수단으로 활용되고 있는 동 제도의 해석·적용상의 문제점은 없는지를 먼저 살펴보고 이를 시정하는 방향을 검토해 볼 필요가 있다. 권리범위확인심판제도의 대안으로 마련된 일본의 판정제도는 법적구속력이 없기 때문에 당사자 사이에서 화해할 때 주로 이용하고, 당사자 사이에 이미 소송까지 오게 된 경우에는 판정은 법적구속력이 없기 때문에 이용하지 않는 실정이고 특허청의 연간 판정 건수도 연 100건 이하라고 하나,⁴¹⁾ 우리나라의 권리범위확인심판건수는 2015년을 기준으로 특허가 691건, 실용신안 53건, 디자인 138건, 상표 93건에 이른다.⁴²⁾ 따라서 지금으로선 제도의 존폐론 또는 일본의 판정제도 도입 논의보다는 현행 제도를 보다 적극적으로 활용할 수 있는 방안에 대한 검토가 우선시되어야 한다고 생각된다.⁴³⁾

기본적으로 현행 권리범위확인심판제도의 문제는 침해소송과의 이원적 절차 진행에 대한 제한 장치 부재,⁴⁴⁾ 권리범위확인심결에 대한 기속력 부정의 문제,

39) 김관식, 앞의 글, 43-44면; 권동주, 글, 364면; 유영진, “권리범위확인심판에 있어서 심결취소소송의 소의 이익-특허법원 2008. 10. 10. 선고 2008허6406 판결”, 『Law & technology』 제4권 제5호, 서울대학교 기술과법센터, 2008, 105면; 이두형, “특허권 침해 관련 법적 공격·방어수단에 관한 고찰”, 『사법논집』 제43집, 법원도서관, 2006, 668면.

40) Robert P. Merges·Peter S. Menell·Mark A. Lemley, *Intellectual Property in the New Technological*, Aspen Pub, 2007, p.250.

41) 中山信弘 編著, 앞의 책, 777면; 이동흡, 앞의 글, 38면.

42) 특허청, 2015 지식재산통계연보, 2016. 6., 152면. 그리고 2015년 약사법 개정에 따라 의약품 허가-특허 연계 제도가 시행되면서 제도 초기에는 연간 1,957건(그 중 36%에 이르는 703건이 취하) 정도의 무분별한 심판청구제기가 있었으나, 제도 시행 2년이 지나면서 심판청구건수가 311건 정도로 안착되었는데 그 중에서 95%에 이르는 294건이 권리범위확인심판청구라고 한다. 대한변리사회, 특허와상표 제903호, 2017. 4. 5., 3면.

43) 이러한 점에서 권리범위확인심판제도와 유사한 외국의 입법례를 찾아볼 수 없다는 것을 동제도 폐지의 단적인 근거라는 하는 주장(박정희, “권리범위확인심판제도의 폐지 필요성에 대한 고찰”, 『특허소송연구』 제3집, 특허법원 2005, 448면)은 받아들이기 어렵다.

44) 물론 현행 특허법 제164조에서 심판과 소송 절차에 대한 중지 규정을 두고 있긴 하지만 어

권리 대 권리 상호간 권리범위확인심판청구에 대한 입법의 부재 및 이에 대한 판례의 태도 등을 들 수 있다. 특히 권리범위확인심판에 대한 기속력 문제는 동 제도의 존폐론 논의에 있어 핵심 쟁점이 되고 있는바,⁴⁵⁾ 이에 대한 현행법의 해석·적용상의 문제점을 검토한 후 이를 보완하는 방안에 대한 논의가 필요하다고 생각된다.⁴⁶⁾

2. 권리범위확인심결의 기속력

가. 견해의 대립 및 판례의 태도

현행 권리범위확인심판제도 운영에 있어 가장 큰 문제점은 심결에 대한 기속력을 인정하는 않는다는 점에 있다.⁴⁷⁾ 우선 권리범위확인심결의 기속력에 대한 부정설⁴⁸⁾의 견해들을 보면, 권리범위확인심판과 민·형사소송은 전혀 별개의 절차라는 견해,⁴⁹⁾ 확정된 행정처분으로서의 권리범위확인심판은 행정처분의 형태로 행정청이 당해 특허권 또는 상표권의 의미를 해석·보충한 것일 뿐 사법적인 판단이 아니므로 그 결론이 일반민사소송을 기속할 이치는 전혀 없는 것이고 침해소송상 유력한 감정적 의견으로 된다고 보는 것이 옳을 것이라는 견해,⁵⁰⁾

다까지나 재량규정으로 되어 있어서 실질적인 제한 장치로서는 한계가 있다.

45) 김관식, 앞의 글, 41-44면.

46) 기존의 논의들에서는 현행 권리범위확인심판제도의 중요한 쟁점 중 하나로 심판청구의 이익 또는 심결취소소송에서의 확인의 이익을 다루기도 하는데(김관식, 앞의 글, 48면 이하; 권동주, 앞의 글, 364면 이하; 이숙연, 앞의 글, 107면 이하; 표호건·김원오, 앞의 보고서, 21면 이하 등), 이하에서 논의하는 심결의 기속력 문제와 심급제도의 배제 등에 의하면 그 문제는 해소될 수 있다고 생각되어 그 부분은 따로 논하지 않기로 한다.

47) 일본에서도 권리범위확인심판제도를 유지했던 구법하에서 기속력 인정 여부에 대해 견해대립이 있었는데, 긍정설 및 부정설 이외에 당사자 사이에서만 기속력을 인정하는 절충설도 있었다. 中山信弘 編著, 앞의 책, 776頁; 光石土郎, 特許法詳説(新版), 株式會社 ぎょうせい, 1976, 245頁; 秋山武, “判定制度に關する基本的諸問題”, *パテント*, 15卷 3号, 日本辨理士會, 1962, 5頁 참고.

48) 부정설을 통설이라고 소개하는 견해로는 권동주, 앞의 글, 362면.

49) 박정희, 앞의 글, 444면; 정상조·박성수 공편, 앞의 책, 461면. 이 견해는 권리범위확인심판의 침해소송에 대한 기속력을 인정할 경우 위헌의 소지가 있다고 한다(같은 책 465면 주 102) 및 466면 주104)).

현행 권리범위확인심판제도는 권한분배의 원칙에도 어긋날 뿐 아니라 세계적으로 유래를 보기 힘든 제도이고, 법적 성질에 대한 논의가 모순되는 기반에 자리잡은 제도의 취지를 합리적으로 이해하는 데에 초점을 맞춰온 점 등에 비추어 보면 이 제도를 권한분배 원칙에 맞게 재구성하는 방향으로 나아가지 않고 오히려 침해소송에 대한 기속력을 인정하여 공고화하는 것은 법관의 의하여 재판받을 권리를 침해하는 것으로서 위헌의 여지까지 있다는 견해⁵¹⁾ 등이 있다. 이에 반해 기속력을 긍정해야 한다는 견해는, “우리 대법원 판례처럼 권리범위확인심판의 본질은 ‘권리의 효력이 미치는 범위를 구체적 사실에 대한 관계에 있어서 확정하는 것’이라고 보는 한, 법원의 침해소송에서도 당사자가 동일한 한에서는 권리범위확인심판의 심결의 기속력을 인정해야 할 것이다. 왜냐하면 당사자가 권리범위확인심판의 심결에 승복하거나 대법원의 상고기각 판결에 의하여 확정시킨 결과를 존중하는 것은 명문의 규정이 없더라도 소송경제와 법적 분쟁의 감소를 위해서는 필수적이기 때문이다. 이점은 특허법 제164조 제2항에서 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지할 수 있다고 규정하고 있는 점에서도 추론될 수 있다”고 하거나,⁵²⁾ “심결의 효력이 법적 구속력을 갖느냐 아니면 감정적 효력을 지니는데 불과한 것이냐 하는 논쟁은 만약 대법원판례의 입장(권리관계확정설)을 일관되게 관철하려면 그 법적 구속력도 인정함이 쟁송의 신속성 및 권리구제에 부합된다고 볼 수 있으므로 법개정을 통하여 이 점도 분명히 해 둘 필요가 있다”고 한다.⁵³⁾

이에 대해 우리 대법원은 “민사재판에 있어서 이와 관련된 다른 권리범위확

50) 장수길, “특허관련심판제도에 관한 몇 가지 검토”, 『인권과정의』 제176호, 대한변호사협회, 1991, 78면.

51) 이숙연, 앞의 글, 116-117면.

52) 곽태철, 앞의 글, 549면.

53) 표호건·김원오, 앞의 보고서, 82면. 그 이외에 새로운 증거 등이 제출되지 않는 한 확인대상발명이 특허발명에 속하는지 여부에 대한 판단을 할 필요없이 다음 단계로 속행할 수 있다는 점에서, 단시간 내에 판결을 받아낼 수 있게 되며, 또한 확인대상발명의 실시(예정)자는 반드시 채무부존재확인소송 등을 하지 않아도 된다는 점에서 시간과 비용을 절약하게 된다는 점에서 권리범위확인심결에 기속력을 긍정해야 한다는 견해로 장만철, “권리범위확인심판의 효율성 제고를 위한 제안-특허법원2008허6406 판결에 대한 소고-”, 『지식재산21』 제106호, 특허청, 2009, 137-138면.

인심판사건 등의 확정심결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거자료가 되는 것이나, 당해 민사재판에서 제출된 다른 증거내용에 비추어 관련 권리범위확인심판사건 등의 확정심결에서의 사실판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정될 경우에는 이를 배척할 수 있다”고 하여 기속력을 부정하는 취지의 판시를 하였다.⁵⁴⁾ 비록 동 사안은 권리범위확인심판사건에 관한 특허심판원의 심결이 형식적으로 확정되었으나 그 확정된 경위가 특허법원에서는 오히려 그 심결이 취소되었다가 상고심 계속중 쌍방의 합의에 의해 심결취소소송과 상고가 각기 취하됨으로써 비로소 확정된 것인 점 등에 비추어 관련 특허침해소송에서 그 확정심결을 배척한 것이 위법하지 않다고 본 사례여서 이를 근거로 권리범위확인심결의 증명력을 쉽게 배척할 수 있는 것으로 일반화해서는 안 되겠지만,⁵⁵⁾ 권리범위확인심결의 기속력은 부정한 것으로 이해된다.⁵⁶⁾

나. 기속력 긍정의 필요성 및 타당성

권리범위확인심판에 대한 심결에는 기속력이 인정되어야 할 것으로 생각되는 바, 부정설의 논거는 다음과 같은 점에서 수긍하기 어려운 점이 있다. 우선 권한분배의 원칙에 어긋난다는 점은 입법적 결단에 따른 권리범위확인심판제도 자체를 부정하는 것에 다름 아니고 또한 이 심결에 대해서는 특허법원에서의 판단 및 대법원에서의 최종 판단 과정이 전제되어 있기 때문에 받아들이기 어렵다. 기속력을 인정할 경우에는 위헌의 소지까지 있다는 점 또한 같은 이유에서 수긍하기 어려운 논거이다.⁵⁷⁾ 유사 입법례를 찾아보기 어려운 특유 제도라는 점 또한 그 자체가 기속력을 부정할 이유가 될 수 없고, 오히려 앞서 본 바와 같이 우리와 가장 유사한 입법을 두고 있는 오스트리아의 경우 그 심결의 기속력을 긍정하고 있다는 점을 유의할 필요가 있다. 그리고 확정된 행정처분으

54) 대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결.

55) 이숙연, 앞의 글, 115면.

56) 권동주, 앞의 글, 362-363면.

57) 앞서 본 바와 같이 오스트리아에서는 한 때 권리범위확인심판의 심결에 구속력을 부여하는 것이 헌법상의 권한분배의 원칙에 반하는 것이라는 판단이 있었으나, 2002년 대법원 판결로 구속력을 인정하는 것으로 법리가 정립되었음을 유의할 필요가 있다.

로서의 권리범위확인심판은 행정처분의 형태로 행정청이 당해 특허권 또는 상표권의 의미를 해석·보충한 것일 뿐 사법적인 판단이 아니라는 점은 특허법원 및 대법원을 통한 사법적 판단 과정이 전제되어 있다는 점 뿐만 아니라, 그렇다면 무효심판(특허법 제133조), 정정심판(특허법 제136조), 통상실시권 허락의 심판(특허법 제138조) 등 다른 심판에 대한 심결에도 그 기속력을 인정할 수 없다는 것인지 의문이지 않을 수 없다. 물론 후자는 권리의 유무효나 권리의 범위 등에 대한 것으로서 권리범위 판단과는 다르고 심결의 효력에 대한 법률의 명문규정이 있다는 점⁵⁸⁾에서 권리범위확인심판과는 다르다고 반박할 수도 있겠지만, 무효심판이나 정정심판의 효력에 대한 명문규정이 없다면 그러한 심결에 대해서도 기속력을 부정할 수 있다는 것인지와 현행 특허법에서 여러 가지 심판 제도를 마련하고 그에 대한 불복 절차도 동일하게 특허법원 및 대법원을 거치도록 하고 있는데 유독 권리범위확인심판에 있어서만 그 기속력을 부정한다는 것은 납득하기 어렵다.

그리고 권리범위확인심결에 대한 기속력을 부정하고 단지 유력한 감정적 의견 정도의 효력만 인정된다는 주장⁵⁹⁾은 기술적 측면에서의 전문가 판단을 우선시하고자 하는 동 제도의 부정과 다름이 없고,⁶⁰⁾ 판례가 권리범위확인심판제도의 성질을 사실상태의 확정이 아닌 권리관계확정으로 보는 것⁶¹⁾과도 맞지 않다.⁶²⁾ 그리고 1995년 1월 5일 특허법 등 산업재산권법 4법의 개정으로 인해 항

58) 권동주, 앞의 글, 361면.

59) 장수길, 앞의 글, 78면.

60) 소송절차에서의 일반적인 감정에 대해서도 감정인의 감정 결과는 그 감정 방법 등이 경험칙에 반하거나 합리성이 없는 등의 현저한 잘못이 없는 한 이를 존중하여야 한다는 것이 판례의 태도이다(대법원 2015. 2. 26. 선고 2012다89320 판결, 대법원 2012. 11. 29. 선고 2010다93790 판결, 대법원 2007. 2. 22. 선고 2004다70420, 70437 판결 등). 그런데 준사법적 행정작용으로서의 특허법상 권리범위확인심판에 대한 심결의 효력을 그와 같은 감정 정도에 준하는 것으로 본다면 사실상 동 심판제도를 부정하는 것과 다를 바 없다고 할 것이다.

61) 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결, 대법원 1983. 4. 12. 선고 80후65 판결, 대법원 1971. 11. 23. 선고 71후18 판결, 대법원 1963. 9. 5. 선고 63후11 판결.

62) 이 점에서 권리범위확인심판의 본질에 대해 사실관계확정설을 취하면서 그 근거 중 하나로 “권리범위확인심판의 본질을 권리관계의 확정이라고 한다면, 침해소송에 있어서도 법률적으로 이에 기속되어야 하나 이에 관한 규정이 없고, 실무적으로도 확정된 권리범위확인심결을 중요한 증거방법으로 보고 있을 뿐이지 그 심결에 당연히 기속되는 것으로 보고 있지 아니한 점”을 들고 있는 견해의 타당성을 긍정할 수 있다. 곽태철, 앞의 글, 510-511면.

고심판소가 폐지되고 그에 갈음하여 산업재산권에 대한 전문법원으로서 특허법원이 설립되어 1998년 3월 1일부터 운용되고 있는데,⁶³⁾ 그러한 전문 특허법원의 판단을 거쳐서 최종 확정된 심결이라 하더라도 일반 법원에 대한 기속력이 없어 일반법원이 달리 판단할 수 있다는 것은 전문법원 설치의 목적에도 반하는 것이 아닌가 하는 의문도 있다. 뿐만 아니라 2015. 12. 1. 법원조직법 제28조의4 개정에 의해 2016. 1. 1.부터 지식재산권 관련 침해소송에 대한 항소심이 특허법원으로 관할집중이 이루어 졌는바, 결국 권리범위확인심판이나 그에 관한 침해소송 모두 2심은 특허법원, 3심은 대법원에서 처리하게 되었는데 그럼에도 불구하고 형식적으로 이원화된 절차라는 이유로 권리범위확인심결에 대한 기속력을 부정하는 것은 법적 안정성 및 일반 국민의 법감정 측면에서도 수긍하기 어려운 것이다.⁶⁴⁾

다. 소결

2012년의 한 연구보고서에 따르면 권리범위확인심판의 심결과 침해소송에서의 법원 판단이 일치하는 비율은 적극적 권리범위확인심판이 71%, 소극적 권리범위확인심판이 79%에 이른다.⁶⁵⁾ 이와 같이 권리범위확인심판의 심결과 침해소송에서의 판단이 일치하는 비율이 높다는 것은 침해사건에 대한 예측가능성의 측면에서 긍정적이고, 권리범위확인심결 자체의 기속력 긍정에 대한 하나의 근거가 될 수도 있을 것이다. 하지만 결과가 불일치하는 부분에 대해서는 여전히 법적 불확실성이 남아 있고 또한 적은 비율이라 하더라도 결과가 불일치하는 부분이 있다는 것 자체는 심결의 기속력을 부정하는 유력한 근거가 될 수 밖에 없다. 앞에서 본 바와 같이 심결의 기속력 인정 여부에 대해서는 나름대로의 찬반 양론이 있고 그 중 기속력 부정설의 논거도 수긍의 여지가 없지는 않지만, 특허법원 및 대법원을 거치는 심급제도까지 두면서 마련한 독자적인 심결로서

63) 송영식 외6, 앞의 책, 859면.

64) 정차호 외4, 앞의 보고서, 28면에서는 특허법원에서의 관할집중 법안이 시행되기 전의 논의로서 “특허법원의 관할집중을 고려하여, 권리범위확인심판의 심결에 기속력을 부여하는 것이 타당하다”고 한다.

65) 김두규 외4, 앞의 보고서, 122면.

기술적 전문성을 가진 특허청의 판단을 존중하자는 제도 취지를 고려해 볼 때 기속력은 긍정되어야 할 것이다. 특히 2016년 1월 1일부터 침해사건에 대한 항소심도 특허법원으로 관할집중이 된 상황이기 때문에 이제라도 권리범위확인심결의 기속력을 인정하는 법리 해석을 전개할 필요가 있다고 생각된다.⁶⁶⁾

3. 권리 대 권리 상호간의 권리범위확인심판

우리 특허법에서는 특허권자와 제3자 사이의 권리범위확인심판을 전제로 한 규정을 두고 있어 권리 대 권리 상호간의 권리범위확인심판의 인정 여부에 대해서는 견해 대립이 있고,⁶⁷⁾ 이에 대한 우리 판례의 입장은 앞에서 본 바와 같다.⁶⁸⁾⁶⁹⁾ 판례와 같이 권리 대 권리 상호간의 권리범위확인심판을 소극적 권리범위확인심판과 적극적 권리범위확인심판으로 구분하여 그 결론을 달리 하는 것에 대해서는 “소극적 권리범위확인심판이라도 기각이 되면 청구인의 등록된 권리가 피청구인의 등록된 권리의 권리범위에 속한다는 결과가 되어 적극적 권리범위확인심판과 다를 바가 없고, 적극적 권리범위확인심판도 기각이 되면 피청구인의 등록된 권리가 청구인의 등록된 권리의 범위에 속하지 않음을 확정하는 것일 뿐이고 이로 말미암아 청구인의 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되는 것은 아니므로, 위와 같이 구별하는 것은 타당하지 않은 면이 있다”는 비판이 있는데,⁷⁰⁾ 타당한 지적이라고 생각된다. 그리고 이러한 해석론상의 혼란

66) 이에 대해서는 권리범위확인심판의 심결에 대한 취소소송이 제기되지 않은채 심결이 확정된 경우에도 그 심결에 대한 기속력을 인정하는 것이 타당한지에 대한 의문이 제기될 수 있으나, 패소 당사자가 기속력이 인정됨을 알면서도 별도의 심결취소소송을 제기하지 않았다면 그 결과가 부당하다고 볼 수는 없을 것이다. 이와 유사한 취지의 견해로는 정차호 외4, 앞의 보고서, 31면 참고.

67) 정차호 외4, 앞의 보고서, 99-101면.

68) 대법원 1985. 4. 23. 선고 84후19 판결, 1985. 6. 11. 선고 84후18 판결, 1992. 4.28. 선고 91후1748 판결 등.

69) 대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결, 대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결, 대법원 1996. 7. 30. 선고 96후375 판결, 대법원 1976. 11. 23. 선고 73후47 판결, 대법원 1984. 5. 15. 선고 83후107 판결, 특허법원 1999. 9. 2. 선고 99허5623 판결(확정) 등.

70) 최성준, “특허법원의 최근 중요판결 분석 2(上)”, 「장작과 권리」 34호 17호(99년 겨울호), 세창출판사, 1999, 118면 주64); 정차호 외4, 앞의 보고서, 101-102면.

과 관련하여 오히려 권리 대 권리 상호간 적극적 권리범위확인심판도 인정하고 이에 맞는 법원의 전향적인 법해석만 촉구하기 보다는 차라리 법개정을 통하여 이것이 가능하도록 명문화할 필요가 있다는 견해도 있다.⁷¹⁾

하지만 권리범위확인심판제도는 유사한 입법례를 찾아보기 어려운 우리법에 특유한 제도이며 폐지론이 주장하는 바와 같은 다양한 문제점들이 내재되어 있어서 명문의 규정을 벗어난 확대적용은 지양할 필요가 있고 또한 적극적인 침해소송의 제기나 소극적인 비침해확인 소송제도를 이용할 수 있다는 점을 고려해 볼 때 결국 권리 대 권리 상호간 권리범위확인심판청구는 허용되지 않는 것으로 해석되어야 할 것이다.

IV. 현행 권리범위확인심판 제도의 개선 방향

1. 현행 제도의 개선 및 활용 방안

가. 불복제도의 유지 여부

권리범위확인심판에 대해서는 다른 심판제도와 마찬가지로 특허법원에 심결 취소소송을 제기할 수 있고(제186조 제1항), 그 특허법원의 판결에 대해서는 대법원에 상고를 제기할 수 있다(제186조 제8항). 이러한 불복제도의 인정은 권리범위확인심결의 기속력 긍정에 대한 근거가 될 수 있는데, 다만 기술적 전문가에 의한 권리범위 확정이라는 동 제도의 취지를 고려해 볼 때 굳이 그와 같은 불복제도를 유지할 필요가 있는지 생각해 볼 문제이다. 특히, 다수의 학설 및 판례의 태도처럼 권리범위확인심결에 대한 기속력을 부정하는 것이 맞다면 굳이 특허법원, 대법원의 불복절차를 인정할 필요는 없지 않을까 생각된다. 그것이 기술적 전문가에 의한 조속한 권리범위확인이라는 제도적 취지에도 부합하고⁷²⁾ 그 심결은 침해 사건에 있어 침해 여부 판단에 유력한 근거 자료가 되지

71) 표호건·김원오, 앞의 보고서, 82면. 정차호 외4, 앞의 보고서, 106면에서도 결론적으로 “확인 대상발명이 등록 권리인지 여부로 심판 청구의 적부를 판단하는 것은 타당하지 않다”고 한다.

만 법원을 기속하는 효력은 없다는 부정론의 해석에도 부합하는 것이다.⁷³⁾

참고로 특허청과 같은 행정기관인 공정거래위원회가 공정거래법 위반 사건에 대해 내부적인 심의를 거쳐 시정조치를 발하고 그러한 시정조치가 그대로 확정된 경우 판례는 민사소송에서 법원을 구속하지 못하고 다만 사실상 추정을 받게 된다고 하는데,⁷⁴⁾ 이러한 판례의 태도를 참고해 보더라도 권리범위확인심결에 기속력을 부정하고자 한다면 별도의 불복절차를 인정하지 않아도 될 것으로 생각된다. 그것이 또한 특허법원 및 대법원의 판단까지 거쳐 최종 확정된 권리범위확인심결의 결과가 침해사건에서의 판단과 달라짐으로 인해 초래되는 제도 불신을 억제하는 방안이 될 것이다. 그리고 만약 이러한 방향으로 개정된다면 특허법 제186조 제1항의 ‘심결에 대한 소’를 ‘심결(다만, 제135조에 의한 심결은 제외한다)에 대한 소’로 개정하고, 이와 더불어 제135조에 ‘확정심결의 효력은 법원을 기속하는 효력이 없다’는 점을 명시해 두는 것이 타당할 것이다.

나. 침해사건과의 관계에 대한 조정

현행 특허법 제164조에서는 심판과 소송이 같이 진행되는 경우 어느 하나의 절차를 재량으로 중지할 수 있다는 규정만 두고 있어 심판과 소송은 서로 독립적인 절차로 이해되고 있다. 실무적으로는 특허심판원과 특허법원의 전문성이 존중되고 있는 것으로 보이지만,⁷⁵⁾ 심판 및 소송은 독립된 절차로서 심판에서의 심결 확정을 기다릴 필요 없이 소송절차를 진행할 수 있고, 침해사건에서의 판결이 확정된 후 이와 상반된 내용의 심결 확정이 있는 경우 재심사유에 해당하는지 여부의 문제가 남게 된다.⁷⁶⁾ 이러한 절차의 이원화로 인해 소송비용 부

72) 기술적 전문가에게 판단을 받아 보자는 것이 동 제도의 취지인데 그 판단의 타당성을 다시 일반 법관이 판단한다는 것은 의문의 여지가 있다.

73) 일본에서 판정제도가 법적 구속력이 없다는 이유에서 판정에 대해 별도의 불복을 허용할 필요가 없다는 견해로 田村善之, 「商標法概說」, 弘文堂, 1998, 352頁 참고.

74) 대법원 1990. 4. 10. 선고 89다카29075 판결 참고.

75) 김관식, 앞의 글, 43면; 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 앞의 책, 343면.

76) 재심사유에 해당하는지 여부에 대해서는 정상조·박성수 공편, 앞의 책, 461-462면; 표호건·김원오, 앞의 보고서, 43-44면 참고.

답이 증가하고 모순·저촉되는 판단의 위험이 상존하며 분쟁의 신속한 종결을 저해하는 문제가 있다.⁷⁷⁾

이에 대해 만약 확인심판의 심결에 법적 구속력을 인정하는 법개정을 시도한다면 재판결과와 상충으로 인한 혼란과 재심의 문제를 최소화하기 위해 재판 절차의 중지를 의무적 규정으로 변경함이 바람직할 것이라는 견해,⁷⁸⁾ 권리범위 확인심판의 확인의 이익 문제로 보아 침해소송이 계속되는 도중, 특히 침해소송에서의 심리가 상당히 진행된 후에 청구되는 권리범위확인심판은 확인의 이익을 인정하기 어렵다는 견해⁷⁹⁾ 등이 있으나, 다른 방향으로의 개선이 필요하다고 생각된다. 우선 오스트리아 특허법 제163조 제3항⁸⁰⁾을 참고하여 침해소송이 먼저 제기된 경우에는 권리범위확인심판을 청구할 수 없도록 함이 바람직할 것이다.⁸¹⁾ 침해소송이 제기된 경우에는 권리범위확인심판청구를 허용해야 할 실익이나 필요성이 없기 때문이다.⁸²⁾ 다음으로 권리범위확인심판이 먼저 제기되고 그 이후에 침해소송이 제기된 경우에는 권리범위확인심판에 대한 심결 취소소송 제기가 가능한지에 따라 다음과 같은 해결 방안을 생각해 볼 수 있다. 만약 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송이 허용되지 않는다고 한다면 심결절차가 조속히 종결된다는 점과 구속력이 인정되지 않아 소송절차 진행에

77) 이숙연, 앞의 글, 140면.

78) 표호건·김원오, 앞의 보고서, 82면.

79) 이숙연, 위의 글, 137면.

80) 동일한 당사자 사이에서 동일한 소송물을 대상으로 하는 소송이 계속 중인 경우에는 권리범위확인심판을 청구할 수 없다(Applications under subsections (1) and (2) shall be rejected if the party opposing the application proves that an infringement action concerning the same object or process, filed prior to the filing of the application for a declaration, is pending before the court between the same parties).

81) 이숙연, 위의 글, 140면. 동 견해도 같은 취지의 개정 필요성을 제시하면서 나아가 그와 같은 법률 개정 전이라도 특허법원 2008허6406호 판결과 같은 해석을 적극적으로 확대하여 권리범위확인심판청구의 이익이나 심결취소소송의 소의 이익을 엄격하게 보아 심판청구나 소를 각하는 방안도 생각할 수 있다고 하지만, 그와 같은 해석은 침해 소송과 별도로 심판청구나 심결취소소송을 인정하고 있는 현행법 하에서는 무리한 해석이라고 생각된다.

82) 침해소송이 먼저 제기되었다고 하더라도 기술적 전문성을 가진 특허청에서 권리범위확인을 구할 필요나 실익은 여전이 존재한다고 주장할 여지도 있지만, 심결에 대한 취소소송이 허용되고 침해사건에 대한 항소심이 특허법원으로 관할집중이 된 상황에서는 그러한 주장은 설득력이 낮을 수 밖에 없다.

장애가 안된다는 점에서 두 절차를 병행하여 진행해도 무방할 것이다. 이에 반해 현행법에서와 같이 심결에 대한 취소소송 제기를 허용한다면 권리범위확인심판 사건이 특허심판원에 계속 중 침해소송이 제기되면 그 심판청구를 각하하도록 하는 입법이 타당할 것으로 생각된다. 즉, 권리범위확인심판 사건이 계속 중인 경우 침해소송의 제기기간을 제한하는 방안(예컨대, 심판절차가 특허심판원에 계속 중이거나⁸³⁾ 또는 그 심결에 대한 취소소송을 제기한 후 일정 기간 이내에 침해소송을 제기하도록 제한하는 방안 등)이나 침해소송이 제기되면 심결취소소송의 확인의 이익을 부정하는 방안을 고려해 볼 수는 있으나, 전자는 앞서 본 오스트리아의 입법례와 같이 권한배분의 원칙에 반하는 위헌의 문제가 있고 후자는 심결취소소송을 독자적인 제도로 규정하고 있는 현행법 체계하에서 받아들인데 한계가 있고 우리 대법원도 심결취소소송의 상고심 계속 중 민사판결이 확정된 경우에도 확인의 이익을 긍정하고 있는 점⁸⁴⁾을 고려해 볼 때 채택하기 어려운 점이 있다. 그렇다면 결국 권리범위확인심판이 특허심판원에 계속 중에 침해소송이 제기되면 그 심판청구는 부적법한 것으로 취급하는 것이 법리적 문제나 관련 분쟁의 통일적·실효적 해결에 가장 부합하는 것이 될 것이다.

결국 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송이 허용되지 않는 경우에는 특허법 제135조에 ‘제1항 또는 제2항의 심판청구는 침해소송이 법원에 계속중인 경우에는 청구할 수 없다’는 규정의 신설로 족하고, 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송이 허용되는 경우에는 그 위 규정 이외에 ‘제1항 또는 제2항의 심판청구가 특허심판원에 계속 중 침해소송이 제기된 경우 특허심판원은 그 심판청구를 각하하여야 한다’는 규정도 신설할 필요가 있을 것이다.

다. 소극적 권리범위확인심판청구만 인정하자는 견해에 대한 검토

권리범위확인심판제도가 현실적으로 많이 이용되어 특허와 관련된 분쟁을 해

83) 특허법 제136조 제2항 제2호에서는 정정심판 청구를 할 수 없는 사유 중 하나로 ‘특허무효 심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간’이라고 하고 있는바, 동 규정을 참고한 것이다.

84) 대법원 2011. 2. 24. 선고 2008후4486판결.

결하는 수단으로서 상당한 역할을 하고 있다는 점 때문에 그 제도 자체를 모두 없앨 수 없다면, 일정한 경우에 소극적 권리범위확인심판청구에 한하여 허용되는 것으로 법률에 의한 제한을 둘 필요가 있다는 견해가 있다.⁸⁵⁾ 이 견해는 소극적 권리범위확인심판은 법률적 논란을 불러일으키는 쟁점이 거의 없고, 또 권리자가 침해를 주장하면서도 적극적으로 침해소송을 제기하지 않는 경우에 그 불안정한 상태를 해소하기 위한 방법으로 권리범위확인심판을 청구할 법률상 이익이 있다고 볼 여지가 있는 반면, 적극적 권리범위확인심판은 확인의 이익 등 여러 가지 법률적 문제가 있을 뿐만 아니라, 권리자인 심판청구인으로서 침해소송을 통하여 당사자 사이의 분쟁을 근본적으로 해결할 수 있는 반면에 권리범위확인심판의 심결은 법률적으로는 침해사실을 최종적으로 확정하는 효력은 전혀 없다고 하는 점에서 과연 권리자에게 그와 같은 심판을 청구할 법률상 이익이 있다고 볼 수 있을지도 의문이라는 점을 근거로 든다.

하지만 소극적 권리범위확인심판에 대해서도 법원에 직접 소극적 확인의 소를 제기할 수 있다는 점에서 적극적 권리범위확인심판에 대해서만 확인의 이익이 문제된다고 단정할 수는 없으며, 권리범위확인심결에 기속력이 인정되지 않아 침해사실을 최종적으로 확정하는 효력은 없다고 하더라도 분쟁해결의 유효한 수단으로 널리 활용되고 있다는 점을 고려해 볼 때 이와 같은 주장은 받아들이기 어렵다고 생각된다. 즉, 현행 권리범위확인심판제도를 소극적인 경우와 적극적인 경우로 나누어 어느 하나만 채택할 만큼 본질적인 차이가 있다고 보기는 어렵기 때문에 이를 분리하여 일부만 허용하는 것은 오히려 법리적 논쟁을 가중시킬 위험성도 있는 것이다.⁸⁶⁾

2. 현행 제도의 폐지와 새로운 제도 채택의 적절성

현행 권리범위확인심판제도의 존치가 적절하지 않다는 견해에서는 그 대안으로 일본의 판정제도 도입을 주장한다. 즉, 이론적으로 권리범위확인심판의 확정

85) 정상조·박성수 공편, 앞의 책, 467면.

86) 유사한 취지의 견해로는 김관식, 앞의 글, 62-63면; 권동주, 앞의 글, 377-378면.

심결에 법적 구속력을 인정하기 어려울 뿐만 아니라 특허침해사건 담당법원에서 특허 등의 무효 여부를 판단할 수 있게 하는 것이 바람직하다는 세계적 추세에 비추어서도 권리범위확인심판제도는 폐지하고 판정제도로 대체함이 마땅하다는 주장이다.⁸⁷⁾

앞서 본 바와 같이 현행 제도를 수정·보완하여 이를 보다 적극적으로 활용할 필요가 있다고 생각되나 만약 현행 제도의 유지가 부적절하다고 본다면 결국 대체 제도의 마련이나 또는 단순히 현행 제도의 폐지를 고민해 보아야 할 것이다. 새로운 제도로 대체를 한다면 가장 유력한 것이 일본의 판정제도 도입이 될 것인데, 하지만 일본의 판정제도에도 판정청구에 이해관계를 필요로 하는지 여부, 판정의 대상물이 청구범위에 속하는지 여부에 한정되는지의 문제, 판정에 대한 불복이 가능한지 여부, 판정의 범위가 기술적 범위에 한정되는지 여부 등 다양한 문제들이 있고, 이로 인해 차라리 예전의 권리범위확인심판제도의 부활을 주장하는 견해⁸⁸⁾까지 나오고 있다.⁸⁹⁾ 그리고 무엇보다도 일본에서의 연간 판정 건수가 연 100건 이하로서 판정제도 이용률이 권리범위확인심판 제도 당시와 비교하여 현저히 감소하였다는 점⁹⁰⁾은 동 제도 도입에 대한 근본적인 의문을 갖게 한다.

아마도 판정에 대한 법적 구속력이 인정되지 않기 때문에⁹¹⁾ 굳이 그와 같은 번거로운 판정제도를 이용할 필요성을 느끼지 못하는 것으로 이해되는데, 결국 판정제도가 권리범위확인심판을 대체하는 제도로서 실효성이 있다고 보기는 어렵다. 즉, 권리범위확인심판이나 판정제도 중 어느 제도를 채택하더라도 그 결론에 대한 기속력(또는 구속력)을 인정하지 않는다면 일반적인 감정의 효력과 다를 바 없고 결국 침해소송을 다루는 법원에서 독자적으로 권리범위에 속하는지 여부를 판단하게 된다는 점에서 심판에 대한 대체제도로써 판정제도는 그 의미가 거의 없다고 판단된다.⁹²⁾ 따라서 현행 심판제도의 유지가 부적절하다면

87) 이동흡, 앞의 글, 40면.

88) 吉藤幸朔·熊谷健一, 特許法概説(第13版), 有斐閣, 1998, 644頁.

89) 표호건·김원오, 앞의 보고서, 64-68면 참고.

90) 이동흡, 앞의 글, 38면.

91) 中山信弘, 앞의 책, 274頁; 齋藤 誠, “判定の法的性質”, 特許判例百選[第三版], 別冊 ジュリスト No.170, 有斐閣, 2004. 2., 104頁.

판정제도 도입보다는 차라리 권리범위확인심판제도를 폐지하여 침해사건에서 일괄적으로 처리하도록 하는 것이 타당할 것이다.

V. 결론

현행 권리범위확인심판제도는 분쟁해결수단으로서 실무에서 널리 활용되고 있지만 법리적인 측면에서 여러 가지 문제를 내포하고 있다. 이로 인해 동 제도를 존치시키는 것이 맞는지 아니면 폐지하는 것이 맞는지에 대한 논의가 있어 온 것이다. 이러한 기존의 논의들은 권리범위확인심판제도의 문제점들을 지적하면서 그 대안을 제시한다는 점에서 의미가 있지만, 제도 개선에 대한 논의가 단편적이고 획일적으로 진행되고 있어 다양한 제도 개선 논의로서는 한계가 있었다고 생각된다. 법리적인 문제점들이 있지만 실무적으로 유용하게 활용되고 있는 심판제도인 점을 고려해 볼 때 우선은 현행 제도의 해석론에 있어 잘못된 것은지 검토해 보는 것이 필요할 것이다. 앞서 본 바와 같이 권리범위확인심결에 대한 기속력을 부정하는 견해나 이러한 취지의 판례 태도는 동 제도의 존재 의미를 무색케 하는 것으로 재고의 필요가 높다고 생각되고, 또한 우리법 고유의 제도로서 법리적 의문점이 많다는 점에서 명문으로 인정하고 있지 않은 권리 대 권리 상호간의 권리범위확인심판청구를 한정적으로 인정하는 판례의 태도 또한 바뀌어야 할 것이다. 다음으로 현행 제도의 해석론에 의해서 해결할 수 없는 문제점들에 대해서는 입법적 개정을 검토해 보아야 하는데, 우선은 기술적 전문가에 의한 선행적 권리범위확인이라는 제도 취지 및 기속력의 문제를 고려하여 동 심결에 대해서는 취소소송제기를 허용하지 않는 방안을 검토한 다음, 권리범위확인심판과 침해소송의 이원적 진행을 제한하는 방안으로 심결취소소송이 불허됨을 전제로 침해소송이 먼저 제기된 경우 심판청구를 불허하는 규

92) 기속력이 없는 판정제도를 도입한다면 이것은 앞에서 제시한 현행 권리범위확인심판에 대한 취소소송제기를 배제하면서 기속력을 부정하는 개정 의견과 대동소이하게 되는데, 그렇다면 새로운 제도를 도입하여 법 제도상의 혼란을 초래하기 보다 현행 제도를 수정·보완하여 활용하는 방안이 더 타당할 것이다.

정을 마련하고, 이와 달리 심결취소소송이 허용된다면 그 이외에 권리범위확인 심판청구가 먼저 제기된 경우 등 심판청구가 특허심판원에 계속 중에 침해소송이 제기되면 심판청구를 각하하는 규정을 추가하는 것을 검토해볼 필요가 있다. 마지막으로 그와 같은 현행 제도의 해석론이나 현행 제도의 수정·보완에 의한 제도 운영이 부적절하다고 판단된다면 결국 현행 제도를 폐지하거나 또는 일본의 판정제도로 대체하는 방안을 검토해야 할 것인데, 판정제도가 가지고 있는 다양한 문제점들과 실무적으로 그 운영 실적이 극히 저조한 점, 기속력이 인정되지 않아 제도 실익이 거의 없는 점 등을 고려해 볼 때 판정 제도 도입보다는 권리범위확인심판제도의 폐지론이 더 바람직할 것이다.

이러한 논의 중 침해소송 계속 중인 경우에는 심판청구를 제한하면서 권리범위확인심판에 대해서는 기속력이 부정되는 것을 전제로 별도의 취소소송제기를 부정하는 방향으로의 제도 개선이 가장 바람직할 것으로 생각되지만, 현재로서는 이러한 방향으로의 논의가 거의 없었기 때문에 향후 보다 심도 있는 연구와 다양한 의견 수렴이 필요할 것으로 판단되며, 그러한 후속 연구에 있어 여기서 제시한 의견들이 참고가 될 수 있기를 기대해본다.

참고문헌

- 구대환, “심결취소소송의 심리범위와 기술심리관의 역할”, 「법제연구」 제37호, 한국법제연구원, 2009.
- 곽태철, “권리범위확인심판에 관한 연구”, 「재판자료」 제56집, 법원도서관, 1992.
- 권동주, “상표에 관한 권리범위확인심판의 심결의 취소를 구할 소의 이익의 유무”, 「대법원 판례해설」 제88호, 법원도서관, 2011.
- 김관식, “권리범위확인심판에 대한 심결취소소송에서 소의 이익-침해소송이 계속 중인 경우를 중심으로-”, 「창작과권리」 제63호, 세창출판사, 2011.
- 박성수, “적극적 권리범위확인심판의 심결의 일사부재리의 효력이 소극적 권리범위확인심판 청구에도 그대로 미치는지 및 일사부재리의 원칙 판단의 기준시”, 「대법원 판례해설」 제62호, 법원도서관, 2006.

- 박영탁, “권리범위확인심판(적극)에서 전용실시권자의 심판청구인적격 여부”, 지식재산21 제92호, 특허청, 2005.
- 박정희, “권리범위확인심판제도의 폐지 필요성에 대한 고찰”, 「특허소송연구」 제3집, 특허법원 2005.
- 양영준, “지적소유권 침해소송”, 「인권과정의」 제233호, 대한변호사협회, 1996.
- 유영선, “권리범위확인심판에 있어서 심결취소소송의 소의 이익-특허법원 2008. 10. 10. 선고 2008허6406 판결”, 「Law & technology」 제4권 제5호, 서울대학교 기술과법센터, 2008.
- 이동흡, “지적재산권 소송의 현상과 전망 : 한국과 일본의 비교를 중심으로”, 「법조」 제52권 제6호(통권 제561호), 법조협회, 2003.
- 이두형, “특허권 침해 관련 법적 공격·방어수단에 관한 고찰”, 「사법논집」 제43집, 법원도서관, 2006.
- 이숙연, “권리범위확인심판을 중심으로 본 특허 침해쟁송제도와 그 개선방안에 대한 고찰”, 「법조」 제643호, 법조협회, 2010.
- 이우권, “권리범위확인심판제도의 운영상의 문제점과 그 개선 방향”, 「특허정보」 제40호, 특허청, 1996.
- 장만철, “권리범위확인심판의 효율성 제고를 위한 제안-특허법원2008허6406 판결에 대한 소고-”, 「지식재산21」 제106호, 특허청, 2009.
- 장수길, “특허관련심판제도에 관한 몇 가지 검토”, 「인권과정의」 제176호, 대한변호사협회, 1991.
- 최성준, “권리범위확인심판의 폐지의 타당성에 관하여”, 「법조」 제43권 제10호(통권 제457호), 법조협회, 1994.
- 최성준, “특허법원의 최근 중요판결 분석 2(上)”, 「창작과 권리」 34호 17호(99년 겨울호), 세창출판사, 1999.
- 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무(제3판), 박영사, 2014.
- 中山信弘, 特許法(第二版), 弘文堂, 2012.
- 中山信弘 編著, 註解特許法(上) 第3版, 青林書院, 2000.
- 相澤英孝 編著, 知的財産権概説, 弘文堂, 2005.
- 吉藤幸朔·熊谷健一, 特許法概説(第13版), 有斐閣, 1998.

秋山武, “判定制度に關する基本的諸問題”, *パテント*, 15卷 3号, 日本辨理士會, 1962.

齋藤 誠, “判定の法的性質”, *特許判例百選*[第三版], 別冊 *ジュリスト* No.170, 有斐閣, 2004. 2.

Robert P. Merges·Peter S. Menell·Mark A. Lemley, *Intellectual Property in the New Technological*, Aspen Pub, 2007.

Stephen M. McJohn, *Intellectual Property*(4nd ed), Wolters Kluwer, 2012.

[Abstract]

A Study on the Improvement of Trials to Confirm Scope of Rights

Kang, Myung-Soo

Professor, Jeju National University Law School

The system of Trials to Confirm Scope of Rights, on Patent Act, is to verify the extent of a right of registered patents rights through the judgement of technically specialized KIPO. Although it is hard to search analogous legislation cases, that is used as an extensively valid means of dispute resolution up to date. Though current trial system has immanent problems such as hard to search analogous legislation cases, approval status of effect of sentence on decision, burdens of hearing and costs of dualistic progression of procedure with infringement lawsuit, and resolution of drawing a conflicting conclusion from trial and litigation procedures. Owing to the above, there has been debates on the question of maintenance or abolition of a current system of Trials to Confirm Scope of Rights.

However, the existing interpretation focused on mainly analysis of the problem of current system, the question of maintenance or abolition of the system, and introduction of the Opinion System of Japanese Patent Act as an alternate means or in case of the abolition of.

Come to think of it, the gradational studies of highlighting features and compensating the defects of Trials to Confirm Scope of Rights are deficient. Taking account of trial system used widely and practically, firstly, it is necessary to run the system, retaining current system, approving the effect of sentence on decision, yet denying the request of Trials to Confirm Scope of Rights on mutual rights. Secondly, in case of amendment of current system, in order that it is essential to retain fundamental structure and compensate the defects, it is considerable to regulate rules of limiting dualistic progression of procedure and excluding measures of appeal proceedings on decision. Lastly, if retainability, amendment, or complement of current system is inadequate, it is inevitable to abolish the current system or adopt the Opinion System of Japanese Patent Act. The defects and impracticality of Opinion System of Japanese Patent Act are pointed out. Also, effect of sentence not being approved, permanent resolution is the only way on infringement lawsuit.

In conclusion, it is necessary to debate not on adoption of the Opinion System of Japanese Patent Act but on abolishment on the current system.

Key words : Trials to Confirm Scope of Rights, Trials to Confirm Scope of Patents vs Patents, binding of decision on Trials to Confirm Scope of Rights, Trial of cancellation, Infringement Litigation