

적극적 권리범위확인심판 심판청구 당시 실시 BUT 심결 시 실시 중지 및 장래 실시 예정 없음 - 확인의 이익 부정, 심판청구 요건 위반: 특허법원 2021. 12. 16. 선고 2021허

1370 판결



1. 사안의 개요

(1) 등록권자가 실시자를 상대로 당시 실시한 발명, 디자인을 확인대상으로 하는 적

극적 권리범위확인심판 청구

(2) 피심판청구인 - 확인대상 실시 행위 중단, 심결 시 미실시 상황

(3) 특허법원 판단 – 심판청구요건 불충족

2. 특허법원 판결요지

(1) 기본 법리

- A. 적극적 권리범위확인심판에서 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 디자인을 대상으로 한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결).
- B. 심판청구의 이익은 심결 시를 기준으로 판단하여야 하므로, 원칙적으로 적극적 권리범위확인심판의 피심판청구인이 심결시에 확인대상디자인을 실시하고 있는 경우에 확인의 이익이 인정될 수 있고,
- C. 그렇지 않고 피심판청구인이 이전에 확인대상디자인을 실시한 것에 불과한 때에는 제반 사정에 비추어 장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이 있는 경우에 한하여 예외적으로 확인이 이익이 인정될 수 있다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003후2836 판결).

(2) 구체적 사안의 판단 – 확인의 이익 부정

- A. 심판청구일 당시 확인대상디자인을 실시한 사실은 인정
- B. 디자인침해 분쟁으로 폐업하여 심결 당시 확인대상디자인을 실시하였다거나
장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이 있다는 점을 인정할 만한 아무런 자료가 없음
- C. 과거 확인대상디자인을 실시한 바 있다는 점만으로는 심결시를 기준으로 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 포함된다는 확인을 구하는 심판청구의 확인의 이익이 인정된다고 할 수 없다.

첨부: 특허법원 2021. 12. 16. 선고 2021허1370 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com