

권리범위확인심판의 확인대상발명 특정여부 - 종속항에 대한 판단: 특허법원 2022. 7. 21.

선고 2021허2984 판결



### 1. 사안의 개요

(1) 특허청구범위: 청구항 4항 - 독립항, 제5항 내지 제10항 - 종속항

(2) 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명 설명서 - 청구항 4항 독립항의 구성요소와 대비하는 방식 BUT 종속항의 구성요소와 대비하는 설명 없음

### 2. 쟁점 - 종속항 제5항 내지 제10항에 대한 확인대상발명의 특정 여부 판단

3. 특허심판원 심결 - 확인대상발명은 제5항 내지 제10항 발명과 대비할 수 있을 만큼

구체적으로 특정되지 않았음, 심판청구 중 청구범위 제5항 내지 제10항에 관한 부분 각

하

#### 4. 특허법원 판결요지 - 심결취소

##### (1) 확인대상발명 특정여부 판단기준 법리

특허권의 권리범위확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는데, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 등 참조).

다만 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되지 않거나 불명확한 부분이 있더라도 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 타당하다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조).

## (2) 구체적 사안의 판단

이 사건 제5항 내지 제10항 발명의 일부 구성요소에 대비되는 확인대상발명의 구성요소가 확인대상발명의 설명서에 기재되어 있지 않다고 하더라도, 아래에서 보는 바와 같이 나머지 구성만으로도 확인대상발명이 이 사건 제5항 내지 제10항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단할 수 있는 이상, 확인대상발명은 이 사건 제5항 내지 제10항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다고 보는 것이 타당하다.

### 확인대상발명이 이 사건 제5항 내지 제10항 발명의 권리범위에 속하는지 여부

이 사건 제5항 내지 제10항 발명은 이 사건 제4항 발명을 직접 또는 간접적으로 인용하는 종속항이므로, 확인대상발명은 이 사건 제4항 발명의 권리범위에 속하지 않고, 따라서 이 사건 제5항 내지 제10항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제5항 내지 제10항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되었다.

첨부: 특허법원 2022. 7. 21. 선고 2021허2984 판결

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

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)