

확인대상발명 외관 유사 BUT 내부구조 특허발명 확인 불가, 실시사실 입증 부족, 적극적
권리범위확인심판 부적법, 심판청구 각하: 특허법원 2023. 6. 8. 선고 2021허4171 판결



1. 사안의 개요

- (1) 특허권자 확인대상발명 외관이 특허발명 기술과 유사하다는 이유로 권리범위에 속한다고 주장, 적극적 권리범위확인심판 청구
- (2) 특허심판원 판단 - 확인대상발명을 실시한 사실이 확인되지 아니하여 확인의 이익이 없다는 이유로 심판청구를 각하하는 심결
- (3) 특허권자 원고 - 심결 불복, 심결취소 소 제기
- (4) 특허법원 판결 - 실시 입증 부족, 확인의 이익 없음, 심판청구 각하 적법, 청구기

각 판결

2. 특허법원 판결 요지

(1) 특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐, 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없다. 따라서 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결 참조).

(2) 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 문제이므로, 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인

정하여야 한다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 참조).

(3) 피고가 확인대상발명을 실시하고 있었는지 여부를 살펴보건데 확인대상발명의 구성요소와 실시주장발명의 대응 구성요소 사이에 실시주장발명에는 잠금수단이 포함된 장력조절구성이 명시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있으나 원고들은 피고가 잠금수단이 포함된 장력조절구성을 실시하고 있다고 주장한다. 그러나 실시주장발명과 동일한 피고 특허발명의 청구범위에는 확인대상발명의 잠금수단에 대응되는 구성이 전혀 기재되어 있지 않고, 피고가 위 잠금수단을 실시하고 있다고 볼 수 있는 증거가 없다. 한편, 피고가 실시하는 장력조절장치의 외관이 확인대상발명의 외관과 일부 유사하다고 볼 여지는 있으나, 증거에 의하더라도 장력조절장치의 내부 구성을 알 수 없으므로, 피고가 확인대상을 실시한다고 인정하기에 부족하다. 따라서 피고가 확인대상발명을 실시하고 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다.

(4) 원고들은, 피고가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않았으므로 특허법 제126조의2에 따라 피고가 확인대상발명을 실시하는 것으로 인정하여야 한다고 주장한다. 그러나 특허법 제126조의2는 특허권 침해 소송에 적용되는 조항으로, 권리범위확인 심결에 대한 취소소송인 이 사건 소송에서 적용될 여

지가 없다.

- (5) 특허법 제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무) ① 특허권 또는 전용실시권 침해 소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다. ② 법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다. ③ 제2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중 “침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때”를 “구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때”로 한다. ④ 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

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

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