

특허침해소송과 권리범위확인심판 및 심결취소 소송의 구별 - 진보성 흠결 특허무효 및

권리남용 주장 불허: 특허법원 2021. 10. 29. 선고 2020허6996 판결



1. 사안의 개요 및 경과

- (1) 특허권자의 적극적 권리범위확인심판 청구
- (2) 특허심판원 청구기각 특허권자 패소 심결
- (3) 특허권자의 심결취소 소송 제기
- (4) 특허법원 청구인용, 심결취소, 특허권자 승소 판결

2. 피고 실시자의 주장 요지

(1) 확인대상발명은 선행발명들에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당한다.

(2) 제1항 및 제8항 발명은 그 기술구성이 선행발명 1 또는 선행발명 2 또는 선행발명 3에 동일하게 개시되어 신규성이 부정되므로 그 권리범위를 인정할 수 없다.

(3) 제1항 및 제8항 발명은 그 기술구성이 선행발명 1 또는 선행발명 2 또는 선행발명 3으로부터 진보성이 부정되므로 그 권리범위를 인정할 수 없다.

(4) 특허발명이 신규성 또는 진보성의 결여로 무효로 될 것임이 명백하므로, 이 사건 특허발명의 특허권 행사는 권리남용에 해당한다.

3. 특허법원 판결 요지

(1) 권리범위확인 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는지 여부를 판단할 때에는, 확인대상발명을 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악

할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상발명의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64 판결 등 참조).

(2) 그런데 피고의 위 주장은 위 법리와 다른 전제에 서 있는 것으로 받아들일 수 없다. 즉 피고는 확인대상발명을 그 구성 전체가 아니라 이 사건 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하면서 자유실시기술에 해당한다고 주장하고 있다.

(3) 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 참조). 피고의 주장은 위 법리와 다른 전제에 선 것으로서 더 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다.

(4) 피고는 이 사건 특허발명이 신규성 또는 진보성의 결여로 무효로 될 것임이 명백하므로, 이 사건 특허발명의 특허권 행사는 권리남용에 해당한다고 주장한다. 그러나 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차라는 점(위 전원합의체 판결 등 참조)에서 볼 때, 이 사건 특허발명의 특허권 행사가 권리남용에 해당한다는 피고의 위 주장사유는 원고들의 적극적 권리범위확인심판 청구를 받아들이지 아니한 이 사건 심결이 정당하다고 내세울 사유가 될 수 없다.

첨부: 특허법원 2021. 10. 29. 선고 2020허6996 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