

무효심판 제기 후 특허권 포기 말소등록 및 권리불행사 확약서 BUT 이해관계 인정: 특

허법원 2021. 6. 10. 선고 2020허5047 판결



## 1. 사안의 개요 및 특허권자 주장요지

(1) 특허무효 심판 제기 후 특허권 포기의사 표명 + 포기 원인으로 특허권말소등록

(2) 심판청구인에게 권리불행사 확약서 발송 - '이 사건 특허권과 관련하여 원고 및 원고가 지정하는 주체에 대하여 과거의 침해행위와 관련한 일체의 청구권을 행사하지 않을 것이다'

(3) 주장요지 - 이 사건 특허권으로 인하여 장래에 법률상 어떠한 불이익을 받을 우려가 없고, 과거의 침해행위와 관련하여서도 불이익을 받을 우려가 없으므로 특허등록이 무효가 된다고 하여도 얻을 수 있는 이익이 없으므로 특허의 무효심판을 청구할 이해관계가

없다.

## 2. 특허법원 판결요지 - 이해관계 인정, 본안전 항변 불인정

특허심판절차에서 원고의 청구를 기각한 이 사건 심결이 존재하며, 특허권의 포기는 소급효가 없으므로 이 사건 심결 이후 피고들이 특허권을 포기하였다고 하여 원고의 위와 같은 실질적인 불이익이 제거되었다고 보기 어렵다. 한편 피고가 위와 같이 특허권을 포기하며 원고에게 이 사건 특허권이 소멸되기 전 침해행위에 관하여 손해배상청구권 등 일체의 청구를 하지 않을 것이라는 내용이 포함된 확약서를 보낸 사실은 인정되나, 그러한 사실만으로 위와 같은 원고의 법적 불이익이 완전히 제거된다거나 향후 법적 분쟁이 발생할 소지가 없다고 인정하기에 부족하므로, 원고는 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 있다.

첨부: 특허법원 2021. 6. 10. 선고 2020허5047 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)