

권리범위확인심판 확인대상발명의 특정 여부 판단기준: 특허법원 2021. 7. 9. 선고 2020

허4969 판결



특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조), 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결, 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결 등 참조).

확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명

확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결 등 참조).

만약 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서의 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 하며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판의 심결이 확정되더라도 그 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 심판청구를 각하하여야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조).

무릇 특허권에 관한 적극적 권리범위확인심판 청구는 피심판청구인이 실시하고 있는 형태를 확인대상발명으로 하여 특허발명의 권리범위에 속하는지의 판단을 구하는 것이어야 하고, 피심판청구인의 실시 형태를 구체적으로 특정하지 아니한 채 마치 특허출원서의 청구범위처럼 그 설명서를 기재한 확인대상발명을 두고서 위 판단을 구하는 것이어서는 아니 된다.

첨부: 특허법원 2021. 7. 9. 선고 2020허4969 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)