

적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명 보정을 요지변경에도 허용되는 경우 + 요지

변경 판단기준: 특허법원 2023. 6. 29. 선고 2022허5850 판결



(1) 원고는 확인대상발명(이하 '보정 전 확인대상발명'이라 하되, 보정 후 확인대상발명으로 수정되거나 삭제된 부분은 밑줄로 표시함)은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다는 이유로 특허심판원에 권리범위확인심판(적극적 권리범위확인심판)을 구하였고, 이에 대해 특허심판원은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

(2) 그러나 피고는 특허법원에 원심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였고, 특허법원은 보정 전 확인대상발명이 피고가 실시하는 발명(이하 '피고실시발명'이라 한다)과 아래와 같은 점 등을 들어 동일하지 않다는 이유로 원고의 위 심판청구는 확

인의 이익이 없어 부적법하다고 판단하여 원심을 취소하는 판결을 하였고, 위 심결취소판결은 그 무렵 그대로 확정되었다.

- (3) 위 심결취소판결이 확정되자, 특허심판원은 환송사건을 2022당(취소판결)63호로 심리하면서, 원고에게 보정 전 확인대상발명과 피고실시발명 사이에 동일성이 인정되지 않는다는 내용의 심문서를 송부하였고, 이에 원고는 보정 전 확인대상발명을 보정(이 보정에 따른 확인대상발명을 '보정 후 확인대상발명'이라 함)하였다. 이에 대해 특허심판원은 보정 후 확인대상발명과 피고실시발명의 동일성이 인정되지 않는다는 이유로 이 사건 보정은 부적법하고, 보정 전 확인대상발명과 피고 실시발명이 동일하지 아니하여 원고의 위 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다는 이유로 원고의 심판청구를 각하하는 심결을 하였다.

- (4) 원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 보정사항들은 확인대상발명의 명칭을 변경한 것이거나 확인대상발명의 설명서를 보정한 것에 해당하고, 요지 변경에 해당하지 않으므로 이 사건 심결은 보정 후 확인대상발명을 대상으로 심리하여야 함에도 이 사건 보정이 적법하지 않다고 판단하여 보정 전 확인대상발명을 대상으로 심리하였으므로 절차상 위법이 있다. 심결 취소 판결

(5) 특허법 제140조 제3항에 의하면 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 심판청구서에 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 하고, 같은 조 제2항 본문에 의하면 심판청구서의 보정은 그 요지가 변경되지 않는 이상 이를 허용하여야 한다.

(6) 다만 특허법 제140조 제2항 단서 및 제3호에 의하면 특허권자 또는 전용실시권자가 청구인으로서 청구한 권리범위확인심판(적극적 권리범위확인심판)에서 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면을 보정하는 경우에는 심판청구서의 보정이 그 요지를 변경하더라도 허용된다.

(7) 특허법 제140조 제2항 본문의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있다는 데 있으므로, 그 보정의 정도가 확인대상발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히

있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체 취지에 비
추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 위 규정에서 말
하는 **요지의 변경에 해당하지 아니한다**(대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후610 판결,
대법원 2012. 5. 24. 선고 2012후344 판결 등 참조).

첨부: 특허법원 2023. 6. 29. 선고 2022허5850 판결

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

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