

소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명 특정과 확인의 이익 쟁점: 특허법원 2021.

11. 19. 선고 2021허2953 판결



1. 사안의 개요 및 쟁점

(1) 실시자의 소극적 권리범위확인심판 청구

(2) 특허심판원 청구인용, 특허권자 패소 심결

(3) 특허권자 심결취소 소송 제기, 주장 요지: 침해혐의 실시자가 특정한 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 대한 다툼 없음, 확인의 이익 없음.

(4) 적극적 권리범위확인심판에서 특허권자 주장요지 - 적극적 권리범위확인심판에서 특허권자가 특정한 확인대상발명이 상대방 실시자가 실시한 발명이고, 소극적 권리범위

확인심판에서 실시자가 특정한 확인대상발명은 실제로 실시하지 않거나 실시할 가능성이 없는 발명이다. 상대방이 특정한 확인대상발명의 실시 여부에 대하여서만 다투었을 뿐, 그 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 대하여서는 다투지 않았다.

(5) 실무적 쟁점 포인트 - 심판청구인이 소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명을 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 발명으로 구상하여 특정하고 실제로 실시하지 않는 발명도 가능함. 실시하지 않는 기술내용으로 특허발명과 명확하게 구별되어 권리범위에 속하지 않는 경우 특허권자는 소극적 권리범위확인심판에서 권리범위에 속하지 않는다는 청구인용 심결(특허권자 패소)이 아니라 확인의 이익 부존재, 부적법 심판청구로서 각하 심결(특허권자 승소)이 유리함.

2. 기본 법리

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다.

그리고 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2019. 9. 9. 선고 2019후10081 판결 등 참조).

3. 특허법원 판결 요지

(1) 소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있고,

(2) 심판청구인이 특정한 확인대상발명이 실시 기술과 다른 경우에도 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명으로 확인대상발명과 실시 기술의 동일성이 요구되지 않고,

(3) 특정한 확인대상발명을 기준으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다.

(4) 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없는 경우면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위 확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결 등 참조).

(5) 특허권자는 상대방이 특정한 확인대상발명에 대하여 특허권 침해를 주장한 바는 없고, 변론기일에 '피고가 특정한 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에서는 다툼이 없고, 위 확인대상발명에 대해 특허권 침해를 주장하는 것도 아니고 향후에 이를 주장할 의사도 없다.'라고 진술하였음.

(6) 따라서 심판청구의 이익이 없는 심판청구로서 부적법하므로 각하되어야 함. 심결 취소 판결

(7) 반면, 적극적 권리범위확인심판에서는 소극적 권리범위확인심판과 달리 특정한 확인대상발명은 상대방이 현재 실시하거나 과거에 실시한 발명과 동일하여야 하므로, 이 사건 특허발명을 실시하거나 실시하였는지 여부에 대한 판단이 있게 된다.

참고: 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허2953 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