

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2018허1301 권리범위확인(특)  
원 고 주식회사 슈퍼젠코리아

피 고 리얼룩앤컴퍼니 주식회사

변 론 종 결 2018. 7. 6.

판 결 선 고 2018. 8. 24.

주 문

특허심판원이 2017. 11. 21.자로 2017당334호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.  
소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 이 사건 소송의 경과

1) 피고는 2017. 2. 7. 원고를 상대로 특허심판원에 피고가 실시하고 있는 '디스플레이 보호필름'이라는 명칭의 아래 다.항 기재 발명(이하 '확인대상발명'이라 한다)이 원고가 특허권자인 아래 나.항 기재 발명(이하 '이 사건 특허발명'이라 한다)의 청구항 1항 및 청구항 2항의 권리범위에 속하지 않는다는 내용의 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다(2017당334호).

2) 특허심판원은 2017. 11. 21. "피고가 제출한 실시제품 사진들에 비추어 보면 피고가 확인대상발명을 실시하고 있다고 인정되고, 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 대비하여 그 차이점을 판단할 수 있으므로 적법하게 특정되었으며, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 구성요소 일부를 결여하고 있으므로, 이 사건 특허발명의 청구항 1항 및 청구항 2항의 권리범위에 속하지 아니한다."라는 내용의 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

3) 원고는 이에 불복하여 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하면서 "피고가 실시하고 있는 제품은 확인대상발명과 달리 중앙부가 평탄하지 아니하므로 실시제품과 사실적 관점에서 동일하지 않은 발명을 대상으로 한 피고의 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다."라고 주장하였다.

4) 2018. 5. 9. 열린 이 사건 제1회 변론기일에서 재판부가 피고가 실시하고 있는 물건은 폭 방향에만 라운딩 처리부가 있는 반면 확인대상발명은 길이 방향과 폭 방향 모두에 라운딩 처리부가 있어 양자가 다른 것으로 보이는데 피고가 확인을 구하는 확

인대상발명이 무엇이냐고 석명하자, 피고 소송대리인은 "피고가 확인을 구하는 확인대상발명은 이 사건 심결에 첨부된 도면과 같이 라운딩 처리부가 길이 방향과 폭 방향 모두에 형성되어 있는 물건이 아니라 피고가 실시하고 있는 폭 방향에만 라운딩 처리부가 있는 물건이고, 길이 방향과 폭 방향 모두에 라운딩 처리부가 있는 물건은 현재 피고가 생산하고 있지 않으며 확인을 구하는 대상이 아니다."라고 진술하였다.

5) 이 사건 제1회 변론기일 후 변론이 종결되자 피고는 2018. 5. 28. 이 법원에 참고서면을 제출하면서 그 서면에서 "피고가 제1회 변론기일에서 한 위 진술은 착오에 의한 것으로 피고가 확인을 구하는 확인대상발명은 길이 방향과 폭 방향 모두에 라운딩 처리부가 있는 제품이고, 피고가 실제 실시하고 있는 제품도 길이 방향에 약간의 곡도가 존재하며, 설령 피고의 실시제품과 확인대상발명이 일치하지 않더라도 피고는 장래에 확인대상발명을 제작할 예정이다."라고 주장하였다.

6) 이후 변론이 재개되어 2018. 7. 6. 열린 이 사건 제2회 변론기일에서 피고는 2018. 5. 28.자 참고서면의 위 내용을 진술한 다음 "피고가 확인을 구하는 확인대상발명은 길이 방향과 폭 방향 모두에 라운딩 처리부가 형성되어 있는 것이고, 위 확인대상발명은 현재는 실시하지 않고 있고 장래 실시 예정의 물건"이라고 진술하였다.

#### 나. 이 사건 특허발명(갑 제2호증)

- 1) 발명의 명칭 : 곡면을 구비한 휴대용 전자기기의 디스플레이 패널 보호 필름
- 2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2012. 6. 7./ 2013. 1. 7./ 제1221441호
- 3) 특허권자: 원고
- 4) 청구범위

【청구항 1】 곡면을 구비한 휴대용 전자기기의 디스플레이 패널 보호 필름으로

서, 상기 보호 필름에서 서로 마주보는 적어도 2개 면의 둘레 부위가 하 방향으로 라운딩지게 연장된 라운딩 처리부가 형성되어, 상기 라운딩 처리부가 곡면 형태의 휴대용 전자기기의 둘레 부위에 밀착되되, 상기 라운딩 처리부 사이를 잇는 상기 보호 필름 부위는, 상기 라운딩 처리부보다 낮은 곡도로서 위로 볼록하게 돌출되어 있는 라운딩 돌출부로 형성된 것을 특징으로 하는, 곡면을 구비한 휴대용 전자기기의 디스플레이 패널 보호 필름.

【청구항 2】 곡면을 구비한 휴대용 전자기기의 디스플레이 패널 보호 필름으로서, 상기 보호 필름에서 서로 마주보는 적어도 2개 면의 둘레 부위가 하 방향으로 라운딩지게 연장된 라운딩 처리부가 형성되어, 상기 라운딩 처리부가 곡면 형태의 휴대용 전자기기의 둘레 부위에 밀착되되, 상기 라운딩 처리부 사이를 잇는 상기 보호 필름 부위는, 상기 라운딩 처리부보다 낮은 곡도로서 아래로 볼록하게 함입되어 있는 라운딩 함입부로 형성된 것을 특징으로 하는, 곡면을 구비한 휴대용 전자기기의 디스플레이 패널 보호 필름.

【청구항 3 내지 6】 생략

【청구항 7】 삭제

#### 다. 확인대상발명

피고가 이 사건 심결에서 실시하고 있다고 주장하다가 이 사건 소송에서 실시할 예정이라고 주장한 '디스플레이 보호필름'에 관한 것으로서, 그 설명서 및 도면은 [별지] 기재와 같다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제3호증, 을 제1~4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 이 사건 심결의 적법 여부

### 가. 전제되는 법리

특허법원의 심결취소소송은 심결이라는 행정처분의 당부에 관한 행정소송의 성격을 지닌 것으로서 심결의 위법성 여부가 소송물로 되고 그 판단의 기준시점은 심결시가 되는 것이 원칙이므로, 심결의 심판대상인 확인대상발명도 심결시에 확정된다. 따라서 권리범위확인심결에 대한 취소소송 절차에서 확인대상발명의 동일성이 인정되는 범위 내에서 확인대상발명의 명백한 오기를 정정한다거나 불명확한 부분을 구체화하는 것은 허용되나 나아가 그러한 범위를 넘어 동일성이 없는 다른 발명으로 소송물을 변경하는 것은 특허심판원의 심판절차를 경유하지 아니하고 심리하는 결과가 초래되어 필요적 전치주의에 위배되므로 허용되지 아니한다.

나아가 소극적 권리범위확인 심판의 대상이 되는 확인대상발명에는 현재 실시하고 있는 발명뿐만 아니라 장래 실시 예정인 발명도 포함되나(대법원 2000. 4. 11. 선고 7후3241 판결 참조), 그러한 경우에도 확인대상발명의 적법한 특정 여부, 심결절차의 안정성 및 효율성, 심결의 효력 범위를 명확히 하기 위하여 권리범위의 확인을 구하는 심판을 청구한 자는 확인대상발명을 현재 실시하고 있는지 또는 장래 실시할 예정인지 여부를 적어도 심결시까지 명확히 밝혀야 하고, 심판청구인이 심결시까지 자신이 현재 실시하고 있는 제품이 확인대상발명이라고 밝혔다면 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 심판청구인의 의사대로 실제 실시하고 있는 제품으로 확정되었다고 할 것이다.

또한 확인대상발명이 위와 같이 확정되었다면 그것이 적법하게 특정되었는지는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4.

29. 선고 2003후656 판결 참조).

따라서 특허심판원로서는 위와 같이 확정된 확인대상발명에 관하여 심판청구인이 적법하게 확인대상발명을 특정하였는지 여부를 직권으로 살펴 그 특정이 잘못되었다면 보정을 권고하는 등의 조치를 취하여야 하고, 만일 그러한 조치 없이 실제 실시하고 있는 제품과 다른 확인대상발명을 심판의 대상으로 삼아 권리의 속부에 관한 판단을 하였다면 이는 심판대상을 제대로 확정하거나 특정하지 아니한 채 심리한 위법이 있다고 할 것이다.

#### 나. 이 사건 심결의 심판대상

앞서 인정한 사실에 의하면, 피고는 이 사건 심결 과정에서 확인대상발명을 피고가 실시하고 있는 제품이라고 주장하였고, 특허심판원 역시 피고가 제출한 실시제품 사진들을 근거로 피고가 확인대상발명을 실시하고 있다고 사실인정한 후 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 본안판단을 하였다.

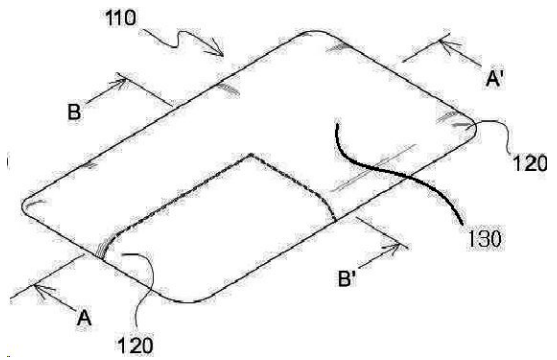
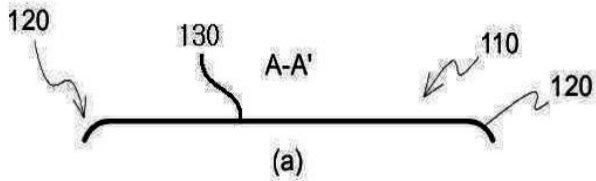

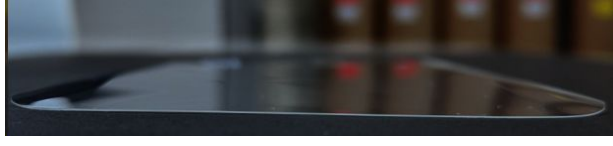

그러므로 이 사건 심결의 심판대상은 앞서 본 법리에 따라 '피고가 심결시에 실시하고 있는 확인대상발명'으로 확정되었다고 할 것이다[더구나 이 사건 제1회 변론기일에서 원고는 피고가 실시하고 있는 제품이 확인대상발명에 기재된 것과 달리 중앙부가 평탄하지 않다고 주장하면서 확인대상발명은 실시가 불가능하다고 주장하였고, 피고는 이에 대응하여 피고가 실시하고 있는 확인대상발명이 실제 중앙부가 평탄하다며 그 증거로 확인대상발명을 실시한 제품(을 제14호증)을 제출하고, 나아가 '피고가 확인을 구하는 대상은 확인대상발명과 같이 폭 방향과 길이 방향 모두에 라운딩 처리부가 있는 것이 아니라 폭 방향에만 라운딩 처리부가 있는 피고가 실시하고 있는 제품이다'라고 변론까지 한 사정<sup>1)</sup>을 더하여 보면, 이 사건 심결시까지 원고와 피고 모두 이 사

건 심결과 같이 피고가 실시하고 있는 제품이 확인대상발명이라고 인식하였던 것으로 보인다.

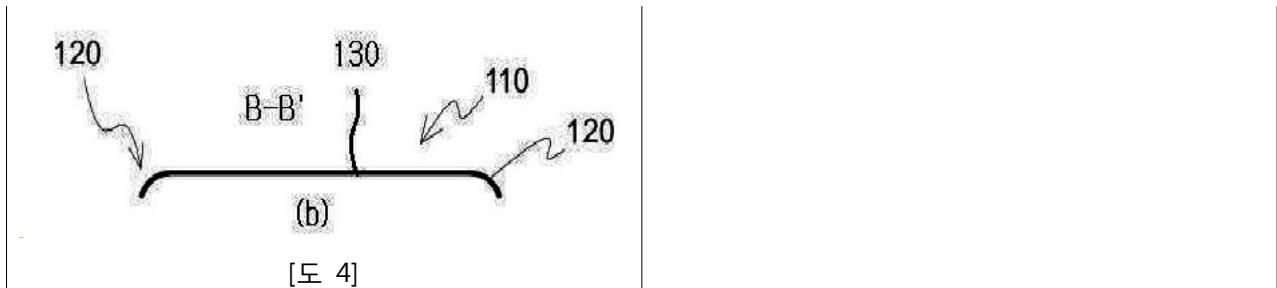
**다. 확인대상발명의 적법한 특정 여부**

그런데 피고가 이 사건 심결과정에서 특정한 이 사건 확인대상발명은 아래에서 보는 바와 같이 피고가 실제 실시하고 있는 제품, 즉 위와 같이 확정된 이 사건 확인대상발명과 사실적 관점에서 동일한 물건이라고 보기 어렵다.

**1) 피고가 특정한 확인대상발명과 피고 실시 제품 비교**

확인대상발명	피고 실시제품
 <p>[도 2]</p>  <p>(a) [도 3]</p>	 <p>을 제6호증</p>  <p>을 제7호증</p>  <p>을 제8호증</p>

1) 피고 대리인은 앞서 본 바와 같이 이 사건 제2회 변론기일에서 위 진술이 착오에 의한 것이라며 피고가 실시할 예정인 확인대상발명의 확인을 구하는 것이라고 주장하나, 앞서 본 심결 및 소송경과 등에 비추어 이를 그대로 믿기 어렵고, 피고 대리인 역시 재판부의 석명이 있기 전까지는 피고 실시제품이 확인대상발명이라고 생각하고 있었던 것으로 보인다.



## 2) 양자의 동일성 여부

이 사건 심판청구에서 피고가 특정한 확인대상발명을 살펴보면, 그 확인대상발명은 가장자리가 아래 방향으로 라운딩지게 연장된 라운딩 처리부(120)로 구성되어 가장자리가 곡면형태의 디스플레이에 부착되는 것으로서, 확인대상발명의 라운딩 처리부(120)가 길이 방향(A-A' 단면)과 폭 방향(B-B' 단면) 모두에 형성되어 있다.

그런데 을 제6~8, 14호증의 각 영상 또는 현존에 의하면, 피고의 실제 실시제품은 폭 방향(B-B' 단면)에만 라운딩 처리부가 형성되어 있을 뿐 길이 방향(A-A' 단면)에는 라운딩 처리부가 형성되어 있지 않은 사실이 인정되므로, 피고 실시제품은 확인대상발명의 길이 방향(A-A' 단면) 라운딩 처리부에 해당하는 구성을 결여하고 있다.

피고는 피고 실시제품에도 길이 방향(A-A' 단면)의 곡도가 존재하므로 확인대상발명의 특징이 위법하지 않다고 주장하나, 피고 주장 그 자체에 의하더라도 피고가 주장하는 피고 실시제품에 존재한다는 길이 방향(A-A' 단면)의 곡도는 폭 방향(B-B' 단면)의 곡도와 뚜렷하게 구분되어 폭 방향과 같은 라운딩 처리부라고 보기 어려울 뿐 아니라(이 때문에 피고 소송대리인도 이 사건 제1회 변론기일에 확인대상발명과 피고 실시제품이 다르다는 취지로 진술한 것으로 보인다), 달리 피고 실시제품에 길이 방향(A-A' 단면)의 라운딩 처리부가 있음을 인정할 증거가 없고, 오히려 앞서 든 증거들에



의하면, 피고가 주장하는 길이 방향(A-A' 단면)의 곡도는 원고의 주장처럼 롤형태로 보관된 원부자재를 가공하는 과정에서 발생한 롤 형상의 기억에 의한 것이거나 얇고 유연하며 신축성이 높은 보호필름 재질이 가진 특성에 따른 것이라고 인정되므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

나아가 피고 실시제품의 이러한 구성상의 차이(길이 방향 라운딩 처리부의 결여)는 확인대상발명의 구성요소 일부를 결여한 것일 뿐 아니라 이로 인하여 산업상 이용되는 영역도 다르므로,<sup>2)</sup> 피고 실시제품은 사실적 관점에서 확인대상발명과 같다고 보기 어렵다.

#### 라. 이 사건 심결절차의 위법

앞서 본 바와 같이 이 사건 심결의 심판대상, 즉 피고가 이 사건 심결절차를 통하여 확인을 받으려고 한 대상인 피고가 실제 실시하고 있는 제품과 피고가 특정한 확인대상발명이 사실적 관점에서 같지 않다면, 앞서 본 법리에 따라 특허심판원으로서 피고가 특정한 확인대상발명이 피고가 실제 실시하고 있는 발명과 다름을 지적하여 이를 보정할 수 있는 기회를 부여하여야 하고, 피고가 그러한 기회를 제공받았음에도 이를 보정하지 않았다면 장차 위와 같이 잘못 특정된 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결이 확정되더라도 그 기관력이 확인대상발명과 다른 피고가 실제 실시하고 있는 발명에 미친다고 볼 수 없으므로 이를 각하하여야 할 것이다(대법원 1996. 3. 8. 선고 94후2247 판결 참조).

그리고 특허심판원이 위와 같이 보정기회를 부여하여야 함에도 그러한 기회를 부여함이 없이 실제 실시하고 있는 발명과 다른 확인대상발명에 관하여 심결을 하였다면

---

2) 확인대상발명은 길이 방향과 폭 방향 모두에 경사가 있는 휴대용 전자기기에, 피고 실시제품은 폭 방향에만 경사가 있는 휴대용 전자기기에 사용된다.

그러한 심결은 심판대상이 아닌 발명을 심판한 잘못이 있어 위법하고, 이후 그 심결의 취소를 구하는 소송절차에서 사후적으로 심결에서 승소한 일방 당사자가 위 확인대상 발명에 관하여도 확인을 구할 의사가 있다는 의사를 표시하였다고 하여 그 하자가 치유된다고 보기도 어렵다.

그렇다면 앞서 본 바와 같이 피고가 이 사건 심결 절차를 통하여 특정한 확인대상발명이 이 사건 심결의 심판대상인 피고가 실시하고 있는 제품과 사실적 관점에서 동일하다고 볼 수 없는 이상 피고가 심결절차에서 한 확인대상발명의 특징은 위법하고, 특허심판원이 이를 간과하고 잘못 특정된 확인대상발명에 관하여 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 본안 판단을 한 이상 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나아가 피고가 이 사건 소송절차에서 장차 실시 예정인 발명으로 이 사건 확인대상발명의 확인을 구한다는 의사를 표시하였으나, 앞서 본 소송경과 등에 비추어 피고의 위 주장만으로 피고가 위 확인대상발명을 장차 실시할 예정이라는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이 사건 심판청구는 이 점에서도 확인의 이익이 없어 부적법하다.

### 3. 결론

따라서 이 사건 심결은 원고가 주장하는 위법사유에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 위법하여 취소되어야 하므로, 주문과 같이 판결한다.

재판장            판사            서승렬

판사 정윤희

판사 김동규

## 【별지】

### 확인대상발명의 설명서 및 도면

#### 1. 확인대상발명의 명칭

디스플레이 보호필름

#### 2. 확인대상발명의 목적

본 확인대상발명은 곡면형태의 디스플레이의 형상에 대응하여, 보호필름의 형상을 완성한 것으로서, 중앙부는 평탄하며 가장자리에 라운딩 처리부가 형성되어 있어서 디스플레이의 가장자리의 밀착되도록 하고자 한다.

#### 3. 확인대상발명의 구성

확인대상발명은 디스플레이를 보호하기 위하여 커버하는 디스플레이 보호필름(110)으로서, 투명한 합성수지 재질로서 가장자리가 아래 방향으로 라운딩지게 연장된 라운딩 처리부(120)와, 투명한 합성수지 재질로서 상기 라운딩 처리부(120) 사이를 잇는 평탄한 형태의 중앙부(130)를 포함한다.

여기서 "평탄"의 의미는 수학적 의미에서 완벽한 형태의 수평을 의미하는 것이 아니라, 일견하여 평탄한 형태를 의미한다. 완벽한 형태의 수평은 상상속에서 가능한 이상적 형상으로서 현실에서는 중력 등의 힘에 의해서 완벽한 수평은 불가능한 형상이다. 아울러, 디스플레이 보호필름의 원부자재의 경우 롤 형태로 감겨서 제공되는 바, 이를 가공하더라도 롤 형상의 기억에 의해서 약간의 굴곡이 생기는데, 인위적으로 가하지 않은 압력에 의해서 생기는 굴곡은 확인대상발명의 "평탄"의 범위에 들어간다.

본 디스플레이 보호필름을 디스플레이 장치에 부착하면 외부 풍격이나 스크래치 등

으로부터 디스플레이를 보호한다.

이러한 확인대상발명의 구성을 구분하면 아래 3과 같다.

- 아래 3 -

확인대상발명의 디스플레이 보호필름은, 투명한 합성수지 재질로서 가장자리에 위치하는 라운딩 처리부(120)와, 라운딩 처리부(120) 사이를 잇는 평탄한 형태의 중앙부(130)를 포함하여 구성하며, 이를 구분하면 아래 4와 같다.

- 아래 4 -

비교구성 1(라운딩 처리부): 투명한 합성수지 재질로서 가장자리가 아래 방향으로 라운딩지게 연장된 라운딩 처리부(120)

비교구성 2(중앙부): 평탄한 형태의 중심부를 가지는 디스플레이 패널에 대응하여, 투명한 합성수지 재질로서 상기 라운딩 처리부(120) 사이를 잇는 평탄한 형태의 중앙부(130)

#### 4. 확인대상발명의 효과

본 확인대상발명은 중앙부가 평탄하고 가장자리가 곡면형태의 디스플레이에 부착되어, 디스플레이를 외부의 충격과 스크래치로부터 보호할 수 있다.

<확인대상발명의 도면>

[도면]

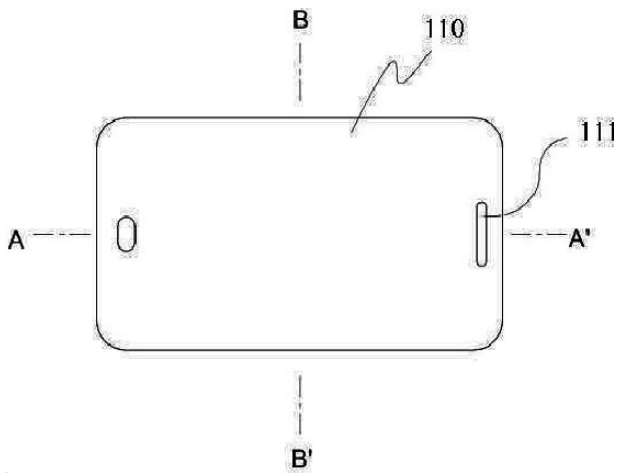
도 1은 확인대상발명에 따른 디스플레이 보호필름의 평면도.

도 2는 확인대상발명에 따른 디스플레이 보호필름의 사시도.

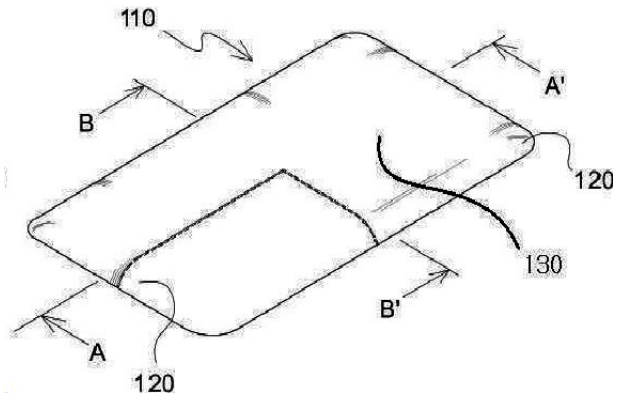
도 3은 도 2의 A-A'의 단면도.

도 4는 도 2의 B-B'의 단면도.

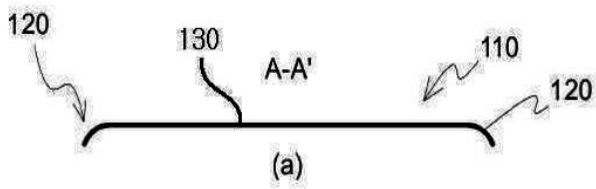
[도 1]



[도 2]



[도 3]



[도 4]

