

적극적 권리범위확인심판의 요건 확인의 이익 - 피청구인의 확인대상발명 실시: 관련 법

리 특허법원 2020. 11. 20. 선고 2020허4396 판결



특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐, 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없다.

따라서 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리

범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결 등 참조).

그리고 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 문제이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 등 참조).

한편 적극적 권리범위확인심판청구에 대한 심판사건에서 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있었다는 사실에 대한 증명책임은 청구인에게 있고, 대비되는 발명이 피청구인이 실시하고 있는 발명과 동일하여 확인의 이익이 있는지 여부는 심판의 적법요건으로서 특허심판원이나 법원이 직권으로 이를 조사하여 밝혀야 할 사항이다.

첨부: 특허법원 2020. 11. 20. 선고 2020허4396 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