

[권리범위확인심판 - 1] 권리범위확인심판 관련 법리: 특허법원 2016. 1. 14. 선고
2015허6824 판결



특허실무자라면 반드시 한번 꼼꼼하게 읽어보기를 권하는 판결입니다. 과거 치열한 논쟁의 대상이었던 권리범위확인심판 제도에 관한 일반적 법리를 잘 설명하고 있는 판결입니다. 선부른 언급을 자제하고 판결문에서 중요부분을 그대로 인용하면 다음과 같습니다.

1. 특허심판 및 심결취소를 구하는 행정소송

"특허거절결정에 대한 불복심판은 '특허거절결정'이라는 행정처분에 대한, 특허무효심판은 '특허결정'이라는 행정처분에 대한 불복의 성격을 갖는다는 점에서 행정심판제도의 본래의 취지, 즉 특허행정의 통일을 기하고, 소송절차에 이르기 전에 권리의 조기 구제를 추구하고 있다.

그러나 권리범위확인심판은 심판의 대상이 되는 별도의 행정처분이 존재한다고 볼 수 없어 '행정청의 처분과 관련된' 권리구제와 무관하고, '특허발명의 보호범위'를 확인하는 작용이 특허행정의 통일을 기하는 데 직접적인 도움이 된다고 보기 어렵다.

특허법은 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권을 처음부터 없었던 것으로 보고(제133조 제3항), 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보며(제136조 제8항), 특허거절결정에 대한 불복심판이 이유 있다고 인정될 때에는 특허거절결정을 취소하는 것으로 규정하고 있다(제176조 제1항).

그러나, 권리범위확인심판은 그 심결이 확정되어도 특허법 제163조의 일사부재리의 효력이 인정될 뿐 별도로 위와 같은 특허무효심판, 정정심판 및 거절결정에 대한 불복심판과 같은 효력을 인정할 근거가 없다. 권리범위확인심결이 확정되어 일사부재리의 효력이 미치는 경우라도 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 '심판'을 청구할 수 없을 뿐이고, 심판의 당사자 또는 제3자가 특허권 침해에 관한 소를 제기하는 데 장애가 될 수는 없으므로, 특허권 침해에 관한 소에 별다른 영향을 미치지 어렵다.

특허법은 권리범위확인심판제도를 별도로 두고 있기는 하지만 이는 특허발명의 보호범위를 확인해주는 한정적 기능을 수행할 뿐이고, 특허권 침해를 둘러싼 개별

당사자 사이의 권리관계에 관한 최종적인 판단은 특허권 침해에 관한 소에서 다루어지도록 하는 것이 특허법의 기본 구도라고 할 수 있다."

2. 확인의 이익

"권리범위확인심판청구는 다툼이 있는 권리관계에 대한 확인의 이익이 필요하고, 확인의 이익이 없으면 심판청구를 각하하는 심결을 해야 한다. 확인의 이익은 권리범위확인심판의 적법요건으로 심결시를 기준으로 판단해야 하는데, 위와 같은 권리범위확인심판제도의 특성과 역할에 부합되지 않거나, 당사자들에게 과도하고 불필요한 부담을 주는 경우에는 확인의 이익을 제한적으로 해석할 필요가 있다.

권리범위확인심판은 심판청구요건으로서 확인의 이익을 필요로 한다는 점에서 확인의 소와 공통점을 갖고 있다. 확인의 소는 원고의 법적 지위가 불안·위험할 때에 그 불안·위험을 제거함에는 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 수단인 경우에 인정되고, 이행을 청구하는 소를 제기할 수 있는 데도 불구하고 확인의 소를 제기하는 것은 분쟁의 종국적인 해결 방법이 아니어서 확인의 이익이 없다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2005다41153 판결, 대법원 1995. 12. 22. 선고 95다5622 판결, 대법원 2006. 3. 9. 선고 2005다60239 판결 등 참조).

또한 반소청구에 본소청구의 기각을 구하는 것 이상의 적극적 내용이 포함되어 있지

않다면 반소청구로서의 이익이 없고, 어떤 채권에 기한 이행의 소에 대하여 동일 채권에 관한 채무부존재확인인 반소를 제기하는 것은 그 청구의 내용이 실질적으로 본소청구의 기각을 구하는 데 그치는 것이므로 부적법하다(대법원 2007. 4. 13. 선고 2005다40709 판결 등 참조). 확인의 소에 관한 위와 같은 법리는 권리범위확인심판의 확인의 이익을 판단할 때 참고할 수 있다.

3. 특허침해금지청구의 소 피고가 방어수단으로 제기한 소극적 권리범위확인심판

| 관련 침해소송 | 일자 | 소극적 권리범위확인심판 |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| 특허침해금지청구의 소 제기 | 2014. 2. 27. | |
| 1심 변론 종결 | 2015. 3. 3. | |
| | 2015. 3. 6. | 소극적 권리범위확인심판 청구 |
| 1심 판결 선고 (원고 승소) | 2015. 4. 7. | |
| 피고 항소 제기 | 2015. 4. 21. | |
| | 2015. 9. 30. | 심결(피고의 심판청구 인용 - 비침해) |
| | 2015. 10. 22. | 원고 이 사건 심결취소의 소 제기 |
| 서울고등법원 2심 판결 선고(특허권자 원고 패소) | 2015. 12. 3. | |

4. 특허법원 심결취소의 소 판결

결론: 침해소송의 피고가 침해소송의 변론종결 당시 재판부의 심증이 자신에게 불리한 것으로 판단하고, 변론종결 직후에 실시제품과 동일한 확인대상발명을 대상으로 소극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서 이러한 소극적 권리범위확인심판은 아래와 같은 이유로 "확인 이익이 없다"고 봄. 심결취소 판결

판결이유:

- ① 침해소송에 대한 중간확인적 판단을 별도의 절차에서 구하는 것에 불과하여 분쟁의 종국적 해결을 추구할 수 없고, 소송경제에 비추어 유효적절한 수단이라고 할 수 없다.
- ② 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 통해 추가적으로 제거할 법적 지위의 불안, 위험이 남아 있다고 보기 어렵다.
- ③ 특허법상 허용된 권리실현수단을 정당하게 행사하고 있는 특허권자에게 비용과 시간적으로 과도하고 불필요한 대응의무를 부담시키는 것으로, 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적에 부합된다고 볼 수 없다.
- ④ 특허권 침해에 관한 소에서 불리한 판결을 받을 것이 예상되거나, 불리한 판결을 받은 당사자가 제기한 소극적 권리범위확인심판을 허용하게 되면, 특허권 침해에 관한 소의 재판결과에 대한 사실상의 회피수단을 묵인, 용인하는 결과가 된다.

⑤ 궁극적으로 특허권 침해금지청구권의 유무에 대한 판단은 법원의 권한이라는 점에서 특허권 침해금지에 관한 소를 통해 권한행사가 이루어지고 있는 중에 행정심판인 소극적 권리범위확인심판을 허용하는 것은 사법부와 행정부의 권한배분의 원칙에 반하고, 그 입법례를 찾아보기 어렵다.

⑥ 주장, 증명책임에 따라 특허권 침해에 관한 소와 심판의 결과에 모순, 저축의 위험이 있는바, 이를 방치하게 되면 특허제도와 특허소송절차에 대한 신뢰를 해할 수 있다.

변리사 22년/변호사 14년 경력, 특허심판소송, 손해배상, 형사소송, 해외분쟁, One-Stop 대응

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