

[권리범위확인심판 - 4] 소극적 권리범위확인심판의 심판청구 요건 "확인 이익" 쟁점



과거에 특허법의 권리범위확인심판에 대해 치열한 논쟁이 있었습니다. 특히 소극적 권리범위확인심판에 본질적으로 해결하기 어려운 문제점이 있습니다. 대표적 예를 들면, 특허권자가 침해소송을 할 생각도 없는 상황 또는 실시기술이 특허권리범위에 속하지 않는다는 점이 명백하기 때문에 특허권자가 특허침해소송을 제기할 가능성이 없는 상황에서 제기되는 소극적 권리범위확인심판이 적법한 심판청구인지 문제됩니다.

상식적으로 "확인 이익"이 없으므로 부적법한 심판청구로 각하될 것으로 생각할 수 있지만, 현재 특허심판원 심결이나 법원 판결은 다릅니다. 다양한 이유를 들어 확인 이익을 폭 넓게 인정합니다. 대부분 본안을 심리하는 태도를 취합니다.

의약품의 허가특허연계제도에서 문제점이 더욱 선명하게 부각됩니다. 특허권자가 특허권리 행사나 특허침해금지소송을 제기할 것으로 예상할 수 없는 상황에서, 또는 더 심한 경우에는 특허비침해가 명백하여 특허침해소송을 제기할 가능성이 전혀 없는

상황에서도 수많은 소극적 권리범위확인심판이 제기되고 있고, 특허심판원은 그것을 적법한 심판청구로 인정한 후 확인을 구하는 대상이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 본안심결을 합니다.

여기서 소극적 권리범위확인심판은 특허권행사와 무관하게 허가특허연계제도의 우선판매품목허가를 신청하기 위한 심결을 확보하는 수단입니다. 특허권 보호와 상관 없이 특허권자가 아닌 일반 청구인에게 특정 권리를 부여하는 효과를 갖는다면 특허법상 제도의 본래 취지를 벗어난 것입니다.

소극적 권리범위확인심판의 피심판청구인 특허권자의 입장에서 보면, 특허비침해가 분명한 경우라면 굳이 "확인"의 이익" 흠결을 주장해야 할 이유가 없습니다. 승소한다고 해도 어차피 특허권 행사가 가능하지 않는데, 굳이 적극적으로 대응할 이유가 없기 때문입니다.

이와 같은 심결로 심판청구인이 우선판매품목허가 권리를 획득하면 반사적으로 제 3 자는 그 기간 동안 경쟁품을 판매할 수 없는 불이익을 받습니다. 그런데 제 3 자는 그와 같은 심결에 대해 다룰 수 없습니다. 심지어 특허권자와 심판청구인이 싸고 심결을 받더라도 마찬가지입니다.

권리범위확인심판은 심판청구요건으로서 확인의 이익을 필요로 한다는 점에서 확인의

소와 같습니다. “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 있는데도 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)”는 확립된 법리가 있습니다.

앞에서 설명한 사안에서는 심판청구인에게 특허권자와 관계에서 “법적 지위가 불안, 위험할 때”라는 요건을 충족된다고 할 수 있을지 심히 의심스럽습니다. 심결을 이용하여 우선판매품목허가를 획득하는 것이 특허권자와 사이에 존재하는 법적 불안, 위험을 제거하는 유효 적절할 수단으로 보기도 어려울 것입니다. 누구도 쉽게 풀기 어려운 난제에 대해 대법원의 지혜로운 판결을 기대합니다.

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

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