

확인대상발명 대상 후 출원 특허등록 존재 - 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판

청구요건 - 원칙적 불허 BUT 이용발명 관계만 예외적 허용: 특허법원 2020. 7. 3. 선고

2019허6785 판결



## 1. 기본 법리

후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 되므로 원칙적으로 허용되지 아니한다.

다만, 예외적으로 두 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 참조).

한편 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리 범위에 속하게 된다.

여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말하며, 이는 선 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지이다(대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 참조).

나아가 확인대상발명에 대하여 권리범위확인을 구하는 것이 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구로 볼 수 있으려면, 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속

한다는 심결이 확정됨으로써 후 출원에 의하여 등록된 발명의 효력을 부인하는 결과가 초래되는 경우이어야 하므로, 확인대상발명이 후 출원에 의하여 등록된 발명과 실질적으로 동일한 발명에 해당하여야 한다.

## 2. 구체적 사안의 특허법원 판결요지 - 확인대상발명의 이용관계 불인정 + 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판 청구요건 흠결 - 부적법 심판청구

확인대상발명은 이 사건 특허의 제1항 발명의 구성요소 4, 5를 결여한 것이고, 설령 원고의 주장과 같이 확인대상발명에서 구성요소 4, 5가 치환된 것이라고 보더라도 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 달라 치환된 구성요소들이 구성요소 4, 5와 균등하다고 볼 수도 없다.

그런데 앞서 본 법리에 따라 확인대상발명과 이 사건 제1항 발명이 이용관계에 있다고 하기 위해서는 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 구성요소와 동일 또는 균등한 요소를 모두 가지면서 여기에 새로운 구성요소를 부가하여야 하는 것이다.

따라서 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 중 일부가 결여되거나 균등하지 않은 요소  
로 치환된 확인대상발명은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 제1  
항 발명과 이용관계에 있다고 할 수 없다.

따라서 확인대상발명과 이 사건 제1항 발명이 이용관계에 있다고 볼 수 없는 이상, 확인  
대상발명이 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속한다는 확인을 구하는 이 사건 심판청  
구는 후 등록 특허발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 보호범위에  
속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하여 각하여야 한다.

첨부: 특허법원 2020. 7. 3. 선고 2019허6785 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)