

[특허분쟁] 적극적 권리범위확인심판 - 확인대상발명 특정 및 확인의 이익 여부: 특허법

원 2018. 11. 27. 선고 2018허2595 판결



2) 관련 법리

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 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다. 그리고 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 등 참조).

특허권자 주장요지

가) 원고는 피고가 실제로 실시하고 있는 VOD 서비스 운영시스템(이하 '피고 실시 발명'이라 한다)이 작동되는 화면을 촬영하여 확인대상발명의 [도 6a], [도 6b] 등으로 특정하였으므로, 확인대상발명은 피고가 실제로 실시하고 있는 VOD 서비스 운영시스템과 동일할 수밖에 없다. 또한, 피고 실시발명은 '기본정보가 푸시 방식으로 전송되는 콘텐츠'와 '기본 정보가 푸시 방식으로 제공되지 않는 콘텐츠'를 모두 갖고 있는 점에서 확인대상발명과 동일하다.

나) 그럼에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

특허발명 요지

【청구항 1】 복수의 VOD 콘텐츠와 상기 VOD 콘텐츠의 선택에 필요한 기본정보를 제공하는 VOD 서버와 상기 VOD 서버로부터의 VOD 콘텐츠의 관리를 수행하는 VOD 관리 애플리케이션을 구비하는 셋톱박스 사이의 VOD 콘텐츠의 상호교환에 의해 VOD 서비스를 구현하는 것을 포함하는 VOD 서비스 운영방법에 있어서, 상기 복수의 VOD 콘텐츠는 적어도 제1 모드와 제2 모드로 카테고리화되고, 상기 제1 모드에 속하는 VOD 콘텐츠는, 상기 VOD 서버에 의한 푸시에 의해 상기 콘텐츠를 선택하기 위해 필요한 콘텐츠 기본정보를 상기 셋톱박스에 미리 저장하고, 제1 모드가 활성화될 때, 상기 VOD 관리 애플리케이션의 관리하에 미리 저장된 콘텐츠 기본정보를 화면에 제공하고, 상기 제2 모드에 속하는 VOD 콘텐츠는, 필요할 때 사용자의 요청에 의해, VOD 콘텐츠를 선택하기 위해 필요한 콘텐츠 기본정보를 상기 VOD 서버로부터 상기 셋톱박스로 전달하고, 상기 VOD 관리 애플리케이션의 관리하에 셋톱박스로 전달된 콘텐츠 기본정보를 실시간으로 화면에 제공하는 것을 특징으로 하는 VOD 서비스 운영방법.

특허법원 판결요지

확인대상발명에서 VOD 콘텐츠들은 VOD 서버에 저장되는 것으로, 이러한 VOD 콘텐츠들은 제1 모드 VOD 콘텐츠 및 제2 모드 VOD 콘텐츠로 구분되고, 확인대상발명에서 기본정보는 VOD 콘텐츠 선택을 위해 사용자에게 제공되는 정보로서, VOD 콘텐츠 기본정보는 제1 모드 VOD 콘텐츠의 기본정보 및 제2 모드 VOD 콘텐츠의 기본정보로 구분되는데, 제1 모드 VOD 콘텐츠와 관련된 제1 모드 VOD 콘텐츠의 기본정보는 사용자의 요청이 없더라도 미리 셋톱박스에 제공되는 것이고, 제2 모드 VOD 콘텐츠와 관련된 제2 모드 VOD 콘텐츠의 기본정보는 사용자의 요청이 있을 때 실시간으로 제공되는 것임을 알 수 있다.

피고 실시발명은 '국가대표2'의 제1 모드 VOD 콘텐츠 기본정보를 VOD 선택 메뉴 위에 표시하는데, 이는 사용자의 요청과 무관하게 표시되는 것이므로, 위 기본정보에 대응되는 피고 실시발명의 VOD 콘텐츠 '국가대표2'는 확인대상발명의 제1 모드 VOD 콘텐츠에 해당하는 것으로 볼 수 있고, 피고 실시발명의 화면 우측에 표시된 '국가대표2'의 제목, 감독, 출연, 줄거리 등의 정보는 사용자의 요청이 있을 때 실시간으로 제공되는 기본정보이므로, 위 기본정보에 대응되는 피고 실시발명의 VOD 콘텐츠 '국가대표2'는 확인대상발명

의 제2 모드 VOD 콘텐츠에도 해당하는 것으로 볼 수 있고, 달리 [도 6b]가 사용자의 요청이 없더라도 미리 셋톱박스에 제공되는 정보임을 증명할 증거가 없다. 따라서 피고 실시발명의 VOD 콘텐츠 '국가대표2'는 확인대상발명의 제1 모드에 대응되는 동시에 제2 모드에도 대응될 뿐만 아니라, '국가대표2'에 관하여 표시된 기본정보는 제2 모드 VOD 콘텐츠의 기본정보에 해당한다고 할 것이다.

이상 살핀 바와 같이 확인대상발명의 설명서에 기재된 VOD 콘텐츠들은 제1 모드 VOD 콘텐츠 및 제2 모드 VOD 콘텐츠 중 어느 하나로 구분되는 것이고, VOD 콘텐츠 기본정보는 제1 모드 VOD 콘텐츠의 기본정보 및 제2 모드 VOD 콘텐츠의 기본정보 중 어느 하나로 구분되는 반면, 피고 실시발명에서 [도 6a], [도 6b]의 기본정보(40, 41)에 대응하는 VOD 콘텐츠들은 확인대상발명의 제1 모드에 해당되면서 동시에 제2 모드에 해당되는 것이고, [도 6a], [도 6b]의 기본정보(40, 41)는 확인대상발명의 제1 모드에 해당되면서 동시에 제2 모드에 해당되는 것이다.

결국 확인대상발명의 설명서를 기준으로 하여 확인대상발명을 특정하는 경우 피고 실시발명의 VOD 콘텐츠들 및 기본정보들은 제1 모드 또는 제2 모드 중 어느 하나로 구분되는 것은 아니라는 점에서 확인대상발명과 피고 실시발명은 사실적 관점에서 서로 동일하

다고 보기 어렵다.

확인대상발명과 피고 실시발명은 사실적 관점에서 동일하지 아니하므로 피고가 확인대상 발명을 실시하는 것으로 볼 수 없다. 따라서 원고의 이 사건 적극적 권리범위확인심판 청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다.

실무적 Comment: 특허권자가 적극적 권리범위확인심판을 청구하면서 그 확인대상발명이 특허청구범위에 속하지 않는다는 내용으로 특정하는 경우는 상상할 수 없습니다. 적극적 권리범위확인심판의 경우 그 확인대상발명은 다소 무리하더라도 특허청구범위에 속하도록 구성할 수 밖에 없습니다. 특허권자의 그와 같은 시도가 허용되는 정도를 넘어서면 피고의 실시발명과 실질적으로 동일하지 않는 발명까지 이르게 될 것입니다. 최종적으로 본 판결과 같이 그 확인의 이익 부존재로서 심판청구 각하라는 판단을 받더라도, 확인대상발명을 정확하게 특정한 경우 그 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 내용의 청구기각 판단보다 더 불리하지 않습니다. 특허권자는 확인대상발명을 정확하게 특정한 후 다시 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있다는 점에서도 그렇습니다.

첨부: 특허법원 2018. 11. 27. 선고 2018허2595 판결

약사변호사/바이오전공 변호사, 약사법, 행정소송, 특허심판소송, One-Stop 전략적 대응

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