

[특허분쟁] 소극적 권리범위확인심판 - 확인의 이익 요건: 특허법원 2018. 8. 24. 선고

2018허1301 판결



특허법원의 심결취소소송은 심결이라는 행정처분의 당부에 관한 행정소송의 성격을 지닌 것으로서 심결의 위법성 여부가 소송물로 되고 그 판단의 기준시점은 심결시가 되는 것이 원칙이므로, 심결의 심판대상인 확인대상발명도 심결시에 확정된다. 따라서 권리범위 확인심결에 대한 취소소송 절차에서 확인대상발명의 동일성이 인정되는 범위 내에서 확인대상발명의 명백한 오기를 정정한다거나 불명확한 부분을 구체화하는 것은 허용되나 나아가 그러한 범위를 넘어 동일성이 없는 다른 발명으로 소송물을 변경하는 것은 특허심판원의 심판절차를 경유하지 아니하고 심리하는 결과가 초래되어 필요적 전치주의에 위배되므로 허용되지 아니한다.

나아가 소극적 권리범위확인 심판의 대상이 되는 확인대상발명에는 현재 실시하고 있는 발명뿐만 아니라 장래 실시 예정인 발명도 포함되나(대법원 2000. 4. 11. 선고 7후3241 판결 참조), 그러한 경우에도 확인대상발명의 적법한 특정 여부, 심결절차의 안정성 및 효율성, 심결의 효력 범위를 명확히 하기 위하여 권리범위의 확인을 구하는 심판을 청구한 자는 확인대상발명을 현재 실시하고 있는지 또는 장래 실시할 예정인지 여부를 적어도 심결시까지 명확히 밝혀야 하고, 심판청구인이 심결시까지 자신이 현재 실시하고 있는 제품이 확인대상발명이라고 밝혔다면 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 심판청구인의 의사대로 실제 실시하고 있는 제품으로 확정되었다고 할 것이다.

또한 확인대상발명이 위와 같이 확정되었다면 그것이 적법하게 특정되었는지는 특허심판원의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 참조).

따라서 특허심판원으로서 위와 같이 확정된 확인대상발명에 관하여 심판청구인이 적법하게 확인대상발명을 특정하였는지 여부를 직권으로 살펴 그 특정이 잘못되었다면 보정을 권고하는 등의 조치를 취하여야 하고, 만일 그러한 조치 없이 실제 실시하고 있는 제

품과 다른 확인대상발명을 심판의 대상으로 삼아 권리의 속부에 관한 판단을 하였다면 이는 심판대상을 제대로 확정하거나 특정하지 아니한 채 심리한 위법이 있다고 할 것이다.

그런데 확인대상발명이 피고가 실시하고 있는 제품과 사실적 관점에서 동일하다고 볼 수 없는 이상 피고가 심결절차에서 한 확인대상발명의 특징은 위법하고, 특허심판원이 이를 간과하고 잘못 특정된 확인대상발명에 관하여 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 본안 판단을 한 이상 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

첨부: 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허1301 판결

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

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