

권리범위확인심판의 확인대상발명 특정여부 판단기준 + 불특정 시 보정명령 및 부족 시

심판청구 각하 심결: 특허법원 2020. 7. 10. 선고 2020허1991 판결



### 확인대상발명의 특정 여부 기준

특허권에 관한 권리범위확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는데,

그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 등 참조).

또한, 확인대상발명은 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다.

### 확인대상발명의 특정 여부 직권조사

확인대상발명이 적법하게 특정되었는지는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 그에 대한 의심이 있을 때는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 등 참조).

### 확인대상발명의 불특정 시 보정명령 및 불응시 각하

만약 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되지 않았다면, 특허심판원은 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상 발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 하며,

그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판의 심결이 확정되더라도 그

일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 **심판청구를 각하하여야** 할 것이다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조).

확인대상발명은 적법하게 특정되지 아니하였으므로 특허심판원로서는 확인대상발명에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 한다. 그런데도 특허심판원이 이러한 조치를 취하지 아니한 채 이 사건 심판청구를 각하하지도 아니하고 본안에 대하여 판단하여 이 사건 심결을 한 것은 위법하므로, 더 나아가 원고의 다른 주장에 대하여 살펴볼 필요 없이 이 사건 심결은 취소되어야 한다.

첨부: 특허법원 2020. 7. 10. 선고 2020허1991 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)