

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2016후328 권리범위확인(특)  
원고, 피상고인 주식회사 비비비솔루텍 외 2인  
원고들 소송대리인 변호사 이강우  
피고, 상고인 유한책임회사 세익 (변경 전: 주식회사 세익)  
소송대리인 특허법인 에이아이피  
담당변리사 이수완 외 5인  
원 심 판 결 특허법원 2016. 1. 14. 선고 2015허6824 판결  
판 결 선 고 2018. 2. 8.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 가. 원심판결 이유에 의하면, 아래와 같은 사실을 알 수 있다.

1) 원고들은 피고를 상대로 피고가 실시하는 원심 판시 확인대상발명이 원고들의

이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)을 침해한다는 이유로 수원지방법원에 특허권 침해금지 등을 구하는 소(이하 '관련 침해소송'이라고 한다)를 제기하였다.

2) 피고는 관련 침해소송의 변론이 종결되고 판결이 선고되기 전에 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

3) 원고들은 이 사건 특허발명과 관련하여 이 사건 외에도 다수의 소송과 심판에서 당사자로서 쟁송 중이다.

나. 이러한 사실관계를 토대로 하여, 원심은 이 사건 소극적 권리범위확인심판의 청구요건을 판단하면서 확인의 소에서의 확인의 이익에 관한 법리를 참고하여, 관련 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 이 사건 특허발명의 권리범위를 확정할 수 있음에도 불구하고 별도로 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 것은 소송경제에 비추어 유효·적절한 수단이라고 할 수 없고, 당사자들에게 과도하고 불필요한 부담을 주는 경우에 해당한다는 이유 등을 들어 이 사건은 심판청구의 이익을 인정하기 어렵다고 판단하였다.

2. 그러나 원심의 판단은 수긍하기 어렵다.

가. 특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송(이하 '침해소송'이라고 한다)과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만(대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결의 다수의견에 대한 보충의견 등 참조), 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종

결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가진다.

특허법 제164조 제1항은 심판장이 소송절차가 완결될 때까지 심판절차를 중지할 수 있다고 규정하고, 제2항은 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지할 수 있다고 규정하며, 제3항은 법원은 침해소송이 제기되거나 종료되었을 때에 그 취지를 특허심판원장에게 통보하도록 규정하고, 제4항은 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 한다고 규정하고 있다. 이와 같이 특허법이 권리범위확인심판과 소송절차를 각 절차의 개시 선후나 진행경과 등과 무관하게 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하고 있는 것도 앞서 본 권리범위확인심판 제도의 기능을 존중하는 취지로 이해할 수 있다.

이와 같은 권리범위확인심판 제도의 성질과 기능, 특허법의 규정내용과 취지 등에 비추어 보면, 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있다고 하더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다.

나. 원심의 판단은 권리범위확인심판에서의 심판청구의 이익에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장      대법관      이기택

주    심      대법관      김    신

                  대법관      박상옥

                  대법관      박정화