

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2024후10436 권리범위확인(특)  
원고, 피상고인 원고 1 외 1인  
피고, 상고인 주식회사 ○○  
소송대리인 특허법인 신세기  
담당변리사 심재욱 외 2인  
원 심 판 결 특허법원 2024. 4. 4. 선고 2023허11944 판결  
판 결 선 고 2025. 9. 11.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

직권판단을 포함하여 상고이유를 판단한다.

1. 사건의 개요

원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 따르면, 다음 사실을 알 수 있다.

가. 원고들은 2022. 4. 29. 특허심판원에 피고를 상대로, 이 사건 확인대상 발명이 그 명칭을 '(명칭 생략)'으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항(2019. 8. 14. 자 2019정47 심결로 정정된 것, 이하 '이 사건 제1항 정정발명'이라 한다)이 특허권의 권리범위에 속한다고 주장하면서, 적극적 권리범위 확인심판을 청구(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)하였다.

나. 위 심판 과정에서 피고는, 이 사건 확인대상 발명을 실시하고 있지 않고 피고가 실시하고 있는 발명은 피고의 후등록 특허발명과 동일하므로, 이 사건 심판청구는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구에 해당하여 부적법하다는 취지로 주장하였다. 이에 대하여 원고들은, 피고가 이 사건 확인대상 발명을 실시하고 있고, 이 사건 확인대상 발명은 선등록 특허발명인 이 사건 제1항 정정발명과 이용관계에 있으므로, 이 사건 심판청구는 적법하다고 주장하였다.

다. 특허심판원은 2023. 5. 9. 이 사건 확인대상 발명이 피고가 실시하고 있는 발명과 다르고 이 사건 제1항 정정발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되지 않아 이 사건 심판청구가 부적법하다고 하여, 이 사건 심판청구가 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구로서 부적법한지 여부에 관하여는 나아가 살피지 아니한 채, 이 사건 심판청구를 각하하는 심결을 하였다. 원고들은 2023. 6. 5. 위 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

라. 원심은, 이 사건 확인대상 발명이 피고가 실시하고 있는 발명과 동일하고 이 사건 제1항 정정발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었으므로 이 사건 심판청구는 적법하다고 판단하여, 이 사건 심판청구를 부적법하다고 각하한 위 심결을 취소하였다.

## 2. 제2 상고이유에 대하여

특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 기술내용은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다. 그렇지만 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고, 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 된다. 또한 그 구체적인 구성의 기재도 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 충분하다(대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결, 대법원 2004. 10. 14. 선고 2003후2164 판결 등 참조).

원심은 그 판시와 같은 이유로, 이 사건 확인대상 발명이 이 사건 제1항 정정발명 특허권의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 만큼 특정되었다고 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이유 설시에 다소 적절하지 않은 부분이 보이지만 원심의 위와 같은 결론은 정당하다. 상고이유 주장과 같이 확인대상 발명의 특징에 관하여 필요한 심리를 다하지 않거나 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

## 3. 제1 상고이유에 대하여

가. 특허권자가 심판을 청구하는 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위 확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상 발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도, 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상 발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없다. 이와 같이 피심판청구인이 실시하지 않

고 있는 발명을 대상으로 한 적극적 권리범위 확인심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결 등 참조). 확인대상 발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상 발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에는 그 동일성을 인정할 수 있다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 등 참조).

나. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 따라 알 수 있는 다음 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 확인대상 발명과 피고가 실시하고 있는 발명은 사실적 관점에서 같다고 할 수 있어 그 동일성을 인정할 수 있다.

1) 확인대상 발명은 작업대, 작업대의 상부에서 건물 외벽의 측면에 부착되는 거푸집, 건물 외벽에 부착된 슈 어셈블리와 맞물려 상승·하강하는 안전레일, 거푸집이 고정된 작업대와 일체로 결합된 웰라, 웰라와 안전레일을 연결하며 웰라가 안전레일에 대해 상승할 때 웰라가 건물 외벽에서 더 멀리 떨어지도록 안전레일과 웰라의 사이가 더 벌어지게 하는 연결구로 구성되고, 이때 연결구의 상단부는 웰라의 하단부와 서로 상대회전이 일어나지 않도록 결합되고, 연결구의 하단부는 안전레일의 상단부에 형성된 브레이크와 슬라이딩 가능하도록 결합된다.

2) 피고가 실시하고 있는 발명도 확인대상 발명과 일부 구성요소의 명칭(확인대상 발명의 브레이크, 연결구가 각각 실시주장 발명의 SR-브레이크, SR-커넥터에 해당한다)만 다소 차이가 있을 뿐 그 기본적 구조나 결합관계는 동일하다.

3) 확인대상 발명에 관한 설명서에 첨부된 도면 중 도 2, 도 3은 피고가 실시하고 있는 발명의 카탈로그에 첨부된 도면과 사실상 동일하다.

다. 원심은 그 판시와 같은 이유로, 이 사건 확인대상 발명이 피고가 실시하고 있는 발명과 사실적 관점에서 같아 동일성이 인정된다고 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 사실관계에 비추어 살펴보면, 원심의 이유 중 법리를 원용한 부분에 적절하지 않은 설시가 보이나 원심의 위와 같은 결론은 정당하다. 상고이유 주장과 같이 확인대상 발명의 실시 등에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 않거나 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

#### 4. 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구의 적법 여부에 관한 직권판단 직권으로 살펴본다.

선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 후등록 특허발명을 확인대상 발명으로 삼아 선등록 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판 청구는, 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 확인의 이익이 인정될 수 없으므로 원칙적으로 부적법하다(대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후 2766 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2013후2965 판결 등 참조). 다만 예외적으로 두 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상 발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판의 청구가 허용된다(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 등 참조). 한편 권리범위 확인심판에서 확인의 이익 유무는 심판청구의 적법 요건에 관한 것으로서 직권조사사항이므로, 법원은 그 판단의 기초자료인 사실과 증거를 직권으로 탐지할 의무까지는 없다고 하더라도 이미 제출된 자료들에 의하여 그 확인의 이익이 있는지 의심이 갈 만한 사정이 보인다면, 상대방이 이를 구체적으로 지적하여 다투지 않더라도 이에 관하여 심리·조사할 의무가 있다.

앞에서 본 것처럼, 원고들이 피고를 상대로 이 사건 확인대상 발명이 이 사건 제1항 정정발명 특허권의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위 확인심판을 청구하자, 피고는 자신이 실시하고 있는 발명이 피고의 후등록 특허발명과 동일하므로 이 사건 심판청구는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구에 해당하여 부적법하다고 주장하였다. 이에 대하여 원고들은, 이 사건 확인대상 발명은 선등록 특허발명인 이 사건 제1항 정정발명과 이용관계에 있으므로 이 사건 심판청구는 적법하다고 주장하였다.

이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 심판청구가 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구에 해당할 경우, 이 사건 확인대상 발명이 선등록 특허발명인 이 사건 제1항 정정발명과 이용관계에 있지 않다면 이 사건 심판청구는 그 확인의 이익이 인정될 수 없어 부적법하다고 볼 소지가 있다.

원심으로서의 석명권을 적절히 행사하여 선등록 특허권자인 원고가 피고의 후등록 특허발명의 구체적인 실시 형태를 심판의 대상인 이 사건 확인대상 발명으로 삼았는지, 이 사건 확인대상 발명이 이 사건 제1항 정정발명과 이용관계에 있는지 여부 등에 관하여 당사자들의 주장·증명을 촉구한 다음, 그러한 당사자들의 주장·증명을 바탕으로 이 사건 심판청구가 확인의 이익이 있는지 여부를 판단하였어야 했다. 그런데도 원심은 이 사건 확인대상 발명이 피고가 실시하고 있는 발명과 동일하고 이 사건 제1항 정정발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 판단한 다음, 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판에서의 확인의 이익 유무에 관해서 별다른 심리 없이, 이 사건 심판청구를 부적법하다고 본 위 심결을 취소하였다. 이러한 원심의 판단에는 적극적 권리범위 확인심판에서의 확인의 이익에 관한 법리를 오해한 채 필요한

심리를 다하지 아니하고 석명권을 행사하지 않음으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

#### 5. 결론

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

재판장            대법관            신숙희

주    심            대법관            노태악

                  대법관            서경환

                  대법관            마용주