

## ■ 최신 판례 ■

**[지적재산권] 권리범위확인심판에서 특허발명 또는 등록실용신안의 진보성 여부를 심리·판단할 수 있는지 여부**

최승수 변호사 | 김태형 변호사

**1. 판단 내용**

[다수의견] 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다.

[반대의견] 진보성이 없다는 이유로 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 적어도 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백한 경우라면, 그러한 특허권을 근거로 하여 적극적 소극적 권리범위확인심판을 청구할 이익이 없다고 보아야 하고, 그러한 청구는 부적법하여 각하하여야 한다. 그리고 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

**2. 다수의견과 반대의견의 논거 비교****가. 제도의 취지****(1) 다수의견**

다수의견은 특허법이 권리범위확인과 특허무효를 구하는 심판절차를 별개로 마련하고 있다는 사실을 강조하고 있습니다. “권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목

적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다"는 논리입니다. 다수의견에 대한 보충의견은 "권리범위확인심판 및 그에 대한 불복 소송에서 특허무효 여부를 권리범위확인 전제로서 항상 먼저 심리하여야 한다면, 이는 특허무효심판 절차를 권리범위확인심판의 적법 요건을 심사하는 전심절차로 취급하는 것과 같이 되어 이들을 별개의 독립된 절차로 규정하고 있는 특허법 체계의 근간을 해치는 것"이라고 지적하고 있습니다.

## (2) 반대의견

반대의견은 "권리범위확인심판은 특허가 유효함을 전제로 하여 특허발명의 권리범위를 확인하는 심판절차"임을 강조하고 있습니다. 특허법이 정한 요건을 충족하지 못하여 특허를 받을 수 없는 발명에 대하여 잘못하여 특허등록이 이루어지는 경우가 있음을 감안할 때, 이처럼 특허의 외양을 하고 있을 뿐 무효사유가 있는 특허에 대하여 별다른 제한 없이 권리범위확인심판을 허용하게 되면 실제 없는 특허권에게 온전한 권리를 부여하는 것이 되어 부당하다는 취지입니다. "권리범위는 인정할 수 있지만 정작 그 권리는 부정된다고 하는 결론이 나오더라도 이를 수용하여야 한다는 것은 건전한 상식과 법감정에 부합하지 않는다"는 논리도 전개하고 있습니다.

## 나. 분쟁의 실효적 해결, 심리 주체 및 당사자의 이익

### (1) 반대의견

반대의견은 분쟁의 실효적 해결을 통한 특허발명의 보호·장려를 강조하고 있습니다. 진보성이 없어 무효로 될 것이 명백한 특허에 권리범위확인심판을 허용하는 것은 불필요한 심판절차에 시간과 비용을 낭비하도록 하는 결과를 초래하여 당사자에게도 아무런 이익이 되지 않는다는 것입니다. 판단의 주체 면에서 살펴보더라도, 특허무효심판이나 권리범위확인심판은 모두 특허심판원이 담당하므로 문제 될 것이 없고, 오히려 상호 모순되는 판결을 방지할 실익도 있음을 지적하고 있습니다.

## (2) 다수의견

다수의견은 반대의견의 논리에 따르면 특허심판원이나 특허법원에 과도한 심리 부담을 주게 되어 부적절하다고 합니다. 심판청구의 이익이 있는지는 직권조사사항인데, 모든 권리범위확인심판 및 이에 대한 불복절차에서 특허심판원이나 특허법원이 당사자의 주장과 관계없이 항상 직권으로 특허가 진보성이 없어 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한지 심리해야 한다면, 판단 주체에게 심리 부담을 줄 수밖에 없다는 논리입니다.

분쟁의 일회적 해결도 크게 기대할 내용이 없다고 합니다. 권리범위확인심판에서 진보성이 없다는 판단을 받더라도 특허권침해소송이나 특허무효심판에 기속력을 미치지 못하기 때문에, 그 판단에 불복한 당사자가 위와 같은 별도의 절차를 통한 분쟁을 계속할 경우에는 오히려 당사자들로 하여금 분쟁해결에 도움이 되지 아니하는 무용한 절차에 시간과 노력을 낭비하도록 하는 결과를 가져올 우려가 있다는 것입니다.

## (3) 반대의견의 보충의견

반대의견의 보충의견 역시 심판청구의 이익 유무가 직권조사사항임을 강조하고 있습니다. 당사자의 주장 여부와 관계없이 법원이 심리·판단해야 할 사항이라면, 심리에 부담이 따른다고 하여 그 심리를 생략한 채 아무런 이익도 없는 심판청구를 허용할 수는 없다는 것입니다. 당연히 심리할 의무가 있음에도 심리부담이 있다는 이유로 심리를 하는 것이 부적절하다고 주장하는 것은 본말이 전도된 논리라고 다수의견을 반박하고 있습니다. 오히려 특허무효심판과 권리범위확인심판을 준별하여 권리범위확인심판 절차에서는 특허의 무효 여부를 판단할 수 없도록 하는 것이야말로 단일한 분쟁을 여러 개의 소송사건으로 만들 수 있도록 허용하는 것으로서, 그 자체로 시간과 비용의 낭비와 당사자의 불편을 초래하고, 특허심판원이나 법원의 부담을 가중시킨다는 논리를 보충하고 있습니다.

**다. 특허권침해소송에서는 특허발명의 진보성 여부에 대해 심리·판단할 수 있다는 법리**

## (1) 반대의견

대법원은 2012년 1월 19일 선고한 전원합의체 판결(2010다95390)에서 “특허발명에 대한 무효 심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 특허발명의 진보성이 없어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다”고 판시했습니다. 반대의견은 “특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권의 행사가 허용되지 아니한다”는 법리가 권리범위확인심판에서도 그대로 적용되어야 함을 강조하고 있습니다. 위 전원합의체 판결의 취지는 “특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우라면 특허권의 침해가 인정될 수 없다”는 것인데, 위 논리를 권리범위확인심판에 적용하면 “특허권의 침해 여부를 판단하기 위한 선결문제로서의 의미를 갖는 권리범위의 확인을 청구할 이익도 부정된다”는 것입니다.

## (2) 다수의견

다수의견은 “특허에 무효사유가 있더라도 특허무효심판 절차에서 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다”는 법리를 강조하면서, 위 대법원 2010다95390 전원합의체 판결의 취지도 “특허권침해소송에서 무효사유가 있는 특허권의 행사가 권리남용에 해당하는지를 판단하기 위한 전제로서 그 특허에 무효사유가 있는지를 판단할 수 있다”는 것이지, 특허에 무효사유가 있다고 하여 바로 그 특허가 무효인 것으로 취급하여야 한다거나 권리범위 자체를 부정하여야 한다는 취지는 아니라고 설명하고 있습니다.

또한 다수의견은 특허권침해와 권리범위확인 차이를 언급하고 있습니다. 특허권침해소송에서 권리남용의 항변을 받아들여 특허권침해를 부정하는 것은 “권리의 부존재나 무효”가 아닌 “권리행사의 제한사유”를 이유로 하여 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 판단하는 것이고, 그 판결의 효력도 소송 당사자 사이에서만 미친다는 것입니다. 특허권침해소송에서 진보성이 없다는 권리남용의 항변을 인정하더라도 특허의 대세적 효력을 특허무효심판에 의해서만 부정할 수 있도록 한 특허법의 기본구조와 상충되지 않지만, 심결에 대세적 효력이 있는 권리범위확인

심판에서 진보성 결여를 이유로 무효사유 주장을 인정하게 되면 특허법의 기본 구조와 상충된다는 것입니다.

## 라. 공지성과 진보성의 비교

### (1) 다수의견

다수의견은 “특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우까지 특허청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적·배타적인 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다”는 종전 대법원 전원합의체 판결(81후56)을 언급한 후, 위와 같은 법리를 공지공용의 것이 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다고 판단했습니다.

### (2) 반대의견

반대의견은 다수의견의 결론, 즉 “권리범위확인심판에서 특허의 신규성 여부는 판단할 수 있다고 하면서 진보성 여부는 판단할 수 없다”는 논리는 일관성이 없다고 비판하고 있습니다. 신규성 결여와 진보성 결여는 모두 발명의 구성과 효과 등을 종합적으로 검토하여 판단할 것이 요구되는 특허의 무효사유라는 점에서 본질적으로 차이가 없으므로, 권리범위확인심판에서 권리범위를 판단하기 위한 전제로서 발명의 신규성을 심리·판단하는 것과 진보성을 심리·판단하는 것 사이에 차등을 둘 이유가 없다는 논리입니다.

## 3. 다운로드 : [대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결](#)