

권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특징에 관한 소고*

임병웅** · 윤선희***

I. 서 론

II. 확인대상발명의 특정 정도

1. 청구취지와 청구원인으로서 특정의 구별
2. 청구취지로서 확인대상발명의 특정 정도
3. 청구원인으로서 확인대상발명의 특정

III. 확인대상발명의 특징과 해석

1. 해석원칙
2. 설명서와 도면의 불일치가 있는 경우의 해석방법
3. 설명서에 확인대상발명의 구성이 기능적 표현으로 기재된 경우의 해석방법

4. 설명서와 도면에 기재된 발명이 실시하고 있는 발명과 다른 경우의 해석 방법

5. 설명서와 도면에 기재된 확인대상발명이 복수 개로 파악된 경우의 해석 방법

IV. 확인대상발명의 특징과 입증책임

1. 특허심판에서의 입증책임
2. 적극적 권리범위확인심판에서 입증책임전환의 필요성

V. 결 론

* 본고는 저자의 2019. 2. 한양대학교 대학원 법학석사 학위논문을 수정·보완한 것이다.

** 저자 특허법인 이지 대표변리사.

*** 교신저자 한양대학교 법학전문대학원 교수.

초 록

확인대상발명이란 특허발명과 대비되는 발명으로서 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부의 판단대상이 되는 구체적인 실시 형태를 말한다. 권리범위확인심판이 구체적으로 문제된 실시 형태에 대하여 특허권의 효력이 미치는지 여부를 확인하는 권리관계의 확정을 목적으로 하기 때문에, 권리범위확인심판에서 실시 형태를 가공한 확인대상발명은 단순히 특허발명의 권리범위를 확인하기 위한 잣대에 그치는 것이 아니라 오히려 실질적인 심판의 대상이라고 할 것이다. 따라서 확인대상발명의 특정 문제는 심판청구의 적법요건이자 청구취지의 일부로서 심판의 대상을 명확히 하는 것이라는 점에서 매우 중요하다고 할 수 있다. 한편, 권리범위확인심판이 간이하고 신속하게 실시 형태가 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가지고 있기 때문에 권리범위확인심판을 활성화시켜 이해 당사자의 분쟁을 방지하는 데 적극적인 역할을 할 수 있도록 유도해야 하는데 확인대상발명의 특정의 문제로 인해 본안심결을 받지 못하고 각하되는 비율이 상당하다. 따라서 본고에서는 확인대상발명의 특정과 관련되어 여러 국면에서의 판단방법과 기준을 탐구하여 이론적으로 정립하고, 각하되는 비율을 줄이기 위해 입증책임의 전환 등의 방안을 고민하고자 하였다. 구체적으로 우리나라 판례를 중심으로 논의하고 비판적 고찰을 하는 방식으로 연구를 진행하였다.

주제어

권리범위확인심판, 확인대상발명, 입증책임, 보정, 설명서, 도면

I. 서 론

권리범위확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비될 수 있는 확인대상 발명을 특정한 설명서 및 필요한 도면을 첨부해야 한다(특허법 제140조 제3항). 확인대상발명이란 권리범위확인심판에서 특허발명과 대비되는 발명으로서 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부의 판단대상이 되는 구체적인 실시 형태를 말하며, 침해소송에서는 대상 제품, 피고 제품, 피고 실시제품 등(이하 “침해 제품”이라 함)으로 표시된다. 특허발명과 비교하여 그 권리범위의 귀속 여부를 판단하기 위해서는 특허발명의 청구범위가 기술적 사상의 창작을 문자로 표현한 것이기 때문에 현실적인 침해 물건이나 침해 방법을 그 자체로서 대비하는 것은 불가능하고, 침해 물건이나 침해 방법에 존재하는 기술적 사상을 정확히 파악하여 이를 문장화하여 묘사함으로써 특정하여야 하는데, 이를 확인대상발명이라고 한다.¹⁾

권리범위확인심판이란 특허발명의 권리범위를 확인하기 위하여 청구하는 심판을 말한다.²⁾³⁾ 권리범위확인심판은 단순히 특허발명 자체의 발명의 범

1) 강기중, “특허발명의 권리범위확인심판 청구에 있어서 심판청구의 대상이 되는 (가)호 발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다고 한 사례”, 『대법원판례해설』, 제41호(2002), 516면.

2) 권리범위확인심판은 특허법 제135조뿐만 아니라 실용신안법 제33조, 상표법 제121조, 디자인보호법 제122조에 규정을 두고 있다. 이 중 특허법을 중심으로 살펴본다.

3) 특허법 제135조 제1항은 “특허권자 또는 전용실시권자는 자신의 특허발명의 권리범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.”고, 동조 제2항은 “이해관계인은 타인의 특허발명의 권리범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.”고, 동조 제3항은 “제1항 또는 제2항에 따른 특허권의 권리범위 확인심판을 청구하는 경우에 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.”고 규정하고 있다. 권리범위확인심판에는 특허권자, 전용실시권자가 주체가 되어 타인이 실시하고 있는 확인대상발명이 자신의 특허발명의 권리범위에 속한다는 취지의 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판(특허법 제135조 제1항)과, 이해관계인인 제3자가 주체가 되어 자신이 실시하거나 실시하려고 하는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 취지의 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판(특허법 제135조 제2항)이 있다.

위라고 하는 사실관계를 확정하는 것이 아니라, 구체적으로 문제된 실시 형태에 대하여 특허권의 효력이 미치는지 여부를 확인하는 권리관계의 확정을 목적으로 한다.⁴⁾ 이와 같이 권리범위확인심판의 본질이 구체적인 실시 형태에 대하여 특허발명의 권리범위에 속하는 것인가를 판단하는 것이라면, 구체적인 실시 형태를 가공한 확인대상발명은 실질적인 심판의 대상이라고 할 수 있다. 따라서 확인대상발명의 특정 문제는 심판청구의 적법요건이자 청구취지의 일부로서 심판의 대상을 명확히 하는 것이라는 점에서 매우 중요하다고 할 수 있다.⁵⁾

권리범위확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만,⁶⁾ 간이하고 신속하게 실시 형태가 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가지고 있다.⁷⁾⁸⁾ 따라서 권리범위확인심판을 활성화시켜 이해 당사자의 분쟁

4) 대법원 1990. 2. 9. 선고 89후1431 판결; 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등.

5) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 『지적재산소송실무』, 제3판, 박영사, 2014, 354면.

6) 권리범위확인심판이 확인대상발명과 관계에서 권리관계의 확정을 목적으로 하는 것이기는 하나, 이는 당해 심판절차 내에서 확정하는 것에 지나지 않기 때문에 특허침해소송 등을 심리하는 법원을 기속하지는 못한다(대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결 참조). 다만, 법원에서는 본 판결에서 실시한 것과 같이 권리범위확인심판이 진행 중이라면 많은 경우 심결이나 그 취소소송에 대한 판결을 기다려 특별한 사정이 없다면 같은 결론을 내리고 있는 실정이다(특허법원 지적재산소송실무연구회, 전거서, 343면).

7) 대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결.

8) 윤선희, 『특허법』, 제5판, 법문사, 2012, 942-943면. (“특허법 제97조에서 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있으나 기술적 사상에 대하여 부여된 특허의 속성상 일반 유체재산과는 달리 그 권리의 보호범위를 명확하게 정의하기는 어렵고, 따라서 특허권에 관한 분쟁이 발생한 경우 양 당사자는 특허발명의 보호범위를 합리적으로 해석하기보다는 오히려 자기 쪽으로 유리하게 해석하려고 하는 경향이 있다. 그러므로 특허법에서는 특허권에 관한 분쟁이 발생하였을 경우, 공신력 있는 국가기관이 특허권의 보호범위를 객관적으로 공정하게 해석함으로써 당사자 간의 분쟁을 신속히 해결할 수 있게 하기 위하여 권리범위확인심판제도를 설치한 것이다.”)

을 방지하는 데 적극적인 역할을 할 수 있도록 유도할 필요가 있다.⁹⁾¹⁰⁾ 그러나 권리범위확인심판에서의 높은 각하 비율¹¹⁾이 권리범위확인심판의 활성화에 발목을 잡고 있는데, 이는 대부분 확인대상발명 특징의 어려움에 기인

9) 정차호 · 이해라, “특허 권리범위확인심판 유용론”, 『산업재산권』, 제47호(2015), 149면. (“침해소송 항소심에 관하여 특허법원이 전속 관할하게 됨에 따라, 피고의 제품이 특허권을 침해하는지 여부를 묻는 침해소송의 내용과 피청구인의 제품이 특허권의 권리범위에 속하는지 여부를 묻는 적극적 권리범위확인심판의 내용이 유사하고 그 유사한 내용이 하나의 법원(특허법원)에서 다루어지게 되었다. 그렇다면 결국 동일한 판사가 동일 또는 유사한 소송물에 대하여 판단을 하게 된다. 따라서 권리범위확인심판 심결에 대한 심결취소소송에서 권리범위 숙부에 대하여 특허법원이 먼저 판단을 한 경우, 그 판단은 뒤에 오게 되는 침해소송 항소심에 결정적인 영향을 미치게 된다. 동일 또는 유사한 소송물에 대하여 한 명의 판사가 서로 다른 결론을 내리는 상황은 기대하기 어렵다. 결과적으로 권리범위확인심판 심결에 대한 심결취소소송의 역할은 특허법원으로서의 관할집중 이전보다 더욱 중요해졌음은 물론이고, 그 전 단계인 권리범위확인심판의 역할 또한 중요해졌다고 볼 수 있다.”)

10) 권태복 외 5인, “특허심판과 침해소송의 비교연구”, 특허심판원, 2017, 3면. (“침해분쟁 해결수단으로는 법원에 의한 침해소송과 특허심판원에 의한 무효심판 또는 권리범위확인심판이 있다. 특허심판원은 특허권의 무효심판 및 권리범위확인심판 제도를 통하여 상대적으로 적은 비용으로써 신속한 분쟁해결은 물론 침해 법원의 판단에 유력한 증거를 제공하는 역할을 하는 중요한 기관으로서 역할하고 있다. 법원 판결이 권리행사와 방어의 최종 판단단계라면, 무효심판과 권리범위확인심판은 법원의 판결 전에 이루어지는 초기 기본단계라고 할 수 있으며, 실질적으로 법원의 소송절차와 함께 중요한 역할을 하고 있는 것이 현실이다. 이러한 현실에도 불구하고, 특허권자는 법원에 침해금지소송(가처분, 본안), 손해배상 등을 먼저 생각하게 된다. 실제 법원에 침해소송이 제기된 후에 피고는 당해 특허권 등을 상대로 특허심판원에 무효심판 또는 소극적 권리범위확인심판을 청구하고 또는 이러한 청구에 대응하여 권리자가 직접 피고의 실시제품이 청구범위에 귀속한다는 취지의 적극적 권리범위확인심판을 청구하고, 그 심결 결과가 법원의 판결에 중요한 기초자료가 될 수 있다. 특허심판원의 심결은 법원의 판결에 기관력을 가지는 것은 아니다. 즉 심결은 확정된 재판의 판단내용이 소송당사자와 법원을 구속하고, 이와 모순되는 주장·판단을 부적법으로 하는 소송법상의 효력인 기관력을 가지는 것은 아니지만, 당해 심결문을 관련소송의 법원에 제출하는 경우에는 법원의 판단에 상당한 영향을 미치게 된다는 점에서 특허심판원의 역할이 매우 중요하므로 그 역할을 강화할 수 있는 방안의 연구가 필요하다.”)

11) 특허청 통계자료(<http://www.kipo.go.kr/>)에 의하면 2014년 무효심판의 각하 비율은 3.6%, 권리범위확인심판의 각하비율은 17.0%이고, 2015년 무효심판의 각하 비율은 3.5%, 권리범위확인심판의 각하비율은 13.0%이며, 2016년 무효심판의 각하 비율은 1.7%, 권리범위확인심판의 각하비율은 16.4%, 2017년 무효심판의 각하 비율은 3.61%, 권리범위확인심판의 각하비율은 12.95%, 2018년 무효심판의 각하 비율은 7.22%, 권리범위확인심판의 각하비율은 20.04%이다. 권리범위확인심판의 각하비율이 무효심판의 각하비율보다 월등히 높음을 알 수 있다.

한 것이라고 볼 수 있다. 권리범위확인심판에서 확인대상발명이 명확히 특정되지 않는다면 심결이 확정되더라도 일사부재리¹²⁾의 효력이 미치는 범위가 명확하지 않기 때문에 특허심판원에서 권리범위확인심판청구를 각하하고 있는 것이다.¹³⁾

구분		무효심판 (특허 및 실용신안)		권리범위확인심판 (특허 및 실용신안)		소계	
2014 년도	인용 (일부인용포함)	340	51.6%	169	44.9%	510	49.2%
	기각	202	30.7%	87	23.1%	289	27.9%
	각하	24	3.6%	64	17.0%	88	8.5%
	취하	93	14.1%	56	14.9%	149	14.4%
	소계	659	100.0%	376	100.0%	1,036	100.0%
2015 년도	인용	380	30.7%	373	57.1%	753	39.9%
	기각	191	15.5%	95	14.5%	286	15.1%
	각하	43	3.5%	85	13.0%	128	6.8%
	취하	622	50.3%	100	15.3%	723	38.2%
	소계	1,236	100.0%	653	100.0%	1,890	100.0%
2016 년도	인용 (일부인용포함)	327	36.7%	251	54.8%	578	42.9%
	기각	381	42.8%	66	14.4%	447	33.2%
	각하	15	1.7%	75	16.4%	90	6.7%
	취하	167	18.8%	66	14.4%	233	17.3%
	소계	890	100.0%	458	100.0%	1,349	100.0%
2017 년도	인용 (일부인용포함)	369	42.96%	292	52.52%	661	46.71%
	기각	338	39.35%	75	13.49%	413	29.19%
	각하	31	3.61%	72	12.95%	103	7.28%
	취하	121	14.09%	117	21.04%	238	16.82%
	소계	859	100.00%	556	100.00%	1415	100.00%
2018 년도	인용 (일부인용포함)	282	46.31%	289	50.79%	571	48.47%
	기각	205	33.66%	49	8.61%	254	21.56%
	각하	44	7.22%	114	20.04%	158	13.41%
	취하	78	12.81%	117	20.56%	195	16.55%
	소계	609	100.00%	569	100.00%	1178	100.00%

12) 특허법 제163조에는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”고 하여 심판의 결과가 제3자에게도 효력이 미친다는 일사부재리에 관한 규정을 두고 있다. 이는 동일한 심판청구가 반복됨으로써 야기될 절차의 번거로움과 심판상의 불경제 및 상호 모순·저촉되는 심결의 발생을 방지하기 위함이다.

따라서 본고에서는 확인대상발명의 특징과 관련된 여러 국면에서의 판단 방법과 기준을 탐구하여 이론적으로 정립하고, 각하되는 비율을 줄이기 위한 방안을 고민함으로써 권리범위확인심판의 활성화에 일조해 보고자 한다.

II. 확인대상발명의 특정 정도

1. 청구취지와 청구원인으로서 특정의 구별

확인대상발명의 설명서 및 도면에 특허발명의 구성과 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있는 경우라도 나머지 구성만으로 확인대상발명이 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있다면, 각하심결을 하지 않고 본안심결을 할 수 있는지 여부이다. 예를 들어, 특허발명의 구성이 A+B+C이고, 확인대상발명의 구성이 A+B1+(C1 또는 C2)인 경우에 특허발명의 구성 C와 대응되는 확인대상발명의 구성이 C1인지 C2인지 불명확하다고 할지라도 특허발명의 구성 B와 대응되는 확인대상발명의 구성 B1이 균등범위를 벗어난 경우 확인대상발명이 특정된 것으로 보고 본안심결을 하여야 하는 것인지 아니면 확인대상발명의 특정되지 아니한 것으로 보고 각하심결하여야 하는 것인지 문제이다. 이에 대해서는 청구취지로서의 확인대상발명의 특징과 청구원인으로서의 확인대상발명의 특징을 구별하여 살펴볼 필요가 있다.¹⁴⁾ 양자의 구별실익은 청구취지로서 특징이 명확하다면 일사부재리의 효과가 미치는 범위가 명확하기 때문에 청구원인으로서 특징이 불명확하다고 할지라도 각하심결하지 않고 본안심결을 할 수 있다는 점이다. 다만, 청구취지로서 특징이 불명확하다면 특허심판원으로서

13) 대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결.

14) 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 심판청구서 말미에 설명서 및 도면을 별지로 첨부하여 이를 청구취지에서 인용하여 확인대상발명의 특징에 이용함과 동시에 청구원인사실에서도 인용하여 이를 특허발명의 구성과 대비하는 방식이 일반적으로 사용되고 있다.

는 요지변경이 되지 아니한 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이고, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특징에 미흡함이 있다면 심판의 심결이 확정되더라도 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우라도 심판청구를 각하하여야 한다.¹⁵⁾¹⁶⁾

2. 청구취지로서 확인대상발명의 특정 정도

청구취지로서 확인대상발명의 특정이란 확인대상발명이 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 특정된 것을 말하며,¹⁷⁾ 구체적으로는 이해관계인이 생산하고 있는 제품명, 제품번호 등으로 확인대상발명을 특정하는 것을 말한다. 확인대상발명을 식별할 수 있는 제품명, 제품번호 등이 있는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이를 기재하는 것만으로도 확인대상발명을 다른 것과 구별할 수 있을 정도로 특정한 것이라고 볼 수 있고, 설명서 및 도면(사진) 등을 이용하여 확인대상발명의 구성을 기재하는 방법 역시 확인대상발명을 구체적으로 특정하기 위한 방법으로서 적절하다고 할 것이다.¹⁸⁾

15) 전지원, “확인대상발명의 특정”, 『대법원판례해설』, 제90호(2011), 717-718면 참조.

16) 침해소송에서도 청구취지로서 침해 제품의 특정과 청구원인으로서 침해 제품의 특정을 구분하고 있다. 구체적으로 청구취지는 원고 승소 시에 판결의 주문에 적을 것을 표시하기 때문에, 원고가 어떠한 대상에 대해 어떠한 종류(이행·확인·형성)와 내용의 판결을 구하는가를 간결하고 명확하게 적는 반면, 청구원인에는 원고의 청구취지를 이유있게 하기 위하여 원고가 주장입증할 사실관계를 적는다. 실무적으로는 특허권침해 금지의 소에 있어서는 원고가 소장 말미에 침해 제품의 구성이 설명서 및 도면으로 표현된 ‘침해 제품목록’ 등을 별지로 첨부하여 이를 청구취지에서 인용하여 침해 제품의 특징에 이용함과 동시에, 청구원인사실에서도 인용하여 이를 특허발명의 구성과 대비하는 방식이 일반적으로 사용되고 있다(전지원, 전거서, 708-709면 참조).

17) 대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결.

18) 형사침해소송에서도 대법원 2016. 5. 26. 선고 2015도17674 판결은 공소사실 특정 여부와 관련하여, “특허발명의 특허권을 침해하였는지가 문제로 되는 특허법위반 사건에서 다른 사실과 식별이 가능하도록 범죄 구성요건에 해당하는 구체적 사실을 기재하였다고 하기 위해서는, 침해의 대상과 관련하여 특허등록번호를 기재하는 방법 등에 의하

설명서 및 도면을 이용하여 확인대상발명의 구성을 기재하는 방법과 관련된 판결을 살펴보면, 대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결¹⁹⁾에서는 특허발명과 대비하기 이전에 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 확인대상발명이 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 특정되지 않았기 때문에 불명확한 구성을 제외한 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 심판청구는 부적법하다고 판시하였다.²⁰⁾ 이는 청구취지로서 특징이 명확함을 전제로, 청구원인으로서 확인대상발명의 특징을 심리할 수 있기 때문이다. 다만 확인대상발명의 특정 방법은 일률적으로 정하기 어렵고, 요구되는 특징의 정도도 사안에 따라 달라질 수 있으므로, 확인대상발명을 특정하는 방법이 반드시 상술한 방법들로 제한되지는 않는다고 할 것이다.²¹⁾

여 침해의 대상이 된 특허발명을 특정할 수 있어야 하고, 침해의 태양과 관련하여서는 침해 제품 등의 제품명, 제품번호 등을 기재하거나 침해 제품 등의 구성을 기재하는 방법 등에 의하여 침해 제품 등을 다른 것과 구별할 수 있을 정도로 특정할 수 있어야 한다.”고 판시하여, 청구취지로서 특정 방법에 대한 구체적인 내용을 제시하고 있다.

19) 확인대상발명의 설명서에 기재된 구성 중 ‘HFC, CDMA, 광 등 간선망을 이용한 데이터 통신’에 관한 부분은 명시적으로 기재된 HFC, CDMA, 광 이외에 간선망을 이용한 다른 방식의 데이터 통신의 실시 형태까지도 포함하는 것인데, 간선망은 여러 계층 구조로 이루어진 전체 망에서 중추 회선의 기능을 하는 것을 의미할 뿐 구체적인 데이터 통신 방식을 지칭하는 용어는 아니어서, ‘간선망을 이용한 데이터 통신’이라는 기재 자체만으로는 데이터 통신을 위하여 어떠한 방식을 이용하는지 객관적·일의적으로 알 수 없으므로, 확인대상발명은 일부 구성이 불명확하여 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 할 수 없으므로, 보정을 명하는 등 조치를 취하지 아니한 채 특허권자의 권리범위확인심판 청구를 인용한 심결은 취소되어야 한다.

20) 본 사례는 권리범위확인심판뿐만 아니라 특허권침해금지의 소도 제기되었으며, 침해금지의 소에서도 청구취지로서 특징이 되었는지 문제가 된 사례로서, 대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결은 “민사소송에서 청구취지는 내용 및 범위를 명확히 알아볼 수 있도록 구체적으로 특정되어야 하므로, 특허권에 대한 침해의 금지를 청구하는 경우 청구의 대상이 되는 제품이나 방법은 사회통념상 침해의 금지를 구하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다.”고 하여, 2010후3356 판결과 동일한 취지로 판결하였다.

21) 이헌, “특허권침해로 인한 특허법위반 사건에서의 공소사실 특정 여부에 관한 판단 기준”, 『대법원판례해설』, 제108호(2016), 336-337면 참조.

3. 청구원인으로서 확인대상발명의 특정

(1) 원 칙

청구원인으로서 확인대상발명의 특정이란 확인대상발명이 해당 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정된 것을 말한다.²²⁾ 여기서, 서로 대비할 수 있을 만큼이란 일반적으로 대상물의 구성을 전부 기재해야 하는 것은 아니고 특허발명의 구성에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이다. 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 한다.²³⁾ 특허발명의 구성과 확인대상발명의 구성을 대비하여 특허발명의 구성과 대응되는 확인대상발명의 구성이 특허발명의 구성과 동일한지 아니면 균등한지 여부에 의해 구성(요소)완비의 원칙과 균등론을 적용한다. 구체적으로 대응되는 구성이 모두 동일하면 구성(요소)완비의 원칙에 의해 권리범위에 속하게 되고, 구성의 변경이 있더라도 균등하면 권리범위에 속하게 된다. 한편, 특허발명의 구성과 대응되지 아니한 구성은 구성(요소)완비의 원칙, 균등론을 적용할 때 영향을 미치지 않는다.²⁴⁾ 예를 들어 특허발명의 구성이 A+B+C인데, 제3자가 A1+B1+C1+D1을 실시하고 있는 경우 A와 A1, B와 B1, C와 C1이 동일하거나 균등하다면 D1의 존재여부와 무관하게 실시하고 있는 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 따라서 확인대상발명을 특정할 때 특허발명의 구성에 대응하는 부분의 구체적인 구성 이상만 차이점을 판단함에

22) 대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결.

23) 대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결.

24) 다만, 특허발명의 구성과 대응되지 아니한 구성도 자유기술의 법리를 적용할 때는 영향을 미치게 된다. 자유기술의 법리란 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 때 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다는 것을 말한다(대법원 2001. 12. 11. 선고 99후 62 판결; 대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 등 참조). 자유기술의 법리를 적용할 때 확인대상발명은 청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 구성 전체로 파악하여야 하기 때문이다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64 판결).

필요한 정도로 기재하면 되는 것이다.

설명서와 도면에 확인대상발명의 구성을 어느 정도 기재하였을 때 대응되는 부분의 구성이 특정되었다고 할 수 있는지는 확일적으로 말할 수 없고, 일용 그 정도의 구성 기재에 의하여 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 가릴 수 있는지를 기준으로 결정한다.²⁵⁾²⁶⁾ 예를 들어 실시 형태가 특허발명의 구성에 더 부가한 것이라면 설명서 및 도면에 특허발명의 구성에 대응되는 구성을 집중적으로 상세하게 기재하여야 할 것이고, 실시 형태가 특허발명의 구성을 한정한 것이라면, 즉 특허발명이 상위개념발명인데 실제 실시하고 있는 형태가 하위개념발명이라면 설명서 및 도면에 하위개념 그대로 기재할 수 있음은 물론 상위개념으로 기재할 수도 있을 것이다. 그러나 특허발명이 하위개념발명인데 설명서 및 도면에 상위개념발명으로 기재한다면 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 없기 때문에 제대로 특정된 것으로 볼 수 없다.²⁷⁾ 또한 권리범위에 속하는지 판단할 수 없게 애매하게 기재되어 있거나,²⁸⁾ 확인대상발명의 특정결과에 따라 결론이 달라지는 경우에는 특정되었다고 할 수 없다.²⁹⁾

25) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 전거서, 363면.

26) 대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결. (“특허발명의 청구범위가 일정한 범위의 수치로 한정된 것을 구성의 하나로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구범위에서 한정된 범위 밖의 수치를 구성으로 하는 확인대상발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것이므로, 확인대상발명이 특정되었다고 하기 위하여는 확인대상발명이 당해 특허발명에서 수치로 한정하고 있는 구성에 대응하는 요소를 포함하고 있는지 여부 및 그 수치는 어떠한지 등이 설명서와 도면 등에 의하여 특정되어야 할 것이다.”)

27) 권오희, “권리범위확인심판에서의 심판대상물에 관한 고찰”, 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 특허법원, 2008, 443면.

28) 대법원 2002. 4. 23. 선고 2000후2323 판결. (“확인대상발명이 “마찰면에 인접한 섬유 말단부의 대부분이 마찰면에 대해 약 45°내지 약 135°의 각도를 이루도록 섬유의 대부분이 마찰면에 대해 주로 횡축으로 배열”된 것을 포함하는 것인지를 알 수 없는 것이어서 확인대상발명이 특허발명의 권리범위 내에 들어가는지 여부를 판단할 수 없으므로 확인대상발명은 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다.”)

29) 대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결. (“확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위하여는 원칙적으로 확인대상발명에 있어서도 형광안료가 소량 함유된 실

문제가 되는 것은 확인대상발명에 기재된 구성이 특허발명의 구성과 일대일 매칭이 되어야 하는지 여부이다. 예를 들어 특허발명의 구성이 A+B+C인데, 확인대상발명의 구성을 A+B로 특정한 후에 확인대상발명이 특허발명의 균등범위이기 때문에 권리범위에 속한다고 주장하는 경우 확인대상발명이 특정되었다고 볼 수 있는지 여부가 검토되어야 한다. 대법원³⁰⁾은 특허발명의 권리범위에 속하기 위해서는 특허발명의 모든 구성이 갖추어져야 한다는 구성(요소)완비의 원칙에 의한 입장에 있고, 이러한 대법원의 입장에 의하면 구성을 생략하여 확인대상발명을 실시하는 것은 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다. 다만 최근 대법원³¹⁾에서는 균등론의 적용요건 중 “구성의 치환”을 이보다 더 포괄적인 상위개념인 “구성의 변경”이라고 표현함으로써 균등론 적용 시 청구항에 기재된 구성과 확인대상발명의 구성은 반드시 일(一)대 일(一) 대응을 요구하지 않고 일정한 분해와 결합을 통하여 일(一)대 다(多) 또는 다(多)대 일(一)의 대응도 충분히 가능할 것으로 보인다. 이는 구성을 생략하는 것도 균등론의 범위 안에서 포괄하기 위한 포섭으로 이해된다.³²⁾³³⁾

따라서 특허심판원의 입장에서는 석명권을 행사하여 실시 형태에 특허발

리콘 고무가 수영모자의 재질로 사용되어야 하고, 수영모자의 표리면에 형성되는 요입부의 크기가 40-220메쉬의 범위 내의 것이어야 할 것인데, 확인대상발명의 설명서에는 형광안료에 대하여 아무런 기재도 하지 아니하고, 또한 요입부의 크기에 대하여도 구체적 수치를 제시하지 아니한 채 ‘미세요철면’이라고만 기재하고 있어, 확인대상발명이 형광안료를 함유하는지 및 요입부의 크기가 40-220메쉬의 범위 내에 들어가는지 여부를 특정할 수 없으므로(그 결과에 따라 이 사건의 결론이 달라질 수 있다), 확인대상발명은 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다 할 것이다.”)

30) 대법원 2001. 6. 15. 선고 2000후617 판결; 대법원 2000. 11. 14. 선고 98후2351 판결.

31) 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361; 대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결 등.

32) 한동수, 「판례평석: 균등침해에서 과제해결원리의 의미」, 법률신문, 2014. 10. 31자.

33) 참고로 하급심인 서울고등법원 2016. 3. 24. 선고 2015라20318 결정에서는 “균등한지 문제되는 구성이 특허발명의 과제 해결에 아무런 역할을 하지 않는 경우도 상정할 수 있다. 이러한 경우에는 그 구성을 생략한 기술(소위 ‘생략발명’으로 불린다)에서도 발명의 과제해결원리는 동일하게 유지될 것이므로, 그 구성의 생략에 의하더라도 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내고, 그 구성의 생략이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있다는 나머지 요건들을 충족한다면, 균등한 구성으로 봄이 논리적이라고 할 것이다.”고 하여 특허발명의 구성 중 일부를 생략한 확인대상발명의 실시도 균등론의 적용이 가능함을 명시하고 있다.

명의 A+B+C 중 C에 대응되는 구성이 있는지 여부를 확인할 필요가 있다. 실시 형태에 C에 대응되는 구성이 없다면 C를 제외한 A+B 구성으로 확인대상 발명을 특정한 후 권리범위에 속하는지 여부를 판단하고, 실시 형태에 C에 대응되는 구성이 있다면 그 대응되는 구성이 C이냐 아니면 D이냐에 따라 권리범위에 속하는지 여부가 달라지기 때문에 확인대상발명이 특정되었다고 볼 수 없고, 이 경우에는 대응되는 구성을 기재하는 보정을 명하여야 한다.

(2) 독립항과 종속항의 관계에 있어서 특정 정도

복수의 청구항에 대해 권리범위확인심판을 청구할 때 특허심판원이나 법원은 청구항별로 독립적으로 권리범위에 속하는지 여부를 판단하게 된다.³⁴⁾ 청구범위가 복수 개의 청구항으로 된 경우에 있어서 각 청구항은 그것이 독립항이든 종속항이든 관계없이 상호 독립되어 각 청구항마다 권리범위가 정하여지는 것이기 때문이다.³⁵⁾ 따라서 독립항과 종속항의 관계에서 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 독립항의 기술내용을, 독립항보다 구체적으로 한정하고 있는 종속항으로 제한하여 해석할 수 없다.³⁶⁾³⁷⁾

그러나 종속항은 독립항을 구체화한 청구항이기 때문에 독립항의 권리범위가 종속항의 권리범위보다 더 넓을 수밖에 없기 때문에 확인대상발명이 독립항의 권리범위에 속하지 아니한 경우 독립항보다 권리범위가 좁은 종속항의 권리범위에도 속하지 않게 된다. 따라서 독립항의 권리범위에 속하지 않는다고 판단되는 경우 종속항에 대응되는 부분의 구성의 기재를 모두 요구할 필요가 없을 것이다. 어차피 종속항에 대응되는 부분의 구성의 기재를 하더라도 종속항의 권리범위에 속하지 않게 되기 때문이다. 정리하면, 설명

34) 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후17 판결.

35) 특허법원 2004. 7. 2. 선고 2003허6043 판결.

36) 대법원 2010. 7. 22. 선고 2008후934 판결.

37) 특별한 사정이란 진실로 발명하지 아니한 부분까지 광범위하게 해석할 수 없는 사정을 말한다고 할 것이며, 예를 들어 청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없어서 발명의 설명과 도면을 보충한 결과 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성이 종속항의 구성과 일치하는 경우를 말한다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후57 판결 참조).

서 및 도면에 종속항의 구성과 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도 확인대상발명은 청구원인으로서 특정, 즉 종속항과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정된 것으로 봄이 상당하다.³⁸⁾

다만 이는 독립항의 권리범위가 인정됨을 전제로 하는 것으로서 만일 독립항의 권리범위가 인정되지 않는다면³⁹⁾ 독립항의 권리범위에 속하지 않더라도 종속항의 권리범위에 속하는지 여부가 달라질 수 있기 때문에 종속항의 권리범위에 속하는지 여부를 개별적으로 판단해야 한다. 또한 독립항의 권리범위에 속하는 경우에도 종속항의 권리범위에 속하는지 여부가 달라질 수 있기 때문에 종속항의 권리범위에 속하는지 여부를 개별적으로 판단해야 한다. 따라서 종속항에 대해서도 권리범위확인을 구하는 심판을 청구한 것이라면⁴⁰⁾ 종속항에 대응되는 부분의 구성이 반드시 기재되어야 하는 것이

38) 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결.

39) 취소결정이나 무효심결이 확정되기 전이라도 청구항의 권리범위가 불인정되는 경우에는 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지 등이 되어서 신규성이 없는 경우(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 판결), 명세서의 기재불비 등으로 인하여 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결), 특허발명의 실시가 불가능한 경우(대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결), 특허발명이 선행 특허와 동일하여 선출원주의(대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결) 또는 확대된 선출원의 지위에 위반된 경우(특허법원 2009. 9. 18 선고 2009허2432 판결)가 있다.

40) 복수의 청구항을 가진 특허발명에 대하여 청구항을 특정하지 않고 권리범위확인심판을 청구한 경우 그 판단의 대상이 무엇인지의 문제가 있다. 권리범위확인을 구하는 청구항이 구체적으로 특정되지 않았더라도, 심판청구인의 의사를 합리적으로 해석한다면, 소극적 권리범위확인심판의 경우에는 모든 청구항 중 어느 하나의 권리범위에도 속하지 않는다는 확인을 구하는 것(단순 병합)으로 보아야 한다. 모든 청구항에 대해서 인용심결이 되어야만 확인대상발명이 상대방의 권리범위에 속하지 않는다는 심판의 목적을 달성할 수 있기 때문이다. 적극적 권리범위확인심판의 경우에는 모든 청구항의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것(단순 병합)으로 보거나 그중 어느 하나에라도 속한다는 확인을 구하는 것(선택적 병합)이라 볼 수 있을 것이다. 단순 병합은 선택적 병합과 달리 일부인용·일부기각을 할 수 있다는 점에서 차이가 있다. 특허법원 실무는 청구인이 병합된 여러 개의 청구 가운데 어느 하나만 인용되어도 좋다는 등 선택적 병합의 의사를 명백히 밝히지 아니한 이상 단순병합으로 보고, 심결에서 청구항별로 판단하고, 그 주문에도 청구항을 특정하여 확인대상발명이 그 권리범위에 속한다는 내용을 표시하며, 속하지 아니한 청구항에 대해서는 일부 기각의 표시를 하고 있다(특허법원 지적재산소송실무연구회, 전게서, 380-381면).

고, 만약 종속항에 대응되는 부분의 구성이 기재되지 아니한 경우 보정명령을 하여 대응되는 구성을 기재하도록 해야 한다.

(3) 범주가 다른 확인대상발명의 특정 정도

물건발명과 제법발명은 실시의 정의를 달리하여 특허권의 효력이 미치는 권리범위에서 차이가 있지만,⁴¹⁾ 서로 대비할 수 없는 별개의 발명은 아니다. 따라서 권리범위확인심판을 청구할 때 범주가 다른 확인대상발명을 특정할 수 있는데, 이 경우에도 확인대상발명은 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다. 구체적으로 살펴보면, 특허발명이 제법발명이고 확인대상발명이 물건발명인 경우에는 어떤 제법발명에 의해 생산된 물건인지 여부에 따라 권리범위에 속하는지 여부가 달라지기 때문에 확인대상발명이 어떤 제법발명에 의해 생산되었는지를 특정하여야 한다.⁴²⁾ 다만, 제법발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건이 특허출원 전에 공지되지 않았다면 그 물건은 그 특허된 방법에 의해 생산된 것으로 추정되기 때문에(특

41) 물건발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위, 제법발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 실시행위로 본다(특허법 제2조 제3호 가목, 다목). 이와 같이 발명의 종류에 따라 실시의 정의가 다르기 때문에 물건발명에 대한 특허권의 효력이 제법발명에 대한 특허권의 효력보다 강하다. 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하는데(특허법 제94조), 모든 제법발명의 실시가 물건발명의 실시에 포함되기 때문이다. 즉, 물건발명에 대해 특허권이 설정등록되었는데 제3자가 제법발명을 실시하는 경우 어떤 제조방법에 의해 생산된 물건인지 여부와 관련없이 물건발명에 대한 특허권의 권리범위에 속하게 된다. 그러나 제법발명에 대해 특허권이 설정등록되었는데 제3자가 물건발명을 실시하는 경우 특허된 제조방법에 의해 생산된 물건인 경우에만 특허권의 권리범위에 속하게 된다. 즉, 특허된 제조방법이 아닌 다른 제조방법에 의하여 물건을 생산하고 그 생산된 물건의 양도 등을 하는 경우에는 특허받은 제법발명의 실시가 아니기 때문에 제법발명에 대한 특허권의 권리범위에 속하지 않게 된다.

42) 대법원 2004. 10. 14. 선고 2003후2164 판결. 대법판결은 제법발명은 그 제법발명에 의해 생산된 물건에 대해서만 권리범위가 미치고 다른 제법발명에 의해 생산된 물건에 대해서는 권리범위가 미치지 않는다는 점, 설명서를 기준으로 확인대상발명의 구성을 파악해야 한다는 점을 판시하고 있다.

허법 제129조),⁴³⁾ 특허권자는 물건이 특허출원 전에 공지되지 않았다면 확인대상발명의 물건이 특허된 제법발명에 의해 생산된 것이라는 것을 입증할 필요없이 특허된 제법발명에 의해 생산된 물건이 특허출원 전 공지되지 않았다는 점, 확인대상발명의 물건이 구성(요소)완비의 원칙, 균등론에 의해 특허된 제법발명에 의해 생산된 물건의 실시라는 점을 입증하면 된다.⁴⁴⁾

다음으로, 특허발명이 물건발명이고, 확인대상발명이 제법발명인 경우 권리범위확인심판이 청구된 판결례는 보이지 않지만, 설명서에 제법발명에 의해 생산된 물건의 구성이 구체적으로 특정되어야만 한다. 그 물건의 구성이 특정되어야만 특허발명의 구성과 대비하여 구성(요소)완비의 원칙, 균등론에 의해 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단할 수 있기 때문이다.⁴⁵⁾

43) 이는 일반적으로 제법발명인 경우 상대방이 동일방법을 실시하고 있는지 여부를 조사 확인하기가 곤란하므로, 그 입증책임을 전환함으로써 제법발명의 보호를 보완하려는 것이다. 신규한 제법발명이 특허된 경우 다른 사람에 의해서 생산되는 동일한 물건은 특허된 방법에 의해서 생산된 것이라는 개연성이 높다는 것이 경험칙에 의해 알려져 있기 때문에, 특허권자의 생산방법에 대한 입증책임을 경감시키는 것에 의해 당사자 간의 형평을 실현하는 것에 그 존재의의가 있다(박정화, “확인을 구하는 실시발명이 ‘물건의 발명’이기는 하지만 실시발명의 설명서에 그 생산방법을 구체적으로 특정하고 있는 경우, ‘방법의 발명’인 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 하는지 여부(적극)”, 『대법원판례해설』, 제53호(2004), 350면).

44) 이에 대해서 2003후2164 판결의 취지는 특허발명이 제법발명인 경우, 확인대상발명의 설명서 및 도면에 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 제법발명이 특정된 경우에 한하여 확인대상발명을 물건으로 특정하여 권리범위확인심판을 청구할 수 있다고 판단한 것으로 보이고, 확인대상발명의 특징은 생산방법의 추정에 관한 특허법 제129조의 적용 이전의 문제로서 심판청구의 적법요건에 해당하는 점 등을 고려하면, 확인대상발명의 설명서 및 도면에 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 제법발명이 기재되지 아니하고 단지 물건의 구성에 대하여만 기재된 경우에는, 확인대상발명이 제법발명에 관한 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되지 아니한 것으로 보는 것이 타당하다는 부정설도 있다(최정열, “권리범위확인심판에 관한 소고”, 『특허소송연구』, 제3집(2005), 38-45면 참조).

45) 참고로 특허발명이 물건발명인데 그 물건을 이용한 방법발명을 확인대상발명으로 특정한 사례는 존재한다. 구체적으로 특허법원 1998. 11. 6. 선고 98허2498 판결에서는 “본건발명의 특허청구범위 제3항은 프레스 성형장치에 관한 것인 반면에 확인대상발명은 세라믹필타의 제조방법에 관한 것으로 양 발명은 대비 대상이 될 수 없는 듯 보이나 만일 확인대상발명의 일 구성으로서 본건발명의 특허청구범위 제3항의 프레스 성형장치가 사용되어진다면 확인대상발명은 본건발명의 특허청구범위 제3항을 이용한 발명으로서 그 권리범위에 속한다고 아니할 수 없다(따라서 장치와 방법의 발명은 대비의 대

Ⅲ. 확인대상발명의 특징과 해석

1. 해석원칙

특허심판원이나 법원이 설명서 및 도면의 해석을 통해 확인대상발명이 특정되었는지 파악하는 방법은 청구범위의 해석을 통해 특허발명이 특정되었는지 파악하는 방법과 다르지 않다.⁴⁶⁾ 먼저 청구범위의 해석을 통해 특허발명이 특정되었는지 파악하는 방법을 살펴보면, 특허발명의 권리범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고, 특별한 사정이 없는 한 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 기재된 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다. 다음으로 이를 확인대상발명에 대응하여 적용해 보면, 설명서를 중심으로 확인대상발명의 구성을 파악해야 하고, 기술적 의미를 정확히 알 수 없는 경우에는 도면 등의 기재를 참작하여 파악해야 하지만,⁴⁷⁾ 특별한 사정이 없는 한 도면에 의해 설명서에 기재된 확인대상발명의 구성이 제한되거나 확장되어 해석되는 것은 허용되지 않아야 한다.⁴⁸⁾ 이하에서는 이와 같은 해석원칙에 의거하여 실무상

상이 될 수 없다는 피고들의 주장은 이유없다.”고 판시하고 있다. 98허2498 판결은 확인대상발명이 방법발명으로서 범주가 다른 문제라기보다는 확인대상발명을 실시함에 있어서 물건발명을 사용하는 발명의 하나의 유형이라고 할 수 있다.

46) 대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3478 판결.

47) 또한 특허법원 2009. 11. 25. 선고 2008허6314 판결에서는 특허발명에서 사용되는 용어의 해석방법에 따라 확인대상발명에 사용된 용어의 의미를 확정하는 것이 타당하고, 따라서 확인대상발명에서 사용되는 용어의 의미가 명확하지 않으면 필요한 경우 특허발명의 명세서나 출원경과도 참작될 수 있다고 판시하고 있다.

48) 더 나아가 특허법원 2009. 10. 9. 선고 2009허3732 판결에서는 설명 부분에 구성에 대

문제되는 사안으로서, 설명서와 도면이 불일치하는 경우의 해석방법, 설명서에 확인대상발명의 구성이 기능적으로 표현된 경우의 해석방법, 설명서와 도면에 의해 기재된 확인대상발명이 실제 실시하고 있는 제품 또는 방법과 다르게 기재된 해석방법 및 설명서와 도면에 확인대상발명이 한 개가 아닌 복수 개로 기재된 경우의 해석방법을 살펴본다.

2. 설명서와 도면의 불일치가 있는 경우의 해석방법

설명서와 도면의 불일치가 있는 경우의 유형으로는, 설명서에만 기재된 구성이 있는 경우, 도면에만 기재된 구성이 있는 경우 및 설명서와 도면에 기재된 구성의 의미가 다른 경우가 있을 수 있다. 구체적으로 살펴보면, 설명서에만 기재된 구성이 있는 경우에는 도면에 구성이 기재되어 있지 않을지라도 그 구성은 확인대상발명의 구성에 해당한다. 도면은 설명서의 이해를 돕기 위한 보조수단으로서 역할을 하고 반드시 제출해야 하는 것도 아니기 때문에⁴⁹⁾ 모든 확인대상발명의 구성을 도면에 표현할 필요는 없는 것이다. 물론 도면이 첨부된 경우 도면은 설명서와 함께 종합적으로 고려되어 확인대상발명을 뒷받침하고 있는지 판단대상이 된다.

한 기재가 없다고 할지라도 그 설명 부분의 전체 기재 내용과 기술상식에 비추어 볼 때 확인대상발명의 구성이 자명하다면 이를 확인대상발명의 구성으로 파악할 수 있다고 하였다.

49) 특허법 제42조 제2항에서는 특허출원할 때 필요한 도면을 제출하도록 요구하고 있지만, 도면이 보조수단의 역할을 하기 때문에 도면이 제출되지 않았다고 하여 불수리되지 않는다. 다만, 물품성이 있는 물건발명의 경우 공간적이고 물리적인 결합 형태에 특징이 있기 때문에 도면이 제출되지 않았다면 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 없어서 특허법 제42조 제3항 제1호 위반의 발명의 설명 기재불비에 해당할 수 있다. 이를 권리범위확인심판의 확인대상발명에 대비해 보면, 특허법 제140조 제3항에서는 권리범위확인심판을 청구할 때 특허법 제42조 제2항과 마찬가지로 필요한 도면을 제출하도록 기술되어 있다. 필요한 도면이란 필요한 경우에 도면을 제출하라는 의미이기 때문에 설명서만으로 발명의 특징이 가능하다면 도면을 반드시 제출할 필요가 없다. 물론 확인대상발명이 물품성이 있는 물건발명인 경우에는 설명서만으로 확인대상발명의 특징이 되지 않기 때문에 도면을 제출하지 않았다면 보정명령의 대상이 될 수 있다(특허심판원, 『심판편람』, 제12판, 55면 참조).

다음으로, 도면에만 기재된 구성이 있는 경우에는 설명서를 중심으로 확인대상발명을 특정해야 하기 때문에 확인대상발명의 구성이라고 할 수 없다. 설명서에 기재된 구성의 기술적 의미를 알 수 없는 경우에 도면을 참작할 수 있지만,⁵⁰⁾ 상술한 해석원칙에서 제시한 것처럼 특별한 사정이 없는 한 도면에 의해 제한되거나 확장되어서는 안 된다. 그러나 특허법원의 일부 판결⁵¹⁾에서는 설명서에 특허발명의 구성과 대비되는 구성이 기재되어 있지 않았으나 도면에 그 구성이 표현되어 있기 때문에 확인대상발명의 구성이 특정된 것으로 보고 있다. 그 근거로는 확인대상발명의 설명서와 도면을 일체로 해석하여 확인대상발명의 기술적 구성을 확정하여야 한다는 것이다. 설명서는 특허출원된 발명의 명세서에 대응되는 구성으로서, 명세서의 청구범위에 대비되는 역할로서 확인대상발명을 특정하는 역할과 명세서의 발명의 설명에 대비되는 역할로서 특정된 확인대상발명의 구성의 의미를 도면과 함께 뒷받침하는 역할을 수행한다. 그러나 뒷받침하는 역할은 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특정되는 역할이 충족됨을 전제로 살펴봐야 한다. 설명서와 도면을 종합적으로 고려하는 것은 확인대상발명의 구성이 설명서에 기재되었음을 전제로 그 기술적 의미를 확정하고자 할 때 고려하는 것의 의미로 파악해야 하며, 특허발명과 대비되는 구성이 기재되지 않지만 도면

50) 특허법원 2007. 9. 14. 선고 2007허2902 판결.

51) 특허법원 2012. 3. 16. 선고 2011허8969 판결에서는 “확인대상발명의 설명서에는 베어링하우징의 후단부가 터브 후벽부로부터 노출되는지 여부에 대한 기재가 없어 위 설명서만으로는 확인대상발명에 이 사건 제1항 정정발명의 제1특징부와 대비할 수 있는 구성이 있는지 여부를 알 수 없다. 그런데 확인대상발명의 구성은 특허청구범위에 구체적으로 구성을 기재한 확인대상발명의 설명 부분을 기준으로 파악하여야 하지만, 설명서 기재만으로는 기술구성을 알 수 없거나 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 확인대상발명의 설명서와 도면이 불일치하지 않는 이상 그 도면 부분에 의하여 위 설명 부분을 보충함으로써 확인대상발명의 구성을 실질적으로 확정하여야 할 것인바, 확인대상발명의 도면 중 도 2, 5~7에 의하면 ...와 같이 베어링하우징(70)의 후단부가 터브 후벽부로부터 노출되는 구성이 명시적으로 도시되어 있으므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 제1특징부와 대비될 수 있는 구성을 가지고 있다고 판단된다.”고 판시하여 설명서에 특허발명의 구성과 대비되는 구성이 기재되어 있지 않으나 도면에 그 구성이 표현되어 있기 때문에 특허발명과 대비되는 확인대상발명의 구성이 특정되었다고 하였다.

에 그 구성이 기재되어 있다고 하여 확인대상발명의 구성으로 해석하는 의미로 파악해서는 안 될 것이다.⁵²⁾ 물론 심판청구인이 보정을 통하여 도면에 만 기재된 구성을 설명서에 기재한다면 이를 확인대상발명의 구성으로 특정할 수 있을 것이다.

마지막으로, 확인대상발명의 설명서와 도면이 정면으로 반대되는 경우에는 확인대상발명의 특징에 문제가 있는 것으로서 심판청구를 각하하여야 할 것이지만,⁵³⁾ 그 정도에 이르지 아니한 불일치의 경우에는, 즉 설명서에 기재된 구성과 도면에 표현된 구성이 다르게 해석될 여지가 있는 경우에는 각하할 것이 아니라 설명서를 중심으로 해석하여야 한다.⁵⁴⁾ 즉, 설명서에 첨부된 도면에 의하여 설명서에 기재된 확인대상발명의 구성을 다른 의미로 해석하는 것을 허용해서는 안 된다.⁵⁵⁾ 물론 구성의 의미가 명확하지 않다고 판단되는 경우 석명권을 행사하여 이를 명확히 하기 위한 노력을 하여야 할 것이다.

52) 특허법원 2009. 10. 9. 선고 2009허3732 판결도 동일한 취지도 판시했다. 구체적으로 “권리범위확인심판 청구의 대상이 되는 확인대상발명은 청구범위에 대응하여 구체적으로 구성을 기재한 확인대상발명의 설명 부분을 기준으로 그 구성을 파악하여야 하므로, 그 설명부분에 기재되어 있지 아니한 구성은, 이에 대한 기재가 없다고 하더라도 그 설명 부분의 전체 기재 내용과 기술상식에 비추어 볼 때 확인대상발명의 구성임이 자명하다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명의 구성으로 파악해서는 안 된다.”고 판시하였다.

53) 박성수, “확인대상발명의 설명서와 도면에 다소간의 불일치가 있는 경우에 어느 것이 우선하는지”, 『대법원판례해설』, 제59호(2006), 301면.

54) 염호준, “확인대상발명의 특징”, 『특허소송연구』, 제6집(2013), 354면.

55) 대법원도 2005. 11. 25. 선고 2004후3478 판결에서 “확인대상발명의 설명서에 첨부된 제1도에는 상부 크릴스텐드의 심사보빈이 수평 방향에서 다소 경사진 것과 같이 도시되어 있으나 확인대상발명의 설명서에는 위와 같이 상부 크릴스텐드의 심사보빈들을 ‘수평으로’ 설치한다고 기재되어 있고, 나아가 제1도에 대한 설명에서도 ‘제1도에 나타난 바와 같이 … 우상측심사보빈(1), 우하측심사보빈(2), 좌상측심사보빈(3), 좌하측심사보빈(4)을 수평으로 2층 구조로 설치하고’라고 기재되어 있어 확인대상발명의 구성 (가)는 ‘상부 크릴 스텐드의 심사보빈들을 수평으로 설치하는’ 구성이라고 보아야 할 것이다.”고 하여 도면에 상부 크릴스텐드의 심사보빈이 다소 경사진 것과 같이 도시되어 있어도 설명서에 상부 크릴스텐드의 심사보빈이 수평으로 설치되었다고 명시되어 있는 경우 수평으로 설치된 것으로 확인대상발명의 구성을 특정하여야 한다고 판시하였다.

3. 설명서에 확인대상발명의 구성이 기능적 표현으로 기재된 경우의 해석방법

기능적 표현이란 발명의 필수적 구성을 물리적 구조로서 직접적이고 구체적으로 표현하지 않고, 당해 구성의 기능, 작용, 효과, 성질 또는 특성 등으로 간접적이고 추상적으로 표현한 것을 말한다. 이러한 기능적 표현을 청구항의 구성 중 일부 또는 전부로 기재하는 청구항을 기능식 청구항이라고 한다.⁵⁶⁾ 청구항의 구성이 기능적 표현으로 기재된 경우 설명서에 특허발명과 대비되는 확인대상발명의 구성도 기능적 표현으로 기재하는 경우가 발생하는데, 이 경우 설명서의 해석을 통하여 확인대상발명의 특징을 어떻게 해야 될 것인지 문제이다. 이와 관련하여, 대법원 2012. 11. 15. 선고 2011후1494 판결에서는 “확인대상발명의 원심 판시 구성 ②, ③의 ‘내부핸들(200)과 연결되는 중심축 삽입부(215)의 회전동작으로 수직운동을 이루는 프레임(310)’ 및 ‘내부핸들(200)의 회전으로 중심축 삽입부(215)와 맞물려 직선운동하는 프레임(310)’이란 기재와 관련하여, 통상의 기술자가 확인대상발명의 설명서 및 도면 등의 기재를 고려하더라도 중심축 삽입부(215)가 어떻게 회전운동을 하고 프레임(310)과 어떻게 결합되어 수직운동 또는 직선운동으로 변환되는지 알 수 없어 그 구성의 기술적 의미를 명확하게 파악할 수 없으므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항의 원심 판시 구성 2, 3과 대비하여 차이점을 판단할 수 있을 정도로 구체적으로 기재된 것으로 볼 수 없다.”고 판단한 원심 판결을 지지하였다. 즉 확인대상발명의 구성인 중심축 삽입부(215)가 기능적 표현으로 기재되어 있는데, 설명서의 나머지 부분과 도면을 참작하여 살펴보더라도 어떻게 작동하는지 알 수가 없어 기술적 의미를 파악할 수 없기 때문에 확인대상발명이 특정되었다고 볼 수 없다는 것이다. 이를 다시 해석하면 결국 설명서에 기능적 표현으로 기재한 경우에는 설명서의 나머지 부분과 도면 등의 기재와 기술상식을 고려하여 그 구성의

56) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 전게서, 257-265면 참조.

기술적 의미를 명확하게 파악할 수 있는 경우에 확인대상발명의 구성이 특정된 것으로 볼 수 있다는 것이 2011후1494 판결의 판단법리라고 할 수 있다. 이와 같은 해석은 특허발명의 청구항이 기능식 표현으로 기재될 때, 즉 기능식 청구항의 해석방법과 다르지 않다. 기능식 청구항의 경우에도 발명의 설명을 참작한 결과 발명이 전체로서 명료하다고 보이는 경우에는 허용될 수 있으며,⁵⁷⁾⁵⁸⁾ 그렇지 않으면 명확성 요건(특허법 제42조 제4항 제2호) 위반이 되기 때문이다.

일반적으로 확인대상발명의 설명서를 작성할 때, 특허발명의 청구항의 구성과 대비할 수 있도록 확인대상발명의 구성을 기재하는 경우 확인대상발명 구성의 불특정 문제가 발생하지 않으나, 2011후1494 판결에 의하면 기능적 표현으로 기재된 청구항의 구성과 대비되는 구성을 기능적 표현으로 기재한 경우에는 확인대상발명의 불특정 문제가 발생할 수 있음을 알 수 있다.⁵⁹⁾ 따라서 설명서에 특허발명과 대비되는 구성을 기재할 때 기능적 표현보다는 구체적이고 직접적인 구성을 기재하여야 하고, 기능적 표현으로 기재하는 것을 최대한 지양하여야 한다. 그리고 어쩔 수 없이 전자상거래(BM) 발명과 같이 직접적인 구성을 기재할 수 없어 기능적 표현으로 구성을 기재하는 경우에는 설명서의 나머지 부분과 도면에 의해 그 기능적 표현의 기술적 의미가 명확하게 확정될 수 있어야 한다.

57) 대법원 1998. 10. 13. 선고 97후1344 판결; 대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1337 판결 등.

58) 기능적 표현에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 인정되는 경우라고 함은, 종래의 기술적 구성만으로는 발명의 기술적 사상을 명확하게 나타내기 어려운 사정이 있어 청구항을 기능적으로 표현하는 것이 필요한 경우(BM발명이나 컴퓨터관련 발명 등 기술분야에 따라 발명의 특성상 청구범위를 구체적인 구조의 기재만으로 표현하기 어려운 경우가 있음), 발명의 설명과 도면의 기재에 의하여 기능적 표현의 의미 내용을 명확하게 확정할 수 있는 경우를 가리킨다(특허법원 2006. 11. 23. 선고 2005허7354 판결 참조).

59) 유영선, “기능적 표현으로 기재되어 있는 확인대상발명의 특정 여부 판단 기준”, 『대법원판례해설』, 제94호(2012), 568-569면 참조.

4. 설명서와 도면에 기재된 발명이 실시하고 있는 발명과 다른 경우의 해석방법

(1) 설명서와 도면을 기준으로 특정

적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판은 확인대상발명의 특징에서 차이가 있다. 적극적 권리범위확인심판에서는 청구인인 특허권자 또는 전용실시권자가 주장한 실시 형태가 피청구인이 실제로 실시하고 있는 형태와 동일성이 인정되지 않으면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다.⁶⁰⁾ 그리고 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 하며,⁶¹⁾ 요지가 동일하여 균등관계에 있다고 할지라도 확인대상발명이 특정되었다고 볼 수 없다.⁶²⁾

그에 반해 소극적 권리범위확인심판의 이해관계인에는 현재 대상물을 제조·판매 등을 하는 자에 한정되지 않고 업무의 성질상 장래에 업으로서 그러한 대상물을 제조·판매 등을 하리라고 추측되는(장래에 실시할 가능성이 있는) 자도 포함된다.⁶³⁾ 소극적 권리범위확인심판에서 실시 형태와 반드시 동일성이 인정될 필요는 없으며, 동일성이 없더라도 실시할 수도 있는 가능성이 있다면 심판청구의 적법성을 인정받을 수 있다. 따라서 이해관계인이

60) 대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결.

61) 대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결.

62) 대법원 1996. 3. 8. 선고 94후2247 판결.

63) 대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241 판결.

현재 실시하고 있는 발명과 다른 발명을 설명서와 도면에 기재하여 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 경우 현재 실시하고 있는 발명이 아니라 설명서와 도면에 기재된 발명을 확인대상발명으로 특정하여야 한다.⁶⁴⁾ 이처럼 설명서와 도면에 기재된 발명이 구체적인 실시 형태와 다른 경우에 설명서와 도면을 해석하여 확인대상발명을 특정하는 것은, 특허권자의 입장에서 실시하고 있는 발명과 명세서와 도면에 기재된 발명이 다른 경우 명세서와 도면의 해석을 통하여, 특히 청구범위의 해석을 통하여 특허발명을 특정하는 것과 다르지 않다.

(2) 실시가능성이 없는 경우

소극적 권리범위확인심판에서 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제되는데, 실시가능성을 엄격하게 해석해야 할 것인지 아니면 상당히 완화된 범위까지 인정해야 할 것인지 논란이 있다. 엄격하게 해석해야 한다는 견해는 단순히 실시할 가능성을 완화하여 해석하는 경우 실시 계획이 없음에도 불구하고 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 방법으로 제도를 악용할 수 있다는 우려가 있다는 것을 그 이유로 하고 있다.⁶⁵⁾ 구체적으로 침해소송의 현재 또는 미래의 피고가 자신이 현재 실시하고 있는 제품 또는 장래 실시하고자 하는 제품과 다르게 확인대상발명을 특정하여 소극적 권리범위확인심판을 제기하여 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 받은 후 침해소송의 재판부에 그 심결을 증거로 제출하여 재판부를 기망하고자 할 수 있는 것이다.⁶⁶⁾ 특히 최근 대법원이 침해소송과 권리범위확인심판은 별개이기 때문에 침해소송이 제기된 후에 소극적 권리범위확인심판을 청구한 경우 심판청구의 이익을 긍정하고 있어 더욱 문제가

64) 대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결.

65) 김승조, “확인대상발명의 실시와 확인의 이익”, 특허판례연구, 개정판, 박영사, 2012, 765면. (“심판청구인이 확인대상발명을 현재 실시하고 있거나 장래 실시할 가능성이 있는 지에 대해서 명확하게 살펴서 권리범위 확인의 이익이 있는지 밝힐 필요가 있다”)

66) 박형근 등, “현대 기술환경에서 지식재산권 침해성립 요건의 운영에 관한 연구”, 특허청, 2011, 21-23면.

될 수 있다.⁶⁷⁾

그러나 소극적 권리범위확인심판의 가장 중요한 기능은 분쟁의 예방이고, 실시할 가능성을 너무 엄격하게 적용하면 소극적 권리범위확인심판의 효용성은 크게 떨어질 것이기 때문에 그러한 예방적 기능을 충분히 보장하기 위해서는 장래 실시할 계획이 있다고 주장되는 확인대상발명의 확인의 이익을 폭넓게 인정해야 하고,⁶⁸⁾ 대법원⁶⁹⁾도 이와 같이 해석하고 한다. 다만, 소극적 권리범위확인심판을 청구한 이해관계인은 확인대상발명을 현재 실시하고 있는지 또는 장래 실시할 계획이 있는지 여부를 적어도 심결 시까지 명확히 밝혀야 한다.⁷⁰⁾

한편, 침해소송에서 악용과 관련해서는 청구인에게 확인대상발명이 실제 실시 중인 발명인지 또는 장래 실시할 예정인 발명인지를 구분하여 기재하게 하고, 심판부가 심결문에 이를 명확히 기재하여, 민·형사 재판부가 소송에서의 대상물과 권리범위확인심판에서의 대상물이 다르다는 것을 알 수 있도록 한다면, 그러한 악용을 방지할 수 있다.⁷¹⁾ 구체적으로 특허법 시행규칙 별표 제31호 심판청구서 서식에도 위와 같이 실시하고 있는지 여부, 확인대상발명이 침해분쟁 사건으로 계류 중인지 여부를 기재하고 증명서류를 첨부하도록 규정하고 있는데, 이를 철저히 운용하는 경우 악용을 방지할 수 있을 것이다.⁷²⁾ 이에 따라 현재 심판실무는 청구인이 특허권자로부터 민사침해소송, 형사침해소송으로 권리의 대항을 받은 경우 확인대상발명이 소제기대상

67) 대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결.

68) 정차호, “소극적 권리범위확인심판에서 실시 ‘계획’ 또는 ‘예정’인 확인대상발명의 확인의 이익”, 『산업재산권』, 제48호(2015), 321면.

69) 심판청구인들이 실제 사용하고 있는 고안이 실시주장고안임에도 불구하고 이를 은폐하기 위해 확인대상고안을 조작하여 확인대상고안이 등록된 실용신안의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 청구를 해온 것이라도 그 때문에 확인대상고안의 사용가능성이 없다는 이유로 심판청구인들이 이해관계인이 아니라 하여 그 청구의 적법여부가 문제로 될 수는 있지만 이 경우에도 그 심판대상은 확인대상고안이 되어야 한다(대법원 1985. 10. 22. 선고 85후48, 49 판결).

70) 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허1301 판결.

71) 박형근 등, 전거서, 2011, 27면.

72) 정차호, 전거논문, 315면.

발명과 동일성의 것인지 등 관련 여부를 심판청구서에 기재하도록 하고, 그 심리결과를 심결에 기재하도록 하고 있다. 이때 소제기 대상발명이 불명확하거나 전혀 기재되어 있지 않아 확인대상발명과의 관련 여부를 판단할 수 없는 경우, 심문서, 보충요구서 등을 통해 석명권을 행사하여 심리할 수 있고, 이에 불구하고 그 관련 여부를 판단하기 곤란한 경우 그러한 이유로 판단할 수 없음을 심결에 기재하도록 한다. 즉, 심판실무에서도 확인대상발명의 실시여부와 확인대상발명이 소제기 대상발명과 동일한지에 대하여 심결문에 명확하게 기재하도록 하고 있다.⁷³⁾

물론 소극적 권리범위확인심판이라고 할지라도 장래에 실시할 가능성이 없다는 것이 명백하다면 심판청구의 적법성을 인정받기 어렵다. 그런데 실시할 가능성이 없다는 것은 심판피청구인이 일반적으로 입증을 해야 할 것인데, 심판청구인인 이해관계인이 자인하지 않는다면 입증하기는 쉽지 않을 것이다.⁷⁴⁾

(3) 다툼이 없는 경우

당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 실시가능성이 있다고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 아무런 다툼이 없는 경우라면 심판청구의 이익이 없어 심결각하된다.⁷⁵⁾ 그런데 최근 대법원의 판결⁷⁶⁾은 특허권자(원고)가 이해

73) 특허심판원, 전계서, 483면.

74) 대법원 2005. 10. 14. 선고 2004후1663 판결에서는 “피고가 현재 실시하지 않고 있으며 장래에도 실시할 가능성이 없는 발명을 확인대상발명으로 삼아 제기한 소극적 권리범위확인심판으로서 설령 피고가 구하는 바대로의 심결을 받는다고 하더라도 피고가 실시하거나 실시하고자 하는 발명에 대하여는 아무런 효력을 가지지 아니하여 피고의 법적 불안을 해소하는 데 아무런 도움이 되지 않아 그 심판청구의 이익이 없는 부적법한 것이다.”고 판시하였다. 본 판결은 청구인이 특허법원의 변론준비절차에서 확인대상발명을 장래에 실시할 계획이 없음을 스스로 자인한 사안에 관한 것이다.

75) 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결.

76) 약속을 이용한 여성용 훈연제 및 그 제조방법 사건(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후 2849 판결).

관계인(피고)의 실시제품에 대해서는 이해관계인에게 경고장을 보내고 형사고소를 하는 등 이 사건 특허발명의 특허권의 침해를 주장하면서 다투고 있는 반면, 이 사건 확인대상발명에 대해서는 특허권 침해를 주장한 적이 없고, 향후에도 이를 주장할 의사가 없다고 진술한 점을 토대로 심판청구의 이익을 부정하였다. 해당 판결⁷⁷⁾은 단순히 특허권자의 진술을 토대로 당사자 사이에 다툼이 없는 경우로 간주하여 심판청구의 이익이 없다는 것인데, 특허권자의 진술이 당사자 간의 합의로 볼 수 없다는 점에서 적절치 않다고 여겨진다. 민사소송의 확인의 소에서는 피고가 원고의 청구 취지에 대한 주장을 그대로 인정하는 경우 인용판결의 효력을 갖는 인낙조서를 작성하여 소를 종결시키는 데 반해, 권리범위확인심판에서는 인용심결이 아닌 각하심결로서 심판이 종결된다는 점에서 차이가 있다. 그런데 각하심결이 일사부재리 효력을 갖지 않기 때문에 특허권자는 자신의 주장을 반복하여 적극적 권리범위확인심판을 청구할 경우 이를 막을 수 없어, 이해관계인에게 불측의 손해를 줄 수 있기 때문이다.⁷⁸⁾⁷⁹⁾

이러한 점을 고려하여 현재 심판실무는 다툼이 없는 경우를 엄격하게 해석하여, 다투지 않는 것이 명백한 경우를 제외하고는 본안심리를 하고 있다. 예를 들어 과거 다툼 사실이 있으나 다투지 않는다는 의사표시를 한 경우, 피청구인(권리자)로부터 대응이 없는 경우(다투지 않는다는 의사를 확인할 수 없으면, 심판에서는 자백 간주가 적용되지 않음)에는 본안심리를 하고 있다.⁸⁰⁾

77) 약쑥을 이용한 여성용 훈연제 및 그 제조방법 사건(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후 2849 판결).

78) 김병필, “특허심판에서 당사자 간 다툼이 없는 경우 확인의 이익—소극적 권리범위확인심판을 중심으로”, 『지식과 권리』, 제16호(2013), 74-89면 참조.

79) 특허법원 2008. 12. 17. 선고 2007허13865 판결에서는 무효심판의 이해관계와 관련하여, “특허권자가 상대방에게 자신의 특허발명에 대한 통상실시권 허여 및 권리불행사의 의사를 표시하였다는 것만으로는, 상대방이 장래에 특허권자로부터 특허권에 의한 대항을 받을 가능성이 소멸된다고 할 수 없고, 등록무효심판청구 전에 당해 특허발명과 같은 기술분야에 속하는 전자식 도어개폐장치의 제조업에 종사하였고, 심판피청구인과의 사이에 그 특허발명의 특허권에 관하여 법적 다툼을 한 사실이 있다면, 위와 같은 사정에도 불구하고 등록무효심판청구의 정당한 이해관계인이다.”고 하여 단순한 의사 표시만으로는 이해관계의 소멸을 부정하고 있다.

5. 설명서와 도면에 기재된 확인대상발명이 복수 개로 파악된 경우의 해석방법

설명서와 도면에 기재된 확인대상발명이 복수 개로 파악된 경우 이를 적법한 심판청구로 볼 것인가에 대해 심판실무는 확인대상발명이 하나인 것으로 인정하기에 불명확한 점이나 모순이 있다면 심문서 등을 통하여 석명권을 행사한 후, 그 흠결이 해소되지 않으면 심결각하한다는 입장이다.⁸¹⁾ 이와 관련하여 최초의 대법원 판결⁸²⁾은 권리범위확인심판은 한 개의 확인대상발명이 한 개의 특허권의 권리범위에 속하는지 여부의 확인을 구하는 청구라고 설시하였다. 그러나 그 후 특허법원 판결은 확인대상발명이 1개이어야 한다는 입장⁸³⁾과 복수 개이어도 허용되어야 한다는 입장⁸⁴⁾으로 나뉘어져 있고, 최근 다수적인 견해는 복수 개의 확인대상발명을 인정하자는 것으로 보인다. 기존에는 청구범위에 하나의 청구항만을 기재하는 단항제를 채택하였으나, 다항제를 인정하고 있는 현행 제도에 맞추어 복수의 청구항에 대한 권리범위확인심판을 인정하고 있는 점(특허법 제135조 제2항)⁸⁵⁾, 청구범위의 작성에 있어서 이른바 ‘마쿠쉬’ 형식과 같은 선택적 기재를 인정하고 있기 때문에 확인대상발명도 복수 개를 인정하는 것이 타당하다는 점,⁸⁶⁾ 동일한 당사

80) 특허심판원, 전게서, 494면.

81) 예를 들면 특허발명 중 어느 하나의 청구항을 기준으로 그와 대비되는 확인대상발명의 실제 대상물이 복수 개인 경우이거나, 실제 대상물이 1개라고 하더라도 그 구성이 서로 다른 물건과 방법으로 기재한 경우, 물건 A와 물건 B로 기재한 경우, 방법 A와 방법 B로 기재한 경우 등과 같이 형식상 복수 개로 기재한 경우에는 1개가 되도록 석명을 요구한다. 확인대상발명과 대비되는 특허권이 여러 개인 경우에도 보정을 명한다. 위의 사항은 피청구인이 답변서를 통해 다투고 있는지의 여부와는 관계없이 심판관이 판단하여야 할 사항(직권조사사항)이다(특허심판원, 전게서, 473-474면).

82) 조명등 사건(대법원 1971. 6. 22. 선고 69후18 판결).

83) 특허법원 2010. 11. 3. 선고 2010허111 판결; 특허법원 2007. 11. 23. 선고 2007허4816 판결.

84) 특허법원 2013. 11. 7. 선고 2013허4954 판결.

85) 전지원, 전개논문, 723면; 정차호·이혜라, “특허 권리범위확인심판에서 복수 확인대상발명의 허용”, 『법학연구』, 제26권 제2호(2015), 279면.

86) 전지원, 전개논문, 724면.

자 사이에서 실시하고 있는 제품의 기술내용이 유사할 때 하나의 심판청구를 허용하는 것이 분쟁의 신속한 해결과 소송경제라는 측면에서 바람직하다는 점⁸⁷⁾ 등을 그 이유로 하고 있다.

복수 개의 확인대상발명의 특징을 인정할지 여부는 정책적인 면이고, 허용이 된다면 명확한 근거 규정을 두고 있음이 타당할 것이며, 다음의 2가지 사항을 고려해야 하는 것으로 보인다. 첫째, 병합청구의 문제이다. 동일한 특허권에 관하여 권리범위확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있는데(특허법 제139조 제1항),⁸⁸⁾ 공동으로 심판을 청구하는 경우에는 청구 취지가 동일하여야 한다. 그런데 확인대상발명이 복수 개인 경우에는 이해관계를 서로 달리하는 2인 이상이 공동으로 하나의 심판을 청구하는 것이 아니라 복수 개의 다른 청구취지를 가진 복수 개의 심판을 하나의 심판으로 청구하는 경우에 해당한다. 따라서 원칙적으로 별도의 심판청구를 해야 하고, 이 경우 심판관은 재량으로 청구취지가 다른 둘 이상의 심판에 대하여 심리 또는 심결을 병합할 수 있을 뿐이고(특허법 제160조), 병합하여 심결하는 경우에는 청구취지에 따라 주문을 달리 기재한다.⁸⁹⁾ 따라서 복수 개의 확인대상발명을 특정하여 청구취지가 다른 권리범위확인심판의 청구는 병합하여 심리 또는 심결할 필요가 있는지 여부에 따라 그 적법성 여부를 달리 보는 것이 적절해 보인다. 구체적으로 병합할 필요가 있다면 당사자에게 원래는 별개의 심판청구이나 병합한다는 취지의 통지를 하고, 병합할 필요가 없다면 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하면 될 것이다. 그러나 복수 개의 확인대상발명의 선택적 또는 예비적 병합 형태로 청구하면서 일부만이 특허발명의 권리범위에

87) 서영철, “구성요소가 선택적으로 기재된 확인대상고안”, 『특허소송연구』, 제4집(2008), 570면.

88) 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후1510 판결.(“특허를 무효로 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 특허는 제3자와의 관계에서도 무효로 되므로, 동일한 특허권에 관하여 2명 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하는 경우 그 심판은 심판청구인들 사이에 합일확정을 필요로 하는 이른바 유사필수적 공동심판에 해당한다.”)

89) 특허심판원, 전게서, 162면.

속한다는 취지로 청구하는 것은 심판의 대상 자체가 불명확하고, 상대방에게 심판의 대상을 특정할 책임을 전가하는 결과에 이르게 되기 때문에 부적법하다고 할 것이다.⁹⁰⁾

둘째, 이해관계의 문제이다. 확인대상발명이 복수 개일 때 병합심리를 하더라도 소극적 권리범위확인심판은 현재 실시하고 있는 발명뿐만 아니라 실시할 예정이 있는 발명도 이해관계가 있기 때문에 적법성 여부가 문제되지 않으나, 적극적 권리범위확인심판은 확인대상발명의 일부가 현재 실시하고 있는 발명이 아니라면 현재 실시하고 있는 확인대상발명으로 보정을 명하는 등의 석명권을 행사해야 한다.

정리하면 권리범위확인심판의 확인대상발명이 복수 개일 때 병합할 필요가 있다면 병합한다는 취지의 통지를 한 후 심판절차를 진행하고 병합할 필요가 없거나 이해관계가 없다면 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 석명권을 행사하여 확인대상발명을 한 개로 특정하는 것이 바람직하다고 사료된다. 이 경우 심판청구인은 확인대상발명을 한 개로 줄이는 보정을 하되, 다른 확인대상발명에 대해서도 이해관계가 있다면 별도의 심판을 청구할 수 있을 것이다.

IV. 확인대상발명의 특정과 입증책임

1. 특허심판에서의 입증책임

(1) 입증책임의 의의와 분배

입증책임이란 소송상 어느 요증사실의 존부가 확정되지 않을 때(진위불명) 당해 사실이 존재하지 않는 것으로 취급되어 법률판단을 받게 되는 당사자 일방의 위험 또는 불이익을 말한다.⁹¹⁾ 주장책임⁹²⁾은 당사자가 주장하지 아

90) 특허법원 2006. 10. 20. 선고 2006허1438 판결.

91) 이시윤, 『신민사소송법』, 제12판, 박영사, 2018, 541면.

니한 사실에 대해서도 재판의 기초로 삼을 수 있는 직권탐지주의에서는 적용되지 않고 변론주의에서만 적용되는데 반해, 입증책임은 변론주의와 직권탐지주의에서 모두 적용된다는 점에서 차이가 있다. 진위 불명의 사실에 법규를 적용할 수 없다는 법규 부적용의 원칙에 따라, 그 법률효과를 주장하는 당사자는 필사적으로 그 사실이 진위불명에서 벗어나려는 노력을 하지 않으면 안 되는 것이다.⁹³⁾ 이러한 입증책임의 분배와 관련하여 다양한 견해가 있으나, 대법원⁹⁴⁾은 법률요건분류설⁹⁵⁾에 의한다. 그런데 이러한 법률요건분류설에 따른 입증책임의 분배원칙이 항상 유지되는 것은 아니고 공해소송, 제조물책임소송, 의료과오소송 등 현대형 소송에서 입증책임의 전환이 활발하게 논의되고 있다. 판례는 위와 같은 소송에서 입증책임의 전환에까지 이르지 않는다고 있고, 사실상 추정 또는 간접반증이론에 의하여 입증책임의 완화를 도모하여 왔으나, 최근에는 일부 현대형 소송의 경우 법률에 입증책임의 전환 규정⁹⁶⁾을 두어 공평의 관점에서 피해자 구제의 실효성을 확보하고 있다.⁹⁷⁾

(2) 특허심판에서의 적용

특허법 제159조 제1항에서는 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지는 심리할 수 없도록 함으로써 청구취지에 대하여는 당사자에게 그 처분권을 맡

92) 주장책임이란 변론주의에서 자기에 유리한 법규적용의 기초가 되는 요건사실이 어느 쪽 당사자에 의하여서도 주장되지 아니하면 법원이 이 사실을 판결의 기초로 삼을 수 없고 이로 인하여 생기는 일방 당사자의 불이익을 말한다(이시윤, 전거서, 541면).

93) 강현중, 『신민사소송법강의』, 박영사, 2015, 346면.

94) 대법원 1984. 7. 24. 선고 84누124 판결 등.

95) 법률요건분류설이란 객관적인 법규의 구조 즉 조문의 형식이나 관계조문의 상호관계 속에서 입증책임 분배의 기준을 찾으려는 견해로서, 법률요건분류설에 의하면 각 당사자는 자기에 유리한 법규의 요건사실의 존부에 대해 입증책임을 지게 된다(이시윤, 전거서, 544면).

96) 자동차손해배상보장법 제3조, 제조물책임법 제3조, 제4조, 환경정책기본법 제44조 등 참조.

97) 마용주, “제3장 증거 [총설]”, 주석 민사소송법, 제8판, 민일영, 김내환(편), 한국사법행정학회, 2018, 41-42면.

기고 있는바 처분권주의를, 제2항에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여는 이를 심리할 수 있도록 함으로써 심리원칙으로서는 직권탐지주의를 각 채택한 것으로 볼 수 있다. 특허심판은 직권탐지주의를 채택하고 있으므로, 변론주의에서 적용되고 법규적용의 요건사실이 없는 것으로 보아 이를 재판의 기초로 삼을 수 없음으로 인하여 당사자의 불이익으로 귀결되는 의미에서의 주장책임은 문제되지 않고 청구취지에 대하여는 당사자에게 처분권이 있어 이에 구속된다 할 것이다. 즉, 특허심판에서는 직권탐지주의를 채택하고 있기 때문에 당사자에게 주장책임이 없지만 입증책임의 문제는 여전히 발생하고 있다. 심판의 기초가 되는 사실이 진위불명일 때 일방 당사자의 불이익은 여전히 문제되는 것이고, 당사자는 자신에게 불리한 결과를 회피하기 위하여 소송과 마찬가지로 법률요건분류설에 따라 입증활동을 해야 한다.⁹⁸⁾

(3) 적극적 권리범위확인심판의 문제

법률요건분류설에 의하면 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특징에 대한 입증책임은 청구인인 특허권자 또는 전용실시권자에게 있고, 소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특징에 대한 입증책임은 청구인인 이해관계인에게 있다. 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특징과 관련되어 입증책임이 문제되는 것은 적극적 권리범위확인심판이라고 할 수 있다. 적극적 권리범위확인심판의 경우 청구인인 특허권자(또는 전용실시권자)는 피청구인이 실제로 확인대상발명을 실시하고 있음을 입증하여야 한다.⁹⁹⁾ 만약, 피청구인이 확인대상발명을 실시한 사실 등을 부인했는데 특허권자가 이에 대한 입증에 실패한다면, 실제로 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있었음에도 불구하고 심판청구는 심결각하될 수밖에 없다.¹⁰⁰⁾

98) 이미옥, “특허사건의 주장·입증책임”, 『재산법연구』, 제27권 제3호(2011), 658-659면 참조.

99) 특허법원 2007. 6. 13. 선고 2006허8705 판결.

100) 대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결.

2. 적극적 권리범위확인심판에서 입증책임전환의 필요성

(1) 입증자료의 구조적 편재의 해결

적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부에 대한 입증자료는 대부분 이해관계인의 지배영역에 있음에도 불구하고 이에 대한 입증책임은 특허권자에게 있고, 입증에 실패한다면 심결각하된다. 이러한 입증자료의 구조적 편재 문제를 해결하여 특허권자에게 본안심리를 받을 기회를 부여하는 것은 현대형 소송에서 입증책임을 전환하는 것과 다르지 않다고 할 것이다.¹⁰¹⁾ 즉, 어떻게 입증책임을 분배하면 진실에 가깝게 되는 것이며, 쌍방 당사자에게 공평한 심판이 되는가라는 입증책임 분배의 근본 이념¹⁰²⁾을 생각해 볼 필요가 있다. 적극적 권리범위확인심판에서 이해관계인이 확인대상발명의 실시를 부인하는 경우 이해관계인이 실시하고 있는 다른 발명에 대한 제시를 하는 것이 입증책임의 분배 이상에 오히려 가깝다고 할 수 있다.

(2) 침해소송과의 형평성 도모

2016년 2월 29일 일부 개정 특허법(법률 제14035호)은 제132조를 개정하여 제1항에서 기존의 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료뿐만 아니라 침해의 증명에 필요한 자료 제출을 명할 수 있도록 하였고, 제4항에서 자료제출을 거부할 경우 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있도록 하였다. 이는 특허침해소송이 신속하고 실체적 진실에 부합하는 재판이 되어야 한다

101) 이에 대해서는 현대형 소송에서 적용되는 입증책임의 분배와 관련된 학설로서 증거거리설을 참조해 볼 필요가 있다. 입증책임의 분배기준이 법규의 입법취지로부터 명백하지 아니한 경우에는 증거와의 거리, 증명의 난이 개연성 및 신의칙과 실체법의 입법취지 등에 의하여, 입증책임을 분배한다는 견해이다. 즉 증거와 가까운 사람, 증명하기 쉬운 사람. 개연성이 낮은 사실관계를 주장하는 사람이 입증책임을 진다는 것이다(마용주, “제3장 증거 [총설]”, 주석 민사소송법, 제8판, 민일영, 김내환(편), 한국사법행정학회, 2018, 40면).

102) 권중철, “입증책임분배에 있어서 법률요건분류설의 문제점에 관한 연구—적극적 채권 침해를 중심으로”, 연세대학교 대학원, 박사, 2008, 136-139면.

는 공익적 목적을 위한 것이기 때문에, 문서를 가진 사람에게 그 제출을 명할 수 있고 제출명령에 따르지 아니한 때에는 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다는 민사소송법의 일반적 문서제출의무(민사소송법 제347조, 제349조)를 침해사실의 증명에 적용한 규정이라고 할 수 있는데, 손해액 산정이 아닌 침해사실의 증명에 필요한 자료까지 제출하도록 하고, 그렇지 않을 경우 제재를 가하는 것은 실질적으로 침해피의자인 피고에게 입증책임을 전환한 것이라고 할 수 있다.¹⁰³⁾¹⁰⁴⁾ 또한 2019년 1월 8일 일부 개정법(法律 제16208호)은 제126조의2를 신설하여 제1항에서 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하도록 하였고, 제4항에서 구체적 행위태양을 제시하지 않은 경우 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있도록 하였다. 이는 침해행위는 침해자의 영역에서 주로 발생하므로 특허권자 등이 침해사실을 입증하기는 매우 어렵다는 점, 특허권자 등이 침해행위의 구체적인 태양을 제시하며 침해사실을 입증하고자 할 때 피고가 단순히 부인만으로 방어할 수 없도록 하고 자기의 구체적인 행위태양을 제시하도록 하는 것은 해당 소송의 적정성과 신속성을 제고하는 데 기여할 수 있다는 점 등을 고려한 것이다. 이러한 개정된 특허법 제132조, 제126조의2의 입법취지는 권리범위확인심판의 경우 더욱 절실하다고 할 것인데, 특허권자에게 확인대상발명의 특징에 대한 입증책임을 전적으로 몰아 입증에 실패할 경우 심판청구를 심결각하함으로써 본안심결에 대한 접근을 차단하는 것은 민사침해소송과의 형평성 측면에서 온당치 않다고 사료된다.

103) 송대호, “특허법 일부개정법률안 검토보고서(원혜영의원 대표발의)”, 산업통상자원위원회, 2015. 4, 14-16면.

104) 침해의 증명에 필요한 자료는 상대방의 실시 제품이나 실시 방법에 관하여 다툼이 있는 경우 실제 실시 제품이나 실시 방법에 관한 자료를 말하는 것이다. 또한 침해 주장 제품의 제조에 필요한 원료의 성분, 제조설비, 제조공정, 제조 완료된 제품에 관한 실험 결과 등에 대한 자료도 포함될 수 있다(장현진, “자료제출명령의 실무적 운영 방안”, 『특허소송연구』, 제7집(2017), 702면).

또한 민사침해소송의 항소심과 권리범위확인심판의 심결취소소송이 특허법원으로 관할집중되었는데, 입증책임의 분배 문제로 인해 특허법원에서 상호 간에 모순이 발생하는 문제점을 해결할 필요도 있을 것이다.

(3) 권리범위확인심판의 활성화

권리범위확인심판은 간이하고 신속하게 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가지고 있다.¹⁰⁵⁾ 또한 권리범위확인심판의 효력은 권리범위확인심판은 양 당사자뿐만 아니라 제3자에게 효력이 미치는 일사부재리의 효과(특허법 제163조)가 발생하기 때문에 민사소송과는 달리 직권주의적 요소가 강화되어 있다. 그 결과 당사자가 절차에 대한 미숙함이 있을지라도 실체적 진실관계에 의한 본안심결을 받아볼 수 있다는 점에서 권리범위확인심판의 존재 의의가 있다. 따라서 권리범위확인심판을 실효적인 제도로서 활성화하기 위해서는 심판청구를 심결각하할 것이 아니라 본안심결을 받을 수 있는 방안을 모색해야 한다.

(4) 정 리

위와 같은 이유로 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특징이 문제가 된 경우 입증책임의 전환에 대한 규정을 신설하여 이해관계인에게 입증책임을 전환시켜야 한다. 구체적으로 적극적 권리범위확인심판에서 이해관계인이 특허권자가 특정한 확인대상발명의 실시를 부인하거나, 다른 발명을 실시하고 있다고 주장하는 경우 특허권자에게 확인대상발명을 실시하고 있다는 것에 대한 입증을 촉구하는 것이 아니라 이해관계인이 다른 발명을 실시하고 있다는 것을 입증하도록 해야 한다. 그렇게 하는 것이 이해관계인에게 부담이 되지 않을뿐더러 실체적 진실관계에 더 가까이 다가갈 수 있기 때문이다.

105) 대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결.

V. 결 론

확인대상발명이란 특허발명과 대비되는 발명으로서 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부의 판단대상이 되는 구체적인 실시 형태를 말한다. 권리범위확인심판은 단순히 특허발명 자체의 발명의 범위라고 하는 사실관계를 확정하는 것이 아니라, 구체적으로 문제된 실시 형태에 대하여 특허권의 효력이 미치는지 여부를 확인하는 권리관계의 확정을 목적으로 하기 때문에 확인대상발명은 단순히 특허발명의 권리범위를 확인하기 위한 잣대에 그치는 것이 아니라 오히려 실질적인 심판의 대상이라고 할 것이다. 따라서 확인대상발명의 특정 문제는 심판청구의 적법요건이자 청구취지의 일부로서 심판의 대상을 명확히 하는 것이라는 점에서 매우 중요하다고 할 수 있다. 한편, 권리범위확인심판이 간이하고 신속하게 실시 형태가 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가지고 있기 때문에 권리범위확인심판을 활성화시켜 이해 당사자의 분쟁을 방지하는 데 적극적인 역할을 할 수 있도록 유도해야 하는데 확인대상발명의 특정의 문제로 인해 본안심결을 받지 못하고 각하되는 비율이 상당하다. 따라서 본고에서는 확인대상발명의 특정과 관련된 여러 국면에서의 판단방법과 기준을 탐구하여 이론적으로 정립하고, 각하되는 비율을 줄이기 위한 방안을 고민하였다.

II에서는 확인대상발명의 특정 정도에 대해 논의하였다. 그 결과 확인대상발명의 특정과 관련하여 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여 청구취지로서 특정이 명확함을 전제로, 특허발명과 대비할 수 있는 정도의 기재, 즉 청구원인으로서 특정을 심리할 수 있다는 것을 알 수 있었다. 또한 독립항과 종속항의 관계를 고찰한 후 독립항의 권리범위에 속하지 않는다면 설명서 및 도면에 종속항의 구성과 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도 나머

지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있기 때문에 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 상당하다는 결론을 도출하였다. 그러나 독립항의 권리범위 자체가 불인정되어 독립항의 권리범위에 속하지 않거나 독립항의 권리범위에 속하는 경우에는 종속항의 권리범위에 속할 수도 있기 때문에 종속항에 대응되는 부분의 구성이 반드시 기재되어야 한다는 결론을 도출하였다. 또한 물건발명과 제법발명은 실시의 정의를 달리하여 특허권의 효력이 미치는 권리범위에서 차이가 있을 뿐 서로 대비할 수 없는 별개의 발명이라고 할 수 없기 때문에 범주가 다른 확인대상발명을 특정하여 권리범위확인심판을 청구할 수 있으나, 확인대상발명은 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다는 결론을 도출하였다.

Ⅲ에서는 확인대상발명이 설명서 및 도면에 의해 특정되었을 때 해석방법에 대해 논의하였다. 먼저 특허심판원이나 법원이 설명서 및 도면의 해석을 통해 확인대상발명이 특정되었는지 파악하는 방법은 청구범위의 해석을 통해 특허발명을 파악하는 방법과 다르지 않기 때문에, 설명서를 중심으로 확인대상발명의 구성을 파악해야 하고, 기술적 의미를 정확히 알 수 없는 경우에는 도면 등의 기재를 참작하여 파악해야 하지만, 특별한 사정이 없는 한 도면에 의해 설명서에 기재된 확인대상발명의 구성이 제한되거나 확장되어 해석되는 것은 허용되지 않아야 한다는 해석원칙을 제시하였다.

그에 따라 설명서와 도면의 불일치가 있는 경우를 설명서에만 기재된 구성이 있는 경우, 도면에만 기재된 구성이 있는 경우, 설명서와 도면에 기재된 구성의 의미가 다른 경우로 나누어 고찰한 후 설명서를 중심으로 해석을 해야 한다는 결론을 도출하였다.

또한, 설명서에 확인대상발명의 구성이 기능적 표현으로 기재된 경우에는 기능적 표현으로 기재된 청구범위의 해석방법에 대응하여 살펴본 결과 확인대상발명의 불특정 문제가 발생할 수 있기 때문에 기능적 표현으로 기재하는 것은 최대한 지양하여야 하고, 어쩔 수 없이 기재하는 경우에는 설명서의 나머지 부분과 도면에 의해 그 기능적 표현의 기술적 의미가 명확하게 확정

될 수 있어야 한다는 결론을 도출하였다.

또한, 설명서와 도면에 기재된 발명이 실시하고 있는 발명과 다른 경우에는 설명서와 도면을 중심으로 확인대상발명을 도출해야 한다는 결론을 얻었고, 다만 설명서와 도면에 기재된 발명의 실시가능성이 없거나 다툼이 없는 경우 각하될 수 있는데, 실시가능성과 관련해서는 소극적 권리범위확인심판의 분쟁 예방적 기능을 충분히 보장하기 위해 실시가능성에 대한 확인의 이익을 폭넓게 인정할 필요가 있다는 결론을 도출하였고, 다툼이 없는 경우는 명백한 경우에 한해 확인의 이익을 부정해야 한다는 결론을 도출하였다.

설명서와 도면에 기재된 확인대상발명이 복수 개로 파악된 경우에는 병합할 필요가 있다면 병합한다는 취지의 통지를 한 후 심판절차를 진행하고 병합할 필요가 없거나 이해관계가 없다면 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 석명권을 행사하여 확인대상발명을 한 개로 특정해야 한다는 결론을 얻을 수 있었다.

IV에서는 확인대상발명 특정과 입증책임에 대해 논의하였다. 특허심판에서 법률요건분류설에 따라 입증책임을 분배시키기 때문에 적극적 권리범위확인심판에서 특허권자가 이해관계인이 확인대상발명을 실시하고 있음을 입증해야 한다는 것이 일반적이나, 입증자료의 구조적 편재 문제의 해결, 민사침해소송에서의 입증책임의 전환 규정의 도입, 절차에 미숙한 당사자에게 실체적 진실관계에 의한 본안심결을 받아볼 수 있게 하여 분쟁을 조기에 해결하겠다는 권리범위확인심판의 취지를 생각해 볼 때 이해관계인이 확인대상발명의 실시를 부인하는 경우 입증책임의 전환을 도모할 필요가 있다는 견해를 제시하였다.

지금까지 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정과 관련되어 다양한 국면에서 나타나는 논점을 살펴보았다. 실무가들의 확인대상발명 특정의 어려움을 덜어주고, 확인대상발명 특정의 문제로 권리범위확인심판청구를 각하할 것이 아니라 실체적 진실관계를 기반으로 본안심결을 받도록 함으로써 권리범위확인심판의 고유 기능을 활성화시킬 수 있는 제도적 보완이 마련되길 기대한다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 강현중, 『신민사소송법강의』, 박영사, 2015.
- 권오희, “권리범위확인심판에서의 심판대상물에 관한 고찰”, 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 특허법원, 2008.
- 김승조, “확인대상발명의 실시와 확인의 이익”, 특허판례연구, 개정판, 박영사, 2012.
- 윤선희, 『특허법』, 제5판, 법문사, 2012.
- 이시윤, 『신민사소송법』, 제12판, 박영사, 2018.
- 특허법원 지적재산소송실무연구회, 『지적재산소송실무』, 제3판, 박영사, 2014.
- 특허심판원, 『심판편람』, 제12판, 2017.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 강기중, “특허발명의 권리범위확인심판 청구에 있어서 심판청구의 대상이 되는 (가) 호 발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다고 한 사례”, 『대법원판례해설』, 제41호(2002).
- 김병필, “특허심판에서 당사자 간 다툼이 없는 경우 확인의 이익—소극적 권리범위확인심판을 중심으로”, 『지식과 권리』, 제16호(2013).
- 노갑식, “심결취소소송에 있어서의 주장·입증책임(소송유형별 검토)”, 『특허소송연구』, 제4집(2008).
- 박성수, “확인대상발명의 설명서와 도면에 다소간의 불일치가 있는 경우에 어느 것이 우선하는지”, 『대법원판례해설』, 제59호(2006).
- 박정화, “확인을 구하는 실시발명이 ‘물건의 발명’이기는 하지만 실시발명의 설명서에 그 생산방법을 구체적으로 특정하고 있는 경우, ‘방법의 발명’인 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 하는지 여부(적극)”, 『대법원판례해설』, 제53호(2004).
- 서영철, “구성요소가 선택적으로 기재된 확인대상고안”, 『특허소송연구』, 제4집(2008).
- 염호준, “확인대상발명의 특정”, 『특허소송연구』, 제6집(2013).
- 유영선, “기능적 표현으로 기재되어 있는 확인대상발명의 특정 여부 판단 기준”, 『대법원판례해설』, 제94호(2012).
- 이미옥, “특허사건의 주장·입증책임”, 『재산법연구』, 제27권 제3호(2011).
- 이 현, “특허권침해로 인한 특허법위반 사건에서의 공소사실 특정 여부에 관한 판단 기준”, 『대법원판례해설』, 제108호(2016).

- 장현진, “자료제출명령의 실무적 운영 방안”, 『특허소송연구』, 제7집(2017).
- 전지원, “확인대상발명의 특정”, 『대법원판례해설』, 제90호(2011),
- 정차호, “소극적 권리범위확인심판에서 실시 ‘계획’ 또는 ‘예정’인 확인대상발명의 확인의 이익”, 『산업재산권』, 제48호(2015),
- 정차호 · 이해라, “특허 권리범위확인심판에서 복수 확인대상발명의 허용”, 『법학연구』, 제26권 제2호(2015).
- _____, “특허 권리범위확인심판 유용론”, 『산업재산권』, 제47호(2015).
- 최정열, “권리범위확인심판에 관한 소고”, 『특허소송연구』, 제3집(2005).

〈학위논문(국내 및 동양)〉

- 권종철, “입증책임분배에 있어서 법률요건분류설의 문제점에 관한 연구—적극적 채권 침해를 중심으로”, 연세대학교 대학원, 박사, 2008.

〈신문기사〉

- 한동수, 「판례평석: 균등침해에서 과제해결원리의 의미」, 법률신문, 2014. 10. 31자.

〈연구보고서〉

- 권태복 등, “특허심판과 침해소송의 비교연구”, 특허청, 2017.
- 박형근 등, “현대 기술환경에서 지식재산권 침해성립 요건의 운영에 관한 연구”, 특허심판원, 2011.

〈기타 자료〉

- 송대호, “특허법 일부개정법률안 검토보고서(원혜영의원 대표발의)”, 산업통상자원위원회, 2015.

A study on the specification of declaration target invention in patent scope declaration trial

Yim Byungwoong, Yun Sunhee

To specify declaration target invention is very important in that it is a legality requirement of the claim for judgment and clarification of the object of judgment as a part of the purpose of the claim. Meantime, the patent scope declaration trial has a unique function in that it makes a contribution to prevention or early termination of the dispute between the parties by simply and quickly judging whether an embodiment is included in the scope of objective validity of a patent right, and thus it is necessary to induce the trial to play an active role in preventing the dispute between interested parties by activating the patent scope declaration trial, but the proportion of being dismissed without receiving the trial decision is considerably high due to the problem of specifying the declaration target invention. Therefore, in this article, we tried to investigate the methods and criteria of judgments in various aspects related to the specification of the declaration target invention, and to establish the theoretical method and to consider the measures to reduce the rate of rejection such as shifting the burden of proof. Specifically, our study was conducted in the way of discussing and critical reviewing cases in Korea.

Keyword

Patent scope declaration trial, Declaration target invention, Burden of proof, Revision, Manual, Drawings