

	Chap6, 배타권 침해 절차 심판 및 소송 50 권리 대 권리 권리범위확인심판	대법원 2025. 9. 11. 선고 2024후10436 권리범위확인(특) (사) 파기환송
제목	권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구의 허용 여부 등이 문제된 사건	
판시사항	◇1. 특허권의 권리범위 확인심판에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상 발명의 특정 정도, 2. 적극적 권리범위 확인심판에서 확인대상 발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되어야 하는지(적극) 및 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우 그 동일성이 인정되는지(적극), 3. 후등록 특허발명을 확인대상 발명으로 하여 선등록 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판청구가 허용되는지(원칙적 소극) 및 두 발명이 이용관계에 있는 경우 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구가 허용되는지(적극) / 권리범위 확인심판에서 확인의 이익 유무가 심판청구의 적법 요건으로서 법원의 직권조사사항인지(적극)◇	
판결이유	1. 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). 2. 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 않고 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). 3. 선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 후등록 특허발명을 확인대상 발명으로 삼아 선등록 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판청구는, 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 확인의 이익이 인정될 수 없으므로 원칙적으로 부적법하다(대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후2766 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.	

(1) 본 판례의 의의 및 취지

- 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구에서 확인의 이익이 있는지 여부에 관한 법원의 직권 심리의무를 명시
- 선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 한 적극적 권리범위 확인심판청구의 적법성 판단기준 제시
- 특허발명 간의 이용관계가 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구의 적법요건임을 재확인

(2) 사안개요

- **당사자:** 원고(선등록 특허권자) vs 주식회사 OO(후등록 특허권자)
- **청구내용:** 원고가 피고를 상대로 확인대상 발명이 원고의 특허권 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위 확인심판 청구
- **쟁점 발생 배경:** 피고가 실시하는 발명이 피고의 후등록 특허발명과 동일하여 권리 대 권리 간 심판청구에 해당 하는지 여부 및 확인의 이익 존재 여부

(3) 법리

■ 주요 쟁점

1. 확인대상 발명의 특정 적절성
2. 확인대상 발명과 피고 실시 발명의 동일성
3. 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구의 적법성
4. 이용관계에 있는 특허발명 간의 확인의 이익

■ 쟁점 관련 사실관계

- "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 구성"
- "피고가 실시하고 있는 발명도 확인대상 발명과 일부 구성요소의 명칭만 다소 차이가 있을 뿐 그 기본적 구조나 결합관계는 동일"
- "확인대상 발명에 관한 설명서에 첨부된 도면 중 도 2, 도 3은 피고가 실시하고 있는 발명의 카탈로그에 첨부된 도면과 사실상 동일"

■ 각 쟁점별 판단기준

1. 확인대상 발명의 특정 기준

- "특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 기술내용은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다"
- "그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고, 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 된다"
- "그 구체적인 구성의 기재도 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 충분하다"

2. 확인대상 발명과 실시 발명의 동일성 판단기준

- "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"

3. 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구의 적법성 기준

- "선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 후등록 특허발명을 확인대상 발명으로 삼아 선등록 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판청구는, 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력

을 부인하는 결과가 되어 확인의 이익이 인정될 수 없으므로 원칙적으로 부적법하다"

- "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"

4. 법원의 직권 심리의무

- "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"

(4) 특허법원(원심법원) 판단

- "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"

(5) 대법원 판단

- "원심으로서는 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"
- "원심은 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"

(6) 결론

- 원심판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송
- 원심이 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판에서 이용관계 존재 여부 및 확인의 이익에 대한 충분한 심리 없이 판단한 것이 위법하다고 판시

(7) 한줄 키워드 요약

권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구는 두 발명이 이용관계에 있을 때만 확인의 이익이 인정되어 적법하며, 법원은 이에 대한 직권 심리의무가 있다.

(8) 추가 정리 포인트

- **심판청구의 적법요건 판단 구조**
 - ① 확인대상 발명의 구체적 특정
 - ② 피심판청구인의 실시 여부 (사실상 동일성)
 - ③ 권리 대 권리 여부
 - ④ 이용관계 존재 여부
 - ⑤ 확인의 이익 존재 여부
- **석명권 행사의 중요성:** 법원은 권리 대 권리 간 심판청구에서 확인의 이익 존재 여부에 대해 적극적으로 석명권을 행사해야 함
- **이용관계의 핵심성:**
 - 후등록 발명이 선등록 발명의 기술적 사상을 실질적으로 **이용**하여 성립된 경우

- 단순한 구조 유사성만으로는 부족 → 기술적 종속관계가 요구됨
- 특허법 제98조의 이용관계가 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판의 핵심 적법요건임을 재확인
- **직권조사사항:** 확인의 이익은 직권조사사항으로 당사자가 다투지 않아도 법원이 심리해야 할 의무가 있음