

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2014후2849 권리범위확인(특)
원고, 피상고인 원고
피고, 상고인 아담휴 주식회사
소송대리인 법무법인 대호
담당변호사 임동번
원 심 판 결 특허법원 2014. 12. 5. 선고 2014허2474 판결
판 결 선 고 2016. 9. 30.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 확인대상발명과 실시제품의 동일성 판단에 관한 상고이유에 대하여

원심판결이유를 원심이 적법하게 채택한 증거에 비추어 살펴보면, 원심이 이 사건 확인대상발명은 피고가 현재 실시하고 있지도 않고, 원고가 주장하는 피고의 실시제품과도 구성상 차이가 있다고 인정한 다음, 이 사건 확인대상발명을 판단대상으로 삼은 조치는 타당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 필요한 심리를 다하지 아니한 잘못이 없다.

2. 심판청구의 이익에 관한 법리오해의 잘못이 있는지

소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있다. 그러나 당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다.

원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면, ① 피고가 특정한 이 사건 확인대상발명은 약쑥 및 참나무숯을 사용하지 않고 부유물이 부착되지 않은 훈연제로서, 원고가 주장하는 피고 실시제품과는 구성상 차이가 있는 점, ② 피고는 현재 이 사건 확인대상발명을 실시하고 있지는 않지만 향후 이 사건 확인대상발명을 실시할 계획이라고 주장하는 점, ③ 원고는 원고가 주장하는 피고 실시제품에 대해서는 피고에게 경고장을 보내고 형사고소를 하는 등 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 특허권 침해를 주장하면서 다투고 있는 반면, 이 사건 확인대상발명에 대해서는 특허권 침해를 주장한 적이 없고, 향후에도 이를 주장할 의사가 없다고 진술한 점 등을 알 수

있다.

앞에서 본 법리에 비추어 이러한 사정을 살펴보면, 이 사건 확인대상발명을 심판대상으로 하는 이 사건 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 있다고 할 수 없다.

같은 취지의 원심 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유 주장과 같이 심판청구의 이익에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 김재형

 대법관 박병대

주 심 대법관 박보영

 대법관 권순일