

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2021후10725 권리범위확인(특)
원고, 상고인 원고
소송대리인 변리사 박상철
피고, 피상고인 주식회사 지마켓(변경 전 상호: 이베이코리아 유한책임회사)
소송대리인 법무법인 청우
담당변호사 이석중 외 2인
원 심 판 결 특허법원 2021. 7. 9. 선고 2020허4969 판결
판 결 선 고 2023. 12. 28.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 각 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 사건의 개요

원심판결 이유와 기록에 의하면 다음 사실을 알 수 있다.

가. 원고는 2019. 8. 21. 특허심판원에 피고를 상대로 하여 이 사건 확인대상 발명이 '광고 제공 시스템 및 그 방법'이라는 이름의 특허발명(특허번호 생략) 청구범위 제 1항의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위 확인심판을 청구(이하 '이 사건 심판청구'라고 한다)하였다.

나. 특허심판원은 2020. 6. 22. 이 사건 심판청구가 피고가 실시하고 있지 않은 발명을 대상으로 하여 확인의 이익이 없으므로 부적법하다는 이유로 각하하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라고 한다)을 하였고, 원고는 2020. 7. 20. 위 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

2. 원심의 판단

원심은 그 판시와 같은 이유로, 이 사건 확인대상 발명이 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되지 않아 이 사건 심판청구에 확인의 이익이 있는지 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 심판청구가 부적법하다고 한 다음, 이 사건 심판청구를 각하한 위 심결이 결론적으로 정당하다고 판단하였다.

3. 대법원의 판단

가. 심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로, 심결취소소송의 당사자는 심결에서 판단되지 않은 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송단계에서 주장·증명할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이

이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후 1290 판결, 대법원 2003. 8. 19. 선고 2001후1655 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등 참조). 특히 확인대상 발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건이므로, 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결 등 참조).

따라서 원심이 이 사건 심결에서 판단되지 않은 사항인 확인대상 발명의 특정 여부를 직권으로 심리·판단한 것에는 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리를 오해하거나 판단을 누락하는 등의 잘못이 없다.

나. 그러나 이 사건 확인대상 발명이 구체적으로 특정되지 않았다고 본 원심의 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

1) 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 경우 심판청구의 대상이 되는 확인대상 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조). 확인대상 발명의 특정 여부는 확인대상 발명의 설명서와 도면을 일체로 파악하고 이를 종합적으로 고려하여 판단해야 하므로, 확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상 발명은 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서

다른 것과 구별될 수 있는 정도로 특정된 것으로 보아야 한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결, 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결 등 참조).

2) 원심판결 이유와 기록에 의하여 알 수 있는 다음 사정들을 위 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 확인대상 발명은 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 봄이 타당하다.

가) 이 사건 확인대상 발명 중 기본 광고 콘텐츠의 경우, 그 설명서에 웹 메인페이지의 특정 위치에 고정적으로 존재하며 광고 관련 내용을 담고 있는 것으로 기재되어 있고, 도면에서도 웹 메인페이지의 특정 위치에 고정된 광고 탭 부분을 가리키는 것으로 특정되어 있어, 설명서와 도면을 종합적으로 고려하면 어떠한 기술 구성과 의미를 나타내는지 파악하는 데에 별다른 어려움이 없다.

나) 부가 광고 콘텐츠의 경우도 그 설명서에는 기본 광고 콘텐츠 위에 마우스 포인터를 올려놓음으로써(이하 '마우스 오버'라고 한다) 기본 광고 콘텐츠와 관련되어 부가적으로 나타나는 광고를 의미하는 것으로 기재되어 있고, 설명서에 기재된 용어가 불명확하다고 할 수도 없으며, 도면에 의하더라도 기본 광고 콘텐츠와 관련되어 마우스 오버에 의하여 기존 화면에는 없었던 내용이 새로운 화면으로 제공된다는 것으로 상호 모순되거나 일치하지 않는 내용이라고 보기 어려우므로, 설명서와 도면을 종합적으로 고려하면 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별됨에 지장이 없다고 보인다.

다) 과금부의 경우 도면에 과금부 구성이 시스템 전체 구성도 중 일부로 포함되어 있고, 그 설명서에는 구체적인 구성 전부가 기재되어 있지는 않으나 마우스 오버와 관

런된 사용자의 행위 정보를 수집하여 최종 광고비용을 정산하고 과금을 수행한다는 내용이 있어, 비록 세부적인 기술 구성 전부를 알 수는 없다고 하더라도 설명서의 내용과 도면을 종합적으로 고려하면 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도의 구체성 자체를 부정하기는 어렵다.

라) 따라서 이 사건 확인대상 발명이 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 볼 수 있으므로, 원심으로서도 나아가 이 사건 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있는지를 살핀 다음, 구체적으로 특정되어 있다면 이 사건 심판청구가 피고가 실시하고 있지 않은 확인대상 발명을 대상으로 한 적극적 권리범위 확인심판 청구인지 여부를 살펴 이 사건 심결의 당부를 판단하였어야 한다.

다. 그럼에도 원심은 판시와 같은 이유로 이 사건 확인대상 발명이 특정되지 않아 이 사건 심판청구는 부적법하므로 각하되어야 한다고 판단하여, 그와 결론이 같은 이 사건 심결을 그대로 유지하고 그 취소를 구하는 원고의 청구를 기각하였다. 이러한 원심의 판단에는 확인대상 발명의 특정에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

4. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 이흥구

주 심 대법관 안철상

 대법관 노정희

 대법관 오석준