<대법원1993.5.11.선고92후2090;1995.11.24.선고93후107>

심판에서는 신청에 따라 또는 직권으로써 증거조사를 할 수 있다고 되어 있으나 이는 심판의 필요에 따라서 당사자의 신청이 없는 경우라도 직권으로 증거조사를 할 수 있음을 규정한 것일 뿐이고, 모든 경우에 반드시 직권에 의하여 증거조사를 하여야 한다는 취지는 아니다.

<특허법원2008.12.17.선고2007허13865>

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 장치의 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 부정하였다.

<대법원2012.11.15성고2011후1494>

판결에서는 “확인대상발명의 구성이 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재되어 있는 경우에는, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 확인대상발명의 설명서나 도면 등의 기재와 기술상식을 고려하여 그 구성의 기술적 의미를 명확하게 파악할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다면, 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 확인대상발명의 구성이 구체적으로 기재된 것으로 볼 수 없다.”고 판시하였다.

<특허법원2007.9.14.선고2007허2902;2012.3.16.선고2011허8969>

확인대상발명의 설명서와 도면 사이에 불일치가 없는 경우에 확인대상발명의 도면이 예시적인 것에 불과하다는 별도의 기재가 없는 한, 확인대상발명의 도면을 단지 참고도면 정도로만 이해하여서는 아니 되고, 확인대상발명의 설명서와 도면을 일체로 해석하여 확인대상발명의 기술적 구성을 확정하여야 한다.

<특허법원2009.11.25.선고2008허6314>

확인대상발명에서 사용되는 용어의 의미가 명확하지 아니하면 확인대상발명의 설명서뿐만 아니라 필요한 경우 특허발명의 명세서나 출원경과도 참작될 수 있다.

<대법원 1979. 10. 16. 선고 79후9>

직권주의를 채택하고 있는 공업소유권에 관한 심판에 있어서는 당사자의 일방이 상대방의 주장을 자인하였다고 하여 그것만으로 심결에 영향을 줄 수는 없다.기록에 의하면 논지가 지적한 바와 같은 피심판청구인이 심판청구인의 주장을 일부 시인하는 듯한 진술을 한 것은 그후 곧 피심판청구인이 착오에 의한 것이라 하여 취소된 것이 분명하므로 이것이 곧 원심결에 영향을 미칠 사유가 된다 할 수 없고, 그외 원심결을 기록에 대조하여 검토하니 원심은 제1심부터 원심에 이르기까지 당사자로부터 제출된 증거자료와 제1심의 직권증거조사 결과를 종합하여 심판청구인의 본건 주장사실을 인정할 수 없다는 취지로 판단한 조처는 적법하여 원심결에는 소론과 같은 채증법칙 위배, 심리미진, 판단유탈등의 위법이 있다고 할 수 없고 또 심판청구인의 주장사실이 인정되지 아니하는 본건에 있어서 원심이 설시한 가정적 판단은 그 판단 내용의 정당여부에 관계없이 원심결의 결과에는 아무런 영향을 주는 것이 아니므로 논지는 모두 그 이유없다.

<대법원 1995. 11. 24. 선고 93후107>

구 의장법(1990. 1. 13. 법률 제4208호로 전문 개정되기 전의 것) 제53조에 의하여 준용되는 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제116조 제3항에 의하면, 민사소송법 중 증거조사에 관한 규정은 의장등록무효심판에서의 증거조사에 준용하도록 되어 있고, 민사소송법 제328조는 사문서는 그 진정한 것임을 증명하여야 한다고 규정하고 있으므로 사문서의 진정성립을 상대방이 다툴 때에는 제출자가 이를 입증하여야 하는 것이고, 함께 준용되는 구 특허법 제116조 제1항에 의하면, 심판에서는 신청에 의하여 또는 직권으로써 증거조사를 할 수 있다고 되어 있으나 이는 심판의 필요에 따라서 당사자의 신청이 없는 경우라도 직권으로 증거조사를 할 수 있음을 규정한 것일 뿐이고, 모든 경우에 반드시 직권에 의하여 증거조사를 하여야 한다는 취지는 아니다.

<대법원 1970. 7. 28. 선고 70후26>

특허무효심판에 있어서 그 심판의 귀추에 중대한 영향을 주는 증거는 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 증거조사를 하고 심리판단하여야 한다. 갑 제1호증의 간행물이 본건 특허 출원 전에 우리 국내에 반포되었다는 증거의 제시도 없는 것인데 제1심은 갑 제1호증의 간행물이 본건 특허출원 전에 국내에 반포된 여부에 대하여 판단하지 아니하고 이를 본건 특허무효의 증거로 채증하고 심결을 하였음은 채증법칙 위반의 잘못이 있고 갑 제3호증은 라택스공업에 관한 도서로서 미국에서 1953년에 발행한 것인바 이와 같은 간행물이 본건 특허 출원 전에 국내에 반포되어 불특정다수인이 이를 열람할 수 있는 상태에 있었다는 증거의 제시가 없는 것이어서 갑 제3호증을 채증하여 본건 특허와 비교할 근거가 없어 이 증거방법을 채용할 이유가 없다고 판시하였다.

<대법원 2006. 6. 27. 선고 2004후387>

특허심판원의 심판절차에서 당사자 또는 참가인에게 직권으로 심리한 이유에 대하여 의견진술의 기회를 주도록 한 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제159조 제1항의 규정은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 않으면 안 된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로, 특허심판원이 직권으로 심리한 이유에 대하여 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 이루어진 심결은 원칙적으로 위법하여 유지될 수 없지만, 형식적으로는 이러한 의견진술의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 심판절차에서의 직권심리에 관한 절차위반의 위법이 없다고 보아야 한다.

<특허법원 2000. 7. 21. 선고 99허2174>

특허발명의 복수의 청구항에 대한 정정이 청구되었다고 하더라도 그것이 하나의 기술사상에 기초한 것이므로 일체로서 정정을 구하는 취지라고 해석하여 그 일부 항에 정정불허사유가 존재하는 한 전체에 대한 정정을 허용할 수 없다.

<대법원 1997. 9. 5. 선고 96후1743>

특허권의 권리범위 확인의 심판청구를 제기한 이후에 당사자 사이에 심판을 취하하기로 한다는 내용의 합의가 이루어졌다면 그 취하서를 심판부(또는 기록이 있는 대법원)에 제출하지 아니한 이상 심판청구취하로 인하여 사건이 종결되지는 아니하나, 당사자 사이에 심판을 취하하기로 하는 합의를 함으로써 특별한 사정이 없는 한 심판이나 소송을 계속 유지할 법률상의 이익은 소멸되었다 할 것이어서 당해 청구는 각하되어야 한다.

<대법원 1970. 9. 17. 선고 68후28>

제척원인이 있는 심판관은 법률상 당연히 그 사건에 관하여 일절의 직무집행을 할 수 없다. 따라서 제척원인이 있는 심판관이 관여한 심리는 절차상 무효로 되어야 하는 것이므로, 심결 전이라면 다시 심리하여야 한다. 제척의 효과는 심판 유무에 관계없이 법정의 제척원인이 있을 때에 당연히 발생하므로, 제척의 심판은 확인적 성질(선언적 의미)를 갖는다.

<대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체>

구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것) 제133조 제1항 전문은 “이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다. 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.

<대법원 2004. 7. 22. 선고 2003후2836>

이 사건 심결 당시인 2002. 11. 27.경 원고가 원고의 고안을 실시하고 있지 않더라도, 원고가 과거에 원고의 고안을 실시한 적이 있고, 현재 위 회사의 대표이사로 있는 점에 비추어 장차 원고의 고안을 다시 실시할 가능성이 없다고 단정할 수 없으므로 피고는 이러한 원고를 상대로 원고의 고안이 이 사건 등록고안의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하기 위하여 권리범위

확인심판을 청구할 이익이 있다.

<대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419>

실용신안권자가 어떤 물품이 자신의 등록실용신안권의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 그 심판청구인이 특정한 물품과 피심판청구인이 실시하고 있는 물품 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 피심판청구인이 실시하지도 않는 물품이 등록고안의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 물품에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 물품에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하고 각하되어야 한다.

<대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241>

특허권이나 의장권 등 이른바 산업재산권에 관한 소극적 권리범위 확인심판에 있어서의 심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 등록권리자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말하고, 이러한 이해관계인에는 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조·판매·사용하는 것을 업으로 하고 있는 자에 한하지 아니하고 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조·판매·사용하리라고 추측이 갈 수 있는 자도 포함된다.

<특허법원 2004. 4. 30. 선고 2003허3020>

특허권자가 아닌 이해관계인이 자신의 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 아니함을 구체적으로 확정하기 위한 소극적 권리범위확인심판을 청구하기 위하여는, 자신이 현재 실시하고 있거나 장래에 실시하려고 하는 기술에 관하여 특허권자로부터 권리의 대항을 받는 등으로 법적 불안을 가지고 있는 경우에 한하여, 그리고 이러한 법적 불안을 제거하기 위하여 소극적 권리범위확인심판을 받는 것이 효과적인 수단이 되는 경우에 한하여 심판청구의 이익이 인정되어 심판청구가 가능하다고 할 것이고, 따라서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼고 있는 확인대상 발명이 자신이 현실적으로 실시하고 있는 발명과 다르다면, 설령 발명의 요지가 같아서 동일성이 있는 발명이라고 볼 수 있다 한들 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결이 확정되어도 그 기판력은 확인대상 발명에만 미치는 것이지 이와 다른 현실적으로 실시하고 있는 발명에는 미친다고 볼 수 없으므로 심판청구인이 현실적으로 실시하지 않고 실시할 계획도 없는 확인대상 발명에 대한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다.

< 대법원 1990. 2. 9. 선고 89후1271>

심판청구인이 무효심판청구의 대상인 등록상표의 지정상품에 관하여 피심판청구인과 경업관계에 있는 것은 아니지만 동업자단체로서 그 지정상품에 관하여 피심판청구인과 직접 경업관계에 있는 많은 회원들로 구성된 것이라면 그 정관에 명시되어 있는 회원의 복리증진을 위한 사업의 일환으로 개개의 회원들의 이해관계를 대표하여 무효심판청구를 하는 것을 이해관계 없는 자의 청구라 하여 물리치는 것은 불합리하다.

< 대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373>

특허법 제133조 제1항 소정의 이해관계인이라 함은 당해 특허의 권리 존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 권리의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고, 이는 같은 항 제2호의 사유에 해당한다는 이유로 특허무효심판을 청구하는 경우에도 마찬가지라 할 것이다. 기록에 비추어 살펴보면, 피고는 이 사건 특허발명의 대상물품과 동종물품의 제조를 영업으로 하는 회사의 대표이사이고 이 사건 특허발명과 같은 종류의 원심 판시 등록고안의 권리자이며 이 사건 특허발명의 진정한 발명자가 자신이라고 다투고 있는 사람이므로, 피고가 이 사건 특허의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 자라고 판단한 원심의 결론도 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 특허무효심판의 이해관계인에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

< 대법원 1990. 10. 16. 선고 89후568판결>

심판청구인이 소외 국제나이론 주식회사의 대표이사로 재직할 때 이 사건 등록고안의 권리를

침해하였다고 하여 실용신안법 위반으로 기소되고 현재 그 형사재판이 진행중이라면 이 사건

권리범위확인 심판을 구할 이해관계인에 해당한다 할 것이므로 같은 취지의 원심결은 정당하고

거기에 지적하는 바와 같은 법리오해의 위법이 없다.

< 특허법원 2004. 10. 22. 선고 2004허905 >

확인대상발명은 피고 명의로 등록되어 있는 것도 아니고 피고는 단지 그 개발자일 뿐이며 그

제조·판매업도 피고가 아닌 법인 A가 영위하고 있어서 확인대상발명의 제조·판매에 지장이

초래되더라도 피고는 법인 A의 대주주이자 대표이사로서 받을 수 있는 배당이나 보수 또는 주

식가치 하락에 의한 손실을 입을 뿐인바, 이러한 이해관계는 사실상의 경제적 이해관계에 불과

하다.

< 특허법원 2005. 5. 6. 선고 2004허1144 >

법인의 대표자는 법인의 업무에 관하여 타인의 상표권을 침해하는 경우 형사처벌을 받을 수 있

는 지위에 있을 뿐만 아니라 법인이 등록상표권을 침해하였다는 이유로 등록권자로부터 현실적

으로 권리의 대항을 받았으므로 법인의 대표자로서는 등록상표에 관하여 등록권리자를 상대로

소극적 권리범위확인심판을 청구할 이해관계가 있다.

< 특허법원 2017. 10. 27. 선고 2017허2727 >

실시권자가 특허권자로부터 당장은 특허권 침해의 주장을 받지 않게 되고 사실상 어느 정도 특허권자와 함께 독점에 의한 이익을 향유할 수는 있지만, 실시권자의 특허발명의 사용은 어디까지나 실시료의 지급을 조건으로 하거나, 실시 시간, 실시 지역, 실시 범위 등 설정행위로 정한 범위 내로 제한된다. 그리고 이미 등록된 특허발명이 존재하는 경우, 비록 그 특허발명에 등록무효원인이 존재한다 하더라도, 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허발명은 일응 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으므로, 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 불이익을 입거나 입을 우려가 있는 자는 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 특허발명의 유효성을 다투는 것을 추후로 미루어 둘 수도 있다.

따라서 특허권에 대하여 실시권을 설정받았다 하더라도, 실시권자가 아무런 제한 없이 실시를 허락받아 특허권 그 자체를 취득한 것과 마찬가지로 볼 수 있거나, 당사자 간에 조합관계가 성립하는 등으로 실시권자가 특허권자와 그 법률상 이해관계를 같이하여 불이익이 없다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 원칙적으로 실시권자는 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상으로 불이익을 입어 그 소멸에 관하여 직접적이 고도 현실적인 이해관계를 가진 자에 해당한다.

< 대법원 1979. 3. 13. 선고 77후50>

특정의 이해관계인이 특허권리자와 간에 특허에 관한 분쟁을 일체 아니하기로 화해한 경우에는, 그들 간에는 다툼이 없어져 그 이해관계인이 특허권리자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려나 그 특허의 발명을 사용하리라는 추측이 없는 경우가 되었다고 일응 볼 수 있으므로 동인의 그 특허에 관하여 무효심판을 청구할 이해관계인의 지위를 상실한 결과가 된다고도 볼 수 있다.

<대법원 1979. 4. 10. 선고 77후49판결>

특허권자로부터 그 발명의 실시를 허락받은 자는 법률상 아무런 장애없이 이를 실시할 수 있으므로 특별한 사정이 없는 한, 특허를 무효로 할 구체적 이익이 있다고 할 수 없고 따라서 특허법 제97조 제2항 소정의 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라고 보기 어렵다.

< 대법원 2001. 6. 29. 선고 99후1331>

등록의장의 의장권자 갑과 그로부터 의장권 침해의 고소를 당한 을 사이의 합의서에 을이 의장등록 제품을 제작한 것에 대하여 사과하고, 추후 의장등록 제품을 제작하지 않겠으며, 기존 의장등록 제품을 폐기하겠다는 내용만 포함되어 있을 뿐 당시 계속중이던 의장등록 무효심판청구사건의 처리에 관하여는 아무런 기재가 없는 경우, 위와 같은 합의만으로 그 무효심판을 유지할 이해관계가 소멸하였다고 단정할 수 없다.

< 대법원 1981. 7. 28. 선고 80후77 >

특허권자로부터 그 특허권의 실시권을 허여받은 자는 그 허여기간 내에는 그 권리의 대항을 받을 염려가 없어 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 없으므로 그 기간 중에는 그 특허에 관하여 무효확인을 구할 이해관계가 없다고 해석되는바, 이 건이 항고심에 계속중 이 건 특허의 전용실시권을 허락받은 심판청구인은 위 특허의 무효확인을 구할 이해관계인이 아니고, 이와 같은 이해관계의 유무는 직권조사사항이다.

< 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후1510>

특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 당해 특허는 제3자와의 관계에서도 무효로 되므로, 동일한 특허권에 관하여 2인 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하는 경우 그 심판은 심판청구인들 사이에 합일확정을 필요로 하는 이른바 유사필수적 공동심판에 해당한다. 위 법리에 비추어 보면, 당초 청구인들이 공동으로 특허발명의 무효심판을 청구한 이상 청구인들은 유사필수적 공동심판관계에 있으므로, 비록 위 심판사건에서 패소한 특허권자가 공동심판청구인 중 일부만을 상대로 심결취소소송을 제기하였다 하더라도 그 심결은 청구인 전부에 대하여 모두 확정이 차단되며, 이 경우 심결취소소송이 제기되지 않은 나머지 청구인에 대한 제소기간의 도과로 심결 중 그 나머지 청구인의 심판청구에 대한 부분만이 그대로 분리·확정되었다고 할 수 없다.

< 대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 >

상표의 등록거절사건에 관하여는 상표법상 참가의 근거규정이 없으므로 이 사건 참가신청은 부적법하다 할 것이어서 각하될 수밖에 없다.

<대법원 1970.8.31.선고 69후13>

독립하여 심판을 청구할 수 있는 이해관계를 가진 자라도 보조참가를 한 이상, 보조참가인의 지위만을 가질 뿐이다. 예를 들어, 주된 당사자인 심판청구인이 이해관계를 갖지 아니하면 가사 보조참가인이 독립하여 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계를 가진 자라 하더라도 그로써 심판청구인의 심판청구를 적법하게 할 수는 없다. 즉, 보조참가인의 지위에 종속된다.

<대법원 2002.9.24. 선고 2000허3463>

이 사건 심결에 관여한 심판관이 이 사건 심결 이전에 이 사건 등록의장의 거절사정불복심판(98원1945)에 관여함으로써 특허법 제148조 제6호에 따라 직무집행에서 제척되어야 할 심판관이 이 사건 심결에 관여한 것은 위법하다.

<특허법원 2010. 5. 7. 선고 2009허7680>

정정무효심판은 정정심판을 통하여 정정된 사항이 특허법 규정을 만족하는지 여부를 심리하기 위한 심판절차로서, 정정무효심판의 심결은 실질적으로 정정을 인정한 정정심판의심결이 적법한지 여부를 판단하는 것이므로, 정정심판을 담당했던 주심 심판관이 정정무효심판에 관여하는 것을 허용한다면 이는 자신이 내렸던 정정심결의 적법성 여부를스스로 판단하도록 하는 결과가 되어, 심판관의 예단을 배제하여 심판의 공정성을 유지하고자 하는 특허법 제148조 제6호 규정의 취지를 몰각하게 된다고 할 것이다.

<특허법원 1998. 8. 3. 선고 98허1822>

특허법 제148조 제6호에서 “사건”이라 함은 동일 사건을 의미하고, 특허에 대한 무효심판과 같은 특허에 대한 정정심판은 서로 동일 사건이라 할 수 없으므로 정정심판에 관여한 심판관이 같은 특허에 대한 무효심판에 관여하였다 하더라도 심판관 제척사유에 해당되지 아니 한다.

< 대법원 1997. 6. 13. 선고 96다56115>

법관의 제척원인이 되는 전심관여(前審關與)라 함은 최종변론과 판결의 합의에 관여하거나 종국판결과 더불어 상급심의 판단을 받는 중간적인 재판에 관여함을 말하는 것이고 최종변론 전의 변론이나 증거조사 또는 기일지정과 같은 소송지휘상의 재판 등에 관여한 경우는 포함되지 않는다.

< 대법원 1980. 9. 30. 선고 78후3>

심판관이 심판관여로부터 제척되는 「사정에 관여한 때」라 함은 심사관으로서 직접 사정을 담당하는 경우를 말하는 것이므로 거절의 예고통지를 하는데 관여하였을 뿐이라면 전심의 거절사정에 관하였다고 할 수 없다.

<대법원 1996. 12. 6. 선고 95후1050 판결>

등록고안의 실용신안권자 갑과 그로부터 실용신안권 침해의 고소를 당한 을 사이에 을이 그 등록고안의 권리를 인정하고 그 권리에 위반되는 행위를 하지 않는다는 내용의 약정을 하였다 하더라도, 문언상으로는 그 합의의 취지를 을이 갑의 등록고안에 대한 정당한 권리를 인정하고 그 권리에 위반되는 행위를 하지 아니하기로 한 것으로 볼 수 있을 뿐이어서, 그 합의로써 곧바로 을이 자신이 실시했던 특정 고안이 그 등록고안의 권리범위에 속함을 인정하였다거나 그 등록고안의 권리범위를 확인하는 심판청구권까지를 포기하기로 한 것으로 볼 수 없으므로, 그와 같은 합의가 있었다는 사정만으로 심판청구인의 권리범위확인심판에 관한 이해관계가 소멸하였다고 할 수는 없다.

<대법원 1987. 12. 8. 선고 87후111 판결>

특허법 제54조 제2항, 제3항에 의하면 특허의 공유관계는 민법 제273조에 규정된 합유에 준하는 것이라 할 것이므로 특허권이 공유인 때에는 그 특허권에 관한 심판사건에 있어서는 공유자 전원이 심판의 청구인 또는 피청구인이 되어야 하고 그 심판절차는 공유자 전원에게 합일적으로 확정되어야 할 필요에서 이른바 필요적 공동소송관계에 있다.

<대법원 1997. 9. 5. 선고 95다42133 판결>

보조참가인이 피참가인을 보조하여 공동으로 소송을 수행하였으나 피참가인이 소송에서 패소한 경우에는 형평의 원칙상 보조참가인이 피참가인에게 패소판결이 부당하다고 주장할 수 없도록 구속력을 미치게 하는 이른바 참가적 효력이 인정되지만, 전소 확정판결의 참가적 효력은 전소 확정판결의 결론의 기초가 된 사실상 및 법률상의 판단으로서 보조참가인이 피참가인과 공동이익으로 주장하거나 다툴 수 있었던 사항에 한하여 미치고, 전소 확정판결에 필수적인 요소가 아니어서 결론에 영향을 미칠 수 없는 부가적 또는 보충적인 판단이나 방론 등에까지 미치는 것은 아니다.

<대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결>

특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 기술내용은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것이나, 그 특정을 위하여는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이며, 또 그 구체적인 구성의 기재도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 족하다.

<특허법원 1998. 6. 25. 98허1259>

심판청구이유의 기재는 그 청구 원인이 특정될 수 있는 정도로 기재하면 족한 것이고 반드시 그 청구이유를 도출하게 된 과정을 상세히 기재하여야만 하는 것은 아니다.

<특허법원 2007. 6. 1. 선고 2006허10661 판결>

권리범위확인심판에서 심판청구서의 설명란에 확인대상발명의 작동에 중요한 부분을 이루는 구성에 관한 기재가 생략되었거나 확인대상발명과 대비되는 특허발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 구성요소에 상응하는 구성에 대한 상세한 설명이 없었음에도, 이러한 구성에 관한 기재를 추가하거나 변경하는 보정은, 설사 특허요건에서의 발명의 동일성의 범위를 벗어나거나 보정이나 정정요건에서의 신규사항을 추가하는 것이라고 하더라도, 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 없는 경우에는 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로서 요지변경에 해당되지 않는다.

<대법원 2012. 5. 24. 선고 2012후344 판결>

제55조 제2항 본문에 의하면, ‘심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다’고 규정되어 있으나, 그 규정의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있다는 데에 있으므로, 그 보정의 정도가 청구인의 고안에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적 취지에 비추어 볼 때 그 고안의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 위 규정에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 않는다

<대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결>

특허권의 권리범위확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 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. 만약 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원은 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등 조치를 취해야 하며, 그럼에도 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판의 심결이 확정되더라도 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 심판청구를 각하하여야 한다.

<특허법원 2008. 5. 2. 선고 2007허8252 판결>

제140조 제2항에서 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 가져오거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있기 때문이므로, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서의 명백한 오기를 바로잡거나 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정된다면 이는 요지변경에 해당하지 않는다. 그러므로 물건의 생산방법에 관한 특허발명에 대한 적극적 권리범위확인심판에서 당초 물건만으로 특정된 확인대상발명에 특허발명의 생산방법과 같은 생산방법을 추가 기재한 보정이 요지변경에 해당하지 않는다.

<특허법원 2009. 7. 10. 선고 2008허12289 판결>

권리범위확인심판은 전문적 지식을 갖춘 행정청인 특허청에 대하여 확인대상발명과의 관계에서 특허발명의 보호범위를 확인받기 위하여 제기되는 것으로(특허법 제135조 제1항), 이러한 행정심판에 불과한 절차에 민사소송과 동일한 정도의 확인의 이익이 요구된다고는 보기 어려운 점, 권리범위확인심판은 실무상 특허발명의 권리자가 청구하는 적극적 권리범위확인심판과 실시자가 청구하는 소극적 권리범위확인심판 두 종류가 이루어지고 있고, 각각 별개의 독립한 심판절차로 취급되고 있는 점, 당사자로서는 동일한 확인대상발명에 대한 심결이 있었다고 할지라도 그 심결의 결론이 오판일 가능성도 배제할 수 없으므로, 그 심결이 확정되어 일사부재리 효력이 발생하지 않은 이상, 불이익한 판단을 받은 반대 당사자(피청구인)는 그 심결에 대한 심결취소소송을 제기하는 외에 자신이 주체가 되어 전문적 지식을 가진 특허청에 대하여 별도의 행정심판을 청구하여 새로운 판단을 받을 필요도 인정되는 점, 게다가 권리범위확인심판의 심결에 대한 심결취소소송이 제기되는 중이더라도 심판청구인에 의해 당해 심판청구 자체가 취하될 수도 있는 점 등의 사정에 비추어 보면, 이 사건 심판청구가 별도 적극심판 내지 별도 적극심결에 대한 심결취소소송과의 관계에서 확인의 이익이 결여된다거나 심판청구의 이익이 결여된다고 볼 수 없다.

<특허법원 2000. 7. 21. 선고 99허2174 판결>

특허발명의 복수의 청구항에 대한 정정이 청구되었다고 하더라도 그것이 하나의 기술사상에 기초한 것이므로 일체로서 정정을 구하는 취지라고 해석하여 그 일부 항에 정정불허 사유가 존재하는 한 전체에 대한 정정을 허용할 수 없다.

<대법원 1970. 6. 30. 선고 70후7 판결>

상대방의 답변서 제출이 있기 전에 취하서가 제출접수된 항고심판 청구취하의 효력발생 시기는 그 취하서 접수시이다. 민사소송에 있어 소 또는 항소(항고심판 청구)의 취하는 하자있는 의사표시 또는 착오로 인한 의사표시라는 이유로 취소할 수 없다.

<대법원 1984. 1. 31. 선고 83후71 판결>

특허법 제121조 제3항 심리종결 통지에 관한 규정은 훈시규정이라고 할 것이므로 이에 위반하여 심결전에 미리 심리종결 통지를 하지 아니하였다고 하여도 그 심결이 위법하다고 볼 수는 없다.

<대법원 1976. 9. 14. 선고 76후6 판결>

구실용신안법 제28조에 의하여 준용되는 구특허법 제113조 제3항, 제5항의 규정은 심리지연을 피하기 위한 훈시적 규정에 불과하다고 해석되므로 ( 본원 1967.5.16 선고 67후6 판결 참조) 원심이 위와같은 규정에 위반하여 1976.1.28 이 사건 심리를 종결하고 그 다음날에 심결을 하였음에도 불구하고 그 후인 1976.2.4에 이르러 비로소 심리종결통지서를 심결서등본과 함께 피심판청구인의 대리인에게 송달했다해서 본건 심결결과에 어떤 영향이 있다고는 할 수 없다.

<특허법원 2009. 4. 30. 선고 2008허6482 판결>

특허법 제162조 제2항에 의하면, 심결은 심결의 이유(청구의 취지 및 그 이유의 요지를 포함한다)를 기재한 서면으로 하여야 하는바, 심결의 이유는 심결의 주문이 정당하다는 것을 인정할 수 있을 정도로 청구의 취지 외에 그 이유의 요지를 기재하면 충분하고, 더 나아가 민사소송에서와 같이 반드시 당사자의 주장, 그 밖의 공격·방어방법에 관한 판단이 표시되어야 하는 것은 아니다.

<대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결>

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다.

<대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결>

특허나 실용신안의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지는 아니한다. 그러나 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면, 위와 같은 경우에도 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다.

<대법원 1976. 6. 8. 선고 75후18 판결>

구실용신안법(법률 제952호) 제28조에서 준용하는 구특허법(법률제950호)제139조는 특허나 제56조의 허가특허권의 권리범위에 관한 심판 또는 판결이 확정되었을 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구하지 못한다라고 규정하고 있는 바 여기서 동일사실 및 동일증거라 함은 당해 등록권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이고 그 사실과 관련성을 가진 증거를 말한다고 풀이된다.

기록에 의하여 보건대 위 확정된 1972년 심판 제250호 권리범위확인 심판 청구사건과 본건 권리범위확인 심판청구사건은 전자는 적극적 확인이고 후자는 소극적 확인이라는 차이가 있어도 다같이 실용신안 등록 제6718호의 포지절단장치와 (가)호 도면 및 그 설명서의 포지절단장치는 그 구조나 작용효과가 유사하느냐 상이한 것이냐 하는 사실을 들고 (가)호 절단장치가 등록 제6718호의 권리범위에 속하는 여부의 심판을 구하였고 위 양사건의 (가)호 도면 및 그 설명서는 같은것임이 분명하다.

<특허법원 2014. 7. 10. 선고 2013허9805 판결>

즉, 1 전심판의 계속 중 을 전심판이 특허심판원에 계속 중 으로 좁게 해석하게 되면 심판청구인은 전심판절차에서 내려진 심결에 대하여 심결취소소송을 제기한 후 그 심결이 확정되기 전에 다시 동일한 심판을 청구하여도 후심판청구는 일사부재리의 원칙에 위배되지 않게 되고(대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 판결 참조), 특허심판원은 후심판청구에 대하여 심결을 하여야 하므로 결국 동일한 심판청구에 대하여 2개의 심결이 있게 되어 무용한 절차의 반복을 방지하고자 하는 중복 심판청구 금지 규정의 입법취지에 반한다. 2 전심판이 특허심판원에 계속 중 으로 좁게 해석하게 되면 전심판절차에서 불리한 심결을 받은 심판청구인은 심결취소소송을 제기한 후 다시 동일한 심판청구를 할 수 있게 되어 피심판청구인은 심결취소소송에 대하여 방어해야 될 뿐만 아니라 새로 제기된 후심판청구에 대하여도 방어권을 행사해야 되므로 소송경제에 반하고 심판청구권의 남용을 방지하고자 하는 중복 심판청구 금지 규정의 입법목적도 달성할 수 없게 된다. 3 더구나 전심판청구에 관한 심결에 대한 취소소송을 제기하고 동일한 심판을 다시 청구한 경우 전심판절차에서 내려진 심결을 취소하는 판결이 선고되어 확정되면 특허심판원에 후심판청구가 계속중임과 동시에 재심리절차가 개시되면서 전심판청구가 계속되어 동일 당사자 사이에 동일한 심판청구에 대하여 2개의 심판절차가 진행되는 불합리한 결과가 발생할 수 있다.

<대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결>

특허거절결정의 이유 중에 심사관이 통지하지 않은 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도, 특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이유가 심사관이 통지하지 않은 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 것이 아닌 경우, 그와 같은 사유만으로 심결을 위법하다고 할 수 없다.

< 대법원 1967. 6. 27. 선고 67후1 판결>

등록무효심판 계속중 피심판청구인이 그 등록권리를 제3자에게 이전하였다 하더라도 당사자로서의 지위에는 영향을 받지 아니한다.

<대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2432 판결>

특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 설령 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다고 하더라도, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다.

< 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666,42673 판결>

특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약 대상인 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제3항의 규정에 따라 같은 조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 그러나 특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적·배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다. 따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다.

<대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결>

제133조의2, 제136조 제3항의 규정 취지는 무효심판의 피청구인이 된 특허권자에게 별도의 정정심판을 청구하지 않더라도 무효심판절차 내에서 정정청구를 할 수 있게 해주되, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것은 허용하지 아니하고, 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 데 있다. 이러한 규정 취지에 비추어 보면, 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없게 하는 것 등이 포함된다.

특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 기재된 기술적 사상의 전부 또는 일부를 특허발명의 보호범위로 특정한 것이고, 발명의 상세한 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 반드시 특허청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니므로, 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기는 어렵다.

< 특허법원 2014. 7. 3. 선고 2014허744 판결>

이 사건 제1항 발명의 특허청구범위의 전제부의 말미에 기재된 ……에 있어서 라는 표현은 해당 발명이 적용되는 대상이나 분야를 특정하기 위하여 사용되기도 하고, 발명의 청구대상이 기재되는 특허청구범위의 말미에는 써레 장착용 구조물 이라고 기재되어 있으며, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에도 이 사건 특허발명의 청구대상이 써래 장착용 구조물 이라고 기재되어 있으므로(갑 제3호증 1면 요약 부분, 2면 발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술 1문단, 2면 발명이 이루고자 하는 기술적 과제 부분 등), 이 사건 제1항 발명이 청구하는 물건은 특징부의 말미에 기재된 써래 장착용 구조물 이고, 전제부의 말미에 기재된 트랙터용 써레 는 이 사건 제1항 발명이 적용되는 물건을 한정한 것으로 보인다.

그러나 전제부의 ……에 있어서 라는 표현은 해당 발명이 청구하는 물건 자체를 특정하면서 출원 이전에 공지된 구성요소를 밝히기 위해서도 사용되므로, 이 사건 제1항 발명 특허청구범위의 전제부의 ……에 있어서 라는 표현이 이 사건 제1항 발명이 청구하는 물건 자체를 특정하기 위하여 사용된 것으로 볼 여지도 있고, 그럴 경우에는 전제부의 말미 및 특징부의 말미에 각 기재되어 이 사건 제1항 발명이 청구하는 것으로 해석되는 물건이 각각 트랙터용 써래 와 써래 장착용 구조물 로 서로 다르게 되어 특허청구범위의 기재만으로는 이 사건 제1항 발명이 청구하는 물건이 무엇인지 분명하지 않은 것으로 보일 수도 있다.

따라서 이 사건 정정심판청구를 통하여 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위의 전제부의 말미를 ……트랙터용 써래에 있어서 에서 ……트랙터용 써레를 로터베이터에 장착하기 위한 써레 장착용 구조물에 있어서 로 정정하는 것은 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명이 특허청구범위의 기재만으로 해석될 때 트랙터용 써래 를 청구하는 것으로 잘못 해석될 여지를 제거하는 것으로서 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당한다고 할 것이다.

< 특허법원 2012. 6. 28. 선고 2012허436 판결>

구 특허법 제136조 제1항 및 제2항의 규정취지는 일단 특허권이 등록된 후 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 없애 바르게 하는 오류의 정정을 허용하는 것이어서, 등록된 명세서가 아니라 등록되기 이전의 최초 명세서(이 사건 출원과 관련해서는 최초 명세서 중 발명의 상세한 설명이 공개특허공보에 공개되지도 아니하였다. 을 제9호증 참조)나 보정서의 기재를 정정심판을 청구할 수 있는 사유의 존재 여부 등을 판단하는 자료로 삼는 것은 부적당하다.

정정심판청구의 대상인 명세서나 도면과는 전혀 별도인 우선권 증명서류나 우리나라와 법제를 달리하는 외국 등록특허들의 명세서 기재는 통상 제3자가 통상 그 내용을 알기 상당히 어려우므로 구 특허법 제136조 제1항 및 제2항의 규정취지에 비추어 정정심판을 청구할 수 있는 사유의 존재 여부 등을 판단하기 위한 자료로 삼기는 더더욱 어렵다.

< 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012후3404 판결>

특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 그 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있다(특허법 제136조 제2항). 여기서 ‘명세서 또는 도면에 기재된 사항’이라 함은 거기에 명시적으로 기재되어 있는 것뿐만 아니라 기재되어 있지는 않지만 출원 시의 기술상식으로 볼 때 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이면 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함하지만, 그러한 사항의 범위를 넘는 신규사항을 추가하여 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 것은 허용될 수 없다.

<특허법원 2007. 5. 31. 선고 2006허5966 판결>

청구범위의 실질적인 확장 또는 변경이라고 함은 청구범위에 기재된 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항에 대하여 그 내용, 범위, 성질 등을 확장하거나 변경함으로써 보정 전과 보정 후에 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이가 발생하는 것을 말한다고 할 것이고, 다만 그 보정이 청구범위의 감축에 해당하고 그로 인하여 보정 전후 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이를 가져올 수 있을 정도로 새롭거나 현저한 작용효과가 발생하는 것이 아니라면, 그러한 보정은 청구범위의 실질적인 확장 또는 변경에 해당하지 아니하여 허용된다고 할 것이다.

또한, 명세서 등의 보정이 청구범위의 실질적인 확장 또는 변경에 해당하는지 여부는 청구범위의 형식적인 기재만을 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용을 실질적으로 대비하여 판단하여야 한다( 대법원 2005. 4. 15. 선고 2003후2010 판결 참조).

<특허법원 2012. 10. 25. 선고 2012허6342 판결>

구 특허법 제136조 제1항 제3호는 명세서나 도면에 대하여 불명료하게 기재된 것을 석명하는 경우 라고만 규정하고 있을 뿐이고, 명세서나 도면에 대하여 불명료하게 기재된 부분 전체를 석명하는 경우 라고 한정하고 있지 않은 점, 정정심판청구는 횟수의 제한이 없어 여러 차례에 걸쳐 할 수 있는 점, 구 특허법은 정정심판과 관련하여 특허청구범위를 감축하는 경우에만 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허 출원시 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다고 규정하고 있을 뿐이고(제136조 제3항), 불명료한 기재를 석명하는 경우까지도 위와 같은 특허 요건을 구비해야 한다고 규정하고 있지 않은 점 등을 고려하면, 정정심판청구에서 그 정정대상으로 삼지 않은 다른 부분에 불명료한 기재가 있다고 하더라도, 이는 원칙적으로 별도의 정정심판이나 무효심판절차에서 다룰 사항에 불과하고 당해 정정심판청구를 기각할 사유는 되지 못한다고 보아야 한다.

< 대법원 2013. 2. 28. 선고 2011후3643 판결>

구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제1항, 제9항, 제140조 제5항에 의하면 정정심판 청구인은 심판장의 심리종결 통지가 있기 전에 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면(이하 ‘정정명세서 등’이라고 한다)에 관하여 보정할 수 있도록 하고 있는데, 구 특허법 제140조 제2항에 의하면 위와 같은 정정명세서 등에 관한 보정은 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서만 허용되고, 이는 구 특허법 제133조의2 제4항에 의하여 특허무효심판 절차에서의 정정청구에도 그대로 준용된다. 그런데 이러한 정정명세서 등의 보정제도는 등록된 특허발명에 대한 정정의 개념을 제대로 이해하지 못한 특허권자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였음에도 불구하고 정정청구 전체가 인정되지 않게 되는 것을 방지하기 위하여 도입된 제도로서, 실질적으로 새로운 정정청구에 해당하는 정정명세서 등의 보정을 허용하게 되면 정정청구의 기간을 제한한 구 특허법의 취지를 몰각시키는 결과가 되고, 정정청구가 받아들여질 때까지 정정명세서 등의 보정서 제출이 무한히 반복되어 행정상의 낭비와 심판절차의 지연이 초래될 우려가 있는 점을 고려할 때, 정정명세서 등에 관한 보정은 당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로서 허용된다고 보아야 한다.

< 대법원 2009. 7. 9. 선고 2007후4472 판결>

실용신안등록 무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로, 정정청구가 적법한 것으로 인정될 때에는 그 정정된 실용신안의 내용에 따라 등록무효사유에 해당하는지 여부를 판단하여야 할 것이다.

< 대법원 1985. 10. 22. 선고 85후48,49 판결>

심판청구인들이 실제 사용하고 있는 고안이 (나)호임에도 불구하고 이를 은폐하기 위해 (가)호를 조작하여 (가)호가 등록된 실용신안의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 청구를 해온 것이라도 그 때문에 (가)호의 사용가능성이 없다는 이유로 심판청구인들이 이해관계인이 아니라 하여 그 청구의 적법여부가 문제로 될 수는 있지만 이 경우에도 그 심판대상은 (가)호가 되어야 한다.

< 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허1301 판결>

소극적 권리범위확인 심판의 대상이 되는 확인대상발명에는 현재 실시하고 있는 발명뿐만 아니라 장래 실시 예정인 발명도 포함되나(대법원 2000. 4. 11. 선고 7후3241 판결 참조), 그러한 경우에도 확인대상발명의 적법한 특정 여부, 심결절차의 안정성 및 효율성, 심결의 효력 범위를 명확히 하기 위하여 권리범위의 확인을 구하는 심판을 청구한 자는 확인대상발명을 현재 실시하고 있는지 또는 장래 실시할 예정인지 여부를 적어도 심결시까지 명확히 밝혀야 하고, 심판청구인이 심결시까지 자신이 현재 실시하고 있는 제품이 확인대상발명이라고 밝혔다면 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 심판청구인의 의사대로 실제 실시하고 있는 제품으로 확정되었다고 할 것이다.

또한 확인대상발명이 위와 같이 확정되었다면 그것이 적법하게 특정되었는지는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 참조).

따라서 특허심판원으로서는 위와 같이 확정된 확인대상발명에 관하여 심판청구인이 적법하게 확인대상발명을 특정하였는지 여부를 직권으로 살펴 그 특정이 잘못되었다면 보정을 권고하는 등의 조치를 취하여야 하고, 만일 그러한 조치 없이 실제 실시하고 있는 제품과 다른 확인대상발명을 심판의 대상으로 삼아 권리의 속부에 관한 판단을 하였다면 이는 심판대상을 제대로 확정하거나 특정하지 아니한 채 심리한 위법이 있다고 할 것이다.

<대법원 1987. 1. 20. 선고 85후119 판결>

상표법 제51조에 의하여 준용되는 특허법 제100조의 규정에 의하면 심판청구서의 보정에 있어서는 청구의 이유를 제외하고는 그 요지를 변경할 수 없게 되어 있는 바, 여기서 변경할 수 없는 "요지"라 함은 청구의 취지 및 이유 등 심판청구서 전체의 취지를 살펴보아 등록된 권리를 중심으로 하여 적어도 그 동일성을 해하지 아니하는 범위내의 것을 말하는 것이므로, 심판청구인이 처음부터 상표등록의 취소사유를 심판청구서의 청구의 이유에 열거하면서 다만 청구의 취지에서 "무효심판"으로 구하였다가 이를 "취소심판"으로 변경하는 정도로는 심판청구서 전체의 취지로 보아 요지를 변경한 것이라고는 할 수 없다.

< 특허법원 1999. 3. 25. 선고 98허6162 판결>

권리범위확인심결에 대한 취소소송 절차에서 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부의 판단대상이 되는 (가)호 발명에 대한 설명서 및 도면의 보완은 명백한 오기를 정정하거나 또는 불명확한 부분을 구체화하고 설명이 부족한 부분을 보충하는 등 그 발명의 동일성이 그대로 유지되는 경우에 한하여 허용된다. (가)호 발명은 위 심결취소소송의 목적물인데 만일 그 목적물을 위 (가)호 발명과 동일성이 없는 다른 발명으로 변경한다면 소송물이 변경되는 셈이 되어 별개의 소가 되므로 결국 특허심판원의 심판절차를 경유하지 아니하고 심리하는 것이 되어 필요적 전치주의에 반하기 때문이다.

<대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 >

특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다. 특허법이 심판이라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제 되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다. 따라서 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다.

< 대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결>

특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 그리고 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다. 여기서 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 중 발명의 설명 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

< 대법원 2010. 7. 22. 선고 2008후934 판결>

독립항과 이를 한정하는 종속항 등 여러 항으로 이루어진 청구항의 기술내용을 파악함에 있어서 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 독립항의 기술내용을 독립항보다 구체적으로 한정하고 있는 종속항의 기술구성이나 발명의 상세한 설명에 나오는 특정의 실시례 등으로 제한하여 해석할 수는 없다.

< 특허법원 2004. 7. 2. 선고 2003허6043 판결>

등록실용신안의 청구범위가 여러 개의 청구항으로 된 경우에 있어서 각 청구항은 그것이 독립항이든 종속항이든 관계없이 상호 독립되어 각 청구항마다 권리범위가 정하여지는 것이고 실용신안법 제50조는 실용신안권자 또는 이해관계인이 등록실용신안의 보호범위를 확인하기 위한 권리범위 확인심판을 청구함에 있어서 실용신안등록청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다고 규정하고 있는바, 명칭이 "계란판 덮개"인 등록고안의 청구범위가 2개의 청구항(제1항 고안 및 제2항 고안)으로 되어 있어 확인대상 고안이 등록고안의 권리범위에 속하지 아니함을 확인하여 줄 것을 구하는 심판청구인의 소극적 권리범위확인 심판청구는 확인대상 고안이 제1항 고안의 권리범위에 속하지 아니함은 물론 제2항 고안의 권리범위에도 속하지 아니함을 확인하여 달라는 취지라고 볼 것이다.

<대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결>

확인대상발명의 구성 중 ‘윙 가공단계(S600)’는 발명의 명칭을 “치열교정용 브래킷 제조방법”으로 하는 특허발명의 특허청구범위 제1항에 기재된 구성 중 ‘결합홈 가공단계(S90)’를 치환 내지 변경한 것으로서, 양자는 서로 동일한 구성으로 볼 수 없으며, 특허발명은 드릴작업 없이 커터를 이용하여 순차적으로 윙을 절단하고 난 다음 절단되지 않은 나머지 하나의 윙에 결합홈을 가공하는 것을 과제의 해결원리로 하고 있는데, 확인대상발명은 여기서 더 나아가 윙을 절단함과 동시에 고정홈을 가공하고 있으므로, 양 발명은 과제의 해결원리가 동일하다고 할 수 없다는 점 등을 이유로 확인대상발명은 위 특허발명의 특허청구범위 제1항 발명과 균등관계에 있다고 할 수 없고, 제1항 및 그 종속항인 제2항, 제3항 발명의 권리범위에 속하지 않는다.

확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 보는 것이 타당하다.

< 특허법원 2008. 5. 2. 선고 2007허8252 판결>

구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 이전의 것) 제140조 제2항에서 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 가져오거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있기 때문이므로, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서의 명백한 오기를 바로잡거나 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정된다면 이는 요지변경에 해당하지 않는다.

물건의 생산방법에 관한 특허발명에 대한 적극적 권리범위확인심판에서 당초 물건만으로 특정된 확인대상발명에 특허발명의 생산방법과 같은 생산방법을 추가 기재한 보정이 요지변경에 해당하지 않는다.

< 대법원 2012. 11. 15. 선고 2011후1494 판결>

특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다. 그리고 그 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재하여야 하는 것은 아니지만, 적어도 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단하는 데 필요할 정도로는 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다. 특히 확인대상발명의 구성이 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재되어 있는 경우에는, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 확인대상발명의 설명서나 도면 등의 기재와 기술상식을 고려하여 그 구성의 기술적 의미를 명확하게 파악할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다면, 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 확인대상발명의 구성이 구체적으로 기재된 것으로 볼 수 없다.

< 대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결>

실용신안권자가 어떤 물품이 자신의 등록실용신안권의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 그 심판청구인이 특정한 물품과 피심판청구인이 실시하고 있는 물품 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 피심판청구인이 실시하지도 않는 물품이 등록고안의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 물품에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 물품에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하고 각하되어야 한다.

< 대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결>

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이라고 할 것이다( 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등 참조). 그리고 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다

<대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결>

실용신안권의 권리범위확인은 등록된 실용신안을 중심으로 어떠한 비등록 실용신안이 적극적으로 등록 실용신안의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로 등록된 두 개의 실용신안권의 고안내용이 동일 또는 유사한 경우 선등록 실용신안권자는 후등록 실용신안권자를 상대로 실용신안등록의 무효심판을 청구할 수 있을 뿐 그를 상대로 하는 권리범위확인심판을 청구할 수는 없다.

<대법원 1985. 4. 23. 선고 84후19 판결>

등록된 실용신안 사이의 권리범위의 확인을 구하는 심판청구라도 심판청구인의 등록실용신안이 피심판청구인의 등록실용신안의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 확인심판청구는 만일 인용된다고 하더라도 심판청구인의 등록실용신안이 피심판청구인의 등록실용신안의 권리범위에 속하지 않음을 확정하는 것 뿐이고 이로 말미암아 피심판청구인의 등록실용신안권의 효력을 부인하는 결과가 되는 것은 아니므로 이러한 청구를 부적법하다고 볼 이유가 없다.

< 대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결>

후 출원에 의하여 등록된 고안을 (가)호 고안으로 하여 선 출원에 의한 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니하고( 대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결 등 참조), 다만 예외적으로 양 고안이 구 실용신안법(1990. 1. 13. 법률 제4209호로 전문 개정되기 전의 것) 제11조 제3항에서 규정하는 이용관계에 있어 (가)호 고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다.

<대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결>

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.

<특허법원 2007. 7. 12. 선고 2005허10213 판결>

등록무효심판의 심결 후에 정정심결이 확정되어 특허발명의 특허청구범위 일부가 삭제된 경우, 삭제된 부분에 대한 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보아야 하므로 그 부분에 대한 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 없다.

<대법원 2002. 8. 23. 선고 2001후713 판결>

동일한 특허발명에 대하여 특허무효심판과 정정심판이 특허심판원에 동시에 계속중에 있는 경우에는 정정심판제도의 취지상 정정심판을 특허무효심판에 우선하여 심리·판단하는 것이 바람직하나, 그렇다고 하여 반드시 정정심판을 먼저 심리·판단하여야 하는 것은 아니고, 또 특허무효심판을 먼저 심리하는 경우에도 그 판단대상은 정정심판청구 전 특허발명이며, 이러한 법리는 특허무효심판과 정정심판의 심결에 대한 취소소송이 특허법원에 동시에 계속되어 있는 경우에도 적용된다고 볼 것이다.

<대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결>

[다수의견] 재심은 확정된 종국판결에 대하여 판결의 효력을 인정할 수 없는 중대한 하자가 있는 경우 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다. 행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 ‘판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때’를 재심사유로 규정하고 있다. 이는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다. 여기서 ‘사실인정의 자료가 되었다’는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다. 이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송과 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에서도 그대로 적용되어야 한다. 특히, 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등을 구하는 소송에서 그 특허가 무효로 될 것임이 명백하여 특허권자의 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 특허권자로서는 특허권에 대한 정정심판청구, 정정청구를 통해 정정을 인정받아 그러한 무효사유를 해소했거나 해소할 수 있다는 사정을 그 재항변으로 주장할 수 있다. 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 종국판결이 확정되거나 그 확정 전에 특허권자가 정정의 재항변을 제출하지 않았음에도 사실심 변론종결 후에 정정심결의 확정을 이유로 사실심 법원의 판단을 다투는 것은 허용되지 않는다.

특허권자는 정정심판청구뿐만 아니라 특허무효심판절차 및 정정무효심판절차 내에서 정정청구의 형식으로 명세서 등을 정정할 수도 있다(특허법 제133조의2, 제137조). 이러한 정정청구에 대한 심판은 특허무효심판절차에서 함께 심리되므로, 독립된 정정심판청구와 달리 정정무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되고(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결 등 참조), 확정된 정정심결과 동일한 효력이 있다(특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제10항). 앞서 살펴본 법리는 정정청구에 대한 심결이 확정된 경우에도 마찬가지로 적용되어야 한다. 따라서 특허무효심판이나 권리범위 확인심판 등에 대한 심결취소소송과 별개로 진행되던 특허무효심판 절차에서 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

< 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다19925 판결>

특허권을 침해하는 제품을 생산·판매한 후에 특허발명의 특허청구범위를 정정하는 심결이 확정되었더라도, 정정심결의 확정 전·후로 특허청구범위에 실질적인 변경이 없었으므로, 특허법 제130조에 의해 특허권 침해행위에 과실이 있는 것으로 추정하는 법리는 정정을 전·후하여 그대로 유지된다.

< 대법원 2003. 1. 10. 선고 2002후1829 판결>

구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제137조 제1항은 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정이 같은 법 제136조 제1항 내지 제3항의 규정에 위반된 경우에는 그 정정의 무효심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있으므로, 가사 특허발명이 특허청구범위를 실질적으로 변경한 내용으로 정정된 것이라고 하더라도, 정정의 무효심판에서 그 위법여부를 다툴 수 있음은 별론으로 하고, 정정된 특허발명을 당연무효라고 할 수 없다.

< 대법원 1992. 7. 24. 선고 91다45691 판결>

재심의 소는 확정판결에 대하여 그 판결의 효력을 인정할 수 없는 흠결이 있는 경우에 구체적 정의를 위하여 법적 안정성을 희생시키면서 확정판결의 취소를 허용하는 비상수단으로서, 소송제도의 기본목적인 분쟁해결의 실효성과 정의실현과의 조화를 도모하여야 하는 것이므로 재심사유의 존부에 관하여는 당사자의 처분권을 인정할 수 없고, 재심법원은 직권으로 당사자가 주장하는 재심사유 해당사실의 존부에 관한 자료를 탐지하여 판단할 필요가 있고, 따라서 재심사유에 대하여는 당사자의 자백이 허용되지 아니하며 의제자백에 관한 민사소송법 제139조 제1항은 적용되지 아니한다고 할 것이다.

< 대법원 2012. 4. 13. 선고 2010다9320 판결>

판결서의 이유에는 주문이 정당하다는 것을 인정할 수 있을 정도로 당사자의 주장, 그 밖의 공격방어 방법에 관한 판단을 표시하면 되고 당사자의 모든 주장이나 공격방어 방법에 관하여 판단할 필요가 없으며(민사소송법 제208조 제2항 참조), 판결에 당사자가 주장한 사항에 대한 구체적·직접적인 판단이 표시되어 있지 않더라도 판결이유의 전반적인 취지에 비추어 그 주장을 인용하거나 배척하였음을 알 수 있는 정도라면 판단누락이라고 할 수 없고, 설령 실제로 판단을 하지 아니하였다고 하더라도 그 주장이 배척될 경우임이 분명한 때에는 판결 결과에 영향이 없어 판단누락의 위법이 있다고 할 수 없다.

< 대법원 2011. 2. 24. 선고 2008후4486 판결>

원고가 2007. 3. 21. 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 제기하였으나 특허심판원이 2008. 4. 28. 확인대상표장이 이 사건 등록상표(등록번호 : 제522414호)의 권리범위에 속한다는 이유로 청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 한 점, 비록 피고가 이 사건 등록상표의 상표권 침해와 관련된 민사소송을 2006. 7. 11. 제기하여 2008. 7. 25. 원고 승소판결이 선고되었고, 그 과정에서 이 사건 심결이 먼저 내려져 위 민사판결에 고려될 수 있었으며 이 사건 심결취소소송의 상고심 계속 중 위 민사판결이 2010. 5. 13. 그대로 확정되었다고 하더라도 여전히 원고에게 불리한 이 사건 심결이 유효하게 존속하고 있는 점, 확정된 위 민사판결은 이 사건 심결취소소송을 담당하는 법원에 대하여 법적 기속력이 없으므로 원고는 위 민사판결이 확정되었음에도 불구하고 자신에게 불리한 이 사건 심결을 취소할 법률상 이익이 있고, 달리 이 사건 심결 이후 이 사건 등록상표의 상표권이 소멸되었다거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸되었다는 등 이 사건 심결 이후 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다는 사정도 보이지 아니하는 점 등에 비추어 원고는 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다고 할 것이다.

< 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결>

상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다.

< 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후1510 판결>

특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 당해 특허는 제3자와의 관계에서도 무효로 되므로, 동일한 특허권에 관하여 2인 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하는 경우 그 심판은 심판청구인들 사이에 합일확정을 필요로 하는 이른바 유사필수적 공동심판에 해당한다. 위 법리에 비추어 보면, 당초 청구인들이 공동으로 특허발명의 무효심판을 청구한 이상 청구인들은 유사필수적 공동심판관계에 있으므로, 비록 위 심판사건에서 패소한 특허권자가 공동심판청구인 중 일부만을 상대로 심결취소소송을 제기하였다 하더라도 그 심결은 청구인 전부에 대하여 모두 확정이 차단되며, 이 경우 심결취소소송이 제기되지 않은 나머지 청구인에 대한 제소기간의 도과로 심결 중 그 나머지 청구인의 심판청구에 대한 부분만이 그대로 분리·확정되었다고 할 수 없다.