

14

특허취소신청

01 특허취소신청 (제132조의2 내지 제132의1)

의의

특허취소신청은 누구나 등록공고 후 6개월까지 특허취소이유를 제공하면 심판관이 검토하여 하자가 있을 때 특허를 취소하는 제도다. 이는 전 세계 기술문헌의 급증으로 유사 기술문헌을 완벽히 검색한 후 심사하는 것이 사실상 어렵고, 1인당 심사건수가 과다하여, 심사관의 노력에도 불구하고 심사품질에 대한 한계가 있을 수 있어, 제3자의 도움을 받아 등록특허를 재검토해 부실특허를 조기에 걸러냄으로써 업계의 혼란을 최소화하고자 도입되었다⁶⁶⁴).

제도의 취지 및 성격

특허무효심판은 당사자 간의 분쟁해결이 취지임에 반해, 특허취소신청은 심사관의 심사누락에 대한 특허청의 신속한 재검증이 취지다. 이에 특허무효심판은 양 당사자의 공격과 방어에 의존하여 절차를 진행하는 당사자제임에 반해, 특허취소신청은 공중의 심사협력을 받아 특허청의 소속 기관인 특허심판원에서 소위 추가심사를 하는 격으로서 결정제라고 볼 수 있다.

취소신청인과 참가인

(1) 취소신청인

특허무효심판은 분쟁의 남발을 제한하여 특허심판원과 특허권자의 과도한 부담을 제어하고자 이해관계인 또는 심사관에 한해 청구할 수 있다(특허법 제133조 제1항). 특히 특허법 제33조 제1항 본문 또는 제44조의 위반은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 특허무효심판을 청구할 수 있다. 이에 반해 특허취소신청은 공중의 심사협력 도모라는 정보제공의 연장선이다. 이에 정보제공과 마찬가지로 **누구든지** 할 수 있다(특허법 제132조의2 제1항).

(2) 참가인 (특허법 제132조의9)

통상의 결정제 절차와 달리 특허취소신청절차는 특허에 대한 권리를 가진 자 또는 특허권에 관한 이해관계를 가진 자가 **특허권자**를 보조하기 위해 참가할 수 있다. 다만 **보조참가**만 허용되고 당사자참가는 허용되지 않으며 특허취소신청인 측의 보조참가는 허용되지 않는다.

청구기간

특허무효심판은 설정등록 후 당사자 간에 분쟁이 발생했을 때 언제나 가능하다. 이에 반해 특허취소신청은 심사관의 심사를 속히 보완하는 것이 취지인바 기간에 제한이 있고, 설정등록일부부터 **등록공고 후 6개월까지만** 가능하다(특허법 제132조의2 제1항).

664) 최근 심사처리기간 단축으로 출원공개 전에 특허등록이 이루어져 발명 공개 후 공중의 심사참여 기회가 축소되었다. 특허취소신청은 이 점의 보완이기도 하다. 즉 정보제공의 연장선이라고 볼 수 있다.

특허무효심판은 특허권의 소멸 후에도 당사자간에 분쟁이 있다면 제기할 수 있다(특허법 제133조 제2항). 이에 반해 특허취소신청은 부실특허의 조기 취소를 목적하는 바 특허권이 소멸된 후에는 제기할 수 없다(심판편람).

취소사유

특허취소신청은 심사 시 누락된 선행기술문헌을 공중으로부터 협력 받아 심사를 보완하는 것이 취지이므로 신규성, 진보성, 선원, 확대된 선원과 같이 선행기술과의 대비에 관한 사안으로만 사유가 한정되고, 같은 견지에서 문헌이 아닌 특허법 제29조 제1항 제1호로는 취소신청을 할 수 없고(특허법 제132조의2 제1항 제1호 괄호), 또한 **누락하지 않고 이미 심사관이 살핀 선행기술로는 취소신청을 할 수 없다**(특허법 제132조의2 제1항, 제2항).

오기라 불러도.

심리방식

(1) 취소신청의 통지

심판장은 특허취소신청이 있을 때는 특허취소신청서의 부분을 특허권자에게 송달한다(특허법 제132조의4 제3항). 심판장은 특허취소신청의 취지를 그 특허권의 전용실시권자나 그 외 특허에 관한 등록된 권리를 가지는 자에 통지한다(특허법 제132조의4 제4항). 이것은 그 특허권에 이해관계가 있는 자에게 참가의 기회를 주고자 하는 것이다.

(2) 방식심리 (특허법 제132조의5)

심판장은 특허취소신청서가 방식에 위반된 경우, 심판절차가 행위능력, 대리권 범위를 위반한 경우, 수수료 불납의 경우 기간을 정하여 보정을 명하고, 흠이 해소되지 않을 경우 결정으로 특허취소신청서를 각하한다.

(3) 적법성 심리 (특허법 제132조의6)

- 1) 심판관합의체는 특허취소신청이 부적법한 경우 기간을 정하여 보정을 명하고, 흠이 해소되지 않을 경우 결정으로 특허취소신청을 각하한다.
- 2) 부적법한 특허취소신청으로 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 특허권자에게 부분을 송달하지 않고 결정으로 그 취소신청을 각하할 수 있다.

(4) 본안심리

- 1) 본안심리는 특허취소신청 기간이 경과한 후에 개시한다. 복수의 특허취소신청이 있을 때는 심리를 병합하는 것이 원칙이고(특허법 제132조의11), 이 경우 병합심리를 한다는 취지를 특허취소신청인, 특허권자 및 참가인에게 통지한다.
- 2) 특허취소신청에 대한 심리는 모두 서면심리로 한다(특허법 제132조의8 제1항). 특허취소신청에 대한 심리는 특허취소신청인이 제출한 취소이유 및 증거에 대해 특허권자가 답변하는 것이 아니라, 심판부에서 살피고, 이유 있다고 판단하면 심판장이 특허권자에게 취소이유를 통지한 뒤, 이에 대한 특허권자의 의견서 등을 참고하여 진행한다.

3) 심판부 합의체가 심리하여 **특허취소신청이 이유 있다고 판단했을 때**는 특허권자 및 참가인에게 **취소이유를 통지하고, 기간을 지정하여 의견서 제출 및 정정의 기회를 준다**(특허법 제132조의13 제2항). 반대로 특허를 유지해야 한다고 판단했을 때는 **곧바로 기각결정을 한다**.

(5) 취소신청 절차 내의 특허의 정정

취소이유가 통지되었을 때, 특허권자는 지정 기간에 의견서를 제출하거나 명세서 또는 도면에 대해 정정을 청구할 수 있다(특허법 제132조의3 제1항). 복수의 정정청구를 하였을 때는 최종 정정청구 전에 한 정정청구는 취하간주된다(특허법 제132조의3 제2항). 정정청구가 적법한 때는 정정청구서에 첨부된 명세서 및 도면에 기초하여 심리하고, 정정청구가 부적법한 때는 정정불인정이유를 통지하며 정정을 불인정한 후 정정 전 명세서 및 도면에 의해 심리한다. 정정요건과 진행과정은 특허 무효심판절차에서의 정정청구와 같다.

(6) 취소신청서 보정

특허취소신청서의 보정은 '요지변경이 아닌 범위 내'에서만 가능하다. 다만, **특허취소신청기간의 만료일 또는 특허취소결정에 따른 통지를 받은 때 중 더 빠른 시점까지 특허취소신청의 이유 및 증거의 표시를 보정하는 것은** **요지변경으로 보지 않는다**(제132조의4 제2항).

요지변경이 아닌 보정 가능

(7) 결정

취소결정은 통지한 취소이유만으로 할 수 있다. 통지한 취소이유가 특허권자의 의견서나 정정청구에도 불구하고 극복되지 아니한 경우 취소결정한다. 반대로 취소이유가 없거나 통지한 취소이유가 특허권자의 의견서나 정정청구에 의해 해소된 경우는 기각결정한다.

심판장은 특허취소신청에 대한 결정이 있는 때는 그 결정의 등본을 특허취소신청인, 특허권자, 참가인 및 참가 신청이 거부된 자에게 송달한다(특허법 제132조의14 제2항). 취소 결정은 제소 기간이 경과했을 때 확정되고, 기각 결정은 결정의 등본이 송달되었을 때 확정된다.

결정의 효과

(1) 효과

- 1) **취소 결정**이 확정됐을 때는 특허권은 처음부터 존재하지 않았던 것으로 본다(특허법 제132조의13 제3항). 즉 **소급효가 있다**.
- 2) 한편 특허취소신청에 있어서는 무효심판의 심결에 대한 일사부재리의 규정과 같은 규정은 마련되지 않아 일사부재리 효과는 발생하지 않는다고 본다(특허법 제163조에서 심결에 대해서만 일사부재리가 발생하는 것으로 규정함).
- 3) 특허취소신청에 대한 결정이 확정됐을 때는 특허청장 직권으로 등록원부에 소멸등록을 한다(특허권 등의 등록령 제3조, 제14조 제1항). 특허청장은 특허취소신청절차에서 명세서 또는 도면의 정정을 인정하는 취지의 결정이 확정됐을 경우는 특허권자에게 새로운 특허증을 발급한다(특허법 제86조 제3항). 또한 특허취소신청에서 정정한 명세서 및 도면의 내용(정정이 확정된 것)을 특허공

보에 게재한다(특허법 제132조의3 제3항에서 제136조 제12항, 제13항 준용, 제221조 제1항, 특허법 시행령 제19조 제2항). 특허취소신청의 기록에 대해서는 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 것과 특허청장이 비밀을 보유할 필요가 있다고 인정하는 것(특허법 제41조 제1항)을 제외하고는 열람을 청구할 수 있다(특허법 제216조 제2항)

(2) 불복

- 1) 취소결정에 대해서는 특허권자, 참가인 또는 참가신청이 거부된 자가 특허법원에 소송을 제기하여 불복할 수 있다(특허법 제186조 제1항). 취소신청서각하결정도 마찬가지로 불복이 가능하다. 불복은 결정등본의 송달이 있던 날부터 30일 이내에 할 수 있고, 이때 피고는 특허청장으로 한다(특허법 제186조 제3항, 제187조).
- 2) 그러나 **각하결정**에 대해서는 불복의 소를 제기할 수 없다(특허법 제132조의13 제5항). **각하결정도** 불복할 수 없다(특허법 제132조의6 제2항).

관련문제

(1) 특허취소신청과 심판이 동시에 계속 중 우선순위

특허취소신청과 심판이 동시에 계속 중인 경우, 양 사건은 별개의 사건으로서 절차를 독립적으로 진행하는 것이 원칙이나, 심판장은 심리의 진행 정도, 사건의 내용, 결정 및 심결의 효과 등을 종합적으로 고려하여 양 사건을 처리함에 우선순위를 정하여 심리를 진행할 수 있다.

(2) 외국의 유사제도

i) 미국의 경우 당사자제 무효심판 외에 특허등록 후 특허의 유효성을 제3자가 결정계 형식으로 다룰 수 있는 Ex Parte 재심사제도를 운영한다. ii) 유럽의 경우 기존 유럽 특허청에 특허취소를 신청하는 결정계 이의신청제도를 유지하며, iii) 일본의 경우 이의신청 시 심판관합의체에 의해 취소 여부를 결정하는 이의신청 제도를 창설하였다.

특허무효심판과 특허취소신청과의 비교

의의 및 도입취지

과거에도 정보제공의 연장으로서 ‘이의신청제도’가 있었으나, 특허무효심판과 기능이 일부 중첩되어 비효율적이라는 지적으로 폐지되었고 특허무효심판 절차로 일원화 되었다. 그런데, 다시 절차를 이원화하게 되었으니 위 지적의 반복을 염두에 두어 취소신청과 무효심판의 차이를 강조하는 입법을 하였다.



양 제도의 비교

	특허취소신청	특허무효심판
제도 취지	특허권의 조기 안정화	당사자간의 분쟁해결
절차	복합계 절차 (제3자가 신청하나, 이후 절차는 특허청과 특허권자가 진행)	당사자계 절차
신청인/청구인 적격	누구나	이해관계인 또는 심사관
신청/청구기간	설정등록일부터 등록공고 후 6개월 (권리 소멸 후에는 불가)	설정등록 후 언제나 (권리가 소급적으로 소멸한 경우가 아닌 이상 소멸 후에도 가능)
심판장 보정명령	특허취소신청서에 특허취소신청의 이유 및 증거의 표시가 기재되지 않은 경우는 심판장이 보정명령하지 않음 (제132조의5 제1항 제1호 괄호)	심판청구서에 청구의 이유를 기재하지 않으면 심판장이 보정명령 함 (제141조 제1항 제1호)
취하	청구항별로 가능 결정등본 송달과 취소이유통지 중 빠른 날까지만 가능	청구항별로 가능 심결이 확정되기 전까지 가능(단 답변서 제출 후에는 피청구인 동의 필요)
취소/무효사유	신규성, 진보성, 확대된 선원, 선원	제133조 제1항
심리방식	서면심리	서면 또는 구술심리
전문심리위원/ 적시제출주의/ 조정위원회 회부	無	有 (제154조의2, 제158조의2, 제164조의2)
복수사건의 심리	병합	병합여부 재량
결정/심결	취소결정(취소결정 전에 반드시 취소이유통지), 기각결정, 각하결정, 특허취소신청서각하결정	무효심결, 기각심결, 각하심결, 심판청구서각하결정
불복	취소결정, 특허취소신청서각하결정만 특허법원에 불복 가능(피고는 특허청장) 기각결정, 각하결정은 불복불가	청구인 또는 피청구인을 피고로 하여 특허법원에 불복 가능
청구이유보충	특허취소신청 가능 기간 또는 취소이유통지 중 빠른 날까지	심리종결전까지

참가	특허권자측 보조참가만 가능	당사자참가, 청구인/피청구인측 보조참가 모두 가능
심판비용부담	특허취소신청인이 부담(제165조 제3항을 준용)	일반적으로 패소자가 부담

내용 요약

■ 특허취소신청

제도의 취지

특허취소신청제도는 특허 부여 후 일정기간(6개월)동안 공중에게 특허의 재검토를 요구하는 기회를 부여하고, 제3자의 신청이 있는 경우 등록특허를 신속히 재검토하여 하자가 있는 특허를 조기에 시정함으로써 권리의 안정성을 도모하는 것을 목적으로 마련된 제도다. 특허무효심판과 견주면 신청인 적격에 제한이 없다는 점과 절차의 종결이 신속함이 주요 차별화다.

특허취소신청 대상

청구항이 2이상인 때는 청구항마다 취소신청을 할 수 있습니다. 특허권이 소멸된 후에는 취소신청을 할 수 없다고 본다(심판편람). 특허무효심판에서는 특허권이 장래를 향해 소멸된 이후에도 청구할 수 있다는 규정이 있으나, 취소신청에는 관련 규정이 없기 때문이다.

특허취소신청사유

특허취소신청의 사유는 신규성, 진보성, 확대된 선원, 선원으로 한정되며, 그 이외의 것을 이유로 하여 특허취소신청을 할 수 없다. 또한 신규성, 진보성의 위반의 근거로 사용되는 선행기술은 서면 또는 전기통신회선을 통하여 공개된 자료에 한정되며, 제29조 제1항 제1호에 규정된 공시·공연 발명은 제외된다. 또한 서면 또는 전기통신회선을 통하여 공개된 자료라 하더라도 특허공보에 게재된 심사과정에서 거절이유로 사용된 선행기술에만 기초하여서는 특허취소신청을 할 수 없다(제132조의2 제2항). 다만 위 선행기술에 다른 선행기술을 결합하여 진보성을 부정하는 것 등은 가능하다.

심판관 합의체는 제132조의2 제2항을 위반한 것으로 인정되는 경우는 그 특허취소신청을 기각 결정하고(제132조의13 제4항), 특허취소신청의 이유 및 증거가 없거나 현저하게 불비하여 실질적으로 이유가 없다고 판단되는 경우라면 결정으로 특허취소신청을 각하한다(심판편람).

특허취소신청기간 및 취하기간

특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 특허취소신청을 할 수 있다.

특허취소신청은 결정등본이 송달되기 전까지 취하할 수 있다. 다만 특허권자 및 참가인에게 취소이유가 통지된 후에는 취하할 수 없다(제132조의12 제1항). 특허취소신청은 신청인의 자유의사에 따라 하는 것이며 그 취하도 원칙적으로 신청인의 의사에 맡겨져야 할 것이나, 결정등본의 송달이 있는 후에 취하할 수 있도록 하면 특허의 하자여부에 대한 판단결과를 활용하지 못하게 되고, 합의체가 취소이유를 통지한 후에 취하를 허용하는 것은 하자 있는 특허권을 방치하는 결과를 초래하여 공익적인 관점에서 바람직하지 않기 때문이다. 특허취소신청에 대한 취하는 청구항마다 할 수 있다(제132조의12 제2항).

취소신청인과 참가인

특허취소신청은 특허무효심판과 달리 이해관계인으로 한정되지 않고 누구든지 할 수 있다(제132조의2).

통상의 결정제 절차와 달리 특허취소신청절차는 참가가 가능하다. 특허에 대한 권리를 가진 자 또는 특허권에 관한 이해관계자를 가진 자는 특허권자를 보조하기 위해 참가할 수 있다. 보조참가만 허용되고 당사자참가는 허용되지 않는다. 특허권에 대한 권리를 가지는 자는, 예를 들면 전용실시권자, 통상실시권자 등이다. 특허취소신청인 측의 보조참가는 허용되지 않는다.

절차의 주요 진행

심판장은 특허취소신청이 있을 때는 특허취소신청서의 부분을 특허권자에게 송달⁶⁶⁵)한다(제132조의4 제3항). 다만 부적법한 특허취소신청으로 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 특허권자에게 부분을 송달하지 않고, 결정으로 그 취소신청을 각하할 수 있다.

또한 심판장은 특허취소신청의 취지를 그 특허권의 전용실시권자나 그 외 특허에 관한 등록된 권리를 가지는 자에 통지한다(제132조의4 제4항). 이것은 그 특허권에 이해관계가 있는 자에게 참가의 기회를 주고자 하는 것이다.

복수의 특허취소신청이 있을 때는 심리를 병합하는 것이 원칙이고(제132조의11), 이 경우 병합심리를 한다는 취지를 특허취소신청인, 특허권자 및 참가인에게 통지한다.

본안심리는 특허취소신청 기간이 경과한 후에 개시한다. 복수의 특허취소신청이 있을 때는 위와 같이 원칙적으로 심리를 병합⁶⁶⁶)하고 합의체는 모든 신청이유를 정리하여 한꺼번에 심리한다. 단 특허취소신청 기간 경과 전이라 하더라도, 특허권자가 서면으로 심리개시를 신청을 하는 경우는 심리를 개시할 수 있다. 특허취소신청인은 심리개시신청을 할 수 없다.

특허취소신청에 대한 심리는 모두 서면심리로 한다(제132조의8 제1항). 특허취소신청에 대한 심리는 특허취소신청인이 제출한 취소이유 및 증거에 대해 특허권자가 답변하는 것이 아니라, 심판부에서 살피고, 이유 있다고 판단하면 심판장이 특허권자에게 취소이유를 통지한 뒤, 이에 대한 특허권자의 의견서 등을 참고하여 진행한다.

심판부 합의체가 심리하여 특허취소신청이 이유 있다고 판단했을 때는 특허권자 및 참가인에게 취소이유를 통지하고, 기간을 지정하여 의견서 제출 및 정정의 기회를 준다(제132조의13 제2항). 반대로 특허를 유지해야 한다고 판단했을 때는 곧바로 기각결정을 한다.

취소이유가 통지되었을 때, 특허권자는 지정 기간에 의견서를 제출하거나 명세서 또는 도면에 대해 정정을 청구할 수 있다(제132조의3 제1항). 정정청구가 적법한 때는 정정청구서에 첨부된 명세서 및 도면에 기초하여 심리하고, 정정청구가 부적법한 때는 정정불인정이유를 통지하며 정정을 불인정한 후 정정 전 명세서 및 도면에 의해 심리한다. 정정요건과 진행과정은 특허무효심판절차에서의 정정청구와 같다.

665) 당사자계와 달리 특허취소신청서 부분만 송달합니다. 답변서 제출기회를 부여하는 것은 아닙니다.

666) 동일 특허권에 복수의 특허취소신청이 있을 때는 취소 신청된 청구항, 신청 이유 및 증거가 같은지 여부에 관계없이 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 심리를 병합한다(제132조의11 제1항). 다만 복수의 특허취소신청이 있을 때는 원칙적으로 심리를 병합하지만, 병합하여 심리함으로써 심리가 현저하게 지연될 우려가 있는 경우는 병합된 심리를 분리할 수 있다.

취소결정은 통지한 취소이유만으로 할 수 있다. 통지한 취소이유가 특허권자의 의견서나 정정 청구에도 불구하고 극복되지 아니한 경우 취소결정한다. 반대로 취소이유가 없거나 통지한 취소이유가 특허권자의 의견서나 정정청구에 의해 해소된 경우는 기각결정한다.

심판장은 특허취소신청에 대한 결정이 있는 때는 그 결정의 등본을 특허취소신청인, 특허권자, 참가인 및 참가 신청이 거부된 자에게 송달한다(제132조의14 제2항). 취소 결정은 제소 기간이 경과했을 때 확정되고, 기각 결정은 결정의 등본이 송달되었을 때 확정된다⁶⁶⁷).

결정의 효과

취소 결정이 확정됐을 때는 특허권은 처음부터 존재하지 않았던 것으로 본다(제132조의13 제3항). 즉 소급효가 있다.

한편 특허취소신청에 있어서는 무효심판의 심결에 대한 일사부재리의 규정과 같은 규정은 마련되지 않아 일사부재리 효과는 발생하지 않는다고 본다(제163조에서 심결에 대해서만 일사부재리가 발생하는 것으로 규정함).

취소결정에 대해서는 특허권자, 참가인 또는 참가신청이 거부된 자가 특허법원에 소송을 제기하여 불복할 수 있다(제186조 제1항). 취소신청서각하결정도 마찬가지로 불복이 가능하다. 불복은 결정등본의 송달이 있던 날부터 30일 이내에 할 수 있고, 이때 피고는 특허청장으로 한다(제186조 제3항, 제187조).

그러나 기각결정에 대해서는 불복의 소를 제기할 수 없다(제132조의13 제5항). 각하결정도 불복할 수 없다(제132조의6 제2항).

특허취소신청에 대한 결정이 확정됐을 때는 특허청장 직권으로 등록원부에 소멸등록을 한다(특허권 등의 등록령 제3조, 제14조 제1항). 특허청장은 특허취소신청절차에서 명세서 또는 도면의 정정을 인정하는 취지의 결정이 확정됐을 경우는 특허권자에게 새로운 특허증을 발급한다(제86조 제3항). 또한 특허취소신청에서 정정한 명세서 및 도면의 내용(정정이 확정된 것)을 특허공보에 게재한다(제132조의3 제3항에서 제136조 제12항, 제13항 준용, 제221조 제1항, 시행령 제19조 제2항). 특허취소신청의 기록에 대해서는 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 것과 특허청장이 비밀을 보유할 필요가 있다고 인정하는 것(제41조 제1항)을 제외하고는 열람을 청구할 수 있다(제216조 제2항)

기타

특허취소신청과 심판이 동시에 계속중인 경우, 양 사건은 별개의 사건으로서 절차를 독립적으로 진행하는 것이 원칙이나, 심판장은 심리의 진행 정도, 사건의 내용, 결정 및 심결의 효과 등을 종합적으로 고려하여 양 사건을 처리함에 우선순위를 정하여 심리를 진행할 수 있다.

먼저 특허취소신청과 특허무효심판이 동시에 계속중인 경우 다음과 같은 점을 고려하여 무효심판을 우선하여 심리할 수 있다(심판편람).

667) 기각결정은 불복이 불가능하기 때문에 바로 확정된다.

- ① 심판 결과에 따라 소송에 의한 분쟁 해결 가능성을 상정하여 특허무효심판을 선택한 무효 심판 청구인의 의사를 존중할 필요가 있다.
- ② 특허무효심판에서는 특허취소신청의 신청인과 달리 청구인이 심리에 참여하여 적극적으로 의견을 계속 제출할 수 있다.

다만 특허취소신청의 심리가 상당히 진행되어 있어, 조기에 특허취소신청에 대한 결정이 가능할 때는 특허취소신청을 우선해서 심리할 수 있다. 또한 특허취소신청에 관한 증거가 특허무효 심판 관련한 증거보다 증명력이 더 높아 특허취소신청을 우선해서 심리하는 것이 해당 특허권에 대한 분쟁의 신속한 해결에 이바지할 때도 특허취소신청을 우선해서 심리할 수 있다(심판판람). 다음 특허취소신청과 정정심판이 동시에 계속중인 경우 특허취소신청의 결정이 확정될 때까지는 정정심판을 청구할 수 없으나(제136조 제2항 제1호), 특허취소신청 전에 정정심판이 청구되거나, 특허무효심판의 심결 또는 정정무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중일 경우는 특허법원에서 변론이 종결될 때까지 정정심판을 청구할 수 있으므로, 특허취소신청과 정정심판이 심판원에 동시에 계속중인 경우가 발생할 수도 있다.

특허취소신청과 정정심판이 동시에 계속중인 경우, 정정심판에 의해 정정된 명세서 및 도면이 권리범위에 대한 특허권자의 최종 의사임을 존중하여 정정심판을 우선하여 심리할 수 있다. 또한 정정심판의 정정사항이 간단하여 심결을 조기에 할 수 있는 경우도 정정심판을 우선하여 처리할 수 있다.

다만 특허취소신청의 심리가 이미 성숙되어 조기에 결정이 가능한 때는 특허취소신청의 심리를 우선해서 심리할 수 있다.

위와 같이 특허취소신청은 다른 심판절차와 함께 병행될 여지도 있다. 이에 심판장은 필요한 경우 특허취소신청과 심판 중 어느 하나의 결정 또는 심결이 확정될 때까지 다른 하나에 대해 절차를 중지할 수 있다(제164조 제1항). 절차의 중지여부는 심판장의 재량이나, 그 재량을 촉구하는 의미에서 절차의 당사자가 중지신청을 해볼 수 있다(제164조 제1항). 심판장이 절차중지를 할 때나 절차의 중지를 해제할 때는 절차중지통지서나 절차중지취소통지서를 특허권자, 특허취소 신청인(무효심판 청구인) 및 참가인에게 통지한다.

15

심판총론

01 심판절차개괄

의의 및 취지⁶⁶⁸⁾

- (1) 특허법상 심판제도는 특허출원에 대한 심사관의 처분 또는 그 처분에 의해 등록된 특허권에 관한 분쟁을 해결하기 위해 특허심판원의 심판관합의체에 의해 행해지는 특별행정심판을 말하며, 행정소송 및 민사소송에 준하는 엄격한 절차를 거쳐 판단된다.
- (2) 이러한 특별행정심판제도를 일반 행정 심판·소송과 달리 별도로 두고 있는 이유는 산업재산권은 전문적인 기술내용 등을 바탕으로 준수법적인 절차를 거쳐 등록 허부가 결정되고 이에 대한 처분의 적정 여부 및 분쟁을 다루기 위해서는 전문지식과 경험을 갖춘 심판관에 의하여 재판의 전심절차로서 행정심판 기관으로 하여금 그 적법 여부를 판단하도록 하는 것이 바람직스럽기 때문이다.

심판의 종류

(1) 구분

특허심판은 결정계 심판과 당사자계 심판으로 구분되는데, 결정계 심판은 당사자가 대립구조를 취하지 않고 심사관의 처분에 불복하는 청구인만 존재하는 심판이고, 당사자계 심판은 이미 설정된 권리 또는 사실 관계에 관한 분쟁이 발생하여 당사자가 대립된 구조를 취하는 심판이다. 그리고 심판절차 이외의 절차로서 특허취소신청제도가 있는데, 특허취소신청제도는 결정계 심판 및 당사자계 심판과는 달리 누구나 등록공고 후 6개월까지 특허취소이유를 제공 하면 심판합의체에서 취소여부를 결정하는 제도이다.

(2) 결정계 심판

1) 거절결정불복심판 (특허법 제132조의17)

특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 결정에 불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다. 출원인에게 권리구제의 기회를 부여하면서, 특허청에 자기시정의 기회를 부여하여 심사의 공정성을 확보하기 위함이다.

2) 정정심판 (특허법 제136조)

특허발명의 동일성을 유지하는 범위에서 명세서 또는 도면의 정정을 구하는 심판이다. 특허발명의 무효사유를 해소할 수 있는 실익이 있고, 소급효로 인한 제3자의 불측의 피해를 방지하기 위해 범위에 제한이 있다.

668) 특허청, 심판편람

(3) 당사자계 심판

1) 특허의 무효심판 (특허법 제133조)

이해관계인 또는 심사관은 특허가 제133조 제1항 각호의 무효사유에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 심사의 완전성을 사후적으로 보장하고, 침해경고를 받은 자의 경우 분쟁의 발본적, 근본적 해결 수단으로 기능한다.

2) 특허권의 존속기간 연장등록 무효심판 (특허법 제134조)

이해관계인 또는 심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록에 무효사유가 있는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 존속기간연장등록을 무효로 하는 심결이 확정된 경우에는 그 연장등록에 따른 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다.

3) 정정의 무효심판 (특허법 제137조)

이해관계인 또는 심사관은 제132조의3 제1항, 제133조의2 제1항, 제136조 제1항 또는 이 조 제3항에 따른 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정이 제137조 제1항 각호의 어느 하나의 규정을 위반한 경우에는 정정의 무효심판을 청구할 수 있다. 정정을 무효로 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다. 이는 특허권의 보호범위가 부당하게 확장, 변경되어 제3자가 불측의 손해를 입는 것을 방지하기 위함이다.

4) 권리범위확인심판 (특허법 제135조)

특허권의 권리범위에 대해 공적인 확인을 구하는 심판으로, 분쟁을 조기에 해결함으로써 신속한 권리구제를 도모하고 분쟁이 소송으로 이어지는 것을 방지하는 기능을 한다.

5) 통상실시권 허락의 심판 (특허법 제138조)

특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다. 선원권리자의 이익을 부당하게 저해하지 않으면서, 후원 권리자의 실시를 확보하여 산업발전에 이바지하기 위함이다.

(4) 특허취소신청제도

누구든지 특허가 특허법 제29조(제29조 제1항 제1호에 해당하는 경우와 이에 해당하는 발명에 의해 쉽게 발명할 수 있는 경우는 제외한다), 제36조의 취소사유에 해당하는 경우 특허취소신청을 할 수 있다. 정보제공제도의 연장선으로 하자가 있는 특허를 조기에 시정하는 제도다.

심판의 청구

(1) 심판청구의 방식

1) 필수적 기재사항

가. 일반적인 경우

심판을 청구하려는 자는 i) 당사자의 성명 및 주소, ii) 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지, iii) 심판사건의 표시, iv) 청구의 취지 및 그 이유를 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다(제140조 제1항). 통상실시권 허락의 심판의 심판청구서에는 추가로 i) 실시하려는 자기의 특허의 번호 및 명칭, ii) 실시되어야 할 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 번호·명칭 및 특허나 등록 연월일, iii) 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 통상실시권의 범위·기간 및 대가를 적어야 한다(특허법 제140조 제4항).

나. 거절결정불복심판의 경우

특허거절결정 또는 특허권 존속기간 연장등록 거절결정에 대한 불복심판을 청구하려는 자는 i) 청구인의 성명 및 주소, ii) 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지, iii) 출원일자 및 출원번호, iv) 발명의 명칭, v) 특허거절결정일자, vi) 심판사건의 표시, vii) 청구의 취지 및 이유를 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다(특허법 제140조의2 제1항).

2) 필수적 첨부서류

권리범위 확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비할 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 하고(특허법 제140조 제3항), 정정심판을 청구할 때에는 심판청구서에 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하여야 한다(특허법 제140조 제5항).

(2) 심판청구서의 보정

1) 원칙

심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 가져오거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있기 때문이다. 판례는 명백한 오기를 바로잡는 경우, 불명확한 부분을 구체화하는 경우, 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 인정되는 경우는 요지변경으로 보지 않는다(2007허8252).

2) 예외

가. 특허권자 또는 거절결정불복심판 청구인의 보정

특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(특허권자를 추가하는 것을 포함하되, 청구인이 특허권자인 경우에는 추가되는 특허권자의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우(특허법 제140조 제2항 제1호), 청구인의 기재를 바로잡기 위하여 보정(청구인을 추가하는 것을 포함하되, 그 청구인의 동의가 있는

경우로 한정한다)하는 경우(특허법 제140조의2 제2항 제1호)에는 요지변경으로 보지 않는다. 이는 특허권자 또는 청구인의 보정을 허용하여 심판경제를 도모하기 위한 것이다. 특허권 등이 공유인 경우 심판결과는 다른 공유자에게 영향을 미치는 바, 다른 공유자를 추가하는 경우 동의 를 요하도록 규정하고 있다.

나. 청구의 이유를 보정하는 경우

청구의 이유는 **심리종결 전까지 제한 없이 보정 가능하다**(특허법 제140조 제2항 제2호, 제140조의2 제2항 제2호). 청구이유는 무효사유나 공격방어방법, 증거자료 등을 말하는 것이며, 청구항의 보정은 청구취지의 변경으로 허용되지 않는다.

다. 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상 발명

적극적 권리범위 확인심판에서 확인대상발명의 설명서 또는 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상 발명의 설명서 또는 도면을 보정하는 경우에는 요지변경으로 보지 않는다. 청구인이 피청구인의 실시발명을 정확히 기재하기 어렵다는 점을 고려한 것으로 심판청구인의 편의 및 심판경제 도모를 위함이다.

심판의 진행

(1) 방식심리(제141조) 및 결정각하

방식심리는 심판장이 심판청구서의 적법성을 심리하는 절차이다. 심판장은 i) **심판청구서** 방식에 흠이 있는 경우, ii) 심판을 청구함에 있어 **행위능력, 대리권에** 흠이 있는 경우, iii) **수수료**를 내지 않은 경우, iv) **방식을** 위반한 경우 기간을 정하여 **그 보정을 명하여야 한다**(제141조 제1항). 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 흠을 해소하지 못한 경우 이유를 붙여 서면으로 심판청구서를 **결정으로 각하**하여야 한다(특허법 제141조 제2항, 3항).

(2) 적법성심리(제142조) 및 심결각하

1) 적법성 심리는 심판관 **합의체**가 심판청구의 적법성을 심리하는 절차이다. 심판관 합의체는 심판청구가 부적법한 경우 **보정을 명하고**, 흠을 해소하지 못한 경우 이유를 붙여 서면으로 **심판청구를 심결로 각하**하여야 한다.

2) 심결 전에는 답변서 제출기회를 부여하여야 하나, 부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 피청구인에게 **답변서 제출의 기회를 주지 아니하고, 심결로써 그 청구를 각하**할 수 있다(특허법 제142조).

(3) 본안심리

1) 심판의 공평과 적정을 위해 심리절차는 청구인과 청구인의 당사자 대립구조로 이루어지며, 민사소송의 심리절차를 준용하는 경우가 많다. 다만, 특허권의 대세적 효력으로 인해 당사자 간 자주적 분쟁해결보다 실제적 진실 발견이 중요한 바, 직권진행주의와 직권탐지주의에 의한다.

2) 심판의 지연방지를 위해 소송과 마찬가지로 **적시** 제출주의(특허법 제158조의2)와 **조정** 제도(특허법 제164조의2)를 활용하고 있다.

심판의 종료

(1) 심결에 의한 종료 (특허법 제162조)

1) 심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결한다. 심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 하고 심리종결통지를 한 날부터 20일 이내에 심결을 한다. 심판장은 필요하다고 인정하면 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다.

2) 심리종결을 통지하는 이유는 심결 전 당사자 또는 참가인에게 사건이 심결을 함에 성숙하였음을 알림으로써 심리의 진행상황을 주지시켜 심결절차의 공정과 촉진을 기하고자 함에 있고, 심리종결통지 규정은 훈시적 규정에 불과한 바 심리종결통지를 한 날부터 20일이 경과한 후에 심결이 있더라도 위법하지 않다.

(2) 심판청구 취하에 의한 종료 (특허법 제161조)

1) 취하서의 제출 및 피청구인의 동의

심판청구는 심결이 **확정될 때까지** 취하서를 특허심판원장 또는 판장에게 제출하여 취하할 수 있다. 취하가 있으면 그 심판청구 또는 그 청구항에 대한 심판청구는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, **답변서가 제출된 후에는 상대방의 동의를 받아야 한다.** 이는 피청구인의 분쟁해결권을 보호하기 위함이다.

2) 취하의 취소 및 효력발생시기

의사표시 또는 착오로 인한 의사표시를 이유로 취하를 취소할 수 없으며, 취하의 효력발생시기는 그 취하서의 접수 시이다.⁶⁶⁹⁾

3) 일부취하 (특허법 제161조 제2항)

둘 이상의 청구항에 관하여 제133조제1항의 무효심판 또는 제135조의 권리범위 확인심판을 청구하였을 때에는 **청구항마다 취하할 수 있다.** 동 심판에 대해 일부 청구가 가능한 바, 일부취하도 허용하여 심판경제를 도모하기 위함이다.

특허, 권역 - 청구항별지

669) 70후7

내용 요약

■ 심판절차개괄

특허권 또는 전용실시권의 침해분쟁이 발생했을 때 특허권자 또는 전용실시권자는 민사법원에 침해금지청구(제126조)소송 혹은 가처분신청⁶⁷⁰, 손해배상청구(제128조)소송, 신용회복청구(제131조)소송을 제기할 수 있고, 경찰 또는 검찰에 침해죄(제225조)를 고소를 할 수 있다. 또한 위 소송 또는 고소에 앞서 전문기관으로부터 침해여부의 확정적 확인을 구하고자 특허권자 또는 전용실시권자는 특허심판원에 적극적 권리범위확인심판(제135조)을 청구할 수도 있다.

반면 침해자는 특허심판원에 특허취소신청(제132조의2), 특허무효심판(제133조), 존속기간연장등록무효심판(제134조)을 제기해 특허를 소멸시키거나, 소극적 권리범위확인심판(제135조)을 제기하여 침해분쟁을 대응할 수 있다.

그밖에 출원 또는 연장등록출원의 거절결정에 대한 거절결정불복심판(제132조의17), 정정심판(제136조), 정정무효심판(제137조), 통상실시권 허락의 심판(제138조)과 같이 침해분쟁과 간접적으로 관련이 있는 심판절차도 있으며, 이하에서는 특허심판원에서의 절차인 특허취소신청과 각종 심판을 살핀다.

방식

절차란 절차를 밟는 기관에게 요구하는 사항이 있다. 또한 절차란 절차를 밟는 기관에서 요구하는 서면을 제출하고, 수수료를 납부함으로써 밟을 수 있다. 심판절차도 마찬가지다. 각 심판절차에서 요구하는 사항은 무엇이고, 서면은 어떻게 제출해야 하는지를 본다.

참고로 특허등록을 요구하는 출원절차는 요구되는 서면인 출원서, 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 제출(제42조 제1항, 제2항)하며, 수수료를 납부(제82조 제1항)함으로써 밟을 수 있고, 절차가 수속되면 특허청장은 서면이 일정한 방식을 만족하는지 시행규칙 제11조와 제46조의 하자 여부부터 검토한다. 방식에 이상이 없을 경우 심사청구절차가 수속되면 특허청장이 담당 심사관을 지정하여 심사관이 심사(제57조)를 하며, 거절이유가 존재하는지(제63조)를 검토한 후, 결과로써 거절결정(제62조) 또는 특허결정(제66조)을 한다. 특허결정을 받은 경우 특허료를 납부함으로써 요구했던 특허등록(제79조, 제87조 제1항)을 이룰 수 있다.

[출원절차 → 심사청구절차 → 담당심사관의 심사 → 특허결정/거절결정]

또한 출원절차 내에서는 출원인의 이익을 위해 추가로 더 진행할 수 있는 절차들이 존재한다. 예컨대 위 심사청구절차(제59조)도 마찬가지이고, 공지예외적용절차(제30조), 정당권리자출원절차(제34조, 제35조), 분할·변경출원절차(제52조, 제53조), 우선권주장절차(제54조, 제55조), 명세서 또는 도면의 보정절차(제47조) 등이 있다.

670) 소송결과가 확정될 때까지 분쟁상태를 방지하면 회복할 수 없는 극심한 손해가 발생할 우려가 있는 경우 긴급히 임시적으로라도 지위를 정하는 절차다. 가처분 신청자(채권자, 즉 특허권자 또는 전용실시권자)의 주장을 참고해 침해행위가 있는 것으로 보이고(피보전권리의 존재), 소송결과 전에 침해행위를 차단할 시급성(보전의 필요성)이 필요한 경우, 임시적으로 침해행위를 금지시키는 조치가 침해금지가처분이다.

특허심판원에서의 심판 또는 취소신청절차는 출원절차와 마찬가지로 특허에 관한 절차인바, 출원절차와 절차적으로 일부 유사한 면이 있으나, 민사소송법적 특징이 추가로 도입되어 있어, 출원절차와 다소 상이한 점도 있다.

심판 또는 취소신청절차는 요구되는 서면인 심판청구서(제140조, 제140조의2) 또는 취소신청서(제132조의4)를 제출하며, 수수료를 납부(제82조 제1항)함으로써 밟을 수 있고, 절차가 수속되면 특허심판원장은 서면이 일정한 방식을 만족하는지 시행규칙 제11조와 제46조(제671)의 하자여부부터 검토한다. 이후 특허심판원장은 담당심판부(제143조 내지 제146조)를 지정하며, 이때부터는 담당심판장이 절차를 총괄한다. 이에 제46조에 해당하는 방식에 추가로 미흡한 점이 있음이 드러나면 심판장 주관하에 제141조로써 처리한다. 또한 심판 또는 취소신청절차는 민사소송법적 특징이 도입되어, 심판청구이익 또는 취소신청이익이라는 추가 방식적 사항도 살핀다(제142조, 제132조의6). 모든 방식이 구비된 경우 심판부에서 심리를 하며, 심판 또는 취소신청으로써 요구한 사항을 받아주기에 합당한 사유가 있는지를 검토한 후, 결과로써 요구사항을 받아주는 심결(인용취지심결이라고도 함) 또는 결정이나 아니면 기각심결 또는 결정을 한다. 위 심결 또는 결정은 확정되었을 때 그 효과가 나타난다.

심판 또는 취소신청절차 → 담당심판부의 심리 → 인용취지심결 · 결정/기각심결 · 결정(제672)

또한 심판 또는 취소신청절차에서도 절차를 밟는 당사자의 이익을 위해 추가로 더 진행할 수 있는 절차들이 존재한다. 예컨대 심판청구서 또는 취소신청서의 보정(제140조 제2항, 제140조의2 제2항, 제132조의4 제2항), 정정청구(제132조의3 제1항, 제133조의2 제1항, 제137조 제3항), 제척 · 기피 신청(제149조 내지 제153조), 참가신청(제156조), 증거조사 · 보전신청(제157조) 등이 있다. 그리고 심결 등이 확정된 후 심판비용액을 청구하는 절차도 있다(제165조 제5항).

결정계란 당사자로서 청구인만이 존재하는 절차를 말하고, 당사자계란 청구인과 피청구인의 양 당사자가 존재하는 절차를 말한다. 특허취소신청절차는 복합이라 표현했는데, 결정계와 당사자계의 중간적 성격을 띄고 있기 때문이다.

당사자계 절차는 구체적으로 다음과 같이 진행한다.

심판청구(제673) → 담당심판부지정(제144조)(제674) → 답변서제출기회부여(제147조)(제675) → 심리(제

671) 제46조는 유사한 조문이 제141조에 있어, 보통 실무에서는 심판원장 단계에서는 시행규칙 제11조의 하자를 중점적으로 살피고, 이후 심판장 단계에서 제141조로써 제46조에 해당하는 사유를 다루고 있다. 방식에 대한 취급이 출원절차와 사뭇 상이한 이유는 심판절차는 특허에 관한 절차 총칙과 민사소송법상의 절차적 특징이 혼재해 있기 때문이다.

672) 참고로 각하심결 또는 심판청구서 · 특허취소신청서각하결정도 있는데, 이는 소위 방식적 요건 중 하나인 심판청구이익 또는 취소신청이익에 흠이 있는 경우 한다. 민사소송법적 특징에 따른 것으로서 출원절차와 상이한 점 중 하나다.

673) 심판청구절차를 위한 심판청구서가 제출되고, 수수료가 납부되면 이에 대해 특허심판원장 명의로 시행규칙 제11조와 제46조의 방식을 검토한다. 통상 실무는 시행규칙 제11조의 하자가 없을 경우 담당심판부를 지정한다.

674) 담당심판부가 지정되면 심판장 주관하에 방식을 추가로 살핀다. 제46조와 비슷한 제141조의 하자가 있는 경우 절차를 더 진행하지 않고 심판청구서를 각하결정하여 절차를 종결한다(제141조 제2항). 참고로 사유는 비슷하나 특허심판원장 명의 하에 제46조로 처리하면 심판청구절차가 무효로 되고(제16조), 이는 행정심판 또는 행정법원을 통해 불복이 가능(제224조의2 제2항)함에 반해, 심판장 명의 하에 제141조로 처리하면 심판청구서각하결정이 되고(제141조 제2항), 이는 특허법원을 통해 불복이 가능하다(제186조 제1항). 같은 사유에 대해 제46조와 제141조의 중복규정을 두게 된 이유는 심판절차에서 특허에 관한 절차와 민사소송절차의 규정 모두를 적용하려고 하다 보니 비효율적인 규정의 혼재가 발생했다.

154조, 제158조, 제159조, 제157조, 제160조)⁶⁷⁶) → 심리종결예정시기통지(심판사무취급규정 제32조)⁶⁷⁷) → 심리종결통지(제162조 제3항)⁶⁷⁸) → 심결(제162조 제5항)⁶⁷⁹) → 심결문 송달(제162조 제6항) → 불복(제186조 제1항)⁶⁸⁰)

당사자계 절차는 이해관계가 있는 자가 참가하여 당사자(청구인 또는 피청구인)와 함께 절차를 수속할 수도 있다(제155조).

결정계 절차는 당사자계와 유사하게 진행되나, 피청구인이 없는 바, 답변서제출기회부여의 절차가 없다. 또한 참가신청도 허용되지 않는다(제171조). 오로지 청구인만이 절차 진행이 가능하다. 대신 청구인 이외의 제3자는 정보제공은 할 수 있다(제170조 제1항, 심판관람).

특허취소신청절차는 특유의 절차 진행이 있으며, 이는 뒤에서 다룬다.

심판절차(당사자계)

심판절차는 당사자계 심판절차가 기본이 된다. 결정계와 특허취소신청절차는 위 기본이 되는 구조를 채용하되, 그 절차의 목적에 따라 일부 내용만 상이할 따름이다. 이에 아래에서는 당사자계 심판절차를 중심으로 심판절차의 내용을 살핀다.

-
- 675) 심판절차는 시행규칙 제11조, 제46조, 제141조, 제142조 등의 방식에 관한 규정이 있다. 시행규칙 제11조, 제46조, 제141조는 기재누락, 첨부서류누락 등의 사소한 기재사항의 불비에 관한 것이고, 제142조 등은 심판청구 이익에 관한 것이다. 방식에 흠이 없어야 청구인이 요구한 사항인 청구취지에 대한 본안심리를 진행한다. 한편 본안심리를 진행함에 있어서 당사자계는 심판부가 양 당사자의 의견을 모두 참고한 후에만 종국적인 판단을 한다. 이에 시행규칙 제11조, 제46조, 제141조에 흠이 없는 경우 심판장은 심판청구서 등을 피청구인에게 송달하고, 피청구인에게 답변서를 제출할 수 있는 기회를 부여한다. 참고로 심판청구이익은 고도의 법적 적용이 필요하여 곧바로 살필 수 없는 쟁점이기 때문에 심판청구이익의 구비 여부까지 판단이 완료된 후 답변서 제출기회를 부여하는 것은 절차가 지나치게 지연될 염려가 있어 실무는 시행규칙 제11조, 제46조, 제141조의 단순기재 등에 관한 방식에 문제가 없으면 우선 답변서 제출기회를 부여해 절차를 진행한다. 다만 민사소송법 제219조의 논리를 적용한 것인데, 심판청구이익이 없음이 곧 바로 확인 가능하며 이를 보정으로써도 치유할 수 없는 경우라면 피청구인에게 답변서 제출기회를 주지 않고 각하심결로써 절차를 종결한다(제142조).
- 676) 주로 양 당사자의 주도 하에 서면심리를 진행하며, 구술심리를 진행하기도 한다(제154조). 다만 필요한 경우는 직권으로 절차진행(제158조), 직권으로 심리(제159조), 직권으로 증거조사나 증거보전(제157조)을 하는 경우도 있다. 또한 직권으로 사건을 다른 사건과 병합하거나 분리하기도 한다(제160조).
- 677) 양 당사자는 심리종결전까지 주장과 증거서면을 제출할 수 있다. 이에 심판원은 심리종결전에 종결예정시기를 통지해준다.
- 678) 심리를 종결하면 당사자의 신청에 따라 또는 직권으로 심리를 재개하지 않는 이상 더 이상 양 당사자는 추가 주장이나 증거서면의 제출을 할 수 없다.
- 679) 심판부는 심리종결 전까지 제출된 양 당사자의 서면과 구술을 참작하여 심결한다. 심결은 심리종결통지한 날부터 20일 이내 하도록 권고되고 있는데(제162조 제5항), 이는 임의규정에 불과해 20일을 경과하더라도 절차적 위법은 없다고 본다. 실무에서는 보통 심리종결통지 후 2-3일 이내에 심결하고 있다. 심결은 심판청구이익이 없어 각하심결하는 경우, 청구인의 청구취지를 받아주는 인용취지의 심결을 하는 경우, 청구인의 청구취지를 받아주지 않는 기각심결을 하는 경우, 이렇게 총 3가지가 있다.
- 680) 각하심결, 인용취지심결, 기각심결문을 송달받은 자는 심결에 절차적 또는 실체적 위법이 있을 경우 특허법원에 불복할 수 있으며, 또한 심판청구서 각하결정을 받은 경우도 특허법원에 불복할 수 있다. 구체적으로 심판청구서 각하결정, 각하심결, 기각심결은 청구인에게 불리한 심결인바, 청구인이 특허법원에 불복할 수 있고, 인용취지의 심결은 피청구인에게 불리한 심결인바 피청구인이 특허법원에 불복할 수 있다. 또한 참가인이나 참가신청이 거부된 자도 불리한 심결 등을 받은 경우 특허법원에 불복할 수 있다(제186조 제2항).

심판청구서 작성(당사자계)

심판을 청구하려는 자(청구인)는 심판청구서를 특허심판원장에게 제출(제140조 제1항)하고, 수수료를 납부(제82조 제1항)함으로써 심판절차를 밟을 수 있다.

심판청구서에는 당사자, 대리인, 심판사건의 표시, 청구의 취지 및 청구의 이유를 작성한다.

당사자는 청구인과 피청구인을 말한다. 각 당사자계 심판사건의 청구인과 피청구인⁶⁸¹⁾은 될 수 있는 자가 특정되어 있다. 당사자계란 당사자간의 분쟁해결을 목적하는 절차이므로, 당사자는 특허권자 vs 그 특허권에 대해 분쟁이 있거나 있을 수 있는 자로 한정된다. 그렇지 않은 자가 당사자계 심판을 청구하면 불필요한 심판의 낭만으로 보아 심판을 진행할 이익이 없다고 판단하여 각하심결한다.

한편 동일한 특허권에 대해 특허무효·존속기간연장등록무효·정정무효나 권리범위확인심판을 청구하는 자가 2인 이상인 경우는 공동으로 심판을 청구할 수 있다(제139조 제1항). 만약 개별적으로 심판청구한 경우는 심판부에서 필요에 따라 각 사건의 심리나 심결을 병합할 수 있다(제160조). 이는 같은 사건에 대해 서로 모순되는 결과의 발생을 차단하고, 절차를 효율적으로 운용하기 위함이다.

특허권이 공유인 경우는 공유자 모두가 심판절차에 참석할 것이 강제된다(제139조 제2항, 제3항). 심판결과는 공유지분별로 따로 나오지 않기 때문이다. 예컨대 특허가 무효로 되면 모두가 무효로 되는 것이지, 심판에 참여한 특허권자의 공유지분만 무효로 되지 않는다. 따라서 심판절차에 참여하지 아니한 일방의 공유자가 불리한 심판결과의 효력을 받지 않도록, 공유자가 심판을 제기하거나 심판을 제기당할 때는 모두 함께 할 것을 규정한다.

심판사건의 표시는 심판의 종류와 대상특허를 표시한다. 심판의 종류가 통상실시권허락심판인 경우는 청구인의 권리와 피청구인의 권리를 표시하고, 통상실시권의 범위·기간·대가를 추가로 기재한다(제140조 제4항).

청구의 취지는 심판절차로써 요구하는 사항을 기재한다. 각 심판의 종류에 따른 청구취지는 앞서 살펴본 바와 같다. 한편 권리범위확인심판과 정정심판은 청구의 취지에서 확인대상발명과 정정한 명세서·도면이 등장한다. 따라서 청구의 취지의 일부인 위 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면과, 정정한 명세서·도면을 심판청구서에 첨부하여 제출해야만 한다(제140조 제3항, 제5항, 시행규칙 제57조 제3항 제1호, 제4항 제2호).

청구의 이유는 청구의 취지를 타당하게 하는 사실관계의 주장과 증거자료다. 예컨대 특허무효 심판은 특허무효사유와 그 증거자료를 기재 및 첨부하고, 권리범위확인심판은 문언침해, 균등침해 또는 간접침해에 해당(적극적 권리범위확인심판)하거나 해당하지 않는(소극적 권리범위확인심판) 사유와 그 증거자료를 기재 및 첨부한다.

이 밖에 심판청구서에는 동의서를 첨부해야 하는 경우도 있다. 바로 정정심판의 경우는 특허권의 처분행위가 될 수 있어, 특허원부에 등록되어 있는 권리자와 발명진흥법 제10조 제1항에 따른 법정실시권자의 동의를 받아야 한다(제136조 제8항 본문, 시행규칙 제57조 제4항 제4호). 단 동의를 받아야 하는 자가 무효심판을 청구한 경우면 동의를 해주지 않을 것인바 이 경우는 동의를 받지 않아도 무방하다(제136조 제8항 단서).

681) 이를 당사자적격이라 한다.

심판청구서의 보정(당사자계)

심판청구서는 보정할 수 있다. 다만 3 가지 경우를 제외하면 요지변경⁶⁸²⁾이 아닌 범위 내에서의 한정적인 보정만 가능하다. 요지를 변경하는 보정을 허용하면, 심판사건의 내용이 심판청구 후 변경될 수 있다는 것이고, 이는 심판부의 심리나 피청구인의 방어에 부담을 가중하거나 절차를 지연시킬 우려가 있어 차단한다.

보정이 자유롭게 허용되는 부분은 다음과 같다.

첫째 청구인 또는 피청구인의 당사자 중 특허권자의 기재를 바로잡기 위한 보정이다. 특히 특허권자의 추가보정이 허용됨에 의의가 있다. 제139조 제2항 및 제3항은 공유인 특허에 관한 심판은 공유자 모두가 당사자로 참여할 것을 규정한다. 이는 앞서 본 바와 같이 심판결과의 효력은 공유자별로 발생하지 않고 특허 전체에 대해 발생⁶⁸³⁾하며, 심판에 참여하지 아니한 공유자가 불리한 심판결과의 효력을 받는 것은 부당하기 때문이다. 만약 공유자 중 일부만 참여한 경우는 심판청구이익이 없다고 보아 각하심결한다(특허법원 2007. 7. 11. 선고 2007허852 판결). 이에 제140조 제2항 제1호는 실수로 공유 특허권자 중 일부를 누락한 상황을 대비해, 이를 추가할 수 있는 기회를 인정한다. 다만 민사소송법의 법리가 적용되어, 누락된 공유자가 심판의 진행을 원치 않는 경우, 강제로 추가하여 절차를 진행할 수는 없는 노릇인바, 누락된 공유자를 청구인⁶⁸⁴⁾으로써 추가하는 보정을 할 때는 그 공유자의 동의를 요구한다(민사소송법 제68조 제1항).

둘째 청구의 이유는 제한 없이 보정이 가능하다. 청구의 이유는 청구의 취지를 뒷받침하는 사실관계의 주장과 이의 증거자료를 말한다. 주장과 증거자료는 심리종결전까지 임의의 시기에 보충할 수 있다. 예컨대 특허무효심판을 제기하고, 심판제기할 때는 제29조 제2항의 무효사유만 청구의 이유로써 주장했다더라도, 심리종결전까지 제42조 제3항 제1호 등의 무효사유의 추가 주장이 얼마든지 가능하다.

셋째 심판의 종류 중 적극적 권리범위확인심판에서 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 또는 필요한 도면이 피청구인이 실제로 실시 또는 실시 준비⁶⁸⁵⁾중인 발명과 다르다고 주장하는 경우 피청구인의 실시 또는 실시 준비중인 발명과 동일하게 하기 위하여 확인대상발명의 설명서 또는 필요한 도면을 보정할 때이다. 권리범위확인심판은 청구인이 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면을 제출해야 한다. 그런데 적극적 권리범위확인심판은 확인대상발명의 실시 또는 실시 준비중인 자가 피청구인인바, 청구인은 타인의 발명을 설명해야 한다. 만약 피청구인이 실시 또는 실시 준비중인 발명과 동일하게 확인대상발명을 특정하지 못하면, 이 사건은 심판부에서 심리하더라도 청구인과 피청구인 간의 특허침해분쟁의 해결에 도움이 되지 않는바, 심판청구이익이 없다고 보아 심결각하한다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결). 하지만

682) 요지변경이 아니라 함은 오기를 바로잡거나 불명확한 부분을 구체화하는 등 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 동일성이 유지되는 보정을 말한다. 심판청구서의 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있다고 본다(특허법원 2007. 1. 19. 선고 2006허6310 판결).

683) 이를 민사소송법에서는 합일확정이라 표현한다.

684) 피청구인으로써 추가하는 경우는 동의가 필요 없다. 이는 공유 권리자가 심판을 제기한 것이 아니고, 심판을 제기당한 것인바, 공유 권리자의 의사에 따라 심판절차의 수속을 거부할 수 없기 때문이다. 심판절차를 진행하고, 진행하지 않는 것(예컨대 취하)은 청구인의 권한이라고 보면 된다.

685) 실시 준비 중은 제140조 제2항 제3호에 언급이 없으나, 실무에서는 실시 준비 중인 확인대상발명을 대상으로 적극적 권리범위확인심판의 제기를 허용(특허법원 2008. 12. 30. 선고 2008허4936 판결)하는 바 함께 언급한다.

타인의 발명을 상세하게 특정하기란 현실적으로 장애가 많은바, 이를 고려해 제140조 제2항 제3호는 피청구인의 실시 또는 실시 준비중인 발명과 동일하게 하기 위해 확인대상발명 설명서 및 필요한 도면⁶⁸⁶)을 보정하는 것을 허용한다. 그러나 소극적 권리범위확인심판에서는 해당 사항 없다. 소극적 권리범위확인심판은 청구인 본인의 발명을 본인이 특정하면 되는바, 절차의 지연, 심판부·피청구인의 심리·방어권 부담을 고려해 확인대상발명 설명서 및 필요한 도면의 보정은 요지변경이 아닌 범위 내에서 제한적으로만 허용된다.

심판청구서에 대한 특허심판원장의 방식(당사자계)

심판청구서가 제출되면 특허심판원장의 명의 하에 시행규칙 제11조와 제46조의 방식을 살핀다. 이는 특허에 관한 절차의 총칙에서 본 바와 같다. 예컨대 청구인·피청구인의 당사자의 주소와 특허고객번호 모두를 기재하지 않았다면 심판청구서가 반려될 것이고(시행규칙 제11조 제1항 제3호), 청구의 이유를 미기재하거나 확인대상발명 설명서 등을 미첨부하거나 대리인이 서류를 제출했는데 위임장도 미첨부하고 포괄위임등록번호도 미기재하거나 수수료를 미납한 경우 등은 절차가 무효(제46조, 제16조)로 될 수 있다.

참고로 제46조에 해당하는 사유는 비슷한 규정이 제141조에도 있다. 이 사유는 특허심판원장 명의로 살피면 제46조로 처리되고, 심판장 명의로 살피면 제141조로 처리된다. 심판사건은 그 중대성을 고려해 업무의 독립성을 중시하고, 이에 담당심판부가 지정되면 담당심판부에서만 독립적으로 그 사건을 처리한다. 다만 담당심판부 지정 전에 사소한 기재상의 흠이 있으면 신속히 절차를 무효로 하여 종결함이 효율적인바, 담당심판부 지정 전에도 특허심판원장의 명의 하에 방식을 살필 수 있는 권한을 인정한다. 그래서 제46조와 제141조가 혼재한다. 또한 다른 관점에서는 제46조는 특허에 관한 절차의 특징이고, 제141조는 민사소송법적 절차의 특징에서 유래된 것이나(민사소송법 제254조), 심판절차는 특허청 소속의 특허심판원에서 진행되는 바, 특허에 관한 절차의 총칙 규정을 적용한다. 나아가 심판절차는 절차법의 일반론인 민사소송법 규정도 준용한다. 이에 두 규정이 혼합되면서 제46조와 제141조가 공존하게 된 것으로 볼 수도 있다. 심판장의 방식에 대해서는 이하에서 살핀다.

예고등록, 담당 심판부 지정, 제척·기피·회피 등(당사자계)

심판청구서 등이 특허심판원장에게 제출되면, 특허심판원장 명의로 전술한 바와 같이 방식을 살피고, 이때 시행규칙 제11조의 반려사유가 없어 수리한 다음은⁶⁸⁷), 해당 특허의 특허원부에 심판청구예고등록(특허권 등의 등록령 제6조)을 진행한 후, 담당심판부를 지정하여 사건을 담당심판부로 이관한다. 그럼 이때부터는 담당심판부에서 직무상 독립⁶⁸⁸)하여 방식까지 포함해 모든 것을 총괄한다(제143조 제3항, 제145조 제2항).

686) 참고로 확인대상발명 설명서 및 필요한 도면은 심판청구서에 첨부하는 첨부서류이나, 청구취지와 직접적인 연관이 있는 바, 심판청구서로 취급한다. 때문에 확인대상발명 설명서 및 필요한 도면의 보정에 제140조를 적용하는 것이다. 이는 정정심판에서 정정한 명세서 및 도면도 마찬가지다. 정정한 명세서 및 도면은 심판청구서에 첨부하는 첨부서류이나, 청구취지와 직접적인 연관이 있는 바, 심판청구서로 취급한다.

687) 물론 이때 제46조의 하자에 대해 보정명령을 할 수도 있으나, 실무에서는 보통 시행규칙 제11조의 반려사유가 없어 수리하면, 담당심판부를 지정하여, 사건을 담당심판부에게 넘기는 것으로 보인다. 그럼 제46조의 하자는 제141조로써 심판장이 살핀다.

688) 외부의 간섭을 차단함으로써 심판의 공정성을 기하기 위함이다.

심판부는 3인 또는 5인의 심판관으로 구성되며, 이중 1인이 심판장이다(제144조 제1항, 제145조 제1항, 제146조 제1항). 심판부는 예컨대 아래의 업무를 담당한다(심판편람).

- 심판청구서 보정명령 및 심판청구서 각하결정
- 거절결정불복심판에 있어서의 보정각하결정
- 심판절차기간의 지정 및 지정기간연장 승인
- 심판관 제척, 기피 신청시 그 결정
- 심리나 심결의 분리 또는 병합결정
- 신청 또는 직권에 의한 서면심리·구술심리 결정
- 구술심리시 기일지정 및 지정기일 변경
- 증거조사·증거보전 신청서 접수 및 그 결정
- 심판참가의 허부 결정
- 심판절차의 수계여부, 속행여부 결정
- 심판절차의 중지여부 결정 및 결정의 취소
- 우선(신속)심판청구의 허부결정
- 정정심판에 있어 청구공고결정 및 요건불비시 의견서 제출 기회 부여
- 심리종결예정시기 통지
- 심리의 종결결정 및 통지 후 신청 또는 직권에 의한 심리재개결정
- 청구의 각하, 기각, 인용의 심결

한편 심판의 공정성을 유지하기 위해 지정된 심판관(제144조 제1항)이 그 사건과 인적·물적으로 특수한 관계가 있는 경우는 해당 사건의 직무에서 배제하는 제도가 있다. 예로써 특허심판원장은 지정한 담당심판부의 심판관 중 심판에 관여하는데 지장이 있는 자가 있는 때는 다른 심판관으로 하여금 이를 행하게 할 수 있다(제144조 제2항). 또한 심판관의 제척, 기피, 회피라는 제도도 존재한다(제148조 내지 제153조).

제척이란 심판관이 제148조 각 호의 법정사유에 해당할 때 그 심판의 관여로부터 당연히 배제(제689)되는 것이고, 기피는 위 제148조 각 호에 해당하지 않으나 그렇다 하더라도 심판의 공정을 기대하기 어려운 추가 객관적인 사정이 있어 당사자 등으로부터 그 직무집행의 배제신청이 있는 경우 결정에 의해 직무집행에서 제외되는 것이다. 회피는 심판관이 자진해서 제척 또는 기피사유가 있다고 판단하여 특허심판원장의 허가를 받아 직무집행에서 사퇴하는 제도다(제153조의2). 제척사유는 다음과 같다.

689) 제척사유에 해당하는 심판관은 제148조에 따라 그 사건의 직무에서 배제된다. 다만 제척사유가 있음에도 불구하고 배제되지 않는 경우, 당사자는 배제를 촉구하는 제척신청을 할 수 있다. 만약 제척사유가 있음에도 심판원과 당사자 모두가 인지하지 못하여 해당 심판관이 사건에 관여했다면, 심판절차 계속 중에 그 사실이 밝혀진 경우는 새로운 심판관으로 교체해 다시 심리하고(심판편람), 심판절차 이후 특허법원 등 법원단계에서 밝혀진 경우는 심결을 취소하며(심판편람), 심결이 확정된 이후 밝혀진 경우는 재심사유가 된다(제178조, 민사소송법 제451조). 단 제척신청이 있었고 이에 대해 별도의 심판부에서 판단하여 기각결정을 했다면 절차 지연 방지를 위해 이는 불복할 수 없으며(제152조 제4항, 제224조의2), 이를 이유로 특허법원에 심결의 취소의 소를 제기하거나 재심을 청구할 수도 없다(심판편람).

- ① 심판관 또는 그 배우자나 배우자이었던 자가 사건의 당사자 또는 참가인인 경우
- ② 심판관이 사건의 당사자 또는 참가인의 친족의 관계가 있거나 이러한 관계에 있었던 경우
- ③ 심판관이 사건의 당사자 또는 참가인의 법정대리인 또는 이러한 관계에 있었던 경우
- ④ 심판관이 사건에 대한 증인·감정인으로 된 경우 또는 감정인이었던 경우
- ⑤ 심판관이 사건의 당사자 또는 참가인의 대리인인 경우 또는 이러한 관계에 있었던 경우
- ⑥ 심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 심결에 관여한 경우⁶⁹⁰⁾
- ⑦ 심판관이 사건에 관하여 직접 이해관계를 가진 경우⁶⁹¹⁾

기피사유는 제척사유 이외에 심판관에게 심판의 공정을 기대하기 어려운 객관적인 사정이다(제150조 제1항). 즉 제척사유에 미흡이 있는 경우 이를 보완하는 사유라고 보면 된다. 단 심판의 공정을 기대하기 어려운 사정이란 불공정한 심판을 받을지도 모른다는 주관적인 의혹만으로는 해당되지 않고, 객관적 사정이 있어야 한다고 본다. 예컨대 당사자와 심판관이 약혼관계, 사실혼관계, 친밀한 우정관계, 원한관계, 또는 민법 제777조의 범위를 넘는 친척관계 등에 있을 때 기피원인에 해당한다고 볼 수 있다.

제척·기피 신청에 대해 살핀다. 제척사유가 있는 자는 제148조에 따라 법률상 심판관여로부터 배제된다. 앞서 본 바와 같이 제척사유가 있음을 간과하여 담당심판관이 배제가 되지 않은채 심리가 진행되었다면 나중에 알았을 때 심리를 다시 하며, 심결 이후 법원단계에서 알았다면 심결을 취소하는 판결을 하고, 심결이 확정된 이후 알았다면 재심청구가 가능하다. 제척은 제148조에 해당하면 심판부에서 직권으로 담당심판관을 업무에서 제외하지만 그 직권발동의 촉구를 위해 심결시⁶⁹²⁾까지 당사자 또는 참가인⁶⁹³⁾이 제척신청을 할 수도 있다(제149조).

기피는 제척과 달리 법령에 사유가 규정되어 있지 않은바, 당사자가 신청을 해야, 기피사유가 있는지를 살핀다. 한편 기피신청은 심판관에게 서면 또는 구술로 진술하기 전까지 할 수 있다(제150조 제2항 본문). 시기를 제한하는 이유는 기피사유란 제척사유에 비해 공정한 심판을 진행하지 아니할 우려가 다소 미흡한 것들인바, 기피사유가 있더라도 당사자가 그 심판관을 신뢰⁶⁹⁴⁾하면 문제삼지 않고자 함이다. 물론 서면 또는 구술진술 이후라도 기피사유가 있음을 알지 못하고 진술했거나, 기피원인이 진술 후에 발생했다면, 심판관에 대한 진술이 그 심판관을 신뢰한 것에서 비롯되었다고 볼 수 없기 때문에, 이 경우는 진술을 한 후에도 기피신청을 할 수 있다(제150조 제2항 단서).

제척 및 기피신청을 하고자 하는 자는 그 사유를 기재한 서면을 특허심판원장에게 제출하면 된

690) 이는 예단배제를 통해 심판의 공정을 확보하기 위함이다. 예로써 특허결정을 내린 심사관이 특허무효심판 또는 거절결정불복심판의 심판관이 된 때, 원심결의 심판관이 원심결의 취소확정판결 후 재개된 심판에 다시 관여하는 경우 등을 들 수 있다(심판편람).

691) 이해관계라 함은 법률상의 이해관계를 말하며, 경제상의 이해관계는 포함하지 않는다. 법률상의 이해관계의 예시는 다음과 같다(심판편람).

“심판관이 사건의 다툼의 대상이 되어 있는 권리자의 질권자일 때, 심판관이 사건의 다툼의 대상이 되어 있는 권리의 실시권자일 때, 심판관이 사건의 다툼의 대상이 되어 있는 권리의 물상보증인일 때”

692) 심결로써 담당심판관의 업무가 종료되는 바, 심결전까지 제척신청이 가능하다(심판편람). 만약 심결 이후 당사자가 제척사유가 있음을 알게 되었다면 특허법원에 불복하여 제척되어야 할자가 심리에 관여해 절차적 위법이 있음을 지적하며 심결의 취소를 구할 수 있고, 심결확정 이후에 알게 되었다면 재심을 청구할 수 있다.

693) 당사자 또는 참가인이 심판절차를 밟는 자이다.

694) 서면 또는 구술로써 진술을 한 것은 그 심판관을 신뢰했다는 것으로 해석한다.

다(제151조 제1항 본문). 심판장도 제척·기피의 대상이 될 수 있기 때문에 심판장이 아닌 심판원에게 제출한다. 다만 제척·기피 신청 또한 특허에 관한 절차이므로 요구되는 서면을 제출함으로써 밟을 수 있으나, 사안이 비교적 중대한바 구술심리에서는 서면제출이 고집되지 않고 현장에서 구술로써 신청할 수도 있다(제151조 제1항).

한편 위 사유에 대한 구체적인 소명은 제척·기피 신청한 날에 하지 않고, 신청한 날부터 3일 이내에만 소명하면 된다(제151조 제2항). 제척·기피사유가 있는 심판관은 심리에서 제외되어야만 하는 바, 소명⁶⁹⁵⁾ 없이도 우선적으로 신청이 가능하도록 한 것이다. 다만 제척·기피신청만 있으면 절차가 중지되는데, 이로 인한 절차의 지연이 누적될 것을 막기 위해, 소명자료는 가급적 신속히 제출해야 하며, 그것이 3일이다.

제척·기피 신청이 있으면 긴급을 요하는 때가 아닌 한 절차를 중지(제153조)하고 이를 당사자에게 통지하며, 특허심판원장은 별도의 심판부를 구성해, 제척·기피 신청에 대한 심판을 맡긴다. 이때 대상 심판관은 관여할 수 없으나, 의견을 진술할 수는 있다(제152조 제2항). 위 심판은 결정으로 하며, 각하, 인용취지 또는 기각 중 어느 하나를 한다. 각하결정은 사유에 대한 소명이 없는 경우, 인용취지결정은 제척·기피사유가 소명된 경우, 기각결정은 제척·기피사유가 소명되지 않은 경우 한다. 본 결정은 절차의 지연 우려가 있어 불복을 허용하지 않는다(제152조 제4항). 참고로 심사단계에도 담당심사관 변경(심사사무취급규정 제15조), 제척(제68조, 심사사무취급규정 제16조 제1항), 회피(심사사무취급규정 제16조 제2항)가 있다.

담당심판장의 방식(당사자계)

담당심판부가 지정되면 사건은 공정성 등을 위해 외부의 간섭 없이 독립적으로 그 심판부에서 진행한다. 담당심판부에서 살피는 방식은 2 가지가 있다. 하나는 제141조의 심판청구서의 기재 등에 관한 것이고, 하나는 심판청구이익에 관한 것⁶⁹⁶⁾이다. 제141조와 심판청구이익은 모두 민사소송법 논리에서 유래한 것이다.

제141조는 심판청구서가 법령에서 정한 방식에 적합하도록 작성하고 제출되었는지를 심리하는 것으로서, 심판장 단독 명의로 결정으로써 처리한다. 심판청구이익은 심판청구서가 방식에 적합하도록 작성하고 제출되었다고 하더라도 청구인의 청구의 취지에 대해 심리할 실익이 있는지를 말하는 것으로서, 담당심판부 합의체가 함께 심리하여 심결로써 처리한다.

■ 심리(당사자계)

서면 또는 구술로써 심리

심리는 당사자의 서면 공방을 근간으로 한다. 청구인 측에서 심판청구서를 제출함으로써 공격하면 심판장은 그것을 피청구인에게 송달한 후 답변서를 제출할 수 있는 기회를 준다(제147조 제1항). 만약 심판청구서에 대해 피청구인에게 답변을 개진할 기회를 주지 않고 인용취지의 심결

695) 소명이란 증명보다 낮은 정도의 개연성, 즉 심판관에게 일응 제척·기피사유가 있음이 확실할 것이라고 추측을 얻을 수 있는 상태에 이르도록 증거를 제출하는 당사자의 노력을 말한다(심판편람).

696) 심판편람을 보면 제141조를 방식이라고 하고, 심판청구이익을 적법성이라고 표현하기도 한다.

을 하면 이는 절차적으로 위법⁶⁹⁷⁾하다. 그리고 피청구인이 답변서를 제출함으로써 방어하면 심판장은 그것을 청구인에게 송달하며, 청구인은 이에 대해 추가의견을 진술할 수 있다. 청구인과 피청구인의 추가의견부터는 자유로이 진행되며, 이러한 서면의 공방은 심리종결전까지 진행된다. 심판부는 서면의 공방을 보아, 심결을 할 수 있을 정도로 사건이 성숙되었다고 판단하면 심리종결시까지 제출된 양 당사자의 서면을 토대로 심결한다.

또한 심리는 필요한 경우 구술로써도 한다. 특히 당사자가 구술심리를 신청하면 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 하며(제154조 제1항 단서), 이를 위반할 경우 절차적 위법사유가 될 수 있다(사건).

구술심리는 당사자의 진술에 의문점이 있을 경우 심판부에서 즉시 석명을 요구함으로써 쟁점을 발견 및 정리하기가 용이한 장점이 있다. 구술심리는 공개절차로 한다. 제3자의 방청도 가능하다. 다만 이로 인해 심판정 내에서 카메라 녹화 등 방청객에 의해 심리가 방해되는 경우가 있을 수 있는데 심판장은 이를 제재함으로써 심판정 내의 질서를 유지한다(제154조 제9항). 한편 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 때는 구술심리를 공개하지 아니할 수 있다(제154조 제3항).

구술심리할 때는 기일을 지정하여 당사자 및 참가인에게 통지한다(제154조 제4항). 구술심리내용은 필요한 사항을 조서로 작성한다(제154조 제5항). 조서에 관해서는 민사소송법의 규정을 준용한다(제154조 제7항).

직권심리

직권주의라 함은 당사자주의에 대응하는 개념으로서 심판절차를 진행함에 있어 심판부가 주도권을 갖는 것(직권진행주의)뿐 아니라, 심판부가 직권으로 심판사건에 대한 자료를 조사·수집하여 심판의 기초로 삼는 것(직권탐지주의)을 말한다. 민사소송법에 있어서도 법원이 직권에 의하여 소송의 진행을 도모하는 등 직권주의에 의한 규정을 적지 않게 볼 수 있으나, 민사소송은 원래 당사자가 의사에 따라 처분할 수 있는 개인의 이익에 관한 분쟁의 해결을 목적으로 하는 것이기 때문에 민사소송법의 근간을 이루는 주요한 조항에서 소위 당사자주의(처분권주의, 변론주의) 입장을 취하는 규정의 비중이 직권주의의 입장을 취하는 규정보다 많다. 이에 반해 심판은 그 심결의 효력이 제3자에게도 미치고 대세적인 영향이 커, 심판청구가 된 후는 청구인의 심판절차취하가 없는 한 당사자의 의사와 무관하게 심판부가 직권에 의해 적극적으로 사건에 개입하고, 또한 주도하여 심리를 진행할 수 있다는 취지의 규정이 많다. 이하 직권적인 요소를 살핀다.

직권진행이 있다. 직권진행이란 심판절차의 진행을 당사자가 아닌 심판부가 주도권을 가지는 것을 말한다. 구체적으로 심판장은 당사자 또는 참가인이 법정기간 또는 지정기간 내에 절차를

697) 절차적 위법이 있는 결정 또는 심결은 특허법원에 불복하면 취소된다. 당사자계뿐 아니라 결정계, 특허취소신청 절차까지 포함해 절차적 위법사유의 예로는 답변서 제출기회부여(제147조 제1항), 의견서 제출기회부여(제132조의13 제2항, 제136조 제6항), 보정명령(제132조의5, 제141조 제1항, 심판청구이익이 없어 각하심결 할 때 일부), 구술심리(제154조 제1항 단서), 직권 증거조사·증거보전·심리(제157조 제5항, 제159조 제1항 후단) 등이 있다. 참고로 심사단계에서의 절차적 위법사유로는 의견서제출기회부여가 있다(제63조 제1항 본문). 의견서제출기회를 부여한 바 없는 거절이유로써 거절결정하면 거절결정불복심판에서 거절결정을 취소한다.

밟지 않거나, 구술심리 기일에 출석하지 않아도 심판을 직권으로 진행할 수 있다(제158조). 이는 절차의 신속·원활한 진행을 위함이다.

심리 또는 심결의 직권병합·분리가 있다. 심판부는 당사자 어느 한쪽이 동일한 둘 이상의 심판의 심리⁶⁹⁸)나 심결을 병합할 수 있다(제160조). 병합은 동일한 쟁점이 있는 수개의 심판사건을 사건마다 별도로 심판하여야 하는 번잡을 피하고, 사건마다 별도로 심판함으로써 야기될 수 있는 심판의 모순 및 충돌을 피하기 위함이다. 또한 필요하면 심판부는 심리 또는 심결을 분리할 수도 있다.

기일의 직권지정·변경 등이 있다. 심판장은 직권으로 기일을 지정하고, 사정이 있으면 직권으로 그 기일을 변경할 수 있다. 또한 답변서나 의견서제출기회를 줄 때 지정기간을 지정하는데, 이를 직권으로 연장할 수도 있다(제15조 제2항, 제3항, 제154조 제4항).

직권심리재개가 있다. 심판장은 필요하다고 인정할 때는 심리를 종결한 후에도 직권으로 심리를 재개할 수 있다(제162조 제4항).

직권심리가 있다. 심판부는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 청구의 이유에 대해 직권으로 심리할 수 있다⁶⁹⁹). 다만 이때는 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대해 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다(제159조 제1항). 단 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지는 심리할 수 없다(제159조 제2항). 예컨대 i) 소극적 권리범위확인심판이 이유가 없으면 그 청구를 배척함에 그쳐야하고 적극적으로 그것이 권리범위에 속한다는 심결을 한 것은 위법이며, ii) 특허무효심판의 경우 청구항을 달리 하면 청구취지를 달리 하므로 청구항 1, 2가 특허발명인 경우 청구항 1에 대해서만 무효심판이 청구되었으면 청구항 2에 대해 무효사유가 발견되어도 이를 심리하여 무효심결할 수 없다.

직권증거조사 등이 있다. 단 직권으로 증거조사 또는 증거보전을 하면 당사자·참가인 또는 이해관계인에게 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(제157조 제5항).

기타직권

심판장은 당사자 의견을 들어 직권으로 심판사건 전문성 강화 위해 전문심리위원 참여(제154조의2)를 결정할 수 있고, 심리지연 방지 위해 새로운 주장·증거 제출시기 제한(제158조의2) 및 조정위원회로의 사건 회부를 결정할 수 있다(제164조의2).

추가로 더 진행할 수 있는 절차 - 참가신청(당사자계)

심판절차에서 추가로 더 진행할 수 있는 절차를 살핀다. 참가신청, 제척·기피신청, 증거조사·증거보전신청, 구술심리신청, 심리재개신청이 있다. 이중 제척·기피신청, 구술심리신청은 앞서 보았고, 참가신청과 증거조사·보전신청을 설명한다.

심판의 참가란 심리계속 중에 심결에 대해 이해관계가 있는 제3자가 자기의 법률상의 이익을 보호하기 위해 심리가 종결될 때까지 일방 당사자의 심판을 보조(보조참가)하거나 또는 스스로

698) 심리의 병합이란 구술심리를 함께 경우를 말한다.

699) 한편 재심청구는 민사소송법 제459조 제1항의 규정을 준용(제185조)하는 바, 재심사유는 당사자가 주장한 사유에 한해서만 심리해야 하고, 당사자가 주장하지 않은 재심사유에 대해서는 심리할 수 없다고 본다(사건).

심판청구의 당사자가 되어(당사자참가) 심판절차에 관여하는 것이다(제155조). 심결은 대세효가 있다. 즉 당사자뿐 아니라 모두에게 심결의 효력이 미친다. 이에 이해관계가 있는 제3자에게 심판에서 자기의 이익을 주장할 수 있는 기회를 마련한 것이다.

참가는 당사자참가와 보조참가가 있다. 당사자 참가는 제139조 제1항의 규정에 의하여 공동으로 심판을 청구할 수 있는 자가 심판청구인 측에 참가하는 것이다(제155조 제1항). 보조 참가는 심결에 법률상 이해관계를 가지는 자가 당사자의 일방을 보조하기 위해 심판에 참가하는 것으로서 당사자 참가와는 달리 당사자 중 어느 쪽에도 참가할 수 있다(제155조 제3항).

심판에 참가하고자 하는 자는 심리종결 전⁷⁰⁰까지 참가신청을 하면 된다(제155조 제1항, 제3항). 심리종결 후에 참가를 허용할 경우 심리를 재개하여야 하는 등 절차지연의 문제가 야기되므로 그 시기를 제한하고 있다. 단 심리종결 후라도 제162조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우는 참가가 가능할 수 있을 것이다.

참가신청서는 심판장에게 제출한다. 참가신청이 있는 경우 심판장은 그 참가신청서의 부분을 당사자 및 다른 참가인에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 준다(제156조 제1항, 제2항). 이는 당사자 및 다른 참가인이 참가에 대하여 이의를 가질 수 있기 때문이다.

참가신청에 대해서는 각하, 인용취지, 기각결정을 한다(제156조 제3항).

참가신청서가 제156조에 규정된 방식에 위반되거나(수수료 불납 포함), 참가종류 또는 피참가인이 불분명한 경우 심판장은 기간을 지정하여 보정을 명하고, 기간 내에 보정되지 않으면 참가신청서를 결정으로 각하한다(심판편람).

위 방식에 문제가 없으면 참가요건을 살핀다. 당사자참가는 제139조 제1항에 의해 공동으로 심판을 청구할 수 있는 자가 가능하다. 보조참가는 심결에 대해 이해관계가 있는 자가 가능하다. 이해관계란 심결 여하에 따라 심판의 대상특허에 대한 법률적 지위나 법률관계에 변동이 생길 수 있는 경우를 말한다(심판편람). 위 요건에 부합하면 참가를 허용하는 인용취지의 결정을 하고, 부합하지 않으면 참가를 불허하는 기각결정을 한다.

참가신청에 대한 결정은 절차지연방지를 위해 불복이 금지된다(제156조 제5항).

참가가 결정으로써 허용된 경우 참가인은 각종 주장과 증거자료의 제출 및 기타 일체의 심판절차를 밟을 수 있다(제155조 제4항). 또한 참가인에 대해 심판절차의 중단이나 중지의 원인이 있으면 그 중단 또는 중지는 피참가인에 대해서도 효력이 발생한다(제155조 제5항). 즉 당사자(제139조 제4항) 또는 참가인 중 누구라도 중단이나 중지의 원인이 있으면 절차가 전부 중단 또는 중지된다. 이는 참가를 허용하는 취지가 참가인에게 주장과 증거자료를 제출할 수 있게 함⁷⁰¹이기 때문에, 참가인에게 중단이나 중지의 원인이 있어 주장과 증거자료의 제출이 곤란한 사정이 발생하면, 절차 전체를 중단 또는 중지하는 것이다.

700) 주장과 증거자료는 심리종결 전까지 제출할 수 있다. 참가란 주장과 증거자료를 제출하기 위해 심판절차에 개입하는 것이다. 이에 주장과 증거자료의 제출종기인 심리종결 전까지 참가신청이 가능하다.

701) 이는 심결의 효력에 대세효가 있음에서 비롯된 것이다. 심결의 효력은 모두에게 미친다. 때문에 심판절차에 참여해 적극적으로 자신의 이익을 대변할 것을 허용함이 참가다. 다만 참가의 남발은 절차의 진행을 방해해 지연시킬 우려가 있는바, 심결의 효력에 따라 직접적인 이해관계가 발생하는 자라는 일정 요건을 설정해, 참가를 기각하는 한다. 그렇다 하더라도 심판장은 심결이 있을 때 당사자, 참가인뿐 아니라, 참가신청을 하였으나 참가가 거부된 자에게도 심결 등본을 송달한다(제162조 제6항). 그럼 심결등본을 송달 받은 당사자, 참가자 또는 참가가 거부된 자는 그 심결에 대해 불복을 희망하는 경우 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다(제186조 제2항). 비록 참가가 거부 되었어도 심결의 효력은 받는바 불복이 가능하도록 한 것이다.

나아가 보조참가가 아닌 당사자참가는 피참가인이 그 심판의 청구를 취하하더라도 심판절차를 속행 할 수 있다(제155조 제2항). 보조참가가 아닌 당사자 참가는 당사자로서 참가하는 것인바 피참가인, 즉 심판청구인과 대등한 법적 지위를 갖기 때문이다⁷⁰²).

참가는 취하가 가능하다(시행규칙 제69조 제5항). 심판청구취하(제161조 제1항)에 준하여 심결확정 전까지 할 수 있다(심판편람).

추가로 더 진행할 수 있는 절차 - 증거조사·보전신청(당사자계)

자료로써 수록되어 있지 아니한 증거를 자료화하는 것을 증거조사·보전⁷⁰³이라 한다. 증인신문, 당사자신문, 감정, 현장검증이 대표적인 증거조사·보전이다(심판사무취급규정 제47조 내지 제66조).

증거조사·보전은 당사자, 참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하거나, 직권으로 할 수 있다. 증거조사·보전신청은 다음과 같다. 증거조사신청서는 심판장에게 제출한다. 증거보전신청서는 심판청구 전이라 담당 심판장의 지정이 없는 사건은 특허심판원장에게, 담당 심판장이 있는 사건은 심판장에게 제출한다(제157조 제3항).

증거조사나 보전은 심판부에서 필요하다고 인정하면 신청을 채택하고, 방식이 부적법한 신청이나, 조사·보전이 필요하지 않다고 보면 채택하지 않는다. 즉 신청을 채택하지 않으면 묵시적 기각⁷⁰⁴으로 본다. 이에 제157조도 보면 제156조 제3항 내지 제5항 취지의 규정이 없다. 이는 민사소송법의 태도를 반영한 것인데, 증거조사 등의 여부는 판단자의 직권사항으로 보아, 명시적인 결정을 하지 않고, 채택하는 경우만 조사나 보전의 일시·장소 등을 당사자에게 고지한다.

한편 직권으로 증거조사·보전을 할 수도 있으며, 단 이 경우는 당사자, 참가인 또는 이해관계인에게 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 준다(제157조 제5항).

심결(당사자계)

심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙하면 심리의 종결예정시기를 당사자 및 참가인이 예측할 수 있도록 이들에게 통지한다(심판사무취급규정 제32조 제1항). 이후 심리종결통지를 한다(제162조 제3항). 심판장은 필요하다고 인정할 때는 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개⁷⁰⁵할 수 있지만(제162조 제4항), 그렇지 않은 경우는 심리종결시까지 제출된 주장과 증거자료에 의해 심결을 한다.

심결은 심리종결통지를 한 날로부터 20일 이내에 신속하게 함을 원칙으로 한다(제162조 제5항).

702) 보조참가는 피참가인이 그 심판청구를 취하하면 참가인의 지위를 상실하는 것으로 본다(제155조 제2항 반대 해석).

703) 심판계속 전 또는 심판계속 중에 특정의 증거를 미리 조사해 두었다가 나중에 사실인정에 쓰기 위한 증거조사방법으로, 심판에서 정상적인 증거조사를 할 때까지 기다리고 있다가는 조사가 불가능하게 되거나 곤란하게 될 염려가 있는 증거를 미리 조사하여 그 결과를 보전하는 절차다.

704) 다만 심판편람은 증거조사신청서를 각하하거나, 증거조사신청을 각하하거나, 증거조사신청을 기각할 때 결정으로써 통지해줄 것을 장려하고 있기는 하다.

705) 사실의 주장과 이를 입증하는 증거자료(청구의 이유)는 심리종결시까지 자유롭게 제출이 가능하며, 심리종결 이후에는 제출이 불가하다. 다만 심리종결통지 후에 명백한 증거가 확보되었거나 당사자 등이 심판에서 공격·방어를 충분히 다하지 못한 경우는 새로운 주장·입증의 기회를 주기 위해 직권 또는 당사자의 신청에 따라 심리재개를 할 수 있다.

다만 이 규정은 심리종결 후의 조속한 심결을 촉구하는 훈시적 규정에 불과하므로 심리종결통지를 하지 않아도 위법이 아니고, 심리종결통지 후 20일의 기간을 경과하여 심결을 하여도 위법이 아니며, 심리종결통지를 발한 즉시 심결을 하거나 심리종결통지서와 심결문 등본을 동시에 송달하여도 위법이라 보지 않는다.

심결은 심판관합의체의 과반수에 의해 결정하며, 과반수가 어떻게 나왔는지의 내용은 공개하지 않는다(제144조 제1항, 제146조).

심판장은 심결이 있는 때는 그 등본을 당사자·참가인 및 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달한다(제162조 제6항). 절차를 진행한 당사자 및 참가인은 물론 절차를 진행하지 아니한 참가신청 거부자에게도 심결문을 송달하는데, 참가신청거부자도 심결에 대해 불복할 수 있는 기회를 주고자 함이다. 심결의 효력은 대세효가 있어 심결에 대한 불복 가능한 자의 범위가 비교적 폭넓다.

심판사건에 대해 법적 안정성과 심판의 신뢰성을 유지하기 위하여 일단 심결등본이 당사자 등에게 송달되어 심결이 성립하면, 심결한 심판관 자신도 그 내용을 철회하거나 변경하는 것이 허용되지 않는다.

또한 심결에 대하여 불복이 있는 자가 심결 또는 결정의 등본을 받은 날로부터 30일 이내(제186조 제3항)에 특허법원에 소를 제기하지 않거나 그 후 대법원의 상고가 제기되지 않고, 또한 제기되더라도 중국적으로 그 심결·결정이 지지되어, 통상의 불복신청방법으로 취소할 수 없는 상태에 이르면 심결이 확정되는데, 확정된 후에는 재심사유가 없는 한 당해 심결을 누구도 취소·변경할 수 없다. 이를 일사부재리라고 한다.

일사부재리란 특허심판의 본안심결(청구취지에 대한 판단)이 확정된 때 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 심판을 청구할 수 없는 것을 말한다. 이는 확정된 심결과 모순·저촉되는 심결을 막아 심결의 안정성을 유지하기 위함으로써 일사부재리에 위반하여 심판이 청구된 경우는 부적법한 심판청구로서 심결각하의 대상이 된다.

일사부재리는 본안심결이 확정된 경우만 적용되며 각하심결이나 기타 결정이 확정된 경우는 적용되지 않는다(제163조). 심결은 심결등본을 송달받은 날로부터 일정한 기간 내에 특허법원에 소를 제기하지 않거나 제기하더라도 중국적으로 그 심결이 지지되어 통상의 불복신청방법으로는 취소할 수 없는 상태로 된 때에 확정된다.

일사부재리는 심판절차를 진행한 자(당사자, 참가인)뿐 아니라 모두에게 효력이 미친다. 즉 일사부재리는 대세적 효력이 있다(제163조의 누구든지). 환언하면 각하가 아닌 심결이 확정된 이후는 누구도 종전 심판에서 심리된 주장·증거자료와 동일한 것으로 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 당사자가 공모하거나 능력이 부족하여 핵심적 주장·증거자료임에도 미흡한 심결을 이끌었을 때 이의 효력을 모두에게 적용하는 것은 부당하다는 지적에 따라 특허법은 아래의 3가지의 장치를 마련했다.

첫째 판례로써 일사부재리의 적용시점을 심판청구시로 설정하였다(대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체판결). 특허권자와 공모한 제3자가 심판에서 특허권자에게 유리한 심결을 먼저 확정유도해 다른 사람의 심판청구의 길을 원천 봉쇄하는 것을 막고자, 다른 사람이 심판청구했을 때 심판청구시점에 확정된 심결이 없었다면 일사부재리에 저촉되지 않는 것으로 운영한다(706).

둘째 심판참가가 거부된 자에게도 특허법원에 심결을 불복할 수 있는 기회를 마련했다(제162조

제6항, 제186조 제2항 제3호). 심결의 확정으로 일사부재리의 효력이 발생하기 전에 심판 또는 심결의 불복 절차에 적극 참여하여 부당한 심결이 나오지 않도록 조정할 기회를 준 것이다.

셋째 제3자의 권리나 이익을 사해할 목적으로 공모한 심결은 재심이 가능하도록 규정했다(제179조 제1항).

심판청구취하(당사자계)

심판청구취하란 심판청구인이 심판청구의 전부 또는 일부(특허취소신청, 특허무효심판, 권리범위확인심판은 청구항별 취하가 가능, 제161조 제2항, 제132조의12 제2항)를 처음부터 없었던 것(제161조 제3항)으로 하는 의사표시다.

당사자계 심판의 경우는 피청구인이 답변서를 제출한 이후는 그의 동의를 얻어야만 청구인이 심판절차를 취하할 수 있다(제161조 제1항 단서). 이는 피청구인이 답변서를 제출한 이상 심판청구에 적극적으로 대응할 태도를 보인 것이고, 기각심결을 이끌 경우 피청구인에게 유리한 일사부재리의 효력이 나타나기 때문이다.

취하는 심결 확정 전까지 아무때나 할 수 있다(제161조 제1항 본문). 예컨대 심결 이후 특허법원 또는 대법원에 당해 심판에 관한 소송이 계속 중인 경우도 심결이 확정되기 전이면 심판청구를 취하할 수 있다. 참고로 특허취소신청은 취하시기가 제한된다. 결정등본 송달과 특허취소이유 통지 중 빠른 날 전까지만 취하가 가능하며(제132조의12 제1항), 그 이유는 뒤에서 살핀다.

심판청구를 취하하고자 하는 자는 심판청구 취하서에 상대방의 동의가 필요한 경우 동의를 증명하는 서류를 첨부하여 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하면된다(시행규칙 제69조 제1항). 참고로 당사자 참가인이 있는 경우는 피참가인(청구인)이 심판청구를 취하하여도 그 심판은 종료되지 않고 당사자 참가인이 청구인이 되어 심판절차를 진행할 수 있다(제155조 제2항). 청구인의 취하서 제출로써 심판청구의 취하가 있는 때는 이를 당사자, 참가인 또는 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 통지하여, 취하로 인한 절차의 종결을 고지한다(시행규칙 제69조 제2항).

법원과의 통지의무(당사자계)

민사법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소(침해금지청구, 손해배상청구 등)가 제기된 경우는 그 취지를 특허심판원장에게 통보하여야 한다. 그 소송절차가 종료된 때도 같다. 또한 특허심판원장도 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우는 그 취지를 당해 침해의 소가 제기된 민사법원에 통보⁷⁰⁷⁾하여야 한다. 그 심판청구서의 각하결정·심결 또는 청구의 취하로써 심판절차가 종결된 때도 같다(제164조 제3항, 제4항). 이는 서로 내용이 연관되어 있기 때문이다.

706) 만약 공모한 심결과 다른 사람의 심결이 동일한 주장과 증거자료임에도 불구하고 서로 다른 결론이 나왔다면 모순·저촉되는 심결은 재심사유가 되는 바, 재심으로써 공모한 심결의 결과가 바뀔 수 있을 것이다.

707) 침해임이 명확하여 특허권자 또는 전용실시권자가 침해금지청구 또는 손해배상청구소송을 제기하면, 침해자는 특허무효, 존속기간연장등록무효 등의 심판을 특허심판원에 제기하여 방어한다. 만약 무효심결이 확정되면 특허권이 소멸될 수 있고, 그럼 침해가 아니게 되는 바, 양 절차는 서로 밀접한 연관이 있어, 각 결과를 서로에게 통보하여 절차를 효율적으로 운영할 것을 명문화한 것이다.

또한 특허법원은 심결 등의 취소의 소가 제기된 경우 그 사실을 특허심판원장에게 통보하여야 한다(제188조 제1항). 이는 특허법원에 불복하면 위 심결 등이 확정되지 않기 때문이다.

심결 등의 취소의 소에 대한 특허법원의 판결이 있으면 이는 대법원에 상고함으로써 불복할 수 있다. 대법원에 상고할 때는 특허법원에 판결문을 받은 날부터 14일 이내에 상고장을 제출한다. 즉 대법원 상고사실도 특허법원이 먼저 안다. 특허법원은 심결 등의 취소의 소가 대법원에 상고되었을 때 이 사실도 지체없이 특허심판원장에게 통보하여야 한다(제188조 제1항). 이것도 대법원에 상고하면 위 심결 등이 확정되지 않기 때문이다.

이어서 특허법원은 심결 등의 취소의 소에 대한 소송절차가 완결되면 재판서를 특허심판원장에게 보내야 한다(제188조 제2항⁷⁰⁸). 심결 등의 위법여부에 대한 결과를 특허심판원에 통보하는 것이다.

절차의 중지(당사자계)

심판에 있어서 필요한 때는 당해 심판사건과 관련되는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다. 또한 소송절차에 있어서도 필요하다고 인정된 때는 민사법원 또는 특허법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다(제164조 제1항, 제2항). 절차의 효율적 운영을 위함이다.

예컨대 특허권자가 정정심판을 청구했고, 이후 이해관계인이 특허무효심판을 청구했을 때, 정정심판의 결과가 확정된 이후에 그 결과를 바탕으로 정정된 명세서 및 도면으로써 특허무효심판을 진행하고자 한다면 특허무효심판절차를 중지할 수 있다.

또는 이해관계인이 특허무효심판을 청구했고, 특허무효심결이 나와 특허권자가 특허법원에 불복했으며, 특허권자가 정정심판을 청구한 경우, 정정심판의 결과가 확정된 이후 그 결과를 바탕으로 정정된 명세서 및 도면으로써 소송절차를 진행하고자 한다면 소송절차를 중지할 수 있다.

또는 특허권자가 침해금지청구 및 손해배상청구소송을 민사법원에 제기했고, 그 상대방이 특허무효심판을 청구한 경우, 특허무효심결이 확정되면 특허침해라 볼 수 없는바, 특허무효심결 확정 여부를 보고 이를 바탕으로 소송절차를 진행하고자 한다면 소송절차를 중지할 수 있다.

다만 중지여부는 심판원이나 법원의 재량이지 의무가 아니다. 중지여부는 심판원이나 법원의 재량이나, 그 재량을 촉구하는 의미로써, 당사자는 심판 또는 소송절차의 중지신청을 해볼 수 있다(제164조 제1항, 제2항).

심판비용의 부담 및 비용액청구

심판비용이란 심판절차에서 심판관, 당사자 또는 참가인 등이 지출한 비용을 말하며 부담이란 그 비용을 누가 어떻게 부담할지를 말한다. 심판비용부담에 관하여는 일반적으로 민사소송법의 소송비용부담에 관한 규정이 준용되거나 특수한 사안에 대하여는 특허법에서 따로 그 비용부담방법을 정하고 있다.

당사자계 심판 중 통상실시권 허락심판과(제165조 제3항), 거절결정불복심판, 정정심판의 심판비용(제165조 제3항)과 특허취소신청의 신청비용(제132조의15에서 제165조 제3항 준용)은 청구인의 부담으로 한다. 이는 대체로 그 결과가 청구인에게 이익이 되는 심판이기 때문이다.

708) 제187조 단서에 따른 소만 통보할 것을 규정하는데, 그 이유는 제187조 본문에 따른 소는 피고가 특허청장이므로 특허심판원 쪽에서 그 결과를 알 수 있기 때문이다.

이에 반해 당사자계 심판 중 특허무효심판, 특허권의 존속기간연장등록무효심판, 권리범위확인심판, 정정무효심판에 대한 심판비용의 부담은 패소한 당사자가 부담함이 원칙이다(제165조 제2항, 민사소송법 제98조). 다만 피청구인이 아무 대응도 하지 않고(답변서도 제출하지 않고), 패소한 경우는 청구인 부담으로 한다(실무).

따라서 특허무효심판, 연장등록무효심판, 정정무효심판, 권리범위확인심판은 심판비용에 대해 부담자를 정해 주어야 한다. 이는 심판이 심결에 의하여 종결할 때는 심결로써, 심판이 심결에 의하지 아니하고 종결할 때는 결정으로써 비용부담자를 정한다(제165조 제1항).

심판비용부담자가 결정된 심결 또는 결정이 확정되면, 구체적인 부담액수를 특허심판원장에게 청구하여 정할 수 있다(제165조 제5항). 심판비용의 범위·금액·납부 및 심판에서 절차상의 행위를 하기 위하여 필요한 비용의 지급에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 한 민사소송비용법 중 해당 규정을 준용한다(제165조 제6항). 변리사에게 지급한 또는 지급할 보수도 심판비용으로써 인정받을 수 있으나, 이는 특허청장이 정한 범위 안에서 제한적으로만 인정받을 수 있다(제165조 제7항).

특허심판원장이 정한 심판비용액의 확정된 결정은 집행력 있는 집행명의와 동일한 효력을 가진다. 이 경우 집행력 있는 정보는 특허심판원 공무원이 이를 부여할 수 있다(제166조). 이는 심판비용액의 결정에 대해 법원의 확인을 거치지 않고 신속·간결하게 강제집행을 실현할 수 있게 하기 위함이다⁷⁰⁹). 제125조의2 도 마찬가지의 취지다.

유형	사건의 종류	청구취지
결정계	거절결정불복심판 (특허법 제132조의17)	원 거절결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송하거나 특허결정(존속기간연장등록결정)한다.
	정정심판 (특허법 제136조)	특허 제××호의 명세서 및 도면을 이 사건 심판청구서에 첨부된 정정명세서 및 도면과 같이 정정한다.
당사자계	특허무효심판 (특허법 제133조)	1. 특허 제××호(또는 특허 제××호의 청구범위 제××항) ⁷¹⁰ 를 무효로 한다. 2. 심판비용은 피청구인 부담으로 한다.
	존속기간연장등록무효심판 (특허법 제134조)	1. 특허 제××호의 연장된 존속기간등록을 무효로 한다. 2. 심판비용은 피청구인 부담으로 한다.
	정정무효심판 (특허법 제137조)	1. 특허 제××호의 명세서 및 도면에 관한 ××의 확정심결에 의한 정정을 무효로 한다. 2. 심판비용은 피청구인 부담으로 한다.
	적극적/소극적권리범위확인심판 (특허법 제135조)	적극적 1. 확인대상발명은 특허 제××호(또는 특허 제××호의 청구범위 제××항)의 권리범위에 속한다. 2. 심판비용은 피청구인 부담으로 한다.

709) 일반적으로 강제집행이 가능한 집행력 있는 정보는 법원에서 부여하나 특허법에서는 편의성을 위해 특별히 특허청 또는 특허심판원 소속 공무원이 집행력 있는 정보를 부여할 수 있는 것으로 규정한다.

		소극적	1. 확인대상발명은 특허 제××호(또는 특허 제××호의 청구범위 제××항)의 권리범위에 속하지 아니한다. 2. 심판비용은 피청구인 부담으로 한다.
	통상실시권허락심판 (특허법 제138조)		특허 제××호에 대한 통상실시권을 허락한다.
복합계	특허취소신청		특허 제××호(또는 특허 제××호의 청구범위 제××항)를 취소한다.



종류		청구인(신청인)	피청구인(특허권자)
특허취소신청		누구든지	특허권자
특허출원/존속기간연장등록출원 거절결정불복심판		출원인 (공유인 경우는 공유자 전부)	-
특허무효심판		이해관계인 ⁷¹¹ , 심사관 (제133조 제1항)	특허권자(공유인 경우는 공유자 전부)
존속기간연장등록무효심판		이해관계인, 심사관 (제134조 제1항)	특허권자(공유인 경우는 공유자 전부)
정정무효심판		이해관계인, 심사관 (제137조 제1항)	특허권자(공유인 경우는 공유자 전부)
권리범위확인심판	적극적	특허권자(공유인 경우는 공유자 전부), 전용실시권자 (제135조 제1항)	이해관계인 ⁷¹²
	소극적	이해관계인 ⁷¹³ (제135조 제2항)	특허권자(공유인 경우는 공유자 전부)

- 710) 특허무효심판, 권리범위확인심판, 취소신청은 청구항별로 청구할 수 있고(특허법 제132조의2 제1항 후단, 제133조 제1항 후단, 제135조 제3항), 일부 청구항은 인용취지, 일부 청구항은 기각의 판단도 할 수 있다(실무). 또한 청구항별로 취하도 가능하다(제132조의2 제2항, 제161조 제2항).
- 711) 여기서 이해관계인이라 함은 특허권자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려가 있음으로 인하여 현재 그의 업무상에 손해를 받고 있거나 후일 손해를 받을 염려가 있는 자를 일컫는다(대법원 1970. 7. 21. 선고 70후24 판결). 존속기간연장등록무효심판, 정정무효심판에서의 이해관계인 또한 같다(사건). 다만 제33조 제1항 본문이나 제44조 위반의 경우는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만이 특허무효심판청구가 가능하다(제133조 제1항 괄호).
- 712) 확인대상발명 실시자 또는 실시예정자를 말한다(특허법원 2008. 12. 30. 선고 2008허4936 판결).
- 713) 확인대상발명 실시자 또는 실시예정자를 말한다(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결).
- 714) 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권을 말한다.
- 715) 선원 권리의 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 그 전용실시권자가 피청구인이 될 것으로 생각된다(사건).
- 716) 제1항에 따른 통상실시권을 허락받은 자 중에는 후원권리 통상실시권자도 있다. 그러나 통상실시권은 타인에게 통상실시권을 설정할 권한이 없다. 따라서 제1항에 따른 통상실시권을 허락받은 자는 통상실시권자를 제외하고 해석해야 할 것이다. 이는 입법상 미비가 있어 개정도 추진했었으나, 아직 개정되지 않은 상태다.

통상실시권허락심판	제1항	후원 권리 실시자(특허권자는 공유인 경우는 공유자 전부)714) (제138조 제1항)	선원 권리자(특허권자는 공유인 경우는 공유자 전부)715)
	제3항	제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자(특허권자는 공유인 경우는 공유자 전부) (제138조 제3항)	제1항에 따른 통상실시권을 허락받은 자(특허권자는 공유인 경우는 공유자 전부)716) (제138조 제3항)

	제141조	심판청구이익
주체	심판장	심판부합의체
대상	<p>1. 심판청구서 기재방식 위반</p> <ul style="list-style-type: none"> • 심판사건 오기재 • 청구이유 미기재 • 권리범위확인심판에서 확인대상발명 설명서 및 필요한 도면 미첨부 • 정정심판에서 정정한 명세서 및 도면 미첨부 <p>2. 심판에 관한 절차 위반</p> <ul style="list-style-type: none"> • 행위능력 위반(제3조) • 대리권 흠결(제6조) • 수수료 미납 • 기타 이 법에서 정한 방식 위반 	<p>1. 심판사항이 아닌 심판청구</p> <p>2. 실존하지 않는 자를 당사자로 하 는 심판청구</p> <p>3. 당사자적격717)이 없는 자의 심판 청구</p> <p>4. 일사부재리에 위반된 경우</p> <p>5. 특허심판원에 이미 계속 중인 사 건에 대한 동일한 심판청구(민사 소송법 제259조 준용)718)</p> <p>6. 심판청구시에는 적법한 심판청구 였으나, 심판청구 후 대상 출원이 취하·포기되거나, 대상 특허가 소급적으로 소멸되는 등 심판대 상물이 소멸한 경우</p> <p>7. 심판청구기간 경과 후의 심판 청구719)</p> <p>8. 심결확정 전에 재심청구되거나, 재심사유가 아닌 것을 이유로 재 심청구한 경우</p> <p>9. 확인대상발명이 불특정된 경우</p> <p>10. 확인대상발명이 실시 또는 실시 준비 중인 발명과 다른 경우</p> <p>11. 권리 대 권리 저촉관계에 대한 적극적 권리범위확인심판</p>

절차	보정명령으로써 보정기회 부여	보정 가능한 것이라면 보정명령으로써 보정기회 부여, 보정으로써 치유할 수 있는 하자가 아닌 경우는 피청구인에게 답변서 제출기회를 부여하지 않고 심결각하 가능(제142조).
처분	심판청구서 결정각하	심판청구 심결각하
불복	각하결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 소 제기(제186조 제3항), 특허청장이 피고(제187조)	각하심결등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 소 제기(제138조 제3항), 결정계 심판은 특허청장, 당사자계 심판은 피청구인이 피고(제187조)

심결문	
거절결정불복심판	이 사건 심판청구서를 각하한다(심판청구서 각하결정).
	이 사건 심판청구를 각하한다.
	원 결정 및 ××××, ××, ××. 보정각하결정(보정각하가 있었고 위법한 경우)을 취소하고 이 사건 출원을 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다. /
	원 결정 및 ××××, ××, ××. 보정각하결정(보정각하가 있었고 위법한 경우)을 취소하고 이 사건 출원을 특허결정한다.
	이 사건 심판청구를 기각한다.
정정심판	이 사건 심판청구서를 각하한다(심판청구서 각하결정).
	이 사건 심판청구를 각하한다.
	특허 제××호의 명세서 및 도면을 이 사건 심판청구서에 첨부된 정정 명세서 및 도면과 같이 정정한다. /
	특허 제××호의 명세서 및 도면을 ××××, ××, ×× 에 보정된 정정 명세서 및 도면과 같이 정정한다(정정명세서 및 도면을 보정한 경우).
	이 사건 심판청구를 기각한다.

- 717) 앞서 살핀 청구인과 피청구인이 될 수 있는 자를 말한다. 예컨대 이해관계가 없는 자가 특허무효심판청구하면 당사자적격이 없는 자가 청구한 심판으로 보아 심판청구이익이 없어 심결각하한다. 또는 특허권이 공유인데 공유자 중 일부만을 당사자로 한 경우도 심판청구이익이 없어 심결각하한다.
- 718) 이는 중복심판청구금지라 한다. 동일한 심판청구에 대해 2개의 심결이 있게 되어 무용한 절차의 반복을 방지하고자 중복심판청구는 금지한다. 이미 계속된 동일한 사건에 대하여 당사자가 다시 소를 제기하지 못하게 하는 민사소송법 제259조의 논리를 채용한 것이다. 후심판 심결시를 기준으로 ① 당사자 동일, ② 청구(소송물) 동일, ③ 전 청구의 계속 중에 후 청구를 제기하였을 것의 요건을 모두 만족하면 중복심판으로 보아, 후심판을 심결각하한다.
- 719) 이는 엄밀히 보면 시행규칙 제11조 제1항 제7호에 위반되는 사안일 수도 있으나, 기간 경과 여부를 판단함에 고도의 법적 전문 지식이 요구되는 때는 심판부합의체에서 판단하는 듯하다(대법원 2005. 5. 27. 선고 2003후182 판결).
- 720) 특허 제××호의 특허청구범위 제××항을 무효로 한다. 그 나머지 부분에 대한 심판청구를 기각한다. 심판비용 중 ××/×× 는 청구인이 부담하고, 나머지는 피청구인이 부담한다(일부무효의 경우 심판비용을 나누어서 부담하기도 한다). 무효심판 제기된 일부 청구항을 삭제하는 정정을 한 경우는 다음과 같은 심결도 가능하다.

특허무효심판	이 사건 심판청구서를 각하한다(심판청구서 각하결정).
	1. 이 사건 심판청구를 각하한다(청구항별 가능). 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	1. 정정을 인정한다(정정청구가 있고 정정을 인정하는 경우) 2. 특허 제××호를 무효로 한다(청구항별 무효 가능 ⁷²⁰). 3. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	1. 정정을 인정한다(정정청구가 있고 정정을 인정하는 경우 ⁷²¹). 2. 이 사건 심판청구를 기각한다(청구항별 가능). 3. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
존속기간연장등록 무효심판	이 사건 심판청구서를 각하한다(심판청구서 각하결정).
	1. 이 사건 심판청구를 각하한다. 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	1. 특허 제××호의 존속기간연장등록을 무효로 한다 ⁷²² . 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다. 이 사건 심판청구를 기각한다.
정정무효심판	이 사건 심판청구서를 각하한다(심판청구서 각하결정).
	1. 이 사건 심판청구를 각하한다. 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	1. 정정을 인정한다(정정청구가 있고 정정을 인정하는 경우). 2. 특허 제××호의 명세서 및 도면에 관한 ××의 확정심결에 의한 정정을 무효로 한다. 3. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	1. 정정을 인정한다(정정청구가 있고 정정을 인정하는 경우). 2. 이 사건 심판청구를 기각한다. 3. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
적극적 권리범위확인심판	이 사건 심판청구서를 각하한다(심판청구서 각하결정).
	1. 이 사건 심판청구를 각하한다(청구항별 가능). 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	1. 확인대상발명은 특허 제××호의 권리범위에 속한다(청구항별 가능). 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	1. 이 사건 심판청구를 기각한다(청구항별 가능). 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.

1. 정정을 인정한다.
 2. 특허 제××호의 특허청구범위 제××항에 대한 심판청구를 각하한다(정정으로써 삭제한 청구항).
 3. 그 나머지 부분에 대한 심판청구를 기각한다.
 4. 심판비용 중 ××/×× 는 청구인이 부담하고, 나머지는 피청구인이 부담한다.
- 721) 정정청구가 있었으나 정정을 인정하지 않은 경우는 정정에 대한 언급을 주문에서 하지 않는다.

소극적 권리범위확인심판	이 사건 심판청구서를 각하한다(심판청구서 각하결정).
	1. 이 사건 심판청구를 각하한다(청구항별 가능). 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	1. 확인대상발명은 특허 제××호의 권리범위에 속하지 아니한다(청구항별 가능). 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	1. 이 사건 심판청구를 기각한다(청구항별 가능). 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
통상실시권허락 심판	이 사건 심판청구서를 각하한다(심판청구서 각하결정).
	이 사건 심판청구를 각하한다.
	1. 청구인은 그의 소유인 특허 제××호의 발명을 실시하기 위하여 피청구인의 소유인 특허 제××호의 발명을 실시할 수 있다(제138조 제1항의 경우). / 청구인은 특허 제××호의 발명을 실시할 수 있다(제138조 제3항의 경우). 2. 청구인은 실시보상금으로서 그 실시제품의 공장도가의 ××%에 상당하는 금액을 피청구인에게 지불할 것으로 한다.
	이 사건 심판청구를 기각한다.
특허취소신청	특허 제××호에 대한 취소신청서를 각하한다.
	1. 정정을 인정한다(정정청구가 있고 정정을 인정하는 경우). 2. 특허 제××호에 대한 취소신청을 각하한다(청구항별 가능).
	1. 정정을 인정한다(정정청구가 있고 정정을 인정하는 경우). 2. 특허 제××호를 취소한다(청구항별 취소 가능).
	1. 정정을 인정한다(정정청구가 있고 정정을 인정하는 경우). 2. 특허 제××호에 대한 취소신청을 기각한다(청구항별 가능).

각0102030403중 추가절차의 결정문	
참가신청 ⁷²³⁾	이 사건 참가신청서를 각하한다(제141조 제1항 제2호, 제2항).
	이 사건 심판의 참가를 허가한다.
	이 사건 심판 참가신청을 기각한다.
제척·기피신청	이 사건 제척·기피신청서를 각하한다.
	이 사건 제척·기피신청을 각하한다.
	심판관 ×××을 위 심판사건의 직무집행으로부터 배제한다.
	이 사건 제척·기피신청을 기각한다.

722) 기간 초과로 무효된 경우는 초과된 기간만 무효로 한다는 주문을 한다.

723) 심판편람 내용을 참고한 것인데, 참가신청에 대해서는 심판편람에 참가의 각하가 예시되어 있지 않다.

심판비용액청구

××××. ××. ×× 자 ×× 심결에 의하여 청구인/피청구인이 부담하여야 할 심판비용액을 별지 계산서 기재와 같이 일금 ×× 원정
으로 결정한다.

02 당사자계 심판절차

제01절 ■ 직권진행주의 및 직권탐지주의 (제157조 내지 제159조)

특허법상 심판제도의 특징

심판의 심리절차는 적정과 공평을 위해 당사자 대립구조, 즉 청구인과 피청구인의 대립구조로 이루어진다. 다만, 특허권의 대세적 효력으로 인해 당사자의 자주적 분쟁해결권보다 실체적 진실 발견이 중요한 바, 직권진행주의와 직권탐지주의에 의한다.

심리방법

- (1) 심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청하였을 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다(특허법 제154조 제1항).
- (2) 구술심리로 심판을 할 경우에는 그 기일 및 장소를 정하고, 당사자 및 참가인의 절차권 보장을 위해 그 취지를 적은 서면을 당사자 및 참가인에게 송달하여야 한다(특허법 제154조 제4항 본문). 다만, 해당 사건의 이전 심리에 출석한 당사자 및 참가인에게 알렸을 때에는 그러하지 아니하다(특허법 제154조 제4항 단서). 구술심리는 공개하는 것이 원칙이나, 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋날 우려가 있으면 그러하지 아니하다(특허법 제154조 제3항). 심판장은 구술심리 중 심판장 내의 질서를 유지한다(특허법 제154조 제9항).

직권진행주의

(1) 의의 및 취지

심판절차 진행에 있어 심판관이 주도권을 갖는다는 것으로, 심판장은 당사자 또는 참가인이 법정 기간 또는 지정기간에 절차를 밟지 아니하거나 구술심리 기일에 출석하지 아니하여도 심판을 진행할 수 있다(특허법 제158조).

(2) 심리, 심결의 분리 또는 병합

심판관은 당사자 양쪽 또는 어느 한쪽이 동일한 둘 이상의 심판에 대하여 심리 또는 심결을 병합하거나 분리할 수 있다. 이는 심판의 모순 저축 방지 및 심판경제를 도모하기 위한 것으로, 분리 또는 병합하려는 심판 모두 심리종결 전이어야 한다.

(3) 기일의 지정 또는 변경

심판장은 기일을 지정한 때에는 직권 또는 청구에 의해 기일을 변경할 수 있다.

직권탐지주의

(1) 의의 및 취지

변론주의와 상반되는 개념으로, 당사자의 주장이 없어도 심판관이 심판에 필요한 사실 또는 증거를 직권으로 탐지할 수 있다는 것이다.

(2) 사실 또는 증거의 직권탐지 (특허법 제159조 제1항)

- 1) 심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있고, 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.
- 2) 판례는 “특허심판원의 심판절차에서 당사자 또는 참가인에게 직권으로 심리한 이유에 대하여 의견진술의 기회를 주도록 한 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.” 고 판시하였다(2004후387).

(3) 직권탐지의 한계 (특허법 제159조 제2항)

직권탐지는 당사자가 주장하지 않은 이유에 대해서 할 수 있는 것이지, 당사자가 신청하지 아니한 청구의 취지에 대해서는 심리할 수 없다. 예를 들어, 무효심판에서 당사자가 청구하지 않은 청구항의 무효사유를 심리하거나, 소극적 권리범위확인심판에서 권리범위에 속한다는 심결을 하는 것은 허용되지 않는다.

(4) 증거조사 또는 증거보전 (특허법 제157조)

심판에서는 당사자, 참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다(동조 제1항). 증거보전신청은 심판청구 전에도 특허심판원장에게 할 수 있고(동조 제3항), 심판장은 직권으로 증거조사나 증거보전을 하였을 때에는 그 결과를 당사자, 참가인 또는 이해관계인에게 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(동조 제5항).

관련문제

(1) 직권탐지가 심판부의 의무인지 여부

판례는 “심판에서는 당사자가 신청하지 아니한 이유에 관하여도 심리할 수 있다”는 규정은 “공익적인 견지에서 필요한 경우에 당사자가 주장하지 아니한 사실에 관하여도 직권으로 심리하여 판단할 수 있다는 것이지, 심판관이 이를 적극적으로 탐지할 의무가 있다는 취지는 아니며, 더욱이 당사자가 심판으로 청구하지 아니한 사항에 관하여는 판단할 수도 없는 것이다.” 라고 판시하여, 직권탐지는 심판부의 권능이지 의무가 아니라고 하였다.

심판원 vs 법원
판 : 직권탐지 vs 법원의(개방)

방식 : 객관적 vs 주관적

(2) 자백의 구속력 배제

판례는 특허심판원에서의 심판절차는 직권탐지주의가 적용되므로, 변론주의의 적용이 있음을 전제로 하는 민사소송법 제288조 중 재판상 자백 규정은 준용될 여지가 없다고 보아야 한다고 판시한다(2012허412).

제02절 ■ 제척·기피·회피

서

심판의 공정성을 유지하기 위하여 심판관이 담당하는 구체적인 사건과 인적·물적으로 특수한 관계가 있는 경우에 그 사건의 직무집행에서 배제되는 제도를 심판관의 제척·기피·회피라 한다.724)

의의, 취지 및 요건

(1) 제척

1) 의의 및 취지

제척은 심판관이 제148조 각호에 해당하는 경우 법률상 당연히 직무의 집행에서 제외되는 것으로 제척신청은 직권발동을 촉구하는 확인적 성질을 가지는 것에 그친다. 이는 심판의 공정성을 담보하기 위함이다.

2) 제척사유

특허법은 법적안정성 도모를 위해 심판관의 제척사유를 구체적으로 규정하고 있는데, 제척사유로는 i) 심판관 또는 그 배우자이거나 배우자이었던 사람이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인인 경우, ii) 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 친족이거나 친족이었던 경우, iii) 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 법정대리인이거나 법정대리인이었던 경우, iv) 심판관이 사건에 대한 증인, 감정인이거나 감정인이었던 경우, v) 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 대리인이거나 대리인이었던 경우, vi) 심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 심결에 관여한 경우, vii) 심판관이 사건에 관하여 직접 이해관계를 가진 경우가 있다.

친연(1등)

친족

직접 이해관계

3) 전심판여 (특허법 제148조 제6호)

가. 내용

심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 심결에 관여한 경우 예단배제를 통해 심판의 공정성을 확보하기 위해 제척사유로 규정하고 있다.

간접 이해관계

724) 특허청, 심판편람

나. 사건의 의미

사건은 동일한 사건을 의미하며 현재 계속 중인 당해사건을 의미한다. 무효심판의 심판관이 이전에 동일한 사건의 거절결정불복심판에 관여한 경우, 정정무효심판의 심판관이 이전에 동일한 사건의 정정심판에 관여한 경우 제척사유에 해당하나, 정정심판에 관여한 심판관이 동일한 사건의 무효심판에 관여한 경우에는 제척사유에 해당하지 않는다.

다. 관여의 의미

관여란 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 심결에 관여한 것을 말하는 것으로, 거절이유통지, 특허사정서에 결재하는 행위 등 절차에만 관여한 경우에는 배제된다.

(2) 기피 (특허법 제150조)

심판관에게 **공정한 심판을 기대하기 어려운 사정이 있으면** 당사자 또는 참가인은 기피신청을 통해 사건에 관여할 수 없게 하는 것이다. 다만, 당사자 또는 참가인은 사건에 대하여 심판관에게 **서면 또는 구두로 진술을 한 후에는 기피신청을 할 수 없다**. 이는 심판의 공정성을 담보하기 위한 것으로, 신청이 있는 경우에만 문제되므로 형성적 성질을 갖는다.

(3) 회피 (특허법 제153조의2)

심판관이 스스로 제척사유 또는 기피사유가 있다고 인정되는 경우 특허심판원장의 허가를 받아 그 사건에 대한 심판을 회피할 수 있다. 이는 심판의 공정성을 담보하기 위함이다.

신청 및 결정

(1) 제척·기피 신청

제척 또는 기피 신청을 하려는 자는 그 원인을 적은 서면을 **특허심판원장에게** 제출하여야 한다. 다만, 구술심리를 할 때에는 **구술로** 할 수 있다(특허법 제151조 제1항). 제척 또는 기피의 원인은 신청한 날부터 **3일 이내에** 소명하여야 한다(특허법 제151조 제2항).

(2) 제척·기피 신청의 효과

제척 또는 기피 신청이 있으면 그 신청에 대한 결정이 있을 때까지 심판절차를 **중지**하여야 한다. 다만, **긴급한 경우에는 그러하지 아니하다**(특허법 제153조).

(3) 제척·기피 신청에 대한 결정

제척 또는 기피 신청이 있으면 심판으로 결정하여야 하고(특허법 제152조 제1항), 위 결정은 서면으로 이유를 붙여야 한다(특허법 제152조 제3항). 제척 또는 기피 신청의 대상이 된 심판관은 그 제척 또는 기피에 대한 심판에 관여할 수 없으나 의견을 진술할 수는 있다(특허법 제152조 제2항). 위 결정에 대해서는 불복할 수 없다(특허법 제152조 제4항).

(4) 상고이유 및 재심사유

1) 제척사유가 있는 심판관이 관여한 심리 절차는 무효이므로, 심결 전인 경우 이를 다시 심리하

여야 하고, 심결 후 심결확정 전이면 절대적 상고이유(민사소송법 제424조 제1항 제2호), 심결확정 후이면 재심사유(제178조 제2항 준용 민사소송법 제451조 제1항 제2호)가 된다.

- 2) 기피신청이 있어 절차가 중단되었으나 긴급을 요하는 때가 아님에도 이를 간과한 심결이 있는 경우, 뒤에 기피결정이 내려지면 절대적 상고이유 및 재심사유가 된다.

관련문제

- (1) 심사관의 제척 (특허법 제68조)

심사에는 전심이 존재할 수 없는 바, 전심관여를 제외한 심판관의 제척사유는 심사관에 준용된다.

- (2) 기술심리관의 제척·기피·회피 (특허법 제188조의2)

기술심리관의 제척·기피에 관하여는 심판관의 제척사유(특허법 제148조) 및 민사소송법 제42조부터 제45조까지, 제47조 및 제48조를 준용하며(동조 제1항), 기술심리관에 대한 제척·기피의 재판은 그 소속 법원이 결정으로 하여야 한다(동조 제2항). 기술심리관은 제척 또는 기피의 사유가 있다고 인정하면 특허법원장의 허가를 받아 회피할 수 있다(동조 제3항).

제03절 ■ 참가 (제155조 및 제156조)

의의 및 취지

심판절차에 참가할 수 있도록 하여 참가인은 자신의 이익을 주장할 수 있는 기회를 부여받고, 피참가인은 참가인의 조력을 얻어 궁극적으로 심리의 공정성을 도모할 수 있다.

참가의 유형

당사자로서 심판청구할 수 있는 자가 할 수 있는 '당사자 참가'(특허법 제155조 제1항)와 심판결과에 이해관계를 가진 자가 할 수 있는 '보조참가'(특허법 제155조 제3항)가 있다. 당사자 참가는 심판청구인 측에만, 보조참가의 경우 어느 쪽에도 참가할 수 있다.

참가의 요건 → **바로 심판청구 가능한 자**

- (1) 청구인 적격 또는 심판결과에 이해관계가 있을 것, 통상실시권 하여 심판이 아닌 당사자계 심판일 것, 심리종결 전일 것의 요건을 만족해야 하고, 참가신청서를 심판장에게 제출하여야 한다.
- (2) 참가신청서가 방식에 위반되거나, 참가의 종류 또는 피참가인이 불분명한 경우 심판장은 기간을 정하여 보정을 명하고, 그 기간에 보정이 없거나 흠을 해소하지 못한 경우 신청서를 결정으로 각하한다.

참가의 신청, 취하 및 결정

(1) 신청 및 부분송달

심판에 참가하려는 자는 참가신청서를 심판장에게 제출하여야 하고(특허법 제156조 제1항), 심판장은 참가신청이 있는 경우에는 참가신청서 부분을 당사자 및 다른 참가인에게 송달하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(특허법 제156조 제2항).

(2) 취하

참가의 취하는 심판청구의 취하에 준하여 심결 확정 전까지 할 수 있다. 참가의 취하는 피참가인이나 상대방의 이익을 해하는 것이 아니므로 동의를 필요로 하지 않는 것이 원칙이나, 당사자 참가가 있었고 심판청구인이 심판청구를 취하하여 참가인만이 절차를 진행하고 있는 경우에는 피청구인의 답변서 제출이 있었다면 피청구인의 동의가 있어야 한다.

(3) 결정 및 불복

참가의 요건은 직권조사사항으로, 참가신청에 대한 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다(특허법 제156조 제4항). 이에 대한 결정에 대해서는 불복할 수 없다(특허법 제156조 제5항).

참가의 효력

(1) 참가인의 지위

1) 당사자참가인

당사자참가인은 당사자와 동등한 법률상 지위를 가지며, **피참가인이 그 심판의 청구를 취하한 후에도 심판절차를 속행할 수 있다**(특허법 제144조 제2항).

2) 보조참가인

보조참가인은 공격, 방어방법의 제출 등 일체의 심판절차를 밟을 수 있으나(특허법 제155조 제4항), 피참가인에게 종속되며, 피참가인이 심판청구를 취하하는 경우 당사자참가인과 달리 심판절차를 속행할 수 없다.

(2) 심판절차의 중단, 중지사유

참가인의 절차권 보호를 위해 참가인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 그 중단 또는 중지는 피참가인에 대해서도 그 효력이 발생한다(특허법 제155조 제5항).

(3) 심결의 효력

심판장은 심결 또는 결정이 있으면 그 등본을 당사자, 참가인 및 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 하고(특허법 제162조 제6항), 이들은 결정 또는 심결에 대한 소를 제기할 수 있다(특허법 제186조 제2항).

03 심판청구인 적격으로서의 이해관계인

나중에 의의 및 취지

이해관계인이란 특허권자로부터 법률상 불이익을 받거나 받을 염려가 있는 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자를 말한다(2017후2819). 심판청구의 남용 및 심판적체의 방지를 위해 무효심판(특허법 제133조), 권리범위확인심판(특허법 제135조) 등에서는 당사자 적격으로 이해관계를 요구한다.

판단방법

(1) 구체적, 개별적 판단

이해관계인이라는 관념은 심판청구인과 그 심판사건과의 관계에서 구체적, 개별적으로 판단되어야 하는 것이고, 개개의 사건을 떠나서 추상적, 일반적으로 판단되는 것이 아니다.

(2) 판단시점 - 심결시

이해관계 존부에 대한 판단시점은 심결시를 기준으로 한다. 즉, 심판청구 당시 이해관계가 없더라도 심결시에 이해관계를 갖추면 적법하다. 판례 역시 “심판청구 당시 이해관계가 있었던 당사자라 하더라도 심판 계속 중에 그 심판에 관하여 당사자 사이에 다투지 아니하기로 하는 합의가 있었다면 특별한 사정이 없는 한 그 이해관계는 소멸된다고 해석하여야 한다.”라고 판시하여 심결시를 기준으로 이해관계 존부를 판단한다(99후2198).

법적취급

이해관계인이 아닌 자의 무효심판청구 또는 권리범위확인심판청구는 청구인 적격 흠결의 부적법한 심판청구로서 심결각하의 대상이 되며, 이에 대한 판단은 직권조사사항이다⁷²⁵⁾.

관련문제

(1) 실시권자의 무효심판청구인 적격

1) 문제점

특허권을 실시할 수 있는 정당권원이 있는 실시권자의 경우, 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지 문제된다.

2) 학설

신의칙을 근거로 부정하는 견해와, 실시권자의 심판청구권을 근거 없이 제한해서는 안 된다는 긍정하는 견해가 있다.

725) 80후77

3) 판례

가) 구 판례는 실시권자는 실시권 설정 범위 내에서는 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없어 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다고 보았다.

나) 그러나 최근 전원합의체 판례는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리 존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에 는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함되며, 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다고 판례를 변경했다(2017후2819).

4) 법률

특허법 또한 제136조 제8항에서 실시권자가 무효심판을 청구할 수 있는 경우를 상정하고 있다.

5) 입법례

독일의 경우 무효심판의 청구인 적격에 제한을 두지 않고, 일본의 경우도 종래 청구인 적격 제한 규정을 폐지하였다.

6) 검토

실시권은 실시료의 지급을 조건으로 하거나, 실시 기간 등 설정행위로 정한 제한에 구속될 수 있다. 따라서 판례의 태도와 같이 아무런 제한 없이 실시 허락을 받은 경우가 아닌 이상 무효심결을 통해 위 제한에서 벗어날 수 있는 기회를 인정함이 타당하다.

(2) 이해관계 폐지론

실질적으로 이해관계가 없는 자가 무효심판 청구를 하는 경우는 드물고, 이해관계 존부에 대한 판단으로 심리지연의 문제를 초래할 수 있어 이해관계 규정 취지인 심판청구 남용 금지, 심판적체 방지가 무색해질 수 있는 바, 심판청구인 적격으로 이해관계를 폐지해야 한다는 견해가 있다.

04 공동심판 청구 (제139조)

이해관계인의 심판 (특허법 제139조 제1항)

나형

(1) 문제점

동일한 특허권에 관하여 제133조제1항, 제134조제1항, 제2항 또는 제137조제1항의 무효심판이나 제135조제1항, 제2항의 권리범위 확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다. 이러한 공동 심판 청구는 심판청구의 공동이 강제되지 않는 바, 고유필수적 공동심판은 아니다. 다만 유사필수적 공동심판인지, 아니면 공동심판인지의 그 성격에 관해 대립이 있다.

(2) 학설

특허법상 공동심판은 유사필수적 공동심판설과 통상공동심판설이 있다.

유사필수적 공동심판설은 심결이 확정되는 경우 절차에 참여하지 않은 제3자도 그 효력을 받는 이상(특허법 제163조), 절차를 함께 진행한 자간에는 마땅히 같은 효력을 받아야 하고, 따라서 심결에 대한 취소 여부는 합일적으로 확정되어야 할 것인바, 필수적 공동심판에 해당하며, 다만 공동심판을 강제하지 않으므로 고유필수적이 아닌 유사필수적 공동심판이라고 본다.

통상공동심판설은 유사필수적 공동심판이라면 심리 등의 분리가 불가할 것인데 심판은 공동으로 청구했어도 심판관의 재량에 따라 심리나 심결이 분리될 수 있다고 하는 점에서(특허법 제160조), 심결은 합일확정이 강제되고 있지 않으므로, 필수적 공동심판이 아니라고 본다.

(3) 검토

생각건대 심판은 분리되지 않는 한 당사자 중 1인에게 중지의 원인이 발생하면 절차 전체가 중지되고 있는 듯하다(특허법 제139조 제4항). 이는 필수적 공동심판의 성격이다.

따라서 일단 심판이 공동으로 제기되었고, 심리 또는 심결이 분리되지 않았다면, 그 승패의 결과는 유사필수적 공동심판에 따라 다수의 당사자에 대해 합일적으로 확정되어야 함이 타당하다.

권리자의 심판 (특허법 제139조 제2항, 3항)

(1) 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 하고, 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다. 이러한 공동 심판 청구는 심판청구의 공동이 강제되는 바, 고유필수적 공동심판에 해당한다.

(2) 이에 흠이 있는 경우 심결각하의 대상이 되는 바, 심판청구인의 편의 및 심판경제 측면에서 심판청구서 보정의 요지변경의 예외로 보아 보정을 허용한다(특허법 제140조 제2항 제1호, 제140조의2 제2항 제1호)

청구인 1인의 정지사유 (특허법 제139조 제4항)

유사필수적 공동심판 또는 고유필수적 공동심판의 청구인이나 피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다. 중단 또는 중지의 원인이 있는 공동심판 청구인의 절차권을 담보하기 위함이다.

05 유사필수적 공동심판 관계

나중에

문제점

2인 이상의 이해관계인이 제139조 제1항에 따라 공동으로 특허발명의 무효심판을 청구하여 받은 인용심결에 대하여 특허권자가 공동심판청구인 중 일부만을 대상으로 심결취소소송을 제기한 경우, 나머지 청구인의 심결이 분리, 확정되는지 심판의 성격과 관련하여 문제된다.

학설

i) 통상공동심판설은 특허법상 심판은 심판관의 재량에 따라 공동심판의 병합 또는 분리가 가능한 점을 근거로 나머지 청구인의 심결이 분리, 확정된다고 보고, ii) 유사필수적 공동심판설은 심판청구인들 사이에 합일확정이 필요성을 근거로 나머지 청구인의 심결이 분리, 확정되지 않는다고 본다.

판례

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 확정되어 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(2007후1510).

검토

공동으로 심판을 청구한 이상 심결의 모순, 저촉 방지를 위해 합일확정의 필요성이 있고, 특허권은 대세적 효력이 있는 바, 분리, 확정되지 않는다는 판례의 태도가 타당하다.

관련문제

(1) 당사자추가신청의 허용 여부

1) 문제점

2인 이상의 이해관계인이 제139조 제1항에 따라 공동으로 특허발명의 무효심판을 청구하여 받은 인용심결에 대하여 특허권자가 공동심판청구인 중 일부만을 대상으로 심결취소소송을 제기한 경우, 심결취소소송에서 나머지 청구인을 상대로 당사자 추가신청이 허용되는지 문제된다.

2) 판례

고유필수적 공동소송이 아닌 사건에서 소송 도중에 당사자를 추가하는 것은 허용될 수 없다 할 것인데, 동일한 특허권에 관하여 2인 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하여 승소한 경우에 그 특허권자가 제기할 심결취소소송은 심판청구인 전원을 상대로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없으므로, 고유필수적 공동소송이 아닌 이 사건에서 당사자의 변경을 가져오는 당사자추가신청은 명목이 어떻든 간에 부적법하여 허용될 수 없다(2007후1510).

3) 검토

민사소송법 제68조의 당사자추가는 공동소송인 중 일부가 누락됨으로써 당사자 적격에 흠이 생기는 고유필수적 공동소송에서 할 수 있는 것이지, 유사필수적 공동소송에서는 허용되지 않는다. 한편 위 심결취소소송은 공동소송인 간 소송의 공동이 강제되는 고유필수적 공동소송에 해당하지 않으므로, 소송계속 중 당사자추가신청은 허용되지 않는다고 봄이 타당하다.

(2) 나머지 공동심판청구인과의 관계

- 1) 2인 이상의 이해관계인이 제139조 제1항에 따라 공동으로 특허발명의 무효심판을 청구하여 받은 인용심결에 대하여 특허권자가 공동심판청구인 중 일부만을 대상으로 심결취소소송을 제기한 경우, 나머지 공동심판청구인과의 관계가 문제된다.
- 2) 전술한 바와 같이 심결 전체의 확정이 차단되어 나머지 공동심판청구인에 대한 부분도 분리, 확정되지 않는다. 심결취소소송의 결과에 따라 i) 심결취소소송이 이유 있는 경우, 취소판결에 의해 심판원에 환송되어 다시 심리해야 하므로 공동심판청구인 전부에 대해 심리하게 될 것이고, ii) 심결취소소송이 이유 없는 경우, 기각판결이 확정됨으로써 나머지 공동심판청구인에 대한 부분도 함께 무효심결 확정될 것이다.

(3) 공동심판청구인 중 일부만이 특허권자를 상대로 심결취소소송을 제기한 경우

- 1) 2인 이상의 이해관계인이 제139조 제1항에 따라 공동으로 특허발명의 무효심판을 청구하여 받은 기각심결에 대하여 공동심판청구인 중 일부만이 특허권자를 상대로 심결취소소송을 제기할 수 있는지 문제된다.
- 2) 이 경우도 마찬가지로 심판 성격을 유사필수적 공동심판으로 보는 이상 심결 전체의 확정이 차단되어 나머지 공동심판청구인에 대한 부분도 분리, 확정되지 않는다. 심결취소소송의 결과에 따라 i) 심결취소소송이 이유 있는 경우, 취소판결에 의해 심판원에 환송되어 다시 심리해야 하므로 공동심판청구인 전부에 대해 심리하게 될 것이고, ii) 심결취소소송이 이유 없는 경우, 기각판결이 확정됨으로써 나머지 공동심판청구인에 대한 부분도 함께 확정될 것이다.

06 우선심판제도 및 신속심판제도

우선심판제도

(1) 의의 및 취지

심판은 청구일 순으로 심리하는 것이 원칙이나, 분쟁해결의 경제성 측면에서 우선심판의 필요가 인정되는 경우 다른 사건에 우선하여 심판할 수 있다(심판사무취급규정).

(2) 주요 우선심판의 대상 (심판사무취급규정 제31조 제1항 각호)

1. 심결취소소송에서 취소된 사건
2. 심사관이 무효심판을 청구한 사건
3. 지식재산권분쟁으로 사회적인 물의를 일으키고 있는 사건으로서 당사자 또는 관련기관으로부터 우선심판신청이 있는 사건
4. 국제간에 지식재산권분쟁이 야기된 사건으로 당사자가 속한 국가기관으로부터 우선심판신청이 있는 사건
5. 침해분쟁의 사전 또는 예방단계에 활용하기 위하여 경고장 등으로 소명한 권리범위 확인심판, 무효심판 또는 취소심판으로서 당사자로부터 우선심판신청이 있는 사건
6. 약사법 제50조의2 또는 제50조의3에 따라 특허목록에 등재된 특허권(일부 청구항만 등재된 경우에는 등재된 청구항에 한정한다)에 대한 심판사건으로서 당사자로부터 우선심판신청이 있는 사건. 다만, 약사법 제32조 또는 제42조에 따른 재심사기간의 만료일이 우선심판 신청일로부터 1년 이후인 의약품과 관련된 특허권에 대한 심판사건은 제외한다.

(3) 우선심판의 처리

심판장은 우선심판의 대상이 되는 심판사건에 대하여 구술심리, 증거조사, 검증 또는 면담 등을 활용하여 사건의 조기성숙을 유도하고, 실무상 원칙적으로 우선심판 결정일로부터 4개월 이내에 처리한다.

신속심판제도

(1) 의의 및 취지

분쟁해결의 경제성 측면에서 신속심판의 필요가 인정되는 경우 우선심판 대상이 되는 심판사건보다 우선하여 심판할 수 있다.

(2) 주요 신속심판의 대상 (심판사무취급규정 제31조의2 제1항 각호)

1. 특허법 제164조 제3항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제152조 제3항, 상표법 제151조 제3항에 의하여 법원이 통보한 침해소송사건 또는 무역위원회가 통보한 불공정무역행위조사사건

과 관련된 사건으로서 심리종결되지 아니한 권리범위 확인심판사건, 무효심판사건, 정정심판 사건 또는 취소심판사건. 다만 법원 등에서의 관련 사건과 당사자가 동일하지 않은 권리범위 확인심판, 2심까지 침해소송이 종결된 사건과 관련된 심판은 그러하지 아니하다.

2. 지식재산권침해분쟁으로 법원에 계류 중이거나(침해금지가처분신청 포함) 경찰 또는 검찰에 입건된 사건과 관련된 심판으로서 당사자로부터 신속심판신청이 있는 권리범위 확인심판사건, 무효심판사건, 정정심판사건 또는 취소심판사건. 다만 법원 등에서의 관련 사건과 당사자가 동일하지 않은 권리범위 확인심판, 2심까지 침해소송이 종결된 사건과 관련된 심판은 그러하지 아니하다.
3. 검찰에 입건된 사건과 관련된 심판으로서 심판장이 필요하다고 인정한 사건
4. 당사자 일방이 상대방의 동의를 얻어 신속심판신청서를 답변서 제출기간 내에 제출한 사건
5. 특허법원이 무효심판의 심결취소소송에 대한 변론을 종결하기 전에 권리자가 당해 소송대상 등록권리에 대하여 청구한 최초의 정정심판으로서 신속심판신청이 있는 사건
6. 특허법 제33조제1항 본문의 규정에 따른 무권리자의 특허라는 이유에 의해서만 청구된 무효심판사건으로서 당사자로부터 신속심판신청이 있는 사건
7. 중소기업과 대기업 간의 권리범위 확인심판, 무효심판 또는 취소심판으로서 중소기업 당사자로부터 신속심판신청이 있는 사건

(3) 신속심판의 처리

답변서 제출기간 만료일로부터 1개월 이내에 구술심리를 열고, 구술심리 개최일 (구술심리를 속행하는 경우 최후 구술심리 개최일)로부터 2개월 이내에 심결하여야 한다(심판사무취급규정 제31조의2 제3항).

07 중복심판청구의 금지

내용의 의의 및 취지

2006. 10. 1시행 개정법은 심판에 관하여 민사소송법 제259조 “법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.”는 규정을 준용하도록 규정하고 있다(특허법 제154조 제8항). 이는 중복심판청구를 금지하여 심판제도의 남용을 방지하고 심판경제의 도모 및 심결의 모순, 저촉 방지 취지이다.

요건

(1) 요건

전 심판 계속 중 후 심판이 청구되었을 것, 당사자가 동일할 것, 심판물이 동일할 것을 요건으로 한다.

(2) ‘전심판 계속 중’의 해석

민사소송법 제259조를 준용하는 제154조 제8항은 심판에 관한 규정이고, 특허심판원과 특허법원 간에는 심급관계가 없다는 점에 비추어 ‘특허심판원에 계속 중’인 경우로 좁게 해석하여야 한다는 견해도 있으나, 후심판을 언제 청구하는지에 따라 중복심판청구 여부가 달라지는 것은 불합리한바, 특허심판원은 물론 특허법원, 대법원에 계속 중인 경우를 포함하는 것으로 해석함이 타당하다.

효과

- (1) 중복심판인지 여부는 직권조사사항으로, 중복심판에 해당할 경우 후 심판 청구는 흠을 보정할 수 없는 부적법한 청구에 해당하여 심결각하의 대상이 된다(특허법 제142조).
- (2) 중복심판임을 특허심판원이 간과하고 본안판단을 하였을 때에는 심결취소소송으로 다룰 수 있다. 그러나 심결이 확정되었을 때에는 당연히 재심사유가 되는 것은 아니며, 그렇다고 당연 무효는 아니다. 다만, 전·후 심결이 모두 확정되었으나 서로 모순저촉이 되는 때에는 어느 것이 먼저 청구되었는가에 관계없이 뒤의 확정된 심결에 재심사유가 발생한다. 그러나 재심에 의하여 취소되기까지는 뒤에 확정된 심결이 새로운 것이기 때문에 존중되어야 할 것이다.⁷²⁶⁾

중복심판청구의 판단시점

- 1) 판례는 “중복심판금지 원칙의 적용과 관련하여 중복심판에 해당하는지의 판단기준시는 ‘후 심판의 심결시’라고 봄이 타당하다.” 고 판시하면서 근거로 민사소송에서 후 소의 변론종결시를 기준으로 중복제소 여부를 판단하는 점, 판단시점을 후 심판의 청구시로 본다면, 일사부재리에 해당하지 않는 경우에도 전 심판 계속 중 후 심판을 청구할 수 없어 국민의 재판청구권을 과도하게 침해할 우려가 있는 점을 들고 있다(2016후2317).

726) 특허청, 심판편람

2) 생각건대, 판단시점을 후 심판의 심결시로 보는 경우 일사부재리나 중복심판청구 모두에 해당하지 않아 심결의 모순, 저촉이 발생할 가능성 있으나, 이는 일회적이고 후 심판 청구를 일사부재리에 해당하지 않는 경우까지 전면적으로 제한하는 것은 심판청구권의 부당한 제한인 바, 이익형량의 관점에서 판례의 태도와 같이 후 심판 심결시 기준으로 중복심판여부를 판단함이 타당하다.

우 적극적 권리범위확인심판 계속 중 소극적 권리범위확인심판을 청구한 경우

(1) 문제점

적극적 권리범위 확인심판 계속 중 청구된 소극적 권리범위확인심판의 심판청구의 이익 존부 및 중복심판 해당 여부가 문제된다.

(2) 심판청구의 이익의 존부

1) 판례

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.

2) 검토

권리범위확인심판은 전문적 지식을 갖춘 행정청인 특허청에 대하여 확인대상발명과의 관계에서 특허발명의 보호범위를 확인받기 위하여 제기되는 것으로 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 점에 비추어 보면 판례의 태도는 타당하다.

(3) 중복심판 해당 여부

판례는 중복심판에 관한 특허법 제154조 제8항은 2006. 10. 1.부터 시행되는 규정으로 위 개정규정의 시행일 이전에 출원된 이 사건 특허발명은 위 개정규정의 적용대상이 아니라고 하여 중복심판 해당 여부에 관하여 판단하지 않았으나, 중복심판청구 규정의 도입이 예정된 시점에서 후 심판청구의 이익을 인정한 판례의 취지를 고려할 때 중복심판청구에 해당하지 않는다고 봄이 타당할 것이다.

08 일사부재리 (제163조)

나중에

의의 및 취지

심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다(특허법 제163조 제1항). 이는 심판청구의 남용을 방지하여 심판절차의 경제성을 도모하고 동일한 심판에 대하여 상대방이 반복적으로 심판에 응하여야 하는 번거로움을 면하도록 하기 위함이다.⁷²⁷⁾

요건

(1) 본안심결의 확정

1) 본안심결

본안에 대한 심결이 확정되어야 하므로 심판청구의 적법성 판단에 따른 각하심결, 참가 허여의 결정, 이의신청에 대한 취소 결정 등은 대상이 될 수 없다.

2) 확정

통상의 방법으로 더 이상 불복할 수 없는 형식적으로 확정된 상태이어야 한다. 즉, 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 심결취소소송을 제기하지 않은 경우 확정된다(특허법 제186조 제3항).

(2) 동일사실

1) “동일사실”에서의 “사실”이라 함은 동일권리에 대하여 동일한 원인을 이유로 하는 특정한 사실을 가리킨다고 보는 것이 일반적이다.

2) 특허무효심판에 있어서 무효의 효과를 발생시키는 사유로서 제29조 소정의 “공지”, “공연실시” 및 “반포간행물기재”는 동일한 신규성의 흠결이라는 원인을 이유로 하는 것이므로 이를 모두 동일사실을 구성한다.

3) 판례는 “일사부재리의 효력이 미치기 위한 요건으로서 동일사실이라 함은 동일 권리에 대하여 동일한 원인을 이유로 하는 특정한 사실을 가리키는 것으로서, 특허의 등록무효심판에 있어서 무효의 효과를 발생시키는 사유인 진보성의 결여와 미완성발명, 기재불비는 각각 별개의 사실을 구성하는 것이므로, 진보성의 결여를 이유로 하는 등록무효심판청구에 대한 심결이 확정된 후, 다시 특허가 미완성발명 내지 기재불비에 해당한다는 이유를 들어 등록무효심판청구를 하는 것은 일사부재리에 해당하지 않는다.” 고 판시하였다(2007허1787).

4) 판례는 “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

727) 특허청, 심판편람

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.”고 판시하였다(2013후37).

(3) 동일증거

1) 내용

동일증거란 주장사실을 입증하기 위해 제출된 증거가 동일한 것을 의미한다. 동일한 문헌을 인용하더라도 문헌 내의 인용부분이 기술적 내용 측면에서 상이한 경우 동일증거로 볼 수 없다.

2) 동일증거에 대한 논의

가. 학설

동일증거의 의미에 대해 명문의 규정이 없는 바 견해대립이 존재한다. i) 물리적으로 동일할 것을 요구하는 형식증거설, ii) 확정심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거도 동일증거로 보는 중요증거설, iii) 전심에서 배척되거나 심리되지 않은 쟁점에 관한 증거라면 동일증거로 보지 않는 쟁점증거설 등이 있다.

나. 판례

대법원은 “동일 증거에는 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함하는 것이므로 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리의 원칙에 저촉된다고 할 수 없다”(77후28, 90후212, 2004후42)고 판시하여 중요증거설의 입장이다.

한편, 최근 특허법원은 “동일증거’에는 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 ‘부가’되는 것도 포함되지만, 전에 확정된 심결의 증거와 전혀 다른 새로운 증거만을 제출하는 경우에는 그 새로운 증거가 전에 확정된 심결과 다른 결론, 즉 특허발명의 등록이 무효라는 결론을 내릴 수 있을 만한 것인지의 여부에 관계없이 ‘동일증거’라고 할 수 없으므로 일사부재리의 원칙에 위반하지 않는다.”고 판시하여 (2006허732) 쟁점증거설의 입장을 취한 바 있다.

다. 검토

심결의 모순, 저촉 방지 및 심판경제 도모라는 일사부재리의 취지를 고려할 때, 확정된 심결을 번복할만한 증거가치를 판단기준으로 하는 중요증거설이 타당하다.

3) 확정된 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없는 경우

판례는 “동일사실에 의한 동일한 심판청구에 대하여 전에 확정된 심결의 증거에 대한 해석을 다르게 하는 등으로 그 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉되는 판단을 하는 것은 일사부재리 원칙의 취지에 비추어 허용되지 않으나, 전에 확정된 심결의 증거를 그 심결에서 판단하지 않았던 사항에 관한 증거로 들어 판단하거나 그 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유

력한 증거의 선행기술에 추가적, 보충적으로 결합하여 판단하는 경우 등과 같이 후행 심판청구에 대한 판단 내용이 확정된 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없는 경우에는, 확정된 심결과 그 결론이 결과적으로 달라졌다고 하더라도 일사부재리 원칙에 반한다고 할 수 없다.”고 판시하였다(2012후1057).

(4) 동일사실 및 동일증거 대상

판례는 심판청구 후 심결시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이어서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 하며, 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 주장을 바탕으로 일사부재리 위반 여부를 판단할 수는 없다고 판시하였다(2018후11360).

(5) 동일심판

1) 내용

동일심판이라 함은 청구취지가 동일한 심판, 환언하면 청구의 취지의 대상으로 되어 있는 권리가 동일하고, 종류가 동일한 심판이라고 해석된다.⁷²⁸⁾

2) 적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판의 경우

판례는 “권리범위확인심판에서 확정이 요구되는 구체적인 사실은 적극적 권리범위확인심판에서의 그것과 소극적 권리범위확인심판에서의 그것을 달리 볼 것이 아니므로 적극적 권리범위확인심판의 심결이 확정 등록된 때에는 그 일사부재리의 효력이 소극적 권리범위확인심판 청구에 대해서도 그대로 미치는 것이라고 볼 것이다.”고 판시하였다(2003후427).

3) 특허무효심판절차에서의 특허의 정정과 정정무효심판의 경우

무효심판절차 중에 청구된 정정을 인정하는 심결이 확정된 경우, 당해 정정의 가부판단에 대해서도 일사부재리를 적용하는 것이 실무이다. 따라서 무효심판의 심결에서 채택된 동일사실 및 동일 증거를 근거로 무효심판절차에서의 정정이 부적법하다는 이유로 정정무효심판을 청구하는 경우에는 일사부재리의 법리를 적용하여 그 심판청구를 심결각하한다. 무효심판절차 중의 정정청구에 대한 심리는 정정무효심판의 심리와 실질적으로 동등하며 또한, 무효심판과 정정무효심판은 둘 다 일사부재리 법리가 적용되는 당사자계 심판이므로, 무효심판절차 중에 정정을 인정하는 근거로서 채용된 사실, 증거에 대해서는 일사부재리의 법리가 적용된다고 본다.⁷²⁹⁾

적용대상

일사부재리는 당사자계 심판에만 적용되고, 결정계 심판에는 적용될 여지가 없다.

728) 특허청, 심판편람

729) 특허청, 심판편람

적용시점

(1) 문제점

일사부재리 원칙의 적용시점을 심판청구시로 볼 것인지, 심결시로 볼 것인지 문제된다.

(2) 학설

심판청구시를 기준으로 하면 심판을 청구할 때 다른 심결이 확정되지 않은 경우 그 심판청구 후 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정되었더라도 그 심판청구를 일사부재리 위반으로 각하할 수 없게 되고, 심결시를 기준으로 하면 심판청구시에는 일사부재리에 해당하지 않더라도 심결시에 그러한 사유에 해당하면 그 심판청구는 일사부재리에 반하여 부적법하게 된다.

(3) 판례

1) 종래 판례의 태도

일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 새로운 심판청구에 대한 심결을 할 때이므로, 설령 새로운 심판청구를 제기하던 당시에는 앞선 심판청구에 대한 심결이 확정 등록된 바 없다고 하더라도 새로운 심판청구에 대한 심결을 할 때에는 앞선 심판청구에 대한 심결이 확정 등록되었다면, 새로운 심판청구가 확정 등록된 심결의 일사부재리의 효력에 의하여 부적법하게 될 수 있다고 할 것이다(2003후427).

2) 변경된 판례의 태도

일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것이고, 심판청구 후에 비로소 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에는 당해 심판청구를 일사부재리의 원칙에 의하여 부적법하다고 할 수 없다(2009후2234).

(4) 외국의 경우

종래 일본은 일사부재리 원칙의 적용시점을 심결시를 기준으로 보았으나, 이를 변경하여 우리와 같이 심판청구시를 기준으로 보고 있다.

(5) 검토

종래 대법원의 태도와 같이 일사부재리의 원칙을 심결시를 기준으로 판단하면, 동일특허에 대하여 동일사실 및 동일증거에 의한 복수의 심판청구가 각각 있는 경우에 어느 심판의 심결(이를 '제1차 심결'이라고 한다)에 대한 심결취소소송이 계속하는 동안 다른 심판의 심결이 확정 등록된다면, 법원이 당해 심판에 대한 심결취소의 청구가 이유 있다고 하여 제1차 심결을 취소하더라도 특허심판원이 그 심판청구에 대하여 특허법 제189조 제1항 및 제2항에 의하여 다시 심결을 하는 때에는 일사부재리의 원칙에 의하여 그 심판청구를 각하할 수밖에 없다. 그러나 이는 관련 확정 심결의 등록이라는 우연한 사정에 의하여 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위하여 진행하던 절차가 소급적으로 부적법하게 되는 것으로 헌법상 보장된 국민의 재판청구권을 과도하게 침해할 우려가

있고, 그 심판에 대한 특허심판원 심결을 취소한 법원 판결을 무의미하게 하는 불합리가 발생하게 된다. 나아가 구 특허법 제163조는 일사부재리의 효력이 미치는 인적 범위에 관하여 “누구든지”라고 정하고 있어서 확정 등록된 심결의 당사자나 그 승계인 이외의 사람이라도 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일 심판을 청구할 수 없으므로, 함부로 그 적용의 범위를 넓히는 것은 위와 같이 국민의 재판청구권의 행사를 제한하는 결과가 될 것이다. 그런데 구 특허법 제163조는 ‘그 심판을 청구할 수 없다’라고 규정하고 있어서, 위 규정의 문언에 따르면 심판의 심결이 확정 등록된 후에는 앞선 심판청구와 동일사실 및 동일증거에 기초하여 새로운 심판을 청구하는 것이 허용되지 않는다고 해석될 뿐이다. 그러함에도 이를 넘어서 심판청구를 제기하던 당시에 다른 심판의 심결이 확정 등록되지 아니하였는데 그 심판청구에 관한 심결을 할 때에 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에도 그 심판청구가 일사부재리의 원칙에 의하여 소급적으로 부적법하게 될 수 있다고 하는 것은 합리적인 해석이라고 할 수 없다. 따라서 변경된 판례의 태도가 타당하다.

효과

(1) 심결각하

일사부재리에 위반한 심판청구는 흠을 보정할 수 없는 부적법한 심판청구로서 심결각하의 대상이 된다(특허법 제142조).

(2) 대세적 효력

제163조 법문상 ‘누구든지’라고 규정되어 있어, 확정된 심결의 일사부재리의 효력은 대세적으로 미친다. 따라서 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미친다.

관련문제

(1) 대세효에 관한 문제

일사부재리의 효력은 대세효라는 점에서 기관력과 상대적으로 다르다. 오스트리아의 경우 심판의 효력을 제3자에게 미치게 하는 것을 위헌이라고 보아 폐지하였고, 일본의 경우 제3자에게 효력을 확장할 합리적 이유가 없다는 폐지론이 제기된 이래 당사자 및 참가인에게만 미치는 것으로 한정하였다. 이와 같은 취지로 우리나라 역시 일사부재리의 효력범위에 관한 입법론적 검토가 요구된다고 할 것이다.

(2) 일부 쟁점만 확정된 심결과 중복되는 경우

법원은 “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 반복할 수 있을 정도로 유력한 증거가

새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다.” 라고
관시하여 종전 확정된 심결과 중복된 쟁점에 대해서는 일사부재리의 취지상 본안판단을 해서는
안 된다는 입장이다(2013후37).

09 국선대리인 제도 (제139조의2)

의의 및 취지

특허심판원장은 특정 요건을 갖춘 심판 당사자의 신청에 따라 국선대리인을 선임하여 줄 수 있다 (특허법 제139조의2).

검토

대기업과 분쟁 중인 중소기업이나 청년 창업자 또는 장애인 등의 사회·경제적 약자도 기술을 탈취 당하지 않고 지식재산권을 정당하게 보호받을 수 있어야, 창의적 산업 활동이 부흥될 수 있는바, 공정경제의 실현 측면에서 국선대리인 제도의 도입은 타당해 보인다.

10 전문심리위원 제도 (제154조의2)

의의 및 취지

심판장은 당사자의 동의를 직권에 따른 결정으로 전문심리위원을 지정하여 심판절차에 참여하게 할 수 있다(특허법 제154조의2 제1항). 이는 첨단기술분야에 대한 심판의 전문성을 확보하기 위함이다.

검토

법원이 먼저 건축, 의료, 지적재산권 등 전문적인 지식이 필요한 분쟁사건을 심리할 때 외부 관련 분야 전문가들을 전문심리위원으로 참여하여 심리하는 제도를 운영하고 있었고, 긍정적으로 평가되었다. 따라서 이를 심판에 도입한 것은 바람직해 보인다.

비밀유지의무

전문심리위원은 당해 심판사건에서 알게 된 비밀을 누설하거나 도용해서는 안 되며, 비밀누설죄 등의 적용과 관련하여서는 특허심판원 직원과 마찬가지로 본다(특허법 제226조 제2항, 제226조의 제2항). 또한 공무원 뇌물수수죄 적용시 공무원과 마찬가지로 본다.

전문심리위원 참여결정 취소

전문심리위원이 거짓이나 그 밖의 부정한 행위를 한 경우, 심신상의 장애로 직무를 수행할 수 없는 경우, 전문심리위원으로서 적합하지 않은 행위가 있는 경우, 그 밖에 계속 활동하기 어렵다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우는 심판절차 참여 결정을 취소한다(특허법 시행규칙 제65조의4 제2항).



적시제출주의 및 조정위원회 회부 제도 (제158조의2, 제164조의2)

의의 및 취지

분쟁기간 장기화는 자금력이 부족한 중소기업에게 불리하다. 이의 개선을 위해 적시제출주의 및 조정위원회 회부 규정이 도입되었다.

적시제출주의 내용

구법에서는 주장·증거를 심리종결전까지 시기 제한 없이 제출할 수 있어 심리가 지연되는 문제가 발생했다. 개정법에서는 아래의 민사소송법 규정을 준용하여 심판장이 주장·증거 제출시기를 정하고, 뒤늦게 제출한 증거 등을 각하할 수 있다.

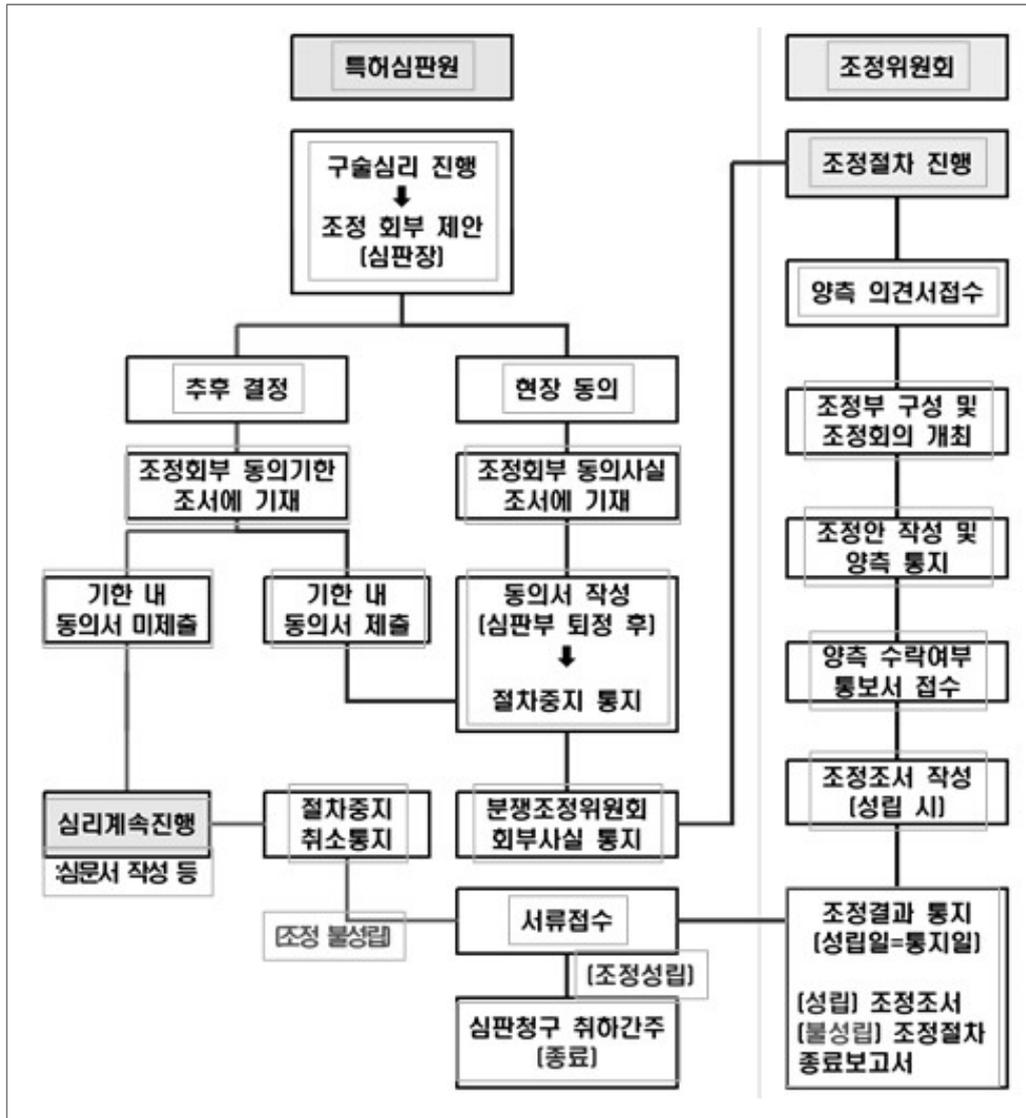
제146조(적시제출주의) 공격 또는 방어의 방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다.

제147조(제출기간의 제한) ① 재판장은 당사자의 의견을 들어 한 쪽 또는 양 쪽 당사자에 대하여 특정한 사항에 관하여 주장을 제출하거나 증거를 신청할 기간을 정할 수 있다.
② 당사자가 제1항의 기간을 넘긴 때에는 주장을 제출하거나 증거를 신청할 수 없다. 다만, 당사자가 정당한 사유로 그 기간 이내에 제출 또는 신청하지 못하였다는 것을 소명한 경우에는 그러하지 아니하다.

제149조(실기한 공격·방어방법의 각하) ① 당사자가 제146조의 규정을 어기어 고의 또는 중대한 과실로 공격 또는 방어방법을 뒤늦게 제출함으로써 소송의 완결을 지연시키게 하는 것으로 인정할 때에는 법원은 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있다.
② 당사자가 제출한 공격 또는 방어방법의 취지가 분명하지 아니한 경우에, 당사자가 필요한 설명을 하지 아니하거나 설명할 기일에 출석하지 아니한 때에는 법원은 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있다.

조정위원회 회부 내용

심판절차는 1년 이상도 걸리는 반면, 조정절차는 3개월 안에 종료되어 이점이 있다. 그러나 구법에서는 분쟁 당사자의 신청에 의해서만 조정위원회의 조정절차가 진행되었는데 당사자가 해당 제도를 인지하지 못해 활용빈도가 적었다. 이에 개정법에서는 심판장도 심리 중 필요한 경우 당사자의 동의를 얻어 직권에 따른 결정으로 사건을 중지하고 조정위원회로 회부할 수 있는 규정을 도입했다. 이때 조정 성립시 심판청구는 취하간주되고, 조정 불성립시는 심리 재개 후 신속심판으로 변경되어 신속히 심리 진행된다.



16

심판각론

01 거절결정불복심판 (제132의17)

서

(1) 의의 및 취지

특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 결정에 불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다(특허법 제132조의17). 이는 출원인에게 권리구제의 기회를 주고, 특허청에게 자기시정의 기회를 주어 심사의 공정성을 확보하기 위함이다.

(2) 성질

심사절차와 심판절차 사이에는 심급구조가 인정되지 않아 양 절차는 별개의 절차이다. 그러나 거절결정불복심판의 대상은 심사관의 거절결정 등이고, 제172조에서 “심사에서 났은 특허에 관한 절차는 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정에 대한 심판에서도 그 효력이 있다.”고 규정하고 있는 것에 비추어 볼 때, 실질적으로는 심사에 대한 속심적인 성질을 갖는다고 볼 수 있다.

심판청구

(1) 청구인 (정의)

- 1) 특허출원에 대해 거절결정을 받은 경우 특허출원인, 존속기간연장등록출원에 대해 거절결정을 받은 경우 특허권자가 거절결정불복심판을 청구할 수 있다.
- 2) 공동출원의 경우 전원이 해야 하고 (특허법 제139조 제3항), 출원절차를 담당한 대리인에게 계속해서 거절결정불복심판절차까지 위임하고자 하는 경우는 별도의 특별수권이 필요하다(특허법 제6조).

(2) 청구범위

- 1) 거절결정을 받은 특허출원 (재심사청구에 의한 재심사 결과 거절결정을 받은 특허출원을 포함한다), 거절결정을 받은 존속기간연장등록출원을 대상으로 한다.
- 2) 거절결정불복심판을 통해, 거절결정의 타당성과 함께 보정각하의 타당성, 심사절차의 위법을 다룰 수 있다.

(3) 청구시기

거절결정등본 송달일로부터 3개월 이내에 청구하여야 하고, 신청 또는 직권으로 연장할 수 있으며 (특허법 제15조 제1항), 추후보완의 대상이 될 수 있다(특허법 제17조).

심리 및 심결

(1) 심리범위 - 존속기간연장등록출원이 아닌 특허출원의 거절결정에 대한 심판의 경우

1) 만약 보정각하결정이 있었고, 출원인이 보정각하결정에 대해 다투고 있다면(특허법 제51조 제3항 단서), 보정각하결정의 위법여부부터 살핀다. 이때 보정각하결정이 타당하다면 심사관과 마찬가지로 보정 전 명세서 및 도면으로 심리대상을 확정하고, 보정각하결정이 위법하다면 보정각하결정을 취소하며 보정 후 명세서 및 도면으로 심리대상을 확정한다.

2) 법리적으로는 특허심판원은 원거절결정의 거절이유뿐만 아니라, 원거절결정이 위법하다면 당해 특허출원이 특허요건을 충족하였는지에 대해 전면적으로 재심리할 수 있다. 따라서 원거절결정 이유와 다른 이유로 특허거절결정이 타당하다는 취지의 기각심결을 할 수도 있다(물론 이 경우 기각심결하기 전에 새로운 거절이유에 대해서는 거절이유통지를 해야만 한다). 다만 실무적으로는 대개 원결정이 위법하면 거절결정을 취소하고 심사국으로 환송하여, 심사관에게 전면적으로 재심리할 것을 요구한다.

(2) 거절이유통지 및 의견서 제출기회 부여 - 존속기간연장등록출원이 아닌 특허출원의 거절결정에 대한 심판의 경우

1) 특허법 제170조 제1항

가. 특허법 제63조 제1항 준용

원거절결정이 위법한 경우 거절결정을 취소하고 심사관에게 환송할 수도 있으나, 심판부가 직접 다른 거절이유가 있는지를 심리할 수도 있다. (재판)

만약 심판부가 직접 다른 거절이유가 있는지를 심리하게 되면 특허거절결정에 대한 심판에 관하여는 제63조 제1항 준용하는 바, 원거절결정의 이유와 다른 거절이유로 거절한다는 취지의 기각심결을 하고자 할 때는 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출기회를 주어야 한다. 판례는 위 규정을 심사제도의 신용유지를 위한 공익상 요구에서 기인한 강행규정이라고 본다(96후177).

나. 특허법 제63조 제2항 준용

특허거절결정에 대한 심판에 관하여는 제63조 제2항을 준용하는 바, 원거절결정이 위법하나 심사국으로 환송하지 않고 심판부가 직접 다른 거절이유가 있는지를 심리했고 그 결과 다른 거절이유가 있다고 판단하여 청구범위에 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 거절이유를 통지할 때는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명확히 밝히고, 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 적어야 한다. 이는 출원인의 절차권 보호를 도모하기 위함이다.

2) 특허법 제170조 제2항

가) 다른 거절이유

제170조 제1항에 따라 준용되는 제63조는 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에만 적용한다. 즉 원거절결정이 위법하나 심사국으로 환송하지 않고 심판부가 직접 다른 거절이유가 있는지를 심리했고 그 결과 다른 거절이유가 있다고 판단한 경우 적용한다. 다른 거절이유인지 여부는 거절결정의 근거가 된 인용문헌, 거절이유 등의 차이로 판단한다.

심판부
기각심결 - 거절 must.

나) 판례

- ① 판례도 심결의 이유가 “그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우가 아니라면 위 거절이유의 통지는 필요치 않다고 할 것이다.” 라고 판시하였다(2007허11852).
- ② 최근 상표 판례는 “심사단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 이와 같은 사유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 ‘거절결정의 이유와 다른 거절이유’에 해당하므로, 심판 단계에서 심판청구인이 위 사유에 대해 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받았다고 볼만한 특별한 사정이 없는 한 이를 심결의 이유로 하기 위해서는 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지하여야 하며, 거절이유 통지를 하지 아니한 채 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다.” 라고 판시하였다(2017후1779).

(3) 심결 - 존속기간연장등록출원과 특허출원의 거절결정에 대한 심판의 경우

1) 기각심결

가. 심판청구가 이유 없는 경우 기각심결이 내려지고, 이에 대해서는 심결등본 송달일로부터 30일 이내에 특허법원에 불복할 수 있다(특허법 제186조 제1항).

나. 판례는 “심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 정하고 있다. 그러나 심사관이 특허출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 아니하고 특허거절결정을 하였고 또 그 거절결정의 이유 중에 심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도, 후에 특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이 있는 경우에 그 심결이 위 규정상의 통지를 하지 아니한 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지한 것이 아니라면, 위와 같은 통지 흠결의 사유만으로 그 심결을 위법하다고 할 수 없다”고 판시하였다(2009후4285).

2) 인용심결

가. 원거절결정의 취소

심판청구가 이유 있는 경우 심사관은 심결로써 원거절결정을 취소하여야 한다(특허법 제176조 제1항).

나. 환송

원거절결정을 취소할 경우는 심사국으로 환송하여 심사에 부칠 것이라는 심결을 할 수 있다(특허법 제176조 제2항).

다. 기속력

만약 환송되어 심사관이 다시 심사하게 되는 경우 심결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심사관을 기속한다(특허법 제176조 제3항). 이는 심결의 실효성을 도모하기 위함으로 기속력은 심결의 주문 및 그 전제로 된 요건사실의 인정과 효력의 판단에 미치는 것으로, 심결의 결론과 직접적으로 관계없는 방론이나 간접사실에까지 미치는 것은 아니다.

내용 요약

■ 거절결정불복심판

거절결정불복심판은 심사관으로부터 거절결정(특허출원 또는 연장등록출원)을 받은 출원인이 이 결정에 대해 불복이 있는 경우 청구하는 심판이다(제132조의17).

거절결정불복심판은 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내(연장가능, 제15조 제1항)에 청구할 수 있다(제132조의17). 요구되는 서면은 심판청구서이며, 심판청구서에는 당사자계 심판과 마찬가지로 청구인, 대리인, 심판사건의 표시, 청구의 취지, 청구의 이유를 기재하고, 추가로 출원일, 출원번호, 발명의 명칭, 특허거절결정일을 기재한다(제140조의2 제1항). 이 심판청구서는 요지를 변경하는 보정을 할 수 없으나, 청구인의 기재를 바로잡는 경우⁷³⁰)나 청구의 이유를 보정하는 경우는 예외다.

심판청구서를 제출하고 수수료를 납부함으로써 거절결정불복심판청구절차를 수속하면, 특허심판원장의 주관하에 특허에 관한 절차의 방식(시행규칙 제11조, 제46조)을 살핀 후, 담당 심판부를 지정한다. 담당 심판부의 지정에 따라 심판장이 정해지면 심판장 주관하에 민사소송법적인 방식(제141조, 심판청구이익)을 추가로 살피고, 방식에 이상이 없을 경우에 한해 본안심리를 진행한다. 참고로 결정계 심판은 답변서제출기회의 부여(제147조)와 참가신청⁷³¹)(제155조, 제156조) 등이 인정되지 않는다는 점(제171조, 제136조 제9항)을 제외하고는 당사자계 심판과 절차가 유사하다.

본안심리는 출원절차에서의 심사관의 심사와 유사하다. 아래와 같이 심리대상을 확정하고, 기 통지 거절결정이유의 극복여부를 살핀 후, 새로운 거절이유가 있는지를 판단할 수 있다.

심리대상확정 → 기 통지 거절결정의 위법여부 → 새로운 거절이유 존재여부

만약 보정각하결정이 있었고, 출원인이 보정각하결정에 대해 다투고 있다면(제51조 제3항 단서), 보정각하결정의 위법여부부터 살핀다. 이때 보정각하결정이 타당하다면 심사관과 마찬가지로 보정전 명세서 및 도면으로 심리대상을 확정하고, 보정각하결정이 위법하다면 보정각하결정을 취소하며 보정 후 명세서 및 도면으로 심리대상을 확정한다.

이어서 확정된 심리대상을 토대로 심사관의 거절결정이 적법한지를 본다. 적법은 절차적 적법과 실체적 적법을 본다. 절차적 위법사유는 통지한 거절이유로써 거절결정을 하지 않은 경우가 대표적이다(제63조 제1항). 실체적 위법사유는 거절이유가 아님에도 불구하고 법령과 사실을 잘못 적용하여 거절이유로써 처분한 경우다.

기 통지 거절결정이 적법한 경우는 기각심결을 함으로써 거절결정을 유지한다. 반대로 기 통지 거절결정이 절차적 또는 실체적으로 위법한 경우는 거절결정을 취소한다. 거절결정을 취소했을 때는 심사국으로 환송하여(제176조 제1항, 제2항) 심결에서 취소의 기본이 된 이유를 심사관에게 기속⁷³²)시킨 채(제176조 제3항) 새로운 거절이유가 존재하는지를 심사하게 하거나, 혹은 심판부에서 직접 새

730) 단 제139조 제3항에 위배되어 누락된 공유자를 추가하는 보정을 할 때는 그 자의 동의가 있어야 가능하다(제140조의2 제2항 제1호 괄호).

731) 대신 거절결정불복심판(제170조 제1항에서 제63조의2 준용)과 정정심판(심판편람)에 대해 제3자는 정보제공이 가능하다.

732) 심사관은 심판부에서 위법하다고 본 이유와 동일한 이유로 제차 거절결정을 할 수 없다. 이를 기속력이라 한다.

로운 거절이유의 존재여부를 심리하여 특허결정(제170조 제1항에서 제66조 준용) 또는 존속기간연장등록결정(심판편람)을 할 수도 있다⁷³³). 심판부에서 직접 새로운 거절이유의 존재여부를 심리할 때는 출원절차에서의 심사와 동일하게 진행할 수 있다. 예컨대 특허출원의 경우 새로운 거절이유가 있으면 심판부는 출원인에게 거절이유를 통지하며(제170조 제1항에서 제63조 준용), 거절이유는 일반(최초)과 최후로 나누어서 통지하고, 거절이유를 통지받은 출원인은 명세서 및 도면을 보정할 수 있으며(제170조 제1항에서 제47조 제1항 제1호, 제2호 준용), 위 보정에 대해서는 심판부가 보정각하결정 할 수도 있다(제170조 제1항에서 제51조 준용).

거절결정불복심판에 대한 심판청구서 각하결정(제141조 제2항), 각하심결, 기각심결은 결정 또는 심결등본을 받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 불복할 수 있다(제186조 제1항 내지 제3항). 이때 피고는 특허청장으로 한다(제187조 본문).

733) 실무에서는 원 거절결정을 취소하고 심사국에 사건을 환송하는 것이 심판에서 행할 수 있는 판단 및 절차를 심사에서 행하도록 하는 것이 되어 행정경제상 바람직하지 않다고 인정되는 경우에 한해, 심사국으로 환송하지 않고 스스로 심리를 진행하여 처리한다고 한다(심판편람).

02 정정심판 (제136조)

의의 및 취지

정정심판은 특허발명과 동일성을 유지하는 범위에서 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 구하는 심판이다. 이는 특허발명에 내재된 무효사유를 해소할 수 있다는 실익이 있고, 제3자의 불특의 피해를 방지하기 위해 범위를 제한하고 있다.

심판청구

(1) 청구인

특허권자만이 할 수 있고, 특허권이 공유인 경우 전원이 해야 하며 (특허법 제139조 제3항), **전용실시권자, 직무발명에 의한 통상실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 실권자가 있는 경우 이들의 동의를 받아야 한다**(특허법 제136조 제8항 본문). 다만 동의를 받아야 하는 자가 **무효심판을 청구한 경우는 동의를 받지 않아도 된다**(특허법 제136조 제8항 단서).

(2) 청구범위

1) 내용

정정한 내용이 i) 청구범위를 **감축하는 경우**, ii) **잘못** 기재된 사항을 정정하는 경우, iii) 분명하지 아니하게 기재된 사항을 **명확하게 하는 경우** 중 어느 하나에 해당해야 할 것 (특허법 제136조 제1항), **특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 것** (특허법 제136조 제3항), 청구범위를 **실질적으로 확장하거나 변경하지 않을 것** (특허법 제136조 제4항), 청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 **특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것의 요건을 만족해야 한다**(특허법 제136조 제5항).

2) 청구범위의 감축 태양

감축 태양의 예로 청구항의 삭제, 상위개념으로부터 하위개념으로 변경 (내적부가), 택일적 기재요소의 삭제, 구성요소의 직렬적 부가 (외적부가), 다수항을 인용하는 종속항에서 인용항수를 감소시키는 경우 등을 들 수 있다.

3) 청구범위의 실질적 ~~확장~~, 변경

나중에

가. 판단방법

청구범위의 실질적 확장 또는 변경 여부는 청구범위 자체만을 놓고 형식적으로 대비할 것이 아니라 발명의 설명 등을 포함하여 실질적으로 대비하여 판단해야 한다.

나. 판례

특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하

여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단되어야 한다. 그리고 특허 청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 할 것이다(2008후1081, 2016후403).

4) 불명확한 기재의 명확화

오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 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(2014후2184).

(3) 청구시기

- 1) 정정심판은 권리의 설정등록이 있는 후에 청구할 수 있다. 다만 특허의 무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우는 해당 절차 내에서 정정청구가 가능하기 때문에(특허법 제133조의2 제1항, 제137조 제3항) 정정심판청구를 허용하지 않는다.
- 2) 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고로 말한다)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다(특허법 제136조 제2항 제1호). 이는 특허취소신청에 대한 결정의 신속한 확정을 위함이다⁷³⁴).
- 3) 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다(특허법 제136조 제2항 제2호). 다만, 특허무효심판이 특허법원에 계속 중인 경우에는 정정심판을 청구할 수 있다. 이 경우 관례는 정정심판을 우선하여 심리하는 것이 바람직하나, 무효심판을 우선하여 심리하였다고 해서 부적법하다고 볼 수는 없다고 본다.
- 4) 정정심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 다만, 특허취소결정이 확정되거나 특허를 무효(제133조 제1항 제4호에 의한 무효는 제외)로 한다는 심결이 확정된 후에는 그러하지 아니하다(특허법 제136조 제7항).

심리 및 심결

(1) 의견서 제출기회 부여 및 보정

1) 의견서 제출기회 부여

가. 심판관은 정정심판청구가 객체적 요건을 위반한 경우에는 청구인에게 **그 이유를 통지**하고, 기간을 정하여 **의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.**

734) 정정심판을 허용하면 정정심결에 의해 이미 특허취소신청절차에서 심리한 명세서·도면의 내용이 바뀔 수 있고, 바뀌면 특허취소여부를 다시 심리해야 하는데, 그렇게 되면 결정의 확정여부가 다소 지연될 수 있기 때문이다.

나. 판례는 “의견서 제출기회를 부여하는 규정은 정정청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로, 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하나, 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 새로운 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 정정심판을 기각하는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용된다.”고 판시하였다(2006후2660).

2) 보정

가. 청구인은 제162조제3항에 따른 **심리의 종결이 통지되기 전**(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에 제140조제5항에 따른 심판 청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다(특허법 제136조 제11항).

나. 판례는 “정정명세서 등에 관한 보정은 정정청구취지의 **요지를 변경하지 않는 범위 내에서**만 허용되고, 이는 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.” 고 판시하였다(2011후3643).

(2) 심결

1) 인용심결

가. 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 ~~특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다~~(특허법 제136조 제10항). **판례**

나. 반면, 부적법한 정정이 착오로 인용심결난 경우 정정무효사유에 해당하므로 이해관계인은 정정무효심판을 청구할 수 있다(특허법 제137조).

2) 기각심결

정정심판청구가 이유없는 경우 기각심결이 내려지며, 이에 대해 청구인은 특허법원에 심결취소소송을 제기하여 불복할 수 있다(특허법 제186조 제1항).

관련문제

(1) 일부인용, 일부기각이 가능한지 여부

1) 학설

일체불가분적 청구라는 점에서 부정하는 견해와 일부라도 정정을 인정하는 것이 청구인 의사에 대한 합리적인 해석이라는 점에서 긍정하는 견해가 있다.

2) 판례

판례는 “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”고 판시하였다(99허2174).

3) 검토

정정심판의 절차적 명확성, 일체불가분성에 비추어 볼 때 일부인용, 기각을 부정하는 판례의 태도가 타당하다.

(2) 정정의 객체적 요건에 흠이 있는 경우 해당 정정을 당연무효로 볼 수 있는지 여부

1) 판례

제137조 제1항은 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정이 같은 법 제136조 제1항, 제3항 내지 제5항의 규정에 위반된 경우에는 그 정정의 무효심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있으므로, 가사 특허발명이 특허청구범위를 실질적으로 변경한 내용으로 정정된 것이라고 하더라도, 정정의 무효심판에서 그 위법여부를 다룰 수 있음은 별론으로 하고, 정정된 내용을 당연무효라고 할 수 없다(2002후1829).

2) 검토

특허권이 설정등록된 이상 법적 안정성 측면에서 공정력이 인정되어야 하는 점, 특허심판원의 심결을 신뢰한 특허권자를 보호할 필요성이 있는 점에 비추어 판례의 태도는 타당하다.

내용 요약

■ 정정심판

의의 및 취지

정정심판이란 특허권이 설정등록된 후 명세서 또는 도면에 잘못 기재된 사항이나 분명하지 않게 기재된 사항이 있어 이를 바로 잡음으로써 특허권의 권리범위를 명확하게 하거나, 청구범위가 광범위하게 기재되어 있어 무효사유가 있는 발명까지 포함하는 경우 그 청구범위를 감축함으로써 특허무효를 미연에 방지하는데 필요할 때, 특허권자가 명세서 또는 도면을 수정하는 절차다.

청구인

정정심판은 특허권자가 청구할 수 있다(제136조 제1항). 단 전용실시권자, 질권자, 제100조 제4항, 제102조 제1항 및 발명진흥법 제10조 제1항에 따른 통상실시권자가 있는 경우는 이들의 동의를 얻지 아니하면 정정심판을 청구할 수 없다(제136조 제8항 본문). 하지만 그들이 무효심판을 청구한 경우에는 그러하지 아니하다(제136조 제8항 단서). 특허권이 공유로 되어 있을 경우는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다(제139조 제3항).

청구시기

정정심판은 권리의 설정등록이 있는 후에 청구할 수 있다. 다만 특허의 무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우는 해당 절차 내에서 정정청구가 가능하기 때문에(제133조의2 제1항, 제137조 제3항) 정정심판청구를 허용하지 않는다. 또한 특허취소신청에 대한 결정이 확정될 때까지(특허무효심판 또는 정정무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에서 변론종결일까지는 제외)도 정정심판을 청구할 수 없다. 이는 특허취소신청에 대한 결정의 신속한 확정을 위함이다⁷³⁵).

또한 특허권이 소멸된 후에도 정정심결에는 소급효가 있어 정정심판을 청구할 수 있지만 취소 결정에 의하여 특허가 소급적으로 취소되거나 특허무효심판에 의하여 모든 청구항이 소급적으로 무효가 된 후(제133조 제1항 제4호의 후발적무효는 제외)에는 청구할 수 없다(제136조 제7항).

정정요건

특허취소, 특허무효사유, 정정무효사유를 해소하거나, 오기로 인해 특허발명의 내용이 달라진 경우 이를 바로잡을 수 있도록, 특허권자에게 이익을 부여하고자 정정제도를 도입하였다. 다만 특허발명의 명세서 및 도면은 기술을 공개하는 역할을 하는 동시에, 제3자의 자유로운 실사가 허용되는 범위와 특허권자의 독점·배타권이 성립되는 영역을 공중에게 명확하게 알리는 공시

735) 정정심판을 허용하면 정정심결에 의해 이미 특허취소신청절차에서 심리한 명세서·도면의 내용이 바뀔 수 있고, 바뀌면 특허취소여부를 다시 심리해야 하는데, 그렇게 되면 결정의 확정여부가 다소 지연될 수 있기 때문이다.

기능을 하는 권리문서이므로, 그 변경이 엄격히 제한된다. 만약 특허의 등록 이후에 명세서 또는 도면의 자유로운 변경을 허용하면, 등록공고를 통해 공시된 특허발명의 명세서 및 도면의 내용을 신뢰한 제3자가 예측하지 못한 불이익을 입게 되어 법적 안정성을 해칠 수 있기 때문이다⁷³⁶⁾.

특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있는 범위는 제136조 제1항 및 제3항 내지 제5항에 규정되어 있다. 4 가지의 요건이 있는데, 3 가지는 등록공고된 특허발명의 명세서 및 도면을 보고 독점·배타권이 성립하는 특허발명의 권리범위를 예측한 제3자에게 불의의 타격을 가하지 않고자 함이 취지이고, 1 가지는 정정의 반복을 제어하고자 함이 취지이다.

첫째 특허청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정 또는 분명하지 않은 기재를 명확하게 하는 것 중 어느 하나이어야 한다. 특허청구범위의 감축은 그 권리로 해석되는 특허청구범위의 내용이 공지기술을 포함하고 있어서 특허가 무효로 되거나 취소될 위험이 있는 경우 청구항의 기재사항을 한정함으로써 특허청구범위를 감축하는 것 등을 말한다. 잘못된 기재의 정정은 착오로 본래의 의미를 나타내지 못한 기재를 본래의 의미를 나타내는 기재로 정정하는 것이다. 예컨대 청구항 중의 기재가 그 자체로서 혹은 특허명세서 중의 다른 기재와 관련하여 잘못된 기재임이 명백하고 특허발명의 명세서 및 도면의 기재로부터 그 의미가 정정하고자 하는 내용으로 직접적이고 명확하게 나타나는 경우에서 그 잘못된 기재를 바르게 기재하는 정정을 말한다. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 것은 특허발명의 명세서 또는 도면 중에 기재내용 자체의 의미가 분명하지 아니한 경우 혹은 특허발명의 명세서 또는 도면 중의 다른 기재와 불일치되어 분명하지 아니한 기재 등이 있는 경우 그 본래의 의미를 명확하게 하는 것을 말한다(심판판례).

둘째 특허청구범위의 감축이나 분명하지 않은 기재를 명확하게 하는 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내이어야 한다. 제3자는 등록공고된 특허발명의 명세서 및 도면을 보고 특허발명의 권리범위를 분석하기 때문이다. 다만 잘못된 기재를 정정하는 경우는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 가능하다(제136조 제3항).

셋째 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이 아니어야 한다. 실질적으로 특허청구범위를 확장하거나 변경한다라 함은 특허청구범위의 기재를 정정하거나 발명의 설명 또는 도면을 정정함으로써 정정 전의 특허청구범위 전체와 대비했을 때 특허청구범위를 확장하거나 변경한 것이다. 특허청구범위의 감축에 있어서는 정정이 특허청구범위에 기재된 발명의 구체적인 목적 범위 내에서 이루어진 감축으로 판단될 때는 특허청구범위의 변경으로 보지 않는다. 즉 감축 후 특허청구범위에 기재된 발명의 목적, 효과가 감축 전의 특허청구범위에 기재된 발명에 내재하거나, 그 전제로서 포함되거나, 구체적인 목적 범위 내에서 연장선상에 있는 경우는 특허청구범위의 변경으로 보지 않는다.

한편 실질적 변경 여부를 판단함에 있어서는 청구항 대 청구항이 아니라 모든 청구항을 포함한 특허청구범위 전체로써 판단한다. 정정 전 청구항의 실질적 변경 여부는, 정정 후 특허청구범위에서 가장 근접한 청구항을 찾고 이 청구항을 기준으로 추가되거나 변경된 내용이 실질적으로 변경된 것인지를 판단한다(심판판례). 예컨대 정정된 청구항 1 은 정정 전 청구항 1 에 정정

736) 예컨대 A 가 특허청구범위에 기재되어 특허발명으로서 등록공고되었다. 제3자는 B 발명을 실시했다. 이 상황에서 특허청구범위의 A 를 B 로 변경하는 것을 허용하면, 정정심결에는 소급효가 있는바(제136조 제10항), 제3자의 B 발명의 실시는 처음부터 특허권의 침해인 것이 되어, 특허침해에 따른 손해배상의 책임이 발생하게 된다. 이는 A 가 특허발명일 것이라 신뢰한 제3자에게 가혹한 결과다.

전 청구항 2, 3 의 사항을 한정하고, 정정 전 청구항 8 의 사항을 부가한 것이라고 본다. 정정 전 청구항 2, 3 및 8 은 각각 청구항 1 을 인용하고 있던 것인데, 청구항 2 나 청구항 3 을 기준으로 하면 청구항 8 의 추가가 실질적 변경이 되나, 청구항 8 을 기준으로 하면 청구항 2 나 청구항 3 의 추가는 실질적 변경에 해당되지 아니하므로 이 건 정정은 전체적으로 적법하다(대법원 2004. 12. 24. 선고 2002후413 판결).

넷째 특허청구범위의 감축 및 잘못된 기재의 정정은 특허출원시 독립하여 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다(제136조 제5항). 정정의 반복을 막고자 함이다.

심판청구서의 첨부서류

정정심판을 청구할 때는 심판청구서에 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하여야 한다(제140조 제5항). 명세서를 정정할 때는 명세서 전문을 첨부한다. 명세서만을 정정하거나 도면만을 정정하더라도 항상 도면이 포함된 명세서 전문을 첨부한다.

또한 전용실시권자, 질권자, 허락에 의한 통상실시권자(제100조 제4항, 제102조 제1항), 직무발명에 대한 통상실시권자(발명진흥법 제10조 제1항)가 있고, 이들의 동의를 받아야 하는 경우는 이들의 동의가 있음을 증명하는 서면을 제출하여야 한다(제136조 제8항 본문).

정정불인정이유 통지

심판장은 정정요건을 만족하지 않는 경우 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 반드시 주어야 한다(제136조 제6항). 의견서 제출기일이 지난 후, 심판부 합의체는 정정의견제출통지서의 정정불인정이유가 해소되었는지 여부를 다시 심리하여 심결하되, 이 때 청구인이 의견서를 제출한 경우는 그 의견서의 내용을 고려하여 심결한다.

정정명세서의 보정

심리종결통지 전에 심판청구서에 첨부한 정정한 명세서 또는 도면에 대해 보정을 할 수 있다. 다만 정정한 명세서 또는 도면은 청구취지의 일부를 이루는 것이므로 보정을 함에 있어서 그 요지를 변경할 수 없다. 통상 정정요건을 만족하지 않는 경우 보정을 한다. 예컨대 정정을 여러 군데 했을 때, 그 중 일부라도 정정요건을 만족하지 않으면 정정 전체가 기각되는바, 정정요건을 만족하지 않는 부분만 정정 전으로 돌아가는 보정 등을 한다.

보정사항이 심판청구서의 요지를 변경한 것이라면 심결문에 요지변경된 보정을 허용할 수 없다는 내용과 이유를 기재하고 그 보정 이전의 정정명세서 등을 대상으로 정정의 인정 여부를 판단한다(심판편람).

정정심판비용

정정심판에 관한 비용은 청구인이 부담한다(제165조 제3항).

정정심결의 효과

정정을 한다는 심결이 확정된 때는 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다(제136조 제10항). 확정된 정정심결은 소급효가 있으므로 정정 전의 명세서 또는 도면에 의거하여 행해진 심결 또는 판결은 심결취소사유(특허법원에서 특허심판원 심결을 취소하는 것, 제186조), 판결파기사유(대법원에서 특허법원 판결을 파기하는 것) 또는 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 따른 재심의 대상(제178조)이 될 수 있다.

한편 확정된 정정심결은 소급효가 있으므로, 특허무효심판사건, 정정무효심판사건, 권리범위확인심판사건 또는 침해소송사건과 병행되고 있을 때는 정정심판을 우선하여 심리하는 것이 바람직할 수 있다. 이를 위해 제164조 제1항, 제2항의 중지규정이 있다. 다만 중지 여부는 어디까지나 재량이므로, 특허무효심판사건 등을 중지하지 않고 정정심판사건보다 먼저 결론을 낸다고 하여 절차적으로 위법한 것은 아니다.

특허발명의 명세서 또는 도면을 정정한다는 심결이 확정된 경우, 특허심판원장은 특허청장에게 정정된 명세서 및 도면의 내용을 특허공보에 게재(공고)하도록 의뢰하고, 특허청장이 그 내용을 제3자가 인지할 수 있도록 공고한다(제136조 제12항, 제13항).

보정각하결정요건(제51조 제1항)과 정정요건을 대비			
요건	최후거절이유통지 / 거절결정 이후 보정	특허취소신청 / 특허무효심판절차에서의 정정청구	정정심판 / 정정무효심판절차에서의 정정청구
특허청구범위 감축/오기정정/석명	적용		
신규사항추가금지	최초 명세서 또는 도면 범위 내	특허발명 명세서 또는 도면의 범위 내 (단 오기정정은 최초 명세서 또는 도면의 범위 내) 각각된 기개 380	
특허청구범위 실질적 확장 또는 변경금지	-	적용	
독립특허요건	적용	특허취소신청/특허무효심판청구된 청구항에 대해서는 미적용	적용

03 특허의 무효심판 (제133조)

서

(1) 의의 및 취지

특허의 무효심판은 특허가 제133조 제1항 각호의 무효사유에 해당하는 경우 이해관계인 또는 심사관이 특허의 무효를 구하는 심판이다. 이는 심사의 완전성을 사후적으로 보장하기 위함이다.

(2) 성질

특허의 무효심판이 기각심결 난 경우 특허가 무효가 아님을 확인하는 확인적 행정행위에 해당하고, 인용심결 난 경우 새로운 법률관계를 형성시키는 형성적 행정행위에 해당한다.

심판청구

(1) 청구인 및 피청구인

1) 청구인

가. 이해관계인

이해관계인으로 청구인 적격을 한정하는 것은 심판청구의 난립으로 인한 심판적체 해소를 도모하기 위함이다.

나. 심사관

제도의 원활한 목적달성을 위한 공익적 견지에서 심사관에게 청구인 적격을 부여한 것인 바, 심사관은 당해 출원에 대하여 심사를 담당한 심사관에 한하거나 심결 당시 그 심사관의 지위에 있어야 하는 것이 아니라, 심판제기 당시 심사를 담당하고 있는 자이면 된다.⁷³⁷⁾

2) 피청구인

가. 특허권자

무효심판의 피청구인은 특허등록원부에 특허권자로 등록되어 있는 특허권자이어야 하고, 특허권에 전용실시권이 설정된 경우에도 전용실시권자를 대상으로 할 수 없다.

나. 특허권이 공유인 경우

공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다(특허법 제139조 제2항). 다만, 심판청구인의 편의 및 심판경제를 도모하기 위해 심판 당사자 중 특허권자의 기재를 보정하는 것은 요지변경으로 보지 않으며, 특허권자를 추가하는 보정을 하는 경우 추가되는 특허권자의 동의를 요하도록 하고 있다.

737) 70후3

(2) 청구범위

1) 무효사유

- 가. 제25조(외국인의 권리능력), 제29조(신규성, 진보성), 제32조(공서양속), 제36조 제1항 내지 제3항(선출원), 제42조 제3항, 제4항(특허출원 명세서)의 각 규정에 위반된 경우
- 나. 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조(공동출원)의 규정에 위반된 경우
- 다. 제33조 제1항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우
- 라. 특허된 후 그 특허권자가 제25조의 규정에 의하여 특허권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약에 위반되는 사유가 발생한 경우
- 마. 조약의 규정에 위반되어 특허를 받을 수 없는 경우
- 바. 제47조 제2항(보정의 범위)의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
- 사. 제52조(분할출원) 제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우
- 아. 제52조의2(분리출원) 제1항 전단에 의한 범위를 벗어난 분리출원인 경우(제52조의2 제1항 각 호에 의한 범위는 무효사유에 해당하지 않는다)
- 자. 제53조(변경출원) 제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우

2) 일부청구 거부

특허, 특.권, 실용신안, 디자인

청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다(특허법 제133조 제1항 후단). 이는 청구항 별로 독립한 하나의 발명을 형성하고 있다는 것과 심판경제를 고려한 것이다.

(3) 청구시기

- 1) 특허의 무효심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다(특허법 제133조 제2항). 이는 특허권이 소멸된 후에도 특허권 존속기간 중의 침해에 대해 특허권을 행사할 수 있음을 고려한 것이다.
- 2) 판례는 “실용신안권의 포기는 장래에 향하여 효력이 있을 뿐 포기하기 전까지는 권리가 유효하게 존재하는 것이고, 그 유효하게 존재하던 때의 실용신안권에 관하여 무효를 다툴 이익이 있는 이해관계인으로서 무효심판의 청구와 그 심판청구를 기각한 심결에 대한 심결취소소송을 제기할 수 있음이 원칙이다.” 고 판시하였다(2006후10135).

심리 및 심결

(1) 일부무효의 법리

1) 판례

특허출원에 있어 특허청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 그 하나의 항이라도 거절 이유가 있는 때에는 그 출원은 전부 거절되어야 하나, 특허무효심판에 있어서는 청구항마다 무효사유의 유무를 판단하여야 하는바, 특허청구범위가 2개의 독립항으로 되어 있는 특허발명의 무효심판에 있어서 제1항이 무효라고 하여 제2항도 무효라고 할 수 없다(99후2181).

2) 검토

생각건대, 청구항마다 특허권이 있는 것으로 보아야 하므로 (특허법 제215조), 특허권자 보호 측면에서 판례는 타당하다. 따라서 특허의 무효심판을 청구한 여러 개의 청구항 중 일부 청구항에 대해서만 무효사유가 있는 경우 일부인용, 일부기각심결 할 수 있다.

(2) 심결

심판관은 특허무효사유에 해당하지 않아 무효심판청구가 이유 없는 경우 기각심결을, 특허무효사유에 해당하여 무효심판청구가 이유 있는 경우 인용심결을 해야 한다. 청구인 또는 피청구인이 자신에게 불리한 심결에 불복하고자 할 때에는 심결등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다(특허법 제186조 제1항).

(3) 무효심결의 소급효 및 무효심판청구의 실익

- 1) 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 후발적 무효사유에 해당하는 제133조 제1항 제4호에 따라 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 특허권은 그 특허가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다(특허법 제133조 제3항).
- 2) 등록특허에 무효사유가 있더라도 무효심결이 확정되기 전까지는 일응 유효한 권리로 추정되지만, 후발적 무효사유를 제외한 무효심결이 확정되면 소급하여 침해는 성립하지 않는 것으로 본다. 따라서 무효심판 청구는 침해주장으로부터 발본적, 근본적으로 벗어날 수 있다는 실익이 있다.

내용 요약

■ 특허무효심판

특허무효심판은 당사자계 심판이며, 당사자계 심판의 진행은 앞서 살핀바와 같다. 이하에서는 특허무효사유와 정정청구절차에 대해 보충적으로 살핀다.

취지

특허권에 무효사유가 있는 경우는 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 발명에 대해 특정인에게 부당한 독점·배타적인 권리를 부여한 것인바 이를 무효로 할 수 있도록 함으로써, 하자있는 권리의 존속으로 인한 피해를 방지하고자 특허무효심판제도가 존재한다.

심판청구대상

특허무효심판의 청구대상은 행정처분으로 등록된 권리다. 청구항이 2 개 이상인 때는 청구항마다 무효심판을 청구할 수 있다⁷³⁸).

특허무효심판은 특허권이 장래를 향해 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 확정된 특허무효심결에 소급효가 있기 때문⁷³⁹이다. 구체적으로 특허권이 장래를 향해 소멸했다 하더라도 소멸시효가 경과되지 아니한 이상, 특허권의 존속기간중의 침해행위에 대해 손해배상청구가 가능하며, 이를 근본적으로 벗어나기 위해서는 특허권을 소급적으로 소멸시킬 필요가 있기 때문이다. 물론 특허권이 소급적으로 소멸한 후에는 특허무효심판의 청구가 불가하다.

특허무효사유

특허무효사유는 법에서 정한 것에 한정되며, 그 이외의 것은 특허무효사유로 할 수 없다. 이것은 한번 대세적·배타적 독점권으로서의 특허권을 부여한 이상 권리의 변동효과를 발생시키는 것은 법률에 근거가 필요하다는 원칙(행정법에 있어서 법률유보의 원칙)이 적용되기 때문이다. 특허를 무효로 하는 것은 행정권의 행사로서 오로지 특허심판원의 심판합의체가 심판에 의해서만 법령에 제한열거된 특허무효사유를 기반으로 할 수 있다. 즉 특허권은 일단 설정등록이 되면 특허무효사유가 존재하더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효가 되지 않는다.

특허무효사유는 출원에 대한 거절이유와 거의 동일하나 다음에 대해서는 서로 다르다.

738) 특허취소신청, 권리범위확인심판, 특허무효심판은 청구항마다 신청·청구할 수 있다(제132조의2 제1항 후단, 제133조 제1항 후단, 제135조 제3항). 나아가 2 이상의 청구항에 대해 신청·청구했을 때는 청구항별로 취하할 수 있으며(제132조의2 제2항, 제161조 제2항), 청구항별로 서로 다른 결정·심결을 할 수 있다(실무).

739) 정정심결(제136조 제10항, 제136조 제7항), 특허무효심결(제133조 제3항 본문, 제133조 제2항), 정정무효심결(제137조 제5항, 제137조 제2항), 존속기간연장등록무효심결(제134조 제3항 본문, 제134조 제3항)은 소급효가 있기 때문에, 특허권이 장래를 향해 소멸한 이후에도 심판을 청구할 수 있다. 한편 특허취소결정(제132조의13 제3항)은 소급효가 있으나, 특허권이 장래를 향해 소멸한 이후에도 신청할 수 있다는 법령이 없다.

- ① 심사과정에서는 하자가 없었으나 특허된 후에 특허권자가 제25조(외국인 권리능력)의 규정에 의해 특허권을 향유할 수 없는 자가 된 경우, 또는 그 특허가 조약에 위반되게 된 경우는 후발적 특허무효사유가 된다(제133조 제1항 제4호).
- ② 특허청구범위의 기재방법(제42조 제8항, 시행령 제5조), 1 특허출원의 범위(제45조, 시행령 제6조), 배경기술기재의무(제42조 제3항 제2호), 국어번역문의 오역정정의무(제47조 제2항 후단), 분리출원범위 중 일부(제52조의2 제1항 각호)에서 규정하는 요건을 만족하지 아니하는 경우는 특허발명에 실제적인 하자가 없고, 단지 절차상의 하자에 불과하므로 그것을 이유로 무효로 하는 것은 가혹하다는 점에서 무효이유로써 규정하고 있지 않다.

■ 기타절차

심판청구 예고등록, 확정심결등록

심판의 청구가 있는 때는 특허원부에 예고등록한다(특허권 등의 등록령 제6조). 예고등록의 방법은 권리란 중 사항란에 심판청구연월일, 심판번호, 청구의 취지 및 청구인을 기재함으로써 이루어진다(특허권 등의 등록령 시행규칙 제48조).

확정심결이 있는 때는 심판원장의 통지에 따라 특허청장이 직권으로 등록하고(특허권 등의 등록령 제14조), 그 등록방법은 권리란 중 사항란에 심판번호, 확정심결 연월일 및 확정심결의 요지를 기재함으로써 이루어진다(특허권 등의 등록령 시행규칙 제32조).

명세서 또는 도면의 정정 등록

특허무효심판에 있어서 명세서 또는 도면의 정정청구가 있고 해당 특허무효심판의 심결이 확정된 후, 확정된 심결에 따라, 명세서 또는 도면의 내용이 정정된 경우는 이를 특허공보에 게재한다(제133조의2 제4항에서 제136조 제10항, 제11항 준용).

특허권 소멸등록

특허무효심결이 확정된 경우 특허권의 소멸을 특허청장의 직권으로 특허원부에 등록한다(특허권 등의 등록령 제14조 제1항). 특허권의 소멸등록을 한 경우는 해당 특허등록원부를 폐쇄한다.

04 특허의 정정 (제133조의2)

의의 및 취지

특허의 정정은 무효심판(정정의 무효심판절차 포함) 계속 중 발명의 동일성을 유지하는 범위 내에서 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구하는 것이다(특허법 제133조의2). 특허법은 부실 특허를 정리하기 위한 수단으로 무효심판제도를 규정하면서, 특허권자에게 방어할 수 있는 기회를 마련하여 형평성을 유지하기 위해 정정청구를 규정하고 있다. 다만, 정정의 소급효로 인한 제3자의 불측의 피해를 방지하기 위해 범위를 제한하고 있다.

정정청구

(1) 청구인

특허권자만이 할 수 있고, 특허권이 공유인 경우 전원이 해야 하며(특허법 제139조 제3항), 전용실시권자, 직무발명에 의한 통상실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 질권자가 있는 경우 이들의 동의를 받아야 한다(특허법 제136조 제8항 본문). 단 이들이 무효심판 청구한 경우에는 그러하지 아니하다(특허법 제136조 제8항 단서).

(2) 청구범위

정정한 내용이 i) 청구범위를 감축하는 경우, ii) 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, iii) 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나에 해당해야 할 것, 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 것, 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않을 것, 청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것 (특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제외한다)740)의 요건을 만족해야 한다(특허법 제133조의2 제4항, 제6항).

특허심판 청구항

청구시기

답변서 제출기간 내(특허법 제147조 제1항) 또는 직권심리에 대한 의견서 제출기간 내(특허법 제159조 제1항 후단)에 특허의 정정이 가능하다. 이 경우 심판장이 제147조 제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다(특허법 제133조의2 제1항).741)

740) 이는 06. 10. 1 시행 개정법에서 반영된 것으로, 무효사유 존부 판단은 특허의 정정에 대한 인정여부 판단시가 아닌 무효사유 판단시에 할 수 있도록 규정하여 절차의 반복을 피하여 심판경제를 도모하기 위함이다.

741) 제133조의2 제1항 후단은 07. 7. 1 시행 개정법에서 반영된 것으로, 무효심판청구인이 청구이유를 자유롭게 보정할 수 있는 것과의 형평성 측면에서 도입되었다.

심리

(1) 의견서 제출기회 부여 및 보정

1) 의견서 제출기회 부여

가. 정정심판과 마찬가지로 정정의 객체적 요건 위반시 정정을 청구한 자에게 이유를 통지하고, 의견서 제출기회를 부여해야 한다(특허법 제133조의2 제4항).

나. 판례는 “정정청구의 적법 여부를 판단하는 특허무효심판이나 심결취소소송에서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 정정청구를 받아들이지 않는 심결을 하거나 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용되지만, 정정의견제출통지서를 통하여 특허권자에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 별개의 사유를 들어 정정청구를 받아들이지 않는 심결을 하거나 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 위법하다.” 고 판시하였다(2011후934).

2) 보정

특허권자는 의견서 제출기간 내에 정정한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다(특허법 제133조의2 제4항). 보정의 내용적 범위는 정정심판에서의 보정과 같이 요지변경이 아닌 범위에서 허용된다.

(2) 정정의 적법여부에 따른 심리진행

1) 정정이 적법한 경우

특허의 정정청구가 적법한 경우 정정한 명세서 또는 도면을 기준으로 특허의 무효심판청구에 대한 심리를 진행하고, 심결문의 주문 및 이유란에 기재한다.

2) 정정이 부적법한 경우

가. 특허의 정정청구가 객체적 요건에 위배된 경우에는 특허의 무효심판에 대한 심리에서 이를 반영하지 않고, 심결문의 이유란에 정정을 채택하지 않은 이유를 기재한다. 시기적 요건에 위배된 경우에는 반려의 대상이 된다.

나. 부적법한 정정이 착오로 인정된 경우에는 정정무효사유에 해당하므로, 이해관계인은 정정무효심판을 청구할 수 있다(특허법 제137조).

다. 한편, 정정청구에 대해서는 정정심판과 달리 독립하여 불복할 수 없다.

관련문제

(1) 특허의 정정의 확정 시점

1) 판례

독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정청구 부분은 따로 확정되지 아니하고 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다(2010후2698).

2) 검토

특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로, 관례의 태도는 타당하다.

(2) 특허의 정정의 인정여부를 일체로 판단하여야 하는지 여부

관례는 “특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다. 한편, 특허의 등록무효 여부는 청구항별로 판단하여야 하더라도, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 한다.”고 판시하였다(2007후1053)

(3) 정정된 독립항에 대한 심결이 취소되는 경우

관례는 이 사건 정정청구는 정정발명(독립항) 뿐만 아니라 종속항 발명에도 모두 걸쳐 있는 것이어서, 이 사건 심결 중 종속항 발명의 특허무효 여부에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 취소되어야 하므로, 결국 이 사건 심결은 전부 취소되어야 한다고 판시하였다(2015허8226).

내용 요약

■ 정정청구

동의

특허무효심판에서 피청구인인 특허권자는 특허무효사유의 극복을 위해 특허무효심판 절차 중에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다(제133조의2 제1항).

정정은 전용실시권자, 통상실시권자(허락에 의한 통상실시권과 직무발명에 따른 법정실시권), 질권자 등의 동의를 얻어야 가능하다(제133조의2 제4항). 하지만 동의를 얻어야 하는 자가 무효심판을 제기했다면 동의 없이도 정정청구를 할 수 있다(제136조 제8항 단서).

청구시기

정정청구는 다음의 시기에 할 수 있다(제133조의2 제1항).

- ① 특허무효심판청구서 부분의 송달에 따른 답변서 제출기간(제147조 제1항)
- ② 직권에 의해 이루어진 특허무효사유통지에 대한 의견서 제출기간(제159조 제1항 후단)
- ③ 청구인이 새로운 무효사유 또는 증거를 제출하여, 이에 대한 방어권 보장으로써 정정청구의 기회를 허여할 필요가 있다고 인정하는 경우 지정한 기간(제133조의2 제1항 후단)

정정보정시기

정정청구는 요지변경이 아닌 범위 내(제140조 제2항)에서 정정청구 가능 기간 또는 정정불인정 이유통지에 따른 의견서 제출기간에 보정할 수 있다(제133조의2 제4항 후단).

청구취하시기

일반적으로 절차는 확정적으로 종결되기 전이면 임의의 시기에 취하가 가능하나, 몇몇 절차는 취하시기가 제한적이다. 정정청구가 그 중 하나인데, 정정청구는 정정청구가능기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간 또는 정정요건 위반으로 정정불인정통지가 나왔을 때의 의견서 제출 기간에만 취하할 수 있다. 정정청구와 그 취하는 특허무효사유 심리 대상과 연관이 있는바, 특허무효사유 심리의 원활한 진행을 위해 그 시기를 제한한 것이다.

정정요건

정정심판에서의 정정요건과 같으나 특허무효심판이 청구된 청구항의 정정에 대해서는 제136조 제4항의 소위 독립특허요건을 정정요건에서 제외한다(제133조의2 제5항). 이는 특허무효심판에서 심리할 대상이기 때문이다. 물론 특허무효심판이 청구되지 아니한 청구항에 대한 정정은 독립특허요건도 정정요건에 포함된다.

정정청구의 효과

정정청구에 의해 정정을 인정한다는 취지의 특허무효심판의 심결이 확정된 때는 정정된 명세서 또는 도면에 의해 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권 설정등록이 있는 것으로 본다(제133조의2 제4항에서 제136조 제8항 준용).

정정청구의 방식 등

정정청구를 하는 자는 정정청구서를 제출함으로써 절차를 밟을 수 있다(시행규칙 제57조 제2항). 절차의 수속은 정정심판과 유사하다. 예컨대 정정청구서에는 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하여야 하고, 전용실시권자 등의 동의서를 첨부해야 한다.

정정청구가 방식 등에 위반되는 때는 보정가능한 것에 대해 보정명령을 한다(제141조 제1항). 이에 대해 필요한 보정을 하지 아니하거나 보정한 것이 요지를 변경한 것인 때는 당해 정정청구를 심리하지 아니하고, 합의체는 심결의 이유에 있어서 당해 정정청구서를 채택하지 아니한 취지에 대해 언급한다.

방식에 하자가 없어 정정청구에 대해 본안심리를 했으나, 정정청구가 정정요건을 만족하지 아니한 때는 정정불인정이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 준다. 이때 정정청구인은 의견서를 제출하거나 정정청구서를 요지변경이 아닌 범위 내에서 제한적으로 보정(742) 할 수 있으나, 의견서나 보정서(743)에도 불구하고 정정불인정이유가 해소되지 아니한 때는 정정을 인정하지 아니하고, 정정 전 명세서 및 도면을 기준으로 특허무효사유를 심리한다.

정정청구가 있는 경우의 특허무효사유 심리

특허무효심판에 있어서 피청구인이 정정청구한 경우는 정정청구가 적법한 것인가 아닌가를 특허무효사유의 심리에 앞서 먼저 심리하고 적법한 것인 때는 당해 정정청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 의해 특허무효사유가 존재하는지의 여부를 심리한다.

한편 동일한 특허무효심판절차 중에 정정청구가 복수 회 있는 경우는 마지막 정정청구 전에 수행한 정정청구는 취하된 것으로 본다(제133조의2 제2항).

정정청구의 확정

정정청구의 확정은 특허무효심판의 심결이 확정될 때 동시에 확정된다.

특허무효심판절차 중에 청구된 정정을 인정하는 심결이 확정된 경우, 당해 정정의 가부판단에

742) 정정한 명세서 또는 도면에 대한 보정(즉 정정사항의 보정)은 정정청구가능기간과 정정불인정이유통지에 따른 의견서 제출기간 내에 할 수 있다(제133조의2 제4항). 심리종결전까지 할 수 있는 정정심판과 기간의 차이가 있다(제136조 제11항).

743) 정정청구에 있어서 정정사항의 보정은 정정심판에서 정정사항의 보정과 같이 정정사항의 삭제 및 경미한 하자의 보정 등이 인정되는 데 불과하고, 새로운 정정사항을 추가하거나 정정사항을 변경하는 것은 청구의 요지를 변경하는 것으로 취급하여 채택하지 않는다. 만약 정정사항의 보정이 요지변경인 때는 심결의 이유에서 『20... 제출된 보정서에 의하여변경하는 보정은 정정청구서의 요지를 변경하는 것으로서 제133조의2에서 준용하는 제140조 제2항의 규정에 위반되는 것이다』 와 같이 그 취지를 언급하고, 보정 전 정정사항으로 정정불인정 사유가 해소되었는지 여부를 심리한다.

대해서도 일사부재리(제163조)를 적용한다(사건). 따라서 특허무효심판의 심결에서 채택된 동일사실 및 동일증거를 근거로 특허무효심판절차에서의 정정이 부적법하다는 이유로 정정무효심판(제137조)을 청구하는 경우는 일사부재리의 법리를 적용해 그 심판청구를 심결각하한다(사건). 특허무효심판절차 중의 정정청구에 대한 심리는 정정무효심판의 심리와 실질적으로 동등하며 또한 특허무효심판과 정정무효심판은 둘 다 일사부재리 법리가 적용되는 당사자계 심판이므로, 특허무효심판절차 중에 정정을 인정하는 근거로서 채용된 사실과 증거에 대해서는 일사부재리의 법리가 적용된다고 본다(심판편람).

한편 정정을 인정하지 않고, 특허가 유효하다는 취지의 무효심판(기각심결)이 확정된 경우에, 추후 정정심판에서 종전의 심결에서 채택한 사실과 증거와 동일하지 않음을 주장하는 형식으로 종전과 같은 내용의 정정을 청구하는 것은 가능할 것이다.



정정심판, 특허취소신청에서의 정정청구, 특허무효심판에서의 정정청구, 정정무효심판에서의 정정청구의 법률을 대비

	정정심판	특허취소신청에서의 정정청구	특허무효심판에서의 정정청구	정정무효심판에서의 정정청구
시기	제136조 제2항, 제7항	제132조의13 제2항	제147조 제1항 제159조 제1항 후단 제133조의2 제1항 후단	제147조 제1항 제159조 제1항 후단 제137조 제3항 후단
청구	제140조 제1항 제136조 제8항	제140조 제1항 제136조 제8항(744)	제140조 제1항 제136조 제8항(745)	제140조 제1항 제136조 제8항(746)
송달	-747)	-748)	제133조의2 제3항	제133조의2 제3항(749)
요건	제136조 제1항 제136조 제3항 제136조 제4항 제136조 제5항	제136조 제1항 제136조 제3항 제136조 제4항 제136조 제5항(단 특허취소신청된 청구항은 적용 ×)(750)	제136조 제1항 제136조 제3항 제136조 제4항 제136조 제5항(단 특허무효심판청구된 청구항은 적용 ×)(751)	제136조 제1항 제136조 제3항 제136조 제4항 제136조 제5항
예고통지	제136조 제6항	제136조 제6항(752)	제136조 제6항(753)	제136조 제6항(754)
보정	제136조 제11항	제132조의13 제2항, 제136조 제6항	제133조의2 제1항, 제136조 제6항	제137조 제3항, 제136조 제6항(755)
취하	제161조 제1항 본문	제132조의3 제4항	제133조의2 제5항	제133조의2 제5항(756)
특허공보	제136조 제12항, 제13항	제136조 제12항, 제13항(757)	제136조 제12항, 제13항(758)	제136조 제12항, 제13항(759)

필기노트

05 존속기간연장등록무효심판 (제134조)

의의 및 취지

이해관계인 또는 심사관은 제92조 또는 제92조의5에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록에 제134조 제1항 각호 또는 제2항 각호의 무효사유가 있는 경우 무효심판을 청구할 수 있다(특허법 제134조 제1항, 2항). 이는 존속기간이 부당히 연장되는 것을 사후적으로 제재하기 위함이다.

요건

(1) 주체적 요건

이해관계인 또는 심사관에게 청구인 적격이 있다.

(2) 객체적 요건

1) 허가 등에 따른 존속기간 연장등록의 경우

i) 특허발명을 실시하기 위하여 제89조에 따른 허가 등을 받을 필요가 없는 출원에 대하여 연장등록이 된 경우, ii) 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권 또는 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조에 따른 허가 등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우, iii) 연장등록에 따라 연장된 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우, iv) 해당 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우, v) 공유 특허권인데 공동으로 출원하지 않은 경우 무효심판 청구할 수 있다.

744) 제132조의3 제3항에서 제140조 제1항, 제136조 제8항을 준용한다.

745) 제133조의2 제4항에서 제140조 제1항, 제136조 제8항을 준용한다.

746) 제137조 제4항에서 제133조의2 제4항을 준용한다.

747) 결정계이므로 피청구인이 없는바 정정심판청구서를 피청구인에게 송달하지 않는다.

748) 특허법에는 특허취소신청인에게 정정청구서를 송달한다는 규정이 없다.

749) 제137조 제4항에서 제133조의2 제3항을 준용한다.

750) 제132조의3 제5항

751) 제133조의2 제6항

752) 제132조의3 제3항에서 제136조 제6항을 준용한다.

753) 제133조의2 제4항에서 제136조 제6항을 준용한다.

754) 제137조 제4항에서 제133조의2 제4항을 준용한다.

755) 제137조 제4항 후단을 보면 특허취소신청이나 특허무효심판에서의 정정청구와 마찬가지로, 정정청구가능기간 또는 정정불인정통지에 따른 의견서제출기간에 보정이 가능하다.

756) 제137조 제4항 후단을 보면 특허취소신청이나 특허무효심판에서의 정정청구와 마찬가지로, 정정청구가능기간 +1개월 또는 정정불인정통지에 따른 의견서제출기간에 취하가 가능하다.

757) 제132조의3 제3항에서 제136조 제12항, 제13항을 준용한다.

758) 제133조의2 제4항에서 제136조 제12항, 제13항을 준용한다.

759) 제137조 제4항에서 제133조의2 제4항을 준용한다.

2) 등록지연에 따른 존속기간 연장등록의 경우

i) 연장등록에 따라 연장된 기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과한 경우, ii) 해당 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우, iii) 공유 특허권인데 공동으로 출원하지 않은 경우 무효심판 청구할 수 있다.

(3) 시기적 요건

특허권이 소멸된 후에도 무효심판 청구할 수 있다. 다만 특허가 무효심결확정으로 소급 소멸된 경우에는 청구할 수 없을 것이다.

효과

연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 연장등록에 따른 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 연장신청기간이 i) 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하여 연장된 기간, ii) 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하여 무효로 된 경우에는 해당 기간에 대해서만 연장이 없었던 것으로 본다.

내용 요약

■ 존속기간연장등록무효심판

존속기간연장등록무효사유는 거절이유와 동일하다. 존속기간연장등록 무효심판은 앞서 살핀 당사자계 심판절차대로 진행하며, 무효심결이 확정되었을 때는 소급효가 있어 처음부터 존속기간이 연장되지 아니한 것이 되나, 기간 초과로 무효심결확정 된 경우는 초과된 기간에 대해서만 소급적으로 소멸된다(제134조 제4항 단서).

06 정정무효심판 (제137조)

의의 및 취지

이해관계인 또는 심사관은 명세서 또는 정정에 대한 정정(정정심판에 의한 정정, 특허취소신청에 의한 정정, 특허무효심판에 의한 정정, 정정무효심판에 의한 정정 모두 포함)에 무효사유가 있는 경우 정정무효심판을 청구할 수 있다(특허법 제137조 제1항). 이는 위법한 정정으로 인해 제3자가 입게 될 손해를 방지하기 위함이다.

요건

(1) 주체적 요건

이해관계인 또는 심사관에게 청구인 적격이 있다.

(2) 객체적 요건

1) 특허법 제136조 제1항 각 호의 어느 하나에 위반된 경우

명세서 또는 도면에 대한 정정이 i) 특허청구범위의 감축, ii) 잘못 기재된 것의 정정 또는 iii) 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나에도 해당하지 않으면 정정무효사유를 구성한다.

2) 특허법 제136조 제3항부터 제5항(제132조의3 제3항 또는 제133조의2 제4항에 따라 준용되는 경우 포함)에 위반된 경우

명세서 또는 도면에 대한 정정이 i) 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 경우(잘못 기재된 것을 정정하는 경우는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 경우), ii) 청구범위의 실질적 확장 또는 변경인 경우, iii) 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때 특허를 받을 수 없는 경우(분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우 제외) 정정무효사유를 구성한다.

(3) 시기적 요건

특허권이 소멸된 후에도 무효심판 청구할 수 있다. 다만 특허가 무효심결확정으로 소급 소멸된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로 정정의 무효를 구하는 그 정정의 대상이 없어지게 되어 정정 자체의 무효를 구할 이익이 없어 청구할 수 없다(2011후620).

3. 효과

정정을 무효로 한다는 심결이 확정되면 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(특허법 제137조 제2항에서 제133조 제3항 준용).

내용 요약

■ 정정무효심판

정정무효심판청구의 대상은 정정심판 또는 정정청구에 의해 행해진 정정처분이다. 정정무효사유는 정정심판·정정무효심판 또는 특허무효심판·특허취소신청에서의 정정요건과 동일하다. 정정무효심결이 확정되면 소급효가 있어 처음부터 정정이 없었던 것으로 된다.

정정무효심판은 소급효가 있기 때문에 특허권의 존속중에는 물론, 특허권이 장래를 향해 소멸한 후에도 청구할 수 있다.

정정무효심판의 피청구인(특허권자)은 답변서 제출기간(제147조 제1항), 직권심리에 따른 의견서 제출기간(제159조 제1항 후단)에 정정을 청구할 수 있다(제137조 제3항).

정정청구요건은 정정심판에서의 정정요건과 같으며, 절차의 진행은 특허무효심판에서의 정정청구와 같다.

07 정정심판과 무효심판 · 침해소송과의 관

나중이

제01절 ■ 정정심판과 무효심판과의 관계

문제점

무효심판절차 내에 정정심판과 취지를 같이 하는 특허의 정정을 두고 있다는 점, 무효심결과 정정심결은 소급효를 갖는다는 점, 무효심판과 정정심판은 동시에 계속될 수 있는 점에서 어느 한 절차가 계속 중인 경우 또는 어느 하나의 심결이 확정된 경우 양자의 관계가 문제된다.

무효심판 계속 중 정정심판이 청구되거나, 정정심판 계속 중 무효심판이 청구된 경우

(1) 무효심판 계속 중 정정심판이 청구된 경우

특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간에는 정정심판을 청구할 수 없는데 (특허법 제137조 제2항 제2호), 이는 무효심판에서 특허의 정정 (특허법 제133조의2)을 통한 간이한 정정이 가능하기 때문이다. 따라서 이 경우 정정심판청구는 심결각하된다.

(2) 무효심판에 대한 심결취소소송 계속 중 정정심판이 청구된 경우

정정심판청구는 적법하나 심리순서가 문제된다. 정정심결에 소급효가 있으므로 무효심판의 판단 대상이 변경될 수 있다는 점에서 정정심판을 먼저 심리하는 것이 바람직하지만, 판례는 무효심판에 대한 심결취소소송을 중단하지 않고 먼저 판단하였더라도 위법하지 않다고 본다.

(3) 정정심판 계속 중 무효심판이 청구된 경우

무효심판청구는 적법하나 심리순서가 문제된다. 판례는 “동일한 특허발명에 대하여 특허무효심판과 정정심판이 특허심판원에 동시에 계속 중에 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 판단 대상은 정정심판청구 전 특허발명이며, 이러한 법리는 특허무효심판과 정정심판의 심결에 대한 취소소송이 특허법원에 동시에 계속되어 있는 경우에도 적용된다고 볼 것이다.” 고 판시하였다 (2001후713).

무효심판과 정정심판이 동시에 계속 중 어느 하나의 심판이 확정된 경우

(1) 무효심판이 특허법원에 계속 중 정정심결이 확정된 경우

판례는 “특허의 내용에 대한 정정심결이 확정되면 당초의 심결도 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 심결된 것으로 보고 있기 때문에 정정 후의 특허청구범위에 의하여 심결된 것으로 보아야 하는 점, 특허청구범위의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없는 것이어서, 정정 후의 특허발명이 권리의 동일성을 그대로 유지하면서 그 특허권의 내용인 권리범위만을 감축하여야 하므로 실제법상으로 권리범위에 어떤 변동을 가져오는 것으로 볼 수 없는 점, 등록무효심판 청구사건에 대한 심결취소소송에 있어서 심결취소소송의 심리범위에 제한을 두지 아니하여 심판절차에서 주장하지 아니한 새로운 무효사유에 관하여도 주장·입증할 수 있고 이에 대하여 심리·판단할 수 있는 점, 무효심판청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우 또는 특허출원시에 특허를 받을 수 없는 경우 등 정정요건에 위반된 정정심결이 확정된 경우에도 정정무효심판을 청구할 수 있어서 특허법원에서 정정된 특허발명을 기초로 그 무효 여부를 판단하더라도 무효심판청구인에게 특별히 불리하다고 볼 수 없는 점 등에 비추어 볼 때, 등록무효심판의 심결 후에 특허청구범위가 정정되었다고 하더라도 심결취소소송에서 특허법원이 정정된 특허청구범위를 심결의 기초로 하여 특허발명에 무효사유가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다.”고 판시하였다(2005허10213).

(2) 무효심판이 대법원에 계속 중 정정심결이 확정된 경우

1) 과거 법원은 특허무효심판사건의 상고심 계속 중 정정심결이 확정된 경우 정정된 사항이 특허무효사유의 유무를 판단하는 전제가 된 사실인정에 영향을 미쳤다면 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유까지 해당될 수 있다고 보아 곧바로 원심판결을 파기했다.

2) 그러나 최근 법원은 특허무효심판사건의 상고심 계속 중 정정심결이 확정되었어도 이는 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유와는 무관하고, 정정 전 명세서 등을 대상으로 원심법원의 판결이 위법한지를 살펴 위법한 경우에 한해 원심판결을 파기하는 것으로 태도를 변경하였다(2016후2522).

3) 생각건대, 과거 판례의 태도에 따르면 특허소송의 사실심에서 패소한 특허권자가 추가로 정정함으로써 사실심 법원의 결론을 쉽게 뒤집을 수 있어 특허소송과 정정심판청구의 무한반복이 논리적으로 가능했다. 다만 이는 분쟁의 종국적 해결을 지연하는 결과를 초래하며 특허권자는 심결취소소송 사실심에서 충분한 정정심판청구 기회를 부여받을 수 있기 때문에, 최근 판례의 태도와 같이 심결취소소송 사실심 변론종결 이후에 확정된 정정은 고려하지 않음이 타당하다.

(3) 정정심판 계속 중 무효심결이 확정된 경우

1) 판례는 “특허발명의 전체 청구항에 대한 무효심결이 확정됨으로써 이 사건 특허발명은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 결과적으로 이미 소급적으로 무효로 된 이 사건 특허발명의 정정을 구하는 이 사건 정정심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어 그 정정심판을 구할 이익도 없게 된다.”고 판시하였다(2007허11586).

2) 한편, 판례는 “제136조 제7항에서 “정정심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 다만, 특허취소결정이 확정되거나 특허를 무효(제133조 제1항 제4호에 의한 무효는 제외한다)로 한다는 심결이 확정된 후에는 그러하지 아니하다.”고 규정한 것은 유효하게 존속하였던 특허권이 존속 기간의 만료, 등록료의 불납 등의 사유로 소멸한 후에도 특허를 무효로 할 수 있도록 한 규정에 대응하여, 특허권자에게 정정에 의하여 특허의 무효사유를 소급적으로 해소할 수 있는 권한을 예외적으로 부여한 것이고, 위 규정의 단서 조항은 그러한 취지에서 무효심결이 확정된 경우 더 이상 정정을 할 수 없다는 취지를 명확히 한 것일 뿐, 무효심결의 확정 전에 청구된 정정의 허가 여부를 판단하여야 한다는 취지의 규정이라고 할 수는 없다.” 고 판시하였다(2003후2294).

무효심판과 정정심판이 동시에 계속되는 결과 초래되는 문제점에 대한 개선 방안

(1) 2003년 개정 일본 특허법

2003년 개정 일본특허법은 무효심판이 제기되어 그 심결이 확정되기까지는 원칙적으로 정정심판을 청구하지 못하도록 하였다(일본특허법 제126조 제2항 본문). 다만 심결취소소송의 제기일로부터 90일 이내에 한하여 정정심판을 청구할 수 있도록 하고(일본특허법 제126조 제2항 단서), 지적재산고등재판소는 결정으로 무효사건의 심결을 취소하여 심판관에게 환송할 수 있도록 하였다(일본특허법 제181조 제2항).

(2) 소송절차 중지신청의 활용 등

현재 임의규정인 제164조를 강행규정으로 보아야 한다는 견해, 무효심판과 정정심판의 병합제도를 도입해야 한다는 견해, 일본의 경우와 같이 심판청구의 시기적 제한을 두어야 한다는 견해 등이 제시되고 있다. 생각건대, 현행법상에서는 제164조를 적극적으로 활용하는 것이 가장 타당하다고 할 것이다.

제02절 ■ 정정심판과 침해소송과의 관계

민사소송의 경우

(1) 판례

- 1) 판례는 침해소송 1심 또는 2심 계속 중 당해 특허의 정정심결이 확정된 경우 제136조 제10항에 따라 정정 후 청구범위에 따라 발명의 내용을 확정해야 한다고 본다.
- 2) 다만, 침해소송의 상고심 계속 중 당해 특허의 정정심결이 확정된 경우 과거에는 “정정 전의 이 사건 특허발명을 대상으로 하여 무효 여부를 심리·판단한 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있으므로 결과적으로 판결에 영향을 끼친 법령위반의 위법이

있다.”고 하여 원심판결을 파기하고 환송하였으나, 최근에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 해당한다고 볼 수 없고 정정 전 명세서 등을 대상으로 원심법원의 판결이 위법한지를 살펴 위법한 경우에 한해 원심판결을 파기하는 것으로 태도를 변경하였다(2016후2522).

(2) 검토

1심 또는 2심의 사실심 법원은 정정심결의 소급효에 의해 정정 후 청구범위로 판단하는 것이 타당하나, 대법원은 변경된 사실관계를 반영하여 심리할 수 없는 법률심이므로 침해소송의 상고심 계속 중에 정정심결이 확정된 경우에는 정정 전 명세서로 원심판결의 위법여부를 심리함이 타당하다.

형사소송의 경우

(1) 판례

판례는 특허청구범위에 기재불비의 하자가 있어 권리범위를 인정할 수 없었던 특허발명에 대하여 그 특허청구범위를 정정하는 심결이 확정된 경우, 정정 전에 행하여진 피고인의 제품 제조, 판매 행위가 특허권 침해죄에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 정정 전의 특허청구범위를 침해대상 특허발명으로 삼은 원심의 판단을 수긍하였다(2005도1262).

(2) 검토

정정심결의 소급효에 의해 정정 후의 명세서 및 도면의 내용대로 설정등록된 것으로 보아야 하지만, 특허권의 침해죄 성립여부를 정정 후의 청구범위를 기준으로 삼게 되면, 특허권자의 정정까지 예상할 수 없는 피고에게 지나치게 가혹한 점, 범죄구성여부의 판단시점은 행위시 법률에 의한다는 헌법 제13조 제1항 및 형법 제1조 제1항의 입법취지, 특허발명의 청구범위는 권리범위를 확정하여 대외적으로 공시하는 규범적 효력이 있는 점에 비추어 볼 때 판례의 태도는 타당하다.

08 권리범위확인심판 (제135조)

제01절 ■ 권리범위확인심판 일반

서

(1) 의의 및 취지

권리범위확인심판은 특허권에 관한 분쟁에 대해 공적인 확인을 구하는 심판이다. 이는 분쟁을 조기에 해결하여 신속한 권리구제를 도모하고, 분쟁이 특허소송으로 발전되는 것을 예방할 수 있는 실익이 있다.

(2) 성질

1) 형성행위와 확인행위

형성행위란 권리관계나 법률관계를 설정, 변경, 소멸시키는 행위를 말하고, 확인행위란 특정한 사실이나 법률관계에 대하여 의문이 있는 경우 공권적으로 그 존부 또는 정부를 확정하는 준법률 행위적 행정행위를 말한다.

2) 학설

i) 형성행위설은 권리범위확인심판은 그 심결의 확정에 의하여 새로운 권리관계를 형성하는 것으로 보며, ii) 확인행위설은 권리범위확인심판은 재쟁물이 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부에 대하여 공적으로 확인을 구하는 것에 불과하다고 본다.

3) 판례

판례는 “실용신안권의 권리범위 확인심판은 단순히 실용신안 자체의 고안의 범위라고 하는 사실 구성의 상태를 확정하는 것이 아니라, 그 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것”이라고 하여 (90후373), 확인행위설의 입장이다.

4) 검토

권리범위확인심판은 새로운 권리관계를 형성시키기 위함이 아니라, 특허권의 보호범위의 한계에 대한 공권적인 확인을 구하여 분쟁을 조기에 해결하기 위함이라는 점에서 확인행위설이 타당하다.

심판청구

(1) 청구인 및 피청구인

1) 내용

가. 적극적 권리범위 확인심판의 경우 특허권자, 전용실시권자가 청구인이 되고, 확인대상발명의 실시 또는 실시 준비 중인 자(760)가 피청구인이 된다.

나. 소극적 권리범위 확인심판의 경우 **확인대상발명의 실시 또는 실시 준비 중인 자가 청구인**이 되고, 특허권자가 피청구인이 된다.

이해관계인

2) **전용실시권자의 청구인** 적격

구법상 판례는 적극적 권리범위확인심판에서 전용실시권자의 청구인 적격을 부정하였으나, 06. 10. 1 시행 개정법은 전용실시권 또한 특허권과 같이 독점, 배타적 권리이므로 전용실시권자도 청구인적격을 갖는 것으로 규정하였다.

(2) 청구범위

1) 확인대상발명의 특정

권리범위 확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비할 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다(특허법 제140조 제3항).

2) 일부청구 거부 **특위, 특구, 권박**

특허권의 권리범위 확인심판을 청구하는 경우에 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다(제135조 제3항). 이는 청구항별로 독립한 하나의 발명을 형성하는 점과 심판정제를 고려한 것이다.

3) 청구시기

1) 문제점

특허권의 소멸 이후에도 권리범위확인심판을 청구할 수 있는지 문제된다.

2) 학설

현존하는 특허권에 대해서만 청구할 수 있다는 견해와, 특허권이 소멸한 후에도 청구할 수 있다는 견해가 있다.

3) 판례

판례는 “특허권의 권리범위확인 심판청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하는 것을 목적으로 하는 것이므로, 일단 적법하게 발생한 특허권이라 할지라도 그 특허권이 소멸되었을 경우에는 그 소멸 이후에는 그 권리범위확인의 이익이 없다”고 판시하였고, 나아가 상고심 계속 중 소멸한 경우에도 마찬가지로 보았다(94후2223).

4) 검토

특허권이 존속기간 만료로 소멸한 경우라도 특허권의 소멸 전 실시로 인하여 손해배상청구를 당하는 등 특허권의 대항을 받을 염려가 있다는 점에서 특허권이 소멸한 이후에도 권리범위확인심판 청구를 허용할 필요성이 있다.

760) 계약분야에서는 확인대상발명을 제조 및 판매하고 있는 자뿐 아니라, 제조 및 판매를 위한 품목허가를 신청한 자에게도 적극적 권리범위확인심판을 제기하고 있다.

심리 및 심결

(1) 심리범위

권리범위확인심판은 발명의 기술적 범위를 확인하는 사실확정의 목적이 아니라, 특허권의 효력이 미치는 범위를 확인하는 권리확정을 목적으로 한다.

(2) 심판대상 및 확인의 이익

1) 심판대상 가. 판례

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이라고 할 것이다(2007후2735).

나. 검토

청구의 적부와 관련된 확인의 이익 문제는 별론, 청구인이 특정한 확인대상발명과 피청구인의 실시주장발명이 다르더라도, 심판대상은 청구인이 특정한 확인대상발명으로 보는 것이 절차의 명확성에 비추어 타당하다.

2) 확인의 이익

가. 적극적 권리범위확인심판

판례는 “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.” 고 판시하였다(2002후2419).

나. 소극적 권리범위확인심판

판례는 “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 현실

적으로 실시하고 있는 발명에는 미친다고 볼 수 없으므로 심판청구인이 현실적으로 실시하지 않고 실시할 계획도 없는 확인대상 발명에 대한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다.”고 판시하였다(2003허3020).

3) 확인대상발명의 보정

가) 특허법 제140조 제2항 제3호

적극적 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 또는 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 또는 도면을 보정하는 경우에는 요지변경으로 보지 않고 보정을 허용한다. 이는 현실적으로 청구인이 피청구인이 실시하는 발명을 정확하게 특정할 수 없다는 점을 고려하여 심판청구인의 편의 및 심판경제를 도모하기 위한 규정이다.

나) 특허법 제140조 제2항 제3호 이외의 경우

- ① 소극적 권리범위확인심판의 경우 심판청구인이 스스로 확인대상발명의 실시자에 해당하기 때문에 확인대상발명을 정확하게 특정하여야 할 의무에 있어서 피심판청구인의 실시 발명에 대하여 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정하여야 하는 적극적 권리범위확인심판의 경우보다 그 정도가 더 높다(2003허3020).
- ② 특허법 제140조 제2항 제3호 이외의 적극적 권리범위확인심판이나 소극적 권리범위확인심판에서는 요지변경이 아닌 범위 내에서 보정이 가능하다. 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(2007허8252).

(3) 심결

1) 적극적 권리범위확인심판

확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단될 경우 ‘확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속한다.’는 형식의 인용심결을 하며, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단될 경우 기각심결을 한다.

2) 소극적 권리범위확인심판

가. 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단될 경우 ‘확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.’는 형식의 인용심결을 하며, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단될 경우 기각심결을 한다.

나. 판례는 “(가)호 표장이 이 사건 상표의 권리범위에 속하지 않는다고 하여 심판청구가 인용되어 있다고 한다면 항고심결(원심결)로서는 초심결을 과기하고 심판청구인의 심판청구를 기각하면 되는 것이지 (가)호 표장이 이 사건 상표의 권리범위에 속한다는 심결은 할 수 없는 것이다.”고 판시하여 (92후148), 민사소송법상의 처분권주의가 특허법에도 적용되어 심판청구인의 청구취지를 넘어서는 심결을 할 수 없음을 명확히 하였다.

3) 불복

심판의 당사자는 심결등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다(특허법 제186조 제1항).

관련문제

(1) 권리범위확인심판에서 선사용권의 주장

1) 판례

내용이

한국전력공사가 선사용권을 가지는지 여부는 이 사건 특허발명 자체의 권리범위를 확인하는 데 아무런 관련이 없고, 위와 같은 사유는 구체적인 실시사업에 관한 침해소송에서 항변으로서 주장되거나, 별도의 확인소송에서 주장되어야 할 것이므로, 원고의 위 선사용권 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다(2004허3478).761)

2) 검토

선사용권의 존부는 대인적인 특허권 행사의 제한사유에 불과할 뿐, 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것을 목적으로 하는 권리범위확인심판의 심리범위에 해당하지 않는 것이므로 판례의 태도는 타당하다. 즉, 권리범위확인심판과 침해소송의 결과가 항상 일치하는 것은 아니며, 적극적 권리범위확인심판에서 인용심결을 받았더라도 침해소송에서 정당권원을 입증한 경우 기각판결이 날 수 있을 것이다.

(2) 권리범위확인심판에서 권리소진의 주장

1) 판례

특허법원은 권리범위확인심판에서 권리소진 여부를 심리하였으나(2008허13299), 대법원은 확인대상발명의 실시와 관련된 특정한 물건과의 관계에서 특허권이 소진되었다 하더라도 그와 같은

761) 같은 취지로, 상표에 관한 판례는 “상표권의 권리범위 확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 표장(이하 ‘확인대상표장’이라 한다)에 대하여 상표권의 효력이 미치는가를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것으로 심결이 확정된 경우 각하심결이 아닌 한 심판의 당사자뿐 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미친다. 따라서 소극적 권리범위 확인심판의 청구인이 확인대상표장과 피심판청구인의 등록상표가 표장 및 사용(지정)상품이 동일하거나 유사하다는 점은 다투지 않은 채, 다만 자신은 상표법 제57조의3의 ‘선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리’(이하 ‘선사용권’이라고 한다)를 가지고 있다거나, 피심판청구인의 상표등록출원 행위가 심판청구인에 대한 관계에서 사회질서에 위반된 것이라는 등의 대인적(대인적)인 상표권 행사의 제한사유를 주장하면서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 것은 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로 확인의 이익이 없어 부적법하다. 한편 권리범위 확인심판에서 확인의 이익의 유무는 직권조사사항이므로 당사자의 주장 여부에 관계없이 특허심판원이나 법원이 직권으로 판단하여야 한다.”고 판시하였다(2012후1101)

사정은 특허권 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다고 하며 권리범위확인심판에서는 권리소진 여부를 심리할 수 없다고 판시하였다(2010후289).

2) 검토

권리소진 여부는 대인적인 특허권 행사의 제한사유에 불과할 뿐, 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것을 목적으로 하는 권리범위확인심판의 심리범위에 해당하지 않는 것이므로 판례의 태도는 타당하다.

(3) 권리범위확인심판에서 진보성 무효사유 주장

과거 판례는 권리범위확인심판에서 진보성 무효사유를 심리하여 무효사유가 있는 경우 권리범위를 부정했으나, 최신 판례는 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고 권리범위확인심판에서는 무효심판의 기능을 약화시킬 우려가 있어 진보성 무효사유를 심리할 수 없다고 태도를 변경하였다(2012후4162).

(4) 금반언 또는 신의칙

1) 문제점

적극적 권리범위확인심판에서 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는 듯한 언동을 보여 청구인이 별다른 조치를 취하지 아니하고 이를 전제로 심결이 난 경우, 심결취소소송에서 확인대상발명을 실시하지 않는다는 주장을 한 것이 금반언 또는 신의칙에 반하는지 문제된다.

2) 판례

가. 원심법원은 “적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 실시 여부는 피청구인의 지배영역에 있어서 청구인은 이를 정확히 알 수 없고 이를 확인 및 증명하는 데 상당한 노력이 요구되는 반면 피청구인은 아주 쉽게 이를 확인하여 줄 수 있는 점, 심결 이후인 심결취소소송 단계에서는 확인대상발명의 보정이 허용되지 않는 점 등을 고려하면, 적극적 권리범위확인심판절차에서 피청구인이 청구인의 심판청구를 단순히 부인하여 청구인으로 하여금 그가 특정한 확인대상발명의 실시 여부를 입증하도록 하는 데 그친 것이 아니라, 답변서 또는 의견서를 제출하거나 구두 진술하는 등의 방법으로 심판청구의 적법요건과 본안의 당부에 관하여 적극적으로 다투었음에도 정작 당해 확인대상발명의 실시 여부에 관하여는 이를 긍정하거나 혹은 아무런 답변을 하지 않는 등 청구인에 대하여 마치 확인대상발명을 실시하고 있는 듯한 명시적 또는 묵시적인 언동을 보임에 따라 청구인이 확인대상발명의 보정이나 그 실시에 관한 증거 제출 등의 별다른 조치를 취하지 아니한 채 심판절차를 진행하고, 특허심판원도 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있음을 전제로 심결에 이른 경우에는, 비록 심판절차와 심결취소소송절차가 심급관계에 있지 않다고 하더라도, 심결취소소송 단계에 이르러 비로소 피청구인이었던 당사자가 당해 확인대상발명을 실시하지 않고 있다고 주장하는 것은 스스로의 언동에 의하여 형성된 상대방의 신뢰를 해치고 심판절차를 지나치게 형해화시키는 것으로서 금반언 또는 신의칙에 의하여 허용되지 않는다.”고 판시하였다(2007허647).

나. 그러나, 이에 대해 대법원은 “특허심판단계에서 소극적으로 하지 않았던 주장을 심결취소소송 단계에서 하였다는 사정만으로 금반언 내지 신의칙에 위반된다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이를 금반언 내지 신의칙 위반으로 보는 것은 심결취소소송의 심리범위에 관한 위 법리와 양립될 수 없어서 허용될 수 없다. 따라서 특허심판단계에서 확인대상발명을 실시하고 있지 않다는 주장을 하지 않았다고 하더라도 심결취소소송단계에서 이를 심결의 위법사유로 주장할 수 있다고 할 것임에도, 이와 같은 주장이 금반언 내지 신의칙에 반하여 허용되지 않는다고 본 원심에는 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향이 있는 원고의 주장에 대한 판단을 누락한 잘못이 있다.”고 판시하여 이를 파기, 환송하였다(2007후4410).

3) 검토

그 동안 일관되게 특별한 사정이 없는 한 특허심판원에서 주장하지 아니한 사유도 제한 없이 특허법원에서 주장할 수 있다고 보아 왔기 때문에, 태도의 일관성에서 접근하면 확인대상발명의 불실시 주장 또한 특허법원에서 제한 없이 주장할 수 있다고 해야 할 것이다.

제02절 ■ 권리범위확인심판에 있어 확인대상발명의 특정

내용이 권리범위확인심판의 심판청구방식

권리범위 확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비할 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 하는데 (특허법 제140조 제3항), 확인대상발명의 특정의 정도 및 이에 따른 특허심판원의 조치가 문제된다.

확인대상발명의 특정

(1) 특정의 정도

1) 특허발명과 대비가 가능할 것

가) 판례는 “특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는바, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야” 한다고 판시하였다(2004후486).

나) 다만 판례는 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 본다(2010후296).

2) 다른 것과 구별이 가능할 것

가) 판례

특허권의 권리범위확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허 발명과 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 등의 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(2010후3356).

나) 검토

확인대상발명의 일부구성이 불명확하더라도 특허발명과 관계에서 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있다면 심리하는 것이 심판경제 및 당사자 의사를 고려할 때 타당할 것이나, 확인대상발명이 다른 것과 구별될 수 없는 경우 일사부재리 효력을 고려할 때 각하함이 타당하다.

(2) 특허발명이 수치한정 발명인 경우

판례는 “특허발명의 청구범위가 일정한 범위의 수치로 한정된 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구범위에서 한정된 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 확인대상발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것이므로, 확인대상발명이 특정되었다고 하기 위하여는 확인대상발명이 당해 특허발명에서 수치로 한정하고 있는 구성요소에 대응하는 요소를 포함하고 있는지 여부 및 그 수치는 어떠한지 등이 설명서와 도면 등에 의하여 특정되어야 할 것이다.”고 판시하였다(2003후656).

(3) 특허발명이 제법발명이고, 확인대상발명이 물건발명인 경우

1) 특허권의 보호범위에 속하는지 확인을 구할 수 있는지 여부

판례는 “특허권자는 업(業)으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고, 그 중 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 이외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위까지 그 실시에 포함되므로, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산된 물건에까지 특허권의 효력이 미친다 할 것이어서, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다.”고 판시하였다(2003후2164).

2) 특정의 정도

판례는 “특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서는 심판청구의 대상이 되는 기술내용은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것이지만, 그 특정을 위

해서는 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 충분하다. 대상 실시발명이 ‘물건의 발명’이기는 하지만 실시발명의 설명서에 그 생산방법을 구체적으로 특정하고 있는 경우, ‘방법의 발명’인 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다.” 고 판시하였다(2003후 2164).

확인대상발명의 특정에 흠이 있는 경우 특허심판원의 조치

(1) 직권조사사항 및 보정명령

나경이

판례는 “확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것인바, 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판원의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다.” 고 판시하였다(2003후656).

(2) 심결취소소송에서 확인대상발명의 보정이 가능한지 여부

1) 판례

판례는 (가)호 발명이 이 사건 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되지 않았음에도, 특허심판원이 보정을 명하는 등의 조치 없이 본안에 나아가 심결을 하고, 원심도 같은 취지에서 권리범위에 속한다고 판결한 사안에서, “특허심판원으로서 (가)호 발명에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 함에도 불구하고 본안에 나아가 이 사건 심결에 이른 잘못이 있다 할 것인데, 원심도 같은 취지에서 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단한 것은 특허발명의 권리범위와 권리범위확인심판에서의 (가)호 발명의 특정에 관한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다고 보아야 할 것이고, 이에 관한 상고는 그 이유가 있다.”고 판시하여 원심판결을 파기하였다(99후2372). 즉, 판례는 확인대상발명의 특정에 흠이 있는 경우 이에 대한 보정은 명백한 오기를 정정하는 경우가 아닌 한 특허심판원에서만 할 수 있다고 보았다.

2) 검토

심결취소소송의 목적물인 확인대상발명을 동일성이 없는 다른 발명으로 변경한다면 소송물이 변경되어 별개의 소가 되어 심판절차를 거치지 않고 심리하게 되는 것이므로 심결전치주의에 반하는 바, 판례의 태도는 타당하다.

나경이

제03절 ■ 권리 대 권리 간 권리범위확인심판

문제점

심판제도는 등록특허의 무효여부는 특허의 무효심판에 의하고, 보호범위 판단은 권리범위확인심판에 의하는 바, 권리 대 권리 간 권리범위확인심판의 적법성이 문제된다.

학설

이용관계인 사안에서는 이견이 없고, 저촉관계인 사안에서는 권한배분 문제로 견해대립이 있다.

i) 부정설은 타방의 권리를 부인하게 되어 확인의 이익이 부정된다고 보고, ii) 절충설은 적극적 권리범위확인심판은 부적법하나 소극적 권리범위확인심판은 적법하다고 보며, iii) 긍정설은 심결의 최종 결론에 있어 무효심판과 구분될 수 있으므로 권한배분상 문제가 없어 적법하다고 본다.

판례

(1) 적극적 권리범위확인심판의 경우

1) 원칙

실용신안권의 권리범위확인 은 등록된 실용신안을 중심으로 어떠한 미등록 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(95후1920).

2) 예외

양 고안이 이용관계에 있어 (가)호 고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다(99후2433).

(2) 소극적 권리범위확인심판의 경우

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(84후19).

검토

특허법 제98조도 특허 대 특허의 저촉관계는 인정하지 않는바, 특허 대 특허의 저촉은 권리범위의 확인사안이 아니라 특허무효사안으로 봄이 타당하다. 다만 판례와 같이 적극적 권리범위확인심

판은 불허하되, 후등록 권리자는 특허무효심판의 청구가 불가하므로 자신의 권리의 효력이 부정되는 위험을 감수하더라도 타인의 권리의 범위에 속하는지의 확인을 구할 수 있도록 소극적 권리범위확인심판을 허용함이 타당하다.

제04절 ■ 권리범위확인심판과 침해소송과의 관계

내용이

권리범위확인심판과 침해소송의 차이점

- (1) 침해소송의 결과는 침해금지 또는 손해배상 등 직접적 법률효과를 갖는데 비해, 권리범위확인심판은 침해소송에서 참고적 효력만 가질 뿐 직접적인 법률적 효과를 갖지 않는다.
- (2) 또한 침해소송에서의 침해판결은 권리범위확인심판에서의 권리범위에 속한다는 심결을 함의하나, 권리범위확인심판에서 권리범위에 속한다는 심결은 침해판결로 귀결될 수 없다.

권리범위확인심판의 효용성과 한계점

(1) 효용성

침해를 이유로 법원에 소를 제기하는 것보다 권리범위확인심판을 청구하는 것이 전문기관의 판단을 받을 수 있다는 점에서 권리범위확인심판의 효용성이 있다.

(2) 한계점

권리범위확인심판에서 유리한 심결을 받더라도 상대방의 임의적 승복이 없으면 침해소송에 의할 수 밖에 없고, 권리범위확인심판에서 인정된 사실은 유력한 증거자료가 될 뿐 법원을 구속하지 않는다는 한계가 있다.

폐지론

권리범위확인심판의 모호한 법적 성격을 이유로 분쟁의 중복처리로 인한 번잡을 피하기 위해 폐지하거나, 일본의 판정 제도로 변경할 필요가 있다는 견해가 있다.

판례

한때 특허법원은 특허법 제135조가 존재하는 한 권리범위확인심판을 전면적으로 제기할 수 없도록 할 수는 없지만, 침해소송이 계속 중인 경우는 권리범위확인심판의 확인의 이익을 부정해야 함이 마땅하다고 주장한 바 있으나, 이에 대해 대법원은 침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있다고 하더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다는 태도를 취했다(2016후328 판결).

입법례

- (1) 일본은 종래 권리범위확인심판을 두고 있었으나, 법적 성격의 모호함을 이유로 1959년 이를 폐지하고 판정제도로 대체하였다(일본특허법 제71조).
- (2) 독일은 특허권의 부여는 특허청의 전권사항이고, 권리범위 해석은 법원의 전권사항임을 명백히 하며, 특허청은 권리범위 해석에 관여할 수 없고 법원은 특허권 부여에 관여할 수 없도록 하고 있다.

검토

권리범위 확인심결에서 인정된 사실이 침해소송에서 법원을 구속하도록 하는 것은 현행 법체계하곤란하다. 그러나 권리범위확인심판은 침해소송에 비하여 전문가에게 판단 받을 수 있다는 장점이 있어 권리범위확인심판을 폐지하거나 변경하는 것 또한 문제가 있다.

권리범위확인심판에 대한 심결취소소송 계속 중 침해소송이 확정된 경우 소의 이익

(1) 문제점

甲 회사가 乙 회사를 상대로 특허심판원에 상표권에 관한 소극적 권리범위확인심판을 제기하였으나 특허심판원이 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로 청구를 기각하는 심결을 하였는데, 이후 乙 회사가 위 등록상표의 상표권 침해와 관련하여 제기한 민사소송에서 甲 회사 승소판결이 선고되었고, 심결취소소송의 상고심 계속 중 위 민사판결이 그대로 확정된 사안에서, 심결취소소송의 소의 이익이 문제된다.

(2) 원심판례

원심은 “상표권의 권리범위확인심판은, 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 대비대상상표와의 관계에서 당해 등록상표의 효력이 미치는 범위에 관하여 현실적인 다툼이 계속되고 있고, 동일한 심판 대상에 대하여 가장 유효·적절한 분쟁해결수단인 침해금지청구나 손해배상청구와 같은 민사 본안소송의 판결이 내려지기 전에 그 권리범위의 속부를 확정할 실익이 있는 경우에 확인의 이익이 있다. 만일 이와 달리 당사자 사이에 현실적인 다툼이 없거나, 그 다툼을 해결하기 위한 가장 유효·적절한 분쟁해결수단인 민사 본안소송이 먼저 제기되어 이미 판결까지 선고되었고, 그 과정에서 전문 국가기관의 공적 판단인 권리범위확인심판의 심결이 먼저 내려져 위 민사본안판결에 고려될 수 있었던 사정까지 있었다면, 굳이 권리범위의 속부에 관한 심결의 취소소송을 통하여 위 분쟁해결의 중간적 수단에 불과한 심결의 당부를 확정할 실익은 없다고 봄이 상당하다.”고 판시하여 (2008허6406), 소의 이익을 부정하였다.

(3) 대법원 판례

이에 대해 대법원은 “확정된 위 민사판결은 위 심결취소소송을 담당하는 법원에 대하여 법적 기속력이 없으므로 甲 회사에 위 민사판결이 확정되었음에도 불구하고 자신에게 불리한 위 심결을 취

소할 법률상 이익이 있고, 달리 위 심결 이후 위 등록상표의 상표권이 소멸되었다거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸되었다는 등 위 심결 이후 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다는 사정도 보이지 아니하므로, 甲 회사에 위 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다”고 판시하여 (2008후4486), 소의 이익을 인정하였다.

(4) 검토

상표에 관한 권리범위확인심판의 심결이 확정된 경우 그 심결이 민사·형사 등 침해소송을 담당하는 법원을 기속하지는 못한다고 하더라도, 상표법에서 권리범위확인심판과 그 심결취소소송을 명문으로 인정하고 있는 이상, 상표에 관한 권리범위확인심판절차에서 불리한 심결을 받은 당사자가 유효하게 존속하고 있는 심결에 불복하여 심결의 취소를 구하는 것은 위 상표법의 규정에 근거한 것으로서, 상표권이 소멸되거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸하는 등 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되는 특별한 사정이 없는 한 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다.

내용 요약

■ 권리범위확인심판

권리범위확인심판은 특허권자 또는 전용실시권자가 청구하는 적극적 권리범위확인심판과, 이해관계인이 청구하는 소극적 권리범위확인심판이 있다. 권리범위확인심판은 이해관계인이 실시 또는 실시 준비 중인 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 확인하는 심판이다. 구체적으로 위 확인대상발명의 실시가 특허발명의 문언침해, 균등침해 또는 간접침해 중 어느 하나에 해당하는지를 심리하는 심판이다.

권리범위확인심판은 특허권이 존속 중인 경우만 청구할 수 있다.

권리범위확인심판청구서는 확인대상발명 설명서 및 필요한 도면의 첨부이 필수다. 이때 확인대상발명 설명서 및 필요한 도면이 다른 발명과 구별할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않거나, 특허발명과 대비하기에 명료하지 않거나, 이해관계인이 실시 또는 실시 준비 중인 발명과 다르다면 심판청구이익이 없는 것으로 보아 심결각하한다. 이에 청구인은 필요하다면 확인대상발명의 보정이 가능하나, 단 제140조 제2항 제3호의 상황이 아닌 한 요지변경이 아닌 제한적인 범위 내에서만 보정이 가능하며, 만약 보정한 것이 요지변경이면 보정을 인정하지 않고, 보정 전 확인대상발명으로 심리를 진행한다.

그 외 나머지 사항은 당사자계 심판의 절차진행과 같다.

권리범위확인심판의 심결이 확정되면 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부가 전문 기관인 특허심판원에 의해 공적으로 확인된 결과가 된다. 다만 위 심결의 효력(일사부재리)은 특허심판원만 구속할 뿐, 법원을 구속하지 않아 제한적이다. 즉 침해금지청구 또는 손해배상청구 등의 소송을 주관하는 민사법원은 특별한 사정이 있으면 확인대상발명이 권리범위에 속하는지 여부를 특허심판원의 확정된 심결과 달리 판단할 수도 있다.

09 재심 (제178조 내지 제185조)

의의 및 취지

재심이란 확정심결에 중대한 하자가 있는 경우 다시 심리하여 줄 것을 구하는 비상의 불복방법이다(특허법 제178조). 이는 법적 안정성과 구체적 타당성의 조화를 위함이다.

재심사유

(1) 당사자에 의한 재심청구 (특허법 제178조 제2항) - 민사소송법 제451조 준용

제178조 제2항에 준용하는 민사소송법 제451조 제1항 각호에서는,

- 1) 법률에 따라 판결법원을 구성하지 아니한 때,
- 2) 법률상 그 재판에 관여할 수 없는 법관이 관여한 때,
- 3) 법정대리권·소송대리권 또는 대리인이 소송행위를 하는 데에 필요한 권한의 수여에 흠이 있을 때. (다만, 민사소송법 제60조 또는 제97조의 규정에 따라 추인한 때에는 그러하지 아니하다.),
- 4) 재판에 관여한 법관이 그 사건에 관하여 직무에 관한 죄를 범한 때,
- 5) 형사상 처벌을 받을 다른 사람의 행위로 말미암아 자백을 하였거나 판결에 영향을 미칠 공격 또는 방어방법의 제출에 방해를 받은 때,
- 6) 판결의 증거가 된 문서, 그 밖의 물건이 위조되거나 변조된 것인 때,
- 7) 증인·감정인·통역인의 거짓 진술 또는 당사자신문에 따른 당사자나 법정대리인의 거짓 진술이 판결의 증거가 된 때,
- 8) 판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결, 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀐 때,
- 9) 판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락한 때,
- 10) 재심을 제기할 판결이 전에 선고한 확정판결에 어긋나는 때,
- 11) 당사자가 상대방의 주소 또는 거소를 알고 있었음에도 있는 곳을 잘 모른다고 하거나 주소나 거소를 거짓으로 하여 소를 제기한 때'를 재심사유로 규정하고 있다. 한편, 판례는 이러한 재심사유는 확정된 종속판결에 대해 재심의 소를 제기할 수 있는 사유를 열거한 것이지 이를 예시한 것이라고 할 수 없다고 판시하였다(89누646).

(2) 제3자에 의한 재심청구 (특허법 제179조) - 사해심결

심판의 당사자가 공모하여 제3자의 권리나 이익을 사해(詐害)할 목적으로 심결을 하게 하였을 때에는 제3자는 그 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다(동조 제1항). 이 경우에는 심판의 당사자를 공동피청구인으로 한다(동조 제2항).

(3) 재심의 보충성

제178조 제2항에서 준용하는 민사소송법 제451조 제1항 단서에서는 “다만, 당사자가 상소에 의하여 그 사유를 주장하였거나, 이를 알고도 주장하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다.”고 규정하고 있다. 따라서 확정심결에 재심사유가 존재하더라도 심결취소소송 등에서 이를 주장하였거나, 알고도 주장하지 않았다면 그 사유를 이유로 재심을 청구할 수 없다.

재심청구

(1) 청구인 및 피청구인

확정심결로 인해 불리한 효력을 받는 당사자가 청구인이 되며, 사해심결의 경우 심판 당사자를 공동피청구인으로 해야 한다.

(2) 대상

재심청구의 대상은 확정된 중급심결 또는 특허취소결정이므로, 미확정심결은 재심의 대상이 될 수 없고, 부적법한 송달의 경우 심결이 확정된 것으로 볼 수 없으므로 재심의 대상이 될 수 없다.

(3) 기간

1) 재심의 청구기간

가. 원칙과 예외

당사자는 특허취소결정 또는 심결 확정 후 재심사유를 안 날부터 30일 이내에 재심을 청구하여야 한다(특허법 제180조 제1항). 대리권의 흠을 이유로 재심을 청구하는 경우에 위 기간은 청구인 또는 법정대리인이 특허취소결정등본 또는 심결등본의 송달에 의하여 특허취소결정 또는 심결이 있는 것을 안 날의 다음 날부터 기산한다(특허법 제180조 제2항). 해당 심결 이전의 확정심결에 저촉된다는 이유로 재심을 청구하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다(특허법 제180조 제5항).

나. 추후보완

당사자의 절차권 확보를 위해 재심청구기간은 추후보완의 대상이 된다(특허법 제17조). 따라서 특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 재심청구기간을 지키지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 지키지 못한 절차를 추후 보완할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일로부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다.

2) 제척기간 (특허법 제180조 제3항)

특허취소결정 또는 심결 확정 후 3년이 지나면 재심을 청구할 수 없다. 이는 재심사유가 내재된 확정심결 또는 취소결정이라고 하더라도 재심의 청구가 없었던 이상 이를 신뢰한 자를 보호하기 위함이다. 재심사유가 특허취소결정 또는 심결 확정 후에 생겼을 경우 위 기간은 그 사유가 발생한 날의 다음 날부터 기산한다(특허법 제180조 제4항). 해당 심결 이전의 확정심결에 저촉된다는 이유로 재심을 청구하는 경우에는 적용하지 아니한다(특허법 제180조 제5항).

(4) 관할

제178조 제2항에서 준용하는 민사소송법 제453조 제1항에서는 “재심은 재심을 제기할 관할을 한 법원의 전속관할로 한다.”고 규정하고 있다. 따라서 재심을 청구하고자 하는 자는 재심청구서를 특허심판원장에게 제출해야 한다.

심리 및 심결

(1) 서설

재심은 적법한지 여부와 재심사유가 있는지 여부에 관한 심리를 본안에 관한 심리와 분리하여 먼저 할 수 있다(민사소송법 제454조 제1항).

(2) 적법여부 심리 - 각하 심결

재심기간을 초과하여 재심청구한 경우, 심결이 확정되기 전에 재심청구한 경우, 제178조 및 제179조에 열거된 재심사유가 아닌 다른 사유를 재심사유로 주장하는 경우는 부적법하여 각하심결을 한다(2010허2926).

(3) 재심사유 존부 심리 - 기각 심결

재심의 소가 제기되면 먼저 재심사유가 이유 있는지의 여부를 조사·심리한 다음, 재심사유가 이유 있는 것으로 인정되는 경우에만 본안에 관한 심리에 들어가게 되는 것이므로, 주장하는 재심사유가 이유 없는 것으로 판명될 때는 본안에 관하여는 심리할 필요도 없이 바로 종국판결로 재심청구를 기각한다(90다카21886).⁷⁶²⁾

(4) 본안심리

재심사유가 이유 있는 것으로 인정되면 본안심리를 한다. 이때는 재심의 성질에 반하지 아니하는 범위에서 특허취소신청 또는 심판의 절차에 관한 규정을 준용한다(특허법 제184조).

재심사유가 이유 있고, 원심결이 부당한 경우는 원심결을 취소하고, 새로운 심결을 한다.

재심사유가 이유 있으나, 원심결이 정당한 경우는 민사소송법 제460조를 준용하여 기각심결을 할 것이다.

(5) 불복

심판에 대한 재심절차에 관하여는 그 성질에 반하지 않는 한 심판의 절차에 관한 규정을 준용하므로, 재심청구의 심결에 대해서는 심결취소소송(제186조)을 통해 불복할 수 있다.

762) 일부는 재심사유가 이유 없는 경우도 적법요건으로 보아 각하심결해야 한다고 주장하기도 한다(동국대학교 법과대학 교수 최성호 논문).

효과

(1) 일반적 효과

일반적 확정심결과 같이 기속력, 형식적 확정력, 실질적 확정력이 인정되며, 일사부재리의 원칙(특허법 제163조)이 적용된다.

(2) 재심에 의해 회복된 특허권의 효력제한 (특허법 제181조)

1) 요건

i) 무효가 된 특허권(존속기간이 연장등록된 특허권을 포함한다)이 재심에 의하여 회복된 경우, ii) 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우, iii) 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우, iv) 취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우 중 어느 하나에 해당해야 한다.

2) 효과

특허권의 효력은 i) 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 수입하거나 국내에서 생산 또는 취득한 물건(특허법 제181조 제1항), ii) 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 한 해당 발명의 선의의 실시, iii) 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 생산·양도·대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위, iv) 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 생산·양도·대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여를 청약하는 행위에는 미치지 아니한다(특허법 제181조 제2항).

(3) 후용권 (특허법 제182조)

1) 요건

제181조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 국내에서 선의로 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 실시하고 있거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 통상 실시권을 가진다. 이는 특허청의 처분을 신뢰한 자 및 기존의 산업설비를 보호하기 위함이다.

2) 효과

법정요건을 충족한 때 무상의 법정실시권이 발생하며, 등록하지 아니하여도 후에 특허권, 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 효력이 있고(특허법 제118조), 통상실시권인 이상 배타적 효력은 없다.

(4) 재심의 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권 (특허법 제183조)

1) 요건

제138조 제1항 또는 제3항에 따라 통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후 재심에서 그 심결과

상반되는 심결이 확정된 경우에는 재심청구 등록 전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 원(原)통상실시권의 사업목적 및 발명의 범위에서 그 특허권 또는 재심의 심결이 확정된 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다. 이는 특허청의 처분을 신뢰한 자 및 기존의 산업설비를 보호하기 위함이다.

2) 효과

법정요건을 충족한 때 유상의 법정실시권이 발생하며, 등록하지 아니하여도 후에 특허권, 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 효력이 있고(특허법 제118조), 통상실시권인 이상 배타적 효력은 없다.

내용 요약

■ 재심

취지

재심이란 확정된 심결에 재심사유에 해당하는 중대한 하자가 있는 경우 그 심결 등의 취소와 그 사건의 재심판을 구하는 비상의 불복신청방법을 말한다. 심결이 확정되면 법적 안정성을 확보하기 위해 당해 심결에 대해 통상의 불복방법으로는 다룰 수 없다. 그 역할을 일사부재리가 한다. 그러나 법적 안정성만 고집하다보면 심판의 적정성과 신뢰성을 지킬 수 없을뿐더러, 당사자의 권리구제라는 구체적 정의에 반하게 되므로, 특허법은 법적 안정성의 바탕위에 구체적 타당성의 확보라는 상반되는 요청을 조화시키기 위해 재심제도를 두고 있다.

■ 재심사유

일반재심사유

아래의 민사소송법 제451조 제1항 각 호에 해당하는 경우 확정된 특허취소결정·각종심결에 대해 재심을 제기할 수 있다. 다만 당사자가 그 재심사유를 주장하였거나, 이를 알고도 주장하지 아니한 때는 재심이 불가하다(제178조에서 민사소송법 제451조 제1항 준용).

- i) 제146조 제1항에 규정한 심판의 합의체를 구성하지 아니한 때
- ii) 특허법상 그 심결에 관여하지 못할 심판관이 심결에 관여하였을 때
- iii) 출원·심사·심판절차에서의 대리행위에 있어서 대리권의 흠결이 있는 때
- iv) 심판에 관여한 심판관이 그 사건에 관하여 직무에 관한 죄를 범하였을 때
- v) 형사상 처벌을 받을 타인의 행위로 인하여 당사자가 자백을 하였거나 심결에 영향을 미칠 공격 또는 방어법의 제출을 방해 당하였을 때
- vi) 심결의 증거가 된 문서 기타 물건이 위조 또는 변조된 것인 때
- vii) 증인·감정인·통역인·선서한 당사자나 법정대리인의 허위진술이 심결의 증거가 된 때
- viii) 심결의 기초로 된 민사 또는 형사의 판결 기타의 행정처분이 그 후의 재판 또는 행정처분에 의하여 변경된 때
- ix) 심결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락한 때
- x) 재심을 청구할 심결이 전의 확정심결과 저촉되는 때
- xi) 당사자가 상대방의 주소 또는 영업소를 알고 있었음에도 불구하고 소재불명 또는 허위의 주소나 거소로 하여 심판을 청구한 때

특별재심사유

각종심판에서 당사자가 공모하여 제3자의 권리 또는 이익을 사해할 목적으로 심결을 하게 한때는 제3자는 그 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다(제179조 제1항).

■ 재심청구의 요건 및 절차

청구인, 피청구인

특허취소결정·심결의 확정에 의하여 불이익을 받는 자가 청구인이 된다. 즉 i) 결정계 심판에 대한 재심에 있어서는 심판청구인이 재심청구인이 된다. ii) 당사자계 심판에 대한 재심을 청구할 때는 기각심결이 확정된 경우는 심판청구인이 재심청구인, 심판피청구인이 재심피청구인이 되고, 인용심결이 확정된 경우는 심판피청구인이 재심청구인, 심판청구인이 재심피청구인이 된다. iii) 특허취소결정은 특허권자가 재심청구인이 된다.

다만 확정 심결에 의하여 권리 또는 이익의 침해를 받은 제3자가 재심청구하는 경우는 그 제3자가 청구인이 되며, 심판의 당사자가 공동피청구인이 된다(제179조 제1항, 제2항).

재심대상

재심청구의 대상은 확정된 특허취소결정·심결이다. 미확정 특허취소결정·심결은 재심의 대상이 될 수 없다.

청구기간

당사자는 재심사유를 안 날부터 30일 이내 및 심결확정 후 3년 이내에 재심을 청구해야 한다(제180조 제1항, 제3항). 위 안 날부터 30일의 경우 재심청구인이 책임질 수 없는 사유로 인해 30일의 재심의 청구기간을 준수할 수 없을 때는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 지키지 못한 절차를 추후 보완할 수 있다. 다만 그 기간의 만료일부터 1년이 경과한 때는 불가하다(제17조). 한편 재심청구인이 대리권의 흠결을 이유로 하여 재심을 청구하는 경우는, 재심사유를 안 날로부터 30일은 청구인 또는 법정대리인이 특허취소결정등본 또는 심결등본의 송달에 의하여 특허취소결정·심결이 있는 것을 안 날의 다음날부터 기산한다(제180조 제2항).

만약 재심사유가 특허취소결정·심결확정 후에 생긴 때는 특허취소결정·심결확정 후 3년은 그 사유가 발생한 날의 다음 날부터 이를 기산한다(제180조 제4항).

당해 심결 이전에 행하여진 확정 심결과 저촉한다는 이유로 재심을 청구하는 경우는 기간의 제한이 없다(제180조 제5항).

관할

재심은 재심을 청구할 특허취소결정·심결을 행한 심판기관의 전속관할이므로 재심을 청구하고자 하는 자는 재심청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다(제178조 제2항에서 민사소송법 제453조 준용).

재심청구인은 당사자와 대리인, 재심을 할 심결의 표시와 그 심결에 대하여 재심을 구하는 취지와 재심의 이유를 기재한 재심청구서를 특허심판원장에게 제출함으로써 절차를 밟을 수 있다.

심리 등

재심에 대한 심리는 재심청구이유의 범위 내에서 한다(제185조에서 민사소송법 제459조 제1항 준용). 이는 통상의 심판의 경우처럼 당사자가 신청하지 않는 이유에 대하여도 심리할 수 있는 것과 다른데, 그 이유는 재심은 당사자가 청구하는 취지와 이유가 명확하고 또한 확정 특허취소결정·심결에 대한 급조된 불복신청방법이므로 심리의 범위를 한정해도 부당하지 않기 때문이다.

심판장·심판관합의체는 먼저 청구로서의 일반적 절차요건과 재심의 적법요건을 심리하며, 재심의 일반적 절차요건과 재심의 적법요건에 흠결이 있는 경우에 보정하지 않거나 보정을 할 수 없을 때는 본안심리에 들어가지 않고 결정 또는 심결로써 각하한다(제141조, 제142조).

재심의 청구가 적법하면 재심사유의 존부를 조사한다. 재심사유가 없는 것으로 인정되면 재심청구를 기각한다. 만약 재심사유가 있는 것으로 인정되면 원심결을 취소하고 본안에 대한 심리에 들어간다. 확정된 원심결을 유지할 수 없을 때는 새로운 심결을 하고, 확정 심결을 유지할 수 있을 때는 원심결과 같은 내용의 심결을 한다. 기타 심판에 대한 재심의 절차에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 한 원심판의 절차에 관한 규정을 준용한다(제184조).

재심결과는 심결등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다(제186조 제1항).

심결의 효과

재심의 심결이 확정되면 원심판에 있어서 심결이 확정되는 경우에 인정되는 일사부재리의 원칙이 동일하게 적용된다.

17

특허법원 소송

01 심결취소소송 (제186조)

의의, 성격 및 관할

심결취소소송은 행정소송의 일종으로 특허법원을 1심으로 하여 제기하지만, 특허심판원의 심결을 불복의 대상으로 한다는 점에서 실질적으로 항소심적 성격을 갖는다. 다만, 심급의 연속성은 인정되지 않는다는 것이 통설, 판례이다. 심결취소소송은 특허법원의 전속관할로 한다(특허법 제186조 제1항).

소송요건

(1) 심판전치주의

제186조 제6항에서 “특허취소를 신청할 수 있는 사항 또는 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 특허취소결정이나 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다.”고 규정하여 심판전치주의를 취하고 있다. 이는 특허 관련 분쟁에 전문지식이 필요하다는 점을 반영한 것이다. 따라서 심결취소소송의 대상은 특허심판원의 심결, 취소결정 또는 심판청구서의 각하결정이 대상이 된다.

(2) 당사자

1) 원고 (특허법 제186조 제2항)

당사자, 참가인, 또는 해당 특허취소신청의 심리, 심판 또는 재심에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자만이 심결취소소송을 제기할 수 있다. 이는 특허권은 대세적 효력을 갖는 권리라는 점에서 이해관계에 있는 자가 많으므로 원고적격을 제한하여 소송의 남용이나 지연을 방지하기 위함이다.

2) 피고

취소결정, 각하결정, 결정계 심판의 경우 특허청장이, 당사자계 심판의 경우 심판청구인 또는 피청구인이 피고가 된다.

(3) 제소시기

심결취소소송은 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다(특허법 제186조 제3항). 심판장은 주소 또는 거소가 멀리 떨어진 곳에 있거나 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 위의 불변기간에 대하여 부가기간을 정할 수 있다⁷⁶³⁾ (특허법 제186조 제5항).

763) 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제86조 제2항에 의하여 준용되는 특허법 제186조 제5항에 의하면 심판장은 원격 또는 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 심결취소소송을 제기할 수 있는 기간에 대하여 부가기간을 정할 수 있으나, 같은 조 제4항이 심결취소소송의 제소기간은 불변기간으로 한다고 규정하고 있는 점에 비추어, 제소기간의 연장을 위한 부가기간의 지정은 제소기간 내에 이루어져야만 효력이 있고, 단순히 부가기간지정신청이 제소기간 내에 있었다는 점만으로는 불변기간인 제소기간이 당연히 연장되는 것이라고 할 수 없다(2007후4649).

소송물

(1) 심결의 위법성 일반

심결취소소송의 소송물은 행정소송 중 항고소송의 경우와 같이 취소를 구하는 심결의 위법성 일반이다. 이에는 심결의 실질적 판단의 위법인 실체상의 위법과 심판절차의 위법인 절차상의 위법이 포함된다⁷⁶⁴).

(2) 청구범위의 청구항이 2이상인 경우

특허무효심판, 권리범위확인심판은 2이상의 청구항에 대해 심판이 청구된 경우 청구항별로 본안 심결을 하므로, 제소기간 내에 2이상의 청구항 중 일부 청구항에 대해서만 심결취소소송을 제기할 수도 있을 것이다. 만약 일부 청구항에 대해서만 심결취소소송을 제기했다면 심결취소소송을 제기하지 않은 나머지 청구항에 대한 심결은 확정되었다고 봄이 타당하다.

심결의 위법성 판단시점

(1) 문제점

심결취소소송의 심리에 있어서, 특허심판원이 행한 심결의 위법성 여부에 대한 판단시점이 문제된다.

(2) 학설

심결시를 기준으로 해야한다는 처분시설과 변론종결시를 기준으로 해야한다는 변론종결시설이 대립한다.

(3) 판례

판례는 “특허심판원의 심결에 대한 취소소송은 행정처분인 심결이 적법한지 여부를 판단하는 것이므로 심결의 위법 여부는 ‘심결 당시의 법령과 사실상태’를 기준으로 판단하여야 하고, 심결이 있은 이후 비로소 발생한 사실을 판단의 근거로 삼을 수는 없다”고 판시하여(99후2211), 처분시설의 입장이다.

(4) 검토

법원이 심결 이후의 사정을 고려하여 심결의 위법성을 판단하는 것은 특허청의 제1차적인 판단권을 침해하는 것이고, 판결의 지연 등에 따라 결론이 달라지는 불합리가 있으므로 처분시설이 타당하다.

764) 심판청구가 부적법하여 각하심결했어야 할 것을 본안심결한 경우도 포함한다.

심리 및 판단

심결취소소송은 행정소송의 하나로 특허법에 특별한 규정이 없는 한 행정소송법이 준용되며, 행정소송법에 특별한 규정이 없는 한 민사소송법이 준용되므로 (행정소송법 제8조 제2항), 처분권주의, 변론주의, 공개주의, 구술주의 등 민사소송법상의 심리원칙이 준용된다.

소송의 종료

(1) 소취하

소 취하가 가능하나 본안에 관한 답변서나 준비서면이 제출된 후 원고가 소를 취하고자 하는 때는 피고의 동의를 얻어야 한다(민사소송법 제266조 제2항 참고).

(2) 판결

1) 심결, 결정의 취소 및 필수적 환송

법원은 심결취소의 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 판결로써 해당 심결 또는 결정을 취소하여야 하고 (특허법 제189조 제1항), 권한배분의 원칙상 자판할 수 없으며 필수적으로 특허심판원에 환송해야 한다.

2) 기속력

가. 내용

심판관은 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 하고 (특허법 제189조 제2항), 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다(특허법 제189조 제3항).

나. 새로운 증거

판례는 “심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고, 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 반복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 한다.”고 판시하였다 (2001후96).

(3) 불복

1) 민사소송법에 따라 판결정본 송달일로부터 2주 내에 특허법원의 판결에 대하여 대법원에 상고할 수 있다. 상고장은 상소장 원심법원제출주의에 따라 특허법원에 제출하며, 상고심 절차에 관한 특례법이 적용된다.

- 2) 상소는 자기에 불이익한 재판에 대하여 자기에 유리하도록 그 취소 및 변경을 구하는 것이므로 전부 승소한 원심판결에 대한 상고는 판결이유에 불만이 있더라도 상고를 제기할 이익이 없어 허용될 수 없다.

관련문제

(1) 제소기간 산정에 관한 법규

1) 문제점

특허법 제14조 제4호는 특허에 관한 절차에 대해서는 근로자의 날도 공휴일로 보는데 행정처분에 대한 소 제기가 특허에 관한 절차에 해당하여 본 규정이 적용되는지 문제된다.

2) 판례

법원은 심결에 대한 소를 특허에 관한 절차로 보지 않으며, 심결에 대한 소의 제소기간을 계산할 때는 특허법 제14조 제4호가 적용되지 않고, 민법 제161조가 적용된다고 보며, 근로자의 날을 공휴일로 보지 않는다(2013후1573).

3) 검토

생각건대 특허법 제5조에서 특허에 관한 절차와 소의 제기를 구별하여 규정하고 있는 점, 특허법 제15조와 제186조에서 특허에 관한 절차의 기간의 연장과 심결에 대한 소의 제소기간의 부가를 구별하여 규정하고 있는 점에 비추면, 특허에 관한 절차에는 심결에 대한 소가 포함되지 않는다고 봄이 타당하다.

따라서 판례의 태도와 같이 심결에 대한 소의 제소기간을 계산할 때는 특허법 제14조 제4호가 아닌, 민법 제161조를 적용하고, 민법에서는 근로자의 날을 명시적으로 공휴일로 보고 있지 않으므로, 제소기간의 만료일이 근로자의 날인 경우 그 날로 기간이 만료한다고 보아야 할 것이다.

02 소의 이익

서

- (1) 심결취소소송의 소의 이익은 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 있는지 여부에 의하여 판단된다. 심결의 효력이 그대로 존속하고 있는 한 심판절차에서 불리한 심결을 받은 당사자는 원칙적으로 심결을 취소하여 현재의 법적 상태를 그것이 없었던 상태로 되돌리는 원상회복을 청구할 이익이 있다.
- (2) 다만 예외적으로 심결의 효력이 현재 그대로 존속하고 있기는 하나, 다른 사정에 의하여 심결 자체가 더 이상 무의미하게 되거나 또는 심결을 취소하지 않고 그대로 내버려두더라도 원고에게 더 이상 법률상 불이익이 없게 된 경우 심결을 취소하더라도 더 이상 유리한 심결을 받을 가능성이 없게 된 경우 등에는 원고가 심결취소소송으로써 자신에게 불리한 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 없다고 하여야 할 것이다.

소의 이익의 의의

소의 이익이란 당사자가 소송을 이용할 정당한 이익 또는 필요성이다. 무익한 소를 배제하기 위한 소송요건 중 하나로, 소송요건을 흠결한 소송은 부적법한 것으로서, 법원은 소각하 판결을 해야 한다.

심판청구의 이익과 소의 이익의 구별

- (1) 심결과 심결취소소송 사이에 소송법상 심급의 연속성이 없으므로, 심판을 청구할 이익과 심결취소소송을 제기할 이익은 엄밀히 구별되어야 하고, 심판청구의 이익이 흠결된 경우에는 심판청구가 각하되어야 하고, 심결취소소송에서 소의 이익이 흠결된 경우에는 소가 각하되어야 한다.
- (2) 한편, 판단의 기준시점에 있어서도 심판청구의 이익은 심결시를 기준으로, 소의 이익은 원칙적으로 특허법원의 사실심 변론종결시 및 예외적으로 상고심 종결시를 기준으로 판단된다. 소의 이익은 갖추었으나 심판청구의 이익이 흠결되었다면 특허법원으로서 심판의 이익이 없어 심판청구를 각하하여야 함에도 본안판단을 하였다면 절차적 위법을 이유로 심결을 취소하여야 한다.
- (3) 그리고 심결취소소송 단계에서 소의 이익을 갖추지 못하였으면 심판청구의 이익의 유무에 관계없이 소의 이익이 없다는 이유로 소를 각하하여야 하므로, 어떤 구체적 사정이 심판청구의 이익과 소의 이익이 공통되는 경우에는 소의 이익의 유무를 먼저 판단한다.

03 당사자

제01절 ■ 심결취소소송의 원고적격에 대한 쟁점

심판계속 중 특허권의 특정승계가 있는 경우 심결취소소송의 원고적격

(1) 문제점

심판계속 중 일반승계가 있는 경우 제20조 내지 제22조에 의해 수계한 당사자에게 심결취소소송의 원고적격이 인정된다. 한편, 특정승계가 있는 경우 제19조 규정의 해석과 관련하여 구권리자를 당사자로 하여 난 심결의 심결취소소송의 원고적격이 문제된다.

(2) 학설

제19조의 권리승계인에 대한 속행명령은 심판장의 재량사항으로 보아 구권리자만이 원고적격이 있다는 견해와 제19조의 권리승계인에 대한 속행명령은 심판장의 의무로 보아 속행명령을 누락했어도 승계인도 원고적격이 있다는 견해가 있다.

(3) 판례

- 1) 판례는 심판계속 중 권리가 이전되었음에도 불구하고 종전 권리자에게 심결한 사건에서 권리의 승계인도 심결의 당사자로서 심결에 대한 취소소송을 제기할 수 있다고 본 바 있다.⁷⁶⁵⁾⁷⁶⁶⁾
- 2) 다만 법원은 특정승계인이 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태라면, 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자 등에 해당하지 않으므로, 그가 제기한 취소의 소는 부적법하다고 보았으며, 또한 특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 특허출원인변경신고를 하였더라도 그 변경신고 시기가 취소의 소 제기기간이 지난 후라면 제기기간 내에 적법한 취소의 소 제기가 없었다고 보아 취소의 소가 부적법하기는 마찬가지라고 보았다(2015후321 판결).

(4) 검토

생각건대, 권리의 특별승계가 있는 경우 일반승계와 달리 승계인으로 하여금 당사자의 지위를 당연히 승계케 하는 규정이 없다. 다만, 구권리자로서는 절차 진행에 소극적일 수 밖에 없어, 권리승계인은 자신의 권리를 보호하기 위해 절차를 진행할 수 있어야 한다. 이에 구체적 타당성의 견지에서 권리승계인도 제19조의 속행명령을 받았다면 당사자가 될 수 있는 지위에 있었는 바, 속행명령을 받지 않았어도 실질적으로 심판의 당사자에 포함된다고 보아 원고적격을 인정함이 타당하다.

765) 2003히1697

766) 특허청장 또는 심판장의 승계인에 대한 절차 속행 여부는 기속재량행위로서, 심판절차 진행 중 상표권 또는 상표에 관한 권리가 이전되면 심판장으로서, 극히 예외적인 경우를 제외하고는 원칙적으로 승계인에 대하여 절차를 속행하여야 하는 것이다(2017히8404)

심결 후 특허권의 특정승계가 있는 경우 심결취소소송의 원고적격

판례는 “제186조 제2항은 ‘당사자, 참가인 또는 당해 심판 등에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자’를 심결 등 취소소송의 원고적격자로 열거하고 있으나, 심결의 효력은 원고와 같이 그 심결 후에 특허권을 양수한 특정승계인에게 미치므로, 원고와 같은 양수인도 심결취소소송의 원고적격을 가진다고 해석함이 타당하다.”고 판시하였다(2009허67779).

소 제기 후 권리의 승계 효력이 발생한 경우

(1) 판례

법원은 특정승계인이 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자 등에 해당하지 않으므로, 그가 제기한 취소의 소는 부적법하다고 보았다. 또한 특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 특허출원인변경신고를 하였더라도 그 변경신고 시기가 취소의 소 제기기간이 지난 후라면 제기기간 내에 적법한 취소의 소 제기가 없었다고 보아 취소의 소가 부적법하다는 마찬가지로 본다(2015후321).

(2) 검토

생각컨대 심판 계속 중 권리를 승계한 권리승계인에게 절차속행명령을 받아 당사자가 될 수 있는 지위에 있었음을 고려해 원고적격을 인정할 수 있다고 하더라도, 권리승계의 효력이 발생하기 위해서는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우가 아닌 한 특허출원인변경신고를 하여야만 한다(특허법 제38조 제4항).

제02절 ■ 공유자 중 1인의 심결취소소송 제기

문제점

공유인 특허권에 대한 심판청구의 경우 명문으로 공유자 전원이 공동으로 제기하여야 한다고 규정하고 있으나 (특허법 제139조 제3항), 심결취소소송의 경우 명문의 규정이 없어 공유자 중 1인의 심결취소소송의 제기가 적법한지 문제된다.

학설

특허권의 공동소유관계는 준합유의 관계로 보아 관리처분권이 공동 귀속되며 심결취소소송은 보존행위로 볼 수 없어 고유필수적 공동소송에 해당하여 전원이 심결취소소송을 제기해야 한다는 견해와 특허권의 공동소유관계는 공유이므로 공유자 중 1인도 심결취소소송을 제기할 수 있다는 견해가 있다.

판례

판례는 “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.”고 판시하였다(2002후567)

검토

생각건대, 특허법상 특허권의 공동소유는 공동 목적에 기해 조합체를 형성하여 권리를 함유하고 있다고 볼 수 없는 이상 공유의 관계로 봄이 타당하므로 고유필수적 공동소송으로 볼 수 없다.

다만 특허권의 공동소유를 공유로 본다 하더라도 특허법의 성질에 반하면 1인의 소 제기가 가능하다는 민법규정을 적용하지 못할 수가 있다.

이와 관련하여 특허법상 심판이 공동으로 제기된 경우 심결은 다수 당사자에 대해 합일적으로 확정되어야 한다는 성질이 있는데, 공유자 중 1인이 심결취소소송을 제기하더라도 승소할 경우 취소판결의 효력은 행정소송법 제29조 제1항에 따라 다른 공유자에게도 미쳐 심판원에서 공유자 전원에 대해 심판절차가 재개되어 합일확정의 요청이 충족되고, 패소할 경우 이미 심판절차에서 패소한 다른 공유자의 권리에 영향을 미치지 않아 합일확정의 요청에 반하지 않는다. 따라서 민법상의 공유와 마찬가지로 1인의 소 제기가 가능하다고 보더라도 특허법의 성질에 반하지 않는다.

오히려 심결취소소송을 공유자 전원이 제기해야한다고 보면, 공유자 일부가 협력하지 않는 경우 다른 공유자의 권리행사에 장애를 받거나 그 권리가 소멸하여 재산권이 침해되는 부당함이 있는 바, 공유자 중 1인도 심결취소소송을 제기할 수 있다고 봄이 타당하다.

04 심리

심리원칙

(1) 심리 제 원칙

- 1) 심결취소소송은 행정소송의 일종으로 특허법에 특별한 규정이 없는 한 행정소송법을, 행정소송법상 규정이 없는 경우 민사소송법을 준용한다.
- 2) 행정소송의 일종인 심결취소소송에 직권주의가 가미되어 있다고 하더라도 여전히 변론주의를 기본 구조로 하는 이상, 심결의 위법을 들어 그 취소를 청구할 때에는 직권조사사항을 제외하고는 그 취소를 구하는 자가 위법사유에 해당하는 구체적 사실을 먼저 주장하여야 하고, 따라서 법원이 당사자가 주장하지도 않은 법률요건에 관하여 판단하는 것은 변론주의 원칙에 위배되는 것이다.

(2) 증명책임

- 1) 증명책임이란 소송상 어느 요증사실의 존부가 확정되지 않을 때에 당해 사실이 존재하지 않는 것으로 취급되어 법률판단을 받게 되는 당사자 일방의 위험 또는 불이익을 의미한다.
- 2) 민사소송과 마찬가지로 심결취소소송의 경우에도 법률규정의 구조에 따라 증명책임을 분배하는 법률요건분류설에 의하여 자신에게 유리한 요건사실을 증명해야 한다.

(3) 자백

- 1) 행정소송인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되므로 자백 또는 의제자백도 인정되나, 자백의 대상은 사실이고, 이러한 사실에 대한 법적 판단 내지 평가는 자백의 대상이 되지 아니한다.
- 2) i) 발명의 공지시기, ii) 선행발명의 구성요소, iii) 피심판청구인의 확인대상발명 실시여부는 주요 사실에 대한 진술로서 자백의 대상이 된다.
- 3) i) 발명의 동일·유사여부, ii) 신규성·진보성 판단, iii) 청구항의 해석 등은 법적 평가 내지 판단사항이므로 자백의 대상이 될 수 없다.

심리범위

(1) 문제점

심결취소소송에 있어서 판단대상은 실체상 판단의 위법과 절차상 판단의 위법을 포함하는 심결의 위법성 일반이다. 행정소송의 경우 심판에서 주장하지 않은 사실도 법원에 주장하는 것이 가능하나, 심결취소소송의 경우 심결전치주의를 취하고 있고 (특허법 제186조 제6항), 고도의 전문화된 분야라는 점에서 새로운 공격방어방법의 심리가 가능한지 문제된다.

(2) 학설

- i) 무제한설은 심결취소소송을 심판청구인이 요구한 청구취지에 한해서 마치 심판을 처음부터 다시 한번 되풀이하는 구조인 복심제로 보아 심결에 포함되지 않은 새로운 위법사유도 주장, 증명할 수 있고, 법원도 이를 채용하여 판결의 기초로 할 수 있다고 본다.
- ii) 동일사실, 동일증거설은 심결취소소송을 사후심적 구조로 보아 심결이 확정되었을 때 일사부재리의 효과가 미치는 범위를 동일사실 및 동일증거에 한정하고 있으니, 부당한 일사부재리의 차단을 위한 심결의 위법성에 대한 불복 또한 심판에서 판단되었거나 판단된 주장과 증거를 보충하는 데 불과한 새로운 주장 및 증거에 한하여 제한적으로 심리해야 한다고 본다.
- iii) 동일법조설은 심결취소소송을 심판에서 쟁점이 된 법조 내에서만 새로운 자료를 보태어 심판원의 심결을 재심리하는 구조인 속심제로 보아 심판에서 쟁점이 된 동일법조의 범위 내에서만 새로운 주장 및 증거의 제출이 허용된다고 본다.

(3) 판례

- 1) 판례는 “심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있으며, 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다.”고 판시하였다(2007후4410).
- 2) 다만, 거절결정불복심판의 심결에 대한 심결취소소송에서 특허청장에 한해서는 “특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조, 제63조, 제170조 참조). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다.”고 판시하였다(2013후1054).

(4) 입법례

미국 또는 일본의 경우 심판단계에서 이루어진 주장 또는 증거만을 기초로 판단하고 있고, 독일의 경우 특허법원이 사실심인 이상 심리범위에는 제한이 없는 것으로 본다.

(5) 검토

특허법원 기술심리관 제도에 의해 전문성에 문제가 없는 바, 무제한설이 타당하다. 다만, 거절결정불복심판의 심결취소소송에서의 특허청장의 경우 무제한설에 의하면 출원인의 절차권이 박탈

될 수 있으므로 심판단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다.

거절결정불복심판의 경우 새로운 거절이유

(1) 판단방법

- 1) 형식적으로는 거절이유, 인용발명 등의 동일 여부로 판단하되, 실질적으로는 그러한 이유에 대하여 출원인이 심사 또는 심판단계에서 절차권 보장의 기회를 가졌는지 여부로 판단하여야 한다.
- 2) 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이다(2013후1054).
- 3) 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장은 거절결정의 이유 외에도 심사나 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여한 사유 및 이와 주요한 취지가 부합하는 사유를 해당 심결의 결론을 정당하게 하는 사유로 주장할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 이를 심리·판단하여 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있다(2015후1997767).

(2) 구체적인 경우

- 1) 특허심판원이 특허청 심사관의 거절결정 이유와 다른 이유로 심판청구를 기각하면서 의견서 제출 기회를 부여하지 아니하여 심결이 위법한 경우에도, 그 심결취소소송에서는 심결의 이유와 다른 원결정의 거절이유로 심결의 적법성을 주장할 수 있다(2008허14452).
- 2) 출원발명에 대한 거절결정불복심판청구 후 심사전치과정에서 특허청 심사관이 특허출원인에게 출원발명이 비교대상발명과 대비하여 진보성이 없다는 취지의 의견제출통지를 하였다면, 심사관의 거절결정에 대한 불복심판청구를 기각하는 심결에서 비교대상발명에 관하여 판단되지 않았다 하더라도 특허청장은 위 심결에 대한 소송절차에서 위 심결의 결론을 정당하게 하는 사유로서 비교대상발명에 관하여 주장할 수 있다(2004후2260).
- 3) 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다(2013후1054).
- 3) 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서, 통지된 거절이유가 선행발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에 그 발명이 속하는 기술분야에 널리 알려진 주

767) 심사단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 이와 같은 사유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 ‘거절결정의 이유와 다른 거절이유’에 해당하므로, 심판 단계에서 심판청구인이 위 사유에 대해 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받았다고 볼만한 특별한 사정이 없는 한 이를 심결의 이유로 하기 위해서는 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지하여야 한다(2017후1779).

지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료의 제출이 허용되더라도 이는 그 선행발명을 보충하기 위한 경우로 한정되고, 비록 주지관용기술이라고 하더라도 거절이유에서 진보성 부정의 근거로 삼은 선행발명을 보충하는 범위를 벗어나 새로운 공지기술을 제시한 것에 해당하는 때에는 그러한 주지관용기술을 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택할 수 없다(2016허2829).

- 4) 의견서 제출기회를 부여하는 특허법 제136조 제6항은 정정청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로, 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하나, 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 새로운 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 정정심판을 기각하는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용된다. 나아가 정정의견제출통지서에 기재된 증거가 아니라도 정정거절이유를 보충하는 것이라면 새로운 정정거절이유라고 할 수 없으므로, 특허법원이 그 증거를 채용하여 정정청구를 기각한 심결이 정당하다는 사유의 하나로 삼았다고 하여 심리범위를 일탈하였다고 할 수 없다(2006후2660).
- 5) 소송절차에서 새로이 주장하는 사유가 출원발명의 진보성에 대한 것인 경우 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합한다고 하기 위해서는, 출원발명의 각 구성요소가 공지된 근거로 제시되고 있는 선행기술문헌이 동일하고, 선행기술문헌으로부터 출원발명의 진보성을 판단하는 과정에서 필요한 전제사실(출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제 등), 판단의 중심이 되는 구성요소, 판단 내용(해결하여야 하는 기술적 과제, 해결에 필요한 기술수단, 결합의 동기·암시 또는 장해요소 등)이 중요한 부분에 있어서 일치하며, 거절이유를 해소하기 위해 출원인에게 기대되는 의견서의 내용이나 출원인이 시도할 보정의 방향이 같아, 새로이 주장되는 사유에 대해서도 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회가 부여되었다고 볼 수 있어야 한다. 비록 소송절차에서 새로이 주장되는 사유가 심사 또는 심판 단계에서 진보성이 부정되는 근거로 제시한 바 있는 선행발명을 그 결합 여부나 결합 관계를 달리 하여 주장하는 것에 불과하더라도, 진보성을 판단하는 과정에서 필요한 전제사실, 판단의 중심이 되는 구성요소, 판단 내용이 달라지고, 그로 인해 새로이 제시된 선행발명의 조합에 대해 출원인이 심사 또는 심판 과정에서 의견서를 제출하거나 보정을 할 수 없었던 경우에는 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 않는 새로운 거절이유에 해당하여 허용될 수 없다(2016허7695).
- 6) 거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는 일반적으로 출원발명과 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다(2015후2341).

보정각하결정에서와 다른 이유를 들어 보정의 부적법을 주장할 수 있는지 여부

판례는 “특허청이 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하하는 경우에는 거절결정의 경우와 달리 그 결정 이전에 출원인에게 그 이유를 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 주도하도록 하는 특허법 규정이 없고, 심결취소소송 단계에 이르러 특허청이 보정각하결정이나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 사유를 내세워 보정이 부적법함을 주장하더라도 출원인으로서는 이에 대응하여 소송절차에서 그 심리의 방식에 따라 충분히 그 다른 사유와 관련하여 보정의 적법 여부에 관하여 다툴 수 있으므로 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없어, 특허청은 거절결정에 대한 심결취소소송 단계에서 보정각하결정에 붙이거나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 이유를 들어 보정의 부적법을 주장할 수 있다.” 고 판시하였다(2006허9197).

보정의 적법여부에 대한 판단 없이 보정 전 발명의 내용에 따라 심리, 판단한 경우

판례는 “명세서 등의 보정은 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서 등의 명확화를 기하기 위한 것으로서 보정의 시기와 내용에 일정한 제한을 부가하는 것을 전제로 하여 출원인의 선출원의 이익을 도모하고자 하는 제도이므로 보정된 명세서 등에 기재된 발명에 대하여 심사 및 심판을 받을 출원인의 이익을 침해하거나 보정에 대한 적법한 심판절차를 회피할 수는 없는 점, 피고의 주장사유는 보정에 대한 판단을 생략하는 상태를 용인하여야 한다는 것이어서 명세서 보정의 제도적 의의를 잠탈하는 결과를 초래할 수 있는 점을 고려하여 볼 때, 2007. 2. 26.자 명세서 등 보정서에 기재된 명세서 보정이 적법한지 여부 및 위 보정서에 기재된 발명의 특허요건 구비 여부에 대하여는 아무런 판단을 하지 아니하고 위 보정 전의 발명만을 대상으로 판단한 이 사건 심결은 위법하다고 볼 수밖에 없고, 이는 거절결정 불복 심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 특허청이 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 사유로서 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장하는 경우라 하더라도 심결취소소송의 법원이 제한 없이 심리 판단할 수 없는 특별한 사정이 있는 때에 해당한다고 할 것이어서, 피고의 위 주장을 받아들일 수 없다.” 고 판시하였다(2008허13121).

보정각하결정이 위법한 경우 보정 후 발명의 내용에 따라 심리하여야 하는지 여부

법원은 특허거절결정에 대한 불복심판청구를 기각한 심결의 취소소송은 특허거절결정을 유지한 심결의 위법성 여부를 판단하는 것일 뿐 출원에 대하여 직접 특허결정 또는 거절결정을 하는 것이 아니므로, 심사관이 특허출원의 보정에 대한 각하결정을 한 후 보정 전의 특허출원에 대하여 거절결정을 하였고, 그에 대한 불복심판 절차에서 위 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 심판청구를 기각하는 특허심판원의 심결이 있었으나, 심결취소소송에서 위 보정각하결정이 위법한 것으로 판단되었다면, 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 보정 이후의 특허출원에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로

심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니라고 보았다(2012후3121 판결).

내용 요약

■ 특허법원 소송

특허청 등의 처분에 대한 불복절차구분

행정기관인 특허청 등의 처분에 대해서는 3권분립에 따라 사법기관인 법원에 불복할 수 있다. 다만 각 처분에 따라 사건의 관할법원이 상이하다.

첫째 특허법에서 불복할 수 없도록 규정한 처분은 다른 법률에 의해서도 불복이 불가하다(제224조의2 제1항). 예컨대 제78조 제3항의 절차중지, 제132조의6 제2항의 특허취소신청의 각하결정, 제132조의13 제5항의 특허취소신청의 기각결정, 제152조 제4항의 제척 또는 기피 신청의 결정, 제156조 제5항의 참가신청의 결정은 불복할 수 없다. 참고로 특허청 등(특허청 또는 특허심판원)의 처분은 아니나 법원의 비밀유지명령결정도 불복이 불가하다(제224조의3 제5항 반대해석). 둘째 보정각하결정(제51조 제3항), 출원 또는 존속기간연장등록출원의 거절결정(제132조의17)은 거절결정불복심판에서 불복할 수 있다.

셋째 특허취소결정, 각종 심결, 특허취소신청서·각종 심판청구서·재심청구서의 각하결정(단 제165조 제1항의 심판비용부담에 관한 결정은 독립하여 불복 불가, 제186조 제7항)은 특허법원에서 불복할 수 있다(제186조 제1항).

넷째 그 외 처분은 행정심판법 또는 행정소송법에 따라 불복할 수 있다(제224조의2 제2항, 제115조). 예컨대 서류반려(시행규칙 제11조), 절차무효(제16조 제1항) 처분 등은 행정심판(특허청이나 중앙행정심판위원회) 또는 행정소송(서울행정법원)으로 불복이 가능하다.

다섯째 보상금이나 대가에 대한 불복은 당사자간의 분쟁이면 민사법원, 정부 등과의 분쟁이면 행정법원에 불복할 수 있다(제190조, 제191조, 제115조). 예컨대 제41조의 보상금, 제106조의 보상금, 제106조의2의 보상금, 제110조의 대가, 제138조의 대가가 있으며, 정부 등이 지급하는 보상금과 관련된 제41조, 제106조, 제106조의2는 행정법원, 특허청 또는 특허심판원이 정했지만 당사자가 지급하는 대가와 관련된 제110조, 제138조는 민사법원에 불복이 가능할 것이다.

특허법원 법적성질

제186조 제1항은 특허취소결정, 심결, 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서의 각하결정에 대한 진속⁷⁶⁸ 불복절차다. 이를 심결 등의 취소소송이라 한다. 심결 등의 취소소송은 기본적으로 행정소송의 일종으로 보는 것이 일반적이다. 다만 특허소송에 대하여는 절차법인 특허소송법이 존재하지 않아, 민사소송법을 대체로 준용한다.

제186조 제6항에 따라 심결 등의 취소소송의 대상은 특허심판원의 결정 또는 심결에 한정된다. 즉 특허법원에 소를 제기하기에 앞서서는 반드시 특허심판원의 판단을 거쳐야 한다. 이를 심결 전치주의라 한다. 심결 등의 취소소송은 특허심판원의 판단의 위법여부만을 살펴 그 판단의 취소만이 가능할 뿐, 취소 후 적절한 판단⁷⁶⁹을 할 수는 없다.

768) 위 심결 또는 결정은 특허법원에만 불복할 수 있다.

특허법원은 법원장, 재판부, 기술심리관 및 직원으로 구성되어 있다. 통상의 행정법원과의 차이점은 기술심리관이 존재한다는 점이다. 특허심판원의 결정 또는 심결은 고도의 기술적 소양이 있어야 심리 가능한 사안이 있어, 기술심리관을 둔 특수 행정법원인 특허법원에서만 해당 사건을 담당한다.

특허법원 심리대상

심결 등의 취소소송은 항고소송의 일종이다. 항고소송의 심리대상은 행정처분의 위법성이다. 즉 심결 등의 취소소송의 심리대상은 특허심판원의 심결 또는 결정에 실체상 또는 절차상의 위법이 있는지 여부다. 실체상의 위법이란 발명의 요지파악, 인용발명의 채택, 신규성 또는 진보성 판단 등 심결의 실체적 판단에 위법이 있는 것을 말하고, 절차상의 위법이란 답변서제출기회 부여, 의견서제출기회부여 등 절차상 하자가 있는 것을 말한다.

특허법원 방식

실무상 민사소송법을 대부분 준용하는 바, 소장 기재에 누락이 있거나 인지(수수료의 일종)를 붙이지 아니한 경우는 소장각하명령을 할 것이다(민사소송법 제254조).

또한 당사자가 소송을 이용할 정당한 이익 또는 필요성인 소의 이익이 없는 경우 무의미한 소송인바 심결 등의 취소를 구할 법률상의 이익이 없다는 이유로 각하판결한다. 일반적으로 심결 등의 효력이 존속되고 있는 한 그 취소를 구할 소의 이익이 있다고 할 것이나, 예외적으로 심결의 효력이 그대로 존속되고 있기는 하나, 다른 사정에 의하여 심결 자체가 무의미해지거나 또는 심결을 취소하지 않고 내버려 두더라도 더 이상 법률상 불이익이 없게 된 경우, 혹은 심결을 취소하더라도 더 이상 유리한 심결을 받을 가능성이 없게 된 경우 등에는 심결 등 취소소송으로 심결 등의 취소를 구할 법률상의 이익이 없다고 보아 소각하판결을 함으로써 심결 등이 확정되도록 내버려 둔다. 소의 이익의 유무는 변론종결시를 기준으로 판단한다. 다만 판례에 따르면 변론종결 이후 상고심 계속 중에 소의 이익 등 소송요건이 흠결되는 경우도 그러한 사정을 고려하여 소의 이익이 없다고 본다(대법원 2001. 5. 8. 선고 98후1921 판결)

예컨대 특허를 무효로 한 심결에 대한 심결취소소송에서 원고의 청구가 기각되어 상고심에 계속 중, 제3자가 제기한 특허무효심판에서 특허를 무효로 하는 심결이 확정되어 그 특허권이 처음부터 없었던 것으로 된 때, 결과적으로 존재하지 않는 특허를 대상으로 판단한 심결은 위법하게 되나, 특허가 무효로 확정된 이상 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 봄이 상당하여 대법원이 원심판결을 파기하고 직접 소 각하시킨 바 있다.

소의 이익이 없는 것으로 보는 대표적인 예를 아래에 소개한다.

첫째 거절결정불복심판의 심결 등 취소소송 중에 특허출원이 취하된 경우 그 출원절차는 소급적으로 종료되므로 거절결정을 유지한 심결은 결과적으로 위법하게 되나, 그 심결 자체가 무의미하게 되었으므로 그 취소를 구할 소의 이익도 없다고 본다. 출원이 포기된 경우도 출원절차가

769) 예컨대 특허를 무효로 한다는 등, 정정을 인정한다는 등, 특허심판원이 할 수 있는 판단 등은 특허법원에서 할 수 없다. 특허법원은 오직 특허심판원의 결정 또는 심결의 취소만이 가능하다. 따라서 특허법원의 취소판결이 확정 되면 그 사건은 특허심판원으로 필수적으로 환송된다. 이후 특허심판원이 다시 심리하여 새로운 판단을 한다.

종료되므로, 심결 자체가 무의미하게 되었으므로, 그 취소를 구할 소의 이익이 없다고 본다.

둘째 제133조 제2항은 특허무효심판은 특허권의 소멸 후에도 청구할 수 있다고 규정하고 있으나, 무효를 구하는 대상인 특허권 등이 이미 소급적으로 소멸한 경우는 또 다시 등록무효심결을 할 아무런 필요가 없으므로, 위 법문상의 특허권의 소멸은 특허권 등이 소급효 없이 소멸한 경우만을 의미한다고 본다. 따라서 특허무효심판이 특허법원에 계속 중에 다른 절차에 의해 특허권이 무효심결확정 등으로 소급적으로 소멸한 경우는 특별한 사정이 없는 한 계속중인 특허무효심판에 대한 심결 등의 취소소송은 소의 이익이 없다고 본다. 반면 특허권이 소급효 없이 소멸된 경우는 심결 등에 대한 불복의 취소소송도 소의 이익이 있다고 본다. 이는 권리가 장래를 향하여 소멸한 경우는 유효한 권리존속기간 중의 행위로 인한 손해배상책임이나 형사책임의 문제가 여전히 남기 때문이다.

셋째 제136조 제7항은 특허권이 소멸된 후에도 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있으나, 심결에 의하여 특허가 무효로 된 후에는 정정심판을 청구할 수 없다고 규정하고 있어, 정정심판 또는 정정무효심판의 심결 등에 대한 취소소송 계속 중 소급효 없이 특허권이 소멸한 경우는 소의 이익이 있으나, 다른 절차에 의해 특허권이 소급적으로 소멸한 경우는 소의 이익이 없게 된다.

넷째 판례는 일관하여 권리범위확인심판의 청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하는 것을 목적으로 하므로, 일단 적법하게 발생한 특허권이라 할지라도 권리범위확인심판의 심결 등의 취소소송 계속 중 그 권리가 소멸되는 경우는 소급효 유무와 무관하게 그 소멸 이후는 권리범위 확인의 이익이 없어진다고 하여 소의 이익을 부정하고 있다(대법원 2001. 6. 15. 선고 99후1706 판결).

다섯째 심결 등 취소소송 계속 중 당사자 간의 합의로 인해 이해관계가 소멸한 경우는 소의 이익이 없어진다고 본다.

아래에 심판청구이익과 소의 이익에 관한 참고 내용을 추가로 소개한다.

특허법원의 심결 등 취소소송은 특허심판원의 심판과 소송법상 심급적 연결이 없고, 심판의 이익과 소의 이익은 그 판단시점도 심결시와 사실심 변론종결시로 다를 뿐 아니라, 그 이익을 흠결하게 하는 사유도 다를 수 있기 때문에 심판단계에서의 심판의 이익(흠결시 심결 각하)과 심결취소소송에서의 소의 이익(흠결시 소 각하)은 이를 구분하여 각각 살펴보아야 한다. 따라서 어떤 사유가 발생한 시점이 언제인지, 그 사유가 심판의 이익 또는 소의 이익 중의 하나만을 흠결시키는 것인지, 아니면 양자를 모두 흠결시키는 사유인지에 따라 그 효과가 달라지는데, 심결시에 심판의 이익이 없음에도 본안 심결을 한 경우 소의 이익이 인정되는 때에는 심판의 이익이 없어 심판청구를 각하하여야 함에도 본안판단을 하였다는 절차적 위법을 이유로 심결을 취소하게 되나, 심결 등 취소소송단계에서 소의 이익만을 흠결케 하는 사유가 발생한 때 또는 어떤 사유가 심판의 이익뿐 아니라 소의 이익도 흠결하게 하는 경우에는 소의 이익이 없다는 이유를 들어 소를 각하하게 된다.

예컨대 당사자간의 합의가 심결 이후에 있으면 소의 이익이 없으므로 소를 각하하여야 하나, 심판단계에서 당사자간의 합의가 이루어진 경우에는 심판의 이익이 없으므로 실체판단을 한 심결은 취소되어야 함이 원칙이다.

다만 심결당시에 심판청구인에게 이미 심판청구할 이해관계가 없었음이 심결 등 취소소송단계에서 밝혀진 경우, 예컨대, 적극적 권리범위확인 심판에 있어서 심판단계에서 이미 그 권리가 소멸하였음에도 심판청구를 각하하지 않고 실체판단을 한 심결은 위법하지만, 그 권리가 소멸한 이상 동시에 소의 이익도 없으므로, 이 경우 심결을 취소할 것인지 아니면 소를 각하할 것인지가 문제된다.

이 경우 소를 각하하여 심결 등이 확정되더라도 문제가 없는 때에는 굳이 취소 후 심판청구를 각하하는 심판절차를 다시 거칠 필요가 없이 바로 소를 각하하는 것이 소송경제에 도움이 될 수 있는데, 실용신안권에 관한 소극적 권리범위확인심판청구를 기각한 심결에 대한 심결 취소소송에서 등록고안이 등록료 불납을 원인으로 이미 심판단계에서 소멸등록되었음이 밝혀진 경우 원고로서는 권리범위확인 심판을 청구할 확인의 이익이 없고 그 심판청구를 기각한 심결의 취소를 구할 소의 이익도 없음을 이유로 소각하한 사례가 있다(대법원 2000.09.29. 선고, 2000후75 판결 참조).

그러나 특허무효심판청구 기각심결에 대해 취소소송을 제기한 원고가 특허법제133조제1항의 이해관계인이 아님이 심결 등 취소소송단계에서 밝혀진 경우와 같이, 심판청구기각심결에 대하여 소각하판결을 하면 그 기각심결이 확정되어 부당하게 일사부재리의 효력이 생길 우려가 있는 때에는 본안판단을 한 위법을 이유로 심결을 취소한 사례가 있고(특허법원 2004.10.15. 선고, 2003허6524 판결),

적극적 권리범위확인심판청구 기각심결에 대한 심결 등 취소소송에서 확인대상디자인에 대하여 피심판청구인이 디자인등록을 받은 사실이 밝혀진 경우(특허법원 2004.12.23. 선고, 2004허3430 판결),

적극적 권리범위확인심판청구 기각심결에 대한 심결 등 취소소송에서 피고인 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하지 않고 있는 사실이 밝혀진 경우(특허법원 2007.06.13. 선고, 2006허8705 판결),

소각하하지 않고 심결을 취소한 사례가 있다.

소각하판결이 되면 심결 등이 확정되는 효과가 있다. 따라서, 본 문제는 사안 및 각하 사유에 따라, 소각하판결의 타당성 및 확정심결의 효력 등을 개별적으로 따져 결정하여야 할 것이다.

■ 특허법원 당사자

원고

특허소송에 있어서 원고적격을 가지는 자는 당사자, 참가인, 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 한정되어 있다(제186조 제2항).

한편 제139조 제3항은 특허취소신청이나 특허심판을 청구할 때는 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다고 규정하나, 심결 등의 취소소송의 제기에 관해서는 관련 규정이 없어 논란이 있었다. 이에 대해 판례는 공유자 중 1인이라도 특허권을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 결정·심결이 있는 때는 그 권리

의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 결정·심결의 취소를 구할 수 있다고 판시하였다.

또한 공동심판청구인의 청구를 기각하는 심결이 있는 경우 공동심판청구인 중 1 인이 심결취소소송을 제기할 수 있는지도 쟁점이 있다. 이와 관련하여 제139조 제1항에서 특허심판원에서도 공동절차수행이 강제되고 있지 않음에 견주면 1인의 심결취소소송의 제기도 적법한 것으로 봄이 타당하다고 생각된다.

피고

특허소송에 있어서 특허취소결정과 심결에 대한 피고는 결정계와 특허취소신청은 특허청장이고, 당사자계는 원고의 상대방 심판당사자다. 그리고 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서 각하결정에 대한 피고는 특허청장이다.

한편 제139조 제2항에 의하면, 심판청구의 경우 공유인 특허권자 전원을 피청구인으로 하여야 한다고 규정되어 있는데, 특허법원에 관해서는 규정이 없어 쟁점이 있다. 다만 대체로 특허권자를 피고로 하는 심결 등의 취소소송은 공유자 전원을 피고로 하는 것이 바람직하다는 점에 이견이 없다.

또한 공동심판청구인의 청구를 인용하는 심결 등이 있는 경우 피청구인이 공동심판청구인 중 1 인을 피고로 하여 심결취소소송을 제기할 수 있는지도 쟁점이 있다. 구체적으로 공동심판청구인 중 일부에게만 심결 등의 취소소송을 제기할 경우 나머지 공동심판청구인과의 인용하는 심결 등은 확정되는지가 문제된다. 이에 대해 판례는 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때는 제3자와의 관계에서도 특허가 무효로 되는 것이므로, 동일한 특허권에 관하여 2인 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하는 경우 그 심판은 심판청구인들 사이에 합일확정을 필요로 한다고 보아, 공동심판청구인 중 1인만을 상대로 심결 등의 취소소송을 제기하였다고 하더라도, 그 심결 등은 모두 확정 차단된다고 판시하여, 소송의 피고로 되지 아니한, 타 공동심판청구인의 심판청구에 대한 부분만이 따로 분리 확정된다고 할 수 없다고 판시하였다.

참가

민사소송법을 준용하여 보조참가 등이 허용된다.

특허법원 기타절차

당사자가 소장을 특허법원에 제출하여 소를 제기함으로써 심결취소소송이 개시된다. 소장은 심결 등을 받은 날부터 30일 이내에 제출해야 한다. 다만 교통이 불편한 지역에 있는 자는 특허심판원에 위 30일에 대해 부가기간의 지정을 신청할 수 있다(제186조 제3항, 제5항).

심결 등의 취소소송이 제기된 경우 특허법원은 지체 없이 그 취지를 특허심판원장에게 통지한다(제188조 제1항). 또한 상고가 있는 경우⁷⁷⁰⁾도 특허법원은 특허청에서 심결을 확정하는 등록절차를 중지시키기 위해 심결이 미확정이라는 취지의 통지를 특허심판원장에게 한다. 유사한 취

770) 특허법원의 판결에 불복하고자 할 때는 특허법원에 상고장을 제출함으로써 대법원에 상고할 수 있다. 위 상고장이건, 제186조 제1항의 심결 등의 취소소송의 소장이건, 특허법원에서 관련 서류를 접수하는 바, 특허법원이 그 사실을 특허심판원장에게 통지한다.

지에서 위 심결 등의 취소소송의 절차가 완결되었을 때도 재판서 정본을 특허심판원장에게 보낸다. 다만 결정거나 특허취소신청에 관한 심결 등의 취소소송의 재판서 정본은 피고가 특허청장이어서 특허청에서 직접 수령하는 바, 재판서 정본을 별도로 보내지 않는다(제188조 제2항).

특허법원 심리

방식에 하자가 없을 경우 재판부는 일반 민사소송과 마찬가지로 처분권주의와 변론주의에 의거해 판결의 기초가 될 소송자료를 당사자에 의존해 당사자로부터 수집하여 소송절차를 진행한다. 이에 특허법원 절차에서는 변론주의의 특징인 자백과 자백간주 법리도 적용한다.

본안심리는 원고의 청구를 인용할 것인지(즉 심결 등을 취소할 것인지) 또는 기각할 것인지를 판단하기 위하여 사건의 본안, 예컨대 심결의 절차적 또는 실체적 위법여부를 원고·피고의 공격·방어와 이에 대한 증거조사를 통해 판단한다.

이때 심결 등의 위법성은 심결 당시의 법령과 사실 상태를 기준으로 판단하고, 원칙적으로 심결이 있는 이후 비로소 발생한 사실을 고려하여 이를 판단의 근거로 하지는 않는다.

한편 심리범위에 있어서 쟁점이 많다. 특허법원은 심리범위에 대한 규정이 없다. 이에 판례가 정하고 있는데, 판례는 특허심판원에서 판단되지 아니한 청구이유도 심리할 수 있다고 보고, 단지 거절결정불복심판의 경우 특허청 또는 특허심판원에서 통지되지 아니한 새로운 거절이유로써 거절결정을 유지하는 것은 제63조 제1항에 위배되는바, 거절결정 불복심판의 심결에 대한 취소소송절차만 새로운 거절이유의 주장 및 그 증거 제출을 허용하지 않는다.

특허법원 판결 등

법원은 심결 등의 취소소송의 청구가 이유 없을 때는 기각판결을 하며, 청구가 이유 있다고 인정한 때는 판결로써 당해 심결 또는 결정을 취소한다(제189조 제1항). 원심결 등을 취소하는 경우 법원이 자판하여 구체적인 행정처분의 판결을 내리는 것은 법원이 행정권을 행사하는 것이 되어 권력분립의 원칙에 반하므로 허용되지 않고, 심판원으로 필수적으로 사건을 환송한다(제189조 제2항).

특허법원의 심결 등의 취소소송에서 당해 심결 또는 결정의 취소판결이 확정된 때는 특허심판원은 그 사건을 다시 심리하여 심결 또는 결정을 한다. 이때 판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심판부를 구속한다(제189조 제2항, 제3항). 그러므로 판결의 취소된 이유에 반하여 심결이나 결정을 할 수 없다. 다만 새로운 주장이나 증거가 제출되어 다시 종전과 동일한 결과의 심결이나 결정을 할 수는 있다. 이는 기속력에 구속되지 않는 범위이기 때문이다. 특허법원의 판결을 받은 자가 불복이 있는 때는 그 판결이 법령에 위반된 점을 이유로 대법원에 상고할 수 있다(제186조 제8항). 상고심은 원심의 사실인정을 전제로 재판하는 법률심이며, 특허법원의 판결에 대한 당부를 법률적 측면에서 심리하기 때문에 특허법원의 판결에 대한 불복은 그 판결이 법령에 위반된 것을 이유로 하는 경우에 한하여 상고할 수 있다.

상고는 특허법원의 판결에 불복하는 자자 판결이 송달된 날로부터 2주일 이내에 상고장을 원심법원인 특허법원에 제출함으로써 밟을 수 있다.

종류	결정/심결	원고	피고
당사자계 심판	심판청구서 각하결정	심판청구인	특허청장
	각하심결	심판청구인	심판피청구인
	인용취지심결	심판피청구인	심판청구인
	기각심결	심판청구인	심판피청구인
결정계 심판	심판청구서 각하결정	심판청구인	특허청장
	각하심결	심판청구인	특허청장
	인용취지심결	불복×	
	기각심결	심판청구인	특허청장
특허취소신청	신청서 각하결정	신청인	특허청장
	각하결정	불복 ×	
	취소결정	특허권자	특허청장
	기각결정	불복 ×	