

0 특허권의 의의 및 성질

특허권의 의의

특허란 설정등록에 의해 발생(특허법 제87조 제1항)하며, 공개의 대가로 청구범위에 적혀 있는 특허 발명(특허법 제97조)을 출원일부터 20년간(특허법 제88조 제1항) 독점적으로 실시할 수 있는 권리다(특허법 제94조).

특허권의 성질

(1) 독점배타성

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조 본문), 특허권 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(특허법 제126조).

(2) 무체성

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 무형의 기술적 사상으로 무체성을 갖는다. 무체성의 특성상 점유가 곤란하여 침해가 용이한 반면, 침해행위가 발생하면 회복할 수 없는 손해가 발생할 수 있음을 고려해 침해로 보는 행위(특허법 제127조)를 규정하여 보호한다.

또한 침해사실의 발견이나 증거가 곤란하다는 점에서 구체적 행위태양 제시 의무(특허법 제126조의 2), 손해액의 추정 등(제128조), 감정사항 설명의무(특허법 제128조의2), 생산방법의 추정(제129조), 과실의 추정(제130조), 자료제출명령(특허법 제132조) 등을 규정하고 있다.

나아가 공유자 간 자본력 차이가 다른 공유자의 권리에 큰 영향을 미친다는 점에서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권 지분양도의 제한(특허법 제37조 제3항, 제99조 2항) 규정을 두고 있다.

(3) 전면적 지배성

특허권은 특허발명의 내용에 따라 특허권이 지니는 모든 이익을 향유할 수 있다는 점에서 전면적 지배성을 갖는다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 제100조 제2항에 따라 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다(특허법 제94조 단서).

(4) 탄력성

특허권자는 전용실시권 또는 통상실시권을 설정한 경우 제한을 받지만, 실시권이 소멸하면 본래의 특허권의 효력이 회복된다는 점에서 탄력성을 갖는다.

(5) 재산성 및 제한성

1) 특허권은 재산권적 성질을 갖는 사권이므로 특허권자는 특허권을 이전할 수 있고(특허법 제99조), 실시권이나 질권을 설정하여 수익을 얻을 수 있다(특허법 제100조, 제102조).

2) 특허권의 특성 및 산업발전 기여의 공익적 측면에서 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 따른 제한(특허법 제96조), 이용 저촉관계에 의한 제한(특허법 제98조), 실시권 설정에 따른 제한 등을 규정한다.

(6) 유한성

특허권의 존속기간은 허가등 또는 등록지연 사유로 연장되지 않는 한 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로(특허법 제88조), 비영구적이다. 이는 산업정책적으로 공개의 대가로 주어지는 독점배타권을 일정기간 후 공중영역에 두기 위한 규정으로 외국의 경우도 동일한 규정을 두고 있다.

내용 요약

■ 특허의 특징

특허란 설정등록에 의해 발생(제87조 제1항)하며, 청구범위에 적혀 있는 특허발명⁴²⁹(제97조)을 출원일부터 20년간(제88조 제1항) 독점적으로 실시⁴³⁰할 수 있는 권리다(제94조).

설정등록은 특허결정서를 받고 특허료를 납부하면 특허청장이 해주며(제87조 제2항), 앞서서는 특허결정서를 받는 절차에 대해 살폈다. 즉 절차를 밟을 때 공통으로 적용되는 규정(절차 총칙) → 출원절차와 거절이유⁴³¹ → 출원절차에서 출원인의 이익을 위해 추가로 더 밟을 수 있는 절차⁴³² → 심사관에 의한 심사⁴³³에 대해 살폈다.

이하 특허라는 권리에 대해 살펴보자면, 다음과 같은 특징이 있다.

- ① 특허료의 납부에 의해 발생하며(제79조 제1항, 제87조 제2항), 특허료의 납부에 의해 유지(제81조 제3항)된다.
- ② 대세효가 있기 때문에 공시수단인 등록에 의해 효력이 발생한다(제85조, 제87조 제1항, 제101조).
- ③ 존속기간이 설정등록일부터 출원일 후 20년까지로 유한하며(제88조), 특별한 경우 연장 가능하다(제89조, 제92조의2).
- ④ 재산권인바 사용수익행위(이전, 실시권 설정, 질권 설정 등)가 가능하다.
- ⑤ 배타적 권리(제94조)이므로 특허권자 또는 실시권자만이 특허발명의 실시가 가능하다.
- ⑥ 그 외의 제3자의 실시는 특별한 사정(제96조, 제81조의3 제4항, 제181조 제1항)이 없는 한 금지되는 바, 그 제3자의 특허침해행위에 대해 침해금지청구(제126조) 또는 손해배상청구(제128조)가 가능하다.

위 특징에 따라 이하는 ① 특허료, ② 특허원부 등록, ③ 존속기간연장, ④ 이전 등 재산권의 사용·수익·처분행위, ⑤ 실시권, ⑥ 특허침해라는 특허분쟁(심판, 소송)의 논점이 등장한다.

429) 특허발명이란 특허를 받은 발명을 말한다(제2조 제2호). 구체적으로 설정등록된 청구범위에 기재되어 있는 발명이다.

430) 실시란 물건 발명인 경우 그 물건을 생산·사용·양도·대여·수입·청약(전시 포함)을 하는 행위; 방법 발명인 경우 그 방법을 사용·청약하는 행위; 물건을 생산하는 방법 발명인 경우 그 방법을 사용·청약하거나 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여·수입·청약(전시 포함)을 하는 행위를 말한다(제2조 제3호).

431) 人 → 기재 → 발명 → 산업상 이용가능성 → 신·진·선·확 → 불특허 → 신규사항추가 → 국어번역문 오역 → 조약위반

432) 공지예외적용(제30조), 정당권리자·분할·변경출원(제34조, 제35조, 제52조, 제53조), 우선권주장(제54조, 제55조), 외국어출원(제42조의3), 기탁(시행령 제2조, 제3호), 명세서 또는 도면의 보정(제47조), 발명자 정정(시행규칙 제28조), 심사청구(제59조), 우선심사·특허여부결정보류·심사유예신청(제61조, 시행규칙 제40조의2, 제40조의3), 조기공개신청(시행규칙 제44조) 등

433) 심사대상확정(보정여부/보정각하여부) → 기 통지 거절이유극복여부[NO : 거절결정(거절결정 후 재심사청구)/YES : 새로운 거절이유 심사] → 새로운 거절이유존재여부[NO : 특허결정(특허결정 후 직권보정, 직권재심사)/YES : 거절이유통지(일반/최후)]

0 특허료의 납부

특허료의 납부

(1) 특허료의 의의 및 성질

- 1) 특허료는 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 국가에 납부해야 하는 금액을 말하는 것이다. 특허료는 출원인이 설정등록을 받기 위해 납부하는 비용인 등록료와 특허권자가 특허를 존속시키기 위해 납부하는 비용인 유지료로 나눌 수 있다. 비용은 청구항 수에 따라 등록료는 3년, 유지료는 1년 단위로 책정된다.
- 2) 특허권은 재산에 대한 징수라는 조제설, 특허권에 대한 대가라는 독점대가설, 특허료를 납부하지 않은 경우 독점권을 허용하지 않고 공유재산으로 보는 공공이익설의 성질을 갖는다.

(2) 특허료 납부의 주체 및 방법

1) 납부의무자의 특허료 납부 (특허법 제79조)

특허권의 설정등록을 받으려는 자는 설정등록일부터 3년분의 특허료를 내야 하고, 특허권자는 그 다음 해부터의 특허료를 해당 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 그 전년도에 내야하며, 수년분 또는 모든 연차분을 일괄적으로 납부할 수도 있다(특허료 등의 징수규칙 제8조).

2) 납부시기

가. 등록료는 특허결정서를 받은 날부터 3개월 이내 납부⁴³⁴해야 한다(특허료 등의 징수규칙 제8조 제5항). 다만 위 기간을 경과한 후에도 과리조약 제5조의2 에 따라 6개월의 추가납부기간이 있고(특허법 제81조 제1항), 위 기간을 준수하지 못함에 있어 정당한 사유가 있었다면 추후보완이 가능하다(특허법 제81조의3 제1항).

나. 유지료는 등록료를 납부한 날인 설정등록일까지 1년분을 선납한다. 유지료의 납부기간 및 6개월의 추가납부기간을 준수하지 못함에 있어 정당한 사유가 있었거나 권리회복신청을 하면 특허가 계속하여 존속하고 있었던 것으로 인정될 수 있다(특허법 제81조의3 제1항, 제3항).

3) 청구항별 포기 (특허법 제215조의2)

둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 특허결정을 받은 자가 특허료를 낼 때에는 청구항별로 이를 포기할 수 있다. 이는 납부의무자의 경제적 부담 및 청구항별 권리화의 필요성을 고려할 수 있도록 한 것이다.

4) 이해관계인에 의한 특허료의 대납 (특허법 제80조 제1항)

이해관계인은 특허료를 내야 할 자의 의사와 관계없이 특허료를 낼 수 있다. 이해관계인은 특허권

434) 등록료는 3년분을 납부해야 하며, 3년분 중 일부만 납부하면 보전명령이 나온다. 유지료는 최소한 1년분을 납부해야하며, 1년분 중 일부만 납부하면 마찬가지로 보전명령이 나온다. 보전명령을 받은 자는 보전명령을 받은 날부터 1개월 이내에 미납분을 보전할 수 있다(특허법 제81조의2).

의 설정등록 또는 등록유지에 법률상 이해관계를 가진 자를 말하며, 여기에는 당해 특허의 실시권자, 질권자 등이 해당되며 공유자는 해당하지 않는다. 이는 특허권이 설정등록 또는 등록유지되지 못하여 발생하는 이해관계인의 손해를 방지하기 위함이다. 다만 관례는 위 규정이 이해관계인에게 등록료 등을 납부할 의무를 부과하는 규정으로 볼수 없다고 하여, 이해관계인의 대납은 의무가 아닌 권리임을 명확히 하였다(90나3166).

5) 이해관계인의 비용상환청구 (특허법 제80조 제2항)

이해관계인은 특허료를 낸 경우에는 내야 할 자가 현재 이익을 얻는 한도에서 그 비용의 상환을 청구할 수 있다. 이는 특허권자가 원하지 않는 특허권의 설정 또는 유지를 강요당하는 결과가 될 수 있어 이해관계인과의 형평성을 위함이다.

(3) 특허료 불납에 따른 권리의 소멸 (특허법 제81조 제3항)

추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 제81조의2제2항에 따른 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 특허출원은 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 제79조제1항 또는 제2항에 따라 낸 특허료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다. 즉, 특허료의 납부는 특허권의 발생요건 및 존속요건이다.

특허료의 추가납부, 보전 및 회복

(1) 특허료의 추가납부 (특허법 제81조 제1항, 제2항)

특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자는 제79조제3항에 따른 납부기간이 지난 후에도 6개월 이내에 특허료를 추가로 낼 수 있고, 이 때에는 내야 할 특허료의 2배의 범위에서 산업통상자원부령으로 정하는 금액을 납부하여야 한다. 이는 파리협약 제5조의(1)의 할증요금 납부를 조건으로 한 산업재산권의 유지를 위한 요금납부의 유예기간 규정을 반영한 것이다.

(2) 특허료의 보전 (특허법 제81조의2)

1) 특허청장은 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 제79조제3항 또는 제81조제1항에 따른 기간에 특허료의 일부를 내지 아니한 경우에는 특허료의 보전(補填)을 명하여야 한다(동조 제1항).

2) 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날부터 1개월 이내에 특허료를 보전할 수 있고, 이 때에는 내지 아니한 금액의 2배의 범위에서 산업통상자원부령으로 정한 금액을 내야 한다(동조 제2항, 3항).

(3) 특허출원 또는 특허권의 회복 (특허법 제81조의3)⁴³⁵⁾

1) 귀책사유가 아닌 경우 (동조 제1항, 2항)

가. 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 정당한 사유로 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내 및 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년 이내에 특허료를 내거나 보전할 수 있다.

나. 위 규정에 따라 특허료를 내거나 보전한 자는 제81조 제3항에도 불구하고 그 특허출원을 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.

2) 단순 실수에 의한 경우 (동조 제3항)

특허권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일로부터 3개월 이내에 제79조에 따른 특허료의 2배를 내고, 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다. 이 경우 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다. 이는 특허권자의 실수에 따른 권리 소멸을 방지하고, 사업의 연속성을 보호하여 산업발전을 도모하기 위함이다.

3) 효력의 제한 (동조 제4항)

특허출원 또는 특허권의 효력은 추가납부기간 또는 보전기간이 지난 날부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간 중에 타인이 특허출원된 발명 또는 특허발명을 실시한 행위에 대해서는 그 효력이 미치지 아니하는 바, 이 기간 중 실시에 대해 보상금청구권 또는 특허권의 행사를 할 수 없다. 이는 권리가 소멸된 것으로 인식한 제3자를 보호하기 위한 것으로 선의를 요건으로 하지 않는다.

4) 법정실시권의 발생 (동조 제5항, 6항)

효력제한기간 중 국내에서 선의로 동조 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원된 발명 또는 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명 또는 특허발명에 대한 특허권에 대하여 유상의 통상실시권을 갖는다.

특허료의 면제 및 감면

(1) 면제

국가에 속하는 특허권 (특허법 제83조 제1항) 또는 특허료 등의 징수규칙 제7조 1항에 해당하는 경우 특허료가 면제된다.

(2) 감면

의료급여 수급자, 재난사태·특별재난지역 선포 지역 거주자 또는 그 밖에 개인·소기업·중기업 등 경제적 약자의 특허권은 특허료 등의 징수규칙 제7조 제2항에 따라 특허료 일정부분이 감면된다.

435) 파리협약 제5조의2(2)의 요금의 불납으로 인하여 효력이 상실된 특허의 회복 규정을 반영한 것으로 유지료의 개념에서만 존재하고 등록료의 개념에는 존재하지 않는다. 참고로 추후보완은 등록료와 유지료 모두에서 가능하다.

특허료의 반환 (특허법 제84조)

(1) 대상 (동조 제1항)

행정의 편의상 납부된 특허료는 반환하지 않는 것이 원칙이나, 동항 각호의 사유의 경우 납부한 자의 청구에 의하여 반환된다.

(2) 통지 및 반환청구 (동조 제2항, 3항)

특허청장 또는 특허심판원장은 납부된 특허료가 반환대상에 해당하는 경우에는 그 사실을 납부한 자에게 통지하여야 하며, 통지를 받은 자는 통지를 받은 날부터 3년 이내에 반환청구를 할 수 있다.

(3) 반환사유 (동조 제1항)

1) 잘못 납부된 특허료

2) 특허취소결정, 특허무효심결, 존속기간연장등록무효심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분

3) 특허권 포기한 해의 다음 해부터의 특허료 해당분⁴³⁶⁾

436) 특허취소결정 확정, 특허무효심결 확정, 특허권 포기가 일부 청구항에 대해서만 이루어진 경우는 그 일부 청구항에 해당하는 특허료를 반환받을 수 있다(특허법 제215조).

내용 요약

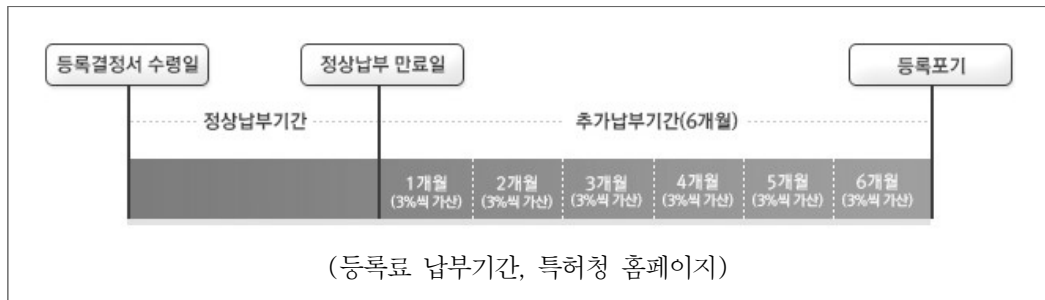
■ 특허료의 납부

납부내역

특허료는 등록료와 유지료로 나눌 수 있다. 등록료는 출원인이 설정등록을 받기 위해 납부하는 비용이고, 유지료는 특허권자가 특허를 존속시키기 위해 납부하는 비용이다. 비용은 청구항의 수에 따라 1년 단위로 책정된다. 등록료로는 3년분을 납부해야 하고, 유지료로는 최소한 1년분⁴³⁷⁾을 납부해야 한다(제79조 제1항).

납부시기

등록료는 특허결정서를 받은 날부터 3개월 이내에 납부⁴³⁸⁾해야 한다(특허료 등의 징수규칙 제8조 제5항). 다만 위 기간을 경과한 후에도 파리조약 제5조의2 에 따라 6개월의 유예기간이 있다(제81조 제1항). 이를 추가납부기간이라 한다. 만약 추가납부기간까지 등록료를 납부하지 않은 경우, 즉 특허결정서를 받은 날부터 9개월이 되는 날까지 등록료를 납부하지 않으면 아래와 같이 출원을 포기⁴³⁹⁾한 것으로 간주하기 때문에(제81조 제3항) 특허를 받을 수 없게 된다. 다만 위 기간을 준수하지 못함에 있어 정당한 사유가 있었다면 그 사유가 소멸한 날부터 2개월⁴⁴⁰⁾ 이내에 추후보완이 가능하다(제81조의3 제1항).



유지료는 설정등록일까지 1년분을 선납한다. 등록료를 납부하면 그 날을 설정등록일로 한다. 예컨대 2014. 3. 2. 자로 등록료를 납부한다. 그럼 2014. 3. 2. 자가 설정등록일이 되며, 등록료는 3년분인바, 2017. 3. 2. 까지 특허가 유지(사건)된다. 이후 특허의 존속을 위해서는 유지료의 납부가 필요하며 등록료와 유지료는 모두 선납 개념인바, 먼저 납부해야 한다. 즉 2017. 3. 2. 까지 4년차분의 유지료를 납부해야 한다.

437) 유지료는 수년분 또는 모든 연도분을 한번에 납부할 수도 있다(제79조 제2항). 최소한 1년분의 분할납부를 규정한 것은 특허권자의 비용부담을 덜어주고자 함이다. 비용부담이 없다면 일괄납부가 가능하다.

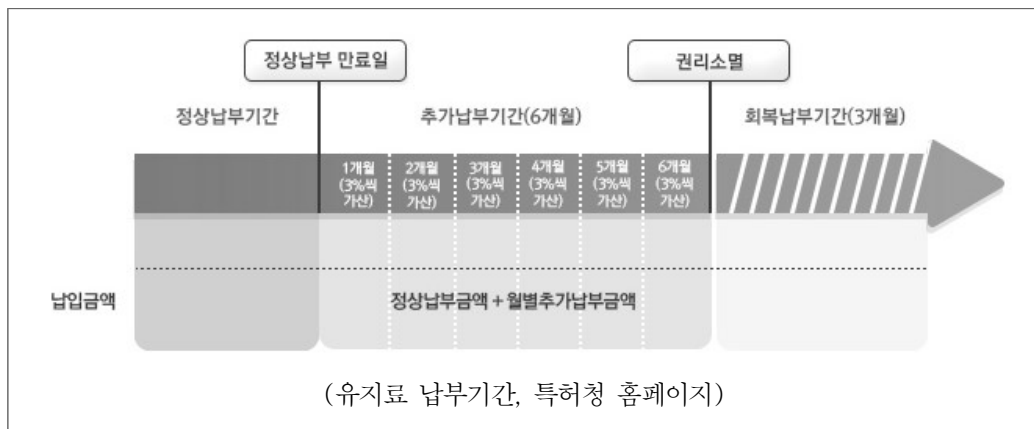
438) 등록료는 3년분을 납부해야 하며, 3년분 중 일부만 납부하면 보전명령이 나온다. 유지료는 최소한 1년분을 납부해야 하며, 1년분 중 일부만 납부하면 마찬가지로 보전명령이 나온다. 보전명령을 받은 자는 보전명령을 받은 날부터 1개월 이내에 미납분을 보전할 수 있다(제81조의2).

439) 출원의 취하는 출원절차가 소급소멸하고, 출원의 포기는 포기한 때부터 출원절차가 소멸한다.

440) 이때 2개월의 기산점이 특정되지 아니한 시점인바, 제척기간이 있다. 바로 등록료의 납부가 가능한 마지막 시점에서 1년이다. 즉 추가납부기간 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이다.

만약 등록료 또는 유지료를 납부한 연도의 다음 연도의 설정등록일에 해당하는 날까지(제79조 제1항) 유지료를 선납하지 않으면, 추가납부기간이 6개월 주어지며, 추가납부기간까지 납부하지 않을 경우 특허료를 납부한 만큼 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 특허가 소멸된 것으로 간주한다(제81조 제3항). 위 예에서 2017. 3. 2. 까지 최소한 1년분을 납부하지 않으면 6개월의 추가납부기간이 2017. 9. 2. 까지 인정되고, 2017. 9. 2. 까지 납부하지 않으면, 2017. 3. 3. 부터 특허가 소멸된 것으로 간주된다(사건)⁴⁴¹⁾.

다만 등록료 또는 유지료의 납부기간을 준수하지 못함에 있어 정당한 사유가 있었거나, 또는 유지료를 추가납부기간이나 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 3개월 이내에 아래와 같이 권리회복신청⁴⁴²⁾을 하면 특허가 계속하여 존속하고 있었던 것으로 인정될 수 있다(제81조의3 제1항, 제3항).



등록료나 유지료는 원래 납부해야 하는 기간인 특허결정서를 받은 날부터 3개월 또는 설정등록일의 기준일을 도과하여 납부할 경우 도과한 기간에 따라 금액이 점진적으로 가산될 수 있다(제81조 제2항, 제81조의2 제3항, 제81조의3 제3항, 특허료 등의 징수규칙 제8조 제6항, 제8항, 제10항). 이때 권리회복신청이 가장 비싼 금액이고, 원래 납부하여야 할 금액의 2배다(제81조의3 제3항).

납부자

특허료는 출원인 또는 특허권자가 납부할 수 있고, 제3자인 이해관계인도 납부 가능하다(제80조 제1항). 단 출원인 또는 특허권자의 의사와 관계없이 이해관계인이 대신 특허료를 납부한 경우는 출원인 또는 특허권자가 이익을 얻은 한도에서만 그 비용의 상환 청구가 가능하다(제80조 제2항).

441) 날짜계산은 사건이다.

442) 권리회복신청은 존속하고 있었던 특허를 유지료의 미납으로 소멸시킨 경우 회복하는 절차다. 즉 유지료의 개념에서만 존재하고 등록료의 개념에는 존재하지 않는다. 참고로 추후보완은 등록료와 유지료 모두에서 가능하다.

한편 존속하던 특허의 권리회복신청시는 구법에서는 특허발명 실시 중일 것을 요건으로 규정했으나, 현행법에서는 특별히 요구되는 요건이 없다. 이는 단지 특허청에 대한 소정의 비용 납부의무의 해태로 존속하던 특허가 소멸되는 것은 특허권자에게 지나치게 가혹하다고 보아 도입한 규정イ어서, 예컨대 추후보완처럼 정당한 사유가 요구되지도 않고, 구법에서 요구하던 특허발명 실시 중일 것의 요건도 삭제했다.

이해관계인이라 함은 특허에 대해 실시권이나 질권을 설정한 자 등을 생각하면 된다. 특허가 소멸하면 특허에 부수되는 권리인 실시권이나 질권이 자동으로 소멸된다. 따라서 특허의 소멸에 이해관계가 있는 자는 자신의 이익을 위해 특허료를 대신 납부하여 특허의 존속이 가능하도록 규정한 것이다. 다만 출원인 또는 특허권자가 비용적으로 부담이 되어 특허료의 납부를 포기한 경우도 있을 수 있는바, 출원인 또는 특허권자의 의사와 관계없이 대신 납부한 경우는 민법의 논리(민법 제748조)와 마찬가지로 출원인 또는 특허권자가 이익을 얻은 한도에서만 비용의 상환을 이해관계인이 청구할 수 있다.

특허료의 보전

특허료의 보전은 등록료 또는 유지료의 일부를 납부하지 아니한 경우 미납액을 추후에 납부할 수 있는 기회를 부여하는 규정이다. 특허료의 납부 의사가 있으나 등록료(3년분에 해당하는 금액) 또는 유지료(최소한 1년분에 해당하는 금액)의 일부를 부족하게 납부한 것만으로 출원이 포기되거나 특허권이 소멸되는 것은 출원인 또는 특허권자에게 지나치게 가혹하다. 그러나 특허의 등록관련 절차는 절차총칙 규정이 적용되지 않아 절차총칙 규정상의 절차의 보정기회(제46조 제3호)가 없다. 이에 2002년 개정법에서 제46조 제3호와 유사한 성격의 제81조의2를 도입했다. 등록료 또는 유지료의 일부를 미납한 경우 보전명령을 하며, 보전명령을 받은 자는 1개월⁴⁴³⁾의 추가 기간이 주어지니, 이때 미납액의 납부가 가능하다.

보전명령은 등록료 또는 유지료의 납부기간 또는 추가납부기간에 일부 납부한 경우 나온다. 만약 보전명령에 따른 보전기간 1개월이 주어졌고, 그 보전기간 내에 보전한 시기가 납부기간 또는 추가납부기간을 도과한 때에는 부족하게 납부된 금액의 100분의 3에 상당하는 금액의 가산료가 부가된다(특허료 등의 징수규칙 제8조 제9항).

등록료 또는 유지료를 추가납부기간에 납부하는 경우는 가산료가 부가되며, 가산료는 납부시기에 따라 점진적으로 증가한다. 구체적으로 다음과 같다(특허료 등의 징수규칙 제8조 제6항, 제8항).

- ① 1개월이 지나기 전 : 100분의 3에 상당하는 금액
- ② 2개월이 지나기 전 : 100분의 6에 상당하는 금액
- ③ 3개월이 지나기 전 : 100분의 9에 상당하는 금액
- ④ 4개월이 지나기 전 : 100분의 12에 상당하는 금액
- ⑤ 5개월이 지나기 전 : 100분의 15에 상당하는 금액
- ⑥ 6개월이 지나기 전 : 100분의 18에 상당하는 금액

효력제한기간 및 법정실시권

등록료를 추후보완하거나, 유지료를 추후보완 또는 권리회복신청한 경우 특허의 효력이 제한되는 기간이 있다(제81조의3 제4항). 등록료 또는 유지료를 추가납부기간 또는 보전기간의 만료

443) 제46조의 보정명령할 때의 지정기간도 실무에서는 1개월을 준다(시행규칙 제16조 제1항). 다만 보정명령에 따른 기간은 법정기간으로 규정한 것이 제46조와 상이하다. 이는 보정기간 동안의 특허료의 납부 여부에 따라 권리의 발생 또는 존속이 결정되는데, 권리의 불확정 상태가 장기화되는 것은 바람직하지 않기 때문에 지정기간이 아닌 법정기간으로 규정했다고 한다.

일 중 늦은 날까지 납부 또는 보전하지 않으면, 출원은 포기간주되고, 특허는 소멸한다. 그럼 제3자는 출원발명 또는 특허발명에 더 이상 특허가 발생하거나 존속하지 않는다고 보아 그 발명의 모방이 가능할 것임을 기대할 것이다. 하지만 나중에 등록료를 추후보완하거나, 유지료를 추후보완 또는 권리회복신청하면 처음부터 출원이 포기되지 않은 것으로 되고, 특허도 계속 존속하고 있었던 것으로 인정된다. 이때 위 제3자를 보호하고자 효력제한기간을 마련한 것이다. 즉 출원인 또는 특허권자의 이익을 위해 추후보완, 권리회복신청을 인정하나, 이로 인해 제3자의 불이익이 가중되는 것을 막고자 효력제한기간을 입법해, 양자의 이익의 조화를 추구한 것이다. 추가납부기간 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간(=효력제한기간⁴⁴⁴) 중의 제3자의 출원발명 또는 특허발명의 실시행위에 대해서는 출원 또는 특허의 효력이 미치지 않는다. 즉 효력제한기간 중의 제3자의 모방실시행위에 대해서는 보상금 청구(제65조)나 손해배상청구(제128조) 등이 불가하다.

또한 효력제한기간 중에 선의⁴⁴⁵로 출원발명 또는 특허발명의 실시를 준비하거나 실시한 제3자는 그 실시준비 또는 실시 목적 범위 내에서 계속해서 실시할 수 있는 권리가 인정된다(제81조의3 제5항, 제6항). 이를 법정실시권이라 한다. 자세한 내용은 실시권 쟁점에서 살핀다.

청구항별 포기

특허료 납부시 청구항별로 포기가 가능하다(제215조의2, 시행규칙 제19조의2). 출원절차에서는 청구항별 절차의 취하 또는 포기가 인정되지 않는다. 이유는 절차의 취하 또는 포기(시행규칙 제19조)는 절차 계속 중이면 아무 때나 가능한 데, 청구항별 출원절차의 취하 또는 포기는 삭제보정과 마찬가지로 효력이 있고, 명세서 또는 보정은 심사대상확정과 관련이 있어 할 수 있는 기간이 엄격히 제한되어 있는바, 청구항별 절차의 취하 또는 포기를 허용하면 위 명세서 또는 도면의 보정에서 기간을 특정한 취하가 퇴색될 수 있기 때문이다. 그러나 특허료 납부할 때는 청구항별로 출원을 포기할 수 있다. 이는 심사가 종결되었는바 심사대상의 확정과 무관하고, 또한 등록료가 청구항의 수에 따라 책정되는데 출원인측에서 비용적 부담이 있는 경우 이를 해소할 수 있는 선택권을 부여함이 필요했다는 취지⁴⁴⁶다.

참고로 출원이나 특허는 일체로써 기능을 하기 때문에 특별한 경우(제215조, 제215조의2)가 아닌 이상 청구항별로 절차를 나누어서 밟거나 효과가 발생하지 않는다. 다만 대표적으로 다음과 같은 경우는 청구항별로 가능하다.

444) 제181조 제1항에도 효력제한기간이 유사한 취지로 존재한다.

445) 출원인 또는 특허권자가 특허의 발생 또는 존속의 의지가 없어 특허료를 불납했다고 신뢰하고 발명의 실시 사업 또는 준비를 한 경우를 말한다. 즉 출원인 또는 특허권자가 정당한 사유로 등록료 또는 유지료를 납부하지 못한 사정이 있음을 알지 못했거나, 특허권자가 권리회복신청할 의지가 있었음을 알지 못한 경우를 선이라 한다.

446) 청구범위는 독립항과 종속항으로 구성할 수 있다(시행령 제5조 제1항). 종속항은 독립항에 포함된다. 이에 실무에서는 특허료 납부시 종속항을 포기하여 등록료를 낮추는 경우가 있다.

출원절차	특허등록 이후
등록료 납부시 청구항별 포기 (제215조의2)	청구항별 특허권 포기 (제215조에서 제119조 준용)
	청구항별 특허취소결정 / 특허무효심결 (제215조에서 제132조의13 제3항, 제133조 제3항 준용)
	청구항별 특허취소신청 / 특허무효심판청구 / 권리범위확인심판청구 (제132조의2 제1항 단서, 제133조 제1항 단서, 제135조 제3항)
	청구항별 특허취소신청, 특허무효심판청구, 권리범위확인심판청구 취하 (제132조의12 제2항, 제161조 제2항)

특허료의 감면

특허청에 납부하는 비용으로는 특허료와 수수료가 있다. 특허료는 특허의 발생에 관한 등록료, 특허의 유지에 관한 유지료가 있다. 즉 특허청에는 권리의 발생, 유지를 위한 특허료와 절차의 수속을 위한 수수료를 납부한다. 이 특허청에 납부하는 비용은 일정한 경우 면제 또는 감면될 수 있다. 예컨대 국가에 속하는 출원이나 특허의 수수료, 특허료는 납부의무자도 국가고 징수자도 국가의 행정기관인바 면제된다. 또한 기초생활 보장법에 의한 수급권자나 경제적 약자는 비용지원을 통해 발명을 장려하고자, 국가유공자는 사회적 배려를 위해 일정 금액 특허료나 수수료를 감면해준다(제83조, 특허료 등의 징수규칙 제7조).

특허료 또는 수수료의 감면 또는 면제대상자는 감면 또는 면제대상에 해당함을 증명하는 서류를 첨부하여 감면 또는 면제를 신청하면 된다(제83조 제3항, 특허료 등의 징수규칙 제7조).

특허료의 반환

과납으로 잘못 납부된 특허료나, 특허가 취소결정·특허무효심결·존속기간연장등록무효심결·포기로 소멸하면 소멸한 해의 다음 해⁴⁴⁷⁾부터의 특허료는 미리 납부한 바가 있다면⁴⁴⁸⁾ 반환해준다.

반환할 때는 특허청장이 그 사실을 납부한 자에게 통지하고, 통지를 받은 자가 계좌번호를 기입하여 반환청구를 하면, 해당 금액을 위 계좌번호로 반환해준다. 이때 반환청구는 권리 안정을 위해 소멸시효가 있으며 통지 받은 날부터 3년이다(제84조 제3항).

447) 특허료는 년 단위로 책정되는 바, 소멸시점이 아닌 소멸한 년의 다음 년과 같이 년 단위로 끊어서 반환해주는 것이다.

448) 등록료는 3년분 납부하고, 유지료도 최소한 1년분인바, 수년분을 일시납부했다면 권리 소멸 이후의 특허료 부분을 되돌려주는 것이다.

0 특허권의 발생 및 등록의 효력

특허권의 발생 (특허법 제87조)

(1) 설정등록 (동조 제1항)

특허권은 설정등록에 의하여 발생하는 바, 특허청장은 특허료가 납부된 경우 직권으로 특허에 관한 권리의 제반사항을 등재한 특허원부를 신설하여 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다. 이는 특허권을 둘러싼 분쟁을 미연에 방지하여 특허권의 안정성을 담보하고, 신속한 분쟁해결을 도모하기 위함이다.

(2) 등록공고 (동조 제3항)

- 1) 특허청장은 설정등록한 경우 특허권자의 성명 등 동항 각호 사항을 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다. 이는 특허권의 내용을 공표하여 침해 등 분쟁을 미연에 방지하기 위함이다.
- 2) 비밀취급이 필요한 특허발명에 대해서는 그 발명의 비밀취급이 해제될 때까지 그 특허의 등록공고를 보류하여야 하며, 그 발명의 비밀취급이 해제된 경우에는 지체 없이 등록공고를 하여야 한다.

등록의 효력

(1) 특허권 및 전용실시권 등록의 효력 (특허법 제101조 제1항)

1) 효력발생요건

- 가. 특허권의 설정, 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다), 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한은 등록하여야만 효력이 발생한다.
- 나. 전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한은 등록하여야만 효력이 발생한다.
- 다. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한은 등록하여야만 효력이 발생한다.

2) 취지 및 예외

- 가. 특허권 등이 독점배타적인 권리로서 준물권적인 성질을 갖고 있다는 점에서 권리변동의 효력 발생요건으로 규정하고 있다.
- 나. 다만, 특허권·전용실시권 및 질권의 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는 권리가 포괄적으로 승계되어 등록이 없어도 제3자에게 영향을 미치지 않고 권리귀속의 공백을 방지할 필요성이 있어 예외로 두고 있으며, 이 경우 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다(제101조 제2항).

다. 전용실시권 또는 질권이 혼동에 의해 소멸한 경우 특허청장이 직권으로 소멸등록을 하도록 규정하고 있어 예외에 해당한다.

(2) 통상실시권 등록의 효력 (특허법 제118조)

1) 대항요건

통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생하며 (동조 제1항), 통상실시권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다(동조 제3항).

2) 취지 및 예외

가. 통상실시권은 특허권 등과 달리 독점배타적인 권리가 아니라는 점에서 등록을 대항요건으로 규정하고 있다.

나. 다만, 법정실시권은 등록이 없더라도 제3자에게 대항할 수 있고 (동조 제2항), 강제실시권은 등록이 대항요건이나 특허청장이 직권으로 등록해야 한다.

내용 요약

■ 특허원부 등록

등록료를 납부하면 특허원부를 신설하여 설정등록한다(제87조 제2항). 특허원부는 특허에 관한 권리의 제반사항을 등재하는 원부다. 특허원부는 물적편성주의에 의거 1개의 특허에 1개의 등록번호가 부여되어 작성되며, 제3자도 자유롭게 열람할 수 있도록 공시하여, 특허와 관련된 거래의 안전을 도모하고, 권리를 양수·양도하는 당사자와 제3자에 대한 불측의 손해를 방지한다.

특허원부는 특허의 설정⁴⁴⁹⁾·이전⁴⁵⁰⁾·소멸⁴⁵¹⁾·회복⁴⁵²⁾·처분의 제한⁴⁵³⁾·존속기간의 연장⁴⁵⁴⁾; 실시권의 설정⁴⁵⁵⁾·보존⁴⁵⁶⁾·이전·변경·소멸·처분의 제한⁴⁵⁷⁾; 질권의 설정·이전·변경·소멸·처분의 제한⁴⁵⁸⁾을 등록한다(제85조 제1항). 대세효가 있는 배타권인 특허권과 전용실시권에 관한 주요 내용은 제3자와의 권리관계 안정을 위해 등록을 통해 권리관계를 공시해야 효력이 발생한다. 또한 위 대세효가 있는 권리에 관한 질권도 마찬가지로 주요 내용은 등록을 해야 효력이 발생한다(제101조). 반면 대세효가 없는 통상실시권은 특허원부에의 등록이 대항요건⁴⁵⁹⁾이다. 다만 법정실시권은 그 발생요건이 법률에 규정되어 있는바, 요건만 충족한 상태면 등록하지 않더라도 언제나 요건 충족을 입증함으로써 대항이 가능하다(제118조). 또한 대세효가 없는 권리에 관한 질권도 주요 내용의 등록은 대항요건이다.

특허원부의 등록에 관한 내용은 특허권등의 등록령에 규정되어 있으며, 신청에 의한 등록, 직권에 의한 등록, 촉탁에 의한 등록 등이 있다.

449) 특허료를 납부하면 설정등록한다.

450) 상속, 합병과 같은 일반승계 또는 특허의 양도와 같은 특별승계에 따라 권리의 양도가 있을 때 이전등록을 한다. 특허 특별승계는 이전등록을 해야만 이전의 효과가 발생한다(제101조 제1항 제1호). 특허의 이전은 지분의 일부만을 이전할 수도 있다.

451) 존속기간만료(제88조), 특허료 불납(제81조의3), 상속인부존재(제124조), 권리포기(제120조), 특허무효심결확정(제133조), 특허취소결정확정(제132조의13), 존속기간연장등록무효심결확정(제134조)에 따라 특허가 소멸할 수 있다.

452) 제81조의3의 회복을 말한다.

453) 특허의 집행보전을 위해 법원 또는 관공서의 촉탁에 의한 압류, 가압류, 가처분 등 특허의 처분이 제한되는 것을 말한다.

454) 제92조 제2항, 제92조의5 제2항

455) 전용실시권의 설정, 통상실시권의 설정을 말한다. 전용실시권은 특허권자와의 계약에 의해 일정기간 동안 일정한 지역에서 일정한 실시행위로 특허를 독점적으로 실시할 수 있는 권리로서, 이 내용을 설정한다. 통상실시권은 특허권자와의 계약, 법률의 규정(법정실시권), 강제(강제실시권)로 설정될 수 있다.

456) 실시권의 설정이 특허의 설정과 가장 크게 차이가 나는 것이 실시권의 보존이라고 한다. 실시권의 보존 등록은 법정실시권을 대상으로 하는 것으로서, 법령의 규정에 의한 통상실시권은 등록을 하지 않아도 특허권자나 전용실시권자에게 대항할 수 있으나, 법정실시권의 이전이나 질권의 설정 등은 등록원부에 등재하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다. 따라서 법정실시권을 이전하거나 이에 대하여 질권을 설정할 때 이 점을 제3자에게 대항하기 위해서는 보존 등록을 하는 것이 바람직하다.

457) 이전, 변경, 소멸, 처분의 제한은 특허에서 살펴본 내용과 유사하다. 참고로 실시권의 변경은 기간, 지역, 실시행위에 있어 설정등록과 다르게 변경한 경우를 말한다.

458) 질권의 설정, 이전, 변경, 소멸, 처분의 제한은 실시권에서 살펴본 내용과 유사하다.

459) 대항요건이란 그 요건을 구비하기 전에도 당사자 사이에서는 법률효과가 이미 발생하고 있으며 다만 법률관계를 공시하여 당사자 이외의 제3자에게 그 법률효과를 주장할 수 있게 하는 요건이다. 그 요건을 구비하기 전에는 당사자 사이에서도 법률효과가 발생하지 않는다고 볼 수 있는 효력요건과는 성질이 다르다.

■ 등록공고

특허원부에 특허 설정등록을 하면, 이후 등록공고를 한다(제87조 제3항). 등록공고는 설정등록에 의해 발생한 특허의 명세서 및 도면을 공고하는 것을 말한다(시행령 제19조 제2항). 특허발명을 공개함으로써 이용을 도모하는 제도다(제1조). 단 국방상 필요하여 비밀취급명령이 발하여진 발명(제41조 제1항)은 비밀취급명령이 해제되기 전까지 공고하지 않는다(제87조 제4항).

참고로 특허청에는 특허원부와 특허공보가 있다. 특허원부는 권리나 권리의 변동을 기록하고, 특허공보는 발명의 내용 등을 기록한다. 특허공보는 출원공개, 등록공고, 기타공고가 있다(제221조, 시행령 제19조). 출원공개는 출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면(또는 국어번역문)을 공개하며(시행령 제19조 제3항), 심사청구사실 등을 안내한다(제60조 제2항). 등록공고는 설정등록 당시의 명세서 및 도면을 공개한다(시행령 제19조 제3항). 기타공고는 허가 등에 따른 존속기간연장등록출원 내역(제90조 제5항), 허가 등에 따른 존속기간연장등록 내역(제92조 제3항), 등록지연에 따른 존속기간연장등록 내역(제92조의5 제3항), 확정된 정정청구 또는 정정심결(제136조 제13항, 제133조의2 제4항)의 내용, 상속인 부존재 등으로 특허권이 소멸된 경우(시행규칙 제55조), 공시송달내용(제219조)을 소개한다.

■ 특허증

설정등록에 의해 특허가 발생하면 특허청장이 특허증을 발급한다(제86조 제1항). 특허증은 일종의 공적증서로서 특허권자임을 증명하는 서류이지만, 특별한 효력은 없다. 즉 특허증이 없어도 권리를 주장할 수 있다. 특허원부가 있기 때문이다.

0 특허권의 효력 및 제한

특허권의 효력범위

(1) 내용적 범위

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해진다(특허법 제97조). 청구범위를 해석할 때는 거기에 기재된 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 한다. 다만 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는 명세서의 다른 기재를 두루 참작하여 특허권의 권리 범위를 제한 해석할 수 있다(2009후92).

(2) 시간적 범위

특허권의 존속기간은 허가등 또는 등록지연에 따른 사유로 연장되지 않는 한 설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지이다(특허법 제88조 제1항). 한편, 분할 또는 변경출원의 경우 원출원일을 기준으로 기산하고, 정당권리자주장 출원일의 경우 무권리자의 특허출원일의 다음날부터 기산한다(특허법 제88조 제2항).

(3) 지역적 범위

속지주의 원칙상 우리나라 영토에 미치는 것이 원칙이고, 북한에도 미치는지 여부에 대해 논란이 있다.

효력범위의 확장

내용적 범위의 확장으로 균등론(460)과 간접침해(특허법 제127조) 규정이 있고, 시간적 범위의 확장으로 허가 등에 따른 존속기간 연장제도(특허법 제89조) 및 등록지연에 따른 존속기간 연장제도(특허법 제92조의2)가 있다.

적극적 효력 및 제한

- (1) 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(특허법 제94조 본문).
- (2) 이러한 적극적 효력의 제한으로 전용실시권 설정이 있는 경우(특허법 제94조 단서, 제100조), 이용관계 또는 저촉관계가 성립하는 경우(특허법 제98조) 등이 있다.

460) 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 그리고 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과 제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다(2014후2788).

소극적 효력 및 제한

- (1) 정당권원 없는 제3자가 특허발명을 업으로 실시하는 경우 특허권자 또는 전용실시권자는 민사상 또는 형사상 조치를 취할 수 있다.
- (2) 이러한 소극적 효력의 제한으로 방법의 사용을 청약하는 행위의 경우 (특허법 제94조 제2항), 허가등에 따라 존속기간이 연장된 경우 (특허법 제95조), 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 해당하는 경우 (특허법 제96조), 권리가 소진된 경우, 법정 또는 강제실시권이 인정되는 경우, 판례가 실시한 항변사유가 인정되는 경우(무효사유항변, 자유실시기술항변 등), 재심이나 추가납부에 의해 특허권이 회복된 경우 (제181조, 제81조의3) 등이 있다.

특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위 (제96조)

의의 및 취지

정당권원 없는 제3자가 특허발명을 업으로서 실시하는 경우 특허권자 또는 전용실시권자는 민사상 또는 형사상 조치를 취할 수 있다. 특허법은 공익상, 산업정책상 측면에서 제96조 제한규정을 두어 특허권의 소극적 효력을 제한하고 있다.

내용

(1) 연구 또는 시험을 위한 특허발명의 실시

1) 기술적 진보를 위한 연구 또는 시험

연구 또는 시험(약사법에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 농약관리법에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함)을 하기 위한 특허발명의 실시에는 특허권의 효력이 미치지 아니한다. 특허발명의 기술적 진보를 도모하여 산업발전에 이바지하기 위한 규정으로, 특허권자의 이익을 해하지 않는 범위에서 적용되며, 기술적 진보를 목적으로 한 것이 아니라면 특허권 효력이 제한되지 않는다.

2) 시험생산물의 취급

특허발명이 물건을 생산하는 방법에 관한 발명인 경우 연구 또는 시험을 위해 특허발명을 사용하는 것은 제96조 제1항 제1호에 의해 침해가 되지 아니하나, 이로써 얻어진 물건을 제3자에게 판매하는 것은 실시행위 독립의 원칙상 침해가 된다. 다만, 특허발명이 물건을 생산하는 장치에 관한 발명인 경우 특허발명을 사용하여 얻어진 물건을 제3자에게 판매하는 것은 특허발명의 실시행위에 포함되지 않으므로 침해가 아니다.

(2) 국내를 통과하는데 불과한 교통기관 등

국내를 통과하는데 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치, 그 밖의 물건에는 특허권의 효력이 미치지 아니한다. 이는 파리협약을 반영한 것으로 국제교통의 원활화를 도모하기 위함이다.

(3) 특허출원시부터 국내에 있는 물건

선원주의의 보완 규정으로 특허출원시 존재하는 물건을 보호한다는 점에서 특허출원시 존재하는 산업설비를 보호하는 규정인 선사용권 (특허법 제103조)과 구분된다. 선사용권이 인정되는 경우 위 규정은 실익이 없다.

(4) 약사법에 의한 조제행위와 그 조제에 의한 의약

둘 이상의 의약이 혼합되어 제조되는 의약의 발명 또는 둘 이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 약사법에 따른 조제행위와 그 조제에 의한 의약에는 미치지 아니한다. 이는 인도적 차원에서 국민의 건강을 우선시하기 위함이다.

0 특허괴물(Patent Troll)

서

특허괴물은 스스로 제조하지 않고 공격적인 특허취득 및 집행으로 제조업체를 공격해 로열티 수입을 얻는 것을 주목적으로 하는 특허관리회사를 부정적 측면에서 조명한 것이다. 특허괴물은 소프트웨어 관련 기술과 같이 큰 자본투자 없이도 기술개발 및 특허취득이 가능한 분야에 집중되는 특징이 있다.

사회적 영향

부정적인 측면으로는 특허제품의 생산비 증가, 특허소송의 난무, 특허발명의 불실시로 인한 기술발전 저해 등이 있고, 긍정적인 측면으로 개인발명가의 시장진입 용이, 새로운 발명의 인센티브 제공을 통한 기술발전 촉진, 기술 라이선싱 촉진 등이 있다.

대응방안

(1) 특허권 설정등록 전

- 1) 거절이유가 있는 경우 정보제공(특허법 제63조의2)을 통해 권리화를 저지하여 분쟁을 미연에 방지할 수 있다.
- 2) 거절이유 판단이 어려운 경우 심사청구 또는 우선심사청구를 통해 권리화 여부를 조기에 확인할 수 있다.

(2) 특허권 설정등록 후

- 1) 무효사유가 있는 경우 무효심판을 청구하여 특허권을 소급 소멸시켜 분쟁을 근본적, 발본적으로 제거할 수 있다.
- 2) 무효사유 판단이 어려운 경우 실시권 설정 협의, 회피설계, 방어적 특허포트폴리오 구축, 특허 침해보험 이용 등의 조치를 취할 수 있다.

결

(1) 국제적 움직임

미국의 경우 특허 풀을 구성하는 등 적극적으로 대처하려는 태도를 보이는 등 각국에서 대응하기 위한 다양한 수단을 강구하고 있다. 우리나라의 경우 무효사유가 없더라도 특허권 행사를 제재하기 위한 방안에 대한 논의가 진행되고 있다.

(2) NPEs

특허괴물의 긍정적인 부분에 주목하여 중립적 용어인 NPEs(Non Practicing Entities)를 사용하기도 한다.

0 무효사유가 없는 특허권 행사의 제재 가능성

서

특허법의 목적은 특허발명의 이용을 도모하고 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하는 것이나, 특허피물과 같이 독점 배타적 지위를 남용하여 특허발명이 공정하게 실시되지 못하면 특허법 목적 달성이 어려운 바, 이를 제재하기 위한 방안이 문제된다.

권리남용 인정 여부

(1) 법령의 태도

구 특허법 제52조는 “특허권자 기타 특허에 관한 권리를 가진 자는 그 권리를 남용하여서는 안 된다.”고 규정하고 있었으나, 특허권이 형해화될 수 있어 삭제되었다. 따라서 현행법상 특허권의 권리남용이 인정되기는 어렵다.

(2) 판례의 태도

판례는 “특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.”고 판시하였다(2010다95390). 다만, 무효사유가 없는 특허권에 기한 권리행사를 권리남용으로 본 판시는 없다.

(3) 검토

- 1) 구 특허법 제52조의 삭제 취지, 제94조의 취지, 법적 안정성을 고려할 때 무효사유가 없는 특허권에 기한 권리행사를 권리남용으로 제한할 수는 없을 것이다.
- 2) 다만, 민법 제2조의 권리남용금지의 원칙은 모든 법에 적용될 수 있는 보편적인 규정이라는 점에서 구체적 타당성에 반하는 특허권 행사는 제한할 수 있다고 봄이 타당하다.

재정에 의한 통상실시권

특허발명의 불실시, 불충분한 실시, 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우, 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위한 경우 등에 재정에 의한 통상실시권 허여의 대상이 될 수 있다.

독점규제법의 적용가부

(1) 독점규제법 제59조

특허법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대해서는 독점규제법을 적용하지 않는다고 규정하고 있다.

(2) 검토

특허법 제94조 및 독점규제법 제59조의 취지에 비추어 볼 때 특허권 행사를 독점규제법으로 제재할 수 없으나, 특허법 목적, 공정한 기술거래 질서 유지의 필요성, 독점규제법 제59조의 반대 해석상 정당하지 않은 특허권 행사의 경우 독점규제법을 적용하여 제재할 수 있다고 할 것이다.

(3) 정당하지 않은 특허권 행사의 판단

- 1) 공정거래위원회의 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’에서는 특허권에 의한 정당한 권리 행사에 해당하는지 여부는 해당 특허권 행사가 새로운 발명을 보호 장려하고 관련 기술의 이용을 도모함으로써 산업발전을 촉진하고자 한 특허법 제도의 본래 취지에 부합하는지 여부 및 관련 시장의 경쟁상황과 공정한 거래 질서에 미치는 영향을 고려하여 판단한다.
- 2) 판례는 “특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위란 행위의 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, 여기에 해당하는지는 특허법의 목적과 취지, 당해 특허권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단해야 한다.”고 판시하였다.

결

정당한 특허권 행사와 특허법 목적에 반하는 부당한 행사는 구별되어야 하는 바, 특허제도의 근간을 유지하는 범위 내에서 부당한 특허권 행사를 제재할 방안에 대한 다각적 준비가 요구된다고 할 것이다.

0 특허권자의 의무

서

특허권은 특허발명을 독점·배타적으로 실시할 수 있는 권리임과 동시에 산업발전 이바지(특허법 제1조)라는 사회적·공공적인 성격을 가지고 있는 권리가기도 하다. 따라서 특허법은 산업정책적인 이유로 특허권자에게 독점 배타적 권리와 더불어 실시의무, 실시보고의무, 특허료의 납부 의무 등을 부여하고 있다. 이 중 실시의무와 실시보고의무는 산업발전 이바지라는 특허법 목적을 위한 것으로 타 재산권에 존재하지 않는 의무이다.

실시의무

(1) 특허권자의 실시의무 존부

특허법은 적극적으로 실시의무를 규정하고 있지 않으나, 특허권은 독점 배타권이며, 발명이 실시되어야만 특허제도의 목적을 달성할 수 있다는 점에서 소극적으로 실시의무를 부과하고 있다.

(2) 재정에 의한 통상실시권 (특허법 제107조)

특허발명을 불실시하거나 불충분하게 실시하는 경우 재정에 의한 통상실시권을 허용할 수 있다.

(3) 구법의 불실시에 따른 특허권의 취소 (구 특허법 제116조)

구 특허법상 불실시에 따른 특허권 취소 제도가 있었으나(구 특허법 제116조), 한미 자유무역협정에 따라 폐지하였다. 따라서 더 이상 특허발명의 불실시를 이유로 특허권을 취소할 수 없다.

실시보고 의무

(1) 내용

특허청장은 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에게 특허발명의 실시 여부 및 그 규모 등에 관하여 보고하게 할 수 있다(특허법 제125조). 이는 특허청장이 산업 동향을 파악하여 국가의 산업정책 수립에 도움을 주기 위함이다.

(2) 과태료 규정의 폐지

구법상 특허발명의 실시보고 명령에 정당한 이유 없이 응하지 아니한 자는 50만원 이하의 과태료에 처해졌으나, 이는 행정 편의를 위한 과도한 규제라는 점에서 2006. 3. 3. 시행 개정법에서 폐지되었다.

특허료의 납부 의무

(1) 내용

특허권의 설정등록을 받으려는 자는 설정등록일부터 3년분의 특허료를 내야하고, 특허권자는 그 다음 해부터의 특허료를 해당 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 내야 한다(특허법 제79조).

(2) 위반시 법적취급

추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 제81조의2 제2항에 따른 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 특허출원은 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 제79조제1항 또는 제2항에 따라 낸 특허료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다(제81조 제3항).

자료제출 의무

특허청장 또는 심사관은 당사자에 대하여(특허권자 포함) 심판 또는 재심에 관한 절차 외의 절차를 처리하기 위하여 필요한 서류나 기타물건의 제출을 명할 수 있다(특허법 제222조). 이에 불응하는 경우 특별한 제재 규정은 두고 있지 않다.

특허표시

이는 의무는 아니고, 제량사항이다. 특허권자·전용실시권자·통상실시권자는 물건의 특허발명에 있어서는 그 물건에, 물건을 생산하는 방법의 특허발명에 있어서는 그 방법에 의하여 생산된 물건에 특허표시를 할 수 있으며, 물건에 특허표시를 할 수 없을 때에는 용기나 포장에 특허표시를 할 수 있다(특허법 제223조 제1항). 참고로 출원인의 경우는 출원 중(심사 중)임을 표시할 수 있다(특허법 제223조 제2항).

내용 요약

■ 특허권의 의무 등

특허권은 특허발명을 독점·배타적으로 실시할 수 있는 권리임과 동시에 산업발전 이바지(제1조)라는 사회적·공공적인 성격을 가지고 있는 권리가기도 하다. 따라서 특허법은 산업정책적인 이유로 특허권자에게 일정한 의무를 부과하고 있다.

첫째 실시보고의무다. 특허청장은 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에게 특허발명의 실시여부 및 그 규모 등에 관하여 보고하게 할 수 있다(제125조). 이는 특허청장이 산업부분의 동향을 파악하고 국가의 산업정책수립 점검·반영토록 하기 위해 인정된 의무다. 기존에는 특허발명의 실시보고의 명령에 정당한 이유 없이 응하지 아니한 자는 50만 원 이하의 과태료에 처하였으나, 이는 행정적 편의를 위한 과도한 규제이므로 개정법에서는 이를 삭제하였다.

둘째 자료제출의무다. 특허청장 또는 심사관은 당사자에 대하여(특허권자 포함) 심판 또는 재심에 관한 절차 외의 절차를 처리하기 위하여 필요한 서류나 기타물건의 제출을 명할 수 있다(제222조). 이에 불응하는 경우 특별한 제재 규정은 두고 있지 않다.

셋째 특허표시다. 다만 이는 의무는 아니고, 재량사항이다. 특허권자·전용실시권자·통상실시권자는 물건의 특허발명에 있어서는 그 물건에, 물건을 생산하는 방법의 특허발명에 있어서는 그 방법에 의하여 생산된 물건에 특허표시를 할 수 있으며, 물건에 특허표시를 할 수 없을 때에는 용기나 포장에 특허표시를 할 수 있다(제223조 제1항). 참고로 출원인의 경우는 출원 중임을 표시할 수 있다(제223조 제2항).

0 존속기간의 연장

존속기간

(1) 특허권의 존속기간 (특허법 제88조 제1항)

특허권의 존속기간은 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 규정하고 있는 바, 특허권은 비영구적 권리에 해당한다. 이는 산업정책적 측면에서 발명의 공개에 대한 대가로 독점, 배타권을 부여하는 대신 반대급부로서 소정의 기간이 경과하면 공중영역에 두기 위함이다.

(2) 입법례

일본, 중국, 유럽의 경우도 우리나라와 같이 원칙적으로 존속기간을 20년으로 정하고 있으며, WTO/TRIPs에서도 보호기간은 출원일로부터 20년이 경과하기 전에는 종료하지 않는다고 규정한다.

허가 등에 따른 존속기간 연장

(1) 의의 및 취지

특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다(특허법 제89조). 이는 허가 등으로 인해 실질적으로 발명을 실시할 수 없는 기간에 대해 다른 발명과의 형평성을 도모하기 위함이다. 다만, 존속기간 연장제도는 예외적으로 혜택을 주는 제도인 바, 미국 및 유럽과 마찬가지로 연장횟수를 1회로 제한하고 있다.

(2) 도입배경

미국의 신약 제조사는 “특허존속기간 - FDA 승인 이후 잔존 특허존속기간”에 대해 특허존속기간의 침식이라 칭하며, 이 기간에 대한 보상 조치가 없을 경우 신약의 연구개발의욕이 상당히 저해된다고 주장하였고, 특허존속기간의 회복을 위한 활발한 입법 활동을 추진하였다. 위 신약 제조사들의 요구에 대해서 미국 시민단체는 제네릭 의약품(모방품)의 시장진입이 늦어지면, 동일한 유효성분의 저렴한 약들을 다채롭게 선택할 수 있는 기회가 줄어들 것을 염려하여 신약 제조사의 위 입법 활동에 대해 거센 반발을 하였다. 이에 신약 제조사에 대한 신약 개발 보상을 위해 존속기간 연장제도가 도입되었고, 대신 제네릭 의약품 출시의 부당한 지연 방지를 위해 연장되는 존속기간의 효력은 허가 등의 대상으로 한정하게 되었다. 이 제도는 레이건 정부의 외교 통상으로 미국 이후 세계에서 2번째로 미국의 존속기간연장제도를 우리나라가 도입하게 되었다.

(3) 요건 (특허법 제91조)

1) 허가 등을 받을 필요가 있을 것 (특허법 제89조)

가. 대상

특허발명을 실시하기 위하여 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품의 발명, 마약류 관리에 관한 법률에 따라 품목허가를 받은 마약·향정신성의약품의 발명, 농약관리법에 따라 등록된 농약·원제의 발명 중 최초로 허가 또는 등록된 발명이 대상이 된다(특허법 시행령 제7조).

나. 복수의 유효성분, 허가 및 특허

하나의 특허에 포함된 복수의 유효성분에 대해 복수의 허가가 있는 경우 복수의 허가 중 하나를 선택하여 1회에 한해 연장 가능하다. 하나의 특허에 포함된 동일 유효성분에 대하여 복수의 허가가 있는 경우 최초의 허가에 한해 연장 가능하다. 하나의 허가에 대해 복수의 특허가 관련된 경우 각각의 특허에 대하여 연장 가능하다(허가 등에 따른 특허권 존속기간의 연장제도 운영에 관한 규정 제3조).

2) 특허권자, 전용실시권자, 등록된 통상실시권자가 허가 등을 받을 것

판례는 “허가 등을 신청한 통상실시권자가 그 신청 당시부터 통상실시권의 등록을 마치고 있어야만 한다는 취지를 규정한 것이라고 볼 수는 없다.” 고 판시하여, (2017후844) 존속기간연장등록여부 결정 전까지만 허가 등을 받은 자가 특허원부에 등록되면 본 요건은 충족했다고 본다.

3) 연장신청기간이 실시할 수 없었던 기간을 초과하지 않을 것

가. 특허발명 설정 등록일 이후의 기간으로서 시험기간과 허가 또는 등록신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간에 대해 연장 가능하다(허가 등에 따른 특허권 존속기간의 연장제도 운영에 관한 규정 제4조). 단 허가 등을 받은 자에게 책임 있는 사유로 소요된 기간은 포함되지 아니한다(특허법 제89조 제2항).

나. 특허법 제89조의 ‘실시 할 수 없었던 기간’의 시기(始期)는 특허권자 등이 약사법 등에 의한 허가 등을 받는 데 필요한 유효성·안정성 등의 시험을 개시한 날 또는 특허권의 설정등록일 중 늦은 날이 되고, 그 종기는 약사법 등에 의한 허가 등의 처분이 그 신청인에게 도달함으로써 그 처분의 효력이 발생한 날까지라고 할 것이다(2016허4498, 2016허4504).

다. 특허법 제89조 제2항은 특허권자 등에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간을 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에서 제외하고 있는데, 여기서 ‘책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간’이란 특허권자 등의 귀책사유로 인하여 약사법 등의 허가 등이 실제로 지연된 기간, 즉 특허권자 등의 귀책사유와 약사법 등에 의한 허가 등의 지연 사이에 상당인과관계가 인정되는 기간을 의미한다(2016허4498, 2016허4504).

라. 법원은 식품의약품안전처의 의약품 제조판매·수입품목 허가신청에 대하여 식품의약품안전처의 어느 심사부서의 보완요구로 보완자료를 제출할 때까지 보완요구 사항에 대한 심사가 진행되지 못하였더라도, 그동안 다른 심사부서에서 그 의약품의 제조판매·수입품목 허가를 위한 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었던 경우, 의약품 등의 발명을 실시하기 위해 약사법 등에 따라 허가 또는 등록 등을 받은 자의 귀책사유로 허가 등의 절차가 지연된 기간이라고 단

정할 수 없고, 특허법 제134조 제1항 제3호에 따른 주장증명책임은 무효심판청구인에게 있으므로, 무효심판청구인이 어느 심사부서의 보완요구로 보완자료를 제출할 때까지 보완요구 사항에 대한 심사가 진행되지 못한 점으로 인해 허가 등의 절차가 지연되었음을 명확히 증명하지 못하면, 이를 귀책사유로 인한 허가 등의 절차가 지연된 기간이라고 볼 수 없다고 판시한 바 있다(2017후844).

4) 연장등록출원인이 특허권자일 것

허가 또는 등록은 전용실시권자나 통상실시권자가 받더라도 무방하나, 존속기간연장등록출원은 특허권자만이 가능하다.

5) 특허권이 공유인 경우 공동으로 출원할 것

특허출원, 존속기간연장등록출원, 심판청구는 권리가 공유인 경우 공동으로 절차를 밟을 것이 강제된다. 그렇지 않은 경우 특허출원과 존속기간연장등록출원은 거절이유가 성립되고, 심판청구는 심결각하가 될 수 있다.

(4) 절차

1) 출원서의 제출

연장등록출원인은 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다(특허법 제90조 제1항). 존속기간의 연장등록출원은 제89조제1항에 따른 허가등을 받은 날부터 3개월 이내에 출원하여야 하며, 제88조에 따른 특허권의 존속기간의 만료 전 6개월 이후에는 그 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 할 수 없다(특허법 제90조 제2항).

2) 존속기간 연장등록출원의 효과 (특허법 제90조 제4항)

존속기간 연장등록출원이 있으면 그 존속기간은 연장된 것으로 본다. 다만, 그 출원에 관하여 제91조의 연장등록거절결정이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다. 이는 특허권의 효력이 단절되는 것을 방지하기 위함이다.

3) 존속기간 연장등록출원서의 보정 (특허법 제90조 제6항)

연장등록출원인은 특허청장이 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 연장등록출원서에 적혀 있는 사항 중 연장대상 청구범위의 표시, 연장신청기간, 허가 등의 내용, 연장이유에 대하여 보정할 수 있다. 다만, 제93조에 따라 준용되는 거절이유통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다. 이는 연장등록출원인의 보호를 위해 보정기회를 부여하되, 보정의 범위 및 시기를 제한하여 절차안정을 도모하기 위함이다.

4) 심사 및 불복

가. 존속기간 연장등록출원의 심사에 관하여는 심사관에 의한 심사(특허법 제57조제1항), 거절이유통지(특허법 제63조), 특허여부결정의 방식(특허법 제67조), 심판관이 제척 규정(특허법 제148조 제1호부터 제5호까지 및 같은 조 제7호)을 준용한다(특허법 제93조).

나. 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 결정에 불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있다(특허법 제132조의17).

(5) 효과

1) 존속기간 연장등록 (특허법 제92조)

심사관은 존속기간 연장등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없을 때에는 연장등록결정을 하여야 하고, 이 경우 특허청장은 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록 및 특허공보에 게재해야 한다.

2) 효력 (특허법 제95조)

가. 문제점

특허권의 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건에 대하여 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다.

다만 특허발명이 물질발명인 경우 위 허가 등의 대상물건이란 무엇을 의미하는가에 있어서 학설의 대립이 있다.

나. 학설대립

① 유효성분설

특허발명의 내용을 고려하여 허가 등의 대상물건을 해석하자는 입장이다. 만약 특허발명이 물질발명(=유효성분)이라면 허가 등의 대상물건은 허가를 받은 제품과 관련이 있는 물질(=유효성분)을 뜻한다고 본다. 특허권자의 보호를 중시하는 견해로서 미국이나 유럽의 입장과 유사한 태도다.

② 주성분설

특허발명의 내용과 허가의 내용을 동시에 고려하여 허가 등의 대상물건을 해석하자는 입장이다. 만약 특허발명이 물질발명이라 하더라도 허가는 유효성분이 아닌 주성분으로 이루어진 제품에 대해서 받으므로 허가 등의 대상물건은 주성분으로 보아야 한다는 견해다.

③ 제품설

약사법상 허가란 제품(=품목)에 대해서 나오므로 허가 등의 대상물건이란 허가 받은 품목을 뜻함이 특허법 제95조의 문언해석상 명확하다는 입장이다. 본 입장에 따르면 특허발명의 내용은 고려하지 않고, 허가 받은 제품 자체에 대해서만 연장된 존속기간의 효력이 인정되어, 특허권자의 보호가 다소 미흡할 여지는 있다.

다. 판례

① 특허법원은 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 제조, 수입품목 허가 사항에 의하여 특정된 의약품과; 제조, 수입품목 허가 사항에 의하여 특정된 의약품과 실질적으로 동일한 품목으로 취급되어 하나의 제조, 수입품목 허가를 받을 수 있도록 규정한 의약품과; 이미 의약품 제조, 수입품목 허가를 받은 의약품과 실질적으로 동일하여 별도로 의약품 제조, 수입품목 허가를 받을 필요가 없는 의약품까지만 미친다고 보아, 소위 제품설에 가까운 태도를 취했다(2016허8636).

② 그러나 대법원은 특허법 제95조를 보면 어디에도 허가 등의 대상물건을 ‘품목’으로 제한하고 있지 않으므로 제품설은 타당하지 않으며, 존속기간이 연장된 의약품의 효력이 미치는 범위는 특허발명을 실시하기 위하여 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특정질병에 대한 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 하므로, 특허발명이 물질특허이고, 확인대상발명이 특허권자의 허가 받은 품목과 주성분이 다른 염 변경 사안에서, 특허권자가 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특허침해소송에서 상대방이 생산 등을 한 의약품이 약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보아야 한다고 하여 유효성분설에 근접한 태도를 나타냈다(2017다245798).

라. 검토

대법원 태도에 따르면 특허권자의 보호는 충실할 수 있다. 그러나 이로 인해 염 변경 연구 등의 주성분 개량 연구에 대한 업계의 의욕이 저하되게 되었다는 비판론도 존재한다.

등록지연에 따른 존속기간 연장

(1) 의의 및 취지

특허출원에 대하여 특허출원일로부터 4년과 출원심사 청구일로부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다(특허법 제92조의2 제1항). 이는 한미 자유무역협정에 따른 것으로 심사처리 지연 등으로 특허권의 존속기간이 단축되는 불합리를 해소하기 위함이다.

(2) 요건 (특허법 제92조의4)

1) 연장신청기간이 등록지연된 기간을 초과하지 않을 것

가. 등록지연된 기간

특허출원일로부터 4년과 출원심사 청구일로부터 3년 중 늦은 날보다 설정등록이 지연된 기간을 말하며, 출원인으로 인하여 지연된 기간은 제외된다. 다만, 출원인으로 인하여 지연된 기간이 겹치는 경우에는 특허권의 존속기간의 연장에서 제외되는 기간은 출원인으로 인하여 실제 지연된 기간을 초과하여서는 아니된다(특허법 제92조의2 제2항).

나. ‘특허출원일로부터 4년’의 기산점

정당권리자 출원의 경우 정당권리자 출원일, 분할출원의 경우 분할출원일, 분리출원의 경우 분리출원일, 변경출원의 경우 변경출원일, 제199조 제1항의 국제출원의 경우 제203조 제1항 각 호 사항을 기재한 서면을 제출한날, 제214조의 국제출원의 경우 출원인이 제214조 제1항에 따라 결정을 신청한 날을 기준으로 한다.

- 2) 연장등록출원인이 당해 특허권자일 것
 존속기간연장등록출원은 특허권자만이 가능하다.
- 3) 특허권이 공유인 경우 공동으로 출원할 것
 특허출원, 존속기간연장등록출원, 심판청구는 권리가 공유인 경우 공동으로 절차를 밟을 것이 강제된다. 그렇지 않은 경우 특허출원과 존속기간연장등록출원은 거절이유가 성립되고, 심판청구는 심결각하가 될 수 있다.

(3) 절차

1) 출원서의 제출

연장등록출원인은 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다(특허법 제92조의3 제1항). 존속기간의 연장등록출원은 특허권의 설정등록일부터 3개월 이내에 출원하여야 한다.

2) 존속기간 연장등록출원서의 보정 (특허법 제92조의3 제4항)

연장등록출원인은 심사관의 연장등록 여부결정 전까지 연장등록출원서에 적혀 있는 사항 중 연장신청기간, 연장이유에 대하여 보정할 수 있다. 다만, 제93조에 따라 준용되는 거절이유통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다. 이는 연장등록출원인의 보호를 위해 보정기회를 부여하되, 보정의 범위 및 시기를 제한하여 절차안정을 도모하기 위함이다.

3) 심사 및 불복

가. 존속기간 연장등록출원의 심사에 관하여는 심사관에 의한 심사(특허법 제57조제1항), 거절이유통지(특허법 제63조), 특허여부결정의 방식(특허법 제67조), 심판관이 제척 규정(특허법 제148조 제1호부터 제5호까지 및 동 조 제7호)을 준용한다(특허법 제93조).

나. 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 결정에 불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있다(특허법 제132조의17).

(4) 효과

1) 존속기간 연장등록 (특허법 제92조의5)

심사관은 존속기간 연장등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없을 때에는 연장등록결정을 하여야 하고, 이 경우 특허청장은 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록 및 특허공보에 게재해야 한다.

2) 효력

허가 등에 따른 존속기간이 연장된 특허와 달리 효력범위가 제한되지 않는다.

내용 요약

■ 존속기간의 연장

특허는 물건에 대한 소유권과 달리 권리가 한시적이다. 발명하고 그 발명을 공개하는 것을 장려하기 위해 모방을 방지할 배타적 권리를 허여하나, 공개한 그 발명의 이용을 도모하여 산업발진을 이룩하고자 배타적 권리를 유한하게 제한한다(제1조). 존속기간이 만료하면 공개된 특허발명은 누구나 실시가 가능하다. 이를 위해 제42조 제3항 제1호는 통상의 기술자가 쉽게 실시 가능하도록 발명을 공개해야 특허를 허여한다.

존속기간은 점진적으로 증대되어 왔다. 우리나라도 마찬가지이고 미국도 마찬가지다. 지금은 전세계적으로 WTO 발효 이후 대체로 출원일부터 20년을 존속기간의 만료일로 설정(WTO/TRIPs 제33조)한다. 특허는 설정등록에 의해 발생하나 그 특허의 존속기간은 출원일을 기준으로 산정한다(제88조 제1항). 이는 설정등록일을 기준으로 산정할 경우 출원인이 의도적으로 심사청구절차의 수속을 늦추면 존속기간의 종료시점이 늦어지는 단점이 있어 출원일을 기준으로 한 것이다. 즉 출원을 서둘러 했어도 심사가 지연되어 설정등록이 늦어지면 특허의 존속기간은 짧을 수 있다. 반대로 신속한 심사처리로 설정등록일이 빠르면 존속기간은 길 수 있다.

한편 정당한 권리자의 출원은 무권리자 출원일의 다음 날부터 20년을 기산한다. 다만 무권리자가 출원일이 2013. 4. 6. 인 경우 다음날인 2013. 4. 7. 오전 0시⁴⁶¹⁾부터 기산하기 때문에 2033. 4. 6. 까지가 존속기간이다.

예컨대 일반 출원이 2014. 5. 6. 자가 출원일이면 출원일 후 20년은 2034. 5. 6. 이다. 첫날 불산입하고(제14조 제1호), 2014. 5. 7. 을 기산일로 하여, 해당 연에서 그 기산일에 해당하는 날인 2034. 5. 7. 의 전날로 기간이 만료하기 때문이다.

즉 일반 출원이건, 정당한 권리자의 출원이건, 출원일부터 +20년 하면 존속기간이 산정된다.

그런데 설정등록일 이후 특허발명의 실시가 제한되거나(허가 등에 따른 존속기간연장), 설정등록이 특허청의 심사지연으로 늦어진 경우(등록지연에 따른 존속기간연장) 특허권자의 불이익 구제를 위해 존속기간을 연장해주는 제도가 있다.

■ 허가 등에 따른 존속기간의 연장

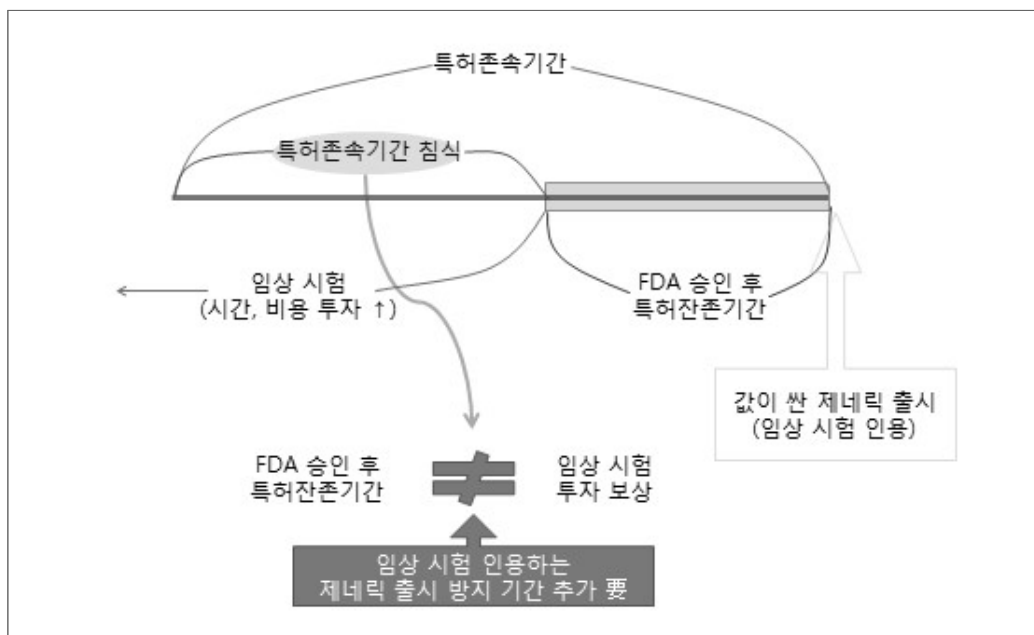
기본개념

미국에서 1984년 레이건 대통령의 서명에 따라 시작한 제도다. 이 법안의 배경을 살펴보면 1980년대 초 미국에서는 신약개발까지 평균적으로 약 10년 이상의 기간을 투자하고, 약 7,000만 달러 이상의 비용을 지출하는 것으로 추산되었으나, 당시 특허권 존속기간은 특허 받은 날부터 17년⁴⁶²⁾이었고, 여기서 미국 FDA 승인⁴⁶³⁾시점부터 잔존하는 특허권 존속기간을 계산해보

461) 오전 0시부터 기간 계산하는 경우의 대표예가 제34조, 제35조의 확정일, 제88조 제2항의 무권리자 출원일의 다음날이다.

면 1966년에는 평균 13.6년이었던 것이 1979년에는 평균 9.5년까지 대폭 축소되기에 이르렀다고 한다.

그러자 신약을 판매하는 과정에서 값이 싼 단순 제네릭 제품(모방품)에 의해 신약 구매 수요가 잠식당하는 것을 방지하여 신약 개발에 소요된 비용을 경제적으로 보상받을 목적에서 특허가 필요하다고 믿었던 특허권자는, 미국 FDA의 승인을 얻고 비로소 신약을 판매하고자 하니, 정작 공산품 등과 달리 의약품만은 미국 FDA의 승인 과정으로 인해, 특허의 잔존기간이 얼마 남지 않아, 특허의 기능이 대폭 상실되어, 막대한 비용을 투자한 것에 대한 보상을 정당히 받지 못한다는 문제점을 제기하였다. 미국의 신약 제조사는 “특허존속기간 - FDA 승인 이후 잔존 특허존속기간”에 대해 특허존속기간의 침식⁴⁶⁴이라 칭하며, 이 기간에 대한 보상 조치가 없을 경우 신약의 연구개발의욕이 상당히 저해된다고 주장하였고, 특허존속기간의 회복을 위한 활발한 입법활동을 추진하였다.



물론 위 신약 제조사들의 요구에 대해서는 미국 시민단체의 반발도 있었다. 이들은 제네릭 의약품(모방품)의 시장진입이 늦어지면, 동일한 유효성분의 저렴한 약⁴⁶⁵들을 다채롭게 선택할 수 있는 기회가 줄어들 것을 염려하였고, 신약 제조사의 위 입법활동에 대해 거센 반발을 하였다. 그러나 신약 제조사에 대한 신약 개발 보상을 위해 존속기간연장제도가 도입되었고, 대신 제네릭 의약품 출시의 부당한 지연 방지를 위해 연장되는 존속기간의 효력은 허가 등의 대상으로 한정하게 되었다. 이 제도는 레이건 정부의 외교 통상으로 미국 이후 세계에서 2번째로 미국의 존속기간연장제도를 우리나라가 도입한다.

462) WTO 협정 타결 이후는 존속기간을 대부분의 국가가 출원일부터 20년으로 한다(WTO/TRIPs 제33조).
 463) 의약품은 공산품과 달리 그 나라의 식품의약품안전처로부터 허가 등을 받아야 그때부터 제조나 판매가 가능하다. 제조와 판매는 발명의 대표적인 실시행위 중 하나다(제2조 제3호).
 464) 설정등록을 받았어도 특허발명의 실시가 불가하여 경제적 이익을 얻지 못했으나, 이는 존속기간의 이익을 향유하지 못한 것과 마찬가지로, 따라서 존속기간의 침식이라 표현한 것이다.
 465) 특허 받은 신약보다 제네릭 의약품(모방품)이 통상 시장에서 상당히 저렴하다.

연장대상

국민의 건강과 직결되어 있어 다른 법령에 따라 그 제품의 제조 및 판매를 위해서는 유효성⁴⁶⁶⁾과 안전성⁴⁶⁷⁾의 확인이 요구되는 발명은, 유효성과 안전성의 확인 없이도 바로 제조 및 판매가 가능한 다른 제품의 특허 존속기간과의 형평성을 고려해, 특허 받았음에도 불구하고 유효성과 안전성의 확인으로 인해 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에 대해 5년의 기간 내에서 한 차례만 존속기간의 연장이 가능하다.

존속기간연장제도는 이렇게 보면 된다. 첫째 신약 등의 개발사의 보상을 위해 마련한 제도다. 즉 다른 발명은 특허 받으면 곧 제조 및 판매가 가능함에 반해, 의약품이나 농약은 유효성과 안전성의 확인을 받아야만 제조 및 판매가 가능하고 때문에 특허 받았음에도 유효성과 안전성의 확인으로 인해 특허 존속기간의 이익을 누리지 못한 것을 보상하기 위해 도입한 제도다. 다만 둘째 출원일로부터 20년이라는 존속기간이 만료하면 특허의 모방이 가능하고 모방제품의 시장 출시로 다양한 가격의 제품을 소비자가 선택할 수 있는 권한을 부여하나, 위 20년이라는 존속기간이 연장되면 소비자 입장에서는 값싼 모방품을 선택할 수 있는 권한이 훼손된다. 때문에 존속기간 연장에 있어서는 앞서 살핀 것처럼 최대 5년까지만 연장이 가능하다는 점(제89조 제1항), 한 차례만 연장이 가능하다는 점(제89조 제1항), 연장된 존속기간의 효력은 허가 등의 대상에만 미친다는 점(제95조) 등의 각종 제한이 있다.

연장대상발명과 연장기간에 대해 자세히 살핀다.

존속기간연장은 특허 받았음에도 불구하고 다른 법령에 따른 유효성과 안전성의 확인으로 인해 특허발명의 실시가 불가능했던 발명에 대해 인정된다. 다만 유효성과 안정성의 확인으로 특허발명의 실시가 불가능했던 모든 발명에 대해 존속기간 연장이 가능한 것은 아니다. 이 또한 존속기간연장 제한이다.

존속기간연장은 유효성과 안정성의 확인을 받은 발명 중 최초 의약품 또는 농약에 관한 특허에 한해 가능하다(시행령 제7조 제1호, 제2호). X 라는 물질이 당뇨병에 치료에 효과가 있다고 본다. X 라는 물질을 이용하여 X+Y+Z 로써⁴⁶⁸⁾ 최초로 당뇨병 치료제(오리지날 의약품)를 약사법에 따라 식품의약품안전처로부터 허가를 받았다. 그럼 위 당뇨병 치료제에 관한 특허⁴⁶⁹⁾는 존속기간연장이 가능할 수 있다. 하지만 X 라는 물질을 이용하여 X+A+B 로써 제네릭 당뇨병 치료제를 후속 개발⁴⁷⁰⁾하였다. 이 또한 제조 및 판매를 위해서는 식품의약품안전처로부터 허가를 받아야만 한다. 그러나 위 제네릭 의약품과 관련된 특허⁴⁷¹⁾는 존속기간연장의 대상이 아니다. 이유는 약효가 있는 성분을 보았을 때 최초가 아니기 때문이다.

466) 약효를 말한다.

467) 독성을 말한다.

468) 보통 약효가 있는 성분의 함량은 수 mg 에 달한다. 이는 극히 소량인지라 휴대하고 복용하기가 불편하다. 이에 의약품은 약효가 있는 성분에 일정한 부피를 형성하는 부형제 등을 첨가하여 제조한다. 이때 부형제 등의 성분을 Y, Z 라고 이해하면 된다.

469) 의약품 특허는 원료, 용도, 제제 특허 등이 있다. 먼저 X 물질 자체에 대한 특허가 원료특허다. 용도는 X 물질의 치료효과에 관한 것으로서 의약용도, 용법용량 특허 등이 있다. 제제란 X 물질에 각종 부형제 등을 첨가하여 최종 유통하는 의약품으로써 구현한 발명이다.

470) 부형제 등만 상이하게 한 것을 제네릭 의약품이라 한다.

471) X+A+B 의 제제 특허 등이 있을 수 있으나, 이는 존속기간연장이 불가하다. 약효를 나타내는 X 자체가 최초로 시도한 성분이 아니기 때문이다.

이처럼 약효를 나타내는 성분이 최초로 허가를 받은 의약품 또는 농약인 경우만 그 의약품 또는 농약에 관한 특허가 존속기간연장이 가능하다(시행령 제7조). 의약품에는 마약·향정신성의약품도 포함된다.

연장횟수

하나의 특허에 대한 허가 등에 따른 존속기간연장은 1회에 한한다. 예컨대 하나의 특허에 X 물질과 Y 물질이 특허발명으로 존재한다. 그리고 X 물질과 Y 물질을 이용하여 각각 최초의 오리지널 의약품을 허가 받았다. 그러나 이 경우 위 특허는 한번만 존속기간의 연장이 가능하며, 그 중 최초의 허가로 연장이 가능하다(허가 등에 따른 특허권 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정 제3조 제1항, 제3항). 이것도 존속기간연장의 제한에 관한 규정이다.

단 하나의 허가가 복수의 특허와 연관이 있는 경우는 어느 특허도 존속기간 연장을 개별적으로 할 수 있다. 예컨대 X+Y+Z 로 이루어진 의약품을 최초로 오리지널 제품으로 허가 받았다. 통상 오리지널 의약품의 개발사는 위 X+Y+Z 의 의약품과 관련하여 첫째 약효를 나타내는 성분 에 대한 물질특허, 둘째 약효를 나타내는 성분 에 대한 의약품도 혹은 용법용량특허, 셋째 제제특허 등 다수의 특허를 받는 전략을 구사한다. 이를 ‘에버그리닝 전략⁴⁷²⁾’이라고도 한다. X+Y+Z 로 이루어진 의약품을 최초로 허가 받았을 때, 이와 관련된 위 물질특허, 의약품도 혹은 용법용량특허, 제제특허는 모두 개별적으로 존속기간연장을 할 수 있다(허가 등에 따른 특허권 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정 제3조 제2항).

정리하면 특허마다 1회 연장 가능하도록 운용한다고 보면 된다.

연장기간

특허 설정등록일 이후의 기간으로서 임상시험⁴⁷³⁾기간과 허가검토⁴⁷⁴⁾기간을 합산한 기간에 대해 연장이 가능하다(허가 등에 따른 특허권 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정 제4조). 단 위 기간 중 허가신청인⁴⁷⁵⁾의 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간은 연장가능기간에서 제외한다(제89조 제2항).

의약품, 농약 등의 발명은 안전성 및 유효성의 확보를 목적으로 하는 약사법 또는 농약관리법 등에 따라 규제당국의 허가나 등록 등을 받아야 하고, 이를 위해 시험과 그 시험결과에 대한 심사 등에 장기간이 소요된다. 이 경우 특허권자 또는 실시권자는 비록 특허가 존속하고 있다 하더라도 위 기간 동안 특허발명을 실시하지 못하고 권리의 독점에 의한 이익을 누릴 수 없어 연구개발에 필요한 비용을 회수할 수 없는 불이익이 생기고, 안전성이나 유효성 등의 확인 없이도 곧 바로 제조 및 판매 등의 특허발명의 실시가 가능한 다른 산업 분야의 특허와 비교할 때 형평성을 잃는 결과가 초래된다. 이에 불합리를 해소하고자 존속기간을 연장해주는 것이

472) 제약분야에서 신물질의 특허권자가 그 특허존속기간을 사실상 연장하기 위해 구사하는 전략의 통칭이다.

473) 안전성과 유효성을 시험하는 기간이다.

474) 시험결과를 토대로 허가 등을 할지를 정부기관에서 검토하는 기간이다. 의약품을 예로 들면 설정등록일 이후의 기간 중, 임상시험기간과 임상시험결과를 토대로 식약처에 품목허가신청한 후 그 허가처분이 허가신청인에게 도달한 날의 합산기간이 연장 가능하다.

475) 허가신청은 특허발명을 실시하려고 하는 자가 한다. 예컨대 특허권자 또는 실시권자가 허가 신청한다.

허가 등에 따른 존속기간의 연장제도인바, 특허가 발생한 설정등록일 이후 시험 또는 시험결과검토에 소요된 기간을 연장기간으로 산정한다.

다만 당초 설정된 특허의 존속기간 만료 후(출원일로부터 20년), 자유로이 그 특허발명을 실시할 수 있었던 제3자로서는 존속기간의 연장으로 인해 다시 연장된 존속기간까지 그 특허발명을 실시할 수 없는 불이익을 입게 되므로, 특히 값싼 특허발명의 모방제품을 선택할 수 있는 소비자의 권리에 불이익이 생기므로, 특허권자와 제3자 또는 소비자의 이해관계를 합리적으로 조정하고 허가신청인으로 하여금 성실하고 신속하게 허가 등의 절차를 밟도록 하기 위해 허가신청인의 책임 있는 사유로 소요된 기간은 연장기간에서 제외한다.

연장절차

존속기간연장은 특허원부(제85조 제1항 제1호)에 연장등록을 함으로써 발생한다(사건). 연장등록은 연장등록결정이 나면 한다(제92조 제2항). 연장등록결정은 출원 후 심사결과 거절이유가 없는 경우 한다(제92조 제1항).

즉 존속기간연장은 출원절차를 밟음으로써 가능하다. 이하에서는 존속기간연장등록출원절차에 대해 살핀다.

주체는 연장등록출원은 특허권자가 가능하다(제91조 제4호). 특허권이 공유이면 공동으로 출원해야 한다(제90조 제3항).

기간은 허가등을 받은 날부터 3개월 이내에 출원하여야 한다. 다만 제88조에 따른 특허권의 존속기간 만료 전 6개월 이후에는 출원할 수 없다(제90조 제2항)⁴⁷⁶).

서면은 출원인의 성명 및 주소(또는 고객번호), 대리인이 있으면 대리인의 성명 및 주소(또는 고객번호), 연장대상특허권의 특허번호 및 연장대상청구범위 표시, 연장신청기간, 허가 등의 내용, 연장이유⁴⁷⁷를 작성한 출원서에 연장이유를 증명하는 증명서를 첨부하여 제출하면 된다(제90조 제1항).

참고로 출원서에는 연장대상청구항을 표시한다. 하나의 특허에는 청구항마다 다양한 발명이 존재할 수 있다. 이유는 청구항은 range 로 기재하는 것이 보편적이기 때문이다. 출원서에는 허가 등의 대상, 즉 존속기간연장대상과 직접관련성이 있는 청구항 번호를 표시해야 한다(허가 등에 따른 특허권 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정 제6조 제4호). 이는 허가 등에 따라

476) 이는 제척기간이라 볼 수 있다. 제3자 입장에서는 존속기간의 연장여부를 예측할 수 있어야 특허발명 모방 가능 여부에 대한 사업계획수립이 가능하다. 따라서 존속기간연장등록출원은 특정 기간 이내에만 가능하다. 만약 그 기간이 도과하였음에도 존속기간연장등록출원이 없으면 제3자는 존속기간의 연장이 없을 것임을 예측해도 된다. 다만 허가 등에 따른 존속기간연장의 경우 출원 가능 기간의 시점이 허가 등을 받은 날인데, 이는 불확정적 기간으로서 언제 도래할 지 알 수 없는 기간이다. 때문에 제척기간을 둔 것이다. 바로 출원일로부터 20년이라는 원 존속기간이 만료되어 가는 시점에서는 출원을 못하게 한다. 구체적으로 원 존속기간 만료일 전 6개월 이후에는 존속기간연장등록출원이 불가하다.

477) 의약품의 예로 들면, 연장대상인지 여부(즉 유효성을 나타내는 성분으로 최초로 품목허가 받은 의약품에 관한 것인지), 허가 등으로 인해 실시할 수 없었던 기간, 허가 등을 받은 자가 특허권자 또는 실시권자인지 등 제91조의 거절이유 중 식약처와 진행한 절차에 관한 사유를 작성하고 이에 관한 증명서류를 첨부한다. 참고로 제91조 제4호, 제5호의 거절이유는 특허청에서 파악 가능한 정보인바, 증명서류가 필요 없다. 그러나 제91조 제1호 내지 제3호는 자료가 특허청이 아닌 식약처에 있는바, 연장등록출원인이 연장이유에 상세히 설명하고 관련 증명서류를 특허청에 제출해야 한다(시행규칙 제53조).

존속기간이 연장되면 허가 등의 대상물건에 대해서만 연장된 특허권의 효력이 있기 때문에 이를 명확히 나타내고자 함이다.

만약 허가 등의 대상물건과 직접 연관성이 없는 청구항 번호를 출원서에 표시하면 제91조 제1호에 따라 거절이유가 통지될 수 있고, 출원서를 보정하면서 위 청구항 번호를 삭제보정(제90조 제6항)하지 않으면 출원일체원칙에 따라 거절결정될 수도 있다.

거절이유

출원하면 심사가 진행된다. 이때는 통상의 출원절차와 달리 심사청구절차⁴⁷⁸⁾는 없다. 즉 출원 절차를 밟으면 곧 바로 심사관에 의한 심사(제93조에서 제57조 제1항, 제148조 제1호부터 제5호 및 제7호 준용)를 착수한다.

심사결과 거절이유가 없는 경우 연장등록결정을 하고 특허청장이 이를 특허권자에게 송달한다(심사기준). 거절이유가 있으면 바로 거절결정하지 않고, 지정기간을 지정해 거절이유를 통지하여 의견서(제93조에서 제63조 준용)와 보정서(제90조 제6항)를 제출할 수 있는 기회를 부여한다. 거절이유는 5가지다.

- ① 제89조 제1항, 시행령 제7조에 따른 연장대상이 아닌 경우⁴⁷⁹⁾
- ② 특허권자, 전용실시권자 또는 등록된 통상실시권자가 제89조 제1항에 따른 허가등을 받지 아니한 경우⁴⁸⁰⁾
- ③ 연장신청 기간이 제89조에 따라 인정되는 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우
- ④ 연장등록출원인이 특허권자가 아닌 경우
- ⑤ 특허권이 공유인 경우 공유특허권자가 공동으로 출원하지 아니한 경우

위 거절이유는 의견서나 보정서를 통해 극복이 가능할 수 있다. 보정은 연장대상청구항 번호의 표시, 연장신청기간, 연장이유 등이 가능하다(제90조 제6항 본문).

참고로 특허권자가 아닌 자가 타인의 특허권에 대하여 존속기간연장등록출원을 한 후 특허권자의 명의로 연장등록출원인을 변경하는 보정은 인정되지 않는다(심사기준). 또한 특허권이 공

478) 참고로 연장등록출원절차에서는 심사청구절차, 재심사청구절차, 최후거절이유통지, 보정각하결정 등의 심사과정은 없다(제93조). 때문에 보정도 자진보정기간(제47조 제1항 본문)과 거절이유통지에 따른 의견서제출기간(제47조 제1항 제1호)만 있고(제90조 제6항), 최후거절이유통지에 따른 의견서제출기간이나 재심사청구시와 같은 기간(제47조 제1항 제2호나 제3호)은 없다.

479) 즉 연장대상청구범위로 표시된 청구항이 농약 또는 의약품이면서, 활성성분에 대해 최초로 허가 등을 받은 제품과 연관된 특허가 아닌 경우

480) 존속기간연장은 특허권자 또는 실시권자가 설정등록일 이후 특허발명의 실시 의사가 있었으나 다른 법령에 따라 허가 등을 받기 전까지 실시가 제한된 경우 실시제한기간을 보상해주고자 마련한 제도이기 때문에, 허가 등을 받은 자가 특허권자 또는 실시권자이어야 한다. 그래야 특허발명의 실시 의사가 있었음에도 불구하고 실시하지 못한 사정이 있었음을 인정할 수 있기 때문이다. 한편 특허권자와 전용실시권자는 그 권리의 발생 요건이 특허원부의 등록이기 때문에 문제가 없으나, 통상실시권은 등록하지 않더라도 당사자의 계약에 따라 실시권이 발생할 수 있다. 그러나 특허원부에 등록되지 아니한 실시권자가 허가 등을 받은 경우는 특허청이 실시권자가 허가 등을 받은 것인지를 확인할 수 없다. 이유는 등록되지 아니한 실시권자는 당사자간에만 실시권자인지의 확인이 가능할 뿐, 특허청에서는 실시권자인지를 알 수 없기 때문이다. 따라서 통상실시권자가 허가 등을 받은 경우는 특허원부에 반드시 등록된 자이어야 한다. 그래야 특허청이 실시권자임을 확인하고, 실시권자가 실시의사가 있었음에도 불구하고 허가 등으로 인해 실시하지 못한 사정이 있었음을 인지하여, 존속기간연장을 허여해줄 수 있기 때문이다.

유인 경우 공유자 중 일부의 자만이 연장등록출원을 하였다가 거절이유를 해소하기 위하여 당초 연장등록출원에 포함되어 있지 않았던 출원인을 추가하거나 등록 특허권자를 변경하여 특허권자와 연장등록 출원인을 일치시키는 보정⁴⁸¹⁾도 인정되지 않는다(심사기준). 이는 다소 가혹해 보이며, 그 명분을 이해할 수 없지만 실무에서는 보정을 허용하지 않는다.

나아가 특허번호의 변경도 보정을 허용하지 않는다(심사기준). 특허번호의 변경을 허용할 경우 특허권 존속기간의 연장등록대상이 변경되기 때문에 그렇다고 한다.

기타

허가 등에 따른 존속기간연장등록출원이 있는 경우 출원과 동시에 존속기간이 연장된 것으로 간주한다(제90조 제4항). 허가 등을 받은 날부터 3개월 이내에 출원할 수 있는데, 출원일로부터 20년의 원 존속기간의 만료가 임박하여 허가 등을 받은 경우 존속기간연장등록출원의 심사⁴⁸²⁾ 중 원 존속기간이 만료될 수도 있기 때문이다. 이때 권리의 안정성을 위해 존속기간연장으로 간주하고, 존속기간연장이 간주된 대상을 공시하고자 출원의 기초가 된 허가등의 대상물건을 공보에 게재하여 공고⁴⁸³⁾한다(제90조 제5항). 다만 나중에 심사결과 연장등록거절결정이 확정된 경우는 처음부터 존속기간이 연장되지 않은 것으로 본다(제90조 제4항 단서). 일종의 해제조건부적 규정이다.

출원 후 심사결과 거절이유가 없으면 심사관이 연장등록결정을 하며, 특허청장이 연장등록결정등본을 특허권자에게 송달하고, 특허원부에 연장등록을 한다(제92조 제1항, 제2항). 그리고 이를 공보에 게재하여 공고⁴⁸⁴⁾한다(제92조 제3항).

출원 후 심사결과 거절결정되면, 거절결정불복심판으로 불복할 수 있다(제132조의17). 만약 심사 잘못으로 거절이유가 있음에도 불구하고 연장등록된 경우는 연장등록무효심판이 가능하다(제134조). 무효사유는 거절이유와 동일하다(제134조 제1항). 연장등록무효심결이 확정된 경우는 연장등록이 소급소멸한다(제134조 제4항 본문). 다만 연장기간이 초과하여 산정되어 연장등록이 무효로 된 경우는 초과하여 연장된 기간만 없었던 것으로 본다(제134조 제4항 단서).

연장된 존속기간의 효력은 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시행위에만 미친다(제95조). 본 제도의 취지는 허가 등의 대상물건에 대한 특허발명에 대해 특허권자 또는 실시권자가 실시의사가 있었음에도 불구하고 설정등록일 이후 약사법 등의 다른 법령으로 인해 허가 등을 받을 때까지 그 실시의사가 있는 발명을 실시하지 못한 것을 구제해주는 것이기 때문에, 구제의

481) 이는 과거 심판청구시에도 마찬가지였었다. 그러나 심판청구와 관련하여서는 개정법을 통해 공유자 중 일부를 누락한 경우 얼마든지 누락된 공유자를 추가하는 보정이 가능하도록 허용되었다(제140조 제2항 제1호, 제140조의2 제2항 제1호). 이 취지에 비추면 존속기간연장등록출원의 경우도 출원인 중에 누락된 공유자가 있다면 추가하는 것이 허용됨이 타당해 보인다(사건).

482) 거절결정불복심판까지 가면 심사결과확정에 1년 이상 소요될 수 있다.

483) 등록공고 이후 기타공고로 허가 등의 대상발명이 있어 연장등록출원이 있음을 제3자에게 공고한다.

484) 기타공고로 연장등록결정되었고, 허가 등의 대상발명은 무엇이며, 연장된 존속기간은 몇 일임을 제3자에게 공고한다. 존속기간의 연장이라는 권리관계의 변동은 특허원부에 작성하나, 이와 같이 공고를 하는 이유는 연장된 존속기간의 효력범위가 허가 등의 대상물건에 한해 미치는바(제95조), 그 허가 등의 대상물건이 무엇인지를 공시하기 위함이다.

한편 허가 등에 따른 존속기간연장등록이 있으면 기타공고가 2개가 나온다. 첫째는 허가 등에 따른 연장등록출원이 있다는 사실의 기타공고와 연장등록되었다는 기타공고다.

범위 즉 연장된 존속기간의 효력범위도 위 실시의사가 있었으나 실시하지 못했던 허가 등의 대상물건에 대한 특허발명의 실시에만 국한된다.

■ 등록지연에 따른 존속기간의 연장

기본개념

이것도 미국에서 입법된 이후 미국의 요구에 따라 국내에 도입된 제도다. 앞서 허가 등에 따른 존속기간의 연장은 설정등록일 이후 다른 법령에 따른 특허발명의 실시 제한으로 침식당한 존속기간을 구체해주는 제도였다면, 본 등록지연에 따른 존속기간의 연장은 설정등록일 자체가 행정기관 또는 법원의 절차지연으로 인해 늦어져 존속기간이 짧아진 점을 구체해주는 제도다.

연장기간

출원일부터 4년과 심사청구일부터 3년 중 늦은 날부터 설정등록일까지의 기간만큼 연장해준다. 단 위 기간 중 출원인으로 인해 지연된 기간은 제외하며, 출원인으로 인해 지연된 기간이 겹치는 경우는 실제 지연된 기간만큼만 제외⁴⁸⁵⁾한다. 정리하면 연장기준일부터 설정등록일까지의 기간 - 출원인으로 인하여 지연된 기간이 연장대상이다.

여기서 중요한 쟁점은 두 가지다.

첫째는 출원일부터 4년에서의 출원일의 개념이다. 등록지연은 특허청의 행정기관과 법원의 절차지연을 뜻한다. 따라서 출원일부터 4년에서의 출원일은 특허청에서 실제 절차가 시작된 시점부터 기산한다. 예컨대 출원일 소급효가 있는 정당권리자출원, 분할출원, 분리출원, 변경출원은 정당권리자, 분할, 분리, 변경출원을 한 날부터 4년을 계산한다. 실제 특허청에 출원서가 접수되어 특허청에서 절차가 시작된 시점은 무권리자출원일 또는 원출원일이 아닌 정당권리자, 분할, 분리, 변경출원을 한 날이기 때문이다(제92조의2 제4항 제1호 내지 제3호). 또한 PCT 출원은 PCT 출원일을 출원일로 인정하나, 특허청에서 절차가 시작된 시점은 제203조 서면을 특허청에 제출한 날부터다. 따라서 출원일부터 4년을 계산할 때 출원일은 제203조 서면을 제출한 날로 본다(제92조의2 제4항 제4호). 제214조에 따른 경우도 마찬가지다(제92조의2 제4항 제5호).

둘째는 출원인으로 인해 지연된 기간이다. 출원절차에서는 서류반려, 절차무효, 거절결정의 처분이 등장할 수 있다. 각각 서류반려나 절차무효는 행정심판 또는 행정소송에 따라 불복이 가능하고(제224조의2 제2항), 거절결정은 거절결정불복심판에 불복이 가능하며(제132조의17), 거절결정불복심판의 기각심결은 특허법원에 불복이 가능하고(제186조 제1항), 특허법원의 기각판결은 대법원에 불복 가능하다(제186조 제8항).

정리하면 출원절차에서는 심사절차, 심판절차, 행정심판·행정소송절차, 특허법원·대법원절차가 등장할 수 있고, 시행령 제7조의2 는 각 절차에서의 출원인으로 지연된 기간을 특정한다. 구체적으로 시행령 제7조의2 제1항 제1호는 심사·심판절차(특허청에서의 절차), 제2호는 특

485) 예를 들어 2013. 2. 5. 부터 2013. 6. 4. 까지 출원인 때문에 지연된 A 기간이 있었고, 2013. 4. 6. 부터 2013. 7. 17. 까지 출원인 때문에 지연된 B 기간이 있었다면, A+B 기간을 제외하는 것이 아니라, 실제 지연된 기간인 2013. 2. 5. 부터 2013. 7. 17. 까지의 기간만을 제외한다는 것이다.

허법원·대법원절차(민사소송법을 적용하는 법원절차), 제3호는 행정심판·행정소송절차(행정심판법·행정소송법을 적용하는 절차)를 소개한다(시행령 제7조의2, 시행규칙 제54조5).

각 법령은 해당 기관에서 절차를 지연한 것이 아닌 출원인의 책임 있는 사유로 소요된 기간을 언급한다. 예컨대 제7조의2 제1항 제가목의 대리인 선임 또는 개입 명령은 특허청 또는 심판원에서 의도적으로 절차를 지연시킨 것이 아니라, 출원인 또는 기존의 대리인이 절차를 원활히 진행하지 못했기 때문에 기간을 지정하며 대리인 선임 또는 개입을 명령한 것이고, 따라서 위 지정기간만큼 절차가 정지된 기간은 출원인의 책임 있는 사유로 소요된 것인바, 존속기간연장에서 제외한다.

또한 제7조의2 제1항 제나목과 같이 출원인이 기간을 연장하여 절차가 정지된 경우는 연장된 기간 모두 출원인의 책임 있는 사유로 소요된 것인바, 존속기간연장에서 제외한다.

또한 시행령 제7조의2 제1항 제마목과 같이 출원인에게 문제가 있거나 필요에 따라 절차가 정지된 경우도 정지된 기간을 존속기간연장에서 제외한다.

또한 시행령 제7조의2 제1항 제과목과 같이 특허결정서를 받았을 때 바로 특허료를 납부할 수도 있으나, 굳이 특허결정서를 받은 날부터 3개월 또는 추가납부기간의 6개월을 모두 채워 늦게 특허료를 납부한 경우는 특허결정서를 받은 날부터 특허료 납부 시점까지를 출원인으로 인해 지연된 기간으로 보아 존속기간연장에서 제외한다.

다만 시행령 제7조의2 제1항 제타목과 같이 거절이유를 통지하며 지정기간만큼 절차가 정지되었으나, 그 거절이유통지가 심사관의 심사잘못으로 통지된 것이어서, 출원인이 보정서 없이 의견서 제출만으로 극복한 경우는, 심사관이 올바르게 심사하였다면 거절이유통지에 따른 지정기간만큼 절차를 정지할 필요가 없었는바, 이는 존속기간연장에 산입한다.

참고로 시행령 제7조의2 제1항 제1호부터 제3호까지 및 시행규칙 제54조의5 제1호부터 제7호까지에서 정한 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’ 중 어느 하나에 해당하면 일단 출원인으로 인하여 지연된 기간으로 보아서 등록지연에 따른 특허권의 존속기간 연장기간에서 제외한다. 다만 해당 지연기간의 구체적인 사정을 고려하였을 때 그러한 지연이 출원인으로 인한 것이 아니라 객관적으로 인정되는 기간은 상기 시행령 및 시행규칙에 따른 출원인으로 인한 지연기간에서 제외한다(시행령 제7조의2 제2항).

위 시행령 제7조의2 제2항에 따라 같은 영 같은 조 제1항에 따른 출원인으로 인한 지연기간에서 제외되는 경우는 i) 출원의 심사청구 전에 발생하여 등록지연에 영향을 미치지 않은 경우, ii) 보정명령이나 통지가 특허청 등의 착오에 의한 것인 경우, iii) 천재지변 등 출원인 이외의 원인으로 지연된 경우를 들 수 있다(심사기준).

i) 에 해당하는 예로는 제46조에 따른 보정명령이 있었다더라도 이러한 보정명령과 그에 따른 후속절차가 심사청구 전에 완료되어서 등록지연에 영향을 미치지 않은 경우, 국내우선권주장의 선출원에 대하여 그 우선권주장이 취하되었으나 선출원에 대하여 심사청구되지 않았던 경우가 있다. ii) 에 해당하는 예로는 보정명령이나 의견제출통지 후에 방식사항에 대한 보정이나 명세서 등의 보정없이도 방식흡결이나 거절이유가 해소된 것으로 인정된 경우가 있다. iii) 에 해당하는 예로는 천재지변으로 인하여 출원인에게 장애가 생겨 절차가 중지된 경우가 있다(심사기준).

연장절차 및 거절이유

등록지연에 따른 존속기간연장등록출원은 허가 등에 따른 존속기간연장등록출원과 대체로 유사하다. 특허존속기간이란 특허발명의 독점적 실시(제2조 제3호)가 보장되어 이에 따른 경제적 이익을 특허권자 또는 실시권자가 오롯이 향유하는 기간이다. 특허존속기간은 설정등록일부터 시작되나, 만료일은 출원일을 기준으로 산정한다. 이에 특허청 및 법원 등의 관련 기관의 절차 지연으로 인해 설정등록이 늦어진 경우 특허존속기간이 상대적으로 축소되는바 이를 보완하는 것이 등록지연에 따른 존속기간연장이다. 또한 설정등록 후 특허발명의 실시 의사가 있었음에도 불구하고 약사법 또는 농약관리법 등의 타법령에 의해 그 실시가 제한되어 경제적 이익을 향유하지 못한 경우, 설정등록 이후 타법령에 의해 실시가 제한된 기간에 대한 보완이 허가 등에 따른 존속기간연장이다. 이처럼 양 제도는 특허존속기간의 실익을 온전히 누리지 못한 것의 보완이라는 점에서 공통된다. 따라서 서로 유사점이 많다.

아래는 등록지연에 따른 존속기간연장과 관련된 심사기준에서 예시하는 출원인으로 인하여 지연된 기간의 유형이다.

- (1) 출원인이 심판 청구기간 또는 특허에 관한 절차의 지정기간을 연장한 경우
거절결정불복심판의 청구기간 또는 특허청장, 심사관 등이 정한 지정기간을 출원인이 연장함으로써 절차의 진행이 지연된 것이므로, 그 연장된 만큼의 기간은 출원인으로 인하여 지연된 기간이 된다. 출원인이 기간을 연장한 후에 다시 단축한 경우에는 단축된 만큼의 기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'에 포함되지 않는다.
- (2) 출원인의 사유로 심사, 심판 등 특허에 관한 절차가 중단 또는 중지된 경우
예를 들어 출원계속 중 출원인이 사망한 경우, 출원인이 사망하여 절차가 중단된 날부터 상속인이 절차를 수계한 날까지의 기간은 출원인으로 인하여 지연된 기간이 된다.
- (3) 제36조 제6항에 따라 협의결과를 신고할 것을 명한 경우
동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있어서 특허청장이 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명한 경우에 그 지정기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'이 된다. 출원인이 청구에 의하여 그 지정기간을 단축한 경우에는 단축된 만큼의 기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'에 포함되지 않는다.
- (4) 특허청장이 제46조에 따라서 방식 흠결 등에 대한 보정을 명하거나 제203조 제2항에 따라서 제203조 제1항의 서면에 대한 보정을 명하거나, 심판장이 심판청구서나 심판에 관한 절차의 방식 흠결 등에 대한 보정을 명한 경우
출원인 등이 법령이 정한 방식에 맞지 않는 서류를 제출하거나 수수료를 납부하지 않아서 보정을 명하게 된 것이므로, 이러한 보정을 명하면서 지정한 기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'이 된다. 다만 제46조에 따른 보정명령이나 제203조 제2항에 따른 보정명령과 그에 따른 후속절차가 심사청구 전에 완료되어 이로 인하여 등록지연이 발생하였다고 볼 수 없는 경우에는 보정을 위한 지정기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'에 해당하지 않는다.
한편 보정명령이 착오 등에 의한 것이어서 출원인 등이 보정을 하지 않고도 특허청장 또는 심판장이 다시 판단하여 방식 흠결 등이 없는 것으로 인정한 경우에는, 보정을 명하면서 지정한 기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'에 해당하지 않는다.

- (5) 출원이 국내우선권주장의 기초가 되었다가 그 우선권주장이 취하되거나 취하간주된 경우
출원이 제55조제1항에 따른 국내우선권주장의 기초출원이라는 이유로 심사보류되었다가 그 우선권주장이 취하되거나 우선권주장이 제56조 제3항에 따라 취하간주되어 심사보류가 해제된 경우에는 그 심사보류되었던 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다.
- (6) 우선심사여부의 결정이 출원인으로 인하여 지연된 경우
우선심사신청서나 그 첨부서류에 보완사항이 있어서 우선심사결정업무 담당자가 기간을 정하여 보완 등을 명한 경우에 그 지정기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다. 다만, 보완 등을 명하였지만 출원인이 보완서를 제출하지 않고도 우선심사결정업무 담당자가 다시 판단한 결과 보완사항이나 흠결이 없는 것으로 인정한 경우에는 그 지정기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’에 해당되지 않는다.
- (7) 제63조에 따라서 심사관이 거절이유를 통지하고 의견서 제출기회를 준 경우
출원인이 특허받을 수 없는 발명을 출원하거나 명세서를 불비하게 작성하거나 출원인에 관한 요건을 충족하지 못하여 거절이유를 통지하는 경우에는 그 의견서제출기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다. 다만 심사관이 거절이유를 통지한 후에 출원인이 명세서 또는 도면의 보정이나 다른 출원의 취하·포기 또는 출원의 이전 등 거절이유를 해소하기 위한 별도의 조치 없이 의견서나 소명서의 제출만으로 심사관이 거절이유가 해소된 것으로 판단하고 특허결정한 경우에는 그 의견서제출기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’에 해당되지 않는다.
제170조에 따라서 제63조를 준용하여 심판관이 거절이유를 통지하고 의견서 제출기회를 준 경우에도 위의 사항이 동일하게 적용된다.
- (8) 특허결정등본을 송달받은 날 후에 특허료를 납부한 경우
특허결정등본을 송달받은 날부터 출원인이 특허료를 납부(납부기간이 경과한 후에 추가납부하거나 일부를 납부하지 아니하여 보전하거나 제81조의3 제1항에 따라 납부 또는 보전한 경우를 포함한다)하여 특허권이 설정등록된 날까지의 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다.
제83조에 따라 출원인이 특허료를 면제받은 경우에는, 특허결정등본을 송달받은 날부터 출원인이 제83조 제3항에 따라 서류를 제출하여 특허료를 면제받은 날까지의 기간을 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’으로 본다.
- (9) 재심사를 청구한 경우
출원인이 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사를 청구한 경우에, 재심사를 청구하면서 보정한 명세서 및 도면에 의하여 그 이전에 통지된 거절이유가 해소되고 이후의 재심사나 심판 절차 등에서 특허결정이 되었다면, 애초에 거절이유통지에 대한 보정을 통하여 거절이유를 해소하지 못하고 재심사 단계에까지 이른 것은 출원인 때문으로 볼 수 있다. 따라서 특허거절결정의 등본을 송달받은 날부터 특허청장이 재심사에 따른 특허여부의 결정을 한 날까지의 기간은 ‘출원인으로 인하여 지연된 기간’이 된다.

(10) 서류의 송달이 출원인으로 인하여 지연된 경우

송달을 받을 출원인이나 대리인의 주소 또는 영업소가 불분명하여 서류의 송달이 지연되었다면 그 송달이 지연된 기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'이 된다. 예를 들어 출원인이 변경된 주소를 특허청에 신고하지 않아서 거절결정등본이 반송되고 심사관이 행정정보공동이용 시스템 등을 이용하여 출원인의 주소를 확인하고 재차 거절결정등본을 발송한 끝에 출원인이 이를 송달받았다면, 처음부터 변경된 주소로 거절결정등본을 발송하였다면 출원인이 이를 받을 수 있었던 날부터 실제로 출원인이 거절결정등본을 송달받은 날까지의 기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'이 되는 것이다.

(11) 출원인의 신청에 의하여 특허출원에 대한 심사를 유예한 경우

출원인이 특허출원에 대한 심사를 유예신청하여 심사가 유예된 경우에는 유예신청을 한 날부터 유예희망시점(유예희망시점이 변경된 경우에는 그 변경된 유예희망시점을 말한다)까지의 기간은 '출원인으로 인하여 지연된 기간'이 된다. 다만, 심사유예신청을 취하한 경우에는 심사의 유예를 신청한 날부터 심사유예신청을 취하한 날까지의 기간만 '출원인으로 인하여 지연된 기간'으로 볼 수 있다.

아래는 등록지연에 따른 존속기간연장과 관련하여 특허청에서 예시한 연장기간의 계산에 이다(심사기준).

연장신청의 기간은 제92조의2제4항에서 특허출원일로 보는 날로부터 4년이 되는 날(A) 또는 심사청구일로부터 3년이 되는 날(B) 중 늦은 날을 기준일(C)로 하여 설정등록일(D)까지 소요된 기간(일수)(E)에서 시행령 제7조의2제1항 각 호에 해당하는 기간으로서 지연된 원인이 출원인에게 있는 기간(일수)(F)을 제외한 기간이다.

연장의 기간에 대한 구체적인 계산은 다음과 같이 한다.

① '특허출원일' 판단

등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원에 있어서 '특허출원일로부터 4년'의 기간을 계산할 때에는 제34조, 제35조, 제52조제2항, 제52조의2제2항, 제53조제2항, 제199조제1항 및 제214조 제4항에도 불구하고 정당한 권리자가 출원을 한 날, 분할출원을 한 날, 분리출원을 한 날, 변경출원을 한 날, 제203조 제1항의 서면을 제출한 날 및 국제출원의 출원인이 제214조제1항에 따라 결정을 신청한 날을 특허출원일로 본다. 상기 사항에 해당되지 아니하는 특허출원에 대하여는 일반적인 특허출원일을 특허출원일로 본다.

따라서 예를 들어 설정등록된 분할출원에 대한 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원의 출원인이 분할출원의 원출원일을 특허출원일로 해서 '특허출원일로부터 4년'을 계산하여 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원서를 제출한 경우에는 연장등록출원서에 대한 보정을 명할 수 있다.

② 특허출원일로부터 4년과 출원심사 청구일로부터 3년 중 늦은 날 결정

특허출원일로부터 4년이 되는 날과 출원심사 청구일로부터 3년이 되는 날을 비교하여 두 날 중에서 늦은 날을 지연된 기간을 계산하는 기준일로 한다. 만약 출원인이 기준일을 잘못 기재하여 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원서를

제출한 경우에는 연장등록출원서에 대한 보정을 명할 수 있다.

③ 지연된 기간 계산

상기 ②의 기준일로부터 특허료를 납부하여 설정등록된 날까지의 기간(일수)을 계산한다. 만약 출원인이 이 기간을 잘못 기재하여 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원서를 제출한 경우에는 연장등록출원서에 대한 보정을 명할 수 있다.

④ 출원인으로 인하여 지연된 기간 계산

시행령 제7조의2제1항 각 호 각 목(시행규칙 제54조의5 각 호를 포함한다)의 어느 하나에 해당하는 출원인으로 인하여 지연된 기간(예 : 의견서제출기간 등)을 모두 합산한다. 다만, 출원인으로 인하여 지연된 기간이 겹치는 경우에는 특허권의 존속기간의 연장에서 제외되는 기간은 출원인으로 인하여 실제 지연된 기간을 초과하여서는 아니된다.

또한, 시행령 제7조의2 제1항 각 호 각 목(시행규칙 제54조의5 각 호를 포함한다)의 어느 하나에 해당하는 출원인으로 인하여 지연된 기간이라고 하더라도 특허권의 설정등록이 지연된 원인 중 출원인으로 인하여 지연된 것이 아니라고 객관적으로 인정되는 원인이 있는 경우에는 그에 해당하는 기간은 상기 출원인으로 인하여 지연된 기간에서 제외한다. 그 예로는 출원인이 심사청구를 하기 전에 발생한 것이어서 실체심사 진행에 영향이 없는 경우, 보정명령이나 거절이유통지 등이 특허청이나 법원 등의 착오에 의한 것인 경우, 천재지변 등 출원인 이외의 원인으로 지연된 경우 등이 있다.

⑤ 연장등록 신청기간 계산

연장등록 신청기간은 상기 ③의 지연된 기간으로부터 상기 ④의 출원인으로 인하여 지연된 기간을 뺀 것이고, 이 기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장가능기간이 된다. 만약 연장등록출원서에 기재된 연장등록 신청기간이 상기 연장가능기간을 초과하는 경우에는 제93조에 따라 준용되는 제63조에 따라 출원인에게 거절이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

앞서 ① 내지 ④ 중 어느 하나 이상의 항목이 연장등록출원서에 잘못 기재되어 있고 그에 따라서 ⑤의 연장등록 신청기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장가능기간을 초과하는 경우에는, 먼저 제92조의4 제1호 위반이라는 거절이유를 통지한다. 거절이유통지에 대하여 출원인이 연장등록출원서 보정에 의하여 ① 내지 ⑤ 항목을 정확하게 기재하여 거절이유를 해소한 경우는 연장등록결정을 하고, 보정에 의하여 거절이유는 해소되었으나 ① 내지 ④ 중 어느 하나 이상의 항목에 잘못된 기재가 여전히 남아 있는 경우에는 연장등록출원서에 대한 보정을 명한다.

다음은 상기 절차에 따라 연장등록 신청기간을 계산한 예이다.

일자	내역
2013. 1. 1.	특허출원
2015. 1. 1.	심사청구

2016. 10. 1.	의견제출통지서 발송
2016. 12. 1.	기간연장신청(2개월)
2017. 2. 1.	보정서 및 의견서 제출
2017. 8. 1.	특허거절결정 등본 송달
2017. 9. 1.	법정기간 연장 신청
2017. 10. 1.	재심사 청구
2017. 11. 1.	특허거절결정 등본 송달
2017. 12. 1.	거절결정불복심판청구
2018. 8. 1.	거절결정불복심판청구 인용 심결
2018. 10. 1.	특허결정 등본 송달
2019. 1. 1.	특허료 납부(특허권 설정등록)

특허출원일로부터 4년이 되는 날(2017.1.1.)보다 출원심사를 청구한 날로부터 3년이 되는 날(2018.1.1.)이 더 늦으므로 지연된 기간 계산의 기준일은 2018.1.1.이 되고, 그 기준일로부터 특허료를 납부하여 설정등록이 있는 날(2019.1.1)까지의 기간은 365일이다. 한편, 심사관의 거절이유통지로 인한 의견제출기간(123일, 2016.10.1.~2017.2.1.), 재심사 청구로 인한 지연기간(92일, 2017.8.1.~2017.11.1.) 및 특허결정의 등본을 송달받은 날 후 특허료를 납부하여 설정등록이 있는 날까지의 지연기간(92일, 2018.10.1.~2019.1.1.)은 출원인으로 인하여 지연된 기간(123+92+92=307일)이다. 따라서, 연장등록 가능한 기간은 총 지연기간(365일)에서 출원인으로 인하여 지연된 기간(307일)을 제외한 58일이다.

아래의 내용을 제외한 나머지는 양 제도의 규정이 동일하다.

	허가 등에 따른	등록지연
출원기간	허가 등을 받은 날부터 3개월 단 원 존속기간 만료 전 6개월 이후 는 불가 (제90조 제2항)	설정등록일부터 3개월 ⁴⁸⁶⁾ (제92조의3 제2항)
출원효과	존속기간연장등록간주 (제90조 제4항, 제5항)	- ⁴⁸⁷⁾
출원서 작성내용	1. 연장대상특허권의 특허번호, 연장 대상청구범위 2. 연장신청기간 3. 허가 등의 내용 4. 연장이유(제90조 제1항, 시행규칙 제	1. 연장대상특허권의 특허번호 2. 연장신청기간 3. 연장이유(제92조의3 제1항, 시행규칙 제54조의3) ⁴⁸⁸⁾

	53조)	
보정대상	1. 연장대상청구범위 2. 연장신청기간 3. 허가 등의 내용 4. 연장이유(제90조 제6항)	1. 연장신청기간 2. 연장이유(제92조의3 제4항)
연장된 특허의 효력	허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시행위에만 미침 (제95조)	-489)
거절이유 및 무효사유	1. 연장대상이 아닌 경우 2. 특허권자, 전용실시권자 또는 등록된 통상실시권자가 허가 등을 받지 아니한 경우 3. 연장신청기간이 초과된 경우 4. 특허권자가 출원하지 않은 경우 5. 특허권이 공유인 경우 공동으로 출원하지 않은 경우	1. 연장신청기간이 초과된 경우 2. 특허권자가 출원하지 않은 경우 3. 특허권이 공유인 경우 공동으로 출원하지 않은 경우

486) 이 경우는 존속기간연장사유가 설정등록 전에 발생한 것인바, 설정등록일을 기산점으로 한다. 이에 반해 허가 등에 따른 경우는 존속기가연장사유가 설정등록 이후에 발생한 것인바 허가 등을 받은 날을 기산점으로 하고 또한 허가 등을 받은 날이 원 존속기간 만료에 임박한 날일 수도 있는바 제척기간을 둔다.

487) 원 존속기간만료에 임박하여 설정등록이 있을 수는 없을 것으로 보아, 여기는 출원과 동시에 존속기간연장을 간주하는 규정이 없다.

488) 여기는 청구항 모두가 심사지연의 대상인바, 청구범위 표시가 필요 없고, 허가 등의 내용이 필요 없다.

489) 여기는 심사지연이 연장취지이고, 청구항 모두가 심사지연의 대상인바, 연장된 존속기간의 효력이 제한되지 않는다.

0 특허권의 사용·수익·처분행위

이전

(1) 양도

- 1) 특허권은 재산권인바 이전이 가능하다. 단 양도에 의한 이전은 등록하여야만 효력이 발생하다 (특허법 제101조 제1항 제1호).
- 2) 특허권의 양도는 전부 양도나 일부 지분 양도 모두가 가능하다. 단 2 이상의 특허권이 있는 특허권에 관한 특칙을 규정한 특허법 제215조에서 특허권의 소멸에 대하여만 청구항별로 분리하여 취급할 수 있도록 하고 있어서, 복수의 청구항 중 일부만을 양도할 수는 없다.
- 3) 특허권이 공유인 경우 자신의 지분을 양도할 때는 다른 공유자의 지분 가치에 영향을 줄 수 있으므로 다른 공유자의 동의를 받도록 하고 있다.

(2) 상속 기타 일반승계

- 1) 상속 기타 일반승계의 경우는 이전등록하지 않더라도 효력이 발생한다.
- 2) 또한 지분에 대해서도 다른 공유자의 동의 없이 일반승계가 가능하며, 지분을 일반승계한 자는 그 지분에 대해 분할청구를 할 수도 있다(2013다41578).⁴⁹⁰⁾

실시권 설정

- (1) 특허권은 배타권이나 개인의 재산권이므로 특허권자의 의사에 따라 전용실시권 또는 통상실시권을 설정할 수 있다. 실시권은 당사자 간의 설정계약의 범위에 따라 정해진다.
- (2) 단 특허권이 공유인 경우는 다른 공유자의 지분 가치에 영향을 줄 수 있으므로 다른 공유자의 동의가 있어야 특허권 전체에 대하여 실시권의 설정이 가능하다. 참고로 특허권의 일부 지분에 대한 실시권 설정은 불가하다.

490) 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동이 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다. 그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다. 다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다. 그리고 위와 같은 법리는 디자인권의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

질권설정

- (1) 민법상 양도성을 가지는 재산권은 질권설정이 가능하며, 특허권, 전용실시권 또는 통상실시권도 양도성이 있는 재산권으로서 환가성이 인정되어 질권 설정이 가능하다(특허법 제121조).
- (2) 단 특허권이 공유인 경우 자신의 지분에 대해 질권을 설정하고자 할 때는 다른 공유자의 지분 가치에 영향을 줄 수 있으므로 다른 공유자의 동의를 받도록 하고 있다.

포기 등

- (1) 특허권은 포기가 가능하며 등록하여야 효력이 발생한다(특허법 제101조 제1항). 단 특허권이 타인의 권리의 목적인 경우 특허권을 포기하기 위해서는 그 타인인 질권자, 전용실시권자, 직무발명에 있어 통상실시권자인 사용자, 전용실시권자의 허락에 의한 통상실시권자, 특허권자의 허락에 의한 통상실시권자의 동의를 얻어야 한다.
- (2) 특허권이 공유인 경우 자신의 지분의 포기도 가능하며, 이때 지분을 포기하면 그 지분은 다른 공유자에게 지분 비율로 귀속되므로, 다른 공유자의 동의는 필요하지 않다.
- (3) 2 이상의 청구항이 있는 특허권에 대해서는 청구항별로 특허권을 포기할 수 있다(특허법 제215조).

내용 요약

■ 재산권의 사용·수익·처분행위

특허의 특징과 관련된 규정으로 ① 특허료 → ② 특허원부 등록 → ③ 존속기간연장 → ④ 이전 등 → ⑤ 실시권 → ⑥ 특허침해분쟁(심판, 소송)의 쟁점이 있다. 이번에는 특허의 이전 등에 대해 본다. 특허는 재산권이며 사용·수익·처분행위가 가능하다. 이하에서는 사용·수익행위인 권리의 이전, 질권 설정, 실시권 설정과, 처분행위인 권리의 포기 등을 살핀다.

■ 이전

특허는 이전이 가능하다(제99조 제1항). 다만 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 자신의 지분의 양도⁴⁹¹⁾가 가능하다. 이는 민법상 합유에 준하는 성질로서, 특허의 특징때문에 특허의 공유관계에 입법된 규정이다.

특허란 존속기간동안 배타적 실시로써 경제적 이익을 실현하는 것이 목적인 권리다. 예컨대 특허발명에 대한 수요자가 1,000명 있다. 특허를 甲 과 乙 이 공유하고 있으며, 각 공유자는 특별히 상호간에 약정한 경우를 제외하면 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명의 실시가 가능하다(제99조 제3항). 甲 은 특허발명을 연간 300개 생산할 수 있고, 乙 은 특허발명을 연간 200개 생산할 수 있다고 본다. 그럼 甲 과 乙 은 독점적 판매가 보장되는 존속기간동안 생산물품의 전량 판매가 가능하며, 이로써 경제적 이익을 얻을 수 있을 것이다. 그런데 乙 이 연간 특허발명 생산 가능한 수량 2,000개에 달하는 丙 에게 자신의 지분을 양도하고자 할 경우, 丙 이 특허의 공유자가 되는바 특별한 약정이 없는 한 특허발명의 생산 및 판매가 허용되고(제99조 제3항), 丙 이 특허발명을 2,000개 생산하여 판매하기 시작하면 1,000명의 수요자에 대해 甲 과 丙 이 판매경쟁을 해야 하며, 甲 의 경제적 이익이 감축될 우려가 있다. 때문에 특허법은 甲 의 불의의 손해 발생을 차단하고자 乙 이 丙 에게 자신의 지분을 양도하고자 할 때는 甲 의 동의를 받을 것을 요구한 것이다(제99조 제2항).

권리의 전부 또는 일부 지분의 이전은 등록신청인(특허권 등의 등록명 제15조)이 이전등록신청서를 특허청장에게 제출하면 된다(특허권 등의 등록명 제20조 제1항, 특허권 등의 등록명 시행규칙 제3조). 이전등록신청서가 제출되면 특허청장은 특허원부에 이전등록을 하며, 상속 기타일반승계에 의한 이전이 아닌 이상 이전등록이 완료되었을 때 이전의 효력이 발생한다(제101조 제1항 제1호).

참고로 양 당사자의 계약에 따라 특허를 이전하는 경우 외에 법원의 판결에 따라 특허를 이전하는 경우가 있다. 이를 특허권의 이전청구라 한다(제99조의2).

무권리자(제33조 제1항 본문 위반) 또는 특허를 받을 수 있는 권리가 공유이나 일부만이 특허를 소유(제44조 위반)하고 있는 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 민사법원에 해당 특허의 전부(무권리자 특허의 경우) 또는 일부 지분(특허를 받을 수 있는 권리가 공유이나 일부만이 특허를 소유한

491) 권리의 이전은 양도나 상속 기타 일반승계에 의해 이루어진다. 즉 권리이전은 발생형태에 따라 특정승계와 포괄승계(일반승계)가 있으며, 양도는 특정승계에 해당한다.

경우)의 이전을 청구할 수 있다(제99조의2 제1항). 이는 정당권리자를 보호하기 위해 입법한 규정으로서, 무권리자로부터 정당권리자의 효율적 구제를 위해 제34조, 제35조가 아닌 민사소송으로도 구제를 받을 수 있는 방안을 마련함과 동시에, 제44조에 위배되는 상황도 구제가 가능하도록 한 것에 의의가 있는 규정이다.

민사법원에 특허권의 이전청구소송을 제기하여 승소확정판결을 받으면, 그 판결문으로 이전등록신청이 가능하다. 제99조의2 에 따라 특허가 이전된 경우는 특허의 설정등록일부터 이전등록을 받은 자에게 특허권, 제65조 제2항, 제207조 제4항에 따른 보상금청구권이 발생한 것으로 간주한다(제99조의2 제2항).

한편 공유인 특허에서는 다른 공유자의 동의가 있어야 일부 지분의 양도가 가능하나, 공유인 특허에서 제99조의2 에 따라 일부 지분을 이전하는 경우는 일반승계라고 보기 어려우므로 양도라고 볼 수 있겠으나 정당권리자 등의 실질적 보호를 위해 도입된 제도의 취지상, 다른 공유자의 동의가 요구되지 않는다(제99조의2 제3항).

■ 실시권설정

특허는 재산권인바, 특허권의 의사에 따라 실시권의 설정이 가능하다. 단 특허권이 공유인 경우는 다른 공유자의 동의가 있어야 특허권에 대한 실시권 설정이 가능하다(제99조 제4항).

■ 질권설정

특허를 담보로 한 질권의 설정이 가능하다. 단 특허를 목적으로 한 질권의 설정은 특허원부에 등록해야 효력이 발생한다(제101조 제1항 제3호).

질권 설정시 질권자는 특허권자와 특별히 계약으로 실시의 허락을 받은 경우가 아닌 이상 특허발명의 실시가 불가하다(제121조). 질권자는 특허권자의 채무를 특허권자가 특허법에 따라 받을 보상금이나 특허발명의 실시에 대하여 받을 대가·물건 등으로부터 변제 받을 수도 있다. 단 민법 제342조와 마찬가지로 물상대위하고자 하는 경우는 제3자와의 법률관계 안정을 위해 그 보상금 등의 지급 또는 인도 전에 압류하여야만 가능하다(제123조).

■ 포기 등

일반적인 재산권의 처분은 권리자의 의사에 따라 가능하나, 특허는 그에 부수되는 실시권이나 질권이 있는 경우 포기시 제한이 있다. 이유는 특허가 소멸되면 특허원부가 폐쇄되며(특허권 등의 등록령 제12조), 그의 존속이 기반이 되어 부수되었던 권리 모두가 소멸되기 때문이다. 이에 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 발명진흥법 제10조 제1항에 따른 법정실시권자⁴⁹²⁾ 또는 질권자가 있는 경우는 그들 모두의 동의를 받아야만 특허의 포기가 가능하다(제119조 제1항). 또한 특허발명 중 일부가 삭제될 염려가 있는 정정심판이나 정정청구를 할 때도 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자,

492) 통상실시권은 허락에 의한 경우, 법률에 의한 경우, 강제에 의한 경우가 있다. 이 중 처분행위에 있어 동의권이 있는 통상실시권은 허락에 의한 경우와 법률에 의한 경우 중 발명진흥법 제10조 제1항에 의한 경우다. 나머지 통상실시권자는 특허가 처분되더라도 손실이 적기 때문에 동의권이 없다.

발명진흥법 제10조 제1항에 따른 법정실시권자 또는 질권자가 있는 경우 그들의 동의를 받아야 한다(제136조 제8항, 제133조의2 제4항).

특허의 포기는 특허권자가 권리말소등록신청서를 제출(특허권 등의 등록령 제20조, 특허권 등의 등록령 시행규칙 제13조)하여, 특허의 등록이 말소되어 포기에 의한 소멸등록이 되면(제101조 제1항 제1호), 그 때부터 특허가 소멸되는 효과가 나타난다(제120조).

한편 공유인 특허는 공유자 일부가 지분말소등록신청서를 제출하여 자신의 지분을 포기할 수도 있고, 특허는 권리 일부말소등록신청서를 제출하여 청구항별 포기(제215조에서 제119조 제1항 준용)도 가능하다(특허권 등의 등록령 시행규칙 제13조).

참고로 특허는 존속기간만료(제88조), 유지료 불납(제81조 제3항), 상속인의 부존재 등(제124조, 시행규칙 제55조), 포기(제119조), 취소결정확정(제132조의13 제3항), 특허무효심결확정(제133조 제3항)에 따라 소멸될 수 있다. 존속기간만료는 존속기간만료 후부터, 유지료 불납은 특허료가 납부된 기간의 다음날부터(제81조 제3항), 상속인의 부존재 등은 상속이 개시된 때(제124조 제1항) 혹은 법인의 청산종결등기일의 다음 날(제124조 제2항)부터, 포기는 소멸등록이 된 때부터(제101조 제1항 제1호, 제120조) 특허가 소멸하고, 취소결정확정(제132조의13 제3항)된 때는 소급소멸, 특허무효심결확정(제133조 제3항)된 때는 후발적 무효사유가 아닌 한 소급소멸한다.

재산권 사용·수익·처분 행위시의 동의 내용 정리(특허청 자료)						
유형		공유자	특허권자	전용권자	통상권자	질권자 등
특허권	이전	동의요				
	질권설정	동의요				
	전용실시권설정	동의요				
	통상실시권설정	동의요				
	포기			동의요	동의요	동의요
전용실시권	이전	동의요	동의요			
	질권설정	동의요	동의요			
	통상실시권설정	동의요	동의요			
	포기				동의요	동의요
통상실시권	이전	동의요	동의요	동의요		
	질권설정	동의요	동의요	동의요		
	포기					동의요
비고		<ul style="list-style-type: none"> • 상속, 기타 일반승계에 따라 이전하는 경우 동의 불요 • 전용실시권 및 통상실시권을 실시사업과 함께 이전하는 경우 특허권자 또는 전용실시권자의 동의 불요 				

동의 관련 규정 정리				
특허에 관한 절차	특허를 받을 수 있는 권리	특허권	진용실시권	통상실시권
제3조 제2항* 제140조 제2항 제1호 괄호 제140조의2 제2항 제1호 괄호 제161조 제1항 단서	제37조 제3항	제99조 제2항 내지 제4항 제99조의2 제3항* 제119조 제1항 제136조 제8항	제100조 제3항 내지 제5항 제119조 제2항	제102조 제5항 내지 제7항 제119조 제3항
기타	제224조의5 제3항, 제112조 제3호 단서			

* 표시는 동의가 필요 없다는 내용의 규정임

1 특허권의 소멸

장래를 향하여 소멸

(1) 존속기간 만료 (특허법 제88조)

1) 내용

특허권의 존속기간은 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다. 특허권자에게 일정기간 독점배타권을 부여한 후 특허권을 소멸시켜 그 발명을 공중의 영역에 두어 산업발전에 이바지하기 위함이다.

2) 디자인보호법상 법정실시권 (디자인보호법 제103조)

가. 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인이 그 디자인등록출원일 전 또는 디자인등록출원일과 같은 날에 출원되어 등록된 특허권과 저촉되고 그 특허권의 존속기간이 만료되는 경우에 원특허권자는 원특허권의 범위에서 그 디자인권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지거나 원특허권의 존속기간 만료 당시 존재하는 그 디자인권의 전용실시권에 대하여 무상의 통상실시권을 가진다(동조 제1항, 3항).

나. 동조 제1항의 경우 원특허권의 만료 당시 존재하는 원특허권에 대한 전용실시권자 또는 등록된 통상실시권자는 원권리의 범위에서 그 디자인권에 대하여 통상실시권을 가지거나 원디자인권의 존속기간 만료 당시 존재하는 그 디자인권의 전용실시권에 대하여 유상의 통상실시권을 가진다(동조 제2항, 3항).

3) 상표법상 법정사용권 (상표법 제98조)

가. 상표등록출원일 전 또는 상표등록출원일과 동일한 날에 출원되어 등록된 특허권이 그 상표권과 저촉되는 경우 그 특허권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 원특허권자는 원특허권의 범위에서 그 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 무상으로 사용할 권리를 가진다. 다만, 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다(동조 제1항).

나. 상표등록출원일 전 또는 상표등록출원일과 동일한 날에 출원되어 등록된 특허권이 그 상표권과 저촉되는 경우 그 특허권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 만료되는 당시에 존재하는 특허권에 대한 전용실시권 또는 그 특허권이나 전용실시권에 대한 「특허법」 제118조제1항의 효력을 가지는 통상실시권을 가진 자는 원권리의 범위에서 그 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 유상으로 사용할 권리를 가진다. 다만, 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다(동조 제2항).

(2) 특허료의 불납 (특허법 제81조 제3항)

추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 제81조의2 제2항에 따른 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받

오려는 자의 특허출원은 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 제79조 제1항 또는 제2항에 따라 낸 특허료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다.

(3) 상속인의 부존재 등 (특허법 제124조)

- 1) 특허권자가 개인인 경우 특허권의 상속이 개시된 때 상속인이 없으면 그 특허권은 소멸된다. 이는 특허권을 소멸시켜 그 발명을 공중의 영역에 두어 산업발전에 이바지하기 위함이다.
- 2) 특허권자가 법인인 경우 법인의 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날)까지 다른 자에게 특허권의 이전등록을 하지 않으면 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날)의 다음 날에 그 특허권은 소멸된다. 이는 특허권을 소멸시켜 그 발명을 공중의 영역에 두어 산업발전에 이바지하기 위함이다.
- 3) 특허권이 공유인 경우에는 특허권이 소멸하지 않고, 나머지 공유자에게 지분별로 귀속된다.

(4) 특허권의 포기 (특허법 제101조)

- 1) 특허권자는 i) 전용실시권자, ii) 질권자, iii) 제100조 제4항에 따른 통상실시권자, iv) 제102조 제1항에 따른 통상실시권자, v) 「발명진흥법」 제10조 제1항에 따른 통상실시권자 모두의 동의를 받아 특허권을 포기할 수 있다(특허법 제119조 제1항).
- 2) 청구항이 2 이상인 경우 청구항별로 포기할 수도 있다(특허법 제215조).
- 3) 공유인 경우 특허권의 포기는 전원이 하여야 하나, 지분권의 포기는 다른 공유자의 불이익을 초래하지 않는 바 각자할 수 있다. 포기된 지분은 나머지 공유자에게 지분별로 귀속된다.

소급하여 소멸

(1) 특허무효심결 확정 (특허법 제133조)

1) 내용

특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제133조 제1항 제4호에 따라 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 특허권은 그 특허가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다(동조 제3항).

2) 재심사유

제178조 제2항에서 준용하는 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 따라 유효한 특허를 전제로 심결 또는 판결이 확정된 후 그 특허의 무효심결이 확정된 경우 그 심결 또는 판결에 재심사유가 발생한다.

3) 손해배상금의 반환 및 추가의 손해배상 요부

본래 특허될 수 없는 특허권에 기한 민사상 청구로 받은 손해배상금은 권원 없이 이익을 얻고, 타인에게 손해를 가한 것이므로 부당이득으로 반환해야 한다. 그러나 특허권자의 권리행사는 행정

처분을 신뢰한 것에 따른 것임으로 특별한 사정이 없는 한 특허권자의 고의, 과실은 인정되지 않아 추가의 손해배상을 할 필요는 없다고 봄이 일반적이다.

4) 실시료의 반환 요부

가. 문제점

실시권이 설정된 특허권에 대한 무효심결이 확정된 경우 특허권자가 기 지급받은 실시료를 실시권자에게 부당이득으로 반환해야하는지 문제된다.

나. 학설

실시료를 지불한 자가 발명을 실시하여 이익을 얻은 경우 손해를 입은 것이 아니므로 부당이득이 아니라는 견해와, 실시자가 발명의 실시로 인해 얻은 이익은 공중영역에 속하는 발명을 실시하여 얻은 이익이므로 부당이득반환청구를 할 수 있다는 견해가 있다.

다. 판례

특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었다도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다(2012다42666, 2018다287362).

라. 검토

특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적·배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 하므로 판례가 타당하다.

5) 기타

가. 무효심결이 확정되면 특허권에 부수하는 실시권, 질권 등의 권리도 소멸하며, 후발적 무효사유가 아닌 한 보상금청구권도 행사할 수 없다. 무효심결 확정된 특허에 대한 특허 표시는 허위 표시에 해당한다(특허법 제224조).

나. 무효심결의 확정은 중용권의 발생요건(특허법 제104조), 정당권리자 출원의 소급요건(특허법 제35조)에 해당하며, 무효심결 확정된 연도의 다음 연도부터의 특허료 해당분은 반환받을 수 있다.

다. 무효심결 확정은 일사부재리 적용 대상이 되고, 무효로 된 특허권이 재심에 의해 회복된 경우 특허권의 효력제한(특허법 제181조), 후용권(특허법 제182조) 규정이 적용된다.

(2) 특허취소결정 확정

특허취소결정이 확정된 경우에도 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.

(3) 청구항의 삭제(특허법 제133조의2, 제136조)

특허의 정정 또는 정정심판을 통해 청구항을 삭제하는 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정 등록이 된 것으로 본다(특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제10항). 특허권 자체가 소멸하는 것은 아니지만 삭제에 소급효가 인정되므로 침해경고를 받은 자에게 실익이 있다.

관련문제 - 연장등록 무효심결의 확정(특허법 제134조)

- (1) 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 연장등록에 따른 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다(동조 제4항). 다만, 연장신청기간이 인정되는 연장의 기간을 초과하여 무효로 된 경우에는 해당 기간에 대해서만 연장이 없었던 것으로 본다.
- (2) 연장된 기간을 무효로 보는 것으로서 특허권 자체의 무효와 차이가 있다.

1 실시권

제01절 ■ 전용실시권 및 계약에 의한 통상실시권

실시권의 의의

실시권은 특허권자 이외의 자가 업으로서 특허발명을 실시할 수 있는 권리로 실시권자의 실시는 특허권의 침해를 구성하지 않는다. 이는 발명의 이용도모 취지이다.

전용실시권 및 계약에 의한 통상실시권

(1) 법적성질 및 효력

1) 전용실시권 (Exclusive license)

전용실시권은 특허권과 같이 독점 배타성이 인정되는 준물권적 권리로, 이에 기한 민사상 또는 형사상 청구가 가능하다. 또한 전용실시권자는 설정행위로 정한 범위에서 특허권자의 실시도 배척할 수 있다(특허법 제100조 제2항, 제94조 단서). 전용실시권은 특허권자와의 계약(허락)을 기초로 특허원부에 등록해야만 발생하는 허락실시권이고, 특허의 존속을 전제로 부수된 종속적 권리인바 특허가 소멸하면 함께 소멸한다.

2) 통상실시권 (Non-exclusive license)

통상실시권은 이 법의 규정(법정실시권, 강제실시권)에 의하여 또는 설정행위로 정한 범위(허락실시권) 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 말한다(특허법 제102조 제2항). 통상실시권은 본질이 부작위청구권에 있는 채권적 권리로 타인의 실시를 배척할 수는 없다. 통상실시권은 복수로 인정될 수 있으며, 발생원인에 따라 허락에 의한 통상실시권, 법정실시권, 강제실시권으로 구분된다.

(2) 발생

1) 전용실시권

계약 및 설정등록에 의해 발생한다(특허법 제101조). 전용실시권이 설정등록되지 않은 경우 특허권자와의 관계에서 독점적 통상실시권과 유사한 지위에 있으나, 독점적 통상실시권에 대한 명문의 규정이 없는 바 통상실시권의 지위를 갖는다고 본다. 설정행위로 정한 범위 내에서 독점·배타적인 권리가 인정되며(제100조 제2항), 전용실시권의 범위에서는 특허권자의 실시도 불가하다(제94조 제1항).

2) 통상실시권

가) 허락에 의한 통상실시권

계약에 의해 발생하며, 등록된 때에는 그 등록 후 특허권, 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다.

나) 법정실시권

법정요건을 충족한 때 발생하며, 등록하지 않아도 발생 후에 특허권, 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다.

다) 강제실시권

특허청 또는 특허심판원의 처분에 의해 발생하며(특허권 수용·실시 등에 관한 규정 제2조, 특허법 제107조, 제138조), 직권등록된다(특허권 등의 등록령 제14조 제1항 제6호).

(3) 이전 - 전용실시권, 허락에 의한 통상실시권, 법정실시권 및 강제실시권

- 1) 실시사업(實施事業)과 함께 이전하는 경우, 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 상위 권리자의 동의를 받아야만 실시권을 이전할 수 있다(특허법 제100조 제3항, 제102조 제5항).
- 2) 단 제107조에 따른 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있고, 제138조에 따른 통상실시권은 해당 특허권과 함께 이전된다.

(4) 실시권 및 질권 설정

- 1) 전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다(특허법 제100조 제4항). 판례는 전용실시권자가 실용신안권자의 동의 없이 타인에게 사용을 허락하여 제품을 생산한 경우 실용신안권을 침해한 행위로 보아 계약을 해지할 수 있다고 판시하였다(2001가합3821).
- 2) 통상실시권은 채권적 권리에 불과한 바 통상실시권을 설정할 수 없다. 통상실시권을 목적으로 하는 질권은 상위 권리자의 동의를 받아야만 설정할 수 있다.

(5) 소멸

- 1) 실시권은 특허권에 부수하는 권리인 바, 특허권의 소멸로 함께 소멸하고, 실시권의 포기, 혼동, 특허권의 수용(특허법 제106조 제2항) 등에 의해 소멸한다.
- 2) 전용실시권, 허락에 의한 통상실시권은 계약의 무효, 취소, 해제, 해지, 기간만료에 의해 소멸할 수 있다.
- 3) 직무발명에 의한 통상실시권, 디자인권 존속기간 만료로 인한 통상실시권을 제외한 법정실시권은 실시사업 폐지로 소멸할 수 있다.

전용실시권의 실시범위 제한을 등록하지 않은 경우

법원은 설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하는 경우 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론, 특허권 침해가 성립하는 것은 아니라고 판시하였다(2011도4645).

전용실시권 설정에 따른 특허권자의 소권 상실여부

(1) 문제점

전용실시권을 설정한 경우 특허권자가 전용실시권 침해에 대해 침해금지 또는 손해배상을 청구할 수 있는지 문제된다.

(2) 구법상 판례

상표권이나 서비스표권에 관하여 전용사용권이 설정된 경우 이로 인하여 상표권자나 서비스표권자의 상표 또는 서비스표의 사용권이 제한받게 되지만, 제3자가 그 상표 또는 서비스표를 정당한 법적 권한 없이 사용하는 경우에는 그 상표권자나 서비스표권자가 그 상표권이나 서비스표권에 기하여 제3자의 상표 또는 서비스표의 사용에 대한 금지를 청구할 수 있는 권리까지 상실하는 것은 아니고, 이러한 경우에 그 상표나 서비스표에 대한 전용사용권을 침해하는 상표법 위반죄가 성립함은 물론 상표권자나 서비스표권자의 상표권 또는 서비스표권을 침해하는 상표법 위반죄도 함께 성립한다(2006도1580).

(3) 검토

특허제도는 배타적인 성질이 강조되어야 할 것인 바, 전용실시권이 침해되었을 경우 특허권자도 그 침해에 대한 침해금지 또는 손해배상을 청구할 수 있다고 보는 것이 타당하다. 다만 전용실시권이 설정된 범위에서는 특허권자에게 손해의 발생이 거의 없을 수 있으며 손해의 발생이 없다면 손해배상청구는 실익이 없을 것이다.

독점적 통상실시권자의 법적 지위 (2017나2332, 2018다221676)

- (1) 특허권자는 제3자에게 특허발명의 실시를 허락할 수 있는데 특허권자가 상대방과의 사이에 실시권 허락계약을 체결하면서 상대방 외의 타인에게 실시할 권리를 부여하지 않겠다는 취지의 약정을 한 경우 실시권자가 갖는 계약상의 권리를 그렇지 않은 경우와 구분하여 통상 독점적 통상실시권이라고 한다.
- (2) 독점적 통상실시권을 부여하는 계약이 체결된 경우 특허권자는 계약상 실시권자 외의 제3자에게 실시권을 부여하지 아니할 의무를 부담하고, 실시권자는 시장에서 해당 특허발명을 독점적으로 실시할 권리를 가진다. 그로 인해 독점적 통상실시권자는 비독점적 통상실시권자와 달리 독점적 실시로 향유하는 경제적 이익을 침해하는 제3자에 대하여 그 침해로 인한 손해배상을 청구할 수 있게 된다.

- (3) 특허권자와 실시권자 사이에 체결된 계약이 독점적 통상실시권을 부여하는 계약에 해당하기 위해서는 계약의 내용상 특허권자가 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 부여하지 아니할 의무를 부담하여야 하고, 단지 특허권자가 어느 한 실시권자에게만 실시권을 부여함에 따라 그 실시권자가 사실상 독점적인 지위를 향유하고 있다는 사정만으로 그러한 계약이 있었다고 보기 어렵다. 그러나 등록하여야만 그 효력이 발생하는 전용실시권 설정과 달리 독점적 통상실시권의 허락은 당사자 간 의사의 합치만 있으면 성립되고, 이러한 의사의 합치는 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있다.
- (4) 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조), 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있으며, 전용실시권의 설정은 등록하여야만 효력이 발생하고, 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(특허법 제100조 제1항 및 제2항, 제101조 제1항 제2호). 특허권자로부터 독점적으로 특허발명을 실시할 권리를 부여받은 독점적 통상실시권자는 독점적 권리인 점을 등록할 수 없고 그로 인해 특허권자로부터 실시허락을 받은 제3자에게 대항할 수 없는 점에서 전용실시권자와 차이가 있으나, 계약에서 정한 바에 따라 특허발명을 독점적으로 실시할 권리를 가지고 그로 인한 경제적 이익을 향유하는 점에서는 전용실시권자와 다르지 않다. 독점적 통상실시권자가 특허권자로부터 부여받은 권리에 의해 누리는 이러한 경제적 이익은 결국 특허법에 의해 보호되는 특허권자의 독점적, 배타적 실시권에 기인하는 것으로서 법적으로 보호할 가치가 있는 이익에 해당하고, 제3자가 독점적 통상실시권자를 해한다는 사정을 알면서 법규를 위반하거나 선량한 풍속 또는 사회질서를 위반하는 등 위법한 행위를 함으로써 이러한 이익을 침해하였다면 이로써 불법행위가 성립한다.

제02절 ■ 법정 통상실시권

직무발명에 의한 사용자의 통상실시권(발명진흥법 제10조 제1항)

발명에 대한 원시적인 소유권(특허를 받을 수 있는 권리 등)은 발명자가 갖는다(특허법 제33조 제1항 본문). 그러나 직무발명은 사용자가 사용할 발명의 완성을 위해 발명자에게 월급과 연구기반을 제공하며 발명을 지시한 것인바, 발명에 대한 권리는 발명자가 갖더라도 사용자에게 그 발명에 대한 사용을 보장한다. 때문에 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때에는 사용자 등은 그 특허권에 대해 무상의 통상실시권을 가진다.

특허료의 추가납부에 의하여 회복한 특허출원, 특허권자에 대한 통상실시권(특허법 제81조의3 제4항)

i) 특허료 추가납부기간이 경과한 날부터 추가납부하거나 보전한 날까지의 기간(이하 '효력제한기간') 중 ii) 선의로 iii) 국내에서 iv) 특허출원된 발명 또는 특허권에 대하여 실시사업을 하거나 사업의 준비를 하고 있는 자는 v) 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 또는 사업의 목적의 범위 안에서 vi) 그 출원발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

선사용권(특허법 제103조)

i) 출원시 ii) 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여(=선의로) iii) 국내에서 iv) 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업준비를 하고 있는 자는 v) 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적범위 안에서 vi) 무상의 통상실시권을 가진다. 아래에서 관련 쟁점을 더 추가한다.

중용권(특허법 제104조)

다음에 해당하는 자가 i) 무효심판청구등록 전에 ii) 자기의 특허발명이 무효사유에 해당되는 것을 알지 못하고(=선의로) iii) 국내에서 iv) 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업준비를 하고 있는 자는 v) 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적범위 안에서 vi) 유상의 통상실시권을 가진다. 아래에서 관련 쟁점을 더 추가한다.

1. 동일발명에 대한 2 이상의 특허 중 그 하나를 무효로 한 경우의 원특허권자
2. 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우의 원실용신안권자
3. 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우의 원특허권자
4. 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우의 원실용신안권자
5. 제1호 내지 제4호의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구의 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 그 등록을 받은 자. 다만, 제118조 제2항의 규정에 해당하는 자(법정통상실시권자)인 경우에는 등록을 요하지 않는다.

특허권의 이전청구에 따른 통상실시권(특허법 제103조의2)

다음에 해당하는 자가 i) 제99조의2 제2항에 따른 특허권의 이전등록이 있기 전에 ii) 자기의 특허발명이 제33조 제1항 본문 또는 제44조의 무효사유에 해당되는 것을 알지 못하고(=선의로) iii) 국내에서 iv) 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업준비를 하고 있는 자는 v) 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적범위 안에서 vi) 유상의 통상실시권을 가진다.

1. 이전등록된 특허의 원 특허권자
2. 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용

실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 그 등록을 받은 자. 다만, 제118조 제2항의 규정에 해당하는 자(법정통상실시권자)인 경우에는 등록을 요하지 않는다.

디자인권 존속기간 만료 후의 통상실시권(특허법 제105조)

특허와 디자인은 보호대상이 기술적 효과와 심미성으로 서로 상이하기 때문에, 동일한 형상이 각각의 권리로써 인정될 수 있다(특허법 제98조). 산업재산권법은 디자인권과 특허권의 저촉관계가 있을 때, 선원우위의 원칙에 따라 선원권리의 배타권이 훼손되지 않도록 후원권리의 실시를 제한하며(특허법 제98조), 선원권리는 존속기간만료로 배타권과 실시권이 소멸하더라도 그 실시권만큼은 계속 보장한다(특허법 제105조).

1. 특허출원일전 또는 같은 날에 출원되어 등록된 디자인권이 그 특허권과 저촉되는 경우 그 디자인권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 원디자인권자·전용실시권자·등록된 통상실시권자는 원권리의 범위 안에서 통상실시권을 가진다.
2. 원디자인권자는 무상이며, 원디자인권 전체에 대해 실시권을 가진다. 그러나 전용실시권자, 등록된 통상실시권자는 유상이며, 원권리의 범위 내에서 실시권을 가진다.

경매로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권(특허법 제122조)

1. 특허권자는 특허권을 목적으로 하는 질권 설정 이전 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 유상의 통상실시권을 가진다. 단 공유물 분할청구 사안의 경우 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자만 유상의 통상실시권을 가진다.
2. 통상실시권의 범위에 대해 i) 특허권자가 질권 설정 또는 공유물 분할청구 이전에 현실로 실시하고 있던 특허발명의 범위로 한정하여야 한다는 견해(제한설)와 ii) 제한 없이 특허발명 전범위에 대해 실시할 수 있다는 견해(무제한설)가 있다. 이에 대해 원래 특허권자였고 통상실시권에 대해 상당한 대가를 지급한다는 점에 비추어 무제한설이 타당하다고 여겨진다.
3. 경매로 인한 특허권의 이전에 따른 법정실시권을 갖는 자는 오직 당해 특허권자에 한한다. 이는 질권에 의해 특허권이 소멸하는 것이 아닌 단지 새로운 특허권자에게 이전되는 것에 불과한바, 질권설정 당시의 전용실시권자나 등록된 통상실시권자, 법정실시권자 등은 새로운 특허권자에게 대항이 가능하기 때문이다.

후용권(특허법 제182조)

다음에 해당하는 경우에 i) 당해 심결이 확정된 후 재심청구등록 전에 ii) 선의로 iii) 국내에서 iv) 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 v) 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적 범위 안에서 통상실시권을 가진다. vi) 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권은 청구항별로 가질 수 있다(제215조).

1. 취소된 특허권, 무효된 특허권 또는 존속기간의 연장등록이 무효된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우

2. 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 이와 상반되는 심결이 확정된 경우
3. 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우

재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권(특허법 제183조)

i) 통상실시권허여 심결확정 후 재심에 의하여 이와 상반되는 심결의 확정이 있는 경우, 재심청구 등록 전에 ii) 선의로 iii) 국내에서 iv) 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 v) 그 원통상실시권의 사업의 목적 및 발명의 범위 안에서 통상실시권을 가진다.

	발명진흥법 제10조 제1항	제105조
주체	사용자(특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등의 배타권을 이전받지 아니한 경우)	원 디자인권자 원 디자인권의 존속기간만료 당시 등록된 실시권자[법정실시권자는 등록되어 있지 않더라도 가능(사건)]
요건	직무발명일 것, 사용자가 대기업인 경우는 사전에 직무발명에 대한 예약승계계약 또는 규정을 체결했을 것, 사용자가 대기업이건 중소기업이건 예약승계계약 또는 규정을 체결한 경우는 승계여부통지의무를 기간 내 준수했을 것	특허출원(우선일) 전 또는 같은 날 출원(즉 후출원이 아닐 것)한 디자인권이 존속기간만료로 소멸 ⁴⁹³⁾ 되었을 것
실시권 범위	특허발명 범위	원 권리(원 디자인권 또는 원 실시권)
대가	무상	원 디자인권자는 무상

위 2개는 공평의 견지에서 인정하는 실시권인바, 대가가 무상⁴⁹⁴⁾이며, 실시권의 범위가 제한 없이 넓다.

	제81조의3 제5항, 제6항	제103조	제103조의2	제104조
주체	선의	선의	선의의 특허권자, 등록된 실시권자(법정 실시권자는 등록되어 있지 않더라도 가능)	선의의 특허권자, 등록된 실시권자(법정 실시권자는 등록되어 있지 않더라도 가능)
요건	특허료 불납에 따른 효력제한기간 중 국	출원(우선일)시국내에서 실시 또는 실	특허법 제99조의2 제2항에 따른 특허권의	특허법 제36조 제1항, 제3항, 제33조 제1항

493) 무효심결, 유지료 불납, 포기 등으로 소멸한 경우는 인정되지 않는다.

494) 원 디자인권의 실시권자는 대가가 유상이다. 이는 실시권자는 원 디자인권자에게 대가를 납부하는 자일 것이기 때문에, 그 대가를 그대로 특허권자에게 납부할 것을 요구하는 것이다.

	내에서 실시 또는 실시준비	시준비	이전등록이 있기 전 국내에서 실시 또는 실시준비	본문 위반 특허무효 심판청구 등록(예고 등록) 전 국내에서 실시 또는 실시준비
실시권 범위	사업목적범위	사업목적범위	사업목적범위	사업목적범위
대가	유상	무상	유상	유상

	제122조	제182조	제183조
주체	(선의 ⁴⁹⁵)의 전 특허권자	선의	선의의 특허법 제138조 제1항, 제3항의 실시권자
요건	질권설정 이전 / 공유물 분할 청구이전 (국내에서) 실시 또는 (실시준비) ⁴⁹⁶	심결확정 후 재심청구 등록 (예고등록) 전 국내에서 실시 또는 실시준비	심결확정 후 재심청구 등록 (예고등록) 전 국내에서 실시 또는 실시준비
실시권 범위	특허발명 ⁴⁹⁷	사업목적범위	원실시권의 사업목적범위
대가	유상	무상	유상

선사용권 (제103조)

의의 및 취지

선사용권은 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 인정되는 법정실시권이다. 선출원주의의 보완으로 선발명자와 선출원인간의 공평을 도모하고, 산업설비를 보호하기 위함이다.

요건

- (1) 특허출원시, 선의로, 국내에서, 사업을 실시 또는 준비를 하고 있어야 한다.

495) 특허법 제122조에는 “선의”가 명시되어 있지는 않다.

496) 특허법 제122조에는 이유를 모르겠으나 다른 국내 선의의 산업설비보호취지의 규정과 달리 “국내에서”와 “실시 준비”의 문구가 생략되어 있다.

497) 특허법 제122조는 실시권의 범위도 다른 국내 선의의 산업설비보호취지의 규정과 달리 “실시하던 사업목적범위”가 아니라 “특허발명”이라고, 범위에 제한이 없는 것처럼 해석가능한 단어가 적시되어 있는데, 이에 대해 많은 이견이 있다.

(2) 선의

- 1) 특허출원된 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나, 그 발명을 한 사람으로부터 알게 된 것을 말한다.
- 2) 특허출원한 발명자로부터 발명을 지득한 경우에는 선의로 인정되지 않는다. 다만, 모인출원이 착오등록된 경우, 무효심결이 확정되기 전까지는 일응 유효한 권리로 인정되므로 발명자에게 선사용권을 인정해야 할 것이다. 부산고등법원도 동업관계에 있던 자(무권리자)가 정당 권리자의 발명을 일방적으로 특허출원한 경우에, 정당권리자가 사용하는 발명(은수저제작방법)은 특허 발명으로부터 유래한 것이라 할 수 없고, 정당권리자는 선사용권을 갖는다고 판시하여 정당권리자의 선의를 인정한 바 있다(93라38).

(3) 사업 실시 또는 준비

판례는 과거에 사업실시를 했으나, 출원시 사업을 폐지하였다면 선사용권이 인정될 수 없다고 본다.

(4) 식물신품종 보호법상 선사용권 판례

대법원은 식물신품종 보호법 제64조와 관련하여 선사용권을 취득할 수 있는 선사용자는 품종보호 출원된 보호품종의 육성자와 기원을 달리하는 별개의 육성자이거나 이러한 별개의 육성자로부터 보호품종을 알게 된 자를 의미한다고 봄이 타당하다고 판시하였다(2014다79488).

효과

(1) 내용

선사용권은 법정요건을 충족할 때 발생하며, 등록하지 아니하여도 그 후에 특허권, 전용실시권을 취득한 자에 대하여 효력이 있다(특허법 제118조). 무상의 통상실시권으로 사업 실시 또는 준비 중에 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 인정된다. 통상실시권인 바 타인의 실시를 배제할 수 있는 배타적 효력은 없다.

(2) 범위

1) 문제점

사업목적을 유지하며 그 규모를 확장하는 것은 허용되나, 그 실시의 태양을 바꾸는 것이 허용되는지 문제된다.

2) 학설

- i) 실시형식설은 선사용권은 예외적인 것으로 출원당시의 실시형식을 엄격하게 지켜야 한다고 한다.
- ii) 발명범위설은 선사용권이 인정되는 범위는 선사용권자의 발명범위로 보아 출원 당시 통상의 기술자가 당연히 생각해낼 수 있을 정도의 범위는 포함된다고 본다.

3) 판례

서울지법은 선사용권의 효력은 특허발명 출원 당시 피고가 실시하고 있던 실시 형태뿐만 아니라 구현된 발명과 동일성의 범위에서 변경 가능한 실시형태에도 미친다고 판시한 바 있다(2007가합 77557).

4) 검토

출원 당시 실시형식을 엄격하게 제한하면 제103조의 취지가 몰각될 수 있는 바, 특허권자의 권리를 불합리하게 제한하지 않으면서 선사용권의 실효성을 확보할 수 있는 발명범위설이 타당하다.

이전

실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속, 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 이전할 수 있다.

소멸

특허권에 부수하는 권리인 바 특허권의 소멸과 함께 소멸하고, 실시권의 포기, 혼동, 특허권의 수용, 실시사업 폐지 등으로 소멸할 수 있다.

관련문제

(1) 기관대행설 (1기관의 범위)

선사용권자와의 계약이 존재하고, 선사용권자의 감독을 받으며, 생산한 물건 전부를 선사용권자에게 양도한다는 요건을 만족하는 자의 실시는 그 선사용권자의 실시로 보아 침해에 해당하지 않는다.

(2) 선사용권이 인정될 예비적 지위

선사용권자에게 특허권을 행사할 수 없다는 점에서 선사용권이 인정될 예비적 지위를 인정하여 보상금청구권의 행사 또한 할 수 없다고 봄이 타당하다.

(3) 특허출원시부터 국내에 있는 물건

특허출원을 한 때부터 국내에 있는 물건에는 특허권의 효력이 미치지 않는데 (특허법 제96조 제1항 제3호), 선사용권이 인정되는 경우 위 규정은 실익이 없다. 제96조 제1항 제3호는 출원시 존재하는 물건을 보호하려는 취지이고, 제103조는 출원시 존재하는 산업설비를 보호하려는 취지라는 점에서 차이가 있다.

(4) 특허법 제103조와 관련된 무효심판청구의 실익

선사용권자의 사업실시 또는 준비로 출원 전 발명이 공지된 경우 당해 특허발명에 대해 신규성 위

반으로 무효심판 청구가 가능하다. 무효심결이 확정된 경우, 특허를 소멸시켜 침해주장으로부터 발본적으로 벗어날 수 있다는 장점이 있으나, 누구나 실시할 수 있는 기술이 되어 제3자의 진입장벽이 와해된다는 단점이 존재한다.

중용권 (제104조)

의의 및 취지

자기의 특허발명이 무효사유에 해당되는 것을 알지 못하고 특허청의 행정처분을 신뢰한 선의의 실시자의 산업설비를 보호하기 위한 규정이다. 중용권은 특허청의 특허결정을 믿고 특허발명을 국내에서 실시 또는 실시 준비한 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자에게 인정된다.

요건

(1) 내용

i) 제104조 제1항 각호의 주체적 요건을 갖춘 자가, ii) 특허에 대한 무효심판청구의 등록 전에, iii) 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고, iv) 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에 인정된다.

(2) 주체적 요건 (특허법 제104조 제1항 각호)

i) 동일한 발명에 대한 둘 이상의 특허 중 그 하나의 특허를 무효로 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자, ii) 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우 그 무효로 된 실용신안등록의 원(原)실용신안권자, iii) 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자, iv) 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 실용신안의 원실용신안권자, v) 제1호부터 제4호까지의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자 (다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.)에 해당해야 한다.

효과

중용권은 법정요건을 충족할 때 발생하며, 등록하지 아니하여도 그 후에 특허권, 전용실시권을 취득한 자에 대하여 효력이 있다(특허법 제118조). 상당한 대가를 지급해야 하고, 사업 실시 또는 준비 중에 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 인정된다. 통상실시권인 바 타인의 실시를 배제할 수 있는 배타적 효력은 없다.

이전

실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속, 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자 (전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 이전할 수 있다.

소멸

특허권에 부수하는 권리인 바 특허권의 소멸과 함께 소멸하고, 실시권의 포기, 혼동, 특허권의 수용, 실시사업 폐지 등으로 소멸할 수 있다

관련문제

(1) 무권리자출원의 경우 중용권 인정범위

제104조 제1항 제3, 4호의 법문상 무권리자의 경우에도 중용권을 가지는 것으로 해석될 여지가 있으나, 모인출원한 무권리자의 경우 선의라 볼 수 없어 중용권이 인정되지 않는다.

반면, 모인출원자로부터 그러한 사실을 모르고 권리를 승계하거나, 실시권을 설정받은 자의 경우 기존의 산업설비 보호의 취지상 중용권을 인정하는 것이 타당하다. 이를 위해서는 무효심판청구의 등록 전에 권리의 이전 등록 또는 실시권 설정등록을 하여야 한다.

(2) 무효심결 확정 후의 실시가 침해인지

1) 문제점

조약우선권 주장 출원과 제1국 출원 사이에 제3자가 우선권 주장의 기초가 되는 발명과 동일한 발명을 국내에 출원하여 조약우선권 주장 출원과 제3자의 출원이 모두 등록된 경우, 제3자의 출원은 특허법 제36조 제1항 위반으로 무효될 것인바, 특허법 제104조의 요건만 충족하면 특허법상 중용권이 인정되어야 하나, 파리조약 4B에 따르면 제1국 출원과 조약우선권 주장 출원 사이의 기간 동안 제3자의 행위에 대해서는 그 제3자에게 어떠한 권리도 인정하지 않는다고 하여 문제가 된다.

2) 견해대립

- i) 중용권발생설은 제104조의 취지 상 중용권이 인정되어 침해가 아니라고 하고,
- ii) 중용권불발생설은 파리협약 4B를 근거로 침해로 본다.

3) 검토

심사주의의 원칙 하에 특허청의 처분인 특허등록결정을 신뢰한 자를 보호할 필요성이 있다는 점, 특허법이 산업입법인 이상 기존의 산업설비를 보호하는 것이 타당하다는 점, 부정설의 유력한 근거규정인 종래 특허법 제26조(조약의 효력)의 특허에 관하여 조약에 이 법에서 규정한 것과 다른 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다가 삭제되었다는 점에서 제104조의 요건이 충족된 경우 중용권을 인정해야 할 것이다.

(3) 무효심결 확정 전의 실시가 침해인지

1) 견해대립

i) 방입설은 특허법이 완전 심사주의를 취하고 있는 점에서 유효한 특허권의 행사가 가능하다고 보고, ii) 금지설은 이용발명도 허락을 요한다는 점에서 저촉발명은 침해를 구성한다고 본다.

2) 판례

이에 대한 직접적인 판시는 없으나, 판례는 특허권에 무효사유가 존재하더라도 무효심결확정 전에는 일응 유효한 권리로서, 특허청이 부여한 권리를 심판절차에 의하지 않고 다른 절차에서 임의로 부정할 수 없다고 본다.

3) 검토

특허청의 처분인 특허등록결정을 신뢰한 자를 보호할 필요성은 있으나, 이용발명의 경우에도 선원 권리자의 허락(특허법 제98조)이나 통상실시권 허여의 심판(특허법 제138조)에 의하지 않으면 침해로 본다고 규정하고 있는 바, 이용발명과의 형평성의 측면에서 금지설이 타당하다. 다만, 무효로 된 후원 특허권자에게 중용권이 인정된다면, 무효심결 확정 전의 실시에 대해서도 중용권이 인정될 예비적 지위를 인정하는 것이 타당하다.

제03절 ■ 강제실시권

강제실시권 일반

(1) 발생

특허청장의 결정 또는 특허심판원의 심판에 의해 발생하며, 특허청장은 강제실시권을 직권등록해야 한다.

(2) 이전

1) 재정에 의한 통상실시권(특허법 제107조)은 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있다(특허법 제102조 제3항). 재정제도의 취지를 고려할 때 실시사업과 분리하여 이전하는 것은 부당하기 때문이다.

2) 제138조, 실용신안법 제32조 또는 디자인보호법 제123조에 따른 통상실시권은 그 통상실시권자의 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권과 함께 이전된다. 이는 이용, 저촉관계의 조정을 위함이다.

(3) 소멸

국가의 비상사태 등에 의한 통상실시권(특허법 제106조의2)은 결정의 취소에 의해, 재정에 의한 통상실시권(특허법 제107조)은 재정의 실효 또는 취소에 의해, 통상실시권 허여 심판에 의한 통상실시권(특허법 제138조)은 원 권리의 소멸에 의해 소멸할 수 있다.

정부 등에 의한 특허발명의 실시(특허법 제106조의2)

(1) 의의 및 취지

국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정되는 때 정부가 직접 실시하거나 정부외의 자로 하여금 실시하게 하는 통상실시권을 말한다. 긴급한 상황에서는 공공의 이익을 위해 개인의 재산권을 제한할 수 있어야 한다는 가치관에서 비롯된 규정이다.

(2) 절차(특허권의 수용실시등에 관한 규정)

1) 주무부장관은 요건에 해당하는 경우 법정사항을 기재한 신청서를 보상금액의 산출 근거를 기재한 서류와 신청의 이유를 증명하는 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다(특허권의 수용실시등에 관한 규정 제2조, 제3조).

특허청장은 위 신청서를 받으면 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자에게 각각 신청서의 부분을 송달하고 기간을 정하여 의견서제출의 기회를 준 뒤, 보상금액과 함께 강제실시 여부에 대한 처분을 한다(특허권의 수용실시등에 관한 규정 제4조). 또한 특허청장은 위 신청서를 받으면 그 뜻을 특허공보에 게재하여야 한다. 다만 국방상 비밀을 요하는 때에는 공고를 하지 않을 수 있다.

특허청장은 처분의 결정을 하면 그 결정서의 등본을 신청인, 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자에게 각각 송달하고, 결정의 요지를 특허공보에 공고한다. 다만 국방상 비밀을 요하는 것인 때에는 공고를 하지 않을 수 있다(특허권의 수용실시 등에 관한 규정 제8조).

2) 한편 특허청장은 신청 당시 극도의 긴급 상황 등 불가피한 사유로 특허권이 존재한다는 사실을 알지 못하거나 알 수 없어 신청서의 기재사항 및 첨부서류 중 일부를 기재할 수 없거나 첨부할 수 없는 것으로 인정하는 경우는 향후 특허권의 존재가 확인되면 지체 없이 서류 등을 보완하는 것을 조건으로 신청을 받을 수 있다. 특허청장은 신청을 받은 경우 서류 등이 보완되기 전에 신청에 대한 처분을 하여야 할 필요가 있다고 인정하는 때는 그 처분을 할 수 있으며, 처분을 한 후 서류 등이 보완되면 지체 없이 그 처분에 대하여 보완하는 조치를 하여야 한다(특허권의 수용실시 등에 관한 규정 제9조).

3) 처분에 대한 특허청장의 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 보상금에 관해 불복이 있다면 법원에 불복할 수 있다(특허법 제190조, 제191조).

재정에 의한 통상실시권

(1) 의의 및 취지

특허발명이 특허법의 목적에 합치되게 적절하게 실시될 수 있도록 제107조 제1항 각호의 사유에 한하여 특허권자의 의사에 갈음하여 특허청장은 재정에 의하여 통상실시권을 허여할 수 있다(제107조). 파리조약 5A 및 WTO/TRIPs 제31조를 반영한 것으로, 공익적 측면에서 특허권자에게 실시의무를 부여하기 위함이다. 자세한 내용은 이하에서 추가한다.

통상실시권 허락의 심판에 의한 통상실시권

(1) 의의 및 취지

당해 특허발명이 이용저촉관계에 해당되어 선출원 권리자의 허락이 없는 한 실시할 수 없는 상황에서, 특허등록을 받을 수 있었던 그 진보한 효과가 사장되는 것을 막고자, 심판관합의체에 의해 당해 특허발명의 가치를 평가하여 강제실시권을 허락하는 제도다.

(2) 종류

이용저촉관계에 있는 후출원 권리자가 선출원 권리자에게 청구하는 심판과(특허법 제138조 제1항, 제2항), 심판에 의해 통상실시권을 허여한 선출원 권리자가 후출원 권리자에게 청구하는 심판이 있다(이를 CROSS-LICENSE 라 한다, 특허법 제138조 제3항).

(3) 요건

1) 특허법 제138조 제1항, 제2항의 경우

가. 특허발명이 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 이용하거나 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉관계에 있어야 한다(특허법 제98조에 해당할 것).

나. 선출원 권리자가 정당한 이유 없이 허락하지 않거나 허락을 받을 수 없었어야 한다. 즉 후출원 권리자는 심판청구 전에 선출원 권리자와 협의를 통해 실시허락을 받기 위한 노력을 했어야 한다. 이는 선출원 권리자의 배타권이 부당하게 제한되지 않도록 하기 위함이다. 여기서 정당한 이유란 제3자가 충분히 납득할 수 있을 정도의 객관적인 사정을 말한다.

다. 후출원 특허발명은 그 특허발명의 출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안에 비하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보가 있어야 한다. 본 제도는 공공의 이익에 대단히 이바지할 수 있는 기술적 효과를 지닌 발명이 사장되는 것을 막고자 선출원 특허발명의 배타권을 제한하는 것이 취지이므로 아무 특허발명이나 강제실시권이 인정되지는 않는다.

2) 특허법 제138조 제3항의 크로스 라이선스의 경우

통상실시권 허락의 심판에 의해 강제로 통상실시권을 허락하게 된 선출원 권리자의 형평을 위해 선출원 권리자에게도 후출원 특허발명을 실시하게 해주어 이익을 조정하고 있다. 즉 선출원 권리자의 배타권이 강제로 제한된 만큼, 후출원 권리자의 배타권도 그에 상응하게 강제로 제한한 것이다. 단 여기서도 후출원 권리자의 배타권이 부당하게 제한되지 않도록 선출원 권리자는 심판청구 전에 후출원 권리자와 협의를 통해 실시허락을 받기 위한 정당한 노력을 했어야 한다.

(4) 절차

1) 제140조 제1항 및 제4항에 따라 심판청구서를 작성하여 특허심판원장에게 제출한다(특허법 제140조).

- 2) 심판장은 심판청구가 있으면 피청구인에게 청구서 부분을 송달하여 답변서 제출기회를 준다(특허법 제147조 제1항).
- 3) 심판부는 통상실시권 허락의 요건을 갖추었는지를 심리하여, 심판청구의 이유가 타당한 경우 통상실시권의 범위, 기간 및 대가를 구체적으로 명시하여 통상실시권을 허락한다는 심결을 한다(특허법 제162조 제6항).
- 4) 당사자는 심결등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 불복할 수 있다(특허법 제186조 제1항). 단 대가에 대해서는 독립하여 특허법원에 불복할 수 없으며, 민사법원에 소를 제기하여야 한다(특허법 제190조 제1항).

(5) 이전, 소멸, 대가

통상실시권을 허락하는 심결이 확정되면 심결에 의하여 정해진 범위, 기간, 대가로 통상실시권이 발생한다. 본 실시권은 해당 특허권과 함께 이전이 가능하며, 해당 특허권이 소멸되면 함께 소멸된다(특허법 제102조 제4항). 통상실시권자는 통상실시권을 허락해 준 특허권자, 실용인산권자, 디자인권자 또는 그들의 전용실시권자에게 대가를 지급하거나 공탁하여야 하며, 만약 대가를 지급하거나 공탁하지 않으면 통상실시권을 허락 받은 발명을 실시할 수 없다(특허법 제138조 제5항).

재정에 의한 통상실시권 (제107조)

의의 및 취지

과리협약은 각 동맹국이 특허발명의 불실시와 같은 권리남용을 방지하기 위하여 강제실시권 부여, 특허권 취소 등을 규정할 수 있도록 허용하고 있다. 특허법상 재정제도는 이러한 과리협약과 WTO/TRIPs를 반영한 것으로 공익적 측면에서 특허권자에게 실시의무를 간접적으로 부여하기 위한 제도이다.

요건

(1) 재정사유에 해당할 것 (특허법 제107조 제1항 각호)

1) 불실시

특허발명이 천재지변이나 그 밖의 불가항력 또는 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우를 말한다. 이는 발명의 이용을 도모하여 산업발전에 이바지하기 위한 취지이다. 제107조제1항 제1호에서 “대통령령이 정하는 정당한 이유”라 함은 i) 특허권자의 심신장애(의료기관의 장의 증명 필요), ii) 허가·인가 등을 받지 못한 경우, iii) 법령에 의한 금지, 제한, iv) 필요한 원료 또는 시설이 없는 경우, v) 수요가 부족한 경우를 말한다(특허권 수용 실시에 관한 규정 제6조 제1항)

2) 불충분 실시

특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우를 말한다. 이는 발명의 이용을 도모하여 산업발전에 이바지하기 위한 취지이다.

3) 공익을 위하여 특히 필요한 경우

특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우를 말한다.

4) 불공정거래행위시정을 위해 필요한 경우

사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우를 말한다.

5) 수입국에 의약품 수출을 위해 필요한 경우

가. 내용

자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하려는 국가(이하 이 조에서 “수입국”이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우를 말한다. 개발도상국 및 최빈국의 공중보건문제를 해결하기 위한 WTO/TRIPs 규정을 반영한 것이다.

나. 수입국 (특허법 제107조 제7항)

수입국은 세계무역기구회원국 중 세계무역기구에 i) 수입국이 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량, ii) 국제연합총회의 결의에 따른 최빈개발도상국이 아닌 경우 해당 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 수입국의 확인, iii) 수입국에서 해당 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 그 국가의 확인을 통지한 국가 또는 세계 무역기구회원국이 아닌 국가 중 대통령령으로 정하는 국가로서 상기 i) 내지 iii) 의 사항을 대한민국정부에 통지한 국가의 경우만 해당한다.

다. 의약품(특허법 제107조 제8항)

의약품은 i) 특허된 의약품, ii) 특허된 제조방법으로 생산된 의약품, iii) 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분, iv) 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트 중 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

(2) 기타 요건 (특허법 제107조 제1항, 2항, 6항)

1) i) 실시하려는 자의 청구가 있을 것, ii) 불실시 또는 불충분 실시의 경우 특허출원일로부터 4년이 경과할 것, iii) 특허권자와 협의가 불성립될 것 (다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하려는 경우, 불공정거래행위시정을 위해 필요한 경우 제외) 의 요건을 만족해야한다.

2) i) 수입국에 의약품을 수출하기 위해 필요한 경우 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위한 목적일 것, ii) 반도체 기술에 대해서는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하는 경우 또는 불공정거래행위 시정을 위해 필요한 경우일 것의 요건을 만족해야 한다.

효과

(1) 통상실시권의 발생

당사자에게 재정서등본이 송달되었을 때에는 재정서에 적혀 있는 바에 따라 당사자 사이에 협의가 이루어진 것으로 보고 (특허법 제111조 제2항) 통상실시권이 발생한다. 통상실시권을 받은 자는 대가를 지급하거나 공탁하여야 한다.

(2) 조건의 부과 (특허법 제107조 제4항)

1) 특허청장은 불실시, 불충분실시, 공익을 위하여 특히 필요한 경우에 따른 재정을 하는 경우 재정 받는 자에게 통상실시권을 국내수요충족을 위한 공급을 주목적으로 실시할 것의 조건을 붙여야 한다.

2) 수입국에 의약품 수출을 위해 필요한 경우에 따른 재정을 하는 경우 재정 받는 자에게 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출할 것의 조건을 붙여야 한다.

(3) 대가결정의 참작 (특허법 제107조 제5항)

특허청장은 재정을 하는 경우 상당한 대가가 지급될 수 있도록 하여야 한다. 대가 결정시 i) 불공정거래행위시정을 위해 필요한 경우에 따른 재정은 불공정거래행위를 바로잡기 위한 취지, ii) 수입국에 의약품 수출하기 위해 필요한 경우에 따른 재정은 그 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치를 고려해야 한다.

(4) 불복

재정여부에 대하여는 행정심판 또는 행정 소송으로 불복할 수 있으나(특허법 제115조), 재정의 대가에 대하여는 일반법원에서 민사소송으로 다투어야 한다(특허법 제190조 제1항).

실효 및 취소

(1) 실효 (특허법 제113조)

재정을 받은 자가 제110조제2항 제2호에 따른 지급시기까지 대가(대가를 정기 또는 분할하여 지급할 경우에는 최초의 지급분)를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니한 경우에는 그 재정은 효력을 잃는다.

(2) 취소 (특허법 제114조)

특허청장은 재정을 받은 자가 i) 재정을 받은 목적에 적합하도록 그 특허발명을 실시하지 아니한 경우, ii) 통상실시권을 재정한 사유가 없어지고 그 사유가 다시 발생하지 아니할 것이라고 인정되는 경우, iii) 정당한 사유 없이 재정서에 적혀 있는 제110조 제2항 제3호 또는 제4호의 사항을 위반하였을 경우에는 이해관계인의 신청에 따라 또는 직권으로 그 재정을 취소할 수 있다. 다만, 상기 ii)의 경우에는 재정을 받은 통상실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우로 한정한다.

관련문제

(1) 구법 제116조 삭제 - 불실시에 따른 취소제도

1) 구법상 특허권 취소제도

구법 제116조에서는 i) 불실시(제107조 제1항 제1호)에 의해 재정에 의한 통상실시권이 설정될 것, ii) 재정이 있는 날로부터 계속하여 2년 이상 국내에서 불실시할 것의 요건을 만족하는 경우, 특허청장은 이해관계인의 신청 또는 직권으로 그 특허권을 취소할 수 있도록 규정하고 있었다.

2) 특허권 취소제도의 폐지 및 취지

이와 같은 불실시에 따른 특허권 취소제도는 한·미 자유무역협정의 특허 관련 합의사항에 따라 폐지되었다. 특허제도가 산업입법이라는 점은 별론, 불실시된 것을 이유로 특허권을 취소할 수 있도록 하는 것은 개인의 재산권을 침해할 소지가 있다는 점(헌법 제23조) 및 국제적 추세를 반영한 것으로 볼 수 있다.

(2) 재정청구 사례

1) 비스티오 벤젠 사례 - 제107조 제1항 제1호 (재정)

‘비스티오 벤젠’의 제조방법에 관한 특허가 정당한 이유 없이 3년 이상 국내에서 불실시되었음을 이유로 청구되었으며, 특허청은 특허권자의 3년 이상 불실시가 정당한 이유 없는 특허권의 남용으로 인정되어 통상실시권을 허여하였다.

2) 낙태약 제조방법 사례 - 제107조 제1항 제1호 (기각)

낙태약 제조방법에 관한 특허가 정당한 이유 없이 3년 이상 국내에서 불실시되었음을 이유로 청구되었으나, 특허청은 낙태목적의 의약품은 국내제조 불허가 대상품목으로서 정당한 이유가 있는 불실시로 판단하여 청구를 기각하였다.

3) 글리백 사례 - 제107조 제1항 제3호 (기각)

백혈병 치료제 ‘글리백’에 대한 환자의 경제적 부담완화를 위하여 인도로부터 수입이 가능하도록 청구되었으나, 특허청은 강제실시를 허여할 정도로 공공의 이익이 있는 것으로 보기 어렵다고 판단하여 청구를 기각하였다.

4) 푸제온 사례 - 제107조 제1항 제3호 (기각)

에이즈 치료제 ‘푸제온’에 대한 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우로 환자의 의약품 접근권 확보를 위해 청구되었으나, 특허청은 국내 제조 혹은 수입 등을 통한 실질적인 접근권 제공의 필요성 결여, 통상실시권 재정의 긴급성의 결여 등을 이유로 청구를 기각하였다.

내용 요약

■ 실시권

실시권의 종류

특허는 재산권인바, 특허권자의 의사에 따른 사용·수익 행위가 가능하며, 그 예로써 실시권의 설정이 가능하다. 또한 공평의 견지 또는 선의의 산업설비의 보호를 위해 법률에서 실시권을 인정하는 경우도 있다. 그리고 특허는 특허권자에게 주어지는 특허발명의 실시에 대한 배타권인데(제94조 제1항), 이 배타권이 악용되거나 공공의 이익을 위해 필요한 경우는 정부(제106조의2) 또는 특허청·특허심판원(제107조, 제138조)에서 강제로 실시권을 설정하기도 한다. 정리하면 실시권은 허락에 따라, 법률에 따라(법정실시권), 강제로(강제실시권) 발생할 수 있다.

이러한 실시권은 효력에 따라 전용실시권과 통상실시권으로 나눌 수 있다. 전용실시권은 특허발명을 업으로서 배타적으로 실시할 수 있는 권리이며(제94조 제1항, 제100조 제2항⁴⁹⁸), 통상실시권은 배타성 없이 단순히 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리다(제102조 제2항). 전용실시권은 특허권자의 허락에 의해서만⁴⁹⁹ 설정 가능하며(제100조 제1항), 통상실시권은 특허권자의 허락(제102조 제1항), 전용실시권자의 허락(제100조 제4항), 법률의 규정(발명진흥법 제10조 제1항, 제81조의3 제5항, 제103조, 제103조의2, 제104조, 제105조, 제122조, 제182조, 제183조), 강제(제106조의2, 제107조, 제138조)에 따라 설정 가능하다.

전용실시권

전용실시권(Exclusive license)이란 특허권자와 정한 범위 내에서 업으로서 배타적으로 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 말한다(제100조 제2항, 제94조 제1항). 전용실시권은 특허권자와의 계약(허락)을 기초로 특허원부에 등록해야만 발생하는 허락실시권이고, 특허의 존속을 전제로 부수된 종속적 권리인바 특허가 소멸하면 함께 소멸하며, 설정행위로 정한 범위 내에서 특허발명을 배타적으로 실시할 수 있는 권리다. 실시권은 통상 기간⁵⁰⁰, 지역⁵⁰¹, 내용⁵⁰², 대가⁵⁰³를 특정하여 설정하는데, 위 설정행위로 정한 범위⁵⁰⁴란 바로 기간, 지역, 내용을 일컫는다.

498) 전용실시권자가 독점적으로 실시할 수 있는 범위에서는 특허권자도 특허발명의 실시가 불가하다(제94조 제1항).

499) 특허권자의 의사에 불구하고 법률의 규정 또는 행정처분에 따라 전용실시권이 발생한다면, 전용실시권으로 인해 특허권자조차도 특허발명의 실시에 제한이 되는데, 이는 개인의 사적 재산권인 특허를 지나치게 훼손하는 꼴이 되는 바, 법정과 강제에 따른 전용실시권 규정은 없다.

500) 2010. 1. 1. 부터 2020. 6. 30. 까지와 같이 실시권이 허여되는 기간을 말한다.

501) 특허발명을 실시할 지역을 한정할 수 있다. 예컨대 서울특별시, 대한민국 전국 등으로 특정할 수 있다.

502) 제2조 제3호의 실시 행위 중에서 한정할 수 있다. 예컨대 특허발명이 물건발명인 경우 특허발명의 실시 행위 중 생산행위만으로 실시권을 설정할 수도 있다.

503) 보통 금액, 지급시기(예컨대 매월 21일), 지급방법(예컨대 은행계좌로 입금)으로 특정한다.

504) 특허의 범위란 특허청구범위에 기재된 발명(제97조)의 실시(제94조)이며, 기간, 지역, 내용에 제한이 없다. 이에 반해 허락에 의한 실시권은 양 당사자의 계약에 따라 기간, 지역, 내용을 한정하여 설정할 수 있다.

전용실시권은 특허와 마찬가지로 대세효가 있는 배타적 권리다. 때문에 설정등록을 하여 제3자에게 권리의 범위와 권리자의 정보를 공시해야 효력이 발생한다(제101조 제1항 제2호). 또한 이전(상속 기타일반승계 제외⁵⁰⁵), 변경, 소멸(혼동⁵⁰⁶)에 의한 경우 제외), 처분의 제한도 특허 원부에 등록해야 효력이 발생⁵⁰⁷)한다. 이는 대세효가 있는 권리인바, 권리관계의 안정을 위해, 모두에게 권리(설정) 또는 권리의 변동(이전, 변경, 소멸, 처분의 제한)을 공시해야 효력을 인정하는 것이다. 부동산등기법과 유사하다고 보면 된다. 부동산도 설정, 이전, 변경, 소멸, 처분의 제한을 권리변동의 유형으로 보아, 등기부에 등기한다.

전용실시권자는 특허권자와 설정행위로 정한 범위 내에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(제100조 제2항). 때문에 특허권자라고 하더라도 전용실시권을 설정한 범위 안에서는 전용실시권자의 허락 없이 특허발명을 실시하는 경우 전용실시권의 침해가 된다(제94조 단서). 전용실시권자는 이처럼 설정된 전용실시권의 범위 내에서 정당한 권원 없이 자기의 권리를 침해한 자에 대해 민·형사상의 제재조치를 취할 수 있다⁵⁰⁸).

전용실시권은 특허권의 부수적인 권리이므로 특허권의 효력이 제한되는 경우(제81조의3 제4항, 제181조, 제96조)는 전용실시권의 효력도 제한될 것으로 보인다(사건).

전용실시권도 재산권이다. 이에 공동으로 권리를 공유할 수 있다. 전용실시권이 공유인 경우는 공유자간에 특허발명의 실시에 대하여 특별히 약정한 경우가 아니라면 다른 공유자의 동의 없이 각 공유자는 스스로 전용실시권의 범위 내에서의 특허발명의 실시가 가능하다. 이는 특허권의 공유의 경우와 같다(제100조 제5항).

전용실시권은 재산권인바 사용·수익 행위의 일종인 이전이 가능하다. 단 전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 이전할 수 없다(제100조 제3항). 이는 특허권자에게 경제적 피해가 발생할 수 있기 때문이다. 특허발명에 대해서 어느 정도의 자본을 가지고 어떠한 기술에 의해 실시를 하는가 하는 것이 특허권자에게 있어서도 중대한 관계를 가지기 때문에 특허권자의 동의를 얻은 경우에 한해 전용실시권을 이전할 수 있다. 또한 마찬가지로 이유에서 전용실시권이 공유인 경우는 다른 공유자의 동의를 얻어야만 그 지분의 이전이 가능⁵⁰⁹)하

505) 상속 기타일반승계는 전용실시권자 이전등록을 하지 않더라도 전용실시권의 이전의 효력이 발생한다. 다만 특허법은 상속인이 가급적 지체없이 이전등록을 해줄 것을 요구한다(제101조 제2항).

506) 혼동이란 병존시킬 만한 가치가 없는 두 개 이상의 법률상의 지위 또는 자격이 동일인에게 귀속하는 경우를 말한다. 특허법에서는 전용실시권자가 특허권을 이전받으면 전용실시권과 특허권을 병존시킬 필요가 없기 때문에, 전용실시권의 등록을 직권으로 말소시켜 소멸시킨다(특허권 등의 등록령 제14조 제1항). 혼동에 의한 전용실시권의 소멸은 그것을 공시하기 전에도 동일인이 전용실시권과 마찬가지로 대세효가 있는 특허권을 취득하고 있는 상황인바, 제3자와의 권리관계에서 불안정이 유발될 가능성은 없을 것으로 보아 공시를 효력발생요건으로 굳이 하고 있지 않다.

507) 권리의 변동이 있거나 변동이 있을 우려가 있는 것은 공시해야 효력이 발생한다고 보면 된다. 이는 제3자가 권리의 정보를 명확히 인지하여 법률관계에서 불의의 피해를 당하지 않도록 하고자 함이다. 이전은 권리자의 변동이다. 변경이나 소멸은 권리의 변동이다. 처분의 제한은 권리나 권리자의 변동이 발생할 수 있는 경우다. 처분의 제한이란 법원이 권리의 처분을 제한하는 것으로서, 압류나 가처분 등을 하는 것을 말한다.

508) 특허침해의 경우와 마찬가지로 침해금지청구(제126조), 손해배상청구(제128조), 신용회복청구(제131조), 침해죄 고소(제225조)를 할 수 있다.

509) 특허권, 전용실시권, 통상실시권은 재산권이다. 따라서 사용·수익·처분행위가 가능하다. 다만 위 권리는 각각 타인의 권리와 밀접한 연관이 있을 수 있어, 사용·수익·처분행위를 할 때는 동의가 요구된다. 사용·수익행위인 이전, 실시권설정, 질권설정은 위로(상위 권리자의 동의), 옆으로(공유인 경우 공유자의 동의) 동의를 받아야 한다(특허권 : 제99조 제2항, 제4항, 전용실시권 : 제100조 제3항, 제4항, 제5항, 통상실시권 : 제5항, 제6항, 제7항). 처분행위인 포기는 아래(중속 권리자의 동의)로 동의를 받아야 한다(특

다(제100조 제5항).

다만 실시사업과 함께라면 특허권자의 동의가 없더라도 전용실시권을 이전할 수 있다(제100조 제3항). 또한 상속 기타 일반승계에 의해 이전하는 경우도 특허권자의 동의가 없더라도 전용실시권을 이전할 수 있다(제100조 제3항). 이 경우는 공동되게 전용실시권을 이전하더라도 그 실시의 내용이 동일할 것으로 예상되기 때문이다. 예를 들면 甲 이 특허발명을 연간 2,000개 생산 가능한 설비를 갖춘 자다. 乙 은 특허발명을 연간 3,000개 생산 가능하다. 甲 이 乙 에게 전용실시권을 이전하면 특허권자의 경제적 이익이 감축될 가능성이 있다. 그러나 甲 이 생산 설비를 그대로 丙 에게 이전하거나 상속하는 경우는 丙 도 특허발명을 연간 2,000개 생산할 것인바, 특허권자의 경제적 관점에서 보면 달라진 바가 없다. 때문에 이 경우는 특허권자의 동의 없이도 이전이 가능한 것이다.

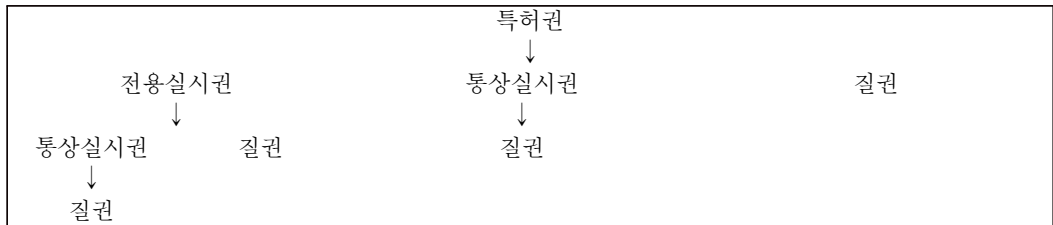
전용실시권은 재산권인바 질권설정이 가능하다. 또한 전용실시권은 배타적 효력이 있는 재산권인바 특허권과 마찬가지로 통상실시권의 허락이 가능하다. 단 전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다(제100조 제4항). 채무를 변제하지 못해 경매 등의 강제집행으로 전용실시권자가 바뀔 가능성이 있으며, 통상실시권이 추가되는 것도 특허권자의 경제적 이익에 방해가 발생할 염려가 있으므로, 특허권자의 동의를 요구하는 것이다. 또한 유사한 취지에서 전용실시권이 공유인 때는 다른 공유자의 동의를 얻어야 그 지분에 대한 질권을 설정하거나 전용실시권에 대한 통상실시권을 허락할 수 있다(제100조 제5항).

정리하면 전용실시권에 대해 사용·수익 행위인 이전, 질권설정, 통상실시권설정을 하고자 할 때는 특허권자와 공유자가 있으면 공유자의 동의를 받아야 한다.

이어서 전용실시권은 사적 재산권인바 개인의 의사에 따른 처분행위가 가능하다. 단 전용실시권자는 전용실시권을 목적으로 하는 허락에 의한 통상실시권이나 질권이 설정되어 있는 경우는 그 허락에 의한 통상실시권자나 질권자의 동의를 얻지 아니하면 전용 실시권을 포기할 수 없다(제119조 제2항). 전용실시권의 존속을 기반으로 종속된 실시권이나 질권은 전용실시권의 소멸로 함께 소멸되기 때문이다.

전용실시권은 특허권의 부수적인 권리이므로 특허권이 소멸되면 당연히 소멸하며, 특허권이 수용되는 경우도 소멸한다(제106조 제2항). 또한 전용실시권을 포기등록⁵¹⁰⁾(제101조 제1항 제2호)하거나, 특허권을 취득(혼동)하거나, 특허권자와의 전용실시권의 설정계약이 해제, 무효, 취소되어 이에 따라 소멸등록되거나, 종래 설정한 설정기간이 만료되는 경우도 전용실시권이 소멸할 수 있다.

허권 : 제119조 제1항, 전용실시권 : 제119조 제2항, 통상실시권 : 제119조 제3항).



510) 혼동에 의한 소멸이 아닌 이상 등록해야 소멸의 효과가 발생한다.

전용실시권은 대세효가 있는 배타권인바, 제3자와의 권리관계 안정을 위해 권리 또는 권리변동 사항은 특허원부에 등록을 하여 공시해야만 효력이 발생한다. 즉 전용실시권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한은 등록해야 효력이 있다(제101조 제1항 제2호).

단 전용실시권이 상속 기타 일반승계에 의해 이전되는 경우는 등록이 없어도 권리변동의 효력이 발생하며, 단지 그 취지를 지체 없이 특허청장에게 신고하면 된다(제101조 제2항). 이는 상속의 경우 사망과 상속인의 등록 사이에 권리의 공백 상태의 발생을 방지하기 위함이고, 승계 전후의 사이에 권리내용의 변동이 없이 권리·의무가 포괄적으로 이전되는 것이므로 등록이 없어도 제3자에게 영향을 미치지 않기 때문이다.

통상실시권

통상실시권(Non-exclusive license)이란 이 법의 규정(법정실시권, 강제실시권)에 의하여 또는 설정행위로 정한 범위(허락실시권) 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 말한다(제102조 제2항). 특허발명의 실시에 대한 정당권원으로서 특허발명을 실시하더라도 특허침해 또는 전용실시권침해를 구성하지 않게 하는 권리라고 보면 된다.

통상실시권은 발생원인에 따라 특허권자(또는 전용실시권자)와의 계약에 의해 발생하는 허락에 의한 통상실시권, 특허권자(또는 전용실시권자)의 의사와 관계없이 법률의 규정에 의해 발생하는 법정실시권, 특허권자(또는 전용실시권자)의 의사에 불구하고 법률 규정의 만족과 특허청장의 결정 또는 특허심판원의 심판에 의해 발생하는 강제실시권으로 구분된다.

허락에 의한 실시권은 특허권 또는 전용실시권의 재산적 가치를 존중하는 데서 마련한 권리다. 법정실시권은 선의의 산업시설을 보호하고, 특허권자와 일정한 관계에 있는 자 사이의 형평을 도모하여, 산업발전에 기여하기 위해 마련한 권리다. 강제실시권은 공익을 위하거나 특허권의 배타권의 남용을 방지하기 위해 제3자로 하여금 당해 특허발명을 실시하도록 하는 규정이다.

먼저 허락에 의한 통상실시권은 특허권자 또는 전용실시권자와의 계약에 의해 발생한다(제102조 제1항, 제100조 제4항). 즉 배타권을 향유하는 권리자인 특허권자 또는 특허권자의 동의를 얻은 전용실시권자는 그 특허권 또는 전용실시권의 범위에서 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다(제102조 제1항, 제100조 제4항). 허락에 의한 통상실시권은 특허권자(또는 전용실시권자)와의 계약에 의해 발생하며 그 통상실시권을 등록하면 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 실시권이 있음을 주장할 수 있다(제118조 제1항). 즉 통상실시권은 특허원부에의 등록이 대항요건이다. 단 법정실시권은 등록하지 않더라도 대항이 가능하다.

허락에 의한 통상실시권의 효력 범위는 상술한 전용실시권과 같이 사적자치의 원칙에 따라 당사자 간의 계약에 의하여 정해진다. 통상실시권자는 설정행위로 정한 기간, 지역, 내용의 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 권한을 가진다(제102조 제2항). 통상실시권은 독점·배타성이 없기 때문에, 특허권 또는 전용실시권과 달리 타인의 침해를 배제할 민·형사상의 권리가 없고, 타인에게 통상실시권을 설정할 수 있는 권리도 없다.

허락에 의한 통상실시권은 재산권이므로 이전이나 질권설정이 가능하다. 전용실시권과 마찬가지로 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 얻어야 그 허

락에 의한 통상실시권의 이전이 가능하다(제102조 제5항). 만약 허락에 의한 통상실시권이 공유인 경우는 다른 공유자의 동의도 얻어야 그 지분을 양도할 수 있다(제102조 제7항).

허락에 의한 통상실시권은 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 얻으면 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다(제102조 제6항). 허락에 의한 통상실시권이 공유인 때는 다른 공유자의 동의까지 얻어야 그 지분에 대한 질권을 설정할 수 있다(제102조 제7항).

허락에 의한 통상실시권은 재산권인바 처분행위도 가능하다, 단 통상실시권의 존속을 기반으로 종속된 권리가 있는 경우는, 즉 통상실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우는 질권자의 동의를 얻지 아니하면 통상실시권을 포기할 수 없다(제119조 제3항).

그 밖에 허락에 의한 통상실시권은 전용실시권과 마찬가지로 특허권에 부수되는 권리이므로 특허권이 소멸되면 당연히 소멸하며, 특허권이 수용되는 경우에도 소멸한다(제106조 제2항). 또한 통상실시권의 포기, 혼동, 설정계약의 해제·무효·취소, 설정기간의 만료로 소멸할 수 있다.

특허권과 전용실시권 대비		특허권	전용실시권
대세효가 있는 배타권		제94조 제1항	제100조 제2항, 제94조 단서
		제126조	제126조
		제128조	제128조
		제131조	제131조
		제225조	제225조
특허원부 등록		제101조 제1항 제1호 ⁵¹¹⁾	제101조 제1항 제2호
재산권	이전(양도/일반승계)	제99조 제1항, 제2항	제100조 제3항, 제5항
	실시권 설정	제100조 제1항, 제102조 제1항, 제99조 제4항	제100조 제4항, 제5항
	질권 설정	제99조 제2항, 제121조, 제123조	제100조 제5항, 제121조, 제123조
	포기	제101조 제1항 제1호, 제120조, 제119조 제1항	제101조 제1항 제2호, 제120조, 제119조 제2항
강제실시권		제107조, 제138조	제107조, 제138조
기타(실시보고, 표시)		제125조, 제223조	제125조, 제223조
양 권리는 공히 대세효가 있는 배타권이라는 측면에서 상호 유사한 규정이 많다			

511) 발생(제87조 제1항), 이전(상속 기타일반승계 제외), 포기에 의한 소멸, 처분의 제한(제101조 제1항 제1호)은 등록해야 효력이 발생한다. 참고로 특허권의 소멸은 포기, 존속기간만료, 유지료 불납, 특허취소결정확정, 특허무효심결확정, 상속인 등의 부존재로 가능하다. 이중 포기에 의한 소멸에 한해 등록이 효력발생요건으로 규정되어 있다. 존속기간은 특허원부에 적시되어 있기 때문에 존속기간만료소멸시점은 예측 가능하고, 유지료도 납부기간이 특허원부에 적시되어 있기 때문에 불납에 따른 소멸시점의 예측이 가능하며, 특허취소신청이나 특허무효심판은 제기되면 예고등록(특허권 등의 등록령 제6조)이 되어 예측 가능하다.

전용실시권과 허락에 의한 통상실시권 대비	전용실시권	통상실시권
배타성	제100조 제2항	-
통상실시권 설정	제100조 제4항	-
특허원부의 등록의 효력	제101조 제1항 제2호	제118조 제1항, 제3항

위 차이는 배타성의 유무에 따른 점이다. 전용실시권은 통상실시권과 달리 배타성이 있기 때문에 통상실시권의 설정이 가능하며, 권리 또는 권리의 변동은 등록해 제3자에게 공시해야 효력이 발생한다. 이 외에 재산권으로서의 성질(사용·수익⁵¹²)·처분행위⁵¹³)은 전용실시권과 허락에 의한 통상실시권의 규정이 유사하다.

실시권정리	실시권의 종류	발생원인
전용실시권	설정등록에 의한 전용실시권	실시계약 후 설정등록에 의해 발생
통상실시권	허락에 의한 통상실시권	실시계약에 의해 발생
	강제실시권	특허청장의 결정 또는 재정이나 심판에 의해 발생
	법정실시권	법률에 의해 발생

실시권정리	전용실시권	허락통상실시권
성질	배타성 있음 (용익물권적 권리)	배타성 없음 (채권적 권리)
실시권 범위	계약 및 설정등록	계약
발생	설정등록일	계약일
금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권	있음	없음
설정, 이전(상속기타일반승계제외), 변경, 소멸(혼동, 상위 권리의 소멸에 의한 것 제외), 처분의 제한	등록이 효력발생요건	등록이 제3자대항요건
질권의 설정, 이전(상속기타일반승계제외), 변경, 소멸(혼동 또는 담보하는 채권의 소멸에 의한 것 제외), 처분의 제한	등록이 효력발생요건	등록이 제3자대항요건
실시권 설정계약	가능	불가능

고, 상속인 등의 부존재는 특허공보에 게시(시행규칙 제55조)하는 바 확인이 가능하다. 다만 포기는 임의의 시점에서 가능한 바 예측이 곤란하고, 외부에서는 포기 여부에 대한 확인도 곤란하므로, 등록해야 효과가 발생하는 것으로 규정한 듯 생각된다.

512) 이전, 질권설정

513) 포기

■ 법정실시권

법정실시권 9 가지를 정리한다. 2개는 공평의 견지에서 실시권을 인정하는 것이고, 7개는 선의의 국내산업설비의 보호를 위해 실시권을 인정한다. 선의의 국내산업설비 보호를 위해 마련한 실시권은 대체로 특정기간동안 선의로 국내에서 특허발명의 실시 또는 실시 준비를 한 경우⁵¹⁴⁾ 그 발명 및 사업목적 범위에서 실시권을 인정하는 구조를 취하고 있다.

선의의 국내 산업설비보호는 선의의 제3자의 불이익이 과중되는 것 등을 제어하기 위해 도입한 규정이다. 구체적으로 실시권 등의 정당 권원이 없는 자가 특허발명을 실시하면 침해이며, 침해가 성립했을 때 특허권자 또는 전용실시권자는 침해행위의 금지뿐 아니라, 침해행위에 제공된 설비의 제거도 촉구할 수 있다(제126조 제2항). 그러나 선의의 제3자의 산업설비를 제거하는 것은, 선의의 제3자에게 지나치게 가혹하고, 존재하는 산업설비를 제거한다는 것 자체도 국내의 산업발전(제1조)에 도움이 되지 않는다고 보아, 법정실시권을 인정한다.

본 제도에서는 동일한 발명에 대해 선의로 실시하는 자와, 특허를 가지는 자의 2 인이 등장하며, 선의의 실시자란 자신의 실시가 타인의 특허침해가 아니라고 믿을 수 있었던 기간에 실시 또는 실시준비를 위해 산업설비구축 등의 비용을 투자한 자다. 7개의 선의의 국내산업설비보호 취지의 법정실시권은 위 타인의 특허침해가 아니라고 믿을 수 있었던 기간이 언제인지에 주안점을 두고 숙지하면 된다.

■ 특허원부 등록

법정실시권은 특허원부에 등록하지 않아도 대항이 가능하다(제118조 제2항). 이는 실시권의 발생요건이 법령에 규정되어 있어, 누구에게라도 법령의 요건의 충족을 입증하면 실시권의 발생을 항변할 수 있기 때문이다. 다만 법정실시권도 이전, 변경, 소멸, 처분의 제한 등의 권리의 변동은 등록해야 대항이 가능한데(제118조 제3항), 법정실시권의 이전 등이 있기 위해서는 법정실시권의 존재에 대한 대항부터 필요한바, 이전 등의 권리의 변동을 대비해 미리 보존등록해두는 것이 바람직할 수 있다(사건).

■ 재산권의 사용, 수익, 처분행위

특허법에 의하면 법정실시권도 사용·수익 행위인 이전, 질권설정 등이 가능한 것으로 규정되어 있는데(제102조 제5항 내지 제7항), 이 부분에 대한 구체적인 운용은 의문이 있어, 깊게 설명하지 않는다.

■ 동의권

법정실시권 중에서 발명진흥법 제10조 제1항에 따른 법정실시권자는 특허권의 포기에 대한 동의권이 인정된다(제119조 제1항 제5호). 이유는 특허권의 발생에 기여한 부분이 있으며, 특허권의 존속을 통한 이익을 향유하는 자이기 때문에, 특허권의 포기에 의한 소멸에 대한 동의권을 갖는다. 그러나 그 외의 법정실시권은 특허권의 존속에 따른 이익의 향유까지 보장하는 권리가 아닌바, 특허권의 포기에 의한 소멸에 대한 동의권이 없다.

514) 이를 산업설비구축을 위해 선의로 국내에서 비용투자한 경우라고 보면 된다. 이것을 보호하는 것이 7개의 법정실시권의 취지다. 다만 제122조가 다른 법령과 달리 구색이 다소 상이함은 참고하기 바란다.

	발명진흥법 제10조 제1항 ⁵¹⁵⁾	제105조 ⁵¹⁶⁾
주체	사용자(특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등의 배타권을 이전받지 아니한 경우)	원 디자인권자 원 디자인권의 존속기간만료 당시 등록된 실시권자[법정실시권자는 등록되어 있지 않더라도 가능(사건)]
요건	직무발명일 것 ⁵¹⁷⁾ , 사용자가 대기업인 경우는 사전에 직무발명에 대한 예약승계계약 또는 규정을 체결했을 것 ⁵¹⁸⁾ , 사용자가 대기업이건 중소기업이건 예약승계계약 또는 규정을 체결한 경우는 승계여부통지의무를 기간 내 준수했을 것 ⁵¹⁹⁾	특허출원(우선일) 전 또는 같은 날 출원(즉 후출원이 아닐 것)한 디자인권 ⁵²⁰⁾ 이 존속기간만료로 소멸 ⁵²¹⁾ 되었을 것
실시권 범위	특허발명 범위	원 권리(원 디자인권 또는 원 실시권)
대가	무상	원 디자인권자는 무상

위 2개는 공평의 견지에서 인정하는 실시권인바, 대가가 무상⁵²²⁾이며, 실시권의 범위가 제한 없이 넓다.

515) 발명에 대한 원시적인 소유권(특허를 받을 수 있는 권리 등)은 발명자가 갖는다(제33조 제1항 본문). 그러나 직무발명은 사용자가 사용할 목적에서 태동한 발명인 바(사용자가 사용할 발명의 완성을 위해 사용자가 발명자에게 월급과 연구기반을 제공하며 발명을 지시한 것인바), 발명에 대한 권리는 발명자가 갖더라도 사용자에게 그 발명에 대한 사용을 보장한다. 때문에 만약 종업원 또는 제3자가 직무발명에 대한 배타권을 취득하면 사용자에게 법정실시권을 인정한다.

516) 첫째 산업재산권법은 선(출)원우위의 원칙(우선일 기준)을 기본으로 한다. 둘째 발명은 기술적 효과를 갖는 사상이고(제2조 제1호), 디자인은 미감을 일으키는 형상 등이다(디자인보호법 제2조 제1호). 특허와 디자인은 종국적인 보호대상이 기술적 효과와 심미성으로 서로 상이하기 때문에, 동일한 형상이 각각의 권리로서 인정될 수 있다. 이를 저촉관계라 한다(제98조). 예를 들어 A 라는 형상의 디자인을 갖춘 물품을 생산, 사용, 양도 등을 하는 행위가 디자인의 실시이고(디자인보호법 제2조 제7호), A 라는 형상의 물품을 생산, 사용, 양도 등을 하는 행위가 발명의 실시인데(제2조 제3호 가목), A 라는 형상에 대해 디자인권과 특허권이 모두 존재하면, 그 디자인권의 실시가 곧 특허권의 침해(제94조)가 될 수 있고, 특허권의 실시가 디자인권의 침해가 될 수 있다. 셋째 산업재산권은 배타권과 실시권이 인정되는 권리다. 산업재산권이 소멸되면 배타권과 실시권도 소멸된다.

위 개념에 따라 살핀다. 산업재산권법은 디자인권과 특허권의 저촉관계가 있을 때, 선원우위의 원칙에 따라 선원권리의 배타권이 훼손되지 않도록 후원권리의 실시를 제한하며(제98조), 나아가 선원권리는 존속기간만료로 배타권과 실시권이 소멸하더라도 그 실시권만큼은 계속 보장한다(제105조). 즉 동일자 출원(우선일 기준) 또는 후출원(우선일 기준) 권리는 배타권과 실시권에 제한이 있을 수 있다. 후출원 권리의 실시권의 제한이 제98조이고, 동일자 출원 또는 후출원 권리의 배타권의 제한이 제105조다.

517) 종업원이 사용자로부터 월급이나 연구서 설비의 지원을 받은 직무 범위 내에서 완성한 발명을 일컫는다. 즉 발명의 완성에 사용자가 간접적으로 기여한 바가 있는 발명을 말한다.

518) 중소기업이 아닌 대기업은 집단의 위력을 악용해 종업원의 직무발명에 대해 배타적인 권리(특허를 받을 수 있는 권리, 특허권 또는 전용실시권)를 취득한 후에도 약자인 종업원에게 그에 대한 정당한 보상을 하지 않을 가능성이 있다고 보아, 사전에 직무발명에 대한 배타적인 권리를 취득할 때의 보상체계를 종업원과 협의할 것을 강제하며, 이의 제재조치로써 그 보상에 관한 협의 등인 예약승계계약 또는 규정이 없는 경우, 종업원의 직무발명의 완성에 월급 또는 연구소 설비의 제공 등의 기여한 바가 있다 하더라도 법정실시권조차 인정하지 않는다(발명진흥법 제10조 제1항 단서).

	제81조의3 제5항, 제6항	제103조 ⁵²³⁾	제103조의2	제104조 ⁵²⁴⁾
주체	선의	선의	선의의 특허권자, 등록된 실시권자(법정실시권자는 등록되어 있지 않더라도 가능)	선의의 특허권자, 등록된 실시권자(법정실시권자는 등록되어 있지 않더라도 가능)
요건	특허료 불납에 따른 효력제한기간 ⁵²⁵⁾ 중 국내에서 실시 또는 실시준비	출원(우선일)시 ⁵²⁶⁾ 국내에서 실시 또는 실시준비	특허법 제99조의2 제2항에 따른 특허권의 이전등록 ⁵²⁷⁾ 이 있기 전 국내에서 실시 또는 실시준비	제36조 제1항, 제3항, 제33조 제1항 본문 위반 특허무효심판청구 등록(예고등록 ⁵²⁸⁾) 전 ⁵²⁹⁾ 국내에서 실시 또는 실시준비

- 519) 직무발명에 대해서는 발명의 완성에 사용자가 기여한바가 상당하므로 미리 사용자에게 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계시키거나, 전용실시권을 설정(즉 배타성있는 권리를 사용자에게 귀속시키는)하도록 하는 계약이나 근무규정의 체결이 가능하다(발명진흥법 제10조 제3항). 종업원이 직무발명을 완성한 경우는 지체 없이 그 사실을 사용자에게 문서로 통지해야 한다(발명진흥법 제12조). 통지를 받은 사용자는 통지 받은 날부터 4개월 이내(발명진흥법 시행령 제7조) 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원에게 문서로 통지해야 한다(발명진흥법 제13조 제1항). 위 종업원의 직무발명완성사실의 통지를 받고서 사전에 체결한 계약이나 근무규정에 따라 사용자가 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 위 기간 내에 문서로 알린 때는 그때부터 그 발명에 대한 권리가 사용자에게 승계된 것으로 본다(발명진흥법 제13조 제2항). 그러나 종업원의 직무발명완성사실의 통지를 받고서도 통지 받은 날부터 4개월 이내에 사전에 체결한 계약이나 근무규정에 따라 사용자가 그 발명에 대한 권리의 승계 여부(승계 또는 승계하지 않겠다는 의사)를 알리지 아니한 경우는 제재조치가 있으며, 첫째 사용자가 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 간주하고, 둘째 종업원의 동의가 없는 한 법정실시권도 가질 수 없는 것으로 규정한다(발명진흥법 제13조 제3항). 이는 종업원과 사용자의 관계에서는 종업원이 약자인 것으로 보아 약자를 보호하고자 사용자에게 일정한 책무를 부여하고, 그에 따른 제재조치를 하는 것이다.
- 520) 이는 디자인권과 특허·실용신안권이 저촉되는 경우다. 디자인은 미감을 일으키는 형상 등이 대상이고(디자인보호법 제2조 제1호), 특허·실용신안은 기술적 효과가 있는 형상 등이 대상이다(제2조 제1호). 서로 보호하고자 하는 가치(심미성, 기술성)가 상이해 동일한 형상이라 할지라도 디자인과 특허·실용신안으로써 각각 보호받을 수 있다. 그래서 저촉관계가 발생할 수 있다. 저촉관계란 각 권리의 실시가 쌍방의 권리의 침해를 구성하는 관계를 말한다. 즉 X 권리와 Y 권리가 있을 때 X 권리의 실시가 Y 권리를 침해하고, Y 권리의 실시가 X 권리를 침해하는 관계다.
- 저촉관계에서는 권리가 있다 하더라도 후출원 권리의 실시가 제한된다. 권리가 발생하면 배타권과 실시권이 인정되는데, 후출원 권리의 실시권이 타인의 선출원 권리의 배타권을 침해하면 그 후출원 권리의 실시권은 제한된다(제98조). 산업재산권에서는 공동되게 선출원을 우선적으로 보호하기 때문이다. 따라서 선출원의 배타권을 제한하는 것이 아니라 후출원의 실시권을 제한한다. 더 나아가 선출원 권리는 존속기간의 만료로 배타권과 실시권이 소멸하더라도, 선출원 우선 보호논리에 따라 계속 실시할 수 있는 권한까지 인정된다. 이것이 제105조에 따른 법정실시권이다. 또한 제105조는 선출원뿐 아니라 동일자 출원도 법정실시권을 인정한다. 결국 후출원이 아닌 이상 자신의 권리가 존속기간의 만료로 소멸되더라도 실시권이 계속 인정될 수 있다.
- 521) 무효심결, 유지료 불납, 포기 등으로 소멸한 경우는 인정되지 않는다. 존속기간 만료로 소멸한 경우만 인정된다.
- 522) 참고로 제105조에서 원 디자인권의 실시권자는 대가가 유상이나, 이는 실시권자는 원 디자인권자에게 대가를 납부하는 자일 것이기 때문에, 그 대가를 그대로 특허권자에게 납부할 것을 요구하는 것이다.

실시권 범위	사업목적범위	사업목적범위	사업목적범위	사업목적범위
대가	유상	무상 ⁵³⁰⁾	유상	유상

참고로 제104조를 중용권이라 하는데, 중용권을 인정함에 있어서는 파리조약 4B 와 상충되는 부분이 있을 수 있다는 문제제기가 있다. 구체적으로 조약우선권 주장 출원과 제1국 출원 사이에 제3자가 우선권 주장의 기초가 되는 발명과 동일한 발명을 국내에 출원하여 조약우선권 주장 출원과 제3자의 출원이 모두 등록된 경우, 제3자의 출원은 제36조 제1항 위반으로 무효될 것인바, 제104조의 요건만 충족하면 특허법상 중용권이 인정되어야 하나, 파리조약 4B 에 따르면 제1국 출원과 조약우선권 주장 출원 사이의 기간 동안 제3자의 행위에 대해서는 그 제3자에게 어떠한 권리도 인정하지 않는다고 하여 문제가 된다⁵³¹⁾.

파리조약 제4조B 는 적법하게 된 우선권주장출원은 그 사이에 이루어진 제3자의 행위(출원, 당해 발명의 공개, 실시 등)등에 의하여 불리한 취급을 받지 아니하며, 이 경우에 제3자에게는 선출원권 또는 선사용권 등 어떠한 권리도 인정되지 아니한다고 규정되어 있다. 이에 대해 파리조약 제4조B 규정을 근거로 우선기간 동안 발명의 실시 또는 실시준비를 한 제3자에게는 제104조에 따른 중용권이 발생할 수 없다는 부정설과 중용권의 취지는 국내 산업설비 보호 및 선의의 실시자의 보호에 있고 특허청의 행정처분을 신뢰한 자를 보호해주기 위한 것에 궁극적인 목적이 있으므로 이 경우도 중용권을 인정해야 한다는 긍정설이 대립한다.

생각건대 제2국 출원일 이후에 제3자가 출원하여 착오등록 된 경우라면 파리조약 제4조B 가 적용되지 않아 중용권이 인정됨에 이견이 없는데⁵³²⁾, 부정설에 따르면 오히려 더 늦게 출원한 자가 보호될 수 있다는 비판이 있다. 또한 개정법(2012.3.15. 시행, 법률 제11117호)에서는 부정설의 유력한 근거규정인 종래 제26조(조약의 효력)의 특허에 관하여 조약에 이 법에서 규정한 것과 다른 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다가 삭제되었으므로 제1국과 제2국 출원일 사이에 제3자가 출원된 경우도 중용권을 인정하는 긍정설이 타당할 것으로 보인다.

-
- 523) 특허법은 선(출)원우위의 원칙을 채택한다. 그러나 발명을 한 모든 이에게 출원을 강제할 수는 없다. 발명을 완성한 자는 그 발명을 영업비밀로 간직할 지, 아니면 출원을 하여 공개할 지를 개인의 의사에 따라 선택할 수 있다. 따라서 출원을 하지 않고 실시한 자에게 출원을 하지 않았다는 이유만으로 그 발명의 실시를 제한할 수 없다. 본 제103조는 특허권자의 출원일(우선일) 전에 우연히 중복연구를 하여 동일한 발명을 실시한 제3자에게 법정실시권을 인정한다. 이는 가정적으로 위 제3자가 실시 전에 출원을 했다면 특허와의 관계에서 후출원이라고 볼 수 없는바 실시가 보장되는데, 출원을 하지 않았다는 이유만으로 실시를 제한하는 것은 타당하지 않다고 본 취지다.
- 524) 제103조의2 와 제104조는 특허결정이라는 심판관의 처분을 신뢰하여 특허등록하고 특허발명의 실시를 위해 국내에서 설비를 투자한 제3자를 보호하는 내용이다. 참고로 제182조와 제183조는 심판관의 심결을 신뢰한 제3자를 보호하는 내용이다.
- 525) 추가납부기간 또는 보전기간 만료일 중 늦은 날부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간으로서, 추가납부기간 또는 보전기간 만료일 중 늦은 날까지 특허료를 내거나 보전하지 아니하여 타인이 출원을 포기했거나 특허의 소멸을 의도한 것으로 기대할 수 있었던 기간에 선의로 국내에서 산업설비구축을 위해 투자한 경우이다. 이때 출원인 또는 특허권자의 이익을 위해 추후보완이나 권리회복신청규정이 있는데(제81조의3 제1항 내지 제3항), 이로 인해 위 선의로 국내산업설비구축을 위해 투자한 제3자의 불이익이 가중되는 것을 법정실시권으로써 보호한다. 참고로 법정실시권이 인정되지 아니하여 특허침해를 구성하게 되면, 위 선의의 제3자는 그 투자한 설비의 제거까지 당할 수 있다(제126조 제2항).
- 526) 우연히 중복연구한 발명으로서 출원시(또는 우선일) 발명의 실시를 위해 국내에서 산업설비구축의 투자를 했으나, 동일한 발명을 타인이 출원하여 특허 받은 경우이다. 선출원주의(먼저 출원한 자를 보호한다는 원칙)에 의해 선실시자가 피해를 받는 것은 타당하지 않다고 본 규정이다.

	제122조	제182조	제183조
주체	(선의 ⁵³³)의 전 특허권자 ⁵³⁴)	선의	선의의 제138조 제1항, 제3항의 실시권자
요건	질권설정이전 ⁵³⁵) / 공유물 분할청구이전 ⁵³⁶) (국내에서) 실시 또는(실시준비) ⁵³⁷)	심결확정후 재심청구등록(예고등록)전 ⁵³⁸) 국내에서 실시 또는 실시준비	심결확정후 재심청구등록(예고등록)전 ⁵³⁹) 국내에서 실시 또는 실시준비
실시권 범위	특허발명 ⁵⁴⁰)	사업목적범위	원 실시권의 사업목적범위
대가	유상	무상 ⁵⁴¹)	유상

- 527) 자신의 특허가 무권리자 특허임을 알지 못하고 특허발명의 실시를 위해 국내에서 산업설비구축의 투자를 하였으나, 무권리자 특허임을 이유로 특허권의 이전청구에 따라 특허권이 이전등록된 경우이다. 무권리자로부터 선의로 그 자가 무권리자인지를 모르고, 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계하여 특허권을 보유하게 된 자가 이에 해당한다.
- 528) 특허취소신청이나 심판이 제기되면 그 절차의 결과에 따라 권리 변동 발생가능성이 있는바 예고등록으로써 그 절차의 진행사실을 공시한다(특허권 등의 등록령 제6조).
- 529) 자신의 특허가 후출원한 중복특허(제36조 제1항, 제3항 위반)라던가 무권리자 특허(제33조 제1항 본문)임을 알지 못하고 특허가 되었으니 그 특허발명의 실시를 위해 국내에서 산업설비구축의 투자를 하였으나, 특허무효심결확정으로 자신의 특허는 무효가 되고, 대신 선출원 또는 정당권리자가 동일한 발명에 대해 특허를 받은 경우이다. 특허무효심판청구가 등록되면 무효심결로 인해 특허가 소멸할 수 있음을 짐작할 수 있는바, 무효심판청구등록 전까지의 실시를 선의로 본다.
- 530) 제103조에서 등장하는 특허권은 그 제3자가 실시 전에 출원했다면 선원권리라고 볼 수 없다. 우선적으로 보호해야 하는 선원권리라고 볼 수 없는바, 대가도 무상이다.
- 531) 갑이 A 발명을 미국에서 2015. 3. 4. 자로 출원했고, 을이 A 발명을 한국에서 2015. 4. 3. 자로 출원하여 2015. 9. 4. 자로 등록 받고 그 특허발명을 실시했으나, 갑이 A 발명을 한국에서 미국 출원을 기초로 조약 우선권주장하면서 2016. 2. 5. 자로 출원하여 등록받은 경우, 을의 특허는 제36조 제1항 위반으로 특허무효가 될 것이나, 을이 특허무효심판청구 등록 전에 A 발명을 실시한 것에 대해 중용권을 인정할 수 있는지의 쟁점이다. 이는 파리조약 제4조B 에 따르면 2015. 3. 4. 부터 2016. 2. 5. 까지의 기간 동안에 이루어진 제3자의 행위에 의해서는 어떠한 권리도 발생되지 않는다는 규정이 있기 때문이다.
- 532) 예컨대 갑이 A 발명을 미국에서 2015. 3. 4. 자로 출원했고, 갑이 A 발명을 한국에서 미국 출원을 기초로 조약우선권주장하면서 2016. 2. 5. 자로 출원하여 등록되었고, 이후 병이 2017. 3. 4. 자로 A 발명을 출원했음에도 불구하고 심사관의 심사 착오로 인해 등록받은 경우, 병의 특허는 제36조 제1항 위반으로 특허무효가 될 것이나, 병이 특허무효심판청구 등록 전에 A 발명을 실시한 것에 대해서는 중용권을 인정함에 이견이 없는데, 병보다 먼저 2015. 3. 4. - 2016. 2. 5. 사이에 출원하여 등록 받은 을에게 중용권을 인정하지 않음은 형평성에 어긋난다는 내용이다.
- 533) 제122조에는 “선의” 가 명시되어 있지는 않다.
- 534) 제105조, 제103조의2, 제104조, 제122조는 법정실시권을 인정 받는 주체가 등록된 전 권리자다. 그런데 제122조만 등록된 실시권자의 언급이 없다. 이는 제122조의 경매에 따른 특허권의 이전은, 제103조의2, 제104조, 제105조에 따른 특허권의 소멸과 달리, 등록된 실시권이 소멸되지 않고 그대로 존속하는 것으로 보아, 별도로 보호해줄 실익이 없기 때문인 것으로 생각된다(사건).
- 535) 채무를 변제하지 못해 경매 등으로 인해 타인에게 자신의 특허가 이전될 가능성이 있음을 예견할 수 없었던 시기에 자신의 특허발명의 실시를 위해 국내에서 산업설비구축의 투자를 한 경우이다. 즉 질권설정이 전까지의 실시를 선의로 본다.
- 536) 공유자 중 누군가의 공유물 분할청구로 경매 등이 개시되어 타인에게 자신의 특허가 이전될 가능성이 있음을 예견할 수 없었던 시기에 자신의 특허발명의 실시를 위해 국내에서 산업설비구축의 투자를 한 경우이다. 즉 공유물 분할청구이전까지의 실시를 선의로 본다.

■ 강제실시권

법정실시권과 강제실시권의 개략적인 내용 대비

법정실시권

법정실시권이란 특허권자 또는 전용실시권자(배타적 권리를 갖는 자)의 의사에 관계없이 법률의 규정에 의하여 발생하는 통상실시권을 말한다. 특허법은 이비 구비된 선의의 산업설비를 보호하고(선의의 국내 산업설비보호의 7개의 법정실시권), 특허권과의 관계에서 형평을 도모하여(공평의 견지의 2개의 법정실시권), 산업발전에 기여하기 위해 법정실시권에 관한 규정을 두고 있다. 법정실시권은 법률에서 규정하는 실시권의 성립요건이 완성한 때 효력이 발생(특허권 또는 전용실시권에 침해가 되지 않는 그 발명의 실시에 대한 정당한 권원이 발생)한다. 법정실시권은 특허원부에 등록하지 않더라도 실시권의 성립요건을 완성했음을 당해 실시권자가 입증하면 제3자 대항요건이 구비된다(제118조 제2항). 대부분의 법정실시권은 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위 내에서 효력을 갖는다. 다만, 특수한 경우로서 ① 직무발명에 대한 사용자 등의 통상실시권(발명진흥법 제10조 제1항)은 특허발명 전체에 대해; ② 후출원이 아닌 디자인권의 존속기간 만료 후의 통상실시권(제105조)의 경우 디자인권자는 원디자인권 범위 내에서, 실시권자는 원실시권의 범위 내에서; ③ 질권 행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권(제122조)의 경우 그 특허권자는 특허발명의 범위 내(견해대립 존재)에서; ④ 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권(제183조)의 경우 원통상실시권의 발명의 범위 및 사업목적의 범위 내에서 효력을 갖는다. 법정실시권자는 법률의 규정에 의하여 정해진 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 가진다(제102조 제2항).

법정실시권의 이전 및 질권설정은 법령을 보면 허락에 의한 통상실시권에서 상술한 바와 같다(제102조 제5항, 제6항, 제7항). 또한 법정실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우 질권자의 동의를 얻지 아니하면 법정실시권을 포기할 수 없는 점도 허락에 의한 통상실시권과 같

-
- 537) 제122조에는 이유를 모르겠으나 다른 국내 선의의 산업설비보호취지의 규정과 달리 “국내에서”와 “실시 준비”의 문구가 생략되어 있다.
- 538) 특허취소결정확정, 특허무효심결확정, 존속기간연장등록무효심결확정, 권리범위 불속심결확정, 출원의 거절결정불복심판의 기각심결확정, 존속기간연장등록출원의 거절결정불복심판의 기각심결확정으로 특허가 소멸하거나, 비침해이거나, 특허가 발생하지 않을 것으로 신뢰한 제3자가 발명의 실시를 위해 국내에서 산업설비구축의 투자를 하였으나, 재심에 의해 확정된 심결이 번복된 경우이다. 재심청구등록이 되면 재심에 의해 확정된 심결이 번복될 가능성이 있을 수 있음을 인지할 수 있는바, 재심청구등록 전까지의 실시를 선의로 본다.
- 539) 제138조 제1항, 제3항에 따라 심결로써 실시권을 허여받아 실시하고 있었으나, 그 확정된 심결이 재심에 의해 번복된 경우이다. 재심청구등록이 되면 재심에 의해 확정된 심결이 번복될 가능성이 있을 수 있음을 인지할 수 있는바, 재심청구등록 전까지의 실시를 선의로 본다.
- 540) 제122조는 실시권의 범위도 다른 국내 선의의 산업설비보호취지의 규정과 달리 “실시하던 사업목적범위”가 아니라 “특허발명”이라고, 범위에 제한이 없는 것처럼 해석가능한 단어가 적시되어 있는데, 이에 대해 많은 이견이 있다.
- 541) 확정된 심결은 절차의 안정을 위해 번복이 극히 곤란하다. 이에 확정된 심결의 효력을 믿은 자는 제103조의 2 나 제104조와 달리 법정실시권의 인정뿐 아니라, 실시료도 무상으로 한다. 다만 제183조의 실시권은 원 실시권인 제138조 제1항, 제3항 자체가 실시료의 납부가 요구되는 것이었는바(제138조 제5항), 제182조와 달리 유상이다.

다(제119조 제3항). 법정실시권은 ① 특허권의 소멸, ② 법정실시권의 포기, ④ 특허권의 수용(제106조 제2항), ⑤ 혼동으로 소멸될 수 있다고 본다.

실시권은 특허권자 또는 전용실시권자(배타적인 권리를 가지는 자)에게 대가를 지급하는 것이 일반적인데, 직무발명에 의한 통상실시권(발명진흥법 제10조 제1항), 선사용에 의한 통상실시권(제103조), 후출원이 아닌 디자인권의 존속기간 만료 후의 원디자인권자의 통상실시권(제105조), 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권(제182조)는 무상이다.

강제실시권

강제실시권이란 특허권자의 의사에 불구하고 법률 규정의 만족과, 특허청장의 결정 또는 특허심판원의 심판에 의해 발생하는 통상실시권을 말한다. 특허법은 ① 국방상, 공익상 필요에 의한 경우, ② 특허발명의 실시를 유도하고 특허권의 남용을 방지하기 위한 경우 제3자로 하여금 당해 특허발명을 실시하도록 하기 위해 강제실시권에 관한 규정을 두고 있다. 이는 특허권이 사권임과 동시에 공권이라고도 보아 그 배타권에 일정한 제한을 두고 있는 것이다.

강제실시권은 ① 정부 등에 의한 통상실시권(제106조의2), ② 재정에 의한 통상실시권(제107조), ③ 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권(제138조)의 3종류가 있다.

① 정부 등에 의한 통상실시권(제106조의2)과 ② 재정에 의한 실시권(제107조)은 결정서 또는 재정서의 등본이 송달된 때, ③ 통상실시권허여심판에 의한 실시권(제138조)은 심결이 확정된 때 그 효력이 발생한다. 한편 특허청장은 강제실시권의 효력이 발생하면 이를 특허원부에 직권등록한다(특허권 등의 등록령 제14조 제1항 제6호).

강제실시권은 특허청장의 결정이나 재정 또는 특허심판원의 심판관합의체의 심결에 의해 정해진 범위 내에서 효력이 있다. 즉 강제실시권자는 특허청장의 결정이나 재정 또는 특허심판원의 심판관합의체의 심결에 의해 정해진 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 가진다(제102조 제2항).

강제실시권도 재산권이라고 볼 수 있으나 그 사용·수익 행위 등에 있어서는 허락에 의한 통상실시권 또는 법정실시권과 차이점이 있다. 먼저 이전이다.

이전에 있어서의 차이점

제107조의 재정에 의한 통상실시권은 실시사업과 함께만 이전할 수 있다. 이는 재정에 의한 통상실시권의 설정 원인과 그 취지에서 볼 때 통상실시권이 실시사업과 분리되어 이전되는 것은 불합리하기 때문이다.

제138조 제1항, 제3항의 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권은 실시권의 허여원인이 된 원권리와 함께 하는 경우에 한하여 이전할 수 있다. 이 실시권은 이용·저축관계의 조정을 위해 설정된 실시권이므로 당해 특허권에 종속되어야 하기 때문이다.

제106조의2의 정부 등에 의한 통상실시권은 제102조 제3항 및 제4항의 반대해석상 특허권자의 동의, 상속 기타 일반승계, 또는 실시사업과 함께라면 이전할 수 있는 것으로 볼 수 있다. 그러나 공익을 위하여 인정되는 강제실시권의 취지를 고려하고 다른 강제실시권과의 형평성을 참작하면 이 또한 실시사업과 함께 이전하는 경우에 한하여 이전할 수 있다고 해석함이 타당하다.

질권 설정에 있어서의 차이점

제107조나 제138조의 실시권은 질권을 설정할 수 없다(제102조 제6항). 이는 강제실시권의 취지에 비추어 볼 때 강제실시권에 의해 수익행위를 하는 것은 타당하지 않기 때문이다. 다만 제106조의2는 법령에 별도의 규정이 없는데, 그러나 공익상·국방상 필요에 의해 인정되는 통상실시권이므로 이 또한 질권을 설정할 수 없는 것으로 해석함이 타당하다.

기타 차이점

강제실시권은 일반적으로 ① 특허권의 소멸, ② 강제실시권의 포기, ③ 특허권의 수용, ④ 혼동 등으로 소멸할 수 있는 것으로 본다. 그 밖에 ① 정부 등에 의한 통상실시권(제106조의2)은 실시허가의 취소에 의해, ② 재정에 의한 통상실시권(제107조)은 재정의 실효(제113조)나 재정의 취소(제114조)에 의해, ③ 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권(제138조)은 원권리의 소멸에 의해 소멸할 수 있다.

강제실시권자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 보상금이나 대가를 지급하여야 하며, 보상금이나 대가는 특허청장의 결정이나 재정 또는 심판에 의하여 정하여진다.

■ 제106조의2 에 따른 강제실시권

특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우 정부가 특허발명을 실시하거나 정부외의 자로 하여금 실시하게 할 수 있다(제106조의2). 특허법은 국가안보에 중요한 영향을 미치며 국방상 필요한 경우 또는 국가의 긴급사태와 같은 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우 특허권을 수용하거나 통상실시권을 허여할 수 있는 규정을 두고 있다.

다만 공권력에 의한 실시권의 부여는 사유재산에 대한 제약이므로, 요건 및 절차를 엄격히 규정한다. 본 강제실시권은 특허발명이 ① 국가 비상사태, ② 극도의 긴급상황 또는 ③ 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시⁵⁴²⁾할 필요가 있다고 인정되는 경우이어야 한다. 강제실시권 절차는 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정에 있다.

만약 정부 또는 정부 외의 자가 상황이 급박하여 특허발명을 먼저 실시했다면, 그 정부 또는 정부 외의 자는 실시발명에 타인의 특허권이 존재한다는 사실을 알았거나 알 수 있을 때 실시 사실을 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 신속하게 통지하여야 한다(제106조의2 제2항).

정부 또는 정부 외의 자는 특허발명을 실시하는 경우는 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 정당한 보상금을 지급하여야 한다(제106조의2 제3항). 참고로 통상실시권자는 배타성이 없지만, 강제실시권에 따른 특허발명의 실시로 인해 경제적인 이익상 훼손이 있을 수 있을 것이라고 보아 보상금을 지급해주는 듯 하다. 한편 보상금에 대해서는 그 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 법원에 소송을 제기하여 불복할 수 있다(제190조, 제191조).

■ 제138조 제1항, 제3항에 따른 강제실시권

542) 공공의 이익을 위하여 필요한 경우는 제107조에도 있다(제107조 제1항 제3호).

이용·저촉 관계

본 강제실시권은 이용·저촉 관계에 해당하여 실시권이 제한되는 후출원권리의 실시를 보장하는 제도다. 이용·저촉 관계의 개념에 대해 먼저 살핀다.

이용이란 후출원 권리자가 자기의 특허발명을 실시하면 선출원인 타인의 특허발명 등을 실시하게 되지만, 선출원 권리자가 자기의 발명 등을 실시하는 경우는 후출원 특허발명 등의 실시로는 되지 않는 일방적 충돌관계를 말한다. 저촉이란 특허권이 타인의 디자인권 또는 상표권과 완전히 동일한 것으로서, 두 개의 권리가 중복되어 그 어느 쪽을 실시해도 타방의 권리를 실시하게 되는 쌍방적 충돌 관계를 말한다.

저촉관계는 특허(실용신안)와 디자인, 특허(실용신안)와 상표 사이에서 발생할 수 있다⁵⁴³). 산업재산권은 특허(또는 실용신안)권, 디자인권, 상표권이 있고, 특허(실용신안)권은 기술적 사상(제2조 제1호), 디자인권은 심미적 형상 등(디자인보호법 제2조 제1호), 상표권은 식별표지(상표법 제2조 제1항 제1호)를 보호하며, 각 제도는 보호취지가 상이한 바, A 라는 동일한 형상이 기술적 효과가 있다면 특허(실용신안)권, 심미적 효과가 있다면 디자인권, 식별기능이 있다면 상표권으로써 각각 등록이 가능하다.

이때 등록권리에 따라 A 라는 형상의 물품을 생산하는 것은 제2조 제3호에 따른 특허발명(실용신안 고안)의 실시, 디자인보호법 제2조 제7호에 따른 디자인의 실시, 상표법 제2조 제1항 제11호에 따른 상표의 사용에 해당할 여지⁵⁴⁴)가 있어, A 라는 형상으로 특허(실용신안)권, 디자인권, 상표권을 획득하면, 각 권리 간에 저촉관계가 형성된다.

특허법은 선(출)원우위의 원칙⁵⁴⁵)을 근간으로 한다. 이에 저촉관계가 형성되었을 때는 선원권리의 실시권과 배타권은 제한하지 않고, 후원권리의 실시권과 배타권을 제한⁵⁴⁶)한다. 물론 동일자 출원은 상호간에 선·후 개념의 구분이 불가한바, 각 권리의 실시가 자유롭게 가능하다.

다음 이용관계는 특허(실용신안)와 특허(실용신안), 특허(실용신안)과 디자인 사이에서 발생할 수 있다⁵⁴⁷). 이용관계에서도 선원권리의 배타권은 제한하지 않고, 후원권리의 실시권을 제한⁵⁴⁸)한다. 물론 여기서도 동일한 출원은 선·후 개념이 없는바, 각 권리의 실시가 자유롭게 가능하다.

이용관계는 사상상의 이용과 실시상의 이용의 2가지의 유형이 있다고 본다. i) 사상상의 이용(그대로설)이란 선원권리의 구성에 새로운 구성을 부가한 것으로서 후원권리가 선원권리의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후원권리 내에 선원권리가 일체성을 유지하는 경우를 말한다. 예를 들면 선원권리가 A 이고, 후원권리가 A+B 인 경우입니다. 이때 후원권리의 실시는 선원권리인 A 를 그대로 실시하는 바, 선원권리의 배타권 영역에 속한다. ii) 다음 실시상

543) 특허(실용신안) 대 특허(실용신안)의 저촉관계는 있을 수 없다. 이는 거절 또는 무효가 되어야 하는 중복권리(제36조)이지 저촉관계가 아니다.

544) 상품 자체의 형상을 A 라는 입체상표의 형상으로 구현하는 경우를 생각할 수 있다.

545) 때문에 후출원은 각종 제약을 받는다. 단 동일자 출원은 후출원이 아니다.

546) 제98조는 저촉되는 경우 선원권리자의 허락을 받지 아니하고서는, 즉 선원권리자로부터 후원권리의 실시에 필요한 실시권을 받지 아니하고서는 후원권리의 실시가 불가함을 규정한다.

547) 특허(실용신안)와 상표의 이용관계란 논리적으로 없다고 본다(사건). 이용관계는 보통 선원권리가 A 일 때 후원권리가 A+B 인 경우를 말하는데, A 가 상표이고, A+B 가 특허면, A 와 A+B 는 전체적으로 외관, 칭호, 관념이 다르다고 보지, A+B 의 실시를 A 라는 상표의 사용으로 보지 않기 때문이다.

548) 제98조는 저촉관계와 마찬가지로, 이용관계의 경우도 선원권리자의 허락을 받지 아니하고서는 후원권리의 실시가 불가함을 규정한다.

의 이용(침해불가피설)이란 카테고리가 다른 경우를 실시함에 있어서 후원권리의 실시가 선원권리의 실시를 수반하는 상황이며, 예컨대 선원권리가 물질, 후원권리가 그 물질의 제조방법인 경우가 있다. 이 경우도 물질의 제조방법을 사용하면, 물질이 생산되며, 이는 선원권리의 실시행위인바, 후원권리의 실시가 선원권리의 배타권 영역에 속한다⁵⁴⁹).

이상 살핀바와 같이, 이용·저촉관계가 형성되었을 때는 선원우위의 원칙에 따라 선원권리를 우선적으로 보호하고 후원권리를 제한하는데, 후원권리가 등록되었다는 것은 산업발전에 기여하는 바가 있다는 의미이므로, 만약 후원권리의 실시에 필요한 실시권을 선원권리자가 허여하지 아니하여 후원권리의 실시가 사장될 우려가 있는 경우는 강제실시권으로써 후원권리의 실시를 보장한다. 이것이 제138조 제1항, 제3항에 따른 강제실시권이다.

제138조 제1항, 제3항에 따른 강제실시권

후원권리자가 당해 특허발명이 이용·저촉 관계에 해당되어 실시의 허락을 받고자 하는 경우 선원권리자가 정당한 이유⁵⁵⁰ 없이 실시허락을 아니하거나 실시허락을 받을 수 없을 때, 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위 안에서 통상실시권허여심판을 청구할 수 있으며 상기 심판에 의해 허여되는 실시권을 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권이라 한다. 이용·저촉 관계에 있는 후원권리는 선원권리자의 허락을 얻지 않으면 자신의 특허발명을 실시할 수 없지만, 후원권리도 진보성 등이 있어 등록된 것일 것이므로, 이의 실시를 보장해 산업발전에 이바지할 수 있도록 통상실시권허여심판 제도를 두어 권리관계를 강제로 조정한다.

본 강제실시권은 2가지가 있다. 첫째는 이용·저촉 관계에 있는 후원권리의 실시자(특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자)가 선원권리자에게 심판을 청구하여 강제실시권을 허여 받는 것이다(제138조 제1항, 제2항). 둘째는 위 통상실시권을 허여한 선원권리자가 통상실시권을 허여받은 후원권리자에게 후원발명을 실시하고자 심판을 청구하여 강제실시권을 허여 받는 것이다(제138조 제3항). 이를 Cross-License 라고 하는데, 특허법은 선원우위의 원칙을 근간으로 하고 있어, 선원권리의 배타권을 제한하면서 후원권리의 실시자에게 강제로 실시권을 허여한 경우 그에 따른 보상으로써 후원권리의 배타권도 제한하며 선원권리자도 후원권리의 실시를 가능하게 하는 것이다. 이로써 선원우위의 원칙에서 선·후원 권리 사이의 이익을 조정하고 형평을 유지한다.

제138조 제1항에 따른 청구인은 이용·저촉관계의 후원권리의 실시자인 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자이며, 피청구인은 선원 특허권자, 실용신안권자 또는 디자인권자와 그들의 전용실시권자, 즉 배타권을 가져 실시권을 허여할 수 있는 자격이 있는 자이어야 할 것이다

549) 이용관계의 정의를 그대로설로 설명하는 견해도 있으나, 제98조는 배타권의 조정이 목적이므로, 침해불가피설로 설명함이 타당하다. 침해불가피설은 그대로설에 따른 이용관계뿐 아니라 후출원 발명의 실시가 선출원 특허발명의 침해를 구성하는 경우라면 모두를 이용관계라고 보는 견해다.

예컨대 선출원 특허발명이 물건발명이고, 후출원 발명이 그 물건의 제조방법발명인 경우, 그대로설에 의하면 제조방법발명은 카테고리가 상이하므로 선출원 특허발명의 요지를 전부 포함하고 있다고 볼 수 없어 이용관계에 해당하지 않게 되나, 침해불가피설에 의하면 위 제조방법발명의 실시는 곧 선출원 특허발명의 실시(생산)에 해당하여 침해를 구성하므로 이용관계에 해당하게 된다.

550) 제3자가 납득할 수 있을 정도의 객관적인 이유를 말한다고 한다(심판편람). 거래업계상 납득할 수 있을 정도의 상당한 실시료로써 협의를 했으나, 거절한 경우를 생각해볼 수 있다.

(사건).

제138조 제3항에 따른 경우는 위의 경우와 청구인 및 피청구인의 지위가 바뀐다. 즉 청구인은 통상실시권을 허여해 준 선원 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 전용실시권자이며, 피청구인은 이용·저촉관계에 있는 후원 특허권자·전용실시권자⁵⁵¹⁾이다(사건).

제138조 제1항의 강제실시권은 후원 특허발명이 선원의 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 이용하거나 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉관계에 있어야 한다(제138조 제1항). 다만 일부는 제98조에서는 입체상표와 특허의 저촉관계를 규정하고 있지만, 제138조에서는 저촉되는 특허발명의 실시를 위한 선원 상표권의 강제사용권을 청구할 수 없는 것으로 해석하는자도 있다⁵⁵²⁾.

또한 제138조 제1항의 강제실시권은 선원권리자에게 후원권리의 실시에 필요한 통상실시권의 허락을 요청했으나 정당한 이유 없이 거부당한 경우 가능하다. 여기서 정당한 이유란 제3자가 충분히 납득할 수 있을 정도의 객관적인 이유를 말한다. 예컨대 터무니 없이 낮은 대가를 요구하며 선원권리자에게 실시권을 허락해줄 것을 요청하여 협의가 무산된 경우는 정당한 이유라고 보지 않는다(사건). 만약 선협의를 구하지 않고 바로 심판을 청구하면 이는 부적법한 심판청구로서 심판관합의체에 의해 심결각하될 수 있다(사건).

나아가 특허(실용신안)과 특허(실용신안)의 이용관계인 경우는 추가로 선원의 타인의 특허발명 또는 등록실용신안에 비해 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보가 있는 경우에만 한해 가능하다(제138조 제2항). 이는 WTO/TRIPs 제31조에도 있는 것으로서, 통상실시권허여 심판의 남용을 방지하고 선원우위의 원칙에 따라 선원권리의 배타권을 보호하기 위함이다. 본 요건은 저촉관계에서는 적용될 수 없고, 이용관계의 경우에만 적용될 수 있는데 디자인과 이용관계에 해당할 때는 보호대상이 기술적 효과와 심미적 효과로 서로 상이하다는 성격상 적용될 수 없는 것으로 해석한다(사건).

제138조 제3항의 강제실시권은 제1항의 통상실시권허여심판에 의하여 통상실시권을 허여한 자가 그 통상실시권의 허여를 받는자의 특허발명의 실시를 필요로 하는 경우에 그 통상실시권을 허여 받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없는 때⁵⁵³⁾ 통상실시권의 허여를 받아 실시하고자 하는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있다

551) 제138조 제3항을 보면 제138조 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자에게 심판을 청구할 수 있다고 하며, 제138조 제1항에 따른 통상실시권을 허락받은 자는 후원권리의 실시자인바 통상실시권자도 이에 해당할 수 있는데, 통상실시권자는 누군가에게 실시권을 허여할 자격이 없는 자이므로, 해석상 제138조 제3항의 심판은 제138조 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 후원권리의 배타권을 가진 자에게 청구할 수 있는 것으로 본다. 또한 이 점을 반영하고자 제138조 제3항의 개정시도도 있었으나 개정을 시행하지는 않았다.

552) 참고로 과거에는 특허와 상표는 이용이건 저촉이건 논리적으로 있을 수 없다고 보아, 제98조와 제138조에서 특허와 상표의 저촉관계를 언급하지 않았었다. 그러다 제98조에 특허와 상표의 저촉관계를 삽입하는 법률개정을 하였다. 이때 제138조는 제98조의 이용·저촉관계의 유형을 가리지 않고 이에 해당하는 경우 모두 강제실시권의 허여를 위한 심판을 청구할 수 있는 것처럼 표현하나, 후자는 제138조 제4항과 제5항에서 제98조의 개정에도 불구하고 특허와 상표의 저촉관계를 규율하지 않던 과거와 같이 상표권자를 언급하지 않는 구색을 취하고 있는바, 특허와 상표의 저촉관계에 대해서는 후원 특허의 실시를 위한 선원 상표에 대한 강제사용권 심판 청구가 불가능한 것으로 보기도 한다.

553) 여기는 제138조 제1항에 비해 요건이 다소 완화되어 있다. 당장 제3항을 보면 제1항과 달리 정당한 이유 없이라는 문구도 생략되어 있음을 알 수 있다. 이유는 선원우위의 원칙에서 제1항에 따른 강제실시권이 허여되어 선원권리의 배타권이 제한된 것을 후원권리의 배타권도 제한하여 그 형평을 유지하고자 도입한 제도이기 때문이다. 따라서 제1항에 따른 강제실시권이 허여된 경우는 원활하게 제3항에 따른 강제실시권을 인정받을 수 있도록 규정한다.

(제138조 제3항).

제1항 또는 제3항의 심판청구인은 수수료를 납부하고 심판청구서에 일반적 기재사항(제140조 제1항) 외에 다음의 사항을 기재하여야 특허심판원장에게 제출하면 절차 수속이 가능하다(제140조 제4항).

- ① 실시를 요하는 자기의 특허번호 및 명칭
- ② 실시되어야 할 타인의 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인의 번호·명칭 및 특허 또는 등록의 연·월·일
- ③ 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인에 대한 통상실시권의 범위·기간 및 대가

심판청구가 수속되면 심판원장이 시행규칙 제11조, 제46조의 방식을 심리하고, 이후 담당심판부를 지정하면, 심판장이 추가로 방식을 심리한 후(제141조), 청구서 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출기회⁵⁵⁴⁾를 준다(제147조 제1항).

이후 청구인과 피청구인의 서면이 오고가며 제출되면, 이를 바탕으로 청구인이 신청한 청구취지의 범위 내에서 청구취지를 받아줄 지를 심리한다. 구체적으로 그 후원 특허발명이 타인의 선원권리와 이용·저촉관계에 있는지 여부와 타인의 선원 특허 또는 실용신안과 이용관계에 있는 경우는 추가로 후원 특허발명이 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보가 있는지 여부, 통상실시권의 범위, 통상실시권허여에 따른 대가 및 그 지불방법, 지불시기에 대해 심리한다.

위 심리결과 심판청구의 이유가 타당하지 않다고 인정된 때는 기각심결을 하며, 심판청구의 이유가 타당하다고 인정된 때는 심결의 주문에 통상실시권의 범위, 기간 및 대가를 구체적으로 명시하여 통상실시권을 허락하는 심결⁵⁵⁵⁾을 한다.

심판장은 심결이 있는 때는 그 등본을 당사자, 참가인 및 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달한다(제162조 제6항). 패소자측은 심결등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 심결취소소송을 제기하여 불복할 수 있다(제186조 제1항). 다만 대가에 대하여만 불복이 있을 때는 특허법과 기술적 지식이 대한 소양을 갖춘 특허법원이 아니라, 일반 민사법원에 소를 제기하여야 한다(제186조 제7항, 제190조 제1항). 대가는 특허법과 기술적 소양을 갖추지 아니한 자도 판단이 가능한 사안이기 때문이다.

통상실시권을 허여하는 심결이 확정되면 통상실시권이 발생⁵⁵⁶⁾한다. 통상실시권자는 심결에

554) 단 심판청구이익이 없는 부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없는 때는 답변서 제출 기회를 주지 아니할 수 있다(제142조).

555) 인용하는 경우는 다음과 같이 심결한다.

1. 청구인은 그의 소유인 특허 제 ○○호의 발명을 실시하기 위하여 피청구인의 소유인 특허 제 ○○호의 발명을 실시할 수 있다.
 2. 청구인은 실시보상금으로서 그 실시제품의 공장도가의 ○○%에 상당하는 금액을 피청구인에게 지불할 것으로 한다.

기각하는 경우는 다음과 같이 심결한다.

이 사건 심판청구를 기각한다.

556) 이는 통상실시권인바 등록하지 아니하여도 심결이 확정된 때 그 효력이 발생하며, 심결이 확정되면 특허청장이 직권으로 특허원부에 등록한다(특허권 등의 등록령 제14조 제1항 제6호). 통상실시권을 등록한 때는

의하여 정해진 효력범위내에서 후원 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다. 본 강제실시권은 당해 후원 특허권과 함께 이전되며, 후원 특허권이 소멸한 때 함께 소멸하고, 질권을 설정할 수 없다(제102조 제4항, 제6항).

본 강제실시권자는 선원 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 그 전용실시권자에 대하여 대가를 지급하여야 한다. 다만 자기가 책임질 수 없는 사유에 의하여 대가를 지급할 수 없을 때는 그 대가를 공탁하여야 하며(제138조 제4항), 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 후원 권리를 실시할 수 없다(제138조 제5항)⁵⁵⁸).

■ 제107조에 따른 강제실시권

재정(adjudication)에 의한 통상실시권이란 ① 특허발명이 불실시나 ② 불충분하게 실시되는 경우, ③ 공익상 실시가 필요한 경우, ④ 불공정 거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위한 경우, ⑤ 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 이를 실시하고자 하는 자의 청구와 특허청장의 재정(裁定)에 의해 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 통상실시권을 말한다. 본 제도의 취지는 다음과 같다.

특허발명의 불실시나 불충분실시의 경우는, 특허발명을 국내에서 실시하지 않거나 불충분하게 실시하면서 제3자만의 실시를 금지하는 것은 특허권의 배타권의 지나친 남용에 해당하며, 실시 장려를 통한 산업발전에의 이바지라는 특허법의 목적에도 부합하지 않기 때문에, 일정한 요건을 전제로 제3자에게 강제적으로 실시하게 함으로써 배타권에 의한 악영향을 제어한다.

불공정거래행위의 시정도 마찬가지다. 특허권의 배타권을 악용하여 불공정거래행위를 하는 것은 정당한 특허권의 행사라고 보지 않으며, 그 배타권에 의한 악영향을 제어하고자 강제실시권을 운영해 상거래질서를 바로 잡고자 한다.

공공의 이익을 위하거나 수입국에 의약품을 수출하는 것은 공적인 이익을 위해 사적인 재산권의 일부를 제한하는 취지다. 특히 의약품의 수출을 위해 강제실시권을 부여받아 특허받은 의약품을 제조하는 것은 에이즈나 결핵, 말라리아와 같은 질병으로 심각한 국가적 위기를 당한 개발도상국을 보호하고 건강권과 같은 보편적 인권을 지키려는 국제사회의 인도주의적 조치에 능동적으로 참여함과 동시에 국가 이미지를 제고하고 간접적으로 국내 제약산업의 발전에 기여하고자 함이 그 취지다.

제107조에 따른 강제실시권은 각 조약에서도 유사한 내용을 인정한다. 먼저 특허법에서 특허발명의 불실시에 따른 규제조치로서 재정제도를 두고 있는 것은 파리조약 제5조에 따른 것이다. 파리조

그 등록 후에 특허권이나 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 효력이 있다(제118조 제1항).

557) 질권을 설정하면 채무를 변제하지 아니할 경우 경매에 의해 강제실시권자가 변경될 수 있는데, 제138조 제1항, 제3항에 따른 강제실시권은 후원권리의 실시를 위해 존재하는 것인바, 후원권리 실시자만이 가질 수 있으므로, 후원권리의 실시자가 아닌 자는 본 강제실시권을 가질 수 없게 한다. 때문에 본 강제실시권의 이전은 후원권리와 함께만 이전 가능하고(제102조 제4항), 질권의 설정은 불가능하도록 규정한다(제102조 제6항 반대해석).

558) 후원권리가 산업발전에 이바지하는 바가 있어, 불가피하게 선원권리의 배타권을 침해하며, 후원권리의 실시권을 인정해주었으나, 개인의 재산권이 지나치게 침해되어서는 아니될 것이기에, 후원권리자가 정당한 대가를 지급하지 아니하면, 곧바로 후원권리의 실시를 금한다. 이에 특허법은 제106조의2와 같이 비상사등이 아닌 이상, 대가를 지급하지 아니할 경우 강제실시권을 인정하지 않는 취지를 규정한다(제113조, 제138조 제5항).

약 제5조A(2)(3)에서는 각 동맹국은 불실시와 같은 특허에 의하여 부여되는 배타적 권리의 행사로부터 발생할 수 있는 남용을 방지하기 위해 강제실시권의 부여를 규정하는 입법조치를 취할 수 있다고 규정한다.

또한 WTO/TRIPs 제31조에서도 강제실시권에 관해 규정하고 있으며, 파리조약과 비교하여 볼 때 ① 특허권이 남용되는 경우뿐만 아니라 국가긴급사태나 공적인 비상업적 사용을 위한 강제실시가 가능하도록 하여 범위를 더 넓게 인정한다는 점, ② 권리자에 대한 명확한 보상규정을 두고 있다는 점, ③ 이용발명(제98조)의 침해⁵⁵⁹⁾에 대한 특별규정을 두고 있다는 점 등에서 약간의 차이가 있다.

제107조에 따른 강제실시권의 사유를 각각 살핀다.

■ 불실시 또는 불충분 실시의 경우

특허발명이 천재·지변 기타 불가항력 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우, 또는 특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우이어야 한다(제107조 제1항 제1호, 제2호).

계속해서 3년 이상 국내에서 불실시 또는 불충분실시에서의 계속은 연속과 현재의 의미를 포함한다고 본다(사건). 즉 연속하여 3년 이상 실시되고 있지 아니하여야 하지, 불실시기간의 총합계가 3년 이상이라는 의미가 아니다(사건). 특허권의 설정등록 후 계속하여 3년 이상 실시하지 아니함은 물론 일정기간 실시하다가 그 실시를 중단한 후 계속하여 3년 이상 실시하지 아니한 경우도 포함할 수 있을 것이다(사건). 그러나 3년 이상 불실시의 경우도 그 후 다시 실시를 개시하여 현재 실시하고 있는 경우는 여기에 해당되지 않을 것이다(사건).

한편 외국에서 실시하더라도 국내에서 실시하지 아니하면 재정청구의 대상이 된다. 특허법은 국내 산업발진이 주목적이기 때문이다. 다만 파리조약 제5조 A(1)에 따르면 외국에서 제조된 물건을 수입만을 하고 다른 실시행위를 하지 않더라도 이는 불실시라 할 수 없다⁵⁶⁰⁾.

정당한 이유란 천재지변이나 심신장애 등의 활동불능으로 특허발명을 실시하지 못한 경우, 실시에 있어서 정부기관이나 타인의 허가 등이 필요한 경우, 타법령에 의해 실시가 금지 또는 제한되는 경우, 실시에 필요한 원료나 시설이 국내에 없거나 수입이 금지되어 실시가 곤란한 경우, 특허발명의 실시에 따른 물건의 수요가 없거나 적은 경우를 일컫는다(특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제6조).

본 사유는 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자(배타권을 가지는 자)와 합리적인 조건하에 통상 실시권 허락에 관한 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니한 경우 또는 주소불명 등으로 협의를 할 수 없는 경우에 한해 특허청장에게 설정에 관한 재정을 청구할 수 있다(제107조 제1항). 이는 개인의 사적 재산권의 특허권의 배타권이 지나치게 훼손되지 않도록 하고자 함이다.

또한 본 사유는 특허출원일로부터⁵⁶¹⁾ 4년이 경과되어야 청구할 수 있다(제107조 제2항). 이는 특허권자에게 실시를 위한 검토와 준비기간 등을 보장하기 위해서다.

559) 이에 대해서는 특허법은 제107조가 아니라 제138조에서 다룬다.

560) 특허법도 실시를 특허발명의 실시행위 중 하나로 본다(제2조 제3호 가목).

561) 우선일이 아닌 출원일을 기준으로 기산하는 기간인바, ① 분할출원(제52조 제2항), 변경출원(제53조 제2항)인 경우면 원출원일, ② 조약우선권주장출원이나(제54조 제1항) 국내우선권주장출원(제55조 제3항)인 경우면 우선권주장출원일, ③ 국제특허출원인 경우면 국제출원일을 기준으로 판단한다.

■ 공공의 이익을 위하여 특히 필요하거나 불공정거래행위의 시정을 위해 필요한 경우

공공의 이익이란 국민의 생명, 건강, 재산의 보전, 공공시설의 건축 등 국민생활에 직접 관계가 있는 소위 공공적 산업분야에 속하고 해당 발명을 긴급하고 널리 실시할 필요가 높은 경우(예를 들어 전염병의 예방 또는 치료를 위하여 특허 받은 의약품이 단기간 내에 국내에서 대량 필요한 경우)를 말한다.

사법적·행정적 절차에 의하여 불공정거래행위라고 판정된 경우란 불공정거래행위라고 판결 등을 받은 상황을 말한다. 이는 판결 등으로써 반경쟁적인 관행이라고 판정된 사항을 바로잡고 거래질서를 확립하기 위해 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우다. 여기서 불공정거래행위란 부당하게 거래를 거절하거나 부당하게 거래 상대방의 사업활동을 구속하는 조건으로 거래하는 등의 행위를 말한다(독점규제 및 공정거래에 관한법률 제23조)

한편 반도체 기술에 대해서는 ① 공공의 이익을 위하여 비상업적⁵⁶²⁾으로 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우나 ② 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 한하여 재정을 청구할 수 있다(제107조 제6항). 이는 국가 산업분야에서 중요한 위치를 차지하고 있는 반도체 기술분야의 특수성을 고려한 것이다. 즉 반도체 기술만 우대하여 배타권을 더욱 보호해주고 있다. 이는 WTO/TRIPs 에서도 마찬가지로 체결했다(WTO/TRIPs 제31조 (다)).

공공의 이익이나 불공정거래행위의 시정을 위해 필요한 경우는 출원일로부터 4년의 경과여부 등의 조건의 부가가 없다. 이는 공공의 이익이나 불공정거래행위 시정과 같은 사유에 의하는 경우는 실시의 시기상 긴급을 요하는 경우가 대부분이기 때문이다. 또한 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하고자 하는 경우와 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위해 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우는 배타권자와의 선택의도 요구되지 않는다. 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하는 경우는 선택의도를 요구하지 않는 제106조의2와의 구색을 맞추기 위해서이고, 불공정거래행위는 더 이상 그 배타권을 보호해줄 가치가 없는 바 선택의도를 요구하지 않는다.

■ 수입국에 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

자국민 다수의 보전을 위협하는 질병을 치료하기 위해 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함)을 수입하고자 하는 국가에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우를 말한다(제107조 제1항 제5호).

수입국은 WTO 회원국 중 WTO 에 다음의 사항을 통지한 국가 또는 WTO 회원국이 아닌 국가 중 대통령령이 정하는 국가로서 다음의 사항을 대한민국 정부에 통지한 국가에 한한다(제107조 제7항). 의약품은 다음의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다(제107조 제8항).

562) 공공의 이익을 위하여 필요한 경우는 상업적으로 실시하는 경우와 비상업적으로 실시하는 경우를 나누어야 한다. 비상업적으로 실시하는 경우는 특허권자 또는 전용실시권자와 선택의 없이도 재정청구가 가능하다. 이는 선택의도를 요구하지 않는 제106조의2 제1항도 마찬가지로의 구조다.

- ① 특허된 의약품
- ② 특허된 제조방법으로 생산된 의약품
- ③ 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분
- ④ 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트

본 사유도 출원일로부터 4년의 경과라는 조건이 부가되지 않는다. 다만 특허권자 또는 전용실시권자(배타권자)와 합리적인 조건하에 선협의를 하였으나 합의가 이루어지지 않은 경우 또는 주소불명 등으로 협의를 할 수 없는 경우에 한해 재정을 청구할 수 있다. 선협의를 요구하는 것은 사적 재산권인 배타권이 지나치게 훼손되는 것을 제어하기 위함이다.

■ 절차

특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허권자 또는 특허권자와 전용실시권자를 피청구인으로 하여 재정청구서⁵⁶³⁾를 특허청장에게 제출한다(제107조 제1항). 재정청구가 있는 경우 특허청장은 직권으로 특허원부에 예고등록을 한다(특허권 등의 등록령 제3조, 제14조).

이후 특허청장은 그 재정청구서의 부분을 그 청구에 관련된 특허권자·전용실시권자·기타 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자(통상실시권자나 질권자)에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 준다(제108조).

특허청장은 재정을 함에 있어 필요하다고 인정하는 경우는 발명진흥법 제29조의 규정에 따른 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계부처의 장의 의견을 들을 수 있고, 관계 행정기관이나 관계인에게 협조를 요청할 수 있다(제109조). 이는 타인의 특허권에 대한 일방적인 실시권의 강제설정이기 때문에 특허권자에게 필요 이상의 불이익이 가지 않도록 신중을 기하기 위함이다.

특허청장은 재정을 함에 있어서는 각 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토한다(제107조 제3항). 재정사유에 부합한다고 보면 재정을 하며, 재정은 서면으로 하고 그 이유를 기재하며, 다음의 사항을 명시한다(제110조 제1항, 제2항).

① 통상실시권의 범위 및 기간

563) 다음의 사항을 기재하고, 대가의 산출근거를 기재한 서류, 청구의 이유를 입증하는 서류, 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건하에 통상실시권 허락에 관한 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니한 사실 또는 협의를 할 수 없음을 입증하는 서류(단 제107조 제1항 단서의 경우는 제외)를 첨부한다(특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제3조).

1. 특허번호
2. 발명의 명칭
3. 청구인의 성명 및 주소
4. 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자의 성명 및 주소
5. 청구내용의 표시
6. 청구의 취지 및 이유
7. 대가의 액과 그 지급방법 및 시기
8. 통상실시권의 범위

제107조 제1항 제5호에 따라 재정청구하는 경우는 청구서에 추가로 의약품을 수입하고자 하는 국가명, 필요한 의약품의 명칭 및 수량을 기재하고, 의약품이 수입국 국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위한 것임을 입증하는 서류, 의약품이 수입국에서 갖는 경제적 가치에 관한 평가서, 제107조 제7항에 따라 통지한 서류, 제110조 제2항 제3호의 규정에 따라 외관상 구분할 수 있는 포장, 표시 및 공시할 인터넷 주소 등을 첨부한다.

② 대가와 그 지급방법 및 지급시기

③ 수입국에 그 의약품이 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우는 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 의한 경우를 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷주소⁵⁶⁴⁾

④ 그 밖에 재정을 받은 자가 그 특허발명을 실시함에 있어 법령 또는 조약에 규정된 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항

특허청장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 재정청구일로부터 6월 이내에 재정에 관한 결정을 신속히 한다(제110조 제3항). 이는 공익적 요청에 부응하여 절차의 신속을 도모하려 함에 그 취지가 있다.

한편 수입국에 그 의약품이 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정청구가 다음의 요건을 만족하는 경우 특허청장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 통상실시권 설정의 재정을 한다⁵⁶⁵⁾(제110조 제4항).

- ① 제107조 제7항의 수입국의 요건
- ② 제107조 제8항의 의약품의 요건
- ③ 제109조 제9항에 따른 서류가 모두 제출되었을 요건

재정에 따른 강제실시권은 그 취지에 부합하도록 다음의 조건을 부과한다(제107조 제4항).

- ① 불실시, 불충분실시 또는 공익상 필요한 경우에 의한 실시의 경우는 강제실시권의 허여 취지가 국내 수요의 충족에 있기 때문에 그 통상실시권이 국내수요충족을 위한 공급을 주목적으로 실시할 것
- ② 수입국에 의약품이 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우는 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출할 것⁵⁶⁶⁾

강제실시권은 상당한 대가가 지급될 수 있도록 한다. 다만 이 경우 재정을 함에 있어서 다음의 사항에 대해서는 대가 결정에 참작⁵⁶⁷⁾할 수 있다(제107조 제5항).

- ① 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우는 불공정 거래행위를 시정하기 위한 취지
- ② 수입국에 그 의약품이 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우에는 당해 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치

특허청장은 재정을 한 때는 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 재정서 등본을 송달하며, 당사자에게 재정서등본이 송달된 때 재정서에 명시된 바에 따라 당사자 사이에 실시권 설정의 협의가 성립된 것으로 본다(제111조).

한편 재정서에 명시된 수입국에 그 의약품이 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

564) 이는 상표적인 개념이다. 제107조에 따른 강제실시권자의 의약품이 특허권자 등의 의약품에 비해 품질이 미흡할 수 있는데, 그 품질에 대한 출처 오인을 막고자, 식별표지를 구분할 것을 강제하는 것이다.

565) 환언하면 다른 사유와 달리 재정을 폭넓게 허용한다고 보면 된다. 질병으로부터의 국제적인 인간의 기본권 보호라는 취지를 고려한 것이다.

566) 국내에 유통하면 안 된다.

567) 일정 부분 감액 가능하다고 이해하면 된다.

에 따른 재정의 경우에 ① 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 의한 경우를 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 ② 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소의 사항에 관하여 변경이 필요한 경우는 그 원인을 증명하는 서류를 첨부하여 특허청장에게 이를 청구할 수 있다(제111조의2 제1항). 특허청장은 위 청구가 이유 있다고 인정되면 재정서에 명시된 사항을 변경할 수 있다. 단 이 경우 사전에 이해관계인의 의견을 들어야 한다(제111조의2 제2항). 재정서에 명시된 사항의 변경이 있는 경우 특허청장은 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 변경된 재정서 등본을 송달하며, 당사자에게 변경된 재정서 등본이 송달된 때 당해 재정서에 명시된 바에 따라 당사자 사이에 변경에 협의가 성립된 것으로 본다(제111조의2 에서 제111조 준용).

재정에 대해서는 행정심판법에 의하여 행정심판을 제기하거나 행정소송법에 의하여 취소소송을 제기할 수 있으나 그 재정으로 정한 대가만을 불복이유로 할 수는 없다(제115조). 이는 대가에 대한 불복을 행정심판에서 다루는 것은 그 대가 산정의 어려움 등으로 인하여 부적당하고, 대가와 같은 재정의 부수적인 사항을 가지고 행정심판이나 행정소송을 제기함으로써 재정의 확정여부를 지연시키는 것을 방지하기 위함이다.

다만 대가도 불복이 가능한데, 대가만의 불복을 하고자 할 경우는 민사법원에 소송을 제기하면 된다(제190조, 제191조).

이상 절차를 전체적으로 정리하면 다음과 같다.

통상실시권 재정청구(협의불성립시) → 특허권자 등에게 부분송달 및 답변요구(재정청구사항 특허공보 공고⁵⁶⁸), 재정청구사항 예고등록⁵⁶⁹) → 산업재산권 분쟁조정위원회 의견청취(관계 부처의 장, 이해관계인 등의 의견청취) → 재정결정(특허권자 등 관계자 의견 참작하여 보상금액 및 대가도 함께 결정) → 재정결정서 등본송달(결정요지 특허공보 공고⁵⁷⁰), 통상실시권 설정등록⁵⁷¹) → 통상실시권자의 대가지급 또는 공탁(미지급시 실효)

■ 기타

당사자에게 재정서등본이 송달된 때 재정서에 명시된 바에 따라 당사자 사이에 협의가 성립된 것으로 보므로(제111조 제2항), 본 조의 통상실시권은 재정서 등본이 송달된 때 발생한다고 본다. 본 통상실시권자는 특허청장의 재정에 의해 정해진 범위 내에서 특허발명을 실시할 수 있다. 이 때 실시권은 실시사업과 함께만 이전할 수 있으며, 실시권에 대한 질권은 설정할 수 없다(제102조 제3항, 제6항).

■ 대가의 지급 및 재정의 실효

통상실시권자는 재정에서 정한 바에 따라 대가를 지급하거나 다음에 해당하는 경우는 그 대가를 공탁하여야 한다(제112조).

568) 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제4조 제3항

569) 특허권 등의 등록령 제6조 제1항

570) 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제8조

571) 특허권 등의 등록령 제3조 제1항, 제14조

- ① 대가를 받을 자가 수령을 거부하거나 수령할 수 없는 경우
- ② 대가에 관한 소송이 제기된 경우
- ③ 당해 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우(다만, 질권자의 동의를 얻은 때에는 공탁하지 않아도 됨)

만약 재정을 받은 자가 대가의 지급시기까지 대가(대가를 정기 또는 분할하여 지급할 경우에는 최초의 지급분)을 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니한 때는 그 재정은 효력을 잃는다(제113조)⁵⁷²).

■ 재정의 취소

재정의 취소란 개인의 재산권을 제한하면서 재정에 의한 통상실시권을 설정해 주었음에도 불구하고 그 재정을 받은 통상실시권자가 특허발명을 실시하지 않는 등의 사유로 인해 재정을 한 목적에 반하게 되는 경우 또는 재정을 설정한 이유가 소멸한 경우, 이미 한 재정을 취소시켜 통상실시권을 장래를 향해 소멸시키는 것을 말한다.

특허청장은 재정을 받은 자가 다음의 사유에 해당하는 경우는 이해관계인의 신청 또는 직권으로 그 재정을 취소할 수 있다(제114조 제1항).

- ① 재정을 받은 목적에 적합하도록 그 특허발명을 실시하지 아니한 경우
- ② 통상실시권을 재정한 사유가 없어지고 그사유가 다시 발생하지 아니할 것이라고 인정되며 통상 실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우⁵⁷³)
- ③ 정당한 사유 없이 재정서에 명시된 다음의 사항을 위반하였을 경우

수입국에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 의한 경우를 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소 그 밖에 재정을 받은 자가 그 특허발명을 실시함에 있어 법령 또는 조약에 규정된 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항 재정의 취소 절차는 신중을 기하기 위하여 답변서 제출(제108조), 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계 부처의 장의 의견청취(제109조), 재정의 방식 등(제110조 제1항), 재정서 등본의 송달(제111조 제1항)의 재정절차의 규정을 준용한다(제114조 제2항).

위 절차에 따라 재정의 취소가 있는 때는 통상실시권은 장래를 향해 그때부터 소멸한다(제114조 제3항). 즉 재정이 있는 때로 소급하여 소멸되지 않는다. 이는 강제실시권자가 재정이 취소되기 전 실시한 실시행위에 대해서는 특허권자 또는 전용실시권자가 침해에 따른 손해배상청구(제128조)를 행사할 수 없음을 의미한다.

	1호 (불실시)	2호 (불충분실시)	3호(공익)		4호 (불공정거래 시정)	5호 (의약품 수출)
			상업적	비상업적		

572) 제138조 제1항, 제3항의 따른 강제실시권도 유사하게 대가를 지급하지 아니하거나 공탁하지 않으면 실시권이 인정되지 않는다(제138조 제5항).

573) 재정취소사유가 총 3가지인데, 2가지는 강제실시권자가 재정 목적 또는 준수사항 등에 부합하도록 적법하게 실시하지 아니한 경우이고, 1가지는 재정사유가 소멸한 경우다. 다만 이중 재정사유가 소멸한 경우는 강제실시권자에게 취소사유가 존재하는 것이 아닌바, 선의의 강제실시권자가 실시를 위해 투자한 산업설비 등을 보호해주고자 강제실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우에 한정하여 재정을 취소할 수 있다(제114조 제1항 단서).

선택의 절차	○	○	○	×	×	○
반도체 기술	×	×	×	○	○	×
시기적 제한	○ i) 계속하여 3년이상 ii) 출원일로 4년경과	○ i) 계속하여 3년이상 ii) 출원일로 4년경과		×	×	×
조건부	○ (국내수요충족)	○ (국내수요충족)	○ (국내수요충족)		×	○ (의약품 전량 수입국에 수출)
대가결정 착작	×	×	×		○ (불공정거래행 위시정 취지)	○ (수입국에서의 경제적 가치)

■ 참고사례 : 강제실시 재정청구 사례

「비스-티오 벤젠의 제조방법」(일본, 닛봉 소다 주식회사 소유)에 관한 특허가 정당한 이유없이 3년이상 국내 불실시를 이유로 청구되었으며 특허권자의 3년이상 불실시가 정당한 이유 없는 특허권의 남용으로 인정되어 통상실시권을 허여함('80.11)

낙태약(mifepristone)제조방법(프랑스 제약회사 소유)이 정당한 이유없이 3년이상 국내 불실시를 이유로 청구되었으나 낙태목적의 의약품은 국내 제조 불허가 대상품목으로서 정당한 이유가 있는 불실시로 판단하여 청구 기각('94.3)

백혈병 치료제 “글리벡”(스위스 제약회사 노바더스 소유)에 대한 환자의 경제적 부담완화를 이유로 청구되었으나 강제실시를 할 정도로 공공의 이익이 있는 것으로 판단하지 아니하여 청구 기각('03.2)

청구인들이 시공을 맡고 있는 서울~춘천간 고속도로 제2공구(28.1km)내의 교량공사가 피청구인의 실용신안권 침해 시비로 지연될 경우, 막대한 공공의 이익을 훼손하게 되므로 제107조 제1항 제3호 「공공의 이익을 위하여 특히 필요 한 경우」 라고 주장하면서 재정을 청구 하였으나 중도에 자진취하('06.11)

에이즈 치료제 “푸제온”(스위스 제약회사 ‘로슈’)에 대한 의약품 접근권 확보를 이유로 청구되었으나 강제실시를 할 정도로 공공의 이익을 위해서 특히 필요한 경우에 해당한다고 보기 어렵고, 강제실시의 실익이 없는 것으로 판단하여 청구 기각('09.6)

통상실시권 설정에 관한 (신청서, 제정청구서) (예시)

출원번호 또는 특허등록번호		특허 제447096호	특허등록 년월일	'04. 8. 21
발명의 명칭		바이러스성 또는 세균성 뉴라미니다제의 신규한 선택적 저해제		
청구인	성명 (법인명)	○○제약(주)	대표자	○○○
	주소 (영업소)	서울특별시 강남구 역삼동		
	국적	대한민국		
	대리인 (법인명)	변리사 ○○○	대리인 번호	○○○-○○○
	주소 (영업소)	대전광역시 서구 둔산동		
	국적	미국		
	대리인	변리사 △△△	연락처	△△△-△△△△
특허권자 (피청구인)	성명 (법인명)	갈리드 사이언스 인코퍼레이티드		
	주소 (영업소)	미국 캘리포니아 포스터시티 레이크사이드 드라이브 344		
	국적	미국		
	대리인	변리사 △△△	연락처	△△△-△△△△
청구 내용의 표시	특허 제447096호의 특허청구범위 제○○항에 대한 특허법 제107조 제3호에 의한 통상실시권 설정			
신청의 취지	별지와 같음			
신청의 이유	별지와 같음			
증거 방법	(갑)제1호증 내지 제8호증, 별지와 같음			
보상금·대가의 액과 그 지급방법 및 시기	별지와 같음			
통상실시권의 범위	별지와 같음			
특허법 제106조 및 제107조, 특허권의 수용 실시 등에 관한규정 제3조의 규정에 의하며 위와 같이 (신청,청구)합니다. 200○년 ○○월 ○○일 청구인(대리인) ○ ○ ○ 한				
특허청장 귀하 ※ 첨부서류 1. 신청(청구)서 부분 0통 2. (갑) 제1호증 내지 제8호증 정부분 각 0통 3. 위임장 및 법인국적증명서(번역문) 0통				

I. 청구의 취지

특허 제447096호의 특허청구범위 제○○항에 대해 『갈리드 사이언스 인코퍼레이티드』에게 통상실시권을 허여한다라는 재정을 구함.

II. 청구의 이유

- 특허 제0447096호 “바이러스성 또는 세균성 뉴라미니다제의 신규한 선택적 저해제”에 관한 특허는 미국의 『갈리드 사이언스 인코퍼레이티드』 사에 의해서 1995년 2월 27일 미국 출원을 근거로 우선권 주장을 수반하여 1997년 8월 26일 출원되어(출원번호 제1997-0705932호) 2004년 8월 25일 등록된 것임을 이권 특허의 등록원부 등본으로부터 알 수 있습니다.(갑제○호증 : 특허번호 제0447096호 등록원부등본)
- 그러나 특허발명의 특허청구범위 제○○항의 발명(이하 이권 ‘특허발명’이라 합니다)의 제조화합물인 타미플루(Tamiflu)는 AI(Avian Influenza)에 특허권자에 의해 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니하였으며, 이에 이권 특허발명을 실시하고자 하는 본 청구인 『○○제약』은 특허법 제107조 제1항에 의하여 이권 특허발명의 특허권

자에 대하여 통상실시권의 허락에 관하여 협의를 청구하였으나, 협의가 성립되지 아니한 바, 이에 본 청구인은 특허법 제107조 제 1항의 규정에 의하여 특허번호 제447096호 “바이러스성 또는 세균성 뉴라미니다제의 신규한 선택적 저해제” 발명의 특허청구범위 제〇〇항에 대하여 통상실시권 설정에 관한 재정을 청구하는 바이며, 이하 상세한 이유를 개진하겠습니다.

3. 특허발명의 이용을 도모하고자 하는 특허제도의 목적에 따라 특허법 제107조 제1 항은 “특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허발명이 다음 각 호의 1에 해당하고 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건하에 통상실시권 허락에 관한 협의를 하였으나 협의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정을 청구할 수 있다. 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하고자 하는 경우와 제4호의 규정에 해당하는 경우에는 협의를 하지 아니하여도 재정을 청구할 수 있다. 1. 특허 발명이 천재·지변 기타 불가항력 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유없이 계속 하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우, 2. 특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하거나 적 당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우, 3. 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특허필요한 경우 -이하생략-”라고 규정하고 있습니다. 이러한 특허법의 규정에 따라 본 건을 살펴보면, 우선 이건 특허발명인 특허번호 제447096호 “바이러스성 또는 세균성 뉴라미니다제의 신규한 선택적 저해제”의 특허청구범위 제〇〇항은[이하생략]

III. 통상실시권의 대가

1. 액수 : US\$0,000(또는 \0,000)

2. 지급방법 및 시기

특허청장의 재정결정이 있을 때 특허권자인 『갈리트 사이언스 인코퍼레이티드』 사에 일시불로 지급

3. 대가액 산정의 이유

IV. 통상실시권의 범위

1. 대상 특허발명 : 대한민국 특허 제0447096호의 특허청구범위 제〇〇항의 발명

2. 실시내용 : 특허법 제2조 제3호의 실시

3. 지역적 범위 : 대한민국

4. 시간적 범위 : 재정 결정시부터 특허권 만료일까지

V. 증거방법

1. 갑제1호증 특허 제0447096호 등록원부

2. 갑제2호증

3. 갑제3호증

VI. 기타 첨부서류

1. 위임장 : 국내 변호사를 대리인으로 선임했을 경우

2. 법인국적증명서

※ 영문일 경우 번역문 포함

통상실시권 설정 재정서(인용 예시)

1. 결정번호 : 제 ○○ 호
2. 청구인 : ○○제약(주)
서울시 강남구 역삼동
대리인 : 변리사 ○○○
대전시 서구 둔산동
3. 피청구인 : 갈리드 사이언스 인코퍼레이티드
미국 캘리포니아 포스터시티 레이크사이드 드라이브 344
대리인 : 변리사 △△△
4. 사건의 표시 : 특허제 447096호의 특허청구범위 제○○항에 대한
특허법제107호 제3호에 의한 통상실시권 설정 재정 청구 사건
5. 결정의 주문 :
 - 가. 실시하여 : 이 건 재정청구를 받아들인다
특허제 447096호에 대한 통상실시권을 청구인에게 허여한다
 - 나. 대가의 액 : 0,0000,000 원
 - 다. 대가의 지급방법 및 시기 : 00년 00월 00일 까지 000만원을 청구인
000에게 계좌 입금한다(계좌번호:00000)
 - 라. 통상실시권의 범위 : 내용, 지역, 시간적 범위등 기재
6. 결정의 이유 :
 - 가. 청구인은 특허 제0447096호의 특허청구범위 제○○항의 발명(이하 “이건 특허발명” 이라 한다)에 대하여 특허법 제107조 제1항의 규정에 의거 통상 실시권 설정의 재정을 구하고 그 이유의 요지로서 이 건 특허발명이 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하고 적당한 정도와 조건으로 국내 수요를 충족시키지 못하고 있으므로 특허법 제107조 제1항 제2호의 재정사유에 해당되며, 또한 청구인은 이 건 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우라 판단하여 피청구인과 3회에 걸쳐 협의를 하였으나 합의를 이루지 못하여 특허법 제 107조 제1항 제3호의 재정사유에 해당한다고 주장하였다. [이하 생략]

통상실시권 설정 재정서(기각 예시)

1. 결정번호 : 제00호
2. 청구인: 000
대리인 : 000
3. 피청구인: 000
대리인 : 000
4. 사건의 표시 : 특허 제261366호에 대한 특허법 제107조제1항제3호에 의한 통상실시권 설정의 재정청구
5. 결정 주문 : 이권 재정청구는 받아들이지 아니한다.
6. 결정의 이유 : 청구인이 특허 제261366호 발명의 실시물인 글리벡이 정상적으로 공급되지 않을 뿐아니라 가격도 환자들이 지속적으로 복용하기에는 너무 높은 수준으로 책정되어있으므로, '공공의 이익'을 위하여 인도로부터의 수입이 가능하도록 특허법 제107조제1항 제3호의 규정에 의한 통상실시권 설정의 재정을 청구한 데 대하여, 특허법제100조의 규정에 의한 산업재산권분쟁조정위원회의 의견과 청구인 및 피청구인 측 주장을 청취하고 이를 검토한 결과 첫째, 글리벡을 저가로 수입할 경우 글리벡을 복용하지 않으면 안될 절박한 상황에 처해있는 환자측의 경제적 부담을 많이 완화해 줄 수 있는 반면, 만성골수성백혈병의 경우처럼 전염성 기타 급박한 국가적 사회적 위험이적음에도 불구하고 발명품이 고가임을 이유로 강제실시를 허용할 경우, 발명자에게 독점적 이익을 인정하여 일반공중의 발명의식을 고취하고, 기술개발과 산업발전을 촉진하고자 마련된 특허제도의 기본취지를 크게 훼손할 수 있는 만큼 강제실시 인정여부는 이러한 두 가지 상충되는 이익을 비교형량하여 신중히 결정해야 하는당위적 측면과, 둘째, 현재 모든 만성골수성백혈병 환자(만성기 포함)에게 보험이 적용되며, 이 경우 환자의 실제 부담액은 보건복지부가 책정 고시한 약가의 10%수준인 점, 글리벡의 공급이 현재 정상적으로 이루어지고 있는 점, 대외무역법 제14조 및 대외무역관리규정 제7조의 규정에 의한 자기치료 목적의 수입이 가능한 점 등 글리벡의 공급상태와 관련된 상황적 측면을 종합적으로 고려할 때 본 건의 경우 특허법 제107조 제1항 제3호의 규정에 의한 통상실시권 설정을 인정할 정도의 공공의 이익이 있다고 보기 어려운 것으로 판단되어 주문과 같이 결정한다.

2006. 2.

특 허 청 장

		전용실시권	통상실시권		
			허락	법정	강제
발생		계약+등록(발생 요건)	계약(등록은 대항 요건)	법률의 규정	법 106-2 : 처분결정 법 107 : 재정등본송달 법 138 : 심결확정 (모두 직권등록사항)
효력	범위	설정행위로 정한 범위 내	설정행위로 정한 범위 내	법률의 규정	법 106-2 : 결정의 범위 내 법 107 : 재정의 범위 내 법 138 : 자기 특허발명 의 실시에 필요한 범위 내
	효력	배타권, 실시권	실시권		
사용 수익 처분	이전	i) 실시사업과 함께 ii) 상속기타일반 승계 iii) 특허권자의 동의 (법 100③)	i) 실시사업과 함께 ii) 상속기타일반 승계 iii) 특허권자 및 전 용실시권자의 동의 (법 102⑤)	i) 실시사업과 함께 ii) 상속기타일반 승계 iii) 특허권자의 동의 (법 102⑤)	법 106-2 : 규정 無 법 107③ : 사업과 함께 법 138④ : 원권리와 함께
	실시권	특허권자의 동의 (법 100④)	설정불가		
	질권	특허권자의 동의 (법 100④)	특허권자, 전용실시권자 동의 (법 102⑥)	특허권자 동의 (법 102⑥)	법 107, 법 138 질권 설 정 불가 (법 106-2 : 규정 無)
	특허권 포기	동의권 有	1. 허락에 의한 통상실시권자 2. 직무발명에 의한 법정실시권자 동의권 有		
	실시권 포기	통상실시권자, 질권자 동의 (법 119②)	질권자 동의 (119③)	질권자 동의 (119③)	법 107, 법 138 자유롭 게 포기 가능(질권자 없 으므로)
소멸		특허권의 소멸 및 수용 설정계약의 해지 에 따른 소멸등록 실시권 포기등록 설정기간 만료 혼동	특허권의 소멸 및 수용 설정계약의 해지 실시권 포기 설정기간 만료 혼동	특허권의 소멸 및 수용 실시권 포기, 혼동 실시사업폐지	특허권의 소멸 및 수용 실시권 포기, 혼동 법 106-2 : 실시허가취소 법 107 : 재정의 취소 법 138 : 원권리 소멸

대가	계약에 따라	계약에 따라	직무발명, 선사용권, 디자인권(원 디자인권자만), 후용권- 무상 나머지 유상	법 106-2 : 지급 법 107 : 지급, 공탁(법 112) 미지급시 재정실효 법 138 : 지급, 공탁(법 138④ 단서)
----	--------	--------	---	--

		법 제106조의2	법 제107조	법 제138조
의 의		정부는 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자로 하여금 실시하게 할 수 있다.	특허권자가 정당한 이유없이 특허발명을 실시하지 않거나, 불충분하게 실시하는 경우, 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우, 사법적·행정적 절차에 의하여 불공정 거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위한 경우 또는 수입국에 의약품의 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 특허청장의 재정에 의하여 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 실시권을 말한다.	특허발명이 이용·저촉관계에 해당하여 통상 실시권의 허락을 받고자 하는 경우에 그 타인이 정당한 이유없이 허락을 하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없는 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위내에서 통상실시권허여심판을 청구할 수 있으며 상기 심판에 의하여 허여되는 실시권을 말한다.
	성 립 요 건	주체적 정부	불실시·불충분실시·공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우(비상업적 실시 제외)·수입국에 의약품의 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 특허권자등과 협의 불성립한 자	- 일반적인 통상실시권 허여심판 청구인은 이용·저촉관계의 후출원특허권자, 전용 실시권자, 통상실시권자이며 피청구인은 선출원특허권자, 전용실시권자, 실용신안권자 또는 디자인권자 - CROSS-LICENSE 청구인은 통상실시권을 허여한 선출원특허권자·실용신안권자 또는 디자인권자이며 피청구인은 원특허권자·전용실시권자(통상실시권자의 경우 학설 대립)

	객체적	<ul style="list-style-type: none"> - 정부는 특허발명이 국가 비상사태 - 극도의 긴급상황 - 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우 	<ul style="list-style-type: none"> - 불실시·불충분실시 - 공익을 위하여 특히 필요, 불공정거래행위 시정 → 반도체 기술은 이 경우에만 해당(단, 상업적 실시는 제외) - 수입국에 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요 	<ul style="list-style-type: none"> - 이용·저촉관계(법98) - 협의 불성립 → 위반된 경우 심결각하 - 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술상의 진보(법138②) - 크로스 라이선스의 경우(법138③)
	시기적	-	<ul style="list-style-type: none"> - 불실시·불충분실시의 경우 특허발명이 출원일로부터 4년 경과 	<ul style="list-style-type: none"> - 타방 출원권리의 존속중
	지역적	- 국내		
절 차	<ul style="list-style-type: none"> - 처분의 신청 - 부분의 송달 - 처분 및 보상금액의 결정 - 등본의 송달 및 공고 - 불복 	<ul style="list-style-type: none"> - 청구 - 부분송달 및 답변서 제출 - 의견청취 - 재정 - 등본의 송달 - 불복 	<ul style="list-style-type: none"> - 청구 - 부분송달 및 답변서 제출 - 심리 - 심결 - 등본의 송달 - 불복 	
	발 생	결정서 등본의 송달	재정서 등본 송달	심결확정
효 력	효력범위	특허청장의 결정범위	재정에서 정한 바	자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위
	실시 금지효	없음		
변 동	실시권 설정	설정불가		
	질권설정	학설의 대립	질권설정 불가	
	이전	학설의 대립	실시사업과 함께	실시권의 허여원인이 되는 원권리와 함께
	특허권 포기	동의 불가		
	실시권 포기	질권설정 가능한 경우 질권자의 동의	자유롭게 포기 가능	
소 멸	특허권의 소멸, 실시권의 포기, 특허권의 수용, 혼동, 정부의 실시허가의 취소(법106조의2), 재정의 취소(법114) 및 실효(법113), 원권리의소멸(법138)			
대 가	有	1. 有 2. 다만 예외적인 경우 공탁		

1

특허권 침해

0 침해의 성립요건 및 보호범위 판단방법

침해의 성립요건

i) 정당권원이 없을 것⁵⁷⁴⁾, ii) 유효한 특허권이 존재할 것, iii) 보호범위 내일 것⁵⁷⁵⁾, iv) 업으로서 실시할 것⁵⁷⁶⁾의 요건을 만족해야 한다.

보호범위 판단방법

(1) 청구범위 기준 원칙 (특허법 제97조)

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다. 특허권의 보호범위는 청구범위를 기준으로 구성요소완비의 원칙에 따라 발명의 설명을 참작하여 판단한다.

(2) 청구범위 기재 해석 시 발명의 설명 및 도면 참작

1) 판례의 태도

가. 발명의 확정은 청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다(2008후26).

나. 특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이므로, 발명이 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 청구범위의 기재 자체만을 기초로 하여야 할 것이지 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다(2008후4202).

다. 다만 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사 및 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다(2007후2186).

2) 입법례

가. 유럽특허협약 제69조 제1항은 “유럽특허 또는 유럽특허출원에 의하여 주어지는 발명의 보호범위는 청구범위의 내용에 의하여 정하여진다. 단, 청구범위를 해석하기 위하여 발명의 설명

574) 실시권 있는 경우, 권리소진된 경우, 제96조의 배타권 효력이 미치지 않는 경우, 그 외 배타권 효력이 제한되는 경우 등은 특허발명 실시의 정당권원이 인정된다.

575) 직접침해 사안은 문언범위, 균등범위, 이용관계인 경우; 간접침해 사안은 전용품인 경우 특허발명 보호범위 내에 해당된다.

576) 특허법은 산업 보호를 위한 법으로서, 업으로서 실시를 제외한 가정용 실시는 침해에 해당되지 않는다.

및 도면이 참작되지 않으면 안 된다.”라고 규정하여 발명의 설명의 참작을 명문으로 규정하고 있다.

나. 일본 특허법(제70조) 및 중국 전리법(제56조) 역시 보호범위 해석 시 발명의 설명을 참작할 수 있음을 명문으로 규정하고 있다.

3) 검토

특허분쟁에서 청구범위 해석의 중요성을 고려할 때, 판례에 맡기기 보다는 외국의 경우와 같이 명문으로 규정하여 법적안정성을 도모함이 타당하다.

(3) 구성요소 완비의 원칙

1) 청구범위에 기재된 발명의 구성요소 전부를 실시하는 경우에만 보호범위에 속한다는 원칙이다. 청구범위에 기재된 발명의 구성요소 중 일부만을 실시하는 경우(생략발명), 학설 대립이 있으나 주류적 판례의 태도는 제외된 구성요소가 본질적인지 여부와 관계없이 특허권의 보호범위에 속하지 않는다고 본다.

2) 판례는 “특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 구성되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니라고 할 것이므로, 특허발명과 대비되는 확인대상고안이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상고안은 특허발명의 권리 범위에 속하지 아니한다.”고 판시하였다(99다31513).

(4) 균등론

특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다(2014후2788).

(5) 이용관계

확인대상발명이 특허발명 혹은 이의 균등발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되 확인대상발명 내에 특허발명 혹은 이의 균등발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우 이용관계에 해당하며, 이용관계에 있는 경우 특허발명의 권리범위에 속하게 된다(2001후393).

내용 요약

■ 특허권, 전용실시권 침해

배타권의 의미

특허권과 전용실시권은 실시권과 배타권이 인정되는 권리라고 해석 가능하다. 이때 배타권이란 업으로서 특허발명을 실시할 독점적 권리를 말한다(제94조 제1항, 제100조 제2항).

특허발명

특허발명의 실시에서 특허발명이란 청구범위에 기재된 발명을 말한다(제97조). 즉 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 그대로 포함된 것을 업으로서 실시하면 이는 특허권 또는 전용실시권의 침해가 된다. 이를 문언침해라 한다. 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 일부를 변경한 경우도 특허발명으로 보아, 이의 실시를 특허권 또는 전용실시권의 침해로 보는 경우가 있다. 이를 균등침해라 한다. 또 문언침해 혹은 균등침해의 대상을 일체성을 유지한 상태에서 그대로 이용하면 이용침해가 된다. 문언침해, 균등침해, 이용침해를 일컬어 직접침해라고도 한다.

나아가 직접침해, 즉 특허발명 또는 특허발명과 균등한 발명을 실시한 경우 등이 아니라도, 특허권 또는 전용실시권의 침해를 구성하는 법리가 있다. 바로 간접침해다. 특허발명이 물건발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수입·양도나 대여의 청약을 하는 행위; 특허발명이 방법발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수입·양도나 대여의 청약을 하는 행위를 간접침해⁵⁷⁷⁾라 한다(제127조). 이는 특허발명 또는 이의 균등한 발명의 생산 및 판매 등의 실시행위가 있으면 특허권자 또는 전용실시권자에게 회복할 수 없는 피해가 발생할 염려가 있는바, 특허발명 또는 이의 균등한 발명의 실시를 사전에 차단할 수 있는 권한을 부여하고자 도입한 제도다. 특허발명의 생산 또는 실시에만 사용하는 물건의 생산 등은 제2조 제3호에서 말하는 특허발명 또는 이의 균등한 발명의 실시행위는 아니지만, 이를 특허권 또는 전용실시권의 침해로 보아, 실시의 금지가 가능하다(제126조).

실시

실시의 개념에 대해서는 다음 챕터에서 살핀다.

배타권의 제한 - 허가등에 따른 존속기간 연장의 경우

허가등에 따라 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가등의 대상물건(특정 용도가 정하여져 있는 경우는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 특허발명의 실시행위에만 미친다(제95조). 이는 인간의 기본적인 삶의 영위를 방해하는 질병의 치료와 관련된 발명

577) 사용행위는 제외되어 있는데, 특허발명의 생산에만 사용하는 물건이나 특허발명의 실시에만 사용하는 물건을 사용하는 것은 특허발명의 생산 또는 실시에 해당하는 바, 이는 문언침해이므로 삭제한 것이다.

이기 때문에 특허권의 보호를 제한함으로써 그 특허발명을 구매할 때의 비싼 비용에 대한 부담을 경감시켜주고자 한 것이다.

배타권의 제한 - 소진이론

소진이론이란 특허발명을 적법하게 양도받았다면 그 특허발명에 관해서는 특허권 또는 전용실시권의 목적이 이미 달성되었으므로 권리가 소진된다고 보는 논리다(특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13209 판결). 따라서 위 특허발명의 소유자는 이를 재판매하거나 다른 방법으로 처분하더라도 특허권 또는 전용실시권을 침해하지 않는다. 이는 어떠한 물건에 대해 비용을 지불하고 소유권을 취득한 소유권자의 보호를 위함이다.

배타권의 제한 - 컴퓨터프로그램과 관련된 방법발명의 사용을 청약하는 행위

방법발명의 사용을 청약하는 행위는 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 한 경우에만 특허권의 효력이 미친다(제94조 제2항). 이는 컴퓨터프로그램의 보호를 급작스럽게 강화할 경우 관련 산업이 위축될 수 있다는 우려에 의한 것이다.

배타권의 제한 - 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위

연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시는 특허권 또는 전용실시권의 효력이 미치지 않는다(제96조 제1항 제1호). 이는 제1조가 특허발명의 이용을 도모하여 개량발명을 할 것을 권장하고 있기 때문이다. 즉 개량발명을 위해 특허발명을 분석하고자 특허발명을 생산하고 사용하는 것은 특허발명의 실시이지만, 특허권자 또는 전용실시권자에게 불이익을 초래하지 않는 범위에서 산업발전을 위해 그 발명을 이용한 것이므로 특허권 또는 전용실시권의 침해로 보지 않는다. 또한 특허발명의 복제약을 제조 및 판매하기 위해서는 복제약이라 할지라도 약사법에 따른 의약품의 품목허가를 받아야 하고, 이를 위해서는 약사법에 따라 그 복제약을 대량생산하여, 대량생산에 따른 품질 등을 평가받아야 한다. 그런데 이때 복제약의 생산은 곧 특허발명의 생산인바 특허발명의 실시에 해당하고, 전술한 바와 달리 개량발명을 위한 연구 또는 시험이 아닌 복제를 위한 연구 또는 시험이나, 마찬가지로 특허권 또는 전용실시권의 침해가 아닌 것으로 본다. 왜냐하면 위 품목허가를 위한 대량생산 행위를 특허권 또는 전용실시권의 침해로 보면, 존속기간만료 전에는 품목허가를 위한 준비자체가 제한되고, 특허권 존속기간 만료 후에도 품목허가를 위한 준비가 가능할 것이며, 그럼 존속기간만료 후 상당기간이 지나야 비로소 모방제품의 품목허가가 완료되어 이때부터 모방제품의 실시가 허용된다. 하지만 이는 실질적으로 존속기간의 연장과 다름 없고, 존속기간을 한정적으로 제한하려는 특허법의 취지에 상충되는 결과다. 그래서 제96조 제1항 제1호 괄호는 품목허가를 받기 위해 필요한 특허발명의 실시도 개량이 아닌 모방을 위한 연구 또는 시험이라 할지라도 특허권 또는 전용실시권의 효력이 미치지 않는 것으로 취급한다. 이는 농약의 경우도 마찬가지다.

이어서 국내를 통과하는데 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치 기타의 물건은 국내통과라는 목적에 한정되므로, 특허권자 또는 전용실시권자에게 주는 손해

578) 그래서 시행령 제4조에서도 연구 또는 시험을 위해 실시하려는 경우는 출원인 또는 특허권자의 허락 없이도 분양이 가능하도록 한 것이다.

가 없을 뿐만 아니라, 이에 대해 특허권의 효력이 미친다고 하면 국제운송을 방해하는 결과가 되어, 국제교통상 장애가 있으므로, 이들에 대해 특허권의 효력이 미치지 않도록 하고 있다(제96조 제1항 제2호). 국내라 함은 영토뿐만 아니라 영해 및 영공 등을 포함하며, 국내를 통과하는데 불과한이란 주유를 하거나 하역을 위하여 일시 정박하거나 착륙한 교통기관을 말한다(사견). 한편 기계·기구·장치 기타의 물건은 직접 항공기 등의 운행에 필요한 것뿐만 아니라 여객의 생활에 필요한 일체의 설비물도 포함하는 것으로 넓게 해석하는 것이 타당하다고 본다(사견). 이는 파리조약 제5조의3 에도 규정되어 있다.

다음 특허출원(우선일)시 이미 국내에 존재하고 있었던 물건에 대한 실시행위도 특허권 또는 전용실시권의 효력이 미치지 않는다. 이는 제103조의 법정실시권과 유사한 취지로 특허권이 실질적으로 선원이라 볼 수 없다는 점에서 비롯된 것이며, 제103조는 설비를 보호함에 반해, 본 규정은 물건 자체만 국한하여 보호한다는 점에서 차이가 있다(제96조 제1항 제3호).

끝으로 약사법에 의한 조제행위와 그 조제에 의한 의약에 대해 특허권 또는 전용실시권의 효력이 미치지 않는다. 구체적으로 2 이상의 의약(사람의 병의 진단·치료·처치 또는 예방을 위해 사용되는 물건을 말함)을 혼합함으로써 제조되는 의약의 발명 또는 2 이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 약사법에 의한 조제하는 행위 및 그 조제에 의한 의약에는 미치지 아니하도록 하고 있다(제96조 제2항). 이 규정은 사람의 보건위생은 모든 것에 우선하여 보호되어야 한다는 사고에 근거를 둔 것이다. 참고로 의사의 의료행위에 대해서는 마찬가지로 질병으로부터 벗어나고 싶은 인간의 기본적인 존엄이 자본주의에 의해 지나치게 침식되지 않도록 하고자 산업상 이용가능성(제29조 제1항 본문)이 없는 것으로 보아 특허자체를 허용하지 않는다.

배타권의 제한 - 효력제한기간

효력제한기간이 2 가지가 있다.

추후보완 또는 권리회복신청에 따라 등록 또는 유지된 특허권은 특허료 추가납부기간 또는 보전기간이 지난 날부터 특허료를 납부하거나 보전한 날까지의 기간에 제3자가 특허발명을 실시한 행위에 대하여는 그 효력이 미치지 아니한다(제81조의3 제4항). 이는 법령에서 특허료를 기간 내에 납부하지 않으면 특허출원이 포기되거나 특허권이 소멸한다고 규정하고 있기 때문이다.

그리고 ① 무효로 된 특허권 또는 존속기간 연장등록의 특허권이 재심에 의하여 회복한 경우, ② 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 이와 상반되는 심결이 확정된 경우, ③ 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간 연장등록이 된 경우에, 그 특허권의 효력은 당해 심결이 확정된 후 재심청구의 등록 전에 선의로 수입 또는 국내에서 생산하거나 취득한 물건, 당해 특허발명의 선의의 실시행위 및 간접침해 행위에 대하여는 효력이 미치지 않는다(제181조). 이는 특허심판원의 확정된 심결을 신뢰한 자를 보호하기 위함이다.

579) 제81조의3 제4항은 제181조와 달리 선의의 요건을 법령에서 규정하고 있지 않은데, 이는 의문이 있다.

배타권의 제한 - 실시권

허락에 의한 실시권, 법정실시권, 강제실시권이 존재하는 경우 실시권자의 실시에는 특허권 또는 전용실시권의 배타권 효력이 미치지 않는다.

	특허발명 ⁵⁸⁰⁾ (청구범위에 기재된 발명, 제97조)	제3자 실시발명
문언침해	A+B	A+B
균등침해		A'+B ⁵⁸¹⁾
이용침해		A+B+C 또는 A'+B+C
간접침해		A ⁵⁸²⁾ , A', A+C 또는 A'+C

580) 특허발명이 물건발명인 경우의 예시다.

581) 특허발명의 일 구성요소인 A 를 A' 로 변경한 경우다.

582) A+B 의 생산에만 사용하는 전용품인 경우다.

0 특허법상 실시

실시

(1) 실시의 정의(특허법 제2조 제3호)

특허법상 실시란 i) 물건의 발명인 경우 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위, ii) 방법의 발명인 경우 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위, iii) 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다.

(2) 취지

무체재산권인 특허권은 점유가 불가능하고 침해의 형태가 다양하여 특허권에 의해 독점되는 대상을 명확히 하기 위해 실시의 개념을 명문으로 규정하고 있는 것이다.

(3) 발명의 구별 및 실익

발명은 물건 발명과 방법 발명으로 나눌 수 있고, 방법 발명은 다시 물건을 생산하는 방법 발명과 그 밖의 발명(물건의 사용방법 등)으로 나눌 수 있다. 발명의 종류에 따라 특허권의 효력을 달리할 필요가 있어 편의상 이를 구분하고 있으며, 특허권의 효력범위는 특허발명의 종류에 따라 다르다. 구체적으로 물건발명 > 제법발명 > 기타방법발명의 순서로 실시행위의 폭이 넓는데, 위 순서로 발명의 창작적 난이도가 더 고도할 수 있음이 반영된 것이다.

(4) 내용

무형의 기술적 사상을 유형화된 물건으로 만들어내는 생산, 발명의 목적 및 효과를 실현하기 위한 발명의 사용 또는 그 사용을 청약하는 행위, 타인에게 이전하는 양도, 반환을 조건으로 타인에게 빌려주는 대여, 외국에서 생산된 물건을 국내로 들여오는 수입, 청약을 위한 전시가 실시 행위에 해당한다. 다만, 수출은 특허법상 실시에 포함되지 않는다.

(5) 실시행위의 독립성

1) 내용

특허법이 규정하고 있는 각각의 실시행위는 특허권의 효력상 독립적인 바, 어느 하나의 실시행위는 다른 실시 행위에 영향을 미치지 않는다. 특허권자는 타인에게 각각 다른 실시를 허용할 수 있고, 실시권자의 권리범위는 당해 실시에 한하며 그 범위를 벗어나면 침해에 해당한다.

2) 판례

판례는 “옥수수차 제조방법에 관한 생산전용 실시권만을 가지고 있고 판매권은 없음에도 불구하고 그 판시기간 중 1일 평균 400킬로그램 씩 180,000원 상당을 제조한 후 이를 서울시 일원에 무단 판매하여 위 특허권자의 권리를 침해하였다”고 판시하였다(83도1411).

관련문제

(1) 속지주의 원칙

특허권은 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것이 원칙이다(2019다222782).

(2) 물건발명 생산행위의 확대해석

판례는 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 실질적 보호에 부합한다고 하였다(2019다222782).

내용 요약

■ 실시

특허발명의 실시에서 실시란 발명의 카테고리에 따라 다음과 같이 정의된다.

- ① 물건발명⁵⁸³의 경우 : 그 물건을 생산·사용·양도·대여·수입·양도나 대여의 청약(전시 포함)을 하는 행위
- ② 방법발명⁵⁸⁴의 경우 : 그 방법을 사용하는 행위, 그 방법의 사용을 청약하는 행위
- ③ 물건을 생산하는 방법발명⁵⁸⁵의 경우 : 그 방법을 사용하는 행위, 그 방법의 사용을 청약하는 행위, 그 방법에 의해 생산한 물건을 사용·양도·대여·수입·양도나 대여의 청약(전시 포함)을 하는 행위

실시란 기본적으로 발명의 사용을 말한다. 다만 물건발명의 경우는 직접 생산⁵⁸⁶하거나, 아니면 타인으로부터 수입, 양도 또는 대여를 받아서 물건을 입수해야만, 그 물건의 사용이 가능한바, 생산, 수입, 양도, 대여를 사용이나 마찬가지로 취급한다. 그리고 물건의 양도 또는 대여를 위한 청약은 양도나 대여를 적극적으로 의도한 행위로서 양도나 대여로 이어질 개연성이 높은 행위인바 양도나 대여와 마찬가지로 취급한다.

■ 생산

생산이라 함은 무형의 기술적 사상인 발명을 이용하여 유형화된 물건을 만들어내는 행위를 말한다. 여기에서 생산행위는 반드시 완성행위일 것을 요하는 것은 아니며 착수행위도 포함한다(사건). 그러나 모형의 제작, 설계도의 작성과 같은 생산의 준비행위는 착수행위라고 할 수 없으므로 생산행위에 포함되지 않는다(사건).

■ 사용

사용이라 함은 발명이 추구하는 본래의 목적을 달성하거나 작용·효과를 나타내도록 그 발명을 이용하는 것을 말한다. 그러나 특허된 내용과 목적, 효과가 다르게 사용되는 것은 여기에서의 사용이라고 할 수 없을 것이다(사건). 예컨대 특허품인 경주용 오토바이를 실내장식용으로 사용한 경우는

583) 예시) [청구항 1] 구성 A 와 구성 B 를 포함하는 물건.

584) 예시) [청구항 1] 단계 A 와 단계 B 를 실행시키는 것을 포함하는 방법. 예컨대 컴퓨터 프로그램을 이용하는 시스템 등이 방법발명으로 특허를 받기도 한다. 구체적인 예시는 다음과 같다.

“[청구항 1] 컴퓨터에 소프트웨어의 설치가 개시되는 시작단계와; 상기 소프트웨어가 설치되는 동안 표시되는 설치화면의 일부분에 특정회사의 광고가 출력되는 출력단계와; 상기 소프트웨어의 설치가 종료되면 상기 광고의 출력이 종료되는 종료단계; 를 갖는 것을 특징으로 하는 소프트웨어를 이용한 광고방법.”

585) 예시) [청구항 1] 단계 A 와 단계 B 를 포함하여 물건을 제조하는 방법.

586) 참고로 간접침해행위는 특허발명의 실시는 아니나, 특허발명의 생산으로 이루어질 개연성이 높은 행위이므로, 침해의 예방차원에서 침해라고 보는 논리다. 즉 간접침해행위에 대해서는 침해예방청구가 가능하도록 침해라고 본다.

특허법상 사용이라 할 수 없다(사건).

■ 양도

양도라 함은 생산된 발명품의 소유권을 의사표시에 의하여 타인에게 유상 또는 무상으로 이전하는 것을 말한다. 유상의 경우는 판매가 되며, 무상의 경우는 증여가 될 것이다. 참고로 배타권의 실질적인 의의는 독점적으로 생산 후 판매함으로써 경제적 이익을 얻는 것이라 볼 수 있다.

■ 대여

대여라 함은 특허발명을 유상 또는 무상으로 일정한 시기에 반환할 것을 조건으로 타인에게 빌려주는 것을 말한다. 제3자가 특허품을 구입한 후 타인에게 대여하는 경우는 포함되지 않으며 유상의 경우는 임대차, 무상의 경우는 사용대차가 된다.

■ 수입

수입은 해외에서 생산된 특허발명을 국내로 사들이는 행위를 말한다. 수입은 곧 국내에서의 사용, 양도, 대여 등의 전제가 될 수 있는바, 발명의 실시행위로 보아 배타권으로써 제한할 수 있도록 한다. 다만 수출은 발명의 실시행위로 보지 않았다. 이는 해외로 반출하는 것인바 국내에서의 그 발명의 사용과 무관하기 때문이다. 물론 수출 자체가 실시에는 해당하지 않더라도 수출을 위해 그 전단계로써 발명을 생산 등을 한 경우는 침해에 해당할 수 있다. 그런데 최근 상표법과 디자인보호법에서는 유럽공동체와의 자유무역협정에 따라 수출도 상표의 사용(상표법 제2조 제1항 제11호 나목) 또는 디자인의 실시(디자인보호법 제2조 제7호)인 것으로 추가하였다. 어떻게 보면 수출도 국내에서 그 발명으로써 경제적 이익을 얻는 것은 양도나 대여 행위와 마찬가지로, 실시 또는 사용 태양에 추가하는 것이 합당하다고 생각된다. 다만 특허법은 아직 수출을 실시행위로서 규정하고 있지 않다.

■ 양도·대여의 청약

양도·대여의 청약이란 특허발명을 양도 또는 대여하기 위해 계약을 성립시킬 것을 목적으로 하는 의사표시를 말한다. 청약은 양도 또는 대여나 마찬가지로 보면 된다. 한편 전시는 발명을 양도하거나 대여할 목적으로 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 두는 것을 말하며, 양도나 대여의 목적이 아닌 단순한 전시는 특허법상 실시에 해당하지 않을 것이다(사건).

■ 방법사용의 청약

정당권리 없는 제3자의 컴퓨터프로그램 특허발명의 전송행위를 차단하기 위해 도입된 개념이다. 방법사용의 청약이란 방법발명으로 특허받은 컴퓨터프로그램을 전송받아 사용하고자 할 때 전송 전에 행하는 청약을 말한다. 단 특허권의 과도한 보호로 인해 관련산업이 위축되지 않도록 특허권의 효력은 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 청약한 경우로 제한된다.

■ 기타

한편 특허품의 단순한 소지행위·단순구입·보관행위는 제2조 제3호상 실시에 해당하지 않으므로 침해품의 소지 그 자체가 특허권의 침해라고 볼 수 없다(사건). 그러나 소지자 또는 보관자가 물건을 양도 또는 대여할 목적으로 소지하는 것은 특허권을 침해할 개연성이 있으므로 특허권자는 침해 예방(제126조 제1항)에 필요한 조치를 취할 수 있을 것이다(사건).

그리고 특허발명의 수리·개조의 경우 구체적으로 특허발명의 일부 소모품을 교체하는 것을 특허발명의 생산으로 볼 수 있는지는 과거 이견이 있었으나, 발명의 본질적인 부분을 교체한 것이면 생산으로 보아 실시에 해당한다(대법원 1996. 11. 27. 자 96마365 결정).

위 각각의 실시행위는 서로 독립적이므로 침해여부나 타인에게 실시권을 설정⁵⁸⁷⁾할 때 각각 독립적으로 판단한다. 즉 제2조 제3호에서 규정한 각각의 실시행위는 특허권 등의 효력상 독립적이며 어느 하나의 실시행위는 다른 실시행위에 영향을 미치지 아니하기 때문에, 한 단계의 실시행위가 적법하다고 하여 다른 단계의 행위까지도 적법하게 되는 것은 아니다. 예를 들어 甲이 정당한 권원 없이 특허발명 A를 업으로서 생산하고, 乙이 이것을 甲으로부터 구입하여 사용하는 경우, 실시행위의 독립성이 적용되어 甲과 乙 모두 특허발명 A에 대한 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것이 된다.

참고로 특허발명을 실시한 것이 아님에도 불구하고 특허권 또는 전용실시권의 침해가 성립되는 경우가 있다. 이를 간접침해라 한다(제127조).

587) 옥수수차 제조방법에 관한 생산 전용실시권만을 가지고 있고, 판매권은 없음에도 불구하고, 그 제품을 상당량 제조한 후 이를 무단 판매하였다면 특허권을 침해한 것으로 본 사례가 있다(대법원 1983. 7. 26. 선고 83도1411 판결).

0 권리소진이론

의의 및 취지

소진이론이란 적법하게 만들어진 특허품을 적법하게 판매하였다면 그 특허품의 소유자는 이를 재 판매하거나 다른 방법으로 처분할 수 있다는 논리이다. 특허권자와 소유권자 간 권리조정을 위한 것이다.

물건발명과 제법발명

물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산한 물건을 양도한 경우에는 당해 물건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적을 달성하였으므로 소진된다(2008허13299).

방법발명

- 1) 특별한 사정이 없는 한 방법의 발명을 실질적으로 구현한 물건(방법발명 제품)의 경우에도 특허권자 등에 의하여 적법하게 양도되는 때에는 특허권이 소진되어 이후 그 제품의 사용에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 아니하고, 이때 방법발명 제품이 방법발명을 실질적으로 구현한 것 인지는 사회통념상 인정되는 제품의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도가 없는지 여부, 제품에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, 제품을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 실질적으로 차지하는 비중 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(2017다289903).
- 2) 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 전용품의 생산 및 판매를 허락 받은 실시권자가 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용하는 전용품(물건)을 양도한 경우에도 양수인 및 그 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서는 특허권이 소진되었다고 본다(2008허13299 판결).

수리 내지 부품을 교체한 경우

- 1) 수리 또는 소모품 내지 부품이 제품의 일부에 관한 것이어서 수리 또는 소모품 내지 부품의 교체 이후에도 원래 제품과의 동일성이 유지되고, 그 소모품 내지 부품 자체가 별도의 특허 대상이 아닌 한, 그러한 수리행위나 부품 교체행위는 방법발명 제품 사용의 일환으로 허용되는 수리에 해당하므로, 제3자가 업으로서 그러한 소모품 내지 부품을 생산·양도·대여 또는 수입하는 등의 경우에 특허법 제127조 제2항 소정의 간접침해가 성립하는지는 별론으로 하고, 특별한 사정이 없는 한 양수인 등의 그러한 수리행위나 부품 교체행위가 방법발명의 특허권을 직접 또는 간접적으로 침해한다고 볼 수는 없다. 이는 그러한 소모품 내지 부품이 그 특허발명의 실시에만 사용되는 것인 경우에도 마찬가지이다(2017나1001, 2017다289903).

2) 수리행위 내지 부품 교체행위가 제품의 동일성을 해할 정도에 이르러 생산행위에 해당하는지 여부는 당해 제품의 객관적 성질, 이용형태 및 특허법의 규정취지 등을 종합하여 판단하여야 한다(2002도3445).

병행수입에 적용 여부

(1) 문제점

병행수입은 권리자에 의하여 적법하게 외국에 배포된 진정상품을 권리자와 무관한 제3자가 권리자의 허락 없이 국내로 수입하여 판매하는 행위를 말한다. 이는 불법복제품과는 구분되나 권리자의 허락 없이 수입·판매하기 때문에 지식재산권과의 충돌에서 논란이 있다.

(2) 학설의 태도

적극설은 병행수입된 진정상품에도 권리소진원칙이 적용된다고 본다. 이는 권리자에 의해 생산된 제품임을 강조한다.

소극설은 병행수입된 진정상품에는 권리소진원칙이 적용되지 않는다고 본다. 이는 국가마다 판매조건이 상이할 수 있어 권리자가 권리소진에 대한 충분한 보상을 받지 못할 수 있음을 우려한다. 목시적허락필요설은 병행수입에 대한 권리자의 목시적 허락이 있는 범위 내에서만 권리소진원칙이 허용된다고 본다. 이는 절충적 입장이다.

(3) 판례의 태도

법원은 진정상품 병행수입을 국제적 권리소진이론에 의해 허용한 바 있다.

(4) 검토

소극설에 따르면 권리자에 의해 생산된 제품임에도 불법복제품과 구분이 되지 않고, 목시적허락 필요설은 예측가능성이 저해되며, 소유권자 보호를 위해 적극설이 타당하다.

(5) 결론

수출국과 수입국의 특허권자가 동일하지 않은 경우는 견해대립 없이 병행수입이 허용되지 않는다.

판매제한조건 계약이 있는 경우에서의 적용 여부

(1) 판매제한조건 의의

판매제한은 권리자가 특허권이 실질적으로 구현된 물품을 판매할 때 해당 물품의 재판매에 관하여 제한을 가하는 것을 말한다.

(2) 판매제한조건의 효력

1) 판례의 태도

법원은 권리소진여부는 확일적으로 결정할 것이 아니라 판매제한조건이 특허권 남용에 해당하는지, 구매자가 그와 같은 제한을 쉽게 알 수 있었는지 여부를 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 보았다.

2) 검토

판매제한조건은 당사자간의 계약으로서 구매자 입장에서는 인지하기가 어려울 수 있으므로 권리소진원칙 적용 여부는 판례의 태도와 같이 사건별로 개별적으로 판단함이 타당하다.

(3) 결론

과거 미국 법원은 판매제한조건이 있는 경우 그 제한을 위반한 자에게서 해당 물품을 구매하면 구매자에게 특허권 행사가 가능하다고 보았다. 그러나 최근 미국 법원은 적법한 판매가 발생하면 판매제한조건을 위반한 계약 당사자에게만 계약 위반을 주장할 수 있을 뿐 구매자에게는 특허권의 효력을 주장할 수 없다고 보았다.

권리범위확인심판에서 특허권 소진이 심리대상인지 여부

판례는 “특허권의 적극적 권리범위 확인심판은 특허발명의 보호범위를 기초로 하여 심판청구인이 확인대상발명에 대하여 특허권의 효력이 미치는가를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이므로, 설령 확인대상발명의 실시와 관련된 특정한 물건과의 관계에서 특허권이 소진되었다 하더라도 그와 같은 사정은 특허권 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다.” 고 판시하였다(2010후 289).

0 무효사유항변, 자유실시기술항변 및 실효항변

공정력

(1) 판례

특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 다른 절차에서 그 특허가 당연무효라고 판단할 수 없다(97후1016).

(2) 검토

생각건대, 무효심판과 다른 절차의 권한배분, 무효심판의 존재 의의, 법적 안정성을 고려할 때 판례가 타당하다.

무효사유 항변

(1) 의의

특허의 무효여부는 공정력에 따라 특허심판원의 무효심판절차에 의해서만 확정될 수 있는 것이므로, 무효사유가 있는 특허라 할지라도 무효심결이 확정되지 않은 이상 다른 절차에서는 당해 특허를 당연무효라고 전제할 수 없다. 그러나 권리범위확인심판이나 특허침해소송⁵⁸⁸)에서 계쟁 특허의 무효사유를 당사자가 주장하고, 심판원이나 법원이 그 무효사유에 대하여 심리하여, 무효로 될 특허라면 확인대상발명 또는 침해대상제품이 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않거나 비침해라고 보는 소위 무효사유 항변이 존재한다.

(2) 판례

특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다(2000다69194).

(3) 입법례

1) 일본의 경우 Killby 사건에서 “특허에 무효이유가 존재하는 것이 명백한 때에는 그 특허권에 기초한 금지, 손해배상 등의 청구는 특단의 사정이 없는 한 권리의 남용에 해당하여 허용되지 않는다.”고 판시하였다. 나아가, 일본 특허법 제104조의3 제1항에서 “특허권 또는 전용실시권에 대한 침해소송에서, 당해 특허가 특허무효심판에 의해 무효가 되어야 하는 것으로 인정될 때에는, 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다”고 규정하고 있다.

588) 가처분 및 형사소송 등을 포함한다.

2) 영국의 경우 특허의 유효성은 법원 또는 특허청장 중 누구에게나 다룰 수 있고, 미국의 경우 일단 부여된 특허권의 유효성을 판단하는 기관의 중심은 법원이다.

(4) 검토

특허권이 형식적으로 존재한다는 이유로 실질적으로 보호하지 않아야 할 특허권의 행사를 인정하는 것은 구체적 타당성에 반하고, 소송경제에 반할 수 있는 바 판례의 태도는 타당하다. 다만, 무효심판 존재의의 및 권한배분의 원칙 측면에서 엄격하게 판단해야 하고, 나아가 법적 안정성 도모를 위해 일본과 같이 명문의 규정을 두는 것이 바람직할 것이다.

(5) 사례

1) 서

과거에는 특허발명에 무효사유가 있음을 항변하면 민사소송, 형사소송, 권리범위확인심판절차에서 특허발명의 권리범위를 인정하지 않았다.

그러나 권리범위를 인정하지 않음은 특허를 무효로 보는 것과 크게 다르지 않아, 무효심판과의 권한배분에 있어서 여전히 논리적으로 문제가 될 수 있다는 지적에 따라, 그 이후는 권리남용의 법리를 적용한다.

즉 특허발명에 무효사유가 있음을 항변하면 특허는 유효하고, 권리범위도 인정하나, 그 특허권의 행사를 권리남용으로 본다. 침해소송에서는 이러한 법리가 확립되었다.

다만 권리범위확인심판에서는 진보성 무효사유는 심리할 수 없고, 최근 나머지 무효사유에 대해서는 권리범위를 인정하지 않겠다는 법리를 아직까지 적용한 판례가 있다.

참고로 무효사유 항변을 긍정하는 이유는 제3자의 신속한 권리구제를 위함이다. 특허발명에 무효사유가 있음에도 이를 심리하지 않고, 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이나, 침해라는 판결을 하면, 제3자 입장에서는 이후 해당 특허에 대해 무효심판을 별도로 제기하여 무효심결을 확정 받아야만 비로소 권리구제가 가능하게 될 것인데, 이는 권리구제까지 무효심판을 필수적으로 강제하여 시간과 비용을 불필요하게 낭비시킨다는 점에서 부당하다고 본 것이다.

2) 미완성 발명

미생물의 기탁에 관한 요건을 충족하지 못한 이 사건 특허발명은 미완성 발명에 해당하고, 미완성 발명의 경우는 특허무효심결의 확정 전이라도 그 권리범위를 인정할 수 없는 법리이므로, 원고의 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 대비할 것도 없이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 한 원심의 판단은 정당하다(2003후2003).

3) 신규성 위반

등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지공용의 것이었다면 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다(97후1016).

4) 진보성 위반

진보성 위반은 다른 무효사유와 달리 법원과 권리범위확인심판에서 각각 심리가 가능한지 여부에 대한 견해 대립이 있었다. 아래에서 자세히 살핀다.

5) 확대된 선원주의 위반

권리범위확인심판절차에서 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지여서 신규성이 없는 경우(대법원 1964. 10. 22. 63후45 판결, 1983. 7. 26. 선고 81후56 판결 등), 명세서의 기재불비 등으로 인하여 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결 등), 특허발명의 실시가 불가능한 경우(대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결 등)에 있어서는 확인대상발명은 특허발명과 구체적 기술 대비를 할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 할 것인바, 이와 같은 법리는 특허발명이 특허법 제29조의 3항 본문에서 규정하고 있는 선원주의 규정에 위배되어 무효사유가 존재하는 경우에도 마찬가지라고 할 것이다(2009허2432).

6) 선원주의 위반

등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없으며, 특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 위 법리는 후출원발명에 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다(2007후2827).

7) 명세서 기재불비

가. 실시가 불가능한 등록고안은 구 실용신안법 제8조 제3항에 위반하여 등록된 것으로서 그 권리범위를 인정할 수 없으므로, (가)호 고안은 등록고안의 권리범위에 속할 여지가 없다(99후1973).

나. 특허발명의 특허청구의 범위 기재나 발명의 상세한 설명, 기타 도면의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없는 것이고, 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 있는지 여부는 당사자의 주장이 없더라도 법원이 직권으로 살펴 판단하여야 한다(2000후235).

(6) 특허권의 진보성에 흠이 있는 경우 법원에서 무효의 항변 등이 가능한지

1) 문제점

신규성과 달리 진보성은 주관적 요소가 개입된 고도의 판단을 요하는 바, 법원이 진보성을 판단할 수 있는지에 대해 소극적 입장의 판례와 적극적 입장의 판례가 공존하였었다.

2) 최근 판례

최근 전원합의체에서 소극적 입장의 판례를 변경하여 “특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이

명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다. “고 판시하였다(2010다95390).

3) 검토

이제는 서울중앙지방법원을 필두로 법원도 지식재산권 전문 재판부를 확대해 지식재산권 관련 법률의 전문성을 재고하였고, 기술조사관제도를 도입함으로써 기술적 소양도 갖추어, 진보성 판단이 가능한 역량을 구비했다.

이에 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의해 무효로 될 것이 명백한 경우는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구를 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여도 심리·판단할 수 있다고 함이 신속한 권리구제의 측면에서 타당할 것이다.

(7) 특허권의 진보성에 흠이 있는 경우 권리범위확인심판에서 무효의 항변 등이 가능한지

1) 최근 판례

최근 대법원은 “특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판 절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다. 나아가 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다. 특허법이 심판이라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제 되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다. 따라서 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다. 다만 대법원은 특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우까지 특허청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적·배타적인 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다고 보고 있으나, 이러한 법리를 공지공용의 것이 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다. 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.”고 판시하여 진보성에 흠이 있는 특허권에 기한 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 실시자는 무효사유 항변을 할 수 없다고 보았다(2012후4162).

2) 모순가능성 및 해소

가. 문제점

위 판례는 권리범위확인심판에서 신규성 흠의 무효사유 항변은 가능하다고 본 점, 침해소송에서는 진보성 흠을 포함하여 모든 무효사유 항변이 가능하다고 본 점과 논리적으로 모순된다는 비판이 있다.

나. 침해소송과의 모순가능성

침해소송과의 모순가능성에 대해 법원은 “특허권침해소송에서 특허권자의 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다는 법리를 선언한 바 있다. 그런데 특허권침해소송에서 권리남용의 항변을 받아들여 특허권 침해를 부정하는 것은 권리의 부존재나 무효가 아닌 권리행사의 제한사유를 이유로 하여 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 판단하는 것이고, 그 판결의 효력도 소송 당사자 사이에서만 미친다. 반면에 권리범위확인심판은 어디까지나 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위를 대세적으로 확인하는 제한적인 의미를 가질 뿐 특허권침해를 둘러싼 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확인해주는 것이 아니고, 그 심결이 확정되면 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미치는 대세적 효력을 가진다. 따라서 특허권침해소송에서 권리남용의 항변의 내용으로서 진보성이 없다는 주장을 인정하더라도 이는 특허의 대세적 효력을 특허무효심판에 의해서만 부정할 수 있도록 한 특허법의 기본 구조와 상충되지 않지만, 심결에 대세적 효력이 있는 권리범위확인심판에서 진보성 결여를 이유로 무효사유 주장을 인정하게 되면 이는 위와 같은 특허법의 기본 구조와 상충된다. 그러므로 권리범위확인심판에서는 특허권침해소송에서와는 달리 진보성 여부를 특허무효사유로 주장할 수 없고, 이로 인하여 권리범위확인심판과 특허권침해소송에서의 결론이 마치 상반되는 듯이 보인다고 하여 서로 모순된다고 할 수는 없다.”(고 판시하였다(2012후 4162)).

다. 신규성 흠의 무효사유와의 모순가능성

법원은 권리범위확인심판에서 신규성 흠의 무효사유 항변은 가능하면서 진보성 흠의 무효사유 항변은 불가하다는 논리 모순에 대해 침묵하고 있다.

생각건대 논리의 일관됨을 위해 권리범위확인심판에서도 신속한 권리구제를 고려하여 모든 무효사유를 심리할 수 있다고 봄이 타당하다.

자유기술의 항변

(1) 판례

어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다(2002다60610).

(2) 검토

공지의 기술 또는 그로부터 통상의 기술자가 용이하게 생각해낼 수 있는 기술을 일반 공중이 자유롭게 실시하는 것을 막는 것은 공익을 훼손하고, 특허법 목적에도 반하는 바 판례는 타당하다. 나아가 특허발명의 권리범위를 부정하지 않으면서 자유기술의 실시를 담보한다는 점에서 실익이 크다.

(3) 관련쟁점

1) 판단대상

판례는 “권리범위확인 심판청구의 대상이 되는 확인대상고안이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 극히 용이하게 실시할 수 있는지 여부를 판단할 때에는, 확인대상고안을 등록실용신안의 실용신안등록청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상고안의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다.”고 판시하여 전체구성설의 입장이다(2008후64).

2) 간접침해와 자유기술의 항변

가. 판례

간접침해를 전제로 한 적극적 권리범위확인심판 절차에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부를 판단할 때에는, 피심판청구인이 실시하는 부분이 특허발명에 대응하는 제품의 일부 구성에 불과하여 그 자체만으로는 침해가 성립되지 않는 경우에도 그 실시 부분이 그 대응제품의 생산에만 사용되는 경우에는 침해로 의제되는 간접침해의 특성상, 확인대상발명을 위 실시 부분의 구성만으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 그 실시 부분의 구성과 함께 심판청구인이 그 생산에만 사용되는 것으로 특정한 대응제품의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다(2008허4523).

나. 검토

확인대상발명의 일부 구성의 경우 자유기술에 해당될 여지가 많아 특허권의 특수성으로 인해 규정된 간접침해의 입법취지가 퇴색될 수 있는바, 확인대상발명의 구성 전체를 기준으로 자유기술여부를 판단한 판례의 태도가 타당하다.

3) 권리범위확인심판에서 자유기술의 항변이 가능한지

판례는 “권리범위확인 심판청구의 대상이 되는 확인대상고안이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 극히 용이하게 실시할 수 있는지 여부를 판단할 때에는, 확인대상고안을 등록실용신안의 실용신안등록청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상고안의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다.”고 판시하였다(2008후64).

4) 권리범위확인심판에서 문언침해의 경우 자유실시기술항변이 가능한지

가. 문제점

권리범위확인심판에서 특허권자가 문언침해를 주장하는 경우 확인대상발명의 실시자가 확인대상발명이 자유기술이라는 주장을 할 수 있는지 문제된다.

나. 판례

원심법원은 자유실시기술의 법리는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다는 이유로 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항과의 관계에서 확인대상 발명이 자유실시기술인지 여부를 판단하지 않은 채 피고의 자유실시기술 주장을 배척하였다. 이에 대해 대법원은 “자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상 발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해(literal infringement)에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다.”⁵⁸⁹⁾고 판시하며 원심판결을 파기하였다.

다. 검토

생각건대, 자유실시기술의 항변은 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상 발명을 공지기술과 대비하는 방법으로 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있는 바 대법원 판례의 태도가 타당하다.

실효의 항변

(1) 내용

실효의 원칙이란 권리자가 상당한 기간 권리를 행사하지 아니하고, 그로 인해 상대방에게 더 이상 권리를 행사하지 않을 것이라는 정당한 신뢰를 준 경우, 그 후 권리자가 권리를 행사하는 것은 신의성실의 원칙에 반한다는 논리이다.

(2) 적용요건

일반적으로 권리의 행사는 신의에 좇아 성실히 하여야 하고 권리는 남용하지 못하는 것이므로 권리자가 실제로 권리를 행사할 수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 상당한 기간이 경과하도록 권리를 행사하지 아니하여 의무자인 상대방으로서도 이제는 권리자가 권리를 행사하지 아니할 것으로 신뢰할 만한 정당한 기대를 가지게 된 다음에 새삼스럽게 그 권리를 행사하는 것이 법질서 전체를 지배하는 신의성실의 원칙에 위반하는 것으로 인정되는 결과가 될 때에는 이른바 실효의 원칙에 따라 그 권리의 행사가 허용되지 않는다고 보아야 할 것이고, 또한 실효의 원칙이 적용되기 위하여 필요한 요건으로서의 실효기간(권리를 행사하지 아니한 기간)의 길이와 의무자인 상대방이 권리가 행사되지 아니하리라고 신뢰할 만한 정당한 사유가 있었는지의 여부는 일률적으로 판단할 수 있는 것이 아니라 구체적인 경우마다 권리를 행사하지 아니한 기간의 장단과 함께 권리자측과 상대방측 쌍방의 사정 및 객관적으로 존재한 사정 등을 모두 고려하여 사회통념에 따라 합리적으로 판단하여야 할 것이다(2005다45827).

589) 2016후366

(3) 특허권에 적용가부

판례는 “등록고안이 등록된 지 6년 가량 지나서야 실용신안권을 행사하였다 하여 권리자가 고의로 그 권리행사를 게을리하였다고 단정하기도 어렵거니와, 가사 권리자가 권리행사를 게을리함으로써 실용신안권의 침해행위가 그 기간만큼 가능하게 되었다고 하더라도, 위 침해행위가 권리자가 권리행사를 게을리한 것에 의하여 유발된 것이 아니어서 그 권리행사를 게을리한 것이 침해행위로 인한 손해의 발생 또는 그 확대의 한 원인이 되었다고 볼 수는 없을 것이고, 권리자가 권리행사를 게을리하였다는 사유를 들어 침해행위로 인한 손해배상책임을 제한하는 것이 공평 또는 신의칙의 견지에서 타당하다고 할 것도 아니다.”고 판시하였다(2000다48272).

0 균등침해

취지

구성요소완비의 원칙을 엄격하게 적용할 경우, 청구범위에 모든 실시형태를 기재하는 것이 현실적으로 불가능하여 특허권자의 실효적 보호가 미흡한 바, 판례를 통해 균등론을 인정하고 있다.

적용요건 및 주장, 증명책임

(1) 적극적 요건

1) 내용

판례는 “확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.”고 판시한다(2014후2788 등).

2) 과제해결원리의 동일성

가. 종래 판례는 “특허발명과 확인대상발명의 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하는바, 특허발명의 특징적 구성을 파악하기 위하여는 명세서 중 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여야 한다.”고 판시한 바 있다(2010후296).

나. 최근 판례는 “양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.”고 판시하여, 다소 오해의 소지가 있었던 “구성”이라는 표현을 배척하였고, “기술사상”이란 표현을 구사함으로써, 과제해결원리를 파악할 때 구성 일부를 형식적 추출할 것이 아니라 기술사상의 핵심으로 넓게 볼 것을 천명하였다(2012후1132).

다. 나아가 판례는 발명의 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 과제해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 우려가 있으므로 과제해결원리는 “발명의 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.”고 판시했다(2017후424).

3) 변경가능성

변경가능성이란 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내고 같은 목적을 달성할 수 있는 것을 말한다.

판례는 특허발명의 과제해결원리인 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 본다. 다만 그 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시 이미 공지되었거나 그와 닮은 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 변경가능성을 판단해야 한다(보2018다267252).

4) 변경용이성

변경용이성이란 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도의 자명한 것을 말한다.

판례는 통상의 기술자에게 그 변경된 부분이 i) 청구범위에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 인식될 수 있거나 ii) 통상의 기술자가 별다른 기술적 노력 없이 그러한 구성의 변경을 채택할 수 있는 경우라면 요건을 충족한다고 판시하였다(2015라20318).

(2) 소극적 요건

제3자 발명이 특허발명의 출원시 공지기술이거나 공지기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 것이 아닐 것, 제3자 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것이 아닐 것의 요건을 만족해야 한다.

(3) 주장, 증명책임

증명책임 분배의 원칙상 적극적 요건은 특허권자가, 소극적 요건은 확인대상발명의 실시자가 주장·입증해야 한다.

입법례

(1) 미국

미국의 경우 3요소 테스트 (Tparite test)를 적용하여, 두개의 물질이 실질적으로 동일한 기능(function)을 동일한 방식(way)으로 수행하여 실질적으로 동일한 결과(result)를 얻을 수 있는 경우 양 구성요소를 균등하다고 본다.

(2) 일본

일본도 우리나라의 균등론과 유사하게 판시하고 있다.

관련문제

(1) 변경용이성의 판단시점

1) 문제점

변경용이성은 기술 발전에 따라 다르게 판단될 수 있어 이에 대한 판단시점이 문제된다.

2) 견해대립

출원시를 기준으로 해야 한다는 견해와 침해시를 기준으로 해야 한다는 견해가 대립된다.

3) 판례

특허법원은 '(가)호 발명의 제조시점'이라고 판시하여 침해시를 기준으로 변경용이성을 판단하였다(2007허1008).

4) 외국의 경우

미국은 "균등성을 판단하는 적절한 시점은 '침해시점'이다"라고 판시한 바 있고, 일본 역시 판례에서 변경용이성의 판단시점을 침해시로 본 바 있다.

5) 검토

침해시를 기준으로 할 경우 특허권자를 과도하게 보호한다는 비판이 있으나, 특허권자의 실효적 보호라는 균등론의 인정취지, 특허권자가 출원시점에 향후 용이변경성을 예상하여 청구범위를 작성하는 것이 곤란한 점에 비추어 침해시를 기준으로 판단하는 것이 타당하다.

(2) 구성요소의 생략에 대한 균등론 적용여부

1) 서울고법은 구성이 특허발명의 과제 해결에 아무런 역할을 하지 않는 경우를 상정할 수 있는데, 그 구성을 생략한 기술에서도 발명의 과제해결원리가 동일하게 유지될 것이므로, 그 구성의 생략에 의하더라도 실질적으로 동일한 작용·효과를 나타내고 그 구성의 생략이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해낼 수 있다는 나머지 요건을 충족한다면 균등한 구성으로 봄이 논리적이라고 판시하였다(2015라20318).

2) 다만 주류적 판례의 태도는 구성요소 생략시 균등론을 적용하지 않으며 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 본다.

(3) 변경된 구성이 공지기술인 경우 취급

대법원은 확인대상발명의 변경된 구성이 공지된 기술이라는 이유 때문에 확인대상발명이 특허발명과 균등관계에 있지 않게 되는 것은 아니라고 판시하였다(2000후3517).

(4) 수치한정발명

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 특허발

명의 권리범위에 속하지 아니한다.”고 판시하여 (2003후656), 수치한정발명에도 균등론이 적용될 수 있음을 실시하였다.

(5) 역균등론

특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소 전부를 포함하고 있으나, 상이한 방법으로 기능을 수행할 정도로 변경이 크게 이루어진 경우 균등론을 역으로 적용하여 특허권의 범위를 제한하는 이론이다. 이는 균등론과의 형평성을 위한 것으로, 특허권 보호범위 해석의 예측가능성을 크게 저해하지 않는 범위에서 신중하게 적용되어야 할 것이다.

의식적 제외이론

의의 및 취지

판례는 포대금반언의 원칙에 따라 출원경과를 참작하여 권리범위를 합리적으로 해석하는 방법론으로, 균등론과 마찬가지로 구성요소완비 원칙의 보완 취지이다.

적용대상

(1) 문제점

거절이유 유형에 따라 보정에 따른 의식적 제외의 인정여부가 달라지는지 문제된다.

(2) 학설

특허권자 보호를 위해 신규성, 진보성 등 실체적 요건에 한정된다는 견해 (제1설)와, 기재불비의 경우에도 특허 받을 수 없음은 동일하다는 점에서 달리 볼 필요가 없다는 견해 (제2설)가 대립한다.

(3) 판례

법원은 출원경과금반언 원칙은 단지 특허발명의 보정이 신규성, 진보성의 문제를 극복하기 위한 경우에만 적용되는 것이 아니라 그 밖에 사유로 인하여 특허청구의 범위를 보정한 경우에도 적용되는 것이라고 판시하여(2000허6158, 2004노3001) 제2설의 입장으로 평가되고 있다.

(4) 외국의 경우

- 1) 일본의 경우 t-PA 사건에서 기재불비를 보완하기 위해 보정한 경우 금반언이 적용되지 않아 균등론을 적용할 수 있다고 한 예가 있다.
- 2) 미국의 경우, Festo 사건에서 금반언의 원칙은 선행기술을 회피하기 위한 경우 뿐 아니라 모든 법정 특허요건을 만족하기 위하여 행해진 청구범위의 보정에 적용된다고 본 예가 있다.

(5) 검토

기재불비 요건 역시 실체적 요건과 함께 제62조에 제한적으로 규정된 거절이유에 해당하는 바, 의식적 제외이론을 신규성, 진보성 등 실체적 요건에 한하여 적용할 논리적 필연이 없으므로 판례의 태도가 타당하다.

판단방법

(1) 문제점

의식적 제외의 적용에 있어, 형식적인 감축이 있을 경우 모두 적용할 수 있는지에 대한 판단이 문제된다.

(2) 학설

보정서 등에 나타난 형식만을 고려하여 판단하면 족하다는 엄격한 기준의 입장과, 감축이라는 형식뿐 아니라 거절이유의 극복을 위해 감축하였는지를 출원단계에서 나타난 출원인의 진정한 의사까지 파악하여 판단해야 한다는 유연한 기준의 입장이 대립한다.

(3) 판례

판례는 “특허발명과 대비대상이 되는 제품이 특허발명의 출원·등록과정 등에서 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 특허출원인이 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 특허출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다.”고 판시하여, 유연한 기준의 입장으로 보인다.

(4) 외국의 경우

미국의 경우 Festo 사건에서, “청구범위를 좁히는 보정이 있는 경우 특허권자가 모든 범위의 균등물을 포기한 것으로 추정한다. 따라서 이를 복명하기 위해서는 보정시 균등물을 예측하기 어려웠거나, 보정이 균등물과 직접적인 관련이 없거나, 보정시 통상의 기술자가 청구범위에 균등범위까지 기재하기 어려웠다는 사정 등을 특허권자가 주장, 입증해야 한다.”고 판시하였다.

(5) 검토

엄격한 기준의 입장에서 판단할 경우 특허권자의 보호를 위해 균등론을 도입한 취지가 몰각될 여지가 있는 바, 청구범위 감축이라는 형식에 국한되지 않고, 출원에서부터 특허될 때까지 심사관이 제시한 견해, 출원인의 의도 등을 참작하여 출원인의 진정한 의사에 기해 유연하게 판단함이 타당하다.

관련문제

(1) 명세서 보정의 경우 의식적 제외 인정 여부

판례는 “대상제품이 특허발명의 출원·등록과정 등에서 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 특허출원인의 의도 등을 참작하여 판단” 하여야 한다고 판시하였다(2004다51771).

(2) 정정심판의 경우 의식적 제외 인정 여부

판례는 “인용발명의 받침대를 회전시키는 수단은 정정 전의 특허발명의 권리범위에 포함되는 것이었는데, 인용발명이 무효심판의 증거로 제출되자 특허권자가 특허발명에 대하여 특허청구범위를 축소하는 정정심판을 청구하였는바, 위와 같은 한정은 특허발명이 무효로 되는 것을 피하기 위해 의식적으로 한정한 것이고, 그렇다면 특허권자는 스스로 특허청구범위를 감축하여 자신의 권리를 포기한 것으로서 그 후로는 금반언의 원칙에 의하여 감축한 특허청구범위에 관하여 특허청구범위를 확장하여 주장할 수는 없다고 할 것이므로, 감축한 범위 이외의 구성에 대하여 그 구성의 균등물임을 내세워 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다”고 판시하였다(2001허5922, 2015다244517).

(3) 분할출원의 경우 의식적 제외 인정 여부

판례는 “특허출원인이 특허청 심사관으로부터 기재불비 및 진보성 흠결을 이유로 한 거절이유통지를 받고서 거절결정을 피하기 위하여 원출원의 특허청구범위를 한정하는 보정을 하면서 원출원 발명 중 일부를 별개의 발명으로 분할출원한 경우, 이 분할출원된 발명은 특별한 사정이 없는 한 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외한 것이라고 보아야 한다.”고 판시하였다(2006다35308).

(4) 의견서 제출의 경우 의식적 제외 인정 여부

판례는 “특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다. 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다. 그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용” 된다고 판시하였다(2014후638).

(5) 청구항이 수 개인 경우 - 각 청구항별 판단

대법원은 특허청구의 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정하여야 한다고 판시한다(2001후171).

0 이용침해 (제98조)

의의, 취지 및 태양

(1) 의의 및 취지

이용관계란 후원 권리의 실시가 선원 권리에 대한 일방적 침해가 되는 관계를 말한다. 특허법은 선원권리의 효력을 부당히 제한하지 않는 범위에서 후원권리의 실시를 보장하여 이해관계를 조정할 수 있도록 제98조 및 제138조를 규정하고 있다.

(2) 태양

이용관계의 태양에는 사상상 이용관계, 실시상 이용관계가 있다.

성립

(1) 개념

1) 문제점 및 학설

이용관계 성립에 대한 명문의 규정이 없어 문제되는데, 후원권리가 선원권리의 주요부를 포함하여 그대로 이용하고 있는 경우 이용관계가 성립한다는 그대로설과 선원권리를 실시하지 않으면 후원권리를 실시할 수 없는 경우 이용관계가 성립한다는 침해불가피설의 견해가 대립한다.

2) 판례

이용관계는 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우뿐만이 아니라, 특허발명의 균등물을 이용한 경우에도 이용관계가 성립한다고 보아, 침해불가피설의 입장으로 해석된다(98후522).

3) 검토

특허법 제98조와 제138조는 특허등록을 받았음에도 불구하고 후출원 특허발명의 실시가 선출원 특허발명의 침해를 구성하여 제한되는 것을 조정하는 것이 취지이므로, 이용관계는 그대로설로 한정하여 적용할 것이 아니라, 침해불가피설로 폭넓게 적용함이 타당하다.

(2) 균등물에 대한 이용관계 성립여부

대법원은 이용관계의 성립요건에 대하여 실시하며, 이러한 법리는 선 등록발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등발명을 이용하는 경우도 마찬가지로 성립한다고 판시하여, (2001후393) 이용관계를 균등물에까지 확장하여 인정한다.

(3) 촉매부가 등으로 현저한 효과 상승이 있는 경우

1) 판례

촉매의 부가로 인하여 그 수율에 현저한 상승을 가져오는 경우라 하더라도, 달리 특별한 사정이 없는 한 선행 특허발명의 기술적 요지를 그대로 포함하는 이용발명에 해당한다고 봄이 상당하다 (98후522).

2) 검토

생각건대, 진보성 인정여부와 침해성립여부 사이에는 논리적 필연이 없다는 점, 화학반응에서 촉매라 함은 반응에 관여하여 반응속도 내지 수율 등에 영향을 줄 뿐 반응 후에는 그대로 남아 있고 목적물질의 화학적 구조에는 기여를 하지 아니하는 것임을 고려하면, 화학물질 제조방법의 발명에서 촉매를 부가함에 의하여 그 제조방법 발명의 기술적 구성의 일체성, 즉 출발물질에 반응물질을 가하여 특정한 목적물질을 생성하는 일련의 유기적 결합관계의 일체성이 상실된다고 볼 수는 없으므로 판례의 태도가 타당하다.

법적 취급

(1) 적극적 효력의 제한 (특허법 제98조)

1) 요건

특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명이 등록될 것, 후출원 발명이 등록될 것, 이용관계가 성립할 것의 요건을 만족해야 한다. 다만 동일자 출원의 경우 이용관계가 성립하지 않아 자유로운 실시가 가능하다.

2) 효과

후원권리자는 선원권리자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다. 즉, 선원권리자의 허락 (특허법 제98조)이나 통상실시권 허여의 심판(특허법 제138조)에 의하지 않고서는 자신의 발명을 실시하더라도 선원권리의 침해에 해당한다.

3) 주장, 증명책임

이용발명에 해당하는지 여부에 대한 주장, 증명책임은 선원권리자에게 있다.

(2) 소극적 효력이 제한되는지 여부

판례에 따르면 이용관계에 해당하는 경우 적극적 효력이 제한됨은 별론, 정당 권원없는 제3자의 실시에 대해 후원 권리의 소극적 효력이 제한되는 것은 아니다. 따라서 후원권리자는 선원권리자의 동의에 관계없이 자신의 특허권에 기해 권리행사 가능하다.

(3) 후원권리자와 선원권리자의 실시 방안

1) 후원권리자

가. 선원권리자의 허락을 받아 실시할 수 있다(특허법 제98조).

나. 선원권리자가 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다(특허법 제138조 제1항). 통상실시권 심판을 청구하는 경우 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다(특허법 제138조 제2항).

다. 제138조제1항에 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 유상의 통상실시권을 가진다. 이는 특허청의 처분을 신뢰한 자와 산업설비를 보호하기 위함이다.

2) 선원권리자

가. 제94조에 따라 자신의 특허발명을 독점, 배타적으로 실시할 수 있다. 다만, 후원권리를 실시할 경우 후원권리의 침해에 해당하고, 후원권리가 실시될 경우 선원권리의 시장가치가 저하되는 바, 형평성의 측면에서 선원권리자의 후원권리 실시 방안이 문제된다.

나. 제138조 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 Cross-License를 위한 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다(특허법 제138조 제3항).

0 생략침해

생략발명

구성요소 중 상대적으로 중요도가 낮은 구성요소를 생략하여 특허발명의 작용효과보다 열등하거나 동일한 효과를 가져오는 발명을 말한다.

인정여부

(1) 문제점

특허발명의 구성요소 전부를 실시하는 것이 아니므로 구성요소 완비의 원칙상 침해로 볼 수 없다. 다만 균등론을 적용하여 침해로 볼 수 있는지와 관련하여 견해대립이 있다.

(2) 학설

- i) 긍정설은 중요하지 않은 요소만 생략한 채 특허발명의 기술적 사상을 그대로 이용하는 경우를 침해로 보지 않는다면 특허권자의 보호에 소홀해 균등론의 도입취지에 부합하지 않으므로, 생략발명이라 하더라도 균등론의 적용요건을 갖추었다면 권리범위에 속한다고 본다.
- ii) 부정설은 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수적 구성요소로 보아야 하는데, 이들 구성요소를 다시 중요한 요소와 중요하지 않은 요소로 나누어 침해를 판단하는 것은 청구범위 기준의 원칙(특허법 제97조)에 맞지 않고 제3자로서 보호범위의 예측이 곤란해 법적안정성을 저해하는 결과가 되어, 생략발명은 권리범위에서 벗어난다고 본다.

(3) 판례

- 1) 종래 판례 중 생략침해를 실시한 예가 있으나, 주류적 판례는 “특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 구성되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니라고 할 것이므로, 특허발명과 대비되는 확인대상고안이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상고안은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.”고 판시하여(2000후617), 생략발명은 침해로 인정하지 않는다.
- 2) 다만 최근 균등론에 관한 판례에서 “구성요소가 특허발명의 과제해결원리에 아무런 역할을 하지 않는 경우에는 그 구성을 생략한 기술에서도 발명의 과제해결원리는 동일하게 유지될 것이므로, 그 구성의 생략에 의하더라도 실질적으로 동일한 작용, 효과를 나타내고, 그 구성의 생략이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해낼 수 있다는 나머지 요건을 충족하면 앞서 본 법리에 비추어 균등한 구성으로 봄이 논리적이다”라고 한 바 있다(2015라20318).

(4) 검토

생각건대 청구항에 구성요소를 기재할지는 출원인의 의사인 점, 구성요소의 중요성 판단은 주관적일 수 밖에 없어 법적 안정성에 반하는 점에 비추어 생략발명은 균등론 적용 없이 비침해로 봄이 타당하다.

0 간접침해 (제127조)

의의 및 취지

간접침해란 직접침해의 전 단계로 그대로 방지할 경우 침해의 개연성이 높은 행위를 말한다. 구성요소 완비의 원칙상 문언침해에 해당하지는 않으나, 특허권자의 실효적 보호를 위해 침해로 의제하고 있다.

성립요건

(1) 내용

i) 유효한 특허권에 대해서, ii) 정당권원 없는 제3자가, iii) 특허발명의 생산 (물건발명의 경우) 또는 실시 (방법발명의 경우)에만 사용되는 물건을, iv) 업으로서 실시하는 경우 간접침해가 성립한다.

(2) 전용품

1) 특허발명의 '생산' 또는 실시에만 사용되는 물건

판례는 “특허발명 물건의 ‘생산’이란 특허발명의 구성요건을 충족하지 않은 물건을 받은 자가 이를 사용하여 특허발명의 구성요건을 충족하는 물건을 만들어 내는 모든 의식적 행위를 의미하므로, 반드시 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립, 수리 등의 행위도 이에 포함된다.”고 판시하였다(2006허3496).

2) 특허발명의 생산 또는 실시‘에만’ 사용되는 물건

판례는 “특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다.”고 판시하였다(2007후3356).

3) 특허발명의 생산 또는 실시에만 사용되는 ‘물건’

특허발명인 물건의 생산에만 사용하는 물건 또는 특허발명인 방법이 실시에만 사용하는 물건과 동일성이 있는 물건뿐만 아니라 이와 균등한 물건의 경우에도 간접침해가 성립된다.⁵⁹⁰⁾

5) 소모품의 경우에도 전용품에 해당될 수 있는지

판례는 “특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매

590) 2006허6679 참조

되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하고, 위 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다.”고 판시하였다(98후2580).

6) 전용품이 특허출원 전 공지된 경우

가. 판례는 “일면에 접촉제가 도포되어 롤에 감겨 있는 합성수지필름이 이 사건 특허발명에 있어 증명서의 피복재로 없어서는 안 될 소모품으로서 열융착시 증명서와 접합되는 물건이라는 점만 알 수 있을 뿐, 나아가 위 합성수지 접촉필름이 오로지 이 사건 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 인정할 만한 자료를 찾아볼 수 없고, 오히려 이 사건 특허발명의 출원 전에 반포된 일본국 실용신안공보 소(昭)61-26036호(을 제18호증)를 보면 위 합성수지 접촉필름은 이미 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 것임을 알 수 있는바, 사정이 이와 같다면 위 합성수지 접촉필름은 이 사건 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 보기 어렵다 할 것이므로, 피고가 이를 제작·판매하는 행위가 이 사건 특허발명의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없을 것이다.”고 판시하였다(2000다27602).

나. 생각건대, 간접침해가 부정된 것은 이 사건 물건이 타용도가 없다는 것을 증명하지 못했기 때문이지, 출원 전 공지된 사실 때문이 아니다. 즉, 출원 전 구성요소가 공지된 경우 타용도가 있을 가능성이 높을 것이나 전용품이라는 사실이 인정된다면 간접침해가 성립될 것이다.

7) 전용품에 새로운 구성요소를 결합한 경우

가. 판례는 “(가)호 발명의 감광드럼카트리지가 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용되는 이상, (나)호 발명이 공지의 감광드럼카트리지에 개선된 페토너 회수통을 결합한 것이라고 하더라도, 위와 같은 간접침해의 성립에는 아무런 지장이 없다.”고 판시하였다(98후2580).

나. 또한 판례는 특허발명의 전용품에 다른 구성요소를 부가하여 부가된 구성요소에 의해 다른 용도가 창출된다 하더라도, 특허발명의 전용품 자체에서 특허발명 이외에 다른 용도가 생겨난 것이 아니라, 단순히 새롭게 부가한 구성요소로 인하여 다른 용도가 생겨났을 뿐, 특허발명의 전용품을 구성하는 부분 자체로는 여전히 특허발명 이외에 다른 용도가 없는 경우라고 한다면, 특허발명의 전용품에 다른 구성요소를 부가한 물건을 생산·판매하는 행위도 간접침해에 해당한다고 본 바 있다(2011가합39552).

다. 생각건대, 전용품에 새로운 구성요소를 결합하여, 새로운 효과가 더 있거나 새로운 용도가 더 있더라도, 종전 구성이 전용품에 해당하면, 이를 간접침해라고 보아야, 특허권자의 실효적인 보호가 가능할 것이다.

8) 반제품의 수출행위의 경우

가. 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다(2014다42110).

나. 생각건대, 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이므로 속지주의 원칙상 판례는 타당하다.

(3) 직접침해를 전제요건으로 하는지 여부

직접침해를 전제요건으로 한다는 종속설이 있으나, 간접침해는 직접침해의 전단계인 점, 특허권의 무체재산권적 특징을 고려하여 간접침해를 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때 직접침해를 전제요건으로 하지 않는 독립설이 타당하다. 즉, 간접침해는 전용품을 정당권원 없이 생산한 경우 성립하는 것이며, 전용품을 사용하여 특허발명을 생산하여야만 침해가 성립하는 것은 아니다.

(4) 침해자의 고의를 요건으로 하는지 여부

고의를 요건으로 보는 주관설이 있으나, 특허법에는 침해성립에 관해 침해자의 고의, 과실을 요건으로 하지 않고 간접침해 또한 이에 준하여 판단하여야 할 것이므로 침해자의 고의를 요건으로 보지 않는 객관설이 타당하다.

타용도 존부의 판단시점 및 주장, 증명책임

(1) 판단시점

i) 손해배상청구의 경우 과거의 침해행위로 인한 손해를 배상하는 것이므로 침해시를 기준으로 하고, ii) 침해금지 청구의 경우 변론종결시에 특허발명의 권리범위를 판단하는 것이므로 사실심 변론종결시를 기준으로 한다.

(2) 주장, 증명책임

1) 간접침해를 주장하는 특허권자가 타용도가 없음을 주장, 입증해야 한다.

2) 판례는 “확인대상고안 물건이 그 자체로 범용성이 있는 물건이 아닌 한, 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 점이 증명된 상태에서는, 공평의 원칙상 피심판청구인이 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 용도를 가진다는 취지의 구체적이고 합리적인 주장을 하는 경우에 비로소 실용신안권자의 입증책임이 현실화된다고 보아야 할 것이다. 이러한 경우 실용신안권자는 피심판청구인이 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는다는 점을 증명하여야 할 것이다”고 판시하였다(2016허7305).

관련문제

(1) 침해죄 (특허법 제225조) 성립여부

1) 학설

가. 긍정설은 범죄는 기수에 이르러야 처벌하는 것이 원칙이나 예외적으로 중대한 범죄에 대해서는 미수도 처벌하는 경우가 있는데, 이 경우 처벌을 감경하는 규정이 있는 것이 보통이나 간접침해의 경우 감경 규정이 없는 점, 간접침해 규정에서 ‘침해한 것으로 본다’의 해석상 간접침해를 침해죄 대상에서 제외할 이유가 없는 점 등을 근거로 한다.

나. 부정설은 특허권 침해죄의 미수는 처벌하지 않는데 예비적 행위에 불과한 간접침해행위를 처벌하는 것은 형평에 맞지 않는 점을 근거로 한다.

2) 판례

판례는 “간접침해행위에 대하여 특허권 침해의 민사책임을 부과하는 외에 형사처벌까지 가능한가가 문제될 수 있는데, 확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙이나, 특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권 직접침해의 예비단계행위에 불과한 간접침해행위를 특허권 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성 등에 비추어 볼 때, 간접침해 규정은 특허권자 등을 보호하기 위하여 특허권의 간접침해자에게도 민사책임을 부과시키는 정책적 규정일 뿐 이를 특허권 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서 까지 규정한 취지는 아니다.”고 판시하여 부정설의 입장이다.

3) 검토

간접침해규정은 특허권자의 보호를 위해 침해 전 단계 행위를 침해로 의제하는 정책적 규정이므로, 이를 형사책임에까지 그대로 적용하는 것은 죄형법정주의에 반하는 해석이므로 침해죄 성립을 부정하는 것이 타당하다.

(2) 보상금청구권 대상 (특허법 제65조 제5항)

보상금청구권에 관한 규정인 제65조 제5항에서 간접침해를 준용하고 있으므로, 출원공개 후 경고를 받거나 출원공개된 특허임을 알고, 출원발명의 전용품을 정당 권원 없이 업으로서 실시하는 경우 보상금 청구권의 대상이 된다.

(3) 간접침해와 실시권의 설정

간접침해 규정은 특허권의 소극적 효력의 확장이지 적극적 효력의 확장이 아니므로 전용품의 생산 등에 실시권 설정은 허용되지 않는다. 다만, 계약자유의 원칙상 당사자 간 계약은 허용된다.

(4) 간접침해와 권리범위확인심판 (특허법 제135조)

1) 판례

특허권자 또는 이해관계인은 그 방법의 실시에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 심판청구의 대상이 되는 발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다(2003후1109).

2) 검토

간접침해행위도 특허권을 침해한 것으로 본다는 취지로 규정하고 있으므로 특허발명의 권리범위는 간접침해 물건 또는 그 물건을 양도하는 행위 등에 미치고, 권리범위확인심판은 특허발명의 기술적 범위를 기초로 구체적으로 문제가 된 확인대상발명과의 관계에서 권리의 효력이 미치는지 여부를 확인하는 법률관계 확정을 목적으로 하는 것이므로, 간접침해 물건에 대해서도 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다고 봄이 타당하다.

(5) 방법발명에 대한 특허권자의 전용품 양도에 소진이론 적용 거부

1) 판례

물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산한 물건을 양도한 경우에는 당해 물건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적을 달성하였으므로 소진된다 할 것이고, 방법의 발명에 대한 특허권자가 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 양도한 경우에도, 양수인 및 그 전득자(轉得者)는 위 물건을 이용하여 특허 대상 방법을 사용할 수 있는 것을 전제로 특허권자 및 양수인으로부터 물건을 양수하는 것이라는 점, 따라서 이 물건을 이용하여 그 방법의 발명을 실시할 때 특허권자의 허락을 요한다고 한다면 시장에서의 상품의 자유로운 유통이 저해될 것이라는 점, 그리고 특허권자는 특허법 제127조 제2호의 규정에 의해 이러한 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 장래의 양수인 또는 전득자에 의한 특허의 실시 대가를 포함하여 물건의 양도가액을 결정하는 것이 가능하므로 특허발명을 공개한 대가를 확보할 수 있는 기회가 충분히 보장되어 있다고 볼 수 있는 점을 고려할 때, 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서는 특허권이 소진된다고 해야 할 것이며, 위에서 본 특허권 소진의 근거에 비추어 볼 때 물건의 양도가 계약에 의한 경우뿐만 아니라 경매절차에 의한 경우에도 특별한 사정이 없는 한 특허권 소진의 법리는 적용된다고 할 것이다(2008허13299).⁵⁹¹⁾

591) 한편 동 판결에서는, “그러나 방법의 발명에 대한 특허권이 공유인 경우에 있어서는, 우리나라에서 그 방법의 실시에만 사용되는 물건이 양도되었다고 하더라도, 그 물건이 공유자 중 일부의 소유이고 그 소유자가 아닌 다른 공유자가 그 물건의 양도에 대해서 동의를 한 바가 없다면, 아래에서 보는 바와 같은 점들을 고려할 때, 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서 특허권이 소진되지 않는다고 해야 할 것이다.

즉, 특허법은 특허권의 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다고 규정하고 있기는 하나(특허법 제99조 제3항), 방법발명에 있어서는 특허권 실시의 본질적인 내용은 그 특허방법 자체를 사용하는 데 있는 것이지, 방법특허의 실시에만 사용되는 물건을 제조, 판매하는 데 있지는 않을 뿐만 아니라, 이러한 물건의 제조 및 양도행위가 그 방법특허의 실시에 있어서 반드시 수반되거나 일반적으로 예견되는 행위라고 할 수도 없으므로, 공유자가 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다는 위 규정, 방법특허의 실시에만 사용되는 물건을 제조, 판매함으로써 다른 공유자의 특허권을 소진시키는 정도까지 각 공유자의 특허실시권을 보장하는 규정이라고 할 수는 없다.

또한, 특허권의 공유자가 아무런 제한 없이 제3자에게 특허권 지분을 양도하거나 실시허락을 할 수 있도록 허용한다면, 특허권 지분의 양수인이나 새로운 실시권자의 수와 그들의 자본력, 기술력 및 신용 여하에 따라 다른 공유자의 이익이 침해될 우려가 있으므로, 특허법은 특허권 공유자의 이익을 보호하기 위하여, 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다고 규정하고 있다(특허법 제99조 제2항, 제4항). 그런데 방법의 발명에 있어서, 특허권의 공유자 중 일부의 소유인 물건이 그 소유자가 아닌 다른 공유자의 동의 없이 양도되었을 경우에도, 그 물건이 방법특허의 실시에만 사용되는 물건이라고 하여 특허권이 소진된다고 한다면, 이러한 물건의 양수인은, 물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권을 실시한 결과 얻어진 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산된 물건의 양수인의 경우에는 특허가 구현되고 화체되어 있는 물건을 단순히 사용하는 것뿐인 것과는 달리, 다른 공유자의 동의 없이도 그 양수한 물건을 이용하는 한 물건이 소멸될 때까지 계속하여 방법특허를 실시할 수 있는 결과가 되고, 더 나아가 특허권의 공유자 중 1인이 그 방법특허의 실시에만 사용하는 물건을 계속하여 제조, 판매하는 경우에는 그 물건을 양수함으로써 그 물건에 의하여 방법특허를 실시할 수 있는 실시권자가 양산됨으로써 실질적으로 각 공유자가 다른 공유자의 동의를 얻지 않고도 실시권을 허락할 수 있는 것과 같은 결과가 초래되게 되는데, 이러한 결과는 특허권 공유자의 이익을 보호하기 위한 위 특허법 규정들의 취지에 비추어 볼 때 허용될 수 없다.”고 판시하였다.

2) 검토

생각건대, 소진이론은 특허권자와 소유권자 간의 권리조정을 위한 것이므로 관례의 태도는 타당하다.

0 공동직접침해

문제점

공동직접침해란 복수 주체의 실시행위를 종합하여 특허발명 전체의 실시로 인정되면 그 복수의 주체에게 공동으로 침해를 인정하는 것을 말한다. 구성요소 완비의 원칙에 의하면 특허발명의 모든 구성 요소가 유기적으로 결합한 전체를 실시하여야 침해에 해당하므로 복수주체의 실시에 대한 침해의 인정여부가 문제된다.

학설

- i) 긍정설에 따르면 주관적으로 공동의 침해의사가 인정되고, 객관적으로 복수의 행위를 종합하여 특허발명의 실시가 된다면 공동직접침해를 인정해야 한다고 본다.
- ii) 부정설에 따르면 공동직접침해에 대한 명문의 규정이 없고, 특허발명의 일부를 실시하는 경우 간접침해에 해당한다는 것이 특허법 규정이므로 공동직접침해를 부정한다.

판례

법원은 복수 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도, i) 복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배·관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배·관리하면서 영업상의 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로, ii) 복수 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 특허발명의 전체 구성요소를 나누어 실시하는 경우에는 이들 복수 주체가 공동으로 특허침해를 한 것으로 보겠다는 태도를 취했다(2015라20296 결정).

검토

생각건대 특허권의 보호가 충분하기 위해서는 복수자의 행위에 의해 특허발명이 실시된 경우도 침해를 긍정할 수 있어야 한다. 다만 행위자의 주관적 요건을 배제하고 침해여부를 긍정하게 되면, 오히려 침해의 성립 범위가 지나치게 확대되어 제3자에게 부당해질 수 있는바, 판례의 태도와 같이 주관적 요건을 고려해 침해여부를 살핌이 타당하다.

즉 복수자의 행위가 있을 때 각 행위를 결합하여 이용할 주관적 의사가 있었는지를 살펴, i) 복수자의 행위가 어느 한 주체의 지시에 의해 이루어졌다면 그 지시자가 복수자의 행위를 결합해 이용할 주관적 의사를 가지고 실시한 것이므로 그 지시자의 단독침해로 보고, ii) 복수자의 각 행위가 서로 공모에 의해 역할분담으로 이루어졌다면 각자가 복수자의 행위를 결합해 이용할 주관적 의사를 가지고 실시한 것이므로 공동침해로 봄이 타당하다.

입법례

간접침해의 요건을 완화하거나 미국의 적극적 유도침해의 도입을 검토할 필요가 있다.

1

특허권 침해에 대한 조치

0 침해에 대한 조치

제01절 ■ 민사상 조치

침해금지 및 예방 청구 (특허법 제126조)

(1) 내용

특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(동조 제1항). 이와 부대하여 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다(동조 제2항).

(2) 침해할 우려

침해의 준비행위가 완성된 때 침해의 우려가 있다고 보는 객관설과 침해의 의도가 인정될 때 침해의 우려가 있다고 보는 주관설이 대립하나, 법정 안정성 측면에서 객관설이 타당하며 판례 또한 객관설의 입장이다.

(3) 침해자의 고의, 과실

침해금지 및 예방청구는 침해자의 고의, 과실을 요하지 않는다는 점에서 손해배상·신용회복청구와 구별된다.

(4) 실익

침해금지 및 예방 청구는 가장 유효하고 직접적인 침해에 대한 구제 수단으로, 현재 또는 장래의 침해에 대해 행사하는 점에서 과거의 침해에 대하여 행사하는 손해배상·신용회복청구와 구별된다. 다만, 특허권의 존속기간 경과 후에는 청구할 수 없다.

손해배상청구 (특허법 제128조)

(1) 내용

특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다. 특허침해에 따른 손해배상의 범위는 적극적, 소극적 및 정신적 손해를 모두 포함하며, 금전배상이 원칙이다.

(2) 요건

가. 고의 또는 과실, 위법행위로서 침해의 성립, 손해의 발생, 위법행위와 손해발생 사이의 인과관계를 요건으로 한다.

나. 손해의 발생은 특별한 사정이 없는 한 동종업을 영위하고 있는 경우 추정되고, 인과관계는 합리적 개연성이 있으면 충분하며, 제130조 과실 추정규정에 의해 침해자가 자신에게 과실이 없음을 증명해야 한다.

다. 분쟁의 핵심은 손해액의 증명으로 귀결되는데, 무체재산권 특성상 손해액 증명이 곤란하다는 점에서 제128조에서 손해액 추정 등을 규정하고 있다.

(3) 단기소멸시효

판례는 원고가 피고의 실용신안권에 대한 무효심판 및 심결취소소송을 제기하여 그 실용신안등록은 무효라는 내용의 특허법원 판결이 확정된 사안에서 무효심결확정일을 단기소멸시효의 기산점인 손해 및 가해자를 안 날로 보았다(2007다65245).

신용회복청구 (특허법 제131조)

(1) 내용

법원은 고의나 과실로 특허권 또는 전용실시권을 침해함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용을 떨어뜨린 자에 대해서는 특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.

(2) 사죄광고명령

헌법재판소는 법원이 재판으로 사죄광고명령을 내리는 것은 헌법이 규정하는 양심의 자유 (헌법 제19조)에 반한다는 위헌 결정을 내린 바 있고 (4293형상326), 이는 비례의 원칙을 고려할 때 타당하다. 다만, 특허침해와 관련된 민, 형사상 확정판결의 내용 자체를 신문에 게재하는 것까지 제한하는 것은 아니다.

4. 부당이득반환청구 (민법 제741조)

(1) 특허권자 등은 법률상 원인 없이 특허권을 침해하여 이익을 얻고 이로 인해 타인에게 손해를 가한 자에게 부당이득반환을 청구할 수 있다

(2) 침해자의 고의 또는 과실을 불문하고 손해배상청구권과 달리 부당이득반환청구권의 소멸시효는 10년이라는 점에서 실익이 있다.

제02절 ■ 침해금지 가처분 신청

의의 및 취지

가처분이란 본안절차의 심리지연으로 인하여 초래되는 회복하기 곤란한 권리자의 불이익을 피하기 위하여 인정되는 간이, 신속한 절차를 말한다. 가처분 신청은 본안소송에서 판결을 받기 전에 이와 동일한 효과를 얻을 수 있는 잠정적 조치로서의 실익이 있다.

특허침해에 있어 보전처분의 필요성

특허침해의 경우 기술적 사상의 창작을 대상으로 하므로 침해여부의 판단이 쉽지 않아 침해소송을 제기하여 승소판결을 받기까지 상당한 기간이 소요된다. 뿐만 아니라 기술의 수명이 짧아지고 있어 간이, 신속하게 특허침해에 대응하기 위한 효과적인 수단으로 보전처분을 이용할 필요성이 있다.

보전처분의 신청 요건

(1) 요건

보전하여야 할 실체법상 권리인 피보전권리와 그 권리의 보전의 필요성이 있어야 한다.

(2) 피보전권리

침해금지가처분 신청의 피보전권리는 특허법상 침해금지청구권 또는 침해금지예방청구권⁵⁹²⁾ (특허법 제126조)이다.

(3) 보전의 필요성

1) 법원의 재량에 따른 합목적적 결정

판례는 “가처분을 필요로 하는지 여부는 가처분신청의 인용 여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실 관계, 본안소송에 있어서의 장래의 승패의 예상, 기타의 제반 사정을 고려하여 법원의 재량에 따라 합목적적으로 결정하여야 할 것”이라고 판시하였다(92다40563).

2) 특허권침해금지 가처분의 경우 - 무효사유 항변과 유사

특허권침해의 금지라는 부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는 보전의 필요성 유무를 더욱 신중하게 결정하여야 할 것으로서 만일 가처분신청 당시 채무자가 특허청에 별도로 제기한 심판절차에 의하여 그 특허권이 무효라고 하는 취지의 심결이 있는 경우나, 무효심판이 청구되고 그 청구의 이유나 증거관계로부터 장래 그 특허가 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자간의 형평을 고려하여 보전의 필요성을 결한 것으로 보는 것이 합리적이라 할 것이다(92다40563).

592) 계약업계에서는 품목허가 중인 제품에 대해 침해금지예방청구권을 피보전권리로 하여 침해금지예방가처분을 제기하고 있다.

침해금지가처분 신청에 신증을 기할 필요성

침해금지가처분결정이 있는 후 본안소송에서 가처분채권자가 패소한 경우, 가처분채권자는 자신의 고의 또는 과실이 없다는 증명을 하지 못한 경우 그 가처분으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대해 배상책임을 부담하게 되므로, 신청에 신증을 기해야 한다(98다52513).

제03절 ■ 침해와 손해액의 입증에 있어 도움을 주는 규정

구체적 행위태양 제시 의무 (특허법 제126조의2)

(1) 내용

침해의 입증에 있어서, 소송에서 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하면 부인한 당사자에게 구체적 행위태양을 제시하는 의무를 부과했다(특허법 제126조의2). 본 의무를 이행하지 않을 경우 법원은 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

(2) 검토

그 동안 제조방법 발명은 피고 공장에서 침해가 이루어져 특허권자 등이 입증하기가 곤란했고, 여기서 입증책임이라는 소송절차의 법리를 악용해, 악의적 또는 의도적으로 특허권을 침해하는 행위들이 있었다. 이에 기술탈취를 근절하고 왜곡된 특허법의 질서를 바로잡고자 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 피고가 부인하는 경우, 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 없는 한 피고에게 구체적 행위태양을 제시하도록 의무를 부과한 입법태도는 타당해 보인다. 단 피고의 구체적 행위태양이 영업비밀에 해당할 가능성도 있으므로, 비밀심리절차 등을 통해 피고에게 불이익이 없도록 운영해야 할 것이다.

감정사항 설명의무 (특허법 제128조의2)

손해액의 입증에 있어서, 손해액의 산정을 위해서는 회계 전문지식이 필요할 수 있다. 이에 손해액의 입증에 위한 증거자료에 대해서는 회계 전문가에게 감정을 명하는 경우가 있을 수 있는데, 이때 위 회계장부의 내용에 대해 소지자가 충실히 설명을 해주지 않으면 감정이 곤란하게 되는 경우가 많아, 감정사항 설명의무를 강제하는 본 규정을 입법했다.

과실추정 (특허법 제130조)

(1) 내용

침해행위에 대하여는 과실을 추정한다(특허법 제130조). 이는 무체재산권인 특허권의 특성상 고의나 과실의 입증에 어렵고, 특허발명의 내용이 등록공고 등을 통해 공시되었음에도 불구하고 이를 간과하고 특허발명을 실시한 것을 침해자의 과실로 볼 여지가 있기 때문이다.

(2) 판례

1) 법원은 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나, 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 입증하면 과실의 추정의 복명이 가능하다고 하나, 권리자가 침해사실을 알면서도 그 침해에 대하여 어느 정도 방관한 경우나 침해품에 대해 별도의 특허등록을 받았다는 사정만으로는 그 복명을 인정하지 않았다(2007다65245). 또한 간접침해자의 요구에 따라 특허발명의 전용품을 제작하여 간접침해자에게만 납품한 자에 대해서도 과실 추정의 복명을 인정하지 않았다(2019다222782).

2) 법원은 특허침해 제품을 생산·판매한 이후에 특허발명의 청구범위를 정정하는 심결이 확정되었더라도, 정정심결의 확정 전·후로 청구범위에 실질적인 변경이 없으므로 제3자 행위에 과실이 있는 것으로 추정하는 법리는 정정을 전·후하여 그대로 유지된다고 판단하였다(2009다19925).

자료제출명령 (특허법 제132조)

(1) 의의

자료제출명령은 침해 또는 손해액의 입증에 있어서 필요한 서류를 소지한 당사자에 대해 그 자료의 제출을 명하는 법원의 재판을 말한다(특허법 제132조 제1항). 이는 증거의 구조적 편재 문제를 시정하기 위해 도입되었다.

(2) 자료제출명령 거부사유

1) 내용

자료의 소지자는 정당한 이유가 있으면 법원의 자료제출명령을 거부할 수 있다. 단 제출할 자료에 영업비밀이 있어도 침해분쟁의 증명에 반드시 필요한 때는 그 자료의 제출을 거부할 정당한 이유로 보지 않는다(특허법 제132조 제1항, 제3항).

2) 검토

자료제출명령은 입증의 필요성을 위해 도입되었지만, 자료 제출로 인해 자료 소지자에게 불이익이 발생한다면 이는 마냥 묵과할 수 없다. 이에 자료를 소지하고 있는 당사자와 자료제출명령을 신청하는 당사자 사이의 이익형량을 고려해 적절한 선에서 제도를 운영할 필요가 있다. 따라서 자료 소지자에게 정당한 이유가 있다면 자료제출명령을 거부할 수 있다고 제한한 입법태도는 타당하다.

다만 특허침해분쟁에서는 당사자가 신청한 대부분의 자료에 기술적 혹은 경영상의 영업비밀이 포함되어 있을 가능성이 높아, 영업비밀에 해당함을 정당한 거부사유로 인정하면 자료제출명령이 형해화될 수 있다. 따라서 영업비밀에 해당하더라도 필요한 범위 내에서는 제출이 강제될 필요가 있으며, 영업비밀이 기재되어 있다는 점만으로는 자료제출을 거부할 수 없음을 명확히 한 내용도 타당하다.

단 실제적 진실발견이 중요하다 하더라도 자료제출명령에 의해 영업비밀이 공개됨으로써 자료 소지자의 영업에 지장을 초래해서는 안 될 것인바, 법원은 자료의 외부 유출방지에 적극적으로 협조해야 할 것이다(특허법 제132조 제2항, 제3항 후단).

(3) 자료제출명령 불응시 법적 효과

1) 내용

당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 경우 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다(특허법 제128조 제4항). 즉 문서에 관한 성질, 성립 및 내용 등에 대한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다(대법원 1993. 11. 23. 선고 93다41938 판결). 나아가 만약 당사자가 자료의 기재에 관하여 주장할 수 있는 사정이 되지 않고, 그 자료가 아닌 다른 증거로는 증명하고자 하는 사실의 증명이 곤란한 때는 법원은 요증사실에 관한 주장까지도 진실한 것으로 인정할 수 있다(특허법 제132조 제5항).

2) 내용

일본은 문서제출명령 불응에 대한 제재로 일정한 요건 하에서 당해 문서에 의하여 증명할 사실까지도 진실한 것으로 인정할 수 있도록 하고 있다.

미국은 디스커버리 제도를 취하고 있으며, 디스커버리 절차에 협력하지 않으면 강제개시명령을 내릴 수 있고, 이 명령을 위반할 경우 법원은 상대방 당사자의 주장을 진실한 것으로 간주하는 명령, 소송 전체에 대한 패소판결 등 강한 제재를 가할 수 있다[FRCP 제37조(b)(2)(A)].

이처럼 세계 각국은 증거수집과 관련하여 어느 정도의 강제성을 취하고 있는데, 증거수집의 곤란은 소송을 통한 권리구제를 어렵게 하기 때문이다.

따라서 우리나라도 충분한 증거확보를 통해 소송 당사자의 이익을 구제할 필요가 있으며, 이 맥락에서 일반적인 민사소송보다 증거자료가 상대방 당사자에게 편재되어 있는 경향이 심한 특허침해 분쟁에서, 정당한 이유 없이 자료제출명령에 불응했을 때 요증사실에 관한 주장까지 진실한 것으로 인정할 수 있다고 본 특허법 태도는 타당하다.

다만 자료제출명령은 실제적 진실의 탐구에 근접하기 위한 수단인데, 자료제출명령을 불응했다는 이유만으로 요증사실에 대한 진실을 탐구하지 않고, 요증사실에 관한 주장을 진실한 것으로 간주함은 논리적으로 합당하지 않은 바, 개정태도처럼 다른 증거로는 증명하기 곤란한 특별한 사정이 있어 실제적 진실 탐구에 이를 수 없는 불가피한 장해가 존재하는 때에 한하여 요증사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다고 봄이 바람직하다.

생산방법의 추정 (특허법 제129조)

- (1) 제조방법에 관하여 특허가 된 경우 제조방법에 의하여 생산된 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의해 생산된 것으로 추정한다. 제조방법 발명의 경우 입증에 용이하지 않아 입증책임의 전환을 도모한 것이다.
- (2) 다만 그 물건이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공언히 실시된 물건이거나, 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 물건인 경우는 그러하지 아니하다. 이때는 제132조의 자료제출명령 또는 제126조의 2의 구체적 행위태양 제시 의무의 도움을 받을 수 있다.

비밀유지명령제도

(1) 비밀유지명령

- 1) 비밀유지명령이란 특허권 또는 전용실시권의 침해(침해금지청구 또는 손해배상청구 등)에 관한 소송에서 당사자가 보유한 영업비밀이 자료제출명령 등에 의해 제출된 경우 그 자료를 본 당사자 또는 이의 대리인에게 비밀을 유지할 것을 명령함으로써 영업비밀이 외부로 누설되지 않도록 조처하는 제도를 말한다(특허법 제224조의3 제1항 본문). 과거에는 침해여부 또는 손해액의 산정에 필요한 자료를 당사자가 보유하고 있어도 영업비밀임을 이유로 그 자료의 확인이 곤란한 경우가 있었는데, 영업비밀이라 하더라도 필요한 자료면 제출을 강제하고자 비밀유지명령제도를 도입하였다.
- 2) 비밀유지명령은 당사자의 신청에 따라 결정으로 하고 비밀유지명령의 신청은 i) 비밀유지명령을 받을 자, ii) 비밀유지명령의 대상이 될 영업비밀을 특정하기에 충분한 사실, iii) 특허법 제224조의3 제1항 각 호의 사유에 해당하는 사실을 적은 서면으로 한다(특허법 제224조의3 제2항).
- 3) 비밀유지명령이 결정된 경우는 그 결정서를 비밀유지명령을 받은 자에게 송달하고(특허법 제224조의3 제3항), 비밀유지명령은 그 결정서가 비밀유지명령을 받은 자에게 송달된 때부터 효력이 발생한다(특허법 제224조의3 제4항).
- 4) 한편 비밀유지명령의 신청을 기각 또는 각하한 재판에 대해서는 즉시항고로써 불복할 수 있다(특허법 제224조의3 제5항). 다만 비밀유지명령의 신청이 인용된 경우는 불복할 수 없다(특허법 제224조의3 제5항 반대해석).

(2) 비밀유지명령의 취소

- 1) 비밀유지명령을 신청한 자 또는 비밀유지명령을 받은 자는 특허법 제224조의3 제1항에 따른 요건을 갖추지 못하였거나 갖추지 못하게 된 경우 소송기록을 보관하고 있는 법원(소송기록을 보관하고 있는 법원이 없는 경우에는 비밀유지명령을 내린 법원)에 비밀유지명령의 취소를 신청할 수 있다(특허법 제224조의4 제1항). 비밀유지명령을 받은 자뿐만 아니라, 비밀유지명령을 신청한 자도 비밀유지명령의 취소를 신청할 수 있다.
- 2) 법원은 비밀유지명령의 취소 신청에 대해 각하, 취소 또는 기각의 결정을 한 경우 그 결정서를 신청을 한 자 및 상대방에게 송달한다(특허법 제224조의4 제2항). 이때 위 결정서를 송달 받은 자

는 그 결정에 대해 즉시항고를 함으로써 불복할 수 있고(특허법 제224조의4 제3항), 비밀유지명령을 취소하는 결정은 확정되어야 효력이 발생한다(특허법 제224조의4 제4항). 참고로 비밀유지명령에 대한 결정과 달리, 비밀유지명령 취소에 대한 결정은 인용한 결정에 대해서도 즉시항고가 가능하다.

- 3) 비밀유지명령을 취소하는 결정을 한 법원은 비밀유지명령의 취소 신청을 한 자 또는 상대방 외에 해당 영업비밀에 관한 비밀유지명령을 받은 자가 있는 경우는 그 자에게 즉시 비밀유지명령에 대해 취소결정을 한 사실을 알린다(특허법 제224조의4 제5항).

(3) 소송기록 열람 등의 청구 통지

- 1) 비밀유지명령이 내려진 소송(모든 비밀유지명령이 취소된 소송은 제외한다)에 관한 소송기록에 대해 민사소송법 제163조 제1항의 결정(열람제한결정)이 있었던 경우, 비밀유지명령을 받지 아니한 자가 위 소송기록을 열람 하고자 하면 열람을 담당하는 법원사무관 등은 법원사무관 등은 민사소송법 제163조 제1항의 열람제한신청을 한 당사자에게 위 열람 등의 청구가 있었다는 사실을 알린다(특허법 제224조의5 제1항).
- 2) 위 통지 이후 법원사무관 등은 비밀유지명령을 받지 아니한 자의 열람청구가 있었던 날부터 2주일이 지날 때까지(그 청구절차를 행한 자에 대한 비밀유지명령신청이 그 기간 내에 행하여진 경우는 그 비밀유지명령신청에 대한 재판이 확정되는 시점까지) 열람청구절차를 행한 자에게 비밀 기재 부분의 열람 등을 허여 하지 않는다(특허법 제224조의5 제2항). 다만 위 2주일 전이라도 열람제한신청을 한 당사자 모두가 열람을 동의한 경우에는 바로 열람을 허여한다(특허법 제224조의5 제3항).

제04절 ■ 형사상 조치

침해죄 (특허법 제225조)

특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 피해자의 의사에 반하지 않는 한 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다(동조 제1항).

몰수 (특허법 제231조)

침해죄 (특허법 제225조 제1항)에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다(특허법 제231조 제1항). 이 경우 피해자는 그 물건의 가액을 초과하는 손해액에 대해서만 배상을 청구할 수 있다(특허법 제231조 제2항).

양벌규정 (특허법 제230조)

(1) 내용

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 침해죄 (제225조 제1항) 에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 3억원 이하의 벌금형을, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다.

(2) 책임주의

다만, 2008. 12. 26. 시행 개정법은 책임주의에 반한다는 위헌결정에 따라 단서를 신설하여 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 양벌규정이 적용되지 않도록 개정하였다.

관련문제 - 서면경고

서면경고란 특허권자 또는 전용실시권자가 특허발명을 무단으로 실시하고 있는 자에게 서면으로 자신의 독점, 배타적 권리임을 알려 특허침해를 중지할 것을 경고하는 행위를 말한다. 서면경고는 민, 형사상 청구에 있어 고의 입증에 실익이 있으나, 경우에 따라 강력한 서면경고는 손해배상책임 (민법 제750조), 업무방해죄 (형법 제314조)에 해당할 수 있어 신중을 기해야 한다(2017나2417).⁵⁹³⁾

593) 등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없으며, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 이 사건의 내용증명통고서와 같은 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선회 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크므로, 등록디자인권자가 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다. 또한, 디자인권 등의 침해 의심 제품의 경우 그 생산자 외에 그 생산자의 거래처 등에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매·광고 등에 대한 경고 등을 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 생산자에 대해서 그러한 경고 등을 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도한 주의가 요구된다. 그런데 원고는 피고 제품의 홈쇼핑 판매를 확인하자마자 별다른 검토 없이 피고뿐만 아니라 피고의 거래처들까지 일괄하여 그 내용과 문구가 매우 단정적인 1차 내용증명통고서를 발송하였고, 그로 인하여 홈앤쇼핑은 피고 제품의 홈쇼핑 판매를 중단하기까지 하였다. 원고로서는 경쟁업자인 피고의 거래처에 등록디자인권 침해 등에 관한 경고장을 발송하면 피고와 그 거래처 간의 거래관계가 중단될 수 있고, 그러한 경우 그 거래관계를 다시 원상으로 회복시키기 어려워 경쟁업자인 피고가 회복하기 어려운 타격을 받을 수 있음은 쉽게 예측할 수 있다. 앞서 본 기초사실 및 위 인정사실에 앞서 든 증거들에 의하여 인정되는 사실 내지 사정을 보태어 보면, 원고가 피고에 대하여 피고 제품의 생산·판매를 금지하는 가처분을 구하는 등 사법적 구제절차를 밟지 아니한 채 곧바로 위 인정사실에서 본 바와 같이 피고 및 피고의 거래처 등에게 1차 및 2차 내용증명통고서 등을 발송하거나 고지한 일련의 행위들(이하 '이 사건 불법행위'라 한다)은 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 피고의 영업활동을 방해한 것으로 민법 제750조의 불법행위에 해당한다고 봄이 타당하고, 이러한 원고의 불법행위로 인하여 피고가 매출액 감소 및 업무상 신용 훼손 등의 손해를 입었음이 인정되므로, 원고는 피고에게 이러한 손해를 배상할 책임이 있다.

내용 요약

■ 침해금지 또는 예방청구

특허권 또는 전용실시권의 배타권이 침해된 경우 침해자의 고의 또는 과실의 여부를 따지지 않고⁵⁹⁴⁾ 침해의 금지를 청구할 수 있다(제126조 제1항). 또한 침해할 우려가 있는 경우 침해의 예방 청구도 가능하다(제126조 제1항). 침해할 우려라 함은 침해에 이르지 않았지만 침해발생의 가능성이 극히 큰 것을 말하며, 이러한 우려를 정형화하여 명문화한 것의 일예가 간접침해규정(제127조)이다.

특허권자 또는 전용실시권자는 위 금지 또는 예방청구에 수반하여, ① 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함)의 폐기, ② 침해행위에 제공된 설비의 제거, ③ 기타 침해의 예방에 필요한 행위⁵⁹⁵⁾까지도 청구할 수 있습니다(제126조 제2항). 침해가 있을 경우 예견되는 장래의 손해를 예방하기 위해서는 침해를 조성한 물건이나 설비의 폐기 등이 뒷받침되어야 하기 때문이다. 다만 폐기·제거 청구권은 단독으로 행사할 수 없으며 반드시 침해금지 또는 예방청구권과 함께만 행사할 수 있는 부대청구다.

위 금지 또는 예방청구권은 가처분⁵⁹⁶⁾이나 민사소송⁵⁹⁷⁾ 등을 통하여 재판상 행사할 수도 있다. 한편 위 금지 또는 예방청구권은 장래를 향해 침해행위를 근절하는 것인바, 특허권이 존속하고 있는 동안만 행사가 가능하다⁵⁹⁸⁾.

594) 배타권이 침해된 경우 크게 침해금지청구와 손해배상청구(신용회복청구)가 가능한데, 침해금지청구는 침해자의 고의 또는 과실 여부를 따지지 않고 침해행위만 있으면 행사가능함에 반해, 손해배상청구(신용회복청구)는 침해자의 고의 또는 과실도 수반되어야 행사 가능하다(제128조 제1항, 제131조).

595) 침해행위를 하지 않을 것을 보증하기 위해 담보를 제공시키거나 공탁을 하게 하는 것을 말한다고 한다.

596) 물건발명에 대한 특허침해금지가처분의 신청취지는 실무상 다음과 같이 작성한다.

1. 피신청인은 별지 목록 기재 제품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나, 양도나 대여를 위한 청약 또는 전시를 하여서는 아니된다.
 2. 피신청인은 피신청인의 사무소, 영업소, 공장 및 창고에 보관 중인 별지 목록 기재 제품의 완제품 및 반제품(완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건)에 대한 점유를 풀고, 이를 신청인이 위임하는 집행관에 인도하여야 하며, 위 집행관에게 보관을 명한다.
 3. 집행관은 위 각 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.
 4. 신청비용은 피신청인의 부담으로 한다.
- 라는 결정을 구합니다.

597) 물건발명에 대한 특허침해금지청구소송의 청구취지는 실무상 다음과 같이 작성한다.

1. 피고는 별지 목록 기재 제품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나, 양도나 대여를 위한 청약 또는 전시를 하여서는 아니된다.
 2. 피고는 피고의 사무소, 영업소, 공장 및 창고에 보관 중인 별지 목록 기재 제품의 완제품 및 반제품(완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건) 일체를 폐기하라.
 3. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
 4. 제1, 2항은 가집행할 수 있다.
- 라는 판결을 구합니다.

598) 손해배상청구는 특허권이 소멸되었다 하더라도, 소급적으로 소멸된 경우가 아닌 이상, 과거의 침해행위에 대해 행사가 가능한데, 금지 또는 예방청구는 현재 특허가 존속하고 있는 경우만 행사 가능하다.

■ 손해배상청구

특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다(제128조 제1항). 이는 민법 제750조의 불법행위에 따른 손해배상청구논리와 궤를 같이 한다. 손해배상을 받기 위해서는 입증책임분배원칙⁵⁹⁹)에 따라 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위가 있고, 침해자에게 침해행위에 대한 고의 또는 과실이 있고⁶⁰⁰), 손해발생이 있으며, 손해발생과 침해행위 사이에 인과관계가 있고, 손해액수가 얼마임을 입증해야 한다. 그런데 손해발생과 침해행위 사이의 인과관계와 손해액수의 입증은 상당히 곤란한 점이 많다. 이에 판례를 통해 위 인과관계의 입증의 정도를 경감하고 있으며⁶⁰¹), 제128조를 통해 위 손해액을 추정하고 있다.

■ 신용회복청구

특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실⁶⁰²)에 의한 침해로 인해 업무상 신용이 떨어진 경우 실추된 신용에 대한 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 업무상 신용회복을 위한 필요한 조치를 청구할 수 있다(제131조). 이는 민법상의 명예훼손에 대한 손해배상 또는 명예회복처분조치(민법 제764조)와 유사한데, 침해물품이 특허권자 또는 전용실시권자의 물품보다 조악한 경우, 일반수요자가 침해물품의 출처를 특허권자 또는 전용실시권자로 오인하여, 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상의 신용이 실추되었다면, 신문 등에 그 침해사실을 게재함으로써 침해물품의 출처는 침해자임을 알리는 것을 말한다.

599) 자신에게 유리한 사실은 자신이 입증해야 한다.

600) 침해에 대한 고의 또는 과실을 법률상 추정하고 있다(제130조). 따라서 특허권자 또는 전용실시권자는 이 점은 입증을 생략해도 된다.

601) 특허권자 등이 침해자가 자신과 경업관계 등에 있음만 주장·입증하면 침해로 인해 손해가 발생했음을 인정한다(대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결).

602) 참고로 고의 또는 과실은 추정된다(제130조).

0 손해액 추정 등 (제128조)

특허법상 손해배상청구

(1) 특허권 침해 및 손해배상청구

특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다(제128조 제1항).

(2) 요건

- 1) 고의 또는 과실, 위법행위로서 침해의 성립, 손해의 발생, 위법행위와 손해발생 사이의 인과관계를 요건으로 한다.
- 2) 손해의 발생은 특별한 사정이 없는 한 동종업을 영위하고 있는 경우 추정되고, 인과관계는 합리적 개연성이 있으면 충분하며, 제130조 과실 추정규정에 의해 침해자가 자신에게 과실이 없음을 증명해야 한다.
- 3) 분쟁의 핵심은 손해액의 증명으로 귀결되는데, 무체재산권 특성상 손해액 증명이 곤란하다는 점에서 제128조에서 손해액 추정 등을 규정하여 권리의 실효적 보호를 도모하였다.

손해액 산정방법

(1) 특허법 제 128조 제2항

1) 법적성격 및 내용

통설은 본 규정의 법적성격을 제4항과 마찬가지로 추정규정으로 본다. 제2항에 따르면 특허권자 또는 전용실시권자는 침해자 양도수량(침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력한도까지는 권리자의 단위수량당 이익액을 곱하고, 생산능력한도를 넘는 수량 또는 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 대해서는(실시권을 설정할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량) 합리적 실시료를 곱하여, 이 둘의 합산금액을 손해액으로 청구할 수 있다.

2) 개정법

가) 구 특허법 제128조 제2항 및 제3항에 따르면 손해배상액이 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력한도로 제한되어, 침해행위로 인한 침해자의 이익액이 손해배상액과 같거나 이보다 많을 수 있었다(침해자 이익 \geq 실제 손해배상액). 즉 적법하게 실시권 설정 계약을 체결하는 것보다 권리를 침해하는 것이 오히려 이익이 되는 불합리한 상황이 발생할 수 있었다.

나) 개정법에서는 손해배상이 적정 수준으로 산정되어 침해행위를 억제할 수 있도록 침해자의 모든 양도수량에 대해 손해액 산정이 가능하게끔 개정하였다.

3) 개념설명

가) 권리자의 단위수량당 이익액

권리자의 단위수량당 이익액이란 특허권자·전용실시권자 제품의 단위당 판매가액에서 그 증가되는 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 제품 단위당 비용을 공제한 금액을 말하며, 침해시를 기준으로 산정한다.

나) 침해행위 외의 사유로 판매 불가 수량

침해자의 시장개발 노력, 판매망, 침해자의 상표, 광고 선전, 침해제품의 품질의 우수성 등으로 인하여 침해와 무관한 판매수량이 있는 경우를 말한다. 이는 침해자에게 주장·입증책임이 있다.

4) 자료제출명령 활용 및 제4항과의 대비

특허권자 또는 전용실시권자는 침해자의 양도수량을 증명하기 위해 법원에 자료제출명령을 신청할 수 있다(특허법 제132조). 본 규정은 제4항에 비해 특허권자 또는 전용실시권자의 단위수량당 이익액으로 손해액을 인정해주기 때문에 손해액의 입증이 용이하다.

(2) 특허법 제128조 제4항

1) 법적성격 및 내용

본 규정의 법적성격은 추정규정이다. 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.

2) 침해자의 이익액 계산방식

가. 학설

매출액에서 제조원가를 뺀 금액으로 보는 총이익설, 매출액에서 변동비와 고정비를 뺀 금액으로 보는 순이익설, 매출액에서 변동비만 뺀 금액으로 보는 한계이익설 등의 견해가 있다.

나. 판례

판례는 ‘침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액’은 특별한 사정이 없는 한 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 생산·판매를 위하여 추가로 들어가는 비용(변동비용)을 공제한 한계이익으로 산정될 수 있다고 하여 한계이익설의 입장이다(2018나1275).

다. 검토

생각건대, 고정비용은 생산량과 관계없이 지출되는 비용이므로 침해행위와의 견련성을 인정하기 어려우므로 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액을 손해액으로 삼는 한계이익설이 타당하다.

3) 제품의 일부에 특허침해가 성립하는 경우

다수설은 특허가 부여하는 구매동기의 기여율을 곱하여 손해액을 계산하여야 한다고 하고, 판례 또한 “침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할

수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 저작재산권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율(기여도)을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이고, 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 저작재산권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적 비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다.”고 판시하여 (2002다18244) 다수설과 같은 입장이다.

4) 특허권자에게 손해가 없는 경우

판례는 “특허법 제128조 제2항에서 말하는 이익은 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없으나, 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·입증하는 것으로 충분하다.”고 판시하였다 (2006다1831). 본 규정은 간주규정이 아닌 추정규정이므로 손해가 없다는 반대사실이 입증되면 그 추정은 복멸됨이 마땅한 바, 위 판례의 태도는 타당해 보인다.

5) 자료제출명령 및 감정사항 설명의무 활용

침해자의 이익액의 입증에 권리자는 자료제출명령 및 감정사항 설명의무를 활용할 수 있다. 다만 자료제출명령을 이용하더라도 침해자의 이익액을 증명하는 것이 쉽지 않아 특허법 제128조 제7항의 도움을 받지 않는 한 손해액의 산정에 한계가 있는 경우도 있다.

(3) 특허법 제128조 제5항

1) 법적성격 및 내용

최저 법정손해액으로 특허권자는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다. 통설은 본 규정의 법적성격을 제2항, 제4항과 달리 간주규정으로 보아, 창작물에 대한 최소한의 보호조치로써 손해 발생의 입증여부를 떠나 배상 받을 수 있는 금액으로 해석한다.

2) 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액

구법상 판례는 “특허발명의 객관적인 기술적 가치, 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용, 당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용, 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명 이용 형태, 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 변론종결시까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 하고, 특히 당해 특허발명에 대하여 특허권자가 제3자와 사이에 특허권 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면 그 계약 내용을 침해자에게도 유추적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한 그 실시계약에서 정한 실시료를 참작하여 위 금액을 산정하여야 하며, 그 유추적용이 현저하게 불합리하다는 사정에 대한 입증책임은 그러한 사정을 주장하는 자에게 있다.”고 판시하였다(2003다15006).

3) 개정법

그 동안 우리나라에서 실시료 배상금액으로 인정된 비율은 매출액의 약 2-5% 로, 미국의 약 13.1% 에 비해 낮았다⁶⁰³⁾. 이에 기술탈취의 근절을 위해 배상금액 확대의 필요성이 있었으며, 이러한 경향에서 “통상적으로” 받을 수 있는 금액을 “합리적으로” 받을 수 있는 금액으로 개정하여, 사안별로 법원의 판단에 따라 배상금액을 결정할 수 있도록 유동성을 부여했다.

4) 특허법 제128조 제6항

제128조 제5항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다.

5) 제2항·제4항과의 대비

손해발생사실, 인과관계 등을 입증할 필요 없이 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 주장, 입증하면 족하다.

(4) 특허법 제128조 제7항

1) 내용

법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

2) 구체적인 인정방법

판례는 “특허침해로 손해가 발생된 것은 인정되나 특허침해의 규모를 알 수 있는 자료가 모두 폐기되어 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 어렵게 된 경우에는 특허법 제 128조 제7항을 적용하여 상당한 손해액을 결정할 수 있고, 이 경우에는 그 기간 동안의 침해자의 자본, 설비 등을 고려하여 평균적인 제조수량이나 판매수량을 가늠하여 이를 기초로 삼을 수 있다고 할 것이며, 특허침해가 이루어진 기간의 일부에 대해서만 손해액을 입증하기 어려운 경우 반드시 손해액을 입증할 수 있는 기간에 대하여 채택된 손해액 산정 방법이나 그와 유사한 방법으로만 상당한 손해액을 산정하여야만 하는 것은 아니고, 자유로이 합리적인 방법을 채택하여 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 산정할 수 있다.”고 판시하였다(2003다 15006).

징벌적 개념에 따른 손해배상액 증액 제도의 도입에 관한 논의

(1) 징벌적 손해배상제도의 의의 및 취지

1) 징벌적 손해배상이란 가해자의 행위가 악의적이고 강한 비난을 받아 마땅하다고 인정되는 경우 전보적 손해배상에 부가하여 확대된 배상금의 지급을 명하는 영미법상 손해배상제도를 말한다.

603) 특허청

2) 본래 손해배상제도는 실손해 배상을 원칙으로 하나, 이를 넘어 통상적으로 3배의 손해배상을 부과함으로써 형벌적 기능을 구현하려는 취지이다.

(2) 도입에 관한 논의

1) 부정론

민형사상 책임분리 원칙에 반할 수 있다는 점⁶⁰⁴), 위헌의 여지가 있는 점, 특허권 침해 금지나 예방 자체보다 거액의 손해배상이 주목적이 되어 남소가 우려된다는 점을 근거로 한다.

2) 긍정론

특허권 침해의 특수성, 특허법상 벌칙에서 침해죄(특허법 제225조)를 규정하고 있음에도 검찰의 기소 건수도 적고 실형선고율도 낮아서 실효성이 낮다는 점을 고려할 때, 피해자에 대한 실효적 보상을 담보할 수 있고 침해행위에 대한 예방 및 재발방지 기능을 할 수 있다는 점을 근거로 한다.

(3) 개정법

구법상 우리나라 특허침해소송에서의 손해배상액 중간 값은 약 6천만으로, 미국의 손해배상액 중간 값이 약 66억원인 것에 비하면 턱없이 낮은 실정이었다⁶⁰⁵). 이로 인해 우선 기술을 탈취하고 보자는 식의 악의적 또는 의도적인 특허권 침해행위들이 왕왕 있어⁶⁰⁶), 왜곡된 특허법의 질서를 바로잡고자 징벌적 개념에 따른 손해배상액의 증액 제도를 도입했다.

한편 도입 과정에서 징벌적 손해배상이 인정되기 위한 불법행위자의 주관적 가중사유에 대해 논의 있었으나⁶⁰⁷), 특허법은 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우 고의의 정도 등 총 8 가지의 상황을 고려하여 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 법원이 배상액을 정할 수 있다고 규정했다(특허법 제128조 제8항, 제9항).

(4) 법적 성격

개정법에서 도입된 징벌적 손해배상은 피해자에게 구체적으로 발생한 현실적 손해를 불법행위 이전 상태로 회복 내지 전보하는 것을 목적으로 하는 보상적 손해배상과 구별되고, 비재산적 손해에 대한 보상적 손해배상의 의미를 갖는 위자료와도 구별되며, 처벌의 성격을 지닌다. 다만 법원이 부과하고 피해자에게 귀속된다는 점에서 과징금·과태료 또는 벌금과는 구별된다.

604) 민형사상 책임분리 원칙은 민사책임은 사적질서에서 발생하는 개인에 대한 손해배상 책임인 반면, 형사책임은 공적질서에서 발생하는 사회공동체에 대한 책임으로 양자는 명확히 구분되어야 한다는 원칙이다. 징벌적 손해배상제도는 손해배상제도에 형벌적 성격을 부가하는 것으로 우리법의 근간이 되는 위 원칙에 위배될 여지가 있다.

605) 특허청

606) 특허청 : 지식재산에 대해서 시장에서는 제 값을 정당하게 지불하기 보다는 침해를 통해 이익을 얻고, 침해가 적발되면 배상액을 지불하는 것이 더 이득이라는 인식이 형성되어 있다. 피해기업 역시 소송에서 이기더라도 손해배상액이 충분하지 않기 때문에 소송을 포기하는 경우가 많아져, 지식재산 침해의 악순환이 계속되는 상황이었다.

607) 과실만 있어도 인정되는지, 고의 또는 중과실 등 주관적 비난가능성까지 있어야 인정되는지 등

(5) 검토

그 동안 실손해 진보 원칙⁶⁰⁸ 또는 정당기술거래액⁶⁰⁹에 의한 배상액은 그 액수가 지나치게 낮아 기술탈취의 요인이 된다는 비판이 있었다. 또한 미국, 대만, 호주 등 먼저 운영하고 있는 해외사례에 비추어보더라도, 특허권자 등의 보호를 위해 징벌적 손해배상제도의 입법은 필요했다고 판단된다. 다만 과도한 징벌적 손해배상은 침해자의 헌법상 기본권을 침해할 소지가 있으므로, 이를 고려하여 “고의”의 주관적 가중사유를 요건으로 하고, 배상액의 상한을 3배로 제한한 입법태도는 타당해 보인다.

608) 특허법 제128조 제2항, 제4항의 차액설

609) 특허법 제128조 제5항의 합리적 실시료

내용 요약

■ 손해액의 추정 등

차액설에 따른 실손해 전보 - 제4항

처음에는 제128조 제4항과 제5항이 있었다. 제4항은 침해자가 침해행위로 인하여 얻은 이익이 있으면 그것이 특허권자 또는 전용실시권자의 손해액인 것으로 추정한다. 이는 일실이익⁶¹⁰의 개념에서 접근한 논리다. 특허란 특허발명의 실시에 따른 이익을 독점하는 권리라고 본다. 그런데 침해자가 특허발명을 실시하여 이익을 얻었다는 것은 그 만큼의 이익을 특허권자가 얻지 못했다고 보는 논리다.

합리적인 실시료 - 제5항

제5항은 최저 법정손해액이라고도 표현하는데, 위 제4항에 따른 손해액을 특허권자 또는 전용 실시권자가 입증하지 못한 경우, 즉 침해자의 침해행위에 따른 이익액을 입증하지 못한 경우, 침해에 따른 최소한의 피해라도 구제해주고자, 실시권을 설정할 때 합리적으로 받을 수 있는 실시료 상당액을 손해액으로 보는 규정이다. 제5항의 금액은 실제 침해행위로 인하여 발생한 손해액 비해 상당히 미흡할 수 있지만, 실제 손해액을 입증하지 못한 경우, 그 손해를 최소한이라도 구제해주고자 도입한 규정이라고 보면 된다. 물론 제5항의 금액을 초과하는 실제 손해액을 입증하는 경우는 그 초과액에 대해 손해배상을 청구할 수 있다⁶¹¹(제128조 제6항 전단). 다만 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없다면, 즉 경과실만 있다면, 그 초과 손해액을 산정할 때 배상액이 경감될 수 있다⁶¹²(제128조 제6항 후단). 이때 경감여부는 “그 사실을 고려할 수 있다” 라고 규정되어 있는바와 같이 법원의 재량에 속한다.

차액설에 따른 실손해 전보 보완 - 제2항

그러나 제4항으로는 일실이익의 개념에 대한 실질적인 보호가 미흡하다는 의견이 대두되었다. 아무래도 침해자의 실시발명이 특허발명보다 이익액이 적을 것이라는 점을 고려한 것이다. 이

610) 일실이익이란 침해행위가 없었다면 특허권자 또는 전용실시권자가 얻을 수 있었다고 생각되는 이익을 말한다. 예컨대 불법 교통사고로 생명을 잃었을 때 그 사고가 없었다면 사망자가 어느 정도의 수입을 올렸을 것인가를 상정하여 사고에 대한 손해액을 산출하는 개념이다.

611) 이 규정이 없더라도 제5항의 금액을 초과하는 실제 손해액은 제2항이나 제4항, 또는 민법에 따라 얼마든지 청구 가능한바, 이 규정은 당연한 법리를 반복하는 주의적 규정에 지나지 않고, 특별한 의의를 갖는다고 보지 않는다.

612) 참고로 혹자는 법령상 제128조 제6항 후단의 적용 대상 자체에 제한이 없어, 제2항이나 제4항에 따라 산정된 손해배상액도 만약 제5항의 금액을 초과하면, 침해자의 경과실을 참작해 초과부분에 대한 감액이 가능할 수 있다고 보는데, 제2항이나 제4항은 일실이익의 개념에서 특허권자 또는 전용실시권자의 실질적인 보호를 위해 입법한 제도인바, 그 취지상 손해배상액에서 아무리 침해자에게 고의 또는 중과실이 없다고 하더라도 제5항의 금액을 초과하는 범위에서 일정 금액을 감액하는 것은 타당하지 않다고 본다. 즉 제6항 후단은 제5항에 따라 손해배상액을 산정하는 경우에 한정하는 것으로 해석함이 바람직하다고 생각된다(사견).

에 제2항을 추가로 도입한다. 제4항과 마찬가지로 일실이익 개념에서 접근한 것이며, 정확한 일실이익의 산정을 위해 보완한 규정이라고 보면 된다. 제2항은 우선 제1호에서 침해자가 침해 행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 손해액으로 추정한다. 즉 단위수량당 이익액을 침해자의 것으로 산정하는지, 아니면 특허권자 또는 전용실시권자의 것으로 산정하는지에 따라 제4항과 제2항이 구분된다고 보면 된다. 한편 제2항도 일실이익의 개념인바, 위 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위가 없었다면 특허발명의 독점적 실시로 인해 얻을 수 있었던 이익을 초과할 수 없다. 이를 위해 제2항 제1호의 특허권자 또는 전용실시권자가 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 이는 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력을 벗어난 범위에서 침해자가 생산, 판매한 경우는 일실이익의 개념상 그 침해자의 판매수량 모두를 특허권자 또는 전용실시권자가 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 손해액의 산정의 기초로 할 수 없기 때문에 도입한 규정이다. 또한 마찬가지로 일실이익의 개념상 특허권자 또는 전용실시권자가 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액으로 산정하는 손해액에서 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면, 즉 침해행위가 없었어도 특허권자 또는 전용실시권자가 생산한 수량 중 일부를 판매하지 못했을 것임의 특별한 사정이 있으면, 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량도 특허권자 또는 전용실시권자가 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액으로 손해액을 산정하지 않는다.⁶¹³⁾ 다만 실시권 설정 또는 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우를 제외하고는 침해자의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력을 벗어난 수량 또는 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 대해서도 합리적 실시료를 곱한 금액을 추가 손해액으로 산정할 수 있다(특허법 제128조 제2항 제2호).

추가 입증책임 경감 - 제7항

끝으로 제2항, 제4항, 제5항에 따른 손해액 중 어느 하나를 입증하고자 할 때 그 무엇도 증거이 곤란한 사항이 있는 경우 제7항은 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있도록 규정한다. 이는 손해액에 대한 입증책임은 특허권자 또는 전용실시권자에게 있지만, 손해액 증명의 어려움으로 인해 손해배상액 규모가 현실적인 손해액에 미치지 못하는 경우가 많을 수 있어, 법원으로 하여금 형평에 입각하여 손해액을 인정할 수 있도록 해주는 것이다. 여기서 말하는 상당한 손해액이란 침해자의 자금이나 설비 등을 고려하고

613) 예컨대 특허발명이 물건발명인 경우, 특허권자의 특허발명의 생산능력이 1000개이고, 이 중 판매수량이 10개이며, 침해행위가 없었다면 예상 가능한 특허발명의 수요자는 100명이었으나, 침해자가 광고·선전 등을 통해 판매망을 개척하여 침해물건을 200개 판매했다고 본다. 이때 일실이익의 개념, 즉 침해행위가 없었다면 특허권자가 얻었을 이익의 개념에서 볼 때, 특허침해로 인한 특허권자의 손해액은 위 100명의 수요자에 대한 판매이익이다. 즉 침해자의 200개 판매량 중 100개에 대해서만 손해액으로 인정받을 수 있다. 나머지 100개는 침해자의 노력에 따라 수요자가 확대된 것으로서, 침해행위가 없었다라든 특허권자가 누릴 수 있었던 수요자가 아니기 때문이다. 이것이 제128조 제2항 제1호의 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정의 개념이다.

평균적인 제조수량이나 판매수량을 가늠하여 이로부터 손해액을 산정하거나, 세법상의 표준소득률, 기준경비율 또는 단순경비율에 의거해 침해자의 이익을 분석한 후 이로부터 손해액을 산정하는 것 등을 말한다고 본다(사건). 이때 어느 경우라도 손해액 산정에 합리적인 근거는 있어야 하며, 경험칙을 벗어난 것은 허용되지 않는다. 한편 침해기간 중 일부에 대해서는 손해액을 산정할 수 있는 자료가 있으나(즉 침해자의 판매수량 등), 나머지에 대해서는 자료의 폐기 등으로 없는 경우, 위 일부 자료를 합리적으로 이용할 수도 있을 것이다.

징벌적 손해배상 - 제8항, 제9항

그 동안의 손해배상액은 그 액수가 지나치게 낮아 침해행위를 근절할 수 없다는 비판에 따라 징벌적 손해배상제도가 도입되었다. 이는 제9항의 8가지의 요건을 참고하여 고의의 정도에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 않는 범위에서 법원이 배상액을 정할 수 있다.

■ 침해와 손해액의 입증에 있어 도움을 주는 규정

침해금지청구(제126조), 손해배상청구(제128조), 신용회복청구(제131조)는 침해여부나 손해액의 여부에 있어 당사자 사이에 대립이 있을 경우, 가처분 또는 민사소송 등의 민사법원 절차에 따라 법률관계를 확정적으로 판단받을 수 있다. 이때 민사법원은 양 당사자주의를 채택하고 있으며, 양 당사자 중 일방은 승소, 나머지는 패소 취지의 판단을 하는데, 그 판단은 양 당사자의 주장사실과 그 사실의 입증정도를 참고하여 한다. 그런데 법률관계의 확인을 위해 필요한 사실의 증명이 부족한 경우에도 법원은 양 당사자 중 일방은 승소, 나머지는 패소 취지의 판단을 하는데, 이는 그 증명이 부족한 사실에 대한 입증책임이 있는 자에게 패소 취지의 판단을 한다. 이를 입증책임이라 하며, 입증책임은 법률요건분류설에 따라 법규의 구조에서 유리한 법률효과를 받는 자가 그 요건사실을 증명해야 한다는 논리에 따라 분배한다. 예컨대 침해금지청구권을 행사하기 위해서는 특허권자 또는 전용실시권자가 침해사실을 입증해야 한다. 만약 특허권자 또는 전용실시권자가 침해사실을 입증하지 못하면, 법원은 특허권자 또는 전용실시권자에게 불이익한 판단을 한다. 즉 침해행위가 없다고 판단한다. 다만 입증책임이 있는 자가 그 요건사실을 증명하는데 현실적인 제한이 있는 상황도 있을 수 있는 바, 특허법은 입증의 도움을 위해 각종 규정을 도입하였다. 이를 각각 살펴본다.

■ 구체적 행위태양 제시 의무

침해자의 침해행위는 자료가 아닌 형태로 침해자에게 은밀히 감춰진 경우가 많아 특허권자 등이 이를 구체적으로 특정하기가 곤란한 경우가 있다. 특히 제조방법 발명 같은 경우가 더욱 그러하여, 자료제출명령(제132조)만으로는 침해자의 침해행위를 특정하기가 곤란한 사정이 있었다. 이에 침해자가 이러한 현실을 이용하여 대담하게 특허침해행위를 자행하는 경우도 발생하여 특허권자 등을 구제하고자, 특허권자 등이 침해행위를 특정하여 제시했으나, 이에 대해 침해자가 구체적 행위태양이 아님을 부인하면, 침해자에게 자신의 구체적 행위태양을 제시할 것을 의무화했다. 만약 침해자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않으면 법원은 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다(제126조의2 제4항).

■ 손해액 산정에 있어서 감정사항의 설명의무

손해배상청구소송 사건에서 법원은 당사자의 신청 또는 직권으로 손해액의 산정을 위하여 필요한 경우 감정을 명할 수 있다. 감정이란 법관의 판단능력을 보충하기 위해 특별한 학식경험을 가진 자에게 그 전문적 지식이나 경험법칙을 듣는 증거조사의 일종이다. 증거조사는 대표적으로 감정과 증인신문이 있다. 감정은 법원에서 감정인을 선정하여 감정료를 정하고 감정을 채택하면, 감정인으로 부터 감정결과를 받는 식으로 진행된다. 감정결과는 서면으로 받거나 또는 기일을 지정하여 감정인의 구두로써 받을 수 있다. 감정결과는 법관의 사실인정에 중요한 자료가 되며, 단 법관의 사실인정을 돕는 자료이지 법관을 기속하는 효과는 없다. 즉 법원은 감정결과가 의심스러우면 이를 믿지 않을 수 있고 감정결과의 일부만 채택할 수도 있다.

손해배상청구소송에서는 이상 살펴본 제128조에 따른 손해액의 산정에 있어서 전문가의 감정을 이용하는 경우가 있다. 이때 특허법은 특별규정을 두고 있는데, 바로 손해액의 산정을 위해 감정을 명한 때 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명해야만 한다는 의무규정이다(제128조의2). 이는 법원이 손해액의 산정을 위해 당사자로부터 회계 장부를 받아도, 이를 감정할 때 비밀기호나 약식 표기 때문에 감정인이 그 내용을 정확히 이해하기 어려운 상황을 대비한 것이다. 즉 당사자 중 누군가가 장부 등을 제출했고, 이에 대한 감정이 이루어지는 경우는 그 제출자는 감정인에게 장부의 내용을 설명해야만 한다.

■ 침해의 입증 또는 손해액의 산정에 있어서 자료제출명령

특허권 또는 전용실시권의 침해를 입증하기 위해서는 제3자의 실시발명을 명확히 특정해야 한다. 이를 위해 특허권자 또는 전용실시권자의 신청에 따라 법원은 제3자에게 실시발명에 대한 자료를 제출할 것을 명령할 수 있다. 또는 제128조에 따른 손해액의 입증을 위해 특허권자 또는 전용실시권자의 신청에 따라 법원은 침해자에게 침해물품의 판매수량에 관한 자료의 제출을 명령할 수도 있다. 아니면 제128조 제3항 본문의 생산능력 한계를 입증하고자 침해자의 신청에 따라 법원은 특허권자 또는 전용실시권자에게 특허발명의 생산수량과 판매수량에 관한 자료의 제출을 명령할 수도 있을 것이다.

사실의 입증에 위해 필요한 자료의 제출을 명하는 것을 자료제출명령제도라고 한다. 이는 민사소송 법상의 문서제출명령제도와 유사한 구조를 취하고 있으나, 보다 강화된 점이 몇 가지 있다. 첫째 법원의 증거제출 명령대상 범위를 문서에서 자료로 확대하여 문서가 아닌 다른 형태로 존재하는 자료(예컨대 동영상 파일, 사진 등)까지 제출을 명할 수 있도록 확대⁶¹⁴⁾하였다. 이는 부정경쟁방지 및 영

614) 일반 민사소송에서는 동영상 파일을 문서제출명령에 포함시킨 것에 문제가 있다고 지적한 바 있다. 참고판례를 아래에 소개한다.

“대법원 민사소송법 제344조 제1항 제1호, 제374조를 신청 근거 규정으로 기재한 동영상 파일 등과 사진의 제출명령신청에 대하여, 동영상 파일은 검증의 방법으로 증거조사를 하여야 하므로 문서제출명령의 대상이 될 수는 없고, 사진의 경우에는 그 형태, 담겨진 내용 등을 종합하여 감정·서증·검증의 방법 중 가장 적절한 증거조사 방법을 택하여 이를 준용하여야 함에도, 제1심법원이 사진에 관한 구체적인 심리 없이 곧바로 문서제출명령을 하고 검증의 대상인 동영상 파일을 문서제출명령에 포함시킨 것이 정당하다고 판단한 원심의 조치에는 문서제출명령의 대상에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다(대법원 2010. 7. 14. 자 2009마2105 결정).”

업비밀보호에 관한 법률에 따른 부정경쟁행위, 영업비밀 침해행위 등으로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서의 자료제출명령(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제14조의3)에 관한 조항과 유사하게, 민사소송법에 대한 특칙이라고 볼 수 있다. 둘째, 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니하는 경우 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정하여, 현행 민사소송법이 당사자가 문서를 제출하지 아니한 때의 효과로서 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정하는 것에 그치고 있는 반면, 특허법은 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 대한 상대방의 주장까지 진실한 것으로 인정할 수 있도록 확대했다⁶¹⁵⁾.

먼저 주요 쟁점에 대해 살폈고, 이어서 자료제출명령제도의 특징을 전반적으로 본다.

법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 당사자의 신청에 따라 명령⁶¹⁶⁾할 수 있다(제132조 제1항 본문).

이때 자료의 소지자는 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 자료제출명령을 거부할 수 있다(제132조 제1항 단서). 정당한 이유란 자료의 보존기간만료로 인한 폐기 등을 들 수 있는데, 단 영업비밀임을 이유로 공개절차인 소송절차에서 제출할 수 없다는 항변은 자료제출명령 제도의 실효성 제고를 위해 제한이 있다. 즉 법원은 자료의 소지자가 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우는 그 주장의 당부를 판단하기 위해 자료의 제시를 명하여 법원만 그 자료를 살필 수 있고, 이때 그 자료가 영업비밀이라 할지라도 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때는 자료제출거부의 정당한 이유로 보지 않는다(제132조 제2항, 제3항). 물론 영업비밀이 제출되었을 때는 법원은 자료제출자에게 피해가 있지 않도록 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위와 열람할 수 있는 자를 제한하여 영업비밀이 소송 외에 외부로 누설되지 않도록 적절한 조치를 취한다(제132조 제3항 후단).

만약 자료제출명령을 받은 자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 경우는 법원은 자료의 기재에 대한 자료제출명령 신청인의 주장을 진실한 것으로 인정⁶¹⁷⁾할 수 있으며(제132조 제4항), 나아가 제출이 거부된 자료의 기재에 관해 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 제출이 거부된 자료가 아니면 다른 증거로 증명하기가 어려운 사정이 있다면 법원은 신청인이 그 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장까지 진실한 것으로 인정할 수 있다(제132조 제5항).

615) 이는 자료제출명령에 불복한 당사자에게 과도한 불이익이 발생할 우려가 있는 것 아니냐는 지적도 있었지만, 특허법은 특별한 요건의 부가를 조건으로 자료제출명령을 거부했을 때의 제재조치를 확대하는 특칙을 도입하였다. 참고로 일반 민사소송에서는 문서제출명령을 거부했을 때 문서의 기재에 대한 상대방의 주장만 진실한 것으로 인정합니다. 참고 판례를 아래에 소개한다.

“당사자가 법원으로부터 문서제출명령을 받았음에도 불구하고 그 명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 상대방의 그 문서에 관한 주장 즉 문서의 성질, 내용, 성립의 진정 등에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있음은 별론으로 하고(이것이 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정한다는 의미입니다), 그 문서들에 의하여 입증하려고 하는 상대방의 주장사실이 바로 증명되었다고 볼 수는 없으며, 그 주장사실의 인정 여부는 법원의 자유심증에 의하는 것이다(대법원 2007. 9. 21. 선고 2006다9446 판결).”

616) 예컨대 특허권자 또는 전용실시권자가 침해자로 보이는 자에게 그 자의 실시발명에 관한 자료를 제출할 것을 법원에 요청할 수 있습니다. 위 실시발명을 알아야 침해여부를 판단할 수 있기 때문입니다.

617) 이는 자료제출명령 신청인의 그 문서에 관한 성질, 성립 및 내용(자료가 문서인 경우는 기재 내용을, 자료가 물건인 경우는 신청인의 주장에 따른 물건으로서의 존재를 말함) 등에 대한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다는 것으로서 그 문서에 의하여 신청인이 입증하고자 하는 사실 자체를 진실이라고 인정할 수 있는 것은 아니다(대법원 1993. 11. 23. 선고 93다41938 판결).

자료제출명령 제도의 핵심은 두 가지다. 첫째는 영업비밀이라 할지라도 자료제출명령을 거부하기가 곤란할 수 있다는 점⁶¹⁸⁾, 둘째는 자료제출명령을 거부했을 때 자료제출명령 신청인이 그 자료에 의해 증명하고자 하는 사실에 관한 주장까지도 진실한 것으로 인정하는 제재가 가해질 수 있다는 점⁶¹⁹⁾이다.

■ 과실의 추정

침해금지청구권과 같이 단순히 소극적인 조치를 요구할 때는 침해자에게 고의 또는 과실이 없어도 행사가 가능하지만, 손해배상청구권이나 신용회복청구권과 같이 금전의 배상이나 신용의 회복에 필요한 행위 등 적극적인 조치를 요구할 때는 침해자에게 고의 또는 과실이 있어야 행사가 가능하다. 이는 특허권자 또는 전용실시권자에게 유리한 법률요건이므로, 특허권자 또는 전용실시권자가 법원절차를 통해 손해배상 또는 신용회복을 청구하고자 하면 침해자에게 고의 또는 과실이 있음을 입증해야 한다.

다만 특허법은 특허권과 전용실시권의 실효적 보호를 위해 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다(제130조). 추정은 입증책임을 완화해주는 논리 중 하나라고 보면 된다. 이는 무체재산권인 특허권의 특성상 고의나 과실의 입증이 어렵고 특허발명의 내용이 특허공개공보, 특허공보, 특허등록원부 등에 의해 공중에 공개되었음에도 불구하고 이를 간과하고 특허발명을 실시하는 것은 침해자에게 과실이 있다고 볼 수 있기 때문이다. 다만 만약 침해자가 침해행위에 있어 과실이 없음을 법원에서 입증한다면 위 추정으로부터 벗어날 수 있다(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결).

■ 생산방법의 추정

물건을 생산하는 방법의 발명에 관해 특허가 된 경우 그 물건과 동일한 물건이 있으면 이는 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정하여, 그 특허된 방법으로 생산한 것이 아님을 입증하지 않는 한 그 특허를 침해한 것으로 본다(제129조). 즉 특허된 방법을 사용했는지는 특허권자 또는 전용실시권자가 입증해야 하나, 특허법은 특허된 방법을 사용한 것으로 추정함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 입증책임을 완화했다. 이를 도입한 배경을 살펴본다.

특허법은 물건, 방법, 물건을 생산하는 방법의 3개의 카테고리의 발명을 인정한다. 이중 발명의 카테고리 별로 보면 보호범위는 물건발명이 가장 넓고, 방법발명이 가장 좁다.

예컨대 X 라는 물건에 대해 특허를 받았다. 그럼 X 라는 물건을 A 방법으로 생산하던, B 방법으로 생산하던 이는 X 물건의 생산행위이므로 그 방법의 태양에 구애되지 않고, X 라는 물건 특허의 침해에 해당한다. 그런데 X 라는 물건을 생산하는 A 방법에 대해 특허를 받았다. 이 경우는 B 방법으로 X 를 생산하면 A 방법 특허의 사용이 아니므로, A 방법 특허의 침해에 해당하지 않는다. 즉 X 물건으로 특허받으면 B 방법의 사용도 침해이나, A 방법으로 특허받으면 B 방법의 사용은 침해를 벗어

618) 대신 자료제출자에게 피해가 발생하지 않도록 법원은 그 자료의 열람 범위와 열람할 수 있는 자를 제한하여 외부로 누설되지 않도록 조치한다.

619) 대신 자료제출거부자에게 지나친 불이익이 발생하지 않도록 자료제출명령 신청자가 제출 거부한 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고, 또한 제출 거부한 자료로 증명할 사실을 다른 증거로는 증명하는 것이 곤란한 때에 한해 이와 같은 제재조치가 가능하다.

난다. 때문에 물건발명이 보호범위가 가장 넓다고 보는 것이다.

과거에는 물질특허를 물건발명의 카테고리로서 인정하지 않았다. 당시 우리나라 기업은 물질을 연구·개발할 역량이 부족하고, 물질을 구매해 가공하는 제조업에 특화되어 있었기 때문에, 물질특허를 인정하면 외국 기업이 물질을 독점적으로 판매해 가격을 높게 책정하여 우리나라 기업이 그 물질을 구매하는데 사업적으로 제약이 발생함으로써 중국적으로 제조업 경기에도 타격이 있을 수 있음을 우려했기 때문이다. 다만 물질도 마땅한 보호는 해줄 필요가 있어 물질의 생산방법이라는 카테고리를 신설하고, 제129조를 도입한 것이다⁶²⁰).

즉 제129조가 있으면 물질을 물건특허가 아닌 생산방법특허로 받는다 하더라도, 물건특허에 준하는 보호가 가능할 수 있다. 제129조에서 그 물질과 동일한 물질이 있으면 그 물질의 생산방법특허로 생산한 것으로 추정해버리기 때문이다.

다만 만약 그 물질이 출원 전에 공지 등이 된 것이라면 물건발명의 카테고리로서 특허 등록이 불가능한 것이므로, 물건발명의 카테고리에 준하는 보호도 하지 않는다. 이에 제129조 단서를 보면 물건이 공지 등이 된 경우는 특허된 방법으로 생산된 것으로 추정하지 않는다고 한다.

한편 제129조 제1호를 보면 제29조 제1항 제1호와 달리 국외의 조건이 생략되어 있다. 이에 대해서는 의문이 있으나, 현행 법령이니 그 특이점을 인지하기 바란다.

620) 현재는 미국의 외교통상으로 인해 물질도 물건발명의 카테고리로서 특허가 가능하게 되어, 생산방법발명의 카테고리와 제129조에 큰 의미가 없다.

0 벌칙

침해죄 (특허법 제225조)

(1) 내용

특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다(동조 제1항).

(2) 고소

1) 구법

구법상 침해죄는 친고죄로서 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있고, 범인을 알게 된 날로부터 6개월을 경과하면 고소하지 못했다(형사소송법 제230조 제1항). 이는 침해죄를 당사자간 문제로 국한해석한 태도다.

2) 개정법

구법상의 친고죄는 고소가 필요하거나 공소시효의 적용을 받는 등 제한이 있어 민사 분쟁과 대비해 형사 처벌 사례가 많지 않았다. 개정법에서는 침해행위를 더 억제하고자 침해죄를 피해자의 명시한 의사에 반하여는 공소를 제기할 수 없도록 하는 반의사불벌죄로 전환하여 민사분쟁과 함께 수사과 공판이 같이 진행되어 침해자를 더 옥죄 수 있게 하였다. 현행법에서는 피해자(특허권자, 전용실시권자)의 고소가 없거나 형사소송법 제230조 제1항의 고소기간 6개월이 경과하더라도 검찰이 공소를 제기할 수 있어 권리의 보호가 한층 강화되었다.

3) 보론

상표법은 침해죄를 비친고죄로 규정한다. 이는 상표권의 침해는 일반공중의 이익을 해할 수 있는 공적 문제로 해석한 것이다.

(3) 고의

1) 고의범

특허법은 침해죄와 관련하여 과실범에 대한 처벌을 규정하고 있지 않은 바, 고의범만 처벌된다.

2) 고의의 조각 (법률의 착오)

형법 제16조에 따라 자기의 행위가 법령에 의하여 죄가 되지 아니하는 것으로 오인한 경우는 그 오인에 상당한 이유가 있는 때에 한하여 벌하지 아니한다.

(4) 특허권 침해죄에 다른 공소제기 시 공소사실의 특정 요건

형사소송법 제254조 제4항은 “공소사실의 기재는 범죄의 시일, 장소와 방법을 명시하여 사실을 특정할 수 있도록 하여야 한다.”라고 규정하고 있는 바, 침해의 대상과 관련하여 특허등록번호를 기재하는 방법 등에 의하여 침해의 대상이 된 특허발명을 특정할 수 있어야 하고, 침해의 대상과

관련하여서는 침해제품 등의 제품명, 제품번호 등을 기재하거나 침해제품 등의 구성을 기재하는 방법 등에 의하여 침해제품 등을 다른 것과 구별할 수 있을 정도로 특정할 수 있어야 한다(2015도17674).

비밀누설죄 (특허법 제226조 및 제226조의2)

(1) 내용

특허청 또는 특허심판원 소속 직원이거나 직원이었던 사람 (선행기술의 조사 등을 위한 전문기관 또는 특허문서전자화기관의 임원, 직원 또는 그 직에 있었던 자 포함)이 특허출원 중인 발명(국제출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

(2) 실익

산업기술의 유출을 방지하여 국익을 도모하기 위한 규정으로 비친고죄에 해당하며, 양벌규정의 적용이 없다.

위증죄 (특허법 제227조)

(1) 내용

특허법에 따라 선서한 증인, 감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 거짓으로 진술·감정 또는 통역을 한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 그 사건의 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결이 확정되기 전에 자수한 경우에는 그 형을 감경 또는 면제할 수 있다.

(2) 실익

심판사건의 객관적 사실인정을 담보하기 위한 수단으로, 비친고죄에 해당하며, 양벌규정의 적용이 없다.

허위표시의 죄 (특허법 제228조)

(1) 특허표시 (특허법 제223조)

특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 물건의 특허발명의 경우 그 물건에, 물건을 생산하는 방법의 특허발명의 경우 그 방법에 따라 생산된 물건에 특허표시를 할 수 있다.

(2) 허위표시의 금지 및 벌칙

1) 내용

누구든지 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원 중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법에 의하여 생산한 물건 또는 그 물건의 용기나 포장에 특허표시 또는 특허출원표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위 등은 금지되며 (제224조), 이를 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다(특허법 제228조).

2) 실익

잘못된 특허표시로 인한 수요자의 오인을 방지하여 시장의 거래안전을 도모하기 위한 것으로, 비친고죄에 해당하며, 양벌규정의 적용이 있다.

(3) 특허발명의 구성 일부를 변경한 경우

판례는 “위 규정의 취지는 특허로 인한 거래상의 유리함과 특허에 관한 공중의 신뢰를 악용하여 공중을 오인시키는 행위를 처벌함으로써 거래의 안전을 보호하는 데에 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 볼 때, 특허된 것 등으로 표시한 물건의 기술적 구성이 청구범위에 기재된 발명의 구성을 일부 변경한 것이라고 하더라도, 그러한 변경이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 보통 채용하는 정도로 기술적 구성을 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 아니하는 등 공중을 오인시킬 정도에 이르지 아니한 경우에는, 위 물건에 특허된 것 등으로 표시를 하는 행위가 위 규정에서 금지하는 표시행위에 해당한다고 볼 수 없다.”고 판시하였다(2013도10265).

(4) 다른 특허방법을 사용하는 것으로 표시한 경우

이미 특허된 방법을 사용하여 물건을 제조하면서 광고, 간판 또는 표찰류에 그 특허가 아닌 다른 특허의 방법을 사용하여 제조한 것처럼 표시한 경우에는 특허권자의 특허권을 침해하는 행위로서 특허법 제158조 제1항의 특허침해죄에 해당하고 특허법 제160조 제5호에 해당하지 않는다(83도1411).

거짓행위의 죄 (특허법 제229조)

(1) 내용

거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

(2) 판단

1) 거짓 기타 부정한 행위로 특허를 받은 자

판례는 “정상적인 절차에 의하여서는 특허를 받을 수 없는 경우임에도 불구하고 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위로서 그 특허를 받은 자를 가리킨다.”고 판시하였다(2003도6283).

2) 인정범위

심사관 또는 심판관을 착오에 빠뜨리려는 적극적인 조작행위가 있어야 하며, 단순한 묵비 등은 이에 포함되지 않는다. 소극적으로 진실을 은폐하려는 부작위에 대해서는 논란이 있다.

(3) 거짓행위를 부정한 판례

1) 2010도2985

상표 및 디자인 등록에서 사위행위죄는 상표 및 디자인 등록 과정에서 허위의 자료나 위조된 자료를 제출하는 등 심사관을 부정한 행위로써 착오에 빠뜨려 등록 요건을 결여한 상표 및 디자인에 대하여 등록을 받은 자를 처벌함으로써 국가의 심사권의 적정한 행사를 보장하려는 취지에서 둔 규정이라고 할 것이므로, 서비스표 및 디자인 등록 출원을 위임받은 자가 위임의 취지에 위배하여 자신의 명의로 등록 출원하였다는 사실만으로는 '사위 기타 부정한 행위'가 있었다고 볼 수 없다.

2) 2003도6283

'특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명'이거나 '특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명' 등으로서 특허를 받을 수 없는 발명임에도 불구하고 특허출원을 하였다는 사실만으로는 그 '사위 기타 부정한 행위'가 있었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 특허출원인에게 특허출원시 관계 법령상 그러한 사정을 특허관청에 미리 알리도록 강제하는 규정 등도 없는 이상, 특허출원시 이를 특허관청에 알리거나 나아가 그에 관한 자료를 제출하지 않은 채 특허출원을 하였다고 하여 이를 가리켜 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위라고 볼 수도 없다.

(4) 거짓행위를 긍정적인 판례

1) 82도3283

소외인 명의의 시험성적서를 마치 피고인의 것인 양 특허청에 제출하는 등 하여 위 소외인이 특허를 받을 수 있는 권리를 피고인 자신이 발명한 것처럼 모인하여 특허를 받았다면 피고인의 소위는 사위의 행위로서 특허권을 받는 경우에 해당한다.

비밀유지명령 위반죄 (특허법 제229조의2)

(1) 비밀유지명령 (특허법 제224조의3 내지 5)

1) 의의 및 취지

한미 자유무역협정의 특허 관련 합의사항에 따라 특허에 관한 민사소송에 비밀유지 명령을 도입하였다. 비밀유지명령이란 소송절차에서 생성되거나 교환된 영업비밀을 보호하기 위해 소송당사자, 대리인 등에게 소송 중 알게 된 비밀을 소송 수행의 목적으로 사용하지 못하게 하거나 공개하지 못하게 하는 법원의 명령을 말한다.

2) 검토

자료제출거부의 남용을 방지할 수 있고, 소송절차에서 영업비밀을 보호함으로써 기업의 경영활동 위축을 막을 수 있으며, 입증곤란을 해소하여 충실한 심리를 도모할 수 있는 바 타당한 개정이다.

(2) 비밀유지명령 위반죄

국내외에서 정당한 사유 없이 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다(특허법 제229조의2 제1항). 이는 비밀유지명령의 실효성 담보를 위한 것으로, 친고죄에 해당한다(특허법 제229조의2 제2항).

내용 요약

■ 벌칙

특허법은 개인의 권리에 심각한 피해를 초래(침해죄, 비밀유지명령 위반죄)하거나 공공을 기만(위증죄, 허위표시의 죄, 거짓행위의 죄)하거나 공직자로서의 윤리에 어긋(비밀누설죄)나는 등 제도의 근본적인 질서유지를 위태롭게 하는 행위에 대해 형사적으로 처벌할 수 있는 규정을 두고 있다. 이를 벌칙이라 한다. 벌칙조항은 처벌로써 그 제도에 반하는 행위를 하지말것을 심리적으로 억압하는 기능을 한다. 벌칙조항으로는 침해죄(제225조), 비밀누설죄(제226조), 위증죄(제227조), 허위표시의 죄(제228조), 거짓행위의 죄(제229조), 비밀유지명령 위반죄(제229조의2)가 있다.

형량은 징역 1년당 벌금 1천만원으로 하였으며, 침해죄의 경우만 침해로 인한 피해와 과급효과가 막대하다는 점을 고려해 벌금을 상향조정하였다. 이어서 개인의 권리의 피해와 관련한 침해죄나 비밀유지명령 위반죄는 피해를 입은 당사자의 의사에 반하지 않거나(반의사불벌죄) 당사자의 고소가 있어야(친고죄) 공소 제기가 가능하나, 그 외의 사유는 특정 당사자만의 문제라 볼 수 없는 공공의 문제인바 고소가 없어도 공소가 가능한 비친고죄다. 그리고 개별의 문제가 아닌 집단의 문제로 확대될 수 있는 침해죄(예컨대 종업원이 회사업무를 위해 침해행위를 한 경우), 허위표시의 죄(예컨대 종업원이 회사제품에 허위표시를 한 경우), 거짓행위의 죄(예컨대 종업원이 거짓 행위를 해 회사가 특허 등을 받은 경우)는 양벌규정이 있다. 참고로 벌칙은 형법총칙이 적용된다. 즉 위 죄는 모두 과실범은 성립되지 않고 고의범만 처벌된다(형법 제13조).

각각의 죄에 대해 그 내용을 살핀다.

비밀누설죄

특허청 직원·특허심판원 직원 또는 그 직(職)에 있던 자가 그 직무상 지득한 특허출원 중의 발명(국제출원 중의 발명을 포함한다)에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 경우다. 특허청은 업무의 효율적 처리를 위해 외부기관의 도움을 받기도 하는데, 그 외부기관인 제58조나 제217조의2의 기관의 임직원이거나 임직원이었던 자도 마찬가지로 비밀유지의무가 있으며, 만약 비밀을 누설하거나 도용하면 처벌될 수 있다.

위증죄

이 법의 규정에 의하여 선서한 증인·감정인 또는 통역인⁶²¹이 특허심판원에서 허위의 진술·감정 또는 통역을 한 경우다. 만약 심판의 결과가 확정되기 전까지 자수하면 형이 감경되거나 면제될 수 있다.

621) 심판에서 증거조사의 대표가 증인신문과 감정이다. 통역인은 증인이나 감정인이 외국인인 경우 등장한다.

거짓행위의 죄

거짓이나 기타 부정한 행위로써 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 경우다. 본 죄는 심사나 심판과정에서 기만적 방법을 사용하여 국가적 법익을 침해한 행위를 처벌하려는 규정이다. 예컨대 심사나 심판과정에서 시험성적서를 결과에 유리하도록 위조한 경우 등을 들 수 있다.

비밀유지명령 위반죄

국내외에서 정당한 사유 없이 비밀유지명령(제224조의3 제1항)을 위반한 경우다.

침해죄

특허권 또는 전용실시권을 침해한 경우다. 침해죄에 해당하면 침해행위를 조성한 물건 또는 침해행위로부터 생긴 물건을 몰수⁶²²⁾하거나 피해자의 청구에 따라 피해자에게 교부할 것을 선고할 수 있다(제231조 제1항). 물론 만약 위 물건을 피해자가 교부받았다면 피해자는 그 물건의 가액을 초과하는 손해액에 대해서만 민사적으로 배상을 청구할 수 있다(제231조 제2항). 제126조는 침해금지 또는 예방에 관한 규정인바, 제2항은 침해행위를 조성한 물건의 폐기청구만 허용할 뿐, 그 물건의 인도청구는 규정하고 있지 않으나, 제231조는 몰수한 물건에 대한 교부청구를 허용한다는 특징이 있다.

한편 제127조의 간접침해는 침해예방청구의 일례로서, 침해로 보는 행위이지, 직접침해행위는 아닌바, 죄형법정주의의 원칙상 직접침해의 예비단계에 불과한 간접침해행위에 대해서는 침해죄가 성립되지 않는다고 본다(대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결). 즉 간접침해행위에 대해서는 침해금지 또는 예방청구(제126조), 손해배상청구(제128조), 신용회복청구(제131조)의 민사상 조치만 취할 수 있다고 해석한다.

허위표시의 죄

특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자는 특허발명의 실시에 따른 물건 등에 특허표시를 할 수 있고, 출원인은 출원발명의 실시에 따른 물건 등에 출원표시를 할 수 있다(제223조)만, 그 외의 물건 등에는 누구도 허위표시를 해서는 안 된다(제224조). 특허표시 또는 출원표시가 있으면 일반수요자는 그 물건에 특별한 기술적 효과가 있을 것으로 오인할 염려가 있기 때문이다. 만약 특허발명 또는 출원발명의 실시에 따른 물건이 아님에도 특허된 것 또는 출원된 것으로 혼동하기 쉬운 표시를 하면 허위표시의 죄에 해당한다.

양벌규정

법인의 대표자(대표이사)나, 법인 또는 개인의 대리인·사용자 기타 종업원(고용계약에 의해 노무를 제공하는 자)이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 침해죄, 허위표시의 죄 또는 거짓행위의 죄에 해당하는 행위를 한 때는 행위자를 벌하는 외에 법인 업무와 관련된 경우는 그 법인

622) 몰수란 형법상의 형(형법 제41조)의 일종으로서 범죄행위와 관련된 재산의 박탈을 내용으로 하는 재산형을 말한다. 몰수는 범죄반복의 방지나 범죄에 의한 이득의 금지를 목적으로 범죄행위와 관련된 재산을 박탈하는 것이다.

에 대해 다음에 해당하는 벌금형을, 개인 업무와 관련된 경우는 그 개인에 대해 각 해당 조의 벌금형⁶²³⁾을 과한다(제230조 본문).

① 침해죄에 해당하는 경우는 3억원 이하의 벌금

② 허위표시의 죄 또는 거짓행위의 죄에 해당하는 경우는 6천만 원 이하의 벌금

양벌규정은 범죄행위를 한 자의 행위가 업무주체인 법인 또는 개인의 업무에 관하여 행해진 경우에 적용한다. 이는 법인 또는 개인에 대해 대리인이나 종업원 등의 감독책임을 묻는 성격의 규정이다. 다만 양벌규정은 사실상 범죄행위자와 그 사용자를 이중 처벌하는것이므로 다소 과하다는 비판도 있다. 양벌규정은 벌금형만 있다.

한편 법인 또는 개인이 위반행위를 방지하기 위해 해당 업무에 관하여 종업원 등에 대해 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우는 양벌규정에서 면책된다(제230조 단서). 종래의 양벌규정은 문언상 영업주가 종업원 등에 대한 관리·감독상 주의의무를 다하였는지 여부에 관계없이 영업주를 처벌하도록 하고 있어 책임주의 원칙에 위배될 소지가 있다는 지적이 있어, 이후 영업주가 종업원 등에 대한 관리·감독상 주의의무를 다한 경우는 처벌을 면하게 함으로써 양벌규정에도 책임주의 원칙이 관철되도록 개정하였다.

■ 과태료

과태료는 행정상의 질서위반자에 대하여 과하는 행정벌(行政罰)이며 형법상의 형벌은 아니다. 특허법은 일정한 행위를 한 자에게 과태료를 부과한다(제232조). 다음에 해당하는 자는 50만 원 이하의 과태료에 처한다(제232조 제1항).

- ① 민사소송법 제299조 제2항 및 동법 제367조의 규정에 의하여 선서를 한 자로서 특허심판원에 대하여 허위의 진술을 한 자
- ② 특허심판원으로부터 증거조사 또는 증거보전에 관하여 서류 기타 물건의 제출 또는 제시의 명령을 받은 자로서 정당한 이유 없이 그 명령에 응하지 아니한 자
- ③ 특허심판원으로부터 증인·감정인 또는 통역인으로 소환된 자로서 정당한 이유 없이 소환에 응하지 아니하거나 선서·진술·증언·감정 또는 통역을 거부한 자

종전에는 특허발명의 실시보고의 명령(제125조)에 정당한 이유 없이 응하지 아니한 자도 과태료를 부과하는 규정이 있었으나, 행정편의를 위한 과도한 규제라고 보아 폐지하였다.

■ 비밀유지명령제도

비밀유지명령

비밀유지명령이란 특허권 또는 전용실시권의 침해(침해금지청구 또는 손해배상청구 등)에 관한 소송에서 당사자가 보유한 영업비밀이 자료제출명령 등에 의해 제출된 경우 그 자료를 본 당사자 또는 이의 대리인에게 비밀을 유지할 것을 명령⁶²⁴⁾함으로써 영업비밀이 외부로 누설되지

623) 즉 행위자가 침해죄를 범한 때는 1억원 이하의 벌금을, 행위자가 허위표시의 죄나 거짓행위의 죄를 범한 때는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

않도록 조치하는 제도를 말한다(제224조의3 제1항 본문). 과거에는 침해여부 또는 손해액의 산정에 필요한 자료를 당사자가 보유하고 있어도 영업비밀임을 이유로 그 자료의 확인이 곤란한 경우가 있었는데, 영업비밀이라 하더라도 필요한 자료면 제출을 강제하고자 비밀유지명령제도를 도입한 것이다.

비밀유지명령은 당사자의 신청에 따라 결정으로 한다. 비밀유지명령의 신청은 다음의 사항을 적은 서면으로 한다(제224조의3 제2항).

- ① 비밀유지명령을 받을 자
- ② 비밀유지명령의 대상이 될 영업비밀을 특정하기에 충분한 사실
- ③ 제224조의3 제1항 각 호의 사유에 해당하는 사실

비밀유지명령이 결정⁶²⁵된 경우는 그 결정서를 비밀유지명령을 받은 자에게 송달하고(제224조의3 제3항), 비밀유지명령은 그 결정서가 비밀유지명령을 받은 자에게 송달된 때부터 효력이 발생한다(제224조의3 제4항).

한편 비밀유지명령의 신청을 기각 또는 각하한 재판에 대해서는 즉시항고로써 불복할 수 있다(제224조의3 제5항). 다만 비밀유지명령의 신청이 인용된 경우는 불복할 수 없다(제224조의3 제5항 반대해석).

비밀유지명령의 취소

비밀유지명령을 신청한 자 또는 비밀유지명령을 받은 자는 제224조의3 제1항에 따른 요건을 갖추지 못하였거나 갖추지 못하게 된 경우 소송기록을 보관하고 있는 법원(소송기록을 보관하고 있는 법원이 없는 경우에는 비밀유지명령을 내린 법원)에 비밀유지명령의 취소를 신청할 수 있다(제224조의4 제1항). 비밀유지명령을 받은 자뿐만 아니라, 비밀유지명령을 신청한 자도 비밀유지명령의 취소를 신청할 수 있다.

법원은 비밀유지명령의 취소 신청에 대해 각하, 취소 또는 기각의 결정을 한 경우 그 결정서를 신청을 한 자 및 상대방에게 송달한다(제224조의4 제2항). 이때 위 결정서를 송달 받은 자는 그 결정에 대해 즉시항고를 함으로써 불복할 수 있고(제224조의4 제3항), 비밀유지명령을 취소하는 결정은 확정되어야 효력이 발생한다(제224조의4 제4항). 참고로 비밀유지명령에 대한 결정과 달리, 비밀유지명령 취소에 대한 결정은 인용한 결정에 대해서도 즉시항고가 가능하다(제224조의3 제5항 vs 제224조의4 제3항).

비밀유지명령을 취소하는 결정을 한 법원은 비밀유지명령의 취소 신청을 한 자 또는 상대방 외에 해당 영업비밀에 관한 비밀유지명령을 받은 자가 있는 경우는 그 자에게 즉시 비밀유지명령에 대해 취소결정을 한 사실을 알린다(제224조의4 제5항).

624) 이를 위반할 경우 비밀유지명령 위반죄에 해당하여 처벌받을 수 있다(제229조의2).

625) 제출한 준비서면 등에 영업비밀이 포함되어 있고, 그 영업비밀이 소송 수행 외의 목적으로 외부에 공개되면 영업에 지장을 줄 우려가 있음이 소명되면 비밀유지명령결정을 한다. 단 당사자가 비밀유지명령을 신청하기 전에 위 준비서면의 열람 외의 방법으로 그 영업비밀을 이미 취득하고 있는 경우는 비밀유지명령결정을 하지 않는다(제224조의3 제1항 단서).

소송기록 열람 등의 청구 통지

비밀유지명령이 내려진 소송(모든 비밀유지명령이 취소된 소송은 제외한다)에 관한 소송기록에 대해 민사소송법 제163조 제1항의 결정(열람제한결정)⁶²⁶이 있었던 경우, 비밀유지명령을 받지 아니한 자가 위 소송기록을 열람하고자 하면⁶²⁷ 열람을 담당하는 법원사무관등은 민사소송법 제163조 제1항의 열람제한신청을 한 당사자에게 위 열람 등의 청구가 있었다는 사실을 알린다(제224조의5 제1항).

비밀유지명령을 받지 않은 종업원 등이 비밀유지명령을 받은 대리인으로부터 위임을 받아 소송기록의 열람(또는 복사) 등의 청구 절차를 통해 영업비밀을 사실상 자유롭게 알 수 있게 되고, 그 결과 비밀유지명령 제도의 실효성을 확보하지 못하는 문제가 발생할 수 있는바, 이를 방지하고자 당사자가 소송기록 중 영업비밀 부분의 열람 등을 청구하였으나 그 청구절차를 비밀유지명령을 받지 않은 자가 밟는 경우 법원사무관등은 당사자에게 소송기록 열람 청구가 있었음을 통지해주는 것이다.

위 통지 이후 법원사무관등은 비밀유지명령을 받지 아니한 자의 열람청구가 있었던 날부터 2주일⁶²⁸이 지날 때까지(그 청구절차를 행한 자에 대한 비밀유지명령신청이 그 기간 내에 행하여진 경우는 그 비밀유지명령신청에 대한 재판이 확정되는 시점까지) 열람청구절차를 행한 자에게 비밀 기재 부분의 열람 등을 허용하지 않는다(제224조의5 제2항). 다만 위 2주일 전이라도 열람제한신청을 한 당사자 모두가 열람을 동의한 경우는 바로 열람을 허용한다(제224조의5 제3항). 이로써 비밀유지명령을 받지 아니한 자의 소송기록 열람 등의 청구에 따른 영업비밀 누출의 위험으로부터 효율적으로 영업비밀을 보호하고 있다.

	징역	벌금	친고죄 여부	양벌규정 가부
침해죄	7년 이하	1억 이하	×(반의사불벌죄)	○
비밀누설죄	5년 이하	5천만원 이하	×	×
위증죄	5년 이하	5천만원 이하	×	×
허위표시의 죄	3년 이하	3천만원 이하	×	○
거짓행위의 죄	3년 이하	3천만원 이하	×	○
비밀유지명령 위반죄	5년 이하	5천만원 이하	○	×

626) 소송기록 중 비밀이 적혀 있는 부분의 열람 등을 신청할 수 있는 자를 한정하는 결정을 말한다.

627) 비밀유지명령은 당사자와 대리인에게 한다. 그런데 소송기록은 대개 대리인의 직원이 복사하러 온다. 위 직원과 같이 비밀유지명령을 받지 아니한 자가 비밀유지내용이 삽입된 소송기록을 대리인의 지시로 복사하러 온 경우를 생각하면 된다. 즉 복사하는 과정에서 위 직원으로 인해 영업비밀이 외부로 유출될 우려가 있는 상황이다.

628) 이 기간 내에 제224조의5 제1항에 따른 통지를 받은 당사자는 청구 절차를 수행하려는 자에 대해 비밀유지명령의 신청을 할 수 있다.

0 의약품도발명

서

- (1) 의약품은 질병의 진단·경감·치료·치치 또는 예방을 위하여 사용되는 물건을 말하고(특허법 제 96조 제2항), 의약품도발명이란 의약품물질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 의약품으로서의 효능을 발휘하는 새로운 용도를 제공하는 발명을 말한다.
- (2) 의약품물질의 약리효과는 다각도의 시험을 거쳐야 비로소 밝혀지는 경우가 많고, 약리효과에 기초한 새로운 용도를 개발하기 위하여는 오랜 기간의 임상시험에 따른 비용과 노력이 소요되는 점에서 이와 같은 용도의 개발을 특허로써 보호하여 장려할 필요가 있다.

의약품도발명의 등록가능성

(1) 신규성 및 진보성 (특허법 제29조 제1항 및 제2항)

1) 의약품도발명의 구성요소 - 등록요건 판단대상

의약품도발명은 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약품도가 발명을 구성하는 것이므로(2012후 2664), 물질과 의약품도 모두를 고려하여 신규성 및 진보성을 판단한다.

2) 약리기전이 구성요소로 인정될 수 있는지 여부

의약품도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약품도가 발명을 구성하는 것이고, 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약품도와 결합을 도출해내는 계기에 불과하다. 따라서 의약품도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약품도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니 된다.⁶²⁹⁾

3) 진보성 판단기준

의약품도발명에서는 통상의 기술자가 선행발명들로부터 그 의약품도를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다.⁶³⁰⁾

(2) 명세서 기재방법 (특허법 제42조)

1) 발명의 설명

가) 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고, 상세하게 기재하여야 하며(특허법 제42조 제3항 제1호), 이를 위반한 경우 특허를 받을 수 없다.

629) 2012후3664

630) 2016후502

나) 판례는 의약용도발명의 설명 기재와 관련하여, “일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실시예가 기재되지 않더라도 당업자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이와는 달리 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 당업자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많고, 특히 약리효과와 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다”고 판시하였다(2001후65).631)632)

2) 청구범위

가) 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 하고, 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있어야 하며, (특허법 제42조 제4항) 이에 위반시 거절이유에 해당한다.

나) 판례는 의약 용도발명의 청구범위 기재와 관련하여, “의약의 용도발명에서는 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성요건에 해당하므로, 발명의 특허청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하는 것이 원칙이나, 특정 물질의 의약용도가 약리기전만으로 기재되어 있다 하더라도 발명의 설명 등 명세서의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 특허법 제42조 제4항 제2호에 정해진 청구항의 명확성 요건을 충족하는 것으로 볼 수 있다.” 고 판시하였다(2006후3564).

의약용도발명의 보호범위

(1) 적극적 효력

용도발명의 대상이 되는 물질이 특허를 받은 발명인 경우 이용관계가 성립하며, 용도발명의 특허권자가 물질발명의 특허권자에게 제98조의 허락 또는 통상실시권 허락의 심판(제138조)에 의하지 않고 자신의 특허발명을 실시하는 경우에는 물질발명의 침해에 해당한다(2003허2270).

631) 특허 출원 명세서에 있어서 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수만 있다면 그 효과를 입증하기에 충분한 실험 데이터가 기재되어 있지 않다고 하여도 그 명세서의 기재는 적법하며 의약품의 발명에 있어서는 그 약리효과에 대한 기재가 있으면 충분하고 그에 대한 실험 데이터나 시험 성적표의 기재는 명세서의 필수적 기재요건은 아니다(95후1326).

632) 시험예의 기재가 필요함에도 불구하고 최초 명세서에 그 기재가 없던 것을 추후 보정에 의하여 보완하는 것은 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로서 명세서의 요지를 변경한 것이다(2001후65).

(2) 소극적 효력

1) 권리범위 해석

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀있는 사항에 의하여 정하여지는 바 (제97조), 공지된 물질에 대한 의약 용도발명의 보호범위는 공지된 물질을 청구범위에 기재된 용도로 실시하는 경우에 한정된다(2005가합63349).

2) 균등론

판례는 “용도발명은 ‘용도’와 ‘물(物)’을 필수 구성요건으로 하고 있고, 등록발명은 유효성분을 공지된 화합물인 “시부트라민 염산염” 또는 “그의 일수화물”로 한정된 비만증 치료용 약제학적 조성물로 구성되어 있으므로, 그 권리범위는 물(物) 측면에서는 시부트라민 염산염 또는 그의 일수화물을 유효성분으로 한 약제학적 조성물과, 용도 측면에서는 비만증 치료용과 각각 동일 내지 균등한 범위에만 미친다.” 고 판시하였다(2005허10459).

관련문제

(1) 허가 등에 따른 존속기간 연장 (제89조)

1) 의의 및 취지

특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다(특허법 제89조 제1항). 이는 허가 등이 필요한 발명의 경우 허가 등이 있기 전까지 발명을 실시할 수 없다는 점에서 독점적 판매가능기간에 관해 다른 발명과의 형평성을 도모하기 위한 것이다.

2) 효력 (제95조)

허가 등에 따라 특허권의 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건에 대하여 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다.

법원은 특허발명의 청구범위가 물질 및 의약용도발명으로 구성된 사건에서 존속기간이 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위는 특허발명을 실시하기 위하여 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특정 질병에 대한 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 한다고 판시했다. 즉 특허권자가 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특허침해소송에서 상대방이 생산 등을 한 의약품이 약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보았다(2017다245798).

(2) 용법용량발명

1) 의의 및 취지

의약이 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 약효를 발휘할 수 있는 질병을 대상으로 하여 사용하여야 할 뿐만 아니라 투여주기·투여부위나 투여경로 등과 같은 투여용법과 환자에게 투여되는 용량을 적절하게 설정할 필요가 있는데, 이러한 투여용법과 투여용량은 의약용도가 되는 대상 질병 또는 약효와 더불어 의약이 그 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 요소로서 의미를 가진다. 이러한 투여용법과 투여용량은 의약물질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같다.

2) 용법용량의 특허 대상성에 관한 논점

가. 문제점

의약용도는 특별한 이견 없이 특허의 대상으로 인정하나, 용법용량은 의료행위에 가깝다는 지적이 있어 특허권이 부여되어서는 안 된다는 의견이 있었다.

나. 학설

긍정설은 용법용량을 의약용도와 본질적으로 동일한 것으로 보아 의약용도처럼 특허가 가능하다고 보고, 부정설은 용법용량을 의료행위로 보아 특허가 불가하다고 본다.

다. 판례

종래 판례는 용법용량을 의료행위로 보았으나, 전원합의체에서 이를 변경하여 용법용량의 특허성을 인정하며, 새로운 용법용량이 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 물건발명에 대해 새로운 특허권을 부여할 수 있다고 본다.

라. 검토

생각건대, 용법용량은 유효성분의 효능을 더 극대화할 수 있다는 점에서 물건발명의 구성요소로 인정하는 의약용도와 본질이 같고, 제약회사의 상당한 연구비용투자의 결과물이라고 볼 수 있어, 이를 특허로 보호하는 것이 연구비용투자의 보호라는 특허법의 취지에서 타당하다.

3) 신규성, 진보성

가) 용법용량이 물건발명의 구성요소로 인정될 수 있는지 여부

판례는 의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 투여용법과 투여용량은 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다고 본다(2014후768).

나) 진보성 판단기준

판례는 의약개발 과정에서는 약효증대 및 효율적인 투여방법 등의 기술적 과제를 해결하기 위하여 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로 특정한 투여용법과 투여용량에 관한 용도발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다고 본다(2014후2702).

0 컴퓨터 관련 발명

서

(1) 컴퓨터 프로그램의 개념

특허법에는 컴퓨터프로그램의 정의에 대한 명문의 규정이 없으나, 저작권법에 따르면 “특정한 결과를 얻기 위하여 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치 내에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시·명령으로 표현된 창작물”을 말한다(저작권법 제2조 제16호).

컴퓨터 프로그램은 원칙적으로 저작권법의 보호대상이나, 특허법은 프로그램 관련 발명의 심사 기준을 규정하여 제한적으로 보호한다.

(2) 구별개념

‘컴퓨터프로그램’ 대신 ‘소프트웨어’라는 표현이 자주 쓰이는데, 소프트웨어는 컴퓨터프로그램을 작성하고 실행시키기 위한 시스템이라고 정의할 수 있고, 시스템 설계도, 순서도, 메뉴얼 등을 포함하는 넓은 의미를 갖는다. 컴퓨터프로그램, 소프트웨어, 영업방법(BM)등과 관련된 발명을 컴퓨터 관련 발명이라 한다.

등록가능성

(1) 성립성 인정여부

1) 문제점

가. 발명이란 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것’을 말하고 (제2조 제1호), 성립성 흠결의 경우 산업상 이용가능성 (제29조 제1항 본문) 위반으로 거절되는 바, 컴퓨터프로그램 발명이 자연법칙을 이용한 것인지 문제된다.

나. 또한 컴퓨터프로그램은 법칙 그 자체로서 공공성을 갖추고 있어 독점권을 부여하면 권리범위가 지나치게 커 관련 산업의 발전을 저해할 수 있다는 우려도 있다.

학설

가. 자연법칙 이용여부와 관련하여

- i) 성립성을 부정하는 견해는 컴퓨터프로그램은 본질적으로 일종의 인위적 약속체계에 불과한 바 자연법칙을 이용한 것으로 볼 수 없다고 한다.
- ii) 성립성을 긍정하는 견해는 컴퓨터프로그램은 자연법칙 이용물인 컴퓨터에 입력하여 사용되므로 기술적으로 컴퓨터와 일체를 이룬다고 보아 자연법칙을 이용한 것으로 볼 수 있다고 한다.
- iii) 절충설은 컴퓨터 프로그램이 특정 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있는 경우에만 성립성이 인정된다고 한다.

나. 공용성과 관련하여

- i) 성립성을 부정하는 견해는 컴퓨터프로그램은 수학적 알고리즘으로서 원리, 즉 법칙에 해당하고, 법칙의 이용물이 아닌 법칙 그 자체에 대해 특허를 허여하면, 다양한 양태의 이용물이 침해에 해당하여, 법 목적인 산업발전(특허법 제1조)에 장애가 될 수 있음을 우려한다.
- ii) 성립성을 긍정하는 견해는 공용성의 알고리즘이 아니라, 컴퓨터 등의 하드웨어를 작동시켜 특정의 기술적 효과를 유도하는 알고리즘이라면, 보호범위가 지나치게 커 산업발전을 장애한다는 우려가 성립하지 않으므로, 기술적 범위를 특정분야로 한정하고 있다면 보호해야 한다고 본다.

3) 외국의 경우

가. 미국

컴퓨터프로그램에 대한 미국연방대법원의 태도는 컴퓨터프로그램 자체는 특허의 대상이 될 수 없으나, 이를 응용한 때에는 특허의 대상이 될 수 있다고 보고 있으며, ‘응용’의 의미에 대해서는 논란이 있다.

나. 유럽

유럽특허협약에서는 컴퓨터프로그램은 특허대상에서 제외됨을 명문으로 규정하고 있으나, 이는 컴퓨터프로그램 자체에만 적용되는 것으로 해석된다.

다. 일본

일본특허법은 우리나라와 마찬가지로 발명의 정의 규정과 관련하여 컴퓨터프로그램의 발명의 성립성에 대해 논란이 있다. 일본의 개정된 심사기준에는 컴퓨터 소프트웨어 관련 발명을 포함하고 있고, 개정을 통해 컴퓨터프로그램에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있는 경우 발명의 성립성을 인정한다.

4) 우리나라의 경우

가. 심사실무

우리나라는 컴퓨터 프로그램 자체에 대해서는 자연법칙을 이용한 것도 아니고, 또한 법칙 그 자체라는 이유로, 발명의 성립성을 인정하지 않으나, ‘컴퓨터 관련 발명 심사기준’을 통해 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있는 경우 해당 소프트웨어와 협동해 동작하는 정보처리장치, 그 동작방법, 해당 소프트웨어를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체⁶³³⁾, 하드웨어와 결합되어 특정과제를 해결하기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터프로그램(또는 애플리케이션)⁶³⁴⁾은 발명으로 인정하고 있다.

나. 관례

관례는 “출원발명이 기본워드에 서브워드를 부가하여 명령어를 이루는 제어입력포맷을 다양

633) 예) 컴퓨터에 단계 A, 단계 B, 단계 C, ... 를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체.

634) 예) 컴퓨터에 단계 A, 단계 B, 단계 C, ... 를 실행시키기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터프로그램(또는 애플리케이션).

하게 하고 워드의 개수에 따라 조합되는 제어명령어의 수를 증가시켜 하드웨어인 수치제어장치를 제어하는 방법에 관한 것으로서, 결국 수치제어입력포맷을 사용하여 소프트웨어인 서브워드 부가 가공프로그램을 구동시켜 하드웨어인 수치제어장치에 의하여 기계식별·제어·작동을 하게 하는 것일 뿐만 아니라 하드웨어 외부에서의 물리적 변환을 야기시켜 그 물리적 변환으로 인하여 실제적 이용가능성이 명세서에 개시되어 있다는 이유로 그 출원발명을 자연법칙을 이용하지 않은 순수한 인간의 정신적 활동에 의한 것이라고 할 수는 없다”고 판시하여 심사실무와 같은 태도를 취했다(97후2507).

즉 컴퓨터프로그램 자체는 자연법칙을 이용한 산물도 아니고, 법칙 그 자체로서 공용성이 있어 특허를 인정할 수 없으나, 자연법칙을 이용한 산물인 하드웨어와 결합되어 공용성이 아닌 특정분야의 과제를 해결하는 데 적합한 용도로 한정된 발명은 특허를 인정하고 있다.

이는 컴퓨터프로그램이 하드웨어에 의해 자동화가 되어 특정 기능을 발휘하는 경우는 발명으로 인정하고, 하드웨어가 아닌 인간의 행동의 개입이 필요하여 자동화가 되지 않는 경우는 발명으로 인정하지 않는 태도다.

5) 검토

가. 컴퓨터프로그램 자체의 보호

특정의 기술적 효과를 달성하기 위해 컴퓨터프로그램이 하드웨어와 일체를 이루어 자동화를 갖춘 경우는 하드웨어의 성능을 높이거나 제어하는 방법, 장치, 그 컴퓨터프로그램을 기록한 기록매체 또는 그 컴퓨터프로그램은 특허의 대상이 될 수 있음은 별론, 특정과제를 해결하는 데 적합한 하드웨어와 결합되지 않은 컴퓨터프로그램 그 자체는 계산식, 수학기공식과 같이 인간의 정신적 작용의 흐름을 표시한 것으로 자연법칙을 이용한 것도 아니고, 또한 법칙 그 자체로서 공용성이 있는바, 특허법의 보호대상이 될 수 없음이 타당하다.

나. 저작권법에 의한 보호의 한계 및 특허법상 보호의 필요성

컴퓨터프로그램 자체에 대해 저작권으로 보호할 수 있는 방법은 있다. 그러나 저작권법은 표현을 보호함에 그치고 특허법처럼 균등론의 법리가 미약해 침해자가 표현을 조금만 수정하면 저작권으로 보호하기가 곤란하다는 한계가 있다.

다. 향후과제

컴퓨터프로그램 자체가 아니고, 하드웨어와 결합되어 하드웨어에 의해 자동화 기능을 갖춘 컴퓨터프로그램발명은 특허로써 보호가 가능하나, 컴퓨터프로그램의 전송행위에 대해 특허법이 발명의 실시행위로 규정하고 있지 않아 특허법상 보호가 미흡한 실정이다.

컴퓨터프로그램발명이 산업발전에 기여하고 있는 바를 고려할 때, 향후 컴퓨터프로그램의 전송행위도 특허법상의 실시행위에 추가하여, 보호의 미흡으로 인한 연구 의욕이 저하되는 일이 없도록 다양한 연구와 정책의 보완이 필요하다고 판단된다.

(2) 신규성 및 진보성

1) 판단의 기본사항

통상의 발명과 마찬가지로 i) 청구항과 인용발명을 특정한 후, ii) 청구항과 가장 근접한 인용발

명을 대비해 일치점과 차이점을 명확히 한 다음, iii) 이 인용발명과 다른 인용발명의 내용 및 기술 상식으로부터 청구항의 발명에 대해 신규성 또는 진보성을 부정할 수 있는지 여부로 판단한다. 이때 청구항에 기재된 발명을 특정함에 있어서 인위적인 결정사항과 시스템화 방법을 분해할 것이 아니라 유기적으로 결합된 전체로서의 발명으로 파악하는 것이 중요하다.

2) 진보성 판단방법

공지발명에 특정 분야에서 사람이 수행하고 있는 업무를 개시하고 있지만 그 업무를 어떻게 시스템화할지에 대해 개시하지 않은 경우라 하더라도, 특정 분야에서 사람이 수행하고 있는 업무를 시스템화하여 컴퓨터에 의해 실현하는 것은 통상의 시스템 분석 수법 및 시스템 설계 수법을 이용한 일상적 작업으로 가능한 정도의 것이면 통상의 기술자의 통상의 창작 능력 발휘에 해당하는 경우가 많아, 진보성이 인정되지 않는다.

또한 컴퓨터에 의해 자동화함으로써 얻을 수 있는 ‘신속하게 처리할 수 있다’, ‘대량의 데이터를 처리할 수 있다’ 등의 일반적인 효과는 자동화함에 따른 당연한 효과인 것이 많아, 이러한 효과만으로는 진보성을 인정받기가 쉽지 않다.

(3) 명세서 기재방법

1) 발명의 설명

발명의 설명에는 컴퓨터 관련 발명 분야에서 통상의 기술적 수단을 이용하고 통상의 창작 능력을 발휘할 수 있는 자가 특허청구범위 이외의 명세서 및 도면에 기재한 사항과 출원시의 기술상식에 근거해 청구항에 관련된 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재해야 한다. 즉 컴퓨터프로그램이 실현되는 과정, 컴퓨터에 의해 실현되는 기능 등이 명료하게 기재해야 한다. 다만, 컴퓨터는 범용성 있는 기술수단이므로 특별한 사정이 없는 한 컴퓨터프로그램의 지시에 따라 작업을 수행하는 기능을 하는 것에 불과한 하드웨어의 상세한 설명은 기재하지 않아도 된다⁶³⁵).

2) 청구범위

가. 방법발명

시계열적으로 연결된 일련의 처리 또는 조작, 즉 단계로서 표현할 수 있을 때 그 단계를 특정하는 것에 의해 방법발명으로 기재할 수 있다.

나. 물건발명

컴퓨터프로그램의 기능으로 특정된 물건발명으로 기재할 수 있다.

다. 프로그램 기록 매체, 데이터 기록 매체

프로그램을 설치하고 실행하거나 유통하기 위해 사용되는 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체의 물건발명 또는 기록된 데이터 구조로 말미암아 컴퓨터가 수행하는 처리 내용이 특정되는 구조를 가진 데이터를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체의 물건발명으로 기재할 수

635) 그 발명이 이용하고 있는 어떤 기술수단이 특허출원 당시의 기술수준에 속하는 범용성이 있는 것으로서 그 구성을 명시하지 아니하더라도 이해할 수 있는 것일 때는 구태여 그 기술수단의 내용을 기재할 필요가 없다 (92후49).

있다. 컴퓨터프로그램을 기록한 CD-ROM 등의 매체를 물건발명으로서 청구하는 형태이다.

라. 하드웨어와 결합되어 특정과제를 해결하기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터프로그램

종래는 컴퓨터프로그램 청구항을 인정하지 않았으나, 2014년 개정 컴퓨터관련발명 심사기준에서 “하드웨어와 결합되어 단계 A, 단계 B, 단계 C를 실행시키기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터프로그램” 형태의 컴퓨터프로그램(또는 애플리케이션) 청구항을 인정하였다. 이는 청구항 형식에 관한 국제적 경향에 부응하기 위함이다.⁶³⁶⁾

컴퓨터 프로그램의 전송이 특허권 침해인지 여부

(1) 물건발명(장치 또는 기록매체청구항)의 경우

1) 문제점

컴퓨터 프로그램은 ‘장치’ 또는 ‘기록매체’의 형태로 특허법상 보호하고 있어 프로그램 그 자체를 제3자가 온라인으로 전송한 경우 침해로 볼 수 있는지 문제된다.

2) 판례

판례는 컴퓨터 프로그램은 발명의 실시를 위한 수단的一部分이며 프로그램 자체의 제작, 판매는 일반적으로는 물건발명의 실시에 해당하지 아니하므로 피고가 해당 프로그램과 협동하여 동작하는 정보처리장치가 아니라 프로그램 그 자체를 웹 사이트에서 전기통신회선을 통하여 사람들이 내려받을 수 있도록 제공한 것만으로는 정보처리장치에 해당하는 물건 발명의 실시행위에 해당한다고 볼 수 없다고 한다.⁶³⁷⁾

3) 검토

생각건대, i) 발명의 실시행위를 제한 열거적으로 나열한 특허법 제2조 제3호 규정상 판례와 같은 결론은 불가피할 것이다. ii) 다만 특허발명의 기술적 사상을 그 유통형태에 따라 보호여부를 달리 하는 것은 불합리하며 또한 실질적으로 컴퓨터 프로그램에 대한 보호가 취약하므로 거래 현실을 반영하여 입법을 통해 컴퓨터 프로그램 발명의 특허권자를 보호할 필요가 있다.

636) 매체에 저장되지 않은 컴퓨터프로그램은 하드웨어와 결합되지 않은 컴퓨터 프로그램자체이므로 특허로 보호될 수 없다.

637) “특허권이 대상이 되는 발명은 특허법상으로 ‘물건’, ‘방법’ 및 ‘물건을 생산하는 방법’의 3가지 범주로 나누어지고, 각각의 범주에 대응한 발명의 실시행위가 규정되어 있다(특허법 2조 3호). 그리고 컴퓨터 프로그램은 특허법상 발명의 범주가 아니고 컴퓨터 프로그램 그 자체를 청구항로 하여 특허를 받을 수도 없다. 컴퓨터 프로그램은 발명의 실시를 위한 수단的一部分이고, 프로그램이 실행가능하게 설치된 컴퓨터를 탑재한 장치의 제조, 판매 등이 물건 발명의 실시이고, 또 컴퓨터를 동작시키는 프로그램을 실행하는 공정이 방법 발명의 실시이다. 따라서 프로그램 자체의 제작, 판매는 일반적으로는 물건발명의 실시에 해당하지 아니하고, ‘컴퓨터 관련 발명 심사기준’에서 물건발명의 하나로 인정하고 있는 ‘프로그램 또는 구조를 가진 데이터를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체’를 물건발명의 청구항으로 하는 경우(이른바 매체 청구항인 발명)에 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체의 제조, 판매 등의 행위는 매체 청구항인 발명의 실시행위에 해당될 수 있는 것에 불과하다고 해석하여야 한다. 이 사건에서 보면, 원고의 특허발명은 해당 컴퓨터 프로그램과 협동하여 동작하는 멀티미디어 데이터 병렬 처리 장치에 관한 특허임이 청구항의 기재에 비추어 분명하므로 이는 해당 프로그램에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있는 방법발명이나 그 동작방법 및 해당 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체발명이 아닐 뿐만 아니라 해당 프로그램 그 자체에 관한 발명도 아니고, 해당 프로그램과 협동하여 동작하는 정보처리장치에 관한 물건의 발명에 해당한다. 그리고 피고가 해당 프로그램과 협동하여 동작하는 정보처리장치가 아니라 프로그램 그 자체를 웹 사이트에서 전기통신회선을 통하여 사람들이 내려받을 수 있도록 제공한 것만으로는 정보처리장치에 해당하는 물건 발명의 실시행위에 해당한다고 볼 수 없다(2013나5383).

(2) 방법발명의 경우 - 온라인 전송으로 사용을 '청약'하는 행위

1) 20.03.11. 시행 개정법

20.03.11. 개정법은 i) 방법발명인 경우에 그 방법의 사용을 '청약'하는 행위를 특허발명 실시에 포함함으로써 특허로 보호받을 수 있는 실시의 개념을 확대하고(제2조 제3호 나목), ii) 다만 특허권 등을 침해한다는 것을 '알면서' 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 특허권의 효력이 미치도록 하여 주관적 인식요건을 규정하였다(제94조 제2항).

2) 검토

개정법은 컴퓨터 프로그램 보호 강화 필요성의 요구를 받아들여(제2조 제3호 나목), 급작스러운 개정에 따른 소프트웨어 산업분야의 위축을 함께 고려(제94조 제2항)했다는 점에서 합리적이라고 판단된다.

(3) 컴퓨터프로그램 발명과 관련한 추가 개정안

컴퓨터프로그램 발명의 실효적 보호 강화를 위해 i) 물건발명의 정의에 컴퓨터프로그램을 추가하고, ii) 실시의 개념에 정보통신망을 통한 전송행위를 추가하는 개정안도 논의되고 있다.

0 BM (Business Method) 발명

서

(1) 의의

BM발명이란 영업방법의 각 단계가 시계열적으로 컴퓨터 기술로 구현된 발명이다. 이는 컴퓨터프로그램을 영업발명에 활용한 발명인 바, 컴퓨터프로그램의 특허법상 보호에 관한 논의의 연장으로 볼 수 있다.

(2) 등장배경

온라인상 영업활동이 막대한 이윤을 창출하자 BM발명의 특허법상 보호 여부가 세계적인 이슈가 되었으며, 미국에서 BM발명을 특허의 대상이 될 수 있다고 본 State Street Bank 사건 이후, BM발명 출원 및 분쟁이 급격히 증가하였다.

영업방법발명의 등록요건

(1) 성립성 인정여부

1) 문제점

발명이란 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것’을 말하고 (제2조 제1호), 성립성 흠결의 경우 산업상 이용가능성 (제29조 제1항 본문) 위반으로 거절되는 바, BM발명이 자연법칙을 이용한 것인지 문제된다.

2) 외국의 경우

가. 미국

미국의 연방순회항소법원은 State Street Bank사건에서 “유용하고, 구체적이며, 유형의 결과가 인정된다면 수학적 알고리즘의 결합인 영업방법도 널리 특허가 부여될 수 있다”고 판시하여 BM발명의 특허성을 인정한 바 있다. Bilski 사건에서 특정기계와의 결합 등을 요구하는 MOT(Machine or Transformation) 기준을 추가적으로 제시하여 BM발명의 특허성에 제한적으로 인정하고 있다.

나. 유럽

유럽특허협약 제52조 제2항(c), 동조 제3항에서는 “사업행위 자체는 특허부여대상에서 제외된다.”고 명시적으로 규정하고 있으나 유럽연합의 특허심판원은 영업방법 발명이 기술적 성격을 가진 경우에는 위 규정의 적용을 받지 않는다고 하여 특허성을 인정하고 있다.⁶³⁸⁾

638) 정상조 박성수, 특허법 주해1, 박영사, p84

다. 일본

일본은 영업발명 그 자체에 대해서는 특허를 부여하지 않으나, 심사기준에서 BM발명이 하드웨어 자원을 이용하여 구체적으로 실현되고 있는 경우 특허성을 인정하고 있다⁶³⁹⁾.

3) 우리나라의 경우

가. 심사실무

우리나라는 BM발명을 앞서 살핀 컴퓨터 프로그램발명과 비슷하게 취급하고 있다.

나. 판례

a. BM발명의 성립 요건

판례는 “비즈니스 방법(business method) 발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하며, 여기에서 ‘소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다.’는 것은 소프트웨어가 컴퓨터에 의해 단순히 읽혀지는 것에 그치지 않고, 소프트웨어와 하드웨어가 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 사용목적에 따른 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용목적에 대응한 특유의 정보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축되는 것을 말한다.”고 판시하였다(2005허11094).

b. 오프라인 상의 단계를 포함하는 경우

판례는 “명칭을 “생활쓰레기 재활용 종합관리방법”으로 하는 출원발명은 전체적으로 보면 그 자체로는 실시할 수 없고 관련 법령 등이 구비되어야만 실시할 수 있는 것으로 관할 관청, 배출자, 수거자 간의 약속 등에 의하여 이루어지는 인위적 결정이거나 이에 따른 위 관할 관청 등의 정신적 판단 또는 인위적 결정에 불과하므로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없으며, 그 각 단계가 컴퓨터의 온 라인(on-line) 상에서 처리되는 것이 아니라 오프라인(off-line) 상에서 처리되는 것이고, 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되고 있는 것도 아니어서 이른바 비즈니스모델 발명의 범주에 속하지도 아니하므로 이를 특허법 제29조 제1항 본문의 “산업상 이용할 수 있는 발명”이라고 할 수 없다” 고 판시하여 오프라인상의 단계는 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 없는 단계에 해당하여 BM 발명의 범주에 속하지 않는다고 본다. 다만, 오프라인상의 단계가 온라인상 구성요소를 연결하는 로그인, 클릭 단계 등 단순한 구성요소에 불과하다면 오프라인상의 단계를 구성요소로 포함하더라도 특허를 받을 수 있다. 즉 하드웨어에 의해 자동화가 가능한지, 아니면 인위적인 행위가 필수적으로 필요하여 자동화라고 볼 수 없는지로 발명의 성립 요건 충족 여부를 구분한다.

(2) 영업발명의 컴퓨터상 구현되는 구성의 한정이 없는 경우 미완성 발명인지

판례는 “단순한 아이디어의 체계에 그칠 뿐 이를 실현하기 위한 방법의 전부 또는 일부가 결여되어 있거나, 이를 실시하는 데 필수불가결한 구성이 청구범위에 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않은 발명은 미완성 발명에 해당하여 특허를 받을 수 없다.”고 판시하였다(2006허1742).

639) 정상조 박성수, 특허법 주해1, 박영사, p85

(3) 신규성 및 진보성

1) 신규성

BM발명은 영업방법과 컴퓨터 기술이 결합한 발명인 바, 청구항에 기재된 영업방법 상의 특징이 인용기술과 동일하더라도 그 구현기술 구성에 차이가 있으면 신규성이 인정된다.

2) 진보성

가. BM발명은 구성요소 결합에 특징이 있는 발명으로, 종래의 영업방법을 새로운 기술로 구현한 경우 또는 새로운 영업방법을 새로운 기술로 구현한 경우 진보성이 인정된다. 다만 종래의 영업방법을 통상의 자동화기술로 구현한 경우에는 진보성이 부정된다.

나. 판례는 “영업방법의 요소가 종래의 영업방법을 단순히 컴퓨터상에서 수행되도록 구현한 것에 불과하고 또 이를 구현하는 기술적 요소 역시 출원시의 기술수준에서 통상의 주지관용 내지 공지의 기술에 불과한 경우에는 그 진보성이 부정된다.” 고 판시하였다(2004허4433).

(4) 명세서 기재방법

BM발명에 대한 명세서 기재방법은 컴퓨터프로그램 발명을 준용한다. 발명의 설명에 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어에 의해 구체적으로 구현되도록 상세하게 기재하여, 통상의 기술자가 특별한 지식의 부가 없이도 이를 명확하게 이해하고 용이하게 실시할 수 있도록 하여야 한다.

영업방법발명의 침해판단 – 복수 주체의 실시행위가 있는 경우

(1) 영업방법발명의 권리범위 해석 (判例)

판례는 다른발명과 마찬가지로 “특허된 BM 발명과 대비되는 발명이 그 BM 발명의 권리범위에 속한다고 하려면 그 대비되는 발명에 위와 같은 BM 발명의 특성이 구현된 특허발명의 구성요소와 구성요소 사이의 유기적 결합관계가 그대로 포함되어 있어야 한다.”고 판시하였다(2007허2957).

(2) 속지주의 원칙 문제 – 해외서버를 통한 실시의 경우

외국에 서버를 두고 국내에서 영업을 하는 경우 특허권 침해 여부가 문제되는데, 속지주의 원칙상 침해는 성립하지 않는다. 다만, 그 발명의 외형적 실시가 국내에 있는지로 판단할 것이 아니라 국내에서의 특허발명에 대한 수요가 정당권원 없는 제3자에 의해 충족되었는지에 따라 판단하는 것이 타당하다는 견해가 있다.

(3) 공동직접침해 인정여부

1) 문제점

공동직접침해라 함은 복수 주체의 실시행위를 종합하여 특허발명 전체의 실시로 인정되면 그 복수의 주체에게 공동으로 침해를 인정하는 것을 말한다. BM 발명의 특성상 수인이 특허발명의 각 단계를 실시하는 경우가 많은데, 일반적인 구성요소완비 원칙에 따르면 각 주체가 구성요소 전부가 아닌 일부만을 실시하는 경우 직접침해에 해당하지 않고, 각 주체가 실시하는 일부 구성요소에

전용성이 없으면 간접침해도 성립하지 않는바, 특허권자 보호를 위해 복수 주체가 관여한 실시에 대하여 공동직접침해를 인정하여야 한다는 견해가 있다.

2) 학설

부정설은 공동직접침해가 입법된 것이 아니며 구성요소완비의 원칙을 강조하여 침해를 부정한다. 긍정설은 i) 객관적으로 복수의 행위를 종합하여 특허발명의 실시가 된다면 주관적 요건 불문 침해로 보는 객관적 공동설과 ii) 객관적 실시행위뿐 아니라 주관적으로도 공동의 의사가 있는 경우에 한해 침해를 긍정하는 주관적 공동설이 있다.

3) 판례

가. 공동직접침해

특허법원은 복수 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도 i) 복수 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, ii) 서로 나누어서 특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 경우에는 이들 복수 주체가 공동으로 특허침해를 한 것으로 보아야 한다고 판시하였다(2018나1220).

나. 지배관리이론

또한, 복수주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도, 복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 i) 다른 주체의 실시를 지배·관리하고 ii) 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배·관리하면서 그 영업상의 이익을 얻는 어느 한 단일주체가 단독으로 특허침해를 한 것으로 볼 수 있음을 판시하였다(2018나1220).

4) 검토

생각건대, 특허권자 보호를 위해 복수주체의 침해 문제에 대응할 필요성은 있으나, 객관적 공동만을 요건으로 하면 특허권의 보호범위가 지나치게 넓어 산업의 위축이 발생할 수 있어, 이 모두를 조화한 판례의 태도가 타당하다.

0 미생물발명

의의 및 취지

미생물이란 육안으로 식별이 곤란한 미세크기의 생명체를 말한다. 미생물 관련 발명은 미생물 자체의 발명, 미생물을 생산하는 방법의 발명, 미생물을 이용하는 발명이 있다. 최근 유전공학의 발달로 미생물의 DNA구조가 밝혀지고 반복가능성 문제가 해결되어 발명의 성립성이 인정되고 있다.

미생물의 기탁제도

(1) 기탁제도의 취지 - 서면주의의 예외

본 제도의 취지는 i) 극미의 세계에 존재하는 미생물의 현실적 존재를 확인하여 발명의 완성을 담보하고, ii) 그 미생물을 재차 입수하여 산업상 이용가능성을 확보하기 위함이다(91후1656).

(2) 통상의 기술자가 미생물을 쉽게 입수할 수 없는 경우

1) 미생물의 기탁

가. 서면주의의 예외

미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 특허출원 전에 특허청장이 지정한 국내기탁기관, 부다페스트 조약에 따른 국제기탁기관 또는 기타 국가의 지정기탁기관⁶⁴⁰에 특허청장이 정하여 고시하는 방법에 따라 해당 미생물을 기탁하여야 한다(특허법 시행령 제2조 1항).

나. 미생물 자체가 청구범위에 속한 경우에 한정되는지

판례는 “미생물을 이용한 발명에 있어서 출원인에게 이용미생물을 기탁하도록 한 취지는 그 미생물 자체가 특허청구의 범위에 속한 경우에 한정되는 것이 아니고 그 미생물 자체가 특허청구의 범위에 속하는 것은 아니지만 그 명세서에 의하여 특허청구범위를 재현할 수 있기 위하여는 미생물을 반드시 이용하여야 하는 경우에도 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자의 실시가능성 및 반복가능성을 확보하기 위해서는 그 미생물은 반드시 필요하다 할 것이므로 이러한 경우에도 이용미생물의 기탁요건을 충족시켜야 한다.”고 판시하였다(90후2256).

다. 중간, 최종생성물까지 기탁해야하는지

판례는 “발명에서 이용하는 미생물이 출발미생물이 아니라 출발미생물을 이용하여 생성된 중간생성물이나 최종생성물에 해당하는 것이라 하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 공지의 균주이거나 당업자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 그 출발미생물과 공지의 균주 등을 이용하여 중간생성물이나 최종생성물을 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 명세서에 기재되어 있다면 결국 당업자가 이를 용이하게 입수할 수 있는 것

640) 부다페스트 조약의 당사국이 아니면서, 해당 국가의 특허청장이 대한민국 국민에게 특허절차상 미생물기탁에 대해 대한민국과 동일한 조건의 절차를 인정하기로 합의한 국가에서 미생물 기탁 및 분야에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 지정한 기관(특허법 시행령 제2조 제1항 제3호).

이라 볼 것이어서 이러한 최종생성물이나 중간생성물도 위 “나”항 단서규정의 미생물의 범위에 포함되는 것으로 보아 이를 기탁하지 아니할 수 있다 할 것이다.”고 판시하였다(90후1260).

2) 취지 및 수탁번호의 기재

(주체) 미생물을 기탁한 출원인은 (기간) 출원시 (서면) 출원서에 그 취지를 적고(특허법 시행령 제2조 제2항)⁶⁴¹). 명세서에는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에서 부여받은 수탁번호를 적어야 한다(특허법 시행령 제3조)⁶⁴²). 또한 출원인 또는 특허권자는 미생물의 기탁에 대하여 특허출원후 새로운 수탁번호가 부여된 때에는 지체없이 그 사실을 특허청장에게 신고하여야 한다(특허법 시행령 제2조 제3항).

3) 수탁증 사본의 제출

미생물을 기탁한 자는 특허출원서에 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류(국제기탁기관에 기탁한 경우에는 부다페스트조약에 따른 수탁증 중 최신의 수탁증 사본을 말한다)를 첨부하여야 한다(특허법 시행령 제2조 제2항). 판례는 “특허발명의 출원시에 제출된 명세서에 당해 미생물의 기탁번호·기탁기관의 명칭 및 기탁연월일을 기재하였다고 하더라도, 이는 특허법 시행규칙의 명세서 기재요건을 충족한 것으로 볼 수 있을 뿐, 이러한 출원서의 제출을 들어 위 시행령 제1조 제2항의 ‘기탁사실을 증명하는 서면’이 제출되었다고 할 수는 없다.”고 판시하였다(2003후2003).

(3) 통상의 기술자가 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우⁶⁴³)

1) 기탁의 예외

미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 해당 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 기탁하지 아니할 수 있다(특허법 시행령 제2조 제1항 단서).

2) 명세서 기재방법

이 경우에는 통상의 기술자가 발명을 명확하게 이해하고, 용이하게 재현할 수 있도록 미생물의 입수방법을 적어야 한다(특허법 시행령 제3조).

(4) 통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 있는지에 대한 판단

1) 판단방법

가) 통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 있는 미생물

통상의 기술자가 용이하게 입수할 수 있는 미생물이라 함은 그 미생물이 공지·공용되어 시판

641) 실무에서는 출원서에 미생물기탁 취지 표시하고, 기탁기관명, 수탁번호, 수탁일자도 적는다.

642) 실무에서는 명세서에 수탁번호뿐 아니라, 기탁기관과 수탁일자도 기재한다.

643) 특허법 시행령 제2조 제1항 단서의 쉽게 입수할 수 있는 미생물은 다음과 같은 것이다(심사기준).

- ① 시중에서 판매되고 있는 미생물
- ② 출원 전에 신용할 수 있는 보존기관에 보존되며 보존기관이 발행하는 카탈로그 등에 의하여 자유롭게 분양될 수 있는 사실이 확인된 미생물
- ③ 명세서의 기재에 의하여 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 제조할 수 있는 미생물

되고 있거나 신용할 수 있는 기탁기관에 보존되어 있는 한편 자유로이 분양되는 것 등을 말하는 것이다(99허8653).

나) 국내현존의 필요성

미생물이 반드시 국내에 현존하는 것이어야 할 필요는 없고 국외에 현존하는 것이라 하더라도 국내의 당업자가 이를 용이하게 입수할 수 있다고 인정될 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다고 보아야 한다(90후1260).

2) 판단시점

가) 관례

미생물의 기탁은 출원명세서의 기재를 보완하고자 하는 것이어서 그 미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것인지 여부는 명세서 제출 당시인 출원시를 기준으로 하는 것이고, 그 명세서 공개 당시를 기준으로 판단하는 것은 아니다(96후658).

나) 검토

생각건대, 미생물의 기탁은 서면주의의 예외로서 명세서의 기재를 보완하는 것이라는 점에서 출원시를 기준으로 하는 관례의 태도는 타당하다.

실무상 취급⁶⁴⁴⁾

(1) 방식심사

1) 특허출원시 출원서에 취지를 기재하지 아니하고 그 사실을 증명하는 서류만 첨부한 경우 또는 출원서에 취지만을 기재하고 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 아니한 경우는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 것으로 보아 특허법 제46조 제2호의 규정에 따라 보정을 명하고, 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 그 흠결을 보정하지 못한 경우 특허기탁과 관련된 절차를 특허청장 재량에 따라 무효로 할 수 있다. 또한 미생물의 특허기탁이 필요한 출원으로서 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 수탁사실과 관련된 수탁번호는 기재했으나, 출원서에 취지를 기재하지 아니하고 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 아니한 경우도 출원서에 취지를 기재할 것과 그 사실을 증명하는 서류를 첨부할 것을 보정명령한 후 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 그 흠결을 보정하지 못한 경우 특허기탁과 관련된 절차를 무효로 할 수 있다.

2) 미생물에 관계되는 발명에 대한 취지를 기재한 출원서가 제출되면 그 사실을 증명하는 서류에 기재된 미생물이 특허출원 전에 특허 기탁되었는지 여부 등에 대한 방식심사를 하여야 한다. 출원인이 미생물에 관계되는 발명에 대한 취지를 기재한 출원서와 그 사실을 증명하는 서류를 제출하였으나, i) 특허출원 전에 특허 기탁되지 아니한 경우, ii) 출원서와 그 사실을 증명하는 서류에 기탁기관명, 수탁번호, 수탁일자 등을 잘못 기재한 경우에는 그 흠결을 지적하여 보정명령을 한 후 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 보정하지 못하는 경우 특허기탁과 관련된 절차를 무효로 할 수 있다.

644) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

(2) 실체심사

- 1) 심사관은 출원인이 제출한 서류를 검토하여 방식에 흠결이 없는 경우에는 실체심사에 착수한다. 이때 출원시 해당 미생물을 용이하게 입수할 수 없는 상황임에도 불구하고 기탁을 하지 아니하였거나 또는 기탁을 하였다 하더라도 위 방식에서 기탁에 관한 절차가 무효처분(특허법 제16조)된 경우는 그 미생물과 관계되는 발명에 대해 쉽게 실시할 수 없다고 보아 특허법 제42조 제3항 제1호의 위반 등⁶⁴⁵⁾을 적용할 수 있다.
- 2) 물론 출원시 해당 미생물을 용이하게 입수할 수 있는 상황이라 하더라도 발명의 설명에 해당 미생물의 입수방법 등 통상의 기술자가 그 미생물과 관계되는 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 구체적으로 기재되어 있지 않아 발명의 재현성이 뒷받침되지 않은 경우도 특허법 제42조 제3항 제1호의 위반 등을 적용할 수 있다.
- 3) 기탁제도의 “규정 취지는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있다는 보장이 없는 한 그 발명을 산업상 이용할 수 있는 것이라 할 수 없기 때문에 신규의 미생물은 이를 출원시에 기탁하게 하고, 다만 그 존재가 확인되고 용이하게 입수할 수 있는 미생물은 기탁할 필요가 없게 한 것인바, 따라서 미생물을 이용한 발명의 출원에 있어서는 그 명세서에 관련 미생물을 용이하게 입수할 수 있음을 입증하거나, 또는 특허청장이 지정한 기탁기관에 관련 미생물을 기탁하였다는 서면을 첨부하여야 하고, 그렇지 아니한 경우에는 이 발명은 미완성 발명으로 인정될 뿐이므로 특허청장이 반드시 그 관련미생물의 기탁에 대하여 보정을 명하여야 하는 것은 아니다.”(96후658)

관련문제

(1) 미생물 시료의 분양 (특허법 시행령 제4조)

기탁된 미생물에 관계되는 발명을 시험 또는 연구를 위하여 실시하려는 자는 i) 그 미생물에 관계되는 발명에 대한 특허출원이 공개되거나 설정등록된 경우, ii) 법 제63조 제1항(법 제170조 제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 의견서를 작성하기 위하여 필요한 경우 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 국내기탁기관 또는 국제기탁기관으로부터 그 미생물을 분양받을 수 있다(동조 제1항). 미생물을 기탁한 자로부터 미생물 분양에 대한 허락을 받은 자는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 신청하여 해당 미생물을 분양받을 수 있다(동조 제2항). 미생물을 분양받은 자는 그 미생물을 타인에게 이용하게 해서는 아니 된다(동조 제3항).

(2) 서열목록의 명세서 기재 및 서열목록전자파일의 첨부 (특허법 시행규칙 제21조의 2)

- 1) 미생물 발명이 유전공학발명에 관한 것으로 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허

645) 미완성발명으로 보아 특허법 제29조 제1항 본문을 적용할 수도 있다. 기탁이 필요함에도 불구하고 기탁을 하지 않았다면 그 미생물의 현실적 존재를 확인할 수 없어, 발명의 완성 여부를 알 수 없기 때문이다. 참고로 발명의 완성이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명을 말하며, 이는 출원 당시(또는 우선일)의 기술수준에 입각해서 발명의 설명을 참작하여 판단한다(대법원 1993. 9. 10. 선고 92후1806 판결).

출원을 하려는 자는 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록을 명세서에 적고, 그 서열 목록을 수록한 전자파일을 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성하여 특허출원서에 첨부하여야 한다. 다만, 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록전자파일 형식으로 명세서에 적은 경우에는 서열목록전자파일을 첨부하지 아니하여도 된다.

2) 위반시 보정명령(특허법 제46조, 제16조) 대상에 해당한다.

(3) 분할출원 (특허법 제52조)과 수탁증 사본의 제출

판례는 “이 사건 특허발명은 원출원발명으로부터 분할출원된 별개의 출원이므로 분할출원서에 재기탁 사실을 증명하는 서면을 첨부하거나 원출원시 제출한 서면을 원용한다는 기재가 있어야”(2002허7230) 한다고 판시하여 분할출원의 경우 원출원과 별개로 수탁증 사본을 제출하거나 원출원의 서면을 원용해야함을 분명히 하였다.

주요내용요약		
기탁필요여부	출원시 용이입수 불가능	출원 전에 기탁기관에 기탁한 후 특허청에서 기탁절차를 밟아야 함, 출원 전에 기탁하지 않았거나 기탁절차를 밟지 않거나 기탁절차가 무효로 된 경우는 제42조 제3항 제1호 등으로 출원이 거절결정될 수 있음
	출원시 용이입수 가능	출원 전 기탁이 필수는 아님, 기탁하지 아니한 경우는 그 미생물의 입수방법을 발명의 설명에 기재하면 됨
기탁절차	주체	출원인
	서면	출원서에 취지 기재, 명세서에 수탁번호 기재, 증명서류 첨부
	기간	출원시
	효과	기탁참작하여 제42조 제3항 제1호 판단
출원용으로 기탁된 미생물의 분양	허락 받은 경우	분양 가능, 타인의 이용은 금지
	출원공개 또는 설정등록된 경우	시험 또는 연구 목적용으로만 분양 가능, 타인의 이용은 금지
	제63조 제1항의 의견서 작성에 필요한 경우	

0 식물발명

서

(1) 구법 제31조

유성생식 식물은 후대로 갈수록 유전학적으로 변화하여 권리범위 해석이 곤란할 수 있다는 점에서 구법은 “무성적으로 반복, 생식할 수 있는 변종식물을 발명한 자는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다”고 규정하여 무성생식 식물에 한하여 특허성을 인정하였다.

(2) 비판 및 2006. 10. 1 시행 개정법

구법 제31조에 대한 비판으로 i) 최근 유전공학의 발전으로 유성생식 식물의 특허적격을 부정할 합리적 근거가 없는 점, ii) 법체계상 반복생식은 발명의 성립성에 의해, 변종식물은 신규성에 의해 판단될 수 있는 점, iii) 다른 특허발명과 형평성에 어긋난다는 점 등이 있어 206. 10. 1 시행 개정법에서 위 규정을 삭제하였다.

등록가능성

(1) 성립성

- 1) 발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말하며, 성립성에 흠결이 있는 경우 제29조 1항 본문 위반의 산업상 이용가능성이 없는 발명으로 특허를 받을 수 없다.
- 2) 기존식물에 교배, 돌연변이 등 인위적 요소를 가하여 변종식물의 경우 그러한 변이 및 고정에 반복재현성이 있어야 성립성이 인정된다. 판례는 식물에 관한 발명이 “산업상 이용할 수 있는 발명”에 해당하기 위해서는 그 발명이 완성된 발명이어야 할 것인데, 발명으로서 완성되었다고 하려면 그 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자가 명세서에 기재된 바에 따라 용이하게 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있는 반복재현성이 있어야 할 것이다.”고 판시하였다(2001허4722).

(2) 명세서 기재방법

육종경과를 통상의 기술자가 명확하게 이해하고 용이하게 재현하도록 기재하여야 한다. 육종경과란 신규식물을 교배, 돌연변이 창출 등으로 얻는 과정 및 이를 고정하여 후대에 전달하는 과정을 의미한다. 판례는 식물발명이라고 하여 그 결과물인 식물 또는 식품소재를 기탁함으로써 명세서 기재를 보충하거나 대체할 수 없다고 판시하였다(96후2531).

(3) 신규성 및 진보성

신규성은 형태적, 생리적 동일여부로, 진보성은 품종 또는 변형 특성을 중심으로 판단한다.

관련문제 - 식물신품종 보호법

식물발명은 특허법 외에도 식물 신품종 보호법에 의해서도 독점, 배타적인 권리가 인정될 수 있다.

0 동물발명

서

(1) 생명공학 발명

자기복제력을 갖는 생물, 유전 정보 및 그 복제에 관한 발명을 의미한다.

(2) 생물에 관한 발명

종래 그 개체마다 성격이 달라 특정이 불가능하여 특허적격성을 부정했으나, 최근에는 유전공학 발전에 따라 특허적격성이 인정된다.

외국의 경우

(1) 미국

차크라바티 사건에서 “태양 아래 모든 발명은 특허의 대상이 된다.”고 하여 생물에 대한 특허가능성을 인정한 이래, 하버드마우스라고 불리는 인공 쥐에 대해 특허를 부여하여 동물도 특허의 대상이 될 수 있다고 본다.

(2) 일본

유전성 백내장 쥐에 대하여 특허를 허여한 바 있다.

WTO/TRIPs 제27조 제3항 (나)

동물발명이 특허대상에서 제외될 수 있다고 규정하고 있다.

우리나라의 경우

생명공학 분야 심사기준을 운영하며 특허적격성을 인정하고 있고 다른 특허요건 만족 하에 특허를 부여한다. 2000년 동물발명으로서 최초로 인슐린 비의존성 당뇨병 쥐가 특허 받은 바 있다.

결

윤리, 도덕성의 측면에서 논란이 있을 수 있는 바, 생명 윤리 및 안전에 과한 법률을 제정하여 인간과 인체 유래물에 대한 연구에 대한 일정한 제재를 가하는 등의 조치를 취하고 있다.

0 제법발명

서

(1) 물건발명과 제법발명

물건발명은 협의의 물건이나 물질 그 자체에 대하여 구체화된 발명을 말하며, 방법발명은 기술적 사상의 창작이 시계열적으로 구체화된 발명을 말한다. 방법발명은 통상의 방법발명 및 제법발명으로 구분된다.

(2) 판단방법

판례에 따르면 발명의 명칭이나 청구범위의 표현에 따라 판단할 것이 아니라 발명의 실체로 판단해야 한다.⁶⁴⁶⁾

등록가능성

- (1) 제법발명은 물건발명과의 관계에서 i) 동일성 판단에 따른 선원주의, 확대된 선원주의, 신규성이 문제될 수 있고, ii) 목적의 특이성, 구성의 곤란성, 효과의 현저성 판단에 따른 진보성이 문제될 수 있다.
- (2) 제조방법의 명세서는 통상의 기술자가 당해 발명의 제조방법을 명확하게 이해하고, 용이하게 실시할 수 있도록 제조방법의 각 단계가 시계열적으로 명확하게 기재하여야 한다.
- (3) 물건발명과 제법발명은 하나의 총괄적 개념을 이루는 경우 특허법 제45조를 만족하는바 하나의 특허로 출원하여 편의를 도모할 수 있다.

침해성립여부

(1) 선출원이 물건발명이고, 후출원이 제법발명인 경우

1) 이용관계

이용관계의 의미에 대해 그대로설과 침해불가피설이 있다. 그대로설⁶⁴⁷⁾에 따르면 물건발명과 제법발명은 그 성질이 달라 이용관계에 성립하지 않아 선출원 물건발명 특허권자의 허락이 없으면 후출원 제법발명을 실시할 수 없으나, 침해불가피설⁶⁴⁸⁾에 따르면 후출원 제법발명의 실시는 선출원 물건발명을 실시하는 관계에 있는 바 이용관계가 성립하여, 후출원 제법발명의 특허권자는 선출원 물건발명 특허권자의 허락뿐 아니라 통상실시권 허여심판에 의해서도 자신의 특허발명을 실시할

646) 특허청구의 범위가 비록 의약의 제조방법형식으로 표현되어 있다고 하여도 위와 같이 제조방법을 구체적으로 명시하지 못하고 있다면 본원발명은 의약 그 자체의 발명으로 볼 수밖에 없다(91후1052)

647) 선출원 특허발명에 새로운 기술적 요소를 부가하여 선출원 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되 후출원 발명 내에서 선출원 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 이용관계로 보는 설.

648) 후출원 발명의 실시가 선출원 특허발명의 침해를 구성하는 경우를 이용관계로 보는 설. 그대로설보다 이용관계의 범위가 넓다.

수 있다.

2) 단순한 표현상의 차이에 불과한 경우

후출원 제법발명과 선출원 물건발명이 단순한 표현상의 차이에 불과하다면 이용관계의 문제가 아니라 후출원 제법발명의 무효(특허법 제133조) 및 중용권(특허법 제104조)이 문제된다.

(2) 제법발명 특허의 결과물과 동일한 물건을 제3자가 실시하는 경우

1) 침해성립여부

제3자가 특허인 제법발명을 사용한 경우 침해가 성립하지만(특허법 제2조 3호), 제3자가 다른 방법을 사용한 경우 침해가 성립하지 않는다.

2) 생산방법의 추정

특허법은 생산방법의 추정 규정(특허법 제129조)을 두고 있는데, 이는 특허권이 무체재산권이라는 특징상 점유가 곤란하여 침해는 용이한 반면, 침해사실에 대한 발견 및 입증은 곤란하다는 점을 고려한 것이다. 판례는 “특허법 제129조에 의하면 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정하되, 다만 그 물건이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있어 동일한 물건이 위 규정에 따라 생산방법의 추정을 받으려면, 그 출원 전에 공개되지 아니한 신규한 물건이어야 할 것이다.”고 판시하였다(2003다37792).

관련문제

(1) 제법발명 특허권자가 물건발명 실시자를 상대로 권리범위확인심판을 청구할 수 있는지

1) 판례는 “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(2003후2164).

2) 생각건대, 특허법에서는 제법방법의 실시태양에 그 방법을 사용하는 행위 뿐만 아니라 그 방법에 의해 생산한 물건을 실시하는 행위를 규정하여 제법발명의 보호의 실효성을 도모하고 있는 점에 비추어 볼 때, 판례의 태도는 타당하다.

(2) 간접침해

특허권의 직접침해가 발생하면 회복할 수 없는 손해가 발생할 수 있다는 점을 고려하여 특허법은 직접침해를 구성할 개연성이 높은 사전행위에 대해 간접침해 규정을 두고 있는데, 물건발명과 방법발명의 실시태양이 상이한바 양자를 나누어 규정하고 있다. 특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를, 특허가 방법의 발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 간접침해로 규정하고 있다(특허법 제127조).

물건발명과 제법발명의 등록 도모에 관한 실익

(1) 물건이 신규한 경우

하나의 물건에 복수의 제조방법이 있을 수 있어 물건발명에 대한 특허권의 권리범위가 더 넓을 수 있으므로 물건발명으로 등록을 도모해야 한다. 다만, 침해불가피설에 따르면 타인이 제법발명을 후출원하여 등록 받을 경우, 이용관계가 성립할 수 있어, 제138조에 의해 강제실시권을 허여해야만 하는 상황이 발생할 수 있어, 이를 방지하기 위해 제법발명도 함께 등록받는 것이 바람직하다.

(2) 물건이 신규하지 않은 경우

1) 제법특허의 도모

물건발명은 신규성 위반으로 특허를 받을 수 없기 때문에 제법발명으로 등록을 도모해야 한다. 다만, 물건이 신규하지 않아 생산방법의 추정 규정(특허법 제129조)이 적용되지 않으므로 침해사실에 대한 입증이 곤란할 수 있어 노하우로 실시하는 것이 바람직할 수 있다.

2) PBP 청구항의 활용

가. 현행법상 청구범위를 PBP 청구항으로 기재하는 것이 허용되는 바, PBP청구항으로 등록을 도모할 수 있다.

나. 종래 판례는 PBP 청구항과 관련하여 등록요건을 판단할 때 물건발명을 제법으로 표현할 수 밖에 없는 특단의 사정이 없다면 제법을 고려하지 않았다.

다. 그러나 최근 판례는 이를 변경하여, “제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교”하여 등록요건을 판단하고 (2011후927), 명백히 불합리한 사정이 없는 한 “제조방법이 기재된 물건발명에 대한 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다.” 고 판시하였다(2013후1726). 따라서 구체적, 개별적 사안에서 PBP청구항으로 등록을 도모할 실익이 있을 수 있다.

(3) 개정법

제법발명을 발명한 경우 출원 전 이미 물건이 공개되어 있었던 경우 생산방법의 추정 규정이 적용되지 않아 침해입증이 곤란해져 출원을 꺼려하는 경우가 많았다. 그러나 출원을 통해 발명이 공개되지 않으면 기술 개발의 촉진 및 산업발전 이바지라는 특허법의 목적을 달성할 수 없는 바, 일본의 경우 침해피의자의 자신이 실시발명에 대한 구체적 명시 의무를 도입하였고(일본 특허법 제104조의2), 미국의 경우 증거개시를 위한 디스커버리 제도를 도입하였다. 이에 우리 특허법도 개정을 통해 구체적 행위태양 제시 의무를 신설했다(특허법 제126조의2).

0 선택발명

의의 및 취지

(1) 선택발명 개념

선택발명이란 선행발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 그 상위개념에 포함되는 하위 개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다. 판례는 선행발명이 인식하지 못한 새로운 가치를 밝혀낸 경우는 선택발명에 대해서도 특허성을 인정함으로써 산업발전을 유도하고 있다.

(2) 용이도출 곤란시 선택발명이 아니라고 볼 것인지 여부

통상의 기술자가 선행발명으로부터 그 상위개념을 인식하고 선행발명으로부터 선택발명을 용이하게 도출할 수 있는지 여부는 신규성이나 진보성에 관한 판단 사유이며 선택발명인지 여부를 구분하는 기준이 되지 않는다(2018허2717).

등록가능성

(1) 신규성

- 1) 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 한다(2005후3338).
- 2) “선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있는지를 판단함에 있어서는 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는지의 여부뿐만 아니라, 해당 기술분야에서 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 정도의 것인지의 여부와 선행문헌에 기재된 실시태양과 선택발명의 실시태양이 실질적으로 동일한 것인지의 여부 등을 종합적으로 검토하여 판단하여야 할 것이다.”(2007허2285)

(2) 진보성

1) 선택발명의 사안 구분(2019후10609)

- 가) 선택발명은 선행발명과의 관계에서 구성의 곤란성이 인정되는 사안과 인정되지 않는 사안으로 구분된다.
- 나) 물질발명 사안에서 선택발명의 구성의 곤란성은 ① 선행발명의 상위개념에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, ② 선행발명의 상위개념으로부터 선택발명의 특정한 화합물을 쉽게 선택할 수 있는 사정 유무, ③ 선행발명에 구체적으로 개시된 화합물과 선택발명의 구조적 유사성 등의 기준을 종합적으로 고려하여 판단한 바 있다.

2) 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명의 진보성 판단기준(2019후10609)

구성의 곤란성이 인정되는 선택발명은 일반발명과 마찬가지로 선행발명에 비해 질적인 차이나 양적인 차이의 현저한 효과가 없어도, 예측 곤란한 효과가 있으면 진보성을 인정한다.

2) 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명의 진보성 판단기준

가) “선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어서 진보성이 인정되는 경우에 특허를 받을 수 있다.”(2009허8973)

나) “선택발명의 효과가 수개인 경우, 그 중 어느 하나라도 선행발명의 효과에 비하여 현저하다는 점이 인정되면 선택발명의 진보성을 긍정할 수 있을 것이나, 선택발명을 선행발명에 비하여 ‘특별하고도 현저한 효과’를 가진다고 평가할 수 있기 위해서는 선택발명이 가지는 효과 전체를 종합적으로 고려하여야 하므로, 현저성이 인정되는 효과 이외의 나머지 효과가 선행발명에 비하여 현저히 나쁘다면 선택발명의 효과가 선행발명에 비하여 특별하고도 현저하다고 할 수 없을 것이어서, 나머지 효과는 적어도 선행발명의 효과와 비슷한 정도는 되어야 한다.”

다) 공지기술로부터 실험적으로 최적(最適) 또는 호적(好適)한 것을 선택하는 것은 일반적으로 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않는다.⁶⁴⁹⁾

(3) 명세서 기재방법

1) 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명의 효과에 대한 명확한 기재

일반발명과 마찬가지로 발명의 설명에 효과를 기재하면 충분하다(2019후10609).

2) 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명의 현저한 효과에 대한 명확한 기재

가) 선택발명의 발명의 설명에는 i) 선행발명에 비하여 질적으로 다른 효과 또는 양적으로 현저한 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, ii) “위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.”(2008후736,743)

나) 한편, 판례는 “선택발명의 발명의 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다.”(2001후2740)고 하여 명확한 기재가 있는 경우 비교실험자료의 추후제출을 허용한다.

다) 다만, 판례는 “출원일 이후 제출된 실험데이터에 의해 명세서의 기재를 보완할 수 있는 경우는 명세서의 기재요건을 충족하였음에도 불구하고 그 효과가 의심스럽다고 인정될 때에만 이를 보완하기 위해 그 추가제출이 허용되는 것이므로, 이 사건 출원발명과 같이 처음부터 명세서에 기재불비가 있어 그 기재요건을 충족하지 못하고 있는 발명까지 의견서 또는 이에 첨부한 실험데이터로서 그 기재불비를 해소할 수 있는 것은 아니라”고 하여 효과를 명확히 기재하지 않은 경우 추후 이를 보완하는 것은 허용하지 않는다.

649) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

라) 효과가 수 개인 경우

“선택발명의 효과가 수개인 경우, 선택발명의 진보성은 선행발명의 효과와 대비하여 모든 종류의 효과 면에서 현저한 차이가 있어야 하는 것이 아니라, 선택발명의 효과 중 일부라도 이에 대응하는 선행발명의 효과에 비하여 현저하다고 인정되면 충분하다는 점, 통상의 기술자로서는 선택발명이 목적으로 하는 수개의 효과 중 어느 하나라도 ‘특별하고도 현저한 효과’를 가지면 선행발명 대신에 선택발명을 선택하여 실시할 것이고, 또 다른 효과의 기제가 불명확하다고 하여 선택발명의 실시를 포기하지 않을 것이어서 선택발명의 실시가능성을 충족하는 점, 명세서 기재요건을 갖춘 어느 하나의 효과만으로도 특허를 부여할 가치가 충분하다면 명세서 기재요건을 갖추지 못한 다른 효과까지 주장한다고 하여 발명의 가치가 떨어지는 것이 아니므로 특허를 부여하지 않는 것은 불합리하다는 점, 일반발명에 있어서 구성의 기제가 불명확한 경우에는 발명을 파악하거나 이를 실시하기 불가능하기 때문에 명세서 기재요건의 불비로 특허를 부여하지 않아야 하나, 단지 효과의 기제가 불명확하다고 하여 특허성을 부정하지는 않는 점, 선택발명의 경우 ‘특별하고도 현저한 효과’가 일반발명에 있어서 ‘구성’에 해당하는 것으로서 그 기제의 명확성이 요구되는 것은 발명의 실시가능성과 관련되기 때문이나, 어느 하나의 효과라도 명세서 기재요건 및 효과의 현저성이 충족되는 경우 실시가능성도 충족되며, 이로 인하여 발명이 불명확하게 되는 것은 아니라는 점 등의 모든 사정을 참작하여 보면, 어느 하나의 효과라도 명세서 기재요건을 갖추면 일단 기재불비의 문제는 해소되며, 실제 ‘특별하고도 현저한 효과’가 인정되는지 여부는 진보성 판단의 문제로 취급함이 옳다.”(2006허6303,8330)

선택발명의 엄격한 등록요건의 완화 필요성

(1) 문제점

종래 선택발명은 일괄적으로 일반발명에 비해 진보성 및 명세서 기재방법 요건이 엄격했다. 그러나 선행발명에 개시된 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 선택발명이라 하더라도, 사안을 구분하여 경우에 따라서는 엄격한 등록요건이 완화될 필요성이 있다는 주장이 제기되었다.

(2) 종래 선택발명의 등록요건이 엄격했던 이유

- 1) 선행발명의 상위개념 중에서 임의의 하위개념을 선택하기만 한 발명은 특별한 사정이 없는 한 새로운 기술적 발전에 기여했다고 보기 어렵다.
- 2) 종래에는 새로운 기술적 발전에 기여한 발명인지 여부를 구분하기 위한 수단으로서 엄격한 등록요건을 활용했다.

(3) 선택발명 등록요건 완화 필요성

- 1) 최근 법원은 모든 선택발명에 대해 엄격한 등록요건으로 중복발명 여부를 판단하는 것은 부당하다고 보았다.
- 2) 특허법원은 선택발명이라 하더라도 본질적으로 중복발명이라고 보기 어려운 때는 등록요건이

완화될 수 있다고 보았다. 즉 선행발명에서 선택발명을 배제하는 부정적 교시가 있거나, 선행발명에 출원시 기술수준에 비추어 보더라도 선택발명의 하위개념을 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않은 경우에는 등록요건이 완화될 수 있다고 보았다(2018허2717).

- 3) 대법원은 선택발명이라 하더라도 선행발명과 관계에서 구성의 곤란성이 인정될 경우 등록요건이 완화될 수 있다고 보았다. 구성의 곤란성은 예컨대 물질발명 사안에서는 ① 선행발명의 상위개념에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, ② 선행발명의 상위개념으로부터 선택발명의 특정한 화합물을 쉽게 선택할 수 있는 사정 유무, ③ 선행발명에 구체적으로 개시된 화합물과 선택발명의 구조적 유사성 등의 기준을 종합적으로 고려하여 판단하였다(2019후10609).
- 4) 생각건대 선택발명의 엄격한 등록요건은 구성의 곤란성이 없음을 전제로 효과의 현저성을 강조한 법리이므로, 구성의 곤란성이 있는 선택발명은 대법원 판례와 같이 등록요건을 완화함이 타당하다.

침해성립여부

(1) 문제점

상위개념을 구성요소로 하는 선원특허가 존재하더라도 선택발명도 특허를 받을 수 있는데, 특허 받은 선택발명을 실시하는 경우 선원특허를 침해하는 것인지 문제된다.

(2) 학설

선택발명과 선원특허가 각각 개별적으로 특허가 인정될 수 있다는 것은 곧 서로 기술적 사상이 다르다고 본 것이므로 침해가 성립하지 않는다는 견해, 선택발명은 기본적으로 선원특허의 구성요소를 포함하고 있는바 침해를 긍정해야 한다는 견해가 있다.

(3) 판례

- 1) 판례는 “발명이 인용발명에 기재된 상위개념에 포함되더라도 현저히 향상된 작용효과가 있으면 다른 발명이다.”(90후690)라고 침해를 부정하는 취지로 판시한 바 있다.
- 2) 또 다른 판례는 특허발명의 어떤 구성이 확인대상발명의 어떤 구성에 대하여 상위개념의 관계에 있고, 확인대상발명이 특허발명의 구성요소 모두를 포함하고 있는 사안에서 “확인대상발명은 이 사건 특허발명 청구항5의 구성요소를 모두 가지고 있으면서 이를 이용한 이용발명의 관계에 있다” (2003허1284)고 하여 침해를 긍정한 판시한 것도 있다.

(4) 검토

선택발명의 침해를 부정하면 기초발명의 보호가 부당하게 제한될 수 있는 점, 선택발명은 선원특허의 기술적 사상을 참고하여 성립된 것일 수도 있다는 점에서 원칙적으로 침해를 긍정하는 것이 타당하다. 이때 침해인 이유로 중복권리라고 보면 선택발명에 대해 특허를 인정하는 논리와 모순되므로, 이용관계라고 해석함이 바람직하다. 다만 선택발명이 선원특허와 과제해결 방식이 상이하거나 이질적 효과를 가지는 경우는 선원특허의 기술적 사상을 이용했다고 볼 수 없어 이용관계를 부정함이 타당하다.

0 수치한정발명

의의 및 취지

수치한정발명이란 청구항에 기재된 발명의 구성의 일부가 수량적으로 표현된 발명을 의미한다. 수치한정이 없는 선행 또는 공지발명에 수치한정을 부가하거나, 수치한정이 있는 선행 또는 공지발명에 수치한정을 변경한 경우 선행 특허권자의 권리를 불합리하게 제한하지 않으면서 기초발명의 활용을 촉진하여 산업발전을 도모하기 위한 논의가 필요하다.

등록가능성

(1) 신규성

1) 심사실무⁶⁵⁰⁾

가. 인용발명에 수치한정이 없고 청구항에 기재된 발명이 새롭게 수치한정을 포함한 경우에는 원칙적으로 신규성이 인정되나, 출원시의 기술상식을 참작할 때 수치한정 사항이 통상의 기술자가 임의적으로 선택 가능한 수준에 불과하거나 인용발명 중에 암시되었다고 볼 수 있는 경우에는 신규성이 부정될 수 있다.

나. 청구항에 기재된 발명의 수치범위가 인용발명이 기재하고 있는 수치범위에 포함되는 경우에는 그 사실만으로 곧바로 신규성이 부정되는 것은 아니고, 선택발명의 법리와 유사하게 판단한다. 만약 수치한정에 임계적 의의가 있다면 진보성도 인정될 수 있으므로 이 경우는 신규성이 인정될 수 있다. 수치한정의 임계적 의의가 인정되기 위해서는 수치한정 사항을 경계로 발명의 작용·효과에 현저한 변화가 있어야 한다.

다. 청구항에 기재된 발명의 수치범위가 인용발명의 수치범위를 포함하고 있는 경우에는 곧바로 신규성을 부정할 수 있다.

라. 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 수치범위가 서로 다른 경우에는 통상적으로 신규성이 인정된다.

2) 판례

가. 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에는, 그 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정된다. 그리고 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다는 것에는, 그 수치범위 내의 수치가 공지된 발명을 기재한 선행문헌의 실시 예 등에 나타나 있는 경우 등과 같이 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술상식에 기

650) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다. 한편 수치한정이 공지된 발명과서는 서로 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우나 공지된 발명과 비교하여 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기는 경우 등에는, 그 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없음은 물론, 그 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하다고 볼 수도 없다.⁶⁵¹⁾

나. 어떤 저분자 화합물과 그 제조방법을 개시한 문헌은 특별한 사정이 없는 한 통상의 기술자가 바라는 모든 수준의 순도의 화합물을 개시한 것으로 보아야 하므로, 특허발명이 선행발명에 비하여 단순히 화합물의 순도를 한정하는 것에 불과한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 신규성이 부정된다고 보아야 할 것이다. 그러나 공지된 정제기술에 의하더라도 특허발명에서 한정된 순도의 화합물을 얻을 수 없었고, 그 특허발명에서 비로소 그러한 순도의 화합물을 얻는 기술을 개시하였다면, 그러한 화합물 순도의 한정은 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지 관용의 수단으로 볼 수 없으므로 그 특허발명은 선행발명에 의하여 신규성이 부정되지 아니한다.⁶⁵²⁾

(2) 진보성⁶⁵³⁾

1) 최적 또는 호적의 수치범위 선택

공지기술로부터 실험적으로 최적(最適) 또는 호적(好適)의 수치범위를 선택하는 것은 일반적으로는 통상의 기술자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당 하여 진보성이 인정되지 않는다. 그러나 청구항에 기재된 발명이 한정된 수치범위 내에서 인용발명의 효과에 비하여 더 나은 효과, 즉 종전에 예측할 수 없는 작용효과를 갖는 경우 진보성이 인정될 수 있다.

2) 관례의 태도

가) 수치한정 범위 전체에서 인용발명에 비해 이질적이거나 동질의 양적 현저한 효과의 차이가 있고(기술적 의의), 수치한정 범위에서 발명의 효과에 급격한 변화가 있어야(임계적 의의) 진보성이 인정된다. 그렇지 않은 경우 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하기 때문이다.

나) 다만, “그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과서는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다.”(2008후4998)

651) 2011후2015

652) 일반적으로 순도란 어떤 물질 중 주성분인 순물질이 차지하는 비율을 의미하는데, 화학반응에 의하여 획득되는 화합물은 통상 부반응, 출발물질의 미전환 등과 같은 다양한 이유로 불순물을 함유하게 되므로, 통상의 기술자가 필요에 따라 화학적 제조공정을 통하여 얻은 화합물을 다시 정제하여 화합물의 순도를 높이는 것은 유기화학 분야의 관행이고, 정제 단계에서 순도를 높일 수 있는, 재결정, 증류, 크로마토그래피 등과 같은 저분자 유기반응생성물에 대한 종래 정제방법은 통상의 기술자에게 잘 알려진 지식이다(2017허1373).

653) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

(3) 명세서 기재방법

1) 발명의 설명

가. 수치한정은 과제해결원리와 직결되어 있다는 점에서 발명의 설명에는 그 한정의 이유와 효과를 명확히 기재하여야 한다. 특히 수치한정이 양적 현저한 효과 차이를 나타내는 발명인 경우는 실무상 i) 수치한정의 기술적 의미가 발명의 설명에 기재되어 있고, ii) 수치범위의 상한치 및 하한치가 임계치라는 것이 발명의 설명 중의 실시예 또는 보조 자료 등으로부터 입증되어야 기재요건을 만족한다고 보고, 임계치라는 사실이 입증되기 위해서는 통상적으로 수치범위 내외를 모두 포함하는 실험결과가 제시되어 임계치임이 객관적으로 확인 가능해야 한다고 본다.⁶⁵⁴⁾

나. 관례는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 물건의 발명에서 i) 그 청구범위에 한정된 수치범위 전체를 보여주는 실시예까지 요구되는 것은 아니지만, ii) 통상의 기술자가 출원시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 명세서의 기재만으로 위 수치범위 전체에 걸쳐 그 물건을 생산하거나 사용할 수 없는 경우에는, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다고 판시하였다(2013후525).

다. 한편 수치한정에 기술적 특징이 없는 경우 관례는 “수치한정이 단순히 발명의 적당한 실시 범위나 형태 등을 제시하기 위한 것으로서 그 자체에 별다른 기술적 특징이 없어 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다면, 그러한 수치한정에 대한 이유나 효과의 기재가 없어도 통상의 기술자로서는 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가 없이 그 의미를 정확하게 이해하고 이를 재현할 수 있을 것이므로, 이런 경우에는 명세서에 수치한정의 이유나 효과가 기재되어 있지 않더라도 구 특허법 제42조 제3항에 위배된다고 할 수 없다.” 고 판시하였다(2010후2582).

2) 청구범위

가. 특허법 제42조 제4항 제1호

특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다(2004후1120).

나. 특허법 제42조 제4항 제2호

수치한정발명에서 상한이나 하한의 기재가 없는 수치한정을 한 경우, 0을 포함하는 수치한정(0을 포함하는 성분이 필수성분이 아니라 임의성분인 경우에는 제외 한다)을 한 경우, 하나의 청구항 내에서 이중으로 수치한정을 한 경우 등은 통상의 기술자가 발명의 내용을 명확히 파악할 수 없다면 제42조 제4항 제2호 위반이 될 수 있다.⁶⁵⁵⁾

654) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

655) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

침해성립여부

수치한정발명과 수치한정이 없는 선원특허와의 이용관계 성립여부는 선택발명에서의 논의와 같다. 판례는 “하수처리용 집축물에 관한 특허발명이 그 출원 전에 국외 간행물에 기재된 인용발명의 일부 구성요소의 수치를 한정한 것에 불과한 것으로 그 수치 한정에 구성의 곤란성이 인정되지 아니하고 수치 한정으로 인한 특별한 효과나 임계적 의의가 인정되지 않으므로 특허발명은 인용발명과 기술적 구성이 실질적으로 동일하여 공지된 기술에 해당하고, 따라서 무효심결의 확정 여부에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다는 이유로 (가)호 발명은 특허발명과 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다.”고 판시한 바 있다(2000후1283).

관련문제

(1) 균등론

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 아니한다.”고 판시하여 수치한정발명에도 균등론이 적용될 수 있음을 설시한 바 있다(2003후656). 균등론 뿐만 아니라 의식적 제외 이론도 적용된다고 봄이 타당하다.

(2) 권리범위확인심판의 확인대상발명 특정

판례는 “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).

1 파라미터발명

서

(1) 개념

파라미터발명은 물리적·화학적 특성 값에 대하여 당해 기술분야에서 표준적인 것이 아니거나 관용되지 않는 파라미터를 출원인이 임의로 창출하거나, 이들 복수의 변수 간의 상관관계를 이용하여 연산식으로 파라미터화 한 후, 파라미터에 의하여 한정된 구성요소를 포함하는 발명을 말한다.⁶⁵⁶⁾⁶⁵⁷⁾

(2) 수치한정발명과 비교

수치한정발명은 구성요소를 관용적으로 사용되는 변수의 수치범위로 한정된 발명을 말하고, 파라미터발명은 발명자에 의해 새롭게 창출한 변수 또는 복수의 변수 간에 새롭게 도출된 상관관계로 구성요소를 한정된 발명을 말한다.

등록가능성

(1) 신규성

1) 판단방법

파라미터발명은 파라미터 자체를 청구항의 일부로 하여 신규성을 판단하되, 청구항에 기재된 파라미터가 신규하다고 해서 그 발명의 신규성이 인정되는 것은 아니다. 관례는 “특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의(定義) 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성을 인정하기 어렵다”고 판시하였다(2007후2971).

2) 심사실무⁶⁵⁸⁾

파라미터에 의한 +정이 공지된 물건에 내재된 본래의 성질 또는 특성 등을 시험적으로 확인한 것에 불과하거나, 파라미터를 사용하여 표현방식만 달리한 것이라면 청구항에 기재된 발명의 신규성은 부정된다.

파라미터발명은 일반적으로 선행기술과 신규성 판단을 위한 구성의 대비가 곤란하기 때문에 양자가 동일한 발명이라는 ‘합리적인 의심’⁶⁵⁹⁾이 있는 경우에는 선행기술과 엄밀하게 대비하지 않고 합리적 의심을 갖게 된 이유를 구체적으로 기재하여 신규성이 없다는 거절이유를 통지한다.

656) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

657) 2007허81

658) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

659) 신규성 판단에서 동일한 발명이라는 합리적인 의심이 드는 경우로는 1) 청구항에 기재된 발명에 포함된 파라미터를 다른 정의 또는 시험·측정 방법으로 환산하였더니 인용발명과 동일해지는 경우, 2) 인용발명의 파라미터를 발명의 설명에 기재된 측정·평가방법에 따라 평가하였더니 청구항에 기재된 발명이 한정하는 것과 동일한 사항이 얻어질 것으로 예상되는 경우, 3) 발명의 설명에 기재된 출원발명의 실시형태와 인용발명의 실시형태가 동일한 경우 등이 있다.

(2) 진보성

1) 판례

성질 또는 특성 등에 의해 물(物)을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명과, 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하고 있는 인용발명을 대비할 때, 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의(定義) 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일·유사하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체적 실시형태가 동일·유사한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다(2001후2658).

2) 심사실무⁶⁶⁰⁾

파라미터발명의 진보성 판단은 먼저 파라미터의 도입에 기술적 의의가 있는지 여부를 살펴야 하느냐, 청구항에 기재된 파라미터가 출원 전 공지된 물성을 표현방식만 달리하여 나타낸 것에 불과하거나 공지된 물건에 내재된 본래의 성질 또는 특성을 시험적으로 확인한 것에 불과한 경우 또는 파라미터와 더 나은 효과와의 인과관계가 부족한 경우에는 기술적 의의를 인정할 수 없으므로 진보성을 부정한다. 다만, 파라미터발명이 수치한정발명의 형태를 취하고 있는 경우에는 수치한정발명의 진보성 판단기준을 그대로 적용할 수 있다.

청구항에 포함된 파라미터를 이해하기 곤란하거나 시험 측정 및 환산이 곤란하여 인용발명의 대응되는 것과 대비하기 곤란하더라도, 해당 파라미터발명이 인용발명으로부터 쉽게 발명될 수 있다고 합리적으로 의심할 만한 사정이 있다면⁶⁶¹⁾, 그 구성을 엄밀하게 대비하지 않고 합리적 의심을 갖게 된 이유를 구체적으로 기재하여 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지한다.

(3) 명세서 기재방법

1) 발명의 설명⁶⁶²⁾

가. 파라미터로 특정되는 발명이 쉽게 실시되기 위해서는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 구현하기 위한 구체적인 수단, 발명의 기술적 과제 및 그 해결수단 등이 명확히 이해될 수 있도록 파라미터에 관한 구체적인 기술내용을 기재하여야 한다.

나. 발명이 쉽게 실시되기 위한 파라미터에 관한 구체적인 기술내용으로는 i) 파라미터의 정의 또는 그 기술적 의미에 대한 설명, ii) 파라미터의 수치한정 사항이 포함된 경우, 수치범위와 수치범위를 한정하는 이유, iii) 파라미터의 측정을 위한 방법, 조건, 기구에 대한 설명, iv) 파라미터를 만족하는 물건을 제조하기 위한 방법에 대한 설명, v) 파라미터를 만족하는 실시예, vi) 파라미터를 만족하지 않는 비교예 및 vii) 파라미터와 효과와의 관계에 대한 설명 등이 있다.

660) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

661) 진보성 판단에서 쉽게 발명될 수 있다는 합리적인 의심이 드는 경우로는 1) 청구항에 기재된 발명의 파라미터를 다른 정의 또는 시험·측정 방법으로 환산하였더니 청구항에 기재된 발명이 인용발명으로부터 쉽게 발명될 수 있는 경우, 2) 인용발명의 파라미터를 발명의 설명에 기재된 측정·평가방법에 따라 평가하였더니 청구항에 기재된 발명이 한정하는 것과 유사하게 되어 진보성을 부정할 수 있는 경우, 3) 발명의 설명에 기재된 출원발명의 실시형태와 인용발명의 실시형태가 유사하여 진보성이 부정될 수 있는 경우 등이 있다.

662) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

다. 파라미터에 관한 구체적인 기술내용이 발명의 설명이나 도면에 명시적으로 기재되지 않았더라도 출원시 기술상식을 감안할 때 명확히 이해될 수 있는 경우에는 이를 이유로 발명이 쉽게 실시될 수 없다고 판단하지 않는다.

2) 청구범위⁶⁶³⁾

파라미터발명은 그 기재 만으로는 파라미터가 나타내는 특성 값을 갖는 기술적 구성을 명확하게 파악할 수 없는 경우가 많으므로, 발명의 설명 또는 도면 및 기술상식을 참작 하여 i) 파라미터의 정의 또는 그 기술적 의미를 명확히 이해할 수 있고, ii) 당해 파라미터를 사용할 수밖에 없는 이유가 명확히 드러나며, iii) 출원시 기술수준과의 관계를 이해할 수 있는 경우 이외에는 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 것으로 취급한다. 다만, 발명의 설명이나 도면에 명시적으로 기재되지 않았더라도 출원시 기술상식을 감안할 때 명확히 이해될 수 있는 경우에는 이를 이유로 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않는다.

침해성립여부

파라미터발명은 물건으로 구성을 한정된 것이 아니라, 물건이 갖는 물성이나 특성을 나타내는 변수로 특정한 것이라는 점에서 상대적으로 넓은 권리범위가 인정된다. 따라서 출원인은 효율적으로 발명을 특정하는 수단으로 삼을 수 있는 반면, 제3자 실시를 부당하게 제한하는 것을 방지하기 위해 심사단계에서 특허요건 판단에 주의를 기울일 필요가 있다.

663) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

1

특허취소신청

0 특허취소신청 (제132조의2 내지 제132의15)

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 특허권자를 보조하기 위해 참가할 수 있다. 다만 보조참가만 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, 설정등록일부터 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).

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 때는 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 특허무효심판절차에서의 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).

(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 결정이 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 기각결정에 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 공지·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.

1

심판총론

0 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 준사법적인 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 자의 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) 수수료를 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 각하하여야 한다(특허법 제141조 제2항, 3항).

(2) 적법성심리(제142조) 및 심결각하

1) 적법성 심리는 심판관 합의체가 심판청구의 적법성을 심리하는 절차이다. 심판관 합의체는 심판청구가 부적법한 경우 보정을 명하고, 흠을 해소하지 못한 경우 이유를 붙여 서면으로 심판청구를 심결로 각하하여야 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 각하할 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 적시제출주의(특허법 제158조의2)와 조정제도(특허

법 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 관장에게 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.

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 시 급성(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(671)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(672)

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(673) → 담당심판부지정(제144조)(674) → 답변서제출기회부여(제147조)(675) → 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

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, 심판편람).

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.

민사소송절차의 규정 모두를 적용하려고 하다 보니 비효율적인 규정의 혼재가 발생했다.

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 심판청구이익에 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 심판청구서각하결정, 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,

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 곤란하게 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.

심판청구이익이 없다고 보아 심결각하한다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결). 하지만 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 되는데, 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 것

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.

을 총괄한다(제143조 제3항, 제145조 제2항).

심판부는 3인 또는 5인의 심판관으로 구성되며, 이 중 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 지정된 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 공정성을 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).

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 법원 단계에서 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).

제척사유는 다음과 같다.

- 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 공정성을 기대하기 어려운 객관적인 사정이다(제150조 제1항). 즉 제척사유에 미흡이 있는 경우 이를 보완하는 사유라고 보면 된다. 단 심판의 공정성을 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(제150

690) 이는 예단배제를 통해 심판의 공정성을 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.

조 제2항 단서).

제척 및 기피신청을 하고자 하는 자는 그 사유를 기재한 서면을 특허심판원장에게 제출하면 된다(제151조 제1항 본문). 심판장도 제척·기피의 대상이 될 수 있기 때문에 심판장이 아닌 심판원장에게 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 공격

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.

하면 심판장은 그것을 피청구인에게 송달한 후 답변서를 제출할 수 있는 기회를 준다(제147조 제1항). 만약 심판청구서에 대해 피청구인에게 답변을 개진할 기회를 주지 않고 인용취지의 심결을 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 후에는 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.

697) 절차적 위법이 있는 결정 또는 심결은 특허법원에 불복하면 취소된다. 당사자계뿐 아니라 결정계, 특허취소신청절차까지 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.

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

추가로 더 진행할 수 있는 절차 - 참가신청(당사자계)

심판절차에서 추가로 더 진행할 수 있는 절차를 살핀다. 참가신청, 제척·기피신청, 증거조사·증거보전신청, 구술심리신청, 심리재개신청이 있다. 이 중 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 심판청구의 당사자가 되어(당사자참가) 심판절차에 관여하는 것이다(제155조). 심결은 대세효가 있다. 즉 당사자뿐 아니라 모두에게 심결의 효력이 미친다. 이에 이해관계가 있는 제3자에게

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).

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 절차자연의 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(제155조 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 절차자연방지를 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.

나아가 보조참가가 아닌 당사자참가는 피참가인이 그 심판의 청구를 취하하더라도 심판절차를

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 납발은 절차의 진행을 방해해 지연시킬 우려가 있는바, 심결의 효력에 따라 직접적인 이해관계가 발생하는 자라는 일정 요건을 설정해, 참가를 기각하기는 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 받는다 불복이 가능하도록 한 것이다.

속행 할 수 있다(제155조 제2항). 보조참가가 아닌 당사자 참가는 당사자로서 참가하는 것인바 피 참가인, 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 종국적으로 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 종국적으로 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.

또한 특허법원은 심결 등의 취소의 소가 제기된 경우 그 사실을 특허심판원장에게 통보하여야

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.

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 없는데, 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 비용 부담방법을 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 70후 24 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 통상실시권

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	<ol style="list-style-type: none"> 심판청구서 기재방식 위반 <ul style="list-style-type: none"> 심판사건 오기재 청구이유 미기재 권리범위확인심판에서 확인대상발명 설명서 및 필요한 도면 미첨부 정정심판에서 정정한 명세서 및 도면 미첨부 심판에 관한 절차 위반 <ul style="list-style-type: none"> 행위능력 위반(제3조) 대리권 흠결(제6조) 수수료 미납 기타 이 법에서 정한 방식 위반 	<ol style="list-style-type: none"> 심판사항이 아닌 심판청구 실존하지 않는 자를 당사자로 하는 심판청구 당사자적격⁷¹⁷⁾이 없는 자의 심판청구 일사부재리에 위반된 경우 특허심판원에 이미 계속 중인 사건에 대한 동일한 심판청구(민사소송법 제259조 준용)⁷¹⁸⁾ 심판청구시에는 적법한 심판청구였으나, 심판청구 후 대상 출원이 취하·포기되거나, 대상 특허가 소급적으로 소멸되는 등 심판대상물이 소멸한 경우 심판청구기간 경과 후의 심판청구⁷¹⁹⁾ 심결확정 전에 재심청구되거나, 재심사유가 아닌 것을 이유로 재심청구한 경우 확인대상발명이 불특정된 경우 확인대상발명이 실시 또는 실시준비 중인 발명과 다른 경우 권리 대 권리 저촉관계에 대한 적극적 권리범위확인심판

자를 제외하고 해석해야 할 것이다. 이는 입법상 미비가 있어 개정도 추진했었으나, 아직 개정되지 않은 상태다.

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 특허무효심판청구 하면 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 2003후 182 판결).
- 720) 특허 제××호의 특허청구범위 제××항을 무효로 한다. 그 나머지 부분에 대한 심판청구를 기각한다. 심판

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.
	이 사건 심판청구서를 각하한다(심판청구서 각하결정).
존속기간연장등록 무효심판	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.
	이 사건 심판청구서를 각하한다(심판청구서 각하결정).
정정무효심판	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.
	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.
적극적 권리범위확인심판	1. 이 사건 심판청구를 기각한다(청구항별 가능). 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	1. 이 사건 심판청구서를 각하한다(심판청구서 각하결정).
	1. 이 사건 심판청구를 각하한다(청구항별 가능). 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	1. 이 사건 심판청구를 각하한다(심판청구서 각하결정).
	1. 이 사건 심판청구를 기각한다(청구항별 가능). 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.

비용 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.

1. 정정을 인정한다.
2. 특허 제××호의 특허청구범위 제××항에 대한 심판청구를 각하한다(정정으로써 삭제한 청구항).

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).
	1. 정정을 인정한다(정정청구가 있고 정정을 인정하는 경우). 2. 특허 제××호에 대한 취소신청을 기각한다(청구항별 가능).
	1. 정정을 인정한다(정정청구가 있고 정정을 인정하는 경우). 2. 특허 제××호에 대한 취소신청을 기각한다(청구항별 가능).

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

0 당사자계 심판절차

각0102030405종 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.
심판비용액청구	××××. ××. ×× 자 ×× 심결에 의하여 청구인/피청구인이 부담하여야 할 심판비용액을 별지 계산서 기재와 같이 일금 ×× 원정 으로 결정한다.

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

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

(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.

(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.

3) 전심관여 (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.

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 중지하여야 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 심리하여야 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

- (1) 청구인 적격 또는 심판결과에 이해관계가 있을 것, 통상실시권 허여 심판이 아닌 당사자에게 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 참가자가 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).

0 심판청구인 적격으로서의 이해관계인

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 대판 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.

0 공동심판 청구 (제139조)

이해관계인의 심판 (특허법 제139조 제1항)

(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.

0 유사필수적 공동심판 관계

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 확정이 차단되며, 이 경우 심결취소소송이 제기되지 않은 나머지 청구인에 대한 제소기간의 도과로 심결 중 그 나머지 청구인의 심판청구에 대한 부분만이 그대로 분리·확정되었다고 할 수 없다(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.

0 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).

0 중복심판청구의 금지

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 불합리한 바, 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 가능성이 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.

0 일사부재리 (제163조)

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).

0 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 있는 바, 공정경제의 실현 측면에서 국선대리인 제도의 도입은 타당해 보인다.

1 전문심리위원 제도 (제154조의2)

의의 및 취지

심판장은 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).

1

심판각론

0 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

- 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.

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.

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)

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 재차 거절결정을 할 수 없다. 이를 기속력이라 한다.

시킨 채(제176조 제3항) 새로운 거절이유가 존재하는지를 심사하게 하거나, 혹은 심판부에서 직접 새로운 거절이유의 존재여부를 심리하여 특허결정(제170조 제1항에서 제66조 준용) 또는 존속기간연장 등록결정(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).

0 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 불측의 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, 질권자가 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

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 통지하고, 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 내에서만 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).

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 실시가

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.

허용되는 범위와 특허권자의 독점·배타권이 성립되는 영역을 공중에게 명확하게 알리는 공시 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 취지다.

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 실질적으

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.

로 변경된 것인지를 판단한다(심판판람). 예컨대 정정된 청구항 1 은 정정 전 청구항 1 에 정정 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 통상실시권자, 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 기각되는데, 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(심판판람).

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)	
특허청구범위 실질적 확장 또는 변경금지	-	적용	
독립특허요건	적용	특허취소신청/특허무효심판청구된 청구항에 대해서는 미적용	적용

0 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. 제53조(변경출원) 제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우

2) 일부청구 가부

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 다툰 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 전부가 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.

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(제132조의2 제3항)은 소급효가 있으나, 특허권이 장래를 향해 소멸한 이후에도 신청할 수 있다는 법령이 없다.

특허무효사유는 출원에 대한 거절이유와 거의 동일하나 다음에 대해서는 서로 다르다.

- 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.

0 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)⁷⁴⁰의 요건을 만족해야 한다(특허법 제133조의2 제4항, 제6항).

(3) 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 준부 판단은 특허의 정정에 대한 인정여부 판단 시가 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. 관례는 “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) 관례

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 정정청구서를 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 보정⁷⁴²⁾ 할 수 있으나, 의견서나 보정서⁷⁴³⁾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 정정청구가 가능기간과 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 정정불인정이유가 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⁾

0 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, 정정청구가 능기간 또는 정정불인정통지에 따른 의견서제출기간에 보정이 가능하다.

756) 제137조 제4항 후단을 보면 특허취소신청이나 특허무효심판에서의 정정청구와 마찬가지로, 정정청구가 능기간+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).

0 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.

0 정정심판과 무효심판·침해소송과의 관계

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 실체법상으로 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 존속기간의 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.

0 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 계쟁물이 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 청구인이 되고, 특허권자가 피청구인이 된다.

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

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 권리범위확인 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

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 확인 대상발명의 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

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

판례는 “확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서의 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 특허심판의 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, “특허심판원으로서의 (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.

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

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 법체계하곤관하다. 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.

0 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 있는 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 판결을 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.

1

특허법원 소송

0 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 있는 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 자기에게 불이익한 재판에 대하여 자기에게 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.

0 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.

0 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) 2003허1697

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(2017허8404)

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 마찬가지라고 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 전원에게 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.

0 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 실제적·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

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).

출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에 그 발명이 속하는 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 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 주도록 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 다룰 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 무의

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 확정되면 그 사건은 특허심판원으로 필수적으로 환송된다. 이후 특허심판원이 다시 심리하여 새로운 판단을 한다.

미하게 되었으므로 그 취소를 구할 소의 이익도 없다고 본다. 출원이 포기된 경우도 출원절차가 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 흠결하게 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 실제판단을 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 특허심판원에서 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 취지

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.

에서 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 ×	

1

특허협력조약 (PCT)

0 국제출원

제01절 ■ 국제출원의 장단점

의의 및 취지

특허협력조약 (PCT; Patent Cooperation Treaty)은 출원인의 노력, 비용절감 및 각국 특허청의 심사 부담 경감을 위해 채택된 방식통일조약이다. 속지주의의 원칙상 각국의 특허는 서로 독립적으로 반드시 특허권 등을 획득하고자 하는 나라에 출원을 하여 그 나라의 특허권 등을 취득하여야만 해당국에서 독점 배타적 권리를 확보할 수 있으나, 국제국 또는 거주국의 특허청(수리관청)에 하나의 PCT출원서를 제출하고 그로부터 정해진 기간 이내에 특허획득을 원하는 국가(지정(선택)국가)로의 국내단계에 진입할 수 있는 제도로 PCT국제출원의 출원일이 지정국가에서 출원일로 인정받을 수 있다.

장점

(1) 출원인

간편한 절차로 다수국에 출원할 수 있다는 점, 국제조사 및 국제예비조사를 통해 특허가능성을 예측할 수 있다는 점, 국제단계에서도 보정이 가능하다는 점, 국내단계진입시점까지 출원진행여부를 개별적으로 타진할 수 있다는 점 등의 장점이 있다.

(2) 특허청

수리관청에서 방식심사를 수행하므로 방식심사에 대한 특허청의 부담이 적다는 점, 국제조사 및 국제예비조사가 실시되므로 특허요건에 대한 심사 부담이 적다는 점 등의 장점이 있다.

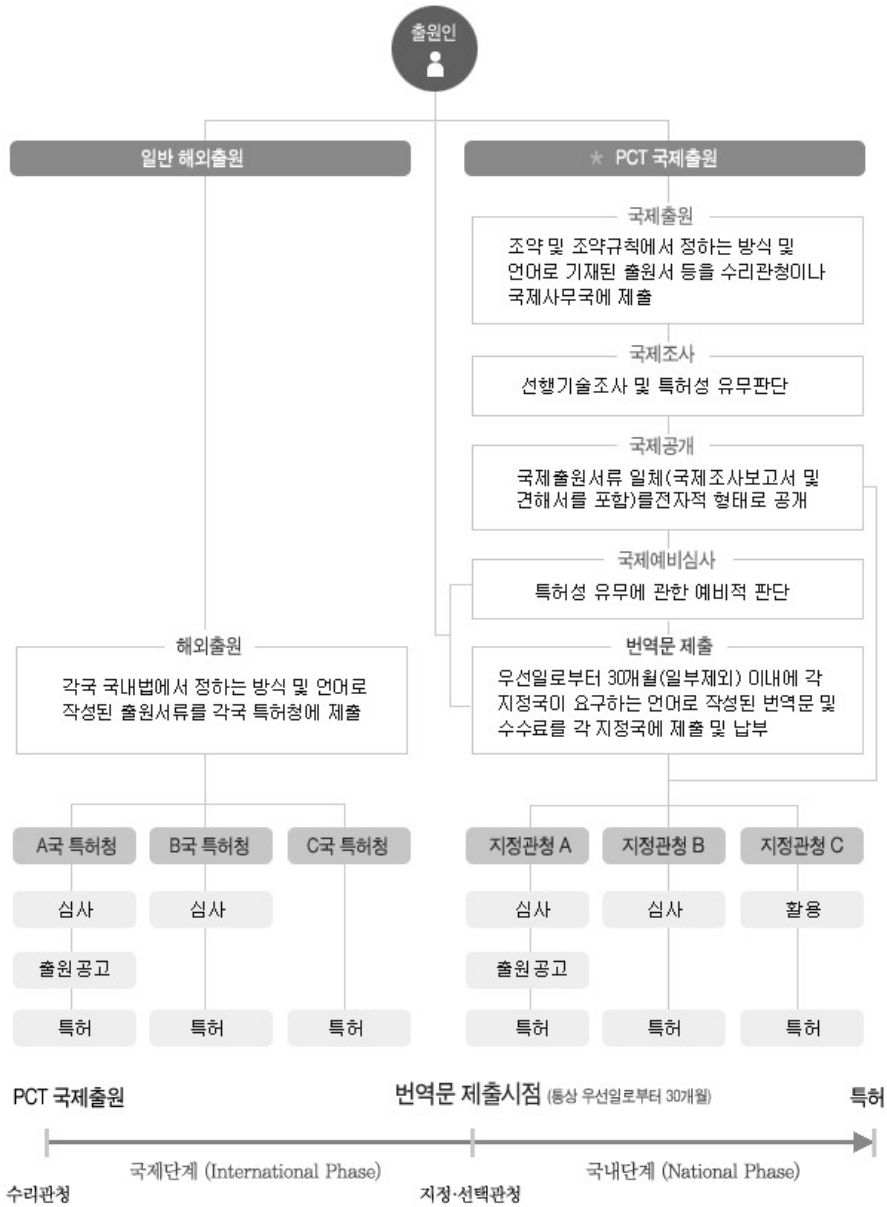
(3) 제3자

국제특허출원에 대한 국제공개가 이루어지므로 중복연구로 인한 중복투자를 방지할 수 있다는 점, 국제공개된 내용을 기술문헌으로 활용할 수 있다는 점 등의 장점이 있다.

단점

국제출원의 국내단계 진입시 비용이 든다는 점, 지정국에 개별적으로 출원한 경우에 비하여 권리화가 지연되어 특허권 존속기간이 짧아질 수 있다는 점, 과도한 유보조항 등의 단점이 있다.

■ PCT 국제출원절차와 일반해외 출원절차 비교도



제02절 ■ 국제단계 및 국제출원일 인정 (제192조 내지 제198조)

국제출원

(1) 제출서류

- 1) 국제출원절차는 출원인이 소정의 언어로 작성한 국제출원서류를 3부 작성하여 수리관청에 제출함으로써 시작된다. 대한민국을 수리관청으로 하여 국제출원을 하려는 자는 국어, 영어 또는 일본어로 작성한 출원서와 발명의 설명·청구범위·필요한 도면 및 요약서를 특허청장에게 제출하여야 한다(특허법 제193조 제1항).
- 2) 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 하고 (특허법 제193조 제3항), 청구범위는 보호를 받으려는 사항을 명확하고 간결하게 적어야 하며, 발명의 설명에 의하여 충분히 뒷받침되어야 한다(특허법 제193조 제4항).

(2) 자동지정제도

2004. 1. 1. 이후 출원한 국제출원에 대하여는 자정지정제도가 적용되어 국제출원의 출원서 등이 제출된 경우에는 국제출원일에 조약에 구속되는 모든 계약국의 지정이 행하여진 것으로 본다(특허법 시행규칙 제93조의2 제1항 제1호).⁷⁷¹⁾

국제출원일 인정

(1) 국제출원일 인정요건 (특허법 제194조 제1항)

특허청장은 국제출원이 특허청에 도달한 날을 국제출원일로 인정하여야 한다. 국제출원일을 인정받기 위한 요건으로 i) 출원인이 제192조의 주체적 요건을 만족할 것⁷⁷²⁾, ii) 제193조 제1항에 따른 언어로 작성될 것, iii) 제193조 제1항에 따른 발명의 설명 또는 청구범위가 제출될 것, iv) 제193조 제2항 제1호·제2호에 따른 사항 및 출원인의 성명이나 명칭을 적을 것이 있다.

771) 다만, 특허협력조약규칙 4.9(b)의 규정에 따라 우선권 주장의 기초가 되는 자국내 선출원에 대하여 취하되는 효과를 규정하고 있는 계약국에 대하여는 국제출원의 출원인은 당해 계약국의 지정을 제외할 수 있다 (시행규칙 제93조의2 제2항).

772) 제192조의 국제출원을 할 수 있는 자는

1. 대한민국 국민
2. 국내에 주소 또는 영업소를 가진 외국인
3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 자가 아닌 자로서 제1호 또는 제2호에 해당하는 자를 대표자로 하여 국제출원을 하는 자
4. 산업통상자원부령으로 정하는 요건에 해당하는 자 중 어느 하나에 해당하는 자이다.

(2) 보완명령

1) 국제출원일 인정요건에 흠이 있는 경우 (특허법 제194조 제2항, 제4항)

특허청장은 국제출원이 제194조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 서면으로 절차를 보완할 것을 명하여야 한다. 특허청장은 위 보완명령을 받은 자가 지정된 기간에 보완을 한 경우에는 그 보완에 관계되는 서면의 도달일을 국제출원일로 인정하여야 한다. 반면, 특허청장은 위 보완명령을 받은 자가 지정된 기간에 절차의 보완을 하지 아니하는 경우에는 특허협력조약규칙 20.4(i)에 따라 그 출원은 국제출원으로 취급하지 아니한다는 취지 및 이유를 출원인에게 통지하여야 한다.

2) 발명의 설명·청구범위·도면이 잘못 제출된 경우 (특허법 시행규칙 제99조의2)

특허청장은 제194조 제1항 각호뿐 아니라, 발명의 설명·청구범위·도면이 잘못 제출된 경우에도 2월 내에 잘못 제출된 부분을 정정하는 서류를 제출하도록 출원인에게 보완을 명하여야 한다. 특허청장은 위 보완명령을 받은 자가 2월 내에 보완을 한 경우에는 그 보완에 관계되는 서면의 도달일을 국제출원일로 인정하여야 한다.

3) 국제출원서에 기재된 도면이 제출되지 않은 경우 (특허법 제194조 제3항, 제4항)

특허청장은 국제출원이 도면에 관하여 적고 있으나 그 출원에 도면이 포함되어 있지 아니하면 그 취지를 출원인에게 통지하여야 한다. 위 통지를 받은 자가 그 통지일로부터 2월 내에 도면을 제출한 경우에는 그 도면의 도달일을 국제출원일로 인정하여야 하고, 도면을 제출하지 아니한 경우에는 그 도면에 관한 기재는 없는 것으로 본다.

(3) 국제출원일 인정효과

국제출원일 인정요건을 만족하여 국제출원일이 인정된 국제출원은 각 지정국에서 정규의 국내출원으로서의 효과를 가진다(PCT 제11조 (3), (4)).

국제출원의 보정명령 및 취하간주

(1) 보정명령 (특허법 제195조)

특허청장은 국제출원에 i) 발명의 명칭이 적혀 있지 아니한 경우, ii) 요약서가 제출되지 아니한 경우, iii) 출원인의 행위능력에 흠이 있는 경우, iv) 임의 대리인이 변리사가 아닌 경우, v) 기타 방식위반의 경우 출원인에게 보정을 명하여야 한다.

(2) 취하간주 (특허법 제196조)

i) 제195조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니한 경우, ii) 국제출원에 관한 수수료를 내지 아니한 경우, iii) 제194조에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원에 관하여 국제출원일로부터 4개월 내에 그 국제출원이 제194조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 것이 발견된 경우⁷⁷³⁾ 국제출원은 취하된 것으로 본다.

국제출원의 대표자 및 대리인

(1) 대표자 (특허법 제197조 제1항)

2인 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에 국제출원절차 (특허법 제192조부터 제196조까지 및 제198조) 는 출원인의 대표자가 밟을 수 있다. 다만, 출원인이 대표자를 정하지 아니한 경우에는 대한민국 국민 또는 대한민국에 주소 또는 영업소를 가진 외국인에 해당하는 출원인 중 첫 번째로 기재되어 있는 자로 한다(특허법 시행규칙 제106조의4).

(2) 대리인 (특허법 제197조 제3항)

국제출원절차를 대리인에 의하여 밟으려는 자는 법정대리인을 제외하고는 변리사를 대리인으로 하여야 한다.

773) 위 경우에 해당하여 국제출원이 취하된 것으로 보게 되는 경우에는 미리 그 취지 및 이유를 출원인에게 통지하여야 한다(특허법 시행규칙 제106조의2).

내용 요약

■ 국제출원

취지

국제출원이란 발명의 보호를 위하여 특허협력조약이 정하는 규정에 따라 제출되는 출원을 말하며, 국제출원에 의하여 국제출원일이 인정되면 특허를 받고자 하는 지정국에 실제로 출원한 것과 동일한 효과가 발생한다.

출원인은 소정의 수리관청에 국제출원을 할 수 있다(PCT 10, PCT규칙 19(a)). 이 경우 출원인은 자신이 거주하고 있는 체약국의 국내관청 또는 그 체약국을 위하여 업무를 수행하는 국내관청이나 자신의 국적이 있는 체약국의 국내관청 또는 그 체약국을 위하여 업무를 수행하는 국내관청을 수리관청으로 선택하여 국제출원에 관한 서류를 제출함으로써 국제출원절차를 밟을 수 있다.

대한민국 특허청을 수리관청으로 하여 PCT에 의한 국제출원을 하는 경우는 제192조 내지 제198조 및 시행규칙 제74조 내지 제106조의9 에서 규정한 절차에 따른다.

국제출원을 할 수 있는 자

PCT에 의한 국제출원을 할 수 있는 자는 원칙적으로 PCT 체약국의 거주자와 국민이다(PCT 9(1)). 2인 이상의 출원인이 있는 경우, 출원인 중 적어도 1인 이상이 체약국의 거주자 또는 국민으로서 국제출원을 할 수 있는 자격을 가지는 때는 국제출원을 할 수 있다(PCT규칙 18.3). 또한 총회는 PCT의 당사국은 아니나 파리조약의 당사국인 어느 국가의 거주자와 국민이 국제출원을 하는 것을 인정하도록 결정할 수 있다(PCT 9(2)).

대한민국을 수리관청으로 하여 대한민국 특허청장에게 국제출원을 할 수 있는 자는 i) 대한민국 국민, ii) 대한민국에 주소 또는 영업소를 가진 외국인, iii) 대한민국에 주소 또는 영업소를 가지지 않는 외국인으로서 대한민국 국민이나 대한민국에 주소 또는 영업소를 가지는 외국인을 대표자로 하여 공동으로 국제출원을 하는 자, iv) i) 내지 iii) 에 해당하지 아니하는 자로서 1인 이상의 대한민국 국민 또는 국내에 주소 또는 영업소를 가진 외국인과 공동으로 국제출원을 하는 자이다(제192조, 시행규칙 제90조).

2인 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우는 대표자가 제192조 내지 제196조 및 제198조의 규정에 의한 절차를 행할 수 있는데(제197조 제1항), 2인 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에 출원인이 대표자를 정하지 아니한 때는 특허청에 국제출원할 자격을 가지는 대한민국 국민 또는 국내에 주소나 영업소를 갖는 외국의 출원인 중 출원서에 최초로 기재되어 있는 출원인을 대표자로 정할 수 있다(제197조 제2항, 시행규칙 제106조의4).

국제출원서류의 언어, 작성 및 수수료

국제출원은 수리관청이 인정하는 언어로 제출하여야 하는데, 각 수리관청은 국제조사기관이 인정한 언어 또는 국제공개 언어 중 적어도 하나를 국제출원언어로 인정한다(PCT 규칙 12.1(a)(b)). 현재 각 계약국에 인정되고 있는 국제출원의 언어로는 영어, 불어, 독어, 스페인어, 러시아어, 네덜란드어, 덴마크어, 핀란드어, 스웨덴어, 노르웨이어, 일어, 중국어, 한국어 등이 있다.

대한민국 특허청에서 국제출원을 하고자 하는 자는 국어, 영어, 일어 중 어느 하나로 작성하여 출원서 등을 특허청장에게 제출하여야 한다(제193조 제1항, 시행규칙 제91조).

국어, 영어 또는 일어로 작성되는 국제출원서에는 다음의 사항을 기재하여야 한다(제193조 제1항, 제2항).

- i) 당해 출원이 특허협력조약에 의한 국제출원이라는 표시
- ii) 당해 출원한 발명의 보호가 요구되는 특허협력조약의 계약국의 지정
- iii) 지역특허를 받고자 하는 경우에는 그 취지
- iv) 출원인의 성명이나 명칭, 주소나 영업소 및 국적
- v) 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소
- vi) 발명의 명칭
- vii) 발명자의 성명 및 주소나 영업소(지정국의 법령에 발명자에 관한 사항의 기재가 규정되어 있는 경우에 한한다)

다만 국제출원의 출원서 등이 제출된 경우는 다음의 사항이 자동으로 행하여진 것으로 본다(시행규칙 제93조의2).

- i) 조약 제11조의 규정에 따른 국제출원일에 조약에 구속되는 모든 계약국의 지정(이를 자동지정제도라 한다. 다만 조약규칙 4.9(b)의 규정에 따른 우선권 주장의 기초가 되는 자국내 선출원에 대하여 취하되는 효과를 규정하고 있는 계약국에 대하여는 국제출원의 출원인은 당해 계약국의 지정을 제외할 수 있다)
- ii) 지정된 계약국(지정국) 중 조약 제43조 또는 제44조가 적용되는 각 지정국에서 얻을 수 있는 모든 종류의 권리를 위한 것이라는 표시
- iii) 조약 제45조(1)이 적용되는 각 지역구의 지역특허[조약 제2조(iv)의 규정에 따른 특허를 말한다] 및 국내특허[조약 제45조(2)가 적용되는 경우를 제외한다]를 위한 것이라는 표시

국제출원서에는 발명의 설명과 청구범위를 기재한 명세서를 첨부한다(제193조 제3항). 또한 필요한 경우 도면도 첨부할 수 있다. 아울러 요약서를 첨부한다.

국제출원을 하고자 하는 자는 수수료를 납부하여야 한다(제198조 제1항). 기존에는 국제출원할 때 모든 지정국이 지정된 것으로 되는 것이 아니라 계약국을 직접 지정할 수 있었기 때문에 지정료를 별도로 납부하여야 되었으나, 현재는 국제출원할 때 모든 지정국이 지정된 것으로 됨으로써(자동지정제도의 도입으로) 지정료는 국제출원료에 포함되었다.

보완명령(대한민국 특허청을 수리관청으로 한 경우) - 국제출원일의 인정

특허청장은 국제출원서가 특허청에 도달한 날을 특허협력조약 제11조의 국제출원일로 인정한다(제194조 제1항).

다만 특허청장은 다음의 국제출원일을 인정할 수 없는 요건, 즉 보완사유에 해당함을 발견한 경우는 국제출원일을 인정하지 않고 기간을 정하여 서면으로 절차의 보완을 명한다(제194조 제1항, 제2항).

- i) 국제출원서에 명세서 및 청구의 범위가 제출되지 않는 경우
- ii) 출원인의 성명이나 명칭을 기재하지 않는 경우
- iii) 대한민국에 국제출원할 수 있는 자격(제192조)을 갖추지 않는 자가 출원한 경우
- iv) 국제출원서에 특허협력조약에 의한 국제출원이라는 표시가 되어 있지 않는 경우
- v) 국제출원이 산업통상자원부령이 정하는 언어(국어, 영어 또는 일어)로 작성되지 않는 경우
- vi) 특허협력조약 체결국의 지정을 하지 않는 경우(즉 지정국이 1개도 없는 경우)

특허청장은 절차의 보완명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 보완을 한 경우는 그 보완에 관계되는 서면의 도달일을 국제출원일로 인정한다(제194조 제4항 전단). 만약 절차의 보완명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 보완을 하지 않는 경우는 국제출원일을 인정하지 않으며, PCT 규칙 20.7(i)의 규정에 의하여 그 출원은 국제출원으로 취급하지 아니한다는 취지 및 이유를 출원인에게 통지한다(제194조 제1항 단서, 시행규칙 제98조).

한편 특허청장은 국제출원이 도면에 관하여 기재하고 있으나 그 출원에 도면이 포함되어 있지 아니한 경우 그 취지를 출원인에게 통지한다(제194조 제3항). i) 특허청장은 출원인이 이러한 통지를 받고 통지일로부터 2개월 이내에 도면을 제출한 경우는 그 도면의 도달일을 국제출원일로 인정하고, ii) 그 기간 내에 도면을 제출하지 아니한 경우는 그 도면에 관한 기재가 없는 것으로 본다(제194조 제4항, 시행규칙 제99조 제1항).

보정명령(대한민국 특허청을 수리관청으로 한 경우)

특허청장은 국제출원일의 인정요건은 충족하였으나 아래의 보정사유에 해당하는 경우 보정을 명한다(제195조).

- i) 발명의 명칭이 기재되지 않는 경우
- ii) 요약서가 포함되지 아니한 경우
- iii) 제3조에 위반된 경우
- iii) 제197조 제3항에 위반된 경우
- iv) 기타 방식에 위반된 경우
- v) 국제출원을 한 자가 수수료를 당해 기간 내에 납부하지 아니한 경우 1월의 기간을 정하여 당해 수수료 및 가산료를 납부할 것을 명한다(시행규칙 제104조).

보정이 적법하게 이루어진 경우는 보정된 내용대로 출원된 것으로 본다. 즉 보완의 효과와는 달리 국제출원일은 변동이 없다. 그러나 보정명령에 대한 기간 내에 보정이 이루어지지 않는 경우는 그 국제출원은 취하한 것으로 간주된다(제196조 제1항 제1호, 제2호).

국제출원의 취하

국제출원인은 특허청장에 대하여 우선일로부터 2년 6월을 경과하기 전 또는 국제출원인이 국내서면제출기간의 경과 전에 출원심사청구를 하기 전 중 빠른 날까지 국제출원, 지정국의 지정 또는 우선권주장을 취하할 수 있다(시행규칙 제106조의7).

또한 국제출원이 다음에 해당하는 경우 당해 국제출원은 취하된 것으로 법령에 따라 간주된다(제196조 제1항).

- i) 제195조에 따른 특허청장의 보정명령을 받은 자가 지정기간 내에 보정을 하지 않는 경우
- ii) 국제출원에 관한 수수료를 납부의 보정을 명한 날부터 1월내에 납부하지 않아 특허협력조약 제14조(3)(a)에 해당되게 된 경우
- iii) 국제출원일이 인정된 국제출원에 관하여 국제출원일로부터 4월내에 그 국제출원이 국제출원의 보완명령사유에 해당되는 것이 발견된 경우

만약 국제출원에 관하여 납부하여야 할 수수료의 일부를 납부하지 아니하여 특허협력조약 제14조(3)(b)에 해당하게 된 경우는 수수료를 납부하지 아니한 지정국의 지정이 취하된 것으로 본다(제196조 제2항). 다만 국제출원할 때 모든 지정국이 지정된 것으로 보며 지정료가 국제출원료에 포함되었기 때문에 수수료의 일부를 납부하지 않는 경우 국제출원 전체가 취하간주되는 것이지, 지정국 일부가 취하간주 되는 경우는 없을 것이어서 실효성이 없는 규정이다.

국제출원의 국제사무국과 국제조사기관에의 송부

국제출원의 수리관청은 국제출원일이 인정된 국제출원에 대하여 수리관청용 사본(home copy)은 보유하고, 기록원본(record copy)은 우선일로부터 13월을 만료하기 전까지 국제사무국에 도달하도록 송부하고, 조사용 사본(search copy)은 관할국제조사기관에 송부한다. 이 경우 기록원본이 국제출원의 정본이 된다(PCT 12(1)(2), PCT 규칙 23).

국제사무국은 기록원본을 접수한 경우 출원인, 수리관청 그리고 국제조사기관에 기록원본의 접수사실 및 접수일자를 신속히 통지한다. 이 경우 통지에는 국제출원번호, 국제출원일, 출원인의 성명을 기재하여야 하며 우선권주장의 기초가 되는 선출원이 있는 경우는 그 출원일을 기재한다(PCT 규칙 24.2).

국제사무국은 우선일로부터 13월 만료시까지도 기록원본을 수리하지 아니하였을 때는 그 취지를 수리관청에 통지하여 송달을 촉구하는데, 재촉일부터 1월이 지나도록 기록원본이 도달하지 않으면 그 사실을 출원인에게 통지하고, 이러한 취지를 출원인에게 통지한 날로부터 3월 이내에 국제사무국이 기록원본을 수리하지 아니한 경우는 당해 국제출원을 취하된 것으로 간주한다(PCT 12(3), PCT 규칙 22).

0 국제단계 - 국제조사 및 국제예비심사 (제198조의2)

의의 및 취지

- (1) 국제조사란 출원된 발명에 관련된 선행기술을 조사하는 것으로, 이와 더불어 신규성, 진보성 및 산업상이용가능성의 특허성에 대한 견해를 표시하는 것을 말한다.
- (2) 국제예비심사는 출원인의 임의 선택적 절차로서, 국제출원의 청구범위에 기재된 발명의 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 관하여 심사한 후, 그에 대한 예비적이고 비구속적인 견해를 표시하는 것을 말한다.

필수적 절차인지 여부

국제조사는 필수적 절차로 모든 국제출원이 국제조사의 대상이 되는 반면, 국제예비심사는 임의적 절차로 국제출원인이 청구한 경우에 수행된다. 국제예비심사를 청구하려는 자는 국제조사보고서 및 견해서를 출원인에게 송부한 날부터 3월 또는 우선일로부터 22월 중 늦은 날까지 해야 한다.

주체

국제조사는 국제출원을 할 수 있는 자가 받는 반면, 국제예비심사는 PCT 제2장에 구속된 계약국의 거주자 또는 국민으로서 그러한 계약국을 위하여 행동하는 수리관청에 출원한 경우에 한해 청구할 수 있다.

심사관의 의견 교환

국제조사절차와 달리, 국제예비심사절차에서는 심사관이 의견서 및 보정서 제출 기회를 줄 수 있다.

국제단계의 보정

- (1) PCT 제19조 보정 및 PCT 제34조 보정의 공통점
국제단계의 보정으로 각 지정국에서 별도로 보정할 필요가 없다는 점, 출원시 국제출원에 개시된 범위 내에서 보정할 수 있다는 점에서 공통된다.
- (2) PCT 제19조 보정 및 PCT 제34조 보정의 차이점
 - 1) 근본적인 차이점
PCT 제 19조 보정은 국제조사단계에서 열거된 선행기술과의 차이를 명확히 하기 위한 것이고, PCT 제34조 보정은 유리한 국제예비심사보고서를 얻기 위한 것이다.

2) 구체적인 차이점

가. PCT 제19조 보정은 i) 국제조사보고서를 받은 출원인이, ii) 국제조사보고서 송달일로부터 2월이 되는 날 또는 우선일로부터 16월이 되는 날 중 늦은 날까지, iii) 국제사무국에 대하여, iv) 1회에 한해, v) 청구범위에 대해 할 수 있다.

나. PCT 제34조 보정은 i) 국제예비심사를 청구한 출원인이, ii) 국제예비심사보고서의 작성개시 전까지, iii) 국제예비심사기관에 대하여, iv) 횟수의 제한 없이, v) 발명의 설명, 청구범위 또는 도면에 대하여 할 수 있다.

발명의 단일성

국제조사의 경우 단일성 위반시 추가 수수료를 납부해야 한다. 반면, 국제예비심사의 경우 단일성 위반시 추가 수수료 납부 또는 청구범위 감축을 명할 수 있다.⁷⁷⁴⁾

종료형식

i) 국제조사의 경우 국제조사보고서를 작성하거나 작성하지 않는다는 선언으로써 종료된다.

ii) 국제예비심사의 경우 반드시 국제예비심사보고서를 작성함으로써 종료된다.

기타 – 명백히 잘못된 기재의 정정신청(PCT 규칙 91.1)

(1) 내용

국제출원을 한 출원인이 PCT 규칙 91.1(a)에 따라 국제출원의 출원서 또는 그 보정서에 명백한 잘못이 있어 이를 정정하고자 할 때에는, 수리관청, 국제조사기관 혹은 국제예비심사기관에 그 정정을 신청할 수 있다. 만약 대한민국 특허청이 수리관청, 국제조사기관 혹은 국제예비심사기관인 경우는 대한민국 특허청장에게 그 정정을 신청할 수 있다(특허법 시행규칙 제84조 제1, 2항). 신청이 있으면 특허청장은 이러한 정정신청에 대해 관할 기관으로서 그 허가 여부를 신속히 결정하고 출원인 및 국제사무국에 허가 또는 거부사실 및 정정을 거부하는 이유를 신속히 통지한다[조약 규칙 91.3(a) 참조].

(2) 정정사유 – 명백히 잘못된 기재

관련 문서에서 보여지는 것 이외에 다른 어떤 것이 의도되어 있었고 제출된 정정 이외에 어떠한 것도 의도될 수 없었다는 것이 명백한 경우에만 잘못된 정정이 허가된다[PCT 규칙 91.1(c)].

(3) 불복 관련

PCT는 정정을 출원인이 제출한 서류에 명백한 잘못이 있는 경우로 엄격하게 제한하고, 명백한 잘못이 아니라고 보아 이러한 정정신청이 받아들여지지 않을 경우, 별도로 이의절차를 마련하지 않고 있다.

774) 심사관을 위 명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 청구범위를 감축함이 없이 추가수수료를 납부하지 아니하는 경우에는 청구범위에 가장 먼저 기재된 발명 또는 1군의 발명과 관련되는 국제출원 부분에 한정하여 국제예비심사를 하고 그 취지를 국제예비심사보고서에 기재한다.

법원은 대한민국 특허청장이 국제조사기관으로서 국제출원인의 정정신청을 거부한 사안에서 이는 대한민국 법원에서의 항고소송의 대상도 되지 않는다고 판시한 바 있다(2016두45745).

내용 요약

■ 국제단계 - 국제조사

내용

모든 국제출원은 국제조사의 대상이 되며, 국제조사는 관련이 있는 선행기술 발견과 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성의 특허성을 판단하는 것을 목적으로 한다(PCT 15(1)(2)). 국제조사결과는 국제조사보고서 및 견해서로 작성되어 출원인 및 국제사무국에 송부된다. 이 국제조사보고서 및 견해서는 출원인이나 지정관청을 구속하는 효과는 없으나 각 지정국에 대한 본격적인 출원절차를 개시하기 전에 출원인에게 자신의 출원과 관련된 관련 선행기술의 존재 또는 특허성에 대한 정보를 미리 알려주어, 출원인이 절차진행의 계속 여부를 결정하는데 참고자료로 활용할 수 있다.

국제조사는 국제조사기관이 행하며 총회는 국내관청 또는 출원대상인 발명에 관한 선행기술에 대하여 자료조사보고를 작성하는 임무를 가지는 정부 간 기구(예를 들면 국제특허협회)를 국제조사기관으로 한다(PCT 16(1)). 현재 국제조사기관으로는 미국·일본·러시아·스웨덴·스페인·오스트리아·호주·중국·한국의 각 특허청 및 유럽의 특허청 등이 있다.

절차(대한민국 특허청에서 국제출원한 후 대한민국 특허청에서 국제조사하는 경우)

특허청장은 제194조의 규정에 의하여 국제출원일이 인정된 국제출원에 대하여 심사관으로 하여금 PCT 제18조(1)의 규정에 따른 국제조사보고서 및 PCT 규칙 43.1의 규정에 따른 견해서를 작성하게 한다. 다만 출원인이 대한민국 특허청외의 기관을 국제조사기관으로 지정한 경우는 그러하지 아니하다(시행규칙 제106조의11 제1항).

국제출원의 청구의 범위 전부가 다음에 해당하여 유효한 국제조사를 할 수 없는 경우는 심사관은 국제조사보고서를 작성하지 않는다(시행규칙 제106조의11 제5항).

- i) 과학 또는 수학의 이론
- ii) 사업활동, 순수한 정신적 행위의 수행 또는 유의에 관한 계획, 법칙 또는 방법
- iii) 수술 또는 치료에 의한 사람의 처치방법 및 진단방법
- iv) 심사관이 선행기술을 조사할 수 없는 컴퓨터프로그램 해당하는 경우
- v) 명세서·청구의 범위 또는 도면에 필요한 사항이 기재되어 있지 아니하거나 기재된 사항이 현저히 불명료한 경우

만약 국제출원이 그 청구의 범위 일부에 관하여 위의 국제조사보고서의 불작성 사유에 해당하는 경우 또는 그에 기재된 종속항이 PCT 규칙 6.4(a)의 규정(종속항 기재방법)에 위반되는 경우는 심사관은 국제조사보고서에 그 취지를 기재하고 당해 청구의 범위에 대하여는 국제조사를 하지 않는다(시행규칙 제106조의11 제6항). 이 경우 심사관은 국제조사를 하지 아니한 청구의 범위에 대하여는 국제조사기관의 견해서에 그 취지를 기재하고 당해 청구의 범위에 대한 견해를 제시하지 않는다(시행규칙 제106조의11 제6항).

심사관은 국제출원이 조약 제17조(3)(a)의 규정에 의한 발명의 단일성 요건을 충족하지 아니하는 경우는 기간을 정하여 추가수수료의 납부를 명한다. 추가 수수료의 납부명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 추가수수료를 납부한 경우는 당해 발명에 대하여 국제조사를 수행하고, 추가 수수료 납부명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 추가수수료를 납부하지 아니한 경우는 청구의 범위에 가장 먼저 기재된 1군의 발명과 관련되는 국제출원부분에 한하여 국제조사보고서를 작성하여야 하며, 청구의 범위의 일부에 한하여 국제조사보고서를 작성하는 경우는 국제조사기관의 견해서에 그 취지를 기재하고 당해 청구의 범위의 일부에 한하여 견해를 제시한다(시행규칙 제106조의14).

국제조사는 관련이 있는 선행기술을 발견하여 국제조사보고서를 작성한다(PCT 18(1)). 여기서 선행기술이란 세계의 어느 장소에서나 서면에 의한 공개(도면, 기타 예시를 포함함)에 의하여 공중이 이용할 수 있도록 되어 있으며 또한 청구범위에 기재되어 있는 발명의 신규성 및 진보성을 판단하는데 도움이 될 수 있는 모든 것으로서 국제출원의 출원일보다 앞서 서면에 의한 개시를 통하여 공개된 기술을 의미한다. 다만 공중의 이용가능성이 국제출원일전에 발생하였어야 한다(PCT 규칙 33.1(a)(b)).

최근 선행기술조사가 주기능이었던 국제조사기관의 역할이 대폭 확장되어 i) 산업상 이용가능성·신규성·진보성이 있는 것으로 보이는지 여부, ii) 그 국제출원이 국제조사기관의 판단에 따라 PCT와 PCT 규칙의 요건들을 충족하는지 여부에 대한 견해서를 국제조사보고서와 함께 작성한다(PCT 규칙 43의2). 국제조사기관의 견해서는 국제예비심사기관의 견해서와 유사하나 국제예비심사기관의 견해서는 국제예비심사보고서 작성 전단계로서 특허성에 의문이 있는 경우 출원인에게 통보하여 출원인과 의견을 교환할 수 있는 수단으로 활용되고 있으나 국제조사기관의 견해서는 출원인과의 의견교환 없이 모든 국제출원 건에 대해서 작성된다는 차이점이 있다.

국제조사보고서, 국제조사를 하지 않는다는 선언통지서 또는 국제조사기관의 견해서는 국제조사기관이 조사용 사본을 수령한 날로부터 3월 또는 우선일로부터 9월 중 늦게 만료하는 기간 내에 작성합니다(PCT 규칙 42). 국제조사기관은 해당 서류의 작성이 완료되면 이를 신속히 출원인과 국제사무국에 송부한다(PCT 18(2)).

국제출원인은 국제조사보고서에 기재된 관련 선행기술과 국제조사 견해서에 기재된 특허요건의 판단 결과로 인하여 출원발명을 권리화하기 어렵다고 생각되는 경우는, 국제출원을 취하하거나 지정국의 국내단계절차를 밟지 않음으로써 출원비용을 절감할 수 있다. 반면 보정에 의하여 문제를 해소할 수 있다고 판단하는 경우는, 출원인은 국제사무국에 대하여 PCT 제19조의 규정에 의한 보정을 할 수 있다.

국제조사보고서 받은 후 보정(PCT 제19조 보정)

출원인은 국제조사보고서를 받은 후, 즉 국제조사기관이 국제사무국 및 출원인에게 국제조사보고서를 송부한 날로부터 2월의 기간 또는 우선일로부터 16월 중 늦게 만료하는 기간 내에 국제사무국에 보정서를 제출함으로써 국제출원의 청구범위에 대하여 일회에 한하여 보정할 수 있다. 동시에 출원인은 보정의 내용 및 동 보정이 명세서와 도면에 미칠 수 있는 영향에 대하여

PCT 규칙이 정하는 바에 따라 간단한 설명서(Statement)를 제출할 수 있다(PCT 19).

위 보정서와 설명서는 나중에 각 지정국 법령에 따라 지정국에 진입할 때 그 나라가 요구하는 언어로 번역문을 제출해야 국제사무국에 대해 한 청구범위에 대한 보정서와 설명서의 제출이 각 지정국에서도 효력을 인정받을 수 있다. 예를 들어 우리나라를 지정국으로 하는 경우는 번역문 제출과 관련하여 제204조가 적용된다.

국제단계 - 국제공개

국제사무국은 수리관청으로부터 국제출원에 관한 서류를 송부 받아 국제공개를 한다(PCT 21(1)). 국제공개는 출원공개에 대한 국내법상의 요청을 국제출원에 있어서도 만족시키고자 한 것으로서 새로운 기술정보의 확산을 조기에 달성하고자 목적인 것이다.

국제공개는 원칙적으로 우선일로부터 18개월이 경과한 후에 국제사무국이 한다. 그러나 국제사무국은 우선일로부터 18개월 전이라도 출원인이 조기공개신청을 하면 즉시 공개를 한다(PCT 21(2)(3)). 국제출원의 국제공개가 행하여지기 전에는 어떠한 자 또는 당국에 대하여서도 국제사무국은 국제출원을 공개하여서는 안 된다. 다만 출원인의 청구에 의한 경우 또는 그의 승낙을 얻은 경우는 예외다(PCT 30(1)).

또한 지정국도 i) 국제출원의 국제공개일, ii) PCT 제20조 규정에 의한 지정관청에서 국제출원의 수리일, iii) PCT 제22조의 규정에 의한 지정관청에서 국제출원의 사본의 수리일 중 가장 빠른 날 이전에 제3자에게 국제출원이 공개되도록 허용하여서는 안 된다. 다만 출원인의 청구에 의한 경우 또는 그의 승낙을 얻은 경우는 예외로 한다(PCT 30(2)).

원칙적으로 모든 국제출원이 국제공개된다. 다만 국제사무국은 다음의 경우에 해당하는 경우는 국제공개를 하지 않을 수 있다.

- i) 국제공개 기술적 준비가 완료되기 전에 국제출원이 취하되거나 또는 취하된 것으로 보이는 경우(PCT 21(5))
- ii) 국제출원이 선량한 풍속이나 공공의 질서에 반하는 표현이나 도면을 포함하고 있거나 PCT 규칙에 규정된 비방하는 기재사항을 포함하고 있다고 인정하는 경우(PCT 21(6))
- iii) 국제출원이 어느 국가도 자국에 관한 한 국제출원을 공개할 필요가 없다고 선언한 국가만을 지정하고 있는 경우(다만 이 경우라도 국제사무국은 i) 출원인으로부터 청구가 있을 때, ii) 국제출원에 기초한 특허 또는 국내출원이 어느 지정국의 국내관청에 의하여 또는 동 국내관청을 대신하여 공포된 때에는 그 공포 후 우선일로부터 18월이 경과되었다면 신속히 당해 국제출원을 국제공개한다)(PCT 64(3)).

국제공개는 전자적 형태로 공개하며, 출원서 자체를 제외한 출원인이 제출한 국제출원 전문이 공개되는데, 출원서의 서지적 사항과 요약서가 기재된 표지, 명세서, 청구범위 및 도면, 제19조 보정서가 있는 경우는 보정된 사항 및 설명서, 국제조사보고서 등을 포함한다(PCT 규칙 48.1, 48.2).

■ 국제단계 – 국제예비심사

취지

국제예비심사라 함은 출원인의 선택에 의해 청구의 범위에 기재되어 있는 발명이 신규성(Novelty), 진보성(Inventive Step) 및 산업상 이용가능성(Industrial Applicability)을 가지는지 여부에 대한 견해를 표시하는 것을 목적으로 하는 국제단계의 절차를 말한다(PCT 33(1)). 국제조사가 모든 국제출원에 적용되는 필요적 과정이라면 국제예비심사는 출원인의 선택에 의하여 행해지는 임의적 과정이다. 국제예비심사결과는 국제예비심사보고서로 작성되어 출원인 및 국제사무국에 송부된다. 국제예비심사보고서에 나타난 견해는 예비적이며, 계약국의 특허청을 구속하는 것은 아니기 때문에 계약국은 청구의 범위에 기재되어 있는 발명이 자국에서 특허를 받을 수 있는 발명인지 여부를 결정함에 있어서는 추가 또는 다른 기준을 적용할 수 있다(PCT 33(5)). 다만 긍정적인 보고서가 있으면 각 지정국에서의 절차도 유리하게 진행할 수 있는바, 이를 위해 필요한 경우 국제예비심사를 청구한다.

국제예비심사의 청구

출원인(출원인이 2이상인 경우에는 최소한 1인의 출원인)이 PCT 제2장의 규정(국제예비심사)에 구속되는 계약국의 거주자 또는 국민인 경우에 그와 같은 계약국의 수리관청 또는 그와 같은 계약국을 위하여 행동하는 수리관청에 국제출원을 하였을 때는 동 출원인은 국제예비심사의 청구를 할 수 있다. 한편 총회는 국제출원을 할 자격을 가지는 자에 대하여 동인(同人)이 본 조약의 비당사국 또는 PCT 제2장의 규정(국제예비심사)에 구속되지 않는 당사국의 거주자나 국민인 경우에 있어서도 국제예비심사의 청구를 허용하도록 결정할 수 있다(PCT 31, PCT 규칙 54.2).

특히 PCT 제31조(2)의 규정(PCT 제2장에 구속되는 계약국의 거주자 또는 국민 등)에 해당하는 출원인은 대한민국 특허청장에게 국제출원에 대하여 국제예비심사를 청구할 수 있다(시행규칙 제106조의23 제1항). 만약 조약규칙 54.4의 규정에 의하여 국제예비심사를 청구할 수 없는 출원인이 국제예비심사를 청구한 경우는 당해 국제예비심사청구서는 제출되지 아니한 것으로 본다(시행규칙 제106조의26).

국제예비심사를 청구하고자 하는 자는 i) 국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서 또는 조약 제17조(2)(a)의 규정에 따라 국제조사보고서를 작성하지 아니한다는 취지의 선언서를 출원인에게 송부한 날로부터 3월, ii) 우선일로부터 22월의 기간 중 늦게 만료되는 날 이내에 국제예비심사청구서 2통을 국제예비심사기관에 제출하여야 한다. 기간만료 후에 제출된 국제예비심사청구서는 제출되지 않은 것으로 간주하고 국제예비심사기관은 그러한 선언을 한다(PCT 규칙 54의2.1).

절차 – 대한민국 특허청이 국제예비심사기관인 경우

특허청장은 시행규칙 제106조의23의 규정에 의하여 국제예비심사가 청구된 국제출원에 대하여 심사관으로 하여금 국제예비심사를 하게 한다.

다만 국제출원의 청구의 범위 전부가 다음의 사항에 해당하는 경우는 심사관은 국제예비심사를 하지 아니한다는 취지를 PCT 제34조(2)(c)의 규정에 따른 견해서 또는 국제예비심사보고서에 기재한다.

- i) 시행규칙 제106조11 제5항 제1호에 규정된 국제조사보고서를 작성하지 않는 대상에 해당하는 경우
- ii) 명세서·청구의 범위 또는 도면에 기재된 사항이 현저히 불명료하거나 청구의 범위가 명세서에 의하여 충분히 뒷받침 되어 있지 아니하여 PCT 제33조의 규정에 의한 신규성·진보성 또는 산업상 이용가능성에 대하여 유효한 견해를 제시 할 수 없는 경우
- iii) 국제조사보고서가 작성되지 아니하여 심사관이 국제예비심사를 하지 아니한다고 결정한 경우

국제출원의 청구의 범위의 일부가 상기 사유에 해당하는 경우 또는 청구의 범위에 기재된 종속항이 PCT 규칙 66.2(a)의 규정에 위반되는 경우는 심사관은 견해서 또는 국제예비심사보고서에 그 취지를 기재하고 당해청구의 범위에 대하여는 국제예비심사를 하지 않는다.

심사관은 국제출원이 PCT 제34조(3)(a)의 규정에 의한 발명의 단일성 요건을 충족하지 아니하는 경우는 기간을 정하여 청구의 범위의 감축 또는 추가수수료의 납부를 명할 수 있다. 위의 명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 청구의 범위를 감축함이 없이 추가수수료를 납부하지 않거나 적게 납부한 경우는 청구의 범위에 가장 먼저 기재된 발명 또는 1군의 발명과 관련되는 국제출원 부분에 한하여 국제예비심사를 하고 그 취지를 국제예비심사보고서에 기재한다. 또한 위의 명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 청구의 범위를 감축하였으나 발명의 단일성 요건을 충족하지 아니하는 경우에 관하여도 같은 취급을 한다(시행규칙 제106조의39 제1항 내지 제3항).

심사관은 출원시의 국제출원에 기초를 두고 PCT 제19조 보정서, 제34조 보정서 및 국제조사보고서에 인용된 문헌을 참고하여 청구범위에 기재된 발명이 신규성, 진보성 및 산업상의 이용가능성을 가지는 지 여부에 대하여 판단한다. 다만 국제조사보고서가 작성되지 아니한 발명에 관한 청구범위는 국제예비심사의 대상이 되지 않는다(PCT 규칙 66.1).

국제조사기관의 견해서는 당해 국제출원에 대하여 국제예비심사가 청구된 경우 국제예비심사기관의 1차 견해서로 간주된다(시행규칙 제106조의40 제1항). 다만 국제조사기관이 작성한 견해서와 관련하여 국제예비심사기관의 절차에는 적용되지 않는다는 것을 국제사무국에 통지한 경우에는 그러하지 않다(PCT 규칙 66.1의2(b)).

국제조사기관의 견해서와 다른 점은 출원인은 국제예비심사기관의 견해서에 대해서는 국제예비심사기관과 구두와 서면으로 연락할 권리를 가진다(PCT 34(2)(a)). 즉 국제예비심사기관은 전화, 서면 또는 면담에 의하여 수시로 출원인과 자유로이 의견을 교환할 수 있으며, 재량으로 출원인이 요구하는 경우에 2회 이상의 면담을 인정할 것인지의 여부 또는 출원인으로부터의 서면에 의한 비공식 의견에 대하여 회답할 것인지의 여부를 결정할 수 있다(PCT 규칙 66.6). 또한 의견뿐 아니라 보정도 가능하다.

국제조사기관의 견해서를 국제예비심사기관의 1차 견해서로 봄에도 불구하고 국제출원이 법정 요건에 해당하는 경우는 심사관은 국제예비심사보고서의 작성 전에 국제예비심사기관의 견해서를 추가로 작성하여 송부하고 기간을 정하여 출원인에게 의견서 및 보정서를 제출할 수 있는 기회를 줄 수 있다(시행규칙 제106조의40 제2항).

국제예비심사보고서는 i) 우선일부 28월, ii) 국제예비심사 착수일로부터 6월 또는 iii) 국제예비심사기관에 제출된 번역문의 접수일로부터 6월 중 가장 늦게 만료되는 날까지 작성한다. 국제예비심사보고서는 청구의 범위에 기재되어 있는 발명이 어느 국내법령에 의하여 특허를 받을 수 있는 발명인지의 여부 또는 특허를 받을 수 있는 발명이라고 생각되는지의 여부의 문제에 대한 어떠한 진술도 하여서는 안 된다. 국제예비심사보고서는 각 청구의 범위에 있어서 청구의 범위가 국제예비심사에 있어서의 신규성, 진보성 및 산업상의 이용가능성의 기준에 적합하다고 인정되는지의 여부를 진술한다. 동 진술에는 진술의 결론을 뒷받침하는 것으로 믿어지는 문헌을 이용하며, 경우에 따라 필요한 설명을 붙인다(PCT 35(1)(2)).

한편 국제예비심사기관은 국제예비심사보고서의 작성시 전부 또는 일부가 국제예비심사대상이 아닌 경우는 국제예비심사보고서에 그러한 취지의 견해 및 이에 대한 이유를 진술한다(PCT 35(3)(4)).

국제예비심사보고서는 소정의 부속서류와 함께 출원인 및 국제사무국에 송부된다. 출원인은 국제예비심사보고서를 토대로 출원발명에 대해 검토한 결과 특허성이 없는 것으로 판단되면 이후의 국내단계절차를 밟지 않음으로써 출원비용을 절감할 수 있다.

보정

출원인은 국제예비심사보고서가 작성되기 전에 청구의 범위, 명세서 및 도면을 횡수에 무관하게 보정하여 그 보정서를 국제예비심사기관에 제출할 수 있으나, 그 보정의 범위는 국제출원에 기술된 범위를 넘어서는 안 된다(PCT 34(2)(b)).

위 보정은 각 선택국 법령에 따라 선택국에 그 나라가 요구하는 언어로 보정서의 번역문을 제출해야 각 선택국에서 그 효력을 인정받을 수 있다. 예를 들어 우리나라를 선택국으로 하는 경우는 번역문 제출과 관련하여 제205조가 적용된다.

	국제조사	국제예비심사
대상	모든 국제출원	국제예비심사 청구된 국제출원
보정	국제조사보고서 수령 후	국제예비심사보고서 작성 전
단일성 결여	추가수수료 지불	청구범위 감축 또는 추가수수료 지불
이용가능자	국제출원 할 수 있는 자	제2자 규정에 구속된 계약국 거주자 또는 국민이 그러한 계약국을 위해 행동하는 수리관청에 국제출원한 경우만 적용
절차	<ul style="list-style-type: none"> ① 국제조사기관과 출원인간의 의견 교환 원칙적 불허용 ② 국제조사 중 보정 불허용 ③ 불리한 보고 작성 전 예고 받을 권리 없음 ④ 국제조사보고서·부작성 선언서, 견해서 작성으로 절차 종료 	<ul style="list-style-type: none"> ① 국제예비심사기관과 의견교환 가능 ② 국제예비심사 중 보정허용 ③ 불리한 보고 작성 전 예고 받을 권리 있음 ④ 국제예비심사보고서 작성으로 절차 종료

	PCT19조 보정	PCT34조 보정
주체	국제조사보고서 받은 출원인	국제예비심사 청구한 출원인
시기	국제조사보고서 송달일부터 2月 또는 우선일부터 16月 중 늦은날까지	국제예비심사보고서 작성시까지
제출처	국제사무국에 대하여	국제예비심사기관에 대하여
횟수	1회	횟수 제한 ×
보정대상	청구범위	청구범위, 발명의 설명, 도면
보정범위	출원 시 국제출원의 범위	

0 국내단계 및 기준일 (제199조 이하)

국제특허출원 (특허법 제199조)

- (1) 「특허협력조약」에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 본다.
- (2) i) 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 출원서는 제42조 제1항에 따라 제출된 특허출원서로 보고 (특허법 제200조의2 제1항), ii) 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 및 도면은 제42조 제2항에 따른 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면으로 보며 (특허법 제200조의2 제2항), iii) 국제특허출원의 요약서를 국어로 적은 경우 국제특허출원의 요약서를, 국제특허출원의 요약서를 외국어로 적은 경우 제201조 제1항에 따라 제출된 국제특허출원의 요약서의 국어번역문을 제42조 제2항에 따른 요약서로 보아(특허법 제200조의2 제3항), 그 국제출원일에 출원된 통상의 출원과 같이 심사가 이루어진다.

국내단계진입절차

(1) 기준일

국내단계의 진입시점을 기준일이라 하며, 국어번역문은 기준일에 확정된다. 국내서면제출기간(우선일로부터 2년 7월)의 만료일 또는 출원인의 심사청구일 중 빠른 날이 기준일이 된다.

(2) 국내단계 진입요건

국내단계 진입요건에는 i) 국내서면제출기간까지 제203조 제1항 각호의 사항을 기재한 서면을 제출할 것, ii) 국내서면제출기간까지 제201조에 따른 국어번역문을 제출할 것 (국어로 출원한 경우 제외), iii) PCT 제19조 또는 PCT 제34조의 보정이 있었던 경우, 이에 대한 국어번역문을 제출할 것 (국어로 출원한 경우 제외), iv) 수수료 납부가 있다.

제출서류

(1) 특허법 제203조 제1항 각호의 사항을 기재한 서면

1) 제출의무

국제특허출원의 출원인은 국내서면제출기간에 다음 각 호의 사항(775)을 적은 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다(특허법 제203조 제1항 전단). 이 경우 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은

-
- 775) 1. 출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 2. 출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
 3. 발명의 명칭
 4. 발명자의 성명 및 주소
 5. 국제출원일 및 국제출원번호

제201조 제1항에 따른 국어번역문을 함께 제출하여야 한다(특허법 제203조 제1항 후단). 제201조 제1항 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적어 제1항 전단에 따른 서면을 제출하는 경우에는 국어번역문을 함께 제출하지 아니할 수 있다(특허법 제203조 제2항)776).

2) 법적취급

제201조 제1항 전단에 따른 서면을 국내서면제출기간에 제출하지 아니한 경우 또는 제출하였더라도 방식에 위반된 경우 특허청장은 보정기간을 정하여 보정을 명하여야 한다(특허법 제203조 제3항). 위 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하면 특허청장은 해당 국제특허출원을 무효로 할 수 있다(특허법 제203조 제4항).

(2) 발명의 설명 등에 대한 국어번역문

1) 제출의무

가. 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 국내서면제출기간에 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문, 국제특허출원의 요약서의 국어번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다(특허법 제201조 제1항 본문).

나. 다만, 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 제203조 제1항에 따른 서면에 적어 국내서면제출기간 만료일 전 1개월부터 그 만료일까지 제출한 경우(그 서면을 제출하기 전에 국어번역문을 제출한 경우는 제외한다)에는 국내서면제출기간 만료일부터 1개월이 되는 날까지 국어번역문을 제출할 수 있다(특허법 제201조 제1항 단서).

다. 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 PCT 제19조(1)에 따라 청구범위에 관한 보정을 한 경우에는 국제출원일까지 제출한 청구범위에 대한 국어번역문을 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문으로 대체하여 제출할 수 있다(특허법 제201조 제2항). 이 경우 제204조 제1항, 제2항을 적용하지 않는다.

2) 법적취급

가. 특허출원인이 기준일까지 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문(새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국어번역문을 말한다. 이하 이 조에서 “최종 국어번역문”이라 한다)을 제출한 경우에는 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 최종 국어번역문에 따라 국제출원일에 제47조 제1항에 따른 보정을 한 것으로 본다(특허법 제201조 제5항).

나. 출원인이 국내서면제출기간(혹은 1개월 연장된 기간까지)에 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하면 그 국제특허출원을 취하한 것으로 본다(특허법 제201조 제4항).

다. 출원인이 국내서면제출기간(혹은 1개월 연장된 기간까지) 도면 및 요약서의 국어번역문을 제출하지 아니하면 보정명령이 나올 것이다.

776) 위 신청이 있는 경우 제201조 제1항에 따른 국어번역문의 제출기간을 1개월 연장할 수 있으나, 제203조 제1항 각호의 사항을 기재한 서면은 우선일로부터 2년 7월이 되는 날까지 제출해야 한다.

3) 국어번역문의 교체

국어번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간(특허법 제201조 제1항 단서에 따라 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간)에 그 국어번역문을 갱신하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 출원인이 출원심사의 청구를 한 후에는 그러하지 아니하다(특허법 제201조 제3항). 이와 같이 새로운 번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출된 번역문을 “최종 국어번역문”이라고 한다.

4) 최종 국어번역문의 오역의 정정

출원인은 제47조 제1항 및 제208조 제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 제201조 제5항을 적용하지 않아 별도의 보정이 필요하다(특허법 제201조 제6항).

(3) PCT 제19조 또는 PCT 제34조 보정서에 대한 국어번역문 또는 사본

1) 제출의무

가. PCT 제19조

국제특허출원의 출원인은 PCT 제19조에 따라 국제조사보고서를 받은 후에 국제특허출원의 청구범위에 관하여 보정을 한 경우 기준일까지 외국어로 출원한 국제특허출원인 경우 그 설명서의 국어번역문을, 국어로 출원한 국제특허출원인 경우 그 설명서의 사본을 특허청장에게 제출하여야 한다(특허법 제204조 제1항).

나. PCT 제34조

국제특허출원의 출원인은 PCT 제34조에 따라 국제특허출원의 발명의 설명, 청구범위 및 도면에 대하여 보정을 한 경우 기준일까지 외국어로 작성된 보정서인 경우 그 보정서의 국어번역문을, 국어로 작성된 보정서인 경우 그 보정서의 사본을 특허청장에게 제출하여야 한다(특허법 제205조 제1항).

2) 법적취급

가. PCT 제19조 또는 PCT 제34조 보정서에 대한 국어번역문 또는 사본이 제출된 때에는 보정서의 국어번역문 또는 사본에 따라 제47조 제1항에 따른 명세서 및 도면이 보정된 것으로 본다. 다만, 기준일까지 그 보정서(국어로 된 경우에 한정한다)가 특허청에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다(특허법 제204조 제2항 및 제205조 제2항).

나. 기준일까지 보정서에 대한 국어번역문 또는 사본을 제출하지 않은 경우 보정서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만, 국어로 된 경우에 기준일까지 그 보정서 또는 그 설명서가 특허청에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다(특허법 제204조 제4항 및 제205조 제3항).

자가지정

의의

자가지정이란 자국의 국내출원 또는 자국만을 지정국으로 한 PCT출원에 기초하여 우선권 주장을 하면서 국제출원을 하는 경우 자국을 지정국에 포함시키는 것을 말한다.

PCT 제8조

(1) PCT 제8조 (1) 및 제8조 (2)a

국제출원도 우선권을 수반할 수 있으며, 국제출원이 우선권을 수반하는 경우 제54조는 적용되지 않고 파리협약 제4조의 요건이 적용되며 (제199조 제2항), 그 절차는 PCT에 의한다.

(2) PCT 제8조 (2)b

자가지정의 경우 절차는 PCT에 의하지만, 우선권 주장의 요건 및 효과는 당해 지정국의 국내법에 의한다. 이는 각 국의 법제가 달라 요건 및 효과를 통일적으로 규율하기 곤란하기 때문이다.

우선권 주장의 요건, 절차 및 효과

자가지정 종류	요건 (제55조 제1항)	절차 (PCT)		효과		
		우선권주장의 절차	우선권주장의 취하	선출원의 취하간주	판단시점의 소급 (제55조 제3항, 제202조 제3항)	확대된 선원의 지위 (제55조 제4항, 제202조 제3항)777)
선출원이 PCT출원인 경우	1. 선출원이 후출 원시 계속 중이 고, 분할, 변경 출원이 아닐 것 2. 선출원발명을 실질적으로 승계한 자일 것 3. 발명의 동일성 4. 선출원일로부터 1년내 출원	국제출원서에 우선권주장의 취지 및 선출 원의 표시	우선일로부터 2년 6월이 지나기 전과 국내서면제출 기간 전에 출원인이 심사청구를 하기 전 중 빠른 날까지 우선권주장의 일부 또는 전부 취하 가능	기준일과 국제출원일로 부터 1년 3월이 경과한 때 중 늦은 때 취하간주 (제202조 제3항)	후출원에 기재된 발명 중 선출원의 원문 (국제출원일까 지 제출된 발명의 설명, 청구범위 또는 도면에 기재된 발명)에 대하여 판단시점 소급	후출원의 출원공 개/국제공개/등 록공고 + 후출원의 원문에 기재된 발명 중 선출원의 원문에 기재된 발명에 대하여 확대된 선원의 지위 인정
선출원이 국내출원인 경우				선출원일로부 터 1년 3월이 경과한 때 취하간주 (제56조 제1항)	후출원에 기재된 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대하여 판단시점 소급	후출원의 출원공 개/국제공개/등 록공고 + 후출원의 원문에 기재된 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대하여 확대된 선원의 지위 인정

관련문제

(1) 자기지정에 있어, 선출원이 국내출원인 경우의 쟁점

1) 선출원일로부터 1년 3월이 경과한 때 취하간주되는지 여부

가. 판례

국내출원을 기초로 한 자기지정과 관련된 사안에서 이 사건 원출원은 특허법 제56조 제1항에 따라 그 출원일로부터 1년 3개월이 도과한 때에 취하간주되었고, 거기에 특허법 및 PCT에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다고 판시하였다(2005후2168).

나. 검토

자기지정에 있어, 선출원이 PCT출원인 경우 기준일과 국제출원일로부터 1년 3월이 지난 날 중 늦은 때 선출원이 취하간주 되는 반면, 선출원이 국내출원인 경우 선출원일로부터 1년 3월이 지난날 선출원이 취하간주되어 형평성에 맞지 않는 문제점이 있다. 그러나 명문의 규정이 명백한 이상 판례의 태도가 타당하다.

2) 신뢰보호의 원칙에 반하는지 여부

같은 사안에서 판례는 “일반적으로 행정상의 법률관계에 있어서 행정청의 행위에 대하여 신뢰보호의 원칙이 적용되기 위해서는, 첫째 행정청이 개인에 대하여 신뢰의 대상이 되는 공적인 견해표명을 하여야 하고, 둘째 그 개인에게 행정청의 그 견해표명이 정당하다고 신뢰한 데에 대하여 귀책사유가 없어야 하며, 셋째 그 개인이 행정청의 견해표명을 신뢰한 결과 이에 상응하는 어떠한 행위를 하여야 하고, 넷째 행정청이 그 견해표명과는 반대되는 취지의 처분을 함으로써 개인의 이익을 침해하는 결과를 초래하며, 다섯째 종전 견해표명대로 행정처분을 할 경우 이로 인하여 공익 또는 제3자의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 없을 것 등의 요건이 필요한바, 원심판결의 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 신뢰보호원칙의 성립요건 중 첫 번째 요건인, 피고가 원고에 대하여 이 사건 원출원을 취하간주처리하지 아니하겠다는 내용의 ‘공적인 견해표명’을 한 바가 없었다는 이유로, 피고의 그 취하간주처리가 신뢰보호의 원칙에 위반되지 아니한다고 판단하였음은 옳고, 거기에 신뢰보호의 원칙에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.”고 판시하였다.

(2) 국내우선권주장을 수반한 국제특허출원시 특별수권의 여부

판례는 “국내 우선권주장을 수반한 국제특허출원서 제출시에는 특허법이 적용되지 않고 특허협력조약이 적용되어 특허협력조약에서 정하고 있는 우선권주장의 절차 이외에 국내에서 별도로 우선권주장의 취지 및 선출원의 표시를 할 필요가 없으므로, 대리인이 국내에서 우선권주장을 하기 위해서는 특별수권을 얻어야 한다는 특허법 제6조가 적용될 여지가 없고, 국제특허출원서 제출시에 적용되는 국제특허출원 절차를 규정한 특허협력조약규칙 제90조3(a)에서는 대리인에 의한 행위는 출원인에 의한 행위로서의 효과를 가진다고 규정하고 있어서 대리인에게 별도의 특별수권이

777) 후출원인 국제특허출원이 국내서면제출기간에 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 않아 취하한 것으로 보는 경우에는 (특허법 제201조 제4항) 확대된 선원의 지위가 인정되지 않는다(특허법 제202조 제2항 단서).

필요한 것은 아니다.”고 판시하였다(2004허8671).

(3) 자기지정 주체적 요건(2016두58543)

- 1) 우리나라에서 먼저 특허출원을 한 후 이를 우선권 주장의 기초로 하여 그로부터 1년 이내에 PCT가 정한 국제출원을 할 때 지정국을 우리나라로 하는 것을 자기지정이라 하며, 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 우리나라의 법령이 정하는 바에 의한다.
- 2) 국내우선권 주장의 법령에 따르면, 특허를 받으려는 사람은 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다(특허법 제55조 제1항). 이러한 국내우선권 제도의 취지는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 수 있도록 하는 것이다.
- 3) 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고(특허법 제33조 제1항 본문), 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로(특허법 제37조 제1항), 후출원의 출원인이 후출원 시에 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니다.
- 4) 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권 주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다. 따라서 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다.

내용 요약

■ 국내단계진입

발명의 설명, 청구범위, 도면, 요약서에 대한 번역문의 제출

국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 우선일부 2년 7월 이내에 국제출원일에 제출한 발명의 설명·청구범위·도면(도면 중 설명 부분에 한한다) 및 요약서의 국어 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다(제201조 제1항 본문).

구법에 따르면 국제특허출원을 외국어로 출원한 경우에는 국내서면제출기간까지 국내 진입 의사를 표시하는 제203조의 서면과 외국어 명세서에 대한 국어번역문을 함께 제출하여야 했는데, 외국 출원인이 국내서면제출기간 직전에 국내 진입 의사를 표명한 경우 그 국내 대리인이 국제특허출원에 대한 국어번역문을 바로 제출해야 함에 따라 국어번역문의 품질에 문제가 있다는 지적이 있어 왔다. 이에 최근 개정법에서는 출원인의 편의를 증대시키고 국어번역문의 품질을 제고하며, 출원공개 명세서를 기술서로 활용하는 일반 공중의 편의를 증대시키기 위해, 출원인의 신청이 있는 경우 외국어 국제특허출원의 국어 번역문 제출기간을 1개월 연장하고, 국어번역문 제출 연장 신청이 있으면 국내서면제출기간까지 국어 번역문 없이 제203조 서면만 제출할 수 있도록 하였다(제201조 제1항 단서).

국어번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간 내(제203조 서면에 번역문 제출 연장 신청 취지 기재한 경우에는 연장된 국어번역문 제출기간을 말한다)에 제출한 번역문에 갈음하여 새로운 번역문을 제출할 수 있으나, 출원인이 출원심사청구를 한 경우는 그 날이 기준일이 되어 국내단계에서의 심사가 진행되게 되므로 더 이상 새로운 번역문을 갈음하여 제출할 수 없다(제201조 제3항). 기준일이란 국제특허출원에 대한 국내법에 의한 처리기준 시점을 말하는 것으로서 국내서면제출기간의 만료일이나 출원인의 심사청구일 중 빠른 날을 말한다. 기준일이 경과하면 더 이상 새로운 번역문을 제출할 수 없으므로 기준일을 번역문 확정일이라고도 표현한다. 국내서면제출기간 내에 발명의 설명과 청구범위의 번역문이 제출되지 않는 경우는 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다(제201조 제4항). 한편 청구범위의 번역문은 국제출원일 당시 출원서에 첨부한 청구범위가 아닌 PCT 19조에 따른 보정 후의 청구범위의 번역문으로 대체할 수 있다(제201조 제2항). 이 경우는 제204조에 따라 별도의 PCT 19조 보정서에 대한 번역문의 제출이 요구되지 않는다.

그 외 번역문에 관한 규정은 외국어특허출원에서의 번역문에 관한 규정과 유사하다.

PCT 19조·34조 보정서, 설명서에 대한 번역문의 제출

국제특허출원의 출원인이 PCT 제19조(1) 규정에 의해 국제조사보고서를 받은 후에 청구의 범위를 보정하거나 설명서를 국제사무국에 제출하였다면 i) 외국어로 출원한 국제특허출원인 경우는 그 보정서 또는 설명문의 국어번역문을 ii) 국어로 출원한 국제특허출원인 경우는 그 보정서 또는 설명문의 사본을 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다) 특허청장에게 제출하여야 한다(제204조 제1항, 제3항).

번역문을 제출한 경우는 그 보정서의 번역문에 의해 제47조 제1항의 규정에 의한 청구의 범위가 보정된 것으로 본다(제204조 제2항 본문). 다만 PCT 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 한정한다)가 특허청에 송달된 때에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다(제204조 제2항 단서).

기준일(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다)까지 번역문을 제출하지 않는 경우는 PCT 제19조(1)에 따른 보정서 또는 설명서는 제출되지 아니한 것으로 본다(제204조 제4항 본문). 다만 국어로 출원한 국제특허출원인 경우로서 PCT 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서 또는 그 설명서가 특허청에 송달된 때에는 송달된 내용으로 보정서 또는 설명서가 제출된 것으로 본다(제204조 제4항 단서).

마찬가지로 국제특허출원의 출원인은 PCT 제34조(2)(b)규정에 의해 국제예비심사보고서 작성 전에 국제특허출원의 명세서·청구의 범위 및 도면에 대하여 보정을 하였다면 i) 그 보정서를 외국어로 작성한 국제특허출원인 경우는 그 보정서의 국어번역문을 ii) 그 보정서를 국어로 작성한 국제특허출원인 경우는 그 보정서의 사본을 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다) 특허청장에게 제출하여야 한다(제205조 제1항). 번역문을 제출한 경우의 효과와 미제출한 경우의 효과는 제204조와 같다.

제203조 서면의 제출

대한민국에 진입하고자 할 때는 제203조에 따른 서면을 특허청장에게 제출해야 한다. PCT 출원을 외국어로 한 경우는 위 제203조 서면에 발명의 설명, 청구범위, 도면, 요약서의 번역문을 첨부하여 제출한다. 단 위 번역문의 제출기간을 연장한 경우는 제203조 서면만 우선 제출할 수 있다.

제203조에 따른 서면을 국내서면제출기간 내에 제출하지 아니하거나, 당해서면이 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반된 경우는 보정을 명하며, 보정명령을 받은 국제특허출원의 출원인이 지정된 기간 내에 보정을 하지 아니한 경우 특허청장은 당해 국제특허출원을 무효로 할 수 있다(제203조 제3항, 제4항).

참고로 외국어로 PCT 출원한 경우 국내서면제출기간까지 제203조 서면과 함께 발명의 설명, 청구범위, 도면, 요약서의 번역문을 제출해야 하는데, 만약 발명의 설명, 청구범위에 대한 번역문을 위 기한 내에 제출하지 않으면 출원이 취하간주된다. 이에 반해 국어로 PCT 출원한 경우 국내서면제출기간까지 제203조 서면을 제출해야 하는데, 위 서면을 기한 내에 제출하지 않으면 보정명령이 나온다.

0 국제특허출원의 특례

공지예외적용주장과 출원의 특례 (특허법 제200조)

국제특허출원된 발명에 관하여 출원인의 의사에 기한 공지예외적용주장(특허법 제30조 제1항 제1호)을 적용받으려는 자는 그 취지를 적은 서면 및 이를 증명할 수 있는 서류를 제30조 제2항에도 불구하고 기준일 경과 후 30일 내에 특허청장에게 제출할 수 있다.

재외자에 대한 특허관리인의 특례 (특허법 제206조)

재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 제5조 제1항에도 불구하고 특허관리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다. 다만, 제201조 제1항에 따라 국어번역문을 제출한 재외자는 기준일부터 2개월 내에 특허관리인을 선임하여 특허청장에게 신고하여야 한다. 이러한 선임신고가 없으면 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다.

출원공개 시기 및 효과의 특례 (특허법 제207조)

(1) 공개의 주체, 대상 및 시기

국제사무국은 출원계속 중인 모든 국제출원에 대하여 우선일로부터 1년 6월이 되는 날(신청에 의한 조기공개 가능) 국제공개를 한다.

(2) 국제공개의 효과 - 서면경고 및 보상금 청구권

1) 국어로 출원한 국제특허출원을 제외하고 국제공개가 있다고 해도 국내법에 의해 출원공개가 있기 전에는 국제특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 국제특허출원된 발명인 것을 서면으로 경고할 수 없다.

2) 국제특허출원(특허법 제214조 제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원을 포함)의 경우 국제출원일 까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면에 기재된 발명이 국제공개된 경우 확대된 선원의 지위가 인정된다(특허법 제29조 제5항). 다만, 국제특허출원이 제201조 제4항에 따라 취하한 것으로 보는 경우 그러하지 아니하다(특허법 제29조 제7항).

보정의 특례 (특허법 제208조)

(1) 보정의 시기

국제특허출원은 i) 국어번역문을 제출할 것(국어로 국제출원한 경우 제외), ii) 소정의 수수료를 납부할 것, iii) 기준일이 경과할 것의 요건을 충족하여야 국내단계의 보정을 할 수 있다(특허법 제208조 제1항).

(2) 보정의 범위

- i) 2015년 개정법은 국제적 추세를 반영하여 국제특허출원의 범위를 번역문주의에서 원문주의로 변경하여 단순 오역이 있는 경우에도 이를 보정할 수 없어 진정한 권리를 취득하지 못하는 문제점을 해결하였다.
- ii) 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정은 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다(특허법 제208조 제3항).
- iii) 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정은 제201조 제5항에 따른 최종 국어번역문(제201조 제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 국제출원일까지 제출한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다(특허법 제208조 제4항). 다만, 국어번역문은 오역의 정정이 가능하므로 실질적으로 보정이 가능한 범위는 외국어 명세서이다.

변경출원시기의 제한 (특허법 제209조)

국제실용신안등록출원을 기초로 하여 특허출원으로 변경출원을 하는 경우 i) 국어번역문을 제출할 것(국어로 국제출원한 경우 제외), ii) 소정의 수수료를 납부할 것의 요건을 만족해야 한다.

심사청구시기의 제한 (특허법 제210조)

(1) 출원인

국제특허출원인의 출원인은 i) 국어번역문을 제출할 것(국어로 국제출원한 경우 제외), ii) 소정의 수수료를 납부할 것, iii) 국제출원일로부터 3년 내의 요건을 만족하여야 심사청구할 수 있다.

(2) 제3자

국제특허출원인의 출원인이 아닌 제3자는 i) 국어번역문을 제출할 것(국어로 국제출원한 경우 제외), ii) 소정의 수수료를 납부할 것, iii) 국제출원일로부터 3년 내의 요건뿐만 아니라, iv) 국내서면제출기간을 경과할 것의 요건을 만족해야 한다. 이는 제3자의 심사청구에 의해 국어번역문이 확정되는 것을 방지하기 위함이다.

결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원 (특허법 제214조)

- (1) 수리관청에서 국제출원일을 인정하지 않아 국제조사나 국제공개가 이루어지지 않는 국제출원이어도 그 수리관청의 국제출원일 인정의 거부에 잘못이 있는 경우 대한민국에서 일정한 절차 및 특허청장의 결정을 거쳐 국내법상 특허출원으로 구제할 수 있도록 규정하고 있다. 이러한 결정에 의해 구제된 국제특허출원은 국제출원일 인정의 거부가 없었다면 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 대한민국에 출원한 특허출원으로 간주된다.
- (2) 위 신청은 거부 등이 출원인에게 통지된 날부터 2월 이내 가능하다(특허법 시행규칙 제117조 제1항).

내용 요약

■ 국제특허출원의 특례

조약우선권 규정 등의 미적용

국제특허출원에 관하여는 제42조의2, 제42조의3, 제54조의 규정을 적용하지 않는다(제199조 제2항). 제54조의 규정과 관련하여 출원인이 PCT의 규정에 의하여 조약우선권을 주장한 경우 절차는 PCT에 의하며(PCT 8(1)), 그 요건 및 효과는 파리조약의 스톡홀름의정서 제4조의 정하는 바에 의하기 때문이다(PCT 8(2)(a)). 한편 파리조약 제4조는 제54조의 요건 및 효과와 다를 바가 없기 때문에 결국 제54조를 적용하지 않는다는 의미는 조약우선권주장의 절차를 제54조의 절차가 아니라 PCT의 규정에 의한 절차에 따른다는 의미다.

국내우선권주장이 된 경우

출원인은 본인이 먼저 한 특허출원 또는 실용신안등록출원을 기초로 우선권주장을 하면서 특허출원할 수 있으며, 이 경우 선 출원에 기재된 발명에 대해서는 신규성, 진보성, 선원 등에 관한 규정을 적용함에 있어 선 출원일에 특허출원한 것으로 간주된다. 특허법은 이러한 국내우선권주장 출원 제도를 도입함으로써 선출원에 포함된 기본발명을 보다 구체화하거나 개량·추가하는 발명을 한 경우 기본발명과 개량발명을 한 건의 출원으로 묶어서 절차를 진행할 수 있는 절차의 편의를 도모하는 한편, 파리조약에 의한 우선권주장에 버금가는 국내의 특허출원·실용신안등록출원에 기초한 우선권주장을 인정하여 국내에서 특허권을 구하는 내외국인의 불평 등을 해소할 수 있게 하였다.

이와 관련하여 제202조는, 특허협력조약(PCT)에 따른 국제출원이 국내우선권주장과 관련된 경우 그 법률관계를 명확히 하기 위한 특례규정이다. 동조 제1항 및 제2항은 국내우선권주장을 수반하는 국제특허출원에 관한 특례 규정이고, 제3항은 국내우선권주장의 기초가 되는 선출원이 국제특허출원 또는 국제실용신안등록출원인 경우에 관한 특례 규정이며, 제4항은 우선권주장의 기초가 되는 선출원이 제214조 제4항 또는 실용신안법 제40조 제4항에 따라 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 간주되는 국제출원인 경우의 특례규정이다.

국제출원은 파리조약에 의한 우선권주장을 수반할 수 있으며, 그 구체적인 절차는 PCT 규칙에 따르고(PCT 8(1)), 우선권주장의 조건과 효과는 파리조약 제4조에 따르도록 하고 있다(PCT 8(2)(a)). 다만 국제출원이 국내출원에 기초한 우선권주장을 수반하면서 같은 국가를 지정국으로 지정하고 있는 경우, 한 국가의 2개 출원에 대하여는 우선권주장을 매개로 하여 소위 자기지정(Self-Designation)의 관계가 형성되고, 그 조건 및 효과는 국내법에 따르도록 되어 있다(PCT 8(2)(b)). 이는 국제출원인 경우도 마찬가지다.

특허법에서는 자기지정의 관계를 갖는 출원은 국내우선권주장으로 본다. 즉 PCT 8(2)(b)에서 국내법에 위임한 범위 내에서 국내우선권주장의 조건과 효과를 정한 제55조 제1항·제3항·제4항과 제56조 제1항·제3항의 규정이 국제특허출원에 그대로 적용된다.

제202조 제1항

국제특허출원의 우선권주장은 PCT 조약 제8조에 의해 수리관청에서 행하는 것이므로 파리조약에 의한 우선권주장한 경우와 동일하게 PCT 8(1)과 PCT 규칙 4.1(b)(i) · 4.10(a) 등의 규정이 직접 적용된다. 즉 국내우선권주장의 절차에 관한 특허법 제55조 제2항의 규정은 국제특허출원에 대하여 적용되지 않는다.

그리고 우선일부터 30월 또는 기준일 전까지는 자유롭게 우선권주장을 취할 수 있는 권리를 보장하고 있는 PCT 규칙 90조의2.3과의 조화를 위하여, 국내우선권 주장의 취하시기를 제한하고 있는 제56조 제2항의 적용을 배제한다(제202조 제1항).

제202조 제2항

국내우선권주장을 수반하는 국제특허출원에 관하여 제29조 제3항 본문의 확대된 선원의 지위를 적용함에 있어서는, 국제출원일에 제출된 국제특허출원의 발명의 설명 · 청구의 범위 또는 도면에 기재된 발명 중에서, 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명은, 그 국제특허출원의 국제공개 또는 특허의 등록공고가 된 때에 그 선출원에 관하여 출원공개된 것으로 보고, 그 선출원일로부터 확대된 선원의 지위가 부여된다. 단 선출원이 국내우선권주장 또는 조약우선권주장을 수반하는 경우에 그 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 그 선출원에 관하여 우선권 주장의 기초가 된 출원의 출원을 한 때의 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대하여는 이를 적용하지 않는다(제55조 제5항, 이중우선 방지).

제202조 제3항

본 규정은 국내우선권주장의 기초가 된 선출원이 국제특허출원 또는 국제실용신안등록출원인 경우에 대하여 국내우선권주장의 조건과 효과를 정한 제55조제1항 · 제3항 내지 제5항 및 제56조 제1항의 적용에 관한 특례 규정이다.

통상적으로 우선권을 주장할 수 있는 범위(즉 우선권을 주장하면서 출원한 발명 중 판단시점을 선출원일로 소급 가능한 발명)는 선출원의 출원시 최초 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명이나(제55조 제3항), 선출원이 국제특허출원인 경우는 국제출원일에 제출된 발명의 설명, 청구의 범위 또는 도면이다(제202조 제3항 제1호).

선출원의 최초로 첨부된 명세서 또는 도면은 국제출원일에 제출된 발명의 설명, 청구의 범위 또는 도면에 기재된 발명으로 확대된 선원의 지위의 적용범위를 판단한다(제202조 제3항 제2호).

선출원의 출원공개가 선출원의 국제공개로 바뀌어 공개간주에 의한 확대된 선출원의 지위인정 시기를 결정한다(제202조 제3항 제2호). 즉 국내우선권주장의 기초로 되는 선출원은 국제출원의 언어와 상관없이 국제출원으로서 대한민국을 지정국으로 지정하기만 하면 본 항이 적용되며, 국제실용신안등록출원의 경우에도 마찬가지다.

선출원이 국제특허출원인 경우는 기준일 또는 국제출원일로부터 1년 3월 중 늦은때에 취하간주된다(제202조 제3항 제3호). 이는 출원심사청구와 같은 출원인의 명시적 청구가 있는 경우가

아닌 한, 번역문의 제출기간 이내에는 지정관청은 국제출원의 처리 또는 심사를 진행하여서는 아니 된다는 PCT 23 및 40 의 규정과 제56조 제1항의 조화를 위하여, 국제특허출원의 취하간주 시점도 이에 맞추어 국내단계 절차가 본격적으로 시작되는 시점인 기준일 경과 시점, 즉 국내서면제출기간 또는 출원심사청구일이 경과한 시점으로 하고, 기준일이 국제출원일로부터 1년 3월보다 일찍 도래하는 경우는 국제출원일로부터 1년 3월이 지난 시점에 취하된 것으로 간주하고 있다.

제202조 제4항

본 항은 국내우선권주장의 기초가 된 선출원이 국제특허출원 또는 국제실용신안등록출원으로 간주되는 국제출원인 경우에 대하여 국내우선권주장의 조건과 효과를 정한 제55조 제1항·제3항 내지 제5항 및 제56조 제1항의 적용에 관한 특례 규정이다. 기본적으로 국제특허출원이 국내우선권 주장의 선출원인 경우(선출원=PCT)와 동일하게 취급되나, 취하간주 시기는 국제출원일로 인정할 수 있었던 날로부터 1년 3월을 경과한 때 또는 특허청장이 결정을 한 때 중 늦은 때이다(제202조 제4항 제3호).

국제특허출원의 확대된 선출원의 지위

타출원이 국제특허출원인 경우에 확대된 선출원의 지위가 주어지는 시기는 국내에서의 출원공개 또는 국제사무국에 의한 국제공개를 한 때이며, 그 범위는 국제출원일에 제출한 국제출원의 발명의 설명·청구의 범위 또는 도면의 원문에 기재된 발명에 한하여 인정된다(제29조 제5항). 국내에서의 출원공개 또는 국제사무국에 의한 국제공개 중 어느 하나의 공개에 의한 경우 확대된 선출원의 지위가 인정되는데, 일반적으로 국제특허출원의 경우 국제공개가 국내공개보다 먼저 되기 때문에 국내공개를 요건으로 확대된 선출원의 지위가 인정되는 경우는 번역문을 제출하고 조기공개신청을 한 경우를 말한다.

한편 국제특허출원이 외국어로 출원한 경우와 국어로 출원한 경우의 취급이 상이하다. 외국어로 출원한 경우는 대한민국 특허청에 발명의 설명, 청구범위 등의 번역문을 제출하며, 대한민국에 진입한 때에 한해 확대된 선출원의 지위를 인정한다. 이에 반해 국어로 출원한 경우는 대한민국 진입여부에 관계없이 확대된 선출원의 지위를 인정한다(제29조 제7항).

공지예외적용의 특례

국내출원의 경우 제30조 제1항 제1호를 적용받고자 하는 경우 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 특허출원일로부터 30일 이내에 증명서류를 제출하여야 한다(제30조 제2항). 국제특허출원에 관한 발명에 대하여 제30조 제1항 제1호의 규정을 적용 받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서류 및 증명서류를 기준일 경과 후 30일 내에 특허청장에게 제출할 수 있다(제200조, 시행규칙 제111조).

국제출원일에 공지예외주장과 관련된 절차를 밟지 않은 경우라도 기준일 경과 후 30일 내에 공지예외주장 취지를 기재한 서면과 증명서류를 제출하여 공지예외주장을 할 수 있도록 하여 출원인의 절차적 이익을 보호하기 위한 규정이다.

재외자의 특허관리인의 특례

특허법상 재외자는 특허관리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 절차 또는 행정청이 한 처분에 관한 소를 제기할 수 없다는 제5조 제1항의 규정에 불구하고, 재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 특허관리인에 의하지 아니하고도 번역문의 제출 등 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다(제206조 제1항). 즉 국제특허출원의 경우는 기준일전까지 재외자가 특허관리인에 의하지 않고 절차를 밟더라도 불수리되지 않는다.

그러나 특허관리인에 의하지 아니하고 출원번역문을 제출한 자는 기준일로부터 2월내에 특허관리인을 선임하여 특허청장에게 신고하여야 한다. 특허관리인 선임신고가 없는 경우 그 국제특허출원은 취하된 것으로 간주된다(제206조 제2항, 제3항, 시행규칙 제116조).

출원공개시기 및 효과의 특례

국제특허출원은 원칙적으로 국내서면제출기간이 경과해야 국내공개가 이루어진다. 다만 국내서면제출기간 내에 심사청구를 한 국제특허출원으로서 PCT 제21조에서 규정하는 국제공개가 이루어진 것은 우선일로부터 1년 6월을 경과한 때 또는 심사청구일 중 늦은 때에 국내공개가 이루어지며(제207조 제1항), 우선일로부터 1년 6월전이라도 출원인이 번역문을 제출한 후라면 조기 공개의 신청을 할 수 있다(시행규칙 제44조 제2항).

국어로 출원한 국제특허출원에 관하여 법 제207조 제1항에 따른 출원공개 전에 이미 PCT 제21조에 따라 국제공개가 된 경우 출원공개 전이라도 그 국제공개 시에 출원공개가 된 것으로 본다(제207조 제2항). 이는 국제공개 언어로 한국어가 채택되어, 한국어로 국제출원시 한국어로 국제공개가 되기 때문에 국제공개 시점에 출원공개된 것으로 간주하는 것이다. 이는 보상금청구행사를 할 때 이익이 있다. 즉 국내에서의 출원공개시기보다 앞서 국제공개시기부터 보상금청구행사를 할 수 있는 자격이 인정되기 때문이다. 구체적인 내용은 다음과 같다.

국제특허출원이 후출원에 대해 확대된 선원의 지위를 가지기 위해서는 국제공개만으로도 족하나, 특허등록 전의 실시에 따른 경고권 및 보상금청구권을 발생시키기 위해서는 반드시 국내공개가 있어야 한다(제207조 제3항). 그러나 국어로 출원한 국제특허출원인 경우는 PCT 제21조에 따라 국제공개가 있는 후부터 경고권 및 보상금청구권을 발생시킬 수 있다(제207조 제3항 괄호). 그 밖의 보상금청구권에 관한 내용은 통상의 국내출원과 동일하다.

보정의 특례

국제특허출원에 관하여는 제82조 제1항의 규정에 의한 수수료를 납부하고, 제201조 제1항의 규정에 의한 번역문을 제출하고(국어로 출원된 국제특허출원의 경우는 제외한다), 기준일을 경과한 후(기준일이 출원심사의 청구일인 경우는 출원심사의 청구 이후를 말한다)가 아니면, PCT 19조나 34조의 보정이 아닌 한 제47조 제1항의 규정에 불구하고 명세서 또는 도면의 보정을 할 수 없다(제208조 제1항). 이는 기준일의 경과 전에는 번역문 교체에 의해 동일한 목적을 달성할 수 있기에 국내법에 의한 보정은 번역문이 확정된 이후에 허용하고자 함이다.

그러나 국제사무국에 대한 보정 또는 국제예비심사기관에 대한 보정이 있는 후에 특허청에 제출된 번역문은 각각 제204조 제2항 또는 제205조 제2항의 규정에 의하여 그 번역문에 의하여

보정된 것으로 간주되므로 이 조의 적용을 받지 않는다. 즉 기준일 경과 전에 보정했음에도 불구하고 번역문을 제출한 경우 국내법의 적용을 받는 보정으로 간주한다.

변경출원시기의 특례

실용신안법 제34조 제1항의 규정에 의하여 국제출원일에 출원된 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 기초로 하여 특허출원으로 변경출원을 하는 경우는 실용신안법 제17조 제1항의 규정에 의한 수수료를 납부하고 동법 제35조 제1항의 규정에 의한 번역문(국어로 출원된 국제실용신안등록출원의 경우를 제외한다)을 제출한 후(실용신안법 제40조 제4항의 규정에 의하여 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 것으로 간주되는 국제출원을 기초로 하는 경우에는 동조 제4항의 규정에 의한 결정이 있는 후)에 비로소 변경출원을 할 수 있다(제209조).

수수료 납부와 번역문 제출은 국제특허출원 또는 국제실용신안등록출원이 대한민국 특허청에 출원계속중인 요건으로서 최소한 출원계속중인 경우에 한해 변경출원할 수 있도록 시기적 제한을 두고 있다.

출원심사청구시기의 특례

국제특허출원의 출원인은 제201조 제1항 규정에 의한 번역문(국어로 출원된 국제특허출원의 경우는 제외) 및 제82조 제1항 규정에 의한 수수료를 납부한 후라면 국내서면제출기간 만료일 전이라도 그 국제특허출원에 대해 출원심사를 청구할 수 있다. 국내서면제출기간 내에 심사청구를 하면 심사대상인 번역문이 확정되며, 더 이상 번역문의 교체가 불가능하다.

국제특허출원의 출원인이 아닌 자는 국내서면제출기간이 경과한 후에만 그 국제특허출원에 대해 출원심사의 청구를 할 수 있다(제210조). 즉 국제특허출원의 경우 출원인이 아닌 자가 심사청구할 수 있는 시기는 국내서면제출기간경과 후 국제출원일로부터 3년 이내다. 국내서면제출기간 경과 후에 심사청구가 가능한 이유는 제3자의 심사청구로 기준일이 확정되면 출원인이 더 이상 번역문을 교체할 수 없기 때문이다.

국제심사보고서 등에 기재된 문헌의 제출명령

특허청장은 국제특허출원의 출원인에 대하여 기간을 정하여 PCT 제18조의 국제조사보고서 또는 PCT 제35조의 국제예비심사보고서에 기재된 문헌의 사본을 제출하게 할 수 있다(제211조). PCT에 의하면 지정관청 또는 출원인은 국제조사기관에 대하여 국제조사보고서에 인용된 문헌의 사본을 제출토록 요구할 수 있으며(PCT 제20조(3)), 국제예비심사기관에 대하여 국제예비심사보고서에 인용되었으나 국제조사보고서에서는 인용되지 않는 문헌의 사본을 제출토록 요구할 수 있다(PCT 제36(4)). 이에 따라 특허법은 출원인을 통하여 문헌의 사본을 제출받도록 규정하고 있는 것이다.

결정에 의해 특허출원으로 되는 국제출원

제214조에서는 수리관청에서 국제출원일을 인정하지 않아 국제조사나 국제공개가 이루어지지 않는 국제출원이라 할지라도 그 수리관청의 국제출원일 인정 거부 등에 잘못이 있는 경우 대한

민국에서 일정한 절차 및 특허청장의 결정을 거쳐 국내법상의 특허출원으로 구제할 수 있도록 규정하고 있다. 이러한 특허청장의 결정에 의해 구제된 국제출원은 더 이상 통상의 국제출원이 아니며, 단지 그러한 거부 등이 없었다면 국제출원일로 인정 할 수 있었던 날에 대한민국에 출원한 특허출원으로 간주한다.

다음 사항 중 어느 하나에 해당되는 것으로 대한민국을 지정국에 포함한 국제출원을 대상으로 한다(제214조 제1항).

- i) 수리관청에 의해 PCT 제25조(1)(a)에 따라 국제출원일 인정이 거부된 경우
 - ii) 수리관청에 의해 PCT 제25조(1)(a) 또는 (b)에 따라 국제출원이 취하간주 선언된 경우
 - iii) 국제사무국에 의해 PCT 제25조(1)(a)에 따라 소정기간 내 기록원본의 불수리가 인정된 경우
- 국제출원인은 산업통상자원부령이 정하는 기간 내 즉, 상기의 거부·선언·인정이 출원인에게 통지된 날부터 2월내에 특허청장에게 신청서를 제출하여야 하며(시행규칙 제117조 제1항), 발명의 설명·청구범위·도면(설명부분에 한함)의 번역문 및 기타 산업통상자원부령이 정하는 국제출원에 관한 서류로서 출원인이 수리관청 또는 국제사무국에 제출한 서류 및 수리관청 또는 국제사무국이 당해 국제출원에 관하여 행한 처분에 관한 서류의 국어 번역문을 함께 제출해야 한다(제214조 제2항, 시행규칙 제118조).

특허청장은 출원인의 신청이 있는 경우 그 신청에 관한 거부·선언 또는 인정이 PCT 및 동 조약의 규칙에 따라 정당하게 된 것인지에 관해 결정한다(제214조 제3항).

특허청장은 그 거부·선언 또는 인정이 특허협력조약 및 동 규칙의 규정에 따라 정당하게 된 것이 아니라는 결정을 한 때는 그 결정에 관한 국제출원은 그 국제출원에 대해 거부·선언 또는 인정이 없었다면 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 특허출원으로 보며(제214조 제4항), 정당한 여부의 결정을 하는 때는 그 결정의 등본을 국제출원의 출원인에게 송달한다(제214조 제5항).

다만 번역문이 존재하는 관계로 국제특허출원에 관한 규정 중 일부를 결정에 의해 특허출원으로 인정되는 국제출원에 준용(제214조 제6항)하며, 출원공개시기에 관해서는 우선일을 기준으로 기산한다(제214조 제7항). 기타 공지예외규정 적용이나 보정·변경출원·심사청구 가능시기 등은 특허청장이 거부·선언 또는 인정이 PCT 및 동 규칙에 비추어 부당하다는 취지의 결정을 한 후로 제한된다.