

## 권리범위확인심판 (특허법 제135조)

## 제135조(권리범위 확인심판)

- ① 특허권자 또는 전용실시권자는 자신의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.
- ② 이해관계인은 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.
- ③ 제1항 또는 제2항에 따른 특허권의 권리범위 확인심판을 청구하는 경우에 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.

## 제01절 권리범위확인심판 개괄

## 1 의의 및 취지

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차이다. 이는 당사자 간 침해여부의 해석에 관한 분쟁을 조율하고자 도입되었다.

## 2 법적성질

## (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.

	청구인	피청구인 → 권리실행
특허권	특·권	이
소극권	이	특

### 3 심판청구

#### (1) 청구인 및 피청구인

##### 1) 내용

- 가. 적극적 권리범위 확인심판의 경우 특허권자, 전용실시권자가 청구인이 되고, 확인대상발명의 실시 또는 실시 준비 중인 자<sup>188)</sup>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) 청구대상

##### 1) 확인대상발명의 특정

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

##### 2) 복수 확인대상발명 특정 가부

법원은 제135조에서 확인대상발명의 개수를 특별히 제한하고 있지 않는 점 및 행정심판 절차를 규정하는 행정심판법에서 복수의 청구의 병합을 인정하는 점 등을 고려하여, 확인대상발명이 복수 개이더라도 허용된다고 본다(2013헌4954, 2019헌5478).

##### 3) 일부청구 가부

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

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

### 3) 판례

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

### 4) 검토

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

## 4 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

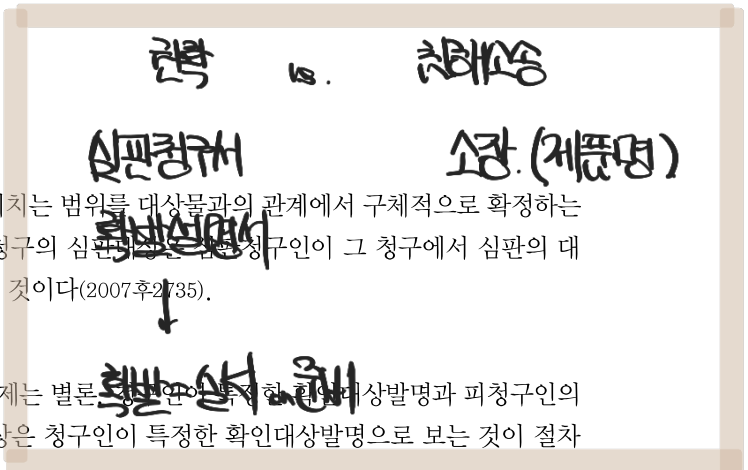
#### 1) 심판대상

##### 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. 그러나 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 미친다. 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 물품에 대하여는 아무런 효력이 없다. 따라서, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하고 각하되어야 한다.” 고 판시하였다(2002후2419).

권리 (확인이익 = 심판청구이익) → 각하심결

권리범위 확인 = 실시 + 권리. 실제 실시 = 권리. 실시하지 않는 물품 = 권리범위 확인 대상 X → 각하

심판청구 = 권리. 실시 = 권리. 실시하지 않는 물품 = 권리범위 확인 대상 X → 각하

권리 대 권리.  
심판청구 후 소정 권리.

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

3) 확인대상발명의 보정

가) 특허법 제140조 제2항 제3호

적극적 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상발명(피청구인)과 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 또는 도면을 보정하는 경우에는 요지변경으로 보지 않고 보정을 허용한다. 이는 현실적으로 청구인(피청구인)이 실시하는 발명을 정확하게 특정할 수 없다는 점을 고려하여 심판청구인의 편의를 위하여 심판정제를 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 권리 범위에 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 특허 발명의 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 파기하고 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 청구 취지를 넘어서는 심결을 할 수 없음을 명확히 하였다.

#### 3) 불복

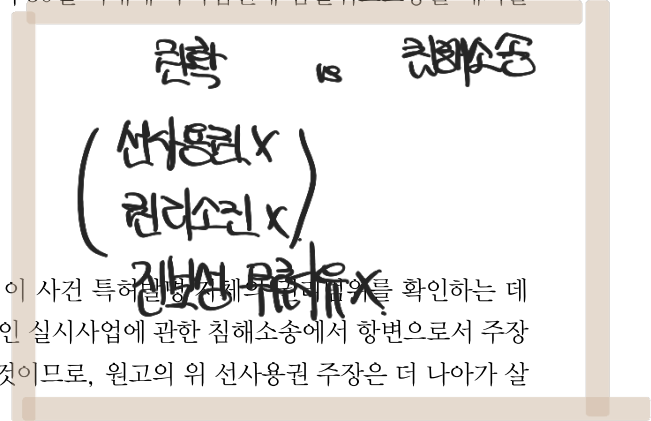
심판의 당사자는 심결등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다(특허법 제186조 제1항).

## 5 관련문제

### (1) 권리범위확인심판에서 선사용권의 주장

#### 1) 판례

한국전력공사가 선사용권을 가지는지 여부는 이 사건 특허발명 자체의 권리 범위를 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 살 필 필요 없이 이유 없다(2004허3478).<sup>189)</sup>



189) 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 권리확정과 무관하므로 확인의 이익이 없어 부적법하다. 한편 권리범위 확인심판에서 확인의 이익의 유무는 직권조사사항이므로 당사자의 주장 여부에 관계없이 특허심판원이나 법원이 직권으로 판단하여야 한다."고 판시하였다(2012후1101)

## 2) 검토

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

### (2) 권리범위확인심판에서 권리소진의 주장

#### 1) 판례

특허법원은 권리범위확인심판에서 권리소진 여부를 심리하였으나(2008허13299), 대법원은 확인대상발명의 실시와 관련된 특정한 물건과의 관계에서 특허권이 소진되었다 하더라도 그와 같은 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 여부**는 피청구인의 지배영역에 있어서 청구인은 이를 정확히 알 수 없으므로 이를 입증할 증명서는 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 권리범위확인심판결

차에서 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 심결취소소송 절차가 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).

다. 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 영향을 있는 원고의 주장에 대한 판단을 누락한 잘못이 있다.”고 판시하여 이를 파기, 환송하였다(2007후4110).

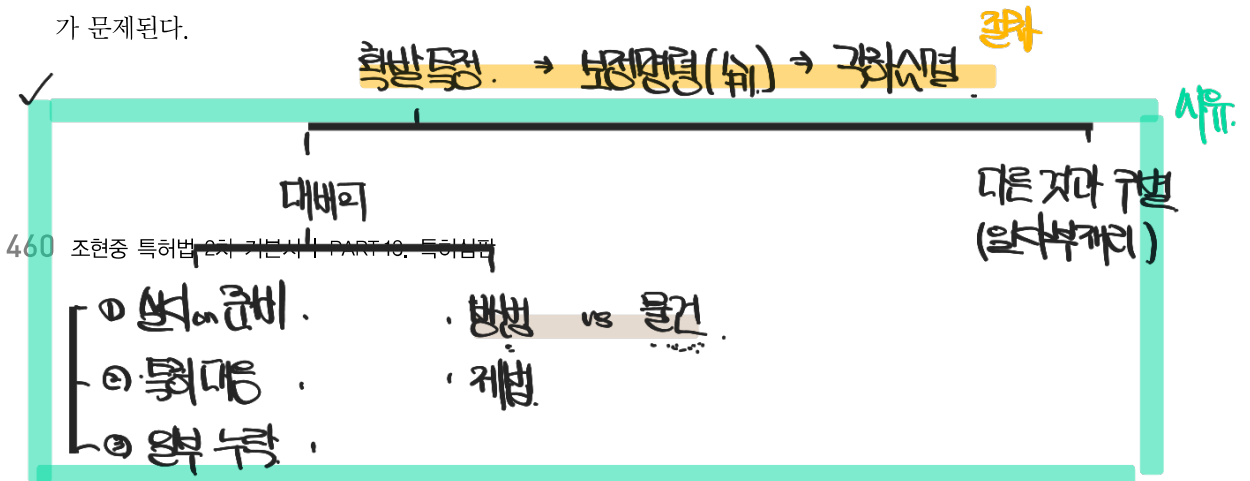
### 3) 검토

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 특징

### 1 권리범위확인심판의 심판청구방식

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



## 2 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 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다. 만약 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원은 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취해야 하며, 그럼에도 그와 같은 특징에 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 위해서는 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(2003후2164).

### 3 확인대상발명의 특정에 흠이 있는 경우 특허심판원의 조치

#### (1) 직권조사사항 및 부정명령 → 요지변경 x 보정 → 각하심판

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, “특허심판원으로서 (가)호 발명에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 함에도 불구하고 본안에 나아가 이 사건 심결에 이른 잘못이 있다 할 것인데, 원심도 같은 취지에서 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단한

것은 특허발명의 권리범위와 권리범위확인심판에서의 (가)호 발명의 특징에 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 특징에 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.

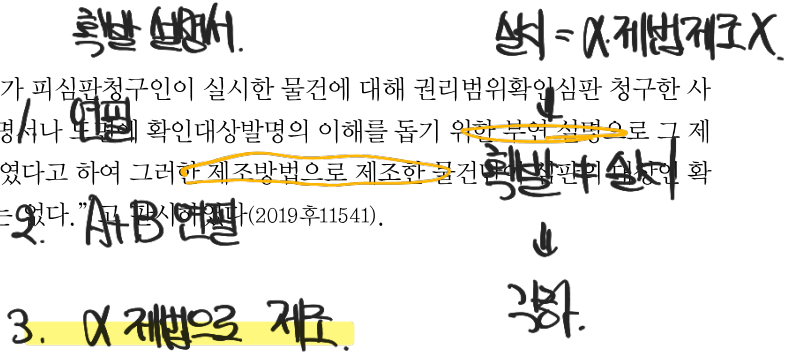
제03절 권리범위확인심판에 있어 확인대상발명의 해석

1 설명서와 도면 불일치시 **이탈권 → X**

판례는 “확인대상발명도 특허청구 범위에 대응하여 구체적으로 구성을 기재한 확인대상발명의 설명 부분을 기준으로 파악하여야 하고, 확인대상발명의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 위 설명 부분을 변경하여 파악하는 것을 허용하지 아니한다.”고 판시하여 설명서와 도면 불일치시 곧바로 부적법하다고 보지 않고 설명서 기준으로 확인대상발명을 해석한다(2004후3478).

2 부연 설명의 취급

판례는 물건발명의 특허권자가 피심판청구인이 실시한 물건에 대해 권리범위확인심판 청구한 사안에서, “확인대상발명의 설명서나 도면에 확인대상발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 그 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건에 대한 권리범위확인대상발명이 된다고 할 수는 없다.”고 판시하였다(2019후11541).



제04절 권리 대 권리 간 권리범위확인심판 **부연 설명**

1 문제점

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

## 2 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.

## 3 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).

## 4 검토

특허법 제98조도 특허 대 특허의 저촉관계는 인정하지 않는바, 특허 대 특허의 저촉은 권리범위의 확인사안이 아니라 특허무효사안으로 봄이 타당하다. 다만 판례와 같이 적극적 권리범위확인심판은 불허하되, 후등록 권리자는 특허무효심판의 청구가 불가하므로 자신의 권리의 효력이 부정되는 위험을 감수하더라도 타인의 권리의 범위에 속하는지의 확인을 구할 수 있도록 소극적 권리범위확인심판을 허용함이 타당하다.

## 제05절 권리범위확인심판과 침해소송과의 관계

### 1 권리범위확인심판과 침해소송의 차이점

- (1) 침해소송의 결과는 침해금지 또는 손해배상 등 직접적 법률효과를 갖는데 비해, 권리범위확인심판은 침해소송에서 참고적 효력만 가짐. 직접적 법률적 효과를 갖지 않는다. *무효판결*  
*권리범위속속X → 구속X*  
*판결X → 구속X*  
*권리가 강하면*  
*판결이 강하면*
- (2) 또한 침해소송에서의 침해판결은 권리범위확인심판에서의 권리범위에 속한다는 심결을 한의 하나, 권리범위확인심판에서 권리범위에 속한다는 심결은 침해판결로 귀결될 수 없다.

### 2 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.

### 3 폐지론

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

### 4 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).

### 5 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 명백

히 하며, 특허청은 권리범위 해석에 관여할 수 없고 법원은 특허권 부여에 관여할 수 없도록 하고 있다.

## 6 검토

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

## 7 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 대비대상 상표와의 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 취소할 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.

## 정정심판 (특허법 제136조)

## 제136조(정정심판)

- ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.
1. 청구범위를 감축하는 경우
  2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우
  3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우
- ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다.
1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. 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.
  2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간
- ③ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. 다만, 제1항제2호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다.
- ④ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다.
- ⑤ 제1항에 따른 정정 중 같은 항 제1호 또는 제2호에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.
- ⑥ 심판관은 제1항에 따른 심판청구가 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다고 인정하는 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.
1. 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 경우
  2. 제3항에 따른 범위를 벗어난 경우
  3. 제4항 또는 제5항을 위반한 경우
- ⑦ 제1항에 따른 정정심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 다만, 특허취소결정이 확정되거나 특허를 무효(제133조제1항제4호에 의한 무효는 제외한다)로 한다는 심결이 확정된 후에는 그러하지 아니하다.
- ⑧ 특허권자는 전용실시권자, 질권자와 제100조제4항·제102조제1항 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권을 갖는 자의 동의를 받아야만 제1항에 따른 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허권자가 정정심판을 청구하기 위하여 동의를 받아야 하는 자가 무효심판을 청구한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑨ 제1항에 따른 정정심판에는 제147조제1항·제2항, 제155조 및 제156조를 적용하지 아니한다.
- ⑩ 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.
- ⑪ 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 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다.
- ⑫ 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 한다는 심결이 있는 경우 특허심판원장은 그 내용을 특허청장에게 알려야 한다.
- ⑬ 특허청장은 제12항에 따른 통보가 있으면 이를 특허공보에 게재하여야 한다.

## 1 의의 및 취지

정정은 특허발명 명세서 등을 수정하는 절차이다. 이는 권리범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 특허가 무효로 될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 특허권자 보호를 위해 도입되었다.<sup>190)</sup>

## 2 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) 청구대상

#### 1) 내용

정정한 내용이 i) 청구범위를 감축하는 경우, ii) 같은 기재된 사항을 변경하는 경우, iii) 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나에 해당해야 할 것 (특허법 제136조 제4항), 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 해당되는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하여야 한다. 그리고 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고

190) 다만, 특허권자와 제3자의 이익을 균형있게 조화시키기 위해 제한적 범위에서만 정정을 인정하여, 제3자에게 불이익의 손해가 발생하는 것을 방지한다(2016후2522, 2016후830).



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) 잘못된 기재의 정정 및 불명확한 기재의 명확화

- ① 잘못된 기재의 정정이란 명세서나 도면의 기재가 잘못된 것임이 명세서의 기재 전체, 주지의 사항 또는 경험칙 등에 비추어 명백한 경우에 그 잘못된 기재를 본래의 바른 기재로 정정하는 것을 말한다(2004허2536).
- ② 불명확한 기재의 명확화란 문리(文理)상 의미가 명확하지 않은 기재 또는 발명의 신규성·진보성을 판단하기에 불충분한 기재를 바로잡아 그 의미와 내용을 명확하게 하는 정정을 말한다.
- ③ 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 것을 통칭하여 오류의 정정이라고도 한다. 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 계속 중인 때에는 해당 절차 내에서 정정청구가 가능하지 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 특허심판원에서 변론이 종결(연결)된 후 심결이 확정된 경우에는 판결의 선고를 말한다)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다(특허법 제136조 제2항 제1호). 이는 특허취소신청에 대한 결정의 신속한 확정을 위함이다<sup>191)</sup>.
- 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 판례는 정정심판을 우선하여 심리하는 것이 바람직하나, 무효심판을 우선하여 심리하였다고 해서 부적법하다고 볼 수는 없다고 본다.
- 4) 정정심판은 취권이 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).

191) 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.

### 3 심리 및 심결

#### (1) 의견서 제출기회 부여 및 보정

##### 1) 의견서 제출기회 부여 **주지부관**

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

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 심판청구서에 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 **①** 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 심결취소 소송을 제기하여 불복할 수 있다(특허법 제186조 제1항).

## 4 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.

### (3) 약리기전을 추가하는 정정

법원은 i) 약리기전은 특정물질에 불가분적으로 내재된 속성에 불과하므로 의약용도발명의 청구범위에 기재 되는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐, 약리기전 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 볼 수 없다고 하여, ii) 해당 질병과 함께 약리기전을 부가하는 정정은 특허법 제136조 제1항 각호에 해당한다고 볼 수 없다고 판시하였다(2012후238).

## 특허의 정정 (특허법 제133조의2)

## 제132조의3(특허취소신청절차에서의 특허의 정정)

- ① 특허취소신청절차가 진행 중인 특허에 대한 특허권자는 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제132조의13제2항에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 특허취소신청절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다.
- ③ 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지, 제8항, 제10항부터 제13항까지, 제139조제3항 및 제140조제1항·제2항·제5항을 준용한다. 이 경우 제136조제11항 중 "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"는 "제132조의13제2항 또는 제136조제6항에 따라 지정된 기간에"로 본다.
- ④ 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다.
  1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간
  2. 제3항에서 준용하는 제136조제6항에 따라 지정된 기간
- ⑤ 제3항을 적용할 때 제132조의2에 따라 특허취소신청이 된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다.

## 제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정)

- ① 제133조제1항에 따른 심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 무효심판절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다.
- ③ 심판장은 제1항에 따른 정정청구가 있을 때에는 그 청구서의 부분을 제133조제1항에 따른 심판의 청구인에게 송달하여야 한다.
- ④ 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지, 제8항 및 제10항부터 제13항까지, 제139조제3항 및 제140조제1항·제2항·제5항을 준용한다. 이 경우 제136조제11항 중 "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"는 "제133조의2제1항 또는 제136조제6항에 따라 지정된 기간에"로 본다.
- ⑤ 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다.
  1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간
  2. 제4항에서 준용하는 제136조제6항에 따라 지정된 기간
- ⑥ 제4항을 적용할 때 제133조제1항에 따른 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다.

## 1 의의 및 취지

정정은 특허발명 명세서 등을 수정하는 절차이다. 이는 권리범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 특허가 무효로 될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 특허권자 보호를 위해 도입되었다.

## 2 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) 청구대상

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)<sup>192)</sup>의 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).<sup>193)</sup>

## 3 심리 및 심결

### (1) 의견서 제출기회 부여 및 보정

#### 1) 의견서 제출기회 부여

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

나. 판례는 “정정청구의 적법 여부를 판단하는 특허무효심판이나 심결취소소송에서 정정의견제출

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

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

통지서에 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 정정부호심판을 청구할 수 있다(특허법 제137조).

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

4 관련문제

(1) 특허의 정정의 확정 시점

1) 판례

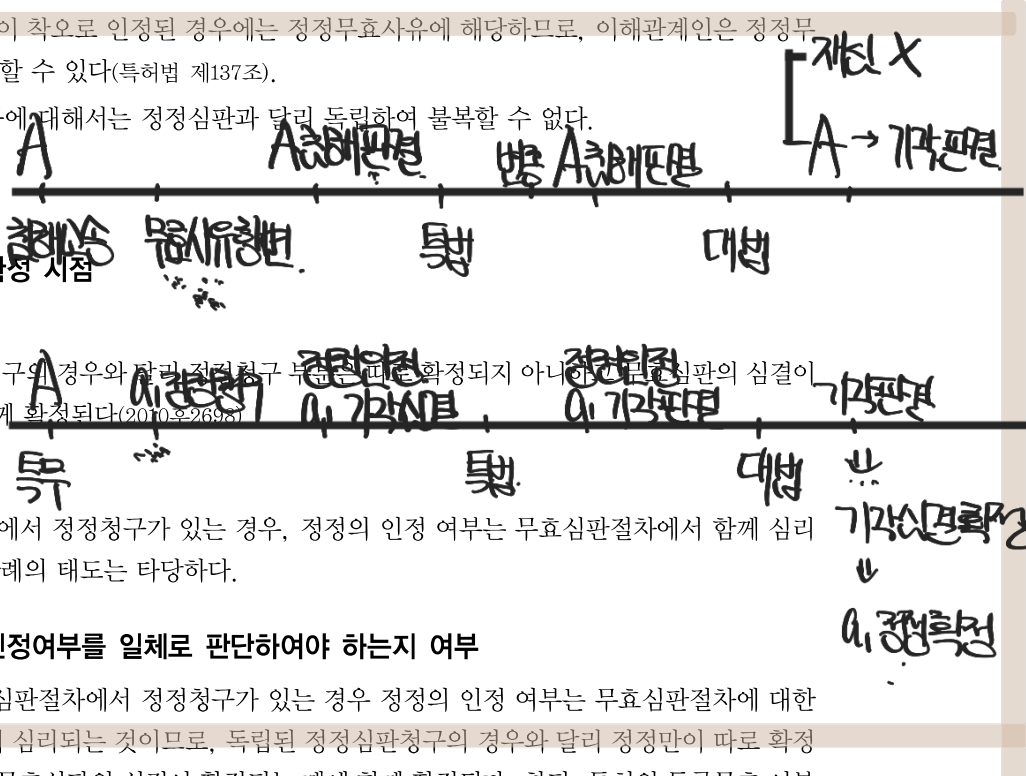
독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정청구 부결은 따로 확정되지 아니하여 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다(2010후2698)

2) 검토

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

(2) 특허의 정정의 인정여부를 일체로 판단하여야 하는지 여부

판례는 “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 여부



는 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

판례는 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).

## 정정심판과 무효심판 · 침해소송과의 관계

## 제01절 정정심판과 무효심판과의 관계

## 1 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.

## 2 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).

## 3 무효심판과 정정심판이 동시에 계속 중 어느 하나의 심판이 확정된 경우

## (1) 무효심판이 특허법원에 계속 중 정정심결이 확정된 경우

판례는 “특허의 내용에 대한 정정심결이 확정되면 당초의 심결도 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 심결된 것으로 보고 있기 때문에 정정 후의 특허청구범위에 의하여 심결된 것으로 보아야



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

## ② 무효심판이 대법원에 계속 중 정정심결이 확정된 경우

- 1) 과거 법원은 특허무효심판사건의 상고심 계속 중 정정심결이 확정된 경우 정정된 사항이 특허무효사유의 유무를 판단하는 전제가 된 사실인정에 영향을 미쳤다면 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유까지 해당될 수 있다고 보아 곧바로 원심판결을 파기했다.
- 2) 그러나 최근 법원은 특허무효심판사건의 상고심 계속 중 정정심결이 확정되었어도 이는 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유와는 무관하고, 정정 전 명세서 등을 대상으로 원심법원의 판결이 위법한지를 살펴 위법한 경우에 한해 원심판결을 파기하는 것으로 태도를 변경하였다(2016후2522).
- 3) 생각건대, 과거 판례의 태도에 따르면 특허소송의 사실심에서 패소한 특허권자가 추가로 정정함으로써 사실심 법원의 결론을 쉽게 뒤집을 수 있어 특허소송과 정정심판청구의 무한반복이 논리적으로 가능했다. 다만 이는 분쟁의 종국적 해결을 지연하는 결과를 초래하며 특허권자는 심결취소소송 사실심에서 충분한 정정심판청구 기회를 부여받을 수 있기 때문에, 최근 판례의 태도와 같이 심결취소소송 사실심 변론종결 이후에 확정된 정정은 고려하지 않음이 타당하다.

## ③ 정정심판 계속 중 무효심결이 확정된 경우

- 1) 판례는 “특허발명의 전체 청구항에 대한 무효심결이 확정됨으로써 이 사건 특허발명은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 결과적으로 이미 소급적으로 무효로 된 이 사건 특허발명의 정정을 구하는 이 사건 정정심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어 그 정정심판을 구할 이익도 없게 된다.”고 판시하였다(2007허11586).
- 2) 한편, 판례는 “제136조 제7항에서 “정정심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 다만, 특허취소결정이 확정되거나 특허를 무효(제133조 제1항 제4호에 의한 무효는 제외한다)로 한다는 심결이 확정된 후에는 그러하지 아니하다.”고 규정한 것은 유효하게 존속하였던 특허권이 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).

#### 4 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), 지적재산고 등재판소는 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

#### 1 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 위법성이 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.

## 2 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.

## 재심 (특허법 제178조 내지 제185조)

## 제178조(재심의 청구)

- ① 당사자는 **확정된 특허취소결정** 또는 **확정된 심결에** 대하여 재심을 청구할 수 있다.
- ② 제1항의 재심청구에 관하여는 「민사소송법」 제451조 및 제453조를 준용한다.

## 제179조(제3자에 의한 재심청구)

- ① 심판의 당사자가 공모하여 제3자의 권리나 이익을 **사해(詐害)**할 목적으로 심결을 하게 하였을 때에는 제3자는 그 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다.
- ② 제1항의 재심청구의 경우에는 심판의 당사자를 공동피청구인으로 한다.

## 제180조(재심청구의 기간)

- ① 당사자는 특허취소결정 또는 심결 확정 후 재심사유를 안 날부터 **30일** 이내에 재심을 청구하여야 한다.
- ② **대리권의 흠을** 이유로 재심을 청구하는 경우에 제1항의 기간은 청구인 또는 법정대리인이 특허취소결정등본 또는 심결등본의 송달에 의하여 특허취소결정 또는 심결이 있는 것을 안 날의 **다음 날부터** 기산한다.
- ③ 특허취소결정 또는 심결 확정 후 **3년**이 지나면 재심을 청구할 수 없다.
- ④ 재심사유가 특허취소결정 또는 심결 확정 후에 생겼을 때에는 제3항의 기간은 그 **사유가 발생한** 날의 다음 날부터 기산한다.
- ⑤ 제1항 및 제3항은 해당 심결 이전의 확정심결에 저촉된다는 이유로 재심을 청구하는 경우에는 적용하지 아니한다.

## 제181조(재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 수입하거나 국내에서 생산 또는 취득한 물건에는 미치지 아니한다.
  1. 무효가 된 특허권(존속기간이 연장등록된 특허권을 포함한다)이 재심에 의하여 회복된 경우
  2. 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우
  3. 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우
  4. 취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우
- ② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 특허권의 효력은 다음 각 호의 어느 하나의 행위에 미치지 아니한다.
  1. 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 한 해당 발명의 선의의 실시
  2. 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
  3. 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 행위

**제182조(재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권)**

제181조제1항 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 통상실시권을 가진다.

**제183조(재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권)**

- ① 제183조제1항 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.
- ② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

**제184조(재심에서의 심판규정 등의 준용)**

특허취소결정 또는 심판에 대한 재심의 절차에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 특허취소신청 또는 심판의 절차에 관한 규정을 준용한다.

**제185조(「민사소송법」의 준용)**

재심청구에 관하여는 「민사소송법」 제459조제1항을 준용한다.

**1 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.

**2 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 방해 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,

재심 [ 대상 ]  
 [ 사유 ] 451조 각호  
 [ ] 1항  
 (1항) ~ 30B, 8년.

판결 기소 행정처분 변경.

사실인정 관련.

참법위 정형 : 신리대상.

- 8) 판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결, 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀔 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.

## 3 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 종국심결 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 확정

심결에 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 만료일부터 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.

## 4 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 중국판결로 재심청구를 기각한다(90다카21886)<sup>194</sup>.

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

#### (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.

### 5 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.

P A T E N T L A W

PART

14

심결취소소송

**제186조(심결 등에 대한 소)**

- ① 특허취소결정 또는 심결에 대한 소 및 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다.
- ② 제1항에 따른 소는 다음 각 호의 자만 제기할 수 있다.
1. 당사자
  2. 참가인
  3. 해당 특허취소신청의 심리, 심판 또는 재심에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자
- ③ 제1항에 따른 소는 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다.
- ④ 제3항의 기간은 불변기간으로 한다.
- ⑤ 심판장은 주소 또는 거소가 멀리 떨어진 곳에 있거나 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 제4항의 불변기간에 대하여 부가기간을 정할 수 있다.
- ⑥ 특허취소를 신청할 수 있는 사항 또는 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 특허취소결정이나 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다. <개정 2016. 2. 29.>
- ⑦ 제162조제2항제5호에 따른 대가의 심결 및 제165조제1항에 따른 심판비용의 심결 또는 결정에 대해서는 독립하여 제1항에 따른 소를 제기할 수 없다.
- ⑧ 제1항에 따른 특허법원의 판결에 대해서는 대법원에 상고할 수 있다.

**제187조(피고적격)**

제186조제1항에 따라 소를 제기하는 경우에는 특허청장을 피고로 하여야 한다. 다만, 제133조제1항, 제134조제1항·제2항, 제135조제1항·제2항, 제137조제1항 또는 제138조제1항·제3항에 따른 심판 또는 그 재심의 심결에 대한 소를 제기하는 경우에는 그 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다.

**제189조(심결 또는 결정의 취소)**

- ① 법원은 제186조제1항에 따라 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 판결로써 해당 심결 또는 결정을 취소하여야 한다.
- ② 심판관은 제1항에 따라 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.

**1 의의, 성격 및 관할****(1) 의의**

심결취소소송은 항고소송으로서 당사자가 주장하는 심결의 실체적·절차적 위법사유를 심리하는 절차다.

**(2) 성격**

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.

### (3) 관할

심결취소소송은 특허법원의 전속관할로 한다(특허법 제186조 제1항).

## 2 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 권리, 심판 또는 심결에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자만이 심결취소소송을 제기할 수 있다. 이는 특허권은 대체적 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 있다(특허법 제186조 제5항).

## 3 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 포함된다<sup>195)</sup>.

195) 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).

## (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.

## 4 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.

## 5 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.

## 6 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).

196) 심판청구가 부적법하여 각하심결했어야 할 것을 본안심결한 경우도 포함한다.

## (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 재판할 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

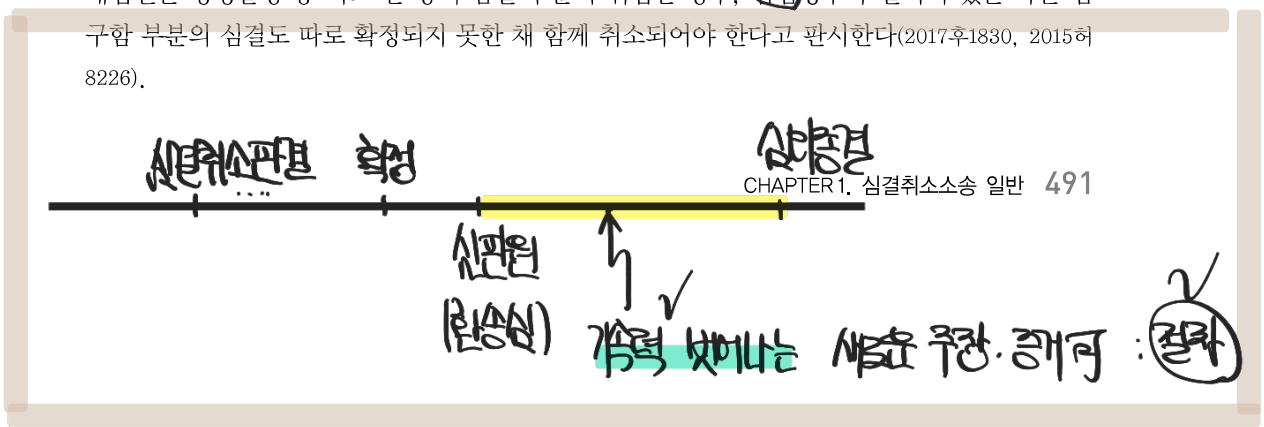
- 1) 민사소송법에 따라 판결정본 송달일로부터 2주 내에 특허법원의 판결에 대하여 대법원에 상고할 수 있다. 상고장은 상소장 원심법원제출주의에 따라 특허법원에 제출하며, 상고심 절차에 관한 특별법이 적용된다.
- 2) 상소는 자기에게 불이익한 재판에 대하여 자기에게 유리하도록 그 취소 및 변경을 구하는 것이므로 전부 승소한 원심판결에 대한 상고는 판결이유에 불만이 있더라도 상고를 제기할 이익이 없어 허용될 수 없다.

## 7 심결취소판결 확정 후 환송심 관련 쟁점

### (1) 정정된 전체 청구항에 대한 취소판결

#### 1) 심결취소의 범위

대법원은 정정발명 중 어느 한 항의 심결 부분이 위법한 경우, **정정** **전체** 청구가 걸쳐져 있는 다른 청구항 부분의 심결도 따로 확정되지 못한 채 함께 취소되어야 한다고 판시한다(2017후1830, 2015허8226).



2) 취소판결의 효력 - 기속력의 범위

또한, 정정청구가 모두 걸쳐져 있다는 이유로 다른 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 심결을 취소한 확정된 취소판결의 기속력이 미치는 범위는 취소의 기본이 된 이유가 되는 정정발명에 관한 원심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서만 발생한다고 판시하였다(2017후1830).

(2) 존속기간연장등록 전체 무효심결에 대한 취소판결<sup>197)</sup>

1) 심결취소의 범위

대법원은 연장등록기간 중 어느 한 기간에 대한 심결이 위법하여 이를 인용하는 이상, 그 기간을 포함하는 연장등록된 기간 전체에 영향을 미치게 되므로 모두 함께 취소되어야 한다고 본다(2020후11752, 2019허3588).

2) 취소판결의 효력 - 기속력의 범위

또한 심결의 판단이 위법한 기간을 포함하는 연장등록된 기간 전체에 대한 심결을 취소한 경우, 심결의 판단이 적법한 기간의 판단에 대하여는 기속력이 발생하는 것이 아니라고 판시하였다(2020후11752).

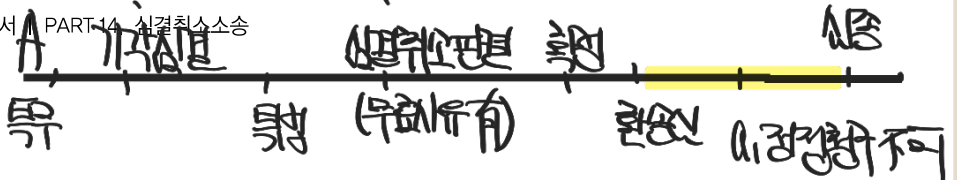
(3) 심결취소판결 확정 이후 특허심판원의 통지 의무

- ① 특허법원은 특허심판원으로서 심결 취소판결이 확정되어 재심리할 때에는 심판청구인으로 하여금 새로운 증거를 제출할 수 있도록 기간을 부여하고, 새로운 증거가 제출된 경우 피청구인에게도 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 판시한다(2018허4201).
- ② 이에 따라, 만약 특허심판원이 심결취소판결 확정 이후 심판관지정통지, 우선심판결정통지, 심리종결통지를 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 심판당사자들로 하여금 특허법에서 규정하고 있는 증거제출 기회나 심판절차 진행이나 심리에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 수 없도록 하였다면 그 심결은 절차상 위법이 있다고 판시한다(2018허4201).

(4) 심결취소판결 확정 이후 특허심판원의 정정청구의 기회 부여 의무

- ① 대법원은 특허심판원이 취소판결에 따라 다시 심판을 진행하면서 당사자로 하여금 취소판결의 소송절차에서 제출되었던 증거를 다시 제출하도록 통지하였으나 당사자로부터의 증거제출이 없어 이를 실제로 제출받지 아니한 채 이 사건 심결을 하였다면, 그러한 사정만으로 곧바로 특허권자에게 의견을 제출할 기회를 주지 않았다거나 정정청구의 기회를 박탈한 위법이 있다고 할 수 없다고 판시한다(2009후2975).
- ② 같은 취지에서 특허법원은 당사자가 취소소송에서 이미 제출되어 새로운 증거에 해당하지 아니한 증거를 제출한 경우에 특허권자는 이미 취소소송이 계속 중인 동안에 정정심판을 청구할

197) 이 사건 초과기간인 187일에 대한 무효심결에 대한 취소 소송에서 특허법원은 기간(132일)부분 심결의 판단은 위법하고 기간2(55일) 부분 심결의 판단은 적법하다고 판단하였고 대법원은 특허법원의 취소판결의 이유에 있어 기간2(55일) 부분 판단에 대하여는 취소판결의 기속력이 발생하는 것이 아니라고 보았다(2020후11752).



수 있었으므로 그 증거에 관한 그러한 사정만으로 특허권자에게 증거의 제출로 인한 정정청구의 기회를 박탈한 위법이 있다고 할 수는 없다고 판시한다(2020허7296).

## 8 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.



# 소의 이익 - 심판청구 X 배정사유 발생 시 심결권자 불이익

## 1 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.

## 2 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.

## 3 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.

## 제01절 심결취소소송의 원고적격에 대한 쟁점

## 1 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) **확설**

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.<sup>198)199)</sup>
- 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.

198) 2003허1697

199) 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)

## 2 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).

## 3 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 부적법하기는 마찬가지라고 본다(2015후321).

### (2) 검토

생각건대 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 제 38조 제4항).

## 제02절

## 공유자 중 1인의 심결취소소송 제기

### 1 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.

### 2 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.

### 3 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).

### 4 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.

0001 무제한, 0001-1) 직무권한을 발발한 경우

1 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 직권취소사실을 개회하고는 그 취소를 구하는 자가 위법사유에 해당하는 구체적 사실을 먼저 주장하여야 하고, 따라서 법원이 당사자가 주장하지도 않은 법률요건에 관하여 판단하는 것은 변론주의 원칙에 위배되는 것이다.

0001) 기판, 권위, 특히 : 예고통지 취부권

0001) 기판, 변칙행위 위법 권위 심결취소

0001) 알권리 위법 여부, 심결까지

2) 증명책임

- 1) 증명책임이란 소송상 어느 요증사실의 존재가 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 여부므로, 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 불이익의 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).
- 3) 한편, 일사부재리 흠결을 이유로 한 각하심결에 대한 취소소송에서 판례는 심결 시를 기준으로 동일사실·증거가 제출된 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 하며, 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 무효사유를 주장하는 것은 허용될 수 없다고 판시하였다(2018후11360).

## (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 박탈될 수 있으므로 심판단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다.

### 3 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(2015후1997<sup>200</sup>).

#### (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 거절이

200) 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).

유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다(2013후1054).

- 3) 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서, 통지된 거절이유가 선행발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에 그 발명이 속하는 기술분야에 널리 알려진 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 이탈하였다고 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 아니 하는 새로운 거절이유에 해당한다(2015후2341).

#### 4 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 출원인으로서의 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).

#### 5 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).

#### 6 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 위법

한 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).



**특허협력조약  
(PCT)**

**제192조(국제출원을 할 수 있는 자)**

특허청장에게 국제출원을 할 수 있는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다.

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

**제193조(국제출원)**

① 국제출원을 하려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 언어로 작성한 출원서와 발명의 설명· 청구범위·필요한 도면 및 요약서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

② 제1항의 출원서에는 다음 각 호의 사항을 적어야 한다.

1. 해당 출원이 「특허협력조약」에 따른 국제출원이라는 표시
2. 해당 출원된 발명의 보호가 필요한 「특허협력조약」 체약국(締約國)의 지정
3. 제2호에 따라 지정된 체약국(이하 “지정국”이라 한다) 중 「특허협력조약」 제2조(iv)의 지역특허를 받으려는 경우에는 그 취지
4. 출원인의 성명이나 명칭·주소나 영업소 및 국적
5. 대리인이 있으면 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소
6. 발명의 명칭
7. 발명자의 성명 및 주소(지정국의 법령에서 발명자에 관한 사항을 적도록 규정되어 있는 경우만 해당한다)

③ 제1항의 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다.

④ 제1항의 청구범위는 보호를 받으려는 사항을 명확하고 간결하게 적어야 하며, 발명의 설명에 의하여 충분히 뒷받침되어야 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 국제출원에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

**제194조(국제출원일의 인정 등)**

① 특허청장은 국제출원이 특허청에 도달한 날을 「특허협력조약」 제11조의 국제출원일(이하 “국제출원일”이라 한다)로 인정하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 출원인이 제192조 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우
2. 제193조제1항에 따른 언어로 작성되지 아니한 경우
3. 제193조제1항에 따른 발명의 설명 또는 청구범위가 제출되지 아니한 경우
4. 제193조제2항제1호·제2호에 따른 사항 및 출원인의 성명이나 명칭을 적지 아니한 경우

② 특허청장은 국제출원이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 서면으로 절차를 보완할 것을 명하여야 한다.

③ 특허청장은 국제출원이 도면에 관하여 적고 있으나 그 출원에 도면이 포함되어 있지 아니하면 그 취지를 출원인에게 통지하여야 한다.

④ 특허청장은 제2항에 따른 절차의 보완명령을 받은 자가 지정된 기간에 보완을 한 경우에는 그 보완에 관계되는 서면의 도달일을, 제3항에 따른 통지를 받은 자가 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 도면을 제출한 경우에는 그 도면의 도달일을 국제출원일로 인정하여야 한다. 다만, 제3항에 따른 통지를 받은 자가 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 도면을 제출하지 아니한 경우에는 그 도면에 관한 기재는 없는 것으로 본다.

#### 제195조(보정명령)

특허청장은 국제출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다.

1. 발명의 명칭이 적혀 있지 아니한 경우
2. 요약서가 제출되지 아니한 경우
3. 제3조 또는 제197조제3항을 위반한 경우
4. 산업통상자원부령으로 정하는 방식을 위반한 경우

#### 제196조(취하된 것으로 보는 국제출원 등)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국제출원은 취하된 것으로 본다.

1. 제195조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니한 경우
2. 국제출원에 관한 수수료를 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 내지 아니하여 「특허협력조약」 제14조(3)(a)에 해당하게 된 경우
3. 제194조에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원에 관하여 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 그 국제출원이 제194조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 것이 발견된 경우

② 국제출원에 관하여 내야 할 수수료의 일부를 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 내지 아니하여 「특허협력조약」 제14조(3)(b)에 해당하게 된 경우에는 수수료를 내지 아니한 지정국의 지정은 취하된 것으로 본다.

③ 특허청장은 제1항 및 제2항에 따라 국제출원 또는 지정국의 일부가 취하된 것으로 보는 경우에는 그 사실을 출원인에게 알려야 한다.

#### 제197조(대표자 등)

① 2인 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에 제192조부터 제196조까지 및 제198조에 따른 절차는 출원인의 대표자가 밟을 수 있다.

② 2인 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에 출원인이 대표자를 정하지 아니한 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 대표자를 정할 수 있다.

③ 제1항의 절차를 대리인에 의하여 밟으려는 자는 제3조에 따른 법정대리인을 제외하고는 변리사를 대리인으로 하여야 한다.

#### 제198조(수수료)

① 국제출원을 하려는 자는 수수료를 내야 한다.

② 제1항에 따른 수수료, 그 납부방법 및 납부기간 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

1 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.

2 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.

3 단점

국제출원 시 국내단계 진입시 비용이 든다는 점, 지정국에 개별적으로 출원한 경우에 비하여 권리화가 지연되어 특허권 존속기간이 짧아질 수 있다는 점, 과도한 유보조항 등의 단점이 있다.



**1 국제출원**

**(1) 제출서류**

- 1) 국제출원절차는 출원인이 소정의 언어로 작성한 국제출원서류를 3부 작성하여 수리관청에 제출함으로써 시작된다. 대한민국을 수리관청으로 하여 국제출원을 하려는 발명자는 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).

제출 서류

출원서 - 발명 설명 - 청구범위 - 요약서 - 도면

발명 설명 - 발명 설명 - 청구범위 - 요약서 - 도면

발명 설명 - 발명 설명 - 청구범위 - 요약서 - 도면

발명 설명 - 발명 설명 - 청구범위 - 요약서 - 도면

**(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)<sup>201)</sup>.

**2 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 것<sup>202)</sup>, 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.

201) 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).

202) 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)).

## 3 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 경우<sup>203)</sup> 국제출원은 취하된 것으로 본다.

#### 4 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.

#### 5 우선권주장 회복 제도 (특허법 시행규칙 제103조 제4항 제3호)

##### (1) 요건 (PCT규칙 26의2.3(a), 49의3.2(a))

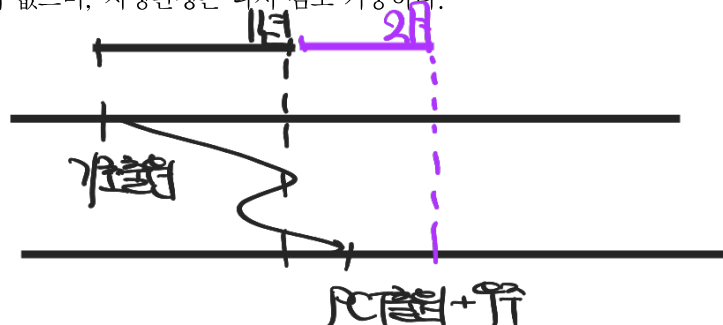
적절한 주의를 기울였음에도 우선권기간 내에 출원하지 못한 경우 (Due Care) 우선권기간 내에 출원하지 못한 것이 고의가 아닌 경우 (Unintentionality) 의 두 가지 회복기준이 있다. PCT 동맹국 중 우선권주장 회복 제도를 유보하지 않은 지정관청은 두 가지 회복 기준 중 하나 이상을 적용해야 하며, 국내법에 따라 더 유리한 기준을 적용할 수 있다.

##### (2) 절차 (PCT규칙 26의3.3)

수리관청에 우선권기간을 지키지 못한 이유의 설명을 제출하며, 우선권기간 만료일로부터 2개월 이내 신청할 수 있다.

##### (3) 우선권주장 회복의 국내단계에서의 효력 (PCT규칙 49의3.1)

Due Care 기준에 기초한 수리관청의 회복은 우선권주장 회복 제도를 유보하지 아니한 모든 지정관청에서 유효하다. Unintentionality 기준에 기초한 수리관청의 회복은 해당기준을 적용하는 지정관청에서만 유효하다. 다만 수리관청의 회복 또는 수리관청의 회복 거절은 지정관청에 대해 절대적인 구속력이 없으며, 지정관청은 다시 검토 가능하다.



203) 위 경우에 해당하여 국제출원이 취하된 것으로 보게 되는 경우에는 미리 그 취지 및 이유를 출원인에게 통지하여야 한다(특허법 시행규칙 제106조의2).

## 국제단계 - 국제조사 및 국제예비심사 등 (제198조의2)

## 제198조의2(국제조사 및 국제예비심사)

- ① 특허청은 「특허협력조약」 제2조(xix)의 국제사무국(이하 “국제사무국”이라 한다)과 체결하는 협정에 따라 국제출원에 대한 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로서의 업무를 수행한다.
- ② 제1항에 따른 업무수행에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

**1** 의의 및 취지

- (1) 국제조사는 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.

**2** 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.

**3** 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.

**4** 심사관의 의견 교환

국제조사절차와 달리, 국제예비심사절차에서는 심사관이 의견서 및 보정서 제출 기회를 줄 수 있다.

**5** 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.

## 6 발명의 단일성

국제조사의 경우 단일성 위반시 추가 수수료를 납부해야 한다. 반면, 국제예비심사의 경우 단일성 위반시 추가 수수료 납부 또는 청구범위 감축을 명할 수 있다.<sup>204)</sup>

## 7 종료형식

- i) 국제조사의 경우 국제조사보고서를 작성하거나 작성하지 않는다는 선언으로써 종료된다.
- ii) 국제예비심사의 경우 반드시 국제예비심사보고서를 작성함으로써 종료된다.

## 8 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].

204) 심사관은 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.

(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)].

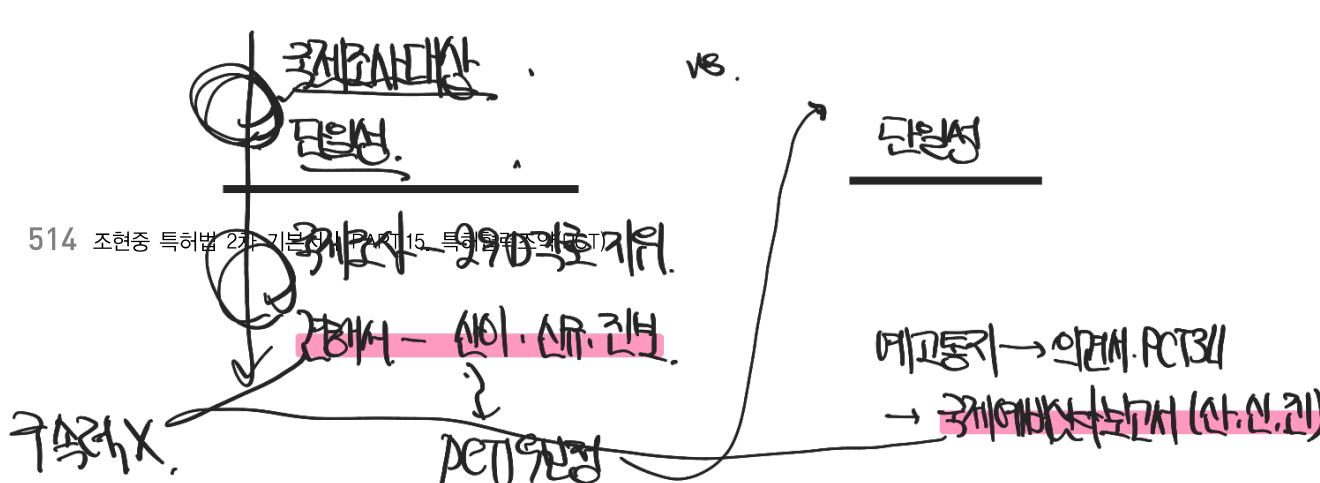
(3) 불복 관련

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.

법원은 대한민국 특허청장이 국제조사기관으로서 국제출원인의 정정신청을 거부한 사안에서 이는 대한민국 법원에서의 항고소송의 대상도 되지 않는다고 판시한 바 있다(2016두45745).

8 정리표

	✓ 국제조사	국제예비심사
대상	모든 국제출원 !	국제예비심사가 청구된 국제출원
연락권	없음	있음
보정	국제조사보고서 수령 후 소정기간 내	국제예비심사보고서 작성 개시 전
단일성 결여	추가수수료 지불요구	출원인의 선택에 의해 청구범위의 감축 또는 추가수수료 지불요구
이용가능자	국제출원을 할 수 있는 자	제2장 규정에 구속된 계약국 거주자 또는 국민이 그러한 계약국 또는 국가를 위해 행동하는 수리관청에 국제출원 한 경우만 적용
절차	<ol style="list-style-type: none"> <li>국제조사기관과 출원인간의 의견교환 - 원칙적 불허용</li> <li>보정 불허용</li> <li>불리한 보고 작성 전에 예고 받을 권리 없음</li> <li>단일성 불인정 경우에 추가수수료 납부</li> <li>절차의 종료 - 보고서 또는 부작성선언서 및 견해서 작성</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>출원인은 국제예비심사기관과 구두 또는 서면으로 연락 관리함</li> <li>보정 허용</li> <li>불리한 보고 작성 전에 예고 받을 권리 있음</li> <li>단일성 불인정 경우에 추가수수료 납부 또는 청구범위 감축</li> <li>절차의 종료 - 보고서 작성</li> </ol>



국제조사보고서 부작성 선언 사유(시규 제106조의11 제5항)

국제출원의 대상이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 과학 또는 수학의 이론 나. 단순히 발견한 동물·식물의 변종 다. 사업활동, 순수한 정신적 행위의 수행 또는 유희에 관한 계획, 법칙 또는 방법 라. 수술 또는 치료에 의한 사람의 처치방법 및 진단방법 마. 정보의 단순한 제시 바. 심사관이 선행기술을 조사할 수 없는 컴퓨터프로그램	발명의 설명, 청구범위 또는 도면에 필요한 사항이 기재되어 있지 아니하거나 기재된 사항이 현저히 불명료하여 유효한 국제조사를 할 수 없는 경우
---	---

	PCT 19조 보정	PCT 34조 보정
주체	국제조사보고서 받은 출원인	국제예비심사 청구한 출원인
시기	국제조사보고서 송달일부 2월 또는 우선일부 16월 중 늦은날까지	국제예비심사보고서 작성시까지
제출처	국제사무소에 대하여	국제예비심사기관에 대하여
횟수	1회	횟수 제한 없음
보정대상	청구범위	청구범위, 발명의 설명, 도면
보정범위	출원 시 국제출원의 범위	출원 시 국제출원의 범위

국제공개	국제공개 예외
우선일부 1년 6개월 경과 후 국제공개	PCT21(5) 국제공개 전 국제출원 취하, PCT21(6) 공서양속에 반하는 부분, PCT64(3) 국제공개 필요 없다고 선언한 국가만 지정한 경우

## 국내단계 및 기준일 (제199조 이하)

## 제199조(국제출원에 의한 특허출원)

- ① 「특허협력조약」에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정 국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 본다.
- ② 제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원(이하 “국제특허출원”이라 한다)에 관하여는 제42조의2, 제42조의3 및 제54조를 적용하지 아니한다.

## 제200조의2(국제특허출원의 출원서 등)

- ① 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 출원서는 제42조제1항에 따라 제출된 특허출원서로 본다.
- ② 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 및 도면은 제42조제2항에 따른 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면으로 본다.
- ③ 국제특허출원에 대해서는 다음 각 호의 구분에 따른 요약서 또는 국어번역문을 제42조제2항에 따른 요약서로 본다.
  1. 국제특허출원의 요약서를 국어로 적은 경우 : 국제특허출원의 요약서
  2. 국제특허출원의 요약서를 외국어로 적은 경우 : 제201조제1항에 따라 제출된 국제특허출원의 요약서의 국어번역문(제201조제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국제특허출원의 요약서의 국어번역문을 말한다)

## 제201조(국제특허출원의 국어번역문)

- ① 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 「특허협력조약」 제2조(xi)의 우선일(이하 “우선일”이라 한다)부터 2년 7개월(이하 “국내서면제출기간”이라 한다) 이내에 다음 각 호의 국어번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 제203조제1항에 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.
  1. 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문
  2. 국제특허출원의 요약서의 국어번역문
- ② 제1항에도 불구하고 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 「특허협력조약」 제19조(1)에 따라 청구범위에 관한 보정을 한 경우에는 국제출원일까지 제출한 청구범위에 대한 국어번역문을 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문으로 대체하여 제출할 수 있다.
- ③ 제1항에 따라 국어번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간(제1항 단서에 따라 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 출원인이 출원심사의 청구를 한 후에는 그러하지 아니하다.
- ④ 제1항에 따른 출원인이 국내서면제출기간에 제1항에 따른 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하면 그 국제특허출원을 취하한 것으로 본다.
- ⑤ 특허출원인이 국내서면제출기간의 만료일(국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 경우에는 그 청구일을 말하며, 이하 “기준일”이라 한다)까지 제1항에 따라 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문(제3항 본문에 따라 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 제47조제1항에 따른 보정을 한 것으로 본다.

⑥ 특허출원인은 제47조제1항 및 제208조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 제5항을 적용하지 아니한다.

⑦ 제6항 전단에 따라 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다. <신설 2016. 2. 29.>

⑧ 제2항에 따라 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문을 제출하는 경우에는 제204조제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다.

### 제203조(서면의 제출)

① 국제특허출원의 출원인은 국내서면제출기간에 다음 각 호의 사항을 적은 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 제201조제1항에 따른 국어번역문을 함께 제출하여야 한다.

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

② 제1항 후단에도 불구하고 제201조제1항 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적어 제1항 전단에 따른 서면을 제출하는 경우에는 국어번역문을 함께 제출하지 아니할 수 있다.

③ 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보정기간을 정하여 보정을 명하여야 한다.

1. 제1항 전단에 따른 서면을 국내서면제출기간에 제출하지 아니한 경우
2. 제1항 전단에 따라 제출된 서면이 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식에 위반되는 경우

④ 제3항에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하면 특허청장은 해당 국제특허출원을 무효로 할 수 있다.

### 제204조(국제조사보고서를 받은 후의 보정)

① 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제19조(1)에 따라 국제조사보고서를 받은 후에 국제특허출원의 청구범위에 관하여 보정을 한 경우 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다. 이하 이 조 및 제205조에서 같다) 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 외국어로 출원한 국제특허출원인 경우 : 그 보정서의 국어번역문
2. 국어로 출원한 국제특허출원인 경우 : 그 보정서의 사본

② 제1항에 따라 보정서의 국어번역문 또는 사본이 제출되었을 때에는 그 보정서의 국어번역문 또는 사본에 따라 제47조제1항에 따른 청구범위가 보정된 것으로 본다. 다만, 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 한정한다)가 특허청에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다.



③ 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제19조(1)에 따른 설명서를 국제사무국에 제출한 경우 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 기준일까지 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 외국어로 출원한 국제특허출원인 경우 : 그 설명서의 국어번역문
2. 국어로 출원한 국제특허출원인 경우 : 그 설명서의 사본

④ 국제특허출원의 출원인이 기준일까지 제1항 또는 제3항에 따른 절차를 밟지 아니하면 「특허협력조약」 제19조(1)에 따른 보정서 또는 설명서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만, 국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서 또는 그 설명서가 특허청에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다.

**제205조(국제예비심사보고서 작성 전의 보정)**

① 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제34조(2)(b)에 따라 국제특허출원의 발명의 설명, 청구 범위 및 도면에 대하여 보정을 한 경우 기준일까지 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 외국어로 작성된 보정서인 경우 : 그 보정서의 국어번역문
2. 국어로 작성된 보정서인 경우 : 그 보정서의 사본

② 제1항에 따라 보정서의 국어번역문 또는 사본이 제출되었을 때에는 그 보정서의 국어번역문 또는 사본에 따라 제47조제1항에 따른 명세서 및 도면이 보정된 것으로 본다. 다만, 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 특허청에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다.

③ 국제특허출원의 출원인이 기준일까지 제1항에 따른 절차를 밟지 아니하면 「특허협력조약」 제34조(2)(b)에 따른 보정서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만, 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 특허청에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다.

**1 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.

**2 국내단계진입절차**

**(1) 기준일**

국내단계의 진입시점을 기준일이라 하며, 국어번역문은 기준일에 확정된다. 국내단계출원기간(우선일로부터 2년 7월)의 만료일 또는 출원인의 심사청구일 중 빠른 날이 기준일이 된다.

part 9. 서류 기간 국외

003조	우선일/가	보정기간 → 무리
발명	"(가/A)	출원
요	.	보정기간 → 무리
pet 19.34	가일	" 보정기간 X

## (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.

## 3 제출서류

### (1) 특허법 제203조 제1항 각호의 사항을 기재한 서면

#### 1) 제출의무

국제특허출원의 출원인은 국내서면제출기간에 다음 각 호의 사항<sup>205)</sup>을 적은 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다(특허법 제203조 제1항 전단). 이 경우 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 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)<sup>206)</sup>.

#### 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).

- 
- 205) 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
- 206) 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.

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.

## 3) 국어번역문의 교체

국어번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간(특허법 제201조 제1항 단서에 따라 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간)에 그 국어번역문을 갈음하여 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 도면

에 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).

## 제202조(특허출원 등에 의한 우선권 주장의 특례)

- ① 국제특허출원에 관하여는 제55조제2항 및 제56조제2항을 적용하지 아니한다.
- ② 제55조제4항을 적용할 때 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 국제특허출원인 경우에는 같은 항 중 “특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, “출원공개되거나”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개되거나”로 본다. 다만, 그 국제특허출원이 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 경우에는 제55조제4항을 적용하지 아니한다.
- ③ 제55조제1항, 같은 조 제3항부터 제5항까지 및 제56조제1항을 적용할 때 선출원이 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원인 경우에는 다음 각 호에 따른다.
  1. 제55조제1항 각 호 외의 부분 본문, 같은 조 제3항 및 제5항 각 호 외의 부분 중 “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면”은 다음 각 목의 구분에 따른 것으로 본다.
    - 가. 선출원이 국제특허출원인 경우 : “국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”
    - 나. 선출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원인 경우 : “국제출원일까지 제출된 국제출원의 고안의 설명, 청구범위 또는 도면”
  2. 제55조제4항 중 “선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면”은 다음 각 목의 구분에 따른 것으로 보고, “선출원에 관하여 출원공개”는 “선출원에 관하여 출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개”로 본다.
    - 가. 선출원이 국제특허출원인 경우 : “선출원의 국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”
    - 나. 선출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원인 경우 : “선출원의 국제출원일까지 제출된 국제출원의 고안의 설명, 청구범위 또는 도면”
  3. 제56조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “그 출원일로부터 1년 3개월이 지난 때”는 “국제출원일로부터 1년 3개월이 지난 때 또는 제201조제5항이나 「실용신안법」 제35조제5항에 따른 기준일 중 늦은 때”로 본다.
- ④ 제55조제1항, 같은 조 제3항부터 제5항까지 및 제56조제1항을 적용할 때 제55조제1항에 따른 선출원이 제214조제4항 또는 「실용신안법」 제40조제4항에 따라 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 되는 국제출원인 경우에는 다음 각 호에 따른다.
  1. 제55조제1항 각 호 외의 부분 본문, 같은 조 제3항 및 제5항 각 호 외의 부분 중 “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면”은 다음 각 목의 구분에 따른 것으로 본다.
    - 가. 선출원이 제214조제4항에 따라 특허출원으로 되는 국제출원인 경우 : “제214조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날의 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”
    - 나. 선출원이 「실용신안법」 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 되는 국제출원인 경우 : “「실용신안법」 제40조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날의 국제출원의 고안의 설명, 청구범위 또는 도면”
  2. 제55조제4항 중 “선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면”은 다음 각 목의 구분에 따른 것으로 본다.
    - 가. 선출원이 제214조제4항에 따라 특허출원으로 되는 국제출원인 경우 : “제214조제4항에 따

라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날의 선출원의 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”

나. 선출원이 「실용신안법」 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 되는 국제출원인 경우 : “「실용신안법」 제40조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날의 선출원의 국제출원의 고안의 설명, 청구범위 또는 도면”

3. 제56조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “그 출원일로부터 1년 3개월이 지난 때”는 “제214조제4항 또는 「실용신안법」 제40조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날부터 1년 3개월이 지난 때 또는 제214조제4항이나 「실용신안법」 제40조제4항에 따른 결정을 한 때 중 늦은 때”로 본다.

#### 제206조(재외자의 특허관리인의 특례)

- ① 재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 제5조제1항에도 불구하고 특허관리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다.
- ② 제201조제1항에 따라 국어번역문을 제출한 재외자는 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 특허관리인을 선임하여 특허청장에게 신고하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 선임신고가 없으면 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다.

#### 제207조(출원공개시기 및 효과의 특례)

- ① 국제특허출원의 출원공개에 관하여 제64조제1항을 적용하는 경우에는 “다음 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 6개월이 지난 후”는 “국내서면제출기간(제201조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장해 달라는 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다. 이하 이 항에서 같다)이 지난 후(국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 국제특허출원으로서 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개된 경우에는 우선일로부터 1년 6개월이 되는 날 또는 출원심사의 청구일 중 늦은 날이 지난 후)”로 본다.
- ② 제1항에도 불구하고 국어로 출원한 국제특허출원에 관하여 제1항에 따른 출원공개 전에 이미 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개가 된 경우에는 그 국제공개가 된 때에 출원공개가 된 것으로 본다.
- ③ 국제특허출원의 출원인은 국제특허출원에 관하여 출원공개(국어로 출원한 국제특허출원인 경우 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 있는 후 국제특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 국제특허출원된 발명인 것을 서면으로 경고할 수 있다.
- ④ 국제특허출원의 출원인은 제3항에 따른 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고도 그 국제특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록 시까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 다만, 그 청구권은 해당 특허출원이 특허권의 설정등록된 후에만 행사할 수 있다.

#### 제208조(보정의 특례 등)

- ① 국제특허출원에 관하여는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추지 아니하면 제47조제1항에도 불구하고 보정(제204조제2항 및 제205조제2항에 따른 보정은 제외한다)을 할 수 없다.
  1. 제82조제1항에 따른 수수료를 낼 것
  2. 제201조제1항에 따른 국어번역문을 제출할 것. 다만, 국어로 출원된 국제특허출원인 경우는 그러하지 아니하다.
  3. 기준일(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사를 청구한 때를 말한다)이 지날 것
- ② 삭제

③ 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정할 수 있는 범위에 관하여 제47조제2항 전단을 적용할 때에는 “특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”으로 본다. <개정 2014. 6. 11.>

④ 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정할 수 있는 범위에 관하여 제47조제2항 후단을 적용할 때에는 “외국어특허출원”은 “외국어로 출원된 국제특허출원”으로, “최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)”은 “제201조제5항에 따른 최종 국어번역문(제201조제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 국제출원일까지 제출한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)”으로 본다.

⑤ 삭제

#### 제209조(변경출원시기의 제한)

「실용신안법」 제34조제1항에 따라 국제출원일에 출원된 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 기초로 하여 특허출원으로 변경출원을 하는 경우에는 이 법 제53조제1항에도 불구하고 「실용신안법」 제17조제1항에 따른 수수료를 내고 같은 법 제35조제1항에 따른 국어번역문(국어로 출원된 국제실용신안등록출원의 경우는 제외한다)을 제출한 후 「실용신안법」 제40조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 것으로 보는 국제출원을 기초로 하는 경우에는 같은 항에 따른 결정이 있은 후에만 변경출원을 할 수 있다.

#### 제210조(출원심사청구시기의 제한)

국제특허출원에 관하여는 제59조제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에만 출원심사의 청구를 할 수 있다.

1. 국제특허출원의 출원인은 제201조제1항에 따라 국어번역문을 제출하고(국어로 출원된 국제특허출원의 경우는 제외한다) 제82조제1항에 따른 수수료를 낸 후
2. 국제특허출원의 출원인이 아닌 자는 국내서면제출기간(제201조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다)이 지난 후

#### 제214조(결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원)

① 국제출원의 출원인은 「특허협력조약」 제4조(1)(ii)의 지정국에 대한민국을 포함하는 국제출원(특허출원만 해당한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 특허청장에게 같은 조약 제25조(2)(a)에 따른 결정을 하여줄 것을 신청할 수 있다.

1. 「특허협력조약」 제2조(xv)의 수리관청이 그 국제출원에 대하여 같은 조약 제25조(1)(a)에 따른 거부를 한 경우
2. 「특허협력조약」 제2조(xv)의 수리관청이 그 국제출원에 대하여 같은 조약 제25조(1)(a) 또는 (b)에 따른 선언을 한 경우
3. 국제사무국이 그 국제출원에 대하여 같은 조약 제25조(1)(a)에 따른 인정을 한 경우

② 제1항의 신청을 하려는 자는 그 신청 시 발명의 설명, 청구범위 또는 도면(도면 중 설명부분에 한정한다), 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 국제출원에 관한 서류의 국어번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다.

③ 특허청장은 제1항의 신청이 있으면 그 신청에 관한 거부·선언 또는 인정이 「특허협력조약」 및 같은 조약규칙에 따라 정당하게 된 것인지에 관하여 결정을 하여야 한다.

- ④ 특허청장은 제3항에 따라 그 거부·선언 또는 인정이 「특허협력조약」 및 같은 조약규칙에 따라 정당하게 된 것이 아니라고 결정을 한 경우에는 그 결정에 관한 국제출원은 그 국제출원에 대하여 거부·선언 또는 인정이 없었다면 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 특허출원으로 본다.
- ⑤ 특허청장은 제3항에 따른 정당성 여부의 결정을 하는 경우에는 그 결정의 등본을 국제출원의 출원인에게 송달하여야 한다.
- ⑥ 제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원에 관하여는 제199조제2항, 제200조, 제200조의2, 제201조제5항부터 제8항까지, 제202조제1항·제2항, 제208조 및 제210조를 준용한다.
- ⑦ 제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원에 관한 출원공개에 관하여는 제64조제1항 중 “다음 각 호의 구분에 따른 날”을 “제201조제1항의 우선일”로 본다.

**제01절 자기지정**

**1 의의**

자기지정이란 자국의 국내출원 또는 자국을 지정국으로 포함할 PCT출원에 기하여 우선권 주장을 하면서 국제출원을 하는 경우 자국을 지정국에 포함시키는 것을 말한다.

**2 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**

자기지정의 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.

**3 우선권 주장의 요건, 절차 및 효과**

자기지정 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)207)
선출원이 PCT 출원인 경우	1. 선출원이 후출원시 계속 중이고, 분할, 변경 출원이 아닐 것 2. 선출원발명을 실질적으로 승계한 자일 것	국제출원서에 우선권주장의 취지 및 선출원의 표시	우선일로부터 2년 6월이 지나기 전과 국내서면 제출기간 전에 출원인이 심사 청구를 하기 전중 빠른 날까지 우선	기준일과 국제출원일로부터 1년 3월이 경과한 때 중 늦은 때 취하간주 (제202조 제3항)	후출원에 기재된 발명 중 선출원의 원문 (국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 또는 도면에 기재된 발	후출원의 출원공개/국제공개/등록공고 + 후출원의 원문에 기재된 발명 중



	3. 발명의 동일성 4. 선출원일로부터 1년내 출원	권주장의 일부 또는 전부 취하 가능	명에 대하여 판단시점 소급	선출원의 원문에 기재된 발명에 대하여 확대된 선원의 지위 인정
선출원이 국내 출원인 경우			선출원일로부터 1년 3월이 경과한 때 취하간주 (제56조 제1항)	후출원에 기재된 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대하여 판단시점 소급 후출원의 출원 공개/국제공개/등록공고 + 후출원의 원문에 기재된 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대하여 확대된 선원의 지위 인정

#### 4 관련문제

(1) 자가지정에 있어, 선출원이 국내출원인 경우의 쟁점

1) 선출원일로부터 1년 3월이 경과한 때 취하간주되는지(여부)가. 판례

국내출원을 기초로 한 자가지정과 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

자가지정에 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 견해표명과 반대되는 취지의 처분을 함으로써 개인의 이익을 침해하는 결과를 초래하며, 다섯째 중전 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, 피고

207) 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).

가 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 요부

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 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.

**1 공지에의적용주장과 출원의 특례 (특허법 제200조)**

기 30일

국제특허출원된 발명에 관하여 출원인의 의사에 기한 공지에의적용주장 (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.

**2 재외자에 대한 특허관리인의 특례 (특허법 제206조)**

기 2개월

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.

**3 출원공개 시기 및 효과의 특례 (특허법 제207조)**

우선공개

(1) 공개의 주체, 대상 및 시기

국제사무국은 출원계속 중인 모든 국제출원에 대하여 우선일로부터 1년 6월이 되는 날 (신청에 의한 조기공개 가능) 국제공개를 한다.

번역문 출원 후 = 7개월 정도

(2) 국제공개 효과 - 서면경고 및 보상금 청구권

우선공개 (+1개월)

- 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).

**4 보정의 특례 (특허법 제208조)**

우선공개

(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.

## 5 변경출원시기의 제한 (특허법 제209조)

수+번

국제실용신안등록출원을 기초로 하여 특허출원으로 변경출원을 하는 경우 i) 국어번역문을 제출할 것 (국어로 국제출원한 경우 제외), ii) 소정의 수수료를 납부할 것의 요건을 만족해야 한다.

## 6 심사청구시기의 제한 (특허법 제210조)

수+번

### √(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) 국내서 면제출기간을 경과할 것의 요건을 만족해야 한다. 이는 제3자의 심사청구에 의해 국어번역문이 확정되는 것을 방지하기 위함이다.

## 7 결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원 (특허법 제214조)

- (1) 수리관청에서 국제출원일을 인정하지 않아 국제조사나 국제공개가 이루어지지 않는 국제출원 이어도 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.

이러한 결정의 거부 등이 출원인에게 통지된 날부터 2월 이내 가능하다(특허법 시행규칙 제117조 제1항).

사려심판문장

사려심판의 → 판례심판의 //

테마

판례심판의 → 판례심판의 //

사려심판의 → 기결심판의 // GS