

14

손해배상청구 (제128조)

제128조(손해배상청구권 등)

① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.

② 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.

1. 그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 양도수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액

2. 그 물건의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 양도한 물건의 수량에서 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 양도할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권을 취득, 양도할 권리의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액

③ 삭제

④ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.

⑤ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

⑥ 제5항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 따른 금액을 초과하는 경우에는 초과액에 대해서도

136) 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 피고의 발령하는 행위는 사법적 구제절차를 선회 또는 회회할 목적으로 이루어지는 자의 권리의 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 고도의 주의가 요구된다. 그런데 원고는 피고 제품의 흡소품 판매를 확인하자마자 별다른 검토 없이 피고뿐만 아니라 피고의 거래처들까지 일괄하여 그 내용과 문구가 매우 단정하고 1차 내용증명통고서와 유사하게 발송하였고, 그로 인하여 흡소품 판매 제품의 흡소품 판매를 중단시키게 까지 하였다. 원 모건의 경우, 생산자인 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 이해할 수 있을 것이다. 본 기초사건에서 인정사실에 앞서 든 증거를 의하여 인정되는 사실 내지 사정을 보태어 보면, 원고가 피고에 대하여 피고 제품의 생산·판매를 금지하는 가치분을 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 권리 행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위 법제도의 영익을 방해하는 행위로 인정된다. 이 사건 인고의 불법행위로 인하여 피고가 매출액 감소 및 업무상 신용 훼손 등의 손해를 입었음이 인정되므로, 원고는 피고에게 이러한 손해를 배상할 책임이 있다.

① 128조, ② 128조, ③ 128조, ④ 128조, ⑤ 128조, ⑥ 128조

④ $수량 \times 권리 (이익액)$

⑤ $수량$

상위사건

history

계산

강변

고의 인정

입증책임

침해행위로 침해 이익 발생정황 차단위해

다음

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.

⑦ 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 제2항부터 제6항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

⑧ 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

⑨ 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부
2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모
4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익
5. 침해행위의 기간·횟수 등
6. 침해행위에 따른 벌금
7. 침해행위를 한 자의 재산상태
8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

1 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.

2 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, 생산능력 한도를 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 추정한다¹³⁷⁾.

137) 判例는 i) 본 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으나, ii) 다만 손해의 발생은 경업관계 등으로 인한 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·입증하는 것으로 충분하다고 판시한다(2006다1831).

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 **관련성을 인정하기 어려우므로** 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액을 손해액으로 삼는 한계이익설이 타당하다.

3) 제품의 일부에 특허침해가 성립하는 경우

다수설은 특허가 부여하는 구매동기의 **기여율**을 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 북명됨이 마땅한 바, 위 판례의 태도는 타당해 보인다.

5) 자료제출명령 및 감정사항 설명의무 활용

침해자의 이익액의 입증을 위해 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 보호조치로서 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 낮았다¹³⁸⁾. 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.

138) 특허청

2) 구체적 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(2003다15006).

3 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.
- 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 점¹³⁹⁾, 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 실정이었다¹⁴⁰⁾. 이로 인해 우선 기술을 탈취하고 보자는 식의 악의적 또는 의도적인 특허권 침해행위들이 왕왕 있어¹⁴¹⁾, 왜곡된 특허법의 질서를 바로잡고자 징벌적 개념에 따른 손해배상액의 증액 제도를 도입했다.

139) 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.

140) 특허청

141) 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.

한편 도입 과정에서 징벌적 손해배상이 인정되기 위한 불법행위자의 주관적 가중사유에 대해 논의가 있었으나¹⁴²⁾, 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) 법적성격

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 성격**을 지닌다. 다만 법원이 부과하고 피해자에게 귀속된다는 점에서 과징금·과태료 또는 벌금과는 구별된다.

(5) 검토

그 동안 실손해 전보 원칙¹⁴³⁾ 또는 정당기술거래액¹⁴⁴⁾에 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.

142) 과실만 있어도 인정되는지, 고의 또는 중과실 등 주관적 비난가능성까지 있어야 인정되는지 등

143) 특허법 제128조 제2항, 제4항의 차액설

144) 특허법 제128조 제5항의 합리적 실시료

침해와 손해액의 입증에 있어 도움을 주는 규정

제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무)

- ① 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다.
- ② 법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.
- ③ 제2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중 “침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때”를 “구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때”로 한다.
- ④ 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

제128조의2(감정사항 설명의무)

특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 법원이 침해로 인한 손해액의 산정을 위하여 감정을 명한 때에는 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하여야 한다.

제129조(생산방법의 추정)

물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다. 다만, 그 물건이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 1. 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건
- 2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 물건

제130조(과실의 추정)

타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.

제132조(자료의 제출)

- ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.
- ② 법원은 자료의 소지자가 제1항에 따른 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다.
- ③ 제1항에 따라 제출되어야 할 자료가 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)에 해당하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제1항 단서에 따른 정당한 이유로 보지 아니한다. 이 경우 법원은 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다.
- ④ 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.
- ⑤ 제4항에 해당하는 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하

129 → 132 → 126-2.

제법.

물건에 129.

132 → 126-2. -제제

유출, 의약, 물건
"제법특허"

영양분 - 반드시 필히 개부 장담이유X.
 제제 - 접근재 상대방 권 권리.
 다른권 입증관계 요건일 권리X

기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

1 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.

2 감정사항 설명의무 (특허법 제128조의2)

손해액의 입증에 있어서, 손해액의 산정을 위해서는 회계 전문지식이 필요할 수 있다. 이에 손해액의 입증을 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.

3 과실추정 (특허법 제130조)

(1) 내용

침해행위에 대하여는 과실을 추정한다(특허법 제130조). 이는 무체재산권인 특허권의 특성상 고의나 과실의 입증이 어렵고, 특허발명의 내용이 등록공고 등을 통해 공시되었음에도 불구하고 이를 간과하고 특허발명을 실시한 것을 침해자의 과실추정 여지가 있다. **30조 과실추정 → 권리범위 안의 X → 본 특허사례 X**

(2) 판례

1) 법원은 **특허권의 존재를 알지 못하였다**는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나, 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있

280, 4, 5 형.
 권리범위 안의 X
 무과실침해판단
 280, 4, 5
 추가 과실추정도입
 X

다는 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).

4 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 편차 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)].

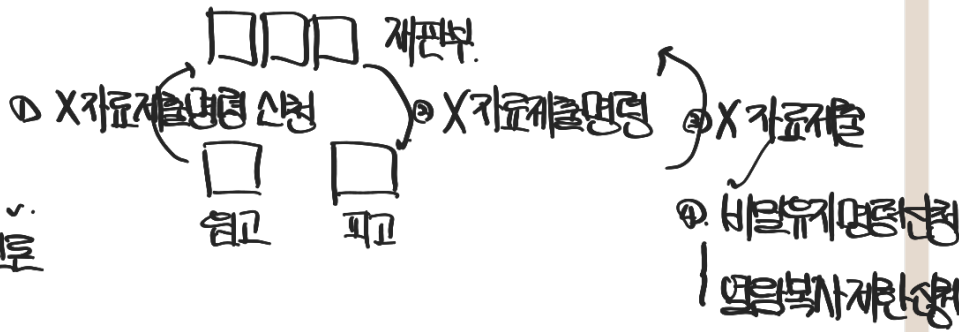
이처럼 세계 각국은 증거수집과 관련하여 어느 정도의 강제성을 취하고 있는데, 증거수집의 곤란은 소송을 통한 권리구제를 어렵게 하기 때문이다.

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 장애가 존재하는 때에 한하여 요증사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다고 봄이 바람직하다.

5 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 입증이 용이하지 않아 입증 책임의 전환을 도모한 것이다.
- (2) 다만 그 물건이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 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.



6 비밀유지명령제도 → 보존

(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 조치하는 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 자는 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 허용 하지 않는다(특허법 제224조의5 제2항). 다만 위 2주일 전이라도 열람제한신청을 한 당사자 모두가 열람을 동의한 경우에는 바로 열람을 허용한다(특허법 제224조의5 제3항).

제225조(침해죄)

- ① 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 제1항의 죄는 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소(公訴)를 제기할 수 없다.

제226조(비밀누설죄 등)

- ① 특허청 또는 특허심판원 소속 직원이거나 직원이었던 사람이 특허출원 중인 발명(국제출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2021. 4. 20.>
- ② 전문심리위원 또는 전문심리위원이었던 자가 그 직무수행 중에 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하는 경우에는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <신설 2021. 4. 20.>

제227조(위증죄)

- ① 이 법에 따라 선서한 증인, 감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 거짓으로 진술·감정 또는 통역을 한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 제1항에 따른 죄를 범한 자가 그 사건의 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결이 확정되기 전에 자수한 경우에는 그 형을 감경 또는 면제할 수 있다.

제223조(특허표시 및 특허출원표시)

- ① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 특허표시를 할 수 있다.
 1. 물건의 특허발명의 경우 : 그 물건에 “특허”라는 문자와 그 특허번호를 표시
 2. 물건을 생산하는 방법의 특허발명의 경우 : 그 방법에 따라 생산된 물건에 “방법특허”라는 문자와 그 특허번호를 표시
 3. 삭제
- ② 특허출원인은 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 특허출원의 표시(이하 “특허출원표시”라 한다)를 할 수 있다.
 1. 물건의 특허출원의 경우 : 그 물건에 “특허출원(심사중)”이라는 문자와 그 출원번호를 표시
 2. 물건을 생산하는 방법의 특허출원의 경우 : 그 방법에 따라 생산된 물건에 “방법특허출원(심사중)”이라는 문자와 그 출원번호를 표시
- ③ 제1항 또는 제2항에 따른 특허표시 또는 특허출원표시를 할 수 없는 물건의 경우에는 그 물건의 용기 또는 포장에 특허표시 또는 특허출원표시를 할 수 있다.
- ④ 그 밖에 특허표시 또는 특허출원표시에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

제224조(허위표시의 금지)

누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 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
2. 제1호의 표시를 한 것을 양도·대여 또는 전시하는 행위
3. 제1호의 물건을 생산·사용·양도 또는 대여하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 물건이 특허나 특허출원된 것 또는 특허된 방법이나 특허출원 중인 방법에 따라 생산한 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위

- 4. 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법을 사용·양도 또는 대여하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 방법이 특허 또는 특허출원된 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위

제228조(허위표시의 죄)

제224조를 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

제229조(거짓행위의 죄)

거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

제224조의3(비밀유지명령)

① 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 그 당사자가 보유한 영업비밀에 대하여 다음 각 호의 사유를 모두 소명한 경우에는 그 당사자의 신청에 따라 결정으로 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자에게 그 영업비밀을 그 소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용하거나 그 영업비밀에 관계된 이 항에 따른 명령을 받은 자 외의 자에게 공개하지 아니할 것을 명할 수 있다. 다만, 그 신청 시점까지 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자가 제1호에 규정된 준비서면의 열람이나 증거조사 외의 방법으로 그 영업비밀을 이미 취득하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 이미 제출하였거나 제출하여야 할 준비서면, 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거 또는 제132조제3항에 따라 제출하였거나 제출하여야 할 자료에 영업비밀이 포함되어 있다는 것
2. 제1호의 영업비밀이 해당 소송 수행 외의 목적으로 사용되거나 공개되면 당사자의 영업에 지장을 줄 우려가 있어 이를 방지하기 위하여 영업비밀의 사용 또는 공개를 제한할 필요가 있다는 것

② 제1항에 따른 명령(이하 “비밀유지명령”이라 한다)의 신청은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 한다.

1. 비밀유지명령을 받을 자
2. 비밀유지명령의 대상이 될 영업비밀을 특정하기에 충분한 사실
3. 제1항 각 호의 사유에 해당하는 사실

③ 법원은 비밀유지명령이 결정된 경우에는 그 결정서를 비밀유지명령을 받은 자에게 송달하여야 한다.

④ 비밀유지명령은 제3항의 결정서가 비밀유지명령을 받은 자에게 송달된 때부터 효력이 발생한다.

⑤ 비밀유지명령의 신청을 기각하거나 각하한 재판에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다.

제224조의4(비밀유지명령의 취소)

① 비밀유지명령을 신청한 자 또는 비밀유지명령을 받은 자는 제224조의3제1항에 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.

② 법원은 비밀유지명령의 취소신청에 대한 재판이 있는 경우에는 그 결정서를 그 신청을 한 자 및 상대방에게 송달하여야 한다.

③ 비밀유지명령의 취소신청에 대한 재판에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다.

④ 비밀유지명령을 취소하는 재판은 확정되어야 효력이 발생한다.

⑤ 비밀유지명령을 취소하는 재판을 한 법원은 비밀유지명령의 취소신청을 한 자 또는 상대방 외에

해당 영업비밀에 관한 비밀유지명령을 받은 자가 있는 경우에는 그 자에게 즉시 비밀유지명령의 취소 재판을 한 사실을 알려야 한다.

제224조의5(소송기록 열람 등의 청구 통지 등)

- ① 비밀유지명령이 내려진 소송(모든 비밀유지명령이 취소된 소송은 제외한다)에 관한 소송기록에 대하여 「민사소송법」 제163조제1항의 결정이 있었던 경우, 당사자가 같은 항에서 규정하는 비밀 기재 부분의 열람 등의 청구를 하였으나 그 청구 절차를 해당 소송에서 비밀유지명령을 받지 아니한 자가 밟은 경우에는 법원서기관, 법원사무관, 법원주사 또는 법원주사보(이하 이 조에서 “법원사무관등”이라 한다)는 「민사소송법」 제163조제1항의 신청을 한 당사자(그 열람 등의 청구를 한 자는 제외한다. 이하 제3항에서 같다)에게 그 청구 직후에 그 열람 등의 청구가 있었다는 사실을 알려야 한다.
- ② 제1항의 경우에 법원사무관등은 제1항의 청구가 있었던 날부터 2주일이 지날 때까지(그 청구 절차를 밟은 자에 대한 비밀유지명령 신청이 그 기간 내에 이루어진 경우에는 그 신청에 대한 재판이 확정되는 시점까지) 그 청구 절차를 밟은 자에게 제1항의 비밀 기재부분의 열람 등을 하게 하여서는 아니 된다.
- ③ 제2항은 제1항의 열람 등의 청구를 한 자에게 제1항의 비밀 기재부분의 열람 등을 하게 하는 것에 대하여 「민사소송법」 제163조제1항의 신청을 한 당사자 모두가 동의하는 경우에는 적용되지 아니한다.

제229조의2(비밀유지명령 위반죄)

- ① 국내외에서 정당한 사유 없이 제224조의3제1항에 따른 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 제1항의 죄는 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없다.

1 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 **친고죄**로서 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있고, 범인을 알게 된 날로부터 6개월을 경과하면 고소하지 못했다(형사소송법 제230조 제1항). 이는 침해죄를 당사자간 문제로 국한해 석한 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 전환**하여 민사분쟁과 함께 수사와 공판이 같이 진행되어 **침해자를 더 옥졸 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 정당한 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 태양과 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).

2 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.

3 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.

4 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 물건(사용기나 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 행위로써 특허법 제158조 제1항의 특허침해죄에 해당하고 특허법 제160조 제5호에 해당하지 않는다(83도1411).

Handwritten notes on a light background:

- 甲 특허권자 A+B
- 乙 침해자 A+B : 특허표시
- 경쟁 (O)
- 침해 (X)
- 동등 (O)
- X (O)

Arrows point from these notes to the text in the main document.

5 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 행위로써 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.

6 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 수행외의 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 있는바 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).

7 벌칙 정리

	징역	벌금	친고죄 여부	양벌규정 가부	
침해죄	7년 이하	1억 이하	×(반의사불벌죄)	○	
비밀누설죄	직원	5년 이하	5천만원 이하	×	×
	전문심리 위원	2년 이하 징역 또는 금고	1천만원 이하	×	×
위증죄	5년 이하	5천만원 이하	×	×	
위표시의 죄	3년 이하	3천만원 이하	×	○	
가정행위의 죄	3년 이하	3천만원 이하	×	○	
비밀유지명령 위반죄	5년 이하	5천만원 이하	○	×	

P A T E N T L A W

PART

12

특
유
발
명

1 서

- (1) 의약은 질병의 진단·경감·치료·처치 또는 예방을 위하여 사용되는 물건을 말하고(특허법 제 96조 제2항), 의약용도발명이란 의약물질이 가지는 특정의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 의약으로서의 효능을 발휘하는 새로운 용도를 제공하는 발명을 말한다.
- (2) 의약물질의 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.

의약용도
 질병+약은 의약용도
 X수용체
 약기전

2 의약용도발명의 등록가능성

(1) 신규성 및 진보성 (특허법 제29조 제1항 및 제2항)

1) 의약용도발명의 구성요소 - 등록요건 판단대상

의약용도발명은 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이므로(2012후 2664), 물질과 의약용도 모두를 고려하여 신규성 및 진보성을 판단한다.

2) 약리기전이 구성요소로 인정될 수 있는지 여부

의약용도발명에서는 특정 물질과 약리기전이 결합된 의약용도가 발명을 구성하는 것이고, 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하다. 따라서 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 기술분야의 통상적인 기술수준을 기준으로 약리기전 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니 된다.¹⁴⁵⁾

3) 신규성 판단기준

특허법원은 ① 의약용도가 선행발명에 의하여 구체적으로 개시되었는지 여부에 의해 신규성 유무가 결정된다고 판시하며, (2014허4913) ② 선행발명이 통상의 기술자가 그 의약용도와 관련한 약리효과를 객관적으로 확인할 수 있을 정도로 구체적으로 개시하고 있는 경우에 해당한다면 그 신규성이 부정된다고 본다(2019허4147).

4) 진보성 판단기준

의약용도발명에서는 통상의 기술자가 선행발명들로부터 그 의약용도를 쉽게 예측할 수 있는 경우에 불과하다면 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다.¹⁴⁶⁾

145) 2012후3664
 146) 2016후502

→ [특허청] X [포괄] X [수용체] 제재 신공법 청구 조항물.

[특허청] X [포괄] X [수용체] 제재용 조항물.
 (2019) : 약리기전 작성시
 (2019) : 약리기전 등... 출원권
 약기전 등.
 2019 : 출원권 신공법과
 공제 → 진보성 부정 X.

(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.

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 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 **약리기전**이 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)¹⁴⁷⁾148).

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 약효**로 명확히 기재하는 것이 원칙이나, 특정 물질의 의약용도가 **약리기전**만으로 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).

3 의약용도발명의 보호범위

(1) 적극적 효력

용도발명의 대상이 되는 물질이 특허를 받은 발명인 경우 이용관계가 성립하며, 용도발명의 특허

147) 특허 출원 명세서에 있어서 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수만 있다면 그 효과를 확증하기에 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).

148) 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).

권자가 물질발명의 특허권자에게 제98조의 허락 또는 통상실시권 허락의 심판(제138조)에 의하지 않고 자신의 특허발명을 실시하는 경우에는 물질발명의 침해에 해당한다(2003허2270).

(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).

4 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 범 등에서 차이가 있더라도 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치

료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보았다(2017다245798).

✓ (2) 용법용량발명

! 의약품의
 ○ 개시
 × 실시

1) 의의 및 취지

의약이 부작용을 최소화하면서 효능을 온전히 발휘할 수 있는 질병을 대상으로 하여 사용하여야 할 뿐만 아니라 투여시기·투여부위나 투여경로 등과 같은 투여용법과 환자에게 투여되는 용량을 적절하게 설정할 필요가 있는데, 이러한 투여용법과 투여용량은 의약품도가 되는 대상 질병 또는 약효와 더불어 의약이 그 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 요소로서 의미를 가진다. 이러한 투여용법과 투여용량은 의약품질이 가지는 특성의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약품도와 본질이 같다.

○ ~~물건발명 인정~~

○ ~~사판문~~

○ ~~물건발명 인정~~
 ○ ~~해야 됨~~

2) 용법용량의 특허 대상성에 관한 논점

가. 문제점

의약품도는 특별한 이견 없이 특허의 대상으로 인정하나, 용법용량은 의료행위에 가깝다는 지적이 있어 특허권이 부여되어서는 안 된다는 의견이 있었다.

나. 학설

긍정설은 용법용량을 의약품도와 본질적으로 동일한 것으로 보아 의약품도처럼 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 의약품도와 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 특

정한 특허용법과 특허용량에 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).

컴퓨터 프로그램발명

1 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.

1. 뜻 vs 전

발명대상

2. 성립성, 법칙 vs 창작물

(2) 구별개념

‘컴퓨터프로그램’ 대신 ‘소프트웨어’라는 표현이 자주 쓰이는데, 소프트웨어는 컴퓨터프로그램을 작성하고 실행시키기 위한 시스템이라고 정의할 수 있고, 시스템은 순회 제어 등을 포함하는 넓은 의미를 갖는다. 컴퓨터프로그램, 소프트웨어, 영업방법(BM) 등과 관련된 발명을 컴퓨터 관련 발명이라 한다.

인위행위, 자연법칙 이용, 자연법칙 이용물

2 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 거절되는데 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

3. 진성성

4. 청구범위, 강제

기계 / 기계에 적용된 앱

법칙

3 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 한해 성립성이 인정된다고 한다.

5. 전송

약의 청구

권리범위

배당금제

나. **공용성과 관련하여**

법칙 vs 법칙이용물

i) 성립성을 부정하는 견해는 컴퓨터프로그램은 수학적 알고리즘으로서 원리, 즉 법칙에 해당하고, 법칙의 이용물이 아닌 법칙 그 자체에 대해 특허를 허용하면, 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 산업 발전을 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 매체¹⁴⁹⁾, 하드웨어와 결합되어 특정과제를 해결하기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터프로그램(또는 애플리케이션)¹⁵⁰⁾은 발명으로 인정하고 있다.

나. **판례**

판례는 "출원발명이 기본워드에서 서브워드를 부가하여 명령어를 이루는 제어입력포맷을 다양하게 하고 워드의 개수에 따라 조합되는 제어명령어의 수를 증가시켜 하드웨어인 수치제어장치를 제어하는 방법에 관한 것으로서, 결국 수치제어입력포맷을 사용하여 소프트웨어인 서브

149) 예) 컴퓨터에 단계 A, 단계 B, 단계 C, ... 를 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체.
150) 예) 컴퓨터에 단계 A, 단계 B, 단계 C, ... 를 실행시키기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터프로그램(또는 애플리케이션).

워드 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 경우에는 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 **전송행위**에 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 인용발명을 대비해 **일차점**과 차이점을 명확히 한 다음, iii) 이 인용발명과 다른 인용발명의 내용 및 기술상식으로부터 청구항의 발명에 대해 신규성 또는 진보성을 부정할 수 있는지 여부로 판단한다. 이

때 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 된다¹⁵¹⁾.

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 있다. 컴퓨터프로그램을 기록한 CD-ROM 등의 매체를 물건발명으로서 청구하는 형태이다.

151) 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).

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.¹⁵²⁾

4 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の一部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.¹⁵³⁾

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 달리하는 것은 불합리하며 또한 실질적으로 컴퓨터 프로그램에 대한 보호가 취약하므로 거래 현실을 반영하여 입법을 통해 컴퓨터 프로그램 발명의 특허권자를 보호할 필요가 있다.

152) 매체에 저장되지 않은 컴퓨터프로그램은 하드웨어와 결합되지 않은 컴퓨터 프로그램자체이므로 특허로 보호될 수 없다.

153) “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 청구항으로 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 방법발명의 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.

영업방법발명 (BM발명)

1 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.

2 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.¹⁵⁴⁾

다. 일본

일본은 영업발명 그 자체에 대해서는 특허를 부여하지 않으나, 심사기준에서 BM발명이 하드웨어 자원을 이용하여 구체적으로 실현되고 있는 경우 특허성을 인정하고 있다¹⁵⁵⁾.

154) 정상조 박성수, 특허법 주해1, 박영사, p84

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 제기에 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).

155) 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 공지 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.

3 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 특징이 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.

특허법 시행령

제2조(미생물의 기탁)

① 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 특허출원 전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관에 특허청장이 정하여 고시하는 방법에 따라 해당 미생물을 기탁해야 한다. 다만, 해당 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 기탁하지 않을 수 있다.

1. 「특허법」(이하 “법”이라 한다) 제58조제2항에 따라 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 등록된 기관(이하 “국내기탁기관”이라 한다)
2. 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약」 제7조에 따라 국제기탁기관으로서의 지위를 취득한 기관(이하 “국제기탁기관”이라 한다)
3. 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 국가에서 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 지정한 기관(이하 “지정기탁기관”이라 한다)
 - 가. 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약」의 당사국이 아닐 것
 - 나. 해당 국가의 특허청장이 대한민국 국민에게 특허절차상 미생물기탁에 대해 대한민국과 동일한 조건의 절차를 인정하기로 특허청장과 합의한 국가일 것

② 제1항에 따라 미생물을 기탁한 자는 특허출원서에 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 그 취지를 적고, 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류(국제기탁기관에 기탁한 경우에는 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 규칙」 제7규칙에 따른 수탁증 중 최신의 수탁증 사본을 말한다)를 첨부하여야 한다. 다만, 국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 해당 미생물을 기탁한 경우에는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 않을 수 있다. <신설 2014. 12. 30., 2022. 4. 19.>

③ 특허출원인 또는 특허권자는 제1항의 미생물의 기탁에 대하여 특허출원후 새로운 수탁번호가 부여된 때에는 지체없이 그 사실을 특허청장에게 신고하여야 한다.

제3조(미생물에 관계되는 발명의 특허출원명세서 기재)

미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 법 제42조제2항에 따른 명세서(특허출원서에 최초로 첨부한 명세서를 말한다)를 적을 때 제2조제1항 본문에 따라 미생물을 기탁한 경우에는 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에서 부여받은 수탁번호를, 같은 항 단서에 따라 그 미생물을 기탁하지 않은 경우에는 그 미생물의 입수방법을 적어야 한다.

제4조(미생물의 분양)

① 제2조에 따라 기탁된 미생물에 관계되는 발명을 시험 또는 연구를 위하여 실시하려는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관으로부터 그 미생물을 분양받을 수 있다.

1. 그 미생물에 관계되는 발명에 대한 특허출원이 공개되거나 설정등록된 경우
2. 법 제63조제1항(법 제170조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 의견서를 작성하기 위하여 필요한 경우

② 제2조에 따라 미생물을 기탁한 자로부터 미생물 분양에 대한 허락을 받은 자는 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에 신청하여 해당 미생물을 분양받을 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 미생물을 분양받은 자는 그 미생물을 타인에게 이용하게 해서는 아니 된다.

미생물. 특허 출제 기 특허
 특허명 기탁X

1 의의 및 취지

미생물이란 육안으로 식별이 곤란한 미세 크기의 생명체를 말한다. 미생물 관련 발명은 미생물 자체의 발명, 미생물을 생산하는 방법의 발명, 미생물을 이용하는 발명이 있다. 최근 기술개발의 발달로 미생물의 DNA구조가 밝혀지고 반복가능성 문제가 해결되어 발명의 성립성이 인정되고 있다.

명세서 (주) 출
 입수가능성 (기) 출

2 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).

최종미생물 용이성주지

기탁X

(세) 출원서 기재
 명세서 기재
 출원서 기재
 (국내외 기탁
 제외)

(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 기탁기관(이하 "특허청장이 정하여 고시하는 당국"에 따라 해당 미생물을 기탁하여야 한다(특허법 시행령 제2조 1항).

나. 미생물 자체가 청구범위에 속한 경우에 한정되는지

판례는 "미생물을 이용한 발명에 있어서 출원인에게 이용가능성을 제공하는 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 것이라 볼 것이어서 이러한 최종생성물이나 중간생성물도 위 "나"항 단서규정의 미생물의 범위에 포함되는 것으로 보아 이를 기탁하지 아니할 수 있다 할 것이다."고 판시하였다(90후1260).

156) 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).

2) 취지 및 수탁번호의 기재

(주체) 미생물을 기탁한 출원인은 (기간) 출원시 (서면) 출원서에 그 취지를 적고(특허법 시행령 제2조 제2항)¹⁵⁷⁾. 명세서에는 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에서 부여받은 수탁번호를 적어야 한다(특허법 시행령 제3조)¹⁵⁸⁾. 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). 다만 국내에 소재지가 있는 기탁기관에 기탁한 경우는 증명서류를 첨부하지 않을 수 있다.

(3) 통상의 기술자가 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우¹⁵⁹⁾

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 시판되고 있거나 신용할 수 있는 기탁기관에 보존되어 있는 한편 자유로이 분양되는 것 등을 말하는 것이다(99허8653).

157) 실무에서는 출원서에 미생물기탁 취지 표시하고, 기탁기관명, 수탁번호, 수탁일자도 적는다.

158) 실무에서는 명세서에 수탁번호뿐 아니라, 기탁기관과 수탁일자도 기재한다.

159) 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

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) 판례

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 판례의 태도는 타당하다.

3 실무상 취급¹⁶⁰⁾

(1) 방식심사

- 1) 특허출원시 출원서에 취지를 기재하지 아니하고 그 사실을 증명하는 서류만 첨부한 경우 또는 출원서에 취지만을 기재하고 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 아니한 경우(단 국내에 소재자가 있는 기탁기관에 기탁한 경우 제외)는 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 기간이내에 보정하지 못하는 경우 특허기탁과 관련된 절차를 무효로 할 수 있다.

160) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

(2) 실제심사

- 1) 심사관은 출원인이 제출한 서류를 검토하여 방식에 흠결이 없는 경우에는 실제심사에 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 등¹⁶¹⁾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)

4 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, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관으로부터 그 미생물을 분양받을 수 있다(동조 제1항). 미생물을 기탁한 자로부터 미생물 분양에 대한 허락을 받은 자는 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에 신청하여 해당 미생물을 분양받을 수 있다(동조 제2항). 미생물을 분양받은 자는 그 미생물을 타인에게 이용하게 해서는 아니 된다(동조 제3항).

161) 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).

(2) 서열목록전자파일의 첨부 (특허법 시행규칙 제21조의4)

- 1) 미생물 발명이 유전공학발명에 관한 것으로 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허 출원을 하려는 자는 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록을 수록한 전자파일을 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성하여 특허출원서에 첨부해야 한다.
- 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 제기된 사실을 증명하는 서면을 첨부하거나 원출원시 제출한 서면을 원용한다는 기재가 있어야”(2002허230) 한다고 판시하여 분할출원의 경우 원출원과 별개로 수탁증 사본을 제출하거나 원출원의 서면을 원용해야함을 분명히 하였다.

1 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.

2 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.

3 관련문제 - 식물신품종 보호법

식물발명은 특허법 외에도 식물 신품종 보호법에 의해서도 독점, 배타적인 권리가 인정될 수 있다.

1 서**(1) 생명공학 발명**

자기복제력을 갖는 생물, 유전 정보 및 그 복제에 관한 발명을 의미한다.

(2) 생물에 관한 발명

종래 그 개체마다 성격이 달라 특징이 불가능하여 특허적격성을 부정했으나, 최근에는 유전공학 발전에 따라 특허적격성이 인정된다.

2 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 허용한 바 있다.

3 WTO/TRIPs 제27조 제3항 (나)

동물발명이 특허대상에서 제외될 수 있다고 규정하고 있다.

4 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.

5 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.

1 서

(1) 물건발명과 방법발명

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) 물건발명과 방법발명 구분방법

판례에 따르면 발명의 명칭이나 청구범위의 표현에 따라 판단할 것이 아니라 발명의 실체로 판단해야 한다.¹⁶²⁾

2 등록가능성

(1) 방법발명 특징

방법발명은 특정한 목적을 달성하기 위한 시간상의 일련의 연속적인 단계들로 이루어진 발명이다. 시간 경과적 요소가 중요하고 공정 사이의 유기적 관련성이 크므로(2008허8365), 개별 구성요소의 시계열적 배치순서 역시 발명의 중요요소로 보아야 한다(2018허4874).

(2) 신규성

判例는 방법발명은 원칙적으로 양 발명의 전체 공정을 확정된 후 대응하는 공정을 시계열적으로 구분·추출한 다음 비교하여 기술적 이동을 판별함과 아울러, 변경된 공정이 있는 경우에는 그로 인하여 양 발명의 기술사상이 실질적으로 달라질 만큼 기술적 의의가 있는지 여부도 함께 검토한다고 판시하였다(2008허8365).

(3) 진보성

判例는 양 방법발명을 이루고 있는 시계열적인 단계들에서 차이가 있고, 그 차이가 단순히 단계들의 순서를 변경, 새로운 단계의 부가나 기존 단계의 생략 또는 다른 단계로의 대체 등에 불과하지 않고 그로 인한 작용효과에서 현저한 차이가 있어 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 충분히 예측할 수 없는 정도라면 진보성이 인정될 수 있다고 판시하였다(2004허3454, 2018허4874).

162) 특허청구의 범위가 비록 의약의 제조방법형식으로 표현되어 있다고 하여도 위와 같이 제조방법을 구체적으로 명시하지 못하고 있다면 본원발명은 의약 그 자체의 발명으로 볼 수밖에 없다(91후1052)

3 침해성립여부

(1) 선출원이 물건발명이고, 후출원이 제법발명인 경우

1) 이용관계

이용관계의 의미에 대해 그대로설과 침해불가피설이 있다. 그대로설¹⁶³⁾에 따르면 물건발명과 제법발명은 그 성질이 달라 이용관계에 성립하지 않아 선출원 물건발명 특허권자의 허락이 없으면 후출원 제법발명을 실시할 수 없으나, 침해불가피설¹⁶⁴⁾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 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 특질상 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 물건이라야 할 것이다.”고 판시하였다(2003다37792).

4 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).

163) 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.

164) 후출원 발명의 실시가 선출원 특허발명의 침해를 구성하는 경우를 이용관계로 보는 설. 그대로설보다 이용관계의 범위가 넓다.

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).

5 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 입증에 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 판단하면서

도 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).

선택발명

1. 의의 및 취지

(1) 선택발명 개념

선택발명이란 선행발명에 구성요소가 **상위개념으로 기재되어** 있고, 그 상위개념에 포함되는 **하위개념**만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다. 판례는 선행발명이 인식하지 못한 새로운 가치를 밝혀낸 경우는 선택발명이 **특허성**을 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 **신규성**이나 **진보성**에 관한 판단 사유이며 선택발명인지 여부를 구분하는 기준이 되지 않는다(2018허2717).

1. 의의

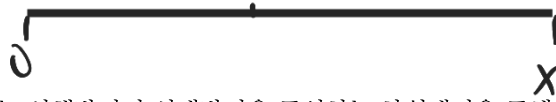
DI 상위개념 공시

2. 선행

DI 개시 = 개시

3. 선행

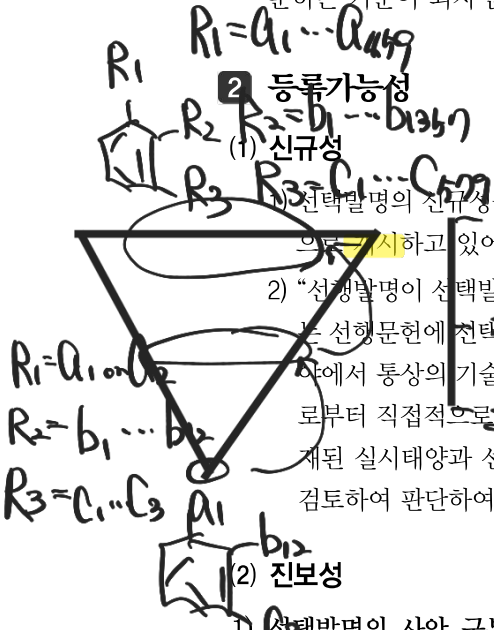
구성곤란성 (물질발명)



회전개념

선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 한다(2015후3333).

2) "선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있는지를 판단함에 있어서는 선행문헌에 선택발명에 대한 명시적인 기재가 존재하는지의 여부뿐만 아니라, 해당 기술분야에서 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 구성을 인식할 수 있는 정도의 것인지의 여부와 선행문헌에 기재된 실시태양과 선택발명의 실시태양이 실질적으로 동일한 것인지의 여부 등을 종합적으로 검토하여 판단하여야 할 것이다."(2007허2285)



구성곤란

구성곤란

구성곤란

구성 + 구성곤란

구성 곤란

1) 선택발명의 사안 구분(2019후10609)

가) 선택발명은 선행발명과 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.

3) 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명의 진보성 판단기준

가) “선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 **질적으로 다른 효과**를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 **양적으로 현저한 차이**가 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 않는다¹⁶⁵⁾.

(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.

165) 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 기재가 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 기재가 불명확한 경우에는 발명을 파악하거나 이를 실시하기 불가능하기 때문에 명세서 기재요건의 불비로 특허를 부여하지 않아야 하나, 단지 효과의 기재가 불명확하다고 하여 특허성을 부정하지는 않는 점, 선택발명의 경우 ‘특별하고도 현저한 효과’가 일반발명에 있어서 ‘구성’에 해당하는 것으로서 그 기재의 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)

3 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 선행발명과의 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.

4 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 인용발명의 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 실질적 효과를 가지는 경우는 선원특허의 기술적 사상을 이용했다고 볼 수 없어 이용관계를 부정함이 타당하다.

개

크고

형

회권성

권리성

선형

"

"

1 의의 및 취지

✓ 양범용

수치한정발명이란 청구항에 기재된 발명의 구성의 일부가 수량적으로 표현된 발명을 의미한다. 수치한정이 없는 선행 또는 공지발명에 수치한정을 부가하거나, 수치한정이 있는 선행 또는 공지 발명에 수치한정을 변경한 경우 선행 특허권자의 권리를 불합리하게 제한하지 않으면서 기초발명의 활용을 촉진하여 산업발전을 도모하기 위한 논의가 필요하다.

2 등록가능성

(1) 신규성

1) 심사실무166)

(예 1) (+ 구성)

효과 X.

(예 2) 수치범위만 상이

이질

장성

가. 인용발명에 수치한정이 없고 청구항에 기재된 발명이 새롭게 수치한정을 포함한 경우에는 원칙적으로 신규성이 인정되나, 출원시의 기술상식을 참작할 때 수치한정 사항이 통상적으로 통상적으로 선택 가능한 수준에 불과하거나 인용발명 중에 암시되었다고 볼 수 있는 경우에는 신규성이 부정될 수 있다.

양적면적

장성+장성

(양적면적)

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 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다. 한편

166) 심사기준

수치한정이 공지된 발명과는 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 없다¹⁶⁷⁾.

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 한정한 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 아니한다¹⁶⁸⁾.

(2) 진보성¹⁶⁹⁾

1) 최적 또는 호적의 수치범위 선택

: 일반적으로 정량관성 인정 X.

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) 판례의 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 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다.”(2008후4998)

167) 2011후2015

168) 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 유기반응 생성물에 대한 종래 정제방법은 통상의 기술자에게 잘 알려진 지식이다(2017허1373).

169) 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 본다¹⁷⁰⁾.

나. 판례는 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 판례는 “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 있다¹⁷¹⁾.

170) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

3 침해성립여부

균등론 적용권

수치한정발명과 수치한정이 없는 선원특허와의 이용관계 성립여부는 선택발명에서의 논의와 같다. 다만, 판례는 “하수처리용 접촉물에 관한 특허발명이 그 출원 전에 국외 간행물에 기재된 인용발명의 일부 구성요소의 수치를 한정된 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).

4 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).

171) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

파라미터발명

1 서

(1) 개념

파라미터발명은 물리적·화학적 특성 값에 대하여 당해 기술분야에서 표준적인 것이 아니거나 관용되지 않는 **파라미터를 출원인이 임의로 창출**하거나, 이들 복수의 변수 간의 상관관계를 이용하여 연산식으로 파라미터화 한 후, 파라미터에 의하여 한정된 구성요소를 포함하는 발명을 말한다¹⁷²⁾¹⁷³⁾.

(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.

2 등록가능성

(1) 신규성

1) 판단방법

파라미터발명은 파라미터 자체를 청구항의 일부로 하여 신규성을 판단하되, 청구항에 기재된 파라미터가 신규하다고 해서 그 발명의 신규성이 인정되는 것은 아니다. 판례는 “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) 심사실무¹⁷⁴⁾

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’¹⁷⁵⁾이 있는 경우에는 선행기술과 엄밀하게 대비하지 않고 합리적 의심을 갖게 된 이유를 구체적으로 기재하여 신규성이 없다는 거절이유를 통지한다.

172) 심사기준

173) 2007허81

174) 심사기준

175) 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 환산해본 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 달라질 뿐 실질적으로는 동일·유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다(2001후2658).

2) 심사실무¹⁷⁶⁾

파라미터발명의 진보성 판단은 먼저 파라미터의 도입에 기술적 의의가 있는지 여부를 살펴야 하는바, 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 경우에도 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 있다면¹⁷⁷⁾, 그 구성을 엄밀하게 대비하지 않고 합리적 의심을 갖게 된 이유를 구체적으로 기재하여 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지한다.

(3) 명세서 기재방법

1) 발명의 설명¹⁷⁸⁾

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.

176) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

177) 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.

178) 특허청, 특허 실용신안 심사기준

다. 파라미터에 관한 구체적인 기술내용이 발명의 설명이나 도면에 명시적으로 기재되지는 않았더라도 출원시 기술상식을 감안할 때 명확히 이해될 수 있는 경우에는 이를 이유로 발명이 쉽게 실시될 수 없다고 판단하지 않는다.

2) 청구범위¹⁷⁹⁾

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 기재되지는 않았더라도 출원시 기술상식을 감안할 때 명확히 이해될 수 있는 경우에는 이를 이유로 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않는다.

3 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.

179) 심사기준

P A T E N T L A W

PART

13

특허심판

개정법 ⇒ 종강시

제140조(심판청구방식)

- ① 심판을 청구하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.
1. 당사자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 2. 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. 심판사건의 표시
 4. 청구의 취지 및 그 이유
- ② 제1항에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 제1항제1호에 따른 당사자 중 특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(특허권자를 추가하는 것을 포함하되, 청구인이 특허권자인 경우에는 추가되는 특허권자의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우
 2. 제1항제4호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우
 3. 제135조제1항에 따른 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상 발명(청구인이 주장하는 피청구인의 발명을 말한다)의 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 경우
- ③ 제135조 제1항·제2항에 따른 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비할 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다.
- ④ 제138조제1항에 따른 통상실시권 허락의 심판의 심판청구서에는 제1항 각 호의 사항 외에 다음 사항을 추가로 적어야 한다.
1. 실시하려는 자기의 특허의 번호 및 명칭
 2. 실시되어야 할 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 번호·명칭 및 특허나 등록 연월일
 3. 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 통상실시권의 범위·기간 및 대가
- ⑤ 제136조제1항에 따른 정정심판을 청구할 때에는 심판청구서에 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하여야 한다.

제140조의2(특허거절결정에 대한 심판청구방식)

- ① 제132조의17에 따라 특허거절결정에 대한 심판을 청구하려는 자는 제140조제1항에도 불구하고 다음 각 호의 사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.
1. 청구인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 2. 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. 출원일 및 출원번호
 4. 발명의 명칭
 5. 특허거절결정일
 6. 심판사건의 표시
 7. 청구의 취지 및 그 이유

② 제1항에 따라 제출된 심판청구서를 보정하는 경우에는 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제1항제1호에 따른 청구인의 기재를 바로잡기 위하여 보정(청구인을 추가하는 것을 포함하되, 그 청구인의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우
2. 제1항제7호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우

제141조(심판청구서 등의 각하)

① 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다.

1. 심판청구서가 제140조제1항 및 제3항부터 제5항까지 또는 제140조의2제1항을 위반한 경우
2. 심판에 관한 절차가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 제3조제1항 또는 제6조를 위반한 경우
 - 나. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우
 - 다. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우

② 심판장은 제1항에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 제140조제2항 또는 제140조의2제2항을 위반한 경우에는 심판청구서 또는 해당 절차와 관련된 청구나 신청 등을 결정으로 각하하여야 한다.

③ 제2항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.

제142조(보정할 수 없는 심판청구의 심결각하)

부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고, 심결로써 그 청구를 각하할 수 있다.

제147조(답변서 제출 등)

① 심판장은 심판이 청구되면 심판청구서 부분을 피청구인에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

② 심판장은 제1항의 답변서를 받았을 때에는 그 부분을 청구인에게 송달하여야 한다.

③ 심판장은 심판에 관하여 당사자를 심문할 수 있다.

제154조(심리 등)

① 심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청하였을 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다.

② 삭제

③ 구술심리는 공개하여야 한다. 다만, 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋날 우려가 있으면 그러하지 아니하다.

④ 심판장은 제1항에 따라 구술심리로 심판을 할 경우에는 그 기일 및 장소를 정하고, 그 취지를 적은 서면을 당사자 및 참가인에게 송달하여야 한다. 다만, 해당 사건의 이전 심리에 출석한 당사자 및 참가인에게 알렸을 때에는 그러하지 아니하다.

⑤ 심판장은 제1항에 따라 구술심리로 심판을 할 경우에는 특허심판원장이 지정한 직원에게 기일마다 심리의 요지와 그 밖에 필요한 사항을 적은 조서를 작성하게 하여야 한다.

⑥ 제5항의 조서에는 심판의 심판장 및 조서를 작성한 직원이 기명날인하여야 한다.

⑦ 제5항의 조서에 관하여는 「민사소송법」 제153조·제154조 및 제156조부터 제160조까지의 규정을 준용한다.

⑧ 심판에 관하여는 「민사소송법」 제143조·제259조·제299조 및 제367조를 준용한다.

⑨ 심판장은 구술심리 중 심판정 내의 질서를 유지한다.

제157조(증거조사 및 증거보전)

- ① 심판에서는 당사자, 참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 증거조사 및 증거보전에 관하여는 「민사소송법」 중 증거조사 및 증거보전에 관한 규정을 준용한다. 다만, 심판관은 다음 각 호의 행위는 하지 못한다.
 - 1. 과태료의 결정
 - 2. 구인(拘引)을 명하는 행위
 - 3. 보증금을 공탁하게 하는 행위
- ③ 증거보전신청은 심판청구 전에는 특허심판원장에게 하고, 심판계속 중에는 그 사건의 심판장에게 하여야 한다.
- ④ 특허심판원장은 심판청구 전에 제1항에 따른 증거보전신청이 있으면 그 신청에 관여할 심판관을 지정한다.
- ⑤ 심판장은 제1항에 따라 직권으로 증거조사나 증거보전을 하였을 때에는 그 결과를 당사자, 참가인 또는 이해관계인에게 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

제158조(심판의 진행)

심판장은 당사자 또는 참가인이 법정기간 또는 지정기간에 절차를 밟지 아니하거나 제154조제4항에 따른 기일에 출석하지 아니하여도 심판을 진행할 수 있다.

제158조의2(적시제출주의)

심판절차에서의 주장이나 증거의 제출에 관하여는 「민사소송법」 제146조, 제147조 및 제149조를 준용한다. <신설 2021. 8. 17.>

제159조(직권심리)

- ① 심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.
- ② 심판에서는 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대해서는 심리할 수 없다.

제160조(심리·심결의 병합 또는 분리)

심판관은 당사자 양쪽 또는 어느 한쪽이 동일한 둘 이상의 심판에 대하여 심리 또는 심결을 병합하거나 분리할 수 있다.

제161조(심판청구의 취하)

- ① 심판청구는 심결이 확정될 때까지 취하할 수 있다. 다만, 답변서가 제출된 후에는 상대방의 동의를 받아야 한다.
- ② 둘 이상의 청구항에 관하여 제133조제1항의 무효심판 또는 제135조의 권리범위 확인심판을 청구하였을 때에는 청구항마다 취하할 수 있다.
- ③ 제1항 또는 제2항에 따른 취하가 있으면 그 심판청구 또는 그 청구항에 대한 심판청구는 처음부터 없었던 것으로 본다.

제162조(심결)

- ① 심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결한다.
- ② 제1항의 심결은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 하며, 심결을 한 심판관은 그 서면에 기명날인하여야 한다.
 - 1. 심판의 번호

2. 당사자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 3. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
 4. 심판사건의 표시
 5. 심결의 주문(제138조에 따른 심판의 경우에는 통상실시권의 범위·기간 및 대가를 포함한다)
 6. 심결의 이유(청구의 취지 및 그 이유의 요지를 포함한다)
 7. 심결연월일
- ③ 심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다.
- ④ 심판장은 필요하다고 인정하면 제3항에 따라 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다.
- ⑤ 심결은 제3항에 따른 심리종결통지를 한 날부터 20일 이내에 한다.
- ⑥ 심판장은 심결 또는 결정이 있으면 그 등본을 당사자, 참가인 및 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다.

제01절 ■ 심판제도 개괄

1 의의 및 취지

- (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.

2 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.

(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 실시를 위한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다. 선원권리자의 이익을 부당하게 침해하지 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.

3 심판의 청구

(1) 심판청구의 방식

1) 필수적 기재사항

가. 일반적인 경우

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

나. 거절결정불복심판의 경우

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

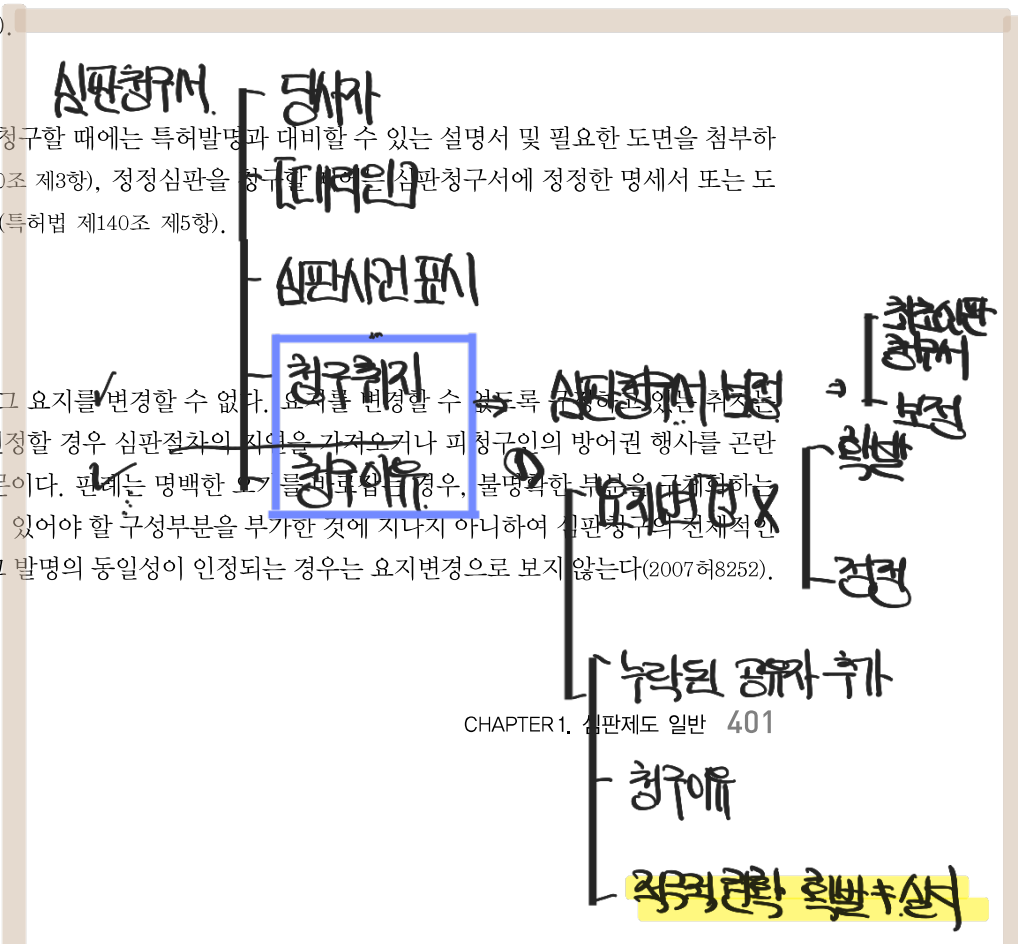
2) 필수적 첨부서류

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

★ (2) 심판청구서의 보정

1) 원칙

심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 요지를 변경할 수 없도록 **심판청구서 보정**은 청구요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 가져오거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있기 때문이다. 판례는 명백한 오기 틀 때를 예외로, 불명확한 부분을 구체화하는 경우 **②** 음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 인정되는 경우는 요지변경으로 보지 않는다(2007허8252).



권한	확발 + 실시	확발 특권反
적극	대리대리 보정리	요지변경 X.
소극	요지변경 X	요지변경 X.

2) 예외

가. 특허권자 또는 거절결정불복심판 청구인의 보정

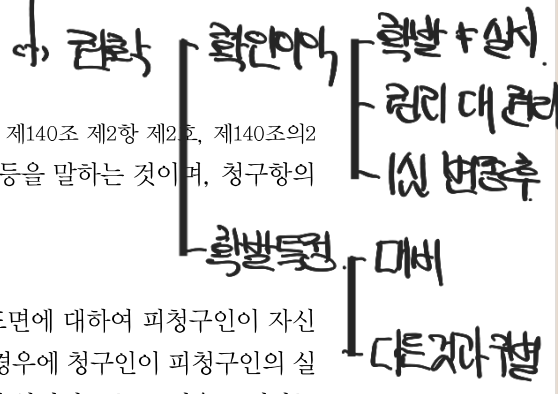
특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정 (특허권자를 추가하는 것을 포함하되, 청구인이 특허권자인 경우에는 추가되는 특허권자의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우 (특허법 제140조 제2항 제1호), 청구인의 기재를 바로잡기 위하여 보정(청구인을 추가하는 것을 포함하되, 그 청구인의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우 (특허법 제140조의2 제2항 제1호) 이는 요지변경으로 보지 않는다. 이 둘 특허권자 또는 청구인의 보정을 허용하여 심판경제를 도모하기 위한 것이다. 특허권 등이 공유인 경우 심판결과는 다른 공유자에게 영향을 미치는 바, 다른 공유자를 추가하는 경우 동의를 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.

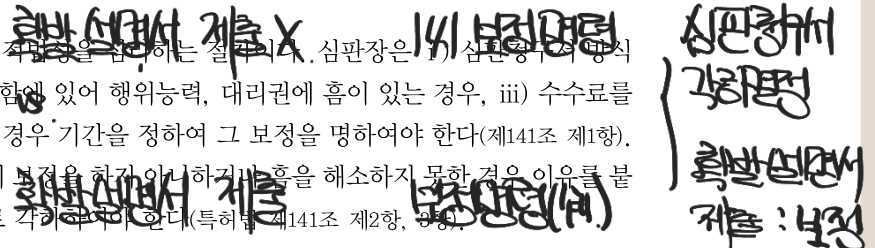


4 심판의 진행



(1) 방식심리(제141조) 및 심결각하

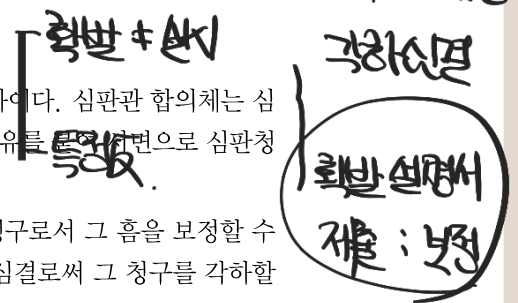
방식심리는 심판장이 심판청구서의 적법성을 심사하는 절차이다. 심판장은 i) 심판청구서의 방식에 흠이 있는 경우, ii) 심판을 청구함에 있어 행위능력, 대리권에 흠이 있는 경우, iii) 수수료를 내지 않은 경우, iv) 방식을 위반한 경우 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다(제141조 제1항). 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 흠을 해소하지 못한 경우 이유를 붙여 서면으로 심판청구서를 결정으로 각하하여야 한다(특허법 제141조 제2항, 3항).



(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 실체적 진실 발견이 중요한 바, 직권진행주의와 직권탐지주의에 의한다.
- 2) 심판의 지연방지를 위해 소송과 마찬가지로 적시제출주의(특허법 제158조의2)와 조정제도(특허법 제164조의2)를 활용하고 있다.

5 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 혼시적 규정에 불과한 바 심리종결통지를 한 날부터 20일이 경과한 후에 심결이 있더라도 위법하지 않다.

(2) 심판청구 취하에 의한 종료 (특허법 제161조)

1) 취하서의 제출 및 피청구인의 동의

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

2) 취하의 취소 및 효력발생시기

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

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.

심판

법원

직권심판

직권조사사항

직권조사사항

제02절 **변(참가인/청구인) 직권심판의** 직권심판의 (제157조 내지 제159조)

변론주의

1 특허법상 심판제도의 특징

심판의 심리절차는 적정과 공평을 위해 당사자 대립구조, 즉 청구인과 피청구인의 대립구조로 이루어진다. 다만, 특허권의 대세적 효력에도 인해 당사자의 자수식 분쟁해결권보다 실제적 진실 발견이 중요한 바, 직권진행주의 직권조사사항 변경

2 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).

3 직권진행주의

(1) 의의 및 취지

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

(2) 심리, 심결의 분리 또는 병합

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

(3) 기일의 지정 또는 변경

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

4 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).

5 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

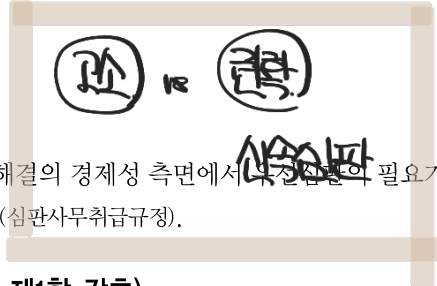
판례는 특허심판원에서의 심판절차는 직권탐지주의가 적용되므로, 변론주의의 적용이 있음을 전제로 하는 민사소송법 제288조 중 재판상 자백 규정은 준용될 여지가 없다고 보아야 한다고 판시한다(2012허412).

	사실	법적용
자백	2300자로 자백 내용	이러한 사실에 대한 법적 적용
↓	제3차 변론 내용	민법, 민총, 이혼관계, 주위
	자백취소	

CHAPTER 1. 심판제도 일반

1 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.

2 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).

제04절 국선대리인 제도 (제139조의2)

1 의의 및 취지

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

2 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.

제05절 전문심리위원 제도 (제154조의2)

1 의의 및 취지

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

2 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.

3 비밀유지의무

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

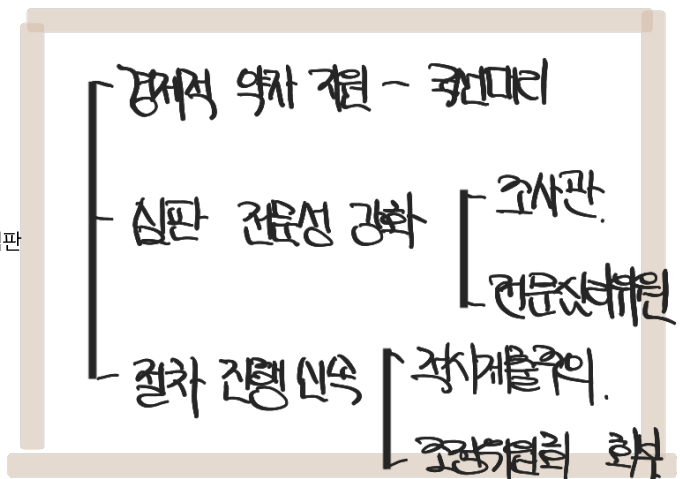
4 참여 결정 취소

전문심리위원이 거짓이나 그 밖의 부정한 행위를 한 경우 심판장은 심판절차 참여 결정을 취소해야 한다. 그 외에도 심판장은 전문심리위원이 심신상의 장애로 직무를 수행할 수 없는 경우, 적합하지 않은 행위를 한 경우, 계속 활동하기 어렵다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우 심판절차 참여 결정을 취소할 수 있다(특허법 시행규칙 제65조의4).

제06절 적시제출주의 및 조정위원회 회부 제도 (제158조의2 및 제164조의2)

1 의의 및 취지

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



2 적시제출주의 내용

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

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

제147조(제출기간의 제한) ① 재판장은 당사자의 의견을 들어 한 쪽 또는 양 쪽 당사자에 대하여 특정한 사항에 관하여 주장을 제출하거나 증거를 신청할 기간을 정할 수 있다.

② 당사자가 제1항의 기간을 넘긴 때에는 주장을 제출하거나 증거를 신청할 수 없다. 다만, 당사자가 정당한 사유로 그 기간 이내에 제출 또는 신청하지 못하였다는 것을 소명한 경우에는 그러하지 아니하다.

제149조(실기한 공격·방어방법의 각하) ① 당사자가 제146조의 규정을 어기어 고의 또는 중대한 과실로 공격 또는 방어방법을 뒤늦게 제출함으로써 소송의 완결을 지연시키게 하는 것으로 인정할 때에는 법원은 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있다.

② 당사자가 제출한 공격 또는 방어방법의 취지가 분명하지 아니한 경우에 당사자가 필요한 설명을 하지 아니하거나 설명할 기일에 출석하지 아니한 때에는 법원은 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있다.

3 조정위원회 회부 내용

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

02

심판의 당사자

제133조(특허의 무효심판)

① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.

제135조(권리범위 확인심판)

① 특허권자 또는 전용실시권자는 자신의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다. **특허권자, 권리범위, 확인심판**

② 이해관계인은 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.

제139조(공동심판의 청구 등)

① 동일한 특허권에 관하여 제133조제1항, 제134조제1항·제2항 또는 제137조제1항의 무효심판이나 제135조제1항·제2항의 권리범위 확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 없다. **합의, 심판, 특권, 이**

② 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다.

③ 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다.

④ 제1항 또는 제3항에 따른 청구인이나 제2항에 따른 피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다. **의, 심판, 피청구인**

제139조의2(국선대리인)

① 특허심판원장은 산업통상자원부령으로 정하는 요건을 갖춘 심판 당사자의 신청에 따라(제139조의1의 하 “국선대리인”이라 한다)을 선임하여 출 수 있다. 다만, 심판청구가 이유 없음에 명백하거나 권리의 남용이라고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다. **법률상 불이익, 원, 심판청구, 특: 심판청구, 권: 특허권**

② 국선대리인이 선임된 당사자에 대하여 심판절차와 관련된 수수료를 감면할 수 있다.

③ 국선대리인의 신청절차 및 수수료 감면 등 국선대리인 운영에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

제01절 심판청구인 적격으로서의 이해관계인

1 의의 및 취지

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

2 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).

3 법적취급

이해관계인이 아닌 자의 무효심판청구 또는 권리범위확인심판청구는 청구인 적격 흠결의 부적법한 심판청구로서 심결각하의 대상이 되며, 이에 대판 판단은 직권조사사항이다¹⁸⁰⁾.

4 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.

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 이해관계인이라 당해 특허발명의 권리 존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에 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).

180) 80후77

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 관례의 태도와 같이 아무런 제한 없이 실시 허락을 받은 경우가 아닌 이상 무효심결을 통해 위 제한에서 벗어날 수 있는 기회를 인정함이 타당하다.

(2) 합의 관련

1) 이해관계 소멸을 인정한 사례

i) 등록무효심판계속 중 당사자 사이에 다투지 않기로 합의가 있는 경우 (99후2198) ii) 권리범위확인심판 제기 후 심판을 취하하기로 하는 합의가 있는 경우 (96후1743) 심판청구의 이해관계가 소멸한 것으로 본 바 있다.

2) 이해관계 소멸을 부정한 사례

i) 권리범위확인심판에 있어 그 등록권리를 인정하고 그 권리에 위반되는 행위를 하지 않기로 합의한 사정만으로 곧바로 심판청구인의 권리범위확인심판에 관한 이해관계가 소멸하였다고 볼 수 없다고 하였으며(95후1050), ii) 상대방의 권리에 속함을 인정한다는 합의는 권리범위확인심판의 이해관계를 소멸시킬 뿐 무효심판의 이해관계까지 소멸시키는 것은 아님 (99후1331) 을 판시한 바 있다.

(3) 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.

특

특허권사. 甲, 乙 - 고유필수적공동
특허권 甲.

심판

- 고유필수적공동

특

사
유사필수적공동

제02절

공동심판

합인 甲, 乙

- 통상공동

통상공동

1 이해관계인의 심판 (특허법 제139조 제1항)

유사필수적공동

유사필수적공동

(1) 문제점

甲

특

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. 유사필수적 공동심판인지 아니면 공동심판인지의 그 성격에 관해 대립이 있다.

乙

특

(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, 유사공동심판을 강제하지 않으므로 고유필수적이 아닌 유사필수적 공동심판이라고 본다.

통상공동심판설은 유사필수적 공동심판이라면 심리 등의 분리가 불가하여 심판은 합일결정 청구했어도 심판관의 재량에 따라 심리나 심결이 분리될 수 있다. 그 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 결과 유사필수적 공동심판에 따라 다수의 당사자에 대해 합일적으로 확정되어야 함이 타당하다.

2 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 청구는 심판청구의 공동이 강제되는 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 제2호 제1호).

3 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.

4 관련문제 - 공동심판의 심결취소소송

(1) 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.

(2) 확설

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.

(3) 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 일부분을 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).

(4) 검토

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

5 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 어긋난 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.

(6) 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.

(7) 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.

참가 (특허법 제155조 및 제156조)

제155조(참가)

- ① 제139조제1항에 따라 심판을 청구할 수 있는 자는 심리가 종결될 때까지 그 심판에 참가할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 참가인은 피참가인이 그 심판의 청구를 취하한 후에도 심판절차를 속행할 수 있다.
- ③ 심판의 결과에 대하여 이해관계를 가진 자는 심리가 종결될 때까지 당사자의 어느 한쪽을 보조하기 위하여 그 심판에 참가할 수 있다.
- ④ 제3항에 따른 참가인은 모든 심판절차를 밟을 수 있다.
- ⑤ 제1항 또는 제3항에 따른 참가인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 그 중단 또는 중지는 피참가인에 대해서도 그 효력이 발생한다.

제156조(참가의 신청 및 결정)

- ① 심판에 참가하려는 자는 참가신청서를 심판장에게 제출하여야 한다.
- ② 심판장은 참가신청이 있는 경우에는 참가신청서 부분을 당사자 및 다른 참가인에게 송달하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.
- ③ 참가신청이 있는 경우에는 심판으로 그 참가 여부를 결정하여야 한다.
- ④ 제3항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.
- ⑤ 제3항에 따른 결정에 대해서는 불복할 수 없다.

1 의의 및 취지

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

2 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.

3 참가의 요건

- (1) (주체) 청구인 적격(당사자참가) 또는 심판결과에 이해관계(보조참가¹⁸¹)가 있을 것, 통상실심권 하여 심판이 아닌 당사자에게 심판일 것, (기간) 심리종결 전일 것의 요건을 만족해야 하고, (서면) 참가신청서를 심판장에게 제출하여야 한다.

181) 이해관계라 함은 사실상, 경제상 또는 감정상의 이해관계가 아니라 법률상의 이해관계를 말한다. 判例는 상표관 리인이라 재외자를 대리하는 포괄적인 대리권을 가지는 자로서 형식상은 임의대리인이지만 실질적으로 원상 리인과 같은 기능을 하는 관계로 당사자 본인에 준하여 취급된다고 볼 수 있으므로 재외자의 등록상표에 대한 상 표등록무효심판에서 그 등록상표의 상표관리인이라는 사정만으로 당해 소송의 결과에 제3자로서 '법률상'의 이 해관계가 있다고 할 수 없어 보조참가를 할 수 없다고 판시한 바 있다(96년 2월 27일 대법원판결).

당사자참가-1390
 보조참가-이해관계
 사유
 (가) 심판청구 전
 (나) 참가신청서
 배타적자 vs 권리자.
 (주체) 청구인 적격(당사자참가) 또는 심판결과에 이해관계(보조참가¹⁸¹)가 있을 것, 통상실심권 하여 심판이 아닌 당사자에게 심판일 것, (기간) 심리종결 전일 것의 요건을 만족해야 하고, (서면) 참가신청서를 심판장에게 제출하여야 한다.
 2. 등록
 판-특허, 무효, 취소
 심사 고
 심판 국
 심사, 제, 심
 심판-특허, 무효, 취소
 소위 권력

- (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.

4 참가의 신청, 취하 및 결정

(1) 신청 및 부분송달

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

(2) 취하

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

(3) 결정 및 불복

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

5 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).

04

제척 · 기피 · 회피

제148조(심판관의 제척)

심판관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 심판에서 제척된다.

1. 심판관 또는 그 배우자이거나 배우자이었던 사람이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인인 경우
2. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 친족이거나 친족이었던 경우
3. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 법정대리인이거나 법정대리인이었던 경우
4. 심판관이 사건에 대한 증인, 감정인이거나 감정인이었던 경우
5. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 대리인이거나 대리인이었던 경우
6. 심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 심결에 관여한 경우
7. 심판관이 사건에 관하여 직접 이해관계를 가진 경우

제149조(제척신청)

제148조에 따른 제척의 원인이 있으면 당사자 또는 참가인은 제척신청을 할 수 있다.

제150조(심판관의 기피)

- ① 심판관에게 공정한 심판을 기대하기 어려운 사정이 있으면 당사자 또는 참가인은 기피신청을 할 수 있다.
- ② 당사자 또는 참가인은 사건에 대하여 심판관에게 서면 또는 구두로 진술을 한 후에는 기피신청을 할 수 없다. 다만, 기피의 원인이 있는 것을 알지 못한 경우 또는 기피의 원인이 그 후에 발생한 경우에는 그러하지 아니하다.

제151조(제척 또는 기피의 소명)

- ① 제149조 또는 제150조에 따라 제척 또는 기피 신청을 하려는 자는 그 원인을 적은 서면을 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 다만, 구술심리를 할 때에는 구술로 할 수 있다.
- ② 제척 또는 기피의 원인은 신청한 날부터 3일 이내에 소명하여야 한다.

제152조(제척 또는 기피 신청에 관한 결정)

- ① 제척 또는 기피 신청이 있으면 심판으로 결정하여야 한다.
- ② 제척 또는 기피 신청의 대상이 된 심판관은 그 제척 또는 기피에 대한 심판에 관여할 수 없다. 다만, 의견을 진술할 수 있다.
- ③ 제1항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.
- ④ 제1항에 따른 결정에 대해서는 불복할 수 없다.

제153조(심판절차의 중지)

제척 또는 기피 신청이 있으면 그 신청에 대한 결정이 있을 때까지 심판절차를 중지하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그러하지 아니하다.

제153조의2(심판관의 회피)

심판관이 제148조 또는 제150조에 해당하는 경우에는 특허심판원장의 허가를 받아 그 사건에 대한 심판을 회피할 수 있다.

제척

기피

사유
결정

신분
선임권
직접이해관계
직접발동특수 제척신청

공정 결여

CHAPTER 4. 기피신청 회피 419

(주) 당찬 (가) 신영 (사) 신영사
구술리
3회
중지

1 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.

2 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 법적인정성 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.

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 해당하나¹⁸²⁾, 정정심판에 관여한 심판관이 동일한 사건의 무효심판에 관여한 경우에는 제척사유에 해당하지 않는다.

182) i) 출원심사를 하여 등록결정을 한 심판관은 그 특허무효심판에 관여한 것에(98허34&4) ii) 등록무효심판의 심결에 관여한 심판관은 이전에 이 사건 등록의장의 거절결정불복심판에 관여함으로써 제척되어야 할 이 사건 심결에 관여한 것에 (2000허3463), iii) 정정무효심판에 대한 심결 이전에 등록특허의 정정심판에 관여함으로써 제척되어야 할 심판관이 관여한 것에 (2009허7680) 위법하다고 보았다.

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.

3 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.

4 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).

중복심판청구의 금지 (특허법 제154조 제8항)

제154조(심리 등)

⑧ 심판에 관하여는 「민사소송법」 제143조·제259조·제299조 및 제367조를 준용한다.

1 의의 및 취지

중복심판금지란 심판 계속 중인 사건에 대하여 당사자는 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 모순·지충되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고 심판경제를 추구하고자 한다.

일사부재리

중복심판

모순·지충방지

모순·지충방지

심판경제

2 요건

(1) 요건

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

유대지

심판, 당사자 동일

동일심판

(2) '전심판 계속 중'의 해석

민사소송법 제259조를 준용하는 제154조 제8항은 심판에 관한 규정이고, 특허심판원과 특허법원 간에는 심급관계가 없다는 점의 비유를 특허심판원에 기속 중인 경우를 좁게 해석하여서는 안 된다. 전·후 심판을 언제 청구하는지에 따라 중복심판청구 여부가 달라지는 것은 불합리한 바, 특허심판원은 물론 특허법원, 대법원에 계속 중인 경우를 포함하는 것으로 해석함이 타당하다.

동일심판, 동일사, 동일판

동일심판

판단시점 (특허법시)

전심판 계속 중

일사부재리

심판

3 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 모순지충이 되는 때에는 어느 것이 먼저 청구되었는가에 관계없이 뒤의 확정된 심결에 재심사유가 발생한다. 그러나 재심에 의하여 취소되기까지는 뒤에 확정된 심결이 새로운 것이기 때문에 존중되어야 할 것이다¹⁸³⁾.

4 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

183) 특허청, 심판편람

해당하지 않는 경우에도 전 심판 계속 중 후 심판을 청구할 수 없어 국민의 재판청구권을 과도하게 침해할 우려가 있는 점을 들고 있다(2016후2317).

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

일사부재리 (특허법 제163조)

제163조(일사부재리)

이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.

1 의의 및 취지

일사부재리란 본안심결이 확정되면 그 사건에 대하여 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 보수·저축은 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 함이다.

2 요건

(1) 본안심결의 확정

1) 본안심결

본안에 대한 심결이 확정되어야 하므로 심판청구의 적법성 판단에 따른 각하심결, 참가 허여의 결정, 취소신청에 대한 취소결정 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 제 186조 제3항).

(2) 동일사실

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

2) 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).

3) 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 위배되지 않는 것이다. 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.”고 판시하였다(2013후37).

$D1 \text{ vs } D3$
 $D1 \text{ vs } D1+D2$ - 결론 반복 여부

(3) 동일증거

1) 내용

동일증거란 주장사실을 입증하기 위해 제출된 증거가 동일한 것을 의미한다. 동일한 문헌을 인용 하더라도 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 반복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거도 동일 증거로 보는 중요증거설, iii) 전심에서 채택되거나 심리되지 않은 쟁점에 관한 증거라면 동일 증거로 보지 않는 쟁점증거설 등이 있다.

나. 판례

대법원은 “동일 증거에는 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함하는 것이므로 확정된 심결의 결론을 반복할 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 반복할 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 방지라는 일사부재리의 취지를 고려할 때, 확정된 심결을 반복할만한 증거 가치를 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 반복할 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 해석된다¹⁸⁴⁾.

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 본다¹⁸⁵⁾.

3 적용대상

일사부재리는 당사자계 심판에만 적용되고, 결정계 심판에는 적용될 여지가 없다.

184) 특허청, 심판편람

185) 특허청, 심판편람

4 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 확정되었다고 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 경우까지만 그 심판청구가 일사부재리의 원칙에 의하여 소급적으로 부적법하게 될 수 있다고 하는 것은 합리적인 해석이라고 할 수 없다. 따라서 변경된 판례의 태도가 타당하다.

5 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.

6 관련문제

(1) 대세효에 관한 문제

일사부재리의 효력은 대세효라는 점에서 기판력과 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

진보성 반대의 - 각각심결특정

진보성 반대의 + DR. 권리

일사부재리
일사부재리
취항
진보성
쟁점판단

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

(3) 각하심결의 경우

1) 判例

① 특허법원은 본안에 대한 실체 판단이 이루어진 각하심결¹⁸⁶⁾에 대해서는 일사부재리 효력이 있다고 보았으나, (2020허3584) ② 대법원은 제163조 단서에 따라 각하심결에 대해서는 어떠한 경우도 일사부재리 효력이 없다고 판시하였다(2021후10077).

2) 검토

특허법 제163조 단서 문언해석상 각하심결은 일사부재리 효력을 부정함이 타당하다.

186) 判例는 동일증거라 함은 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결의 효력을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함된다고 판시하여(2004후42), 이에 따라, 후행 심판에서 새로 제출된 증거가 확정된 심결의 증거와 동일 증거인지 판단하기 위해서는 선행 확정 심결을 반복할 수 있을지를 심리 판단하게 되고, 그 과정에서 본안에 관한 판단이 선행되는 것과 같은 결과가 발생하기도 한다(2021후10077).

심판 및 소송과의 관계 (특허법 제164조)

제164조(소송과의 관계)

- ① 심판장은 심판에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 그 심판사건과 관련되는 특허취소신청에 대한 결정 또는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다.
- ② 법원은 소송절차에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허취소신청에 대한 결정이나 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.
- ③ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소가 제기된 경우에는 그 취지를 특허심판원장에게 통보하여야 한다. 그 소송절차가 끝났을 때에도 또한 같다.
- ④ 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 한다. 그 심판청구서의 각하결정, 심결 또는 청구의 취하가 있는 경우에도 또한 같다.

제164조의2(조정위원회 회부)

- ① 심판장은 심판사건을 합리적으로 해결하기 위하여 필요하다고 인정되면 당사자의 동의를 받아 해당 심판사건의 절차를 중지하고 결정으로 해당 사건을 조정위원회에 회부할 수 있다.
- ② 심판장은 제1항에 따라 조정위원회에 회부한 때에는 해당 심판사건의 기록을 조정위원회에 송부하여야 한다.
- ③ 심판장은 조정위원회의 조정절차가 조정 불성립으로 종료되면 제1항에 따른 중지 결정을 취소하고 심판을 재개하며, 조정이 성립된 경우에는 해당 심판청구는 취하된 것으로 본다.

1 소송절차 중지 의의 및 취지 (제164조 제1항, 제2항)

법원은 소송절차에서 필요하면 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다. 이는 합리적인 결론의 도출을 위함이다.

2 제164조 규정의 활용

(1) 법적 성격 - 임의규정

1) 판례의 태도

법원은 타심판의 심결이 확정될 때까지 관련 심판절차 또는 소송절차를 중지할 수 있다고 한 것은 임의규정으로서 꼭 중지하여야 하는 것은 아니므로, 중지하지 아니하고 심결 또는 판결에 이른 조치를 위법하다고 보지 않는다(99허8639).

2) 검토

중지를 의무화하면 이를 악용해 절차를 지연시킬 우려가 있어, 판례의 태도와 같이 당사자의 중지 신청이 있더라도 심판 또는 소송절차에서 합리적으로 중지여부를 재량에 따라 판단할 수 있도록 함이 타당하다.

(2) 통지 의무 (특허법 제164조 제3항 및 제4항)

법원은 침해에 관한 소가 제기된 경우 특허심판원장에게 그 취지를 통지하여야 하며, 특허심판원장은 이에 대응하여 무효심판 등이 청구된 경우 법원에 그 취지를 통지하여야 한다. 이는 특허 분쟁의 효율적인 해결 및 심결 과 판결 간 저촉방지를 위함이고, 삼권분립의 원칙상 혼시적 규정으로 봄이 타당하다.

특허취소신청 (제132조의2 내지 제132의15)

제132조의2(특허취소신청)

① 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 특허취소신청을 할 수 있다.

1. 제29조(같은 조 제1항제1호에 해당하는 경우와 같은 호에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 경우는 제외한다)에 위반된 경우
 2. 제36조제1항부터 제3항까지의 규정에 위반된 경우
- ② 제1항에도 불구하고 특허공보에 게재된 제87조제3항제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다.

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.

제132조의4(특허취소신청의 방식 등)

① 특허취소신청을 하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허취소신청서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

1. 신청인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 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. 특허취소신청의 대상이 되는 특허의 표시
4. 특허취소신청의 이유 및 증거의 표시

② 제1항에 따라 제출된 특허취소신청서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 제132조의2제1항에 따른 기간(그 기간 중 제132조의13제2항에 따른 통지가 있는 경우에는 통지한 때까지로 한정한다)에 제1항제4호의 사항을 보정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ③ 심판장은 특허취소신청이 있으면 그 신청서의 부분을 특허권자에게 송달하여야 한다.
- ④ 심판장은 특허취소신청이 있으면 그 사실을 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다.

제132조의5(특허취소신청서 등의 보정·각하)

- ① 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다.
 - 1. 특허취소신청서가 제132조의4제1항(같은 항 제4호는 제외한다)을 위반한 경우
 - 2. 특허취소신청에 관한 절차가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 제3조제1항 또는 제6조를 위반한 경우
 - 나. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우
 - 다. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우
- ② 심판장은 제1항에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 제132조의4제2항을 위반한 경우에는 특허취소신청서 또는 해당 절차와 관련된 청구 또는 신청 등을 결정으로 각하하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 각하결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.

제132조의6(보정할 수 없는 특허취소신청의 각하결정)

- ① 제132조의7제1항에 따른 합의체는 부적법한 특허취소신청으로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 제132조의4제3항에도 불구하고 특허권자에게 특허취소신청서의 부분을 송달하지 아니하고, 결정으로 그 특허취소신청을 각하할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다.

제132조의7(특허취소신청의 합의체 등)

- ① 특허취소신청은 3명 또는 5명의 심판관으로 구성되는 합의체가 심리하여 결정한다.
- ② 제1항의 합의체 및 이를 구성하는 심판관에 관하여는 제143조부터 제145조까지, 제146조제2항·제3항, 제148조부터 제153조까지 및 제153조의2를 준용한다. 이 경우 제148조제6호 중 “심결”은 “특허취소결정”으로 본다.

제132조의8(심리의 방식 등)

- ① 특허취소신청에 관한 심리는 서면으로 한다.
- ② 공유인 특허권의 특허권자 중 1인에게 특허취소신청절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다.

제132조의9(참가)

- ① 특허권에 관하여 권리를 가진 자 또는 이해관계를 가진 자는 특허취소신청에 대한 결정이 있을 때까지 특허권자를 보조하기 위하여 그 심리에 참가할 수 있다.
- ② 제1항의 참가에 관하여는 제155조제4항·제5항 및 제156조를 준용한다.

제132조의10(특허취소신청의 심리에서의 직권심리)

- ① 심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인, 특허권자 또는 참가인이 제출하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다.
- ② 심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인이 신청하지 아니한 청구항에 대해서는 심리할 수 없다.

제132조의11(특허취소신청의 병합 또는 분리)

- ① 심판관 합의체는 하나의 특허권에 관한 둘 이상의 특허취소신청에 대해서는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 그 심리를 병합하여 결정하여야 한다.

② 심판관 합의체는 특허취소신청의 심리에 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항에 따라 병합된 심리를 분리할 수 있다.

제132조의12(특허취소신청의 취하)

- ① 특허취소신청은 제132조의14제2항에 따라 결정등본이 송달되기 전까지만 취하할 수 있다. 다만, 제132조의13제2항에 따라 특허권자 및 참가인에게 특허의 취소이유가 통지된 후에는 취하할 수 없다.
- ② 둘 이상의 청구항에 관하여 특허취소신청이 있는 경우에는 청구항마다 취하할 수 있다.
- ③ 제1항 또는 제2항에 따른 취하가 있으면 그 특허취소신청 또는 그 청구항에 대한 특허취소신청은 처음부터 없었던 것으로 본다.

제132조의13(특허취소신청에 대한 결정)

- ① 심판관 합의체는 특허취소신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 그 특허를 취소한다는 취지의 결정(이하 “특허취소결정”이라 한다)을 하여야 한다.
- ② 심판장은 특허취소결정을 하려는 때에는 특허권자 및 참가인에게 특허의 취소이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다.
- ③ 특허취소결정이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.
- ④ 심판관 합의체는 특허취소신청이 제132조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하거나 같은 조 제2항을 위반한 것으로 인정되는 경우에는 결정으로 그 특허취소신청을 기각하여야 한다.
- ⑤ 제4항에 따른 기각결정에 대해서는 불복할 수 없다.

제132조의14(특허취소신청의 결정 방식)

- ① 특허취소신청에 대한 결정은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 하며, 결정을 한 심판관은 그 서면에 기명날인하여야 한다.
 - 1. 특허취소신청사건의 번호
 - 2. 특허취소신청인, 특허권자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 - 3. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
 - 4. 결정에 관련된 특허의 표시
 - 5. 결정의 결론 및 이유
 - 6. 결정연월일
- ② 심판장은 특허취소신청에 대한 결정이 있는 때에는 그 결정의 등본을 특허취소신청인, 특허권자, 참가인 및 그 특허취소신청에 대한 심리에 참가를 신청하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다.

제132조의15(심판규정의 특허취소신청에의 준용)

특허취소신청의 심리·결정에 관하여는 제147조제3항, 제157조, 제158조, 제164조, 제165조제3항부터 제6항까지 및 제166조를 준용한다.

1 의의 및 취지

특허취소신청은 특허취소이유를 제공하면 심판관이 검토하여 하자가 있을 때 특허를 취소하는 제도이다. 이는 심사관의 노력에도 불구하고 심사품질에 대한 한계가 있을 수 있어 제3자의 도움을 받아 부실특허를 조기에 걸러내고자 도입되었다.

2 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 당사자계입에 반해, 특허취소신청은 공중의 심사협력을 받아 특허청의 소속 기관인 특허심판원에서 소위 추가심사를 하는 격으로서 결정계라고 볼 수 있다.

3 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 결정계 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.

4 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).

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).

5 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).

6 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.

7 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 등록명 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 특허공보에 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).

8 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 결정제 형식으로 다룰 수 있는 Ex Parte 재심사제도를 운영한다. ii) 유럽의 경우 기존 유럽 특허청에 특허취소를 신청하는 결정제 이의신청제도를 유지하며, iii) 일본의 경우 이의신청 시 심판관합의체에 의해 취소 여부를 결정하는 이의신청 제도를 창설하였다.

9 특허무효심판과 특허취소신청과의 비교

(1) 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.

(2) 양 제도의 비교

	특허취소신청	특허무효심판
제도 취지	특허권의 <u>조기 안정화</u>	당사자간의 <u>분쟁해결</u>
절차	복합계 절차 (제3자가 신청하나, 이후 절차는 특허청과 특허권자가 진행)	당사자제 절차
신청인/청구인 적격	누구나	이해관계인 또는 심사관
신청/청구기간	설정등록일부터 <u>등록공고 후 6개월</u> (권리 소멸 후에는 불가)	설정등록 후 <u>언제나</u> (권리가 소급적으로 소멸한 경우가 아닌 이상 소멸 후에도 가능)
심판장 <u>보정명령</u>	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 결정문본 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 기한 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

거절결정불복심판 (특허법 제132조의17)

제132조의17(특허거절결정 등에 대한 심판)

특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 결정에 불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다.

제170조(심사규정의 특허거절결정에 대한 심판에의 준용)

① 특허거절결정에 대한 심판에 관하여는 제47조제1항제1호·제2호, 같은 조 제4항, 제51조, 제63조, 제63조의2 및 제66조를 준용한다. 이 경우 제51조제1항 본문 중 “제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정”은 “제47조제1항제2호에 따른 보정(제132조의17의 특허거절결정에 대한 심판청구 전에 한 것은 제외한다)”으로, 제63조의2 본문 중 “특허청장”은 “특허심판원장”으로 본다.

② 제1항에 따라 준용되는 제63조는 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에만 적용한다.

제172조(심사의 효력)

심사에서 밝은 특허에 관한 절차는 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정에 대한 심판에서도 그 효력이 있다.

제176조(특허거절결정 등의 취소)

① 심판관은 제132조의17에 따른 심판이 청구된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 심결로써 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 취소하여야 한다.

② 심판에서 제1항에 따라 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 취소할 경우에는 심사에 부칠 것이라는 심결을 할 수 있다.

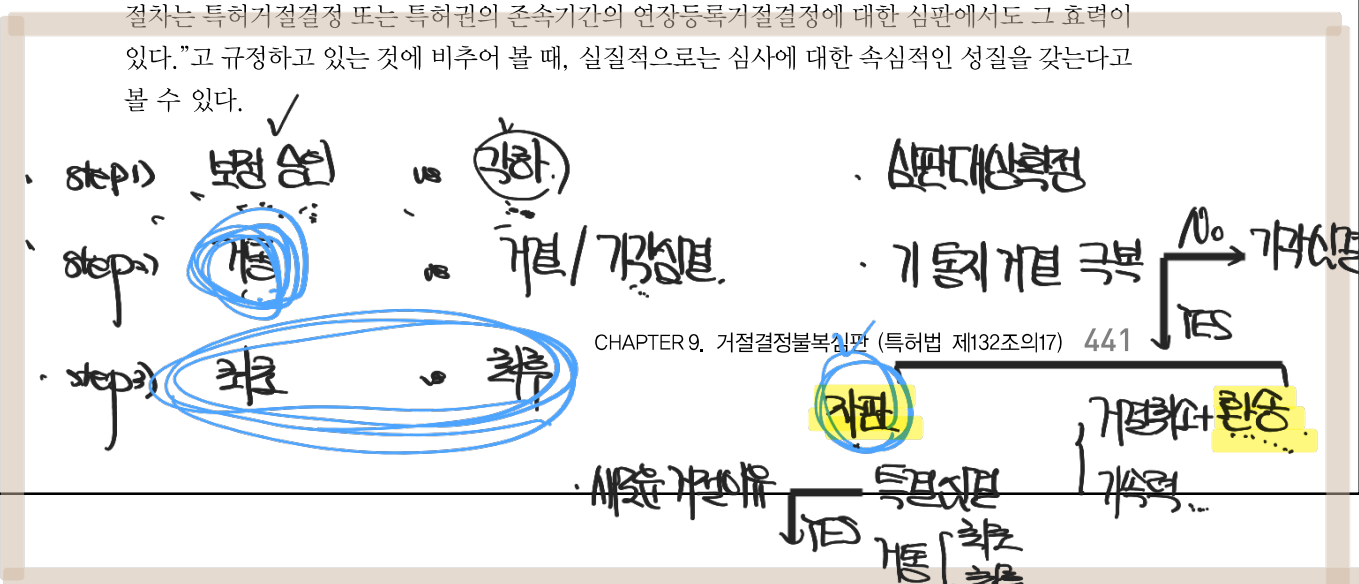
③ 제1항 및 제2항에 따른 심결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심사관을 기속한다.

1 의의 및 취지

거절결정불복심판은 심사관의 거절결정이라는 행정처분에 대한 불복절차이다(특허법 제132조의17). 거절결정은 기술적 소양 및 법리적 소양을 두루 갖춘 자만이 위법여부를 판단할 수 있어, 전문 기관인 심판원을 두고, 심판원에서만 불복할 수 있도록 필수적 심판전치주의를 취하고 있다(특허법 제224조의2, 제186조 제6항).

2 법적성질

심사절차와 심판절차 사이에는 심급구조가 인정되지 않아 양 절차는 별개의 절차이다. 그러나 거절결정불복심판의 대상은 심사관의 거절결정 등이고, 제172조에서 “심사에서 밝은 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.



3 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) 청구대상

- 1) 거절결정을 받은 특허출원 (재심사청구에 의한 재심사 결과 거절결정을 받은 특허출원을 포함한다), 거절결정을 받은 존속기간연장등록출원을 대상으로 한다.
- 2) 거절결정불복심판을 통해, 거절결정의 타당성과 함께 보정각하의 타당성도 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).

4 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(2007후11852).
- 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

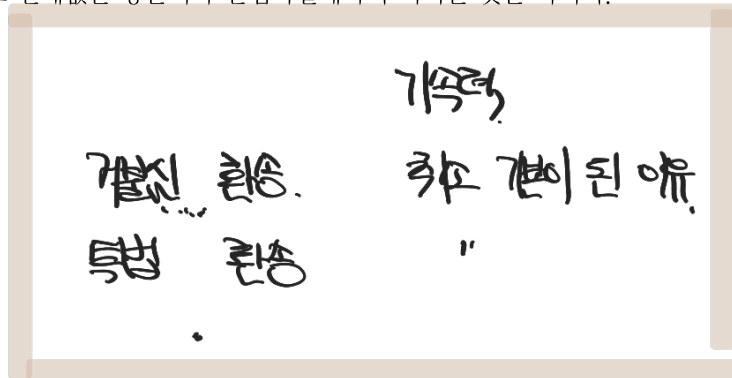
심판청구가 이유 있는 경우 심판관은 심결로써 원거절결정을 취소하여야 한다(특허법 제176조 제1항).

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.



특허무효심판 (특허법 제133조)

제133조(특허의 무효심판)

① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심판관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.

1. 제25조, 제29조, 제32조, 제36조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우
 2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.
 3. 제33조제1항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
 4. 특허된 후 그 특허권자가 제25조에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우
 5. 조약을 위반하여 특허를 받을 수 없는 경우
 6. 제47조제2항 전단에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우
 7. 제52조 제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원 또는 제52조의2 제1항각 호 외의 부분 전단에 따른 범위를 벗어난 분리출원인 경우
 8. 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우
- ② 제1항에 따른 심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다.
- ③ 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제4호에 따라 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 특허권은 그 특허가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.
- ④ 심판장은 제1항에 따른 심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다.

1 의의 및 취지

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

2 법적성질

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

3 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.¹⁸⁷⁾

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.

(2) 청구대상

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

187) 70후3

아. 제52조의2(분리출원) 제1항 전단에 의한 범위를 벗어난 분리출원인 경우(제52조의2 제1항 각 호에 의한 범위는 무효사유에 해당하지 않는다)

자. 제53조(변경출원) 제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우

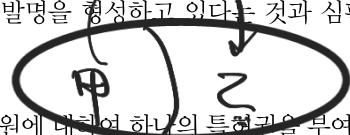
2) 일부청구 거부

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

특허권 → 권리실행 // 99-2 要

3) 일부 지분에 대한 청구 거부

판례는 특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 설령 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다고 하더라도, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다고 판시한다(2012후2432).



(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 다룰 이익이 있는 이해관계인으로서 무효심판의 청구와 그 심판청구를 기각한 심결에 대한 심결취소소송을 제기할 수 있음이 원칙이다.” 고 판시하였다(2006후10135).

4 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, 특허무효

사유에 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.

5 관련문제 - 무효심결 확정의 소급효 쟁점

(1) 실시계약 관련 - 특허법상 소급효 적용하지 않은 case

1) 문제점

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

2) 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.

3) 판례

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

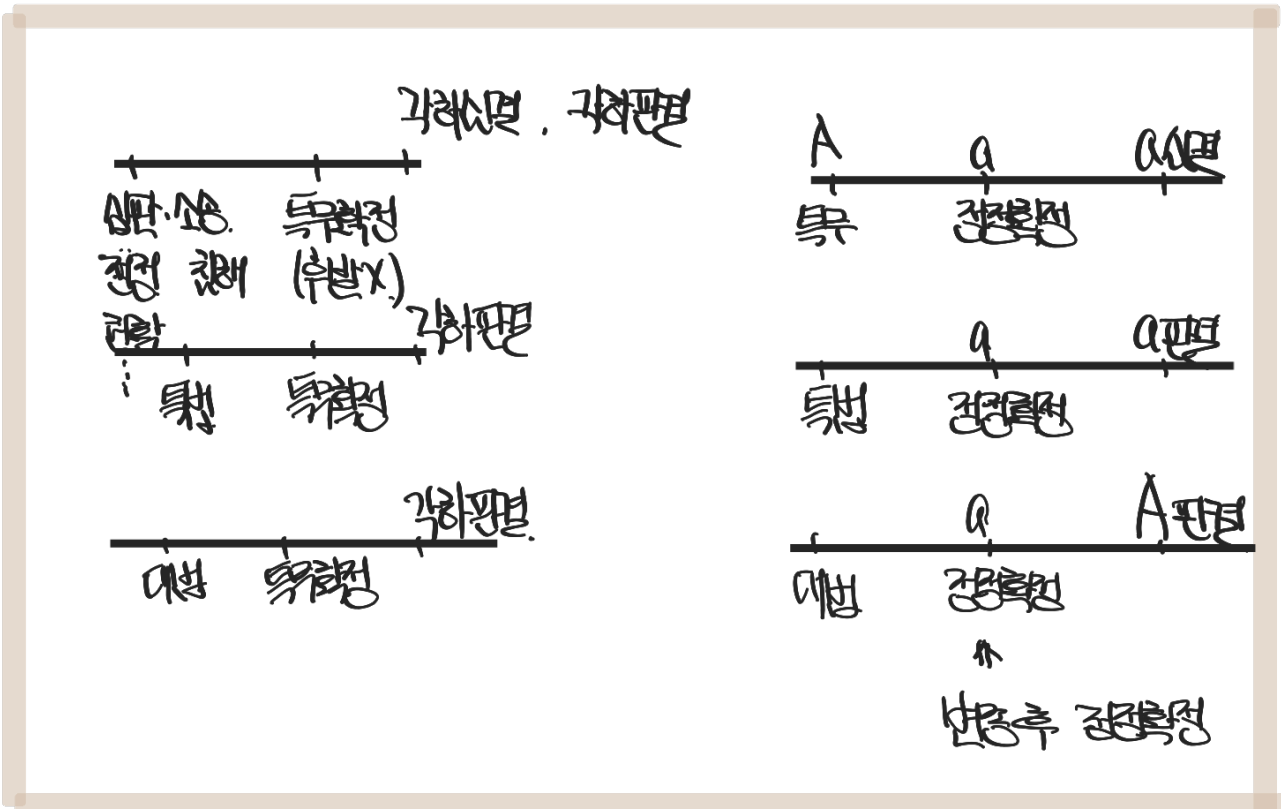
4) 검토

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.

(2) 다른 심판 및 소송절차 관련 **특허법상 소급효 적용한 case**

법원은 다른 심판 및 소송사건 계속 중 해당 특허발명에 대한 무효심결이 확정되면 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 되어, 따라서 심결 및 판결을 구할 법률상 이익이 없어졌다고 보아, 계속 중인 심판 및 소가 부적법하게 된다고 판시한다(2011후620). 예컨대 정정무효심판 심결에 대한 심결취소소송 계속 중 해당 특허권 무효심결이 확정되면 그 소를 각하한다.



존속기간연장등록무효심판 (특허법 제134조)

제134조(특허권 존속기간의 연장등록의 무효심판)

① 이해관계인 또는 심사관은 제92조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.

1. 특허발명을 실시하기 위하여 제89조에 따른 허가등을 받을 필요가 없는 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
2. 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권 또는 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조에 따른 허가등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
3. 연장등록에 따라 연장된 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우
4. 해당 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
5. 제90조제3항을 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우

② 이해관계인 또는 심사관은 제92조의5에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 무효심판을 청구할 수 있다.

1. 연장등록에 따라 연장된 기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과한 경우
2. 해당 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
3. 제92조의3제3항을 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우

③ 제1항 및 제2항에 따른 심판의 청구에 관하여는 제133조제2항 및 제4항을 준용한다.

④ 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 연장등록에 따른 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기간에 대해서만 연장이 없었던 것으로 본다.

1. 연장등록이 제1항제3호에 해당하여 무효로 된 경우 : 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하여 연장된 기간
2. 연장등록이 제2항제1호에 해당하여 무효로 된 경우 : 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하여 연장된 기간

[전문개정 2014. 6. 11.]

1 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.

2 심판청구

(1) 청구인 및 피청구인

이해관계인 또는 심사관에게 청구인 적격이 있다. 특허권자에게 피청구인 적격이 있다.

(2) 청구대상

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.

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) 청구시기

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

3 심리 및 심결

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.

정정무효심판 (제137조)

제137조(정정의 무효심판)

① 이해관계인 또는 심사관은 제132조의3제1항, 제133조의2제1항, 제136조제1항 또는 이 조 제3항에 따른 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정이 다음 각 호의 어느 하나의 규정을 위반한 경우에는 정정의 무효심판을 청구할 수 있다.

1. 제136조제1항 각 호의 어느 하나의 규정
2. 제136조제3항부터 제5항까지의 규정(제132조의3제3항 또는 제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)

② 제1항에 따른 심판청구에 관하여는 제133조제2항 및 제4항을 준용한다.

③ 제1항에 따른 무효심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.

④ 제3항에 따른 정정청구에 관하여는 제133조의2제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 제133조의2제3항 중 “제133조제1항”은 “제137조제1항”으로 보고, 같은 조 제4항 후단 중 “제133조의2제1항”을 “제137조제3항”으로 보며, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제1호 중 “제1항”을 각각 “제3항”으로 본다.

⑤ 제1항에 따라 정정을 무효로 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

1 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.

2 심판청구

(1) 청구인 및 피청구인

이해관계인 또는 심사관에게 청구인 적격이 있다. 특허권자에게 피청구인 적격이 있다.

(2) 청구대상

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) 청구시기

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(2014후620).

3 심리 및 심결

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