

발간등록번호

11-1430000-001648-01

OPEN



공공누리

공공 저작물 자유이용허락

# 무효심결예고제 도입방안 연구

2018. 11.



특허심판원

Intellectual Property Trial and Appeal Board



## 제 출 문

특허청장 귀하

본 보고서를 “무효심결예고제 도입방안 연구” 과제의 보고서로 제출합니다.

2018년 11월 9일

○ 주관연구기관명 : 한국지식재산연구원

○ 연구기간 : 2018년 7월 10일 ~ 2018년 11월 9일

○ 참여연구원

· 연구책임자 : 전정화 (한국지식재산연구원 전문위원)

· 연구원 : 허인 (한국지식재산연구원 부연구위원)

최재식 (한국지식재산연구원 부연구위원)

정수연 (한국지식재산연구원 위촉연구원)

· 외부연구원 : 권태복 (광운대학교 교수)



## 요약문

특허제도는 발명을 보호·장려하기 위하여 특허요건을 충족한 발명에 대하여 일정기간 동안 독점배타권을 부여하는 방식으로 권리자를 보호하고 있으며, 이를 통해 창작자 개인에 대하여는 창작의욕 고취를, 국가에 대하여는 기술발전 및 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다. 상당기간의 독점배타권의 부여되는 권리인 만큼, 그 권리의 등록에 있어서는 까다로운 요건을 충족할 것으로 요구하고 있지만, 심사를 통하여 획득한 권리라 하더라도, 추후 이해관계인 등의 특허무효심판 청구로 인해 특허가 종국적으로 무효가 되는 경우도 종종 발생한다. 전문가들은 물량중심의 특허정책으로는 글로벌 지식재산 시장에서 경쟁력을 갖추는 데 한계가 있다고 지적하는데, 아무리 많은 양의 특허가 출원된다고 하더라도 종국적으로 특허가 무효되는 비율이 높다면, 특허를 받는다 하더라도 소용이 없다는 이른바 ‘특허무용론’이 제기될 수 있는 것이다.

특허무효율이 선진국 수준으로 낮아지기 위해서는 특허기술 자체가 기술적으로 선진국 수준으로 발전하여 진보성이 충분히 확보되거나, 또는 제도적으로 무효가 되지 않도록 지원하는 방법이 있을 것이다. 하지만 현실적으로 기존에 등록된 특허가 기술적으로 발전할 여지는 없고, 장차 우리나라의 기술 수준이 단시간 내에 획기적으로 발전하는 것도 기대하기 어렵기 때문에, 결국 제도적인 뒷받침을 통해 무효율을 낮출 수 밖에 없을 것이다.

이러한 상황에서 특허의 무효율을 낮추기 위한 방안 중의 하나로 논의되는 것이 ‘무효심결예고제’이다. 무효심결예고제는 심판관이 무효심결을 하기 전에 특허권자에게 사전에 이를 예고하고 정정기회를 부여하는 제도이다. 이 제도는 2015년에 입법예고까지 이루어진 바 있으나 찬반의견 대립으로 당시 입법에까지는 이르지 못하였다.

이에 본 보고서에서는 특허무효율의 감소를 위하여 도입이 논의되고 있는 ‘무효심결예고제도’를 국내법에 반영하기 위하여 특허무효심판 심결취소소송과 관련된 제반의 사정 및 법리적인 쟁점을 검토하였다. 2015년 제도의 도입이 논의되던 당시의 배경, 국내외 통계, 국내외에서의 유사제도를 검토한 후, 진일보된 무효심결예고제도의 도입방안을 제시하고자 하였다. 무효심결예고제는 도입할 경우 특허무효율을 낮출 수 있다는 장점이 존재하나, 실무상의 부담이나 심판품질의 저하를 가져올 수 있다는 단점도 가지고 있다. 특허무효율을 감소를 위하여 제도를 도입하는 것도 바람직하나, 국내외 제도 및 제반 사정을 고려하여 도입여부를 보다 꼼꼼히 검토하여 심판행정을 운용할 필요성이 요구된다 할 것이다.

# Abstract

## Study on the Introduction of the Invalidation Notice

To protect and promote inventions, the patent system protects the patent holder by giving the patent holder exclusive rights to inventions that meet patent requirements for a certain period of time. And the purpose of this system is to motivate creative individuals and contribute to the technological and industrial development of the country. Exclusive rights are granted, but registration for such rights has strict requirements. But even patents acquired after review are ultimately invalidated due to patent invalidation claims by stakeholders and others. Experts say that quantity-focused patent policies limit competition in the global intellectual property market. But no matter how many patents are applied for, if the patent invalidation rate is high, the “patent uselessness theory” the belief that patents are useless, takes affect.

To lower the patent invalidation rate to a level of a developed country, patented technology itself must develop to the level of a developed country to sufficiently increase progress and to systematically prevent invalidations. But in reality, there is no room for the technological development of currently registered patents. Also, because it is difficult to expect Korea’s technological level to develop dramatically within a short period of time, the only solution for reducing the invalidation rate is systematic support.

In a situation like this, one way to reduce the patent invalidation rate is the “invalidation notice.” An invalidation notice is given to a patent holder before his or her patent is ruled invalid by a judge. The system gives patent holders opportunities to respond. This system was introduced as a bill in the legislature in 2015, but it was not passed due to opposition.

In order to reduce the patent invalidation rate and to incorporate the “invalidation notice system” into law, this research reviewed all matters and legal issues related to patent invalidation settlement suits. When the system was introduced in 2015, after discussing the pros and cons, researching domestic statistics, and reviewing similar systems abroad, we proposed an advanced invalidation notice system. It is difficult to say that an invalidation notice system is completely necessary, but its advantage is lowering the patent invalidation rate, and its disadvantages are raising the practical business burden and lowering judgment quality. Therefore, this research also proposes a method to

alleviate the practical business burden. To reduce the patent invalidation rate, we must consider domestic and overseas systems and circumstances and carefully consider introducing the system for judicial administration



[목 차]

제1장 서론 .....	1
제2장 우리나라의 특허무효심판제도 분석 .....	3
제1절 특허무효심판 심결취소소송과 정정심판제도 .....	3
I. 특허무효심판제도 .....	3
1. 특허무효심판제도의 의의 .....	3
2. 특허무효심판의 내용 .....	6
3. 특허무효심판의 절차 .....	7
4. 특허무효심판의 효과 .....	11
II. 특허무효심판 심결취소소송 .....	13
1. 심결취소소송의 의의와 성질 .....	13
2. 특허심판과 심결취소소송과의 관계 .....	14
3. 심결취소소송에서 소송물 .....	14
4. 심결취소소송 절차의 종결 및 기속력 .....	16
III. 정정심판제도 .....	17
1. 정정심판의 의의 .....	17
2. 정정의 대상 및 범위 .....	18
3. 정정심판의 청구 .....	19
4. 정정심판의 효과 .....	21
5. 정정심판과 다른 심판·소송과의 관계 .....	22
제2절 현행 특허무효심판제도 등의 분석 .....	28
I. 심판청구 분석 .....	28

II. 심판청구 통계의 분석을 통한 시사점 .....	37
<b>제3절 무효심결예고제도의 도입 검토와 논의 .....</b>	<b>40</b>
I. 2015년 입법예고안 검토 .....	40
II. 입법논의 당시 공청회 및 설문조사의 찬반의견 .....	42
III. 무효심결예고제도 실시에 대한 검토 의견 .....	45
제4절 소결 .....	46
<b>제3장 무효심결예고제 도입을 위한 국내외 제도 검토 .....</b>	<b>47</b>
제1절 주요국의 특허무효심판 및 정정제도 등의 검토 .....	47
I. 일본 .....	47
1. 일본의 특허무효심판 및 정정심판 .....	47
2. 일본의 무효심결예고제도 .....	53
II. 미국 .....	75
1. 당사자계 무효심판제도(IPR) .....	75
2. 등록 후 무효심판제도(PGR) .....	78
3. 결정계 재심사제도 .....	79
4. 미국의 무효심판제도 관련 최근 동향 및 시사점 .....	82
III. EU .....	84
1. 유럽의 무효심판과 정정심판 .....	84
2. 유럽 주요국의 관련 제도 .....	86
제2절 일반 행정절차 및 행정심판에서의 관련제도 검토 .....	92
I. 「행정절차법」상 처분의 사전통지 .....	93
II. 행정예고제도에서 기한의 적용 .....	97

III. 행정심판에서의 직권심리 강화 .....	98
제3절 국내외 관련 제도의 비교 및 도입 검토 .....	100
I. 국외의 관련 제도 비교 및 국내 도입 시 고려 사항 .....	100
II. 국내의 관련 제도 비교 및 무효심결예고제 도입 시 고려사항 .....	104
<b>제4장 무효심결예고제의 도입방안 .....</b>	<b>107</b>
제1절 무효심결예고제의 도입의 재논의 .....	107
I. 무효심결예고제 도입을 위한 타당성 판단 .....	107
II. 구체적 상황을 가정한 무효심결예고제의 도입 논의 .....	111
제2절 무효심결예고제의 도입방안 .....	114
I. 현행 제도에 기반한 도입방안 .....	114
1. 무효심결예고제의 내용 .....	115
2. 도입 관련 법조문 자구 등의 검토 .....	116
II. 제도운영에 대한 보완적 조치 논의 .....	121
III. 심리범위 해석기준 변화 필요성에 대한 논의 .....	122
1. 심결취소소송에서 소송물과 관련한 기본사실 .....	122
2. 심결취소소송에서 소송물과 관련한 학설의 비교 .....	123
3. 심결취소소송에서 소송물과 관련한 판례의 태도 .....	125
4. 심결취소소송에서 소송물과 관련한 주요국의 태도 .....	126
5. 증거의 제출과 관련한 설문자료 분석 .....	130
제3절 무효심결예고제 도입을 위한 실무적 개선방안 .....	137
I. 심판인력 증대의 필요성 .....	137
II. 전문기술인력 및 심판연구회의 활용 .....	144

III. 그 밖의 논의 .....	145
<b>제5장 결론 .....</b>	<b>146</b>
[참고문헌] .....	149
[국외출장결과보고서] .....	153

[표 목차]

[표 1] 무효심판 제도의 변화 .....	4
[표 2] 무효심판 정정청구제도 개정 연혁 .....	9
[표 3] 정정심판제도의 개정 연혁 .....	20
[표 4] 2016년 기준 국제특허분류(IPC)별 전체 심판청구(특허) 대비 상위 5건 ..	31
[표 5] 2016년 기준 국제특허분류(IPC)별 전체 심판청구 중 외국인 청구비 율이 높은 건 .....	31
[표 6] 심판청구 인용현황 및 심판 종류별(무효/정정심판) 청구/처리 현황 (단위 : 건) .....	32
[표 7] 심판청구 인용현황 및 각 심급별 판결 현황 (단위 : 건) .....	32
[표 8] 특허 등 심판처리 기간 (단위 : 월) .....	34
[표 9] 기업이 등록한 특허의 무효심판 청구 수 .....	34
[표 10] 기업이 등록한 특허의 무효 결정 수 .....	35
[표 11] 전체 특허 중 기업이 등록한 특허의 무효결정 수 .....	36
[표 12] 무효심결예고제도 관련 2015년 당시 주요 신설 조문 .....	41
[표 13] 특허무효심판절차에서의 특허의 정정 법률 개정(안) .....	42
[표 14] 무효심결예고제도 관련 2015년 당시 관련 개정 조문 .....	42
[표 15] 2010-2014 무효심판 및 정정청구 없는 무효심판 통계 .....	44
[표 16] 캐치볼 현상의 발생 건 수 .....	54
[표 17] 캐치볼 현상 발생 시 각 절차에 소요된 평균 기간 .....	54
[표 18] 일본의 무효심결예고제 도입과 관련한 설문조사 및 특허청 의견	56
[표 19] 심결취소소송 후 정정심판 청구 금지 관련 개정 조문 .....	59
[표 20] 무효심결예고제 관련 법 조문 - 특허무효심판에 관한 특칙 .....	61
[표 21] 무효심결예고제 관련 - 특허법 시행규칙 제50조의6의2 .....	62
[표 22] 무효심결예고제 관련 법 조문 - 심리종결의 통지 .....	63
[표 23] 2017년 산업재산권 심판 심리결과 .....	71

[표 24] 한국과 미국의 무효심판제도 비교 .....	77
[표 25] IPR, PGR, EPR 비교 .....	80
[표 26] 행정상 불이익처분에 대한 사전통지 및 의견제출, 반영 비율 .....	94
[표 27] 한국과 일본의 심판제도 비교(차이점을 중심으로) .....	100
[표 28] 무효심결예고제도 도입논의/운영의 장·단점 .....	101
[표 29] 일본의 2015.4 ~ 2017. 3. 무효심판에 관한 통계분석 .....	102
[표 30] 국외제도를 통한 시사점 (요약) .....	104
[표 31] 국내제도를 통한 시사점 (요약) .....	106
[표 32] 무효심결예고제에 대한 긍정적 의견 .....	107
[표 33] 무효심결예고제에 대한 부정적 의견 .....	108
[표 34] 무효심결예고제와 관련한 그 밖의 의견 .....	109
[표 35] 무효인용심결 후 법원제소건 중 정정심판 청구 비율 .....	110
[표 36] 무효심결예고제 도입 기본내용 .....	112
[표 37] 무효심결예고제 도입(안) .....	114
[표 38] 현행법령상 '성숙한'이라는 용어를 사용하는 경우 .....	117
[표 39] 현행법령상 '예고의 통지'라는 용어를 사용하는 경우 .....	119
[표 40] 심리범위 무제한설과 제한설의 비교 .....	123
[표 41] 주요국의 태도 .....	129
[표 42] 무제한설을 지지하는 근거와 의견 .....	130
[표 43] 무제한설을 반대하는 근거와 의견 .....	131
[표 44] 무제한설에 대한 그 밖의 의견 .....	132
[표 45] 증거제출시기에 관한 의견 .....	133
[표 46] 심결취소소송에 관한 의견 .....	134
[표 47] 특허심판원 단계에서 무제한설에 대한 의견 .....	135
[표 48] 제한설을 취해야 한다는 의견 .....	136
[표 49] 특별행정심판 사건 및 위원 1인당 사건 처리 물량 현황 .....	138
[표 50] 특허·실용신안분야 연도별 1인당 심결건수 .....	139

[표 51] 한국과 일본의 1인당 심결건수 비교 .....	139
[표 52] 특허무효심판청구현황 .....	140
[표 53] 무효심판 심결현황 .....	140
[표 54] 일본의 무효심판 관련 통계 현황 .....	141
[표 55] 무효심결예고제 도입이후 변화동향 분석 .....	142
[표 56] 한국과 일본의 무효심판제도 관련 동향 비교 .....	143

## [그림 목차]

[그림 1] 무효심판 등의 계속 중에 정정심판이 청구된 경우	22
[그림 2] 정정심판의 계속 중 무효심판 등이 청구된 경우	23
[그림 3] 특허취소신청, 무효심판 또는 정정무효심판에 대한 심결취소소송 의 계속 중에 정정심판이 청구된 경우	24
[그림 4] 2012년~2016년 심판청구 건수	28
[그림 5] 내외국인별 심판청구 비율	29
[그림 6] 2012년~2016년 청구인·피청구인별 심판청구	29
[그림 7] 결정계, 당사자계 심판에서의 내·외국인 심판청구 건수	30
[그림 8] 특허심판원-특허법원-대법원의 심결 건수 추이	33
[그림 9] 심판처리기간 추이	33
[그림 10] 기업이 등록한 특허의 무효심판 청구비율	35
[그림 11] 기업이 등록한 특허의 무효결정 비율(무효심판 청구 특허)	36
[그림 12] 기업이 등록한 특허의 무효결정 비율(전체 특허)	37
[그림 13] 현행 무효심판의 진행 절차	40
[그림 14] 무효심결예고제도의 도입에 따른 절차	41
[그림 15] 2003년 일본 특허법에서의 특허무효심판과 정정심판의 절차	54
[그림 16] 2011년 개정특허법의 절차 비교	58
[그림 17] 심결예고절차도	60
[그림 18] 일본의 심결예고문 (1)	64
[그림 19] 일본의 심결예고문 (2)	65
[그림 20] 일본의 심결예고문 (3)	66
[그림 21] 일본의 심결예고문 (4)	67
[그림 22] 평균 심리기간의 추이	70
[그림 23] 심결의 예고와 정정청구의 비율(2015년~2017년)	72
[그림 24] 일본의 특허무효심판의 결론 동향	72

[그림 25] 무효심판에서의 정정청구와 그 상세 .....	73
[그림 26] 미국특허법상 특허무효심판제도 .....	81
[그림 27] 독일연방특허법원의 가판결문 .....	90
[그림 28] 무효심결예고제 도입과 관련한 위협요소 .....	111
[그림 29] 무효심결예고제의 도입 예상 시나리오 .....	112
[그림 30] 무효심결예고제 도입 시 정정청구 관련 변화 .....	115
[그림 31] 주요국가의 특허심사관 1인당 심사물량 및 심사투여시간 .....	138



## 제1장 서론

특허제도는 발명을 보호·장려하기 위하여 특허요건을 충족한 발명에 대하여 일정기간 동안 독점배타권을 부여하는 방식으로 권리자를 보호하고 있으며, 이를 통해 창작자 개인에 대하여는 창작의욕 고취와 더불어 국가의 기술발전 및 산업발전에 이바지함으로써 목적으로 한다. 상당기간의 독점배타권의 부여되는 권리인 만큼, 그 권리의 등록에 있어서는 까다로운 요건을 충족할 것으로 요구하고 있지만, 심사를 통하여 획득한 권리라 하더라도, 추후 이해관계인 등의 특허무효심판 청구로 인해 특허가 종국적으로 무효가 되는 경우도 종종 발생한다.

지난해 말 기준 삼성전자가 미국에서 보유한 특허는 9만1,526건(US특허 기준)이다. 반면 애플은 1만5,227건에 불과하고 중국의 화웨이 역시 삼성의 절반 수준이다. 그럼에도 삼성을 대상으로 한 애플과 화웨이의 특허침해 소송은 수십 건이 진행 중이다. 전문가들은 물량 중심의 특허 정책으로는 글로벌 지식재산 시장에서 경쟁력을 갖추는 데 한계가 있다고 지적한 바 있다.<sup>1)</sup> 즉 아무리 많은 양의 특허가 출원된다고 하더라도 소급적으로 특허가 무효가 되는 비율이 높다면, 권리행사를 하는 도중에 무효 될 가능성이 높고 나아가 특허침해에 대한 손해배상 인용액이 턱없이 낮아서 특허를 받는다 하더라도 소용이 없다는 이른바 ‘특허무용론’이 제기될 수 있는 것이다.

특허무효율에 대하여는 통계의 한계라는 함정 탓에 통상적으로 알려진 무효율에 비해 낮은 수준을 이루고 있으며, 실제 2016년 특허등록 대비 무효심판 청구율이 0.44%, 무효심판 인용비율은 0.28%에 불과하다고는 하지만, 이 또한 허점이 존재한다. 수십만 건의 특허가 등록되어도 의미 있는 특허는 시장에서 통하는 ‘시장성이 있는 특허’인데, 특허무효심판이란 바로 이런 ‘시장성 있는 특허’에 집중되기 때문에 경제적으로 큰 의미를 갖게 되고, 결국 특허무효심판 인용률이 높다는 것은 특허등록심사가 부실하다는 결과로 이어질 수 있다.

특허청은 특허의 질적 도약을 통해 국가 경쟁력을 강화하고 정부의 혁신성장을 견인하기 위해 ‘혁신성장을 위한 국가 특허 경쟁력 강화 방안’을 마련한 바 있는데, 그 중 심사단계에서 특허권의 안정을 높이는 ‘심사품질의 혁신’과 심판단계에서의 ‘특허 무효율 감소’이다. 이를 위해 기술 분야별 전문 심사인력을 단계적으로 증원, 주요국 대비 현저하게 적은 심사 투입시간을 오는 2022년까지 20시간으로 적정화하고 특허 무효율을 지난 2016년 49.1%에서 2022년 33.0%로 낮출 계획을 수립한 바 있다.

1) 서울경제, 심사관 1명이 年h217건 ‘EU의 4배’ ... 부실심사가 부실특허 양산, 2018. 7. 25.  
<<http://www.sedaily.com/NewsView/1S280FKBV3>>

이렇듯 특허의 무효율을 낮추기 위한 방안 중의 하나로 논의되는 것이 ‘무효심결예고제도’이다. 무효심결예고제도는 심판관이 무효심결을 하기 이전에 특허권자에게 사전에 이를 예고하고 특허 정정기회를 부여하는 제도이다. 본래 무효심결예고제도는 2015년에 입법 예고까지 이루어진 바 있으나, 당시 공청회에서 찬성측과 반대측의 의견이 대립하였고, 중국적으로는 국회에 제출된 특허법 개정(안)에서 제외된 바 있다. 특허권자의 권리보호에는 유리하지만, 권리자를 지나치게 보호한다는 우려가 존재하였고, 도입에 수반되는 다양한 실무적인 부분에 대한 논의가 부족하다는 비판이 존재하였다.

본 보고서에서는 특허무효율의 감소를 위하여 도입이 논의되고 있는 ‘무효심결예고제도’를 국내법에 반영하기 위하여 특허무효심판 심결취소소송과 관련된 제반의 사정 및 법리적인 쟁점을 검토한다. 또한 무효심결예고제를 도입 당시의 찬반논의와 더불어, 국외에서의 유사제도를 검토한 후, 진일보된 무효심결예고제도의 도입방안을 제시하고, 도입을 위한 가능성을 검토하도록 한다.

## 제2장 우리나라의 특허무효심판제도 분석

특허심판은 특허출원에 대한 심사관의 처분 또는 그 처분에 의해 부여된 특허권에 관한 분쟁을 해결하기 위하여 특허심판원의 심판관합의체에 의하여 행하여지는 특별행정심판에 관한 제도를 말하며, 민사소송에 준하는 엄격한 절차를 거쳐 판단되는 준사법적인 성질을 지닌다. 새로운 제도의 도입을 논의하기에 앞서, 제도 개선의 전제가 되는 특허무효심판 및 심결취소소송 그리고 연관하여 정정심판과 특허취소소송 등과의 관계를 검토하면서 제도 개선에 따라 유기적으로 발생할 수 있는 문제들을 사전에 검토할 필요가 있다. 이하에서는 관련한 제도 및 현행 특허무효심판제도의 법적 특징, 그리고 2015년 논의가 되었던 무효심결예고제도의 기초적인 사실관계에 대하여 살펴보도록 한다.

### 제1절 특허무효심판 심결취소소송과 정정심판제도

#### I. 특허무효심판제도

##### 1. 특허무효심판제도의 의의

특허심판이란 특허·실용신안·디자인·상표 출원에 대하여 심사관이 행한 처분 또는 그 처분에 의해 등록된 산업재산권의 효력의 유효 여부 등에 관한 분쟁을 신속·정확하게 해결하기 위하여 특허심판원의 심판관합의체에 의하여 행해지는 특별행정심판제도를 말한다. 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 바람직하기 때문이다.<sup>2)</sup>

특허무효심판제도는 등록된 특허에 무효원인이 있는 경우, 이를 무효로 할 수 있도록 함으로써 하자 있는 권리의 존속으로 인한 폐해를 방지할 수 있도록 하는 제도이다.<sup>3)</sup> 특허권

2) 특허심판원, 「심판편람」 제12판, 특허심판원, 2017, 3면.

3) 특허법 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.

1. 제25조, 제29조, 제32조, 제36조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항 제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우

에 하자가 있거나, 또는 실체적·절차적 요건을 위배하여 출원된 경우, 본래는 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 공지기술이었음이 타당하기에, 독점배타권인 특허권이 부여되어서는 안되는 것이 원칙이다. 따라서 잘못 부여된 권리를 특허권자나 전용실시권자만이 독점적으로 실시하게 한다면 이는 특허법의 본질과 어긋난 결과를 초래하게 될 것이다. 이러한 이유로 특허법에서는 특허무효심판제도를 두고 있는 것이며, 이해관계인 또는 심사관은 특허무효심판을 신청할 수 있도록 규정하고 있고, 무효심판을 통하여 특허권에 무효사유가 발생한 시점부터 소급적으로 특허의 효력을 소멸시킬 수 있다.

무효심판제도는 특허이의신청제도의 폐지 및 무효심판으로의 통합, 무효사유의 추가 및 무효심판 중 정정청구제도의 도입 등 제도의 효율화를 위하여 여러 번의 제도개선 과정을 거치게 되었는데 이를 간단히 살펴보면 다음과 같다.

[표 1] 무효심판 제도의 변화

<p>특허법 법률 제6411호 2001. 7. 1. 시행</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 요지변경에 따른 보정각하불복심판 폐지</li> <li>- 신규사항을 추가하는 보정에 대하여 거절이유 및 무효사유로 함</li> <li>- 출원에 있어 반포된 간행물에 전기통신의 회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명을 추가</li> <li>- 무효심판절차 중에 특허명세서 또는 정정을 가능하게 하는 정정청구제도를 도입</li> <li>- 무효심판이 특허청에 계속되고 있는 경우 정정심판의 청구 금지</li> </ul>
<p>특허법 법률 제7871호 2006. 10. 1. 시행</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 출원에 대하여 공지·공연의 국제주의 도입</li> <li>- 분할출원 또는 변경출원 위배를 거절이유 및 무효사유로 추가</li> <li>- 특허권 또는 실용신안권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3개월 이내에 누구든지 무효심판을 청구할 수 있도록 함(단 발명자가 아닌 출원인 및 공동출원의 위배의 경우는 적용하지 아니함)</li> <li>- 무효심판에서의 정정요건 중 독립특허요건을 제외</li> </ul>

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. 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원인 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.

<p>특허법 법률 제10716호 2011. 7. 1. 시행</p>	<p>- 특허출원서에 첨부하여야 하는 명세서 중 발명의 설명에는 그 발명의 배경이 되는 기술을 기재하여야 하고 이를 위반한 특허출원에 대하여 거절 결정을 하며, 특허등록 이후에는 특허무효심판의 사유에서 제외함</p>
<p>특허법 법률 제11654호 2013. 7. 1. 시행</p>	<p>- 특허요건(제29조 제1항 제2호)에서 '대통령령이 정하는'을 삭제하여 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명에 대해서는 모두 동일하게 적용</p>
<p>특허법 법률 제14035호 2017. 3. 1. 시행</p>	<p>- 특허취소신청 및 실용신안등록취소신청의 도입, 이해관계인 또는 심사관만이 무효심판의 청구인이 될 수 있도록 함</p>

특허를 무효로 하는 것은 행정권의 행사로서, 오로지 특허심판원의 심판합의체가 심판에 의해서만 할 수 있다.<sup>4)5)</sup> 우리나라의 특허심판은 행정심판법에 의한 일반적인 행정심판절차에 따라 심판하는 것이 아닌, 개별법인 특허법에서 별도로 규정한 절차에 따라 하는 특별행정심판으로 볼 수 있다. 그러므로 행정법원을 거치는 일반행정심판과 달리 반드시 특허심판을 거친 후에 특허소송을 제기할 수 있도록 하는 필요적 전치주의의 성격을 가지고 있다.<sup>6)</sup> 아울러 특허심판은 심판합의체에 의해 심리 결정되는 행정상의 쟁송절차라 할 수 있지만, 민사소송에 준하는 엄격한 절차를 거쳐 판단되는 준사법적 행정행위의 성격을 갖는다. 특허법상 특허심판제도는 대법원을 최종심으로 하고 있으며, 행정관청인 특허청이 그 전심으로 특허법상의 쟁송을 심리 및 결정하는 제도로, 특허심판원의 심판은 준사법적 절차를 거쳐서 행하여지는 전심적 성격을 가지고 사실상 제1심의 작용을 하므로 심판과 소송 사이의 속심적 성격을 인정할 수 있다.<sup>7)</sup> 특허심판을 보통의 행정심판과 달리 전심으로서 특허심판원을 거치도록 한 것은 특허분쟁의 경우 전문적이고 기술적인 판단이 필요하기 때문인 것으로 판단된다.

특허무효심판에 대해서는 특허법 제133조 이하에서 특허의 무효사유, 청구인, 청구시기, 심결의 효력 등에 대하여 상세하게 규정하고 있다.

4) 특허심판원, 「심판편람」 제12판, 특허심판원, 2017, 552면.

5) 특허무효여부의 판단을 행정관청의 권한으로 할지 법원의 권한으로 할 지는 나라별로 다른데, 우리나라와 일본에서는 특허청이 담당하고 있으며, 독일의 경우에는 연방특허법원이, 미국에서는 특허무효확인소송(Declaratory Judgement action), 당사자계 리뷰(Inter Partes Review) 등을 통해 법원과 특허청이 담당하고 있다.

6) 김철호, 특허심판의 실효성 제고를 위한 무효심판심결취소소송 및 정정심판제도 개선방안 연구, 충남대학교 석사학위청구논문, 2018, 5면.

7) 이두형, 특허의 무효화와 특허의 정정-특허무효심판과 정정심판의 관계, 「지식재산 21」 제100호, 2007, 184면.

## 2. 특허무효심판의 내용

### 가. 심판청구의 대상

무효심판의 청구대상은 행정처분으로 등록된 권리이며, 법에서 정한 사유에 한정되므로 그 이외의 것을 이유로 무효심판을 청구할 수 없으며, 또한 특허권은 일단 설정등록이 되면 무효이유가 존재하더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효가 되지 않는다.

특허무효심판제도를 청구할 수 있는 이유로는, ① 권리능력 없는 외국인의 출원, 특허요건의 위배, 특허를 받을 수 없는 발명, 선출원 위반, 발명의 설명 및 청구범위의 기재 오류, ② 발명자가 아닌 출원인 또는 공동출원 요건의 위반,<sup>8)</sup> ③ 특허청 직원의 특허출원, ④ 특허된 후 그 특허권자가 권리능력 없는 외국인이 되거나 특허가 조약을 위반한 경우, ⑤ 조약을 위반하여 특허를 받을 수 없는 경우, ⑥ 특허출원의 보정에 있어서 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 보정일 때, ⑦ 분할의 범위를 벗어난 분할출원일 때, ⑧ 변경의 범위를 벗어난 변경출원일 때이며, 이러한 이유에 따른 심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다.

### 나. 무효심판의 당사자

특허무효심판의 경우 특허 등록시기에 따라 당사자를 달리한다. 2006. 10. 1. 부터 2017. 2. 28. 까지 등록된 특허의 경우, 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3개월 이내에는 모인 또는 공동출원 위배를 무효이유로 하지 않는 한 누구든지 무효심판을 청구할 수 있다. 그러나 등록공고일 후 3개월이 경과된 때에는 이해관계인 및 심사관만이 청구인이 될 수 있다. 그러나 2017. 3. 1. 이후의 등록된 특허의 경우에는 이해관계인 또는 심사관만이 청구인이 될 수 있으며, 이 때 이해관계가 없을 경우 그 청구는 부적법한 것으로 각하된다.<sup>9)</sup> 한편 제33조 제1항 본문<sup>10)</sup> 및 제44조<sup>11)</sup>를 이유로 하는 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만이 청구할 수 있다.

8) 이 경우 특허권의 이전청구에 따라 이전등록된 경우는 제외한다.

9) 특허심판원, 「심판편람」 제12판, 특허심판원, 2017, 553면.

10) 제33조(특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다.

11) 제44조(공동출원) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.

피청구인은 특허권자로서 진정한 특허권자이어야 하며, 신탁법에 의하여 신탁재산에 속하는 특허권이 신탁의 등록이 된 경우의 수탁자이어야 한다. 등록원부상의 권리자를 기재하지 않은 경우, 혹은 다른 진정한 권리자가 있는 것이 판명된 경우는 부적법한 심판청구로서 각하하며, 피청구인의 표시를 잘못된 경우에 이를 바로잡는 보정은 요지변경이 아니다.<sup>12)</sup> 권리가 공유인 경우는 공유자 전원을 피청구인으로 하여 청구하여야 한다.<sup>13)</sup> 공유자의 전원을 피청구인으로 하여 청구하지 아니한 경우는 석명권을 행사하여 이를 보정할 수 있는 기회를 주고 이에 불응하는 경우에는 결정 또는 심결로서 각하한다. 누락된 피청구인(특허권자)을 추가하는 보정은 요지변경이 아니다.<sup>14)</sup> 항소심에서 공유자 중 1인의 청구가 전원의 이익에 부합하는 경우는 본안을 판단하여야 하며,<sup>15)</sup> 공유자 중 한사람의 사망으로 인한 중단은 다른 공유자 전원에 효력을 발생시킨다. 아울러 특허권 소멸 후에 무효심판을 청구할 경우의 피청구인은 소멸시의 특허권자이다.<sup>16)</sup>

### 3. 특허무효심판의 절차

#### 가. 무효심판의 청구 및 심리

무효심판청구에 있어서 청구인은 특허법 제140조<sup>17)</sup>에서 정하는 방식 요건을 충족하는 청

12) 특허법 제140조 제2항.

13) 특허법 제139조 제2항.

14) 특허법 제140조 제2항.

15) 대법원 97. 12. 8. 선고 87후111판결.

16) 특허심판원, 「심판편람」 제12판, 특허심판원, 2017, 553-554면.

17) 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 제135조제1항·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 추가

구서를 제출하여야 하며, 이러한 청구서 및 첨부서류에 제출에 대하여는 특허법 시행규칙에 별도로 규정되어 있다. 심판장은 무효심판청구서가 특허법 제140조의 규정에 위반하고 있는 경우는 보정을 명하고 이에 응하지 아니하는 경우에는 결정으로서 그 청구서를 각하한다. 또한 당사자는 심판이 심판원에 계속되고 있는 때에 심판청구의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 심판청구서를 보정할 수 있다.<sup>18)</sup>

심판장은 무효심판의 청구가 있는 때에는 청구서 등의 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 지정하여 답변서를 제출할 기회를 주어야 한다. 통상 당사자 대립구조를 취하는 심판 절차에서 이러한 절차는 상대방의 방어권을 확보하기 위한 중요한 절차이므로 이러한 절차를 위반하면 심결은 위법이 된다. 피청구인은 청구서의 부분이 송달된 때에 지정기간 내에 답변서를 제출할 수 있고, 답변서를 수리한 때에는 그 부분을 청구인에게 송달하게 된다. 무효심판에 있어서 일방의 당사자의 주장을 적어도 1회씩은 다른 당사자에게 알리고 반론의 기회를 주는 것이라고 해석할 수 있으므로 서면심리로 하는 경우에 있어서도 청구인에 대해서 피청구인에게서 제출된 답변서에 대한 반론의 기회를 주는 것으로 한다.<sup>19)</sup>

#### 나. 무효심판에서의 정정청구

특허무효심판에서는 피청구인인 특허권자는 무효심판의 절차 중에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다.<sup>20)</sup> 이는 특허발명과 동일성을 유지하는 범위 내에서 보

로 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.
- 18) 다만 심판청구의 이유에 대해서는 요지변경이 되더라도 관계없다.
- 19) 특허심판원, 「심판편람」 제12판, 특허심판원, 2017, 557-561면 참조.
- 20) 제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ① 제133조제1항에 따른 심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 무효심판절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다.
- ③ 심판장은 제1항에 따른 정정청구가 있을 때에는 그 청구서의 부분을 제133조제1항에 따른 심판의 청구인에게 송달하여야 한다.
- ④ 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지, 제8항 및 제10항부터 제13항까지, 제139조제3항 및 제140조제1항·제2항·제5항을 준용한다. 이 경우 제136조제11항 중 “제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)”은 “제133조의2제1항 또는 제136조제6항에 따라 지정된 기간에”로 본다.
- ⑤ 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다.
1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간

중, 정정을 구할 수 있도록 함으로써, 특허무효를 방지하여 특허권자를 보호하기 위한 제도이나 절차의 안정 및 제3자의 예상치 못한 불이익을 방지하기 위해 정정의 시기 및 범위에 제한을 두고 있다.

정정청구는 무효심판청구서부분의 송달에 따른 답변서제출기간 또는 직권에 의해 이루어진 특허무효이유통지에 대한 의견서 제출 기간 내에 할 수 있으며, 이 경우 심판장이 특허법 제147조의 규정에 따라 지정된 기간 후에도 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.<sup>21)</sup>

무효심판절차에서의 정정청구는 심판청구에 대한 답변서 제출기회 부여 또는 직권심리에 따른 의견진술 기회 부여에 따라 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간, 또는 정정에 대한 의견서 제출 기회 부여에 따라 지정된 기간에만 취하할 수 있다. 심판장은 정정청구의 취하가 있을 때에는 이를 당사자, 참가인에게 통지하여야 한다.<sup>22)</sup> 이러한 정정청구의 취하는 2016년 특허법 개정에서 도입되었는데, 과거 정정청구 가능 시기에 대해서만 규정되어 있을 뿐 정정청구 취하 가능시기에 대한 명문의 규정이 부재하였던 바, 실무에서는 언제든지 정정청구의 취하를 인정하였고, 이에 심리대상 변경으로 처음부터 다시 심리를 진행할 수 밖에 없어 심리지연의 문제가 발생하였다. 따라서 무효심판의 대상의 조기 확정을 위하여 정정청구 취하는 정정청구 가능기간 또는 정정청구의 보정 가능 기간에만 취하할 수 있도록 개선을 하여 분쟁의 장기화를 방지하고자 하였다.

[표 2] 무효심판 정정청구제도 개정 연혁

구법(법률 제12753호)	개정안(2015년 입법예고안)	현행(법률 제15582호)
제133조의2(특허무효심판절차에 서의 특허의 정정) <6항 신설>	제133조의2(특허무효심판절차에 서의 특허의 정정) ⑥ 제1항에 따른 정정청구는 정정을 청구할 수 있는 기간~에 만 취하할 수 있다.	제133조의2(특허무효심판절차에 서의 특허의 정정) ① (전략) 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구 인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다 고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.

2. 제4항에서 준용하는 제136조제6항에 따라 지정된 기간

⑥ 제4항을 적용할 때 제133조제1항에 따른 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다.

21) 특허법 제133의2 제1항.

22) 특허심판원, 「심판편람」 제12판, 특허심판원, 2017, 562면 참조.

		<p>(②~④항 생략)</p> <p>⑤ 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취할 수 있다. &lt;신설 2016.2.29&gt;</p> <p>1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간</p> <p>2. 제4항에서 준용하는 제136조 제6항에 따라 지정된 기간</p>
--	--	---

특허무효심판에서의 정정은 정정심판과 마찬가지로, 청구범위를 감축하는 경우,<sup>23)</sup> 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 또는 특허법 제136조 제2항 내지 제4항에 규정된 범위에서 할 수 있다.<sup>24)</sup> 정정청구가 방식 등에 위반하는 때에는 보정 가능한 것에 대해서는 보정명령을 하며, 이에 대해 필요한 보정을 하지 아니하거나 상기 위반이 보정할 수 없는 것인 때에는 당해 정정청구서를 심리하지 아니하고, 합의체는 심결의 이유에 있어서 당해 정정청구서를 채택하지 아니한 취지에 대하여 언급한다.<sup>25)</sup>

무효심판에 있어서 피청구인이 정정청구를 한 경우에는 정정청구가 적법한 것인가 아닌가를 심리하고 적법한 것인 때에는 당해 정정청구서에 첨부된 정정명세서 또는 도면에 의해 무효사유가 존재하는 지 여부를 심리하며, 동일한 무효심판절차 중에 정정청구가 복수로 이루어진 경우, 최후의 정정청구 전에 수행한 정정청구는 취하된 것으로 본다.

피청구인의 정정청구가 있을 경우, 합의체는 정정요건을 충족하지 않는다는 명확한 이유가 없는 한 정정청구서의 부분을 무효심판 청구인에게 보내 의견제출의 기회를 부여하며, 정정요건에 위배되는 것으로 판단될 때에는 피청구인에게 불인정이유를 통지한다. 또한 심

23) 청구범위를 감축하는 경우란, ① 청구항의 삭제, ② 태일적 기재요소의 삭제, ③ 상위개념으로부터 하위개념으로의 변경(내적부가), ④ 구성요소의 직렬적 부가(외적부가), ⑤ 수치범위의 축소 및 ⑥ 다수항을 인용하는 종속항에서 인용항의 수를 감소하는 경우를 말한다.

24) 제136조(정정심판) ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다.

1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다.

2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간

③ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. 다만, 제1항제2호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다.

④ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다.

25) 기간이 경과하여 제출된 정정청구서 역시 반려사유이다.

판청구인이 의견서를 통해 무효심판절차 중에 이루어진 정정청구가 부적법하다고 주장하는 때에, 심판관은 당해 주장을 채택하는 경우에는 정정거절이유를 통지하여 특허권자에게 정정청구의 보정기회를 부여하며, 당해 주장을 배척하고 정정을 인정하는 경우에는 심결문의 이유에 그 사항을 기재한다. 나아가 심판청구인이 무효심판절차 중에 새로운 증거 또는 새로운 무효사유를 주장하는 의견서를 제출한 경우로서 해당 의견서에 의해 새롭게 심리하여야 할 때에는 정정청구의 기회를 부여할 수 있다.<sup>26)</sup>

정정청구에 의한 정정을 인정한다는 취지의 무효심판의 심결이 확정된 때에는 정정된 명세서 또는 도면에 의해 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권 설정등록이 있는 것으로 본다.<sup>27)</sup>

#### 4. 특허무효심판의 효과

##### 가. 일사부재리

무효의 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보며, 특허의 일부 무효의 심결이 확정된 때에는 해당하는 발명에 관한 특허만이 무효로 된다. 이는 특허무효심판의 일사부재리의 원칙이며, 즉 무효심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대해서 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다.<sup>28)29)</sup>

특허법 제163조에서는 심판의 심결에 대한 일사부재리의 원칙을 규정하고 있는데, 이러한 일사부재리의 효력의 범위는 동일 사실 및 동일 증거의 범위를 제한하므로, 후술하게 될 심결취소소송의 심리범위와 밀접한 관련을 갖게 된다. 즉 일사부재리의 효력의 범위를 넓게 보면 심리범위가 넓어져 당사자의 공격·방어방법에 제약을 가져오고, 일사부재리의 효력의 범위를 좁게 보면 심리범위가 좁아져 소송의 남발에 따른 법원의 심리부담과 함께 법적 안정성을 저해하는 문제가 있다.<sup>30)</sup>

26) 특허심판원, 「심판편람」 제12판, 특허심판원, 2017, 566면.

27) 특허심판원, 「심판편람」 제12판, 특허심판원, 2017, 563면.

28) 특허법 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.

29) 특허심판원, 「심판편람」 제12판, 특허심판원, 2017, 580면.

30) 김철호, 「특허심판의 실효성 제고를 위한 무효심판 심결취소소송 및 정정심판 제도 개선방안 연구」, 충남대학교 석사학위 청구논문, 2017, 5-6면.

## 나. 특허권의 소급소멸

특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보며, 보상금청구권도 처음부터 발생하지 아니한 것으로 보며, 전용실시권 등 특허권에 부수하는 모든 권리도 소멸하게 된다. 즉, 모든 권리가 소급하여 소멸하는 것이며, 다만 후발적 무효이유로 소멸하는 경우에는 그 특허가 무효이유에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.<sup>31)</sup>

## 다. 특허권에 기초한 행위와 무효심결의 관계

무효심결확정 전에 특허권의 행사가 있었던 경우라면 침해소송 등의 민사소송의 확정판결 혹은 침해죄의 확정판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있으며, 침해소송이 계속 중인 경우라면 침해의 대상이 소멸하여 침해불성립을 이유로 기각판결이 나게 된다. 특허권에 기한 고소를 기초로 한 공소는 공소제기의 절차가 법률의 규정에 위배되어 무효인 때에 해당하므로 공소기각이 될 것이다. 나아가 특허권자의 손해배상 책임과 관련하여 원칙적으로는 헌법 제27조의 무죄추정의 원칙에 근거하여 손해배상의 의무는 없다고 볼 수 있으나, 특허권에 대한 객관적 근거의 불비를 근거로 하여 특허권자의 고의 또는 과실이 있는 경우에는 불법행위에 해당하지 않는 것으로 보아 손해배상 의무를 인정함이 타당할 것이다. 다만, 고의 또는 과실에 의하지 않은 경우라도 무효심결확정에 의해 무효로 된 이상 부당이득으로 되어 이는 반환하여야 할 것이다.<sup>32)</sup>

대법원은 특허권에 기한 침해금지 사건이 상고심에 계속 중인 상태에서 그 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보아야하므로 그 특허권이 유효하게 존재하는 것을 전제로 하는 특허권 침해금지청구는 나머지 점에 관하여 판단할 필요없이 이유없다고 판시한 바 있다.<sup>33)</sup> 또한 특허를 무효로 하는 심결이 확정된 때에는 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우에 해당되지 아니하는 한 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 무효심결 확정 전의 고소라 하더라도 그러한 특허권에 기한 고소는 무효심결이 확정되면 고소권자에 의한 적법한 고소로 볼 수 없다 할 것이고, 이러한 고소를 기초로 한 공소는 형사소송법 제327조 제2호 소정의 공소제기의 절차가 법률의 규정에 위반되어 무효인 때에 해당한다고 판시한 바 있다.<sup>34)</sup>

31) 특허법 제133조.

32) 김성호, 「쟁점 특허법 2018」, 에듀비, 2018, 382면.

33) 대법원 2007다45814 판결.

34) 대법원 2008. 4. 10. 선고 2007도6325 판결.

## II. 특허무효심판 심결취소소송

### 1. 심결취소소송의 의의와 성질

심결취소소송이란 특허심판원의 심결 또는 심결청구서나 재심청구서의 각하결정에 불복하여 특허법원에 그 취소를 구하는 소송을 의미한다.<sup>35)</sup> 이 때 특허소송에 관한 별도의 절차법은 존재하지 않기 때문에 심결취소소송 등 특허에 관한 분쟁에 있어서는 우선적으로 특허법이 적용되고, 특허법상에 규정이 없는 경우에는 행정소송법이 준용된다. 만약 행정소송법에도 특별한 규정이 없는 경우에는 민사소송법이 준용된다.<sup>36)</sup> 특허법원의 판결에 대하여는 대법원에 상고할 수 있다.

심결취소소송은 행정기관인 특허심판원이 행한 결정 또는 심결에 대한 불복소송이라는 관점에서 볼 때 행정소송으로 볼 수 있으며, 심결취소소송 중 특허청장을 피고로 하는 결정계 사건은 행정소송법상 항고소송이라는 데에 이견이 없으나, 특허권자 또는 이해관계인을 상대로 하는 당사자계 사건에 대해서는 이를 항고소송이라고 볼 것인지와 당사자소송이라고 볼 것인지로 갈리고 있다. 그러나 특허청의 결정·심결은 행정처분에 속하는 것으로 당사자 사건도 그 실질은 특허청이 행한 처분의 위법성을 다투는 것이기 때문에 이를 항고소송으로 보는 견해가 유력하며 법원도 이를 긍정하고 있다.<sup>37)</sup>

특허법원의 심결취소소송은 특허심판원의 심판과는 심급적으로 연결되어 있지 않고, 대법원과 심급적으로 연결되어 있는 바, 일반 민사·행정소송사건이 3심제를 취하는 것과 달리 2심제를 취하고 있다. 대법원의 심리는 법률심이므로 심결취소소송은 사실심으로서 1심 한정 소송이 된다. 단, 특허법원으로서 사실심의 1심 법원이기는 하지만 일반행정소송이 행정청의 제1차적 처분을 심판의 대상으로 함에 반하여 심결취소소송은 특허심판원의 심결이라는 제2차적 처분을 심판의 대상으로 하고 있고, 특허심판원의 심결이 준사법적 절차를 거친 것이라는 점에서 비록 소송법적 심급관계는 아니지만 실질적으로는 항소심적 성격을 가지게 된다.<sup>38)</sup>

35) 특허법 제186조(심결 등에 대한 소) 제186조(심결 등에 대한 소) ① 특허취소결정 또는 심결에 대한 소 및 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다.

36) 행정소송법 제8조(법적용예) ② 행정소송에 관하여 이 법에 특별한 규정이 없는 사항에 대하여는 법원조직법과 민사소송법 및 민사집행법의 규정을 준용한다.

37) 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1306판결.

38) 김철호, 「특허심판의 실효성 제고를 위한 무효심판 심결취소소송 및 정정심판 제도 개선방안 연구」, 충남대학교 석사학위 청구논문, 2017, 6-7면.

## 2. 특허심판과 심결취소소송과의 관계

특허심판은 특허청 심사관의 특허등록결정, 거절결정 등의 1차적 처분에 대한 불복에 대해 특허심판원에서 준사법적 절차를 거쳐 심판하는 특별행정심판절차로서 그 불복절차는 행정심판법이 아닌 특허법에서 별도로 규정하고 있다. 특허심판원의 심결에 대해 불복하는 경우는 특허법원에 소를 제기할 수 있는데 특허법 제186조 제6항은 “특허취소를 신청할 수 있는 사항 또는 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 특허취소결정이나 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다”고 하여 필요적 전치주의를 규정하고 있다.

행정심판이 임의적 심판전치주의를 규정하고 있고 행정소송이 행정법원(지방법원)-고등법원-대법원으로 거치는 3심제를 규정하고 있는데 비하여, 특허심판의 경우 필요적 전치주의를 규정하고 있고 지방법원을 거치지 않고 특허법원에 바로 제소할 수 있도록 규정한 것은 특허사건이 가지고 있는 기술적 전문성을 고려한 결과이다. 특허사건은 일반 민사사건이나 행정사건에 비해 기술적 난이도와 전문성이 높기 때문에 사건의 적정한 해결을 위해 기술적 전문성을 갖춘 특허심판원의 판단을 반드시 거치도록 하는 한편, 분쟁 해결의 지연을 방지하기 위해 특허심판원을 거친 후에는 바로 고등법원인 특허법원에 제소하도록 설계한 것이다. 따라서 특허심판과 심결취소소송이 법원의 1심과 2심처럼 심급적으로 연계되어 있는 것은 아니지만 특허심판의 특수성을 고려할 때 특허심판이 사실상 1심의 역할을 수행하고 있다고 할 수 있다.<sup>39)</sup>

## 3. 심결취소소송에서 소송물

소송물이란 민사소송에 있어서 심판의 대상이 되는 기본단위(구체적 사항)를 의미한다. 소송물은 심판의 대상으로서 소송절차의 모든 국면에서 중요한 기능을 행하는 바, 우선 소송절차의 개시와 관련하여 권리절차의 선택, 관할의 결정 및 심판의 대상과 범위를 특정하는 데 기준이 되고, 소송절차의 진행과정에서는 청구의 병합, 청구의 변경, 중복소송 등을 판단하는 기준이 된다. 또한 소송절차의 종결과 관련하여 판결주문의 작성, 기판력의 객관적 범위, 소취하 후의 재소금지 등을 정함에 있어서 기준이 된다.<sup>40)</sup> 심결취소소송에서 소송물은 당해 심판의 실체상의 위법, 절차상의 위법 및 판단유탈의 유무 등이다. 구체적으로 실체상의 위법은 발명의 요지파악, 인용발명의 채택 또는 신규성, 진보성의 판단 등에

39) 장완호, 심결전치주의 실효성 제고를 위한 심결취소소송의 심리범위 개선방안, 「산업재산권」 제50호, 지식재산권학회, 2016, 183면.

40) 이병태, 「법률용어사전」, 법문북스, 2016 참조.

위법이 있는 것을 말하며, 절차상의 위법은 거절결정불복심판 또는 심사단계에서 거절이유 통지를 하지 않은 것이 위법한 경우 등, 절차상의 하자가 심결의 결과에 영향을 미친 경우 여야 한다. 판단유탈의 유무는, 심결의 결론에 영향을 주는 중요한 쟁점 또는 증거물에 대하여 판단이 미진하거나 중요한 당사자의 주장 및 반박에 대하여 판단하지 않은 경우를 말한다.<sup>41)</sup>

법원이 소송물에 대하여 심리를 할 때에 있어서 당사자가 심판절차에서 제기하지 않았던 주장이나 증거를 소송단계에서 포함시킬 수 있는지가 문제가 된다. 즉, 소송의 객체로서 기판력의 범위 등의 표준이 되는 소송물의 범위는 중요한 사항이라 할 수 있다. 심결취소 소송의 소송물은 심결의 절차상 또는 실체상의 위법성으로서, 일반적인 행정소송의 경우에는 심판에서 주장하지 않은 사실도 주장하는 것이 가능하나, 특허소송의 경우에는 고도의 전문화된 분야로 심결을 그 전제로 하고 있는 바, 심결취소소송 단계에서의 새로운 공격방어방법의 심리가 가능한 지 다투어지고 있다.

특허법원에의 소제기에 의한 심결취소소송은 1심에 해당하는 점과 심판에서의 직권탐지주의의 적용을 근거로 하여, 심결에서 판단된 바 없는 위법사유도 주장 및 입증할 수 있다는 무제한설, 심결을 전제로 한다는 전치주의를 근거로 삼는 심결취소소송의 특수성을 고려하여 심결에서 판단된 사항에 한정되어야 한다고 보는 제한설, 그리고 심리범위를 심판의 종류와 성질에 따라 개별적으로 고찰하자는 개별적 고찰설<sup>42)</sup>의 견해가 대립하며, 제한설은 다시 실질적 증거법칙설,<sup>43)</sup> 동일법조설<sup>44)</sup> 및 동일사실·동일증거설<sup>45)</sup>로 구분된다.

41) 김성호, 「쟁점 특허법 2018」, 에듀비, 2018, 449면.

42) 심결취소소송의 심리범위를 심판의 종류와 성질에 따라 개별적으로 고찰하려는 견해로서 거절결정불복심판과 정정심판 등 거절계 심판의 경우에는 특허청장이 피고로 되므로 취소소송에서 새로운 증거를 제출하더라도 피고가 기술전문가로서 충분히 대응할 수 있을 뿐만 아니라, 전심판단 경유의 이익을 박탈할 염려도 없으므로 심리범위를 제한할 합리적인 이유는 없고, 당사자에게 심판 중 권리범위확인심판도 사실상 당사자 간 특허권의 침해를 둘러싼 민사분쟁으로 심리범위를 제한할 합리적인 이유가 없으나, 신규성과 진보성이 없음을 이유로 하는 특허무효심판의 경우에는 특허심판원과 특허법원의 기능과 권한의 합리적인 분배의 필요성과 무효심결의 대체적 효력 등을 고려하여 심리범위를 제한할 필요가 있다고 보는 학설이다. ; 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사, 2006, 38-39면.

43) 특허와 같이 특수한 전문기술이 필요한 행정분야에서는 심결의 사실인정이 당해 심판절차에서 제출된 실질적 증거에 기하여 이성적인 인간이 합리적으로 판단하여 도달할 수 있는 것이라고 인정되는 이상 법원은 심결의 사실인정에 구속되어야 하므로, 특별한 사정이 없는 한, 당사자가 심결취소소송에서 심결의 사실인정을 번복하기 위하여 새로운 증거를 제출하는 것은 허용될 수 없다고 보는 견해이다. ; 박원규, 심결취소소송의 심리범위, 「특허판례연구」, 2012, 850면.

44) 심결취소소송의 심리범위를 심결에서 쟁점이 된 적용법조의 범위 내로 제한하는 견해이다. 이 견해에 따르면, 당사자는 심결에서 쟁점이 되지 않았던 법조문에 규정된 사유에 관하여 주장·입증할 수 없으나, 심결에서 쟁점이 된 법조문의 범위 내에서라면 심판절차에서 심리, 판단된 사유가 아니라도 주장·입증을 할 수 있게 된다. ; 박원규, 심결취소소송의 심리범위, 「특허판례연구」, 2012, 850면.

45) 특허소송의 소송물이 심결의 위법성 일반이라도 하더라도 심결의 실체적 위법성은 심판절차에서 심리, 판단된 사항을 넘어 존재할 수는 없는 것이고, 특허법 제186조 제6항이 심판전치주의를 채택하고 있는 것은 법원의 부담경감을 도모하려는 것 이외에 당사자에게 기술전문가인 심판관에 의하여 판단을 받을 기회를 부여하는 것에도 목적이 있으므로, 심판절차에서 심리, 판단되지 아니한 사항을 법원에서 심리, 판단할 수 있도록 하는 것은 당사자가 특허심판원에서 심판을 받을 이익을 박탈하는 결과가 되어 허용될 수 없다는 점을 근거로, 당사자가

대법원은 심판에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여, 그 소송물은 심결의 실제적 또는 절차적 위법성 여부라 할 것이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장 및 입증할 수 있고, 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한없이 이를 심리 및 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다고 판시하여 무제한설의 입장을 취하고 있다.<sup>46)</sup> 이는 ① 심결취소소송의 소송물을 심결에 존재하는 위법성 일 반으로 보는 이상 심결취소소송에서 심판절차에서 다루어지지 아니었던 일체의 위법사유 를 주장·입증할 수 있는 것으로 해석하여야 하는 점, ② 심결취소소송의 심리범위를 심판 절차에서 현실적으로 심리, 판단된 사유만으로 제한하면, 당사자는 심판절차에서 심리, 판 단된 사유 이외의 다른 위법사유를 주장하고자 하는 경우 별도의 심판청구를 하여야 하는 바, 이는 행정우위사상에 근거하여 헌법 제27조에 규정된 국민의 재판받을 권리를 침해하 는 것이고, 소송경제에도 반하는 것인 점, ③ 특허법원은 기술전문가로 하여금 심결취소소 송의 심리에 관여하고 합의에서 의견을 진술할 수 있게하는 기술심리관제도를 시행하고 있으므로, 비록 당사자가 심판에서 심리, 판단되지 아니한 새로운 사유를 심결취소소송에 서 주장·입증하더라도 이에 관하여 충분히 심리할 수 있는 여건이 갖추어져 있는 점 등 을 논거로 하고 있다.<sup>47)48)</sup>

#### 4. 심결취소소송 절차의 종결 및 기속력

심결취소소송의 청구가 이유 없을 때에는 기각판결을 하며, 청구가 이유 있을 때에는 인 용판결로서 당해 심결 또는 결정을 취소하여야 한다. 인용판결이 확정된 때에는 특허심판 원은 다시 심리하여야 하며, 판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특 허심판원을 기속한다.<sup>49)</sup> 판결정본송달일로부터 2주 이내에 대법원에 상고할 수 있으며, 다 만 상고장은 특허법원에 제출하여야 하고 상고심에 관한 특례법이 적용된다.

심결을 취소하라는 인용판결이 확정된 경우, 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는데, 취소의 기본이 된 이유란 개개의 위법원인을 말하며, 이에 대하

---

심결취소소송에서 주장·입증할 수 있는 사유를 심판절차에서 심리, 판단된 사유만으로 제한하는 견해이며 일 본의 다수설 및 최고재판소 판례의 입장이다. ; 박원규, 심결취소소송의 심리범위, 「특허판례연구」, 2012, 850 면.

46) 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결

47) 박원규, 심결취소소송의 심리범위, 「특허판례연구」, 2012, 849면.

48) 다만 대법원은 특허청장은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도, 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절 이유에 해당하지 않는 한, 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장 및 입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원 은 특별한 사정이 없는 한 제한없이 이를 심리 및 판단하게 하여 판결의 기초로 삼을 수 있다고 판시하여 거 절결정불복심판에 대해서는 무제한설의 예외를 인정하고 있다. ; 대법원 2001후1614판결.

49) 특허법 제189조.

여 기속력이 발생한다. 주관적인 범위에서, 특허심판원 및 심판관을 기속하며, 객관적인 범위에서는 취소의 기본이 된 이유에 한하므로, 재심리과정에서 그 이유와 다른 새로운 사실 또는 증거에 의하여 새로이 발견된 이유에 의해서는 종전의 심결과 동일한 결론의 재심결이 가능하다. 여기서의 ‘새로운 사실’이란, 취소의 기본이 된 이유와 다른 사실을 가리키고, ‘새로운 증거’란 종전의 심판절차 내지 심결취소소송의 단계에서 채택 내지 조사되지 않은 것으로서, 심결취소소송의 확정판결을 번복하기에 충분한 증명력을 가지는 증거를 말한다.<sup>50)</sup>

대법원은 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인 바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없다고 할 것이라고 판시한 바 있다.<sup>51)</sup> 여기서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이라고 판시한 바 있다.<sup>52)</sup>

### III. 정정심판제도

#### 1. 정정심판의 의의

특허제도는 발명자가 자신이 발명한 기술을 공중에 공개한 대가로 독점적이고 배타적인 특허권을 부여함으로써 발명을 보호 장려하고 궁극적으로는 기술발전과 산업 발전에 이바지하는 것을 목적으로 한다. 이러한 목적을 달성하기 위해 명세서의 상세한 설명에 의해 기술의 공개가 이루어지고, 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 특허발명의 보호범위가 정하여진다. 따라서 명세서는 기술을 공개하는 역할을 하는 동시에, 제3자의 자유로운 실시가 허용되는 범위와 특허권자의 독점 배타권이 성립되는 영역을 공중에게 명확하게 알리는 공시기능을 하는 권리문서이므로, 등록 이후에는 그 변경이 엄격히 제한된다. 만약, 특허의 등록 이후에도 명세서 또는 도면을 자유롭게 변경하게 한다면, 공시된 내용을 신뢰한

50) 김성호, 「쟁점 특허법 2018」, 에듀비, 2018, 451면.

51) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후3364 판결.

52) 대법원 2002. 12. 16. 선고 2001후96 판결

제3자가 예측하지 못한 불이익을 입게 되어 법적 안정성을 해치기 때문이다. 그런데, 특허권이 등록되는 과정에서 심사관이 명세서의 모든 기재 상의 하자나 선행기술을 완벽히 발견할 수 있는 것은 아니기 때문에 등록된 특허권이 하자를 포함하고 있을 가능성을 배제할 수 없고, 등록 이후에 제3자 또는 특허권자 자신에 의해 특허 무효 사유가 발견될 수 있으며, 이는 무효심판 또는 정정심판으로 이어지게 된다. 이때, 특허권자에게 명세서를 정정할 기회를 허용하지 않는다면 상당한 시간과 노력을 투자하여 개발한 발명에 대한 권리가 영원히 사라지게 되어 특허권자에게 지나치게 가혹하다.<sup>53)</sup>

정정심판이란 특허권자가 특허권이 설정등록 된 후 명세서 또는 도면에 잘못 기재된 사항이나 분명하지 않게 기재된 사항을 바로잡거나 청구범위가 광범위하게 기재되어 있는 경우에 그 청구범위를 감축하기 위하여 청구하는 심판을 말한다. 정정심판제도는 특허권자가 자발적으로 특허발명의 명세서나 도면을 정정할 수 있도록 함으로써, 특허무효를 미연에 방지하여 특허권자를 보호함과 동시에 제3자도 예측하도 예측하지 못했던 손해를 입지 않도록 하기 위한 제도이다. 통상 정정심판은 무효심판, 권리범위확인심판, 침해 사건 등과 관련이 많고, 심결이나 판결의 심리대상과 결론에 영향을 주는 경우도 있기 때문에 가급적 다른 심판사건에 우선하여 심리하는 것이 바람직하다고 한다. 이에 2001년 7월 1일 이후에는 무효심판이 청구되어 심판원에 계속 중인 때에는 정정심판을 청구할 수 없고 정정청구를 하여야 하는 것으로 개정되었으며, 나아가 2016년 개정에서는 특허취소신청이 특허법원에 계속 중이면 변론이 종결될 때까지만 정정심판이 가능하도록 하고 대법원에 계속 중이면 정정심판이 불가하도록 하는 조항을 포함시켰다. 이러한 정정심판 제도의 개정으로 무분별한 정정심판에 의한 분쟁의 장기화를 방지하고, 심판원과 법원의 무효판단이 무력화되는 것을 방지하고자 하였다.

## 2. 정정의 대상 및 범위

정정심판에서 정정의 대상이 되는 명세서 또는 도면은 설정등록된 이후 최종적으로 확정된 명세서 또는 도면<sup>54)</sup>이 그 대상이 된다. 정정의 범위는 무효심판에 대한 특허권자의 방어적 기능을 달성하는데 필요한 최소한으로 한정되므로, ① 특허청구범위의 감축, ② 잘못된 기재의 정정, ③ 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 한하여 정정심판을 청구할 수 있다. 여기서 특허청구범위의 감축은 그 권리로 해석되는 특허청구범위의 내용이 공지기술을 포함하고 있어서 특허가 무효되거나 취소 될 위험이 있는 경우에 청구항의 기

53) 특허심판원, 「심판편람」 제12판, 특허심판원, 2017, 506면.

54) 명세서 또는 도면은 특허설정등록시의 것을 말하며, 도한 당해 정정심판의 심결 전에 다른 정정심판 또는 정정청구의 확정심결(결정)이 있을 때는 그 정정된 명세서와 도면이 된다.

제사항을 한정하는 것에 의해 특허청구범위를 감축하는 경우 등으로 청구항의 삭제, 택일적 기재요소의 삭제, 상위개념으로부터 하위개념으로의 변경(내적부가), 구성요소의 직렬적 부가(외적부가), 수치범위의 축소 및 다수항을 인용하는 종속항에서 인용항의 수를 감소하는 경우를 말한다. 잘못된 기재의 정정은 착오로 본래의 의미를 나타내지 못한 기재를 본래의 의미를 나타내는 기재로 정정하는 것이다. 예컨대, 청구항 중의 기재가 그 자체로서 혹은 특허명세서 중의 다른 기재와 관련하여 잘못된 기재임이 명백하고 특허명세서의 기재로부터 그 의미가 정정하고자 하는 내용으로 직접적이고 명확하게 나타나는 경우에 있어 그 잘못된 기재를 바르게 기재하는 정정을 말한다. 또한 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 것은 특허명세서 또는 도면 중에 기재내용 자체의 의미가 분명하지 아니한 경우 혹은 특허명세서 또는 도면중의 다른 기재와 불일치되어 분명하지 아니한 기재 등 명세서 및 도면에 생기는 기재상의 불비를 정정하여 그 본래의 의미를 명확하게 하는 것을 말한다. 예컨대 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없게 하는 것을 의미한다.<sup>55)</sup>

명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. 다만, 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. 명세서 또는 도면에 대한 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않아야 한다. ‘실질적으로 특허범위를 확장하거나 변경한다’라 함은 특허청구범위의 기재를 정정하거나 발명의 상세한 설명 또는 도면을 정정함으로써 정정 전의 특허청구범위 전체와 대비하여 볼 때 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 것이다. 또한 ‘특허청구범위의 감축’ 또는 ‘잘못된 기재의 정정’을 목적으로 하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.

### 3. 정정심판의 청구

#### 가. 청구인

정정심판은 특허권자만이 청구할 수 있다. 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 하고, 특허권에 전용실시권자, 질권자 또는 직무발명에 의한 통상실시권자, 허락에 의한 통상실시권자가 있을 때에는 이들의 동의를 받아야만 정정심판을 청구할 수 있다.

55) 특허심판원, 「심판편람」 제12판, 특허심판원, 2017, 507면.

## 나. 청구시기

정정심판은 권리의 설정등록이 있는 후 청구할 수 있으며, 청구의 이익이 있는 한 특허권의 존속기간 중에는 물론 특허권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다. 다만 특허취소결정이 확정되거나 또는 심결에 의해 특허가 무효로 된 경우에는 불가하며, 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간과 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간에도 불가한데, 이는 해당 기간 내에는 특허의 정정청구가 가능하기 때문이다. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)된 날까지는 정정심판을 청구할 수 있다.

[표 3] 정정심판제도의 개정 연혁

구법(법률 제12753호)	개정안(2015년 입법예고안)	현행(법률 제15582호)
제136조(정정심판) ① 특허권자는 ~특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허의 무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. <신설>	제136조(정정심판) ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. <단서 삭제>  ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다. 다만, 특허무효심판 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 제기된 이후부터 특허법원에서 변론이 종결되기 전까지의 기간에는 청구할 수 있다. 1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간 2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 심결이 확정될	제136조(정정심판) ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. <개정 2016.2.29.> 1.~3. 생략 ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다. <신설 2016.2.29> 1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다. 2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심

	때까지의 기간	판이 특허심판원에 계속 중인 기간
--	---------	--------------------

#### 4. 정정심판의 효과

청구서에 첨부한 명세서 또는 도면의 정정을 한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다. 또한 정정심판에 의한 정정은 소급효가 있으므로 정정전의 명세서 또는 도면에 의거하여 행해진 심결 또는 판결은 심결취소사유 또는 민사소송법 제451조 제1항 제8호에<sup>56)</sup> 따른 재심의 대상이 될 수 있다. 또한 정정이 부적법한 경우에는 기각심결을 하며, 특허법원에 심결취소소송으로 불복할 수 있다. 대법원은 특허발명이 청구범위를 실질적으로 변경한 내용으로 정정된 것이라고 하더라도, 정정의 무효심판에서 위법여부를 다룰 수 있음은 별론으로 하고, 그 정정을 당연무효라고 할 수 없다라고 판시하며,<sup>57)</sup> 한편 적법한 정정이 인정되지 않은 경우에는, 정정심판에 대한 심결취소소송에서 이를 다룰 수 있으며, 부적법한 정정이 착오로 인정된 경우에는, 정정무효심판을 청구할 수 있다.

참고로, 정정심판이 무효심판의 정정청구가 있는 후에 청구되었고, 정정심판의 심결이 무효심판의 심결이 확정되기 전에 먼저 확정된 경우에는, 정정심판과 무효심판의 정정청구 중에서 정정심판이 확정의 효력을 갖는다. 즉, 무효심판이 계속 중인 때 정정심판이 확정된 경우에는 ‘정정심판에서 확정된 청구범위를 기준으로 무효이유의 존재 유무’를 판단하는 것이 타당하고<sup>58)</sup> 이 경우에 무효심판에서의 정정청구는 없었던 것으로 취급한다. 비록 무효심판이 확정되어 무효심판의 심결 주문에 ‘정정인정’과 ‘무효여부’가 기재되었다고 하더라도, 위 ‘정정인정’ 부분은 존재하지 않는 정정청구에 대한 판단에 해당되어서 ‘당연 무효’사유가 있는 것이고, 이러한 무효심결에서 주문의 ‘정정인정’에 관한 판단부분은 실질적으로는 효력이 없는 기재이므로 무효심판에 포함된 정정청구는 확정의 효력을 가질 수 없으며, 무효심판에서의 정정청구에 관한 정정공고를 할 필요도 없다.<sup>59)</sup>

56) 판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결, 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀔 때

57) 대법원 2003. 1. 10. 선고 2002후1829

58) 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3089판결 참조.

59) 특허심판원, 「심판편람」 제12판, 특허심판원, 2017, 532면.

## 5. 정정심판과 다른 심판·소송과의 관계

특허법 제136조에 의하여 특허무효심판 또는 심결취소소송이 계속 중일 때의 정정심판의 청구에 대한 내용을 규정하고 있는 바, 정정심판과 특허무효심판은 밀접한 관계가 존재한다고 할 수 있다. 이에 발생할 수 있는 각 사례에 대하여 특허법원의 실무를 살펴볼 수 있다.

### 가. 정정심판과 무효심판 중 어느 하나의 절차가 계속 중인 경우의 취급

특허취소신청, 무효심판 또는 정정무효심판이 특허심판원에 계속 중인 경우, 정정심판을 청구할 수 없으므로, 정정심판이 청구되면 심결각하된다. 이때에는 특허의 정정으로 간이하게 정정할 수 있기 때문이다.

[그림 1] 무효심판 등의 계속 중에 정정심판이 청구된 경우



정정심판의 계속 중에 특허취소신청이 있거나 무효심판이 청구된 경우에는 두 심판 모두 적법한 청구로서 인정된다. 다만 이 경우, 동일한 특허발명에 대하여 특허무효심판과 정정심판이 특허심판원에 동시에 계속 중인 경우 심리·판단의 우선순위 및 그 판단 대상에 대한 문제가 논의 될 수 있다. 이때에는 무효심판과 정정심판의 심리를 신속·정확하게 하기 위해서 양 심판을 함께 파악하면서 심결 시 확정의 효력 및 사건의 진행 정도 등을 고려하여 심리할 필요가 있다. 그러므로 무효심판과 정정심판의 심리는 원칙적으로 동일합의체가 하는 것으로 하고, 필요에 따라 구술심리 또는 기술설명회를 활용하여 심리를 진행한다.<sup>60)</sup>

60) 특허심판원, 「심판편람」 제12판, 특허심판원, 2017, 515면.

[그림 2] 정정심판의 계속 중 무효심판 등이 청구된 경우



정정심판과 무효심판이 동시에 계속 중인 경우 심판부는 어느 하나의 심판을 우선하여 심리할 수 있고, 심판장은 필요에 따라 다른 하나의 심판의 심리를 중지할 수 있다.<sup>61)</sup> 정정심판과 무효심판이 동시에 특허청에 계속되고 있는 경우에는 무효사유를 제거하는 정정심판제도의 취지상 정정심판을 우선하여 심리할 수 있다. 심판부가 정정심판을 우선하여 심리한 경우 정정을 인정하는 심결이 확정되면, 정정된 명세서의 기재에 기초하여 무효 사유의 존부를 판단한다. 정정에 의해 무효심판청구는 소정의 목적을 달성할 수 없는 경우가 생길 수 있지만 정정 후의 발명이 다시 무효로 되는 경우도 있다. 따라서 심판관은 무효심판청구인에게 정정심결에 의해 변경된 후의 심판의 대상에 대하여 새로운 무효사유를 주장·입증할 기회를 줄 필요가 있으므로, 당해 변경 내용을 무효심판청구인에게 심판편람 소정 서식에 의해 통지하여야 한다.<sup>62)</sup>

대법원은, 심리순서에 있어서 정정심판제도의 취지상 정정심판을 무효심판에 우선하여 심리·판단하는 것이 바람직하나, 반드시 정정심판을 무효심판에 우선하여 심리 및 판단하여야 하는 것은 아니라고 하였다. 또한 특허무효심판을 먼저 심리하는 경우에도 그 판단대상은 정정심판 청구 전의 특허발명이며, 이러한 법리는 무효심판과 정정심판의 심결에 대한 취소소송이 특허법원에 동시에 계속되고 있는 경우에도 적용된다고 판시한 바 있다.<sup>63)</sup>

한편, 무효심판의 계속 중 무효심판 절차 중에서 정정을 청구하는 것이 가능한데, 이 정정을 심리하는 것이 특허권자의 의도에 따르는 것이 되므로, 특허권자는 정정심판을 취하고 정정심판의 정정사항을 정정청구를 통하여 해결 할 수 있다. 원칙적으로는 우선하여 심리한 심판의 심결이 확정된 후에는 신속하게 다른 일방의 심판의 심리를 속행하고, 무효심판을 우선해서 심리한 경우에 있어서 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되게 이른 때에는 정정심판의 청구는 부적법한 것으로 각하한다.

특허취소결정, 무효심판 또는 정정무효심판에 대한 심결취소소송의 계속 중에 정정심판

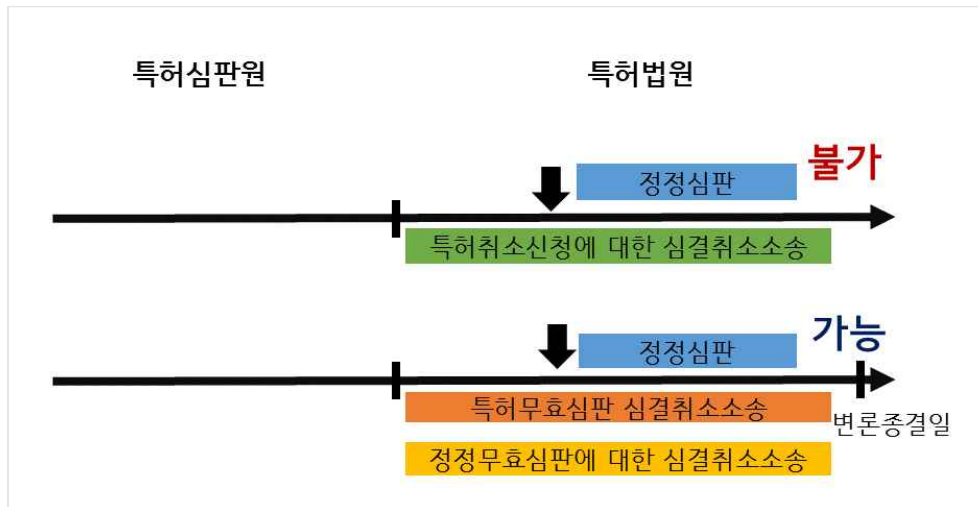
61) 특허법 제164조 제1항.

62) 특허심판원, 「심판편람」 제12판, 특허심판원, 2017, 515면.

63) 대법원 2002. 8. 23. 선고 2001후713 판결.

이 청구된 경우에는 각 사안 별로 다르게 취급한다. 우선 특허취소결정에 대한 심결취소소송의 계속 중의 정정심판청구는 특허취소신청의 결정이 확정되지 않았기 때문에 불가하다. 다만, 무효심판 심결 또는 정정무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다.<sup>64)</sup> 심결취소소송의 법원이 무제한설을 취하여 새로운 무효이유를 심리하는 경우 특허권자에게 방어의 기회를 주기 위해서이다. 한편 대법원은 동일한 특허발명에 대하여 정정심판 사건이 특허심판원에 계속 중에 있다는 이유로 상고심에 계속 중인 그 특허발명에 관한 특허무효심결에 대한 취소소송의 심리를 중단하여야 하는 것은 아니라고 판시한 바 있다.<sup>65)</sup>

[그림 3] 특허취소신청, 무효심판 또는 정정무효심판에 대한 심결취소소송의 계속 중에 정정심판이 청구된 경우



이 중 무효심판의 심결취소소송의 경우를 보다 자세히 살펴보면 다음과 같다. 무효심판의 심결에 대한 취소소송이 제기된 후에는 원칙적으로 특허권자는 정정심판을 청구할 수 있고, 이 경우 심결취소소송의 판결을 기다릴 필요없이 정정심판의 심리를 진행한다. 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 변론이 종결되기 전에 청구된 최초의 정정심판은 청구인의 신청에 의해 신속심판이 되므로 신속하게 심리한다.

특허법원 실무에서는 관련 정정심판 사건이 특허심판원에 계속 중일 때에는, 정정심판 사건의 심결이 확정되거나 정정심결취소소송이 특허법원에 제기될 때까지 무효심판에 대한 심결취소소송 사건의 재판기일을 추정하여 두는 경우도 있고, 그 정정심판의 내용을 검토하여 정정대상이 특허발명의 요지와 무관한 것이거나 정정이 허용될 가능성이 극히 낮

64) 무효심결(또는 특허취소결정)의 확정 후에 정정심판이 청구된 경우에는 정정심판청구는 시기적 요건의 불비로 부적법하게 된다.

65) 대법원 2007. 11. 30. 선고 2007후3394 판결.

다고 보일 때에는 소송 지연을 피하기 위하여 무효심판에 대한 심결취소소송의 심리를 진행하는 경우도 있다고 한다. 정정심판 사건과 무효심판 사건을 특허법원에서 함께 진행하는 경우에는 두 사건의 판결 선고가 같은 날 하는 경우가 대부분이라고 한다.<sup>66)</sup>

다만, 복수의 무효심판이 청구되었으나, 같은 시기에 심결이 불가능(병합심리가 불가능한 경우)하여 어느 하나의 무효심판이 심결취소소송 중이고 다른 하나의 무효심판은 특허심판원에 계속되고 있는 때에는 정정심판청구는 인정하지 아니한다. 이 경우에는 특허심판원에 계속되고 있는 다른 하나의 무효심판절차 중에서 필요한 정정청구를 해야 한다.<sup>67)</sup>

#### 나. 정정심판과 무효심판 중 어느 하나의 심결이 확정된 경우의 취급

정정심판의 계속 중에 무효심결이 확정된 경우에 대하여 대법원은 무효심결이 확정되면 특허권은 처음부터 존재하지 아니한 것으로 보므로, 정정은 그 대상이 없어지게 되어 정정을 구할 이익도 없다고 판시한다.<sup>68)</sup> 또한 제136조 제7항에서 ‘정정심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 다만, 심결에 의하여 특허가 무효로 된 후에는 그러하지 아니하다’라고 규정한 것은 유효하게 존속하였던 특허권이 존속기간만료 또는 등록료 불납 등의 사유로 소멸한 후에도 특허를 무효로 할 수 있도록 한 규정에 대응하여 특허권자에게 정정에 의하여 특허의 무효이유를 소급적으로 해소할 수 있는 권한을 예외적으로 부여한 것이고, 위 규정의 단서 조항은 그러한 취지에서 무효심결이 확정된 경우에 더 이상 정정을 할 수 없다는 취지를 명확히 한 것일 뿐, 무효심결의 확정 전에 청구된 정정의 허가 여부를 판단하여야 한다는 취지의 규정이라고 할 수 없다고 판시한 바 있다.<sup>69)</sup>

정정심판의 계속 중에 특허취소결정이 확정된 경우, 특허취소결정이 확정되면 특허권은 처음부터 존재하지 아니한 것으로 보므로 정정은 그 대상이 없어지게 되어 정정을 구할 이익도 없게 된다. 그리고 무효심판(또는 특허취소신청)의 계속 중에 정정심결이 확정된 경우, 대법원에 따르면 무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로, 정정청구가 적법한 것으로 인정될 때에는 그 정정된 실용신안의 내용에 따라 등록무효이유에 해당하는지 여부를 판단할 것이고, 정정청구 전의 등록 실용신안을 대상으로 하여 등록무효 여부를 판단할 것은 아니라고 판시한 바 있다.<sup>70)</sup> 한편 심판편람에 따르면 정정심판이 먼저 확정되고 이후 정정을 포함하는 무효심판이 확

66) 정상조·박성수, 「특허법 주해 II」, 박영사, 2010, 489-490면.

67) 특허심판원, 「심판편람」 제12판, 특허심판원, 2017, 516면.

68) 이에 대하여 정정이 인용되는 경우에 무효심판에 제심사유가 생길 수 있으므로 정정심판을 계속 심리할 이익이 인정되어야 한다는 비판이 있다.

69) 대법원 2005. 3. 11. 선고 2003후2294 판결.

70) 대법원 2009. 7. 9. 선고 2007후4472 판결, 정정청구 사안이나 정정심판에 유추적용이 가능하다고 해석한다.

정된 경우, 무효심판에서 정정 인정에 관한 판단 부분은 당연 무효로 보아, 확정에 따른 효력이 없고 따라서 정정공고도 불필요한 것으로 규정하고 있다.

정정심판에 대한 심결취소소송의 계속 중에 일부 무효심결(또는 일부 취소결정)이 확정된 경우, 특허법원은 정정심판에 대한 심결취소소송의 계속 중에 일부 청구항의 무효심결에 확정된 사안에서, 원칙적으로 정정은 하나의 기술적 사상에 기초한 것으로서, 일부만을 허용하는 것은 허용되지 않으나, 일부 청구항이 무효가 된 경우에는 그 무효된 청구항에 대해서는 정정의 허용여부를 심리할 필요가 없어진 것이어서 일부를 허용하고 일부를 불허하는 문제가 발생되지 않는 바, 이러한 경우까지 소 전체가 부적법해진다고 볼 수 없다고 판시하였다.<sup>71)</sup> 따라서 무효된 청구항에 대해서는 소 각하, 나머지 청구항에 대해서는 계속 심리하게 된다.

마지막으로 무효심판(또는 특허취소신청)에 대한 심결취소소송의 계속 중에 정정심결이 확정된 경우에는 특허법원에 계속 중인 때와 대법원에 계속 중인 경우가 달리 취급된다. 먼저 무효심판(또는 특허취소신청)에 대한 심결취소소송이 특허법원에 계속 중에 정정심결이 확정된 경우, 특허법원은 제136조 제10항에 의해 정정이 소급효가 있는 것이지만, 이는 발명의 동일성이 있는 한도에서 인정되는 것이고, 특허법원의 심리범위는 무제한설에 입각해 있음을 근거로 하여, 심결을 취소, 환송하지 않고 정정된 명세서로 계속 심리하면 된다고 판시한 바 있다.<sup>72)</sup> 그 근거로는, 특허법원에서는 기술에 관하여 전문지식을 지닌 기술심리관이 소송의 심리에 참여하므로 거절결정 불복심판의 경우 이외에는 국민의 신속한 재판을 받을 권리를 보장하기 위하여 심결취소소송의 심리범위에 제한을 두지 아니하고 심판절차에서 주장하지 아니한 새로운 무효사유에 대하여도 심리를 하는 것이 타당하다는 점(무제한설)과, 특허청구범위의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없는 것이어서 정정된 발명이 권리의 동일성은 그대로 유지하면서 그 특허권의 내용인 권리범위만을 감축시키는 것인 점(특허발명의 동일성)을 들고 있다.<sup>73)</sup> 이는 정정의 소급효 및 특허법원은 사실심으로서의 변경된 사실관계를 반영가능하다는 점에서 타당하다.<sup>74)</sup> 다만 특허법원은 등록무효심판의 심결 후에 정정심결이 확정되어 특허발명의 청구범위 일부가 삭제된 경우, 삭제된 부분에 대한 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보아야 하므로 그 부분에 대해서는 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 없다고 판시한다.<sup>75)</sup> 또한 특허법원에 특허무효심판의 심결취소소송이 계속 중 정정심판청구를 기각하는 심결이 확정된 경우에는 특허무효심판의 심결취소소송에는 어떠한 영향도 미치지 아니한다.

71) 특허법원 2003. 8. 29. 선고 2002허4989 판결.

72) 특허법원 2007. 7. 12. 선고 2005허10213 판결.

73) 정상조·박성수, 「특허법 주해 II」, 박영사, 2010, 491면.

74) 김성호, 「쟁점 특허법 2018」, 에듀비, 2018, 422면.

75) 특허법원 2007. 7. 12. 선고 2005허10213 판결.

무효심판(또는 특허취소신청)에 대한 심결취소소송이 대법원에 계속 중에 정정심판이 확정된 경우, 대법원은 제136조 제10항에 의하여 정정 후의 명세서대로 특허출원이 되고 특허권의 설정등록이 된 것이므로, 정정 전의 특허발명을 대상으로 하여 무효 여부를 판단한 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있어 판결에 영향을 끼친 법령위반을 이유로 파기되어야 한다고 판시한 바 있다.<sup>76)</sup> 이는 정정의 소급효 및 대법원은 법률심으로서 변경된 사실관계를 반영 불가하다는 점에서 타당한 판시이며,<sup>77)</sup> 다만 대법원은 정정된 사항이 그 원심판결에서 무효이유의 유무를 판단하는 전제가 된 사실인정에 영향을 미치는 것이 아니라면, 그 원심판결에 재심사유가 있어 판결에 영향을 미친 법령위반이 있다고 볼 수 없다고 판시한 바 있다.<sup>78)</sup>

---

76) 대법원 2001. 10. 12. 선고 99후598 판결.

77) 김성호, 「쟁점 특허법 2018」, 에듀비, 2018, 422면.

78) 대법원 2007. 11. 30. 선고 2007후3394 판결.

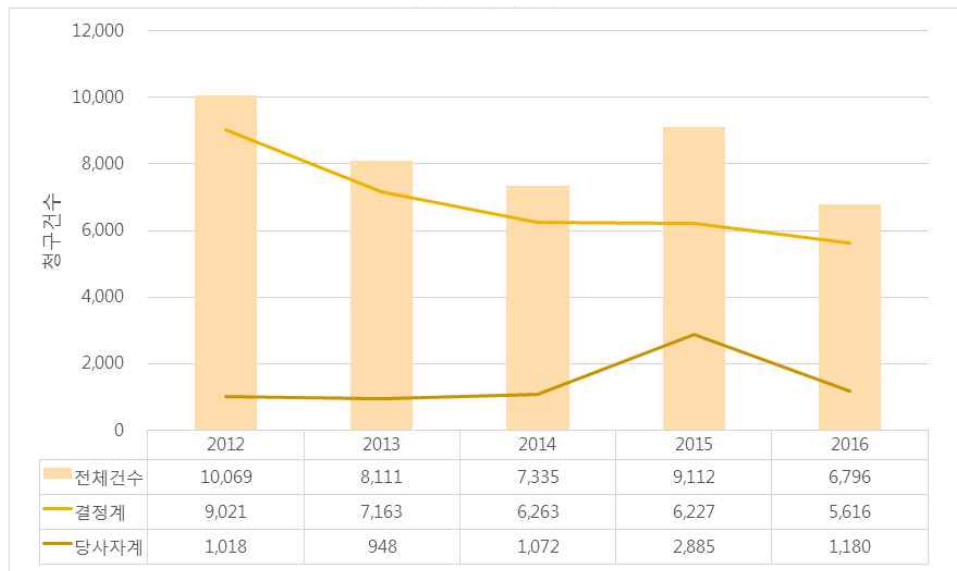
## 제2절 현행 특허무효심판제도 등의 분석

### I. 심판청구 분석

심판제도의 개선을 위하여 필요한 내용적, 절차적인 부분의 전제로서 현행의 제도 운용에 대한 사실관계를 분석할 필요가 있다. 사실관계의 분석을 통하여 우리나라의 출원인 및 권리자들에게 유리한 제도를 창설하는 데의 자료로 활용할 수 있으며, 또한 제도운용을 위한 실무적인 사항들을 확정할 수 있다. 이하에서는 2012년에서 2016년까지의 심판청구와 관련한 통계지표를 분석하였으며, 특별한 언급이 없다면 지표는 ‘특허’ 분야에 한정한다.<sup>79)</sup>

먼저 심판에 있어서의 각 심판청구의 현황과 내외국인의 비율, 심판처리에 대한 기본적인 사실을 분석하면 다음과 같다. 전체 심판 청구는 2016년 기준 6,796건으로 심판청구건수는 과거 대비 약간 부분 감소하는 모습을 보여주고 있으며, 이중 결정계 심판은 5,616건, 당사자계 심판은 1,180건으로 결정계심판에서의 지속적인 감소세를 보여주고 있다.

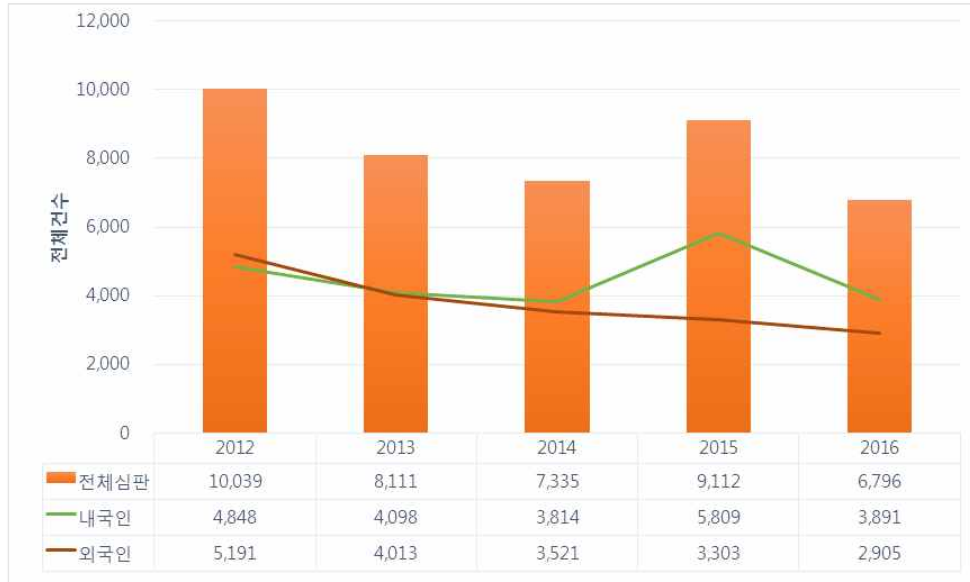
[그림 4] 2012년~2016년 심판청구 건수



심판청구에 있어서 청구인과 피청구인별 심판청구 비율을 살펴보면 제1심판 청구인을 기준으로 2016년 전체 6,796건 중 내국인이 관계된 사안이 3,891건, 외국인이 관계된 사안이 2,905건으로 내국인이 외국인에 비하여 다소 높게 나타나고 있다.

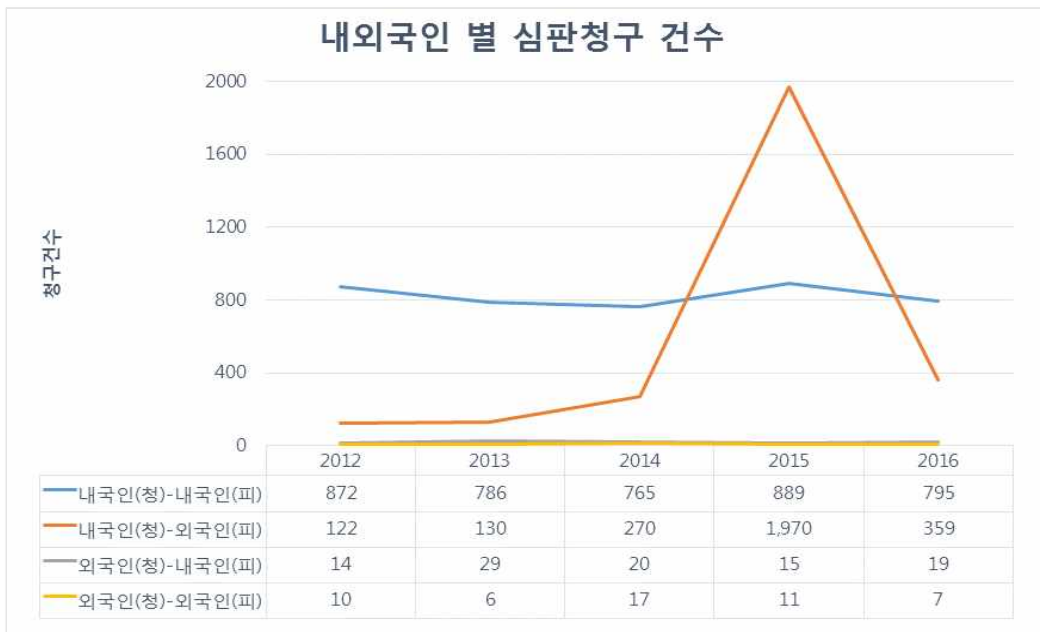
79) 자료는 특허청, 「2016 지식재산통계연보」, 특허청, 2017 참조.

[그림 5] 내외국인별 심판청구 비율



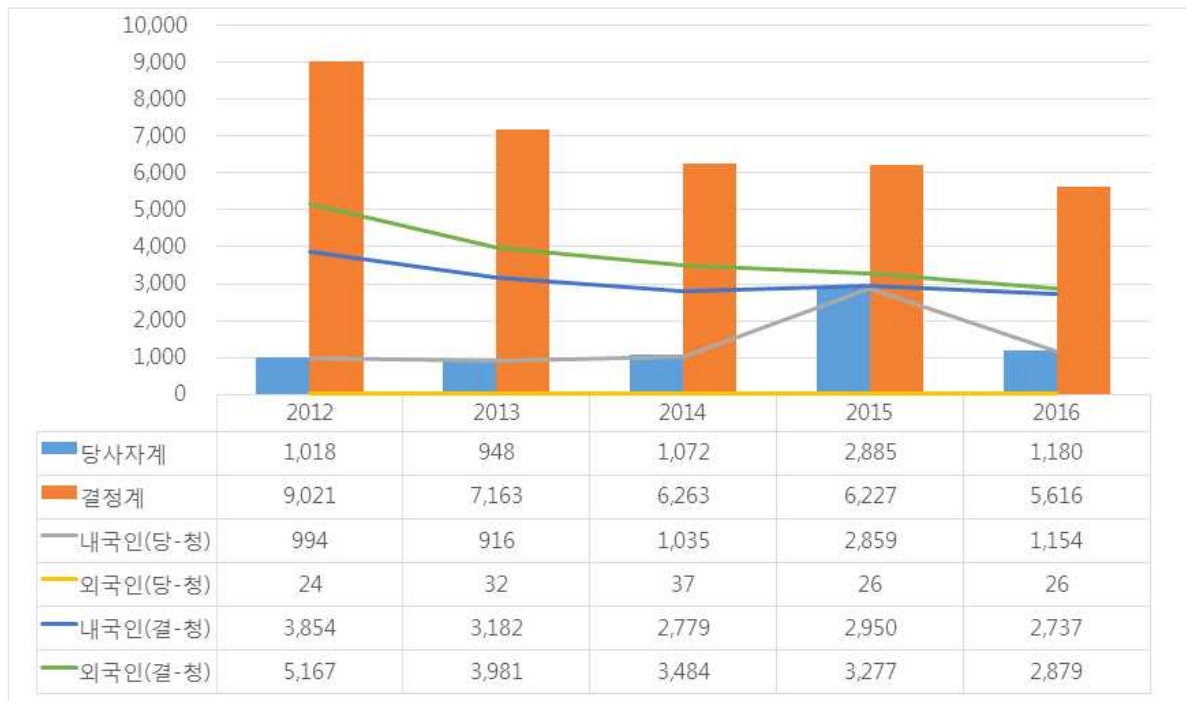
당사자계 사건에 한정하여 이를 보다 구체적으로 살펴보면, 각 청구인과 피청구인을 내외국인으로 구분하여 확인할 수 있다. 특허에 있어서 가장 높은 비율을 차지하는 것은 내국인과 내국인간의 심판청구로 2016년 기준 795건이었으며, 그 다음 내국인이 외국인을 대상으로 심판청구한 것이 359건으로 그 뒤를 이었다. 외국인이 청구인이 된 사례는 비교적 낮은 수치로 확인되었는데, 외국인이 내국인을 대상으로 한 심판건수는 2016년 기준 19건, 외국인이 외국인을 대상으로 심판청구한 건은 7건에 그쳤다.

[그림 6] 2012년~2016년 청구인·피청구인별 심판청구



다만 이는 당사자계 심판에 한정된 결과로서, 이를 보면, 외국인이 내국인에 대한 청구건 수가 극히 미미하다는 결론을 가져올 수 있다. 하지만 전체 심판청구에서 외국인의 심판청구 비율은 내국인의 거의 절반에 이르는 것으로 보여지고 있는 바, 전체 통계를 기준으로 하여 결정계 심판에서의 내외국인 청구비율을 살펴보면 다음과 같다.

[그림 7] 결정계, 당사자계 심판에서의 내·외국인 심판청구 건수



청구인의 국적을 살펴보면 외국인 비율 2,905건 중 일본이 961건, 미국이 934건으로 내국인 다음으로 가장 높은 비율을 보이고 있으며, 그 이하로는 독일 278건, 프랑스 102건, 스위스 89건, 네덜란드 81건 등 EU국가들이 그 뒤를 잇고 있다.<sup>80)</sup>

국제특허분류(IPC)별 심판청구에 있어서 각 구분별 특허심판의 건수는 내외국인의 비율이나 각 구분별로 유의미할 정도의 특이사항은 나타나지 않는다. 전체 심판건수 대비 전기반도체와 컴퓨터 분야가 각각 11.80%와 11.30%로 전체 대비 많은 비율을 차지하고 있으며 그 외에는 유기화학 7.90%, 전자통신 7.60%, 의약품/화장품제재 7.20%, 측정/광학 6.30% 등이 그 뒤를 잇고 있다.<sup>81)</sup>

80) 2016년 기준 청구인 국적별 특허심판청구 상세는 다음과 같다. 순서는 청구건수가 많은 순으로 정렬하였다. 한국(3,891), 일본(961), 미국(934), 독일(278), 프랑스(102), 스위스(89), 네덜란드(81), 영국(68), 중국(61), 기타(54), 스웨덴(40), 핀란드(31), 이탈리아(26), 벨기에(25), 대만(25), 캐나다(22), 아일랜드(19), 오스트리아(17), 스페인(14), 오스트레일리아(14), 이스라엘(11), 덴마크(9), 룩셈부르크(9), 뉴질랜드(5). ; 특허청, 「2016 지식재산통계연보」, 특허청, 2017, 150면.

81) 특허청, 「2016 지식재산통계연보」, 특허청, 2017, 152면 참조.

[표 4] 2016년 기준 국제특허분류(IPC)별 전체 심판청구(특허) 대비 상위 5건

순번	구분	내국인	외국인	계
	총계	3,891(100%)	2,905(100%)	6,796(100%)
1	전기/반도체	381(9.80%)	421(14.50%)	802(11.80%)
2	컴퓨터	578(14.90%)	191(6.60%)	769(11.30%)
3	유기화학	277(7.10%)	260(9.00%)	537(7.90%)
4	전자통신	261(6.70%)	258(8.90%)	519(7.60%)
5	의약품, 화장품제재	216(5.60%)	276(9.50%)	482(7.20%)

[표 5] 2016년 기준 국제특허분류(IPC)별 전체 심판청구 중 외국인 청구비율이 높은 건

구분	내국인	외국인	계
총계	3,891(100%)	2,905(100%)	6,796(100%)
전기/반도체	381(9.80%)	421(14.50%)	802(11.80%)
유기화학	277(7.10%)	260(9.00%)	537(7.90%)
전자통신	261(6.70%)	258(8.90%)	519(7.60%)
의약품, 화장품제재	216(5.60%)	276(9.50%)	482(7.20%)
금속가공	84(2.20%)	74(2.50%)	158(2.30%)
비금속가공	88(2.30%)	74(2.50%)	162(2.40%)
인쇄	24(0.60%)	19(0.70%)	43(0.60%)
고분자	48(1.20%)	115(4.00%)	162(2.40%)
석유/정밀화학	48(1.20%)	87(3.00%)	135(2.00%)
바이오	59(1.50%)	68(2.30%)	127(1.90%)
야금/도금	81(2.10%)	236(8.10%)	317(4.70%)
엔진/펌프	49(1.30%)	61(2.10%)	110(1.60%)
측정/광학	207(5.30%)	219(7.50%)	426(6.30%)

다음으로 각 개별심판의 청구건수는 다음과 같다. 2016년 기준 당사자계 심판에서 무효 심판청구는 548건이 청구되어 전체 당사자계 심판에서 무효심판이 차지하는 비율은 46%로 약 절반에 이른다.<sup>82)</sup> 또한 같은 기간 무효심판이 처리된 물량은 838건으로 이 중 전부인용 257건, 일부인용 35건, 기각 370건, 각하 12건, 취하 158건 및 무효처분 6건으로 확인되고 있다.<sup>83)</sup> 또한 결정계 심판에서 정정심판의 경우, 2016년 기준 145건이 청구되어, 전체 결정계 심판에서 정정심판이 차지하는 비율은 2.7%에 해당한다.<sup>84)</sup> 같은 기간 정정심판이 처리

82) 2016년 당사자계 심판청구 건수 1,180건을 기준으로 한다.

83) 특허청, 「2016 지식재산통계연보」, 특허청, 2017, 154면.

84) 결정계 심판에서 가장 높은 비중을 차지하고 있는 것은 거절불복결정심판으로 2016년 기준 5,470건이 청구되

된 물량은 총 134건으로 전부인용 74건, 기각 29건, 각하 6건, 취하 22건 및 무효처분 3건으로 기록되고 있다.<sup>85)</sup>

[표 6] 심판청구 인용현황 및 심판 종류별(무효/정정심판) 청구/처리 현황 (단위 : 건)

구분	2012		2013		2014		2015		2016	
	청구	처리	청구	처리	청구	처리	청구	처리	청구	처리
전체	10,039	-	8,111	-	7,335	7,817	9,112	7,398	6,796	6,071
결정계	9,021	-	7,163	-	6,263	6,894	6,227	5,316	5,616	4,816
정정심판									145 (2.5%)	134 (2.7%)
당사자계	1,018	-	948		1,072	923	2,885	2,082	1,180	1,255
무효심판									548 (46.4%)	838 (66.78%)

또한 심판청구의 인용과 특허법원 및 대법원에 소제기된 건에 대하여 살펴보면 다음과 같다.

[표 7] 심판청구 인용현황 및 각 심급별 판결 현황 (단위 : 건)

심급	구분	2012		2013		2014		2015		2016	
		청구	처리	청구	처리	청구	처리	청구	처리	청구	처리
특허 심판원	전체	10,039	-	8,111	-	7,335	7,817	9,112	7,398	6,796	6,071
	결정계	9,021	-	7,163	-	6,263	6,894	6,227	5,316	5,616	4,816
	당사자계	1,018	-	948		1,072	923	2,885	2,082	1,180	1,255
특허 법원	구분	심결	제소	심결	제소	심결	제소	심결	제소	심결	제소
	전체	3,702	584	3,542	577	3,684	506	3,306	446	3,415	617
	결정계	2,731	203	2,724	162	2,917	193	2,239	124	2,379	159
	당사계	971	381	824	415	767	313	1,067	322	1,036	458
	구분	청구	처리	청구	처리	청구	처리	청구	처리	청구	처리
특허전체	585	642	578	537	506	532	446	425	617	461	
대법원	구분	상고	처리	상고	처리	상고	처리	상고	처리	상고	처리
	특허	229	227	193	192	173	173	129	151	173	146

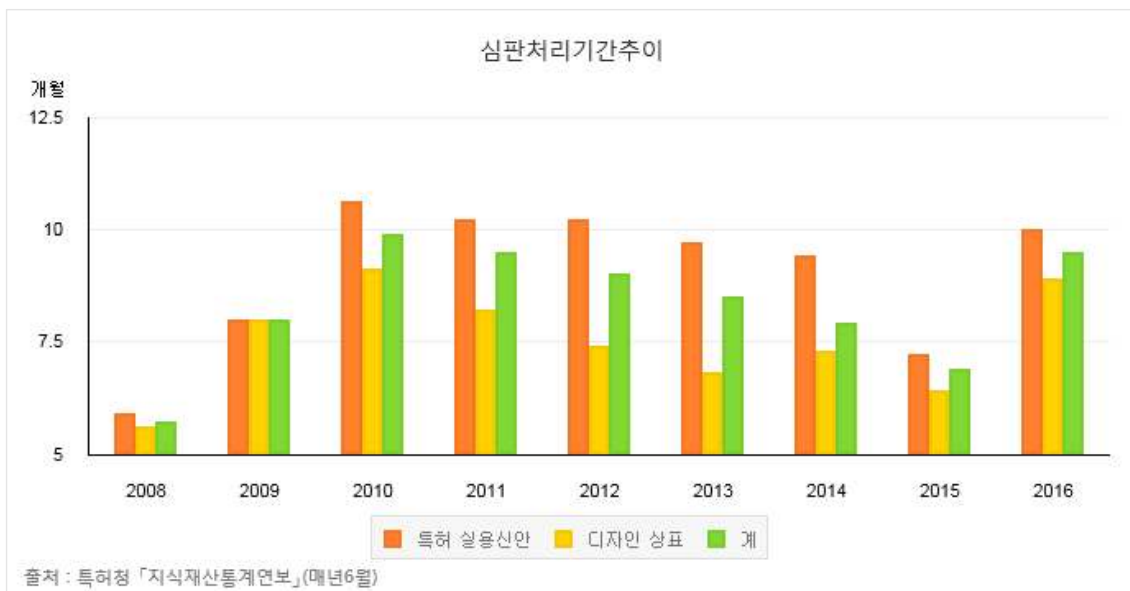
었으며, 4,382건이 처리된 것으로 기록된다. ; 특허청, 「2016 지식재산통계연보」, 특허청, 2017, 155면.  
85) 특허청, 「2016 지식재산통계연보」, 특허청, 2017, 155면.

[그림 8] 특허심판원-특허법원-대법원의 심결 건수 추이



심판처리기간의 경우 심판청구일부터 심결일까지의 평균처리기간을 의미하는데, 전체 평균 10개월 안팎의 수치를 보이고 있으며 디자인·상표에 비하여 특허·실용신안이 다소 오래 걸림을 확인할 수 있다.<sup>86)</sup>

[그림 9] 심판처리기간 추이



86) 국가지표체계, <<http://www.index.go.kr>> 참고

[표 8] 특허 등 심판처리 기간 (단위 : 월)

구분		2012	2013	2014	2015	2016
심판처리 기간	특허·실용신안	10.2	9.7	9.4	7.2	10.0
	상표·디자인	7.4	6.8	7.3	6.4	8.9
	합계	9.0	8.5	7.9	6.9	9.5

이중 무효심판에 관하여 자세히 살펴보면 다음과 같다.<sup>87)</sup> 1990년부터 2013년까지 국내기업과 국내개인, 해외기업과 해외개인이 한국특허청에 출원한 특허는 총 1,833,063건이며, 심사를 청구한 특허 수는 총 1,460,839건, 이중 등록된 건수는 전체 867,324건이다. 국내기업과 해외기업이 한국특허청에 등록한 특허 중 무효심판이 청구된 건수는 다음 표와 같다.

[표 9] 기업이 등록한 특허의 무효심판 청구 수

	국내기업	해외기업	전체
무효심판이 청구되지 않은 특허(비율)	685,407 (99.42%)	177,466 (99.73%)	862,873 (99.49%)
무효심판이 청구된 특허(비율)	3,978 (0.58%)	473 (0.27%)	4,451 (0.51%)
전체	689,385	177,939	867,324

살펴보면, 국내기업이 한국특허청에 등록한 특허의 무효심판 청구 비율은 약 0.58%인데 비해 해외기업이 한국특허청에 등록한 특허의 무효심판 청구 비율은 약 0.27%로 국내기업이 한국특허청에 등록한 특허의 무효심판 청구비율은 해외기업이 한국특허청에 등록한 특허의 무효심판 청구비율의 2배가 넘는다. 국내기업과 해외기업이 한국특허청에 등록한 특허가 무효심판이 청구되는 비율을 심사청구연도에 따라 그림으로 나타내면 다음 그림과 같다.

87) 이하의 내용은, 임홍래, 「특허청의 책임운영기관 전환이 특허의 질에 미친영향」 서울대학교 행정대학원 박사 학위청구논문, 서울대학교, 2018, 68면 이하의 내용 참조.

[그림 10] 기업이 등록한 특허의 무효심판 청구비율



특허심판원에 무효심판이 청구되는 비율은 국내기업이 한국특허청에 등록한 특허가 해외기업이 한국특허청에 등록한 특허의 비율보다 대부분의 연도에서 높다. 특히 특허청이 책임운영기관으로 전환된 후 국내기업이 한국특허청에 등록한 특허의 무효심판 청구 비율은 상승하는 반면, 해외기업이 한국특허청에 등록한 무효심판 청구 비율은 하락한다.

다음으로 무효심판이 청구된 특허 중 무효결정을 받는 특허의 비율에 미친 영향을 살펴 보면, 국내기업과 해외기업이 한국특허청에 등록한 특허 중 무효심판이 청구된 3,978건의 특허 중 결과를 확인할 수 있는 3,566건의 특허<sup>88)</sup>에 대한 무효결정 수는 다음 표와 같다.

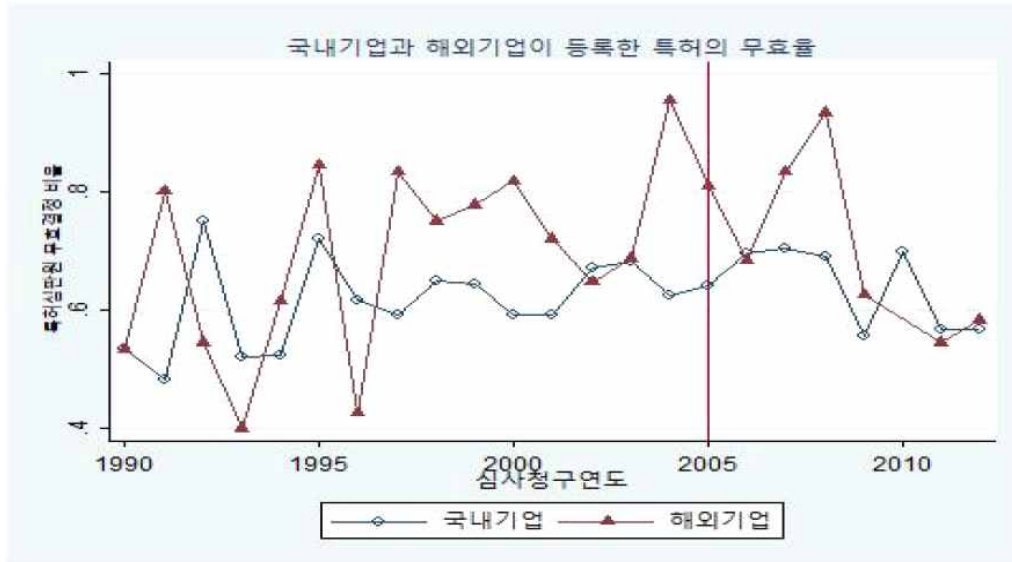
[표 10] 기업이 등록한 특허의 무효 결정 수

	국내기업	해외기업	전체
무효로 결정되지 않은 특허(비율)	1,148 (36.07%)	114 (29.77%)	1,262 (35.39%)
무효로 결정된 특허(비율)	2,035 (63.93%)	269 (70.23%)	2,304 (64.61%)
전체	3,183	383	3,566

또한 국내기업과 해외기업이 한국특허청에 등록한 특허가 무효로 결정되는 비율을 심사 청구연도에 따라 그림으로 나타내면 다음 그림과 같다.

88) 특허무효심판이 각하된 특허와 결과를 확인할 수 없는 특허는 특허무효심판의 결과를 분석하는 모형에서 제외하고 분석하였다.

[그림 11] 기업이 등록한 특허의 무효결정 비율(무효심판 청구 특허)



특허심판원에 무효심판이 청구된 특허 중 무효결정을 받는 비율은 전반적으로 해외기업이 한국특허청에 등록한 특허가 국내기업이 한국특허청에 등록한 특허보다 높으며, 특허청이 책임운영기관으로 전환되기 전과 후에 추세 상의 차이는 발견하기 어렵다.

전체 특허 중 무효결정을 받는 특허의 비율에 미친 영향을 살펴보면, 국내기업과 해외기업이 한국특허청에 등록한 특허 중 무효심판에서 무효로 결정되는 수는 아래 표와 같다. 국내기업과 해외기업이 한국특허청에 등록한 전체 867,324건의 특허 중 약 0.27%인 2,704건의 특허가 무효로 결정되었다. 국내기업이 한국특허청에 등록한 689,358건의 특허 중 2,035건의 특허가 무효심판에서 무효로 결정되며, 해외기업이 한국특허청에 등록한 177,939건의 특허 중 269건의 특허가 무효심판이 청구된다. 국내기업이 한국특허청에 등록한 특허가 무효로 결정되는 비율은약 0.3%인데 비해 해외기업이 한국특허청에 등록한 특허가 무효로 결정되는 비율은 약 0.15%로 국내기업이 한국특허청에 등록한 특허의 무효결정 비율은 해외기업이 한국특허청에 등록한 특허의 무효심판 청구 비율의 2배가 넘는다. 앞의 무효심판청구 비율과 종합하면, 국내기업이 한국 특허청에 등록한 특허는 해외기업이 한국특허청에 등록한 특허에 비해 특허무효심판이 청구되는 비율이 높고, 전체 특허 중 무효심판에서 무효로 결정되는 비율도 높다.

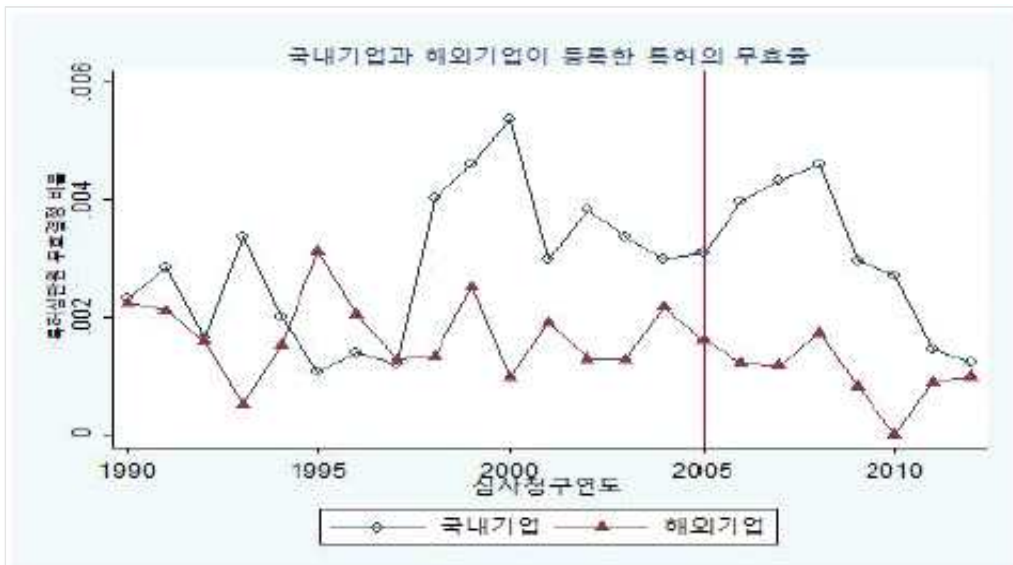
[표 11] 전체 특허 중 기업이 등록한 특허의 무효결정 수

	국내기업	해외기업	전체
무효로 결정되지 않은 특허(비율)	687,350 (99.7%)	177,670 (99.85%)	865,020 (99.73%)
무효로 결정된	2,035	269	2,304

특허(비율)	(0.3%)	(0.15%)	(0.27%)
전체	689,385	177,939	867,324

국내기업과 해외기업이 한국특허청에 등록된 특허가 무효로 결정되는 비율을 심사청구연도에 따라 그림으로 나타내면 다음 그림과 같다.

[그림 12] 기업이 등록한 특허의 무효결정 비율(전체 특허)



전체 특허 중 특허심판원에서 무효로 결정되는 비율은 국내기업이 한국특허청에 등록된 특허가 해외기업이 한국특허청에 등록된 특허의 비율보다 대부분의 연도에서 높다. 특허청이 책임운영기관으로 전환된 후 국내 기업이 한국특허청에 등록된 특허가 특허심판원에서 무효로 결정되는 비율은 상승하며, 해외기업이 한국특허청에 등록된 특허가 특허심판원에서 무효로 결정되는 비율은 하락한다.

## II. 심판청구 통계의 분석을 통한 시사점

제도개선의 궁극적인 목표는 특허행정 서비스 이용자의 편의증진이며, 아울러 국민과의 소통과 공감을 통해 ‘국민이 주인인 정부’를 실현할 수 있는 지식재산정책과 제도를 발굴하기 위함이다. 따라서 제도 개선의 방향은 개인과 기관이 서로 소통하며 국민에게 보다 유익한 방향으로 개선되어야 할 것이다.

제도의 도입을 논의하기 이전, 제도와 관련되어 있는 상황을 분석하고 제도 개선의 필요

성 및 타당성을 논의할 필요성이 있다. 심판청구건수는 특허 출원 등에 대하여 거절결정, 무요, 정정, 권리범위확인 등에 관한 분쟁을 해결하기 위하여 특허심판원에 청구하는 심판건수이며, 심판처리건수는 심판청구에 대한 특허심판원의 처리건수로 무효처분 및 심사전치등록 등을 포함한다. 현행 심판제도와 관련한 통계를 살펴보면, 당사자계 심판의 경우 2016년 기준 1,180건이 청구되고, 1,255건이 처리되었으며 해당 수치는 최근 5년간 큰 변동 없이 비슷한 수치를 보이고 있다.<sup>89)90)</sup> 금융위기 등으로 인한 출원 감소로 인해 2008년까지 심판청구건수는 꾸준히 증가하였다가 2009년부터는 감소추세를 보이고 있으며, 심판청구건수와 마찬가지로 심판처리건수 역시 2009년 이후 부터는 감소추세를 보이고 있다. 이러한 심판처리건수의 감소는 구술심리 및 합의절차 강화, 심판품질평가위원회에 의한 품질평가 내실화 등 심판품질 제고에 따른 결과로 볼 수 있다.

심판청구인의 국적을 살펴보면, 전체로 볼 때 내국인의 비율이 다소 높은 수준이긴 하나, 내외국인이 거의 비슷한 비율을 보이고 있다. 다만, 이를 무효심판에 해당하는 당사자계 심판으로 좁혀서 해석하면 그 수치가 크게 달라지는데, 2016년 기준 당사자계 심판에서 내국인이 청구인었던 것은 1,154건이며, 외국인이 청구인었던 사례는 26건으로 거의 50배 가까이 차이를 보이고 있다. 또한 다른 연구에서도 분석한 결과에 따르면<sup>91)</sup> 기본적인 출원량에 있어 국내기업이 국외기업에 비해 월등히 많으며, 무효심판 청구 역시 국내기업이 국외기업보다 월등히 많음을 알 수 있다. 특허무효심판 제도의 개선을 논의함에 있어서, 무효심판 절차의 개선을 통해 출원인에게 유리한, 특히 국내기업 등에 있어서 긍정적인 제도 개선을 수립하는 것이 바람직하다할 것인데, 현행 당사자계 심판의 경우에는 외국인보다 내국인 비율이 월등히 높은 바 제도 개선으로 인하여 내국인에게 특별히 불리하다거나, 특정 국가나 특정 개인에게 유리해 질 것이라는 것은 짐작하기 어렵다.<sup>92)</sup>

심판처리기간의 경우, 2016년 심판처리기간은 전체 평균 9.5개월로 전년 대비 2.6개월 증가하였으며, 5년 평균 8.4개월이 걸리는 것으로 판단된다. 심판처리기간은 심판청구건수의 증가와 비례하여 장기화되는 추세였으나, 2004년 이후 심판관 증원, 심판관련 DB의 구축

89) 2015년의 경우 갑작스러운 심판 물량 증가를 보이고 있는데, 이는 2015년 3월 개정 약사법 시행에 따라 본격적으로 청구되기 시작한 의약품 허가-특허 연계 심판사건의 증가로 전년 대비 23.4%가 증가한 수치를 보이고 있다. 2016년에는 의약품 심판사건이 300여건으로 안정화되어 전년(2015년) 대비 24.2%가 감소하였다. 심판처리건수 역시 심판청구건수와 마찬가지로 2015년 3월 개정 약사법 시행에 따라 의약품 허가-특허 연계 심판사건이 증가하였으나, 2016년에는 의약품 심판사건이 안정화되어 전년 대비 감소추세를 보이고 있다. ; 국가지표체계, <http://www.index.go.kr> 참고.

90) 보고서 내에서는 수치로 포함되지 아니하였으나, 2004년 심판청구건수가 최초로 1만건을 상회하는 등 2008년까지 꾸준히 증가하였다가, 2008년 심판청구건수가 정점에 이른 후 2009년부터는 감소추세를 보이고 있다. ; 국가지표체계, <http://www.index.go.kr> 참고.

91) 임홍래, 「특허청의 책임운영기관 전환이 특허의 질에 미친영향」 서울대학교 행정대학원 박사학위청구논문, 서울대학교, 2018 참조.

92) 다만, 청구인의 국적만으로 제도의 유효성을 단정할 수는 없음을 사실이며, 이에 대하여는 보다 정량적인 연구가 필요하긴 하나 본 연구에서는 다루지 아니한다.

및 인적·물적 업무개선을 통해 심판처리기간을 단축한 바 있다. 단 2010년 심판처리기간의 경우 전년에 비해 다소 늦어진바 있는데 이는 심판품질제고를 위해 심판장에 의한 구술심리 및 합의절차 강화, 심판품질평가위원회에 의한 품질평가 내실화 등에 따른 결과이며, 이에 심판품질 향상대책을 추진한 결과 처리기간은 다소 지연되었으나, 2009년부터 심결불복 제소율이 개선되는 등 긍정적인 결과물이 도출된 바 있다. 2013년에는 특허분쟁에 관한 선도적 역할을 강화하기 위하여 심판의 조속한 처리를 최우선적 목표로 삼아 연평균 심판처리기간에 대한 목표를 9.0개월로 설정하고 이를 달성하여 심판처리기간은 전년 대비 0.5개월로 단축되었으며, 심판지연 방지대책으로 2009년 7월부터 고객맞춤형 3-track 심판처리시스템<sup>93)</sup> 적용하도록 하고 가장 신속한 처리가 필요한 심판은 4개월 내에 처리하고 있다.<sup>94)</sup> 제도를 개선함에 있어서는 심판처리기간 역시 고려하지 않을 수 없는데, 심판의 조속한 처리와 심판품질의 향상이라는 두 가지 과제를 최선으로 조율할 수 있는 접점을 찾아나갈 필요가 있다.

마지막으로 심판제도의 개선은 심결취소소송 등과의 관계 등을 함께 분석할 필요가 있다. 특허법원에 제기되는 심결 건수의 물량이 많고, 그러한 결과 소송의 지연이 발생하고 있는 바, 이에 심판단계에 있어서 청구인에게 보다 납득가능한 절차를 개선하게 된다면, 전체적인 소송처리기간의 감소 및 소송경제적인 부분에 있어서 효율성을 도모할 수 있을 것이다. 다만 이러한 논의를 전개함에 있어서도 특허심판원에서 수용가능한 범위의 제도의 개선 및 제도의 개선에 따른 실무적인 보완책 마련이 전제될 필요가 있다.

93) 3 track 심판처리 시스템은 신속심판(4개월 내), 우선심판(6개월 내), 일반심판(9개월 내)를 의미한다.

94) 국가지표체계, <http://www.index.go.kr> 참고.

### 제3절 무효심결예고제도의 도입 검토와 논의

#### I. 2015년 입법예고안 검토

무효심결예고제도는 등록 특허권의 법적 안정성 제고 차원에서 2015년 4월 국가지식재산위원회 제6호 안건으로 의결된 바 있다. 최초 도입 논의 당시, 무효심판 심리결과에 대응하여 권리를 감축하는 정정청구 등을 통하면 특허권이 무효로 되지 않을 사례가 다수 존재하나, 현실적으로 무효심판의 최종단계에서 특허권자의 무효방어의 기회가 존재하지 아니하였다. 이에 심판관이 최종 무효심결을 하기 전에 특허권자에게 무효심결 예고통지를 하고, 일정기간 내에 특허권을 정정할 수 있는 기회를 부여하는 무효심결예고제의 도입을 제안한 것이다.

논의 당시의 개정배경을 살펴보면 다음과 같다. 특허정책이 심사처리기간 단축에서 품질 중심으로 전환됨에 따라 특허 무효율이 감소세지만 여전히 주요국보다 높은 상황이며,<sup>95)</sup> 권리무효율이 높은 바 부실특허에 대한 우려가 제기되었다. 부실특허는 산업과 시장에 혼란과 분쟁을 일으켜 기업부담으로 작용하게 되고 특허권의 안정성 저하는 기업의 사업투자를 방해하는 요인으로 작용하게 된다. 이에 조기에 부실특허로 인한 기업 부담감소를 위해 특허등록 전·후 검증절차를 강화할 필요성과 함께 우수특허는 쉽게 무효되지 않도록 하자 치유기회를 추가로 부여함으로써 안정적인 특허권을 부여할 필요성이 대두되었다.

현행 특허법상<sup>96)</sup> 무효심판에서의 정정청구는 특허발명의 무효여부를 알 수 없는 무효심판 사건의 초기에만 가능할 뿐 심리가 진행된 이후에는 정정을 청구할 수 없어 무효사유의 대응수단으로서 정정청구가 충분히 활용되지 못하는 문제가 발생하였다.<sup>97)</sup>

[그림 13] 현행 무효심판의 진행 절차



95) 2013년 기준 특허무효율은 한국 49.2%, 일본 20.4%이며 미국의 경우 2012년 9월에서 2015년 1월까지의 누계가 41.0%였다.

96) 인용 문헌에서 의미하는 현행의 기준은 2015년을 의미하긴 하나, 당시 법 개정이 이루어지지 않았던 바, 2015년 및 2018년 현재기준에도 동일한 상황이다.

97) 물론 무효심판과 별개로 정정심판을 청구할 수 있긴 하나 이는 특허분쟁 사건이 지연되고 복잡해지는 문제점이 있다.

이에, 신설조문으로서 무효심결 전에 미리 무효이유를 적은 무효심결 예고를 통지하고 기간을 정하여 특허권자에게 정정청구의 기회를 추가로 부여하는 무효심결예고제도의 도입을 제안하였다. 다만, 심판의 지나친 지연을 방지하기 위하여 예고는 1회에 한하여 통지하는 것으로 하였다.

[그림 14] 무효심결예고제도의 도입에 따른 절차



[표 12] 무효심결예고제도 관련 2015년 당시 주요 신설 조문

<p>무효심결 예고에 관한 사항</p> <p>제166조의2(특허무효심판에 관한 특칙) ① 심판장은 특허무효심판 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우로서 심판의 청구가 이유있다고 인정하는 경우에는 심결의 예고를 당사자에게 통지하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 심결의 예고를 통지할 때 이미 심결의 예고통지가 있는 경우</li> <li>2. 피청구인이 심결의 예고를 희망하지 않는다는 취지의 신청을 한 경우</li> </ol> <p>② 심판장은 제1항에 따른 심결의 예고를 통지하는 경우에는 무효심판의 피청구인에게 기간을 정하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있는 기회를 주어야 한다.</p> <p>③ 심결의 예고는 다음 각 호의 사항을 기재한 서면으로 하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ~ 4. (생략)</li> <li>5. 심결예고의 이유(청구의 취지 및 그 이유의 요지를 포함한다)</li> <li>6. 정정청구 가능 기간</li> </ol>
--

이를 통하여 무효이유를 미리 받아 본 특허권자는 정정을 청구함으로써 특허 권리를 보호할 수 있으며, 제도를 도입할 경우 무효 예정 사건의 약 16%가 구제될 것으로 예상한 바 있다.<sup>98)</sup> 제도의 도입을 통하여 특허권자의 권리도 보호하는 한편, 별도의 정정심판 청구에 따른 특허분쟁의 장기화도 방지하는 효과를 가져올 수 있다.

또한 관련하여서 무효심판 대상의 조기확정을 위하여 정정청구 취하는 정정청구 가능기간 또는 정정청구의 보정 가능 기간에만 취하할 수 있도록 개선하는 ‘무효심판 정정청구

98) 특허청 특허심사제도와, 특허법·실용신안법 일부개정법률 설명자료, 특허청, 2015, 10면.

제도'의 개선안<sup>99)100)</sup>과, 무분별한 정정심판으로 무효심판 등의 분쟁이 지연되는 것을 방지하기 위한 '정정심판' 제도의 개선안<sup>101)</sup>이 함께 입법예고 되었다.

## II. 입법논의 당시 공청회 및 설문조사의 찬반의견

2015년 4월 15일에 열린 2015년 특허법 개정 공청회에서 열린 찬성측과 반대측 공술인의 의견은 다음과 같다.<sup>102)</sup>

공청회 설명자료에 따르면 찬성측에서는 무효심결예고제도의 도입을 통해서 특허무효심판의 심결 후 정정심판 청구가 크게 줄어들 수 있다는 점, 특허무효심판 인용률을 크게 낮

99) 무효심판 대상의 조기확정으로 심리지연을 방지하기 위해 정정청구 취하 가능시기를 합리적으로 조정할 필요성이 대두되었다. 과거 정정청구 가능시기에 대해서만 규정되어 있었으며 정정청구 취하 가능 시기에 대한 명문의 규정이 부재했던 바, 언제든지 정정청구의 취하가 허용됨에 따라 심리대상 변경으로 처음부터 다시 심리를 진행할 수밖에 없어 심리지연의 문제가 발생하였다. 이에 무효심판 대상의 조기 확정을 위해 정정청구 취하는 정정청구 가능기간 또는 정정청구의 보정 가능기간에만 취하할 수 있도록 개정되었으며, 이는 분쟁의 장기화를 방지하는 효과가 있다.

[표 13] 특허무효심판절차에서의 특허의 정정 법률 개정(안)

구법(법률 제12753호)	개정안(2015년 입법예고안)	현행(법률 제15582호)
제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) <6항 신설>	제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ⑥ 제1항에 따른 정정청구는 정정을 청구할 수 있는 기간에만 취하할 수 있다.	제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ⑤ 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다. 1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일로부터 1개월 이내의 기간 2. 제4항에서 준용하는 제136조제6항에 따라 지정된 기간

100) 개정안의 또 다른 사항으로 구체적으로 166조2의 입법을 전제한 조문안도 구성된 바 있다.

[표 14] 무효심결예고제도 관련 2015년 당시 관련 개정 조문

<p>특허무효심판절차에서 정정청구 기회의 확대</p> <p>제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ① 제133조 제1항에 따른 심판의 피청구인은 제136조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조 제1항, 제159조 제1항 후단 또는 제166조의 제2항에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조 제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거서류를 제출함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.</p>
---

101) 제2장 제1절 III의 내용 참조.

102) 이하의 내용은, 유철중, 「무효심결예고제도 도입방안 연구」, 충남대학교 석사학위청구논문, 2016, 40면 이하 참조

출 수 있다는 점에서 찬성하고 있다. 심결예고로 공개된 특허심판원의 판단내용은 무효심판의 심결에 그대로 담길 것이었다는 점에서 특허권자는 더 이상 정정심판을 청구하지 않고 무효심결에 만족할 수 있을 것이다. 이런 점에서 살펴보면 무효심결예고제의 도입으로 인하여 무효심판의 심결 후 정정심판의 청구는 실질적으로 크게 감소하게 된다는 것이다. 즉 특허권이 허여된 후 그 특허권의 유효성을 다투는 경우에 무효심결예고제는 특허권이 최종적으로 무효로 판단되지 않고, 특허심판에서 무효 인용률을 크게 낮추는 계기를 마련할 수 있다는 장점이 존재한다.

하지만, 무효심결예고제도가 특허권자를 지나치게 보호한다는 비판이 함께 존재하고 있는 바, 무효심결예고제도의 도입에 있어서 일부의 제한이나 정정이 필요하다는 의견이 함께 제시되었다. 무효심결예고제도의 도입은 특허결정 후 특별한 보정제도를 실시하는 것과 마찬가지로 때문에 이는 심사·심판 영역의 경계를 무너뜨린다는 비판을 피할 수 없으며, 무효심결예고제도로 정정의 기회를 이미 주었음에도 불구하고, 다시 정정심판의 기회를 부여함으로써 하나의 특허를 이중적으로 정정할 수 있도록 하는 면이 존재한다. 즉 중첩적으로 보호하는 제도를 통하여 특허권자를 지나치게 비호하는 결과를 낳고 있기 때문에, 무효심결예고제도를 도입한다면 심결취소의 소를 제기한 이후에는 정정심판을 청구할 수 없도록 제도를 수정하는 방안이 바람직하다는 의견이 제시된 바 있다.<sup>103)</sup>

반대측에 따르면 무효심결예고제도는 특허의 무효율 저하를 위해 특허무효심판제도의 중요한 가치를 저하시키는 면이 있으며, 지나치게 특허권자의 입장을 옹호함에 따라 청구인에게 불리하다고 의견을 제시하였다. 무효심결예고제도에 의하면 특허권자는 자신에게 불리한 심판부의 판단 결과를 보고 나서 정정청구서 및 의견서를 제출할 수 있는 반면에, 청구인은 자신에게 불리한 판단결과를 사전에 알 수 없어 아무런 의견제출의 기회를 부여받지 못한다는 점, 청구인은 자신이 알고 있는 모든 무효사유를 심판부의 판단 이전에 제시하여야 하는 반면에 특허권자는 무효심결의 예고 통지 이전까지 정정 이전의 내용으로 무효가 아니라는 주장을 하면서 버티다가 무효심결의 예고를 받고 나서 정정청구를 하여도 아무런 불이익이 없다는 점을 지적하였고, 특허권자는 답변서 제출기간 내에서의 정정청구, 무효심결의 예고통지 후의 정정청구 및 특허법원에서의 정정심판 청구 등 적어도 3번의 정정기회가 있어 정정기회가 과도한 반면 청구인은 불확실한 상태에 놓인다는 점을 지적하였다. 또한 심판부의 업무부담을 증가시키는 동시에 심판절차를 현저히 지연시킨다고 주장하였고 무엇보다도 심결취소소송의 심리범위가 우리와 전혀 다른 일본의 관련 제도 일부만을 도입함에 따라 특허심판원의 기능을 약화시키는 주요 원인인 특허법원의 심리범위 무제한의 실무를 고착시키는 원인이 될 수 있다는 점에서 그 도입이 바람직하지 않다는 의견을 제시 하였다.<sup>104)</sup>

103) 배대현 교수 공술인 진술서

특히 특허법원의 심리범위 무제한 실무가 실질적 전심인 특허심판원의 기능을 무시하고 있고, 특허법 제186조 제6항<sup>105)</sup>의 ‘필요적 심판전치주의’에 위배된다는 점을 들어 심리범위 제한설을 해결하지 않으면, 특허무효심판과 정정심판제도 개선이 곤란함을 지적한 바 있다.

공청회의 찬반의견을 살펴보면 반대측 뿐만 아니라 찬성측 마저도 무효심결예고제도가 특허권자를 지나치게 보호한다는 점에서 공감한 바 있다. 기본적으로 특허권자는 무효심판 청구서에 대한 답변서 제출기간에 정정청구가 가능하며, 추후 청구인이 새로운 무효증거를 제출한 경우에도 심판장이 인정하면 정정청구가 가능하며, 이 때 정정청구서를 제출할 것인지 말 것인지는 특허권자의 자유이다.<sup>106)</sup> 또한 특허무효심판에 대한 심결 이후에도 특허법원에 심결취소소송을 제기한 이후에는 언제든지 정정심판 청구가 가능한 바, 무효심결이라는 제도를 통하여 정정청구의 기회를 추가로 부여하는 것에 문제가 있다는 의견이 일부 존재하였다.<sup>107)</sup>

다만 2015년 5월 진행된 무효심결예고제 도입에 대한 설문조사의 경우에는 찬반의 의견이 대립하긴 하였으나, 제도의 도입에 대한 찬성의견이 71.3%였으며, 반대는 10.4%, 모르겠다는 18.3%로 무효심결예고제 찬성에 대한 의견이 압도적으로 높게 나타난 것을 확인할 수 있다. 특허무효심판에서 무효심결예고제 도입의 찬성 이유로는 i) 무효심결 후 별도의 정정심판 청구건수를 크게 줄이고, 이를 무효심판 내의 정정청구로 흡수하여 하나의 심판 절차에서 신속하게 진행가능하고, 무효심판의 정정청구가 별도의 정정심판보다 저렴하여 심판 비용이 절감된다는 의견이 가장 많았으며(59.8%), ii) 정정내용을 고려한 심결을 제공함으로써 침해소송 및 가처분 절차 등에서 활용가능한 정확한 판단근거를 제공하므로(23.2%), iii) 특허권의 법적 안정성 제고 측면에서 별도의 정정심판을 통해 무효사유를 해소하는 것보다 무효심판 절차에서 해소하는 것이 바람직하므로(17.1%)라는 의견 등이 제시

104) 김승조 변리사 공술인 진술서

105) 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다.

106) 하지만 이 기간 동안 특허권자가 정정청구를 하지 않는 경우도 많다고 한다. 2010년부터 2014년까지의 특허심판원 내부 통계자료를 살펴보면, 해당 5년간 특허·실용신안 무효심판의 심결년도 기준으로 무효심판 중 정정청구가 없는 비율이 약 71%(3,061/4,311)에 달하는 것으로 나타나고 있는데, 이는 심결취소소송 제기 후 정정심판이 가능하기 때문인 것으로 추측된다. ; 유철중, 「무효심결예고제도 도입방안 연구」, 충남대학교 석사학위청구논문, 2016, 42면 각주 73) 참조.

[표 15] 2010-2014 무효심판 및 정정청구 없는 무효심판 통계

구분	2010	2011	2012	2013	2014	합계
정정청구 없는 무효심판	636	691	659	573	502	3,061
전체 무효심판	847	915	989	843	717	4,311

107) 다만 앞서 살펴본 통계에서 무효심판과 정정심판의 비율을 살펴보면, 2016년 기준 무효심판 청구가 548건, 정정심판의 청구가 145건인 바, 비율적으로 볼 때 전체 무효심판 중 약 1/4 정도에 대하여만 정정심판의 청구가 이루어짐을 알 수 있다. 그렇다면 이는 추후에 있을 정정심판을 청구하기 위하여 정정청구를 하지 않는 것이 아니라, 특허심판원의 심판결과를 받아들이거나, 정정의 여지가 없다고 판단한 결과라는 해석도 가능하다.

되었다. 무효심결예고제 도입의 반대 이유로는 i) 특허권자에게는 무효심결을 예고하지만, 무효심판 청구인은 자신에게 불리한 판단결과를 사전에 알 수 없어 상대적으로 불공평하다는 의견이 가장 높았으며(50.0%), 이어 ii) 무효심결예고와 심결이 2번 이루어지게 되어 무효심판절차의 지연을 초래(33.3%), iii) 무효심결 예고 후 추가정정으로 인해 심판관에게 정정의 적법성, 정정 후 특허발명의 무효에 대한 판단부담이 증가(16.7%)라는 의견이 뒤를 이었다.

### Ⅲ. 무효심결예고제도 실시에 대한 검토 의견

공청회에서 나왔던 의견 중 특허무효심판 중에 특허권자에게 정정청구 기회가 부여되므로, 심리 종결단계에서 정정 기회추가는 특허권자에게 지나치게 유리하다는 주장에 대하여, 동 제도를 운영하고 있는 일본의 경우 법원 단계에서 새로운 증거 제출이 불가능하여 우리나라와 심판소송제도가 상이하고, 일본과 유사하게 정정심판의 시기와 청구요건(특허법원에서의 새로운 무효 증거 제출시만 허용)을 모두 제한하면 정정기회가 대폭 감소하여 특허권자에게 불리하다는 결론에 도달하게 된다. 또한 특허무효분쟁의 장기화 방지를 위해 대법원 계속 중 정정심판을 제한을 함께 추진한 바 있으나 무효심결예고를 통해 오히려 장기화가 가능하기 때문에 제도가 충돌하는 등의 문제점도 지적되었다. 심판원의 유효심결에 대한 법원의 취소판결 시 무효심결예고제도와 함께 정정기회를 추가 부여하게 되므로 분쟁의 장기화를 초래한다는 것이다.

결국 2015년, 특허청 내부적으로 특허법 개정 공청회 등 의견수렴 결과를 반영하여 무효심결예고제도에 대한 실시가능성을 검토 하였으나 위와 같은 이유 등으로 2016년 개정에 반영되지 아니하고, 무효심판, 정정심판, 심결취소소송의 심리범위 등을 종합적으로 고려하여 장기검토과제로 변경이 결정되었다.<sup>108)</sup>

108) 특허청, 내부자료, 「무효심결예고제도 실시에 대한 검토」, 2015. 참고

## 제4절 소결

특허의 본래적인 목적은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목표로 하고 있고, 이러한 목적을 달성하기 위한 제도적 장치들을 구성하고 있다. 또한 이러한 제도들은 시대의 발전이나 환경의 변화에 따라 적절하게 변화해나가거나 개선되어야 할 필요성이 있다. 특허심판제도 역시 특허권을 안정적으로 유지하거나 또는 부실한 특허를 배척함으로써 국내 산업발전에 이바지하려는 근본적인 목적을 보다 효율적으로 실현시킬 수 있는 방향으로 나아가야 할 것이다.

무효심결예고제도를 도입하고자 한 주된 목적은 무효심판의 심결 후 심결취소소송 중 청구되는 정정심판의 인용결과가 소송대상물을 복잡하게 하고, 특허법원의 판결이 있을 후 정정심판이 인용되면 대법원에서 민사소송법상 재심사유가 있어 파기하게 되므로 특허법원의 판결이 무력화되는 문제(소위 캐치볼 현상) 등이 발생하여 무효심결예고제도를 도입하려 한 것으로 보이며,<sup>109)110)</sup> 아울러 제도를 도입하게 된다면 특허의 무효인용률 감소 및 등록 특허권의 안정성 제고에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 생각된다.

무효심결예고제도의 본질은 ‘예고’와 ‘정정’에 있다 할 것이다. 제도의 도입을 위하여 국내외에 유사제도가 있는 지를 검토한 후, 유사제도의 운영방식 등을 참고하여 법제도 및 실무 운영방안을 설계할 수 있을 것이다. 다만 도입 당시 반대측 견해에서 강력하게 주장되었던 특허권자에게 지나치게 유리한 제도라는 비판을 극복할 수 있는 방안과,<sup>111)</sup> 실제 도입하였을 때 발생할 수 있는 제도적·실무적 사항 등을 고려한 대응방안까지 재설계할 필요가 있다.

109) 유철중, 「무효심결예고제도 도입방안 연구」, 충남대학교 석사학위청구논문, 2016, 43면.

110) 후술하게 될 일본의 경우, 캐치볼 현상의 해결을 주된 목적으로 무효심결예고제도를 도입하였다고 한다. 하지만 우리나라의 경우 캐치볼 현상이 일부 발생할 수 있긴 하겠으나, 통계를 기준으로 살펴볼 때, 전체 심판 건수와 대법원에 상고된 건수를 대비하고, 여기에서 다시 파기환송된 건수를 대비해본다면, 전체적으로 보았을 때 큰 문제가 된다고 보기는 어려움이 있다.

111) 다만 이 경우도, 대한민국 국민이라면 누구나 특허권자가 될 수 있으며, 특정한 권리자를 보호하는 것이 아니기 때문에 누구나 보편타당하게 제도의 이익을 누릴 수 있고, 제도의 도입이나 개선에 있어서는 항상 장단점이 존재하는 바, 무효심결제도를 도입함으로써 심판 및 소송에 있어 시간적·경제적 유리, 특허권의 안정성 제고, 특허무효율 감소 등의 장점 등이 있다는 점을 비교형량하였을 때 일정부분 상쇄될 수 있을 것으로 생각된다.

## 제3장 무효심결예고제 도입을 위한 국내외 제도 검토

새로운 제도를 도입함에 있어, 국내외의 유사하거나 관련이 있는 제도 및 사항 등을 검토하여 제도 도입에 있어서의 시사점을 얻는 방법을 생각해볼 수 있다. 일본의 경우에는 2011년 ‘무효심결예고제’를 법에 도입한 바 있으며, 미국, 유럽 등에서도 무효심판 등에서 국내와 상이한 세부적인 절차를 가지고 있다. 이에 앞서 살펴본 국내의 특허무효심판과 정정심판, 심결취소소송 등의 일련의 심판제도가 국외에서 어떻게 이루어지는 지를 살펴보고 아울러, 도입하고자 하는 무효심결예고제도와 유사한 제도를 어떻게 운영하고 있는 지를 살펴보도록 한다. 제도를 살핌에 있어서는 국내 환경과의 차이점 및 국가별 특이점을 검토한 후 우리나라의 실정에 맞도록 도입 가능한 사항을 선정, 구체적인 도입방법을 제안하도록 한다.

아울러 특허심판은 특별행정심판의 일환인 바, 국내의 일반 행정심판 및 절차에서 논의되는 개선사항이나 적용가능한 방안을 함께 검토함으로써, 법리적·실무적인 부분에서의 도입가능한 방안을 폭 넓게 검토하도록 한다.

### 제1절 주요국의 특허무효심판 및 정정제도 등의 검토

#### I. 일본

##### 1. 일본의 특허무효심판 및 정정심판

###### 가. 특허무효심판

일본의 특허무효심판제도는 한국의 제도와 유사하다. 일본에서의 특허무효심판은 특허권에 하자가 있다는 이유로 그 등록의 무효를 구하는 심판을 의미하는데, 심판의 청구는 일본 특허법 제123조에 열거된 사유에 한정하며,<sup>112)</sup> 이해관계인은 언제든지 무효심판을 청구

112) 일본 특허법 제123조에 열거된 사유는 다음과 같다. ① 특허가 제17조의2 제3항에서 규정하는 요건을 갖추고 있지 아니한 보정을 한 특허출원(외국어서면출원을 제외한다)에 대하여 이루어진 경우, ② 특허가 외국인의 권리항유(제25조), 신규성 및 진보성(제29조), 확대된 선원(제29조의2), 특허를 받을 수 없는 발명(제32조), 공동출원(제38조) 또는 선원주의(제39조 제1항 내지 제4항)의 규정에 위반하여 이루어진 경우, ③ 특허가 조약에 위반하여 이루어진 경우, ④ 특허가 제36조 제4항 제1호 또는 제6항(제4호를 제외한다)에서 규정하는 요건을 갖추고 있지 아니한 특허출원에 대하여 이루어진 경우(발명의 설명 및 청구범위 기재불비), ⑤ 외국어 서면출원에 관련

할 수 있다.<sup>113)</sup> 특허권 등의 설정등록이 된 이후라면, 그 권리의 소멸 후에도 청구가 가능하다. 다만, 특허권의 소멸 후 20년을 경과하여, 그 시점에서 특허권에 기한 손해배상청구권이나 고소권 등이 시효에 의해 소멸된 경우 또는 심판사건이 계속되고 있지 않는 경우에는 그 특허권에 대한 무효심판청구는 그 청구의 이익이 없다는 취지로 각하된다.

특허무효심판은 구술심리를 원칙으로 하나, 당사자나 참가인의 신청 또는 심판장의 직권에 의하여 서면심리를 진행할 수도 있다.<sup>114)</sup> 또한 특허무효심판에서는 당사자나 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리를 할 수 있다. 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리를 하는 경우 심판장은 그 심리결과를 당사자와 참가인에게 통지하고 상당한 기간을 지정하여 의견을 진술할 기회를 주어야 한다. 한편 청구인이 신청하지 않는 청구의 취지에 대해서는 심리를 할 수 없다.<sup>115)</sup> 통상, 당사자의 서면의 교환에 의해 다툼 쟁점이 정해지면 구술심리를 실시하고, 구술심리를 거쳐 사건의 심결을 하기에 충분한(심리에 필요한 모든 사실을 참작하고 조사할 증거를 모두 검토하여 결론을 내릴 상태에 도달한) 때에는 심결의 예고를 하거나, 심리의 종결을 통지하고 심결을 한다.<sup>116)</sup>

사건의 심결을 하기에 충분한지 여부는 심판관 합의체가 ① 당사자 간에 사실의 인정 여부가 일치하고, 다툼 있는 사실이 무엇인지 당사자 및 심판관 합의체에서 분명해졌는지 여부(통상은 첫 번째 답변 단계까지 완료된 경우), ② 해당 쟁점에 대해서, 입증 책임이 있는 쪽 당사자에 의해 입증되어, 그것에 대해 반대하는 당사자에게 반론 및 반증의 기회가 있었는지 여부(통상은 구술심리, 첫 번째 답변 단계 또는 첫 번째 반박 단계까지 완료된 경우. 이때, 반대 당사자의 청구대로 심결을 하는 경우에는 반론 및 반증의 기회를 줄 필요가 없다.), ③ 정정청구와 새로운 무효사유의 제시 등으로 상대방에게 추가 반론의 기회를 제공해야 할 필요가 있는지 여부(통상은 첫 번째 답변 단계 또는 첫 번째 반박 단계에서 검토), ④ 심판관 합의체의 심증 형성을 위해 일방당사자의 주장 및 입증에 대한 상대방의 반론을 더 들을 필요가 있는지 여부를 종합 고려하여 결정한다.<sup>117)</sup>

무효심판에 있어서, 피청구인은 무효심판 계속 중에 출원서에 첨부한 명세서 또는 도면

---

된 특허의 원서에 첨부한 명세서, 특허청구의 범위 또는 도면에 기재한 사항이 외국어서면에 기재한 사항이 범위 내에 없는 경우, ⑥ 그 특허가 발명자가 아닌 자로서 그 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 승계하지 아니한 자의 특허출원에 대하여 이루어진 경우, ⑦ 특허가 이루어진 후에 그 특허권자가 제25조의 규정에 의해 특허권을 향유할 수 없는 자가 된 경우 또는 그 특허가 조약에 위반하는 것이 된 경우, 및 ⑧ 그 특허가 원서에 첨부한 명세서, 특허청구의 범위 또는 도면의 정정이 제126조 제1항 단서나 제5항부터 제7항까지 또는 제120조의5나 제134조의2 제1항 단서의 규정에 위반하여 이루어진 경우

113) 종전 일본 특허법에서는 특허무효심판의 청구인에 대한 제한이 없어 누구든지 무효심판을 청구할 수 있다고 규정하였다. 그러나 2014년 일본 특허법 개정으로 이의신청제도가 도입되면서, 이의신청절차의 활용도를 높이기 위하여 특허무효심판의 청구인을 이해관계인으로 한정하였다.

114) 일본 특허법 제145조.

115) 일본 특허법 제153조.

116) 일본 특허법 제156조.

117) 양성미, 「특허무효심판 관련 몇 가지 쟁점에 관한 연구」, 성균관대학교 박사학위청구논문, 2014, 95면.

의 정정을 청구할 수 있다. 이 경우, 전용실시권자 등이 있는 경우에는 그의 승낙이 필요하다. 무효심판청구서 부분의 송달과 함께 정해지는 답변서 제출기간 내 또는 변박서가 송달되어 답변의 기회가 주어졌을 때도 동일하다. 이외에도 직권에 의해 무효이유통지를 한 경우 그에 대한 의견서 제출기간 내, 심판장이 심판 청구서의 청구의 취지의 요지를 변경하는 보정을 허가한 경우, 그 보정서의 부분을 송달에 수반하는 답변서 제출기간 내, 심결 취소소송에 의한 환송결정에 의해 재개한 무효 심판 심리 재개 시의 정정청구를 위한 지정기간 내, 심결취소소송에 대해 특허유지심결이 판결에 의해 취소되었을 경우에 특허권자의 요구에 따라 실시하는 정정 청구를 위한 지정기간 내에 청구가 가능하다.

정정이 가능한 범위는, 특허청구의 범위의 감축, 오기 또는 오역의 정정, 명료하지 않은 기재의 석명에 한해 허용된다. 정정 청구에 의한 정정을 인정하는 취지의 무효 심판의 심결이 확정된 경우, 정정된 명세서 또는 도면에 의해 특허 출원, 출원 공개, 특허 사정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 이루어진 것으로 간주한다. 무효심판에 대해 피청구인이 정정 청구했을 경우에는, 정정 청구가 적법한 것인지를 심리해, 적법한 것일 때는 해당 정정 청구서에 첨부된 정정명세서 등에 근거해 무효 이유가 존재하는지 여부를 심리한다.

무효심결이 확정된 때에는 특허권은 처음부터 존재하지 않았던 것으로 보며, 다만, 특허 등록 후에 발생한 특허법 제123조 제1항 제7호에 정하는 무효사유에 근거하여 그 특허를 무효로 해야 하는 취지의 심결이 확정된 때에는 특허권은 그 특허가 같은 호에 해당하게 된 때부터 존재하지 않게 된 것으로 본다.<sup>118)</sup> 무효심결이 확정되면 ‘당사자 및 참가인’은 동일사실 및 동일증거에 근거하여 그 심판을 청구할 수 없다.<sup>119)</sup>

#### 나. 특허무효심판의 심결취소소송

일본의 심결취소소송은 우리나라와 비슷하지만, 우리나라의 특허법원과 같은 전문법원을 별도로 설치하지 않고 동경고등재판소의 민사부 중에서 지적재산권 전문부를 두고 있으며, 우리나라에서는 심리에 참여하는 기술심리관 제도를 운영하고 있으나, 일본에서는 사건의 심리 및 재판에 관한 필요한 조사를 담당하지만 심리 및 재판에는 관여하지 못하는 기술조사관 제도를 운영하고 있다는 점에서 차이가 있다.<sup>120)</sup>

일본에서 1948년 심결취소소송이 처음 도입되었을 당시, 우리나라와 마찬가지로 심판과 소송간의 심급적 연계가 없는 바, 심리범위의 문제가 쟁점이 되었는데, 초기의 동경고등재

---

118) 일본 특허법 제125조.  
119) 일본 특허법 제167조.  
120) 이두형, ‘심결취소소송의 소송물과 심리범위’, 「특허소송연구」 제2집, 특허법원, 2001, 20면.

판소에서는 일반 행정소송에서와 마찬가지로 심판단계에서 제시되지 않은 증거도 소송단계에서 제출하고 주장하는 것이 가능하다는 무제한설의 입장을 취하였으나, 1960년 이후에는 결정계 사건이나 당사자계 사건 모두 심판에서 제출하지 않은 증거나 주장을 심결취소소송 단계에서 주장하는 것은 허용되지 않는다는 제한설의 취지로 입장을 변경하였다. 일본 최고재판소는 이러한 동경고등재판소의 판례와 입장에도 불구하고 상당기간 무제한설 또는 동일법조설에 따라 소송단계에서 새로운 증거의 제출을 허용하는 판결을 하다, 1976년 전원합의체 판결로<sup>121)</sup> 종전의 판례를 변경하여 동일 사실 및 동일 증거설을 취하는 제한설의 입장을 채택하면서 동경고등재판소의 실무관행을 인정하게 되었다.

다만, 예외적으로 심판절차에서 심리·판단된 간행물에 기재된 고안 또는 발명의 의의를 명백하게 하기 위하여 보완적 증거로서 새로운 증거를 제출하거나, 통상의 기술자에게 당연한 주지관용기술임을 입증하기 위하여 심결취소소송 단계에서 보충적으로 제출 하는 새로운 자료 등은 인정되는 것으로 판결하여 운영하고 있다.<sup>122)</sup>

#### 다. 정정심판

특허권에 무효사유가 있는 경우, 타인이 무효심판을 청구하는 것을 예방하고, 또 특허권에 불명확한 부분이 있는 경우에 이해관계자 사이에 분쟁이 발생하거나 제3자에게도 불명확한 권리로 인해서 불필요한 분쟁을 야기할 수 있으므로 이를 명확히 하여 권리의 안정성을 가질 수 있도록 특허권을 정정할 수 있다. 이러한 경우에 특허권자가 자발적으로 출원서에 첨부된 명세서(발명의 설명, 청구범위) 또는 도면을 정정할 수 있는 정정심판제도가 일본 특허법에 규정되어 있고,<sup>123)</sup> 우리 특허법과 같은 취지라고 할 수 있다.

정정심판의 청구대상은 출원서에 첨부된 명세서 및 도면이며, 특허공보 등은 정정심판의 대상이 아니다. 한편 정정심판은 특허 및 실용신안에만 해당된다. 출원서에 첨부된 명세서, 특허청구범위 및 도면의 기재된 사항 내에서 이하에서 열거되는 사항을 목적으로 하는 경우에 한해서 정정 심판을 청구할 수 있다. 정정의 범위는 청구범위의 감축, 오기 또는 오

121) 메리야스 편직기 사건(メリヤス 編織機, 昭和51(1976) 3.10. 大法廷 判決)으로, 이 판결에서 최고재판소는 “특허무효항고심판의 심결에 대한 취소의 소에 있어서 그 판단의 위법이 다투어지는 경우에는 오로지 당해 심판절차에 있어서 현실에서 다루어지고 또 심리 판단된 특정의 무효 원인에 관한 것만이 심리대상으로 되어야 하는 것이며, 그 이외의 무효원인에 대해서는 소송에서 이를 심결의 위법사유로 하여 주장하고 재판소의 판단을 구하는 것은 허락되지 않는다는 것이 법의 취지라고 해석해야 할 것이다” 라고 판시함으로써 심판단계에서 다루어졌으나 심결 중에 판단되지 않은 무효이유나 거절이유도 소송 단계에서 법원의 심리범위에 포함되지 않는다는 강력한 제한설의 입장을 채택하였다. ; 장완호, 심결전치주의 실효성 제고를 위한 심결취소소송의 심리범위 개선방안, 「산업재산권」 제50호, 한국지식재산권법학회, 2016, 194면.

122) 이두형, ‘심결취소소송의 소송물과 심리범위’, 「특허소송연구」 제2집, 특허법원, 2001, 28면.

123) 일본 특허법 제126조 제1항 각호

역의 정정, 분명하지 아니한 기재의 석명, 다른 청구항의 기재를 인용하는 청구항의 기재를 해당 다른 청구항의 기재를 인용하지 않도록 하는 경우에 한정한다고 규정하고 있다. 심판청구인은 특허권자로, 전용실시권자, 질권자 또는 통상실시권자가 있는 경우에는 그의 승낙이 있어야 한다. 정정심판에서는 참가 및 참가의 신청에 관한 규정은 준용되지 않는다. 정정심판은 특허권의 소멸 후에도 청구할 수 있다. 다만, 특허가 특허무효심판에 의해 무효로 된 후에는 그러하지 아니하다.

정정심판의 청구시기에 대하여 법에서는 ‘특허권자는 출원서에 첨부한 명세서, 청구범위 또는 도면의 정정에 관하여 정정심판을 청구할 수 있다’고 규정하고 있다. 정정심판의 청구시기와 관련하여서 일본 특허법은 2003년과 2011년의 의미있는 개정이 있었는데, 2003년 일본 특허법에서는 ‘정정심판은 특허무효심판이 특허청에 계속한때로부터 그 심결이 확정될 때까지의 사이에는 청구할 수 없고, 다만 특허무효심판의 심결에 대하여 소의 제기가 있는 날로부터 기산하여 90일의 기간 내에는 정정심판의 청구가 가능하다’고 개정한 바 있다. 하지만, 2003년 개정 특허법에서 의해서도 심결취소소송이 제기된 후 일정 기간 내에 정정심판청구가 가능하여, 특허무효사건이 특허청과 재판소 사이를 왕래하는 ‘캐치볼 현상’이 발생한 바, 2011년 특허법 개정에서는 ‘심결취소소송이 제기된 후에 정정심판이 청구되었을 경우 재판소는 실체판단을 하지 않고 결정으로 사건을 특허청 심판부로 환송할 수 있게’ 하였다.<sup>124)125)</sup> 즉 2011년 특허법 개정으로 특허무효심판이 청구되면 정정심판의 청구를 불가능하도록 개정하였다.<sup>126)</sup>

심결은 정정을 인정하는 경우, 정정을 인정하지 않는 경우, 심판의 청구를 각하하는 경우 등이 있다. 심결이 확정되면, 정정된 명세서, 청구범위 또는 도면에 의해 특허출원, 출원공개, 특허결정 및 설정등록된 것으로 간주한다.

## 라. 한국과의 제도 비교

일본의 정정범위는 (i) 특허청구범위의 감축, (ii) 오기 또는 오역의 정정, (iii) 분명하지 아니한 기재의 석명, (iv) 다른 청구항의 기재를 인용하는 청구항의 기재를 해당 다른 청구

124) 일본 특허법 제181조.

125) 김철호, 특허심판의 실효성 제고를 위한 무효심판심결취소소송 및 정정심판제도 개선방안 연구, 충남대학교 석사학위청구논문, 2018, 55면,

126) 반대로 정정심판의 계속 중에 무효심판이 청구된 경우 또는 정정심판 청구일과 무효심판 청구일이 같은 날짜인 경우에는, 일반적으로 무효심판을 우선하여 심리하는 것을 실무로 하고 있다. 무효심판의 계속 중에는 ① 무효심판절차에서 지금까지의 모든 사정을 고려하여 정정청구를 할 수 있으며, 그 정정청구를 심리할 경우에는 피청구인(특허권자)의 의도에 따르도록 한다. ② 당사자 대립구조의 무효심판에서 심판청구인은 정정청구에 대한 반론을 제기할 수 있으며, 이는 정확한 심리판단에 이바지한다고 본다. 따라서, 특별한 사정이 없는 한 기본적으로 무효심판의 심리를 우선하는 것으로 하는 것이 적당하다고 판단하고 있다.

항의 기재를 인용하지 않도록 하는 경우, 원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면의 정정을 하는 것에 대해서 정정심판을 청구할 수 있다. 반면, 한국의 정정범위는 (i) 청구범위를 감축하는 경우, (ii) 잘못된 기재를 정정하는 경우, (iii) 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 정정심판을 청구할 수 있다. 양자를 비교하여 보면, 일본은 우리나라에 없는 “(iv) 다른 청구항의 기재를 인용하는 청구항의 기재를 해당 다른 청구항의 기재를 인용하지 않도록 하는 경우”를 정정청구의 범위로 하는 것이 다르다. 그러나 내용적으로는 별 차이점이 없다고 할 수 있다.<sup>127)</sup>

일본 특허법에는 특별히 정정심판의 대상 및 범위에 대한 규정은 구체적으로 명문화하고 있지만, 그러한 대상과 범위를 판단하고 그 판단결과의 처리 절차에 대한 규정은 명문화되어 있지 않고 통상의 심판절차에 의하여 진행되고 있다. 한편, 우리 특허법에는 (i) 심판청구가 심판청구의 대상이 아닌 경우, (ii) 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. 다만, 제1항 제2호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나는 경우, (iii) 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우, 심판관은 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는 점에 차이가 있다.<sup>128)</sup>

또한 가장 큰 차이로는 정정심판의 청구시기와 관련한 사항일 것인데, 일본의 경우에는 무효심판의 심결취소소송이 제기된 경우에는 정정심판을 청구할 수 없도록 규정하고 있는 바, 무효심판의 심결취소소송이 계속 중이라도 정정심판을 청구할 수 있도록 하는 우리나라와의 차이점을 보이고 있다. 이는 앞서 살핀 바와 같이 제한설의 입장을 취하고 있는 바, 심결취소소송 단계에서 새로운 증거를 제출하는 것을 금지하고 있는 반면, 우리나라의 경우에는 법원이 소송물에 있어 무제한설의 입장을 취하고 있는 바, 무효심판청구인이 새로운 무효증거를 법원에 제출하면, 특허권자에게 무효방어 수단으로 정정할 수 있는 기회를 부여하여야 하기 때문이다.

---

127) 한국지식재산연구원·특허청, 「IP5국가의 지식재산 출원·심사·등록 및 소송 세부절차 비교분석」, 특허청, 2017, 302면.

128) 한국지식재산연구원·특허청, 「IP5국가의 지식재산 출원·심사·등록 및 소송 세부절차 비교분석」, 특허청, 2017, 303면.

## 2. 일본의 무효심결예고제도

### 가. 무효심결예고제도의 도입 논의

일본에서는 2010년 산업구조심의회를 중심으로 무효심판 절차에서의 전반적인 정정에 대한 논의를 시작한 바 있다.<sup>129)</sup>

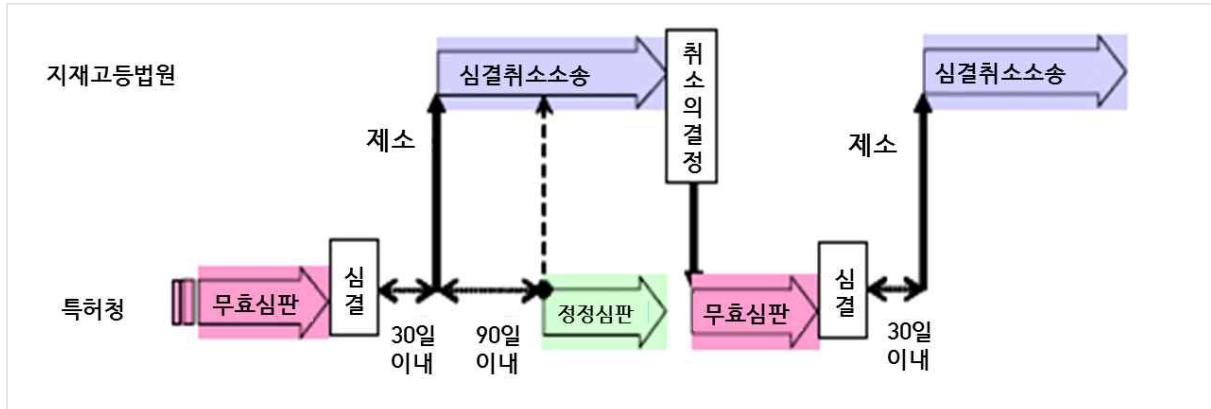
1993년 일본 특허법 개정 아래에서는 무효심판이 특허청<sup>130)</sup>에 계속되어 있는 경우를 제외하고, 명세서 등의 내용을 변경하는 정정심판청구가 가능했기 때문에,<sup>131)</sup> 무효심판에서 결정이 이루어졌을 때는 특허권자는 심결취소소송을 제기하여 판결의 확정을 차단하고, 심결에 포함되는 무효이유를 회피하기 위하여 언제든지 특허청에 특허청구범위 감축 등을 목적으로 한 정정심판을 청구할 수 있었다. 그리고 심결취소소송 계속 중 정정심판의 취급에 관하여, 심결취소소송 계속 중에 특허청구의 범위를 감축하는 정정인용판결이 확정된 경우에는 판결이 거의 자동적으로 취소된 재판 실무를 정착하게 되었다. 법원이 결정을 취소하면 특허청에서는 정정된 특허에 대해서 심리를 재개하고 다시 결정을 하게 되지만, 이 결정에 대하여는 또 다시 심결취소소송이 가능했다. 즉 심결취소소송 제기 후의 정정심판 청구에 기인하는 특허청과 법원 사이의 지속적인 왕복이 발생하는 ‘캐치볼 현상’이 발생하며, 특히 고등법원에서 심리의 마지막 단계인 상고 수리 신청 중에 정정판결이 확정된 경우에는 심리의 지연이나 심리의 낭비와 같은 폐해가 지적되었다. 이러한 폐해에 대한 대처로 2003년 특허법 개정으로 무효심판의 심결취소소송이 제기된 경우에 대해서 정정심판의 청구는 심결취소소송 제기 이후 90일 이내의 기간 내에 한정하는 것과 함께 특허권자의 정정의 의사가 있을 때는 법원은 실제 판단없이 유연하고 신속하게 사건을 환송할 수 있도록 하였다. 이러한 개정은 ‘캐치볼 현상’까지는 극복할 수 없었지만, 현저한 심리지연이나 심리의 낭비는 막게 되었다.

129) 이하의 내용은 일본 특허청 산업구조심의회 제29회 회의(2010. 6. 25.)자료 및, JPO, 第3章審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止, 「平成23年法律改正(平成23年法律第63号)解説書」, 2011 자료 참조.

130) 우리나라의 심판원에 대응한다.

131) 1993년 일본 특허법 제126조.

[그림 15] 2003년 일본 특허법에서의 특허무효심판과 정정심판의 절차



2003년의 개정특허법 시행 후에 2005년부터 2009년까지 특허권자가 무효심판의 심결취소소송을 제기한 건수(정정심판 청구 기간 내에 취하된 안건 제외), 소송 제기 후 90일 이내에 정정심판이 청구된 건수, 특허법 제181조 제2항의 취소결정이 되어 반려된 (캐치볼 현상이 발생한) 건수는 아래의 표와 같다.

[표 16] 캐치볼 현상의 발생 건 수

	특허권자가 무효심판의 심결취소소송을 제기한 건수(A)	소송제기 후 90일 이내에 정정심판이 청구된 건수	캐치볼 현상이 발생한 건수(B)	반려된 비율 (B/A)
1차 심결	444건	267건	190건	42.8%

[표 17] 캐치볼 현상 발생 시 각 절차에 소요된 평균 기간

특허권자	심결소송	소송제기	정정심판	취소결정	합계 (판결송달 → 심리재개통지)
	↓ 소송제기	↓ 정정심판	↓ 취소결정	↓ 심리재개통지	
국내거주자	26.4일	60.8일	35.4일	22.8일	145.4일
재외자	112.1일	62.2일	38.8일	17.3일	230.4일
평균	35.3일	60.9일	35.7일	22.2일	154.2일

하지만 2003년의 개정 특허법 이후에도 캐치볼 현상은 여전히 발생하고 있었으며, 2005년부터 2009년까지 5년간의 집계에 따르면 특허권자에 의해 심결취소소송이 제기된 건수 444건 중 소송 제기 후 90일 이내에 정정심판이 청구된 건이 267건으로 나타나고 있는 바,

전체 심결취소소송의 절반 이상에 대하여 정정심판을 청구하고 있는 것으로 해석할 수 있다. 또한 특허법 제181조 제2항의 취소결정이 된 것(캐치볼 현상이 발생한 건)이 190건에 이르는 바, 이는 심결취소소송 전체 건수의 43%에 이르고 있으며, 이를 해석하면 정정심판의 청구 건 중 71%는 실체판단이 되지 않고 반려되는 것이다.<sup>132)</sup>

이러한 ‘캐치볼 현상’에 대하여는 여러 문제점이 지적된 바 있다. 심결취소소송 제기 후 정정심판을 청구하고 권리의 객체를 변경함으로써 법원의 실체적 판단이 나오지 않고, 특허청과 법원을 왕복하는 비효율적인 절차와 법원의 실체적 판단을 얻는 것이 없는 상태에서 소송에 관한 금전적인 부담이 발생하였고 당사자(특히, 무효심판청구인)에게 쓸데없는 부담을 강요한다는 의견, 그리고 법원과 특허청과의 소위 핑퐁현상을 요하는 것이나, 심결취소소송을 두세 번 제기하고, 수시로 정정심판을 청구할 수 있어서 분쟁이 좀처럼 마무리 되지 않는다는 것이다.

이러한 배경으로 ‘심결취소소소송 제기 후 정정심판 청구의 금지’ 제도의 도입이 논의 되었으며 이와 함께 도입 된 제도가 ‘무효심결예고제도’이다. 과거의 제도 운영을 토대로 살펴보면 캐치볼 현상은 반드시 해소를 해야 하는 과제임에 틀림이 없다. 그러나 다른 한편으로 심결취소소송 제기 후 정정심판은 심판합의체가 심결에서 드러난 특허의 유효성 판단을 근거로 어떠한 점에 대하여 정정을 하면 좋을지에 대하여 명확하게 파악할 수 있고, 이를 토대로 특허권자가 정정을 할 수 있다는 장점이 있었다. 이러한 장점은 특허권자에게 부여되어야 하는 권리인 바, 특허무효심판절차에서 심판합의체가 특허의 유효성 판단을 당사자에게 공개(예고)하고 특허권자가 이를 바탕으로 정정청구를 할 수 있도록 하였으며, 심결취소소송 제기 후의 정정심판 청구는 금지하도록 한 것이다. 정리하면, 심리의 지연, 낭비를 해소하기 위하여 심판합의체의 특허의 유효성에 대한 판단을 근거로 정정할 수 있는 현행제도의 이점을 확보하고 심결취소소송 제기 후의 정정심판청구를 금지함으로써 캐치볼 현상을 막자는 것이 논의의 주된 요지였다.<sup>133)</sup>

침해소송과 무효심판의 절차 등 특허의 유효성을 판단하는 현행 제도(2003년 특허법)에서 양 절차의 판단의 차질을 방지하기 위하여, 특히 특허침해소송과의 관계에서 심리의 신속성은 중요한 바, 이에 무효심결예고제도는 1차적인 무효심판의 제도에 있어서 특허청의 유효성의 판단을 나타내는 것이며 침해소송의 심리에서 참조될 수 있다는 장점이 있다.

일본에서는 2011년 무효심결예고제도의 도입 당시 산업구조심의회 지적재산정책그룹 특허제도 소위원회 보고서에서 제시한 특허제도의 법제적 과제에 대하여 공청회 절차를 실

132) JPO, 第3章審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止, 「平成23年法律改正(平成23年法律第63号)解説書」, 2011, pp. 66-67.

133) JPO, 第3章審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止, 「平成23年法律改正(平成23年法律第63号)解説書」, 2011, pp. 67.

시하고 각 방면에서 설문조사를 실시한 바 있다. 제도의 도입과 관련한 설문조사의 내용은 정리하면 다음과 같다. 조사는 2010년 12월 2일부터 2011년 1월 4일까지 이루어졌으며, 전자메일, 팩스, 우편 등의 방법으로 이루어졌다. 제출된 의견은 총 20건으로 단체 10건, 기업3건, 개인 7건이었으며, 이 중 무효심결예고제에 관한 내용만 정리하면 다음과 같다.

[표 18] 일본의 무효심결예고제 도입과 관련한 설문조사 및 특허청 의견

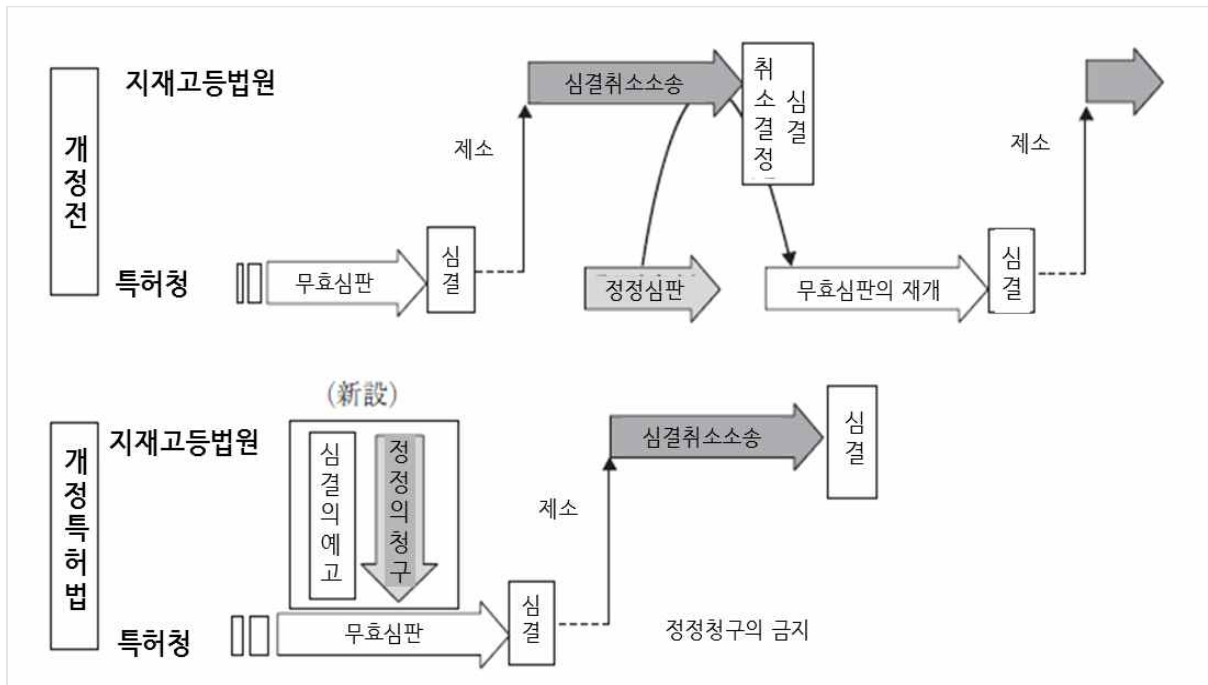
제출된 의견	설문조사에 대한 특허청의 의견 및 대응
무효심판 절차의 정정 관련 - '무효심결예고제'의 도입과 심결취소소송 중 정정심판 청구의 금지 관련	
캐치볼 현상의 해결을 위해서 무효심결예고제도의 도입과 정정심판 청구의 금지를 찬성함	제도의 도입을 지지하는 의견이라고 이해 됨
정정의 청구는 특허발명의 보호라는 관점에서 중요한 제도라고 생각되며, 등록된 권리(특허발명)을 가능한한 무효가 되지 않도록 하는 제도의 설계가 필요함	특허발명의 보호라는 관점에서, 권리자의 방어기회 보장 및 정정의 기회가 적절하게 이루어지도록 제도설계를 할 계획
심결예고제도의 법적 성격에 대한 의문이 존재함	심결예고제도는 행정처분이 아닌 무효심판절차 중 권리자에게 심판 합의체의 판단을 토대로 한 정정기회를 부여하기 위한 절차로 정리하고자 함
심결취소소송 중의 정정심판의 금지하게 되는 것은 무효심결의 예고의 정정에 근거한 결정을 고려하여야 하고, 오히려 특허권자가 적절히 정정할 기회를 박탈하는 것으로서 제도의 도입을 반대, 현행 <sup>134</sup> 제도에 있어서 무효사유 통지(청구인이 제기하지 않는 이유를 심리한 경우에 한정되는데, 새로운 인용사례를 직권으로 추가하면 가능하다)를 활용하면 무효심판절차 내에서 정정의 기회를 확보하는 것이 가능할 것으로 생각함	심결취소소송 중 정정심판이 금지되지 않을 경우, 조기에 정정을 실시하는 동기가 사라지고 캐치볼 현상의 감소로 이어지지 않을 우려가 존재함. 본 제도의 개정은 캐치볼 현상을 제거하기 위해 심결취소소송에서 정정심판을 금지해야 한다고 정리하고 있음. 이 경우 정정심판의 이점을 확보하기 위해서는 결정과 비슷한 내용의 심리 공개가 이루어질 필요가 있으며, 현행의 직권무효사유통지에서는 불충분하기 때문에 심결예고제도를 도입해야 한다고 정리하고 있음
심결예고제도의 도입에 의하여 심리기간의 단축이 약 100일 정도 뿐이라면, 서류의 송달이나 기타 절차의 개선으로도 심리기간의 단축을 꾀할 수 있다고 생각되기 때문에 심결예고제도의 도입은 필요하지 않다고 생각함	캐치볼 현상의 문제점은 심리기간 뿐만 아니라, 소송절차 자체의 비효율성도 있으며, 당사자에게 불필요한 부담을 주고 이는 것 등이므로 이러한 문제점을 해소하기 위하여 캐치볼 현상이 발생하는 것 그 자체를 변경할 필요가 있음
심결예고는 '현행제도의 결정과 비슷한 내용'을 기재한다는 것이며, 심결의 예고를 위해서는 충실한 심리가 열리고, 또한 심결의 예고에는 명료한 심증공개를 받는다는 운용이 필요함	심결의 예고는 '당사자의 주장 및 입증이 충분히 이루어져서', '결정을 하는데 사건이 무르익은 때'에 이루어짐. 물론 심결의 예고는 현행 무효심판의 결정문과 동일한 판단내용이 기재될 것으로 생각되지만 착실한 운용을 할 계획

제출된 의견	설문조사에 대한 특허청의 의견 및 대응
<p>무효심결까지 정정의 기회가 단 2회로 제한되는 것은 현행의 정정심판의 유리한 제도의 활용에 제약을 가하게 되는 것이고, 현행제도와 비교할 때 특허권자에게 불리하게 되는 것이 아닌지</p>	<p>정정의 기회는 ① 심판청구에 대한 최초의 답변 때의 정정 기회, ② 심결의 예고에 대한 정정 기회로 2회가 있으며, 심결의 예고 후의 심리에 대하여는 현행 심리절차와 비슷한 정정기회(직권 무효사유 통지에 대한 정정기회, 심판청구 이유 요지 변경이 인정된 경우의 답변 때의 정정기회) 재심 예고에 대한 정정 기회가 심리에서 적절한 경우에 주어짐. 정정기회 부여에 있어서는 현행 제도와 비교하여 권리자에게 불리하지 않도록 운용하겠음</p>
<p>심결예고에 있어서 정정이 가능한 기간은 어느 정도인지? 현행 제도와 비교하여 심결취소소송 후 정정심판을 청구할 때 주어지는 기간과 비교하고, 현행의 이점이 확보되도록 하여야 함</p>	<p>무효심판 심리절차 중 정정기회를 부여하는 것으로, 현행의 정정기회나 직권무효사유 통지에 대한 정정기회에 있어서의 지정기간을 참고하여 검토할 예정</p>
<p>심결예고에 대해서 정정이 이루어진 뒤 다시 무효심결예고가 이루어질지 불분명한데, 만약 다시 무효심결예고가 안된다고 하면, 그 이후 정정의 기회가 없으니 지나치게 위축된 정정을 실시하지 않을 수 없게 되는 것이 아닌지?</p>	<p>심결예고에 대해서는 현행의 무효 심결과 동등한 내용으로 심판합의체의 판단이 나오기 때문에 어느 정도 정정을 하면 좋을지는 권리자가 판단할 것으로 생각됨</p>
<p>무효심결예고에 대하여 불복신청을 하지 못한다면, 그 내용을 다투고 싶은 경우(정정이 아닌 현재의 청구항으로 다투고 싶은 경우)에서도 정정심판이 금지되므로 권리자 입장에서는 안정적인 측면에서 불필요하다고 생각하는 감축 정정을 겪게 되는 것이 아닌지? 이 경우 심결예고를 다투며 예비적으로 감축 정정을 하는 제도를 생각할 수는 없는 것인지?</p>	<p>심결예고는 행정처분이 아니기 때문에 그 자체를 다투 수는 없지만, 심결의 예고에 대해서 정정을 하지 않으면 심결의 예과 같은 내용으로 심결이 이루어졌고, 심결취소소송에서 실질적으로 심결의 예고의 내용을 다투수 있음. 그러므로 현행제도와 마찬가지로 정정의 기회가 부여된 때에 안정적으로 정정하거나, 현행의 청구항으로 심결의 내용을 다투는 지를 권리자의 의사에 의해서 선택할 것으로 판단됨</p>
<p>심결의 예고 후 심리절차에 대해서는, 현행처럼 심리절차를 진행하고, 적절한 경우에는 다시 결정 예고가 이루어지게 하는 법 개정 및 운용이 이루어지도록 해야 함</p>	<p>심리절차와 관련한 구체적인 운용에 대해서는 향후 검토하도록 함</p>
<p>무효심판 절차의 정정 관련 - '무효심결예고제'의 도입 관련 그 밖의 의견</p>	
<p>무효심판이 특허법 제181조 제1항에 의해 취소된 뒤 특허청의 심리에서 심결취소소송 제기 후의 정정심판청구가 금지되고 있다면, 무효판결을</p>	<p>무효심판이 특허법 제181조 제1항에 의해 취소된 뒤 특허청의 심리에서 심결의 예고를 할지 여부에 대한 지적을 바탕으로 제도를 수정함</p>

제출된 의견	설문조사에 대한 특허청의 의견 및 대응
하기에 앞서 심결의 예고가 원칙적으로 이루어져야 한다고 생각됨	
실용신안법에서는 정정심판제도가 없으므로 실용신안법에 대한 별도의 대응은 필요없다고 생각함	제도의 도입을 지지하는 의견이라고 이해 됨
진정으로 가치있는 발명의 권리화를 저해하지 않도록 거절사정불복심판에서도 보정이나 분할의 기회를 확보할 수 있도록 심결예고제도를 마련해야 함	심결예고제도는 무효심판에서 심결취소소송 단계의 정정심판을 금지하기 위해 만들지만, 거절사정불복심판에서는 이미 심결취소소송 단계에서 정정심판을 청구할 수 없기 때문에 심결의 예고를 도입할 필요가 없다고 판단됨

또한 개정 전 후의 특허절차를 비교하면 다음과 같다.

[그림 16] 2011년 개정특허법의 절차 비교



134) 2011년 이전을 의미한다.

## 나. 무효심결예고제의 내용

### (1) 심결취소소송제기 후 정정심판청구의 금지

개정 전 특허법 제126조 제2항에는 ‘그러나 특허무효심판의 심결에 대한 소제기가 있는 날부터 기산하여 90일의 기간(당해사건에 관하여 제108조 제1항의 규정에 의한 심결취소의 결정이 있는 경우에는 그 판결 또는 결정의 확정 후 기간을 제외한다)은 그러하지 아니하다’ 라는 단서가 있고, 이는 심결취소소송 제기 후에 정정심판을 청구할 수 있다라고 되어 있지만, 2011년 개정 조문에서는 단서를 삭제하고 ‘특허무효심판의 심결이 확정될 때까지 정정심판을 청구할 수 없다’ 로 규정하였다.

[표 19] 심결취소소송 후 정정심판 청구 금지 관련 개정 조문

제126조 (정정심판)
② 정정심판은 특허무효심판이 특허청에 계속 중일때부터 그 심결(청구항마다 청구가 된 경우에 있어서는 그 모든 심결)이 확정될 때까지 청구할 수 없다.
제134조의3 (취소판결이 있는 경우의 정정청구)
① 심판장은 특허무효심판의 심결(심판의 청구가 이유없다고 하는 것에 한한다)에 대한 제108조 제1항의 규정에 의한 취소의 판결이 확정되고, 같은 조 제2항의 규정에 의하여 심리를 시작하는 때에는 그 판결확정일로부터 일주일 이내에 피청구인으로부터 신청이 있는 경우에 한하여 피청구인에게 원본을 첨부한 명세서, 특허청구의 범위 또는 도면의 정정을 청구할 수 있는 상당한 기간을 지정할 수 있다.
② ~ ⑤ 생략
제181조 (심결 또는 결정의 취소)
② 심판관은 전항의 규정에 의한 심결 또는 결정의 취소판결에 확정된 때에는 추가적인 심리의 진행 또는 심결의 결정을 하여야 한다.

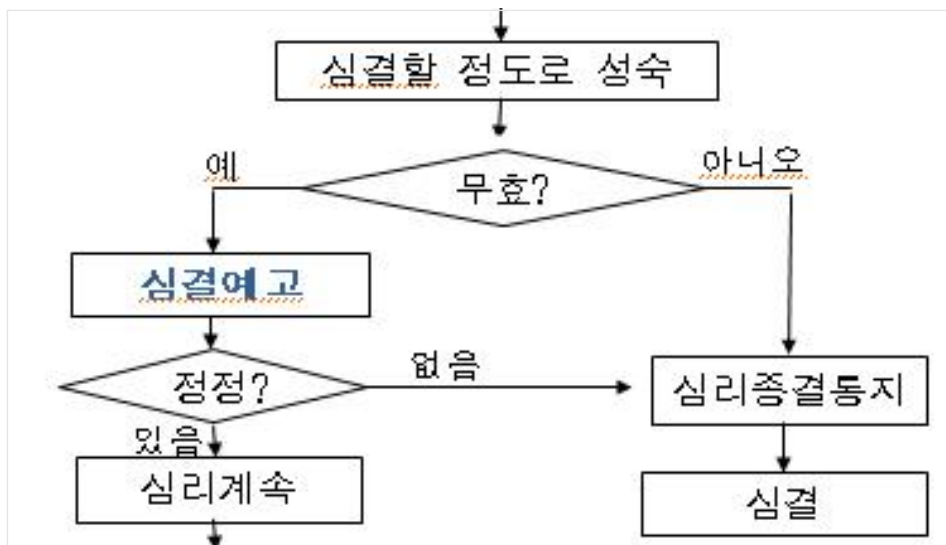
2011년 개정 특허법 이전에는 제126조 제2항 단서의 정정심판이 청구된 경우의 관련 규정이 있지만,<sup>135)</sup> 2011년 특허법 개정에 따라 제126조 제2항 단서를 삭제하는 것에 따라 이러한 관련 규정도 일괄적으로 삭제하였다. 따라서 특허법 제134조의3 및 제181조에는 취소판결이 확정된 때에 특허무효심판에서 심리를 시작할 때의 규정만이 남게 되었다.

135) 환송결정(제181조 제2항 내지 제4항), 환송결정 후 정정기회(제134조의3 제2항), 정정심판 및 환송 후 특허무효심판 및 조정(제134조의3 제3항 내지 제5항), 수수료(제195조 별표 제13호)

## (2) 심결의 예고

일본 특허법 제164조의2에서는 특허무효심판에서의 특칙으로서 ‘무효심결예고제’를 규정하고 있다. 무효심결예고제도는 특허권자의 신뢰이익을 최대한 보장하고 정정심판으로 인한 특허무효심판절차의 장기화를 방지하기 위해 도입하였으며, 특허무효심판 심리 중 사건이 심결을 할 만큼 무르익었을 경우에 심판관 합의체가 당사자 및 참가자에게 특허 유효성의 판단을 미리 공개하는 예고 통지를 말한다. 즉 특허무효심판에서 심결을 할 정도로 무르익고, 청구의 이유가 있다고 인정하는 경우 무효심결을 예고하여 특허권자에게 정정의 기회를 제공하며, 정정이 있으면 심리를 계속하고, 정정이 없으면 심리종결통지를 하고 심결을 하게 된다. 무효심결의 예고는 사건이 심결을 하기에 무르익은 경우로 하고, 상세한 사항은 특허법 시행규칙에서 규정하고 있다. 원칙적으로 심결예고를 하나, 피청구인(특허권자)의 주장이 전면적으로 인용되는 경우와 같이 정정의 기회를 부여할 필요가 없다고 생각되는 때에는 제외한다. 심결의 예고를 하고 난 후에 다시 정정기회를 부여하는 것이 적절한 경우 역시 심결예고를 하고, 법원에서 심결이 취소되어 특허청 심판부로 환송되고 다시 심결을 하기에 무르익은 경우 모두 심결예고를 하도록 하고 있다.<sup>136)</sup>

[그림 17] 심결예고절차도



136) 일본 특허법 시행규칙 제50조의6의2

[표 20] 무효심결예고제 관련 법 조문 - 특허무효심판에 관한 특칙

일본 특허법 제164조의2 (특허무효심판에 관한 특칙)
<p>제164조의2 ① 심판장은 특허무효심판 사건 심결을 하는 데 무르익은 경우, 심판의 청구가 이유 있다고 인정하는 때에는 경제산업성령으로 정하는 경우에는 당사자 및 참가인에게 심결의 예고를 해야 한다.</p> <p>② 심판장은 전항의 심결의 예고를 할 때에는 피청구인에게 원서에 첨부한 명세서, 특허 청구의 범위 또는 도면의 정정을 청구 할 수 있는 상당한 기간을 지정해야 한다.</p> <p>③ 제157조제2항의 규정은 제1항의 심결의 예고에 준용한다.</p>

기본적으로 2003년의 특허법 제도 하에서 심판합의체가 심결에서 드러난 특허의 유효성 판단을 근거로 정정을 실시해 온 특허권자에게 절차적인 보장을 해 줄 필요성이 존재하였다. 이에 무효심판의 심결 이전에 그 예고를 하고 피청구인(특허권자)에게 정정의 기회를 부여함으로써, 피청구인에게 대응할 수 있도록 한 것이다. 그렇기 때문에 심결의 예고의 내용이나 심결의 예고의 시기는 기존의 심결과 같다고 할 것이다.

심결의 예고는 피청구인의 권리보장을 위하여 실시하며, 심결을 하는 타이밍에서 대신하여 예고를 하는 것으로 하지만, 어떤 경우에 심결의 예고를 하는지와 그 내용에 대해서는 진행단계에 따라 다음과 같이 정하고 있다. 먼저 제164조의2 제1항에 공통된 조건으로는 심결의 예고는 ‘사건이 심결을 하는데에 무르익은 경우’로 규정하고 자세한 사항은 특허법 시행규칙에서 정하도록 하였다.

① 심판이 청구된 후 심리를 시작하여, 최초의 사건이 심결을 내리기 까지 무르익은 경우에는 원칙적으로 심결의 예고를 하지만 심결의 예고는 피청구인에게 정정의 기회를 주는 것이므로 피청구인의 주장이 전면 인용된 경우<sup>137)</sup> 등에는 정정의 기회를 줄 필요는 없기 때문에 제외한다.<sup>138)</sup> ② 심결의 예고를 한 이후 다시 사건이 심결을 하기까지에 무르익은 경우, 원칙적으로는 심결을 하지만, 심판합의체의 판단 이후 추가적인 정정 기회를 주는 것이 적절한 경우에는<sup>139)</sup> 심결의 예고를 한다.<sup>140)</sup> ③ 심결이 특허법 제181조 제1항의 규정에 의해 취소되어 특허청에 반환되어, 심리를 개시하고 나서 최초의 사건이 심결을 하는데에 무르익은 경우, 기본적인 절차나 심리를 다시하게 되므로 ①의 경우와 동일하게 취급한다.<sup>141)</sup> 덧붙여, ① ~ ③의 어떠한 경우라도, 피청구인으로부터 심결의 예고가 불필요하

137) 심결을 하는 데까지 과정에서 정정청구가 되지 않거나, 무효심판청구된 청구항의 정정이 모두 인용 판단되고, 또한 심판청구된 청구항이 모두 유효하다고 판단된 경우

138) 특허법 시행규칙 제50조의6의2 제1호

139) 다시 심결을 하는 데에 무르익었을 때에, 심판청구인이 심판청구 시에 제기하고 있었지만 지난 심결의 예고에 판단을 기재하지 않았던 무효 이유에 의해서 특허가 무효라는 의견이 제시된 경우 등.

140) 특허법 시행규칙 제50조의6의2 제3호.

141) 특허법 시행규칙 제50조의6의2 제2호.

다는 취지의 신청이 있을 때에는, 심결의 예고는 실시하지 않는 것으로 한다.<sup>142)</sup>

[표 21] 무효심결예고제 관련 - 특허법 시행규칙 제50조의6의2

일본 특허법 시행규칙 제50조의6의2 (심결의 예고)
<p>특허법 제164조의2제1항의 경제산업성령에서 정하는 때는, 피청구인이 심결의 예고를 희망하지 않는 취지를 신청하지 않은 경우로, 다음에 열거하는 때이다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 심판의 청구가 있고 심리를 개시하고 나서 최초로 사건이 심결을 하기에 무르익은 경우에는 심판관이 심판청구에 이유가 있다고 인정하는 때 또는 특허법 제134조의2<sup>143)</sup> 제1항의 정정청구(심판청구가 되어 있는 청구항에 관한 것에 한한다.)를 인정하지 않은 때</li> <li>2. 특허법 제181조제2항의 규정에 의해 심리를 개시하고 나서 최초로 사건이 심결을 하기에 무르익은 경우에는, 심판관이 심판청구에 이유가 있다고 인정하는 때 또는 특허법 제134조의2 제1항의 정정청구(심판청구가 되어 있는 청구항에 관한 것에 한한다.)를 인정하지 않은 때</li> <li>3. 전2호에 열거하는 어느 하나의 경우에 심결예고를 하고 난 후로 사건이 심결을 하기에 무르익은 때에는 당해 심결예고를 한 때까지 당사자 혹은 참가인이 신청한 이유 또는 특허법 제153조제2항의 규정에 의해 심리결과가 통지된 이유(당해 이유에 의해 심판청구를 이유가 있다고 하는 심결의 예고를 하지 않은 것에 한한다)에 의해, 심판관이 심판청구에 이유가 있다고 인정하는 때.</li> </ol>

특허법 제164조 제2항에서는 정정을 할 수 있는 기간을 지정하였다. 위에서 살펴본 바와 같이, 심결의 예고는 심판합의체가 심결에서 제시한 특허의 유효성의 판단을 근거로 해 정정이 가능하다고 하는, 즉 특허법 하에서의 특허권에게 혜택을 보장하기 위해서 도입하는 절차이기 때문에, 심결의 예고에서 피청구인(특허권자)이 정정을 청구할 수 있는 기간을 지정하는 것으로 한다.

특허법 제164조 제3항에서는 심결의 예고의 기재내용에 대하여 언급한다. 심결의 예고에서는 특허법 제157조 제2항에서의<sup>144)</sup> 심결의 기재사항 규정을 준용하여 심결과 같은 내용을 작성하도록 규정하고 있다.<sup>145)</sup>

142) 특허법 시행규칙 제50조의6의2 단서.

143) 제134조의2 특허 무효 심판의 피청구인은 전조 제1항 또는 제2항, 제153조제2항 또는 제164조의2제2항의 규정에 의하여 지정된 기간 내에 한하여 원서에 첨부한 명세서, 특허청구의 범위 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다. 그러나 그 정정은 다음의 사항을 목적으로 하는 것에 한한다.

1. 특허청구범위의 감축
2. 오기 또는 오역의 정정
3. 명료하지 않은 기재의 해명
4. 다른 청구항의 기재를 인용하는 청구항의 기재를 해당 다른 청구항의 기재를 인용하지 않는 것으로 하는 것

144) 일본 특허법 제157조 제2항 결정은 다음에 열거된 사항을 기재한 서면으로 해야 한다.

1. 심판의 번호
2. 양당사자 및 참가인 또는 대리인의 성명, 주소 또는 거소
3. 심판 사건의 표시

145) 심결예고문의 경우 그림 참조

[표 22] 무효심결예고제 관련 법 조문 - 심리종결의 통지

일본 특허법 제156조 (심리종결의 통지)
<p>제156조 ① 심판장은 특허무효심판 이외의 심판에서는 사건이 심결을 하는데에 무르익은 경우에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다.</p> <p>② 심판장은 특허무효심판에서는 사건이 심결을 하는 데에 무르익은 경우에 있어서는 법 제161조의 2 제1항의 심결의 예고를 하지 않을 때, 또는 같은 항의 심결의 예고를 한 경우에 있어서는 동조 제 2항 의 규정에 의하여 지정한 기간 내에 피청구인이 제134조 제1항의 정정의 청구나 제17조의4 제1항의 보정을 하지 아니한 때에는 심리의 종결을 당사자와 참가인에게 통지하여야 한다.</p> <p>③, ④ (생략)</p>

[그림 18] 일본의 심결예고문 (1)

発送番号

審決の予告

無効2014-800

審決の予告の日           平成26年

審判長 特許庁審判官

大阪府大阪市   
請求人

東京都千代田区丸の内1丁目7番12号 サビアタワー 正林国際特許商標事務所  
代理人弁理士           正林 真之

東京都千代田区丸の内1丁目7番12号 サビアタワー 正林国際特許商標事務所  
代理人弁理士           林 一好

東京都千代田区丸の内1丁目7番12号 サビアタワー 正林国際特許商標事務所  
代理人弁理士           芝 哲央

東京都千代田区丸の内1丁目7番12号 サビアタワー 正林国際特許商標事務所  
代理人弁理士           小菅 一弘

東京都千代田区丸の内1丁目7番12号 サビアタワー 正林国際特許商標事務所  
代理人弁理士           岩池 満

東京都千代田区丸の内1-7-12 サビアタワー 正林国際特許商標事務所  
代理人弁理士           崎間 伸洋

東京都千代田区丸の内1-7-12 サビアタワー 正林国際特許商標事務所  
代理人弁理士           高野 芳徳

東京都品川区   
被請求人



[그림 20] 일본의 심결예고문 (3)

発送番号  3/

平成26年 7月		<input type="checkbox"/> 口頭審理陳述要領書提出 (被請求人)
平成26年 7月		<input type="checkbox"/> 口頭審理陳述要領書提出 (請求人)
平成26年 8月		<input type="checkbox"/> 口頭審理陳述要領書 (2) 提出 (被請求人)
平成26年 8月		<input type="checkbox"/> 口頭審理

2. 本件特許發明

本件特許第「」という。) (らみて、そのる。  
「ハウジングコネクタとレセし前方に位置する端壁面ケーブルコネクタが形成された対応する位置、該ロック溝設けられてお係止部が設けする位置でコ

「本件特許發明が図面の記載かおりのものである。れるケーブルコネクタが後方に位立体において、前縁と突部後縁該ロック突部にを側壁面に有し出する突出部がた位置で側壁に記係止部と対応止部が側壁に設

けられており、上記ロック突部が嵌合方向で上記ロック溝部内に進入してケーブルコネクタが嵌合終了の姿勢となったコネクタ嵌合状態では、該ケーブルコネクタが後端側を持ち上げられて拔出方向に移動されようとしたとき、上記ロック突部が上記拔出方向で上記突出部と当接して該ケーブルコネクタの拔出を阻止するようになっており、該ケーブルコネクタの前端部には前方へ突出を拔出可能な状態とする

嵌合状態で該持上げ部記被係止部との係止可能記突出部との当接可能となることを特徴

3. 請求人の主張及び証拠方法

請求人は、「特許 」に記載された發明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、」との審決を求め、その理由の概要として、以下のとおり主張している。

本件特許發明は、甲第1号証に記載された發明及び、周知の甲第2号証から甲第5号証に示される構成に基づいて、もしくは甲第2号証から甲第8号

[그림 21] 일본의 심결예고문 (4)

発送番号  22/

ブル44、又は、その根元付近を把持してなされるもの」であるとする根拠はなく、また、上記相違点3で検討したように、操作性を向上させるという技術課題はごく一般的なものであって、甲1発明においても内在する技術課題であり、操作性を向上するために相手コネクタ33に本件特許発明の「持上げ部」に相当する部分を設ける動機付けはあるものといえる。

よって、被請求人の上記主張には、理由がなく採用できない。

さらに、被請求人は、「甲1発明の構成は、そもそも、本件特許発明の「持上げ部」を設けることができる構成でもありません。・・・この相手コネクタ33の「前端部」に「持上げ部」を設けることなどできません。」(口頭審理陳述要領書第5頁1～8行)と主張している。

しかし、甲1号証の第5図から明らかなように、相手コネクタ33の「前端部」の一部は、一方のコネクタ31の上面よりも上側に存在し、この一部は、本件特許発明の「持上げ部」に相当する部分を設けるために使用し得ることは明らかであり、また、該「持上げ部」に相当する部分を設けるために、各コネクタハウジングの形状等に設計変更を加えることも、当業者が適宜に行い得ることであるので、相手コネクタ33の「前端部」に本件特許発明の「持上げ部」に相当する部分を設けることができないとはいえない。

よって、被請求人の上記主張には、理由がなく採用できない。

7. むすび

以上のとおり、本件特許発明は、甲第1号証に記載された発明及び周知の技術に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、特許法第123条第1項第2号に該当し、本件特許発明の特許は、無効とすべきものである。

審判に関する費用については、特許法第169条第2項の規定で準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人が負担するものとする。

よって、結論のとおり審決する。

審判長 特許庁審判官  
特許庁審判官  
特許庁審判官



[審決分類] P1123. 121-Z (H01R)

구(舊)특허법 (2003년 시행법) 하에서는 사건이 심결을 하는 데에 무르익었을 때에는 반드시 심리의 종결을 통지하고 심결을 한다고 규정하고 있다. 그러나 개정법에서는 특허무효심판의 경우, 사건이 심결을 함에 무르익은 경우에는 심결의 예고가 되는 경우가 있기 때문에 특허법 제156조(심리종결의 통지)의 규정을 개정할 필요가 생겼다. 이에 사건이 심결을 하는데 무르익었을 때에 종전대로 심리의 종결이 통지되는 심판(특허무효심판 이외의 심판)에 대해서는 제1항에 규정하고, 특허무효심판에 대해서는 제2항에 규정하였다.

이에 일본 특허법 제156조 제2항에서는 ‘특허무효심판에 있어서 심리의 종결을 통지할 때’에 대하여 별도로 규정하고 있다. 특허무효심판에서는 사건이 심결을 하는 데에 무르익은 경우, 심결의 예고 또는 심리종결의 통지 중 하나가 된다. 심결의 무효를 할 때에는 특허법 제164조의2 제1항 및 특허법 시행규칙에서 상세히 규정했기 때문에, ‘심결의 예고를 하지 않을 때’에 심리의 종결을 통지하는 것을 우선 규정하였다. 아울러 사건이 심결을 하는데에 무르익었고, 이에 심결의 예고를 하였으나 그에 대해 피청구인이 정정 또는 보정을 실시하지 않으면 심리를 더 이상 진행할 필요가 없기 때문에 이 경우에도 심리의 종결을 통지하도록 규정하였다.

또한 앞서 언급한 바와 같이 일본의 최고재판소 심리범위제한설 판례 입장과 일본 구 특허법 제126조에 의하여 특허무효심판의 심결취소소송 초기(90일 이내)에 정정심판 청구가 가능했지만, 일본은 2011년 특허법 개정 시 정정심판 청구를 금지하였다. 이는 이미 무효심결예고제를 통해 정정청구의 기회를 부여하였기 때문에, 특허무효심판의 심결취소소송 중 정정심판이 불필요해졌기 때문이다. 결국 2011년 일본 특허법이 개정에서의 가장 큰 특징은 심결취소소송 제기 후 90일 이내에 가능하였던 정정심판청구가 특허무효심판 절차내(심결예고 후 정정청구)로 흡수된 것으로서 ‘특허무효심판과 정정심판’으로 이원화되었던 것이 ‘특허무효심판 내의 무효심결예고에 따른 정정’으로 일원화 된 것이 가장 큰 특징이라고 할 수 있다.

### (3) 타법의 관련 개정

산업재산권 관련법 중 실용신안법은 1993년 일부개정에 의하여 실제심사를 거치지 않는 무심사 등록 제도를 도입하는 과감한 개정이 이루어졌다. 이 때 1993년 개정법 시행일 이전에 제출된 실용신안등록출원에 관한 심판은 1993년 개정법 시행 전의 구(舊)실용신안법의 적용을 받게 되었다.<sup>146)</sup> 이 구(舊)실용신안법은 특허법과 유사한 구조를 가지고 있으며,

146) 1993년 개정법 부칙 제4조 제1항.

1993년 법 개정 시에는 특허법과 마찬가지로, 구(舊)실용신안법에서도 무효심판과 정정심판의 관계를 정리하는 개정이 함께 이루어졌다. 개정안은 1993년 개정법 부칙 제4조 제2항에 있어서 구(舊)실용신안법을 대체하여 실시하였다.

그 후 특허법 등에 대해 무효심판 등의 규정이 개정되었을 때, 비슷한 개정을 구(舊)실용신안법에서도 할 필요가 있는 경우에는 1993년의 개정법 부칙 제4조 제2항의 원칙을 개정함으로써 대응해왔지만, 2003년 실용신안법 개정은 특허법의 개정에 따라 이른바 ‘캐치불현상’이 발생할 수 있는 제도가 도입되어 있었다. 따라서 2011년의 특허법 개정사항인 심결취소소송 제기 후 정정심판청구의 금지는 구(舊)실용신안법에 있어서도 마찬가지로 개정할 필요가 있었기 때문에 2011년 개정법에서는 1993년 개정 실용신안법 부칙 제4조 제2항을 개정하는 조치를 하였다.

한편, 현행 실용신안법은 정정심판제도가 존재하지 않기 때문에 해당 개정은 하지 않으며, 또한 의장법 및 상표법에 대해서는 정정제도가 존재하지 않기 때문에 이들에 대해서도 대응하는 개정은 하지 않는다.

#### (4) 시행일 및 경과조치

2011년 개정 특허법은 공포한 날로부터 1년을 넘지 않는 범위에서 대통령령으로 정하는 날부터 시행한다.<sup>147)</sup><sup>148)</sup> 또한 개정 특허법 시행 시 실제로 계속 중인 심판은 절차의 일관성을 유지한다는 관점에서 그 심결이 확정될 때까지 그 심판절차 및 관련 심판절차, 소송절차에 대하여 개정 전 특허법이 적용되는 것을 경과조치로 규정하였다. 즉, 개정 특허법 시행 전에 청구된 특허무효심판에서는 개정 특허법 시행 이후에도 심결이 확정될 때까지 그 심판의 절차 및 수수료 등의 규정은 개정 전 특허법의 규정에 의한 것으로 하며,<sup>149)</sup> 심결취소소송 제기 후 90일 이내에 정정심판을 청구할 수 있으며,<sup>150)</sup> 법원은 당해 정정심판의 청구가 있는 경우에는 특허무효심판의 심결을 결정으로써 취소할 수 있다<sup>151)</sup>라는 경과조치를 규정하였다. 또한 특허법과 같은 조치를 구(舊)실용신안법에 대해서도 경과조치를 규정하였다.

147) 2011년 정령 제369호에 의해 2012년 4월 1일/

148) 특허법 부칙 제1호.

149) 특허법 부칙 제2조 제18항 및 제27항.

150) 특허법 부칙 제2조 제19항.

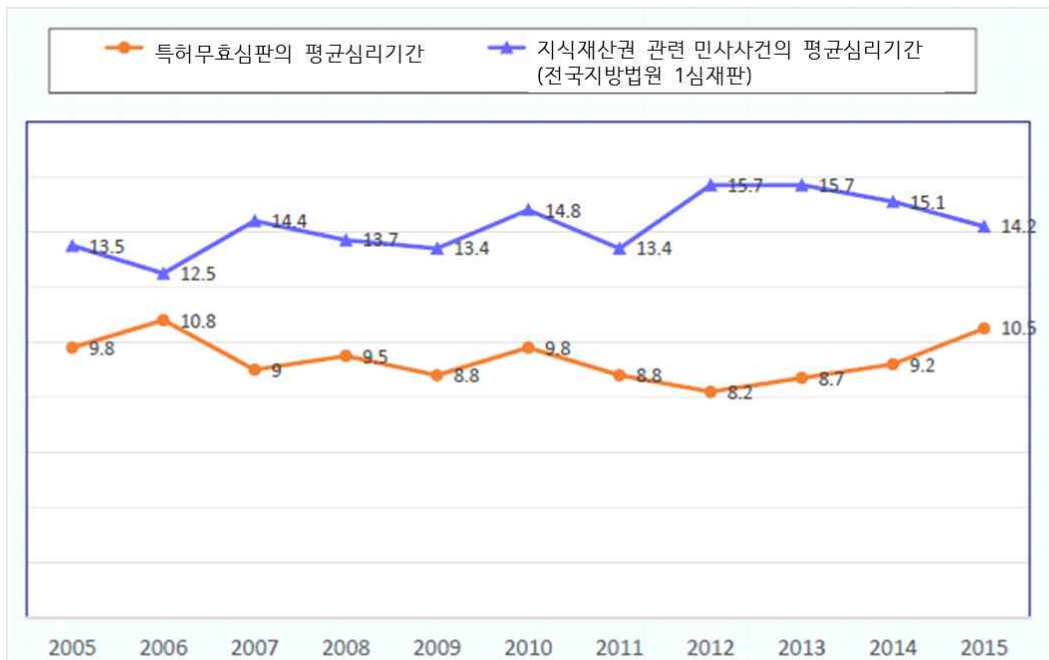
151) 특허법 부칙 제2조 제24항.

#### 다. 무효심결예고제 도입의 효과

특허무효심판과 관련한 통계를 살펴보면 2011년 개정 특허법 도입 이후, 평균 심리기간이 다소 늘어나고 있는 것을 알 수 있다.<sup>152)</sup> 2005년부터 2011년까지 좁은 변동 폭을 보이던 수치는 2010년부터 2012년까지 하락세를 보이다가, 2012년을 기준으로 심판에 소요되는 기간이 늘어나는 것을 확인할 수 있다. 이는 2011년의 특허법 개정 이후의 절차변경에 따른 것으로, 구(舊)특허법 하에서 무효심판과 정정심판으로 제도가 이원화되어 있었기 때문에 권리에 대한 정정이 무효심판 이후에 이루어졌던 것과는 달리, 특허법의 개정으로 인하여, 제도 일원화에 따라, 무효심판 단계에서 심리의 예고로 인한 정정의 기회가 추가로 부여됨에 따른 것으로 분석할 수 있다.

[그림 22] 평균 심리기간의 추이

(단위 : 월)



출처 : JPO 심판부, 「審判制度について」, JPO, 2017

2008년부터 2011년까지의 4개년 평균 심판 소요기간은 9.22월, 2012년부터 2015년까지의 4개년 평균 심판 소요기간은 9.15월로 특허법 개정 이후 오히려 감소한 것이라고 주장할 수도 있다. 하지만 이는 단순히 수치적인 해석만을 한 결과이다. 심판 소요 기간은 무효심결예고제 뿐만이 아니라 다른 제도의 영향도 있으며, 심판제도 등의 경우 특허청 내부적인 혁신으로 과거 대비 그 소요기간이 점차 짧아지고 있었음에도 불구하고, 2011년 특허법 개

152) 특허무효심판의 평균 심리기간은 특허청이 조사하였으며, 지식재산권 관련 민사사건의 평균 심리기간은 지재고등법원의 웹사이트에서 작성된 것을 기준으로 하였다.

정을 기준으로 계속적으로 증가하고 있음에 주목할 필요가 있다. 이는 결국 2011년의 특허법 개정으로 변경된 제도가 영향을 미치고 있음을 의미하는 것이며, 무효심판제도에서 무효심결예고제의 도입으로 인하여 일정부분 그 심리기간이 증가한 것으로 해석할 수 있는 것이다.

일본의 2017년도 특허심판통계를 살펴보면, 해당년도에 심리된 특허무효심판은 171건이며, 이들의 평균 처리기간은 10.6개월로 나타나고 있다.

[표 23] 2017년 산업재산권 심판 심리결과

종류	거절사정 불복심판		무효심판		정정심판		이의제기		취소심판	
	처리 건수 (153)	심리 기간 (154)	처리 건수	심리 기간	처리 건수	심리 기간	처리 건수	심리 기간	처리 건수	심리 기간
특허	9,622	12.6	171	10.6	139	2.7	1,214	7.2	-	-
의장	688	6.2	24	9.6	-	-	-	-	-	-
상표	464	6.0	89	10.3	-	-	463	6.4	983	6.5

출처 : JPO STATUS REPORT 2018

무효심결예고제의 도입으로 인하여, 특허권에 흠결이 있다고 예고한 경우 대부분(무효심결예고 된 건의 75%)의 경우 정정이 이루어지고, 이러한 정정에 대하여 절반 정도의 비율(무효심결예고 후 정정청구 된 건의 45%)로 특허권을 유지하거나 어떠한 경우에는 정정을 하였음에도 불구하고 무효가 되는 경우(무효심결예고 후 정정청구를 하였음에도 불구하고 무효가 된 건으로 최초사건의 16%)도 발생한다. 이렇듯 도입 당시 목표로 하였던 바는 아니었다고 하나, 무효심결의 예고를 통하여 수치적으로 특허 무효율이 감소하는 효과를 가져왔다.<sup>155)</sup> 결과적으로 무효심결예고제가 없었더라면(정정심판을 청구하는 것은 별건으로 하더라도) 무효가 되었을 비율이 과거 39%였지만, 무효심결예고 후 정정을 통해 전체의 13%는 다시 유효한 특허로 살아남을 수 있게 되었다.<sup>156)</sup>

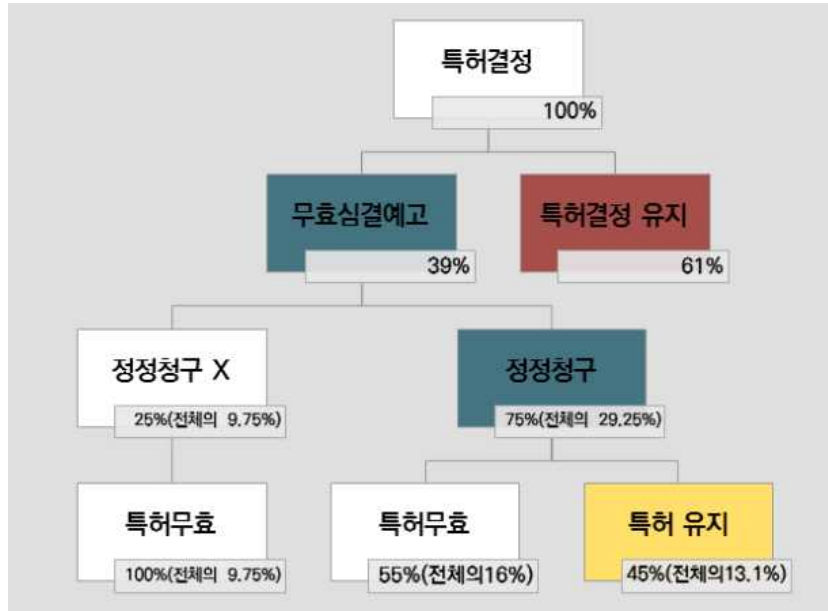
153) 청구성립(일부성립), 청구 불성립(각하) 및 취하·포기된 건수의 합계

154) 심판청구일부터 심결발송일, 취하·포기의 확정일 또는 각하의 발송일 까지 기간의 평균

155) 하지만 특허청 및 실무 인터뷰에서는 특허무효율의 감소와 관련하여서는 반드시 무효심결예고제 때문이라고 단언할 수 없다는 의견을 제시하였다. 무효심결예고제 덕분에 특허무효율이 감소하였다는 연구는 존재하지 않으며, 일본의 특허무효율은 2007년부터 지속적으로 감소하고 있기 때문에 제도의 도입으로 인한 영향으로는 확신할 수는 없다. 또한 일본측 전문가 의견에 따르면 오히려 도입 당시에는 무효율은 감소하지 않을 것이라고 예상하였다고 한다. ; 2018. 9. 일본 현지방문을 통한 인터뷰(JPO, 특허법인) 의견 참조

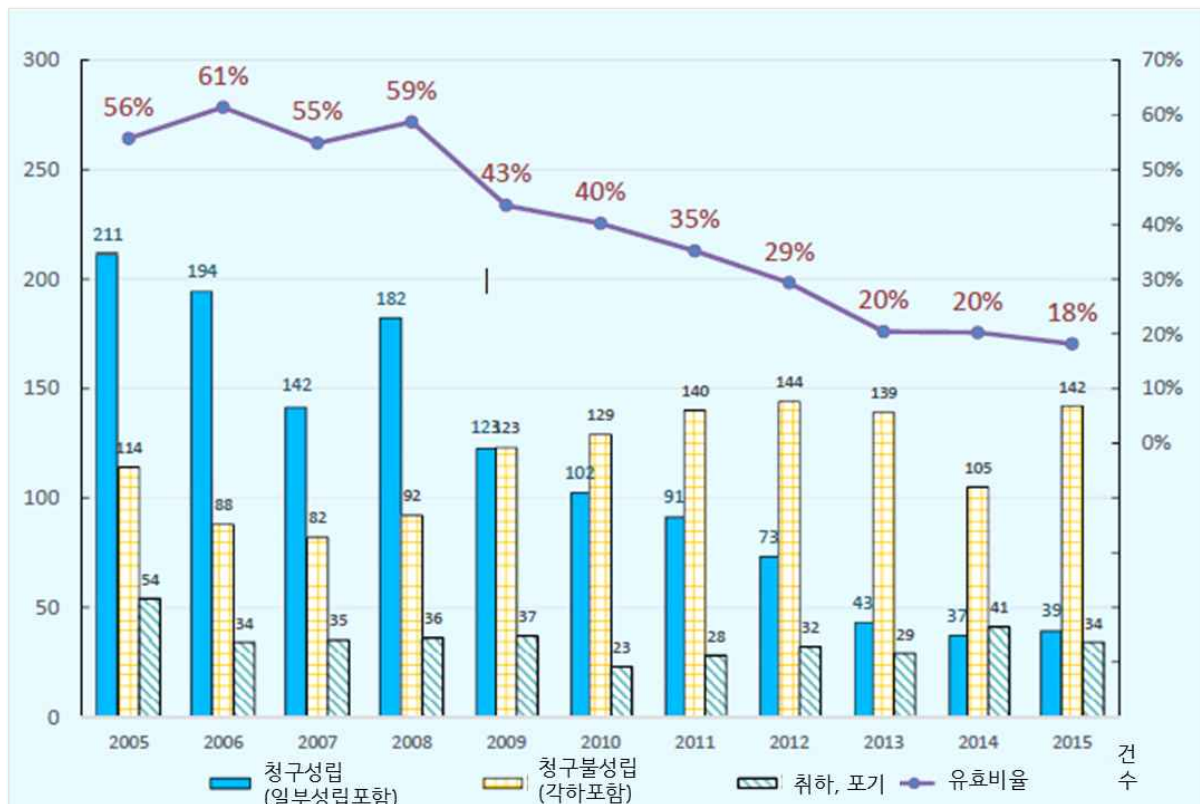
156) 그림 23 참조, 해당 자료는 2015년 1월부터 2017년 12월까지 제공된 자료를 토대로 조사가 수행되었으며 2012년 4월 이전에 청구된 건은 제외되었다. 해당 자료는 특허심판원, 「2018 심판제도 사용자 세미나」, 2018 자료 중 JPO 발표부분을 발췌하여 재 작성하였다.

[그림 23] 심결의 예고와 정정청구의 비율(2015년~2017년)



출처 : 특허심판원, 「2018 심판제도 사용자 세미나」, 2018

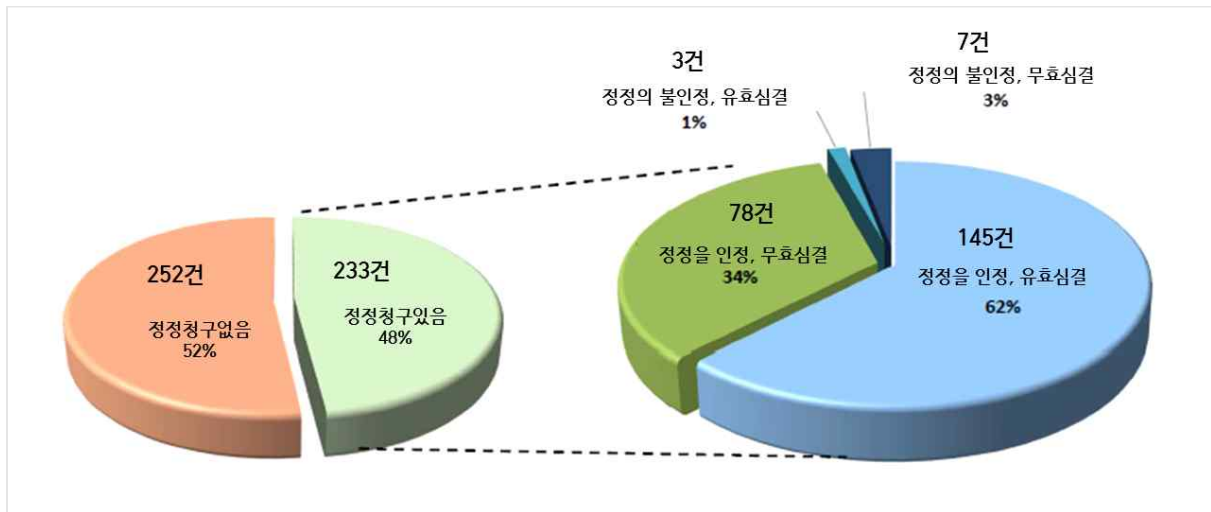
[그림 24] 일본의 특허무효심판의 결론 동향



출처 : JPO 심판부, 「審判制度について」, JPO, 2017

이러한 내용은 전체 통계 자료를 통해 보다 자세히 확인할 수 있다. 특허무효심판에 있어서 일부성립을 포함하여 무효심판이 성립한 건수는 2009년부터 점차적으로 감소하는 것으로 보여지고 있으며, 반대로 무효심판의 청구가 불성립한 건수는 2009년을 기점으로 그 건수가 증가한 바, 2009년 기점으로 청구성립과 청구불성립의 양 건수가 역전되는 것을 확인할 수 있다. 또한 이러한 결과 유효비율(특허무효율)<sup>157)</sup>은 점차 감소하여 2005년에 등록 특허의 과반수 이상이(56%) 무효가 되었던 것이 법 도입 이전인 2011년에는 35%였으며 2015년에는 18%까지 감소한 것을 확인할 수 있다.

[그림 25] 무효심판에서의 정정청구와 그 상세



출처 : JPO 심판부, 「審判制度について」, JPO, 2017

무효심판에서의 정정청구와 관련한 통계를 살펴보면 다음과 같다. 2012년 기준, 4월부터 12월 사이 청구된 특허무효심판 청구 건 중 심결이 된 485건을 조사한 결과로서 정정청구가 있었던 233건 중 145건이 정정을 통하여 유효한 특허로서 살아남을 수 있었다.

#### 라. 무효심결예고제 도입과 운영에 대한 의견<sup>158)</sup>

무효심결예고제의 장, 단점은 도입 전부터 논의되었던 장, 단점의 예측과 거의 동일하였다고 한다. 무효심결예고제도의 장점으로는 불필요한 소송의 절차가 혁신적으로 줄어들었

157) 유효 비율은 청구성립(일부성립포함)/전체처리건수(취하·포기 포함)으로 계산한 것이다.

158) 이하의 내용은 본 연구과정에서 실시한 현지 출장(JPO 및 日변리사)의 의견을 기준으로 작성되었으며, 특허청 및 일본 측의 공식 입장은 아니다.

다는 것이다. 무효심결을 내리기 전에 특허권자에게 정정의 기회를 부여한다는 것은 상당한 장점이라고 생각되며, 심결취소소송 단계에 있어서 캐치볼 현상이 상당히 완화되었기 때문에 전체적인 심리 일정 자체가 단축되었다는 것은 매우 큰 장점이다. 2011년 이전의 제도와 비교를 한다면, 특허권자 입장에서는 본래 아무 때나 정정심판의 청구가 가능하였으나, 무효심결예고제도의 도입으로 인하여 특정 제한된 기한에만 정정심판을 청구할 수 있음은 단점으로 나타난다. 하지만 2018년 기준, 제도가 안정적으로 운영되고 있다는 평가를 받고 있으며, 특히 캐치볼 현상을 혁신적으로 개선하였기 때문에 현재 단계에서 특별히 논의되는 단점은 없으며, 특별히 특허권자나 이해관계인에게 유·불리가 있다고 평가받고 있지도 않다.<sup>159)</sup> 무효심결의 예고는 정정의 청구시기를 절차적으로 다소 앞당긴 정도에 불과하며(이원화 된 절차를 일원화), 이에 따라 정정심판제도를 적절히 운용한다면 특정 당사자에게만 유리하거나 불리하다는 평가를 받기는 어려울 것이라는 의견을 제시하였다.

일각에서 제기되는, 무효심결예고제도의 도입으로 정정의 허들이 낮아짐으로써 정정청구의 횟수가 대폭 증가하는 것이 아니냐는 질문에 대한 답변은 다음과 같다. 사실 일본의 경우 무효심판 자체가 대폭 감소하여, 과거와 동일 선상에서 심판량의 증가를 비교하기에는 어려움이 있기는 하나, 2011년 특허법 개정 이후 정정청구가 특별하게 증가하였다는 보고는 없다. 아울러, 심판관이 심결에 대한 예고문을 작성한 후 심결문을 작성하게 되는 바, 즉, 심결문을 두 차례 작성하게 되는 것에 대한 부담이 있지는 않은지에 관한 답변은 다음과 같다. 물론 일정 부분 부담이 증가한 것은 사실이며, 이에 무효심판의 심리기간이 증가한 것도 사실이다. 하지만 달리 생각하면 원래 존재하는 절차의 시기를 변경한 것 뿐이므로 특별히 과도하게 업무량이 증가하였다고 볼 수는 없고,<sup>160)</sup> 이러한 이유로 일본의 경우에는 무효심결예고제의 도입으로 심판관의 인원을 증대하였다거나 업무의 영역을 변경한 부분은 존재하지 않는다고 한다. 다만, 당사자의 예측가능성과 심판관의 심판내용의 확실성 확보 및 불필요한 업무를 최대한 줄이기 위하여, 가장 신경을 쓰는 부분은 무효심결 예고문과 실제 심결문에서 판단의 근거가 되는 사실적, 법리적 내용 부분을 거의 일치하도록 한다는 것이다. 무효심결예고문과 다른 내용의 심결문을 작성하거나 변경하는 것은 매우 예외적인 경우에만 가능하도록 하고 있기 때문에, 사실상 예고문과 심결문의 내용을 다르게 작성하는 경우는 거의 없다고 한다.<sup>161)</sup>

159) 오히려 제도 도입당시에는 심결취소소송 중 정정심판을 금지하도록 하는 것이 특허권자에게 과도하게 불리한 제도라는 비판이 존재하였다.

160) 이는 무효심판의 심결 이후 특허권자가 정정심판을 청구하게 된다면 심판관은 무효심판의 심결문과 정정심판의 심결문을 각각 작성하는 것을 상정한 답변으로 생각된다. 물론 실무에서는 동일한 특허권에 대하여 무효심판과 정정심판을 각각 다른 심판관이 담당할 수도 있고 같은 심판관이 담당할 수도 있기는 하나, 특허청의 전체 업무물량을 보았을 때에는 동일하다는 취지로 판단된다.

161) 일본의 심판관은 구체적으로는 주석(主席)과 주석(主碩)으로 구분된다. 주석(主席)은 우리나라의 일반 심판관과 유사하다고 할 수 있으며, 주석(主碩)은 주석(主席)의 총괄의 개념이다. 실제로 무효심결예고제도에서 예고문의 내용과 다른 심결문을 작성하기 위해서는 주석(主碩)의 결재가 필요한 사항으로 실무상 매우 어려운 절차라

무효심결예고제에 대한 특별한 비판이나 추가적인 개정사항, 실무상의 우려 등은 특별히 발견할 수 없었으나 일부 문헌에서 무효심결제도의 문제점으로 지적된 내용은 다음과 같다. 무효심결예고제도로 인해 특허권자는 자신의 특허가 무효로 되는 것을 미리 알고 정정청구를 할 수 있으며, 이에 의해 당사자, 특허청, 법원은 시간과 노력을 절약한다는 혜택을 받게 된다. 그러나 특허가 무효가 되는 경우에만 무효 예고를 하게 되는 것은 불공평하다는 의견이 있다. 청구인 입장에서는 무효심판 청구가 기각된 경우라도 어떠한 방식으로 예고가 된다면, 심판청구인은 새로운 무효원인을 추가하고 주장할 수 있어서, 비록 청구가 인정되지 않는 경우에도 심결취소소송에서 보다 광범위한 심리를 할 수 있게 되는 것이다. 이와 같이 무효심판의 청구가 인정되지 않는 경우에도 심결의 예고를 하는 것이 절차의 합리화로 이어지며 당사자 사이의 공평의 관점을 이룩할 수 있는 것이다.<sup>162)</sup> 이는 곧 무효심결예고제도에서 ‘~이유로 무효가 된다’ 라는 내용을 예고문에 기재하면 그것을 토대로 특허권자가 무효되는 사유를 청구항에서 배제시키는 정정을 하게 되는 반면, 청구인은 반박할 기회가 없기 때문에, 특허가 무효가 되지 않는 경우라면 ‘~한 이유로 무효가 아니다’ 라던지 ‘~무효로 주장한 부분은 이유없다’ 라는 내용을 알려주어, 청구인도 이후의 대응을 보다 원활하게 할 수 있도록 해야된다는 취지의 주장으로 이해된다. 하지만, 이는 무효심결예고제의 도입 초기에서 이미 해당 제도는 피청구인에게 정정의 기회를 주는 것이므로 피청구인의 주장이 전면 인용된 경우<sup>163)</sup> 등에는 정정의 기회를 줄 필요는 없기 때문에 제외함을 명백히 밝혔으며, 그렇다면 피청구인의 주장으로 이미 무효가 아닌 사유들을 충분히 추측할 수 있는 바, 이러한 주장은 특별히 이유없다 할 것이다.

## II. 미국

### 1. 당사자계 무효심판제도(IPR)

한국의 무효심판에 대응한 것으로 미국에서는 등록 후 무효심판(Post Grant Review, PGR), 영업방법 특허에 관한 등록 후 무효심판(Covered Business Method Review, CBM), 당사자계 무효심판(Inter Partes Review, IPR)의 세 가지 당사자계 무효심판(Trial)이 존재한다. 이중 IPR과 한국의 무효심판을 비교하면 다음과 같다.

한국의 특허무효심판은 일단 유효하게 설정등록된 특허권을 법정무효사유를 이유로 심판

고 한다.

162) 小橋馨, 審決の予告と当事者の平等, 「法科大学院論集」 第14号, 近畿大学法科大学院, 2018, 37면.

163) 심결을 하는 데까지 과정에서 정정청구가 되지 않거나, 무효심판청구 된 청구항의 정정이 모두 인용판단되고, 또한 심판청구 된 청구항이 모두 유효하다고 판단된 경우

에 의해 그 효력을 소급적으로 또는 장래에 향하여 상실시키는 심판이다<sup>164)</sup>. 미국의 IPR은 특허권자가 아닌 제3자가 특허등록일(또는 재등록일)로부터 9월이 경과한 날 또는 등록 후 무효심판(PGR)이 종료된 날 중 늦은 날로부터 선행기술이나 반포된 간행물과 관련된 신규성 또는 비자명성의 결여를 이유로 특허무효심판을 신청할 수 있도록 한 제도이다. 이 제도는 개정특허법(AIA) 이전의 당사자계 재심사(IPX)를 대체하기 위해 2012년 9월 16일부터 시행되었다.<sup>165)166)</sup>

미국의 IPR은 특허권자를 제외한 누구든지 청구인이 될 수 있는 점에서 이해관계를 요구하는 한국의 무효심판과 차이가 있다. 그리고 민사지방법원에서 특허무효 확인의 소(declaratory judgement action)를 제기할 수 있는 미국 특허제도에 따라 PATB과 민사지방법원을 통한 이중적인 무효도전을 방지하기 위해 민사법원에서 무효확인 소를 제기한 자는 청구인 적격을 인정하지 않는다. 또한, IPR의 진행은 관련된 민사지방법원의 특허침해소송의 진행에 영향을 줄 수 있기 때문에 특허침해소장을 받은 날로부터 1년이 경과한 후 IPR을 청구한 경우 청구인 적격이 인정되지 않는다(One-Year Bar).<sup>167)</sup> IPR은 특허권 존속기간 중은 물론 소멸 후에도 청구가 가능하다. 다만 해당 특허가 미국개정특허법(AIA)의 적용을 받는 경우(2013년 3월 16일 이후 출원된 특허)에는 PGR을 제출할 수 있는 기간인 등록 후 9개월 또는 이미 제기된 PGR 종료일 중 늦은 날 이후부터 가능하다. 전술한 바와 같이 청구인이 당해 특허의 특허권자로부터 특허침해소장을 받은 경우 소장송달일로부터 1년이 경과한 후에는 IPR을 청구할 수 없다.<sup>168)</sup>

한국의 경우 특허무효심판의 사유가 폭넓게 열거되어 있지만 IPR의 경우 선행기술이나 반포된 간행물은 근거(only on the basis of prior art consisting of patent or printed publication)로 신청하도록 매우 제한되어 있으며, 신규성 또는 비자명성(진보성)의 결여로 인한 무효사유만이 허용된다. 따라서 한국의 특허무효심판의 등록무효사유인 공용에 의한 신규성 상실, 기재불비, 발명의 성립성 위반, 선원주의 위반 등은 IPR의 등록무효사유가 될 수 없다.<sup>169)</sup>

164) 특허법 제133조.

165) 송현정, 「미국 특허쟁송실무에 관한 연구」, 대법원 사법정책연구원, 2016, 193면.

166) 미국발명법(AIA) 개정 전 미국 특허법상 특허의 유무효를 다룰 수 있는 절차는 USPTO에 의한 재심사와 법원에서 소송을 통한 방법이 존재하였으나, 결정계 재심사(EPR)는 기본적인 특허심사와 동일한 절차를 반복하며, 신청인이 절차에 거의 참여하지 안함 신청인의 의견이 충분히 반영되지 않는 한편, 당사자계 재심사는 시간이 오래 소요된다는 단점이 존재하였다. 이러한 문제점을 해소하기 위해 당사자계 재심사를 폐지하고 PGR과 함께 IPR제도를 도입하였다. ; 이유리나, 미국 IPR제도의 합헌성, 「심층분석보고서」 2018-05호, 한국지식재산연구원, 2018, 6면.

167) 한국지식재산연구원·특허청, 「IP5국가의 지식재산 출원·심사·등록 및 소송 세부절차 비교분석」, 특허청, 2017, 221면.

168) 한국지식재산연구원·특허청, 「IP5국가의 지식재산 출원·심사·등록 및 소송 세부절차 비교분석」, 특허청, 2017, 221면.

169) 단, 후술하는 PGR, CBM의 무효사유가 될 수 있다.

IPR의 절차와 관련하여 특허심판원(PTAB)에서 특별히 특허권자의 답변서 제출기한을 지정하지 않은 경우 특허권자는 절차 개시가 결정된 이후 일정명령(scheduling order)에서 따로 정하지 않는 한 3개월 내에 답변서를 제출하여야 한다.<sup>170)</sup> 특허권자의 답변서가 제출되면, 신청인 역시 특허권자의 답변서에 대한 이의신청서(opposition)를 일정명령(scheduling order)에서 따로 정하지 않는 한 3개월 내에 제출할 수 있다. 특허권자는 특허심판원(PTAB)의 동의하에 특허청구항을 정정하는 신청을 할 수 있는데 이 또한 특허권자의 답변서 제출기간인 3개월 이내에 하여야 하며, 원칙적으로 1회만 허용된다.<sup>171)</sup> 실무적으로 IPR 심리 중에 정정신청(motion to amend)이 받아들여지는 경우는 매우 드물다. IPR 절차가 개시되어 각하되지 않은 경우 특허심판원(PTAB)은 신청인이 무효라고 주장한 특허의 유효성 또는 무효성에 관한 최종심결문(final written decision)을 통지한다.<sup>172)</sup> IPR 절차에 대한 최종결정은 절차 개시(Institution)의 통지가 있는 날로부터 1년 이내에 내려져야 함이 원칙이다.<sup>173)</sup> 하지만 이 1년의 기간은 정당한 사유(good cause)가 있는 경우 최대 6개월까지 연장될 수 있다.<sup>174)</sup>

IPR의 경우, 특허의 무효를 인정하지 않은 최종심결문을 받은 심판청구인, 및 그 이해당사자 또는 관계인은 IPR 절차 동안 심판청구인이 ‘제기하였거나 제기할 수 있었던(raised or reasonably could have raised)’ 근거를 기초로 특허청에 해당 특허의 무효를 위한 절차를 다시 진행할 수 없고, 관련된 연방지방법원의 특허관련 민사소송 또는 국제무역위원회(ITC)에서 진행되는 특허침해조사에서 IPR에서 ‘제기하였거나 제기할 수 있었던’ 근거를 기초로 특허의 무효를 주장할 수 없는 금반언(Estoppel) 효과가 발생한다.<sup>175)</sup> IPR 금반언 효과를 한국 특허무효심판의 일사부재리 효과와 비교하면 심결확정 시가 아닌 심결시에 금반언 효과가 발생하는 점에서 적용되는 시간적 범위에서 넓은 차이가 있고, 제3자에 대한 대세효가 없는 점에서 적용되는 인적범위가 적은 차이가 있으며, 동일증거/동일사실을 넘어 제기할 수 있었던 증거에까지 미치는 점에서 적용되는 물적 범위에 차이가 있다.<sup>176)</sup>

[표 24] 한국과 미국의 무효심판제도 비교

	한국 무효심판	미국 IPR
제도일반	법에서 규정하는 사유에 따라 특허무효심판에 의해 효력을 소급적 또는 장래로 상실	특허권자 외 제3자가 신규성 또는 비자명성 결여를 이유로 특허무효심판을 신청

170) 37 C.F.R. § 42.120.

171) 35 U.S.C § 316(d); 37 C.F.R. § 42.121(a).

172) 35 U.S.C § 318(a).

173) 37 C.F.R § 42.100.

174) 한국지식재산연구원·특허청, 「IP5국가의 지식재산 출원·심사·등록 및 소송 세부절차 비교분석」, 특허청, 2017, 225-226면.

청구인	특허심사관, 이해관계인 (2017. 3. 1. 이후 기준)	누구나
청구시기	언제나 (특허권 만료 후라도 가능)	특허침해소장을 받은 날로부터 1년 경과한 경우 청구인 적격 없음
청구원인	넓음	좁음 (반포된 간행물을 근거로 신규성/비자명성 결여)
무효심판 중 정정청구	가능	가능 (특허권자 답변서 제출 후 3개월 이내 1회)
최종심리	시기를 특정하지 않음 (평균소요기간은 2016년 기준 10개월)	절차개시 통지가 있을날로부터 1년 이내, 최대 6개월까지 연장 가능
금반언의 원칙	심결확정 시 효과발생	심결 시 효과발생
금반언의 효력	대세효	대세효 없음
금반언의 범위	동일사실/동일증거	동일사실/동일증거 + 제기할 수 있었던 증거

## 2. 등록 후 무효심판제도(PGR)

등록 후 무효심판제도(Post Grant Review, PGR)는 2011년 개정특허법(AIA) 이전, 당사자  
계 재심사에서는 선행기술이나 반포된 간행물을 근거로만 특허의 유무효를 다툴 수 있었  
던 바, 증거자료의 범위를 확장하여 제3자가 특허의 유무효를 다툴 수 있어야 한다는 취지  
에서 2011년 개정특허법(AIA)에서 도입되었다. PGR의 청구인 적격은 특허권자가 아닌 제3  
자로서 이해관계를 요하지 않으며 심판청구일 이전에 연방지방법원에 특허무효 확인의 소  
를 제기하지 않았을 것을 요구하는 점에서는 IPR 청구인 적격과 동일하지만, 특허침해소장  
송달일로부터 1년이 경과하지 않았을 것(One-Year Bar)를 요구하지 않는 점에서 차이가  
있다. PGR은 특허등록일 9개월 이내에 청구가 가능한데, 따라서 이 기간 중에는 PGR청구  
만 가능하고, IPR 청구가 불가능하며, 반대로 특허등록일 이후 9개월(PGR이 있는 경우는  
PGR 종료일) 이후에는 PGR 청구가 불가능하고, IPR 청구만 가능하다. 또한 미국 개정특허  
법(AIA)에 의해 선출원주의(first-inventor-to-file)가 적용되는 2013년 3월 16일 이후에 출원  
된 특허에 대해서만 PGR 청구가 가능하고, 그 이전 선발명주의(first-to-invent)가 적용되는

175) 35 U.S.C. § 315(e).

176) 한국지식재산연구원·특허청, 「IP5국가의 지식재산 출원·심사·등록 및 소송 세부절차 비교분석」, 특허청,  
2017, 227면.

특허에는 PGR 청구를 할 수 없다. 반면, IPR은 AIA 개정 이전 및 이후의 특허에 대해서 청구가 가능하다.

PGR의 무효사유는 발명의 유용성 결여,<sup>177)</sup> 신규성 결여,<sup>178)</sup> 자명성 결여,<sup>179)</sup> 기재불비<sup>180)</sup>, 중복특허(double patent)로서, 선행특허 또는 반포된 간행물에 의한 신규성 결여, 자명성 결여만을 무효사유로 하는 IPR에 비해 무효사유의 범위가 넓은 특징이 있다. PGR의 절차개시(Institution) 기준은 해당 특허가 무효가 될 ‘상당한 가능성(more likely than not)’ 이다. 이러한 기준은 50%를 초과하는 무효의 설득력으로 해석되어지고, 이는 50% 이상의 무효의 설득력이나 IPR의 절차개시 기준인 ‘신청인의 무효주장이 받아들여질 합리적 가능성(reasonable likelihood that the petitioner would prevail)’ 기준에 비해 다소 엄격한 기준으로 해석된다. PGR이 절차개시에 있어서 IPR 보다 엄격한 기준을 적용하는 이유에 대해서 입법과정의 상원의원 존 카일(Jon Kyl)은 보다 폭넓은 무효사유를 인정하여 증거수집(discovery) 등에 시간이 더 소요될 가능성이 있어 절차의 신속을 위해서라고 설명한 바 있다.<sup>181)182)</sup>

### 3. 결정계 재심사제도

미국의 특허무효를 주장하는 방법 중 재심사 절차(Reexamination Proceeding)란 특허등록 후 당사자의 신청에 의하여 특허청이 인쇄된 간행물에 기초하여 당해 특허의 유효성을 다시 심사하는 것을 말한다.

미국에서는 1980년 처음 재심사절차를 도입하였으나, 최초의 재심사절차는 결정계 방식(Ex Parte)으로 진행되는 결정계 재심사(Ex Parte Reexamination, EPR)뿐이었다. 결정계 재심사(EPR)는 특허권자를 포함하여 누구라도 청구할 수 있지만 특허권자와 달리 제3자는 재심사절차에서 심사관에게 진술할 수 있는 기회가 없고, 재심사절차에서 특허가 유효로 인정되면 그 결과가 제3자에 대하여 매우 불리하기 때문에, 제3자의 입장에서는 이러한 절차가 별로 도움이 되지 않아 거의 활용되지 않았다.<sup>183)</sup> 이러한 이유로, 미국 발명자보호법(AIA) 개정을 통하여, 당사자계 재심사제도(Inter Partes reexamination, IPX)를 도입하였고,

177) 35 U.S.C. § 101.

178) 35 U.S.C. § 102.

179) 35 U.S.C. § 103.

180) 35 U.S.C. § 112.

181) Maier & Maier, “Post-Grant Review(PGR)”, <https://maierandmaier.com/ko/%EC%97%85%EB%AC%B4-%EC%86%8C%EA%B0%9C/post-grant-practice/post-grant-review-pgr/>

182) 한국지식재산연구원·특허청, 「IP5국가의 지식재산 출원·심사·등록 및 소송 세부절차 비교분석」, 특허청, 2017, 228-229면.

183) 이해영, 「미국 특허법」, 한빛지적소유권센터, 2010, 740면.

2011년에는 등록 후 무효심판제도(Post Grant Review, PGR)를 새롭게 도입하였다. 동시에 종전의 당사자계 재심사(IPX)는 당사자계 무효심판(Inter Partes Review, IPR)으로 개편하였다. 종전의 결정계 재심사(EPR)는 그대로 존치하고 있다.

결정계 재심사(EPR)는 특허권자를 포함하여 누구나(any person) 신청할 수 있으나 다른 재심 절차인 등록 후 당사자계 무효심판(IPR) 또는 등록 후 무효심판(PGR) 절차에 따른 금반언 원칙에 의하여 그 청구가 제한될 수 있다.<sup>184)</sup> 결정계 재심사(EPR)는 특허권을 행사할 수 있는 기간(period of enforceability)동안 언제든지 청구할 수 있으며, 일반적으로 특허권의 존속기간에 특허침해의 소를 제기할 수 있는 제척기간인 6년을 더한 기간을 의미하지만, 제척기간 이전에 침해의 소가 제기되어 해당 특허권이 여전히 행사되는 경우 즉, 당해 특허침해소송이 계속 중인 경우 이 기간은 연장될 수 있다.<sup>185)</sup> 특허청(USPTO)은 무분별한 재심사 신청을 방지하기 위하여 결정계 재심사(EPR) 신청의 대상이 된 특허청구항의 특허적격성에 관한 실질적이고 새로운 문제(substantial new questions of patentability, SNQP)이 제기되었다고 인정되는 때에 절차를 개시한다.<sup>186)</sup> 또한 특허청장의 결정계 재심사절차 개시결정에 대해서는 불복할 수 없다.<sup>187)</sup> 결정계재심사 절차에서의 정정(보정)의 경우 신규사항 추가가 금지되며 청구범위 확장도 금지된다.<sup>188)189)</sup>

2011년 개정 특허법(AIA)에 의하여 특허항소저촉위원회를 대신하여, 특허심판항소위원회(Patent Trial and Appeal Board)가 새롭게 설치되었고, 현재 결정계 재심사제도는 특허심판항소위원회가 담당하고 있다. 또한 특허권자가 특허심판항소위원회(PTAB)의 결정에 불복하는 경우 연방순회항소법원(CAFC)에만 항소할 수 있다.<sup>190)</sup> 결정계 재심사제도의 경우에는 금반언이 적용되지 않는다. 금반언(estoppel)의 원칙은 당사자가 이전 절차에서 하였거나 할 수 있었던 소송 행위를 추후 소송절차에서 그에 반하여 다시 제기할 수 있는지의 문제이므로, 신청인의 절차 참여가 제한되는 결정계 재심사(EPR) 후에는 적용되지 아니하는 것이다.

[표 25] IPR, PGR, EPR 비교

구분	IPR	PGR	EPR
대상특허	모든 특허	2013년 3월 16일 이후	모든 특허

184) 35 U.S.C. § 315(e)(1).

185) 장화(Zhang, Hua), 「특허무효 관련 심판 및 소송에 관한 비교법적 연구 ; 한중제도의 개선을 기대하며」, 경성대학교 박사학위 청구논문, 경성대학교, 2017, 29면.

186) 35 U.S.C. § 303(a).

187) 35 U.S.C. § 303(c).

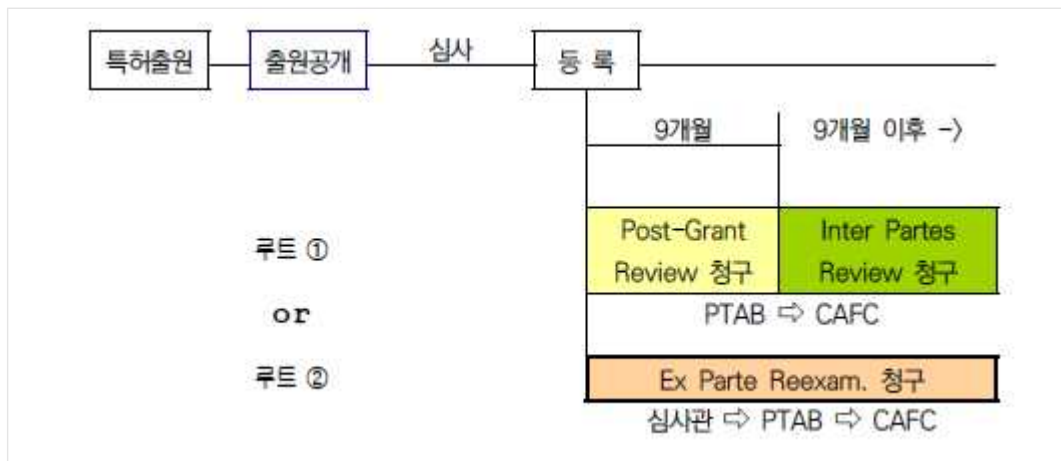
188) 35 U.S.C. § 132 “Notice of rejection; reexamination ( “No amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention.”

189) 35 U.S.C. § 305. Conduct of reexamination proceedings ( “ … No proposed amended or new claim enlarging the scope of a claim of the patent will be permitted in a reexamination proceeding under this chapter.”

		출원된 특허	
청구인	특허권자를 제외한 누구나 (청구인 절차 참여 가능)	특허권자를 제외한 누구나 (청구인 절차 참여 가능)	특허권자를 포함한 누구나 (청구인 절차 참여 제한)
청구기간	특허등록일부 9월 이후 또는 PGR 종료일 중 늦은 날 후	특허등록일부 9월 이내	특허권 발생 이후부터 특허권이 소멸한 후 6년까지
청구사유	특허간행물에 근거한 신규성·비자명성 결여	특허무효와 관련된 모든 사유	특허간행물에 근거한 신규성·비자명성 결여
절차개시요건	무효사유가 있을 합리적 가능성	무효사유가 있을 개연성	특허적격성에 관한 실질적이고 새로운 문제
금반언 적용여부	적용	적용	부적용
소요기간	최대 1년 6개월	최대 1년 6개월	2년-3년
관할	PTAB	PTAB	USPTO 심사관 합의체
불복	CAFC에 항소	CAFC에 항소	청구인은 불복 불가 (단, 특허권자는 가능)

출처 : 김혜정·곽충목, 미국 발명법 시행 이후의 미국 특허무효심판 동향 및 시사점, 「심층분석보고서」  
2015. 12. 18., 한국지식재산연구원, 2015 참조.

[그림 26] 미국특허법상 특허무효심판제도



190) 35 U.S.C. §141(b).

#### 4. 미국의 무효심판제도 관련 최근 동향 및 시사점

미국의 무효심판제도는 우리나라와 상이한 부분이 많지만 필수적 전치주의와 관련하여 최근의 동향에서 일정부분 시사점을 얻을 수 있다. 미국의 당사자제 무효심판(IPR)제도의 경우 특허품질의 향상을 도모하기 위한 방안으로 시행하게 되었으며, 법원에서 진행되는 특허소송과 비교하였을 때 비용과 소요기간이 단축된다는 점에서 환영을 받았다. 하지만 USPTO 산하 특허심판원(PTAB)가 설립된 이후, 법원이 아닌 기관이 특허무효판결을 하여 법적인 문제를 다룬다른 점에 회의적인 입장이 있어 왔으며, 특허심판원의 잦은 무효판결이 새로운 혁신을 저해한다는 비판적인 입장이 있어왔다.<sup>191)</sup> 또한 IPR절차가 행정부인 특허심판원에서 행하여지는 것은 헌법상 삼권분리 위배이며, 재판을 받을 권리를 침해한 것이어서 위헌이라는 주장이 제기된 것이다.<sup>192)193)</sup> 하지만 2018년 4월 25일 미국연방대법원(The Supreme Court of United State)은 Oil States Energy Services v. Greene 's Energy Group 판결<sup>194)</sup>에서 미국 IPR 제도에 대해서 합헌 결정<sup>195)</sup>을 내렸는데 이번 판결은 미국

191) 이유리나, 미국 IPR제도의 합헌성, 「심층분석보고서」 2018-05호, 한국지식재산연구원, 2018, 1면.

192) Oil States Energy Services LLC v. Greene 's Energy Group, LLC, No. 16-712.

193) 미국의 경우, 우리의 행정심판 전치주의와 유사한 구제의 소진(the exhaustion of remedies) 제도를 가지고 있다. 비록 우리와 달리 필수적 전치주의를 취하고 있지는 않지만, 심판의 구제들이 소진된 후에야 소송을 청구할 수 있게끔 하는 사실상 필수적 전치주의를 취하고 있다. ; 김창화, 특허심판의 필수적 전치주의에 대한 타당성 연구-미국과의 비교를 중심으로, 「법학논총」 제41권 제3호, 단국대학교 법학연구소, 2017, 357면

194) 사건의 개요를 간단히 살펴보면 다음과 같다. 특허권자인 Oil States Energy社(이하 Oil States社)는 자사의 053 특허\* 침해를 이유로 Green 's Energy社를 상대로 텍사스 동부지방법원에 특허침해소송을 제기하였고, 이에 대응하여 Green 's Energy社는 동 특허 2개의 청구항이 선행기술로부터 예견되므로 무효를 주장하며 그 유효성을 다투기 위해 PTAB에 IPR 절차를 신청하였다. 동 소송 및 IPR 절차는 동시에 진행되었으며 먼저 텍사스 동부지방법원은 Oil States社의 주장을 받아들였으나, 몇 개월 후 PTAB은 053특허의 2개 청구항이 모두 무효라고 심결하였다. Oil States社는 이에 불복하여 053 특허가 유효함을 주장함과 동시에 IPR 제도가 미국의 헌법정신에 반하는 위헌적인 제도라고 주장하면서 연방항소법원(CAFC)에 항소하였는데, 특히 Oil States社는 특허권은 사적 권리이므로 특허 유효성의 판단은 사법적인 절차를 진행할 것을 필요로 한다고 주장하며 따라서 IPR 제도는 헌법 제3조와 수정헌법 제7조를 위반함을 주장하였다. Oil States社의 항소는 궁극적으로 AIA법에 대한 것으로 이에 연방정부는 피항소인으로 참여하였고 Green 's Energy社와 연방정부는 CAFC 판결 중 IPR제도가 합헌이라고 판단한 MCM판결을 들면서 위헌이 아니라고 주장하였고, 이에 대하여 CAFC는 IPR의 위헌여부에 대해서는 판단하지 않고, PTAB의 심결을 확정하였으며 이후 Oil States社는 CAFC의 판결에 전원합의체(en Banc) 심리를 신청하였으나 CAFC는 이를 기각하였다. 본 건에서 IPR의 위헌성 판단과 관련한 쟁점과 당사자들의 주장은 다음과 같다. IPR 제도는 PTAB에서 특허의 유무효성에 대한 사법판단(adjudication)으로 연방헌법 제3조에서 규정하는 법원의 권한 즉 사법적 권한을 행사하는가에 대하여, Oil States社는 기존의 특허재심사(reexamination)는 근본적으로 심사적인 것인 반면, IPR은 증거개시(discovery) 등을 포함하는 사법판단적인 성격이 강하다고 주장하였다. 또한 특허권은 사적권리이며 공공의 권리 법리를 적용해서는 안되며 법원에서 그 유무효성을 다루어야 하는데 행정기관이 이러한 사적권리를 박탈하고 있음을 주장하였다. 한편 Green 's Energy社는 의회가 IPR제도를 창설하기 위한 방안으로 동 제도에 관한 규정을 특허법에 명시적으로 제정하였고 이에 USPTO는 특허의 유무효를 검토할 수 있는 법적 근거를 부여받았기 때문에 연방헌법에 위배되지 않음을 주장하였다. 또한 PTAB에서는 배심제가 없고 IPR은 배심원의 심리에 의하지 않고 특허를 취소하는 것이 수정헌법 제7조를 위반하는지 여부에 대하여는 Green 's Energy社는 법원이 아닌 행정기관에게 특정 청구에 대해 판결할 수 있는 권한을 부여하였다면 수정헌법 제7조는 배심재판이 이루어지지 않은 판결에 대하여 제한할 사항은 아니라고 주장하였다. ; 이유리나, 미국 IPR제도의 합헌성, 「심층분석보고서」 2018-05호, 한국지식재산연구원, 2018, 3-4면.

195) 대상 판결에서 문제가 된 사안은 IPR의 역할인 특허유무효성에 대한 사법판단(adjudication)이 과연 연방헌법

IPR제도의 합헌성 여부를 가리는 최종 연방대법원의 판단으로 동 판결 이후 당분간의 위헌성에 관한 논의를 불식시킬 것으로 예상되고 있다.<sup>196)</sup>

살펴본 바와 같이, 미국의 입장은 IPR이 위헌적이지 않으며, 임의적 전치주의인 구제의 소진원칙을 채택하고 있지만, 심판의 효율성을 들어 사실상 심판이 우선하도록 하고 있다. 우리는 이러한 미국과 달리 특허무효심판이 필수적 전치주의의 대상이어서 특허의 무효여부는 심판에서 먼저 판단되어야 한다. 그런데 최근 이러한 필수적 전치주의를 임의적 전치주의로 변경하려는 주장들이 대두되고 있고 그 이유로서, 미국의 IPR 합헌성과 유사하게 특허청의 결정을 특허청 산하기관인 특허심판원이 판단하는 것은 모순이고, 국민의 재판받을 권리가 침해된다는 것을 제시하고 있다. 또한, 임의적 전치주의로의 변경 즉, 특허 심판이 아닌 소송을 먼저 제기할 수도 있게 하자는 주장을 뒷받침하기 위해 소송의 장점으로 분쟁 처리 기간이 짧아지고 침해소송과 동시에 무효 소송을 할 수 있어 윈스톱 분쟁 해결이 가능하다고 하고 있다.<sup>197)</sup> 또한 무효심판의 대리를 변리사가 독점하는 것은 위법이고 특허 등의 무효여부를 법원이 아닌 행정기관인 특허청 소속 특허심판원이 판단하도록 강제하는 것은 모순이며 또한 국민의 재판받을 권리를 침해한다는 것이다.<sup>198)</sup>

우리나라의 경우 이미 특허심판제도의 합헌성문제는 1994년 법원조직법과 특허법 등의 관련 법률을 개정하고, ‘특허법원’을 설치하여 특허심판원의 심결 등에 대한 불복의 소는 특허법원의 전속관할로 하여 위헌성 문제를 불식시켰고, 우리 헌법 제107조 제3항에서는 재판의 전심절차로서 행정심판을 할 수 있고, 행정심판의 절차는 사법절차가 준용되어

---

제3조에서 규정한 법원의 권한을 행사하는 것인지, 공공의 권리 원칙에 기한 예외로 인정해야 하는 것인지 여부인데, 연방대법원은 헌법 제3조의 적합성과 관련하여 과거의 판례를 인용하며 연방법원이 ‘공권’과 ‘사권’을 구별해 왔고 이러한 선례는 연방헌법 제3조가 규정하는 법원 이외의 주체에게 공적인 권리에 대해 판결할 수 있는 권한을 부여함을 언급하였다. 그리고 법원 이외의 주체가 공적인 권리에 대해 판결할 수 있다는 ‘공공의 권리 법리’는 정부와 사인 간에 발생하는 문제에 적용되며 이러한 법리가 적용되는 문제에는 본질적으로 법원의 사법적 판단이 요구되지 않음을 밝힌바 있다. 동 개념 아래 IPR은 공적 특권(public franchise)을 부여하는 특허에 대해 재고하는 절차이기 때문에 공공의 권리 법리를 적용받는 절차라고 판단하면서 USPTO는 연방헌법 제3조를 위반하지 않는다고 판시하였다. 본 판결에서 특허권은 사적 재산이라고 한 과거의 판례와 공공의 권리 법리를 IPR제도에 적용하는 것은 모순되지 않는다고 판시하며 그 근거로 특허권은 성문법에 의해 그 내용이 결정되는 공적 권한이라고 언급하였는데, 즉 의회는 공적인 권리에 대한 판결 권한을 제3조 법원 이외의 기관에게 부여할 상당한 재량을 갖고 있으며 특허권을 부여하는 것은 공적인 권리의 영역에 해당하므로 ‘행정또는 입법 기관’이 ‘사법적인 판단’ 없이 이행할 수 있는 “합헌적인 기능”이라고 판시하였다. 덧붙여 역사적으로 법원에서 특허의 유무효를 판단했다는 점이 앞으로도 계속 법원의 판단만을 받아야 하는 주장에 대한 근거가 될 수 없으며, IPR제도의 여러 진행과정이 소송의 경우와 비슷하다는 점이 IPR제도가 연방헌법 제3조를 위반한다는 근거가 될 수 없음을 명시하였다. ; 이유리나, 미국 IPR제도의 합헌성, 「심층분석보고서」 2018-05호, 한국지식재산연구원, 2018, 9면.

196) 반대로, 판결과 반대로 연방대법원이 IPR 제도가 위헌이라고 판단하였다면 특허침해소송에 대한 대응수단으로 이용된 IPR 제도를 번복하게 됨에 따라 특허침해소송의 양상에 막대한 변화와 큰 파장을 불러일으킬 것으로 예상된 바 있다. ; 이유리나, 미국 IPR제도의 합헌성, 「심층분석보고서」 2018-05호, 한국지식재산연구원, 2018, 1면.

197) 김창화, 특허심판의 필수적 전치주의에 대한 타당성 연구-미국과의 비교를 중심으로, 「법학논총」 제41권 제3호, 단국대학교 법학연구소, 2017, 376면

198) 대한변호사협회 성명서, 2017. 7. 7.

야 한다고 규정하고 있어 행정심판이 재판받을 권리를 침해한다는 논란은 이미 종식된 바 있으나, 미국의 IPR 합헌판결로 인하여 다시 한 번 행정심판 및 필수적 전치주의의 필요성에 대한 논리적 지지를 얻었다고 할 수 있다. 다만, 행정심판에 있어 지속적으로 존폐여부의 논의 등이 제기되고 있는 바, 현재의 특허심판제도의 파악과 적합한 정책을 유도할 필요성은 항상 제기되고 있으며 이에 무효심결예고제도를 현행 제도 내에서 어떻게 잘 운용할 것인지에 대한 고민을 아니할 수 없는 것이다.

### III. EU

#### 1. 유럽의 무효심판과 정정심판

##### 가. 특허무효심판과의 비교

한국 특허법에서는 이해관계인 또는 심사관이 제133조제1항 각호에 해당하는 경우에 무효심판을 청구할 수 있다. 이해관계가 없는 경우 해당 청구는 부적법 각하되며, 이해관계에 대한 판단시점은 심결 시이다. 심판 청구 시 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 특허권의 설정등록 후라면 특허권의 소멸 후에도 무효심판을 청구할 수 있지만, 특허가 무효로 된 때에는 그러하지 아니하다. 특허무효심판에서 피청구인인 특허권자는 심판절차 계속 중에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정(법 제133조의2제1항)을 청구할 수 있다. 무효심결이 확정되는 경우에는 해당 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 특허의 일부 무효심결이 확정되는 경우에는 해당 발명에 관한 특허만이 무효로 된 것으로 본다. 특허무효심판에서 정정청구에 의한 정정을 인정하는 무효심판의 심결이 확정된 경우에는 정정된 명세서 또는 도면에 의해 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 설정등록이 이루어진 것으로 본다. 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 심판을 청구할 수 없다.

원칙적으로 유럽특허등록 후 무효 여부는 개별 회원국 별로 각국 특허법에 의해 다루어진다. 다만, 유럽 특허 부여 후 9개월동안은 누구든지 이의신청을 할 수 있다. 유럽특허에 대한 이의신청의 심리는 유럽특허청 이의심사부에서 이루어지며, 이의신청 결정에 대해서는 불복심판을 청구할 수 있다. 원칙적으로 유럽특허의 부여 공표 후 9개월 내에만 가능하지만, EPC 제105조에 따라 그 제3자에게 침해소송 또는 비침해확인 절차를 개시한 경우에는 해당 제3자가 진행 중인 이의신청절차에 참가할 수 있게 된다. 이의신청사유로는, ① EPC 제52조 내지 제57조에 따라 특허받을 수 없는 것, ② 발명의 내용이 통상의 기술자가

실시할 수 있도록 충분히 명확하고 완전하게 기재되어 있지 않을 것, ③ 특허발명이 출원 당시 명세서의 범위를 넘은 것이거나, 분할출원 또는 제61조에 따른 후출원이 선출원의 범위를 넘은 것인 경우일 것을 요구한다. 이의신청절차 중 특허권자에 의한 보정이 허용되며, 이의신청사유가 있는 것으로 판단되면 해당 특허를 취소하며, 보정에 의해 이의신청사유가 해소된 경우 보정이 반영된 상태로 특허가 유지된다.<sup>199)</sup>

#### 나. 정정심판과의 비교

한국 특허법 제136조에서는 특허권자는 특허발명의 동일성을 유지하는 범위에서 정정을 구하는 심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 청구하여야 한다. 실시권자 또는 질권자가 있는 경우에는 동의를 받아야만 한다. 특허청구 범위를 정정하는 경우 ① 특허 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나에 해당하여야 하고, ② 특허발명의 명세서 또는 도면 범위 내여야 하며, ③ 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않는 것이어야 한다. 정정심판은 특허권 존속 중 뿐만 아니라 특허권이 소멸한 후에도 가능하다. 다만, 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니다. 특허무효심판 계속 중에 특허의 정정을 청구할 수 있으므로, 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 경우에는 정정심판을 청구할 수 없다. 정정한다는 심결이 확정된 경우에는 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 설정등록이 된 것으로 본다. 기각심결된 경우에는 심결취소소송으로 불복할 수 있다.

유럽 특허권자는 이의신청 절차 이외의 경우에도 특허의 정정(EPC 제105조(a))을 할 수 있다. 신청 기간에 대해 특별히 규정하는 것은 없으나 이의신청이 계속 중인 경우에는 신청할 수 없다. 이의신청 절차 밖에서의 특허의 정정에 관한 절차가 진행 중이더라도, 제3자에 의한 이의신청이 이루어지면 상기 정정에 관한 절차는 중지되고, 수수료는 환불된다. 정정의 대상은 특허 당시의 명세서 또는 정정, 이의신청에 의하여 정정된 특허 명세서이다. 심사부서에서 정정요건을 충족하는지 심사하게 되며, 유럽특허청은 정정 하여 또는 거절에 대한 재량권을 가진다.<sup>200)</sup>

199) 한국지식재산연구원·특허청, 「IP5국가의 지식재산 출원·심사·등록 및 소송 세부절차 비교분석」, 특허청, 2017, 263-264면.

200) 한국지식재산연구원·특허청, 「IP5국가의 지식재산 출원·심사·등록 및 소송 세부절차 비교분석」, 특허청, 2017, 264-265면.

## 2. 유럽 주요국의 관련 제도

### 가. 영국의 특허취소제도

#### (1) 특허취소제도(Revocation of Patent)

영국에서는 법원과 특허청 모두 특허를 취소할 수 있는 권한을 가지고 있다.<sup>201)</sup> 특허취소신청은 특허권자를 포함하여 누구든지 신청할 수 있고, 특허를 취소한다는 결정이 확정되는 경우, 처음부터 특허가 부여되지 않았던 것으로 보는 소급효를 가진다. 특허취소신청은 언제든지 할 수 있으며, 취소신청의 사유는 영국 특허법 제72조 제1항에 규정되어 있는 경우에만 가능하다.

특허의 유효성이 문제된 소송 혹은 특허청 절차에서, 법원(혹은 특허청장)은 특허법 제76조의 규정(신규사항 추가금지 등)을 충족하는 범위에서 법원(혹은 특허청장)이 인정하는 조건 하에 특허권자의 정정을 허가할 수 있다. 특허권자의 정정신청이 있는 경우, 제3자는 이러한 정정신청에 대해 이의(opposition)를 제기할 수 있고, 이의제기가 있는 경우 특허청장은 특허권자에게 이를 통지해야 하며, 정정 허용여부를 결정함에 있어 이를 고려하여야 한다. 정정이 인정되는 경우 정정된 명세서대로 특허가 부여된 것으로 소급효가 인정된다.<sup>202)</sup>

#### (2) 영국의 정정제도

영국 특허법에 따르면 특허권자의 정정신청이 있는 경우 특허청장은 정정을 허가할 수 있으며, 다만 특허의 유효성이 쟁점이 될 수 있는 소송이나 다른 특허청 내의 절차가 계속 중인 경우<sup>203)</sup>가 계속 중인 경우에는 별도의 정정을 허가하지 않고 제75조에 따라 그 절차 내에서 정정을 허가할 수 있도록 되어 있다.<sup>204)</sup> 특허권자의 정정신청이 있는 경우이든 특허의 유효성이 쟁점이 된 소송이나 다른 특허청 내 절차 중 정정신청이 있는 경우이든 제3자는 이러한 정정신청에 대해 이의를 제기할 수 있고 이의제기가 있는 경우 특허청장 또는 법원은 특허권자에게 이를 통지해야 하며 정정허용여부를 결정함에 있어 이를 고려하

---

201) 영국 특허법 제72조.

202) 영국 특허법 제75조.

203) 예컨대 특허법 제72조에 의한 취소절차 등이 있다.

204) 영국 특허법 제27조.

여야 한다.<sup>205)</sup> 영국 특허법상 명세서의 정정은 신규사항을 추가하는 것이 아닐 것 및 그 특허의 보호범위를 확장하는 것이 아닐 것을 요건으로 하며, 정정은 소급효가 있기 때문에 특허부여 시부터 효력이 있는 것으로 간주되며 정정이 어떤 경위로 이루어졌는지는 소급효에 영향이 없다. 제3자는 정정된 청구항의 침해에 대한 책임이 있지만 정정된 청구항이 문제가 된 행위를 권리범위에 포함하지 않는다면, 비록 해당행위가 정정 전에 발생하였다 하더라도 침해는 발생하지 않은 것으로 간주되는 반면, 만일 문제가 된 행위가 정정된 청구항의 범위에 포함된다면 정정 후는 물론 정정 전에도 침해가 발생한 것으로 간주될 수 있다. 정정은 당사자 사이에서만 효력이 있는 것이 아니라 대세적 효력이 있으므로 정정은 종전에 결정된 사건의 당사자에게도 효력이 미치게 되지만, 해당 사건에 대한 중국 판결이 있었던 경우 정정은 해당 판결에는 영향을 미치지 않는다.<sup>206)</sup>

## 나. 독일

### (1) 독일 특허무효소송의 기초사실

독일에서는 이의신청을 특허청 특허부에서 심리하고<sup>207)</sup> 그 결정에 대해 연방특허법원(Federal Patent Court) 심판부에 불복할 수 있다.<sup>208)</sup> 연방특허법원에 이의신청 절차와 마찬가지로 이유 즉, 신규성 또는 진보성의 부족에 따른 특허요건 결여의 이유로 특허무효소송을 청구할 수 있는데, 원고가 특허침해소송을 제기하면, 피고는 연방특허법원에 무효소송을 제기하는 것이 일반적이다. 무효소송이 제기된 경우 침해소송 법원은 무효소송의 판결이 나올 때까지 소송절차를 중지시킬 수 있는데, 이러한 중지 여부는 무효소송 절차가 성공적일 가능성이 있는지에 대한 침해소송 법원의 판단에 좌우된다고 한다. 독일에서의 침해소송의 1심 절차는 권리자 보호 측면에서 신속히 진행되는 경향이 있고, 무효소송의 절차 진행 항변을 이유로 침해소송 절차가 중지되기는 용이하지 않다는 것을 염두에 두어야 한다.<sup>209)</sup>

유럽의 경우 독일 외의 특허권자(유럽특허에 기초하여 독일특허와 다른 나라 특허를 함께 가진 특허권자)들도 침해와 무효절차를 독일에서 시작하려는 경향이 있다. 그 이유는 영국이나 프랑스 등에 비해 비교적 소송비용이 저렴하고 독일절차에서의 결과가 원고와

205) 영국 특허법 제27조 및 제75조.

206) 특허청, 「지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구」, 특허청, 2014, 111-115면 참조.

207) 독일 특허법 제61조.

208) 독일 특허법 제65조.

209) 김이곤, 「특허등록무효쟁송제도의 개선안 연구」, 홍익대학교 석사학위청구논문, 홍익대학교, 2004, 61면.

피고 사이에서 유럽 전역에 걸친 분쟁해결로 귀결되는 경우가 많기 때문이다. 물론, 독일 소송의 결과가 다른 유럽 국가들의 법원에 심리·판단을 구속하지는 못하지만, 독일 특허법원에서의 무효소송의 판결은 유럽시장 전역에 걸쳐 큰 의의를 가진다고 한다.<sup>210)</sup>

독일의 무효소송(nullity action)은 특허의 존속 기간 중에 누구라도 무효 및 취소를 구하는 소를 연방특허법원에 청구할 수 있다. 무효소송은 ① 유럽특허 중의 독일에 진입하여 등록된 특허, 또는 ② 독일특허에 대하여 무효소송을 제기할 수 있다. 여기서 문제가 되는 것은 유럽특허청에서 이루어진 이의신청의 절차와 비교한 효과이다. 이의신청인의 결과는 유럽특허에서 진입하여 등록된 유럽 모든 국가에 대하여 결과가 종속되지만, 독일의 무효소송의 결과는 독일 내에 한정된다. 무효나 취소의 대상이 되는 특허의 무효사유 등을 기재한 무효소송 청구서를 연방특허법원에 제출하면, 연방특허법원은 무효소송의 피고가 되는 해당 특허권의 권리자에게 그 사실을 통보하고 답변제출 기간을 명하게 된다. 이후, 무효소송의 당사자인 원고와 피고는 구술심리(oral-hearing)기일이 지정되기까지 답변서 및 증거자료를 얼마든지 제출할 수 있다.

무효소송을 담당하는 연방특허법원의 재판부의 구성에 관해서는 독일 특허법 제67조에서 규정하고 있다. 이 조문에서는 판결 주체로서의 재판부의 구성을 규정하고 있다. 무효소송(무효선언사건), 특허취소, 강제실시에 관한 소에 대한 결정과 가처분신청에 관한 결정은 재판장으로서 법률판사 1명과 배석으로 3명의 기술판사와 1명의 법률판사가 한 재판부를 구성한다. 그 외의 사건에 대해서는 3명의 판사로서 한 재판부가 구성되는 그 중 1명은 법률판사라야 한다.<sup>211)</sup>

정정의 경우, 독일 특허법상의 특허의 정정은 정정심판, 특허이의신청에서의 정정, 특허무효소송에서의 정정을 통해 가능한데, 정정심판의 경우 특허법상 명문의 규정이 있지만, 이것 이외에 명문으로 특허의 정정을 인정하는 규정은 독일 특허법에 존재하지 않으며, 판례는 특허이의신청·특허무효소송에서 정정에 대하여 처분주의를 근거로 하여 정정을 인정해 왔다.<sup>212)</sup> 정정은 정정 후의 특허의 대상이 특허부여시의 특허의 대상과 비교한 경우 확대되면 안된다. 이는 인정되는 정정이 특허청구범위의 감축, 그리고 특허청구범위의 불명료한 기재의 명확화만 일 것을 의미하고 또한 출원 시 당초 명세서에는 기재되어 있었지만 특허부여 시에 삭제되어 있던 사항에 대하여는 정정을 위해 이용하는 것이 불가하다.<sup>213)</sup> 특허무효소송 등에 있어서 특허가 일부취소·일부무효로 판단되면, 그 정정은 소급효가 있으며, 감축된 부분에 대하여는 처음부터 없었던 것으로 된다. 즉, 감축된 형태로 처음부터 특허가 부여된 것으로 간주되며 해당 결정이 효력을 갖는 때부터 특허는 그러한

210) 특허청, 「유럽특허분쟁지도-독일판례분석을 중심으로」, 특허청, 2007.

211) 독일 특허법 제67조 제2항.

212) 특허청, 「지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구」, 특허청, 2014, 107면.

213) 특허청, 「지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구」, 특허청, 2014, 109면.

형태로 판단되어야 한다. 또한 정정은 항상 대세효를 가지며 이미 결정된 사안에 대해서도 마찬가지로 인 바, 예를 들어 특허청구범위를 감축하는 결정이 법적으로 효력을 갖기 전에 침해소송이 종결된 경우, 패소한 피고는 재심을 청구할 수 있다.<sup>214)</sup>

## (2) 독일의 기술판사와 가판결문

독일 연방특허법원은 독특하게 기술판사라는 제도를 두고 있다. 기술판사와 법률판사가 공존하는 독일의 무효소송 제도는 긍정적으로 평가받고 있으며 법원의 처리결과에 대한 신뢰성이 매우 높다는 점 등을 들 수 있다. 이러한 기술판사의 역할에 의해 무효소송 중 구술심리 기일에 신속한 심리절차 진행과 함께 청구항의 일부 정정도 즉석에서 가능하다. 기술판사에 대한 규정은 독일 특허법 제65조 제2항에서 규정하고 있다. 특정 분야를 전공한 기술판사라 할지라도 기술판사로 임명을 받은 후에는 모든 분야의 기술에 관해서 판사로서 함께 일할 수 있는 것으로, 단지 자신이 전공한 특수한 분야에서만 일할 수 있도록 되어 있지는 않다. 그러나 기술판사의 업무관할은 규정(Gesch ftsverteilung)에 의해 엄격하게 정해져 있어서 이에 따르지 않은 채 구성된 합의부의 판결이나 결정은 적법하지 않은 것으로 연방대법원 항소의 사유가 된다.<sup>215)</sup>

가판결문(Preliminary Opinion) 역시 독일 특허무효소송에 존재하는 독특한 제도로써, 독일의 무효소송 구술심리절차를 원활히 하기 위해서 구술심리 기일 2개월 이전에 가판결문을 각 당사자들에게 송부한다. 가판결문에 기재된 주된 내용은 무효소송의 대상이 되는 특허의 유·무효성에 대해 청구항별로 재판부의 의견을 기재한 것으로 당사자에게 사전에 통보하여 무효소송의 승소 여부를 무효소송의 판결 전에 가늠할 수 있게 해 준다. 연방특허법원의 재판부의 사정에 따라 무효소송의 대상이 되는 특허의 청구항 전체에 대해 가판결 의견을 주는 경우도 있지만 독립항에 대해서만 가판결 의견을 주기도 하여 당사자가 구술심리 기일에 청구항의 정정이나 변론을 충분히 준비할 수 있게 한다.

무효소송의 당사자는 구술심리 기일을 대비하여 구술변론을 위한 충분한 준비를 하고 특허의 유효성과 무효성에 대한 합리적인 판결을 도출할 수 있다. 무효소송의 당사자는 특허 무효에 관한 사실관계를 충분히 파악할 수 있으므로 구술심리 기일 이전에 당사자의 합의를 이끌어 낼 수 있음과 동시에 구술심리 기일에 당사자가 구술심리를 위한 충분한 변론 준비를 해 올 수 있어 원활한 절차의 진행을 도모할 수 있다. 가판결문에는 무효소송의 대상이 되는 권리의 청구항에 따라 유·무효성 여부를 판단 해 준다. 물론, 청구항 전체에

214) 특허청, 「지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구」, 특허청, 2014, 111면.

215) 김이곤, 「특허등록무효쟁송제도의 개선안 연구」, 홍익대학교 석사학위청구논문, 홍익대학교, 2004, 64면.

대해 가판결 의견을 주는 경우도 있지만 독립항에 대해서만 가판결 의견을 주기도 하여 당사자가 구술심리 기일에 청구항의 정정이나 변론을 충분히 준비할 수 있게 해 줌으로써, 합리적인 판결을 도출 할 수 있다고 사료된다. 가판결문을 받은 이후에도 추가 답변과 증거자료 제출이 가능하나 추가적인 증거자료로 인해 구술변론 기일이 연기될 수 있으므로, 무효소송의 대상 특허가 침해소송 절차에 수반되어 있는 경우 침해소송보다 빠른 무효소송판결을 원할 경우에는 유의하여야 한다.<sup>216)</sup>

[그림 27] 독일연방특허법원의 가판결문



독일의 무효소송은 구술심리를 원칙으로 한다. 독일의 경우 민사소송의 집중과 신속화를 위해서 첫 회의 변론기일에 사건을 종결하는 것을 목표로 하고 있다. 구술심리의 기일에는 개시 및 출석의 확인, 청구취지의 진술, 다툼 없는 사실과 다툼 있는 사실의 소개 및 당사자의 본인의 진술 및 청구 화해시도 등의 순서로 진행된다. 가판결문이 당사자들에게 접수된 이후 정해진 의견 제출 기간 내에 당사자 중 피고(특허권자)의 보조청구서(Auxiliary Requests)가 접수되면, 상기 보조청구서의 내용 중 청구항의 정정 가능 여부도 구술심리

216) 김이곤, 「특허등록무효쟁송제도의 개선안 연구」, 홍익대학교 석사학위 청구논문, 홍익대학교, 2004, 65-66면.

기일에서 판결하게 된다. 따라서 구술심리 기일이 바로 판결 기일이 되므로 구술심리가 종료되면, 재판부가 정하는 휴정 시간 이후 바로 판결을 하게 된다.

### (3) 무효소송에 대한 연방대법원 항소

독일 연방특허법원의 무효소송 판결에 대해 판결이유서를 송달받은 날로 1개월 이내에 연방대법원에 항소를 할 수 있다. 연방대법원 항소 및 항소이유서에는 독일 연방특허법원에서 주장한 범위를 벗어나 주장할 수 없고, 특허법원의 절차와 유사하게 진행된다. 연방특허법원의 무효소송 판결에 대한 대법원 항소를 보면 2010년 112건의 특허의 무효소송에 대한 판결이 있었고, 그 중 85건이 대법원에 항소되었다. 2010년 대법원에서 판결된 무효소송 사건은 111건이며, 그 중 59건에 대해서는 본안 판결이 이루어졌고, 30건의 특허법원의 판결을 유지하는 것으로, 29건이 특허법원의 판결을 파기 환송하였다. 본안 판결 이외에 52건은 화해나 항고 각하 등으로 종료되었다.

연방대법원에서 무효항소 절차의 평균 심리 기간은 4년 이상으로 연방대법원에서의 미결 건수가 상당히 많아진 것으로 파악된다. 독일은 무효소송의 절차를 원활히 하기 위해 2009년에 특허법을 개정하여 연방특허법원에 사실 관련 조사를 집중시키게 하였다. 이를 위해 특허법원은 모든 쟁점사항을 구술심리 전에 파악하여 심리를 진척시키겠다는 것이다. 연방특허법원에서 심리방법이 변하게 됨에 따라, 연방대법원에서의 심리도 변경되었다. 대법원에서는 새로운 보정, 새로운 선행기술 등의 사실 및 새로운 의견이 기본적으로 제출될 수 없게 되었고, 다만 법의 적용이 옳은 것인지 아닌지만 심리하게 되었다.

### (4) 소결

독일의 경우 우리나라와 달리 무효소송 절차에서 가판결을 판결일 이전에 줌으로써 당사자에게 예측 가능한 합리적인 결론을 사전에 도출시킬 수 있다는 장점이 있다. 그리고 3인 합의체의 기술판사의 조력에 의해 무효소송의 절차를 원활하게 진행하고 있다는 점에서 높은 평가를 받고 있다. 이에 우리나라의 특허등록 무효재송제도에서도 판결일 이전에 결과를 예측할 수 있도록 함으로써, 당사자 간의 부담을 줄일 수 있는 제도적 개선이 필요하다.

## 제2절 일반 행정절차 및 행정심판에서의 관련제도 검토

행정절차는 행정청이 의사결정을 함에 있어서 거치는 일련의 절차인데, 일반적으로는 사전절차, 즉 행정청이 행정에 관한 제1차적 결정을 함에 있어서 밟아야할 일련의 외부와의 교섭과정을 말한다. 행정절차는 행정청이 밟는 절차라는 점에서 입법절차, 사법절차와 구분되고, 사전절차라는 점에서 행정심판절차나 행정집행절차와 구분되며, 대외적 절차라는 점에서 행정내부적인 행위에 국한된 절차와 구분된다.<sup>217)</sup> 행정절차는 자기방어기회를 사전에 제공함으로써 헌법 제10조가 보장하는 인간의 존엄성을 추구하는 것을 궁극적인 이념으로 하며, 이 외에도 민주주의 원리의 실현, 행정의 투명성 및 예측가능성의 부여, 행정의 공정성과 적정성을 보장, 행정의 능률성 제고 및 행정청의 일방적인 의사결정에 대하여 발생하는 사후적인 법적 분쟁을 사전에 방지하는 사전적·예방적 권리구제절차로서의 기능 등을 수행한다.<sup>218)</sup> 또한 행정심판은 행정결정에 대하여 국민들로부터 사실적·법적 심사를 하게 함으로써 개인의 권리를 구제할 수 있으며, 광의의 행정절차 내에서 행정 스스로 상대적으로 간단하면서도 융통성 있는 절차를 통하여 행정분쟁을 해결하게 된다면 행정법원의 부담을 경감시킬 수 있다.

특허심판은 특허청의 처분에 의해 부여된 특허권에 관한 분쟁을 해결하기 위한 특별행정심판이다. 특허심판은 산업재산권에 관한 분쟁을 처리함에 있어 전문적인 기술지식과 경험이 필요하기 때문에 특허청 소송 특허심판원에서 다루고 있다. 특별행정심판은 사안의 전문성과 특수성을 살리기 위하여 필요한 경우에는 다른 법률에서 특별행정심판이나 행정심판 절차에 관한 특례를 정하고 해당 법률 및 특례에 따름이 원칙이다. 하지만 행정심판법의 규정에 따르면 ‘다른 법률에서 특별행정심판이나 이 법에 따른 행정심판 절차에 대한 특례를 정한 경우에도 그 법률에서 규정하지 아니한 사항에 관하여는 이 법에서 정하는 바에 따른다.’고 규정하고 있는 점에서,<sup>219)</sup> 새로운 행정심판절차의 도입과 관련하여 일반적인 행정절차와 행정심판에서의 원칙과 논의되고 있는 개선과제 들 중 반영할 수 있는 사항들을 검토해보는 것은 유의미한 작업으로 판단된다. 이하에서는 행정절차법과 행정심판에 있어서의 ‘예고’와 ‘정정’에 준하는 제도들을 검토하고, 해당 제도들의 운영 및 관련한 논의들을 살피고, 무효심결예고제도를 도입함에 있어 참고할 수 있는 자료들을 탐색하고자 한다.

217) 홍준형, 「행정법총론」, 한울, 2001, 493면; 김성수, 「일반행정법」 법문사, 2013, 563면 등 참조.

218) 한국행정법학회, 「행정절차제도 개선방안 연구」, 안전행정부, 2013, 1면.

219) 행정심판법 제4조 제2항.

## I. 「행정절차법」 상 처분의 사전통지

행정청은 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에는 ① 처분의 제목, ② 당사자의 성명 또는 명칭과 주소, ③ 처분하려는 원인이 되는 사실과 처분의 내용 및 법적 근거, ④ 이에 대하여 의견을 제출할 수 있다는 뜻과 의견을 제출하지 아니하는 경우의 처리방법, ⑤ 의견제출기관의 명칭과 주소, ⑥ 의견제출기한 등을 미리 당사자 등에게 통지하도록 하고 있다.<sup>220)</sup> 또한 당사자 등은 처분 전에 그 처분의 관할 행정청에 서면이나 말, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출할 수 있고,<sup>221)</sup> 행정청은 처분을 할 때에 당사자들이 제출한 의견이 상당한 이유가 있다고 인정하는 경우에는 이를 반영하여야 한다.<sup>222)</sup>

이러한 처분의 사전통지절차는 행정청이 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분, 즉 불이익 처분 시에만 하도록 규정하고 있다. 그런데 당사자의 수익적 처분 신청에 대하여 신청사유 이외의 사유를 들어 행정청이 사전통지절차 없이 바로 거부처분을 하는 경우 당사자는 예기치 않게 불이익 처분에 준하는 피해를 입게 된다는 점에서 권익침해의 요소가 충분하다. 이에 따라 학계에서는 신청에 대한 거부처분은 분명히 당사자의 권익을 제한하는 처분에 해당되므로 사전통지의 대상이 되는 처분에 신청에 대한 거부처분도 포함되는 것으로 해석되어야 한다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔다.<sup>223)</sup> 이러한 논의는 법리적인 해석에 있어서 거부처분이 불이익한 처분인지 아닌지가 문제된 사항이나, 한편으로는 사전통지절차의 범위를 확대함으로써 발생할 수 있는 실무적인 부담을 우려하는 경향도 존재한다.

하지만 실무에서 불이익처분에 대해 사전통지가 이루어지는 경우에, 이에 대하여 의견을 제시하는 비율은 대체로 10%정도인 바, 거부처분에 대하여 사전통지를 하더라도 행정에 막대한 지장을 초래하는 등의 문제는 발생하지 않을 것으로 예상한 연구가 존재한다. 한편 의견제출에 대한 반영률은 약 30%정도로 꽤 높은 편임을 감안하면 거부처분을 사전통지의 대상으로 함으로써 국민의 권익구제에 크게 기여할 것으로 기대한 바 있다.<sup>224)</sup>

220) 행정절차법 제21조 (처분의 사전통지)

221) 행정절차법 제27조 (의견제출)

222) 행정절차법 제27조의2 (제출의견의 반영)

223) 한국행정법학회, 「행정절차제도 개선방안 연구」, 안전행정부, 2013, 20면.

224) 본 연구는 한국행정법학회, 「행정절차제도 개선방안 연구」, 안전행정부, 2013, 21면 참고, 다만 해당 연구에 있어서도 사용된 통계가 용역 연구진의 의뢰에 따라 일부기관의 답신을 바탕으로 작성된 것이기에 실제와는 차이가 있을 수 있다는 점을 지적하였다.

[표 26] 행정상 불이익처분에 대한 사전통지 및 의견제출, 반영 비율

구 분	A. 불이익처분 예정건수	B. 사전통지 (사전통지율 B/A)	C. 의견제출 (의견제출율 C/B)	D. 의견반영 (의견반영률 D/C)
'11년	10,213,748	10,084,179(98.7%)	585,048(5.8%)	210,812(36.0%)
'10년	9,729,859	9,710,757 (99.8%)	535,095(5.5%)	225,994(42.2%)
'09년	6,367,759	6,329,066 (99.4%)	853,302(13.4%)	145,084(17.0%)

이러한 배경으로 거부처분에 대한 사전통지를 도입하고자 하는 의견이 제시된 바 있는 바, 다만 그 시행방법에 있어서 여러 가지 방안이 제시되고 있다. 이 중에서 무효심결예고 제도의 도입에 있어서 시사점이 될 수 있는 사항만을 살피고자 한다.

먼저 ‘당사자가 의견진술의 기회를 포기한다는 뜻을 명백히 표시한 경우에는 사전통지를 하지 아니할 수 있다.’ 라는 내용을 도입함으로써 제도를 합리적으로 운영하도록 할 수 있다. 일반적으로 사전통지절차에서 당사자가 의견진술의 기회를 포기한다는 뜻을 표시하는 방법은 ‘행정청의 처분의 사전통지 → 당사자의 의견청취 포기서를 문서로 제출→ 바로 처분’의 순으로 진행될 것이다. 그러나 사전통지 이전에 어떠한 이유로든 당사자가 이와 같은 처분이 있을 것이라는 것을 알고 의견진술의 기회를 포기한다는 뜻을 표시할 수도 있다. 행정의 현실에서 이와 같은 경우는 충분히 발생할 수 있으므로 이와 같은 경우에도 사전통지를 생략할 수 있도록 하는 것이 합리적이다.<sup>225)</sup>

논의되고 있는 ‘사전통지’라는 개념을 ‘무효심결의 예고’에 대입하여 볼 때, 현행에서의 무효심판에서의 정정청구 이외의 또 다른 정정을 하지 않는다는 특허권자의 명백한 의사표현이 있을 경우, 무효심결의 예고를 하지 않고 곧바로 무효심결을 할 수 있도록 단서 조항을 도입하는 것을 생각해볼 수 있다. 특허권자 입장에서 이미 무효심판의 정정청구에서 이미 충분한 정정을 하였다고 판단하거나 또는 추후의 정정심판이라는 제도를 통하여 구제를 받고자 할 수 있으므로, 이러한 경우까지 불필요하게 무효심결의 예고를 실시할 실익은 없을 것이다. 이에 ‘무효심결 예고의 예외’와 같은 단서를 제시함으로써 심판 실무의 부담을 약간이라도 경감할 수 있는 방안을 생각해볼 수 있다.

또한, 행정절차의 사전통지에 있어서, 사전통지로 의견제출의 기회를 줌으로써 현저히 공익을 해하는 행위를 유발할 우려가 있다는 점을 생각해 볼 수 있다. 예컨대 당해 불이익처분과 관련하여 막대한 경제적 이해관계가 얽혀 있거나 다수인의 경쟁적인 관계가 존재하여, 불이익처분의 내용이 사전에 알려지는 것이 일방에게 경제적 이익을 가져다 주거나 기타 경쟁관계의 막대한 혼란을 야기하는 등의 경우에는 사전통지절차를 생략하는 것이

225) 한국행정법학회, 「행정절차제도 개선방안 연구」, 안전행정부, 2013, 30면.

오히려 바람직하다는 것이다.<sup>226)</sup> 이러한 맥락에서 사전통지를 생략해도 되는 구체적인 사유 등이 논의가 되고 있으며, 이는 일본의 「행정절차법」 등에서도 그 내용을 찾아볼 수 있다.<sup>227)228)</sup>

이러한 검토를 토대로 처분의 성질상 사전통지를 생략해도 되는 구체적인 사유를 열거하면 다음과 같다. ① 의견청취의 기회를 줌으로써 처분의 내용이 미리 알려져 현저히 공익을 해하는 행위를 유발할 우려가 예상되는 경우, ② 법령 또는 자치법규(이하 “법령등“이라 한다)에서 준수하여야 할 기술적 기준이 명확하게 규정되고 그 기준에 미치지 못하는 사실을 이유로 처분을 하려는 경우로서 그 사실이 실험, 계측 기타 객관적인 방법에 의하여 명확히 입증된 경우,<sup>229)</sup> ③ 법원의 판결 등에 의하여 처분의 전제가 되는 사실이 객관적으로 증명되어 처분에 따른 의견청취가 불필요하다고 판단되는 경우, ④ (1안) 법령등에서 일정한 요건에 해당하는 자에 대하여 금전급부를 명하는 경우에 행정청의 금액산정에 재량의 여지가 없거나 요율이 명확하게 정하여져 있는 경우, (2안) 법령등에서 일정한 요건에 해당하는 자에 대하여 금전급부를 명하는 경우에 법령등에서 규정하는 요건에 해당함

226) 한국행정법학회, 「행정절차제도 개선방안 연구」, 안정행정부, 2013, 30면.

227) (日)行政手続法(平成5年), (일) 행정절차법제13조 ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는, 전항의 규정은 적용하지 않는다.

1. 공익상 긴급 불이익 처분을 할 필요가 있어 전항에 규정하는 의견 진술을 위한 절차를 보살필 수 없을 때
2. 법률상 필요한 자격이 없었던 것 또는 상실에 이르렀던 것이 판명되었을 경우에 반드시 하게되는 불이익 처분으로서, 그 자격의 부존재 또는 상실의 사실이 법원의 판결문 또는 결정서, 일정한 일을 하였음을 증명하는 해당 임명권자의 서류 기타의 객관적 자료에 의한 직접 입증된 것을 하고자 할 때
3. 시설 혹은 설비의 설치, 유지 혹은 관리 또는 물건의 제조, 판매 그 다른 취급에 대해 준수해야 할 사항이 법령에서 기술적인 기준을 통해 명확화되는 경우, 오로지 해당 기준이 충족되지 않음을 이유로 해당 기준에 따를 것을 명령한 이익 처분으로서 그 불량 충족의 사실이 계측 실험 기타 객관적인 인증 방법에 의해 확인된 것을 하고자 할 때
4. 납부해야 할 돈의 금액을 확정해 일정 부분의 금전의 납부를 명하거나 금전의 급부 결정 취소 기타 금전의 급부를 제한하는 불이익 처분을 하고자 할 때
5. 해당 불이익 처분의 성질상, 그것에 의해 부과되는 의무의 내용이 현저한 경미한 것이기 때문에 수신인이 되어야 하는 사람의 의견을 미리 듣는 것을 필요로 하지 않는 것으로 정령으로 정하는 처분을 하고자 할 때

228) (일) 행정절차법 시행령 제2조(불이익 처분을 하려고 하는 경우에 절차를 필요로 하지 않는 처분)

법 제13조 제 2항 제5호의 정령으로 정하는 처분은 다음에 열거된 처분으로 한다.

1. 법령의 규정에 의하여 행정청이 교부하는 서류로서 교부받은 사람의 자격 또는 지위를 증명하는 것(이하 이 호에서 “증명 서류“라 한다.)에 관하여 법령의 규정에 따라 이미 교부한 증명 서류의 기재 사항의 정정(추가 포함. 이하 이 호에서 동일하다)을 하기 위해 그 제출을 명할 처분 및 정정에 대신하여 새로운 증명 서류를 교부하는 경우에는 이미 교부한 증명 서류의 반납을 명하는 처분
2. 신고를 할 경우에 제출하도록 의무화되어 있는 서류에 대해 법령의 규정에 따라 해당 서류가 법령에 정해진 요건에 적합하게 되도록 그 정정을 명하는 처분

229) 이는 (舊) 「행정절차법 시행령」 제13조 제2호인데, 이를 다시 살리는 것은 신중한 검토가 필요하다고 사료된다. 왜냐하면, 예컨대 지방공무원이 목욕장업의 욕수를 불시 수거하여 보건환경연구원에 수질검사를 의뢰하는데 이 경우 개별법령에는 구체적인 수치별로 행정처분기준이 정해져 있고 전문기관인 보건환경연구원의 검사결과에 따라 중대하게 수치를 넘지 않는 사항마다 처분의 사전통지 및 의견청취를 생략할 수 있다고 한다면 처분 당사자들의 저항 소지가 크고, 행정청이 절차의 번잡성을 이유로 이를 악용할 우려가 있기 때문이다. 이러한 예는 목욕장업, 대기환경오염, 수질오염 등 그 예가 많을 것이다. 만약 수질오염이 너무 심하다면 법 제21조 제4항 제1호에 따라 사전통지를 생략할 수 있을 것이다. 이에 따라 이를 삭제하는 방안을 더 검토할 필요가 있다. ; 한국행정법학회, 「행정절차제도 개선방안 연구」, 안정행정부, 2013, 34면.

이 명백하여 이에 대하여 다툼의 여지가 없고 이에 따라 부과되는 금액이 법령에 따라 당연히 정하여지는 경우, ⑤ 불이익처분을 취소(또는 변경)하였다가 나중에 취소 또는 변경처분을 다시 취소하는 경우 그 불이익처분의 미집행부분을 집행하는 것을 내용으로 한다는 것이 법령의 규정상 명백하거나 또는 이를 불이익처분 취소(또는 변경)처분시 이미 상대방에게 고지하여 상대방이 이에 (날인 등의 방식으로) 동의한 경우, ⑥ 다수의 사람에게 대량으로 행하여지는 처분이거나, 그 처분을 함에 있어 사전통지 및 의견제출의 기회를 부여하는 것이 행정능률을 현저히 저해하는 경우, ⑦ 동일인에 대하여 동일한 사유로 둘 이상의 처분이 행하여지게 되는 경우에 어느 하나의 처분청이 한 번의 사전통지에 각 대상처분이 있을 것임을 알린 경우, ⑧ 당사자가 의견진술의 기회를 포기한다는 뜻을 명백히 표시한 경우, ⑨ 각종 증명서의 기재사항의 경미한 정정을 위하여 관련 자료제출을 명하는 처분, 새로운 증명서류를 교부하기 위하여 이미 교부된 서류의 반납을 명하는 처분 또는 신고시 제출한 서류가 요건에 적합하지 않아 이의 정정을 요구하는 처분 등과 같이 처분내용이 이에 대한 의견제출을 요하지 않을 정도로 현저한 경미한 경우이다.<sup>230)231)</sup>

이러한 맥락에서 무효심결예고제도의 경우에도 제도를 도입하되 일정한 경우 ‘무효심결의 예고를 하지 않을 수 있음’에 대한 단서조항을 삽입하는 방안을 생각해 볼 수 있다. 예컨대, ① 심결의 예고를 통하여 이해관계인의 권리의 현저한 침해가 예상되는 경우, ② 무효 사유가 더 이상 다툼의 여지가 없을 정도로 명확하여<sup>232)</sup> 예고의 실익이 없다고 판단되는 경우, ③ 법원의 판결 등(예 : 정정심판)에 의하여 예고를 통한 추가 정정의 실익이 없다고 판단되는 경우, ④ 심판에 있어 무효의 예고를 하는 것이 행정능률을 현저히 저해하는 경우, ⑤ 권리자가 무효예고에 대한 추가 정정의 기회를 포기한다는 뜻을 명백히 표시한 경우 등을 상정해볼 수 있다. 다만 이러한 단서 조항을 규정할 경우는, 명확성의 원칙에 입각해서 실제 발생할 수 있는 여러 가지 사례 등을 심판편람 등에서 설명 함으로써 권리자 및 이해관계인에게 예측할 수 있도록 하여야 하며, 심판관 역시 단서에 해당하는 사항을 명확하게 파악할 수 있을 정도이어야 한다.

230) 예컨대, 각종 인허가, 등록, 신고 시 또는 그 변경 시 제출하여야 하는 서류의 기재사항 중 경미한 오기(誤記), 오산(誤算) 또는 그 밖에 이에 준하는 명백한 표현상의 오류 등이 있는 경우 등이 이에 해당한다. 행정절차법 제25조는 “행정청은 처분에 오기(誤記), 오산(誤算) 또는 그 밖에 이에 준하는 명백한 잘못이 있을 때에는 직권으로 또는 신청에 따라 지체 없이 정정하고 그 사실을 당사자에게 통지하여야 한다.”고 규정하고 있는데, 이에 준하여 반대로 신청인의 서류에 이와 같은 경미한 하자가 있어 이의 시정을 요구하는 처분을 하는 경우에는 당사자에게 특별히 의견이 없을 것으로 보는 것이 합리적인 해석이므로, 사전통지를 요하지 않는 경우로 보아도 무방하다고 생각된다. ; 한국행정법학회, 「행정절차제도 개선방안 연구」, 안전행정부, 2013, 35면.

231) 한국행정법학회, 「행정절차제도 개선방안 연구」, 안전행정부, 2013, 33-35면.

232) 예컨대 제25조의 위반, 제33조의 위반 등이 그러하다.

## II. 행정예고제도에서 기한의 적용

행정절차법은 국민에 대한 행정의 예측가능성과 국민의 행정참여 등을 도모하기 위하여 ① 국민생활에 매우 큰 영향을 주는 사항, ② 많은 국민의 이해가 상충되는 사항, ③ 많은 국민에게 불편이나 부담을 주는 사항, ④ 그 밖에 널리 국민의 의견을 수렴할 필요가 있는 사항에 대한 정책, 제도 및 계획을 수립·시행하거나 변경하려는 경우에는 이를 예고하도록 하고 있다. 다만 예고로 인하여 공공의 안전 또는 복리를 현저히 해칠 우려가 있거나 그 밖에 예고하기 곤란한 특별한 사유가 있는 경우에는 예고하지 아니할 수 있다고 규정하고 있다. 또한 법령 등의 입법을 포함하는 행정예고는 입법예고로 갈음할 수 있으며, 행정예고기간은 예고 내용의 성격을 고려하여 정하되, 특별한 사정이 없으면 20일 이상으로 한다.<sup>233)</sup>

행정절차법상 행정예고제도의 입법취지는 정부의 ‘정책·제도·계획’에 대해서 국민에게 사전에 정책을 개방·공유하고 정책참여의 기회를 제공하려는 것이다. 그런데 행정예고의 경우 실시여부, 예고기간에 대해서 행정청에게 광범위한 재량이 부여되어 있어서, 당초의 입법취지를 살리지 못하는 한계가 있다. 이 중 예고기간과 관련하여서는 무효심결예고제 역시 그 도입 시의 기간과 관련한 사항을 설정함에 있어서 일응 시사점을 제기할 수 있다고 생각한다. 예컨대 무효심결예고제도를 도입하게 된다면 예고의 기간 등을 구체적으로 설정할 것인지, 구체적으로 설정한다면 기간을 어느 정도로 할 것인지, 또한 어떠한 방식으로 할 것인지 등에 대하여 판단하여야 한다.

행정예고제도에서 예고기간과 관련하여 행정절차법 제46조 제3항은 ‘특별한 사정이 없으면 20일 이상으로 한다’고 규정하여 ‘특별한 사정’의 유무 판단을 행정청에 일임하고 있고, 운영의 실제에 나타난 바와 같이, 실제로 20일 이하로 예고한 경우가 더 많았다. 국민들은 일반적으로 행정정보의 이해에 많은 시간이 소요되는 점을 감안하면 가급적 예고기간을 단축할 수 없도록 일정한 제한을 둘 필요는 있어 보이나, 다른 한편으로는 이와 같은 법률상의 제한만이 능사는 아니고, 또한 입법예고기간에 관한 규정은 법률의 문제라기보다는 제도운용상의 문제라고 판단되므로, 법률의 개정보다는 제도운용을 개선하는 것이 선행될 필요가 있다고 판단된다.<sup>234)</sup>

233) 「행정절차법」 제46조 (행정예고)

234) 한국행정법학회, 「행정절차제도 개선방안 연구」, 안전행정부, 2013, 33-35면.

### III. 행정심판에서의 직권심리 강화

「행정소송법」 제26조는 ‘직권심리주의’ 라는 제목 하에, 법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다고 규정한다. 변론주의를 기본적으로 채택하고 있는 소송제도 하에서 이 규정을 어떻게 해석할 것인가 다투어지지만, 판례는 이른바 변론주의보충설의 입장에 있다.<sup>235)</sup>

특허심판 역시 특별행정심판으로서 민사소송의 심리절차를 주용하며 직권진행주의와 직권탐지주의를 기본으로 하고 있다. 특허심판에 절차에서 심판절차의 진행은 심판관이 주도하며, 또한 당사자의 주장에 구속되지 않고 심판에 있어서 필요한 사실 또는 증거를 직권으로 탐지할 수 있다. 즉, 심판관은 당사자 또는 참가인이 주장하지 않거나 취하한 이유에 대해서도 이를 심리할 수 있으나, 이러한 경우에는 의견서 제출기회를 주어야 한다고 규정하고 있다.<sup>236)237)</sup> 다만, 직권탐지는 당사자가 주장하지 않은 이유에 대하여만 할 수 있는 것이고, 당사자가 신청하지 않은 청구취지에 대해서도 심리할 수 있는 것은 아니며, 심판관의 직권탐지는 권능이지 의무가 아니다. 판례 역시 심판사건에서 직권탐지주의를 취한다고 하더라도 심판에서 공익적인 견지에서 필요한 경우에 당사자가 주장하지 아니한 사실에 관하여도 직권으로 심리하여 판단할 수 있다는 뜻이지 심판관이 증거를 적극적으로 탐지할 의무가 있다는 취지는 아니라고 판시한 바 있다.<sup>238)</sup>

특허무효심판에 있어서 무효심결예고제의 도입을 하는 것에 대한 반대의견 중의 하나로, 특허권자에게 과도하게 많은 정정의 기회를 부여하게 된다는 것인데, 즉 무효심판 단계에서의 정정청구 뿐만이 아니라 추후 정정심판 등을 통하여 또 다시 정정의 기회를 얻을 수 있게 된다는 것이다. 무효심판 이후에 정정심판을 또 다시 청구할 수 있는 것은 특허권자 입장에서는 당연한 것일 수 있으나,<sup>239)</sup> 과도한 정정의 기회 및 소송경제적인 부분에서의

235) 행정소송에 있어서 특별한 사정이 있는 경우를 제외하면 당해 행정처분의 적법성에 관하여는 행정청이 이를 주장·입증하여야 할 것이나 행정소송에 있어서 직권주의가 가미되어 있다고 하더라도 여전히 변론주의를 기본구조로 하는 이상 행정처분의 위법을 들어 그 취소를 청구함에 있어서는 직권조사사항을 제외하고는 그 취소를 구하는 자가 위법사유에 해당하는 구체적 사실을 먼저 주장하여야 한다. 법원의 석명권 행사는 당사자의 주장에 모순된 점이 있거나 불완전·불명료한 점이 있을 때에 이를 지적하여 정정·보충할 수 있는 기회를 주고, 계쟁 사실에 대한 증거의 제출을 촉구하는 것을 그 내용으로 하는 것으로, 당사자가 주장하지도 아니한 법률효과에 관한 요건사실이나 독립된 공격방어방법을 시사하여 그 제출을 권유함과 같은 행위를 하는 것은 변론주의의 원칙에 위배되는 것으로 석명권 행사의 한계를 일탈하는 것이 된다. ; 대법원 2001. 1. 16. 선고 99두 8107 판결

236) 특허법 제159조 (직권심리)

237) 판례에 따르면 의견서 제출기회는 당사자의 절차보장을 위한 공익적인 것으로서 강행규정에 해당하는 것이나, 형식적으로는 이러한 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 심판절차에서의 직권심리에 관한 절차위반의 있다고 볼 수 없다고 판시한다. ; 대법원 94후541

238) 대법원 93후107

239) 특허권자 입장에서는 최대한 특허를 유지하는 것이 바람직하며, 또한 국가 전체 산업의 입장에 있어서도 특

지적 역시 무시할 수 없는 바, 이를 실무적인 차원에서 개선할 수 있는 방안 중 하나로 무효심결예고제도를 도입하되, 심판관의 직권심리를 보다 강화할 수 있는 방안을 고려해 볼 수 있다. 직권심리가 강화될 경우 심판관의 업무부담이 증가하고, 심판의 기간이 다소 길어질 수 있다는 단점이 존재할 수 있다. 하지만 직권심리제도가 강화되면, 특허심판원에서 결정되는 심결의 신뢰성이 높아지고, 심판원 단계에서의 기간은 길어질 수 있으나, 신뢰강화를 토대로 당사자들이 항소를 제기하지 아니함으로써 심판원 단계에서 분쟁이 종결될 가능성이 높아질 수 있는 바, 행정심판의 전체 절차(심판원-특허법원-대법원)는 단축시킬 수 있는 장점을 예상해볼 수 있다. 물론, 판례 등에서 직권탐지가 의무가 아니며, 그 적극성의 범주에 대하여 당사자계 심판의 특성상 다소 소극적으로 해석하고 있기는 하나, 심리가 신속하고 철저하게 이루어짐으로써 행정심판을 통한 법치주의의 실현이라는 대원칙에 한 발짝 더 다가갈 수 있는 방안이라는 점에서 검토할 만한 가치가 있다고 생각된다.

일반 행정심판에 있어서도 통제밀도(Kontrolldichte)가 행정소송에서보다 강화되어야 하며, 재량범위 내에서 사안에 대해 적극적인 심리가 이루어지는 것이 바람직하다고 보고 있으며, 같은 취지에서 일본의 「행정사건소송법」에서의 ‘석명처분의 특칙’ 등의 규정을 참고할 수 있다고 한다.<sup>240)</sup> 「행정사건소송법」상 석명처분의 특칙이란 소송관계를 명확하게 하기 위해 필요하다고 인정될 때에는 일정한 정도의 의무를 부과할 수 있다. 각 호에서 규정하고 있는 바에 따르면, ① 피고인 국가나 공공단체에 소속하는 행정청 또는 피고인 행정청에 대하여, 처분 또는 재결의 근거가 되는 법령의 조항, 처분 또는 재결의 원인이 되는 사실 기타 처분 또는 재결의 이유를 명확하게 하는 자료(제2항의 심사청구에 관한 사건 기록은 제외)로 당해 행정청이 보유하는 것의 전부 또는 일부의 제출을 요구하는 것과 ② 전 호에서 규정하는 행정청 이외의 행정청에 대하여 동 호에 규정하는 자료로 당해 행정청이 보유하는 것의 전부 또는 일부의 송부를 촉탁하는 것을 직권으로 요청할 수 있다. 또한 재판소는 처분에 대한 심사청구에 대한 재결을 거친 후에 취소소송의 제기가 있을 때에는, ① 피고인 국가나 공공단체에 소속하는 행정청 또는 피고인 행정청에 대하여, 당해 심사청구에 관계된 사건의 기록으로 당해 행정청이 보유하는 것의 전부 또는 일부의 제출을 요구하거나, ② 전 호에서 규정하는 행정청 이외의 행정청에 대하여 동 호에 규정하는 사건의 기록으로 당해 행정청이 보유하는 것의 전부 또는 일부의 송부를 촉탁할 수 있다.<sup>241)</sup> 이는 결국 행정소송의 심리에서 행정심판자료의 제출 등을 포함하는 것이며, 같은 취지에서 피청구인인 행정청의 처분에 관한 자료를 행정심판 심리에서 이용함으로써, 심리 절차를 보다 철저하고 신속하게 하자는 의미가 있다.

---

허를 안정적으로 보유하고 있는 것이 마땅하다. 이러한 견지에서 특허권자는 자신의 입장에서 할 수 있는 최선의 노력을 다하여 특허권을 보존하려는 행위를 하고 있는 것이다.

240) 한국행정법학회, 「행정심판 체계 정비방안에 관한 연구」, 국민권익위원회, 2013, 84면.

241) (일) 「행정사건소송법」 제23조의2 (석명처분의 특칙)

### 제3절 국내외의 관련 제도의 비교 및 도입 검토

#### I. 국외의 관련 제도 비교 및 국내 도입 시 고려 사항

현재 국외의 제도 중에서 ‘심결의 예고’ 라는 표현을 사용하는 나라는 일본이 유일하다. 즉, 우리나라에서 2015년도에 무효심결예고제의 도입을 검토했던 것은 일본의 제도를 토대로 도입하고자 하였음을 미루어 짐작해볼 수 있다.

간단히 생각해 볼 때, 우리나라와 일본의 무효심판에서의 정정청구 시기의 실질적 차이는 ‘심결예고에 따른 정정청구 기회 유무’ 로 볼 수 있다. 하지만 제도 도입을 위해서는 단순히 무효심판 자체의 절차만을 놓고 볼 것이 아니라, 관련하고 있는 제도들의 전반 및 법리적·실무적인 차이점 등에 대하여 비교·검토하고, 이를 토대로 국내에 도입할 수 있는지의 여부 및 도입한다면 어떠한 방식을 취하는 것이 타당할 지에 대하여 논의해볼 필요가 있을 것이다. 이러한 관점에서 심판절차에 있어서 우리나라와 일본의 제도를 비교해보면 다음과 같다.

[표 27] 한국과 일본의 심판제도 비교(차이점을 중심으로)

	한국	일본
특허무효심판에서의 심결예고제도	없음	있음 (2011년 도입)
특허무효심판에서 정정의 기회	2회 (특허무효심판에서 정정청구, 정정심판)	2회 (특허무효심판에서 정정청구, 무효예고로 인한 정정)
특허심판원에 무효심판 계속 중 정정심판 청구가능 여부	불가 (단, 무효심판에서 정정청구 가능)	불가 (단, 무효심판에서 정정청구 가능)
특허법원(지재고등법원)에 무효심판의 심결취소소송 계속 중 정정심판 청구가능 여부	가능	불가 (무효심결예고제로 특허청 단계에서 종결)
심결취소소송에서 소송물의 범위	무제한설	제한설

더불어 일본의 무효심결예고제도의 운용 과정에서 제기된 장단점과, 우리나라에서의 무효심결예고제 도입 논의 당시에 제기된 장단점을 비교하면 다음과 같다.

[표 28] 무효심결예고제도 도입논의/운영의 장·단점

	한국	일본
장점	특허무효심판의 인용률 감소	특허무효심판의 인용률 감소 <b>불필요한 절차의 감소(캐치볼 현상 완화)</b>
단점	특허권자에게 지나치게 <b>유리(중첩보호)</b> 심판부의 업무부담 <b>과중</b>	특허권자에게 <b>불리(정정심판 청구 금지)</b> 심판부의 업무부담 <b>약간</b>
기타의견	<b>소송물에 대한 취급이 다른 일본의 제도를 그대로 도입하는 것은 어려움</b>	
	일본과 국내의 사정이 다른 바, <b>도입 시 동일한 효과를 얻을 수 있을지 의문</b>	

무효심결예고제도의 장점으로 동일하게 도출된 사항은 특허무효심판의 인용율의 감소이다. 우리나라의 경우 도입 당시, 특허무효율을 도입 전과 대비하여 약 16% 가량을 구제할 수 있을 것이라는 분석이 있었으며, 일본의 경우에는 실제 도입으로 인하여<sup>242)</sup> 특허무효율이 18% 선으로 하향된 것으로 확인할 수 있어, 제도 도입으로 인한 확실한 장점으로 파악된다. 보다 구체적으로 살펴보면 2013년 이후 연평균 무효심판 처분건수 203건<sup>243)</sup> 중, ① 연평균 15건은 심결예고통지 후 취하·포기되고, ② 10건은 정정에 의해 결론이 변경되어, 심결예고통지에 의해 약 12.3%의 무효저감 효과가 발생하였다고 파악해 볼 수 있고, 달리 이야기 하면 무효심결예고제가 없었다면 무효심판 인용률을 약 30%대 일 것으로 추정해볼 수 있는 것이다.<sup>244)</sup> 또 다른 통계의 경우에도 무효율 저감의 효과를 확인할 수 있는데, 2015년 4월부터 2017년 3월까지의 기간 동안 제기된 무효심판청구 건수 301건 중, 심결예고통지가 이루어진 건은 115건이며, 이에 따라 예고 후 정정청구가 발생한 건은 86건, 정정청구에 따라 무효에서 유효로 변경된 건은 35건이며 그대로 무효가 된 건은 80건이다. 살펴보면 무효심결예고율은 38.2%(115/301)로 나타나고 실제 무효율은 26.6%(80/301)로 나타난 바, 무효심결예고가 없었다면 그대로 무효가 될 수 있었던 11.6%가 구제된 것을 확인할 수 있다.<sup>245)</sup>

242) 다만 일본 측에서는 직접적인 효과가 아니라 반사적인 효과라고 의견을 제시한 바 있다.

243) 해당 건수는 일본의 특허무효심결예고제 도입 이후인 2012년 4월부터 2015년 6월까지의 처리건수로서 심결예고 통지건수 158건, 심결예고 후 최종처분건수 114건, 심결예고통지 후 정정청구(115건)에 의한 정정 후 유효심결 31건에 대한 수치이다.

244) 다만 무효심판 인용율의 변동은 무효심결예고제 도입 뿐만 아니라, 여러 요인이 작용한 바 있는데, 그 중 하나는 진보성 판단기준의 변경이다. 2009년을 전후로 일본 지적재산고등재판소가 특허청에서 무의식적으로 특허성 판단이 엄격해지는 것을 고쳐서, 심결취소소송에서 특허성 판단이 엄격해지는 것을 방지하고 있다. 또한 그 밖에도 당사자 간의 합의 등 제도의 변경이 무효율을 줄이는 데 영향을 미치는 것으로 파악하고 있다.

245) 특허심판원, 「2018 심판제도 사용자 세미나」, 2018 자료집의 통계자료의 분석 및 일본 현지 인터뷰 참조하여 작성함.

[표 29] 일본의 2015.4 ~ 2017. 3. 무효심판에 관한 통계분석

무효심판	심결예고통지 (A)	예고 후 정정청구	정정 후 무효→유효(B)	무효	B/A
301건	115건	86건	35건	80건	30%
무효심결예고율 : 38.2% (115-301), 무효인용률 : 26.6%(80/301)					
<b>특허무효율 : 11.6% 감소(38.2-26.6)</b>					

하지만 일본에서는 무효율 저감 보다는 캐치볼 현상이 사라졌다는 것을 보다 확실한 장점으로 파악하고 있다. 한편 일본에서는 무효율의 감소는 도입 당시 예상하지 못했던 반사적인 효과에 불과하다고 하였으며 오히려 무효율이 감소는 무효심결예고제의 도입 때문은 아니다라는 의견을 제시하기도 하였다.<sup>246)</sup> 하지만 캐치볼 현상의 경우 우리나라에는 해당되지 아니하는 바, 결국 무효심결예고제를 도입하였을 경우 반쪽의 장점만을 취하게 것으로 예상해볼 수 있다.

무효심결예고제도의 단점으로 동일하게 도출된 사항은 심판부의 업무부담 부분이다. 일본의 통계를 살펴본 결과 무효심결예고제 이후 일정부분 심리기간이 연장된 것을 확인할 수 있었다. 다만 일본의 경우에는 도입으로 인한 업무부담의 우려가 있었지만 실질적인 업무부담이 크게 느껴지지 않는다는 의견이 존재하기는 하였는데, 이는 우리나라와 일본의 심판물량의 차이에서 비롯될 것을 수도 있으며, 또한 연장된 기간은 새로운 제도도입에 필연적으로 수반되는 기간 때문이라는 분석도 존재한다.<sup>247)</sup> 하지만 심판물량을 기준으로 봤을 때, 동일한 기간 내에 과거와 동일한 물량의 사건을 처리해야 한다면 심판관에게 당연히 부담으로 작용할 수 있음을 예상해볼 수 있으며, 특히 일본과 우리나라의 심판물량은 상당한 차이가 있다는 점에서, 우리나라의 도입할 경우 더 많은 업무부담이 예상됨은 당연하다. 따라서 제도를 도입하게 된다면 이러한 실무적인 부담을 해결할 수 있는 방안을 함께 고려하는 것이 필수적이다.<sup>248)</sup>

제도도입에 따른 단점으로 제시된 사항 중 한국과 일본의 의견이 정 반대로 나뉘는 것은 특허권자 입장에서 유리한지, 불리한지에 대한 부분이다. 우리나라의 경우에는 특허무효심판에서의 정정청구, 무효심결예고로 인한 정정과 함께 정정심판에 의한 정정으로 총 3회의 정정의 기회가 부여될 수 있어 특허권자에게 지나치게 유리하다는 의견이 제시된 반면, 일본의 경우에는 무효심결예고제도를 도입하면서, 특허법 개정 전 가능하였던 정정심판의 기

246) 일본 현지 인터뷰 결과를 토대로 함.

247) 무효심결예고제를 도입함에 따라 각 당사자에 대한 통지의 절차, 정정할 수 있는 기간을 부여 등 필연적으로 증가하는 기간을 의미한다.

248) 실무적 부담 해결에 관한 구체적인 안은 제4장 제3절에서 기술하도록 한다.

회를 제거함으로써, 특허권자에게 불리할 것이라는 의견이 제시된 것이다. 사실 이러한 점은 기타의 의견에서도 제시된 것과 같이 일본과 우리나라에서의 소송물에 대한 학설의 차이가 존재하기 때문에 그러할 것인데, 만약 국내에 있어서 무효심결예고제를 도입한다면, 이러한 부분을 어떠한 방식으로 해결할 것인지에 대한 내용을 정리할 필요가 있다. 양 국가 간의 제도의 상이함이 존재함에도 불구하고, 제도를 도입할 것인지, 또는 법리적으로 적용이 불가능한 부분이 존재한다면, 어떤 점을 극복하였을 때 제도를 도입할 수 있을 것인지에 대한 사항으로서, 일부의 비판이 존재하지만 특허의 무효율 감소 및 절차적 용이함을 위하여 정정의 기회를 그대로 둔 상태에서 무효심결예고제를 도입하는 방안을 고려하거나, 또는 소송물과 관련한 해석을 달리하여(일본과 같은 제한설의 방식으로 전환하는 방안)<sup>249)</sup> 무효심결예고제를 도입하는 방안 등 여러 방안을 생각해볼 수 있을 것이다.

미국의 무효심판제도는 연방지방법원의 무효확인소송과 병행되는 임의적 전치주의인 점에서 필요적 전치주의를 취하는 한국의 특허무효심판과 차이가 있다. 변론주의가 강한 영미법계의 특성상 한국과 비교하여 미국은 특허의 무효에 상당한 비용과 시간이 소요된다. IPR은 미국의 특허권 남용에 의한 피해를 해소하기 위한 제도로써 AIA 이전의 특허무효절차(특허무효확인소송, 당사자계 재심사)에 비해 심리에 소요되는 시간과 비용을 상당히 저감하였다. 하지만 한국의 특허무효심판의 심리소요기간은 심판청구 후 통상 6개월 내지 9개월인 것에 비해 미국의 IPR은 심판청구 후 최소 1년 6개월, 최장 2년이 소요된다.<sup>250)</sup> 이러한 사정으로 미국의 경우 신속한 심리와 심판경제를 위해 IPR에 도입된 다양한 제도들(심판청구서 및 답변서의 단어 수 제한, 제한적 디스커버리, 제한적 무효사유 등)이 존재한다. 또한 IPR은 심리기간을 절차개시(Institution) 후 1년으로 법제화하였고, Scheduling Order를 통해 각종 서류 및 신청의 제출시기, 구술심리 시기를 심리 초기에 확정함으로써 절차진행에 대한 예측가능성이 높다는 점은 우리나라에서도 참고할 수 있을 것이다.<sup>251)</sup> 이처럼 IPR 제도의 도입으로서 심리의 기간을 단축하였다는 특징이 존재하고, 심리기간의 단축을 위한 여러 규정을 두고 있다는 점을 볼 때, 무효심결예고제를 도입함에 있어 심리기간이 연장될 수 있다는 일각의 우려에 대응할 수 있는 제도들을 검토해볼 수 있을 것이다. 무효심결예고제 도입 시 추가적인 정정 청구에 대한 기간의 제한이나, 신청의 시기 제한, 현행 해석상 어려울 수 있으나 정정할 수 있는 범위의 제한 등의 부가적인 사항들이 해당될 수 있다. 아울러 최근의 IPR 합헌 판결로 인해 다시 한 번 필수적 전치주의에 대하여 생각해 볼 수 있는 기회가 제시되었던 바, 행정심판의 운용에 대한 진지한 고민을 하지 아니할 수 없으며, 특히 무효심결예고제도를 도입하였을 경우에 발생할 수 있는 각종 논란들

249) 소송물과 관련한 사항은 제4장에서 자세히 기술하도록 한다.

250) 심판청구 후 절차개시(Institution)까지 통상 6개월이 소요된다.

251) 한국지식재산연구원·특허청, 「IP5국가의 지식재산 출원·심사·등록 및 소송 세부절차 비교분석」, 특허청, 2017, 230면.

에 대응하는 논리를 꼼꼼히 구상할 필요가 요청된다.

마지막으로 유럽, 특히 독일의 경우 기술판사제도와 가판결문 제도를 두고 있다는 점은 우리와 상이한 독특한 제도라 할 것이다. 가판결문의 경우 판결일 이전에 당사자에게 예측 가능한 합리적인 결론을 사전에 도출시킬 수 있다는 장점으로 작용하고 있으며, 3인 합의체의 기술판사의 조력에 의해 무효소송의 절차를 원활하게 진행하고 있다는 점에서 높은 평가를 받고 있는 바, 우리나라의 제도 도입에 있어서 긍정적인 사례로 작용할 수 있다. 물론 우리나라의 특허심판관 역시 전문적인 자격 및 기술능력을 가진 자로 구성되어 있으나, 무효심결예고제를 도입함에 있어 실무적인 보완체제로 합의체 조력과 유사하게 다른 사람의 의견을 청취하거나 보완하도록 하는, 즉 외부인력의 조력을 받을 수 있는 방법 등을 고려하여 심판원의 업무 부담을 경감을 꾀해볼 수 있을 것이다.

[표 30] 국외제도를 통한 시사점 (요약)

(시사점)

- ▶ 일본 : 무효심결예고제 도입으로 인한 확실한 무효율 저감 효과, 결과론적 관점에서 우리나라의 무효심결예고제 도입에 있어서 긍정적 사례 및 지표를 제공
- ▶ 미국 : IPR 제도 운영과정 상의 부수적인 요소들을 무효심결예고제에 적용하는 방안 검토 - 단서 조항으로서 추가적인 정정청구에 대한 기간 제한, 신청시기제한, 정정범위의 제한 등을 추가하여 심리의 신속도모
- ▶ 독일 : 가판결 제도의 긍정적인 측면은 무효심결예고제의 도입에도 긍정적인 사례로 제시 가능, 기술판사 제도를 변형하여, 무효심결예고제 도입 시 활용할 수 있는 전문기술의 운용방안을 함께 고려하여 심판원의 업무부담 경감 고려

## II. 국내의 관련 제도 비교 및 무효심결예고제 도입 시 고려사항

특허심판이 특별행정심판인 바, 일반적인 행정절차와 행정심판에서의 원칙과 논의되고 있는 개선과제 들 중 반영할 수 있는 사항들을 검토해 보았고, 활용할 수 있는 방안에 대하여 제시해보면 다음과 같다.

「행정절차법」상의 처분의 사전통지의 경우, 행정청이 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분, 즉 불이익 처분 시에만 하도록 규정하고 있다. 물론 처분과 행정심판의 심리의 결과를 알리는 것에는 본질적인 차이가 존재하기는 한다. 하지만, 사전통지를 운영하는 과정의 일련의 절차, 사전통지-통지에 대한 의견제출-의견반영이라고 하는 것이 무효심결예고제를 도입하였을 때의 과정과 상당부분 유사한 바, 「행정절차법」상 사전통지의 제도개선에서 논의되는 사항 중 활용할 만한 것을 제도도입과 함께 고려해볼 수 있다. 「행정절차법」상 사전통지의 개선 사항으로 제안되는 것 중 ‘당사자가 의견진술의

기회를 포기한다는 뜻을 명백히 표시한 경우에는 사전통지를 하지 아니할 수 있다.’ 라는 내용을 도입함으로써 제도를 합리적으로 운영하자는 의견이 존재한다. 이를 ‘무효심결의 예고’에 대입하여 볼 때, 현행에서의 무효심판에서의 정정청구 이외의 또 다른 정정을 하지 않는다는 특허권자의 명백한 의사표현이 있을 경우, 무효심결의 예고를 하지 않고 곧바로 무효심결을 할 수 있도록 단서 조항을 도입하는 것을 생각해볼 수 있다. 특허권자 입장에서 이미 무효심판의 정정청구에서 이미 충분한 정정을 하였다고 판단하거나 또는 추후의 정정심판이라는 제도를 통하여 구제를 받고자 할 수 있으므로, 이러한 경우까지 불필요하게 무효심결의 예고를 실시할 실익은 없을 것이다. 이에 ‘무효심결 예고의 예외’와 같은 단서를 제시함으로써 심판 실무의 부담을 약간이라도 경감할 수 있는 방안을 생각해볼 수 있다. 또한 행정절차의 사전통지에 있어서 의견제출의 기회로 현저히 공익을 해하는 행위를 유발할 수 있는 경우 사전통지를 생략할 수 있도록 하고 있는데, 이 또한 관련하여 무효심결예고제 도입에 있어 일정한 경우 ‘무효심결의 예고를 하지 않을 수 있음’이라는 취지의 단서조항을 삽입하는 방안을 생각해 볼 수 있다. 예컨대 심결의 예고를 통하여 이해관계인의 권리의 현저한 침해가 예상되는 경우, 예고의 실익이 없다고 판단되는 경우, 예고를 하는 것이 행정능률을 현저히 저해하는 경우, 권리자가 추가 정정의 기회를 포기한다는 뜻을 명백히 표시한 경우 등을 상정해볼 수 있다.

「행정절차법」에서는 또한 국민에 대한 행정의 예측가능성과 국민의 행정참여 등을 도모하기 위하여 국민에게 불편·부담을 주거나 국민의 이해가 상충되는 사항 등에 대하여 이를 예고하도록 하고 있는 바, 역시 큰 틀에서의 개념과 목적은 상이하나 예고라는 절차에 있어 일정 부분 시사점을 얻을 수 있다. 「행정절차법」 행정예고제도는 특별한 사정이 없으면 20일 이상으로 정하고 있는 바, 이러한 구체적인 수치는 무효심결예고제를 도입함에 있어 그 도입 시의 기간과 관련한 사항을 설정함에 있어서 일응 시사점을 제기할 수 있다고 생각한다. 예컨대 무효심결예고제도를 도입하게 된다면 예고의 기간 등을 구체적으로 설정할 것인지, 구체적으로 설정한다면 기간을 어느 정도로 할 것인지, 또한 어떠한 방식으로 할 것인지 등에 대하여 판단하여야 한다.

「행정소송법」의 직권심리 강화와 관련하여, 무효심결예고제의 도입에서 제기되는 반대 의견을 극복하는 데에 시사점을 얻을 수 있다. 무효심결예고제의 도입을 하는 것에 대한 반대의견 중의 하나로, 특허권자에게 과도하게 많은 정정의 기회를 부여하게 된다는 것인데, 즉 무효심판 단계에서의 정정청구 뿐만이 아니라 추후 정정심판 등을 통하여 또 다시 정정의 기회를 얻을 수 있게 된다는 것이다. 이는 일본과 같이 심결취소소송 단계에서 정정심판을 금지하는 등의 적극적인 제도개선을 통하여 극복할 수도 있지만, 심판관의 직권심리를 보다 강화하여, 심판의 신뢰도를 높여 심판원 단계에서 분쟁이 종결되는 것을 도모하는 소극적인 방안으로 행정심판의 전체 절차를 단축을 유도해볼 수 있다. 따라서 무효심

결예고제도의 도입과 함께 직권심리의 강화를 위하여 권리관계 및 판단을 명확하게 하기 위한 필요한 자료 제출의 명령 및 심판관의 직권 강화와 관련된 조항을 부수적으로 개정하는 방안 역시 고려해볼 수 있다.<sup>252)</sup>

[표 31] 국내제도를 통한 시사점 (요약)

(시사점)

- ▶ 「행정절차법」상 사전통지의 개선사항 中 : ‘**특허권자의 명백한 의사표현이 있을 경우 예고없이 곧바로 무효심결을 할 수 있도록 단서조항 도입**’하여 심판 실무의 부담을 약간이라도 감소할 수 있도록 하는 방안 고려/ ‘**일정한 경우 무효심결의 예고를 하지 않을 수 있음**’이라는 취지의 단서조항을 삽입하는 방안을 고려
- ▶ 「행정절차법」상 행정예고제도의 기한 관련 : 행정예고제도의 기한은 20일 이상으로 규정, 무효심결예고제 도입 시 예고 이후 소요되는 기간을 구체화할 것인지를 결정함에 있어 대응 지표로 활용
- ▶ 「행정소송법」의 직권심리 관련 : 심판원의 직권심리를 강화하여 무효심판 전체 절차(심판원-특허법원-대법원)의 감축을 도모, 무효심결예고제의 도입과 함께 **직권심리 강화에 수반하는 제도(자료제출 요구(강제), 심판관의 직권강화 방안 고려**

252) 하지만 앞서도 언급한 것과 같이, 이미 특허법에서 직권심리에 대한 규정을 두고 있으며, 당사자계 심판의 특성상 직권심리를 강화하는 것이 부적절하다는 견해도 존재한다.

## 제4장 무효심결예고제의 도입방안

### 제1절 무효심결예고제의 도입의 재논의

#### I. 무효심결예고제 도입을 위한 타당성 판단

무효심결에 대한 심결취소소송을 제기한 후 별도의 정정심판을 청구할 경우, 소송이 지연되고 복잡해지는 상황이 발생할 수 있으며, 한편 무효심결 전에는 무효여부를 사전에 알려주지 않아 무효사유에 대한 대응수단으로 정정청구가 충분히 활용되지 못하는 문제도 발생하는 데, 이러한 연유로 우리나라의 무효심판 인용률이 높다는 의견이 지속적으로 제기되고 있다. 무효심판 인용률의 높은 수치는 결국 특허권의 법적 안정성을 하락시키는 요인으로 작용하는 바, 특허권의 안정성과 권리강화는 현 시점에서의 주요한 의제가 아닐 수 없다. 이러한 연구로 정정청구제도를 충분히 활용하고 무효심판 인용률을 감소시키기 위해 무효심결을 예고하는 제도의 도입을 검토하고 있다.

일본에서는 2011년, 심결의 예고제도가 도입되었는데, 이 제도는 심결취소소송의 제기 후의 정정심판을 폐지하는 대신 무효심판에서 심결 전에 심결을 예고함으로써 특허권자 측에 정정의 기회를 주는 것이었다. 이에 대하여 일본 측에서, 한국을 대상으로 해당 제도에 대한 의견을 청취한 설문자료가 존재한다. 이는 우리나라에의 도입을 전제로 설문을 한 것은 아니라고 판단되나, 무효심결예고에 관한 긍정, 또는 부정적인 의견 및 그 이유를 나타낸 것으로 국내 제도 도입에 있어서 일정 부분 시사점을 제기할 수 있다고 판단된다.<sup>253)</sup>

무효심결예고제에 대하여 긍정적인 의견으로는 한국의 경우 심결예고제도는 아니지만, 심결 전에 심판관의 심증이 개시되어 정정의 기회가 주어지는 것은 바람직한 제도라는 평가를 하는 의견 등이 존재하였다.

[표 32] 무효심결예고제에 대한 긍정적 의견

근거	상세의견
권리자에게 좋은 제도	<ul style="list-style-type: none"><li>• 국내에서 심결의 예고제도는 없으며, 관련한 논의는 있으나 검토단계에 불과, 특허권자의 권리보호에는 긍정적이라고 판단</li><li>• 한국의 경우, 답변서 제출기간이나 새로운 증거가 제출된 후에 정정을 실시할 수 있는데, 심판관이 의견을 제시하고 그에 따라 정정을 할 수 있는 것은 권리자에게 긍정적인 것으로 판단, 만약 정정 요구 사항을 만족하지</li></ul>

253) 一般社団法人 日本(國際知的財産保護協會, 「‘日中韓における特許無効審判についての制度及び 統計分析に関する調査研究’ 報告書」, AIPPI·JAPAN, 2016, 140면 이하 참조.

근거	상세의견
	<p>않을 경우 정정불인정통지서를 통지하면 족함</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 한국의 경우, 정정은 답변서 제출기간 또는 직권으로 새로운 증거가 제출된 경우 의견서 제출기간 내에 가능한 바, 권리자에게 불리한 경우에 정정을 할 수 있는 기회는 별도로 주어지지 아니함, 때문에 마지막 단계에서 정정의 기회가 주어지는 것은 좋다고 판단. 심결예고제도가 검토 중이지만 특허법원에서 반대하는 것으로 알고 있음</li> <li>• 일본의 심결예고제도는 매우 바람직하다고 생각, 특허청이 착오에 의하여 특허를 부었다 하더라도, 이미 부여된 권리를 다시 박탈하는 것은 권리자에게 매우 가혹하다고 생각됨, 따라서 청구범위 등의 정정에 의해 권리가 부여되는 것이라면 그러한 정정의 기회를 충분히 제공하는 것이 타당하다고 생각함, 또한 새로운 증거가 아슬아슬한 타이밍에 제출된 때에 정정하기 위하여 심결취소소송을 한다는 것도 권리자 측에 가혹하다고 생각됨. 비록 심판이 다소 장기화되더라도 제대로 된 보상으로서 대응하고 심리를 다할 수 있도록 하는 것이 바람직</li> </ul>
한국에서도 관련 논의가 진행중	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 한국에서도 관련한 논의가 진행된 바 있으며, 2015년 무효심결예고제에 대한 도입논의를 추진, 특허법을 개정하여 무효심결예고제의 도입을 추진한 바 있으나 아직 입법되지 아니함</li> </ul>

무효심결예고제에 대한 부정적인 의견으로는 현재 한국에서는 증거 등이 새로 제출된 경우 정정의 기회가 주어지고, 증거의 제출이 무제한이기 때문에 정정의 기간도 비교적 많은 바, 심결예고제도 도입된다 하더라도 실효성에 의문이 있으며, 지나치게 권리자에게 치우친 이익을 주는 것은 형평성 측면에서 문제가 있다는 응답이 존재하였다.

[표 33] 무효심결예고제에 대한 부정적 의견

근거	상세의견
실효성에 의문	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 특허청에서 무효심결예고제를 도입하려 하였으나, 많은 반대에 부딪혀 예고제도를 도입하지 아니함, 특허를 무효화하는 결정이 되려고 할 때, 청구항을 정정할 수 있는 기회를 당사자에게 준다는 것은 실제로 그 특허가 무효로 되는 것을 방지하는 한편, 일방에게 치우친 이익을 주는 것이 되는 바, 이러한 제도는 특허권자에 의한 권리남용이 이루어질 수 있음</li> <li>• 이전의 법 개정안에서 심결의 예고제도가 포함되어 있었지만, 결국 입법에 까지 이르지 못함, 무제한설의 입장을 취하는 한(증거의 추가가 자유인 이상) 이 제도는 제대로 운영될 수 없다고 생각됨. 또한 언제라도 심결취소소송에서 정정심판을 청구할 수 있기 때문에, 특허가 무효라는 판결이 나온 경우라도 심결취소소송에서 정정을 하면 충분함. 일본은 심결취소소송</li> </ul>

근거	상세의견
	<p>에서 정정심판을 청구할 수 없게 된 데에 따라 제도가 도입되었으며, 한국의 경우 심결취소소송에서 정정이 가능한 이상, 심결의 예고제도는 불필요하다고 생각</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 한국에서 심결예고제도는 불필요하다고 생각, 무효심판의 종료직전에 정정의 기회를 주지 아니하더라도, 심결취소소송에서 실시하면 끝나는 것이므로 무효심판에서 신속하게 결론을 내면 충분, 심결취소소송의 심리범위 등에 변경이 없으면 심결예고를 통해 정정을 하더라도 그다지 의미가 없음</li> <li>• 실무 상 수정의 기회는 답변서 제출 기간만이므로 만약 새로운 증거의 제출이 없으면, 실질적으로 1회만 기회가 부여, 따라서 정정은 신중하게 검토한 후 이루어지기 때문에 일본과 같은 제도의 장점이 없다고 생각</li> </ul>
형평성을 고려해야 함	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 심결예고제도는 권리자 측에 지나치게 유리한 제도이며, 심리 중에 심판관의 심증을 공개하는 것에 대하여 의문이 있음</li> <li>• 특허청은 권리자를 위해 있는 것이 아니라, 일반 국민을 위해 존재하는 것이기 때문에 어느 한 쪽에 지나치게 치우치는 것은 타당하지 않음</li> </ul>

또한 그 밖의 의견으로는 심판관의 심결 이전 심증을 공개하는 것이 바람직한지와 유사한 제도에 관한 언급이 존재하였다.

[표 34] 무효심결예고제와 관련한 그 밖의 의견

근거	상세의견
심판관에 의한 심결 이전 심증 공개에 대해	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 심판 계속 중에 심판관의 심증이 공개되는 것은 바람직하지 않다고 봄</li> <li>• 재판의 경우 판결 시 까지 판사의 심증을 공개하지 않음, 또한 심판에서 심판관은 심판 계속 중에 그 심증을 밝힐 수는 없지만 구두 심리에서 당사자에게 질문을 함으로써, 그 의도를 예측할 수는 있음</li> </ul>
유사한 그 밖의 제도 및 기타 의견	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 독일에서는 유사한 제도가 있는 것으로 알고 있지만 한국에서는 관련 제도 없음, 정정을 제1심(정정청구) 및 제2심(정정심판)도 가능하며, 정정을 할 수 있는 것은 답변서 및 심판관의 지적에 따른 의견서 제출 기간임</li> <li>• 복잡한 사안 등으로 무효심판이 대법원에 까지 간 경우에도 그 중간에 정정심판이 청구되어 정정이 인정되는 경우도 있음</li> <li>• 심리를 하기까지 무르익은 경우 심리종결통지가 송달되는 데, 그 전까지는 증거의 제출이 가능함</li> <li>• 구술심리가 의무는 아니지만 최근에는 거의 100%이루어지고 있음</li> </ul>

이처럼 무효심결예고제의 도입과 관련하여서는 찬반의 견해가 대립하고 있는 바, 찬성하는 측의 견해는 무효율의 감소 및 당사자에게 긍정적인 제도라는 측면이고, 반대하는 측의 견해는 실효성 및 형평성, 그리고 실무적 부담에 대한 사항으로 정리해볼 수 있다. 제도의 도입으로 긍정적인 효과가 발생하였음은 일본의 사례를 통하여 유추해볼 수 있는 것은 사실이나 일본만큼의 효과가 반드시 발생할 것이라고 단언하기는 어려운데, 이는 우리나라와 일본의 심판의 환경이 다르기 때문이다.

현행 무효심판제도는 공격과 방어의 방법의 균형을 위하여 특허권자에게 무효심판에 대응수단으로서 특허발명의 정정을 청구하는 기회를 부여함으로써 특허권을 유지할 수 있도록 하고 있다. 이렇듯 특허권을 정정하면 무효가 되지 않을 사례가 다수 존재하나, 현행 정정청구제도는 무효여부를 알 수 없는 심판의 초기에만 가능한 바, 무효심판 사건이 성숙한 이후에는 심판절차에서 정정청구 대신, 무효심결 후 별도로 정정심판을 청구하는 사례가 발생하고 있다고 한다.

[표 35] 무효인용심결 후 법원제소건 중 정정심판 청구 비율

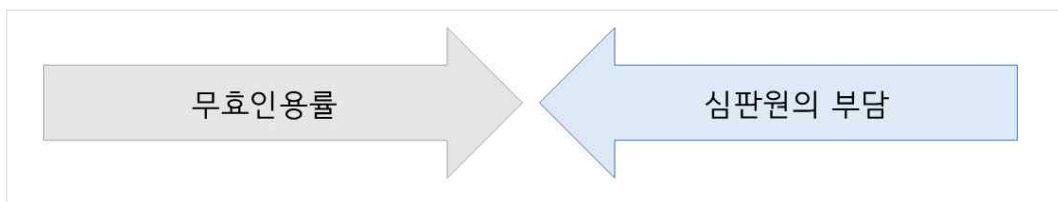
	2012	2013	2014	2015	2016
청구율	11.4% (21/184)	12.6% (19/151)	20.4% (21/103)	26.5% (30/113)	14.5% (17/117)

출처 : 특허청 내부자료, 2017

하지만, 통계적으로 살펴볼 때 무효심결 인용 후 정정심판을 제소하는 비율은 2016년 기준 14.5%에 불과하다는 점에서 일본의 상황과는 다소 차이가 있다. 일본의 경우 2005년부터 2009년까지 심결취소소송 444건이 제기되었고, 이중 267건의 정정심판이 청구되었는데, 이는 전체 건수의 50%에 상응하는 정정심판이 청구된 것이다. 정정을 통한 무효율의 감소는 당연히 정정이 전제가 되어야 하는 데, 우리나라의 경우 기본적으로 청구되는 정정심판의 비율이 일본에 비해 지극히 낮은 수준이라면, 정정을 통해서 유효하게 되는 특허의 비율도 낮아질 수밖에 없는 바, 일본과 같은 수준의 무효율 경감이라는 효과를 얻을 수 있을지 미지수인 것이다. 또한 더하자면 기존에 없던 새로운 제도의 도입 시 그만큼의 심판원의 부담이 가중할 것도 예상해 볼 수 있는 바, 제도 도입의 긍정적인 측면에 대립하는 가치는 업무증강에 따른 심판원의 부담이라 할 것이다. 제도에 긍정적인 측면이 존재하는 것은 사실이지만, 긍정적인 가치와 대비하여 발생할 수 있는 현실적인 어려움을 비교형량할 필요가 있다. 무릇 행정이라는 것은 일방에게만 유리한 제도 또는 정책은 존재하지 않으며 항상 양날의 검처럼 찬반과 견해의 첨예한 대립이 전제될 수밖에 없는 것이고, 그렇다면 상호 대립하는 의견 중 어떤 쪽에 보다 비중을 둘 것인지에 대한 가치판단의 문제로 귀결된다. 그렇게 결정된 한 편의 제도에 대하여 반대 견해가 제시될 수 있음은 사실이나, 이를 도입된 제도

의 타당성을 강화하는 논리와 반대의견에서 제시된 문제점을 최대한 해결할 수 있는 부수적인 방안을 제시함으로써 극복해나가야 할 필요가 있으며, 앞서 연구를 통하여 무효심결예고제의 긍정적인 측면 및 도입에 대한 설문결과, 그리고 국외에서의 성공 사례 등을 통하여 국내에도 무효심결예고제를 도입하기 위한 방안을 다시 한 번 논의할 수 있을 것이다. 다만, 도입을 위해서는 국외의 제도와 우리나라의 다른 점을 면밀히 분석하고 도입할 수 있는 환경을 구축하는 것 역시 선행될 필요가 있다.

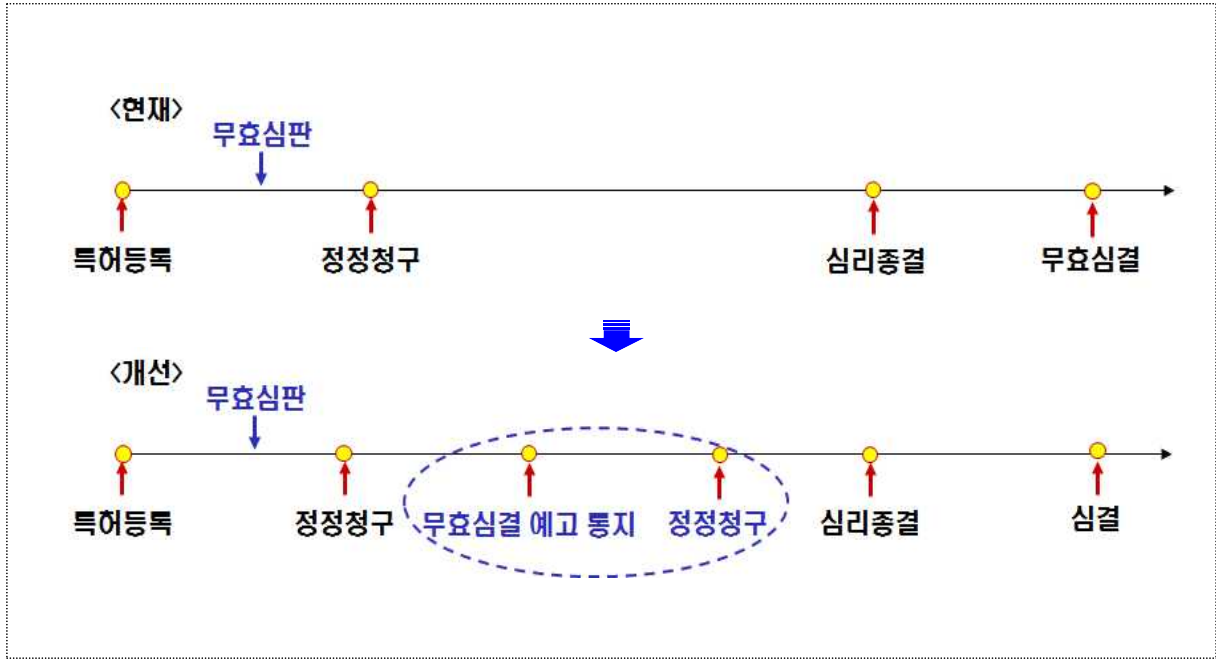
[그림 28] 무효심결예고제 도입과 관련한 위협요소



## II. 구체적 상황을 가정한 무효심결예고제의 도입 논의

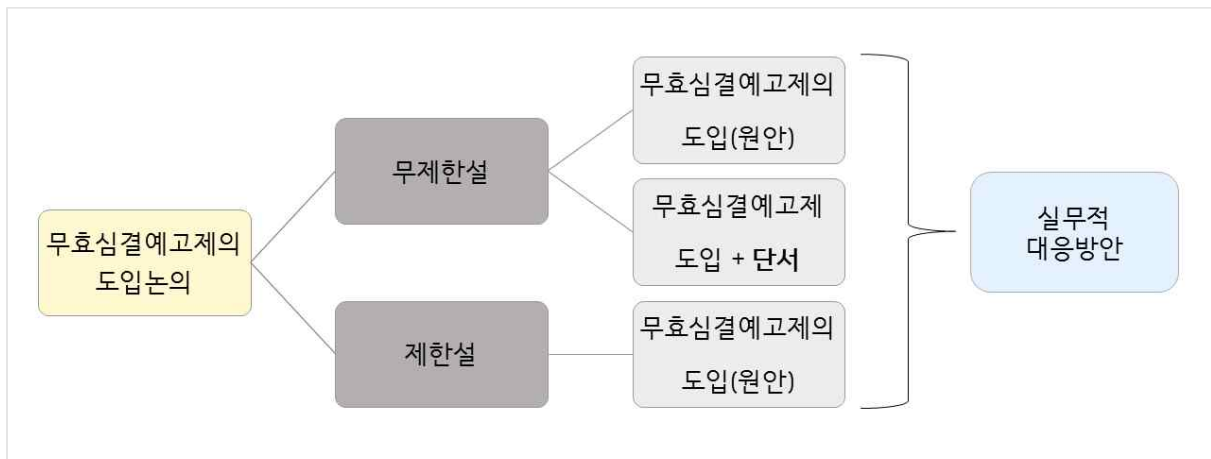
무효심결예고제는 기본 골자는 무효심결 전에 미리 무효의 예고를 통지하면서 특허권자에게 특허발명의 정정청구 기회를 추가로 부여하는 것을 의미한다. 무효심결 예고 후 지정된 기간 내에 특허권자가 정정을 청구하는 경우에는 다시 심리를 진행하며, 단 특허권자가 정정청구를 하지 않으면 곧바로 심리를 종결한 후 심결을 할 수 있다. 이 제도는 무효여부를 특허권자에게 사전에 알려주어 무효사유에 대한 대응수단으로서 정정청구를 충분히 활용할 수 있다는 장점이 있으며, 특허권자가 독자적인 판단에 의해 정정을 하는 것 보다 심판관의 무효판단에 대응하여 정정을 하는 것이 방어에 유리하다는 점에서 특허권의 안정화에 기여할 수 있다. 결국 무효심결 전에 무효이유를 미리 받아본 후 이에 대응하여 정정청구를 할 수 있도록 함으로써 특허발명의 권리보호 강화에 기여할 수 있다.

[표 36] 무효심결예고제 도입 기본내용



단, 제도의 기본 골자를 토대로 구체적인 도입방안에 대하여는 추가적인 검토가 필요하다. 무효심결예고제가 현행 제도와 불합치하는 부분이 존재한다면 수반하는 법령을 병행하여 개정할 필요성이 요구되며, 무효심결예고제가 현행 제도와 합치한다 하더라도 보다 효율성있는 운용을 위하여 추가적인 사항들의 도입을 고려해 볼 수 있기 때문이다. 결국 무효심결예고제의 도입을 위해서는 각각의 상황에 대한 가정을 한 후, 해당 가정된 사항에 맞는 개선안을 제시하는 것이 향후 제도의 도입 및 활용에 있어 유익하다 할 것이다.

[그림 29] 무효심결예고제의 도입 예상 시나리오



먼저, 현행의 제도(무제한설의 입장) 내에서 부수적인 제도의 변경 없이 무효심결예고제를 도입할 수 있는 방안과, 무효심결예고제를 도입하되 반대논리 등의 극복을 위하여 단서 등을 통한 보완 조항을 신설하는 방안을 고려해볼 수 있다. 두 번째로는 현행 제도 하에서는 무효심결예고제가 바람직하지 않다는 의견에 대응, 일본의 사례와 같이 제한설의 입장으로 전환되었을 경우의 무효심결예고제의 도입에 대하여 논의해볼 수 있다.

현행 제도 내에서의 무효심결예고제에 대한 내용은 제2절에서 보다 상세히 살펴보도록 한다. 무효심결예고제의 발상의 근원이 된 일본의 경우에는 제한설의 입장을 취하고 있는 바, 해당 제도는 제한설의 입장에서 실시하는 것이 타당하다는 의견이 존재한다. 하지만 현재 우리나라 대법원의 태도는 무제한설을 취하고 있으며, 가까운 시일 내에 제한설로 변화될 것을 기대하기는 어려움이 있는 바, 해당 사안의 주장 논리에 대하여만 가볍게 살펴보고자 한다. 또한 제도의 도입과 함께 반드시 고려되어야 하는 것은, 실무적인 대응방안이다. 제도의 도입으로 발생할 수 있는 실무의 부담 부분의 해결이 고려되지 않아 제도가 제대로 운용되지 아니한다면, 제도 도입의 취지가 몰각될 수 있다. 이에 무효심결예고제 도입 이후의 심사물량 및 기간 변화 등의 통계자료 및 기타 근거 등을 토대로 필요한 심사 실무적 개선방안을 제3절에서 논의하고자 한다.

## 제2절 무효심결예고제의 도입방안

### I. 현행 제도에 기반한 도입방안

먼저 현행 특허법에서 다른 부분의 개정 없이 무효심결예고제의 단일조문을 도입하는 방안을 검토해 볼 수 있다. 무효심결 전에 미리 무효이유를 기재한 무효심결예고를 통지하고 기간을 정하여 특허권자에게 정정청구 기회를 부여하는 것으로, 무효심판 절차 내에서 정정청구를 통하여 특허법원 단계에서 정정심판 청구를 줄이고 무효심판 인용률을 낮추고자 하는 것을 목표로 한다.

다만, 심판처리기간의 지연을 최소화하기 위하여 원칙상 1회에 한하여 무효심결의 예고를 통지하며, 심결취소심판 단계에서는 무효심결 예고 없이 현행과 같이 바로 심결하도록 한다. 이는 취소심판 단계에서는 무효심결예고를 통해 권리자가 정정청구를 하면 소송물이 달라지므로 현행과 같이 유지하는 것이 바람직하기 때문이다. 무효심결예고제의 도입(안)은 다음과 같다.

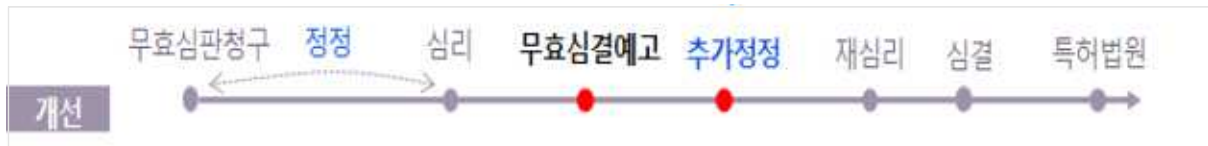
[표 37] 무효심결예고제 도입(안)

(신설)
<p>제00조 (특허무효심판에 관한 특칙) ① 심판장은 특허무효심판 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우로서 심판의 청구가 이유 있다고 인정하는 경우에는 심결의 예고를 당사자에게 통지하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 심결의 예고를 통지할 때 이미 심결의 예고통지가 있는 경우</li> <li>2. 심결이 취소되어 다시 심리를 하는 경우</li> <li>3. 피청구인이 심결의 예고를 희망하지 않는다는 취지의 신청을 한 경우</li> </ol> <p>② 심판장은 제1항에 따른 심결의 예고를 통지하는 경우에는 무효심판의 피청구인에게 기간을 정하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있는 기회를 주어야 한다.</p> <p>③ 심결의 예고는 다음 각 호의 사항을 기재한 서면으로 하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 심판의 번호</li> <li>2. 당사자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)</li> <li>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]</li> <li>4. 심판사건의 표시</li> <li>5. 심결예고의 이유(청구의 취지 및 그 이유의 요지를 포함한다)</li> <li>6. 정정청구 가능 기간</li> <li>7. 심결예고연월일</li> </ol>

## 1. 무효심결예고제의 내용

무효심결예고제를 도입하게 되면, 무효이유를 미리 받아본 후 정정을 청구함으로써 무효 심판 인용률이 하락하고 결과적으로 특허권의 보호강화에 기여할 수 있다. 더불어 정정청구된 내용까지 고려한 심결을 제공함으로써, 침해소송 및 가처분 절차 등에서 활용가능한 판단 근거로 제공할 수 있다. 무효심결예고제를 도입하게 되면, 무효심결 후 별도로 정정심판을 청구하는 경우가 줄어들어 분쟁절차가 간소화 되고 분쟁당사자들의 부담도 완화될 것으로 기대할 수 있다. 마지막으로 심판단계에서 정정청구 기회를 충분히 보장하여 중소기업 등 경제적 약자가 저 비용으로 특허권을 방어할 수 있음에 기여할 수 있다.

[그림 30] 무효심결예고제 도입 시 정정청구 관련 변화



이러한 긍정적 측면에도 불구하고, 현행 제도 하에서 무효심결예고제를 그대로 도입하는 것에 대하여는 일응 비판의 목소리들, 2015년 도입 시와 동일한 진통을 예상해 볼 수 있는 바, 예상되는 문제점에 대한 선제적 해결 및 대응 논리는 필요하다.

먼저 i) 정정청구기회 확대로 특허권자에게 유리한 제도라는 비판을 받을 우려가 존재한다. 하지만 현재의 제도 하에서도 특허권자는 무효심결을 받은 후 별도의 정정심판을 청구할 수 있는 바, 차이점은 현재의 제도는 정정기회가 별도의 정정심판을 통해 제공되는 것이고, 개정안은 무효심판절차 내에서 제공된다는 점에서만 차이가 있을 뿐이다. 이는 일본에서도 도입 당시에 동일하게 제시되었던 문제제기이나 역시나 청구 시기의 차이일 뿐 현재의 정정청구와 현저한 차이가 있다고 보기는 어렵다. 아울러 무효심판 청구인은 정정청구 위법성에 대해서도 무효심판 및 심결취소소송에서 적극적으로 다툴 수 있다는 점에서, 일방 당사자에게만 유리한 제도라고 보기는 어렵다.<sup>254)</sup>

ii) 무효심결예고제도 도입에 따른 무효심판의 심리지연이 우려된다는 의견에 대하여, 특허권자에게 무효심판절차에서 정정청구가 1회 추가되어 무효심판의 심결의 일부 지연이 예상되는 것인 사실이다. 현재 예상되는 바로는 정정청구 기간(4주) → 방식심사 → 부분송달 및 심판청구인의 의견제출기회 부여 등 3~4개월의 심판처리기간의 지연이 발생은 불가

254) 정정심판에서는 무효심판 청구인이 정보제출만 가능하며, 정정심판의 인용심결에 대하여는 다투기 위해 별도의 정정의 무효심판 청구가 필요하다.

피할 것으로 예상된다. 이는 곧 연간 600여건의 특허무효심판 중 300여건(인용률 50% 기준)에 대한 추가 업무 부담이 발생하게 된다. 하지만 무효심판청구 중 정정심판 대신 추가적인 정정청구를 하게 된다면, 심판 종료 후 정정심판을 청구하는 것보다 절차의 간소화 및 비용을 절약할 수 있다는 장점이 있으며, 특허심판원-특허법원-대법원으로 이어지는 소송절차 전체를 고려한다면 양 당사자의 부담이 경감되고 심결의 확정 시점도 앞당겨지는 효과가 있다. 현행의 경우 통상적으로 특허법원 5.6개월 소요, 대법원 5.1개월이 소요되고, 이 외에도 파기환송으로 인한 추가시간 및 취소판결에 따른 심결(우선심판 6개월) 등을 고려한다면 무효심결예고제의 도입으로 인해 얻을 수 있는 긍정적인 측면이 크다고 할 것이다. 아울러 소송경제적인 측면에서도 유리할 것인데, 무효심결예고제도의 도입으로 인하여 저렴한 비용으로 심판단계에서 정정을 통해 특허권 유지가 가능하다는 장점이 있고, 법원 제소 전 정정을 통해 심판단계에서 사건이 종료될 수 있어 소송비용을 절감할 수 있다는 장점이 존재한다.

제도의 도입으로 심결까지 기간이 다소 지연되는 효과는 있을 것이나 통상적으로 당사자 계 심판이 길게 소요되는 점을 감안하면 심판 기간의 지연도 큰 요소로 작용하지는 않을 것이므로 양 당사자 사이의 심판 절차의 이익은 비슷할 것으로 예상할 수 있다. 다른 한편으로는 권리범위의 감축을 통해 권리를 존속시키려는 전략을 선택한다면 이러한 전략을 청구인도 기대하고 있을 가능성이 있어서 오히려 분쟁이 빠르게 해결될 수 있는 긍정적인 가능성이 있으며 아울러 무효율의 감소에도 기여할 가능성이 높다.

## 2. 도입 관련 법조문 자구 등의 검토

무효심결예고제를 원칙적으로 도입하는 방안으로 상기에서 법조문을 제시하였으나, 실제 입안에 이르는 과정에 있어서는 법조문의 문구 등을 상세하게 검토할 필요가 있다.

제00조 (특허무효심판에 관한 특칙) ① **심판장은 특허무효심판 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우**로서 심판의 청구가 이유 있다고 인정하는 경우에는 심결의 예고를 당사자에게 통지하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

i) 제1항 전단 : ‘심결을 할 정도로 성숙한 경우’ 라는 표현의 경우 일본의 현행 법규정을 그대로 활용한 사항이기는 하나, 국내 법체계에 있어서 부자연스러운 언어 표현이라는 의견이 있으며, 또한 법조문에 활용하기에 명확성이 다소 떨어지는 표현이라는 견해도 있다.

우선 명확성의 원칙과 관련하여서는 행정과 사법에 의한 법 적용의 기준이 되므로, 명확

한 용어 등으로 분명하게 규정하여야 한다는 원칙이다. 다만 이 원칙은 규율 내용의 성격이나 기본권 제한의 정도에 따라 다른 기준이 적용되는데, 특히 형사법, 조세법 등 침익적(侵益的)성격의 법령을 입안·심사할 때에는 보다 엄격한 기준이 적용된다. 물론 경우에 따라서는 법령에 불확정 개념을 사용할 수밖에 없는 경우도 있지만, 그러한 경우에도 자의적 해석 소지는 없어야 한다. 따라서 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 입법은 ‘규율대상자’에게는 무엇이 금지되는 행위이고 무엇이 허용되는 행위인지 미리 알 수 있도록 해야 하고, ‘법집행자’에게는 객관적 판단지침이 무엇인지를 알 수 있도록 함으로써 법적 안정성과 예측가능성을 확보할 수 있도록 해야 한다. 한편 명확성의 원칙은 모든 법령에 동일한 정도로 요구되는 것은 아닌 점을 고려하여 ‘규율내용의 성격’이나 ‘기본권 제한의 정도’ 등에 따라 적절하게 입안·심사의 강도를 판단해야 한다. 입법기술상의 한계로 인하여 불확정 개념의 사용이 불가피한 경우가 적지 않으나, 가능하면 장차 법령을 적용할 국가기관이나 법령의 적용대상이 되는 국민이 그 의미를 정확하게 이해할 수 있도록 법문장을 명료하고 평이하게 표현하도록 노력해야 한다. 불확정 개념의 사용이 불가피한 경우라도 ‘용어의 개념 정의’, ‘한정적인 수식어의 사용’, ‘적용한계조항의 설정’ 등의 방법을 강구하여 법률이 자의적으로 해석될 수 있는 소지를 없애도록 해야 한다. 또한 명확성 여부를 판단할 때에는 해당 규정에서 사용된 개념만을 따로 떼어내서 볼 것이 아니라, 그 개념이 그동안 그 법령이나 다른 법령에서 사용되어 오는 과정에서 혼란의 소지가 없이 일관된 의미로 해석·적용되어 왔는지도 고려해야 할 것이다.<sup>255)</sup>

그렇다면 ‘성숙한 경우’ 등이라는 표현이 타 법에서 일반적으로 사용되어 왔던 관념인지와, 타 법의 사용여부와 관계없이 특허심판 실무에서 ‘성숙한 경우’라는 표현이 다른 해석의 여지없이 명확하게 해석이 가능한 용어인지를 판단하고 그 사용여부를 결정할 수 있을 것이다. 현행법령에서 ‘성숙한’이라는 키워드로 검색을 하였을 때, 13개의 법령에서 해당용어를 사용하고 있는 것을 알 수 있다. 그 내용은 아래와 같다.

[표 38] 현행법령상 ‘성숙한’이라는 용어를 사용하는 경우

법령명	내용
특허법	제162조(심결) ① 심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결한다. ③ <b>심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다.</b>
디자인보호법	제150조(심결) ① 심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결한다. ③ <b>심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 알려야 한다.</b>
상표법	제149조(심결) ① 심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결한다.

255) 법제처, 「법령입안심사기준」, 법제처, 2017, 35-37면.

법령명	내용
	③ <b>심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 알려야 한다.</b>
고압가스안전 관리법 시행규칙	제2조 정의 / 제2조 제1항 제2호 "독성가스"란 아크릴로니트릴, 아크릴알데히드, 아황산가스, 암모니아, 일산화탄소, 이황화탄소, 불소, 염소, 브롬화메탄, 염화메탄, 염화프렌, 산화에틸렌, 시안화수소, 황화수소, 모노메틸아민, 디메틸아민, 트리메틸아민, 벤젠, 포스겐, 요오드화수소, 브롬화수소, 염화수소, 불화수소, 겨자가스, 알진, 모노실란, 디실란, 디보레인, 세렌화수소, 포스핀, 모노게르만 및 그 밖에 공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도(해당 가스를 <b>성숙한 흰쥐 집단에게</b> 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 2분의 1 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다. 이하 같다)가 100만분의 5000 이하인 것을 말한다.
국세징수법 시행령	제40조(과실에 대한 압류의 효력의 특례) 법 제36조에 따른 천연과실(天然果實) 중 <b>성숙한 것은</b> 토지 또는 입목(立木)과 분리하여 동산으로 볼 수 있다.
기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률	제1조(목적) 이 법은 기부금품(寄附金品)의 모집절차 및 사용방법 등에 관하여 필요한 사항을 규정함으로써 <b>성숙한 기부문화</b> 를 조성하고 건전한 기부금품 모집제도를 정착시키며, 모집된 기부금품이 적정하게 사용될 수 있게 함을 목적으로 한다.
마약류 관리에 관한 법률	제36조(대마재배자의 보고) ② 대마재배자는 그가 재배한 대마초 중 그 종자, 뿌리 및 <b>성숙한 줄기</b> 를 제외하고는 이를 소각(燒却)·매몰하거나 그 밖에 그 유출을 방지할 수 있는 방법으로 폐기하고 그 결과를 총리령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·시장·군수 또는 구청장에게 보고하여야 한다.
저탄소 녹색성장 기본법	제1조(목적) 이 법은 경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 저탄소(低炭素) 녹색성장장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류국가로 도약하는 데 이바지함을 목적으로 한다.
지방세징수법 시행령	제49조(과실에 대한 압류의 효력의 특례) 법 제46조에 따른 천연과실(天然果實) 중 <b>성숙한 것은</b> 토지 또는 입목(立木)과 분리하여 동산으로 볼 수 있다.
지방자치분권 및 지방행정체제 개편에 관한 특별법	제1조(목적) 이 법은 지방자치분권과 지방행정체제 개편을 종합적·체계적·계획적으로 추진하기 위하여 기본원칙·추진과제·추진체제 등을 규정함으로써 <b>성숙한 지방자치</b> 를 구현하고 지방의 발전과 국가의 경쟁력 향상을 도모하며 궁극적으로는 국민의 삶의 질을 제고하는 것을 목적으로 한다
형의 집행 및	제90조(소년수형자의 작업 등) 소장은 19세 미만의 수형자에게 작업을 부과하는 경

법령명	내용
수용자의 처우에 관한 법률 시행령	우에는 정신적·신체적 성숙 정도, 교육적 효과 등을 고려하여야 한다.

상기와 같이 ‘성숙한’ 이라는 표현은 이미 여러 법률에서 일반적으로 쓰이는 표현이며, ‘성숙하다’의 사전적 의미인 ① 생물의 발육이 완전히 이루어짐, ② 몸과 마음이 자라나서 어른스럽게 됨, ③ 경험이나 습관을 쌓아 익숙해짐의 큰 틀을 벗어나지 않는 수준에서 충분히 해석이 가능한 것으로 판단된다. 또한 이미 특허법 및 산업재산권법인 디자인보호법과 상표법에서 심결의 성숙을 언급하고 있는 조문을 포함하고 있어, 심판 실무에 있어서 심결이 성숙하였다는 의미 역시 일반적으로 해석할 수 있는 용어로 판단된다. 또한 심판편람에서도 역시 심결의 성숙이라는 용어가 보편적으로 사용되고 있음을 알 수 있어, 해당 법률문의 경우에는 그대로 사용하여도 무방할 것으로 판단된다.

제00조 (특허무효심판에 관한 특칙) ① 심판장은 특허무효심판 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우로서 심판의 청구가 이유 있다고 인정하는 경우에는 **심결의 예고를 당사자에게 통지하여야 한다.** 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

ii) 제1항 후단 : ‘심결의 예고를 당사자에게 통지하여야 한다.’의 경우, ‘예고’란 용어에는 이미 통지의 의미가 포함되어 있다는 의견이 존재한다. 때문에, ‘심결의 예고’라는 표현에 이미 통지라는 내용이 포함되어 있는 바, 심결의 예고를 다시 통지하는 표현은 적절치 않으며, 따라서 해당 내용의 경우 ‘심판의 청구가 이유있다고 인정하는 경우에는 당사자에게 심결을 예고하여야 한다’ 등으로 변경을 하는 것도 고려해야 한다는 의견이 존재한다. 이렇게 변경을 하는 것이 제도의 명칭인 ‘무효심결예고제’와도 결을 같이 하는 것이라고 볼 수 있다는 것이다. 만약 이러한 취지로 법조문의 세부 문구가 변경된다면, 각호 및 이하의 항에서 등장하는 ‘통지’라는 표현도 역시 적절히 조정할 필요가 있다. 다만, 실무상에서 ‘심리종결의 통지’라는 표현도 일반적으로 쓰이고 있는 바, 별도의 조정 없이 원안대로 ‘심결예고의 통지’라는 표현을 사용하는 것도 특별히 문제는 되지 않을 것으로 생각된다. 역시 타법에서도 유사한 내용을 찾아볼 수 있는데 그 내용을 간략히 살펴보면 아래와 같다.

[표 39] 현행법령상 '예고의 통지'라는 용어를 사용하는 경우

법령명	내용
특허청과 그 소속기관 직제 시행규칙	제10조(정보고객지원국) ⑦ 출원과장은 다음 사항을 분장한다. <b>6. 심사청구기간 만료예고의 통지</b>
국세기본법	제81조의15(과세전적부심사) 제1항 제2호 2. 그 밖에 대통령령으로 정하는 <b>과세예고 통지</b>
자유무역협정 체결에 따른 무역조정 지원에 관한 법률 시행령	제10조(무역조정지원근로자의 지정 요건 등) ①법 제11조제1항에서 "근로자 대표"라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. ②법 제11조제2항제1호에서 "실직할 가능성이 높은 경우"라 함은 「근로기준법」 제26조에 따른 <b>해고의 예고를 통지받거나</b> 그 밖에 이에 준하는 방식으로 해고의 예고의 통지를 받은 경우를 말한다.
조세특례제한법 시행령	제116조의3(법인세등의 감면결정) ②제1항에 불구하고 기획재정부장관이 법 제121조의2제1항제1호의 사업에 대하여 법 제121조의2제6항에 따른 신청을 받아 비감면대상사업으로 결정하려는 때에는 해당 신청일부터 20일 이내에 기획재정부령이 정하는 바에 따라 <b>결정예고통지</b> 를 하여야 한다.
지방세기본법	제88조(과세전적부심사) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 통지를 받은 자는 통지받은 날부터 30일 이내에 지방자치단체의 장에게 통지내용의 적법성에 관한 심사(이하 "과세전적부심사"라 한다)를 청구할 수 있다. 2. 대통령령으로 정하는 <b>과세예고 통지</b>

이처럼 '예고의 통지'는 법 내에서 보편적으로 사용되는 용어이며, 아울러 판례에서도 예고통지라는 사항을 쉽게 찾아볼 수 있는 바,<sup>256)</sup> 해당 부분 역시 원안대로 사용함에 특별한 문제가 있다고 생각되지 않는다.

256) 특허와 관련한 판례는 아니지만, 예컨대 대법원 2016. 4. 15. 선고 2015두52326판결의 경우 '사전구제절차로서 과세예고 통지와 통지 내용의 적법성에 관한 심사(이하 '과세전적부심사'라 한다) 제도가 가지는 기능과 이를 통해 권리구제가 가능한 범위, 제도가 도입된 경위와 취지, 납세자의 절차적 권리 침해를 효율적으로 방지하기 위한 통제방법 등을 종합적으로 고려하면, 국세기본법 및 구 국세기본법 시행령(2015. 2. 3. 대통령령 제 26066호로 개정되기 전의 것)이 과세예고 통지의 대상으로 삼고 있지 않다거나 과세전적부심사를 거치지 않고 곧바로 과세처분을 할 수 있는 예외사유로 정하고 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 과세관청이 과세처분에 앞서 필수적으로 행하여야 할 과세예고 통지를 하지 아니함으로써 납세자에게 과세전적부심사의 기회를...' 이라는 내용을, 대법원 2013. 6. 28. 선고 2011두18304판결의 경우 '한 사안에서, 공매대행사실의 통지는 세무서장이 아닌 한국자산관리공사가 공매를 대행하게 된다는 사실을 채납자와 이해관계인에게 알려주는 데 불과한 점 등에 비추어, 관할 행정청이 갑 또는 그 임차인에게 공매대행사실을 통지하지 않았다고 하더라도 그 후 공매통지서가 적법하게 송달되고 매수인이 매수대금을 납부하여 소유권이전등기까지 마쳤으므로 위와 같은 사정만으로 위 처분이 위법하게 된다고 볼 수 없고, 국세징수 관계 법령상 공매예고통지에 관한 규정이 없고 공매예고통지는 공매사실 자체를 채납자에게 알려주는 것에 불과하므로 공매예고통지가 없었다는 이유만으로 위 처분이 위법하게 되는 것은 아니라고 본 원심판단을 정당하다고 한 사례.' 등에서 예고의 통지라는 표현을 쉽게 찾아볼 수 있다.

## II. 제도운영에 대한 보완적 조치 논의

무효심결예고제를 도입할 경우, 특허권자에게 정정의 기회가 과도하게 부여된다는 지적이 있을 수 있으므로, 단서 및 조건부 무효심결예고제에 적용하는 제도적 보완조치를 생각해 볼 수 있다.

예를 들어, 무효심결예고제에 따른 정정 시 정정의 범위를 엄격하게 제한하는 것도 방법이 될 수 있다. 특허법상 정정의 범위는 ① 청구범위 감축, ② 잘못된 기재를 정정하는 경우, ③ 분명하지 않은 기재를 명확히 하는 경우로 한정하고 있었으나, 대법원 판례의 영향으로 예전과는 다르게 광범위하게 정정을 인정하고 있는 현실이다. 예를 들어, 청구범위 감축에 있어 단순히 청구항을 삭제하는 것 뿐만 아니라, 청구항들을 여러 개 묶어 기술적 범위를 감축하는 것까지 허용하고 있는 상황이다. 이에 무효심결예고제를 도입하는 경우에는 현행과 대비하여 보다 엄격한 정정을 인정하는 실무상의 통제를 하는 방안을 고려해볼 수 있다. 이렇게 되면 특허권자를 과도하게 보호한다거나 정정기회가 과도하게 주어진다든 주장 등은 자연스럽게 없어질 수 있을 것이다. 하지만 이 경우 절차적 일관성의 문제가 제기되거나 통상적인 정정과 다른 엄격한 정정이 무엇인가에 대한 의문이 제기될 가능성이 있다.

제도의 보완적 조치로서 심판관의 직권을 보다 강화하는 방안도 고려해볼 수 있으나, 이미 특허법 내에서는 심판관에게 직권심리를 할 수 있도록 법 제도가 마련되어 있다. 다만 거의 활용되고 있지 않다는 점이 문제이긴 하나, 현재 특허법 제159조에서 심판관에게 직권심리를 할 수 있도록 법제도가 마련되어 있기 때문에,<sup>257)</sup> 심결예고제도를 도입하고자 한다면 달리 보완적 조항을 신설할 필요없이 해당 조문만으로도 충분할 것이다. 현재에 이미 취지와 거의 동일한 프로세스가 이미 마련되어 있기 때문에, 추가적인 직권심리 방안을 마련하는 것은 약간의 어폐가 있다는 의견이 존재하며 현행의 제도를 보다 잘 활용할 수 있는 방안을 모색해보는 것이 보다 타당하다 할 것이다.<sup>258)</sup> 예컨대 결정계 심판인 특허거절 결정불복심판에서는 직권심리하여 출원인에게 거절이유통지(의견제출통지)를 하는 사례가 종종 존재한다고 한다.<sup>259)</sup> 이처럼 결정계 심판에서의 사례와 같이 실무에서 심판관의 의견

257) 현재에도 무효심판에서 심판관이 직권으로 증거를 찾아 피청구인에게 통지할 수 있고, 피청구인이 그에 대응해 정정도 청구할 수 있다.

258) 현재 특허무효심판 중 심판관 합의체가 직권심리하여 무효사유를 통지할 수 있는 제도가 존재하지만, 거의 활용되고 있지 않다고 한다. 당사자에게 심판인 특허무효심판에서 심판관 합의체는 양 당사자의 주장을 듣고 이를 판단 할 뿐, 직권심리를 적용하기에는 부담이 존재하기 때문인 것으로 보인다. 의견이 있다. 실제로 특허심판원 내부 통계자료에 따르면, 2010년부터 2014년의 5년간 심결기준 0건이라고 한다. ; 유철중, 「무효심결예고제도 도입방안 연구」, 충남대학교 석사학위 청구논문, 2016, 51면 본문내용 및 각주 83) 참조.

259) 2010년부터 2014년까지 5년간 심결기준 특허거절결정불복심판 중 심판관의 ‘의견제출통지’는 118건으로 전체 심결의 약 5.7%에 해당한다. (115/20,669) ; 유철중, 「무효심결예고제도 도입방안 연구」, 충남대학교 석사학위 청구논문, 2016, 51-52면 본문내용 및 각주 84) 참조.

을 보다 적극적으로 개선할 수 있는 방안을 검토해볼 필요가 있다. 다만 이 경우에도 당사자제 심판과 결정제 심판은 그 성격이 상이한 바, 결정제 심판의 사례를 들어 무리하게 직권심리를 강화하는 것은 실무적인 부담을 작용할 수 있다는 점을 고려하여야 한다.

### Ⅲ. 심리범위 해석기준 변화 필요성에 대한 논의

앞서 무효심결예고제의 도입방안과 긍정적인 측면에 대하여 언급하였지만, 여전히 비판적 견해는 존재한다. 제도 도입의 전제가 되는 심판 환경이 전혀 상이한 상황에서, 단지 제도 하나만 따로 떼어내어 도입을 하는 것이 바람직한가의 문제이다. 일본의 경우 무효심결예고제도를 도입함과 동시에, 무효심판 이후의 정정심판을 아예 청구할 수 없도록 하였으나 우리나라의 경우처럼 심리범위 무제한설을 취하고 있는 입장에서는 정정심판을 금지할 명분이 부족하다. 심결취소소송의 심리범위에 변경이 없으면, 심결예고를 통해 정정을 하더라도 그렇게 의미가 없다는 것이다. 일본의 경우 실질적으로 정정의 기회가 1회인 바, 신중하게 검토한 후 정정이 이루어질 것을 예상할 수 있는 반면, 우리나라의 경우 무효심판 이후에도 정정심판을 청구할 수 있는 바, 일본과 같은 제도의 장점을 누리기 어렵다는 것이다.

앞서, 심결취소소송에서의 학설에 관하여 간략한 내용을 살펴본 바 있으며, 우리 대법원은 현재 무제한설의 입장을 취하고 있다. 과거 무효심결예고제에 대한 도입이 논의가 되었을 당시에도 비판적인 견해로 무제한설을 취하고 있는 우리나라에서는 무효심결예고제를 도입하는 것이 불필요하다는 의견이 제시된 바 있다. 이를 역으로 생각하면, 소송물에 관한 판단이 현재와 달라지게 된다면 무효심결예고제를 도입할 필요성이 요청될 수 있으며, 한편으로는 무효심결예고제도의 실효성 있는 도입을 위하여 심리범위 해석기준이 변화할 필요가 있다는 주장과 함께 심리범위 해석기준의 변화와 함께 제도가 도입되어야 한다는 논의가 전개될 수 있다. 다만 본 보고서는 심리범위 해석기준에 대한 평가를 내리고자 하는 목적이 아니며, 무효심결예고제도의 도입의 전제로서 심결취소소송물에 관한 학설 중 제한설과 무제한설을 중심으로 논거 및 비판 등을 비교하여 간단히 살펴보도록 한다.

#### 1. 심결취소소송에서 소송물과 관련한 기본사실

무효심판 청구인이 청구를 기각하는 경우 그 청구인(또는 참가인)이 특허법원에 동 심결에 대한 취소소송을 제기할 수 있으며, 이러한 심결취소소송에서 원고(청구인)가 심판에서

제시하지 않았던 새로운 증거를 자유롭게 제출할 수 있는 지 여부에 대하여 오랫동안 논란이 있어왔고, 그 논란은 비교적 최근까지 계속되고 있다. 한편에서는 특허법원이 1심의 역할을 수행한다는 점 등의 이유로 새로운 증거가 자유롭게 제출될 수 있다고 주장하며, 그러한 법리를 ‘심리범위 무제한설’ 이라고 칭한다. 다른 한편에서는 특허무효심판에 적용되는 필요적전치주의의 취지를 살려야 한다는 점 등의 이유로 새로운 증거가 제출될 수 없다고 주장하며, 그러한 법리를 ‘심리범위 제한설’ 이라고 칭한다.

## 2. 심결취소소송에서 소송물과 관련한 학설의 비교

심리범위 무제한설과 제한설을 쟁점을 비교·정리하면 아래와 같다.

[표 40] 심리범위 무제한설과 제한설의 비교

쟁점	심리범위 무제한설	심리범위 제한설
관련법조항 (특 §186①) 의 해석	‘심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다’는 문구는 특허법원 소제기는 당사자가 청구했던 심판에 관한 심결을 대상으로 하여야 한다는 의미로 해석될 뿐이고, 심결에서 주장·입증한 사항에 관한 것이 아니면 소송에서 주장할 수 없다는 것으로 해석할 것은 아니다	심결취소소송은 원처분에 대해서가 아니라 심결에 대해서만 인정되므로, 심결취소소송에서는 심결의 이유에서 판단된 사항에 관해서 위법한 심결이 내려졌는가의 문제가 다루어져야 하고, 특허법원은 심결에서 판단되지 않은 새로운 주장·증거를 심리할 수 없다.
심결취소소송으로의 도피현상	이는 심결취소소송뿐만 아니라 일반 민사소송에서도 발생하는 예외적인 문제이다. 제한설에 따르면, 새로운 주장·증거 발견 시 심판 단계부터 새로 시작해야한다.	무제한설로 인해 당사자가 심판단계에서 충실한 자료 제출을 미루어 심리의 중심이 소송으로 이전되고, 충분한 사전 준비 없이 심판을 청구하여 결과적으로 특허분쟁 처리가 지연된다.
심판원에서 심판받을 이익의 보호	민사소송의 경우에 항소심에서 1심에서 유지했던 소의 변경이 가능하고 추가공격 방어방법 및 증거의 제출이 허용되기 때문에 심판의 준수법적 성격을 강조한다면 오히려 특허법원에서의 심리범위를 심판의 그것에 한정할 이유가 없게 된다.	특허심판은 특허소송의 전심 성격을 갖고, 심판절차는 준수법적 절차를 따르며, 법관과 심판관의 사실인정 대상이 동일하므로 심판과 특허소송의 심급적 관련성 여부와 관계없이 심판에서 판단되지 않은 사항을 법원에서 판단하는 것은 당사자의 전심 판단경유의 이익을 빼앗는 것이다.
	특허법원은 기술심리관 제도를 통해 기술	특허전문가인 심판관에 의해 심리판단된

쟁점	심리범위 무제한설	심리범위 제한설
	전문성을 보완하고 있다.	사항에 한하여만 법원의 심리대상으로 삼는 것이 비전문가인 법관의 부담을 경감함과 동시에 실질적으로 당사자의 권익보호를 도모한다.
행정·사법의 권한분배	증거에 의한 사실 인정과 법령의 적용은 본래 법관 고유의 업무영역에 속하는 것이다.	심리범위의 제한 여부는 어떤 법논리적인 필연의 결과라기보다는 특허심판원과 특허법원의 권한분배라는 정책적인 면이 강하다.

출처 : 유철중, 「무효심결예고제 도입방안 연구」, 충남대학교 석사학위 청구논문, 2015, 31-32면.

심결취소소송의 심리범위에 대한 문제는 특허법원과 특허청의 권한분배와 관련된 상당히 어렵고도 미묘한 문제가 아닐 수 없다. 심결취소소송에서의 심리범위의 문제는 “심판 단계에서 주장된 무효사유가 아닌 다른 사유를 주장할 수 있는가” 라는 소송 실무적으로도 매우 중요한 의미를 갖는 문제로 그 해결이 용이하지 않은 것이 사실이다.<sup>260)</sup> 크게 보면 심리범위 무제한설과 제한설은 법관에 의한 사실심 판단을 받을 수 있는 재판청구권이 우선이나, 기술판단의 전문성인 특허심판원의 필요적 심판전치주의가 우선이나의 문제로 볼 수 있다. 심결취소소송의 경우 특허법원의 사실심 심리범위를 어떻게 하느냐에 따라 특허심판제도의 개선방안이 달라질 수 있는데, 현재의 심리범위를 유지하면서 특허무효심판과 정정심판의 획기적인 개선을 기대하기 힘든 게 현실이다. 특허무효심판단계에서 새로운 무효증거가 제출되거나 새로운 무효사유를 주장한다면 특허권자는 정정청구가 가능하지만, 특허법원의 심결취소소송 단계에서는 심판원의 심결을 받고 나서 특허법원에서 원고(특허무효심판 청구인)가 새로운 무효증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장하면 특허권자는 무효방어권 확보를 위해 정정심판 청구를 허용할 수밖에 없는 게 현실이다.<sup>261)</sup>

특허법원에서 당사자가 새로운 주장이나 증거를 자유롭게 제출할 수 있게 되면 그로 인하여 심결이 취소되는 경우에는 심판에서 청구이유의 보정을 제한하는 실익이 없어지고, 심결에 대한 신뢰도가 저하될 것이며, 이로 인하여 심판 절차는 의례적인 통과절차에 지나지 않게 되어 본래 특허심판원의 심결을 경유하도록 강제한 취지가 무색하게 될 것이다. 특히 특허심판은 전문적이고 기술적인 점을 고려하여 특허심판원이라는 전문기관을 통해 민사소송과 유사한 준사법적인 절차를 거쳐 하는 것으로 심결취소소송의 전심적 성격을 갖는다는 점, 특허심판원이 준사법적 절차에 따라 심결을 하고 그 심결이 확정되면 대세적

260) 양성미·정차호, 특허무효심판 심결에 대한 심결취소소송의 심리범위 : 무제한설에서 제한설로, 「성균관법학」 제28권 제1호, 성균관대학교 법학연구원, 2016, 258면.

261) 유철중, 「무효심결예고제도 도입방안 연구」, 충남대학교 석사학위 청구논문, 충남대학교, 2015, 32면.

효력이 있어 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없는 점을 고려한다면 현재의 통설(과 판례)이 취하고 있는 심리범위 무제한설에 대한 재검토가 필요하다는 의견이 제기될 수 있다.<sup>262)</sup>

### 3. 심결취소소송에서 소송물과 관련한 판례의 태도

1992년부터 특허법에 대한 총 4차례(7건)의 위헌법률심판이 헌법재판소에 제기되었고, 이를 계기로 특허청과 대법원이 연계하여 논의한 결과 ‘특허심판원’ 과 ‘특허법원’ 이 설립되었다고 한다. 대한민국 헌법 제27조제1항과 제3항에서는 국민의 재판받을 권리를 규정하고 있다.<sup>263)</sup> 법률에 의한 재판은 사실심을 의미하기 때문에 대법원의 법률심만 존재하던 1998년 이전 심판소-항고심판소-대법원으로 연결된 특허심판과 소송구조가 개혁된 것으로 알고 있다. 그리고 헌법 제107조제3항<sup>264)</sup>에 따르면 헌법상 가치로 행정심판은 임의적 수단으로 볼 수 있으며, 국민의 재판청구권을 더욱 중시하는 것으로 보인다. 행정소송법을 보더라도 과거 행정심판 전치주의였던 것이 1998년 3월부터 임의적 행정심판전치주의로 변경되었다. 행정심판의 장점과 특별행정심판인 특허심판의 장점은 결국 비슷한 논리이다. 전문가들이 참여하여 분쟁을 신속하고 적은 비용으로 해결한다는 점이 바로 그것이다. 결국 행정소송법은 전문가 심의를 통한 분쟁의 신속한 해결, 적은 비용, 법원의 부담 경감 등의 장점에도 불구하고 위법, 부당한 행정처분으로 인하여 권익이 침해당한 자는 행정심판을 거칠 필요 없이 행정소송을 제기할 수 있게 1994년 개정되었다. 하지만 기술적인 판단은 기술전문가를 거치는 것이 낫다는 전제하에 특허법은 일반 행정심판과 달리 필요적 심판전치주의가 남아 있다고 볼 수도 있다.<sup>265)</sup>

심리범위 무제한설을 채택한 최초의 판결은 1998년 특허법원의 98허768 판결<sup>266)</sup>이 제시

262) 양성미·정차호, 특허무효심판 심결에 대한 심결취소소송의 심리범위 : 무제한설에서 제한설로, 「성균관법학」 제28권 제1호, 성균관대학교 법학연구원, 2016, 258-259면.

263) 대한민국 헌법 제27조 ① 모든 국민은 헌법과 법률이 정한 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다.

③ 모든 국민은 신속한 재판을 받을 권리를 가진다. 형사피고인은 상당한 이유가 없는 한 지체없이 공개재판을 받을 권리를 가진다.

264) 대한민국 헌법 제137조 ③ 재판의 전심절차로서 행정심판을 할 수 있다. 행정심판의 절차는 법률로 정하되, 사법절차가 준용되어야 한다.

265) 유철중, 「무효심결예고제도 도입방안 연구」, 충남대학교 석사학위 청구논문, 충남대학교, 2015, 33-34면.

266) 특허법원 1998. 7. 3. 선고 98허768 판결(“심판은 특허청에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실제적, 절차적 위법성 여부라 할 것이어서 심결취소소송의 법원은 그 사실심리에 아무런 제한없이 스스로 심리하여 판결할 수 있다 할 것이며, 특히 이 사건과 같은 권리범위확인심판은 사실상 당사자간 실용신안권의 침해를 둘러싼 민사 분쟁의 성격을 띠고 있다 할 것이므로 특허법원에서의 사실심리에 어떠한 제한을 가할 합리적인 이유가 없다 할 것임”).

되고, 대법원 최초의 판결로는 2002년의 2000후 1290판결<sup>267)</sup>이 제시된다. 다만, 2000후 1290판결의 경우 2001년 개정 전의 법(구법)을<sup>268)</sup> 적용한 것인데 반해, 2001년 개정 후의 법(신법)이<sup>269)</sup> 적용되는 사건에서 대법원이 심리범위 무제한설을 적용한 사례는 검색되지 않는다.<sup>270)</sup>

#### 4. 심결취소소송에서 소송물과 관련한 주요국의 태도

미국의 경우 심리범위 제한설의 입장을 취하고 있는데, 일반적으로는 미국 연방관할항소법원(CAFC)은 특허심판원이 무효사유로 제시하지 않았던 새로운 사유를 심리할 수 없고, 특별한 경우에 한정하여 새로운 사유를 심리할 수 있을 뿐이다. 또한 우리나라의 무효심판에 대응되는 당사자계 무효심판제도(IRR)에 있어서도 역시 심리범위 제한설이 적용된다. 미국의 경우에는 CAFC에서 새로운 증거가 제시되지 못하는 것은 물론 특허심판원에서조차 새로운 증거의 제출이 제한되는데, 이러한 제한은 재심사 개시를 결정하기 위하여 특허성에 관한 의문을 제기하는 새로운 증거를 요구하는 미국의 독특한 제도로 인한 것으로 파악된다.<sup>271)</sup>

독일의 경우, 특허무효소송은 연방 특허법원(Federal Patent Court)에서 전속관할 한다. 독일은 무제한설의 입장에서, 특허무효소송에서는 소장에 새로운 선행기술이 제시될 수도 있고, 독일특허청 또는 유럽특허청에서 검토되었던 선행기술이 제시될 수도 있으며, 아울러 1심법원인 연방특허법원은 원고가 제출한 증거를 검토함은 물론이고, 직권으로 새로운 증거를 추가할 수도 있다. 새롭게 제출된 선행기술에 대응하여 특허권자는 신규사항을 추가하지 않는 범위 및 특허등록 당시의 권리범위를 초과하지 않는 한도에서 청구항을 정정할 수 있다. 2009년 절차의 개정을 통하여, 모든 관련 사실은 1심 단계에서 제출하여야 하며, 2심법원인 연방대법원은 원칙적으로 1심법원에서 결정된 사실에 기초하여 판단하도록

267) 특허법원의 실무는 당사자계 심결취소소송에 있어 초기부터 무제한설의 견해를 취하여 심판에서 제출되지 아니한 새로운 공격방어 방법의 제출을 허용하여 왔고, 특허법원 1998. 7. 3. 선고 98허768 판결 이래 특허법원의 판례로 축적되었다. 이러한 특허법원의 실무 및 판례는 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결에서 최초로 지지된 이후 판례로서 확립되었다. ; 이숙연, 권리범위확인심판을 중심으로 본 특허침해쟁송제도와 그 개선방안에 관한 고찰, 「법조」 통권 제643호, 법조협회, 2010, 118-119면.

268) 법률 제4207호 (1990. 1.13. 전부개정) 특허법 제163조(일사부재리) 이 법에 의한 심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다.

269) 법률 제6411호, (2001. 2. 3. 일부개정) 제163조(일사부재리) 이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.

270) 정차호·이혜라, 특허심판원의 심결에 대한 심결취소소송에서 심리범위 무제한설과 일사부재리 원칙의 충돌, 「산업재산권」 제56호, 한국지식재산학회, 2018, 45면.

271) 양성미·정차호, 특허무효심판 심결에 대한 심결취소소송의 심리범위 : 무제한설에서 제한설로, 「성균관법학」 제28권 제1호, 성균관대학교 법학연구원, 2016, 259-261면 참조.

한다. 다만, 특허법원의 판단과 관련된 사실에 대하여 구체적인 의심이 있는 경우에 한하여 새로운 사실이 도입될 수 있다. 독일은 1931년 심판전치주의를 폐지하고 특허법원을 도입한 바, 특허법원에서 바로 특허무효에 대하여 판단하므로 그 법원에서 새로운 선행기술 등의 증거가 제출될 수 있는 것은 당연한 것이라고 본다. 다만, 특허법원에서는 새로운 선행기술의 제출과 정정이 가능하지만, 그 기한을 정하고, 해당 기한이 지나면 선행기술의 제출이나 청구항의 정정 역시 불가능하게 한다. 아울러, 특허법원은 사실심이고 연방대법원은 법률심이므로 특허법원에서 제출되지 않았던 선행기술은 연방대법원에서 새롭게 제출되지 못하는 것은 당연하며, 다만 아주 예외적인 경우에 한하여 새로운 선행기술의 제출이 가능할 뿐이다.<sup>272)</sup>

중국의 경우, 제한설의 입장을 취하고 있는데 이러한 입장의 근거는 ‘특허행정소송의 성격 자체를 법원이 행정기관이 행한 행정행위의 위법여부를 심리하는 것’이라고 보기 때문이다. 따라서 소송의 심리범위는 행정기관이 행한 구체적 행정행위인 i) 관련 법령의 적절한 적용여부, ii) 충분한 증거를 바탕으로 행정행위를 행하였는지 여부, iii) 절차의 위법 여부 등을 판단하게 되고, 그러므로 특허행정소송에서 새롭게 제출한 증거는 특허행정기관(특허복심위원회)이 행정행위를 하는 데에 있어 판단의 근거가 되지 않은 것이므로 이를 근거로 특허행정기관이 한 행위의 위법성 여부를 판단하는 것은 적절치 않다고 보는 학설이 지배적이다. 최고인민법원의 「행정소송증거 문제에 관한 규정(关于行政诉讼证据若干问题的规定)」에 따르면 “피고는 행정절차에서 법정절차에 따라 원고에게 증거제출을 요구하며 원고는 법에 따라 증거를 제출하여야 한다. 그런데 제출을 거절하고 소송절차 중에 증거를 제출하였을 경우에는 인민법원은 일반접수불가로 처리한다.” 라고 규정하고 있다.<sup>273)</sup> 즉, 당사자가 관련 증거를 특허행정절차 중에 제출하지 않고, 행정소송 중에 제시한 경우, 법원은 일반적으로 그 증거를 고려하지 않는다. 이와 같은 규정을 둔 취지는 원고가 행정절차를 경시하여 행정절차가 유명무실해지는 것을 방지하기 위해서이며, 행정절차 중에 제시되지 않았던 증거를 제시하여 행정행위를 뒤집는 등 행정절차를 무력화시키는 것을 방지하여 행정절차의 실효성을 확보하고자 하고 있다. 다만, 「행정소송증거 문제에 관한 규정」 제59조 해석에 의하면, 소송절차에서 새로운 증거를 ‘일반적으로’ 받아들이지 않는 것이지 절대적으로 받아들이지 않는 것은 아니라고 한다. 또한 반드시 행정절차 중 관련 증거가 제시되지 않았던 이유를 심리하여야 하며, 다른 한편으로는 만약 해당 특허가 무효선고를 받은 경우에는 해당 권리인의 다른 보완조치가 없을 때에는 법원은 해당 권리인이 소송절차에서 보충한 증거를 받아들일 수 있다. 다만, 해당 권리인의 보완조치가 있

272) 양성미·정차호, 특허무효심판 심결에 대한 심결취소소송의 심리범위 : 무제한설에서 제한설로, 「성균관법학」 제28권 제1호, 성균관대학교 법학연구원, 2016, 262면 참조.

273) 「关于行政诉讼证据若干问题的规定」 § 59. 关于行政诉讼证据若干问题的规定 第59条(“被告在行政程序中依照法定程序要求原告提供证据, 原告依法应当提供而拒不提供, 在诉讼程序中提供的证据, 人民法院一般不予接受.”)

었을 때에는 새로운 증거 배제규칙(안건의 증거배제규칙)을 엄격히 적용하여야 한다. 법원에서 새로운 증거를 채택하는 경우 다음의 4가지 원칙을 고려해야 한다. 첫째, 상식적(常識性) 증거인 경우에는 이를 채택할 수 있다. 둘째, 현행 기술증거의 경우에는 신중하게 참고하여야 한다. 셋째, 기타 증거는 일반적으로 채택하여서는 아니 된다. 넷째, 특허권자에게 새로운 증거에 대항하여 권리를 보완할 수 있는 적당한 기회를 부여하여야 한다.<sup>274)</sup>

대만에서는 특허무효심판에 관한 행정소송에서 쟁점주의를 채택하고 있는데, 즉 쟁점별로 별도의 사건을 형성한다는 것이며, 이에 제한설의 입장을 취하고 있었다. 행정법원의 심사범위는 무효심판 단계에서 제출한 무효사유 및 증거에 한하여 인정되며, 원처분이 이루어진 후 새로운 무효사유 혹은 새로운 증거를 제출하는 경우 별개의 안건으로 무효심판을 청구하여야 한다. 대만의 경우 특허취소소송의 본질을 취소소송으로 보는 바, 특허전책기관의 확정된 처분을 취소하는 것으로 본다. 따라서 특허전책기관이 처분의 적법성 여부에 대한 판단 기준은 처분 당시의 사실 양태 및 유효한 법령을 기준으로 하며, 행정처분이 이루어진 이후의 사실양태나 법률의 변경은 원처분기관이 행정처분 당시에 예측할 수 없었던, 사정이므로 처분 이후에 사실양태 및 법률이 변경된 것을 이유로 원처분이 위법하다고 할 수 없으며 따라서 행정소송에서는 원칙적으로 새로운 증거를 제한하는 것이다. 다만, 이러한 제한설은 2008년 지식재산법원이 설립된 이후 큰 변화를 겪게 된다. 지식재산법원은 지식재산에 관한 전문적인 지식을 보유하고 있으며, 관련분야의 기술심판관을 충분히 활용할 수 있으므로 특허소송 단계에서 새로운 증거를 판단할 수 있는 충분한 능력을 보유하고 있고, 이에 「지식재산사건심리법」에서 행정소송 중에 새로운 증거를 채택할 수 있도록 하여, 특허권의 유효성에 관한 분쟁의 조속한 해결 및 분쟁의 일회적 해결을 도모하고 있다.<sup>275)</sup> 다만 무제한설에 의하여 제출된 새로운 증거가 소송의 진행을 방해할 수 있다는 견해가 존재하였고 이를 방지하기 위하여 「지식재산사건심리법 실시세칙」에서는 단서규정을 두어 이를 방지하고자 하였다. 「지식재산사건심리법 실시세칙」 제40조에서는 당사자가 ‘신증거’를 제시하는 것이 의도적으로 소송을 지연하기 위한 목적인 것으로 판단되는 경우, 법원은 「행정소송법」 제132조, 「민사소송법」 제197조를 원용하여 청구를 기각하여야 한다고 규정하고 있다.<sup>276)</sup> 아울러 대만의 경우 취소소송에서 당사자가 ‘신

274) 양성미·정차호, 특허무효심판 심결에 대한 심결취소소송의 심리범위 : 무제한설에서 제한설로, 「성균관법학」 제28권 제1호, 성균관대학교 법학연구원, 2016, 263-264면 참조.

275) 대만 「지식재산사건심리법」 § 33 ① 智慧財產案件審理法 第33條(關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中, 當事人於言詞辯論終結前, 就同一撤銷或廢止理由提出之新證據, 智慧財產法院仍應審酌之。智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀, 表明他造關於該證據之主張有無理由。)

276) 대만 「지식재산사건심리법 실시세칙」 § 40 智慧財產案件審理細則 第40條. 關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中, 當事人於言詞辯論終結前, 就同一撤銷或廢止理由之範圍內, 所提出之新證據, 法院仍應審酌。但當事人意圖延滯訴訟, 或因重大過失, 未依訴訟進行程度, 於言詞辯論終結前之適當時期提出新證據, 而有礙訴訟之終結者, 法院得依行政訴訟法第一百三十二條準用民事訴訟法第一百九十六條第二項規定駁回之。智慧財產專責機關就前項新證據依本法第三十三條第二項規定應提出答辯書狀時, 得請求法院酌留相當之準備期間。

증거' 를 제시하는 경우 특허전책기관이 그 증거에 관하여 답변서를 제출하여야 한다고 규정하고 있다.<sup>277)278)</sup>

일본의 경우 앞서 살펴본 것과 같이 심결취소소송에서 증거제출을 제한하는 제한설의 입장을 취하고 있는 것이 기본이며 구체적으로는 동일사실·동일증거설의 입장을 취하고 있다. 동일사실·동일증거설은 심결의 이유에서 판단된 동일사실 및 동일증거에 한하여 법원이 심리할 수 있다는 설로, 확정심결의 일사부재리의 효과가 미치는 범위가 동일사실과 동일증거인 점에 비추어 볼 때, 심결취소소송의 심리범위도 심판에서 다루어진 구체적인 사유에 한정되어야 하며, 새로운 사실의 주장 및 증거의 제출은 허용되지 않는다는 견해로, 일본의 통설 및 판례의 입장이다. 또한 당사자는 적어도 사실인정에 관하여 심결취소소송 전에 특허청의 판단을 받을 이익 즉, 심판 경유의 이익을 가지는 것으로 인정하여야 하며, “심결에서 판단되지 않았던 것을 심결취소소송에서 판단하는 것은 당사자의 심판 경유의 이익을 박탈하는 것이 된다고 한다.” 더불어 기술적 특수성으로 인해 기술적 전문성을 가진 특허청의 심판을 중시한다는 견해와, 재판관의 부담경감을 위해 또는 심결서에 이유가 기재되어 있는 것을 근거로 재판소의 사실심리의 범위를 한정하는 것이라는 견해도 있다. 다만 역시나 예외적으로 다만, 예외적으로 보완적 증거로서 새로운 증거를 제출하거나, 심결취소소송 단계에서 보충적으로 제출 하는 새로운 자료 등은 인정되는 것으로 실무무를 운용하고 있다.<sup>279)</sup>

[표 41] 주요국의 태도

국가	입장	주요내용
미국	제한설	새로운 증거의 제출을 원천적으로 차단
중국	제한설	행정심판과 행정소송의 관계성의 해석(행정기관이 행한 행정행위의 위법여부 심리)에 따라 제한설의 입장을 취함
대만	제한설 → 무제한설	지식재산법원의 설치로 인해 舊제한설 입장에서 무제한설 입장으로 전환, 지식재산법원의 전문성 및 무효심판의 성격에 따라 무제한설이 타당하다는 입장이나 행정소송법의 기본법리에 반하는 것이라는 견해가 존재, 새로운 증거가 소송을 의도적으로 지연하기 위해 제출되는 경우 청구를 기각하여야 한다고 규정함으로써 절차적 문제를 보완
일본	무제한설 → 제한설	심결취소소송의 심리범위도 심판에서 다루어진 구체적인 사유에 한정되어야 하며, 새로운 사실의 주장 및 증거의 제출은 허용되지 않음, 제한설의 한계에 대하여 특허권자를 보호하기 위해 무효심결예고제도를 운영

277) 대만 「지식재산사건심리법」 제33조.

278) 양성미·정차호, 특허무효심판 심결에 대한 심결취소소송의 심리범위 : 무제한설에서 제한설로, 「성균관법학」 제28권 제1호, 성균관대학교 법학연구원, 2016, 265-268면 참조.

## 5. 증거의 제출과 관련한 설문자료 분석<sup>280)</sup>

앞서 살펴본 바와 같이, 우리나라의 경우에는 무제한설을 취함으로써 미국, 일본, 중국과는 다른 제도를 이루고 있다. 무제한설은 증거 등의 제출을 자유롭게 함으로써, 대상 특허에 관한 심판을 반복할 필요가 없기 때문에 전체적으로 소송경제에 이바지 할 수 있다. 자료에 따르면 무제한설에 대한 설문 의견은 다음과 같다.

[표 42] 무제한설을 지지하는 근거와 의견

근거	상세의견
소송경제 전체적 관점에서 유리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 무제한설의 경우, 특허권자에게 증거제출마다 정정의 기회가 주어지기는 하나 그 대응에 있어서 부담으로 작용할 수 있음. 그렇지만 전반적인 소송경제를 생각하면 심판을 다시 반복하지 않아도 되는 바, 긍정적인 측면이 있음</li> <li>• 시간이 다소 걸리지만, 여러 번의 심판보다 1회에 심판을 끝낼 수 있다는 장점이 존재, 장기화보다는 일화적 해결 쪽에 긍정적인 측면이 있음</li> <li>• 무효심판에서 제출되지 않은 증거라도 심결취소소송에서 제기할 수 있으며, 심판에서 새로운 증거가 제출된 경우라도 정정의 기회가 주어지기 때문에 권리자 측에 특히 불리한 점은 없음</li> <li>• 무제한설의 장단점은 청구인과 피청구인에게 다르게 작용, 침해 등에 의한 민형사상의 문제가 발생할 경우, 우선 무효심판을 청구한 후 증거자료는 심판을 진행하면서 보완해 나가는 경우가 많으며, 청구인과 피청구인이 공방을 하면서 적합한 증거를 계속해서 찾아나가는 과정에 유력한 자료가 늦게 발견되는 경우도 있음, 심판이 다소 장기화되는 단점이 있지만, 청구인에게 무효가 될 수 있는 모든 증거자료를 심판 중에 제출하고, 특허심판원에 무효여부를 한번에 판단하는 것이 더 효율적이라고 볼 수 있음. 그렇지 않으면 새로운 증거자료에 의해 무효심판을 몇 번 더 할 수 있는 경우가 발생하게 되고 권리의 안정화에도 문제가 발생할 수 있음</li> </ul>
심판의 지연이나 장기화와 관련없음	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 무효심판의 과정은 통한 특허심판원에서 6개월 내지 1년, 법원의 경우 6~7개월 정도가 소요되는 것이 일반적, 이러한 기간을 볼 때 심판의 장기화나 지연이 있다고 볼 수 없으며, 이것은 침해소송에 따른 무효심판에서도 마찬가지임</li> <li>• 통계적으로 심판 중 새로운 증거를 제출한다 하더라도, 사건이 불필요하게</li> </ul>

279) 김인기, 심결취소소송에 있어서 심리범위-일본의 최고재판소 대법정 판결의 효력범위를 중심으로, 「창작과 권리」 제34권 제8호, 세창출판사, 1997. 61면.

280) 이하의 내용은, 一般社団法人 日本(國際知的財産保護協會, 「日中韓における特許無効審判についての制度及び統計分析に関する調査研究」報告書, AIPPI·JAPAN, 2016 자료 참조.

근거	상세의견
	연장되는 것은 아님. 2015년 기준 통계에 따르면 한국의 특허법원에서 심결까지 소요되는 시간은 평균 5.9개월인데 반해, 일본의 지재고등법원에서 심결까지 소요되는 시간은 8.7개월로 나타나고 있음
특별한 문제 없음	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 증거의 제출에 대하여 문제를 삼고 있는 견해도 있으나, 법원에서는 증거 제출과 관련하여 특별한 문제가 없다고 판단하고 있음. 새로운 증거에 의하여 판단이 반복된 비율은 13.6% 밖에 되지 않음</li> <li>• 증거의 제출을 제한하는 것과 무효심판의 장기화는 특별한 관련이 없다고 생각함. 예를들어, A라는 이유에 의해 무효심결취소소송이 제기되었다고 가정할 경우, 일본에서는 심결의 타당성이 심리범위이기 때문에, A라는 이유에 의해서 무효심결이 취소된 경우, 다른 이유 B, C에 의해 무효심판에 대한 반복심리가 발생할 수 있음. 한편, 한국에서는 비록 이유 A에 대해서만 무효심결취소소송이 제기된 경우에 이유 A, B, C 뿐만 아니라 다른 새로운 증거도 추가하여 검토할 수 있음. 이렇게 생각하면 심판 및 소송을 반복하기 보다는 한국의 방식이 오히려 심리기간을 단축할 수 있음. 또한 동일한 특허를 대상으로 무효심판 D가 제기되고, 다른 증거로 무효심판 E가 청구된 경우, 2개의 무효심판이 중복되는 경우(병합되지 않을 경우) 한 쪽 또는 양쪽에서 정정청구가 발생할 수 있음. 그렇다면 결국 재판이 장기화 될 것인데, 무효심판 D의 심리 중에 무효심판 E의 증거를 제출할 수 있다면, 하나의 심판에서 여러 사유에 대한 검토 및 정정이 이루어질 수 있어, 결국 하나의 특허등록에 대한 심리기간은 전체적으로 짧아짐. 결국 무제한설은 충분한 절차보장 및 심리기간을 확보할 수 있음</li> <li>• 무제한설을 취하고 있다 하더라도 고의로 증거의 제출을 연기하는 일은 없음</li> </ul>

한편, 증거의 제출을 제한하는 것에 대하여 심판의 장기화에 대한 우려 및 형평성의 관점에서 부정적인 입장을 취하는 의견도 존재한다.

[표 43] 무제한설을 반대하는 근거와 의견

근거	상세의견
심판의 장기화	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 정정이 답변서 제출 기간 내에 이루어진다고 하더라도, 확실히 심판이 장기화되는 경향이 있음은 부정할 수 없음</li> <li>• 권리자에게 가장 문제가 되는 것은 권리행사의 문제, 새로운 증거 제출 등으로 재판이 장기화가 되면 그만큼 권리자가 권리행사를 할 수 있는 시간이 짧아지게 됨, 예를 들어 첫 증거 A에 따라 '진보성이 없다'라는 주장에 따라 권리자는 'X라는 유리한 효과가 있다'라는 답변을 주장, 그렇다면 청구인은 새로운 증거 P에 의하여 또다시 '진보성이 없다'고 주장하고, 이에</li> </ul>

근거	상세의견
	<p>대해 권리자는 'Y라는 효과가 있다'라는 내용을 답변서에 주장, 이처럼 일관성과 설득력없는 주장이 계속되는 것은 권리자에게도 가혹한 것임</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>심판관이 조기에 종결시키고 싶다고 생각할 경우, 가능한 빨리 구두심리를 실시한 후 즉시 심리종결 통지를 내는 경향이 있으며, 따라서 증거를 제출하여도 인정되지 않는 경우가 있음. 또한 침해금지소송과 함께 진행되는 심판의 경우에는 새로운 증거제출 또는 정정으로 그 기간이 1년 ~ 1년 6개월 가량 소요되는 경우도 있어 증거의 제출은 제한하는 것이 바람직하다는 의견도 있음</li> </ul>
공정성 결여	<ul style="list-style-type: none"> <li>심리의 종결 직전 나온 증거는 심리에 충분한 시간이 없어 권리자에게 불리함</li> </ul>

다른 의견으로는 증거의 추가 등 소송물에 대해서는 중국과 일본의 제도와 한국의 제도는 본래의 목적이 다르기 때문에 비교의 대상이 될 수 없으며, 한국 내에서도 특허심판원과 법원의 의견이 상충되는 부분이 존재한다.

[표 44] 무제한설에 대한 그 밖의 의견

근거	상세의견
유불리 어느 쪽이라고 할 수 없음	<ul style="list-style-type: none"> <li>중국과 일본의 경우 하나의 무효심판의 심리 기간(효율성)만을 생각하고 있는 반면, 한국에서는 하나의 특허등록에 대한 무효심판 전체의 심리기간을 생각하고 있는 바, 따라서 어느 쪽이 좋은가에 대하여는 동일한 가치판단의 대상으로 삼을 수 없음</li> </ul>
특허청과 특허법원의 의견 차이	<ul style="list-style-type: none"> <li>증거의 제출시기를 제한해야 한다는 의견(특허청)에 따르면 무효이유의 증거는 특허심판원 심리절차에 들어가기 전에 제출되어야 한다는 주장의 이유로 ① 심리의 지연, ② 특허법원에서 새로운 증거가 제출된 경우 특허심판원에서 그 증거를 검토할 수 있는 기회를 박탈당한다고 함. 반면, 증거의 제출을 제한할 필요가 없다는 의견(특허법원)에 따르면 당사자는 심판이 끝날 때까지 새로운 증거를 자유롭게 제출할 수 있어야 하며, 현재의 시스템(무제한설)은 실제로 사건을 조기에 해결하는 데에 도움이 됨, 특허법원의 판단은 새로운 증거를 취급하는 전문분야를 충분히 이해할 수 있음</li> <li>특허청의 의견으로는 심판원에 증거를 제출한 후에는 특허법원의 심결취소소송에서는 새로운 증거의 제출은 원칙적으로 정지하고 예외적으로 허용하는 방법을 채택할 수 있으며, 다른 의견으로 특허법원 단계에서 아예 정정심판의 청구를 제한하자는 의견도 제안되고 있으나, 특허법원은 이에 대하여 반대의 입장을 취하고 있으며 무제한설을 유지하자는 입장임</li> </ul>

증거를 제출은 전략적으로 이루어질 가능성이 있는데, 그렇다면 증거를 제출하는 시점에 따라 심판관의 심리에 영향을 주지는 않는 것인지, 예를 들어 증거를 의도적으로 늦게 제출하는 경우는 없는지에 대한 추가 설문이 있었으며, 이런 경우, 상황에 따라 심판관의 심리에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 의견이 존재하였다.

[표 45] 증거제출시기에 관한 의견

의견	상세의견
<p>고의적인 증거제출 지연은 바람직하지 않음</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>증거의 제출은 아무 때라도 할 수 있지만, 제출시기가 늦어질 수록 심판관에 대한 심증은 나빠지는 추세임. 통산 신속심판의 대상이 되고 있는 안건에 대해서는 청구에서부터 4개월 정도의 기간 후에 심리가 착수되지만, 신속심판 대상이 아닌 심판은 착수까지 10~12개월이 걸림. 착수할 때까지의 기간이면 증거의 추가나 이유의 변경을 하여도 심증에 영향을 미치지 않지만, 심리 착수 후에 증거를 추가하는 경우에는 그동안의 심리를 무력화 시킬 수도 있는 바 긍정적인 영향을 주지 않음. 또한 심리가 이루어지고 결정을 하는데에 무르익은 경우에는 그 이후 증거를 추가하더라도 그것을 검토하고 실제 심리에 영향을 미치지 아니함. 이 때문에 증거 등은 특별한 사정이 없다면 신속하게 제출하고, 심판관에게 충분히 검토의 시간을 주는 것이 바람직 함</li> <li>증거의 제출시기가 심판관의 심증에 영향을 미칠 수 있음. 나중에 제출된 증거의 경우 중요한 증거라면 심증이 변경될 수 있지만, 그다지 좋지 않은 증거(예를 들어 기존과 동일한 증거 등)의 경우 심리의 지연이나 단순히 시간을 벌고자 하는 의도로 보여지기 때문에 긍정적이라고는 평가할 수 없음</li> <li>증거의 제출을 자유롭게 할 수 있다고 해도, 타이밍 등에 의해 심판관의 심증이 나빠질 수 있음을 고려하여야 함. 심판관은 심리가 장기화 되는 것을 좋아하지 않기 때문에, 한 번 제출한 청구와 전혀 다른 이유로 변경을 하면 고의로 심판을 장기화시키고자 하는 것이 아닌지에 대한 의심을 하게 되는 바, 가급적이며 큰 변화를 하지 않는 편이 바람직 함. 특히 구두 심리후의 변경은 바람직 하지 않으며, 특히 청구이유의 변경은 심리 착수 후 이루어지게 될 경우 그간의 심리가 낭비되기 때문에 심판관 입장에서는 선호하지 않는 경향이 있음</li> </ul>
<p>검토를 시작할 무렵에 증거를 제출하는 것이 바람직 함</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>증거를 제출하는 시기에 따라 심판관의 심증에 미치는 영향이 커짐, 경험으로는 구술심리의 전후에 제출하는 것이 좋은 타이밍이라고 느껴지며, 구두 심리 후 증거를 제출한다하더라도 그다지 진지하게 검토를 하지 않는 듯한 느낌이 있음</li> </ul>
<p>제출시기에 따른 영향은 없음</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>증거의 제출을 무제한으로 할 수 있다고 해도, 대체로 유사한 논의가 계속되는 경우가 많으며 증거제출시기에 큰 영향이 있는 것은 별로 없음</li> </ul>

기타 답변으로는 심결취소소송과 연계하여 제도의 운영에 대해 언급한 답변이 존재하였다.

[표 46] 심결취소소송에 관한 의견

상세의견
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제2심(특허법원)에서 새로운 증거 등을 제출할 수 있다는 것은 권리자에게 불리한 측면이 있음. 심리기간이 짧아지기 때문에 1심에서 고려하지 않은 새로운 증거에 대해서는 검토할 시간이 짧아지게 됨</li> <li>• 특허법원에서 심판은 어디까지나 행정절차이며, 특허법원의 심리가 첫 재판이라고 생각하는 경향이 있기 때문에, 심결취소소송 단계에서 새로운 증거를 수집하는 것은 당연하다고 생각하며, 또한 특허법원은 심판관도 법원 단계에서 일부 참여하고 있기 때문에 현행 제도가 문제가 되지 않는다고 생각함</li> <li>• 심결취소소송에서는 일반적인 소송과 마찬가지로 지나치게 늦게 제출된 증거 등은 거절할 수가 있음. 증거의 채용에 관해서는 재량이기도 하지만, 당사자가 필요하다고 생각한 것에 대하여 엄격하게 거부할 수는 없음</li> <li>• 2015년 기준, 심결취소소송에서 새로운 증거의 제출을 부정하자는 견해가 다수 제기되었으며, 심결취소소송의 범위를 일본과 같이 제한설로 전환하자는 의견이 제시되었으나, 이는 현재까지의 판례의 태도를 완전히 반복하는 것이라서 변경하기 어렵다고 생각됨</li> <li>• 특허법원의 경우, 증거를 추가하는 것이 가능하기는 하나 심리기간의 단축을 위하여 집중심리가 이루어지고 있으며, 2, 3회로 기일이 종결되는 바 큰 문제는 없음</li> <li>• 현재의 제도에서는 무효심판은 어디까지나 행정심판에 불과하며, 심결취소소송을 제 1심으로 생각하는 입장에서는 심결취소소송에서의 증거제출은 당연히 무제한적으로 이루어져야 하며, 오히려 당사자는 심결취소소송에서 보다 본격적으로 다투는 경향이 있음. 이는 심결취소소송의 심리 범위를 심결의 범위로 제한하고 있는 일본과는 반대의 제도로 되어 있음</li> <li>• 심판은 재판과는 다르며, 무효심판의 목적은 양 당사자의 주장의 적합성 보다는 대상특허가 무효인지 여부를 판단하는 것이며, 심결취소소송에서도 무효심판의 판단이 올바른지 아닌지를 판단하는 것이 아님. 단 심리가 지연된다는 문제는 발생할 수 있으나, 그런 경우에는 구술심리에서 적절히 증거를 채용하지 아니할 수 있음</li> <li>• 특허법원에서 새로운 증거를 제시할 수 있기 때문에, 소송 단계를 본래의 첫 단계라고 생각하는 입장에서는 심판의 단계가 아니라 법원에 새로운 증거를 제출할 수 있음</li> </ul>

[표 47] 특허심판원 단계에서 무제한설에 대한 의견

근거	상세의견
<p>피청구인에게 부담은 존재함</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 증거의 제출이 무제한인 것은 청구인에게 유리한 상태라고 생각함, 과거에는 한국기업이 침해소송의 피고, 즉 무효심판의 청구인 입장에 있는 경우가 많았으나, 최근에는 한국기업이 침해소송의 청구인(=무효심판의 피청구인)이 되는 경우도 많아지고 있으며, 무효심판의 청구인에게 유리한 절차를 운용해야 하지 않느냐는 요구가 나오고 있음</li> </ul>
<p>부담은 이해하나 일회적인 해결을 도모하는 것이 바람직</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 새로운 증거를 제출할 수 없거나, 이미 증거 청구 후 추가된 새로운 청구이유가 제출된 경우에는 다른 무효심판을 청구해야 하는 불편함이 발생, 이는 심판을 1회에 해결할 수 없는 문제가 발생</li> <li>• 심판이 장기화되는 것보다 여러 심판이 청구되는 것이 더 문제라고 생각, 한국에서는 일회적 해결을 도모하는 것이 중시되고 있음</li> <li>• 증거의 제출을 일부 제한할 필요가 있을지도 모르지만, 한 번의 심판이 다소 장기화되더라도, 한 번의 심판에서 심리가 다하여 모두 해소되는 것이 바람직 함</li> <li>• 증거를 추가할 수가 없어 여러 심판에 대응하는 것이 오히려 당사자에게 더 큰 부담으로 작용, 1회의 재판에서 증거를 계속적으로 추가하는 것이 심리적인 부담이 클 수는 있으나, 결국 하나의 심판에 대응하면 되는 것이기 때문에 실질적인 부담을 적을 수 있음</li> </ul>
<p>청구인/피청구인 각각의 입장에 따라 견해가 상이</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 증거제출에 대해서는 청구인과 피청구인의 입장이 다를 수밖에 없음, 청구인 측에서는 증거와 청구이유를 변경하는 것이 좋으며, 반대로 피청구인 입장에서는 처음에 제출한 것으로 범위가 고정되는 것이 좋을 수밖에 없음</li> </ul>
<p>특허법원과의 균형 필요</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 특허법원이 현재 무제한설의 입장을 취하고 있는 이상, 심판 단계에서의 증거제출을 제한했다면 특허심판원과 특허법원과의 균형이 맞지 않는다고 생각하며 당사자에게 불리하게 작용할 수 있음</li> <li>• 특허법원에서 새로운 증거가 제출되었다 하더라도, 정정심판이 청구되지 않으면 재판은 6개월 이내에 종료되는 경향이 있음. 특허법원에서는 증거의 제출을 제한하기 보다는 정정심판이 더 필요하다고 봄</li> </ul>
<p>무제한이긴 하나 일부의 제한이 존재</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청구이유와 증거의 제출은 무제한이나, 청구취지는 변경할 수 없음, 즉 요지를 변경할 수 없으며 이유(증거)를 변경할 수 있을 뿐</li> <li>• 증거의 제출과 이유의 변경에 어느 정도 제한이 사실관계에 관련된 것으로 한정되어 무엇이든 바꿀 수 있는 것은 아님</li> </ul>

무효심판에 있어서 청구의 이유는 증거를 자유롭게 제출하는 것에 대하여, 어느 정도 제한을 해야한다는 의견이 존재하고, 이에 대한 의견을 수집한 결과는 다음과 같다. 현행제

도에 긍정적인 의견으로는 청구인에게 일정부분 부담이 있는 반면, 일회적 해결이라는 부분에서 장점이 존재하며 특허법원가의 균형을 고려하여야 한다는 의견이 있었다.

소수이기는 하나, 특허심판원 단계에서 증거의 제출을 어느 정도 제한해야 한다는 의견이 존재하였다. 우리나라의 경우 전반적으로 경제적 이익을 중시하는 등 효율성에 대한 답변이 상당 부분 존재하였다.

[표 48] 제한설을 취해야 한다는 의견

근거	상세의견
증거의 제출이 어느 정도 제한될 필요	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 심판단계에서 새로운 증거의 제출은 허용하는 것이 좋지만, 심결취소소송 단계에서 어느 정도 제한되어야 한다고 생각됨</li> <li>• 새로운 증거의 제출을 제한하게 되면, 청구인은 청구 전에 신중하게 조사를 실시하고 증거 역시 꼼꼼하게 검토를 하게 됨. 모든 증거의 제출을 제한하는 것이 아니라, 심리의 장기화를 목표로 하는 것을 제한하는 등의 논의 필요</li> </ul>
기타	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 일본의 경우 당사자의 예측가능성과 절차보장을 중시하고 있으나, 한국의 경우에는 공공의 이익, 전체의 경제적 이익과 소송경제적 측면을 중시하는 경향이 있음</li> <li>• 기본적으로 고소장의 제출 시 청구원인이나 이유의 기재에 관하여 엄격하게 다루고 있지 않음</li> <li>• 2015년 기준 약 절반정도의 특허가 무효가 되고 있는 상황에서, 무효율을 낮추려는 노력이 진행되고 있고, 이러한 기저에는 심사의 판단에 잘못이 있을 수도 있다는 측면이 존재함</li> </ul>

### 제3절 무효심결예고제 도입을 위한 실무적 개선방안

#### I. 심판인력 증대의 필요성

국내 및 해외의 출원인이 한국특허청에 출원하는 특허의 수는 지속적으로 증가하고 있다. 특히 2000년대 초반과 중반에는 국내와 해외의 출원인이 한국특허청에 출원하는 특허의 수가 크게 증가하였다. 2006년을 전후로 하여 증가추세가 다소 감소하긴 하였으나, 지속적인 증가세를 보이고 있는데, 특허출원이 증가한 원인은 특허출원 성향의 증가 때문인 것으로 보인다.<sup>281)</sup> 특허청의 출원 건수는 계속적으로 증가하고 있지만, 이에 대응한 심사관 정원의 증대 추세는 매우 작다. 특허청의 예산과 수입은 지속적으로 증가하고 있는 반면, 특허청의 심사관 정원이 증가하는 추세는 매우 작다. 물론 2006년까지는 심사본부 전체의 심사관 정원이지만 2007년부터는 실제심사 업무를 수행하는 심사부서의 심사관 정원에 관한 정보만을 파악할 수 있어 정확한 추세를 파악하기 어렵다는 단점이 존재한다.<sup>282)</sup> 기본적으로 심판의 전제가 되는 것을 권리화된 특허이기 때문에, 심사의 품질을 높이는 것 역시 강한 특허를 만들고 심판물량을 감소시키는 것에 영향을 미칠 수밖에 없을 것인 바, 심사품질의 향상을 위한 적절한 수준의 심사관 증원 역시 고려할 만한 요소이다.

특허심사관 한 사람당 1년에 처리하는 물량이 200건이 넘는 상황에서 특허심사 품질을 유지하는 것은 구조적으로 힘들다는 게 전문가들의 지적이다. 특허심사관 1인당 특허처리 건수는 지난 2016년 기준 한국이 217건으로 유럽(58건), 중국(68건), 미국(77건), 일본(171건) 보다 절대적으로 많다. 그러다보니 특허 1건당 심사관들이 평균적으로 투여하는 시간도 11시간으로 유럽 34.5시간, 중국 29.4시간, 미국 26시간, 일본 17.4시간에 비해 터무니없이 적다. 전문가들은 여기에다 심사관 1인당 담당하는 기술 범위가 지나치게 광범위하다는 점도 지적한다. 미국의 심사관이 평균 9개 분야를 심사하는 반면 우리나라는 그 10배에 달하는 87개 기술 분야를 다룬다. 한국 특허심사관이 박사급 이상의 높은 수준을 자랑하지만 지나치게 많은 분야를 다뤄야 하는 점은 심사 전문성 하락으로 이어질 수밖에 없다는 지적이 나온다.<sup>283)</sup>

281) 임홍래, 「특허청의 책임운영기관 전환이 특허의 질에 미친영향」 서울대학교 행정대학원 박사학위청구논문, 서울대학교, 2018, 8면.

282) 임홍래, 「특허청의 책임운영기관 전환이 특허의 질에 미친영향」 서울대학교 행정대학원 박사학위청구논문, 서울대학교, 2018, 15면.

283) 서울경제, 심사관 1명이 연217건, 'EU의4배...부실심사가 부실특허 양산', 2018. 7. 25.  
<<http://www.sedaily.com/NewsView/1S280FKBV3>> 참조.

[그림 31] 주요국가의 특허심사관 1인당 심사물량 및 심사투여시간



출처 : 서울경제, <<https://www.sedaily.com/NewsView/1S280FKBV3>>

하지만 보다 본질적으로는 새로운 심판제도를 도입하게 된다면 심판관의 부담이 증가할 것을 예측할 수 있고, 이에 상응하는 심판관의 증원이 필수적이라 할 것이다. 이미 특허심판원에서 심판관 1인이 담당하는 사건 처리 물량은 다른 특별행정심판과 비교하였을 때 상당히 과중한 수준임을 알 수 있다. 2013년 기준 특별행정심판의 사건 수의 경우 특허심판원은 연평균 15,536건의 사건을 처리하는 바, 심판관<sup>284)</sup> 1인당 담당하는 사건 수는 156.9건에 이르렀다. 이는 비슷한 특수사건을 다루는 타 행정심판기관과 비교하여 보았을 때에 매우 높은 수준인 것으로 분석된다.

[표 49] 특별행정심판 사건 및 위원 1인당 사건 처리 물량 현황

기관명	사건 수	2011	2012	2013	합계	평균	위원1인당 사건 수
특허심판원		15,883	16,219	14,506	46,608	15,536	156.9
조세심판원		6,313	6,424	7,883	20,620	6,873.3	202.2
안전행정부 소청심사위원회		1,166	940	835	2,941	980.33	108.9
중앙토지수용위원회		188	158	110	456	152	10.9
산재보상보험심사위원회		6,061	6,755	6,543	19,359	6,453	76.8
산재보상보험재심사위원회		3,320	3,254	3,159	9,733	3,244.35	55.0

284) 참고한 보고서의 경우 위원이라는 명칭을 사용하였다.

고용보험심사위원회	277	174	139	590	196.66	13.1
-----------	-----	-----	-----	-----	--------	------

출처 : 한국행정판례연구회, 「특별한 행정불복 절차 및 행정심판 절차 특례 설치요건 등에 관한 연구」, 국민권익위원회, 2014, 123면.

특허심판원에 한정하여 자료를 다시 살펴보면, 연도별 1인당 심판처리건수는 해가 지나면서 다소 감소하고 있으나 여전히 다른 나라와 비교하였을 때 높은 수준이다.

[표 50] 특허·실용신안분야 연도별 1인당 심결건수

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
심판관 정원	65	65	66	66	71	71
심결건수	6,005	5,723	5,439	5,435	5,023	5,103
연평균 심결건수	92	88	82	82	71	72

단위 : 명, 건

\*자료출처 : 특허심판원, 「심판주요통계」, 특허심판원, 2018 참조.

[표 51] 한국과 일본의 1인당 심결건수 비교

구분	한국	일본
2008	92	57
2009	81	60
2010	84	60
2011	93	59
2012	92	54
2013	88	43
2014	82	33
2015	82	35
2016	71	35
2017	72	33

자료출처 : 특허심판원, 「심판주요통계」, 특허심판원, 2018 참조.

2013년부터 2017년까지 기간 평균 심판관 1인당 평균 79건의 심결을 처리하였으며, 2017년을 기준으로 볼 때, 다른 나라에 대비하여 일본의 약 2.1배의 물량을 처리하고 있음을 알 수 있다. 특허심판의 경우 그 전문성과 특수성이 뚜렷한 행정심판이며, 처리대상 건수와 다양한 분야에 걸친 사안의 전문성 등을 고려하면 특허심판원의 조직규모를 확대하고 전문성 있는 인력을 확충하는 등 실무행정인력의 전문성 및 규모를 보강하여 심결의 실효성 및 공정성을 제고하는 것이 필요할 것이다. 현재의 상황에서 별도 인력의 충원 없이 새

로운 제도를 도입하는 것은 특허심판원 입장에서 상당히 부담으로 작용할 수 있다. 제도를 도입할 경우 심판부담의 증가는 필연적이기 때문에 심판관의 증원이나 보조 인력의 확충이 반드시 필요하다. 만약 심판관에게 과도한 업무부담을 주어 심판 품질을 저하시킬 경우 제도 도입의 취지가 무색해질 것이다. 그렇다면 새로운 제도 도입에 있어 어느 정도의 인력을 충원해야 할 것인지에 대하여 검토를 실시하여야 할 것인데, 이는 우리나라와 다른 나라의 심판물량 및 기간, 현실 등을 고려하여 합리적인 범주 내에서 제안해보고자 한다.

[표 52] 특허무효심판청구현황

심판종류	권리	2013	2014	2015	2016	2017
무효심판	특허	573	687	2,194	548	529

\*단위 : 건수

[표 53] 무효심판 심결현황

심판종류	권리	2013	2014	2015	2016	2017
무효심판	특허	644	590	1,178	832	809

\*단위 : 건수

무효심판의 경우를 생각해 보면 2013년에서 2017년 기준, 특허심판원에 한 해 청구되는 무효심판은 약 1,672건이며, 무효심판의 심결 건수는 1,523건으로 한 달 평균 약 120건 이상이 다루어지는 것으로 파악할 수 있다. 이를 다시 특허에 한정하여 살펴본다고 하더라도 같은 기간 특허무효심판의 심판청구는 평균 906건이며 심결 건수는 810건으로 분석되며 무효심판의 많은 부분을 특허무효심판이 차지하고 있음을 알 수 있다. 2015년의 경우 예외적으로 심판청구의 건수가 증가하여 해당 수치를 제외한 4개년 평균<sup>285)</sup>을 살펴보아도 심판청구 평균 591건, 심결 평균 538건으로 한달 기준 45~50건의 무효심판을 처리하고 있다고 볼 수 있다.

앞서 살펴본 국외 동향에 있어, 무효심결예고제도를 도입한 일본에서는 2011년 개정 특허법 실시 후, 평균 심리기간이 다소 늘어나고 있는 것을 확인한 바 있다. 구(舊)특허법 하에서 무효심판과 정정심판으로 제도가 이원화되어 있었기 때문에 권리에 대한 정정이 무효심판 이후에 이루어졌던 것과는 달리, 특허법의 개정으로 인하여, 제도 일원화에 따라, 무효심판 단계에서 심리의 예고로 인한 정정의 기회가 추가로 부여됨에 따른 것으로 분석할 수 있으며 정정의 절차를 추가적으로 부여하는 데에 필연적인 기간의 연장이다. 심리기간 연장에는 다른 이유도 존재할 수 있으나, 2011년 개정법에서 명백하게 변경된 제도는 무효심결예고제도인 바, 해당 제도가 실제 심리기간에 영향을 미쳤을 것이라는 것을 합리

285) 2015년을 제외한 2013년, 2014년, 2016년, 2017년의 4개년을 기준으로 계산한 결과이다.

적으로 추측할 수 있다. 일본의 특허무효심판의 경우 2012년 평균 소요기간 8.2개월로 가장 짧은 기간을 기록했지만, 2013년 8.7개월, 2014년 9.2개월, 2015년 10.5개월로 점차 증가하여 최저 기간 대비 2.4개월이 증가하였다. 그렇다면 실제 심판물량을 기준으로 보았을 때 1건당 또는 전체적으로 어느 정도의 업무 부담이 증가하였는지를 무효심판의 심결건수와 기간을 비교하여 분석해볼 수 있다.

[표 54] 일본의 무효심판 관련 통계 현황

심판 종류	내용 연도	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		무효 심판	심결건수	250건	211건	184건	219건
	처리기간 <sup>286)</sup>	8.2월	8.7월	9.2월	10.5월	-	10.6월 <sup>287)</sup>
특·실 심판	심판관 수 <sup>288)</sup>	334명	334명	334명	362명	365명	357명
	1인당 심결건수 <sup>289)</sup>	54건	43건	33건	35건	35건	33건

일본의 무효심판 심결건수는 해가 갈수록 점차 감소하는 추세이다. 그런데 심결 건수의 감소대비 무효심판의 처리기간은 점점 늘어나고 있는데, 이는 무효심판의 전체 청구건수가 줄어들었다고도 해석할 수 있으나 한편으로는, 사건 1건당 검토해야 할 사항이 증가하여 처리기간의 증가로 이어지고, 이에 처리되는 심결 건수가 줄어들었다고도 생각할 수 있다. 개정 특허법이 본격 도입되기 전인 2012년을 기준으로 비교해 볼 때, 무효심판의 처리기간은 점차 증가하여, 2017년에는 2012년 대비 1건당 평균 2.4개월의 기간이 더 소요되는 것으로 파악되었고, 전체심판의 처리건수는 2017년에는 2012년 대비 22건이 감소한 것으로 파악되고 있다. 물론 무효심판의 통계와 전체심판의 통계가 반드시 일치한다고 보기는 어려우나, 통계를 바탕으로 다음의 가설이 어느 정도의 합리성을 얻게 된다. i) 1건당 심판 처리기간의 증가로 전체 심결 처리건수가 줄어들었다. ii) 1건당 심판 처리기간의 증가로 1인당 전체 심결 건수가 줄어들었다.

286) 해당수치는 JPO 심판부, 「審判制度について」, JPO, 2017 참조.

287) 해당수치는 특허·실용신안 당사자계심판 전체의 심판처리기간이며, 자료는 일본 특허행정연차보고서 2017 참조.

288) 일본의 경우 심판장이 실제심리를 담당하며, 2015년~2017년의 경우 심판조사원을 포함한 인원이다.

289) 1인당 심결건수는 특허무효심판 한정인 특허실용신안 심판전체의 심결건수이다.

[표 55] 무효심결예고제 도입이후 변화동향 분석

심판 종류	내용 연도	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		무효 심판	심결건수	-	211건	184건	219건
	처리기간 <sup>290)</sup>	8.2월	8.7월	9.2월	10.5월	-	10.6월 <sup>291)</sup>
	처리기간 증가비율		▲0.5월	▲0.5월 (누적1월)	▲1.3월 (누적 2.3월)	-	▲0.1월 (누적2.4월)
전체 심판	1인당 심결건수 <sup>292)</sup>	54건	43건	33건	35건	35건	33건
	심결건수 감소비율	-	△11건	△10건 (12년대비 △22건)	▲2건 (12년대비 △19건)	- (12년대비 △19건)	△2건 (12년대비 △22건)

그렇다면 무효심결예고제 도입 전의 심결 처리 건수를 달성하기 위해서는 2012년을 기준으로 감소된 심결건수와 증가된 시간만큼의 인력충원이 필요하다는 결과를 얻을 수 있는데, 그렇다면 이러한 예측을 토대로 우리나라의 상황을 가정해볼 수 있다. 우리나라의 경우 기본적으로 일본과 대비하였을 때 무효심판의 건수가 훨씬 많기 때문에, 동일한 인원의 충원이 아니라 그 이상의 충원이 필요할 것이며, 또한 우리나라의 심결 및 처리 건수를 근거로 그 필요 인원을 대략적으로 추산해볼 수 있다.

우선 통계를 어떠한 방식으로 분석하느냐에 따라 그 값은 달라질 수 있음을 전제한다. 우리나라의 경우 한해 평균 600여건의 무효심판이 청구되며, 이 중 약 50% 정도가 무효라는 판단이 내려지는 가운데, 절반인 300건에 대하여 무효심결예고제의 도입에 따른 정정청구가 이루어지는 것을 예상해볼 수 있다. 추가적인 300건의 업무량을 해결하기 위하여, 필요한 심판관의 인원은, 심판관 1인이 평균적으로 처리하는 사건의 물량과 대비하여 생각해볼 수 있는데, 심판관 1인당 1달에 평균적으로 4건의 사건을 처리하고 있으며, 12개월을

290) 해당수치는 JPO 심판부, 「審判制度について」, JPO, 2017 참조.

291) 해당수치는 특허·실용신안 당사자계심판 전체의 심판처리기간이며, 자료는 일본 특허행정연차보고서 2017 참조.

292) 1인당 심결 건수는 특허무효심판 한정인 특허실용신안 심판전체의 심결 건수이다.

기준으로 하면 약 48건의 업무를 처리하게 된다. 대략적으로 심판관 1인당 1년에 약 50건의 사건을 처리할 수 있음을 볼 때, 늘어난 300건의 추가적인 물량을 처리하기 위해서는 6명 정도의 인력 증원이 필요하다는 결과를 얻을 수 있다.

또한 일본과 대비하여 보았을 때에는 사실 그보다 더욱 많은 인원의 증원이 필요하다.

[표 56] 한국과 일본의 무효심판제도 관련 동향 비교

심판 종류	내용 연도	2012	2013	2014	2015	2016	2017	평균	비율
		일본	250건	211건	184건	219건	223건		
한국	심결건수		644건	590건	1,178건	832건	809건	810.60건	▲4배
일본	처리기간 293)	8.2월	8.7월	9.2월	10.5월	10.5 <sup>294)</sup>	10.6 <sup>295)</sup>	9.90건	
한국			9.7월	9.4월	7.2월	10.0월	11.9월	9.64건	▲0.9배
일본	심판관수	334명	334명	334명	362명	365명	357명	347.67명	▲5배
한국			65명	65명	66명	66명	71명	71명	67.33명
일본	1인당	54건	43건	33건	35건	35건	33건	38.83건	
한국	심결건수	92건	88건	82건	82건	71건	72건	81.17건	▲2.1배

먼저 일본과 대비하였을 때 우리나라의 무효심결의 처리건수는 약 4배 이상 많지만, 심판관 1인당 처리기간에는 큰 차이를 발견할 수 없다. 또한 심판관의 수 역시 일본이 우리나라에 비해 약 5배 이상 많은 것을 보았을 때, 소규모의 인력으로 과도한 양의 업무를 처리하고 있음을 미루어 짐작해볼 수 있다. 결과적으로 무효심결예고제를 도입하였을 경우, 이전과 동일한 수준으로 사건을 처리하기 위해서는 6명 혹은 그 이상의 인력증원은 필수적이며, 일본 등 주요국의 1인당 심사물량에 대비한 상황을 가정해 본다면 6명보다 많은 인원을 충원할 필요성이 요청되는 것이다. 즉 현재 심판원의 심판사건 적체 문제가 있는 상태에서 추가적으로 업무가 증가되면 사건을 면밀하게 검토할 수 있을 것으로 보이지 않기 때문에, 제도를 도입할 경우 심판원의 증원은 반드시 필요하다.

하지만 현재 특허심판원의 심판관 정원이 72명인 것을 생각해볼 때, 단일 제도의 도입을

293) 일본의 해당수치는 JPO 심판부, 「審判制度について」, JPO, 2017 이며, 우리나라는 특허심판원, 「심판주요 통계」, 특허심판원, 2018을 참조한 결과이며, 한국의 처리기간은 특허·실용신안분야 평균 심판처리기간이다.

294) 2016년의 경우 통계를 확인할 수 없으나 평균값을 구하기 위하여 2015년의 기준을 활용하였다.

295) 해당수치는 한국, 일본 모두 특허·실용신안 당사자계심판 전체의 심판처리기간이다.

위하여 전체 정원의 약 8%에<sup>296)</sup> 해당하는 인력을 충원하는 것이 현실적으로 가능할지 의문이며, 한편으로는 해당 증원이 과도한 투입이라는 지적이 존재할 수 있는 부분이다.

## II. 전문기술인력 및 심판연구회의 활용

일본의 경우, 심판실무 상 중요하다고 생각되는 심결 사례에 대하여 기관 내외의 실무자에 대한 연구를 수행하고 이에 대한 성과를 공표하고 있다. 이에 2014년 이후 특허 및 상표의 분야별 분과를 설치하여 ‘특허공통’, ‘특허기계’, ‘특허화학’, ‘특허의약·식품’, ‘특허전기’, ‘디자인’, 및 ‘상표’의 총 7개 분과회를 설치하였다. 각 분과회는 2~4개의 사례를 다루며 총 20개의 사례 연구를 실시한다. 분과회의 회원은 일본지적재산협회, 일본변리사회 및 일본 변호사연합회의 실무자 및 특허청 심판관이 포함되어 있으며 각 분과별 5~7명으로 구성되어 있고, 2018년부터는 판사가 옵서버로 참가하고 있다. 2016년도 심판실무자연연구회 제1차 회의를 개최하였고, 연말까지 월 1회를 주기로 분과회의 논의를 실시하고 있으며, 2월에 일본어로 된 보고서를, 3월에는 영문으로 요약된 번역본을 공표하고 있다.<sup>297)</sup> 국내에도 이와 유사한 심판관이 주도하는 공동연구회가 기존에 만들어진 것이 있을 것으로 생각되며, 이에 무효심결예고제의 도입과 함께 연구회를 적절히 활용한다면 제도 운용에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 생각된다.

이처럼 심판관의 증원과 더불어 심사의 품질 향상 등을 위하여 심판연구회의 적극적인 활용이나 나아가 전문기술인력 등을 적절히 활용하여 자문을 얻는 방안 등을 고려해볼 수 있다. 한편으로는 전문기술인력의 활용은 바람직하기는 하지만 학계나 연구소에서 공정한 자문을 할 수 있는 인력풀이 넓지 않다는 문제가 있고 대부분의 학교와 연구소는 기업과 관계되어 있거나 인맥으로 연결되어 있어 공정한 자문을 하기 어려운 부분도 있으며, 오히려 공정성을 문제삼아 분쟁으로 이어질 가능성도 예상해볼 수 있다. 이러한 이유로 외부에서 전문기술인력을 확보하는 것을 바람직하지 않을 수 있으며 다른 한편으로는 특허청에서 풍부한 박사급 인력의 심사관·심판관을 확보하고 있기 때문에 각 기술 분야의 전문기술인력 풀을 만들어 심판사건에 대하여 예비적 검토를 하는 것도 좋은 대안이 될 수 있을

296) 72명에서 6명을 증원하는 것을 기준으로 산출한 수치이다.

297) 연구회 관련 주요 연혁

- 2006년도 : 심판부에 있어서 특허의 진보성 판단기준에 대한 「진보성 검토회」를 개최
- 2008년도 : 「특허성 검토회」로 명칭을 정정, 명세서 등의 기재요건 등을 검토대상에 포함
- 2009년도 : 컴퓨터 소프트웨어 발명의 성립성 등을 검토 대상에 추가
- 2010년도 : 보정·정정요건 및 분할요건을 검토대상에 추가
- 2011년도 : 「심판실무자 연구회」로 명칭을 정정하고 대상을 특허 이외에 디자인, 상표 분야의 당사자계 심판실무에 확대
- 2014년도 : 심판부의 실시청 목표로 실시

것이다.<sup>298)</sup>

### Ⅲ. 그 밖의 논의

무효심결예고제도는 무효 인용율의 감소를 위하여 그 논의가 시작되었다. 그런데 일본의 특허무효심판에서 무효율이 낮은 것은 다른 곳에서 그 이유를 찾을 수 있기도 하다. 관련 기사에 따르면 일본에서 침해자에 대한 권리행사 차원에서 침해소송을 제기해도 피고는 방어행위로서 무효심판을 청구해 해당 특허권의 무력화에 나서는 경우가 있으나 결과적으로 침해소송이 제기된 사건에서 해당 특허권이 무효로 되는 경우는 2014~2015년에 17%에 불과하다고 한다. 이는 침해소송 자체의 승패에서는 44%가 특허권자에게 유리한 판결이었으나 일본의 경우 막상 소송이 제기되더라도 타국에 비해 화해·중재·조정 등 소송 외 해결에 의해 결말이 나는 경우가 많아서 이 부분까지 포함하면 실제로 특허권자에게 유리한 결과는 50%를 훨씬 웃도는 것으로 추정된다는 것이다.<sup>299)</sup> 즉 단순히 무효심결예고제도의 도입만이 아닌 다른 이유도 함께 검토해야 할 필요가 있는 것이다. 한편으로는 일본의 경우 최고재판소의 판결 이후 진보성의 판단기준이 한국보다 더 완화된 점에서 무효 인용율의 감소 원인을 찾는 것이 더 바람직하다는 견해가 있다. 적어도 일본과의 비교라면 진보성의 판단기준의 차이에서 비롯되었을 가능성이 보다 높은 바, 일본만큼 수치를 낮추고자 한다면 진보성 판단기준에 대해 통일된 기준을 마련할 필요가 더욱 요청된다고 할 수 있다.

---

298) 다만 반대의견으로, 무효심결예고제를 도입하기 위한 전문기술인력은 타당하지 않다는 견해도 있다. 무효심결예고제는 단순히 절차적인 문제일 뿐이라서 기술과는 무관하며, 전문성을 요하지도 않기 때문이라는 의견이다.

299) 한국무역신문, 일본특허출원의 이점, 2018. 5. 10.

<<http://weeklytrade.co.kr/news/view.html?section=1&category=136&item=&no=40423>> 참조.

## 제5장 결론

특허무효율이 선진국 수준으로 낮아지기 위해서는 특허기술 자체가 기술적으로 선진국 수준으로 발전하여 진보성이 충분히 확보되거나, 또는 제도적으로 무효가 되지 않도록 지원하는 방법이 있을 것이다. 하지만 현실적으로 기존에 등록된 특허가 기술적으로 발전할 여지는 없고, 장차 우리나라의 기술 수준이 단시간 내에 획기적으로 발전하는 것도 기대하기 어렵기 때문에, 결국 제도적인 뒷받침을 통해 무효율을 낮출 수밖에 없을 것이다. 또한 특허무효심판절차에서 모든 공격과 방어가 가능하다면 특허무효심판절차 만으로도 충분하겠지만, 현행에서는 심결취소소송 중에도 새로운 증거를 제출할 수 있기 때문에, 그 제도가 복잡하고 특허권자의 특허가 유실될 확률 역시 높다.

무효심결예고제가 특허권자의 이익을 지나치게 보호한다는 의견이 있는 것도 사실이나, 특허 무효 인용율을 낮출 수 있다는 점에서 무효심결예고제를 도입하는 것에는 분명 긍정적인 측면이 있다. 일본의 경우에는 이미 2012년부터 무효심결예고제를 도입하여 운영 중에 있으며, 무효심결예고제의 도입만이 절대적인 원인이라고 볼 수는 없으나, 특허 무효율이 점차 줄어들고 있는 것을 통계적으로 확인할 수 있다. 이러한 제반 사정을 토대로 본 보고서에서는 우리나라의 특허무효심판제도와 통계 등을 통한 현황을 분석하고, 국내외 유사제도를 검토함으로써 무효심결예고제의 도입의 타당성에 대하여 검토해보았다. 또한 검토의 결과를 토대로 무효심결예고제도를 도입할 수 있는 구체적인 방안을 아울러 살펴보았다. 과거 제시되었던 특허권자에게 정정기회 과다라는 문제 제기는 현재에 제도 하에서도 무효심결을 받은 후 별도의 정정심판을 청구할 수 있기 때문에, 기회의 과다라 할 수 없으며 단지 시기적인 차이만 있을 뿐이라 현재의 정정청구와 기회제공에 있어 현격한 차이가 있다고 보기는 어렵다. 또한 무효심결예고제도의 도입에 따른 심리지연의 우려 역시, 특허심판원 단일 단계에서의 지연은 발생할 수 있으나 특허법원-대법원으로 이어지는 전체과정을 고려한다면 오히려 그 기간이 단축되는 장점이 있으며, 심판 단계에서 만족하게 된다면 사건이 조기에 종료될 수 있어 오히려 소송비용을 절감할 수 있다는 장점도 기대해볼 수 있다.

다만 현재로서는 일본에서만 유일하게 운영하고 있는 제도를 도입하는 데에, 일본과 우리나라의 심리범위 등 심판 환경이 상이하다는 점은 제도를 도입하였을 때, 일본 만큼의 효과를 얻기 어려울 수 있다는 지적이 존재한다. 또한 무효심판 이후의 정정심판을 청구하는 비율 역시 일본과 우리나라가 상당한 차이가 있는바 심판의 관행이 다르다는 점에서 이 역시 제도의 실효성의 문제로 귀결될 수 있다. 또한 제도를 도입할 경우 가장 큰 문제점은 심판원의 업무 부담이 증가한다는 것이다. 실제 제도를 도입한 일본의 경우, 통계상

2012년 이후 심결처리기간이 증가되고 있어, 무효심결예고제도가 심판 지연에 어느 정도 영향을 미친 것으로 생각해볼 수 있다. 우리나라의 경우 일본과 비교할 때 전체 심결 건수도 많으며, 심판관 1인당 처리 건수 역시 과도한 바, 실무적인 해결방안(심판관의 증원)이 없이 제도를 도입하게 될 경우, 오히려 심판원의 업무 과중으로 인한 심판 품질 저하라는 치명적인 결과를 가져올 수 있다.

무효심결예고제도가 여러 장점을 가진 제도인 것은 사실이나, 제도를 도입하기 위해서는 그 제반환경의 마련이 선제적으로 이루어져야 한다. 새로운 제도의 도입은 필연적으로 처리기간의 증가로 귀결되며 추가적인 인력을 필요로 한다. 하지만 해당 인력을 도입하는 것만큼의 무효심결예고제도가 큰 효과를 낼 수 있는 지에 대하여 비교형량을 할 필요가 있다. 긍정적인 측면과 부정적인 측면이 공존하는 제도와 환경 속에서, 입법의 목적에 상응하는 효과를 발휘하기 위해서는 제반 목적을 달성할 수 있도록 여건이 성숙해질 필요가 있으며, 이렇듯 성숙된 환경에서 제도를 도입하였을 때 비로소 소기의 목적을 달성할 수 있을 것으로 생각된다.



## [참고문헌]

### 1. 국내단행본 및 보고서

- 김성수, 「일반행정법」 법문사, 2013
- 김성호, 「쟁점 특허법 2018」, 에듀비, 2017
- 법제처, 「법령입안심사기준」, 법제처, 2017
- 송현정, 「미국 특허쟁송실무에 관한 연구」, 대법원 사법정책연구원, 2016
- 이병태, 「법률용어사전」, 법문북스, 2016
- 이해영, 「미국 특허법」(제3판), 한빛지적소유권센터, 2010
- 정상조·박성수, 「특허법 주해 II」, 박영사, 2010
- 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사, 2006
- 특허심판원, 「심판편람」 제12판, 특허심판원, 2017
- 특허청, 「유럽특허분쟁지도-독일판례분석을 중심으로」, 특허청, 2007
- 특허청, 「지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구」, 특허청, 2014
- 특허청, 「2016 지식재산통계연보」, 특허청, 2017
- 한국지식재산연구원·특허청, 「IP5국가의 지식재산 출원·심사·등록 및 소송 세부절차 비교분석」, 특허청, 2017
- 한국행정법학회, 「행정절차제도 개선방안 연구」, 안전행정부, 2013
- 한국행정법학회, 「행정심판 체계 정비방안에 관한 연구」, 국민권익위원회, 2013
- 한국행정관례연구회, 「특별한 행정불복 절차 및 행정심판 절차 특례 설치요건 등에 관한 연구」, 국민권익위원회, 2014
- 홍준형, 「행정법총론」, 한울, 2001

### 2. 국내논문

- 김이곤, 「특허등록무효쟁송제도의 개선안 연구」, 홍익대학교 석사학위청구논문, 홍익대학교, 2004
- 김인기, 심결취소소송에 있어서 심리범위-일본의 최고재판소 대법정 판결의 효력범위를 중심으로. 「창작과 권리」 제34권 제8호, 세창출판사, 1997
- 김창화, 특허심판의 필수적 전치주의에 대한 타당성 연구-미국과의 비교를 중심으로, 「법학논총」 제41권 제3호, 단국대학교 법학연구소, 2017

- 김철호, 특허심판의 실효성 제고를 위한 무효심판심결취소소송 및 정정심판제도 개선방안 연구, 충남대학교 석사학위청구논문, 2018
- 김혜정·곽충목, 미국 발명법 시행 이후의 미국 특허무효심판 동향 및 시사점, 「심층분석 보고서」, 한국지식재산연구원, 2015
- 박원규, 심결취소소송의 심리범위, 「특허판례연구」, 2012
- 양성미, 「특허무효심판 관련 몇 가지 쟁점에 관한 연구」, 성균관대학교 박사학위청구논문, 2014
- 양성미·정차호, 특허무효심판 심결에 대한 심결취소소송의 심리범위 : 무제한설에서 제한설로!, 「성균관법학」 제28권 제1호, 성균관대학교 법학연구원, 2016
- 유철중, 「무효심결예고제도 도입방안 연구」, 충남대학교 석사학위청구논문, 2016
- 이두형, 심결취소소송의 소송물과 심리범위, 「특허소송연구」 제2집, 특허법원, 2001
- 이두형, 특허의 무효화와 특허의 정정-특허무효심판과 정정심판의 관계, 「지식재산 21」 제100호, 2007
- 이숙연, 권리범위확인심판을 중심으로 본 특허침해쟁송제도와 그 개선방안에 관한 고찰, 「법조」 통권 제643호, 법조협회, 2010
- 이유리나, 미국 IPR제도의 합헌성, 「심층분석보고서」 2018-05호, 한국지식재산연구원, 2018
- 임홍래, 「특허청의 책임운영기관 전환이 특허의 질에 미친영향」 서울대학교 행정대학원 박사학위청구논문, 서울대학교, 2018
- 장완호, 심결전치주의 실효성 제고를 위한 심결취소소송의 심리범위 개선방안, 「산업재산권」 제50호, 지식재산권학회, 2016
- 장화(Zhang, Hua), 「특허무효 관련 심판 및 소송에 관한 비교법적 연구 ; 한중제도의 개선을 기대하며」, 경상대학교 박사학위 청구논문, 경상대학교, 2017
- 전상우, 특허심결취소소송의 소송물과 심리범위, 「지식재산21」 통권 제87호, 특허청, 2004
- 정차호·이혜라, 특허심판원의 심결에 대한 심결취소소송에서 심리범위 무제한설과 일사부재리 원칙의 충돌, 「산업재산권」 제56호, 한국지식재산학회, 2018

### 3. 국외자료

- 一般社団法人 日本(国際知的財産保護協会, 「‘日中韓における特許無効審判についての制度及び統計分析に関する調査研究’報告書」, AIPPI·JAPAN, 2016
- 小橋馨, 審決の予告と当事者の平等, 「法科大学院論集」 第14号, 近畿大学法科大学院, 2018

JPO, 第3章審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止, 「平成23年法律改正(平成23年法律第63号)解説書」, 2011

JPO 심판부, 「審判制度について」, JPO, 2017

#### 4. 기타

특허심판원, 「2018 심판제도 사용자 세미나」, 2018

특허심판원, 「심판주요통계」, 특허심판원, 2018

특허청 내부자료, 「무효심결예고제도 실시에 대한 검토」, 2015

특허청 특허심사제도과, 특허법·실용신안법 일부개정법률 설명자료, 특허청, 2015

국가지표체계, <http://www.index.go.kr>

Maier & Maier, “Post-Grant Review(PGR)”, <https://maierandmaier.com/ko/%EC%97%85%EB%AC%B4-%EC%86%8C%EA%B0%9C/post-grant-practice/post-grant-review-pgr/>

한국무역신문, 일본특허출원의 이점, 2018. 5. 10.

<<http://weeklytrade.co.kr/news/view.html?section=1&category=136&item=&no=40423>>  
서울경제, 심사관 1명이 연217건, ‘EU의4배...부실심사가 부실특허 양산’, 2018. 7. 25.  
<<http://www.sedaily.com/NewsView/1S280FKBV3>>



[붙임]

---

**무효심결예고제 도입방안 연구  
국외출장 결과보고서**

---

**2018. 09. 17. ~ 09. 19.**

## **1. 출장 목적**

- 특허심사 품질제고 및 특허권 안정성 제고 대책의 일환으로 '무효심결예고제도'의 도입을 논의
- 일본의 '무효심결예고제도' 관련 전문가 자문을 통하여 한국의 법 개정애 있어서의 시사점 도출
  - \*일본의 경우 2011년 법개정으로 '무효심결예고제도'를 도입
- 제도를 운영하고 있는 국가의 기관을 방문하여 제도 도입에 대한 논의, 제도 운용 현황 등에 대하여 질의
- 관련 분야의 전문가 및 변리사 등과의 면담을 통하여 실무에서의 관련 논의에 대하여 검토

## **2. 출장 개요**

- 출장기간 : 2018년 9월 17일 ~ 9월 19일(2박3일)
- 출 장 지 : 일본(도쿄)
- 출 장 자 : 삭제
- 방문기관 : JPO(일본 특허청), OOOO特許商標事務所

### 3. 회의 내용

#### □ 000 박사 미팅

- 일시 및 장소 : 2018 9 17. (월) 18:00, Candeo Hotel Semina Room
- 현지 전문가 :
- 지재연 참석자 :
- 주요 내용
  - 무효심결예고제도의 도입과 관련한 한국의 진행상황 및 연구배경 등 과업목표의 공유
  - 일본의 상황에 대응한 자문 내용 정리 및 진행상황 공유
  - 일본의 무효심결예고제 도입과 관련한 심의 과정에 대한 자료 공유

사진삭제	사진삭제
------	------

#### □ 0000特許商標事務所 방문

- 일시 및 장소 : 2018 9. 18. (화) 15:00, 0000特許商標事務所
- 현지 전문가 :
- 지재연 참석자 :
- 주요 내용

- 일본의 무효심결예고제도 도입 배경에 관한 사항
  - (도입배경) 과거 캐치볼 현상으로 인한 심리의 지연이 심각, 무효심결예고제의 경우 캐치볼 현상을 극복하고자 하는 목적으로 도입 되었으며, 도입당시 특허 무효율에 관한 논의는 전혀 이루어지지 않음
  - (도입당시 찬반논의) 특허 무효율에 관한 논의는 전무, 오히려 정정심판을 제한하는 것으로 인해 특허권자의 권리를 축소시킨다는 비판이 존재
  - (도입요인) 도입 당시, 특허권은 흠결이 없는 강력한 권리여야 한다는 점에 주목, 실무상의 불필요한 지연 등을 방지하기 위하여 도입
- 무효심결예고제도의 실무에서의 체감
  - (변리업계) 변리업계에서는 무효심결까지의 과정이 길어진다는 느낌, 또한 정정청구로 인해 중국적으로는 권리범위가 축소되는 바, 예전에 비하여 어려운 점이 있음, 권리가 유효하기는 하나, 권리범위가 축소된 것에 문제는 없는지에 대한 의문이 존재
- 무효심결예고제도의 운용
  - 정정심판이 아닌 정정청구로 특허권의 유·무효, 권리관계의 확정이 발생, 과거 대비 급격한 변동이라고 볼 수 없음, 실질적으로 정정심판과 목적이 같기 때문에 불필요한 절차를 줄이는 효과가 존재
  - 정정심판과 동일한 정정청구의 기회가 존재하기 때문에 특허권자의 권리를 지나치게 보호하거나 침해한다는 논의는 존재하지 않음
  - 제도 운영 관련, 예고문과 심결문이 최대한 일치하도록 작성하는데에 주안점을 두고 운영
- 특허 무효율 관련
  - 특허무효율의 감소는 무효심결예고제도의 부수적인 효과에 불과, 처음 입안 단계에서는 특허무효율의 감소는 예측하지 못했음. 결과적으로 특허 무효율이 감소한 것은 사실이나, 무효심결예고제도 때문에 감소했다고 보기에는 어려움이 있음
  - 특허무효율의 감소는 절차적인 부분에서도 찾아볼 수 있음. 심판원 단계

에서 이루어지는 정정청구와 법원 단계에서 이루어지는 정정심판은 실무에서 체감하는 정도가 다름. 소송에 대한 부담감으로 인해 소송을 포기하는 경우가 존재하기 때문에 특히 무효율의 감소는 실무적인 부분에서도 찾아볼 수 있음

- 특히무효율과 관련해서는 무효심결예고제도에 의한 효과보다는 심사의 질을 높이는 것이 더욱 시급한 문제, 실제 특허청에서 심사 시 전문기관에 위탁, 체계적인 기술평가, 세부적인 심사에 보다 공을 들이고 있음. 무효율에 대한 부분은 일본에서도 주요한 논쟁의 한 부분임

사진삭제	사진삭제
사진삭제	사진삭제

## □ JPO 방문

○ 일시 및 장소 : 2018 9. 19. (수) 10:00

○ 현지 전문가 :

○ 지재연 참석자 :

○ 주요 내용

- 일본의 무효심결예고제도 도입 배경에 관한 사항

· (도입배경) 캐치볼 현상의 개선이 주된 목적, 특히 무효율의 감소는 도입 당시 논의자체가 되지 않았던 바, 한국과의 컨셉이 다르다는 점에 주목해야 함. 일본의 경우, 정정심판의 제한이 너무 과도하다는 비판에 의하여 무효심결예고제도가 도입

· (내용) 무효심결예고제도는 종전의 제도에서 정정과 관련한 심결 내용을 심결 전에 미리 받아 볼 수 있도록 한 제도로서, 다만 절차적인 선후를 변경한 정도에 불과하기 때문에 과도한 비판의 의견은 존재하지 않음. 오히려 정정심판의 청구를 제한하는 부분에서 특허권자의 권리를 침해할 수 있다는 의견이 존재하였음. 반대의견이 일부 존재하긴 하였으나, 당시 캐치볼 현상으로 인한 심리지연이 심각했던 바, 반대의견이 크게 두각되진 않음

- 무효심결예고제 제도 관련

· (무효심결예고의 횟수) 법 상으로는 정정청구의 '횟수'를 제한하고 있지는 아니하나, 다만 정정청구를 할 수 있는 '요건'을 법에 명시, 따라서 대체로 1회에 정정청구로 족하며, 예외적으로 2회 이상 발생하는 경우가 존재하나 의미있는 수준의 횟 수는 아님

· (장단점) 무효심결 예고제 도입 전부터 논의된 장단점과 맥락을 같이함. 무효심결을 내리기전 특허권자에게 정정의 기회를 부여하는 것은 상당한 장점이라고 생각, 또한 캐치볼 현상을 상당 부분 완화함으로써 심리자체가 짧아진 것은 상당한 장점이라고 생각. 다만 제도의 도입으로 인하여 특정 제한된 기간에만 정정기회가 주어진다는 것은 단점이라고 생

각. 다만 현재 제도가 안정적으로 운영되고 있기 때문에 특별히 새롭게 논의되는 단점은 없음

- 무효심결예고제 운영 관련

- 심판관의 인원 증가나, 제도 운영으로 인한 별도의 절차적, 행정적인 변화는 전무, 법 개정 당시에 추가 인원이 필요하다는 의견이 존재하긴 하였으나 실제 심판관의 변화는 없음
- 예고문과 심결문을 두 번 작성하는 부담이 존재할 수 있다고 생각할 수 있으나, 다만 시기가 앞당겨진 것으로 생각, 정정심판이 존재하는 경우에도 반복해서 심결문을 정정했던 것과 비슷한 사항
- 취소소송과는 달리 무효심결예고제의 도입으로 정정으로 가는 허들이 낮아져 정정청구가 대폭 증가하는 것이 아닌가에 대한 의견에 대해, 최근 무효심판에 대한 양 자체가 감소하였기 때문에 이것을 명확하게 비교하는 것은 어렵고 다만 정정청구가 특별하게 증가하였다는 연구 보고는 존재하지 않으며, 실제로 전후의 개수를 대비한 연구결과도 존재하지 않음

- 특허 무효율 관련

- 제도의 도입이 실제 2012년 시작, 실제로 무효율이 감소하긴 하였으나, 무효율은 무효심결예고제도 때문이라고 보진 않음. 특허 무효율은 2007년부터 계속적으로 감소하고 있으며, 2012년 이후로 명확하게 감소한 부분이 있는지에 대해서는 확신할 수 없음. 제도의 영향력에 대하여 명백하게 판단하긴 어려움
- 무효의 예고를 실시할 경우 대부분 정정을 실시하고, 정정을 하게 되면 당연히 유효 특허율이 높아지기 때문에(권리범위가 좁아진다고 하더라도) 수치적으로는 무효율이 떨어질 수 밖에 없음. 하지만 이 또한 가설에 불과하며, 무효심결예고제도 때문에 특허무효율이 감소하였다는 명백한 통계자료는 존재하지 않음

사진삭제	사진삭제
사진삭제	사진삭제



이용허락유형	표시마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 출처표시</li> <li>- 비상업적 이용만 가능</li> <li>- 변형 등 2차적 저작물 작성 금지</li> </ul>