

# 산업재산권 길라잡이(10)



## 백성호

중국 칭다오대학 교수  
법학박사, MBA  
중국전문가, 무형자산전문가  
[www.chinabaek.com](http://www.chinabaek.com)

## 제6장 심판, 소송

### 1. 서

#### 1) 의의

발명자가 자신의 발명을 출원, 심사, 결정, 등록절차를 거쳐 특허권을 부여받게 되는데 이렇게 주어진 특허권이 원래부터 특허요건을 불비하였던 경우라면 이는 무효심판의 대상이 된다. 이렇게 특허권설정등록 전 단계를 ‘출원·심사’ 단계라고 한다면 특허권설정등록 후의 단계를 ‘권리·심판’ 단계라고 할 수 있다. 즉 특허심판절차란, 특허권에 관한 일정한 분쟁을 해결하기 위하여 특허청심판관의 합의체에 의해 심리결정되는 행정상의 재송절차를 말한다.

#### 2) 심판의 종류

심판의 종류에는 여러 가지가 있다. 특허권을 무효화할 필요성이나 특허의 권리범위의 확인 필요성, 정정, 통상 실시권허여의 필요성 등에 의하여 청구하는 심판이 있고(제133조~제138조) 또 특허청으로부터의 거절결정 또는 연장등록거절결정에 대한 불복심판을 청구하는 경우도 있다.(제132조의3) 이러한 심판들을 독립적 심판이라고 하

는바, 독립적 심판은 다시 당사자계 심판과 사정계 심판으로 나눌 수 있다.

당사자계 심판은 특허권 주체와 심판청구 주체 양당사자가 대립하는 심판구조로서 현행법상 무효심판(특허무효심판, 연장등록무효심판, 정정무효심판 포함), 권리범위확인심판, 통상실시권허여심판이 있다. 사정계 심판은 특허청에 대하여 행정처분을 구하는 심판구조를 말하는바 정정심판과 거절결정 및 연장등록에 대한 불복심판이 있다. 이러한 독립적 심판에 비하여 실체사안과는 직접 관련이 없고 심판의 진행 또는 심판의 절차에 부수적으로 관련되는 참가, 제척·기피, 증거조사심판 등도 있다. 이들을 부수적 심판이라고 한다.

### 3) 소송

심판의 결과에 다시 불복이 있는 자는 그 등본을 받은 날로부터 30일 내에 특허법원에 소를 제기할 수 있으며 그 재판에 불복이 있는 자는 다시 대법원에 상고할 수 있다.(제186조 1항·8항)

## 2. 특허심판 총론

### 1) 심판절차

#### 가. 심판청구서 제출

심판을 청구하고자 하는 자는 심판청구서 및 기타 첨부서류를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.(제140조 및 제140조의2)

#### 나. 심판관 지정

심판청구서를 수리한 특허심판원장은 심판관을 지정하고 그 중 1인을 심판장으로 임명하여 그 심판사건에 관한 사무를 총괄토록 한다.(제143조~제145조)

#### 다. 방식심사

심판장은 우선 심판청구서의 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출의 기회를 주는 한편(제147조 1항), 심판청구서가 방식에 합당한지의 여부를 심사

한다. 이때 만약 서류에 흠결이 있으면 보정을 명하고 보정 불응 시에는 그 심판청구서를 결정각하한다.(제141조 2항) 이 결정은 서면으로 하며 그 이유를 붙여야 하고(제141조 3항), 이 결정에 불복이 있는 자는 그 결정등본을 받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 소를 제기할 수 있다.(제186조 1항 후단)

### 라. 적법성 심리

#### (1) 심리절차

방식심사에 합격한 서류는 본안심리에 들어가기 앞서 그 청구가 적법한지의 여부를 심리(적법성 심리)한다. 이때 적법하면 본안심리에 들어가나, 부적법한 경우에는 청구인에 대해 보정지시를 하고 불응 시에는 그 심판청구를 심결각하 한다. 다만 부적법한 심판청구로서 아예 보정이 불가능한 경우에는 보정지시 없이(따라서 물론 피청구인측에 답변서 제출의 기회도 주지 아니한다) 바로 심결각하 할 수 있다.(제142조)

#### (2) 부적법한 경우의 예

- ① 무효심판청구 경우 이해관계 없는 자가 청구한 경우
- ② 일사부재리 원칙에 위반한 청구 경우
- ③ 심판청구서가 요지변경된 경우(예컨대 심판청구의 취지를 변경한 경우)
- ④ 당사자가 화해한 경우
- ⑤ 동일한 심판이 중복청구된 경우(중복제소금지의 원칙)
- ⑥ 기간 경과된 후 청구한 경우. 다만, 이는 무효심판과 정정심판에는 해당되지 않는다. 즉, 이들은 청구기간에 제한이 없다. 따라서 이들 심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 권리범위확인심판에 대해서도 특허권 소멸 후에 청구가능하다는 것이 통설 입장이나 판례는 부정하고 있다.

### 마. 본안심리

- (1) 심판은 3인 또는 5인의 심판관합의체가 이를 행한다. 합의는 과반수로 이를 결정하며, 심판의 합의는 공개치 아니한다.(제146조)

- (2) 심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술 심리를 신청한 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정 되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다.(제154조)
- (3) 구술심리는 이를 공개하여야 한다. 다만 공서양속을 문란하게 할 염려가 있는 때에는 그러하지 아니하다.(제154조 3항)
- (4) 동일한 2 이상의 심판청구는 이를 병합 또는 분리할 수 있다.(제160조)
- (5) 심판관은 당사자가 신청치 아니한 취지에 대해서는 심리할 수 없다.(제159조) 그러므로 심판관은 당사자가 신청치 아니한 '이유'에 대하여는 이를 심리할 수 있다.

**바. 심판의 종료**

심판은 심결 또는 심판청구의 취하로서 종료한다.

**(1) 심결절차**

- ① 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 때에는 심판장은 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다.(제162조 3항) 심판장은 필요하다고 인정할 때에는 심리 종결을 통지한 후에도 당사자의 신청 또는 직권으로 심리를 재개할 수도 있다.(제162조 4항)
- ② 심결은 이러한 심리종결통지를 한 날로부터 20일 이내에 한다.(제162조 5항) 그러나 이 규정은 훈시규정에 불과하므로 20일을 경과하여 심결하더라도 위법이 아니다.(통설)
- ③ 심결은 다음 사항을 기재한 서면으로 하여야 하며 심결한 심판관은 이에 기명날인하여야 한다.(제162조 2항)
  - ㉠ 심판의 번호
  - ㉡ 당사자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
  - ㉢ 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
  - ㉣ 심판사건의 표시
  - ㉤ 심결의 주문(제138조의 심판에 있어서는 통상실시권의 범위·기간 및 대가를 포함한다)

- ㉥ 심결의 이유(청구의 취지 및 그 이유의 요지를 포함한다)
- ㉦ 심결연월일
- ④ 심결은 인용 또는 기각의 형태로 하는데 '인용'은 심판청구가 이유 있을 때 내리는 처분이고 '기각'은 심판청구가 이유 없을 때 내리는 처분이다.
- ⑤ 심판장은 심결등본을 당사자·참가인 및 심판에 참가 신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다.(제162조 6항) 이 처분에 불복이 있는 자는 심결등본을 송달받은 날로부터 30일 내에 특허법원에 소를 제기할 수 있다.(제186조 1항·3항)

**(2) 심판청구의 취하**

- ① 심판청구는 심결이 확정될 때까지 이를 취하할 수 있다. 다만 답변서의 제출이 있는 때에는 상대방의 동의를 얻어야 한다.(제161조 1항)
- ② 특허무효심판 또는 권리범위확인심판은 청구항마다 이를 취하할 수 있다.(제161조 2항)
- ③ 취하의 효과는 소급효가 있다. 즉 심판청구를 취하하면 그 심판청구는 처음부터 없었던 것으로 본다.(제161조 3항)

**(3) 심결의 효과**

- ① 구속력(기속력)  
일단 심결등본이 당사자 등에게 송달된 후에는 당사자는 물론 심판관 자신도 그 내용을 철회하거나 변경할 수 없다.
- ② 심결의 확정력  
심결 후 30일 내에 불복이 가능하며 이 기간이 경과한 후에는 심결이 확정되고 이 심결확정 후에는 재심사유가 없는 한 재심판하지 않는다.
- ③ 일사부재리 원칙  
일사부재리 원칙이란 누구든지 심결이 확정되면 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 다시 청구할 수 없다는 원칙을 말하는바(제163조), 이미 확정된 사건을 다시

반복해서 심리할 이유가 없기 때문이다. 일사부재리 원칙은 당사자계 심판에만 적용되며 사정계 심판에는 적용되지 않음이 원칙이다. 따라서 거절결정불복심판의 심결확정 등에 대해서는 일사부재리 원칙이 적용되지 아니한다.

## 2) 부수적 심판

### 가. 제척, 기피

- (1) 심판관이 스스로 사건의 당사자라든가 또는 사건 당사자의 친족·가족 등의 관계에 있어 심판의 공정을 기대하기 어려울 때는 제척·기피의 대상이 된다.(제148조~제150조)
- (2) 제척·기피신청을 하고자 하는 자는 신청서를 특허심판원장에게 제출하고, 3일 내로 그 원인을 소명하여야 한다.(제151조) 이러한 제척·기피신청은 심판에 의해 결정하며(제152조 1항), 이 결정에 대하여는 불복할 수 없다.(제152조 4항)
- (3) 제척·기피 당한 심판관은 그 심판에 관여할 수 없으나, 의견을 진술할 수는 있다.(제152조 2항) 만약 제척·기피 당한 심판관이 심판에 관여한 경우에는 재심의 대상이 된다.(제178조)
- (4) '심사관'은 제척의 대상은 되나 기피의 대상은 되지 않는다.(제68조)

### 나. 심판 참가

- (1) 참가신청은 심리가 종결될 때까지 이를 할 수 있다.(제155조 1항·3항)
- (2) 당사자참가인은 당사자가 심판청구를 취하한 후에도 계속 절차를 속행할 수 있으나(제155조 1항·2항), 보조참가인은 이 경우 속행할 수 없다.(제155조 3항·4항)
- (3) 참가여부 결정에 관하여는 불복할 수 없다.(제156조 5항)

### 다. 증거조사 및 증거보전

- (1) 심판에서는 당사자·참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다.(제157조 1항)
- (2) 민사소송법 중 증거조사 및 증거보전에 관한 규정은 특허법의 증거조사 및 증거보전에 관하여 이를 준용한다. 다만, 심판관은 과태료의 결정을 하거나 구인을 명하거나 보증금을 공탁하게 하지 못한다. 이는 재판관(판사)의 전속사항이기 때문이다.(제157조 2항 단서)
- (3) 증거보전신청은 심판청구 전에는 특허심판원장에게, 심판계속 중에는 그 사건의 심판장에게 하여야 한다.(제157조 3항)

### 라. 심판비용

- (1) 심판비용의 부담을 누가 할 것인지에 대한 결정은, 심판이 심결에 의하여 종결할 때는 심결로서, 심판이 심결에 의하지 않고 종결할 때에는 결정으로서 정한다.(제165조 1항)
- (2) 심판비용의 금액이 얼마인지에 대한 결정은, 심결 또는 결정이 확정된 후에 특허심판원장이 이를 결정한다.(제165조 5항)

## 3. 심판 각론

### 1) 서

심판의 종류에는 당사자계 심판과 사정계 심판이 있다. 당사자계 심판은 특허권 주체와 심판청구 주체 양당사자가 대립하는 심판구조로서 현행법상 무효심판(특허무효심판, 연장등록무효심판, 정정무효심판 포함), 권리범위확인심판, 통상실시권허여심판이 있다. 사정계 심판은 특허청에 대하여 행정처분을 구하는 심판구조를 말하는바 정정심판과 거절결정 및 연장등록에 대한 불복심판이 있다. 이 중 여기서서는 당사자계 심판의 가장 대표적인 특허무효심판과 권리범위확인심판, 사정계 심판의 가장 대표적인 정정심판을 보기로 한다.

### 2) 특허무효심판

**가. 의의**

특허무효심판이란 등록요건을 위반한 특허출원이 심사관의 실수로 등록된 경우 이를 무효화하는 것을 말한다. 특허무효심결이 확정되면 당해 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.(제133조)

**나. 심판청구인**

무효심판을 청구할 수 있는 자는 이해관계인 또는 심사관에 한한다. 여기서의 이해관계인은 법률상의 이해관계인으로서 특허권자로부터 권리 대항을 받을 염려가 있는 자들을 의미한다. 예를들어 특허권자로부터 경고장을 받은 자, 침해소송을 당한 자, 동종업자 또는 그 특허로 인하여 거절결정을 받은 자 등이 그에 속하며, 비법인도 대표자나 관리인이 있는 경우에는 무효심판청구인이 될 수 있다.(제4조 참조)

**다. 심판 피청구인**

- (1) 무효심판의 피청구인은 특허권자이다. 특허권에 전용실시권이 설정된 경우라도 전용실시권자가 피청구인이 될 수는 없다. 전용실시권자는 피청구인인 특허권자를 보조하기 위하여 심판에 보조참가할 수는 있다. 따라서 특허법은 전용실시권 기타 그 특허에 관하여 등록된 권리를 가지는 자가 있는 특허권에 대하여 무효심판이 청구된 경우에는 심판장은 그 사실을 이들 이해관계인(전용실시권자 등)에게 통지하도록 하고 있다.(제133조 4항)
- (2)여기의 피청구인으로서의 특허권자는 무효심판청구 당시 특허등록원부상의 특허권자이어야 한다. 과거의 특허권자를 피청구인으로 한 후 현재의 특허권자로 보정하는 것은 심판청구의 요지변경이 되므로 허용되지 않는다.
- (3) 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원을 피청구인으로 하여 심판을 청구하여야 한다.
- (4) 피청구인의 지위승계가 인정된다. 예컨대 무효심판 계속 중에 특허권의 이전이 있는 경우에는 그 승계인이 심판절차를 계속 수행할 수 있다.(제19조) 물론, 이전하기 전의 피청구인이 당사

자의 지위에서 계속 심판절차를 수행할 수도 있다.

**라. 특허무효사유(제133조 1항)**

- (1) 제25조(외국인의 권리능력), 제29조(특허요건), 제32조(특허를 받을 수 없는 발명), 제33조(특허를 받을 수 있는 자), 제36조(선출원) 제1항 내지 제3항, 제42조(특허출원) 제3항 및 제4항, 제44조(공동출원)의 각 규정에 위반되는 경우
- (2) 무권리자에 대하여 특허된 경우
- (3) 조약에 위반된 경우
- (4) 특허된 후 그 특허권자가 특허법 제25조의 규정에 의하여 특허권을 향유할 수 없는 자(권리능력을 상실)가 되거나 그 특허가 조약에 위반된 경우
- (5) 보정, 분할, 변경출원 시 범위를 벗어난 경우

**마. 무효심판 청구절차**

- (1) 특허청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 할 수 있다.(제133조 1항 후단) 청구항이 2 이상인 특허권은 각 청구항마다 특허권이 있는 것으로 보기 때문이다.(제215조)
- (2) 청구기간  
무효심판은 특허권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다.(제133조 2항) 특허권이 존속기간의 만료 등으로 인하여 소멸된 후에도 이해관계인은 그 특허를 무효화(처음부터 없었던 것으로)하면 손해배상을 할 필요가 없어지는 등 심판제기의 실익이 있기 때문이다.
- (3) 심리방식  
무효심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청한 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다.(제154조 1항)

## 바. 특허무효심결확정의 효과

### (1) 원칙(소급효)

특허무효심결이 확정되면 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.(제133조 3항) 만약 특허의 '일부' 무효심결이 확정된 때에는 무효사유에 해당되는 발명 또는 청구항만이 무효가 되며, 나머지 발명 또는 청구항의 특허는 당연히 그대로 유효하다.

### (2) 예외

후발적 무효사유(제133조 1항 4호)의 경우 즉, 특허가 특허권 발생 이후에 생긴 사유로 인하여 무효가 된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 되는 것이 아니라 그 해당무효사유에 해당하게 된 때(특허권자가 권리능력을 상실하게 되거나 또는 특허가 조약에 위반하게 된 때)부터 없었던 것으로 본다.(제133조 3항 단서)

### (3) 손해배상금 반환

특허권자가 침해자에 대하여 침해에 의한 손해배상을 받은 후에 당해 특허가 무효가 되었다면 그 특허권은 처음부터 없었던 것이 되므로 받은 손해배상금은 반환하여야 한다. 이는 부당이득반환의 논리이다.

## 사. 공지·공용 기술에 특허권이 부여된 경우

공지·공용기술에 특허가 부여된 경우 이 특허권은 유효인가 무효인가 문제가 있다. 판례는 처음에는 특허권이 등록된 이상 무효심결이 확정되기 전까지는 유효하다는 입장이었으나(공지포함설 입장, 대판 1972.8.22, 72다1025), 그 후 종전 판례를 변경하여 공지·공용기술에 특허가 된 경우 이 특허권은 특허무효심결확정여부에 관계없이 당해 특허권은 근본적으로 인정될 수 없다고 판시하고 있다.(공지제외설 입장, 대판 1983.7.26, 81후 56)

## 3) 권리범위확인심판

### 가. 의의

권리범위확인심판은 특허권자와 타인(침해자) 간에 침해

분쟁이 있을 때 침해인지 아닌지 즉 타인이 실시한 부분이 특허권자의 특허발명의 보호범위에 속하는지 속하지 않는지에 관하여 분쟁이 있을 수 있고 이때 그 범위를 공식적으로 확인해 주는 심판이다.

특허법은 '특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다(제97조)' 라고 규정하고 있으나, 기술의 속성상 구체적인 사건에 있어서 청구범위에 기재된 발명의 보호폭을 객관적으로 정하기란 그리 쉽지 않다. 따라서 특허권자와 이해관계인 간에 특허발명의 보호범위에 관하여 분쟁이 있을 수 있고 이때 그 범위를 공식적으로 확인해 주는 심판이 권리범위확인심판이다. 즉, 권리범위확인심판이란 '특허발명' 과 '구체적으로 실시되고 있는 기술' 이 기술적으로 일치되는지의 여부를 국가(특허청)가 확인해 주는 심판을 말한다.(제135조)

## 나. 제도적 기능

### (1) 분쟁의 조기해결 도모

### (2) 법원의 침해판단기준 제공

## 다. 권리범위확인심판의 종류

### (1) 적극적 권리범위확인심판

적극적권리범위확인심판은 특허권자가 청구하는 심판으로서 상대방이 실시하고 있는 기술이 내 특허권리범위에 '속한다' 는 것을 확인해 달라고 청구하는 것이다. 이 적극적권리범위확인심판은 특허권자가 비권리자인 "(가)호 발명" 의 실시자를 상대로 하여 청구하므로 심판청구의 취지는 「“(가)호 발명” 은 특허발명의 권리범위에 속한다」라는 심결을 구하는 형식으로 표현된다.

### (2) 소극적 권리범위확인심판

소극적확인심판은 특허권자의 상대방이 청구하는 심판으로서 내가 실시하고 있는 기술이 특허권자의 권리범위에 '속하지 않는다' 는 것을 확인해 달라고 청구하는 것이다. 즉 소극적권리범위확인심판은 비권리자인 "(가)호 발명" 의 실시자가 특허권자를 상대방으로 하

여 청구한다. 그러므로 심판청구의 취지는 「“(가)호 발명”은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다」라는 심결을 구하는 형식으로 표현된다.

**라. 청구요건**

- (1) 청구주체 : 권리범위확인심판은 특허권자, 전용실시권자 또는 이해관계인이 청구할 수 있다.(제135조 1항)
- (2)청구기간 : 확인심판청구는 특허권의 존속기간 중에만 허용될 것인지, 아니면 권리소멸 후에도 가능할 것인지에 대하여는 판례와 학설이 대립하고 있다. 판례는 권리범위확인심판은 현존하는 특허권의 권리범위를 확인하는 것을 목적으로 하므로 특허권 소멸 후에는 청구의 이익이 없다고 한다.(대판 1970.3.10, 68후 21) 학설은 권리범위확인심판은 권리존속기간 중에는 물론 특허권의 소멸 후에도 청구의 이익이 있으면 인정해야 된다고 한다.(통설) 생각건대 특허권 소멸 전의 침해로 인하여 손해 배상청구 등의 권리행사와 관련하여 볼 때 특허권 소멸 후에도 심판청구의 실익은 있다고 본다.

**마. 청구절차**

- (1) 확인심판을 청구하려는 자는 심판청구서에 법정사항을 기재하고 필요한 명세서 및 도면(가)호에 해당되는 발명)을 첨부하여야 한다. 이 경우 “(가)호 발명”은 현재 실시 중이거나 장래 실시 가능한 구체적인 기술사상을 대상으로 하여야 하며, 실시되지 않는 다른 기술(이것을 심판실무에서는 “(나)호 발명”이라 한다)을 대상으로 하여서는 아니된다.
- (2) 확인심판을 청구함에 있어서 필요한 명세서 및 도면이 첨부되고 있지 않을 때에는 심판장은 일정기간을 정하여 보정을 명하고, 그 기간 내에 흠결이 보정되지 않으면 심판장은 당해 심판청구서를 결정각하 한다.(제141조 2항)
- (3) 특허청구범위의 청구항이 20이상인 때에는 각 청구항마다 확인심판을 청구할 수 있다.(제135조 2항)

**4) 정정심판**

**가. 의의**

정정심판이란 특허발명의 명세서 또는 도면의 기재 내용에 하자가 있거나 불명료한 부분이 있는 경우 그 하자 등을 치유하기 위하여 특허권자가 청구하는 심판을 말하는데, 이는 사정계 심판이며 그 정정허용대상은 지극히 제한적이다.(제136조)

**나. 심판청구요건**

- (1) 청구주체 : 정정심판청구는 ‘특허권자’만이 할 수 있다.(제136조 1항) 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 심판청구인이 되어야 하고, 특허권의 소멸 후에 심판을 청구할 경우에는 특허권 소멸시의 특허권자가 청구인이 되어야 한다.
- (2)제한 : 정정심판을 청구할 당시 만약 당해 특허권에 이해관계인(전용실시권자, 질권자 등)이 있을 때에는 특허권자는 이들의 동의를 얻어야 한다.(제136조 7항) 동의 없이는 심판청구는 부적법한 심판청구로서 심결각하된다. 이 동의를 요구하는 이유는, 정정심판에는 ‘참가’가 허용되지 아니하므로 그 대신에 ‘동의’로서 특허권자의 임의적인 심판청구를 통제하는 것이다.
- (3)정정의 범위 : 정정심판청구는 원칙적으로 「특허권설정등록 당시의 출원명세서 또는 도면」을 대상으로 하여야 하고, 특허청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정, 불분명한 기재를 명확하게 하는 경우에 한하며, 또한 실질적인 특허청구범위의 확장·변경은 금지된다.(제136조 1항·2항)

**다. 청구절차**

- (1)기간 : 정정심판은 특허권의 존속기간 중에는 물론 특허권이 소멸된 후에도 청구 가능하다. 그러나 무효심결에 의해

무효(확정)가 된 경우에는 정정청구를 할 수 없다.(제 136조 6항) 또한 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에도 정정심판을 청구할 수 없다.(제 136조 1항 단서)

## (2) 청구 및 심리절차

- ① 정정심판을 청구하고자 하는 자는 소정의 사항을 기재한 심판청구서에 정정한 명세서 및 도면을 첨부하여 특허심판원장에게 제출하여야 한다.(제140조 5항)
- ② 정정심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청한 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다.(제154조 1항)

## 라. 정정심결의 효과

정정심판의 효과는 특허출원 시까지 소급한다.

즉, 정정을 한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.(제136조 8항)

## 4. 재심

### 1) 재심의 의의

#### 가. 의의

재심이라 함은, 이미 확정된 심판의 심결에 중대한 하자나 불공정이 있는 경우 그 심결의 취소와 재심리를 구하는 비상불복신청제도를 말한다.(제178조~제185조)

#### 나. 제도적 취지

본래 심결이 일단 확정되면 법적안정성·국가의 권위 등으로 불복을 금지함이 원칙이나, 너무도 불공정하고 중대한 하자가 있는데도 불구하고 이에 대한 불복을 인정치 아니하면 구체적 정의에 배치되고 국민의 법감정에 반하며 특허청의 심결에 대한 불신의 원인이 되므로 당사자의 권리구제나 사회적 공평성의 실현을 위해 이를 인정하는 것이다.

### 다. 법적성질

이 심판은 잘못된 원심결을 취소시킴으로써 원심절차를 부활시켜 권리관계를 재편성한다는 점에서 형성의 심판이며, 일단 종결된 심판절차를 재차 심리한다는 점에서 부수적인 심판이다.

## 2) 재심절차 및 요건

### 가. 재심사유

재심제도는 법적안정성을 해칠 우려가 있으므로 재심청구사유에 대해서는 법에 제한적으로 열거하고 있다.(특허 제178조 2항에서 민소법 제451조 및 제453조 준용)

- (1) 심판기관을 법률에 의하지 않고 구성했을 때
- (2) 제척·기피된 심판관이 심판에 관여한 때
- (3) 대리인이 청구행위를 함에 필요한 수권에 흠결이 있는 때, 단, 추인하면 예외.
- (4) 심판관이 그 사건에 관하여 직무에 관한 죄를 범한 때(예: 수뢰죄 등)
- (5) 협박·강요 등에 의해 자백하였거나, 심결에 영향을 미칠 공격 또는 방어방법의 제출이 방해된 때
- (6) 증거가 위조 또는 변조된 것일 때
- (7) 증인·감정인·통역인 또는 선서한 당사자나 법정대리인의 허위진술이 증거로 된 때
- (8) 심결의 기초가 된 민·형사판결 기타 행정처분이 후에 변경된 때
- (9) 심결에 영향을 미칠 중요한 사항의 판단을 유탈한 때
- (10) 재심대상 심결이 전에 심결한 확정심결과 저촉되는 때
- (11) 당사자가 상대방의 주소 또는 영업소를 알고 있었음에도 불구하고 소재불명 또는 허위의 주소나 영업소로 하여 심판청구한 때.
- (12) 심판의 당사자가 공모하여 제3자의 권리 또는 이익을 사해할 목적으로 심결하게 한 때.(제179조 1항)

### 나. 재심 청구절차

#### (1) 청구주체

- ① 원칙적으로 심판의 심결을 받은 당사자가 청구인이 된다. 그러나, 예외적으로 사해심결에 대한 재심청구 경우



에는 제3자(사해 당한 자)가 청구인이 된다.

② 사해심결에 대한 재심청구

- ㉠ 심판의 당사자가 공모하여 제3자의 권리 또는 이익을 사해할 목적으로 심결을 하게 한 때에는 제3자는 그 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다.(제179조 1항)
- ㉡ 이 재심청구 경우에는 심판의 당사자를 공동 피청구인으로 한다.(제179조 2항)
- ㉢ 사해행위의 당사자는 재심의 대상은 물론, 사해행위죄로 형사처벌 받을 수도 있다.(제228조)

(2) 재심의 대상

재심청구는 확정된 심결에 대하여 하는 것인 한, 독립심판(기본적 심판)의 심결은 물론 부수적인 심판(참가심판 등)의 심결에 대해서도 재심사유만 있으면 청구할 수 있다.

(3) 청구기간

- ① 재심은 당사자가 심결확정 후 재심사유를 안 날로부터 30일 내에 청구하여야 한다.(제180조 1항) 다만, 대리권흡결을 이유로 재심청구하는 경우에는 위 30일의 기간은 청구인 또는 법정대리인이 심결등본송달에 의하여 심결이 있는 것을 안 날의 다음날부터 기산한다.(제180조 2항)
- ② 심결확정 후 3년이 경과하면 재심을 청구할 수 없다.(제180조 3항) 다만 재심사유가 심결확정 후에 생긴 때에는 위 3년의 기간은 그 사유가 발생한 익일부터 기산한다.(제180조 4항)

(4) 재심절차

- ① 재심은 그 성질에 반하지 아니하는 한, 당해 심급의 절차에 관한 규정을 그대로 준용한다.(제184조)
- ② 재심의 심리에는 직권심리(제159조)가 적용되지 아니한다. 따라서 재심의 경우에는 당사자나 참가인이 신청치 아니한 취지는 물론 그 이유에 대해서도 심리할 수 없다.

5. 소송

1) 의의

심결에 대한 소 또는 심판청구서나 재심청구서의 각하결정을 받은 자 등은 그 심결 또는 결정에 대하여 불복이 있는 때에는 그 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 소송을 제기할 수 있으며, 이 특허법원의 판결에 대해서는 역시 30일 내에 대법원에 상고할 수 있다.(제186조)

2) 소송절차

가. 소제기에 있어 사정계 심판의 경우에는 특허청장을 피고로 하여야 하며, 당사자계 심판의 경우에는 상대방을 피고로 하여야 한다.(제187조)

나. 특허법원은 당사자계 심판에 관한 소제기가 있는 때에는 지체없이 그 취지를 특허심판원장에게 통지하여야 한다.(제188조 1항)

다. 특허법원의 기술심리관은 제척·기피의 대상이 된다.(제188조의 2)

〈다음호에 계속〉

발명특허 2008. 9