

# 우리나라 최초 '발명의 노래'

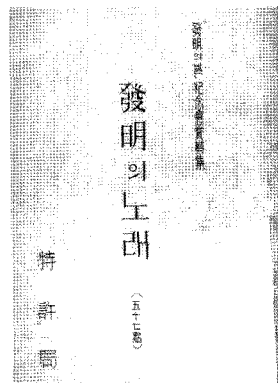
## 현상모집 응모 작품집

**정**부는 1957년 2월 국무회의에서 조선시대 세종대왕 때 세계 최초로 측우기를 발명한 날을 기념하여 5월 19일을 발명의 날로 제정하였다. 제1회 행사는 중앙청 광장에서 성대하게 개최하기로 했다.

그런데 당시 모든 기념행사에는 그 기념일을 상징하는 노래가 있었다. 3·1절엔 3·1절 노래, 광복절엔 광복절 노래 등등. 따라서 발명의 날 행사를 위해서는 '발명의 노래'가 필요했다. 정부는 특허국(현 특허청)에 전 국민을 대상으로 '발명의 노래'를 현상모집하도록 했다. 그 결과 모두 57점의 '발명의 노래'가 응모되었다. 주옥같은 작품들이었다. 서둘러 심사에 들어갔다. 그러나 당선작이 나오지 못했다. 정부 행사의 노래 가사로 활용하기에는 약간 부족했기 때문이었다.

행사는 눈앞으로 다가오는데 큰일이었다. 당시 이승만 대통령까지 큰 관심을 가지고 지켜보는 행사인데 기념 노래도 없이 행사를 개최한다는 것은 상상도 할 수 없는 일이었다. 이에 정부는 조지훈 시인에게 작사를, 김동진 작곡가에게 작곡을 부탁했고, 이들은 지금의 '발명의 노래'를 탄생시켰다.

당시 특허국은 응모작 57점을 인쇄하여 상공부 등 고위층에 보고했다. 당시 인쇄된 '발명의 노래' 응모 작품집이 최근 한국발명문화교육연구소 왕연중 소장(영동대학교 발명특허공무원학과 교수)에 의해 발굴, 공개되었다.



『발명특허 기네스』는 독자여러분의 기고 및 자료제공에 따라 언제든지 바로 잡아 실을 수 있습니다. 많은 참여바랍니다. 편집자 주

(자료제공 : 왕연중 한국발명문화교육연구소 소장, 영동대학교 발명특허공무원학과 교수)

# 특허무효심판

## I. 서설

### 1. 의의

1) 특허무효심판은 일정한 법정무효사유에 해당하는 경우에 심결에 의하여 일단 유효하게 발생한 특허권의 효력을 소급적으로 또는 장래에 향하여 상실시키는 심판절차이다.(특허법 133) 무효사유가 존재하더라도 그 자체로서 특허가 당연히 무효로 되는 것은 아니며, 특허무효의 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것으로 존재한다.

2) 대법원은 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있다고 판시하였으나<sup>1)</sup>, 당해 특허권의 무효처분은 오직 특허무효심판에 의해서만 가능하다고 할 것이다.

### 2. 제도적 취지

무효심판제도는 심사를 거친 이후에도 출원의 하자를 발견하지 못하거나 특허권설정 후에 발생한 새로운 사유로 인하여 부실특허가 존재하는 경우 부실특허권을 무효시킴으로써 공중의 피해방지와 산업발전을 기하려는 데 그 취지가 있다.



### 3. 법적 성격

특허무효심판의 법적 성격에 대하여는 확인행위설(確認行爲說)과 형성행위설(形成行爲說)이 대립하는데, 특허무효심결 중 기각심결은 단지 유효임을 확인하는 확인적 행정행위이지만 인용심결은 새로운 법률관계를 형성시키는 형성적 행정행위라고 할 것이다. 왜냐하면 특허에 무효사유가 존재하더라도 그 자체로서 특허가 당연히 무효로 되는 것은 아니며 특허가 무효라는 인용심결에 의하여 비로소 특허권이 소급적으로 소멸되기 때문이다.

## II. 무효사유

### 1. 제한적 열거사유

특허법은 특허의 무효사유를 제한적으로 열거하고 있다.(특허법 133①) 그러므로 열거된 사유 이외의 경우에는 무효의 원인이 될 수 없다. 무효사유는 다음과 같다.

#### (1) 주체적 사유

- ① 외국인으로서 특허에 관한 권리를 향유할 수 없는 자에게 특허가 부여된 경우(특허법 25)
- ② 무권리자(특허법 33①본문) 또는 무권리자는 아니지만 특허를 받을 수 없는 자(특허법 33①단서)에 대하여 특허된 경우
- ③ 특허받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 출원하여야 함에도 이를 위반하여 한 출원이 특허된 경우(특허법 44)

#### (2) 실체적 사유

- ① 특허요건(산업상 이용가능성, 신규성, 진보성, 소위 확대된 선출원의 지위)에 위반된 경우(특허법 29)
- ② 불특허대상발명의 출원에 특허를 부여한 경우(특허법 32)

③ 선출원 규정(특허법 36① 내지 ③)을 위배한 경우

④ 명세서의 상세한 설명의 기재불비의 경우(특허법 42③)

⑤ 특허청구범위 기재불비의 경우(특허법 42④)

⑥ 보정의 범위(특허법 47②)를 벗어난 보정인 경우(특허법 133①Ⅳ의2)

⑦ 분할출원의 범위를 벗어난 경우(특허법 52①)

⑧ 변경출원의 범위를 벗어난 경우(특허법 53①)

### (3) 조약에 위반된 경우(특허법 133①Ⅲ)

특허제도의 국제화 경향에 따라 조약, 협정, 약정 등은 특허실체법의 중요한 부분을 구성하고 있으므로 우리 특허법도 조약우선의 원칙(특허법 26)을 천명하는 한편 조약 등에 위배되는 경우를 특허무효사유로 하고 있다.

### (4) 국제특허출원의 특례

특허협력조약(PCT)에 의한 국제특허출원의 특허에 대하여 i) 국제출원일에 제출한 국제특허출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면(도면 중 설명부분에 한한다)과 그 출원번역문에 다같이 기재되어 있는 발명 또는 ii) 국제출원일에 제출한 국제특허출원의 도면(도면 중 설명부분을 제외한다)에 기재되어 있는 발

1) 대법원 2000다69194

2) 국제특허출원 고유의 이유에 의하여 특허의 무효심판의 청구가 있을 경우(특§213)에 있어서 당해 무효심판에 관한 심리종결통지서를 발송하기 전에 권리자가 심판의 대상이 된 특허의 하자를 삭제하기 위하여 특허청구범위의 감축을 목적으로 하는 정정심판을 청구하였을 때는 무효심판에 의하여 당해특허를 무효로 하는 심결을 하기 전에 정정심판에 의한 심결을 먼저 한다. 다만, 당해 무효심판의 심결이 당해 특허를 무효로 하는 것이 아닐 경우에는 무효심판의 심결을 먼저 하여도 상관이 없다. 국제특허출원에 관한 정정심판에 있어서 국제특허출원 고유의 이유에 의하여 당해 특허가 무효가 된 후에는 국제특허출원에 관한 정정심판은 청구할 수 없다.(심판편람 2006, 1061면)

명이 아닌 경우 국제특허출원 고유의 무효사유이다.(특허법 213) 실무상 이 사유에 의한 무효심판은 권리의 실질적 범위를 확정하기 위한 기초적인 문제에 관한 것이므로 조기에 신속히 처리할 필요가 있어 다른 무효심판과는 분리하여 처리한다.<sup>2)</sup>

(5) 소위 후발적 무효사유에 해당되는 경우

특허권 설정등록 시에는 무효사유가 존재하지 않았으나 특허된 후에 특허권자가 제25조(외국인의 권리능력)의 규정에 의하여 특허권을 향유할 수 없는 자가 되거나 그 특허가 조약에 위반된 경우, 즉 특허권자 자신이 국적을 변경한 경우 또는 특허권자가 속한 국가가 산업재산권의 보호에 관한 파리조약을 탈퇴하거나 상호 조약을 폐지한 경우 등이다.

2. 무효사유의 판단시기

무효사유의 존부판단의 기준시기는 일률적으로 정할 수 없다. 특허요건(특허법 29) 및 선후출원관계(특허법 36)에 관하여는 출원일 또는 출원 시, 후발적 무효사유에 대하여는 그 사유가 발생한 때를 기준으로 해야 한다. 그 외의 무효사유는 특허결정 시를 기준으로 하여 판단해야 할 것이다.

Ⅲ. 청구요건 및 절차

1. 청구인

무효심판은 이해관계인 또는 심사관에 한하여 청구할 수 있다.(특허법 133) 다만, 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내<sup>3)</sup>에는 이해관계를 묻지 아니하고 누구든지 무효심판을 청구할 수 있다. 그러나, 무권리자 출원(특허법 33①본문) 또는 공동출원 규정의 위반(특허법 44)의 경우에는 상기의 기간 이내라 하더라도 이해관계인 또는 심사관만이 무효심판을 청구할 수 있다.

(1) 이해관계인

① 의의 및 범위

이해관계인이라 함은 특허권의 존부에 의하여 법률상 이익을 보거나 손해를 볼 염려가 있는 자<sup>4)</sup>를 말하며, 당해 특허권을 실시하여 물품을 제조·판매함을 업으로 하는 자뿐만 아니라 그 업무의 성질상 당해 특허권을 사용하리라고 추측이 갈 수 있는 관계에 있는 자<sup>5)</sup>, 그 특허권과 관련있는 발명을 한다든가 또는 그에 관련있는 사업을 하는 자<sup>6)</sup> 등으로 그 특허가 유효하게 존속함으로써 불이익을 받을 염려가 있는 경우는 모두 이해관계가 있다고 할 수 있다.<sup>7)</sup> 또한, 법인이 아닌 사단 또는 재단도 이해관계가 있다면 대표자 또는 관리인이 정하여져 있는 경우에는 사단 또는 재단의 이름으로 심판청구인이 될 수 있다.(특허법 4)

② 이해관계 존부의 판단

1) 이해관계가 없는 자에 의한 심판청구는 부적법한 것이 되기 때문에 직권으로 조사하여 심리판단하여야 하며<sup>8)</sup>, 심판청구인이 이해관계가 없으면 참가인이 이해관계가 있더라도 부적법한 것은 마찬가지이다.<sup>9)</sup> 따라서 이해관계없는 자에 의한 심판청구는 보정불능한 것이므로 부적법하기에 심결로써 각하하여야 한다.(특허법 142) 이해관계의 유무를 판단하는 기준시점은 심결 시이므로 심판청구 시에 이해관계가 없더라도 심결 시에 이해관계를 갖게 되면 청구인적격이 인정된다.

2) 일반적으로 심판청구에 이해관계를 필요로 하는 것은 심판이 준사법적인 쟁송절차의 성격을 가지

3) 2006년 개정법은 이의신청제도를 폐지하는 대신 종전의 이의신청 기간과 동일한 기간동안은 이해관계여부를 불문하고 무효심판을 청구할 수 있도록 함으로써, 공중에 의한 심사의 담보리는 이의신청의 기능을 무효심판이 수용하도록 하였다. 본 규정은 2006년 10월 1일후에 특허권의 설정등록이 된 것부터 적용한다.(부칙 제4조)  
 4) 대법원 1976. 6. 8, 76후25 ; 대법원 1963. 2. 28, 62후14 등.  
 5) 대법원 1967. 8. 29, 67후9.  
 6) 대법원 1968. 4. 23, 66후115, 116.  
 7) 이병균, 심판에 있어서의 이해관계, 特許와 商標, 제215호, 1985. 6. 30, 6면.  
 8) 대법원 1971. 4. 28, 70후68 ; 대법원 1970. 3. 24, 70후3.  
 9) 대법원 1970. 8. 31, 69후13.  
 10) 이병균, 6면.  
 11) 대법원 1970. 9. 17, 68후28.

므로 민사소송에 있어서 “이익(利益) 없으면 소권(訴權) 없다”는 원칙에 따르도록 함이 적당하기 때문이다. 그러나 우리나라의 경우 무효심판의 청구인적격을 이해관계인에 한정시키고 있는 이유는 불필요하고 무모한 심판의 청구를 억제함으로써 권리의 안정과 국가심판기능의 효율화를 도모하고자 하는데 있으므로<sup>10)</sup> 이해관계유무의 심리 때문에 실제심리가 방해받는다면 오히려 본래의 취지에도 반하므로 심판관은 피청구인 쪽에서 이해관계 없음을 주장하여 다투는 경우<sup>11)</sup>, 또는 이해관계 없음이 현저한 경우 등 특별한 경우에만 이해관계의 유무에 관하여 심리한다.

### ③ 실시권자의 무효심판청구가부

특허무효심판의 청구인적격과 관련하여 실시권자는 명시적 특약이 없더라도 당해 실시권의 대상인 특허권의 효력을 다투지 않을 의무, 소위 부정의무(不爭義務)를 부담하는가에 대하여는 학설이 나뉘어 있음은 이미 설명한 바 있다.(이해관계인 참조) 외국에서는 주로 실시권자의 무효주장이 신의칙에 반하는 것이 아니냐, 혹은 금반언(禁反言 : estoppel)의 법리에 반하는 것이 아니냐의 관점에서 문제되고 있지만 우리의 경우는 이해관계인에 포함되는지의 여부를 두고 논의가 이루어지고 있다.

i) 대법원 판례의 주류는 특별한 사정이 없는 한 실시권자는 특허를 무효로 할 구체적 이익이 없다<sup>13)</sup>거나 실시권자는 그 허여기간 내에는 그 권리의 대항을 받을 염려가 없으므로 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 없어 이해관계인이 아니라고 하여<sup>14)</sup> 소극설의 입장을 취하고 있지만, 실시계약 후 무효사유를 발견한 경우에 통상실시권에 대가의 지급조건이 붙어 있어 그 의무의 이행을 해야 한다면 특허를 무효로 함으로써 실시료의 지급의무가 면제되는 이익을 가지므로 이해관계가 소멸되지 아니한 것이라고 판시한 취지의 것<sup>15)</sup>도 있다.

ii) 심판실무의 입장도 특별한 사정이 없는 한 실시권자는 이해관계가 없다고 보나 실시권등록말소청구소송이 계속되어 있는 경우에 선사용권 등의 법정실시권자는 이해관계를 인정하고 있는 것으로 보인다.

## (2) 심사관

- 1) 특허법이 심사관에게 청구인적격을 인정하는 것은 무효사유가 있는 특허권이 존재함으로 말미암아 공공의 이익을 해할 염려가 있음에도 불구하고 이해관계인이 심판을 청구하지 않고 있거나 이해관계인의 심판청구에만 방치할 수 없는 경우에 공익의 대표자로서의 심사관으로 하여금 무효심판을 청구할 수 있도록 하는 취지이다. 이 때 심사관은 반드시 무효심판의 대상이 되는 특허의 특허결정을 한 심사관일 필요는 없다.<sup>16)</sup>
- 2) 심사관이 청구한 무효심판은 우선심판의 대상이 되며, 심판청구비용이 면제된다.

## 2. 피청구인

- 1) 무효심판의 피청구인은 특허권자이다. 특허권자는 현재 특허등록원부에 특허권자로 등록되어 있는 자이어야 한다. 전권리자(前權利者)를 피청구인으로 하는 심판청구는 부적법하고 청구 후에 현권리자(現權利者)로 변경하는 것은 허락되지 아니한다.(특허법 140②) 이러한 심판청구는 심결각하의 대상이 된다. 한편, 특

12) 이러한 배경에서 일본 특허법도 구법(大正 10년법)을 개정하면서 무효심판의 청구인적격으로서 이해관계인 규정을 삭제하였다. 이는 심리의 상당부분이 이해관계의 유무문제로 소비되어 심리의 축진을 저해하는 폐해를 배제하기 위한 것이었다. 그리하여 이해관계에 대해서 피청구인이 다투지 않을 경우에는 심판관은 특별한 사정이 없는 한 구태여 이해관계에 관해서 적극적으로 심리할 필요가 없다는 것이 일본의 실무관행으로 되고 있다. 독일 특허법도 무효에 관한 쟁송을 민중소송으로 보아 누구나 제소할 수 있도록 하고 있다.

13) 대법원 1979. 4. 10, 77후49.

14) 대법원 1981. 7. 28, 80후77.

15) 대법원 1984. 5. 29, 82후30.

16) 구 실용신안법 제25조 제2항이 심사관으로 하여금 실용신안등록의 무효심판을 청구할 수 있도록 규정한 것은 심사관 개인을 이해관계인으로 보아서가 아니라 실용신안 제도의 원활한 목적달성을 위한 공익적 견지에서 나온 것이므로 그 심사관은 심판제기 당시 실용신안의 등록출원에 심사를 담당하고 있는 자이면 되고 반드시 당시 실용신안등록을 심사하여 실용신안등록결정한 심사관에 한하거나 심결 당시에 그 심사관의 지위에 있어야만 하는 것은 아니다.(대법원 1989. 3. 14. 선고 86후171판결)

허권이 공유인 경우 전원을 피청구인으로 하여야 한다.(특허법 139③)

2) 심판계속 중에 특허권의 이전이 있는 경우에는 피심판청구인의 당사자로서의 지위에는 아무런 영향이 없고, 당초의 피청구인이 그 사건의 종국에 이르기까지 당사자로서 자기 또는 승계인을 위하여 제반의 행위를 할 적격을 가진다. 심판장은 이 경우에 승계인에 대하여 그 절차를 속행하게 할 수도 있다.(특허법 19)

3) 피청구인을 보정(추가 또는 변경)하는 것이 허용되느냐 여부는 심판실무상 문제로 된다. 民事訴訟法이 소송경제를 이유로 피고의 경정을 허용하고 있는 취지에 비추어 허용하여야 한다는 견해가 있으나<sup>17)</sup>, 피청구인의 보정은 청구의 요지변경에 해당되므로 허용될 수 없다.(통설) 심판 실무의 입장도 마찬가지이다.

### 3. 청구대상

특허청구범위의 청구항이 2 이상인 경우에 청구항 전체에 대하여 무효심판을 청구할 수도 있고, 그 중 어느 청구항에 대하여만 무효심판을 청구할 수도 있다. 즉 일부무효심판의 청구를 인정하고 있다.(특허법 133①단서)

### 4. 청구기간

1) 무효심판을 청구할 수 있는 기간은 청구의 이익이 있는 한 언제라도 할 수 있다. 즉 특허권의 존속기간중은 물론 권리가 소멸된 이후에도 무효사유가 존재하는 한 가능하다.(특허법 133②) 특허권 소멸 후에도 청구의 이익이 있는 경우란 특허권 존속기간내에 특허권침해로 인한 손해배상청구소송으로 손해배상금을 지불하였으나 그 근거가 된 특허권이 법정무효사유에 해당될 경우 등을 의미한다. 무효심결에 의해 소

급적으로 권리가 소멸되면 특허권자에게 이미 지급한 손해배상액은 부당이득반환청구의 대상이 되며, 그 확정판결에 대하여는 재심사유가 인정된다.

2) 한편, 무효심판에 의해 무효심결이 확정된 경우에는 청구의 이익이 없으므로 무효심판의 청구가 허용되지 않는다. 다만, 후발적 사유에 의하여 무효가 된 경우에는 그 이전의 것에 대해서는 무효심판을 청구할 수 있다.

## 5. 심판청구절차

### (1) 심판청구서 제출

심판청구인은 수수료를 납부하고 법정사항을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출한다.(특허법 140①)

### (2) 부분송달 및 청구사실의 통지

1) 심판장은 심판청구가 있는 때에는 청구서 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출기회를 주어야 한다.(특허법 147①)

2) 한편, 심판장은 그 취지를 당해 특허권의 전용실시권자 기타 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지하여야 한다.(특허법 133④) 이것은 이러한 자에게 미리 알려 참가의 기회를 주는 등 등록권리자를 보호하기 위한 규정이다.

## IV. 심 리

### 1. 심리방식

특허무효심판에 대한 심리는 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청한 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우외에는 구술심리를 하여야 한다. 따라서 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우는 서면심리에 의한다.(특허법 154①) 구술심리는 공개가 원칙이며, 공공질서 및 선량한 풍속을 위반한 사건의 경우에만 비공개로 진행된다.(특허법 154③)

17) 황경남, 特許無效審判 法官研修資料 527~528면; 이종일, 905면.

## 2. 심리대상과 범위

직권주의가 적용된다. 따라서 청구취지의 범위 내에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있다. 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리하는 경우에는 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.(특허법 159①) 또한 필요한 경우에 직권으로 사실조사나 증거조사 및 증거보전을 할 수 있다. 다만, 직권주의는 청구인이 신청한 청구취지의 범위내에서 제한된다. 즉 청구인이 신청하지 아니한 청구취지에 대해서는 직권으로 심리하지 못한다.(특허법 159②)

## V. 특허무효심결의 효력

### 1. 소급효

#### (1) 특허권 및 부수적인 권리의 소멸

특허무효심판청구에 대하여 기각심결이 있으면 특허권은 유효하게 존속하며 이에 불복하는 자는 특허법원에 소를 제기할 수 있다. 그러나 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.(특허법 133③) 따라서 보상금청구권도 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다.(특허법 65③) 일부무효심판청구의 경우에, 심판이 청구된 청구항이 무효로 확정되면 해당 청구항에 대해서만 무효의 효과가 발생한다.

#### (2) 소급효의 예외

예외적으로 후발적 무효사유, 즉 특허된 후 그 특허권자가 제25조의 규정에 의하여 특허권을 향유할 수 없는 자로 되거나 또는 그 특허가 조약에 위반하게 되어 무효로 된 때에는 소급효가 인정되지 않고, 특허권은 그 특허가 무효사유에 해당하게 된 때부터 존재하지 아니한 것으로 본다.(특허법 133③단서)

## 2. 정당권리자의 출원

무권리자의 특허가 무효심결이 확정된 경우 그 날로부터

30일 및 등록공고일로부터 2년 이내 정당권리자의 출원이 있는 경우 정당권리자의 출원일은 무권리자의 출원일로 소급한다.(특허법 35)

### 3. 무효심판청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권(중용권)의 발생

특허에 대한 무효심판청구의 등록전에 자기의 특허발명이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위안에서 유상의 통상실시권(소위 中用權)을 갖는다.(특허법 104)

### 4. 실시료 반환여부

- 1) 실시계약을 체결함에 있어서 특허가 무효로 되어도 이미 지급한 실시료의 반환을 청구할 수 없다고 약정하는 경우가 대부분이며, 이 경우에는 별다른 문제가 없다.
- 2) 그러나 이러한 약정이 없는 경우에는 특허가 무효로 되기 이전에 특허발명의 실시권 설정계약에 의하여 지급한 실시료의 반환여부가 문제된다. 이에 대해 원래 실시권자는 자유롭게 당해 발명을 실시할 수 있고, 그로 인해 얻을 수 있는 정당한 이득에 대하여 지급할 필요없는 대가를 지급한 것이므로 법률상 원인 없이 재산상의 손실을 입은 것이므로 이미 지급한 실시료는 부당이득의 법리에 의하여 반환해야 한다는 견해가 있으나<sup>18)</sup>, 부당이득 반환 청구는 반환 청구를 하는 자의 손해를 한도로 청구를 할 수 있는 바, 설사 특허권자에게 부당이득의 존재를 인정한다고 하더라도 실시권자는 특허권이 유효한 것으로 추정받은 기간동안 실시권에 의해 일반 제3자에 대해서 상대적인 독점적 지위를 취득하였던 것이고, 따라서 실시권자에게는 손해가 없었던 것으로 인정할 수 있을 것이

18) 이종일, 907면.

다. 그러므로 특허권자는 그 실시료를 반환할 필요가 없다.

### 5. 특허료 반환

무효심결이 확정되면 특허청장은 이를 특허료를 납부한 자에게 통지하여야 하고(특허법 84②), 무효심결이 확정된 연도의 다음 연도부터의 특허료 해당분을 납부한 자의 청구에 의해 반환한다.(특허법 84④) 다만, 통지를 받은 날부터 1년이 경과한 때에는 청구할 수 없다.(특허법 84③)

### 6. 손해배상의 문제

자기의 특허권을 침해하였다고 주장하여 타인에게 손해를 준 경우에 타인에게 손해를 준 것이 고의 또는 과실에 의한 때는 특허권자가 그 타인에게 손해를 배상할 책임이 있으며, 고의 또는 과실에 의하지 아니한 경우에도 부당이득은 반환하여야 한다.

### 7. 재심사유

무효심결이 확정된 경우 특허권이 소급하여 소멸하므로 권리침해소송 등의 민사소송의 확정판결 혹은 침해죄의 확정판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있다.(民事訴訟法

451④, 刑事訴訟法 420⑥)

## 8. 무효심결확정후 재심이 있는 경우의 법률관계

### (1) 재심에 의하여 회복한 특허권의 효력의 제한

특허무효심결이 확정된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우에 당해 심결확정 후 재심청구등록 전에 선의로 수입 또는 국내에서 생산하거나 취득한 물건, 당해 발명의 선의의 실시, 선의의 간접침해행위에 대하여는 특허권의 효력이 미치지 아니한다.(특허법 181)

### (2) 재심에 의해 회복한 선사용자의 통상실시권(후용권)의 발생

특허무효심결이 확정된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우에 당해 심결확정 후 재심청구등록 전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위안에서 그 특허권에 관하여 무상의 통상실시권(소위 후용권)을 갖는다.(특허법 182) **한국법령정보원**

