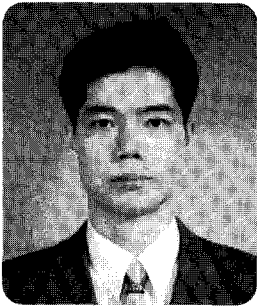


특허심판원 소송수행절차 개요



이 현 수
〈특허심판원 심사관〉

I. 들어가는 말

특허심판 및 이에 대한 불복제도가 금년 3월로 일변함에 따라 특허심판원과 특허법원간의 관계는 종래의 특허청 항고심판소와 대법원간의 관계와 같은 속심관계가 아닌 행정청의 처분에 대한 행정소송의 일종인 취소소송의 관계로 변모되었다. 당사자계 사건의 소재기에 있어서는 심판의 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 하므로(특허법 제 187조) 특허청은 특별한 경우가 아니면 소송에 참가하지 않지만, 사정계 사건(정정심판을 포함)에 있어서는 특허청장이 피고가 되므로 특허심판원은 소송수행을 위해 심판행정실 내에 송무반을 구성하였다. 이 글은 송무반의 사정계 사건에 대한 처리절차의 흐름을 간단히 소개하고자 하는 것이다.

II. 주요국의 송무 현황

특허심판원의 송무수행을 소개하기 전에 일본·미국·독일의 송무 수행 형태를 간략히 살핀다. 각국은 특허청 처분에 대한 불복의 처리 흐름, 법원의 인적 구성, 사건수 등의 차이에 따라 독특한 송무수행 형태를 갖고 있으며 오랜 운영 경험을 갖고 있으므로 첫 출발을 하는 우리는 앞으로 이들을 면밀히 연구하여 나름의 제도를 정착시킬 수

목 차

- I. 들어가는 말
- II. 주요국의 송무 현황
 - 1. 일 본
 - 2. 미 국
 - 3. 독 일
- III. 본 론
 - 1. 업무 개요
 - 2. 업무별 흐름
 - 3. 사정계 사건 처리 현황
- IV. 끝맺는 말

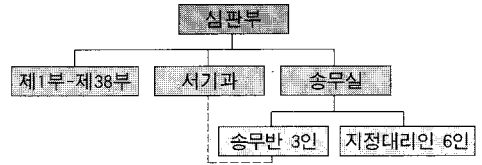
〈이번호에 전제〉

있도록 노력하여야 할 것이다.

1. 일본

일본의 경우 심결취소소송은 동경고등재판소의 전속관할로 하고 있으며, 특허청장관이 피고가 되는 사정계 사건등의 심결취소소송은 행정청을 당사자로 하는 소송이므로 법무대신의 지휘를 받는다. 사정계 사건등의 심결취소소송은 심결에 관여한 심판관과, 심판부 내에 별도로 설치된 송무실의 소송전담 심판장(관)이 지정대리인으로 지정되어 공동으로 수행한다. 일본의 경우 심판관수가 약 380명 정도로 분야별로 세분화되어 있고 전문성이 높아 당해 사건의 주임 심판관이 소송수행에 가장 적임이나 소송이 제기되는 사건은 극히 일부 분이므로 소송경험이 거의 없는 이들의 소송수행을 소송수행 전문인 고참 심판장(관)이 지도 혹은 도와주는 것으로 이해된다.

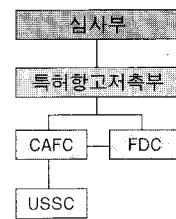
송무실은 실장(지정대리인·심판장) 및 실원(지정대리인 6명·심판장 또는 심판관)과 송무반(반장·계장·계원)으로 구성된다. 송무실 지정대리인의 구성은 기술관계에 전기/기계 3인, 화학 1명의 심판장이 송무 전담으로 배치되어 1인당 연간 50건의 소장을 검토하고 있고, 법률 관계에는 심판업무의 50%를 감면받은 상표 심판장 2인이 각각 연간 10건의 소장을 검토하고 있다. 송무반은 반장·계장·계원의 서기와 직원 3인으로 구성되며 소송업무 전반에 관하여 서류이송, 법원 출석 일정 통보 및 준비, 소송통계 업무 등을 지원하고 있다.



[그림 1] 일본특허청 송무실

소송수행에 있어서 준비서면 및 답변서의 작성은 심판부 부문의 지정대리인이 송무실의 지정대리인과 그 방향·요지 등을 협의한 후에 작성해서 부문의 결재를 득하고 송무실의 검토 및 수정을 거쳐 결재를 얻은 후에 재판소에 제출하고, 준비절차는 심판부 부문 지정대리인 중 주임심판관이 수행한다. 일본의 경우 매주 월요일 오후에 판결 보고회를 개최하여 판결결과를 심판 및 심사부로 피드백시키고 있고, 매주 금요일 오후에 패소판결 검토회를 열고 있다.

2. 미국



[그림 2] 미국특허소송흐름

미국 특허청에서 심사부의 처분에 대한 불복은 특허청 내의 항고저촉부(Board of Patent Appeals & Interferences)를 거쳐 바로 연방순회법원(Court of Appeals for the Federal Circuit)에 소제기되거나 혹은 연방지방법원(Federal District Court)을 거쳐서 연방순회법원

에 소제기되고 일부는 연방대법원에서 최종 결정 된다.

미국특허청은 청장을 대신하여 소송업무를 담당하는 송무담당관(solicitor)실을 두고 있다. 소송수행은 기술 및 법률 전문가 2인이 팀으로 수행하며 송무담당관실은 전기(5명)·화학(2-3명)·상표 및 기타 (4-7명) 분야별로 모두 특허변호사 또는 변호사 자격을 갖춘 송무담당관으로 구성되고 보조직원을 4-5인 두고 있다. 미국의 경우 판사 중에 기술전공의 기술경력판사가 있고 기술분야 전문가인 법률보좌관의 도움을 받고 있으며, 소송수행도 기술사건의 경우라도 심사관을 대동하지 않고 송무담당관이 직접 수행한다.

3. 독일

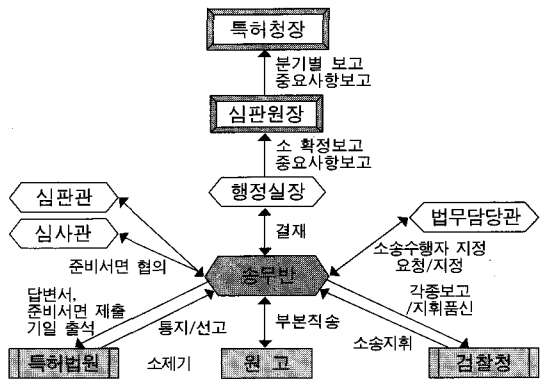
독일의 경우 특허·실용신안·의장·상표의 무효소송과 특허청 결정에 대한 불복을 포함하는 특허소송은 기술판사가 관여하는 특허법원의 관할로 하고 있고, 항고부의 사정불복사건에서 원칙적으로 특허청은 소의 이익이 없는 것으로 보아 소송에 참여하지 않는다. 다만 공익에 관계되는 중요한 사건은 청장이 서면으로 또는 법무담당관을 출석시켜 진술할 수 있고, 중요한 법률문제가 포함된 사건은 법원의 요청에 의해 특허청장이 당사자로 소송에 참여할 수 있고, 이 경우 특허청장은 특허법원의 판결에 불복하여 대법원에 상고할 수 있다.

III. 본론

1. 업무 개요

송무반은 특허심판원 심판행정실에 소속되며, 특허법 제186조 제1항·실용신안법 제35조·의장법 제75조 및 상표법 제86조 제2항의 규정에 의해 특허법원을 전속관할로 하는 사건 및 이 사건의 상고심에 대한 소송사무를 업무로 한다. 특허청장을 피고로 하는 사정계 사건에 대해서는 송무수행을 전담하고, 당사자계 사건에 대해서는 통계·부채정리 등 행정적인 처리만을 하고 있다. 특허청장을 피고로 하는 사건은 구체적으로 다음과 같다.

- 거절사정불복심판, 취소결정 불복심판, 보정각하결정불복심판, 정정심판 또는 그 재심의 심결(심결각하 포함)에 대한 소
- 심판 계속중 보정각하 결정에 대한 소
- 심판청구서·재심청구서의 각하결정에 대한 소(당사자계 사건 포함)



[그림 3] 송무반 업무 개요

참고로 당사자계 사건에서 부적법한 심판청구로서 그 흠결을 보정할 수 없는 때에 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 않고 심판청구를 심결로 각하한 경우(특허법 제142조) 권리자의 의견을 듣지 않고 심결이 내려지게 되지만, 이러한 경

우에도 피고는 특허청장이 아니고 심판의 상대방인 당사자인 점에 주의해야 한다.

(1) 심판관, 심사관 협의

소송수행자는 초안을 작성하기 전에, 혹은 초안을 작성한 후에 주심 심판관과 협의를 거쳐 답변서·준비서면을 작성하여 법원에 제출한다. 또 필요한 경우 심사관과 협의할 수도 있다. 일본특허청의 경우 주심심판관이 답변서·준비서면의 작성은 물론 변론, 준비절차 기일에 출석까지 하는데 비해, 우리나라는 송무반의 소송수행자가 주도하되 심판관과 협의를 거치도록 하는 점에서 차이가 있으나, 우리나라는 심판관의 심판물량이 일본에 비해 과다한 편이므로 전담부서가 주도하여 수행하는 것이 현재로서는 오히려 효율적으로 보인다.

(2) 검찰지휘

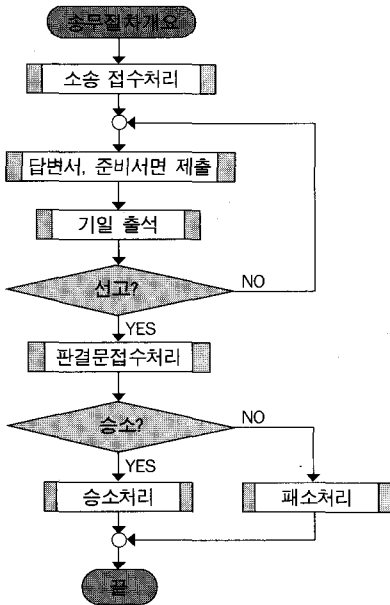
국가 혹은 행정청을 당사자로 하는 소송은 공익이 관계된 경우가 대부분이므로 “국가를당사자로 하는소송에관한법률” 제6조에 따라 법무부장관의 지휘를 받아야 하며 행정청의 장은 소속 4급 이상의 법무 및 소송사무를 담당하는 직원중에서 소송총괄관 1인을 임명하고(제8조), 그 행정청의 직원을 소송수행자로 지정하여 행정소송을 수행하도록 하고 있다(제5조). 법무부장관은 제6조의 규정에 의한 권한을 국가를당사자로하는소송에관한법률시행령 제2조에서 각 심급에 따라 재판소에 대응하는 검찰청검사장에게 위임하고 있으므로 특허청 소송수행자는 1심은 특허법원에 대응하는 서울고등검찰청의 검사장의 지휘를 받고 2심인 상고심은 대법원에 대응하는 대검찰청의 검사장의 지휘를 받는다. 검찰의 담당 검사는 검사장으로부터의 위

임에 의해 공익의 대변자로서 행정소송의 수행을 지휘한다. 검찰의 지휘 유형에는 지휘사건과 공동수행사건이 있으며(국가를당사자로하는소송에관한법률시행령 제6조), 특별한 주요 사건에 대해서는 공동수행사건으로 분류하여 검사 또는 공익법무관이 소송수행자로 지정되어 행정청의 소송수행자와 공동으로 소송을 수행하고, 일반적인 사건은 지휘사건으로 분류하여 각 처리단계마다 보고 또는 지휘품신에 응답하여 지휘한다. 현재까지 특허청 송무반의 사건에 대해 검찰청은 능동적으로 지휘를 하고 있으며, 공동수행의 사례도 일부 있고, 특히 상표사건에 대해서는 관심도가 높은 편이다. 특허심판원의 입장에서는 법률전문가인 검사가 지휘를 하므로 도움이 되고 있다. 검찰보고는 소장 접수, 답변서나 준비서면의 수령이나 제출·변론·준비절차 기일 출석·판결문 접수·소 확정·패소·승소·상고 등 거의 모든 소송단계에 있어 사전 또는 사후에 하도록 규정되어 있다.

(3) 청내 보고

소송총괄관이 법무담당관이므로 송무반 설치시에 법무담당관실 소속으로 하자는 의견도 있었지만 논란 끝에 실질적으로 업무가 특허심판원의 심결에 대한 것이고 심판원 내에서 이루어지는 점을 고려하여 심판행정실 소속으로 하였다. 이에 따라 소송수행자는 소송업무 처리 전반을 행정실장에게 보고하며, 판결의 확정, 패소사건의 원인 분석, 상고 등 주요 업무를 특허심판원장에게 보고하고, 주요 사건이나 분기별 실적 등을 특허청장에게 보고한다. 소송총괄관은 일반적인 특허청장 피고의 행정소송을 총괄하므로 각 사건에 대해 소송수행자를 지정·해임하고 소송수행자는 소송업무를 분기별로 보고한다.

2. 업무별 흐름



[그림 4] 송무업무 흐름

소송수행은 특허법원으로부터 특허심판원으로 소장부분이 송달되면서 시작된다. 소송수행자는 소장부분을 인계받아 답변서를 작성하여 제출하고 변론 혹은 준비절차 기일에 출석하여 진술한다. 1회의 기일로 당사자의 주장이 불충분한 경우에는 추가로 기일을 지정하며 쌍방의 주장과 입증이 끝나면 결심을 하고 선고를 하게 된다. 특허·실용신안 사건의 경우에는 준비절차를 2-3회 거친 후 1회의 변론으로 結審하는 것이 일반적이며 상표·의장 사건의 경우는 대개 바로 변론에 들어가서 1-3회에 결심하게 된다. 판결문을 접수하여 승소한 경우에는 상대방의 상고여부에 따라 처리가 달라지고, 패소한 경우에는 상고여부를 판단하여 처리하게 된다. 소가 확정되면 결과를 심판원장에게 보고하고 소송총괄관에 통보함으로써 일건 사건의

송무업무는 종료하게 된다.

(1) 소 접수

특허법원으로부터 소장 부분이 송달되면 심판행정실장은 소송수행자 지정지침에 따라 주심심판관 및 담당 심사관과 송무반 소송수행자를 소송수행자로 지정하도록 소송총괄관에게 요청하며, 소송총괄관은 각 소송수행자에게 지정사실을 통보하고 대리권을 증명하는 위임장인 소송수행자지정서를 송부한다. 소송수행자는 심사·심판 포대를 인계 받고 검찰에 소장접수 사실을 보고한다.

(2) 답변서·준비서면 제출

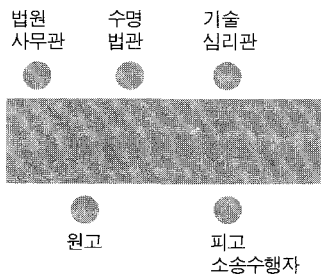
소송수행자는 주심심판관과 협의하여 준비서면을 작성한다. 소장에는 청구의 취지와 청구의 원인이 기재되어 있으므로 답변서에는 청구취지에 대한 답변과 청구원인에 대한 답변으로 나누어 기재한다. 청구취지에 대한 답변은 소각하·소장각하 혹은 소송이송 등을 구하는 본안전 항변과 원고의 청구기각을 주장하는 본안에 대한 답변으로 나누어 기재한다. 청구원인에 대한 답변은 원고의 주장에 대해 자백·부인·부지·침묵·항변 등의 방법으로 원고의 청구원인이 된 주장에 대해 대응 주장을 전개한다.

답변서는 기일 10일전까지 특허법원에 제출하고 검찰에 보고한다. 최초 준비서면인 답변서 제출시에는 대리권을 증명하는 소송수행자지정서를 제출하여야 하며, 답변서 및 준비서면은 주심판사·재판장·기술심리관용과 상대방 송달용·검찰보고용·소송사건기록편철용을 포함하여 최소한 6부를 작성하여야 한다. 특허법원은 부분 송달을 당사자간에 하도록 권장하고 있어서 답변서, 준비서면의 부분은 법원의 송달을 거치지 않고 당

사자간에 직접 주고 받고 영수증을 법원에 제출하는 것이 일반적이다.

예상했던 대로 권리범위확인심판에서 심리범위에 관해 법원은 무제한설을 택하였고(1998. 7. 3. 98허768), 일반적으로 당사자계 사건에 대해서는 이런 입장을 유지할 것으로 알려지고 있다. 일반적으로 행정소송중 항고소송에서 원고는 전심절차에서 주장하지 아니한 공격방어 방법을 주장할 수 있고 법원은 이를 심리하여 행정처분의 적법여부를 판단할 수 있으나(1990. 11. 27. 90누4938), 처분청은 당초의 처분사유와 기본적 사실관계가 동일한 한도내에서 새로운 처분사유를 추가하거나 변경할 수 있으므로(1989. 6. 27. 88누6060), 사정계 사건에서 특허청 소송수행자는 심결시와 동일한 범조문 및 동일한 증거 내에서 주장을 전개하여야 한다. 따라서 심결문에서 결론에 이르는 근거가 되지 아니한 새로운 인용증거를 들어 주장을 전개할 수 없으며, 동일한 인용증거내에서도 심결문에서 결론에 이르는 근거가 되지 아니한 새로운 주장에는 기준이 아직 애매하기는 하지만 상당한 제한을 받고 있다.

(3) 기일 출석 · 변론



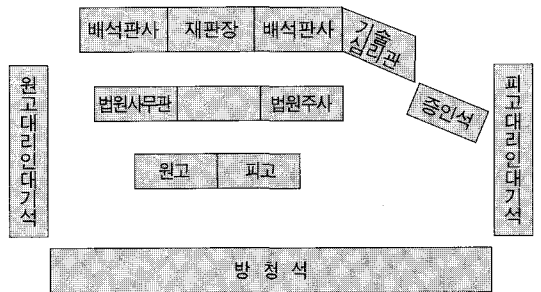
[그림 5] 준비절차실

소송수행자는 기일소환장을 접수하면 이를 대장

에 기록하고 기일에 출석하여 증거인부 및 준비서면 진술 등을 행한다. 기일 출석후에는 결과를 심판관 및 검찰에 보고한다.

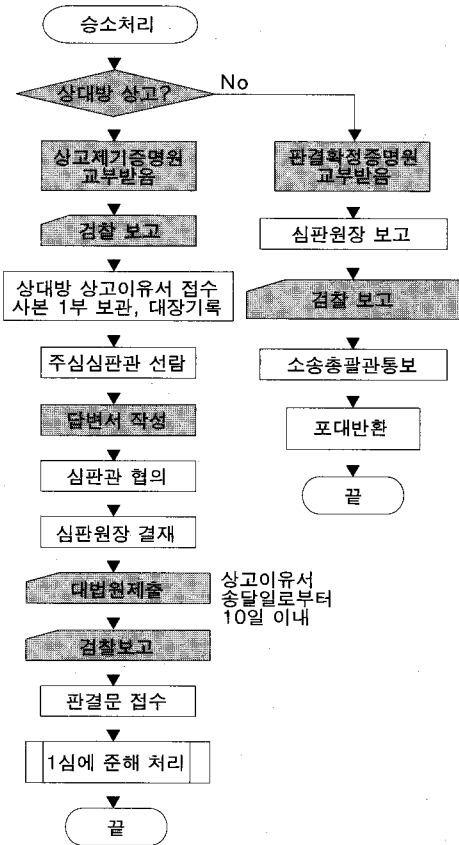
가. 준비절차

특실 사건의 경우에는 준비절차를 2-3회 거치는 것이 일반적이다. 준비절차는 원칙적으로 공개하지 아니하며, 수명법관인 주심판사가 주도하고 기술심리관과 법원 사무관·속기사가 참석한다. 준비절차는 초기에는 월·화요일 등에도 열렸으나 사건수가 적은 관계로 변론일인 목·금요일 오후에 열리고 있다. 법원청사 9층의 준비절차실과 8층의 소회의실을 이용하고 있으나 대기실이 없어 대리인들이 불편을 감수하고 있다. 준비절차는 준비서면의 진술과 증거 인부 등 변론과 큰 차이없는 절차로 진행되나 준비서면의 구체적인 사항이나 불분명한 점에 대해 법관이 질문을 하고 이에 대한 석명 내지 보충을 행하는 등 형식이 자유로운 가운데 상대방의 주장을 명확히 하여 쟁점을 도출하기에 유리한 점이 있다.



[그림 6] 특허법원 법정 배치

나. 변론



[그림 7] 승소처리 흐름

변론은 법정에서 재판부와 기술심리관이 참석한 가운데 공개적으로 행해진다. 특허소송의 변론은 재판부별로 목, 금요일로 나누어 508·509 법정에서 열린다. 일반 민사소송의 경우 오전·오후로 나누어서 오후에 증인 신문 등 시간이 걸리는 변론을 주로 하고 있는데 특허심결취소소송의 경우 현재 사건수가 적어서인지 오후에는 변론은 없고 준비절차만 있으며, 모든 변론을 오전 10시·11시에 열고 있다. 특허소송에서 특이한 점은 기술적인 사실관계에 대해서 심리관의 역할이 두드러진

다는 점이다. 특히·실용신안 사건에서 법정에서 기술심리관이 당사자에게 기술내용에 관해 석명을 구하는 질문을 하는 경우를 종종 볼 수 있다. 소송수행자는 법정에 출석하면 사건 호명을 기다려 원고 대리인이 변론적으로 나간후 바로 변론적으로 나가서 답변서나 준비서면을 진술하고 증거인부·증인신문·반대신문 등을 행하며, 기술심리관이나 법관의 질문에도 석명 내지 보충을 행한다.

(4) 확정 처리

판결문을 접수하면 검찰에 보고하고 심판부가 공람한다.

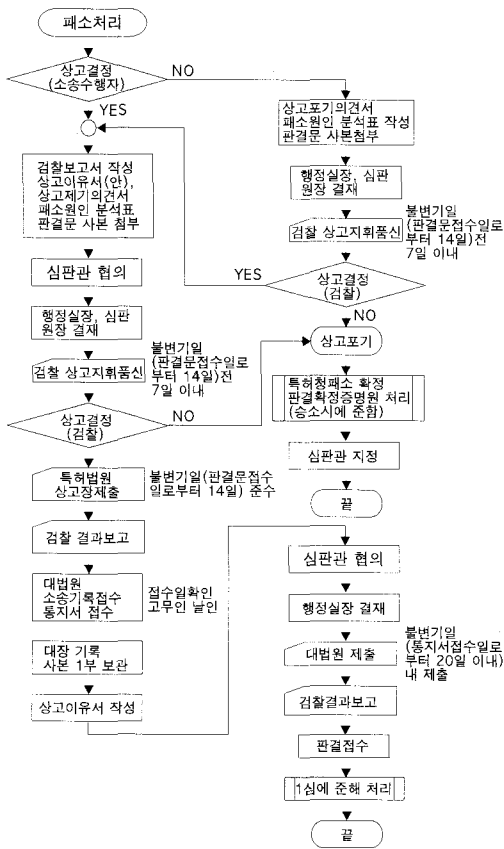
가. 승소 처리

승소시 상대방이 상고하지 않으면 확정을 기다려 법원에서 판결확정증명원을 교부받아 검찰에 결과를 보고하므로써 1건 사건이 종결된다. 상대방이 상고한 경우에는 법원에서 상고제기증명원을 교부받아 검찰에 상고제기 사실을 보고하며 상대방 상고이유서가 접수되면 불변기일내에 답변서를 작성하여 특허심판원장의 결재를 거쳐 대법원에 제출한다.

나. 패소 처리

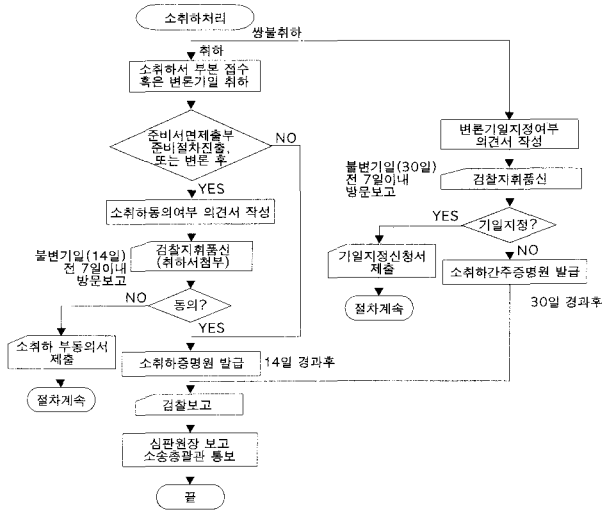
패소시에는 상고여부를 소송수행자가 판단하여 상고포기시에는 상고포기의견서를 작성하여 특허심판원장의 결재를 거쳐 검찰에 상고지휘를 품신하고 상고포기 지휘를 받게 되면 특허청 패소가 확정되기를 기다려 심판관을 재지정하므로써 1건 사건의 업무가 종결된다. 소송수행자가 상고로 결정하면 상고이유서(안)을 작성하여 특허심판원장의 결재를 거쳐 검찰에 상고지휘를 품신하게 되

고, 상고 지휘를 받게 되면 특허법원에 상고장을 제출하고 대법원으로부터 소송기록접수 통지서를 접수하면 상고이유서를 작성하여 심판원장의 결재를 거쳐 불변기일내에 대법원에 제출한다. 국가를 당사자로 하는 소송서류에는 인지를 첨부하지 않으므로(인지첨부및공탁제공에관한특례법제2조) 상고장 접수시 송달료만 납부하면 된다. 검찰은 소송수행자가 상고포기의견을 개진한 사건에 대해서도 종종 상고지휘를 하기도 한다.



[그림 8] 패소처리 흐름

다. 소취하 처리
 원고가 기일에 2회 불출석하고 1월내에 당사자 쌍방이 기일지정 신청을 하지 않은 경우에는 소의 취하가 있는 것으로 의제되기 때문에 소송수행자는 기일지정 신청을 할 것인지 여부를 결정하여 기일지정 신청을 할 경우에는 검찰에 지휘품신하여야 한다. 또한 소장 제출후 준비서면 제출 등의 피고의 대응이 있는 후에는 원고의 소취하에 피고의 동의가 필요하므로 원고측의 소취하서 부분이 접수되면 소취하동의여부에 대해 판단하여 검찰에 지휘품신한다. 그러나 특허소송의 경우 소취하시에는 특허청의 심결이 확정되게 되므로 대개의 경우에 동의를 하게 될 것이다.



[그림 9] 취하등 처리흐름

3. 사정계 사건 처리 현황

특허소송, 특히 특실 사건의 경우 법률적 쟁점은 일반 민사소송에 비해 단순한데 비해 법률적 쟁점과 밀접하게 결합된 사실관계인 기술내용이

난해하여 쟁점을 도출하는데 상당한 시일이 걸리는 것이 실무상 드러나고 있다. 특히 당사자 사건에 비해 사정계 사건은 기술내용이 복잡하여 특실 사건의 경우 특허법원이 출범한 지 6개월이 지나도록 아직 완결된 사건이 한 건도 없는 점에서도 이를 알 수 있다. 특실 사정계 사건은 집중 심리를 한다고 하더라도 선고까지 최소한 6개월 내지 1년은 소요될 것으로 보이며, 건당, 준비절차 및 변론이 3-4회 계속되고 답변서 및 준비서면 제출 횟수도 3-4회에 달하므로 사건이 누적될 경우 소송수행자에게 업무 부담이 늘어날 것으로 보인다. 일본 송무실 지정대리인의 경우 행정지원인력이 있고 직접 기일 출석이나 답변서, 준비서면을 작성하지 않으며 다만 심판부 지정대리인이 작성한 준비서면 및 답변서를 검토만 하는데도 연간 처리 건수가 50건 정도임을 감안하면 특실 부문 소송수행자의 적정한 계류건수는 10건 정도가 될 것으로 보인다. 상표, 의장의 경우에는 이미 1인당 계류 건수가 20건을 넘어서면서 답변서 및 준비서면 작성에만도 쪼기는 형편이다. 선고된 사건을 분석해보면 소송수행자의 소송수행 결과는 특실의 경우에는 정정심판 2건이 피고 특허청 승소로 선고된 것 밖에 없으므로 알기 어려우나, 상표·의장의 경우 17건 중 단 1건만이 패소하였고 이 역시 상고 진행중임을 고려할 때 현재로서는 상당히 양호하게 진행중이다.

[표 1] 송무처리현황('98. 8. 31. 기준)

구	분	특허	실용	의장	상표	계
누	승소	-	1	-	15	16
	패소	-	-	-	1	1
	각하	-	-	-	-	-
계	취하	-	1	1	3	4
	소계	-	2	1	19	22
계 류 중		10	5	0	35	50

IV. 끝맺는 말

송무반이 출발한지 이제 6개월이 되었다. 그동안 소송사무취급규정·소송사무편람 등 관계 규정이 제정되었고 개개 사건의 처리흐름도 윤곽이 잡혀가고 있다.

특허법원에서 심결이 취소될 경우 그 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하고 (특허법 제188조의2 제3항), 심사관의 처분이 심판에서 취소된 경우 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심사관을 기속하므로, 당해 사건에서 특허법원의 판결은 심사관을 기속하게 될 것이고, 일반적으로 법원의 판례가 심판의 심결에 영향을 미칠 수 밖에 없으며 이에 따라 전체 심사기준에도 영향을 미치는 바가 클 것이므로, 특허청 입장에서는 심사기준에 영향을 미칠 수 있는 사건인 경우에는 그 심사기준에 문제가 있는 경우가 아니면 정당한 논리 범위안에서 방어에 최선을 다하여야 할 것이다. 그러므로 앞으로 송무 절차 및 송무 운용에 대해서 좀 더 섬세하고 깊은 연구가 전개되어 효율적이고 심사에 발전적으로 작용할 수 있는 시스템을 개발해 나갈 수 있기를 희망한다. **발특9810**

