



# 특허소송에 있어서의 법원의 役割



윤 선 희  
한양대학교 법과대학 교수

## 1. 처음에

기술의 발달로 인하여 20세기는 산업사회가 정착되었다고 보며, 21세기는 정보화 사회로 변해가고 있음을 우리는 눈과 귀를 통해 알고 있으며, 이에 대해 누구도 이의를 제기하지 않는다. 이러한 시대의 변화는 기술의 진보가 없으면 불가능하다.

기술이란 인간이 살아가는데 필요불가결한 것이고, 이러한 기술의 진보는 인간 생활에 편리함과 윤택함을 안겨주고 있다. 물론 기술을 순기능에 사용하는 경우에는 우리의 생활을 윤택하게 하지만, 역기능에 사용하는 경우에는 오히려 우리의 생활을 황폐하게 만들 수도 있다.

기술이란 간단히 생성되는 것이 아니라 장시간의 연구와 노력 끝에 생성되는 것이기 때문에 법으로 보호하여 주지 않으면 쉽게 침해받게 되므로 어느 누구도 많은 시간과 비용·노력 등을 들여 기술을 개발하려고 하지 않을 것이다. 그리하여 각국은 새롭게 생성된 기술을 보호·장려하고, 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하고 산업발전에 이용하기 위하여 국가가 앞장서서 새로운 기술을 보호·장려하고 있다.

물론 기술이라고 하여 모두 국가가 보호하여 주는 것이 아니라 특허법 등에 의하여 등록된 기술,

### 목 차

1. 처음에
2. 법원에서의 소송대상
3. 특허소송의 종류
4. 특허소송에서의 판단의 主體
5. 특허소송에 있어서의 기술설명회
6. 특허소송의 진행
7. 결어

즉 특허를 받은 기술만을 보호하여 주고 있다. 특허를 받은 기술을 다른 재산과 같이 無限하게 보호하여 주는 것이 아니라, 그 권리의 보호는 有限하며, 그 기간 중에 正當한 權原이 없는 자가 특허를 받은 기술을 침해하는 경우에는 專門기관의 도움을 받아 해결할 수 있다.

이러한 기술의 분쟁이 발생하면 일반적으로 법원에서 해결하게 되지만, 특허와 같은 기술은 일반적 법률지식만으로는 해결하기 어렵기 때문에 각국은 특허 등의 지적재산권과 관련한 爭訟은 爭訟대상 의 전문성, 기술성, 특수성을 고려하여 특허청에 설치된 심판기관에서 事實審을 하거나 專門법원에서 특허분쟁으로 다루고 있다.

## 2 법원에서의 소송대상

일반적으로 분쟁이 발생하면 법원이 모든 분야의 분쟁을 해결해 주는 것으로 알고 있다.

그러나, 현대는 전문화된 사회이기 때문에 일반 법원에서 해결하기 어려운 분쟁도 많아서 專門법원, 國稅審判所, 특허심판원 등과 같은 專門기관을 설치하여 해결하기에 이르렀다.

물론 특허와 같이 전문적이고 특수한 사건이라 해서 반드시 전문적인 법원이나 專門기관에서 소송을 담당하는 것이 아니고, 국가에 따라서는 특허침해사건과 특허심결취소소송을 일반법원과 專門법원으로 나누어 담당하기도 하고, 이를 함께 다루기도 한다. 그 외에도 일본과 같이 拒絶사정과 특허무효심판 등의 사건에 대해서는 특허청 심판소가 1審이 되고, 이에 불복하는 경우에는 一審高等法院(재판소)인 東京高等裁判所의 專屬管轄로 하고, 다시 이에 불복하는 경우에는 最高裁判所에 상고할 수 있도록 하고 있으나, 특허침해사건에 대해서는 한국과 같이 일반민사사건과 마찬가지로 일반법원(재판소)이 담당하고 있다.

前者인 특허침해사건과 특허심결취소소송을 일반법원과 專門법원으로 나누어 담당하는 경우에 있어서는 국가별로 약간씩 相違하다.

예를 들면, 미국의 경우 특허거절사정에 대해서는 특허상표청내의 抗告部를 거쳐 Court of Appeals for the Federal Circuit(일명 CAFC)에 抗訴하고 연방대법원을 最終審으로 하거나 또는 특허상표청 항고부를 거쳐 콜롬비아 특별지방법원에 提訴하고, 그 판결에 불복하는 경우에는 CAFC에 항소하고, 다시 이에 불복하는 경우에는 연방대법원에 상고할 수 있게끔 하고 있으며, 특허침해사건에 대해서는 연방지방법원(피고지의 주소, 침해행위지 등으로 관할 결정)이 1심이 되고, CAFC가 2심, 연방대법원이 최종심을 담당하게 되어 있다.

독일의 경우에 사정계에 대해서는 특허청에서 1심을 담당하고, 1심의 심결에 불복하는 경우 연방 특허법원(Bundespatentgericht)에 항고할 수 있고, 이에 불복하는 경우에는 연방대법원(Bundesgerichtshof)에 上告하게 하며, 특허침해사건에 대해서는 州政府가 지정한 일반지방법원이 1심을 담당하고, 1심의 판결에 불복이 있으면 해당 州의 2심법원인 항소법원(Oberlandesgericht)에 抗訴할 수 있고, 다시 이에 不服하는 경우에는 연방대법원(BGH)에 상고할 수 있도록 하고 있다.

한국의 경우, 외형상으로는 독일과 같은 방식을 취하고 있는 것처럼 보이지만, 실질적으로는 일본의 경우와 유사하다.

즉, 한국특허법원의 소송대상은 산업재산권에 관련된 소송이지만, 그중 침해소송은 일본과 같이 일반 법원에서 다루고, 그 외에는 특허심판원의 심결에 불복하는 경우에만 특허법원에 소를 제기할 수 있다. 즉 특허법원의 소송대상은 ① 특허법 제186조제1항, 실용신안법 제35조, 의장법 제75조, 상표법 제86조제2항이 정하는 제1심사건<sup>1)</sup> 과 ② 다른 법률에 의하여 특허법원의 권한에 속하는 사건<sup>2)</sup> 한



국 법원조직법 제28조의 4 제2호에 한정된다.

특허소송은 특허심판원의 심결의 위법성을 그 대상으로 하고, 심결을 둘러싸고 당사자 쌍방의 공격방어가 진행된다.

따라서, 심결취소사유가 될 수 있는 것들은 심결의 결론에 이르는 이유에 대한 심리미진 및 절차상의 하자 등을 들 수 있다. 예를 들면, ① 무효심판 계속 중에 피청구인이 사망한 것을 간과하고, 受繼수속을 취하지 않은 채 한 심결, ② 무효심판청구서 제출 후 피청구인을 정정한 것을 인정하고 한 심결, ③ 수수료 부족액에 대해서 납부를 명하지 않고 한 심판청구서 각하결정, ④ 대표자명의 기재를 누락한 심판청구서에 대하여 보정명령을 하고 이에 대하여 보정서가 제출되었음에도 이를 간과하고 한 심판청구서 각하 결정, ⑤ 심판청구기간내의 청구를 기간경과의 이유로 각하한 심결, ⑥ 동일증거에 의한 一事不再理의 원칙에 위반한 심결, ⑦ 심판청구서의 부분 또는 변박서를 피청구인에게 송달하지 않은 채 한 심결, ⑧ 심판수속에 있어서 심사단계에서 제시한 거절이유와 다른 사유로 출원인에게 의견서 제출 기회를 주지 않고 한 심결, ⑨ 의견서·보정서를 잘못하여 불수리한 결과 발명의 요지인정을 잘못한 심결, ⑩ 출원인이 보정할 용의가 있음을 밝힌 보정안을 기초로 하여 발명의 요지로 인정하여 한 심결, ⑪ 거절이유에 대한 의견서 제출기간 경과전에 한 심결, ⑫ 무효심판 수속계속중에 정정심결이 있는 경우 심판청구인에게 새롭게 무효사유의 주장, 입증의 기회를 주지 않고 한 심결, ⑬ 특허무효사유로서 신규성 및 진보성의 주장이 있었고, 증거가 제출되었음에도 진보성에 대하여 제출된 증거에 의한 판단을 하지 아니한 심결, ⑭

거절이유에 대한 소정기간에 제출된 의견서 및 정정 명세서에 대하여 심리 판단하지 않은 심결, ⑮ 무효심판 청구인으로부터 무효사유를 변경 또는 추가하는 변박서가 제출되었음에도 변박서 기재의 주장에 대하여 판단하지 않은 심결, 그 외에도 출원인 또는 권리자가 한 신규성 상실의 예외규정에 해당하는 간행물이라는 주장에 대하여 판단하지 않은 심결 등이 있다.<sup>3)</sup>

後者인 특허침해소송과 특허심결취소송을 함께 취급하는 경우에 있어서는 1심부터 특허침해소송과 특허심결취소송을 일반법원에서 함께 다루는 국가(예를 들면 프랑스)와 1심부터 전문법원인 특허법원에서 특허침해소송과 특허심결취소송을 함께 다루는 국가(예를 들면 영국)로 분리할 수 있다.

### 3 특허소송의 종류

특허소송은 국가에 따라서 크게 특허침해소송과 특허심결취소소송으로 나누어 분류하고 있으며 국가에 따라 약간씩 상이하다는 것을 위에서 살펴보았다. 여기서는 한국에서의 특허심결취소소송의 종류에 대하여 살펴보기로 한다.

한국에서의 특허소송은 査定系 사건이나 당사자계 사건이나에 따라 다음과 같은 유형으로 분류할 수 있다.

a) 특허청장을 피고로 한 사정계 심결취소소송

① 명세서 또는 도면의 요지변경에 해당하는 심사관의 보정각하결정(특§51①)에 대한 심판·재심의 심결(특§132의4, 184)

② 심사관의 거절사정(특§62), 취소결정(특§74

1) 한국 법원조직법 제28조의 4 제1호  
2) 한국 법원조직법 제28조의 4 제2호  
3) 한국발명진흥회 1998년 12월 외국산업재산권제도과정의 연수교재 PP.173~174

- ③에 대한 심판·재심의 심결(특§132의 3, 184)
- ③ 위 ①, ②의 심판·재심 청구각하의 심결(특 §142, 184)
- ④ 위 ①, ②의 심판·재심청구서의 각하결정 (특§141②, 184)
- ⑤ 거절사정에 대한 심판·재심에서의 심판관의 보정각하결정(특§170①, 51①, 184)
- ⑥ 訂正審判(재심)의 審決(특§136, 184)

b) 특허권자 또는 이해관계인을 피고로 한 당사자제 심결등 취소소송

- ① 특허무효·특허권 존속기간의 연장등록 무효·권리범위확인심판·정정무효·통상실시권하여 심판(재심)의 심결(특§133, 133, 134, 135, 137, 138, 184)
- ② 위 심판(재심) 청구각하의 심결(특§142, 184)
- ③ 위 심판(재심) 청구서 각하결정(특§141②, 184)

#### 4 특허소송에서의 판단의 主體

특허소송에 있어 판단의 주체는 판사이다. 이들 판사는 몇 개국을 제외하고는 기술적 지식이 갖추어지지 않은 일반 판사에 의해 전문적이고 기술적인 판단이 내려지고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 한국이나 일본은 일반 판사를 보좌하는 기술심리관 또는 기술보좌관제도를 두고 있다.

즉, 한국의 특허법원에는 독일과 같이 기술판사 제도가 있는 것이 아니라 일본의 기술조사관과 유사한 기술심리관으로 하여금 판사의 업무를 보좌하도록 되어 있다.

한국 법원조직법 제54조의2는 “① 법원은 필요하다고 인정하는 경우 결정으로 기술심리관을 특허법 제186조제1항, 실용신안법 제35조 및 의장법 제75조의 규정에 의한 소송의 심리에 참여하게 할 수 있

다. ② 전항의 규정에 의하여 소송의 심리에 참여하는 기술심리관은 재판장의 허가를 얻어 기술적인 사항에 관하여 소송관계인에게 질문을 할 수 있고, 재판의 합의에서 의견을 진술할 수 있다.”라고 기술심리관의 업무를 규정하고 있다. 즉 기술심리관의 업무는 ① 판사에게 기술적 사항에 관한 자문, ② 기술적 사항에 관한 의견제시, ③ 소송당사자에게 기술적 사항에 관한 질문, ④ 합의에서의 의견진술, ⑤ 기술심리관에 대한 제척 등이 있으며, 기술심리관이 작성한 의견서는 공개되지 않는다.

현재 기술심리관은 특허청의 기술직 공무원 9명을 파견되어 한 재판부에 3명씩 배속되어 있고, 재판부로부터 사건검토를 의뢰 받으면 자체적으로 3명중 1명이 주심 기술심리관으로 정해지는 방식으로 운용된다. 다만, 검토를 의뢰 받은 사건이 당해 재판부에 배속된 기술심리관 3명이 아닌 다른 기술심리관의 전공분야에 해당하는 경우에는 그 기술심리관이 사전검토를 하도록 하고 있다.

특허법원은 당사자로 하여금 제출하는 모든 서류에 관하여 기술심리관용 부분을 제출하도록 함으로써 기술심리관은 재판부의 소송기록과는 별도로 항상 기록을 가지고 있으면서 사전검토를 하도록 하고 있다.

또 기술심리관은 준비절차에 항상 배석하여 受命법관의 자문에 응하고 受命법관으로부터 허락을 받아 당사자나 소송대리인에게 질문을 하며, 변론기일에서도 재판부 옆에 배석하는 경우가 많으나, 기술심리관이 재판부의 합의에 직접 참여하여 기술적 사항에 관하여 의견을 진술하는 경우는 거의 없고, 주로 의견서를 제출하고 있다고 한다.<sup>4)</sup>

#### 5 특허소송에 있어서의 기술설명회

특허소송에서의 기술설명회란, 본원발명 또는 본건발명의 기술내용의 이해를 돕기 위하여 소송절차



중에 미리 당사자로부터 제출받은 기술설명서 등에 의거하여 발명자 또는 기술자에 의한 기술설명을 행하는 것을 말한다. 즉 기술설명회는 법원의 기술적인 이해를 돕기 위한 것이므로 법원이 이해하기 쉽게 설명해야 하며 반드시 당사자 쌍방이 참석해야 하는 것은 아니다. 소송대리인, 당사자, 기술심리관 등은 기술설명회를 통하여 내용에 대한 도움을 받게 된다.

이러한 기술설명회는 특별한 형식이 없으며 기술 설명에 필요한 여러 가지 도구를 법원과 현장에서 당사자의 합의 아래 이용할 수 있다.

기술설명회 개최 여부는 受訴法院 또는 受命法官의 재량에 속하는 것으로 되어 있는데, 당사자가 受訴법원에 기술설명회의 개최를 요청할 수도 있다. 그러나 개최여부는 受訴法院의 裁量에 전적으로 맡기고 있다. 개최시기에 대하여는 제한이 없지만 변론시보다는 준비절차과정에서 개최하는 것이 적절한 경우가 더 많다.

기술설명회에 대하여 현행법에서는 어디에도 규정하고 있지 않지만 가까운 시일내에 특허법원은 기술설명회를 개최할 수 있게 하고자 한다.<sup>4)</sup> 물론, 기술설명회는 법적 근거가 없어 법적구속력도 없으나 법적효과를 얻으려면 調書로서 준비절차에서 활용하면 될 것이다.

즉 기술설명회가 변론기일 外에서 행하여지는 경우에는 사실상 설명되어진 사항은 변론의 내용이 되지 않는다고 조서에도 기재되지 않는다. 당사자 중에서 기술설명회에서 설명된 사항을 辯論으로 주장하고 싶으면 준비서면에 기재하여 제출하여야 한다.

기술설명회는 기술적 사항에 대한 당사자의 주장

을 구두로 나타내는 것이기 때문에 증거조사절차는 아니다. 따라서 기술설명회에서 사용된 물품을 증거로 제출하고자 하는 경우에는 다시 검증물과 서증으로 제출받아야 한다.

## 6 특허소송의 진행

특허소송의 진행은 어느 국가에서건 판사에 의해 진행되고, 그 소송은 판결로 종료하게 된다. 한국의 특허법원은 특허법 제186조제1항에 관한 소송에서 그 청구가 이유 있다고 인정한 때에는 판결로써 당해 심결 또는 결정을 취소하여야 한다. 이 때에 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 羈束한다. 따라서 당해 특허심판원은 그 취소된 事案을 다시 심판하여야 한다.

그리고 특허법원은 당사자계 심판에 대한 소송이 제기된 때에는 지체없이 그 취지를 특허심판원장에게 통지하여야 하고, 그 소송이 완결된 때에는 지체없이 그 사건에 대한 裁判書 正本을 특허심판원장에게 송부하여야 한다.

특허소송의 종료는 당사자에 의한 종료와 終局判決에 의한 終了로 분류할 수 있다. 먼저 당사자에 의한 종료는 일반적으로 訴의 取下, 재판상 화해, 청구의 포기·認諾과 같은 종료사유를 들고 있으나, 특허소송에서는 訴의 取下를 제외하고 재판상 화해 및 포기·認諾이 인정될 수 있는지가 문제가 되고 있다. 특허소송의 공익적 이유로 재판상 화해와 청구의 認諾은 인정될 수 없다고 볼 것이나, 청구의 포기는 제3자에게 불이익을 주지 않으므로 인정된다고 본다.<sup>5)</sup>

4) 특허와 상표 1998년 11월 5일 특허법원개원자료 ; 尹宣熙 "韓國における工業所有權紛争解決" 『知財研フォーラム』Vol.33 PP.34~38; Yun Sunhee, Comparative Study on Industrial Property Systems in South Korea and Japan(平成9年度工業所有權研究推進事業報告書), (財)知的財産研究所(1998年 3月) 을 참조하기 바람

5) 특허와 상표, 1998년 11월 5일 p8, "특허법원개원6개월현황소개"

한편 終局判決에는 訴의 却下判決, 請求棄却判決, 請求引用(取消)判決이 있다. 취소판결이란 청구가 이유있는 때에 판결로써 당해 심결 또는 결정을 취소하는 것을 말하며, 이러한 취소판결에 의하여 특허심판원은 취소된 기본이유에 기속되어 다시 심결 또는 결정을 하여야 한다.<sup>7)</sup>

특허법원의 판결에 대하여 불복하는 경우에는 대법원에 상고할 수 있다.<sup>8)</sup> 상고절차에 관하여는 특허법 등에 특별한 규정이 없으므로 행정소송법 제8조 제1항·제2항 및 민사소송법 제395조·제366조·제367조제1항에 의거한 일반 민사소송의 상고절차가 특허소송에도 준용된다.

특허법원은 법원조직법상 대법원의 하급심 법원이므로 상고의 제기는 판결이 송달된 날로부터 2주 내에 상고장을 원심법원인 특허법원에 제출하여야 한다.

당사자가 착오로 상고장을 대법원에 제출한 경우에 이를 원심법원으로 이송해야 한다는 견해도 있으나, 상고장의 제출을 訴의 提起와 같이 취급할 수는 없으므로 소송으로 처리할 것이 아니다. 상고장을 본인이 지참할 때에는 원심법원에 제출하도록 종용하고, 우송되어 온 경우에는 원심법원으로 지체없이 송부하는 것이 바람직하다는 것이 민사소송에 관한 실무례이기도 하다.<sup>9)</sup> 이 때 상고기간의 준수여부는 원심법원에 상고장이 회부된 때를 기준으로 한다.

상고장에는 소장에 添附할 印紙額의 2배에 해당하는 인지를 첨부해야 한다. 상고장에 상고의 이유를 기재하지 아니한 때에는 상고인은 소송기록의 접수 통지를 받은 날부터 20일 내에 상고이유서를 제출하여야 한다. 기타 상고심의 절차는 민사소송

과 같다.

특허소송의 상고에 관하여도 1998년 3월 1일부터 상고심절차에 관한 특례법이 적용되며, 원심판결에 헌법, 법령이나 대법원 판례에 위반되는 사항이 있고, 그것이 원심판결에 영향을 미쳤을 경우에는 심리 不續行에 의한 상고기각판결을 할 수 있다. 종래 소송상 주요쟁점이었던 특허발명, 고안의 신규성, 진보성의 유무, 의장의 동일·유사 등의 문제는 특허법원의 사실심리를 거쳐 판단을 받게 되므로 특허소송사건에 관하여는 대법원에서 대부분 심리불속행에 의한 상고기각판결을 할 가능성이 높다.

## 7. 결어

이상에서 살펴 본바와 같이 특허소송은 과학기술에 관한 문제이기 때문에 법관은 과학기술에 관한 마인드가 없으면 과학기술적인 판단을 하기 어렵다. 그렇기 때문에 일반법원에서 과학기술적인 판단을 할 것이 아니라 전문법원인 지적재산법원을 만들어서 그 곳에서 지적재산에 관한 전반적인 사건은 물론 침해사건과 사정계 사건도 함께 집중관할하는 것이 바람직하고, 법관도 독일과 같이 전문법관제도를 도입하는 것이 바람직하다고 본다.

단기적으로는 한국은 기술심리관을 확충하여 특허소송의 기간을 단축하고, 침해사건에도 일반판사를 보좌할 수 있도록 기술심리관제도를 도입하는 것이 바람직하다고 본다.

그 외에도 민사소송법을 비롯한 관련 규정을 개정하여 소송대리문제를 비롯한 관련 문제를 해결하는 것이 필요하다고 본다.

발특2000·04

6) 法院行政處 『特許訴訟實務』 1998年, P.322參照

7) 한국 특허법 제189조

8) 한국 특허법 제186조제7항

9) 한국발명진흥회 전게서 PP.178-179