



특허심판제도

심판관 박종효

제1부 서론

I. 특허심판제도의 개요

1. 특허심판제도의 의의

- (1) 특허무효분쟁과 같이, 설정된 특허권을 둘러싼 분쟁의 경우
- (2) 특허출원에 대한 거절사정 등과 같이, 심사관의 처분에 대한 불복의 경우
 - 이를 해결하기 위하여 특허청 소속 특허심판원에서 행하는 행정심판

2. 특허심판의 법적성질

- 준사법적 행정행위(처분)-통설적 입장
 - 형식적으로 행정기관에 의하여 행해지는 행정행위
 - 실질적으로는 심판관의 직무상의 독립, 민사소송과 유사한 엄격한 절차 내지는 민사소송절차의 준용, 심판에 대한 일사부재리의 원칙 등이 적용
- 특허소송의 사실상의 제1심
 - 행정심판이기는 하나, 특허법원과 대법원으로 이어지는 특허소송의 사실상의 제1심
 - 특허법원에 소를 제기하기 위해서는 그 전에 특허심판원의 심결을 받아야 함(심결전치주의)

3. 특허심판의 특징

가. 객체의 특수성

- 특허심판의 객체인 특허권은
 - 권리의 존속기간이 유한,

목차

제1부 서론

- I. 특허심판제도의 개요
- II. 특허심판원
- III. 특허법원

제2부 심판종류별 내용

A. 당사자계 심판

- I. 무효심판
- II. 특허권 존속기간 연장등록의 무효심판
- III. 권리범위확인심판
- IV. 정정심판
- V. 정정의 무효심판
- VI. 통상실시권허여심판

B. 사정계시판

- I. 심판의 종류
- II. 절차

제3부 특허심판의 절차

- I. 특허심판의 절차
- II. 특허심판의 종료

제4부 재심

제5부 소송

- 2. 특허침해의 기본대응 및 배상
- 3. 국가별 특허분쟁 동향 및 분쟁사례
- 4. 국내의 특허별 분쟁대응 사례

교딕은 이번호

- 사유재산권이기는 하나, 공익적인 면이 있어
- 그 기술내용을 공개해야 하고
- 권리의 행사 또는 불행사가 국민경제적 차원에서 강제되며,
- 이해당사자가 아닌 국가(심사관)가 그 무효를 주장하는 당사자가 될 수 있음

나. 소송법적 성격

- 사실상의 3심제(특허심판원, 특허법원, 대법원)
- 준사법적 행정행위이기 때문에
 - 심판에 있어 감독권이 배제(독립)
 - 절차가 민사소송법의 절차와 유사
 - 심결의 효력이 판결의 효력과 동일

다. 행정행위와의 차이

- 비록 심판기관이 행정기관에 소속되어 있으나,
 - 직무상의 독립이 인정되며,
 - 심판관은 공무원으로서의 일반적인 자격이외에 일정한 자격요건을 구비한 자이어야 하며,
 - 그 업무의 절차와 행위의 효력이 사법적 절차 및 판결의 효력과 같다.

라. 사법행위와의 차이

- 법원이 아닌 행정청에서 행하여 지고,
- 업무의 독립성과 특허심판관의 자격요건이 헌법으로 보장된 재판의 독립성과 법관의 자격요건에 미치지 못하며,
- 고도의 신분보장을 받고 있는 법관의 경우와는 달리 심판관의 신분보장에 관한 특칙이 없다.

마. 민사소송과의 차이

- 기본적으로는 민사소송과 같이 사인간의 분쟁해결에 이용되는 제도
- 특허심판의 결과가 당사자 이외에 제3자에게도 영향을 미치는 점, 특허제도의 공익적 측면에 대한 고려
 - 절차 전반에 있어서,
 - (1) 당사자주의 대신 직권주의

- (2) 변론주의 대신 직권탐지주의
- (3) 구술심리주의 대신 구두심리 및 서면심리주의 병행

II. 특허심판원

1. 설립의 취지

- 전문화를 통한 신속, 정확, 공평한 특허심판의 수행

2. 연혁

- 특허심판제도에 대한 헌법재판소의 헌법불합치 결정(92헌가11등, 1995. 9. 28.)의 진행과정에서 특허법이 개정
- 특허쟁송제도가
 - 종전의 특허청의 심판소, 항고심판소의 심결을 거쳐 대법원에서 상고심으로 다루던 절차에서
 - 심판소와 항고심판을 통합하여 특허심판원을 설치하고
 - 심판원의 심결 또는 결정에 대한 불복의 소는 특허법원의 전속관할로 변경

3. 구성

가. 특허심판원장

- 특허심판행정 운영 전반 총괄

나. 심판부

- 전문분야별로 13개부로 구분
 - 제1부 - 제4부: 상표
 - 제5부 - 제7부: 의장
 - 제8부 - 제12부: 특허 및 실용신안
- 각부는 심판장 1인, 심판관 2인 및 보조인력으로 구성

다. 심판행정실

라. 송무반



- 특허청장이 피고가 되는 심결취소소송의 송무업무

4. 심판관 합의체 구성 및 운영

- 심판사건은 IPC분류(특실), 물품분류(의장) 및 상표분류(상표)에 따라 심판부가 배정되고, 주심 심판관이 지정 됨
- 특허심판원장은 각 심판사건에 대하여 3인 또는 5인의 심판관 합의체를 구성할 심판관을 지정 또는 변경하여 심판하게 함
- 합의체의 합의는 과반수에 의하여 결정
- 심판장을 심판부 사건 전체에 대한 보정명령, 방식심사의 책임, 구두심리 진행 등을 행함
- 주심심판관은 사안을 검토, 파악하여 합의 과정에서 타심판관에게 설명하고, 합의 후에는 심결문 작성

5. 특허법원과의 관계

가. 특허법원과의 협력

(1) 기술심리관

- 현재는 기술심리관의 신분은 법원 소속
- 실체는 특허청에서 과장급에 상당한 인력 공급

(2) 간담회 등의 개최

- 간담회를 통해 심판과 소송간의 조화, 신규성·진보성 등 특허요건과 특허청구범위 해석의 조화 도모

(3) 특허자료 등의 이용

- 특허, 심사, 소송 등의 자료와 기록의 상호 이용

(4) 소 제기 통지

- 법원은 법 제187조 단서의 규정에 의한 소(정정 심판을 제외한 당사자계 심결취소소송)의 제기가 있는 때에는 지체없이 그 취지를 특허심판원장에게 통지
- 그 소송절차가 완결된 때에는 지체없이 그 사건에 대한 각 심급의 재판서 정본을 특허심판원장에게 송부

나. 심판 또는 소송 절차의 중지

- 심판에 있어서 필요한 때에는 그 심판사건과 관련

되는 특허이의신청에 대한 결정 또는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있음(법 제 164조 제1항)

- 법원은 소송절차에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있음(법 제 164조 제2항)

다. 소송수행

- 특허법원에 소가 제기되는 사건 중 특허청장이 피고가 되는 사정계 사건에 대해서는 국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률의 규정에 따라 특허청장이 그 직원을 소송수행자로 지정하여 소송을 수행
- 송무반의 직원이 소송수행업무를 주관하되 그 사건을 처리한 심사관 또는 심판관의 협조를 받거나 공동으로 수행

III. 특허법원

1. 설립취지

- 과학기술에 관한 분쟁의 효율적이고 공정한 분쟁 해결을 통해 국민의 지식재산권을 보호하고
- 과학기술혁신을 통해 국가경쟁력을 제고하기 위하여
- 전문성과 특수성을 살린 전문법원 설립

2. 구성

- 특허법원장
- 3개의 재판부(부장판사 3인, 판사 6인)
- 기술심리관 9인
- 사무국(사무국장, 총무과, 특허과)

3. 특허법원의 관할

가. 지역적 관할 범위

- 전국

나. 심급관할

- 특허심판원의 심결에 대한 불복의 소를 전속적으로 관할
- 특허법원의 판결에 대해서 불복이 있는 경우에는 대법원에 상고

다. 특허법원의 관할에 속하는 사건

(1) 특허법원의 관할에 속하는 사건

- 1) 특허법 제186조 제1항, 실용신안법 제35조, 의장법 제75조, 상표법 제86조 제2항이 정하는 제1심 사건
- 2) 다른 법률에 의하여 특허법원의 재판권에 속하는 사건의 제1심 재판(중자산업법 제105조에서 특허법원의 전속관할로 규정한 사건)

일반적으로 특허침해소송이라고 불리우는 특허·실용신안·의장·상표에 관한 권리침해금지 청구소송, 손해배상 청구에 관한 소송, 특허·실용신안·의장·상표에 관련된 형사 소송등은 일반법원의 관할 임.

(2) 특허법원이 취급하는 사건의 종류

〈사정계 심결 등의 취소소송〉

- 1) 보정이 명세서 또는 도면의 요지변경 해당함을 이유로 하는 심사관의 보정각하 결정에 대한 심판의 심결에 대한 취소소송
- 2) 심사관의 거절사정, 취소결정에 대한 심판의 심결에 대한 취소소송
- 3) 위 1, 2의 심판청구 각하의 심결(예, 청구인 부적격 시)에 대한 취소소송
- 4) 위 1, 2의 심판청구서 각하결정(예, 형식요건 불비)에 대한 취소소송
- 5) 거절사정에 대한 심판에서의 심판관의 보정각하 결정에 대한 취소소송
- 6) 정정심판의 심결에 대한 취소소송

〈당사자계 심결 등의 취소소송〉

- 1) 특허·실용신안·의장·상표에 관한 등록무효심판, 존속기간 연장등록무효심판, 권리범위확인심판, 정정무효심판, 통상실시권허여심판의 심결취소소송과 상표에 관한 등록취소심판의 심

결취소소송

- 2) 위 각 심판의 심판청구 각하의 심결에 대한 취소소송
- 3) 위 각 심판의 심판청구서 각하결정에 대한 취소소송

〈중자산업법상의 소송〉

- a. 품종보호위원회의 심판(보정각하결정에 대한 심판, 거절사정에 대한 심판, 품종보호의 무효심판)의 심결취소소송
- b. 품종보호출원서·심판청구서 또는 재심청구서의 보정각하 결정에 대한 취소소송

4. 특허법원 소송절차의 특징

가. 기술심리관의 활용

- 준비절차 및 변론기일에 앞서 또는 진행 도중에 산업재산권 사건의 기술적인 사항에 대한 재판부의 이해와 판단을 돕기 위하여 자문
- 필요시 준비절차 및 변론기일의 심리에 참여
- 재판장 또는 수명법관의 허가를 얻어 기술적인 사항에 관하여 소송관계인에게 질문 가능
- 최종적인 재판의 합의에서 기술적인 사항에 관하여 의견 진술(일반적으로 서면형태의 의견서로 제출)

독일의 기술판사와 일본의 조사관제도의 절충형태

나. 준비절차를 통한 집중심리

- 특허와 실용신안 사건은 원칙적으로 모든 사건에 대하여 우선 기술심리관으로부터 설명을 들어 기술내용을 파악한 후 준비절차에 회부하여 수명법관의 주재로 집중심리
- 준비절차에서는 당사자로 하여금 직접 실물이나 모형을 사용하여 기술내용을 상세히 설명하도록 하고 상대방으로 하여금 이에 대한 반론을 하도록 함으로써 쟁점정리 및 증거정리
- 준비절차를 종료하면 바로 변론기일을 지정하여 정리된 주장과 증거를 제출하도록 하고 증인신문



등 증거조사를 한 다음 신속히 변론종결

- 의장과 상표 사건은 원칙적으로 준비절차를 거치지 아니하고 바로 변론기일 지정

다. 변리사의 소송대리권 인정

- 특허법원에서의 심결취소소송 절차에서는 변리사법 제8조의 규정에 의하여 변호사 외에 변리사도 소송대리인이 될 수 있음

라. 직권주의

- 민사소송의 경우와 같이 원칙적으로 특허법원에 서도 공개심리주의, 구술심리주의, 변론주의가 적용
- 특허법원의 판결이 확정됨으로써 심결이 확정되면 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없는 등 판결에 대세적인 효력이 인정되고,
- 특허법원이 취급하는 소송도 행정소송의 일종으로서 행정소송법 제26조가 준용되므로
- 필요하다고 인정 시 당사자의 신청유무에 상관없이 직권으로 증거조사 가능

마. 기술설명회 개최

- 특허 및 실용신안 사건의 기술내용을 정확히 파악하기 위하여 당사자를 비롯한 관계 기술자를 출석시켜 도면, 실물, 모형, 컴퓨터 그래픽, 비디오 장치 등을 이용하여 기술적 사항에 관한 각자의 주장을 구체적으로 설명하도록 하기도 함

바. 판결의 주문 및 효력의 특수성

- 특허법원의 판결은 특허심판의 심결의 취소를 구하는 원고의 청구를 기각하거나 위 심결을 취소할 수 있을 뿐임
- 특허법원이 거절사항을 취소하고 특허권을 부여하거나 특허를 무효로 하는 등의 판결을 할 수 없으며, 또한 특허청으로 하여금 일정한 행위를 하도록 하는 이행판결도 불가능
- 특허심판원 심결 또는 결정의 취소판결이 확정된

때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 하는데, 위 취소판결에 있어서 취소의 기본이 되는 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속

제2부. 심판종류별 내용

A. 당사자계 심판

I. 무효심판

1. 의의

- 일단 유효하게 설정 등록된 특허권을 법정 특허무효사유를 이유로 그 효력을 소급하여 또는 장래에 향하여 상실시키는 심판
- 특허에 무효의 사유가 존재하더라도 그것만으로 특허가 당연 무효로 되지 아니하고 무효심판에 의해서만 무효로 될 수 있음

2. 특허무효의 사유

- 특허법(제133조 제1항)에 열거한 사유로만 무효심판 청구가능
- 특허무효사유는 거절이유와 거의 같으나 출원절차상의 위반사항(법 제42조 제5항, 제45조)이 제외되고 있다는 점에서 특허 이의신청사유(법 제69조)와 흡사함

3. 당사자

가. 청구인

1) 이해관계인

- 권리자로부터 경고를 받은 자, 침해소송을 당한 자, 동종의 영업을 하고 있거나 하고자 하는 자, 선권리자 등

- 권리의 존부에 따른 법률상 이해를 가진 자

2) 심사관

- 공익에 지장을 초래할 우려가 있는 부실권리의 존속을 방지하기 위해

나. 피청구인

- 등록원부 상의 특허권자
- 특허권이 공유인 경우 공유자 전원
- 전용실시권자: 피청구인이 될 수 없으나 특허권자를 보조하기 위해 보조 참가 가능
- 심판 계속 중에 특허권의 이전이 있는 경우 당시의 피청구인이 계속 심판절차를 수행할 수도 있고, 그 승계인에게 심판절차를 속행시킬 수도 있음

4. 청구기간

- 특허권 존속기간 중에는 물론 특허권이 소멸된 후에도 가능
- 특허권 침해에 대한 손해배상청구는 채권의 소멸시효가 완성되지 않았다면 특허권 소멸 후에도 청구 가능 -이해관계인 입장에서는 이를 저지할 실익

5. 심판의 청구

- 청구항이 2이상인 경우에는 청구항마다 청구가능

6. 심리

- 구두심리가 원칙
- 타 심판에 비하여 직권심리가 보다 더 적용
- 심리의 대상은 무효사유의 존부

7. 심결확정의 효과

가. 특허권 효력의 상실

- 특허권이 처음부터 없었던 것으로 됨
 - 사후 특허권을 행사할 수 없음
 - 이미 특허권을 행사하여 상대방에게 손해를 입힌 경우에는 법적 책임을 져야 함
- 특허권 발생 이후에 생긴 무효사유(법적133조

제1항 제4호, 외국인의 권리능력 상실)에 의하여 무효로 된 경우:

- 그 특허가 무효사유에 해당하게 된 때 상실

나. 법정실시권의 발생

- 법제104조의 규정에 해당되는 경우(해당 특허발명에 대해 무효 전 사업실시 또는 준비 중인 자 등):
 - 원 특허권자 등은 일정범위 내에서 통상실시권을 가짐

다. 재심의 청구 등

- 특허권 침해의 유죄판결이나, 손해배상지급 판결이 확정된 후 특허무효심결이 확정된 때:
 - 민·형사확정판결에 대하여 재심청구 가능
- 특허권 침해소송의 계속 중에 특허가 무효로 된 경우:
 - 그 민·형사 소송은 목적물을 잃게 되어 청구기각 또는 무죄판결

라. 실시료·손해배상의 반환

1) 실시료

- 실시권 설정계약(License) 당시에 특허가 무효로 되는 경우 이미 지급한 실시료를 반환한다는 특약이 있는 경우:

- 실시료 반환

- 특약이 없는 경우:

- 반환의무 없음(이미 그 특허로부터 보호받은 적이 있고, 실시로 인해 경제적 이익을 누렸기 때문)

2) 손해배상

- 특허권 침해에 따른 손해배상을 받은 후 그 특허권이 무효로 된 경우(무권리자의 특허권 행사에 해당):

- 상대방으로부터 받은 손해배상은 반환 해야

마. 일사부재리의 원칙

- 누구든지 동일사실, 동일증거에 의하여 다시 그 심판을 청구할 수 없음.