



특허심판제도

심판관 박종효

II. 특허권 존속 기간 연장 등록의 무효심판

1. 의 의

- 의약, 농약 등에 관한 발명에 대한 특허의 경우 그 특허발명의 실시를 위한 허가 또는 등록에 필요한 활성, 안전성 등의 시험으로 인하여 그 특허발명을 실시할 수 없었던 때에는 특허권존속 연장등록출원을 하여 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 범위 내에서 그 특허권의 존속기간을 연장할 수 있음(법제 89조 제90조)
- 특허권존속기간의 연장이 잘못된 경우 그 연장등록의 무 효를 구하는 심판

2. 연장등록무효의 사유

- 법제134조 제 1항의 규정
- 연장 등록 출원에 대한 거절이유와 동일

3. 당사자

- 가. 청구인
 - 이해관계인 또는 심사관
- 나. 피청구인
 - 등록원부상의 특허권자
 - 공유인 경우에는 공유자 전원

4. 청구기간

- 그 특허권의 존속기간 중에는 물론 특허권이 소멸된 후에도 가능.

5. 심판의 청구

목 차

- 제1부 서론
 - I. 특허심판제도의 개요
 - II. 특허심판원
 - III. 특허법원
- 제2부 심판종류별 내용
 - A. 당사자제 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

고덕은 이번호

- 하나의 특허권에 대하여 연장등록이 2이상인 경우에는 연장등록마다 청구할 수 있음.
- 연장등록 그 자체를 무효시키고자 하는 것으로 청구항별 청구는 불허

6. 심결확정의 효과

- 심결 확정시 그 연장 등록에 의한 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 봄
- 따라서 특허권의 존속기간은 본래의 존속기간 만료시에 만료된 것으로 됨.

III. 권리 범위 확인 심판

1. 의 의

- 단순히 특허권의 범위를 확정하는 심판이 아니고 특허발명을 중심으로 어떤 대상물이 적극적으로 그 특허권의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 그에 속하지 아니함을 확인하는 심판

2. 유형

가. 적극적 권리 범위 확인 심판

- 특허권자가 심판의 대상 ["(가)호"라 한다]을 현재 실시하고 있는 실시자를 상대자로 하여 (가)호가 특허권의 권리범위에 속한다는 취지를 구하는 심판

나. 소극적 권리 범위 확인 심판

- (가)호를 현재 실시하고 있거나 앞으로 실시하고자 하는 자가 특허권자를 상대로 하여 (가)는 특허권의 권리범위에 속하지 아니한 다는 취지를 구하는 심판
- 민사소송의 확인의 소에서는 확인의 대상인 권리 또는 법률관계가 현재의 것이어야 하고 과거나 장래의 것은 그 대상이 될 수 없음
- 소극적 권리 범위 확인 심판에서 장래에 실시하고자 하는 것도 확인의 대상이 되는 것은 권리 및 법률관계를 사전에 확정함으로써 분쟁을 예방할 실익이 있기 때문

3. 당사자

가. 청구인

- 적극: 특허권자
- 소극: (가)호를 실시하고 있거나 실시하려는 자

나. 피청구인

- 적극: (가)호를 실시하고 있는 자
- 소극: 특허권자

4. 청구기간

- 특허권이 이미 소멸된 경우 권리 범위확인청구는 부적법(판례: 대법원96.9.10.94후2223 판결, 심판판람)
- 권리 범위 확인 심판 청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하는 목적으로 하는 것이므로 일단 적법하게 발생한 특허권이라 할지라도 그 특허권이 이미 소멸되었을 경우에는 권리범위확인 의 이익이 없음

5. 청구

- 청구항이 2이상인 경우에는 청구항별로 청구 가능

6. 심 리

가. 심리방식

- 서면심리가 원칙이나, 신청, 또는 직권으로 구두심리도 가능

나. 방식심리

- 심판 청구서에 (가) 호 도면 및 그 설명서가 첨부되어 있는지에 대하여도 심리

다. 적법성 심리

1) 심판대상에 대한 심리

- (가)호가 특허발명과 대비될 수 있는 정도로 특정되어 있는 지 여부
- (가) 호에 대한 보정의 경우 요지변경의 여부
- 심판청구의 전체적 취지에서 볼 때 그 발명의 동일성 유지 여부에 대한 심리
- 적극적 권리 범위 확인 심판의 경우 상대방이 (가)호를 실시하고 있음을 청구인이 입증하고



있는 지의 여부

- (나) 호 [현재 실시하고 있는 것, 즉(가) 호와 다른 것]와 (가) 호가 유사하다 하더라도 (나) 호를 대상으로 심판할 수 없음
- 2) 권리 대 권리간의 권리 범위 확인 심판의 가능 여부
 - 긍정설과 부정설이 공존
 - 판례 및 실무
 - 적극적 권리범위 확인 심판은 부적법(대법원 96.7.30.96후 375 판결) : 상대방의 권리의 효력을 부정하는 결과
 - 소극적 권리 범위 확인 심판은 적법

라. 본안심리

1) 권리 범위의 해석

- (1). 특허청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙
- (2). 특허청구범위의 기재만으로 특허의 기술구성을 알수 없거나 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 특허청구범위의 발명의 상세한 설명 및 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 특허의 기술적 범위 내지 권리범위를 확정
- (3). 특허청구범위에 기재되어 있는 복수의 요건 각각에 독립된 기술적 범위를 주장하는 것은 불허
- (4). 명세서나 도면에 하자나 불완전한 것이 있을 경우 오자, 탈자 등 단순한 오기인 것이 객관적으로 명백하게 인정되는 경우를 제외하고는 일단 특허된 내용에 따라 판단
- (5). (가) 호가 권리와 동일 또는 유사한 지 여부를 판단할 때에는 기술적 구성, 목적, 효과를 종합적으로 비교 고찰

2) 특허권의 효력

- (1). 특허발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없거나 그 실시가 불가능한 경우에는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없음
- (2). 공지제외설
 - a. 특허발명의 출원 전의 공지 공용의 경우
 - 특허발명의 권리범위는 그 출원 당시 신규성

이 있는 기술적 효과 발생에 유기적으로 결합된 구성에 국한되고 그 유기적 결합상태에 있지 아니한 일부의 구성 또는 기술적 구성의 전부가 공지공용의 것이 아닌 경우에는 무효심결의 확정 여부에 관계없이 그 권리가 인정되지 아니함(대법원 84.7.10.81후60판결)

<주의>

- “고안의 일부에 포함되어 있는 공지공용부분이 타의 부분의 각 요소와 유기적 결합을 이루어 일체로서 고안의 요소를 이루는 경우에는 이 부분을 소거할 수 없고 그 권리가 미친다고 보아야 할 것이다.” (특허법원 98.9.17.98허3026 판결)
- 특허발명이 진보성이 없는 경우:
 - “특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 특허무효의심결유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다 할 것이나, 이는 특허발명의 일부 또는 전부가 출원당시 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 소위 신규성이 없는 경우 그렇다는 것인지, 신규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 소위 진보성이 없는 경우까지 다른 절차에서 당연히 권리범위를 부정할 수 없다.” (대법원 98.10.27.97후 2095판결)
- 3). 특허발명의 권리 범위에 속하지 아니하는 경우
 - (가) 호가 특허발명에 있어 중요한 목적달성을 위한 필수 구성요소를 결여한 경우 (가) 호는 특허발명의 동일성의 범주를 벗어난 발명에 해당
 - 생략발명 또는 불완전 이용방법
 - 특허와 동일 기술사상을 가지고 있으면서, 중요하지 않은 구성요소를 생략하였고, 그 생략에도 불구하고 그 특허가 목적으로 하는 특별한 작용효과가 발휘되는 경우 권리범위에 속함
- (2). (가) 호에 현저히 향상된 효과가 있는 경우
- (3). (가) 호가 공지기술인 경우
 - 특허발명의 출원 전에 이미 공지된 기술에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 아니하므로 (가) 호가 특허발명의 출원 전부터 공지된 것이거나 이들로부터 용이하게 고안할 수 있는 것이라면 (가) 호는 특허발명과 구체적으로 대비할 필요

도 없이 특허발명이 권리 범위에 속하지 않음
(대법원 97.11.11.986 후1750판결)

(4). 특허발명이 불명하거나 그 실시가 불가능한 경우

4) 특허발명의 권리범위에 속하는 경우

- (1). 기술사상이 같은 경우
- (2). 균등물의 치환 또는 설계변경의 경우
- (3). 무용한 공정의 부가인 경우
- (4). 이용관계가 성립되는 경우
 - 권리: A+B+C (가)호: A+B+C+D
- (5). 가) 호가 권리로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우

7. 심결확정의 효과

가. 특허발명의 권리 범위의 확인

- (가) 호의 실시는 특허권의 침해가 되는 것으로 일단 판단
- 당사자간의 상대적인 확인의 효과에 불과하나, 현실적으로 민·형사 사건의 중요한 기초 자료가 됨

나. 일사부재리의 원칙의 적용

- 심결이 확정 등록된 때 적용됨

IV. 정정심판

1. 의 의

- 특허권자가 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하여 줄 것을 요구하는 심판
 - 특허 후에 발견되는 명세서나 도면의 하자로 인해 특허가 무효로 될 수도 있고, 제 3자에게도 불명확한 권리의 존재로 인한 분쟁으로 번거러워질 가능성
 - 무효심판이 청구되면 이의 방어수단으로 청구되기도

2. 정정의 대상

- 원칙적으로 특허권설정등록 당시의 명세서 또

는 도면

- 특허공보상의 기재 내용을 대상으로 할 수 없음
- 심결이 확정된 경우 그 후의 정정심판은 정정된 명세서 또는 도면

3. 정정의 범위

- 정정심판에 의하여 특허권의 범위가 확장 또는 변경되는 경우 제3자에게 불측의 손해를 주게 되므로 정정의 범위는 특허의 무효심판청구에 대한 특허권자의 방어적 기능을 달성하는데 필요한 최소한도의 범위로 제한
 - 실질적으로 권리범위가 확장 또는 변경되는 경우 불허

가. 특허청구범위의 감축

- 특허청구범위의 항의 삭제
- 태일적 기재요소의 삭제
- 상위개념으로부터 하위개념으로의 변경
- 정정 후의 청구범위에 기재된 내용이 출원시를 기준으로 그 자체로서 특허를 받을수 있어야

나. 오기의 정정

- 오기인 것이 명세서의 기재 전체로 보아 인식되거나, 주지의 사항 또는 경험적 등으로 보아 명확한 경우 인정

다. 불명료한 기재의 석명

- 명세서 또는 도면의 기재내용이 불명료한 경우 그 의미를 명확히 한다든지
- 명세서 또는 도면의 기재에 상호 모순이 되는 부분이 있는 경우 이것을 일치

○ 청구범위의 확장 또는 변경

- (1) 확장
 - 구성요소의 삭제
 - 청구항의 추가
 - 실시예의 추가
- (2) 변경
 - 카타고리의 변경
 - 대상의 변경
 - 목적의 변경
 - 명세서의 요지변경
 - 명세서나 도면을 변경함으로써 청구범위가



실질적으로 변경된 경우. 미완성 발명이 완성된 발명으로 된 경우

4. 청구인

- 특허권자
 - 공유인 경우, 공유자 전원
 - 특허권의 소멸 후에 심판을 청구하는 경우 특허권 소멸시의 특허권자
- 특허권에 전용실시권자, 질권자, 또는 허락에 의한 통상실시권자가 있을 때에는 이들의 동의를 받아야한다.

5. 청구기간

- 특허권 설정등록 이후에만
- 특허권의 소멸 후에도 가능(무효심판이 인정되는 경우 이유와 연관)
- 특허가 취소결정에 의하여 취소되었거나 심결에 의하여 무효로 된 후에는 불가(법적 안정성 보호)
- 특허이의신청이 계속되고 있는 경우에는 불가(정정청구로 정정이 가능)

6. 심리

- 서면심리
 - 심리대상은 정정의 목적과 내용이 법의 규정에 합치되는지의 여부
- (1) 정정을 불허하는 경우
 - 심리결과, 청구에 하자가 있는 경우 청구인에게 그 이유를 통지, 기간을 정하여 의견서 제출 기회 부여
 - 의견서 미제출, 의견서 채택 불가시 기각
 - (2) 정정을 허가하는 경우
 - 청구공고결정(이의신청 기회부여)
 - 공고기간 2개월 이내에 이의신청이 있는 경우 심판에 의해 이의 결정
 - 이의 신청이 없거나 있더라도 그 이유가 타당하지 않고 다른 정정거절 이유가 없는 경우 정정인정

7. 심결확정의 효과

- 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원, 공개, 특허사정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 봄
- 정정 전의 명세서 또는 도면에 기초하여 다른 심결 또는 판결이 확정된 때에는 그 심결 또는 판결의 재심사유가 되며, 이미 권리행사 시 그에 따른 법적 책임
- 정정심판의 결과 특허증의 기재사항이 변경된 경우 정정된 새로운 특허증 교부(주로 발명의 명칭)

V.정정의무효심판

1. 의의

- 정정심판의 결과인 정정심결이 위법함을 이유로 그 정정심결의 무효를 구하는 심판

2. 정정무효의 사유

- 정정허가가 법 제 136조 제1항 내지 제3항의 규정에 위반하여 된 경우
 - (1) 정정이 청구범위 감축, 오기정정, 불명료한 기재의 설명이 아닌 경우
 - (2) 정정의 결과가 청구범위를 실질적으로 확장 또는 변경
 - (3) 정정 후의 청구범위에 기재된 사항이 출원시에 특허받을 수 없는 것인 경우

3. 당사자

- 가. 청구인
 - 이해관계인 또는 심사관
- 나. 피청구인
 - 특허등록원부 상의 특허권자

4. 청구기간

- 정정심결이 확정된 이후라면 특허권의 존속 중에는 물론 특허권이 소멸된 후에도 가능
- 정정 후 특허가 이미 무효로 된 경우 청구 불가

6. 심 리

- 정정이 법에 규정된 목적과 내용에 합치되지 않고, 법에 규정된 경우에 해당되지 아니하는지의 여부를 심리
- 구두심리원칙

7. 심결확정의 효과

- 대상정정은 처음부터 없었던 것으로 봄

VI. 통상실시권허여심판

1. 의 의

- 특허발명이 선출원된 타인의 특허발명, 등록실용신안 또는 등록의장을 이용하거나 등록의장과 저촉되는 경우 자기의 특허발명의 실시를 위하여 타인의 권리에 대한 통상실시권허여를 구하는 심판
- 등록권리가 선권리인 타인의 발명, 고안, 의장을 이용하거나 이들과 저촉되는 경우 선권리자의 동의를 얻어야만 실시가 가능하나 이러한 계약이 성립되지 않은 경우 심판에 의해 해결

2. 심판요건

가. 이용, 저촉관계가 있을 것

- 특허발명이 선등록된 타인의 발명, 고안 또는 의장과 이용관계에 있거나, 타인의 의장권과 저촉관계가 있어야 함

- 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위내에서 청구해야

나. 상당한 기술상의 진보가 있을 것

- 실시하고자 하는 후원 발명이 선출원등록된 타인의 발명 또는 고안에 비하여 상당한 기술상의 진보가 있어야(소위 진보성과는 다른 개념, 이미 특허받은 것임)

다. 협의가 성립되지 않을 것

- 당사자 간에 실시를 위한 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에만 청구(당사자 간의 협의가 우선되어야 함)

3. 당사자

가. 청구인

- 선출원 특허발명을 실시하고자 하는 후출원 특허발명의 특허권자, 전용실시권자 또는 전용실시권자

나. 피청구인

- 선출원 특허권, 실용신안권, 또는 의장권의 권리자 또는 전용실시권자

4. 청구기간

- 권리존속 중에만

5. 심결확정의 효과

- 강제 통상실시권이 발생
- 단, 대가불지급을 해제조건으로 하여 통상실시권을 허여한 심결 후에 통상실시권을 허여 받은 자가 주문에서 정하고 있는 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니한 경우에는 통상실시권은 발생하지 않음