



# 특허심판제도

심판관 박종효

## 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

<고딕은 이번호>

## B. 사정계 심판

### I. 심판의 종류

#### 1. 거절사정불복심판

- 특허출원이나 특허권존속기간연장등록출원에 대하여 거절사정을 받은 자가 그 거절사정의 위법성을 주장하면서 그 거절사정의 취소를 구하는 심판
- 보정이 있는 경우 심사전치의 결과 원사정이 유지되는 경우에만 심판절차에 붙여 짐

#### 2. 특허취소결정불복심판

- 특허이의신청에 따른 특허취소결정에 불복하는 심판
- 기술평가의 결과 실용신안등록취소결정에 불복하는 심판

#### 3. 보정각하결정불복심판

- 새로 제출된 명세서 또는 도면이 최초의 명세서 또는 도면에 비하여 그 요지가 변경된 것이라는 이유로 심사관이 그 보정서를 각하결정하였을 경우에 이에 불복하는 출원인이 청구하는 심판

## II. 절차

### 1. 청구인

- 거절사정불복심판과 보정각하결정불복심판 : 출원인
- 특허취소결정심판: 특허권자
- 출원인 또는 특허권자가 2인 이상인 경우: 전원

### 2 청구기간

- 거절사정, 특허취소결정 또는 보정각하결정의 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 한하여 청구 가능
- 교통이 불편한 지역에 있는 자에 대해서는 심판원장의 직권 또는 청구에 의하여 기간연장 가능

### 3. 심 리

#### 가. 심리방식

- 서면심리
- 심사관의 심사를 토대로 하여 심리를 속행하며, 필요에 따라 법률 및 기술에 관한 새로운 자료를 보충하여 원사정의 당부를 판단(자판)

#### 나. 방식심리

- 통상적인 경우 : 심판장
- 심사전치의 경우 : 심판원장 (심판기관이 미정)
- 청구서의 기재사항의 흠결이 있는 경우 : 보정지시
- 보정불응 또는 흠결 불치유의 경우 : 결정각하

#### 다. 본안심리

- 1) 거절사정불복심판 :
  - 거절사정의 위법성 및 특허출원이 특허요건을 만족하는지의 여부(거절사정이유와 다른 이유로도 거절사정을 지지하는 심결 가능 :

자판)

- 자판의 경우 : 의견서 제출기회 부여
- 2) 보정각하불복심판 :
    - 보정각하결정의 당부, 즉 요지변경 여부
  - 3) 취소결정불복심판 :
    - 특허이의신청이 이유있다고 하여 특허를 취소한 취소결정의 당부

### 5. 심결

#### 가. 각하심결

- 심판청구가 부적법하고 그 흠결을 보정할 수 없는 경우(예 기간경과 후의 청구)

#### 나. 기각심결

- 거절사정, 취소결정 또는 보정각하결정이 정당하다고 인정될 때 심판청구가 성립될 수 없다는 취지의 심결

#### 다. 인용심결(취소심결)

- 청구인 주장이 타당하고 원처분이 위법, 부당한 경우 원처분인 사정 또는 결정을 취소
- 원처분이 없었던 것으로 됨
- 심결 후 그 심사국으로 환송해 재심사하도록 하거나, 자판할 수도 있음.

## 제3부. 특허심판의 절차

### I. 특허심판의 절차

#### 1. 특허심판의 청구

- 심판청구서와 필요한 첨부서류를 제출하여, 수리되면 심판절차가 개시
- 적법한 청구가 되기 위해서는
  - 심판청구서가 형식적인 기재요건 등 법령이 정하는 방식에 적합하고 소정의 수수료를 납



- 부하여야 하며,
- 심판청구가 법적 요건을 충족하여야 하며,
- 청구인의 청구 자체가 정당성이 있어야 하며,
- 청구인이 주장 사실을 증명하여야 하므로 심판청구서는 이에 부응하도록 작성하여야 함.

가. 심판청구서의 기재사항

〈당사자계 심판〉

- 1) 당사자 및 대리인의 성명과 주소(법인의 경우에는 그 명칭, 영업소 및 대표자 성명):
  - 청구인 또는 피청구인
  - 임의 대리인 및 법정 대리인
- 2) 심판사건의 표시
  - 권리번호와 심판의 종류표시
  - 예) “특허제 0호의 특허무효심판”
- 3) 청구의 취지
  - 청구인이 심판을 통하여 구하는 권리보호의 형식과 법률효과를 적은 심결의 결론(주문) 부분

♣ 청구의 취지 기재 예시

- (1) 무효심판
  - “1. 특허 제000호 발명은 이를 무효로 한다.
  - 2. 심판비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.”라는 심결을 구함
- (2) 권리범위확인심판
  - “1. (가)호 설명서에 기재된 000발명은 특허 제 000호 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.(또는 속한다.)
  - 2. 심판비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.”라는 심결을 구함
- (3) 정정심판
  - “1. 특허 제000호 발명의 명세서를 첨부된 정정 명세서와 같이 정정한다.”라는 심결을 구함
- (4) 청구의 이유 :
  - 청구의 취지를 이유있게 하는 심판청구인의

- 주장
- 청구인측이 입증한 사실관계를 적고 그 증거 방법을 제출
- (5) 통상실시권허여심판의 경우의 추가 기재 사항
  - 실시를 요하는 자기의 권리의 권리번호와 명칭
  - 실시되어야 할 타인의 권리의 권리번호, 명칭 및 등록년월일
  - 실시의 대가

〈사정계 심판〉

- 1) 청구인 및 대리인의 성명과 주소(법인의 경우에는 그 명칭, 영업소 및 대표자의 성명)
- 2) 출원일자 및 출원번호
- 3) 발명의 명칭
- 4) 사정일자 또는 결정일자
- 5) 심판사건의 표시
- 6) 청구의 취지 및 그 이유
  - 취지 기재의 예
  - “1. 원 사정을 취소한다.
  - 2. 특허출원 제00-000호는 이를 특허사정한다.”라는 심결을 구함

나. 필요한 첨부서류

- 1) 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인으로 정하여져 있는 자가 절차를 밟는 경우:
  - 대표자 또는 관리인의 자격을 증명하는 서면
- 2) 미성년자, 한정치산자, 금치산자 등이 절차를 밟는 경우 :
  - 법정대리권을 증명하는 서면, 또는
  - 미성년자나 한정치산자가 독립하여 법률행위를 할 수 있는 것을 증명하는 서면
- 3) 미등록 특허관리인 또는 위임에 의한 대리인이 절차를 밟는 경우

- 대리권을 증명하는 서면
- 4) 2인 이상이 공동으로 절차를 밟는 경우로서 그 대표자를 선정하는 경우 :
  - 그 사실을 증명하는 서면
- 5) 특허 받을 권리의 승계인이 그 절차를 밟는 경우 :
  - 권리의 승계를 증명하는 서면과
  - 그 권리가 공유인 경우에는 타 공유자의 동의서
- 6) 권리범위확인심판 청구의 경우 :
  - (가)호의 설명서와 (필요한 경우) 도면 첨부
- 7) 정정심판 청구의 경우 :
  - 정정한 명세서 및 (필요한 경우) 도면 (각 3부)을 첨부
  - 그 권리에 대한 전용실시권, 질권자, 직무발명에 의한 통상 실시권자, 허락에 의한 통상 실시권자가 있을 경우에는 그들의 승인서
- 8) 위임장, 국적증명서, 기타 서면으로서 외국어로 쓰여져 있는 경우:
  - 그 번역문
- 9) 상대방에의 송달에 필요한 매수의 부분
- 10) 심판청구인이 성명, 명칭 또는 대표자를 변경한 경우 :
  - 그 변경을 증명하는 서면

## 2 심판관 지정 및 심판번호 부여

### 가. 심판관 지정

- (1) IPC, 물품 분류별, 상품류 별 구분하여 담당 심판관 지정
- (2) 전심판여 여부 고려(심판관 제척과 관련)
- (3) 거절사정불복심판의 경우, 심사전치 대상인 심판사건 :
  - 심판관 지정을 보류한 후,
  - 심사전치 결과로서 원사정 유지 통지를 받은 경우에 한해 심판관 지정

### 나. 심판번호 지정

- 년도별 일련번호순으로 지정

### 1) 사정계

- 거절사정 : (년도) 원 (번호)
- 취소결정 : (년도) 취 (번호)
- 보정각하 : (년도) 보 (번호)
- 정정심판 : (년도) 당 (번호)

### 2) 당사자계

- 무효, 권리범위 등 : (년도) 당 (번호)

### 3) 재심

- 사정계 : (년도) 재원(재취) (번호)
- 당사자계 : (년도) 재당 (번호)

## <심판관의 제척·기피·회피>

### (1) 심판관의 제척

#### 가. 의의

- 심판관이 특허법 제148조에서 규정한 제척원인에 해당하는 경우 그 심판관을 그 심판사건의 직무집행에서 당연히 배제되도록 하는 제도
- 심판관에게 제척원인이 있는 경우 당사자 또는 참가인이 제척신청을 할 수 있으나,
- 제척 신청여부에 상관없이 당연히 제척되며, 제척사유가 있음에도 그 심판사건에 관여한 경우에는 이를 이유로 소제기 또는 재심으로 다룰 수 있음.

#### 나. 제척의 사유

- 1) 심판관 또는 그 배우자나 배우자이었던 자가 사건의 당사자, 참가인 또는 특허의 이익신청인인 경우
- 2) 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허 이익신청인의 친족, 호주, 가족의 관계에 있거나 이러한 관계에 있었던 경우
- 3) 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허 이익신청인의 법정대리인 또는 이러한 관계가 있었던 경우
- 4) 심판관이 사건에 대한 증인, 감정인으로 되



거나 감정인이었던 경우.

- 5) 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허이의신청인의 대리인인 경우 또는 이러한 관계에 있었던 경우
- 6) 심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 사정 또는 심결에 관여한 경우
- 7) 심판관이 사건에 관하여 직접 이해관계를 가진 경우

### (2) 심판관의 기피

- 심판관에게 특정의 심판의 처리에 있어 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에 당사자의 신청에 의한 기피신청을 거쳐서 그 심판관을 그 심판업무로부터 배제시키는 제도
- 기피결정이 되면 당해 심판관은 그 사건에 관여할 수 없음.
- 당사자 또는 참가인은 사건에 대하여 진술을 한 후에는 심판관을 기피할 수 없음 ...

### (3) 심판관의 회피

- 민사소송법 제45조: 법관 스스로 제척 또는 기피의 원인이 있다고 인정한 때에는 법원의 허가를 얻어 직무의 수행을 회피가능
- 특허법에는 명시되어 있지는 않으나 신청시 허가하여야 할 것이고, 심판관 지정변경해야

### (4) 제척, 기피의 절차

#### 가. 신청

- 서면으로 하여야 하나, 구두심리에 있어서는 구두로 가능
- 제척 또는 기피의 원인은 신청한 날로부터 3일 이내에 소명해야

#### 나. 결정

- 합의체에서 심판에 의하여 결정
- 결정은 서면으로 하되 이유를 붙여야 하며,
- 이 결정에 대하여는 불복할 수 없음

### 다. 심판절차의 중지

- 신청이 있을 경우에는 결정이 있을 때까지 심판절차 중지

### 3. 예고등록

- 심판청구 시, 등록과에 그 사실을 통보, 특허원부에 그 요지 등록
- 제3자에게 경고의 목적, 효력발생요건이나 대항력 부여를 위한 것은 아님
- 특허청장은 그 이후의 권리의 이전, 전용실시권하여 등 변동사항을 심판원장에게 통보

### 4. 실시권자에의 통지

- 심판원장은 특허의 무효심판, 특허권존속기간 연장등록의 무효심판 또는 정정의 무효심판의 청구가 있는 경우에는 등록원부를 조사하여 그 취지를 그 특허권의 전용실시권자 기타 특허에 관하여 등록을 할 권리를 가지는 자에게 통지
- 심판원장은 취소결정불복심판이 청구된 경우 그 취지를 특허이의신청인에게 통지

### 5. 방식심리

- 심판청구서의 형식적인 기재요건 등 법령이 정하는 방식에 적합하고 소정의 수수료를 납부하였는 지에 대한 심리

### 가. 심리사항

- (1) 기간 내 청구여부
- (2) 수수료 납부의 적정 여부
- (3) 심판청구서식의 적정여부
- (4) 청구의 취지 및 이유 기재여부
- (5) 기타 기재사항의 적정여부
- (6) 청구서 부분의 적정첨부여부
- (7) 첨부서류 및 증거물의 일치여부

- (8) 위임의 경우 위임장 첨부여부
- (9) 위임의 경우 위임장 상의 수입인지 첨부여부
- (10) 인장의 날인 누락여부

**나. 방식심리의 절차**

- 방식 요건을 갖추고 있으면 수리
- 심리결과 필요한 경우 보정명령 또는 심문
- 지정기간 내에 보정을 하지 않거나 보정명령 또는 심문이 필요없는 경우에는 심판청구서 자체를 결정으로 각하
- 심판요건의 위배(예 불복기간의 경과)가 있는 경우
  - 필요시 또는 보정이 가능한 경우 보정명령
  - 부적법한 심판청구로서 그 흠결을 보정할 수 없는 경우는 심결로서 각하
- 상기 결정각하 및 심결각하에 불복하는 자는 특허법원에 소 제기 가능

**다. 심판청구의 보정과 요지변경**

- 보정의 제한 및 효과
  - 심판사무의 복잡, 심판지연 및 피청구인의 방어 곤란의 문제점...요지변경 불인정
  - 보정시 최초의 청구서를 제출한 날에 보정된 상태로 청구된 것으로 간주
- 사례
  - 심판청구의 요지에 해당하는 당사자, 사건의 표시, 심판의 대상 및 청구의 취지의 보정은 그 동일성을 해치지 않는 범위 내에서 허용
  - 무효심판 청구를 권리범위확인심판청구로 변경하는 것은 청구의 취지 변경으로 불허
  - 무효심판의 대상이 되는 청구항을 바꾸거나 추가하는 것은 청구의 취지의 변경으로 불허
  - 심판청구서의 기재사항 중 단순한 오기의 정정, 청구의 이유의 변경은 허용

**6. 부분의 송달**

- 피청구인이 있는 심판의 경우 심판장은
  - 심판청구서의 부분을 피청구인에게 송달
  - 기간을 정하여 답변서 제출의 기회를 부여
- 답변서를 수리한 경우 그 부분을 상대방에게 송달하여 방어의 기회 부여
- 그 상대방은 그에 대한 변박서를 제출할 수 있음 ... 그 부분을 송달하는 기간을 정하지 않음

**7. 적법성 심리**

**가. 의의**

- 심판요건의 구비에 대한 심리

**나. 심리사항**

- (1) 당사자에 대한 심리
- (2) 고유필요적 공동심판의 경우 그 흠결이 없는 지 여부
- (3) 대리인이 있는 경우 대리권의 유무 및 그 범위
- (4) 동일 사건이 계속 중인지의 여부(중복제소의 금지)
- (5) 일사부재리 원칙에 위배되는지 여부
- (6) 체척기간에 해당하는 지 여부
- (7) 불제소특약 등이 있는지 여부 등

**다. 심판요건 판단의 기준시**

- 원칙적으로 심리종결 시
  - 심판청구 시에는 존재하지 아니하였다 하더라도 심리종결시 존재하면 족하고
  - 심판청구 시에 존재하였다 하더라도 심리종결 시에 존재하지 아니하면 부적법한 청구가 됨

**라. 절차**

- 일반적으로 심판청구서의 심사 후 본안심리에 앞서, 또는 본안심리와 동시에 행함
- 필요한 경우 보정명령
- 흠결을 보정할 수 없는 경우에는 보정명령없이 즉시 심결 각하