

심결취소소송의 심리범위에 대해서

심결의 일사부재리와 취소판결의 기속력의 관점에서



정재훈 기술서기관
특허심판원 심판정책과

1. 심리범위에 대한 법원의 태도

가. 대법원 판례

대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결

“심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정 처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부라 할 것이므로 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·입증할 수 있고 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없

는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한 다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다.”

즉, 심결취소소송의 소송물을 심결의 위법성 일반으로 봐서 심리범위도 소송물의 범위에 따라 무제한이라는 것이다.

나. 특허법원의 실무

예를 들면 무효심판청구인이 특허권자를 상대로 등록무효

1) 강학상 무제한설이라고는 하지만, 예를 들어 무효심판의 심판물은 청구항별로 기본성을 가지므로 심판물이 되지 아니한 청구항은 심결취소소송의 대상이 되지 못한다. 즉, 현재의 심결취소소송의 심리범위는 심결의 주문에서 불복한 범위를 심판범위로 보고 있다.

2) 예를 들어 무효심판은 심판물이 청구항별로 가분이므로 무효심판의 심결취소소송의 심리범위는 무효심판 심결 청구항중 제소한 청구항의 유·무효이고 이에 따른 각종 주장·증거는 제한이 없다. 또한, 권리범위확인심판의 심결취소소송의 심리범위는 권리범위 심결의 주문인 이권발명과 확인대상발명의 속부여부 판단의 적법 여부이고 이에 따른 각종 주장·증거에는 제한이 없다. 각종 주장·증거 제출에 제한이 없는 가장 큰 논거는 심판의 직권심리주의 때문이다. 즉, 무효심판에서 청구인이 주장하는 무효 근거 및 증거 이외에도 모든 무효사유가 직권주의에 의해 잠재적 심판범위가 되므로, 심결 주문 범위를 소송의 심리범위로 본다고 하여도 심판범위와 소송의 심리범위는 차이가 있는 것이 아니다. 하지만, 이는 뒤에서 구체적으로 반론하겠지만 심급 차단과 동일사실·동일증거에 의한 심결의 일사부재리효라는 특수성에 의해서 이러한 논거는 반박되어진다.

심판을 청구하면서 기재불비를 이유로 하였으나 기각되어 특허법원에 심결취소소송을 제기한 후, 특허법원에서 진보성이 없어 특허발명이 무효가 되어야 하므로 무효청구를 기각한 심결은 위법하다는 주장이 충분히 가능하고 재판부는 진보성이 없다면 당해 심결을 취소할 수 있다는 것이다. 즉, 심결취소소송의 심리범위를 무제한설로 택하고 있다.¹²⁾

다. 기판력의 범위

예를 들어 특허권자가 甲인 특허발명에 대해서 乙이 기재불비를 이유로 무효심판을 청구하였다가 기각이 된 후, 다시 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다가 기각되어 확정된 상황에 이르렀다. 그 후 乙이 다시 무효심판을 진보성 결여를 이유로 청구하고 이에 대해 마찬가지로 기각이 된 후 특허법원에 심결취소소송을 제기한 경우를 상정하자.

무제한설에 의하면 소송물이 심결의 위법성 일반이고 기판력은 통상의 경우 소송물의 범위에 따르므로 전소는 甲의 특허발명이 무효가 아니라는 점에서 기판력이 발생하므로 후소가 전소의 기판력의 범위에 속하는가의 문제가 대두될 수 있다.³⁴⁾

여기서 소송물을 당해 대상 심결 자체로만 본다면 심판 번호가 달라 기판력이 미칠 수가 없고⁵⁾, 소송물을 심결의 실질적 내용인 특허발명의 무효 여부를 객체로 한다면 기판력이 미칠 수가 있다.

이에 대해서 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1256 판결에서는 “심결취소소송은 특허심판원의 심결을 대상으로 하는 것이어서 별개의 심결에 대하여 각각 제기된 취소소송이 중복제소에 해당한다거나, 각각 제기된 심결취소소송

의 당사자가 동일하다는 이유만을 들어 어느 하나의 심결 취소소송에서 먼저 확정된 판결의 기판력이 소송의 대상이 된 심결이 동일하지 않은 사건에까지 미친다고 할 수 없다.”라고 판시하고 있다. 즉, 심결이 다르면 소송물이 다르기 때문에 위의 사안에서 후소는 전소의 기판력의 범위에 있지 아니한다.

라. 기속력의 객관적 범위

예를 들어, 특허발명이 기재불비라고 무효심판청구를 하였는데 인정되지 않아 기각된 후, 특허법원에 재소하여 기재불비에 덧붙여 새롭게 진보성이 없다는 주장도 하였는데 진보성이 없다는 것이 인정되어 심결취소되고 이것이 확정이 되면, 특허심판원은 재심판을 해야 하는데 특허법원의 판단의 기본이 된 이유에 기속된다. 이때, 특허심판원이 진보성이 없다는 사유로 무효심결을 할 수 있는지가 문제시된다. 진보성에 대한 선행기술 증거는 특허심판원에 제출된 바가 전혀 없고 특허법원과 특허심판원은 심급이 단절되어 있어 특허법원의 소송자료가 넘어오지도 않는다. 그러기 때문에 특허심판원은 판결문만 보고 무효심결을 해야 한다.⁶⁷⁾

대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결에서는 “심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의

- 3) 전소에서 이미 무제한설에 따라 심리한 법원으로서 위 새로운 사실은 이미 앞의 전소에서 잠재적 심리대상이 되었다고 볼 수 있으나 위 다시 제기된 취소소송은 기판력에 반하는 소라고 보아 소각하판결을 하여야 하는 것이 아닌가 하는 의문이 든다. 재심판청구에 대한 심결은 종전의 심결과는 다른 심결이므로 종전의 심결취소소송과 새로운 심결취소소송은 서로 심리의 대상이 다른 심결 자체가 상이하여 소송물을 달리한다고 볼 수 있지 않을까 한다. 권택수, “일사부재리의 원칙”, 특허소송연구 제1집, 특허법원, 1999, p169
- 4) 양쪽 당사자에 변론의 권능과 기회가 주어진 이상 패소의 결과를 다시 다투는 것은 공평의 관념 내지 신의칙에 반한다는 것이고 공격방어방법에 대하여 절차보장을 해주었는데도 제출하여 다투지 아니한 데 대한 자기책임에서 기판력의 근거를 찾는다는 견해에 기초한다면 전소에서는 심결에서 판단된 것에 상관없이 무효사유를 무제한적으로 제출할 수 있는 상황이었기 때문에 그러한 상황에서 전소가 확정된 이상 후소에서 별개의 공격사유를 주장하는 것은 전소의 기판력에 저촉된다고도 보일 수 있다.
- 5) 기판력은 주문에 의해 발생하는데 주문에서는 특허심판원 2000당1234호 심결을 취소한다. 와 같이 심결번호를 기재한다.
- 6) 물론 재심판을 할 때 청구인과 피청구인에게 심판관 지정통지를 하면서 새로운 증거를 법원에 제출한 것이 있으면 다시 제출해달라고는 있으나 제출하지 않는 경우가 허다하고, 실무적으로는 제출하지 않아도 그대로 법원의 판결에 의해 원심결이 취소되었다고 하면서 취소판결을 원용하면서 구체적 심결의 이유를 생략한 채 무효심결을 한다.
- 7) 특허법원에서 의제자책으로 심결이 취소된 경우와는 상황이 다르다. 이러한 경우는 새로운 주장이 특허법원에 제출된 경우가 아니다.

사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위 법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후3364 판결등 참조), 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 반복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이다.”와 같이 실시하고 있다.

즉, 종전의 2000후3364 판결에서는 심결에서 판단된 것이 잘못되었다는 소극적인 면에서 기속력의 효력이 있다고 하였으나, 위의 사례와 같이 특허법원에서의 새로운 주장 때문에 심결이 취소된 경우를 설명하기 위해서 2001후96 판결에서는 새로운 증거가 심결취소소송까지 확대됨을 명시하였다. 2001후96 판결은 기속력을 심리범위 무제한설과 정합시키고 있다.

2. 심리범위 무제한설의 문제점

가. 심결의 일사부재리효과와 취소판결의 기속력과 충돌

예를 들어 乙의 특허발명을 상대로 甲이 선행기술 A에 의한 진보성 결여를 이유로 무효심판을 청구하였는데 기각이 되어 甲은 특허법원에 제소하였다. 소송절차 도중 甲은 새로운 선행기술 B를 발견하여 이를 새로운 심결취소사유로 주장하였다. 그런데 乙이 특허권 행사를 여러 곳에 하여 때마침 丙이 이때 선행기술 B에 의한 진보성 결여를 이유로 무효심판을 청구하였다.

그러나 특허심판원은 丙에 의한 무효심판을 기각하였고 丙의 여러 가지 사정으로 인해 불복하지 않아 확정되었다. 그 직후에 甲이 제기한 심결취소소송에서 재판부는 선행

기술 B에 의해서 乙의 특허발명이 진보성이 없다고 판단하여 심결취소판결을 내렸고 이는 확정되었다.

그러면 甲이 청구한 무효기각심결은 취소되어 특허심판원은 甲에 의한 무효심판청구를 다시 심리해야 한다. 그러나 이미 丙에 의한 무효심판에서 선행기술 B에 의해서는 진보성이 부정되지 않는다는 것이 확정되어 일사부재리효과 발생하고 있다. 이때 특허심판원은 甲의 재심판을 할 때 큰 문제에 봉착하게 된다. 甲의 재심판은 선행기술 B에 의해 무효심결을 해야 하는데 이미 선행기술 B에 의해서 진보성이 있다는 일사부재리 효과가 발생하였고, 일사부재리효의 표준시는 심결시이므로⁸⁹⁾ 甲의 재심판에서는 일사부재리효과와 심결취소판결의 충돌이 발생하여 어떻게 처리해야 되는지 어려운 상황에 직면한다.¹⁰⁾

이러한 문제는 심리범위 무제한설과는 관련이 없지만 새로운 증거가 아닌 경우에도 야기되어 중복심판의 적용 문제를 검토하게 한다. 예를 들어 乙의 특허발명을 상대로 甲이 선행기술 A에 의한 진보성 결여를 이유로 무효심판을 청구하였는데 기각이 되어 甲은 특허법원에 제소하였고 새로운 증거 제출 없이 그대로 선행 기술 A로 다투었는데 진보성이 없다고 인정되어 심결취소되고 확정되었다. 그런데 甲의 심결취소소송 도중에 丙이 乙의 특허발명을 상대로 동일한 선행기술 A로 무효심판을 청구하고 이것이 기각되고 丙이 제소하지 않아 확정이 된 상태라면, 丙의 확정된 심결에 의해서 선행기술 A로는 진보성이 있다는 일사부재리효과 발생한 상태이다. 이런 상태에서 甲의 무효심판의 재심판에서는 심결취소판결의 기속력에 의해 심결취소를 해야 되는데 역시 마찬가지로 이미 발생하고 있는 일사부재리효과와 충돌하게 된다. 이는 丙의 무효심판을 중복심판으로 심결각하해야 해결된다.¹¹⁾ 판결이 확정되기 전에는

8) 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003후427 판결

9) 심결의 일사부재리효과 판단의 표준시를 청구시로 해야 된다는 의견이 있으나, 만약 청구시로 하면 동일사실 및 동일증거인 심판이 선후관계로 진행되고 있는 상황이라면 어느 한쪽이 심결이 확정된다 하더라도 다른 쪽에서는 다른 결론의 심결을 내릴 수 있게 되므로, 통일적 결론을 취지로 하는 일사부재리효의 취지를 크게 훼손한다. 그리고 공동심판의 심결에서 당사자의 일부만이 제소하거나 일부만을 피고로 하여 제소한 경우에도 공동심판은 유사필수적 공동소송의 성질을 가지므로 제소하지 않거나 제소되지 아니한 당사자의 심결의 확정되지 않는다고 보고 있으므로(특허법원 2000. 10. 12. 선고 99허9571 판결 및 대법원 2009. 5. 28. 2007후1510 판결) 심결의 확정을 전제로 하는 일사부재리효를 심결시로 본다고 하여도 아무런 문제가 발생하지 않는다.

10) “청구기각심결이 소송에서 취소되어 다시 심판단계에 계속중에 다른 동일한 심판청구에 대한 심결이 기각되어 확정된 경우 역시 앞의 심판청구는 일사부재리의 원칙을 적용받아 각하되어야 할 것이다.” 지적재산소송실무, 특허법원 지적재산소송실무연구회, 박영사, 2006. 6. p. 65 외 같은 견해가 있으나 이에 따르면 심판원의 심결에 의해서 그의 상급심인 특허법원 / 대법원의 판결이 무력화되어 버리게 되고, 분쟁 당사자도 이를 수용하기는 대단히 어렵다고 보인다.

중복제소로 모순·저축을 방지하고, 판결이 확정된 후에는 기판력으로 모순·저축을 방지한다. 이와 마찬가지로 심판에서는 심결이 확정되기 전에는 중복심판으로 모순·저축을 방지하고 심결이 확정된 후에는 일사부재리로서 모순·저축을 방지하는 것은 지극히 당연하다. 그러나, 판결에서는 소송당사자가 동일한 것을 중복제소 및 기판력의 기본 원칙으로 삼고 있는데 비하여 심판에서는 심결 확정후의 효과인 일사부재리에서 심판 당사자를 고려하지 않으므로 중복심판에서도 당연히 심판 당사자를 고려하지 말아야 법적 균형이 맞는다. 따라서 중복심판 적용 요건도 일사부재리효 규정과 마찬가지로 동일 사실 및 동일 증거로 하는 것이 타당하다.

나. 특허법원에서의 새로운 증거에 의한 일사부재리효의 문제

예를 들어 甲이 乙의 특허발명을 상대로 선행기술 A에 의한 진보성 결여를 이유로 무효심판을 청구하였다가 기각되어 특허법원에 제소하여 선행기술 B도 추가하여 심결 취소를 주장하였으나 역시 기각되고 판결이 확정되었다. 그러면 심결도 확정되어 일사부재리효를 발휘하게 되는데, 이때 동일 증거를 어떻게 보는가의 문제가 발생한다.

추후에 丙이 乙의 특허발명을 상대로 선행기술 B에 의한 진보성 결여를 주장하면서 무효심판을 청구한다고 할 때, 특허심판원에서는 이를 일사부재리 위반으로 각하를 해야 하는지의 문제가 발생한다.

동일증거의 범위를 심결취소소송까지 넓게 보아야 하는가 아니면 심판까지만 보아야 하는가에 대한 것이나, 심판

과 소송은 심급 관계가 전혀 없는 별개의 절차이므로¹²⁾ 동일증거를 소송까지 확대하여 보는 것은 타당하지 않다. 그러면 특허심판원은 선행기술 B에 대해 본안 심리를 하여 무효 여부를 판단할 수 있고¹³⁾ 그러면 특허법원의 예전 판단과 다르게 진보성 없다고도 판단할 수 있다.¹⁴⁾ 그리고 특허심판원의 심결에 불복하여 특허법원에 제소되었을 경우에 전소의 기판력에 저촉되는가를 생각할 수 있으나, 소송 당사자 및 심판번호가 달라 기판력이 미치지 아니한다. 그러면 특허법원에서는 선행기술 B에 대해 본안 심리를 해야 되는데, 이는 전소에서 다루었던 것과 똑같은 사안이 되고 만다. 그러나 당사자가 다르고 심판 번호가 달라 전소의 기판력이 미치지 아니하므로 재판의 결과가 달라질 수 있어 이러한 모순을 절차법적으로 방지할 수가 없게 된다.

3. 심리범위 제한설 입장에서의 비판

동일사실 및 동일증거에 의한 심리범위 제한은 일본의 최고재판소 대법정 판결¹⁵⁾이 따른 것이고 현재 일본의 동향이다. 심결에서 판단된 것만이 심결취소소송의 심리범위에 해당된다는 것이다. 물론 보조증거 등의 제출은 가능하다.¹⁶⁾

가. 심결의 일사부재리효 및 취소판결의 기속력의 문제

동일사실 및 동일증거에 의한 심리범위 제한설에 따르게 되면 앞의 2.에서 논의한 여러 문제가 발생할 소지가 전혀 없다.¹⁷⁾ 이는 동일 사실 및 동일증거에 의한 심결의 일사부재리효와 그대로 정합하기 때문이다.

일본에서는 등록상표에 대한 불사용취소심판에 대한 심결취소소송의 심리범위에 대해 무제한적 태도를 보이고

11) 병이 다투고 싶다면 갑의 무효심판이 진행중이면 심판참가를 하고, 갑의 무효심판이 심결취소소송 단계에 있으면 소송참가를 통하면 된다.
 12) 현재 특허법원에서는 심판에서 제출한 증거를 완전히 새롭게 다시 내야 하고, 무효심판청구인이 심결에서 승소하였다 하더라도 이에 대한 심결취소소송에서 아무런 대응을 하지 않으면 주장 입증 책임을 다하지 않았다는 이유로 취소판결이 내려진다. 이는 특허심판원과 특허법원 사이에 심급관계가 없음으로 말미암아 심판기록이 특허법원에 이송되지 아니하여 당사자가 모두 새로이 주장과 입증을 해야 하기 때문에 발생한다. (지적재산소송실무, 특허법원 지적재산소송실무연구회, 2006. 6, 박영사, p.52 참조)
 13) 특허법원 설립 이전에는 심판소와 항고심판소로 이원화되어 존재하였고, 항고심판은 초심판의 속심으로써 재판할 수 있고 심판기록은 그대로 이어서 편철되기 때문에 항고심판에서 새로운 증거에 의해 항고심결이 확정된 경우, 그 새로운 증거를 이유로 후행의 초심판을 청구하면 일사부재리에 저촉된다. 이는 불복심이 속심이기 때문에 가능한 것이다. 그러나 현재는 특허심판원과 특허법원이 심급 단절되어 있기 때문에 법령 특허법 제188조제2항에 의해 당사자가 심결취소소송절차 완결시 재판서 정본을 특허심판원에 송부한다고 하여도 특허심판원에 제출되지 않는 증거까지 일사부재리 효과의 범위에 넣는 것은 무리이다.
 14) 물론 현실적으로는 특허법원의 판단을 존중하여 그에 취지에 맞게 심결하겠지만, 이는 실무상의 차원이고 본고에서는 법적 절차의 부정함을 논하는 것이다.
 15) 일본 最高裁 1976. 3. 10. 선고 行々 28호 심결취소청구사건 (대법정 판결), 대법정 판결 이전에는 제한설과 무제한설의 최고재판례가 혼재하였으나, 본 판결로 무제한설 판례를 폐기하면서 명쾌하게 정리하였다.

있다.¹⁸⁾ 이는 불사용취소심판의 심판대상은 심판청구일로부터 기산해서 3년내 사용증거가 있는지에 대한 것이므로, 선심판이 그의 심결취소소송에서 새로운 증거에 의해 심결취소가 되어 재심판이 개시된 상태에서 후심판의 심결이 확정된 상태라 하더라도 양심판의 기산일 자체가 달라 즉, 심판물이 다르기 때문에 동일 사실 및 동일증거에 의한 일사부재리효에 따른 앞서 논의한 문제가 전혀 발생할 소지가 없기 때문으로 보인다.

나. 분쟁의 신속한 해결

심리범위 무제한설의 가장 큰 논거는 법관에 의해 재판받을 권리 보장과 분쟁의 1회적 해결이다. 법관에 의해 재판받을 권리는 제한설이라 하여도 특허법원에서 법관이 심결의 당부를 판단하는 것은 마찬가지이므로 중요한 이유라고 보긴 어렵다고 생각한다. 물론 사법부의 전면심사 측면에서는 문제가 될 소지가 있다고는 하지만 뒤에 후술할 심결 전치주의의 취지와 특허심판의 일사부재리 및 기속력의 측면을 고려할 때 타당한 논거는 되지 못한다고 생각된다. 따라서 두 번째인 분쟁의 1회적 해결이 가장 중요한 논거로 보인다. 쉽게 말하면 새로운 증거를 특허법원에서 내지 못하면 특허심판부터 다시 청구해야 하기 때문에 분쟁해결이 크게 지연된다는 것이다.

① 정정심판의 문제

그러나 이는 현실적으로 그렇지 않다. 특허법원의 심리범위 무제한 때문에 특허법에서는 정정심판 청구를 무효심판이 특허심판원에서 계속이 아니면 허용하고 있다.¹⁹⁾ 이는 특허권자에게 새로운 증거에 대한 방어 기회를 줘야 하는 것은 필수적이므로 결론

적으로는 특허법원의 심리범위 무제한 때문에 허용이 된 것이다. 즉 심리범위 무제한에 의해서 정정심판청구는 제한이 사실상 없다고 봐야 한다.

특허법원 선고 이후에 정정심판 청구가 인정되면 대법원에서 특허법원의 판결이 파기되어 다시 재판을 해야 하고, 최악의 경우 인정된 정정에 대한 정정무효심판이 청구되어 이것이 다시 특허법원·대법원을 통해 불복되면 정작 중요한 무효절차는 신속하게 진행되지 못하는 영향을 가져온다.²⁰⁾ 특히나 중요한 특허분쟁일수록 무효와 정정심판은 치열하고도 복잡하게 진행된다.

이러한 절차 지연은 분쟁의 신속한 해결에 큰 문제를 가져오고 있고 이러한 문제의 근본 원인은 정정심판 청구기간의 제한이 사실상 없기 때문이며 이는 심리범위 무제한설을 택하는 이상 정정심판 청구기간을 제한하기가 불가능하다는데 가장 이유가 존재한다. 심리범위를 제한하고 정정심판청구 제한하여 무효심판 청구 절차내 정정청구만 허용하게 하거나 무효심판에 대한 심결이 내려진 후 2~3개월의 단기간 동안만 정정심판이 청구되게 한다면 신속하게 절차가 진행될 수 있다. 물론 새로운 증거 제출의 경우에는 무효심판부터 다시 청구해야 하는데, 심판부터 다시 시작해야 하는 절차 지연 효과가 정정심판 청구로 인한 절차 지연 효과보다 심하다고는 볼 수 없다.

② 기속력에 의한 재심결에 대한 재불복

또 다른 문제는 특허심판원에서는 유효로 심결하였으나, 이에 대한 불복인 특허법원의 심결취소소송에서 새로운 증거에 의해 무효라고 판단되어 심결이 취소된 경우 무효가 확정되려면 특허심판원에서 재심판을 하여 무효로 다시 심결을 해야 한다. 그런데 이런 취소판결 기속력에 의한 재심결에 대해서도 절차적으로는 다시 특허법원으로 불복이 가능하기 때문에 불복하여 심결취소소송을 제기하여 놓고²¹⁾ 정정심판을 청구하여 절차를 심각하게 지연시키는 경우도 발생한다.²²⁾ 이러한 경우를 발생하지 않으려면 특허심판원에 유력한 무효증거를 제출하여 특허심판원에서

16) 예를 들어 주지관용입증을 위한 증거 제출 같은 것이다.

17) 이런 점을 고려하면 특허법이 본래 예정하고 있는 심결취소소송의 심리범위는 제한설이 아닐까 싶다.

18) 상표등록의 불사용취소심결에 대한 취소소송에 관해 상표법은 사용사실의 입증은 심결시까지 하여야 한다고 규정하지 아니하고 있으므로 사실상의 구두변론 종결시까지 입증이 허락된다고 할 것이므로 상표권자가 심판절차에서 사용에 관한 아무런 증거도 제출치 아니하여 취소심결이 된 경우에도 심결취소소송에서 상표사용사실이 입증되면 그 심결은 취소되어야 한다. (最高法院 91. 4. 34. 판결 소화63(行)) 37호 심결취소청구의 소)

19) 특허법 제136조(정정심판) ① 특허권자는 제47조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속(係屬)되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

20) 실용등록 제71***호에 대한 무효분쟁은 2002. 11. 1. 특허심판원에 무효심판을 청구하면서 시작되었으나, 무효절차가 대법원에 이르렀을때 정정심판이 인용되고, 또 이에 대해서 정정무효심판이 청구되어 대법원까지 다투게 되었고, 이런 상황에서 또 정정심판을 청구되어 이를 다투는 절차가 개시되는 등 복잡한 사정에 의해서 무효에 관한 특허법원의 판결이 대법원에서 파기환송되어 다시 특허법원에 2005. 10. 20. 에 접수되었으나 무효대상물의 확정되지 못한 관계로 추정기일 상태로 계속되다가 정정무효가 2009. 2. 28.자로 확정되자 2009. 3. 27. 에 비로소 등록무효 판결을 하게 되었다.

무효심결을 하고 이것이 심결취소소송에서 청구기각이 되어 무효심결의 확정이라고 되게끔 해야 한다. 만약 심리범위를 제한하여 유력한 증거를 심판부터 다시 청구하였다면 소송에서 청구기각으로 바로 무효효과를 발생시킬 수 있기 때문에 분쟁의 신속한 종료가 될 수 있다.

다. 심판 전치의 이익

현재 특허법에서는 원처분에 대한 제소를 인정하지 않고 재결인 심결에 대해서만 불복을 인정하고 있어²³⁾ 이를 이유로 특허심판원에서 판단되지 아니한 것에 대해 특허법원에서 판단하는 것은 특허법이 규정한 심결 전치주의에 부합하지 않는다는 의견이 있다.

이에 대해서는 현재의 특허심판과 같이 재결주의를 택하였던 구 토지수용법 사례를 대비해볼 수 있다. 구 토지수용법에서는 원처분인 수용재결에 대하여 취소소송을 허용하지 않고 중앙토지위원회로의 이의신청에 따른 이의재결에 대해서만 취소소송을 허용하는 재결주의를 택하고 있었다. 이러한 구조에 대해 위헌 심판이 청구되었는데 헌법재판소에서는 토지수용에 관한 전문지식을 활용할 수 있어 이의신청 절차를 사실상 필요적 전심 절차화한 것에 합리적 이유가 있다면서 이러한 제도를 긍정하였다.²⁴⁾ 또한, 대법원 판례에서도 이의재결취소소송에서는 이의재결 자체의 고유한 위법 사유뿐만 아니라 이의신청사유로 삼지 아니한 수용재결의 하자도 주장할 수 있고, 또한 구 토지수용법 제75조는 이의신청이 있는 경우에 중앙토지위원회가 수용재결의 위법 또는 부당여부를 심리하도록 규정되어 있을 뿐 이의사유에 한하여 심리하도록 제한하고 있지 아니하므로 특별한 사정이 없는 한 이의신청의 효력은 수용

재결 전체에 미친다고 하여 사업손실보상과 이전료 보상을 한 수용재결에 대해 이의신청을 이전료 보상 부분만 하여 그에 대해 이의재결을 받은 후 이에 대한 취소소송에서 사업손실보상도 다투었는데 대법원은 이 부분도 심리범위가 된다고 판시하였다.²⁵⁾

특허심판에 이러한 태도를 고려한다면 예를 들어 무효심판의 심결취소소송에서는 심판청구의 대상이 되지 못한 청구항에 대해서는 소송물이 되지 못하므로 청구취지인 청구항 레벨에서는 심판 전치주의를 지키고 있고, 심판 청구이유 레벨로 보더라도 직권심리가 가능하여 심판청구이유에 한하여 심리하도록 제한하지 않고 있으므로 심결취소소송에서 심판에서 다루지 아니한 사유를 심리한다고 하여 심판전치주의를 훼손한다고 보기는 쉽지 않다고 보인다.

4. 결어

본래 행정처분에 대한 취소소송의 심리범위는 위법성 일반적으로 보는 것이 원칙이나, 특허심판에 대해서는 무제한설을 적용하게 되면 앞서 논의한 바와 같이 여러 논리적 부정합을 야기한다. 이러한 문제는 근본적으로 첫째 심판과 심결취소소송의 심급이 단절되어 있다는 점, 둘째 심결에 대해서는 일반 행정처분과는 달리 특별하게 동일 사실 및 동일증거에 의한 준사법적인 일사부재리효를 두고 있는 특수성 때문에 발생하는 것이며 그러한 문제가 있다는 것 자체를 볼 때, 심결취소소송의 심리범위와 특허법과의 정합성은 심결이유에서 구체적으로 심리판단된 것에 국한하는 제한설이 우수하지 않을까 생각된다.

* 본고는 개인적 의견이지, 특허청의 공식 견해가 아닙니다.

| 발명특허 2009. 10

21) '특허소송의 개선방안에 대한 고안', 주기동, 법률신문, 08. 4. 21. 의 특허관련소송의 신속성 문제에서 기속력에 의한 제2차 심결에 대해 심결취소소송을 제기하고 상고까지 하여 심결의 확정이 지연되는 문제와, 정정심판 청구 때문에 특허법원에서의 재판이 지연되는 일이 발생하는데 무효심판절차 중에서는 정정심판을 제한하면서 특허법원의 심결취소소송단계에서는 제한이 없는 문제를 심각하게 지적하고 있다.

22) 특허 제324***호에 대해 04. 3. 19.자로 무효심판이 청구되었으나, 유효심결되었고 이에 대한 심결취소소송에서 새로운 무효증거가 제출되어 이로 인해 심결취소되었고 대법원에서 08. 4. 24. 자로 상고기각하여 심결취소판결이 확정되었다. 이에 심판원은 기속력에 의해 08. 7. 14.자로 무효심결을 하였으나 권리자가 이에 대해 08. 9. 13.자로 다시 특허법원에 불복을 하였고, 권리는 08. 10. 15.자로 정정심판을 다시 청구하여 특허법원의 심리가 지연되고 있다. 04. 3. 19.부터 시작된 분쟁이 아직까지도 종결되지 못하고 있다. 만약 심리범위를 제한하였다면 특허법원에 새로운 증거를 제출하는 대신, 그 증거로 무효심판을 다시 청구하여 무효로 심결이 내려지고 설령 이에 대한 불복이 있었다 하더라도 청구기각으로 바로 심결을 확정지었다 하더라도 분쟁 종결 시점이 이전보다는 늦어지지 않을 것으로 보인다.

23) 행정소송의 원칙인 원처분주의가 아닌 재결주의를 택하고 있음.

24) 헌법재판소 2001. 6. 28. 선고 2000헌바77

25) 대법원 95. 12. 8. 선고 95누5561