

공동심판의 심결에 대한 취소소송에서의 당사자적격

윤기승*

I. 서설

II. 특허심판원과 특허법원의 관계 및 공동심판의 성질

1. 특허심판원과 특허법원의 관계
2. 무효심판의 공동심판의 의미
3. 무효심판의 공동심판의 성질

III. 공동심판청구인 중 1인의 소제기 시 문제

1. 문제의 소재
2. 공동심판청구인 중 1인에 의한 소제기 여부
3. 심판청구인 중 1인의 소제기 시 다른 청구인에 대한 효력
4. 심판청구인 중 1인의 소제기 후 다른 심판청구인의 소제기

IV. 심판청구인 중 1인에 대한 소제기 시 문제

1. 문제의 소재
2. 심판청구인 중 1인에 대한 소제기 가능 여부
3. 심판청구인 중 1인에 대한 소제기 시 다른 청구인에 대한 효력
4. 검토

V. 결어

* 지적재산권 전문 강사, 법학박사
이 논문은 박사학위논문에 근거하여 작성된 것임

초 록

무효심판의 공동심판에서 공동심판청구인이 패소한 경우, 공동심판청구인 전원이 공동으로 심결취소소송을 제기하면 아무런 문제가 되지 않으나 공동심판청구인 중 일부는 소를 제기하고자 하고 다른 공동심판청구인은 소를 제기하지 않으려고 하면 문제가 될 수도 있다. 이러한 경우 공동심판청구인 중 일부가 심결취소소송을 제기할 수 있는지, 그렇다면 그 효력이 다른 공동심판청구인에게도 미치는지 여부가 문제된다. 한편, 공동심판청구인이 승소한 경우 특허권자는 공동심판청구인 중 1인을 피고로 심결취소소송을 제기할 수 있는지, 그렇다면 다른 공동심판청구인에게 어떠한 효력이 미치는지의 여부도 문제된다.

이러한 문제를 해결하기 위하여, 본고는 무효심판의 공동심판의 성질에 대하여 살펴보고, 또 공동심판의 심결에 대한 취소소송을 능동소송인 경우와 수동소송인 경우로 구분하여 공동심판의 성질에 따른 효력에 대하여 살펴본다. 또한 이러한 결과를 토대로, 본고는 무효심판의 공동심판은 통상의 공동소송의 성질을 가지고 있다고 보고, 또 이때 발생할 수 있는 문제에 대한 해결책으로서 일사부재리의 판단시점을 ‘심결시’가 아닌 ‘심판청구시’로의 판례변경을 제안해 본다.

주제어 : 무효심판, 공동심판, 당사자적격, 통상의 공동소송, 유사필수적 공동소송, 일사부재리

I. 서설

특허법 제94조는 “특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.”고 규정하고 있어, 특허권은 법률에 의해 부여된 독점·배타권이라고 한다.¹⁾ 따라서 정당한 권원이 없는 제3자가 특허권자의 특허발명을 무단으로 실시하는 경우 그 특허권자는 이러한 특허권의 독점·배타권에 의하여 자신의 권리인 특허권을 적극적으로 행사할 수가 있다.

즉, 특허권자는 자신의 특허권을 실시하고 있는 제3자를 상대로 일반 민사법원²⁾³⁾에 특허침해소송⁴⁾을 제기할 수 있다. 이때 특허침해소송의 피고는 소극적으로 자신의 실시행위가 특허권자의 특허권을 침해하지 않는다는 의견서나 답변서를 제출하거나 또는 소극적 권리범위확인심판⁵⁾을 청구할 수도 있으나, 적극적으로 특허권자의 특허권을 무효시키기 위하여 무효심판을 청구할 수도 있다.

이때 이해관계를 가지고 있는 자가 수인이 있는 경우, 그 수인의 이해관계인은 각자

-
- 1) 우리나라는 특허법 제94조에 “특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.”고 규정하고 있어 특허권을 독점권이라고 한다. 또한 특허 관련 서적도 특허권은 무체재산권으로서 물건에 준하는 권리이므로 특허권자는 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있고, 또 타인의 무단실시를 배타적으로 배제할 수 있다고 한다(임병용, 「이지 특허법」, 제6판, 한빛지적소유권센터, 2007, 579면; 황종환, 「특허법」, 개정9판, 한빛지적소유권센터, 2004, 577면). 일본도 특허법 제68조에서 “특허권자는 업으로서 특허발명의 실시를 할 권리를 독점한다(特許権者は `業として特許発明の実施をする権利を専有する).”고 규정하여 우리나라와 마찬가지로 특허권을 독점권으로 본다. 물론 이에 대하여 특허권은 단순한 배타권에 불과하다는 견해(배타권설)도 있다(吉藤幸朔, 「특허법개설」, YOU ME 특허법률사무소(역), 제13판, 대광서림, 2005, 514면). 한편, 미국은 35 U.S.C. 154에서 “right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States”라고 규정하여 특허권을 배타권이라고 한다. 즉, 특허권이라 함은 제3자가 특허발명을 생산, 사용 등 실시할 수 있도록 특허권자에게 실시를 허여할 수 있는 독점권을 부여하는 것이 아니라 타인이 이러한 실시를 무단으로 하지 못하도록 특허권자에게 배타권을 부여한 것이라고 해석한다(이해영, 「미국특허법」, 제2판, 한빛지적소유권센터, 2005, 23면).
 - 2) 지적재산권에 관한 소는 민사소송법 제2조 내지 제23조의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할 수 있다(민사소송법 제24조).
 - 3) 소재지를 달리하는 같은 종류의 법원 사이에 재판권의 분담관계를 정해 놓은 것을 ‘토지관할’이라 하고, 이러한 토지관할은 보통재판적과 특별재판적으로 구분된다. 보통재판적과 특별재판적이 공존하거나 특별재판적이 여러 개 공존하여 토지관할의 경합이 있는 경우, 원고는 관할법원 중 한 곳을 임의로 선택하여 소를 제기할 수 있다.
 - 4) 여기서의 ‘특허침해소송’은 일반적으로 침해금지(또는 예방)청구(특허법 제126조 제1항)와 손해배상청구(민법 제750조)를 말한다.
 - 5) 이해관계인이 소극적 권리범위확인심판을 청구하여 확정심결을 받더라도, 이러한 심결은 법원에 유력한 증거로서 활용될 수는 있으나 법원을 기속하지는 못한다. 이러한 면에서 보면, 권리범위확인심판도 특허침해소송에서 소극적인 대응조치에 불과하다.

단독으로 무효심판을 청구할 수도 있으나 공동으로 무효심판(이하 “무효심판의 공동심판”이라 함)을 청구할 수도 있다.⁶⁾ 이러한 무효심판의 공동심판에서 공동심판청구인이 패소한 경우, 일부의 공동심판청구인은 이러한 심결에 불복하기 위하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하려고 하고 또 다른 공동심판청구인은 이러한 소를 제기하고 싶지 않을 수도 있다. 이러한 경우 공동심판청구인 전원이 공동으로 심결취소소송을 제기하여야 하는지 아니면 공동심판청구인 중 1인이 소제기를 하는 것이 가능한지,⁷⁾ 또는 가능하다면 그 효력은 소를 제기하지 않은 다른 공동심판청구인에게도 미치는지의 여부가 문제된다. 또한 무효심판의 공동심판에서 심판청구인이 승소한 경우, 패소자인 특허권자는 공동심판청구인 전원을 공동피고로 심결취소소송을 제기하여야 하는지 아니면 공동심판청구인 중 가장 약자인 공동심판청구인을 피고로 소제기를 할 수도 있는지의 여부도 문제된다.

따라서 이하에서는 이러한 문제를 해결하기 위하여, 먼저 특허심판원과 특허법원의 심급적 연결 문제와 무효심판의 공동심판의 성질에 대하여 살펴보고, 또 이러한 이론을 바탕으로 공동심판청구인 중 1인에 의한 소제기(능동소송⁸⁾) 가능 여부와 공동심판청구인 중 1인에 대한 소제기(수동소송) 가능 여부 등을 살펴본다.

II. 특허심판원과 특허법원의 관계 및 공동심판의 성질

1. 특허심판원과 특허법원의 관계

특허법원이 설립되기 전의 특허쟁송제도 하에서는 심판소와 특허심판소, 특허심판소와 대법원간에는 심급적 연속이 있었다.⁹⁾ 그러나 이러한 특허쟁송제도는 “국민은 헌법과 법률

6) 특허법 제139조 (공동심판의 청구등) ①동일한 특허권에 관하여 제133조제1항·제134조제1항 및 제137조제1항의 무효심판 또는 제135조제1항의 권리범위확인심판을 청구하는 자가 2인이상이 있는 때에는 그 전원이 공동으로 심판을 청구할 수 있다.

7) 공동심판청구인이 수인인 경우 일반적으로는 그 중 1인 또는 일부가 심결취소소송을 제기하지만, 여기서는 편의상 ‘공동심판청구인 중 1인’이라고 한다.

8) 여기서의 ‘능동소송’ 또는 ‘수동소송’은 공동심판청구인을 기준으로 한다.

9) 1995년 특허법 이전의 특허쟁송제도는 ‘(심판소) → 항고심판소 → 대법원’으로 이어지는 심급구조를 가지고 있었다(심판소를 꺾기로 한 이유는 일반적인 심판은 심판소에 청구되는 것이지만, 거절결정 또는 보정각하결정에 대한 불복심판은 항고심판소에 청구되는 것이기 때문이다). 즉, 그 당시에는 특허법원이 존재하지 않았기 때문에, 사실심에 대한 판단은 법원이 아닌 심판소 또는 항고심판소에서 담당

이 정하는 법원에 의하여 (사실심의) 재판을 받을 권리가 있다”는 헌법 제27조의 규정에 위반되는 위헌적 소지를 가지고 있다고 하여,¹⁰⁾¹¹⁾ ‘특허심판원 → 특허법원 → 대법원’의 심급관계를 가지는 현행의 특허쟁송제도가 만들어졌다.¹²⁾ 이러한 특허쟁송제도 하에서는 특허심판원과 특허법원 사이는 심급적으로 연결되어 있지 않다고 한다.

따라서 특허심판원의 심결에 대하여 불복을 하고자 하는 자는 특허법원에 소를 제기하여야 한다. 만약 특허심판원과 특허법원 사이가 심급적으로 연결되어 있다면 심결 취소소송을 제기하고자 하는 자는 특허심판원에 소를 제기하여야 하지만, 현재의 특허쟁송제도 하에서는 특허법원에 소를 제기하여야 한다. 또한 특허심판원과 특허법원 사이는 심급적으로 연결되어 있지 않기 때문에 특허심판원도 심판기록을 특허법원으로 이송하지 않는다. 따라서 원고는 모든 자료를 특허법원에 다시 제출하여야 한다. 결국, 위에서 설명한 것처럼 특허심판원과 특허법원 사이는 심급적으로 연결되어 있지 않으므로, 공동심판청구인 중 1인에 의한 소제기는 항소제기가 아니라, 최초의 신소에 해당된다.

하고 대법원은 법률심에 대한 판단만을 하였다. 따라서 심판소와 특허심판소, 특허심판소와 대법원 사이는 심급적으로 연결되어 있었다.

- 10) 1995년 특허법 이전의 특허쟁송제도의 위헌적 소지 여부에 대하여, (i) 항고심판소의 심결이 법원에 의하여 사실심의 재판을 거치지 않은 것은 사실심의 재판에 관하여 법원에 의한 재판을 받을 권리가 박탈된 것이고, (ii) 이러한 특허쟁송제도 하에서 특허사건의 사실심은 특허청의 항고심판소에서의 심결이 최종심이 되는 것이므로 사법권의 일부가 특허청의 항고심판소에 귀속되는 결과를 초래하였다. 즉, 이러한 특허쟁송제도는 사법권은 법관으로 구성된 법원에 속하여야 한다는 사법국가주의 내지 삼권분립원칙에 위배된 것으로 보았다. 또한 (iii) 이러한 특허쟁송제도는 평등원칙 및 재판의 전심절차로서 행정심판을 할 수 있다는 규정에 위배된 것으로 보았다(이시윤·이상정, “특허법원의 신설과 특허심판구조의 개편”, 「사법행정」, 제37권 제2호(1996), 14면 ; 송영식 외 2인, 「지적소유권법 (상)」, 제9판, 육법사, 2005, 675면; _____, 「사법제도개혁백서(하)」, 대법원, 1994, 633-634면).
- 11) (주)동국물산은 특허권 및 상표권에 대한 분쟁(권리의 유·무효 등 권리의 발생 여부에 대한 분쟁을 말함)은 특허청의 심판소 및 항고심판소에서 판단하도록 하는 규정인 1994년 특허법 제186조 제1항은 국민이 법원에 의한 재판을 받을 권리를 박탈한 위헌규정이라는 이유로 1991년 12월 23일에 대법원에 위헌법률심판을 제청하였다. 이에 대법원은 이러한 위헌법률심판제청이 이유있다고 하여 1992년 1월 8일에 헌법재판소에 위헌법률심판을 제청하였다. 그러나 신청인은 아무런 이유없이 1992년 6월 24일에 위헌법률심판제청신청과 대법원에의 상고를 취하여 위헌여부의 판단이 무산되었다. 하지만 서울고등법원은 1992년 7월 9일 항고심판에 관한 위헌법률심판제청을 헌법재판소에 접수시켰다. 또한 (주)로보트 보일러가 낸 위헌법률제청신청에 대하여, 대법원은 이러한 신청이 이유있다고 하여 1993년 8월 25일 헌법재판소에 위헌법률심판을 제청함에 따라 구특허쟁송제도에 대한 위헌성 여부에 대한 활발한 논의가 진행되었다(김충묵, “특허항고심판제도에 관한 연구”, 「군산대학교 지역개발연구」, 제5집(1993), 40-41면 참조).
- 12) 현행 특허쟁송제도와 관련된 법률은 1994년 7월 12일에 국회를 통과하였고 1998년 3월 1일부터 시행되도록 개정되었다. 이와 관련하여 헌법재판소는 법률의 개정안이 국회를 통과한 이후인 1995년 9월 28일 위헌법률심판제청에 대한 판결을 하면서 헌법불합치 판결을 하여 개정법의 시행일인 1998년 3월 1일까지는 종래의 제도를 그대로 유지하도록 판시하였다.

만약 무효심판의 공동심판이 유사필수적 공동심판의 성질을 가지고 있고 또 우리나라의 특허쟁송제도에 있어서 특허심판원과 특허법원 사이가 심급적으로 연결되어 있다면, 이러한 심판은 민사소송법상 유사필수적 공동소송의 효과를 따르면 된다. 즉, 민사소송법상 합일확정을 요하는 필수적 공동소송은 소송진행이 통일되어 있으므로, (i) 공동소송인 중 1인에 대하여 중단 또는 중지의 원인이 발생하면 다른 공동소송인 전원에 대하여 중단 또는 중지의 효과가 생겨 소송절차의 진행이 정지되고, (ii) 상소기간은 각 공동소송인에게 판결정본의 송달이 있는 때부터 개별적으로 진행되나 공동소송인 전원에 대하여 상소기간이 만료되기까지는 판결이 확정되지 않고, 또 (iii) 공동소송인 중 1인이 항소를 제기하면 전원에 대하여 판결의 확정이 차단되고 전 소송이 상급심으로 이송된다. 즉, 특허법원에서의 심결취소소송이 항소에 해당되면, 공동심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기할 수 있고 이때의 특허심판원의 심결은 확정되지 않고 특허법원으로 이심된다.¹³⁾

그러나 현행 특허쟁송제도 하에서는 특허법원의 심결취소소송은 특허심판원의 심판과 소송법상 심급적 연결이 없다는 것이 일반적인 견해이다.¹⁴⁾ 즉, 특허법원은 특허심판원의 항소심의 기능을 담당하지만, 특허법원은 종래의 심판과 항고심판과 같은 심급구조를 가지고 있는 것이 아니라 특허심판원의 심결에 대한 취소소송을 담당하는 제1심 법원에 불과하다. 따라서 이러한 경우 다른 공동심판청구인은 항소의 효력을 받지 않으므로, 무효심판의 공동심판의 심결에 대한 취소소송에서의 당사자적격¹⁵⁾이 문제된다.¹⁶⁾

13) 이시윤, 「신민사소송법」, 제3판, 박영사, 2007, 656-658면; 김용진, 실체법을 통하여 본 민사소송법」, 제4판, 신영사, 2006, 852-854면; 호문혁, 「민사소송법」, 제6판, 법문사, 2008, 808-809면.

14) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사(이재환 편), 2006, 13면; 임병웅, 앞의 책, 952면; 윤선희, 「특허법」, 개정판, 법문사, 2004, 880면; 이상경, 「지적재산권소송법」, 육법사, 1999, 49-50면; 황중환·김현호, 「특허법」, 제11판, 한빛지적소유권센터, 2006, 825-826면; 황중환, 앞의 책, 931면; _____, 「특허재판실무편람」, 특허법원(성기문 편), 2002, 14면.

15) '당사자적격'이라 함은 특정의 소송사건에서 정당한 당사자로서 소송을 수행하고 본안판결을 받기에 적합한 자격, 즉 당사자가 될 만한 사람이 당사자가 된 경우를 말한다. 즉, '당사자적격'은 특정의 소송물에서 누가 정당한 당사자로서 본안판결을 받을 자격을 말하므로 현재 계속 중인 소송에 있어서 당사자의 정체가 누가인가를 정하는 문제인 '당사자확정'과 다르고, 또 소송사건의 내용이나 성질에 관계없는 일반적인 자격인 '당사자능력'과도 구별된다.

16) 특허법은 특허법 제186조 및 제187조에 심결취소소송의 당사자적격에 관한 규정을 두고 있으나, 공동심판의 심결에 대한 취소소송의 당사자적격에 대하여는 아무런 규정을 두고 있지 않다. 즉, 특허법은 무효심판과 같은 당사자적 심판인 경우 그 심판에서 패소한 무효심판청구인 또는 피청구인(특허권자)이 심결취소소송의 당사자적격을 가지는 것으로 규정을 하고 있으나, 무효심판의 공동심판인 경우 공동심판청구인 전원이 당사자적격을 가지고 있는지 아니면 일부의 공동심판청구인이 당사자적격

2. 무효심판의 공동심판의 의미

특허법 제139조 제1항은 “동일한 특허권에 관하여 제133조 제1항·제134조 제1항 및 제137조 제1항의 무효심판 또는 제135조 제1항의 권리범위확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이 있는 때에는 그 전원이 공동으로 심판을 청구할 수 있다”고 규정하고 있다. 즉, 수인의 이해관계인은 개별적으로 무효심판을 청구할 수도 있고 또 이해관계인 전원이 공동으로 무효심판을 청구할 수도 있다.¹⁷⁾ 이때 무효심판의 공동심판이 되는 경우라 함은 (i) 동일한 특허권에 관하여 처음부터 여러 명이 공동으로 무효심판의 청구인이 되는 경우도 있지만, (ii) 당사자 참가에 의하여 공동심판이 되는 경우도 있고, 또 (iii) 별개의 심판으로 청구되었으나 특허심판원이 이를 병합하여 공동심판이 되는 경우도 있다.¹⁸⁾

또한 무효심판의 공동심판이 성립하려면, 그 심판은 절차적 요건과 객체적 요건을 충족하여야 한다. 즉, 공동심판은 절차적 요건으로서 동일 절차 내에서 심결이 될 수 있는 심판청구이어야 하고, 또 객체적 요건(심판대상물 요건)으로서 특허권이 동일하여야 한다. 여기서 ‘특허권의 동일’이라 함은 청구항이 동일한 경우를 말하는 것이지, 일사부재리가 요구하는 동일 이유, 동일 사실 및 동일 증거를 의미하는 것은 아니다.¹⁹⁾ 예를 들면, 특허의 무효심판은 청구항별로 무효심판을 청구할 수 있으므로 동일한 특허권에 관하여 甲이 청구항 1항에 대하여 무효심판을 청구하고 乙이 청구항 2항에 대하여 무효심판을 청구하는 경우 그러한 심판들은 특허권이 동일한 것이 아니므로 공동심판의 성립요건을 충족하지 못한다.

이러한 무효심판의 공동심판은 유사필수적 공동소송의 성질을 가지고 있다는 전제

을 가지고 있는지에 대하여 아무런 규정이 없다.

17) 다만, 여기서는 권리범위확인심판의 공동심판에 대하여는 논외로 한다. 본래 특허법 제139조 제1항에서 규정한 공동심판은 특허법상 무효심판과 권리범위확인심판을 모두 포함한다. 이 중 2인 이상이 공동으로 청구하는 권리범위확인심판이라 함은 소극적 권리범위확인심판만을 말하는 것이고 또 2인 이상의 심판청구인이 각자 자신의 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 심판이기 때문에 그 심결의 결과가 각각 다를 수밖에 없는 심판이다. 즉, 소극적 권리범위확인심판의 공동심판은 무효심판의 공동심판과 달리 그 심판의 형태가 통상의 공동소송의 형태인지 또는 유사필수적 공동소송의 형태인지의 문제가 생기지 않는다. 따라서 여기서는 무효심판의 공동심판에 관해서만 문제가 되므로 권리범위확인심판의 공동심판에 대하여는 다루지 않는다.

18) 이상경, “공동심판과 심결취소소송의 당사자적격”, 「인권과 정의」, 제277호(1999년 9월호), 96면; 특허법원 2000. 10. 12. 선고 99허9571 판결[“공동심판은 심판청구시부터 성립될 수도 있지만, 심리를 병합하는 것(특허법 제160조)에 의하여도 생길 수 있다.”].

19) 이상경, 앞의 논문, 97면; 임병웅, 앞의 책, 828면.

하에 모든 이론구성이 되어왔던 것이 실무의 태도였다. 그러나 이는 특허법원이 생기기 전의 특허쟁송제도 하에서 유지되었던 것으로서 현행의 특허쟁송제도 하에서는 이론상의 문제가 있다. 따라서 이하에서는 이러한 공동심판의 성질에 대하여 살펴보고자 한다.

3. 무효심판의 공동심판의 성질

1) 견해의 대립

(1) 유사필수적 공동소송설

무효심판의 공동심판에 있어서의 본안심결에는 인용심결(무효심결)과 기각심결이 있다. 이 중 인용심결이 확정된 경우 그 특허권은 소급하여 소멸하므로 이러한 특허권 소멸의 대세적 효력은 제3자에게도 미친다. 한편, 기각심결이 확정된 경우에는 일사부재리의 효력 때문에 누구든지 동일사실 및 동일증거를 가지고 무효심판을 청구할 수 없다. 따라서 이러한 심결이 확정된 경우 그 효력은 제3자에게 매우 큰 영향을 미치므로 무효심판의 심결은 합일적으로 확정되어야 할 필요성이 있다. 따라서 이 견해는 이러한 심결의 합일확정 때문에 무효심판의 공동심판은 필수적 공동심판이고, 또 심판의 공동이 강제되는 것이 아니므로 고유필수적 공동소송²⁰⁾의 성질이 아닌 유사필수적 공동소송²¹⁾의 성질을 가진다고 한다.²²⁾

또한 이 견해는 특허법 제139조 제4항은 공동심판청구인 중 1인의 중단 또는 중지 사유는 다른 공동심판청구인에게도 미치도록 하는 규정을 두고 있는데, 이는 민사소송

20) '고유필수적 공동소송'이라 함은 소송공동이 법률상 강제되고 또 합일확정의 필요가 있는 공동소송을 말한다. 즉, 고유필수적 공동소송은 소송수행권이 수인에게 공동으로 귀속되므로 수인이 공동으로 원고나 피고가 되지 않으면 그 소는 당사자적격을 잃어 부적법 각하된다.

21) '유사필수적 공동소송'이라 함은 소송공동은 강제되지 않으나 합일확정의 필요가 있는 공동소송을 말한다. 즉, 유사필수적 공동소송은 수인이 공동으로 원고나 피고가 되어야 하는 것은 아니고 각자가 개별적으로 소송을 할 수 있지만 일단 공동소송인으로 된 이상 합일확정이 요청되어 승패를 일률적으로 하여야 하는 공동소송을 말한다.

22) _____, 「특허재판실무편람」, 특허법원, 2002, 17-18면; _____, 「특허법」, 사법연수원, 2007, 306면; _____, 「심판편람」, 특허심판원, 제8판, 2006, 125면; 송영식 외 2인, 앞의 책, 656-657면; 손경한 편저, 「신헌허법론」, 법영사, 2005, 621면; 이상경, 앞의 논문, 101면; 박길채, "특허 관련 심판과 소송에서의 대상물 및 당사자 적격에 관한 소고", 「지식재산21」, 통권 제87호(2004년 11월호), 2004, 119면; 中山信弘, 「특허법(공업소유권법 상)」, 한일지재권연구회(역), 법문사, 2001, 262면.

법 제67조 제3항²³⁾과 마찬가지로 필수적 공동소송에 관한 특별규정이라고 본다. 다만, 이 견해는 공동심판과 관련된 특허법상 규정에는 민사소송법 제67조 제1항 및 제2항²⁴⁾과 같은 규정을 두고 있지 않는 이유에 대하여 심판절차는 직권주의를 채택하여 심판의 진행과 심판자료의 통일이 확보되어 있으므로 특허법은 위 민사소송법과 같은 규정을 둘 필요가 없다고 한다.

(2) 통상공동소송설

특허법 제139조 제1항의 공동심판청구인은 본래 각자가 각각의 이유 및 증거에 기하여 무효심판을 청구할 수 있는 당사자적격을 가지고 있다. 또한 특허법 제160조²⁵⁾의 규정에 따라 심판관은 당사자 쌍방 또는 일방의 동일한 2이상의 심판에 대하여 심리 또는 심결을 병합하거나 분리할 수 있다. 이렇듯 심판청구인이나 심판관의 재량에 의해 공동심판의 병합 또는 분리가 가능하다는 점에 비추어 보면, 무효심판의 공동심판은 유사필수적 공동심판이 아님을 알 수 있다. 왜냐하면 유사필수적 공동소송은 변론의 병합은 가능하지만, 변론의 분리를 할 수는 없기 때문이다. 따라서 이 견해는 무효심판의 공동심판은 통상의 공동소송²⁶⁾의 성질을 가지고 있다고 본다.²⁷⁾

다만, 이 견해는 특허법 제139조 제4항은 민사소송법 제67조 제3항처럼 심판절차에서의 중단 또는 중지 규정을 두어 무효심판의 공동심판이 통상의 공동심판이 아니라고 생각할 수도 있으나, 이러한 규정은 공동심판의 절차진행의 편의를 위하여 둔 규정에 불과하다고 본다. 또한 이 견해는 특허법은 필수적 공동소송의 핵심이라고 할 수

23) 민사소송법 제67조 (필수적 공동소송에 대한 특별규정)

③제1항의 공동소송에서 공동소송인 가운데 한 사람에게 소송절차를 중단 또는 중지하여야 할 이유가 있는 경우 그 중단 또는 중지는 모두에게 효력이 미친다.

24) 민사소송법 제67조 (필수적 공동소송에 대한 특별규정)

①소송목적이 공동소송인 모두에게 합일적으로 확정되어야 할 공동소송의 경우에 공동소송인 가운데 한사람의 소송행위는 모두의 이익을 위하여서만 효력을 가진다.

②제1항의 공동소송에서 공동소송인 가운데 한사람에 대한 상대방의 소송행위는 공동소송인 모두에게 효력이 미친다.

25) 특허법 제160조 (심리·심결의 병합 또는 분리) 심판관은 당사자 쌍방 또는 일방의 동일한 2이상의 심판에 대하여 심리 또는 심결을 병합하거나 분리할 수 있다.

26) '통상의 공동소송'이라 함은 합일확정을 요하는 필수적 공동소송과 달리 공동소송인 사이에 승패가 일률적으로 될 필요가 없는 공동소송을 말한다.

27) 김대현, "공동심판청구인의 상호관계와 심결의 분리확정 여부", 「특허법원 지적재산소송 실무연구회」, 2007년도 제6차, 7-8면; 中山信弘·相澤英子·大淵哲也, 「특허판례백선」, 비고특허판례연구회(역), 제3판, 박영사(永井紀昭 편, 김기영 역), 2005, 356면; 中山信弘·相澤英子·大淵哲也, 앞의 책(牧野利秋昭 편, 박정희 역), 296면.

있는 민사소송법 제67조 제1항 및 제2항과 같은 규정은 두고 있지 않은 점을 고려하면 무효심판의 공동심판이 필수적 공동심판이 아니라고 한다.

(3) 제한적 유사필수적 공동소송설

이 견해는 무효심판의 공동심판 중 일사부재리²⁸⁾가 적용되는 경우, 즉 동일사실 및 동일증거에 의한 공동심판의 경우 무효심판의 공동심판은 유사필수적 공동소송의 성질을 가진다고 한다.²⁹⁾ 즉, 이 견해는 무효심판의 공동심판은 원칙적으로 통상의 공동심판이지만, 예외적으로 기각심결이 확정되어 일사부재리가 적용되는 경우에는 이러한 공동심판은 유사필수적 공동심판으로 보자는 것이다.

예를 들면, 수인의 심판청구인이 특허권자를 상대로 무효심판을 청구하였으나 패소하여 기각심결을 받고 공동심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기한 경우, 통상의 공동소송설에 의하면 소를 제기하지 않는 다른 공동심판청구인의 심결은 분리·확정된다. 이때 특허법원이 그 심결을 취소하라는 판결을 하면 그 판결은 특허심판원으로 취소·환송되지만 특허심판원에 재개된 심판은 일사부재리에 의하여 심결각하된다. 따라서 이 견해는 이러한 경우의 공동심판은 통상의 공동심판이 아닌 유사필수적 공동심판으로 보아 그 심판의 심결이 합일확정이 되도록 하자는 것이다.

2) 우리나라 판례의 태도

甲은 특허권자인데, 이해관계인인 乙과 丙은 甲의 특허권이 신규성 및 진보성을 위반하였다는 이유로 각자 무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 甲과 乙의 무효심판을 병합·심리하였으며, 乙과 丙의 심판청구를 인용하여 甲의 특허권에 대하여 무효심결을 하였다. 이러한 무효심판에서 패소한 자는 심결등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 불복의 소를 제기할 수 있으므로, 무효심판에서 패소한 甲이 乙만을 상대로 심결취소소송을 제기하였다.

이러한 사안에서, 종래의 판례³⁰⁾는 무효심판의 공동심판에 있어서 심결의 개수는 합

28) 특허법 제163조 (일사부재리) 이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.

29) 이상경, 앞의 논문, 100면에서 재인용; 김태현, 앞의 논문, 6면에서 재인용.

일확정의 필요에 따라 형식적 및 실질적으로 하나이므로 유사필수적 공동소송의 성질을 가진다고 본다. 또한 판례는 공동심판청구인 중 1인을 피고로 한 심결취소소송의 경우 그 심결은 하나이고 또 이러한 심결은 소송계속 중이므로 심결취소소송은 확정되지 않는다고 하여 공동심판의 심결에 대한 취소소송도 유사필수적 공동소송이라고 보았다.

반면에 동일한 사안에서 최근의 판례³¹⁾는 무효심판의 공동심판의 심결에 대하여 특허권자가 공동심판청구인 중 1인만을 피고로 한 심결취소소송은 소의 이익이 없어 부적법하다고 하였다. 즉, 특허법원은 무효심판의 공동심판의 법적 성질을 통상의 공동심판으로 보아 피고가 되지 않은 공동심판청구인의 심결은 제소기간의 도과로 분리·확정되므로 결과적으로 피고가 된 공동심판청구인의 심결에 대한 소는 존재하지 않은 특허로 인하여 부적법 각하된다고 한다.

30) 특허법원 2000. 10. 12. 선고 99허9571 판결(“이러한 특허심판절차에서의 공동심판은 민사소송법 소정의 통상공동소송적 성격을 가진다기 보다는 소위 유사필요적 공동소송의 성격을 가진다고 보는 것이 상당하므로 위 공동심판에 있어서의 심결의 개수는 합일확정의 필요에 따라 형식적 및 실질적으로 하나라고 보아야 할 것이다. 그렇다면 이 사건의 경우 특허심판원에서 99당847호 무효심판사건과 99당885호 무효심판사건이 병합되어 심리됨으로써 공동심판이 되었음이 명백하고, 따라서 1999. 11. 17. 이루어진 특허심판원의 99당847,885(병합)호 사건의 심결은 99당847호 사건의 심결과 99당885호 사건의 심결이라는 두 개의 심결을 포함하고 있다고 볼 수는 없고 하나의 심결만이 존재한다고 할 것이며, 심판피청구인이었던 원고가 공동심판청구인 중 일인인 피고를 상대로 심결의 취소소송을 제기함으로써 그 심결은 확정되지 않는 것으로 되었다 할 것이다.”).

31) 특허법원 2007. 3. 14. 선고 2006허5287 판결(“특허를 무효로 한다는 심결에 대한 취소소송의 계속 중 다른 사건에서 그 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 결과적으로 존재하지 아니하는 특허를 대상으로 판단한 당해 심결은 위법하게 되지만, 그 특허가 무효로 확정된 이상, 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 봄이 상당하여 그 심결취소의 소는 부적법하게 된다. …… 공동무효심판청구인 중 1인에 대한 심결취소소송의 제기만으로 나머지 공동심판청구인에 대한 심결도 확정되지 않는다고 해석하는 경우에는, 그 나머지 공동심판청구인에 대한 관계에서는 제소기간은 도과되었으나 그 심결이 미확정 상태에 있다고 하는 결과가 되며(일반적으로 확정이란 불복기간의 도과를 의미한다), 본래 1개의 특허에 대한 무효심판은 공동으로 청구하는 것이 강제되지 않아 심판절차가 병합되지 않는 이상(병합과 분리 모두 임의적이다) 별개로 진행되고 별도의 심결이 내려져 각각 확정될 것인데 공동으로 심판청구되거나 병합되었다는 우연한 사정으로 인하여 그 결과가 달라져야 하는 근거를 설명할 수 없고(1인에 대한 심결불복은 특허법 제139조 제4항 소정의 심판절차의 중단이나 중지 사유에 해당하지 않는다), 심결에서 패소한 심판피청구인이 심결취소소송을 제기할 때 승소가능성이 높은 자만을 상대로 제소하는 등 임의적 피고 선택이 가능한 반면, 피고로 선택되지 아니한 자는 제소 사실을 알지 못하여 심결취소소송 절차에 참여하지도 못한 채 자신이 승소한 심결이 취소당하는 불이익을 입을 수가 있게 되며, 스스로 제소기간을 준수하지 아니한 심결불복 당사자를 보호할 이유도 없는 것이므로, 위와 같은 해석은 부당하다.”); 특허법원 2007. 3. 14. 선고 2006허5294 판결(확정).

3) 일본 판례의 태도³²⁾

甲은 “기호식품의 제조방법”에 대한 특허권자이고, 乙과 丙은 공동으로 특허발명의 진보성 위반을 이유로 무효심판을 청구하였으나, 기각심결을 받았다. 이에 乙만이 東京高等裁判所에 심결취소소송을 제기한 경우, 東京高等裁判所는 丙과의 관계에서는 丙이 소를 제기하지 않았기 때문에 그 심결을 확정하였고, 乙과의 관계에서 특허발명의 진보성 위반으로 그 심결을 취소하였다. 이에 특허권자인 甲이 특허발명의 진보성에 대한 다툼 외에 수인이 공동으로 무효심판을 청구하여 기각심결을 받은 경우 그 심결 취소소송은 심판청구인 전원이 공동으로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이므로 심판청구인 중 일부의 자가 제기한 소송은 소각하되어야 한다고 주장하면서 상고를 하였다.

이에 일본 最高裁判所는 乙과 丙이 공동으로 甲의 특허발명에 대하여 무효심판을 청구하였으나 기각심결을 받고 乙만이 심결취소소송을 제기한 경우 그 소송은 무효심판을 청구한 자 전원이 공동으로 제기할 것을 요하지 않는다고 판시하였다. 즉, 일본 最高裁判所는 공동심판청구인이 청구한 무효심판의 심결에 대한 취소소송은 고유필수적 공동소송의 관계에 있지 않고, 또 심결에 대하여 불복이 있는 당사자는 그 심결에 불복하여 취소소송을 제기할 수는 있지만 심결취소소송을 제기하지 않은 다른 심판청구인의 심결은 확정된다고 판시하고 있다.

결국, 일본의 판례는 수인의 이해관계인이 공동으로 무효심판을 청구하였으나 기각심결이 난 경우 공동심판청구인 중 1인이 제기한 심결취소소송은 통상의 공동소송의 성질을 가지고 있으므로 소를 제기하지 않은 다른 공동심판청구인의 심결은 분리확정된다고 하였다.

4) 기존의 심판실무 태도

기존의 심판실무³³⁾는 무효심판의 공동심판을 유사필수적 공동소송의 형태로 보고 유사필수적 공동소송에 따라 무효심판의 공동심판을 운영하였다. 즉, 심판 실무에서

32) 最高裁判所 2000. 2. 18. 제2소법정판결[1996년(行ッ) 제158호 심결취소청구사건]; 中山信弘・相澤英子・大淵哲也, 앞의 책(永井紀昭 편, 김기영 역), 351-352면.

33) 김태현, 앞의 논문, 8-9면; 심판편람, 앞의 책, 125면; 이상경, 앞의 논문, 101-102면 참조.

당사자능력, 법정대리인, 대리권 등의 존재, 이해관계의 유무 등 심판청구의 적법요건은 공동심판청구인 별로 각자 판단되고 또 소제기, 소취하 등 소송유지 여부는 각자의 권능이지만, (i) 공동심판은 합일확정되어야 하고 (ii) 공동심판에 있어서의 심결의 개수는 실질적으로든 내용적으로든 하나이고 (iii) 합일확정의 필요상 공동심판청구인 중 1인의 행위는 전원의 이익을 위하여서만 효력이 있고, 또 (iv) 공동심판청구인 중 1인에 대한 상대방의 행위는 전원에 대하여 효력이 있다.

또한 심결은 통상의 불복수단이 없어 취소될 가능성이 없게 되는 경우에 확정되는 것이므로, 공동심판청구인은 각자 심결취소소송을 제기할 수 있기 때문에 제소기간은 각자 진행되지만(개별진행설) 전원에 대한 제소기간이 모두 경과되어야만 심결이 확정된다.³⁴⁾ 따라서 제소기간이 도과된 경우 공동심판청구인은 스스로 심결취소소송을 제기할 수는 없지만, 그러한 관계로 인하여 승소의 확정판결에 의하여 다시 심판이 재개되면 그 공동심판청구인은 심판청구인의 지위를 다시 유지하게 된다.

5) 검토

종래의 판례 태도인 유사필수적 공동소송설은 무효심판의 공동심판에서 심결이 확정된 경우 그 심결의 효력은 제3자에게도 미치므로 합일확정의 필요성이 있다고 주장하고 있으나, 이는 심결의 효력을 잘못 이해하고 있는 것이 아닌가 생각된다. 본래 ‘유사필수적 공동소송’은 소송법상 판결의 효력이 제3자에게 확장되는 경우의 소송을 말하는 것이고, 이는 판결의 효력이 직접 제3자에게 확장되는 경우³⁵⁾뿐만 아니라 판결의 반사효가 직접 제3자에게 미치는 경우³⁶⁾를 포함하는 것이다. 즉, 무효심판의 공동심판의 심결(정확하게는 확정된 심결)이 제3자에게 미치는 것은 그 심판의 성질이 유사필수적 공동소송의 성질을 가지고 있어서가 아니라, 무효심결의 대세효³⁷⁾와 기각심결의

34) 따라서 공동심판청구인 중 1인이더라도 심결취소소송을 제기하면 공동심판청구인 모두에 대한 심결은 확정되지 아니한다.

35) 이러한 경우의 예로는, i) 여러 사람이 제기하는 화사합병무효의 소(상법 제236조), ii) 회사설립무효·취소의 소(상법 제184조), iii) 주주총회결의취소·무효·부존재확인 소(상법 제376조, 제380조), iv) 여러 사람이 제기하는 혼인무효·취소의 소(가사소송법 제24조) 등이 있다.

36) 이러한 경우의 예로는, (i) 여러 사람의 채권자에 의한 채권자대위소송(대법원 1991. 12. 27. 선고 91다23486 판결), (ii) 여러 사람의 압류채권자에 의한 추심소송(민사집행법 제249조), (iii) 여러 사람의 주주에 의한 회사대표소송(상법 제403조) 등이 있다.

37) 이해관계인들이 공동으로 특허권자를 상대로 무효심판을 청구한 경우가 아니고 이들 각자가 무효심판을 청구한 경우, 이들 심판 중 어느 한 무효심판이 인용되어 무효심결이 확정되면 그 특허권은 소

일사부재리³⁸⁾ 때문이다. 따라서 특허법 제139조 제1항의 공동심판이 유사필수적 공동심판이라고 단정하는 것은 문제가 있다.

이외에도 유사필수적 공동소송설은 본래 수인의 이해관계인이 각자 무효심판을 청구하였으나 자신들의 의사와는 관계없이 특허심판원이 이를 병합·심리하는 경우 그 결과에 있어서 이를 병합·심리한 경우와 그렇지 않은 경우의 차이점을 설명할 수 없다. 또한 무효심판의 공동심판에서 공동심판청구인이 승소하여 심판의 피청구인인 특허권자가 심결취소소송을 제기할 때 특허권자가 승소가능성이 높은 자만을 상대로 제소하는 등 임의적 피고 선택이 가능한 반면, 피고로 선택되지 아니한 자는 제소 사실을 알지 못하여 심결취소소송 절차에 참여하지도 못한 채 자신이 승소한 심결이 취소당하는 불이익을 입을 수가 있게 된다.

이러한 견해에 반발하여 최근 무효심판의 공동심판이 통상의 공동심판이라는 견해 및 판결들이 나오고 있다.³⁹⁾ 만약 무효심판의 공동심판이 유사필수적 공동심판이라고 할 경우 무효심결을 받은 특허권자가 공동심판청구인 중 가장 약자를 피고로 하여 심결취소소송을 제기하면 다른 공동심판청구인과의 관계에서도 심결이 확정되지 않게 된다. 이후에 특허법원이 그 심결을 취소하라는 판결을 하면 그 소는 특허심판원으로 취소·환송되어 심판이 재개되고 피고가 되지 않은 공동심판청구인은 본래와는 다른 심결을 받게 되는 불합리가 발생한다.

이러한 점을 고려하면, 무효심판의 공동심판은 유사필수적 공동심판이라기 보다는 통상의 공동심판이라고 보는 것이 타당하다. 또한 무효심판의 공동심판이 통상의 공동심판인 한, 공동심판의 심결에 대한 취소소송도 유사필수적 공동소송이 될 수 없으므로 통상의 공동소송이라고 할 것이다.

이하에서는 무효심판의 공동심판의 심결에 대하여 공동심판청구인 중 1인에 의한 소제기(능동소송) 가능 여부와 공동심판청구인 중 1인에 대한 소제기(수동소송) 가능 여부를 구분하여 살펴본다.

급하여 소멸된다. 따라서 다른 무효심판은 비록 공동심판이 아니라고 하더라도 무효의 대세효에 의하여 그 심판은 심판청구의 이익이 없다는 이유로 부적법한 것으로 각하된다.

38) 이해관계인들이 공동으로 특허권자를 상대로 무효심판을 청구한 경우가 아니고 이들 각자가 심판을 청구한 경우, 이들 심판 중 어느 한 무효심판이 기각되어 확정되면 다른 무효심판은 일사부재리, 즉 확정된 심결과 동일사실 및 동일증거에 의하여 부적법 각하된다. 다만, 다른 무효심판이 확정된 심결과 동일사실 및 동일증거가 이난 경우에는 문제가 되지 않는다.

39) 특허법원 2007. 3. 14. 선고 2006허5294 판결; 특허법원 2007. 3. 14. 선고 2006허5287 판결.

Ⅲ. 공동심판청구인 중 1인의 소재기 시 문제

1. 문제의 소재

특허법 제139조 제1항은 무효심판의 공동심판에 있어서 이해관계인이 수인이 있는 경우 그러한 수인의 이해관계인이 공동으로 무효심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 또 이러한 무효심판의 공동심판의 성질에 대하여는 (i) 유사필수적 공동소송설, (ii) 통상의 공동소송설 및 (iii) 제한적 필수적 공동소송설의 견해가 대립하고 있다. 그러나 일반적인 심결취소소송의 당사자적격과 달리, 특허법은 무효심판의 공동심판의 심결에 대한 취소소송에서의 당사자적격에 대하여 아무런 규정을 두고 있지 않다. 따라서 무효심판의 공동심판의 심결에 대한 취소소송에서의 당사자적격이 문제된다.

즉, 무효심판의 공동심판에서 심판청구인이 패소하면 그 심판청구인은 특허심판원의 심결에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있는 당사자적격(원고적격)을 가지고 있다.⁴⁰⁾ 이때 공동심판청구인 전원이 심결취소소송의 공동원고가 되면 아무런 문제가 되지 않으나, 공동심판청구인 중 일부는 특허심판원의 심결에 불복을 하고자 하고 일부는 그렇지 않을 수도 있으므로 이러한 경우 공동심판청구인 중 일부가 심결취소소송의 원고적격을 가질 수 있는지 문제된다.

이는 무효심판의 공동심판의 성질이 무엇이나에 따라 좌우될 수 있다. 따라서 무효심판의 공동심판에 대하여 기각심결이 난 경우 이러한 공동심판의 성질을 근거로 하여 다음과 같은 점들이 문제된다. 첫째, 위 경우 공동심판청구인 전원인 공동으로 심결취소소송을 제기하여야 하는지 아니면 공동심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기하여도 되는지 문제된다. 둘째, 공동심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기할 수

40) 심결취소소송을 제기할 수 있는 당사자라 함은 소의 이익이 있는 자를 말한다. 일반적으로 행정소송에서 소의 이익은 매우 중요한 부분이지만, 특허법상 소의 이익은 원고적격이 법정되어 있으므로 상대적으로 중요하지는 않다. 즉, 심결취소소송이 실질적으로 특허심판원의 심결에 대한 항소심의 역할을 하는 것이기 때문에 심결취소소송에서의 소의 이익은 민사소송법상 일반적인 소의 이익보다는 항소의 이익이라는 측면이 강하다. 이러한 항소의 이익과 관련하여, (i) 원심에 있어서의 당사자의 신청과 그 신청에 대해 행한 판결을 형식적으로 비교하여 후자가 전자보다 양적으로나 질적으로 불리한 경우에 불복의 이익을 인정하는 형식적 불복설, (ii) 당사자가 상급심에서 원재판보다 실체법상 유리한 판결을 받을 가능성이 있으면 불복의 이익을 인정하는 실질적 불복설, (iii) 원고에 대하여는 형식적 불복설을 적용하고 피고에 실질적 불복설을 적용하여 항소의 이익의 유무를 가리지는 절충설의 견해가 대립하고, 통설 및 판례는 이러한 견해들 중 형식적 불복설을 따른다. 다만, 기관력 등의 효력 때문에 별소의 제기가 허용되지 않는 경우에는 예외적으로 실질적 불복설을 따른다(이시윤, 앞의 책, 739-740면; 호문혁, 앞의 책, 571-574면; 김용진, 앞의 책, 939-941면).

있는 경우 그 판결의 효력은 다른 공동심판청구인에게도 미치지 문제된다. 셋째, 공동심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기한 후 다른 공동심판청구인이 별도로 심결취소소송을 제기할 수 있는지도 문제된다.

2. 공동심판청구인 중 1인에 의한 소제기 여부

1) 공동심판청구인 전원의 소제기 여부

무효심판의 공동심판과 그 심결취소소송은 심급적으로 연결되어 있지 않다는 것이 일반적인 견해이다. 따라서 공동심판과 그 심결취소소송은 전심과 속심의 관계가 아니므로 항소심에서의 당사자적격이 적용되지는 않는다. 결국, 심결취소소송의 성질은 공동심판의 성질과 동일하다고 보아야 한다.

또한 공동심판의 성질이 고유필수적 공동심판이 아닌 것은 이론의 여지가 없다. 따라서 공동심판의 성질에 관한 견해의 대립에도 불구하고, 무효심판의 공동심판이 유사필수적 공동소송의 형태이든 또는 통상의 공동소송의 형태이든 상관없이 그 심판에서 패소한 심판청구인은 반드시 전원이 공동으로 심결취소소송을 제기할 필요는 없다. 즉, 이러한 경우 공동심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기하여도 무방하다. 왜냐하면 공동심판의 성질이 고유필수적 공동심판이 아닌 이상 공동심판청구인 전원이 공동으로 심결취소소송을 제기할 필요는 없기 때문이다.

특허법원은 “공동소송인 중의 일부가 누락된 때에 제1심 변론종결시까지 누락된 당사자의 추가를 신청할 수 있는 필수적 공동소송은 공동소송인 중 일부가 누락됨으로써 당사자적격에 흠이 생기는 고유필수적 공동소송의 경우만을 의미하는 것이지, 단지 판결의 효력이 제3자에게 확장되기 때문에 판결이 합일확정될 필요성만 인정될 뿐인 유사필수적 공동소송의 경우까지 포함하는 것은 아니라고 할 것인바, 동일한 특허권에 관하여 2인 이상이 공동으로 무효심판을 청구함으로써 이루어진 1개의 심결에 대한 심결취소소송은 공동소송인 간의 소송의 공동까지 강제되는 고유필수적 공동소송이 아니므로, 공동소송인 중 일부가 누락된 경우 소송 도중에 누락된 당사자의 추가신청은 부적법하다.”고 판시하여,⁴¹⁾ 공동심판청구인이 청구한 무효심판에서 패소한 청구인이

41) 특허법원 2007. 3. 14. 선고 2006허5287 판결.

제기하는 심결취소소송은 고유필수적 공동소송이 아님을 분명히 하였다.

또한 일본 판례도 우리나라의 판례와 동일하다. 즉, 2인 이상이 특허권자를 상대로 무효심판을 청구하였으나 청구불성립의 심결(기각심결)을 받았고 그 중 1인이 東京高等裁判所에 심결취소를 구하는 소를 제기한 사안에서, 일본 最高裁判所⁴²⁾는 심결취소를 구하는 소는 무효심판의 청구를 한 자 전원이 공동으로 제기할 것을 요하는 것으로 해석할 이유가 없다고 판시하여, 이러한 심결취소소송은 반드시 공동심판청구인 전원이 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이 아니라고 한다.⁴³⁾

다만, 문제가 되는 것은 공동심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기한 경우 그 판결의 효력이 소를 제기하지 아니한 다른 공동심판청구인에게도 미치는지 여부이다. 즉, 공동심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기한 경우 소를 제기하지 아니한 다른 공동심판청구인의 심결의 효력이 분리·확정되는지 문제된다.

3. 심판청구인 중 1인의 소제기 시 다른 청구인에 대한 효력

1) 유사필수적 공동소송설의 경우

무효심판의 공동심판을 유사필수적 공동심판으로 보는 견해는 공동심판에 대한 심결취소소송도 유사필수적 공동소송이라는 견해를 취하므로, 무효심판의 공동심판에서 패소한 심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기하여도 그 심결취소소송은 합일확정을 요하는 유사필수적 공동소송인 관계로 분리·확정되지 않는다. 따라서 공동심판청구인 중 1인이 제기한 소송의 판결은 소를 제기하지 아니한 다른 공동심판청구인에게도 그 판결의 효력이 미친다.⁴⁴⁾

즉, 공동심판청구인 중 1인이 제기한 소에서 원고(공동심판청구인 중 1인)가 승소하면 그 판결은 특허심판원으로 취소·환송되어 특허심판원에 재개되고, 또 특허법원의 판결은 특허심판원을 기속하므로 특허심판원에 재개된 심판은 인용되어 무효심결이 나게 될 것이다. 그러나 심결취소소송에서 원고가 패소하여 판결이 확정되면 그때서야 비로소 소를 제기하지 않은 다른 공동심판청구인의 심결(기각심결)도 확정된다. 결국, 무효

42) 最高裁判所 2000. 2. 18. 제2소법정 판결(行ツ) 제158호 심결취소청구사건.

43) 中山信弘・相澤英子・大淵哲也, 앞의 책(永井紀昭 편, 김기영 역), 352면 참조.

44) 정확하게는 판결이 확정된 경우, 즉 확정판결을 말한다.

심판의 공동심판을 유사필수적 공동심판으로 보는 견해에 의하면, 공동심판청구인이 일단 공동으로 무효심판을 청구하거나 또는 각자 무효심판을 청구하였으나 특허심판원에 의해 병합된 경우, 그러한 공동심판의 심결은 공동심판청구인 전원과 항상 같이 한다.

2) 통상의 공동소송설의 경우

무효심판의 공동심판을 통상의 공동심판이라는 견해는 공동심판의 심결취소소송도 통상의 공동소송이라는 견해를 취한다. 따라서 수인의 이해관계인이 특허권자를 상대로 무효심판을 청구하고 그 심판에서 공동심판청구인이 패소하여 기각심결이 난 경우, 공동심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기하면 소를 제기하지 아니한 다른 공동심판청구인의 심결은 분리·확정된다.

이때 공동심판청구인이 처음부터 공동으로 무효심판을 청구한 경우 또는 각자 무효심판을 청구하였으나(각각의 심판은 동일사실 및 동일증거에 의한 경우) 그 무효심판들이 병합된 경우, 비록 소를 제기한 공동심판청구인이 승소하여도 그 판결은 무의미한 것이 되고 만다.⁴⁵⁾ 왜냐하면 특허법원이 심결을 취소하라는 판결을 하면, 그 사건은 특허심판원으로 취소·환송되어 심판이 재개되지만 재개된 심판은 일사부재리에 의하여 심결각하되기 때문이다. 즉, 소를 제기하지 않은 다른 공동심판청구인의 심결은 제소기간의 도과로 인하여 분리·확정된다. 따라서 특허심판원에 재개된 심판은 분리·확정된 심결과 동일사실 및 동일증거이므로, 이는 일사부재리 원칙에 의하여 심결각하되는 문제가 발생한다.⁴⁶⁾

3) 제한적 필수적 공동심판설의 경우

무효심판의 공동심판을 제한적 필수적 공동심판이라는 견해는 원칙적으로 무효심판의 공동심판은 통상의 공동심판에 해당되지만 예외적으로 일사부재리가 적용되는 경우

45) 물론 공동심판청구인이 공동으로 무효심판을 청구한 경우도 아니고, 또 병합된 무효심판이 동일사실 및 동일증거에 의한 무효심판이 아닌 경우에는 이러한 문제는 발생하지 않는다.

46) 이러한 문제에 대하여 무효심판의 공동심판에서 공동심판청구인이 패소하여 기각심결이 난 경우 이러한 기각심결에 불복하고자 하는 자는 소를 제기하지 않은 자의 심결이 분리·확정됨으로 인하여 위와 같은 문제점이 발생한다는 사실을 인식하여야 하고, 또 이러한 문제를 극복하기 위하여 공동심판청구인 전원이 공동으로 소를 제기하여야 하는 것은 특허를 무효시키고자 하는 자들에게는 어쩔 수 없는 상황이라고 볼 수도 있다.

에는 유사필수적 공동심판으로 보자는 것이다.

예를 들면, 병합된 무효심판의 공동심판이 동일사실 및 동일증거에 의하지 않은 무효심판인 경우에는 일사부재리의 문제가 발생하지 않는다. 즉, 특허법원이 심결을 취소하라는 판결을 하여 특허심판원에 심판이 재개된 경우 재개된 심판은 분리·확정된 심결과 동일사실 및 동일증거가 아니므로 일사부재리가 적용되지 않는다. 그러나 공동심판청구인이 공동으로 무효심판을 청구한 경우나 병합된 무효심판의 공동심판이 동일사실 및 동일증거에 의한 무효심판인 경우, 공동심판청구인이 패소하여 그 심판청구인 중 일부가 심결취소소송을 제기하여도 소를 제기하지 않은 다른 공동심판청구인의 심결은 분리·확정되지 않는다. 즉, 소를 제기하지 않은 다른 공동심판청구인의 심결은 소를 제기한 공동심판청구인의 심결과 항상 운명을 같이 하도록 하자는 것이다. 따라서 특허법원에 재개된 심판에서 소를 제기한 자이든 또는 소를 제기하지 않은 자이든 이들의 심판이 동일사실 및 동일증거인 경우에는 이들 모두는 특허법원의 승소판결에 귀속되어 처음과는 달리 무효심결을 받을 수 있게 된다.

4) 판례의 태도

우리나라는 무효심판의 공동심판이 청구된 경우 공동심판청구인이 승소하여 특허권자가 공동심판청구인 중 1인을 피고로 한 사례에 대한 판례는 있으나, 공동심판청구인이 패소하여 공동심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기한 사례에 대한 판례는 아직 없는 것 같다.

한편, 일본은 후자에 관하여 最高裁判所の 판례가 존재한다.⁴⁷⁾ 즉, 甲과 乙이 각각 丙의 특허에 대하여 무효심판을 청구하였고(각각의 무효심판에서 무효사유는 동일함) 이는 특허심판원에 의하여 병합되었다. 이때 甲과 乙의 무효심판에 대하여 각각 심결이 나자 甲만이 심결취소소송을 제기하였고 乙은 소를 제기하지 않았다. 이에 東京高等裁判所는 乙의 각각심결은 확정되고 甲의 심결은 일본 특허법 제167조⁴⁸⁾의 규정에 의하여 소급하여 심판청구의 이익을 잃는 것으로 해석된다고 하여 甲의 심결을 취소하였

47) 中山信弘・相澤英子・大淵哲也, 앞의 책(永井紀昭 편, 김기영 역), 354-355면에서 인용한 最高裁判所 2000. 2. 18. 제2소법정 판결(1996(行ツ) 제158호 심결취소청구사건).

48) 일본 특허법(審決の効力) 第167条 何人も「特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があつたときは「同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない」。

다. 이에 最高裁判所는 “(특허법 제167조의) 취지는 어떤 특허에 관한 무효심판이 성립하지 않는다는 취지의 심결 … 이 확정되고, 그 취지의 등록이 된 경우에는 그 등록 후에 새로이 위 무효심판청구와 동일사실 및 동일증거에 기초한 무효심판청구를 하는 것은 허락되지 않는 것이고, 그것을 넘어서 확정된 청구불성립의 등록에 의해 그 시점에 이미 계속되고 있는 무효심판청구가 부적법한 것으로 된다고 해석하여야 하는 것은 아니다.”고 판시하여, 일사부재리의 판단시점을 우리나라의 판례⁴⁹⁾와 다르게 보고 있다.

즉, 일본 最高裁判所는 일사부재리에 대한 판단시점을 ‘심결시’가 아닌 ‘심판청구시’로 보므로⁵⁰⁾ 일본의 경우에는 무효심판의 공동심판을 통상의 공동심판이라고 하여도 아무런 문제가 발생하지 않는다.

5) 검토

수인의 이해관계인이 특허권자를 상대로 무효심판을 청구하였으나 패소하여 기각심결을 받은 경우 공동심판청구인 중 1인은 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기할 수 있다. 왜냐하면 공동심판의 심결에 대한 취소소송은 고유필수적 공동소송이 아니기 때문이다.

이때 특허심판원과 특허법원이 심급적으로 연결되어 있고 또 무효심판의 공동심판과 그 심결취소소송이 유사필수적 공동소송의 성질을 가지고 있다고 한다면, 공동심판청구인 중 1인이 소를 제기한 경우 위와 같은 문제는 발생하지 않는다. 그러나 이는 앞

49) 대법원 2000. 6. 23. 선고 97후3661 판결(“특허법 제163조에 정한 일사부재리의 원칙에 해당하는지 여부는 심판의 청구시가 아니라 그 심결시를 기준으로 판단되어야 하는 것이므로, 일사부재리의 원칙은 어느 심결의 확정등록이 있거나 판결이 확정된 후에 청구되는 심판에 대하여만 적용되는 것은 아니고, 심결시를 기준으로 하여 동일사실 및 동일증거에 의한 심결의 확정등록이 있거나 판결이 확정된 경우에는 그 심판의 청구시기가 확정된 심결의 확정등록이나 판결의 확정 전이었는지 여부를 묻지 않고 적용되는 것이다.”); 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003후427 판결(“일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 새로운 심판청구에 대한 심결을 할 때이므로, 설령 새로운 심판청구를 제기하던 당시에는 앞선 심판청구에 대한 심결이 확정 등록된 바 없다고 하더라도 새로운 심판청구에 대한 심결을 할 때에는 앞선 심판청구에 대한 심결이 확정 등록되었다면, 새로운 심판청구가 확정 등록된 심결의 일사부재리의 효력에 의하여 부적법하게 될 수 있다고 할 것이다.”).

50) 最高裁判所 2000. 1. 17. 제1소법정 판결(1995(行ツ) 제105호 심결취소청구사건)에서는 일사부재리의 판단시점을 ‘심결시’로 하던 종래의 통설 및 판례를 변경하여 ‘심판청구시’로 하였다(한국특허법학회(오충진 편, “일사부재리의 판단기준”), 특허판례연구, 박영사(2009), 731면 주석 13 참조).

서 설명한 것처럼 특허심판원과 특허법원이 심급적으로 연결되어 있지 않다는 것에 이견이 없고, 또 위 견해는 (i) 무효심판의 공동심판의 심결이 제3자에게 미치는 것은 공동심판이 유사필수적 공동소송의 성질을 가지고 있기 때문이 아니라 무효심결의 대세효와 기각심결의 일사부재리효 때문이라는 점, (ii) 만약 이를 필수적 공동심판이라고 한다면 특허권자는 공동심판청구인 중 상대적 약자를 피고로 할 수 있어 피고가 되지 않은 다른 공동심판청구인에게 불합리한 효과가 발생할 수 있다는 점, (iii) 특허법 제139조 제4항이 필수적 공동심판의 성질을 뒷받침해주는 규정은 아니라는 점 등에 있어서 문제가 있다.

한편, 제한적 유사필수적 공동소송설은 원칙적으로 무효심판의 공동심판은 통상의 공동심판에 해당되지만 예외적으로 일사부재리가 적용되는 경우에는 유사필수적 공동심판으로 보자고 한다. 즉, 재개된 심판이 소를 제기하지 않은 심결과 동일사실 및 동일증거인 경우 소를 제기하지 아니한 심결은 분리확정되는 것이 아니라 확정이 차단되도록 하여 합일확정이 되도록 하자는 것이다. 그러면 특허법원에서 특허심판원과 다른 판결이 난 경우에는 별다른 문제가 발생하지 않는다. 그러나 이는 무효심판의 공동심판이나 그 심결취소소송이 원칙적으로 통상의 공동심판(또는 소송)이라고 하면서, 재개된 심판이 소를 제기하지 않은 심결과 동일사실 및 동일증거일 때에는 그러한 공동심판은 유사필수적 공동심판이라고 하는 것은 논리적으로 타당하지 않다.

따라서 위와 같은 점을 고려하면 무효심판의 공동심판 및 그 심결취소소송은 통상의 공동소송이라는 견해가 타당하다고 생각한다. 다만, 이 견해에 의하면, 공동심판청구인 중 1인이 소를 제기한 경우 소를 제기하지 않은 다른 공동심판청구인의 심결은 분리확정되고 또 공동심판청구인 중 1인이 제기한 소에서 원고가 승소하면 그 사건은 특허심판원으로 취소·환송되어 특허심판원에 심판이 재개된다. 따라서 재개된 심판이 소를 제기하지 않아 분리확정된 심결과 동일사실 및 동일증거인 경우 재개된 심판은 심결시를 기준으로 하는 일사부재리에 의하여 부적법 각하되는 문제가 발생한다. 즉, 이러한 경우 공동심판청구인 중 1인에 의한 소제기는 무의미한 것이 되므로 다른 심판청구인의 협조를 얻어 공동으로 심결취소소송을 제기하지 않으면 아니 되는 문제가 발생한다.

심결이 확정된 후 제3자는 그 확정된 심결과 동일사실 및 동일증거에 의한 심판을 청구할 수 없는 것은 일사부재리의 원칙상 분명하다. 그러나 동일사실 및 동일증거에 의한 무효심판이 동시에 심리 중에 있는 경우 하나의 심결이 확정되면 다른 심판은

일사부재리에 의하여 부적법한 것으로 각하되어야 하는지의 여부는 문제가 있다. 생각 건대, 이러한 문제를 해결하기 위하여 우리는 일사부재리가 적용되지 않는 일본 판례를 연구해 볼 필요가 있다.

이러한 사안의 경우 종래 일본의 판례 및 통설은 심판의 '심결시'를 기준으로 그러한 심판은 일사부재리의 원칙에 의하여 부적법한 것으로 각하된다고 하였다.⁵¹⁾ 그러나 최근 일본의 最高裁判所는 '심판청구시'⁵²⁾를 기준으로 일사부재리를 판단하여야 한다고 하고 있다. 그 이유로는 (i) 특허를 무효로 하는 것에 관한 이익은 무효심판을 청구하는 자의 고유한 이익이고, 만약 확정된 심결에 의하여 이미 계속 중인 무효심판청구가 부적법한 것으로 각하되면 공동심판청구인 중 일부가 불복의 소를 제기하지 않아 소를 제기한 다른 공동심판청구인이 자신의 고유한 이익에 의한 절차가 무의미한 것으로 되는 불합리가 발생한다고 하고, 또 (ii) 이러한 경우 동일한 특허에 대하여 각각 심결과 무효심결이 각각 확정되는 문제가 발생하지만 무효심결이 확정되면 특허권은 처음부터 존재하지 않는 것이 되어 심결의 모순·저촉은 발생하지 않는다고 한다.⁵³⁾

이렇듯 일본은 공동심판 및 그 심결취소소송의 성질을 통상의 공동소송이라고 보고 있으며, 이러한 경우 위에서처럼 발생할 수 있는 문제는 일사부재리의 판단시점을 '심결시'가 아닌 '심판청구시'로 함으로써 해결하고 있다. 따라서 우리나라도 이러한 문제를 해결하기 위한 방편으로서 일사부재리의 판단시점을 '심판청구시'로 보아야 한다는 일본의 판례를 한번쯤 생각해 볼 필요가 있다.⁵⁴⁾ 본래 특허법 제163조는 "이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다."고 규정하고 있어, 위의 일사부재리의 원칙은 두 개의 동일한 심판이 청구된 경우, 즉 중복청구된 경우에 적용되는 것이 아니라 확정심결이 있는 후에만 적용된다고 해석될 수 있다.⁵⁵⁾ 물론 이에 대하여 우리나라의 판례는 후자의 경우뿐만 아니라 전자의 경우에도 일사부재리가 적용된다고 하고 있다.⁵⁶⁾

51) 中山信弘, 앞의 책, 272면 참조.

52) 이러한 일본의 판례와 달리, 우리나라의 판례 및 학설은 일사부재리의 판단시점을 '심결시'로 보고 있다.

53) 中山信弘 · 相澤英子 · 大淵哲也, 앞의 책(永井紀昭 편, 김기영 역), 355면.

54) 한국특허법학회, 앞의 책, 2009, 731면.

55) 특허재판실무편람, 앞의 책, 63-65면 참조.

56) 대법원 2000. 6. 23. 선고 97후3661 판결.

4. 심판청구인 중 1인의 소제기 후 다른 심판청구인의 소제기

1) 문제점

수인의 이해관계인이 공동으로 무효심판을 청구하였으나 패소한 경우 공동심판청구인 중 1인은 특허심판원의 심결에 불복하여 심결취소소송을 제기할 수 있다. 앞서 서술한 것처럼, 학설 및 판례는 무효심판의 공동심판이나 그 심결취소소송은 고유필수적 공동소송이 아니라고 한다. 따라서 무효심판의 공동심판 및 그 심결취소소송의 성질이 유사필수적 공동소송이든 또는 통상의 공동소송이든 상관없이 공동심판청구인 중 1인은 단독으로 심결취소소송을 제기할 수 있다. 이렇듯 공동심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기한 후 소를 제기하지 않았던 다른 공동심판청구인이 소를 제기하는 경우 그 소가 어떻게 취급되어야 하는지 문제된다.

한편, 특허법은 제소기간을 규정하고 있는바,⁵⁷⁾ 심결취소소송을 제기하고자 하는 자는 심결등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 소를 제기하여야 한다.⁵⁸⁾ 따라서 이하에서는 이러한 제소기간을 고려하여, 다른 공동심판청구인의 소제기가 제소기간 경과 전인지 아니면 제소기간 경과 후인지를 구분하여 서술한다.

제소기간 경과 전

유사필수적 공동소송설(또는 제한적 유사필수적 공동소송설)

무효심판의 공동심판이 유사필수적 공동심판이라는 견해에 의하면, 공동심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기한 후 다른 공동심판청구인이 특허법 제186조 제3항의 제소기간 내에 후소를 제기한 경우 그 후소는 중복소송⁵⁹⁾으로서 부적법 각하되어야 한다. 중복소송은 소송물의 동일과 당사자의 동일을 요건으로 하는데, 여기서 ‘당사자의 동일’이라 함은 전소와 후소의 당사자가 동일한 경우뿐만 아니라 후소의 당사자가 기관력의 확장으로 인하여 전소판결의 효력을 받게 될 경우에도 당사자가 동일하다는

57) 특허법 제186조 (심결등에 대한 소)

③제1항의 규정에 의한 소는 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다.

58) 다만, 특허법 제186조 제5항에 의하여 심판장이 원격 또는 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 부가기간을 정한 때에는 제소기간은 부가기간만큼 연장된다.

59) 중복소송은 민사소송법 제259조에 규정되어 있으며, 이는 이미 계속된 사건에 대하여 동일 당사자가 동일 소송물에 대하여 전소의 계속 중에 후소를 제기하는 것을 말한다.

것에 대하여 이론이 없다.⁶⁰⁾ 따라서 이러한 경우 후소는 중복소송에 해당되어 부적법 각하된다. 이때 제소기간 내이면 다른 공동심판청구인은 공동소송참가 또는 보조참가를 하여 소송에 관여할 수 있다.

2) 통상의 공동소송설

무효심판의 공동심판이 통상의 공동심판이라는 견해에 의하면, 공동심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기하고 그 후에 다른 공동심판청구인이 특허법 제186조 제3항의 제소기간 내에 후소를 제기한 경우 그 후소는 중복소송에 해당되지 않는다. 왜냐하면 전소와 후소는 중복소송의 요건 중 하나인 당사자의 동일에 해당되지 않기 때문이다. 따라서 비록 심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기한 후에도 제소기간 내이면 다른 공동심판청구인은 별도로 심결취소소송을 제기할 수 있다.

이렇듯 두 개의 소가 특허법원에 계속 중인 경우, 이 중 기각판결이 먼저 확정되느냐 아니면 심결을 취소하라는 인용판결이 먼저 확정되느냐에 따라 다른 소송에 미치는 효과는 달라진다. 즉, 기각판결이 먼저 확정된 경우 다른 소가 비록 심결을 취소하라는 인용판결을 받아도 그 소가 기각판결이 확정된 소와 동일사실 및 동일증거인 경우에는 특허심판원으로 취소·환송되었을 때 일사부재리원칙에 의하여 부적법 각하된다. 물론 그 소가 기각판결이 확정된 소와 동일사실 및 동일증거가 아닌 경우에는 특허심판원으로 취소·환송되어 무효심결이 확정되면 특허권 무효에 의하여 다른 소는 아무런 의미가 없는 소가 된다. 반면에 심결을 취소하라는 인용판결이 먼저 확정된 경우에는 무효의 대세효에 의하여 다른 소는 소의 이익이 없어 부적법 각하될 것이다.

3) 제소기간 경과 후

수인의 심판청구인이 특허권자를 상대로 무효심판을 청구하고 그 심판에서 공동심판청구인이 패소하여 기각심결이 난 경우, 공동심판청구인 중 1인은 앞서 서술한 것처럼 심결취소소송을 제기할 수 있다. 이때 다른 공동심판청구인이 제소기간을 도과한 후에 소를 제기하는 경우 무효심판의 공동심판을 유사필수적 공동심판으로 보든 또는 통상

60) 이상경, 앞의 논문, 103면; 이시윤, 앞의 책, 251면.

의 공동심판으로 보든 그 결과는 동일하다. 즉, 공동심판청구인 중 공동으로 소를 제기하지 아니한 다른 공동심판청구인이 제소기간이 경과된 후에 제기한 심결취소소송은 제소기간의 도과로 각하판결을 받게 된다.

이때 소를 제기하지 못한 공동심판청구인은 법원에 참가신청을 하여 소송에 참가할 수는 있을 것이다. 다만, 이 경우의 참가는 공동소송참가가 아니라 공동소송적 보조참가로 보는 것이 타당하다.⁶¹⁾⁶²⁾

IV. 심판청구인 중 1인에 대한 소제기 시 문제

1. 문제의 소재

무효심판의 심결에 대한 취소소송에서 특허권자가 심판청구인을 피고로 할 수 있는 경우는 특허권자가 패소하여 무효심결이 난 경우를 말한다.⁶³⁾ 이러한 경우 패소한 특허권자는 무효심결에 의한 특허권의 소멸을 막기 위하여 무효심판의 청구인을 피고로 심결취소소송을 제기하여야 한다. 이때 무효심판의 청구인이 수인의 이해관계인으로 된 공동심판인 경우, 특허권자는 (i) 공동심판청구인 전부를 피고로 심결취소소송을 제기하여야 하는지 아니면 공동심판청구인 중 1인을 피고로 심결취소소송을 제기할 수 있는지 문제되며, 또 (ii) 특허권자가 공동심판청구인 중 1인을 피고로 심결취소소송을 제기하는 경우 그 판결의 효력이 다른 공동심판청구인에게도 미치는지의 여부가 문제된다.

61) 이때의 참가는 단순 보조참가라는 견해도 있다(이상경, 앞의 논문, 104면). 그러나 심결취소소송은 일종의 형성소송이라 할 수 있으므로 이러한 형성소송에서 판결의 효력을 받는 제3자는 자기의 이익을 수호하기 위하여 제소기간 내에는 공동소송참가를, 제소기간 후에는 보조참가를 할 수 있다. 따라서 이때의 보조참가는 단순보조참가가 아닌 공동소송적 보조참가로 보고 있다(이시윤, 앞의 책, 692면).

62) '공동소송참가'라 함은 소송계속 중 판결의 효력을 받는 제3자가 원고 또는 피고의 공동소송인으로서 소송에 참가하는 것을 말하고, '공동소송적 보조참가'라 함은 단순한 법률상 이해관계인이 아니라 재판의 효력을 받는 제3자가 보조참가하는 경우를 말한다. 즉, 공동소송참가는 당사자적격이 있는 자에 의한 참가인 반면, 공동소송적 보조참가는 당사자적격이 없는 자에 의한 참가를 말한다.

63) 이를 반대로 설명하면, 이러한 경우는 수인의 이해관계인이 공동으로 무효심판을 청구하여 승소한 경우를 말한다.

2. 심판청구인 중 1인에 대한 소제기 가능 여부

공동심판의 성질이 고유필수적 공동심판이 아닌 것은 앞서 설명한 것처럼 이론의 여지가 없다. 따라서 공동심판의 성질에 관한 견해의 대립에도 불구하고, 무효심판의 공동심판이 유사필수적 공동소송의 형태이건 또는 통상의 공동소송의 형태이건 상관없이 무효심판의 공동심판에서 공동심판청구인이 승소하고 특허권자가 패소한 경우 특허권자는 반드시 공동심판청구인 전원을 공동피고로 하여 심결취소소송을 제기할 필요는 없다. 즉, 특허권자는 공동심판청구인 중 1인을 피고로 하여 심결취소소송을 제기하여도 무방하다. 왜냐하면 공동심판의 성질이 고유필수적 공동심판이 아닌 이상 특허권자가 공동심판청구인 전원을 공동피고로 하여 심결취소소송을 제기할 필요는 없기 때문이다.

종래의 특허법원 판례⁶⁴⁾는 “이러한 특허심판절차에서의 공동심판은 민사소송법 소정의 통상공동소송적 성격을 가진다기 보다는 소위 유사필요적 공동소송의 성격을 가진다고 보는 것이 상당하므로 위 공동심판에 있어서의 심결의 개수는 합일확정의 필요에 따라 형식적 및 실질적으로 하나라고 보아야 할 것이다.”라고 판시하고, 또 최근의 특허법원 판례⁶⁵⁾도 “동일한 특허권에 관하여 2인 이상이 공동으로 무효심판을 청구함으로써 이루어진 1개의 심결에 대한 심결취소소송은 공동소송인 간의 소송의 공동까지 강제되는 고유필수적 공동소송이 아니므로, 공동소송인 중 일부가 누락된 경우 소송도중에 누락된 당사자의 추가신청은 부적법하다.”고 판시하여, 수인의 이해관계인이 청구한 무효심판에서 패소한 자가 제기하는 심결취소소송은 고유필수적 공동소송이 아님을 분명히 하였다.

결국, 종래의 판례이든 최근의 판례이든 불문하고, 또 무효심판의 공동심판의 성질이 유사필수적 공동심판의 성질을 가지든 또는 통상의 공동심판의 성질을 가지든 상관없이, 무효심판의 공동심판에서 패소한 특허권자는 공동심판청구인 중 1인을 피고로 하여 심결취소소송을 제기할 수 있다. 다만, 문제가 되는 것은 특허권자가 공동심판청구인 중 1인을 피고로 하여 심결취소소송을 제기한 경우 그 판결의 효력이 다른 공동심판청구인에게 효력을 미치는지의 여부이다.

64) 특허법원 2000. 10. 12. 선고 99허9571 판결.

65) 특허법원 2007. 3. 14. 선고 2006허5287 판결.

3. 심판청구인 중 1인에 대한 소제기 시 다른 청구인에 대한 효력

1) 유사필수적 공동소송설

공동심판의 성질을 유사필수적 공동심판으로 보는 견해에 따르면, 무효심결을 받은 특허권자가 공동심판청구인 중 1인을 상대로 심결취소소송을 제기하면 그 소송의 판결은 소를 제기하지 아니한 다른 공동심판청구인에게도 그 효력이 미친다.

중래의 특허법원 판례⁶⁶⁾는 “유사필요적 공동소송의 경우에는 고유필요적 공동소송과는 달리 소송을 공동으로 할 것이 강제되지 않아 공동소송인의 일인이 탈루되더라도 제소기간이 도과하면 탈루된 공동소송인의 추가 등의 방법으로 이를 보정할 수 없다 할 것인데, 원고가 나머지 공동심판청구인이었던 소외 갑, 을에 대하여는 심결취소소송의 피고에서 탈루시키고, 적법한 제소기간 내에 따로 심결취소소송을 제기하지도 아니함으로써 소외 갑, 을은 심결취소소송의 당사자로 될 수는 없다 할 것이나, 심판청구인으로서의 지위는 유지하는 것이므로 예컨대 심결이 취소되는 경우에는 다시 심리가 속행되는 심판절차에 당사자로서 참여할 수 있다 할 것이고, 만일 심결취소소송에서 원고가 패소하는 것이 확정된 경우 심결이 취소되지 않게 된 경우에는 그 때 비로소 심결이 확정되게 되는 것이다.”고 판시하여, 무효심판의 공동심판에서 패소한 특허권자가 제기한 심결취소소송의 성질은 유사필수적 공동소송이고, 피고로 되지 않은 다른 공동심판청구인은 소송의 당사자는 아니지만 특허심판원에 심판이 재개되면 당사자로서 그 심판의 심리에 참여할 수 있다고 한다.

이러한 경우 무효심결을 받은 특허권자가 공동심판청구인 중 1인을 상대로 심결취소소송을 제기하여 기각판결을 받은 경우에는 본래 특허심판원에서 받은 심결과 동일하기 때문에 아무런 문제가 되지 않는다. 그러나 특허권자가 심결을 취소하라는 인용판결을 받은 경우 이는 특허심판원으로 취소·환송되어 공동심판절차가 특허심판원에 재개된다. 이때의 특허법원의 판결은 특허심판원을 기속하여 공동심판청구인이 청구한 무효심판은 기각심결이 나게 된다. 따라서 특허권자가 의도적으로 공동심판청구인 중 가장 약자를 피고로 하여 심결취소소송을 제기하면, 특허권자는 유사필수적 공동소송의 효력에 의하여 자신에게 유리한 결과를 도출해 낼 수 있는 문제점이 발생한다.

66) 특허법원 2000. 10. 12. 선고 99허9571 판결.

2) 통상의 공동소송설(또는 제한적 유사필수적 공동소송설)

공동심판을 통상의 공동심판으로 보는 견해에 의하면, 무효심결을 받은 특허권자가 공동심판청구인 중 1인을 상대로 심결취소소송을 제기하고 다른 공동심판청구인의 심결이 제소기간을 도과한 경우 소를 제기하지 아니한 다른 공동심판청구인의 심결은 분리확정된다. 즉, 이러한 심결의 분리확정에 따라 특허권은 소급하여 무효가 되어 심판청구인뿐만 아니라 제3자에게도 특허권의 소멸이라는 대세효가 미친다. 따라서 특허권자가 공동심판청구인 중 1인을 피고로 하여 특허법원에 소를 제기한 경우 그 심결취소소송은 특허권의 소멸로 인하여 소의 이익이 상실되어 부적법한 것으로서 각하판결을 받게 된다. 따라서 특허권자는 특허심판원의 심결을 번복하기 위해서 공동심판청구인 전원을 공동피고로 한 심결취소소송을 제기하여야 하며, 그렇지 않고 특허권자가 공동심판청구인 중 가장 약자를 피고로 소송을 제기하면 그 소송은 무의미한 소송이 되고 만다.

최근의 특허법원 판례⁶⁷⁾도 “특허를 무효로 한다는 심결에 대한 취소소송의 계속 중 다른 사건에서 그 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 결과적으로 존재하지 아니하는 특허를 대상으로 판단한 당해 심결은 위법하게 되지만, 그 특허가 무효로 확정된 이상, 이에 대한 취소소송을 제기한 원고로서는 그 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 봄이 상당하여 그 심결취소의 소는 부적법하게 된다(대법원 2007. 1. 26. 선고 2006후2714 판결 등 참조).”고 판시하여, 이러한 견해를 뒷받침하고 있다.

즉, 특허권자가 가장 약자인 공동심판청구인을 피고로 심결취소소송을 제기한다고 하더라도, 그 소송은 피고가 되지 않은 다른 공동심판청구인의 심결이 분리확정됨으로 인하여 소의 이익이 없는 소로서 부적법 각하된다. 따라서 특허권자는 이러한 각하판결을 피하기 위하여 공동심판청구인 전원을 피고로 한 심결취소소송을 제기하여야 한다.

67) 특허법원 2007. 3. 14. 선고 2006허5287 판결.

4. 검토

앞서 살펴본 것처럼, 무효심판의 공동심판 또는 그 심결취소소송은 고유필수적 공동소송의 성질을 가지고 있지 않으므로, 무효심판의 공동심판에서 공동심판청구인이 승소한 경우 특허권자는 공동심판청구인 중 1인을 피고로 하여 심결취소소송을 제기할 수 있다. 다만, 문제는 심결취소소송에서 판결의 효력이 피고가 되지 않은 다른 공동심판청구인의 심결에도 영향을 미치는지의 여부이다.

이러한 문제는 공동심판 및 그 심결취소소송의 성질에 따라 달라진다. 생각건대, 유사필수적 공동소송설은 특허권 소멸의 대세효를 잘못 이해한 것으로 보인다. 또한, 이 견해는 특허권자가 공동심판청구인 중 가장 약자를 피고로 심결취소소송을 제기하여 자기에게 유리한 결과를 이끌어 낼 수 있는 문제가 발생한다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위해서는, 공동심판 및 그 심결취소소송은 유사필수적 공동소송의 성질을 가지고 있는 것이 아니라 통상의 공동소송의 성질을 가지고 있다고 보는 것이 타당하다.

V. 결어

특허법원이 설립되기 전의 특허쟁송제도는 ‘(심판소) → 특허심판소 → 대법원’의 심급구조로 되어 있었다. 이러한 특허쟁송제도 하에서는 각 심급간 연속이 존재하였으므로 무효심판의 공동심판의 심결에 대한 항고심판은 항소심이 된다. 그러나 이러한 특허쟁송제도는 특허법원의 설립으로 “특허심판원 → 특허법원 → 대법원”의 심급구조로 변경되었고, 또 이러한 특허쟁송제도 하에서 특허심판원과 특허법원 사이는 심급적으로 연결되어 있지 않다. 따라서 특허심판원의 심결에 불복하기 위한 소는 특허심판원이 아닌 특허법원에 제기하여야 하며, 특허심판원도 심판기록을 특허법원으로 이송하지 않는다. 즉, 특허심판원의 심결에 대한 취소소송은 항소가 아니라, 최초의 신소에 해당된다. 따라서 패소한 공동심판청구인 중 1인이 소를 제기한 경우 다른 공동심판청구인은 항소의 효력을 받는 이론은 적용되지 않는다.

한편, 이해관계를 가진 자는 특허권자를 상대로 무효심판을 청구할 수 있고, 이러한 이해관계인이 수인인 경우에는 그 수인의 이해관계인이 공동으로 무효심판을 청구할 수도 있다(특허법 제139조 제1항). 또한 특허심판원의 심결에 대하여 불복을 하고자

하는 경우 심판의 당사자인 공동심판청구인 전원이 소를 제기하거나(특허법 제186조 제2항) 또는 특허권자가 공동심판청구인 전원을 상대로 소를 제기할 수도 있다(특허법 제187조). 그러나 위와는 달리 공동심판청구인 중 1인이 소를 제기하거나 또는 공동심판청구인 중 1인을 피고로 소를 제기하는 것이 가능한지, 가능하다면 그 효력은 다른 공동심판청구인에게도 미치는지 여부가 문제된다.

이와 관련하여, 무효심판의 공동심판 및 그 심결취소소송의 성질이 무엇인지에 대하여 유사필수적 공동소송설, 통상의 공동소송설 및 제한적 유사필수적 공동소송설의 견해가 대립한다. 이에 대하여, 본 고는 무효심판의 공동심판 및 그 심결취소소송은 통상의 공동소송의 성질을 가지고 있다고 본다. 다만, 이 견해에 의할 경우에도 문제는 있는 바, 본 고는 이러한 문제를 해결하기 위하여 일사부재리의 판단시점을 ‘심결시’가 아닌 ‘심판청구시’로 보는 일본 最高裁判所の 판례를 검토해 볼 필요성이 있다고 본다. 특허법 제163조의 규정을 해석하면, 위의 일사부재리의 원칙은 두 개의 동일한 심판이 청구된 경우, 즉 중복청구된 경우에 적용되는 것이 아니라 확정심결이 있는 후에만 적용된다고 볼 수 있다.

우리나라는 공동심판청구인 중 1인이 심결취소소송을 제기한 사례가 아직까지 발생하지 않은 것으로 보이지만, 향후 이러한 사례는 분명히 발생할 것이다. 이러한 문제를 해결하기 위하여, 대법원은 ‘무효심판의 공동심판의 성질을 어떻게 볼 것인지?’, 또 ‘무효심판의 공동심판이 통상의 공동소송의 성질을 가지고 있다면 일사부재리의 문제는 어떻게 처리할지?’에 대한 분명한 입장정리를 하여야 한다. 또한 특허권자가 공동심판청구인 중 1인을 피고로 심결취소소송을 제기한 사안과 관련된 특허법원 판례는 존재하지만 아직 대법원 판례는 존재하지 않으므로, 이에 대한 대법원의 판례가 어떠할지도 주목된다.

》》 참고문헌

【단행본】

- 吉藤幸朔, 「특허법개설」, YOU ME 특허법률사무소(역), 제13판, 대광서림, 2005.
- 김용진, 「실체법을 통하여 본 민사소송법」, 제4판, 신영사, 2006.
- 손경한 편저, 「신평특허법론」, 법영사, 2005.
- 송영식 외 2인, 「지적소유권법 (상)」, 제9판, 육법사, 2005.
- 윤선희, 「특허법」, 개정판, 법문사, 2004.
- 이상경, 「지적재산권소송법」, 육법사, 1999.
- 이시윤, 「신민사소송법」, 제3판, 박영사, 2007.
- 이해영, 「미국특허법」, 제2판, 한빛지적소유권센터, 2005.
- 임병웅, 「이지 특허법」, 제6판, 한빛지적소유권센터, 2007.
- 中山信弘, 「특허법(공업소유권법 상)」, 한일지재권연구회(역), 법문사, 2001.
- 中山信弘·相澤英子·大淵哲也, 「특허판례백선」, 비교특허판례연구회(역), 제3판, 박영사, 2005.
- 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사, 2006.
- 한국특허법학회, 「특허판례연구」, 박영사, 2009.
- 황중환, 「특허법」, 개정9판, 한빛지적소유권센터, 2004.
- 황중환·김현호, 「특허법」, 제11판, 한빛지적소유권센터, 2006.
- 호문혁, 「민사소송법」, 제6판, 법문사, 2008.
- _____, 「사법제도개혁백서(하)」, 대법원, 1994.
- _____, 「심판편람」, 특허심판원, 제8판, 2006.
- _____, 「특허법」, 사법연수원, 2007.
- _____, 「특허재판실무편람」, 특허법원, 2002.

【학술지】

김태현, “공동심판청구인의 상호관계와 심결의 분리확정 여부”, 「특허법원 지적재산소송 실무연구회」, 2007년도 제6차, 2007.

김충묵, “특허항고심판제도에 관한 연구”, 「군산대학교 지역개발연구」, 제5집, 1993.

박길채, “특허 관련 심판과 소송에서의 대상물 및 당사자 적격에 관한 소고”, 「지식재산21」, 통권 제87호(2004년 11월호), 2004.

이상경, “공동심판과 심결취소소송의 당사자적격”, 「인권과 정의」, 제277호(1999년 9월호), 1999.

이시윤·이상정, “특허법원의 신설과 특허심판구조의 개편”, 「사법행정」, 제37권 제2호, 1996.

----- ABSTRACT -----

**Standing in a Litigation for Cancellation of a Trial
Decision of the Invalidation Trial who Some Interested
Persons filed**

Yoon, Giseung

Where the invalidation trial was decided against joint applicants, it is no problem that all of them file a litigation for cancellation of a trial decision within a given period, but it is problem that some of them try to file such a litigation and the others try not to do. In other words, it is debatable whether or not one of joint applicants can be a plaintiff in the litigation, or whether, if so, the effect of the judgment in the litigation who some of them filed reaches to the others.

Meanwhile, where the invalidation trial was decided in favor of joint applicants, it is debatable whether or not the owner of the patent right can file such a litigation against one of them, or whether, if so, the effect of the judgment in the litigation who the owner of the patent right filed against one of them reaches to the others.

In order to solve these problems, this paper tries to examine the character of the invalidation trial who some interested persons filed, and the effect of which the judgement reaches to the other joint applicants according to the character of joint appeal trial(or co-litigation) in the active litigation who one of them filed against the owner of the patent right, or in the passive one who the owner of the patent right filed against one of them. In addition, based on above examination, I think that the invalidation trial who some interested persons filed has the character of general co-litigation. Accordingly, I want to suggest that 'the

principle of prohibition against double jeopardy' should be applied 'at the time filing the trial', not 'at the time of the trial decision'.

Keywords

standing, joint applicants, the invalidation trial, a litigation for cancellation of a trial decision, co-plaintiffs, joint appeal trial, co-litigation, the principle of prohibition against double jeopardy, at the time filing the trial, at the time of the trial decision