
취소판결에 따른 특허무효심판에서의 정정청구

김 승 조*

목 차

- I. 서론
- II. 관련 사례
 - 1. 사실의 개요
 - 2. 판시사항
 - 3. 대상판결 및 관련판결의 입장과 특허심판원의 실무
 - 4. 문제의 소재
- III. 취소판결에 따른 특허무효심판에서의 정정청구의 인정 여부
 - 1. 특허무효심판에서의 정정청구
 - 2. 취소판결에 따른 심판절차
 - 3. 직권심리에 있어서 의견진술의 기회 부여
 - 4. 취소판결의 기속력에 있어서 새로운 증거
 - 5. 새로운 증거서류의 제출에 따른 정정청구 기회 부여
- IV. 결론

* 법무법인(유) 율촌 변리사, 전 특허심판원 심판관.

초록

특허무효심판절차에서의 정정청구는 특허무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 정정심판을 청구할 수 없는 대신에, 정정심판을 정정청구의 형태로 특허무효심판 절차 내로 포섭시킨 것으로서, 정정의 요건, 정정의 시기, 정정의 효력 및 심리절차는 정정심판과 유사한 면이 많다.

한편, 특허무효심판에 대한 특허심판원의 심결에 대하여 특허법원에 소를 제기한 후에 특허심판원의 심결을 취소하는 판결이 확정되어 특허심판원으로 취소 환송되면 특허심판원에서는 확정된 취소판결에 따른 심리절차가 다시 진행되는 데, 특허무효심판에 대해 기각심결이 있는 후에 청구인이 특허법원 단계에서 새로운 증거를 제출하고, 특허법원은 이 새로운 증거에 의해 무효라는 취지로 심결을 취소하고 이 판결이 확정되게 되면, 특허심판원에서는 취소판결에 따른 새로운 심리가 진행되는데, 이 심리 절차는 특허심판원에 특허무효심판이 계속되고 있는 경우에 해당하므로 정정심판을 청구할 수 없는데, 그렇다면 이 심판절차에서 피청구인인 권리자가 특허법 제133조의2에 근거한 특허무효심판절차에서의 특허의 정정을 청구할 수 있는지가 문제이다.

이와 관련된 특허법원 및 대법원의 태도와 특허심판원의 실무는 취소판결에 따른 특허심판 단계에서 청구인에게 특허법원에서 제출된 새로운 증거에 대해 특허심판원에 다시 제출하라고 특별히 요구하지 않거나 또 제출한 경우에도 피청구인에게 새로운 정정청구의 기회를 주지 않는 것이 위법하지 않다는 입장이다. 그러나 취소판결에 따른 심판절차는 특허법상 별도의 규정이 없이 특허심판번호를 새로 부여하여 진행하는 것을 보면 새로운 심판의 절차 진행으로 보아야 하고, 특허법원과 특허심판원은 심급상 단절되어 있으므로 비록 특허법원에서 제출된 증거라 하더라도 특허심판원에 다시 증거를 제출하여야 하고, 다만 원 심판절차에서 밟았던 절차의 효력은 유지하면서 취소판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유에 기속되는 것으로 보는 것이 타당하다고 본다.

취소판결에 따른 특허무효심판에서 정정청구의 기회를 부여할 필요가 없다는 판례 및 실무의 태도는 특허심판에서는 직권심리주의를 채택하고 있는데 이 때 당사자 및 참가인에게 주어야 한다는 의견진술의 기회는 당사자 사이에 이미 충분한 공방이 이루어진 경우에는 필요 없다는 점, 취소판결에 따른 심판에서 취소판결의 결론을 반복하기에 족한 증명력을 가진 새로운 증거의 제출이 없는 경우에는 기속력의 지배를 받아 별도의 의견제출의 기회를 주거나 정정청구의 기회를 줄 필요가 없다는 점, 특허법 제133조의2 제1항 후단의 새로운 증거의 제출에 따른 정정청구의 기회 부여는 심판장의 재량이라는 점을 그 결론의 주요 논거로 들고 있다.

그러나 취소판결에 따른 심판에서 특허심판원이 당사자가 특허법원에서 새로 제출한 증거를 제출하지 않았거나 제출하였음에도 별도로 상대방에게 통지하지 않고 심결하는 것이 공익적 관점에서 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 심리할 수 있는 것을 의미하는 직권심리로 볼 수 있는지 의문이고, 가사 이러한 심리가 직권심리에 따른 것이라 하더라도 직권심리에 의한 경우에는 정정청구의 기회(의견진술의 기회가 아닌)를 줄 필요가 없다는 결론으로 이어질 수 있는 이유가 명확하지 않다는 점, 특허심판원에서 증거제출의 기회를 부여하지 않았음에도 불구하고 새로운 증거의 제출이 없었으므로 정정청구의 기회를 부여할 필요가 없다는 논리는 받아들이기 어렵고, 확정된 취소판결의 효력에 반하는 특허심판원의 심결을 막고자 하는 기속력의 문제가 어떻게 피청구인의 의견제출의 기회 부여 및 정정청구의 기회 부여와 관련이 있는지에 대해서는 알 수 없다는 점, 특허법 제133조의2 제1항 후단의 입법취지를 고려할 때 실질적으로 새로운 증거의 제출이 있는 경우에는 정정청구의 기회를 허용하도록 심판장의 재량은 제한되는 것으로 해석되어야 한다는 점 등의 이유를 고려해 보면 현재의 실무는 비판받아 마땅하다. 이에 대해서는 특허법원 계속 중에 피청구인은 특허심판원에 정정심판을 청구할 수 있었음에도 불구하고 정정심판을 청구하지 않은 흠이 있다는 반론이 가능하겠으나, 정정심판과 특허무효심판절차에서의 정정청구는 별개의 제도로서 모두 특허권자에게 보장되어야 할 방어기회라는 점, 청구인이 새로운 증거를 특허법원에서 제출하여 발생한 상황임에도 불구하고 피청구인에게 별도의 절차를 다시 밟으라고 강요하는 것이고, 또한 정정심판을 청구하였다 해도 특허법원이 정정심판의 결과를 기다린다는 보장이 없어 권리자가 현저하게 불리한 위치에 처한다는 점, 무엇보다도 이러한 실무가 정착되면 특허심판원 단계에서부터 모든 증거를 제출하면서 심판을 받는 것이 아니라 필요에 따라 유력한 증거를 특허법원에만 제출하여 특허심판원을 사실상 우회하여 특허심판절차가 필요적 심판전치가 아닌 선택적 심판전치로 되어 특허심판원의 형해화를 초래한다는 점을 종합하여 보면 위 반론에 동의하기 어렵다.

주제어

정정청구, 정정청구의 시기, 취소판결, 특허무효심판, 정정의 확정, 직권심리, 기속력

I. 서론

특허의 정정제도는 특허권의 설정 등록 후에 일정한 요건 하에 특허권자 스스로 특허발명의 명세서 또는 도면을 고칠 수 있도록 하는 제도를 의미한다.

특허권이 설정등록되고 나면 특허 명세서에는 일종의 권리서가 되므로 그 내용의 변경이 있어서는 안 되겠지만, 특허발명의 명세서 기재에 문제가 있거나 특허청구범위가 넓어 종래기술에 의하여 신규성 또는 진보성이 부인되는 부분을 일부 포함하고 있는 경우에 일부의 하자를 이유로 특허발명 전체가 무효로 되는 것은 특허권자에게 너무 가혹하다는 점, 명세서나 도면의 기재가 불명확한 경우에 권리범위의 해석에 관한 불필요한 분쟁을 발생시킬 수 있어 불명확한 부분을 명확하게 할 필요가 있다는 점 등은 정정제도 필요성의 근거가 되고 있다.¹⁾ 그러나 한편으로는 정정을 무한정 인정하게 되면 권리내용의 변경을 초래하여 공시된 권리내용을 신뢰한 제3자에게 불측의 손해를 야기하여 법적 안정성을 해치게 되어 정정범위의 제한은 필요하다 할 것이다.

따라서 특허법은 정정제도를 마련하여 특허권자에게 정정의 기회를 주되 제3자에 대한 불측의 손해를 가하지 않도록 정정청구의 시기와 요건이라는 제한 사항을 가하도록 규정하고 있고, 구체적인 정정제도로는 특허법 제136조의 정정심판, 특허법 제133조의2의 특허무효심판절차에서의 특허의 정정, 특허법 제137조 제3항의 정정의 무효심판 중 청구할 수 있는 정정청구가 있다.

한편, 특허심판원의 심결에 대하여 특허법원에 소를 제기한 후에 특허심판원의 심결을 취소하는 판결이 확정되어 특허심판원으로 취소환송되면 특허심판원에서는 확정된 취소판결에 따른 심리절차가 다시 진행되는데, 실무상 이 심판절차에 따른 심결을 취소판결에 따른 심결 또는 취판 심결이라 부른다.

그런데 특허무효심판에 대해 기각심결이 있는 후에 청구인이 특허법원 단계에서 새로운 증거를 제출하고, 특허법원은 이 새로운 증거에 의해 무효라는 취지로 심결을 취소하고 이 판결이 확정되게 되면, 특허심판원에서는 취소판결에 따른 새로운 심리가 진행되는데, 이 심리 절차는 특허심판원에 특허무효심판이

1) 吉藤幸朔, 特許法概説, 유미특허법률사무소(역), 제13판, 대광서림, 2005, 685면.

계속되고 있는 경우에 해당하므로 정정심판을 청구할 수 없는데, 그렇다면 피청구인인 권리자가 특허법 제133조의2에 근거한 특허무효심판절차에서의 특허의 정정을 청구할 수 있는지가 문제이다.

이하에서는 이와 같은 취소판결에 따른 특허무효심판에서 정정청구가 있었던 실제 사례에 대한 판례의 입장과 특허심판원의 실무를 살펴보고, 취소판결에 따른 특허무효심판에서의 정정청구의 기회를 부여하는 것과 관련된 특허심판원의 실무와 판례의 태도에 대한 문제점에 대해 비판적으로 고찰하고자 한다.

II. 관련 사례

취소판결에 따른 특허무효심판에서 특허권자의 정정청구에 대한 취급과 관련한 특허법원과 대법원의 입장을 2건의 실제사례를 통해 살펴보기로 한다.

1. 사실의 개요

X(원고, 피청구인)는 발명의 명칭이 ‘초소형 전자 상호접속요소용 접촉팁 구조체와 그 제조방법’인 특허 제324064호(이하 ‘이 사건 특허발명’)의 특허권자인데, Y(피고, 청구인)가 2004. 3. 19. 이 사건 특허발명에 대한 특허무효심판을 청구한 이후, 특허심판원 2004. 11. 30.자 2004당586 심결로 청구 기각, 특허법원 2006. 2. 9. 선고 2004허8749 판결로 심결 취소,²⁾ 대법원 2008. 4. 24. 선고 2006후688 판결로 상고 기각되어 특허심판원으로 환송되었고, 특허심판원 2008. 7. 14.자 2008당(취소판결)67호 심결로 심판청구가 인용된 후,³⁾ 특허

2) 피고 Y는 특허법원에서 특허심판원에서는 제출한 적이 없는 새로운 증거를 제출하였고, 특허법원은 이 새로운 증거를 바탕으로 무효가 아니라는 심결을 취소하였다.

3) 취소판결에 따른 심판단계에서 심판관은 당사자로 하여금 취소판결의 소송절차에서 제출되었던 증거를 다시 제출하도록 통지만 하고 실제로 제출받지 아니한 채 피청구인에게 의견 제출이나 정정청구의 기회를 주지 않고 바로 심결을 하였다. 취판심결의 심결문은 “제1차 심결을 취소한 특허법원 2006. 2. 9. 선고, 2004허8749 판결은 대법원 2008. 4. 24. 선고, 2006후688 판결에 의하여 확정되었고, 위 취소판결이 확정된 때부터 특허심판원에 심판청구인이 이를 주장한 점을 제외하고는 양 당사자로부터 새로운 사

법원 2009. 7. 24. 선고 2008허10993 판결로 청구 기각되고, 이에 X는 대법원에 상고하였고, 대법원 2010. 2. 11. 선고 2009후2975 판결(이하 상기 특허법원 판결과 대법원 판결을 모두 합쳐 편의상 ‘대상판결’이라 한다)로 특허심판원의 취판심결은 확정되었다.

한편, 특허권자 X의 또 다른 특허인 특허 제312872호에 대한 특허무효심판의 경우도 비슷한 과정을 거쳐 특허심판원 2008. 3. 20.자 2008당(취소판결)38호 심결로 심판청구가 인용된 후,⁴⁾ 특허법원 2009. 4. 30. 선고 2008허6482 판결(이하 ‘관련판결’이라 한다)로 무효라는 취지의 취판 심결을 지지하였고, X는 상고하였다. 상고심인 대법원 2009. 11. 12. 선고 2009후1699 판결에서는 같은 권리에 대해 별도로 제기된 특허무효심판에서 무효라는 취지의 심결이 대법원에 의해 확정되어, 무효확정된 특허를 대상으로 판단한 심결은 위법하나 심결취소를 구하는 이 사건 소는 법률상 이익이 없어 부적법하므로 원심판결을 파기하면서 소를 각하하였다.

2. 판시사항

1) 특허법원 2009. 7. 24. 선고 2008허10993 판결의 판시사항

변론주의가 적용되는 민사소송과 달리 특허심판에서는 직권주의가 적용되어 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있고

실의 주장이나 증거제출이 없었으므로, 취소판결의 이유와 같이 이 건 특허 제324064호 발명의 특허청 구범위 제1, 4, 7, 11, 14, 15, 21, 23 및 24항에 기재된 발명은 신규성 내지 진보성이 없고, 제9항에 기재된 발명은 진보성이 없는 것으로, 구 특허법(1998. 9. 23. 법률 제5576호로 개정되기 전의 것) 제29조 제1항, 제2항 및 제133조 제1항 제1호의 규정에 의하여 무효가 되어야 한다.”라는 것이었다.

- 4) 취소판결에 따른 심판단계에서 심판의견서와 함께 종전의 심판절차 단계에서 제출되지 않은 증거로서 특허법원 판결에서 무효 증거로 채택한 증거를 제출하였음에도, 특허심판원은 위 심판의견서 및 증거를 피청구인에게 송달하는 절차도 취하지 아니한 채 심리를 종결하고 이 사건 심결을 하였다. 취판심결의 심결문은 “2005. 9. 23.자 2004당2132 심결에 대한 특허법원의 2006. 9. 7.자 선고 취소판결이 대법원의 2008. 2. 28.자 선고 취소확정판결에 의하여 확정되었고, 취소판결이 확정된 때부터 특허심판원에 심판청구인이 이에 의해 주장한 점을 제외하고는 양 당사자로부터 새로운 주장 및 증거의 제출이 없었으므로, 대법원의 취소확정판결의 기본이유와 같이 이 사건 특허발명은 진보성이 인정되지 아니하므로 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 그 특허가 무효로 되어야 한다.”라는 것이었다.

(특허법 제159조 제1항 전문), 직권으로 증거조사를 할 수 있으므로(특허법 제157조 제1항), “특허법원에 제출한 이유 및 증거 등이 특허심판원에 제출한 것과 상이하여 특허법원에서 심결이 취소된 경우에는 그 이유, 증거 등을 특허심판원에 제출하여 달라”는 내용의 통지를 받은 피고가 특허법원에 제출하였던 증거를 특허심판원에 다시 제출하지 않는다고 하더라도, 특허심판원으로서 얼마든지 직권으로 그 증거를 조사할 수 있고, 이때 그 증거는 특허법원의 소송절차에서 이미 당사자 사이에 충분한 공방이 이루어진 증거일 뿐만 아니라 특허심판원은 특허법원의 취소판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유에 그대로 기속되어야 하므로(특허법 제189조 제3항), 통상의 절차에서 직권으로 증거조사한 결과를 송달하고 의견제출의 기회를 주도록 하거나(특허법 제157조 제5항) 무효심판청구인의 증거서류의 제출시 정정청구의 기회를 줄 수 있도록 하는(특허법 제133조의2 제1항) 규정이 이와 같은 경우에까지 그대로 적용된다고 보기는 어렵다고 할 것이다.

그렇다면, 이 사건 심결에서와 같이 특허법원의 취소판결에 따라 다시 심판을 진행하면서 당사자로 하여금 취소판결의 소송절차에서 제출되었던 증거를 다시 제출하도록 통지만 하고 실제로 제출받지 아니한 채 심결을 하였다고 하더라도, 원고가 주장하는 것처럼 통상의 심판절차에서와 같이 상대방에게 위와 같은 증거조사결과에 대한 의견을 제출할 기회를 주지 않았거나, 증거의 제출로 인한 정정청구의 기회를 박탈한 위법이 있다고 할 수는 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장도 이유 없다.

2) 대법원 2010. 2. 11. 선고 2009후2975 판결의 판시사항

기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 이유로, 특허심판원이 특허법원의 취소판결에 따라 다시 심판을 진행하면서 당사자로 하여금 취소판결의 소송절차에서 제출되었던 증거를 다시 제출하도록 통지하였으나 당사자로부터의 증거제출이 없어 이를 실제로 제출받지 아니한 채 이 사건 심결을 하였더라도, 그러한 사정만으로 곧바로 원고에게 증거조사결과에 대한 의견을 제출할 기회를 주지 않았거나 증거의 제출로 인한 정정청구의 기회를 박탈한 위법이 있

다고 할 수 없다는 취지로 판단하였음은 정당하고, 상고이유로 주장하는 바와 같은 판결에 영향을 미친 법리오해 등의 위법이 없다.

3) 특허법원 2009. 4. 30. 선고 2008허6482 판결의 판시사항

특허심판원의 심결이 확정판결에 의하여 취소되고 이에 따라 다시 심리가 진행되는 심판절차는 종전의 심판절차가 속행되는 것일 뿐 새로운 심판절차라고 할 수 없으므로, 심판청구가 있는 경우 심판청구서 및 답변서 부분의 송달에 관한 규정인 특허법 제147조 제1항과 제2항이 위 심판절차에 적용된다고는 할 수 없다. 또한 변론주의 아래에서 준비서면의 송달에 관한 민사소송법 제273조의 규정이 직권주의가 적용되는 특허심판절차의 심판의견서에 당연히 준용된다고 볼 수도 없다. 따라서 종전의 심판절차에 이어 다시 심리를 진행하는 심판관으로서 당사자가 심판의견서를 제출한 경우에 이를 상대방에게 송달하여 그에 대한 의견을 제출할 수 있는 기회를 주는 것이 바람직할 수 있으나, 그렇게 하지 않았다고 하여 상대방이 의견을 제시할 기회를 박탈하였다거나 위법하다고 보기는 어렵다.

한편, 특허무효심판절차에서의 특허의 정정청구에 관한 규정인 특허법 제133조의2 제1항은 “심판장이 제147조 제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정을 하게 할 수 있다.”라고 규정하고 있으나, 여기에서 정정청구의 기회를 부여하는 것은 심판장의 재량에 해당하므로, 이 사건 심결에 관한 특허무효심판절차에서 청구인인 피고가 취소확정판결에 관한 소송절차에 제출되었던 증거를 다시 제출한 경우에 심판관이 피청구인인 원고에게 이를 송달하고 기간을 정하여 이 사건 특허발명에 관한 정정청구를 하게 하지 않았다고 하여 원고의 정정청구의 기회를 박탈하였다거나 위 특허법 규정에 위반하였다고 할 수 없다.

3. 대상판결 및 관련판결의 입장과 특허심판원의 실무

대상판결은, 특허심판원은 직권으로 증거조사와 심리를 할 수 있고,⁵⁾ 이 사건에서 특허심판원이 직권으로 조사할 수 있는 증거는 특허법원의 소송절차에서 이미 당사자 사이에 충분한 공방이 이루어진 증거이고, 특허심판원은 특허법원의 취소판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유에 그대로 기속되어야 하므로,⁶⁾ 통상의 절차에서 직권으로 증거조사한 결과를 송달하고 의견제출의 기회를 주도록 하거나⁷⁾ 무효심판청구인의 증거서류의 제출시 정정청구의 기회를 줄 수 있도록 하는 규정⁸⁾이 이와 같은 경우에까지 그대로 적용된다고 보기 어려워서, 특허법원의 취소판결에 따른 심판에서 당사자로 하여금 취소판결의 소송절차에서 제출되었던 증거를 다시 제출하도록 통지만 하고 실제로 제출받지 아니한 채 심결을 하였다고 하더라도, 직권 증거조사의 결과에 대한 의견을 제출할 기회를 주지 않았다거나, 증거의 제출로 인한 정정청구의 기회를 박탈한 위법이 있다고 할 수는 없다고 판시한다.

관련판결은, 취소판결에 따른 심판절차는 새로운 심판절차라고 할 수 없으므로, 특허법 제147조 제1항과 제2항 및 민사소송법 제273조의 규정이 위 심판절차에 적용되거나 준용되지 않아 당사자가 심판의견서를 제출한 경우에 이를 상대방에게 송달하지 않아도 상대방이 의견을 제시할 기회를 박탈하였다거나 위법하다고 보기는 어렵고, 특허법 제133조의2 제1항에서 정정청구의 기회를 부여하는 것은 심판장의 재량에 해당한다고 판시한다.

한편, 특허심판원은 심결을 취소하는 판결이 확정되어 환송된 경우에 취소된 심결이 어떤 내용이었는지에 따라 심판절차를 다소 상이하게 운영한다. 먼저, 무효라는 취지의 심결이 취소된 경우에는 청구인이 새로운 증거를 제출하는 것을 막지 않고, 새로 제출된 증거가 있는 경우에는 피청구인에게 송달하고 의견서와 정정청구서를 제출할 기회를 주고 있다. 다음으로, 무효가 아니라는 취지의 심결이 취소된 경우에는 피청구인에게 의견서나 정정청구서를 제출할 기회를 부여하지 않고 바로 무효라는 취지의 심결을 한다.⁹⁾

5) 특허법 제157조 제1항 및 제159조 제1항 전문.

6) 특허법 제189조 제3항.

7) 특허법 제157조 제5항.

8) 특허법 제133조의2 제1항 후문.

9) 특허법원에서 새로 제출된 증거로 무효되는 경우도 마찬가지로 취급한다. 청구인이 특허법원에서 새로 제

4. 문제의 소재

그러나 이러한 특허심판원의 실무와 법원의 태도에 따르면 특허권자인 피청구인은 특허법 제133조의2 제1항이 규정하고 있는 특허무효심판절차에서의 정정청구를 할 수 있는 기회를 박탈당하는 문제가 있다.¹⁰⁾

이하에서는 대상판결과 관련판결이 내세운 취소판결에 따른 심판절차에서 피청구인에게 정정청구의 기회를 줄 필요가 없다는 논거와 관련하여 먼저 특허무효심판에서의 정정청구의 제도를 살펴보고 나서, 취소판결에 따른 심판절차의 성격, 직권심리에 있어서 의견진술 기회 부여의 의미, 기속력에 있어서 새로운 증거의 의미, 새로운 증거서류의 제출에 따른 정정청구 기회의 부여 등에 대해서 살펴보면서 그 문제점에 대해 고찰하기로 한다.

Ⅲ. 취소판결에 따른 특허무효심판에서의 정정청구의 인정 여부

1. 특허무효심판에서의 정정청구

1) 의의

등록된 특허의 명세서 또는 도면에 대한 정정은 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 특허법이 개정되기 전에는 정정심판의 청구와 이의신청절차에서의 정정청구를 통해서만 가능하였다. 그런데 정정심판은 특허권이 설정등록된 후 특허발명의 명세서 또는 도면에 잘못된 기재 또는 분명하지 아니한 기재가 있거나 특허청구범위가 너무 넓게 기재되어 있을 때 이를 바로잡기 위해 이용되기보다는 특

출한 증거를 특허심판원에 다시 제출하는 경우에도 이들 증거를 피청구인에게 송부하지 않거나, 송부하였다 해도 의견서나 정정청구서를 제출할 기회를 주지 않고 바로 심결한다.

10) 특허법원에서 새로 증거를 제출하는 경우에 피청구인은 정정심판을 통해 정정할 수 있는 기회를 가질 수 있다는 반론이 예상되나, 이러한 반론에 대해서는 동의하기 어렵다. 이 부분은 후술하기로 한다.

허무효심판 청구에 대한 방어수단으로 청구되는 경우가 많았고, 특허무효심판과 정정심판이 함께 계속 중인 경우 실무상으로 정정심판의 심결이 확정될 때까지 특허무효심판의 심리를 중지함에 따라 그 처리가 지연되는 문제가 있었다.¹¹⁾

이에 따라 2001. 2. 3. 특허법을 개정하면서 특허무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 정정심판을 청구할 수 없는 대신에 특허무효심판절차에서 정정청구를 할 수 있도록 하였다.¹²⁾

법 개정의 취지는 통상의 정정심판이 특허무효심판에 대한 방어수단으로 청구되는 경우가 많기 때문에 하나의 절차 내에서 신속하게 심리할 수 있도록 하자는 것이다. 그러나 이에 대하여 현실적으로는 무효심판에 대한 심결 결과를 기다렸다가 무효심판청구가 기각된 경우에는 정정심판을 청구하지 아니하고, 무효심결이 나온 경우에 비로소 특허법원에 심결취소소송을 제기한 후 정정심판을 청구하는 사례가 대부분이어서 2001년 개정 특허법에 도입된 제도는 정정심판 절차 2원화의 폐단을 크게 개선시키지 못하고 있다는 지적이 있다.¹³⁾

한편, 특허무효심판의 계속 중에 다른 특허무효심판의 청구가 있을 수 있고, 이 경우 해당 특허무효심판에서도 정정청구가 가능하므로 하나의 권리에 대해 정정청구의 결과가 상이한 결과를 초래할 수 있다. 특허심판원은 이러한 경우에 병합심리하는 것이 바람직하다고 한다.¹⁴⁾

특허무효심판절차에서의 정정청구는 특허권자의 정정청구에 의한다는 점에서 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되면서 폐지된 이의신청절차에서의 정정청구와 유사하고, 독립의 심판절차인 정정심판과는 이질적인 면이 있다. 그러나 특허무효심판절차에서의 정정청구와 정정심판은 모두 특허 자체의 흠결로 인하여 그 유효성이 문제되는 경우 그 흠결을 해소하기 위하여 제3자에게 불측의 손해를 주지 않는 범위 내에서 특허권자에게 정정의 기회를 부여한다는 점에서 동

11) 박희섭·김원오, 특허법원론, 세창출판사, 2006, 586면; 조영선, 특허법, 박영사, 2009, 485면; 박정희, "특허무효심판절차에서의 특허의 정정", 특허소송연구, 제4집(2008), 213면.

12) 무효심판에서의 정정청구는 종래의 보정각하결정불복심판을 폐지하면서 거절결정불복심판에서 보정각하결정을 함께 다투게 하는 것과 유사한 측면이 있다.

13) 설범식, "무효심결의 확정이 정정사건에 미치는 영향", 한국특허법학회(편), 특허판례연구, 박영사, 2009, 670면.

14) 특허심판원, 심판편람, 제10판, 2011, 635면.

일한 의의를 가지고 있다.¹⁵⁾

2) 정정청구의 시기

특허법 제133조의2 제1항에 의하면, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특허무효심판청구서의 부분 송달에 따른 답변서 제출기간¹⁶⁾, 직권심리로 이루어진 특허무효이유통지에 의한 의견서 제출기간¹⁷⁾ 또는 답변서 제출기간 경과 후에 청구인이 새로운 무효증거를 제출한 경우 부가되는 새로 지정되는 기간¹⁸⁾에만 가능하다.

3) 정정청구의 법적 성격

특허무효심판절차에서의 정정청구는 특허무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 정정심판을 청구할 수 없는 대신에, 정정심판을 정정청구의 형태로 특허무효심판 절차 내로 끌어 들인 것이고, 그 절차 내에서 정정심결이 확정된 때에도 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원·출원공개·특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보며¹⁹⁾, 그 외 정정심판에 관한 대부분의 규정이 준용되므로, 특허무효심판에 대한 방어수단이더라도 단순한 항변이 아니라 무효심판에 정정심판이 병합된 것으로 볼 수 있다.²⁰⁾

다만, 이와 같이 보더라도 특허무효심판절차에서의 정정청구는 통상의 정정심판과는 달리 특허무효심판의 존재를 떠나서 생각할 수 없고, 특허무효심판에서 당해 특허발명의 유무효 여부를 판단하기 위한 선결문제가 되므로, 특허무효심판과 정정심판이 병합되었다고 보더라도 별개 청구가 단순 병합된 것이 아니라 특허무효심판절차에 정정심판이 편면적으로 결합되어 있는 형태인 것이다.²¹⁾

15) 이두형, “특허의 무효화와 특허의 정정: 특허무효심판과 정정심판의 관계”, 지식재산21, 100호(2007.7), 166면.

16) 특허법 제147조 제1항.

17) 특허법 제159조 제1항 후단.

18) 특허법 제133조의2 제1항 후단.

19) 특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제8항.

20) 박정희, 앞의 논문, 특허소송연구, 제4집(2008), 219면.

21) 설범식, 앞의 논문, 한국특허법학회(편), 특허판례연구, 박영사, 2009, 414면; 박정희, 앞의 논문, 특허소송

이와 같이 특허무효심판절차에서의 정정청구는 통상의 정정심판과는 기본적인 출발점에서 차이가 있으므로, 이해관계를 달리하는 상대방을 가지는 특수한 형태의 정정심판이라고 보아야 할 것이다.²²⁾

4) 정정청구의 정정요건

정정청구의 실체적 요건은, 특허법 제133조의2 제1항이 “제136조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여”라고 규정하고, 동조 제4항은 제136조 제2항 내지 제5항을 준용하고 있어, 특허법 제136조의 정정심판의 경우와 크게 다르지 않다. 즉, ① 정정청구는 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 것을 정정하는 경우 또는 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에만 허용되고, ② 이러한 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있고(다만 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위), ③ 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않아야 한다.

다만, 특허법 제133조의2 제5항은 “제4항을 적용함에 있어서 제133조 제1항의 규정에 따른 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조 제4항의 규정을 적용하지 아니한다.”라고 규정하여 특허무효심판에서의 정정청구는 독립특허요건에 관한 규정의 적용을 일부 배제하고 있다.²³⁾ 이와 같이 규정한 것은, 특허무효심판절차에서의 정정청구에 정정심판과 마찬가지로 독립특허요건을 요구하게 되면, 정정청구가 이루어진 청구항에 대해 독립특허요건 충족 여부를 판단한 후, 특허무효심판이 청구된 대상 청구항에 대해서는 독립특허

연구, 제4집(2008), 213면에서는 정정청구의 법적 성격을 무효심판과 정정심판이 일체 불가분으로 결합되어 있는 형태인 것으로 보아야 한다고 했는데, 설법식, 앞의 논문, 41면에서는 이에 대해, 특허무효심판 절차에서 정정청구가 있는 경우 그 무효심판청구를 취하하는 때에는 정정청구도 취하된 것으로 보게 되는 반면에, 정정청구를 취하하는 때에는 무효심판청구는 그대로 존속하는 점에서 무효심판과 정정심판이 일체 불가분으로 결합되어 있는 형태로 볼 것이 아니라, 정정심판이 무효심판절차에 편면적으로 결합된 형태로 보아야 한다고 한다. 타당한 지적이라고 생각한다.

22) 박정희, 앞의 논문, 특허소송연구, 제4집(2008), 219면.

23) 일본의 경우, 1999년 특허법의 개정으로 특허무효심판에 있어서 명세서 또는 도면의 정정청구에 대하여는 독립특허요건에 관한 일본 특허법 제126조 제4항의 규정은 정정에 관계된 발명이 특허무효심판청구의 대상으로 되어 있지 아니한 청구항에 대하여서만 적용되는 것으로 개정하였다.

요건과 동일한 판단기준인 무효이유를 다시 판단함으로써 실질적으로 동일한 내용(독립특허요건과 무효여부)을 중복적으로 판단하고 있어, 심리부담이 2중으로 발생하고, 특허무효심판의 최종적 판단사항인 무효여부를 심결 전에 미리 알려주는 결과가 되는 등 불합리한 점이 있으므로 정정청구된 청구항 중에서 무효심판의 대상이 된 청구항은 독립특허요건 판단대상에서 제외하도록 개정하는 것이다.²⁴⁾ 이에 따라 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 특허법을 개정하여 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 독립특허요건에 관한 규정의 적용을 배제하는 규정을 신설하였다.²⁵⁾

한편, 특허법 제133조의2 제5항의 해석과 관련하여, 당해 특허발명의 유무효 여부를 판단하면서 독립특허요건에 대하여 심리를 한다는 이유로 독립특허요건을 정정요건에서 제외한 것은 아니라고 해석하는 견해도 있으나, 독립특허요건에 관한 규정을 준용하지 않도록 하고 있는 명문의 규정에 반하고, 당해 특허발명의 유무효 여부를 판단하면서 독립특허요건에 대하여 심리를 한다고 하더라도 그 심리의 결과가 정정청구의 인정 여부에 영향을 미치는 것은 아니므로, 특허무효심판절차에서의 정정청구가 무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우인 때에는 정정요건에서 독립특허요건이 제외되었다고 보아야 한다.²⁶⁾

5) 정정의 확정

정정심판에서는 정정을 인정하게 되면 정정을 인정하지 않는 경우와 달리 그 절차 내에서는 이에 불복하여 심결취소소송을 제기할 수 있는 이해관계를 달리 하는 당사자가 없어서 정정심결은 곧바로 확정된다. 반면에 특허무효심판 절차에서 정정청구가 있는 경우 특허심판원에서의 심결은 정정을 인정하는지 여부와 무효인지의 여부를 모두 포함하게 되어,²⁷⁾ 심결 중 정정청구에 대한 판단 부

24) 특허청, 우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰, 2007, 695면.

25) 신설 당시에는 특허법 제133조의2 제4항이었으나, 현재는 특허법 제133조의2 제5항. 따라서 특허무효심판이 청구되지 않은 청구항을 정정청구하는 경우에는 독립특허요건이 적용된다고 해석이 가능하다.

26) 박정희, 앞의 논문, 특허소송연구, 제4집(2008), 219면; 설범식, 앞의 논문, 한국특허법학회(편), 특허판례연구, 박영사, 2009, 419면.

27) 특허심판원, 심판편람, 제10판, 2011, 652면 참조. 정정청구가 있는 경우의 특허무효심판에서 심결문의

분이 특허무효 여부에 대한 판단 부분과 분리되어 확정될 수 있는지가 문제된다.

이에 대해서는 특허무효심판절차에서의 정정청구의 법적 성격을 피청구인의 항변이라기보다는 특허무효심판절차에 정정심판이 편면적으로 결합되어 있는 형태인 것으로 보아야 한다는 점에서 보면, 심결 중 정정 인정 여부에 대한 부분은 특허법원에서 다룰 수 있다고 보는 것이 특허무효심판절차에서의 심리의 신속성과 특허무효심판과 정정심판의 조화를 꾀하기 위하여 특허무효심판절차에서의 정정청구제도를 도입한 기본 취지와 소송경제의 관점에서도 타당하다는 것이 다수의 견해이고,²⁸⁾ 무효심판청구에 대한 심결취소소송이 제기되면 정정 부분에 대한 심결은 무효 여부에 대한 심결과 함께 심판의 대상으로 되고, 분리·확정되지 않는다고 보는 것이 특허법원의 실무이다.²⁹⁾ 대법원도 “특허무효심판절차 또는 특허이의신청절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 특허무효심판절차 또는 이의신청에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 특허무효심판의 심결이 확정되거나 이의신청에 대한 결정이 확정되는 때에 함께 확정된다.”라고 판시하여,³⁰⁾ 같은 입장을 취하고 있다.

다만, 심결취소소송에서 정정의 인정여부에 대해서는 특허심판원과 견해를 달리하면서도 무효여부에 대한 판단이 정당하다고 하면서 청구를 기각하고, 이 판결의 확정으로 심결이 확정되는 경우에 심결의 확정과 정정의 확정의 관계는 어떠한지, 특허법원이 심결 중 정정을 인정한 판단에 잘못이 있다고 판단하는 경우 이를 어떻게 취급할 것인지, 정정 인정여부에 대한 판단이 잘못되었다고 하면서 결론에 있어서 정당하다고 하면서 심결을 지지한 판결이 확정되어 심결이 확정된 후에 새로 제기되는 정정심판이나 정정무효심판에 일사부재리의 적용이 있는 것으로 볼 수 있는지 여부 등에 관한 문제는 정정의 확정 시점과 관련한 현재의 법 규정과 실무가 명확하게 그 해답을 제시하고 있다고 볼 수 없어 제

주문 기재에 대한 특허심판원의 실무는 정정인정의 경우에만 주문에 기재하는 것으로 보인다. 그러나 정정청구의 법적 성격으로 보건대 정정을 불인정하는 경우에도 주문에 기재하는 것으로 심판편람의 개정이 필요하다고 본다.

28) 박정희, 앞의 논문, 특허소송연구, 제4집(2008), 221면.

29) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2010, 324면.

30) 대법원 2008. 6. 26. 선고, 2006후2912 판결.

도의 개선이 필요하다.³¹⁾

정정을 인정한다는 심결이 확정이 되면 그 정정후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원·출원공개·특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.³²⁾

2. 취소판결에 따른 심판절차

특허심판원의 심결을 취소하는 판결이 확정된 때에는 심판관은 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다.³³⁾ 이 규정은 심결취소소송에서 특허법원은 그 청구가 이유 있다고 인정한 때 스스로 특허권을 부여하거나 특허를 무효로 하는 등의 행정처분을 할 수는 없고, 사건 처리를 특허청으로 위임해야 하는 것을 명확하게 한 것으로, 심결 취소 판결의 확정으로 인해 특허심판원이 다시 심리하는 경우의 절차에 관하여는 특허법이 별도의 규정을 두고 있지 않지만, 심판이 처음 청구된 경우에 준하여 당사자에게 심리가 다시 진행된다는 사실을 알리고 주장과 증거를 제출할 수 있는 기회를 부여하는 것이 마땅하다고 한다.³⁴⁾

한편, 관련판결에서는 “특허심판원의 심결이 확정판결에 의하여 취소되고 이에 따라 다시 심리가 진행되는 심판절차는 종전의 심판절차가 속행되는 것일 뿐 새로운 심판절차라고 할 수 없으므로, 심판청구가 있는 경우 심판청구서 및 답변서 부분의 송달에 관한 규정인 특허법 제147조 제1항과 제2항이 위 심판절차에 적용된다고는 할 수 없다. 또한 변론주의 아래에서 준비서면의 송달에 관한

31) 김승조, “특허무효심판에서의 정정청구”, 한국특허법학회(편), 특허판례연구, 박영사, 2012, 704-711면 참조.

32) 특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제8항.

33) 특허법 제189조 제2항.

34) 특허법원 1999. 10. 14. 선고, 99허4026 판결(확정). 이 사건에서 특허심판원은 적극적 권리범위확인심판청구에 대해 권리범위에 속한다는 인용심결을 하였고, 특허법원은 (가)호 발명은 피청구인이 실시하지 않는 것이어서 보정이 가능하다면 (가)호 발명의 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 하는데 이를 하지 않아 위법하다는 이유로 심결을 취소하였고, 취소판결에 따른 심판에서 특허심판원은 (가)호 발명이 피청구인이 실시하지 않는 것이어서 확인의 이익이 없다는 이유로 심결각하를 하였다. 이러한 취판 심결에 대한 불복 소송에서 특허법원은, 청구인에게 심판번호 및 심판관지정통지를 하지 아니하여 청구인은 그러한 내용을 알지 못해 자신의 주장과 증거(전 심판에는 제출되지 아니하였으나 특허법원에 새로 제출되었던 증거를 포함)를 제출하거나 (가)호 설명서를 보정할 기회를 부여받지 못했으므로 심결은 위법하다고 판시한다.

민사소송법 제273조의 규정이 직권주의가 적용되는 특허심판절차의 심판의견서에 당연히 준용된다고 볼 수도 없다.”라고 하면서, 종전의 심판절차에 이어 다시 심리를 진행하는 심판관으로서는 당사자가 심판의견서를 제출한 경우에 이를 상대방에게 송달하지 않아도 특허법 제147조 제1항과 제2항의 규정에 위배되지 않는다고 판시한다.

또한 특허심판원의 실무에 따르면, 특허법원 또는 대법원으로부터 심결이 취소 확정된 사건은 새로이 심판번호를 부여하고 심판관지정통지를 한 후 다른 심판사건의 처리절차와 동일하게 다시 진행되고, 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다고 하는데,³⁵⁾ 심결문 간소화에 관한 지침 제3조 제2항은, “심판관은 당사자가 특허심판원에 제출하지 아니한 새로운 주장 사실과 증거를 법원에 제출하여 심결의 취소가 확정된 경우에는 법원에 제출된 동일사실 및 동일증거를 당사자에게 다시 제출하지 않고 법원의 판결문을 인용하여 심결문을 작성한다.”라고 규정하고 있어 특허법원에서 새로 제출된 증거의 제출과 무관하게 바로 특허법원의 판결문을 좇아 심결문을 작성하도록 하고 있다.

관련판결에서 특허법원은 취소판결에 따른 심판절차에서 과거에 밟았던 동일한 절차를 다시 밟을 필요가 없다고 보고 있는데, 이는 당해 절차 내에서 정정청구를 할 수 있다는 점을 간과한 것이어서 특허법원의 입장에는 동의할 수 없다. 또한 특허심판원 예규인 ‘심결문 간소화에 관한 지침’은 심결의 취소판결이 확정된 사건으로서 취소된 때부터 일방당사자 또는 쌍방의 당사자에 의하여 특허심판원에 새로운 주장 사실 및 증거 제출이 없는 심판사건에 대해 심결문을 간소하게 기재하자는 지침으로서,³⁶⁾ 취소판결에 따른 심판절차에서 정정청구의 기회를 새로 부여할 필요가 있는지에 대한 고민이 전혀 반영되지 않은 채 단순히 심결문 작성을 간소하게 하는 것에만 초점을 맞춘 것이어서 상기 지침의 제3조 제2항은 개정이 필요하다.

생각해 보건대, 취소판결에 따른 심판절차는 특허법상 별도의 규정이 없이 특허심판번호를 새로 부여하여 진행하는 것을 보면 새로운 심판의 절차 진행으로 보아야 하고, 특허심판원과 특허법원은 심급상 단절되어 있으므로 비록 특허

35) 심판사무취급규정 제80조 내지 제82조; 특허심판원, 심판편람, 제10판, 2011, 833면.

36) 심결문 간소화에 관한 지침 제2조.

법원에서 제출하였던 증거라 하더라도 특허심판원에서 다시 제출하여야 하고, 다만 원 심판절차에서 밟았던 절차의 효력은 유지하면서³⁷⁾ 취소판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유에 기속되는 것으로 보는 것이 타당하다고 할 것이다.

3. 직권심리에 있어서 의견진술의 기회부여

특허심판에서는 심판절차의 심리와 관련해서 민사소송법의 변론주의 대신 직권주의를 채택하여 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있는데,³⁸⁾ 이는 특허심판원의 심결이 확정되면 일사부재리에 의해 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판청구를 할 수 없어 심판의 결과가 일반 공중의 이해에도 관계되고, 본래 무효, 취소 또는 거절되어야 할 특허가 심판 당사자의 불충분한 주장에 의해 유지되어 제3자의 이익이 침해되는 것을 막고, 공익적 관점에서 대세적인 해결을 꾀할 필요가 있기 때문이다.³⁹⁾

다만, 직권심리의 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 하고,⁴⁰⁾ 의견진술의 기회를 부여하여야 하는데, 이 규정은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 않으면 안 되는 공익상의 요구에 기인하는 강행규정이므로, 특허심판원이 직권심리한 이유에 대하여 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주지 않은 심결은 원칙적으로 위법하다.⁴¹⁾ 이와 같이 당사자에게 의견진술의 기회를 주는 이유는 직권심리로 인하여 당사자 및 참가인이 전혀 예상하지 못한 이유로 그 이익을 침해당하는 일이 없도록 함과 동시에 심판의 적정과 공정성을 유지하기 위해서이다.⁴²⁾

37) 예컨대, 원 심판절차에서 제출하였던 증거는 다시 제출할 필요가 없을 것이고 답변서 제출기간의 경우도 새로 진행되는 것은 아니라고 보아야 할 것이다.

38) 특허법 제159조 제1항 전문.

39) 박정희, "직권심리이유에 대한 의견진술의 기회 부여 여부에 대한 판단", 한국특허법학회(편), 특허판례연구, 박영사, 2009, 681-686면 참조.

40) 특허법 제159조 제1항 후문.

41) 대법원 1999. 6. 8. 선고, 98후1143 판결. 대법원 1990. 11. 27. 선고, 90후496 판결 등.

42) 대법원 2006. 2. 9. 선고, 2003후1994 판결.

한편, 형식적으로는 의견진술의 기회를 부여하지 않았지만 실질적으로는 의견진술의 기회가 주어졌다고 보이는 특별한 사정이 있는 경우에 심결을 취소하는 것은 소송경제상 바람직하지 않은 면이 있다. 판례에 의하면, 특허발명을 취소하는 이의결정에 대한 불복심판에서 별도의 의견진술의 기회를 주지 않고 당사자의 주장이 아닌 기재불비를 이유로 청구를 기각한 심결에 대해 이의신청단계에서 청구인이 기재불비가 없다는 답변을 한 사실이 인정되므로 의견진술의 기회를 부여하지 않아도 위법하지 않다고 한다.⁴³⁾

대상판결에서는, 특허법원에서 새로 제출한 증거는 특허심판원이 직권으로 조사할 수 있는 증거로서 특허법원의 소송절차에서 이미 당사자 사이에 충분한 공방이 이루어진 증거이므로, 별도의 의견제출의 기회를 주거나 정정청구의 기회를 줄 필요가 없다고 한다.⁴⁴⁾ 그러나 취소판결에 따른 심판에서 특허심판원이 당사자가 특허법원에서 새로 제출한 증거를 제출하지 않았거나 제출하였음에도 별도로 상대방에게 통지하지 않고 심결하는 것이 공익적 관점에서 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 심리할 수 있는 것을 의미하는 직권 심리로 볼 수 있는지 의문이고, 가사 이러한 심리가 직권심리에 따른 것이라 하더라도 직권심리에 의한 경우에는 정정청구의 기회(의견진술의 기회가 아닌)를

43) 대법원 2006. 6. 27. 선고, 2004후387 판결에서 “형식적으로는 직권심리이유에 대하여 원고에게 의견진술의 기회를 주지 아니한 것처럼 보이지만, 피고 보조참가인이 특허이의신청절차에서 특허이의신청의 보정기간이 지난 후에 이 사건 특허발명의 명세서의 기재불비 여부를 다투는 내용의 서면을 제출함으로써 특허이의신청절차와 연속선상에 있는 이 사건 심판절차에도 이 사건 특허발명의 명세서의 기재불비 여부가 이의신청의 이유 중 하나로 드러나 있었고 원고가 특허이의신청절차에서 이 사건 특허발명의 명세서의 기재불비 여부에 대하여 피고보조참가인의 주장에 대한 답변 형식으로 의견을 진술하였으며, 이 사건 심판절차에서 원고가 이 사건 특허발명의 명세서의 기재불비 여부에 대하여 새로이 의견진술의 기회를 부여받았더라도 특허이의신청절차에서와 같은 취지의 의견을 진술하는 것 이외에 정정청구 등의 다른 방어수단이 있는 것도 아니어서, 이 사건 심판절차에서 이 사건 특허발명의 명세서의 기재불비를 이유로 원고의 청구를 기각하더라도 원고에게 예측할 수 없었던 불의의 타격을 주는 것은 아니므로, 실질적으로는 의견진술의 기회가 주어졌다고 보아야 한다.”라고 판시한다.

44) 대상판결의 경우 청구인이 특허심판원에 증거를 제출하지 않았었고, 특허법원 2009. 4. 30. 선고, 2008하6482 판결에서는 청구인이 특허법원에서만 새로 제출한 증거를 특허심판원에 제출하였지만, 특허심판원은 피청구인에게 송달하여 별도로 의견진술의 기회나 정정청구의 기회를 주지 않고 바로 심결하였다. 이에 대하여 특허법원은 이러한 심결이 직권심리에 의해 문제없다고 적시한 것은 아니지만, 직권주의가 적용되는 특허심판절차에서는 심판의견서를 상대방에 대한 송달하여 그에 대한 의견을 제출할 수 있는 기회를 주지 않았다고 하여 상대방이 의견을 제시할 기회를 박탈하였다거나 위법하다고 보기는 어렵다고 판시하였다.

줄 필요가 없다는 결론으로 이어질 수 있는 이유가 명확하지 않다.

대사판결은 또한 의견진술의 기회를 주는 것을 단순히 자신의 견해를 밝히는 것으로 좁게 보아 특허법원에서 이미 의견진술의 기회를 준 것으로 보았다. 하지만 취소판결에 따른 특허무효심판 절차에서 피청구인에게 의견진술의 기회를 주는 것은 피청구인이 단순히 자신의 의견을 밝히는 것에 그치는 것이 아니라 정정청구의 기회를 의미한다. 이는 특허법 제133조의2 제1항의 규정에 따른 무효심판절차에서의 특허의 정정청구는, ① 특허법 제147조 제1항의 피청구인의 답변서 제출기간 이내, ② 특허법 제159조 제1항 후단의 직권심리에 의한 의견진술 기간 이내 또는 ③ 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에 부가되는 기간 이내라는 3가지 경우에만 가능하도록 규정하고 있어, 특허무효심판절차에서의 특허의 정정청구와 관련한 직권심리에 따른 의견진술의 기회 부여는 당사자에게 불의의 타격을 방지한다는 본래의 취지에 더하여 정정청구를 통해 무효사유를 벗어날 수 있도록 한다는 기회를 의미하기 때문이다. 따라서 특허법원의 소송단계에서 새로운 증거에 대해 충분한 공방이 이루어진 증거이므로 의견제출의 기회를 줄 필요가 없다는 대사판결의 입장에는 선뜻 동의하기 어렵다. 앞의 대법원 2006. 6. 27. 선고 2004후387 판결에서 특허심판절차에서 원고에게 의견진술의 기회를 부여할 필요가 없다는 이유로, 원고가 상대방의 명세서의 기재불비 여부에 대한 주장을 답변 형식으로 이미 이의신청절차에서 의견을 진술하였다는 점도 있지만, 새로운 의견진술의 기회를 부여 받았더라도 정정청구 등의 다른 방어수단이 있는 것이 아니라는 점을 강조한 점을 주목할 필요가 있다. 다시 말해서 의견진술의 기회를 주는 것은 당사자의 예측 가능성 이외에 심판의 적정과 공정성을 유지하고자 함에 그 목적이 있는 것이고, 이 사건과 같이 정정청구 등의 다른 방어수단이 있는 경우에는 의견진술의 기회에 대한 의미를 달리 보아야 한다는 점을 상기해 보면, 대사판결의 결론은 피청구인에게서는 가혹하다 할 수 있어 동의하기 어렵다.

4. 취소판결의 기속력에 있어서 새로운 증거

특허심판원의 심결 또는 결정을 취소하는 판결이 확정되면 확정판결의 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.⁴⁵⁾ 이와 같은 확정판결의 효력을 기속력이라 하고, 여기서 ‘취소의 기본이 된 이유’는 행정소송법상의 기속력의 객관적 범위인 ‘판결주문 및 그 전제로 된 요건사실의 인정과 효력의 판단’과 같은 것으로 본다.⁴⁶⁾

대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결에서, “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 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후3364 판결 등 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.”라고 판시하여 취소판결에 따른 심판에서 종전의 특허심판원에는 제출하였지만 특허법원에는 제출하지 아니한 증거는 새로운 증거가 아니므로 이러한 증거를 다시 사용한 심결은 기속력에 위배된다고 판시하였다.

대상판결에서는, 취소판결에 따른 심판에서 취소판결의 결론을 반복하기에 족한 증명력을 가진 새로운 증거의 제출이 없었으므로 취소판결의 기본이 되는 이유에 맞게 심결의 이유를 기재하고 주문을 내려야 하고, 별도의 의견제출의 기회를 주거나 정정청구의 기회를 줄 필요가 없다고 한다. 그러나 특허심판원에서 특허법원에 제출한 증거가 특허심판원에 제출한 것과 상이하여 특허법원에서 심결이 취소된 경우에는 그 이유 및 증거를 특허심판원에 다시 제출하여 달라고 통지한 후 증거의 제출을 기다리지 않고 바로 심결하였음에도 불구하고 새로운 증거의 제출이 없었으므로 정정청구의 기회를 부여할 필요가 없다는 논리는 받아들이기 어렵고, 확정된 취소판결의 효력에 반하는 특허심판원의 심결을 막고자 하는 기속력의 문제가 어떻게 피청구인의 의견제출의 기회 부여 및 정정

45) 특허법 제189조 제2항 및 제3항.

46) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 앞의 책, 130면.

청구의 기회 부여와 관련이 있는지에 대해서는 알 수 없다. 기속력이란 확정된 취소판결의 기본이 되는 이유에 기속된다는 것인데, ‘판결의 기본이 되는 이유’에 의견진술기회와 정정청구기회의 박탈을 포함하는 것으로 볼 수는 없는 것이다.

5. 새로운 증거서류의 제출에 따른 정정청구 기회 부여

2001. 2. 3. 특허법을 개정하면서 특허무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 정정심판을 청구할 수 없는 대신에 특허무효심판절차에서 정정청구를 할 수 있도록 하였는데, 새로운 정정청구제도 하에서 무효심판청구인은 특허법 제140조 제2항에 의하여 요지변경 여부에 관계없이 청구이유를 자유롭게 보정할 수 있어 청구인의 의견서 제출 기간 경과 후에 새로운 증거를 제출할 수 있음에 비해, 피청구인은 답변서 제출기간 내에만 정정청구를 할 수 있도록 규정되어 있어 당사자간에 공격·방어 기회를 평등하게 부여할 필요성이 생겼다.⁴⁷⁾ 이에 따라 2007. 1. 3. 특허법 제133조의2 제1항 후단에 “이 경우 심판장이 제147조 제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.”라는 규정을 신설하였다.

그런데 동 규정은 새로운 정정청구의 기회 부여의 근거를 ‘지정된 기간 후의 증거서류의 제출’로 한정하고 있어, 만일 증거서류가 아닌 새로운 주장, 예컨대 심판청구시에는 진보성 주장만 하다가 지정된 기간 후에 기재불비를 주장하는 경우에도 정정청구의 기회를 부여하여야 하는지가 명확하지 않다. 이는 입법 미비가 분명한 것이고, 동 규정의 취지를 생각해 보면, ‘증거서류의 제출로 인하여 정정청구의 기회를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우’에는 ‘증거서류의 제출’ 이외에 증거의 제출이 없지만 새로운 주장을 함으로 인하여 정정청구의 기회를 줄 필요가 있는 경우를 포함하는 것으로 넓게 해석하여야 할 것이다.

47) 특허청, 앞의 책, 2007, 692면. 특허심판원의 통계에 의하면, 피청구인의 답변서 제출기간 경과 후에 청구인이 새로운 증거를 제출하는 건수가 2004년 1500건의 특허무효심판 청구 건수 중 34.1%에 해당하는 511건이, 2005년에는 1580건의 특허무효심판 청구 건수 중 38.6%에 해당하는 610건이었다.

대상판결은 특허법원에서 새로 제출한 증거는 이미 충분한 공방이 이루어진 증거일 뿐만 아니라 특허심판원은 특허법원의 취소판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유에 그대로 기속되어야 하므로 정정청구의 기회를 박탈한 위법이 없다고 판시하고 있다. 그러나 직권심리에 있어서의 의견진술 기회의 의미는 단순한 견해 표명이 아니라 정정청구의 기회를 의미하는 것이라는 점, 기속력의 문제와 정정청구의 기회는 서로 별개의 것이라는 점 등을 고려하면 대상판결의 결론에 동의할 수 없음은 앞에서 살펴본 바와 같고, 당사자간 기회 균등의 측면에서 새로운 정정청구의 기회를 부여하는 입법취지를 고려하여 피청구인에게 정정청구의 기회를 부여하는 것이 타당하다고 생각한다.

한편, 관련판결에서는 정정청구의 기회를 부여하는 것은 심판장 재량에 해당하므로 취소판결에 따른 심판에서 청구인이 특허법원에만 제출하였던 증거를 다시 제출하였다 해도 피청구인에게 이를 송달하고 기간을 정하여 정정청구할 수 있는 기회를 주지 않았다 해도 특허법 규정에 위반되지 않는다고 판시하였다. 그러나 상기 규정을 심판장의 재량사항으로 규정한 이유는 형식적으로는 새로운 증거서류의 제출이지만 실질적으로는 기 제출한 증거서류와 동일한 경우를 배제하기 위한 것이라는 점, 정정청구의 기회 여부는 특허권의 존속 여부와 밀접한 관련이 있기 때문에 정정청구 기회 부여에 대한 심판장의 재량행위가 특허권의 존속 여부에 대한 재량행위로 이어지는 것은 극히 제한적이어야 한다는 점, 관련판결의 입장이 일반적인 심판절차와 달리 취소판결에 따른 심판절차에서만 심판장이 재량으로 정정청구의 기회를 주지 않아도 되는 것인지, 만일 그렇다면 그 근거는 어디에 있는지 알 수 없다는 점을 고려하면, 실질적으로 새로운 증거의 제출이 있는 경우에는 정정청구의 기회를 허용하도록 심판장의 재량은 제한되는 것으로 새겨야 할 것이다.

이 사건에서와 같이 특허법원에서 새로 제출한 증거로 인해 심결이 취소된 이후 취소판결에 따른 심판에서 정정청구의 기회를 주지 않는 것은 피청구인에게 가혹하다는 주장에 대해 특허법원 계속 중에 피청구인은 특허심판원에 정정심판을 청구할 수 있다는 반론이 가능하다. 그러나 이러한 반론은 정정심판과 특허무효심판절차에서의 정정청구는 별개의 제도로써 모두 특허권자에게 보장되어야 할 방어의 기회라는 점, 특허무효심판절차 중에 정정청구를 할 수 있고

록 정정청구 제도를 도입했음에도 정정심판을 청구하라고 강요하는 것이라는 점, 청구인이 새로운 증거를 특허법원에서 제출하여 발생한 사항임에도 불구하고 피청구인에게 새로운 절차를 다시 밟으라고 강요하는 것이 정당하지 못하다는 점, 막상 정정심판을 청구하였다 해도 특허법원이 정정심판의 결과를 기다려 절차를 중지하는 실무가 정착된 것도 아니라는 점, 권리자 입장에서 보면 특허법원에서는 정정 전 내용으로 방어하면서 정정심판 단계 또는 새로운 무효심판에서의 정정청구를 하는 단계에서 정정 후의 내용으로 방어를 해야 하는 불리한 위치에 처한다는 점, 이러한 실무가 정착되면 특허심판원 단계에서부터 모든 증거를 제출하면서 심판을 받는 것이 아니라 필요에 따라 유력한 증거를 특허법원에만 제출하여 특허심판원을 사실상 우회하여 심판절차가 필요적 심판전치가 아닌 선택적 심판전치로 되어 특허심판원의 형해화를 초래한다는 점을 종합하여 보면 동의하기 어렵다.⁴⁸⁾

IV. 결론

특허권은 등록에 의해 그 내용이 확정되고 명세서는 권리범위를 정하는 것이므로, 함부로 그 내용을 변경하여서는 안 된다. 그러나 등록 후에 무효이유를 포함하고 있거나, 기재에 잘못이 있거나, 기재가 명료하지 않다고 판명되는 경우도 있다. 특허의 일부에 하자가 있기 때문에 그러한 특허 전체를 무효로 하는 것은 특허권자에게 있어서 지나치게 가혹하고, 반면 불명확하거나 불명료한 특허는 권리범위가 애매하여 이를 방치해 두는 것은 제3자에게 있어서도 바람직하지 않다. 그래서 권리자와 사회 일반의 이익을 조화시키기 위해 정정심판이나 정정청구와 같은 정정제도의 규정을 둔 것이다.⁴⁹⁾

48) 특허법원 계속 중에 피청구인이 정정심판을 청구하고자 할 때, 청구인이나 청구인과 이해관계를 같이 하는 제3자가 또 다시 특허무효심판을 청구하면 정정심판을 할 수 없다는 문제점도 있다. 물론 이 경우에 다시 정정청구를 할 수 있지만, 이에 대해서는 무효심판청구를 취하하면 정정청구도 취하한 것으로 보기 때문에 계속해서 정정심판의 기회는 생기지 않을 수 있다. 다소 작위적인 장면을 상정한 것이지만, 피청구인의 불리한 입장을 대변해 주는 또 하나의 예라고 볼 수 있다.

49) 中山信弘, 工業所有權法(上), 제2증보판, 2000, 252면.

특허권이 무효의 사유를 가지고 있는 것은 특허권자만의 잘못이 아니다. 출원인은 자신의 권리범위를 어디까지로 할 것인가에 대해 완전히 알 수 없고, 또 권리의 범위를 정확히 구획하여야 할 책임이 있다고 할 수도 없다. 적절한 권리의 범위를 확정하는 책임은 권리 형성과정에서는 특허청 심사관, 권리 형성 후에는 심판관과 법관에게 있다고 보아야 한다. 그렇기 때문에 특허법은 무효의 사유를 안고 있는 권리의 존재를 예정하고 정정제도를 두고 있는 것이다.

대상판결의 무효심판사건에서는 특허법원에서 새로 제출된 증거에 의해 심결이 취소되고 이후 바로 특허법원의 판결에 따라 심결하여 사실상 특허심판원에서 무효여부와 관련한 판단을 받을 기회가 전혀 없었다. 그리고 이러한 선택 경로는 청구인에 의해 선택된 것이다. 사정이 이러함에도 불구하고 특허심판원이나 특허법원은 피청구인의 정정청구의 기회조차 인정하지 않고 있다. 권리자는 상대방이 제출한 증거를 살피고 나서 정정여부를 결정할 수 있다는 것은 특허법이 보장하고 있는데, 특허권자는 이러한 기회를 가지지 못한 것이다.

물론 확정된 특허권의 권리범위가 정정으로 인하여 변경되어, 정정 이전에 당사자가 밟았던 많은 절차가 무의미하게 되는 문제가 심각한 것 또한 사실이다. 그러나 이러한 문제의 근본 원인이 정정제도의 존재 자체로 인한 것이라고 볼 수는 없다. 이 사건에 있어서 정정청구 기회가 상실되는 것은 특허법원이 특허심판원에서 제출하지 않았던 새로운 주장과 증거를 아무런 제한 없이 받아들이는 데서 발생한 것이다. 따라서 심결취소소송에서의 심리범위 문제와 정정청구 기회 부여의 문제를 어떻게 형평을 이룰 것인가에 초점을 맞출 일이지, 이 사건에서와 같이 정정청구의 기회를 아예 박탈하는 해결방법에는 동의할 수 없다.

참고문헌

- 김승조, “특허무효심판에서의 정정청구”, 한국특허법학회(편), 특허판례연구, 박영사, 2012.
- 박정희, “특허무효심판절차에서의 특허의 정정”, 특허소송연구, 4집(2008).
- 박정희, “직권심리이유에 대한 의견진술의 기회 부여 여부에 대한 판단”, 한국특허법학회(편), 특허판례연구, 박영사, 2009.
- 박희섭 · 김원오, 특허법원론, 세창출판사, 2006.
- 설법식, “무효심결의 확정지정사건에 미치는 영향”, 한국특허법학회(편), 특허판례연구, 박영사, 2009.
- 이두형, “특허의 무효화와 특허의 정정: 특허무효심판과 정정심판의 관계”, 지식재산 21, 통권 100호(2007.7).
- 조영선, 특허법, 박영사, 2009.
- 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2010.
- 특허심판원, 심판편람, 제10판, 2011.
- 특허청, 우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰, 2007.
- 吉藤幸朔, 特許法概説, 유미특허법률사무소(역), 제13판, 대광서림, 2005.
- 中山信弘, 工業所有權法(上), 제2증보판, 2000.

A Request for a Patent Correction During a Patent Invalidation Trial Pursuant to the Revoking Judgement

Seung-Jo Kim

Abstract

With its revision on 3 February 2001 to Legislation No. 6411, the Patent Act introduced request a patent correction during a patent invalidation trial under Article 133bis. Under the Article, a patentee can not request a trial for a correction under Article 136 where an invalidation trial against the patent is pending before the Intellectual Property Tribunal.

There is no hierarchical relation whatsoever between the cancellation proceedings of the Patent Court of Korea and the proceedings of the Intellectual Property Tribunal, and the records from the proceedings of the Intellectual Property Tribunal are not transferred to the Patent Court. Accordingly, the same contentions and evidences as those already submitted to the Intellectual Property tribunal must be submitted again to the Patent Court for a new determination at the Patent Court and a petitioner of a trial can submit the new contentions and evidences documents where the case is pending before the Patent Court of Korea .

Where the reversal of a trial ruling or decision becomes final, the trial examiner shall review the case and make a trial decision again. As the trial board is bound by Patent Court's decision regarding invalidation, the trial board's new ruling or decision at issue cannot be in disagreement with the grounds cited by the Patent Court's judgement.

At this proceedings of the trial pursuant to revoking judgement, request a patent correction during a patent invalidation trial can not admitted according to the precedents and guidelines of Intellectual Property Tribunal.

But it is problem that there is no chance to request a patent correction even though the Patent Act gives the chance the request, therefore the precedents and guidelines of trial should be changed.

Keywords

a patent correction, patent invalidation trial, request for a patent correction, revoking a trial decision, new contentions and evidences