

RESEARCH ARTICLE

Procedural Issues and Reforms in the Korean Patent Correction System

Eunhee Kim¹, Jonghyun Kim¹, Tae Man Kim², Taejoong Kim³

¹Ph.D. Program in Intellectual Property Convergence Department, Chungnam National University, Republic of Korea

²Professor, Department of Intellectual Property Convergence, Chungnam National University, Republic of Korea

³Professor, School of Business, Chungnam National University, Republic of Korea

Corresponding Author: Taejoong Kim (tjkim006@cnu.ac.kr)

ABSTRACT

Through conducting a comparative analysis with foreign systems, this study identifies problems in Korea's patent correction system and proposes improvements. In patent infringement suits, defendants challenge patentees' rights through invalidation trials. Patentees can amend claims to overcome invalidity or clarify the ambiguous scope of such claims. During invalidation or correction invalidation trials, patentees may amend the scope of the claims through a correction request or via a correction trial. In Korea, the absence of correction opportunity limits and the allowance of post-deadline invalidity evidence encourage trial prolongation and process abuse risks. In the U.S., ex parte re-examination mandates amendment responses within two months post-notice, whereas IPR/PGR permits a single post-initiation amendment. In 2003, Japan permitted correction trials within 90 days of invalidation appeal filing, but repealed this in 2011, banning post-appeal corrections. In Europe, invalidation corrections require stating non-inclusion reasons in initial pleadings, prior-stage impossibilities, and lack of prejudice toward opponents. For swift patent dispute resolution and patentee protection, this study proposes permitting correction requests in response to the submission of new evidence in invalidation trials, post-appeal correction restrictions (with exceptions), and non-public pre-hearings.

KEYWORDS

invalidation trial, correction trial, correction invalidation trial, patent infringement lawsuit, ex parte reexamination (EPR), inter partes review (IPR), post-grant review (PGR), opposition

Open Access

Received: January 23, 2026

Revised: February 05, 2026

Accepted: June 05, 2026

Published: June 30, 2026

Funding: The author received manuscript fees for this article from Korea Institute of Intellectual Property.

Conflict of interest: No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

© 2026 Korea Institute of Intellectual Property



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>) which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.

원저

특허 정정제도의 절차적 문제점과 개선방안에 관한 연구

김은희¹, 김종현¹, 김태만², 김태중³

¹충남대학교 지식재산융합학과 박사과정

²충남대학교 지식재산융합학과 교수

³충남대학교 경영학부 교수

교신저자: 김태중 (tjkim006@cnu.ac.kr)

차례

1. 서론
 - 1.1. 연구의 필요성
 - 1.2. 연구의 목적
2. 한국 특허 정정제도의 쟁점
 - 2.1. 정정제도
 - 2.2. 특허침해소송과 정정제도 현황
3. 주요국의 특허 정정제도 검토
 - 3.1. 미국 특허 정정제도
 - 3.2. 일본 특허 정정제도
 - 3.3. 유럽 특허 정정제도
 - 3.4. 중국 특허 정정제도
4. 특허 정정제도의 개선방안
 - 4.1. 정정제도 검토결과
 - 4.2. 제도개선방안
5. 결론

국문초록

본 연구는 한국 특허 정정제도의 문제점을 파악하고, 주요국의 제도와 비교 분석하여 개선방안을 제시한다. 특허침해소송 제기 시 피고는 특허권자의 권리를 실효시키기 위해 무효심판을 청구한다. 특허권자는 무효사유 극복이나 불분명한 청구범위를 명확히 하기 위해 청구범위를 정정할 수 있다. 무효심판 또는 정정무효심판 진행 중이라면 특허권자는 정정청구를 통해서 청구범위를 정정할 수 있으며, 그 외 정정심판을 통해 청구범위를 정정할 수 있다. 한국은 정정기회를 한정하지 않고 지정된 기간 이후에도 무효자료 제출을 허용하고 있어, 심판 장기화와 절차남용이 우려되고 있다. 미국 결정계 재심사는 개시 결정 통지 후 2개월 이내 특허의 정정을 포함한 의견서를 제출해야 하고, 당사자계 무효심판과 등록 후 무효심판은 절차 개시 후 1회 정정청구가 가능하다. 일본은 2003년 정정심판 청구시기를 무효심판 심결취소소송 90일 이내 청구할 수 있도록 개정하였으나 2011년 해당 내용을 삭제하여 무효심판 심결취소소송 제기 후 정정심판 청구를 할 수 없게 하였다. 유럽은 무효심판 절차에서 정정을 신청할 수 있으나, 신청서에는 정정이 최초 소송서류에 포함되지 않은 이유와 이전 단계에서 할 수 없었던 사유를 기재해야 하며, 그 정정이 상대방의 소송을 방해하지 않음을 증명해야 한다. 본 연구는 특허 분쟁의 신속한 해결과 특허권자의 권리 보호를 목적으로 무효심판 절차 내 추가 증거제출에 연동된 정정청구의 허용, 무효심판 심결취소소송 제기 후 정정심판 청구의 원칙적 제한 및 예외 허용, 그리고 비공개 사전회의 도입을 제시한다.

주제어

무효심판, 정정심판, 정정무효심판, 특허침해소송, 결정계 재심사, 당사자계 무효심판, 등록 후 무효심판, 이익신청

1. 서론

1.1. 연구의 필요성

최근 기술 경쟁이 치열해지고 글로벌 시장이 확대됨에 따라 특허침해소송으로 어려움을 겪는 기업이 급증하고 있다. 특허청(현 지식재산처) “IP Trend 연차보고서”에 따르면 ‘24년 미국 전체 특허소송은 전년도 대비 증가 추세를 보였으며, 국내 기업 관련 특허소송도 130건으로 21% 증가하였다.¹⁾ 벤처기업을 대상으로 특허침해소송 과정에서 겪은 주요 애로사항을 조사한 결과 소송기간 장기화(60.8%)와 소송비용 과다(59.5%)가 높은 비율을 보이고 있다.²⁾ 이러한 문제를 해결하기 위해 한국 지식재산 제도를 검토하고, 특히 특허침해소송과 밀접한 특허 정정 제도를 분석한다.

특허권자는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 청구범위를 감축하거나, 잘못 기재된 사항을 정정하거나, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 정정심판을 청구하여 정정할 수 있다.³⁾

정정제도는 특허권의 설정 등록 후 소송 또는 심판에서 상대방의 특허 무효주장에 대한 특허권자의 방어방법으로 흔히 이용되고 있는데, 특허권자의 측면에서 보면, 기존의 권리범위를 계속 유지하고 싶어하므로 정정의 필요가 있더라도 그 시기를 최대한 늦추려 할 것이고, 정정을 한다 하더라도 적절한 권리범위를 유지하기 위해 정정의 횟수가 늘어날 수 있다.⁴⁾

일반적으로 무효심판 심결의 확정에 앞서, 정정이 확정되어야 하는 것이 논리적이기 때문에, 무효심리 절차나 그 심결취소소송의 단계에서 정정청구는 해당 절차의 심리를 지연시키는 요인이 될 수도 있다.⁵⁾ 또한 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정 등록이 된 것으로⁶⁾ 보기에 정정된 청구범위에 대한 무효와 침해 가능성을 다시 판단해야 하므로, 무효심판의 청구인이자, 침해소송의 피고는 정정 후 권리범위에 대한 심판, 소송 전략을 다시 마련해야 한다.

무효심판과 정정무효심판 절차 내에서 무효 주장에 대한 추가 증거제출과 정정청구가 가능하고, 특허법원은 특허심판 단계에서 검토되지 않은 새로운 무효자료 제출과 이에 대한 정정을 허용하고 있다.

이러한 절차는 특허권자가 전략적으로 무효심결을 늦추거나, 최소한의 정정을 하기 위해 정정심판 및 정정청구를 여러 번 시도할 수 있고, 무효심판 청구인도 새로운 무효자료 제출이 가능한 점을 이용하여 증거 제출을 한 번에 하지 않을 가능성이 있다. 이로 인해 특허 무효 및 정정에 대한 다툼으로 침해소송이 장기화되면서 소송 부담 및 행정적 절차의 낭비를 초래할 수 있다.

본 연구에서는 특허권자의 권리를 보호하면서도 권리남용과 심판, 소송 지연의 문제를 해결할 수 있는 특허 정정제도 개선방안을 제시하고자 한다.

1) 특허청, “2024년 IP Trend 국제 지재권분쟁동향 연차보고서”, 특허청, 2024, 19면.

2) 김성훈·조하영, “데이터로 보는 특허침해”, 「Data&Law」, 2025-11호, 통권 제36호(2025), 3면.

3) 특허법 제136조 제1항.

4) 김동준, “특허정정심판 청구시기 제한에 대한 고찰”, 「경영법률」, 제20집 제4호(2010), 484면.

5) 김동준, 위의 논문, 484면.

6) 특허법 제136조 제10항.

1.2. 연구의 목적

본 연구에서는 정정청구 및 정정심판 청구의 절차 개선을 제안한다.

연구목표는 다음과 같이 설정하였다.

첫째, 특허 정정제도의 법령과 절차를 분석하고, 정정의 허용이 무효심판 및 권리 안정성에 미치는 영향을 고찰한다.

둘째, 미국, 일본, 유럽, 중국의 무효심판 및 정정제도를 한국과 비교하여 차이점을 분석하고, 정정에 대한 제한사항을 조사한다.

셋째, 주요국의 정정제도 비교를 통해 한국 정정제도의 문제점을 도출하고, 특허권자의 권리를 보호하면서 권리남용을 방지할 수 있는 개선방안을 제시한다.

2. 한국 특허 정정제도의 쟁점

2.1. 정정제도

특허권자가 출원 이후 특허 출원서를 수정할 수 있는 방법은 보정과 정정이 있다. 특허 출원의 보정은 특허 출원인이 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허 출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 수정하는 것이며⁷⁾, 정정은 특허권자가 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 청구 범위를 감축하거나, 잘못 기재된 사항을 정정하거나, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 정정하는 것을 의미한다.⁸⁾ 본 연구논문에서는 특허 등록 이후의 정정에 대해서 이야기하고자 한다.

한국 특허 정정제도에는 정정심판, 무효심판 내에서 정정청구 및 정정무효심판 내에서 정정청구가 있다.⁹⁾ 특허권자는 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 명세서 또는 그 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.¹⁰⁾

정정심판 제도는 특허권이 설정 등록된 후 특허발명의 명세서 또는 도면에 잘못된 기재 또는 불명료한 점이 있거나 청구범위가 너무 광범위하게 기재되어 있는 경우 특허무효를 미연에 방지하고, 특허권 분쟁이 있는 경우 그 권리관계를 명확히 하고자 함에 그 취지가 있다.¹¹⁾

단, 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간과 무효심판 또는 정정무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간은 정정심판을 청구할 수 없다.¹²⁾ 또한 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다.¹³⁾

정정심판은 특허권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있으나¹⁴⁾, 심결에 의하여 특허가 무효로 된 후에는 청구할 수 없다.¹⁵⁾ 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.¹⁶⁾ 청구인은 심리의 종결이 통지되기 전에 심판청

7) 특허법 제47조 제1항.

8) 특허법 제136조 제1항.

9) 김동준, "특허정정의 인정범위: 실질적 변경 금지요건", 「한남대학교 과학기술법연구」, 제26권 제3호(2020), 39-40면.

10) 특허법 제136조 제1항.

11) 심현주 외 3인, 「특허법·디자인보호법 조문별 해설서(특허법)」, 한국지식재산연구원, 2023, 662면.

12) 특허법 제136조 제2항.

13) 특허법 제136조 제3항.

14) 특허법 제136조 제7항.

15) 특허법 제136조 제7항.

구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다.¹⁷⁾

특허권자가 무효심판 결과에 대해 불복할 경우 무효심판 심결취소의 소를 제기하면서 정정 심판을 청구할 수 있다. 특허법원은 무효사건에 대한 심리범위에 관하여 이른바 무제한설을 택하고 있어 특허심판원에서 제출하지 아니한 새로운 무효사유를 특허법원에서 제출하는 것을 허용하고 있고, 이러한 경우에 특허권자로서는 새로이 정정심판을 청구할 수밖에 없고, 이러한 경우는 실무적으로 많이 발생하고 있다.¹⁸⁾

무효심판은 이해관계인 또는 심사관이 청구할 수 있고, 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.¹⁹⁾ 심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있고,²⁰⁾ 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.²¹⁾ 심판장은 심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다.²²⁾

심판의 피청구인은 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있고, 이 경우 심판장이 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.²³⁾ 이는 정정청구가 무효심판에 대한 방어수단이 된다는 점을 감안하여 정정청구기간을 연장할 수 있도록 한 것으로 보인다.²⁴⁾

정정청구를 하였을 때에는 해당 무효심판 절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다.²⁵⁾ 이는 정정 청구인의 의사를 고려함과 아울러 정정청구 절차의 명확성을 기하기 위한 것으로 보인다.²⁶⁾ 심판장은 정정청구가 있을 때에는 그 청구서의 부분을 심판의 청구인에게 송달하여야 한다.²⁷⁾ 정정청구는 무효심판에 대한 방어수단으로서 청구된 것이므로 무효심판 청구인 역시 그 정정청구에 대한 대응수단을 강구할 수 있도록 하기 위하여 정정청구서의 부분을 송달하게 하고 있다.²⁸⁾

무효심판과 정정심판이 함께 계속 중인 경우, 즉 정정심판이 무효심판에 대한 대응수단으로서 청구된 경우에는 통상적으로 정정심판의 심결이 확정되기까지 무효심판의 심리가 중지되어 그 처리가 지연되는 문제가 있었으므로 피청구인은 무효심판 청구에 대한 답변서 제출기간 내 또는 직권심리이유에 대한 의견서 제출기간 내에 명세서 또는 도면에 대한 정정을 할 수 있도록 함으로써 무효심판 절차에 있어서의 심리의 신속성을 꾀하도록 한 것이다.²⁹⁾

정정무효심판이란 무효심판 절차 또는 정정심판 절차에서 특허발명의 명세서 또는 도면에 관하여 이루어진 정정이 부적법한 경우에 그 정정을 무효로 하는 심판으로서, 부적법한 정정에 소급효가 부여됨으로 인해 제3자가 입게 되는 손해를 방지하는 것에 그 제도적 의의가 있다.³⁰⁾

16) 특허법 제136조 제10항.

17) 특허법 제136조 제11항.

18) 김승조, “특허의 정정제도에 관한 연구”, 충남대학교 대학원, 박사, 2013, 262면.

19) 특허법 제133조 제1항.

20) 특허법 제133조 제2항.

21) 특허법 제133조 제3항.

22) 특허법 제133조 제4항.

23) 특허법 제133조의2 제1항.

24) 이두형, “특허의 무효화와 특허의 정정”, 「지식재산의 논단」, 7월호(2007), 166면.

25) 특허법 제133조의2 제2항.

26) 이두형, 앞의 논문, 166면.

27) 특허법 제133조의2 제3항.

28) 이두형, 앞의 논문, 166면.

29) 특허청, 「조문별 특허법해설」, 특허청, 2002, 335-336면.

30) 김승조, “특허의 정정제도에 관한 연구”, 충남대학교 대학원, 박사, 2013, 78-79면.

이해관계인 또는 심사관은 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정에 대해 정정무효심판을 청구할 수 있다.³¹⁾ 무효심판의 정정청구와 동일하게 피청구인은 지정된 기간 내 정정을 청구할 수 있으며, 지정된 기간 후에 제출된 증거와 무효사유로 인한 추가 정정청구를 허용할 수 있다.³²⁾ 정정을 무효로 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다.³³⁾

침해소송 중 무효심판과 정정심판으로 심리가 장기화되면서 여러 차례 정정이 인용될 수 있고, 인용된 정정의 무효를 주장하기 위해 정정무효심판을 제기할 수 있다.

무효심판과 정정심판은 특허권 침해가 문제되는 경우 함께 청구되는 경우가 많고, 제3자가 무효심판을 청구하면 특허권자가 이에 대응하기 위하여 정정심판을 청구하는 경우가 많으며, 무효심판은 특허침해소송에 대한 방어수단이 되고, 정정심판은 무효심판에 대한 방어수단이 된다.³⁴⁾ 무효심판과 정정심판 진행 중 정정이 인정된다면 정정된 청구범위의 무효에 대해서 다뤄져야 하고, 청구범위의 정정의 인정과 무효 결정에 따라 특허침해소송에서 침해 가능성에 대한 논의도 달라진다.

2.2. 특허침해소송과 정정제도 현황

Lex Machina의 2025 보고서에 따르면 미국은 3년간('22~'24년) 종결된 지방법원 사건들의 90%가 합의 또는 절차적 종결로 해결되었으며,³⁵⁾ '21~'24년 종결된 특허사건 10,128건의 중간값은 208일로 조사되었다.³⁶⁾ 일본에서 특허침해소송의 심리기간과 관련하여 특허침해소송에 특정된 수치가 발표되고 있지는 않지만, 전체 지식재산권 관련 민사사건은 1심 기준 매년 500~600건 사이에서 접수되고 처리되고 있으며, 평균 1심 심리기간은 12~15개월 내로 진행되고 있다.³⁷⁾ 유럽 UPC는 특허침해소송 절차에서 평균적으로 약 13.9개월이 지난 후에 판결이 내려졌다.³⁸⁾ 중국 특허소송에서는 사건의 약 97%가 1년 이내에 해결되며, 약 65%가 180일 이내에 해결된다.³⁹⁾ 이에 비해 한국은 2023년의 특허침해소송 평균 처리일수가 약 22.5개월로⁴⁰⁾ 일본보다 약 1.8배 더 소요되고 있다.

한국의 특허침해소송 기간이 주요국보다 더 소요되고 있는 원인 중 하나로 정정제도를 들 수 있다. 서울지방법원에 제기된 사건번호 2020가합533025호는 '20년 4월 특허침해소송이 제기되어 '26년 2월 판결선고기일이 예정되어 있다. '20년 7월부터 '24년 7월까지 무효심판, 무효심판 심결취소소송, 정정심판, 정정무효심판, 정정무효심판 심결취소소송, 정정무효심판 심결취소소송 상고가 진행되었으며, 이 과정에서 특허권자는 4차례 청구범위를 정정하였다. '24년 7월 정정무효심판 심결취소소송 상고의 기각심결에 따라 중단된 특허침해소송이 재개되었다. 무효심판에서 1, 2차 정정과 정정심판에서 3차 정정은 인용되었으며, 정정무효심판에서 4차 정정은 기각되어 약 4년 동안 무효심리가 진행되었다.

31) 특허법 제137조 제1항.

32) 특허법 제137조 제3항.

33) 특허법 제137조 제5항.

34) 이두형, 앞의 논문, 191-192면.

35) Lex Machina, "Patent Litigation Report 2025", LexisNexis, 2025, p. 18.

36) Lex Machina, 위의 글, p. 16.

37) 심미랑·김현, "국내 특허소송 특성 분석 및 개선방안 연구", 한국지식재산연구원, 2024, 44면.

38) Simmons & Simmons LLP, "UPC Statistics: 60% Success Rate Patentees, Rapid, and Further Key Insights", Juve Patent, <<https://www.juve-patent.com/sponsored/simmons-simmons-llp/upc-statistics-60-success-rate-patentees-rapid-and-further-key-insights/>>, 작성일: 2025. 2. 10.

39) 심미랑·김현, 위의 글, 34면.

40) 김성훈·조하영, "데이터로 보는 특허침해", 「Data&Law」, 2025-11호, 통권 제36호(2025), 2면.

특허침해소송과 무효심판과 같은 분쟁이 진행 중인 경우 특허권자에게 충분한 항변 및 정정 기회는 제공되어야 한다. 다만, 한국 정정제도의 절차적 구조로 인해 무효심리 및 침해소송의 장기화를 초래하고 있어 이에 대한 개선은 필요하다.

특허분쟁 대응 및 산업발전 측면에서 특허권자, 이해관계자 및 제3자의 입장에서도 특허 권리범위의 안정성은 이루어져야 한다. 정정으로 권리범위가 변경될 때마다 특허 침해 소송 피고는 방어 전략을 새롭게 마련해야 하고, 해당 분야 산업 종사자는 제품 판매를 위한 회피설계가 어렵게 된다. 상기 특허침해소송 사례와 같은 피고는 소송 진행 후 추가 수주 및 마케팅 활동은 물론 판매중인 제품이 중단될 수 있고, 소송 지연으로 인한 소송비용 부담이 커질 수 있다. 특허 분쟁의 빠른 해결을 위해서 특허침해소송 장기화를 초래할 수 있는 정정제도에 대한 개선이 요구된다.

3. 주요국의 특허 정정제도 검토

한국 정정제도의 심리지연 원인을 도출하기 위해 주요국의 정정제도를 살펴보고, 비교분석한다. 국가별 정정제도 중 특허권자의 정정기회에 대한 법령을 중심으로 분석하고, 한국 정정제도에 적용 가능한 제도 개선점을 도출하고자 한다.

3.1. 미국 특허 정정제도

2011년 9월 16일 미국 발명법(America Invents Act, AIA)이 제정되고, 2013년 3월 16일 이후 주요 조항이 발효되면서 오랫동안 선발명주의를 인정하던 미국은 특허 선출원주의로 전환하였다. AIA 이후 미국의 특허심사와 소송제도는 큰 변화를 맞이하게 되었다. AIA 도입 전은 Pre-AIA로 특허법 체계를 분류하고, Pre-AIA의 무효심사는 재심사(Reexamination) 위주로 이루어졌다. AIA 이후 당사자계 무효심판(Inter Partes Review, IPR), 등록 후 무효심판(Post-Grant Review, PGR)의 새로운 무효심사제도가 도입되었다. 본 연구논문에서는 미국 정정제도와 관련하여 결정계 재심사(Ex Parte Reexamination, EPR), 당사자계 무효심판(Inter Partes Review, IPR), 등록 후 무효심판(Post-Grant Review, PGR)에 대해서 다루고자 한다.

Pre-AIA에서 재심사는 결정계 재심사(Ex Parte Reexamination, EPR)와 양당사자 재심사(Inter Partes Reexamination)로 진행되었다. 결정계 재심사(EPR)는 인용된 선행문헌을 근거로 특허의 어느 청구항에 대해서 누구든지 언제든지 재심사를 요청할 수 있고,⁴¹⁾ 특허권자는 선행문헌에서 주장하는 발명과 차별화하기 위해 특허의 수정과 신규 청구항 또는 청구항들을 제안할 수 있도록 허용된다.⁴²⁾

결정계 재심사(EPR)는 재심사 요청 후 3개월 이내 특허의 청구항에 영향을 미치는 특허성에 관한 실질적 새로운 문제(substantial new question)를 제기하였는지 여부를 결정한다.⁴³⁾ 특허권자는 재심사 개시 결정 통지가 송달된 날로부터 적어도 2개월 동안 재심사를 고려하기 위해 제안하는 청구항 또는 새로운 청구항과 특허의 정정을 포함하여 제출할 수 있다.⁴⁴⁾ 또한 특허권자는 30일 내에 거절이유에 대한 추가 의견서 및/또는 제안된 수정안 또는 신규 청구항을 제출할 수 있다.⁴⁵⁾ 결정계 재심사의 정정 범위는 특허 청구항의 범위를 확대하거나, 새로운 사

41) 35 U.S.C. § 302 (Request for reexamination).

42) 35 U.S.C. § 305 (Conduct of reexamination proceedings).

43) 35 U.S.C. § 303(a) (Determination of issue by Director).

44) 35 U.S.C. § 304 (Reexamination order by Director).

45) 37 C.F.R. § 1.550(a)-(b) (Conduct of ex parte reexamination proceedings).

항을 도입할 수 없다.⁴⁶⁾

2012년 9월 16일 발효된 AIA(Leahy-Smith America Invents Act) 제6(c)조, 공법 112-29, 125 Stat. 284는 AIPA(American Inventors Protection Act of 1999)에 의해 마련된 양당사자 재심사(Inter Partes Reexamination) 절차를 당사자계 무효심판(Inter Partes Review, IPR)절차로 대체하였으며, 그 결과 특허청은 더 이상 양당사자 재심사(Inter Partes Reexamination)를 받아들이지 않고, 적절한 경우 심판원에서 당사자계 무효심판(Inter Partes Review, IPR)을 실시하기 위한 심판청구를 접수하였다.⁴⁷⁾

당사자계 무효심판(Inter Partes Review, IPR)은 2012년 9월 16일부터 시행되었으며, 2012년 9월 16일 이전, 당일, 이후 등록된 모든 특허에 대해 적용된다.⁴⁸⁾ 특허의 소유자가 아닌 자가 당사자계 무효심판(IPR) 개시 청원을 제출할 수 있고,⁴⁹⁾ 당사자계 무효심판(IPR) 신청인은 단지 특허 또는 간행물 등 선행기술에 근거한 특허법 제102조(신규성), 제103조(비자명성)에 따라 하나 또는 그 이상의 청구항에 대해 특허성이 없다는 이유로 취소를 요청할 수 있다.⁵⁰⁾ 특허 등록 후 9개월 이후 신청할 수 있고, 등록 후 무효심판(Post-Grant Review, PGR)이 개시된 경우 등록 후 무효심판(PGR) 종료일 이후 신청할 수 있다.⁵¹⁾

당사자계 무효심판(IPR)은 심판 개시를 위한 충분한 근거를 입증하는 기준을 제314(a)항에 의해 따르며,⁵²⁾ 청구인은 이의를 제기하는 최소 하나의 청구항에 대해 승소할 합리적인 가능성(reasonable likelihood)을 포함하지 않으면 당사자계 무효심판(IPR)의 개시를 허가할 수 없다.⁵³⁾ 상기 요건에 부합하지 않을 경우 당사자계 무효심판(IPR) 개시가 거절될 수 있다. IPR의 특허권자는 이의 제기된 청구항을 취소하거나, 이의 제기된 각 청구항에 대해 합리적인 수의 대체 청구항을 제안할 수 있는 방법에 대해 1회 정정신청(1 motion to amend)을 할 수 있다.⁵⁴⁾ 추가적인 정정신청은 청구인과 특허권자의 공동으로 절차의 실질적 해결을 위해 요청하는 경우 또는 특허청장이 정한 규정에 따라 허용될 수 있다.⁵⁵⁾ 정정은 특허 청구항의 범위를 확대하거나, 새로운 사항을 도입할 수 없다.⁵⁶⁾

등록 후 무효심판(PGR)은 2012년 9월 16일부터 시행되었으며, AIA의 선출원주의(first-inventor-to-file) 조항의 적용을 받아 등록된 특허에 적용된다.⁵⁷⁾ 등록 후 무효심판(PGR)은 특허 등록일 또는 특허 재발행(reissue)의 등록일 9개월 이내 신청할 수 있다.⁵⁸⁾ 특허의 소유자가 아닌 자는 등록 후 무효심판(PGR) 개시 청원을 제출할 수 있고,⁵⁹⁾ 신청인은 무효와 관련된 특허 또는 소송에서 다투지는 청구항의 무효(제282(b)항 (2)또는(3))를 주장할 수 있는 모든 근거를 바탕으로 하나 이상의 특허 청구항에 대해 무효를 요청할 수 있다.⁶⁰⁾

등록 후 무효심판(PGR)은 제출된 청원서에 제시된 정보가 반박되지 않는 한 청원서에서 다투어진 청구항 중 적어도 1개가 특허 불가능할 가능성이 더 높음을 입증할 것이라고 판단되지 않

46) 35 U.S.C. § 305 (Conduct of reexamination proceedings).

47) MPEP § 2201 (Introduction).

48) AIA § 6(c)(2)(A).

49) 35 U.S.C. § 311(a) (Inter partes review).

50) 35 U.S.C. § 311(b) (Inter partes review).

51) 35 U.S.C. § 311(c) (Inter partes review).

52) 35 U.S.C. § 316(2) (Conduct of inter partes review: Standards for institution).

53) 35 U.S.C. § 314(a) (Institution of inter partes review: Threshold).

54) 35 U.S.C. § 316(d)(1) (Conduct of inter partes review: Amendment of the patent).

55) 35 U.S.C. § 316(d)(2) (Conduct of inter partes review: Additional motions to amend).

56) 35 U.S.C. § 316(d)(3) (Conduct of inter partes review: Scope of claims).

57) AIA § 6(f)(2).

58) 35 U.S.C. § 321(c) (Post-grant review: Filing deadline) (Sept. 16, 2012).

59) 35 U.S.C. § 321(a).

60) 35 U.S.C. § 321(b) (Post-grant review: Scope) (Sept. 16, 2012).

는 한 등록 후 무효심판(PGR) 개시를 허가하지 않는다.⁶¹⁾

등록 후 무효심판(PGR)의 정정횟수와 정정 가능한 범위는 상기 언급한 당사자에게 무효심판(IPR)의 정정 내용과 동일하다. 등록 후 무효심판(PGR)의 특허권자 역시 이의 제기된 청구항을 취소하거나, 이의 제기된 각 청구항에 대해 합리적인 수의 대체 청구항을 제안할 수 있는 방법에 대해 1회 정정신청(1 motion to amend)을 할 수 있고,⁶²⁾ 추가적인 정정신청은 청구인과 특허권자의 공동으로 절차의 실질적 해결을 위해 요청하는 경우 또는 특허청장이 정한 규정에 따라 허용될 수 있다.⁶³⁾ 등록 후 무효심판(PGR) 정정은 특허 청구항의 범위를 확대하거나, 새로운 사항을 도입할 수 없다.⁶⁴⁾

당사자에게 무효심판(IPR)과 등록 후 무효심판(PGR)의 시행 법령을 살펴보면 둘 다 절차 내에서 청구범위 정정을 1번으로 허용하고 있고, 추가적인 정정은 신청 요건을 만족해야 하므로, 실질적으로 추가 정정을 진행하는 경우는 많지 않을 것이다. 결정계 재심사(EPR)는 절차 내 정정 횟수를 제한하고 있지는 않으나, 수정 청구항 및 의견서 제출을 재심사 개시 결정 통지가 송달된 날로부터 적어도 2개월 동안으로 제한하고 있으며, 추가 의견서 및 정정 청구항에 대해서도 기한을 정하고 있다. 심판에 따라 정정 횟수와 정정 시기를 정하고 있는 점이 한국 정정제도와 가장 큰 차이점으로 판단되며, 정정의 범위 즉 청구항의 범위를 확대하거나, 새로운 사항을 도입할 수 없는 것은 한국과 미국 모두 동일하게 적용된다.

3.2. 일본 특허 정정제도

일본은 정정심판 청구와 관련하여 2003년, 2011년 2차례 제도 개선이 이루어졌으며, 2020년 무효심판의 장기화를 개선하기 위한 추가적인 장치를 마련하였다. 2003년 정정심판에 대한 특허법 개정⁶⁵⁾에 의해 무효심판의 심결취소소송이 제기된 경우 정정심판의 청구는 심결취소소송 제기 후 90일의 기간 내로 제한하였다. 무효 심결취소소송 이후 특허 권리범위 정정 기회에 대한 시기적 제한을 둠으로써 무효심판 후반으로 접어들면서 정정으로 인한 새로운 쟁점을 다루기보다 무효심결에 집중하려는 의도로 해석된다.

2003년 정정심판에 대한 특허법 개정에도 불구하고 심판의 지연은 여전히 존재하였기에 2011년 정정심판 청구와 관련된 특허법을 개정하였다. 2011년 특허법 개정된 특허법 126조 266)에 의해 정정심판의 청구는 심결취소소송 제기 후 90일의 기간 내로 제한하는 내용이 삭제되면서 심결취소소송 이후 정정심판은 청구할 수 없게 되었다. 무효심판이 계속 중이거나, 무효심판 심결 확정 이후에 정정심판 청구를 할 수 없는 대신 특허법 164조의⁶⁷⁾에 의해 심결의 예고제도를 도입하였다.

심결의 예고 제도는 심판이나 심사 등 절차에서 심결이 내려질 경우 이를 당사자에게 미리 알리는 절차적 규정이다. 당사자는 심결문을 미리 확인하여, 추가 의견 제출 및 필요한 절차를 준비할 수 있는 기회를 가진다. 일본 특허법 시행규칙 제50조의 6의 2에서 심판장은 특허법 제 167조의 2 제1항의 규정에 따라 심결의 예고하는 경우에는 심결 예고서에 사건의 표시, 심판을 한 자의 표시 및 심결의 주문 그 밖의 필요한 사항을 기재하여야 한다.⁶⁸⁾ 일본은 심결의 예고

61) 35 U.S.C. § 324(a) (Post-grant review; Scope: Threshold).

62) 35 U.S.C. § 326(d)(1) (Conduct of post-grant review; Amendment of the patent).

63) 35 U.S.C. § 326(d)(2) (Conduct of post-grant review; Additional motions to amend).

64) 35 U.S.C. § 326(d)(3) (Conduct of post-grant review; Scope of claims).

65) 일본특허법 제126조 (정정심판, 2003년 개정).

66) 일본특허법 제126조2 (정정심판, 2011년 개정).

67) 일본특허법 제164조의2 (무효심판 심결예고).

68) 일본특허법시행규칙 제50조의6의2 (무효심판 심결 예고).

제도를 통해 양당사자가 심결문을 미리 확인하고, 의견제출 및 정정기회를 주어 심결불복에 따른 무효심결 취소의 소 제기 가능성을 낮추려는 의도로 해석된다.

일본특허청 심판부는 무효심판사건의 심리를 한층 더 충실하게 하기 위하여 2020년 4월부터 2022년 6월 1일까지 여러 차례의 구두 논의 기회를 활용하는 계획대화심리를 시행하였다.⁶⁹⁾ 무효심판 청구인, 특허권자, 심판부는 비공개 사전회의를 통해 무효심판의 주요사항을 확인함으로써 심판에서 다룰 주요 내용을 확정할 수 있다. 계획대화심리에서는 심리의 초기 단계부터 심판장의 심리 지휘 하에 구두심문(특허법 제134조 제4항)을 활용한 구두 논의를 거듭함으로써 당사자 간 쟁점 등에 대한 인식의 차이가 없어지게 되며, 양 당사자는 쟁점에 대한 주장을 적절히 다할 수 있다.⁷⁰⁾ 일본특허청은 계획대화심리 시행으로 충분한 주장·입증 기회 확보와 쟁점 정리 위한 구두심문의 니즈를 확인하고, 무효심판 사건에 구술심리를 실시하기로 하였다.⁷¹⁾ 2021년 10월부터 심판정에 출석하여 대면으로 실시하던 무효심판 등의 구술심리에 대해 웹 회의 시스템으로 온라인 구술심리가 가능해졌다.⁷²⁾

무효심판 전 사전 회의를 통해 양 당사자의 입장을 확인하여 주요 쟁점을 사전에 확정할 수 있어 빠른 심결을 유도할 수 있다. 특허청과 재판소 사이의 캐치볼 현상 및 무효심판 장기화를 해결하기 위해 일본의 제도적 개선이 지속적으로 이루어지고 있음을 알 수 있다.

한국은 무효심판 또는 정정무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간에 정정심판을 청구할 수 없는 부분이 일본의 무효심판 계속 중에는 정정심판을 청구할 수 없는 것과 유사하다. 다만, 일본은 2011년 개정된 특허법에 따라 무효심판의 심결취소소송이 제기된 후에는 정정심판을 청구할 수 없고, 심결취소소송에서 심판 단계 주장 증거에 한정하는 제한설을 취하고 있는 것이 한국의 정정제도와 차이점으로 볼 수 있다.

3.3. 유럽 특허 정정제도

유럽은 1973년 체결된 유럽특허조약(European Patent Convention, EPC)에 의해 유럽특허청(EPO)으로 특허출원(European patents)하면 유럽 개별국가마다 출원을 진행하지 않아도, 가입된 회원국의 출원 및 심사를 하나의 절차로 진행할 수 있다. 특허 등록 이후 특허권 행사는 가입된 회원국의 개별 진입 이후 가능하다. 유럽특허청(EPO)은 특허 출원 및 심사 이외 이의신청(Opposition) 절차를 담당하고 있다.

이의신청은 무효사유를 제기하는 절차로 한국의 무효심판에 해당된다. 다만 유럽 특허 부여에 대한 공고가 게재된 날로부터 9개월 이내에, 누구든지 이의신청 청구가 가능하여,⁷³⁾ 한국의 무효심판이 청구시기에 제한이 없다는 것이 차이점이다. 등록 공고 9개월 이후 무효사유를 제기하기 위해서는 유럽 개별국의 특허법원 또는 특허청에서 신청해야 한다. 이의신청 부서는 특허권자에게 이의신청 통지서를 전달하고, 특정 기간동안 내에 명세서, 청구항, 도면을 필요에 따라서 수정하고, 의견서의 기회를 주어야 한다.⁷⁴⁾ 이의신청 절차에서 정정(Amendment)은 이의신청 사유를 실질적으로 극복하기 위한 경우에 한하여 허용된다.⁷⁵⁾ 다만, 이의신청 사유가

69) 일본특허청, “特許行政年次報告書 2020 年版 第2部 第4章 「審判における取組」 [연차보고자료]”, 일본특허청, 2020, 146면.

70) 일본특허청, 위의 글, 146면.

71) 일본특허청, “特許無効審判における「計画対話審理」の新規受付終了について”, 일본특허청, <https://www.jp.o.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-muko/keikaku_taiwa_200325.html>, 검색일: 2026. 2. 13.

72) 일본특허청, “特許行政年次報告書 2025 年版 [연차보고자료]”, 일본특허청, 2025, 18면.

73) European Patent Convention (EPC) art. 99 (Opposition).

74) EPC Rule 79(1) (Preparation of the examination of the opposition).

75) EPC Rule 80 (Amendment of the European patent).

실제로 이의신청인에 의해 주장될 필요는 없으므로, 비특허성에 관한 이의신청 절차에서라도 특허권자는 추가된 사항을 제거하기 위한 정정을 제출할 수 있다.⁷⁶⁾ 이의신청 사유를 극복하기 위한 정정을 기본으로 하고 있으나, 이의신청인이 주장한 사유만으로 한정하는 것이 아님을 알 수 있다. 최초 출원서에 포함된 내용을 초과하거나, 특허가 부여하는 보호범위를 확장하는 방식으로 정정될 수 없다.⁷⁷⁾ 이의신청 중 청구범위의 확장 및 신규사항 포함을 불허하는 정정 범위는 미국, 일본, 한국과 동일하다.

통합특허법원(UPC)은 2023년 6월 유럽특허 및 단일효과(unitary effect) 유럽특허와 관련된 분쟁을 해결하기 위해 출범하였으며, 계약 회원국에 공통되는 법원으로 계약 회원국의 모든 국내 법원과 동일하게 연합법 하의 동일한 의무를 준수한다.⁷⁸⁾ 이로써 다양한 국가 법원에서 특허 소송을 제기하지 않고, 통합특허법원(UPC)에서 특허침해 및 무효 소송이 가능하여 효율적인 사법 절차를 제공하게 되었다.

앞서 언급한 유럽특허청(EPO)에서 이의신청은 등록 공고 후 9개월 이내 신청이 가능하나, 통합특허법원(UPC)에서는 등록 공고 후 9개월 이후의 무효심판 청구가 가능해졌다. 무효 소장은 무효를 청구하는 범위를 표시한 사항, 1개 이상의 무효사유, 근거가 되는 사실의 특정, 입증 증거 및 추가지지 증거에 대한 표시 등을 포함하여야 하므로,⁷⁹⁾ 무효심판 초기 증거 제출에 관한 사항을 언급하고 있다.

통합특허법원(UPC)에서 무효의 반소(Counterclaim for revocation)에 대한 방어로 특허권자가 특허를 수정하기 위해 제출하는 신청서가 포함될 수 있다.⁸⁰⁾ 수정사항이 EPC 제84조 청구항의 명확성 및 제123조(2)항 신규사항 추가 금지, (3)항 보호범위 확대금지의 요건을 충족하는 이유와 제안된 수정 청구항이 유효한 이유, 그리고 침해되는 이유에 대한 설명을 포함해야 한다.⁸¹⁾ EPC 제84조는 청구항의 명확성에 관한 조항으로 출원서에 하나 이상의 청구항이 포함되어야 하며, 이 청구항은 보호대상을 명확히 정의하고, 명료하고 간결해야 하며, 상세설명에 의해 뒷받침되어야 한다⁸²⁾고 규정되어 있다. EPC 제123조(2)항은 유럽출원 또는 유럽특허는 출원시 내용을 넘어서 확대한 신규사항을 포함하여 수정될 수 없으며⁸³⁾, EPC 제123조(3)항은 특허가 부여하는 보호범위를 확장하는 방식으로 수정할 수 없다는 조항이다.⁸⁴⁾ 무효심판 중 권리범위 정정은 청구항의 명확성, 신규사항 추가금지, 보호범위 확대금지 요건을 만족하는 것은 한국, 미국, 일본의 정정제도와 유사하다. 수정 청구항이 유효한 이유와 침해되는 이유에 대한 설명은 한국, 미국, 일본의 정정제도에서 청구항 수정시 의견서에 포함될 수 있는 부분이지만, 규정으로 언급하고 있지는 않다.

이와 같은 내용은 침해의 반소와 무효를 방어하기 위한 조항 Rule 50에도 언급되어 있다. 특허를 수정하기 위한 모든 신청서에는 Rule 30.a(a) 및(c)에서 규정한 사항과 더불어 정정이 EPC 제84조 청구항의 명확성 및 제123조(2)항 신규사항 추가 금지, (3)항 보호범위 확대금지의 요건을 충족하는 이유와 제안된 수정 청구항이 유효한 이유가 포함되어야 한다.⁸⁵⁾ EPC Rule 30과 EPC Rule 50은 특허 수정을 위한 요건으로 청구항의 명확성, 신규사항 추가 금지, 보호범

76) EPO Guidelines for Examination H-II, 3.1 (Amendments related to the grounds for opposition).

77) EPC art. 123(2)-(3) (Amendments).

78) UPC Agreement Article 1.

79) UPC Rules of Procedure, Rule 44 (Contents of the Statement for revocation).

80) UPC Rules of Procedure, Rule 30 (Application to amend the patent).

81) UPC Rules of Procedure, Rule 30(1)(b) (Application to amend the patent).

82) EPC art. 84 (Claims).

83) EPC art. 123(2) (Amendments).

84) EPC art. 123(3) (Amendments).

85) UPC Rules of Procedure, Rule 30(2).

위 확대금지의 규정을 분명히 하고 있다.

무효심판 절차에서 특허권자는 소송절차의 어느 단계에서든지 청구항 변경 또는 수정을 위해 법원의 허가를 신청할 수 있고, 신청서에는 변경 또는 정정이 최초 소송 서류에 포함되지 않았던 이유를 명시해야 한다.⁸⁶⁾ 정정은 이전 단계에서 합리적으로 할 수 없었음을 보여야 하며, 그 정정이 상대방의 소송 수행을 부당하게 방해하지 않음을 증명해야 한다.⁸⁷⁾ 이 규정으로 무효심판 개시 이후 특허 권리범위 정정 시 법원의 허가가 있어야 가능함을 알 수 있다. 법원의 허가 와 최초 제출 서류에서 하지 못한 사유를 제출해야 하므로 실질적으로 특허권자의 추가 정정을 한정하고 있다. 이는 미국 무효심판 제도인 등록 후 무효심판(PGR), 당사자계 무효심판(IPR)의 절차 내에서 청구범위 정정을 1회 허용하고 있으며, 추가적인 정정은 신청 요건을 만족해야 가능한 것과 유사하다. 유럽과 미국은 무효심판 내에서 1회 정정을 허용하고, 추가 정정신청은 법원의 허가가 필요하다고 할 수 있다. 이에 비해 한국은 무효심판 내의 정정청구와 정정심판에 대한 횟수를 한정하지 않고 있으며, 추가 정정청구와 정정심판에 대한 법원 허가를 필요로 하지 않는다. 한국의 정정제도는 미국, 유럽보다 신청 횟수에 제약이 없고, 무효심판 및 정정심판을 이원화하여 진행하고 있기 때문에 무효심판 장기화의 원인으로 판단된다.

3.4. 중국 특허 정정제도

중국 특허법 제45조에 따라 특허의 무효 또는 일부 무효선고를 청구하는 경우, 무효선고 청구서와 필요한 증거 2부를 특허재심사위원회에 제출해야 하고, 무효선고 청구서에는 제출된 모든 증거와 함께 무효선고 청구의 이유를 구체적으로 기재하고, 각 이유의 근거가 되는 증거를 명시해야 한다.⁸⁸⁾ 발명특허 또는 실용신안특허의 특허권자는 무효심판청구의 심사과정에서 청구범위를 보정할 수 있으나, 원래 특허의 보호범위를 확대할 수 없으며, 발명특허 또는 실용신안 특허의 특허권자는 특허명세서 및 도면을 변경할 수 없고, 디자인특허의 특허권자는 그림, 사진 및 간략한 설명을 변경할 수 없다.⁸⁹⁾ 중국은 무효심판 절차에서 명세서의 상세설명과 도면을 제외하고, 청구항만 정정할 수 있다. 청구범위 정정 시 원래 보호범위를 확대할 수 없는 것은 한국, 미국, 일본, 유럽과 모두 동일하다. 중국은 상기 법령 이외 무효심판 중 정정에 관한 규정을 찾아보기 어렵다.

4. 특허 정정제도의 개선방안

4.1. 정정제도 검토결과

한국과 주요국들은 특허 정정 시 청구범위를 확대하거나 신규사항을 포함시킬 수 없다는 것이 공통점이다.

주요국과 비교하였을 때 소송 기간과 특허권자 권리에 영향을 줄 수 있는 한국 정정제도의 특징은 다음과 같이 도출되었다.

첫째, 무효심판의 정정청구의 시기와 횟수를 제한하지 않으며, 지정기간 이후 추가 증거제출이 가능하다.

둘째, 특허법원은 무효사건에 대한 심리범위에 관하여 무제한설을 택하고 있다.

86) UPC Rules of Procedure, Rule 263 (Leave to change claim or amended case).

87) UPC Rules of Procedure, Rule 263(2) (Leave to amend conditions).

88) 중국 특허법 시행세칙 제65조 (특허권 무효심판 청구서).

89) 중국 특허법 시행세칙 제69조 (무효심판 중 특허 수정).

셋째, 무효심판과 정정심판은 이원화되어 있다.

한국과 주요국의 정정제도 검토결과를 도출하였으며, 다음과 같은 개선방안을 제안한다.

4.2. 제도개선방안

4.2.1. 장기적 관점

제1안: 무효심판 절차 내 추가 증거제출에 대한 정정청구 허용

무효심판과 정정무효심판에서 지정 기간 이후 추가 증거제출에 대한 정정청구를 허용하는 방안이다.

① 무효심판 절차에서 무효심판 청구인이 새로운 무효사유나 추가 무효증거를 제출하는 경우, 이에 대응하여 특허권자에게도 추가 무효자료를 고려한 새로운 정정청구를 허용한다.

② 이전 단계에서 자료제출 및 정정을 하지 못하는 합리적인 사유를 근거로 추가 자료제출 및 정정청구를 허용할 수 있다.

한국은 정정횟수를 한정하지 않으며, 무효심판과 정정무효심판은 심판장이 지정된 기간 후에도 청구인의 추가 증거제출 또는 새로운 무효사유 주장으로 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에 한해 추가 정정청구를 할 수 있는 조항⁹⁰⁾을 법령으로 규정하고 있다. 이에 따라 무효심판 청구인의 공격이 심리 도중에 강화되는 경우에도 특허권자에게 방어 수단으로서 정정을 허용함으로써 절차적 형평을 도모하고 있다. 다만, 현행 조문만으로는 그 운용 범위가 명확하지 않으므로, 무효심판 절차에서 무효심판 청구인이 추가로 무효증거를 제출하는 경우, 특허권자도 그 추가 무효증거에 대응하여 새로운 정정청구를 인정하는 제도의 도입을 고려할 수 있다.

미국은 무효심판(IPR, PGR)내에 1회 정정을 허용하고, 추가 정정청구는 청구인과 특허권자가 공동으로 신청하게 하여⁹¹⁾ 정정으로 인한 심판 지연을 줄이고 있다. 이는 청구인과 특허권자에게 공평한 절차를 보장하면서도 추가 정정이 남용되지 않도록 설계된 것이다. 한국 특허법원은 무효사건 심결취소소송에서 심리범위 무제한설을 취하고 있으므로, 미국 IPR·PGR처럼 정정횟수를 일률적으로 제한하거나 양당사자 공동 추가 정정청구 전제로 한 운용을 직접 도입하기는 어렵다. 다만, 무효심판에서 청구인의 추가 증거제출이나 새로운 무효사유 주장에 연동해 특허권자의 추가 정정청구를 명문화하여 허용한다면, 청구인의 절차 남용을 억제하면서 특허권자의 방어권을 효과적으로 보호할 수 있을 것이다.

유럽은 무효심판 초기에 모든 증거자료를 소장에 포함시켜 제출해야 한다. 추가 정정은 이전 단계에서 합리적으로 할 수 없었음과 정정이 상대방의 소송을 방해하지 않음을 증명해야 하므로⁹²⁾ 추가 증거자료 제출과 정정청구의 어려움을 알 수 있다. 한국의 정정제도에서 지정 기간 이후 추가 증거제출 및 정정청구의 기회를 주어야 한다면 심판지연과 반복을 줄이기 위해 이전 단계에서 할 수 없었던 합리적인 사유를 근거로 허용하는 것이 바람직하다.

심리지연을 해결하기 위해 특허권자의 정정청구에 대해서만 논의되어서는 안 되며, 정정청구를 할 수밖에 없는 청구인의 새로운 무효자료 제출 기회를 함께 다루어야 한다. 청구인의 새로운 무효주장 및 추가 자료제출을 허용한다면 이에 대응하여 특허권자가 방어할 수 있는 추가 정정 기회를 명확히 보장해야 하며, 이를 청구인의 추가 무효증거에 연동된 제도적 규정으로 마

90) 특허법 제133조의2 제1항, 제137조 제3항.

91) 35 U.S.C. § 316(d) (IPR), § 326(d) (PGR) (Amendment of the Patent).

92) UPC Rules of Procedure, Rule 263(2) (Amendment leave conditions).

련하고, 추가 증거제출 단계부터 합리적인 사유를 근거로 허용을 결정해야 한다.

제2안: 무효심판 심결취소소송 제기 후 정정심판 청구 제한과 예외적 허용

무효심판 심결취소소송 제기 후 정정심판 청구를 제한하되, 심결취소소송에서 제시된 새로운 무효자료에 대응한 정정이유가 있는 경우에 한해 예외적으로 허용하는 방안이다.

해외 다수 국가들은 무효심판 내의 정정이 이루어지는 반면, 한국은 무효심판과 정정심판이 이원화되어 정정무효심판, 정정무효심판 심결취소소송 등으로 심리가 장기화되고 있다.

무효심리의 효율적인 진행을 위해 무효심판과 정정심판을 병합하여 하나의 절차 내에서 무효와 정정을 다루는 것이 합리적이지만, 단시간에 무효심판과 정정심판을 병합하는 것이 현실적으로 어려움이 있을 것으로 예상되므로 무효심판과 정정심판의 이원화 구조는 유지하되, 무효심판 심결취소소송 제기 후 정정심판 청구를 원칙적으로 제한하면서 예외를 허용하는 방법을 제안한다.

일본은 무효심판과 정정심판이 이원화된 구조였으나, 2011년 무효심판 심결취소소송 제기 후 정정심판을 청구를 금지하고, 심리예고제도를 도입하였다. 지적재산고등재판소는 심결취소소송에서 심판 단계 주장 증거에 한정하는 제한설을 채택하고 있으며, 심리예고제도는 심결 확정 전에 당사자에게 무효심결 취지를 미리 통지하여 추가 의견 제출과 정정청구 기회를 부여한다. 이에 비해 한국 특허법원은 무제한설을 취하고 있어 정정심판 청구를 원칙적으로 금지할 경우 권리 보호가 미흡할 수 있다. 이에 따라 무효심판 심결취소소송 제기 후 정정심판 청구를 원칙적으로 금지하되 예외적으로 청구인이 해당 소송에서 제시한 새로운 무효증거에 직접 대응하는 정정사유가 있는 경우에 한해 허용하는 방안을 제안한다. 이는 일본의 제한설과 심결예고제도를 참고하면서 한국 특허법원의 무제한설을 고려한 균형적 접근이며, 이원화 구조에서 절차 병합 효과를 도모하고 특허권자의 방어를 보장함으로써 무효심결 불복 소 제기 가능성을 낮출 수 있다.

4.2.2. 단기적 관점

제3안: 비공개 사전회의 도입

정정심판 및 무효심판에서의 정정청구가 있는 경우 재판부와 양당사자의 비공개 사전회의를 통해 쟁점 사항을 사전 정리하는 방안이다.

무효심판 효율화를 위해 일본에서 시행했던 계획대화심리는 재판부와 양당사자가 비공개 사전회의를 통해 무효심판의 주요 쟁점사항을 합의하여 사전에 정하는 제도이다. 한국 정정제도에서 기존 절차의 변경 없이 심판의 장기화 문제를 해결하는 방안으로 비공개 사전회의 도입을 고려할 수 있으며 이를 통해 정정청구 사건의 쟁점을 미리 결정함으로써 무효심판 및 특허침해소송 지연을 완화할 수 있다.

5. 결론

현대사회는 기술 보호를 위한 특허권 확보는 필수적이며, 글로벌 시장 확대에 따라 국내외 지식재산권 분쟁이 심화되고 있다. 특허권자가 등록된 특허를 보호하기 위해 침해소송과 무효심판에서 발생할 수 있는 무효사유에 대응하여 항변과 청구범위 정정 기회는 충분히 보장되어야 한다. 그러나 한정하지 않은 정정청구와 지정된 기간 후 무효자료 제출은 심판 장기화와 절차남용 우려를 야기한다.

한국과 주요국의 제도를 비교·검토한 결과, 정정제도 개선을 위해 무효심판 절차 내에서 지정 기간 이후 청구인이 추가 증거를 제출하는 경우 이에 연동된 정정청구를 허용하되, 해당 단계 이전에 자료제출 및 정정을 하지 못한 합리적인 사유를 근거로 허용할지에 대해서는 심판원의 재량적 판단에 맡기는 방안을 제안한다.

또한 무효심판과 정정심판의 이원화 구조를 보완하기 위해 일본과 같이 무효심판 심결취소 소송 제기 후 정정심판 청구를 원칙적으로 금지하되, 해당 소송에서 청구인이 제시한 새로운 무효자료에 직접 대응하는 정정 사유가 있는 경우에 한해 예외적으로 허용하는 방안을 제안한다. 아울러 심리예고제도를 도입하여 심결 확정 전 무효심결 취지를 사전 통지하고, 특허권자에게 정정기회를 부여함으로써 무효심판 내 정정의 기회를 최대한 보장하여 무효심판과 정정심판의 절차 병합 효과를 도모하고, 심결 불복에 따른 소송의 반복을 낮출 수 있다.

마지막으로 정정심판 및 무효심판에서의 정정청구가 있는 경우 재판부와 양당사자의 비공개 사전회의를 통해 쟁점사항을 사전 정리하는 방안을 제안한다. 이는 기존 심판 절차를 크게 변경하지 않는 수준에서 도입 가능하며, 정정청구의 쟁점을 미리 명확히 함으로써 심판 절차와 소요 시간을 단축할 수 있다.

정정제도 개선에 대한 연구가 다수 확인되고⁹³⁾, 개선을 위한 고찰과 제언이 이어져 왔으나, 제도 반영은 미흡한 실정이다. 지식재산권 분쟁의 신속한 해결이라는 사회적 요구를 수용하면서 특허권자의 권리를 효과적으로 보호할 수 있도록, 장기적 관점에서 한국 정정제도의 지속적 개선이 필요하다.

93) 김철호, “특허심판의 실효성 제고를 위한 무효심판 심결취소소송 및 정정심판 제도 개선방안 연구”, 충남대학교 대학원, 석사, 2021, 1-88면; 김동준, “특허정정심판 청구시기 제한에 대한 고찰”, 「경영법률」, 제20집 제4호(2010), 483-516면; 김승조, “특허의 정정제도에 관한 연구”, 충남대학교 대학원, 박사, 2013, 1-330면; 김동준, “특허정정의 인정범위: 실질적 변경 금지요건”, 「한남대학교 과학기술법연구」, 제26권 제3호(2020), 39-98면.

참고문헌

단행본(국내 및 동양)

심현주 외 3인, 「특허법·디자인보호법 조문별 해설서(특허법)」, 한국지식재산연구원, 2023.
특허청, 「조문별 특허법해설」, 특허청, 2002.

학술지(국내 및 동양)

김동준, “특허정정심판 청구시기 제한에 대한 고찰”, 「경영법률」, 제20집 제4호(2010).
김동준, “특허정정의 인정범위: 실질적 변경 금지요건”, 「한남대학교 과학기술법연구」, 제26권 제3호(2020).
김성훈·조하영, “데이터로 보는 특허침해”, 「Data&Law」, 2025-11호, 통권 제36호(2025).
이두형, “특허의 무효화와 특허의 정정”, 「지식재산의 논단」, 7월호(2007).

학위논문

김승조, “특허의 정정제도에 관한 연구”, 충남대학교 대학원, 박사, 2013.
김철호, “특허심판의 실효성 제고를 위한 무효심판 심결최소소송 및 정정심판 제도 개선방안 연구”, 충남대학교 대학원, 석사, 2021.

인터넷 자료

일본특허청, “特許無効審判における「計画対話審理」の新規受付終了について”, 일본특허청, <https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-muko/keikaku_taiwa_200325.html>, 검색일: 2026. 2. 13.
Simmons & Simmons LLP, “UPC Statistics: 60% Success Rate Patentees, Rapid, and Further Key Insights”, Juve Patent, <<https://www.juve-patent.com/sponsored/simmons-simmons-llp/upc-statistics-60-success-rate-patentees-rapid-and-further-key-insights/>>, 작성일: 2025. 2. 10.

연구보고서

특허청, “2024년 IP Trend 국제 지재권분쟁동향 연차보고서”, 특허청, 2024.
심미랑·김현, “국내 특허소송 특성 분석 및 개선방안 연구”, 한국지식재산연구원, 2024.
Lex Machina, “Patent Litigation Report 2025”, LexisNexis, 2025.

기타 자료

일본특허청, “特許行政年次報告書 2020年版 第2部 第4章「審判における取組」[연차보고자료]”, 일본특허청, 2020.
일본특허청, “特許行政年次報告書 2025年版 [연차보고자료]”, 일본특허청, 2025.