

발 간 등 록 번 호

11-1430000-100015-01



법·제도 연구

특허법상 신의성실 및 권리남용 금지 원칙 도입 검토

Consideration of the Introduction of the Principles of Good Faith and
Prohibition of Abuse of Rights in Patent Law

2024. 12.



특허청

Korean Intellectual Property Office



한국지식재산연구원

Korea Institute of Intellectual Property

KOREA INSTITUTE OF INTELLECTUAL PROPERTY

법·제도 연구

특허법상 신의성실 및
권리남용 금지 원칙 도입 검토
- 특허출원 시의 신의칙 위반을 중심으로 -

Legal System

Consideration of the Introduction of the Principles of Good Faith
and Prohibition of Abuse of Rights in Patent Law
- Focusing on Violations of Good Faith During the Patent Application Process -

2024. 12.



특허청

Korean Intellectual Property Office



한국지식재산연구원

Korea Institute of Intellectual Property

제 출 문

특허청장 귀하

본 보고서를 “특허법상 신의성실 및 권리남용 금지 원칙 도입 검토 - 특허출원 시의 신의칙 위반을 중심으로 -” 기본연구 최종보고서로 제출합니다.

2024년 12월 31일

주관연구기관명 : 한국지식재산연구원

연 구 기 간 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일

연 구 책 임 자 : 전정화 (한국지식재산연구원 부연구위원)



요 약

제1장 서론

- 발명에 대하여 특허권이라는 독점을 부여하는 것은, 발명이 사회에 기여하는 효용에 대한 대가이며, 발명이 국가의 이익에 기여할 것을 기대하는 것임
 - 특허권의 가치가 점점 중요해짐에 따라 어떻게든 권리를 취득하고자 하는 욕구가 커지고 있으며, 이에 특허제도의 원칙을 훼손하는 악의적·기망적 출원을 통하여 경쟁시장에서 타인을 배제하고자 하는 시도가 증가
 - 현행 특허법에서 정상적인 절차에 의해서 특허를 받을 수 없는 경우임도 위계로서 특허를 받은 자를 ‘거짓행위의 죄’로 처벌하고 있기는 하나, 이는 특허권을 받은 이후에 사후적으로 적용가능하다는 한계가 존재
 - 정당한 권익의 훼손 가능성, 한정된 심사 및 사법자원의 낭비, 기업의 불필요한 R&D 비용 증가에 대응하고, 효율적인 정부정책의 설계를 위해 특허출원 시부터 출원인의 악의를 통제할 수 있는 제도를 설계할 필요
- 공정하고 건전한 특허제도의 운용을 위해 법의 일반원칙인 ‘신의성실의 원칙’을 특허법제 내에 구체적으로 적용하는 방안을 모색하고자 함
 - 특허출원 과정에서 발생하고 있는 ‘신의칙 위반’ 행위들에 대하여 살펴보고, 출원인의 신의칙 위반을 통제하는 다른 나라의 유사 입법례를 검토
 - 신의칙을 개별법에 적용함에 있어 그 방법이나 한계 등을 고찰할 필요, 이에 타 법제 내에서 신의성실의 원칙 적용 방식을 함께 검토
 - 특허법 내에서 신의성실의 원칙을 적용할 수 있는 구체적인 입법(안) 제시

제2장 특허출원과 신의칙 위반

□ 특허출원 시의 신의칙 위반

- 특허출원 과정에서 발생하는 거짓행위, 사취행위, 출원인의 악의(가 추정되는 행위), 투명성 위반, 신의칙 위반을 유형화할 수 있으며, 이는 특허권 취득 이후에 발생하는 ‘특허권의 남용’과는 차이가 있음

○ 특허출원 시의 신의칙 위반 행위 유형

유형	문제
진정한 발명자가 기재되지 않은 출원	심사기준에 의해 진정한 발명자가 아닌 경우 거절이유를 통지할 수 있으나, 이후 정정할 수 있는 근거 없음. 진정한 발명자가 아닌 경우 특허거절결정이나 특허무효 사유가 되지 않음
비상식적인 효과를 기재한 출원	자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이라 볼 수 없는 경우, 입증되지 않은 발명의 효과를 기재하는 경우
의도적인 기재의 생략 및 누락	해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 없는 기재
고의적인 허위 기재	시험 데이터의 조작, 허위 자료의 제출 등
부정하게 취득한 특허의 행사	출원 과정에서 부정한 행위가 있음을 인식하고 출원인 스스로 해당 특허권이 장차 무효가 될 것임을 충분히 인지할 수 있음에도 권리를 행사하는 경우

□ 특허출원 시의 신의칙 위반이 특허제도에 미치는 영향

- 기업의 불필요한 법적 비용 증가(방어특허출원 및 R&D 비용 증가), 진실한 발명가에 대한 부정적인 영향을 미쳐 혁신을 보호하는 특허시스템의 역할을 약화시킬 우려가 존재
- 발명자에게는 재산적 가치가 있는 특허를 받을 수 있는 권리 외에 인격적 권리인 발명자 명예권이 훼손될 우려도 존재

제3장 국외의 특허제도 내 신의칙의 반영

□ 미국

- 특허제도 전반에 Good Faith 원칙이 작용, 특허출원 및 유지에 있어 정보공개의 원칙을 통해 특허출원인의 진실의무를 부과

- 정보개시의무(Information Disclosure Statements, IDS), 특허출원 시 윤리규범상 정직 의무, 특허대리인의 정직의무, 특허심판에서의 정직의무 등을 규정 - 특히 IDS를 법적 의무 사항으로 규정하고 해당 의무를 위반하여 특허등록을 받은 경우 특허권 행사 불가

□ 중국

- 2020년 개정된 제4차 개정 「특허법」에서 특허권자의 합법적 권익보호를 위하여 ‘신의성실의 원칙’을 명문화하고 「특허법 실시세칙」, 「특허출원행위의 규제에 관한 규정」, 「지식재산권 민사소송 증거규칙 지침」 등에서 일명 ‘악의적 출원’에 관한 구체적 사항을 규정
- 중국 정부는 특허의 양적 증가 외에 질적 증가의 중요성을 인식, 악의적 출원을 조정하고 규제하기 위한 조치를 시행, 하지만 이러한 중국의 관련 입법 및 정책을 실시하게 된 연혁적 배경이 국내와 상이하며, 신의칙 위반의 판단에서 주관적 견해가 개입될 여지가 있다는 점을 고려할 필요가 있음

□ 기타 국가

- (유럽 내 국가) 신의칙의 원칙이 명문으로 드러난 바는 없으나 진정한 발명자 여부의 확인이나(독일, 프랑스, 영국), 발명의 공개가 불완전할 경우 설명할 것을 요구할 수 있도록 하는 규정(독일)이 존재
- (인도) 미국과 유사한 정보제공의무를 규정하고, 정보제공의무를 해태한 것을 이의제기 사유로 규정

제4장 특허제도 내 신의칙 적용에 관한 검토

- 의무가 있는 국민에 대하여 행정청에 대한 신의칙을 요청하는 경우(수범자의 신의성실 의무), 우월적 지위에 있는 행정청에 대한 요청 사항(행정의 신뢰보호의 원칙), 우월적 지위나 권한남용 또는 수범자의 도덕성이나 선량한 주의의무가 보다 높은 수준으로 요구되는 영역에서의 신의성실 의무(특정인에 대한 신의성실 의무), 민법상 일반원칙의 재확인으로서 상호 간의 신의성실의 의무(행정청과 국민 간, 또는 사인 간) 등으로 구성

- 개별법에 신의칙을 적용할 경우, 신의칙이 개별법의 규정을 대체하거나 무시하는 것이 아니라 이를 보완하는 역할을 한다는 점, 기존 법체계의 법적 안정성과 예측가능성을 훼손하지 않도록 해야 한다는 점을 고려

제5장 특허법의 개선방안 검토

□ 신의성실의 원칙 일반규정과 구체적 적용

- 특허법 내 기본이념에 해당하도록 신의성실의 원칙을 선언적 조항으로 삽입하고 이를 기반으로 구체적 내용마련 필요
- (출원인의 의무) 출원인에 대하여 특허행정에서 특별한 주의의무를 부여하되, 금지규정(예, 부정한 목적의 특허출원 금지)을 둘 경우 무엇이 이에 해당하는지를 파악할 수 있도록 명확성의 원칙에 주의한 입법 필요
- (특허를 받을 수 없는 발명) 부정한 목적의 출원에 대하여 애초에 특허를 받을 수 없도록 신의성실의 원칙을 위배한 것을 불특허 사유로 규정하는 방안
- (신의칙을 위반하여 취득한 특허의 처리) 특허취소신청, 특허무효심판의 개정 및 거짓행위의 죄 강화를 통한 사후적 통제 강화

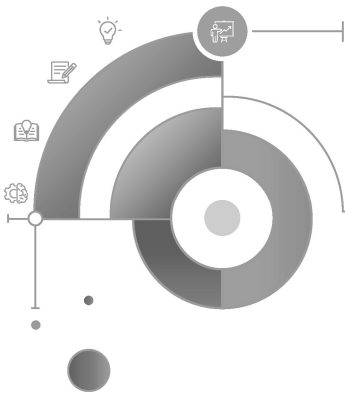
□ 그 밖의 개선과제

- 현행 특허법상 발명자 표시가 실체심사의 대상이 아닌 바, 진정한 발명자 기재에 대한 규정 보완 필요성 존재 - 신의성실의 원칙에 기하여 발명자의 인정기준을 명확히 하고 발명자 표시 정정 등 처리절차 등 개정 필요
- 발명자 또는 출원인이 고의로 알고 있는 정보를 누락, 생략하는 경우에 대응하여 출원 시 진실한 기재를 의무화할 수 있는 방안, 신의칙을 위반한 특허취득의 정정심판 가능 여부 등에 대한 추가 검토 필요

- 사실상 특허요건을 충족하지 못한 발명에 대하여 특허가 허여될 경우, 특허제도의 유효성에 대한 도전으로 작용할 수 있으며, 시장과 혁신에 해로운 영향을 미칠 수 있음
- 특허제도가 혁신과 창조의 가치를 보호하고, 이를 통해 사회 전체의 발전을 도모하는 법적 장치라는 점을 상기하며, 출원인과 국가의 상호 신뢰가 전제되어야 하며 각자의 역할을 충실히 수행하여 공정사회에 기여할 필요가 있음

▶▶ 키워드

신의성실, 신의칙, 선의(Good Faith), 악의적 출원, 기재요건



CONTENTS

요약문	i
-----------	---

제1장 서론 1

제1절 연구배경	3
----------------	---

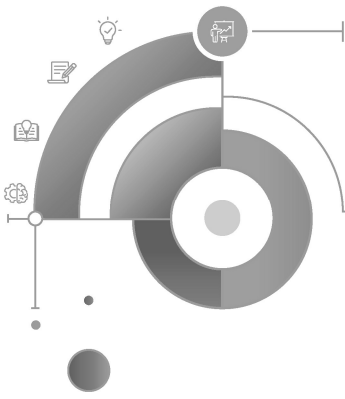
제2절 연구범위	6
----------------	---

제2장 특허출원과 신의칙 위반 9

제1절 서론	11
--------------	----

제2절 특허출원 시의 신의칙 위반	13
--------------------------	----

I. 진정한 발명자가 기재되지 않은 출원	13
1. 발명자의 판단	13
2. 진정한 발명자가 의심되는 경우	14
II. 비상식적인 효과를 기재한 출원	17
1. 발명의 내용의 기재	17
2. 발명의 효과가 비상식적인 경우	18
III. 의도적인 기재 생략/누락	25
1. 명세서 기재요건 일반론	25
2. 선행기술 공개에 관한 최신의 논의	28
IV. 고의적인 허위 기재	29
1. 거짓행위	29
2. 고의적인 허위기재 사례 검토	30
V. 부정하게 취득한 특허의 행사	32



제3절 특허출원 시의 신의칙 위반이 특허제도에 미치는 영향 34

- I. 특허출원 시의 신의칙 위반 관련 현황 34
- II. 특허출원 시의 신의칙 위반이 특허제도에 미치는 영향 36

제3장

국외의 특허제도 내 신의칙의 반영

39

제1절 미국 42

- I. 서론 42
- II. 특허출원인의 진실의무 : 정보개시 의무 43
 - 1. 개요 43
 - 2. 주요내용 44
- III. 실시가능 기재요건(enablement requirement)과 허위 기재 49
 - 1. 의의 49
 - 2. 실시가능 기재요건의 주요내용 50
- IV. 특허대리인의 도덕성 52
- V. 취득에 하자가 있는 특허의 행사 53

제2절 중국 54

- I. 개요 54
- II. 중국에서의 악의적 출원의 규제 연혁 56
- III. 악의적 특허출원에 대한 제재 59
 - 1. 특허법 및 시행규칙과 심사지침의 해석 59
 - 2. 특허출원행위의 규제에 관한 규정 60
 - 3. 「특허출원행위 규제에 관한 방법」(2021)과 「특허출원행위의 규제에 관한 규정」(2023)의 비교 63
- IV. 특허권의 악의적 취득 71

CONTENTS

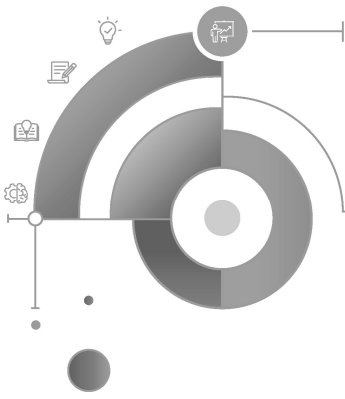
1. 관련 규정	71
2. 악의적으로 취득한 특허권의 행사 (악의적 소송)	73
3. 악의적 소송 사례 검토	74
V. 소결	77
제3절 기타 국가	78
I. EU	78
1. 관련 제도 일반	78
2. 유럽 개별 국가 법령 검토	79
II. 인도	84

제4장

특허제도 내 신의칙 적용에 관한 검토

87

제1절 개요	89
제2절 이론적 검토	90
I. 신의성실의 원칙(민법 제2조)	90
1. 개념	90
2. 신의성실의 원칙의 적용	91
3. 신의성실의 원칙의 구체적 내용	92
II. 사회질서의 위반(민법 제103조)	93
1. 해석	93
2. 사회질서 위반 여부의 판단	94
3. 사회질서 위반행위의 유형	95
4. 사회질서 위반의 효과	96
제3절 실정법상 신의성실 원칙의 적용과 해석	97
I. 타법 내 신의성실의 원칙의 반영	97
1. 행정청에 대한 신의성실 요청	98



2. 행정청의 신의성실의 원칙(신뢰보호의 원칙)	99
3. 특정인에 대한 신의성실 요청	102
4. 상호 간의 신의성실 요청	104
5. 신의성실 위반의 법적 효과	105
II. 산업재산 법제 내에서의 신의성실의 원칙 반영 시도	107
1. 舊 특허법상 권리남용	107
2. 특허심판에서의 신의성실의 원칙	108
3. 거짓행위로 받은 특허에 대한 무효심판	110

제5장

특허법의 개선방안 검토

117

제1절 신의성실의 원칙 일반규정 신설

121

I. 조문 제목의 경우	122
II. 조문 내용의 경우	123

제2절 신의성실의 원칙의 구체적 적용

124

I. 출원인의 의무	124
1. 고려사항 1 : 출원인에만 별도의 의무를 규정할 필요가 있는지 여부 ..	125
2. 고려사항 2 : 명확성의 원칙	125
3. 고려사항 3 : 의무위반 시의 제재 규정	126
II. 특허를 받을 수 없는 발명	126
1. 고려사항 1 : 과잉금지의 원칙 위반 여부	128
2. 고려사항 2 : 출원인의 의도(부정한 목적)	129
3. 고려사항 3 : 방법론적 측면 : 포괄규정과 열거규정	130
III. 신의칙을 위반하여 취득한 특허의 처리	130
1. 제32조의 개정을 전제로 하는 특허취소신청의 개정방안	130
2. 신의성실의 원칙 규정의 신설을 전제로 무효심판을 개정하는 방안	131
IV. 거짓행위의 죄 처벌 강화	132

CONTENTS

제3절 그 밖의 개선 과제	134
----------------------	-----

I. 허위발명자 기재 방지를 위한 방안	134
-----------------------------	-----

II. 특허출원 시 정보공개	135
-----------------------	-----

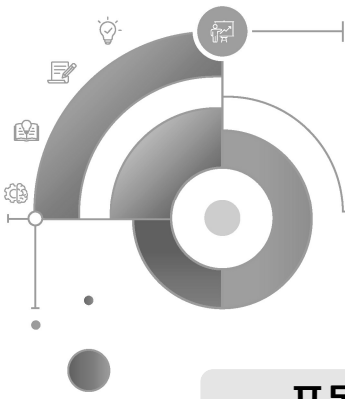
III. 신의칙을 위반하여 취득한 특허의 정정 관련	137
------------------------------------	-----

제6장

결론

139

참고문헌	143
------------	-----

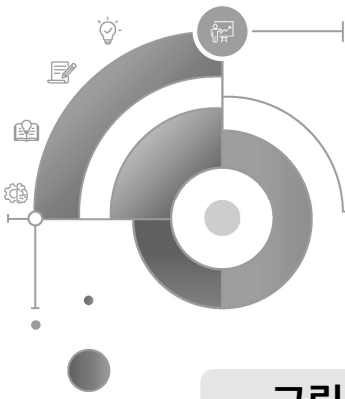


표목차

〈표 1〉 「특허법」상 발명자에 관한 규정	14
〈표 2〉 「특허심사기준」 - 발명자 기재 관련	15
〈표 3〉 「특허법 시행규칙」상 특허출원서의 기재 관련 규정	17
〈표 4〉 비상식적 효과에 대한 특허출원(등록) 사례 (1)	19
〈표 5〉 비상식적 효과에 대한 특허출원(등록) 사례 (2)	19
〈표 6〉 관련 특허 심사개요	20
〈표 7〉 관련 특허 무효심판 개요	20
〈표 8〉 비상식적 효과에 대한 특허출원(등록) 사례 (3)	21
〈표 9〉 특허심사기준 - 비상식적, 미검증 특허에 대한 출원 관련	22
〈표 10〉 「특허심사기준」 - 발명의 효과에 대한 직권 삭제	24
〈표 11〉 특허심사기준 - 발명의 성립요건 위배에 관한 사항	25
〈표 12〉 「특허법」상 명세서 기재관련 사항	25
〈표 13〉 특허 공개요구 사항의 조화와 불이행에 관한 AIPPI의 2024 결의안	29
〈표 14〉 「특허법」상 거짓행위의 죄	29
〈표 15〉 고의적 허위기재와 기만적 특허출원 사례	30
〈표 16〉 부정하게 취득한 특허권에 대한 행사	32
〈표 17〉 MPEP상 정보개시 의무에 관한 규정	44
〈표 18〉 IDS 제출서류	47
〈표 19〉 MPEP상 특허대리인에 관한 규정	52
〈표 20〉 중국의 특허법 내 관련규정	55
〈표 21〉 중국 특허법 제20조	59
〈표 22〉 중국 특허법 실시세칙 제11조	59
〈표 23〉 「특허출원행위의 규제에 관한 규정」 주요내용 요약	61
〈표 24〉 비정상적인 특허출원의 유형(규제명령 제3조)	62
〈표 25〉 비정상적인 특허출원 관련 기타 조치규제명령(규제명령 제9조)	63
〈표 26〉 특허출원행위 규제에 관한 방법(2021)과 특허출원행위의 규제에 관한 규정(2023)의 비교	64
〈표 27〉 악의적 출원행위 유형 1(반복적인 출원행위) 검토	65
〈표 28〉 악의적 출원행위 유형 2(고의적인 허위정보의 기재) 검토	66
〈표 29〉 악의적 출원행위 유형 3(진정한 발명자인지 의심되는 경우) 검토	67
〈표 30〉 악의적 출원행위 유형 4(매크로 출원) 검토	67
〈표 31〉 악의적 출원행위 유형 5(품질이 낮은 특허) 검토	68
〈표 32〉 악의적 출원행위 유형 6(고의적 분산출원) 검토	68
〈표 33〉 악의적 출원행위 유형 7(부정한 의도가 있는 권리이전) 검토	69
〈표 34〉 악의적 출원행위 유형 8(대리인의 부정행위) 검토	70
〈표 35〉 악의적 출원행위 유형 9(기타) 검토	70
〈표 36〉 악의적 출원행위 유형 10(악의적 분할출원) 검토	70
〈표 37〉 베이징고급인민법원의 〈특허침해판정지침〉(2017)	71
〈표 38〉 베이징고급인민법원의 〈지식재산권 민사소송 증거규칙 지침〉(2021)	72

CONTENTS

〈표 39〉 비정상적인 특허출원과 특허권의 악의취득의 비교	72
〈표 40〉 진정한 발명자가 아닌 자의 출원 대응 (독일 특허법)	80
〈표 41〉 정보공개 의무 (독일 특허법)	80
〈표 42〉 발명의 기재 관련 (프랑스 지식재산법)	81
〈표 43〉 하자가 있는 출원에 대한 대응 (프랑스 지식재산법)	81
〈표 44〉 진정한 발명자가 아닌 자의 출원 대응 (영국 특허법)	82
〈표 45〉 특허취소 사유 (영국 특허법)	83
〈표 46〉 처벌규정 (영국 특허법)	84
〈표 47〉 정보제공 의무 관련 (인도 특허법)	84
〈표 48〉 하자가 있는 특허에 대한 대응 (인도 특허법)	85
〈표 49〉 신의성실 원칙의 반영 (1) 행정청에 대한 신의성실 요청	98
〈표 50〉 신의성실 원칙의 반영 (2) 행정청의 신뢰보호의 원칙	100
〈표 51〉 참고판례 (1) 행정처분의 반복의 당위성 - 수익자의 고의·중과실	102
〈표 52〉 신의성실 원칙의 반영 (3) 특정인에 대한 신의성실 요청	102
〈표 53〉 신의성실 원칙의 반영 (4) 상호 간의 신의성실 요청	104
〈표 54〉 신의성실 원칙의 반영 (5) 신의성실의무위반의 법적 효과	105
〈표 55〉 舊 특허법상 권리남용에 관한 규정	107
〈표 56〉 검토대상 입법안	108
〈표 57〉 신의성실의 원칙 관련 입법안 조문대비표	109
〈표 58〉 검토대상 입법안	110
〈표 59〉 개정안의 주요 내용	111
〈표 60〉 미국, 중국, 인도의 거짓행위 무효사유 관련 규정 운영 비교	113
〈표 61〉 개정안 조문 대비표	114
〈표 62〉 신의성실의 원칙 규정 신설 - 1안	122
〈표 63〉 신의성실의 원칙 규정 신설 - 2안	122
〈표 64〉 신의성실의 원칙 규정 신설 - 3안	122
〈표 65〉 출원인의 의무 규정 신설 1안	124
〈표 66〉 출원인의 의무 규정 신설 2안	124
〈표 67〉 특허를 받을 수 없는 발명 - 1안	126
〈표 68〉 특허를 받을 수 없는 발명 - 2안	127
〈표 69〉 특허를 받을 수 없는 발명 - 3안	127
〈표 70〉 신의칙을 위반하여 취득한 특허의 처리 관련 개정안 (특허취소신청 관련)	130
〈표 71〉 신의칙을 위반하여 취득한 특허의 처리 관련 개정안 (특허무효심판관련) 1안	131
〈표 72〉 신의칙을 위반하여 취득한 특허의 처리 관련 개정안 (특허무효심판관련) 2안 (〈표 65〉의 출원인의 의무규정 신설 전제)	131
〈표 73〉 거짓행위의 죄 개정방안 - 1안	132
〈표 74〉 거짓행위의 죄 개정방안 - 2안	133



그림목차

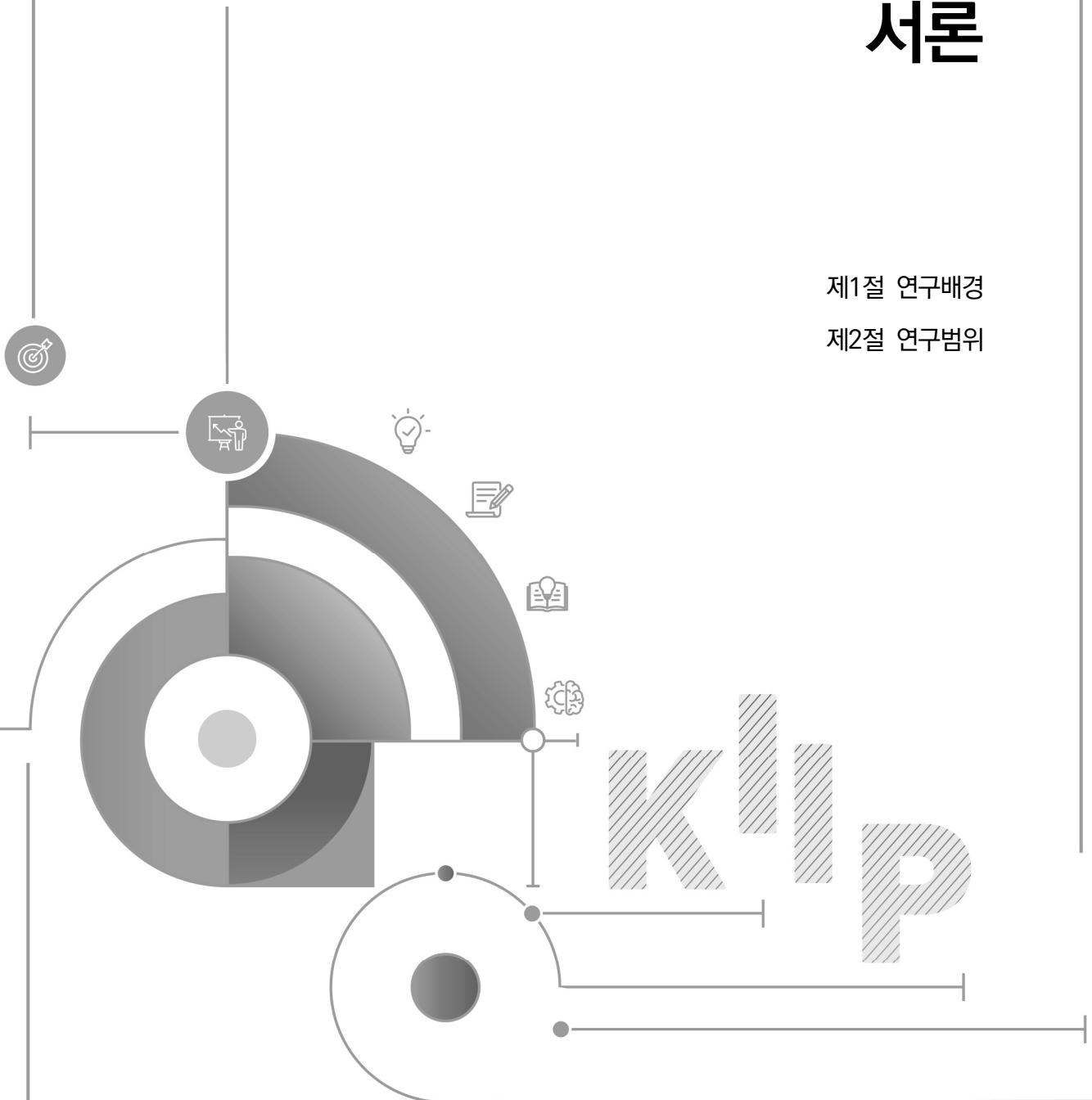
[그림 1] 텐센트의 저작권 및 상표권(왼쪽 그림)과 탄파원의 미니펭귄 스피커(오른쪽 그림) ... 74

제1장

서론

제1절 연구배경

제2절 연구범위



연구배경



발명에 대하여 특허권이라는 독점을 부여하는 것은 발명이 사회에 기여하는 효용에 대한 대가이며, 발명이 국가의 이익에 기여할 것을 기대하는 측면이 있다. 이때 특허권자는 특허출원이라고 불리는 법적 수단을 통해 해당 발명과 그 관련 기술의 정보를 공개하게 되는데, 이러한 공개는 미래의 혁신을 촉진하기에 인센티브를 부여하는 근거가 될 수 있다. ‘공개 인센티브 이론 (incentive-to-disclose theory)’에 따르면, 정보가 공개 도메인에 들어가는 것에 대하여 특허 보호라는 인센티브를 부여하는 것이고, 대중은 이를 바탕으로 잠재적으로 새롭고 더 나은 제품을 창출할 것을 기대할 수 있다. 그리고 굳이 언급하지 않아도 이때 공개되는 정보는 투명하고 정직하고 명확할 것을 전제로 한다. 특허 공개 범위는 특허 제도의 인센티브 목적을 달성할 수 있는 수준이어야 하며, 추가적인 혁신 활동에 활용하기 충분하지 않은 특허 정보를 공개하는 대가로 특허를 부여하는 것은 타당하지 않을 것이다.¹⁾

하지만 현실 세계에서는 이러한 이론이 적절히 작동하지 않는 것으로 보인다. 특허권 등 지식 재산의 가치가 점점 더 중요해짐에 어떻게든 권리를 취득하고 활용하고자 하는 욕구가 커지고 있으며, 이 과정에서 특허제도의 이론과 체계를 기만하는 행위들도 발생하고 있는 것이다. 예를 들어 명백하게 허위의 내용을 기재하여 특허를 취득하고자 하는 시도들이 존재한다. 명백한 기망의 목적이 아닐지라도 비상식적인 효과를 기재하는 등 혁신활동에 활용할 수 없는 사항을 기재하여 특허를 취득한 경우도 존재한다.²⁾ 타인의 권리취득을 방해하기 위하여 아무 것이나 공개하는 행위들도 생각해볼 수 있다. 내용이 아닌 방식적 측면에서 있어서 그 진위를 믿기 어려운 경우들도 존재한다.³⁾

- 1) Daria Bohatchuk, Transparency as a legal value for patent disclosure, 14 (2023) JIPITEC 190 para 35.
- 2) 초등학교 자녀의 담임교사에게 갑질과 악성 민원을 지속하면서 직위해제까지 요구했다는 의혹이 제기된 공무원이 교사에게 보낸 편지에는 ‘내 자녀는 왕의 DNA를 가졌다’ 등의 내용이 담겨있었다. 해당 내용은 A 연구소가 운영 중인 인터넷 카페에서 ADHD 판정을 받은 아이들을 ‘극우뇌’ 유형으로 분류하고 양육법을 안내하면서, 관련 양육법에 대하여 특허 등록을 마쳤다고 소개하고 있다. 관련하여 2021년 1월 특허로 등록했다고 주장하는 ‘3급 지적장애, 언어장애 및 지체장애를 가진 유소년의 신경학적 치료방법 및 시스템’에는 3대 정신과적 장애를 약물 사용 없이 6~8개월 안에 치료할 수 있다는 내용이 있다. ; 심재현·정현수, “왕의 DNA 가진 아이” 편지 뒤엔 ‘제2의 안아키’? ...상당료 200만원 연구소, 머니투데이 2023. 8. 11. 기사 내용 참조, <<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023081112380528321>>
- 3) 예컨대 기술수준이 고도한 발명에 대하여 미취학 아동 등이 발명자로 기재되어 있는 경우에는 이를 진실한 발명자로 믿기 어려울 것이다. 실제로 진정한 발명자임이 의심되는 고난이도 기술분야의 미성년 발명자에 대한 외부 지적이 있었고, 교육

특허출원과 특허권의 유지는 출원인의 양심에 크게 의존할 수밖에 없으며 이에 출원인의 투명성, 정직, 선의가 매우 중요한 역할을 한다. 특허심사관이 특허 발명에 대하여 많은 자료와 지식을 가지고 있어야 하나, 해당 발명에 대하여 가장 많은 연구와 투자를 한 사람은 발명자와 출원인이라 할 수 있다. 따라서 출원인은 출원 발명과 심사의 공정성과 적정성을 보장하고, 이로 인하여 발명인과 사회 사이의 공정한 특허부여 계약을 체결하기 위해서는 관련 내용을 정확하고 상세하게 특허청에 알릴 의무가 있다. 하지만 출원인은 자신의 발명에 대해 특허를 받고자, 방해가 되는 선행기술이나 지식을 공개하지 않을 유혹에 빠질 수 있다(부작위의 기망).⁴⁾ 나아가 거짓의 효과나 비상식적인 효과를 기재하는 등 특허를 취득하기 위한 적극적인 행위를 할 수도 있다(작위의 기망). 이를 통하여 특허권을 취득한 자는 해당 권리를 적법하게 이용하는 것을 넘어 악용하여 더 큰 이익을 취하거나 타인을 경쟁시장에서 배제하고 싶은 욕구를 가질 수도 있다.

특허출원인은 특허를 출원하고 심사를 받는 과정에서 정직하여야 할 의무가 있고 이를 어긴 경우에는 신의칙 위반행위(Inequitable Conduct)로 볼 수 있다. 나아가 그 사유가 중대한 경우에는 사위 기타 부정한 행위(Fraud)가 된다. 사위 기타의 부정한 행위가 특허출원과정에서 발견되면 특허의 발급이 거절되거나, 특허가 발급된 이후에는 특허가 무효로 선언 될 수도 있다고 보는 것이 우리나라의 통설이며 이에 특허법에서는 거짓행위에 대하여 형사적 제재를 규정하고 있다.⁵⁾ ‘거짓행위의 죄’는 정상적인 절차에 의하여서는 특허를 받을 수 없는 경우임에도 불구하고 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위로써 그 특허를 받은 자에 대하여 처벌한다.

특허출원인이 선행기술을 조사하여 심사관에게 제시할 법적인 의무가 있는가에 대하여 과거 소극설이 통설인 시기가 있었으나,⁶⁾ 최근에는 특허출원인에게 신의칙을 확장하여 적용하는 적극설이 대두되고 있다. 이 적극설에 의하면 특허출원인은 중요한 선행기술은 이를 반드시 공개하여야 하고 심사관을 기망하기 위하여 이를 의도적으로 공개하지 아니하면 신의칙 위반책임을 진다는 것이다. 특허의 신규성을 완전하게 부정할 수 있는 선행기술이 존재한다면 특허출원인은 신의칙상 심사관에게 이 선행기술을 공개할 의무가 있다. 따라서 특허출원인이 실제로 중요한 선행기술의 존재를 알고도 이를 공개하지 아니하였다는 증거가 있다면 거짓행위가 성립한다.⁷⁾

앞서 살핀 것처럼 ‘거짓행위의 죄’가 성립하기 위해서는 그 구성요건으로서 ‘위계 기타 사회

부는 부당한 미성년자 논문저자 표시 의혹에 대한 조사를 실시한 바 있다. 그 결과 실제로 연구에 참여한 바 없는 자신의 자녀나 동료의 자녀를 논문 공저자로 올려주고 이를 대학 입시에 활용한 사실이 밝혀져서 커다란 사회적 파장을 불러오기도 했다. ; 신혜은, 진정한 발명자 보호를 위한 허위발명자 기재 방지 방안, 「산업재산권」 제77호, 한국지식재산학회, 2024, 2면.

4) 나종갑, 특허권의 기망적 취득과 그 특허권의 효력 - 정보공개의 원칙과 실시가능기재요건을 중심으로, 「산업재산권」 제 69호, 한국지식재산학회, 2021, 14-15면.

5) 「특허법」 제229조(거짓행위의 죄) 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

6) 특허출원인이 선행기술을 조사하여 심사관에게 제시할 법적인 의무가 없다고 보는 견해이다. 하지만 소극설에 의하더라도 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위라고 볼 수 있는 행위는 사위 또는 기타 부정한 행위에 해당한다.

7) 임호, 사위 기타 부정한 행위로 특허를 받은 자에 대한 제재, 「법률신문」 2004. 5. 17. 기사 참조, <<https://www.lawtimes.co.kr/news/104716>>

통념상 부정이라고 인정되는 행위'를 필요로 한다.⁸⁾ 하지만 현실에서는 적극적인 위계나 사회통념상 부정한 행위에 이르지 않는 비정상적인 출원 행위들도 증가하는 추세이다. 또 다른 구성요건으로는 '특허를 받은 자'가 있는데, 해당 규정에 의하면 특허를 최종적으로 받지는 못하였으나 부당한 방법을 사용하여 행정청을 기만한 자에 대하여는 통제할 방법이 없다는 문제가 존재한다.

나아가 기만적으로 취득한 특허를 활용하는 것은 특허권 남용이 될 수 있다. 특허권 남용은 일반적으로는 특허의 범위나 기간을 확장하는 방식으로 나타나는데 넓은 범위에서는 특허소유자가 특허권을 부적절하게 사용하는 경우도 포함할 수 있다. 통상 지식재산권의 부당한 행사에 대하여는 공정거래법상 규율이 가능하다고는 하나 공정거래법 위반에 해당하지 않는 고유한 영역이나 경쟁제한성이 없는 특허권의 남용 행위에 대한 규제는 요원한 상황이다. 또한 우리나라의 경우 특허법의 권리남용에 대한 인식이 보편화되지 않았으며 판례상으로도 남용을 인정한 사례는 극히 희박하다.

내용적·형식적으로 오류가 있는 특허에 대하여 무효·취소심판 등을 통하여 사후적으로 구제할 수 있다고는 하나, 심판과 소송에까지 상당한 시일이 소요가 된다는 점, 그 사이에 특허권 남용으로 인한 제3의 피해자가 발생할 수 있다는 점 등도 문제가 된다.

8) 대법원 2004. 2. 27. 선고 2003도6283 판결 [무고·특허법위반]

연구범위



본 연구는 보다 공정하고 건전한 특허 제도를 운용하기 위하여, 특허출원 과정 중의 출원인의 악의를 통제할 수 있는 방안을 모색하고자 한다. 강학상 특허는 특정인에 대해 권리를 부여하거나 권리를 향유하면서 동시에 의무를 부담하게 되는 포괄적 법률관계를 설정하는 행정행위를 말한다.⁹⁾ 특정인에게 특정한 권리를 설정한다는 점에서 국가의 경제정책과 관련된 공익적 요소가 강하고, 그 권리 부여 여부에 행정청의 재량이 많은 특징이 있다. 따라서 일정한 요건을 갖춘 경우라도 공익적 이유로 거부할 수 있다는 점을 규정하는 경우도 있고, 공익상 필요 등을 이유로 조건, 기한 등 부관을 붙일 수 있다.¹⁰⁾

이러한 측면에서 특허요건¹¹⁾을 갖춘 경우라고 하더라도 출원인의 악의가 존재하는 경우에는 특허를 허여하지 않거나, 또는 특허권을 취득한 경우라고 하더라도 신속하게 취소·무효가 될 수 있도록 하는 방안을 고민해보고자 한다. 그리고 이러한 내용을 특허법상 구체화하기 위하여 법의 일반원칙인 ‘신의성실의 원칙’을 토대로 하여 법 논리를 구성하고자 한다.

법 이론으로서 ‘신의성실의 원칙’은 다른 사람과의 법률관계를 맺을 때 부정함이 없이 정당하게 행동하라는 것이며, 모든 법률관계를 규제하는 법의 일반원칙으로 작용한다. 신의성실의 원칙은 고대 로마법에서부터 유래한 원칙으로서 민사법 외에도 소송법 전반, 나아가 공법 영역에도 적용되는 법의 정신이라 할 것이다. 우리 민법 제2조에서 신의성실의 원칙의 일반을 규정하고 있으며,¹²⁾ 상법, 민사소송법, 행정법, 세법 등에서 신의성실의 원칙을 기반으로 둔 개별 법조문들

9) 법제처, 「법령 입안 심사기준」, 법제처, 2023, 138면.

10) 「광업법」 제24조는 공익상 이유 등에 따른 불허가를 규정하고 있다. 산업통상자원부장관은 광업권설정의 출원 구역에서 광물을 탐사하거나 채굴하는 것이 공익을 해친다고 인정하거나 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 광물의 종류별 광체(鑛體)의 규모 및 품위(品位) 등 기준에 미달하는 때에는 광업권의 설정을 허가하지 아니하며, 국가중요건설사업에 지장이 있다고 인정하면 광업권설정의 출원 구역을 줄여서 허가하거나 광업권설정을 허가하지 아니할 수 있다고 규정한다. 한편 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에서는 부관을 붙여서 특허를 통제하고 있다. 동법 제8조에 따르면 공유수면 관리청은 점용·사용허가를 하는 경우 해양환경·생태계·수산자원 및 자연경관의 보호, 그 밖에 어업피해의 예방 또는 공유수면의 관리·운영을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 어업인 등 이해관계자의 의견을 들어야 하며, 점용·사용의 방법 및 관리 등에 관한 부관(附款)을 붙일 수 있다고 규정한다. ; 법제처, 「법령 입안 심사기준」, 법제처, 2023, 141-142면.

11) 특허법 제29조 (특허요건)

12) 민법 제2조 (신의성실) ① 권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다.

② 권리는 남용하지 못한다.

을 확인할 수 있다.

이미 다른 나라의 특허 법제 내에서도 신의성실의 원칙을 반영하여 제도가 운용되고 있는 사례들을 살펴볼 수 있다. 미국에서는 특허의 취득과정에서 사기나 기망행위가 있는 경우 해당 특허권 전체에 대하여 권리행사가 불가능하도록 하고 있으며,¹³⁾ 중국은 2020년 특허법을 개정하여 발명의 내용이나 실험데이터, 효과가 조작되거나 위조된 경우를 거절 이유나 무효 사유로 명시하고 있다.¹⁴⁾ 인도의 경우 특허성에 영향을 미치는 중요한 명세서의 기재사항에 대하여 출원인이 허위로 인식한 정보를 포함한 경우에는 해당 특허를 무효사유로 규정하고 있다.¹⁵⁾ 이 같은 입법례는 신의성실의 원칙을 법조문으로 구체적으로 반영한 것이라 할 것이다.

특허제도 내에 신의성실의 원칙을 도입하거나, 출원 시의 부정한 행위에 대하여 제재하기 위한 선행 논의들도 존재한다. 앞서 제21대 국회에서 거짓으로 받은 특허를 완전히 무효화시킴으로써 특허제도의 공정성을 확보하고자 하는 특허법 개정안이 발의된 바 있다.¹⁶⁾ 또한 특허심판의 기본원리이자 운영원칙 내에서 신의성실의 원칙을 명문화하여 특허심판의 토대를 마련하고자 한 개정안도 발의된 바 있다.¹⁷⁾ 신혜은(2024)에서는 발명자의 허위기재를 방지하기 위하여 선언서를 제출하고, 특허법 내에 신의성실의 원칙을 신설, 신의성실의 원칙에 어긋나는 특허출원과 특허권 행사를 불특허 사유로 규정하는 방안을 제안하였다.¹⁸⁾ 나종갑(2021)에서는 특허취득에 중요한 영향을 미치는 정보를 제출하지 않거나, 허위의 자료를 제출하는 행위를 특허제도의 본질을 위협하는 불공정한 행위로 보고, 이에 대하여 실시기재요건을 분명히 하고 특허무효심판을 제기할 수 있도록 하는 방안을 제안하였다.¹⁹⁾ 배대현(2020)에서는 현행 특허 심사제도 내에서 특허심판관이 진실한 발명자가 아닌 제3자의 명의로 표시되었음을 발견했다 하더라도 이를 가지고 거절할 이유를 찾지 못한다는 점을 문제로 제시하였다.²⁰⁾ 최승재·이진수(2021)에서는 진정한 발명자에 대하여 검토하면서 출원인에게 성명표시 의무를 부여하고 잘못 기재하는 경우 특허거절 사유나 특허무효심판 사유가 될 것을 제안하였다.²¹⁾

이에 본 연구에서는 현재의 특허출원 과정에서 발생하고 있는 출원인의 신뢰위반 행위들이 무엇이 있는지를 살펴보고자 한다. 이어 출원 시의 출원인의 신뢰위반 행위를 통제하고 있는 다

13) Inequitable conduct, USC 288조, MPEP 2016

14) 중국 특허법 제20조 및 특허출원행위 규범화에 관한 방법(关于规范申请专利行为的办法) 제3조

15) 인도 특허법 제25조 제1항 (h)

16) 특허법 일부개정법률안(황운하의원 대표발의), 2023. 2. 15. (의안번호 2120028), 이 개정안은 법안은 임기만료로 폐기되었다.

17) 특허법 일부개정법률안(홍정민 의원 대표발의), 2021. 11. 8. (의안번호 2113180), 이 개정안은 법안은 임기만료로 폐기되었다.

18) 신혜은, 진정한 발명자 보호를 위한 허위 발명자 기재 방지 방안, 「산업재산권」제77호, 한국지식재산학회, 2024

19) 나종갑, 특허권의 기망적 취득과 그 특허권의 효력, 「산업재산권」제69호, 한국지식재산학회, 2021

20) 배대현, AI 발명·특허출원을 통하여 살펴본 현행 특허법상 발명자 보호 문제, 「산업재산권」제63호, 2020

21) 최승재·이진수, 헌법 제22조와 발명자권, 특허법개정에 대한 연구, 「지식재산연구」제16권 제3호, 한국지식재산연구원, 2021

른 나라의 법률을 살펴보고 시사점을 얻고자 한다. 다음으로 신의성실의 원칙을 특허 법제 내에 적용하기 위한 논리를 검토한다. 신의성실의 원칙이 법의 일반원칙이라고 하더라도, 이를 적용함에 있어서 그 방법이나 한계 등을 고찰할 필요가 있다. 이를 위하여 우리나라의 타 법제 내에서의 신의성실의 원칙을 규정하고 있는 방식을 함께 검토함으로써, 입법기술적인 측면에서의 방법론을 찾고자 한다. 이러한 과정을 거쳐 최종적으로 특허법 내에서 특허출원 시의 신뢰위반 행위를 통제할 수 있는 구체적인 방안을 도출하고자 한다.

제2장

특허출원과 신의칙 위반

제1절 서론

제2절 특허출원 시의 신의칙 위반

제3절 특허출원 시의 신의칙 위반이
특허제도에 미치는 영향



KIP



모든 법제가 그러하겠지만 특히 특허출원과 특허권의 유지에는 출원인과 특허권자의 투명성, 정직, 선의가 매우 중요한 역할을 한다. 하지만 현실에서는 악의로 특허를 출원하거나, 출원 과정에서 부정한 방법을 사용하는 등의 신뢰를 위반하는 모습들을 종종 볼 수 있다.

부적절한 방법으로 특허를 출원하고 취득하는 것에 대하여 다양한 법적 평가가 존재한다. 우선 행위적인 측면에서 ‘거짓이나 그 밖의 부정한 행위’로 특허를 취득하는 것을 우리 법에서는 ‘거짓행위’로 규정한다.²²⁾ 구법 및 판례 등에서는 ‘사위(詐僞)행위’라는 표현도 찾아볼 수 있다.²³⁾ 허위 자료를 제출하여 특허를 취득하는 행위를 ‘특허사취행위’로 명명한 경우가 있다.²⁴⁾ 여기서 ‘사취(詐取, false pretenses)’란 허위 표시로서 권리를 취득하는 행위로, 영미법 체계에서는 권리취득, 타인의 소유물 획득, 과거나 현재의 의도적인 허위표시, 다른 사람을 속이려는 목적의 4개 요소를 포함해야 한다고 본다.

출원인을 기준으로 보면 부적절한 방법을 사용하는 것을 ‘출원인의 악의적 행위’로 평가할 수 있다. ‘악의’는 ‘선의’와 반대되는 개념인데, 「Black’s Law Dictionary」에 따르면 선의란 ① 신념이나 목적에 대한 정직성, ② 자신의 의무나 임무에 대한 충실성, ③ 주어진 거래 또는 사업에서 합리적인 상거래 또는 공정거래의 기준을 준수하고자 하는 마음가짐, ④ 사기를 치거나 비양심적인 이익을 추구하려는 의도가 없는 마음 상태라고 정의한다.²⁵⁾²⁶⁾ 선의는 각각의 의무들이 관련 규정의 문언뿐 아니라 그 정신에 따라 ‘해당 당사자가 할 수 있는 최선을 다해(to the best of the ability of the party)’ 이행되어야 하는 것을 전제로 한다. 나아가 해당 의무자들이 의무를 이행하기 위한 행위가 그 의무를 규정한 법규의 취지에 반하지 않아야 한다.

‘투명성(Transparency)’은 주로 공학적인 의미로 사용되어 왔으나 최근에는 법적인 측면에서 명확성, 이해가능성, 인지가능성 내지 예측가능성을 뜻하며, 의사결정과정에 이질적이고 비합

22) 특허법 제229조 (거짓행위의 죄)

23) 특허법(법률 제9381호, 2009. 1. 30. 일부개정), 사위행위는 일본식 용어로서 우리 특허법은 2014년 개정에서 사위행위를 거짓행위로 변경하였다. 다른 법에서도 대부분 사위를 거짓행위 또는 속임수로 변경하였다.

24) 나종갑, 「거짓행위 특허에 대한 특허법상 무효제도 도입 등에 관한 연구」, 특허청, 2021, 1면.

25) Daria Bohatchuk, 'Transparency as a legal value for patent disclosure', 14 (2023) JIPITEC 190 para 19.

26) 라틴어에서의 ‘선의(bona fide)’는 ① 사기나 속임수 없이 이루어진, ② 성실한, 진실한의 의미로 규정된다.

리적인 요소들이 개입하는 것을 배제하고, 이해관계인들이 특히, 정보와 관련하여 대등한 지위에서 협상이나 의사결정과정에 참여할 수 있도록 함으로써 그 결정의 민주적 정당성과 신뢰를 확보하는 기능을 수행한다.²⁷⁾ 투명성은 현대 정보화 사회의 하나의 가치, 즉 정보와 직접적으로 연결된 법 분야에 속하는 하나의 법적 가치로 이해할 수 있다. 투명성은 민주적 법질서와 효용성, 효과성을 위한 도구로서, 모든 책임 프레임워크에서 없어서는 안 될 요소로 보기도 한다.²⁸⁾ 투명성은 특히 정보 제공 의무자들과 정보 수혜자들 간의 정보 비대칭성을 줄임으로써 정보 분야에서 ‘공정한 균형(fair balance)’을 이루는 것을 목표로 하며, 이러한 원칙에 따라 특허 출원서에서 충분히 공개되는 특허 정보도 비대칭성 감소의 실례에 해당한다.²⁹⁾ 이러한 관점에서 출원인이 출원서에 부절절한 기재를 하는 경우를 ‘투명성 위반’으로 평가할 수도 있을 것이다.

법률행위의 일반적인 관점에서 보면 ‘누구든지 자기의 권리를 행사하며 의무를 이행함에 있어 성실 및 선의로써 행위 하여야 한다’고 규정하고 있는바 성실 및 선의가 없는 경우를 ‘신의칙 위반’으로 평가할 수 있다.

이처럼 특허출원 과정에서 발생하는 거짓행위, 사취행위, 출원인의 악의가 (추정)되는 행위, 투명성을 위반하는 행위, 신의칙 위반행위 등 부적절한 행위에 대하여 여러 평가나 표현이 존재할 수 있겠으나 본 연구에서는 ‘특허출원 시의 신의칙 위반’으로 기술하도록 한다. 이는 권리를 취득한 이후에 발생하는 ‘특허권의 남용’과는 차이가 존재한다.

현행 특허제도 내에서는 어떠한 행위가 ‘신의칙 위반’인지에 대하여는 명확하게 규정된 바는 없다. 이하에서는 실무 사례를 중심으로 ‘신의칙 위반’이 될 수 있는 행위들에 대하여 살펴보고 이에 대한 법적 평가를 실시하도록 한다.

27) 김일환, 투명성 보고서 공개의 의미 - 헌법상 투명성 원칙의 관점에서, 「2015 Naver Privacy White Paper」, 네이버, 2015, 159면.

28) Timo Rademacher and Thomas Wischmeyer, 「Regulating Artificial Intelligence」, Springer (2020) p.77

29) Daria Bohatchuk, Transparency as a legal value for patent disclosure, 14 (2023) JIPITEC 190 para 15.

특허출원 시의 신의칙 위반



I 진정한 발명자가 기재되지 않은 출원

1 발명자의 판단

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성에서부터 거절결정의 확정 또는 특허권 설정등록 전 까지 발명자가 가지는 권리이다.³⁰⁾ 일반적으로 발명자라 함은 “기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 자”를 말한다.³¹⁾ 또한 발명자란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 창작한 자를 의미하므로 발명은 사실행위로서 미성년자 등과 같이 행위능력이 없는 자도 발명자가 될 수 있으며, 법정대리인을 통하여 절차를 밟기만 하면 특허를 받을 수 있다.

발명자에 해당한다고 하기 위해서는 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 하며, 진실로 발명을 이룬 자연인이므로 발명자란 해당 발명의 창작행위에 현실로 가담한 자만을 가리키고, 단순한 보조자·조연자·자금제공자 혹은 단지 명령을 한 자는 발명자라고 할 수 없다.³²⁾ 그리고 발명에 다수의 관여자가 있다 하더라도 모두 사람에 의한 발명의 성과를 얻어야 하며 어떠한 경우이든 기계에 의한 발명은 발명의 정의에 포섭되지 못한다.³³⁾

한편 발명을 완성한 자가 발명자가 되고, 2인 이상이 공동으로 발명을 완성하는 경우에 공동 발명자가 된다는 사실은 각국의 차이가 없다. 다만 어떠한 경우 발명이 완성되었다고 볼 것인지, 발명의 완성시점과 관련해서 다소 차이가 존재하며, 발명이 완성되었다고 하기에 착상과 구체화

30) 특허청, 「특실심사기준」, 특허청, 2024, 2103면.

31) 특허청, 「등록업무편람」, 특허청, 2018, 374면.

32) 발명자에 해당하는 경우로서, ① 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, ② 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, ③ 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공한 자, ④ 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자를 들고 있다. 한편 발명자에 해당하지 않은 경우로는, ① 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공한 자, ② 연구자를 일반적으로 관리하기만 한 자, ③ 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 자, ④ 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하기만 한 자가 있다. ; 특허청, 「특실심사기준」, 특허청, 2024, 2103면.

33) 배대현, AI 발명·특허출원을 통하여 살펴본 현행 특허법상 발명자 보호의 문제, 「산업재산권」제63호, 한국지식재산학회, 6면.

가 모두 있어야 하는지, 착상만으로 충분한 것인지에 대하여는 견해가 나뉜다. 나아가 공동발명으로 인정되기 위한 요건으로 주관적 요건이 필요한가에 대하여도 견해의 차이는 있다.³⁴⁾

우리나라는 공동발명자가 되기 위해서는 발명이 완성되기까지의 과정 중 적어도 일부에 공동발명자 각각이 기술적인 상호 보완을 통하여 발명의 완성에 유익한 공헌을 하여야 하며, 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있어야 한다고 본다.³⁵⁾ 주요국의 법리와 해석에 따르면, 청구항 중 어느 하나에만 기여하더라도 공동발명자가 될 수 있으며, 공동발명자 상호간의 주관적인 공동의 의사가 있을 때 공동발명자가 될 수 있다고 본다.³⁶⁾

출원인이 착오로 발명자의 일부 기재를 누락하거나 잘못 작성한 때에는 추가 또는 정정할 수 있으며, 심사과정에서 발명자를 변경하는 보정서가 제출된 경우 특별한 사정이 없는 한 착오로 인해 발명자의 누락이나 오기재가 있었는지 여부만을 판단하면 충분하며 입증서류를 따로 요구할 필요는 없다.³⁷⁾ 특허출원서에 발명자를 기재할 때에는 진정한 발명자를 기재하는 것이 특허법 제42조제1항의 취지에 부합하므로 이에 따라 출원서에 발명자로 기재된 사람이 진정한 발명자가 아니라는 합리적인 의심이 드는 경우에는 해당출원에 대하여 발명자 기재방식 위반으로 보정명령하는 것을 원칙으로 한다.³⁸⁾ 나아가 출원서에 출원인으로 기재되어 있는 사람이 진정한 발명자나 그 승계인이 아니라는 의심이 드는 경우에는 거절이유를 통지할 수 있다.

2 진정한 발명자가 의심되는 경우³⁹⁾

우리 특허법은 미성년자라 하더라도 발명자 및 특허권자가 될 수 있다. 다만 미성년자의 경우 독립하여 절차를 밟을 수 없음을 규정하고 있을 뿐이다.⁴⁰⁾ 우리 법상 특허를 받을 수 없는 자는 재직 중인 특허청·특허심판원 직원뿐이다.

〈표 1〉 「특허법」상 발명자에 관한 규정

제3조(미성년자 등의 행위능력) ① 미성년자·피한정후견인 또는 피성년후견인은 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 출원·청구, 그 밖의 절차(이하 “특허에 관한 절차”라 한다)를 밟을 수 없다. 다만, 미성년자와 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

34) 신혜은, 진정한 발명자 보호를 위한 허위발명자 기재 방지 방안, 「산업재산권」제77호, 한국지식재산학회, 2024, 6면.

35) 대법원 2011. 11. 27. 선고 99후468 판결, 특허법원 2010. 5. 20. 선고 2009허6601 판결

36) 조영선, 「특허법」(제4판), 박영사, 2013, 228-229면.

37) 특허청, 「특실심사기준」, 특허청, 2024, 2104면.

38) 특허청, 「특실심사기준」, 특허청, 2024, 2104면.

39) 여기에서 말하는 진정한 발명자가 의심되는 경우는 무권리자가 출원한 모인출원과는 그 내용을 달리한다.

40) 단 미성년자라 하더라도 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우는 그러하지 아니하다.

제33조(특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다.

미성년자라고 하더라도 충분히 특허를 이해하여 발명을 하고 출원하는 것이 가능할 수는 있을 것이다. 하지만 미취학 아동과 같이 매우 어린 나이의 미성년자가 발명자로 기재되어 있다면, 진정한 특허출원인지에 대하여 의심할 수밖에 없을 것이다.

2011년에서 2020년 사이의 기간 동안 10세 이하의 특허 출원인이 1,897명에 달한다는 분석이 발표되었다. 특허 출원 당시 나이를 기준으로 5세 이하의 아동도 159명, 6~10세인 경우도 1,738명이었다. 5세 이하 중 특허권을 2개 이상 보유한 발명자는 9명이었으며, 최다 6건을 보유한 경우도 있었다. 이는 당시 특허출원 시 공동발명자 등록 제한이 없었고, 가족발명에 따른 공동기재 등이 원인으로 지적되었다.⁴¹⁾

이러한 지적에 대응하여 2021년 「특허·실용신안 심사기준」을 개정하여, 진정한 발명자가 아닌 자를 발명자로 기재한 출원에 대하여 심사기준을 강화하였다. 종전에는 진정한 발명자가 기재되지 않은 경우에 대하여 보정명령을 실시하였고, 2020년 심사기준 개정을 통하여 거절이유 통지로 변경하였다. 하지만 심사기준 개정에도 불구하고 실질적으로 발명자 표시의 단순 오류를 주장하는 경우에는 거절결정의 어려움이 존재하였다.

이에 2021년 개정에서는 거절이유 통지와 별개로, 발명자 기재 방식 위반으로 보정명령을 실시하고, 보정되지 않은 경우에는 출원 무효처분이 가능하도록 기준을 보강하였다.

〈표 2〉 「특허심사기준」 - 발명자 기재 관련

특허·실용신안 심사기준(~2021)	특허·실용신안 심사기준(2021 개정)
2. 방식심사의 일반 원칙 (1) (생략) (2) 방식심사는 특허청장 또는 특허심판원장의 명의로 방식심사 담당부서(출원과, 국제출원과, 등록과 또는 심판정책과)가 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 방식심사에 따른 흠결 사항이 실체심사와 밀접한 관련이 있어 서류를 접수한 부서에서 처리하기에 부적절한 경우(공지예외주장 관련 등)에는 심사관이 방식심사를 한다.[규정18(1), (2)]	2. (좌동) (1) (좌동) (2) 방식심사는 특허청장 또는 특허심판원장의 명의로 방식심사 담당부서(출원과, 국제출원과, 등록과 또는 심판정책과)가 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 방식심사에 따른 흠결 사항이 실체심사와 밀접한 관련이 있어 서류를 접수한 부서에서 처리하기에 부적절한 경우(공지예외주장 관련, 진정한 발명자 기재 여부 등)에는 심사관이 방식심사를 한다.[규정18(1), (2)]
(5) 출원서에 발명자로 기재된 자가 진정한 발명자가 아니라는 합리적인 의심이 드는 경우에는 해당 출원에 대하여 거절이유를 통지할 수 있다.[특법33(1)]	(5) 특허출원서에 발명자를 기재할 때에는 진정한 발명자를 기재하는 것이 특허법 제42조제1항의 취지에 부합한다. 이에 따라 출원서에 발명자로 기재된 사람이 진정한 발명자가 아니라는 합리적인 의심이 드는 경우에는 해당 출원에 대하여 발

41) 유익주, ‘스펙용 대리 특허?’ 10세 이하 특허출원인 10년간 1천897명, 연합뉴스 2020. 10. 6. 기사 참조, <<https://www.yna.co.kr/view/AKR20201006111200063>>

특허·실용신안 심사기준(~2021)	특허·실용신안 심사기준(2021 개정)
심사관은 거절이유 통지에 대해 출원인이 제출한 입증자료만으로 해당 발명자가 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였는지 여부를 판단하기 어려운 경우 발명자(출원인)에게 진정한 발명자를 확인하기 위한 면담을 요청할 수 있다.[규정 17(1), (2)] 〈신설〉 (예) 미성년자 P씨는 출원인 및 발명자로 기재되어 있으나, 해당 출원은 고난도 기술분야(보안통신, 신소재, 생명공학 등)에 해당하여 중학생인 P씨가 해당 출원발명에 실질적으로 기여한 발명자로서 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자라고 인정하기 어려운 경우에는 특허법 제33조제1항 본문의 거절이유를 통지할 수 있다. 의견제출통지서를 통해 거절이유를 통지하는 경우, 심사관은 진정한 발명자의 확인을 위해 필요시 심사사무취급규정 제17조에 따른 발명자 면담을 진행할 수 있음을 참고사항으로 기재하여 통지할 수 있다.	명자 기재방식 위반으로 보정명령하는 것을 원칙으로 한다. [특법42(1), 46(2)] 보정명령에 대응하여 발명자를 정정하지 않거나, 진정한 발명자임을 입증할 수 있는 자료(예: 발명노트 등)를 제출하지 않는 경우에는 특허출원을 무효로 할 수 있다.[특법16] 또한 출원서에 출원인으로 기재되어 있는 사람이 진정한 발명자나 그 승계인이 아니라는 의심이 드는 경우에는 거절이유를 통지할 수 있다.[특법33(1)] 거절이유통지에 대응하여 출원인을 정정하지 않거나, 그 출원인이 진정한 발명자나 정당한 승계인임을 입증할 수 있는 자료(예: 발명노트, 양도증 등)를 제출하지 않는 경우에는 거절 결정할 수 있다.[특법62] 심사관은 보정명령이나 거절이유통지에 대해 출원인이 제출한 입증자료만으로 해당 발명자가 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였는지 여부를 판단하기 어려운 경우 발명자(출원인)에게 진정한 발명자를 확인하기 위한 면담을 요청할 수 있다.[규정 17(1), (2)] (예1) 출원인은 L씨로 기재되어 있으나, [발명자]란에 발명을 하였을 것이라고 인정되지 않는 5세의 유아가 발명자로 기재되어 있어 발명자가 잘못 기재된 것이 명백한 경우, 심사관은 발명자 기재에 대한 방식 흠결을 이유로 보정명령을 할 수 있다. 또한 출원인이 발명자로 기재되어 있지 않거나 진정한 발명자의 승계인이 아니라고 판단되는 경우에는 특허법 제33조제1항 본문의 거절이유를 통지할 수 있다. (예2) 미성년자 P씨는 출원인 및 발명자로 기재되어 있으나, 해당 출원은 고난도 기술분야(보안통신, 신소재, 생명공학 등)에 해당하여 중학생인 P씨가 해당 출원발명에 실질적으로 기여한 발명자인지 의심스러운 경우에는 발명자 기재방식 위반으로 보정명령을 하고, 그로 인해 P씨가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자라고 인정하기 어려운 경우에는 특허법 제33조제1항 본문의 거절이유를 통지할 수 있다. 이때 심사관은 ‘진정한 발명자의 확인을 위해 필요시 심사사무취급규정 제17조에 따른 발명자 면담을 진행할 수 있음’을 보정요구서나 의견제출통지서에 참고사항으로 기재하여 통지할 수 있다.

현행 심사기준에 따르면, 진정한 발명자인지 의심되는 경우에 대해 보정명령, 나아가 거절할 수 있도록 규정하고 있으며 이러한 사례로서 미성년자의 출원을 예시로 제시함으로써, 그간 제기된 문제에 대한 어느 정도의 해답을 내리고 있다.

하지만 미성년자가 아니라고 하더라도 진정한 발명자가 의심되는 경우는 다수 존재한다. 예를 들어 기업의 대표, 또는 공동 대표가 발명자로 기재되어 있는 경우, 상기인이 회사의 대표성을 가지기는 하나 기술 분야를 이해하고 있다고 보기 의심스러운 경우 등도 생각해볼 수 있다. 출원 대상 발명을 볼 때 현저히 기술 분야가 상이하거나 발명자 또는 권리를 취득하고자 하는 자가 해당 발명을 실시하기에는 의심이 드는 경우도 생각해 볼 수 있다. 이러한 경우에도 현행 심사기준을 통하여 거절결정을 내릴 수 있는지는 생각해볼 필요가 있다.

현재 심사기준에 의하여 진정한 발명자가 아닌 경우에 거절이유를 통지할 수 있다고 할 뿐, 특허법 내에서는 진정한 발명자가 아닌 제3자가 발명자로 표시된 경우 이를 정정할 수 있는 근거가 없다. 또한 현행 특허법은 거절이유(법 제62조) 및 무효사유(법 제133조)로 법률에 규정한 한정적 열거사유에 해당하는 경우에 한하여 특허거절결정을 하거나 특허무효심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 이렇게 거절이유 및 무효사유는 한정된 사유에 한하여 열거하고 있으므로 그 열거된 사유에 속하지 아니하는 경우에 특허의 거절결정 또는 특허등록 후 무효심판을 청구할 수 없다. 그밖에 발명자의 성명과 주소의 기재와 관련하여 특허법에 다른 규정을 두고 있지 않다. 요약하면, 누가 발명자인지를 명확하게 밝히지 아니하여도 실제 특허결정을 하거나 특허등록 후 이로써 특허무효가 되지 아니한다.⁴²⁾

결국 현행 특허법상 발명자의 기재 관련 오류의 보정을 강제할 규정이 없다. 예컨대, 발명자의 성명·주소를 실제와 다르게 출원인 또는 연구실장 등의 제3자 명의로 기재하여 특허출원한 경우에 심사관은 실제 발명자가 누구인지를 심사할 실질적 권한이 없다.⁴³⁾

II 비상식적인 효과를 기재한 출원

1 발명의 내용의 기재

특허법에서는 특허출원을 위하여 명세서의 기재사항을 명시하고 있으며, 이때 발명의 내용에서 해결하려는 과제와 과제의 해결수단, 발명의 효과를 기재하도록 규정한다.

〈표 3〉 「특허법 시행규칙」상 특허출원서의 기재 관련 규정

제21조 (특허출원서 등) ③ 제1항제1호에 따른 명세서의 발명의 설명에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 발명의 명칭
2. 기술분야
3. 발명의 배경이 되는 기술
4. 다음 각 목의 사항이 포함된 발명의 내용
 - 가. 해결하려는 과제

42) 배대현, AI 발명·특허출원을 통하여 살펴본 현행 특허법상 발명자 보호의 문제, 「산업재산권」제63호, 한국지식재산학회, 2020, 27-28면.

43) 배대현, 위의 논문, 28면.

나. 과제의 해결 수단

다. 발명의 효과

5. 도면의 간단한 설명
6. 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용
7. 그밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항

이때 발명의 내용에서 ‘해결하고자 하는 과제’는 특허를 받고자 하는 발명이 기술상의 과제로 하고 있는 종래기술의 문제점 등을 기재한다. 다만, 명시적인 기재가 없더라도 평균적 기술자가 명세서의 다른 기재와 기술상식으로부터 발명이 해결하려고 하는 과제를 이해할 수 있을 때에는 기재하지 않아도 무방하다. 또한, 종래기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의해 개발된 발명 등과 같이 원래부터 해결하고자 하는 과제가 상정되지 않았던 경우에도 과제 기재를 생략할 수 있다. ‘과제의 해결수단’에는 어떤 해결수단에 의해서 해당 과제가 해결되었는지를 기재한다.

일반적으로는 특허를 받고자 하는 발명이 해결수단 그 자체가 되지만, 명시적인 기재가 없더라도 평균적 기술자가 해결하고자 하는 과제, 실시예 등 명세서의 다른 기재로부터 과제의 해결 과정이 충분히 이해할 수 있는 경우에는 기재하지 않아도 무방하다. 종래기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의해 개발된 발명 등과 같이 당초부터 해결하고자 하는 과제가 상정되지 않았던 경우에는 해결 수단의 기재는 생략할 수 있다. ‘발명의 효과’는 특허를 받고자 하는 발명이 종래기술과 대비하여 우수하다고 인정되는 특유의 효과를 기재한다. 출원 발명의 유리한 효과가 명세서에 기재되는 경우 그 발명의 진보성의 존재를 추인하는 하나의 요소가 될 수 있으므로 출원인이 아닌 한도 내에서 충분히 기재할 필요가 있다.⁴⁴⁾

2 발명의 효과가 비상식적인 경우

상식의 사전적 의미는 ‘깊이 고찰하지 않고서도 극히 자명하며, 많은 사람들이 받아들일 수 있는 지식’을 의미하며 법률문서에서도 “보통 사람들의 상식”이라는 표현이 자주 등장한다. 그런데, 발명의 효과에 기재된 사항이 보통사람의 상식으로 이해하기 어려운 경우 어떻게 판단해야 하는지 문제이다.

44) 특허청, 「특실심사기준」, 특허청, 2024, 2312-2313면.

〈표 4〉 비상식적 효과에 대한 특허출원(등록) 사례 (1)

- 명칭 : 3급 지적장애, 언어장애 및 지체장애를 가진 유소년의 신경학적 치료방법 및 시스템
- 출원번호/일자 : 1020200014488 (2020.02.06)
- 등록번호/일자 : 1022038030000 (2021.01.11)
- 요약 : 본 발명은 관리서버, 네트워크, 클라이언트 단말기 및 데이터베이스를 포함하여 이루어지는 유소년의 지적장애, 언어장애 또는 지체장애 치료시스템으로서, 지적장애, 지체장애, 언어장애 등 3대 정신과적 장애를 약물 사용 없이 6~8개월 이내에 치료할 수 있다.
- 기술분야 : 본 발명은 3급 지적장애, 언어장애 및 지체장애 등 유소년의 장애를 약물 사용 없이 치료하거나 예방할 수 있는 신경학적 치료방법 및 시스템에 관한 것이다.
- 발명의 효과 : 본 발명에 따른 치료방법 및 시스템을 이용하면 지적장애, 지체장애, 언어장애 등 3대 정신과적 장애를 약물 사용 없이 6 내지 8개월 이내에 치료할 수 있다. 3가지 장애를 동시에 가지고 있어도 동시에 치료가 가능하다. 또한 동종 2급, 1급 장애는 3급 장애가 방치 및 악화된 결과이므로 3급 장애를 치료함으로써 2급, 1급 장애 발생 예방이 가능하다.

〈표 5〉 비상식적 효과에 대한 특허출원(등록) 사례 (2)

- 명칭 : 자폐를 가진 유소년의 무약물 치료방법 시스템
- 출원번호/일자 : 1020200149910 (2020.11.11)
- 등록번호/일자 : 1022855770000 (2021.07.29)
- 요약 : 본 발명은 관리 서버, 네트워크, 클라이언트 단말기 및 데이터베이스를 포함하여 이루어지는 유소년의 자폐 치료 시스템으로서, 만 12세 미만의 유소년의 자폐증상을 약물 사용 없이 5 내지 7개월 이내에 치료할 수 있다.
- 기술분야 : 구체적으로 본 발명에 따른 치료 시스템은 자폐 유소년의 환경 요인을 바꾸어줌으로써 손상된 뇌를 회복시키고 자폐 치료에 유리한 신경전달물질을 인위적으로 생산하도록 하여 자폐 치료가 가능하며, 이러한 환경에 장시간 노출될수록 효과는 더욱 커지므로 보호자를 치료자로 개입시킴으로써 유소년의 자폐를 약물 사용 없이 5 내지 7개월 이내에 치료할 수 있다.

상기 특허들은 지적장애, 언어장애 또는 자폐 등을 가지는 대상자를 치료할 수 있는 치료시스템에 관한 것으로, 행동치료용 훈련콘텐츠(미션)를 제시하고, 대상자의 치료 경과에 따른 결과를 출력하는 장치 발명에 해당한다.

제시된 기존의 인용발명들도 모두 장애 치료 시스템에 관한 발명이나, 미션군을 그룹별로 구분하여 제시하고 있지 않고, 구체적인 세부미션의 종류도 다르다. 따라서 관련 특허들은 미션군을 6개(또는 5개)로 세분화하고, 미션군에 따라, 인용발명들과 상이한 구체적인 세부미션의 종류를 포함하고 있으며, 6개의 미션군을 모두 순차적으로 수행하는 점에서 인용발명들과 구성의 차이점을 인정하여 특허가 등록되었다.

〈표 6〉 관련 특허 심사개요

특허 제10-2203803호(권리자 ○○○ 외 1) ※ 발명의 명칭 : '3급 지적장애, 언어장애 및 지체장애를 가진 유소년의 신경학적 치료방법 및 시스템'			특허 제10-2285577호(권리자 ○○○) ※ 발명의 명칭 : '자폐를 가진 유소년의 무약물 치료방법 및 시스템'		
절차	일시	비고	절차	일시	비고
특허출원	'20.02.06.		특허출원	'20.11.11.	
거절이유 통지	'20.06.18.	인용발명들로부터 쉽게 발명	거절이유 통지	'21.03.25.	인용발명들로부터 쉽게 발명
명세서 등 보정	'20.08.18.	청구항 구성의 한정 및 병합	명세서 등 보정	'21.05.14.	청구항 구성의 한정 및 병합
등록결정서	'20.11.27.	등록일자 '21.01.11.	등록결정서	'21.07.27.	등록일자 '21.07.29.

하지만 특허허여의 판단과 무관하게 '왕의 DNA 양육법'이라는 홍보와 연계되어 "3대 정신과 적 장애를 약물 사용 없이 6~8개월 안에 치료할 수 있다", "최근 일본에서도 특허를 받았다"라는 과장된 효과만으로 언론에 홍보되면서 문제가 되었다.⁴⁵⁾ 이후 상기 2건의 특허는 특허무효심판을 거쳐 무효가 되긴 하였으나, 등록 이후 무효에 이르기까지 행정력의 낭비와 비용 등을 고려하지 않을 수 없다.

〈표 7〉 관련 특허 무효심판 개요

특허 제10-2203803호(권리자 ○○○) ※ 발명의 명칭 : '3급 지적장애, 언어장애 및 지체장애를 가진 유소년의 신경학적 치료방법 및 시스템'			특허 제10-2285577호(권리자 ○○○) ※ 발명의 명칭 : '자폐를 가진 유소년의 무약물 치료방법 및 시스템'		
절차	일시	비고	절차	일시	비고
심판청구	'23.10.18.	특§29①위반 특§42③1호위반	심판청구	'23.10.18.	특§29①위반 특§42③1호위반
심결	'24.08.27.	무효 ⁴⁶⁾	심결	'24.08.27.	무효 ⁴⁷⁾

45) 심재현, 정현수, "왕의 DNA 가진 아이" 편지 뒤편 '제2의 안아키'?...상당료 200만원 연구소, 머니투데이 2023. 8. 11. 기사 참조, <<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023081112380528321>>

46) 판단 이유에서 ① 치료대상 판단과 관련하여, 발명의 설명에 '장애와 관련된 행동리스트를 어떻게 구성할 것인지?' 또는 '행동 리스트의 체크된 내용을 어떠한 방식으로 처리하여, 신뢰성 있게 장애를 판단하는지?'에 대하여 구체적으로 개시되어 있지 않다는 점, ② 이 사건 제1항 발명의 출원 당시 기술 수준을 감안하여도 '컴퓨터가 치료대상 유소년의 행동리스트를 바탕으로 특정 장애에 해당하는지를 신뢰성 있게 판단하는 기술'이 가능하다고 볼 수 없다는 점, ③ 2024.6.26. 개최된 구술심리(2023당3355 및 2023당3356 구술심리)에서 피청구인은 '치료 대상 판단은 정보시스템이 자체적으로 수행하는 구성이 아닌, 피청구인이 운영 중인 연구소에 소속된 경험 많은 연구원들이 부모들과의 설문을 통해 치료대상 여부를 판단하는 구성이며, 이 사건 특허발명의 장애 치료는 개인 맞춤형으로 진행됨으로 아이들 별로 치료법이 달라질 수 있다.'라는 취지의 진술을 하였다는 점을 종합적으로 고려하면, '치료대상 판단'은 사람(전문가)이 행동리스트의 체크결과를 분석하여 장애 여부 및 유형을 판단하는 것으로 보아야 할 것인 바, 이는 치료대상을 판단하는 사람의 경험과 노하우에 따라 장애 판정 결과가 달라질 수 있고 누구나 동일한 판정 결과를 얻기는 어려운 인간의 정신적 판단사항에 해당된다 할 것이다. 따라서, 위 '대상 판단부'는 관리서버와 클라이언트 단말기의 상호작용만으로 수행되는 기술구성이 아닌, 사람의 정신적 판단이 반드시 필요한 구성요소라 할 것이다. 또한 '치료 효과의 판단'은 전문가인 사람이 보호자와의 상담을 통해 장애의 치료 여부를 판단하는 것으로 보아야 할 것인 바, 이는 치료효과를 판단하는 사람의 경험과 노하우에

〈표 8〉 비상식적 효과에 대한 특허출원(등록) 사례 (3)

- 명칭 : 로또 당첨예상번호 제공 시스템 및 그 방법
- 출원번호/일자 : 1020200047993 (2020.04.21)
- 등록번호/일자 : 1024332880000 (2022.08.11)
- 요약 : 본 발명은 로또 당첨예상번호 제공 시스템 및 그 방법에 관한 것으로서 더욱 상세히는 이전 회차까지의 당첨 번호를 데이터 마이닝 알고리즘으로 분석하여, 분석된 결과에 따른 로또 예측 모델을 생성 및 업데이트 하고, 최근 N회차에 해당하는 당첨번호 리스트를 획득한 후, 각 필터에 대하여 상기 획득한 당첨번호 리스트의 당첨번호에 대한 통계 확률을 제공하고, 사용자로부터 입력받은 조건에 따라 모든 로또번호 조합에 대한 경우의 수 (6/46 로또의 경우 8,145,060개)에 대하여 다수의 필터를 적용하여 당첨예상번호 조합을 추출하고, 상기 추출된 당첨예상번호 조합을 상기 로또예측모델에 따라 검증한 후, 상기 검증된 로또 당첨예상번호 조합을 상기 사용자에게 제공하기 위한 로또 당첨예상번호 제공 시스템 및 그 방법을 제공한다.
- 발명의 효과 : ~ 본 발명의 일 실시예에 따른 로또 당첨예상번호 제공 시스템 및 그 방법에 의하면, 12가지 필터를 선택적으로 사용하고, 각 필터에 대한 통계치를 출력하여 선택하도록 함으로써, 여러 번 당첨예상번호의 범위를 줄이기 때문에 당첨확률을 크게 높일 수 있다.

한편, ‘특허등록 받은 시스템’임을 강조하면서, 로또 예상번호를 알려준다고 현혹하고 돈을 요구하는 사례 등이 존재하였다. 한국소비자원에 따르면 2023년 8월까지 처리한 로또 예측 피해 구제 사례가 520건으로 2022년에 비해 33% 증가한 것으로 나타났다.⁴⁸⁾

상기의 로또 당첨예상번호 제공 시스템과 관련한 특허의 경우 로또 관련 ‘시스템’에 대해 특허가 부여된 것이며, ‘로또 당첨확률이 높은 번호를 제공하는 시스템’에 대해 특허가 부여된 것이 아니다. 로또 추첨은 이전 회차의 결과에 영향을 받지 않는 통계학상의 독립사건인 바, 로또 당첨번호를 사전에 예측하는 것은 불가능하므로 효과를 인정할 수 없으며, 다만 로또 관련 ‘시스템’

따라 치료판정 결과가 달라질 수 있고, 누구나 동일한 판정 결과를 얻기는 어려운 인간의 정신적 판단사항에 해당된다 할 것이다. 결국 이 사건의 특징적 기술구성은 사람의 정신적 판단이나 인위적 결정 없이, 관리서버와 클라이언트 단말기의 기술적 결합만을 통하여 수행될 수 없는 구성임이 자명하다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 구성요소 일부(미션 제시부, 결과출력부)가 자연법칙을 이용하고 있다 하더라도, 청구항 전체로 볼 때는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이라 볼 수 없으므로, 특허법 제29조제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’ 요건을 충족하고 있다고 할 수 없다. 따라서, 위 ‘효과 판단부’는 관리서버와 클라이언트 단말기의 상호작용만으로 수행되는 기술구성이 아닌, 사람의 정신적 판단이 반드시 필요한 구성요소라 할 것이다.

47) 판단이유를 보면, 이 사건 대상 발명인, ‘두뇌타입 및 자폐판정 과정’은 사람(전문가)이 체크리스트의 결과를 바탕으로 보호자와 상담을 통해 두뇌타입을 판정하고 자폐여부를 판단하는 과정으로 보아야 할 것인 바, 이는 치료대상을 판단하는 사람의 경험과 노하우에 따라 장애판정 결과가 달라질 수 있고 누구나 동일한 판정 결과를 얻기는 어려운 인간의 정신적 판단사항에 해당된다 할 것이다. 따라서, 위 ‘대상 판단부’는 관리서버와 클라이언트 단말기의 상호작용만으로 수행되는 기술구성이 아닌, 사람의 정신적 판단이 반드시 필요한 구성요소라 할 것이다. 같은 취지에서, ‘치료 효과의 판단’은 전문가인 사람이 보호자와의 상담을 통해 자폐의 치료 여부를 판단하는 것으로 보아야 할 것인 바, 이는 치료효과를 판단하는 사람의 경험과 노하우에 따라 치료 판정 결과가 달라질 수 있고, 누구나 동일한 판정 결과를 얻기는 어려운 인간의 정신적 판단사항에 해당된다 할 것이다. 따라서, 위 ‘효과 판단부’는 관리서버와 클라이언트 단말기의 상호작용만으로 수행되는 기술구성이 아닌, 사람의 정신적 판단이 반드시 필요한 구성요소라 할 것이다. 따라서, 이 사건 제1항 발명은 구성요소 일부(미션 제시부, 결과출력부)가 자연법칙을 이용하고 있다 하더라도, 청구항 전체로 볼 때는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이라 볼 수 없으므로, 특허법 제29조제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’ 요건을 충족하고 있다고 할 수 없다.

48) 강주안, 특허 받은 건 사실이었다… “특허받은 로또 예측” 그 업체의 민낯, 중앙일보 2023. 9. 18. 기사 참조, <<https://www.joongang.co.kr/article/25193157#home>>

의 기술적 구성의 특이점이 인정되어 특허 받은 것이며, 특별히 해당 시스템이 로또 당첨 확률을 높이는 효과가 인정되어 특허된 것은 아니라는 것이다.

하지만 등록된 경위와 별개로, 해당 특허를 악용하여 마치 당첨 확률이 높은 로또 번호를 조합하여 제공하는 것처럼 소비자를 현혹하는 사례가 발생한바 해당 특허권에 대하여는 특허무효 심판을 청구, 이에 대해 무효심결이 확정되었다.⁴⁹⁾ 상기 특허뿐만 아니라 로또와 관련한 특허는 여러 건 출원되고 있는데,⁵⁰⁾ 출원가능성이 높은 당첨예상번호 추출은 사실상 불가능하기 때문에 통상 특허를 거절하거나 무효결정을 받게 된다.

입증되지 않은 발명의 효과 등을 기재하여 특허출원을 하는 사례 등이 존재하는 바, 이에 2021년 「특허·실용신안 심사기준」의 개정을 통하여 발명의 설명에 대한 심사기준을 강화하고, 거절결정 또는 심사관 직권 보정이 가능하도록 하였다. 우선 발명의 효과유무에 합리적 의심이 드는 경우, 효과 입증을 요구하는 거절이유를 통지하고, 입증이 되지 않은 경우 거절결정이 가능하도록 하고 있다.

청구항에 기재된 발명의 효과가 아닌 경우에도 입증자료의 제출 요청 후 입증되지 않으면 심사보류 또는 직권보정이 가능하도록 하고 있으며, 효과가 입증되지 않았음에도 효과가 있다고 주장하는 주관적인 표현은 심사관이 직권으로 삭제 가능하도록 정하고 있다. 한편, 발명의 효과 입증 시에 거짓자료를 제시할 경우에는 특허법상 거짓행위의 죄⁵¹⁾에 해당될 수 있음을 의견제출통지서 등에 기재하고 있다.

〈표 9〉 특허심사기준 - 비상식적, 미검증 특허에 대한 출원 관련

특허·실용신안 심사기준(~2021)	특허·실용신안 심사기준(2021 개정)
(6) 발명의 설명에 발명의 효과가 기재되어 있으나 발명의 설명의 전체 기재로부터 그 효과를 예측할 수 없거나 그 효과 유무에 합리적인 의심이 드는 경우에는 의견제출통지서의 ‘참고사항’ 또는 ‘참고자료제출요청서’에 발명의 효과를 확인하기 어렵다는 취지를 기재하여 발명의 효과를 확인할 수 있는 실험성적서 등의 자료를 제출하도록 명할 수 있다.[특법222]	(6) 발명의 설명에 발명의 효과가 기재되어 있으나 발명의 설명의 전체 기재로부터 그 효과를 예측할 수 없거나 그 효과 유무에 합리적인 의심이 드는 경우(기술상식에 어긋나는 의학적 효과나 비상식적인 효과 등), 그 효과가 청구항에 기재된 발명과 관련된 효과라면 특허법 제42조제3항제1호 위반으로 거절이유를 통지할 수 있다. 의견제출통지서를 통해 거절이유를 통지할 때에 발명의 효과를 확인할 수 있는 실험성적서 등의 자료를 제출하도록 명할 수 있다.[특법222] 발명의 설명에 기재된 발명의 효과가 청구항에 기재된 발명과 관련된 효과인지 판단할 때에는 문언적·형식적으로만 볼 것이 아니라 청구항 발명에 내재된 사항과의 관련성을 고려하여 폭넓게 살펴보고 판단한다.

49) 특허심판원 2023당2167, 심판번호 2023100002167 (2023. 10. 31.), 해당과제는 진보성이 부정된다는 이유로 무효되었다.

50) 2024년 10월 기준, KIPRIS에 ‘로또당첨예상’의 키워드를 입력할 경우, 36건의 등록특허가 검색된다. (당첨확률을 효과로 제시하였는지와는 무관하게 관련 단순한 검색결과이다.)

51) 특허법 제229조 (거짓행위의 죄) 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소 신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

특허·실용신안 심사기준(~2021)	특허·실용신안 심사기준(2021 개정)
이에 대해 출원인은 실험성적서 등의 자료를 제출하여 발명의 해당 효과를 입증하거나 발명의 설명에 기재된 검증되지 않은 해당 효과의 기재를 삭제하는 보정을 할 수 있다. 출원인이 자료를 제출하지 아니하거나 제출된 자료로는 해당 효과를 확인할 수 없을 때에는 심사관은 출원인에게 자료를 다시 제출할 것을 명할 수 있다. 재요청하는 참고자료제출요청서를 통지할 때는 자료가 제출되지 않거나 자료가 제출되었음에도 불구하고 제출된 자료로는 해당 효과가 입증되지 못하는 경우 심사가 보류되거나 해당 불명확한 효과가 직권으로 삭제될 수 있다는 안내 문구를 기재한다. 재요청에도 불구하고 출원인이 자료를 제출하지 않는 경우에는 자료가 제출될 때까지 심사를 보류하거나 검증되지 않는 해당 효과의 기재를 삭제하도록 직권보정할 수 있다.	발명의 효과에 대한 입증 요구에 대해 출원인은 의견서나 실험성적서 등의 자료를 제출하여 발명의 해당 효과를 입증하거나 발명의 설명에 기재된 검증되지 않은 해당 효과의 기재를 삭제하는 보정을 할 수 있다. 출원인이 발명의 효과를 입증할 수 있는 의견서나 자료를 제출하지 아니하여 해당 효과를 확인할 수 없을 때에는 심사관은 기 통지한 거절이유에 의해 거절결정하거나, 다른 거절이유가 없는 경우로서 쉽게 직권보정이 가능한 경우에는 명세서(발명의 설명, 청구범위 등)에서 해당 효과 기재를 직권보정에 의해 삭제한 후 등록결정할 수 있다. 이때 출원인이 직권보정을 받아들일 수 없어 의견서를 제출하는 경우에는 직권보정 사항은 처음부터 없었던 것으로 보고 등록결정도 취소된 것으로 보므로, 기 통지한 거절이유에 의해 거절결정할 수 있다. (예1) 청구항에 기재된 ‘로또번호를 생성하는 장치’에 관한 발명에 대해 발명의 설명에 기재된 ‘당첨확률이 높은 로또번호의 생성’이라는 발명의 효과는 비상식적이므로 특허법 제42조제3항제1호 위반으로 거절이유를 통지하면서 입증을 요구하고, 입증되지 않은 경우 거절결정할 수 있다. (예2) 발명의 설명에 ‘뇌신경 마비로 발생하는 중풍의 치료 및 예방이 가능할 정도로 탁월한 효과가 발생한다’고 기재되어 있는데, 발명의 설명 전체로 보아 ‘중풍 치료 및 예방’에 대한 기술적 개연성은 있어 등록결정가능하나 의료가기로 사용할 수 있을 정도로 의학적 효과가 있음이 입증되지는 않은 것으로 판단되는 경우, 의학적 효과까지 입증된 것으로 오인할 수 있는 주관적 기재인 ‘탁월한’과 같은 기재는 심사관이 직권보정을 통해 삭제한 후 등록결정할 수 있다. (7) 발명의 설명에 기재된 발명의 효과 중에 청구항에 기재된 발명과 관련되지 않은 효과에 대해서도 그대로 등록공보에 게재되면 허위·과대광고에 이용되거나 일반인에게 오인·혼동을 일으켜 피해를 줄 우려가 있다고 판단되는 경우(기술상식에 어긋나는 의학적 효과, 비상식적인 효과 등)에는 그 효과에 대한 입증을 요구할 수 있다. 이 경우에는 의견제출통지서의 ‘참고사항’에 기재하거나, ‘참고자료제출요청서’에 발명의 효과를 확인하기 어렵다는 취지를 기재하여 발명의 효과를 확인할 수 있는 실험성적서 등의 자료를 제출하도록 명할 수 있다.[특법222] 출원인이 해당 효과 기재를 보정에 의해 삭제하지도 않고, 입증할 수 있는 의견서나 자료를 제출하지 아니하여 해당 효과를 확인할 수 없는 경우에는, 자료 등이 제출되어 입증될 때까지 심사를 보류하거나, 쉽게 직권보정할 수 있는 경우에는 해당 효과의 기재를 직권보정에 의해 삭제하면서 등록결정할 수 있다. 이때 출원인이 직권보정을 받아들일 수 없어 의견서를 제출하면 직권보정 및 등록결정이 취소된 것으로 보므로, 입증될 때까지 심사를 보류할 수 있다. 한편 출원인이 이전 직권보정을 받아들인다는 의사를 표시하는 경우에는 다시 해당 효과 기재를 삭제하는 직권보정을 하면서 등록결정할 수 있다.

특허·실용신안 심사기준(~2021)	특허·실용신안 심사기준(2021 개정)
(예) 발명의 설명에는 ‘이 발명의 기능성 패치는 항균작용을 할 뿐만 아니라 수맥파도 차단하는 기능을 하는 것’으로 기재되어 있으나, 기능성 패치의 구성과 수맥파 차단 기능과는 관련성이 없어 그 효과에 대해 합리적 의심이 드는 경우에는 이러한 효과를 확인할 수 있도록 출원인에게 자료를 제출하도록 명한다. 출원인이 자료를 제출하지 않는 경우 재요청하고, 재요청에도 불구하고 출원인의 대응이 없는 경우에는 자료가 제출될 때까지 심사를 보류한다. 만약 불명확한 일부 효과의 기재 외에 다른 거절이유가 없다고 판단되는 경우에는 불명확한 효과인 ‘수맥파 차단 기능’을 명세서에서 삭제하도록 직권보정한 후 등록결정한다. 〈신설〉	(예) 발명의 설명에는 ‘이 발명의 기능성 패치는 항균작용을 할 뿐만 아니라 수맥파도 차단하는 기능을 하는 것’으로 기재되어 있으나, 기능성 패치의 구성과 수맥파 차단 기능과는 관련성이 없어 그 효과에 대해 합리적 의심이 드는 경우에, 해당 효과가 청구항에 기재된 발명과 관련이 없다고 하더라도 그대로 등록공보에 게재되면 과대광고에 이용될 우려가 있다고 판단되면 이러한 효과를 확인할 수 있도록 출원인에게 자료를 제출하도록 명할 수 있다. 출원인이 해당 효과를 입증할 수 있는 자료를 제출하지 않는 경우에는 자료가 제출될 때까지 심사를 보류할 수 있다. 만약 위 기재 외에는 다른 거절이유가 없다고 판단되는 경우에는 위 기재를 명세서에서 삭제하도록 직권보정한 후 등록결정할 수 있다. (8) 효과 입증을 요구하는 자료 제출을 명할 때에는 ‘거짓 자료를 제출하여 등록결정을 받은 경우 특허법 제229조나 실용신안법 제49조의 거짓행위의 죄에 해당될 수 있음’을 의견제출통지서나 참고자료제출요청서에 기재하여 고지할 수 있다.

또한 입증되지 않은 의학적 효과를 발명의 명칭에 기재하여 허위·과대광고에 이용될 우려가 있는 경우에는 해당 효과 기재를 심사관이 직권 삭제할 수 있도록 심사기준을 개정하였다.

〈표 10〉 「특허심사기준」 - 발명의 효과에 대한 직권 삭제

특허·실용신안 심사기준(~2021)	특허·실용신안 심사기준(2021 개정)
명세서에 기재된 발명의 명칭이 출원서에 기재된 발명의 명칭과 다르거나 부적절한 경우, (중략) 명세서의 명칭도 이에 맞춰 직권보정한다. 특허결정할 수 없는 경우에는 명칭이 명백히 부적절한 때에 한해 특허법 제46조에 따라 보정을 요구하고 그 출원절차를 무효로 한다.[특법66의2] 〈신설〉	명세서에 기재된 발명의 명칭이 출원서에 기재된 발명의 명칭과 다르거나 부적절한 경우, (중략) 명세서의 명칭도 이에 맞춰 직권보정한다. 〔특법66의2〕 특허결정할 수 없는 경우에는 명칭이 명백히 부적절한 때에 한해 특허법 제46조에 따라 보정을 요구하고 그 출원절차를 무효로 한다. <u>심사관이 발명의 효과 입증을 요구한 후 그에 대응하여 출원인이 명세서를 보정하여 해당 효과 기재를 삭제한 후에도, 입증되지 않은 효과와 관련된 기재가 발명의 명칭에 남아있는 경우에 발명의 명칭에서 해당 기재를 직권보정에 의해 삭제한 후 등록결정할 수 있다.</u> (예) 발명의 명칭이 ‘중풍치료용 수지침’인데 의학적 효과인 ‘중풍치료 효과’가 입증되지 않았고 그대로 등록되면 허위·과대광고에 이용될 우려가 있다고 판단되는 경우, 심사관은 발명의 명칭에서 효과와 관련된 기재를 삭제하여 단순히 ‘수지침’으로 직권보정할 수 있다. 이에 맞춰 출원서의 발명의 명칭도 ‘수지침’으로 직권정정한다.

이외에도 특허발명이 특허·실용신안 검색시스템의 유해식품 리스트에 포함되어 있지 않으나, 안전성이 의심되는 경우 식약처에 개별 문의 후 처리할 수 있도록 하였으며, 비과학적 행위를 구

성요소로 포함하여 사회통념을 벗어나는 비상식적인 목적이나 효과를 갖는 발명을 자연법칙을 이용하지 않은 발명으로 명시화하였다. 설령 발명의 일부에만 비과학적인 행위를 이용한다고 하더라도 주된 목적이나 효과가 비상식적인 경우에는 발명의 성립요건에 위배하는 것으로 본다.

〈표 11〉 특허심사기준 - 발명의 성립요건 위배에 관한 사항

특허·실용신안 심사기준(2021 개정)	
제3부 제6장 제3.2절 신설	
(9) 발명에 포함되는 식품의 원료가 우리 청 검색시스템에서 제공하는 ‘건강기능식품에 사용할 수 없는 원료’ 리스트에 포함되어 있지 않으나 인체 안전성이 의심되는 경우에는 안전성을 입증할 수 있는 자료의 제출을 출원인에게 요구하거나, 그 식품 원료의 안정성에 대해 식품의약품안전처에 문의할 수 있고, 그 결과를 참고하여 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명인지 판단할 수 있다.	
식품의약품안전처의 문의 결과가 송부될 때까지 심사를 보류하거나 처리기간을 연장할 수 있다. [규정]	
3부 제1장 제4.1.4절 신설	
4.1.4. 자연법칙을 이용하지 아니한 것	
청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하는 부분이 있어도 발명의 일부 구성이 비과학적인 행위를 구성요소로 하고 있어 발명의 주목적이나 효과가 사회통념을 벗어나는 비상식적인 경우에는 청구항 전체로서는 자연법칙을 이용하지 않는 발명에 해당한다.	
(예) ‘사주·운세를 이용하여 당첨 확률이 높은 로또 번호를 제공하는 방법’에 관한 발명은 비과학적인 행위인 ‘사주나 운세’를 발명의 일부로 이용하고 있고, 주목적·효과인 ‘당첨 확률이 높은 로또 번호의 제공’은 과학적으로 구현할 수 없는 비상식적인 목적이나 효과라고 할 수 있으므로, 이 발명은 자연법칙을 이용하지 않는 발명으로 볼 수 있다.	

III 의도적인 기재 생략/누락

1 명세서 기재요건 일반론

특허법 제42조는 특허출원과 관련된 발명의 내용을 제3자가 쉽게 알 수 있도록 하여, 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 규정을 제시한다.

〈표 12〉 「특허법」상 명세서 기재관련 사항

제42조 (특허출원) ③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것 2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것 ④ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 행(이하 “청구항”이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것

2. 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것

⑥ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다.

발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어야 한다. 이는 해당 기술분야의 평균적 기술자가 출원 시 그 발명이 속하는 기술분야의 기술상식과 명세서 및 도면에 기재된 사항에 의하여 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재해야 한다는 것을 의미한다.⁵²⁾

특허 출원을 하는 경우, 출원인은 자신이 출원하려는 발명에 대한 중요한 정보를 특허청에 제공하여야 하는 개시의무가 존재한다. 이는 실정법 이전에 특허를 계약관계로 보는 법리에서 당연한 것이다.⁵³⁾

특허 출원인의 선의에 기초한 정보 제공의무는 특허 심사관의 직무 수행에 있어서 특허제도의 투명성을 구현하는데 큰 의미가 있다. 그런데 이 과정에서 출원인이 과연 얼마만큼의 정보를 공개하여야 하는가의 문제를 제기할 수 있다. 출원인은 전략적으로 향후의 특허출원 등을 고려하여 방해가 될 수 있는 선행기술이나 지식을 공개하지 않을 유인이 발생할 수 있기 때문이다. 즉, 특허 출원 시 해당 발명을 수행하는 어느 정도의 최선의 방법까지 공개해야 하는가의 문제를 제기할 수 있다.

관련하여 TRIPS 협정에서는 회원국은 특허출원인이 기술분야의 전문가에 의해 발명이 실시될 수 있을 정도로 충분히 명확하고 완전하게 발명을 공개하도록 요구하며 출원일 또는 우선권 주장이 있을 경우 우선권 주장일 당시에 발명자가 알고 있는 발명의 최적실시형태를 특허출원인이 제시하도록 요구할 수 있다고 규정한다.⁵⁴⁾

일반적으로 유럽의 법제에서는 특허권자가 출원 당시에 이를 알고 있었다고 하더라도 반드시 모든 사항을 기재하여야 하는 것은 아니지만, 완벽하게 수용 가능한, 즉 발명이 가능한 설명을 제공하도록 규정하고 있다.⁵⁵⁾⁵⁶⁾ 미국은 특허가능성에 대한 중요한 정보를 공개할 의무를 부과하

52) 특허청, 「특실심사기준」, 특허청, 2024, 2302면.

53) 나종갑, 특허권의 기망적 취득과 그 특허권의 효력, 「산업재산권」제69호, 한국지식재산학회, 2021, 8면.

54) TRIPS 협정 제29조 (특허출원인의 조건)

55) EPC 조약 제124조 (1) 유럽특허청은 시행규정에 따라 출원인에게 국가 또는 지역 특허소송에서 고려된 선행기술에 관한 정보와 유럽특허출원과 관련된 발명에 관한 정보를 제공하도록 요청할 수 있다.

(2) 출원인이 제1항에 따른 요청에 적시에 답변하지 못하는 경우, 유럽 특허 출원은 철회된 것으로 간주된다.

56) EPC 시행규칙 제141조 (1) 제87조의 의미에서 우선권을 주장하는 출원인은 이전 출원이 접수된 기관에서 수행한 검색 결과 사본을 유럽 특허 출원과 함께 제출해야 하며, Euro-PCT 출원의 경우 유럽 단계에 진입할 때, 또는 그러한 결과가 자신에게 제공된 후 지체 없이 제출해야 한다.

(2) 제1항에 언급된 사본은 유럽 특허청에서 이용할 수 있는 경우 적절하게 제출된 것으로 간주되며 유럽 특허청장이 정한 조건에 따라 유럽 특허 출원의 파일링에 포함되어야 한다.

고 있다. 구체적으로 37 CFR 1.56(a)(이하, 규칙 56)은 보류중인 각 청구에 대하여 취소되거나 고려사항에서 철회될 때까지 특허가능성에 대한 중요한 정보를 공개할 의무가 있다고 명시한다. 특허출원의 준비 또는 집행에 실질적으로 관여한 각 사람은 해당 의무를 진다.⁵⁷⁾ 심사 보류 중인 특허청구의 특허성에 관한 중요한 정보를 공개하지 않을 경우 사기에 해당할 수 있으며 이로 인해 특허가 취소될 수 있다.⁵⁸⁾ 이외에도 인도,⁵⁹⁾ 이스라엘,⁶⁰⁾ 남아프리카공화국⁶¹⁾ 등에서 정보 공개의무를 규정하고 있다.

우리 대법원은 특허출원명세서에 있어서 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수만 있다면 그 효과를 입증하기에 충분한 실험 데이터가 기재되어 있지 않다고 하여도 그 명세서의 기재는 적법하며 의약품의 발명에 있어서는 그 약리효과에 대한 기재가 있으면 충분하고 그에 대한 실험 데이터나 시험 성적표의 기재는 명세서의 필수적 기재요건은 아니라고 판시하고 있다.⁶²⁾

이를 반대로 해석한다면 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 없는 경우에는 특허법 제42조 제3항 제1호의 “그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것”이라는 기재방법, 즉 우리법상의 실시가능기재요건의 위반으로 해석된다. 또한 허위의 자료를 제출하거나 필요한 자료를 제출하지 않는 등의 행위는 동항 제2호의 “그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것”의 기재방법위반으로 해석할 수 있다. 우리 특허법 제62조 제4호는 제42조 제3항을 거절이유로 명시하고 있지만, 그럼에도 불구하고 특허 등록이 되었을 경우에는 제42조 제3항 제1호 위반은 무효심판사유로 명시하고 있으나, 동항 제2호 위반은 무효심판사유로 명시하지 않고 있으므로 특허의 무효심판을 제기할 수는 없다.⁶³⁾

(3) 제1항 및 2항의 적용을 받지 아니하고, 유럽특허청은 출원인에게 2개월 이내에 제124조 1항의 의미에 따른 선행기술에 관한 정보를 제공하도록 요청할 수 있다.

57) 여기에는 각 발명자, 절차를 집행하는 변호사, 대리인, 출원인, 양수인 등이 포함된다.

58) 미국의 정보공개의무(IDS)에 대해서는 본 연구 제3장에서 보다 상세하게 살펴도록 한다.

59) 인도 특허법 제8조에서는 특허청은 공개된 것으로 알려진 출원에 대한 정보를 요구하며, 출원인에게 발명의 신규성 및 특허가능성에 대한 이의가 있는 경우, 관련 또는 실질적으로 동일한 발명에 대한 다른 관할권의 검색 또는 심사보고서를 포함하여 해당 정보를 제공하도록 요청할 수 있다고 규정한다.

60) 이스라엘의 경우 출원인은 특허청의 공식적인 요청에 따라 알려진 선행기술정보를 제출하여야 한다.

61) 남아프리카공화국의 특허청은 선행기술을 공개할 것을 특별히 요구하지는 않으나, 특허 취소의 근거로 심사 중에 특허가능성에 중요한 허위진술을 한 경우 또는 출원인이 자신의 진술이 허위임을 알았거나 알았어야 하는 경우를 포함한다.

62) 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1326판결.

63) 나종갑, 특허권의 기망적 취득과 그 특허권의 효력, 「산업재산권」제69호, 한국지식재산학회, 2021, 6면.

2 선행기술 공개에 관한 최신의 논의⁶⁴⁾

특허출원에서의 공개와 관련하여, 국제지식재산보호협회(International Association for Protection of Intellectual Property, AIPPI)는 2024년의 논의주제로서 ‘공개요구 사항의 조화와 불이행’을 선정하였다.

일부 관할권의 법률은 특허출원인이 특허청에 선행기술을 공개하도록 요구하고 있으며, 이때의 선행기술이 특허 청구의 신규성 또는 진보성에 영향을 줄 수 있는 것으로 간주된다. 이러한 의무는 특허출원인에 대하여는 작업이나 비용을 증가시킬 수 있으나, 특허 심사의 관점에서는 더 많은 것을 고려하고 평가할 기회를 제공하여 공익에 도움이 될 수 있다.

공개에 관한 단일한 표준이 없는 경우 출원인은 무엇을 공개해야 하는가를 고민할 수 있다. 이때 관련성이 높은 것으로 확실히 알려진 선행기술만을 공개해야 하는지, 아니면 동일한 기술분야(또는 기술 분류 범주)에 있는 선행기술만을 공개해야 하는지, 그리고 특허문헌과 비특허문헌 중 무엇을 공개해야 하는지에 대하여 생각할 수 있다. 또한 일부 관할권의 경우 법적 확실성을 높이기 위하여 공개요건을 적절히 이행하지 않을 시 엄격한 제재를 가하고 있다는 점에서도, 관할권 내의 단일한 표준과 제도의 조화가 필요하다.⁶⁵⁾

전 세계적으로 관할권별 공개 요건을 조화시키는 것이 특허출원인, 특히 여러 관할권에 출원하려는 출원인에 도움이 될 수 있다. 하지만 그간 AIPPI는 특허출원에 대한 선행기술의 공개요건을 구체적으로 연구하지 않았으며, 또한 불이행에 대하여 어떠한 제재를 적용해야 하는지를 연구한 바 없다. 따라서 특허출원에 대한 선행기술의 공개의 의무 여부와 그 범위에 대한 연구를 진행 중에 있다. 특히 관할권별 공개 요구사항이 존재하고 해당 의무를 준수하지 않을 경우 어떠한 제재를 적용해야 하는지, 그리고 준수하지 않을 경우 어떠한 결과가 초래되어야 하는지를 결정하여야 한다.⁶⁶⁾

이에 AIPPI는 2024년 10월, 중국 항저우에서 개최된 AIPPI 세계대회를 통하여, 해당 주제에 관한 결의안을 채택하였으며 그 내용은 다음과 같다.⁶⁷⁾

64) 이하의 내용은, AIPPI, 2024-Study Question : Harmonisation of disclosure requirements and consequences of non-compliance, <https://mcusercontent.com/5e8e4500f841ca3e5ea327158/files/5679e3f9-950d-3853-13ef-b01f3fc725e9/Q289_Patents_Disclosure_of_prior_art_HZ_2024.pdf>

65) 현재 공개요구조건과 관련하여 국가 및 지역의 법률이 다양하게 존재하며, 낮은 수준의 통일화만 이루어져 있다.

66) 이에 대하여 AIPPI는 질문목록을 제시하고 있다. <<https://www.aippi.ch/events/event/2024-aippi-study-questions/>>

67) AIPPI, Resolution 2024-Study Question Patent - Harmonisation of disclosure requirements and consequences of noncompliance. 2024 (Q289-RES-2024), <<https://aippi.soutron.net/Portal/Default/en-GB/RecordView/Index/6122>>

〈표 13〉 특허 공개요구 사항의 조화와 불이행에 관한 AIPPI의 2024 결의안

- 이 문서에서 사용하는 용어인 ‘공개요건’은 ‘특허청에 선행기술을 공개해야 하는 요건’을 의미한다. 또한 이 문서에서 사용하는 용어인 ‘선행기술’은 ‘출원일 또는 해당되는 경우 우선일 이전에 전 세계 어디에서나 대중에게 공개된 모든 정보’를 의미한다.
- 출원인이나 특허출원의 준비, 진행에 관여하는 제3자의 경우, 특허청에 선행기술을 공개할 의무가 없다.
- 출원인은 선행기술을 검색할 필요가 없다. 그러나, 이러한 요건에도 불구하고 특정 관할권의 법령이 공개요건을 규정하는 경우, 해당 공개요건은 특허청이 동일한 발명에 대하여 인용한 선행기술에만 국한되어야 하고, 특허청의 요청에 따라에만 적용되어야 한다.
- AIPPI는 모든 관할권의 특허청이 선행기술에 대한 정보를 공통·공개적으로 접근 가능한 데이터베이스 또는 이러한 데이터베이스에 대한 공통 포털을 통해 공유할 것을 권장한다.
- 특정 관할권의 법률이 공개요건을 규정하는 경우, 선행문서의 제출만으로도 공개요건을 충족하여야 하며, 그중 특정 부분에 대한 분석이나 참조를 필요로 하지 않는다. 심사절차에서 해당 특정 특허청에서 쉽게 검색할 수 있는 선행기술문서의 제출은 요구되지 않는다.
- 특허청에 서면으로 전달된 선행기술정보는 특허출원이 대중에게 공개될 때 함께 공개되어야 한다.
- 공개 요구사항에 따라 선행기술을 제출하는 것은 해당 선행기술이 특허 또는 특허출원의 청구와 관련이 있다는 것을 인정하는 것으로 간주되어서는 안 된다.
- 특정 관할권의 법률에 공개요구사항이 있고, 특허 허여 후 언제든지 공개 요구사항을 준수하지 않은 의도적인 기망이 발견되면 관련 행정 또는 사법기관은 그 이유로 특허를 부분적으로 취소할 권한이 있어야 한다. 그러나 그것은 공개되지 않은 선행기술이 특허의 하나 이상의 청구항의 주제의 유효성에 해를 끼치는 정도까지만 해당된다.
- AIPPI는 공개요구사항을 고려하여 유전자원 및 전통지식과 관련된 특별 공개 요구사항에 대한 추가 연구를 권장한다.

IV 고의적인 허위 기재

1 거짓행위

우리 특허법은 거짓행위의 죄를 규정함으로써, 누구든지 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 경우 처벌하도록 한다.

〈표 14〉 「특허법」상 거짓행위의 죄

제229조(거짓행위의 죄) 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

허위에 의한 특허취득을 무효로 하여야 하는 법리는 특허제도가 발전한 서구에서 특허는 사회계약에 의한 특허공개에 대한 반대급부로 확립되었다는 점과 허위의 특허권을 부여하는 만큼 사회와 공중의 부담이 부당하게 증가하는 것을 그 근거로 들 수 있다. 또한 행정법상의 기본원칙에 비추어, 적극적인 기망행위에 의하여 특허를 취득하는 행위는 당사자가 흠 있는 행정행위를 하도록 유도한 것이므로 별도의 법적 근거가 없더라도 해당 행정행위를 취소할 수 있다는 것이 대법원 판결의 법리이다.⁶⁸⁾

하지만 일단 특허를 받게 된다면 특허권자가 실시할 가능성이 있으며, 해당 특허권이 무효가 될 수 있다는 점과는 별개로, 특허권이 존속하는 기간 동안 제3자가 피해를 입을 수 있다는 점을 생각해보아야 한다. 또한 우리나라에서 거짓행위의 죄로 처벌받은 사례는 극히 적으며, 심사과정에서는 거짓행위가 있는 지를 밝혀내는 것이 상당히 곤란하다는 어려운 점이 존재한다.

2 고의적인 허위기재 사례 검토

이하의 사례는 공정거래 측면에서 기업의 독점배타권 남용행위를 제재하는 지식재산권의 부당한 행사를 제한하는 것과 관련된다. 이 과정에서 특허권의 행사 뿐 아니라 취득 과정에서도 고의적인 허위기재가 있었음이 확인되었다.

2021년 3월, 공정거래위원회는 안국약품 등 경쟁 제약회사들이 특허가 만료된 약품의 제네릭 약품을 출시하는 것을 방해하기 위하여 대응제약이 실패한 생동성 시험 데이터의 수치를 조작, 허위의 생동성 실험자료를 바탕으로 특허명세서를 작성하여 특허권을 받은 사안에 대하여, 기만적으로 특허권을 취득한 행위라고 판단하였다.

〈표 15〉 고의적 허위기재와 기만적 특허출원 사례

대응제약은 알비스에 대하여 원천특허를 가지고 있었다. 2013. 1. 21. 원천특허가 만료되자 알비스의 후속 제품인 알비스D를 개발하고, 알비스D의 품목허가를 획득하기 위한 생동성 시험을 2013. 8월부터 3차례 진행하여 2회 실패하고 1회 성공하였다. 대응은 성공한 1회의 생동성 시험 결과를 바탕으로 2014. 11. 28. 알비스D의 품목허가를 받았다. 한편 대응제약은 알비스D 특허에 들어갈 주요 데이터인 **생동성 시험 데이터 등이 부족하여 어려움을 겪었다**. 특허출원 이틀 전인 2015. 1. 28.에만 하더라도 출원 대리인은 현재 상황으로는 기재불비로 특허거절 결정이 나올 수 있으며 특히 1회만 성공한 생동성 시험 결과로는 특허 명세서 작성이 어려우므로 실시예를 더 늘려달라고 요청하였다. 생동성 시험은 인체를 대상으로 하는 것이기 때문에 계획 단계부터 식약처의 승인을 필요로 하는 등 시간과 비용이 많이 소요되어 알비스D 출시 전에 시험을 실시하여 새로운 데이터를 만들기도 어려운 상황이었다. 이에 대응제약은 **기존의 실패한 생동성 시험 데이터상의 수치를 조합하여 만들어낸 생동성 시험 성공 데이터를 2건**

68) 나종갑, 「거짓행위 특허에 대한 특허법상 무효제도 도입 등에 관한 연구」, 특허청, 2021, 10면.

추가하는 한편, 실패한 생동성 시험의 비스무트 입도를 특허 출원 범위 밖으로 변경하는 방법으로 데이터를 조작하여 특허명세서를 작성함으로써 제품 출시일(2015. 2. 1.) 직전인 2015. 1. 30. 알비스D 특허를 출원하였다. 그러나 대응제약은 안정성 시험 데이터 등이 부족하여 특허청에 특허 등록 심사를 청구하지 않아 알비스D 특허는 정식으로 등록된 상태는 아니었다. 대응제약은 2015. 2. 1. 알비스를 개선한 알비스D를 출시하였고, 2015. 1. 30. 자 출원을 원출원으로 하여 2015. 10. 22. 알비스D 제조 방법에 관한 후속특허(특허번호 KR 101583452, 이하 '알비스D 특허'라 한다)를 출원하고 2016. 1. 4. 등록하였다. 알비스D 특허는 비스무트와 수크랄페이트의 입도(입자 크기)를 특정 범위 내로 조절하면(수크랄페이트의 평균 입도가 2~25 μ m이고 비스무트 서브시트레이트의 평균 입도가 25~70 μ m인 경우) 이중정 구조와 동등하게 라니티딘의 흡수를 저하 개선 효과가 있다는 내용의 특허이다.

공정위에서 해당 특허명세서가 조작되었다고 판단한 이유는 다음과 같다. 첫째, 해당 특허의 출원 대리인이 대응제약에 보낸 메일을 보면, 특허출원 이틀 전까지만 하더라도 성공한 생동성 시험 데이터가 1건 밖에 없어 출원 대리인이 데이터 보완을 요구하였던 점이 확인된다. 그러나 생동성 시험은 시간과 비용이 많이 들어 이틀 만에 실시하는 것은 불가능하다. 둘째, 추가된 2건의 생동성 시험 데이터가 기존에 실시하였던 생동성 시험데이터였다고 한다면 해당 생동성 시험과 관련된 식약처의 승인이 있어야 한다. 그러나 뒤늦게 추가된 2건의 생동성 시험에 대하여는 식약처의 승인 기록이 없다. 셋째, 생동성 시험 데이터가 허위로 기재되었다는 정황은 대응제약이 작성한 특허출원 경위 문건 등 다수의 내부 문건에서도 확인된다. 즉 대응제약은 실제로 생동성 시험에 성공한 것이 아니라, 기존의 실패한 생동성 시험의 데이터를 조합하여 성공한 것처럼 보이는 생동성 시험 데이터를 만들어 낸 것이다.⁶⁹⁾

이처럼 특허출원 시에 허위의 자료를 제출하는 것은 특허법과 특허제도의 근본원칙을 훼손하는 것이며, 기만적으로 특허를 취득한 것은 특허제도의 전제에 어긋나는 것이므로, 해당 기여에 대한 대가나 보상을 받은 특허는 무효로 하는 것이 타당하다. 또한 허위의 자료를 제출하여 권한을 획득하는 것은 법의 일반원칙인 신의성실의 원칙에도 어긋나는 것이다.⁷⁰⁾

국내 뿐 아니라 국외에서도 고의적인 허위기재로 인한 출원은 빈번하다. 2021년 STAT는 Athira Pharma의 CEO가 알츠하이머병과 기타 신경 퇴행성 질환에 대한 치료법에 대한 회사의 특허의 기초가 된 4개의 과학 논문에서 데이터를 위조한 혐의로 휴직 처분을 받았다고 보도하였다.⁷¹⁾

69) 공정거래위원회 의결서, 의결번호(의결2021-063), (주)대응제약 및 (주)대응의 부당한 고객유인행위 등에 대한 건

70) 나종갑 외, 「거짓행위 특허에 대한 특허법상 무효제도 도입 등에 관한 연구」, 특허청 정책연구보고서, 2021, 16면.

71) Olivia Goldhill, Athira Pharma CEO placed on leave amid allegations of altered images in her research papers, STAT, (2021), <https://www.statnews.com/2021/06/17/athira-pharma-ceo-placed-on-leave-amid-allegations-of-altered-images-in-research-papers/> (referencing U.S. Pat. No. 8,598,118 assigned to Washington State University and exclusively licensed to Athira).

그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 한다.⁷²⁾ 이에 따르면 기왕에 출원 과정에서 부정한 행위(데이터 조작 등)가 있었다면 출원인 스스로가 해당 특허권이 장차 무효가 될 수 있음을 충분히 인지할 수 있었다고 평가할 수 있다.

〈표 16〉 부정하게 취득한 특허권에 대한 행사

주식회사 ○○제약은 특허 비침해를 인지하고도 경쟁사업자에게 특허소송을 제기하는 방법으로 경쟁사업자의 고객 이 자기와 거래하도록 유인하는 행위를 실시하였다.

제약사는 의약품의 최초 특허를 획득한 후 동 물질에 대한 제형, 새로운 제조방법, 신규 용도 등의 후속 특허를 지속적으로 출원하는 방법으로 시장을 방어하기도 한다. 오리지널 의약품의 독점 판매권이 보장되는 기간 동안에는 높은 수익이 기대되지만 제네릭이 시장에 진출하면 오리지널 의약품의 약가가 인하되고 시장점유율이 하락하기 때문이다. 이러한 후속 특허들은 오리지널 의약품의 특허 보호범위를 넓히고 제네릭의 시장진입을 막는 효과를 가져온다.⁷³⁾

D제약은 타 회사에서 자사의 오리지널 의약품에 대한 제네릭 의약품의 출시를 준비하고 있다는 사실을 알고, 해당 제네릭의 출시를 지연시키기 위해 원료를 다량으로 확보하는 한편, 제네릭 허가 완료 시 제조판매 금지 가처분 소송을 제기하여 압박수단으로 활용하자는 내용의 대응전략을 수립하였다. 이러한 사실은 D제약의 제네릭 대응전략 보고 문건을 통해 확인된다.⁷⁴⁾ D제약은 경쟁회사의 내용증명을 통하여 특허 비침해 가능성을 인지하였으며 가처분 소송의 승소가능성도 높지 않다는 법무법인의 자문도 완료하였다. 그럼에도 불구하고 D제약은 제네릭 의약품이 자사의 특허를 침해하지 않는다는 것을 인지하면서도 제네릭에 대한 “압박수단으로 활용”하기 위해 특허권 침해 가처분 소송을 제기하였다. 뿐만 아니라, 소송을 지연시키고, 소송사실을 통하여 영업활동의 전략을 수립하기도 하였다. 제네릭 의약품에 대하여 가처분 소송이 진행 중이어서 향후 안정적인 공급이 불분명한 제품이라는 점을 영업과정에서 활용하는 전략을 수립하였고, 실제로도 제네릭의 생산 및 판매가 불안정하다는 점을 부각하고 가처분 소송관련 기사를 활용하여 영

72) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결

73) 서울고등법원 2023. 8. 30. 선고 2021누40470 판결, 관련하여 대응제약이 대법원에 상고장을 제출하였다고 하나, 2024. 11. 기준 상고심 판단은 확인되지 아니하였다.

74) 공정거래위원회 의결서, 의결번호(의결2021-063), (주)대응제약 및 (주)대응의 부당한 고객유인행위 등에 대한 건

업에 성공하기도 하였다.

이에 대하여 D제약은 특허소송의 제기가 특허권 남용으로서 공정거래법에 의해 규제되기 위해서는, ① 소송이 객관적으로 근거가 없을 것이라는 객관적인 요건(objectively baseless)과 ② 경쟁사업자의 사업을 직접적으로 방해할 의사로 소송을 제기하였다는 주관적 요건(subjectively baseless)이 모두 충족되어야 하는데, D제약의 행위는 특허권 남용의 객관적·주관적 요건에 해당하지 않는다고 하였다. 즉 이 사건 가처분 당시, 제네릭 의약품이 자사의 특허를 침해하였다고 의심할만한 정황이 존재하였으며, D제약은 상대방의 특허 비침해를 인지하고 가처분을 한 것이 아니었으며, 가처분 소송 중에 시험결과를 제출한 것도 특허침해여부와 관련성이 있는 증거를 제출한 것일 뿐 부당하게 소송을 지연시키기 위한 것이 아니라고 주장하였다. 하지만 재판에서 제시된 증거 등을 고려할 때 D제약의 이 사건 특허권침해금지청구는 조작된 생동성 시험 데이터를 통해 기만적인 방법으로 취득한 특허를 근거로 하여 제기한 것이고, D제약은 이와 같은 사정을 잘 알면서도 제네릭 판매를 방해할 목적으로 위 소송을 제기하였다고 보았다.

공정거래위원회의 「지식재산권 심사지침」에 의하면, ‘특허가 기만적으로 취득된 것임을 알면서도 기만적으로 취득한 특허에 근거하여 특허침해소송을 제기하는 행위’, ‘특허침해가 성립하지 않는다는 사실(해당 특허가 무효라는 사실 등)을 특허권자가 알면서도 특허침해소송을 제기하는 행위’, ‘특허침해가 성립하지 않는다는 사실이 사회통념상 객관적으로 명백함에도 불구하고 특허침해소송을 제기하는 행위’에 대하여는 특허권의 남용행위로 판단될 가능성이 크다고 보고, ‘특허침해소송이 객관적으로 근거가 없음에도 불구하고 단지 소송절차를 이용하여 다른 사업자의 사업활동을 방해할 악의적인 의도로 소송을 제기하는 경우’에는 부당한 행위로 판단할 가능성이 크다고 보고 있다.

특허출원 시의 신의칙 위반이 특허제도에 미치는 영향



I 특허출원 시의 신의칙 위반 관련 현황

우리나라의 경우 특허출원 시의 신의칙 위반이라는 개념 자체가 정립이 되어있지 않은 관계로 해당 문제에 대하여 정량적으로 분석한 자료는 존재하지 아니한다. 다만 참고할 수 있는 자료로서, 일찍이 악의적인 특허출원을 국가적인 문제로 인식하고 대응하고 있는 중국에서 관련한 설문조사가 있어 이를 검토하고자 한다. 단, 후술하겠지만 우리나라에서의 특허출원의 신의칙 위반과 중국에서의 악의적 특허출원의 배경이나 현상이 상당히 다르게 나타난다.

중국 국가지식재산청(CNIPA)이 2019년 발표한 특허남용에 대한 조사결과에 따르면, 응답자의 3.8%가 특허남용을 경험하였으며, 44.9%의 응답자가 침해행위를 중지하기 위하여 (침해 여부가 명확하지 않음에도 불구하고) 소송 전 명령이나 임시조치 등을 임의로 제기한 것으로 나타났다. 이러한 악의적인 소 제기는 다른 침해에 비하여 지식재산권 보유자의 정당한 권익을 훼손할 가능성이 더 높을 뿐만 아니라, 소송질서를 심각하게 방해하고 한정된 사법자원을 낭비할 수 있다.⁷⁵⁾

한편 악의적인 특허출원은 비즈니스 측면과 특허 시스템 측면에서 여러 문제를 발생시킨다. 조사에 따르면, 악의적인 특허출원에 대응하여 기업은 불필요한 법적 비용이 증가할 수 있으며, 비정상적인 특허출원의 존재만으로도 기업이 제3자와 협력하고 발전하려는 열정을 저해시킬 수 있다고 하였다. 타인이 부적절하게 특허를 신청하는 것을 방지하기 위하여 추가적인 방어특허를 출원해야 할 수 있으며, 이 과정에서 기업의 R&D 비용은 증가하게 된다.⁷⁶⁾

중국의 경우 악의적인 특허출원이 등장하면서, 특허 시스템의 이미지에도 심각한 영향을 받았다. 많은 특허출원이 정부의 특허출원 지원 자금을 받아 이루어졌으나, 특허심사 전이나 자금 지원 승인 직후, 또는 그 다음 해에 해당 출원이 포기된 경우가 많았다. 또한 발명가의 혁신을 보호할 목적이 없이 오로지 정부의 지원금을 편취하려는 목적으로 자격이 없는 개인과 회사가 특허대

75) IPKey, 「关于中国境内非正常专利申请 的研究」, EC·EUIPO, 2022, p. 26.

76) Ibid, p. 27.

리인의 역할을 하여 거짓 출원을 하도록 선동하는 일도 증가하였다. 중국 기업의 특허컨설턴트는 인터뷰에서 개인이 다수의 특허를 신청하는 목적 중 하나는 정부의 지원예산을 확보하거나, 첨단 기술기업에 대한 세금 감면 자격을 신청하기 위함이라고 지적하였다. 즉, 특허출원에 대한 예산 지원은 모든 사람이 혁신보호를 목적으로 하기 보다는, 특허를 통해 자금조달을 추구하도록 장려할 수 있으므로, 이는 실제 발명가의 열정에 해를 끼치고 중국에서 실제 혁신을 보호하는 특허 시스템의 역할을 약화시킬 수 있다는 것이다.⁷⁷⁾

일부는 실용신안의 경우 실체심사 없이 허여되기 때문에 악의적 특허출원이 집중되는 주요 유형이라고 지적하였다. 2020년 기준, 중국에서는 290만 건의 실용신안 특허가 출원되었는데, 이는 같은 해 부여된 중국 특허(특허·실용신안·디자인)의 65%에 해당한다. 특허는 일단 승인되면 권리 보유자에 대하여 시장에서의 법적 독점권을 부여하기 때문에, 악의적인 특허출원은 다른 사람에게 법적 장벽이 될 수 있다. 다수의 악성 특허출원이 존재하면서, 중국 내의 정상적인 사업 운영 문제에 큰 관심이 집중되기도 하였다.⁷⁸⁾

한편 같은 연구에서, 중국 내에 사업장을 두고 있는 실무자를 대상으로 설문조사를 실시한 결과는 다음과 같다.⁷⁹⁾ 실무자들이 인식하고 있는 악의적 특허출원으로는 ① 명백하게 동일한 발명과 창작이 포함된 여러 개의 특허출원을 동시에 또는 차례로 제출하는 것, ② 제출된 특허출원에 발명이나 실험 데이터 또는 기술적 효과를 조작하거나 위조, 변경하는 것, ③ 다양한 발명의 특징이나 요소를 간단히 조합하고 변경하여 구성된 여러 특허출원을 동시에 또는 연속적으로 제출하는 것, ④ 외국에 공개 또는 출원된 것을 인지하면서도 특허를 출원하는 것, ⑤ 기존의 기술을 표절하거나 단순히 대체한 정도에 불과한 것, ⑥ 저품질의 기술이나 보호범위가 불필요하게 축소되어 실질적인 보호가치가 없는 것, ⑦ 특허를 받을 가능성이 있는 원래의 출원서를 기반으로 여러 개의 분할 신청서를 제출하지만 본질적으로 분할할 필요가 없는 것, ⑧ 심사나 선행기술의 조사가 필요 없을 정도인 것, ⑨ 기술적 개선이나 디자인 상식에 명백히 부합하지 않은 채 고의적으로 작성된 출원, ⑩ 국가 표준, 산업표준이나 기타 기술 표준의 기술적 해결방법에 대한 출원, ⑪ 다른 사람이 소유한 영업비밀에 대한 불법적인 특허출원(모인출원), ⑫ 특허출원서의 출원인의 실제 연구 개발 능력 및 자원 조건과 일치하지 않는 출원, ⑬ 제출된 특허출원이 주로 컴퓨터 프로그램이나 기타 기술을 사용하여 무작위로 생성된 것, ⑭ 비상식적인 특허출원에 대한 규제조치를 회피하기 위해 다수의 관련된 비정상적 특허출원을 분산하여 차례대로 또는 다른 장소에 제출하는 것 등을 언급하였다.

응답자들은 이러한 비정상적인 특허출원으로 인하여 특허산업에 대한 명예가 훼손될 수 있으며, 비정상적인 특허출원에 대한 기업의 법적 비용 증가를 우려하였다. 또한 기업이 제3자와 협

77) Ibid, p. 27-28.

78) Ibid, p. 28.

79) Ibid, p. 83 이하.

력하고 발전하려는 열정을 저해할 수 있으며, 다른 사람이 부적절하게 특허를 출원하는 것을 방지하기 위하여 추가적인 방어 특허를 출원하는 부담도 발생한다고 하였다. 결국 비정상적인 특허 출원을 피하기 위하여 기업의 R&D 비용이 증가함을 지적하였다.

비정상적으로 특허를 출원하는 이유에 대하여 정부의 자금지원을 신청하고 하이테크 기업인증을 충족하기 위함이라는 데에 가장 많은 응답을 하였다. 중국 내에서는 특허출원 건에 대하여 자금을 지원하거나 특정한 기준을 충족하기 위한 요건으로 특허출원 건수를 제시하고 있기 때문이다. 같은 맥락에서 기업의 특허출원 및 성과평가에 대한 요구사항 충족, 교수 재임용 등에 필요한 요구사항 충족 등을 위함이라는 답변이 있었다. 이 외에도 특허출원을 통하여 경쟁사를 공격하고 타인의 기술 및 연구개발 성과를 도용하기 위함이라는 답변도 존재하였다. 그리고 이러한 출원에 대하여 특허출원인이 심각한 결과를 겪지 않을 것이기 때문이라는 답변도 존재하였다.

II 특허출원 시의 신의칙 위반이 특허제도에 미치는 영향

산업재산권법은 저작권법과 달리 인격권을 명문으로 규정하지는 않는다. 하지만 발명은 발명자의 지적 창작의 결과물이고 여기에는 발명자의 인격이 포함되어 있다. 따라서 발명자에게는 재산적 가치가 있는 특허를 받을 수 있는 권리 외에 인격적 권리인 발명자 명예권이 인정된다고 보아야 한다.

발명자 명예권은 파리조약 제4조2의 규정에 의하여 발명자 제재권으로 인정되고 있으며, 이를 근거로 “특허를 받을 권리를 승계한 자가 발명자라고 표시하고 특허를 받은 경우나 발명자 기재에 오류가 있는 경우에는 특허권자를 상대로 확인의 소를 제기하고 판결을 받아 특허청에 특허증의 정정을 청구할 수 있다”고 한다.⁸⁰⁾ 이처럼 출원인이 발명자가 아닌 사람을 발명자로서 출원서에 기재하는 것은 발명자 명예권을 침해하는 것으로서 지식재산 법체계의 기초를 훼손하는 일이다. 나아가 발명자의 이름을 고의적으로 허위 기재하는 경우에는 발명자의 명예권이 침해될 뿐만 아니라 확대된 선출원의 적용을 회피할 수 있다는 문제도 있다. 원리는 퍼블릭 도메인에 속하게 되어 누구라도 실시할 수 있어야 할 발명에 대해 특정 개인이 독점권을 획득하는 불합리가 발생할 수 있다. 고의로 진정한 발명자가 아닌 자를 발명자로 기재한 경우, 발명자 정정은 인정하지 않으면서도, 그에 대한 아무런 불이익이 존재하지 않는다면, 허위 발명자 기재에 대한 유인이 될 수 있을 것이다.⁸¹⁾

80) 신혜은, 진정한 발명자 보호를 위한 허위발명자 기재 방지 방안, 「산업재산권」제77호, 한국지식재산학회, 2024, 14면.

81) 신혜은, 위의 논문, 26면.

특허출원 과정에서 신의칙을 위반하고 특허를 취득한 것에 대하여 ‘나쁜 특허(Bad Patent)’라고 표현하기도 한다. 일각에서는 나쁜 특허가 존재하여도 시장에 문제가 발생하지 않으며, 특히 불가능한 발명을 제출하는 것은 출원인에게 불행하지만 궁극적으로는 무해하다고 주장하기도 한다.⁸²⁾ 하지만 나쁜 특허는 선행기술로 작용하여 후에 다른 발명자가 특허를 취득하는 것을 방해할 수 있으며, 나쁜 특허를 보유한 경우 해당 특허가 유효한 것으로 추정되기 때문에 이를 실시하고 권리를 행사할 수 있다는 것이다. 나쁜 특허가 결국 법원에서 무효화될 수 있다고 하더라도⁸³⁾ 소송에는 비용이 많이 소요되며, 상대방이 중소기업인 경우 특히 더 치명적이다. 나아가 불량 특허의 존재 자체가 새로운 연구와 혁신을 냉각시킬 수 있다는 점도 고려하여야 한다.⁸⁴⁾

82) Ball P. Antigravity craft slips past patent officers. Nature. (2005)

83) 그리고 모든 특허가 무효가 되지 않는다는 점도 고려하여야 한다.

84) Jorge L. Contreras, Patent Reality Checks Eliminating Patents On Fake, Impossible And Other Inoperative Inventions, 「Utah Law Digital Commons」(2021), pp. 6-7.

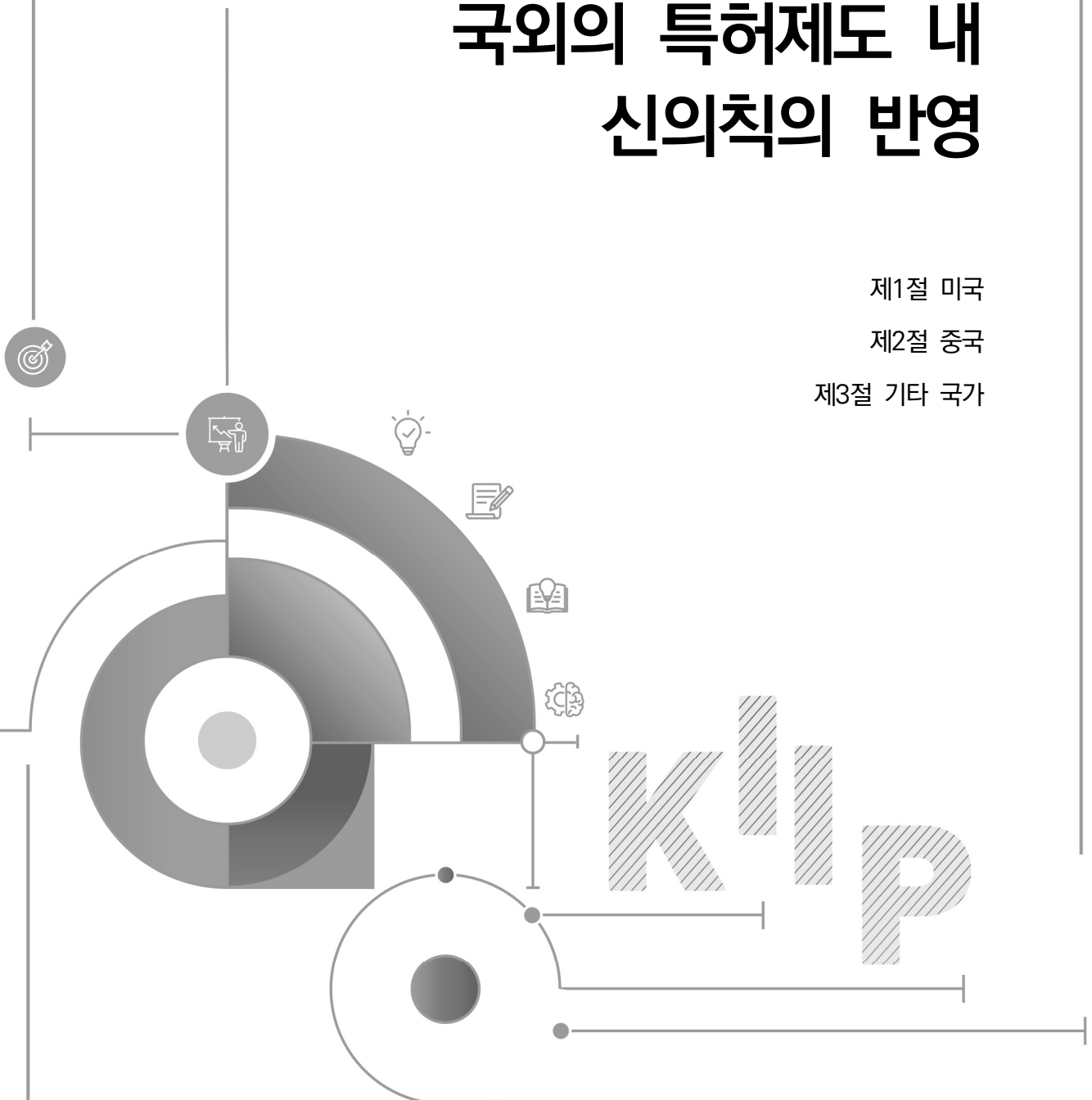
제3장

국외의 특허제도 내 신의칙의 반영

제1절 미국

제2절 중국

제3절 기타 국가



국외에서 특허법제 내에서 신의성실의 원칙이 잘 드러나 있는 국가는 미국과 중국이 대표적이다. 미국의 경우 Good Faith 원칙(선의의 원칙)이 계약법의 일반원칙으로 자리 잡고 있어, 특허법제 내에서도 당연한 원칙으로 여겨지고 있으며, 이에 출원인의 정직의무의 일환으로서 정보공개제도를 운영하고 있다. 이외에도 대리인의 정직 의무나 실사가능 기재요건을 성실하게 기재하게 하는 등의 내용을 살펴볼 수 있다.

중국의 경우 제4차 특허법 개정을 통하여 신의성실의 원칙의 선언적 조항을 특허법에 포함시키고, 이에 따른 세부 지침 등을 운용하고 있다. 중국의 경우 일반적이고 기본적인 원칙으로서 신의성실의 원칙이 자리매김하고 있다기보다는, 자국 내의 특허정책 환경의 개선을 목적으로, 즉 신의성실의 원칙을 하나의 수단으로 활용한 것으로 파악된다. 중국의 경우 연혁적인 특허정책의 흐름을 볼 때, 특허의 양적성장을 위하여 출원 건마다 보조금 등을 지급하는 정책을 실시해왔으며, 이 결과 부실 특허가 난립하게 되었다. 이에 국가 정책기조를 특허의 질적 성장으로 전환하면서, 부실 특허 등을 줄이기 위한 방안의 일환으로서 특허법 내 신의성실의 원칙을 규정한 것이다. 따라서 중국에서 신의성실의 원칙을 법제화하고 있다고는 하나 우리나라와는 그 상황이 약간 차이가 있다.

유럽의 개별국가 등은 신의성실의 원칙이 표면적으로 드러나 있지 않으나, 정직이나 투명성 차원에서 참고할 만한 사항들이 존재한다. 우리와 유사한 입법체계를 가진 일본의 경우에는 신의성실과 관련한 구체적인 논의가 파악되지 않고 있다. 오히려 주요국 외의 인도와 이스라엘 등에서 신의성실원칙과 연계할 수 있는 일부 법조문들을 살펴볼 수 있다.

이하에서는 미국과 중국을 중심으로 하여 특허법제 내에서 신의성실의 원칙을 규정하고 있는 방법과 구체적인 적용례를 살펴보도록 한다. 아울러 기타 국가에서 참고할 만한 법조문 등도 추가적으로 살펴보도록 한다.



I 서론

미국의 계약법상 Good Faith 원칙(선의의 원칙)은 우리나라의 신의성실의 원칙에 상응하는 개념이라 할 수 있다. Good Faith 원칙은 미국 계약법의 일반원칙으로 자리 잡아 많은 판례가 이를 다루고 있으며, 이 원칙이 개별법에 녹아들어 있다.⁸⁵⁾⁸⁶⁾

이러한 측면에서 특허법의 영역에서도 Good Faith Belief(선의의 신념)이 작동하고 있으며, 이는 특허출원, 심사 및 전반의 특허 프로세스 내에 녹아있다. ‘Good Faith Belief’이란 자신의 행동, 의도 또는 주장에 대한 정직하고 진실한 믿음을 의미한다. 선의의 신념은 비단 특허법에만 국한된 개념이 아니며, 법률 시스템의 다양한 측면에 스며드는 기본원칙으로서, 이는 개인이 거래 시에 정직하고 윤리적이며 책임감 있게 행동해야 한다는 생각에 뿌리를 두고 있는 것이다.

특허법의 맥락에서는 이는 개인이 자신의 발명이 새롭고 진보성이 있으며, 특허보호를 받을 자격이 있다고 진심으로 신뢰하는 것을 의미한다. 특히 선의의 신념은 특허 취득과정에 있어 가장 중요한 의미를 가지고 있다. 선의의 신념은 단순한 믿음 그 이상이며, 이는 개인이 의도적으로 특허시스템을 조작하거나 기망하지 않도록 보장한다. 특허출원인이 선의로 행동함으로써 특허절차의 무결성을 유지하고 혁신을 촉진하는데 기여할 수 있는 것이다.

미국에서 특허는 공공과 발명자의 공익적 계약이라는 계약 사상 아래, 신의성실의 원칙을 반영하여 특허출원 및 유지에 있어 정보공개의 원칙(Duty to disclose information material to patentability)을 통해 특허출원인의 진실 의무를 부과한다. 또한 특허출원 시 윤리규범상 정직 의무(Duty of Candor)를 규정하고 있으며,⁸⁷⁾ 특허 대리인의 정직 의무,⁸⁸⁾ 특허심판에서의 정

85) 윤진수, 미국 계약법상 Good Faith 원칙, 「서울대학교 법학」제44권 제4호, 서울대학교, 2003, 40면.

86) 다만, 미국의 Good Faith 원칙은 그 적용범위가 계약의 이행과 집행에 국한되어 있어 신의성실의 원칙이 법체계 전체의 일반원칙으로 격상되어 있는 우리나라와 같지는 않다고 한다. 또한 미국의 Good Faith 원칙에 의하여는 계약을 무효로 할 수 없으며, 계약의 해석에 관해 원칙이라고 보는 것이 타당하다. ; 윤진수, 위의 논문, 90면.

87) 37 CFR §1.56(a)

88) 37 CFR §11.1-11.901(USPTO Rules of Professional Conduct)

직 의무를 규정하고 있다.⁸⁹⁾

미국특허상표청(United States Patent and Trademark Office, 이하 USPTO)는 유효한 특허를 발급하기 위해 노력하며, 부당하게 특허를 발급하지 않을 의무와 부당하게 특허를 거부하지 않을 의무를 함께 가지고 있다. 발명가에게 보호 범위가 합당한 특허가 발급될 때 혁신과 기술 발전이 가장 잘 이루어질 수 있기 때문이다. 이에 MPEP는 특허 출원의 준비 및 소송과 관련된 개인에게 특허청과의 거래에서 솔직함과 성실함을 지킬 의무가 있음을 상기시키는 역할을 하며, USPTO가 특허 출원에 대한 효과적이고 효율적인 심사를 수행하는 데 필요한 정보를 적시에 수신하는 데 도움이 됨을 강조한다.⁹⁰⁾

II 특허출원인의 진실의무 : 정보개시의무

1 개요

미국에서의 불공정행위는 성문법상의 개념이 아닌 형평법(Law of Equity)상의 개념으로서 이것이 특허 제도에 영향을 미치게 된다.⁹¹⁾ 형평법상의 “더러운 손의 원칙(Unclean hand Doctrine)”에서 시작한 불공정 행위(Inequitable Conduct) 주장은 1945년 이전까지는 법원에서 인정된 경우가 거의 없었으나 1945년 Precision Instrument v. Automotive Maint., 324 U.S. 806 사건을 통하여 특허침해소송에서 불공정 행위를 명시적으로 인정하게 되었다. 그 후 1977년에 특허시행규칙(Code of Federal Regulation, 이하 CFR)인 37 CFR. §1.56에서 일명 ‘정보개시의무’(Information Disclosure Statements, 이하 IDS)가 도입되어 오늘날에 이르고 있다.

이에 따르면 미국 특허출원에서 출원인은 특허를 출원하고 등록받기까지 미국 특허청을 상대로 정직과 신의·성실의 의무(Duty of candor and good faith)를 준수하여야 하는데, 출원 및 심사과정에서 특허청을 상대로 적극적으로 허위진술을 하거나 특허성과 관련된 중요한 정보를 고의로 은폐하거나 잘못된 정보를 제출하는 등 형평성에 어긋난 행위가 있었을 경우 이를 형평법(Equity Law)에 따라 그 특허의 유효성과는 전혀 상관없이 전체 특허청구항에 대한 특허권의 행

89) 37 CFR§42.11-42.12

90) MPEP 2001.04 Information Under 37 CFR 1.56(a)[R-07.2022] (Rev. 07.2022, February 2023)

91) 형평법은 영미법 체계의 하나이다. 민사 사건(계약법, 물권법)에서 보통법과 구별되며, 형평법상의 구제는 정의나 공평, 공정성에 기반하는 데 반해, 보통법상 구제는 금전배상이 그 중심이라는 점에서 차이가 있다. ; 김법준, 미국의 법률체계와 사법제도, 「최신 외국법제정보」, 한국법제연구원, 2017, 192면

사가 불가능(Unenforceable)하다고 항변할 수 있다는 것이다.

다만, 불공정 행위의 법리는 판례에 의해 확립된 법리이므로 법률이 아닌 행정청의 규칙에 의해 대체될 수 없는 것이므로 특허시행규칙은 법원에 의해 참고가 되는 하나의 기준만을 제시할 뿐이고 판례에 의해 인정되는 불공정 행위는 경우에 따라 특허시행규칙 위반행위를 포함하는 더 넓은 개념이 될 수도 있고 또는 좁은 개념이 될 수도 있다.

2 주요내용

미국의 특허제도에서는 특허출원인 등이 속이거나(fraud), 부적절한 행위(inequitable conduct)를 하거나, 정보개시의무를 위반한 것이 모든 청구항에 영향을 미친(unenforceability)다고 하면서 이러한 행위가 발견된 경우 해당 특허의 모든 청구항이 특허불가능(unpatentable)하거나 효력(invalid)이 없음을 규정한다.⁹²⁾

USPTO의 특허심사절차매뉴얼(Manual of Patent Examining Procedure, 이하 MPEP)에서는 특허성에 대하여 중요한 정보를 공개할 의무를 부과하고 있다(37 CFR 1.56, 규칙56). 이는 불공정한 행위(inequitable conduct)가 빈번히 발생함에도 불구하고 법원이 불공정한 행위임을 인정하는 것을 꺼려하는 것을 방지하고, 그 요건을 명확하게 하기 위하여 규정되었다.

〈표 17〉 MPEP상 정보개시의무에 관한 규정

2001 Duty of Disclosure, Candor, and Good Faith [R-08.2017]

37 CFR 1.56 특허성에 관한 **정보자료를 공개할 의무**

(a) 특허는 그 성격상 공익에 영향을 미치게 된다. 공익이 가장 잘 실천되며, 가장 효과적인 방법으로 특허심사가 이루어지려면, 특허청이 모든 정보자료의 특허가능성에 대해 그 내용을 인식하고 평가할 때 발생한다. 특허출원의 제출이나 소송과 관련하여 각 개인은 특허청과의 관계에 있어 솔직하고 선의의 의무가 있으며, 여기에는 본 문서에 정의된 대로 해당 개인이 특허성에 중요하다고 알고 있는 **모든 정보를 특허청에 공개할 의무가 포함되어 있다.** 정보를 공개할 의무는 해당 청구가 취소되거나 철회되거나 신청이 포기될 때까지 계속 중인 각 청구에 대하여 존재한다. 취소되거나 철회된 청구항의 특허성에 대한 정보는 해당 정보가 출원에서 고려 중인 나머지 청구항의 특허성에 중요하지 않은 경우에는 관련 정보를 제출할 필요가 없다. 특허에서 발행된 청구항의 특허성에 중요하다고 알려진 모든 정보가 특허청에 의해 인용되거나 규정된 방식으로 특허청에 제출된 경우에는 공개의무가 충족된 것으로 간주된다. 그러나 **악의(bad faith) 또는 고의적인 위법행위(intentional misconduct)로 인하여 공개의무가 위반되었거나, 사기(fraud)가 행해졌거나 시도된 경우와 관련한 출원에는 특허가 부여되지 않는다.** 특허청은 출원인이 다음의 사항을 주의 깊게 검토할 것을 권장한다.

(1) 상대방 출원의 외국특허청 조사보고서에 인용된 선행기술

92) 이러한 내용은 한-미 FTA에도 반영되어 있다. 한-미 FTA 제18.8.4조에서는 “당사국은 사기, 허위진술 또는 불공정한 행위가 특허를 취소하거나 특허를 행사할 수 없도록 하는 사유가 될 수 있음을 규정할 수 있다”라고 정하고 있다.

- (2) 특허출원의 제출 또는 심판과 관련하여 개인이 계류 중인 청구가 특허적으로 정의되어 있다고 믿는 가장 가까운 정보, 그 안에 포함된 중요한 정보가 특허청에 공개되도록 한다.
- (b) 해당 조항에 따라 정보가 이미 기록되어 있거나, 출원에 기록되어 있는 정보에 누적되지 않는 경우에는 해당 정보는 특허성에 중요하다.
- (1) 그 자체로 또는 다른 정보와 결합하여 청구항의 특허 불가능성에 대한 하나의 사례를 확립하는 경우 또는
- (2) 신청인이 취하는 입장을 반박하거나 불일치하는 경우
- (i) 특허청의 특허거절결정에 반대할 수 있는 경우
- (ii) 특허성에 대하여 입증하는 경우

A prima facie case of unpatentability is established when the information compels a conclusion that a claim is unpatentable under the preponderance of evidence, burden-of-proof standard, giving each term in the claim its broadest reasonable construction consistent with the specification, and before any consideration is given to evidence which may be submitted in an attempt to establish a contrary conclusion of patentability.

- (c) 이 조항의 의미 내에서 특허출원의 제출 또는 출원과 관련한 개인은 다음과 같다.
- (1) 신청서에 지정된 각 발명자
- (2) 신청서를 준비하거나 출원하는 각 대리인 ;
- (3) 출원 준비 또는 처리에 실질적으로 관여하고 발명자, 출원인, 양수인 또는 출원을 양도할 의무가 있는 사람과 관련된 기타 모든 사람
- (d) 변호사, 대리인 또는 발명가가 아닌 개인은 변호사, 대리인 또는 발명가에게 정보를 공개함으로써 이 조항을 준수할 수 있다.
- (e) 부분계속출원의 경우 본 조에 따른 의무에는 본 조의 (b)항에 정의된 바와 같이 특허성에 중요한 것으로 알려진 모든 정보를 관청에 공개할 의무가 포함된다. 이전 출원의 출원일과 부분계속출원의 국내 또는 PCT 국제출원일 사이에 가능하다.

가. 원칙

규칙56에서는 특허는 본질적으로 공익에 영향을 미치며, 공중의 이익은 발명이 특허출원되었을 때 심사관이 해당 발명의 특허성을 판단하는 데 중요한 정보를 잘 알고 평가할 수 있을 때 가장 효율적인 특허심사 제도가 운영됨을 규정한다. 이에 모든 출원인은 특허출원과 관련하여 특허청에 대하여 출원된 발명의 특허성과 관련하여 알고 있는 모든 중요한 정보를 특허청에 공개할 정직하고 신의에 좇은 성실한 의무가 있다는 점, 이러한 의무는 청구범위가 취소, 포기 또는 출원이 취하되는 때까지 존재한다는 점, 이 의무는 남은 청구범위의 특허성에 대하여 중요하지 않게 되는 경우에 소멸한다는 점을 규정한다. 또한 해당 중요한 정보가 특허를 취득한 발명에 인용되었다면, 이러한 의무는 종결된 것으로 보며, 출원발명과 관련하여 악의적(bad faith)이거나 고의적인 위법행위(intentional misconduct)로 이 의무를 위반하거나 특허청에 대하여 사기(fraud) 행위(예컨대, 허위정보의 제출)를 한 경우에는 어떠한 특허도 부여되지 않는다는 것을 규정하고 있다.

고의적인 위법행위(intentional misconduct)에 대해서는 보통법(Common Law)에서 기준

을 찾아볼 수 있다. 보통법상 부정한 행위(misconduct)가 성립하기 위해서는 ① 중요한 사실에 관한 허위표시의 존재, ② 속일 의도, ③ 속일 의도가 있는 상대방의 행위로 인하여 발생한 행위, ④ 해당 허위표시에 속임을 당한 당사자가 존재하여야 한다.

여기에서 ‘중요한 사실에 관한 허위표시’에는 중요한 정보를 공개하지 않는 것뿐만 아니라, 속일 의도로 허위의 중요한 정보를 제공하는 것과, 필요한 정보를 생략하는 것도 포함된다.⁹³⁾ 또한 ‘속일 의도가 있는 상대방의 행위로 인하여 발생한 행위’라 함은 속이는 행위와 속은 행위간의 인과관계가 있어야 함을 의미한다. 즉, 해당 정보 때문에 또는 주관적으로 심사관이 허위 또는 거짓, 생략된 정보를 통해서 특허를 결정하는 데 있어 중요한 정보로 판단할 수 있는지의 여부에 의하여 결정한다. 결국 특허의 효력이 부인되기 위해서는 중요한 정보의 비공개와 함께 불공정한 행위가 있었음이 입증되어야 한다.⁹⁴⁾

2022년 7월 29일, USPTO는 "공개 의무"와 "합리적 조사 의무"의 중요성을 강조하고, 특허 가능성에 중요한 정보 및 진술과 관련하여 이러한 의무의 범위를 명확히 하는 연방 등록 고지문을 발행하였다. 여기에는 식품의약국(FDA) 및 기타 정부 기관에서 받거나 제출한 정보가 포함되지만 이에 국한되지 않는다. 이러한 의무는 특허 출원의 심사(연장 신청 포함) 및 발행 후 모든 부여 후 심사 또는 발행된 특허에 대한 검토 절차 중에 적용된다.⁹⁵⁾

공개 의무는 USPTO에 보류 중인 사항에 적용되며, "[각] 특허 출원의 제출 및 처리와 관련된 개인" 및 "[각] 재심사 절차에서 특허 소유자와 관련된 개인"까지 광범위하게 확장된다. 재발행 출원을 포함한 특허 출원의 경우, 이러한 개인에는 출원에 명시된 각 발명가, 출원을 준비하거나 처리하는 각 변호사 또는 대리인, "출원의 준비 또는 처리에 실질적으로 관여하고 발명가, 출원인, 양수인 또는 출원을 양도할 의무가 있는 사람과 관련된 모든 다른 사람"이 포함된다.⁹⁶⁾ 공개 의무는 개인에게만 적용되며 조직에는 적용되지 않는다. 그러나 신청서 작성 또는 진행에 실질적으로 관여한 법인이나 기관 내의 개인에게는 적용되며, 그러한 개인의 행동은 법인이나 기관의 권리에 영향을 미칠 수 있다.⁹⁷⁾

사기가 존재하는 경우 관련한 출원에는 특허가 부여되지 않는다는 것의 핵심은, 출원인이 ‘사기 또는 기타 불공평한 행위’라는 의심이 없도록, 심사관과 거래할 의무를 이행하지 못했다는 점

93) JP Stevens & Co. v. Lex Tex Ltd., 747 F.2d 1553, 1559 (Fed. Cir 1984) ("Because the "fraud" label can be confused with other forms of conduct, this opinion avoids that label and uses "inequitable conduct" as a more accurate description of the proscribed activity, it being understood that the term encompasses affirmative acts of commission, e.g., submission of false information, as well as omission, e.g., failure to disclose material information.").

94) 나종갑, 거짓행위 특허에 대한 특허법상 무효제도 도입 등에 관한 연구, 특허청, 2021, 39면.

95) MPEP 2000.01 Introduction [R-07.2022] (Rev. 07.2022, February 2023)

96) 이는 이 의무가 출원을 지원하는 타이피스트, 사무원 및 유사한 인력에게는 확장되지 않는다는 것을 명확히 하기 위한 것이다.

97) MPEP 2001.01 Who Has Duty To Disclose[R-07.2022] (Rev. 07.2022, February 2023)

에 있다. 출원인은 제한된 청구항에 대하여만 누락이나 위법한 행위를 저질렀다고 주장할 수는 있으나, 출원인의 솔직함 부족은 특허의 모든 청구에 직접적으로 영향을 미치게 된다는 것이 기본적인 명제이다.⁹⁸⁾

나. 실무의 적용

이 규정에 따라 특허출원 시 출원인은 자신의 발명이 특허요건을 충족한다는 선의의 신념을 입증하여야 한다. 여기에는 발명의 신규성과 진보성을 확립하기 위해 철저한 선행기술 검색을 수행하는 것이 포함된다. 출원인은 기술적 특징, 특정문제를 해결하는 방법 또는 새롭고 개선된 해결을 제공하는 방법을 포함하여 발명에 대한 상세한 설명을 제공하여야 한다.⁹⁹⁾

IDS는 특허성과 관련된 모든 정보를 미국 특허청에 제출하여 공개하는 제도이며, IDS를 제출함으로써 미국 특허청 심사관은 특허출원과 관련된 발명의 특허성에 대하여 더욱 꼼꼼히 심사할 수 있다. IDS의 제출은 특허출원과 함께 이루어지며, 만약 특허출원이 완료된 이후라 하더라도, 특허성과 관련된 새로운 정보를 알게 되었다면 특허등록료를 납부하기 전까지 제출하여야 한다. IDS를 제출하지 않으면 출원은 심사 중 거절되고, 설사 등록되더라도 그 권리행사가 불가능하다.¹⁰⁰⁾

〈표 18〉 IDS 제출서류

순번	항목	내용
1	특허	리스트, 특허권자(출원인), 출원번호, 발행일 공보사본(단, 미국특허의 경우 불필요)
2	간행물	저자, 명칭, 관련 페이지, 발행일, 발행자고
3	비영어권 간행물	관련성에 관한 요약 설명 영어번역문 또는 해당부분 발췌본

* 표 출처 : 이용규, 미국특허법상 IDS 제도의 모든 것(2020)¹⁰¹⁾

IDS의 제출은 법적 의무사항이므로, 해당 의무를 위반하여 특허등록을 받았다면 특허권을 행사할 수 없다. 이는 특허청을 기망하여 특허권을 취득한 자에게 특허권의 행사를 허용하는 것은

98) Gemveto Jewelry Co. v. Lambert Bros., Inc., 542 F. Supp. 933, 943, 216 USPQ 976, 984(S. D. N. Y. 1984) (quoting Patent Law Perspectives, 1977 Developments, § G.1 [1]-189)

99) 여기에는 특허가능성에 중요한 모든 정보를 포함한다. 특허 및 간행물과 같은 선행기술 외에도 실행가능성, 가능한 선행기술의 사용, 판매, 제안, 파생한 지식, 타인의 선행기술, 발명자 간의 갈등, 소송에 대한 진술이 포함된다.

100) 이용규, 미국특허법상 IDS 제도의 모든 것, 유미 IP 블로그, 2020. 7. 16. <<https://blogyoume.com/2020/07/16/%eb%af%b8%ea%b5%ad%ed%8a%b9%ed%97%88%eb%b2%95%ec%83%81-ids-%ec%a0%9c%eb%8f%84%ec%9d%98-%eb%aa%a8%eb%93%a0-%ea%b2%83/>>

101) 이용규, 미국특허법상 IDS 제도의 모든 것, 유미 IP 블로그, 2020. 7. 16. <<https://blogyoume.com/2020/07/16/%eb%af%b8%ea%b5%ad%ed%8a%b9%ed%97%88%eb%b2%95%ec%83%81-ids-%ec%a0%9c%eb%8f%84%ec%9d%98-%eb%aa%a8%eb%93%a0-%ea%b2%83/>>

형평에 맞지 않기 때문이다. 심사과정에서 특허심사관은 선의의 신념에 기반한 출원을 검토하고, 청구된 발명을 무효화할 수 있는 선행기술을 검색한다.

특허출원과정 전반에 걸쳐 출원인은 선의의 신념을 유지하여야 하며, 심사관이 제기한 모든 요청 등에 성실히 대응하여야 한다. 이에 출원인은 자신의 발명의 특허성을 뒷받침하기 위하여 추가 증거나 주장을 제공해야할 수도 있다.

다. IDS 위반 사례 검토

Elekta 특허는 동심원 고리에 장착된 방사선원을 사용하여 이온화 방사선으로 환자를 치료하는 장치에 관한 발명이다.¹⁰²⁾ 해당 특허와 관련하여 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, 이하 PTAB)은 특허무효심판(inter parte review, 이하 IPR)에서 2개의 선행문헌을 조합하여 분석한 결과 Elekta 특허가 진보성이 없다고 판결하였다. CAFC의 항소심에서 Elekta는 해당 분야의 통상적인 지식을 가진 자라면 두 건의 선행문헌을 결합할 동기가 없다고 주장하였다. 그러나 CAFC는 포대이력을 포함한 다양한 증거를 검토한 후 PTAB의 결합의 동기를 뒷받침할 수 있는 실질적인 증거를 찾아냈고, 결국 PTAB의 판단을 지지하였다.¹⁰³⁾

Elekta의 주요 쟁점은 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 영상 및 치료와 같은 서로 다른 기술분야의 선행문헌들을 결합할 동기가 있는지 여부이다. Elekta는 영상 기술이 치료 분야에는 조합될 수 없다고 주장하며, 특히 치료에 사용되는 선행가속기의 무게가 많이 나가 영상 촬영용으로 설계된 지지 시스템에서는 효과적으로 작동하지 않는다고 반박했다. 그러나 PTAB은 이러한 Elekta의 주장에 동의하지 않고, 영상에 관련된 선행문헌과 치료에 관련된 선행문헌을 조합할 동기가 있다고 판단했다. 판단의 결정적인 요소 중 하나는 Elekta가 USPTO에 제출한 IDS에 영상 관련 선행문헌이 포함되었다는 것이다.

사건 기록을 보면, Elekta가 IDS 제출 시 이미징 장치를 선행문헌으로 제출했고, 심사관은 심사통지에서 해당 선행문헌을 인용하였다. 항소 과정에서 CAFC는 PTAB이 IDS 기록을 기초로 당업자가 조합할 동기를 추론하는 것은 적절하다고 판단했다. 또한, 특허권자가 심사 과정에서 영상 장치에 관련된 선행문헌을 관련 기술(relevant art)이 아니라고 반박하지 않은 점도 CAFC의 판결에 영향을 미쳤다. CAFC는 심사 이력이 영상 및 치료 관련 선행문헌 모두가 Elekta 특허와의 관련성을 뒷받침하므로 선행문헌들의 조합에 대한 묵시적인 동기를 형성했다고 보았다. 또한, 심사 과정에서 인용된 영상 관련 선행문헌과 IPR에서 인용된 선행문헌은 달랐다. 그럼에도 불구하고, 이러한 영상 관련 선행문헌의 인용은 기술분야의 지식을 가진 자가 다른 영상 관련 선

102) Grady (US4,649,560)(X선 영상장치에 관한 특허) 및 Ruchala (Megavoltage CT image reconstruction during tomotherapy treatments, PHYS. MED. BIOL. 45, 3545-3362, 2000)(방사선 치료에 관한 특허)

103) Elekta Ltd. v. ZAP Surgical Systems, Inc., No. 21-1985 (Fed. Cir. 2023)

행문헌을 조합하려는 동기를 갖게 될 것이라고 실시하였다.¹⁰⁴⁾

이 사례를 참고하면 출원인이 IDS 제출, 거절이유 대응 및 등록통지정서 검토 등 심사 단계에서의 USPTO와 교신하는 서류에 대해서 유의할 필요가 있다. 소송 시 특허권의 대항을 받는 자가 해당 특허의 무효화를 위해 심사 이력에서 이중 기술 분야의 선행문헌들을 조합할 수 있는 동기를 찾을 수 있으므로, IDS로 제출하는 선행문헌이 해당 발명과 직접적으로 관련된 영역에서 나왔음을 명확히 하고, 다른 분야에서 인용되었다고 잘못 해석되지 않도록 진술을 신중하게 작성해야 할 필요성을 요구한다.¹⁰⁵⁾

III

실시가능 기재요건(enablement requirement)과 허위 기재

1 의의

실시가능 기재요건(enablement requirement)은 특허법의 계약적, 보상적 법리를 바탕으로 하는 것이다. 이는 특허출원 방식을 준수한 것인지를 따지는 단순히 형식적인 것이 아니라 특허 제도의 근간을 이루는 근본적이고 토대에 해당하는 요건이다.

발명에 대한 독점, 즉 특허의 대가로서 그 발명의 내용을 공개하여 해당 기술분야의 통상의 전문가가 공개된 특허발명의 내용에 의하여 실시할 수 있어야 한다는 계약과 보상의 정신과 법리가 반영된 것이다. 그러나 발명자가 자신의 발명을 명세서에 충분히 공개하지 않아 해당 기술분야의 통상의 전문가가 과도한 추가 실험이나 연구를 수행하여야만 발명을 실시할 수 있다면, 이는 특허권자가 취득하는 독점이라는 계약상의 대가를 공중(the public)에게 제공하지 않아 공중을 오도하는 것(misled)으로서 특허제도의 취지에 어긋나는 것이 된다.¹⁰⁶⁾

이는 특허의 실시에 필요한 요건을 적절하게 기재하지 않은 것(생략)으로서 고의적인 기재누락인 경우라면 신의칙 위반으로 볼 수 있다. 미국 특허법에 따르면 실시가능 기재요건을 위반한 경우에는 특허가 무효(invalid)임을 명시하고 있다.¹⁰⁷⁾

104) Elekta Ltd. v. ZAP Surgical Systems, Inc., No. 21-1985 (Fed. Cir. 2023), <https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-1985.OPINION.9-21-2023_2193832.pdf>

105) 김현준, Elekta 판결로 본 IDS 제출 시 유의점, 「유미 IP 블로그」, 2024. 4. 26. 참조, <<https://blogyoume.com/2024/04/26/elekta-%ed%8c%90%ea%b2%b0%eb%a1%9c-%eb%b3%b8-ids-%ec%a0%9c%ec%b6%9c%ec%8b%9c%ec%9d%98-%ec%9c%a0%ec%9d%98%ec%a0%90/>>

106) 나종갑, 「거짓행위 특허에 대한 특허법상 무효제도 도입 등에 관한 연구」, 특허청, 2021, 35면.

107) 35 U.S. Code § 282 - Presumption of validity; defenses

(b)Defenses.—

(3)Invalidity of the patent or any claim in suit for failure to comply with—

2 실시가능 기재요건의 주요내용

1793년 미국 특허법에서는 명세서의 부실기재에 관하여 규정하고 있었는데, 당시 명세서 내에서 불완전한 공개로 인한 공중에 대한 기망행위가 발생한 경우, 특허를 무효로 하였다.¹⁰⁸⁾ 이에 따르면 제출한 명세서에서 그 발견과 관련한 모든 진실이 포함되어 있지 않거나, 대중을 속일 목적으로 은폐 또는 추가된 것처럼 보이는 설명된 효과를 생성하는데 필요한 것 이상을 포함하고 있는 경우 특허는 무효로 선언되어야 함을 규정한다. 이어 1952년 특허법 개정 시에 실시가능 기재요건을 충족하지 않은 것은 의도적인 것의 여부에 관계없이 특허를 무효로 규정했다. 다만, 1793년 법과는 달리 특허침해소송에서 방어방법으로는 규정하지 않았는데, 그 이유는 침해소송에서 그 방어방법이 잘 주장되지 않았기 때문이다.¹⁰⁹⁾ 이어 2012년 AIA의 제정에 따라 실시가능 기재요건의 조문번호가 변경되긴 했으나 그 취지와 내용은 동일하게 유지되었다.

발명의 공개에 대하여 구체화하고 있는 MPEP §608에서는 상세하게 기재하도록 하는 요건이 공중이 발명자에게 부여한 배타적 권리에 대한 대가로서 받는 것을 확실히 하기 위한 것이라고 규정한다. 따라서 모든 청구범위 및 보정은 최초의 출원을 바탕으로 하고, 출원 후에 새로운 추가 사항을 보정하거나 수정하는 것이 허용되지 않는다.¹¹⁰⁾

앞서 언급한 것처럼 명세서에 출원발명에 대하여 완전하고 명확한 공개(full and clear disclosure of invention)를 하는 것은 특허에 대하여 발명자에게 독점이라는 배타적인 권리를 부여하는 것에 대한 대가라는 점을 강조하고 있다. 따라서 반드시 청구범위와 청구범위의 보정은 최초의 공개를 바탕으로 하여야 한다. 법원은 실시가능 기재요건을 해석하여 구체화함에 있어서, ‘해당 기술분야의 통상적인 전문가가 과도한 실험을 하지 않고 알 수 있는 상태’라는 기준을 제

(A)any requirement of section 112, except that the failure to disclose the best mode shall not be a basis on which any claim of a patent may be canceled or held invalid or otherwise unenforceable; or

108) Patent Act of 1793, Ch. 11, 1 Stat. 318-323 (February 21, 1793), SEC 6. “Provided always, and be it further enacted, That the defendant in such action shall be permitted to plead the general issue, and give this act and any special matter, of which notice in writing may have been given to the plaintiff or his attorney, thirty days before trial, in evidence, tending to prove, that the specification, filed by the plaintiff, does not contain the whole truth relative to his discovery, or that it contains more than is necessary to produce the described effect, which concealment or addition shall fully appear to have been made, for the purpose of deceiving the public, or that the thing, thus secured by patent, was not originally discovered by the patentee, but had been in use, or had been described in some public work anterior to the supposed discovery of the patentee, or that he had surreptitiously obtained a patent for the discovery of another person: in either of which cases, judgment shall be rendered for the defendant, with costs, and the patent shall be declared void.”

109) 나종갑, 「거짓행위 특허에 대한 특허법상 무효제도 도입 등에 관한 연구」, 특허청, 2021, 38면.

110) MPEP § 608 Disclosure [R-11.2013] “The requirement for an adequate disclosure ensures that the public receives something in return for the exclusionary rights that are granted to the inventor by a patent. All amendments and claims must find descriptive basis in the original disclosure. No new matter may be introduced into an application after its filing date. Applicant may rely for disclosure upon the specification with original claims and drawings, as filed.”

시한다.¹¹¹⁾ 법원은 실시가능 기재요건의 목적은 최소한 특허 발명의 청구범위에 상응하는 정도의 특허 명세서에 의하여 공공의 지식을 풍부하게 하기 위한 것임을 강조했다. 그리하여 특허청구범위는 최소한 실시가능한 정도에 상응하거나 그 정도의 이하가 돼서는 안 된다고 지적했다. 그리하여 실시가능한 범위는 명세서에 의해서 공개된 것에 부가하여 해당 분야의 기술자가 과도한 실험을 하지 않고 알 수 있는 정도를 포함한다고 판시하고 이를 합리적인 실험원칙(Reasonable Experimentation Doctrine)이라고 한다.¹¹²⁾

여기에서 ‘과도한 실험’이라 함은 ① 발명을 실시하기 위해서 필요한 실험의 양, ② 명세서에 제시된 발명 실시에 대한 정보의 양, ③ 명세서에 실시예가 있는지의 여부, ④ 발명의 특성, ⑤ 출원 당시 선행기술의 내용, ⑥ 발명 기술분야의 통상 지식 수준, ⑦ 발명 기술분야의 예측가능성과 ⑧ 청구항에서 특정하고 있는 권리범위의 영역이라는 판단 요소가 적용될 수 있다¹¹³⁾

‘과도한 실험’을 요구하는지를 판단하기 위해 청구범위를 고려하여야 하는데, 명세서에 기재된 선행기술이나 실시예의 기재 등 위 요소를 고려함에 있어 청구범위를 고려할 수밖에 없다. 선행기술의 재료나 방법 등이 공개되고 그러한 재료나 방법에 대한 유사 재료나 방법 등이 공개된 경우에 법원이나 심사관은 실시가능 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있는 요소로 기능한다. 예를 들어, 28개의 실험예를 기재한 것은 청구범위 모두에 대하여 실시할 수 있도록 한 기재로 볼 수 있다.¹¹⁴⁾ 이에 반하여 명세서에서 하나의 결과물을 예시로 제시한 경우에는 실시가능 기재요건을 충족하였다고 할 수 없다고 한다.¹¹⁵⁾

111) Nat'l Recovery Techs., Inc. v. Magnetic Separation Sys., Inc., 166 F.3d 1190, 1195-96 (Fed. Cir. 1999)

112) 나종갑, 「거짓행위 특허에 대한 특허법상 무효제도 도입 등에 관한 연구」, 특허청, 2021, 42면.

113) In re Wands, 858 F.2d 731, 737, 8 USPQ2d 1400 (Fed. Cir. 1988)

114) Durel Corp. v. Osram Sylvania Inc., 52 U.S.P.Q.2d 1418, 1433 (D.Ariz. 1998)

115) In re Goodman, 11 F.3d 1046, 1050-52 (Fed. Cir 1993); In re Colianni, 561 F.2d 220, 224 (C.C.P.A. 1977)

IV 특허대리인의 도덕성

MPEP에서는 특허 대리인의 도덕성과 품성, 성실성을 요구하고 있다. 특허 대리인은 특허 서비스를 제공하는 데 필요한 법적, 과학적, 기술적 자격을 가지고 있음은 물론이거니와 양호한 도덕적 성격과 평판을 가지고 있을 것을 요구한다. 이에 MPEP에서는 특허대리인으로 하여금 자신의 도덕적 품성과 명예에 관한 검증된 사본을 제공해야 함을 명시하고 있다.

〈표 19〉 MPEP상 특허대리인에 관한 규정

37 CFR 11.1 정의

이 부분은 미국 특허상표청에서 특허, 상표 및 기타 법률의 실무만을 관장한다. 이 부분의 어떤 내용도 미국 특허상표청이 연방 목적을 달성하는 데 필요한 범위를 제외하고는 각 주의 법률 실무 규제 권한을 선점하는 것으로 해석되어서는 안 된다. 맥락상 달리 명시하지 않는 한, 이 부분에는 다음 정의가 적용된다.

(생략)

사기 또는 사기적이란 속이려는 의도로 중요한 사실을 잘못 표현하거나 의도와 동일한 결과를 고려하는 무모한 마음 상태를 포함하는 행위를 의미하며, 속은 당사자가 그 잘못된 표현에 정당하게 의존하여 그 잘못된 표현에 따라 행동하도록 유도하고, 잘못된 표현에 의존하여 속은 당사자에게 피해가 발생하는 경우를 의미한다. 사기는 또한 중요한 사실을 의도적으로 누락하거나 진술 하지 않는 경우에도 성립될 수 있으며, 그러한 누락이나 진술을 하지 않는 것이 다른 진술을 오해하도록 만들고, 정당한 의존이나 피해발생 등의 다른 요소가 성립하는 경우를 말한다.

좋은 도덕적 품성과 명예란 정직과 진실성, 신뢰성과 안정성을 가지고, 법적 절차와 사법 행정에 대한 전문적 헌신을 의미하며, 그러한 자질을 소유하고 있는 것으로 간주되는 조건도 포함된다.

37 CFR 11.7 등록요건

(a) 다음의 사항을 충족하지 않는 한 어떠한 개인도 사무실에 등록되어 업무를 수행할 수 없다.

- (1) OED가 제공한 등록 신청서를 작성하고 요청된 모든 정보 및 자료를 제공하여 USPTO 이사에게 서면으로 신청할 것
- (2) OED에 다음의 사항을 만족하도록 할 것
 - (i) 좋은 도덕적 품성과 명예를 가지고 있음
 - (ii) 출원인에게 서비스를 제공하는 데 필요한 법적, 과학적 및 기술적 자격을 보유하고 있음
 - (iii) 특허출원인이 특허청에 출원을 제출하고 진행하는 데 있어 조언하고 지원할 역량을 갖추고 있음

이 규정은 명백하게 선의의 원칙으로부터 파생된 것은 아니나, 특허출원 절차에 참여하는 각 개인이라면 출원인뿐만 아니라 대리인이라 하더라도 특허청과의 거래에 있어 솔직함과 성실함을 지켜야 한다는 것과 연결된다.

미국 연방대법원은 특허의 취득 자체에 하자가 없는 경우와 특허가 사기에 의해 취득된 경우를 구분하여 남용행위를 규율하고 있다.¹¹⁶⁾

특허의 취득 자체에 하자가 없는 경우, 특허권 행사가 이른바 ‘위장 소송(Sham Litigation)’이라는 점이 증명되면 경쟁법이 적용될 수 있다. 미국 연방대법원은 ① 소송이 객관적으로 근거가 없어(objectively baseless) 어떤 합리적인 소송당사자도 현실적으로 본안에서 승소를 기대할 수 없고, ② 경쟁사업자의 사업을 직접적으로 방해하려는 의사(attempt to interfere directly)로 소송을 제기한 경우, 위장소송에 해당할 수 있다고 보았다.¹¹⁷⁾

하지만 특허가 기만(fraud)에 의해 취득된 경우에는 ‘Walker Process 항변’을 인정하고 있다.¹¹⁸⁾ Walker Process 항변에 따라 경쟁법 위반으로 이어지는 특허권 남용을 주장하는 반소를 피고가 제기하기 위해서는 ① 원고의 특허권 취득 시 기만이 고의로 이루어졌고(intentional fraud), ② 특허 보유자가 소송을 시작할 때 이를 알고 있었으며 ③ 기만이 아니었다면 특허를 취득할 수 없었을 중요한 정보나 사실에 있어 기만이 있었으며 ④ 위 특허권 행사를 통해 관련 시장의 독점력을 확보할 가능성이 높고 ⑤ 특허 소송으로 피고에게 손해가 발생하였음이 입증되어야 한다. 미국 연방항소법원은 일반적으로 고의 또는 의도는 출원인의 행위를 둘러싼 사실과 정황으로부터 추론해야 한다고 설명하고 있다. 이는 고의로 이루어졌는지 여부에 대한 직접 증거를 찾기가 어렵기 때문이다.¹¹⁹⁾

116) 미국 연방대법원은 California Motor Transp. Co. v. Trucking Unlimited 사건(1972)에서 자신의 권리를 집행하기 위하여 소송을 제기한 것이 아니라 오로지 경쟁사업자의 사업을 방해할 목적으로 소송을 제기한 경우 경쟁법을 적용할 수 있다고 판시하였다.

117) Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc., 508 U.S. 49 (1993)

118) Walker Process Equipment, Inc., v. Food Machinery and Chemical Corporation. 382 U.S. 172(1965) 사건에서 Walker Process Equipment, Inc.(이하 ‘Walker’라 한다.)는 Food Machinery and Chemical Corporation(이하 ‘Food Machinery’라 한다.)이 자신의 발명이 공개적으로 사용되지 않았다는 기망을 통해 특허 등록을 받은 후 해당 특허에 기하여 Walker를 상대로 특허침해소송을 제기하였다고 주장하였다. 이는 곧 기망에 의하여 독점력을 취득하고 유지하려 하는 것으로서 셔먼법(The Sherman Act)에 반한다고 하였다. 또한 그로 인하여 자신이, 즉 Walker가 입은 손해를 Food Machinery가 배상할 책임이 있다고 주장하였다. 1965년 연방대법원은 특허청을 속여 취득한 특허권을 행사하는 것은 반독점법 위반이 되기 위한 다른 요건이 충족하는 경우 셔먼법 제2조를 위반한 것으로 볼 수 있으며, 해당 피해자는 클레이튼법(The Clayton Act) 제4조에서 규정하고 있는 3배 손해배상을 받을 수 있다고 판시하였다.

119) 공정거래위원회 2021. 3. 11. 의결2021-063 [(주)대웅제약 및 (주)대웅의 부당한 고객유인행위 등에 대한 진]



I 개요

2020년 10월 17일 중국 전국인민대표대회 상무위원회 통과, 2021년 6월 1일부터 시행되고 있는 제4차 개정 특허법은 특허권자의 합법적인 권익 보호 강화, 특허실시와 활용촉진, 특허권 수여제도 개선 등을 주요 개정 내용으로 하고 있다. 이중 특허권자의 합법적 권익 보호 강화 측면에서 도입한 ‘특허출원과 특허권 행사의 신의성실의 원칙 및 특허권 남용금지 규정’은 이 연구에서 직접적으로 참고할 사항이 많다.

중국은 일명 비정상적인 특허출원을 악의적 특허출원으로 설명한다.¹²⁰⁾ 악의적 특허출원은 다양한 동기를 가진 여러 이해관계자가 관련된 복잡한 문제이다. 1999년 최초의 특허출원 지원 정책이 도입된 이후, 일부 출원인들은 특허출원 수를 늘려 정부의 지원을 확보하거나 세계 지원 및 기타 보상의 수단으로 삼고자하였다. 중국은 국가발전을 촉진하기 위하여 지식재산 인센티브 정책을 도입하였지만, 해당 정책의 도입과 함께 악성 특허출원의 문제도 동시에 증가한 문제가 존재한다.¹²¹⁾ 이에 CNIPA는 악의적인 특허취득과 악의적인 특허소송에 대응하여 사법조치를 도입하는 방식으로 중국의 특허환경을 개선하고자 노력하였다.¹²²⁾

이러한 개선노력의 일환으로 악의적인 특허출원의 유형이 구체화되었으며, CNIPA가 악의적인 특허를 거부할 수 있는 절차가 개발되었다. 이러한 노력으로 중국의 지식재산권 전략이 양적 성장에서 품질개선으로 전환되고 있다고 평가한다. 다만 규제변화로 인하여 일부 특허권자들 사

120) 악성 특허출원, 비정상적 특허출원 등 다양하게 표현되고 있다. 중국에서의 악의에 의한 출원이란 혁신을 보호할 의도가 없는 특허출원을 의미하여 이러한 특허출원은 일반적으로 품질이 낮고 표절 또는 위조의 내용을 포함하고 있다. EU의 경우에도 악의적인 특허출원이라는 표현을 사용하나 중국에서와의 용어 사용과 완전히 동일하지 아니하다. EU의 경우 악의적 특허출원은 통상 출원의 권한 없이 특허출원을 하는 것을 의미하며, 소유권의 문제와 더욱 밀접하다.

121) 예컨대 중국의 특허출원 건수는 2010년 120만 건에서 2020년 520만 건으로 증가하였는데, 이러한 증가 속에서 악의적인 특허출원의 문제도 더욱 심화되는 것으로 인식하고 있다.

122) 2017년 4월 베이징 고등법원이 발표한 「특허침해판정지침」에는 ‘특허권을 악의적으로 취득하는 행위’라는 용어가 포함되어 있다. 법원의 경우는 권리의 발생을 가정하여 ‘악의로 특허권을 취득하는 행위’라고 규정하므로, ‘비정상적인 특허출원행위’에 비하여 훨씬 좁고 구체적인 정의를 가진다. 「특허침해판정지침」에 따르면 ‘악의로 특허권을 취득하는 행위’라고 확인된 경우 법원은 원고의 청구를 기각할 수 있다.

이에서는 일반적인 특허출원이 악의적 특허출원으로 오인되지 않을까 하는 우려가 존재하는 것으로 나타나고 있다.¹²³⁾

중국은 지속적으로 악의적인 특허출원에 대한 규정 및 규칙을 개선, 명확하게 관련 절차들을 개발할 것으로 예상되고 있다. 이하에서는 중국에서의 악의적인 특허출원에 대응하여 법 및 하위 규정 등의 내용을 중심으로 살펴보고자 한다.

〈표 20〉 중국의 특허법 내 관련규정

법	유형	세부유형	관련 하위규정(연혁)
특허법 제20조 제항	악의적 출원	비정상적인 특허출원	- 특허출원 행위에 관한 규정(SIPO Order no.45/2007.8.27.) - 특허출원 행위에 관한 규정(SIPO Order no.85/2017.2.28.) - 특허출원행위 규제조치 (CNIPA announcement no.411/2021.3.11.) 특허출원행위의 규제에 관한 규정 (CNIPA Order no.77/2023.12.21.)
		신의성실의 원칙 (특허법 제20조 제1항)을 위반하는 특허활동	- 특허법 실시세칙(2023.12.21.)¹²⁴⁾ - 특허심사지침(2023.12.21.)¹²⁵⁾
	악의적 출원에 따른 특허남용	악의적 특허소송	
		악의로 특허권을 취득하는 행위	

중국 특허법 제20조에서는 특허의 출원과 특허권의 행사에 신의성실의 원칙(诚实信用原则)을 준수해야 함을 규정하면서 특허권의 취득 전과 후의 권리남용에 대하여 통제할 수 있는 규정을 두고 있다. 이와 같은 법 제정 이후, 제20조의 구체적인 적용을 위하여 우리나라의 고시 수준에 준하는 「통지」, 「방법」 등을 연이어 발표하여 그 내용을 규정하고 있다.

123) EUIPO, 「IPKey - 关于中国境内非正常专利申请的研究」(研究工作参考号: IPKCH-AO-003-20), EUIPO, 2022, pp. 5-6.

124) 「中华人民共和国专利法实施细则(2023年修订)」, 中华人民共和国专利法实施细则, 2023. 12. 21. <https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_98_189197.html>

125) 「专利审查指南(2023)」, 国家知识产权局令第78号, 2023. 12. 21. <https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_526_189193.html>

II 중국에서의 악의적 출원의 규제 연혁¹²⁶⁾

악의적인 특허출원의 관점에서 볼 때, 중국의 지식재산 시스템의 변화과정을 4단계로 구분하여 볼 수 있다.

1단계(1999년~2006년)에서 중국의 목표는 중국 내 특허출원을 장려하고, 특허출원 건수를 증가시키는 것이었다. 때문에 중국의 국가지식재산전략의 핵심성과지표를 특허건수를 기준으로 설정하였고, 다양한 특허자금조달 정책을 통해 인센티브를 부여하였다. 이 과정에서 악의적인 특허출원이 문제로 인식되지 않아, 해당 시기에 적절한 규제가 이루어지지 않았다. 1999년부터 중국정부는 특허의 양적 확대를 추구하는 반면, 특허의 질에는 그다지 관심을 기울이지 않았다. 중국의 발표에 따르면 ‘국가특허사업 5개년 계획 (9차)’이 운영되던 1996년에서 2000년 사이, 특허출원 건수는 8차의 기간 대비 81%가 증가하였고 연평균 성장률은 15.7%였다. 11차 계획에서도 유사한 목표를 반복하여 실용신안 및 디자인 출원 건수가 계속해서 세계 1위를 차지하고 있다고 밝혔다.

당시 중국은 기업이나 개인의 혁신을 장려하려는 의도로 자격을 갖춘 기업과 개인에게 특허보조금을 제공하였다. 특허자금조달 정책이 특허에 대한 대중의 인식을 높이고, 초기 특허 출원수를 증가시키는 데 중요한 역할을 했다는 것은 의심할 여지가 없다. 자금 제공 시 특허출원 품질을 측정하기 위한 요건과 기준이 부족하여, 악의적인 특허출원행위가 이미 이 단계에서 나타났지만 충분한 관심과 확인을 받지 못했거나, 정책 시행을 위하여 고의 또는 무관심에 의해 주목받지 못하였다. 결국, 1단계에서는 중국이 특허출원에 대한 경제적 인센티브 정책을 수립하고 시행하였으며, 혁신보호를 목적으로 하지 않는 악의적인 특허출원이 나타나게 된다.

2단계(2007년~2016년)의 중국 국가지식재산전략은 실용신안 및 디자인 특허보다 발명 특허를 더욱 강조하기 시작하였다. 일반적으로 발명 특허가 더 높은 혁신 역량을 대표한다고 믿었기 때문이다. 국가 지식재산전략의 핵심성과지표 변경에 따라 악성 출원을 규제하기 위하여 처음으로 「특허출원 행위에 관한 규정(SIPO Order no.45/2007.8.27.)」이 발행되었다. 당시 중국 국가지식재산권국(State Intellectual Property Office, 이하 SIPO)이 발행한 2012년의 「특허업무 핵심사항」¹²⁷⁾에서는 악의적 출원에 대한 모니터링 및 처리 메커니즘을 표준화하기 위한 지침으로 사용된다는 내용이 포함되어 있다. 자금지원 정책의 특허 품질 지향성을 강조하기 위하여 특허자금 지원 작업의 표준화를 위한 지침이 공식화되었다. 해당 단계에서 특허자금조달 정책은 계속해서 시행되긴 하였으나, 이 과정에서 악의적인 특허출원이 존재한다는 사실을 인지하고 특허

126) EUIPO, 「IPKey - 关于中国境内非正常专利申请的研究」(研究工作参考号: IPKCH-AO-003-20), EUIPO., pp. 30-36.

127) 国家知识产权局2012年工作要点, <https://www.cnipa.gov.cn/art/2012/3/12/art_544_146444.html?xxgkhide=1>

자금 지원에 엄격한 조건을 부과하기 시작한다.

2008년 SIPO는 「특허출원 자금지원에 대한 지침의견 발행에 관한 통지」를 발표하면서, 모든 수준의 지방 지식재산국이 특허자금을 지원할 때에 엄격하게 검토하고 승인할 것을 요구하였다.¹²⁸⁾ 악의적인 특허출원이 발견된 경우에는 특허자금을 반환해야 하며, 추가적인 특허자금의 지원을 중단토록 하였다. 해당 통지로 많은 지방정부의 특허자금 정책의 변화가 발생하였다. 예컨대 상하이의 경우 2007년에는 특허·실용신안·디자인의 출원에 대하여 100%의 자금지원이 이루어졌으나, 2012년 개정된 정책에서는 출원 수수료 및 연간 수수료 보조금을 80% 수준으로 줄였으며, 출원료 및 등록 수수료에 대한 지원도 100%에서 50% 수준으로 감소시켰다. 이러한 정책변화에 따라 악의적인 특허출원의 형태로 다양하게 변화하기 시작하였다. 많은 수의 특허출원은 정부의 자금 지원을 받은 직후 포기되는 경우가 많았다.

2단계에서 특허자금지원을 실시하면서 악의적인 특허출원을 규제하려 했던 것은 중국 정부가 여전히 더 많은 특허출원을 장려하기 위한 것이었음으로 파악된다.

3단계(2017년~2020년)에서 중국정부는 여전히 고품질의 특허를 장려하는 한편, 특허협력조약(PCT)을 통한 특허출원 건수를 중국의 핵심성과지표로 반영하였다. 2017년 1월 발표된 「국가 지식재산권 보호 및 활용을 위한 13차 5개년 계획」에 따르면,¹²⁹⁾ 2020년까지 인구 1만 명당 발명특허 수는 2015년 6.3개에서 12개로(1.9배 증가), 국제특허출원건수는 2015년 3만 건에서 2020년 6만 건(2배)으로 설정하였다. 이러한 과정에서 지방정부의 특허정책도 변화를 일으키게 되는데, 상하이의 경우, 2019년 1월 1일부터 새로운 자금조달 정책에 따라 실용신안 및 디자인 특허에 대한 자금지원이 취소되고, 국내 발명특허에 대한 자금 지원이 축소되었으며, 우수특허 및 해외특허출원에 대한 자금 지원이 확대되었다.

2018년 SIPO는 「특허출원 관련 정책 특별 조사 시행에 관한 고시」를 발표하였는데, 해당 고시에서 ‘선허가 - 부분지원’ 원칙에 따라 일반 특허에 대한 자금조달 정책을 조정하고 개선해야 한다고 명시하고 있다. 특허출원의 경우 자금 지원의 범위는 승인된 특허출원으로 제한되어야 하며, 자금지원의 대상이 받는 금액은 특허출원 수수료의 일부에 불과하여야 한다는 것이다. 관련하여 베이징 시는 2019년 12월, 특허 인센티브 제도를 발표하면서, 출원인이 외국 특허출원에 대하여 자금지원을 받을 수 있도록 하였다. 이러한 자금 지원 정책은 특허출원보다는 질 높은 특허권을 장려하고 있다. 하지만 재정적 인센티브가 일정 수준 통제된 상황에서도 악의적인 특허출원은 이어졌으며, 이에 2017년, 「특허출원 행위에 관한 규정」(SIPO Order no.85/2017.2.28.)의 개정으로 이어지게 된다.

4단계(2021년 이후)부터는 악의적인 특허출원에 대한 규제가 최고 수준에 이르렀는데, 2021

128) 国家知识产权局, 2008년 1월, <https://www.cnipa.gov.cn/art/2008/1/22/art_564_146029.html?xxgkhide=1>

129) “十三五”国家知识产权保护和运用规划, <https://www.cnipa.gov.cn/art/2017/1/8/art_65_11391.html>

년 3월, 「특허출원행위 규제조치」가 발표되면서 악의적인 특허출원에 대한 새로운 규정을 부과하였고, 특허의 양적 성장에서 질적 성장으로의 전환을 달성하기 위해 특허자금 지원을 점진적이고 포괄적으로 제거할 것을 천명하였다.

CNIPA는 2021년, 국가 지식재산전략의 목표를 ‘인구 1만 명 당 달성해야하는 발명특허의 수’에서 보다 구체적으로 ‘인구 1만 명 당 달성해야 하는 “고부가가치” 발명특허의 수’로 변경한다고 발표했다.¹³⁰⁾ 여기에서 말하는 고부가가치 특허란, 주로 국가기간산업의 발전방향에 부합하고, 특허품질이 높은 것으로서 i) 전략적 신흥산업의 발명특허이고, ii) 해외에서도 유사한 특허권을 가지고 있으며, iii) 발명특허를 10년 이상 유지하여야 하며, iv) 더 높은 약속된 자금조달 금액을 통해 발명 특허를 달성하여야 하며, v) 국가과학기술상이나 중국특허상을 수상한 발명특허를 의미한다. 이러한 점을 볼 때 악의적인 특허출원은 분명히 중국 최고 수준의 국가지식재산 전략을 달성하는 추세에 어긋나는 것이다.

2021년 1월, CNIPA는 「특허출원행위를 더욱 엄격하게 규제하는 통지」를 발표하며, 2021년 6월 말까지 모든 수준의 특허출원 단계에 대한 자금지원을 완전히 취소하도록 요구하였다. 이에 모든 지방정부에서는 특허 출원을 위한 다양한 재정보조금을 점진적으로 감소시켜, 2025년까지 모두 취소하여야 한다. 혁신기업이 특허에 관한 재정지원을 받기 위해서는 단순히 특허출원만을 하는 것이 아니라, 혁신역량 구축, 특허 포트폴리오의 강화, 고가치의 특허 인큐베이팅에 더 많은 관심을 기울여야 한다. 또한 같은 해 3월 CNIPA는 「지식재산권의 고품질 개발 촉진을 위한 연 간업무 지침」¹³¹⁾을 발표하여 혁신 보호를 목적으로 하지 않는 비정상적인 특허출원을 엄격히 단속할 것임을 거듭 강조하였다.

이에 이전 단계에 비해 2021년의 악의적 특허출원에 대한 규제는 최대 수준에 도달하였으며, 특허법의 개정(2020년)에 신의성실의 원칙을 도입하고, 행정적 측면에서 악의적인 특허출원을 판단하기 위한 보다 구체적인 기준이 개정된 규칙에 정의되었다. 정책적인 측면에서는 출원 단계의 특허자금 지원이 전면 취소되었으며, 특허권 취득 후의 자금 지원도 취소할 것을 선언하였다. 즉 재정지원을 위한 특허출원의 동기를 완전히 소멸시켜버리고자 하는 것이다.

130) 2021년6월16日国家知识产权局发布的《国家知识产权局关于深化知识产权领域“放管服”改革优化创新环境和营商环境的通知》政策解读, https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/6/16/art_66_160083.html

131) 国家知识产权局关于印发《推动知识产权高质量发展年度工作指引(2021)》的通知, 2021年3月3日, https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/3/5/art_551_157228.html?xxgkhide=1

1 특허법 및 시행규칙과 심사지침의 해석

〈표 21〉 중국 특허법 제20조

중국 특허법 제20조

- ① 특허출원과 특허권 행사는 신의성실의 원칙을 준수해야 한다. 특허권을 남용하여 공공이익 또는 타인의 합법적 권익에 손해를 끼쳐서는 안 된다.
- ② 특허권을 남용하고 경쟁을 배제하거나 제한하여, 독점행위에 해당하는 경우 『중화인민공화국 반독점법』에 따라 처리한다.

〈표 22〉 중국 특허법 실시세칙 제11조

중국 특허법 실시세칙 제11조

특허를 출원할 때에는 신의성실의 원칙을 따라야 한다. 다양한 특허에 대한 출원은 실제 발명 및 창작활동을 기반으로 해야 하며, 낄조해서는 안 된다.¹³²⁾

중국의 「특허법」과 「특허법 실시세칙」에서는 신의성실에 관한 선언적 규정을 두고 있다. 구체적으로 특허법은 신의성실의 원칙과 권리남용 금지에 대한 선언적 사항을, 실시세칙 제11조는 신의성실의 원칙에 대한 선언적 사항을 규정한다. 실시세칙 제11조 후단에 따라 실제 발명 및 창작활동을 기반으로 하지 않은 것과 낄조한 것이 신의성실의 원칙을 위반한 것임을 알 수 있다. 다만 법과 실시세칙은 선언적인 규정을 두고 있을 뿐이며, 구체적인 실체적 또는 절차적으로 구체적인 사항이 무엇인지에 대하여는 드러나 있지 않다. 이에 출원 과정에서의 신의성실의 원칙을 적용하기 위하여 「특허심사지침」에서 이를 구체화하여 설명하고 있다.

발명과 창작에 대하여 특허권을 부여하는 것은 그 응용을 촉진하고, 혁신능력을 향상시키며, 중국의 과학기술 진보와 경제 및 사회발전을 촉진하는데 도움이 되어야 한다. 이를 위하여 특허법에서 특허를 받을 수 있는 대상을 규정하고 있는 것이며, 국가와 사회의 이익을 고려하여 일정한 제한을 둘 수 있다. 이러한 맥락에서 특허법 제20조에서 특허를 출원하고 특허권을 행사하는 과정에서 신의성실의 원칙을 따라야 한다고 규정하고 있으며, 특허법 실시세칙에서 모든 유형의 특허출원에 대하여 실제의 발명 및 창작활동을 기반으로 하지 않는 낄조행위는 허용되지 않음을

132) 「中华人民共和国专利法实施细则」(2023年修订) 第十一条 申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础,不得弄虚作假。

규정하는 것이다.¹³³⁾

출원인은 발명에 대하여 특허등록을 신청할 경우, 특허법 및 실시세칙에 따라 특허청에 특허 출원을 하여야 한다. 이때, 출원인(또는 특허권자) 및 기타 관련 당사자는 특허출원과 관련한 다양한 절차를 처리할 때에 신의성실의 원칙을 준수하여야 함을 규정한다. 신의성실의 원칙에 위배되는 특허출원은 승인되지 않으며, 등록된 것이라 하더라도 취소된다.¹³⁴⁾

허위 인증자료를 제공하는 등, 출원인이 신의성실의 원칙을 위반한 경우, 심사관은 서류의 제출 불이행으로 간주하여 이를 통지하여야 하며, 등록을 받은 경우라 하더라도 법에 의하여 취소된다.¹³⁵⁾

특허심사관은 특허출원에 대하여 거절결정을 하기 전 출원인이 실제심사를 통하여 시행규칙 제59조에 따라 거절되어야 하는 상황에 있다는 사실, 이유 및 증거를 출원인에게 통지하고, 출원인에게 적어도 한 번의 의견진술 또는 출원문서의 수정 기회를 부여하여야 한다.¹³⁶⁾ 이때 심사관이 특허법 시행규칙 제59조의 규정에 따라 출원을 거절할 수 있는 사유를 열거하고 있는데 그 중 “실제 발명 및 창작활동에 근거하지 않고, 특허출원과정에서 신의성실의 원칙을 위반하고 날조하는 경우”가 포함되어 있다.¹³⁷⁾

특허무효심판이 청구된 경우, 심판관은 신의성실의 원칙 위반여부를 검토하여야 한다. 특허무효심판에서 심판관 합의체는 일반적으로 당사자가 무효를 요청한 범위, 이유 및 제출된 증거만을 검토하나, 필요한 경우 특허법 및 실시세칙의 관련조항을 명백히 위반하는 기타 정황도 검토할 수 있다. 그러나 특허의 유효성을 종합적으로 검토할 의무는 없다. 단 심판관 합의가 직권으로 검토할 수 있는 경우로서, “특허권의 취득이 명백하게 신의성실의 원칙을 위반한 경우에는, 합의체는 실시세칙 제11조의 무효사유를 도입하여 심사를 진행할 수 있다”고 규정한다.¹³⁸⁾

2 특허출원행위의 규제에 관한 규정

2021년 1월, 「더욱 엄격한 특허출원행위 규범화에 관한 통지」에서는 비정상적인 특허출원의 억제 필요성을 강조하고 있으며, 이어 3월에 발표된, 「특허출원행위 규제에 관한 방법」(关于规范申请专利行为的办法)¹³⁹⁾에서는 신의성실의 원칙을 위배하는 구체적인 유형을 제시하고 이에 대

133) 国家知识产权局,「专利审查指南」, 2023, p. 133.

134) 国家知识产权局,「专利审查指南」, 2023, p. 487.

135) 国家知识产权局,「专利审查指南」, 2023, p. 51.

136) 国家知识产权局,「专利审查指南」, 2023, p. 268.

137) 国家知识产权局,「专利审查指南」, 2023, p. 269.

138) 国家知识产权局,「专利审查指南」, 2023, p. 428.

139) 国家知识产权局第411号公告, <https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/3/12/art_74_157677.html>

한 처리절차 등을 규정하였다. 이와 함께 중국은 지식재산국의 비정상 출원 규제상황을 발표하였는데, 2020년 기준 일체조사를 실시한 결과를 지방 지식재산권 관리부서에 통보한 결과 2021년 3월까지 비정상 출원인의 60%가 자진 취하를 하였다고 밝히고 있다. 같은 해 8월에는 개정 특허법을 반영한 심사기준 개정안을 고시하였다. 해당 「방법」은 2023년 12월 21일 CNIPA 명령 제 77호에 따라 2024년 1월 20일에 폐지되었으며, 2024년 기준, 신의성실의 원칙의 적용에 대하여는 2023년 12월 21일 공표된 「특허출원행위의 규제에 관한 규정」(规范申请专利行为的规定)(이하 ‘규제명령’이라 한다)이 적용되고 있다.¹⁴⁰⁾

〈표 23〉 「특허출원행위의 규제에 관한 규정」 주요내용 요약

- 정식명칭 : 规范申请专利行为的规定 (国家知识产权局令 第77号)
- 번역명칭 : 특허출원행위의 규제에 관한 규정 (국가지식재산권청 명령 제77호)
- 발표 : 2023년 12월 21일
- 시행 : 2024년 1월 20일
- 조문의 구성¹⁴¹⁾ : 제1조 (목적), 제2조 (대리인의 신의성실 준수 의무), 제3조 (비정상적인 특허출원 행위), 제4조 (금지 행위), 제5조 (비정상적 특허출원에 대한 심사), 제6조 (취하의 간주), 제7조 (직권판단 및 불복절차), 제8조 (행정처분), 제9조 (비정상적 특허출원에 대한 조치), 제10조 (당사자의 의견진술), 제11조 (특허행정부서의 역할), 제12조 (해외 출원인의 경우), 제13조 (경과규정)

‘규제명령’은 특허출원 행위를 규제하고 특허업무의 정상적인 질서를 유지하기 위하여 특허법 및 특허법 시행규칙에 따라 그 세부적인 사항을 규정한 것이다. ‘규제명령’은 비정상적인 특허출원을 해서는 안 된다는 선언적인 사항을 언급하고 있으며, 이에 직접 또는 대리인을 통하여 특허출원을 하는 자는 특허법의 입법 목적을 준수하고, 신의성실의 원칙을 준수하여야 하며, 진정한 발명과 창조에 기초하여 특허법 실시세칙 제11조를 위반하거나 사기행위로서 비정상적인 특허출원을 실시해서는 안 된다고 규정하고 있다(제2조). 또한 어떠한 개인이나 집단도 다른 사람이 각종 비정상적인 특허출원행위를 하도록 대리하거나, 유도하거나, 선동하거나 도움을 주어서는 안 된다고 규정한다(제4조).

‘규제명령’ 제3조에서는 일명 비정상적인 특허출원이 무엇인지에 대해 열거하고 있다. 명령에 따른 비정상적인 특허출원은 다음과 같다.

140) 「规范申请专利行为的规定」, 国家知识产权局令 第77号, 2023. 12. 21. <https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11166/202402/content_6931890.html>

141) 실제 규정상 각 조문별 제목은 없으나, 연구자가 주요 내용에 대하여 임의로 부여한 것이다.

〈표 24〉 비정상적인 특허출원의 유형(규제명령 제3조)

- ① 출원된 복수의 특허출원에 포함된 발명·창작의 내용이 명백히 동일하거나, 본질적으로 서로 다른 발명·창작의 특징 및 요소를 단순히 조합하여 형성한 경우
- ② 제출된 특허출원에 발명·실험데이터 또는 기술효과를 조작·위조 또는 변조가 있거나, 선행기술 또는 선행디자인을 표절, 단순대체, 조합하거나 이와 유사한 경우
- ③ 제출된 특허출원의 발명 및 창작이 주로 컴퓨터 기술을 이용하여 무작위로 생성된 것인 경우
- ④ 제출된 특허출원의 발명·창작이 명백히 기술적 개선이나 디자인 상식에 부합하지 않거나, 품질이 저하 또는 중복되거나 보호범위가 불필요하게 축소된 경우
- ⑤ 출원인이 실제 R&D 활동 없이 여러 건의 특허를 출원하여 특허출원에 대하여 합리적인 설명을 제공할 수 없는 경우
- ⑥ 특정 단위, 개인 또는 주소와 본질적으로 관련이 있는 여러 특허출원을 악의적으로 분산시키거나 연속적으로 다른 장소에 제출하는 경우
- ⑦ 부적절한 목적으로 특허출원권을 이전·양도하거나, 발명자 또는 설계자를 허위로 변경하는 행위
- ⑧ 그 밖의 신의성실의 원칙에 위배되어 특허업무의 정상적인 질서를 어지럽히는 비정상적인 특허출원행위

만약 비정상적인 특허출원이 있을 경우, 국무원 특허행정부서에서는 이를 규제명령에 따라 처리하여야 한다. 국무원 특허행정부서는 「특허법」 및 「특허법 시행규칙」의 관련규정에 따라 특허출원의 수락, 예비심사, 실질심사, 재심사 및 국제출원의 국제단계 절차에서 부적절한 출원을 발견하거나 단서 등에 의하여 인지할 수 있다. 특허출원행위에 이상이 있다고 사전에 판단한 경우, 특별심사작업반을 구성하거나, 승인된 심사관을 구성하여 지정된 기한 내에 의견을 진술하고 자료를 제출하도록 출원인에게 통지하거나, 관련 특허출원 또는 법적 절차의 요청을 자발적으로 철회할 수 있다(제5조). 출원인이 정당한 사유 없이 기한 내에 회신을 하지 않을 경우, 해당 특허출원은 취하된 것으로 간주하며, 관련 법적절차의 처리 요청을 제출하지 않은 것으로 간주한다(제6조). 출원인이 관련한 의견을 회신했다 하더라도 국무원 특허행정부서가 여전히 비정상적인 특허출원이라고 판단하는 경우, 관련 특허출원은 법에 따라 거절될 수 있으며, 관련 법률절차의 처리 요청을 승인하지 않을 수 있다. 이 경우 출원인은 법에 따라 재심사를 요구할 수 있으며, 관련 법률절차의 승인요청에 불복할 경우에는 법에 따라 행정재심 또는 행정소송을 제기할 수 있다(제7조).

비정상적인 특허출원은 그 자체만으로도 처벌을 받을 수 있다. 비정상적 특허출원을 실시하는 개인 또는 법인은 「특허법」 및 「특허법 시행규칙」에 따라 행정처벌을 받는다. 또한 ‘규제명령’ 제4조에 규정된 비정상적인 특허출원을 대리하거나, 허가 없이 특허대리업무를 수행하는 개인 또는 기관은 「특허대리규정」 등의 관련 규정에 따라 행정처벌을 받게 된다. 나아가 상기의 규정을 위반하여 범죄가 의심되는 경우에는 법에 따라 사법기관에 이송하여 형사책임을 물을 수도 있다(제8조).

비정상적인 특허출원 행위에 대하여는 이외에도 여러 조치를 취할 수 있으며(제9조), 단 이하의 조치를 취하기 전 필요한 경우 당사자의 의견진술을 청취할 수 있다(제10조).

〈표 25〉 비정상적인 특허출원 관련 기타 조치규제명령(규제명령 제9조)

- ① 비정상적인 특허출원에 대하여는 특허수수료가 면제되지 않는다. 출원인이 5년 이내에 비정상적인 특허출원을 여러 차례 수행하거나 기타 심각한 상황이 있는 경우, 해당 기간 동안 제출된 특허출원에 대한 수수료는 면제되지 않는다. 만약 감액된 수수료를 지불한 경우에는 해당 감액된 비용을 추가 납부하여야 한다.
- ② 비정상적인 특허출원 사실에 대하여, 국무원 특허행정부서의 정부 웹사이트 및 관련 매체에 공고하고, 관련정보를 국가신용정보 공유 플랫폼에 공유한다.
- ③ 비정상적인 특허출원행위가 사회공익을 해치고, 시장감독관리 및 기타 관련부서로부터 엄중한 처벌을 받는 경우, 관련 국가규정에 따라 심각한 불법 및 신뢰할 수 없는 시장감독관리 목록에 포함시킨다.
- ④ 국무원 특허행정부서의 특허출원건수 통계에서 비정상적인 특허출원 행위와 관련한 특허출원 건수는 제외한다.
- ⑤ 비정상적인 특허출원 행위를 한 개인 또는 법인(기관)에 대하여는 정부의 지원이나 포상이 이루어질 수 없으나, 이미 이루어진 지원이나 포상이 있는 경우 전부 또는 일부를 회수한다.

비정상적인 특허출원을 막기 위하여 관련부서는 국민과 관련 기업 등이 법에 따라 특허출원을 제출하도록 지도하고 비정상적인 특허출원에 대한 관리를 강화하여야 한다. 특히 지방의 특허관리부서에서는 비정상적인 특허출원의 단서를 알거나 발견하게 된 경우, 적시에 국무원 특허행정부서에 보고하여야 한다. 보고에 따라 국무원 특허행정부서가 비정상적인 특허출원을 처리할 때까지 지방 특허관리부서는 협력하여야 한다(제11조).

외국인이 특허출원을 제출하거나 대리하는 경우에도 해당 규정을 준수하여야 한다. 정직 및 신의성실의 원칙을 위반하거나, 실제 발명 및 창조활동을 기반으로 특허출원을 위조하여 부당한 이익을 추구해서는 안 된다(제12조).

3 「특허출원행위 규제에 관한 방법」(2021)과 「특허출원행위의 규제에 관한 규정」(2023)의 비교

「특허출원행위의 규제에 관한 방법」(이하 ‘방법’이라 한다)이 비록 폐지되기는 하였으나, 제4차 개정 특허법이 시행된 이후 신의성실의 원칙에 대한 구체적인 해석의 역할을 담당하여 온 바, 방법과 새로 시행되는 규정을 비교해볼 필요가 있다.

「특허출원행위의 규제에 관한 방법」은 지식재산권의 보호 강화에 관한 국무원의 결정을 성실하게 관철하고, 특허의 질을 전면적으로 제고하며, 진정한 혁신활동을 장려하는 특허법의 입법목적 실현하기 위하여 발행되었다. 방법은 ‘신의성실의 원칙을 위반하는 각종 비정상적 특허출원’을 단속하기 위한 규정을 목적으로 하고 있으며, 여기에서 ‘비정상적 특허출원’이 무엇인지에 대하여 정의한다. 비정상적 특허출원이란 “실제발명 및 창조활동을 기반으로 하지 않고, 부당한 이익을 추구하거나, 혁신이나 서비스의 결과를 조작하기 위하여 각종 특허출원을 제출하거나, 대

리하거나, 특허출원 또는 특허권을 개별적 또는 서로 연계하여 양도하는 행위 등”을 말한다. 그리고 이러한 비정상적 특허출원으로 간주되는 9개의 유형을 열거하고 있다.

2023년의 「특허출원행위의 규제에 관한 규정」은 2021년의 방법과 유사하나, 그 유형이 8개로 정리되었으며, 일부의 내용이 추가, 변경, 삭제되었다. 2021년과 2023년의 규정을 비교하면 다음과 같다.

〈표 26〉 특허출원행위 규제에 관한 방법(2021)과 특허출원행위의 규제에 관한 규정(2023)의 비교

关于规范申请专利行为的办法(2021)	规范申请专利行为的规定(2023)
특허출원행위 규제에 관한 방법	특허출원행위 규제에 관한 규정
(1) 同时或者先后提交发明创造内容明显相同、或者实质上由不同发明创造特征或要素简单组合变化而形成的多件专利申请的。 발명-창작의 내용이 현저하게 동일한 여러 개의 출원을 동시에 제출하거나, 본질적으로 서로 다른 발명-창작이라도 특징 또는 요소의 단순한 조합으로 이루어진 출원을 연속적으로 제출하는 경우	(1) 所提出的多件专利申请的发明创造内容明显相同，或者实质上由不同发明创造特征、要素简单组合形成的。 출원된 복수의 특허출원에 포함된 발명-창작의 내용이 명백히 동일하거나, 본질적으로 서로 다른 발명-창작의 특징 및 요소를 단순히 조합하여 형성한 경우
(2) 所提交专利申请存在编造、伪造或变造发明创造内容、实验数据或技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或现有设计等类似情况的。 제출된 특허출원서가 발명, 실험데이터 또는 기술효과를 조작·위조 또는 변조하거나 선행기술이나 선행디자인을 표절, 단순대체, 조합하거나 이와 유사한 경우	(2) 所提出专利申请存在编造、伪造、变造发明创造内容、实验数据或者技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或者现有设计等类似情况的。 제출된 특허출원에 발명·실험데이터 또는 기술효과를 조작·위조 또는 변조가 있거나, 선행기술 또는 선행디자인을 표절, 단순대체, 조합하거나 이와 유사한 경우
(3) 所提交专利申请的发明创造与申请人、发明人实际研发能力及资源条件明显不符的。 제출된 특허출원의 발명 및 창작이 출원인 및 발명자의 실제 연구개발능력 및 자원조건과 명백하게 일치하지 않는 경우	(5) 申请人无实际研发活动提交多件专利申请，且不能作出合理解释的。 출원인이 실제 R&D 활동 없이 여러 건의 특허를 출원하여 특허출원에 대하여 합리적인 설명을 제공할 수 없는 경우
(4) 所提交多件专利申请的发明创造内容系主要利用计算机程序或者其他技术随机生成的。 제출된 여러 특허출원의 발명 및 창작이 주로 컴퓨터프로그램이나 기타 기술을 이용하여 무작위로 생성된 것인 경우	(3) 所提出专利申请的发明创造内容主要为利用计算机技术等随机生成的。 제출된 특허출원의 발명 및 창작이 주로 컴퓨터 기술을 이용하여 무작위로 생성된 것인 경우
(5) 所提交专利申请的发明创造系为规避可专利性审查目的而故意形成的明显不符合技术改进或设计常理，或者无实际保护价值的变劣、堆砌、非必要局限保护范围的发明创造，或者无任何检索和审查意义的内容。 특허출원을 위해 제출된 발명-창작이 특허성 심사를 회피할 목적으로 고의로 형성된 발명-창작으로서, 기술적 개선이나 디자인 상식에 명백히 부합하지 않거나, 실질적인 보호가치가 없거나, 그 보호범위의 품질이 저하 또는 중복되거나 보호범위가 불필요하게 축소되거나, 검색이나 심사의 의의가 없는 경우	(4) 所提出专利申请的发明创造为明显不符合技术改进、设计常理，或者变劣、堆砌、非必要局限保护范围的。 제출된 특허출원의 발명-창작이 명백히 기술적 개선이나 디자인 상식에 부합하지 않거나, 품질이 저하 또는 중복되거나 보호범위가 불필요하게 축소된 경우
(6) 为逃避打击非正常申请专利行为监管措施而将实质上与特定单位、个人或地址关联的多件专利申请分散、先后或异地提交的。 비정상적인 특허출원에 대한 규제조치를 회피하기 위하여 특정 기관, 개인 또는 주소와 실질적으로 관련된 여러 특허출원을 분산하거나 순차적으로 다른 장소에 제출하는 경우	(6) 将实质上与特定单位、个人或者地址关联的多件专利申请恶意分散、先后或者异地提出的。 특정 단위, 개인 또는 주소와 본질적으로 관련이 있는 여러 특허출원을 악의적으로 분산시키거나 연속적으로 다른 장소에 제출하는 경우

关于规范申请专利行为的办法(2021)	规范申请专利行为的规定(2023)
(7) 不以实施专利技术、设计或其他正当目的倒买倒卖专利申请权或专利权，或者虚假变更发明人、设计人的。 특허기술, 디자인, 기타 정당한 목적을 달성하기 위해 특허출원권이나 특허권을 매매하거나 발명자 또는 설계자를 허위로 변경하는 행위	(7) 出于不正当目的转让、受让专利申请权，或者虚假变更发明人、设计人的。 부적절한 목적으로 특허출원권을 이전·양도하거나, 발명자 또는 설계자를 허위로 변경하는 행위
(8) 专利代理机构、专利代理师，或者其他机构或个人，代理、诱导、教唆、帮助他人或者与之合谋实施各类非正常申请专利行为的。 특허대리인, 변리사, 기타 기관이나 개인이 대리인 역할을 하거나 타인을 유도, 선동, 보조, 공모하여 각종 비정상적인 특허출원을 실행하는 행위	
(9) 违反诚实信用原则，扰乱正常专利工作秩序的其他非正常申请专利行为及相关行为 그 밖의 신의성실의 원칙을 위반하고 특허업무의 정상적인 질서를 방해하는 비정상적인 특허출원행위 및 이와 관련된 행위	(8) 违反诚实信用原则，扰乱专利工作正常秩序的其他非正常申请专利行为。 그 밖의 신의성실의 원칙에 위배되어 특허업무의 정상적인 질서를 어지럽히는 비정상적인 특허출원행위

2023년의 규정에서 제시하고 있는 유형을 구체적으로 정리하면 다음과 같다.¹⁴²⁾ 첫째, 동일하거나 극히 유사한 출원을 반복적으로 출원하는 경우, 심사물량을 불필요하게 증가시켜 특허행정을 방해하는 악의적 출원으로 볼 수 있다.

〈표 27〉 악의적 출원행위 유형 1(반복적인 출원행위) 검토

유형	반복적인 출원행위
	- 출원된 복수의 특허출원에 포함된 발명-창작의 내용이 명백히 동일하거나, 본질적으로 서로 다른 발명-창작의 특징 및 요소를 단순히 조합하여 형성한 경우(中, 조치 411호) - 제출된 여러 특허출원의 발명창작의 내용이 명백히 동일하거나 본질적으로 서로 다른 발명창작의 특징 또는 요소의 단순한 조합으로 구성된 경우(中, 규정75호(규정77호의 초안))
공식 해석 (中)	서로 다른 재료를 여러 번 단순 대체하여 제출하는 것을 포함, 동시 또는 연속하여 특허 출원 여부에 관계없이 내용이 명백히 동일하거나, 단순한 조합변경을 통해 다수의 특허출원을 형성한 발명 및 창작물을 의미한다. 여기에는 다양한 재료, 구성요소, 비율, 부품 등으로 간단히 대체되거나, 결합된 여러 발명 또는 실용신안을 제출하는 것이 포함된다. 또한 다양한 디자인의 기능이나 요소에 대하여 간단한 조립이나 교체 등을 통해 약간의 변경을 포함한 디자인의 출원도 포함된다. 주의할 점은, “발명창작의 내용이 명백히 동일”하다는 것은, 특허법 제9조 제1항에서 허용하는 상황, 즉 동일한 출원인이 발명 특허와 실용신안 특허를 모두 출원한 경우를 의미하는 것은 아니다.
의견 (EUIPO)	- 해당 사례의 경우 신규성, 진보성 또는 중복된 특허의 출원으로 특허허여가 거부되거나, 특허권이 등록되었다 하더라도 특허요건을 충족하지 못하여 무효로 선언될 수 있을 뿐이며, ‘악의’로 발생하였다고 볼 수 없다. “다른 발명품의 특징이나 요소의 단순한 조합, 변경”과 관련하여, 이는 창의 영역의 문제이다. 발명은 일반적으로 선행기술의 요소를 결합하거나 대체하여 생성된다. 발명이 진보성 등 특허요건을 충족하는 한, 해당 요소만으로 비정상적인 출원으로 간주해서는 안 된다.

142) 이하의 규정에 대한 분석은 EUIPO, 「IPKey - 关于中国境内非正常专利申请的研究」(研究工作参考号：IPKCH-AO-003-20), EUIPO, 2022, pp. 50-58 참조

의견검토 (리뷰)	• 악의적 출원으로 간주되는 반복출원은 심사관으로 하여금 출원일자가 멀리 떨어져 있는 여러 악성 출원에 대응할 수 있는 권리를 부여할 수 있다. • 규정에 따르면 서로 다른 출원인이 동시에 제출한 다수의 특허출원은 악의적인 출원으로 간주되지 않는다, 하지만, 동일한 발명에 대하여 동일한 출원인이 여러 건의 특허를 출원하는 경우, 이는 악의적인 출원으로 볼 수 있다는 합의가 있다. 그러나 단순히 서로 다른 발명의 특징이나 요소를 결합하여 발생한 특허출원을 악의적인 출원으로 간주해야 하는지에 대하여는 여전히 상당한 논란이 있다. • EU 특허 실무자의 의견과 IPO의 의견을 통해, 이 조항이 서로 유사하고 서로 다른 요소의 단순한 조합으로 구성된 여러 특허출원을 대상으로 하는 것으로 보인다는 것을 알게 되었으며, 향후 이러한 규정이 더욱 명확해질 것으로 예상된다.
--------------	--

그러나 완전히 동일한 내용이 아닌 이상, 동일한 사람이 유사한 내용의 출원을 하는 것이 반드시 특허행정을 방해하려는 악의를 가졌다고 파악하긴 어렵다. 중국에서 해당 유형을 규정한 것은, 특허의 양적 확대를 시도하던 당시, 출원에 대한 지원금을 부여하고 있었고 이러한 과정에서 악의의 출원이 상당수 발생한 것에서 유래한 것으로 생각된다. 이는 중국 내의 특수한 상황에 기초한 것으로서 우리나라의 경우에는 적용하기 어려울 것으로 본다.

둘째, 고의적으로 실험 데이터나 기술효과를 조작·위조하는 경우 악의적인 출원으로 볼 수 있다. 이는 미국에서 규정하고 있는 실시가능 기재요건을 성실히 기재하지 않은 것과도 같은 맥락으로 이해할 수 있다.

〈표 28〉 악의적 출원행위 유형 2(고의적인 허위정보의 기재) 검토

유형	(고의적인) 허위정보 기재
	• 제출된 특허출원서가 발명, 실험데이터 또는 기술효과를 조작·위조 또는 변조하거나 선행기술이나 선행디자인을 표절, 단순대체, 조합하거나 이와 유사한 경우
공식 해석 (中)	조항에서 “조작, 위조, 변조”란 주로 존재하지 않는 발명, 실험자료, 기술적 효과 등을 날조 또는 위조하거나 기존의 기술 또는 디자인을 수정 및 변형한 후 그 효과를 과장하는 행위를 말한다.
의견 (EUIPO)	• 해당 사례의 경우 신규성, 진보성의 문제로 특허허여가 거부되거나, 특허권이 등록되었다 하더라도 특허요건을 충족하지 못하여 무효로 선언될 수 있을 뿐이며, ‘악의’로 발생하였다고 볼 수 없다. 특히 선행기술을 결합한 발명은 기술적 성과가 해결되지 않은 기술적 문제에 답변할 수 있는 선행한 기술적 해결방법과 다른 기술적 해결방법을 제공하여 특허가 가능하다. 또한 심사단계에서 심사관이 이러한 사기행위를 발견하기 어려울 수 있다. • 출원서에는 아직 완전히 구현되지 않은 내용이 포함되어 있거나, 출원인이 완전한 보호를 받기 위하여 더 높은 수준의 범용성으로 추상화해야 하는 경우가 많다. 이 정의는 의도하지 않은 조작과 악의적인 조작을 구별하기 위해 수정되어야 하며, 특허청구범위의 일부로 제한되어야 한다. 또한 적법한 발명은 선행기술 또는 선행디자인 중 일부요소의 조합 또는 교체에서 발생하며, 발명이 진보성을 포함한 특허성 기준에 부합하는 한, ‘선행기술 또는 선행디자인의 간단한 교체’는 비정상적인 특허출원의 근거로 간주되어서는 안 된다.
의견검토 (리뷰)	• 심사관이 심사단계에서 이러한 사기행위를 발견하기 어려울 수 있다는 데에 동의한다. 그러므로, 여러 증거가 이러한 악의적 특허출원을 식별하는데 매우 중요한 것으로 보이므로 증거에 대한 요구사항을 명확히 해야 한다. • 심사관 또는 출원인이 이러한 악의적인 특허출원의 식별과정에서 증거를 제공할 책임이 있는 지 여부도 명확히 해야 한다. • 표절행위는 발견될 수 있지만, ‘선행기술 또는 선행디자인의 단순한 대체’와 혁신활동을 구별하기 어려울 수 있다. 단순성이 얼마나 단순함을 의미하는 지는 불분명하지만, 선행기술을 단순하지만 창의적으로 변형한 혁신이 악의적인 특허출원으로 오판될 위험성도 존재한다.

셋째, 제출된 특허출원의 발명 및 창작이 출원인 및 발명자의 실제 연구개발능력 및 자원조건과 명백하게 일치하지 않는 경우로서 앞서 국내 사례에서 살펴본 미성년자가 발명자로 기재된 경우를 생각해볼 수 있다.

중국은 발명자뿐 아니라 출원인을 기준으로 하여 출원인의 능력이 부족하다고 간주할 수 있는 경우 역시 진정한 발명자인지 의심이 되는 것으로 규정하고 있다는 점이 독특하다.

〈표 29〉 악의적 출원행위 유형 3(진정한 발명자인지 의심되는 경우) 검토

유형	진정한 발명자인지 의심되는 경우
	제출된 특허출원의 발명 및 창작이 출원인 및 발명자의 실제 연구개발능력 및 자원조건과 명백하게 일치하지 않는 경우
공식 해석 (中)	이는 출원된 발명창작의 수 또는 내용이 출원인과 발명자의 실제 연구개발능력 및 자원조건을 현저히 초과하는 것을 의미한다. 예를 들어 회사에서 단기간 많은 특허출원을 제출하였으나, 확인결과 해당 회사가 자본이 없으며, 실제로는 과학연구투자, 연구개발팀, 생산 및 운영이 없는 페이퍼컴퍼니인 경우이다.
의견 (EUIPO)	- 해당 상황은 특허의 가능성이나 '악의', '부정직'과는 무관하므로 EU는 이러한 상황을 통제하지 않는다. - IPO는 주제 또는 발명자의 실제 R&D 능력을 검증하기 어렵다는 점에 주목하며 출원인이 실제 R&D 능력을 입증할 책임 있는 경우, 비즈니스 및 향후 사업 계획에 대한 독점적이고 민감한 정보를 공개해야 할 수 있다. 혁신정신은 조직의 전통적인 비즈니스 및 연구개발범위를 넘어 창의성과 발명의 잠재력을 달성하는 것을 포함하므로, 이를 비정상적인 특허출원으로 간주해서는 안 된다.
의견검토 (리뷰)	- 이러한 규정은 공식 해석에서 설명된 악의적 출원뿐 아니라, 차고에서 발명자가 달성한 위대한 발명과 같은 정상적인 혁신도 포함될 수 있다는 위험성에, 너무 광범위한 규정으로 보인다. - 악의적인 특허출원을 규제하는 것과 진정한 혁신활동을 장려하는 것 사이에서 균형이 이루어져야 한다.

넷째, 제출된 특허출원이 무작위로 생성된 것으로 간주되는 경우를 악의적 출원으로 본다. 실제 오늘날 인공지능 기술을 통하여 임의의 특허청구항을 만들어낼 수 있다. 이를 통하여 무작위 출원을 하는 경우, 실제 특허권을 취득하고자 하는 목적이 아닌 다른 목적이 있는 것으로 추정할 수 있다고 보는 것이다.

〈표 30〉 악의적 출원행위 유형 4(매크로 출원) 검토

유형	매크로 출원
	- 제출된 여러 특허출원의 발명 및 창작이 주로 컴퓨터프로그램이나 기타 기술을 이용하여 무작위로 생성된 것인 경우 - 제출된 특허출원의 발명 및 창작이 주로 컴퓨터 기술을 이용하여 무작위로 생성된 것인 경우
공식 해석 (中)	이는 과학연구자의 실제 참여 없이, 컴퓨터를 이용하여 무작위로, 무질서하게 기술 또는 설계를 형성하는 것을 말하며 실제 혁신활동이라 할 수 없다. 예를 들어 제출된 여러 출원의 내용이 컴퓨터 기술을 사용하여 무작위로 생성된 기술 솔루션, 제품의 모양, 패턴 또는 색상인 경우이다.
의견 (EUIPO)	- 해당 상황은 '악의'와 무관하다. - IPO는 이 요소를 제거할 것을 권장한다. 보다 구체적으로 이 요소는 부당한 이익을 얻거나 혁신 또는 서비스의 성과를 위조하는 신청자의 특성을 반영하지 않는다. 예를 들어 미래의 인공지능은 해당 정의에서 설명된 대로 핵심 발명의 아이디어와 관련되거나 핵심 발명 아이디어에서 개발된 중요한 새로운 발명을 획득할 가능성이 높다. 따라서 이러한 발명들을 악의적 출원행위 금지라는 명목으로 배제해서는 안 된다. 비정상적인 출원의 특정 요소를 나열하는 데에 중점을 두어서는 안 되며, 발명이 어떠한 방식으로 만들어지는지는 중요한 문제가 아니다.

의견검토 (리뷰)	• 이 규정의 공식해석은 디자인 특허를 강조하지만, 발명 및 실용신안 특허출원에도 적용할 수 있다. • 심사관은 특정 특허출원이 주로 컴퓨터 기술을 사용하여 무작위로 생성되었다는 점을 설명해야 하지만, 출원인은 특허출원의 내용이 컴퓨터기술을 사용하여 무작위로 생성되지 않았다는 것을 증명해야 할 것이며, 이는 심사관에게 보다 더 어려운 입증책임을 부과하는 것이다. 따라서 입증책임은 심사관과 신청자 사이에 신중하게 할당되어야 한다.
--------------	--

다섯 번째, 품질이 낮은 특허를 출원하는 것으로 사실상 무작위 출원과 같은 맥락에서 이해해 볼 수 있다. 하지만 단순히 기술 수준이 낮은 것만을 가지고 악의적 출원이라고 볼 수는 없을 것이다.

〈표 31〉 악의적 출원행위 유형 5(품질이 낮은 특허) 검토

유형	품질이 낮은 특허
	• 특허출원을 위해 제출된 발명-창작이 특허성 심사를 회피할 목적으로 고의로 형성된 발명-창작으로서, 실질적인 보호가치가 없거나, 그 보호범위의 품질이 저하 또는 중복되거나 보호범위를 불필요하게 축소시키거나, 검색이나 검토의 의미가 없는 요소를 포함시키는 경우 • 제출된 특허출원의 발명-창작이 명백히 기술적 개선이나 디자인 상식에 부합하지 않거나, 품질이 저하 또는 중복되거나 보호범위가 불필요하게 축소된 경우
공식 해석 (中)	이는 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자의 관점에서 볼 때, 특허성 검토의 목적을 회피하기 위하여 출원인이 해당분야에서 일반적이거나 간단한 단계를 통해 실현할 수 있는 기술경로나 설계 솔루션을 고의적으로 복잡하게 만드는 것을 의미한다. 기술의 개선 및 설계 개선, 특히 사소하고 불필요한 기술적 특징을 많이 열거하여 형성된 주장은 본질적으로 보호범위를 불필요하게 축소시킬 수 있다.
의견 (EUIPO)	• 해당 상황은 ‘악의’와 무관하다. • 발명이 “기술적 개선 또는 설계의 상식에 명백히 부합하지 않거나, 품질이 저하, 중복, 보호범위가 불필요하게 축소된 경우”에는 비정상적인 출원으로 간주될 위험이 있다. 그러나 IPO는 발명의 진보성이 인정되면 예상치 못한 결과가 충분히 허용될 수 있음을 지적한다. 정의에 따르면 예상치 못한 결과는 설계 상식에 일치하지 않으므로, 예상치 못한 결과를 반영하는 발명을 비정상출원으로 간주해서는 안 된다. 또한 출원인은 청구범위를 축소하고 보호범위를 제한함으로써, 타인이 청구범위를 무효화시키기 어렵도록 하는 합리적인 선택을 할 수 있다. 그리고 특허심사관도 일반적으로 청구범위의 축소를 요구하게 된다. 특허청구범위를 좁히기로 한 결정이 비정상 출원으로 간주되는 근거가 되어서는 안 된다.
의견검토 (리뷰)	• 기존의 고시 제411호에 표현들, 예를 들어 ‘특허성 심사 목적을 회피하기 위해 의도적으로 형성’, ‘실제 보호 가치 없음’, ‘검색 및 심사의 의미가 없음’과 같은 매우 주관적인 조건을 포함하고 있다. 이는 고시 제411호가 급하게 작성된 것임을 반증한다. • 정상적인 저질특허와 악의적인 출원 사이에는 경계가 있어야 한다. 이 경계를 어떻게 구분해야 할지에 대하여는 논의할 수 있다.

여섯째, 고의적인 분산출원으로서 이는 앞서 언급한 반복적인 출원과 연관된다.

〈표 32〉 악의적 출원행위 유형 6(고의적 분산출원) 검토

유형	고의적 분산출원
	• 비정상적인 특허출원에 대한 규제조치를 회피하기 위하여 특정 기관, 개인 또는 주소와 실질적으로 관련된 여러 특허출원을 분산하거나 순차적으로 다른 장소(타 국가)에 제출하는 경우 • 특정 단위, 개인 또는 주소와 본질적으로 관련이 있는 여러 특허출원을 악의적으로 분산시키거나 연속적으로 다른 장소에 제출하는 경우

공식 해석 (中)	이는 비정상적인 특허출원으로 인식되는 것을 피하기 위하여 복수의 회사를 등록하거나, 복수의 주민번호 등을 이용하거나, 복수의 회사 주소를 사용하는 등 동일한 출원인의 출원을 고의적으로 분산제출하는 것을 말한다.
의견 (EUIPO)	• 해당 상황은 ‘악의’와 무관하다. • IPO는 중국 내에서 여러 출원을 제출하는 것이 비정상적 특허출원의 근거가 될 수 있음을 명확히 하여 의도치 않게 전 세계적으로 특허출원을 제출하는 활동에 영향을 미치지 않도록 권장한다.
의견검토 (리뷰)	• 본 연구에서 공식적으로 확인된 악의적 특허출원 사례에 대한 제한된 데이터를 기반으로 할 때, 외국 출원인의 악의적 출원 사례는 관찰되지 않고 있다. • 등록된 여러 회사가 악의적인 상표출원을 제출하는 것은 중국 상표 선점자의 일반적인 관행이며, 이러한 행동은 특허분야에서도 표준화되어야 한다.

일곱 번째, 부적절한 목적으로 특허출원권을 이전, 양도하거나 발명자를 허위로 변경하는 행위에 대하여 악의적 출원으로 보고 있다.

〈표 33〉 악의적 출원행위 유형 7(부정한 의도가 있는 권리이전) 검토

유형	부정한 의도가 있는 권리이전
	• 특허기술, 디자인 기타 정당한 목적을 달성하기 위해 특허출원권이나 특허권을 매매하거나 발명자 또는 설계자를 허위로 변경하는 행위 • 부적절한 목적으로 특허출원권을 이전·양도하거나, 발명자 또는 설계자를 허위로 변경하는 행위
공식 해석 (中)	여기에는 주로 두 가지 상황이 포함되는데, 첫 번째는 경쟁목적으로 특허출원권 또는 특허권을 사고파는 행위이다. 예를 들어 기관 또는 개인이 심사과정에서 특허출원할 수 있는 권리를 양도하거나 특허하여 후 특허를 일괄양도한 상황에서 양수인이 기술 구현에 대한 동기가 없음이 명백하거나, 해당 사업과 관련이 없거나, 그 밖의 합리적인 법적 목적으로 특허출원권 또는 특허권을 양도하는 행위가 아닌 경우이다. 두 번째는 발명자 및 디자이너의 허위변경이다. 실제로 부당한 이익을 목적으로 발명창작에 기여하지 않은 사람을 발명자 또는 디자이너로 변경하는 경우가 존재함이 밝혀졌다. 특허법 시행규칙에서는 발명자 또는 디자이너는 발명창작의 실질적인 특성에 기여해야 한다고 규정하고 있다.
의견 (EUIPO)	• 특허출원의 품질을 향상시키기 위해 특허권의 이전을 규제할 필요가 있는지의 여부는 명확하지 않다.(악의적 출원을 규제하기 위해서 해결해야 할 문제는 ‘출원’과 관련한 상황이다.) 또한 승인된 특허권은 특허요건을 모두 충족하고 있는 것이므로, 이렇게 승인된 특허권에 대하여 이전을 규제할 필요가 있는지의 여부가 불분명하다. 특허는 일반적으로 수백 또는 수천 건의 단위로 이전되기도 하여서, 모든 이전에 대하여 이러한 규정을 준수하는 지 여부를 검토하는 것은 비현실적이다.
의견검토 (리뷰)	• 이 규정이 악의적인 특허출원권의 이전을 규제하는 것인지, 임의의 유형의 특허출원에 대한 권리 및 특허권의 이전을 규제하는 것인지 명확하지 않다. • 특허출원 또는 특허권의 이전의 목적이 정당하지 않은 지 여부를 판단하는 명확하고 객관적인 기준은 없는 것으로 보인다. • 공동출원인으로 회사를 포함시키는 것이 이 규정에 따른 특허출원권 또는 특허권의 이전의 정의에 해당하는 지 여부는 불분명하다.

여덟 번째, 대리인의 부정행위로서 특허대리인이나 변리사, 기타 대리할 수 있는 자로 하여금 각종 비정상적인 특허출원을 실행하도록 하는 행위를 악의적 출원으로 보고 있다.

〈표 34〉 악의적 출원행위 유형 8(대리인의 부정행위) 검토

유형	대리인의 부정행위
	특허대리인, 변리사, 기타 기관이나 개인이 대리인 역할을 하거나 타인을 유도, 선동, 보조, 공모하여 각종 비정상적인 특허출원을 실행하는 행위
공식 해석 (中)	이는 자격을 갖춘 특허대리인, 변리사 및 특허대리인 자격이 없는 기관 또는 개인이 다양한 비정상적인 특허출원을 수행하는 것을 의미한다. 비정상적인 특허출원을 직접 대리하는 행위와, 다른 사람이 비정상적인 특허출원을 하도록 유도, 교사 및 돕는 행위를 포함한다.
의견검토 (리뷰)	- 특허업계에서는 악의적 특허출원에 대한 CNIPA의 일련의 조치가 상당수의 특허대리인의 업무에 영향을 미칠 수 있다고 보고 있다. - 특허대리인의 행동을 규제하는 것은 악의적 특허출원과 관련한 연결고리를 끊는 것이다. 악의적 출원의 경우 출원인과 특허대리인 또는 무자격 대리인이 악의적인 특허출원으로 인하여 이익을 얻고 성장할 수 있는 경우, 이는 중국의 지식재산권 시스템에 진정한 해를 끼칠 것이다.

아홉 번째로, 상기 8개의 유형에 포함되지 않는 그 밖의 악의적 출원을 규정한다. 여기에서 미성년자의 특허출원 등을 규정하고 있는데, 앞서 살펴본 진정한 발명자인지 의심되는 경우와 같은 내용으로 볼 수 있다.

〈표 35〉 악의적 출원행위 유형 9(기타) 검토

유형	기타
	그 밖의 신의성실의 원칙을 위반하고 특허업무의 정상적인 질서를 방해하는 비정상적인 특허출원행위 및 이와 관련된 행위
공식 해석 (中)	예컨대 '연구개발능력과 현저히 일치하지 않는 특허출원'에 대한 단속은 미성년자나 관련 자본이나 연구개발비가 없는 회사에 영향을 미칠 수 있으며, '특허출원의 비정상 재판매'의 단속은 일괄출원 및 영리목적으로 재판매 하거나 동일한 특허를 여러 번 재판매하여 자금을 조달하는 행위를 억제할 것이다.
의견검토 (리뷰)	이러한 규정 뒤에는 미성년자의 악의적인 특허출원 행위, 동일한 특허를 여러 번 사고파는 등 보다 구체적인 형태의 악의적 특허출원행위가 있는 것으로 보인다. 그러나 특허권자 및 산업계의 다양한 참여자는 이러한 규정에 대한 의문을 제기했으며, 해당 규정은 지나치게 광범위하여 진정한 혁신활동을 제한할 수 있는 것으로 보인다. 따라서 일반적으로 이렇게 모호한 규정을 명확히 하고 최적화할 필요가 있다.

이 외에도 다수의 분할출원으로 제출하는 경우도 악의적 출원의 예로 포함시켜야 한다는 논의가 있었으나 최종 규정에서는 삭제되었다. 악의적인 분할출원 역시 앞에서 살펴본 반복적인 출원행위와 사실상 동일하다.

〈표 36〉 악의적 출원행위 유형 10(악의적 분할출원) 검토

유형	악의적 분할출원
	- 승인될 가능성이 있는 출원에 기초하여 다수의 분할출원으로 제출하나, 실질적, 법적, 기술적으로 분할할 필요가 없는 상황인 경우 → 2021년 2월 발표된 규정초안에는 존재하였으나 최종 규정에서 삭제
논의 과정	중국의 특허심사관 입장에서는 영리목적(ex. 특허자금 지원 또는 첨단기술기업 자격)을 위한 악의적인 분할출원의 일괄 제출을 규제할 필요성이 존재하였다. 2015년 중국의 특허심사관이 발표한 논문에 따르면, 중국의

	악의적인 특허출원인은 분할출원을 심각하게 남용하고 있으며, 악의적인 분할출원을 엄격하게 규제할 것을 요구하고 있다. 악의적 분할출원의 예로서 CN21175519 특허출원의 설명서를 예로 들어, 해당 특허에는 유사한 내용의 분할출원이 259건이 있다고 하였다. • 해당 악의적 분할출원의 정익은 초안에서 제출된 바 있으나, 보다 철저히 논의하고 검증이 필요하다는 견해에 따라 철회되었다.
의견검토 (리뷰)	• 그러나 특허권자의 관점에서는 다양한 전략적 목적을 위하여 분할출원을 제출하는 것이 매우 일반적인 관행이다. 정상적인 분할출원과 악의적인 분할출원의 경계가 모호하고 분할출원의 건수를 기준으로 악의적인 특허출원을 인정해서는 안 된다.

IV 특허권의 악의적 취득

1 관련 규정

일반적으로 비정상적인 특허출원에 기반한 특허권의 권리행사는 ‘특허권 남용’에 해당할 수 있다. 2011년 중국 최고인민법원은 〈사회주의 문화의 위대한 발전과 번영을 주도하며 경제의 자주적, 조화적 발전을 촉진하기 위한 지식재산권 심판의 역할을 극대화하기 위한 문제의견 고시〉를 발표하면서, 특허보호와 권리남용 사이에서 특허남용을 적절하게 처리할 필요가 있음을 언급하였다. 또한 특허권자가 자신의 특허권이 기존의 기술이나 디자인에 속한다는 사실을 알면서도 합법적인 실시자 등에게 악의적으로 침해 경고를 보내거나 소송권을 남용하는 경우에는 침해로 간주된다.

2017년 4월 베이징 고급인민법원이 발표한 〈특허침해판정지침〉(专利侵权判定指南)¹⁴³⁾과 2021년 발표한 〈지식재산권 민사소송 증거규칙 지침〉(北京市高级人民法院知识产权民事诉讼证据规则指引)¹⁴⁴⁾에는 ‘특허권을 악의적으로 취득하는 행위’라는 용어가 포함되어 있다.

〈표 37〉 베이징고급인민법원의 〈특허침해판정지침〉(2017)

126. 피고인이 관련 특허가 특허권자에 의해 악의로 취득되었음을 입증하는 증거를 제공하는 경우, 원고의 청구는 기각될 수 있다. 특허침해소송에서 특허권이 무효로 선고될 경우, 특허권 남용으로 판단되어서는 안 된다.
127. 특허권을 악의로 취득한다는 것은, 특허로 보호되어서는 안 된다는 것을 알고 있는 발명에 대하여 특허를 신청하고, 특허권을 취득하는 행위를 말하며, 다음과 같은 상황을 포함한다.

143) 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》, 2019. 9. 4. <<https://www.bjcourt.gov.cn/article/newsDetail.htm?NId=150002896&channel=100014003&m=splc>>

144) 关于印发《北京市高级人民法院知识产权民事诉讼证据规则指引》的通知. 2021. 5. 10 <https://www.beijing.gov.cn/zhengce/fygfxfwj/202308/t20230817_3224612.html>

- (1) 출원일 이전에 특허권자가 명확히 알고 있는 국가표준, 업계표준 및 기타 기술표준에 대한 기술적 해결방법에 대하여 특허를 신청하고 특허권을 취득하는 행위
- (2) 국가표준, 산업표준 등 기술표준의 제정에 참여하는 사람이, 상기 표준의 작성 및 제정과정에서 명백히 알려진 타인의 기술방안에 대하여 특허를 신청하고 특허권을 취득하는 행위
- (3) 특정 지역에서 널리 생산되거나 사용되는 제품에 대하여 고의로 특허를 신청하고 특허권을 취득하는 행위
- (4) 조작된 실험 데이터, 가상의 기술효과 및 기타수단을 사용하여, 해당 특허가 특허법의 허여조건을 충족하도록 (속여서) 특허권을 취득하는 행위
- (5) 해외에서 공개된 특허출원 문서에 공개된 기술적 해결방법에 대하여 중국에서 특허권을 신청하고 취득하는 행위

〈표 38〉 베이징고급인민법원의 〈지식재산권 민사소송 증거규칙 지침〉(2021)

- 2.38 피고가 해당 특허가 특허권자에 의해 악의적으로 취득되었다는 이유로 법원에 원고의 청구를 기각하도록 요청하는 경우, 피고는 다음 각 호의 취득 방법에 초점을 맞춘 증거를 제출할 수 있습니다.
- (1) 출원일 이전에 국가표준, 산업표준 등 기술표준에 포함된 기술적 해결방법에 대해 특허를 출원하는 행위
 - (2) 국가표준, 산업표준 등 기술표준 제정에 참여하는 자가 표준작성 및 제정에 참여하는 과정에서 알게 된 타인의 기술방안에 대해 특허를 출원하는 경우
 - (3) 특정 지역에서 널리 생산되거나 사용되는 제품에 채택된 기술 솔루션에 대해 고의로 특허를 출원하는 경우
 - (4) 관련 특허의 허가 조건을 충족하도록 하기 위해 실험 데이터 및 가상의 기술 효과를 조작하는 등의 수단을 사용하는 경우
 - (5) 해외에서 공개된 특허출원문서에 공개된 기술방안에 대해 중국에서 특허를 출원하는 경우

이 용어는 CNIPA가 발행한 행정규칙에 정의되어 있는 “비정상적인 특허출원행위”와 유사하지만 다음과 같은 차이점이 있다.

〈표 39〉 비정상적인 특허출원과 특허권의 악의취득의 비교

비정상적 특허출원	특허권의 악의적 취득
출원만 이루어져도 해당	출원 후 특허권이 부여된 것 ¹⁴⁵⁾
상대적으로 넓은 범위를 규정	상대적으로 좁고 구체적인 범위를 규정

결국 특허권의 악의적 취득이라 함은, 특허권을 부여해서는 안 되는 혁신에 대하여 의도적으로 특허를 출원하고 특허권을 획득하는 행위로 정리할 수 있다.

한편 2020년 최고인민법원에서 발표한 〈특허허가 및 확인에 관한 행정사건의 심리에 관하여 관련 법률의 여러 문제에 관한 조항 (1)〉¹⁴⁶⁾에 따르면, 특허출원인 또는 특허권자가 신의성실의

145) 단, 2021년의 지침의 경우 2017년의 지침과 달리 ‘특허권을 취득하는 행위’라는 표현은 빠져있다. 하지만 동 지침의 법원에서의 소송절차에 활용되는 것을 감안할 때, 특허권이 존재하는 상황임을 알 수 있다.

146) 关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一), 〈<http://gongbao.court.gov.cn/Details/8e49174b89>〉

원칙을 위반하고 설명 및 도면의 구체적 실시 방법, 기술적 효과, 데이터, 차트 및 기타 관련 기술 내용을 조작했음을 입증할 증거를 보유하고 이에 따라 관련 권리를 주장할 수 있으며, 특허법을 위반하는 악의적 출원에 대해서는 인민법원이 지원할 수 있음을 규정하고 있다(제5조).

특허법 4차 개정 전 악의의 출원에 대하여 행정청별로 서로 다른 정의를 갖고 있으며¹⁴⁷⁾ CNIPA가 공표한 행정규칙과 법원이 공표한 사법규칙의 악의적인 특허출원의 구체적인 유형이 서로 상이하였다. 법원에서 악의적인 출원이라고 파악한 건수가, CNIPA에서 파악한 건수에 비해 훨씬 적었던 것을 볼 때, 법원에서는 악의적인 출원을 보다 엄격하게 정의하고 판단하였던 것으로 보인다. 이러한 불일치는 특허법의 개정을 통하여 일정 부분 해결되었으며, 법 개정이 통일된 법적 프레임워크를 제공하는데 기여하였다고 평가된다.

2 악의적으로 취득한 특허권의 행사 (악의적 소송)

악의적 소송이란 일반적으로 불법행위자가 불법 또는 부당한 이익을 얻기 위해 고의로 불합리한 소송을 제기하여 소송으로 인해 상대방에게 손해를 입히는 것을 의미한다. 악의적 소송의 본질은 특허권을 남용하는 불법행위로 특허권을 정당하게 행사하는 것이 아니며, 그 목적이 불법적 이익이나 부당한 이익을 얻고, 상대방이 소송으로 인해 피해를 입도록 하는 것일 뿐, 법에 따라 부여된 특허권의 실시와는 무관하다.

중국의 민법과 불법행위책임법의 관련 규정에 따르면 악의적인 소송이 성립하기 위해서는 주관적 악의, 침해, 손해 발생 및 침해와 손해 사이의 인과관계라는 네 가지 필수 요소를 충족하여야 한다. 이 중 주관적 악의란 청구를 하는 당사자가 정당한 이유가 없음을 알고 권리 설정의 목적에 어긋나게 부당하게 소송권리를 행사하여 상대방의 재산 또는 신용을 손상시키는 것을 의미한다. 그런데 중국의 사법 관행에서는 당사자의 주관적 악의를 입증하기 어려우며, 악의로 소송을 제기했다고 쉽게 가정할 수 없다.

bf10434e616cb275e1ca.html>

147) 특허청의 경우 “비정상적인 특허출원 행위” 또는 “선의의 원칙을 위반하는 특허출원 행위”로 정의하며, 베이징 고등법원의 「특허침해판결지침」에서는 ‘특허권을 얻기 위한 악의적인 행위’로 정의하고 있다.

3 악의적 소송 사례 검토

중국에서 지식재산권의 악의적 소송이라고 판단한 사례를 살펴보면 다음과 같다.

탄파원(谭发文, Tan Fawen)과 텐센트(Tencent)의 디자인 특허 관련 소송에서 법원은 무효인 권리를 이용하여 소송을 제기한 것이 악의적 소송이라고 판단하였다.¹⁴⁸⁾

텐센트는 ‘QQ 펭귄’ 시리즈 미술 작품의 저작권과 상표권을 보유한 자이다. 한편 2008년 12월 탄파원(谭发文)은 ‘스피커(Xzeit 미니 펭귄형)’ 디자인 특허를 CNIPA에 출원하고 승인을 받았다. 이에 대하여 2011년 3월 텐센트는 탄파원에서 판매한 QQ 미니 스피커가 텐센트의 저작권 및 상표권을 침해했다며 소송을 제기하였다. 소 제기 후, 탄파원 측에서 침해 중지 및 배상금을 지불하고 펭귄 스피커 디자인 특허 출원을 철회하기로 합의하였다. 그러나 탄파원은 약속을 이행하지 않았고, 이 디자인권을 계속하여 유지하였다. 한편 같은 기간 동안 텐센트는 선전 중커 루이청 스마트 테크놀로지 유한회사(‘중커’)와 협력하여 펭귄 모양의 스피커를 생산 및 판매하였다.

[그림 1] 텐센트의 저작권 및 상표권(왼쪽 그림)과 탄파원의 미니펭귄 스피커(오른쪽 그림)



2016년, 탄파원은 텐센트와 중커가 자신들의 디자인 특허를 침해했다는 이유로 두 회사에 90,000위안의 특허 로열티를 요구하는 소송을 제기하였다. 이에 텐센트는 즉시 탄파원 디자인 특허에 대해 무효심판을 청구했고, CNIPA는 심사를 거쳐 탄파원의 디자인 특허권이 무효라고 판결하였다.

이후 텐센트는 탄파원이 악의적으로 특허권 침해 소송을 제기하였음을 주장하였고, 악의적 소

148) Tan Fawen vs. Tencent. (广东省高级人民法院, (2019)粤民终407号), <<https://m.iphouse.cn/verdict/show/id/1047416.html?code=l2ywY2lpbJWZw==>>

송으로 인해 영업권 손실, 변호사 수수료, 출장비, 예상 이익 등을 포함한 일련의 손실을 입게 되었음을 주장하였다. 이에 탄파원이 텐센트에 대하여 손해를 배상하고 사과하도록 명령할 것을 요청하였다.

텐센트의 소 제기에 대하여 법원은 다음과 같은 사실에 근거해 텐센트의 주장을 지지하였다. 첫째, 탄파원은 특허청에 디자인 특허를 신청하기 전에 텐센트가 QQ 펭귄 미술 작품에 대한 저작권을 가지고 있다는 것을 완전히 알고 있었으며, 이는 알고도 디자인 특허를 출원한 행위는 신의칙에 위배되는 것이다. 둘째, 탄파원은 특허권이 부당하게 취득되었다는 것을 알면서도, 시장 경쟁에서 부당한 이익을 얻기 위해 특허권을 계속 사용해왔다.

법원은 악의적 소송이 제기되었는지의 여부를 판단하기 위해서는 ① 당사자가 지식재산권 소송을 제기하였으며, ② 소를 제기하는 당사자에게 주관적인 악의가 있으며, ③ 해당 소송으로 실제 손해가 발생하였고, ④ 요청의 당사자의 지식재산권 소제기와 손해의 결과 사이에 인과관계가 있을 것을 제시하였다. 특히 ‘주관적 악의’와 관련하여 악의란 요청을 하는 당사자가 이미 소제기에 정당한 이유가 없다는 것을 알고 있고, 상대방에 대하여 소송권을 부당하게 행사하며, 상대방에게 피해를 입히려는 의도가 있다는 것을 의미한다.¹⁴⁹⁾ 지식재산권의 상업적 가치가 점점 더 두드러짐에 따라 일부의 부도덕한 행위자는 기존의 저작권 및 디자인, 실용신안과 관련한 심사의 허점을 이용하여 빈번한 악의적 소송을 통해 불법 또는 부당한 이익을 얻는다. 이 사례는 중국이 악의적 특허출원, 그리고 악의적으로 취득한 특허를 통한 남용 문제를 해결하기 위하여 사법적 조치를 취했음을 보여준다.

이 사건에서 텐센트와 탄파원 간의 이전의 합의가 법원의 판결에 영향을 미쳤다는 점에 주목할 필요가 있다. 법원은 판결에서 탄파원이 자신의 디자인 특허가 텐센트의 저작권이 있는 예술 작품과 기본적으로 동일하다는 것을 알고 있었고 관련 특허를 철회하겠다는 명확한 약속을 했다는 점을 언급하였다. 따라서 탄파원이 디자인 특허를 포기하거나 양도하기로 한 이전의 합의는 궁극적으로 법원에서 디자인 특허의 부적절성을 인정한 것으로 간주되어 이후 소송이 정당화될 수 없고, 신의성실의 원칙을 위반했다는 것을 확인한 것으로 볼 수 있다. 양측 간의 합의로 인해, 법원은 탄파원의 침해청구가 적절한 근거 없이, 오히려 부적절하게 제기되었다는 것을 알고, 결론을 내리기가 더욱 쉬웠던 것으로 판단된다. 또한 일련의 상황을 감안할 때 법원은 유사한 사례에 대하여 선례를 남기고 신의성실의 원칙을 위반한 행위를 처벌하는 것이 필요하다고 생각했을 수 있다. 이는 중국에서 부정직하고 악의적인 소송을 최소화하려는 광범위한 노력과 일치하는 결론으로 보인다. 해당 판결을 통하여 법원은 진정한 권리 소유자에게 긍정적인 신호를 보내며, 신의의 원칙을 위반하는 행위는 용납하지 않을 것이라는 명확한 태도를 보인 것으로 파악할 수 있

149) HLK, Does Recent Tencent Case Indicate A Shift In The Way Companies Deal With Patent Trolls?, mondaq 2020. 8. 29. <<https://www.mondaq.com/uk/patent/980272/does-recent-tencent-case-indicate-a-shift-in-the-way-companies-deal-with-patent-trolls>>

다.¹⁵⁰⁾

악의적 소송에 관한 또 다른 사건으로, Luo Yunjun·Sea Mild(Shanghai) Technology와 Procter & Gamble 간의 소송을 살펴볼 수 있다. 2020년, 상하이 특허법원은 CNIPA의 특허 무효 결정에 근거하여 Procter & Gamble(이하 ‘겔블’)을 상대로 제기된 Luo Yunjun(이하 ‘루오’)과 Sea Mild(Shanghai) Technology(이하 ‘씨마일드’)의 특허 침해 소송에 대하여 기각결정을 내렸다. 이후 루오와 씨마일드는 베이징 지식재산권 법원에 CNIPA의 특허 무효 결정에 대한 이의를 제기하는 행정 소송을 제기했으나 기각되었다.

루오와 씨마일드는 ‘휴대용 청소 용품 및 그 제조 방법’이라는 명칭의 중국 특허 ZL200910140391.6의 특허권자이다. 2019년, 이들은 겔블이 중국 내에서 세탁 세제 파우치 제품을 수입 및 판매하는 행위가 자신들의 특허를 침해했다고 주장하며, 상하이 특허법원에 소송을 제기하였다. 이에 겔블은 CNIPA에 루오와 씨마일드의 해당 특허에 대한 무효심판을 제기하였으며 CNIPA는 2020년 1월 20일 이 특허를 무효로 판단하였다.

겔블은 20년 이상 관련 기술에 대한 R&D에 막대한 투자를 해온 최초의 세탁 세제 파우치 개발업체 중 하나로, 이 분야에서 상당한 수의 특허를 보유하고 있다. 루오와 씨마일드는 품질이 낮은 특허를 근거로 겔블에 침해소송을 제기한 것이다. 이들은 침해에 대한 아무런 증거도 제시하지 않은 채 손해배상만을 요구하였고, 이에 겔블은 이러한 불합리한 주장에 대응하는 방법으로 특허권자와 합의하기보다는 특허의 유효성에 대해 이의를 제기하기로 한 것이다.

다국적 기업의 경우 중국에서 점점 더 불합리한 특허 주장의 표적이 되는 경우가 빈번하다. 일부 기회주의적인 특허권자들은 입증되지 않은 비난거리를 이용하여 돈을 벌 목적으로 품질이 낮은 특허를 통해 권리 침해를 주장한다. 중국의 경우 소송을 제기하더라도, 비용을 패소자가 부담하지 않기 때문에, 불합리한 주장을 하더라도 이에 대한 소송 비용 부담이 낮다. 하지만 다국적 기업의 경우 법원이 가처분 등의 명령을 내릴 경우 많은 위험(예: 비즈니스, 영업권 및 신용)에 처해질 수 있어, 실제로 침해하지 않았다고 하더라도 불필요한 소송을 피하는 방법으로 화해를 선택하는 경우가 많다. 이러한 측면에서 새롭게 개정된 특허법은 악의적인 주장에 대한 대응 방안을 마련하고 있다는 점에서 긍정적이다. 개정된 특허법은 공공의 이익이나 타인의 합법적인 권리를 해치는 데 남용되어서는 안 된다고 규정하고 있으며, 이를 통해 다국적 기업은 불합리한 주장으로 소송을 당했을 때 대응할 수 있게 된다.¹⁵¹⁾

150) HLK, Does Recent Tencent Case Indicate A Shift In The Way Companies Deal With Patent Trolls?, mondaq 2020. 8. 29. <<https://www.mondaq.com/uk/patent/980272/does-recent-tencent-case-indicate-a-shift-in-the-way-companies-deal-with-patent-trolls>>

151) Feng (Janet) Zheng, Procter & Gamble fends off an unreasonable patent lawsuit in China, 「IAM」2021. 8. 11. <<https://www.iam-media.com/article/procter-gamble-fends-unreasonable-patent-lawsuit-in-china>>

순수하게 특허출원 건수의 양적 성장만을 추구하던 ‘야만적 성장’의 단계를 경험한 후, 출원 건수를 보장하면서도 특허 품질을 향상시킬 필요가 있다는 점이 중국 정부가 직면한 문제가 되었다. 그리고 이를 위해 악의적 출원을 어떻게 억제할 것인가가 해결해야 할 가장 시급한 문제로 대두되었다. 이러한 점에서 CNIPA를 포함한 중국 정부 부처는 악의적 출원을 근본적으로 해결하기 위한 효과적인 방법을 찾고자 이전의 정책을 조정하고 규제 및 행정적 변경을 하는 등 다양한 조치를 취하게 된다.

이러한 측면에서 중국은 특허법 개정과 더불어 기술혁신의 핵심성과지표를 변경하고, 특허자금 조달 및 인센티브 정책을 최적화했으며, 발명에 대한 특허보조금 지급을 축소하였다. 이러한 정책의 변화는 특허출원의 목적을 특허 본연의 목적으로 되돌려 악의적인 특허출원을 감소시키기 위한 것이다.

한편 2024년 1월부터 도입된 중국 특허법의 시행규정은 특허 실무에서의 신의성실의 원칙의 준수를 더욱 강력하게 강조하고 있다. 규정은 신의성실의 원칙을 예비심사, 실체심사 및 특허무효절차에서의 구체적인 법적 근거로서 포함하고 있으며, 이는 특허 절차 내에서 부정직한 관행을 근절하려는 중국 정부의 의지를 나타내고 있다. 다만 새로운 규정에서 제시되고 있는 8가지 유형의 경우, 모두 주관적인 판단이 포함될 수 있으며, 해당 주관적 판단은 본질적으로 모호하기 때문에 특허의 무효를 원하는 신청인들은 해당 규정에 대응하여 보다 상세한 해석을 제기할 것을 요구할 가능성이 있다. 또한 규정에 따라 특허소송에서 입증책임의 배분이 소송결과에 상당한 영향을 미칠 가능성도 높다.

결론적으로 새로운 중국의 특허법 및 시행규칙 등은 특허출원 및 이행 단계에서 부정직한 행위에 대한 경고 역할을 하고 있으며, 이러한 경고를 강화하는 조치들이 연이어 발표되고 있다. 다만 신의성실의 원칙 위반 여부의 판단에 있어 주관적인 견해가 개입될 여지가 있어, CNIPA는 특허심사 및 무효화 단계에서 보다 신중을 기할 것으로 예상된다.¹⁵²⁾

152) Christopher Shaowei, Readouts for the New Implementation Rules of China's Patent Law XXIII: The Principle of Good Faith Entering Patent Law, 2024. 1. 25. <<http://www.chinantd.com/news-page.asp?id=7391>>

기타 국가



I EU

1 관련 제도 일반

가. 악의적 출원

EU 및 EU 회원국의 경우, 중국과 같은 맥락에서 악의적 특허출원에 대한 공식적인 정의는 없다. EU의 경우, 악의적 특허출원을 모인출원으로 이해하는 것이 일반적이다. 모인발명에 대하여는 정당한 권한이 있는 자에게 출원 또는 권리의 통제나 회복할 수 있는 수단을 제공하고 있다.

유럽특허협약(European Patent Convention, 이하 EPC)과 독일, 이탈리아, 프랑스의 특허 규정은 제3자가 자신의 발명에 대하여 특허출원을 한 것을 발견한 경우, 진정한 발명자가 자신의 이름으로 출원을 하거나, 재제출 하는 등의 구제조치를 취할 수 있도록 규정하고 있다.

나. 충분한 공개 관련

EPC에서는 유럽의 특허출원은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자가 실행할 수 있을 정도로 충분히 명확하고 완전한 방식으로 해당 발명을 공개해야 함을 규정하며, 청구항에서 보호하고자 하는 사안을 특정할 것을 규정한다.¹⁵³⁾ 그리고 이를 위반한 경우에 심사관은 해당 출원을 거부하여야 함을 규정한다.¹⁵⁴⁾

즉 유럽 내에서는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자가 수행하기에 충분히 명확하고 완전한 방식으로 해당 발명을 공개하지 않은 경우에는 특허가 무효가 될 수 있다고 본다.

153) Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973, as revised [2001] OJ EPO 4/55, art 83 (EPC)

154) EPC, art 97(2)

특허 공개에 관한 규정은 특허협력조약(PCT),¹⁵⁵⁾ TRIPS 협정¹⁵⁶⁾ 및 발명에 관한 특허 실체법의 특정사항 통일에 관한 협약(스트라스부르그 협약)¹⁵⁷⁾ 등 다른 국제협약에서도 규정하고 있다. 뿐만 아니라 개별 국가의 법령, 예컨대 스위스, 독일 및 영국의 특허법에는 특허출원이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자가 발명을 행할 수 있을 정도로 명확하고 완전한 방식으로 발명을 공개해야 한다는 유사한 조항이 포함되어 있다.¹⁵⁸⁾

이와 같은 특허 공개에 관한 법률 조항에서 예상되는 명확성 및 완전성 요건은 과도한 실험 없이도 해당 발명을 실시할 수 있는 능력을 보장해야 함을 의미한다. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자는 해당 발명을 실시하기 위하여 특정 기술 분야의 통상적인 일반 지식을 사용하여 발명의 불충분성과 오류를 보완할 수 있지만 과도한 노력을 기울이지 않고 통상의 일반지식에 속하지 않은 문서나 출원서에 언급되지 않은 문서를 사용하지 않고 출원된 발명을 실시할 수 있어야 한다.

2 유럽 개별 국가 법령 검토

가. 독일

독일의 경우 법제 내에서 출원인의 신의성실 등을 별도로 규정하고 있지는 않으나 정당한 출원과 관련한 규정을 두고 있어 참고할 수 있다. 독일 특허법 제8조는 정당한 권리를 가지지 않은 자에 의한 출원, 즉 모인출원의 처리절차를 명시적으로 규정하고 있다.

155) PCT 조약 제5조 및 제6조에서는 “설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자가 발명을 수행하기에 충분히 명확하고 완전한 방식으로 발명을 공개해야 한다 (...) 청구항에서 보호하고자 하는 사항들을 특정해야 한다. 청구항은 명확하고 간결해야 한다. 청구항은 해당 사양서에 의해 충분히 뒷받침되어야 한다.”고 규정한다.

156) TRIPS 협정 제29조는 다음과 같이 규정하고 있다: “회원국들은 특허 출원인이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자가 발명을 수행하기에 충분히 명확하고 완전한 방식으로 발명을 공개할 것을 요구하며, 출원일 또는 우선권이 주장되는 경우 출원 우선일에 발명자에게 알려진 발명을 수행하기 위한 최적의 사용례를 표시할 것을 요구할 수 있다.”

157) 발명에 관한 특허 실체법의 특정 사항 통일에 관한 협약 (Strasbourg Convention)은 아래와 같은 내용을 포함하고 있다: “1. 특허 출원서에는 해당 발명에 대한 설명과 이에 참조된 필요한 도면 및 출원된 보호를 정의하는 하나 이상의 청구항이 포함되어야 한다. 2. 설명 부분에서는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자가 발명을 수행할 수 있을 정도로 명확하고 완전한 방식으로 발명을 공개해야 한다. 3. 특허에 의해 부여되는 보호의 범위는 청구항의 조건에 따라 결정된다. 그럼에도 불구하고, 청구항을 해석하기 위해서는 설명과 도면이 사용되어야 한다.”(art 8).

158) 영국의 1977년 특허법에서 아래와 같이 규정하고 있다: “출원 명세서에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자가 발명을 수행할 수 있을 만큼 충분히 명확하고 완전한 방식으로 발명을 공개해야 한다.”(s 14). 1954년 6월 25일의 발명 특허에 관한 스위스 연방법에서는, “발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자가 실시할 수 있는 방식으로 특허 출원서에 기재되어야 한다” (art 50, para 1). 독일 특허법 역시 이와 유사한 조항이 있다: “출원은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자가 수행하기에 충분히 명확하고 완전한 방식으로 해당 발명을 공개해야 한다.”(s 34).

〈표 40〉 진정한 발명자가 아닌 자의 출원 대응 (독일 특허법)

독일 특허법 제8조 정당한 권리를 가지지 않은 자에 의해 자기의 발명이 출원된 자는 특허출원인에게 특허를 받을 권리의 양도를 청구할 수 있다. 당해 출원에 의해 이미 특허가 부여된 경우, 권리가 침해된 자는 그 특허권자에 대하여 특허권의 양도를 청구할 수 있다. 이 권리는 제4문 및 제5문에서 규정하는 것을 조건으로 하여 특허부여의 공고(제58조(1))로부터 2년 이내에 소송을 통해 주장될 수 있다. 피해자가 모인(제21조(1)3.)에 기초하여 이의신청을 제기한 경우, 당해 피해자는 그 이의신청절차의 종결 후 1년 이내에 소송을 제기할 수 있다. 제3문 및 제4문은 특허권자가 특허의 취득에 대해 공정하게 수행하지 아니한 경우에는 적용되지 아니한다.

독일 특허법 제21조 (1) 다음의 사유가 발생한 경우, 특허는 취소된다.

3. 특허의 본질적 내용이 타인의 발명의 설명, 도면, 모형, 기구 또는 장치에서 또는 타인이 사용하는 방법에서 그 타인의 동의를 받지 않고 채용된 경우(모인)

독일 특허법 제63조 (1) 발명자가 이미 지정된 경우, 발명자는 출원공개(제32조(2)), 특허명세서(제32조(3)) 및 특허부여의 공고(제58조(1))에 그 명칭이 표시된다. 발명자의 명칭표시는 출원인에 의해 지정된 발명자가 그러한 요구를 할 경우, 생략된다. 이 요구는 언제든지 취소할 수 있다. 취소된 경우, 그 후에 명칭표시가 이루어진다. 명칭표시에 관한 발명자에 의한 권리포기는 법적효력을 갖지 아니한다.

(2) 발명자의 신원이 잘못 보고되어 있는지 또는 (1)제3문의 경우, 보고 그 자체가 되지 않는 경우, 특허출원인 또는 특허권자 또는 잘못 지명된 자는 발명자에 대해 (1)제1문 및 제2문에 의한 명칭이 표시가 정정된 것 또는 그 후에 이루어지는 것에 동의한다는 취지를 특허상표청에 선언할 의무가 있다. 이 동의는 취소할 수 없다. 특허부여 절차는 동의의 선언을 요구하는 소제기에 의해 지연되어서는 아니 된다.

이에 따르면 정당한 권리를 가지지 않은 자에 의하여 자기의 발명이 출원된 자는 특허출원인에게 특허를 받을 권리의 양도를 청구할 수 있으며, 이미 특허가 부여된 경우라면 특허권의 양도를 청구할 수 있다. 또한 동 법 제21조에서 모인출원의 경우 취소될 수 있음을 규정한다.

다만 해당 내용은 모인출원을 규정한 것이지(진정한 발명자와 출원인 간의 합의 등이 존재하지 않는 경우), 본 연구에서 다루고 있는 진정한 발명자가 의심되는 경우(진정한 발명자와 출원인 간의 합의가 있거나 특정한 목적에 의해 다른 자를 출원인으로 정한 경우 등, 출원인의 진정성이 의심되는 경우)와는 그 내용이 상이한 부분이 있다.

독일 특허법상 다소 독특한 점은, 발명자의 명칭표시에 관하여 추후 정정하고 선언할 의무를 법문으로 규정하고 있다는 점이다. 해당 규정에 의하여 진정한 발명자가 아닌 경우에 대하여 추후 바로잡을 수 있는 여지를 부여하고 있다.

〈표 41〉 정보공개 의무 (독일 특허법)

독일 특허법 제34조 (7) 특허상표청의 요구가 있는 경우 출원인은 기술수준을 그가 아는 한 완전하고 충실하게 기술하고 그것을 발명의 설명(3)에 기재하여야 한다.

독일 특허법 제42조 (1) 출원이 제34조, 제36조, 제37조 및 제38조의 요건을 명백하게 준수하지 않은 경우, 심사과는 출원인에 대하여 특정기간 내에 그 불비를 해소하도록 요구한다.

(3) (1)에서 지적된 출원의 불비가 해소되지 않는 경우 또는 발명이 특허성을 결여하고 있는 것이 명백함(2)1 내지 3)에도 불구하고 출원이 유지되는 경우, 심사과는 출원을 거절한다. 출원의 거절이 출원인에게 아직 통지되지 않은 사실을 기초로 하는 경우에는 출원인에게 우선 특정기간 내에 의견서를 제출할 기회를 준다.

독일특허법 제34조에서는 (어떠한 이유이든) 발명의 공개가 불완전할 경우 이에 대하여 상세하게 설명할 것을 출원인에게 요구할 수 있음을 규정하고 있다. 아울러 동법 제42조에서 공개 요건을 명백하게 준수하지 않은 경우에는 출원을 거절할 수 있다. 이는 거절이유통지에 관한 일반 사항이라고 볼 수 있긴 하나, 다소 확장하여 해석한다면 공개된 내용의 고의적인 미기재나 생략, 누락 등이 있는 경우의 거절 이유를 통지할 수 있다는 근거로 작용할 수 있다.

나. 프랑스

프랑스의 경우 법제 내에서 출원인의 신의성실 등을 별도로 규정하고 있지는 않으나 발명자의 기재에 관한 규정을 법에 마련하고 있다.

〈표 42〉 발명의 기재 관련 (프랑스 지식재산법)

제L.611-8조

산업재산권이 발명자나 그 승계인으로부터 절취한 발명에 대해서 출원되었거나, 아니면 법률상 또는 계약상의 의무를 위반하여 출원된 경우에 있어서, 그 피해자는 그 출원이나 부여된 권리에 대한 소유권을 청구할 수 있다. 그 소유권 청구소송의 시효는 산업재산권리증 교부의 공고일로부터 5년이다. 그러나, 권리의 교부 또는 취득 시 악의가 있는 경우에는, 그 시효기간은 그 권리가 만료된 때부터 5년이 된다.

제L.611-9조

발명자는, 종업원이건 또는 아니건 간에, 특허에 발명자로서 기재된다 ; 발명자는 또한 발명자로서 기재되는 것을 반대할 수도 있다.

프랑스의 경우 발명자의 인격권을 존중하는 차원에서 진정한 발명자라고 하더라도 발명자로 기재되거나, 또는 기재되지 않을 권리를 명문화하고 있으며, 다른 유럽 개별 국가의 법제와 유사하게 모인출원에 대한 대응을 규정하고 있다.

〈표 43〉 하자가 있는 출원에 대한 대응 (프랑스 지식재산법)

제L.613-23-1조

이의신청은 다음의 어느 하나 또는 여러 개의 사유에 해당함을 이유로만 신청할 수 있다.

- 1° 특허의 대상이 제L.611-10조, 제L.611-11조 및 제L.611-13조부터 제L.611-19조까지의 규정에 따라 특허를 받을 수 없는 경우 ;
- 2° 특허가 해당분야의 기술지식을 가진 자가 실행할 수 있을 정도로 충분히 명확하고 완전한 방식으로 본 발명을 공개하고 있지 않은 경우 ;

제L.613-23-4조

산업재산청장이 상대방이 제기한 제L.613-23-1조에 언급된 사유 중 하나를 이유로 이의신청을 인용하는 경우, 특허는 다음과 같이 될 수 있다.

- 1° 전체 또는 일부 취소 ;

2° 제L.613-23-3조에 규정된 절차 중에 권리자가 행한 변경을 고려하여 수정된 형태로의 유지.

제L.613-25조

특허가 다음에 해당할 때에는 법원의 결정에 따라 무효로 선언된다 :

- a) 특허대상이 제L.611-10조, 제L.611-11조 및 제L.611-13부터 제L.611-19조까지의 규정에 따라서 특허를 받을 수 없는 경우 ;
- b) 특허가 해당분야의 기술지식을 가진 자로 하여금 충분히 명확하고 완전하게 그 발명을 실시할 수 있을 정도로 발명을 나타내고 있지 않은 경우 ;
- c) 특허대상이 출원서가 제출되었던 당시의 출원내용을 넘어서 확장된 경우, 또는 특허가 분할출원을 기초로 하여 부여된 경우에 있어서 그 대상이 제출 당시의 최초 출원내용을 넘어서 확장된 경우 ;
- d) 감축 또는 이의신청 이후, 특허 보호 범위가 확장된 경우.

명세서의 기재에 하자가 존재하는 경우, 즉 기재의 불비로 인해 특허가 해당 분야의 기술지식을 가진 자로 하여금 충분히 명확하고 완전하게 해당 발명을 실시할 수 있을 정도가 아닌 경우, 이의신청을 할 수 있으며, 무효로 선언될 수 있음을 규정한다. 이는 특허의 취소와 무효심판에 관한 우리나라의 일반적 규정과 다르지 아니하다.

다. 영국

영국의 경우 법제 내에서 출원인의 신의성실 등을 별도로 규정하고 있지는 않으나 발명자에 관한 별도의 규정을 두고 있어, 진정한 발명자가 기재되지 아니한 경우의 대응 등에 참고할 만한 시사점을 제공한다.

〈표 44〉 진정한 발명자가 아닌 자의 출원 대응 (영국 특허법)

영국 특허법 제8조 (특허 등에 대한 자격수여 전의 결정)

- (1) (출원이 되었거나 아니거나) 발명에 대해 특허를 허여하기 이전의 경우,
 - (a) 누구나 지식재산청장에게 자신이 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 자격이 있는지 또는 당해 허여된 특허 또는 당해 특허에 대한 출원에 대한 권리를 가지고 있는지 또는 가질 수 있는지의 여부를 질문할 수 있다. 또는
 - (b) 발명 특허 출원에 대한 둘 이상의 공동 권리자들 중 어느 누구라도 출원에 대한 권리가 임의의 타인에게 이전 또는 허가되어야 하는지 여부에 대해 이의를 제기 할 수 있으며, 지식재산청장은 그에 대하여 결정 및 적합한 명령을 내릴 수 있다.
- (2) 특정인이 위의 (1)(a)에 따라 발명에 이의제기를 해당 발명의 출원 후에 그리고 해당 출원에 따른 특허 허여 전에 지식재산청장에게 한 경우에는, 지식재산청장이 이에 대한 결정을 내리기 전 출원이 거절되거나 취하되지 않는 한, 지식재산청장은 아래의 (6)에 따라 위 (1)의 규정에 저촉되지 않게,
 - (a) 해당 출원이 단독으로 본인의 이름으로 또는 출원인의 이름이나 명시된 출원인의 이름 대신 임의의 타 출원인의 이름과 함께 공동으로 진행하여야 한다고 명할 수 있다.

영국 특허법 제9조 (특허 허가 전에 제기되는 문제제의 결정)

특허나 출원에 관한 이의제기는 제8조에 의하여 누구나 지식재산청장에게 이루어질 수 있고, 해당 출원이 특허 허여를 위한 순서에서 먼저 결정되지 않는 경우 이 사실은 특허 허여의 거부이유가 될 수 없으며, 허여 시에 해당인의

이익제기가 지식재산청장이 적절하다고 생각하는 조항에 언급된 이익이 아래 제37조에 따라 이루어진 것으로 취급되어야 한다.

영국 특허법 제13조 (발명자 언급)

- (1) 발명의 발명자나 공동 발명자는 발명에 허여된 특허에 관하여 당해 명칭으로 언급될 권리를 가지며 또한 발명 특허에 대한 임의 공개 출원서에서도 가능하면 당해 명칭으로 언급될 권리를 가지고, 만일 언급되지 않은 경우, 규정된 문서에 따라 같은 권리를 가진다.
- (2) 당사자가 지식재산청에 다음의 정보를 제출하지 않은 경우, 특허 출원인은 지식재산청에 다음 진술을 규정된 기간 내에 제출하여야 한다.
 - (a) 발명자나 발명자로 간주되는 자를 확인하는 진술 및
 - (b) 출원인이 단독 발명자가 아니거나 출원인이 공동 발명자가 아닌 경우, 특허를 받을 수 있는 권리의 출처를 밝히는 진술
 제출하지 못하는 경우, 해당 출원은 취소된다.
- (3) 누구나 이 조항에 따라 단독 발명자나 공동 발명자로 언급된 경우, 당해 언급이 부당하다고 간주하는 사람은 임의의 시점에 그 효과에 대한 증명서를 지식재산청장에게 제출할 수 있으며, 지식재산청장은 증명서를 발행할 수 있다. 이 경우에, 지식재산청장은 특허의 미간행본과 위 (1)에 따라 규정된 문서의 미간행본을 적절히 수정하여야 한다.

영국 특허법 제8조 역시, 의도적으로 발명자를 오기재한 경우가 아니라 모인출원에 대응한 규정으로 이해할 수 있다. 하지만, 진정한 발명자가 기재되지 아니한 경우에 추후에 정정할 수 있는 방안을 법제화하고 있다는 점에서 의의가 있다.

한편 진정한 발명자가 기재되지 아니한 경우 특허 허가 전에 문제를 제기할 수 있도록 하는 규정을 두고 있다. 모인출원에 대응하고자 발명자나 공동발명자가 특허권이 허여된 이후 자신의 이름이 발명자로 언급될 권리를 가지며, 특허청에 진정한 발명자를 확인하도록 하는 진술을 하도록 규정하고 있다.

〈표 45〉 특허취소 사유 (영국 특허법)

영국 특허법 제72조 (특허를 취소할 권한)

- 1) 이 법의 아래 규정에 따라, 법원 또는 지식재산청장은 (특허권자를 포함한) 누군가의 신청에 따라 다음 각 호에 해당하는 경우(에 한하여) 발명에 대한 특허의 취소를 명할 수 있다.
 - (a) 발명이 특허가능한 발명이 아닌 경우
 - (b) 특허를 받을 수 있는 권리가 없는 자에게 특허가 허여된 경우
 - (c) 특허 명세서가 해당 기술 분야의 통상적인 지식을 가진 자가 본 발명을 수행할 수 있을 만큼 충분히 명확하고 완전하게 기술되지 않은 경우
 - (d) 특허 명세서에 개시된 사항이, 특허 출원되어 공개를 통해 개시된 내용에서 벗어났거나, 또는 제8조 (3)항, 제12조 또는 제37조 (4)항 또는 제15조 (9)항에 따른 신규 출원에 대하여 특허가 허여된 경우에는 최초 출원에서 개시된 내용에서 벗어난 경우
 - (e) 허용되어서는 안 되는 보정을 통해 특허권을 통해 부여된 보호가 확장된 경우

영국에서 특허를 취소할 권한의 내용적인 측면은 우리 법제와 크게 다르지 아니하나, 우리 특허법에 열거된 특정 조문에 해당하는 경우에 취소 또는 무효심판을 청구할 수 있다고 규정한 것과 달리, 영국 특허법은 취소사유를 다소 포괄적으로 규정하고 있어, 신의칙을 위반한 출원과 등록 시에도 적용할 수 있을 것으로 보인다.

〈표 46〉 처벌규정 (영국 특허법)

제109조 (등록부 위조 및 기타)

만약 특정인이 이 법 하에서 유지되는 어떤 등록부에 허위 기재사항을 만들거나 만들어지도록 유도하거나, 또는 임의의 등록부에서 기재내용을 위조의 의도로 거짓 기재하거나 거짓 기재를 유도하거나, 기재내용이 허위라는 사실을 알면서도 그러한 기재를 증거로 제출 또는 신청 또는 제출되거나 신청되도록 유도한다면, 해당인은

- (a) 즉결 재판에서 소정의 총계를 초과하지 않는 벌금 및
 - (b) 고발시 판결에서, 2년 이하의 금고 또는 벌금,
- 또는 둘 다 부담한다.

우리나라의 거짓행위의 죄에 해당하는 사항이 영국 특허법 내에도 존재한다. 단 우리나라는 특허를 받은 경우에 대하여만 거짓행위의 죄를 적용할 수 있는 반면, 영국의 경우에는 ‘허위의 기재사항을 제출 또는 신청하도록 유도하는 경우’로 규정함으로써 특허권자뿐만 아니라 신의칙을 위반한 출원을 한 자, 그리고 공범까지도 해당 조문으로 포섭할 수 있다.

II 인도

인도의 경우, 미국과 유사한 정보제공 의무를 규정하고 있는 점에서 독특하다. 인도 특허법 제25조에서는 특허에 대한 이의신청을 규정하고 있으며, 여기에서 정보제공 의무를 해태한 것을 이의제기 사유로 규정하고 있다.

〈표 47〉 정보제공 의무 관련 (인도 특허법)

인도 특허법 제25조 (특허에 대한 이의신청) (1) 특허출원이 공개되었으나 특허가 부여되어 있지 않은 경우, 이해관계인은 누구든지 다음의 이유에 의해 특허 부여에 대한 이의를 청장에게 서면으로 신청할 수 있다.

- (g) 완전명세서에 발명 또는 그것을 실시하는 방법이 충분하고 명확하게 기재되지 않은 것
 - (h) 출원인이 청장에게 제8조에 의해서 요구되는 정보를 개시하지 않거나 어떤 중요한 명세 사항에 대해 자기가 허위라고 인식하고 있는 정보를 제공한 경우
- (2) 특허 부여 후 특허부여의 공고일로부터 1년간의 만료 전에는 이해관계인은 누구든지 다음의 이유에 의해 소정의 방법으로 청장에게 이의를 신청할 수 있다. 즉

- (f) 완전명세서의 클레임의 주제가 동법의 취지에서의 발명에 해당하지 않거나 동법에 기초하여 특허를 받을 수 없는 것일 것
- (g) 완전명세서에 발명 또는 그것을 실시하는 방법이 충분하고 명확하게 기재되지 않을 것
- (h) 특허권자가 청장에게 제8조에 의해서 요구된 정보를 개시하지 않거나 어떤 중요한 명세서항에 대해 자기가 허위라고 인식하고 있는 정보를 제공한 것

특허가 부여되기 전, 그리고 특허부여 공고일로부터 1년 이내에 명세서의 기재가 불완전하거나, 정보제공의무를 해태한 것을 사유로 이의를 제기할 수 없다. 이는 정보제공 의무를 규정하고 있다는 점과 함께, 특허가 부여되기 전에 출원인의 행위를 통제할 수 있다는 측면에서 의의가 있다.

인도 특허법 제52조에서는 모인특허에 대하여 규정하고 있으나, 모인특허의 경우 정당한 권리자에게 특허의 부여를 허가할 수 있다는 원칙적인 내용 이외의 정당한 발명자와 관련한 그 밖의 조항은 찾아볼 수 없다.

〈표 48〉 하자가 있는 특허에 대한 대응 (인도 특허법)

- 인도 특허법 제64조 (특허의 취소)** (1) 동법의 규정에 따르는 것을 조건으로서 특허에 대해서는, 특허의 부여가 동법 시행 전후를 불문하고, 이해관계인 혹은 중앙정부의 제기에 근거해 심판부가 또는 특허침해소송에 있어서의 반소에 근거해 고등법원이, 다음에 열거된 이유에 의해서 이것을 취소할 수 있다. 즉,
- (b) 특허가 동법의 규정에 근거하여 출원할 권원이 없는 사람에 의한 출원에 근거하여 부여된 경우
 - (c) 특허가 신청인 또는 전권리자의 권리를 침해하여 부정하게 취득된 것인 경우
 - (h) 완전명세서가 발명 및 그것을 실시해야 할 방법을 충분하고 명료하게 기재하고 있지 않은 것. 즉, 완전명세서에 있어서 발명 실시 방법의 기재 또는 그 지시가 그 자체로 인도에서 해당 발명에 관한 기술 분야에서 숙련되고 그 평균적 지식을 가지는 사람에게 해당 발명을 실시시키는 것을 가능하게 할 정도로 충분하지 않은 것 또는 완전명세서가 특허출원인에게 알려져 있고 그 보호를 청구할 수 있었던 최선의 발명의 실시방법을 개시하지 않은 경우
 - (j) 특허가 허위의 착상 또는 표현에 근거해 취득된 경우
 - (m) 특허출원인이 청장에게 제8조에 의해 요구되는 정보를 개시하지 않았거나 어떠한 중요한 명세에 있어서 그 자가 허위임을 알고 있는 정보를 제공한 경우
 - (o) 제57조 또는 제58조에 근거한 완전명세서의 정정 허가를 사기에 의하여 취득한 것

인도 특허법 제66조 (공공의 이익을 위한 특허의 취소) 특허 또는 특허를 행사하는 양태가 국가에 있어서 유해하거나 일반적으로 공공의 이익을 해치는 것이라고 중앙정부가 인정한 경우, 중앙정부는 특허권자에 대해서 청문 받을 기회를 준 후에, 관보에 그 취지의 선언을 고시하고 그것에 근거하여 해당 특허는 취소된 것으로 본다.

인도 특허법 제64조는 하자가 있는 특허에 대한 대응을 규정하고 있는데, 동 조 (c)항의 경우 모인특허의 취소라고 이해할 수 있는데, 별도로 ‘출원할 권원이 없는 자에 의한 출원’을 취소할 수 있다고 규정한 점이 독특하다. 해당 조항을 근거로 진정한 발명자가 의심되는 경우 특허를 취소할 수 있을 것인가를 생각해볼 수 있다. 그 외의 취소사유로 명세서가 충분하게 기재되지 않은 경우 및 허위의 착상이나 표현에 근거해 취득한 경우를 규정하고 있어, 우리 법과 비교할 때, 앞

서 문제로 지적인 비상식적인 효과를 기재한 발명이나 의도적인 기재 생략과 누락을 보다 쉽게 인정할 수 있을 것으로 보인다. 또한 정보공개 의무를 위반한 경우에도 취소할 수 있음이 미국과 유사하다. 출원 시가 아닌 정정허가에서의 '사기'가 있는 경우 취소할 수 있다는 점이 독특하다.

또한 인도 특허법 제66조는 특허 또는 특허의 행사가 국가에 유해하거나 공공의 이익을 해치는 경우에도 특허를 취소할 수 있도록 규정한다. 이는 신의칙을 위반하여 취득한 특허나, 하자가 있음을 알고도 특허를 행사하는 특허권의 남용 및 소송의 남용에 활용할 수 있는 조문으로 해석된다.

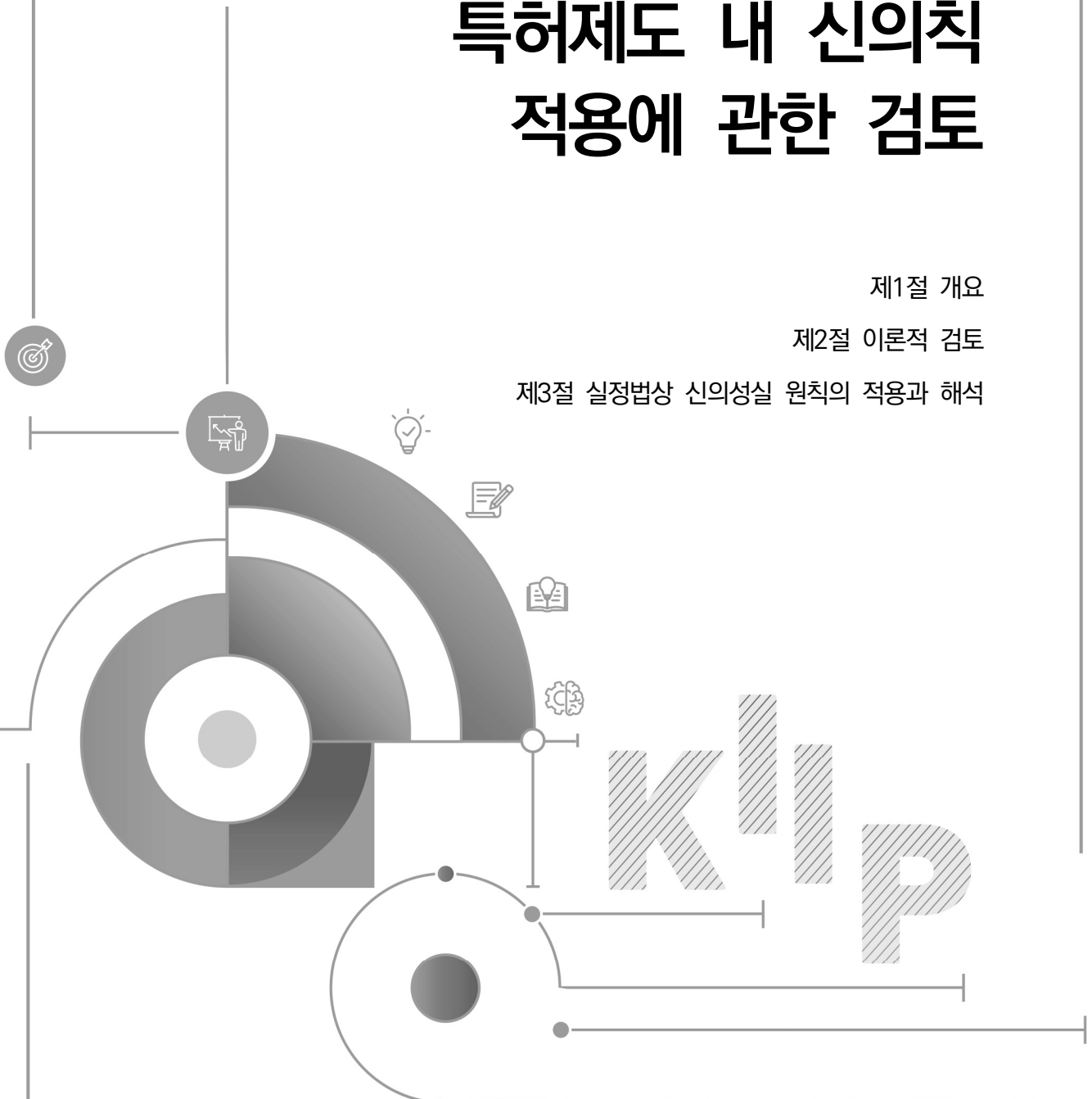
제4장

특허제도 내 신의칙 적용에 관한 검토

제1절 개요

제2절 이론적 검토

제3절 실정법상 신의성실 원칙의 적용과 해석



개요



신의성실의 원칙(The principle of Faith and Trust ; Grundsatz von Treu und Glauben)은 윤리적 차원의 규범으로서 법률관계의 당사자는 사회공동생활의 일원으로서 권리의 행사나 의무의 이행에 있어서 상대방의 신뢰를 저버리지 않고 성실하게 행동해야 된다는 것을 내용으로 한다. 신의성실의 원칙은 전 세계의 공통적인 규범이다. 하지만 기본원칙을 토대로 각 나라별 역사적 배경과 시대적 요구에 따라, 그리고 사회 여건의 변화에 따라 구체적인 적용방식은 변화하고 발전해가고 있다. 각기 구체적인 모양은 달리할지 몰라도, 신의성실의 원칙은 정의 및 형평의 이념을 바탕으로 사법상의 법률관계를 규율하는 가장 중요한 기본원칙으로 기능하여 왔다. 신의성실의 원칙은 법과 도덕을 조화시켜 신뢰를 기본으로 한 공동생활을 영위하고자 하는 것으로 사회공동체의 일원이라면 마땅히 준수해야 할 규범일 것이다.

신의성실의 원칙은 근대사법이론과 입법에 의하여 규범적으로 수용된 것으로서, 태초에는 사인간의 관계를 기준으로 하였으나 오늘날에는 거의 모든 법 분야에서 인정되고 있다. 공법분야에서도 국가와 국민의 신뢰관계의 전제가 절대적으로 필요함에 따라 오래 전부터 신의칙을 적용시키려는 노력이 행하여 왔으며, 타당한 일반법 원칙(Allgemeine Rechtsgrundsatz)으로 받아들여지고 있다.¹⁵⁹⁾ 이에 행정절차법, 국세기본법, 관세법 등의 공법 영역에서 신의성실의 원칙의 명문의 규정을 두고 있다.

다만 사법상의 법률관계는 주로 당사자 간의 계약에 의하여 성립하나 공법상의 법률관계는 사인과 행정청 간의 관계라는 점에서 차이가 존재한다. 따라서 기본적인 신의성실의 원칙의 이론을 살펴보고, 이것이 실정법상에서 어떻게 반영되고 있는지를 검토할 필요가 있다.

159) 김완석, 세법상의 신의칙, 「계간 세무사」, 한국세무사학회, 2001, 6면.

이론적 검토



I

신의성실의 원칙(민법 제2조)

1 개념

민법 제2조는 법률관계의 당사자 각자가 권리를 행사하거나 의무를 이행할 때, 사회공동체의 일원으로서 신의와 성실에 따라 행동해야 한다는 추상적인 법원칙을 선언한다.¹⁶⁰⁾ 즉 상대방의 정당한 이익을 배려하여 형평에 어긋나거나 신의를 저버리는 내용 또는 방법으로 권리를 행사하거나 의무를 이행하면 안 되는데, 법질서 전체를 관통하는 이 일반원칙을 신의성실의 원칙, 줄여서 신의칙이라고도 한다.¹⁶¹⁾

법윤리적 성격을 가지는 이 원칙은 법적 특별결합관계에 서는 이들에 대한 행위준칙이자 동시에 법원에 대한 재판 기준으로 작용한다.¹⁶²⁾¹⁶³⁾

160) 민법 제2조 (신의성실) ① 권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다.

② 권리는 남용하지 못한다.

161) 지원림, 「민법강의」(제21판), 홍문사, 2024, 22면.

162) 민법상 신의성실의 원칙은 법률관계의 당사자는 상대방의 이익을 배려하여 형평에 어긋나거나 신뢰를 저버리는 내용 또는 방법으로 권리를 행사하거나 의무를 이행하여서는 안 된다는 추상적 규범을 말하는 것인 바, 이를 구체적인 법률관계에 적용함에 있어서는 상대방의 이익의 내용, 행사하거나 이행하려는 권리 또는 의무와 상대방의 이익과의 상관관계 및 상대방의 신뢰의 타당성 등 모든 구체적인 사정을 고려하여 그 적용 여부를 결정하여야 한다. ; 대법원 1989. 5. 9. 87다카2407

163) 신의성실의 원칙에 대해서는 독일, 프랑스의 민법전에서도 동일한 취지로 규율하고 있다.

독일 민법 제138조(양속위반의 법률행위 ; 폭리)

① 선량한 풍속에 반하는 법률행위는 무효이다.

② 특히 타인의 궁박, 무경험, 판단능력 결여 또는 현저한 의지박약을 이용하여 어떠한 급부의 대가로 자신에게 또는 제3자에게 그 급부와 현저히 불균형한 재산적 이익을 약속하게 하여가 공여하게 하는 법률행위는 무효이다.

프랑스 민법 제1104조 ① 계약은 신의성실에 좇아 협상되고 성립되고 이행되어야 한다.

② 이 규정은 공적 질서에 속한다.

2 신의성실의 원칙의 적용

신의성실의 원칙은 사회도덕을 넘어서는 법적 차원의 요청이므로, “신의”나 “성실”도 법적 차원에서 파악되어야 한다. 신의성실의 원칙은 형식적인 법적 지위와 상대방의 역할기대 사이의 긴장 관계를 해소하는 역할을 수행한다.¹⁶⁴⁾

신의성실의 원칙을 적용함에는 일정한 제약이 따르는데, 첫째, 사법의 영역에서 법원은 신의성실의 원칙에 의하여 법의 흠결을 보충할 권능을 가지기는 하지만, 이 경우에도 현존하는 법규에 담겨 있는 입법자의 평가에 구속된다.¹⁶⁵⁾ 신의칙이 새로운 법률제도를 창조하는 도구는 아니며, 따라서 법률의 적용이 사안의 특수성 때문에 당사자 일방 또는 쌍방을 명백히 불공평하게 하는 경우에만 최후의 비상수단으로 제2조에 기한 이익조정이 행하여 질 수 있다.

둘째, 법률행위의 효력과 관련하여 당사자의 행태가 신의칙에 반하더라도 신의칙을 적용함으로써 강행규정을 위반하는 결과가 초래된다면 신의칙을 적용할 수 없다. 강행규정의 취지를 몰각할 우려가 있기 때문이다.

셋째, 신의성실의 원칙은 강행법규적 성격을 가지므로 당사자의 주장이 없더라도 법원이 직권으로 그 위반여부를 판단할 수 있다.¹⁶⁶⁾ 넷째, 신의성실의 원칙은 모든 법역에 적용된다.¹⁶⁷⁾ 다만 연혁적으로나 실천적으로나 제2조 제1항은 채권법 영역에서, 제2항은 물권법의 영역에서 특히 중요한 의미를 가진다.¹⁶⁸⁾

이러한 해석에 의할 때 민법상 신의성실의 원칙은 법률관계의 당사자가 상대방의 이익을 배려하여, 형평에 어긋나거나 신뢰를 저버리는 내용 또는 방법으로 권리를 행사하거나 의무를 이행하여서는 아니 된다는 추상적 규범으로서, 신의성실의 원칙에 위배된다는 이유로 당사자의 권리 행사를 부정하기 위해서는 상대방에게 신의를 공여하였거나 객관적으로 보아 상대방이 신의를 가지는 것이 정당한 상태에 이르러야 하고 이와 같은 상대방의 신의에 반하여 권리를 행사하는 것이 정의 관념에 비추어 용인될 수 없는 정도의 상태에 이르러야 한다.¹⁶⁹⁾

164) 지원림, 위의 책, 22면.

165) 신의칙과 권리남용금지의 원칙이 우리 민법의 대원칙이라면 그 원칙은 당연히 입법과정에서도 반영되었다고 보아야 하므로, 그러한 입법과정을 거친 실정법의 개별적 조항에 의해 명백히 인정되는 권리의무의 내용을 위 원칙을 이유로 쉽게 변경하는 것은 심각한 법체계의 혼란을 초래하여 법의 권위와 법적 안정성에 대한 큰 위협이 될 수 있다. 따라서 신의칙의 직접적용에 의해 실정법의 운용을 사실상 수정하는 기능은, 비록 그 목적이 성문법의 무차별적이고 기계적인 적용에 의하여 발생하는 불합리한 결과를 방지하기 위한 것이라 하여도 형평의 원칙상 신의칙의 적용이 불가피하고 법의 정신이나 입법자의 결단과 모순되지 않는 범위 안에서만 허용되어야 한다. ; 대법원 2008. 9. 18. 2007두2173 판결의 반대 의견 참조.

166) 대법원 1989. 9. 29. 88다카17181 판결, 대법원 1995. 12. 12. 94다42129 판결 등

167) 신의성실의 원칙이 법질서 전체를 관통하는 일반원칙으로 작용한다는 대법원 2021. 6. 30. 2019다276338 등

168) 지원림, 위의 책, 23-24면.

169) 대법원 1991. 12. 10. 선고 91다3802 판결, 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003다18401 판결 등

3 신의성실의 원칙의 구체적 내용

가. 계약상 의무에 대한 영향

계약내용의 확정에서 신의성실의 원칙이 기여할 수 있다. 계약당사자들이 계약체결 당시 그들에게 중요한 의미를 가지는 현재 또는 장래의 사정들을 충분히 고려하지 않았기 때문에, 그들 사이의 약정이 불충분하다면 보충적 계약해석이 행하여질 수 있는데, 이때 신의칙이 보충의 근거이자 중요한 기준으로 된다.

또한 계약상 의무의 확장에도 신의칙이 영향을 미친다. 계약체결 전에도 신의칙에 기하여 당사자들이 일정한 의무를 지고, 이러한 의무의 유책적 위반은 손해배상의무를 발생시킨다. 계약관계의 존속 중에 당사자들은 계약의 이행을 가능케 하고 피할 수 있는 손해로부터 상대방을 보호하기 위하여 필요한 행동을 할 의무, 즉 계약상의 부수의무를 부담한다. 계약관계가 종료된 후에도 일정한 의무를 질 수 있다.

신의성실의 원칙은 채무의 이행단계에서도 작동한다. 즉 명문규정이 없더라도 채무자는 신의칙상 급부를 일정한 시간에 일정한 장소에서 일정한 방법으로 제공해야 하거나 제공해서는 안 된다. 나아가 신의성실의 원칙은 급부의 지연이나 부족 등에 대하여 채권자가 어느 정도까지 양해해야 하는지, 역으로 형식적으로 기준을 충족하지만 실질적으로는 그렇지 못한 경우에 채권자를 어느 정도로 배려해야 하는지 등에 대한 기준이 된다. 그 밖에 계약의 내용이나 효력이 사후적으로 수정될 수 있다는 사정변경의 원칙도 신의성실의 원칙에 기한 것이다.

나. 권리행사에 대한 영향

신의성실의 원칙은 권리를 한계 짓는 역할을 하며, 이에 신의성실의 원칙에 어긋나는 권리행사는 허용되지 않는다. 단, 불공정하다고 생각되는 모든 권리추구를 부당한 권리행사로 보아 저지하려 해서는 안 되며, 따라서 권리행사는 원칙적으로 정당한 것으로 인정되어야 하며, 극히 예외적인 경우에만 부당권리행사의 항변이 허용되어야 한다.

계약 또는 법률이 보호하는 이익을 실현하기 위하여 권리를 행사하는 것이 아니라, 권리를 그 목적에 반하게 이용하는 경우를 권리남용이라고 하는데, 이때 권리 본래의 효과가 발생하지 않는다. 권리남용이 성립하려면 객관적으로 ① 권리가 존재하고, ② 권리의 행사로 볼 수 있는 행위 및, ③ 권리자의 이익과 그로 인하여 침해되는 상대방의 이익 사이에 불균형이 있어야 한다. 그런데 ④ 권리자가 자기에게 아무런 이익이 없음에도 오직 상대방을 해치거나 고통을 가할 목적으로 권리를 행사해야 하는지, 즉 ‘주관적 요건’에 관하여는 판례는 그러한 요건이 필요하다는 입장이다.¹⁷⁰⁾ 즉

170) 학설은 대체로 판례의 태도에 반대한다.

권리남용에 해당하려면, 주관적으로 권리행사의 목적이 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐, 권리를 행사하는 이에게 아무런 이익이 없어야 하고, 권리의 행사에 의하여 권리자가 얻는 이익보다 상대방이 입을 손해가 현저히 크더라도 그러한 사정만으로 권리남용이 인정되지 않는다고 한다. 다만, 주관적인 요건은 권리자의 정당한 이익을 결여한 권리행사로 보이는 객관적 사정에 의하여 추인될 수 있다는 입장이다.¹⁷¹⁾

결론적으로 권리의 행사는 원칙적으로 정당하며, 공익을 가장한 경제적 효율성으로 그를 제한해서는 안 된다. 원래 허용되어야 하는 권리행사가 허용되지 않아야 하는 데에는 사안의 구체적인 사정에 비추어 검토해야 하며, 주관적 요소도 객관적 요소와 상관적으로 고려되어야 한다. 따라서 극히 예외적인 경우에 부당한 권리행사의 항변이 허용되어야 하고, 특히 권리자에게 정당한 이익이 긍정되는 경우에 권리남용이 인정되어서는 안 된다.

권리자의 권리행사가 그의 종전의 행동과 모순되는 경우에 그러한 권리행사는 허용되지 않는다. 상대방의 신뢰를 보호하기 위한 이 원칙을 모순행위 금지의 원칙 또는 금반언의 원칙이라고 한다. 모순행위에 해당하여 그 유효성이 부정되기 위해서는 ① 객관적으로 모순되는 행태와 그에 대한 귀책요소 및 ② 선행하는 행동에 기하여 야기된 상대방의 보호가치 있는 신뢰와 그에 기한 후속조치가 필요한데, 모순의 정도와 신뢰의 보호가치의 정도를 종합적으로 고려해야 하며 판례도 같은 입장을 취하고 있다.¹⁷²⁾

II

사회질서의 위반(민법 제103조)

1 해석

법률행위가 유효하려면 사회적 타당성이 있어야 한다. 사회적으로 허용되어서는 안 되는 부당한 내용의 법률행위임에도 금지규정이 없다고 하여 이를 외면, 방치하는 것은 “법질서의 자기부정”에 해당한다. 이러한 경우 법관에게 그 효력을 부인할 수 있는 권한을 부여하는 것이 민법 제103조이다.¹⁷³⁾

민법은 이를 제103조에서 “선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위는 무효로 한다.”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 “선량한 풍속 기타 사회질서”는¹⁷⁴⁾ 강

171) 대법원 1993. 5. 14. 선고 93다4366 판결, 대법원 2003. 11. 27 선고 2003다40422 판결.

172) 대법원 2007. 11. 29. 선고 2005다64552 판결 ; 신의성실의 원칙에 위배된다는 이유로 그 권리의 행사를 부정하기 위해서는 상대방에게 신의를 공여하였거나 객관적으로 보아 상대방이 신의를 가짐이 정당한 상태에 있어야 하며, 이러한 상대방의 신의에 반하여 권리를 행사하는 것이 정의관념에 비추어 용인될 수 없는 정도의 상태에 이르러야 한다.

173) 지원림, 위의 책, 98면.

행법규와 더불어 사적자치의 한계를 이루고 있다. 선량한 풍속은 모든 국민에게 지킬 것이 요구되는 최소한도의 도덕률을 말하며, 사회질서는 국가·사회의 공공질서를 의미하는 바, 선량한 풍속은 당연히 사회질서에 포함되어 해석될 수 있다.¹⁷⁵⁾

2 사회질서 위반 여부의 판단

선량한 풍속은 사회의 건전한 도덕관념을 말하는데, 이는 공정하게 사고하는 이의 도덕관념을 기준으로 판단해야 하고, 법과의 개인적 소신을 기준으로 삼아서는 안 된다. 이때 사회질서라는 개념은 사회의 기초적 윤리규범에 기하여 법률행위의 효력을 거부하기 위한 기준이며, 구체적으로 무엇이 이에 해당하는지는 그 시대, 그 사회의 지배적 윤리의식에 따라 정해진다. 예컨대 사회질서는 현재 우리 사회에서 지켜져야 할 당위로서 공정하고 합리적인 시민들의 법적·도덕적 직관을 그 전제로 한다. 즉 사회질서는 누구라도 부당하다고 할 내용의 법률행위를 규제하는 법적 기준이다. 제103조를 통하여 도덕의 일부가 법의 영역에 포섭되며, 나아가 헌법이념의 실천원리로도 기능한다. 이 조문을 통하여 헌법의 기본가치들이 사법관계에 대하여 간접적으로 효력을 발휘하며, 경제적 공서의 중요성이 커짐에 따라 사회질서가 이를 완화하기 위한 도구로도 쓰일 수 있다. 이러한 사정에 비추어 사회질서가 실질적인 사적자치의 실현을 돕기 위한 방편으로 이해되고 운용되어야 하고, 원치 않는 결과를 배제하거나 원하는 결과를 조작하기 위한 수단으로 남용되어서는 안 된다.¹⁷⁶⁾

법률행위가 사회질서에 반한다고 판단하기 위해서는, ‘부단히 변천하는 가치관념’내에서 해당 법률행위가 유효로 인정될 경우의 부작용, 거래자유 보장 및 규제의 필요성, 사회적 비난의 정도, 당사자 사이의 이익균형 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 사회통념에 따라 합리적으로 판단해야 한다.¹⁷⁷⁾

사회질서 위반을 행위자가 인식하여야 하는가에 대하여, ① 인식필요설, ② 인식불필요설, ③ 법률행위를 사회질서에 반하게 만드는 사정에 대한 인식만을 필요하다는 견해 등으로 나뉘어져 있다.¹⁷⁸⁾ 그러나 이는 일률적으로 판단할 것은 아니다. 즉 법률행위의 내용 자체가 사회질서에 반하는 경우에 당사자의 인식을 문제 삼을 필요가 없는 반면, 그렇지 않은 경우(예컨대 당사자의 동기가 사회질서에 반하는 경우)에는 적어도 사회질서에 반하게 만드는 사정을 인식하고 있어야 할 것이다.

또한 법률행위가 사회질서에 위반하는 지 여부는 어느 기준으로 하여 판단하여야 하는가에 대하여, 학설은 ① 법률행위시설과 ② 효력발생시설로 나뉘어 대립하는데, 판례는 “선량한 풍속 기타 사회질서는 부단히 변천하는 가치관념으로서 어느 법률행위가 이에 위반되어 민법 제103조

174) 흔히 줄여서 사회질서라 하고, 공서양속이라는 표현도 일반적으로 사용된다.

175) 송덕수, 「新民법강의」(제7판), 박영사, 2024, 102면.

176) 지원림, 앞의 책, 99면.

177) 대법원 2015. 7. 23. 선고 2015다200111 판결

178) 송덕수, 위의 책, 102면.

에 의하여 무효인지 여부는 그 법률행위가 이루어진 때를 기준으로 판단하여야 한다”고 하여, 법률행위시점의 견지에 있다.¹⁷⁹⁾

법률행위가 사회질서에 위반되어 무효라는 점에 대한 증명책임은 이를 주장하는 이에게 있다.

3 사회질서 위반행위의 유형

가. 일반론

민법 제103조의 법문은 법률행위의 내용이 반사회적일 것을 요구하지만, 판례는 적용범위를 확장한다. 즉 제103조에 따라 무효로 되는 반사회질서행위는 법률행위의 목적인 권리의무의 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 경우, 그 권리의무의 내용 자체는 반사회질서적인 것이 아니라고 하여도 법률적으로 이를 강제하거나 그 법률행위에 반사회질서적인 조건 또는 금전적 대가가 결부됨으로써 반사회질서적 성격을 띠는 경우, 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우 등을 포괄하는 개념이다.¹⁸⁰⁾

사회질서 위반행위의 유형은 일반적으로 ① 법률행위의 목적이 사회질서에 위반하는 경우, ② 어떤 사항 자체가 사회질서에 반하지는 않으나 그것이 법률적으로 강제됨으로써 사회질서에 반하는 것, ③ 그 사항 자체는 사회질서에 반하지는 않으나 금전적 이익과 결부됨으로써 사회질서에 반하는 것, ④ 사회질서에 반하는 것을 조건으로 하는 것, ⑤ 동기가 불법한 것이 있다.¹⁸¹⁾

민법 제103조는 그 내용이 일의적으로 정해지지 않은 일반조항이다. 일반조항은 유연하고 탄력적인 적용요건을 특징으로 하며, 이에 민법 제103조에서도 사회질서가 어떤 의미를 가지는지를 구체적으로 밝히지 않는다. 그래서 일반조항의 내용을 구체화하고 한계를 명확하게 함으로써 법적 안정성을 확보하기 위하여 판례를 통한 구체화와 유형화가 필요하고 유용하다. 민법 제103조가 규정하는 사회질서는 기본적으로 지금 우리 사회의 근간을 이루는 질서를 유지하고 개인의 권리와 자유를 보장하기 위한 도구개념인데, 시대에 따라 문제 영역이나 비중이 바뀔 수 있다. 특히 최근 국가나 사회, 가족적 차원의 질서유지라는 관점에서 경제적 약자의 보호와 경쟁질서의 유지 등 시장환경의 규제와 같은 경제적 관점으로 그 중심이 옮겨가고 있다.¹⁸²⁾ 따라서 사회질

179) 대법원 2015. 7. 23. 선고 2015다200111 판결

180) 대법원 2023. 2. 23. 선고 2022다287383 판결

181) 법률행위의 내용 자체는 사회질서에 반하지 않지만, 의사표시를 하게 된 연유에 반사회적 요소가 포함되어 있는 경우, 즉 동기가 불법한 경우 법률행위의 효력은 어떻게 되는지가 문제된다. 동기의 불법에 관한 다수설은 동기의 착오와 마찬가지로 동기가 표시되거나 상대방에게 알려진 경우에 한하여 제103조가 적용된다고 하나 반대설도 적지 않다. 판례는 동기가 표시되거나 상대방에게 알려진 경우에 제103조를 적용한다.

182) 이른바 “경제적 공서”는 거래당사자들 사이의 이해조정이나 건전한 거래환경의 구축(담합의 배제) 등 공정한 거래의 확보·실현이라는 방향성을 가지는데, 규제적 공서에 못지않게 후견적 공서(ex. 갑질의 방지)도 증시된다.

서에 관한 재판례의 유형화도 이러한 변용이나 포섭의 가능성을 염두에 두어야 한다.¹⁸³⁾

나. 사회질서에 반하는 행위 유형

첫째, 정의관념에 반하는 행위는 무효이다. 예컨대 범죄 기타 부정행위를 유발하거나 조장하는 행위, 동거생활의 종료를 해제조건으로 하는 증여계약, 불법적인 대가지급 약속 등은 무효이다.

둘째, 가족질서와 윤리적 질서에 반하는 행위는 무효이다. 부첩계약이나 장래의 부첩관계를 승인하는 합의 등, 인륜에 반하는 행위는 사회질서에 반한다. 불륜관계의 유지나 촉진, 재산적 이익의 공여가 결합되는 것도 마찬가지이다.

셋째, 개인의 자유를 지나치게 제한하는 행위는 무효이다. 신분상의 의사결정을 구속하는 내용의 의사표시, 성적 자기결정권을 침해하는 것을 내용으로 하는 계약, 과도한 위약벌의 규정, 당사자 일방이 독점적 내지 우월한 지위를 악용하여 자기는 부당한 이득을 얻으면서 상대방에게 과도한 반대급부나 부담을 지우는 법률행위는 무효이다.

넷째, 지나치게 사행적인 행위는 사회질서에 반하여 무효이다. 예컨대 도박자금에 제공할 목적으로 금전을 대여하는 행위 등이 그러하다. 그런데 어떤 행위의 결과로서 이익이나 불이익이 장래의 불확실한 사실에 의존한다고 해서 그 행위가 언제나 무효인 것은 아니다. 즉 선물거래나 옵션거래가 조건부 법률행위로서 유효하다는 점에 대해서는 의문이 없고, 복권과 같이 법률이 허용하는 경우에도 사회질서에 반하지 않는다. 보험과 같은 위험인수계약 또는 실패를 감수할 것을 내용으로 하는 모험계약 등도 사회질서에 반하는 것은 아니다. 그러나 보험계약이 이득편취의 수단으로 악용되는 경우에 판례는 반사회성을 인정한다.

다섯째, 생존의 기초가 되는 재산의 처분행위도 무효이며, 폭리행위의 경우 반사회적이지만 이 경우 민법 제103조가 아닌 제104조가 적용된다.

4 사회질서 위반의 효과

법률행위가 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 경우에는 그 법률행위는 무효이다. 그 무효는 절대적인 것이고, 따라서 누구나 사회질서 위반행위의 유효를 주장할 수 없고, 그가 선의의 제3자라도 마찬가지이다. 법률행위의 일부만이 사회질서에 반하는 경우에도 원칙적으로 법률행위 전부가 무효로 된다.

무효인 법률행위는 추인을 하여도 추인의 효과가 생기지 않으며, 무효임을 알고 추인하여도 새로운 법률행위를 발생시키지 않는다.

183) 지원림, 앞의 책, 102면.

실정법상 신의성실 원칙의 적용과 해석



신의성실의 원칙이 법이론의 일반원칙이기는 하나, 개별법으로 확대 적용되는 것에 대한 우려를 제기하는 견해들도 존재한다. 예컨대 어떠한 문제가 발생한 경우 구체적 내용이 확정되지 않아 법률해석에 어려운 점이 있게 되면, 바로 신의성실의 원칙을 적용하려고 하는 것을 비판하면서 이른 바 “일반조항으로의 도피”를 우려하고 있는 것이다.¹⁸⁴⁾

신의성실의 원칙은 현재의 법 규정으로는 용인할 수 없고 그럴만한 정당한 사유가 있을 때 한하여 보충적으로 적용되어야 하는 것이지, 신의성실의 원칙을 지나치게 강요하여 자본주의의 핵심 원리인 계약자유 원칙 등을 제한하려 하면 우리 사회 성장의 핵심요소인 자본주의의 원동력을 침해할 우려가 있다는 것이다.¹⁸⁵⁾ 신의성실의 원칙 만능주의로 귀결되면 곤란하며 이러한 측면에서 신의성실의 원칙을 특허제도 내에 반영할 때, 출원인에게 불필요한 통제나 규제를 한다는 비판을 어떻게 극복할 것인가에 대하여 생각해보아야 할 것이다.

개별 법제 내에서 신의성실의 원칙을 반영하기 위해서 고려해야 할 사항이 무엇인지에 대하여 고민할 필요가 있다. 이를 위하여, 타법에서 신의성실의 원칙을 적용한 규정 등을 살펴봄으로써, 입법원칙과 그 구체적인 방향성에 대하여 살피고, 이를 통해 특허법제 내에 반영시킬 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다.

I 타법 내 신의성실의 원칙의 반영

일률적으로 규정할 수는 없으나, 타 법제에서 신의성실의 원칙을 반영하고 있는 모습은 ① 의무가 있는 국민에 대하여 행정청에 대한 신의성실 의무를 요청하는 경우(수범자의 신의성실 의무), ② 우월적 지위에 있는 행정청에 대한 요청사항(행정의 신뢰보호의 원칙) ③ 우월적 지위나

184) ‘일반조항으로 도피’라는 말은 J. W. Hedemann의 저서 “Die Flucht in die Genenralklauseln, 1933”에서 기원하였다.

185) 윤철홍, 신의성실 원칙의 적용영역 확장에 따른 위험성에 관한 소고, 「법학연구」제30권 1호, 충남대학교 법학연구소, 2019, 385면.

권한 남용, 수범자의 도덕성이나 선량한 주의의무가 보다 높은 수준으로 요구되는 영역에서 개인 또는 법인에 대하여 신의성실 의무를 요청하는 경우(특정인에 대한 신의성실 의무), ④ 민법상 일반원칙의 재확인으로서, 구체적 의무보다는 선언적 수준에서 상호 간(행정청과 국민 간 및 사인 간)의 신의성실의 의무를 요청하는 경우로 구분하여 살펴보도록 한다.

이 중 본 연구에서 특히 참조할 만한 사항은 행정청과의 관계에서 수범자의 신의성실을 규정한 사항과, 행정청의 신뢰보호의 원칙을 어떻게 해석하여야 하는가에 대한 부분이다.

1 행정청에 대한 신의성실 요청

행정청에 대한 국민의 신의성실 의무를 규정한 사항은 주로 세법 영역에서 찾아볼 수 있다.

〈표 49〉 신의성실 원칙의 반영 (1) 행정청에 대한 신의성실 요청

국세기본법 제15조 (신의·성실)

납세자가 그 의무를 이행할 때에는 신의에 따라 성실하게 하여야 한다. 세무공무원이 직무를 수행할 때에도 또한 같다.

지방세기본법 제18조 (신의·성실)

납세자와 공무원은 신의에 따라 그 의무를 이행하거나 직무를 수행하여야 한다.

관세법 제6조 (신의성실)

납세자가 그 의무를 이행할 때에는 신의에 따라 성실하게 하여야 한다. 세관공무원이 그 직무를 수행할 때에도 또한 같다.

세법의 경우 신의칙의 법리는 학설과 판례에 의하여 발전되어 왔다. 스위스의 블루멘슈타인 세법초안 제5조 제1항에서 “세법은 신의성실의 원칙에 좇아서 적용하고 준수하여야 한다”고 제안된 바 있고, 독일과 일본의 경우에도 세법에 신의칙이 명문화되어 있지는 않으나 실정법상 이런 규정이 없더라도 전체 법질서에 내재하는 일반원칙으로서 세법에서도 타당한 원리로 받아들여지고 있다.¹⁸⁶⁾

국세기본법 제15조 신의·성실 납세자가 그 의무를 이행할 때에는 신의에 따라 성실하게 하여야 한다고 규정한다. 세무 공무원이 직무를 수행할 때에도 동일하며 민법의 신의칙 개념을 세법에 적용한 조항이다. 이는 국세부과의 기본원칙 중 하나이며, 국세기본법의 신의성실의 원칙은 납세자뿐만 아니라 과세관청 쌍방에 모두 적용되는 조항이다. 쌍방의 신의성실의 원칙은 지방세 기본법과 관세법에서도 동일하게 나타난다. 다만 세법상의 신의성실의 원칙은 납세자보다는 행정청에 대한 의무를 부과하는 성격이 강하다고 본다.

186) 김백영, 납세의무자에 대한 신의칙 적용 요건, 「계간 세무사」 통권 79호, 한국세무사회, 1997, 43면.

조세소송에서의 신의성실의 원칙의 적용은 조세소송 절차법과 관련한 적용 및 실체법과 관련한 적용으로 나누어 볼 수 있고 조세소송의 절차법과 관련한 적용은 민사소송에서의 그것과 특별히 구분된다 할 수 없을 것이지만, 조세법률주의에 의하여 합법성의 원칙이 강하게 작용하는 조세 실체법과 관련한 적용은 사적자치의 원칙이 지배하는 사법에서보다는 제약을 받으며 합법성을 희생하여서라도 구체적 신뢰보호의 필요성이 인정되는 경우에 한하여 비로소 적용된다고 할 것이다. 납세의무자가 과세관청에 대하여 자기의 과거의 언동에 반하는 행위를 하였을 경우에는 세법상 조세감면 등 혜택의 박탈, 신고불성실·기장불성실·자료불제출가산세 등 가산세에 의한 제재, 각종 세법상의 벌칙 등 불이익처분을 받게 될 것이며, 과세관청은 실지조사권을 가지고 있는 등 세법상 우월한 지위에서 조세과징권을 행사하고 있고, 과세처분의 적법성에 대한 입증책임은 원칙적으로 과세관청에 있는 점 등을 고려한다면, 납세의무자에 대한 신의성실의 원칙의 적용은 극히 제한적으로 인정하여야 하고 이를 확대해석하여서는 안 된다고 보았다.¹⁸⁷⁾¹⁸⁸⁾

세법 영역에서 납세의무자에게 신의칙을 적용하기 위해서는 객관적으로 모순되는 행태가 존재하고, 그 행태가 납세의무자의 심한 배신행위에 기인하며, 그 행태에 기인한 과세관청의 신뢰가 보호받을 가치가 있을 것을 그 요건으로 제시하고 있다.¹⁸⁹⁾

2 행정청의 신의성실의 원칙(신뢰보호의 원칙)

국민을 대상으로 업무를 수행하는 행정청이 국민의 이익을 배려하고 신뢰를 지켜야 함은 당연할 것이다. 행정절차법 제4조에서도 이를 명확하게 규정하고 있는데, 제1항에서는 행정청은 직무를 수행할 때 신의에 따라 성실히 하여야 한다. 제2항에서는 행정청은 법령 등의 해석 또는 행정청의 관행이 일반적으로 국민들에게 받아들여졌을 때에는 공익 또는 제3자의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 경우를 제외하고는 새로운 해석 또는 관행에 따라 소급하여 불리하게 처리하여서는 아니 된다고 한다.

187) 대법원 1997. 3. 20. 선고 95누18383 전원합의체 판결 [증여세부과처분취소]

188) 이에 대한 반대이견은 다음과 같다. 신의칙 또는 금반언칙이라 함은 자기의 과거의 언동에 의하여 어떤 사실을 표시한 자는 그 사실의 존재를 믿고 어떠한 행위를 한 상대방에 대하여 그 사실의 존재를 부정하는 것이 허용되지 아니한다는 것으로서, 이는 법의 근저를 이루는 정의의 관념에서 비롯된 것이기 때문에 단지 사법(사법)의 영역에서만 아니라 공법(공법)의 영역에서도 마찬가지로 타당한 법원칙이다. 이에 국세기본법 제15조도 사법의 기본원리인 신의칙 등이 공법인 조세법에서도 적용됨을 명문으로 규정하고 있는 것으로서, 이 원칙을 납세의무자에게 적용하기 위하여는 첫째 납세의무자에게 객관적으로 모순적인 행태와 주관적인 귀책가능성이 존재하여야 하고, 둘째 그에 의하여 야기된 보호받을 가치가 있는 과세관청의 신뢰가 존재하여야 하는바, 반드시 이 양자가 엄격한 의미에서의 요건은 아니며(따라서 그 어느 하나를 결한다고 하여서 이 원칙의 적용이 반드시 부정되는 것은 아니다), 그 모순의 정도와 주관적인 귀책가능성의 정도 및 신뢰의 보호가치의 정도를 종합적으로 고려하여 그 적용 여부를 판단하여야 한다. 이에 납세자가 자기에게 유리한 법적 지위만을 악용하는 경우 그 주관적 귀책가능성이 극히 무겁다고 할 것이며, 납세자의 모순의 정도, 주관적 귀책가능성의 정도, 신뢰의 보호가치 정도 등을 종합적으로 고려하여 볼 때 신의칙에 위배되는 것은 배척함이 마땅하다.

189) 대법원 1999. 11. 28 선고 98두17968 판결.

〈표 50〉 신의성실 원칙의 반영 (2) 행정청의 신뢰보호의 원칙

행정절차법 제4조 (신의성실 및 신뢰보호)

- ① 행정청은 직무를 수행할 때 신의(信義)에 따라 성실히 하여야 한다.
- ② 행정청은 법령 등의 해석 또는 행정청의 관행이 일반적으로 국민들에게 받아들여졌을 때에는 공익 또는 제3자의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 경우를 제외하고는 새로운 해석 또는 관행에 따라 소급하여 불리하게 처리 하여서는 아니 된다.

국세기본법 제18조 (세법 해석의 기준 및 소급과세의 금지)

- ③ 세법의 해석이나 국세행정의 관행이 일반적으로 납세자에게 받아들여진 후에는 그 해석이나 관행에 의한 행위 또는 계산은 정당한 것으로 보며, 새로운 해석이나 관행에 의하여 소급하여 과세되지 아니한다.

국민연금법 제102조 (기금의 관리 및 운용) ① 기금은 보건복지부장관이 관리·운용한다.

- ③ 제2항 제5호와 제6호에 따른 사업 외의 사업으로 기금을 관리·운용하는 경우에는 자산 종류별 시장수익률을 넘 는 수익을 낼 수 있도록 신의를 지켜 성실하게 하여야 한다.

가. 의의

신뢰보호의 원칙이란 행정청의 어떠한 선행조치에 대해 사인이 그 존속성·정당성 등을 신뢰 하여 행위를 하였을 때, 사인의 신뢰가 보호가치 있는 경우에는 그 신뢰를 보호해 주어야 한다는 원칙이다. 이것은 민법상 신의성실의 원칙의 행정법상 표현이고, 행정청이 국민에 대하여 행한 언동의 정당성 또는 계속성에 대한 보호가치 있는 개인의 신뢰를 보호하는 원칙을 말한다.¹⁹⁰⁾¹⁹¹⁾

대법원은 신의성실의 원칙과 신뢰보호의 원칙을 같게 보기도, 다르게 보기도 한다. 신뢰를 보호하는 근거를 신의성실의 원칙에서 구하는 견해에 따르면, 신의성실의 원칙은 법의 일반원리로 서 공법에도 적용되므로, 행정기관은 성실하게 합법적인 행정작용을 해야 할 의무를 지며, 상대방은 그것을 적법한 것으로 신뢰하게 되는 바, 당해 행정작용의 위법을 이유로 그 효력을 부인하는 것은 상대방의 신뢰를 저버린 것으로 신의성실의 원칙에 반하는 것으로 본다.¹⁹²⁾ 하지만 이 에 대한 비판으로서 신의성실의 원칙이란 당사자 간에 구체적인 법률관계를 전제로 하는 바, 공 법관계에서는 법규명령에서 볼 수 있는 바와 같이 그 구체적인 관계가 없는 경우가 있다는 점에 서 한계가 있으며, 아울러 그 내용이 일반적이고 추상적이라고 본다.¹⁹³⁾

법적안정성설은 법치국가의 원리에는 ‘합법성의 원칙’만이 아니라 ‘법적 안정성’의 원칙도 포

190) 홍정선, 「행정법원론」, 박영사, 2014, 84면.

191) 신뢰보호의 원칙은 연혁적으로 영미법상의 금반언의 원칙, 즉 “기왕에 내뱉은 말과 반대 내지 모순되는 말을 하여서는 아니 된다”는 원칙에 비교할 수 있고, 독일에서는 연방행정재판소의 판결에 의하여 발전되었다고 일컬어지고 있는데, 특히 과부사건(Witwenurteil)을 기초로 탄생하였다고 알려져 있다. 이렇게 탄생하여 발전된 신뢰보호원칙은 독일에서 학설과 판례를 통하여 형성되어 오다가, 1976년 독일 연방행정절차법의 제정으로 동법 제48조에서 제도화되었다. ; 김진옥, 행정법상 신뢰보호의 원칙, 「서강법률논총」제4권 제2호, 서강대학교, 2015, 105면.

192) 김유환, 「현대 행정법 강의」, 법문사, 2019, 28면.

193) 홍정선, 「행정법원론」, 박영사, 2014, 148면.

함되는데 신뢰보호의 원칙은 법적 안정성의 원칙으로부터 도출되는 것이다.¹⁹⁴⁾ 법적 안정성이란 국가작용의 예측가능성, 계속성, 명확성 그리고 존속성 등을 의미하는 것이므로, 이러한 법적 안정성의 원칙에 의거하여 행정청의 언동에 대한 상대방의 신뢰를 보호하는 것이 바로 신뢰보호의 원칙이라는 것이다. 이에 따르면, 신뢰보호의 원칙은 행정법만이 아니라 법의 일반원칙이며 모든 행정 분야에 항상 적용된다고 한다.¹⁹⁵⁾

우리나라의 경우에는 국세기본법 제18조 제3의 규정이 신뢰보호원칙의 실정법적 근거로서 작용하고 있다고 보며, 대법원 판례에서도 해당 규정을 근거로 조세행정에 있어서 신뢰보호원칙을 해석하고 있다.¹⁹⁶⁾

나. 적용요건

신뢰보호의 원칙이 적용되기 위해서는 일반적으로 행정청의 선행조치가 필요하다. 이때 선행조치란 “법령, 행정계획, 확약, 행정행위 등”을 의미하여, 사실상 행정작용의 대부분이 행정청의 선행조치에 포함된다. 선행조치는 적극적·소극적 언동을 가리지 않으며, 묵시적 견해 표명도 포함하고, 적법할 것을 요하지도 않는다. 다만 무효인 행정작용은 선행조치에 포함되지 않는다.¹⁹⁷⁾ 다음으로 보호가치 있는 사인의 신뢰가 필요하다. 보호가치 있는 사인의 신뢰는 관계인의 귀책사유가 없음을 의미 한다. 상대방의 부정행위, 고의·중과실, 철회권이 유보된 경우 보호가치는 부정되며, 관계인은 직접 상대방뿐만 아니라 관계자 모두 포함한다. 상대방의 처리는 행정기관의 선행조치를 믿고 일정한 행위를 하여야 한다.

신뢰보호의 원칙은 신뢰 자체를 보호하는 것이 아니라 신뢰에 기초한 상대방의 처리행위를 보호 하는데 의미가 있다. 인과관계는 행정기관의 선행행위와 사인의 처리 행위 사이에 인과관계가 있어야 한다. 또한 선행조치에 반하는 후행조치는 선행행위로 약속한 조치를 하지 않거나, 이에 반하는 작용을 하여 상대방의 권익이 침해된 경우에 인정한다.¹⁹⁸⁾

194) 고영훈, 행정법상의 신뢰보호의 요건과 방법에 대한 비판적 고찰, 『법학논총』 제28집 제1호, 한양대학교 법학연구소, 2011, 169면.

195) 고영훈, 앞의 논문, 170면.

196) 대법원 1992. 5. 26 선고 91누10091 판결 [건축허가신청반려처분취소] 행정청의 처분이 신뢰보호의 원칙에 반하는 행위로서 위법하기 위한 요건 「행정상의 법률관계」에 있어서 행정청의 행위에 대하여 신뢰보호의 원칙이 적용되기 위해서는 첫째 행정청이 개인에 대한 신뢰의 대상이 되는 공적인 견해표명을 하여야 하고, 둘째 행정청의 견해표명이 정당하다고 신뢰한데 대하여 그 개인에게 귀책사유가 없어야 하고, 셋째 그 개인이 그 견해표명을 신뢰하고 이에 따라 어떠한 행위를 하였어야 하며, 넷째 행정청이 이 견해 표명에 반하는 처분을 함으로써 그 견해표명을 신뢰한 개인의 이익이 침해되는 결과가 초래되어야 하는 것이며, 이러한 요건을 충족할 때에는 행정청의 처분은 신뢰보호의 원칙에 반하는 행위로서 위법하다고 볼 것이다.

197) 정하중, 『행정법개론』, 법문사, 2009, 48면.

198) 홍정선, 『행정법원론』, 박영사, 2014, 87면.

다. 행정청의 결정 취소 등이 사인의 신뢰보호의 원칙을 반하는 것인지 여부

행정청의 신뢰보호의 원칙은 전후 모순되는 절차의 금지, 법규의 남용 금지, 행정청의 사인에 대한 보호의무, 실효의 법리, 행정기관의 불성실로 인해 사인의 법적 지위가 악화되는 것의 금지 등으로 구분해 볼 수 있다.

그렇다면, 행정청에서 특정 사안에 대하여 결정을 내린 후 이를 번복하는 것이 신뢰보호의 원칙에 위배되는 것인지 생각해볼 필요가 있다. 특허행정에 있어서 출원인은 특허청의 심사결과를 신뢰하고 특허를 취득한 후 이를 행사하게 될 것이다. 그런데 가령 신의칙을 위반한 출원이 있는 경우, 무효심판 등의 절차를 거치지 아니하고 결정을 취소할 수 있다는 등의 개선안을 생각해볼 수 있다. 특허행정에 있어 결정의 번복이나 취소는 공익적인 성격이 강하기 때문일 텐데, 그렇다면 하더라도 사인의 이익과 비교형량하여 그 타당성을 찾을 필요가 있다.

〈표 51〉 참고판례 (1) 행정처분의 번복의 당위성 - 수익자의 고의·중과실

사회보장 급부를 내용으로 하는 행정영역에서 수익적 행정처분의 취소를 통해 달성하려는 공익이란 본질적으로 사업주가 납부하는 보험료와 국고부담 등을 통하여 형성되는 재정상 이익인 반면, 수익자는 수익적 행정처분의 취소에 의해 신뢰보호 및 법률생활의 안정 등과 같은 사익의 침해로 입게 될 것이므로, 수익적 행정처분에 존재하는 하자에 관하여 수익자에게 고의 또는 중과실의 귀책사유가 없는 한, 그 공익상 필요가 수익자가 입게 될 불이익보다 중요하거나 크다고 함부로 단정할 수는 없다. (서울고등법원 2020. 9. 23. 선고 2019누58553 판결 [요양불승인처분취소등])

판례에서는 수익적 행정처분에 있어서 그 처분의 취소는 공익과 사익을 비교하였을 때, 반드시 공익이 더 크다고 볼 수 없으며 따라서 취소에 있어서는 수익자의 고의 또는 중과실과 같은 귀책사유가 필요하다고 보았다.

3 특정인에 대한 신의성실 요청

〈표 52〉 신의성실 원칙의 반영 (3) 특정인에 대한 신의성실 요청

금융소비자 보호에 관한 법률 제14조 (신의성실의무 등)

- ① 금융상품판매업자 등은 금융상품 또는 금융상품자문에 관한 계약의 체결, 권리의 행사 및 의무의 이행을 신의성실의 원칙에 따라 하여야 한다.
- ② 금융상품판매업자 등은 금융상품판매업 등을 영위할 때 업무의 내용과 절차를 공정히 하여야 하며, 정당한 사유 없이 금융소비자의 이익을 해치면서 자기가 이익을 얻거나 제3자가 이익을 얻도록 해서는 아니 된다.

온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률 제9조 (신의성실의무)

- ① 온라인투자연계금융업자는 선량한 관리자의 주의로써 온라인투자연계금융업을 영위하여야 하며, 이용자의 이익을 보호하여야 한다.

② 온라인투자연계금융업자는 온라인투자연계금융업을 영위할 때 정당한 사유 없이 이용자의 이익을 해하면서 자기
가 이익을 얻거나 제삼자가 이익을 얻도록 하여서는 아니 된다.

신용협동조합법 제72조 (임원의 직무와 임기 등) ③ 신용·공제사업 대표이사는 소관 업무에 대하여 전문경영인으로
서 신의에 따라 성실하게 직무를 수행하여야 하며, 정관에서 정하는 바에 따라 실시하는 경영평가 결과를 이사회
및 총회에 보고하여야 한다.

전자정부법 제59조 (감리법인의 준수사항) ② 감리법인은 거짓으로 감리보고서를 작성하여서는 아니 되며, 신의에
따라 성실하게 정보시스템 감리를 하여야 한다.

현대사회에서 다양한 형태로 거래가 나타나고 있으며, 이에 특정한 영역에서 특정한 경우에
보다 높은 수준으로 신의성실의 원칙을 요구하는 경우가 나타나고 있다.

금융소비자 보호법은 보장성상품을 포함하여 모든 금융상품 영업행위에 관해 신의성실의 원
칙, 차별금지, 관리책임의 일반원칙을 규정하고 있다. 이는 주로 선언적 내용으로 이해할 수 있으
며, 내부통제기준 마련의무(동법 제16조 제2항)의 위반을 제외하고는 위반 시 처벌규정은 없
다.¹⁹⁹⁾ 자본시장법은 “금융투자업자는 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 금융투자업을 영위”하
여야 하며(제37조 제1항), “금융투자업을 영위함에 있어서 정당한 사유 없이 투자자의 이익을 해
하면서 자기가 이익을 얻거나 제삼자가 이익을 얻도록 하여서는 아니 된다”(제2항)고 하여 금융
소비자보호법 제14조와 유사한 규정을 두고 있다. 금융소비자보호법은 이를 모든 금융상품 및
금융상품판매 등에 적용되는 일반 원칙으로 규정함으로써 금융상품판매업자 등이 자신의 이익을
위해 금융소비자의 이익을 희생시키는 등의 이해상충을 방지하고자 한 것으로 이해된다. 한편 이
같은 규정이 없더라도 보험회사는 보험계약자와의 관계에서 민법 제2조의 신의성실의무를 부담
하므로 법원 판결로 신의칙상 주의의무에 근거한 고객보호의무 등을 인정해왔다.²⁰⁰⁾ 금융소비자
보호법 제14조를 선언적 규정으로 보고, 제2절의 영업행위 규제가 이를 구체화하는 것으로 보는
견해도 있을 것이나, 보험계약 등과 관련하여 동조, 특히 제2항의 ‘금융소비자이익우선의무’의
내용은 향후 법원의 판례를 통해 구체화되어야 할 것으로 보인다.²⁰¹⁾ 온라인투자연계금융업 및
이용자 보호에 관한 법률 역시 다른 금융업법과 마찬가지로 판매자의 신의성실의 원칙을 선언적
으로 규정하고 있다.

대규모유통업법의 경우, 법 제정 당시 운용 중이던 대규모소매업 고시로는 근본적인 개선이
어렵고, 관련법의 제정이 필요하다는 공감대가 확산된 바 있으며, 이에 대규모유통업자에 대한
신의성실의 의무를 명문화 하였다. 그리고 제6조(서면의 교부 및 서류의 보존 등), 제6조의2(표
준거래계약서), 제7조(상품대금 감액의 금지), 제8조(상품판매대금의 지급), 제9조(상품 수령 거
부·지체금지), 제10조(상품의 반품금지), 제11조(판매촉진비용의 부담전가 금지), 제12조(납품업

199) 양승현, 보험업 영업행위 규제체계 연구, 「이슈보고서」2021-11, 보험연구원, 2011, 14면.

200) 대법원 2013. 6. 13. 선고 2010다카34159 판결 등

201) 양승현, 보험업 영업행위 규제체계 연구, 「이슈보고서」2021-11, 보험연구원, 2011, 19면.

자등의 종업원 사용 금지 등), 제13조(배타적 거래 강요 금지), 제14조(경영정보 제공 요구 금지) 등의 일련의 조항에서 신의성실의 원칙이 녹아있다 할 것이다.

이상과 같이 현재 실정법 내에서 특정지위에 있는 자에게 신의성실의 의무를 규정하고 있는 법을 다수 찾아볼 수 있다. 다만 해당 법들의 경우 신의성실의 원칙 그 자체는 선언적 조항으로 기능하고, 신의성실의 원칙이 반영된 조항들을 찾아볼 수 있다. 신의성실의 ‘의무’라고 규정하고 있으나 해당 의무 위반에 대하여 별도의 제재조치를 취하는 경우도 찾아보기 어렵다.

4 상호 간의 신의성실 요청

〈표 53〉 신의성실 원칙의 반영 (4) 상호 간의 신의성실 요청

민사소송법 제1조 (민사소송의 이상과 신의성실의 원칙) ① 법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행 되도록 노력하여야 한다.

② 당사자와 소송관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다.

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 제4조 (신의성실의 원칙)

가맹사업당사자는 가맹사업을 영위함에 있어서 각자의 업무를 신의에 따라 성실하게 수행하여야 한다.

대중문화예술산업발전법 제3조 (신의성실의무 등)

① 대중문화예술인, 대중문화예술사업자 및 대중문화예술제작물스태프는 신의에 따라 성실히 업무를 수행하여야 한다.

② 대중문화예술사업자 및 대중문화예술제작물스태프는 대중문화예술인의 사생활을 보호하고 명예가 훼손되지 아니 하도록 노력하여야 한다.

③ 대중문화예술인, 대중문화예술사업자 및 대중문화예술제작물스태프는 업무상 알게 된 비밀을 누설하거나 부당한 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 제2조 (신의성실의 의무)

근로자와 사용자는 서로 신의를 바탕으로 성실하게 협의에 임하여야 한다.

대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 제5조 (신의성실의 원칙)

대규모유통업자와 납품업자 등은 각자의 거래상의 의무를 신의에 따라 성실하게 이행하여야 한다.

화물자동차 운수사업법 제40조 (경영의 위탁) ③ 운송사업자와 위·수탁차주는 대등한 입장에서 합의에 따라 공정하게 위·수탁계약을 체결하고, 신의에 따라 성실하게 계약을 이행하여야 한다.

상호간의 신의성실의 요청은 기본은 소송법에서 찾아볼 수 있다. 민사소송법 제1조 1항에서 “법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다”라고 규정하고 있으며, 이어서 제2항에서는 “당사자와 소송관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다”라고 규정하여 신의성실의 원칙이 민사소송법의 대원칙임을 명문화 하고 있다. 그런데 소송 법상의 신의성실의 원칙은 실체법상의 신의성실의 원칙과 그 취지가 동일하더라도 민사소송법의 특질로부터 발생하는 특별한 경우라고 보아야 한다. 그렇기 때문에 실체법상 신의성실의 원칙 위반과 민사소송에서 신의성실 원칙 위반은 이론적으로 구별되어야 되고, 원칙적으로 민사소송법

제2조는 민사소송과 관련된 사항에 한하여 적용할 수 있다고 할 것이다.²⁰²⁾

신의성실의 원칙은 당사자의 주장 없이도 적용되는 법원의 직권사항이자 강행법규이기 때문에 신의성실의 원칙에 반하여 제기된 소는 소의 이익이 없는 것으로 보아 부적법 각하되고, 신의성실의 원칙에 반하는 소송행위는 무효가 된다.

소송법 체계 내에서 신의성실의 원칙에 대하여 일반조항이므로 개별규정이나 특정 해석론에 의하여 보충적·예외적으로 적용할 것인가 아니면 설명적 개념으로서 개별규정이나 특정 해석이론에 의하여 해결할 수 있는 경우에도 추가적으로 적용할 수 있는가의 문제가 존재한다. 이때 신의성실 원칙의 무분별한 적용으로 인한 일반화 오류를 비판하는 입자에서는 개개의 법규정이나 특정한 법이론의 적용에 있어 타당한 결과가 얻어질 수 없는 경우에만 적용하는 것이 타당하다고 본다.

프랜차이즈업체에서는 가맹사업을 이인삼가 경주에 비유하는데, 가맹본부와 가맹사업자가 함께 호흡을 맞춰야 잘 달릴 수 있다는 뜻이다. 이인삼각을 법률용어로 바꾸면 ‘신의성실의 원칙’으로 해석할 수 있으며, 우리나라를 포함한 주요 국가는 가맹본부와 가맹점 사업자 양측 모두에게 신의성실의 원칙을 준수하도록 규정하고 있다.²⁰³⁾ 이에 가맹사업법 제4조에서는 가맹당사자 상호간의 신의성실에 관한 원칙 규정을 두고 있으며 이어 제5조(가맹본부의 준수사항)와 제6조(가맹점사업자의 준수사항)에서 신의성실의 원칙에 기초하여 준수해야 하는 사항을 규정하고 있다. 이는 공정하며 안정적인 가맹거래 관계를 유지하기 위한 전제로서 가맹사업당사자의 행위준칙으로서의 의미를 가지는 만큼 위법성 심사 과정에서 가맹본부와 가맹점사업자의 귀책 여부를 판단할 때 보충적으로 고려될 수 있다.²⁰⁴⁾

5 신의성실 위반의 법적 효과

〈표 54〉 신의성실 원칙의 반영 (5) 신의성실의무위반의 법적 효과

- 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 제42조 (측량기술자의 업무정지)** ① 국토교통부장관은 측량기술자(「건설기술 진흥법」 제2조제8호에 따른 건설기술인인 측량기술자는 제외한다)가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1년(지적기술자의 경우에는 2년) 이내의 기간을 정하여 측량업무의 수행을 정지시킬 수 있다. 이 경우 지적기술자에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 중앙지적위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다.
3. 지적기술자가 제50조제1항을 위반하여 신의와 성실로써 공정하게 지적측량을 하지 아니하거나 고의 또는 중대

202) 심재홍, 민법상 신의성실 원칙에 관한 연구, 숭실대학교 석사학위청구논문, 2020, 67면.

203) 박호진, 가맹본부·사업자 간 ‘신뢰’ 법으로도 명시돼 있다, 한국경제 2019. 12. 1. 기사 참조, <<https://www.hankyung.com/article/201911291802i>>

204) 공정거래위원회, 가맹분야 불공정거래행위 심사지침 제정안 행정예고, 2023

한 과실로 지적측량을 잘못하여 다른 사람에게 손해를 입힌 경우

약관규제에 관한 법률 제6조 (일반원칙) ① 신의성실의 원칙을 위반하여 공정성을 잃은 약관 조항은 무효이다.

② 약관의 내용 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 내용을 정하고 있는 조항은 공정성을 잃은 것으로 추정된다.

1. 고객에게 부당하게 불리한 조항
2. 고객이 계약의 거래형태 등 관련된 모든 사정에 비추어 예상하기 어려운 조항
3. 계약의 목적을 달성할 수 없을 정도로 계약에 따르는 본질적 권리를 제한하는 조항

신의성실의 위반을 보충적 요소가 아닌 직접적 법적 근거로 하여 제재 하는 것이 가능할 것인지에 대하여 판단한다. 우리 법제 내에서는 일부 법령에서 신의성실의 위반에 대한 직접적인 법률효과를 규정하고 있다.

약관규제에 관한 법률은 제6조에서 신의성실의 원칙을 위반하여 공정성을 잃은 약관 조항을 무효라고 규정하고 있으면서 동 조 2항에서 공정성을 잃은 약관의 예시를 제시한다. 해당 법은 사업자가 거래상의 지위를 남용하여 불공정한 내용의 약관을 작성하는 것을 방지하는 것으로서 앞서 살펴본 우월적 지위에 있는 개인에 대한 신의성실 의무의 일환이라 할 것이다. 한편 약관규제법에서 제7조(면책조항의 금지), 제8조(손해배상액의 예정), 제9조(계약의 해제·해지), 제10조(채무의 이행), 제11조(고객의 권익보호), 제12조(의사표시의 의제), 제13조(대리인의 책임가중), 제14조(소송 제기의 금지)의 조문 역시 신의성실의 원칙에 터 잡은 조항이라고 본다.

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률(공간정보관리법)은 측량의 기준과 지적공부의 작성 및 관리 등을 규율함으로써 국토의 효율적 관리 및 국민의 소유권 보호에 기여함을 목적으로 하는 법이다. 동법은 측량기술자에 대하여 신의와 성실으로써 공정하게 측량을 하여야 한다는 의무를 부과하며(법 제41조 측량기술자의 의무) 이를 위반한 경우에는 업무정지를 할 수 있음을 규정하고 있다. 해당 조문은 국내법에서 유일하게 신의성실의 의무에 기한 직접적인 행정조치 가하고 있는 경우이다. 업무정지라는 행정조치 외에 벌칙이나 과태료의 규정은 존재하지 않는다.

동 조항은 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률의 2013년 개정 시 도입된 것으로서 신의성실의 의무와 이에 기한 업무정지를 규정한 것에 대하여는 별도의 개정이유를 밝히고 있지 아니하다. 다만, 국민의 재산권과 밀접한 관련이 있는 사항에 대하여 측량기술자에 대한 선량한 의무를 강화하기 위한 것으로 보이며, 공익적 측면을 고려한 것으로 판단된다.

1 舊 특허법상 권리남용

1963년 법률 1293호로 특허법이 개정되면서 제45조의2에 특허권의 남용에 관한 규정이 신설되었고, 이후 제52조로 변경되면서 1987년 특허법이 전면 개정되기 전까지 특허법 내에 권리남용에 대한 규정이 존재하였다. 하지만 이후 삭제되면서 특허법 자체에는 남용에 대한 법적 근거가 존재하지 않게 되었다.

〈표 55〉 舊 특허법상 권리남용에 관한 규정

제52조 (특허권의 남용) ① 특허권자 기타 특허에 관하여 권리를 가진 자는 그 권리를 남용하여서는 아니된다.

구법 제52조 제1항에서는 권리남용에 대한 일반원칙을 규정하면서, 제2항에서 권리남용이 되는 각 행위를 열거하면서²⁰⁵⁾ 특허권 남용이 있는 경우, 특허청장에게 통상실시권 허여와 특허권 취소 중 택일할 수 있도록 하였다. 그런데 1987년 특허법이 개정됨과 함께, 제52조가 삭제되고 그 대신에 특허권의 남용행위라고 간주되었던 행위 중 소극적 행위에 대하여 ‘통상실시권 설정의 재정’이라는 제목을 두어 통상실시권에 대하여 협의가 성립하지 않는 경우, 재정을 청구할 수 있도록 하였다. 당시 개정은 미국의 통상압력에 따라 합의한 바에 따른 것이다.²⁰⁶⁾

민법에서는 사법의 지도원리로 신의성실의 원칙과, 권리남용 금지의 원칙을 천명하고 있다. 특허권도 사권(私權)의 일종이고 따라서 특허법에 그 권리의 행사 등에 관하여 특별한 규정이 없는 경우 민법이 보충적으로 적용될 수 있으므로, 특허권의 행사에도 민법 제2조의 신의성실의 원

205) 권리남용이 되는 각 행위로는 1. 국내에서 실시 가능한 특허발명이 그 특허 허여 후 3년 이상 정당한 이유 없이 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니한 때, 2. 특허 허여 후 3년 내에 특허품, 특허식물, 특허기술 또는 특허방법에 의한 생산품에 관하여 정당한 이유 없이 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 때, 3. 특허 허여 후 1년 내에 특허품, 특허식물, 특허기술 또는 특허방법에 의한 생산품에 관하여 정당한 이유 없이 적당한 정도와 조건으로 수출수요를 충족시키지 못한 때, 4. 특허권자가 실시권의 허락을 부당하게 거부하여 산업이나 국가 또는 국내거주자의 사업에 손해를 가하였을 때이다.

206) 당시 미국에 의한 통상보복의 위협이 계속되어 우리나라 및 기타 아시아 국가의 지식재산법이 대폭적인 개정을 경험하게 된다. 1988년 종합통상 및 경쟁법의 일부로서 제정된 스페셜 301조는 보다 효율적으로 미국의 지식재산권법의 역외적 관할을 행사할 수 있도록 미국정보에 추가적인 법적 수단을 부여해주었다. 스페셜 301조에 의하면 미국 통상대표는 외국의 지식재산권법제도가 지식재산권의 적절하고 효율적인 보호를 부인하는 정도가 가장 심각하여 공정과 형평에 입각한 시장 접근을 부인하는 결과로 되는 외국을 우선국으로 지정해야 하며, 우선국으로 지정된 당해 외국이 협상에 성실하게 임하지 아니하고 신속하게 부적절한 법제도를 상당한 정도로 개정하지 아니할 경우 제301조에 의한 조사와 통상제재를 가하도록 하였다.; 아더 와인버그(정상조 역), 미국 특허법의 역외 적용 효과, 「국제거래법연구」제3권, 국제거래법학회, 1994, 390면.

칙과 권리남용금지의 원칙이 적용될 수 있다. 따라서 우리 법제 하에서는 특허권남용 규제에 관한 일반법적 근거를 가지고 있다는 점에서 특허권 남용의 법리를 발전시킬 수 있는 법적 기초가 마련되어 있다고 할 수 있다. 이러한 일반 원칙에 의거 법원은 무효사유가 있음이 분명한 특허권의 행사는 권리남용이 된다고 보았다.²⁰⁷⁾

특허권의 법적성질이 공권인지 사권인지에 관하여는 견해의 대립이 있으나 타인에 대한 특허권을 행사한다는 측면에서는 사권으로서의 성격을 지니고 특허권의 행사는 우리사법의 지도 원리인 신의성실의 원칙에 따라야 할 것이므로 특허권 남용의 법리를 구성함에 있어서도 신의칙 위반이 전제될 수 있을 것이다. 또한 특허권 남용의 법리에 있어서, 특허제도의 본질을 생각해볼 수 있다. 우리 특허법은 제1조에서 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함에 특허제도의 목적이 있음을 천명하고 있다. 따라서 발명의 이용과 기술 및 산업의 발전을 저해하는 특허권의 행사는 특허권의 남용이 될 수 있다. 특허권 남용의 법리는 공정거래법 등 다른 법률의 도움을 받지 않더라도 특허법 자체의 법리에서 출발하여 그 정립이 가능하다고 할 것이다.²⁰⁸⁾

2 특허심판에서의 신의성실의 원칙

2021년 발의된 「특허법」 일부개정법률안 (의안번호 2113180)은 특허제도 내에서 신의성실의 원칙과 자유심증주의를 명문화하는 것을 골자로 한다. 특허법의 개정 뿐 아니라 관련 산업재산권 전체에 대하여 같은 취지의 개정안이 발의되었다. 4건의 개정안은 사법(私法)상 대원칙인 “신의성실의 원칙”과 재판절차 상 핵심 원리인 “자유심증주의”를 특허심판의 기본원칙 내지는 운영원리로 명문화함으로써, 특허심판이 보다 명확한 기준에 의해 합리적이고 효율적으로 수행될 수 있도록 하려는 취지로 이해할 수 있다.²⁰⁹⁾

〈표 56〉 검토대상 입법안

- 특허법 일부개정법률안 (의안번호 제2113180호)
- 실용신안법 일부개정법률안 (의안번호 제2113181호)
- 상표법 일부개정법률안 (의안번호 제2113176호)
- 디자인보호법 일부개정법률안 (의안번호제2113171호)

207) 손경한, 특허권 남용 법리에 관한 신 고찰, 「성균관법학」제21권 제3호, 성균관대학교 법학연구소, 2009, 755면.

208) 손경한, 위의 논문, 766면.

209) 산업통상자원중소벤처기업위원회 검토보고서

〈표 57〉 신의성실의 원칙 관련 입법안 조문대비표

구 분	현 행	개 정 안
특허법 일부개정법률안 (법률 제18505호, 2022.4.20. 시행)	〈신 설〉	제132조의17(신의성실의 원칙) 당사자와 심판 관계인은 신의에 따라 성실하게 심판을 수행하 여야 한다.
	〈신 설〉	제157조의2(사실판단) 심판관은 심리 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 자유로운 심증으로 논리와 경험의 법칙에 따라 사실을 판 단한다.
	※ 제132조의17 신설(중전 제132조의17→제132의18)에 따른 인용조문 정비는 제외	
상표법 일부개정법률안	〈신 설〉	제114조의2(신의성실의 원칙) 당사자와 심판관 계인은 신의에 따라 성실하게 심판을 수행하여 야 한다.
	〈신 설〉	제144조의2(사실판단) 심판관은 심리 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 자유로운 심증으로 논리와 경험의 법칙에 따라 사실을 판 단한다.
디자인보호법 일부개정법률안	〈신 설〉	제114조의2(신의성실의 원칙) 당사자와 심판관 계인은 신의에 따라 성실하게 심판을 수행하여 야 한다.
	〈신 설〉	제144조의2(사실판단) 심판관은 심리 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 자유로운 심증으로 논리와 경험의 법칙에 따라 사실을 판 단한다.
실용신안법 일부개정법률안	제33조(「특허법」의 준용) 실용신안에 관한 심 판·재심 및 소송에 관하여는 「특허법」 제132조 의17, 제133조의2, 제135조부터 제137조까지, 제139조, 제139조의2, 제140조, 제140조의2, 제141조부터 제153조까지, 제153조의2, 제154조, 제154조의2, 제155조부터 제158조까지, 제 158조의2, 제159조부터 제164조까지, 제164 조의2, 제165조, 제166조, 제170조부터 제 172조까지, 제176조, 제178조부터 제188조까 지, 제188조의2, 제189조부터 제191조까지 및 제191조의2를 준용한다.	제33조(「특허법」의 준용) ----- ----- 「특허법」 제132조의17, 제132조의18 ----- ----- ----- 제157조까지, 제157조의2, 제158조----- ----- -----.
	※ 특허법 제132조의17 신설에 따른 인용조문 정비와 관련된 조항은 제외	

해당 개정안에 대한 검토보고서에서는, “신의성실의 원칙”은 모든 사회적 주체가 사회공동체의 일원으로 상대방의 신뢰에 반하지 않도록 성실하게 행동할 것을 요구하는 법 원칙을 말하는데, 개정안은 신뢰를 깨뜨린 당사자나 심판관계인은 특허심판에서 이길 수 없음을 명확한 원칙으로 선언함으로써 당사자 등이 거짓 주장이나 조작자료의 제출 등 부정한 방법으로 승소하려는 것을 방지하고 신의·성실하게 절차를 수행하도록 독려하는 데 도움이 될 수 있음을 제시하고 있다.

특히, 특허심판 및 특허소송에서는 출원인이나 특허권자가 출원과정에서 주장한 사항과 다른

방향으로 주장하거나 논리를 전개하는 것을 허용하지 않는 “출원경과금반언의 원칙”이 판례상 적용되고 있는데²¹⁰⁾, 개정안은 이에 대한 근거 규정으로서의 의의가 존재한다고 보았다. 참고로, 「민사소송법」 및 「행정절차법」²¹¹⁾에서도 신의성실의 원칙을 소송 또는 직무 수행의 기본원칙으로 규정하고 있다.

하지만 해당 개정안은 특허법상 신의성실의 원칙을 특허심판에 한정하여 규정하고 있다는 문제가 있다. 신의성실의 원칙을 규정하려면 특허법 전체의 일반원칙으로 수립되는 것이 타당할 것이다. 아울러, 법안의 경우 사후대응의 성격이 강하나, 출원인의 신의칙 위반에 대하여 사전적으로 통제할 수 있는 방안을 함께 고려하는 것이 타당할 것이다.

3 거짓행위로 받은 특허에 대한 무효심판²¹²⁾

2023년 발의된 「특허법」 일부개정법률안(의안번호 2120028)은 거짓으로 받은 특허를 완전히 무효화시킴으로써 특허제도의 공정성을 확보하고자 하는 것을 주요 골자로 하고 있다.

〈표 58〉 검토대상 입법안

- 특허법 일부개정법률안(의안번호 제2120028호)
- 실용신안법 일부개정법률안(의안번호 제2120027호)

현행법은 특허출원 시 첨부되는 명세서의 데이터를 속이는 등 거짓이나 그에 준하는 부정한 행위로 특허를 받았음에도 조작부분만 삭제하고 유효한 데이터만 남기는 방식의 정정청구서를 제출하면 해당 특허를 유지할 수 있는 허점이 드러난 바 있다. 따라서 향후 이를 악용한 사례도 늘어날 것으로 예상되는바 대책 마련이 시급한 실정이다. 이에 출원인이 거짓이나 부정한 행위로 특허를 받은 경우 심사관은 특허 전체를 무효로 하는 심판을 청구할 수 있도록 하고, 특허권자는 거짓 등 부정한 행위로 받은 특허에 대하여 정정청구 및 정정심판을 청구할 수 없도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하여 특허제도의 공정성을 강화하려는 것이 해당 입법안의 주요 골자이다.

210) 대법원은 출원인이 심사과정에서 특허를 받기 위해 주장한 것과 반대되는 주장을 심판·소송 과정에서 하는 경우 이는 허용되지 않는다고 판시함(대법원 2017. 4. 26., 선고 2014후638 판결, 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결, 특허법원 2001. 6. 22. 선고 2000허6158 판결 등)

211) 「민사소송법」 제1조(민사소송의 이상과 신의성실의 원칙) ② 당사자와 소송관계인은 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다.

「행정절차법」 제4조(신의성실 및 신뢰보호) ① 행정청은 직무를 수행할 때 신의(信義)에 따라 성실히 하여야 한다.

212) 제405회 국회, 제1차 산업통상자원중소벤처기업위원회 검토보고서, 2023. 4.

즉, 특허법과 실용신안법 개정안은 ‘고의로 명세서 또는 도면에 허위 사항을 기재하는 등의 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허(실용신안을 포함하며, 이하 같다)를 받은 경우’에 ① 이해 관계인 및 심사관이 무효심판을 청구할 수 있도록 하고, 이 경우 청구항 전체를 대상으로 하며, ② 특허무효심판절차에서 특허의 정정 및 정정의 무효심판 청구를 제한하고, ③ 특허 무효 심결의 효력이 특허 전체에 미치도록 하는 등 특허 심판제도의 문제점을 보완하려는 것이다. 해당 사안은 명백하게 ‘신의성실의 원칙’을 명문화한 규정이라고는 할 수 없으나 부정행위로 인한 법률 행위를 무효로 하는 것을 내용으로 하는바 신의성실의 원칙을 구체화한 내용으로 파악할 수 있다.

〈표 59〉 개정안의 주요 내용

법률	구분	주요내용
특허법	특허의 무효심판 청구 대상 (안 제133조제1항제9호 및 제215조제2항 신설)	• 부정행위*로 특허를 받은 경우에는 특허 무효심판의 청구 대상을 ‘청구항 전체’로 함 * 고의로 명세서 또는 도면에 허위 사항을 기재하는 등의 거짓이나 그 밖의 부정한 행위
	특허무효심판절차에서의 특허의 정정 청구 금지 (안 제133조의2제1항)	• 부정행위로 특허를 받아 특허 무효심판이 제기된 경우에는 특허무효심판 절차에서의 특허 정정 청구를 제한함.
	정정심판 청구 금지 (안 제136조제1항)	• 부정행위로 특허를 받은 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판 청구를 제한함.
	정정심판 청구에 대한 의견서 제출 (안 제136조제6항제4호 신설)	• 부정행위로 특허를 받은 경우에 특허의 정정심판 청구에 대한 의견서 제출 기회를 부여함.
	정정심판 심결 등의 효력 (안 제136조제11항 신설)	• 부정행위로 특허를 받은 경우에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결 또는 판결을 하는 경우에는 정정 전의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 봄
	정정의 무효심판 청구 대상 (안 제137조제1항)	• 부정행위로 특허를 등록받은 후 해당 특허에 대해 정정을 인정받은 경우, 심사관 등이 특허 정정의 무효심판을 청구할 수 있도록 함
실용 신안법 ²¹³⁾	특허 정정무효심판 절차에서의 특허의 정정 청구 금지 (안 제137조제3항)	• 부정행위로 특허를 받은 특허권자에 대해서는 심사관 등이 청구한 특허 정정무효심판 절차에서 특허의 정정 청구를 할 수 없도록 함
	실용신안의 무효심판 청구 대상 (안 제31조제1항)	• 부정행위로 실용신안등록을 받은 경우에는 무효심판의 청구 대상을 ‘청구항 전체’로 함

현행 특허법은 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 받은 특허(이하 “거짓행위로 받은 특허”라 함)를 무효로 하는 명시적인 규정은 없으며²¹⁴⁾, 특허 정정제도를 악용하여 거짓행위로 받은 특허

213) 안 제31조제1항 외의 조문은 특허법을 준용(*)하고 있어 별도의 개정은 필요하지 않음.

(*) 실용신안법의 특허법 관련 규정 준용 규정 현황: 실용신안법 제30조의3, 제33조, 제44조

214) 다만, 거짓행위로 받은 특허는 무효심판 청구사유인 제42조제3항 및 제4항을 위반한 경우로 폭넓게 해석하고 있음.

중 일부 특허가 유지되는 사례가 발생하는 등 현행 특허 심판제도에 대한 일부 문제점²¹⁵⁾이 있어 이를 개선할 필요가 있다는 지적이 제기되고 있다. 이에 개정안은 ‘거짓행위로 특허를 받은 경우’에는 특허 전체를 무효로 하도록 하고, 정정제도도 이용하지 못하도록 함으로써 특허 심판 제도의 공정성을 강화하려는 것으로 이해할 수 있다.

더욱이 ‘거짓행위로 특허를 받은 경우’는 관련 특허를 당연 무효로 하는 것이 타당하나, 현행 법상 이미 등록된 특허를 무효화하려면 무효심판 절차를 거쳐야 하나, ‘거짓행위로 특허를 받은 경우’가 현행법상 특허 무효심판 청구사유로 명시적으로 규정되어 있지 않으므로, 개정안에서 이를 명확히 한다는 점에서 그 의미가 있다. 또한 ‘고의로 명세서 또는 도면에 허위 사항을 기재하는 등’ 거짓행위로 특허를 받는 경우에 발생할 수 있는 제도적 미비점을 개선한다는 점에서 그 필요성이 인정된다.

다만, 개정안과 같이 특허 정정 절차²¹⁶⁾에서 ‘거짓행위로 받은 특허’를 정정 청구 금지 대상으로 추가하는 것 등과 관련하여, ① 정정 청구 자체를 불허하는 것은 특허권자의 방어권 행사를 어렵게 할 수 있고²¹⁷⁾, ② 정정제도를 악용하여 이미 유효한 특허가 된 경우에는 이를 무효화하기 위해서는 정정무효심판과 특허무효심판을 거쳐야 하는 비효율적인 측면이 있으며 ③ 정정심판(특허심판원)과 거짓행위 무효사건(특허법원)이 동시에 발생할 경우, 심판절차 중지 등으로 심판 절차가 지연될 수 있다는 점 등²¹⁸⁾을 고려할 필요가 있다는 검토의견이 존재한다.

한편, 개정안은 거짓행위로 특허를 받은 경우 전체 특허를 무효로 하도록 하고 있는데, 이는 정정을 통해 일부 유효한 특허까지 무효화한다는 점에서 특허권자의 사유재산권 침해 소지도 제기될 수도 있을 것으로 보인다. 이에 대하여, 특허 청구범위에 여러 청구항이 있는 경우, 이 중 일부 데이터나 일부 청구항에 거짓이 있는 경우 전체 청구범위를 무효로 하는 것은 헌법상의 비례원칙(과잉금지원칙)에 위배되지 않는다는 의견이 있다.²¹⁹⁾

특허법 제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.

1. 제25조, 제29조, 제32조, 제36조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우 제42조(특허출원) ③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것
④ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 “청구항”이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것, 2. 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것

215) 현행 특허법상 거짓행위가 있었던 부분을 삭제한 후 다른 무효사유가 없으면 무효가 어려울 수 있으며, 거짓행위가 있더라도 거짓행위와 연관된 일부 청구항만 무효사유에 해당된다.

216) 특허무효심판절차에서의 특허 정정, 정정심판 및 정정 무효심판절차를 말함.

217) 고의로 허위 데이터를 기재·등록한 뒤 무효심판에서 이를 삭제하는 정정 청구를 불허하는 것과 관련하여, 특허심판원은 특허법 제136조에 근거하여, ‘고의로 허위 데이터를 기재해 특허를 등록한 경우’에 대하여는 특허법 제229조에서 별도의 벌칙 규정을 두고 있으며, ‘허위 데이터를 삭제하는 정정청구 자체를 불허하는 것은 특허권자의 방어권 행사를 극히 곤란하게 하는 것’이라고 판단하고 있음.

218) 특허청은 정정 절차에서 거짓행위를 판단하기 위해서는 정정 관련 심판실무를 변경해야 하는 번거로움이 있음.

참고로, 거짓행위로 받은 특허에 대한 무효사유 규정 제도화와 관련하여, 일본과 유럽의 경우는 무효사유 규정이 없으며, 미국은 해당 특허권 전체에 대해 권리행사가 불가하도록 하고 있고, 중국은 성실신용원칙의 사유로 데이터 조작 등을 규정하고 있으며, 인도는 허위로 인식한 정보를 포함한 특허를 무효사유로 규정하고 있다.

〈표 60〉 미국, 중국, 인도의 거짓행위 무효사유 관련 규정 운영 비교

구분	미국	중국	인도
대상	부정한 행위로 받은 특허 (Inequitable conduct, USC 288 조, MPEP 2016)	발명 내용, 실험데이터, 효과가 조작, 위조된 특허(법 제20조)	중요한 명세 사항에 대해 자기가 허위로 인식한 정보를 포함한 특허(법 제25조(1)(h))
적용 요건	• 부정한 행위가 있을 것 • 정보개시의무를 위반하여 정보를 숨긴 경우 해당 정보에 중요성이 있을 것 * 정보가 있었다면 특허가 되지 않았을 것	• 발명 내용, 실험데이터, 효과가 조작되거나 위조된 경우 ※ 특허법 제20조에서는 성실 신용 원칙을 규정, 허위 규정인 특허 출원행위 규범화에 관한 방법 규정에 구체적 요건 기재	• 중요한 명세 사항에 해당된 것 • 자기가 허위로 인식한 정보를 기재하였을 것
위반	해당 특허권 전체, 관련 특허 모두 권리 불능화	거절이유, 무효사유	거절이유, 무효사유

한편, ‘거짓행위로 받은 특허’는 금지사항에 해당하여 별칙220)에 처하도록 하고 있으나 현행 특허의 무효심판제도에서는 ① 이를 무효심판 청구대상으로 명시하고 있지 않고, ② 당초 거짓행위로 특허를 받았더라도 청구항 중 일부만 유효한 특허로 인정이 가능하도록 되어 있다. 현실적으로 ‘거짓행위로 받은 특허’는 무효심판 청구가 가능한데, 이는 청구사유인 제42조제3항 및 제4항221), 예를 들면 ‘그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것 등’을 위반한 것으로 폭넓게 해석하고 있다.

이에 2건의 개정안은 무효심판 청구사유에 ‘부정행위로 특허 및 실용신안을 받은 경우’를 명

219) 참고로, 과잉금지의 원칙은 헌법 제37조제2항(*)에 근거를 둔 것으로, 입법자가 기본권을 제한하는 법률을 제정할 경우에 기본권을 제한함으로써 얻을 수 있는 이익과 기본권의 제한 정도가 비례관계에 있어야 함을 의미함(2019 법제이론과 실무, 국회 법제실).

(*)헌법 제37조 ②국민의 모든 자유와 권리는 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다.

220) 참고로, 현행법 제229조에 따라 ‘거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허를 받은 자’는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고는 있음.

221) 제42조(특허출원) ③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것
2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것
- ④ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 “청구항”이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
 1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것
 2. 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것

시적으로 규정하고, 동 사유에 해당하여 무효심판 청구를 하거나 무효심결을 하는 경우에는 청구항 전체를 대상으로 함으로써 특허제도의 공정성을 확보하려는 것으로 필요한 입법취지로 보인다. 다만, 개정안의 취지²²²⁾를 고려한다면, ‘정정되기 전의 명세서 또는 도면’ 기준으로 거짓행위로 특허를 받은 경우에도 바로 무효심판을 청구할 수 있는 근거를 마련할 필요가 있다. 즉, 개정안은 ‘부정행위로 특허를 받은 경우’에 무효심판 청구를 할 수 있도록 하고 있는데, 이미 정정제도를 이용하여 일부 청구항에 대해 유효한 특허를 받은 경우, 청구항 전체를 무효로 하기 위하여 ‘정정심판 취소절차와 무효심판 청구절차’를 거쳐야 하는 절차상 번거로움이 있을 것으로 보인다.

또한 개정안은 부정행위로 특허를 받은 경우에는 청구인(특허권자)에 대하여 특허무효심판 절차에서의 특허 정정청구를 제한하도록 규정하고 있다(안 제133조의2제1항). 정정심판 관련하여, 개정안은 부정행위로 특허를 받은 경우, ① 특허권자의 특허 정정심판을 청구할 수 없도록 하고(안 제136조제1항), ② 특허권자의 의견서 제출 기회를 부여하도록 한다(안 제136조제6항제4호 신설). 또한, ③ 부정행위로 특허를 받은 경우에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결 또는 판결을 하는 경우에는 정정 전의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 간주하려는 것이다(안 제136조제11항 신설).

〈표 61〉 개정안 조문 대비표

현행	개정안
제132조의3(특허취소신청절차에서의 특허의 정정) ①·② (생략)	제132조의3(특허취소신청절차에서의 특허의 정정) ①·② (현행과 같음)
③ 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지, 제8항, 제10항부터 제13항까지, 제139조제3항 및 제140조제1항·제2항·제5항을 준용한다. 이 경우 제136조제11항 중 “제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)”에는 “제132조의13제2항 또는 제136조제6항에 따라 지정된 기간에”로 본다.	③ -----제6항(제4호는 제외한다)까지, 제8항, 제10항, 제12항부터 제14항까지----- -----제136조제12항-----
④·⑤ (생략)	④·⑤ (현행과 같음)
제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ① 제133조제1항에 따른 심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정	제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ① ----- -----해당하고 제133조 제1항제9호에 해당하지 아니하는-----

222) 현행법은 특허출원 시 첨부되는 명세서의 데이터를 속이는 등 거짓이나 그에 준하는 부정한 행위로 특허를 받았음에도 조작부분만 삭제하고 유효한 데이터만 남기는 방식의 정정청구서를 제출하면 해당 특허를 유지할 수 있는 허점이 드러났음. 따라서 향후 이를 악용한 사례도 늘어날 것으로 예상되는바 대책 마련이 시급한 실정이다(특허법 개정안 개정이유 중).

현행	개정안
정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다. ②·③ (생략) ④ 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지, 제8항 및 제10항부터 제13항까지, 제139조제3항 및 제140조제1항·제2항·제5항을 준용한다. 이 경우 제136조제11항 중 “제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에”는 “제133조의2제1항 또는 제136조제6항에 따라 지정된 기간에”로 본다. ⑤·⑥ (생략) 제136조(정정심판) ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.	----- -----. ②·③ (현행과 같음) ④ ----- ----- -----제14항 ----- -----제136조제12항 ----- -----. ⑤·⑥ (현행과 같음) 제136조(정정심판) ① ----- -----해당하고 제133조제1항제9호에 해당하지 아니하는-----.
1. ~ 3. (생략) ② ~ ⑤ (생략) ⑥ 심판관은 제1항에 따른 심판청구가 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다고 인정하는 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 1. ~ 3. (생략) 〈신설〉 ⑦ ~ ⑩ (생략) 〈신설〉 ⑪·⑫ (생략) ⑬ 특허청장은 제12항에 따른 통보가 있으면 이를 특허공보에 게재하여야 한다. 제137조(정정의 무효심판) ① 이해관계인 또는 심사관은 제132조의3제1항, 제133조의2제1항, 제136조제1항 또는 이 조 제3항에 따른 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정이 다음 각 호의 어느 하나의 규정을 위반한 경우에는 정정의 무효심판을 청구할 수 있다. 1.·2. (생략) ② (생략) ③ 제1항에 따른 무효심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증	1. ~ 3. (현행과 같음) ② ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ ----- ----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. 제133조제1항제9호에 해당하는 경우 ⑦ ~ ⑩ (현행과 같음) ⑪ 제10항에도 불구하고 제133조제1항제9호에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결 또는 판결을 하는 경우에는 정정 전의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다. ⑫·⑬ (현행 제11항 및 제12항과 같음) ⑭ -----제13항 -----. 제137조(정정의 무효심판) ① ----- -----위반한 경우이거나 제133조제1항제9호의 사유에 해당함에도 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정이 이루어진-----. 1.·2. (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ ----- -----해당하고 제133조제1항제9호에 해당하지 아니하는----- -----

제 1 장

제 2 장

제 3 장

제 4 장

제 5 장

제 6 장

현행	개정안
거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.	-----.
④·⑤ (생략)	④·⑤ (현행과 같음)

현행 「특허법」은 명세서 또는 도면의 기재가 일정 요건²²³⁾을 만족해야만 정정을 인정하는데, 명세서 또는 도면에 거짓으로 기재된 사항에 대해 정정을 제한하는 규정은 없다. 또한, 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 인정한다는 심결이 확정되었을 때에는 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정, 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 간주함으로써 정정을 소급하여 적용할 수 있도록 하고 있다. ²²⁴⁾ 이러한 현행 정정제도에서는 명세서 또는 도면에 기재한 사항이 거짓으로 드러난 후 삭제하여 특허를 유지하는 것이 가능하다.

이 개정안은 거짓행위로 특허를 받은 경우에 해당하면 정정²²⁵⁾을 허용하지 않으며, 이미 정정이 된 경우라도 정정을 무효로 청구할 수 있도록 제도를 보완함으로써 정정제도의 사각지대를 해소한다는 점에서 개정 필요성은 있는 것으로 보인다. 다만, 개정안은 특허권자의 방어권 행사 제한, 심판절차의 비효율적 측면, 심판절차 지연 등의 문제가 있을 수 있다는 점도 고려할 필요가 있다.

223) 청구범위 감축, 잘못된 기재사항 정정, 불분명한 기재의 명확화(제136조제1항), 특허발명의 명세서, 도면에 기재된 사항의 범위 내(제136조제3항), 청구범위의 실질적 확장 또는 변경 금지(제136조제4항)

224) 특허취소신청에서의 특허의 정정(제132조의3), 특허무효심판에서의 특허의 정정(제133조의2), 정정무효심판에서의 특허의 정정(제137조제3항)도 정정의 소급효를 준용하고 있다.

225) 정정심판(제136조), 특허취소신청에서의 특허의 정정(제132조의3), 특허무효심판에서의 특허의 정정(제133조의2), 정정무효심판에서의 특허의 정정(제137조제3항)에서의 정정을 말한다.

제5장

특허법의 개선방안 검토

제1절 신의성실의 원칙 일반규정 신설

제2절 신의성실의 원칙의 구체적 적용

제3절 그 밖의 개선 과제



KIP

특허권을 이용하여 사익을 극대화하기 위해, 일단 출원하고 심사에 안 걸리면 그만이고, 추후에 발견되더라도 문제된 청구항만 무효시키면 그만이라는 태도로 특허제도를 악용하는 것은 용납될 수 없을 것이다. 특허제도를 악용하고 신의칙을 위반하는 일련의 행위들에 대하여 특허제도 내에서 적절히 통제할 필요가 있다.

신의칙에 관련한 기본사항과 이에 수반하는 구체적 내용을 규정하는 것이 반드시 필요할 것 인지에 대하여 생각해볼 필요가 있다. 입법이 필요 없는 사항에 대해서도 굳이 입법의 수단을 사용하여 일정한 정책을 집행하려고 한다면 과잉입법의 문제가 발생할 수 있고 이 경우 오히려 과잉입법으로 인해 불필요한 추가적인 문제가 발생할 수도 있다는 점도 고려해야 하기 때문이다.²²⁶⁾ 기본적으로 행정의 중요하고 본질적인 사항은 법률에 근거를 둘 필요가 있으며, 여기에는 국민의 권리와 의무에 관한 사항 및 급부행정 등 국가적·사회적으로 중요한 사항에 대하여도 입법이 필요하다.²²⁷⁾

특허가 현대사회에서 가지는 파급효과는 굳이 언급하지 않아도 될 정도이며, 이에 주요국들은 우수한 특허를 빠르게 선점하기 위하여 각고의 노력을 기울이고 있다. 특허의 양적 성장과 더불어 질적 성장을 위한 노력을 모두가 함께하여야 하며, 우리의 경쟁 상대는 국내에 있는 것이 아니라 글로벌 시장이라는 점을 고려하여야 한다. 그렇다면 국가의 모든 구성원이 국가경쟁력 강화에 힘써야 할 것이다. 이러한 측면에서 하나의 특허를 만들어 낼 때에 정직성과 상호에 대한 신의 역시 매우 중요한 가치라 할 것이다.

방법론적인 측면에서도 특허를 포함한 지식재산의 경우 경제적 특수성이 존재함을 고려할 수 있다. 즉 지식재산의 비배제성은 공공재적 특성으로도 표현되는데 이러한 특성을 갖는 규율대상에 대하여 어떠한 통제권을 줄 것인지에 대하여 법적인 취급에 차이가 존재하고 좀 더 넓은 입법형성권이 부여로 귀결될 수 있다는 것이다.²²⁸⁾ 따라서 국제적으로 합의된 내용과 절차를 위배하지 않는 선에서 특허 제도를 운용하는 것이 가능할 것으로 보인다. 한편 국내법의 정합성 측면에서도 특허행정이라고 하는 특수성에 기하여 부관이나 조건을 붙이는 것이 가능함을 살핀 바 있다.

신의칙을 위반하는 출원에 대해서 일정 부분 심사기준을 통해서 통제하고 있다고는 하나, 법적 명확성을 공고히 하는 측면에서 제도화하는 방안을 제시하고자 한다. 이때 특허출원 단계에서 신의칙을 위반하는 행위에 대해 어느 단계에서, 어떻게 통제할 것인가를 고민하여야 한다. 이를 위해 앞서 국외 법제의 규정을 살피고 동시에 국내 법체계의 정합성을 고려하는 작업을 실시하고자 하였다.

226) 법제처, 「법령입안심사기준」, 법제처, 2023, 8면.

227) 법제처, 「법령입안심사기준」, 법제처, 2023, 9면.

228) 이규홍, 지식재산권법에 관련된 헌법적 쟁점과 향후 과제, 「저스티스」통권 제170-3호, 한국법학원, 2019, 186-187면.

법에서 일반적인 내용을 규정한 이후, 구체적으로 출원인의 신의칙 위반을 평가하기 위하여 어떠한 요소와 변수를 사용할 것인지에 대해 생각해보아야 한다. 필요할 경우 규칙이나 지침의 수준에서 결정할 필요가 있다. 출원인의 신의칙 위반에 대하여 행정차원의 통제(제재)가 아니라 형사적인 제재도 할 수 있는지도 검토해 볼 필요가 있다. 이 과정에서 주의해할 사항은 과잉금지의 원칙과 명확성의 원칙의 준수일 것이다. 신의칙을 위반하는 행위에 대하여 새로운 규정을 신설함에 있어 국민의 기본권을 제한하는 부분이 없는지, 만약 제한할 경우 그 한계를 준수하고 있는지를 확인하여야 한다. 특히 출원인 등을 구속하거나, 행정에서 영향을 받을 수 있는 사항, 즉 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 입법의 경우에는 수범자에게 무엇을 해도 되고 안 되는 지에 대하여 알 수 있도록 해야 하고, 법집행자에게도 객관적인 판단지침이 무엇인지를 알 수 있도록 구체적으로 규정하여야 한다.

이하에서는 신의성실의 원칙을 반영하여 현행 제도를 보완할 수 있는 방안들을 제시하고자 한다.

신의성실의 원칙 일반규정 신설



법에서 ‘기본원칙’이나 ‘기본이념’을 규정하는 것은 법령의 제정 이념이나 정신, 또는 목적과 관련이 있다. 통상적으로 법은 목적 규정에서 그 법령의 제정 목적을 규정하고 있으므로 대부분의 법령 별도로 이념 규정을 둘 필요는 없다고 본다. 한편 각종 기본법이나 기본법적 성격을 가진 법령의 경우는 목적 규정과는 따로 기본 이념 규정을 두고 있는 경우가 많은데 기본이념 규정은 법령 제정의 이념이나 방침을 특히 강조하려는 경우에 둔다.²²⁹⁾ 또한 법에 따라서는 목적 규정과 별개로 해당 법의 전반을 관통하는 기본원칙이나, 특정 영역에 적용되는 원칙에 관한 사항을 규정하기도 한다.²³⁰⁾ 신의성실의 원칙의 경우 민사법 및 법체계 전반에 걸쳐 인정되는 원칙이긴 하나 이를 특히 강조하고자 하는 경우에 별도의 ‘원칙’규정으로 자리하도록 규정하기도 한다.²³¹⁾ 다만 이러한 이념이나 원칙규정을 두는 경우, 그 내용이 목적 규정과 중복되거나 비슷하지 않도록 유의해야 한다.²³²⁾

이러한 측면에서 특허법상 신의성실에 관한 기본적인 원칙 규정을 신설함으로써, 신의성실의 원칙에 어긋나는 특허출원, 특허권 행사의 제재를 위한 배경을 마련할 수 있다. 해당 규정은 특허출원 및 전체의 과정에서 비정상적인 행위를 금지하는 선언적인 의미의 규정으로 이해할 수 있다.

신의성실의 원칙을 선언적 조항으로 삽입하는 것 그 자체는 반발이나 이견이 크지 않을 것이나²³³⁾ 문안의 구체적인 구상에 있어 조문제목 및 조문 내용에서 적절한 용어나 대상 등을 확정할 필요가 있다.

229) 법제처, 「법령입안심사기준」, 법제처, 2023, 56면.

230) 특히 행정과 관련한 법제 내에서 ‘원칙’을 두고 있는 사례를 몇 가지 언급하면 다음과 같다. 개인정보보호법 제3조 개인정보 보호 원칙, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제3조 정보공개의 원칙, 공공기록물 관리에 관한 법률 제5조 기록물 관리의 원칙, 제7조 기록물관리의 표준화 원칙, 제16조 기록물 생산의 원칙, 제32조 비밀 기록물 관리의 원칙, 국민기초생활보장법 제3조 급여의 기본원칙, 물품관리법 제30조 보관의 원칙 등이 있다.

231) 현행법상, ‘신의성실의 원칙’이라는 명제로서 규율한 법으로는 ① 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 제4조, ② 대규모 유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 제5조, ③ 민사소송법 제1조, ④ 의료사고 피해구제 및 의료분쟁 조정 등에 관한 법률 제4조, ⑤ 축산계열화사업에 관한 법률 제6조, ⑥ 환경분쟁조정법 제3조가 있다.

232) 법제처, 「법령입안심사기준」, 법제처, 2023, 56면.

233) 단, 원칙 조항은 선언적 조항에 불과하여 개정에 들어는 노력 대비 그 효과가 크지 않다는 비판을 받을 수 있어, 해당 원칙에 기한 구체적인 조항을 함께 정비하여야 한다.

〈표 62〉 신의성실의 원칙 규정 신설 - 1안

현 행	개 정 안
〈신설〉	제1조의2 (신의성실의 원칙) 특허출원, 심사 및 심판에 관한 절차를 밟는 자는 신의에 따라 성실히 하여야 한다.

〈표 63〉 신의성실의 원칙 규정 신설 - 2안

현 행	개 정 안
〈신설〉	제1조의2 (신의성실의 의무) ① 특허출원, 심사의 쟁송은 특허법에서 정한 절차에 따라 공정하고 신속하며 효율적으로 진행되도록 하여야 한다. ② 특허권은 공정하고 진실되게 행사되어야 하며, 타인의 합법적 이익을 침해하거나 남용하여서는 안 된다. [2항의 선택적 대안] ② 특허권은 공정하고 진실되게 행사되어야 하며, 타인의 합법적 이익을 침해하거나 남용하여서는 안 된다.

* 2안 출처 : 나종갑(2021), 72면

〈표 64〉 신의성실의 원칙 규정 신설 - 3안

현 행	개 정 안
〈신설〉	제1조의2 (신의성실의 원칙) 특허출원과 특허권의 행사는 신의에 따라 성실하게 수행되어야 한다.

* 3안 출처 : 신혜은(2024), 32면.

I

조문 제목의 경우

조문 제목의 경우 기본 이념을 규정한다는 취지에서 신의성실 또는 신의성실의 원칙으로 규정하는 것이 보다 타당할 것으로 생각된다. ‘신의성실의 의무’라고 규정할 수도 있으나 이 경우에는 조문의 위치를 1조의2에 두는 것이 타당하지 않을 수 있다.

제1조의2에서 신의성실의 원칙에 대한 선언적인 규정을 하는 것은 동일하나 그 방법에 대하여 차이가 존재한다. 1안의 경우는 신의성실의 원칙이 적용되는 자를 ‘절차를 밟는 자’로 한정하여 특허행정 전반에서 신의성실의 원칙을 강조하고자 하는 측면이 있다.

2안의 경우는 인(人)의 기준이 아닌 선언적 차원에서 신의성실의 원칙이 특허행정 전반에 어떻게 작용해야 하는지를 강조하는 측면이 있다. 2안은 출원과 권리행사, 심사 및 쟁송에 이르는 특허의 전체 생애주기에 대한 신의성실의 의무를 규정하고 있다.

제3안은 순수하게 선언적인 규정으로서 신의성실의 원칙을 규정한다. 가장 간명하고 직관적인 방법일 수 있으나 특별한 고민 없이 선언적 규정만을 하여 입법의 효과적인 측면에서 비판을 받을 여지가 있다.

신의성실의 원칙의 구체적 적용



신의성실의 원칙은 그 선언적 규정보다 이에 수반하는 구체적인 내용을 규정하는 것이 보다 중요하다. 이하에서는 신의성실의 원칙을 직접적으로 반영하거나, 또는 신의칙을 위반한 행위에 대응할 수 있는 개선안을 제시하고자 한다.

I 출원인의 의무

신의성실의 원칙에서 직접적으로 파생된 규정으로서 출원인의 의무를 별도로 규정하는 방안을 생각해볼 수 있다. 출원인의 경우 특허 행정에서 특별한 주의의무가 있는 자라 할 것이며, 신의성실의 의무를 준수할 것을 요구할 것을 생각해볼 수 있다.

〈표 65〉 출원인의 의무 규정 신설 1안

현 행	개 정 안
〈신설〉	제43조의4 (출원인의 의무) 출원인이 특허에 관한 절차를 밟고자 할 때에는 신의에 따라 성실하게 하여야 한다. [선택적 대안] 출원인이 특허에 관한 절차를 밟고자 할 때에는 거짓이나 그 밖의 부정한 행위를 하여서는 아니 된다.

〈표 66〉 출원인의 의무 규정 신설 2안

현 행	개 정 안
〈신설〉	제43조의4 (출원인의 의무) ① 출원인은 진정한 발명에 기초하여 출원하여야 하며, 부정한 목적이나 비정상적 방법으로 특허출원을 해서는 안 된다. ② 부정한 목적이나 비정상적 방법으로 한 특허출원의 세부 기준에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

1 고려사항 1 : 출원인에만 별도의 의무를 규정할 필요가 있는지 여부

특히 출원 과정에서의 신의칙이 중요한 이유는, 권리가 허여된 이후라면 이를 회복하기가 더욱 어렵기 때문이다. 특허법은 권리창설을 전제로 하고 있으며 허가를 규정하는 법이기 때문에 해당 법을 향유하는 자에 대하여 의무를 부여하는 것을 생각해볼 수 있다.

다만 국외의 특허법제 내 산업재산권 법제에서 출원인에게 한정하여 의무를 규정하는 경우를 찾아볼 수 없고, 나아가 특허절차를 밟는 자에 대하여도 별도의 의무를 규정한 경우도 찾아볼 수 없다. 그 근거로는 TRIPS 협정 제29조를 활용할 수 있을 것으로 생각된다.²³⁴⁾

2 고려사항 2 : 명확성의 원칙

해당 안과 같이 법문상 부정한 목적, 비정상적 방법 등을 기재하는 경우 무엇이 이에 해당하는지를 판단하는 방법을 명확히 규정하여 특허출원에 있어서의 법적 결과를 예측하게 하는 것도 중요하다. 이때 부정한 목적이나 비정상적인 방법이라는 용어를 본문에 활용하고자 한다면 이에 대한 세부적인 내용을 위임입법으로 정해야 할 것이다.

이때 위임입법은 대통령령 또는 총리령과 부령의 방식을 정할 수 있는데, 국민의 권리·의무와 관련된 실체적인 사항 중 위임 사항을 정할 때에는 가능하면 대통령령으로 정하고, 행정처분의 기준이나 서식과 같은 단순한 절차(집행명령)에 관한 사항은 총리령·부령으로 정하도록 하는 것이 타당할 것이다. 그러나 실체적인 사항이라 하더라도 기술적이고 전문적인 사항이어서 국무회의에서 논의하는 것이 별다른 의미를 갖지 않는 사항은 총리령·부령으로 정하기도 한다.²³⁵⁾²³⁶⁾ 해당 사안의 경우 대통령령으로 규율함이 보다 타당할 것이다.

234) TRIPS 협정 제29조 (특허출원인의 조건)

235) 법제처, 「법령입안심사기준」, 법제처, 2023, 16면.

236) 대통령령의 소관사항 예시로는, ① 법률에서 위임한 사항, ② 법률을 집행하는 데에 필요한 사항, ③ 국정의 통일적 추진·집행을 위한 기본 방침에 관한 사항, ④ 여러 부처에 공통되는 사항이거나 그 밖에 국무회의에서 논의를 거쳐 결정할 필요가 있다고 판단되는 사항, ⑤ 행정기관의 조직에 관한 사항, ⑥ 권한의 위임·위탁에 관한 사항이다. 총리령 및 부령의 소관사항으로는 ① 법률·대통령령에서 위임한 사항, ② 법률·대통령령을 집행하는 데에 필요한 사항, ③ 각 부처가 단독으로 업무를 수행할 수 있는 사항, ④ 서식 등에 관한 사항, ⑤ 절차적·기술적 사항이다.

3 고려사항 3 : 의무위반 시의 제재 규정

통상적으로 의무 조항에는 제재 조항이 수반하게 된다. 이 경우 출원인의 의무를 규정한다고 가정할 때, 제재조항도 규정하는 것이 타당할지 생각해볼 필요가 있다.

다만 앞서 제4장에서 살펴본 것과 같이 의무위반이라고 하더라도 반드시 제재가 수반되어야 하는 것은 아니며, 신의성실의 의무를 위반한 경우에는 그 성실의무를 위반하여 한 행위의 효력이 나타나지 않게 하는 등으로 충분할 것이며, 의무 위반에 대한 행위자의 개별 제재까지는 불필요할 것으로 보인다.

그런데 사안의 중대성에 따라서는 신의성실의 의무 등에 기하여 해당 의무를 위반한 행위를 하고 여기에 행위자의 고의 또는 중과실이 있는 경우 ‘거짓행위의 죄’를 적용하는 방안도 생각해볼 수 있긴 하다. 해당 부분은 후술하도록 한다.

II 특허를 받을 수 없는 발명

신의칙을 위반한 출원에 대하여는 ‘특허를 받을 수 없음’을 규정하는 것이 합리적일 것이다. 부정한 목적이나 의도가 있는 경우, 장차 무효가 될 것이 확정적인 경우 등에 대해서는 권리 발생 후 취소나 무효 등을 논하는 것과는 별론으로 애초에 권리가 발생하지 않도록 할 필요가 있다. 신의칙을 위반한 출원을 특허 받을 수 없는 발명으로 정해두면, 명백하게 거절이유통지를 할 수 있으며(특허법 제62조 특허거절결정 및 제63조 거절이유 통지), 만약 특허결정이 되었다 하더라도 직권재심사를 통해 극복할 수 있으며(특허법 제66조의3 특허결정 이후 직권 재심사), 무효 심판을 청구할 수도 있으므로(특허법 제133조) 잘못된 권리행사를 막을 수 있다.

이에 특허법 제32조의 특허를 받을 수 없는 발명에 신의성실의 원칙을 위배한 경우, 불특허 사유로 규정할 필요가 있다.

〈표 67〉 특허를 받을 수 없는 발명 - 1안

현행	개정안
제32조 (특허를 받을 수 없는 발명) 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 제29조제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.	제32조 (특허를 받을 수 없는 발명) 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명 및 부정한 목적을 가진 발명에 대해서는 제29조제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

〈표 68〉 특허를 받을 수 없는 발명 - 2안

현 행	개 정 안
제32조 (특허를 받을 수 없는 발명) ____ 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 제29조제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 〈신설〉	제32조 (특허를 받을 수 없는 발명) ① 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 제29조제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 특허출원은 제1조의2를 위배한 것으로 보아 특허를 받을 수 없다. 1. 발명의 설명이나 청구범위의 기재를 조작하거나, 위조한 경우 2. 고의로 발명자가 아닌 자를 발명자로 기재하거나 발명자인 자를 발명자 기재에서 누락시키는 경우 3. 기타 대통령령으로 정한 이유로 신의성실의 원칙을 위배한 경우 [선택적 대안] ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 특허출원은 제29조 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 1. 발명의 설명이나 청구범위의 기재를 조작하거나, 위조한 경우 2. 고의로 발명자가 아닌 자를 발명자로 기재하거나 발명자인 자를 발명자 기재에서 누락시키는 경우 3. 기타 대통령령으로 정한 이유로 신의성실의 원칙을 위배한 경우

* 2안 출처 : 신혜은(2024), 32면

〈표 69〉 특허를 받을 수 없는 발명 - 3안

현 행	개 정 안
제32조 (특허를 받을 수 없는 발명) 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 제29조제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 〈신설〉	제32조 (특허를 받을 수 없는 발명) 다음 각호의 발명에 대해서는 제29조제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 1. 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나는 발명 2. 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명 3. 발명의 설명이나 청구범위의 기재를 조작하거나, 위조하거나 고의로 누락시키는 경우 4. 고의로 발명자가 아닌 자를 발명자로 기재하거나 진정한 발명자를 발명자 기재에서 누락시키는 경우 5. 기타 대통령령에서 정한 이유로 [출원인의 의무를 위배한 경우]

1 고려사항 1 : 과잉금지의 원칙 위반 여부

청구범위의 기재를 조작하거나 위조한 경우에 대하여 (위 개정안상) 보정의 여지 없이, 전체 특허에 대하여 특허를 받을 수 없다고 해석될 수 있다. 이와 같은 규정이 헌법상 과잉금지의 원칙이나 비례의 원칙에 어긋나는 것인지가 문제될 수 있다.²³⁷⁾

하지만 출원 시의 부정한 행위에 대하여 전체 특허에 대하여 특허를 받지 못하게 하는 것은 과잉금지의 원칙에 위배되지 않는 것으로 해석된다. 특허제도는 발명자와 사회·국가와의 계약으로서 발명자의 발명이 사회에 기여하는 가치에 대하여 특허라는 독점을 부여하는 계약이다. 발명에 대한 독점은 사회에 대한 부담이 되고 특허권자는 독점을 행사하여 이득을 볼 수 있다. 그러나 발명의 공개와 특허존속기간 이후에 공중이 실시할 수 있다는 점에서 독점권의 행사에 의한 사회적 부담의 문제가 해소된다.

발명의 내용은 세상에서 발명자가 가장 잘 알고, 발명자만큼 그 발명에 대하여 아는 사람은 없다. 따라서 발명자가 설명하고 이를 뒷받침하는 자료를 바탕으로 심사하는 절차를 진행할 수밖에 없다. 발명자는 자신의 발명에 대하여 부정직할 요인이 많이 발생한다. 부정직하면 할수록 특허를 받을 수 있는 기회가 증가하기 때문이다. 따라서 특허출원과정에서 특허청과 심사관을 헐어나 기망하는 행위에 대하여 적절한 제재를 가하는 것이 타당하다. 또한 부정한 목적이나 거짓이 있는 일부분에 대하여만 무효로 하거나 보정할 수 있게 한다면, 부정한 시도가 계속하여 발생할 수 있다. 즉, 부정한 목적이 발각되지 않으면 특허권을 행사할 수 있으며, 부정한 목적이 발각되면 나머지 부분만을 행사할 수 있기 때문에 출원인에게 손해가 발생하지 않기 때문이다. 이러한 이유로 일부의 부정한 목적이 있다고 하더라도 전체에 대하여 특허를 받지 못하도록 하는 것이 타당할 것이다.²³⁸⁾ 외국의 입법례에서 사기가 존재하거나(미국) 성실신용의 원칙을 위배한 경우(중국) 해당 특허출원의 전체를 무효로 하고 있다는 점도 참고할 수 있다.

참고로 일반 행정처분에 있어서 당사자의 사실은폐나 기타 사위의 방법에 의한 신청행위의 경우, 그 처분을 취소할 때 당사자의 신뢰이익을 고려할 필요가 없다고 판시하고 있다.²³⁹⁾ 이렇

237) 과잉금지원칙, 비례의 원칙은 국민의 기본권을 제한하는 법이 헌법적으로 인정을 받으려면 목적의 정당성, 수단의 적합성, 침해의 최소성, 법익의 균형성의 4가지 요건을 모두 갖추어야 한다는 헌법상의 원칙을 말한다. 과잉금지원칙은 재량권 행사의 한계를 정한다. 행정소송법은 행정청의 재량권 행사의 한계를 넘거나 그 남용이 있는 때에는 법원이 이를 취소할 수 있도록 하고 있으며, 행정행위에 대한 부관(附款), 경찰권 발동이나 급부행정의 한계를 정한다. 또한 행정소송법상 원고의 청구가 이유 있는 경우라도 그 처분 등을 취소 변경하는 것이 현저히 공공복리에 반한다고 인정되는 때에 원고 청구를 기각하는 사정판결에서도 과잉금지의 원칙을 적용할 수 있다.

238) 나종갑, 위의 보고서, 12면 참조.

239) 대법원 2010. 11. 11. 선고 2009두14934 판결 ; 수익적 행정처분의 흠이 당사자의 사실은폐나 기타 사위의 방법에 의한 신청행위에 기인한 경우, 그 처분을 취소할 때 당사자의 신뢰이익을 고려해야 할 필요가 없다./ 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010도14696 판결 ; 불법체류와 관련한 업무담당자로서는 사증 및 외국인등록증의 발급요건의 존부에 대하여 충분한 심사를 한 것으로 보아야 하고, 이러한 경우에는 사증 및 외국인등록증을 발급한 것이 행정청의 불충분한 심사로 인한 것이 아니라 출원인의 적극적인 위계에 의한 것으로서 위계에 의한 공무집행방해죄가 성립한다고 할 것이다. 또한 피고인의 위계행위에 의하여 귀화허가에 관한 공무집행을 방해하는 상태를 초래하였음이 분명한 이 사건에서

제 32조에 신의성실의 의무를 위반한 경우 특허를 받을 수 없음을 규정한다면, 제 63조 (거절이유통지)에 의하여 곧바로 거절이유를 통지할 수 있어 현재 심사지침에 의해 운용되고 있는 신의칙 위반 출원 건들을 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

2 고려사항 2 : 출원인의 의도(부정한 목적)

어떠한 발명자들은 해당 발명이 실시가능성이 없다는 것을 알면서도 특허의 보호를 추구한다. 관련하여 과거의 황우석 박사의 배아줄기 세포 데이터 조작의 사례를 떠올려볼 수 있다. 이 사건에서 데이터 조작의 사실이 밝혀져 유죄판결을 받았음에도 불구하고, 황우석 박사가 재직하던 바이오테크 회사는 계속해서 특허를 출원하였고 그 결과 적어도 하나의 미국특허를 취득하는데 성공하였다.²⁴⁰⁾ 어떠한 출원인은 진실하고 정직하게 실현이 불가능한 발명을 믿는 경우도 있다. 이들은 저온핵융합, 만병통치약, 비행접시 등과 같은 발명품을 주장한다. 그러나 허황된 발명이 마냥 터무니없는 것은 아닌데 이러한 예언적 사례들이 실제로 작동하지 않더라도 특허발명의 추가 보호를 확립하는데 도움이 될 수 있기 때문이다.²⁴¹⁾

선행기술이 없는 발명을 다루는 특허 문제는 사기나 지나치게 창의적인 신청으로 끝나지 않는다. USPTO의 경우 합법적인 발견을 했다고 믿는 발명자로부터 많은 수의 출원을 받지만 추후에 실제로 주장한 것을 발견하지 못했거나 전혀 존재하지 않는 것을 알게 된다. 이는 명확히 검증되기 전에 발견을 주장하는 ‘Gun Jumping’²⁴²⁾에서 나타난다. 출원인은 이 정도의 실험이면 되었다라고 생각하고 한발 앞서 특허를 출원하는 경우 등이다.

비상식적인 효과를 기재한 발명이나, 고의적인 허위 기재의 경우 특허를 받을 수 없으며, 받아서는 안 됨이 명백할 것이다. 하지만 이러한 발명에 대하여도 출원인의 의도나 상황에 따라 달리 평가할 필요가 있을지를 검토하여야 한다. ‘실시가 불가능한 발명’의 경우 출원인은 이것이 ① 당장은 실현 불가능할 것으로 인지하고 있지만 특허를 추구하는 경우(Fake), ② 출원인은 진실로 해당 발명이 실시 가능할 것으로 믿은 경우(Fiction), ③ 실수나 누락이 존재(Mistake)하는 경우

피고인의 귀화허가신청에 관한 귀화허가가 이루어지지 아니하였다는 사유는 위계에 의한 공무집행방해죄의 성립에 아무런 영향을 줄 수 없다고 할 것이다.

240) U.S. Pat. No. 8,647,872, Human Embryonic Stem Cell Line Prepared By Nuclear Transfer Of A Human Somatic Cell Into An Enucleated Human Oocyte (Issued Feb. 11, 2014). See also Andrew Pollack, Disgraced Scientist Granted U.S. Patent for Work Found to be Fraudulent, N.Y. Times, Feb. 14, 2014

241) Jorge L. Contreras, Patent Reality Checks Eliminating Patents On Fake, Impossible And Other Inoperative Inventions, U.S. SENATE COMMITTEE ON THE JUDICIARY SUBCOMMITTEE ON INTELLECTUAL PROPERTY, (2021). p. 5

242) Gun Jumping은 일반적으로 어떠한 행위가 허용되기 전에 미리 그 행위를 하는 것으로 상업적 영역에서 주로 사용되는 용어이다. 해당 용어는 스포츠에서 달리기 시작하기 전 시작을 위한 총성이 울리기전에 달려 나가는 것에서 비롯된 용어라고 한다.

로 구분할 수 있다. 즉 조작과 실수를 구분하여 평가할 필요가 있다.

따라서 부정한 목적이 있는 경우를 추가하여 특허 받을 수 없는 발명으로 규정하는 방법(1안)을 고려해볼 수 있을 것이다. 이때의 부정한 목적에 대하여는 법문에 나열할 수 있겠지만 현행 공공질서를 위반한 발명, 선량한 풍속을 해치는 발명, 공중위생을 해칠 우려가 있는 발명과 같이 심사기준에서 예시를 두는 것으로 하고 제안된 1안과 같이 구성해볼 수 있다.

3 고려사항 3 : 방법론적 측면 : 포괄규정과 열거규정

1안의 경우 부정한 목적이라는 포괄적인 규정으로서 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있으며, 2안의 경우는 신의성실의 위반을 2항으로 따로 규정하고 신의성실의 의무에 위반하는 행위를 열거하고 있다. 이는 방법론적인 문제가 될 것인데 명확성의 원칙을 준수할 수 있다면 1안의 방안이 보다 타당할 것으로 보이며, 형식적인 측면을 고려할 때에는 2안을 참고한 3안의 방식도 생각해볼 수 있다.

조문의 구성을 생각해 볼 때, 특허를 받을 수 없는 발명이라는 제목 아래에서는 각 사항을 동일한 수준으로 구성할 필요가 있다. 이때 따로 신의성실의 의무를 위반한 것임을 적시할 필요가 있을지도 생각해 보아야 한다.

III 신의칙을 위반하여 취득한 특허의 처리

신의칙을 위반하여 출원한 발명이 특허를 받았다고 하더라도 이를 무력화할 수 있는 방안을 모색해보아야 한다. 이에 특허취소신청과 무효심판에서 해당 내용을 규정하는 것을 생각해볼 수 있다.

1 제32조의 개정을 전제로 하는 특허취소신청의 개정방안

〈표 70〉 신의칙을 위반하여 취득한 특허의 처리 관련 개정안 (특허취소신청 관련)

현행	개정안
제132조의2(특허취소신청) ① (생략) 1. ~ 2. (생략) 3. 〈신설〉 ② (생략)	제132조의2(특허취소신청) ① (현행과 동일) 1. ~ 2. (현행과 동일) 3. 제32조의 규정에 위반된 경우 ② (현행과 동일)

만약 신의칙을 위반한 출원을 특허 받을 수 없다는 규정이 마련되는 경우, 해당 사안은 이미 특허무효사유에 해당하기 때문에 무효심판에 별도의 입법을 필요로 하지 않는다(특허법 제133조 제1항 제1호).

이 경우, 심사품질의 한계 극복, 제3자의 도움을 받아 등록특허를 재검토해 부실특허를 조기에 검증과 같이 심사누락에 대한 신속한 재검증을 하고자 하는 특허취소신청의 사유로 제32조를 포함시키는 방안을 생각해볼 수 있다. 하지만 또 다른 취지로서 본래 특허취소신청의 경우 심사 시 누락된 선행기술문헌을 공중으로부터 협력 받아 심사를 보완하고자 한 것인 바, 신규성, 진보성, 선원, 확대된 선원과 같이 선행기술과의 대비에 관한 사안으로 사유를 한정한 것인데, 특허를 받을 수 없는 발명을 포함시키는 것이 어색할 수 있어, 논리적 타당성이 부족하기도 하다.

한편 현행 규정만으로도 출원인이 고의로 누락한 선행문헌 등이 있는 경우에는 특허취소신청을 할 수 있다고 해석되어 해당 특허를 무력화 시킬 수 있을 것으로 생각된다.

2 신의성실의 원칙 규정의 신설을 전제로 무효심판을 개정하는 방안

〈표 71〉 신의칙을 위반하여 취득한 특허의 처리 관련 개정안 (특허무효심판관련) 1안

현 행	개 정 안
제133조 (특허의 무효심판) ① (생략) 1. ~ 8. (생략) 9. 〈신설〉	제133조 (특허의 무효심판) ① (생략) 1. ~ 8. (생략) 9. 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 경우

〈표 72〉 신의칙을 위반하여 취득한 특허의 처리 관련 개정안 (특허무효심판관련) 2안

(〈표 65〉의 출원인의 의무규정 신설 전제)

현 행	개 정 안
제133조 (특허의 무효심판) ① (생략) 1. ~ 8. (생략) 9. 〈신설〉	제133조 (특허의 무효심판) ① (생략) 1. ~ 8. (생략) 9. 제43조의4조를 위반한 경우

신의성실의 원칙이 기본이념으로 규정되는 것과 별개로 개정 수요나 입법현실 등을 고려할 때, 신의칙을 위반한 출원 그 자체를 금지하거나 특허를 받을 수 없는 발명으로 규정하는 것은 당장에 실현하기 어려울 수 있다.

따라서 출원에 대하여는 현행과 같이 심사지침에 의하여 거절할 수 있도록 하되, 적어도 특허

무효심판에 명문의 규정을 둬으로써, 부정한 목적의 특허출원에 대하여 대응할 수 있도록 할 필요가 있다.

제1안의 경우, 우리 법 제229조(거짓행위의 죄)에 해당하는 행위로서 출원한 경우에 대하여 특허무효심판을 청구할 수 있도록 함으로써, 부정한 목적이나 의도적인 거짓 등 신의성실의 의무를 위반한 행위를 통제할 수 있다. 이미 우리 법에서 규정하고 있는 행위이기 때문에 그 행위의 명확성도 어느 정도 밝혀져 있다 할 것이다.

제2안의 경우 본 연구의 표64에서 제시한 출원인의 의무 규정이 개정되는 것을 전제로, 제133조의 제1항의 다른 무효심판 사유의 각 호와 톤을 맞추는 방식으로 규정할 수도 있다.

IV 거짓행위의 죄 처벌 강화

앞서 신의칙을 위반한 경우 특허를 받을 수 없도록 하고, 특허를 받았다하더라도 이를 추후에 무력화시킬 수 있도록 하는 개선안을 제시하였으며, 이 같은 방안으로도 출원인의 부정한 행위 욕구를 일정 부분 억제하기에 충분할 수 있다. 그런데 출원인이 강력한 고의를 가지고 행정청을 속이고자 한다면 이에 대하여 통제할 필요는 없는지를 검토할 필요가 있다. 즉 다른 규제산업의 맥락에 있는 ‘사기’에 관한 범죄와 비교할 때, 단순히 특허를 받지 못하도록 하는 것만으로는 부족하다는 견해도 존재하기 때문이다.²⁴³⁾²⁴⁴⁾

따라서 현재 특허권자를 대상으로 하는 거짓행위의 죄를 특허권자 외 출원인에게 확대하는 방안도 검토해볼 수 있다. 이때의 처벌은 단순한 생략이나 실수를 넘는 확정적인 고의를 필요로 한다.

〈표 73〉 거짓행위의 죄 개정방안 - 1안

현 행	개 정 안
제229조(거짓행위의 죄) 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.	제229조(거짓행위의 죄) ① 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
〈신 설〉	② 특허출원 시 거짓이나 그 밖의 부정한 행위가 있는 경우도 전항의 형과 같다.

243) Jorge L. Contreras, Patent Reality Checks Eliminating Patents On Fake, Impossible And Other Inoperative Inventions, 「Utah Law Digital Commons」(2021), p. 15.

244) 미국의 경우 증권 사기에 관한 처벌에는 최대 500만 달러의 벌금 및 징역형이 포함된다.

〈표 74〉 거짓행위의 죄 개정방안 - 2안

현 행	개 정 안
제229조(거짓행위의 죄) _____ 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.	제229조(거짓행위의 죄) 발명자를 포함하여 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

* 2안 출처 : 나종갑(2021), 70면

벌칙은 의무 내용에 따라 그 의무에 대한 벌칙을 둘 것인지를 신중하게 검토하여야 한다. 이러한 점에서 누구를 벌할 것인지에 대하여, 거짓으로 특허를 받은 자 외에 이를 시도한 자를 포함하는 것이 타당한지에 대하여 검토하여야 한다. 하지만 명백하게 특허를 받을 수 없을 방식이나 내용을 인지하면서도 출원을 하는 것은 거짓행위를 하기 위한 예비 또는 준비에 해당한다고 해석할 수도 있다.

또한 거짓이나 부정한 행위로 특허를 취득하는 것은 공무집행방해죄와 관련하여 생각해볼 수도 있다. 행정청에 행정행위를 구하는 국민의 행위는 진실되고 공정하게 행하여야 하는 것이 당연하며 만일 거짓으로 행정행위를 청구하면 위계에 의한 공무집행방해죄가 성립할 수 있다. 이를 특허행정에 빚대어 생각해 보면, 특허명세서의 경우에도 진실되고 공정하게 명세서를 기재하는 것이 당연한 의무일 것이다.²⁴⁵⁾

다만 입법 기술적인 방법에 있어서, 출원과 발명을 구분하여 규정할 것인지, 기존의 규정에 발명자만을 기재할 것인지를 고민해보아야 한다. 만약 2안과 같이 발명자만을 기재한다면, 거짓이나 그 밖의 출원을 방조하거나 도운 자(예컨대 대리인의 부정행위가 있다면)에 대하여는 처벌하지 않을 것인지도 생각해 보아야 한다.

245) 나종갑, 앞의 보고서, 76면.

그 밖의 개선 과제



앞서 제시한 개정안들은 신의성실의 원칙 규정과 이와 직접적으로 관련된 구체적 적용 예로서 시급하게 필요한 사안들을 제시하였다. 그런데 국외의 법제 등을 참고해볼 때, 명시적으로 신의성실의 원칙을 규정하지는 않고 있으나 사실상 출원인의 성실과 정직을 존재로 하는 절차 규정들이 존재하는 바, 보다 공정한 특허제도를 마련하기 위하여 신의성실의 원칙 규정과 연계하여 다음과 같은 개선방안도 생각해볼 수 있다.

또한 아래에서 제시하는 개정은, 사실 신의성실의 원칙을 규정하지 아니하더라도 개정이 가능한 부분일 것이나 방안을 구체화함에 있어서 여러 고려사항이 필요한바 장기적인 입법 과제로 검토해볼 필요가 있다.

I 허위발명자 기재 방지를 위한 방안²⁴⁶⁾

현행 특허법상 발명자 표시는 실체심사의 대상이 아니어서, 심사과정에서는 진정한 발명자 여부를 판단하기 곤란하며 실제로 발명자가 아닌 자가 등재되기 쉬운 상황이다. 우리나라의 특허법은 발명자를 표시할 뿐 실제 이를 통하여 발명자의 명예권이나 성명표시권과 같은 인격권에 대한 보호에 미치지 못하고 있다. 고의로 발명자를 허위로 기재하거나 누락한 경우에도 대응하기 어렵다. 특허의 원천요건인 발명자권에 흠결이 있어도 이를 제재할 수 있는 규정이 없는 바, 우리 법은 다른 나라에 비하여 발명자가 누구인지에 대하여 보호수준이 낮고,²⁴⁷⁾ 이에 진정한 발명자가 의심되는 경우에도 제재할 수 없다.

이에 신의성실의 원칙에 기하여 발명자 인정기준을 명확하게 하고, 발명자 표시 정정 등에 관

246) 이하의 절은 신혜은, 진정한 발명자 보호를 위한 허위 발명자 기재 방지방안, 「산업재산권」제77호, 한국지식재산학회, 2024의 논리를 기초로 하였으며, 그 밖의 인용이 있는 사항에 대해서는 별도로 표시하였다.

247) 최승재·이진수, 헌법 제22조와 발명자권, 특허법 개정에 대한 연구, 「지식재산연구」제16권 제3호, 한국지식재산연구원, 2012, 59면.

한 처리절차를 특허법에 기재할 필요가 있다.

이를 위하여 발명에 대한 경제적 보상 외에 저작인격권의 성명표시권과 같은 구체적 권리로서의 보호를 적극적으로 고려할 필요가 있다. 저작인격권의 3가지(공표권, 성명표시권, 동일성유지권)를 모두 보호하자는 것이 아닌 성명표시권에 한정하여 보호할 필요성이 있으므로 이를 적극적으로 보호하는 내용의 법률규정이 필요하다.²⁴⁸⁾

앞서 미국, 독일, 영국 등에서 특허법에서 발명자에 관한 규정을 두고 있음을 살펴보았다. 독일과 영국은 발명자의 성명표시권을 실질적으로 실현하는 규정을 두고 있으며, 미국은 성명표시를 정정할 수 있도록 법제화하고 있다. 국외의 사례들에서는 특허출원을 위해 발명자 선언서를 제출하도록 하고 있으며, 이에 기하여 모인출원에 대해 거절 또는 무효로 취급한다. 발명자를 특정하는 것은 발명자의 재산권뿐만 아니라, 인격권과도 밀접한 관계를 가지는 바, 발명자 선언서를 제출하게 함으로써 발명자의 인격적 이익을 보호하는 한편, 발명자가 아닌 자가 발명자로 등재됨으로 인한 분쟁을 미연에 방지할 수 있도록 할 필요가 있다.²⁴⁹⁾

구체적으로 발명자에 관하여 특허법에 명문의 규정을 두는 것과, 특허출원 시 또는 특허출원 후 일정 기간 내에 발명자 선언서를 제출하도록 하는 방안, 그리고 발명자 선언서의 고의적인 허위 진술에 대하여 제재할 수 있는 방안 등을 생각해볼 수 있다. 또한 발명자 정정제도를 두어 발명자의 성명경제권을 보장하도록 할 수 있다. 발명자 정정제도는 현행 특허법 시행규칙 제28조에서 규정하고 있기는 하나, 단순히 서류의 정정이라는 차원을 넘어 발명자 인격권의 보장 측면에서 법문으로 규정하는 방안을 생각해 볼 수 있다.

II 특허출원 시 정보공개

대표적으로 미국의 경우 정보공개의무를 매우 강력하게 규정하고 있는 국가이며, 인도 역시 유사한 규정을 발견할 수 있다. 중국의 경우에도 그 입법취지는 다소 상이하나 유사한 규정이 존재한다. 미국의 경우 정보공개를 선의의 원칙의 가장 핵심적인 조항으로 이해하고 있으며, 이를 통하여 특허의 부정한 취득을 줄인다는 바람직한 목표를 달성하고 있다고 말한다.

248) 배대현, 앞의 논문, 30면.

249) 참고로 일본의 경우는 특허를 받을 수 있는 권리를 규정하면서 발명자의 인격권적 보호는 큰 관심을 기울이지 못하였으며, 이에 특허법에 관련 규정이 없으며, 사법상 인격권의 구제에 맡기고 있다. 이에 관한 판결례를 살펴보면, “발명자가 인격권(발명자 명예권)에 근거한 침해금지청구 및 명예회복조치를 구하는 소를 제기한 사건판결에서, 재판부는 발명자는 발명 완성과 동시에 특허를 받을 권리를 취득함과 동시에 인격권으로서 발명자 명예권을 취득하는 것이라고 해석된다고 전제하면서 그 명예는 생명, 신체와 함께 매우 중요한 보호법익인 것으로 물권의 경우와 마찬가지로 배타성을 갖는 권리라고 해석하였다. 이에 발명자 명예권이 침해된 경우에 진정한 발명자는 침해자에 대하여 인격권인 발명자 명예권에 따라 침해금지를 구할 수 있는 것으로 해석하여야 한다”고 판시하였다. ; 배대현, 앞의 논문, 34면.

하지만 많은 나라들은 공개 요건에 대하여 상당히 다른 접근방식을 취하고 있다.²⁵⁰⁾ 호주는 공개 요건을 도입한 바 있으나, 2007년부터 신규 출원에 대해서 이러한 요건을 완전히 포기하였으며,²⁵¹⁾ 유럽과²⁵²⁾ 우리나라는 정보공개에 대한 의무 규정이 존재하지 않는다.²⁵³⁾ 캐나다,²⁵⁴⁾ 이스라엘, 일본²⁵⁵⁾ 등은 공개 요건으로 볼 수 있는 규정이 존재하나 미국과는 그 방식이 상이하다. 미국 내에서도 해당 공개의무가 삭제되어야 한다는 주장들이 존재한다.²⁵⁶⁾

발명자 또는 출원인이 고의로 알고 있는 정보를 누락, 생략하는 경우들을 생각해볼 수 있으며, 이에 대해 특허법 내에 진실한 기재를 하도록 (정보를 공개하도록) 하는 규정을 두는 것을 생각해 볼 수 있으며, 관련한 선행연구도 존재한다.²⁵⁷⁾ 하지만 해당 조항은 단순히 기재 요건을 규정하는 것을 넘어 일련한 절차 등을 함께 손보아야 할 것이며, 그 도입 여부에 대하여도 상당한 이해상충이 발생할 것으로 예상된다. 따라서 단순히 출원인의 주의의무를 부각시키는 관점 외에도 기재요건 강화에 대하여는 별도의 연구에서 심도 있게 다룰 필요가 있다.

250) Gina M. Bicknell, To Disclose or Not to Disclose: Duty of Candor Obligations of the United States and Foreign Patent Offices, 83 CHI.-KENT L. REV. 425, 456-63 (2008)

251) 호주는 2002년 특허법을 개정하여 심사 중인 모든 출원에 대해 다른 국가에서 출원인이 직접 또는 출원인을 대리하여 간접적으로 수행한 특허 가능성 검색 내용을 공개하도록 의무화하였다. 이러한 호주의 의무는 절대적이었으며, 미국과 마찬가지로 의무 불이행에 대한 벌금이 상당했다. 하지만 2007년 호주의회는 2007년 10월 22일 이전에 심사를 요청하지 않은 모든 출원에 대해 공개의무를 폐지하는 것으로 특허법을 다시 개정하였다. 호주 특허청에서는 기존의 공개의무 조항이 출원인들에게 부담스럽고 비용이 많이 든다는 의견과 함께 필요성에 대한 의문이 제기되었다고 언급하였다. 공식적으로는 호주 특허청은 다른 국가들의 특허청 특허검색보고서의 전자적 접근성 개선이 변경의 주요한 동기라고 밝혔다. 하지만 그 동기가 무엇이든 간에, 호주의회는 궁극적으로 특허 출원의 효과적이고 효율적인 심사를 위해 공개의무가 불가피하다고 결정하였다. ; Erstling, supra note 19, at 353 (Citing Australian Government, Ip Australia, Consultation Paper: Removal Of The Obligation To Lodge Search Results Under Subsection 45(3) And Section 101D Of Patents Act 1990 2 (May 2007)).

252) 유럽의 경우 출원인들이 자발적으로 선행기술을 공개할 수 있으며, 많은 출원인들이 특허 부여 후 이의신청 절차에 앞서 특허권 강화를 위해 선행기술을 공개한다. 하지만 미국의 제도와 달리 심사관은 해당 출원인이나 다른 당사자들이 인용한 선행기술을 무시할 수 있다. 이를 통해 심사관은 독립적인 조사에 집중할 수 있는 시간을 확보하게 된다.

253) Jay Erstling, Patent Law and the Duty of Candor: Rethinking the Limits of Disclosure, 44 CREIGHTON L. REV. 329, 356 (2011)

254) 캐나다의 경우 유럽 제도와 같이, 해당 출원인들이 고려해야할 선행기술을 공개할 수 있도록 허용하지만, 특허 심사관들이 출원인들이 고려해야할 선행기술의 공개를 요구할 수 있는 권한도 부여하고 있다. 그리고 이러한 공개의무를 위반하더라도 부여된 특허에 대한 이의를 제기하는 데 사용될 수 없다.

255) 일본의 경우 특허법 제34조 제4항 2호에서 그 발명에 관련되는 문헌 공지 발명(제29조 제1항 제3호에 내거는 발명을 말한다. 이하 이 호에 있어서 동일하다.) 중, 특허를 받고자 하는 자가 특허 출원 시에 알고 존재하는 경우, 그 문헌 공지 발명이 기재된 간행물의 명칭 그 밖의 그 문헌 공지 발명에 관한 정보의 소재를 기재한 것인 것으로 규정하여, 공개의무는 출원 시점에 해당 출원인이 알고 있는 정보로 제한되고, 해당 발명자가 아닌 출원인에게 공개의무가 있으며, 이 의무를 준수하지 않더라도 발급된 특허의 유효성에 영향을 미치지 않는다. 일본 제도의 초점은 발명자가 아닌 출원인에 있는바 누가 공개해야 하는지, 그리고 무엇을 공개해야만 하는지에 대하여 미국의 접근방식과 다르다.

256) Sink, R. Kehl, Case Note, Inequitable Outcomes From The Inequitable Conduct Defense: A Proposal For Revising An Employee-Inventor's Duty To Disclose, 60 Santa Clara L. Rev. 185 (2020).

257) 나종갑(2021)에서 특허법 제42조의 제3항을 기재하는 방안을 제시한 바 있다. 제42조 제1항 1호에 [그 발명의 특허성에 영향을 미치는 중요한 기술정보를 진실하고 공정하게 적을 것]이라고 하는 내용이다.

특허법은 청구범위를 감축하거나 잘못 기재된 사항을 정정하도록 하는 정정심판을 규정하고 있다.

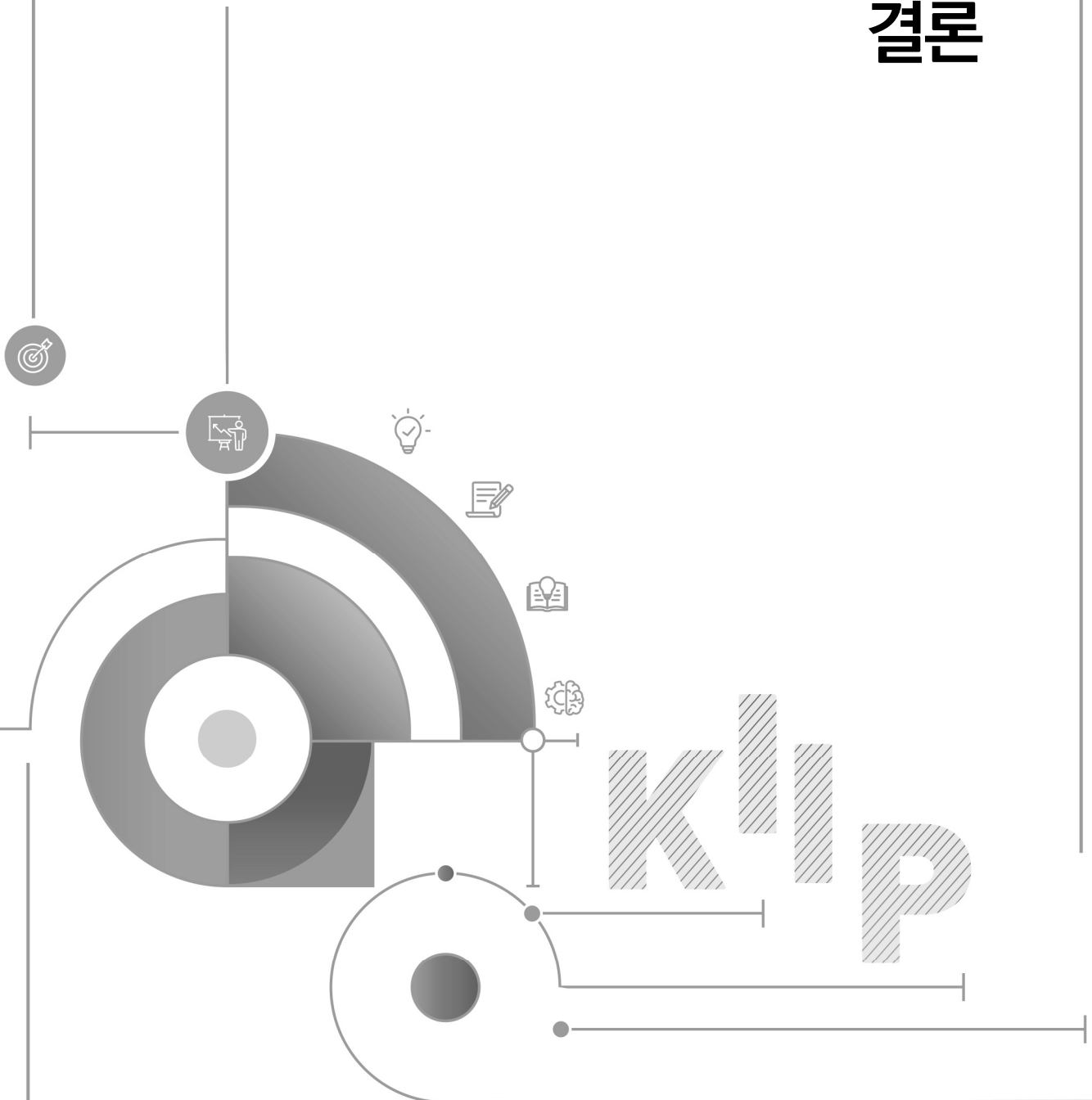
그렇다면 출원인의 거짓이나 부정한 행위가 있었고, 그러한 사항이 일부의 청구항에만 해당될 경우, 해당 청구항만을 정정하는 것이 가능할지와 또한 타당할 지에 대하여 생각해볼 필요가 있다.

거짓이나 부정한 출원인의 의도가 명세서의 일정 부분에만 미친다고 볼 수 없다. 하지만 산업 경제적 관점을 보았을 때에는 하자가 없는 부분에 대하여는 특허를 유지하는 것이 유익할 수 있다. 반면 공정의 관점에서 보았을 때에는, 문제가 된 부분만을 정정하여 해당 특허를 유지할 수 있게 하는 것은 출원인의 부정행위를 방조하는 것이나 마찬가지일 수도 있다.

이에 거짓이나 부정한 목적의 출원에 대하여는 정정심판이 불가하며 전체 특허에 대하여 무효로 결정하는 것이 공정의 관념에서는 타당할 수 있다. 하지만 이러한 발상 역시 도입 여부에 대하여도 상당한 이해상충이 발생할 수 있으며, 현행 정정심판에 관한 조항 전반의 구조를 변경해야 할 수 있는 부분으로서 해답을 내리기가 쉽지 않다. 이 역시 별도의 연구를 통하여 심도 있게 다루는 것이 타당할 것이다.

제6장

결론



사실상 특허요건을 충족하지 못한 발명에 대한 특허가 허여될 수 있으며 이러한 행위는 때때로 출원인의 고의에 의해 발생하기도 한다. 이러한 행위가 누적될 경우 특허제도는 궁극적으로 유효성에 대한 도전을 받을 수 있다. 신의칙을 위반한 행위 등에 대해 시기적절하게 대응하지 못할 경우 시장과 혁신에 해로운 영향을 미칠 수 있는 바, 부적절한 출원과 소송을 제거하기 위해 더 많은 노력을 기울일 필요가 있다.

특허출원 시의 부정한 목적이나 의도가 있는 출원을 배제하기 위한 방법으로서 본 연구에서는 법의 일반원칙인 신의성실의 원칙을 특허법제 내에 도입하는 방안에 대하여 살펴보았다. 신의성실의 원칙은 계약 이행이나 권리 행사에서 성실하고 합리적으로 행동해야 한다는 일반적인 법원칙이므로 선언적 수준에서 특허법 내에 이를 반영하는 것은 큰 반발이 없을 것으로 예상되기도 한다. 한편으로는 특허법제 내에서 순수하게 선언적 차원의 신의성실의 원칙을 규정하는 것이라면 어떠한 실효성이 있는지에 대한 의문이 존재할 수 있으며, 해당 입법취지의 공감을 받지 못할 가능성이 높다. 따라서, 특허법상 신의성실의 원칙은 단순히 선언적 규정이 아니라, 원칙을 기반으로 각 절차에서 적용할 수 있는 구체적인 내용 마련에 집중할 필요가 있으며 이를 위해서는 몇 가지 주의할 점이 필요하다.

우선, 신의성실의 원칙은 개별 법령의 규정을 대체하거나 무시하는 것이 아니라, 이를 보완하는 역할을 한다는 점이다. 따라서 특허법의 목적과 취지를 충분히 이해한 상태에서 신의칙과 특허제도의 각 규정이 어떻게 조화를 이루는지 신중히 검토할 필요가 있다. 또한, 신의성실의 원칙은 추상적 개념이기 때문에 구체적인 제도 내에서 이를 어떻게 반영할 것인지를 면밀히 검토할 필요가 있다. 특히, 당사자의 행위가 사회적, 법적 관점에서 합리적 기대와 부합하는지를 판단하는 것이 중요하다. 출원서에 일부 오류가 존재한다 하더라도 이것이 반드시 출원인의 악의에 의한 것이라고 단정할 수 없다. 따라서 출원인이 해당 발명에 대하여 가지고 있는 합리적인 기대를 어떻게 판단할 것인지에 대한 기준 마련이 필요할 것이다.

더불어 신의칙을 적용할 때 기존 법체계 내에서의 법적 안정성과 예측 가능성을 훼손하지 않도록 유의해야 한다. 신의칙이 권리남용을 방지하고 공정성을 증진하는 긍정적 기능을 하지만, 과도하게 확대 적용할 경우 오히려 법적 혼란을 초래할 가능성이 있다는 점을 유념하여야 한다. 특히, 관련 법규정과 그렇게 설정한 취지가 명백함에도 불구하고 신의칙을 이유로 이를 수정하거나 제한하는 것은 자칫 법적 안정성을 해칠 수 있으며, 결과적으로 분쟁을 초래할 수 있다. 따라서 법 적용이나 해석에 있어 우선 순위를 명확히 하고, 신의칙이 기존 규범을 잠식하지 않도록 주의하여야 한다. 신의성실의 원칙은 개별법령의 해석과 적용을 보다 공정하고 합리적으로 만드는 중요한 도구임에도 불구하고, 그 적용에 있어서는 법령의 명문 규정, 입법 취지, 사실관계, 판례 등을 종합적으로 검토하여 신중하게 판단하여야만 이를 통해 법적 안정성과 공정성을 동시에 확보할 수 있을 것이다.

나아가 신의칙을 적용한 법적 개선방안 외에도 잠재적으로 실시가 불가능한 발명을 감지하기

위한 기술적 해결방안, 의심스러운 기재에 대하여 인증이나 추가 시험 등 요구 사항을 강화하는 방안, 심사 과정에서 대중의 더 많은 의견을 수렴하는 방안 등 현행 법제도 내에서 개선할 수 있는 방안에 대하여도 함께 고민해나갈 필요가 있다.

특허 제도는 혁신과 창조의 가치를 보호하고 이를 통해 사회 전체의 발전을 도모하는 중요한 법적 장치이다. 그러나 이 제도가 공정하고 효과적으로 작동하기 위해서는 출원인의 성실한 자세와 국가의 제도적 뒷받침이 조화롭게 이루어져야 한다. 출원인은 자신의 발명을 명확하고 진실되게 기재하여 권리를 정당하게 주장해야 하며, 이를 통해 특허권의 남용을 방지하고 기술의 발전을 도모하는 데 기여할 수 있다. 동시에, 국가는 투명하고 공정한 심사 절차를 마련하고, 법적 안정성을 보장하며, 출원인이 적법한 권리를 행사할 수 있도록 제도적 기반을 강화해야 한다. 이러한 노력이 결합될 때 특허제도가 사회적 신뢰를 얻고, 창의적 성과를 촉진하는 공정하고 신뢰할 수 있는 시스템으로 자리 잡을 것이다.

결국, 특허 제도의 성공은 단순히 법이나 규정의 문제를 넘어, 출원인의 성실성, 국가의 책임감, 그리고 이 두 주체 간의 상호 신뢰에 달려 있다. 출원인과 국가가 각자의 역할을 충실히 수행할 때, 특허 제도는 공정성과 혁신의 가치를 구현하는 데 기여하며, 궁극적으로 더욱 나은 사회를 형성하는 중요한 도구로 자리매김할 것이다.

참고문헌



1. 국내 단행본, 연구보고서 등

- 김유환, 「현대 행정법 강의」, 법문사, 2019
- 나종갑, 「거짓행위 특허에 대한 특허법상 무효제도 도입 등에 관한 연구」, 특허청, 2021
- 법제처, 「법령 입안 심사기준」, 법제처, 2023
- 송덕수, 「新民법강의」(제7판), 박영사, 2024
- 정하중, 「행정법개론」, 법문사, 2009
- 조영선, 「특허법」(제4판), 박영사, 2013
- 지원립, 「민법강의」(제21판), 홍문사, 2024
- 특허청, 「등록업무편람」, 특허청, 2018
- 특허청, 「특실심사기준」, 특허청, 2024
- 홍정선, 「행정법원론」, 박영사, 2014

2. 국내 논문

- 고영훈, 행정법상의 신뢰보호의 요건과 방법에 대한 비판적 고찰, 「법학논총」제28집 제1호, 한양대학교 법학연구소, 2011
- 김백영, 납세의무자에 대한 신의칙 적용 요건, 「계간 세무사」통권 79호, 한국세무사회, 1997
- 김범준, 미국의 법률체계와 사법제도, 「최신 외국법제정보」, 한국법제연구원, 2017
- 김완석, 세법상의 신의칙, 「세무사」19권 3호, 한국세무사회, 2001
- 김일환, 투명성 보고서 공개의 의미 - 헌법상 투명성 원칙의 관점에서, 「2015 Naver Privacy White Paper」, 네이버, 2015
- 김진욱, 행정법상 신뢰보호의 원칙, 「서강법률논총」제4권 제2호, 서강대학교, 2015
- 나종갑, 특허권의 기망적 취득과 그 특허권의 효력 - 정보공개의 원칙과 실시가능기재요건을 중심으로, 「산업재산권」제69호, 한국지식재산학회, 2021
- 배대현, AI 발명·특허출원을 통하여 살펴본 현행 특허법상 발명자 보호 문제, 「산업재산권」제63호, 2020
- 손경한, 특허권 남용 법리에 관한 신 고찰, 「성균관법학」제21권 제3호, 성균관대학교 법학연구소, 2009

신혜은, 진정한 발명자 보호를 위한 허위발명자 기재 방지 방안, 「산업재산권」제77호, 한국지식 재산학회, 2024

심재홍, 민법상 신의성실 원칙에 관한 연구, 숭실대학교 석사학위청구논문, 2020

아더 와인버그(정상조 역), 미국 특허법의 역외 적용 효과, 「국제거래법연구」제3권, 국제거래법학회, 1994

양승현, 보험업 영업행위 규제체계 연구, 「이슈보고서」2021-11, 보험연구원, 2011

윤진수, 미국 계약법상 Good Faith 원칙, 「서울대학교 법학」제44권 제4호, 서울대학교, 2003

윤철홍, 신의성실 원칙의 적용영역 확장에 따른 위험성에 관한 소고, 「법학연구」제30권 1호, 충남대학교 법학연구소, 2019

이규홍, 지식재산권법에 관련된 헌법적 쟁점과 향후 과제, 「저스티스」통권 제170-3호, 한국법 학원, 2019

최승재·이진수, 헌법 제22조와 발명자권, 특허법개정에 대한 연구, 「지식재산연구」제16권 제3호, 한국지식재산연구원, 2021

3. 국외 단행본, 국외 논문

AIPPI, Resolution 2024-Study Question Patent - Harmonisation of disclosure requirements and consequences of noncompliance. (2024) (Q289-RES-2024)

Ball P. Antigravity craft slips past patent officers. Nature. (2005)

Christopher Shaowei, Readouts for the New Implementation Rules of China's Patent Law XXIII: The Principle of Good Faith Entering Patent Law, 2024

EUIPO, 「IPKey - 关于中国境内非正常专利申请的研究」(研究工作参考号: IPKCH-AO-003-20), EUIPO, 2022

Feng (Janet) Zheng, Procter & Gamble fends off an unreasonable patent lawsuit in China, 「IAM」 2021

Gina M. Bicknell, To Disclose or Not to Disclose: Duty of Candor Obligations of the United States and Foreign Patent Offices, 83 CHI.-KENT L. REV. 425, 456-63 (2008)

HLK, Does Recent Tencent Case Indicate A Shift In The Way Companies Deal With Patent Trolls?, mondaq 2020

Timo Rademacher and Thomas Wischmeyer, 「Regulating Artificial Intelligence」, Springer (2020)

Olivia Goldhill, Athira Pharma CEO placed on leave amid allegations of altered images in her research papers, STAT (2021)

- Daria Bohatchuk, Transparency as a legal value for patent disclosure, 14 (2023) JIPITEC 190
- Jay Erstling, Patent Law and the Duty of Candor: Rethinking the Limits of Disclosure, 44 CREIGHTON L. REV. 329, 356 (2011)
- Jorge L. Contreras, Patent Reality Checks Eliminating Patents On Fake, Impossible And Other Inoperative Inventions, 「Utah Law Digital Commons」 (2021)
- Sink, R. Kehl, Case Note, Inequitable Outcomes From The Inequitable Conduct Defense: A Proposal For Revising An Employee-Inventor'S Duty To Disclose, 60 Santa Clara L. Rev. 185 (2020)
- Tan Fawen vs. Tencent. (广东省高级人民法院, (2019)粤民终407号)

4. 기타자료 (웹자료, 기사, 판례 등)

- 강주안, 특허 받은 건 사실이었다… “특허받은 로또 예측” 그 업체의 민낯, 중앙일보 2023. 9. 18. 기사, <<https://www.joongang.co.kr/article/25193157#home>>
- 김현준, Elekta 판결로 본 IDS 제출 시 유의점, 「유미 IP 블로그」, 2024. 4. 26. 참조, <<https://blogyoume.com/2024/04/26/elekta-%ed%8c%90%ea%b2%b0%eb%a1%9c-%eb%b3%b8-ids-%ec%a0%9c%ec%b6%9c%ec%8b%9c%ec%9d%98-%ec%9c%a0%ec%9d%98%ec%a0%90/>>
- 박호진, 가맹본부·사업자가 간 ‘실패’ 범으로도 명시돼 있다, 한국경제 2019. 12. 1. 기사, <<https://www.hankyung.com/article/201911291802i>>
- 심재현·정현수, “왕의 DNA 가진 아이”편지 뒤엔 ‘제2의 안아키’? …상당료 200만원 연구소, 머니투데이 2023. 8. 11. 기사, <<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023081112380528321>>
- 유의주, ‘스팩용 대리 특허?’ 10세 이하 특허출원인 10년간 1천897명, 연합뉴스 2020. 10. 6. 기사 <<https://www.yna.co.kr/view/AKR20201006111200063>>
- 이용규, 미국특허법상 IDS 제도의 모든 것, 유미 IP 블로그, 2020. 7. 16. <<https://blogyoume.com/2020/07/16/%eb%af%b8%ea%b5%ad%ed%8a%b9%ed%97%88%eb%b2%95%ec%83%81-ids-%ec%a0%9c%eb%8f%84%ec%9d%98-%eb%aa%a8%eb%93%a0-%ea%b2%83/>>
- 임호, 사위 기타 부정한 행위로 특허를 받은 자에 대한 제재, 「법률신문」2004. 5. 17. 기사 참조, <<https://www.lawtimes.co.kr/news/104716>>

공정거래위원회 의결서, 의결번호(의결2021-063)

대법원 1989. 9. 29. 선고 88다카17181 판결
 대법원 1991. 12. 10. 선고 91다3802 판결
 대법원 1992. 5. 26 선고 91누10091 판결
 대법원 1993. 5. 14. 선고 93다4366 판결
 대법원 1995. 12. 12. 선고 94다42129 판결
 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1326판결
 대법원 1997. 3. 20. 선고 95누18383 전원합의체 판결
 대법원 1999. 11. 28 선고 98두17968 판결
 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결
 대법원 2003. 11. 27 선고 2003다40422 판결
 대법원 2004. 2. 27. 선고 2003도6283 판결
 대법원 2006. 5. 26. 선고 2003다18401 판결
 대법원 2007. 11. 29. 선고 2005다64552 판결
 대법원 2008. 9. 18. 2007두2173 판결
 대법원 2010. 11. 11. 선고 2009두14934 판결
 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010도14696 판결
 대법원 2011. 11. 27. 선고 99후468 판결
 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결
 대법원 2013. 6. 13. 선고 2010다카34159 판결
 대법원 2015. 7. 23. 선고 2015다200111 판결
 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결
 대법원 2023. 2. 23. 선고 2022다287383 판결
 서울고등법원 2023. 8. 30. 선고 2021누40470 판결
 특허법원 2001. 6. 22. 선고 2000허6158 판결
 특허법원 2010. 5. 20. 선고 2009허6601 판결
 Durel Corp. v. Osram Sylvania Inc., 52 U.S.P.Q.2d 1418, 1433 (D.Ariz. 1998)
 Elekta Ltd. v. ZAP Surgical Systems, Inc., No. 21-1985 (Fed. Cir. 2023)
 In re Goodman, 11 F.3d 1046, 1050-52 (Fed. Cir 1993); In re Colianni, 561 F.2d
 220, 224 (C.C.P.A. 1977)
 In re Wands, 858 F.2d 731, 737, 8 USPQ2d 1400 (Fed. Cir. 1988)
 JP Stevens & Co. v. Lex Tex Ltd., 747 F.2d 1553, 1559 (Fed. Cir 1984)
 Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc., 508
 U.S. 49 (1993)

Nat'l Recovery Techs., Inc. v. Magnetic Separation Sys., Inc., 166 F.3d 1190,
1195-96 (Fed. Cir. 1999)
Walker Process Equipment, Inc., v. Food Machinery and Chemical Corporation.³⁸²
U.S. 172 (1965)

법·제도 연구

특허법상 신의성실 및 권리남용 금지 원칙 도입 검토 - 특허출원 시의 신의칙 위반을 중심으로 -

발 행 일 2024년 12월
발 행 처 한국지식재산연구원
발 행 인 최 규 완
주 소 서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 3, 9층
한국지식재산연구원
전 화 02-2189-2600
홈 페이지 www.kiip.re.kr
디자인/인쇄 (주)케이에스센세이션 02-761-0031

이용허락 유형	표시 마크	이용허락 범위
[제4유형] 제1유형 + 상업적 이용금지 + 변경금지	 공공누리    공공 저작물 자유이용허락	- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

법·제도 연구

특허법상 신의성실 및 권리남용 금지 원칙 도입 검토



특허청

Korean Intellectual Property Office

대전 서구 청사로 189
Tel. 1544-8080 Fax. 042)472-3464
<http://www.kipo.go.kr>



한국지식재산연구원

Korea Institute of Intellectual Property

서울 강남구 테헤란로 131
Tel. 02)2189-2600 Fax. 02)2189-2698
<http://www.kiip.re.kr>

ISBN : 979-11-6884-254-0

DOI : 10.8080/P9791168842540