

발 간 등 록 번 호
11-1430000-100059-01



심사관에 의한 특허무효심판의 소송패소비용 처리 등을 위한 법개정안 마련

2025. 3.



제 출 문

특 허 청 장 귀 하

본 보고서를 "심사관에 의한 특허무효심판의 소송패소비용
처리 등을 위한 법개정안 마련"의 최종보고서로 제출합니다.

2025년 3월 18일

- 주관연구기관명 : 충남대학교 산학협력단
- 연 구 기 간 : 2025. 1. 22. ~ 3. 18.
- 주관연구책임자 : 충남대학교 김 동 준

<<심사관에 의한 특허무효심판의 소송패소비용 처리
등을 위한 법개정안 마련>>

목 차

제1장 서론	5
제2장 심사관 청구 특허무효심판 제도	6
I. 연혁	6
II. 제도의 운용 현황	8
III. 정리	10
제3장 주요국의 관련 제도	12
I. 개요	12
II. 미국	12
III. 영국	14
IV. 일본	16
V. 정리	19
제4장 심사관 청구 무효심판 제도 개선 방안	20
I. 제도 개선 방향	20
II. 심결 취소의 소 피고 변경 방안(1안)	21
1. 현행 제도의 개요	21
2. 특별행정심판 사례	22
3. 심결 취소의 소 피고 변경 방안	26
III. 심사관에 의한 특허취소신청 제도 도입 방안(2안)	33
1. 개요	33
2. 특허취소신청 제도와 심사관 청구 무효심판의 비교	33
3. 심사관에 의한 특허취소신청 제도 도입 방안	35
4. 구체적 개정 방안	38
5. 존속기간 연장등록 무효심판과 정정무효심판의 경우	41

6. 실용신안법, 디자인보호법, 상표법	41
-----------------------------	----

제5장 결론	41
--------------	----

<첨부> 심사관 청구 무효심판 사건 현황(1997년~2024년)	45
---	----

<표 차례>

<표 1> 심사관 청구 무효심판 제도의 개정 연혁(청구 불가 무효사유)	7
<표 2> 심사관 청구 무효심판 건수(1997년~2024년)	9
<표 3> 심사관 청구 무효심판의 결과(1997년~2024년)	10
<표 4> 심사관 청구 무효심판의 무효사유(1997년~2024년)	10
<표 5> 미국 특허청(특허심판원)의 특허 무효·취소 제도	13
<표 6> 영국 특허청의 특허 취소 제도	15
<표 7> 일본의 특허 무효·취소 제도 변화	17
<표 8> 일본 특허청의 특허 무효·취소 제도	17
<표 9> 특허심판의 유형	21
<표 10> 해양심판과 재결취소소송의 당사자	23
<표 11> 노동위원회 심판과 소송의 당사자	24
<표 12> 무역위원회 조사절차와 소송의 당사자	25
<표 13> 특허법 제187조 개정안	26
<표 14> 개정 전·후 심판 및 소송 당사자 비교(무효심판)	28
<표 15> 특허법 제187조 수정 개정안	31
<표 16> 심사관에 의한 무효 심판과 소송의 당사자	32
<표 17> 특허취소신청 제도와 심사관 청구 무효심판 제도의 비교	34
<표 18> 취소신청과 무효심판의 신청(청구) 기간 비교	36
<표 19> 심사관에 의한 특허취소신청 제도(개정 전·후 비교)	38
<표 20> 심사관 신청 특허취소신청 제도 도입방안	38
<표 21> 심사관 청구 무효심판 현황(사건별 내용)	45

제1장 서론

특허법은 무효원인이 있는 특허의 경우 이를 무효로 할 수 있도록 함으로써 하자 있는 권리의 존속으로 인한 폐해를 방지할 수 있도록 특허무효심판(이하 ‘무효심판’이라 한다) 제도를 마련하고 있다.¹⁾ 특허가 특허법 제133조 제1항에 규정된 무효사유에 해당하는 경우 특허심판원의 심판관합의체가 특허를 무효로 하는 심결을 하면 원칙적으로²⁾ 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다(특허법 제133조 제3항). 이와 같은 무효심판은 이해관계인 또는 심사관만이 청구할 수 있는데(특허법 제133조 제1항), 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람 즉, 이해관계인³⁾에게 무효심판 청구인 적격을 인정하는 것은 자연스럽다. 우리 특허법은 여기에서 더 나아가 ‘심사관’도 무효심판을 청구할 수 있도록 하고 있는데, 이는 심사관 개인을 이해관계인으로 보아서가 아니라 특허제도의 원활한 목적을 달성하고자 하는 공익적 견지에서 나온 것이다.⁴⁾

한편, 무효심판에서 다툼의 진정한 대상은 특허결정이라고 하는 행정처분의 위법성이지만 특허결정 처분을 한 행정청은 당사자로 되지 않고 청구인(이해관계인 또는 심사관)과 피청구인(특허권자) 사이의 당사자 대립구조를 취하고 있는데, 대립 당사자들의 증명활동의 적정을 기하여 효율적인 심판 운영을 도모하기 위한 것으로 볼 수 있다. 나아가 무효심판의 심결에 대한 불복의 소는 행정처분의 적법성에 관한 소송으로 기본적으로는 항고소송에 속하므로 처분을 한 행정청이 피고가 되는 것이 원칙이나,⁵⁾ 소송수행상의 편의 등의 이유로 피고적격에 관한 특칙을 둬으로써(특허법 제187조) 형식적 당사자 소송 형태를 취하고 있다.⁶⁾ 특허 무효를 둘러싼 다툼과 관련하여 심판과 소송에서 이해관계인과 특허권자 사이에 당사자 대립구조를 취하는 것은 충분

1) 특허심판원, 심판편람(제13판), 2020.12., 633면.

2) 후발적 무효사유의 경우 그 사유 발생시부터 없었던 것으로 본다. 특허법 제133조 제3항 단서.

3) 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결.

4) 대법원 1989. 3. 14. 선고 86후171 판결(“실용신안법 제25조 제2항이 심사관으로 하여금 실용신안등록의 무효심판을 청구할 수 있도록 규정한 것은 심사관 개인을 이해관계인으로 보아서가 아니라 실용신안제도의 원활한 목적을 달성하고자 하는 공익적 견지에서 나온 것이라 할 것이므로 그 심사관이란 심판제기당시 실용신안의 등록출원에 대한 심사를 담당하고 있는 자이면 되는 것이고 반드시 당해 실용신안등록을 심사하여 등록사정한 심사관에 한하거나 심결 당시에 그 심사관의 직위에 있어야만 하는 것은 아니라고 할 것이다.”).

5) 제13조(피고적격) ① 취소소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다.

6) 하명호, 행정쟁송법 제6판, 박영사, 2023, 443-446면.

한 이유가 있다고 생각되며 외국에서도 비슷한 제도를 채용하고 있다. 하지만 공익을 대표하여 심사관이 청구하는 무효심판의 경우에도 이러한 대립구조를 취하는 것이 타당한지는 의문이 있다. 특히 무효심판 청구를 인용하여 특허를 무효로 하는 심결이 내려지는 경우 특허권자는 심사관을 피고로 하여 심결 취소의 소를 제기하게 되는데, ‘특허청장’이 피고가 되는 경우와 달리 심사관을 대신하여 소송을 수행할 소송수행자 지정이 어렵기 때문에 소송 경험이 부족한 심사관이 직접 소송을 수행해야 하는 부담이 있으며, 패소 시 심사관이 소송비용도 부담해야 하는 상황에 처할 수 있다. 이 글에서는 심사관이 청구하는 무효심판에 대해 해당 제도의 연혁과 그 운용 현황을 살펴본 후, 우리나라의 다른 특별행정심판 제도 및 주요국 제도를 참고하여 심사관 청구 무효심판제도의 개선 방안에 대해 검토한다.

제2장 심사관 청구 특허무효심판 제도

I. 연혁

우리나라의 경우 1946년 특허법(1946. 10. 15. 군정법령 제91호로 제정된 것) 이래 ‘이해관계인’ 외에 ‘심사관’도 무효심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있다.⁸⁾ 특이한 점은 1990년 특허법 개정(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부개정된 것) 이전에는 무효사유 중 일부에 대해서는 심사관의 무효심판 청구가 제한되어 있었다는 점이다(예를 들면, 권리 귀속의 문제나 선출원 규정 위반 등)(아래 <표> 참조). 하지만 1990년 개정 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부개정된 것)에서 이해관계인과 심사관이 청구할 수 있는 무효사유에 차이가 없게 되었다.⁹⁾ 이후 2006년 개정 특허법(2006. 3. 3. 법

7) 특허청장이 심결취소소송의 피고가 되는 결정계 심판(예를 들면, 거절결정불복심판)의 경우 ‘국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률(국가소송법)’ 제5조에 따라 특허청장이 특허청 소속의 직원을 지정하여 소송을 수행하게 할 수 있지만, 심사관이 청구한 무효심판의 심결에 대한 취소의 소의 경우 ‘특허청장’이 아니라 ‘심사관’이 당사자이기 때문에 소송수행자 지정이 곤란하다. 실제로 심사관이 청구한 무효심판의 심결에 대한 취소의 소에서 특허청장이 소송수행자를 지정하자 특허법원은 소송수행자의 소송수행 자격에 의문을 제기한 바 있다(특허법원 2021허6337 사건). 특허법원 2021허6337 사건의 경우 2022. 1. 4.에 소송수행자 지정서가 제출되었으나 2022. 8. 17. 소송수행자 해임서가 제출되었고, 판결 선고일에 소 취하되어 소송이 종결되었다.

8) 특허무효심판 관련 규정의 개정 연혁에 대해서는 이규호 외, “우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰-조문별 특허법해설-”, 특허청 정책연구과제 보고서, 2007. 4., 683-690면 참조. 특허법 개정 시 무효사유도 여러 차례 개정되었으나 이 글에서는 심사관에 의한 무효심판 청구를 중심으로 살펴본다.

9) 2016년 개정 특허법(2016. 2. 29. 법률 제14035호로 일부개정된 것)에서 ‘무권리자 출원이나 공동출원 규정 위반을 이유로 하는 무효사유’에 대해서는 이해관계인의 범위를 ‘특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자’로 제한하였다. 즉, 심사관의 경우 ‘무권리자 출원이나 공동출원 규정 위반을 이유로 하는 무효사유’에 대해서도 무효심판을 청구할 수 있는데, 이해관계인의 경우 다른 무효사유보다 그 범위가 제한된다는 점에 특징이 있다.

를 제7871호로 일부개정된 것)에서 기존의 이의신청제도를 폐지하고 특허권 발생 초기(설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내)의 공중심사 기능을 무효심판에 포함하였다가, 2016년 개정 특허법(2016. 2. 29. 법률 제14035호로 일부개정된 것)에서 공중심사 기능을 특허취소신청 제도로 다시 분리하면서 현행 특허법과 같은 내용으로 수정되었다. 2016년에 도입된 특허취소신청 제도에 대해서는 심사관에 의한 무효심판 청구와 비교하여 아래 제4장 III.2에서 구체적으로 살펴본다.

<표 1> 심사관 청구 무효심판 제도의 개정 연혁(청구 불가 무효사유)

구분	심사관 청구 불가 무효사유	비고
1946년 특허법 ¹⁰⁾	무권리자, 선출원	제118조
1952년 특허법 ¹¹⁾	무권리자, 선출원	제118조
1961년 특허법 ¹²⁾	발명의 성립성, 산업상 이용가능성, 불특허사유, 신규성, 외국인의 권리능력, 선출원	제61조 및 제89조
1963년 특허법 ¹³⁾	무권리자, 선출원	제61조 및 제89조
1973년 특허법 ¹⁴⁾	무권리자, 선출원	제69조 및 제97조
1990년 특허법 ¹⁵⁾	無	제133조
2006년 특허법 ¹⁶⁾	無	제133조. 이의신청 제도 흡수 ¹⁷⁾
2016년 특허법 ¹⁸⁾	無	특허취소신청 제도 신설

10) 1946. 10. 15. 군정법령 제91호로 제정된 것.

11) 1952. 4. 13. 법률 제238호로 일부개정된 것.

12) 1961. 12. 31. 법률 제950호로 제정된 것. 당시에는 진보성 규정이 입법화되기 전이어서 무효사유에 진보성 결여가 포함되어 있지 않았다.

13) 1963. 3. 5. 법률 제1293호로 일부개정된 것.

14) 1973. 2. 8. 법률 제2505호로 전부개정된 것. 이 개정 시 진보성이 특허요건에 포함되어 무효사유로도 규정되었다. 한편, 1973년 2월 개정 이후 1973년 12월(1973. 12. 31. 법률 제2658호로 개정된 것)과 1980년(1980. 12. 31. 법률 제3325호로 개정된 것)에도 특허법 개정이 있었으나 모두 무효사유에 대한 개정이다.

15) 1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부개정된 것. 이후의 몇 차례 개정도 모두 무효사유에 대한 것이다. 1998년 개정 특허법(1998. 9. 23. 법률 제5576호로 일부개정된 것), 2001년 개정 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 일부개정된 것) 등.

16) 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 일부개정된 것.

17) 개정 취지에 대해 다음과 같이 설명하고 있다. 국회 산업자원위원회, 특허법 일부개정법률안 심사보고서, 2005. 12., 14-15면(“특허권이 설정되어 권리로서 확정된 후에 그 권리의 유효성을 다투는 제도로서, 권리자에게 특허권에 대한 정정의 기회를 부여한다는 점 등에서 무효심판제도와 매우 유사한 절차 및 판단기준이 적용되고 있지만, 무효심판제도에 비하여 심결취소소송과 같은 별도의 불복수단이 없고 이의결정이 확정되더라도 무효심판을 청구할 수 있는 등 무효심판과 중복되는 결과를 초래하여 비효율성을 증가시키고 있다는 지적이 있으며 이의결정은 심사관의, 무효심결은 심판관이 각각 담당하고 있어 판단의 주체가 달라 제도 이용자들에게 혼선을 야기시킬 수 있다는 지적이 있어온 바, 개정안은 이의신청제도를 폐지하는 대신 무효심판제도에 공중심사기능이 포함되도록 하는 제도적 보완을 통하여 절차를 단순화하고, 권리의 유효성을 충실하고 신속히 판단할 수 있도록 제도를 개선하고자 하는 것으로 보임.”).

18) 2016. 2. 29. 법률 제14035호로 일부개정된 것. 특허취소신청 제도 신설의 취지에 대해 조기에 부실 특허를 제

II. 제도의 운용 현황

특허청 심판사무취급규정(특허청 훈령 제1173호, 2024. 7. 1., 일부개정)에 따르면, 무효심판에서 무효 취지의 심결 및 판결이 이루어진 후 심결 확정 전에 일정한 사유로 권리가 존속되는 경우에는 부실권리일 개연성이 있는 것으로 보고, 심판정책과가 심사국에 통보하도록 되어 있다(심판사무취급규정 제87조 제1항 및 제2항). 여기에서 말하는 일정한 사유란, ① 권리자에 의한 권리의 전부 또는 일부이전 등으로 이해관계가 소멸되어 심판청구가 각하 혹은 취하된 경우, ② 권리자가 상대방에게 전용실시권·통상실시권을 허락함으로써 심판청구가 각하 혹은 취하된 경우이다(심판사무취급규정 제87조 제1항 각호). 한편, 특허청 특허·실용신안 심사사무취급규정(특허청훈령 제1191호, 2025. 1. 1., 일부개정)에 따르면, 무효사유를 안 날로부터 30일 이내에 심사과장, 특허팀장 및 심사관을 포함하는 3인이 협의하여 무효심판의 청구 여부를 결정하도록 되어 있고, 3인의 결정에 따라 무효심판을 청구하는 경우 심사관은 사전에 그 취지를 심사국장에게 보고하도록 되어 있다(심사사무취급규정 제56조 제1항 및 제2항). 이처럼 무효심판 청구 여부를 심사관이 단독으로 결정하는 것이 아니라 심사과장, 특허팀장과 협의하여 정하고 심사국장에게 사전 보고 후 심판을 청구하도록 하고 있는 점에 비추어 보면, 하자 있는 특허의 존재를 인지한 경우 특허권의 신뢰성을 확보하기 위해 특허청 스스로 특허결정의 적부를 다시 판단하는 것으로 볼 수 있다. 그리고 하자 있는 특허의 존재는 다른 경로로 하는 경우도 있겠지만 주로 특허심판원으로부터의 통보(부실권리존속방지를 위한 심판사건 통보)에 의해 아는 경우가 많을 것으로 보인다. 이하 심사관이 청구한 무효심판 사건 통계를 분석해 본다.

1997년부터 2024년까지 28년간 심사관이 청구한 무효심판은 총 65건으로 확인되는데,¹⁹⁾ 1999년(12건), 2000년(8건), 2021년(6건)에 평년보다 다소 많이 청구되었지만 연

거하여 공중심사 기능을 강화하되 공중 심사 취지에 맞게 제도 이용의 편의성을 극대화하는 것으로 설명하고 있다. 특허청 특허심사제도과, 창조경제 기반강화를 위한 특허법 개정 주요 추진 과제 상세 참고자료, 2015. 2., 4-13면. 한편, 2021년 개정 특허법(2021. 10. 19. 법률 제18505호로 일부개정된 것)에서는 분리출원 제도의 신설로 무효사유가 추가되었다.

19) 특허청 내부자료에 기초하여 분석한 것이다. 특허청 내부자료에서는 총 68건이 제시되었으나 중복되는 3건을 제외하면 총 65건이다. 중복된 3건은 다음과 같다. ① 실용신안등록 제107522호에 대해 심사관이 청구한 무효심판(1999당2144)이 취하된 후 동일한 심사관에 의해 다시 무효심판(1999당2311)이 청구되었다. ② 1998년에 내려진 98당1765 심결이 특허법원 99허7605 판결에 의해 취소된 후 다시 2001당32(취소판결) 심결이 내려진 것이므로, 2001년의 2001당32 사건은 1998년의 98당1765 사건과 동일한 사안이다. ③ 2003년의 2003당128 심결의 경우 1999년 1999당2342 심결(무효)에 대한 취소의 소에서 청구 기각 판결(2000허6936)이 내려진 후 해당 판결이 대법원에서 파기·환송(2001후1747)된 후 환송심 판결이 심결을 취소(2002허7964)하였고, 이후 2003당

평균 2.32건으로 청구 건수는 많지 않다는 것을 알 수 있다(아래 <표> 참조).

<표 2> 심사관 청구 무효심판 건수(1997년~2024년)

연도	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
건수	1	4	12	8	3	1	4	3	1	2
연도	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
건수	0	0	0	3	2	2	1	2	3	0
연도	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	합계	연평균
건수	0	0	0	0	6	1	3	3	65	2.32

분석대상 총 65건 중 45건은 ‘부실권리 존속방지를 위한 심판사건 통보’에 따라 심사관이 무효심판을 청구한 사건이다. 즉, 선행 무효심판에서 무효 심결이 내려진 후 심결이 확정되기 전 여러 단계(심결 취소의 소 제기 전, 심결 취소의 소 제기 후, 상고 후, 심결 취소 확정에 따른 심판 재개 후 등)에서 심판 청구가 취하되자 심사관이 무효심판을 청구한 경우이다. 나머지 20건 중 5건은 기록상 ‘부실권리 존속방지를 위한 심판사건 통보’가 확인되지는 않지만 사건의 경과를 보면 부실권리 존속방지를 위한 무효심판 청구로 보인다. 구체적으로 보면, 이의신청이 취하되자 심사관이 무효심판을 청구한 경우 2건, 선행 무효심판 청구에 대해 무효 심결이 내려진 후 심판 청구가 취하되자 심사관이 무효심판을 청구한 경우 2건, 양도인이 권리 양도 후 자신의 명의로 특허를 등록하자 심사관이 무효심판을 청구한 경우 1건 등이다. 나머지 15건 중 13건은 2021년~2024년에 청구된 건으로 주로 언론보도 등 사회적으로 문제가 된 사건에 대해 무효심판이 청구된 것으로 보인다.²⁰⁾ 기타 2건은 기록상 청구 사유가 정확하게 확인되지 않는다.

무효심판 청구의 결과를 분석해 보면, 65건 중 최종적으로 59건이 무효로 되어 매우 높은 무효율(90.8%)을 보임을 알 수 있다.²¹⁾ 또한, 특허심판원의 무효 심결이 법원에서 취소된 경우는 2건에 불과하며, 특허심판원에서 기각 심결을 내린 3건의 경우에도 2건은 특허권자의 정정이 인정되어 기각된 것임을 고려하면, 심판청구 건수 자체

128 심결이 내려진 것이다.

20) 예를 들면, 연합뉴스, '데이터 조작' 대응계약 위장병 치료제 특허등록 무효심판 청구, 2021. 04. 29.자 기사 (<https://www.yna.co.kr/view/AKR20210429041100063>) 참조.

21) 국가지식재산위원회 공동위원장인 카이스트 이광형 총장의 중앙일보 칼럼에 따르면 2023년 기준 우리나라의 특허 무효율은 48.2%라고 한다. 이광형, 부실 특허 줄이고 특허법관 전문성 높이자, 2024. 11. 26.자 중앙일보 칼럼(<https://www.joongang.co.kr/article/25294797>).

가 많지는 않지만 심사관이 청구하는 무효심판은 제도의 취지에 부합하게 부실권리 존속 방지의 기능을 잘 수행하고 있다고 볼 수 있다.

<표 3> 심사관 청구 무효심판의 결과(1997년~2024년)

구분	무효	일부 무효	기각	제소	승소	패소	전체
건수	61	1	3	21	19	2	65
비고	2(심결 취소) 최종 59건 무효 무효율 90.8%		2건은 정정	제소율 34.4%	승소율 90.5%		

마지막으로 무효사유에 대해서 분석해 보면,²²⁾ 진보성(53.7%), 신규성(15.9%), 실시가능요건(8.8%) 순으로 높은데, 과거에 주로 진보성과 신규성이 문제되었다면 최근에는(2021년 이후) 미완성발명(5건), 실시가능요건(5건) 및 발명의 성립성(2건)이 주로 문제 되고 있음을 알 수 있다.

<표 4> 심사관 청구 무효심판의 무효사유(1997년~2024년)

무효사유	건수	무효사유	건수	무효사유	건수
진보성	44(53.7%)	확대된 선출원	4	선출원	1
신규성	13(15.9%)	발명의성립성 ²³⁾	3	뒷받침요건	1
실시가능요건	7(8.5%)	불특허사유	2	명확성요건	1
미완성발명	5(6.1%)	무권리자	1	합계	82

III. 정리

우리 특허법은 제정 당시부터 현재까지 이해관계인 외에 ‘심사관’도 무효심판을 청구할 수 있도록 하고 있는데, 그 운용 현황을 살펴보면 다음과 같은 점을 확인할 수 있다.

첫째, 심사관 청구 무효심판은 부실권리 존속방지 기능을 잘 수행하고 있다. 부실권리가 존속하고 있다고 판단되는 경우(무효 심결 후 심판청구가 취하되거나, 특허결정이 사회적으로 문제 되는 경우) 이해관계인의 심판청구를 기다리지 않고 특허청이

22) 하나의 사건에서 복수의 무효사유가 판단된 경우 중복하여 포함하였다. 따라서 사건 수인 65건보다 무효사유 수가 82개로 많다.

23) 발명의 성립성이 문제 된 사건은, ① 2003당2815(정전유도 발전기), ② 2023당3355(3급 지적장애, 언어장애 및 지체장애를 가진 유소년의 신경학적 치료방법 및 시스템) 및 ③ 2023당3356(자폐를 가진 유소년의 무악물 치료방법 및 시스템) 등 3건이다. ①의 경우 자연법칙 위배(영구기관)를 이유로, ②와 ③의 경우 인위적 결정이나 인간의 정신적 판단에 관한 것이라는 이유로 발명의 성립성이 부정되었다.

선제적으로 대응하여 심사관에 의한 무효심판을 청구하고, 대부분(90% 이상)의 사건에서 무효 심결을 도출하고 있다. 즉, 건수 자체가 많은 것은 아니지만 꼭 필요한 경우에 하자 있는 특허를 소멸시키는 공익적 기능을 충실히 수행하고 있다고 볼 수 있다.

둘째, 무효심판의 청구인은 심사관이지만 심사관이 단독으로 청구 여부를 결정하는 것이 아니다. 특허청 훈령에 의해 (주로 특허심판원의 부실사건 존속방지 통보에 따라) 하자 여부가 문제 되는 특허의 담당 심사국 차원에서 결정한다. 즉, 심사관 개인이 아닌 특허청 차원에서 특허결정의 적부를 다시 판단하기 위해 절차를 개시하는 것으로 볼 수 있다.

셋째, 심사관 청구 무효심판의 심결에 대한 취소의 소 제소율이 34.4%로 심사관에게 소송 수행의 부담이 적지 않다. 과거에는 심사관이 청구한 무효심판의 심결에 대한 취소의 소에서 특허청 소송수행자가 소송을 수행한 것으로 보이고 법원도 이를 문제 삼지 않은 것으로 보인다.²⁴⁾ 하지만 앞서 언급한 바와 같이 최근 특허법원은 피고가 심사관인 사건에서 특허청 소송수행자의 소송수행 자격에 의문을 제기한 바 있다.²⁵⁾ 심사관이 청구한 무효심판의 심결에 대한 취소의 소의 경우 ‘특허청장’이 아니라 ‘심사관’이 당사자이기 때문에 국가소송법이나 특허법에 별도의 근거 규정을 마련하지 않을 경우 소송수행자 지정이 곤란해 보인다.

넷째, 누구든지 신청할 수 있는 특허취소신청의 경우 간행물 또는 전기통신회선을 통해 공개된 자료에 기초하여 신규성, 진보성, 확대된 선원, 선출원 요건만을 다룰 수 있어 신청사유가 제한된다(특허법 제132조의2 제1항). 또한, 심사관이 거절이유로 통지한 선행기술만으로는 신청이 불가하다(특허법 제132조의2 제2항). 즉, 특허 분쟁 전조기에 심사 시 누락 된 선행기술정보 제공을 통해 공중심사 기능을 강화하여 부실특허를 제거한다는 도입 취지가 반영된 결과이다.²⁶⁾ 하지만 심사관 청구 무효심판은 청구시기에 제한이 없고 모든 무효사유에 근거하여 청구할 수 있다. 부실특허 제거라는 공통의 목적이 있지만 제도의 구체적 역할에서 양 제도 간 다소 차이가 있다. 즉, 특허취소신청의 경우 무효심판과 차별화하여 특허권 발생 초기 공중심사에 의해 특허청

24) 예를 들어, 특허심판원 2015당5445 심결에 대한 취소의 소(특허법원 2016허8063 판결)에서 피고는 ‘특허청 심사관’으로 기재되어 있고(심사관의 실명이 기재되어 있지 않음), 피고의 소송수행자 송OO이 소송을 수행한 것으로 나타난다(법원 ‘나의 사건검색’ 서비스에서 확인한 것임).

25) 특허법원 2021허6337 사건.

26) 특허청 특허심사제도과, 앞의 자료(창조경제 기반강화를 위한 특허법 개정 주요 추진 과제 상세 참고자료), 7-8면.

심사결과를 보완하는 역할을 하는 반면, 심사관 청구 무효심판은 시기 제한 없이 부실 특허 제거라는 정책 목표의 최후의 수단으로서 기능한다고 볼 수 있다.

이하에서는 주요국의 관련 제도를 간단히 살펴본 후, 심사관 청구 무효심판의 이러한 특징을 고려하여 제도 개선 방안에 대해 검토해 본다.

제3장 주요국의 관련 제도

I. 개요

특허권 발생 후 특허의 효력을 다투는 대표적인 제도로 무효심판이 있다.²⁷⁾ 하지만 특허청(혹은 특허심판원)이 특허결정을 재검토하는 제도는 그 명칭이나 구체적 내용에 있어 국가별로 차이가 있다. 미국의 경우 무효심판(Inter Partes Review, IPR) 외에 특허취소심판(Post-Grant Review, PGR), 결정계 재심사(Ex Parte Reexamination) 제도를 운영하고 있다. 유럽의 경우 유럽특허청 심사 결과에 대한 이의신청 제도가 존재하는 한편, 각국 특허청의 특허결정 재검토 제도는 국가별로 상이하다. 영국의 경우 특허청장에 대한 취소신청 제도와 특허청장 직권 취소 제도를 운영하고 있는 반면, 독일의 경우 특허청은 이의신청 제도만을 운영하며 이의신청 기간 경과 후 특허의 무효여부는 심판 대신 연방특허법원의 소송을 통해 다룬다. 한편, 일본의 경우 특허이의신청 제도와 무효심판 제도를 모두 운영하고 있다. 이하에서는 미국, 영국, 일본의 무효·취소 제도를 살펴본다.

II. 미국

미국에서는 특허의 유효성을 법원에서 판단 받는 것보다 적은 비용으로 단기간에 특허청에서 판단 받는 제도를 계속해서 마련해 왔다. 1980년 특허법 개정으로 재심사(Reexamination) 제도가 도입된 후, 1990년 특허법 개정으로 당사자계 재심사(Inter Partes Reexamination) 제도가 추가로 도입되어 종래의 재심사 제도는 결정계 재심사(Ex Parte Reexamination) 제도로 변경되었다. 이후 2011년 특허법 개정 시 당사자계 재심사는 무효심판(Inter Partes Review, IPR)으로 변경되었고, 특허취소심판(Post-Grant Review, PGR) 제도가 신설되어 현재는 결정계 재심사, 무효심판, 취소심판 제도를 운영하고 있다.

27) 특허권 침해 소송에서 항변의 형태로 특허의 무효를 다투는 것이 허용되는 국가도 많이 있는데(우리나라, 미국, 영국, 일본 등), 이 글에서는 특허청 절차에 한정해서 검토한다.

<표 5> 미국 특허청(특허심판원)의 특허 무효·취소 제도

구분	결정계 재심사	무효심판	취소심판
청구인 적격	누구든지 ²⁸⁾ (이해관계 不要)	특허권자 외 누구든지 ²⁹⁾ (이해관계 要)	특허권자 외 누구든지 ³⁰⁾ (이해관계 要)
청구 이유	신규성·진보성 ³¹⁾	신규성·진보성 ³²⁾	모든 무효사유 ³³⁾
청구 기간	언제든지 ³⁴⁾	특허 후 9개월 내 혹은 PGR 절차 종료일 중 늦은 날 이후 ³⁵⁾	특허 후 9개월 내 ³⁶⁾
심리 기관	심사관 ³⁷⁾	특허심판원(PTAB) ³⁸⁾	특허심판원(PTAB) ³⁹⁾
심리 구조	결정계 ⁴⁰⁾	당사자계 ⁴¹⁾	당사자계 ⁴²⁾
불복	심판청구 ⁴³⁾ (PTAB)	소 제기 ⁴⁴⁾ (CAFC)	소 제기 ⁴⁵⁾ (CAFC)

28) 35 USC § 302; USPTO, MPEP 2212 [R-07.2015]. 무효심판(IPR)과 취소심판(PGR)에 따른 금반언 규정으로 결정계 재심사 청구가 금지되지 않는 한 특허권자를 포함하여 누구든지 청구할 수 있고 이해관계를 불문한다.

29) 35 U.S.C. § 311(a); 35 U.S.C. § 312(a)(2).

30) 35 U.S.C. § 321(a); 35 U.S.C. § 322(a)(2).

31) USPTO, MPEP 2258 [R-10.2019]. 비법정 이중특허의 문제도 검토한다.

32) 35 U.S.C. § 311(b).

33) 특허적격성, 신규성, 진보성, 명세서 기재요건(최선 실시예 요건 제외) 등을 포함하여 모든 무효사유를 다룰 수 있다. 35 U.S.C. § 321(b).

34) 특허권 소멸 후라도 특허권을 행사할 수 있는 기간(통상 존속기간 + 손해배상 청구권 소멸시효 기간 6년) 동안은 청구할 수 있다. USPTO, MPEP 2211 [R-07.2015].

35) 35 U.S.C. § 311(c).

36) 특허 부여일 또는 재발행 특허의 발행일부터 9개월 이내에 취소심판을 청구할 수 있다. 35 U.S.C. § 321(c).

37) USPTO, MPEP 2236 [R-10.2019]. 원칙적으로 해당 특허출원을 심사하였던 심사관이 아닌 자에게 배정된다.

38) 35 U.S.C. § 316(c).

39) 35 U.S.C. § 326(c).

40) 재심사 절차가 개시되면 특허권자의 진술서, 제3자 청구인의 답변서가 제출되지만 이후 제3자 청구인은 절차에 관여할 수 없는 결정계(Ex Parte) 절차이다. 이해영, 미국특허법(제5판), 한빛지적소유권센터, 2020, 734면.

41) 특허권자와 청구인 사이의 대립 구조로 절차가 진행된다. 35 U.S.C. § 316.

42) 특허권자와 청구인 사이의 대립 구조로 절차가 진행된다. 35 U.S.C. § 326.

43) 특허권자는 심사관의 특허취소결정에 대하여 특허심판원(PTAB)에 심판을 청구할 수 있다. 특허권자 외의 제3자가 결정계 재심사를 청구할 경우 심사관의 특허유지결정에 대해서는 심판을 청구할 수 없다. 35 U.S.C. § 306; USPTO, MPEP 2273 [R-07.2015]. 특허심판원의 심결에 대한 불복은 연방관할항소법원(CAFC)에만 할 수 있고, 해당 소송의 피고는 특허청장이다. 35 U.S.C. § 141(b).

44) 특허심판원(PTAB)의 심결에 불복하는 자가 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여 연방관할항소법원에 불복할 수 있다. 35 U.S.C. § 319.

45) 특허심판원(PTAB)의 심결에 불복하는 자가 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여 연방관할항소법원에 불복할 수 있다. 35 U.S.C. § 329.

위 <표>에서 보는 바와 같이, 미국의 무효심판(IPR)은 우리나라의 무효심판에 일응 대응한다고 볼 수 있다. 당사자제 심리구조로 특허심판원(PTAB)에서 심리되며 소송에서도 심판의 청구인·피청구인이 소송의 원·피고가 되는 공통점이 있다. 다만, 미국의 무효심판(IPR)은 무효사유 중 신규성·진보성만 다룰 수 있는 점에서 우리나라 무효심판과 큰 차이가 있다. 미국의 취소심판(PGR)은 특허권 발생 초기에 특허심판원에서 특허의 유효성을 재검토하는 점에서 우리나라의 특허취소신청과 공통점이 있지만, 미국의 취소심판(PGR)은 당사자제 심리구조이고 심판의 청구인·피청구인이 소송의 원·피고가 되며 모든 무효사유를 다룰 수 있는 반면, 우리나라의 특허취소신청은 결정제 심리구조이고 소송의 피고가 특허청장이 되며 일부 무효사유(신규성, 진보성, 확대된 선원, 선출원)만 다룰 수 있는 점에서 차이가 있다. 미국의 결정제 재심사는 우리나라에 직접 대응하는 제도는 없으며, 우리나라의 심사관 청구 무효심판에 직접 대응하는 제도도 미국에는 없다. 다만, 미국 결정제 재심사의 경우 제3자의 청구가 없더라도 특허청장 직권으로 절차를 개시할 수 있는데,⁴⁶⁾ 특허권 행사 가능 기간 내라면 언제든지 특허의 유효성에 의문이 있는 특허에 대해 특허청 스스로 특허결정의 적부를 다시 판단할 수 있는 제도라는 점에서 우리나라의 심사관 청구 무효심판 제도와 그 취지가 공통된다고 볼 수 있다.

III. 영국

영국은 1949년 특허법하에서 특허등록전 이의신청 제도가 있었지만⁴⁷⁾ 1977년 특허법 개정 시 폐지되었다. 현재는 당사자의 선택에 따라 특허청 또는 법원에 특허의 취소를 신청할 수 있으며,⁴⁸⁾ 특허청장에 의한 직권 취소 제도도 있다.⁴⁹⁾

46) 37 C.F.R. § 1.520 Ex parte reexamination at the initiative of the Director (“The Director, at any time during the period of enforceability of a patent, may determine whether or not a substantial new question of patentability is raised by patents or printed publications which have been discovered by the Director or which have been brought to the Director's attention, even though no request for reexamination has been filed in accordance with § 1.510 or § 1.913. The Director may initiate ex parte reexamination without a request for reexamination pursuant to § 1.510 or § 1.913. Normally requests from outside the Office that the Director undertake reexamination on his own initiative will not be considered. Any determination to initiate ex parte reexamination under this section will become a part of the official file of the patent and will be mailed to the patent owner at the address as provided for in § 1.33(c).”).

47) UK Patents Act 1949, Section 14 Opposition to Grant of Patent. <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/12-13-14/87/contents> (2025. 3. 2. 최종방문).

48) UK Patents Act 1977, Section 72. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37/contents> (2025. 3. 2. 최종방문).

49) UK Patents Act 1977, Section 73.

<표 6> 영국 특허청의 특허 취소 제도

구분	특허청장에 대한 취소 신청	특허청장의 직권 취소
청구인 적격	누구든지(특허권자 포함) ⁵⁰⁾	
(청구) 이유	특허적격성, 신규성, 진보성 무권리자, 실시가능요건, 부적법한 보정·정정 ⁵¹⁾	확대된 선출원 ⁵²⁾ 신규성·진보성 부정 취지 특허청장의 오피니언 ⁵³⁾ 중복 특허 ⁵⁴⁾
청구 기간	언제든지 ⁵⁵⁾	언제든지(중복 특허의 경우 제외) ⁵⁶⁾
심리 기관	특허청장(청문관) ⁵⁷⁾	특허청장
심리 구조	당사자제 ⁵⁸⁾	결정제 ⁵⁹⁾
불복	특허법원(Patent Court) ⁶⁰⁾	특허법원(Patent Court) ⁶¹⁾

50) UK Patents Act 1977, Section 72(1). 무권리자 출원을 이유로 하는 특허 취소 신청은 특허 등록 후 2년 이내 (등록된 특허권자가 악의인 경우 제외) 정당한 권리자만이 할 수 있다. UK Patents Act 1977, Section 72(2).

51) UK Patents Act 1977, Section 72(1)(a)-(e).

52) UK Patents Act 1977, Section 73(1). 그 발명의 우선일 이후에 공개된 다른 특허출원에 기재된 사항에 의해 그 발명의 신규성이 인정되지 않는 경우.

53) UK Patents Act 1977, Section 73(1A). 다만, 특허청장의 오피니언에 대한 특허권자의 제검토 요청 기간 경과 전 혹은 특허권자의 제검토 요청이 있는 경우 그 결정(그 결정에 불복이 있는 경우 불복에 대한 결정)이 내려지기 전에는 이 사유로 직권 취소할 수 없다. UK Patents Act 1977, Section 73(1B).

54) UK Patents Act 1977, Section 73(2). 영국 특허 및 영국을 지정국으로 하는 유럽특허가 동일 우선일을 가지는 동일발명에 부여되고, 이들 특허출원이 동일 출원인 또는 그 승계인에 의해 출원되었다고 인정되는 경우.

55) 존속기간 만료 후에도 청구할 수 있다. CIPA, CIPA Guide to the Patents Acts 9th Ed., SWEET & MAXWELL, 2024, 72.11. ("An application under s.72 may be made at any time after notice of grant has been published in the Patents Journal under s.25(1), even after the patent has lapsed or expired and, if a European patent (UK), even after it has already been opposed in the EPO.").

56) UK Patents Act 1977, Section 73(3). 이 경우의 취소는 유럽특허에 대한 이의신청기간의 만료일 또는 이의신청 절차가 최종적으로 처리되는 날보다 나중이어야 한다.

57) 특허청장의 권한을 부여 받은 청문관(Hearing Officer)이 심리를 진행하는 준사법적 절차이다. UK IPO, Patents hearing manual 1.02 ("In practice, the powers of the comptroller sitting as a tribunal to settle disputes are exercised not by the comptroller in person but by officers authorised to act for him."); WIPO, Administrative Revocation and Invalidation Mechanisms, United Kingdom ("The quasi-judicial inter partes proceedings, which are conducted by a senior official, are considered very similar to post-grant opposition proceedings, but without any time limit for starting the proceedings.") https://www.wipo.int/scp/en/revocation_mechanisms/administrative_revocation/index.html (2025. 3. 2. 최종방문).

58) 청구인과 특허권자 사이의 당사자 대립구조로 진행된다. UK IPO, Manual of Patent Practice, 72.09 ("Failure to file a counterstatement (except where the applicant has withdrawn unconditionally) will lead to the proprietor's case being treated as undefended, and they will forfeit the right to take any further part in the proceedings. However, the proceedings remain strictly inter partes.").

59) WIPO, Administrative Revocation and Invalidation Mechanisms, United Kingdom ("Separately, the Comptroller has the power to initiate revocation proceedings on his own initiative, in certain limited circumstances. In all scenarios, the patent proprietor has the chance to make observations and arguments, and also to amend the patent. An oral hearing is also available before the Comptroller makes a final decision on patent revocation.") https://www.wipo.int/scp/en/revocation_mechanisms/administrative_revocation/index.html (2025. 3. 2. 최종방문).

60) 청구인 및 피청구인(특허권자)이 모두 특허법원(Patents Court)에 불복할 수 있다. UK Patents Act 1977, Section 97(1); Richard Miller, et al., Terrell on the Law of Patents, 17th ed., Sweet & Maxwell, 2011, para.20-55.

영국의 경우 특허청장에 대한 취소신청 제도가 우리나라의 무효심판에 유사한 것으로 보인다. 즉, 청구기간에 제한이 없고 모든 무효사유를 다룰 수 있으며 당사자 대립구조의 준사법적 절차로 진행되고, 청구인이 주장하지 않은 취소 사유에 대해서도 심리할 수 있으며,⁶²⁾ 특허청 절차에서의 청구인·피청구인이 소송의 당사자가 된다는 점에서 공통된다. 다만, 이해관계인뿐 아니라 누구든지 청구할 수 있고, 청구인과 피청구인의 합의에 따라 신청이 취하되는 경우에도 특허청장이 직권으로 절차를 진행하여 특허를 취소할 수 있는 점⁶³⁾에서 우리나라의 무효심판과 차이가 있다. 영국 특허청의 직권 취소 제도는 그 사유가 제한적이다. 다만, 신규성·진보성에 관한 특허청장의 오피니언과 연계하여 직권 취소를 운영하는 점이 주목된다.

IV. 일본

일본에서는 1959년(昭和34年) 특허법 제정 당초부터 특허이의신청 제도와 특허무효심판 제도가 병존해 왔는데, 1994년(平成6年) 법 개정예 의해, 특허부여 전 이의신청 제도에서 특허부여 후 이의신청 제도로 변경되었다. 하지만 해당 제도의 경우 이의신청 후 신청인에 의견 진술 기회가 주어지지 않고, 이의신청 기각 시 신청인이 다시 무효심판을 청구하게 되어 분쟁이 장기화되고 신청인·권리자 쌍방에게 부담이 큰 문제점이 있었다.⁶⁴⁾ 그 결과 분쟁의 일회적 해결과 당사자의 부담 경감을 위해, 2003년(平成15年) 법 개정예 의해 이의신청 제도가 무효심판 제도에 통합되었다. 하지만 무효심판 제도 이용에 있어서의 불편함⁶⁵⁾ 해소와 일본 기업의 글로벌 출원 증가에 따른

61) 특허권자는 특허청장의 취소 결정에 대하여 특허법원(Patents Court)에 불복할 수 있다. UK Patents Act 1977, Section 97(1).

62) CIPA, CIPA Guide to the Patents Acts 9th Ed., SWEET & MAXWELL, 2024, 72.27 (“Because the Comptroller is guardian of the public interest, he may of his own motion take the point that an invention is clearly anticipated by some document or rendered unpatentable by common general knowledge of which he may be aware. However, if such an objection is one of obviousness the Comptroller must give the parties a chance to comment and a full opportunity of filing any necessary evidence. If it appears to a Hearing Officer, while writing his decision, that a claim is objectionable on grounds not argued before him, he ought to recall the parties for further argument after first drawing their attention to the point and giving them the opportunity of dealing with it first by filing evidence.”).

63) CIPA, *supra*, 72.09 (“If the applicant for revocation withdraws his application, the Comptroller may continue nonetheless to deal with it in the public interest, see R. v Comptroller General of Patents ex p Ash & Lacey [2002] R.P.C. 46; Abbott Laboratories’ (Chu’s) Patent [1992] R.P.C. 487 and Emergi-Lite Safety Systems’ Patent BL O/178/00 where a revocation application was withdrawn following a settlement between the parties but where the patent was then revoked for perceived lack of novelty which the patentee failed to contest.”).

64) 日本 特許庁, 平成26年法律改正(平成26年法律第36号)解説書 第2章 特許異議の申立て制度の創設等, 73頁.
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/h26/tokkyo_kaisei26_36.html (2025. 3. 9. 최종방문).

강하고 안정된 권리의 조기 확보의 필요성 등을 고려하여 새로운 이의신청 제도가 신설되고 무효심판의 청구인 자격은 ‘누구든지’에서 ‘이해관계인’으로 변경되었다(아래 <표>⁶⁶⁾ 참조).

<표 7> 일본의 특허 무효·취소 제도 변화

	1959년(昭和34年) 특허법 제정 이전	1994년(平成 6 年) 법 개정	2003년(平成15年) 법 개정	2014년(平成26年) 법 개정
법 개정 사항	특허무효심판제도 도입(1888년(明治21年)) 특허이의신청제도 도입(1921년(大正10年))	특허부여 전 이의신청제도에서 특허부여 후 이의신청제도로 변경	특허이의신청 제도 폐지 특허무효심판으로 통합·일체화	신 특허이의신청 제도 신설 특허무효심판 청구인 자격을 누구든지에서 이해관계인으로 변경
개정 이유		신속한 권리부여 국제적 조화	분쟁의 일회적 해결 당사자 부담 경감	강하고 안정된 권리의 조기 설정 유저의 편리성 향상

<표 8> 일본 특허청의 특허 무효·취소 제도

구분	이의신청	무효심판
청구인 자격	누구든지	이해관계인
(청구) 이유	공익적 사유 ⁶⁷⁾	공익적 사유, 권리귀속에 관한 사유, ⁶⁸⁾ 후발적 사유 ⁶⁹⁾
청구 기간	특허게재공보발행일부터 6개월 이내	언제든지
심리 기관	심판합의체	심판합의체
심리 구조	결정제	당사자제
불복	취소결정을 받은 특허권자만 동경고재에 소 제기 가능	청구인, 특허권자 누구든지 동경고재에 소 제기 가능

일본의 무효심판은 우리나라의 무효심판과 비교할 때, 청구이유, 청구기간, 심리기관, 심리 구조, 불복 방법에서 사실상 차이가 없다. 다만, 일본의 무효심판은 청구인

65) 무효심판 제도는 엄격한 심리가 가능하지만 구두심리를 원칙으로 하고 있으며, 당사자의 절차 부담이 크고 제조까지는 하지 않는 대학 등의 경우 이용하기 어렵다는 지적이나 지방의 사용자에게는 시간과 비용 면에서 불리하다는 지적도 있었다. 日本 特許庁, 前掲解説, 74頁.

66) 日本 特許庁, 前掲解説, 74頁의 표의 내용에 이후 개정사항을 반영하여 수정한 것이다.

67) 신규사항의 추가(제17조), 외국인의 권리항유(제25조), 신규성·진보성 등의 특허요건(제29조 및 제29조의2), 불특허사유(제32조), 명세서 기재요건(제36조), 선출원(제39조), 조약위반.

68) 공동출원(제38조), 모인출원.

69) 특허 후의 조약위반, 특허 후의 특허권의 항유 위반.

적격이 '이해관계인'에 한정되고 '심사관 청구 무효심판 제도'가 별도로 마련되어 있지 않다는 점에서 우리나라의 무효심판과 다르다.

일본의 무효심판 청구인 적격의 개정 과정을 살펴보면, 1921년(大正10年) 특허법에서는 '이해관계인 또는 심사관'으로 되어 있었던 것이 1959년(昭和34年) 특허법 제정 당시 청구인 적격 부분이 조문에서 삭제되었다가(다만, 해석⁷⁰⁾에 의해 이해관계인에 한정하여 청구인 적격이 인정됨), 2003년(平成15年) 법 개정 시 이의신청제도가 무효심판에 흡수되면서 '누구든지' 청구할 수 있는 것으로 되었지만, 2014년(平成26年) 법 개정 시 이의신청 제도가 신설되면서 청구인 적격이 '이해관계인'으로 변경되었다.

1959년(昭和34年) 특허법 제정 당시 청구인 적격을 조문에서 삭제한 것과 관련하여 일본 특허청 공업소유권제도개정심의회의 논의에 대한 일본 특허청의 설명과 일본 국회 중의원 상공위원회의 질의에 대한 정부위원(특허청장 및 법제국 총무실 주간(法制局長官總務室主幹))의 답변은 다소 차이가 있다. 즉, 심의회의 경우 민사소송의 '소의 이익'의 개념을 따르되 무효심판 청구 적격을 공중에 개방하자는 생각에서 법 개정을 제안한 것으로 보이지만,⁷¹⁾ 국회 상공위원회 질의에 대한 정부위원 답변의 경우 법 개정의 취지가 무효심판을 공중에게 개방하자는 것이 아니라 그때까지의 실무상의 부담을 감안하여 '이해관계인'을 명기하지 않을 뿐이라는 것으로 이해된다.⁷²⁾ 이처럼 무효심판 청구인 적격을 삭제한 취지가 명확하지 않은 측면이 있지만,⁷³⁾ 1959년(昭和34年) 특허법에 대한 특허청의 해설에서는, 이해관계 유무에 대한 다툼으로 본안 심리가 지연되는 문제를 해소하기 위한 것이 이해관계 요건을 삭제한 취지이며, 이해관계 요건

70) 東京高判 昭和 41年 9月27日 行集17卷 9号1119頁; 東京高判 昭和 45年 2月25日 無体裁集 2卷 1号44頁.

71) 日本 特許庁 編, 工業所有権制度改正審議会答申説明書, 発明協会, 1957, 115-116頁. 법 제정시의 심의회 답신에 관한 특허청의 설명의 개요는 다음과 같다. ① 심리의 상당 부분이 이해관계의 유무의 문제로 인해 깨져 있어 바람직하지 않은 것, 이해관계인이라는 취지의 증거가 잘못하여 무효로 되어야 할 특허가 무효가 되지 않는 것이 있어서는 안 되므로 법문상 '이해관계인'이라는 말을 일단 삭제한다. ② 특허가 무효로 되는지 여부에 대해서는 일반 공중이 이해관계를 갖고 있으며 청구인은 한 명의 사인으로서의 이해관계가 아니라 사회공중의 이익을 대변하고 있다고 할 수 있으므로 청구인이 적극적으로 이해관계의 존재를 증명할 필요는 없다. ③ 법문상 '심사관'도 삭제하지만 물론 심사관은 한 명의 사인의 자격으로 심판을 청구할 수 있다. ④ 「이익이 아니면 소권 없음」이라는 민사소송의 원칙을 부정한 것은 아니고 피청구인은 심판청구권의 포기, 화해의 성립 등의 사실을 주장하여 그 심판청구를 각하시킬 수 있다.

72) 日本 国会 衆議院 第31回 商工委員會議録 第37号, 1959, 11-12頁. 한편 제31회 국회의 중의원 상공위원회에서 무효심판을 청구할 수 있는 자에 대한 질문이 있을 때의 정부위원(특허청장관 및 법제국장관 총무실 주간)의 답변 개요 이하와 같다. ① 당사자간에 이해관계의 존재에 대해 다툼이 있는 경우에는 당연히 그 심리에 들어간다. ② 구법에서는 이해관계인으로 명기되어 있지만 신법과 같이 이해관계인이라는 것을 쓰지 아니한 경우에도 법률상의 해석으로서 차이는 없다. ③ 이해관계인으로 명기했기 때문에 종래의 운용상 그 점에 중점이 너무 많았으므로 그 점은 쓰지 않는 입법례에 따르고 싶다는 사고방식이다.

73) 中山信弘, “特許無効審判における請求人適格, 無体財産法と商事件の諸問題, 有斐閣, 1981, 198-199頁에서는 이 점을 지적하고 있다.

을 삭제하여 청구인 적격을 그다지 엄격하게 하지 않기로 했기 때문에 공익의 대표로서 심사관에게만 특별한 청구 적격을 인정할 필요는 없다는 것이 심사관의 심판청구에 대한 규정을 삭제한 취지로 설명하고 있다.⁷⁴⁾

한편, 일본의 이의신청 제도는 청구 이유를 제외하고는 우리 제도와 차이가 없다(위 <표>⁷⁵⁾ 참조). 우리나라의 특허취소신청의 경우 간행물 또는 전기통신회선을 통해 공개된 자료에 기초하여 신규성, 진보성, 확대된 선원, 선출원 요건만을 다룰 수 있지만, 일본의 이의신청의 경우 권리귀속의 문제와 후발적 무효사유를 제외한 나머지 모든 무효사유를 다룰 수 있다.

V. 정리

미국, 영국, 일본 중 우리나라의 ‘심사관 청구 무효심판’에 직접 대응하는 제도를 두고 있는 국가는 없다. 일본의 경우 1921년(大正10年) 특허법에서 우리나라 현행법과 마찬가지로 ‘이해관계인 또는 심사관’이 무효심판을 청구할 수 있도록 규정되어 있었지만 1959년(昭和34年) 특허법에서 청구인 적격 자체를 조문에서 삭제한 후 현재는 심사관 청구 무효심판에 대한 별도의 규정은 없는 상태이다.

미국과 영국의 경우에도 ‘심사관 청구 무효심판’에 직접 대응하는 제도는 없지만, 무효를 다투는 특허청 절차에서 직권 취소 성격의 제도를 운영하고 있는 점에서 일본과는 차이가 있다. 미국 결정계 재심사의 경우 제3자의 청구가 없더라도 특허청장 직권으로 절차를 개시할 수 있는데,⁷⁶⁾ 특허권 행사 가능 기간 내라면 언제든지 특허의 유효성에 의문이 있는 특허에 대해 특허청 스스로 특허결정의 적부를 다시 판단할 수 있는 제도라는 점에서 우리나라의 심사관 청구 무효심판 제도와 그 취지가 공통된다

74) 特許庁 編, 新工業所有権法逐条解説, 発明協会, 1959, 212頁. 1921년(大正10年) 특허법에서는 이해관계인이라고 하는 요건이 있기 때문에 무효 심판에 있어서 종종 이해관계의 유무가 다투어져, 이 다툼을 위해서 수년을 필요로 하는 일도 드물지 않고, 이해관계의 유무를 다투는 동안 본안의 심리는 필요하지 않기 때문에 피청구인이 이해관계에 대한 다툼을 심리를 지연시키기 위해 이용하는 것조차 있다고 지적한 후, 1959년(昭和34年) 특허법에서는 이해관계에 대한 규정을 삭제함과 동시에 심사관의 심판청구에 대한 규정도 삭제했지만, 이는 이해관계에 대한 요건을 삭제한 것에 따라 청구 적격을 그다지 엄격하게 하지 않기로 했기 때문에 공익대표로서 심사관에게만 특별한 청구 적격을 인정할 필요는 없다고 생각했기 때문이라고 설명하고 있다.

75) 日本 特許庁, 前掲解説, 96頁의 표의 내용 중 일부를 정리한 것이다.

76) 37 C.F.R. § 1.520 Ex parte reexamination at the initiative of the Director (“The Director, at any time during the period of enforceability of a patent, may determine whether or not a substantial new question of patentability is raised by patents or printed publications which have been discovered by the Director or which have been brought to the Director's attention, even though no request for reexamination has been filed in accordance with § 1.510 or § 1.913. The Director may initiate ex parte reexamination without a request for reexamination pursuant to § 1.510 or § 1.913. Normally requests from outside the Office that the Director undertake reexamination on his own initiative will not be considered. Any determination to initiate ex parte reexamination under this section will become a part of the official file of the patent and will be mailed to the patent owner at the address as provided for in § 1.33(c).”).

고 볼 수 있다. 또한, 영국의 경우 이해관계인뿐 아니라 ‘누구든지’ 특허청장에게 특허 취소를 청구할 수 있고, 청구인과 피청구인의 합의에 따라 신청이 취하되는 경우에도 특허청장이 직권으로 절차를 진행하여 특허를 취소할 수 있으며,⁷⁷⁾ 사유가 제한적이기는 하지만 신청이 없는 경우에도 특허청장에 의한 직권 취소가 가능하다.

제4장 심사관 청구 무효심판 제도 개선 방안

I. 제도 개선 방향

앞서 살펴본 바와 같이 심사관 청구 무효심판은 건수 자체가 많은 것은 아니지만 꼭 필요한 경우에 하자 있는 특허를 소멸시키는 공익적 기능을 충실히 수행하고 있는 것으로 보인다. 미국과 영국의 경우에도 하자 있는 특허를 제거하기 위해 특허청장이 직권으로 취소 절차를 개시하는 제도를 운영하고 있는 것을 보면, 심사관 청구 무효심판 제도를 존치하여 잘 운영할 필요가 있다고 생각된다.

한편, 심사관 청구 무효심판의 청구인은 형식적으로 심사관이지만 그 실질을 보면 심사관 개인이 아닌 특허청 차원에서 특허결정의 적부를 다시 판단하기 위해 절차를 개시하는 것으로 볼 수 있다. 하지만 절차 개시 후에도 심사관은 당사자로서 심판은 물론 소송 단계까지 절차 수행의 부담을 지게 된다. 특히 심사관 청구 무효심판의 심결에 대해 3건 중 1건은 취소의 소가 제기되는 상황에서 소송 수행 경험이 부족한 심사관으로 하여금 소송을 직접 수행하도록 하는 것은 심사관에게 부담을 줄 뿐 아니라, 사실상 특허청의 처분을 다투는 소송에서 소송 수행 경험이 풍부한 소송수행자를 충분히 활용하지 못하는 비효율을 초래하는 측면도 있다. 나아가 심결 취소의 소의 피고로 된 심사관이 패소할 경우 심사관이 소송비용을 부담해야 하는 문제도 발생할 수 있다.⁷⁸⁾ 이러한 문제를 해결하기 위해서는 심사관이 ‘심판’의 당사자가 되더라도 적어

77) CIPA, CIPA Guide to the Patents Acts 9th Ed., SWEET & MAXWELL, 2024, 72.09 (“If the applicant for revocation withdraws his application, the Comptroller may continue nonetheless to deal with it in the public interest, see R. v Comptroller General of Patents ex p Ash & Lacey [2002] R.P.C. 46; Abbott Laboratories’ (Chu’s) Patent [1992] R.P.C. 487 and Emergi-Lite Safety Systems’ Patent BL O/178/00 where a revocation application was withdrawn following a settlement between the parties but where the patent was then revoked for perceived lack of novelty which the patentee failed to contest.”).

78) 심사관 청구 무효심판의 운용 현황을 보면, 심사관의 심판 청구가 기각된 3건이 확인된다. 또한, 당초 심결에서 특허가 무효라고 판단하였지만 심결 취소 판결이 확정된 후의 심판에서 청구인(심사관)이 비용의 1/3을 부담한 사건(2003당128)도 확인된다. 심판 단계에서의 절차 수행 부담은 크지 않더라도 심판 비용을 심사관이 부담하는 것은 적절하지 않다고 생각되는데, 이 네 건의 사건에서 심판 비용이 특허청 예산으로 처리된 것인지는 확인이 필요해 보인다.

도 ‘소송’ 단계에서는 당사자가 되지 않도록 하거나, 심사관의 절차 관여를 ‘심판’ 단계부터 최소화하는 제도 개선이 필요해 보인다. 이하에서는 두 가지 제도 개선 방안⁷⁹⁾에 대해 차례대로 검토해 본다.

II. 심결 취소의 소 피고 변경 방안(1안)

1. 현행 제도의 개요

특허심판은 결정계 심판과 당사자계 심판으로 구분되는데, 결정계 심판의 경우 심결 취소의 소의 피고를 ‘특허청장’으로 규정하고 있는 반면, 당사자계 심판의 경우 심판의 청구인 또는 피청구인이 심결 취소의 소의 피고가 되도록 규정하고 있다(특허법 제187조).

<표 9> 특허심판의 유형

결정계 심판(Ex Parte)	당사자계 심판(Inter Partes)
① 거절결정 불복심판 - 청구인: 출원인 (피청구인 無) ② 정정 심판 - 청구인: 특허권자 (피청구인 無) ※ 위 심판의 심결에 대한 취소의 소의 피고는 특허청장임. 결정계 심판 → 항고 소송	① 특허무효심판 - 청구인: 이해관계인 또는 심사관 - 피청구인: 특허권자 ② 권리범위 확인심판 - 청구인: 특허권자 또는 이해관계인 - 피청구인: 이해관계인 또는 특허권자 ※ 위 심판의 심결에 대한 취소의 소의 피고는 청구인 또는 피청구인임. 당사자계 심판 → 형식적 당사자 소송

심결취소소송 중 특허청장을 피고로 하는 결정계 사건이 행정소송법 제3조 제1호의 항고소송이라는 점에 대해서는 다툼이 없으나, 청구인 또는 피청구인을 피고로 하는 당사자계 사건의 경우 항고소송이라는 견해와 당사자소송이라는 견해로 나뉘어 있지만 당사자소송으로 보는 견해도 항고소송의 실질을 가지는 형식적 당사자소송⁸⁰⁾이

79) 행정법 전문가 1인(전문가 1)과 특허소송 전문가 1인(전문가 2)의 자문 의견을 참고한 것이다. 본문에서 검토한 1안(심결 취소의 소 피고 변경 방안)과 2안(심사관에 의한 특허취소신청 제도 도입 방안)에 대한 전문가의 견해는 다음과 같다. 전문가 1(1안과 2안 중에는 2안이 조금 더 낫다고 생각되지만, 2안 자체도 한계를 가지고 있으므로 심사관만 청구할 수 있는 별도의 절차를 마련하는 개정안도 고려해 볼 수 있다고 생각됨); 전문가 2(1안을 채택하되 심사관 청구 무효심판의 기각심결에 대하여는 불복을 금지하고, 인용심결에 대한 취소소송에서는 특허청장을 피고로 하는 방안이 가장 합리적으로 보임).

80) 형식적 당사자 소송이란 처분 등의 효력 그 자체에 관한 다툼으로서 항고소송의 실질을 가지지만, 처분청이 아니라 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송유형을 말한다. 하명호, 앞의 책, 443-446면.

라고 본다.⁸¹⁾ 대법원 판례는 당사자계 사건의 심결취소소송도 항고소송으로 보고 있다.⁸²⁾

한편, 개별법에 명문의 근거가 없더라도 행정소송법의 규정(제3조 제2호, 제39조 이하)에만 근거하여 바로 형식적 당사자 소송을 제기할 수 있는지 여부에 대해 긍정설과 부정설이 존재하지만 다수설은 부정설이며,⁸³⁾ 특허법 제187조 단서는 행송소송법 제13조 제1항⁸⁴⁾에서 말하는 “다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우”에 해당한다. 대법원 판례의 입장과 다수설에 비추어 보면, 당사자계 심결취소소송도 소송물, 판결의 형식, 판결의 효력 등에 비추어 볼 때 항고소송의 일종이나, 소송수행상의 편의를 위하여 피고적격에 관한 특칙을 둔 것뿐이라고 볼 수 있다.⁸⁵⁾ 그렇다면 당사자계 심판인 무효심판의 경우 심판 단계에서는 당사자 대립 구조를 취하더라도 무효심판 심결의 취소의 소는 당사자소송 형식을 취하지 않고 항고소송의 원칙에 따라 피고를 처분 행정청으로 하는 것이 가능할 것으로 보인다. 이하에서는 특별행정심판 중 심판 단계에서는 당사자 대립구조를 취하지만 소송 단계에서 항고소송의 형태를 취하는 사례를 살펴본 후, 심사관 청구 무효심판의 심결취소소송에서 피고를 처분 행정청으로 변경하는 방안에 대해 검토해 본다.

2. 특별행정심판 사례

특별행정심판은 사안(事案)의 전문성과 특수성을 살리기 위하여 행정심판법이 아닌 다른 법률에 근거하여 마련되는 특별한 행정불복절차인데⁸⁶⁾ 특별행정심판기관에는 특허심판원,⁸⁷⁾ 중앙해양안전심판원,⁸⁸⁾ 중앙노동위원회⁸⁹⁾ 등이 있다.⁹⁰⁾ 이하에서는

81) 특허법원 지적재산 소송실무연구회, 지적재산소송실무(제3판), 박영사, 2014, 4면.

82) 무효 사건에 대한 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결(“심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부라 할 것”) 및 권리범위 확인 사건에 대한 대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결(“심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로”) 등.

83) 하명호, 위의 책, 443-446면.

84) 제13조(피고적격) ① 취소소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다.

85) 하명호, 위의 책, 443-446면.

86) 행정심판법 제4조.

87) 특허법 제132조의2.

88) 해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률 제3조, 제8조.

89) 노동위원회법 제2조.

90) 특별행정심판에 대한 자세한 소개는 국민권익위원회 누리집(<https://www.simpan.go.kr/nsph/sph150.do?type=2>) 참

심판 단계에서는 당사자 대립구조를 취하지만 소송 단계에서 처분 행정청을 피고로 하는 사례를 살펴본다.

가. 해양심판(해양 사고의 조사 및 심판에 관한 법률, 해양사고심판법)

해양사고가 발생하면 심판원 소속 조사관이 조사를 개시하고(해양사고심판법 제34조), 조사관은 사건을 심판에 부쳐야 할 것으로 인정할 때 지방심판원에 심판을 청구하여야 한다(해양사고심판법 제38조).⁹¹⁾ 심판 청구 시 조사관은 해양사고 발생 원인과 관계가 있다고 인정되는 자를 ‘해양사고관련자’로 지정하고(해양사고심판법 제39조 제1항), 해양사고관련자에게 심판청구 사실을 통지한다(시행령 제32조). 조사관과 해양사고관련자는 심판에서 의견을 진술한다(해양사고심판법 시행령 제54조).

해양심판에 있어서 심판과 소송의 당사자 구조를 보면, 조사관 또는 해양사고관련자는 지방심판원의 재결⁹²⁾에 불복하는 경우에는 중앙심판원에 제2심을 청구할 수 있고(해양사고심판법 제58조 제1항), 중앙심판원의 재결에 대한 취소소송의 피고는 중앙심판원장이 된다.⁹³⁾

<표 10> 해양심판과 재결취소소송의 당사자

구분	청구인/원고	상대방(피청구인 아님)/피고
지방심판원	조사관	해양사고관련자
중앙심판원	조사관 또는 해양사고관련자	해양사고관련자 또는 조사관
취소 소송(대전고등법원) ⁹⁴⁾	조사관 ⁹⁵⁾ 또는 해양사고관련자 ⁹⁶⁾	중앙심판원장

조.

91) 지방심판원에 대한 심판청구인 적격은 조사관에 한해 인정되며, 조사관의 심판 청구에 따라 심판이 개시된다(해양사고심판법 제40조). 만일 조사관이 ‘심판불필요처분’을 한 경우 이해관계인은 심판을 신청할 수 있고, 신청이 이유 있는 것으로 인정되면 결정으로써 조사관으로 하여금 조사를 시작하여 심판을 청구하도록 한다(해양사고심판법 제39조의2).

92) 원인재결은 사고의 원인을 판단한 재결이고 징계재결은 이를 바탕으로 잘못이 있는 자에게 국가가 징계를 내리는 내용이 담겨있는데, 징계재결은 취소 소송의 대상이 된다.

93) 해양사고심판법 제74조(관할과 제소기간 및 그 제한) (“① 중앙심판원의 재결에 대한 소송은 중앙심판원의 소재지를 관할하는 고등법원에 전속(專屬)한다.”); 해양사고심판법 제75조(피고) (“제74조제1항의 소송에서는 중앙심판원장을 피고로 한다.”).

94) 중전에는 중앙심판원의 재결에 대해 바로 대법원에 불복하는 구조였으나, 현행법에서는 중앙심판원의 재결에 불복하는 경우 대전고등법원(중앙심판원 소재지 관할 고등법원)에 소를 제기하는 것으로 변경되었다.

95) 조사관이 소를 제기한 예로 대법원 2002. 9. 6. 선고 2002추54 판결.

96) 해양사고관련자가 소를 제기한 예로 대법원 2008. 8. 21. 선고 2007추80 판결. 【원고】 성훈건설 주식회사, 【피고】 중앙해양안전심판원장, 【원심재결】 중앙해양안전심판원 2007. 8. 2.자 중해심 제2007-12호 재결.

나. 노동위원회(노동위원회법)

노동위원회에는 부문별 위원회로 심판위원회가 있고(노동위원회법 제15조 제1항), 심판위원회는 노동조합 및 노동관계조정법(노동조합법) 등에 따른 노동위원회의 판정·의결·승인 및 인정 등과 관련된 사항을 처리한다(노동위원회법 제15조 제3항).

노동조합법에 따르면, 사용자의 부당노동행위로 인하여 그 권리를 침해당한 근로자 또는 노동조합은 노동위원회에 그 구제를 신청할 수 있고(노동조합법 제82조 제1항), 노동위원회는 위 구제신청을 받은 때 지체없이 필요한 조사와 관계 당사자의 심문을 하여야 한다(노동조합법 제83조 제1항). 노동위원회는 사용자에게 구제명령을 발하거나 기각결정을 하며(노동조합법 제84조 제1항), 지방노동위원회의 구제명령 또는 기각결정에 불복이 있는 관계 당사자는 중앙노동위원회에 그 재심을 신청할 수 있고(노동조합법 제85조 제1항), 중앙노동위원회의 재심판정에 대하여 관계 당사자는 행정소송법이 정하는 바에 의하여 소를 제기할 수 있다(노동조합법 제85조 제2항).

부당노동행위 관련 노동위원회의 심판에 있어서 심판과 소송의 당사자 구조를 보면, 지방노동위원회와 중앙노동위원회에서는 근로자(노동조합)와 사용자의 당사자 대립구조로 심판을 진행하지만, 소송 단계에서는 중앙노동위원회 위원장을 피고로 한다.⁹⁷⁾ 다만, 근로자(노동조합) 또는 사용자 중 원고가 아닌 자가 피고 보조참가인으로 소송 참여가 가능하다.

<표 11> 노동위원회 심판과 소송의 당사자

구분	신청인/원고	피신청인/피고
지방노동위원회 ⁹⁸⁾	근로자	사용자
중앙노동위원회 ⁹⁹⁾	근로자 또는 사용자	사용자 또는 근로자
취소 소송 ¹⁰⁰⁾	근로자 또는 사용자	중앙노동위원회 위원장

다. 기타 사례:¹⁰¹⁾ 무역위원회(불공정무역행위 조사 및 산업피해구제에 관한 법률,

97) 노동위원회법 제27조(중앙노동위원회의 처분에 대한 소송) (“① 중앙노동위원회의 처분에 대한 소송은 중앙노동위원회 위원장을 피고(被告)로 하여 처분의 송달을 받은 날부터 15일 이내에 제기하여야 한다.”).

98) 서울지방노동위원회 2022. 6. 7. 2022부해884 [○ ○ ○ 부당해고 구제신청]. [신청인] 근로자 ○ ○ ○, [피신청인] 사용자.

99) 중앙노동위원회 2019. 7. 9. 중앙2019부해568호. [재심신청인] 사용자, [재심피신청인] 근로자.

100) 서울행정법원 2020. 6. 25. 선고 2019구합77408 판결. 【원고】 학교법인 ○○○○○○○○○○○○, 【피고】 중앙노동위원회 위원장, 【피고보조참가인】 근로자.

101) 무역위원회의 조사절차는 행정심판에 해당하지는 않는다. 하명호, 앞의 책, 257면(“행정사건에 관한 사후적 권리구제수단이라는 점(불복절차), 행정기관에 의한 구제라는 점, 쟁송적 성격을 가진다는 점 등의 요소를 갖

불공정무역조사법)

지식재산권 침해 물품을 수입 또는 수출하는 행위는 불공정무역행위이며(불공정무역조사법 제4조 제1항), 누구든지 불공정무역행위의 사실이 있다고 인정하면 이를 조사하여 줄 것을 무역위원회에 서면으로 신청할 수 있다(불공정무역조사법 제5조 제1항). 조사 개시 여부는 무역위원회가 결정하며(불공정무역조사법 제5조 제3항), 신청 없이 직권으로도 조사 개시할 수 있다(불공정무역조사법 제6조). 불공정무역행위가 있다고 무역위원회가 판정하면 해당 행위자에게 수출·수입 중지 등 시정조치를 명할 수 있다(불공정무역조사법 제10조 제1항). 무역위원회의 처분에 불복하는 자는 이의신청을 하거나, 「행정심판법」에 따른 행정심판이나 「행정소송법」에 따른 행정소송을 제기할 수 있다(불공정무역조사법 제14조).

무역위원회 조사절차와 이후 소송의 당사자 구조를 보면, 무역위원회 조사절차에서는 신청인·피신청인 대립 구조를 취하지만, 행정소송부터는 무역위원회를 피고로 한다. 신청인·피신청인 중 원고가 아닌 자는 피고 보조참가인으로 소송 참여가 가능하다.

<표 12> 무역위원회 조사절차와 소송의 당사자

구분	신청인/원고/항소인/상고인	피신청인/피고/피항소인/피상고인
무역위원회 ¹⁰²⁾	특허권자	침해혐의자
서울행정법원 ¹⁰³⁾	① 특허권자 ② 침해혐의자	① 무역위원회; 침해혐의자(보조참가) ③ 무역위원회; 특허권자(보조참가)
서울고등법원 ¹⁰⁴⁾	①-1 무역위원회; 침해혐의자 ①-2 특허권자 ②-1 무역위원회; 특허권자 ②-2 침해혐의자	①-1 특허권자 ①-2 무역위원회; 침해혐의자 ②-1 침해혐의자 ②-2 무역위원회; 특허권자
대법원 ¹⁰⁵⁾	①-1 무역위원회; 침해혐의자 ①-2 특허권자 ②-1 무역위원회; 특허권자 ②-2 침해혐의자	①-1 특허권자 ①-2 무역위원회; 침해혐의자 ②-1 침해혐의자 ②-2 무역위원회; 특허권자

출 것을 실질적 의미의 행정심판이라고 할 수 있다. 실질적 의미의 행정심판은 행정심판, 이의신청, 재결신청, 심사청구, 심판청구 등을 포괄하는 넓은 의미의 행정심판으로서 여러 가지 이름으로 불린다.”); 국민권익위원회 누리집(<https://www.simpan.go.kr/nsph/sph150.do?type=2>)(“행정심판이란 행정청의 위법·부당한 처분 그밖에 공권력의 행사·불행사 등으로 권리나 이익을 침해 받은 국민이 행정기관에 제기하는 권리구제 절차를 말한다.”).

102) 무역위원회 의결 제2011-15호(레이저프린터 감광드럼 특허권 침해 불공정무역행위 여부 조사): 신청 기각 판결(이 사건 판결). [신청인] 캐논가부시킴가이샤, [피신청인] 주식회사 네오포토콘 등.

103) 서울행정법원 2012. 6. 22. 선고 2011구합44471 판결(이 사건 처분 취소). [원고] 캐논가부시킴가이샤, [피고] 무역위원회, [피고 보조참가인들] 주식회사 네오포토콘 외 3인.

3. 심결 취소의 소 피고 변경 방안

당사자계 심판의 심결 취소의 소도 그 본질은 항고소송이므로 특허법에 특별한 규정이 없다면 처분 행정청이 피고가 될 것이다(행정소송법 제13조). 실제로 중앙해양안전심판원과 중앙노동위원회의 심판의 경우 심판에서는 당사자 대립구조를 취하지만 소송에서는 처분 행정청을 피고로 하고 있다. 이해관계인이 청구하는 무효심판의 경우 당사자 간 분쟁해결을 목표로 하는 사건의 성격상 형식적 당사자 소송 구조를 유지하는 것이 바람직해 보이지만, 심사관이 청구하는 무효심판은 공익을 대표하여 부실권리 존속을 방지하는 절차라는 점에서 항고소송의 원칙으로 돌아가 처분 행정청을 피고로 하는 방안을 검토해 볼 필요가 있다. 이하 해당 방안에 대해 살펴본다.

가. 특허청장을 피고로 하는 경우(1-1안)

심사관이 청구하는 무효심판은 이해관계인에 의해 청구되는 무효심판과 그 성격을 달리 하므로 해당 심결에 대한 취소의 소에 있어서 항고소송의 원칙으로 돌아가 결정계 사건과 마찬가지로 ‘특허청장’을 피고로 하는 방안을 생각해 볼 수 있다(개정안은 아래 <표> 참조). 즉, 제133조제1항에 따른 무효심판, 제134조제1항·제2항에 따른 특허권 존속기간 연장등록 무효심판 및 제137조제1항에 따른 정정무효심판의 경우 이해관계인에 의해 청구된 심판의 경우에만 현재처럼 ‘형식적 당사자 소송’으로 하고, 심사관에 의해 심판이 청구된 경우에는 제187조 본문의 적용을 받아 ‘특허청장’이 소의 피고가 되도록 하는 방안이다.

<표 13> 특허법 제187조 개정안

현행 특허법	특허법 개정안
제187조(피고적격) 제186조제1항에 따라 소를 제기하는 경우에는 특허청장을 피고로 하여야 한다. 다만, 제133조제1항, 제134조제1항·제2항, 제135조제1항·제2항, 제137조제1항 또는 제138조제1항·제3항에 따른 심판 또는 그 재심의 심결에 대한 소를 제기하는 경우에는 그 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다.	<1-1-①안> 제187조(피고적격) 제186조제1항에 따라 소를 제기하는 경우에는 특허청장 을 피고로 하여야 한다. 다만, <u>제133조제1항, 제134조제1항·제2항 또는 제137조제1항에 따른 심판 중 이해관계인이 청구한 심판 또는 그 재심의 심결에 대한 소</u> 혹은 <u>제135조제1항·제2항 또는 제138조제1항·</u>

104) 서울고등법원 2012. 7. 16. 선고 2012누22821 판결(항소 기각). [항소인(피고/피고 보조참가인들)] 무역위원회, 주식회사 네오포토론 외 3인, [피항소인(원고)] 캐논가부시킴이샤.

105) 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013두5180 판결(상고 기각). [상고인(피고, 피고 보조참가인들)] 무역위원회, 주식회사 네오포토론 외 3인, [피상고인(원고)] 캐논가부시킴이샤.

	제3항에 따른 심판 또는 그 재심의 심결에 대한 소를 제기하는 경우에는 그 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다.
	<1-1-②안> 제187조(피고적격) 제186조제1항에 따라 소를 제기하는 경우에는 특허청장을 피고로 하여야 한다. 다만, 제133조제1항(심사관에 의해 심판이 청구된 경우를 제외한다), 제134조제1항·제2항(심사관에 의해 심판이 청구된 경우를 제외한다), 제135조제1항·제2항, 제137조제1항(심사관에 의해 심판이 청구된 경우를 제외한다) 또는 제138조제1항·제3항에 따른 심판 또는 그 재심의 심결에 대한 소를 제기하는 경우에는 그 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다.

위 개정안에 따른 경우 ① 심사관에 의한 무효심판 청구가 인용된 경우에는 특허권자는 특허청장을 피고로 하여 심결 취소의 소를 제기할 수 있고 이 경우 결정계 사건과 마찬가지로 소송 단계에서 특허권자와 특허청장이 당사자가 되어 절차를 진행하면 문제가 없다고 생각된다. 다만, ② 무효심판 청구가 기각된 경우 심판의 청구인인 심사관이 이에 불복하면 자신이 소속된 행정청인 특허청장을 피고로 하여 심결 취소의 소를 제기하게 되는데 이와 같은 소송 당사자 구조가 문제가 없는지는 검토가 필요하다.¹⁰⁶⁾ 무효심판 청구가 기각된 경우 심사관이 특허청장을 피고로 심결 취소의 소를 제기한다면 이때의 특허청장은 최초의 특허등록을 승인한 특허청장, 즉 특허등록을 유지하고자 하는 특허청장으로 보는 것이 자연스럽다. 하지만 하자 있는 특허를 발견하여 이를 바로잡고자 하는 특허청장을 대신하여 심사관이 심판을 청구한 것으로 이해하면 심판 청구 당시에는 하자를 바로 잡고자 하는 것이 특허청장의 의사이고 소송에서는 특허를 유지하고자 하는 것이 특허청장의 의사로 볼 수 있어 어색하다.¹⁰⁷⁾ 이러한 문제를 해결하기 위해서는 심결을 한 행정청인 특허심판원(장)(심결을 한 행정청은 심판관합의체이나 소송 수행의 편의상 피고를 특허심판원 또는 특허심판원장으로 규정함)을 피고로 하거나,¹⁰⁸⁾ 심사관의 경우 기각 심결에 대해 불복을 하지 못하도

106) 물론 심판 청구 무효심판의 운용 현황을 보면 심사관이 기각 심결에 대해 불복하여 소를 제기한 적은 없는 것으로 보이고 앞으로도 그 가능성은 거의 없다고 보이지만 법적으로 이와 같은 당사자 구조가 타당한지는 검토가 필요할 것이다.

107) 전문가 1(행정법 전문가)의 자문의견.

록 규정하는 방안¹⁰⁹⁾을 검토해 볼 수 있다. 이 두 가지 방안 중 후자의 경우 특허법 제 186조에 심사관이 청구한 무효심판, 존속기간 연장등록무효심판 및 정정무효심판의 기각 심결에 대해서는 소를 제기할 수 없도록 규정할 수도 있겠지만, 심사관의 절차 관여를 심판 단계부터 최소화하여 심리구조를 ‘당사자계’에서 ‘결정계’로 변경하고 현행 특허취소신청 제도와 마찬가지로 특허유지결정에 대해서는 불복을 허용하지 않는 것이 더 자연스러운 것이 아닌가 생각된다.

<표 14> 개정 전·후 심판 및 소송 당사자 비교(무효심판)

구분	현행	개정 후
심판	심사관(청구인) ↔ 특허권자(피청구인)	심사관(청구인) ↔ 특허권자(피청구인)
소송	① 특허권자(원고) ↔ 심사관(피고) ② 심사관(원고) ↔ 특허권자(피고)	① 특허권자(원고) ↔ 특허청장(피고) ② 심사관(원고) ↔ 특허청장(피고) ?

나. 특허심판원장을 피고로 하는 경우(1-2안)

처분에 대한 취소소송에서는 처분 등을 행한 행정청이 피고가 되고, 재결에 대한 취소소송에서는 해당 재결을 행한 행정심판위원회 및 그 밖의 재결청이 피고가 된다.¹¹⁰⁾ 행정소송법에서 말하는 행정청은 의사결정의 표시기관이므로 행정조직법상의 그것과 반드시 일치하는 것은 아니며 보조기관(국장 등)도 때로 행정청이 될 수 있다.¹¹¹⁾ 또한, 합의제 행정기관이 한 처분에 대한 취소소송의 경우 그 합의제 행정청 자체가 피고가 되는 것이 원칙이다.¹¹²⁾ 다만, 법률에 다른 규정이 있는 경우가 있는데, 예를 들면 중앙노동위원회의 처분에 대한 소는 ‘중앙노동위원회 위원장’을 피고로 하고(노동위원회법 제27조), 해양사고에 대한 중앙해양안전심판원의 재결에 관한 소는 ‘중앙해양안전심판원장’을 피고로 하도록 특별규정을 두고 있다(해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률 제75조).

특허심판의 심결은 심판관합의체가 한 재결이기 때문에 재결을 한 행정청인 심판

108) 전문가 1의 자문의견.

109) 전문가 2의 자문의견(“심사관이 공익의 대표자로서 특허심판원/특허청에 문제(특허무효성)를 제기하였으나 받아들여지지 않았으므로, 결정계 사건에서 특허권자가 제기한 거절결정불복심판이 인용되었을 때 불복할 수 없는 것과 같은 맥락에서 이에 대하여 불복할 수 없도록 하는 것도 합리적으로 보임[특허청이 스스로의 결정에 대하여 자신(비록 구체적인 기관은 심사관/특허심판원/특허청장으로 달라지지만 결국 모두 특허청의 하위 기관임)이 불복하는 문제].”).

110) 하명호, 앞의 책, 147면.

111) 하명호, 앞의 책, 148면.

112) 하명호, 앞의 책, 148면.

관합의체가 피고가 되는 것이 원칙인데,¹¹³⁾ 특허법 제187조는 심결 취소의 소의 피고를 ‘특허청장’으로 규정하고 있다. 즉, 법률에 행정소송법과 다른 규정이 있는 경우에 해당한다. 다만, 재결을 한 행정청이 심판관합의체이므로 소송 수행의 편의 등을 고려하더라도 심판관이 소속된 ‘특허심판원’이나 ‘특허심판원장’을 피고로 하는 것이 ‘특허청장’을 피고로 하는 것보다 더 자연스럽다.

특허법 제187조의 개정 연혁을 보면, 1980년 개정 특허법(1980. 12. 31. 법률 제3325호로 일부 개정된 것) 이전에는 ‘특허국장’이 피고로 규정되어 있다가, 1980년 개정 특허법부터 ‘특허청장’이 피고로 규정되었는데 이는 실질적 내용의 변화 없이 행정조직의 변화를 반영한 것으로 보인다.¹¹⁴⁾ 심결을 한 심판관합의체를 피고로 하지 않고 특허청장을 피고로 한 취지는, ‘행정청 내부의 사정을 고려’할 때 특허청장을 피고로 하는 것이 편리할 뿐만 아니라 개별 소송에서 심판관합의체를 피고로 표시하는 것이 너무 번잡하므로 특허소송을 적정하고 능률적으로 운영하기 위한 것이라고 한다.¹¹⁵⁾ 한편, 특허심판원이 특허청장 소속기관으로 신설되기 전에는¹¹⁶⁾ 특허심판제도의 운영에 관한 권한(심판관 지정 등)이 특허청장에게 있었지만¹¹⁷⁾ 특허심판원 신설과 함께 특허심판원장의 권한으로 조정되었다.¹¹⁸⁾ 하지만 특허심판원이 신설된 후에도 결정계 사

113) 행정소송법 제13조 제1항; 하명호, 앞의 책, 147면.

114) 1949. 05. 23 상공부 외국으로 특허국이 개국된 후, 1976. 12. 31. 정부조직법 개정 및 1977. 3. 12. 특허청 직제령 제정 시행에 따라 1977. 03. 12 상공부 외청으로 특허청이 개청되었다. <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200442> (2025. 3. 13. 최종 방문).

115) 이규호 외, 앞의 보고서, 1001면.

116) 특허법원의 신설과 함께 기존 특허청 내 심판소와 항고심판소를 통합하여 1998. 2. 28. 특허심판원이 소속기관으로 신설되었다.

117) 구 특허법() 제143조(심판관 및 항고심판관) 제1항(“특허청장은 심판청구가 있는 때에는 심판관으로 하여금 이를 심판하게 한다.”); 제144조(심판관의 지정) (“① 특허청장은 각 심판사건에 대하여 제146조의 규정에 의한 합의체를 구성할 심판관을 지정하여야 한다. ② 특허청장은 제1항의 심판관중 심판에 관여하는데 지장이 있는 자가 있는 때에는 다른 심판관으로 하여금 이를 행하게 할 수 있다.”); 제145조(심판장) 제1항(“특허청장은 제144조제1항의 규정에 의하여 지정된 심판관중에서 1인을 심판장으로 지정하여야 한다.”); 제151조(제척 또는 기피의 소명) 제1항(“제149조 및 제150조의 규정에 의하여 제척 및 기피신청을 하고자 하는 자는 그 원인을 기재한 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 구두심리에 있어서는 구두로써 할 수 있다.”); 제157조(증거조사 및 증거보전) (“④ 증거보전신청은 심판청구전에는 특허청장에게, 심판계속중에는 그 사건의 심판장에게 하여야 한다. ⑤ 특허청장은 제1항의 규정에 의하여 심판청구전에 증거보전신청이 있는 때에는 증거보전의 신청에 관여할 심판관을 지정한다.”); 제165조(심판비용) 제5항(“심판비용액은 청구에 의하여 심결 또는 결정이 확정된 후에 특허청장이 이를 결정한다.”); 제168조(거절사정에 대한 항고심판청구방식) 제1항(“거절사정에 대한 항고심판을 청구하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 항고심판청구서를 특허청장에게 제출하여야 한다.”) 등.

118) 1995년 개정 특허법(1995. 1. 5. 법률 제4892호로 일부 개정된 것)에서 제132조의2가 신설되었다. 관련 조문은 다음과 같다. 제139조의2(국선대리인) 제1항(“특허심판원장은 산업통상자원부령으로 정하는 요건을 갖춘 심판 당사자의 신청에 따라 대리인(이하 "국선대리인"이라 한다)을 선임하여 줄 수 있다. 다만, 심판청구가 이유없음이 명백하거나 권리의 남용이라고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.”); 제140조(심판청구방식) 제1항(“심판을 청구하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.”); 제

건 심결 취소의 소의 피고는 여전히 '특허청장'으로 되어 있는 상태이다.

일본의 경우에도 결정계 사건의 심결 취소의 소의 피고는 특허청장으로 규정되어 있는데(일본 특허법 제179조), 일본 행정사건소송법에 따르더라도 처분행정청인 심판 합의체가 피고가 되는 것이 원칙이지만 '행정청 내부의 사정을 고려'할 때 특허청장을 피고로 하는 것이 편리하므로 이와 같이 규정한 것이라고 한다.¹¹⁹⁾ 다만, 일본은 현재도 심판관, 심판장 지정 등의 권한이 특허청장에게 있어¹²⁰⁾ 우리나라와 차이가 있다.

이러한 연혁을 고려할 때 다음과 같은 이유로 심결취소소송의 피고는 '특허청장'이 아니라 '특허심판원장'으로 하는 것이 타당하다고 생각한다.

첫째, 특허심판원이 소속기관으로 신설된 후에는 특허청장을 피고로 하는 것이 소송 수행상 편리하다고 볼 내부사정은 없어 보인다.¹²¹⁾ 개별 소송에서 심판관합의체를 피고로 표시하는 것의 번잡함은 피고를 '특허심판원장'으로 하면 해결될 수 있다. 또

140조의2(특허거절결정에 대한 심판청구방식) 제1항(“제132조의17에 따라 특허거절결정에 대한 심판을 청구하려는 자는 제140조제1항에도 불구하고 다음 각 호의 사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.”); 제143조(심판관) 제1항(“특허심판원장은 심판이 청구되면 심판관에게 심판하게 한다.”); 제144조(심판관의 지정) (“① 특허심판원장은 각 심판사건에 대하여 제146조에 따른 합의체를 구성할 심판관을 지정하여야 한다. ② 특허심판원장은 제1항의 심판관 중 심판에 관여하는 데 지장이 있는 사람이 있으면 다른 심판관에게 심판하게 할 수 있다.”); 제145조(심판장) (“특허심판원장은 제144조제1항에 따라 지정된 심판관 중에서 1명을 심판장으로 지정하여야 한다.”); 제151조(제척 또는 기피의 소명) 제1항(“제149조 또는 제150조에 따라 제척 또는 기피 신청을 하려는 자는 그 원인을 적은 서면을 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 다만, 구술심리를 할 때에는 구술로 할 수 있다.”); 제153조의2(심판관의 회피) (“심판관이 제148조 또는 제150조에 해당하는 경우에는 특허심판원장의 허가를 받아 그 사건에 대한 심판을 회피할 수 있다.”); 제157조(증거조사 및 증거보전) (“③ 증거보전신청은 심판청구 전에는 특허심판원장에게 하고, 심판계속 중에는 그 사건의 심판장에게 하여야 한다. ④ 특허심판원장은 심판청구 전에 제1항에 따른 증거보전신청이 있으면 그 신청에 관여할 심판관을 지정한다.”); 제164조(소송과의 관계) (“③ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소가 제기된 경우에는 그 취지를 특허심판원장에게 통보하여야 한다. 그 소송절차가 끝났을 때에도 또한 같다. ④ 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 한다. 그 심판청구서의 각하결정, 심결 또는 청구의 취하가 있는 경우에도 또한 같다.”); 제165조(심판비용) (“⑤ 심판비용액은 심결 또는 결정이 확정된 후 당사자의 청구에 따라 특허심판원장이 결정한다.”) 등.

119) 日本 特許庁, 工業所有権法(産業財産権法) 逐条解説 [第20版], 540~541頁(“특허청에 있어서 실제로 심결을 행하는 것은 심판관이며, 게다가 심판관은 독립된 관청으로 이해되므로 행정사건소송법의 일반 원칙으로부터 보면, **피고는 심판관**이라고 하는 것으로 된다. 하지만 행정청 내부의 사정으로부터 생각하여 특허청장을 피고로 하는 것이 편의하므로 청장을 피고로 해야 하는 것으로 하였다.”); 中山信弘·小泉直樹 編, 「新.注解特許法(下巻)」, 青林書院, 2017, 2944頁(“심결 등 취소소송은 행정사건소송의 일종인데, 행정사건소송법에서 피고는 ‘처분행정청’으로 되어 있기 때문에(행소 11조) 원칙대로 하면 처분행정청인 특허청의 심판 합의체가 피고가 된다. 그러나 행정청 내부의 사정에 의해 특허청장을 피고로 하는 것이 편의하다고 하여 본조대로 규정되었다(逐条解説 [第20版] 540~541頁). 또한, 행정사건소송법의平成 16년 개정(법률 제84호)에 의해, 처분 취소의 소의 피고가 처분 행정청으로부터 당해 행정청이 소속하는 국가 또는 공공 단체로 변경되었지만(개정 후의 행소 11조), 본조 본문은 개정되지 않고 행소법의 특칙이기 때문에 **상기 개정 후에도 피고는 국가가 아니라 특허청장이다.**”).

120) 일본 특허법 제137조(심판관의 지정); 제138조(심판장의 지정); 제142조(제척 또는 기피의 신청 방식); 제144조의2(심판서기관); 제150조(증거조사 및 증거보전); 제168조(소송과의 관계); 제169조(심판에 있어서 비용의 부담) 등.

121) 일본의 경우 심판부가 특허청장 소속기관으로 별도로 설치되어 있는 것은 아니다.

한, 특허청장이 피고인 소송의 소송수행은 기존에도 특허심판원 소속 송무과에서 담당하고 있었다. 피고를 특허심판원장으로 변경하더라도 같은 부서에게 소송수행을 담당하면 될 것이다.¹²²⁾ 따라서 행정청 내부 사정으로 심결 취소의 소의 피고를 특허청장으로 할 필요는 없다고 생각된다. 즉, 심판관합의체가 아닌 ‘특허심판원장’을 피고로 규정하는 것으로 행정청 내부 사정에 따른 소송 수행의 편의는 충분히 도모할 수 있다.

둘째, 행정소송법에 따르면 심결 취소의 소는 심결을 한 행정청을 피고로 하는 것이 원칙이다. 심결의 주체는 심판관합의체이므로 심판관합의체를 피고로 하는 것이 원칙이나 법률에 다른 규정을 둘 수 있다. 중앙해양안전심판원과 중앙노동위원회의 경우가 그러하다. 이러한 예를 참고하면 심판관이 소속된 특허심판원의 장인 ‘특허심판원장’을 피고로 하는 것이 적절해 보인다.

셋째, 심사관 청구 무효심판 심결의 취소의 소에 있어서 피고를 ‘특허심판원장’으로 하는 경우에는 무효 심판 기각 심결에 대해 심사관이 불복하는 경우에도 소송 당사자 구조에 문제는 없어 보인다. 심사관이 원고가 되고, 특허심판원장이 피고가 되면 앞서 본 심사관이 원고이고 특허청장이 피고인 경우와 같은 어색함은 없게 된다. 물론 이 경우 심사관이 소송을 수행해야 하는 부담이나 패소 시 비용 부담의 문제는 발생할 수 있지만,¹²³⁾ (i) 사실상 특허청장을 대신하여 심판을 청구한 심사관이 자신의 의사와 무관하게 소송의 피고가 되는 상황과 (ii) 심결에 불복하는 심사관이 자신의 의사에 기초하여 적극적으로 소를 제기하는 상황은 차이가 있으므로, (ii)의 경우에까지 소송 수행자 지정이나 특허청 차원의 비용 부담을 고려할 필요는 없을 것이다.

심사관 청구 무효심판의 심결에 대한 취소의 소에 있어서 피고를 특허심판원장으로 하는 특허법 개정안은 다음과 같다(아래 <표> 참조).

122) 행정소송법 제13조(피고적격) 제1항(“취소소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다. 다만, 처분등이 있는 뒤에 그 처분등에 관계되는 권한이 다른 행정청에 승계된 때에는 이를 승계한 행정청을 피고로 한다.”); 국가소송법 제5조 제1항(“행정청의 장은 그 행정청의 직원 또는 상급 행정청의 직원(이 경우에는 미리 해당 상급 행정청의 장의 승인을 받아야 한다)을 지정하여 행정소송을 수행하게 할 수 있다.”); 하명호, 앞의 책, 147-148면(“행정청은 ‘국가 또는 공공단체의 기관으로서 직접 대외적 구속력 있는 의사를 결정·표시할 수 있는 권한을 가진 기관’을 말한다. 행정소송법에서 말하는 행정청은 의사결정의 표시기관이라는 점에서 행정조직법상의 그것과 반드시 일치하지는 않는다. 보조기관(국장 등)도 때로 행정청이 될 수 있고, 국회·법원의 기관도 행정청으로 기능하는 경우가 있다(직원의 임명 등).”).

123) 기존 심사관 청구 무효심판 제도의 운영 현황을 보면, 무효심판 청구 기각 심결에 대해 심사관이 불복하여 취소의 소를 제기한 경우는 없는 것으로 보이고 앞으로도 그와 같은 가능성은 높지 않다고 보이지만, 그와 같은 가능성을 배제할 수는 없으므로 이에 대해 검토한다.

<표 15> 특허법 제187조 수정 개정안

현행 특허법	특허법 개정안
제187조(피고적격) 제186조제1항에 따라 소를 제기하는 경우에는 특허청장을 피고로 하여야 한다. 다만, 제133조제1항, 제134조제1항·제2항, 제135조제1항·제2항, 제137조제1항 또는 제138조제1항·제3항에 따른 심판 또는 그 재심의 심결에 대한 소를 제기하는 경우에는 그 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다.	<1-2-①안> 제187조(피고적격) 제186조제1항에 따라 소를 제기하는 경우에는 특허심판원장을 피고로 하여야 한다. 다만, 제133조제1항, 제134조제1항·제2항 또는 제137조제1항에 따른 심판 중 이해관계인이 청구한 심판 또는 그 재심의 심결에 대한 소 혹은 제135조제1항·제2항 또는 제138조제1항·제3항에 따른 심판 또는 그 재심의 심결에 대한 소를 제기하는 경우에는 그 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다.
	<1-2-②안> 제187조(피고적격) 제186조제1항에 따라 소를 제기하는 경우에는 특허심판원장을 피고로 하여야 한다. 다만, 제133조제1항(심사관에 의해 심판이 청구된 경우를 제외한다), 제134조제1항·제2항(심사관에 의해 심판이 청구된 경우를 제외한다), 제135조제1항·제2항, 제137조제1항(심사관에 의해 심판이 청구된 경우를 제외한다) 또는 제138조제1항·제3항에 따른 심판 또는 그 재심의 심결에 대한 소를 제기하는 경우에는 그 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다.

위 개정안에 따를 경우, 심사관 청구 무효심판에 있어서 심판과 소송의 각 단계별 당사자는 다음과 같다(아래 <표> 참조).

<표 16> 심사관에 의한 무효 심판과 소송의 당사자

구분	청구인/원고/상고인	피청구인/피고/피상고인
특허심판원	심사관	특허권자
특허법원	① 특허권자 ② 심사관	① 특허심판원장 (심사관 소송참가?) ② 특허심판원장(특허권자 소송참가)
대법원	①-1 특허권자 ①-2 특허심판원장 ; 심사관(?) ②-1 심사관	①-1 특허심판원장 ; 심사관(?) ①-2 특허권자 ②-1 특허심판원장; 특허권자

III. 심사관에 의한 특허취소신청 제도 도입 방안(2안)

1. 개요

심사관의 절차 관여를 심판 단계부터 최소화하는 방안으로 절차의 심리구조를 ‘당사자계’에서 ‘결정계’로 변경하는 것을 생각해 볼 수 있다. 현행 심사관 청구 무효심판 제도는 심사관과 특허권자가 당사자로서 서로 대립하는 구조로 되어 있는데, 심사관은 절차 개시에만 관여하고 이후 절차 진행은 취소 신청의 대상으로 된 특허의 특허권자만이 당사자로서 절차에 관여하는 결정계 심리 구조를 취하는 것이다. 심판 단계에서 결정계 심리구조를 취할 경우 심결 취소의 소의 피고도 자연스럽게 특허청장(혹은 특허심판원장)이 되는 구조가 되어 심사관이 소송의 당사자가 되지 않는 장점이 있다. 2016년 개정 특허법에서 도입된 특허취소신청 제도가 이와 같은 심리구조를 채택하고 있는데, 이하 특허취소신청 제도와 심사관 청구 무효심판 제도를 비교해 보고 제도 개선 방안을 살펴본다.

2. 특허취소신청 제도와 심사관 청구 무효심판의 비교

현행 특허취소신청 제도는 2006년 특허법 개정 시 폐지된 이의신청제도를 2016년 특허법 개정 시 다시 도입한 것인데 종전 이의신청 제도와 비교하면 특허취소신청 제도는 다음과 같은 특징이 있다.

첫째, 종전 이의신청 제도는 심사관합의체가 심리하였지만 특허취소신청은 심판관 합의체가 심리한다(절차 신속화와 간편화를 위한 판단 주체의 변경). 종전 이의신청 제도의 경우 심사관합의체의 취소 결정에 대해 심판을 청구하고 심판관합의체의 심결에 대해 법원에 취소의 소를 제기하는 구조였다면, 특허취소신청 제도의 경우 심사관 합의체의 취소 결정에 대해 특허청장을 피고로 하여 법원에 바로 취소의 소를 제기하는 구조이다.

둘째, 이의신청 제도를 폐지하고 공중심사 기능을 무효심판에 통합한 당시에는 이해관계 없는 자가 청구한 무효심판의 청구인에 대한 절차 수행의 부담이 컸다. 무효심판은 주로 구술심리로 진행되고, 당사자계 심판이라는 점에서 청구인에게 큰 부담으로 작용할 뿐만 아니라 심판 이후 특허법원, 대법원 절차까지 무효심판 청구인이 직접 밟아야 하는 불편도 발생하였다.¹²⁴⁾ 이러한 문제를 해결하기 위해 구술심리 대신 서면

심리를 진행하는 한편, 심리구조를 ‘당사자계’가 아닌 ‘결정계’로 하여 심판 이후 소송 절차에서는 특허청장이 피고가 되고 소송수행자가 절차를 수행하도록 한 것이다.

셋째, 공중심사 기능 강화라는 도입 취지를 고려하여, 특허·간행물 등에 근거한 신규성·진보성 등으로 신청 이유를 제한하고 기술 이력 공보제도와 연계하여 특허공보에 게재된 선행문헌으로는 신청할 수 없도록 한 것이다. 심사 시 누락된 선행기술정보 제공을 통한 공중심사 기능을 강화하기 위한 취지로 이해된다.

이와 같은 특허취소신청 제도는 공중심사 기능을 하는 점에서 공익적 성격을 가지는 심사관 청구 무효심판 제도와 취지가 공통되는 점도 있는데, 이하 두 제도를 간단히 비교해 본다.

<표 17> 특허취소신청 제도와 심사관 청구 무효심판 제도의 비교

구분	특허취소신청	심사관 청구 무효심판
청구인 적격	누구든지	심사관
(청구) 이유	간행물 또는 전기통신회선을 통해 공개된 자료에 기초한 신규성, 진보성, 확대된 선원, 선출원 요건 위반	모든 무효사유
청구 기간	특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월 이내	언제든지
심리 기관	심판관합의체	심판관합의체
심리 구조	결정계	당사자계
불복	특허법원 소 제기 특허권자(원고) → 특허청장(피고)	특허법원 소 제기 특허권자(원·피고) ↔ 심사관(피·원고)

특허취소신청 제도와 심사관 청구 무효심판의 가장 큰 차이는 ‘청구인 적격’과 ‘청구 기간’에 있다. 특허취소신청 제도는 특허권 발생 초기 신속하게 등록특허를 재검증하여 안정된 권리를 조기에 제공하는 것을 목표로 하므로 ‘누구든지’ 신청할 수 있도록 하되 기간에 제한을 둔 것이다. 반면, 심사관 청구 무효심판은 이해관계인 청구 무효심판에 의한 제거가 쉽지 않은 부실권리 존속을 방지하기 위해 ‘언제든지’ 청구할 수 있도록 하되 제도 남용 방지를 위해 공익을 대표하는 ‘심사관’에게만 청구인 적격을 인정한 것으로 볼 수 있다. 한편, 우리나라의 경우 2016년 특허법 개정 시 취소신

124) 이러한 문제로 인해 특허법원 단계에서 무효심판을 취하한 사례도 존재했다. 예를 들어, 특허법원 2013허 5087 사건의 경우, ① 이해관계가 없는 제3자가 특허심판원에 무효심판 청구하였고, ② 특허심판원에서 진보성 없음을 이유로 무효심결을 하자, ③ 특허권자가 특허법원에 심결취소의 소를 제기하였고, ④ 제3자는 부실권리를 내준 특허청에 책임이 있다고 주장하면서 변론 참석을 거부하며, ⑤ 심판청구를 취하하자 각하판결로 사건이 종결되었다. 특허청 특허심사제도과, 앞의 자료(창조경제 기반강화를 위한 특허법 개정 주요 추진 과제 상세 참고자료), 5면.

청 이유를 신규성·진보성 등으로 제한하였기 때문에 추가적으로 청구 사유에서도 양 제도는 차이가 있다. 하지만 구 특허법상 이의신청 제도의 신청 사유, 일본의 이의신청 사유나 미국의 특허취소심판(PGR) 청구 사유를 고려하면 현행 취소신청 사유가 제도의 본질적 측면에서 도출되는 것이라기보다는 정책적 선택의 결과일 뿐이라는 점을 알 수 있다.

한편, 심리구조는 특허취소신청 제도와 무효심판 제도의 성격 차이에서 비롯되는 것으로 볼 수 있다. 특허결정 재검토를 위한 특허취소신청 제도는 결정계 구조를 택해 신청인의 부담을 줄여 제도 이용의 편의성을 극대화함으로써 공중심사가 활성화되도록 하는 반면, 이해관계인과 특허권자 사이의 분쟁해결을 위한 무효심판은 당사자계 구조를 택해 양 당사자의 의견 진술 기회를 보장하고 질 높은 증거제출 기회를 확보함으로써 분쟁해결이 도모되도록 하는 것이다. 그런데 심사관 청구 무효심판의 경우 당사자 간 분쟁해결을 목표로 하는 것이 아니라 공익을 대표하는 심사관이 부실 권리 존속을 방지하기 위해 청구하는 것이라는 점에서 이해관계인 청구 무효심판과는 성격이 다르다. 이 점을 고려하면 심사관 청구 무효심판의 심리구조를 당사자계로 해야 할 이유는 없으며, 심사관 청구 무효심판의 청구인은 형식적으로 심사관이지만 그 실질을 보면 심사관 개인이 아닌 특허청 차원에서 특허결정의 적부를 다시 판단하기 위한 절차 개시라는 점, 이러한 절차에서 심사관이 소송수행이나 패소비용 측면에서 상당한 부담을 감수하는 것은 부당하다는 점을 고려하면, 심사관 청구 무효심판은 오히려 ‘결정계’ 구조를 택하는 것이 타당해 보인다. 그렇다면 당사자 간 분쟁해결 성격의 무효심판은 청구인 적격을 이해관계인으로 한정하고, 공익적 성격의 심사관 청구 무효심판은 취소신청 제도로 변경하는 것이 바람직하다고 생각된다.

3. 심사관에 의한 특허취소신청 제도 도입 방안

심사관에 의한 특허취소신청 제도는 기존 특허취소신청 제도와 마찬가지로 ‘결정계’ 심리구조로 하고 심판관합의체가 판단하도록 할 필요가 있지만, 신청 기간과 신청 이유는 다르게 할 필요가 있다.

우선 신청 기간의 경우, 부실권리 존속 방지라는 제도의 목표에 부합하기 위해서는 특허권 소멸 후를 포함하여 ‘언제든지’ 신청할 수 있도록 할 필요가 있다. 기존 특허취소신청 제도의 경우 특허권 발생 초기 신속하게 등록특허를 재검증하는 것을 목표로 하여 ‘누구든지’ 신청할 수 있도록 하므로 신청 기간에 제한을 둔 것이지만, 사실상 특

허청에 의해 특허결정의 재검토가 이루어지는 심사관 취소신청의 경우 제도 남용의 우려가 없으며 부실권리는 언제든지 제거되어야 하므로 현행 무효심판과 마찬가지로 기간의 제한을 두지 않고 특허권이 소멸된 후에도 신청할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

한편, 구 특허법상 이의신청, 현행 특허법상 취소신청, 현행 특허법상 무효심판의 경우 취소·무효라는 서로 다른 용어를 사용하고 있기는 하지만, 기본적으로 등록된 특허를 대세적으로 처음부터 없었던 것으로 하는 절차라는 공통점이 있다. 이의신청이나 취소신청은 ‘특허등록 후 일정기간 내’에 ‘누구든지’ 특허의 취소를 신청할 수 있는 점에 특징이 있고, 무효심판은 ‘이해관계인·심사관’이 특허등록 후 ‘언제든지 심지어 특허권 소멸 후에도’ 특허의 무효를 청구할 수 있는 점에 특징이 있다. 물론 이러한 차이점도 있지만 특허를 소급적으로 취소·무효로 하는 공통점이 있어 이의신청의 경우 과거 무효심판에 통합되었다가 현재는 취소신청으로 명칭을 변경 후 무효심판과 분리하여 운영하고 있다. 이러한 점을 고려하면, 소멸한 특허에 대해 ‘무효’로 할 수 있는 것처럼, 소멸한 특허에 대해 ‘취소’도 할 수 있다고 본다.¹²⁵⁾

<표 18> 취소신청과 무효심판의 신청(청구) 기간 비교

구분	현행 취소신청	심사관 취소신청(안)	무효심판
신청기간	설정등록일부터 등록공고일 후 6개월	설정등록 후 언제든지 (소멸 후도 可)	설정등록 후 언제든지 (소멸 후도 可)
주문	특허를 취소한다	특허를 취소한다	특허를 무효로 한다
법적 효과	소급효 ¹²⁶⁾	소급효	소급효 ¹²⁷⁾

다음으로 신청 이유의 경우, 선행기술 측면에서 등록 특허를 재검증하는 데 초점을 맞춰 취소 사유를 제한한 기존 특허취소신청 제도와 달리 심사관 취소신청의 경우 모

125) 소멸한 특허에 대해 ‘무효’가 아니라 ‘취소’를 할 수 있는지 여부에 대한 행정법 전문가의 자문의견은 다음과 같다. “일반 행정법상 취소와 무효를 구별하는 실체적 기준은 위법성의 정도임. 특허법상 취소와 무효는 특허의 위법성의 정도에 있어 차이가 있다기보다는 신청기한과 신청권자(신청인 자격)의 차이가 주된 것으로 보임. 그렇다면 취소 절차에서 소멸한 특허에 대해서도 취소할 수 있도록 하는 것은 입법정책적 문제일 뿐임.”; “심사관에 대해서만 신청기간을 제한하지 않는다고 하는 것은 그 취지가 결국 심사관은 공익의 대변자, 사실상 특허청장을 대신하여, 그 취소 절차를 개시하는 지위에 있기 때문이라고 이해됨. 일반 행정법에서도 예외적으로 실효의 원칙이 적용되는 경우를 제외하고는 권한있는 행정청이 처분을 취소, 철회할 수 있는 기한에는 제한이 없음(예외: 행정기본법 제23조 제제처분의 취소/철회 제척기간).”

126) 특허법 제132조의13 제3항(“특허취소결정이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.”).

127) 특허법 제133조 제3항(“특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제4호에 따라 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 특허권은 그 특허가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.”). 단서의 경우 후발적 무효사유로 인한 특허 무효에 대한 법적 효과를 규정한 것임.

든 무효사유를 이유로 신청하도록 할 필요가 있다. 앞서 본 심사관 청구 무효심판의 운영 현황을 보면, 신규성과 진보성이 주로 문제가 되긴 하지만 그 외에 명세서 기재 요건, 발명의 성립성, 불특허사유, 권리귀속의 문제도 쟁점이 되는 것을 알 수 있고, 어떤 경위로든 부실 권리를 특허청이 인지한 경우에는 특허를 취소하는 것이 바람직하므로 취소 사유에 제한을 둘 필요는 없다고 생각된다. 따라서 심사관에 의한 취소신청의 경우 현행 무효심판과 마찬가지로 사유로 신청할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

한편, 심사관에 의한 특허무효심판의 경우 기각 심결(특허가 무효가 아니라는 심결)에 대해 심사관이 불복하여 소송을 제기하는 것이 가능한데, (개정안에 따른) 심사관에 의한 특허취소신청의 경우 특허유지결정에 대해 불복이 불가하다. 현행 특허취소신청 제도에서 특허유지결정에 대해 불복을 인정하지 않는 이유는 이해관계인의 경우 추후 언제든지 무효심판 청구가 가능하기 때문이다. 만일 '심사관에 의한 무효심판'을 '심사관에 의한 취소신청'으로 변경할 경우 심판부의 특허유지결정(취소신청 기각 결정)에 대해 심사관이 불복할 수 없는 점에서 종전 '심사관에 의한 무효심판'과 차이가 있게 된다. 이 경우 (개정안에 따르면) 심사관이 다시 무효심판을 청구하는 것은 불가하지만(청구인적격에서 심사관이 삭제되므로), 심사관이 다시 '취소신청'을 하는 것은 (기간 제한이 없으므로) 가능하다는 점에서 특허유지결정에 대한 불복을 인정하지 않는 것에 큰 문제는 없는 것으로 볼 수도 있다.¹²⁸⁾

나아가 심사관 청구 무효심판의 본질이 특허청 차원에서 특허결정의 적부를 다시 판단하는 것이라는 점을 고려하면 굳이 '심사관'의 청구(신청)를 요구할 것 없이 특허청장의 직권으로 특허를 무효 또는 취소로 하는 제도를 도입하는 것도 생각해 볼 수 있다. 사유가 제한적이기는 하지만 영국이 그와 같은 제도를 두고 있다. 하지만 특허청장이 직권으로 특허를 무효 또는 취소로 하는 제도를 마련하더라도 특허권자에게 의견 진술과 정정의 기회를 부여하고 공정한 절차에 따라 무효 또는 취소 사유에 대해 판단하는 것이 바람직하다는 점을 고려하면, 특허취소신청과 무효심판의 심리를 담당하는 심판관합의체에 의한 판단보다 더 나은 방법을 생각하기는 어렵다. 따라서 특허청장 직권 취소 제도보다는 심사관 신청 특허취소신청 제도를 도입하는 것이 나을 것으로 보인다.

128) 특허유지결정에 대해 불복을 인정하지 않는 것에 문제는 없다는 것이 전문가 1과 전문가 2의 공통된 견해이다.

<표 19> 심사관에 의한 특허취소신청 제도(개정 전·후 비교)

구분	현행 특허법		개정안		
	취소신청	무효심판	취소신청	심사관	무효심판
신청인 청구인	누구든지	이해관계인/심사관	누구든지	심사관	이해관계인
신청기간 청구기간	설정등록일부 터 등록공고일 후 6개월	설정등록 후 언제 든지(소멸 후도 可)	설정등록일부 터 등록공고일 후 6개월	설정등록 후 언제든지(소 멸 후도 可)	설정등록 후 언 제든지(소멸 후 도 可)
사유	① 간행물 등 선행기술에 의 한 신규성·진보 성 결여 ② 선출원 규 정 위반 * 특허공보 게 재 선행기술 제외	모든 무효사유. 다 만, 권리귀속의 문 제는 정당한 권리 자만 이해관계인에 해당.	① 간행물 등 선행기술에 의 한 신규성·진보 성 결여 ② 선출원 규 정 위반 * 특허공보 게 재 선행기술 제외	모든 무효사 유	모든 무효사유. 다만, 권리귀속의 문제는 정당한 권리자만 이해관 계인에 해당.
취소·무효 의 소급효	有	有	有	有	有
기각 불복	不可	可	不可	不可	可
취소소송 의 피고	특허청장	청구인/피청구인	특허청장	특허청장	청구인/피청구인

4. 구체적 개정 방안

심사관 청구 무효심판을 폐지하고 심사관 신청 특허취소신청 제도를 도입하는 구
체적 방안은 아래 <표>와 같다.

<표 20> 심사관 신청 특허취소신청 제도 도입방안

현행 특허법	특허법 개정안
제132조의2(특허취소신청) ① 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 특허취소신청을 할 수 있다.	제132조의2(특허취소신청) ① 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 특허취소신청을 할 수 있다. 다만, 특허공보에 게재된 제87조제3항 제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다.
1. 제29조(같은 조 제1항제1호에 해당하는 경우와 같은 호에 해당하는 발명에 의하여	1. 제29조(같은 조 제1항제1호에 해당하는

현행 특허법	특허법 개정안
쉽게 발명할 수 있는 경우는 제외한다)에 위반된 경우 2. 제36조제1항부터 제3항까지의 규정에 위반된 경우 ② 제1항에도 불구하고 특허공보에 게재된 제87조제3항제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다.	경우와 같은 호에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 경우는 제외한다)에 위반된 경우 2. 제36조제1항부터 제3항까지의 규정에 위반된 경우 ② 제1항에도 불구하고 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 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 2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다. 3. 제33조제1항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우 4. 특허된 후 그 특허권자가 제25조에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우 5. 조약을 위반하여 특허를 받을 수 없는 경우 6. 제47조제2항 전단에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우 7. 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원 또는 제52조의2제1항 각 호 외의 부분 전단에 따른 범위를 벗어난 분리출원인 경우 8. 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우 ③ 제2항에 따른 신청은 특허권이 소멸된 후에도 할 수 있다.
제132조의11(특허취소신청의 병합 또는 분리) ① 심판관합의체는 하나의 특허권에 관한 둘 이상의 특허취소신청에 대해서는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 그 심리를 병합하여 결정하여야 한다.	제132조의11(특허취소신청의 병합 또는 분리) ① 심판관합의체는 하나의 특허권에 관한 둘 이상의 특허취소신청(제132조의2 제1항에 따른 특허취소신청에 한한다)에 대해서는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하

현행 특허법	특허법 개정안
② 심판관합의체는 특허취소신청의 심리에 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항에 따라 병합된 심리를 분리할 수 있다.	고는 그 심리를 병합하여 결정하여야 한다. ② 심판관합의체는 특허취소신청(제132조의2 제1항에 따른 특허취소신청에 한한다)의 심리에 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항에 따라 병합된 심리를 분리할 수 있다. ③ 심판관은 하나의 특허권에 관한 둘 이상의 특허취소신청(제132조의2 제2항에 따른 특허취소신청에 한한다)에 대하여 심리 또는 결정을 병합하거나 분리할 수 있다.
제132조의13(특허취소신청에 대한 결정) ① 심판관합의체는 특허취소신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 그 특허를 취소한다는 취지의 결정(이하 “특허취소결정”이라 한다)을 하여야 한다. ② 심판장은 특허취소결정을 하려는 때에는 특허권자 및 참가인에게 특허의 취소이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다. ③ 특허취소결정이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. ④ 심판관합의체는 특허취소신청이 제132조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하거나 같은 조 제2항을 위반한 것으로 인정되는 경우에는 결정으로 그 특허취소신청을 기각하여야 한다. ⑤ 제4항에 따른 기각결정에 대해서는 불복할 수 없다.	제132조의13(특허취소신청에 대한 결정) ① 심판관합의체는 특허취소신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 그 특허를 취소한다는 취지의 결정(이하 “특허취소결정”이라 한다)을 하여야 한다. ② 심판장은 특허취소결정을 하려는 때에는 특허권자 및 참가인에게 특허의 취소이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다. ③ 특허취소결정이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. ④ 심판관합의체는 제132조의2제1항에 따른 특허취소신청이 제132조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하거나 같은 조 제1항 단서를 위반한 것으로 인정되는 경우 또는 제132조의2제2항에 따른 특허취소신청이 제132조의2제2항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우에는 결정으로 그 특허취소신청을 기각하여야 한다. ⑤ 제4항에 따른 기각결정에 대해서는 불복할 수 없다.
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. (이하 생략)	제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다)은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. (이하 생략)

5. 존속기간 연장등록 무효심판과 정정무효심판의 경우

현행 특허법은 무효심판뿐 아니라 특허권 존속기간의 연장등록 무효심판과 정정무효심판의 경우에도 이해관계인 외에 ‘심사관’도 청구인 적격을 인정하고 있다. 이 두 가지 심판이 심사관에 의해 청구된 경우가 있는지는 확인하지 못했다. 두 심판 중 우선 특허권 존속기간의 연장등록 무효심판의 경우 이해관계인 외에 심사관에 의한 청구 제도를 존치할 필요가 있는지는 검토가 필요해 보이며, 정정무효심판의 경우 무효심판에 통합하여 운영하는 방안도 검토해 볼 필요가 있다. 이 문제는 이 글의 검토 범위를 벗어나는 것인데, 만일 검토 결과 두 제도 모두 심사관에 의한 심판청구 제도를 존치할 필요가 있다면 무효심판과 마찬가지로 이해관계인에 한정하여 청구 가능하도록 하고 심사관의 경우에는 연장등록이나 정정에 대한 취소 신청을 할 수 있는 것으로 제도로 변경하는 것이 바람직할 것이다.¹²⁹⁾

6. 실용신안법, 디자인보호법, 상표법

특허법 외에 실용신안법,¹³⁰⁾ 디자인보호법,¹³¹⁾ 상표법¹³²⁾에도 심사관 청구 무효심판 제도가 존재하므로 특허법과 같은 내용으로 개정할 필요가 있는지 검토가 필요해 보인다. 추가 검토가 필요하겠지만 적어도 실용신안법과 디자인보호법의 경우 특허법과 다르게 규정할 필요는 없어 보인다.¹³³⁾

제5장 결론

심사관 청구 무효심판은 건수 자체가 많은 것은 아니지만 꼭 필요한 경우에 하자

129) 심사관에 의한 ‘특허권 존속기간의 연장등록의 취소신청’과 심사관에 의한 ‘정정의 취소신청’에 관한 조문을 신설할 경우 특허취소신청 절차에 관한 규정들을 신설하는 두 절차에 준용하는 조문도 필요할 것이다.

130) 실용신안법 제31조(실용신안등록의 무효심판)의 제1항, 제31조의2(실용신안권의 존속기간의 연장등록의 무효심판)의 제1항 및 제33조에 의해 준용되는 특허법 제137조.

131) 디자인보호법 제121조(디자인등록의 무효심판) 제1항.

132) 상표법 제117조(상표등록의 무효심판) 제1항, 제118조(존속기간갱신등록의 무효심판) 제1항, 제214조(상품분류전환등록의 무효심판) 제1항.

133) 상표법의 경우 특허법과 다르게 등록 전 이의신청 제도를 유지하고 있으며(상표법 제60조), 이의신청에 대한 결정에 대해서는 출원인과 이의신청인 모두 심판을 통해 불복할 수 있도록 하고 있고(상표법 제66조 제6항), 특허법과 다르게 무효심판 외에 ‘취소심판’도 운영하고 있으며(상표법 제119조 및 제120조), 취소심판의 심결에 대한 소의 경우에도 청구인 또는 피청구인을 피고로 하도록 하고 있다(상표법 제163조). 이와 같은 차이점을 염두에 두고 개정의 필요성에 대해 검토할 필요가 있을 것이다.

있는 특허를 소멸시키는 공익적 기능을 충실히 수행하고 있는 것으로 보인다. 미국과 영국의 경우에도 하자 있는 특허를 제거하기 위해 특허청장이 직권으로 취소 절차를 개시하는 제도를 운영하고 있는 것을 보면, 심사관 청구 무효심판 제도를 존치하여 잘 운영할 필요가 있다고 생각된다.

한편, 심사관 청구 무효심판의 청구인은 형식적으로 심사관이지만 그 실질을 보면 심사관 개인이 아닌 특허청 차원에서 특허결정의 적부를 다시 판단하기 위해 절차를 개시하는 것으로 볼 수 있다. 하지만 절차 개시 후에도 심사관은 당사자로서 심판은 물론 소송 단계까지 절차 수행의 부담을 지게 된다. 특히 심사관 청구 무효심판의 심결에 대해 3건 중 1건은 취소의 소가 제기되는 상황에서 소송 수행 경험이 부족한 심사관으로 하여금 소송을 직접 수행하도록 하는 것은 심사관에게 부담을 줄 뿐 아니라, 사실상 특허청의 처분을 다투는 소송에서 소송 수행 경험이 풍부한 소송수행자를 충분히 활용하지 못하는 비효율을 초래하는 측면도 있다. 나아가 심결 취소의 소의 피고로 된 심사관이 패소할 경우 심사관이 소송비용을 부담해야 하는 문제도 발생할 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 심사관이 심판의 당사자가 되더라도 적어도 소송 단계에서는 당사자가 되지 않도록 하는 것이 바람직하다. 이를 위해 특허법 제 187조를 개정하여 심사관 청구 무효심판의 경우에는 결정계 사건과 마찬가지로 특허청장을 피고로 하는 방안을 생각해 볼 수 있다(1-1안). 이 방안에 따를 경우, ① 심사관에 의한 무효심판 청구가 인용된 경우에는 특허권자는 특허청장을 피고로 하여 심결 취소의 소를 제기할 수 있고 이 경우 결정계 사건과 마찬가지로 소송 단계에서 특허권자와 특허청장이 당사자가 되어 절차를 진행하면 문제가 없다고 생각된다. 다만, ② 무효심판 청구가 기각된 경우 심판의 청구인인 심사관이 이에 불복하면 자신이 소속된 행정청인 특허청장을 피고로 하여 심결 취소의 소를 제기하게 되는데, 하자 있는 특허를 발견하여 이를 바로잡고자 하는 특허청장을 대신하여 심사관이 심판을 청구한 것으로 이해하면 심사관이 원고가 되고 특허청장이 피고가 되는 소송 당사자 구조는 어색하다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 특허심판원장을 심결 취소의 소의 피고로 하는 방안이 바람직해 보인다. 행정소송법에 따르면 심결 취소의 소는 심결을 한 행정청을 피고로 하는 것이 원칙이고, 심결의 주체는 심판관합의체이므로 심판관합의체를 피고로 하는 것이 원칙이나 법률에 다른 규정을 둘 수 있다. 특허청장을 피고로 하는 입법 당시에는 개별 소송에서 심판관합의체를 피고로 표시하는 것이 번잡하고 특허청장을 피고로 하는 것이 소송 수행상 편리하다는 특허청 내부 사정이 그 이유가

되었다. 하지만 특허청장 소속기관으로 특허심판원이 신설되고 특허심판제도의 운영에 관한 권한이 특허청장에서 특허심판원장으로 이관된 현 상황에서는 과거와 같은 기관 내부 사정은 존재하지 않는다. 또한, 심사관 청구 무효심판의 심결에 대한 취소의 소에 있어서 피고를 특허심판원장으로 하는 경우에는 무효 심판 기각 심결에 대해 심사관이 불복하는 경우에도 소송 당사자 구조에 문제는 없어 보인다. 심사관이 원고가 되고, 특허심판원장이 피고가 되면 앞서 본 심사관이 원고이고 특허청장이 피고인 경우와 같은 어색함은 없다. 이와 같은 점들을 고려하면 심사관 청구 무효심판의 심결에 대한 취소의 소에 있어서 피고는 특허심판원장으로 하는 것이 바람직하다고 생각한다(1-2안).

다른 대안으로 심사관의 절차 관여를 심판 단계부터 최소화하는 제도 개선도 생각해 볼 수 있다. 심사관 청구 무효심판의 경우 당사자 간 분쟁해결을 목표로 하는 것이 아니라 공익을 대표하는 심사관이 부실 권리 존속을 방지하기 위해 청구하는 것이라는 점에서 이해관계인 청구 무효심판과는 성격이 다르다. 이 점을 고려하면 심사관 청구 무효심판의 심리구조를 ‘당사자계’로 해야 할 이유는 없다. 심사관 청구 무효심판의 청구인은 형식적으로 심사관이지만 그 실질을 보면 심사관 개인이 아닌 특허청 차원에서 특허결정의 적부를 다시 판단하기 위한 절차 개시라는 점, 이러한 절차에서 심사관이 소송수행이나 패소비용 측면에서 상당한 부담을 감수하는 것은 부당하다는 점을 고려하면 심사관 청구 무효심판은 오히려 ‘결정계’ 구조를 택하는 것이 타당해 보인다. 그렇다면 당사자 간 분쟁해결 성격의 무효심판은 청구인 적격을 ‘이해관계인’으로 한정하고, 공익적 성격의 심사관 청구 무효심판은 취소신청 제도로 변경하는 것을 검토해 볼 수 있다. 심사관에 의한 특허취소신청 제도를 도입하는 경우, 기존 특허취소신청 제도와 마찬가지로 ‘결정계’ 심리구조로 하고 심판관합의체가 판단하도록 할 필요가 있지만, 신청 기간과 신청 이유는 다르게 할 필요가 있다. 우선 신청기간과 관련하여, 심사관 취소신청의 경우 제도 남용의 우려가 없으며 부실권리는 언제든지 제거되어야 하므로 현행 무효심판과 마찬가지로 기간의 제한을 두지 않고 특허권이 소멸된 후에도 신청할 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 다음으로 신청 이유의 경우, 어떤 경위로든 특허청이 부실 권리의 존재를 인지한 경우에는 특허를 취소하는 것이 바람직하므로 취소 사유에 제한을 둘 필요는 없다고 생각된다. 따라서 심사관에 의한 취소신청의 경우 현행 무효심판과 마찬가지로 사유로 신청할 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 한편, 특허취소신청의 경우 특허유지결정에 대해서는 불복이 불가하지만, 심

사관이 다시 '취소신청'을 하는 것은 언제든지 가능하므로 특허유지결정에 대한 불복을 인정하지 않는 것에 큰 문제는 없는 것으로 보인다. 다만, 특허취소신청 제도 도입 방안은 심결 취소의 소의 피고 변경 방안에 비해 조문 정비의 폭이 커지는 단점이 있다.

<첨부> 심사관 청구 무효심판 사건 현황(1997년~2024년)

1997년부터 2024년까지 심사관이 청구한 무효심판 사건은 총 65건으로 사건별 구체적 내용은 다음 <표>와 같다.¹³⁴⁾

<표 21> 심사관 청구 무효심판 현황(사건별 내용)

연번	청구인	청구일자	무효사유	정정 여부	주문	소제기	비고
1 ¹³⁵⁾	실명	19970725	신규성	No	무효	無	일본 선행발명 번역. 부실권리 존속방지를 위한 심판사건통보. ¹³⁶⁾
2 ¹³⁷⁾	실명	19981201	신규성/진보성	No	무효	無	부실권리 존속방지를 위한 심판사건통보.
3 ¹³⁸⁾	실명	19981221	신규성	No	무효	無	실용. 부실권리 존속방지를 위한 심판사건통보. ¹³⁹⁾
4 ¹⁴⁰⁾	실명	19981221	실시가능요건/뒷받침요건/진보성	No	무효	有(패소)	부실권리 존속방지를 위한 심판사건통보. ¹⁴¹⁾ 심결 취소(특허법원 99허7605 판결) 후 심판청구 기각됨(2001당32). ¹⁴²⁾
5 ¹⁴³⁾	실명	19981221	신규성	No	무효	有	실용. 부실권리 존속방지를 위한 심판사건통보. ¹⁴⁴⁾ 기각(특허법원 1999허3078 판결)
6 ¹⁴⁵⁾	실명	19990108	신규성	No	무효	無	이의신청 취하 후 무효심판 청구 ¹⁴⁶⁾
7 ¹⁴⁷⁾	실명	19990203	무권리자	No	무효	無	양도 후 양도인 등록 특허 무효 ¹⁴⁸⁾
8 ¹⁴⁹⁾	실명	19990310	진보성	No	무효	無	부실권리 존속방지를 위한 심판사건통

134) 특허청 내부자료에 기초하여 분석한 것이다. 특허청 내부자료에서는 총 68건이 제시되었으나 중복되는 3건을 제외하면 총 65건이다. 중복된 3건은 다음과 같다. ① 실용신안등록 제107522호에 대해 심사관이 청구한 무효심판(1999당2144)이 취하된 후 동일한 심사관에 의해 다시 무효심판(1999당2311)이 청구되었다. ② 1998년에 내려진 98당1765 심결이 특허법원 99허7605 판결에 의해 취소된 후 다시 2001당32(취소판결) 심결이 내려진 것이므로, 2001년의 2001당32 사건은 1998년의 98당1765 사건과 동일한 사안이다. ③ 2003년의 2003당128 심결의 경우 1999년 1999당2342 심결(무효)에 대한 취소의 소에서 청구 기각 판결(2000허6936)이 내려진 후 해당 판결이 대법원에서 과기·환송(2001후1747)된 후 환송심 판결이 심결을 취소(2002허7964)하였고, 이후 2003당128 심결이 내려진 것이다.

연번	청구인	청구일자	무효사유	정정 여부	주문	소제기	비고
							보.150)
9151)	실명	19990311	진보성	Yes(기각)	무효	無	정정심판 기각(독립 특허요건 위반). 부실권리 존속방지를 위한 심판사건통보.152)
10153)	실명	19990408	진보성	No	무효	有	부실권리 존속방지를 위한 심판사건통보.154) 기각(특허법원 1999허5968 판결). 상고 후(대법원 2000후1207) 상고 취하.
11155)	실명	19990408	진보성	No	무효	無	실용. 부실권리 존속방지를 위한 심판사건통보156) 후 심사판에 의한 무효심판 청구.
12157)	실명	19990408	확 대 된 선출원	No	무효	無	실용. 부실권리 존속방지를 위한 심판사건통보.158)
13159)	실명	19990421	확 대 된 선출원	No	무효	無	실용. 부실권리 존속방지를 위한 심판사건통보160) 후 심사판에 의한 무효심판 청구.
14161)	실명	19990501	진보성	No	무효	有	실용. 부실권리 존속방지를 위한 심판사건통보.162) 기각(특허법원 1999허3078 판결) 및 상고 기각(2000후1214).
15163)	실명	19990622	진보성	Yes(기각)	무효	有164)	실용. 소 취하. 정정심판 각하165)
16166)	실명	19991220167)	진보성	No	무효	無	실용. 부실권리 존속방지를 위한 심판사건통보.168)
17169)	실명	19991224	진보성	No	무효170)	有(일부 패소)	부실권리 존속방지를 위한 심판사건통보.171) 청구 기각 판

연번	청구인	청구일자	무효사유	정정 여부	주문	소제기	비고
							결(2000허6936)이 파기 ¹⁷²⁾ ·환송(2001후 1747) 후 환송심 판 결이 심결 취소 ¹⁷³⁾ (2002허7964). 2003당128 심결. ¹⁷⁴⁾
18 175)	실명	20000129	진보성	Yes (기 각) ¹⁷⁶⁾	무효	有	실용. 부실권리 존속 방지를 위한 심판사 건통보. ¹⁷⁷⁾ 청구 기 각(2000허4954) 및 상고 기각(2003후 2652).
19 178)	실명	20000407	진보성	No	무효	無	실용. 부실권리 존속 방지를 위한 심판사 건통보. ¹⁷⁹⁾
20 180)	실명	20000527	신규성	No	무효	無	실용. 부실권리 존속 방지를 위한 심판사 건통보. ¹⁸¹⁾
21 182)	실명	20000630	신규성	No	무효	無	부실권리 존속방지를 위한 심판사건통 보. ¹⁸³⁾
22 184)	실명	20000818	신규성 / 진보성	No	무 효 185)	有 ¹⁸⁶⁾	부실권리 존속방지를 위한 심판사건통 보. ¹⁸⁷⁾
23 188)	실명	20000929	신규성 / 진보성	No	무효	有	실용. 부실권리 존속 방지를 위한 심판사 건통보. ¹⁸⁹⁾ 청구 기 각(2001허3958) 및 상고 기각(2002후 833).
24 190)	실명	20001110	진보성	No	무효	無	실용. 부실권리 존속 방지를 위한 심판사 건통보. ¹⁹¹⁾
25 192)	실명	20001228	진보성	No	무효	無	3차 무효사건임. ¹⁹³⁾
26 194)	실명	20010314	진보성	No	무효	無	실용. 부실권리 존속 방지를 위한 심판사 건통보. ¹⁹⁵⁾
27 196)	실명(2 인)	20010420	불 특 허 사유 ¹⁹⁷⁾	No	무효	無	부실권리 존속방지를 위한 심판사건통 보. ¹⁹⁸⁾ 심사관 2인이

연번	청구인	청구일자	무효사유	정정 여부	주문	소제기	비고
							청구함.
28 199)	실명	20010524	신 규 성 / 진보성	No	무효	有	부실권리 존속방지를 위한 심판사건통보. ²⁰⁰⁾ 청구 기각(2002허1881) 및 상고 기각(2003후786).
29 201)	실명	20020225	명 확 성 / 진보성	Yes(인정)	유효 202)	無	이의신청 취하 후 무효심판 청구. ²⁰³⁾ 정정청구 인정 후 유효로 판단. 심사관은 정정의 부적법 주장.
30 204)	실명	20030117	진보성	Yes(불인정)	무효	無	부실권리존속방지를 위한 심판사건 통보. ²⁰⁵⁾ 정정 불인정.
31 206)	실명	20030310	진보성	No	무효	無	부실권리존속방지를 위한 심판사건 통보. ²⁰⁷⁾
32 208)	실명	20031104	진보성	No	무효	無	2차 무효심판. ²⁰⁹⁾
33 210)	실명	20031226	발 명 의 성립성	No	무효	有	청구 기각(2005허5068) 및 상고 기각(2006후2219).
34 211)	실명	20040706	진보성	No	무효	有	부실권리존속방지를 위한 심판사건 통보. ²¹²⁾ 청구 기각(2005허1059) 및 상고 기각(2006후145).
35 213)	실명	20041207	진보성	No	무효	無	실용. 부실권리존속방지를 위한 심판사건 통보. ²¹⁴⁾
36 215)	실명	20041218	진보성	No	무효	無	실용. 부실권리존속방지를 위한 심판사건 통보. ²¹⁶⁾
37 217)	실명	20051122	진보성	Yes(인정)	무효	有 ²¹⁸⁾	실용. 부실권리존속방지를 위한 심판사건 통보. ²¹⁹⁾ 정정 인정. 소 취하.
38 220)	실명	20060109	진보성	No	유효	無	부실권리존속방지를 위한 심판사건 통

연번	청구인	청구일자	무효사유	정정 여부	주문	소제기	비고
					221)		보.222)
39 223)	실명	20060808	진보성	Yes(인정)	무효	有	부실권리존속방지를 위한 심판사건 통보.224) 청구 기각 (2007허2131).
40 225)	실명	20100108	진보성	Yes (기각)226)	무효	無	부실권리존속방지를 위한 심판사건 통보.227)
41 228)	실명	20100316	진보성	No	무효	無	부실권리존속방지를 위한 심판사건 통보.229)
42 230)	비실명	20100415	진보성	No	무효	有	부실권리존속방지를 위한 심판사건 통보.231) 청구 기각 (2010허7174).
43 232)	실명	20110309	진보성	Yes (기각)233)	무효	無	부실권리존속방지를 위한 심판사건 통보.234)
44 235)	비실명	20111229	진보성	No	무효	無	실용. 부실권리존속방지를 위한 심판사건 통보.236)
45 237)	비실명	20121106	진보성	No	무효	無	부실권리존속방지를 위한 심판사건 통보.238)
46 239)	비실명	20121221	신규성 / 진보성	Yes(불인정)	무효 240)	有	부실권리존속방지를 위한 심판사건 통보.241) 청구 기각 (2013허7625).
47 242)	비실명	20131122	진보성	No	무효	無	부실권리존속방지를 위한 심판사건 통보.243)
48 244)	비실명	20140122	신규성 / 진보성	Yes(불인정)245)	무효	無	부실권리존속방지를 위한 심판사건 통보.246)
49 247)	비실명	20140204	진보성	Yes(인정)	일부 무효 248)	無	부실권리존속방지를 위한 심판사건 통보.249)
50 250)	비실명	20151201	진보성	Yes(인정)	일부 무효	有	부실권리존속방지를 위한 심판사건 통보.253) 청구 기각

연번	청구인	청구일자	무효사유	정정 여부	주문	소제기	비고
					251)/ 일 부 각 하 252)		(2016허5989) 및 상 고 기각(2017후 1809).
51 254)	비실명	20151201	진보성	Yes(인정)	무효	有	부실권리존속방지를 위한 심판사건 통 보.255) 청구 기각 (2016허5996) 및 상 고 기각(2017후 1793).
52 256)	비실명	20151201	진보성	Yes(인정)	무효	有	부실권리존속방지를 위한 심판사건 통 보.257) 청구 기각 (2016허8063) 및 상 고 기각(2017후 1786).
53 258)	비실명	20210428	실 시 가 능요건	Y e s (인 정)259)	유 효 260)	無	대응제약 사건. 정정 이 인정되어 청구 기 각.
54 261)	비실명	20210617	신 규 성 262)/ 확 대 된 선 출 원 263)	No	무효	無	
55 264)	비실명	20210625	확 대 된 선출원/ 선출원	No	무효	有	심결 취소의 소 (2021허6337) 제기 후 소 취하됨. 부실 권리존속방지를 위한 심판사건 통보 (2023.05.17.).
56 265)	비실명	20210715	실 시 가 능요건/ 불 특 허 사유(공 중위생)	No	무 효 266)	無	무효 심결에도 불구 하고 소송비용 청구 인(심사관)이 부담.
57 267)	비실명	20211126	진보성	No	무효	無	
58 268)	비실명	20211130	미 완 성 발 명/실	No	무효	無	

연번	청구인	청구일자	무효사유	정정 여부	주문	소제기	비고
			시 가 능 요건				
59 269)	비실명	20220222	실 시 가 능요건	No	무효	無	심사관은 불특허사유 (공서양속) 위반도 주장하였으나 판단 無.
60 270)	비실명	20230622	미 완 성 발 명 / 진 보성	No	무효	無	심사관은 뒷받침요건 위반도 주장하였으나 충족된다고 봄.
61 271)	비실명	20231018	발 명 의 성립성	No	무효	有 ²⁷²⁾	왕의 DNA 사건. 심 사관은 미완성발명/ 실시가능요건 위반을 주장. 심판부는 직권 으로 발명의 성립성 무효이유 통지.
62 273)	비실명	20231018	발 명 의 성립성	No	무효	?	왕의 DNA 사건. 심 사관은 미완성발명/ 실시가능요건 위반을 주장. 심판부는 직권 으로 발명의 성립성 무효이유 통지.
63 274)	비실명	20241002	미 완 성 발 명 / 실 시 가 능 요 건 / 진 보성	No	무효	無	
64 275)	비실명	20241002	미 완 성 발명	No	무효	?	심결문 확인 안 됨. 공시송달의뢰. 심사 관은 불특허사유(공 서양속)도 주장함.
65 276)	비실명	20241002	미 완 성 발 명 / 실 시 가 능 요건	No	무효	?	심결문 확인 안 됨. 심사관은 불특허사유 (공서양속)도 주장함.

135) 97당1043(입체주차장치에 있어서의 팔레트이송장치).

136) 선행 무효심판 청구(1996당1043)에 대해 무효심결이 내려진 후 심판청구 취하됨.

137) 98당1632(낙석방지용 웬스 설치방법).

138) 98당1764(사출성형기의 호퍼드라이어 다이).

139) 선행 무효심판 청구(1996당321)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고(1998허2221), 이후 심판청구 취하.

-
- 140) 98당1765(자기방전을 이용한 스케일 제거방법).
- 141) 선행 무효심판 청구(1996당1051)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고(1998허4715), 이후 심판청구 취하, 소 취하 됨.
- 142) 심판 청구가 기각되어 심판 비용은 청구인의 부담으로 함.
- 143) 98당1766(비닐하우스의 지중난방장치).
- 144) 선행 무효심판 청구(1998당494)에 대해 무효심결이 내려진 후 심판청구 취하됨.
- 145) 99당18(컴팩트 디스크 수납케이스).
- 146) 1998. 10. 16. 이의신청 후 1998. 12. 26. 이의신청이 취하되었고, 1999. 01. 08. 심사관에 의해 무효심판청구 됨.
- 147) 99당228(차량용 도난방지장치).
- 148) 특허 제95-5111호는 1995.3.13. 출원인 강○○이 출원하였고, 1997.2.17. 이○○에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하여 출원인 명의변경이 되었으며, 1997.7.26. 특허사정되었다. 그러나 1997.9.18. 에 다시 이○○가 강○○에게 권리를 양도하여 1997.10.23. 강○○이 특허번호 제127653호로 등록하였으나, 또 다시 1997.11.25. 이○○가 특허번호 제130935호로 등록하였음을 등록원부에 의하여 알 수 있다.
- 149) 99당441(폐유리를 이용하여 장식용구를 제조하는 방법).
- 150) 선행 무효심판 청구(97당891)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고(1998허7608), 이후 심판청구 취하, 소 취하 됨.
- 151) 99당449(입체감이 뛰어난 자수 무늬가 형성된 포제 섬유제품 및 그 제조방법).
- 152) 선행 무효심판 청구(1998당1095)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고(1999허666), 이후 심판청구 취하, 소 취하 됨.
- 153) 99당635(소맥분을 주원료로 한 영양미의 제조방법).
- 154) 선행 무효심판 청구(1998당527)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고(1999허123), 이후 심판청구 취하, 소 취하 됨.
- 155) 99당636(소맥분 반죽의 과자제조용 낱알성형장치).
- 156) 선행 무효심판 청구에 대해 기각 심결이 내려진 후(1998당525), 심결 취소의 소가 제기되었고 이후 특허법원 계속 중(1999허130) 심판청구 취하 및 소 취하됨.
- 157) 99당639(레벨조정장치).
- 158) 선행 무효심판 청구(1997당1502)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심판청구 취하됨.
- 159) 99당706(원적외선 물질을 충전시켜 된 다목적매트).
- 160) 선행 무효심판 청구(1998당1361)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결이 내려진 후 심판청구가 취하됨.
- 161) 주택 거실용 조립식 마루 판재.
- 162) 선행 무효심판 청구(1998당1490)에 대해 심리 종결 후 심판청구 취하됨.
- 163) 99당1078(안전모의 방한막 이착탈구조).
- 164) 특허법원(2000허4343) 소 제기 후 소 취하됨.
- 165) 무효 확정 후 정정심판 청구됨.
- 166) 식기건조기.
- 167) 1999. 11. 29. 심사관에 의한 심판청구(1999당2144) 취하 후 다시 동일한 심사관에 의해 1999. 12. 20. 심판청구됨.
- 168) 선행 무효심판 청구(1999당563)에 대해 심판청구 취하됨.
- 169) 1999당2342(액체용기 캡 및 캡의 성형방법과 성형장치).

-
- 170) 청구항 1항, 2항, 3항 무효.
- 171) 선행 무효심판 청구(1999당817)에 대해 심판청구 취하됨.
- 172) 청구항 1항 부분 파기함.
- 173) 청구항 1항 부분 심결 취소.
- 174) 청구항 1항, 4항은 무효가 아니고 2항, 3항은 무효. 심판비용은 3분하여 그 1은 청구인의, 나머지는 피청구인의 부담으로 함.
- 175) 2000당145(합성파이프의 이음쇠).
- 176) 정정심판에 대한 1999당2208 심결(독립특허요건 위반). 특허법원 2000허4947 판결에 의해 정정청구를 기각한 1999당2208 심결이 취소됨. 이후 특허심판원은 다시 정정청구를 기각함(2001당87). 이에 특허권자가 다시 불복하였고 특허법원은 청구를 기각함(2002허7339). 특허권자가 상고하였으나 상고기각됨(2003후2010).
- 177) 선행 무효심판 청구(1996당574)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고(1998허4913), 이후 심판청구 취하, 소 취하 됨.
- 178) 비닐하우스용 권사드럼.
- 179) 선행 무효심판 청구(1999당923)에 대해 심판청구 취하됨.
- 180) 아크용접기.
- 181) 선행 무효심판 청구(2000당239)에 대해 심판청구 취하됨.
- 182) 도기 입구 성형장치.
- 183) 선행 무효심판 청구(2000당519)에 대해 심판청구 취하됨.
- 184) 자동차 내장마감재 및 그 제조방법.
- 185) 청구항 1항, 2항은 신규성 결여. 3항은 진보성 결여.
- 186) 특허법원에서 소 각하됨(2001허1068).
- 187) 선행 무효심판 청구(1999당2377)에 대해 심판청구 취하됨.
- 188) 도로교용신축조인트.
- 189) 선행 무효심판 청구(1998당1611)에 대해 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고(1999허7360), 특허법원 판결 이후 심판청구 취하, 상고(2000후303) 취하, 소 취하 됨.
- 190) 냉쿨유인집게.
- 191) 선행 무효심판 청구(1999당1285)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고(2000허5209), 이후 심판청구 취하, 소 취하 됨.
- 192) 자동화재경보 및 소화장치.
- 193) 1차 무효 사건은, 무효 심결(1998당290) → 심결 취소(특허법원 1998허10840) → 무효심판 청구기각 심결(1999당126)로 종결됨. 2차 무효 사건은, 일부 무효(1,3,4,5항), 일부 기각(2,6항) 심결(1999당1572) → 특허법원 소 제기 후(2000허1993) 심판청구 취하, 소 취하로 종결됨. 이 사건은 3차 무효사건으로 2차 무효사건에서 심판청구 취하된 후 심사관에 의해 청구된 것으로 보아, (기록상 확인되지는 않지만) 부실권리 존속방지를 위한 심판청구로 보인다.
- 194) 데이터 변환기용 전원 공급장치.
- 195) 선행 무효심판 청구(2000당1989)에 대해 심판청구 취하됨.
- 196) 항진균성 손톱와니스의 제조방법.
- 197) 구특허법 제4조 제2호에 규정된 불특허 대상인 의약의 발명에 해당함.
- 198) 선행 심판청구(1998당1032)에서 특허를 무효로 한다는 심결이 내려진 후 심결 취소의 소가 제기되었고(1999허2471) 그 후 심판청구 취하, 소 취하됨.
- 199) 식재호환블록 및 그 제조방법.

-
- 200) 선행 무효심판 청구(2000당1916)에 대해 심판청구 취하됨.
- 201) 2002당339(통신 방법 및 디바이스).
- 202) 심판비용은 청구인의 부담으로 함.
- 203) 2002. 1. 28. 이의신청 취하 후 2002. 2. 25. 무효심판 청구.
- 204) 분노 및 정화조 오니 전처리방법.
- 205) 선행 무효심판 청구(2000당614)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고(2001허3569), 특허법원 판결에 대한 상고 후(2002후789) 심판청구 취하, 소 취하 됨.
- 206) 자동차 방진구용 브라켓.
- 207) 선행 무효심판 청구(2001당587)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고(2002허6312), 이후 심판청구 취하, 소 취하 됨.
- 208) 2003당2352(제분장치).
- 209) 선행 무효심판 청구(2002당162)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고(2003허3709), 이후 심판청구 취하, 소 취하 됨. (기록상 확인되지는 않지만) 부실관리 존속방지를 위한 심판청구로 보인다.
- 210) 2003당2815(정전유도 발전기).
- 211) 섬유보강 칼라 투수콘크리트.
- 212) 선행 무효심판 청구(2002당1640)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심판청구 취하됨.
- 213) 원단 합포기의 원단 접착 및 건조드럼장치.
- 214) 선행 무효심판 청구(2002당1816)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심판청구 취하됨.
- 215) 오존 수처리장치.
- 216) 선행 무효심판 청구(2003당322)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고(2004허5474, 이후 심판청구 취하, 소 취하 됨.
- 217) 기어식 레벨센서.
- 218) 특허법원에 소 제기 후(2006허11183) 소 취하.
- 219) 선행 무효심판 청구(2002당2719)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고(2004허4358), 특허법원 판결에 대한 상고 후(2005후1622) 심판청구 취하, 소 취하 됨.
- 220) 홈테를 갖는 수지 식기와 그 제조 방법.
- 221) 심판비용은 청구인의 부담으로 함.
- 222) 선행 무효심판 청구(2002당3174)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고(2004허2161), 이후 심판청구 취하, 소 취하 됨.
- 223) 다양한 색상으로 멀티 코팅된 알루미늄재의 용기 및 그 제조방법.
- 224) 선행 무효심판 청구(2005당231)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심판청구 취하됨.
- 225) 판상 알파알루미나의 제조방법.
- 226) 선행 무효심판 사건에 대한 상고심 계속 중 정정심판청구 기각 심결(2009정35)이 확정됨.
- 227) 선행 무효심판 청구(2007당1228)에 대한 기각 심결에 대해 취소의 소가 제기되었고, 심결을 취소하는 특허법원 판결(2008허4622)에 대해 상고가 제기되었지만 상고 기각됨(2009후1651). 이후 특허심판원(2009당174)에서 특허를 무효로 한다는 심결이 있었으나 심결 확정 전에 심판청구가 취하됨.
- 228) 콘크리트제품 성형기용 하부물드 지지장치.
- 229) 선행 무효심판 청구(2009당943)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심판청구 취하됨.
- 230) 승용차 사이드 미러에 장착되는 방향지시등.

- 231) 선행 무효심판 청구(2009당974)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고(2010허289), 이후 심판청구 취하, 소 취하 됨.
- 232) 교량용 확장 인도.
- 233) 선행 무효심판청구가 취하된 후 정정심판청구 기각 심결(2011정11)이 확정됨.
- 234) 2010당2117
- 235) 생맥주 인출용 콕크밸브의 레버 지지구조.
- 236) 선행 무효심판 청구(2010당2817)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고(2011허6697), 이후 심판청구 취하, 소 취하 됨.
- 237) 실리콘 유아젖병.
- 238) 선행 무효심판 청구(2010당2392)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고(2011허11644), 특허법원 판결에 대한 상고 후(2012후2302) 심판청구 취하, 소 취하 됨.
- 239) 연약지반 보강용 파일 및 이를 이용한 파일시공공법.
- 240) 청구항 1항은 신규성 결여, 청구항 5항 및 7항은 진보성 결여.
- 241) 선행 무효심판 청구(2011당59)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심판청구 취하됨.
- 242) 수위에 따른 회전식 난간장치.
- 243) 선행 무효심판 청구(2012당564)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고(2013허7502), 이후 심판청구 취하, 소 취하 됨.
- 244) 플루오르화 중합체 기재 유연성 필름에 의해 표면-보호된 태양광 모듈.
- 245) 정정심판 청구를 기각하는 심결(2013정12)에 대해 취소의 소를 제기한 후(2013허6431) 심판청구 취하 및 소 취하 됨.
- 246) 선행 무효심판 청구(2011당1025)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고(2012허9914), 이후 심판청구 취하, 소 취하 됨.
- 247) 하이브리드 합성보.
- 248) 1차 무효심판에서 청구항 10항에 대해서는 기각 심결이 내려진 후 심판청구 취하됨. 심사관은 10항도 포함하여 무효심판을 청구하였으나 10항에 대해서 다루지 않아 10항 부분은 기각됨. 무효심판절차 중 정정청구에 의해 삭제된 3항에 대해서는 심판청구가 각하되었고, 심사 과정에서 삭제된 4항을 제외한 나머지 청구항(제1항, 제2항, 제5항 내지 제9항, 제11항 및 제12항)에 대해서는 무효로 함. 한편, 심사관이 패소한 부분(10항)을 고려하여 심판비용 중 1/11은 청구인이, 나머지는 피청구인이 각 부담하는 것으로 함.
- 249) 선행 무효심판 청구(2012당2669)에 대해 일부 무효, 일부 기각 취지의 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고(특허권자에 의해 제기된 2013허5674 및 심판피청구인에 의해 제기된 2013허당5605), 이후 심판청구 취하, 소 취하 됨.
- 250) 자속밀도가 높은 방향성 전기 강판의 제조 방법.
- 251) 제1항, 제4항, 제5항, 제7항 내지 제9항 및 제13항을 무효로 함.
- 252) 무효심판절차에서의 정정청구에 의해 삭제된 제2항, 제3항, 제6항, 제10항, 제11항 및 제12항에 대한 심판청구를 각하함. 심판비용은 피청구인이 부담.
- 253) 선행 무효심판 청구(2013당789)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고 원고의 청구를 기각하는 특허법원 판결(2014허1433)에 대한 상고 후(2015후536) 심판청구 취하, 소 취하 됨.
- 254) 자기 특성이 우수한 방향성 전자 강판과 그 제조 방법.
- 255) 선행 무효심판 청구(2013당790)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고 원고의 청구를 기각하는 특허법원 판결(2014허1402)에 대한 상고 후(2015후512) 심판청구 취하, 소 취하 됨.
- 256) 자속 밀도가 높은 방향성 전자기 강판의 제조 방법.
- 257) 선행 무효심판 청구(2013당791)에 대해 특허를 무효로 한다는 심결 후 심결 취소의 소가 제기되었고 원고의

-
- 청구를 기각하는 특허법원 판결(2014허1419)에 대한 상고 후(2015후529) 심판청구 취하, 소 취하 됨.
- 258) 위장질환 치료용 의약 조성물.
- 259) 특허법 제136조가 고의로 허위 데이터를 기재하여 등록받은 후, 무효심판에서 이를 삭제하는 정정청구 자체를 불허한다고 볼 수 없다고 판단함.
- 260) 정정청구에 의해 삭제된 제2항 내지 제4항에 대한 청구는 각하하고, 제1항, 제6항 내지 제13항에 대한 심판청구를 기각함. 심판비용은 각자 부담하는 것으로 함.
- 261) 2021당1836(접촉 감소 및 착용 위치 조절을 위한 파지부를 구비한 마스크).
- 262) 제1항 내지 제4항.
- 263) 제10항.
- 264) 공동주택용 계단 논슬립 구조.
- 265) 2021당2152(COVID-19 증상 완화용 한방 약물 조성물).
- 266) 청구인의 무효 주장에 대하여 피청구인이 아무런 답변서나 의견서를 제출하지 아니하였으므로, 심판비용은 민사소송법 제99조의 패소자 부담원칙에 대한 예외 규정에 따라 청구인의 부담으로 하여 주문과 같이 심결한다. 민사소송법 제98조(소송비용부담의 원칙) 소송비용은 패소한 당사자가 부담한다. 제99조(원칙에 대한 예외) 법원은 사정에 따라 승소한 당사자로 하여금 그 권리를 늘리거나 지키는 데 필요하지 아니한 행위로 말미암은 소송비용 또는 상대방의 권리를 늘리거나 지키는 데 필요한 행위로 말미암은 소송비용의 전부나 일부를 부담하게 할 수 있다. 피청구인이 무효심판 청구에 대해 전혀 대응하지 않은 사건이 많이 있는데 이 사건에서만 비용 부담에 대해 다른 판단을 한 것으로 보임.
- 267) 2021당3506(회전조절부).
- 268) 2021당3540(복권 구매 지원 장치 및 그 방법).
- 269) 2022당493(물질의 파동을 기억하는 혼합용액을 디지털화하는 방법).
- 270) 2023당2167(로또 당첨예상번호 제공 시스템 및 그 방법).
- 271) 2023당3355(3급 지적장애, 언어장애 및 지적장애를 가진 유소년의 신경학적 치료방법 및 시스템).
- 272) 심결 취소의 소가 제기되어 사건이 특허법원에 계속 중(2024허15066).
- 273) 2023당3356(자폐를 가진 유소년의 무약물 치료방법 및 시스템).
- 274) 2024당2870(로또 번호 생성 시스템).
- 275) 2024당2871(당첨예측번호 추천시스템 및 이의 추천방법).
- 276) 2024당2872(인공지능을 이용한 로또복권 당첨번호 예측 방법 및 예측 시스템).

심사관에 의한 특허무효심판의 소송패소비용 처리 등을 위한 법개정안 마련

발 행: 특허청

발행일: 2025년 3월

편 찬: 특허청 특허제도과

대전광역시 서구 청사로 189

ISBN: 979-11-6884-286-1 13500

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지		- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

**심사관에 의한 특허무효심판의 소송패소비용 처리 등을
위한 법개정안 마련**



대전광역시 서구 청사로 189
Tel. 042-481-8153 <http://www.kipo.go.kr>

ISBN: 979-11-6884-286-1 13500
DOI: 10.8080/P9791168842861