



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

법학과 석사학위 논문

권리범위 확인심판에서 특허
무효사유의 판단가부에 대하여

2016년 2월

서울대학교 대학원
법학과 지식재산전공
이 현 석

권리범위 확인심판에서 특허
무효사유의 판단가부에 대하여

지도교수 정 상 조

이 논문을 법학석사학위논문으로 제출함

2015년 12월

서울대학교 대학원
법학과 지식재산전공
이 현 석

이 현 석의 석사학위논문을 인준함

2016년 1월

위 원 장 _____ (인)

부 위 원 장 _____ (인)

위 원 _____ (인)

국 문 초 록

권리범위 확인심판에서 특허 무효사유의 판단가부에 대하여

이현석

법과대학원 지식재산전공

서울대학교

우리 특허법상 특허에 관련된 분쟁을 공적으로 해결하는 절차는 특허심판원에서 이루어지는 특허심판과 법원에서 이루어지는 특허침해소송으로 분류할 수 있고, 권리범위 확인심판은 특허침해소송에서 가장 중요한 쟁점인 특허침해 여부를 특허심판원에서 판단하는 절차이다. 그런데 특허침해소송과 권리범위 확인심판에서 당해 특허에 무효사유가 있어 특허권의 효력이 부정될 수 있다는 점은 침해판단의 선결문제임에도 특허의 무효는 무효심판에서만 선언할 수 있었기에, 무효인 특허권의 행사를 용인하는 결과가 발생할 수 있었다. 이에 관하여, 무효사유가 있는 특허에 대응하는 방법에 관하여 많은 견해가 있었고, 대법원은 권리범위 확인심판과 특허침해소송에서도 특허 무효사유를 판단할 수 있다는 법리를 도입함으로써 이러한 문제가 해결될 수 있게 되었지만, 최근에는 권리범위 확인심판에서 진보성 결여라는 무효사유를 판단할 수 없다고 선언한 바 있다. 이 논문은 위 대법원의 법리를 포함하여 무효사유가 있는 특허를 권리범위 확인심판과 특허침해소송에서 어떻게 대응하는지에 관하여 기

존의 논의를 살펴보고, 권리범위 확인심판의 절차적 성격 및 특허부여행위의 효력을 중심으로 권리범위 확인심판에서 무효사유를 판단하는 것의 타당성에 관하여 검토하며, 나아가 무효인 특허권 행사를 배척하기 위한 입법적 해결방안을 제안한다.

주요어 : 권리범위 확인심판, 특허침해소송, 무효사유, 진보성

학 번 : 2013-23334

목 차

I. 서론.....	1
II. 무효심판이 아닌 다른 특허분쟁에 있어 특허 무효사유 판단가부.....	4
1. 의의.....	4
2. 국내 학설의 입장.....	4
가. 논의의 전개.....	4
나. 청구범위 해석을 통하여 해결하려는 견해.....	4
다. 확인대상발명에서 권리제한사유를 찾으려는 견해.....	6
라. 무효사유가 존재한다는 항변을 수용하자는 견해.....	6
마. 권리남용 법리로 해결하려는 견해.....	9
3. 판례의 태도.....	10
가. 특허침해소송.....	10
(1) 신규성이 결여된 발명이 특허로 등록된 경우.....	9
(2) 진보성이 결여된 발명이 특허로 등록된 경우.....	11
(3) 특허명세서에 기재불비의 무효사유가 있는 경우.....	13
(4) 선출원 위반의 발명이 특허로 등록된 경우.....	15
(5) 무권리자에 의한 출원의 경우.....	15
나. 권리범위 확인심판.....	16

(1) 신규성이 결여된 발명이 특허로 등록된 경우.....	16
(2) 진보성이 결여된 발명이 특허로 등록된 경우.....	18
(3) 선출원 위반의 발명이 특허로 등록된 경우.....	21
(4) 특허명세서에 기재불비의 무효사유가 있는 경우.....	22
(5) 무권리자에 의한 출원의 경우.....	23
4. 외국의 관련 제도 검토.....	24
가. 미국.....	24
나. 일본.....	26
다. 독일.....	28
라. 중국.....	29
5. 소결론.....	30

III. 권리범위 확인심판의 법적성격 및 무효사유

판단가부.....	34
1. 우리의 특허법 규정.....	34
2. 권리범위 확인심판의 법적성격에 관한 학설.....	35
가. 권리관계 확정설.....	35
나. 사실관계 확정설.....	37
3. 판례의 태도.....	38

가. 권리범위 확인심판의 심판대상.....	38
나. 간접침해.....	40
다. 자유기술항변.....	41
라. 권리소진항변.....	42
마. 선사용항변.....	43
4. 외국의 관련 제도 검토.....	45
가. 일본.....	45
나. 영국.....	48
다. 독일.....	50
라. 오스트리아.....	51
5. 소결론.....	52

IV. 특허부여행위의 효력과의 관계에서 본

무효사유 판단가부.....	56
1. 특허부여행위의 법적 성격.....	56
2. 특허결정의 효력과 무효사유의 판단가부.....	57
가. 특허결정이 특허심판원에 미치는 효력.....	57
나. 공정력과 무효사유의 판단.....	59
다. 실제 사건에 있어 특허결정의 공정력 존부 검토.....	63
(1) 진보성이 결여된 특허발명에 관한 특허침해소송.....	64

(2) 선출원위반의 특허발명에 관한 특허침해소송.....	66
(3) 신규성이 결여된 고안에 관한 실용신안권 침해죄.....	67
(4) 신규성이 결여된 디자인에 관한 권리범위 확인심판.....	68
3. 소결론.....	69
V. 무효사유 판단근거에 관한 고찰 및 입법론.....	70
1. 기존 법리에 관한 고찰.....	70
2. 입법론.....	76
VI. 결론.....	87

I. 서론

우리의 지식재산권법은 유효하게 등록된 특허권, 상표권, 디자인권에 관련된 분쟁절차를 이분화 하여 특허권 등 권리자체의 효력 존부에 관하여 다투는 절차는 특허무효심판 사건으로서 특허심판원에서 심리하고, 특허권 등의 효력이 3자에게 영향을 미치는지 여부, 즉 특허권의 효력 범위에 관하여 다투는 절차는 그 청구태양에 따라 특허권 등 침해금지 내지 손해배상을 구하는 사건을 민사법원에서, 특허권 등 침해로 인한 형사적 처벌을 구하는 사건을 형사법원에서 심리하도록 규정하고 있다(이하 위 민사법원 및 형사법원에서 심리하는 특허침해에 관련된 소송을 ‘특허침해소송’이라 한다).

특허 등의 무효심판의 경우, 권리자와 경업관계에 있어 당해 경쟁자의 특허권 등에 관하여 계속 관심을 가져왔던 자가 권리자와 분쟁이 없이도 특허권 등의 효력 존부를 다투는 특별한 경우를 제외하고는 대부분 권리가 3자를 상대로 소송을 제기하여 권리침해의 책임을 추궁하는 때에 그 3자가 자신의 책임을 면하기 위해 그 권리를 실효시킬 목적으로 제기하게 된다. 소유권에 기한 부동산인도청구소송과 같은 일반적 권리행사 소송에서 그 소유권 존부가 권리행사의 전제가 되어 이를 당해 소송에서 먼저 심리한 후 그 권리가 무효라고 판단되면 피고가 원고의 소유권을 침해했는지 여부를 판단하지도 않고 종국적 판단을 할 수 있지만, 특허침해소송에서는 원칙적으로 권리의 유·무효를 직접 판단할 수 없기에 그 특허권 등에 관한 무효심판이 종결될 때까지 소송을 중단해야 한다.

그리고 특허무효심판은 그 심판의 종결로 특허효력에 관한 분쟁절차가 종결되는 것이 아니라 당해 심결에 불복하여 특허법원, 대법원까지 소송을 제기할 수 있고, 그로 인해 무효에 관한 분쟁절차가 장기화되면 특허침해소송 위 분쟁절차가 종결되기까지 당해 사건을 중단시켜 놓아야 한다. 그런데 자신의 특허권 등을 침해하였다고 주장하는 권리자에 의하여

3자가 민사법원으로부터 침해금지처분결정을 받았거나 그 3자의 발명 내지 표장이 부착된 제품 등을 공급받는 수요자를 상대로 권리자가 당해 특허제품 등을 공급받는 행위가 특허권 등을 침해하는 행위라는 점을 고지하는 등 특허가 침해되었음을 전제로 하는 권리행사를 할 경우 3자로서는 특허권 등에 관한 분쟁절차가 종결되기까지 자신의 영업을 중단하거나 그 영업에 상당한 피해를 입는 문제점이 있다.¹⁾

그렇지만 대법원은 특허발명에 대한 무효심결 확정 전이라도 특허가 무효로 될 것이 명백한 경우 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등 청구는 권리남용에 해당한다는 이유 등으로 특허침해소송 법원은 그 권리남용 항변의 당부 판단을 위하여 특허발명의 무효사유를 판단할 수 있다고 하여 당해 특허권 등에 무효로 될 것이 명백한 경우에는 확정된 무효심결이 없이도 특허권 등의 효력을 부인함을 전제로 당해 사건을 판단할 수 있다고 판시하였고 특허침해소송을 심리하는 법원에서는 위와 같은 법리에 기초하여 특허권 등 무효심판의 심결 확정 이전에도 소송에 관하여 종국적 재판을 하게 되었으며, 이러한 법리로 인하여 무효사유가 명백한 특허권 등에 기한 분쟁절차에 있어 판단기관의 이분화로 인한 부당한 절차지연을 어느 정도 방지할 수 있게 되었다.

한편 우리의 지식재산권법제도에는 권리범위확인심판이라는 특유의 제도가 있는바, 이는 특허권의 권리자, 전용실시권자 내지 특허권의 침해중단 요청을 받은 이해관계자가 특허권 등의 보호범위를 확인하기 위하여 청구하는 절차이다. 위 제도는 특허권 자체의 무효사유 존부에 관한 판단 절차가 아님에도 그 심리가 특허심판원에서 이루어지고, 위 심판의 결정은 대법원에서의 불복절차를 거쳐 확정되더라도 법원을 기속하는 효

1) 물론, 권리자로서는 민사법원으로부터 침해금지처분결정을 확보하지 못한 상황이라면 위와 같이 특허권 등에 관한 분쟁절차가 장기화되는 동안 3자에 의한 침해행위를 방지할 수밖에 없으며, 이 때 권리자로서는 특정 상품 내지 서비스 분야에서 상당한 품질보증기능을 구비한 상표권이 3자에 의해 남용됨으로써 그 상표권의 명성에 회복하기 어려운 정도의 상당한 손상이 일어나는 경우와 같이 침해자의 손해배상금으로는 전보할 수 없는 피해를 입는 반대의 경우도 있을 수 있다.

력을 갖지는 못한다는 것이 학계 다수설과 판례의 입장이지만 실제로 관련 사건을 심리하는 법원에서는 위 심결이 명백히 부당하지 아닐 경우 그 결정 내용을 반영할 정도의 상당한 효력이 있고, 특허분쟁에 관련된 많은 사람들이 위 심판제도를 이용하고 있다.

권리범위 심판절차에서의 심결내용은 관련 사건에서 특허권 등의 침해 금지 여부를 판단하는 특허침해소송에서 핵심적인 판단 부분에 해당하게 되고, 앞서 본 바와 같이 특허권 등에 무효사유가 존재함이 명백한 경우에는 확정된 무효심결이 없이도 특허권 등의 효력을 부인하여 당해 사건을 판단할 수 있다는 특허침해소송의 법리가 권리범위확인심판제도에서도 활용되어 특허권 등에 신규성, 진보성 결여의 무효사유가 존재할 경우 권리범위확인심판에서 그 권리범위를 부정하는 심결이 다수 존재하였다.

그러나 최근 대법원은 특허발명에 등록무효사유로서 진보성이 결여된 경우까지 위 법리를 적용할 수는 없고, 무효심판에 의하여 특허권을 무효로 한다는 소멸이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효라고 판단할 수 없다는 내용의 판결을 하여 특허무효심판 고유의 판단대상을 권리범위확인심판에서 판단할 수 없다는 취지로 판시하였다. 반면에 특허침해소송 담당법원이 진보성을 판단할 수 있다는 위 대법원 판례는 변경된 바 없다. 권리범위 확인심판과 특허침해소송에서 특허권의 무효사유에 관하여 심리할 수 있는 범위에 차등을 두게 된 것이다.

이에 이 문헌에서는 위와 같이 무효사유에 관한 심리범위가 다르다고 판시한 위 대법원 판례와 관련하여 권리범위 확인심판 및 소송에서 무효사유를 판단할 수 있었는지에 관한 기존의 학설과 판례의 흐름을 검토하고, 나아가 권리범위 확인심판의 법적성격 및 무효심판과의 관계에 따른 판단범위의 제한가부 등을 검토하고자 한다.

II. 무효심판이 아닌 다른 특허분쟁에 있어 특허 무효사유 판단 가부

1. 의의

무효사유가 존재하는 특허권에 기한 권리범위 확인심판과 특허침해소송을 제기하였을 경우 어떻게 대응할 수 있는 가에 대하여는 기존에 많은 논의가 있어 왔는바, 이하에서는 그에 관한 국내의 학설과 판례의 태도, 외국의 법 규정 등과 그에 관한 논거를 살펴본 후 위와 같은 차이의 타당성 존부에 관하여 검토한다.

2. 국내 학설의 입장²⁾

가. 논의의 전개

등록무효사유가 있는 특허권에 관하여 권리범위 확인심판 내지 특허침해소송을 제기하였을 때 당해 특허권의 권리를 제한하는 방안에 관하여 기존 학설은, 청구범위의 해석을 통하여 문제를 해결하려는 설, 특허권 등 권리자체의 문제점을 지적하기보다는 대비되는 확인대상발명 등에서 권리제한사유를 찾아보려는 설, 무효사유가 존재한다는 항변을 허용해야 한다는 설 및 무효사유가 있는 권리행사는 권리남용이라는 설 정도로 분류할 수 있다.³⁾

2) 이한주, 특허침해소송에 있어 무효사유의 판단, 2005년, 사법논집 제41집, 법원행정처 ; 안원모, 특허침해소송에서의 특허무효사유 판단에 관한 학설 및 판례의 흐름분석, 2009년, 인권과 정의 400호(2009. 12.), 대한변호사협회 ; 곽민섭, 권리범위확인소송에서 특허무효사유의 판단, 2009년도, 지식재산21 107호(2009. 4.), 특허청 ; 유영선, 침해소송법원에서 진보성의 심리·판단 가능성 여부, 2012년, 사법 21호, 사법발전재단, 정희영, 무효사유 있음이 명백한 지식재산권에 기한 권리행사의 가부, 2012년, Law & Technology 제8권 제1호(2012년 1월), 서울대학교 기술과법센터 각 참조.

3) 이러한 학설들 중 무효사유가 존재한다는 항변을 허용해야 한다는 설을 제외한 나머지 학설에서는 그 법리의 적용범위에 있어 특허침해소송과 권리범위 확인심판을 특별히 구분하고 있지

나. 청구범위 해석을 통하여 해결하려는 견해

이 견해는 다시 공지기술 제외설, 한정해석설, 권리범위 확정불능설 정도로 분류될 수 있다.

공지기술 제외설은 공지사유가 포함되어 있는 특허발명은 그 발명 중 신규성이 있는 부분과 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 공지사유에까지 권리범위를 확장할 수 없으므로 그 공지부분을 제외하고 나머지 부분만으로 권리범위를 확정해야 한다는 것이다. 이는 특허의 보호범위를 축소해석하기 위한 이론인데, 판례는 이를 유추하여 신규성 결여된 특허의 무효사유를 판단할 수 있다는 입장에 있는 것으로 보인다.

한정해석설은 특허에 무효사유가 포함되어 있는 경우에 무효심결이 확정되지 않는 한 이를 유효하게 취급해야 하나 그 권리범위를 최대한 한정적으로 해석하자는 것이다. 위 학설은 다시 권리범위를 청구범위에 기재된 문자 그대로 최대한 좁게 한정하여 해석해야 한다는 확장해석 부정설 내지 특허청구범위 최협의설과 권리범위를 명세서 및 도면에 구체적으로 개시된 실시례에 한정하여 인정해야 한다는 실시례 한정설로 구분된다.

권리범위 확정 불능설은 공지인 발명도 정정심판에 의해 유효한 특허로 경정될 수 있는데 어떠한 요건을 추가해 유효한 특허로 정정할지는 권리자가 정정심판에서 결정할 수 있고, 침해소송법원에서는 정정심판 결과를 예상하여 어떠한 요건을 추가할 것인지 결정할 수 없으므로 정정심판에 의하여 전부공지가 아닌 것으로 정정되지 않는 한 확인대상발명이 특허발명의 기술적 범위에 포함되는 것인지를 확정할 수 없다는 것이다. 이에 대하여 정정심판의 결과를 예견할 수 없다는 이유로 공지기술

아니한 것으로 보이므로, 위 무효사유 항변 수용설에서만 이를 구분하여 살펴본다.

에 해당하는 특허발명의 기술적 범위에 관한 검토를 중도에 포기하는 것이어서 부당하다는 비판이 있다. 그러나 특허침해소송의 상소심 진행 중 정정청구가 인용되었다는 이유만으로 다른 부당한 판단부분이 없는 하급심 판결이 파기되는 경우가 종종 있어 위 학설이 내세우는 근거현상의 일부가 실제 특허분쟁에서 발생하고 있다.

다. 확인대상발명에서 권리제한사유를 찾는 견해

이른바 ‘자유기술 내지 공지기술의 항변’을 인정하자는 입장으로, 이는 특허권에 무효사유가 존재하는지 여부를 판단하지 않고, 확인대상발명이 공지기술의 실시 내지 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 것에 불과할 경우 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 입장이다. 무효심판이 아닌 다른 절차에서 특허권의 효력을 부인하지 않으면서도 무효사유가 있는 특허를 배제하는 것에 그 유용성이 있지만, 이 학설을 그와 같이 적용할 경우 “원고(청구인)의 주장이 이유 있다고 판단된 다음 항변을 판단한다”는 항변의 일반 법리와 다소 어긋나는 측면이 있다.

라. 무효사유가 존재한다는 항변을 수용하자는 견해

특허권에 무효사유가 존재할 경우 권리범위를 제한 해석하거나 확인대상발명에 효력이 미치지 않는다고 한정적으로 볼 것이 아니라, 특허권에 무효사유가 존재한다는 항변을 직접 인정하여 당해 특허권의 행사를 배척해야 한다는 입장이다. 뒤에서 보는 바와 같이 행정행위의 효력이 선결문제가 되는 다른 소송에서 당해 행정행위에 중대, 명백한 하자가 있으면 그 행정행위의 효력이 선결문제가 되는 사건을 심리하는 법원이 당해 행정행위를 무효로 판단할 수 있다는 이론을 적용한 것이다.

이 견해에서도 심리할 수 있는 무효사유의 범위에 관하여 입장이 다양한데, 특허발명 전체가 공지되었다거나 선출원이 존재한다거나 진보

성이 결여된 경우에 무효를 판단할 수 있다는 입장, 특허법상 무효사유는 그 자체로 공정력이 미치지 아니하는 행정법상 무효사유이므로 그 사유의 명백성을 문제 삼지 않고 판단할 수 있다는 입장, 신규성 흠결의 경우에는 당연 무효에 해당하나, 진보성 흠결이나 모인출원은 명백성 인정이 쉽지 않아 당연 무효라고 할 수 없고 그 외의 무효사유는 유형화해서 명백성 여부를 검토해야 한다는 입장, 침해소송법원에서 볼 때 특허 무효사유의 존재가 명백한 경우에 한하여 특허무효를 인정할 수 있다는 설 등이 있다.

한편 이 견해에 따라 무효사유가 존재한다고 판단하는 경우 그 효력이 미치는 범위에 관하여도 설이 분류되는데, 특허법 제133조 제1항 소정의 무효사유를 모두 모두 중대하고 명백한 하자에 해당하는 것으로 보고 이러한 하자가 존재하는 특허에 특허권을 부여하는 행위는 공정력 이론에 따라 공정력이 적용될 수 없는 경우에 해당하므로 보고, 그 특허권은 취소를 기다릴 것도 없이 처음부터 무효라는 당연 무효 항변설(절대적 무효 항변설) 및 무효사유가 존재하는 특허라고 하더라도 무효심결의 확정 전까지는 적법·유효하게 존속하고, 침해소송에서의 무효판단은 무효심판에서의 절대적 무효와 구별되는 소송당사자만을 구속하는 상대적 효력만이 있다는 단순무효 항변설(상대적 무효항변설)로 구분될 수 있다.

또한 이처럼 무효사유를 판단할 수 있도록 하자는 입장에서도 권리범위 확인심판과 특허침해소송 중 어느 절차에서 이러한 판단이 가능한지에 관하여 견해를 분류할 수 있다.

이를 권리범위 확인심판을 중심으로 분류하면, 위 심판절차에서 무효사유를 판단할 수 없다는 견해는 다시 특허침해소송과 권리범위 확인심판 모두 무효사유를 판단할 수 없다는 설과 특허침해소송에서는 판단이 가능하지만 권리범위 확인심판에서는 판단할 수 없다는 설로 분류할

수 있는 것으로 보인다.

이처럼 양 절차에서 모두 불가능하다는 설은 특허무효는 특허청만 담당하고, 특허의 해석은 법원이 담당하며, 무효심판과 권리범위 확인심판은 그 성격이 다르므로 특허무효는 무효심판절차를 통해서만 주장, 판단될 수 있다는 점을 근거로 하고 있다. 특허침해소송에서는 가능하지만 권리범위 확인심판에서는 불가능하다는 설은, 소송경제의 측면, 신규성 판단 등을 인정하는 판례와의 일관성 확보, 비교법적 측면 등에서 우리나라도 침해분쟁에서의 특허무효항변을 인정함을 고려할 때가 되었다고 하면서, 다만, 무효항변이 인정되는 절차에 권리범위 확인심판절차를 포함시킬 것인가는 신중한 접근이 필요하고, 특허무효심판을 관장하는 기관에 제기된 권리범위 확인심판 절차에서 무효항변을 인정함에는 판단의 상충 등 다소의 위험이 있고, 원래 권리범위 확인심판은 특허의 기술적 범위와 확인대상발명의 일치 여부를 심판함에 본질적 가치가 있는 절차이므로 과중한 법적 무게를 주는 것이 어떤지를 검토할 필요가 있다는 것을 근거로 든다.⁴⁾

위와 같이 권리범위 확인심판에서 무효사유를 판단할 수 없다는 견해 중에는 위 권리남용설의 적용을 부정하면서, 권리남용의 법리가 적용될 수 있기 위해서는 확인대상발명의 실시하는 자에 대하여 금지청구를 하거나 손해배상청구 등 실질적인 권리행사가 있어야 하는데, 권리범위 확인심판은 권리범위를 확인하는 제도이고, 권리남용의 전제가 될 수 있는 상대방에 대한 구체적인 권리행사가 단순히 특허청에 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부만을 청구하는 것일 뿐이므로 이것을 권리남용의 대상이 되는 권리행사라고 보는 것은 타당하지 않다는 입장을 피력하는 견해도 있다.⁵⁾

4) 김태현, 특허침해소송에서 진보성 판단 문제, 2012년, 재판과 판례 제21집(김수학 대구고등법원장 퇴임기념), 대구판례연구회, 514쪽 참조.

5) 정태호, 권리범위확인심판에서의 진보성결여에 근거한 특허무효 및 특허권남용 판단에 관한 비판적 고찰, 2011년, 기업법연구 제25권 제1호(통권44호), 한국기업법학회, 474쪽 참조.

반대로 권리범위 확인심판에서 무효사유 판단이 가능하다는 견해는 위와 반대로 양 절차에서 모두 무효사유를 판단할 수 있다는 설과 특허침해소송에서는 판단이 불가능하고, 권리범위 확인심판에서만 판단이 가능하다는 설로 분류할 수 있는 것으로 보인다.

양 절차에서 모두 판단할 수 있다는 설은 무효사유가 있는 특허권에 기한 권리행사는 허용되어서는 아니 된다는 점을 주요한 근거로 할 것이다. 침해소송에서는 무효를 전제로 판단할 수 없다 하더라도 권리범위확인심판에서는 무효를 전제로 판단할 수 있다는 설은, 무효심판에 의하여만 무효를 판단할 수 있게 한 이유는 특허청이라는 기술적 전문가 집단에 의하여 무효를 선언할 수 있도록 한 것에 있다고 보면 같은 특허청이 권리범위확인심판에서도 무효를 전제로 판단할 수 있다고 보아야 하고, 특허법원도 무효심판과 권리범위확인심판 등의 심결의 취소소송의 전속관할권이 있는 전문법원으로 기술심리관들의 보좌를 받기 때문에 침해소송을 담당하는 일반 법원과는 달리 평가될 수 있으므로, 권리범위확인심판과 그 심결취소소송에서는 특허의 무효를 선결문제로 판단할 수 있다고 보아도 무방하다는 것이다.⁶⁾

마. 권리남용 법리로 해결하려는 견해

특허권에 무효심결이 확정되기 이전이라도 무효사유가 있는 것이 분명한 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다는 입장이다. 이는 아래에서 보는 바와 같이 진보성이 결여된 특허발명에 기한 특허침해소송에 대하여 판례가 취하고 있는 입장으로서 무효사유가 존재한다는 항변을 인정해야 한다는 확설과 그 성격이 유사하지만 특허권의 효력 직접 부인하지 않는다는 점에서 차이가 있다.

6) 김태현, 앞의 논문 9쪽

3. 판례의 태도

가. 특허침해소송

(1) 신규성이 결여된 발명이 특허로 등록된 경우

대법원 1972. 8.22. 선고 72다1025 판결은 특허권자인 신청인이 제기한 특허권침해금지 가처분에 관한 것으로, 피신청인은 특허발명이 공지, 공용의 기술이므로 무효인 권리라고 주장하였다. 그러나 대법원은 피신청인의 주장에 의하더라도 위 특허발명이 등록된 이상 무효심결의 확정 없는 한 그 무효를 주장할 수 없다는 입장을 설시함으로써 위 가처분 신청을 인용하였다. 이는 대법원이 초기에는 특허침해소송에서 공지, 공용된 발명, 즉 신규성이 결여된 발명에 관하여 무효사유를 판단할 수 없다는 입장에 있었음을 보여주고 있다.

그런데, 대법원은 1977. 12. 27. 선고 74다1574 판결에서, 신규발명에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 공지사유에 까지 특허권의 권리범위를 확장할 수 없다고 하면서 특허권자인 원고의 특허 명세서에 기재된 발명 실시례 중 일부가 잡지에 발표된 것과 동일하거나 유사한 것이 존재함에도 2심 법원이 그와 같이 공지된 실시례와 신규의 실시례가 유기적으로 결합되었다고 판단하여 특허발명 전체에 효력을 인정한 것은 심리미진이라는 이유로 2심 법원의 판결을 파기하였는바, 이는 특허발명 전부에 신규성이 결여된 사안은 아니었으나, 앞서 살펴본 공지기술 제외설과 유사한 입장에서 권리범위의 일부를 제한하고자 했던 것으로 보인다. 이 판례의 논리는 앞서 살펴본 공지기술 제외설을 채택한 것으로 볼 수 있다.

그 후 대법원은 1987. 7. 24.자 87마45 결정에서 특허발명의 전부

가 출원당시 공지, 공용의 것이었다면 무효심결의 유무와 관계없이 권리를 인정할 수 없다는 것이고, 이는 의장(디자인의 구법상 용어이므로 이를 모두 ‘디자인’이라고 한다)등록에 관하여도 그대로 적용된다고 판시함으로써 신규성이 결여된 발명에 관하여는 특허침해소송에서 무효사유를 판단할 수 있음을 명백히 하였으며, 위와 같은 법리는 이후의 판결에도 계속 적용되었다. 한편 위 판례에서는 뒤에서 보는 81후56 전원합의체 판결을 인용하였는바, 이는 권리범위 확인심판에서도 공지, 공용의 발명에 관하여 특허무효 심결 존부와 관계없이 권리범위를 인정할 수 없다는 것인바, 대법원은 위 결정이 있을 당시에는 권리범위 확인심판과 특허침해소송에서 무효사유를 판단할 수 있는 범위를 동일시하였던 것으로 보이기도 한다.

(2) 진보성이 결여된 발명이 특허로 등록된 경우

대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정은 인터페론이라는 물질의 제조 방법에 관한 특허권자인 신청인이 제기한 특허권 침해금지가처분에 관한 것으로, 2심 법원은 위 제조방법에 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 특허무효사유에 해당한다는 이유로 신청을 기각하였다. 그러나 대법원은 특허발명이 공지, 공용의 것인 경우 특허무효심결 유, 무와 관계없이 권리범위를 인정할 수 없지만, 진보성이 없는 경우까지 당연히 권리범위를 부정할 수 없다고 하여 위 결정을 파기하였다. 이 결정은 공지, 공용의 발명에 권리범위를 인정할 수 없다는 위 87마45결정이 선고된 이후의 것으로서, 이 결정이 선고될 당시 대법원은 신규성 결여와 진보성 결여라는 무효사유에 관한 판단가부를 구분하고 있었다고 할 것이다. 이 결정문에도 위 87마45 결정은 신규성이 없는 특허의 권리범위를 인정할 수 없다는 취지이지 진보성이 없는 특허의 권리범위를 부정하는 취지가 아니라고 분명하게 판시하고 있다.

그 후 선고된 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결은 특허권자인 신청인이 제기한 특허권 침해금지가처분에 관한 것으로, 2심 법원은 위 특허권에 기한 가처분 신청을 인용하였다. 그러나 대법원은 특허가 무효로 될 개연성이 높은 특별한 사정이 있는 경우 가처분신청은 보전의 필요성을 결여한 것으로 보는 것이 합리적이고, 신청인의 특허가 진보성 결여로 인하여 무효가 될 개연성이 큼에도, 그 무효사유를 심리하지 아니한 채 신청을 인용한 것은 부당한데, 위 제조방법은 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 특허무효사유가 존재한다는 이유로 신청을 기각하였다. 위 판결은 위에서 본 진보성 결여를 침해금지 가처분 사건에서 심리할 수 없다는 대법원의 결정이 나온 후 이를 변경하는 아래 2010다95390 판결이 선고되기 전의 것으로, 가처분으로 인하여 피신청인에게 피해가 발생하는 것을 방지하기 위하여, 대법원은 진보성 결여를 본안에서 판단할 수 없다는 입장을 유지하면서도 가처분의 요건 중 하나인 ‘피보전권리의 보전의 필요성’을 부인하는 방법을 택하였던 것으로 보인다.

대법원은 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결에서 위와 같은 기존의 입장을 변경하였다. 이 사안은 드럼세탁기의 구동부 구조에 관한 특허권자인 원고가 제기한 특허권 침해금지 및 손해배상청구에 관한 것으로, 1심 법원은 원고의 침해금지청구를 전부 인용하고, 손해배상청구는 일부 인용하였다. 그런데, 2심 법원은 원고의 특허발명은 모두 진보성이 없어 무효사유 있음이 명백하므로, 그 특허권에 기초한 침해금지 및 손해배상청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 판단하였고, 대법원은 진보성이 없는 발명을 특허권자에 독점시키면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라, 특허법 입법목적에도 반하고, 그 특허권에 기한 청구를 용인하는 것은 실질적 정의와 당사자들의 형평에도 어긋난다는 이유로 무효심결이 확정되기 이전이라도 특허가 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백하면 그 특허권에 기한 침해금지 등 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 실시하면서, 기존의 신

규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 당연히 권리범위를 부정할 수 없다고 판시한 판결은 변경한다고 한 것이다.⁷⁾

(3) 특허명세서에 기재불비의 무효사유가 있는 경우

대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결은 ‘방직기용 실 저장 및 공급장치’에 관한 특허권자인 원고가 피고를 상대로 특허침해금지 및 손해배상청구 등 소송을 제기한 것이고, 대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도1262 판결은 위 특허권자인 원고가 동일한 특허권에 관하여 특허범위 반죄로 위 피고를 고소하여, 위 피고가 피고인으로 기소된 사안이다.

위 사안에서 형사기소가 이루어진 때로부터 2년 이상이 경과한 후에 민사소송이 제기되었지만 민사재판의 1심 판결이 먼저 선고되었고, 그 판결에서 피고의 특허침해행위가 인정되어 원고가 일부 승소하였으며, 위 1심 판결 선고일로부터 약 1개월 후에 형사재판 1심에서도 유죄를 선고하였으나, 민사재판의 2심 판결에서는 원고 특허가 청구범위 기재 내지 발명의 상세한 설명에 의하더라도 출원당시 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 기술적 범위를 특정할 수 없으므로 그 권리범위를 주장할 수 없어 피고가 원고 특허권을 침해하였다고 볼 수 없다는 이유로 1심 판결을 파기하고 원고의 청구를 모두 기각하였다.

원고는 위 민사재판 2심 판결에 상고하였는데, 대법원은 “특허무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 침해소송을 심리하는 법원은 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대해 판단할 수 있고, 무효사유가 분명한 때에는 금지청구 등은 권리남용⁸⁾에 해당하여 허용되지 않는다”고 판시하여 기재불비라는 무효사유를 판단한 2심 판결을 지지하였으나, 다

7) 이 판결내용에 대법관 전원의 의견일치가 있었기 때문에 반대의견이 없다.

8) 이처럼 권리남용 이론은 위 2010다95390 판결 이전에도 이미 실시된 것이다. 다만, ‘무효심판에서 무효로 될 것이 명백한 경우’가 아니라, ‘무효사유가 있는 것이 명백한지 여부’라고 하여 그 요건이 정확하게 일치하지는 않는다.

만 원고의 특허가 정정되어 재심사유가 존재한다는 이유로 위 2심 판결을 파기하였으며, 파기환송심에서는 정정된 특허의 유효성을 인정한 다음 다시 원고의 침해금지 및 폐기청구를 받아들여 일부 승소 판결을 선고하였다.⁹⁾

한편, 위 민사재판 2심 판결 선고 후 대법원의 파기환송 판결이 선고되기 전에 형사재판의 2심 판결이 선고되었는데, 위 형사판결에서는 고소인의 특허발명은 그 특허 청구범위의 기재가 명확하지 않아 당업자가 그 기재에 따라 쉽게 재현할 수 없어 특허권을 침해한다는 ‘범의’가 없었다고 판단하여 무죄를 선고하였다. 위 형사판결에 대하여 대법원은 특허가 정정되더라도 특허권침해죄 성부를 판단함에 있어서는 정정 청구범위를 침해대상 특허발명으로 삼아야 하는데, 고소인의 특허권은 그 특허 청구범위에 필수적인 구성요소의 기재가 없어 그 특허에 관한 무효심결이 확정되기 전이라도 권리범위를 인정할 수 없으므로, 피고인의 행위가 특허권침해죄에 해당하지 않는다고 판시하였다.

위 판례에서 민사재판에서도 무효사유를 판단할 수 있다고 명시하였고, 형사재판의 2심 법원은 특허권의 권리범위를 직접 부인하지는 않고 피고인에게 고의가 없다고 하였지만, 대법원은 위 고의를 직접 판단하지 않고, 명세서에 기재불비라는 하자가 있는 경우 이를 판단하여 권리범위를 부정할 수 있다고 하였는바, 비록 ‘무효사유’라는 용어를 사용하지는 않았지만, 그와 같은 무효사유를 특허침해소송에서 판단할 수 있다는 입장에 있음을 보여주는 것이다.

이 사건에서는 기재불비라는 동일한 무효사유가 존재하는 동일한

9) 위 파기환송심에서부터 피고는 원고 특허에 신규성과 진보성이 없다고 주장하기 시작하였고, 법원은 이를 판단하여 진보성이 있다고 보았으며, 위 파기환송심 판결에 대하여 대법원도 피고의 특허침해사실을 인정하여 손해배상청구는 인용하였는바(다만 파기환송심의 판결 선고 전에 특허 존속기간이 만료되었다는 이유로 침해금지 부분은 다시 파기하였다), 비록 위 대법원 판결에서 파기환송심 판결의 진보성 판단부분에 관하여 직접적으로 언급하지는 아니하였지만 그 판단이 적법함을 전제로 한 것이다.

특허에 관하여 민사재판에서는 ‘권리남용’을 들어 권리행사를 배척했지만 형사재판에서는 ‘권리범위를 인정할 수 없다’고 하여 권리행사배척 사유를 달리 실시하고 있을뿐더러, 특허 정정청구가 있더라도 정정 이전의 특허를 기준으로 특허권침해죄 성부를 판단해야 한다고 실시함에 따라, 민사재판에서는 정정청구에 의하여 기재불비의 무효사유가 극복되어서 특허침해가 인정되었지만 형사재판에서는 정정 이전의 무효사유가 있는 특허의 존재로 인하여 침해가 부정되었다.

(4) 선출원 위반의 발명이 특허로 등록된 경우

대법원 1992. 3. 31. 선고 91다24113 판결은 공기청정제 제품에 관한 디자인등록권자인 신청인이 피신청인을 상대로 제품제조금지가처분을 구하여 인용결정을 받은 후 피신청인이 가처분이의를 구한 사건이다. 2심 법원은 신청인의 디자인을 피신청인이 먼저 출원하여 등록받았으므로 신청인의 디자인은 선원주의 원칙에 위배되어 피신청인의 디자인등록만 유효하다는 이유로 가처분 결정을 취소하였고, 대법원도 위와 같은 2심 법원의 판단이 위법이 없다고 판시하였다. 이는 비록 디자인권에 관한 것이기는 하나, 침해소송에서도 선출원위반의 무효사유를 판단할 수 있음을 보여준 것으로 특허권에 관한 소송에서도 같은 무효사유를 판단할 수 있다고 할 것으로 추측된다.

(5) 무권리자에 의한 출원의 경우

위 91다24113 판결의 2심 재판에서는 피신청인인 디자인권리자가 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계할 수 없는 자 내지 권리를 모인 자에 해당하여 디자인권이 무효라는 주장이 있었다. 2심 법원은 위 주장을 배척하고 피신청인의 디자인등록은 유효한 것이라고 판단을 하였으며, 대법원도 2심 법원의 피신청인이 ‘권리를 승계할 수 없는 자 또는 그 권리를 모인 자에 해당하지 않는다’는 의 판단에 잘못이 없다고 판

시함으로써 무권리자 출원이라는 무효사유를 특허침해소송에서 판단할 수 있다는 입장을 보이고 있다.

나. 권리범위 확인심판

(1) 신규성이 결여된 발명이 특허로 등록된 경우

대법원 1963. 9. 5. 선고 63후11 판결은 실용신안권자인 청구인이 피청구인의 실시고안인 ‘악대구조’ 부분이 자신의 권리범위에 속한다며 제기한 권리범위 확인심판이다. 이에 대하여 항고심판소는 위 실용신안권에 관한 정정심판에서 위 등록 고안 중 악대부분이 공지의 것으로 인정된 이상 그 공지된 부분은 독립된 권리로 인정할 수 없다는 이유로 청구를 기각하였다. 그러나 대법원은 권리범위 확인심판이 권리의 효력이 미치는 범위를 구체적인 사실관계에서 확정하는 절차에 불과하여 권리범위 확인을 구하는 대상물이 공지의 것인지 여부는 판단할 필요가 없어야 함에도 위 공지된 ‘악대부분’에 독립된 권리를 인정할 수 없다는 항고심판소의 판단은 위법한 것이라고 판시하였다. 이 판결은 실용신안고안 전체가 공지, 공용인 사안은 아니지만, 그 일부가 공지되었는지 여부를 권리범위 확인심판에서 판단할 필요가 없다는 견해를 실시한 것이다.

그 후 대법원 1964. 10. 22. 선고 63후45 전원합의체 판결에서는 등록된 실용신안 중 공지, 공용의 부분에 대하여 권리범위를 확장할 수 없음을 명백히 하였다. 위 사안은 권리범위 확인심판의 대상이 된 등록 고안 중 일부가 출원 전부터 공지된 것인데, 신규성 있는 기술적 효과 발생에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 공지사유에 대하여까지 권리범위를 확장할 수 없다고 판시함으로써 등록 고안 중 일부에 무효사유가 있을 경우 이를 권리범위 확인심판에서도 판단할 수 있다고 한 것으로, 위와 같은 법리는 이후의 판결에서도 계속 되었다.

위와 같이 등록 고안의 일부가 공지인 경우에 관한 판단이 있는 후에 대법원은 1970. 7. 24. 70후19 판결에서 등록 고안의 전부가 공지, 공용의 것이라도 그 등록에 관한 무효심결이 확정되기 전까지는 등록무효를 주장할 수 없다고 판시하였다. 한편 이 판결에서는 위 63후45 판결을 언급하면서 위 언급된 판결은 공지부분이 포함되어 있으나 다른 부분에 신규성이 있는 고안의 경우에 공지부분에 배타적 권리를 인정할 수 없는 취지로서 그 전부가 공지인 경우와 구분해야 한다고 설시하고 있다. 이처럼 등록 고안이 공지, 공용의 기술인지 여부를 권리범위 확인심판에서 심리할 수 없다는 법리는 그 이후에 선고된 73후66 판결에서도 설시된 바 있다.

위 법리는 변경되기에 이르렀는바, 이에 관한 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결¹⁰⁾은 청구인이 합성수지관 제조방법에 관한 특허권자를 상대로 자신의 기술이 위 특허의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리범위 확인심판의 사안이다. 청구인은 피청구인의 특허에 신규성이 없다고 주장하면서 동일한 선행기술이 실시된 일본특허공보를 증거로 제출하였는데, 항고심판소는 특허기술 전부가 공지공용에 속하는 경우에 무효심결이 확정되기 전까지 권리가 인정되어야 한다는 위 70후19 판결을 인용하면서 청구인의 주장을 배척하였다.

그러나 대법원은 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지, 공용의 것인 경우 특허무효심결의 유무와 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다고 하였다. 위 판결에서는 기존에 선고하였던 위 63후45 판결 등에서 실시한 ‘등록 권리의 일부에 공지, 공용의 사유가 있으면 그 공지부분에 권리범위가 확장될 수 없다’고 보는 이상 등록권리의 전부가 공지, 공용이라면 권리범위를 인정할 수 없는 것은 논리상 당연한 이치라고 설시

10) 앞에서 살펴본 87마45 결정은 특허침해소송에서 특허의 신규성 존부를 판단할 수 있다고 하면서 그 근거로 이 판결을 인용하였는데 위 결정과 달리 이 판결은 전원합의체 판단인바, 이러한 재판부 구성을 보더라도, 대법원은 초기에 권리범위 확인심판과 특허침해소송에 동일한 법리가 적용된다고 보았기 때문에 심판에서 전원합의체 판단으로서 새로이 정한 상당히 주요한 법리를 특허침해소송에 적용하면서 별도의 전원합의체를 구성하지 않은 것으로 보이기도 한다.

하면서, 위 70후19 판결, 73후66 판결을 폐기한다고 하였다. 이로서 법원은 권리범위 확인심판에서 등록권리의 신규성 결여라는 무효사유를 판단할 수 있다는 입장으로 변경되었고, 이러한 법리를 전제로 한 판결이 이후에도 계속되었다.¹¹⁾

(2) 진보성이 결여된 발명이 특허로 등록된 경우

대법원은 1991. 3. 12. 선고 90후823 판결은 청구인이 실용신안권자인 피청구인을 상대로 자신이 실시하는 기술이 등록 고안의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 소극적 권리범위 확인심판에 관한 것이다. 항고심판소는 등록 고안이 공지된 기술을 단순히 주합한 정도에 불과한 것으로 인정하여 청구인의 실시기술이 피청구인의 등록 고안의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 대법원도 등록 고안을 공지된 인용고안과 대비할 때 그 구성에 차이가 있지만, 그와 같은 차이는 위 인용고안에 의하여 극히 용이하게 고안할 수 있는 정도의 설계변경에 불과하고 그 차이로 인하여 새롭게 상승된 작용효과도 없다는 이유로 위 항고심판소의 심결을 인용하였다. 위 대법원 판결은 등록 고안이 기존 공지기술과 동일하여 신규성이 결여된 경우뿐만 아니라, 기존 공지기술과 차이는 있지만 그 차이를 극히 용이하게 고안할 수 있는 경우로서 진보성이 결여된 경우에도 권리범위를 부인할 수 있다는 것으로서 권리범위 확인심판에서도 진보성 결여의 무효사유를 판단할 수 있다는 입장이었던 것으로, 이러한 법리는 이후의 90후1468, 1475(병합), 96후1699, 97후2583 판결¹²⁾ 등에서도 계속되었다.

반대로 대법원은 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결에서는 특허발명이 공지발명에서 용이하게 발명해 낼 수 있는 경우라도 그 특허가 무효심판절차를 거쳐 무효가 되지 않는 이상 권리범위를 부정할 수 없다

11) 이 판결내용도 대법관 전원 의견의 일치에 의한 것이다.

12) 아래 2012후4162 판결에서 파기한 기존 판결들로서 진보성이 없는 경우에도 권리범위를 부정할 수 있다고 판시한 판결들이다.

고 판시하기도 하였다.

이 사안은 배합사료용 첨가제에 관한 특허권자인 청구인이 피청구인 실시발명이 위 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판으로, 특허법원은 위 특허발명이 인용발명의 하위개념에 속하는 발명으로서 인용발명에 비해 예측할 수 없는 현저한 작용효과가 없어 신규성이 결여되어 있으므로, 권리범위를 인정할 수 없다고 하여 청구를 기각하였다. 그런데, 대법원은 공지발명이 상위개념으로 기재되어 있고 그 상위개념에 포함되는 하위개념으로만 구성된 특허발명에 현저한 효과가 없어 공지발명으로부터 용이하게 발명해낼 수 있더라도 선행발명에 특허발명을 구성하는 하위개념이 구체적으로 개시되어 있지 않다면 그 특허발명은 공지발명과 동일성이 없어 신규성이 있으므로, 이 경우 그 특허가 무효심판에서 무효로 되지 않는 이상 다른 절차에서 권리범위를 부정할 수 없다고 판시하면서, 청구인의 특허발명이 인용발명에 구체적으로 개시되어 있지 않아 신규성이 있는 발명이므로 신규성을 부인할 수 없다고 하였다¹³⁾. 이는 선택발명이라는 한정된 관계에 관한 것으로 특허발명의 진보성 결여가 심판의 결론에 직접적인 근거가 된 것은 아니지만, 특허발명에 신규성이 있는 경우 공지발명에서 용이하게 발명할 수 있다는 사유로 권리범위를 부인할 수 없다는 것이다.

권리범위 확인심판에서 진보성 판단가부에 관하여 위와 같은 판결들이 있었던 가운데, 대법원은 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결에서 진보성 결여에서는 무효사유를 심판에서 판단할 수 없다는 점을 명백히 하였다.

이 사안은 청구인이 사료 운반차량용 사료 반송장치에 관한 실용신안권자인 피청구인을 상대로 자신의 실시고안이 위 실용신안권의 권리

13) 다만, 대법원도 피청구인의 실시발명이 공지기술 내지 공지기술에서 용이하게 발명할 수 있어 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는, 이른바 ‘자유기술’이라는 이유로 청구를 기각하기도 하였다

범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판에 관한 것이다. 피청구인은 특허심판단계에서는 자신의 실시고안이 청구인에 의하여 특정된 확인대상고안과 다르다는 취지의 주장만 하였지만 받아들여지지 아니하여 청구가 인정됨에 따라 심결취소소송을 제기하여 특허법원에서 새로이 실용신안에 진보성이 결여되어 권리범위를 부정해야 한다고 주장하였으나, 특허법원은 등록 고안에 관한 무효심결이 확정되기 전까지는 권리범위를 부정할 수 없다는 법리를 근거로 하여 피청구인의 주장을 배척하였고, 그 근거 판례로 위 2001후2375 판결을 인용하였으며, 피청구인은 상고하였다.

그러나 대법원의 다수의견은, 특허무효사유가 있더라도 무효심결이 확정되지 않는 한 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없고, 권리범위 확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로 그 절차에서 진보성 여부까지 판단하는 것은 심판제도의 목적을 벗어나고 본질에도 맞지 않으며, 진보성 여부를 권리범위 확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래의 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위 확인심판에 부여함으로써 무효심판 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않으므로, 진보성이 부정된다는 이유로 권리범위를 부정하여서는 아니 되고, 다만 특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지, 공용의 것인 경우 특허무효심결과 관계없이 권리범위를 부정할 수 있지만, 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수 없다는 점을 근거로 들면서 피청구인의 주장을 배척하였고, 그와 동시에 기존에 진보성이 없는 경우 권리범위 확인심판에서 권리범위를 부정할 수 있다는 취지로 판시한 위 90후823 판결 등을 변경한다고 실시하였다.

이에 대하여 반대의견은, 권리범위 확인심판은 현존하는 특허권의 범위를 확정하는데 목적이 있으므로 무효심판에서 무효로 된 특허에 관한 권리범위 확인심판의 청구이익이 소멸하고, 무효심판을 거쳐 무효가

되지 아니하였다는 사정만으로 권리범위 확인심판을 허용하면 권리범위는 인정할 수 있지만 그 권리는 정작 부정된다는 결론이 나와 납득할 수 있는 한계를 벗어나며, 대법원이 위 81후56 판결에서 신규성이 없어 무효사유가 존재하는 경우 권리범위를 인정할 수 없다고 한 바 있어 진보성 여부는 판단할 수 없다고 함은 논리에 일관성이 결여되는데다, 특허침해소송에서는 위 2010다95390 판결에서 무효가 될 것이 명백한 특허권의 행사는 그에 관한 무효심결 확정 전이라도 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 선언하였으므로 특허침해판단을 위한 선결문제로서의 의미를 갖는 권리범위 확인심판에는 그 특허에 관한 권리범위 확인을 청구할 이익도 부정된다고 보아야 하고, 무효가 될 것이 명백한 특허의 권리범위 확인심판을 허용하는 것은 분쟁을 실효적으로 해결하는데 도움이 되지 않고 무익한 심판절차에 시간과 비용을 낭비하도록 하는 결과를 초래한다는 점 등을 주요한 근거로 들어 권리범위 확인심판에서도 진보성 여부에 관하여 판단할 수 있어야 하고, 나아가 진보성 결여가 명백하다면 그 특허권을 근거로 하는 권리범위 확인심판은 청구의 이익이 없어 각하되어야 한다고 하였다.¹⁴⁾¹⁵⁾

(3) 선출원 위반의 발명이 특허로 등록된 경우

-
- 14) 한편, 특허권과 디자인권은 모두 신규성을 요건으로 하고, 특허의 진보성은 디자인의 창작용이성에 대응되는 개념으로 볼 수 있는데, 판례는 앞서 본 것처럼 신규성이 결여된 발명에 권리범위를 인정할 수 없다는 위 81후56 판결의 법리를 디자인에도 적용한 바 있고, 권리범위 확인심판에서의 진보성 판단에 관한 위 전원합의체 판결이 나오기 전의 것인 대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 및 2006. 7. 28. 선고 2005후2922 판결에서는 모두 창작 용이성이 있는 디자인이라는 사정만으로 권리범위를 부정할 수 없다고 판시하고 있다.
- 15) 위 전원합의체 판결 선고일과 같은 날에 상표권에 관한 권리범위 확인심판에서도 유사한 취지의 대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 판결이 선고되었다. 이는 운동화 취급업자인 청구인이 운동화에 관한 상표권자인 피청구인을 상대로 소극적 권리범위 확인심판을 청구한 것으로, 피청구인의 운동화 제품명인 ‘뉴발란스 사건’이라 불리는데, 피청구인의 상표는 그 등록 당시에는 식별력이 없어 무효사유가 존재하였지만 후발적 사용에 따라 식별력을 구비하게 되었는데, 다수의견은 상표유사여부를 판단하기 위한 등록상표의 식별력 판단기준시점이 심결시라고 하면서 청구인의 상표와 피청구인의 확인대상표장이 모두 심결시를 기준으로 식별력이 있는 ‘N’이라는 공통부분을 포함하고 있어 오인, 혼동의 우려가 있으므로 유사한 상표라고 보았으나, 반대의견에서는 피청구인의 상표권에 등록무효사유가 있는 있으므로, 위 2012후4162 판결과 마찬가지로 위 심판은 청구의 이익이 없어 각하되어야 한다고 하였다.

대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결은 ‘암로디핀의 베실레이 트엠’이라는 물질에 관한 특허권자인 피청구인을 상대로 청구인이 자신의 실시발명이 위 특허발명의 권리범위에 속하지 아니 한다는 소극적 권리범위 확인심판에 관한 것이다. 위 특허발명은 1987. 8. 5. 출원되었는데, 대법원은 1987. 4. 4. 출원된 선출원발명이 위 특허발명과 동일하고, 특허무효사유에 있어 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원 발명과 선행발명 내지 선출원 발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 신규성이 없는 경우 등록무효심판이 없어도 권리범위를 인정할 수 없다는 위 81후56 판결의 법리가 선원주의 위반에도 그대로 적용된다고 하여 청구를 인용하였다. 법원은 신규성 결여라는 무효사유를 권리범위 확인심판에서 판단할 수 있다는 법리를 선출원주의 위반이라는 무효사유에도 유추하여 이를 판단할 수 있도록 한 것이다.

한편 대법원은 1984. 5. 15. 선고 83후107 판결에서 후등록 실용신안이 선등록 실용신안의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위 확인심판은 부적법하다고 판시한 바 있고, 이후에도 같은 취지의 이른바 ‘권리 대 권리’의 적극적 권리범위 확인심판은 부적법하다는 취지의 판결이 계속 되었으며, 다만 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결에서는 양 고안이 이용관계에 있어 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위 확인을 구할 수 있는 경우에는 청구가 허용된다고 판시하였다. 이는 확인대상이 된 특허발명이 다른 특허권의 권리범위에 속한다고 판단할 경우 그것이 이용관계로 인한 것이 아닌 한 확인대상의 특허발명보다 선출원된 발명이 존재한다는 무효사유를 인정하게 되는 것이므로, 권리범위 확인심판에서 선출원의 존재라는 무효사유를 판단할 수 없다는 점을 전제로 한 것으로 보이기도 한다.

(4) 특허명세서에 기재불비의 무효사유가 있는 경우

대법원 1983. 1. 18. 선고 82후36 판결은 특허명세서의 기재에 의

하여 발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 때에는 그 특허발명의 권리 범위를 주장할 수 없다고 한 것으로, 대비 대상이 된 특허발명의 명세서에는 특정 물질의 제조방법에 있어 ‘잉고트’라는 물질을 35%의 중량비율로 배합한 원료를 사용한다고 기재되어 있는데, 대법원은 위 ‘잉고트’가 금속 주괴를 의미하고, 위 금속 주괴는 아연, 알루미늄, 동 각종 개별금속의 주괴와 위 금속들을 합금한 주괴가 있는데다 위 합금은 함유성분량에 의해 성질이 크게 달라짐에도 위 ‘잉고트’에 관한 설명에서 어떤 금속이 어느 정도의 비율로 구성된 것인지 기재가 없어 이를 특정할 수가 없어 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 기술적 범위를 특정할 수 없는 이상 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판시하였다. 위 법리는 이후의 판결에도 계속 되었는바, 법원은 명세서의 기재불비라는 무효사유를 권리범위 확인심판에서 판단할 수 있다는 입장에 있다고 할 것이다.

(5) 무권리자에 의한 출원의 경우

권리범위 확인심판에서 무권리자에 의한 출원이라는 무효사유를 직접적으로 다룬 대법원 판례는 아직까지는 없는 것으로 보인다. 다만 특허법원에서는, 무권리자에 의한 출원이라는 무효사유가 주장될 경우 “모인출원에 해당하는지 여부까지 판단하는 것은 권리범위 확인심판제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않으며 무효심판의 기능을 약화시킬 수 있다”거나,¹⁶⁾ “특허발명의 권리범위를 인정할 수 없는 경우에 해당되지 않으므로, 모인출원임을 이유로 무효라고 판단할 수 없다”거나¹⁷⁾ “무효심결이 확정되지 않는 한 신규성이 없거나, 기재불비 등으로 기술적 범위를 특정할 수 없거나, 실시가 불가능하지 않는 한 다른 절차에서 당연무효라고 판단할 수 없다”¹⁸⁾는 이유 등으로 대부분

16) 특허법원 2014. 9. 26. 선고 2014허1341 판결, 상고기각으로 확정되었으나, 모인출원 부분에 대한 구체적인 언급이 없다.

17) 특허법원 2006. 10. 12. 선고 2006허466 판결, 마찬가지로 상고되었으나 모인출원 부분에 대한 구체적인 언급이 없다.

18) 특허법원 2004. 4. 9. 선고 2003허1857 판결, 상고가 제기되지 않아 그대로 확정되었다. 위

본안 판단 없이 그 주장을 배척하고 있지만, 반대로 “모인출원에 해당하여 등록이 무효로 되어야 할 것이어서 권리범위가 인정되지 아니하므로 확인대상고안이 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다”는 이유로 권리범위를 부정한 판례¹⁹⁾도 존재한다.

4. 외국의 관련 제도 검토

가. 미국²⁰⁾

일반적으로 미국 특허법에서 일어나는 모든 소송은 연방법원의 배타적인 사물관할에 속한다. 연방법원은 특허권자가 제기하는 특허침해소송뿐만 아니라 침해혐의를 받는 쪽이 제기하는 비침해, 무효, 집행불능의 확인판결을 구하는 소송도 연방법원의 관할에 속한다. 법원이 특허의 유효성을 판단하는 경우는 특허침해소송에서 당사자가 특허무효를 주장하거나 반소 형태로 특허권에 대한 무효확인소송을 제기하는 경우이다.

미국 법원은 무효 여부를 제한 없이 심리하게 된다. 하나의 침해소송에서 무효로 판결된 특허 청구항에 대해 특허권자는 그 후의 다른 침해소송에서 다른 당사자에 대해서도 자신의 특허가 무효임을 부정할 수 없다는 것이 미국의 판례이다.²¹⁾ 특허침해소송에서 특허무효가 확인된 경우에 특허권자는 특허의 유효성을 쟁점으로 다시 소송을 제기할 수 없지만, 특허의 유효성이 확인되더라도 제3자는 특허의 유효성에 문제를 제기할 수 있다. 다만, 미국 특허법은 미국 특허청의 심사를 거쳐 부여된 특허권을 유효한 것으로 추정하는 명문의 규정을 두고 있다.²²⁾

2014허1341 판결에서도 이러한 취지가 일부 언급되었다.

19) 특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허3001 판결, 상고가 제기되지 않아 그대로 확정되었다.

20) 정연덕, 특허 권리의 존속 강화를 위한 제도 개선안 연구, 2012년, 특허청, 5쪽 참조.

21) *Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation*, 402 U.S. 313 (1971). 다만, 특허권자가, 최초 소송의 절차적, 실질적, 증거적인 측면에서 자신의 주장을 추구할 수 있는 공정한 기회를 갖지 못하였다는 점(a fair opportunity procedurally, substantively and evidentially to pursue his claim the first time)을 증명할 때에는 그러하지 아니하다.

한편, 미국에는 우리의 권리범위 확인심판과 유사한 제도는 존재하지 않는 것으로 보이고, 법원에 의한 특허무효절차 외에도 특허청에 의하여 특허의 유효성을 다루는 절차로 재심사(Reexamination)제도가 있다. 누구라도 특허성에 대해 새로운 실체적인 의문을 제기하는 선행기술을 근거로 특허발명의 청구항을 재심사해 줄 것을 특허청에 청구할 수 있다. 위 재심사에 대하여는 심판원에 항고할 수 있다.

재심사제도는 신청인이 절차에 참여할 수 있는지 여부에 따라 신청인이 참여할 수 없는 결정계(Ex parte)와 그 참여가 가능한 당사자계(Inter partes)로 분류되었는데, 2012. 9. 16. 시행된 개정 특허법에서는 위 제도 중 당사자계 재심사제도를 심판원에서 진행하는 PGR(Post-Grand Review)과 IPR(Inter partes Review)로 대체하였다. 미국의 민사법원에서 특허의 무효를 다투는 청구를 한 이후 그 청구인은 PRG, IPR을 신청할 수 없으나, 이 제한은 상대방에 제기한 소송에서 반소로 무효를 다투는 경우에는 적용되지 않고, 반대로 PGR, IPR을 신청한 후 그 신청인이 민사법원에서 특허의 무효를 다투는 청구를 한 경우 민사법원의 청구는 일부 예외적인 경우를 제외하고는 자동적으로 중단된다. PRG 신청인은 특허무효와 관련된 모든 사유를 주장할 수 있으나, IPR 신청은 선행문헌에 기초한 신규성과 진보성 결여 주장만 할 수 있다. PRG, IPR 결정에 대해서는 연방법원에 불복할 수 있다.²³⁾

IPR은 저렴한 비용으로 신속하게 하자 있는 특허를 제거할 수 있는 방법으로 소개되고 있으며, 일부 변호사들은 특허소송보다 특허무효심판의 활용을 권고하고 있는데다, IPR을 활용해 특허를 무효화시키는 사례가 증가하고 있다고 한다.²⁴⁾²⁵⁾

22) 미국특허법 제282조: 35 U.S.C. 282 Presumption of validity; defenses.

23) 이근원, 미국 특허분쟁의 신속한 해결을 위한 신규제도 소개, 2012년, 한국지식재산보호협회 IP분쟁지원팀 참조.

24) 중앙일보 2015. 9. 3.자 기사, [지식재산권 대응 전략] IPR는 특허 암살단인가 (http://www.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=3645554) ; 전자신문 2015. 10. 23.자 기사,

나. 일본²⁶⁾

일본은 우리 특허법과 같이 권리범위 확인심판, 특허침해소송 및 특허무효심판제도가 모두 존재하고 있었다가 뒤에서 보는 바와 같이 권리범위 확인심판의 성격이 불분명하다는 이유로 1959년 권리범위 확인심판이 폐지되고²⁷⁾ 판정제도가 도입되었다.

일본은 1999. 6.경부터 지식재산의 침해정보와 특허의 무효심판사건에 대하여 정보교환을 개시해 왔는데, 침해소송이 제기되면 재판소가 특허청에 소재기 사실을 통지하고, 특허청에 당해 사건에 대해 무효심판이 제기되었는지를 통지한다.²⁸⁾

일본의 특허침해소송에서 무효사유를 판단할 수 있는가에 관하여 보면, 대심원 명치37(1904). 9. 15. 선고 명치36(レ)2662호 판결은 행정처분으로 특허권이 발생하고 행정처분은 특허청의 전속이며, 특허무효를 통상 법원에서 누구나 주장할 수 있다고 하면 심판제도를 둔 취지가 손상되므로, 특허청이 부여한 특허는 특허청의 심결로서 무효를 선언하지 않는 한 당연히 존속하는 것이고 통상 법원에서 그 특허의 당부 및 효력

[IP노믹스] 美 특허분쟁, 소송전보단 ‘무력화’ 대응해야
(<http://www.etnews.com/20151022000302>) ; 리걸타임즈 2015. 10. 8.자 기사, 미국 소송 대응은 이렇게!(<http://www.legaltimes.co.kr/view.htm?kind=&keys=&UID=27812>) 각 참조

25) 한편, 과거 우리의 특허법에서는 누구나 실정등록일부터 3개월 이내에 특허청에 특허무효를 주장할 수 있는 이의신청제도가 존재하였다가 2006. 3. 법개정으로 삭제되었다. 그런데, 올해 7월에 위 이의신청제도와 유사한 제도로서 누구나 특허등록 후 6개월 이내 특허청에 특허무효를 주장할 수 있는 특허취소제도가 국무회의를 통과되었는데, 이와 같이 이의신청제도가 사실상 부활한 것과 같은 현상도 특허분쟁을 조기에 신속하게 해결하겠다는 미국의 IPR 등 제도의 취지와 유사한 것으로 보인다. 특허청, 특허법 일부개정안 국무회의 통과 보도자료 (http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?seq=15022&c=1003&a=user.news.press1.BoardApp&board_id=press&catmenu=m03_01_02) 참조.

26) 유영선, 위 논문, 410쪽 이하; 이한주, 위 문헌 563쪽 재인용, 김원준, 등록상표권의 행사와 권리남용, 2014년, 기업법연구 제28권 제3호(통권58호) 339쪽 각 참조.

27) 일본에서의 권리범위 확인심판 폐지 경위에 관하여는 뒤에서 별도로 다룬다.

28) 정연덕, 위 논문, 25쪽 이하 참조.

의 유무를 판단할 수 없다고 해석해야 한다고 판시함으로써 무효판단 부정설을 채용하였고, 그 후 같은 취지의 판례가 계속되어 왔다. 이러한 판례에 따라 그 후 최고재판소나 하급심에서는, 침해소송법원의 경우 무효심결이 확정되기까지는 무효사유의 판단을 할 수 없음을 전제로, 특허청구범위에 공지기술이 포함되어 있으면 구체적 사안에 맞추어 이를 권리범위에서 제외하도록 청구범위를 축소 해석함으로써 특허침해를 부정하여, 위 대심원판례와 정면으로 배치되는 상황을 피하여 왔다. 즉, 일부 공지의 경우 공지기술 제외설을 적용하고, 전부 공지의 경우 확장해석부정설 또는 실시례 한정설을 취하여, 한정해석설을 따른 판례가 하급심의 주류를 이루었다.

그런데, 이러한 일본 법원의 태도는 이른바 ‘킬비’ 사건에서 변경되기 이전, 이른바, 최고재판소 평성12(2000). 4. 11. 선고 평성10(オ)364호 판결은 반도체 직접회로에 관한 특허권자인 미국의 Texas Instrument사가 일본의 후지쓰사를 상대로 특허침해에 기한 손해배상청구를 한 사안이다. 위 사건에서 최고재판소는 특허권자에게 부당한 이익을 주고 발명 실시자에게 부당한 불이익을 주어 형평에 반하고, 무효심판을 경유하여 무효심결을 확정시키지 않으면 무효사유의 항변을 허용하지 않는 것은 무효심판절차를 가용하는 것으로 소송경제에도 반하며, 특허법 제168조 제2항을 무효이유가 존재함이 명백하여 무효로 되는 것이 확실히 예견되는 경우까지도 소송절차를 중지하는 것으로 해석할 수 없다는 이유로 특허에 무효이유가 존재하여 무효가 될 것이 확실히 예견되는 경우에도 그 특허권에 기한 금지, 손해배상 등 청구가 허용된다고 해석하는 것은 상당하지 않다고 하여, 특허에 무효이유가 존재함이 명백한 때에는 그 특허권에 기한 금지, 손해배상 등 청구는 특단의 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 하면서 위 명치36(九)2662호 판결 등을 변경한다고 판시하였다. 위 판결은 앞서 검토한 학설 중 권리남용설의 입장을 취한 것으로 평가되고, 권리남용의 요건으로서 무효사유가 존재함이 명백한 경우에 해당할 것을 실시하고 있었다.

한편, 위 판결 이후 개정되어 2005. 4. 1. 시행된 개정 특허법 제104조의 3 제1항²⁹⁾에서는 특허침해소송에서 당해 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 되어야 할 것이라고 인정되는 때에는 특허권자 또는 전용 실시권자는 상대방에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다고 규정하여 위 판결에서 요구한 명백성 요건이 인정되지 않더라도 무효사유를 판단할 수 있도록 하였다.

다. 독일³⁰⁾

독일은 우리 특허법과 같은 권리범위 확인심판은 없고 특허청에 의한 상급감정제도가 운영되고 있다. 한편, 독일에서 특허침해소송과 무효를 다루는 절차가 분리되어 있어 특허침해소송은 지방법원에서 이루어지지만, 특허의 무효를 주장하려면 특허청에 이의신청을 제기하거나 연방 특허법원에 무효확인소송을 제기해야 한다. 침해소송에서 무효주장은 받아들여지지 아니하고 특허가 유효하다는 전제 하에 침해 여부를 가리게 된다. 다만 특허침해소송에서 피고는 이의신청이나 무효확인소송이 제기되었음을 이유로 특허침해소송의 중지를 요청할 수 있다.

다만, 독일에서는 앞서 살펴본 자유기술의 항변을 특허침해소송에 적용하여 무효사유가 있는 특허권에 기한 권리행사를 제한해 왔는데, 독일 연방대법원은 BGH 29. 4. 1986. X ZR 28/85 판결에서 이러한 유형의 항변을 일정한 조건 하에 받아들였다. 독일 연방대법원은 피고는 확인대상발명이 공지기술이거나 공지기술로부터 용이하게 도출해낼 수 있는 기술이기 때문에 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 항변을 제기하는 것이 가능하다고 하였다.

29) 일본 특허법 제104조의 3 제1항의 규정은 다음과 같다.

特許權又は専用實施權の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許權者又は専用實施權者は、相手方に對しその權利を行使することができない。

30) 정연덕, 위 논문, 32쪽 이하. 유영선, 위 논문 403쪽 참조.

그러나, 독일 연방대법원은 확인대상발명이 특허발명과 문언상 동일하지 아니하여 문언침해가 성립하지는 않지만 균등침해가 성립된다고 인정되는 때에만 자유기술의 항변을 받아들일 수 있다는 입장에 있어 위 항변에 앞서 문언침해의 불성립 판단을 위하여 특허발명과 확인대상발명의 대비가 필요하다는 점에서 앞서 언급한 우리 판례상의 자유기술항변과 차이가 있는 것으로 보인다.³¹⁾

라. 중국³²⁾

중국은 특허심판 제도로 현재 우리의 거절결정 불복심판과 유사한 복심청구제도와 무효심판제도만 있고, 권리범위 확인심판과 유사한 제도는 없어 특허침해소송 법원에서 보호범위를 해석한다. 특허침해소송에서 피고가 특허무효를 주장하더라도 특허무효를 선언할 수는 없고,³³⁾ 침해소송을 중지할 수도 있는데, 피고의 무효주장의 증거와 이유 등을 심사하여 특허의 신규성이나 진보성을 부정할 수 있는 증거가 없다면 소송을 중지하지 아니할 수도 있다.

특허침해소송에 피고가 할 수 있는 항변으로 우리의 자유기술항변과 유사한 현유기술(現有技術) 항변이 있는바, 특이하게도 중국은 이 항변을 특허법의 명문의 규정으로 두고 있다.³⁴⁾

31) 김원준, 자유기술의 항변에 대한 비교법적 고찰, 2013년, IT와 법연구 7집(2013.2), IT와 법센터, 6쪽 참조.

32) 김태수·최정·정옥·권순학, 중국 특허법, 2011년, 한빛지적소유권센터, 177쪽, 240쪽, 245쪽, 288쪽 등 참조.

33) 제ZL00222072.5호 실용신안권자인 원고는 피고를 상대로 충칭시 제1중급인민법원(우리의 1심 법원)에 침해금지소송을 제기하였고, 피고가 무효심판을 제기하지 않고 실용신안이 무효라고만 주장하자, 법원은무효 주장을 배척한 바 있다(김태수 등 위 문헌 245쪽).

34) 중국 특허법의 현유기술 항변에 관한 규정은 다음과 같다.

제22조 제5항

이 법이 말하는 현유기술이란, 출원일 전에 국내외에서 공중에게 알려진 기술을 말한다.

제62조

특허침해분쟁에서, 권리침해의 피소자가 그 실시하는 기술 또는 디자인이 현유기술 또는 현유

한편, 실용신안과 디자인 침해소송에 관하여 권리자 내지 이해관계인은 지식산업국(우리의 특허청)에 평가보고서를 청구할 수 있고, 법원 또는 특허업무를 관리하는 부서는 권리자 등에게 위 평가보고서를 요청할 수 있다. 실무상으로 평가보고서는 침해소송에서 피고가 무효를 주장하는 경우 법원이 소송 중지여부를 결정하는 증거 중 하나로서, 최고인민법원의 특허분쟁사건 심리의 법률적용 문제에 관한 규정 제8조 제1항에 의하면 실용신안 분쟁사건의 원고는 권리 안정성 증명하여 소송중지를 피하기 위하여 소송 시에 평가보고서를 제출해야 한다. 다만 평가보고서는 구속력이 없어 그 보고서에 권리 무효사유가 있다는 내용이 포함되어 있더라도 이는 구속력이 없어 법원은 권리가 유효함을 전제로 권리침해로 판단할 수 있다.³⁵⁾ 이러한 평가보고서는 권리의 무효사유 판단에 관한 특허청의 구속력 없는 의견표명으로서 앞서 본 바와 같은 일본의 판정제도 내지 독일의 상급감정제도와 유사한 측면이 있다.³⁶⁾

5. 소결론

비록 우리의 권리범위 확인심판과 같은 제도는 존재하지 않지만 특허 무효처분과 특허침해소송의 판단기관을 달리 정하고 있는 일본과 독일은 침해소송에서 무효사유가 있는 특허발명에 관한 사안에 관하여 다르게 대응하고 있다.

일본에서는 킬비사건을 통하여 권리남용의 항변을 채택한 이후 명문의

디자인에 속한다는 것을 증명하는 증거가 있는 경우에는, 특허권의 침해를 구성하지 아니한다.
35) 위 각주 21에서 언급한 침해소송에 제출된 평가보고서에도 원고 실용신안 청구항 중 일부 고안에 진보성이 없다는 내용이 포함되어 있었으나, 법원은 권리침해로 판단하였다.

36) 한편 우리나라에서는 2006. 3. 3. 법률 제7872호로 실용신안법이 개정되기 전까지 진보성 존부 등 주요요건을 판단하지 않는 무심사주의를 채택하면서도 기술평가청구(구 실용신안법 제21조 이하)를 함께 두어 누구든지 기술평가를 청구할 수 있고 그 평가절차에서 당해 실용신안이 실질요건을 구비하였는지 평가하도록 하였던바, 중국의 평가보고제도는 우리의 기술평가제도와 유사한 측면이 있다고 보인다. 다만, 우리의 제도에서는 등록무효요건이 있다고 판단되는 경우 등록을 취소해야 했지만, 중국의 제도에서 평가보고서는 의견표명에 불과하다는 차이가 있다.

규정을 도입함으로써, 당해 규정의 문제점에 관하여 이견이 있을 수 있지만, 특허침해소송에서 무효사유를 판단할 수 있다는 점에 관하여는 이견이 있기 어렵게 되었다.

반면 독일에서는 자유기술의 항변을 채택하였는바, 이는 당초 무효사유가 있는 특허권의 권리행사를 제한하면서도 특허청의 특허부여행위의 효력을 직접적으로 부인하지 않기 위하여 당해 특허발명에 관한 무효사유를 판단하지 않으려고 하는 취지에서 도입된 것으로 보임에도 연방대법원은 특허발명과 확인대상발명이 문언침해의 관계에 있을 때에는 위 항변을 허용하지 아니함으로써 간접적으로나마 무효사유를 판단할 수 있는 범위가 제한된 측면이 있다. 반대로, 균등침해가 인정된 때에 위 항변을 판단하게 되는 것인데, 위 항변이 받아들여져 특허발명의 권리범위에 있는 확인대상발명에 대하여 신규성 내지 진보성이 결여되어 있다는 점이 인정된 경우 비록 문언상 동일하지 않은 발명이라고 하더라도 특허발명에 대하여도 무효사유가 있음을 사실상 인정하게 되는 것이 아닌가 하는 의문이 들기는 한다.³⁷⁾

우리 판례는 당초 권리범위 확인심판과 특허침해소송 양 절차에서 특허발명의 신규성 결여라는 무효사유를 판단할 수 없다는 입장이었다가 그 특허발명 중 공지된 부분에는 권리범위를 확장할 수 없다고 함으로써 판단 범위를 넓혔는데 심판에서 먼저 전원합의체 판결로서 신규성 결여 여부를 판단할 수 있다고 정리하였고, 이 법리를 특허침해소송에도 적용함으로써 양 절차 모두 신규성 결여를 판단할 수 있도록 하였는바, 이후에도 진보성 결여에 관하여는 특허침해소송에서 먼저 전원합의체 판결로서 이를 판단할 수 있다고 정리한 반면, 권리범위 확인심판에서는 이를 판단할 수 없다고 정리함으로써 양 절차에서 판단할 수 있는 무효사유의

37) 위와 같은 법리를 볼 때 독일 연방대법원은 원고의 특허발명과 확인대상발명을 대비한 후 자유기술의 항변을 판단함으로써 위 항변을 소송법상 진정한 의미의 항변으로 보고 있는 것으로 보인다. 그런데, 우리 판례는 뒤에서 보는 것처럼 자유기술 항변의 설시에 있어 확인대상발명에 효력제한사유가 존재함이 인정되면 ‘특허발명과 대비할 필요가 없이’ 특허권자의 청구를 배척할 수 있다는 입장에 있다.

범위에 차이가 발생하게 되었다.

한편, 판례가 신규성 결여와 진보성 결여라는 각 무효사유에 관하여 권리자의 청구를 배척하는 이유에도 주목할 필요가 있다. 신규성이 결여된 특허발명에 관한 권리범위 확인심판에서 판례는 위 81후56 판결을 통해 ‘권리범위를 인정할 수 없다’고 판시하였고 이는 특허침해소송에서도 그대로 인용되었지만, 진보성이 결여된 특허발명에 관한 특허침해소송에서는 그와 같은 특허발명에 기초한 권리행사는 ‘권리남용’이라고 판시한 것이다.³⁸⁾

앞서 권리남용설은 권리범위 확인심판에 채택되기 부적절하다는 취지의 학설에서 지적된 바와 같이 권리남용은 권리행사로 인하여 불이익을 받을 상대방이 존재해야 하는데, 권리범위 확인심판은 피청구인에게 어떠한 부작위 내지 급부이행을 요구하는 것이 아니라 단순히 특허발명과 확인대상발명의 권리관계에 관하여만 확인하는 절차이므로, 위 심판에서의 인용심결이 나중에 특허침해소송에서 피청구인에게 불이익을 가하는 자료로 사용된다고 하더라도, 위 심판 자체는 어떠한 권리의 남용이라고 보기 어렵다. 이러한 관점에서 보면 신규성 결여에 관한 청구 배척 근거는 권리범위 확인심판과 특허침해소송 양 절차에서 모두 이용될 수 있는 논리이기에 심판에서의 법리가 소송에서도 인용되었지만, 반대로 권리남용은 소송에서의 법리가 심판에서도 인용되기 어려운 논리로 보인다.

그렇다면 판례가 권리남용설을 채택한 근거는 무엇인지도 고려할 필요가 있다. 기존의 권리범위 확인심판과 특허침해소송을 하나의 ‘쟁송’으로

38) 위 판결 이전에도 대법원은 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판에서 무효사유가 분명한 특허권에 기초한 금지 등 청구는 권리남용에 해당한다고 판시한 바 있으나, 이 사안은 2심 법원이 기재불비를 이유로 특허발명의 권리범위를 부인한 것인데다, 그 특허발명에 관한 정정심판이 확정되었음을 이유로 2심 법원의 판결이 파기된 것으로, 대법원은 특허발명의 무효사유를 심리하지도 아니하였으므로, 이를 두고 판례가 위 특허침해소송에서의 진보성 존부판단에 관한 전원합의체 판결 이전에 모든 무효사유에 관하여 권리남용설의 입장에 있었다고 단정하기는 어렵다.

파악하면서 공지기술 제외설, 한정해석설, 권리범위 확정불능설 등을 통하여 권리를 제한하고자 했던 학설들은 위 자유기술의 항변과 마찬가지로 특허청의 특허부여행위의 효력을 부인하지 않기 위한 것이고, 권리남용설도 같은 취지에서 발생한 이론이라고 할 것이다. 무효항변 긍정설이나 권리남용설은 이론적으로는 무효선언을 하더라도 권리범위 확인심판의 심결에는 기속력이 없고,³⁹⁾ 특허침해소송의 판결 중 특허무효선언 부분은 기판력이 발생되지 않는 부분에 불과하여 다른 심판이나 소송에서 구속력이 없으며, 실질적으로는 무효사유를 판단하여 그것이 인정되면 심판 내지 소송의 종국적 결과에 반영하여 권리자의 권리행사를 배척할 수 있는데다, 심판 내지 소송에서 ‘무효가 될 것이 명백하기 때문에 권리남용이다’라는 판단이 확정되어 버리면 특허권자가 다른 분쟁에서 그 특허권을 행사할 가능성이 거의 없고 이를 행사하더라도 기존의 판단이 유력한 증거가 되어 권리행사가 배척될 가능성이 높은 점⁴⁰⁾을 볼 때 양 학설의 차이로 인한 실질적 이익은 그리 자명해보이지 않는바, 결국 권리남용설은 무효심판이 아닌 다른 절차에서 특허청의 특허부여행위가 무효라는 점을 명시적으로 판단하지 않는다는 점에서 의미가 있다.

또한 판례는 권리범위 확인심판에서 진보성 결여를 판단할 수 없다고 하는 논거로서 ‘대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속

39) 이 부분에 관하여도 반대 견해가 있지만 명문의 규정 없이 기속력을 인정하기는 어려운 것으로 보인다. 물론, 기속력을 인정하더라도 그 범위는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부에만 있을 뿐이고 그 결론의 전제인 특허발명의 무효사유 판단 부분에는 기속력이 발생할 수 없다고 할 것이다.

40) 대법원은 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결의 사안과 같이 특허침해소송에서 권리범위 확인심판의 확정 심결과 다른 판단을 하는 경우도 있다. 그러나 이 사건은, 침해소송의 피고가 신청한 소극적 권리범위 확인심판에서 확인대상고안이 실용신안의 권리범위에 속한다고 판단하였다가, 특허법원에서 반대로 확인대상고안이 실용신안의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였음에도, 그에 관한 대법원의 상고심 계속 중에 위 특허법원과 대법원의 소송이 취하되는 바람에 원래의 심결이 확정된 것으로, 동일한 특허발명에 관한 침해소송에서 대법원은 “민사재판에 있어서 이와 관련된 다른 권리범위확인심판사건 등의 확정심결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거자료가 되는 것이나, 당해 민사재판에서 제출된 다른 증거내용에 비추어 관련 권리범위확인심판사건 등의 확정 심결에서의 사실판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정될 경우에는 이를 배척할 수 있는 것이라 할 것이다”는 이유로 위 확정 심결과 배치되게 확인대상고안의 실시가 실용신안권을 침해하였다는 침해소송 법원의 판단이 위법하지 않다고 설시한 것인바, 이는 상당히 예외적인 경우에 불과하다.

하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로 그 절차에서 진보성 여부까지 판단하는 것은 위 심판제도의 목적에 어긋나고 제도의 본질에도 맞지 않는다'는 점을 지적하고 있고, 앞서 본 바와 같이 권리범위 확인심판에서 무효사유를 판단할 수 없다는 학설도 특허무효는 무효심판과 권리범위 확인심판은 그 성격이 다르다는 점을 근거로 하고 있는바, 결국 판례와 학설은 모두 권리범위 확인심판의 성격 또한 무효사유 판단불가의 논거로 삼고 있다고 보인다.

위에서 살펴본 논의들에 비추어 보면, 권리범위 확인심판에서 무효사유를 판단할 수 있는지는 근본적으로는 위 심판 자체의 성격과 직접적 관련이 있고, 위 심판과 특허부여행위의 효력의 관계도 위 판단가부에 있어 고려대상이 된다고 볼 수 있는 것으로 보인다. 이에, 이하에서는 먼저 권리범위 확인심판의 법적 성격에 따른 무효사유의 판단가부에 관하여 먼저 살펴보고, 다음으로 특허부여행위와의 관계에 따른 무효사유의 판단가부에 관하여 살펴보기로 한다.

III. 권리범위 확인심판의 법적성격 및 무효사유 판단가부

1. 우리의 특허법 규정

먼저 권리범위 확인심판 제도의 법적성질에 관하여 살펴본다. 위 제도는 일본의 구 특허법(1911년) 제84조 제1항 제2호에서 유래한 것으로, 1952년 시행되었던 구 특허법 제11장 심판 편 중 제156조에서는 “본 법에 규정한 사항 이외 발명 또는 고안의 실시에 이해관계를 유한 자는 특허권의 범위 확인의 심판을 청구할 수 있다”고 하여 권리범위 확인심판을 규정한 바 있고, 현행 특허법에서는 제7장 심판 중 제135조에서는

“특허권자, 전용실시권자 또는 이해관계인이 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다”고 규정하고 있으며, 상표법과 디자인보호법에서도 같은 형태로 규정하고 있다.⁴¹⁾

그리고 권리범위 확인심판에 관하여는 특허법에는 위 규정 외에 심판 절차에서 피청구인이 자신의 발명 등과 청구인의 특허발명이 다르다고 주장하는 경우 청구인이 확인대상발명의 설명서, 도면을 보정하는 경우 보정할 수 있는 범위 및 심판청구시 첨부해야 하는 서면에 관련된 규정 외에는 다른 규정이 없고, 같은 법 시행령, 시행규칙에도 위 심판에 관하여 별다른 규정이 없다.

이처럼 권리범위 확인심판에 관하여는 특허법 제135조의 규정 외에는 그 성격을 판단할 수 있는 규정이 없으므로, 위 심판제도의 성격에 관하여는 판례와 관련 학설에 의존할 수밖에 없다.

2. 권리범위 확인심판의 법적성격에 관한 학설

권리범위 확인심판이 단순히 상대방의 발명실시 형태가 특허권 등을 실시하는지 여부, 즉 기술적인 범위에 관한 판단만을 하는 제도라면 위 심판에서 권리자체에 존재하는 무효사유 등을 판단하는 것은 그 제도의 취지에 벗어나는 것이므로 그 판단이 불가한 반면, 위 심판이 기술적 범위의 판단을 넘어서 권리의 범위까지 판단하는 제도라면 권리의 무효사유를 판단하는 것도 가능하게 된다. 이에 권리범위 확인심판의 법적성격에 관하여 살펴본다.

가. 권리관계 확정설

41) 다만, 상표법 제75조에서는 등록상표의 ‘보호범위’가 아닌 ‘권리범위’를 확인하기 위하여 심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있으나, 그 차이로 인하여 실질적으로 달라지는 부분은 없으므로 보인다.

권리범위확인심판은 발명의 기술적 범위를 확정하고, 나아가 이를 기초로 하여 그 권리의 효력이 미치는 범위까지 확정하는 제도라고 보는 견해로, 민사소송의 원칙상 단순한 사실관계의 확인은 분쟁의 이익이 없고, 권리범위확인심판도 확정되면 기판력과 비슷한 일사부재리의 효력 등 일정한 법적 효력이 있다는 점에 근거를 두고 있다.

이 학설에 의하면 권리범위 확인심판에서는 기술적 구성을 대비하여 사실관계를 판단하는 것을 넘어서 특허의 권리효력범위를 판단할 수 있고, 특허 무효사유가 존재한다는 주장이 있을 경우 권리범위를 판단하기에 앞서 권리에 효력이 있는지를 판단하기 위하여 특허에 무효사유가 존재하는지를 심리해야 한다.

이 학설을 지지하는 논거로서 행정부와 사법부의 권한분배 원칙이나 이 제도에 관한 입법례가 거의 없는 점 등에 비추어 이론적으로는 사실관계 확정설이 타당하나, 현행 특허법 제135조가 ‘권리범위’ 확인심판이라는 제목 아래 ‘특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여’라고 그 목적을 제시하고 있는 상황 아래에서는 이를 단순한 사실관계의 확인을 위한 제도라고 보기는 어려우므로, 권리관계 확정설을 따르지 않을 수 없다는 견해가 있다.⁴²⁾

또한, 권리범위 확인심판은 기술고안의 내용범위 확정이라고 하는 사실 확인의 문제가 아니고, 권리의 효력이 미치는 범위라고 하는 법률 문제를 구체적인 사실에 대한 관계에서 확정하는 것이라는 데에 있고, 권리범위 확인심판도 법률상의 분쟁을 해결하려는 분쟁제도이니만큼 사실관계 확인을 내용으로 하는 확인의 소를 허용할 수 없다는 취지에서 권리범위 확인심판이 권리관계의 확정을 목적으로 하는 것이라는 취지를 수긍한다는 견해도 있다.⁴³⁾

42) 김태현, 권리범위확인심판의 본질과 진보성 판단의 가부, 2008년, 특허소송연구 4집(2008.12.), 5쪽 참조.

나. 사실관계 확정설

이는 권리범위 확인심판이 기술적 범위에 관한 사실관계의 확정에 그쳐야 하는 제도라는 입장이다. 특허법은 ‘특허권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다’고만 규정하고 있고 상대방의 침해여부를 확인하기 위한 것이라는 규정을 두고 있지 아니하므로 권리범위 확인심판을 권리관계의 확인을 구하는 심판으로 해석한다고 하더라도 그 실질은 심판의 대상인 확인대상발명과 특허발명 사이의 객관적인 요건을 기준으로 권리관계의 확인을 구하는 것에 불과할 뿐 당사자 사이의 주관적인 요건이 포함된 특허권의 침해여부와 그로 인한 법률관계, 즉 침해금지청구권의 존부나 손해배상채무의 존부와 같은 구체적인 청구권의 존부까지 확인하거나 확정할 수 있는 것은 아니라고 제한적으로 해석해야 한다는 견해이다.⁴⁴⁾

이 학설에 의하면 권리범위 확인심판에서는 특허발명과 확인대상발명의 기술적 구성이 일치하는지 여부라는 사실관계만을 확인할 수 있을 뿐이고, 특허발명에 무효사유가 존재한다는 주장이 있더라도 그 당부는 기술적 구성의 대비와 무관하므로 이를 판단할 수 없다.

또한 이와 같은 입장에서 순수한 기술적 관점에서 대비된 실시형태와 특허발명이 동일한 것인지 여부에 관한 기술적 감정을 하는 작업과 그와 같은 사실관계에 터 잡아 어느 실시형태가 당해 특허권을 침해한 것인지 여부를 판단하는 작업을 구별하여 전자는 순수한 기술적 감정에 속하고 후자는 법률해석적용, 즉 사법고유의 업무에 속하는 것으로, 권리범위 확인심판을 특허법상 후자로 해석해야 할 논리 필요상 근거규정은 없고, 특허해석은 법원의 전권사항으로 이는 삼권분립을 전제로 하는 권

43) 김인섭, 권리범위확인심판제도의 문제점, 사법행정, 1980년. 제35쪽 참조 ; 곽태철, 권리범위확인심판에 관한 연구, 199년, 법원도서관 재판자료 제56집에서 재인용

44) 정상조·박성수, 특허법 주해 2권, 2010년, 박영사, 435, 436쪽 참조.

한분배의 원칙상 당연한 것이며, 특허 해석과 같은 사법업무를 행정기관에서 관장할 수 없는 것은 아니지만 그것은 예외적인 것에 불과하고, 특별한 예외규정이 없는 한 특허 해석과 같은 고유한 사법업무는 법원의 권한으로 해석되어야 하는 것이므로, 권리범위 확인심판을 후자로 해석하는 제도는 권한분배의 원칙에 반하여 기술 관료인 특허심판관의 능력을 벗어난 업무영역이고, 해석론상 위 심판은 단순한 감정적 성질을 가지는 제도로 보아야 한다는 견해도 있다.⁴⁵⁾

한편 위 견해를 지지하는 입장에서는 권리범위 확인심판의 본질을 권리관계의 확정이라고 한다면, 침해소송에 있어서도 법률적으로 이에 기속되어야 하나 이에 관한 규정이 없고 실무적으로도 확정된 권리범위 확인심결을 중요한 증거방법으로만 보고 있을 뿐이지 그 심결에 당연히 기속되는 것으로 보고 있지 아니한 점을 그 근거로 삼기도 한다.⁴⁶⁾

3. 판례의 태도

앞서 본 것처럼 판례가 권리범위 확인심판에서 특허발명의 신규성 결여 내지 선출원주의 위반이라는 무효사유를 판단할 수 있다고 판시하고 있는 점을 고려하면 이는 단순히 양 발명을 대비하여 기술적 범위의 포함 여부를 판단하는 사실관계 확정설과는 배치되는 입장에 있다고 볼 여지가 있다. 또한, 위와 같은 무효사유의 판단가부가 직접적 쟁점이 되지 아니한 아래의 사안들에 비추어 보더라도 판례는 기본적으로는 권리관계 확정설의 입장에 있다고 할 것이다.

가. 권리범위 확인심판의 심판대상

대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결은 피청구인이 실시하는 고

45) 송영식, 권리범위확인 심판제도에 관한 판례검토 <하>, 1987년, 법률신문 제1666호, 16쪽 참조.

46) 곽태철, 권리범위확인심판에 관한 연구, 1999년, 법원도서관 재판자료 제56집, 510쪽 참조.

안이 청구인의 등록 실용신안권의 권리범위에 속한다고 청구인이 주장을 하며 적극적 권리범위 확인심판을 제기한 것이다. 청구인은 피청구인이 확인대상고안으로서 (가)호 고안을 실시하고 위 (가)호 고안이 자신의 등록 실용신안권의 권리범위 내에 속한다고 주장한 반면, 피청구인은 자신이 실시하는 고안이 위 (가)호 고안과는 기술적 구성이 동일시 될 수 없는 (나)호 고안이라고 주장하였다. 이에 대하여 원 심결을 한 특허청 항고심판소에서는 (나)호 고안은 (가)호 고안과 기술적 구성이나 작용이 동일하여 그 동일성이 인정되고, 실용신안권으로 등록된 청구인의 고안과 위 (가)호 고안도 동일성이 인정되어 (가)호 고안이 청구인의 고안의 권리범위에 속하는 것이라고 판단하였다.

그러나, 대법원은 실용신안권의 권리범위 확인심판은 단순히 실용신안 자체의 고안의 범위라고 하는 사실구성의 상태를 확정하는 것이 아니라, 그 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이므로, 실용신안권 권리범위 확인심판청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 고안이라고 판시하면서, 청구인이 심판 대상으로 삼는 것은 (가)호 고안이고 피청구인은 (가)호 고안이 권리범위에 속한다는 점을 다투지 아니한 채 (가)호 고안이 자신의 실시고안과 다르다고만 주장하고 있어, 심판대상 고안이 청구인의 고안의 권리범위 속하는 것이라는 점에 관하여 다툼이 불여지가 있다고 할 것이고, 이와 같이 심판대상 고안이 등록된 실용신안의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 다툼이 없는 경우 심판을 청구할 수 없고, 항고심판소는 권리범위에 속하는 것임을 인정하는지 여부를 명백히 밝혀 다툼이 없으면 각하했어야 함에도 이를 명백히 밝혀보지 아니한 채 심판청구를 인용하여 심리미진 내지 법리 오해의 위법이 있다는 이유로 위 사건을 파기, 환송하였다.⁴⁷⁾

47) 한편, 위 대법원 판례에서는 위 심판 청구인이 별개의 권리범위 확인심판에서 피청구인을 상대로 위 (나)호 고안이 청구인 고안의 권리범위에 속한다는 내용의 확정된 인용심결을 받았으므로, 피청구인이 (나)호 고안만 실시할뿐 (가)호 고안을 실시하지 아니한 경우에는 피청구인을 상대로 (가)호 고안에 관하여 권리범위 확인심판을 청구할 실익이 있는지 의문이 있다는 지적도 하고 있다.

위 판례의 취지는, 권리범위 확인심판이 실용신안권으로 등록된 고안의 사실구성 상태, 즉 그 등록 고안의 기술적 구성이 어떠한 상태에 있는지를 확정하는 절차가 아니라, 그 심판에서 확인대상으로 삼은 구체적인 다툼의 대상이 되는 피청구인의 고안이 실용신안권의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 절차라는 것으로 보인다.

한편, 위 판례가 참조판례로 언급한 판결 중 1983. 4. 12. 선고 80후 65 판결은 구체적 사실이 동일한 것이라고 해도 심판대상이 되는 실용신안권이 별개의 것인 한 그 결과를 달리할 수 있고 이해관계도 다를 수 있어 동일한 고안으로 동일한 당사자에 대해 그 상대방이 가지는 실용신안권의 권리범위 확인청구를 하고 있거나 심판을 받았다 할지라도 특별한 사정이 없는 한 이와 별개의 실용신안권에 대한 권리범위 확인청구가 이중청구가 된다고나 전 심결로 이해관계가 소멸되었다고는 볼 수 없다는 취지이고, 다른 참조판례로 언급된 1985. 10. 22. 선고 85후48, 49 판결 및 1990. 2. 9. 선고 89후1431 판결은 모두 소극적 권리범위 확인심판에 있어 청구인들이 실제로 사용하는 (나)호 고안을 은폐하고 이와 다른 (가)호 고안을 내세워 위 (가)호 고안들이 피청구인의 등록 실용신안권에 속하지 않는다는 확인을 구한 사건으로, 대법원은 심판의 대상이 된 청구인들의 (가)호 고안이 사용가능성이 없다는 등의 이유로 청구인들이 이해관계인이 아니라고 보아 청구의 적법여부가 문제될 수 있지만 이 경우에도 그 심판대상은 (가)호 고안이 된다는 취지인바, 위 참조판결들의 취지를 고려할 때 위 90후373 판결은 권리범위 확인심판에 있어 청구인이 특정하여 권리범위에 속하거나 속하지 않는다고 주장하는 고안들만을 실제 심판대상으로 삼아야 한다는 점을 강조하기 위하여 위와 같이 ‘권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것’이라고 언급한 것으로 보인다.

나. 간접침해

대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결은 화상기록장치(프린터)에 관하여 특허권을 가진 피청구인을 상대로 프린터에 사용되는 부품인 카트리지에 관한 발명을 실시하는 청구인이 자신의 발명이 위 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리범위 확인심판을 청구한 사안이다. 대법원은 특허발명의 소모품이 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자 측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 '특히 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하는데, 청구인이 실시하는 발명의 카트리지가 피청구인의 특허발명의 물건의 생산에만 사용되는 이상 청구인에 의한 특허권의 간접침해가 성립하는 것으로 위 특허권의 권리범위에 속한다는 취지로 판시하였다.

위 판례에 대하여, 간접침해 물건을 확인대상발명으로 하는 권리범위 확인심판에 대하여도 그와 같은 권리범위 확인심판이 가능함을 전제로 권리범위에 속한다고 판시하고 있는바, 권리범위 확인심판을 단순히 특허발명의 기술적 범위를 확인하기 위한 심판으로 본다면 확인대상발명이 특허발명의 구성요소를 전부 포함한 것이 아니어서 특허발명의 기술적 범위에는 포함되지 않는 것으로 보아야 하는 것이므로 위 판결은 권리범위 확인심판은 확인대상발명과의 관계에서 특허발명에 대한 침해여부라고 하는 법률관계를 확인하는 심판임을 전제로 한 것이라고 보아야 한다고 평석하기도 한다.⁴⁸⁾

다. 자유기술의 항변

대법원 1997. 11. 11. 선고 96후1750 판결은 와이어 핸들링 및 커팅

48) 정상조·박성수 공저, 특허법 주해 II권, 2010년, 박영사, 435쪽 참조.

장치에 관한 발명을 실시하는 청구인이 피청구인을 상대로 자신들의 발명이 피청구인의 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리범위 확인심판을 청구한 것이다. 청구인은 자신의 실시발명이 피청구인의 특허출원 전에 미국에서 간행된 특허공보상의 발명과 동일하다고 주장하였고, 대법원은 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우에는 특허발명과의 동일·유사 여부를 판단할 대상조차 가지지 않게 되어 그 확인대상발명은 특허발명의 권리범위 여하 및 특허발명과의 유사 여부에 관계없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다고 실시하면서, 청구인이 실시하는 발명은 위 미국 특허공보상의 발명과 발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과가 동일하여 피청구인의 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.

위 판례는, 등록특허권에 관한 권리범위 확인심판에서 확인대상발명이 공지기술로만 이루어졌다면 특허발명과 비교할 필요도 없이 그 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점을 명시한 것으로서 무효사유가 있는 특허권의 제안방안 중 자유기술의 항변을 채택한 것으로 보인다. 다만 우리 법원은 독일의 특허침해소송에서 적용하는 자유기술 항변에 관한 법리와 달리 확인대상발명이 특허발명과 문언침해에 있지 않다는 소극적 요건을 요구하지 않는 것으로 보인다. 이처럼 권리범위 확인심판에서 특허발명과 확인대상발명을 비교할 필요도 없이 종국적 판단이 가능하다는 것은 위 심판에서 확인대상발명 등이 특허발명 등의 기술적 범위에 속하는지 여부만을 판단해야 한다는 사실관계 확정설에 배치되는 입장을 대법원이 취하고 있다는 점을 보여주고 있다.

라. 권리소진항변

대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결은 특허권자인 청구인들이 피청구인이 실시하는 사료제조방법을 확인대상발명으로 하여 그 방법발명이 자신들의 특허권의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위 확인심판

을 청구한 것이다. 피청구인은 위 특허권의 공유자 중 1인으로부터 사료 제조설비를 전전양수한 이상 피청구인이 위 설비를 사용하여 확인대상발명을 실시하는 것과 관련해서는 이미 청구인들의 특허권이 소진되었다고 주장하였다. 이에 대하여 특허심판원은 확인대상발명이 특허발명과 기술적 구성이 동일하거나 균등관계에 있어 권리범위에 속한다고 보면서도 피청구인의 위 권리소진 주장을 받아들여 청구를 기각하였고, 특허법원은 확인대상발명이 특허발명의 권리범위 내에 있다고 보면서도 방법에 관한 특허권의 공유자 중 1인이 다른 공유자의 동의 없이 그 방법에만 사용되는 물건을 양도한 경우에는 그 물건을 양수한 자의 물건사용에 대하여 당해 특허권이 소진되었다고 볼 수 없다고 판시하였다.

그러나 대법원은 특허권의 적극적 권리범위 확인심판은 특허발명의 보호범위를 기초로 하여 확인대상발명에 대하여 특허권의 효력이 미치는가를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이므로, 설령 확인대상발명의 실시와 관련된 특정한 물건과의 관계에서 특허권이 소진되었다 하더라도 그와 같은 사정은 특허권 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다고 할 것이라고 실시하면서 피청구인의 상고를 기각하였다.

위 판례는 권리범위 확인심판이 권리의 효력이 미치는가를 확인하는 절차임을 언급하면서도 그 판단대상은 확인대상발명에 존재하는 객관적인 사유에 한정되는 것이지 그 확인대상발명의 실시자가 특허권자로부터 관련 설비를 양수하여 권리가 소진되었다는 주관적인 사유는 그 판단대상에 포함되지 않는다는 점을 명확히 한 것이다.

마. 선사용 항변

대법원 2012. 3. 15. 선고 2011후3872 판결은 ‘SANGMOOSA’라는

등록상표의 상표권자인 청구인이 피청구인을 상대로 확인대상표장인 'SANG MOO SA⁴⁹⁾'가 등록상표의 권리범위에 속한다든 적극적 권리범위 확인심판을 청구한 것이다. 특허심판원은 확인대상표장이 등록상표의 출원 전부터 부정한 목적 없이 국내에서 계속 사용되어 온 상표이므로, 상표법 제57조의 3에 의해서 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 청구를 기각하였고, 특허법원도 같은 취지의 판결을 선고하였다. 이에 대하여 대법원은 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리를 가지고 있다는 것은 대인적인 상표권 행사의 제한사유일 뿐이어서 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로 선사용권의 존부에 관하여 심리, 판단하는 것은 허용되지 않는다고 설시하면서 위 특허법원 판결을 파기하고 환송하였다.

위 판례는 상표권에 관한 사안이라는 하나 등록특허권에 관한 권리범위 확인심판에서 권리소진이라는 확인대상 발명자의 주관적 사유는 판단대상이 아니라는 위 2010후289 판결과 같은 법리를 적용한 것으로 보인다. 한편 위 82후84 판결에서는 확인대상표장이 '주지된 피청구인의 명칭 내지 저명한 약칭'에 해당할 경우 등록상표의 효력이 미치지 아니한다고 설시하였는데, 위 '주지된 피청구인의 명칭 등'은 피청구인이 그 표장을 널리 사용했다는 주관적 사정을 필요로 한다고 할 것이지만, 엄밀히 말해 선사용 표장은 그 표장 사용자의 주관적 행위에만 그 판단요건이 한정되는 것이고, 위 주지된 피청구인의 명칭 등은 그 표장 사용자의 주관적 행위로 인하여 당해 표장 자체가 특정한 성질을 가지게 되었다는 객관적인 사정을 그 판단요건으로 삼고 있는 것인바, 대법원은 위와 같은 판단요건의 차이를 고려하여 양자를 구분하고 있는 것으로 보인다.

또한 대법원은 1974. 8. 30. 선고 73후8 판결에서도 디자인 출원전부터 사업을 실시한 자는 선사용에 의한 실시권을 가지나 이는 권리범위를 확인하는데 아무런 관련이 없다는 것이라고 판시함으로써 디자인권에

49) 띄어쓰기에 차이가 있는 것으로 보인다.

관한 심판에서도 선사용권 존부가 판단대상이 아니라고 하였는바, 이러한 점을 볼 때 법원은 특허권에 관한 심판에 있어서도 선사용에 기한 통상실시권의 존재는 판단대상에서 배제할 것으로 추측된다.⁵⁰⁾

4. 외국의 관련 제도 검토

가. 일본⁵¹⁾

일본의 권리범위 확인심판은 1888년 특허법에서 시작되었는데 특허권자는 그 권리가 다른 특허권자의 권리와 충돌함을 발견하였을 때 그 권리를 확정하기 위하여 특허청에 심판을 청구할 수 있게 한 것으로 ‘당착심판’이라고 지칭하였고, 위 심판에 대한 불복은 허용되지 아니하였다. 1899년 특허법은 확인심판대상을 특허권 상호간 당착이 있는 경우에 국한하지 아니하고 특허권과 특허되지 아니한 물 또는 방법과의 당착에 관하여도 청구할 수 있게 하고 불복이 있는 경우 대심원에 출소할 수 있도록 하였다.

일본에서는 애초에 충돌되는 두 권리를 모두 특허등록해준 특허청이 이를 해결하자는 데에서 권리범위 확인심판 제도를 출발한 것이었지만, 권리자와 비권리자 간의 분쟁에까지 기술전문가인 특허청의 심판을 받아 봄이 기술 문외한인 법관, 검찰에 의존하는 것보다 사회실정에 부합하리라는 생각에서 입법화되었던 것으로 당시 특허입법자들이 구미를 시찰하면서 독일에 있어서 일반법원에서의 오판 등이 실제로 논란이 됨을 보고 와서 일본 특유의 제도를 입안하게 된 것이라고 한다.⁵²⁾

50) 특허권에 관한 권리범위 확인심판에서는 선사용 항변에 관하여 정면으로 다른 대법원 판결은 아직 없는 것으로 보인다.

51) 이숙연, 권리범위확인심판을 중심으로 본 특허 침해쟁송제도와 그 개선방안에 대한 고찰, 2010년, 법조 통권643호(2010.4.) ; 심영택, 권리범위확인심판 심결과 침해소송 판결의 연계성 제고 방안, 2012년, 특허청 ; 윤선희, 일본의 판정제도에 관한 고찰, 2015년, 산업재산권, 한국지식재산학회 ; 정차호, 권리범위확인심판의 활용성 및 실효성 제고방안 연구, 2015년, 특허청 각 참조.

그 후 1909년 특허법은 항고심판제도를 두어 ‘심판-항고심판-대법원’이라는 3심절차를 규정하였다가 1948년 특허법에서 항고심판에 관하여 동경고등법원에 심결취소소송을 제기할 수 있도록 하여 항고심판과 최종 재판 사이에 위 심결취소소송이 더해짐으로써 4심절차가 되었으나, 1959년 특허법에서 항고심판제도를 폐지하였고, 그와 동시에 권리범위 확인심판제도도 폐지되기에 이르렀다. 폐지의 주된 이유는 위 심판제도의 법률적 성격이 불명확함으로 이를 개선하자는 데 있었다고 한다.⁵³⁾

즉, 구법상 권리범위 확인심판은 일정한 법적 효력이 인정되었는데, 확인대상이 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 심결이 이루어지면 이후 재심에서 결론이 변경되더라도 재심청구등록 전부터 선의로 실시하는 자는 실시행위의 목적 범위 내에서 실시권을 갖는 등 법적 효력이 인정되었지만, 그 심결의 대세적 효력의 유무 등 법률적 성격이 명확하지 않은 점이 있어서 비판을 받았다.

이러한 문제점을 어떻게 고쳐 갈지는 심의회의 일반부회에 있어서 다뤄진 문제이고, 많은 시간을 들여 의논을 주고받은 것인바, 구법의 해석상 대체로 3가지의 사고방식이 있었는데, 첫 번째는 심결의 효력을 감정에 그치는 것, 즉 하등의 구속력이 없는 것으로 생각하는 설이고, 두 번째는 이것과 반대로 매우 강력한 효력을 인정하고, 심판의 당사자는 말할 것도 없고, 3자도 구속한다는 것이며, 세 번째는 위 2개설의 중간이라 할 수 있는 설로서 당사자만을 구속한다는 것이다.

1959년 개정 특허법에서는 권리범위 확인심판제도를 폐지하는 대신 같은 기능을 가진 ‘판정제도’를 도입하였다. 위 판정제도는 위 3개의 설

52) 망야성, 우리나라의 공업소유권법에 있어서 심판제도의 연혁, 1982년, 일본공업소유권법학회 연보, 제5호 169쪽 참조 ; 송영식, 권리범위확인심판제도에 관한 판례검토(중), 법률신문(제1665호)에서 재인용

53) 송영식, 권리범위확인 <중>, 1986년, 법률신문 제1665호, 13쪽 참조.

중 첫 번째 설에 입각하는 것이다. 특허발명의 권리범위에 의문이 있는 자는 누구라도 특허청에 판정을 청구할 수 있고, 그 제기에 관하여 이해 관계가 요구되지 않는다. 또한 특허청은 피청구인이 실제 실시하고 있는 물건이 아니라 청구인이 일방적으로 제시한 가상의 사례에 대하여도 판정할 수 있으며 특허침해소송이 계류 중인 법원도 피고가 실시하고 있는 발명이 원고의 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부에 대한 판단을 특허청에 요청할 수 있다. 1999년 판정제도 강화와 관련된 법률개정이 이루어졌는데, 정령에 규정된 절차를 법률에서 규정하고 심판과 거의 같은 절차로 심리할 수 있게 되었으며 신속한 분쟁해결을 위해 판정결과 제시 기간을 신청일로부터 6개월에서 3개월로 축소시켰다.⁵⁴⁾

일본의 판정제도도 권리범위 확인심판과 유사하게 권리자가 청구하는 적극적 판정과 권리자가 아닌 자가 청구하는 소극적 판정이 있다. 한편, 특허청의 공적 판정제도 외에 일본 변호사회와 변리사가 공동으로 설립한 사적 분쟁해결기관인 일본지적재산권 중재센터에서 이루어진 사적 판정제도도 있다. 사적 판정뿐만 아니라 공적 판정도 특허청의 의견 표명에 불과하고, 감정적 성질을 지니는데 그치므로 법적 구속력은 없다. 판정결과는 행정불복심사법상 ‘행정청의 처분 기타 공권력 행사’에 해당하지 아니하여 불복할 수 없고, 일사부재리의 원칙도 적용되지 않지만, 이를 유력한 소송상 판단자료의 하나로 볼 수 있고, 사회적으로도 판정결과가 충분히 존중되며, 세관에서의 모방품 수입금지신청의 침해사실을 소명하는 증거나 개발도상국 법원에서의 감정결과로 이용되는 예가 많으며, 무리한 특허분쟁을 방지하는 기능을 수행한다고 평가받는다.

판정제도는 소송에 비하여 비용이 덜 들고, 간단한 절차로 이루어

54) 판정제도에 관한 일본 특허법 제71조 규정은 다음과 같다.

- (1) 特許發明の技術的範圍については、特許廳に對し、判定を求めることができる。
- (2) 特許廳長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
- (4) 前項において讀み替えて準用する第三百三十五條の規定による決定に對しては、不服を申し立てることができない。

저 절차상 부담이 적으며, 법적 구속력이 없어 당사자 일방으로서는 불리한 결정이 내려지더라도 심리적 부담도 적어서 중소기업, 개인 등이 많이 이용하고 있고,⁵⁵⁾ 사적 판정과 달리 공적 판정은 증인의 허위진술 등에 대하여 벌칙이 적용되어 허위 진술에 근거한 판정이 내려질 가능성이 상대적으로 적다. 아래 표와 같이 특허, 실용신안에 관련된 2000년부터 2010년까지의 판정신청건수는 634건인데, 그와 같이 판정이 신청된 특허, 실용신안 중 소송에 이른 대상은 65건에 불과하다고 한다.

연도	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
판정	121	98	68	54	62	41	26	59	31	33	41
소송	18	6	6	8	8	2	3	5	5	4	0

나. 영국

영국에는 우리의 권리범위 확인심판과 대비할 만한 제도로 비침해 선언, 침해심판, 오피니언 제도 등이 있다.

비침해 선언(declarations of non-infringement)은 신청인의 어떠한 행위가 특허침해를 구성하지 않는다는 사실을 특허청이 확인해 주는 제도를 말하고, 이는 소극적 권리범위 확인심판과 유사한 제도이다. 신청을 위해서는 ① 특허권자에게 문제의 행위를 서면으로 상술하여 제공하여, 비침해 선언의 효력을 서면으로 인정할 것을 요청하고, ② 특허권자가 그러한 인정을 거절하였거나 그러한 인정을 하지 않았음을 확인한다는 두 가지 절차가 선행되어야 한다. 비침해 선언은 특허청에서 수행하고, 특허청 심리담당관은 양 당사자가 제출한 진술서 또는 증거에 기초해 결정을 하게 된다. 특허침해 또는 무효와 관련된 절차가 진행 중인 경우에

55) 판정제도는 이용 캠페인과 위 1999년 법 개정 등을 계기로 하여 청구건수가 급격히 증가하였는데, 2000년부터 2004년까지 판정청구가 있었던 사건에 있어 청구인을 규모별로 보면, 자본금 3억 엔 이상의 대기업이 34%, 중소기업이 52%, 개인이 12%, 기타 2%로, 중소기업, 개인이 이용하는 비중이 64%에 이르렀다고 한다.

는 비침해 선언을 별도로 요청할 수 없다. 특허청장의 비침해 선언은 법원에 의한 선언과 동일한 효력을 가진다.⁵⁶⁾ 다만 비침해 선언 신청에 대한 기각은 침해를 의미하는 것으로 단정할 수 있는 것은 아니므로, 이 경우 법원에 구속력이 없다. 비침해 선언에 대한 절차가 진행 중인 경우, 법원의 침해소송 절차는 비침해 선언의 결과가 나올 때까지 중단될 수 있다. 불복절차로 비침해 선언결정이 있는 후 특허법원에 항소할 수 있다.

침해심판(infringement)은 적극적 권리범위 확인심판과 대비된다. 특허침해소송에서는 금지명령, 침해품 폐기명령, 손해배상, 부당이득, 침해선언 및 무효판단을 할 수 있는 반면, 특허청이 진행하는 침해심판에서는 위와 같은 법원의 권한 중 손해배상이나 침해선언 및 무효선언의 판단권한을 행사할 수 있다고 규정하고 있다.⁵⁷⁾ 그러나 영국 특허법에서는 침해분쟁 해소를 위한 상당부분을 법원에 위임하고 있어 침해심판 청구는 거의 이루어지지 않고 있다. 특허권자와 침해 주장을 받는 자가 사안을 특허청에 해결하기로 합의한 경우에 한하여 특허청장이 침해여부를 결정할 수 있다. 특허침해 또는 무효와 관련된 절차가 진행 중인 경우에는 침해심판을 별도로 요청할 수 없다. 침해심판에 대한 특허청장의 판단은 법원을 구속하고, 불복절차로 특허법원에 항소할 수 있다.

56) "a declaration made by the comptroller under this section shall have the same effect as a declaration or declarator by the court", 영국 특허법 제71조 제2항.

57) 영국 특허법 제61조 제1항에서는 특허침해소송에서의 판단대상을 아래 (a) 내지 (e)의 5가지로 규정하고 있고, 같은 법 제61조 제3항에서는 침해심판에서의 판단대상을 위 5가지 중 (c)와 (e)만 판단할 수 있는 것으로 규정하고 있다.

- (a) for an injunction or interdict restraining the defendant or defender from any apprehended act of infringement
- (b) for an order for him to deliver up or destroy any patented product in relation to which the patent is infringed
or any article in which that product is inextricably comprised;
- (c) for damages in respect of the infringement;
- (d) for an account of the profits derived by him from the infringement;
- (e) for a declaration or declarator that the patent is valid and has been infringed by him.

1997년 개정법에 도입된 오피니언(opinion) 제도는 누구든지 특허의 유효성이나 특허침해에 관한 특허청의 의견을 요구할 수 있는 제도이다.⁵⁸⁾ 일본의 판정제도와 유사한 제도로서 법적 구속력이 없는 특허청의 공식 견해이다. 위 제도의 청구권자는 이해관계를 요하지 않고 누구든지 청구할 수 있으며, 특허권자도 자신의 특허에 대한 오피니언을 청구할 수 있다. 특허청의 오피니언에 관하여 당사자는 법원에 항소할 수 없고, 그에 대하여 이의를 제기하기 위해서는 법원이나 특허청에 독립된 법적 절차를 개시하거나 특허청에 리뷰를 요청하여 오피니언에 관여하지 아니한 심리 담당관이 전체 내용을 다시 검토할 수 있다. 리뷰는 최초 오피니언이 원칙을 위반하였거나 명백히 잘못된 논리를 통하여 결론에 도달함으로써 틀린 것인지의 여부를 판단하는 절차이며, 리뷰 결정에 대해 특허권자 또는 전용실시권자는 고등법원에 항소할 수 있다.⁵⁹⁾

다. 독일

1890년경까지 특허 권리범위 해석은 특허청의 의사표시 해석에 중점이 주어지고 법원에 의한 제한적 해석이나 확장은 허용되지 아니한다고 보다가, 특허침해소송 단계에서 법원이 특허보호범위를 확장적 또는 제한적으로 해석함은 법원의 독자적 권한에 속한다는 인식이 깊어짐에 따라 1930년대에 이르러 특허 권리범위는 법원만이 독자로 결정할 수 있다고 하는 법원 우위의 시기로 이행되었고 특허 권리범위확정은 법원 고유의 권한에 속하고 특허청은 법원에 관하여 할 수 없다.

58) 오피니언 제도에 관한 영국 특허법 제74조 제1항의 규정은 다음과 같다.

The proprietor of a patent or any other person may request the comptroller to issue an opinion -

(a) as to whether a particular act constitutes, or (if done) would constitute, an infringement of the patent;

(b) as to whether, or to what extent, the invention in question is not patentable because the condition in section

59) 심영택, 앞의 문헌, 62쪽 참조.

다만, 독일 특허법 제23조에서는 특허청은 소송절차에서 수인의 감정인의 감정의견이 다를 때 법원 또는 검사의 청구로 감정할 의무가 있다고 규정하여 특허청의 전문적 지식에 권위성과 지도성을 인정하는 상급감정제도를 두고 있으나 그 밖에 원칙적으로 특허청은 감정할 수 없도록 규정하고 있고, 이 제도는 권리범위 확인심판과는 다른 것이다.⁶⁰⁾

라. 오스트리아⁶¹⁾

오스트리아에서도 우리나라의 권리범위 확인심판과 유사한 제도를 갖고 있다. 오스트리아의 구 특허법에서는 소극적 권리범위 확인심판제도만을 두고 있었다. 이 심판에서 특정한 제품이나 방법이 특허의 권리범위 내에 있지 않다는 심결이 있을 경우 특허권자는 당해 제품이나 방법에 관해 특허침해를 이유로 소송을 제기할 수 없게 되었고, 실용신안법, 디자인법, 상표법에도 위와 같은 조항이 있었다.

그러나, 오스트리아 헌법재판소가 1973년경 위와 같은 조항이 헌법상 권한분배 원칙에 반하는 것으로 판단하여 위 조항들은 모두 폐지되었고, 1977년 특허법에서 소극적 권리범위 확인심판제도가 종전 규정과 유사하게 규정되고, 적극적 권리범위 확인심판제도가 신설되었으며 문제가 되었던 소송제기 불가 규정이 삭제되었다. 구 실용신안법, 구 디자인법도 위와 같이 종전 규정이 폐지되고 현재와 같은 규정으로 개정되었다. 상표법에서는 권리범위 확인심판제도에 관한 규정이 폐지된 이래 개정된 권리범위 확인심판제도와 같은 규정이 마련되지 아니한 결과 현재 상표권에 관하여 권리범위 확인심판제도가 시행되지 않고 있다.

오스트리아 특허법에서는 심판청구 전에 동일 물품 또는 제조방법에 대해 법원에 침해소송이 먼저 제기되어 있으면 권리범위 확인심판청

60) 최성준, 권리범위확인심판의 폐지의 타당성에 관하여, 1994년, 법조 43권10호(457호), 65쪽 참조.

61) 이숙연, 위 문헌, 104쪽 ; 심영택, 위 문헌, 67쪽 ; 정차호, 위 문헌, 23쪽 각 참조.

구를 각하하도록 규정하고 있다. 오스트리아 특허청의 심판부는 항고부와 무효부로 구분되고, 무효부는 취소심판, 무효심판, 권리범위 확인심판을 다루고 있다. 무효부의 심결에 대하여는 최고특허상표재판소에 불복할 수 있는데, 위 재판소에는 8명 이상의 법률판사 및 일정한 수의 기술판사를 둔다. 위 재판소는 행정부에 속하나 독립적인 기관이며, 원장, 부원장은 대법원장 혹은 부원장, 혹은 그곳의 부서장이거나 이었던 자이어야 하며, 8명 이상의 법률전문가(법관 3인 이상)와 필요한 수만큼의 기술전문가로 구성되며, 특허청의 심결에 대한 최종심이라는 점에서 우리의 제도와 차이점이 있다.

오스트리아의 권리범위 확인심판에서는 특허의 무효 여부에 대하여 판단하지 않고, 그 심판 청구는 손해배상청구권의 소멸시효를 중단시키는 효과가 있다. 한편 위에서 본 것처럼 구 특허법상 권리범위 확인심판에서 패소한 특허권자가 패소할 경우 특허침해소송을 제기하지 못한다는 규정이 권한분배에 반한다는 이유로 폐지되었음에도, 이후 오스트리아 대법원이 2002년도에 개정법에 따른 심판의 결과에 대하여 기속력을 인정한다는 취지의 판결을 선고함에 따라 권리범위 확인심판의 심결에는 법원에 대한 구속력이 인정된다.⁶²⁾

5. 소결론

사실관계 확정설의 가장 주요한 논거는 권리범위의 판단이라는 법적 판단은 사법부에서 이루어져야 한다는 역할론에 있는 것으로 보인다. 그러나 권리범위 확인심판에 관한 특허법 등의 조항에서는 당해 특허발명의 ‘효력범위’를 확인하기 위하여 심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있

62) This ‘defence’ has its power in the res judicata of decisions on the declaratory action before the courts (the binding effect for the courts with respect to final decisions from the Austrian Patent Office has been established by the Austrian Supreme Court in 2002), Massimo Sterpi, et al., Thomson Reuters, Patent Litigation Jurisdictional Comparisons, Second Edition 2011, 24쪽, 정차호, 위 문헌, 16쪽에서 재인용.

어 당해 심판절차에서 권리의 효력을 확인하기 위한 법적 판단이 이루어질 수 밖에 없다.

또한 특허요건인 신규성, 진보성 등의 존부는 모두 법적 판단의 대상인바, 우리의 특허법에서는 출원발명에 관하여 위와 같은 특허요건을 특허청에서 심사하도록 하고, 특허청의 거절결정에 관하여도 특허심판원에서 심판하도록 함으로써 기술적 쟁점에 관하여 법적 판단이라는 기능을 수행하도록 하고 있는 점을 보더라도 법적판단이 법원에서만 이루어져야 하고 심판절차에서는 이를 배제해야 한다는 논거도 설득력이 있다고 보기 어렵다. 그렇다면, 권리범위 확인심판이 권리관계 확정절차라는 위 조항의 문리규정에 배치되는 사실관계 확정설을 채택하기는 어렵다.

우리 특허법상 권리범위 확인심판의 유래가 된 일본의 특허법 개정 경과를 보면 권리범위 확인심판의 성격이 불분명함을 이유로 이를 폐지하면서 판정제도를 도입하기는 하였지만, 당시 위 판정제도의 효력에 관하여 사실관계 확정설에 유사한 견해와 권리관계 확정설에 유사한 견해가 모두 존재하였으나, 위 제도의 효력을 사실관계 확정설에 가까운 입장으로 정리하는 대신 그 판정제도의 결과가 특허청의 의견표명이며, 감정적 성질을 지니는데 그치는데다 일사부재리의 원칙도 적용되지 않는다는 점을 명확히 한 것으로 보인다. 이러한 경과에 비추어 보더라도 그 반대해석상 우리 특허법에 있어 ‘권리범위를 확인한다’는 권리범위 확인심판에 관한 제135조의 규정 및 다른 심판의 심결과 마찬가지로 권리범위 확인심판의 결과에 대하여 일사부재리의 효력을 인정하는 제136조의 규정 등에 비추어 권리관계 확정설이 우리 특허법 등에 더 부합하는 것이라고 사료된다.

권리범위 확인심판에 관하여 특허법원과 대법원으로서의 불복이 허용된다는 점도 고려할 필요가 있다. 사실관계 확정설에 의하면 권리범위 확인심판의 심결은 기술적 관점에서 특허발명과 인용대상발명 등을 대비한

감정결과에 불과하다고 할 것인데, 그러한 감정결과는 민·형사소송에서 증거자료로 채택되어 특허침해여부에 관한 판단자료로 사용되고, 그 소송결과에 불복할 경우 특허법원과 대법원에 상고하도록 하면 되는 것이지, 그와 별도로 권리범위 확인심판의 심결 자체에 관하여 불복절차를 허용하는 것은 동일한 목적을 위한 절차를 이중으로 진행한다는 문제가 있다. 우리법상 권리범위 확인심판의 심결에 기속력을 인정하는 규정이 없어 그 심결의 법원에 대한 기속력을 인정하는 것은 어렵다고 할지라도, 위 심결이 특허침해소송에 있어 상당한 증거가치를 가지고 있고, 그에 관하여 특허법원과 대법원의 판단까지 있을 경우 특별한 사정이 없는 한 그 판결의 내용을 번복하기 어려운 점을 고려하더라도, 사실관계 확정설에 비해 판단의 범위가 넓은 권리관계 확정설이 더 타당한 것으로 보인다.

이처럼 권리범위 확인심판이 권리관계를 확정하는 성격의 심판이라고 보는 이상 위 심판에서는 단순히 권리대상물과 확인대상물을 기술적 관점에서 대비하는 것만을 넘어서 각 대상물에 존재하는 효력 제한사유를 심판하는 것이 가능하고, 그렇다면 권리대상물인 특허발명 등에 존재하는 효력제한사유로서 무효사유의 존부에 관하여 판단할 수도 있다고 할 것이다.

권리관계 확정설을 취하고 있는 판례의 입장에 의하더라도 권리범위 확인심판에서 법리적 판단이 가능한 것이므로 무효사유 등을 판단하는 것은 가능하다고 보인다. 다만 판례는 특허발명의 신규성 결여라던가 확인대상발명에 관한 자유 실시기술의 항변과 같은 객관적 효력제한사유에 관한 판단은 허용하면서도 권리소진, 선사용 항변과 같은 주관적 효력제한사유에 관해서는 심판절차에서 판단할 수 없다고 한다.

이는, 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 심판을 청구할 수 있다고 정하고 있는 특허법 제135조의 규정의 해석론에 의한 것으로, 위 규

정에서 ‘특허권’의 보호범위를 확인하는 것이 아니라 ‘특허발명’의 보호범위를 확인하기 위하여 심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있음을 근거로 판례는 권리자가 확인을 요구하는 대상물에 관련된 객관적인 쟁점만을 판단하는 것으로 심판대상을 한정시킨 것으로 보인다.

그런데 위 규정에서는 특허발명의 보호범위만 확인한다고 규정되어 있는바, 특허발명이나 등록상표 등에 관하여는 그 권리자에게 존재하는 주관적 효력제한사유가 아니라 권리대상에만 존재하는 객관적 효력제한사유만을 심판절차에서 판단할 수 있도록 하여 그 심리대상이 제한될 수는 있지만, 확인대상발명에 관하여는 이를 실시하는 자에게 존재하는 객관적 효력제한사유만을 판단할 수 있다는 제한이 없음을 근거로⁶³⁾, 확인대상발명 등을 실시하는 자에게 존재하는 주관적 효력제한사유에 관하여도 권리범위 확인심판에서 심리할 수 있도록 그 심리범위를 확장할 필요가 있다는 반대론이 있을 수도 있다.

그러나 특허발명 내지 확인대상발명에 존재하는 객관적 효력제한사유는 모두 기술적 이해를 바탕으로 둔 법적 판단임에 반하여 주관적 효력제한사유는 그와 관계가 적은 순수한 법적 판단에 불과한 경우로 볼 수 있는바, 판례는 위 심판의 성격에 관하여 권리관계 확정설을 취하면서도 이를 기술에 바탕을 둔 판단절차로 보고 있기에 주관적 효력제한사유를 판단하지 않는 것으로 보인다. 이러한 측면에서 보면 판례는 기존의 권리관계 확정설과 사실관계 확정설의 어느 하나에 일치하는 입장에 있다기보다는 절충적 입장에 있는 것으로 보인다.

63) 예를 들면, “확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 확인한다”는 내용 등으로 확인대상의 심리범위가 ‘대상물건’에만 한정된다는 식으로 규정되어 있지 않다.

IV. 특허부여행위의 효력과의 관계에서 본 무효사유의 판단가부

1. 특허부여행위의 법적 성격⁶⁴⁾

먼저 특허권 부여행위의 법적 성격에 관하여 본다. 특허법에 의하면, 심사관이 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정을 하여야 하고(제66조), 특허료가 납부되면 특허청장은 특허권 등록을 하여야 하며(제79조, 제87조 제2항), 그 등록에 의하여 특허권이 발생한다(제87조 제1항). 즉, 특허권이 발생하기 위하여 심사관의 특허결정과 특허청장의 특허권 등록이 필요한바, 이 특허결정과 특허등록을 합하여 ‘특허권 부여행위’로 볼 수 있다.

특허결정에 관하여는 재량적 권리설정행위라고 보는 견해도 있으나,⁶⁵⁾ 주류적 학설의 견해는 이를 행정법상 ‘확인’행위로서 행정청인 특허청이 출원발명이 특허요건을 충족하였는지 여부를 공적으로 확정하는 행위로서 출원인의 구체적인 권리의무에 직접변동을 초래하는 행정행위로 파악하고 있다.

판례도 특허결정을 행정행위 내지 행정소송법상의 처분으로 보고 있다. 수인을 공유자로 하여 등록된 특허에 대하여 그 일부 지분에만 무효심판을 청구한 특허무효심판에 관한 상고심에서 대법원은 2015. 1. 15. 선고 2012후2432 판결로서 특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이고, 그 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다고 하더라도 일부 지분에 관하여만

64) 권창환, 특허출원인에게 불리한 특허결정에 대한 구제방법에 대하여, 2008년, Law & Technology 제4권 제3호(2008년 5월), 서울대학교 기술과법센터, 2쪽 내지 5쪽 참조.

65) 설민수, 특허결정에 대한 특허침해소송 법원의 진보성 판단의 범위와 그 개선방향, 2012년, 법조 통권673호(2012.10), 법조협회, 4쪽 이하 참조

무효심판을 청구할 수 없다고 판시하였는바, 이는 특허결정을 특허등록과는 별개의 행정행위로 보고 있는 것이다.⁶⁶⁾

그런데 특허결정의 성격을 확인행위나 형성행위 중 무엇으로 파악하더라도 그 것이 행정행위로서 효력을 가진다는 점에는 차이가 없는 것으로 보이고, 이러한 행정행위로서의 성격 때문에 권리범위 확인심판이나 특허침해소송에서 그 효력을 임의로 부인할 수 없어 특허발명에 존재하는 무효사유의 존재를 인정함으로써 특허결정이 잘못되었다고 판단하는 데에 제한이 발생하는 것이다.

2. 특허결정의 효력과 무효사유의 판단 가부

가. 특허결정이 특허심판원에 미치는 효력

특허심사관이 특허결정이라는 처분을 하게 되면, 처분청인 특허청이 그와 같이 확정된 것을 임의로 변경할 수 없는 불가변력이 발생하고, 그 행정행위에 관하여 위법이 있더라도 3자가 그 효력을 임의로 부인할 수 없는 효력인 공정력이 발생한다. 따라서 3자로서 다른 국가기관인 법원에서는 특허결정의 위법사유로서 특허발명의 무효사유를 판단할 수 있는지의 문제가 발생하는 것이고, 판례는 권리남용설을 통해 이를 극복하고자 하는 것으로 보인다.

한편 특허심판원은 권리범위 확인심판을 다루는 기관으로서, 특허법 제132조의 2에서 위 심판원을 특허청장 소속으로 둔다고 규정하고 있어 특허청 산하 기관이기는 하나, 스스로 처분을 할 수 있는 독립된 행정청인 이상 특허발명의 무효사유를 판단할 수 있는지 여부는 자기 처분

66) 한편, 특허등록과 특허결정의 관계에 관하여는, 특허등록이 특허결정의 효력발생조건이라는 견해[한규현, 특허사정의 취소를 구하는 행정소송의 가부, 2007년, 대법원판례해설 66호(2006 하반기), 법원도서관, 7쪽]와 특허결정과 특허등록은 독립된 행정행위라는 견해(권장환, 위 논문, 3쪽) 등이 있었는데, 위 판례는 특허결정을 특허등록과 별개의 행위로 보고 있는 듯 하다.

의 위법성을 스스로 확인하여 변경할 수 있는지 여부, 즉 불가변력의 문제라기보다는 다른 행정청인 특허심사관의 행위 효력을 부인할 수 있는지 여부, 즉 공정력의 문제라는 점에서 권리범위 확인심판과 특허침해소송은 차이점이 없다고 보인다.

그나마 진보성 판단가부에 관하여 특허침해소송과 권리범위 확인심판에서 차이가 발생하는 것을 정당화시킬 수 있는 논리 중 하나는 권리남용 법리가, 단순히 특허발명과 확인대상발명만을 대비하여 권리범위에 속하는지 여부만을 판단하고, 그 판단결과로 피청구인이 자신의 기술을 실시할 수 없다거나 청구인에게 손해배상책임을 부담하지 않는 심판에는 적용되기 어렵다는 것이고, 권리남용 법리가 논리적으로도 정당화할 수 있다면 위 차이점에 어느 정도 수긍할 수 있는데, 권리남용 법리에서는 이전에 다른 무효사유 판단 법리에서는 언급이 없던 ‘무효심판에서 무효될 것이 명백해야 한다’ 요건을 실시하고 있는바, 이는 공정력에 관련된 소위 ‘중대·명백성’ 법리의 명백성을 의미하는 것으로, 진보성 판단 단계에 이르러 판례가 공정력과 충돌을 방지하기 위하여 권리남용 법리를 채택한 것은 아닌지 검토해볼 필요가 있다.

나아가 비록 신규성 결여의 무효사유에 관하여는 특허침해소송과 권리범위 확인심판 모두에서 이를 판단할 수 있도록 하고 있지만, 신규성 결여의 특허에도 공정력이 임의로 부정되기 어려운 점을 고려하면, 기존의 신규성 결여 판단에 관한 법리도 공정력과 충돌을 피할 수 있는 것이기에 이를 채택한 것으로 볼 수도 있으므로, 그와 같이 무효사유 판단과 공정력 충돌 여부를 검토할 필요가 있고, 그 충돌 여부를 검토하기에 앞서 먼저 공정력의 이론을 구체적으로 살펴볼 필요가 있다.⁶⁷⁾

67) 중대·명백성의 명백성 요건과 권리남용의 명백성은 애초에 전혀 다른 것이라는 지적도 있다 (한국특허법학회편, 특허판례연구, 2012년, 박영사, 529쪽). 그러나, 권리남용의 명백성이 공정력과 관련이 없다면 보호가치 없는 특허에 굳이 권리행사 배제를 위한 요건을 추가한 것이 되어 하자 있는 특허를 더 보호하는 결과에 이른다고 볼 수 있을 뿐만 아니라, 만약 그 관련성이 부정된다고 하더라도, 기존의 무효사유 판단이 공정력과 어떤 관계를 가지는지 검토해볼 필요가 있다.

판례는 특허를 무효로 한다는 심결 등이 확정되지 않는 한 유효한 것이고 다른 절차에서 그 특허가 당연무효라고 판단할 수 없다고 법리를 일관되게 실시하고 있지만, 무효사유의 명백성 요건을 판시한 판례의 취지에 비추어, 위 실시는 특허의 공정력을 부인할 수 없다는 취지가 아니라 특허의 무효를 선언하는 무효심판의 역할이 다른 절차에서 행사될 수 없다는 취지로 이해될 수도 있으므로, 위와 같은 법리만 가지고 공정력이 인정됨에도 무효사유를 판단할 수 있다고 단언할 수는 없다.

나. 공정력과 무효사유의 판단⁶⁸⁾

행정행위 공정력의 정의에 관하여 학설이 일치하지는 않지만, 대체로 ‘행정행위에 하자가 있어도 그 하자가 무효에 이를 정도가 아니라면, 권한 있는 기관에 의하여 취소될 때까지 그 효력을 부인할 수 없는 구속력’으로 보고 있는 것으로 사료된다. 판례도 대법원 1994. 11. 11. 선고 94다28000 판결 등에서 공정력에 관하여 ‘행정처분이 아무리 위법하다고 하여도 그 하자가 중대하고 명백하여 당연무효라고 보아야 할 사유가 있는 경우를 제외하고는 아무도 그 하자를 이유로 무단히 그 효과를 부정하지 못하는 것’이라고 판시한 바 있다.

위와 같이 공정력이 발생하지 않는 ‘무효에 이를 정도의 하자’에 관하여 기준에 대하여 다른 여러 견해가 있기는 하지만 판례는 위와 같이 ‘하자의 내용이 중대하고 그 하자가 외관상 명백할 것’을 요하는 중대·명백설의 입장에 있다.

위 중대·명백설에서 말하는 하자의 ‘중대성’이라 함은 행정처분이

68) 홍정선, 행정행위의 효력(공정력), 2012년, 행정법판례특강 제2판, 박영사, 95쪽; 박균성, 행정행위의 공정력과 구성요건적 효력, 1998년, 고시연구 제25권 제8호(통권 제293호), 고시연구사, 53쪽; 윤인성, 행정처분의 당연무효 사유와 취소 사유의 구별기준에 대한 소고, 2011년, 특별법연구 9권(2011.07.), 사법발전재단 각 참조

중요한 법률요건을 위반하고 그 위반의 정도가 상대적으로 심하여 하자가 내용상 중대하다는 것으로, 이를 특허결정에 적용해보면 특허법 제62조에서 규정한 거절이유가 존재할 경우 심사관은 특허거절결정을 하고, 위 거절이유에는 같은 법 제133조 제1항에서 정한 무효사유가 모두 포함되어 있으므로, 무효사유가 존재하는 특허발명에 관한 특허결정에는 중대한 하자가 존재한다고 할 것이다.⁶⁹⁾

실무상 문제되는 부분은 하자의 ‘명백성’으로, 중대·명백설에서는 위 개념에 관하여 하자의 존재가 외관상, 객관적으로 명백한 것으로 정의하고, 그 판단기준을 통상적인 일반인으로 정하고 있고, 중대·명백설을 반대하는 견해로는 “행정청이 구체적인 경우에 그 직무의 성실한 수행으로서 당연히 요구되는 정도의 조사를 했더라면 판명할 수 있었던 사실관계에 비추어 오인입이 분명히 인정되는 경우에도 명백성을 인정해야 한다”는 조사의무설, 명백성은 법적 안정성이나 제3자의 신뢰보호 요청이 있는 경우에만 가중적으로 요구된다는 명백성 보충요건설, 명백성은 당연무효 요건이 아니라는 중대설 등이 있다.

이처럼 명백성 요건의 존부 및 그 기준에 관하여는 논란이 존재하고, 이러한 상황은 특허결정의 무효 여부에 관한 판단에도 그대로 적용된다. 기본적으로 특허청의 심사는 출원발명이 속하는 기술에 관하여 전문적인 지식이 있는 심사관이 수행하는 것으로, 당해 특허발명이 쉽게 이해될 수 있는 수준의 것이 아니라면, 무효사유를 간과한 특허결정의 하자를 일반인이 명백하게 인식하기 어렵다. 더구나, 진보성 결여에 관하여는 특허법 제29조 제2항에서 ‘그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는 것’이 진보성이 결여된 발명이라고 정의하고 있어 기본적인 판단기준이 다르다.

69) 정확히 말하면 특허발명에 무효사유가 존재할 경우 특허결정에 존재하는 하자가 ‘중대한지 여부’라는 가치판단은 필요 없다고 보인다. 특허침해소송에서 진보성 존부를 판단할 수 있다는 위 2010다95390 판결에서도 ‘명백성’에 관하여 실시하고 있지만, ‘중대성’에 대하여는 아무런 언급이 없다.

판례가 중대·명백성의 구체적인 판단기준에 관하여 구체적으로 실시한 사안들을 참조하면, ① 과세처분을 무효로 보기 위한 명백성 요건에 관한 대법원 2002. 9. 4. 선고 2001두7268 판결 등에서, “일반적으로 과세대상이 되는 법률관계나 소득 또는 행위 등의 사실관계가 전혀 없는 사람에게 한 과세처분은 그 하자가 중대하고도 명백하다고 할 것이지만 과세대상이 되지 아니하는 어떤 법률관계나 사실관계에 대하여 이를 과세대상이 되는 것으로 오인할 만한 객관적인 사정이 있는 경우에 그것이 과세대상이 되는지의 여부가 그 사실관계를 정확히 조사하여야 비로소 밝혀질 수 있는 경우라면 그 하자가 중대한 경우라도 외관상 명백하다고 할 수 없어 그와 같이 과세 요건사실을 오인한 위법의 과세처분을 당연 무효라고 볼 수 없다”고 판시한 바 있고, ② 도로 관리청이 도로점용자에게 공유수면 또는 하천 점용에 따른 점용료 부과처분을 한 사안에 관하여 대법원 2004. 10. 15. 선고 2002다68485 판결 등에서도 “행정청이 어느 법률관계나 사실관계에 대하여 어느 법률의 규정을 적용하여 행정처분을 한 경우에 그 법률관계나 사실관계에 대하여는 그 법률의 규정을 적용할 수 없다는 법리가 명백히 밝혀져 그 해석에 다툼의 여지가 없음에도 불구하고 행정청이 위 규정을 적용하여 처분을 한 때에는 그 하자가 중대하고도 명백하다고 할 것이나, 그 법률관계나 사실관계에 대하여 그 법률의 규정을 적용할 수 없다는 법리가 명백히 밝혀지지 아니하여 그 해석에 다툼의 여지가 있는 때에는 행정관청이 이를 잘못 해석하여 행정처분을 하였더라도 이는 그 처분 요건사실을 오인한 것에 불과하여 그 하자가 명백하다고 할 수 없는 것이고, 또한 행정처분의 대상이 되는 법률관계나 사실관계가 전혀 없는 사람에게 행정처분을 한 때에는 그 하자가 중대하고도 명백하다 할 것이나, 행정처분의 대상이 되지 아니하는 어떤 법률관계나 사실관계에 대하여 이를 처분의 대상이 되는 것으로 오인할 만한 객관적인 사정이 있는 경우로서 그것이 처분대상이 되는지의 여부가 그 사실관계를 정확히 조사하여야 비로소 밝혀질 수 있는 때에는 비록 이를 오인한 하자가 중대하다고 할지라도 외관상 명백하다고 할 수

는 없는 것이다”라고 판시한 바 있다.

실제로 공정력이 부정된 예를 일부 살펴보면, 앞서 본 것처럼 도로 관리청이 도로를 점용하는 사람에게 도로 점용허가를 해 주고도 그 사람에게 공유수면 또는 하천 점용에 따른 점용료 부과처분을 한 경우⁷⁰⁾, 관련 법령에서 건물 등기부에 가압류 등기가 마쳐진 경우 건축물 대장을 합병할 수 없다고 명백히 규정하고 있음에도 처분청이 건축물 대장을 합병한 경우⁷¹⁾, 관련 법령에서 폐기물처리시설 입지선정을 위한 위원회를 구성할 경우 주민대표나 주민대표가 추천한 전문가가 그 위원회에 참여하도록 규정하고 있는데, 위 주민대표나 전문가가 참여하지 아니한 위원회가 의결을 하고 그에 터잡아 입지결정처분을 한 경우⁷²⁾, 관련 조례에 의하면 일시급수사용료 부과처분은 그 일시급수를 신청한 사람에게만 하여야 하는데 행정청이 일시급수를 신청한 회사의 임원에게 일시급수사용료 부과처분을 한 경우⁷³⁾, 영업을 하지 아니한 사람을 상대로 영업을 한 것을 전제로 사업소득세를 부과하고 그 징수를 위해 체납처분을 한 경우⁷⁴⁾ 등과 같이 사실관계 오인이나 법령의 규정을 위반하였음이 분명한 때에 한정하고 있다.

반면에 징발재산에 관하여 불법한 절차로 소유권이전등기가 마쳐졌는데, 행정청이 그 불법절차에 의한 등기명의인을 피징발자로 보고 매수 결정을 한 경우⁷⁵⁾, 국방부조달본부 군무주사가 국방부조사대에 연행되어 조사를 받으면서 뇌물수수를 부인했다가 협박, 구타 등 고문을 당하여 뇌물수수 사실을 자백하였고 국방부조달본부장이 위 자백을 근거로 군무주사를 해임했으나 위 자백을 받아내는데 국방부조달본부장이 관여하지 않았고, 위 자백이 담긴 비위사실통보자료가 외형상 상태성을 결여하였

70) 위 2002다68485 판결

71) 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007두19775 판결

72) 대법원 2007. 4. 12. 선고 2006두20150 판결

73) 대법원 1983. 4. 26. 선고 82누540 판결

74) 대법원 1969. 11. 11. 선고 69누122 판결

75) 대법원 1991. 10. 22. 선고 91다26690 판결

다고 보기 어려운 경우⁷⁶⁾, 행정청이 관계 법령의 해석을 잘못하여 개발 부담금 부과대상을 오인한 경우⁷⁷⁾, 명의수탁자를 소유자로 보고 소득세 부과처분을 한 경우⁷⁸⁾, 교육감이 공립유치원 교사의 관내진보, 직위해제, 의원면직, 신규채용권한을 교육장에게 재위임하였을 뿐 직권면직 권한까지 재위임한 바는 없는데, 교육장이 공립유치원 교사를 직권면직한 경우⁷⁹⁾ 등에서 판례는 하자의 중대명백성을 인정하기 어렵다는 이유로 무효를 부정하였는바, 이는 앞서 살펴본 하자의 중대명백성 존부의 판단기준에 부합하는 것으로 보인다.

다. 실제사건에 있어 특허결정의 공정력 존부 검토

위와 같이 명백성 요건에 관하여 공통적으로 실시한 판례의 명백성 판단기준을 특허결정에 적용해보면, 출원된 발명에 대하여 특허결정이 되는 것으로 오인할 만한 사정으로서 그 발명에 신규성, 진보성 등과 같은 특허요건이 구비되었다고 인정할 만한 객관적인 사정이 있어 특허요건 구비여부에 관한 사실관계를 정확히 조사해야 그 무효사유가 밝혀질 수 있는 경우에는 당해 특허결정의 공정력이 부인될 정도로 명백한 하자가 있다고 보기는 어려울 것이다.

그리고 특허결정의 오판에 기초가 되는 ‘객관적인’ 사정은, 무권리자에 의한 출원과 같은 예외적인 사유는 별론으로 하더라도, 그 대부분은 “특허발명의 출원 이전에 공지되었거나 출원된 것으로서 당해 발명과 동일한 선행기술 내지 선출원발명이 없고, 당해 특허발명의 진보성을 부인시킬만한 선행기술도 없다”는 사정이라고 할 것이고, 특허요건 구비여부에 관하여 정확하게 조사해야 할 ‘사실관계’ 또한 ‘위와 같은 선행기술이 존재하는지 여부’라는 사실관계라고 할 것이다.

76) 대법원 1990.11.27. 선고 90누5580 판결

77) 대법원 1997. 5. 9. 선고 95다46722 판결

78) 대법원 2003. 12. 12. 선고 2003다30616 판결

79) 대법원 2007.9.21. 선고 2005두11937 판결

즉, 심사관이 특허결정여부를 판단하기 전에 심사과정에서 선행기술을 조사할 경우 신규성이나 진보성을 부정할 만한 선행기술을 매우 용이하게 찾을 수 있었음에도 조사의무를 해태하여 이를 간과하고 특허결정을 한 경우나 그와 같은 선행기술을 발견하였음에도 출원발명과 대비과정에서 분명한 실수가 있었던 경우에는 그 특허결정의 하자가 명백하다고 볼 여지가 있겠지만, 그렇지 않은 경우에는 하자의 명백성을 인정하기 어려워 공정력을 부정할 수 없을 것이다.

다만 그와 같이 심사과정에서 조사의무를 해태하였는지 여부를 용이하게 평가할 수 없고, 비록 특허결정 이후의 다른 특허분쟁에서 당해 특허발명에 무효사유가 존재한다고 일치하여 판단했다는 사정만으로 곧바로 그 특허결정에 공정력이 부정된다고 할 수는 없지만, 적어도 그와 같이 판단이 일치된 경우에는 공정력을 부인할 상당한 가능성이 있다고 할 것이므로, 이하에서는 무효사유의 존재로 특허침해소송에서 권리행사를 배척한 실제 사례에서 공정력이 부인될 정도의 명백한 하자가 존재하였는지에 관하여 살펴본다.

(1) 진보성이 결여된 특허발명에 관한 특허침해소송 사안

대법원 2012. 3. 15. 선고 2010다63133 판결은 진보성 존부를 특허침해소송에서 판단할 수 있다는 위 2010다95390 전원합의체 판결이 선고된 이후의 것으로, ‘해면 모양의 뼈에 공동으로 형성하는 도구’발명에 관한 특허권자인 원고는 피고가 제작한 척추후굴복원술용 키트 제품이 원고의 특허권을 침해한다고 주장하면서 특허침해금지청구를 제기한 사안이다. 피고는 1심 재판에서 원고의 특허발명을 선행기술인 비교대상발명 1, 2와 대비할 때 신규성 내지 진보성이 결여되었다고 주장하였는데, 1심 법원은 비교대상발명들에는 특허발명에 존재하는 ‘탐침’이라는 구성부분이 제시되어 있지 아니하므로 신규성이 인정되고, 특허발명은 ‘척추후굴

의 복원'에 관한 것이나 비교대상발명들은 '혈관확장'에 관한 것이어서 그 기술분야를 달리하며, 특허발명의 위 '탐침' 부분과 대비되는 것으로서 비교대상발명 2에 제시된 '가이드 와이어'는 위 '탐침'과 기능, 작용효과가 달라서 진보성도 인정된다는 이유로 피고의 주장을 배척하고 원고의 청구를 인용하였다.⁸⁰⁾

피고는 이에 항소하면서 1심 법원에서 제출된 2개의 비교대상발명에 5개의 비교대상발명 추가하고 특허발명은 위 비교대상발명들 중 3개와 실질적으로 동일하여 신규성이 없고, 비교대상발명 7 또는 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없으며, 피고가 실시하는 발명은 비교대상발명 3개 또는 공지기술로 이루어진 자유기술이므로 특허발명과 대비할 필요도 없이 실시가 허용된다고 주장하였는데, 2심 법원은 위 비교대상발명 모두를 특허발명과 대비한 후 특허발명의 신규성과 진보성이 인정되고, 특히 1심 법원에서 제시된 비교대상발명의 '가이드 핀' 구성이 특허발명의 '탐침'부분과 다른 구성이며, 위 '탐침'이 주지관용기술도 아니며, 피고가 실시하는 발명이 비교대상발명에서 용이하게 실시할 수 없는 것으로 자유기술이 아니라는 이유로 1심 판결을 인용하였다.

이에 대하여 피고는 상고하였다. 대법원은 위 2010다95390 판결을 설시하면서, 특허발명과 1심에서 제시되었던 비교대상발명 2는 적용되는 신체부위에 차이가 있지만, 특허발명과 같은 장비는 신체의 다양한 부위에 적용될 수 있고, 그러한 장비가 골절되거나 질환이 있는 뼈의 치료에 사용될 수 있다는 점이 비교대상발명 4에 기재되어 있어 비교대상발명 2는 진보성 판단자료가 될 수 있는데, 비교대상발명 2에는 특허발명의 구성 중 일부가 개시되어 있고, 개시되어 있지 아니한 부분도 비교대상발명 2에서 용이하게 도출될 수 있으며, 특히 위 '탐침'부분은 1심 법원에서 주장되었던 '가이드 와이어' 구성으로부터 용이하게 발명할 수 있는

80) 피고 제품이 원고 특허발명의 구성을 모두 충족한다는 점은 다툼이 없었다.

것이므로, 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 위 2심 법원의 판결을 파기하였다.

이 사안에서, 1심 법원과 2심 법원은 특허발명의 진보성 존부에 관한 주요한 부분에서 동일한 판단을 하면서 특허발명의 진보성을 인정하였으나, 그 동일한 판단이 대법원에서 파기되었다. 이러한 1심에서부터 대법원까지의 무효사유 존부에 관한 판결내용의 변경을 고려할 때, 앞에서 살펴본 특허결정의 공정력 존부에 관한 논의에 의하면, 1심 법원과 2심 법원이 그 유효성을 인정한 특허발명에 관하여 “특허심사관이 특허결정을 함에 있어서 선행기술 조사의무를 해태하였다거나 법리 적용에 있어 명백한 잘못을 하였다”고 단정하기 어렵다고 볼 여지가 크다.⁸¹⁾

(2) 선출원위반의 특허발명에 관한 권리범위 확인심판 사안

앞서 살펴본 2007후2827 판결에서는 신규성 결여의 무효사유를 권리범위 확인심판에서 판단할 수 있고 이러한 법리는 선출원위반의 경우에도 마찬가지로 하였다. 그런데, 이 사안에서 당초 특허심판원은 특허발명은 특정 물질에 관한 것이고, 선출원 발명은 그 물질의 제조방법에 관한 것인데 양 발명은 발명의 목적과 그 목적을 달성하기 위하여 채택한 수단이 달라서 기술적 사상이 명백히 다른 것이므로 동일한 발명이라고 할 수 없다는 이유로 피청구인의 선출원주의 위반 주장을 배척하였는바, 특허법원은 위 각 발명의 목적, 구성, 효과가 동일하여 동일한 발명이라고 볼 수 있다는 이유로 특허심판원의 심결을 취소하였고, 이는 상고기각으로 그대로 확정되었다.

81) 한편, 위 특허에 관하여 무효심판도 별도로 제기되었는데, 특허심판원은 위 특허발명에 진보성이 부정된다는 이유로 무효심결을 하였지만, 그 심결취소소송에서 특허법원은 위 특허발명에 진보성이 인정된다는 이유로 위 심결을 취소하는 판결(2011허7324)을 하였다. 그런데, 그 특허법원의 판결에 관하여 대법원 2011. 7. 14. 2010후1107 판결에서 위 특허법원의 판결이 파기환송되어 다시 특허법원에서 특허심판원의 심결을 유지하는 판결을 함에 따라 위 특허발명은 무효로 확정되었는바, 이와 같은 무효심판의 확정과정을 보더라도 특허무효사유가 명백하다고 볼 수 없다.

이 사안에서, 동일한 선행기술에 관하여 특허심판원과 특허법원이 다른 판단을 한 것으로, 특허법원은 물건발명과 방법발명이라는 표현양식의 차이만으로 동일한 발명이 아니라고 단정하여서는 아니 된다고 판시하였지만, 실제로 특허심판원의 심결에도 물건과 방법이라는 별개의 표현형식 차이가 있을 경우 그 표현상의 차이가 있는 것에 지나지 아니하는 것인지 아니면 물건과 방법 양자에 관하여 각각 별개의 발명이 있었는지 여부를 먼저 확정해야 한다는 내용이 포함되어 있는바, 그렇다면 특허심판원의 판단에 있어 특허법원이 지적한 분명한 법리적용의 잘못이 있다고는 보기 어렵고 그 법리의 해석에 있어 잘못된 점이 있다고 볼 수 있으며, 이처럼 특허결정에 관하여 특허심판원이 무효사유를 불인정하였던 사정이 있는 이상, 앞서 논의한 기준에 의할 때 특허청이 특허결정에 있어 법리 적용에 있어 명백한 잘못을 하였다고 보기도 어렵다.

(3) 신규성이 결여된 고안에 관한 실용신안권침해죄 사안

대법원 2004. 6. 11. 선고 2002도3151 판결은 피고인이 실용신안권의 고안과 동일한 석재절단기를 제작, 판매했다는 공소사실로 실용신안법위반죄로 기소된 형사재판에 관한 사안이다. 위 형사재판의 1심에서는 피고인의 공소사실 전부에 관하여 유죄판결이 선고되었는데, 그 이후 위 실용신안권에 관한 무효심판에서 특허심판원은 고안 전부가 신규성이 없어 무효라는 심결을 하였고, 특허법원은 실용신안권의 청구항 중 제1 내지 3항은 신규성이 결여되어 무효이지만 제4항은 신규성이 있다고 보아 위 심결 중 청구항 제4항 부분만 취소하였으며 위 특허법원의 판결은 상고기각으로 그대로 확정되었다. 그리고, 위 형사재판의 2심에서는 위 무효심판에 관한 위 특허심판에 관한 확정판결에 따라 청구항 제4항 부분에 관하여만 유죄를 인정하고 나머지는 무죄를 선고하였다.

위 2심 판결에 대하여 피고인은 상고하였는데, 대법원은 위 청구

항 제4항의 등록 고안도 선행기술에 관용기술을 단순히 부가한 것으로 신규성이 없는 것인 이상 그 권리범위를 인정할 수 없어서 피고인에게 위 등록 고안의 침해에 대한 실용신안법위반죄를 인정할 수 없다고 하였다. 한편, 대법원은 위 특허법원의 판결 당시 위 청구항 제4항의 신규성을 부정할 수 있는 증거인 프랑스 특허공보 및 국내 실용신안공보들이 증거자료로 제출되지 아니한 것이라는 점을 지적하고 있다.

이 사안에서 비록 특허법원에서의 재판 중 증거로 제출되지 아니한 선행기술이 형사재판에서 새로이 제출됨으로서 실용신안권의 무효사유에 관한 판단이 달라지기는 하였으나, 특허무효심판의 상고심에서까지 청구항 일부의 유효성이 인정되었고, 형사재판에서 제출된 증거인 선행기술이 무효심판에서는 증거로 제출되지 아니한 점을 고려하면 앞서 논의한 기준에 의할 때 특허청이 실용신안결정을 함에 있어 선행기술 조사 의무를 해태하였다고 보기는 어렵다.

(4) 신규성이 결여된 디자인⁸²⁾에 관한 권리범위 확인심판 사안

대법원 2011. 10. 27. 선고 2011후1524 판결은 청구인이 자신의 등록디자인과 유사한 디자인의 화장대를 피청구인이 제작하고 있다고 주장하면서 제기한 적극적 권리범위 확인심판에 관한 것이다. 특허심판원은 등록디자인과 피청구인이 제작한 화장대의 디자인이 유사하다는 이유로 인용심결을 하였고, 피청구인은 불복하여 특허법원에서 위 등록디자인의 출원 전에 그와 유사한 비교대상디자인의 제품이 중국에서 제작, 전시되었고 청구인이 이를 모방하여 등록디자인을 출원했다고 주장했는데, 특허법원은 피청구인이 제출한 증거로서 확인대상디자인이 중국에서 먼저 전시되었다는 점에 부합하는 일부 증거는 믿기 어렵고 나머지 증거들도 이를 인정하기 어렵다는 이유로 피청구인의 위 주장을 배척하였다.

82) 비록 디자인권에 관한 사안이기도 하나, 판례는 앞서 본 것처럼 2008. 9. 25. 선고 2008도3797 판결에서 신규성이 없는 디자인에 관한 등록무효심결이 없어도 그 권리범위를 부정할 수 있다고 보아, 특허권과 동일한 법리를 적용하고 있으므로 위 사안도 검토하기로 한다.

이에 대하여 대법원은 위 비교대상디자인의 화장대를 제작한 소외 회사가 등록디자인의 출원일에서 2개월 후에 청구인에게 위 화장대를 수출한 사실이 인정되고, 이 사건과 당사자가 동일하나 청구인이 침해되었다고 주장하는 등록디자인에 차이가 있는 다른 권리범위 확인심판에서 소외 회사의 직원이 증인으로 출석하여 위 비교대상디자인을 등록디자인의 출원 전에 창작하여 전시하였다고 증언하였으므로 이러한 증언내용을 별다른 근거 없이 배척할 수 없다는 이유 등으로 특허법원의 판결을 파기하였다.

이 사안에서 특허심판원은 청구인의 등록디자인에 기한 권리범위 확인청구를 인용하였고, 특허법원도 같은 취지의 판결을 하면서 모두 등록디자인의 신규성 결여라는 무효사유를 인정하지 아니하였으며, 그와 같은 판단의 근거로 증거의 신빙성 배척이 주요한 사유가 된 것으로 보이는바, 이러한 사정을 고려하면 특허청이 디자인결정을 함에 있어 선행 기술 조사의무를懈怠하였다고 보기는 어렵다.

3. 소결론

위에서 살펴본 바와 같이, 특허결정이라는 행정행위는 그 행위에 중대하고 명백한 하자가 없는 한 공정력이 발생하여 다른 기관에서 그 효력을 부정할 수 없는바, 이는 특허침해소송과 권리범위 확인심판에서도 동일하게 적용된다고 할 것이고, 소송이나 심판에서 신규성 결여 내지 선출원위반의 무효사유를 판단한 사안과 소송에서 진보성 결여의 무효사유를 판단한 사안을 검토해보아도 특허결정의 공정력을 부인할 만큼의 하자를 인정하기 어려운 경우로 보인다.

그렇다면 무효사유가 있는 특허권의 권리범위를 인정할 수 없다거나 그 특허권의 행사가 권리남용에 해당한다는 것은 모두 공정력의 부정되

는 요건과는 무관한 것에 불과하고, 다만 직접적으로 특허 무효를 선언하지 않는 것에 그 의의가 있다고 보이지만 이 또한 아래와 같은 한계가 있으므로, 법리를 통하여만 무효사유의 판단문제를 해결하기보다는 법률의 개정으로 해결함이 타당할 것이다.

V. 무효사유 판단법리에 관한 고찰 및 입법론

1. 기존 법리에 관한 고찰

신규성 결여의 무효사유에 관한 판단 논리에 관하여 보건테, 판례는 신규성 결여의 무효사유에 관하여는 권리범위 확인심판과 특허침해소송 모두에서 공지기술 제외설을 유추·확장하여 그 무효사유를 판단하고 있다. 이러한 논리는 그 전개방식 자체로는 타당한 것으로 보이지만, 공지기술 제외설은 특허의 권리범위 해석이론으로서 행정행위의 내용이 무엇인지를 평가하는 이론에 불과하여 공정력과 충돌될 위험이 없는 반면, 이를 확장하여 특허자격을 부인하는 것은, 비록 명시적으로 특허가 무효라는 선언을 하지는 아니한 것이지만 행정행위의 효력을 인정할 수 없다고 선언함으로써 사실상 공정력을 부인하는 것과 다름이 없고, 그러한 특허권의 행사가 권리남용이라는 논리보다 공정력을 더 직접적으로 부정하는 결과에 이른다.

공정력의 법리가 명문화 된 법 규정을 근거로 하는 것은 아니지만, 행정행위 효력이 선결문제로 작용하는 다른 분야에서 짧지 않은 기간 동안 공정력 법리가 발달하고 그에 관한 판례가 누적되었음에도 특허법 분야에서만 법 규정 없이 공정력을 부인하는 것이 형평에 맞는지 의문이다.

진보성 결여의 무효사유 판단에 관하여는, 신규성 결여와 달리 특허침해

해소충에서만 판단할 수 있고 권리범위 확인심판에서는 판단할 수 없도록 하고 있으며, 그 판단 법리도 신규성 결여와는 다르게 구성되어 있다. 그러나 특허발명에 대하여 대등하게 규정되어 있는 위 두 개의 무효사유를 구분하는 것이 타당한지도 의문이고, 신규성 결여와 진보성 결여라는 판단을 얻은 뒤 그 법적효과 부여에 차이를 둘 합리적인 이유도 있다고 보기 어려울뿐더러,⁸³⁾ 기재불비와 같은 무효사유에 대하여는 진보성 결여와 같이 권리남용을 적용한 사안과 신규성 결여와 같이 권리범위를 인정할 수 없다는 판례가 병존한다.

권리남용으로 특허권행사를 배척하는 것은 위와 같은 권리범위를 인정할 수 없다는 논리보다는 덜 하지만 여전히 공정력과 충돌한다는 법리라는 점에서는 차이가 없는 것으로 보인다. 행정행위로 부여받은 권리를 법원에서 행사하는 것을 허용하지 않겠다는 논리 또한 결과적으로 공정력을 부정하는 셈이다.

권리남용의 법리 자체를 살펴보다도, 앞서 본 것처럼 위와 같은 ‘명백성’이 공정력을 부인하기 위한 요건과 관련성이 없어 보이는 상황에서 그것이 가지는 의의가 무엇인지, 그리고 그 판단기준이 되는 주체가 누구인지도 다소 불명확하다. 그 판단기준을 진보성 판단의 주체인 당해 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람으로 상정하면, 특허침해소송에서는 “무효심판에서 무효로 될 것이 명백한 것”이라는 요건은 “무효심판에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 발명할 수 있다는 점이 인정될 것이 그 통상의 지식을 가진 사람에게 명백할 것”이라는 내용으로 풀이되어, 진보성 없는 특허권행사 배척에 이중요건이 적용됨에 따라, 진보성 없는 특허가 더 보호받는 결과에 이르므로 이는 타당하다고 볼 수 없다.

오히려 이 요건은 판례가 ‘무효사유가 있음이 명백할 때’가 아닌 ‘무효

83) 박준석, 특허권 등 지적재산권의 남용을 긍정한 우리 판례들의 논리분석, 2013년, 민사판례연구 제34권(민사판례연구회 편), 박영사 17쪽 참조.

심판에서 무효로 될 것이 명백할 때'로 실시한 점에 비추어 특허침해소송에서 진보성 결여를 쉽게 인정하였다가 나중에 반대의 심결이 확정되어 판결과 심결 사이에 모순이 발생하지 않도록 무효 인정에 신중을 가하라는 의미로 해석되는 것이 법리 의도에 더 부합하는 것으로 보이고, 그 경우 위 명백성의 판단주체는 특허침해소송의 법관으로 상정될 수 있다.⁸⁴⁾

그렇지만 이와 같이 해석할 경우 명백성 요건은 권리남용을 구성하는 실체법적 요건임에도 실제로는 소송법상 주의적 규정으로서의 의의가 있음에 불과하게 되고, 지금도 특허침해소송에서 무효사유를 판단하기에 부적절하다고 여기면 무효심판이 확정될 때까지 소송을 중지시키고 있으며, 그럼에도 무효심판 확정 전에 침해소송의 종국판단을 할 필요성이 있어 이를 판결을 하고자 하는 때에 위 명백성이라는 요건은 부담으로 작용한다.

더구나 앞서 본 것처럼 대법원에서 진보성이 결여되었다고 판단한 특허권에 대하여 그 하급심에서는 모두 진보성을 인정한 사안과 같이 심급 사이 무효사유에 관한 판단이 상이한 경우 무효를 인정한 법원이 진보성 존부뿐만 아니라 그것이 명백한지 여부까지도 판단한 것인지에 관하여 의문이 제기될 수 있고, 다른 한편으로는 특허에 진보성이 있다는 무효심판 심결이 확정되었는데 동일한 특허에 관한 특허침해소송에서는 새로운 선행기술 증거 제출 등으로 인하여 그 특허에 진보성이 부인될 수 있다는 점이 충분히 인식되었고 피고의 피해방지를 위하여 무효를 판단할 필요성이 있는 상황에서도 위 명백성 요건으로 인하여 심결과 반대되는 판단하는 것에 소극적 입장이 된다는 문제점도 상정될 수 있다.⁸⁵⁾

84) 일본의 학설도 킬비 판결이 판시한 '명백성'의 의미를 대체로 법관이 가지는 심증의 정도에 관한 문제로 해석하였다고 한다. 한국특허법학회, 위 문헌 529쪽 참조.

85) 실제로 위 2002도3151 판결 사안을 보면, 무효심판에서는 특허의 신규성이 인정되었고 대법원에서 그 심결내용이 확정되었지만, 정작 특허침해소송에서는 신규성을 부정하였다.

뿐만 아니라 권리남용 이론은 신의칙에서 파생된 법리로서 다른 법리에 의하여 해결되지 않는 사건에 보충적으로 적용되는 예외적인 법리에 불과한데, 등록특허가 무효로 되는 경우가 신의칙 이론이 적용될 만큼 예외적이라고 보기도 어렵다. 무효사유 존부에 따라 권리남용 여부를 획일적으로 처리하는 것은, 법관이 서로 사실관계가 다른 사건을 평가한 다음 권리자에게 통상 기대되었던 법적 효과를 이례적으로 부정하여 구체적 형평을 꾀하는 민법상 권리남용 이론의 일반적 모습과 완전히 대조적이다.⁸⁶⁾ 권리남용의 요건에 관하여도 판례는, ‘주관적으로 그 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없는 경우’여야 한다고 판시하고 있는데, 심사관의 특허결정이라는 공정력이 있는 행정행위에 기한 권리를 취득한 자가 당해 권리를 행사하는 것은, 그 특허발명에 진보성이 없다는 점을 알고서도 특허등록을 받았다는 예외적인 사정이 존재하지 않는 한, 이를 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 목적만 있을 뿐 그 권리자에게 아무런 이익이 없는 행위라고 하기 어렵다.

물론 상계권 행사에 관한 권리남용 법리와 같이 일반적 권리남용의 주관적 요건을 요구하지 않는 법리가 형성되어 있기는 하다.⁸⁷⁾ 하지만 특허권자가 자신의 특허권에 기하여 침해금지 등 소송을 제기하였다가 패소하였다고 하더라도 그와 같은 소제기행위가 있었다는 사정만으로는 불법행위책임을 인정하지 않는 하급심 판례들이 존재하는데다, 대법원 판례도 특허권에 기한 권리행의 태양이 사회적으로 용인될 수 있는 정도를 벗어난 때에 그 권리행사의 위법성을 인정하는 것으로 보이는바,⁸⁸⁾ 이는

86) 박준석, 위 논문 20쪽 참조.

87) 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002다59481 판결. 상계권 행사를 제한하는 근거에 비추어 볼 때 일반적인 권리 남용의 경우에 요구되는 주관적 요건을 필요로 하는 것은 아니라고 실시하고 있다.

88) 대법원 2001. 10. 12. 선고 2000다53342 판결에서는, “특허권자가 특허권 침해 여부가 불명확한 제품의 제조자를 상대로 손해 예방을 위하여 그 제품의 제조나 판매를 금지시키는 가처분신청 등의 법적 구제절차는 취하지 아니한 채, 사회단체와 언론을 이용하여 불이익을 줄 수도 있음을 암시하고, 나아가 그 구매자에 대하여도 법률적인 책임을 물겠다는 취지의 경고와 함께 역시 사회단체와 언론을 통한 불이익을 암시하며, 형사고소에 대한 합의조건으로 위 제품 제조자와의 계약을 해제하고 자신과 다시 계약을 체결할 것을 지속적으로 강요하여 마침내 이에 견

행사대상인 특허발명에 진보성이 없어 무효로 될 사정이 (명백하게) 존재한다는 사정만으로 권리남용을 인정하는 법리와 조화를 이루기 어렵다고 할 것이다.⁸⁹⁾

자유기술의 항변을 더 적극적으로 활용하여 이러한 문제점들을 극복할 수 있기는 하다. 우리 대법원 판례에 의하면 특허발명의 무효사유에 관하여 판단하지 않고도 무효사유가 존재하는 특허권의 행사를 배척할 수 있고, 이는 권리범위 확인심판과 특허침해소송 모두에서 사용되는 법리이다.

그러나, 변론주의 원칙상 피고가 자유기술의 항변을 주장하지 아니할 경우 법원이 이를 직권으로 판단할 수도 없고, 석명권 행사에도 한계가 있다.⁹⁰⁾ 한편, 자유기술의 항변은 소송법상으로 ‘부인’이 아닌 ‘항변’의 성질을 가지는 것으로, 청구원인에 해당하는 ‘원고 권리가 피고에게 효력이 미치는지 여부’를 판단하지 않고서 피고 항변의 당부를 판단할 수 있도록 하는 것이어서, 피고의 항변이 이유 있더라도 원고의 청구원인에 관한 판단을 생략할 수 없다는 소송법의 일반원칙에 예외를 만들게 된다.

그렇다고 하여 특허발명과 확인대상발명을 대비하여 침해를 인정한 다음 다시 확인대상발명이 자유기술이라고 판단하게 되면 결과적으로 확인대상발명과 구성요소가 동일하거나 균등관계에 있는 특허발명의 신규성이나 진보성을 판단하게 되는 것과 다름이 없게 되므로 이 또한 권리남

다 못한 구매자로 하여금 기존계약을 해제하고, 기왕 설치되어 있던 제품까지 철거되도록 하였다면 이러한 일련의 행위들은 정당한 권리행사의 범위를 벗어난 것으로서 위법한 행위이고, 특허권자가 회사의 대표이사로서 위와 같은 행위를 하였다면 회사도 특허권자와 연대하여 손해를 배상할 책임이 있다”고 실시하고 있다.

89) 자신의 특허가 유효하다고 믿은 특허권자가 특허침해소송을 제기하였다가 권리남용 법리로 인하여 패소한 경우, 그 제소행위에 악의 내지 과실이 없어 불법행위책임을 부담하지 않겠지만, 일반인의 ‘권리남용’이라는 용어에 관한 인식을 감안하면, 그 소송에서 승소한 피고가 다시 특허권자를 상대로 부당제소로 인한 손해배상청구 소송을 제기한 경우, 무효인 특허권에 기한 소 제기행위가 ‘권리남용’이지만 ‘부당제소’는 아니라는 판단에 동의하기 쉽지 않을 것이다.

90) 피고는 위 2010다63133 판결의 1심 재판에서 자유기술의 항변을 주장하지 아니하였다가, 2심 재판에 이르러서야 위 항변을 주장하였다.

용 범리 등과 차이가 없게 된다. 그리고 무효사유가 있는 특허발명에 대한 분쟁에서 확인대상발명에 존재하는 항변사유를 인정하여 권리행사를 배척할 경우 당해 특허권에 기하여 다른 확인대상발명을 대상으로 권리행사를 할 가능성도 배제할 수 없는 점을 고려하더라도, 무효사유가 있는 특허발명의 무효사유를 판단하는 것이 소송경제상으로도 이익이 된다고 보여 진다.

한편 판례가 권리범위 확인심판에서 신규성 결여와 진보성 결여라는 무효사유를 달리 취급하는 것은, 다른 법적 논리에 기초한 것이기보다는 진보성 결여가 무효사유로서 가장 많이 주장된다는 것을 감안하여 법률상으로 그러한 사유를 판단하도록 법에 규정된 무효심판에서만 이를 심리하도록 함으로써 무효심판의 기능을 보존하고자 하는 정책적 견지에서 비롯되었다고 보인다.⁹¹⁾

이처럼 권리범위 확인심판에서는 진보성 결여라는 무효사유를 판단할 수 없도록 하는 반면, 특허침해소송에서는 이를 판단할 수 있도록 하는 것은 앞서 논의한 “권리범위 확인심판은 피청구인의 권리에 직접적 영향을 미치는 권리행사가 아니어서 권리남용이 적용될 수 없다”는 논리와 연관성이 있다고 보인다. 특허침해소송에서 권리자가 승소할 경우 상대방은 단순히 손해배상책임만 부담하는 것이 아니라, 당장 특허를 침해했음이 인정된 기술 관련 영업을 중단해야 하므로 상당한 피해를 입을 수 있기 때문에, 진보성 존부가 문제되는 특허에 관한 무효심판이 확정되기 전에 특허침해소송에서 종국 판단을 할 상황에 놓인다면 진보성 결여를 판단해야 하겠지만 권리범위 확인심판에서 패소한다고 하여 상대방이 어떠한 직접적 피해를 입는 것은 없기 때문에 무효사유 판단을 자제할 수는 있다.

91) 신규성 결여는 하나의 인용발명과 대비하여 동일성 여부를 판단하면 되지만 진보성은 둘 이상의 인용발명과 대비하는 경우가 많고 각 인용발명의 조합이 용이한지 여부도 판단해야 하는 것이어서 상대적으로 그 판단의 난이도가 높다는 점에서도 위 무효사유들에는 차이가 있지만, 특허심판원이 무효심판에서 그와 같은 사유들을 모두 판단할 수 있다는 점에서 이를 무효사유의 차별적 취급의 사유가 된다고 보기는 어렵다.

그러나 위와 같은 실질적 필요성에도 불구하고, 특허침해소송에서 진보성 존부 여부를 판단하는 것도 무효심판의 기능 보존에 역행한다는 점에서 권리범위 확인심판과 차이가 없다. 오히려, 권리범위 확인심판은 무효심판과 판단주체가 동일하고, 같은 기관 내에서 판단이 이루어지기 때문에 판단 사이의 모순, 저축이 일어날 가능성이 거의 없다는 점을 감안하면, 심판절차에서 진보성 위반 여부를 판단할 수 있도록 하는 것이 주체적, 기능적 측면에서 더 정당성이 있을 수도 있다.

그렇다면 현재의 판례법리 하에서도 진보성 결여를 특허침해소송에서 판단할 수 있다고 전원합의체 판결에서 실시하였던 이상 권리범위 확인심판의 대상 특허에 진보성이 결여된 경우에도 마찬가지로 이를 판단할 수 있도록 했어야 한다고 본다.

2. 입법론

권리범위 확인심판에서 진보성 결여를 판단할 수 있는 것인지에 관한 논란이 발생하는 주요한 원인은 권리범위 확인심판의 법적 성격에서 비롯된 것으로 보인다. 많은 문헌에서는 특허심판을 일종의 특별행정심판이라고 하면서, 그 특허심판에 권리범위 확인심판을 포함시키고 있지만, 행정심판법에서는 특별행정심판을 ‘특별한 행정불복절차’로 정의하고 있다.⁹²⁾ 즉, 특허심판은 특허청의 원처분에 대한 불복절차로서 원처분의 위법·부당성을 다룰 수 있고, 특허절차에서 원처분인 특허결정이 위법하게 되는 사유로서 그 특허발명에 존재하는 무효사유를 판단할 수 있음이 원칙이라고 할 것인데, 권리범위 확인심판은 그 불복의 대상이 없다.⁹³⁾ 특

92) 행정심판법 제4조(특별행정심판 등)

- ① 사안(사안)의 전문성과 특수성을 살리기 위하여 특히 필요한 경우 외에는 이 법에 따른 행정심판을 갈음하는 특별한 행정불복절차(이하 "특별행정심판"이라 한다)나 이 법에 따른 행정심판 절차에 대한 특례를 다른 법률로 정할 수 없다.
- ② 다른 법률에서 특별행정심판이나 이 법에 따른 행정심판 절차에 대한 특례를 정한 경우에도 그 법률에서 규정하지 아니한 사항에 관하여는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

허청의 잘못된 처분을 바로잡기 위해 존재하고 무효심판에서는 진보성 결여를 판단하는 특허심판원이 권리범위 확인심판에서 신규성 결여라는 무효사유를 판단할 수 있다고 하였으면 진보성 결여라는 무효사유도 판단할 수 있도록 하는 것이 타당하다는 주장이, 위 심판은 원래 잘못된 원처분을 교정하는 절차가 아니어서 원래 의도되지 않은 권한을 자꾸 넓히지 말라는 이유로 배척된 것이다.

이러한 문제의 해결방법으로서, 외국의 제도 등에 비추어 볼 때 권리범위 확인심판의 기능을 확대하거나, 반대로 이를 감정에 준하는 절차로 축소 내지 폐지하는 방안 등을 검토할 수 있다.

먼저 권리범위 확인심판의 기능축소 내지 폐지에 관한 부분을 살펴보면, 위 심판제도를 폐지해야 한다는 견해⁹⁴⁾도 오래전부터 제기되어 왔다. 폐지론에서는 첫 번째로 권리범위 확인심판의 심결에 구속력 존재하는지가 불분명하다는 점을 지적한다. 이 부분에 대하여는 견해의 대립이 존재하지만 명문의 규정도 없이 구속력을 인정할 수 없다고 할 것인바, 대법원으로서의 불복절차까지 가능한 분쟁의 결과에 법률상의 구속력이 없다는 것은 폐지론의 주요한 근거가 될 수 있다. 두 번째로 권리범위 확인심판의 심결, 특히 특허법원과 대법원의 판결에 의하여 확정된 심결과 특허침해소송의 판결 중 특허 무효사유 판단에 관한 부분이 모순되는 것을 방지하기 위하여 심결이 확정될 때까지 침해소송이 중지되어 소송이 지연된다는 점도 근거가 되며, 세 번째로 법원이 아닌 심판원인 특허심판원이 법적 쟁점을 판단하는 것이 적절하다고 보기 어려운 점도 주요한 근거로 삼고 있다.

권리범위 확인심판의 폐지 여부는 위와 같은 근거들에 더하여 관련 법

93) 정정심판도 일종의 특허심판임에도 불복의 대상이 없기는 하지만, 이는 특허권자만이 제기할 수 있는 결정계 심판이므로, 그 심판절차에서 무효사유의 판단여부가 문제될 수 없다.

94) 유영선, 위 논문, 427쪽 ; 최성준, 위 논문, 67쪽 이하. 박정희, 권리범위확인심판제도의 폐지 필요성에 대한 고찰, 2005년, 특허소송연구 제3집, 특허법원, 445쪽 각 참조.

령 개정에 따른 실무의 변화도 하나의 고려 요소가 될 수 있는바, 2016. 1. 1.부터 시행되는 법원조직법과 민사소송법의 규정은 다음과 같다.

<p>현행 법원조직법 (법률 제12886호)</p>	<p>2015. 12. 1. 법률 제13522호로 개정되어 2016. 1. 1. 시행되는 법원조직법</p>
<p>제28조의4(심판권) 특허법원은 다음의 사건을 심판한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「특허법」 제186조제1항, 「실용신안법」 제33조, 「디자인보호법」 제166조 및 「상표법」 제85조의3제1항에서 정하는 제1심사건 2. 다른 법률에 따라 특허법원의 권한에 속하는 사건 	<p>제28조의4(심판권) 특허법원은 다음의 사건을 심판한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「특허법」 제186조제1항, 「실용신안법」 제33조, 「디자인보호법」 제166조제1항 및 「상표법」 제85조의3제1항에서 정하는 제1심사건 2. 「<u>민사소송법</u>」 제24조제2항 및 제3항에 따른 사건의 항소사건 3. 다른 법률에 따라 특허법원의 권한에 속하는 사건
<p>현행 민사소송법(법률 제10629호)</p>	<p>2015. 12. 1. 법률 제13521호로 개정되어 2016. 1. 1. 시행되는 민사소송법</p>
<p>제24조(지식재산권 등에 관한 특별재판적) 지식재산권과 국제거래에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조 내지 제23조의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할 수 있다.</p>	<p>제24조(지식재산권 등에 관한 특별재판적)</p> <ol style="list-style-type: none"> ① <u>특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권(이하 "특허권등"이라 한다)을 제외한</u> 지식재산권과 국제거래에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조 내지 제23조의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할 수 있다. 다만, 서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원으로 한정한다. ② <u>특허권등의 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고</u>

	<p><u>등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할로 한다. 다만, 서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원으로 한정한다.</u></p> <p>③ <u>제2항에도 불구하고 당사자는 서울중앙지방법원에 특허권등의 지식재산권에 관한 소를 제기할 수 있다.</u></p>
--	--

기존에는 특허가 무효로 되거나 정정되는지 여부는 특허침해소송 판단의 전제가 되는 것임에도 그에 관한 구속력 있는 판단은 특허심판원에서 이루어졌고, 특허침해소송에서는 이를 판단할 권한이 없는 구조로 특허침해소송 및 그 불복절차와 분리되어 있었다. 그래서 가급적이면 위와 같은 전제부분에 관한 특허심판원의 심결이 확정될 때까지 특허침해소송을 중지하게 되므로, 그 중지된 기간 동안 특허심판 및 그에 관한 특허법원과 대법원의 불복절차에서 가능한 많은 쟁점을 판단하여 확정시키는 것이 소송경제 등에 부합한다는 점 등이 권리범위 확인심판의 필요성을 인정하는 주요한 근거가 될 수 있었다.

그런데 개정법에 의하면, 특허침해소송 항소심을 심리하는 특허법원이 침해소송상의 권리행사 객체인 특허와 상대방의 확인대상발명에 관한 권리범위 확인심판을 심리하여 절차적으로 중복될 소지가 있기는 하다. 그리고 특허심판원 심결이 특허법원에서 파기될 가능성도 적지 않아 그 심결만으로는 특허침해소송에서 유력한 판단자료가 되기에 충분하다고 보기 어렵고, 관련 특허침해소송이 계속 중이거나 그 침해소송이 제기될 것을 전제로 제기된 특허심판은 심판원에서의 심결만으로 확정되는 경우보다는 특허법원 내지 대법원에서의 불복절차가 이루어지는 경우가 더

많은 상황에서 특허침해소송의 법원이 특허법원 내지 대법원에서의 심결 확정을 기다리기보다는 심결이 확정되기 전이라도 중국 판결을 선고하여 특허법원에서 심결취소소송과 특허침해소송을 한꺼번에 해결하도록 하는 것이 소송경제에 더 부합하는 측면도 있으므로, 특허침해소송에서 심결 확정을 기다리지 않고 중국적 판단을 하는 것으로 실무례가 변화될 가능성도 있다. 즉, 특허심판원 심결과 특허침해소송의 1심 판결에 대한 불복 절차에서부터 특허법원에 의한 특허분쟁의 일원화가 이루어지는 것이다.

이처럼 심결의 확정과 관계없이 특허침해소송의 판결이 선고되는 실무례가 정착된다면, 가급적 특허심판원의 역할을 무효심판에만 한정시키는 것이 이중적 절차진행을 줄이게 하여 소송경제에 더 부합하는 결과가 될 여지도 있다.

특허심판의 기능을 축소하고자 한다면 권리범위 확인심판을 폐지하고 특허침해소송에서의 침해감정만으로 침해여부를 판단하거나, 일본 내지 독일과 같이 권리범위 확인심판을 순수한 감정제도로 변경하여 그 절차 내에서는 확인대상발명이 특허발명의 구성요소를 모두 포함하고 있거나 특허발명과 균등관계에 있는지 여부만을 판단하고, 기존에 심리되었던 쟁점들인 특허의 신규성 존부라던가 확인대상발명이 자유기술인지 여부 등은 그 판단대상에서 제외되어야 하며, 그 판단에 관한 불복절차를 두지 않으며 이는 특허침해소송에서만 판단되도록 할 수도 있다.

그러나 권리범위 확인심판의 심결에 법으로 정한 기속력은 없다고 하더라도 현재의 실무상 위 심결은 특허침해소송에서 가장 유력한 증거로 사용되고 있고 지극히 예외적인 사정이 없는 한 사실상의 기속력을 가지며, 그 심결에 확정적 기속력은 인정하지 않음으로써 심결의 내용을 그대로 인정하는 것이 지극히 부당하다고 보이는 예외적인 경우에는 그 효력을 부인하여 사건을 합리적으로 해결할 수 있다.

뿐만 아니라 상당수의 특허는 고난도의 기술로 구성되어 있어 특허침해소송에서 당해 기술분야의 전문가 도움 없이는 그 구성을 파악하기 어렵고 이를 감정인의 감정에 의하여 해결하지만, 감정인 선정절차상 감정인 후보에 대한 공정성 및 감정절차상의 공정성 등에 관하여 이의를 제기하여 소송절차가 지연되는 문제가 발생할 수 있는 반면 권리범위 확인심판에서는 공정성 문제에 관한 이의가 제기되기도 어렵고, 실제로도 감정을 대체하는 용도로 권리범위 확인심판이 자주 활용된다.

그리고 권리범위 확인심판이 특허침해소송에 비해 신속하게 진행되어 특허침해소송의 가장 중요한 쟁점인 특허침해 여부를 판단할 수 있고⁹⁵⁾ 그 심결에서 무효사유가 있는 특허를 더 빨리 배제할 수 있으며, 심결 내지 그에 관한 특허법원과 대법원의 판결이 나올 때까지 특허침해소송이 중단되기는 하나 그 심판이 없이 특허침해소송이 진행되더라도 그 침해소송도 상소될 가능성이 많고 심판에서 심결이 확정되는 경우 그 심결에서 판단한 쟁점은 침해소송에서는 크게 다투어지지 아니하여 침해소송이 신속하게 종결될 수 있다.

더구나 특허심판원은 특허사건에 관한 특별행정심판원으로서 전문성을 가지고 있고, 특허발명과 선행기술을 대비하는 무효심판도 사법기관이 아닌 행정기관에서 수행하는 법적 판단임에도 그 효용성에 관하여 제기되는 이의가 거의 없는 것으로 보이는데,⁹⁶⁾ 위와 같은 특허발명과 선행기술의 대비절차나 특허발명과 확인대상발명의 대비절차는 모두 유사한

95) 특허청 훈령인 심판사무취급규정 제31조의 2에서는 신속심판을 규정하고 있고 그 심판 대상 중에는, 법원에서 특허침해소송이 제기되었음을 통보한 특허에 관한 심판이 포함되어 있다. 더구나, 특허청의 2015. 11. 4.자 자료에 의하면 심판결과가 특허분쟁의 해결수단으로 적시에 활용될 수 있도록 신속심판 프로세스를 새롭게 설계함에 따라 1회씩의 서면 공방 이후 가급적 구술심리를 통해 사건의 쟁점을 조기에 정리하게 되어 심판청구일로부터 5개월 가량 소요되던 신속심판 처리기간을 최대 2개월 가량 앞당길 수 있게 되었다고 한다 (http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6b30d5b225f8fbb5d24103be1b97385775d46a.e34RahyTbxmRb40LaxyPahaRaN4Me0?a=user.ipt.board.BoardApp&board_id=49&ssl=&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&c=1003&seq=3321)

96) 앞서 본 것처럼 특허무효소송을 일반 법원에서 심리할 수 있는 미국에서도 PGR, IPR 제도를 도입하여 법원이 아닌 행정기관에서 특허의 효력을 판단하고 있다.

기술적 쟁점을 다루는 절차로서 본질적으로는 유사한 측면이 존재하는 점 등을 고려하면, 권리범위 확인심판에도 독자적 효용성이 있고 이를 유지할 필요성도 있다고 사료된다.

법률 개정에 따른 권리범위 확인심판의 역할 축소 내지 폐지 논의도 특허분쟁이 법원에서만 이루어지는 것을 주요한 전제로 하지만, 법원에 의해서만 효율적인 분쟁해결이 가능한 것이 아니라면 위 전제를 반드시 고수할 필요는 없다.

특허침해소송에서 특허무효를 선언할 수 있는 미국에서도 무효심판의 일종인 IPR와 PRG 제도를 도입하였고, IPR 제도는 비용이 적게 들고, 신속한 절차진행이 가능한 제도로서 고유의 효용성을 인정받고 있는 것으로 보인다. 일본에서도 비록 권리범위 확인심판을 폐지하기는 하였지만 특허청이 특허침해여부에 관하여 공적인 의견을 표명하는 판정제도를 도입하였고 이 또한 저비용으로 신속하게 분쟁을 종결지을 수 있는 제도로서 중소기업, 개인에 의하여 활용되고 있으며 무리한 특허분쟁을 방지하는 기능을 하고 있고, 2000년대에 판정제도 이후 소송에 나아간 사건은 10% 가량에 불과하다.

이처럼 외국에서 비소송적 특허분쟁이 가지는 장점에 더하여, 일반적인 특허분쟁의 일반적인 경과 과정도 고려할 필요가 있다. 초기에 특허권자가 자신의 권리를 침해한 것으로 의심되는 제품을 발견한 다음 그 실시자를 상대로 침해행위를 중지할 것을 경고하여 분쟁당사자 사이에 합의가 이루어지지 않으면 본격적인 특허분쟁이 시작되고, 그 분쟁 대부분에서 특허무효 내지 비침해 주장이 제기되는 점을 감안하면, 특허분쟁을 특허침해소송으로만 시작하여 해결하는 방법이 아니라 양 당사자가 특허심판원에서 위와 같은 주요한 기술적 쟁점들을 신속하게 판단받은 다음⁹⁷⁾ 유효성과 침해행위의 존재가 인정된 특허만을 특허침해소송에서

97) 심판사무취급규정 제31조 제1항 제9호에서도 “침해분쟁의 사전 또는 예방단계에 활용하기 위하여 경고장 등으로 소명한 권리범위 확인심판, 무효심판 등으로서 우선심판신청이 있는 사건

다루는 것이 더 효율적일 수 있다. 위와 같이 효율적인 특허분쟁의 해결 과정에 특허심판원에서 비침해 주장을 신속하게 판단할 수 있는 권리범위 확인심판의 독자적 유용성이 있다.

실제로 아래 표와 같이 2005년에서 2011년 사이 특허, 실용신안에 관한 권리범위 확인심판의 심결건수는 총 4,290건이고, 같은 기간 동안 특허침해소송의 1심에서 선고된 판결 건수는 총 440건이며, 위 4,290건 중 침해소송과 대상 특허 내지 실용신안이 중복되지 않는 사건, 즉 권리범위 확인심판만으로 침해분쟁이 진행된 사건이 4,065건으로 전체의 95% 가량에 이른다고 하는바,⁹⁸⁾ 이러한 통계수치를 보더라도 권리범위 확인심판만으로 특허분쟁을 해결하는 기능이 상당부분 발휘되고 있는 것으로 보인다.

연도	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	합계
심결	627	656	684	640	592	520	571	4,290
판결	59	55	85	78	68	55	43	440

위와 같은 권리범위 확인심판의 장점과 유용성을 고려하면 이를 폐지하기보다는 현재의 제도는 유지할 필요가 있으나, 앞서 본 것처럼 위 심판제도에 관한 법 규정에서는 “특허의 보호범위를 확인한다”는 내용만이 있을 뿐이어서 위 심판의 성질, 역할 등은 판례 법리로만 규정되어 왔다. 그 과정에서 무효사유 판단 가부 및 범위에 관하여 적지 않은 판례변경이 있었고, 특히 진보성 결여라는 무효사유의 판단 가부에 대하여는 서로 충돌되는 판례가 양립했다가 결국 판단 할 수 없다는 입장으로 정리되었지만 그 이전의 판례 법리로서 위 심판에서 신규성 결여 여부를 확인할 수 있다는 법리 및 특허침해소송에서는 진보성 결여 여부를 판단할 수 있다는 법리와 모순된다는 점을 주요한 근거로 하여 비판을 받고 있

을 다른 사건에 우선하여 심판할 수 있다”고 규정하고 있다

98) 심영택, 위 논문, 86쪽 참조. 일본의 판정제도는 특허침해소송 건수 대비 약 1.5배 내지 2배에 해당한다고 한다.

는 것이다.

그렇다면 권리범위 확인심판을 계속 유지하는 이상 법제도 보완을 통하여 기존에 형성된 판례 법리를 법 규정으로 도입함으로써 위 심판제도의 취지와 기능을 분명히 하는 것이 바람직하고, 다만 기존의 판례 법리 중 진보성에 대한 부분은 이를 도입할 것이 아니라, 신규성에 대한 부분 및 특허침해소송에서의 진보성에 대한 부분과 마찬가지로, 진보성 결여의 무효사유가 있는 특허를 기초로 하는 권리범위 확인심판을 배척하는 방향으로 개정법에 도입되어야 할 것이다.

다음으로 특허침해소송에서의 무효사유 판단가부 및 그 판단법리에 관하여 살펴보면, 특허침해소송에서도 무효사유를 판단할 수 있도록 할 필요성은 있다.

비록 기존 이원적 제도 하에서는 침해소송의 피고가 심판을 제기할 경우 그 심결이 확정될 때까지 소송을 중지하였다가 그 확정 이후에 침해소송에 중국 판결을 선고할 경우에는 별도의 무효사유 판단 과정이 필요 없고, 심결의 확정 전에 중국 판단을 하게 되면 그 판결과 심결과 모순된다는 문제점이 있기는 하다.

그럼에도 불구하고 심결의 확정 전이라도 특허침해소송의 법원이 보기에 무효사유가 있다고 충분히 판단되면⁹⁹⁾ 특허권 행사를 배척하는 중국 판결을 선고할 수도 있고 이러한 조치는 소송경제에 부합한다는 나름의 장점이 있다. 그리고 침해행위 중지를 명하는 가처분 내지 하급심 본안 판결이 이미 선고되어 그에 관한 집행행위가 이루어졌으나, 그 가처분 등에 관한 항고절차 내지 하급심에 대한 상급심의 본안에서 특허의 무효사유를 증명할 수 있는 선행기술이 증거로 제출된 경우 무효심결이 확정되기 전까지 그 무효사유를 판단할 수 없다고 한다면 상대방은 보호가지

99) 특허심판원 심결과 특허법원 판결이 일치하고, 침해소송 법원이 보기에 그 근거가 상당히 설득력이 있는 경우에는 무효사유 존재가 충분히 인정된다고 할 것이다.

없는 특허로 인하여 자신의 영업이 중단되어 회복할 수 없을 정도의 손해를 입을 여지가 있는바, 이러한 결과를 막기 위해서라도 특허침해소송에서 무효사유를 판단할 필요가 있다.¹⁰⁰⁾

특허침해금지 가처분 사건과 같이 심결의 확정 전에도 중국적 판단이 필요한 사안이 존재하고, 현재의 분쟁절차에서도 특허침해소송의 피고가 특허심판원으로서의 심판을 제기하지 않는 경우에 대비하여 침해소송에서 무효사유를 판단할 수 있도록 하여야 하며, 확정 심결의 내용을 그대로 인정하는 것이 현저히 부당하다는 특별한 사정이 있는 경우 다른 판단을 할 수 있는 여지를 남겨둘 필요가 있는 점 등을 감안하더라도, 침해소송에서 무효사유를 판단할 수 있도록 함이 적절할 것이다.

이와 같이 특허침해소송에서 무효사유를 판단할 수 있다고 한다면, 앞서 검토한 것처럼 판례 법리로만 이를 인정하도록 할 경우 공정력 문제가 있을 뿐만 아니라, 특허무효사유의 판단근거나 판단기관에 차이를 둔 점에 관하여도 적지 않은 비판이 제기되고 있는 만큼, 무효사유가 있는 특허를 그 무효사유의 내용에 따라 다른 법리를 적용하기보다는 동일한 근거에 기하여 판단할 수 있는 명문의 규정을 두는 것이 더 적절하고, 비록 특허침해소송 법원에서 행정행위의 무효사유를 판단하는 것이 공정력과 충돌하는 측면이 있지만 무효사유를 판단할 실질적 필요성을 고려하면, 특허법에만 적용하는 예외적 판례 법리로 이를 해결하는 것은 충분하지 못하다고 하더라도, 법 규정으로 예외를 두는 것은 정당화될 수 있다고 보인다.

뿐만 아니라 다른 물권에 기한 방해배제청구권이나 지식재산권의 영역에서 발행하는 권리로서 특허청의 심사를 거치지 않고도 발생하는 부정

100) 개정법에 따라 특허법원이 무효심판과 특허침해소송 2심을 모두 관할하므로, 특허법원에서는 이러한 결과가 발생하기 어렵겠지만, 특허침해소송의 1심 법원은 여전히 무효심판의 관할이 없고, 가처분을 관할하는 신청사건 법원도 마찬가지이므로, 침해중지가처분이 인용된 이후의 특허침해소송 1심 내지 위 가처분의 항고심에서는 여전히 이러한 결과가 발생할 수 있다.

경쟁방지 및 공정거래법상의 금지청구권과 달리, 특허결정은 특허청 심사관의 공정력 있는 행정행위로서 그 행정행위에 기하여 발생한 특허권은 일응 유효한 것으로서, 그 특허에 무효사유가 존재한다고 주장하는 것 또한 부인보다는 항변에 가깝다고 할 것인데다, 진보성 결여 판단에 관한 권리남용의 법리 또한 전통적으로 항변의 일종에 해당함에도, 실무상 진보성이 결여된 특허권에 대하여는 확인대상발명과의 구성요소 대비 작업도 없이 그 권리행사를 배척하는 것은 소송법상 판단순서에 관한 원칙의 예외에 해당하고, 그렇다고 하여 특허권과 확인대상발명을 대비한 다음 다시 그 특허권에 무효사유가 존재하는지를 판단하는 것은 소송경제에도 반하는 점을 감안하더라도, 이를 관례 법리로만 남겨두는 것보다는 법문의 규정을 통해 무효사유가 있는 특허는 확인대상발명과 대비할 필요도 없이 권리행사가 제한되도록 할 필요가 있다.

그렇다면 그 개정법에서 특허침해소송에서 무효사유의 판단과 관련하여 어느 정도의 권한을 갖도록 할 것인가를 정해야 하는바, 외국의 제도에 비추어 보면 일본의 개정법과 같이 무효사유가 있는 특허권에 관한 권리행사를 배척하는 정도의 권한을 부여하거나, 미국의 특허분쟁제도와 같이 특허의 무효를 판결로서 선언할 수 있도록 하는 개정법을 상정할 수 있다.

그런데 우리의 법제도에서는 민사, 형사, 행정사건을 분리하여 별도의 법원에서 관할하도록 규정하고 있는 만큼 행정소송에 해당하는 특허무효에 관한 소송을 민사 내지 형사소송에 해당하는 특허침해소송에서 판단하도록 하는 것은 현재의 관할 분류에 어긋나는 측면이 있다. 일종의 특별행정법원인 특허법원에서 특허침해소송의 항소심을 관할하도록 하는 개정안이 상당한 설득력을 얻고 있는 상황에서 그 반대의 관할규정도 법 개정으로 도입할 수 있다는 반론이 제기될 수 있지만, 특허법원은 지식재산권에 관한 분쟁만을 판단하는 법원으로서 전문성이 있지만 특허침해소송 법원은 지식재산권 외에도 다른 일반 사건도 심리하는 보통 법원으

로서의 성격을 가지고 있는 점 등을 감안할 때, 특허침해소송 법원이 특허무효를 선언할 수 있는 권한까지 부여받는 것은 시기상조로 보이므로, 무효사유가 있는 특허권의 권리행사를 배제한다는 내용의 개정법을 도입하는 것이 적정한 것으로 보인다.

VI. 결론

이상과 같이 권리범위 확인심판에서의 특허 무효사유 판단에 관한 근거법리 등에 관하여 살펴보았다. 무효사유가 존재하는 특허권의 권리행사를 배제하기 위한 여러 가지 확실 견해가 존재하였는데, 판례는 신규성 결여의 경우 권리범위 확인심판에서 공지기술 제외설을 유추·확장하여 무효사유를 판단할 수 있다고 먼저 선언한 다음 이를 특허침해소송에서도 도입하였으며, 진보성 결여의 무효사유에 관하여는 특허침해소송에서 권리남용이라는 법리를 통해 이를 판단할 수 있다고 하였으나, 권리범위 확인심판에서는 그 판단을 할 수 없다는 것으로 정리된 것이 현재의 상황이다.

그렇지만 권리범위 확인심판이 감정절차에 준하는 사실관계 확정의 절차라는 일부 견해와 달리, 법문 규정상 위 심판은 권리관계를 확정하는 절차에 가까운 것으로 보이고, 판례도 주관적 효력제한사유를 판단하지 않는 점에서 순수한 권리관계 확정설이라고 단정하기는 어렵지만, 권리관계를 판단할 수 있다는 입장에 있음이 명확하며, 이처럼 위 심판을 권리관계 확정의 절차로 본다면 그 절차 내에서 권리범위의 판단 전제인 권리의 효력 존부를 확인하기 위하여 특허 무효사유를 판단하는 것이 제한된다고 보기 어렵다.

더구나 특허결정은 특허청 심사관의 공정력 있는 행정행위로서, 그 공정력은 특허침해소송 뿐만 아니라 권리범위 확인심판에도 동일하게 미치

는 것이고, 판례가 특허침해소송에서 권리남용 법리에 관해 실시하면서 무효사유의 ‘명백성’ 요건을 추가로 요구하였으며, 이는 공정력의 부인 요건인 중대·명백성의 명백성 요건에 대응되는 것으로 보일 수도 있다는 점에서, 판례가 공정력 충돌을 회피하기 위하여 권리남용 법리를 도입하는 바람에, 권리남용 행위라고 보기 어려운 권리범위 확인심판에 위 법리를 적용하지 못한 것은 아닌지 여부도 검토해보았지만, 실제로 권리남용 법리를 통해 진보성을 판단한 특허침해소송의 실제 사건들에서도 특허결정의 공정력이 부인되기는 어려운 것으로 보이고, 기존의 무효사유 판단법리는 직접적으로 특허무효를 선언하지 않는 법리로서의 의의를 가질 뿐 그러한 법리를 통한 판단이 특허결정의 공정력과 충돌된다는 점이 확인되었다.

결국 권리범위 확인심판에서 진보성 결여를 판단할 수 없다는 것은 논리적 정당성이 있다기보다는, 특허 무효사유로 빈번하게 주장되는 진보성을 권리범위 확인심판에서 판단하게 되면 무효심판의 기능이 형해화될 수 있다는 정책적 관점에서 기인한 것으로 보인다. 그러나 이미 권리범위 확인심판에서도 다른 무효사유에 관하여는 판단하고 있는데다, 무효심판과 권리범위 확인심판은 모두 특허심판원이라는 동일한 판단주체에 의하여 심판되고, 특허침해소송에서는 모든 무효사유가 판단이 가능하도록 한 것과 차이를 둘 합당한 이유를 찾기 어려운 점 등을 감안하면 정책적 이유만으로 이를 정당화 하기는 어렵다. 그리고 기존에 다른 행정영역에서 집적된 공정력 이론을 존중할 필요는 있지만 특허침해소송에서 특허의 무효사유를 판단해야 하는 현실적 필요성이 큰 점을 감안하면, 단순히 판례 법리로만 이를 해결하는 것보다 명문의 근거규정을 두는 것이 더 타당하다고 여겨진다.

권리범위 확인심판에서의 무효사유 판단문제에 관한 원인은 권리범위 확인심판이 특허청에서 이루어지는 처분에 대한 ‘심판’이면서도 실질적으로는 불복의 대상이 없는 원처분이라는 법적성격에서 일부 기인하는 것도

있다. 하지만, 근본적 원인은 특허분쟁이 이분화 되어 있다는 점에 있다. 특허권 행사는 특허침해소송에서 해야 하지만 특허무효는 특허심판원만 선언할 수 있어서 절차가 분리되어 있기 때문에 무효심판이 아닌 다른 특허 분쟁절차에서 무효사유를 어디까지 판단할 수 있고, 그 판단의 근거가 정당한지의 문제가 발생하는 것이다.

이에 대하여 특허분쟁을 한 곳에 집중시키는 것이 간명한 해결책이 될 수 있다. 특허심판원에서 권리범위 확인심판을 폐지하고, 특허침해소송에서만 감정절차 등으로만 권리범위를 판단할 수 있게 된다면, 권리범위 확인심판에서 어느 무효사유까지 판단할 수 있는지 논쟁할 필요도 없고, 권리남용과 같은 예외적 법리를 이용할 필요도 없다. 특허법원을 특허침해소송의 항소심 법원으로 하는 개정안도 이러한 특허분쟁의 집중을 위한 하나의 과정으로 보인다.

그러나 이러한 특허분쟁의 집중화가 정답이라고 단언할 수도 없다. 특허심판은 특허분쟁만을 다루는 절차로서 그 전문성이 있고 소송에 비해 비용이 저렴하며 신속하게 진행되는 장점이 있으므로 이를 도외시하고 분쟁의 집중화만 주장할 수는 없다. 침해금지, 손해배상과 특허무효를 법원의 한 절차 내에서 해결할 수 있는 미국에서도 반대로 우리의 무효심판에 대응하는 IPR와 PRG 제도를 도입하였고 이는 상당한 각광을 받고 있으며, 일본에서도 판정제도가 신속하고 저렴한 제도로서 개인과 중소기업들에 의하여 활용되고 있다는 점은 간과할 사안이 아니다. 특허분쟁 초기에 무효사유가 있는 특허는 무효심판에서, 특허침해 여부는 권리범위 확인심판에서 각각 정리한 다음 본격적으로 다툴 사건은 특허침해소송에서 판단하도록 하면, 시간과 비용을 절약하고 무리한 특허분쟁을 어느 정도 억제할 수 있다. 우리도 침해여부가 쟁점이 되는 분쟁에서는 권리범위 확인심판만이 이러한 기능을 어느 정도는 수행하고 있는 것으로 보인다.

이처럼 심판절차의 유용성을 간과할 수 없는 현 상황에서, 특허분쟁을 특허침해소송으로만 통합하는 방향으로 나아가기보다는 앞으로의 경과를 더 지켜보아야 할 것이다. 현재의 이분화된 분쟁제도를 유지하는 선에서는 권리범위 확인심판과 특허침해소송의 법 규정을 보완하여 무효사유가 있는 특허권의 행사를 배척하는 정도로 입법화 하는 것이 이 문헌에서 논의하였던 문제점들을 해소하면서도 특허분쟁제도를 효율적으로 운영하는 방안이라고 할 것이다.

참고문헌

【단행본】

- 정상조·박성수, 특허법 주해 I권, II권, 2010년, 박영사
- 사법연수원, 특허법, 2015년, 사법연수원 출판부
- 홍정선, 행정행위의 효력(공정력), 2012년, 행정법판례특강 제2판, 박영사
- 한국특허법학회, 특허법판례연구, 2012년, 박영사
- 김태수·최정·정옥·권순학, 중국 특허법, 2011년, 한빛지적소유권센터

【논문】

- 이한주, 특허침해소송에 있어 무효사유의 판단, 2005년, 사법논집 제41집
- 광민섭, 권리범위확인소송에서 특허무효사유의 판단, 2009년도, 지식재산21 107호
- 유영선, 침해소송법원에서 진보성의 심리, 판단 가능여부, 2012년, 사법 21호, 사법발전재단
- 안원모, 특허침해소송에서의 특허무효사유 판단에 관한 학설 및 판례의 흐름분석, 2009년, 인권과 정의 2004호, 대한변호사협회
- 정희영, 무효사유 있음이 명백한 지식재산권에 기한 권리행사의 가부, 2012년, Law & Technology 제8권 제1호, 서울대학교 기술과법센터
- 김태현, 특허침해소송에서 진보성 판단 문제, 2012년, 재판과 판례 제21집(김수학 대구고등법원장 퇴임기념), 대구판례연구회
- 정연덕, 특허 권리의 존속 강화를 위한 제도 개선안 연구, 2012년, 특허청
- 이근원, 미국 특허분쟁의 신속한 해결을 위한 신규제도 소개, 2012년, 한국지식재산보호협회 IP분쟁지원팀
- 김원준, 등록상표권의 행사와 권리남용, 2014년, 기업법연구, 제28권 제3호(통권58호)

- 김원준, 자유기술의 항변에 대한 비교법적 고찰, 2013년, IT와 법연구 7집(2013.2), IT와 법센터
- 망야성, 우리나라의 공업소유권법에 있어서 심판제도의 연혁, 1982년, 일본공업소유권법학회 연보, 제5호
- 송영식, 권리범위확인 심판제도에 관한 판례검토<중>, 1986년, 법률신문 제1665호
- 송영식, 권리범위확인 심판제도에 관한 판례검토<하>, 1987년, 법률신문 제1666호
- 곽태철, 권리범위확인심판에 관한 연구, 1999년, 법원도서관 재판자료 제56집
- 심영택, 권리범위확인심판 심결과 침해소송 판결의 연계성 제고 방안, 2012년, 특허청
- 윤선희, 일본의 판정제도에 관한 고찰, 2015년, 산업재산권, 한국지식재산학회
- 정차호, 권리범위확인심판의 활용성 및 실효성 제고방안 연구, 2015년, 특허청
- 최성준, 권리범위확인심판의 폐지의 타당성에 관하여, 1994년, 법조 43권 10호(457호)
- 이숙연, 권리범위확인심판을 중심으로 본 특허 침해쟁송제도와 그 개선방안에 대한 고찰, 2010년, 법조 통권643호
- 권창환, 특허출원인에게 불리한 특허결정에 대한 구제방법에 대하여, 2008년, Law & Technology 제4권 제3호, 서울대학교 기술과법센터
- 설민수, 특허결정에 대한 특허침해소송 법원의 진보성 판단의 범위와 그 개선방향, 2012년, 법조 통권673호, 법조협회
- 한규현, 특허사정의 취소를 구하는 행정소송의 가부, 2007년, 대법원 판례해설 66호, 법원도서관
- 박균성, 행정행위의 공정력과 구성요건적 효력, 1998년, 고시연구 제 25권 제8호(통권 제293호), 고시연구사
- 윤인성, 행정처분의 당연무효 사유와 취소 사유의 구별기준에 대한

소고, 2011년, 특별법연구 9권, 사법발전재단

- 박준석, 특허권 등 지적재산권의 남용을 긍정한 우리 판례들의 논리 분석, 2013년, 민사판례연구 제34권(민사판례연구회 편), 박영사
- 특허청 산업재산보호팀, 지재권 분쟁 대응 매뉴얼, 2012년, 특허청

【해외자료】

- Massimo Sterpi, et al., Thomson Reuters, Patent Litigation Jurisdictional Comparisons, Second Edition 2011
- UuitedKingdom, Patent Act, 1994
(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37/section/61>,
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37/section/63>)
- Austria, Patent Act, 1970 (as amended in 1984)
(http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=124831#JD_AT089E_S163)
- German, Patent Law (as amended by the Law of July 31, 2009)
(http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238776)
- European Patent Convention, 15th edition, 2013
([http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/00E0CD7FD461C0D5C1257C060050C376/\\$File/EPC_15th_edition_2013.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/00E0CD7FD461C0D5C1257C060050C376/$File/EPC_15th_edition_2013.pdf))
- Japan, Patent Act (Law number : Act No. 121 of 1959)
(<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&ft=2&re=02&dn=1&yo=patent&ia=03&x=0&y=0&ky=&page=1&vm=03>)

【기타자료】

- 법률신문, 특허침해소송 항소심 특허법원 전속관할로
(<https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?Serial=96260&kind=&key=>)
- 특허청, 특허신속심판, 이제 3개월만에 처리한다!
(<http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6b30d5b225f8fbb5d2410>)

3be1b97385775d46a.e34RahyTbxmRb40LaxyPahaRaN4Me0?a=user.ipt.board.
BoardApp&board_id=49&ssl=&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=&sdate=&edat
e=&searchKey=&searchVal=&c=1003&seq=3321)

- 중앙일보, [지식재산권 대응 전략] IPR는 특허 암살단인가
(http://www.koreadaily.com/news/read.asp?art_id=3645554)
- 전자신문, [IP노믹스] 美 특허분쟁, 소송전보단 ‘무력화’ 대응해야
(<http://www.etnews.com/20151022000302>)
- 리걸타임즈, 미국 소송 대응은 이렇게!
(<http://www.legaltimes.co.kr/view.htm?kind=&keys=&UID=27812>)

【판례】

- 대법원 1972. 8.22. 선고 72다1025 판결
- 대법원 1977. 12. 27. 선고 74다1574 판결
- 대법원 1987. 7. 24.자 87마45 결정
- 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정
- 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결
- 대법원은 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 판결
- 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결
- 대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도1262 판결
- 대법원 1992. 3. 31. 선고 91다24113 판결
- 대법원 1963. 9. 5. 선고 63후11 판결
- 대법원 1964. 10. 22. 선고 63후45 판결
- 대법원 1970. 7. 24. 70후19 판결
- 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 판결
- 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후823 판결
- 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결
- 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 판결
- 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결
- 대법원 1984. 5. 15. 선고 83후107 판결

- 대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결
- 대법원 1983. 1. 18. 선고 82후36 판결
- 특허법원 2014. 9. 26. 선고 2014허1341 판결
- 특허법원 2006. 10. 12. 선고 2006허466 판결
- 특허법원 2004. 4. 9. 선고 2003허1857 판결
- 특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허3001 판결
- 대심원 명치37(1904). 9. 15. 선고 명치36(ㄹ)2662호 판결
- 최고재판소 평성12(2000). 4. 11. 선고 평성10(ㄷ)364호 판결
- BGH 29. 4. 1986. X ZR 28/85 판결
- 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결
- 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결
- 대법원 1997. 11. 11. 선고 96후1750 판결
- 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결
- 대법원 2012. 3. 15. 선고 2011후3872 판결
- 대법원 1974. 8. 30. 선고 73후8 판결
- 대법원 2002. 9. 4. 선고 2001두7268 판결
- 대법원 2004. 10. 15. 선고 2002다68485 판결
- 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007두19775 판결
- 대법원 2007. 4. 12. 선고 2006두20150 판결
- 대법원 1983. 4. 26. 선고 82누540 판결
- 대법원 1969. 11. 11. 선고 69누122 판결
- 대법원 1991. 10. 22. 선고 91다26690 판결
- 대법원 1990.11.27. 선고 90누5580 판결
- 대법원 1997. 5. 9. 선고 95다46722 판결
- 대법원 2003. 12. 12. 선고 2003다30616 판결
- 대법원 2007.9.21. 선고 2005두11937 판결
- 대법원 2012. 3. 15. 선고 2010다63133 판결
- 대법원 2004. 6. 11. 선고 2002도3151 판결
- 대법원 2011. 10. 27. 선고 2011후1524 판결

- 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002다59481 판결
- 대법원 2001. 10. 12. 선고 2000다53342 판결

Abstract

Possibility of Judgement of Reasons for Patent Invalidation in the Patent Right Scope Declaration Trial

LEE HYUN SUK

School of Law

The Graduate School

Seoul National University

Under our patent law, public solution of patent dispute is divided into patent trial in the patent tribunal and patent infringement action in court, patent right scope declaration trial is the trial procedure to judge patent infringement in the patent tribunal. But in the patent infringement action and the patent right scope declaration trial, though that the effectiveness of patent right can be denied from reasons for patent invalidation is preliminary consideration, patent invalidation can be declared in the patent nullity trial, which may result in allowing of exercise of invalid patent right. In this regard, there were many opinions regarding response to patent with reasons for invalidation and Korean Supreme Court introduced legal principles that patent invalidness can be judged in the patent infringement action and the patent right scope declaration trial, which could solve

these problems but declared lately that inventive step of patent cannot be judged in the patent right scope declaration trial. This article examines existing opinions regarding response to patent with reasons for invalidation in patent right scope declaration trial and the patent infringement action including the above legal principles of Korean Supreme Court, and reviews the validity of judging of reasons for patent invalidation in patent right scope declaration trial focusing on the procedural nature of patent right scope declaration trial and the effect of patenting act, further suggests legislative solutions to exclude the exercise of invalid patent.

Keywords : patent right scope declaration trial, patent infringement action, reasons for patent invalidation, inventive step

Student Number : 2013-23334