# 심결취소소송의 심리범위와 기술심리관의 역할

구 대 환*

차 례

Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 심리범위에 관한 학설
Ⅲ. 심리범위에 관한 특허법원 및 대법원의 판결
Ⅳ. 무제한설에 대한 비판
1. 심결에 대한 것이 아닌 소(訴)의 문제
2. 심판을 받을 기회의 상실
Ⅴ. 적정한 판단기회의 보장을 위한 심결취소소송의 범위와 일사부재리
1. 무효심판과 권리범위확인심판에 대한 심결취소송의 심리범위
2. 일사부재리
Ⅵ. 일관성이 결여된 대법원 판례와 그 시사점
Ⅶ. 결 론

* 서울시립대학교 법학전문대학원 부교수, 법학박사

# Ⅰ. 서 론

민사소송의 객체를 소송물이라고 한다. 마찬가지로 심결취소소송의 객체도 소송물이라고 하며 심결취소소송의 소송물은 심결의 실체적 판단의 위법 여부 및 절차상 위법 여부이다. 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없으므로[1] 심결취소소송의 소송물은 특허심판원의 심결의 실체적・절차적 위법 여부이다.

행정소송법 제26조에 따르면 “법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다.” 심결취소소송이 특허심판원이라는 행정기관의 처분,[2] 즉 심결에 대한 위법성을 심사한다는 점에서 일반 행정처분에 대한 취소소송과 유사하고 따라서 심결취소소송의 심리에는 제한이 없는 것으로 볼 수 있다.

그러나 행정소송은 행정청의 처분을 심판의 대상으로 하는 데 반하여, 심결취소소송은 준사법절차라고 할 수 있는 특허심판원의 심판절차에 의하여 이루어진 심결을 대상으로 한다. 또한 심결취소소송은 통상 2심으로서의 기능을 담당하는 고등법원인 특허법원을 1심 전속관할로 한다. 이러한 점에서 심결취소소송에서 당사자는 특허심판원의 심판절차에서 심리판단된 위법사유에 한정하여 주장할 수 있고, 특허법원도 이러한 사유만을 심리 판단할 수 있는 것이 아닌가 하는 의문을 가질 수 있다.

현재 특허법원 및 대법원의 입장은 사실심리의 범위에 제한이 없고 당사자는 특허심판원의 심결에 포함되지 아니한 위법사유라도 주장할 수 있으며 법원은 이를 수용하여 판결할 수 있다는 무제한설의 입장에 있다. 그런데 이러한 무제한설을 취하고 있는 특허법원 및 대법원의 입장이 과연 소송당사자에게 적정한 판단을 받을 기회를 충분히 보장하고 있는지에 대하여는 의문이 있을 수 있다. 왜냐하면 예를 들어 무효심판에 있어

---

1) 특허법 제186조 제6항.

2) 행정소송법 상의 "처분"이라 함은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그밖에 이에 준하는 행정작용 및 행정심판에 대한 재결을 말한다. 행정소송법 제2조 제1항 1호.

서 원고가 심결취소소송절차에서 특허심판원이 다루지 아니한 전혀 새로운 증거를 제출하고 특허법원이 이를 기초로 판단한다면 피고의 입장에서는 기술전문가로 구성된 특허심판원에서 심판을 받을 이익을 상실하게 되기 때문이다. 그러나 무제한설의 입장에서는 특허법원에는 기술심리관이 있기 때문에 기술전문가로부터 판단을 받을 이익을 잃는 것이 아니라고 주장하고 있다.

이 글에서는 특허법원과 대법원이 무제한설의 입장에서 판단하는 것이 과연 소송당사자의 이익을 충분히 반영할 수 있는 것인지의 여부에 대하여 검토해 보고자 한다. 이를 위하여 심결취소소송의 심리범위에 관한 판례를 먼저 살펴보고, 이들 판례에 대한 비판을 통하여 소송당사자인 기업이나 개인의 입장에서 적정한 판단기회를 보장받을 수 있는 방안을 정리함으로써 결론을 도출해 보고자 한다.

## Ⅱ. 심리범위에 관한 학설

심결취소소송의 심리범위에 관한 우리나라의 학설에는 무제한설, 동일사실・동일증거설, 개별적고찰설이 있다. 일본의 학설로는 무제한설, 제한설, 개별적고찰설이 있고 다시 제한설에는 실질적증거법칙설, 동일법조설, 동일사실・동일증거설이 있다. 이들 견해의 내용에 대하여는 이미 여러 논문과 서적에서 잘 정리한 바 있으므로 여기서는 대표적인 견해들에 대하여서만 간략히 살펴보고, 우리나라 특허법원과 대법원 판례의 입장을 검토한 후 소송당사자에게 친화적인 태도가 어떤 것인지 판단해 보기로 한다.

무제한설은 사실심리의 범위에 제한이 없고 당사자는 심결에 포함되지 않았던 위법사유는 물론 새로운 증거를 포함한 일체의 증거를 주장・입증할 수 있고 법원도 이를 채용하여 판결의 기초로 할 수 있다는 견해이다.[3] 동일법조설은 심판에서 쟁점으로 되었던 법조의 범위 내에서만 새로운 주장을 하거나 새로운 증거를 제출할 수 있을 뿐 다른 법조의 거절

3) 송영식 외2인, 지적소유권법 (상), 육법사, 2005, 689-696쪽

이유나 무효원인에 관하여는 심리를 할 수 없다는 견해이다. 그런데 특허법에 규정된 무효사유는 추상적이고 규정되어 있는 무효원인은 비록 동일법조문에 해당하는 것이라 하더라도 각각 별개의 이유로 보아야 하며, 더욱이 일사부재리의 효과는 동일사실·동일증거에 한정된다는 점에서 동일법조설을 비판하는 입장에 기초한 동일사실·동일증거설이 있다. 동일사실·동일증거설은 취소소송의 범위는 심판에서 다루어진 사항과 이를 보충하는 주장 및 입증이 가능할 뿐 심판에서 판단되지 아니한 새로운 주장이나 새로운 증거의 제출은 허용되지 않는다는 견해이다. 동일사실·동일증거설은 심결에서 판단되지 아니한 특허요건을 특허법원에서 판단하는 것은 당사자의 전심경유의 이익을 박탈하는 것이 되고 결국 심판의 준사법적 기능에 입각한 심급생략제도의 취지에 벗어난다는 것으로 인정될 수 없다는 견해이다. 일본의 판례는 특허소송제도 초기에 무제한설의 입장에 있었고, 그 후 동일법조설을 취하였다가 현재는 동일사실·동일증거설을 취하고 있다. 그러나 우리나라는 무제한설의 입장에 있다.

## Ⅲ. 심리범위에 관한 특허법원 및 대법원의 판결

무제한설의 입장을 견지하고 있는 특허법원의 대표적인 판결인 1998. 7. 3. 선고 98허768 판결은 "통상의 경우에 있어 법원이 기술내용이 다종·다양한 발명 또는 고안에 관련된 신규성 및 진보성 등의 유무를 판단함에 있어 심판절차를 거치지 아니하고 소송단계에서 이를 처리하는 것은 그 사안의 기술적 난이도 등에 비추어 곤란하거나 부적절한 면이 없지 않다"고 인정하면서도 전문기술적 내용에 대하여는 기술심리관이 처리할 수 있는 만큼 "기술적 난이도를 이유로 소송단계에서 소송관계인으로 하여금 새로운 공격방어방법을 사용하지 못하도록 제한하는 것은 국민의 정당하고 신속한 재판을 받을 권리를 침해하는 결과가 된다"[4]고 판시하였다.

이 판결은 심판절차에서 판단하지 아니한 사항이라 할지라도, 그리고

4) 특허법원에는 소송의 심리에 관여하여 기술적 사항에 관하여 소송관계인에게 질문하고 재판의 합의에서 의견을 진술할 수 있는 기술심리관제도를 채택하고 있다.

그 내용의 판단에 기술적 전문성을 요하는 것이라 할지라도 '국민의 정당하고 신속한 재판을 받을 권리'를 보장하기 위해서는 소송단계에서 당사자가 새로운 주장·증거를 제출할 수 있고 법원은 이를 바탕으로 자유롭게 판단할 수 있어야 한다는 취지로 판시하고 있다. 그리고 소송단계에서 기술적 난이도가 있는 전문기술적 내용의 취급도 가능하다는 사실의 전제로서 기술심리관제도를 들고 있다. 사실 특허법원의 기술심리관이 전문기술적인 사항을 모두 처리할 수 있다면 소송단계에서 새로운 주장·증거에 대한 제한을 부과하는 것은 무의미할 수 있다.

대법원은 심결취소소송의 심리범위에 대하여 기본적으로 무제한설의 입장을 견지하고 있으며, 거절결정 불복심판의 심결에 대한 취소소송의 경우에 대하여만 제한을 가하고 있다. 즉, 거절결정 불복심판의 심결취소소송에서 피고인 특허청장이 거절결정 당시 거절사유로 삼지 않았던 새로운 거절 사유를 주장하거나 그 증거를 제출할 수 없다는 것이다. 왜냐하면 특허법 제63조 제1항에서 "심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다."고 규정하고 있고, 특허법 제47조 제2항 2 내지 4호에서 특허출원인은 거절이유통지에서 정한 의견서 제출기간 내에 또는 거절결정에 대한 심판청구일로부터 30일 내에 요지변경을 하지 아니하는 범위 내에서 보정을 할 수 있도록 되어 있기 때문에, 만약 심결취소소송 절차 중에 특허청이 새로운 증거자료를 제출하면서 당해 특허출원에 대한 거절결정 불복심결의 정당성을 주장할 수 있고, 또한 특허법원이 이에 기초하여 원고(출원인)의 심결취소소송을 기각한다면 출원인은 특허법에서 정한 의견서 및 보정서의 제출 기회를 박탈당하기 때문이다.

그런데 이것은 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않아야 한다는 것을 말하는 것이고, 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있는 것, 즉 "심사 또는 심판 단계에서 거절이유 또는 심판기각사유로 주장(통지)되거나 판단된 적용법조·사실·증거 또는 종전의 거절이유를 보충하는"

경우에는 제한을 받지 아니한다.[5]

그러나 거절사정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하는 경우에는 이를 주장할 수 없다.[6] 이것은 출원인에게 특허법에서 정하고 있는 의견서 및 보정서의 제출 기회를 보장하기 위해서이다. 이와 같은 입장은 대법원 2000후1177 판결에서 찾아볼 수 있다.[7] 즉, 대법원은 발명에 대한 특허요건으로서 신규성과 진보성은 원칙적으로 독립된 것이라고 전제하고, "출원발명에 대한 최초의 거절이유통지부터 심결이 내려질 때까지 특허청이 출원인에게 출원발명이 신규성이 없다는 이유로 의견서제출통지를 하여 그로 하여금 명세서를 보정할 기회를 부여한 바 없고 …… 법원이 출원발명의 요지를 제대로 파악한 결과 신규성이 없다고 인정되는 부분이 있다고 하더라도, 출원인에게 그 발명의 요지를 보정할 기회도 주지 않은 채 곧바로 이와 다른 이유로 출원발명의 출원을 거절한 …… 심결을 그대로 유지하는 것은 당사자에게 불측의 손해를 가하는 것으로 부당하다"고 판시하였다.

무효심결에 대한 대법원의 무제한설의 입장은 2000후1290 판결에서 상세히 살필 수 있다.[8] 이 판결에서 대법원은 심판은 특허심판원에서 이루어지는 행정절차이며 심결은 행정처분이고, 이에 대한 심결취소소송의 소

---

5) 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1617 판결; 대법원 2004. 7. 22. 선고 2004후356 판결에서도 심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분이며, 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법 여부이므로, "당사자는 심결에서 판단되지 아니한 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송 단계에서 주장·입증"할 수 있다고 판시하였다. 이러한 취지의 판결로서 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1306 판결; 2003. 8. 19. 선고 2001후1655 판결 등이 있다.

6) 주기동, "심결취소소송의 심리",『지적재산소송실무』, 박영사, 2006, 44쪽.

7) 대법원 2002. 11. 26. 선고 2000후1177 판결. 또한 대법원 1999. 11. 12. 선고 98후300 판결에서도 대법원은 심사관은 거절사정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주도록 되어 있다고 전제하고, "거절사정에 대한 항고심판에서 종래의 거절사정의 이유와는 다른 새로운 거절이유를 들어 심결하면서 출원인에게 의견서 제출의 기회를 주지 아니하였다면 이는 위법하다고 할 것임은 상고이유에서 지적하는 바와 같다(대법원 1989. 9. 12. 선고 88후523 판결, 1994. 2. 8. 선고 93후1582 판결 등 참조)"고 판시하고 있다. 같은 취지의 판결로서 대법원 2001. 5. 29. 선고 98후515 판결, 대법원 1989. 8. 8. 선고 88후950 판결, 대법원 1994. 6. 28. 선고 92후1066 판결, 대법원 2000. 1. 14. 선고 97후3494 판결 등 참조.

8) 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결.

송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부이므로 “당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·입증할 수 있고 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다”라고 판시하였다.

## Ⅳ. 무제한설에 대한 비판

### 1. 심결에 대한 것이 아닌 소(訴)의 문제

심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다(특허법 제186조 제6항). 즉, 심판을 청구할 수 있는 사항은 이를 심결을 거치지 아니하고 곧바로 법원에 소를 제기할 수 없다. 심판청구의 대상이 되는 사항은 특허심판원에서 심결이 내려진 이후에 심결에 대한 것에 한하여 법원에 소를 제기할 수 있는 것이고, 심결취소소송의 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로 법원은 심결에서 판단된 사항이 아닌 사항에 대하여 심결의 위법성 여부를 판단한다는 것은 논리적으로 옳지 않다. 왜냐하면 심결의 위법성 여부에 대한 판단은 심판에서 주장·제시된 사항을 기초로 내려진 심결을 그 대상으로 하는 것이고, 심판에서 주장되거나 제시된 바가 전혀 없는 새로운 주장이나 증거에 기초하여 이러한 사항을 전혀 고려한 바가 없는 심결의 위법성 여부를 논할 수는 없는 것이기 때문이다.[9] 따라서 심결취소소송의 소송물이 심결의 위법성 여부인 한 심결취소소송단계에서는 심결에서 판단되지 아니한 새로운 주장이나 증거를 제출할 수 없고, 설사 당사자가 이

9) 유사한 입장으로서 전병서, “일본의 특허심결취소소송의 심리범위에 관한 고찰”, 『인권과 정의』 통권254호, 1997. 10., 91-92쪽. 이 글에서 전병서 변호사는 특허심판원에서의 심결의 실체적 위법성은 특허심판원의 심판의 대상을 넘어서 존재할 수는 없으므로 결국 특허소송의 실체면에 있어서의 심리범위는 특허심판원의 심판의 대상에 의하여 획정되어야 한다고 하였다.

를 제출한다 하더라도 특허법원은 이를 기초로 하여 심결의 위법성 여부를 판단할 수는 없다고 보는 것이 타당할 것이다.

### 2. 심판을 받을 기회의 상실

#### (1) 정당한 재판을 위하여 필요한 심판을 받을 기회의 상실

심결에서 판단되지 아니한 새로운 사항이라도 심결취소소송에서 제한 없이 다룰 수 있도록 한다면 소송의 신속성과 경제성은 물론 피고의 심판을 받을 기회를 박탈하게 된다. 즉, 전문기술의 이해 부족으로 인한 '지체현상'을 고려한다면 심판절차를 생략한다고 하여 소송의 신속성 또는 경제성이 항상 보장된다고 할 수는 없는 것이다. 더욱이 피고의 입장에서는 전문분야마다 기술전문가로 구성된 특허심판원에서 심판을 받을 이익이 있다. 국민의 정당하고 신속한 재판을 받을 권리라 함은 정당하면서 동시에 신속한 재판을 받을 권리를 일컫는 것이지 정당성이 결여된 신속한 재판을 의미하지는 않기 때문에 정당성과 신속성은 동시에 추구되어야 하고 이 중에서 보다 더 중요한 것은 정당성이라고 할 수 있다고 본다. 왜냐하면 '정당하지만 신속하지 못한 재판'은 그래도 재판으로서의 존재 의미가 있지만, '신속하지만 정당하지 못한 재판'은 존재의 의미를 부여할 수 없기 때문이다. 따라서 전문기술분야의 정확한 이해를 전제로 하는 특허요건과 관련한 사안에 있어서는 심판을 통함으로써 정확성을 기하고 이를 바탕으로 정당성을 확보하는 것이 중요하다고 할 것이다.

그리고 특허법원에 기술심리관을 두어 기술적 전문사항에 관한 판단에 있어서 도움을 받도록 하고 있다는 이유로 구태여 심판을 경유할 필요가 없다는 주장이 있을 뿐 아니라, 특허법원의 판결도 전문기술적인 사항은 기술심리관에 의하여 도움을 받고 있으므로 심결에서 판단하지 아니한 사항이라 할지라도 문제될 수 없다는 취지로 판시하고 있다.[10] 그러나 특허법원은 기술심리관이 소송의 심리에 관여하도록 하고 있으나 기술심리

10) 이상경, 지적재산권소송법, 육법사, 1998, 91-96쪽; 1998. 7. 3. 선고 98허768; 김대웅, "특허소송의 당사자적격과 심리범위에 관한 연구", 연세대학교 법무대학원 법학석사 학위논문, 2005. 6, 109쪽.

관은 그 인력이 제한되어 있고 제한된 수효의 기술심리관이 복잡 다양한 기술 분야에 걸친 모든 소송 사건에 대하여 법관이 전문기술에 관한 사실을 판단함에 있어서 필요한 모든 도움을 주기에 충분하다고는 말할 수 없다. 특허법원에는 15명의 기술심리관(기계 4인, 건설 1인, 화학 3인, 농업 1인, 약품 1인, 전기 3인, 통신 2인)과, 2명의 기술심리사무관(화공 1인, 기계 1인)이 있다. 기술심리관의 인력구성을 볼 때 금속, 환경, 섬유, 식품 그리고 전자 기술과 같은 비교적 전통적인 기술 분야를 책임질 기술심리관도 충분하게 갖추어졌다고 볼 수 없는 형편이다. 아울러 생명공학, 반도체, 정보, 영상기기, 컴퓨터, 디스플레이, 디지털방송, 네트워크 그리고 유비쿼터스 기술 등과 같은 보다 첨단 분야의 기술을 심리할 기술심리관은 더욱 아쉽게 느껴진다.

한편, 특허청심판원에는 심판관 103인(고위공무원단 12인, 3.4급 4인, 4급 37인, 4.5급 50인)과 심사관 30인, 심사관과 심판관만 하더라도 133인이 근무하고 있다.[11] 이와 같이 (특허청심판원의 심판인력에 비하여 극히) 제한된 인원의 기술심리관에 의하여서는 현대의 다양하고 복잡한 기술을 모두 대응하기에 역부족이라고 할 수밖에 없다고 할 것이다. 이러한 상황에서는 전문기술과 관련된 이해의 부족으로 판단이 늦어질 수 있을 뿐 아니라 그릇된 판단이 내려질 가능성이 있고 따라서 국민의 '정당하고 신속한' 재판을 받을 권리는 보장할 수 없다.

무제한설을 주장하는 사람은 심판절차에서 판단되지 아니한 사항에 관하여 특허법원에서 심리판단 한다고 하여 소송당사자에게 불이익이 돌아간다고 할 수 없다고 주장한다.[12] 그는 민사·형사·행정 소송에서도 심리판단에 전문기술적 지식을 요하는 경우가 드물지 않으며, 그 예로서 의료사고소송을 들고 있다. 그는 이러한 소송에서 의료 관련 전문기술적 지식을 갖춘 법관이 사건을 처리하는 경우는 극히 드물기 때문에 이러한 소송에서 의료 전문기술에 관한 지식을 강조한다면 현행 소송제도는 소

11) http://www.kipo.go.kr/kpo/, 2009. 5. 6. 접속. 특허청 홈페이지, 일반현황, 기구 및 정원(2008. 9. 1. 기준). 한편 대법원에는 특허청에서 파견된 6인의 조사관(화공 2인, 전기 2인, 전자 2인)이 근무하고 있다.

12) 김대웅, 앞의 논문, 116-117쪽.

송당사자의 이익을 박탈하는 것이 될 것이라고 하면서, 전문기술적 지식을 요구하고 있지 아니한 현행 제도를 옹호하고 있다.

그러나 의료사고소송의 경우만 하더라도 법관이 의료전문기술의 부족으로 그릇된 판결을 내리는 일은 공식적·통계적으로 널리 알려지지 않았을 뿐 있어 왔을 가능성이 있고 앞으로도 있을 가능성을 배제할 수 없다. 그리고 의료전문기술을 가진 법관이 이를 가지지 못한 법관에 비하여 의료소송에서 의료시술의 잘못으로 인한 피해자의 이익을 보다 정확히 보호할 수 있을 것이라는 것은 그 자체로서 명확하다. 단지 우리 사법부가 의료전문기술을 보유한 법관을 충분히 확보하지 못한 상황에서 의료기술에 대한 전문성이 전혀 없는 법관이라 할지라도 이러한 사건을 담당케 하는 것은 현실을 수용한 고육지책의 결과일 뿐이다. 이러한 상황은 다른 모든 전문기술분야(생명공학기술, 화학기술, 의료기술, 의약기술, 정보통신기술, 컴퓨터프로그램기술, 반도체기술, 전자상거래기술, 건축기술, 토목기술, 금속기술 등)에도 마찬가지라고 할 수 있다. 이것이 사실이라면 적어도 이와 같은 사건에서 관련 기술에 관한 전문가의 도움을 상시적으로 받을 수 있는 제도 정도는 갖추는 것이 필요하다고 본다.

### ⑵ 전문기술 지식이 결여된 사실인정의 문제

제한설을 비판하는 측은 “제한설의 최대의 근거는 당사자로 하여금 특허법원의 판단을 받기 전에 특허청의 심판관의 판단을 받을 이익이 있는가의 여부에 귀착된다”고 하면서 “법관의 판단에 앞서 심판을 받을 수 있다는 당사자의 이익이” 만약 “심판관의 판단을 거치면 법관이 당해 사실인정에 대하여 충분한 심리를 받을 수 있는 결과 법관의 이해불충분으로 생기는 당사자의 불이익이 없게 된다는 의미라면 그러한 이익은 존재하지 아니한다”고 단언하고 있다.[13] 그리고 그 이유로서 법관은 심판에서 제출된 출원명세서를 읽고 발명의 내용을 파악하고 증거로서 제출된 인용문헌들의 기재 내용을 이해함으로써 ‘심결이 행한 사실인정이 합리적인가를 판단할 수 있기 때문’이라고 주장한다. 그렇기 때문에 “진실로 無

13) 이상경, 앞의 책, 91쪽.

效事由와 拒絶事由 중 특허를 받을 수 없는 발명, 조약위반, 모인, 공동출원, 동일출원 등의 사유들은 직업적 법관으로서 고유의 사실인정의 범위에 속하는 사항이고 오히려 증거조사에 성숙치 못한 심판관의 영역분야가 아니다."라고 단정하고 있다.[14]

그러나 이것은 위에서 서술한 기술적 전문지식을 바탕으로 하지 아니하면 이해할 수 없는 특허발명 및 이와 대비되는 인용발명의 기술적 내용을 법관이 충분히 이해할 수 있다는 잘못된 신념에 기초한 심각한 오류이다. 이것은 특허심판의 실체를 제대로 이해하지 못한 데서 비롯된 것이라고 볼 수도 있다. 특허심판에서 문제가 되는 대부분의 사건은 신규성 또는 진보성과 관계된 문제이므로 아래에서는 이들에 한정하여 설명하고자 한다.

### 1) 신규성 판단에 필요한 전문기술 지식

출원의 선후관계를 따질 때의 동일성 여부, 정당한 권리자의 출원인지 모인출원인지의 여부, 특허를 받을 수 있는 발명인지의 여부에 관하여 심사관 혹은 심판관이 판단해야 할 주된 내용은 서로 다른 출원인에 의해 이루어진 두 출원 간의 동일성, 혹은 출원발명과 인용발명의 동일성 판단이다. 동일한 발명에 대하여 2 이상의 발명이 출원된 동일출원의 경우 이들 발명 중 최선 출원에 대하여만 특허가 부여되기 때문에 선후출원 간의 동일성 판단은 심사와 심판에 있어서 대단히 중요한 사항이다. 그런데 이들 두 발명이 동일한 발명인지의 여부를 판단하는 것은 발명이 속하는 기술 분야에 대한 지식이 없이는 도저히 행할 수 없는 일이다. 예를 들어 실질적으로 동일한 전자회로를 완전히 다른 형태로 표현하여 2 이상의 출원으로 각각 출원하였을 때 대부분의 법관이 이들의 동일성을 가려낼 수 있다면 이러한 사건은 심판을 거칠 필요가 없다. 이러한 동일성 판단의 문제는 컴퓨터프로그램이나 전기·전자회로 및 화학발명에 있어서 현저하게 나타난다. 컴퓨터프로그램은 표현과 기능이 서로 독립되어 있기 때문에 사실상 동일한 기능을 발휘하면서도 문자적 표현이 완전히 다른

14) 이상경, 앞의 책, 91쪽.

컴퓨터프로그램은 얼마든지 존재할 수 있다. 특허는 표현을 보호하는 것이 아니라 기술적 사상을 보호하므로 표현이 다르더라도 사실상 그 사상이 동일하면 신규성이 없는 것이 된다. 따라서 컴퓨터프로그램은 표현을 달리하면서도 사실상 그 기능이 동일하여 신규성이 없는 프로그램이 다수 출원될 수 있다는 것이다. 이것은 전기・전자회로 및 화학발명도 마찬가지이다.

이와 같이 표현은 완전히 다르면서도 그 기능이나 기술적 사상에 있어서 동일한 프로그램을 가려낼 수 있는 능력을 담당 법관이 가지고 있다면 이러한 사건에 대하여 심판을 거치는 것이야말로 국민의 공정하고 신속한 재판을 받을 권리를 침해하는 것이 될 것이다. 반면에, 법관이 이들의 동일성을 구분할 능력이 없을 뿐 아니라, 그에 대한 충분한 자문을 받을 기회가 보장되어 있지 아니함에도 불구하고 이러한 판단이 가능한 심판 절차를 거치지 아니한다면 이것은 국민의 공정한 재판을 받을 권리를 침해하는 것이라고 할 수밖에 없다.

### 2) 진보성 판단에 필요한 전문기술 지식

그런데 동일성 판단보다 더욱 복잡하고 선행기술 전반에 대한 이해를 필요로 하는 것이 진보성 판단이다. 왜냐하면 신규성 여부를 심사할 때 필요한 동일성 판단과는 달리, 진보성 판단에서는 출원발명과 인용발명을 대비하여 출원발명에 진보성이 있는지의 여부를 판단함에 있어서, 해당 업계의 통상의 지식을 가진 '당업자'라는 가상의 인물을 설정하고 이 당업자가 출원발명을 인용발명으로부터 용이하게 창작해 낼 수 있는 정도의 것인지의 여부를 판단하여야 하기 때문이다. 따라서 어떤 기술 분야의 진보성 판단을 하는 자는 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 '당업자'와 동일하거나 그 이상의 전문적 지식을 갖추고 있지 않으면 안 된다. 왜냐하면 당업자가 지니고 있는 전문적 지식수준에 미달하는 자로서는 진보성 판단에 필요한 '당업자'를 가상적으로나마 설정할 수 없기 때문에 출원발명과 인용발명을 제대로 이해하여 '당업자의 입장'에서 이들을 비교 판단할 수 없기 때문이다.

### 3) 무효심판·권리범위확인심판의 신규성·진보성 판단에 필요한 전문기술 지식

대부분의 무효심판은 당해 특허발명의 출원일 이전에 선행기술이 존재하였기 때문에 신규성 또는 진보성을 상실한 것이라는 주장에 기초한 것이다. '적극적 권리범위확인심판'에서 특허권자는 추정침해자가 실시하고 있는 물건이나 방법이 자신의 특허권의 범위에 속한다는 심결을 구한다. '소극적 권리범위확인심판'에서 실시자는 자신이 실시하고 있는 물건이나 방법이 특허의 범위에 속하지 아니한다는 심결을 구한다. 따라서 무효심판에서 심판관은 특허발명이 선행기술에 의하여 신규성 또는 진보성을 상실하였는지의 여부를 판단하여야 한다. 이 대비에서 심판관은 특허발명이 선행기술과 동일한지의 여부(동일성 판단) 즉 신규성 판단 혹은 특허발명을 선행기술과 대비하여 볼 때 당업자가 이를 용이하게 실시할 수 있는 것인지의 여부 즉 진보성 판단을 해야 한다. 그리고 권리범위확인심판에서 심판관은 특허발명에 실시물건 또는 실시방법이 속하는지의 여부를 판단하여야 한다. 이러한 신규성·진보성 판단은 출원발명과 인용발명의 전문적 기술에 대한 '당업자' 수준 이상의 이해를 바탕으로 하고 있지 아니하면 불가능하다. 따라서 이러한 판단은 사실인정에 관한 것이고,[15] 나아가 기술적 사실의 인정이므로 이는 기술적 지식을 바탕으로 하고 있지 아니하고 전문기술 분야별로 전문화되어 있지 아니한 법관의 영역이라고 볼 수 없는 것이다. 이러한 기술적 사실의 판단은 해당 기술의 전문지식을 갖추고 있는 심판관의 영역이다.

'특허를 받을 수 없는 발명 등의 사유들은 법관의 사실인정의 범위에 속하는 사항이고 증거조사에 성숙치 못한 심판관의 영역이 아니다'라고 하는 신념이 잘못되었음은, 특허법원이 기술적 사실에 대한 이해의 부족을 인식하고 이에 대한 판단에 적정을 기하기 위하여 기술심리관제도를 운영하고 있는 데서 확인할 수 있는 것이다.

15) 이상경, 앞의 책, 91쪽.

### ⑶ 당사자의 준소송절차로서의 심결을 받을 이익의 상실

제한설을 비판하는 측은 당사자에게 심판관의 심결을 받을 이익이 없다는 이유로서 심판절차가 소송절차에 준하는 절차구조를 가지고 있다고 보기 어렵다고[16] 하면서, 그 이유로서 ① 구두변론은 임의적이고, ② "법이 당사자에게 주장 입증의 기회를 부여하는 예외로서 심판청구서에 청구의 이유의 개시가 요구되고(특허 140), 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 부여하여야 하고(특허 147) 직권으로 신청하지 아니한 이유에 기한 심리를 한 경우에 의견을 신청할 기회를 부여하여야 하고(특허 159) 거절이유가 다른 이유로 심리한 때에는 출원인에게 통지하여야 하는(특허 170・63) 등의 규정이 있더라도 당사자가 적극적으로 주장 입증하지 아니하면 이러한 규정들도 무의미"하기 때문이라고 주장하고 있다.

그러나 위의 주장에 대하여는 다음과 같은 반론을 제기할 수 있다. 위 ①에 대하여, 특허심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다.[17] 즉, 심판과정에서 구두변론이 필요한 경우에 이를 실시하고 있는데, 이를 필요한 경우에 한하여 실시한다고 하여 심판과정이 준소송구조를 가지고 있지 않다고 할 수는 없다. 심판과정이 소송구조가 아닌 '준소송구조'를 가지고 있다고 하는 것은 이러한 이유 때문이 아니겠는가.

위 ②에 대하여, 심판절차에서 당사자가 적극적으로 주장 입증하지 아니한다고 하더라도 심판관은 이러한 규정을 반드시 지켜야 한다. 그럼에도 불구하고 당사자가 적극적으로 주장 입증하지 아니하면 이러한 규정들이 무의미하다는 주장은 납득할 수 없다.

제한설을 비판하는 측에서는 거절사정불복심판은 심사절차의 연장이고 실질상 출원인 대 심사관의 관계가 유지되고 있기 때문에 소송절차에 준하는 구조를 가지고 있다고 도저히 말할 수 없다고 한다.[18] 아울러 심판관의 신분보장이 법관에 준하지 아니하고, 심판관은 특허청 소속의 국가공무원이므로 신분의 독립이 없어 공정성에 대한 담보가 없고, 사법심사

16) 이상경, 앞의 책, 90쪽.
17) 특허법 제154조 제1항.
18) 이상경, 앞의 책, 91쪽.

에 준하는 인권보장의 목적을 달할 수 있을 정도의 제도적 장치를 가지고 있지 못하다는 사실을 들고 있다.[19]

그러나 거절사정불복심판은 심사절차의 연장이 아닌 별개의 심판절차이고 따라서 출원인 대 심사관의 관계가 유지되고 있을 수 없으며 심사관이 아닌 심판관이 이를 처리한다. 그리고 심판관이나 법관 모두 국가공무원으로서의 신분보장을 받고 있으며 법관이 심판관에 비하여 각별한 신분보장을 받고 있다고 볼 수 없을 뿐 아니라 설사 법관이 심판관에 비하여 각별한 신분보장을 받는 부분이 있다 하더라도 이러한 신분보장으로 말미암아 법관이 전문기술적 사실의 판단이 가능케 되는 것도 아니다.

특허법에 의하면 심판관은 직무상 독립하여 심판하도록 되어 있고,[20] 심판은 3인 또는 5인의 심판관이 합의체를 구성하여 진행하고,[21] 합의체의 합의는 과반수에 의하여 이를 결정하며,[22] 심판의 합의는 공개하지 아니하는[23] 등 심판의 공정성을 담보하기 위한 제도 및 절차가 구비되어 있다. 아울러 특허심판원장은 각 심판사건에 대하여 합의체를 구성할 심판관을 지정하거나[24] 심판장을 지정하는 등의 행정적 업무를 수행할 뿐 심판관의 심판업무를 지휘 감독하는 위치에 있지 아니하다.[25] 이와 같이 심판은 그 공정성을 담보할 수 있는 정도의 충분한 제도적 장치를 갖추고 있다는 점에서 준소송절차라고 하기에 흠이 없다고 할 것이다.[26]

한편, 심판에서는 '직권탐지주의'를 채용하고 있다는 이유로 특허법원의 심리범위가 무제한이어야 한다는 주장이 있다.[27] 이에 대하여 살펴본

19) 이상경, 앞의 책, 91쪽.
20) 특허법 제143조 제3항.
21) 특허법 제146조 제1항.
22) 특허법 제146조 제2항.
23) 심판의 합의는 공개하지 아니한다. 특허법 제146조 제3항.
24) 특허법 144조 제1항.
25) 심판장은 그 심판사건에 관한 사무를 총괄한다. 특허법 제145조 제2항.
26) 특허심판이 준사법적 성격을 갖는다는 취지의 내용이 포함된 글로는 다음과 같다. 김대웅, 앞의 논문, 108쪽. 송영식, "특허법원의 관할과 심판범위", 『인권과정의』, 제247호(1997년 3월), 62쪽. 이두형, "심결취소소송의 소송물과 심리범위", 『특허소송연구』 제2집, 특허법원, 2001. 12쪽, 22쪽.
27) 이상경, 앞의 책, 91쪽.

다. 변론주의 하에서는 당사자의 주장만을 판결의 기초를 삼을 수 있고 당사자가 주장하지 아니한 사실을 판결의 기초로 할 수 없다. 그래서 당사자가 주장하지 아니한 주요 사실이 증거자료에서 명백하게 사실로 드러났다 하더라도 변론에서 당사자가 이를 주장하지 아니하면 이를 판단의 이유로 삼을 수 없다. 더욱이 당사자가 제출하지 아니한 증거는 원칙적으로 법원이 직권조사를 할 수 없고, 당사자 간에 다툼이 없는 사실은 증거를 필요로 하지 않으며 이를 판단의 자료로 삼아야 한다. 이러한 이유로 변론주의만을 적용할 경우 실체적 진실이 은폐될 수 있는 문제가 있다.

그런데 출원시 이미 공지되어 있던 기술이 특허되어 있는 경우 이를 무효로 하지 아니하면 공익에 피해를 주게 된다.[28] 따라서 특허심판의 경우 당사자가 주장하지 않더라도 공익적 견지에서 필요하다고 판단하면 당사자가 제출한 증거 외의 다른 증거를 직권으로 조사할 수 있도록 한 것이다. 그래서 특허법 제159조에는 '직권심리'에 대하여 규정하고 있다. 제159조 제1항은 "심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있다."고 하고 이 경우 "당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다."고 규정함으로써 직권에 의한 조사사항의 심리에 대하여는 반드시 당사자 및 참가인에게 통보하여 진술할 기회를 부여하도록 하고 있다.[29] 또한 특허법 제157조 제1항은 "심판에서는 당사자·참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다"고 규정하고, 이 규정에 의하여 "직권으로 증거조사나 증거보전을 한 때에는 그 결과를 당사자·참가인 또는 이해관계인에게 송달하고 기

28) 특허는 발명자와 공중과의 계약으로 볼 수 있다. 발명자가 발명을 공개하는 대가로 공중은 발명자에게 일정기간 특허권이라는 독점적 권리를 부여하는 것이다. 그래서 이미 공지·공용되어 있는 기술은 이를 공개한다 하더라도 이 공개로부터 공중이 이익을 얻을 것이 없기 때문에 특허권이라는 대가를 부여할 필요가 없는 것이다. 따라서 출원시 이미 공개된 기술에 대하여 특허가 부여되었다면 공중은 특허가 부여된 권리범위만큼의 피해를 보고 있다고 할 수 있다.

29) 특허법은 직권심리주의를 인정하면서도 그 한계를 설정해두고 있다. 즉 특허법 제159조 제2항에 의하면 심판에서 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대하여는 이를 심리할 수 없다.

간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다"고 규정하고 있다.

그러나 이러한 직권조사는 공익적 견지에서 진실의 규명을 위하여 당사자의 신청을 기다리지 않고도 '할 수 있다'는 의미이지 모든 경우에 반드시 해야 하는 것은 아니다. 대법원이 91후1595 판결에서 "심판에서는 신청에 의하여 또는 직권으로써 증거조사를 할 수 있다고 되어 있으나 이는 모든 경우에 반드시 직권에 의하여 증거조사를 하여야 한다는 취지는 아니다"[30]고 한 것도 같은 취지이다. 그리고 대법원 1993.5.11. 선고 92후2090 판결에서, "심판에 있어서 직권으로 증거조사를 할 수 있다고 규정하고 있으나 이는 직권에 의하여 증거조사를 하여야 할 의무를 심판관에게 부여하고 있는 것이 아니므로 직권으로 사실조회를 하지 아니하였다 하여 채증법칙위배라고 할 수 없다"고 함으로써 직권조사가 의무사항이 아님을 명백히 하고 있다. 또한 심판제도가 직권심리주의를 채택하고 있다는 이유만으로 당사자가 그 주장하는 사실에 대한 입증책임을 면제받는 것은 아니다.[31] 요약컨대 심판관은 직권조사를 하여야 할 의무를 부담하고 있지 아니하고, 직권심리주의를 채택하고 있다고 하더라도 당사자는 자신이 주장하는 사실에 대한 입증책임을 부담한다. 이러한 사실에 입각하여 볼 때 심판절차에서 직권심리주의를 채택하고 있다는 이유로 심결취소소송의 심리범위에 제한이 없다고 해석하는 것은 충분한 이유가 된다고 할 수 없다.

#### ⑷ 서로 다른 무효사유에 의한 반복적 소송의 문제가 희박한 제한설

무제한설을 주장하는 입장에서는 무효사유나 거절사유가 여러 가지 존재하는 경우 그 중 하나의 사유를 들어 특허법원, 대법원을 거쳐 상고기각으로 확정된 다음 다시 다른 사유를 들어 동일한 경위를 거치는 것을

30) 대법원 1992.3.31. 선고 91후1595 판결; 같은 취지로, 대법원 1989.1.17. 선고 86후6,12 판결 "특허법 제116조 제1항의 규정은 심판의 필요에 따라서 당사자의 신청이 없는 경우라도 직권으로 증거조사를 할 수 있음을 규정한 것일 뿐 모든 경우에 반드시 직권에 의하여 증거조사를 하여야 한다는 취지는 아니다."

31) 대법원 1974.5.28. 선고 73후30 판결.

반복할 수 있도록 허락하는 것은 소송경제에 반하고 사법에 불신을 초래할 것이라고 주장한다.[32] 그러나 서로 다른 무효사유에 의하여 특허심판원의 심판과, 특허법원 및 대법원의 소송을 반복적으로 제기할 이유나 이익이 심판청구인에게 있을 수 없다. 어떤 특허에 대하여 일단 무효심판을 청구하고 심결에 대하여 특허법원과 대법원에 심결취소소송을 제기할 이해관계를 가지는 심판청구인이라면 심판 및 소송 과정에서 해당 특허를 무효로 할 수 있는 모든 증거나 사실을 동원하는 것이 당연할 뿐 아니라 자신의 이익에도 가장 부합한다고 할 것이다. 따라서 서로 다른 무효사유를 가지고 반복하여 특허심판원의 무효심판, 특허법원의 심결취소소송, 그리고 대법원에의 상고와 같은 동일한 과정을 반복함으로써 빚어지는 문제를 염려할 필요는 없다고 할 것이다.[33]

## V. 적정한 판단기회의 보장을 위한 심결취소소송의 범위와 일사부재리

### 1. 무효심판과 권리범위확인심판에 대한 심결취소송의 심리범위

신규성이나 진보성 판단을 요하는 기술적 사안인 무효심판이나 권리범위확인심판의 경우 심판원에서 논의되지 아니한 전혀 새로운 증거나 주장은 법원에 제기될 수 없도록 하여야 하고, 이러한 사항은 특허심판원에서 심판관이 먼저 심리할 수 있도록 하는 것이 합리적이라고 판단된다.[34]

---

32) 이상경, 앞의 책, 94쪽.

33) 동일사실·동일증거설의 입장을 취하고 있는 일본 법원에서도 이러한 사례가 보고되지 않고 있는 것을 볼 때 더욱 그러하다.

34) 송영식 변호사는 권리범위확인심판은 사실상 당사자간 민사분쟁으로 특허법원에서의 사실심리에 어떠한 제한을 가할 합리적인 이유가 전혀 없으나 무효심판 중 신규성과 진보성이 없음을 이유로 하는 심판의 경우에는 기술적인 문제이고 특허심판원과 특허법원의 기능과 권한을 합리적으로 분배할 필요가 있으며, 특허심판원이 준사법적 절차에 의하여 무효심결을 하고 무효심결은 대세적 효력이 있어 누구든지 동일사실 및 동일 증거에 의하여 재심판을 청구할 수 없기 때문에 심결취소소송의 심리범위도 이에 제한되어야 할 필요가 있다고 주장한다. 송영식, 61-62쪽.

무효심판의 경우에는 기술적 사안이라는 이유로 특허법원의 사실심리를 제한할 필요가 있다고 하면서도 권리범위확인심판에 대하여는 그러한 필요성을 부인하는 주장[35]이 있으나 옳지 않다고 본다. 왜냐하면 권리범위확인심판에 있어서도 기술적 사항에 대한 동일성 판단이나 진보성 판단이 필요하기 때문이다. 예를 들어 P라는 발명이 a, b, c, d라는 구성요소로 이루어져 있고 이들이 {(a+b+c)d}와 같은 결합관계를 이루고 있을 때, P1이라는 발명이 a, b, c, d, e라는 구성요소로 이루어져 있고 이들이 [{(a+b+c)d}+e]와 같은 유기적 결합관계를 가지고 있다면 P1은 P의 '모든 구성요소'를 P의 유기적 결합관계 '그대로' 이용하고 있으므로 P1은 P의 발명을 이용하는 이용발명이고 따라서 P의 권리범위에 속하게 된다. 즉, "선 등록고안과 후 고안이 이용관계에 있는 경우에는 후 고안은 선 등록고안의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후 고안이 선 등록고안의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후 고안이 선 등록고안의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 고안 내에 선 등록고안이 고안으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립"하고, 이러한 이용관계는 "선 등록고안과 동일한 고안뿐만 아니라 균등한 고안을 이용하는 경우도 마찬가지이다."[36]

그런데 여기서 P1에 P라는 발명의 내용이 원래의 화학식이나 회로의 표현 형식 그대로 포함되어 있다면 비교적 수월하게 찾아낼 수도 있겠지만, 실상은 달리 표현되어 있으면서도 사실상 동일한 기술사상에 입각하여 동일한 방식으로 동일한 기능을 발휘하는 경우가 훨씬 많다. 이와 같은 경우에는 전문적 기술지식이 없이는 판단할 수 없다. 그리고 이용관계는 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 성립하기 때문에 권리범위확인심판에 있어서 이용관계를 판단하기 위해서는 특허발명과 확인대상발명 사이에 균등한 발명이 이용되고 있는지의 여부를 판단하지 않으면 안 된다. 그러나 해당 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 갖고 있지 아니한 자가 균등관계 여부를 판단하는 것은 극히 어

35) 송영식, 앞의 책, 61-62쪽.
36) 대법원 2001. 9. 7. 선고 2001후393 판결.

렵거나 불가능하다. 또한 추정침해물이 권리범위에 속하는지의 여부는 추정침해물이 선행기술과 동일한지 혹은 선행기술에 대하여 진보성이 있는지의 여부에 달려 있으므로 권리범위확인심판에 있어서도 기술적 사항에 대한 신규성・진보성 판단이 필요하다. 따라서 이러한 사건은 특허심판원을 경유함으로써 당사자가 심결을 받아 볼 이익을 보장하는 것이 합리적이라고 본다. (일반적으로 특허청 심판관은 특허법원 판사에 비하여 기술적 전문성이 높고 신규성・진보성 판단에 경험이 풍부하다는 사실은 부인할 수 없을 것이다.) 다만 심판절차에서 제출되었으나 심결에서 판단되지 아니한 주장과 증거는 이에 대하여 심판과정에서 이미 양 당사자에게 공격과 방어를 할 기회가 주어졌다고 볼 수 있으므로 이러한 주장과 증거를 심결취소소송의 범위에서 제외시킬 필요는 없을 것이다.

### 2. 일사부재리

특허법 제163조에 의하면 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 '동일사실 및 동일증거'에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다.[37] 여기서 '동일사실 및 동일증거'일 것을 요하므로 동일사실이라도 다른 증거이거나 동일증거라도 다른 사실에 의한 경우에는 다시 심판을 청구할 수 있다고 보아야 할 것이다.[38] 예를 들어 "동일 등록고안의 권리범위확인을 구하는 전후 사건에 있어서 등록고안이 공지공용의 것이라는 점에 관하여 후 사건에서 제출된 증거들이 전 사건에서는 제출되지 아니한 새로운 증거들인 경우, 후 사건심판청구는 일사부재리의 원칙에 반하지 아니한다."[39] 그리고 "'동일 증거'에는 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함하는 것이므로 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리의 원칙에 저촉된다

37) 특허법 제163조; 이두형, "심결취소소송의 소송물과 심리범위",『특허소송연구』 제2집, 특허법원, 2001, 14쪽.
38) 이성호, "확정된 심결 및 판결의 효력",『지적재산소송실무』, 박영사, 2006, 62쪽.
39) 대법원 1991.11.26. 선고 90후1840 판결.

고 할 수 없다."[40] 따라서 "심판사건에 있어서 동일증거라 함은 전에 확정된 심결을 전복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거들을 부가한 것도 포함"하는 것이고,[41] 새로운 증거라 함은 적어도 심판절차에서 제시되거나 조사되지 않은 것으로서 심결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이다.[42] 아울러 신규성 상실, 진보성 결여, 산업상 이용가능성 결여, 미완성 발명, 기재불비 등은 각각 별개의 사실을 구성한다. 따라서 선행기술에 의한 신규성 상실을 이유로 청구된 무효심판에 대하여 심결이 확정되었다 하더라도 선행기술에 의한 진보성 결여를 이유로 다시 심판을 청구할 수 있고, 진보성 결여를 이유로 청구된 무효심판청구에 대한 심결이 확정된 후, 다시 특허가 미완성발명 내지 기재불비에 해당한다는 이유로 무효심판청구를 하는 것은 일사부재리에 해당하지 않는다.[43]

또한 동법 제186조 제6항에 의하면 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다.[44] 다른 사실 및 다른 증거에 의하여서는 다시 심판을 청구할 수 있다는 점을 고려할 때, 동법 제186조의 '심결에 대한 것'이라고 할 때의 심결이란 당해 심결의 기초가 된 사실 및 증거에 의한 심결을 말하는 것이라고 해석해야 할 것이다. 그렇다면 다른 당사자가 심결에서 다루지 아니한 새로운 사실 및 증거에 의한 주장을 하기 위해서는 소송에 의하지 아니하고 심판절차에 의하여야 한다고 해석하는 것이 타당하다고 사료된다.

---

40) 대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결. 같은 취지의 판결로서 대법원 1989.5.23. 선고 88후73 판결, 대법원 1990.2.9. 선고 89후186 판결, 대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결, 대법원 2000. 10. 27. 선고 2000후1412 판결, 대법원 1991.1.15. 선고 90후212 판결 참조. 그러나 증거의 해석을 달리하는 것만으로는 일사부재리의 원칙이 배제되는 것은 아니다. 대법원 1990.7.10. 선고 89후1509 판결 참조.

41) 대법원 1978.3.28. 선고 77후28 판결.

42) 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결.

43) 특허법원 2007.12.5. 선고 2007허1787 판결. 한편, 확정된 소극적 권리범위 확인심판의 일사부재리의 효력은 적극적 확인심판에도 미친다. 이것은 소극적이든 적극적이든 양자의 권리범위확인심판은 기술적 고안이 유사한가 상이한가라고 하는 동일한 사실에 관한 것이기 때문이라고 이해할 수 있을 것이다. 대법원 1976.6.8. 선고 75후18 판결 및 특허법원 2003. 10. 10. 선고 2002허7421 판결 참조.

44) 특허법 제186조 제6항.

그럼에도 불구하고 특허법원이 동일사실 및 동일증거에 한정하지 아니하고 소송당사자의 다른 사실 또는 다른 증거의 주장과 제출을 허락하고 이를 바탕으로 판단한다면 이는 특허법 제163조가 규정하고 있는 일사부재리의 원칙에 위배될 뿐 아니라 심결에 대한 것이 아닌 것에 대하여 소제기를 인정하지 아니하는 특허법 제186조의 규정을 위반하는 것이라고 보아야 할 것이다. 또한 다른 당사자는 다른 사실 또는 다른 증거에 대한 심판을 받을 이익을 상실하게 된다.

아래에서는 전문기술의 결핍으로 인하여 비롯된 하나의 사례를 검토하고 그 시사점을 살펴보기로 한다.

## Ⅵ. 일관성이 결여된 대법원 판례와 그 시사점

대법원은 촉매를 이용하는 화학기술 관련 발명의 적극적 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송에 있어서 일관되지 못한 태도를 보이고 있는데 이것은 관련 전문기술에 대한 이해가 부족한 데서 비롯되었다고 볼 수 있을 것이다. 대법원은 1985.4.9. 선고 83후85 판결에서, “화학물질의 제조과정에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상을 현저히 달리하는 것이므로, 촉매사용에 대한 언급이 없는 특허제조방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 생성물질이 같다고 하더라도, 후자의 촉매사용이 작용효과상의 우월성을 얻기 위한 것이 아니라 무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제외하고는, 서로 다른 방법이라 할 것이며, 따라서 후자의 방법은 전자특허의 권리범위의 영역밖에 있는 것”이라고 판시하였다.[45] 이러한 대법원의 입장은 90후1451 판결[46] 및 90후1499 판결[47] 그리고 92후1202 판결[48]에서도 그대로 유지되고 있다.

특히 90후1499 판결에서 대법원은 한발 더 나아가 설사 촉매의 사용이

45) 대법원 1985.4.9. 선고 83후85 판결.
46) 대법원 1991.11.12. 선고 90후1451 판결.
47) 대법원 1991.11.26. 선고 90후1499 판결.
48) 대법원 1994.10.11. 선고 92후1202 판결.

특허출원 당시 이미 공지된 것이어서 당업자라면 용이하게 실시할 수 있는 것이었다 하더라도 명세서에 그 촉매의 사용에 관한 언급이 없었던 이상, 출발물질, 반응물질, 목적물질이 동일하다 하더라도 촉매를 사용한 (가)호 발명은 특허발명과 상이한 발명이라고 판시하였다.[49] 그리고 이 사건의 이용관계 여부의 판단에 있어서, "방법의 발명, 특히 화학물질의 제법에 관한 발명에 있어서는 기계, 장치 등의 발명과 달라서 중간물질이나 촉매 등 어느 물질의 부가가 상호의 반응을 주목적으로 하는 경우가 많아 과정의 일시점을 잡아 선행방법에서 사용하는 물질이 상호반응 후에도 그대로의 형태로 존재하는 것을 입증하기가 극히 곤란하여 기계, 장치 등에 관한 발명에 적용될 위 법리를 제법발명에 적용할 수는 없는 것이고, 특히 앞서 설시한 바와 같이 화학물질의 제조과정(수단)에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상을 현저히 달리하는 것이므로, 촉매사용에 대한 언급이 없는 특허제조방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 생성물질이 같다고 하더라도, 후자의 촉매사용이 작용효과상의 우월성을 얻기 위한 것이 아니라 무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제외하고는 후발명이 선행발명을 이용하고 있다고 볼 수 없고 따라서 후발명은 선행발명의 권리범위의 영역 밖에 있는 것"이라고 판시하고 있다.[50]

이러한 대법원의 입장은 2001년 98후522 판결[51]에서 급격히 변화하였다. 98후522 판결에서 대법원은 "화학반응에서 촉매라 함은 반응에 관여하여 반응속도 내지 수율 등에 영향을 줄 뿐 반응 후에는 그대로 남아 있고 목적물질의 화학적 구조에는 기여를 하지 아니하는 것임을 고려하면, 화학물질 제조방법의 발명에서 촉매를 부가함에 의하여 그 제조방법 발명의 기술적 구성의 일체성, 즉 출발물질에 반응물질을 가하여 특정한 목적물질을 생성하는 일련의 유기적 결합관계의 일체성이 상실된다고 볼 수는 없으므로, 촉매의 부가로 인하여 그 수율에 현저한 상승을 가져오는 경우라 하더라도, 달리 특별한 사정이 없는 한 선행 특허발명의 기술적 요지

49) 대법원 1991.11.26. 선고 90후1499 판결.
50) 대법원 1991.11.26. 선고 90후1499 판결.
51) 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결.

를 그대로 포함하는 이용발명에 해당한다고 봄이 상당하다"고 판시하였다.

대법원은 1985년부터 2001년 이 판결이 있기 전까지 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 출발물질과 생성물질이 같다고 하더라도, 촉매 사용이 작용효과상의 우월성을 얻기 위한 것이 아니라 무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제외하고는, 서로 다른 방법이고 따라서 권리범위에 속하지 않는다고 일관되게 판시해 왔다. 그런데 2001년 98후522 판결[52]에 이르러서야 촉매의 의미를 "반응에 관여하여 반응속도 내지 수율 등에 영향을 줄 뿐 반응 후에는 그대로 남아 있고 목적물질의 화학적 구조에는 기여를 하지 아니하는 것"이라고 정의하고는, "촉매의 부가로 인하여 그 수율에 현저한 상승을 가져오는 경우라 하더라도" 후발명이 선행 특허발명의 기술적 요지를 그대로 포함하는 이용발명에 해당하므로 권리범위에 속한다고 판시하였다. 더욱이 98후522 판결에서 대법원은 이용관계는 동일발명을 이용하는 경우뿐 아니라 균등발명을 이용하는 경우에도 성립한다고 하여 균등관계에 의한 이용관계의 성립을 이유로 권리범위에 속한다는 취지의 판시를 하였다. 대법원이 촉매를 이용한 발명의 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송, 즉 1985년 83후85 판결과 그 후 일련의 판결에서 촉매만 사용하면 서로 다른 발명이라고 판시하던 입장이었는데, 이제는 촉매를 사용하였을 뿐 아니라 동일발명이 아닌 균등발명을 이용하였음에도 불구하고 이용관계를 인정하고 권리범위에 속한다고 하고 있는 것이다. 촉매의 역할과 촉매를 사용한 발명의 이용관계 성립 여부에 대하여 종래의 판결과 98후522 판결은 정반대의 입장에 있으므로 이들이 모두 옳은 판결일 수는 없다. 결국, 98후522 판결에 이르러서야 비로소 촉매에 대한 정확한 이해를 하였고 화학발명에 있어서 확인대상발명이 특허발명과 균등관계에 있는 발명을 이용하고 있는지의 여부를 확인할 수 있는 정도의 전문적 지식을 갖추게 되었고, 이를 바탕으로 올바른 판결을 내릴 수 있었다고 볼 수밖에 없는 것이다.[53]

---

52) 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결.

53) 대법원이 어떠한 과정을 통하여 이와 같이 교정하게 되었는지 정확하게는 알 수 없으나 2001년 3월 19일 특허청으로부터 기계직 화공직 전기직 서기관 각 1명이 대법원에 조사관으로 파견된 사실과 전혀 무관하지는 않을 것으로 짐작한다.

그렇다면 이와 같은 시행착오 과정에서 피해를 입은 주체는 누구인가. 법원이나 특허청이나 특허심판원이 아니다. 촉매를 사용한 발명의 권리범위 여부를 다툰 심판당사자들이 피해를 입어왔다고 할 수 있다. 특히 대법원의 그릇된 판단 때문에 화학발명에 관한 특허를 보유하고 있던 특허권자들은 그들의 특허발명에 촉매만을 부가하여 그들의 특허발명을 그대로 이용하는 침해자(즉, 이용발명자)들에 대하여 자신의 권리를 전혀 행사할 수 없음으로 인하여 피해를 보아온 것이다. 그런데 위와 같은 정도의 화학기술지식은 특허청 화학분야 심사관이나 특허청심판원의 화학분야 심판관 혹은 특허법원의 화학분야 기술심리관이라면 충분히 이해할 수 있는 수준의 것이라는 점을 고려할 때 아쉬운 부분으로 남는다.

## Ⅶ. 결 론

심결의 종류가 다양한 만큼 심결의 위법성 여부를 판단하는 심결취소소송의 판단대상도 다양하다. 따라서 심리범위는 일률적으로 정할 것이 아니라 사안에 따라 정하는 것이 합리적이라고 본다. 신규성·진보성 판단은 특허청의 심사관·심판관이 가장 정확하게 판단할 수 있으므로 이러한 판단이 요구되는 사건은 심판을 거치도록 하는 것이 바람직하다고 본다. 그리고 신규성·진보성 판단을 요하지 아니하는 비기술적 사안에 관한 모인출원, 조약위반 또는 상표 관련 사건의 경우 심판을 거치지 아니하고 특허법원에서 판단하여도 충분하다고 본다.[54] 다만 공동출원에 있어서 공동출원인 간의 지분을 둘러싼 분쟁으로서 발명의 기여도와 관련한 기술적 사항이 포함된 경우에는 심판을 거치는 것이 바람직할 것이고, 모인출원에 있어서 모인출원된 발명과 진정한 발명자의 발명 사이의 동일성 판단이 필요한 때에는 심결이 필요하다.[55]

54) 이러한 입장은 일본의 개별적고찰설에서 찾을 수 있다. 中山信弘, 工業所有權法 (上) 特許法 第II版, 弘文堂, 2000, 285-290頁; 이두형, 앞의 글, 23쪽.

55) 모인출원 관련 사건에는 진정한 발명자의 발명과 모인출원의 발명이 동일한지의 여부를 살피는 동일성 판단이 요구되는 경우와 단순히 모인출원인지의 사실관계만 확인하면 되고 더 이상의 동일성 판단이 요구되지 않는 사안이 있을 수 있다.

거절사정불복심판에 대한 심결취소소송의 경우 피고는 특허청장이고 특허청장은 전문기관이므로 원고의 새로운 주장이나 증거에 대하여 대응할 능력이 충분하므로 특허심판원을 경유할 이익을 박탈당할 염려가 없다. 그러나 원고측은 특허청장이 제시하는 새로운 증거에 대하여 심판에서 심결을 받아볼 이익이 존재한다고 볼 수 있다. 따라서 피고가 주장하는 새로운 증거나 주장은 이를 심판에서 다루도록 하고 원고의 새로운 주장이나 증거는 이를 심판에서 다룰 필요 없이 특허법원에서 판단하여도 무방하다고 본다.

그러나 위와 같은 주장에도 불구하고 법원이 소송경제에 반한다는 등의 이유로 무제한설의 입장을 견지한다면 적어도 기술심리관제도만이라도 이를 확대하여 실시하여야 한다. 즉, 특허법원의 기술심리관의 인원을 확충하여 보다 전문화된 기술에까지 기술심리관이 배치될 수 있도록 해야 한다. 이러한 관점에서 대법원에도 기술심리관제도를 도입하는 것이 타당하다. 이렇게 하는 것이 무제한설을 취하는 특허법원과 대법원의 입장을 뒷받침하는 것이 된다. 그리고 관할 집중이 이루어지지 않고 있는 현실에서 기술심리관제도를 특허법원에만 두는 것은 제도의 취지를 충분히 살리고 있다고 볼 수 없다. 즉 다른 항소법원에는 기술심리관이 없고 따라서 특허사건에 있어서 특허법원이 기술심리관제도를 통하여 얻는 것과 같은 효과를 거둘 수 없다. 그렇다고 하여 전국에 흩어져 있는 항소법원마다 기술 분야별로 기술심리관을 파견하는 것도 부적절하다. 따라서 미국의 연방항소법원(CAFC: Court of Appeals for the Federal Circuit)이나 일본의 지적재산고등법원과 같이 특허법원이 특허사건을 집중하여 관할하도록 하는 것은 사건 처리의 효율성과 공정성의 확보에 매우 긴요하다고 본다.

**주제어** : 특허법원, 대법원, 특허청심판원, 기술심리관, 무효심판, 권리범위확인심판, 심결취소소송, 신규성, 진보성

# 참 고 문 헌

김대웅, “특허소송의 당사자적격과 심리범위에 관한 연구”, 연세대학교 법학석사논문, 2005. 6.

송영식, “특허법원의 관할과 심리범위”,『인권과정의』통권 247호, 1977. 3.

송영식 외2인, 지적소유권법 (상), 육법사, 2005. 8.

이두형, “심결취소소송의 소송물과 심리범위”, 특허법원, 특허소송연구 제2집, 2001.

이상경, 지적재산권소송법, 육법사, 1998.

전병서, “일본의 특허심결취소소송의 심리범위에 관한 고찰”,『인권과 정의』통권254호, 1997. 10.

전상우, “특허심결취소소송의 소송물과 심리범위”,『지식재산21』, 특허청, 통권 제87호(2004. 11).

정양섭 외1, 논점별 특허판례, 한국특허정보원, 2002. 5.

주기동, “심결취소소송의 심리”, 지적재산소송실무, 박영사, 2006. pp. 32-58.

천효남, 특허법, 법경사21c, 2009.3.

특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2006.6.

특허법원, 특허소송연구 제1집, 1999.12.

특허법원, 특허소송연구 제2집, 2001.12.

특허법원, 특허소송연구 제3집, 2005.12.

특허법원, 특허소송연구 제4집, 2008.12.

특허심판원, 심판편람, 2004.

中山信弘, 工業所有權法 (上) 特許法 第II版, 弘文堂, 2000年.

# The Scope of Litigation for the Patent Court and the Supreme Court to Review and the Role of the Technical Examiners

Koo, Dae-Hwan*

The purpose of this article is to examine whether the position of the Patent Court and the Supreme Court putting no limitation to evidences that are submitted to and reviewed by the courts is desirable to secure the interests of the litigant parties. The other purpose of this article is to suggest measures to complement the deficiencies resulted by the above position of the courts.

By exploring cases related with the scope of patent litigation, the article tries to obtain insights to provide measures such as expanding the Technical Examiners system, increasing the number of the Technical Examiners and concentrating jurisdiction of patent cases to the Patent Court in order to protect the interests of the patent litigant parties effectively.

The Patent Court and the Supreme Court do not put any limitations to the facts and the evidences that can be submitted to and reviewed by the above courts, even though they were not handled by the Korean Intellectual Property Tribunal (hereinafter, patent tribunal). There are pros and cons for the above position of the courts. This is because if new evidences that were not examined at the patent tribunal are adopted by the courts and used for the decisions, this may result in the parties' loss of opportunities to have adequate examination of the technology specialists on technology related cases. For example, if a plaintiff submits new evidences to the courts that were not dealt in the patent tribunal, the dependent can be deprived of his opportunities to have fair decisions.

**Key Words :** Patent Court of Korea, Supreme Court of Korea, Korean Intellectual Property Tribunal, Technical Examiners, Invalidation Trial of Patent, Trial to Confirm the Scope of a Patent Right, Trial Against Ruling of Refusal or Revocation, novelty, inventive step

* Associate Professor, University of Seoul, Law School.