



제432회국회(임시회)
제1차 산업통상자원중소벤처기업위원회

특허법 일부개정법률안

검 토 보 고

〈특허무효심판 절차에 무효심결예고제 도입〉

■ 장철민의원 대표발의(의안번호 제2214307호)

2026. 3.

산업통상자원중소벤처기업위원회

수석전문위원 박희석

목 차

I . 제안경위	1
II . 제안이유 및 주요내용	1
III . 검토의견	2
1. 총괄적 검토의견	2
2. 추가적 검토사항	10

I. 제안경위

1. 발 의 자 : 장철민의원 등 10인
2. 발의연월일 : 2025. 11. 17.
3. 회부연월일 : 2025. 11. 18.

II. 제안이유 및 주요내용

현행법은 특허무효심판 절차에서 심판장이 필요하다고 인정하는 경우가 아니면 심리 초기에만 정정청구를 허용하고, 심결이 확정된 이후에는 별도의 정정심판을 청구하도록 규정하고 있음.

그런데 심리 초기는 심결을 할 정도로 사건이 충분히 성숙하지 않아 심결의 방향을 예측하기 어렵기 때문에 특허권자가 정정청구를 통해 효과적으로 대응하기엔 한계가 있고, 또한 별도의 정정심판을 청구하도록 함으로써 특허분쟁이 지연·복잡화된다는 지적이 제기되고 있음.

이에 특허무효심판 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우에는 심리 종결 전에 무효심결예고를 통지하여 특허권자가 정정청구를 할 수 있는 기회를 보장함으로써 특허권자의 권리를 보호하는 동시에 별도의 정정심판 청구로 인한 특허분쟁의 장기화를 방지하고자 하려는 것임 (안 제133조의3 신설 등).

Ⅲ. 검토의견

1. 총괄적 검토의견

개정안은 특허무효심판 절차에서 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우로서 심판의 청구가 이유 있다고 인정하는 경우에는 심판장이 무효심결을 예고하도록 하고(안 제133조의3제1항), 예고 통지서에 적어야 하는 사항을 명시하며(안 제133조의3제3항), 예고를 받은 피청구인은 정정청구를 할 수 있도록 하고(안 제133조의3제2항), 해당 정정청구는 기존의 특허 정정 절차를 따르도록 하는(안 제133조의2제1항) 등,

특허무효심판 절차에 무효심결예고 제도를 도입하는 내용임.

개정안 조문대비표

현행	개정안
제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ① 제133조제1항에 따른 심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출	제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ① ----- ----- -----제133조의3제2항, 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단----- ----- ----- -----.

하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다. ② ~ ⑥ (생략) <u><신설></u>	----- ----- ----- ----- -----. ② ~ ⑥ (현행과 같음) <u>제133조의3(특허무효심판절차에서의 심결 예고)</u> ① 심판장은 특허무효심판 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우로서 심판의 청구가 이유 있다고 인정하는 경우에는 제162조제3항에 따른 심리의 종결을 통지하기 전에 심결을 예고하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 이미 심결의 예고 통지가 있는 경우 2. 제189조제1항에 따라 무효심결이 취소되어 다시 심리하는 경우 3. 다른 법령에 따른 허가 등 신속한 심결이 필요하다는 취지의 신청이 있는 경우로 그 필요성이 인정되는 경우 ② 심판의 피청구인이 제1항에 따른 심결의 예고를 통지받은 경우에는 심판장이 정한 정정청구 기간 이내에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. ③ 심판장은 제1항에 따른 심결의 예고를 통지하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야
---	---

	<u>한다.</u> <u>1. 심판의 번호</u> <u>2. 당사자 및 참가인의 성명 및 주소</u> (법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) <u>3. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]</u> <u>4. 심판사건의 표시</u> <u>5. 심결 예고의 이유(청구의 취지 및 그 이유의 요지를 포함한다)</u> <u>6. 정정청구 기간</u>
--	---

현행법은 특허무효심판 절차에서 원칙적으로 심리 초기에만 정정청구가 허용되고, 심리 중에는 심판장이 필요성을 인정하는 경우에만 예외적으로 정정청구가 가능¹⁾하며, 심결 후에는 특허법원에 심결에 대한 소제기 후 별도의 정정심판을 청구하도록²⁾ 규정하고 있음.

1) 「특허법」

제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ① 제133조제1항에 따른 심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.

제147조(답변서 제출 등) ① 심판장은 심판이 청구되면 심판청구서 부분을 피청구인에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

제159조(직권심리) ① 심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.

2) 「특허법」

제136조(정정심판) ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.

그러나 심리 초기에는 사건이 충분히 성숙하지 않아 심결 예측이 어려우므로 정정 여부에 대한 대응에 한계가 있고, 심결 후 별도의 정정심판은 특허분쟁을 지연·복잡화시키고 심판 비용을 증가시킨다는 지적이 있음³⁾.

개정안은 무효심판이 심결을 할 정도로 성숙되고 심판청구가 이유가 있는 경우 심결을 예고하도록 하여 특허권자에게 무효심판 내 정정청구의 기회를 부여함으로써 특허권자의 권리안정성을 강화하고 분쟁의 간소화를 도모하려는 것임.



자료: 지식재산처

1. 청구범위를 감축하는 경우
 2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우
 3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우
- ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다.
1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고로 말한다)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다.
 2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간
- 3) “현행 제도에서는 권리무효가 결정되면 특허권자는 별도 소송을 통해 특허를 고치기 위한 정정심판을 제기해야 했다. 이 과정이 최소 2~3년 소요되면서 기업들은 시간과 비용 부담을 떠안아야 한다.” [히트뉴스, “‘제네릭 경쟁 변수’로 떠오른 특허 ‘무효심결예고제’ 논의 본격화”, 2025.7.18.]

우리 특허분쟁은 특허소송 중 정정심판 청구가 가능하며, 심결취소 소송에서 변론종결 전 정정심판을 반영하여 판결하는 등 분쟁이 복잡·장기화⁴⁾되는 경우가 있고, 소송비용 등이 과중해질 우려도 있는바,

개정안은 상대적으로 분쟁 대응이 어려운 개인·중소기업 심판 당사자의 소송비용을 완화하는 효과가 있을 것으로 기대됨.

특허 무효 분쟁에서의 심판·소송비용

구분	특허심판		특허소송
	결정계	당사자계(무효심판등)	결정계·당사자계
부담원칙	청구인 부담	패소자 부담	패소자 부담
산정기준	-	심판청구료+변리사보수 등	인지액+송달료+변호사보수 등
변호사·변리사 보수기준	-	산업재산권 심판비용액 결정에 관한 고시(지재처 고시) - 심판청구료 ⁵⁾ 범위 내	변호사보수 소송비용 산업규칙(대법원 규칙) - 기준액 740만원

자료: 지식재산처

개정안은 현행 절차에는 없는 정정청구 기간을 추가로 두기 때문에 전체적으로 특허무효심판의 심리기간 자체가 다소 증가하는 측면이 있으나,

심결 예고를 하지 않는 경우 현행과 기간의 차이가 없고, 심결 예고를 하였으나 피청구인이 정정청구를 하지 않는 경우 최대 1개월 정도

4) 2024년 특허소송사건 제1심 평균 처리기간: 309.7일, 『2025 사법연감』

5) 특허 무효심판 청구료(전자문서): 기본료(150,000원) + 가산료(1항마다 15,000원)

의 기간이 지연될 뿐이며, 피청구인이 정정청구를 한 경우에는 최대 3.5개월 정도의 심리 지연이 예상되지만 향후 특허소송 및 정정심판이 진행되어 분쟁이 보다 장기화될 가능성이 높았던 사건이라는 점을 고려할 때, 심리 지연의 부작용은 크지 않을 것으로 보임.

개정안에 따른 심리 지연 예상기간

인용 판단시(심결 예고 O)		기각 등 심결 예고 X
정정청구 O	정정청구 X	
<u>최대 3.5개월</u> 정정청구 기간(1개월) 청구인 답변서(1개월) 피청구인 답변서(1개월) 심결(0.5개월)	<u>최대 1개월</u> (정정청구 기간)	지연 없음

자료: 지식재산처

이에 대해 지식재산처는 심판장이 최대 1개월 이내에서 재량에 따라 기간을 지정할 수 있으므로⁶⁾, 정정청구기간 및 답변서 제출기간에 대해서 신속한 처리가 예상되는 경우 그 기간을 단축 운영함으로써 심리 지연을 최소화할 계획이라고 설명함.

또한, 안 제133조의3제1항제3호는 “다른 법령에 따른 허가 등 신속한 심결이 필요하다는 취지의 신청이 있는 경우로 그 필요성이 인정되는 경우”에 심결 예고를 하지 않을 수 있도록 하고 있고,

6) 「심판사무취급규정」 제22조(지정기간 및 그 연장) ① 특허심판원장 또는 심판장이 관련법령에 의하여 지정하는 지정기간은 1월 이내로 한다.

이는 「약사법」상 우선판매품목허가⁷⁾와 같이 허가와 특허쟁송을 연계한 경우 특허 무효심판 심리 지연이 다른 법령에 따른 권리관계에 영향을 줄 수 있으므로 이를 방지하려는 취지의 규정으로 보이는데,

동 규정과 관련하여 유관기관의 의견이 있으므로 참고할 필요가 있을 것으로 보임.

개정안에 대한 유관기관 의견

단체 명 (제출 일자)	의견 주요내용
한국글로벌의약산업협회 (’25.12.2.)	제133조의3제1항제3호는 과도하게 확장 적용되어, 제약 특허권자의 방어기회 축소 우려가 있음. <u>무효심결 예고의 제외 신청을 할 경우 예측 가능성을 고려하여 심판 초기로 특정할 필요가 있음.</u>
제약협회 (’25.12.4.)	심결예고 등의 절차 추가로 허가-특허 연계제도의 취지가 무력화될 우려가 있음. 따라서 「약사법」 제50조의7제2항에 따른 심판을 제외한다는 예외 단서를 명확히 규정할 필요가 있음.

자료: 지식재산처

7) 「약사법」

제50조의7(우선판매품목허가의 신청) ① 제50조의4에 따라 통지를 하여야 하는 자는 의약품의 품목허가 또는 변경허가를 신청할 때 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 의약품보다 우선하여 의약품을 판매할 수 있는 허가(이하 "우선판매품목허가"라 한다)를 식품의약품안전처장에게 신청할 수 있다.

② 우선판매품목허가를 받으려는 자는 제1항에 따른 신청을 하기 전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 심판을 청구하여야 한다.

1. 「특허법」 제133조에 따른 특허의 무효심판
2. 「특허법」 제134조에 따른 특허권 존속기간 연장등록의 무효심판
3. 「특허법」 제135조에 따른 권리범위 확인심판

③ ~ ④ (생 략)

제50조의8(우선판매품목허가) ① 제50조의7에 따라 우선판매품목허가 신청을 받은 식품의약품안전처장은 신청자가 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우 의약품의 품목허가 또는 변경허가와 함께 우선판매품목허가를 하여야 한다.

1. (생 략)

2. 제50조의7제2항에 따라 심판을 청구한 자 중 등재특허권에 관하여 특허의 무효, 존속기간 연장등록의 무효 또는 해당 의약품이 특허권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 심결 또는 판결을 받은 자일 것. 다만, 통지받은 날부터 9개월이 경과하는 날 이후에 심결 또는 판결을 받은 자는 제외한다.

3. (생 략)

② (생 략)

한편, 무효심결예고 제도와 관련한 주요국의 입법례를 보면, 무효심결예고 제도나 또는 이와 유사하게 특허권자에게 무효 여부에 대한 예비적 판단 결과를 제공하여 특허 내용을 정정할 수 있는 기회를 부여하는 제도를 운용하고 있으므로, 개정안을 통해 외국의 지식재산 법규범과 통일성을 갖출 수 있을 것으로 보임.

무효심결예고 제도 관련 외국 입법례

일본	미국	독일
무효심결예고 제도	IPR ⁸⁾ 의 개시 제도	예비 의견 제도
소송 중 정정심판 청구를 금지하며, 무효심판 절차 내 <u>무효심결의 예고</u> 를 통해 특허권자에게 정정청구 기회를 추가 부여	IPR이 청구되고 <u>무효의 합리적 가능성이 인정되면 절차 개시</u> 가 결정되고, 개시 후 답변서 제출기한 내 정정신청 가능	무효소송 제기 후 6개월 이내에 <u>예비적 의견을 통지</u> 하도록 하고, 특허권자는 이에 대응한 정정청구 가능

자료: 지식재산처

지식재산처는 무효심판 절차 내에서 충분한 방어기회를 제공하고 특허분쟁을 간소화시킬 수 있다는 점에서 무효심결예고 제도의 필요성에 동의한다는 의견임.

8) Inter Partes Review(IPR): 미국의 특허 무효심판

2. 추가적 검토 사항

(1) 「실용신안법」 개정에 대한 적용례 필요성

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(특허무효심판절차에서의 심결 예고에 관한 적용례) 제133조의3의 개정규정은 이 법 시행 이후 계속 중인 특허무효심판에 대해서도 적용한다.

제3조(다른 법률의 개정) 실용신안법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제33조 중 “제132조의17, 제133조의2, 제135조부터 제137조까지,”를 “제132조의17, 제133조의2, 제133조의3, 제135조부터 제137조까지,”로 한다.

개정안은 부칙 제3조(다른 법률의 개정)를 통해 「실용신안법」이 「특허법」 안 제133조의3을 준용하도록 함으로써 실용신안등록무효심판에도 심결예고 및 정정청구 제도가 적용될 것으로 보임⁹⁾.

다만, 안 부칙 제2조는 특허무효심판의 적용례만을 규정하여 실용신안등록무효심판에 대해서는 적용례가 적용되는지 불분명한 측면이 있으므로 「실용신안법」 개정 부분도 적용례가 적용되는 것을 명시해주는 것이 적절할 것으로 보임.

9) [국회 법제실, 『법제기준과 실제』, 2024.]

“부칙으로 다른 법률을 개정하는 방식은 효율적인 개정방식이기는 하지만 다른 법률의 실제적 내용을 개정하는 경우에는 국회 각 위원회의 심사 범위를 벗어날 가능성이 있으므로 사용에 주의하여야 한다. 부칙으로 다른 법률을 개정하는 것은 다음과 같은 경우에 제한적으로 사용하는 것이 바람직하다. 다만, ③ 또는 ④의 경우에는 실체적인 내용의 변동이 생길 수 있으므로 부칙으로 다른 법률을 개정하기 전에 신중한 검토가 필요하다.”

① ~ ⑥ (생 략)

⑦ 기본이 되는 법률에서 제도를 신설·변경할 때 관련 법률을 기본이 되는 법률에 맞도록 개정하는 경우

참고로, 지난 「특허법」 개정 법률(법률 제18505호)은 부칙을 통해 「실용신안법」을 개정하면서 개정되는 「실용신안법」 조항에 대한 적용례를 별도로 규정하였음.

부 칙

(법률 제18505호, 2021.10.19.)

제1조 ~ 제11조 (생 략)

제12조(다른 법률의 개정) 실용신안법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제10조제1항제1호 중 “30일”을 “3개월”로 한다.

(생 략)

제13조(다른 법률의 개정)에 따른 적용례) 부칙 제12조에 따라 개정되는 「실용신안법」 제10조제1항제1호의 개정규정은 이 법 시행 이후 특허거절결정 등본을 송달받은 특허출원을 기초로 한 변경출원부터 적용한다.

(2) 심결 예고 통지의 상대방 명시 필요성

안 제133조의3제1항¹⁰⁾은 심결 예고 통지의 상대방을 별도로 명시하고 있지 않아 ‘피청구인’에게만 통지하는지, 아니면 청구인을 포함한 ‘당사자 및 참가인’ 모두에게 통지하는지 불분명한 측면이 있음.

특히 안 제133조의3제2항¹¹⁾은 “심판의 피청구인이 제1항에 따른 심

10) 안 제133조의3(특허무효심판절차에서의 심결 예고) ① 심판장은 특허무효심판 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우로서 심판의 청구가 이유 있다고 인정하는 경우에는 제162조제3항에 따른 심리의 종결을 통지하기 전에 심결을 예고하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. ~ 3. (생 략)

11) 안 제133조의3(특허무효심판절차에서의 심결 예고) ② 심판의 피청구인이 제1항에 따른 심결의 예고를 통지받은 경우에는 심판장이 정한 정정청구 기간 이내에 특허발명의 명세서 또는

결의 예고를 통지받은 경우”라고 규정하여 심결 예고를 피청구인에게만 하는 것으로 해석될 여지도 있음.

심결 예고는 청구인 신청이 인용될 것으로 예상되는 경우에 하게 되지만, 향후 피청구인이 정정청구 및 정정 절차를 거침으로써 결과적으로 청구인의 심판 청구가 기각될 수도 있는 점을 고려할 때 청구인도 심결 예고 사실을 미리 인지할 실익이 있으므로,

심결 예고의 상대방(당사자 및 참고인)을 조문에 명시할 필요가 있을 것으로 보임.

참고로, 일본 「특허법」은 심결 예고의 상대방을 당사자 및 참가인으로 규정하고 있음¹²⁾.

문 의 처
02)6788-5458

도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다.

- 12) 일본 「특허법」 제164조의2(특허무효심판에서의 특칙) ① 심판장은 특허무효심판의 사건이 심결하기에 성숙한 경우에 심판의 청구에 이유가 있다고 인정될 때 기타 경제산업성령으로 정하는 때에는 심결의 예고를 당사자 및 참가인에게 해야 한다.