

特許行政에서의 審査와 審判



河 相 鳩

(辨 理 士)

Ⅰ 序 論

特許行政은 그동안 이에 關心이 있는 階層, 企業家 等에 局限하여 이에 關與하고 많은 國民은 特許制度라는 것에 대하여 깊은 認識없이 進行되어 오고 있었으며 그러한 중에서도 많은 論難이 있었던 것도 事實이고 一部에서는 甚한 酷評도 있었다. 그러나 이러한 社會的인 物議가 隨伴하는 것은 特許제도의 性質로서 不可避한 面이 있고 또한 이 제도를 理解치 못하는데서 緣由한다고 볼 수 있다.

(1) 즉 特許에는 언제나 利害가 相反되는 對立關係가 形成되는 것이다. 特許를 받은 者는 滿足하고 이 特許를 받은 그 技術內容에 대하여 獨占排他的인 權利를 行使하게 된다.

그러나 그 特許技術과 같은 內容의 事業을 하는 業界는 特許權이 있음으로서 權利侵害라 하여 權利行使를 當할 念慮가 있는 無形의 拘束을 받게 되어 언제나 反撥을 招來할 狀況에 있는 것이다.

(2) 反面에 特許出願을 拒絶하면 出願인이 不平한다. 따라서 審査官은 特許를 賦與하나 拒絶하나 언제나 어느 한쪽으로부터 反心을 사게 되어 있다.

또한 다른 行政分野는 助長行政으로서 行政對象者에게 어떠한 特惠 또는 權能을 賦與하더라도 大概의 경우 그 사람 혼자 惠澤을 입을 따름이고 다른 사람에게 影響을 미치는바 없거나 極히 微微하다. 特許는 다른사람의 行動을 制約하고 혼자 獨占權을 갖는데 紛爭의 씨가 釀成된다.

(3) 特許행정은 그 範圍가 廣大하다. 즉 水産·鐵道·化學·電氣·醫藥學·遞信系統·農林·機

械·金屬 등 모든 技術分野에 관한 것을 特許廳이라는 1個機關에서 取扱함으로써 影響을 미치는 범위가 너무나 넓다.

(4) 果然 特許를 부여할 수 있는 發明·考案인 가 하는 判斷을 하는 限界가 어렵다. 明文으로 된 法律도 主觀說·客觀說·折衷說하여 學說이 區區한데 現行技術이 어디까지 오고 그 發明은 어떠한 점이 進步된 점인가 時時刻刻으로 發達하는 技術내용을 冊床에서 審査官이 正鵠하게 判斷하는 것이 容易하지 않은 것이 사실이다.

(5) 또한 特許에 대한 一般의 認識程度問題이다. 特許에 대한 인식정도를 大體로 3段階로 分類할 수 있다고 본다.

(a) 最先進國은 누구의 發明·고안이다 하면 그것이 特許를 받은 與否에 關係없이 그 權利를 尊重한다는 風潮가 造成되어 있는 것 같이 보이고

(b) 그 다음은 누구의 特許品이라 하면 큰 異議없이 받아드리는 나라이고

(c) 最終으로 特許품이든 말든 침해를 敢行한다는 風潮이다.

이와같이 特許행정은 唯獨 어려운 점이 있고 또한 일반의 인식의 深化등 複合的인 여러가지 要素에 따라 行政의 成果에 差異가 있을 수 있는 것이다. 우리나라 特許행정도 相當히 發展한 것도 사실이고 今後 先進隊列에 따라가도록 繼續 努力하여야 할 것이다.

② 特許出願에 대한 審査(實用新案·意匠·商標包含)

(A) 우선 特許·實用新案·意匠에 있어서 輓近 巷間에서 特許審査가 너무 嚴格하다하는 一部主張이 있는 反面 特許廳審査官立場은 他的

模倣에 의한 不實權利創設은 避하여야 한다는 見解도 있는 것으로 아는데 兩側이 그 觀點의 差異에서 오는 不可避한 兩面이 있는 것이라고 볼수 있을 것이다. 그러나

(a) 特許審査도 現在의 우리나라 技術水準에 알맞게 調和되는 점에서 判斷되어야 할 것이다. 그 기술수준이라는것도 屈曲이 있고 日進月步하는 것이다. 아직까지는 先進國과의 차이가 많이 있을 뿐더러 우리나라 特許法에 의하여 심사하는 만큼 우리 實情에 알맞게 판단되어야지 선진국의 수준에서 높은 基準을 念頭に 두어서는 안 될 것이다.

(b) 他의 單純한 模倣으로 發明·考案力을 認定할수 없는 것은 拒絕한다 하더라도 우리나라 特許法 第1條에서 이 法은 發明을 獎勵·保護育成함으로서 기술의 進步發展을 圖謀하고 國家産業發展에 寄與云謂하고 있다. 따라서 특허행정 은 發明의 장려·보호라는 점에 疎忽히 되어서는 아니될 것이다. 出願인이 특허를 받으면 勇氣를 내어 다시 다른 種類를 출원하나 한 두件 出願하여 拒絕當하면 意慾을 喪失하여 再次出願을 躊躇한다. 要는 특허심사의 저울질 如何에 따라 出願件數의 消長에 많은 관계가 있다.

(c) 審査官도 行政公務員으로서 그 責任이 重大하고 職務遂行이 참으로 어려운 것이다. 嚴密히 行政法上 規定지운다면 심사관 하나 하나가 獨立官廳과 같은 役割을 하고 있는데 特許法에 의하여 그 權限이 부여되어 1個事務官級審査官도 自身의 名義로 출원인에게 直接 拒絕과 出願公告·査定 등이 通告된다. 그럼으로서 所信것 일을 할수 있는 반면 그 結果에 대하여 지나치게 神經을 쓰게될 것이다. 審査官이 確固한 所信을 가지고 他人의 制約을 받지않고 자신의 技術의 判斷아래서 事件을 處理하는것이 법의 企圖하는 바이고 좋은 성과를 擧揚할수 있을 것이다. 물론 그 處理過程에서 上司의 監督도 받는 것이나 다른 官廳에서 그 機關長의 單純한 補助 役割과는 法的性質이 判異하다. 이와 反對로 萬一 審査官이 그 結果에 지나치게 신경을써서 특허를 부여한데 대하여 外部의 非難이 두렵다거나 하여 萎縮된다면 正當히 특허를 부여할수 있는 要件을 具有한것도 거절되는 사례도 있을 수

있을 것이다. 또한 여기에 法的構造로서 特許權은 公益에 至大한 관계가 있는만큼 심사관은 특허를 하여주기로 公告決定하여 公報에 登載하였더라도 公衆審査로서 異議申請의 機會가 있다는 가 또는 거절하였더라도 抗告審判을 請求할 수 있어 심사관 자신이 그 사건을 책임을 지는 것을 避하고 다음 단계의 처리에 期待하고 싶은 心情이 作用할수 있는 素地도 있다. 이러한 制度的인 面 또는 그 역할이 기술발전에 미치는 영향이 큰 만큼 심사관은 平素에 확고한 信念이 要求되며 法院의 法官이 國民의 生命·財産을 보호하고 秩序를 바로잡는 역할을 하는것과 같이

(ㄱ) 심사관은 국민의 정당한 발명에 대한 권리를 보호하여 주어야 하며……

(ㄴ) 發明力·考案力이 없는것에 권리를 부여하여도 아니되지만 充分히 特許要件을 具備한 것을 將來의 紛爭등을 염려하여 거절하여도 그 任務를 다하였다고 볼수 없을 것이다.

(ㄷ) 法官이 個人的인 心情으로는 犯人이 犯罪를 行한것같은 推測이 가드라도 證據를 捕捉하지 못함으로서 無罪로 밖에 판단할수 없는 것과 마찬가지로 심사관은 出願事件이 多少 弱 한 점이 있더라도 新規性 阻却事由를 發見하지 못하였을 때는 특허를 부여하여야 할것이다. 이는 無效審判등의 제도가 있어 그 다음단계는 特許法 自體가 別途로 考慮하고 있으므로 심사관이 關與할 단계가 아닐것이다.

(ㄹ) 出願過程에서 間或 同一한 內容에 대하여 先進外國에서도 許容된 것을 증거로 提示하여도 거절되는 경우도 있는데 물론 나라와 모든 사정이 相異하고 법도 상이하야 동일하게 판단할수 없는 것이다 判斷基準이 지나치게 嚴格한 例를 볼수 있다.

以上 審査에 대하여 抽象的이기는 하나 심사에 있어 平素에 느낀점을 記述하였으나 要는 심사관의 자세여하에 따라 특허 제도의 目的達成與否가 달려있다고 하여도 過言이 아닐것이다. 萬一 지나치게 特許를 濫發하는 것도 困難하지만 지나치게 엄격히 다스려 심히 거절한다면 국민의 발명에 관한 권리를 無視하게 되며 특허법의 정신에 違背하는 것이 될 것이다. 그러므로 심사관은 언제나 中庸을 얻어야 할것이고 明鏡

止水와 같은 心情으로 다른 行政公務員보다도 한층 확고한 信念으로 흔들림이 없는 판단이 있어야 할 것이다. 外國의 例를 보더라도 생각한 것보다도 용이하게 특허를 부여하고 있으며, 筆者가 現地辨理士를 통하여 느낀것은 大端히 부드러운 雰圍氣에서 심사가 進行된다는 것을 알수 있는데 某國辨理士가 便紙하기를 당신이 보낸 사건에 대하여 심사관 한테서 電話가 왔는데 발명의 名稱과 내용의 어느 句節을 이려저러하게 訂正하면 될것 같은데 貴見如何하는 式인데 亦是 審査는 지나치게 硬化되어서도 아니될 것이고 출원인의 발명고찰한 내용을 충분히 把握한 然後에 結論을 지어야 할 것이다.

(a) 商標에 대하여도 그 對象에 있어서 차이가 있어서 前記한 특허등과 다른점이 있으나 심사관의 역할에 있어서 前者는 기술에 관한 것인데 대하여 상표는 流通秩序에 관한 상표일뿐 심사관의 立場이라는 것은 전기한 諸點과 동일할 것이다. 다만 商標審査에서 強調하고 싶은 것은

(b) 前後一貫된 方針이 堅持되어야 하겠다는 것이다. 물론 社會가 不斷하게 變遷하는 것이고 그때 그때 사정이 차이가 있고 심사관도 交替되어 어느정도 變更되는 것은 不可避 하더라도 이는 萬不得已한 정도에 그쳐야 하고 그 幅이 심하면 行政의 信威問題도 있을 것이며 混亂도 惹起될수 있을 것인만큼 可及의 前부터 傳來하여 오는 行政慣例도 존중되어서 商標登錄에 있어서 前後撞着된 矛盾이 없어야 할 것이다.

③ 審 判

特許審判制度는 一般行政에서 볼수 없는 特異한 제도인데 學者들도 이 제도가 行政作用이나? 司法作用이나? 하고 論爭이 있는 것으로서 司法的糾明은 且置하고라도 그 작용의 實質은 사법작용과 같은 것인 것만은 사실이다. 더우기 一審 二審을 거쳐 大法院에 直接上告되는 만큼 前審役割을 그대로 하고 있다.

(a) 行政公務員인 審判官이 審判事務를 처리한다는 것은 참으로 어려운 일이다. 일 自體는 法官과 같은 일을 하고 있는데 社會的으로 법관과 같은 權威와 信賴를 할려고 하지않고 또한 身分保障도 법관에 미치지 못하고 一般行政官과

같으므로 그 職務遂行을 점점 어렵게 한다. 그러나 심판관은 기술에 관한 判事라 하는 矜持를 갖이고 판사와 똑같은 心情으로 국민의 權益을 보호하여야 할것이다.

(b) 심판에 있어서는 특허행정에 있어서 最後의 確認·保障者같은 역할도 맡고 있는데 특히 상표등이 權利認定한 후에도 一定期間동안 無效審判을 청구할수 있게하여 工業所有權은 그 권리를 부여, 확인하는데 여러 關門을 거쳐서 選別淘汰하는 것이고 심판에서 최후로 확인한다 할수 있을 것이다. 따라서 無效審判에 있어서는 正確히 그 實像을 가려내야 할 것이다. 無效事由가 있을 때는 果敢히 무효로 하여야 할것이고, 萬一 여기에 같은 특허청에서 특허를 부여하는 것인데 多少 瑕疵가 있더라도 살려두자 하는 心理가 움직인다던가 또는 무효사유가 明白하지 않는데도 무효로 한다면 審判制度自體의 存在意義가 흐리게 될 것이다.

(c) 특히 심사관의 拒絶査定에 대한 抗告審判의 運用如何는 특허행정에 있어 重要한 關鍵이 될 것이다.

(ㄱ) 많은 심사관이 各自主觀에 따라 처리되는 사건을 항고심판에서 調整될수 있을 것이고

(ㄴ) 같은 特許廳機構內的 심사관이 거절된 사건을 抗告審判을 청구하게 하여 合議制로서 經驗이 많은 항고심판관으로 하여금 再次審理케 한다는것은 特許法自體가 심사관의 심사가 疎忽히 되는 경우가 있을수 있다는 것을 豫見하고 있고 이것을 다시 慎重히 다루자는데 있을 것이다. 이 抗告審判過程에서 심사관을 牽制하고 恒時 그 是正에 全力을 傾注하여야지 항고심판에서 심사관의 見解에 同調한다든지 이왕이면 審査官處理를 존중한다는 氣色을 심사관에 부여한다면 심사관의 專橫을 誘發할 것이고 抗告審判制度의 存在意義가 없다. 항고심판은 언제나 그 전처리에 拘碍됨이 없이 白紙狀態에서 그 眞實을 把握하고 審査官으로 하여금 未盡한 심사를 하면 항고심판에서 破毀된다는 重壓感을 갖이도록 함으로써 法이 意圖하는 보다 完全한 특허행정이 遂行될 것으로 思慮된다. 以上 抽象的이기는 하나 筆者가 職務를 통하여 平素생각하고 있는 見解의 一部를 披瀝한 것이다. *