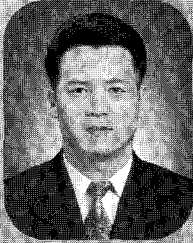


실용신안 선등록제도에 관한 소고(2)



석기철
특허청 제017계심사 담당관실

목차

I. 序言

II. 基礎的 要件審査

1. 意義
2. 基礎的 要件審査
3. 基礎的 要件審査와 技術
평가의 共通點
4. 基礎的 要件審査의 效果
5. 基礎的 要件審査의 趣旨
退色

6. 問題點

7. 改善方案

8. 改善效果

III. 無審査 先登錄

1. 意義
2. 登錄의 要件
3. 登錄의 節次
4. 登錄의 效果
5. 登錄料의 意味 退色

6. 問題點

7. 改善方案

8. 改善效果

IV. 技術評價

1. 制度의 趣旨

2. 技術評價請求의 要件

3. 技術評價의 內容

4. 技術評價의 效果

5. 基礎的 要件審査와 比較

6. 審査請求制度和 比較

7. 問題點

8. 改善方案

9. 改善效果

V. 異議申請

1. 意義 및 趣旨

2. 異議申請의 要件

3. 審査 및 決定

4. 異議決定의 效果

5. 基礎的 要件審査와 比較

6. 異議申請의 趣旨 退色

7. 低調한 異議成立率

8. 技術評價·異議申請 處 理의 先·後에 따른 結 果 比較

9. 問題點

10. 改善方案

11. 改善效果

VI. 無效審判請求

1. 意義

2. 無效審判請求의 要件

3. 審理 및 審決

4. 審決의 效果

5. 基礎的 要件審査와 比較

6. 無效審判請求의 趣旨 退色

7. 技術評價·無效審判 處 理의 先·後에 따른 結 果 比較

8. 問題點

10. 改善方案

11. 改善效果

VII. 結論

[參考文獻]

<고덕은 이번호,
명조는 지난, 다음호>

V. 異議申請

1. 意義 및 趣旨

從來의 實用新案登錄異議申請은 特許異議申請에 관한 규정이 準用되어 왔으며,²⁷⁾ 1997년 4월 10일 특허법(법률 제5329호, 1997.7.1시행)이 개정되면서²⁸⁾ 실용신안등록이의신청 또한 權利附與 前의 異議申請에서 權利附與 後의 異議申請으로 변경되었다. 이는 '行政處分の 正確性を 기하기 위하여 사전에 일반적으로부터 정보를 수집한다는 성격'에서 '한번 행하여진 行政處分에 대하여 取消을 請求하는 성격'으로 변경된 일본 특허법에서의 이의제도의 성격²⁹⁾과 유사한 것으로서, 實用新案權 附與 後의 異議申請은 違法 또는 不當한 行政處分에 대하여 處分廳에 再審査를 請求하는 行政法上的 異議申請³⁰⁾과 그 성격이 같은 것으로 볼 수 있는 것이다.

따라서 從來 實用新案制度(審査主義)下的 異議申請은 實體審査에 의한 行政處分(設定登錄)에 대하여 그 處分에 瑕疵있음을 理由³¹⁾로 異議를 提起함과 더불어 再審査³²⁾를 구하여 권리의 有效性을 確認하고자 하는데 그 意義가 있다고 할 것이다.

그러나 實用新案 先登錄制度(無審査主義)下的 異議申請³³⁾은 방식 및 기초적 요건만 심사하였을 뿐 실체심사를 하지 않고 行政處分(設定登錄)하

여 처음부터 異議理由(신규성·진보성 결여 등)를 內包하고 행한 처분에 대하여 異議를 提起하는 것으로서, 실체심사의 결과에 대하여 이의를 제기하는 종래의 이의신청과는 그 意義가 같다고는 할 수 없는 것이다.

따라서 異議申請의 趣旨에서도 審査主義下的 이의신청이 審査官의 實體審査(審査官에 의한 主觀的 審査)에 의한 行政處分の 不當함을 지적하여 審査官合議體(3인의 審査官合議體에 의한 客觀的 審査)에 의한 권리의 유효성을 확인하고자 하는데 반해, 無審査主義下的 異議申請은 실체심사를 았은 行政處分에 대하여 實體審査를 구하여 권리의 유효성을 확인하고자 하는 것으로서 兩者는 異議申請의 趣旨에서도 상당한 差異가 있는 것이다.

2. 異議申請의 要件

(1) 異議申請人

實用新案法 제47조제1항에서는 實用新案登錄公告가 있는 때에는 '누구든지' 特許廳長에게 異議申請을 할 수 있도록 規定하고 있다. 따라서 登錄公告된 實用新案이 取消되어야 할 利害關係를 갖고 있지 아니한 자도 타인의 實用新案權에 대하여 異議申請을 할 수 있다. 이 경우 '누구든지'라 함은 자연인 및 법인은 물론, 法人이 아닌 社團 또는 財團으로서 대표자 또는 관리인이 정하

27) 실용신안등록 이의신청[구 실용신안법(법률 제5330호, 1997.4.10개정) 제15조에 의한 특허법 제69조 준용]

28) 특허이의신청은 '出願公告日부터 2월 이내, 『登錄公告日부터 3월 이내(법률 제5329호 특허법, 1997.4.10.개정)』⇒『실정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월까지(법률 제6411호 특허법, 2001.2.3.개정)』로 변경되어 왔다.

29) 中山信弘(한일지재권연구회 譯), 법문사, 2001, 234면

30) 特許廳(공업소유권연구회), 특허·실용신안법 조문해설, 금강문화인쇄, 1988, 278면

31) 여기서 瑕疵란 審査官의 審査未盡으로 新規性·進歩性 등이 缺如되어 있음을 말한다

32) 여기서 재심사란 출원된 고안의 심사결과에 대하여 이의신청이 제기된 때에 이의결정을 위하여 심사하는 경우를 말한다.

33) 실용신안 선등록제도하의 이의신청제도는 '이의신청의 기간(특허법 제69조: 실정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월이 되는 날까지), 이종출원과 관련된 사항' 등 약간의 차이가 있기는 하나 특허법상의 이의신청제도와 실질적으로 동일하다[실용신안법 제48조에서는 특허법 제70조 내지 제78조의 2(이의신청에 의한 직권심사, 이의결정에 관한 사항 등)의 규정을 준용하고 있음].

여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 異議申請人이 될 수 있으며³⁴⁾ 外國人도 異議申請人이 될 수 있다.

여기서 外國人은 우리나라에 實用新案에 관한 權利능력이 있는 자로서 國內에 住所나 營業所를 가지고 있는 외국인 및 조약 당사국의 국민이어야 하며 在外者인 경우에는 特許管理人³⁵⁾을 통해서 異議申請을 할 수 있다. 다만, 異議申請人이 申請하지 아니한 請求項에 대하여는 審査할 수 없다³⁶⁾라는 점에서 審査官은 異議申請人이 될 수 없다고 보는 것이 妥當하다³⁷⁾는 견해도 있다.

(2) 異議申請의 對象

實用新案登錄에 대하여 異議申請을 提起할 수 있는 대상은 實用新案權이 設定登錄된 후 登錄公告가 되어 3개월 이내에 있는 實用新案權이 된다. 이 경우 實用新案登錄이 여러개의 請求項을 갖고 있는 경우에는 請求項마다 異議申請을 할 수 있다³⁸⁾. 여기서 異議申請의 대상은 實用新案 先登錄制度에서의 實用新案登錄으로서 異議申請의 대상('99.7.1. 이후 출원되어 登錄된 實用新案이나 그 이전에 출원되어 '99.7.1. 시행법의 경과규정을 적용 받은 登錄實用新案)에 해당되는 경우를 말한다.

(3) 異議申請의 理由

실용신안 선등록제도하에서는 新規性·進歩性의 缺如與否 確認 등과 같은 實體審査 없이 方式 및 基礎的 要件만을 심사한 후 등록된 實用新案에 대하여 登錄公告가 있는 때에는 新規性·進歩

性의 缺如 등 다음과 같은 사항을 理由로 異議를 提起할 수 있다.

- 가. 外國人의 權利能力에 관한 規定에 위반된 경우
- 나. 産業上 利用할수 있는 物品의 形狀·構造 또는 組合에 관한 考案인지의 與否, 新規性·進歩性의 與否 등 實用新案登錄要件의 規定에 위반된 경우
- 다. 國旗·勳章과 同一 또는 類似하거나 公序良俗에 反하거나 公衆의 衛生을 害할 念慮가 있는 考案인 경우
- 라. 後出願이 登錄받는 등 先出願의 規定에 違反된 경우
- 마. 2인 이상이 공동으로 考案함으로써 實用新案登錄을 받을 수 있는 權利가 共有일 때에는 共有者 全員이 공동출원 하여야 한다는 規定에 위반한 경우
- 바. 考案은 한 者 또는 그 承繼人이 이 實用新案法에서 정하는 바에 따른 實用新案登錄을 받을 수 있는 權利를 가지지 아니한 자가 實用新案權을 받은 경우
- 마. 特許廳 및 特許審判院의 職員은 相續 또는 遺贈의 경우를 除外하고는 在職중 實用新案登錄을 받을 수 없다는 規定에 위반된 경우
- 사. 條約에 違反된 경우
- 아. 考案의 상세한 설명 또는 實用新案登錄請求範圍에 대한 記載要件에 관한 規定에 위반된 경우

34) 實用新案法 제4조에서 준용하는 特許法 제4조

35) 實用新案法 제72조에서 준용하는 特許法 제206조

36) 實用新案法 제48조에서 준용하는 特許法 제72조제2항

37) 천호남, 特許法, 법경사, 2001, 461면

38) 實用新案法 제47조제1항

- 자. 明細書 또는 圖面의 補正에 있어서 신규사항 추가금지에 관한 規定에 위반된 경우
- 차. 二重出願과 관련한 특허출원이 특허권으로 設定登錄 되어 특허권이 포기되지 않았을 때에는 實用新案權의 設定登錄을 해서는 안된다는 規定에 위반된 경우

(4) 異議申請의 期間

異議申請을 할 수 있는 期間은 登錄實用新案에 대한 登錄公告가 있는 날을 포함하여 3개월 이내이다. 즉, 登錄實用新案에 대하여 異議申請을 하고자 하는 者는 實用新案權이 設定登錄 되고, 登錄實用新案의 내용을 一般公衆에게 公告하기 위해서 實用新案公報에 明細書 또는 圖面 全體를 掲載하여 配布하는 登錄公告日부터 3月 以內에 異議申請을 해야 한다.

3. 審査 및 決定

(1) 審査官合議體 構成

異議申請이 提起되면 이를 처리하기 위하여 3人的 審査官合議體가 構成되며, 3人중에서 1人是 審査長이 되어 그 사무를 총괄하게 된다. 이때 審査官合議體에 대하여 송영식의 지적소유권법에서는 '3人的 審査官合議體는 審査 및 決定의 公平性和 獨立性を 擔保하기 위한 것'³⁹⁾이라는 견해이나, 독립적이고 公平성을 유지하면서 심사(심사관 단독으로 심사)한 것에 대하여 이의를 제기하는 종래 실용신안제도하의 이의신청(심사관합의체에 의한 이의결정)에 비추어 볼 때, 審査官合議體에 의한 審査의 目的은 1인의 심사관에 의한 주관적인 심사에 대하여 3인의 심사관합의체에 의한 객관적인 심사를 구하는데 있다고 보는

것이 좀더 설득력이 있을 것이다.

또한 審査官合議體를 구성하는 審査官이 당해 審査를 하는 데에 지장이 있는 者인 때에는 特許廳長은 다른 審査官으로 지정하여 審査하게 할 수 있으며, 異議申請에 대한 審査官合議體에서의 합의는 과반수에 의하여 이를 결정하고 審査의 合議는 公開를 하지 않는다.

(2) 異議申請에 관한 審査

異議申請에 관한 審査에 있어서는 심사관은 實用新案權者 또는 異議申請人이 申請하지 아니한 理由에 대하여도 職權으로 審査를 할 수 있다. 이때 신청하지 아니한 이유에 대해서 審査官이 직권으로 심사한 경우에는 特許權者 또는 異議申請人에게 2월 이내의 期間을 정하여 審査官이 職權 審査한 그 理由에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.

그러나 청구항과 관련하여 審査官은 異議申請을 審査함에 있어서 異議申請人이 申請하지 아니한 請求項에 대해서는 審査할 수 없다.

(3) 異議決定

審査官은 異議申請의 補正期間 또는 答辯書提出期間이 경과한 후에 이의신청에 대한 결정을 해야 한다. 이때 異議申請에 대하여 그 理由 및 證據가 不適法한 경우에는 却下決定을, 異議申請의 理由가 있다고 인정이 되는 때에는 그 實用新案登錄의 取消決定을, 異議申請의 이유가 없다고 인정되는 때에는 그 實用新案登錄을 維持하는 決定을 하여야 한다.

4. 異議決定의 效果

39) 송영식의 2인, 지적소유권법, 육법사, 2001, 584면

異議決定의 효과로는 첫째, 取消決定으로 確定이 된 경우에는 그 實用新案權은 처음부터 없었던 것이 되며, 取消決定이 따른 既 納付 登錄料는 返還받을 수 있다. 즉 取消決定이 確定된 날부터 1년 이내에 請求하여 取消決定이 確定된 해의 다음해부터의 既 納付한 登錄料를 返還 받을 수 있는 것이다⁴⁰⁾. 또한 實用新案權者가 實用新案登錄의 取消決定에 不服하고자 할 경우에는 實用新案登錄의 取消決定謄本을 送達받은 날부터 30일 이내에 實用新案登錄 取消決定에 대한 不服審判을 特許審判院에 請求할 수 있다.

둘째, 異議申請이 理由없다고 인정되는 때로서 그 實用新案登錄을 維持한다는 趣旨의 決定이 되면 그 維持決定에는 不服할 수 없다. 이 경우 利害關係人은 無效審判節次에 의하여 다룰 수 있다.

5. 基礎的 要件審查와 比較

기초적 요건심사의 내용과 이의신청의 이유를 비교하여 보면, 이의신청의 이유는 앞서 살펴본 基礎的 要件審查項目 중에서 請求範圍 記載方法(從屬項은 引用되는 項의 技術적 사항을 한정하거나 부가하여 구체화하도록 記載하여야 하며, 둘 이상의 從屬項을 인용할 때는 반드시 인용되는 從屬項을 擇一的으로 記載하여야 하는 등의 청구범위 기재방법) 및 單一性⁴¹⁾[1實用新案登錄出願의 要件은 1獨立項이 원칙이나, 1群의 考案(산업상 이용분야, 해결하고자 하는 技術적 과제, 必須構成 要素가 같은 경우)에 대하여는 2이상의 獨立項으로 記載 할 수 있음]에 관한 사항을 제외한 나머지의 項目이다.

즉, 基礎的 要件審查에서 청구범위 기재방법

(실용신안법 제9조제5항) 또는 단일성(실용신안법 제10조) 違反에 관한 사항이 看過되어 등록되더라도 그러한 瑕疵를 이유로 등록된 실용신안에 대하여 異議申請을 提起할 수는 없는 것이다.

6. 異議申請의 趣旨 退色

(1) 實體審查를 하지 않은 權利에 대한 異議申請

심사관의 불완전한 實體審查에 의한 行政處分(實用新案登錄)에 대하여 그 처분의 瑕疵있음을 이유로 異議를 提起하여 審査官合議體에 의한 審査의 客觀性을 확보하고자 하는 것이 종래 실용신안제도하에서의 이의신청 취지임에 비추어 볼 때, 實用新案 先登錄制度下의 異議申請은 심사관에 의한 實體審查를 하지 않고 등록된 권리임에도 '新規性·進歩性의 결여 등(實體審查 未盡)'을 이유로 이의를 제기하는 것은 이의신청 본래의 趣旨와는 거리가 멀다고 본다.

(2) 審査官合議體 構成의 目的 退色

異議申請에 의한 審査官合議體의 構成의 目的은 3인의 審査官合議體를 통하여 보다 客觀性 있는 이의결정을 얻고자 하는 것이다. 그러나 실용신안 선등록제도의 無審査로 등록된 權利에 대한 이의신청은 심사관에 의한 主觀的 實體審查를 하지 않은 것임에도 審査官合議體로 하여금 客觀的인 審査를 구하는 것은 論理的 矛盾이며, 審査官合議體構成의 本來 目的과는 거리가 멀다고 본다.

(3) 請求範圍 記載方法 및 單一性 違反에 대한 異議 提起 不可

40) 實用新案法 제31조(登錄料 등의 返還)

41) 단일성 : 산업상 이용가능성, 해결하고자 하는 과제, 필수구성요소가 동일하여야 함(특허청, 심사일반기준, 금강문화인쇄, 1992, 405면~416면)

登錄된 實用新案이 基礎的 要件을 만족하지 아니하는 것 중에서 請求範圍 記載方法 및 單一性의 違反에 관한 사항은 出願却下의 理由에는 해당⁴²⁾되나 이의신청의 이유에는 해당되지 않는다. 이는 그러한 却下의 理由가 看過되어 法的要件을 위반한 실용신안권이 있다하여도 異議提起를 할 수 없는 것으로서, 법을 위반하여 등록된 권리에 대하여 이의제기가 불가하다는 것은 이의신청의 본래의 개념에 비추어 볼 때, 矛盾이 아닐 수 없다. 물론 그와 같은 瑕疵가 實用新案權의 內容인 考案의 實체적인 하자가 없고 단지 節次上의 瑕疵에 불과하므로 無效審判請求의 理由에서도 排除⁴³⁾하고 있기는 하나, 출원서가 갖추어야 할 法的인 要件임에도 그 요건을 위반하여 登錄된 權利에 대하여 異議提起를 할 수 없다면 行政廳의 瑕疵(위의 法的要件 違反事項) 있는 處分에 대한 異議申請 本來의 意味를 벗어난 것이라고 본다.

7. 低調한 異議申請率

최근 3년간의 登錄된 實用新案에 대한 異議申請 現況을 살펴보면 다음과 같다.

위의 표[1-2]에서 알 수 있듯이 審査主義下에서 173건이던 異議申請은 無審査主義(實用新案先登錄 制度)下에서는 182건으로 다소 增加하였다. 그러나 이의신청율(0.16%~0.88%)⁴⁵⁾은 여전히 1% 미만에 불과하며, 그에 대한 이의성립률⁴⁶⁾ 또한 10% 미만이다. 따라서 低調한 이의신청율과 이의성립율에도 불구하고 後述하는 '기술평가보다 이의신청이 먼저 처리됨에 따른 권리행

1998년 이후 이의신청 현황44)

표(1-2)

구 분	1998	1999	2000	비 고
등록공고(건)	25,717	25,680	20,761	* '99.7.1
이의신청(건)	173	138	182	부더 無審査
이의신청율(%)	0.16	0.53	0.88	先登錄 施行
이의성립(건)	12	5	16	
이의성립율(%)	6.9	3.6	8.8	

사시기의 지연, 중복심사에 의한 심사인력의 낭비' 등의 문제가 초래되는 것을 放置하는 것은 결코 바람직하지는 않다고 본다.

물론 기술평가청구료(기본료 10만원)에 비해 이의신청료(1만1천원)가 低廉하다는 것과 後述하는 '손해배상청구의 이익' 측면에서 이해관계인 등은 기술평가청구보다 이의신청을 選好할 수는 있을 것이다.

8. 技術評價·異議申請 處理의 先·後에 따른 結果比較

實用新案法에서는 設定登錄된 實用新案에 대해서는 技術評價請求를, 登錄公告된 實用新案에 대하여 3개월간 異議申請을 할 수 있도록 規定하고 있으므로 그 處理에 있어서 先·後의 구별이 있는 것은 아니다. 그러나 기술평가가이드에서는 技術評價의 請求와 異議申請이 同時 繫留중인 경우 技術評價에 대한 審査를 먼저하고, 이의신청 진행중에 기술평가가 청구된 경우 이의신청에 대한 처리를 먼저 하도록 되어 있으나,⁴⁷⁾ 이는 法的인 根據가 없는 것으로서 그 처리의 先·후에 따

42) 特許審判院, 審判便覽, 영인정보시스템, 2001, 529면

43) 위의 책 '審判便覽' 472면

44) 특허청, 2001년 지식재산통계연보, 2001년, 68면

45) 이의신청율 = 등록공고건수/이의신청건수 × 100

46) 이의성립률 = 이의성립건수/이의신청건수 × 100

른 得失이 달라질 수 있으므로 利害關係人 등에게는 論難이 될 수 있다고 본다.

따라서 技術評價請求와 異議申請이 同時に 繫留 중인 경우 아래의 《예 1》을 통하여 그 처리의 先·後에 따라 달라지는 결과에 대하여 比較해 보기로 하겠다.

《예 1》 '99년 12월 12일 설정등록된 '야구 타격 연습기' 라는 고안의 權利者 A는 2000년 1월 1일 그와 유사한 고안(B의 '야구 타격기')을 놀이동산에 설치하려던 B에게 '야구 타격기'의 설치를 방해함으로써 B에게 2000만원 상당의 피해를 입혔다. 이에 B는 A의 권리가 10년 전에 公知된 기술에 불과한 것이므로 그 등록은 취소되어야 한다며 같은 해 2월 2일 특허청에 이의신청을 하였다(A는 2000.3.2. 기술평가를 청구함)

(1) 技術評價가 먼저 處理된 경우

가. 技術評價에 의한 登錄取消決定이 確定된 경우

위의《예 1》에서 技術評價가 먼저 처리되어 登錄取消決定이 확정(이 경우 權利가 消滅되어 이의신청의 대상이 없으므로 이의신청에 대한 처리는 '却下決定' 된다) 되더라도 B는 상기 2000만원에 대하여 손해배상청구를 할 수 없다(물론 권리가 소멸된 후에도 무효심판을 청구⁴⁷⁾ 할 수 있으므로 그 청구에 의한 無效審決이 확정되면 損害賠償請求는 가능하나 技術評價처리기간만큼 遲延된다). 왜냐하면, 實用新案法 제44조에서는 技術評價에 의한 登錄維持決定의 謄本을 提示하여 경고한 후가 아니면 侵害者 등에게 그 權利를 行使할 수 없다고 규정되어 있을 뿐, 技術評價에 의한 登錄維持決定에 근거하지 않고 경고한 경우

技術評價에 의한 登錄取消決定이 확정된 때에 損害賠償의 責任이 있다는 사항은 규정되어 있지 않기 때문이다.

나. 技術評價에 의한 登錄維持決定이 確定된 경우

위의《예 1》의 상황에서 技術評價에 의한 登錄維持決定이 확정된 경우라면, A는 B에 대하여 그 확정 이후에 발생하는 침해에 대하여 경고 등 權利行使를 할 수가 있다. 그러나 技術評價에 의한 登錄維持決定 후 진행된 이의신청처리에서 登錄取消決定이 확정되더라도 B는 기술평가결정이 후에 A의 權利行使에 의해 발생한 損害에 대해서는 賠償을 請求할 수가 없게된다. 그 이유는 技術評價에 의한 維持決定에 根據하여 權利행사를 하였을 경우에는 그 후 등록을 취소한다는 이의결정이 있다하더라도 損害賠償을 請求할 수 없도록 實用新案法 제45조에서 規定하고 있기 때문이다.

(2) 異議申請이 먼저 處理된 경우

가. 異議決定에 의한 登錄取消決定이 確定된 경우

위의《예 1》에서 技術評價보다 이의신청이 먼저 처리되어 이의결정에 의한 登錄取消決定이 確定되면 B는 A에게 2000만원의 손해에 대하여 그 배상을 청구할 수 있게된다. 왜냐하면, 실용신안법 제45조에서는 實用新案權者는 기술평가에 의한 유지결정에 근거하지 않고 침해자 등에게 그 권리를 행사하거나 경고한 후 이의결정에 의한 취소결정이 확정된 경우 그 權利의 行使 등으로 인한 損害에 대하여 賠償責任을 진다고 규정되어 있기 때문이다.

47) 특허청(심사2국), 실용신안선등록 기술평가가이드, 아성문화사, 2000, 21면

48) 실용신안법 제49조제2항

나. 異議決定에 의한 登錄維持決定이 確定된 경우
異議決定에 의한 登錄維持決定이 確定된 경우
심사관은 기술평가의 처리를 진행하게되며, 그
技術評價에서 登錄維持決定이 確定되면 권리자
는 그 결정 이후에 발생하는 손해에 대하여 배상
을 청구할 수 있다.

그러나 이 경우 권리자에게는 이의신청에 의한
처리기간만큼 기술평가의 처리 또한 늦어지게 되
어 결국, 權利行使 始點이 늦어지는 結果가 되는
것이다. 또한 審査官은 異議申請에 의한 異議決
定(이하 “1차심사”라 한다)과 기술평가에 의한
기술평가결정(이하 “2차심사”라 한다)을 하게됨
으로써 결국, 동일 건에 대하여 二重의 審査를 하
는 결과가 되는 것이다.

따라서 심사관에 의한 심사의 裁量에 있어서도
2차심사인 기술평가결정이 1차심사인 이의결정
에 羈束되어야 한다고 규정되어 있는 것은 아니
나, 異議決定(登錄維持決定)과 相反된 技術評價
決定(登錄取消決定)의 모순을 극복하기 위하여
결국, 技術評價에 의한 심사관 단독의 심사는 이
의신청에 의한 심사관합의에의 결정에 영향을 받
을 우려가 없지 않은 것이다.

9. 問題點

(1) 不實權利에 대한 異議申請

從來 實用新案制度下的 異議申請이 심사관의
실체심사에 의한 行政處分(設定登錄)에 대하여
그 처분의 瑕疵있음을 理由로 異議를 제기하여
審査未盡을 보완하여 權利의 信賴性을 높이고 許
與하지 않아야 할 不實權利에 대하여 권리로서

정착되기 전에 일반공중의 참여에 의한 審査를
통해서 그 權利를 取消하고자 하는 것인데 반해,
實用新案 先登錄制度下的 異議申請은 方式 및 基
礎的 要件審査만을 거친 설정등록(行政處分)⁴⁹⁾
에 대하여 이의를 제기하는 것으로서 결국, 審査
官에 의한 實體審査를 하지 않은 不實權利임에도
'新規性·進歩性의 缺如(實體審査 未盡) 등'을
이유로 異議를 提起하는 것은 論理的인 矛盾이
아닐 수 없다.

(2) 審査官合議體 構成의 目的 不適合

異議申請에 의한 審査官合議體 構成의 目的⁵⁰⁾
은 3인의 審査官合議體를 통하여 異議決定의 客
觀性을 確保하고자 하는데 있는 것이나, 無審査
로 登錄된 권리에 대한 이의신청은 심사관에 의
한 主觀的 實體審査를 하지 않은 것임에도 審査
官合意體로 하여금 客觀的인 審査를 구하는 것으
로서 審査官合議體 구성의 본래 목적과는 거리가
멀다고 할 것이다.

뿐만 아니라 이의신청에 대한 처리중에 기술평
가가 청구된 경우로서 이의신청이 먼저 처리되어
登錄維持決定이 확정되면, 그 후 技術評價가 이
루어지게 된다.

이는 이의신청으로 審査官合議體에 의한 客觀
的 審査結果에 대하여 다시 技術評價에 의한 主
觀的 審査를 하게 되는 論理的 矛盾의 問題가 발
생하게 된다.

(3) 技術評價請求 및 異議申請의 先·後에 따른 處理 의 問題

實用新案法에서는 技術評價請求는 設定登錄일

49) 여기서 행정처분이란 실질적인 등록요건의 심사를 하지 않은 무심사 설정등록을 말한다.

50) 종래 무심사주의하의 이의신청에 있어서 심사관합의체 구성의 목적은 심사관의 주관적인 실체심사에 의한 등록결정(행정처분)에 대하여 심사관합의 체를 통하여 보다 객관적인 심사를 구하고자 하는데 있다고 할 것이다.

이후, 이의신청은 登錄公告일 이후 3개월까지 하도록 規定되어 있으므로 그 處理에 있어서 先·後의 구별이 있는 것은 아니다.

그러나 技術評價가이드에서는 技術評價의 請求와 異議申請이 동시 계류중인 경우 技術評價에 대한 審査를 먼저하고, 이의신청 진행중에 기술평가가 청구된 경우 이의신청에 대한 처리를 먼저 하도록 함으로써(이는 法的인 根據가 있는 것은 아니다) 그 處理의 先·後에 따라 다음과 같은 문제가 예상된다.

가. 損害賠償請求의 利益 喪失(기술평가에 의한 등록취소결정이 먼저 처리된 경우)

기술평가청구 전에 권리자가 침해자 등에게 권리를 행사하여 침해자 등에게 손해를 입힌 경우로서 기술평가청구보다 이의신청이 먼저 제기되었는데도 技術評價가 먼저 處理됨으로써 登錄取消決定이 確定(이 경우 권리가 소멸되어 이의신청의 대상이 없으므로 이의신청에 대한 처리는 '却下決定' 된다)되면, 侵害者 등은 權利者에게 損害賠償을 請求할 수 있는 利益을 喪失하게 되는 문제가 발생한다(물론 이것은 이의신청에 의해서도 登錄取消決定 될 수 있다는 전제하에서의 경우다)

이는 實用新案法 제44조에서 技術評價에 의한 登錄維持決定의 등본을 제시하여 경고한 후가 아니면 침해자 등에게 그 권리를 행사할 수 없다고 規定되어 있으나 技術評價에 의한 登錄維持決定에 근거하지 않고 경고한 경우 技術評價에 의한 登錄取消決定이 확정된 때에 損害賠償의 責任이 있다는 사항은 規定되어 있지 않기 때문이다.

따라서 이 경우 無效審判을 請求하여 실용신안

법 제49조제2항: 실용신안권이 소멸된 후에도 무효심판청구를 할 수 있다. 無效審決이 確定된 때에는 損害賠償請求가 可能하나 이것은 이의신청에 의한 처리(登錄取消決定)가 먼저 되었다면 浪費하지 않아도 되는 시간과 경제적 비용을 무효심판청구로 인하여 낭비되는 것으로서 異議申請人에게는 損害가 아닐 수 없다.

나. 權利의 行使時期 遲延(이의신청에 의한 등록유지결정이 먼저 처리된 경우)

기술평가청구 전에 권리자에게 침해가 발생되어 침해자 등으로 부터 손해를 입은 경우로서 異議申請이 技術評價請求보다 먼저 提起되어 異議申請에 의한 登錄維持決定이 確定된 때에 심사관은 技術評價의 처리를 진행하게 된다.

그러나 이 경우 權利者에게는 이의신청에 의한 처리기간만큼 技術評價의 처리 또한 늦어지게 되어 결국, 權利行使 始點이 늦어지게 되어 그 기간만큼의 權利 不行使에 의한 損害가 발생할 수 있는 것이다.

다. 審査人力의 浪費

① 異議申請에 의한 登錄取消決定이 먼저 處理된 경우

異議申請에 대한 처리중에 기술평가가 청구된 경우로서 異議申請에 의한 登錄取消決定이 확정되면, 그 후 技術評價에서는 却下決定을 하게 된다. 이 경우 技術評價가 먼저 처리되었더라면 登錄取消決定에 의해 異議申請이 提起되지 않을 수 있는 權利⁵²⁾까지도 異議申請이 技術評價보다 먼저 처리됨으로써 3인의 審査官合議體에 의한 異

52) 여기서 異議申請이 提起되지 않을 수 있는 權利란 技術評價에 의하여 登錄取消決定이 확정되어 異議申請을 할 필요가 없는 권리를 말한다.

議決定은 1人的 審査官에 의한 技術評價에 비해 2人을 人力을 浪費하는 결과가 되는 것이다.

② 異議申請에 의한 登錄維持決定이 먼저 처리된 경우

異議申請에 대한 처리중에 기술평가가 청구된 경우로서 異議申請에 대한 결정에서 登錄維持決定을 하게 되면 그 후 진행된 기술평가에서는 등록유지 또는 등록취소의 결정을 하게 된다.

이 경우 技術評價에 의해서도 異議申請에 의한 決定과 같은 결과(登錄維持決定)를 얻은 경우라면, 1인의 심사관에 의한 技術評價만으로도 가능한 것을 3인의 審査官合意體에 의하여 심사(이의 결정)함으로써 결국, 3인의 심사인력을 낭비하는 결과가 되는 것이다.

라. 審査官의 裁量行爲 위축의 우려

상기 '나'의 경우 異議申請에 의한 登錄維持決定 후에는 기술평가절차를 진행하게 됨으로써 審査官에 의한 審査의 裁量에 있어서도 2차심사인 기술평가결정이 1차심사인 이의결정에 羈束되어야 한다고 규정되어 있는 것은 아니나 異議決定(登錄維持決定)과 상반된 技術評價決定(登錄取消決定)의 모순을 극복하기 위하여 결국, 심사관 단독에 의한 技術評價는 심사관합의체에 의한 이의결정의 영향을 받을 우려가 있는 것이다.

10. 改善方案

첫째, 異議申請制度和 관련하여 不實權利에 대한 異議申請, 심사관합의체 구성의 목적 부적합, 권리의 행사시기 지연, 심사인력 낭비 등의 문제

를 해결하기 위해서는 異議申請의 본래 趣旨에 부합될 수 있도록 技術評價에 의한 登錄維持決定이 確定된 이후에 異議申請을 할 수 있도록 그 시기를 변경하는 것이 바람직하다고 본다.

둘째, 기술평가청구 전 권리자의 권리행사에 의하여 침해자 등이 손해를 입은 경우 技術評價에 의한 登錄取消決定 후 침해자 등은 권리자에게 손해배상을 청구할 수 있도록 실용신안법 제 45조(실용신안권자등의 책임)를 보완할 필요가 있다고 본다.

셋째, 異議申請의 시기가 技術評價에 의한 登錄維持決定 후로 변경되면 技術評價 전이라도 부실권리의 존속방지라는 異議申請의 목적을 보완하는 측면에서 앞서 살펴본 情報提供制度를 보강(情報提供에 대한 活用與否를 法制化 하는 등)⁵³⁾ 하는 것이 필요하다고 본다.

11. 改善效果

첫째, 異議申請의 시기를 技術評價에 의한 登錄維持決定된 후로 제도를 개선하게 되면 不實權利에 대한 異議申請, 심사관합의체 구성의 목적 부적합, 권리의 행사시기 지연, 중복심사의 폐해, 심사인력 낭비 등의 문제는 일거에 해소될 수 있을 것으로 본다.

둘째, 實用新案法 제44조에 대하여 '기술평가청구 전 권리자의 권리행사에 의하여 침해자 등에게 손해를 입힌 경우 技術評價에 의한 登錄取消決定 후에는 그 損害를 賠償할 수 있도록 제도를 개선함으로써 침해자 등에게는 기술평가에 의한 유지결정에 근거하지 않은 부실권리의 행사로부터 피해를 방지할 수 있게 될 것이다.

다음호에 계속
발특2002/8

53) 심사취급규정 제83조에 의하면 제공된 정보의 활용여부는 '정보제공자에게 통지 하도록 되어 있으나, 이는 법적인 근거가 없는 것으로서 정보를 제공하려는 자에게는 법적 구속력이 없는 등 제도에 대하여 활용도가 낮을 수 있다고 본다.