

우리나라 特許審判制度의 特徵



李 秀 宗

〈特許廳 審判所長〉

① 우리나라의 特許法은 行政機關인 特許廳에서 大法院을 前提로하여 그 前審으로 特許爭訟을 다루도록 하는 特許審判制度를 採用하고 있다. 즉 특허심판은 特許廳에 審級을 달리하는 審判所와 抗告審判所를 設置하고 審判官(1審) 抗告審判官(2審)으로 合議體를 構成하여 특허쟁송을 審理, 審決하도록 하고 심결(항고심판)에 대한 不服은 法令에 違反한 것임을 理由로 하는 경우에 限하여 民事訴訟法에 規定하는 上告節次에 따라 最終審인 大法院에 上고하도록 하는 3審制度인 것이다.

② 特許爭訟을 管掌하는 審判機關을 一般法院으로 할 것인가 特別裁判所로 할 것인가 아니면 特許處分行政機關인 특허청으로 할 것인가 하는 것은 各國의 法制에 따라서 서로 다를 수 있는 것인데 歐美先進國中 佛蘭西는 일반법원에서 다루고, 美國, 英國, 西獨 등은 특별재판소를 두어 그곳에서 다루고 있으나 우리나라와 日本, 自由中國 등은 特許處分을 하는 행정기관인 특허청에 심판기관을 두어 다루고 있다. 특허심판을 일반법원에서 다루지 않고 특별재판소 또는 행정기관인 특허청에 심판기관을 두어 特許爭訟事件을 관장하도록 하고 있는 이유로는 주로 특허쟁송은 一般產業界의 消長과 密接한 關聯을 가지고

있고 또한 그 審理判斷을 함에 있어서는 法律的인 知識만 가지고는 어려우며 當該產業分野에 관하여 特殊한 專門技術的인 知識을 必要로 하기 때문이다.

특허심판의 本質에 대하여는 學說이 區區하다. 특허심판은 私權인 發明權의 存否와 權利範圍에 대한쟁송을 審理決定하는 作用이므로 司法裁判의 性質을 가진 것이라는 說(司法行爲說)이 있으나 가하면 특허심판은 行政官廳의 違法處分에 대한 無效나 取消등 變경을 하는 節次로서 行政訴訟와 같은 행위라고 보아야 하고 司法的 性質을 가진 것이 아니라는 說(行政行爲說)이 있다. 또한 특허심판은 裁量處分이 아니고 법률에 羈束하는 準司法的 行爲인 同時에 審判官의 職務上의 獨立性과 其他의 절차가 사법재판에 類似하고 심결이 確定되면 既判力과 一事不再理의 效果가 發生하는 등 사법행위에 유사하다는 說(準司法的 行政行爲說) 등이 있는데 오늘날 준사법적 행정행위설이 通說로 되어 있다.

③ 우리나라 特許審判은 앞서서도 言及한 바와 같이 1審과 2審은 특허처분을 하는 행정기관인 특허청에 설치된 심판과 항고심판에서 事案을 심리, 심결하도록 하고 3審은 大法院에 상고하도록 되어있으며 심판, 항고심판에서는 민

事訴訟法上の規定多數가 準用되고 있어 後述하는바와 같이 심판관 및 항고심판관은 法官의 權限과 유사한 職務上的 獨立性和 公平性이 保障되고 있다. 또한 法을 適用하며 스스로가 專門技術的 問題를 解決하도록하는 原則을 採用하고 있을뿐만아니라 심판의 심결이 확정되고 登錄이 있는 때에는 누구든지 同一事實, 一同證據에 의하여 그 심판을 請求할 수 없는 일사부재리의 원칙이 채용되고 있는 特徵이 있다. 한편 특허심판에 있어서는 특허청의 항고심판이 事實審理의 最終審理機關으로 作用되고 항고심판에서 法令審理만을 하는 대법원에의 出訴는 直接審級的으로 連結되어 있는 續審性이 있다. 그러므로 특허청의 항고심판은 대법원의 前審에 該當하고 대법원이 항고심판의 심결을 법령에 위반하였음을 이유로하여 심결을 破棄하는 때에는 自判하는 경우를 除外하고는 사건을 특허청 항고심판으로 還送하게 되고 항고심판은 그 破棄還送된 이유에 대하여 패속을 받게 된다. 따라서 심판 및 항고심판은 행정기관인 특허청에서 행하는 행정처분이라고는 하나 準司法的機關으로서의 性格과 法構造를 가진 것이라고 理解되고 있다.

특허심판이 특허쟁송을 다루는 것이고 심판 및 항고심판이 當該事件과의 關係에 있어서는 독립된 기관으로 一面 準司法的 判斷作用을 하게 된다는 특징이 있다고는 하겠으나 역시 행정기관인 특허청에 所屬된 것임에는 變함이 없어 行政的 機能(出願人 또는 權利者와 第3者의 公平을 圖謀하는 행정처분의 本質을 떠날 수는 없다. 즉 특허 심판에서는 이미 확정된 행정처분에 의하여 設定登錄된 特許權을 둘러싸고 특허의 無效를 主張하거나 특허권의 範圍確認을 求하는 등 利害關係人の 對立構造로 된 當事者事件이 있는 가하면 特許出願에 대하여 審査官으로부터 拒絕査定을 받아 이에 不服하거나 또는 이미 설정등록된 特許明細書·圖面 등에 잘못이 있어 이의 訂正(또는 分割) 許可를 구하는 등과 같은 대립구조가 아니고 一方의 當事者構造만으로 된 査定事件이 있다. 당사자사건은 審判請求의 主體와 특허권등의 主體間에 對立關係를 想定한 構造下에서의 심판으로 그 種類로는 特許無效審判, 特許訂正(또는 분할)許可無效審判, 特許權利範圍確認審判(權利者가 청구하는 消極的인 확인

심판), 通常實施權許與審判 등이 있다. (商標에 있어서는 무효심판, 권리범위확인 심판 取消審判으로 區分되고 있다) 이들 당사자사건의 對立構造는 形式上 民事訴訟法에 있어서의 對立構造와 유사한 특징을 지니고 있으며 特許審判節次도 民事訴訟節次와 본질적으로 다를바 없음은 그와같은 方式으로 構成되고 運用되어야 할 필요가 있기 때문이다.

④ 特許審判의 種類 및 그 本質을 살펴보면

① 無效審判은 특허권의 不存在를 확정하는 확인 소송과도 같다. 특허권이 私權인 以上通常的으로 법원에서 그 存否를 다루어야함이 원칙이라 하겠으나 特許法은 따로 同法 第69條에서 「…… 해당하는 경우에는 심판에 의하여 이를 무효로 하여야 한다」라고 規定함으로써 이에 해당하는 특허무효의 原因이 있는 경우에는 일반법원에서는 다루지 아니하고 특허청의 심판에서 그 존부를 다루도록 하고 있으며 심판에서 審理判斷한 結果 無效로 한다는 심결이 있고, 그 심결이 확정되면 특허권은 처음부터 존재하지 아니한 것으로 보게 된다. 무효심판의 청구는 利害關係人 및 심판관에 限하여 請求할 수 있으나 무효로 되어야 할 원인이 外國에서 頒布된 刊行物에 記載된 것임을 이유로 하는 경우에 특허권 설정의 登錄日로부터 5年이 經過하면 그 청구를 할 수 없도록하는 除斥期間을 두고 있다.

② 權利範圍確認審判은 특허권의 범위 확인을 청구하는 심판을 말한다. 즉 특허권의 客觀的範圍의 確定을 目的으로 한다. 특허권의 범위는 特許發明의 범위를 말하는 것으로 그 범위는 특허 명세서에 기재되어 있다. 그러나 그 명세서의 기재를 둘러싸고 權利解釋上 利害關係人の 쟁송이 있을 경우 특허청에 積極的(權利者) 또는 消極的(非權利者)으로 확인심판을 청구하게 된다. 특허청의 확인심판은 特定の 具體的事實(物件, 方法)이 특허권의 範圍內에 屬하느냐 속하지 아니하느냐를 확정하는 것이어서 그 성질로 보아 抽象的으로 특허권의 範圍如何를 覆審說明하는 것은 아니나 換言하면 특허청에 대하여 그 주어진 특허의 해석을 묻는 것은 아니다. 어떤 特定の 具體的事實關係를 捕捉하여 그 사실이 특허권의 專權에 속하고, 따라서 特許權者 以外는 아무도 이를 生産, 使用, 販賣, 輸入 또는 擴布할 권리

가 없는것인가의 다름을 심리하며 심결로서 확정하게되는 것이므로 訴訟法學上의 이른바 確認訴訟의 一種이라고도 볼수 있다. 특허청에서의 확인심판의 목적으로 하는바는 「특허권의 범위의 확인 즉 特許權自體의 客觀的範圍의 확인에 그치는 것이다. 따라서 어떤사람이 갖고 있는 先使用에 의한 通常實施權에 대하여 특허권의效力이 미치는 가의 與否와 어떤 制限附特許權의 讓渡의 제한의 범위여하 또는 實施許諾의 범위여하등의 확인은 특허청의 확인심판에서는 다룰수는 없고 그 사실은 一般原則에 따라 법원에서 심리결정하게된다. 특허청에서하는 範圍確認에 관한 審判權과 통상적으로 법원에서하는 權限과의 관계에 있어서 법원이 특허권의 범위확인을 목적으로 하는 소송을 受理, 裁判할 수 있음은 물론이나 다만 법원에서는 民事訴訟法의 法則에 의하여 取扱되므로 그 소송의 成立 및 判決의 효력에 있어서 특허심판의 성립 및 심결의 효과와 差異가 있다. 즉 民事訴訟法上 確認訴訟의 성립에는 現在의 권리 또는 法律關係의 존부에 관한 청구이어야하고 訟物인 法律關係의 존부를 即時 確定하는데 法律上利益이 있어야한다는 등이 要件으로 되어있으며 單純히 그 前提가 되는 확인만을 소송으로 삼을수 없는 것인데 대하여 특허법상 권리범위확인심판(소극적)의 성립에는 競業者間에 그 制限이 없다. 또한 민사소송에서의 確認判決은 當事者間에 기관력이 생길때만이고 그 성과를 제3자에게 미칠 수 없는 것인데 대하여 특허청에서의 범위확인심판의 심결은 확정되면 그 효력은 제3자에게 미치게되고 누구든지 同一事實, 同一證據에 의하여 그 심판을 청구할 수 없는 일사부재리의 原則이 채용되고 있다.

③ 其他 利用發明의 특허권자가 그 발명을 實施하기 위하여 청구하는 通常實施權許與審判, 特許明細書와 圖面의 誤記·不明瞭한 기재·권리의 減縮 등을 하기 위하여 청구하는 訂正許可審判, 1特許中에 2以上の 발명이 包含되어 특허가 許與되었음을 이유로 그 분할을 청구하는 分割許可審判이 있고 이들 허가된 것이 法令의 規定에 위반하였음을 이유로하는 정정(또는 분할)허가무효심판, 또는 심판관의 拒絕査定에 不服하여 청구하는 항고심판(이 경우 그 審級은 審判

이 아닌 항고심판에 청구하도록 되어 있다)이 있고 商標의 경우에 있어서는 商標登錄當時는 適法한 것이었으나 登錄後에 發生한 法定事由에 해당함을 이유로 그 등록의 消滅을 청구하는 取消審判 등이 있는데 이들 심판의 具體的 內容에 대하여는 다음機會로 미루기로 한다.

⑤ 特許審判의 審判機關은 形式上 審判所와 抗告審判所이나 實質的으로는 合議體인 심판관 항고심판관이다. 즉 구체적인 審判請求事件에 대하여 심판(1심)에 있어서는 審判長 1人과 審判官 2人으로하는 3人的 합의체가 구성되고 항고심판(2심)에 있어서는 抗告審判長 1人과 抗告判官 2人 또는 4人으로하는 3人 또는 5人的 합의체가 구성되며 그 指定은 特許廳長이 한다. 합의체를 구성하는 심판관, 항고심판관은 法官처럼 憲法上의 身分保障은 되어있지 않고 행정기관인 특허청에 所屬하는 公務員으로서 특허청장의 指揮監督을 받는 地位에 있기는 하나 지정된 당해 심판사건의 業務自體에 대하여는 특허법에 의하여 職務上의 독립성이 보장되어 있고 當事者와의 관계에서도 獨立機關의 지위에서 自由心證에 의하여 사건을 處理한다. 또 심판, 항고심판의 公平性을 擔保하기 위하여 심판관, 항고심판관은 법관과 마찬가지로 法定의 除斥事由와 심판의 公正을 實할 事情이 있는 때에는 그 직무로부터 제척 또는 기피되며 이 경우 當事者 또는 參加人 등은 그 申請을 할 수 있다. 다만 제척 또는 기피신청을 却下하는 결정이 있어도 이에 대하여는 獨立하여 불복을 할 수 없다. 심판관 항고심판의 합의체에서 행하는 합의는 過半數에 의하여 결정하도록 되어 있어 사건의 심판장이라하더라도 자기의 意見이 小數인 때에는 多數의 의견에 따르도록 되어 있다.

⑥ 特許審判의 審理는 特許法上 無效審判은 原則的으로 口頭審理의 方式을 채용하고 있고 例外로 職權에 의하여 書面審理의 方式을 병용토록하고 있다. 그러나 구두심리로 할 것이냐 서면심리로 할 것이냐는 職權事項으로서 設使 當事者로부터 신청이 있었다하여도 許否의 결정을 할 필요는 없다 무효심판이외의 심판은 원칙적으로 서면심리의 方式을 채용하고 있으며 이 경우도 例外로 구두심리를 직권에 의하여 채용할 수 있다.

—14면에 계속—

④ 結 語

한 技術分野에 대한 특허를 時系列에 따라 調査分析해보면 그 분야에서의 技術動向을 파악할 수 있는 동시에 技術豫測까지도 可能하다. 發明의 新規性調査를 主業務로 하고 있는 和蘭의 IIB (Insitut Inturnational des Brevets)의 報告에 의하면 先進技術의 정보는 특허공보에서 얻는 것이 91.3%이며 非特許文獻에서 얻는 것은 8.7%에 不過하다고 한다. 이것으로 미루어보더라도

도 우리는 특허정보의 활용에 더한층 努力해야 할 것이다.

그런데 특허정보의 활용은 말로서 되는 것이 아니다. 첫째로 우리나라의 특허청을 비롯하여 여러 技術情報機關, 研究機關이 특허조사가 迅速容易하도록 적절한 2차자료를 작성하고 그 유통을 大幅擴大시켜야 한다. 그리고 둘째로는 모든 研究者, 技術實務者가 關聯技術分野의 특허정보자료를 수집하여 그 특허명세서를 細心하게 읽고 技術內容을 분석하는 習慣을 익혀야 한다고 생각한다. ♣

—10面에서 계속—

書面審理方式은 職權主義와 깊은 關聯性이 있음은 물론이나 구두심리방식에 있어서도 특허심판이 特殊性에 의하여 當事者主義의 色彩는 稀薄하며 實際特許審判에 있어서 職權주의의 색채가 있는 것이 現實이다. 즉 민사소송에서와는 달리 특허심판에서는 심판관, 항고심판관은 당사자나 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있고 唯一의 증거라 하더라도 信憑性이 없음을 이유로 하는 때에는 이를 採擇하지 아니할 수 있으며 또한 직권으로 새로운 증거를 탐지하고 그에 대하여 당사자에게 의견을 물을 수도 있음은 물론, 이를 유일한 증거로 채택하여 심결할 수도 있다. 이와같이 職權探知를 하도록한 法意는 특허심판은 當事者雙方間에만 한정되어 있는 사권의 쟁송인 민사소송과 달라 특허권의 효력 또는 그 범위를 對世的으로 결정하는 것으로 그 심결의 효력이 일반산업계는 물론 나아가서는 社會一般의 利害得失과도 관계되어 심판을 適正히하고 審判制度의 信用을 維持하기 위한 公益上的의 要求에 起因하기 때문이다. 심판관, 항고심판관은 당사자쌍방 또는 一方이 同一한 2이상의 특허심판에 대하여는 이를 併合하여 그 심리나 심결을 할수 있고, 병합하였던 것을 다시 分離하여 따로 심리나 심결을 할수 있다. 한편 특허법에서는 심판, 항고심판에 있어서 필요한 때에는 判連인는 他審判, 抗告審判의 심결의 확정 또는 법원의 소송절차가 完結될 때까지 그 절차를 中止할 수 있고 이와 反對로 소송절차에 있어서 필요하다고 인정될 때에는 법원은 특허심판의 심결의 확정이 있을때까지 그 소송절

차를 중지할 수 있도록 되어 있다.

⑦ 特許審判은 審決審判請求의 取下, 特許意願의 취하 또는 拋棄 등으로 終了된다.

특허심판에서는 민사소송에서와 같은 認諾이나 심판절차의 和解의 방식 등은 인정되지 않으므로 이에 의하여는 종료되지 않는다. 심결은 합의체로서의 심판관 또는 항고심판관이 행하는 판단의 표시로서 심판청구를 不適法으로 하여 각하하는 심결과 청구를 容認(成立)하는 심결, 그리고 청구를 棄却(不成立)하는 심결등이 있고 한편 審判長名義로 請求書를 각하하는 결정이 있다. 심판청구의 취하는 민사소송에서는 판결이 확정될 때까지 취하 할 수 있으나 특허심판에서는 審理終結의 通知가 있는 후에는 취하할 수 없고 또한 答辯書의 提出이 있고 다음에는 相對方의 承諾을 얻지 아니하면 취하할수 없으며, 당사자사건의 경우에 있어서는 항고심판이 취하되면 심판 1심의 심결이 확정된다.

⑧ 끝으로 特許審判과 민사소송과의 관계를 언급하면 민사소송이란 私人的의 요구에 의하여 私法上的의 권리 또는 이익을 보호할 목적으로 利害關係의 紛爭을 해결하는 절차인데 대하여 특허심판은 國家產業發展이라는 公共目的의 實現과 國民의 權利救濟라는 2重性을 목적으로 한 것으로서 즉 前者는 私人相互間의 이해를 調停하는 제도인데 대하여 後者는 공공목적의 실현과 동시에 私的紛爭을 해결하려는 제도로서, 相互相違點이 있으나 한편 다같이 國家에 의한 재판의 形式을 取하여 國民의 권리를 救濟하는 절차라는 점에서 相通된다. ♣