

審査官의 苦悶

金 英 華

〈特許廳 雜貨審査擔當官〉

數年前의 일이다. 10餘年間 서로 消息을 모르고 지 내던 옛날친구가 수소문끝에 筆者를 찾아와 놀라움과 譚愈어린 表情으로 拒絕理由通知書를 내보이는 것이었다.

이 親舊는 特許廳의 拒絕理由通知가 出願人의 意見을 充分히 들거 위한 最終的인 處分을 하기전의 事前通告로서 理解하지 못하고 拒絕理由 自體가 反論의 餘地가 없는 最終決定으로 誤解한대 起因한 것임은 勿論이다.

이러한 事例는 出願이 처음인 境遇 또는 代理人없는 個人出願에 흔히 볼 수 있는 것으로 이러한 出願의 拒絕査定時에는 이 亦是 拒絕理由를 通知받고 그 通知書에 記載되어 있는 理由에 대한 檢討는 생각함이 없이 拒絕理由란 타이플만 보고 譚念해버린 境遇가 아닌가에 생각이 미칠때가 한두번이 아니었다.

더우기 이러한 出願中에는 相當한 아이디어를 지닌데도 不拘하고 明細書나 圖面作成이 잘못되어 拒絕되는 境遇에는 더한 층 아쉬움과 안타까움을 禁할수가 없다. 明細書나 圖面作成이 잘못되어 拒絕理由가 通知되는 出願은 意外로 많아 1割 以上으로서 2割에 까지 미칠때도 있으며 그 중에는 辨理士가 作成한 出願도 發見될 때가 있어 이러한 때에는 以上の 境遇의 反作用인지는 모르겠으나 辨理士의 無誠意를 한없이 叱責하고 싶어짐은 筆者만의 生覺은 아닐 것이다.

처음으로 대하는 일은 모두가 얼마간의 試行錯誤를 겪어야 하는지 審査에 관한 限 筆者의 境遇도 例外는 아니었다. 벌써 5년이 지났으나 審査官發令을 처음 받고 한 동안 몹시 焦燥하고 不安한 時間을 가졌던 것이 生覺난다.

그전에 登錄課長으로 相當期間 일한바 있어 制度全般에 대하여 그렇게 門外漢은 아니었으나 出願書類를 處理할 때면 두려움부터 앞서는 것은 무엇때문

이었는데?

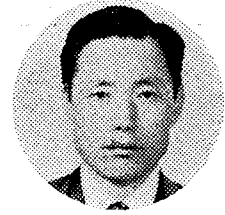
職權主義를 採擇하고 있는 우리의 制度下에서는 審査官은 어떠한 拒絕理由를 찾아 多數人의 利益을 保護해야 할 地位에 서는 것으로 拒絕理由를 찾지 못하여 多數人의 自由(?)를 制限하게 되면 그 責任이 審査官에 있는 것으로까지 認識하여 拒絕理由가 登錄할 것으로 決定될 때이면 왠지 不安하고 無能함에 대한 自責과 함께 죄스러운 生覺까지 들게 되었으니 지금 생각하면 苦笑을 禁할 수 없다. 이러한 意志力(?)의 結果는 拒絕理由의 量產을 가져왔고 이 중에는 筆者의 無識과 미스의 產物이 多數 包含되어 있음은 勿論이다.

拒絕理由를 찾는 것이 審査官의 任務임은 勿論이지만 審査官으로서의 年輪이 쌓여지고 머리속이 차츰 채워짐에 따라 出願된 發明考案이 發明家나 案家의 苦心과 피와 땀의 結晶이며 또한 이 制度가 이들의 發明考案意欲을 增進하는데 더 큰 目的이 있음을 認識하게 되자 審査에 있어서도 出願人便에서 理解하려는 努力을 하게되어 더한층 親切, 辛중 그리고 正確하게 處理되어야하는 當爲性을 깨닫게 되었으니 晚時之歎과 非才함을 否認할 수 없다. 이와 함께 先輩審査官에게 들어온바 이지만 審査官의 審査幅은 처음은 크게 時間이 지남에 따라 줄어들어 一定한 幅으로 維持된다는 經驗談이 생각난다.

여기서 指摘해 두고 싶은 것은 우리나라에는 이른바 不實出願이 많다는 것이다. 從來 日本사람은 模倣만하고 있는 것으로 생각해 왔으나 지금은 先進國의 技術을 導入, 消化하여 새로운 技術을 開發, 優秀한 製品을 내놓고 있음에 비추어 우리는 歷史的으로 創造性이 豊富한 民族인데도 不拘하고 오히려 不實出願이 더 많을 뿐만 아니라 더우기 줄어들지 않고 있으니 問題가 아닐수 없다.

勿論 日本에 있어서도 意匠出願은 40%, 特許와 實

拒絶理由에 牽強附會는 말았으면



用新案의 境遇는 30%~50%가 拒絶되고는 있으나, 우리나라는 그 程度를 더하여 意匠은 60%, 特許·實用은 70%~85%가 拒絶되고 있어 그중에는 옛날부터 公知公用한 것뿐만 아니라 國內外公報에 게재된 것의 複寫版도 許多하며 어떤 境遇에는 反復하여 畧세게 出願하는 것도 있다.

이와같은 不實出願은 防禦出願인 境遇도 있겠으나 大部分의 境遇는 先行技術을 事前에 充分히 調査하지 않은 것에 理由가 있겠으며 이는 出願人이나 代理人의 不誠實에 原因이 있고 또 與件에도 問題가 없는 것은 아니라고 生覺된다.

出願을 한 境遇, 拒絶理由의 通知없이 바로 公告決定을 받게되는 境遇는 10%(意匠은 20% 内外)를 넘지 않을 것이며 大部分은 補正通知나 拒絶理由通知를 받게되고 拒絶理由의 約 70%~80%가 新規性和 進歩性의 要件을 具備하지 못하는 것이라 認定된다.

審査라 함은 資料의 檢索과 判斷임은 勿論이나 그 중 判斷에 대하여 생각해 보면 新規性의 判斷은 많은 學者들이 認定하고 있는 바와 같이 訓練에 의하여 正確性을 期待할 수 있어 크게 問題될 것이 없으며 더우기 新規性을 判斷해야할 境遇도 많지는 않으나 (特·實은 10% 未滿, 意匠의 境遇는 20% 内外) 拒絶理由의 大部分을 차지하는 (特·實의 境遇 70~80%) 進歩性의 判斷은 이와는 달리 어려움이 內在하고 있음은 否認할 수 없다 하겠다. 勿論 恣意的 判斷을 排除하기 위하여 여러가지 制度의 裝置를 마련하고는 있으나, 基準의 抽象性和 또한 進歩性을 決定하는 尺度가 따르이 없는 以上 審査官 個人的 知識 經驗에 의한 價値判斷에 의한 수위에 없는 어려움은 피할 수 없겠으며 어떠한 判斷의 誤謬를 最少限으로 줄이기 위하여는 이 亦是 계속적인 訓練에 의하여 期待할 수 밖에 方法이 없을 것이다.

이와같은 어려움은 出願人便도 마찬가지로서 審査官에게 進歩性이 認定되도록 하기 위해서는 審査官도 當業界에 있어 通常의 知識을 가진者로서의 假定을 前提로 하여 考案者는 적어도 審査官과 같은 程度의 技術레벨에 있지 않으면 안되며 적어도 그 審査官과 같은 程度의 先行技術의 基礎 위에서 보다 進歩된 考案을 하여야 할 것이다.

審査를 하면서 어렵게 生覺하고 있는 것은 하나둘이 아니다. 拒絶理由에 대한 意見書도 그중의 하나로서 拒絶理由의 大部分을 차지하는 것은 新規性 또는 進歩性의 要件을 具備하지 못하는 것으로 이로 인하여 拒絶理由가 通知된 境遇에는 出願人은 自己的 考案과 拒絶의 理由가된 參證考案과를 比較하여 ① 目的 構成上의 差異點 ② 目的 構成上의 差異로 인한 作用效果上 差異點 또는 ③ 目的 構成上의 差異點이 當業者가 그 考案에 속하는 技術分野에 있어서 通常의 知識을 가진 者가 容易하게 考案할수 있는 程度의 것이 아니며 그 作用效果가 格別한 것등의 內容을 具體的으로 意見書에 主張하여야 함은 勿論이다.

優秀한 出願人, 辨理士는 以上の 諸觀點에 대하여 論理的인 展開로서 證據判例의 提示를 통한 說得力 있는 主張을 펴서 接近해 오는 境遇도 적지 않아 이러한 優秀한 意見書를 대하는 境遇, 審査官에 따라서는 자기도 모르게 洗腦되는 境遇도 없지 않을 것이다.

그러나 대개는 形式論理的이며 辨理士가 代理人인 境遇는 出願人에 대한 體面維持의 方案으로서 牽強附會하는 意見書도 적지 않다고 생각된다.

끝으로 하나의 所望이 있다면 筆者의 손으로 審査된 卓越한 考案이 世界的인 考案으로 認定되어 우리들의 生活을 더욱 豐饒하게 하는 그날을 期待해 보는 일이다. ☺