

職權主義와 審査・審判官의 裁量行爲



朴 鎔 煥

<辨 理 士>

目 次

- 一. 머리말
- 二. 職權進行主義
- 三. 職權調査主義
 - 1) 職權探知主義에 의한 職權調査
 - 2) 職權調査主義에 의한 職權調査
- 四. 職權探知主義
 - 1) 職權探知主義에 의한 職權調査
 - 2) 職權探知主義에 의한 證據調査
- 五. 職權主義의 限界

一. 머리말

職權主義는 特許出願, 申請 請求에서 提出되는 모든 審査, 審判資料의 수집과 證據調査등에 관하여 審査・審判官에 主導權을 인정하여 當事者의 主張여하에 불구하고 審査・審判官이 職權으로 어떤 事項에 관해서 필요한 事實을 調査・探知하고 證據를 施行하는 主義로서 申請請求의 開始와 終結을 모두 當事者에 맡기는 民事訴訟의 當事者主義(辯論主義)와 對立된다.

特許法은 審査・審判에 있어서 그 査定・審決의 效力은 널리 第3者에게도 미치는 對世的 效力이 있으므로 出願・申請 請求에 있어서 當事者의 취하가 없는 限 當事者의 意思에 관계없이

職權으로 積極的 介入을하여 主導하여 審理・判斷을 하는 規定이 散在하여 있다(特 119.82.86).

職權主義를 職權 進行主義와 職權調査主義 및 職權探知主義로 便宜上 나누어 볼 수 있으며 職權主義를 採用한다 해도 이를 運用하는 審査・審判官의 裁量權이 문제가 된다.

二. 職權進行主義

職權進行主義는 出願・申請 請求된 事件의 審査와 決定・審判등의 節次를 特許廳의 審査・審判官이 職權으로 進行한다는 原則을 말한다.

이것은 審査・審判節次를 迅速히 하고 公益性이 강한 特許權의 부여와 紛爭의 判斷은 當事者에 의하여 우롱하지 못하게 하기 위한 것이다.

民事訴訟에서도 訴訟의 開始와 終結을 當事者의 處分에 맡기지언정 한번 訴訟이 係屬되면 그 審理와 裁判을 法院이 職權으로 進行하는 경우가 있는데 이 역시 訴訟을 促進하고 法院을 우롱하지 못하게 함과 동시에 未濟事件은 되도록 적게하려는 취지로 볼 수 있다(民訴 152① ③ 161, 222).

特許法상의 職權進行主義의 표현으로는, 첫째 法定期間 또는 指定期間的 職權에 의한 延長을 들 수 있다.

審査·審判官은 外國 또는 遠隔하고 交通이 不便한 地方에 있는 者를 위하여 請求 또는 職權으로 特許廳에 節次를 밝아야 할 法定期間을 延長할 수 있고(特 31① 特規 19) 審査·審判官이 定할 수 있는 期間은 30일 以內로 하되 出願·請求·其他의 節次에 關聯된 試驗 및 結果 測定에 時日을 要하는 때에는 그 期間은 當該所要 期間에 相當하는 期間으로 하며 當事者가 外國에 居住하는 경우는 3月 以內의 범위 안에서 그 期間을 定할 수 있다(特規 19).

일단 정해진 期日은 請求 또는 職權으로 期日을 變更할 수도 있다(特 31③).

둘째 審理의 進行에 있어서 審査官은 特許出願 및 異議申請을 審査하며(特 80), 國際出願의 경우 補正命令을 하며(特 157조 5) 國際調查報告書에 記載된 文獻의 提出命令을 할 수 있으며(特 157조 18) 2 이상의 異議申請이 있는 경우에는 그 審査나 決定을 併合 또는 分離할 수 있다(特 89).

또 審査에 있어서 必要한 때에는 審決이 確定 또는 訴訟節次가 完結될 때에는 그 審査의 節次를 中止할 수 있으며(特 96, 特施 9) 같은 날에 2인 이상의 出願이 競合하였을 때에는 出願人의 協議에 의하여 그 중 1인만의 출원만 특허하고 協議가 成立되지 않거나 또는 협의할 수 없으면 모두 특허를 받을 수 없게 하였다(特 11 實 7 ① 意 12①).

商標出願의 경우는 동일 또는 유사한 商標에 使用한 同一 또는 類似한 商標로서 같은 날에 2 이상의 등록출원이 있을 때에는 출원자의 협의에 의하여 그중 1인만이 상표등록이 되고 협회가 성립되지 아니하면 심사관 3인의 입회하에 특허청장이 추천하는 1인에 등록을 허여한다(商 13 ② 商規 8).

특허청장 또는 심사관은 當事者·參加人·特許異議申請人 또는 그 法定代理人이 節次 또는 口頭審理에서 陳述할 能力이 없다고 인정시는 辨理土로 하여금 代理하게 할것을 命할 수 있다(特 28).

審判官은 特許法 第97條 第1項 第1號 및 第5號

의 規定에 의한 無效審判은 口頭審理에 의하는 데 審判長은 申請이나 職權으로 書面審理에 의할 수 있는 것이다. 또 그밖의 審判은 書面審理를 할 수도 있고 申請이나 職權으로 口頭審理에 의할 수 있다(特 113).

審判官이 口頭審理에 의하는 경우도 違法은 아니며(1970. 2. 24 선고 대법원 24, 1973. 3. 13 선고 대법원 73후 30) 口頭審理는 公益 또는 風俗을 해할 염려가 있는 경우를 제외하고는 公開하도록 되어 있으나(特 113③) 口頭審理가 必要的 辯論과 같은 성격을 가진 것은 아니므로(1963. 2. 8 大法院 62후 14) 審判請求人의 口頭說明을 듣지 아니하고 또는 鑑定을 아니 하였다 해도 특별한 事情이 없는 限 違法이 아닌 것이다(1965. 6. 15 선고 대법원 65후 4).

審判長은 當事者 또는 參加人이 指定 또는 法定期間內에 節次를 밝지 아니하거나 口頭審理에 규정한 기일내에 出頭하지 아니하여도 審理를 進行할 수 있다(特 117).

또 審判長은 審判進行에 支障이 있을 때에는 當事者 및 參加人에 對하여 發言의 中止 또는 退場을 命할 수도 있다(特規 60②).

審判官은 當事者 雙方 또는 一方의 同一한 2 이상의 審判에 대하여 그 審理 또는 審決의 併合과 分離를 할 수 있으며(特 120) 必要하다고 인정될 때에는 審理 終結을 通知한 후에도 申請이나 職權에 의한 審理를 再開할 수도 있다(特 121④)

權利의 移轉이 있으면 特許廳長 또는 審判長은 承繼人에게 그 節次를 結行하게 할 수 있으며(特 36, 特施 9, 商 13② 商規 8) 當事者가 死亡하거나 當事者인 法人이 合併에 의하여 消滅하거나 當事者가 節次를 밝을 能力을 喪失하거나 그 代理權이 喪失한 때, 當事者의 信託에 의한 受託者의 任務가 終了된 때, 在外者인 當事者의 特許管理人이 死亡하거나 그 代理權이 喪失된 때, 特許廳에 申告한 代表者가 死亡하거나 그 資格을 喪失한 때에는 受續申請이 없을 때에는 職權으로 期間을 定하여 受續命令을 한다(特施 9).

三. 職權調查主義

職權調查라 함은 出願·申請請求된 事實 卽 出願書나 審判請求書 異議申請書 등의 方式 審查 (特規 14)나 審查·審判 節次에 있어서 個個의 適法要件의 欠缺에 關하여 出願人·申請人·請求人의 抗辯·異議에 의한 指摘을 기다리지 않고 審查·審判官이 자진하여 考慮判斷하는 것을 말하며 그 對象인 事項을 職權調查事項이라 한다.

職權調查主義는 辯論主義와 職權探知主義의 中間에 位置하는 것으로 判斷權限을 發動하는 문제에 그치며 判斷事項에 關한 資料의 蒐集은 當事者에게 맡기는 점에서 職權探知主義와 區別된다. 卽 그 事項을 職權으로 問題삼는데 있어서 判斷의 基礎로 되는 事實이나 證據調查를 職權으로 수집할 수 없다는 점에서 職權探知主義와 區別된다.

그리하여 職權探知事項에 關하여 疑問이 생기면 審查·審判官은 當事者에게 注意를 주어 그에 關한 立證을 促求하고 證據調查는 當事者에 의해서 提出되는 것에 限하며 證據不充의 경우는 立證責任分配의 原則에 따라 判斷한다.

職權調查事項에 對하여 當事者의 合意나 責問權의 拋棄에 의해 調查를 排除할 수 없으며 當事者의 主張은 審查·審判官의 職權調查를 促進시키는 意味밖에는 없으므로 그 提出時期에 制限이 없다. 이점이 職權探知와 類似하다.

特許法上の 職權調查主義의 表現으로 볼수 있는 것은 職權探知主義에 의한 職權調查와 職權調查主義에 의한 職權調查로 區別하여 볼수 있다.

1) 職權探知主義에 의한 職權調查

審判官은 그의 感覺作用에 의해서 直接 事物의 性狀·現象을 檢證하여 얻은 結果를 證據資料로 하는 證據調查로서 視覺·聽覺·觸覺·臭覺 등을 包含한 檢證(特 116, 民訴 306)과 鑑定調查의 囑託(民訴 305)·鑑定の 囑託·公文書成

立에 關한 問議·檢證時的 鑑定등을 釋明處分으로서 할수 있고(民訴 126) 冒認出願에 있어서 正當權利者의 여부(特 12) 外國人의 權利能力조사(特 40) 發明의 新規性 및 擬制判斷(特 2, 3, 4, 5, 6) 出願變更의 適否(特 14) 共有者의 代表(特 29) 등의 查調를 들 수 있다.

2) 職權調查主義에 의한 職權調查

審判請求書의 權利表示에 誤記가 있는지 여부 조사·拒絕不服抗告審判 請求年月日의 適否調查와 中斷 또는 中止된 審判 혹은 再審節次의 受繼者의 調查 등이다(審判便覽 36.01).

四. 職權探知主義

職權探知라 함은 審查·審判의 資料의 蒐集에 關하여 特許廳에 主導權을 인정하는 것으로 當事者의 辯論어하에 불구하고 審查·審判官이 어느事項에 關하여 必要한 事項을 調查·探知하고 證據調查를 施行하는 것으로 職權으로 審查·審判의 基礎가 되는 資料를 探知하도록 하는 原則으로 그 資料(事實 및 證據)를 當事者의 辯論에만 의해 수집하는 原則인 辯論主義와 對立된다.

職權探知主義에서는 ① 當事者는 請求의 拋棄·認諾 또는 和解에 의해서 爭點의 對象物을 處分할 수 없다는 것 ② 當事者가 提出하지 않은 事實까지도 審查·審判의 基礎로 삼을 수 있다는 것 ③ 職權에 의한 證據調查가 可能한 것 ④ 自白의 拘束力이 排除되는 結果 事實의 證據에 의한 確定要否가 當事者의 態度如何에 의해 좌우되지 않는점에서 辯論主義(當事者主義)와 對立된다. 그러나 양자 모두 개념적으로 口頭主義 내지 公開主義를 排除하지 않는 점에서는 같다.

民事訴訟의 對象은 주로 當事者의 自由處分이 인정되는 私益에 關한 紛爭이어서 訴訟의 解決 혹은 심리資料의 수집을 當事者의 權能과 責任에 맡기는 辯論主義가 원칙이나 特許審查나 審判의 경우 그 査定이나 審決의 效力은 當事者사에서 뿐만아니라 第3者에게도 劃一的으로 拘束力을 가지고 公益性이 강하므로 職權探知主義

가 要請된다. 職權探知主義는 職權探知에 의한 職權調査와 職權證據調査로 나눌 수 있다.

1) 職權探知主義에 의한 職權調査

㉔ 法定期間經過後 1年 以內에 請求된 不服抗告 審判請求 및 再審에 관하여 審判請求 期間의 懈怠免除申請이 되었을 경우(特 33)에 있어서 代理人이 없는 審判請求人 또는 代理人의 上記 期間內에 있어서 特許廳에 대한 本件 및 其他의 件에 관한 절차의 유무조사.

㉕ 原査定の 拒絕理由가 不適當한 경우에 있어서 適當한 拒絕理由의 有無 調査.

㉖ 原査定の 拒絕理由가 不充分的한 경우

㉗ 原査定에 例示되어 있지 아니한 慣用手段 또는 公知事實이 査定不服의 爭點이 되어 있고 그 例시가 필요하다고 認定되는 경우에 慣用手段 또는 公知事實의 有無 調査

㉘ 原査定の 引用刊行物이 國內에 頒布된 年月日이 査定不服의 爭點이 되어 있을 경우 上記 年月日의 調査로서 當該 刊行物을 保管하고 있는 圖書館 또는 官公署에 대한 公文書에 의한 證明書의 交付依頼(審判便覽 36.01).

2) 職權探知主義에 의한 證據調査

㉙ 原審의 特許登錄異議申請에 있어서 刊行物의 接受年月日을 證明하는 人證의 申請이 있었음에도 불구하고 다른 私人이 作成한 證明書を 採擇하여 證據調査를 省略한 것이 査定不服의 爭點이 되어 있을 경우는 人證에 관하여 職權證據調査를 行한다.

㉚ 原審에서 特許法 第89條의 規定에 의한 異議決定을 省略한 特許(登錄) 異議申請에 人證의 申請이 있을 경우 등에 職權證據調査가 行하여진다.

㉛ 原審의 特許(登錄) 異議에서 채택된 證據에 缺陷이 있고 그 缺陷이 査定不服의 爭點으로 된 경우에 있어서 補充possible한 調査.

㉜ 會社所藏의 刊行物을 利用한 경우

㉝ 當事者 또는 參加人이 申請하지 아니한 理由의 審理(特 119).

㉞ 除訴申請에 대한 除訴理由

㉟ 審判請求人의 利害關係의 與否(1971. 4. 28 대법원 70후 68 1964. 9. 30 대법원 64후 2).

㊱ 出願公告後 職權에 의하여 發見한 理由로 拒絕査定을 한 경우의 理由

㊲ 代理權有無(特 22, 23, 24) · 行爲能力判斷(特 21) · 特許要件該當與否(特 2, 3, 4, 5, 6, 7) 優先審査의 判斷(特 80조의 4) 등을 들 수 있다.

五. 職權主義의 限界

査定과 審決은 그 效力이 當事者 이외의 第3者에게도 미치는 對世的 效力이 있으므로 當事者의 意思에 따르지 않는 職權主義로서 主導된다 하여도 出願이나 申請 請求를 기다려서 비로서 審査나 異議申請審判을 하게 되므로 當事者에게 뜻하지 않은 손해를 주어서는 않된다는 취지에서 직권주의에도 制限을 가하고 있는데 그 대표적인 것이 특허출원에 거절이유를 발견하면 출원인에게 거절이유를 통지하여 상당한 기간내에 의견진술의 기회를 주어야 하며(特 82 ②) 特許異議申請이 있을 때에는 審査官은 特許異議申請書 副本을 出願人에게 送付하고 期間은 指定하여 이에 대한 答辯書 提出의 機會를 주어야 한다(特 86).

審判請求人이 申請하지 아니한 請求趣旨에 대해서는 審理할 수 없고(特 119, 日特 153③, 1972. 4. 28 선고 대법원 71후 23) 또 당사자 또는 參加人이 申請하지 아니한 理由에 대하여 審理할 때에는 그 審理의 結果를 當事者 및 參加人에게 通知하여 意見陳述의 機會를 주어야한다(特 119 日特 150⑤).

따라서 이는 審判의 適正을 期하기 위해 審判制度의 信用維持를 위해 確保하지 않으면 안되는 公益上的 요구에 基因하는 強行規定으로서(1983. 10. 11 선고 대법원 83후47)(1970. 11. 24 선고 대법원 70 후 50) 이에 違反하면 上告理由가 된다.

또 拒絕査定에 대한 不服抗告審判이나(特 134 日特 159②) 訂正許可審判(特 63④ 日特 164①)

● 論壇解說 ●

에서 拒絕理由를 通知하고 意見書 提出의 機會를 주지 않으면 안된다.

審判長은 證據調査나 證據保存을 하였을 때에는 그 結果를 當事者·參加人 또는 利害關係人에게 送達하고 相當한 期日을 指定하여 이에 대한 意見書 提出 機會를 주어야 한다(特 116 ⑥).

그러나 特許審判에서 申請 또는 職權으로 證據調査를 할 수 있다고 규정한 것은(特 116①) 必要에 따라서는 當事者의 申請이 없는 경우에도 職權으로 證據調査를 할 수 있음을 규정한 것일 뿐 모든 경우에 반드시 職權에 의하여 證據調査를 하여야 한다는 취지는 아니며(1974. 5. 28 선고 대법원 73후 30) 證據調査 結果를 알고

이에 대한 意見陳述의 機會가 주어졌으면 그 審判에서 그 證據調査 結果를 證據로 採用할 수도 있다(1976. 3. 9 대법원 74후 8).

請求를 인정하여 選送의 判決이 確定된 때에는 抗告審判官은 審決 또는 決定이 없었던 狀態에서 當該 審判節次를 進行하여 審決 또는 決定을 하지 않으면 안되며 이 경우 抗告審判官은 確定判決에 拘束되어 大法院이 選送破棄의 基本으로 한 法律上의 判斷에 羈束되어 이에 反할수 없다(特 135① 民訴 406, 407 審判便覽 80. 01).

그밖에 特許權의 不實施(51④) 拒絕理由의 法定(82) 등으로 審査·審判官의 裁量行爲는 羈束된다. (※)

(案) '85 전국우수발명품전시회 (內)

전시기간 : 1985. 9. 2~9. 11 (10일간)

장 소 : 한국종합전시장(서울 강남구 삼성동 65)

주 최 : 특 허 청

주 관 : 한국발명특허협회

전시분야 : 기계, 전기, 전자, 화학, 섬유, 토건, 금속, 농수산, 잡화부문, 학생발명코너, 해외전시수상코너, 첨단기술코너

◎ 모시는 글 ◎

위 전시회는 發明意志의 具體的 表現場입니다. 科學技術의 열매가 과연 어떻게 맺어지는가를 한번 직접 오셔서 보아주시기 바랍니다.

누구에게나 무료로 開放 전시됩니다.

※ 기타 상세한 내용은 한국발명특허협회 발명진흥부(557-1077/1088)로 문의하시기 바랍니다.