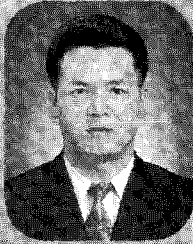


실용신안 선등록제도에 관한 소고(완)



석기철
특허청 제아기계실사 담당관실

목 차

I. 序 言	IV. 技術評價	9. 問題點
II. 基礎的 要件審査	1. 制度의 趣旨	10. 改善方案
1. 意義	2. 技術評價請求의 要件	11. 改善效果
2. 基礎的 要件審査	3. 技術評價의 內容	VI. 無效審判請求
3. 基礎的 要件審査와 技術 評價의 共通點	4. 技術評價의 效果	1. 意義
4. 基礎的 要件審査의 效果	5. 基礎的 要件審査와 比較	2. 無效審判請求의 要件
5. 基礎的 要件審査의 趣旨 退色	6. 審査請求制度和 比較	3. 審理 및 審決
6. 問題點	7. 問題點	4. 審決의 效果
7. 改善方案	8. 改善方案	5. 基礎的 要件審査와 比較
8. 改善效果	9. 改善效果	6. 無效審判請求의 趣旨 退色
III. 無審査 先登錄	V. 異議申請	7. 技術評價·無效審判 處 理의 先·後에 따른 結 果 比較
1. 意義	1. 意義 및 趣旨	8. 問題點
2. 登錄의 要件	2. 異議申請의 要件	9. 改善方案
3. 登錄의 節次	3. 審査 및 決定	10. 改善效果
4. 登錄의 效果	4. 異議決定의 效果	VII. 結 論
5. 登錄料의 意味 退色	5. 基礎的 要件審査와 比較	[參考文獻]
6. 問題點	6. 異議申請의 趣旨 退色	
7. 改善方案	7. 低調한 異議成立率	
8. 改善效果	8. 技術評價·異議申請 處 理의 先·後에 따른 結 果 比較	

<고득은 이번호,
영조는 지난호>

VI. 無效審判請求⁵⁴⁾

1. 意義

종래 실용신안등록의 無效審判은 特許無效審判의 절차와 같으며,⁵⁵⁾ 특허무효심판은 특허무효 분쟁과 같은 특허권을 둘러싼 분쟁이 있을 경우 특허청 소속 특허심판원의 行政審判(無效審判)으로 해결하는 것이다.⁵⁶⁾ 따라서 無效審判請求는 심사관에 의한 실체심사 후 행정처분(설정등록)한 권리에 대하여 이해관계인 등이 準사법행정청인 특허심판원⁵⁷⁾에 행정심판을 청구하여 권리의 유효성을 확인하는데 意義가 있는 것이다.

그러나 1999년 7월 1일 시행된 실용신안 선등록제도하의 無效審判請求는 實體審査 없이 登錄된 實用新案에 대하여 新規性·進歩性 缺如 등을 이유로 청구하는 것이다. 즉, 방식 및 기초적 요건만 심사하였을 뿐 처음부터 無效理由를 內包하고 행한 처분에 대하여 무효심판을 청구하는 것으로서⁵⁸⁾ 실체심사 후 부여된 권리에 대하여 무효를 청구하는 從來의 無效審判請求와는 그 意義가 같다고는 볼 수 없는 것이다.

따라서 無效審判請求의 趣旨에서도 審査主義⁵⁹⁾ 下의 무효심판청구가 審査官의 實體審査에 의한 行政處分의 부당함을 지적하여 行政審判(無效審判)을 통하여 권리의 유효성을 확인하고자

하는데 반해, 無審査主義⁶⁰⁾ 下의 無效審判請求는 실체심사를 았은 行政處分에 대하여 행정심판을 구하여 권리의 유효성을 확인하고자 하는 것으로서 兩者는 無效審判請求의 취지에서도 상당한 차이가 있는 것이다.

2. 無效審判請求의 要件

(1) 無效審判請求人

實用新案法 제49조에서는 利害關係人 또는 審査官은 實用新案權에 대하여 無效審判請求가 可能하도록 規定되어 있다.

이 경우 利害關係人에 대하여 첫째, 특허심판이론과 실무⁶¹⁾에서는 '권리자로부터 경고를 받은 자, 침해소송을 당한 자 또는 동종의 영업을 하고 있거나 하고자 하는 자 등은 利害關係人이 될 수 있으며, 법인이 아닌 사단 또는 재단도 관리자나 대표자가 정해져 있는 경우에는 그 이름으로 무효심판의 청구인이 될 수 있는 것'으로 설명되어 있으며,

둘째, 대법원 판례⁶²⁾에서는 '당해 등록실용신안과 동종의 물품을 제조 판매하거나 제조 판매할 업자로서 당해 등록실용신안의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하나 이에는

54) 여기서 無效審判請求란 實用新案 先登錄制度下에서 登錄된 實用新案에 대해서만 적용됨

55) 앞의 책 '심판편람' 523면(다만, 특허무효심판과는 달리 무효심판중의 정정청구는 인정되지 않으며 정정심판에 의한다는 차이는 있다)

56) 정양섭, 특허심판(이론과 실무), 대광서림, 1999, 2면

57) 정양섭, 위의 책, 3면

58) 無效審判請求는 技術評價 후 登錄維持決定된 實用新案 뿐만 아니라 그 권리가 소멸된 경우에도 청구가 가능하나 여기서는 技術評價 전의 無效審判請求에 대해서 다루기로 한다.

59) 심사관에 의한 실체심사(신규성·진보성의 결여여부 확인 등) 후에 권리가 부여되는 종래 실용신안제도를 '審査主義'라 한다.

60) 심사관에 의한 실체심사(신규성·진보성의 결여여부 확인 등)를 하지 않고 방식 및 기초적 요건심사만 거친 후 권리가 부여되는 실용신안 선등록제도를 '無審査主義'라 한다.

61) 정양섭, 앞의 책, 157면

62) 利害關係人: 대법원 1984. 3. 27. 선고 81후59 판결

장차 제조 판매할 것을 현실로 희망하는 자도 포함된다(이해관계인의 여부는 심결 당시를 기준으로 판단하여야 한다)'고 판시하고 있다.

(2) 無效審判請求 對象

無效審判請求의 대상은 方式 및 基礎的 要件에 대해서만 審査한 후 設定登錄된 이후 存續期間중에 있는 권리뿐만 아니라 實用新案權이 消滅된 후에도 청구의 이익이 있다면 그 대상이 될 수 있는 것이다.

이때 實用新案登錄請求範圍의 請求項이 2이상인 때에는 請求項마다 請求할 수 있다.

(3) 無效審判請求 理由

新規性·進歩性의 缺如與否 確認 등과 같은 實體審査를 않고 方式 및 基礎的 要件만을 審査한 후 登錄된 考案에 대하여 利害關係人 또는 審査官은 다음과 같은 사항을 理由로 당해 考案에 대하여 無效審判을 請求할 수 있다.

- 가. 外國人의 權利능력에 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 동일 또는 유사하거나 公序良俗에 반하거나 公衆의 衛生을 해할 염려가 있는 考案인 경우
- 라. 후출원이 登錄받는 등 先出願의 規定에 위반된 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 定하는 바에 따른 實用新案登錄을 받을 수 있는 權利를 가지지 아니한 者가 實用新案權을 받은 경우
- 마. 特許廳 및 特許審判院의 직원은 相續 또는 遺贈의 경우를 제외하고는 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
- 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 特許權이 拋棄되지 않았을 때에는 實用新案權의 設定登錄을 해서는 안된다는 規定에 위반된 경우
- 카. 實用新案登錄 후 實用新案權者가 外國人의 權利능력에 관한 規定에 의하여 實用新案權을 享유할 수 없는 자로 되거나 그 實用新案權이 契約에 위반된 경우

(4) 無效審判請求의 期間

登錄된 實用新案에 대한 無效審判請求는 그 권리가 존속하는 한 언제든지 청구할 수 있을 뿐만 아니라 실용신안권이 消滅된 후에도 이를 청구할 수 있다.

따라서 실용신안등록의 등록공고 前이라 하더라도 그 고안 설정등록된 때에는 기술평가청구나 異議申請 前·後에 관계없이 無效審判을 請求할 수 있는 것이다.

3. 審理 및 審決

(1) 審理

審理란 당사자가 사건에 관한 사실을 주장하고 증거를 제출하는 과정(辯論)과 특허심판원이 당사자가 제출한 증거를 조사해서 당사자가 주장하는 사실의 眞否를 판정하는 과정(證據調查)으로 이루어지는 일련의 절차를 말하는 것으로서 심판이 청구되면 특허심판원은 심판청구서가 법령이 정하는 방식에 적합한지를 따지고(方式審理) 심판청구가 적법한지를 따져야(適法性審理) 하며, 그 결과 심판청구서가 법령이 정하는 방식에 적합하고 심판청구가 적법한 것으로 인정되면 당사자간의 주장과 증거등을 살펴서 청구인의 주장이 타당한지를 따져야(本案審理) 하는 것으로서(방식심리와 적법성심리 모두를 포함하는 의미로 방식심리라는 용어가 사용되기도 한다),⁶³⁾ 실용신안권에 대한 무효심판이 청구되면 방식심리 및 적법성심리를 거친 후 본안심리를 통해서 권리의 有效性을 심리하게 된다.

(2) 審決

審判은 특별한 規定이 있는 경우를 제외하고는 審決에 의해 終結되는 것이며(특허법 제162조제1항), 이러한 심판은 3인 또는 5인의 심판관으로 구성되는 심판관합의체⁶⁴⁾에 의하여 이를 행한다(특허법 제146조). 여기서 審決이란 심판의 결론을 의미하는 것이며 그 심급에서 심판사건을 종결시키는 法律行爲이다.

즉, 당사자의 주장의 당부에 대한 공권력의 판단으로 심판기관의 심판청구에 대한 중국적 판단으로서 본안심결의 과정에서 이루어지는 제척·기피신청 또는 참가신청과 같은 부수적인 사항에

대한 결정과는 다르다.⁶⁵⁾

4. 審決의 效果

實用新案權이 新規性·進歩性 缺如 등 實用新案法 제49조제1항에 의한 無效事由에 해당하여 그 實用新案登錄을 無效로 한다는 審決이 確定된 경우에는 그 實用新案權은 처음부터 없었던 것이 된다. 이때 技術評價에 의한 登錄維持決定이 確定되지 않은 상태에서 權利者가 侵害者 등에게 그 權利를 行使하거나 警告를 하여 상대방에게 손해가 발생하였다면 그 상대방은 權利者에게 損害賠償을 請求할 수 있게 된다. 또한 實用新案登錄을 無效로 한다는 審決이 確定되면 그 審決이 確定된 날부터 1년 이내에 請求하여 無效審決이 確定된 年度의 다음 年度부터에 대하여 既納付한 登錄料를 返還 받을 수 있다.⁶⁶⁾

그리고 實用新案權者는 實用新案登錄의 無效 審決에 不服하고자 하는 경우에는 特許法院에 審決取消訴訟을 提起할 수 있으며, 特許法院의 判決에도 不服하고자 하는 경우에는 大法院에 上告할 수 있다.

5. 基礎的 要件審查와 比較

基礎的 要件審查項目 중에서 無效審判請求의 理由가 될 수 있는 것은 請求範圍 記載方法 및 單一性에 관한 사항을 제외한 나머지의 항목이다. 즉, 基礎的 要件審查에 의한 瑕疵(請求範圍 記載方法 또는 單一性 違反) 있는 登錄實用新案이라고 하더라도 그것이 無效의 理由는 될 수 없는 것

63) 정양섭, 앞의 책, 64면

64) 심판은 신중한 심리와 공평한 판단이 요구되기 때문에 3인 또는 5인의 합의체가 행한다[정양섭, 앞의 책, 42면]

65) 정양섭, 앞의 책, 111면

66) 實用新案法 제31조(登錄料 등의 返還)

이다. 왜냐하면 그러한 瑕疵가 實用新案權의 내용인 考案의 실제적인 하자가 없고 단지 절차상의 하자에 불과하므로 無效審判請求의 理由에서 排除하는 것이다.⁶⁷⁾

6. 無效審判請求의 趣旨 退色

(1) 實體審査를 았은 權利에 대한 利害關係인의 無效審判請求

審査官의 實體審査를 거친 實用新案權에 대하여 권리의 분쟁이 있을 경우 그 權利의 有效性을 확인하기 위하여 請求하는 종래 실용신안제도의 無效審判請求와는 달리 實用新案 先登錄制度下的 無效審判請求는 방식 및 기초적 요건에 대한 심사만 하였을 뿐 심사관에 의한 實體審査를 하지 않은 권리임에도 '신규성·진보성의 결여 등'을 이유로 無效審判을 請求하는 것은 그 본래의 취지를 벗어난 것이라고 본다.⁶⁸⁾

즉, 技術評價에 의한 登錄維持決定 전 실용신안권은 자신이 실시하는 것 외에 침해자 등에게 경고 등 권리행사를 할 수 없는 것⁶⁹⁾임에도 그 권리의 무효를 주장하기 위하여 무효심판을 청구하는 것은 앞의 판례에서 살펴본 '無效審判請求의 意義(권리를 둘러싼 분쟁이 있을 경우 특허심판원에 행정심판(無效審判)을 청구하여 해결을 구하는 것) 및 利害關係인(당해 등록실용신안의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람 등)'으

로 비추어 볼 때 퇴색된 것이라 생각된다.

(2) 實體審査를 았은 權利에 대한 審査官의 無效審判請求

審査官에 의한 無效審判請求의 意味는 여러 가지 경우가 있을 수 있지만 技術評價請求나 異議申請이 提起 되지 않고 情報提供資料에 의하여 審査官이 직접 無效審判을 請求할 경우에는 實體審査를 하지 않고 行政處分되어 權利의 실질적인 사항에 대하여 信賴性이 附與되지 않았던 登錄權利에 관하여 실추된 信賴性을 회복하는데 그 意味를 附與할 수 있겠으나, 從來의 實用新案制度에서 實體審査에 의하여 權利를 附與한 후 審査官은 자신의 審査未盡으로 登錄되었음을 인지하였을 경우 審査官에 의한 無效審判을 請求하여 權利의 信賴性을 회복하도록 한 趣旨에 비추어 볼 때 實用新案 先登錄制度下的 實用新案權은 實體審査도 하지 않은 登錄된 權利이므로 審査官에 의한 實體審査의 未盡은 처음부터 없었던 것이며, 技術評價에 의한 登錄維持決定前에 審査官에 의한 無效審判請求는 사실상 기대하기 어려운 것으로서 技術評價前 심사관에 의한 무효심판청구는 有名無實해 질 수밖에 없다.⁷⁰⁾

(3) 異議申請중인 權利에 대한 無效審判請求

실용신안등록에 대하여 설정등록이 있는 때에는 그 권리에 대한 無效審判請求를 할 수 있으며(실용신안법 제49조), 그 실용신안등록이 등록공고된 때에는 등록공고일부부터 3월 이내에 異議

67) 特許審判院, 審判便覽, 472면

68) 물론 技術評價에 의한 登錄維持決定을 받지 않은 權利者가 그 權利의 侵害者에게 權利를 주장하는 경우 侵害者는 그 權利에 대하여 無效審判을 請求하여 그 권리를 무효로 한다는 심결이 확정되면 침해자는 權利者에게 損害賠償을 請求할 수 있는 유리한 면도 없지는 않다.(실용신안법 제45조)

69) 실용신안법 제44조

70) 물론 심사관에 의한 실제심사라고 할 수 있는 技術評價決定에 의하여 登錄維持決定 이후에 심사관 자신이 심사미진 되었음을 뒤늦게 발견한 경우에는 심사관에 의한 無效審判請求의 가능성은 충분하다고 본다.

申請을 할 수가 있다(실용신안법 제47조). 즉, 무효심판이 청구된 실용신안등록에 대하여 異議申請을 할 수 있게됨으로써 異議申請과 無效審判請求가 동시에 처리중인 경우가 가능한 것이다.

따라서 이와 같은 경우에 無效審判을 먼저 審決하고 異議申請은 심결이 확정된 후에 처리하게 된다면, 異議申請에 의한 결정은 특허청내의 최종결정인 심결의 내용에 따라 좌우됨으로써 異議申請制度가 有名無實化 될 수 있고, 심사종결 전의 권리에 대해 심판을 한다는 논리적 모순의 문제가 있는 것으로서⁷¹⁾, 無效審判請求의 趣旨를 退色하게 하는 것으로 볼 수 있다.

7. 技術評價·無效審判 處理의 先·後에 따른 結果 比較

技術評價請求는 ‘누구든지’ 할 수 있는데 반해 無效審判請求는 ‘利害關係人 또는 審査官’으로 제한하고 있으며, 技術評價가 ‘심사관 단독에 의한 최초의 실체심사’인 반면 無效審判에 의한 審決은 ‘審判官合議體에 의한 特許廳內의 실질적인 最終決定⁷²⁾’이라는 것 등의 차이점이 있다. 그러나 技術評價請求와 無效審判請求는 登錄公告 前이라도 設定登錄일 이후에는 언제든지 청구할 수 있다는 점에서 양자는 동일하다. 따라서 技術評價 또는 無效審判의 處理 또한 先·後의 구별이 있는 것은 아니라고 본다.

물론 審判便覽에서는 ‘기술평가청구중인 권리에 대한 무효심판의 처리’에 대하여 ‘無效審判의 訂正可能範圍와 技術評價의 訂正可能範圍가 다

르기 때문에 技術評價決定이 종료된 후에 無效審判을 審決하는 것이 原則⁷³⁾이라고 되어 있으나, 이는 法的인 根據가 없는 것으로서 그 처리의 先·後에 따른 得失이 달라질 수 있으므로 利害關係人 등에게는 論難이 될 수 있다고 본다.

이에 技術評價請求와 無效審判請求가 同時에 繫留중인 경우 아래의 <예 2>를 통하여 그 처리의 先·後에 따라 달라지는 결과에 대하여 비교해 보기로 하겠다.

<예 2>

- 2000년 3월 5일, 실용신안등록 제10000호 (고안의 명칭: 골프 연습기, 2000.3.2.등록)의 권리자 A는 자신의 고안과 유사한 ‘골프 연습장치’를 대전에 설치한 B에게 그 시설의 사용을 못하게 함으로써 B는 2억원의 손해를 입은 경우이다.
- 또한, A의 技術評價請求(2000. 12. 20)와 B의 無效審判請求(2001. 1. 10)에 따라 技術評價(심사관에 의한 기술평가의견제출통지⁷⁴⁾: 2001.8.27.)중에 특허심판원에서는 동건에 대하여 그 실용신안등록을 無效로 한다는 審決(2001. 10. 29)을 하였다.

(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 2>에서 技術評價가 먼저 처리되어 登錄取消決定이 確定되더라도 B는 상기 2억원에 대하여 損害賠償請求를 할 수 없다(물론 권리가

71) 특허심판원, 심판편람, 영인정보시스템, 2001, 521면

72) 특허심판원, 위의 책, 521면

73) 특허심판원, 위의 책, 539면

74) 실용신안법 제25조제2항에서는 기술평가 결과 등록취소사유가 있어 登錄取消決定을 하고자 하는 때에는 권리자에게 취소이유를 통지하고 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다고 규정하고 있음.

소멸된 후에도 무효심판을 청구⁷⁵⁾할 수 있으므로 그 청구에 의한 無效審決이 확정되면 손해배상청구는 가능하나 技術評價처리기간만큼 지연된다). 왜냐하면 실용신안법 제44조에서는 技術評價에 의한 登錄維持決定의 謄本을 제시하여 경고한 후가 아니면 침해자 등에게 그 권리를 행사할 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 規定되어 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 권리행사를 할 수가 있다. 그러나 技術評價에 의한 登錄維持決定 후 진행된 無效審判에서 無效審決이 확정되더라도 B는 技術評價決定이후에 A의 권리행사에 의해 발생한 손해에 대해서는 배상을 청구할 수가 없게 된다.

이에 대한 이유로는 技術評價에 의한 維持決定에 根據하여 권리행사를 하였을 경우에는 그 후 등록을 無效로 한다는 審決이 確定되더라도 손해배상을 청구할 수 없도록 실용신안법 제45조에서 규정하고 있기 때문이다.

(2) 無效審判이 먼저 處理된 경우

가. 無效審決⁷⁶⁾이 確定된 경우

技術評價보다 無效審判이 먼저 처리되어 ‘등록

을 무효로 한다는 심결(무효심결)’이 확정되면 B는 A에게 2억원의 손해에 대하여 그 배상을 청구할 수 있게 된다. 왜냐하면, 실용신안법 제45조에서는 실용신안권자는 技術評價에 의한 유지결정에 근거하지 않고 침해자 등에게 그 권리를 행사하거나 경고한 후 등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 權利의 行使 등으로 인한 損害에 대하여 賠償責任을 진다고 規定되어 있기 때문이다.

나. 棄却審決⁷⁷⁾에 의해 實用新案登錄이 維持되는 경우

本案審理에서 청구인의 주장이 배척되는 棄却審決로 인하여 實用新案登錄이 維持되고, 그 후 진행된 심사관의 技術評價에 의하여 登錄維持決定이 확정된 때에 권리자는 그 확정 이후에 발생하는 손해에 대하여 배상을 청구할 수 있다. 그러나 이 경우 권리자에게는 無效審判請求에 의한 심판처리의 기간만큼 技術評價의 처리 또한 늦어지게 되어 결국, 權利行使 始點이 늦어지는 결과가 되어 권리자에게는 심판처리기간만큼 권리행사를 할 수 없음에 따른 불이익이 발생하는 것이라고 볼 수 있다.

뿐만 아니라 ‘特許廳내에 있어서 심사의 최종 결정인 특허심판원의 審決⁷⁸⁾’의 결과(실용신안 등록유지)에 대하여 심사관에 의한 심사(技術評價)가 반드시 羈束되어야 한다고 규정되어 있는 것은 아니나, 그러한 결과(實用新案登錄維持)에 상반된 技術評價決定(登錄取消決定)의 모순을 극복하기 위하여 결국, 심사관 단독의 技術評價는 審判官合議體에 의한 결과에 대한 영향을 받

75) 실용신안법 제49조제2항

76) 청구인의 주장이 인용되는 인용심결(정양섭, 앞의 책, 118면)로서 여기서는 ‘무효심결’이라 한다.

77) 청구인의 주장이 배척되는 것을 기각심결이라 한다.(정양섭, 앞의 책, 118면)

78) 특허심판원, 앞의 책, 521면

을 우려가 있는 것이다.

8. 問題點

(1) 不實權利에 대한 無效審判請求의 問題

從來 實用新案制度下的 無效審判請求가 審査官의 實體審査를 거친 實用新案權에 대하여 權利의 有效性을 확인하기 위하여 請求하는 것과 달리 實用新案 先登錄制度下的 無效審判請求는 方式 및 基礎的 要件만을 審査하였을 뿐 審査官에 의한 實體審査를 하지 않고 설정등록(行政處分)된 것으로서 처음부터 無效理由가 있는 不實權利임에도 권리의 유효성을 확인하기 위하여 無效審判請求하는 것은 論理的인 矛盾이 아닐 수 없다.

즉, 권리의 유효성을 확인하기 위하여 技術評價請求 또는 異議申請에 의한 심사라는 수단이 있음에도 불구하고 심사의 최종결정인 심결(無效審判請求)을 구하는 것은 심사 후 심결이라는 심사·심판의 절차에 비추어 볼 때 바람직하다고는 할 수 없는 것이다.

(2) 審査官에 의한 無效審判請求의 時期上 問題

審査官에 의한 無效審判請求의 의미는 여러 가지의 경우가 있을 수 있지만 技術評價請求나 異議申請이 提起 되지 않고 情報提供資料에 의하여 審査官이 직접 無效審判을 請求할 경우에는 實體審査를 하지 않고 行政處分되어 權利의 실질적인 사항에 대하여 信賴性이 附與되지 않았던 登錄權利에 관하여 실추된 信賴性을 회복하는데 그 意味를 附與할 수 있겠으나, 從來의 實用新案制度에서 實體審査에 의하여 權利를 附與한 후 審査

官은 자신의 審査未盡으로 登錄되었음을 인지하였을 경우 審査官에 의한 無效審判을 請求하여 權利의 信賴性을 회복하도록 한 趣旨에 비추어 볼 때 實用新案 先登錄制度下的 實用新案權은 實體審査도 하지 않은 登錄된 權利이므로 審査官에 의한 實體審査의 未盡은 처음부터 없었던 것이며, 技術評價에 의한 登錄維持決定前에 審査官에 의한 無效審判請求는 사실상 기대하기 어려운 有名無實한 規程에 불과하다.

(3) 技術評價請求 및 無效審判請求의 先·後에 따른 處理의 問題

實用新案法 제21조 또는 제49조에서는 登錄된 實用新案에 대하여 技術評價請求 또는 無效審判請求를 할 수 있도록 規定되어 있다. 즉, 登錄公告 前이라도 設定登錄이 이루어진 登錄實用新案에 대하여는 先·後 구별 없이 技術評價請求 또는 無效審判請求를 할 수 있는 것이며, 그 處理 또한 같다고 볼 수 있다.

이와 관련하여 審判便覽에서는 無效審判의 訂正可能範圍와 技術評價의 訂正可能範圍가 다르기 때문에 技術評價 및 無效審判이 重複請求될 경우에는 技術評價決定이 종료된 후에 無效審判을 審決하도록 함으로써⁷⁹⁾(이는 法的인 根據가 있는 것은 아니다) 그 처리의 선·후에 따라 다음과 같은 문제가 예상된다.

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

技術評價를 하지 않았음에도 권리자가 침해자 등에게 권리를 행사하여 침해자 등에게 손해를

79) 특허심판원, 앞의 책, 539면

입힌 상태에서 技術評價가 먼저 처리되어 登錄取消決定이 확정되면 침해자 등은 권리자에게 그 손해에 대하여 배상청구를 할 수 없다. 물론 권리가 소멸된 후에도 무효심판을 청구⁸⁰⁾할 수 있으므로 그 청구에 의한 무효심결이 확정되면 손해배상청구는 가능하나 技術評價에 의한 처리기간만큼 손해배상청구의 시기 또한 지연되는 문제가 발생된다.

나. 權利의 行使時期 遲延(무효심판이 먼저 처리되어 기각심결된 경우)

기술평가청구 전에 권리자에게 침해가 발생되어 침해자 등으로 부터 손해를 입은 경우로서 無效審判請求보다 技術評價請求가 먼저 되었으나 技術評價보다 無效審判이 먼저 처리되어 棄却審決로 인하여 실용신안등록이 유지되고, 그 후 진행된 심사관의 技術評價에서 登錄維持決定이 확정된 때에 권리자는 그 확정 이후에 발생하는 손해에 대하여 배상을 청구할 수 있다.

그러나 이 경우 권리자에게는 無效審判請求에 의한 심판처리의 기간(技術評價시기 도래 후 無效審判으로 보류된 기간)만큼 技術評價의 처리 또한 늦어지게 되어 결국, 권리행사 始點이 늦어지는 결과가 되어 권리자에게는 심판처리기간만큼 권리의 불행사로 인한 불이익이 발생하는 것이라고 볼 수 있다.

다. 審査官의 裁量行爲 위축의 우려

無效審判請求보다 技術評價가 먼저 請求되더라도 무효심판에 의한 기각심결이 먼저 처리될

수 있다. 이 경우 그 후에 진행되는 技術評價에서는 '특허청내에 있어서 심사의 최종결정인 특허심판원의 심결⁸¹⁾'의 결과(실용신안등록유지)에 대하여 심사관에 의한 심사(技術評價)가 반드시 羈束되어야 한다고 규정되어 있는 것은 아니나 그러한 결과(실용신안등록유지)에 상반된 技術評價決定(登錄取消決定)의 모순을 극복하기 위하여 결국, 審査官 단독의 技術評價는 審判官合議體에 의한 결과에 영향을 받을 우려가 있는 것이다.

9. 改善方案

無效審判請求와 관련하여 不實權利에 대한 無效審判請求의 問題, 無效審判請求人의 適格性 問題, 技術評價請求 및 無效審判請求의 先·後에 따른 損害賠償請求의 時期 遲延·權利의 行使時期 遲延·審査官의 裁量行爲 위축우려 등의 문제는 실제심사 없이 등록된 권리에 대하여 무효심판을 청구하는데서 비롯된 것으로서 이를 해결하기 위해서는 技術評價에 의한 登錄維持決定이 확정된 이후에 기술평가를 청구할 수 있도록 그 시기를 변경하는 것이 바람직하다고 본다.

10. 改善效果

無效審判請求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 無效審判請求의 問題, 無效審判請求人의 適格性 問題, 기술평가청구 및 무효심판청구의 선·후에 따른 손해배상청구의 시기 지연·권리

80) 실용신안법 제42조제2항

81) 특허심판원, 앞의 책, 521면

의 행사시기 지연·심사관의 裁量行爲 위축우려 등의 문제는 자동적으로 해결될 수 있을 것으로 본다.

VII. 結論

앞에서 살펴본 바와 같이 實用新案 先登錄制度와 관련하여 첫째, 基礎的 要件審査와 技術評價에서 重複되는 사항중에서 ‘청구범위의 필수구성결여여부’ 등과 같이 기초적 요건심사임에도 실제심사에 해당되는 심사를 함으로써 발생하는 審査業務 過重 및 審査處理遲延의 문제,

둘째, 方式要件만을 審査하는 특허출원에 비해 방식요건 뿐만 아니라 기초적 요건까지도 심사하는 실용신안등록출원은 그 役務 측면에서 특허출원보다 훨씬 많은 역무를 제공함에도 불구하고 그 출원료(서면출원서: 매건 2만6천원)는 오히려 특허출원료(서면출원서: 매건 3만9천원)보다 1만3천원이나 적은데서 비롯되는 출원료 적용의 형평성 문제,

셋째, 技術評價 前 獨占排他的 權利가 없는 상태에서 납부한 등록료는 『技術評價에 의한 登錄維持決定이 確定되면 獨점적 權利행사가 가능할 것을 기대하고 그 反對給付로 납부한 것』으로서, 技術評價에 의한 登錄取消決定이 확정되면 등록료를 반환하여야 문제,

넷째, 기초적 요건심사에서 심사한 사항으로서 技術評價에서 다시 심사해야 하는 사항 중 保護對象의 위반여부, 不등록고안⁸²⁾여부에 관한 사항은 形式的 요건임에도 실제심사에 해당하는 技術評價에서 다시 심사함으로써 발생하는 중복심사

에 의한 심사업무 과중 및 기술평가의 처리지연 문제,

다섯째, 실제심사에 해당되는 技術評價 전의 異議申請과 관련하여 不實權利에 대한 異議申請, 심사관합의체의 목적 부적합, 技術評價와의 처리의 선·후에 따른 損害賠償請求의 利益 喪失·권리행사의 시기지연, 심사관의 심사에 대한 영향, 審査人力 浪費의 문제,

여섯째, 실제심사 없이 등록된 권리에 대하여 실제심사에 해당되는 技術評價 전·후의 無效審判과 관련된 不實權利에 대한 無效審判請求, 심사관에 의한 無效審判請求시기의 부적합, 技術評價와의 처리의 先·後에 따른 損害賠償請求시기의 지연·권리행사시기의 지연, 심사관의 심사에 대한 영향의 문제 등이 있음을 알 수 있었다.

따라서 이러한 문제들에 대하여 다음과 같은 改善方案을 提示하고자 한다.

(1) 基礎的 要件 중 實體審査에 해당되는 사항 排除

기초적 요건심사임에도 실제심사에 해당되는 심사를 하게됨으로써 발생하는 審査業務의 過重 및 審査의 處理遲延을 防止하기 위해서는 기초적 요건심사와 技術評價에서 重複되는 사항중에서 청구범위의 필수구성결여여부, 상세한 설명에 있어서의 고안의 해결수단결여여부, 구성요소간 有機的 結合關係 缺如與否 등과 같이 간단한 形式的 審査가 아닌 기초적 요건심사는 技術評價에서의 실제심사에 해당되는 사항이므로 기초적 요건심사에서 排除하는 것이 바람직하다고 본다.

82) 실용신안법 제7조에 의하여 실용신안등록을 받을 수 없는 고안을 말하는 것으로서 國旗 또는 勳章과 동일하거나 유사한 考案이거나 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 公衆의 衛生을 해할 염려가 있는 考案은 실용신안등록을 받을 수 없는 것을 말한다.

(2) 特許出願과 實用新案登錄出願의 役務隔差 最小化

출원료 적용의 형평성의 문제는 현행 實用新案登錄出願이 基礎的 要件審査에서 失體審査에 해당되는 審査를 하는 등 그 役務가 特許出願보다 훨씬 많음에도 불구하고 그 출원료는 특허출원료보다 低廉한데서 비롯된 것으로서, 이러한 문제의 해결은 기초적 요건심사의 役務를 最小化할 때 가능하다고 본다.

물론 출원료에 대한 양자간의 형평성문제를 해결하기 위하여 實用新案登錄出願料를 引上하는 방법(또는 특허출원료를 인상하는 방법)도 있기는 하나, 이는 출원비용 증가로 인하여 출원을 저하를 초래할 수 있다.

(3) 技術評價에 의해 登錄取消決定된 경우의 登錄料 返還

실용신안법 제44조에 의하면 技術評價에 의한 登錄維持決定에 근거하지 않고는 침해자 등에게 경고나 권리행사를 할 수 없도록 되어 있다. 즉, 技術評價에서 登錄維持決定을 받지 않은 權利는 獨占排他的 權利라고 볼 수 없는 것이다.

따라서 출원과 동시에 납부한 新規등록료나 그 이후 납부한 年次등록료는 獨占的 權利行使를 기대하고 그 대가로 납부한 것인 만큼 독점배타적 권리를 행사하지 못한 상태(技術評價에 의한 登錄維持決定을 받지 못한 상태)에서 異議申請에 의한 登錄取消決定, 技術評價에 의한 登錄取消決定, 無效審判請求에 의한 無效審決이 확정된 경우에는 반환해 줄 필요가 있다고 본다. 이때 반환에 있어서는 직접 返還해 주거나 출원인이 원할 경우 동일 출원인이 새로운 출원 등으로 수수료 수요가 발생할 때 기 납부한 登錄料만큼 相計할

수 있도록 制度를 개선하는 것이 바람직하다고 본다.

(4) 技術評價項目 중 形式的 要件에 관한 사항 排除

形式的 要件에 해당되는 사항으로서 基礎的 要件審査에서 다루었던 사항을 실체심사인 技術評價에서 다시 심사함으로써 발생하는 審査業務의 過重과 그에 따른 技術評價의 處理遲延을 防止하기 위해서는 기초적 요건심사와 기술평가에서 重複되는 사항 중 '保護對象의 違反與否, 실용신안 등록을 받을 수 없는 考案인지 여부'와 같이 形式的인 사항은 기초적 요건심사에서만 심사하고 技術評價에서는 排除하는 것이 審査의 效率性 提高 측면에서 바람직하다고 본다.

(5) 異議申請時期的 變更

異議申請制度和 관련하여 부실권리에 대한 異議申請, 심사관합의체 구성의 목적 부적합, 권리의 행사시기 지연, 심사인력 낭비 등의 문제를 해결하기 위해서는 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 時期를 변경하는 것이 바람직하다고 본다.

(6) 實用新案權者 등에 대한 책임사항 追加

技術評價에 의한 登錄維持決定에 根據하지 않고 권리를 행사함으로써 권리자가 侵害者 등에게 피해를 입힌 경우로서 技術評價請求와 異議申請이 同時 繫留중인 때에 技術評價에 의한 登錄取消決定이 먼저 처리되면, 침해자 등에게는 損害賠償請求의 利益 喪失의 問題가 발생하는 경우를 防止하기 위하여 '기술평가청구 前 權利자의 權利 행사에 의하여 침해자 등이 손해를 입은 경우

技術評價에 의한 登錄取消決定 後 침해자 등은 권리자에게 損害賠償을 請求할 수 있도록' 실용신안법 제45조를 補充할 필요가 있다고 본다.

(7) 無效審判請求時期의 變更

無效審判請求와 관련하여 不實權利에 대한 無效審判請求의 문제, 無效審判請求人의 適格性 문제, 技術평가청구 및 무효심판청구의 先·後에 따른 損害賠償請求의 時期 遲延·권리의 행사시기 지연·심사관의 裁量行爲 위축우려 등의 문제는 실제심사 없이 등록된 권리에 대하여 무효심판을 청구하는데서 비롯된 것으로서 이를 해결하기 위해서는 技術評價에 의한 登錄維持決定이 確定된 이후에 技術평가를 청구할 수 있도록 그 時期를 변경하는 것이 바람직하다고 본다.

[參考文獻]

- 特許廳, 韓國特許制度歷史, 1988
- 特許廳(法務擔當官室), 産業財産權法令集, 2001
- 特許廳(審査2局 審査調整課), 特許·實用新案 審査指針書, 1998
- 特許廳, 특허·실용신안 심사가이드라인, 심사2국 심사조정과, 2001
- 特許廳(審査2局 審査調整課), 특허·실용신안 심사사무 취급규정, 1998
- 特許廳(審査2局 審査調整課), 실용신안선등록 技術평가 가이드, 2000
- 特許廳(管理局 出願課), 방식심사지침서, 2000
- 特許廳(審査2局 審査調整課), 심사일반기준, 1992

- 特許廳(審査2局 審査調整課), 審査便覽, 1991
- 特許廳(審査2局 審査調整課), 實用新案 先登錄制度 解説, 1999
- 特許廳(審査2局 審査調整課), 실용신안 선등록제도(질의응답집), 1999
- 特許審判院, 審判便覽, 영인정보시스템, 2001
- 特許廳, 各國 産業財産權制度 便覽, 동양문화사, 1997
- 정양섭, 특허심판 이론과 실무, 대광서림, 1999
- 특허심판원, 특허·실용신안 판례가이드, 금강문화인쇄, 1999
- 大韓辨理士會, 실용신안무심사제도 도입여부 검토를 위한 자료집, 1998
- 이인중, 특허법개론, 법연출판사, 1997
- 송영식의 2인, 지적소유권법, 육법사, 2001
- 金寬衡, 韓國의 工業所有權制度에 관한 研究, 1989
- 洪聖杓, 우리나라 特許制度의 現況分析과 改善方案에 관한 研究, 1986
- 송만호, 통일후 독일의 産業財産權制度, 한국발명진흥회, 1991
- 吉藤辛朔 著·YOU ME 特許法를사무소 譯, 特許法개설, 대광서림, 1997
- YOU ME 특허법률사무소, 산업재산권-한·일 법조문 비교표, 대광서림, 1999
- 中山信弘 著·韓日知財權研究會 譯, 特許法, 법문사, 2001
- 金永吉, 國際工業所有權法 [韓國·日本·美國·파리條約·PCT·EPC·英國·獨逸·佛蘭西], 韓國特許技術研究院, 1987
- 特許廳, 主要國의 特許制度, 1978
- 한국지적재산권연구원, 産業財産權 關聯

民·刑事判例選集, 1996

- 法制處, 各國의 工業所有權關聯法, 1978
- 小山 總三郎, 新しい實用新案制度とつきあう法, 일본 변리사회, 1993
- 小林 昭寬, 新實用新案權の活用: 改正實用新案法の制度 運用について, 일본 발명협회, 1994
- 슈토크마이야·安井辛一, ドイツ 知的所有權制度の解説, 일본 발명협회, 1996
- 平山孝二, (注解)改正特許·實用新案法の運用のてびき, 일본 발명협회, 1994
- 韓日奈 宗太, 外國特許制度概説, 일본 東洋法規, 1994

〈간행물 또는 해외출장 보고서〉

- 정광선, 실용신안법 개정법률의 개정배경과 주요내용, AIPPI Korea journal, 1999
- 권태복, 각국 실용신안제도의 비교적 고찰, 특허정보, 1997
- 이쿠히로 우에다, 개정 일본, AIPPI Korea journal, 1999
- 조인제, 실용신안 무심사제도 조사를 위한 해외출장 결과보고, 1995
- 김종희, 외국 특허심판제도 운영실태조사 보고서(영국·독일·일본), 1998

발특2002/9

