

변호사와 변리사의 직업적 이해관계

저자: 정상조*

발행년도: 2003

문헌: 法律家の 倫理와 責任

출처: 서울대학교 법과대학

소속: 서울대학교 법과대학 부교수

[348]

- I. 경제발전과 법조인의 역할변화
- II. 변리사의 자격요건
- III. 변리사의 직무영역
- IV. 변리사의 윤리와 책임

I. 경제발전과 법조인의 역할변화

대한민국은 지난 40여 년간 급속도의 경제발전을 이룩하면서 법조인의 역할에도 커다란 변화가 있어 왔고 더욱 커다란 변화를 요구하고 있다. 경제발전에 있어서는 주지하다시피, 1960년대의 1인당 국민소득 100달러에서부터 1990년대말의 1만달러로 100배가량의 소득 증대가 있었고, 주1) 수출액은 1960년대의 6천만달러에서부터 1990년대 말의 1,360억달러로 2천배 이상의 증가가 있었다. 주2) 경제규모가 작았던 1960년대에는 개인간 또는 기업간의 경제관계가 비교적 단순해서 법률서비스에 대한 수요가 적었고, 소득수준도 낮아서 분쟁이 발생하기 이전에 법조인의 도움을 받을 만한 경제적 여유도 부족했기 때문에, 1960년대의 법조인은 소송을 대리하는 송무가 주된 직무영역으로 되어 있었다. 그러나 경제성장의 결과로 경제관계가 복잡해지면서 법률서비스에 대한 수요가 증가하고 소득수준이 높아지면서 법조인의 도움을 받아서 분쟁 자체를 예방하고자 하는 여유와 수요가 급증하게 되었기 때문에, 법조인은 소송의 대리뿐만 아니라 회사의 설립, 자본의

[349]

조달, 인수와 합병, 라이선스계약의 체결, 상담, 조정, 중재 등의 다양한 직무를 수행하게 되었고 다양한 법률서비스에 대한 수요가 증가하게 된 것이다.

지난 40여 년간 경제성장으로 인해서 법률서비스에 대한 수요는 증가했지만, 법조인의 자격을 부여하기 위한 사법시험의 합격자 수는 1995년까지 300명 수준에 계속 머물고 있어서 주3) 법조인은 극히 부족한 형편이었고, 그러한 법조인의 부족은 변리사, 세무사, 노무사 등의 다양한 유사법조인의 증가를 초래하게 되었다. 특히, 경제성장은 기술집약적 산업의 비중이 높아지는 산업구조의 변화를 동반하게 되고, 주4) 기술집약적 산업은 지적재산권의

보호에 관한 법률서비스를 필요로 하기 때문에 변리사의 급속한 증가를 초래했다. 다시 말해서, 기술집약적산업은 그 속성장 연구개발(R&D)투자를 많이 하고 그 결과 개발한 기술과 창작물의 법적 보호 또는 지적재산권의 보호(주5)에 관한 법조인의 도움을 더욱 많이 필요로 하는데, 변호사의 공급이 그러한 수요를 충분히 충족시켜 주지 못하기 때문에 '변호사의 역할'을 수행하는 변리사의 수가 크게 증가하게 된 것이다. 지난 10여 년간 기술집약적 산업의 발전으로 인해서, 변호사의 역할에도 커다란 변화가 있었지만 변리사의 수가 증가했고 변호사의 역할과 동일한 역할을 수행하는 변리사도 증가한 것이다.주6) 여기에서 문제되는 것은 변호사와 변리사의 자격요건은 상이한데주7) 직무영역이 동일하거나 유사한 것은 합리적인가 또는 변리사의

[350]

자격요건이 과연 지적재산권에 관한 법률서비스를 수행하는 데 적합한 것인지 여부가 문제되고 이하에서는 이에 대해서 검토해 본다.

II. 변리사의 자격요건

1. 현행 변리사법상의 자격요건

(1) 법 규정

현행 변리사법은 아래와 같이 3가지 방법으로 변리사 자격을 취득할 수 있도록 규정하고 있다.

- ① 변리사시험에 합격하여 1년 이상의 실무실습을 마치고 전형에 합격한 자
- ② 변호사법에 의하여 변호사의 자격을 가진 자로서 변리사 등록을 한 자(주8)
- ③ 특허청에서 7급 이상의 공무원으로서 10년 이상 특허행정사무에 종사한 후 변리사시험의 2차시험에 합격한 자 또는 5급 이상의 공무원으로서 5년 이상 특허행정사무에 종사한 후 2차시험의 일부과목에 합격한 자(주9)

(2) 문제점

1) 일반적인 문제점

(i) 변리사 자격부여 요건의 상대적 용이성

변리사의 자격부여에 일정한 전공분야의 학력을 요구하지 않고 시험만을 요구하기 때문에 변리사의 자격부여가 비교적 간이하게 이루어지고 있고 그 전문적 능력에 의문이 생길 수 있다. 후술하는 바와 같이, 선진외국의 경우에는 변리사의 자격요건으로 시험 외에도 일정기간의 이공기술분야의 종사경력 또는 학력을 요구하고 있는 점을 주목할 필요가 있다. 예를 들면, 독일의 경우 변리사가 되기 위해서는 변리사시험 외에도 응시 전에 1년 이상의 산업체 종사경력 및 2년 이상의 변리사 지도하의 수습조건 그리고 1년에 걸친 특허청 및 특허법원에서의 수습조건을 모두 갖추어야 하며, 미국의 경우에도 변리사가 되기 위해서는

[351]

시험 외에도 이공기술분야 대학졸업 또는 일정과정 이수를 요구하고 있다. 이에 비하여 우리나라의 경우에는 변리사자격을 부여하는 데 있어서 이공계 대학의 수학 또는 산업재산권 실무분야 종사 등 학력이나 경력 등의 요건을 요구하지 아니하고 연수기간과 내용도 미약해

서 변리사의 높은 기술전문성을 확보하기 어렵다는 지적이 있다.

(ii) 분야별 변리사자격 및 업무 미구분으로 인한 전문화 곤란

_ 변리업무는 특허·실용신안 등 기술관련 대리업무와 기술과는 다소 거리가 있는 상표·의장 대리업무로 이루어져 있다. 따라서 일부 국가에서는 기술에 관한 특허 등의 출원대리를 상표업무를 처리하는 자격요건과는 다른 특허변리사라는 자격을 부여하여 처리하게 하는 경우도 있다.

_ 우리 나라는 구미의 경우와는 달리 특허 및 상표업무의 구분 없이 동일한 변리사자격이 부여되고 있고 또한, 자신의 전공이나 경력에 관계없이 모든 분야의 업무를 수행할 수 있게 되어 있으므로 변리업무의 전문화가 곤란하다는 지적이 있다.

_ 즉, 특허·실용신안과 같은 기술분야의 업무를 효율적으로 수행하기 위해서는 기술에 대한 전문성이 필요하나 기술에 대한 경력이 전혀 없는 경우에도 변리사 자격을 획득할 수 있는 경우가 있으며, 또한 실제업무수행에 있어서도 특허·실용신안과 상표·의장 대리업무수행에 구분이 없으며 자신의 전공분야가 아닌 분야의 업무를 제한 없이 수행할 수 있도록 되어 있다.

_ 또한 전기·기계·화학 등 기술전공자인 경우에도 자신의 전공기술분야에 관계없이 모든 분야의 업무를 수행할 수 있도록 되어 있음으로 동일한 문제점이 있을 것으로 예상된다. 이는 원칙적으로 고객과 변리사간의 자율계약에 의해 전문화되는 것이 바람직하나 우리 나라의 경우 자신의 전공분야의 업무에만 종사한다는 업무관행이나 문화가 형성되지 않아 문제가 될 소지가 있다. 이는 자신의 기술분야가 아닌 분야의 출원을 대리함으로써 부실출원대리를 초래할 수 있으며, 변리업무의 전문화에도 장애가 될 수 있는 것이다.

2) 변리사시험의 문제점

(i) 일반적 문제점

_ 현행 변리사시험이 지적재산권에 관한 전문인력으로서의 변리사를 선발하는데 가장 적절하고 효율적인 제도인가에 대해서는 많은 의문이 제기될 수 있다. 여러 가지 문제점이 제기될 수 있는바, 앞에서 제기된 자격부여요건의 상대적 용이성과 전문성 결여, 변리사 수의 부족 등의 문제점들이 변리사시험에 의하여

[352]

배출되는 변리사에 관하여 특히 절실히 적용되는 문제점으로 검토해 보아야 할 것임은 물론이다. 그 이외에도 특히 문제되는 것으로는, 현행 변리사의 직무영역에는 소송을 대리할 수 있는 권한이 주어져 있음에도 불구하고 변리사법의 자격요건은 민사법 및 소송법 등의 지식을 충분히 갖추도록 요구할 수 없다는 점도 문제점으로 지적되고 있다.

(ii) 시험과목의 문제점

_ 변리사법이 규정한 변리사시험에서 요구되는 구체적 시험과목에 관하여 변리사법시행령은 다음과 같은 제 1 차 및 제 2 차 시험과목으로, 후자는 필수과목과 선택과목으로 나누어서 규정하고 있다.

_ 《변리사시험과 목표주10)》

_ 1. 제 1 차 시험(4과목)

-

산업재산권법(특허법·실용신안법·상표법·의장법 및 조약을 포함한다)·민법개론(친족편 및 상속편을 제외한다)·자연과학개론·영어

_ 2. 제2차 시험(4과목)

-

필 수 과목 (3)	특허법(조약을 포함한다)·상표법(조약을 포함한다)·민사소송법(강제집행편을 제외한다)
선 택 과목 (1)	의장법(조약을 포함한다)·행정법·저작권법·경제원론·산업디자인·기계공작법·기계설계·열역학·제련공학·콘트리크공학 중 1과목

_ * [법 제 4 조의3 제 2 항](#)의 규정에 해당하는 자에 대한 제 2 차시험의 과목은 제 2 차시험의 필수과목 중 응시자가 선택하는 1과목과 선택과목 1과목으로 한다.

_ 이상의 시험과목표에서 볼 수 있듯이, 현행 변리사제도는 좋게 보면 자연과학과 법학 지식을 두루두루 갖출 것을 요구하고 있다고 볼 수도 있지만, 선택하기에 따라서는 제 1 차시험에서 자연과학에 관한 객관식시험과 외국어를 제외하고는 모두 법학과목으로 선택할 수 있도록 되어 있어서 자연과학 또는 공학에 관한 전문지식 없이도 변리사시험에 합격할 수 있는 길을 열어 놓고 있다고도 볼 수 있다. 자연과학에 관한 객관식시험만으로 고도의 첨단 과학기술에 관한 특허출원

[353]

관련 업무를 취급할 수 있는 지식과 능력을 평가할 수 있다고 보기는 어려울 것이다. 또한, 현행 변리사시험은 법률지식에 관한 평가시험으로도 불완전하다는 점을 쉽게 알 수 있다. 즉, 변리사시험의 시험과목 가운데 지적재산권법과 민사소송법 이외에는 민법과 행정법에 관한 지식을 충분히 갖추었는지 여부는 평가하기 어렵게 되어 있다. 현행 변리사법이 부여하고 있는 변리사의 직무영역 가운데는 특허출원에 관한 업무뿐만 아니라 심판의 대리와 소송대리까지 포함하고 있어서 최소한 민법과 행정법에 관한 지식을 갖추어야 하는 것이 아닌가 하는 의문이 생기고, 여기에서부터 자격요건과 직무영역 사이의 불균형이 지적될 수 있다.

_ 자연과학 또는 공학을 전공한 사람에게도 현행 변리사시험이 적절한 평가방법에 해당되는지 의문시되는 측면이 있다. 즉, 현행 변리사시험은 산업재산권법에 관한 과목이 필수적인 시험과목으로 되어 있을 뿐만 아니라 객관식시험에서 민법개론이 추가되어 있고 주관식시험에서도 자신의 전공과목 이외에 다른 자연과학, 공학 또는 법학과목을 선택해야 하기 때문에, 자신의 전공에 관한 전문지식뿐만 아니라 변리사시험의 준비를 위하여 상당 기간 시험 공부를 해야만 하는 문제점이 있다. 더욱이, 우리 나라 변리사 시험의 합격률이 통상적으로

1% 내외임을 고려할 때¹¹⁾, 자연과학에 관한 전공 공부 이외에 민법과 민사소송법 등의 비전공과목을 공부해야 하는 위험부담을 가지게 되는 것이다. 이러한 문제점들은 현행 변리사 시험과목이 변리사의 성격을 정확히 파악하지 아니한 채로 선정된 것이 아닌가 하는 의문을 가지게 한다. 다시 말해서, 현행 변리사 시험과목은 소송대리인으로서의 변리사의 법률지식을 평가하기에는 너무나도 부적절한 시험과목으로 구성되어 있고, 또한 동시에 特許出願의 대리를 담당하는 변리사로서의 자연과학 등의 지식을 평가하는 데에도 소홀하고 자연과학 전공자가 통과하기에 너무나도 어렵게 되어 있다고 보여진다.

(iii) 변리사 서비스의 전문성 결여

– 또 다른 중요한 문제의 하나로서, 현행 변리사 시험제도가 변리사의 전문성을 충분히 확보할 수 있는가 하는 문제이다. 즉, 변리사의 직무대상 가운데 특허출원과 같이 첨단기술을 취급해야 하는 경우에 대학에서 법률만을 전공한 자가 첨단기술 그 자체를 직접 다룰 수는 없지만, 현행 변리사 시험제도는 법학을 전공한

[354]

사람도 별다른 과학지식 없이 시험에 합격하여 변리사 자격을 취득할 수 있도록 되어 있다. 물론 법학을 전공한 변리사가 상표, 의장 등에 관한 업무라거나 소송대리를 하는 것은 적절하겠지만, 첨단과학에 관한 아무런 지식 없이 그에 관한 특허출원을 대행할 수 있도록 한다는 것은, 전문인력을 선발하여 공급한다고 하는 변리사 자격제도의 본래의 취지에 합치하지 않는 것으로 보인다.

– 또한, 전자공학을 전공한 변리사가 첨단적인 화학발명을 다룬다든가, 화학을 전공한 변리사가 전자회로를 다룬다는 것도 어색하고 전문화에 역행하는 것이다. 그에 대한 전문지식이 없으니 그것들이 충분히 보호될 수 있도록 하는 완벽한 권리화가 불가능하기 때문이다. 보조직원의 도움을 받을 수는 있으나 그 책임의 소재가 문제로 되고 변리사라는 전문인력 공급 제도의 취지가 무색하게 된다. 이러한 상황에서 피해를 보는 出願人이나 심판당사자가 많이 나오게 될 것은 쉽게 예측할 수 있을 것이다. 따라서 변리사의 전공별 인력수급을 가능하게 하는 시험제도가 검토되어야 할 것이라는 지적이 있다. 혹자는 전공분야별로 변리사 시험을 구분하여 필요한 인원을 선발하지 아니한 채 변리사가 선발되는 경우에 절실히 필요로 하는 전공분야의 변리사가 배출되기 어려울 것이라는 지적도 있고, 현재와 같이 실무수습제도가 형식화되어 있는 한 전문적인 지식을 갖춘 변리사가 배출되기 어렵다는 의견도 있어서 수습제도의 내실화를 강조하는 의견도 있고 또는 전자공학 등과 같이 절실히 필요로 하는 전공분야의 변리사를 충분히 공급하기 위하여 특정분야의 학위 소지자에게 일부 시험을 면제해 주어야 하지 않는가 하는 의견도 제시된 점을 주목할 필요가 있다. 이러한 의견들은 현재 개업중인 변리사들의 서비스가 비전문화되어 있어서 만족스럽지 못하다고 하는 반응을 잘 보여 주는 의견들이라고 생각된다.

3) 변호사에 대한 자격부여의 문제점

– 현행 변리사법은 변호사의 경우에 변리사등록만으로 변리사 자격을 취득할 수 있도록 하고 있는데, 변리사의 특허출원 대리 등에 있어서 과학기술적 소양 및 산업재산권에 대한 소양을 요구하는 변리사 업무의 특성상 합리성을 결여하고 있지 않는가 하는 지적이 있다. 현

행 변리사시험이 법률과목 위주로 구성되어 있고 변리사에게 소송대리권도 부여되어 있다는 점에서 변리사를 특정 분야의 유사법조인이라고 본다면 변호사에게 변리사의 자격을 부여하는 것은 너무나도 당연하지만, 변리사가 특허출원 등의 과학기술적 소양을 필요로 하는 업무를 수행하는 자로서 과학기술적 소양을 갖추었는지 여부를 선발기준으로 삼는다면

[355]

변호사에게 변리사의 자격을 부여하는 것은 불합리하고 바람직하지 않다. 현실적으로도 변호사가 특허출원업무를 수행하기는 어렵고 그 비율도 낮은 형편이다. 문제의 핵심은 변리사의 업무가 특허출원 이외에 소송 대리 등의 업무까지 포함하고 있다는 점에서 우리 나라와 일본에만 독특한 자격제도로 되어 있고 그 시험과목도 과학기술적 소양이나 법률적 소양 어느 하나도 제대로 충분히 검증하기 어려운 어중간한 자격제도로 되어 있다는 점으로부터 출발한다고 보여진다.

4) 특허청 공무원에 대한 자격부여의 문제점

현행 변리사법은 특허청 공무원에게 변리사의 자격을 부여해 주는 점에 문제가 있다는 지적이 있어서 2000년 1월에 개정된 변리사법에 의하면, 일정 기준을 충족한 특허청 공무원에게 변리사 자격을 부여한다는 항목을 아예 삭제하고, 다만 특허청의 7급 이상의 공무원으로서 10년 이상 특허행정사무에 종사한 자는 변리사시험의 1차시험을 면제해 주고 5급 이상의 공무원으로서 5년 이상 특허행정사무에 종사한 후 1차시험의 전과목과 2차시험의 일부과목을 면제해 주게 되었다.주12) 전반적으로, 특허청 공무원에 대한 자격부여에 관하여는 변리사시험 및 변호사에게 자격부여에 관하여 앞에서 살펴본 문제점이 그대로 적용된다고 볼 수 있다. 다시 말해서, 심판 및 심사업무 가운데 상표권과 의장권에 관한 업무를 담당해 온 공무원의 경우에는, 자연과학 지식의 부족으로 인하여 변호사에게 변리사 자격을 자동적으로 부여하는 것과 마찬가지로 문제점이 제기될 수 있고, 다른 한편으로, 특허권과 실용신안권에 관한 업무를 담당해 온 공무원의 경우에도 그 공무원 임용요건이 변리사 자격요건에서와 마찬가지로 자연과학에 관한 충분한 평가를 할 수 있는 자격요건인가 하는 등의 문제점을 내포하고 있다고 보여진다.

구체적으로 살펴보면, 현행 심사·심판관의 임용에 있어서 변리사 자격요건에서와 같은 자연과학 및 산업재산권에 관한 평가를 하고 있는지 돌이켜보면, 그러한 전문인력의 확보라는 차원에서 심사관 및 심판관에 관한 임용조건이 평가되고 있지 못하고 있는 것이 아닌가 하는 의문이 생기는바, 이는 선진외국에서의 심사관 등의 엄격한 자격요건과 크게 대비되는 것이다. 우리 나라의 심사관 및 심판관의 자격요건은 산업재산권의 신속하고 정확한 등록 및 보호에 절대적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 변리사의 전문성 제고에도 커다란 영향을 미치게

[356]

되는 것은 말할 나위도 없다

개정 변리사법은 구변리사법과는 달리 특허청공무원에게도 일정한 시험을 통과하도록 하고는 있지만 다른 한편 그러한 일부 시험의 면제를 받는 대상 공무원의 범위는 대폭적으로 넓히고 있는 문제점이 있다. 특히 특허청의 공무원 가운데 심사 또는 심판 업무에 종사하지 않고 행정사무만을 담당해 온 공무원에게도 일부 시험의 면제를 준다면 특허청 이외의 정부(예컨대, 산업자원부·농림부·정보통신부·문화관광부)의 공무원에게도 변리사시험의 일부 면

제의 혜택을 주어야 한다는 불합리한 결론에 도달하게 된다.

2. 외국의 입법례

(1) 미국

– 미국 변리사제도의 특징은 선발방법과 능력 및 직무범위의 차이에 따라서 Patent Agents(특허변리사)와 Patent Attorneys(특허변호사)의 두 가지로 나뉘어서 각각 선발방법을 달리하고 그 직무범위도 다르게 운영되고 있다는 점이다. 각 제도에 대하여 순차적으로 설명해 본다.

1) 특허변리사

– 특허출원의 준비와 출원업무를 수행할 수 있는 자격이 있는 자들은 특허청의 "특허변리사 및 변호사 등록부"(Register of attorneys and agents)에 등록되어야하고, 특허청의 이러한 등록부에 등록된 특허변리사 또는 특허변호사만이 특허청에 대한 특허출원의 준비와 출원업무를 수행할 수 있다.주13) 특허변리사 또는 특허변호사로 등록하기 위해서는 소정의 변리사시험에 합격하거나 특허청에서 심사업무에 4년 이상 종사한 경력이 있어야 한다.주14) 또한, 변리사시험에 응시하기 위해서는 반드시 미국의 대학 또는 상응한 대학에서 자연과학 또는 공학을 전공해야 한다는 응시자격의 제한이 있는데, 변리사 시험은 일년에 2번(4月, 10月) 치루어지고 통상적으로 응시자의 약 60%정도가 합격한다. 외국인도 영주권자만 가능하되 시민권을 획득하겠다는 서약하에 시험에 응시할 수 있다.

– 특허청에서 4년 이상 심사관으로 종사한 공무원에게는 시험이 면제되지만, 특허변리사시험에서의 합격률이 높기 때문에 약 2년간 심사관 생활 후 퇴직하여

[357]

특허변리사시험을 보는 예가 많다. 그리고 특허청의 심사관으로 채용되기 위해서는 대학에서 자연과학 또는 공학을 전공한 자로서 소정의 시험에 합격한 자 또는 수석심사관의 추천을 받은 자이어야 한다는 점을 고려하면, 특허청 심사관으로 4년간 종사한 자에게 시험 없이 특허변리사로 등록할 수 있도록 하는 점에 무리함이 없다고 보인다.

2) 특허변호사

– 미국에서는 대학 4년을 졸업해야만이 Law School(법과대학)에 입학가능하다. 그리고 이 Law School 3년을 졸업하면 Juris Doctor(J.D.)를 준다. 이 J.D. 또는 상응한 학위가 있어야 Attorney 시험에 응시할 수 있다. 각 州마다 시험이 다르고 특정 州의 변호사시험에 합격했을 때에는 당해 州의 법원에서의 소송대리만을 할 수 있는 권한이 있는 것이다. 따라서 특허변호사(Patent Attorneys)란 변호사(Attorneys)와 특허변리사(Patent Agent)자격을 모두 가지고 있는 것을 말한다. 다시 말하면 자연계 대학을 나와서 특허변리사 시험에 합격하거나 특허청에서 4년 이상 근무하여 특허변리사가 된 자가 Law School을 나와 변호사시험(일반적으로 Bar Exam이라고 함)에 합격한 자를 지칭하게 된다.

– 특허변리사, 변호사 및 특허변리사의 업무분담과 자격요건

–

	출원	등의	소	송	대	리	자	격	요	건
--	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

	업무	업무	
특 허 변 리사	인정	부정	자연과학, 공학, 전공자가 시 험합격
변 호 사	부정	인정	법률 전공자의 시험합격
특 허 변 호사	인정	인정	특허변리사가 변호사시험에 합 격

(2) 독 일

1) 개 요

변리사의 지위는 변리사의 자격을 갖춘 자가 변리사법의 결격사유에 해당되지 않는 한 획득될 수 있으며, 신청에 의하여 변리사회 이사회의 추천을 거쳐 특허청장이 결정한다. 변리사의 지위를 획득한 자는 특허청에 비치된 변리사명부에 등록함으로써 업무를 개시할 권한이 발생한다.주15) 여기에서 변리사의 자격을 갖춘 자라고 함은 ① 변리사법 제 5 조 제 2 항의 자격을 갖춘 자 또는 ② 1990년 7월 6일의 변리사시험에 관한 법률에 의한 자격시험에 합격한 자로서 이들은

[358]

변리사보(Patentassessor)로 불리운다. 그리고, 변리사법 제 5 조 제 2 항의 자격을 갖춘 자라고 함은 ① 기술자격을 보유한 자가 ② 변리사사무소 또는 기업의 특허분과에서의 2년간의 산업재산권에 관한 수습을 받은 후 특허청 및 특허법원에서 수습을 마치고 ③ 필요한 법학지식에 관한 시험에 합격한 자이다.

2) 기술자격을 보유한 자

변리사자격취득을 위한 수습 및 시험에 관한 법 제 1 조에 의해 수습생지망요건으로는, 대학이나 동등교육기관에서 자연과학이나 공학 또는 기술을 전공하고 국가 또는 대학의 졸업시험에서 합격하였으며 기술분야에서 1년간의 실무경력을 쌓은 자이다.

3) 3년간의 수습

(i) 수습의 목적

수습의 목적은 수습생에게 기술자격 기반 위에 산업재산권 영역에서의 광범위한 지식 및 필요한 일반법률지식을 전달하고 변리사나 변리사보에게 요구되는 실무에 능숙하게 하는 것이다. 수습의 목적은 수습생의 노동력의 이용이 아니므로 수습생에게 부과되는 과제의 양과 종류는 수습생에 따라 결정된다.주16)

(ii) 수습의 신청 및 허가

변리사 수습을 희망하는 자는 특허청장에게 신청한다. 변리사 수습의 허가는 특허청장에 의해 결정되며 서면으로 통지된다.주17)

(iii) 수습의 과정

- _ 수습의 과정은 다음의 순서로 진행된다.주18)
- _ ① 최소한 2년간 변리사 또는 기업의 변리사보 밑에서의 수습
- _ ② 4개월간 특허청에서의 수습
- _ ③ 8개월간 특허법원에서의 수습(경우에 따라서는 특허사건을 다루는 일반법원에서 수습)
- _ 특허청장은 이유가 있다고 인정되는 경우 신청에 의해 위의 수습의 순서변경을 허락할 수 있다. 수습생이 수습의 목적을 달성하지 못한 경우 1번에 걸쳐 6개월의 수습기간의 연장을 허락할 수 있다.
- i) 변리사 등 밑에서의 2년간의 수습
- _ 2년간의 수습생의 지도를 담당하는 지도변리사나 변리사보의 자격은 산업재산권

[359]

분야에서 변리사나 변리사보로 5년 이상 종사한 자에 한정된다. 특허청장은 지도에 지장이 없다고 인정되는 한 개별적 예외를 둘 수 있다. 지도변리사는 둘 이상의 수습생을 동시에 지도할 수 없다.

_ 수습기간 동안 수습생은 변리사나 변리사보 사무실에서 맡고 있는 업무를 스스로 처리할 수 있어야 하고 사건위임자와의 교통권도 인정되어야 한다. 또한, 2년간의 수습기간 동안 지역단위로 수습생을 위한 Arbeitsgemeinschaft(일종의 스터디 그룹)를 조직하여 산업재산권 분야에 관한 지식확대를 도모한다.

ii) 4개월간의 특허청에서의 수습

_ 수습생은 특허청에서의 수습을 위해서 별도의 허가를 필요로 한다. 특허청에서의 수습을 위한 신청서는 변리사나 특허담당관 밑에서의 수습이 끝나는 날로부터 3개월 이전에 특허청장에게 제출한다. 신청서에는 수습자가 변리사나 특허담당관 밑에서의 수습목적은 3개월 이내에 달성하게 될 것이라는 설명과 지금까지 종사한 특허의 분야에 관한 구체적인 설명을 포함하여야 한다. 신청서의 내용은 수습자가 변리사 밑에서 수습을 성공적으로 마쳤을 경우와 일치하여야 한다.

_ 수습생은 합당한 수습에 필요한 근무를 하며 근무중에 취득한 업무내용에 관해서는 묵비의무가 주어지며 산업재산권분야의 겸업은 금지되고, 그 이외의 분야에서의 겸업의 경우에도 특허청장에게 신고하여야 한다.

_ 특허청장은 특허청에서의 수습을 위해 계획을 세워야 한다. 각개 수습부처의 배당에는 수습자의 자연과학이나 기술의 교육내용이 고려되어야 한다. 수습부처의 지도자는 수습자에 대한 평가를 내리며 특허청장은 이를 고려하여 최종평가를 내린다.

_ 특허청에서도 스터디그룹(AG)이 구성되어 특허청의 업무범위 내에서 배우는 과정으로 행해진다. AG는 특허청의 법률전문가에 의해 지도되며 지도를 담당하는 자는 수습생에 대한 평가를 내린다.

iii) 8개월간의 연방특허법원에서의 수습

_ 특허청에서의 수습 이후 특허청장은 수습생이 특허청에서의 수습목표를 달성한 경우 연방특허법원장에게 수습의 계속을 위임한다. 근무 및 묵비의무 겸업금지 등에 관한 규정은 특허청에서의 수습의 경우와 동일하다. 특허법원장은 특허법원에서의 수습을 위하여 계획을 세워야 하며 수습자에 대한 평가는 특허청에서의 수습의 경우와 동일하다. AG주19) 의 구

성 및 그 평가도 특허청에서의 수습의

[360]

경우와 동일하다.

4) 필요한 법학지식에 관한 시험

(i) 시험방법

_ 필요한 법학지식에 관한 시험은 감독하에 시행되는 2회의 필기시험 및 1회의 구술시험으로 이루어진다. 주20) 수습생은 특허법원에서의 수습이 끝나기 2개월 전부터 시험에의 응시를 신청할 수 있으며 수습생이 특허법원에서의 수습목표를 달성하리라는 특허법원장의 의견과 함께 특허청장에게 제출된다.

(ii) 필기시험

_ 필기시험은 수습생이 산업재산권 규정을 실무에 적용시킬 수 있는 능력을 보유하고 있는가에 관해 행해지고, 또한 변리사가 자문하고 대리하게 되는 산업재산권 모든 영역에 걸쳐 이루어진다. 시험위원회 위원장은 시험문제를 선택하고 1개의 과제에 5시간이 넘지 않는 범위 내에서 필요한 시험시간을 결정한다. 나아가 수험생이 과제를 푸는 데 참고할 수 있는 자료를 지정하고 그 이외의 자료의 참고를 금지한다. 위원장은 필기나 시력 등의 장애가 있는 자에게 신청에 의해 수험시간의 연장을 허락할 수 있다.

_ 필기시험은 각각 하루에 걸쳐 행해지고 답안은 필기시험위원회 위원들에 의해 각각 채점되고 그 점수가 서로 다른 경우에는 산술평균에 의한다. 필기시험성적이 두 번의 시험 모두가 5.49 이상이거나 두 시험성적합산이 12점 이상인 경우에는 불합격으로 구두시험에 응시할 수 없다.

(iii) 구두시험

_ 구두시험은 산업재산권 분야의 실무사례를 강의하는 것 및 문답형식으로 이루어진다. 구두시험은 동시에 5명 이하의 수험생을 대상으로 하여 행하여지며(예외의 경우에는 6명) 구두시험 이전에 시험위원회 위원장이 수험생의 인격 등을 파악하기 위해 질문을 한다.

_ 실무사례 강의는 15분 이내에 걸쳐 행해지며 강의준비를 위해 하루의 시간이 주어진다. 구두시험은 합하여 수험생당 평균적으로 1시간이 주어지며 중간에 휴식이 있다. 문답시험은 변리사나 특허담당관의 업무를 위해 중요한 법학 분야인 민법, 상법, 기업합병에 관한 법을 포함한 경쟁법 및 민사소송법 외에 특허법, 실용신안법, 중업원발명에 관한 법, 상표법, 의장권법, 종자보호법, 산업재산권분야에 관한 국가간의 합의, 외국의 특허 및 상표권법의 개요, 변리사법 시행령

[361]

및 변리사 신분에 관한 법 등에 걸쳐 행해진다.

(iv) 최종평가

_ 시험의 최종평가는 각각의 필기시험점수의 6배, 구두시험 강의성적의 3배, 구두시험 문답

시험성적의 5배를 하여 합산한 점수를 20으로 나눈 점수로 한다. 소수점 이하 2째자리까지만 유효하며 3째자리 이하는 버린다.

(v) 재 시험

_ 시험에 불합격한 수험자는 한 번에 걸쳐 재응시할 수 있다. 시험위원회가 만장일치판단으로 필기시험성적이 충분하다고 인정되는 경우에는 재시험은 구두시험에만 한정될 수 있다. 재시험 이전에 재수습이 행하여지며 시험위원회는 불합격한 수험자의 의견을 참작하여 재수습의 종류 및 기간을 정하여 재수습기간은 6개월 이상 1년 이내로 한다.

_ 재시험결과 불합격인 경우에는 재재시험은 예외적으로 이전의 시험결과에 비추어 수험생이 한번 더 응시하면 합격하리라고 추측되는 경우 인정된다. 신청서는 재시험을 담당했던 시험위원회 위원장에게 제출하며 위원장의 의견개진을 참고로 법무부장관이 재재시험 허락 여부를 결정한다. 재재시험 이전에 특허청 및 특허법원에서 다시 한번 1년의 수습을 하여야 한다.

5) 시험의 완화 또는 면제

(i) 시험이 완화되는 대상자

_ 필요한 법률지식에 관한 시험이 완화되는 대상으로는 ① 특허청장이 수여한 면허증 소지자 및 ② 특허분야의 전문종사자이다. 이들에게는 3년간의 연수는 당연히 면제되며, 필기시험의 완화 또는 면제, 나아가 구두시험의 면제도 가능하다.

(ii) 특허청장이 수여한 면허증 소지자

_ 특허청장이 수여한 면허증에 의거하여 10년 이상 산업재산권 분야에서 직업으로써 자신의 책임하에 자문 및 대리업무에 종사하였으며 그 업무가 종류와 범위에 있어서 중요하며 현재도 계속하는 경우

(iii) 특허분야의 경력보유자

_ 특허분야에서 일정한 경력을 보유한 자에게 시험을 완화 또는 면제하여 주는 바, 첫째, 정규학생으로 자연과학 또는 기술분야를 전공한 후 국가 또는 대학의 졸업시험에 합격한 자나 정부 또는 국가에서 승인한 사립기술학교나 동등한 기술양성기관에서 기술교육을 마친 자가 10년 이상 직무상 또는 유사한 업무관계로

[362]

위임자를 위해 산업재산권 분야에서 자문 및 대리업무를 하고 현재도 이법의 효력 내에서 종류와 범위로 보아 중요한 업무를 담당하는 자(위의 업무에는 특허청 및 특허법원에서의 기술직 종사자 즉 심사관 및 기술판사를 포함한다)가 규정되어 있다. 둘째, 대학에서 정규학생으로 자연과학이나 기술분야를 전공한 후 특별한 이유로 학업을 마치지 못하였으나 15년 이상 상기의 업무에 종사한 자가 규정되어 있다. 마지막으로, 유럽 특허청에의 대리가 허용되는 유럽 자격시험주21)에 합격한 후 8년 이상의 경력을 보유한 자가 해당된다.

(iv) 시험의 완화 및 면제

_ 이상에 해당하는 자에게는 3년간의 실무수습이 면제되며 시험도 완화되어 지금까지 실무수습에 규칙적으로 등장하는 선례중심으로 용이하게 행해진다. 시험위원회는 꾸준히 직무 또는 유사한 직무관계에 기인하여 자신의 책임하에 업무를 수행하여 지도적 위치에 있거나, 또는 특허청장이 수여한 면허증소지자로서 직업으로써 자신의 책임하에 특히 장시간 산업재산권 분야에서 광범위하게 업무를 수행한 자에게는 필기시험을 면제할 수 있고, 특히 인정할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 만장일치로 구두시험도 면제할 수 있다.

(3) 일본

1) 개요

_ 일본의 변리사제도는 거의 1세기가 다 되어갈 정도로 오랜 역사를 지니고 있다. 주22) 변리사의 명칭도, 처음에는 '特許代理業者'이었다가 '特許辨理士', '辨理士'로 차례로 고쳐졌다. 그리고 지금까지 변리사법도 수 차례 일부개정되었고 이에 따라 변리사 자격의 취득과 업무의 범위에 관하여도 약간의 변화가 있었다. 그러나, 현행 변리사법의 기본적인 체계 자체가 너무나도 오래된 것이기 때문에 사회경제의 급변 및 기술의 진보에 대하여 변리사가 적절하게 대응할 수 있도록 변리사법의 근본적인 개정이 필요하다는 주장이 종종 거론되어 왔다. 그렇지만 그러한 개정 노력은 다른 職域, 예를 들면 변호사 등과의 업무범위의 조정 등에 있어서 마찰이 생겨서 개정의 방향에 대하여 사회적인 공감대를 이루지 못하였고, 그 때문에 개정노력은 국회에서 계속 좌절되었고, 다만 근본적인 개정의 필요성이

[363]

있다는 점만 확인하는 '附帶決議'가 몇 번 있어 왔다. 주23) 또한 1980년대에는 특허청측과 변리사회측이 공동으로 참여한 간담회에서 변리사법 개정의 방향을 모색하였지만, 역시 별다른 성과를 이루지 못하고 중단되었다. 주24)

_ 일본에서 변리사자격의 취득은, ① 변리사시험에 합격한 자, ② 특허청 공무원으로 일정한 경력을 갖춘 자, ③ 변호사 등 세 가지 부류에서 그 자격의 취득을 인정하고 있다. 1988년 4월 1일 현재, 일본에서 변리사로 등록되어 활동하고 있는 자는 3,054명이다(후술하듯이 여기에는 변호사가 계산되어 있지 않다).

2) 변리사시험

_ 일본에서의 변리사시험은 특허청이 주관하며, 매년 1회 실시한다. 변리사시험은 예비시험 및 본시험으로 되어 있다. 예비시험의 과목은 논문 및 외국어가 있다. 이 예비시험은 광범위한 면제가 인정되는데, 예를 들면 대학교의 일반교양 과목을 학습한 자, 辨理士會審査會에서 교양 및 일반학력을 인정한 자, 특허청에서 5년 이상 심사의 사무에 종사한 자 등에게는 예비시험이 면제된다.

_ 본시험은 필기시험 및 구술시험으로 구성되어 있다. 多枝選擇式 필기시험에 합격한 자에 한하여 논문식 필기시험을 보며, 이에 합격한 자에 한하여 구술시험을 본다. 다지선택식 필기시험의 과목은 산업재산권법(특허, 실용신안, 의장 및 상표에 관한 법령 및 조약)이다. 논문식 필기시험의 과목은 필수과목으로 산업재산권법이 있으며, 선택과목으로 41개 과목 중 3과목을 선택한다. 선택과목은 ① 법 관련 과목으로 헌법, 행정법, 민법, 상법, 형법, 민사소

송법, 형사소송법, 국제사법 등이 있고, ② 경제관련 과목으로 경제학, 상품학 등이 있으며, ③ 과학 관련 과목으로 재료역학, 구조역학, 기구학, 열역학, 유체역학, 계측공학, 제어공학, 건축구조, 토질공학, 측량학, 직유공학, 원자핵공학, 전자기학, 전자회로, 전기기기, 송배전공학, 반도체공학, 통신공학, 계산기공학, 무기화학, 유기화학, 공업화학, 물리화학, 금속재료학, 금속가공학, 광학, 약화학, 약품제조학, 농업기계학, 생물화학, 수산학 등이 있다.

_ 구술시험의 과목은 산업재산권법이다. 이러한 본시험에서는 특허청에서 5년 이상 심사의 사무에 종사한 자에게 산업재산권법의 시험이 면제된다.

_ 시험에 최종적으로 합격한 자는 변리사회에 변리사로 등록한다. 변리사의 등록은 원래 특허청이 등록사무를 담당하였다가, 1960년 변리사법의 개정에 의하여

[364]

변리사회가 그 등록사무를 담당하도록 하게 되었다.주25)

3) 변호사

_ 변호사의 자격을 가지고 있는 자는 변리사의 자격이 인정된다(변리사법 제 3 조 제 1 호). 이 경우 변호사는 변리사의 등록을 하지 않더라도 당연히 변리사의 사무를 행할 수 있다(변호사법 제3조 제2항).

4) 특허청 공무원

_ 특허청에서 7년 이상 審判官 또는 審査官으로 심판 또는 심사의 사무에 종사한 자는 변리사의 자격이 인정된다(변리사법 제 3 조 제 2 호). 그러한 자는 변리사회에서 변리사로 등록한다. 원래는 심판 또는 심사의 사무에 종사한 경력을 2년만 요구하였다가, 1960년 변리사법의 개정에 의하여 7년으로 그 요건이 엄격해졌다.

_ 각국 변리사의 자격요건 비교

-

	미국	독일	일본	한국
자연과학 공학의 전공 요건	전공요	전공요	없음	없음
수습시기	없음	시험 전	시험 후	시험 후
수습기간	없음	3년	1년	1년
특허청공무원에의 자격 부여	4년	10년	7년	5년 내지 10년
변호사의 변리사업무수행	일반 변호사는 불가능, 특허변호사는 가능	당연 가능	당연 가능	등록 후 가능

Ⅲ. 변리사의 직무영역

1. 현행법상 변리사의 직무영역

(1) 현 황

_ 우리 나라의 현행 변리사법에 의하면, "변리사는 특허, 실용신안, 의장 또는 상표에 관하여 특허청 또는 법원에 대하여 하여야 할 사항의 代理 및 그 사항에

[365]

관한 鑑定 기타의 사무를 행함을 업으로 한다"고 규정되어 있다. 주26) 따라서, 현행 변리사법이 인정하고 있는 변리사의 직무영역은 특허청에 대한 대리, 법원에 대한 대리, 그리고 마지막으로 감정 등 기타의 업무라고 하는 세 가지 직무영역으로 나누어 생각해 볼 수 있다.

1) 특허청에 대한 대리

_ 변리사가 특허, 실용신안, 의장 또는 상표에 관하여 특허청에 대하여 하여야 할 사항의 대리라고 함은 특허청에의 출원을 대리하는 것과 무효심판([특허법 제133조](#)), 확인심판([특허법 제135조](#)), 정정심판([특허법 제136조](#)), 통상실시권 허여의 심판([특허법 제138조](#)) 등 각종 심판사건을 대리하는 것을 말한다.

2) 법원에 대한 대리

_ 우리 나라 민사소송법에 의하면, 변호사가 소송대리인이 되는 것을 원칙으로 하고 다만 예외적으로 "법률에 의하여 재판상의 행위를 할 수 있는 대리인"도 소송대리인이 될 수 있도록 규정되어 있다. 주27) 따라서 특허권 등의 지적재산권에 관한 분쟁에 있어서도 법원에 대한 대리는 변리사에게 당연히 권한이 부여되는 것은 아니지만, 우리 나라 변리사법은 특허권 등의 산업재산권에 관하여 소송대리인이 될 수 있다고 규정하고 있다. 주28) 따라서, 변리사법에서 소송대리인이 될 수 있다고 함은 심결에 대한 불복사건에서 대리를 할 수 있다고 하는 것을 포함한다는 점은 분명하다고 보여진다. 다만 문제되는 것은, 권리침해 금지청구권, 권리침해 예방청구권, 권리침해로 인한 손해배상청구권 등에 관한 민사소송(주29)의 대리는 변리사법의 해석상 논란이 있으나 법조실무에서 변리사의 소송대리를 인정치 않고 있다.

3) 감정 등 기타 업무

_ 변리사가 특허청과 법원에 대한 대리 이외에 鑑定과 기타의 관련된 업무를 할 수 있다고만 규정되어 있어서, 그 구체적 내용에 관하여 불분명한 실정이다. 구체적으로는, 변리사법에 열거된 바와 같이 특허, 실용신안, 의장 또는 상표라고 하는 산업재산권에 관한 고문, 상담, 중재 등의 업무를 수행할 수 있을 것인가 하는 문제가 제기되고, 특허발명실시허여계약 등에 관련된 계약체결을 대리하는 업무도 수행할 수 있는 것인가 하는 의문이 생긴다.

[366]

(2) 문 제 점

1) 특허청에 대한 대리

_ 변리사의 가장 주된 업무의 하나가 특허청에 대한 사항을 대리하는 것이고, 특허 특허 및 실용신안출원 등의 대리에 있어서 발명 또는 고안에 해당되는 첨단과학기술을 내용으로 하

는 명세서를 작성하고 거절사유에 대한 의견서를 작성해야 한다든지 적절한 시기에 제 3자로서 이의신청을 하는 등의 "과학기술에 관한 지식과 능력"을 절대적으로 필요로 하는 업무에 해당된다. 그러나, 앞에서 지적된 바와 같이 현행 변리사법에 규정된 자격요건의 애매 모호함으로 인하여 그러한 지식과 능력이 적절히 평가되지 못하여, 변리사 가운데는 과학기술에 관한 지식과 능력을 결여한 채 자신의 밑에 고용한 공과대학 졸업생의 지식과 능력에 의존하는 경우가 많은 실정이다. 따라서 종업원에 의존하여 작성된 특허출원 관련 서류 등이 부적절하거나, 선행기술과 출원발명과의 차이를 명백히 기술하지 못하는 등의 원인으로 인하여, 발명과 고안 등에 대한 보호가 거절되거나 고객이 손해를 입게 되는 경우가 발생할 여지가 많다고 보여진다.

2) 일반 민사소송의 대리

_ 현행 변리사법은 "변리사가 특허, 실용신안, 의장 또는 상표에 관한 사항에 관하여 소송대리인이 될 수 있다"주30) 고 일반적인 규정을 두고 있기 때문에 특허권 등의 권리침해에 대한 금지청구나 예방청구 또는 손해배상 청구 등의 일반민사소송에 대하여 변리사가 아무런 제한 없이 소송대리권을 가지는가 그리고 특허청의 행정처분에 대한 취소 등을 구하는 행정소송을 대리할 수 있는 권한이 있는가에 대하여 논란이 많은 실정이다. 법조 실무에서는 일반 민사소송에 관하여 변리사의 소송대리를 인정하지 않고 있다.

_ 일반 민사소송에 대한 변리사의 소송대리권의 존부에 관하여, 심판사건에 대해서 불복하기 위해서 특허법원 및 대법원에서의 소송을 대리하는 것과 마찬가지로 일반 민사소송의 대리도 가능한 것이라고 주장하는 견해가 있다. 이러한 견해에 의하면, 변리사는 특허법과 이에 의하여 준용되는 민사소송법에 따라 변론과 증거조사 등 소송업무를 하고 있어 상당한 경험을 가지고 있다는 점과 사회 진분야의 전문화 추세를 강조하면서, 변리사에게 특허 등 사건에 관한 소송대리권을 인정해야 한다고 한다. 특허출원을 하거나 특허권을 가지고 있는 개인

[367]

발명가 또는 기업들로서는, 변호사 수의 부족으로 인하여 변호사 서비스에의 접근이 막대한 비용을 소요하기 때문에 변리사에 의한 소송대리를 허용하지 않는 것만이 대책이 될 수는 없을 것이라는 비판적인 견해를 제시하고 있다. 이에 반하여, 기술에 관한 지식은 전문가의 조력을 받을 수 있으므로 "변리사에게 소송대리권을 인정치 않는 경우 변호사만으로는 전문성부족으로 인하여 양질의 법률서비스를 제공할 수 없다"는 논거는 타당치 않다는 변호사측 의견도 설득력이 있다. 더욱이, 특허권 등 지적재산권의 침해 등에 관한 민사소송은 계약과 불법행위 등의 민사법 지식을 토대로 이루어지는 것인데, 이러한 민사법 지식을 충분히 검증받지 못한 변리사에게 포괄적으로 민사소송에서의 소송대리권을 부여하는 것은 타당하지 못하다.

3) 새로운 지적재산권에 관한 업무

_ 이제까지의 전통적인 지적재산권으로서 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 등이 인정되어 왔지만, 과학기술의 발전과 국제적 경제환경의 변화로 인하여 컴퓨터프로그램, 캐릭터, 반도체집적회로배치설계, 신종자, 영업비밀 등의 새로운 지적재산권을 인정하는 국내법이 마련되었다. 그런데 이 같은 새로운 창작물들은 권리의 성질로 볼 때에는 저작권법에 의하

여 보호되는 저작물에 유사한 성질도 가지고 있지만, 그 활용은 산업상의 기여를 주된 목적으로 하기 때문에 산업재산권과 마찬가지로 취급해야 할 필요성도 크다고 하는 특수성이 있다.

– 현행 변리사법상 변리사의 업무범위로는 전통적 산업재산권, 즉 특허, 실용신안, 의장, 상표권에 관한 업무만이 열거되어 있어서, 컴퓨터프로그램, 반도체집적회로배치설계, 영업비밀 등의 새로운 지적재산권에 관한 업무도 변리사의 업무범위 내에 들어가는 것인지 불분명하다. 현실적으로, 반도체집적회로배치설계권의 설정등록은 특허청을 통하여 하도록 되어 있어서 변리사들이 자연스럽게 등록출원의 대리를 하게 될 것인바, 이러한 대리업무가 변리사법에 인정된 변리사의 권한을 초월한 것이 아닌가 하는 의문이 생길 수도 있기 때문에 변리사법의 개정을 통하여 업무범위를 보다 현실에 맞도록 바꿀 필요가 절실한 것이다.

[368]

–

2. 외국의 입법례

(1) 미 국

1) 특허변호사의 직무영역

– 위에서 미국에서의 변리사 자격요건에 관하여 설명한 바와 같이, 미국의 지적재산권 업무는 특허변리사와 특허변호사 및 일반변호사에 의하여 분담되고 있는 것으로 보인다. 즉, 특허변호사(patent attorneys)는 자격요건이 엄격한 반면에 특허청에서의 특허출원 업무뿐만 아니라 상표 등의 여타의 업무와 소송대리 등의 일반적인 변호사업무를 모두 수행할 수 있다. 이에 비해서, 일반 변호사들은 특허청(USPTO)의 상표에 관한 업무와 법원에서의 소송대리를 할 수 있으나 특허출원 등 특허권과 관련된 특허청 업무는 수행할 수 없다.

2) 특허변리사의 직무영역

– 변호사의 직무영역과는 전혀 달리, 특허변리사(patent agents)는 오직 특허청에 대한 특허(식물특허 및 의장특허 포함)출원의 준비와 출원업무를 수행할 수 있는 권한만을 가질 뿐이고 상표 등에 관한 업무라거나 법원에서의 소송대리를 할 수 있는 권한이 부여되어 있지 못하다. 즉, 미국의 특허변리사는 특허출원서류의 준비와 특허출원의 대리 등 특허청에 대한 업무만을 수행할 수 있을 뿐이고, 법원에서의 대리 등의 법률업무(practice of law)는 수행할 수 없도록 되어 있다. 미국 특허변리사와 변호사의 직무영역의 분화는 명백하고 엄격해서, 예컨대 변리사가 특허권의 침해나 특허권 및 상표권의 집행에 관한 자문에 응하여 법률적 의견을 제공하는 권한도 존재하지 않는다고 한 판례주31) 도 있다.

[369]

(2) 독 일

1) 출원 및 자문 등의 일반적 업무

- _ 변리사는 직업적으로 다음의 업무를 수행할 수 있다.주32)
- _ 1. 산업재산권의 취득, 유지, 방어, 취소 등의 사건에 관하여 타인의 자문에 응하고 제3자에 대항하여 타인을 대리하는 일
- _ 2. 특허청과 특허법원의 직무범위에 속하는 사건에 대하여 특허청 및 특허법원에서 타인을 대리하는 일
- _ 3. 특허의 무효나 취소소송 또는 강제실시권에 관한 사건에 대하여 연방대법원에서 타인을 대리하는 일

2) 법원에서의 진술권

- _ 변리사가 특허법원에서의 일반적인 대리권을 가지지만 연방대법원에서의 법률항고 사건에서는 대리권한이 없다. 이 경우에는 연방대법원에 등록된 변호사로 하여금 대리하게 하여야 한다. 그러나 변리사는 연방대법원의 구두심리에서는 신청에 의하여 진술할 수 있다.
- _ 또한, 특허침해소송과 같은 특허분쟁에 관한 제 1 심은 각 주의 민사법원이며 특허법 제 143조 제2항에 의해 특정한 민사법원만이 특허사건을 전담한다. 즉 하나의 주에 하나의 민사법원(바이에른주에서는 2곳)에서만 특허분쟁사건을 담당한다. 민사법원이 전속관할로 되어 있는 경우에는 민사법원에 등록된 소송담당변호사만이 대리할 수 있으나, 특허분쟁의 경우에는 특허법 제143조 제 3 항에 의해 관할법원 이외의 지역 법원에 등록된 소송담당 변호사도 대리할 수 있으며, 변리사는 대리권은 없으나 법원에서 진술할 수 있다.주33)
- _ 특허청 및 특허법원에서의 대리는 변리사의 독점권한이 아니며 독일법원에 등록된 변호사로 하여금 대리하게 할 수 있다. 주34) 특허청 및 특허법원에서는 변호사 및 변리사의 대리가 강제조항이 아니므로 발명가가 독자적으로 행할 수 있다.

[370]

(3) 일본

1) 일반적인 업무

- _ 일본의 변리사법은 변리사의 업무에 대하여, "변리사는 특허, 실용신안, 意匠 혹은 상표 또는 국제출원에 관하여 특허청에 대하여 행하여야 할 사항 및 특허, 실용신안, 의장 또는 상표에 관한 이의신청 또는 裁定에 관하여 通商産業大臣에 대해 행하여야 할 사항의 대리 및 이러한 사항에 관한 감정 기타의 사무를 행하는 것을 업무로 한다"주35) 고 규정하고 있다. 그러므로 변리사의 일반적인 업무로는, 특허, 실용신안, 의장, 상표, 국제출원에 관해서 ① 특허청에 대하여 행하여야 할 사항의 대리, ② 이의신청 또는 재정에 관하여 通商産業大臣에 대해 행하여야 할 사항의 대리(즉 행정심판에 있어서의 대리), ③ 감정 기타의 사무 등이 인정 된다.
- _ 일본은 1978년에 특허협력조약(PCT)에 가입하고, 특허협력조약에 기초한 국제출원등에 관한 법률이 제정되면서 변리사법도 개정되어, 국제출원에 관하여 특허청에 대하여 하여야 할 사항의 대리 업무도 변리사의 업무로서 인정되게 되었다. 그리고, 전술한 두 번째의 "이의신청 또는 재정에 관하여 通商産業大臣에 대해 행하여야 할 사항의 대리," 즉 특허심판 등에 있어서의 대리의 업무는, 1960년의 변리사법 개정에 의하여 변리사의 업무로서 새로이 인

정되게 되었다. 또한, 세 번째의 '감정 기타의 사무'는 1938년 변리사법의 개정에 의하여 변리사의 업무로서 인정되게 되었다. 그런데, 여기에서 '기타의 사무'의 범위가 어디까지 인정될 수 있는지는 불분명하다.

– 원래 1938년 변리사법 개정에서 衆議院에 제안된 개정안에서는, 제1조 변리사의 업무에 관하여 "변리사는 특허, 실용신안, 의장 또는 상표에 관하여 특허국에 대하여 행하여야 할 사항의 대리 기타의 사무를 행하는 것을 職으로 한다. 단, 소송행위는 이것에 한하여 인정된다"라고 개정할 것을 제안하였는데, 여기서의 '기타의 사무'라 함은 개정안 제1조의2에서 "변리사가 아니면 業으로서 하는 특허, 실용신안, 의장 또는 상표에 관한 대리, 고문, 상담, 감정, 중재, 화해 또는 특허국 내지 商工省에 관한 절차에 관해 본인을 원조할 목적으로 행하는 행위 기타 변리사의 직무에 속하는 사무를 행하는 것을 할 수 없다..."에서 예정하는 '고문, 상담, 감정, 중재, 화해' 등으로 구체적 열거되어 있었다.

[371]

그런데, 개정의 결과는, 제1조 "... 특허국에 대하여 행하여야 할 사항의 대리"라는 말 뒤에 "및 그 사항에 관한 감정 기타의 사무를 행하는 것"이라는 문언을 덧붙였을 뿐이었다. 그리하여, 그 후 변리사회측에서는 감정 이외에도 고문, 상담, 중재, 화해 등의 업무도 변리사의 업무로서 명백히 인정되도록 법의 개정을 요구해 오고 있다.

2) 소송에 관한 업무

– 일본의 변리사는 ① 특허, 실용신안, 의장, 상표, 국제출원 등에 관한 재판에 있어서 법정에서 진술할 수 있으며, ② 특허심판의 항고소송 등에서는 소송대리인으로서 활동할 수 있다.

(i) 법정에서의 진술 업무

– 변리사는 특허, 실용신안, 의장, 상표, 국제출원 등에 관한 사항에 대한 재판에서, 법정에서 당사자 또는 소송대리인과 공동으로 출두하여 진술을 행할 수 있으며, 그 진술은 당사자 또는 소송대리인이 직접 그것을 취소하거나 또는 정정하지 않을 때에는 당사자 또는 소송대리인이 스스로 그것을 행한 것으로 간주하게 된다.주36)

(ii) 특허심판의 항고소송 등에서의 소송대리

– 변리사는 특허, 실용신안, 의장, 상표 등에 관한 이의신청, 재정, 심판 등에 대하여 법원에 항고하는 항고소송(審決取消訴訟)에 있어서 소송대리인이 될 수 있다.주37) 일반적으로 소송에 있어서의 소송대리 업무는 변호사만이 할 수 있다. 그런데도 공업소유권에 관한 심판에 대한 항고소송에 있어서만은, 1948년 변리사법의 개정으로 변리사도 소송대리 업무를 할 수 있게 인정되고 있다. 그런데, 여기에서 소송대리권이 인정되는 소송은 특허 등에 관련된 모든 소송이 아님에 주의할 필요가 있다. 즉, 소송대리권이 인정되는 소송은 특허심판 등에 대한 항고소송일 뿐이지, 특허 등에 관한 일반 민사소송, 예를 들면 권리침해 금지청구, 예방청구, 손해배상청구 등의 소송에 있어서는 소송대리권이 인정되지 않는다. 또한, 심판에 대한 항고소송은, 예를 들면 특허심판에 대한 항고소송은 동경고등재판소가 전속관할을 갖는 1심에서만 소송대리권이 인정될 뿐이다. 나아가 2심인 최고재판소(우리 나라의 대법원)에의 상고소송에서는 소송대리권이 인정되지 않는다고 해석함이 일반적이다. 또한 변리사는 특허심판에 대한 소송대리권만을

[372]

가지고, 행정불복절차법(우리 나라의 행정소송법에 상응)에 의한 특허청장관의 처분에 대한 행정소송에 대하여는 소송대리인이 될 수 없다고 해석되고 있다(주38)는 점에서, 일본 변리사의 소송대리 권한은 아주 제한적이라고 볼 수 있다.

IV. 변리사의 윤리와 책임

_ 변리사법은 변리사의 의무에 관한 규정과 징계 및 형사처벌에 관한 규정을 두고 있으나, 변호사법에 규정된 변호사의 의무, 징계, 형사처벌 등에 비추어 그 수준이 낮게 되어 있다. 형사처벌은 죄형법정주의에 따라서 법에 규정된 바에 의할 수밖에 없으나, 변리사의 민사책임이나 징계의 문제에 있어서는 변리사법에 명시적인 의무규정이 없더라도 변호사법에 규정된 의무규정을 참고로 해서 변리사의 묵시적 의무로 해석할 수 있는 여지가 상당히 있을 것이다. 아래에서는 변리사의 의무를 이익충돌의 회피와 비밀유지 등의 순으로 살펴본다.

1. 이익충돌의 회피

_ 소비자들은 변리사의 전문지식과 품위에 관한 상당한 신뢰를 가지고 변리사를 접하고 그에게 사건을 의뢰하게 되므로, 변리사는 고객의 그러한 신뢰에 반하여 고객의 이익을 해하는 행위를 해서는 아니 될 일반적인 의무를 가진다. 구체적으로 변리사는 고객과의 이익충돌을 회피하고 고객의 비밀을 유지해 주어야 할 의무를 가진다. 우선, 이익충돌의 회피에 대해서 살펴보면, 변리사의 이익과 고객의 이익이 충돌되는 경우에는 변리사가 고객의 이익을 해하는 방향으로 직무를 수행할 위험성이 있기 때문에, 변리사는 그러한 이익충돌의 가능성이 있는 사건을 수임해서는 아니 된다.

_ 변리사법은 변리사가 상대방의 대리인으로서 취급한 사건에 대해서는 그 업무를 수행하지 못한다고 규정하고 있는데 이는 이익충돌의 회피를 위한 受任制限 규정으로 보인다. 주39) 그러나, 이익충돌을 방지하기 위해서는 상대방의 대리인으로 취급한 사건뿐만 아니라 사건 상대방이 위임하는 다른 사건도 수임하지 못하도록

[373]

금지할 필요가 있을 것이다. 주40) 변호사법은 사건 수임의 제한에 관해서 구체적으로 열거해서 규정하고 있고 변리사법에는 그와 같이 다양한 수임제한의 경우를 열거해서 규정하고 있지 않지만, 이익충돌의 회피는 변리사가 고객과의 계약을 성실히 이행하기 위해서 일반적으로 지켜야 할 의무의 일환이기 때문에, 변리사법에 명시적인 규정이 없더라도 그러한 이익충돌이 발생했음에도 불구하고 사건을 수임해서 결과적으로 고객에게 손해를 입힌 경우에 그로 인한 민사적 책임을 부담하고 징계의 대상이 될 수도 있을 것이다.

_ 이익충돌의 경우와는 다소 상이한 경우이지만 예컨대, 특허청 공무원 등과 같은 공무원 또는 조정위원이나 중재인으로 재직하면서 직무상 취급한 사건을 수임하는 것도 직무상 가지고 있던 입장과 상충될 위험도 있고 전관예우의 폐해를 유발할 위험성도 있기 때문에 그러한 사건의 수임을 제한할 필요가 있다. 변리사법에는 이에 관한 명문의 규정이 없어서 논

란의 대상이 될 수 있는데, 보다 명료한 의무범위를 정한다는 의미에서 이에 관한 명문의 규정을 두는 것이 바람직하다.

2. 비밀유지의 의무

_ 변리사가 고객으로부터 알게 된 비밀을 누설하거나 무단으로 이용하는 것은 고객의 이익을 해하는 결과로 되기 때문에 변리사는 고객의 비밀을 유지해야 할 의무를 진다. 고객과의 계약에서 비밀유지의무를 명시적으로 규정한 경우가 아니더라도 고객과의 계약을 신의에 좇아 성실히 이행할 의무에 비추어 비밀유지에 관한 묵시적 의무도 부담한다고 해석하는 것이 타당하다. 이러한 비밀유지의무는 사건을 수임한 이후뿐만 아니라 사건을 수임하기 이전에도 부담하는 의무이고 사건을 수임하지 아니한 경우에도 마찬가지로 부담하는 의무이다. 변리사법은 업무상 알게 된 발명고안 등의 비밀을 누설하거나 도용한 경우에 처벌한다고 규정함으로써 사건 수임전후를 불문하고 비밀유지의무를 부담한다는 점을 명백히 하고 있다.주 41) 그러나, 변리사법이 규정하고 있는 변리사의 비밀유지의무는 발명고안에 관한 비밀에 한정해서 규정하고 있기 때문에, 발명고안의 비밀 이외의 비밀에 대해서는 변리사법에 의해서 처벌하기는 어려울 것이다.

[374]

_ 변리사가 사건 수임 전후를 불문하고 직무상 알게 된 발명고안의 비밀을 유지할 의무를 지고 있기 때문에, 발명자가 특허출원에 관한 상담을 하기 위해서 변리사에게 자신의 발명 내용을 설명하더라도 그러한 설명만으로 발명내용이 公知의 기술로 되어 新規性を 상실하게 되는 것은 아니다.

3. 기타의 의무

_ 변리사는 고객의 이익을 위해서 신의에 좇아서 성실히 사건을 수행해야 하므로, 특허출원이나 분쟁시 고객에게 알려 주어야 할 사항이나 고객으로부터 알아야 할 사항을 신속하게 알려 주거나 문의해서 특허출원이나 분쟁이 고객의 이익이 되는 방향으로 추진되어야 할 것이다. 예컨대, 특허출원시 절차나 특허출원의 보정을 신속하게 하지 아니함으로써 보정의 기회를 잃게 되거나 무효심판절차 등에서 불복할 수 있는 기간을 넘겨서 불복할 수 없게 된다면주 42) , 변리사는 그로 인하여 고객이 입게 된 손해를 배상해야 할 것이다.

주1)

1996년에는 1인당 국민소득(GNP per capita)이 11,380 US dollars에 달했으나 외환위기로 인해서 1998년에는 6,823 US dollars로 하락했다가 1999년도에 환율안정을 되찾으면서 다시 1만달러에 근접하게 되었다.

주2)

http://www.mofe.go.kr/mofe/eng/e_index.htm

<http://www.lgeri.com/english/indicate/eindmain.html>

주3)

법조인의 양성 및 배출에 관한 뜨거운 논란을 거친 후, 법학교육과 사법시험 응시자격 및 사법연수원 제도 등에 대해서는 개선안에 관한 합의가 도출되지 못하고, 오직 사법시험의 합격자 수에 있어서만 1996년에 500명, 1997년에 600명, 1998년에 700명, 1999년에 700명으로 그리고 2002년 현재 1,000명으로 상향조정하게 되었다.

주4)

1980년대 초까지의 우리 경제는 낮은 임금을 토대로 한 노동집약적 산업을 중심으로 발전해 왔지만, 1980년대 중반의 노사분규와 임금상승으로 인해서 국내 노동집약적 산업의 경쟁력이 후발개도국의 그것에 비해서 뒤떨어지고 기술집약적 산업의 비중이 크게 증가하게 되었다.

주5)

연도별 산업재산권 등록건수(출처: <http://www.kipo.go.kr>)

연도 별	'81 년	'85 년	'90 년	'95 년	'00 년	'02 년
	건 수	건 수	건 수	건 수	건수	건수
특허	1,808	2,268	7,762	12,512	34,956	45,290
실용 신안	1,691	2,327	8,846	8,149	41,745	39,955
의장	3,731	8,250	13,927	16,986	18,845	27,234
상표	6,769	14,453	23,790	29,811	30,849	40,584
총계	13,999	27,298	54,325	67,458	126,395	153,063

주6)

후술 "辨理士の職務領域"에 관한 설명 참고.

주7)

특허청 공무원이 변리사로 될 수 있는 요건을 다소 엄격하게 하는 내용의 辨理士法 改正이 2000년 1월에 이루어져서 2001년 1월부터 시행되고 있다.

주8)

[변리사법 제 3 조](#)(2001.1. 개정).

주9)

[변리사법 제 4 조의 3](#)(2001.1. 개정).

주10)

변리사법시행령 별표 2(2001. 1. 이후).

주11)

특허청은 2002. 12. 27(금) 제39회 변리사시험 최종합격자 202명을 발표하였다. 9,940명의 지원자 중 합격자는 202명으로 49:1의 경쟁률을 보였다: <http://www.kipo.go.kr/>

주12)

[변리사법 제 4 조의3](#).

주13)

37 CFR Sec. 10.5.

주14)

37 CFR Sec. 10.7.

주15)

PatanwO Sec. 13, 15, 29, 30.

주16)

변리사자격취득을위한수습및시험에관한법(APrO) 제 6 조.

주17)

변리사자격취득을위한수습및시험에관한법(APrO) 제 2 조.

주18)

APrO 제 7 조.

주19)

Arbeitsgemeinschaft(스터디그룹): APrO 제19조.

주20)

PatanwO 제8조 및 APrO 제31조.

주21)

The European Patent Attorney Qualifying Examination.

주22)

변리사제도는, 1923년 변리사법이 제정되기 이전에, 1899년 勅令 제235호 特許代理業者登錄規則에 의해 시작되었다.

주23)

특허법 등 공업소유권 관련법률이 전면개정된 1959년 이후, 변리사법의 근본적인 개정안을 신속히 제출하여야 한다는 취지의 부대결의가 5회 행해졌다.

주24)

1984년 2월부터 1987년 3월까지 14회를 개최하였다.

주25)

日本 변리사법 제 6 조.

주26)

[변리사법 제 2 조.](#)

주27)

[민사소송법 제87조.](#)

주28)

[변리사법 제8조.](#)

주29)

[특허법 제126조, 제128조.](#)

주30)

[변리사법 제 8 조.](#)

주31)

Chicago Bar Association v. Kellogg, 88 N.E.2d 519; 7 CJS 878, footnote 67에서 재인용.

주32)

독일 변리사법 제 3 조.

주33)

독일 민사소송법 제78조 제 1 항 제 1 호; 독일 변리사법 제 4 조.

주34)

독일 변리사법 제 3 조 제 5 항.

주35)

日本 변리사법 제 1 조.

주36)

日本 변리사법 제 9 조 제 1 항.

주37)

日本 변리사법 제 9 조의2.

주38)

吉藤幸朔, 特許法概説, 제 6 판, 237면; 梁彰洙, 전계논문에서 재인용.

주39)

[변리사법 제 7 조.](#)

주40)

[변호사법 제24조](#) 참조.

주41)

[변리사법 제21조.](#)

주42)

[특허법 제46조](#), [제47조](#), [제186조](#)