

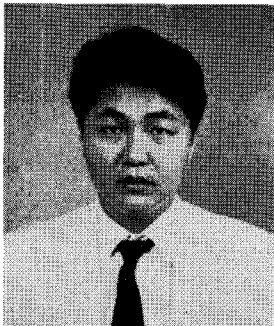
목 차

- I. 머리말
- II. 청구취하의 요건
- III. 청구취하의 절차
- IV. 청구의 일부취하
- V. 취하의 효과
- VI. 청구취하에 관한 다툼
- VII. 청구취하의 합의
- VIII. 청구취하의 흠
- IX. 맺는말

〈고딕은 이번號, 명조는 지난號〉

〈前號에서 계속〉

審判請求의 取下에 關한 小考(完)



白健瑒
〈辨理士〉

IV. 청구의 일부취하

1. 취하에는 전부취하와 일부취하의 두가지 경우가 있고, 일부취하는 청구취하의 일부를 심판청구인의 자유의사에 따라 철회하는 것을 말한다. 구법에서는 일부취하에 대한 규정이 없어서 불명한 상태였으나, 현행법은 161조 2항에서 「2이상의 청구항에 관하여 제133조 제1항의 무효심판 또는 제135조의 권리범위 확인 심판을 청구한 때에는 청구항마다 이를 취하할 수 있다」고 명문화시키고 있다.

2. 특허(실용신안 등록) 청구범위 항중 2개 이상의 항에 대하여 특허(실용신안)의 무효심판을 청구한 경우 그 일부항에 대한 청구를 취하할 수 있다. 그러나 특허(실용신안) 청구범위의 항중 어떤 1개 항의 일부, 예컨대 어떤 1개 항이 A 또는 B로 기재되어 있는 경우 A만 취하할 수 없다. 즉 항마다만 일부취하 가능한 것이다.

또한 특허법 161조 2항에서는 정정허가심판 및 정정허가 무효심판에 대해서는 언급이 없으므로 이들에 대해서는 일부취하가 불가하다고 해석된다. 그 이유는 청구서에 첨부한 정정 명세서 중의 정정 부분마다 정정허가 심판을 할 수 없으므로 심판청구의 일부취하를 청구할 수 없을 뿐만 아니라 특허(실용신안 등록) 청구범위의 항중 어떤 항의 기재내용 일부에 대하여

도 정정허가 심판을 할 수 없으므로 이에 대하여도 심판청구의 일부취하를 할 수 없기 때문이다. 또한 권리범위 확인심판에서 복수개의 대상물을 대상으로 하거나 무효심판에서 복수개의 특허를 목적으로 한 심판청구는 청구자체가 부적법한 것이라 하여 이를 却下한다. 그러므로 이와 같은 심판청구를 한 후 대상물 또는 목적물의 일부만에 대한 청구를 취하할 수 없다.

V. 취하의 효과

심판청구의 취하가 있으면 그 심판청구는 처음부터 없었던 것으로 본다.

1. 효력발생시기

취하는 취하서의 제출 또는 구두심리에서 청구인의 진술과 동시에 그 효력이 발생한다. 구술로 하는 경우도 조서에 기재되어야 취하의 효력이 발생하는 것은 아니다. 판례는 심판청구인에 의하여 적법하게 이루어진 심판청구의 효력은 취하서가 제출되어 접수시에 발생하는 것이므로 취하는 취소할 수 없다고 한다(大判 1970. 6. 30 선고. 70후 7판결).

2. 심판계속의 遡級的 소멸

심판청구는 취하된 부분에 대하여 당해 심급에 한하여 처음부터 계속하지 아니한 것으로 간주된다. 즉 청구가 취하되면 처음부터 심판이 계속되지 아니하였던 것과 같은 상태에서 심판이 종료된다. 따라서 심판을 더 이상 진행시키거나 청구기각이나 인용 따위의 심결을 하여서는 안되며, 상소를 제기할 수 없다. 이와 같이 취하에 의하여 심판이 종료되지만 별도의 절차인 심판비용의 부담에 관한 절차는 남는다. 취하했던 것을 그대로 부활할 수는 없지만, 재청구의 형태로서는 부활시킬 수 있다. 따라서 심판계속을 전제로 이미 행한 보조참가, 기피신청, 증거보전신청 따위의 당사자의 행위는 당연히 실효된다. 당사자 참가인(특허법 139조 1항)은 피참가인이 그 심판의 청구를 취하한 후에도 심판절차를 속행할 수 있다(특허법 155

조 2항). 그러나 보조참가인(특허법 155조 3항)은 이 경우 심판절차를 속행할 수 없다.

적법한 청구의 취하에 의하여 심판이 종료되었을 때에는 당사자의 합의에 의하여 이를 부활시킬 수 없다. 만일 이를 허용한다면 당사자가 자의로 심판을 휴지시킬 수 있는 결과가 되며, 이는 직권진행주의에 반한다. 그러나 당사자가 진정으로 청구를 취하하려고 하였던 것이 아님이 판명되면, 이를 해석상 참작하여 경우에 따라 심판을 속행할 수 있다고 함이 심판은 영상 바람직하다고 생각된다.

3. 심판비용의 부담

청구의 취하에 의해 비록 심판계속이 遡級的으로 소멸되지만, 심판계속 중에 생긴 심판비용의 부담과 額을 정하는 절차는 남는다. 이것은 당사자의 신청에 의하여 심판관이 결정으로 정한다. 원칙적으로 청구인을 패심자에 준하여 심판비용의 전액을 부담시킬 것이다. 그러나 피청구인의 행위에 의하여 심판을 유지할 필요가 없게 되었기 때문에 심판청구가 취하된 경우, 예컨대 무효심판에서 피청구인(즉, 특허권자)이 자기의 특허권을 포기하여 청구가 취하된 경우는 그때까지의 심판절차가 청구인의 이익신장에 필요하였던 것이기 때문에 피청구인에게 부담시키는 것이 적절하다고 하겠다. 청구의 일부취하의 경우에는 청구인에게 이에 상응한 비용일부를 부담시켜야 하며, 취하하지 않은 나머지 청구에 대한 심결을 할 적에 이를 감안하여 분할하여 심판비용을 지출 것이다. 특허법 165조 7항에서는 심판의 대리를 한 변리사에게 당사자가 지급한 또는 지급할 보수는 특허청장이 정하는 금액의 범위 안에서 이를 심판비용으로 본다. 이 경우 數人の 변리사가 심판의 대리를 한 경우라도 1인의 변리사가 심판대리를 한 것으로 본다라고 하고 同6項에서는 심판비용의 범위·금액·납부 및 심판에서 절차상의 행위를 하기 위하여 필요한 비용의 지급에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 한 민사소송법 중 해당 규정의 예에 의한다라고 되어 있으므로, 소송촉진 등에 관한 특례법

제16조에서 변호사 보수를 소송비용에 도입토록 하고, 訴의 취하의 경우에 소송비용에 산입하는 변호사 보수는 통상의 경우의 1/2로 한다(변호사 보수의 소송비용 산입에 관한 규칙 5조)라는 규정을 심판취하에도 적용할 수 있으리라 생각된다(다만, 새로운 심판편람에서는 어떻게 할지 모르지만).

4. 재소의 금지(民訴法 240조 2항)의 적용 문제

재소금지란 중국판결이 있는 후에 訴를 취하한 자는 다시 동일한 訴를 제기할 수 없는 民訴法上的 원칙이다. 취하는 본래 특허제기의 제약이 따르지 아니하며, 따라서 원고에게 큰 부담이 가지 않는 소송행위임에 비추어 訴의 취하권은 도용되는 예가 왕왕 있는데 재소금지 제도는 도용에 대한 제재라는 제도적 의미가 담겨져 있다고 한다. 이러한 남용에는 첫째, 訴를 유지할 의사가 없다가 보다는 사건부당법관이나 재판부를 기피하기 위한 취하, 둘째로 당사자가 의도하는 특정의 법관이나 재판부에 사건담당이 되기까지 동일사건을 거듭 제기하여 소기의 목적을 달하면 곧바로 나머지 사건을 취하하는 방식, 셋째로 결정서의 작성과정에서 미리 결과를 감지하고 결정서가 송달되기 앞서 신청을 취하하고 다른 법관에게 동일신청을 내는 것 등이 있다고 한다. 따라서 이러한 폐단이 없다면 취하를 자유롭게 할 이치이다. 예컨대 독일 民訴法에는 판결의 확정 전까지는 어느 심급에서나 訴취하의 자유를 인정하고 있고 재소심판 따위의 재판은 없다. 이에 대해서 특허심판은 행정청인 특허청에서 특허에 관한 전문가들인 심판관이 심리하고, 당사자제재 보다는 공익성이 더 앞선 특허제도의 특징상 재소금지 규정이 적용되지 않는다고 보아야 할 것이다. 심리종결 전까지만 취하가능한 구법시에도 당사자간 합의가 이루어지면 심결확정 전에는 언제든지 이해관계의 소멸로 각하심결을 받을 수는 있으며 이 경우에는 다시 심판을 청구하여도 각하 심결을 받게될 것이므로 사실상 재소 금지와 비슷한 효과가 있었고 현행법도 마찬가지로

지이다. 또한 판결의 既判力은 동일사실(소송물)에 관하여 미치므로 증거가 다르더라도 동일소송물에 관한 것인 한 재소할 수 없지만 심판에 있어서는 사건의 특수성에 비추어 동일사실 뿐만 아니라 동일 증거에 한하여 一事不再理의 효력이 미치므로 동일사실에 관한 것이라도 증거가 다르다면 다시 심판을 청구할 수 있는 점에서 기판력과는 본질적으로 다르다. 이상으로 민사소송법과 특허법상의 제반사항을 비교 검토하여 본 바로, 재소의 금지는 특허법에 적용되지 않으므로, 심리종료후 심결확정 전까지 청구취하 하더라도 심판을 다시 청구할 수 있다고 해석된다. 만일 재소의 금지가 적용된다면 청구의 포기를 인정하고 있지 않는 현행 특허법상 포기를 인정하는 결과로 되어 개정법의 취지에 맞지 않는다는 생각도 가질 수 있을 것이다.

Ⅶ. 청구의 취하에 관한 다툼

청구의 취하의 存否 또는 유무효에 대하여 당사자 간에 다툼이 있을 때에는 그 심판의 절차 내에서 해결하여야 한다. 구법하의 심판편람 43.01에서는 취하서가 제출된 경우 그 채택 여부를 결정하는 권한은 합의체로서의 심판관에게 있다고 하였으므로 청구의 취하의 不存在나 무효임을 다투는 당사자는 別訴로써 청구취하의 무효확인청구를 할 수 없고, 당해 심판에서 확인 신청을 하여야 할 것이다. 이 신청이 있으면 심판관은 신청이유를 심리하고 그 결과 청구취하가 유효하다고 인정되면 결국 심결로써 심판종료선언을 하고, 만일 심리결과 청구취하가 무효라는 것이 판명되면 본안심리를 속행하고, 중국심결의 이유 속에서 판단하면 될 것이다(민사소송법시행규칙 52조 2항·3항 참조).

Ⅷ. 청구취하의 합의(청구취하계약)

심판절차 외에서 청구인이 피청구인에 대하여 청구를 취하하기로 하는 약정을 청구취하계약 또는 청구취하의 합의라고 하며, 이와같은 계약은 독립하여 하는 수도 있지만 계쟁권리에

관한 심판 외의 화해와 함께 이루어지는 경우가 많다. 청구인과 피청구인의 청구취하계약은 私法上의 계약이고 그것만으로는 특허법상 직접 효력은 없다. 다만 피청구인이 항변으로써 이를 주장·입증하면 민사소송법상의 信義則違反 또는 청구의 이익없음을 이유로 청구를 각하할 것으로 해석된다. 판례는 당사자간에 항고심판청구를 취하하기로 합의서가 작성되고 비록 취하서는 제출되지 않았더라도 당사자간의 상기 합의가 실제법상 효력이 소멸된 것이라는 점에 관한 입증이 없는 이상 청구인 으로서는 항고심판을 계속 유지할 법률상 이익이 없다고 했다(大判 1968. 12. 24 선고. 68 후 45(實用無效)).

Ⅷ. 청구취하의 효

청구취하는 심판절차에 관한 행위이므로 심판의 특질상 민법상의 법률행위에 관한 규정의 적용을 원칙적으로 받지 않는다.

(1) 조건부 취하는 허용되지 않는다고 보아야 할 것이다. 왜냐하면 이를 허용하면 심판계속자체가 불안정해지기 때문이다. 또 취하에 의하여 효력이 생긴 뒤에 원칙적으로 철회는 허용되지 않는다. 다만 피청구인의 동의가 있으면 허용된다.

(2) 심판절차의 명확성과 안정성을 기하기 위해 표시주의가 관철되어야 하는 것이 타당하므로, 청구취하가 하자있는 의사표시에 의하거나(欺罔 또는 強迫을 받는 경우) 내용의 중요 부분에 착오가 있다고 하여 민법 제109조와 제110조에 의하여 취소할 수 없다. 또 취하후에 사태변화가 생겼다고 하여 취하효력에 영향을 줄 수 없다. 따라서 비록 심판외의 화해계약이나 청구취하계약이 私法 행위로서는 비록 취소나 무효사유가 있다 하더라도, 이에 기해서 청구를 취하하였을 때는 그 효력에 아무런 영향이 없다. 소송행위일반에 있어서와 마찬가지로

청구취하의 경우에 재심사유에 해당하는 하자가 있을 때에는 심판진행 과정에서 이를 취소할 수 있다. 여기서 문제가 되는 것은 청구취하가 사기나 협박에 의하여 이루어진 경우이다. 그것이 형사상 처벌을 받을 정도의 것이 아니면 이를 들어 청구취하를 취소시킬 수 없다고 하겠지만, 특허법 제178조 2항에서 준용하는 민사소송법 422조 1항 5호 즉 형사상 처벌을 받을 타인의 행위로 인하여 자백을 하였거나 판결에 영향을 미칠 공격 또는 방어방법의 제출이 방해된 때에 해당할 만큼의 충분한 可罰性이 있는 경우에는 무효나 취소를 주장할 수 있다고 할 것이다. 다만 특허법 180조에 정한 재심청구기간 내에 취소나 무효를 주장하지 않으면 안되나 그 주장에 있어서 可罰的 행위만으로 족하고 民訴法 422조 2항의 요건(유죄의 확정판결 등)은 필요치 않다.

Ⅸ. 맺는말

이상으로 살펴본 바와 같이 신평특허법 161조에서는 구법에 비해 취하를 더욱 자유롭게 하고 있으며, 일부취하도 明定해 두고 있다. 그러나 취하가 자유롭다고 해서, 예컨대 무효심판 청구인이 심판청구 후 피청구인인 특허권자와 화해하고, 취하해버리면, 무효사유를 안고있는 특허권이 계속 존속하게 되어 불의의 제3자가 피해를 볼 수 있는 경우가 자주 생길 것이다. 이를 방지할 수 있는 방법은 특허법 133조에 의하여 심사관이 직접 취하건에 대하여 심판청구하는 것이다. 그러나 주지한 바와 같이 현실적으로 특허청의 심사관이 안고있는 심사 부담을 감안하면 심사관의 직권 무효청구는 지극히 어렵다 할 것이다. 이러한 상반된 문제점 등을 어떻게 특허청 내부에서 해결해 나가는가가 취하 자유에 대해서 부실권리를 없애는 최선의 길이 될 것이다. <♣>

깨끗한 선거풍토 선진조국 앞당긴다