

# 現行特許法에서의 出願의 下·拋棄 및 審判의 拋棄

## I. 머리말

現行 特許法의 구조는 節次的인 부분과 實體的인 부분의 複合 구조로 이루어져 있기 때문에 一般 民事訴訟이나 民法 등과 같이 節次法과 實體法이 確然히 區別 지워 살펴보기 어렵다.

따라서 出願과 審判節次에서 일어나는 無效·取下·拋棄·却下의 法律關係를 一般行政行爲의 無效·取下와 民事訴訟法上的 取下와 대비 검토하고자 한다.

## II. 出願과 審判節次的 無效

### 1. 無效의 概念

特許廳長 또는 審判長은 節次가 21條(節次行爲能力) 및 23條(代理權의 範圍)의 規定에 위반하거나 節次가 特許法 또는 特許法에 의한 命書에 정한 方式에 위반하였거나 소정의 手數料를 납부하지 아니한 때에는 期間을 정하여 補正을 命할 수 있으며, 特許廳長 또는 審判長이 정한 지정기간 내에 補正하지 않으면 그 出願과 審判節次를 無效로 할 수 있다.

여기서 第21條의 規定에 위반하였다 함은 未成年者·限定治産者·禁治産者 등의 節次能力의 欠缺, 節次行爲에 필요한 授權의 欠缺을 말하며, 第23條 위반이라 함은 代理權의 欠缺(代理權의 特別한 授權이 없는 경우)을 말한다. 特許出願의 審査를 하는자는 審査官이나 그 特許出願에 대한 補正命書는 特許廳長이 하며 審査官은 必要하다고 인정할 때에는 當事者·異議申請人·參加人·參加申請人에게 기간을 정하여 필요한 서류·見本·기타 物件의 提出을 命할 수 있으며(特規18 ①), 이 命書에 응하지 않으면 節次를 無效로 할 수 있다.

또 節次的 無效에 의하여 그 節次등은 처음부터 없었던 것으로 되며, 同一發明에 대하여 그후에 特許를 出願한 者에 대하여도 先願으로서의 지위를 주장할 수 없게 된다(特11 ③ 商13 ③). 다만 無效로 할것인지의 여부는 特許廳長의 裁量行爲에 속하며 特許廳長은 여러 사정을 고려하여 기간을 준수하지 못한 경우에도 當事者가 밟은 節次를 有效로 인정하여 절차를 續行할 수 있다고 본다(鄭寅鳳 特許法 P.221). 또 特許出願人이 아닌자가 出願審査 請求를 한후 出願人이 補正에 의하여 特許請求範圍에 기재된 項을 增加한 경우 그 增加한 項에 相應하는 出願審査請求料의 手數料를 特許廳長이 指定한 期間內에 納付하지 않았을 때에는 特許廳長은 그 出願을 無效로 한다(特10조의 ② 特32, 審査便覽 16.01).

### 2. 無效의 治癒 및 追究

特許法 規定에 의하여 出願 請求 및 其他의 節次가 無效로 된 경우에도 그 期間의 懈怠가 天災·地變·其他 不可避한 것으로 인정 될 때에는 그 事由가 그친날로부터 14일 이내 그 기간 만료후 1년 이내에 청구에 의하여 特許廳長은 그 懈怠의 結果를 免除할 수 있게 하였으며(特32), 또 天災·地變·기타 불가피한 사유로 인하여 特許에 관한 出願, 請求 또는 節次를 밟을 자에게 歸責할 수 없는 사유로 인하여 125條(抗告審判請求期間) 第137條 1項(再審請求期間) 또는 이法에서 準用하는 民事訴訟法 第414條(即時抗告·裁判告知, 1주일의 불변기간 103⑤ 審判請求書의 補正不應시 却下)의 規定에 의한 法定期間을 준수할 수 없을 때에는 그 事由가 그친날로부터 14일 이내에 그 기간이 만료된후 1년 이내에 한하여 懈怠節次를 追究할 수 있다. 여기에서의 歸

# 無效·取

# 取下·却下



朴 鎔 煥  
<辨 理 士>

할 수 없는事由로 인한다 함은 人力으로서는 극복할 수 없는 장애 또는 심신상실의 경우를 말한다. 다만 第84條의 特許異議申請期間은 例外로 한다(實29, 意17, 商7 準用). 代理人에 의할때에는 그 責任에 歸責할 수 없는事由의 有無는 代理人을 표준으로 결정한다.

### 3. 無效의 不服

出願節次의 無效處分에 대하여는 行政審判法과 行政訴訟法의 規定에 따라 不服이 가능하다. 即 特許出願書類의 不受理(特規 14)節次의 無效(特32 ①)등으로 無效處分이 있는것을 안달로 부터 60일(國外에서는 90일)이내에 特許廳을 經유하여 直近 上級行政廳인 商工部長官에게 行政審判을 提起할 수 있고 棄却裁決의 경우에는 서울 高等法院에 行政訴訟을 提起할 수 있는 것이다(特許法9 ①).

그러나 立法論으로는 行政審判節次에 들어가기전 단계로 異議申請제도를 두어 자체에서 再審하여 구제할 수 있는 길이 마련되는것이 바람직하다.

實務에서 부딪쳐본 문제로서 韓國인이 外國에서 出願時에 個人國籍證明을 요구하는 補正指示에 불응한다고 하여 出願을 無效로 시키는 경우는 再審을 통해서 救濟될 수 있을 것이다.

이점은 同出願이 優先權主張이 있는 경우 문제가 심각하다.

왜냐하면 外國인이 外國에서 出願하는 경우에는 個人國籍證明을 요구하지 아니하면서 韓國인이 外國에서 출원한다고 하여 個人國籍증명을 요구하며, 나가서 이의 불응을 이유로 무효화 하는 것은 부당한것으로 재심을 통하여도 시정될 수 있는 길이 열려 있어야 할 것이다.

## 時 論

### 目 次

- I. 머리말
- II. 出願과 審判節次의 無效
- III. 出願의 取下·拋棄
- IV. 審判節次의 拋棄·取下·却下
- V. 맺는말

<이번 號에 全載>

### III. 出願의 取下·拋棄

#### 1. 取下·拋棄되는 경우

特許出願人은 出願이 特許廳에 係屬하고 있는동안 即 出願에 대하여 拒絕査定(거절사정후 30일까지)또는 審決이 確定될 때까지 또는 特許權이 設定登錄되기 전까지는 언제라도 出願을 取下하거나 拋棄할수가 있다(特規 33). 이 경우에는 그 取下를 表示하는 書類(出願取下書 또는 出願拋棄書)를 提出하며 協議에 의하여 取下·拋棄한 경우 그 취지를 特기할 필요가 있다(特11 ①).

그밖에 出願의 取下가 出願人의 자유의사에 의하지 않고 法의 擬制에 의하여 이루어지는 경우가 두가지 있는데 그 첫째가 出願의 變更(特14 ③ 實9 商14 ④)과 分割(意匠 13)의 경우가 있다. 即 出願變更의 경우 實用新案出願人 또는 意匠出願人은 그 實用新案 또는 意匠出願을 特許出願으로 變更할 수 있으며, 이때에는 그 實用新案出願 또는 意匠出願은 取下된 것으로 看做된다(特14 ③ 實9 商14 ④).

또 한벌물품을 그이상으로 分割한 경우에는 최초로 출원한 意匠出願은 取下한것으로 본다 하였고므로 한벌물품이 2이상의 출원으로 그 출원일이 소급되어 처음의 의장출원은 취하 시킬것이나 실용신안의 경우 分割出願은 최초출원은 남고 다시 하나의 출원이 최초출원일로 소급하여 존재할뿐 최초출원이 취하되는 것이 아닌 것이다(特10 意13).

다음의 경우 法定期間內에 審査請求가 없는 경우로서 特許에 있어서는 出願日로부터 기산하여 5年 이내 實用新案은 3年이내에 審査請求가 없으면 出願은 取下

한 것으로 보게 된다(特80조의2 實24 ③ 審査便覽 16. 01). 出願變更의 경우 최초출원의 심사청구가 있어도 그 출원은 취하로 간주되므로 變更出願에 대한 별도의 심사청구가 소정기간내에 없으면 변경출원은 취하로 간주될 것이다.

商標出願의 경우에는 同日出願의 경합시에는 3인이상의 심사관 立會下에 추천자를 한사람 제외하고는 타출원인은 취하서를 제출케 하고 있으나(商規8)特許出願의 경우는 협의 不成立시는 모두 特許를 받을 수 없게 하고있다. 그러나 협의성립시 1인만이 남고 타경합자는 취하서를 제출할것이다. 만일 포기서를 제출케하면 협의성립된 1인이 출원을 포기하면 선원의 지위가 남아있어서 후출원이 거절될 것이다.

國內에 住所를 갖는자의 委任에 의한 代理人이 出願을 取下·拋棄하는 경우에는 이를 위한 特別 授權이 필요하다(特23). 다만 特許管理人的 경우는 제외된다(特22 ②).

在外者の 特許管理人是 通常의 委任에 의한 代理人과 달리 包括的인 權限을 가지며 特別授權이 없어도 特許出願의 取下 또는 審判請求의 取下등의 不利益行爲를 할 수 있다. 在外者の 特許管理人是 授與된 權限外에 一切의 節次 및 特許法 또는 特許法에 의한 命令의 規定에 의하여 特許廳이 한 處分에 관한 訴訟에 대하여 本人을 代理한다(特22 ②).

出願인이 2人以上인 경우 取下 또는 拋棄는 代表者를 선정하여 申告하였더라도 그 全員에 의한것이 아니던 안된다.

## 2. 取下·拋棄의 效果

出願이 取下되거나 拋棄된 때에는 그 後에는 出願이 係屬하지 않게되고 出願의 效果는 消滅되지만 出願事實이 남는 것이다(特11 ③). 그러나 特許法은 出願의 取下에 대하여는 無效와같이 취급하면서 拋棄에 대하여는 언급이 없으므로 先願 또는 同日出願 競合關係의 규정(特39 1-4)을 적용하는 경우에는 取下된 出願이라도 「他出願」으로 作用한다. 即 出願의 取下는 出願公告 또는 出願公開前에는 特許받을 수 없는 권리를 保有한채 그후 改良하여 出願하여도 특허를 받을 수 있는 가능성을 남기지만(後出願에 대하여 特11 ①②先願主義로 適用)出願公告 또는 出願公開後에는 特許를 받을 수 있는 權利를 가질 수 없으나(이점 出願의 拋棄와 同一效果가 온다. 特91 ②③ 臨時保護의 權利) 出願의 拋棄는 出願公告나 出願公開와 關係없이 特

許받을 수 있는 권리를 拋棄하는 의사표시 절차로 볼 수 있어 再出願을 할 수 없고 再出願시에는 拋棄한 出願의 後出願으로 拒絕한다(特 11 ③). 따라서 拋棄한 出願內容도 公報등에 게재시켜 不必要한 後出願을 막아야 할 것이다. 特許法施行規則 第26條에서는 出願에 관한 書類는 出願公開日 또는 出願公告日까지 秘密을 保障하며 出願公開 또는 出願公告前에 無效로 되거나 取下된 出願에 관한 것도 秘密保障을 하고 있으며 다만 拋棄된 것은 除外하였으므로 拋棄된 出願內容은 公開할 수 있는 길이 열려있다. 실제로 있어서는 出願의 取下와 拋棄가 확실하게 구분해서 처리하는 실익을 얻으나 마달 수 있는가에 있으나 대다수 출원인이 取下의 형식을 취하고 있는 것이다.

## IV. 審判 節次의 拋棄·取下·却下

### 1. 審判請求의 拋棄

民事訴訟節次에서는 當事者가 一定한 法律關係에 관한 訴訟에서 1審判決前에 서로 抗訴를 하지 아니하겠다는 내용을 合意하는 裁判外의 訴訟行爲가 有效하게 받아 들여지고 있으며(民訴 306 ① 但 不抗訴合意) 1. 審判決宣告後에 抗訴權의 拋棄가 인정된다(民訴 364). 그러나 特許法에서는 抗告審判請求權은 그 審理가 終結될 때까지 이를 拋棄할 수 있다고 하였을 뿐(特 129 ① 大判 68 후 46) 抗告審判請求權外의 審判請求權의 拋棄에 관한 규정이 없으므로 審判請求權의 拋棄는 이를 인정하지 않는것으로 해석하고 있다.

特許法上 審判拋棄에 관한 규정이 없으므로 審判請求의 拋棄는 단순한 申請書로 보고 그 記載內容에 따라서 다음과 같이 처리하고 있다(심판편람 43. 04)

1) 그 內容이 人證에 관한 公告事實의 立證 및 主張의 錯誤였음을 알았으므로 請求를 拋棄한다고 하는 경우는 審判請求人이 그 以上 證人調査의 節次를 遂行할 意思가 없는 것으로 보고 豫納指示를 하지 아니하고 結審하며

2) 公知事實의 立證이 刊行物에 의한 경우 및 公知事實에 관한 證人調査가 끝난後에 拋棄書가 提出된 경우는 拋棄書에 關係없이 證據에 의하여 本案를 審理한다.

3) 拋棄書의 內容이 取下로 해석되는 경우에는 取下의 의사가 있으면 정식으로 取下節次를 밟도록 指示하고 相對方의 同意書를 添附하여 取下書를 提出하면 審

判이 終了된다.

抗告審判請求後에 抗告審判請求權을 拋棄한 때에는 抗告審判請求는 이를 取下한 것으로 보는데(特 129②) 이는 民事訴訟節次에서 抗訴提起後 抗訴權을 拋棄하면 抗訴取下의 效力이 있도록한 것과 같다(民訴 365 ③)

出願의 拋棄는 拒絕査定不服 抗告審判請求기간인 拒絕査定後 30일까지 가능하며 기간이 초과된 후에는 抗審判中에 拋棄書提出로 目的을 달성할 수 있을 것이다.

### 2. 審判請求의 取下

審判請求는 그 審理가 終結될 때까지 이를 取下할 수 있으며 다만 答辯書提出이 있을 때에는 相對方의 承諾을 얻어야 한다.

民事訴訟에 있어서도 相對方이 本案에 관한 準備書面을 提出하거나 準備書面に 관하여 진술하거나 辯論을 한 때에는 相對方의 同意를 얻어서 取下할 수 있게 한 것과 같다(民訴 239 ②).

相對方이 答辯書를 提出한 이상 다를 실익이 있기 때문에 그 의사를 존중하려는 취지이다(參加人이 있으면 參加人의 승락을 얻어야 한다. 일본특허청 1940.6.7 13결 1938 13판 474호).

民事訴訟에서는 當事者處分權主義가 적용되어 判決確定시까지 訴의 取下가 가능하며 抗訴나 上告중에도 訴자체를 취하여 訴訟이 원상태로 돌아가지만 特許審判에서는 抗告審判中에 初審을 取下할 수 없도록 한 것이다(特 118 ① 128 ①). 그러나 抗告審判中에 실시 처락서(대법 77 후 49), 和解각서(대법 77 후 50), 합의서작성(대법 68 후 45)로 이해관계의 성립을 부정하여 원심결을 파기하고 抗告棄却으로 審決하여 原審取下의 效果와 同一한 결과를 가져올 수 있어 特許制度의 社會性과 公共性에서 타당한 규정인 것인지 의문이다.

### 3. 審判請求의 却下

審判請求가 法令에 규정한 방식에 違反(特 100. 125 特規 53. 65에 규정하는 심판청구서 기재요건 위반)한 경우에는 審判長은 상당한 기간을 정하여 그 기간내에 補正할 것을 命하며 소정의 手數料을 納付하지 아니한 경우에도 같다(審判長 단독으로 추납을 명한다. 심판관람 21. 01) 이러한 補正指示는 合議體의 代表機關으로서의 審判長이 發하는 指示로서 請求의 適法要件을 具備하고 있는가에 대한 事實關係를 明白히 하거나 審判請求書등의 表示를 정확하게 하기 위하여 또는 本案 審理에 들어간 後 事實關係를 明白히 하기 위하여 필

요한 경우에 발하는 지시이다(심판관람 21. 01)

審判請求書의 補正을 命하였음에도 불구하고 그 기간내에 請求人이 欠缺을 補正하지 아니하면 이유를 붙여 決定으로 却下한다(決定却下 特 103 ①-③ 特 100-125 특규 53. 65). 指定기간 經過後라도 請求書却下 決定正本의 送達前에 提出된 補正書가 補正指示에 滿足할만한 것인가의 여부를 판단하고 滿足할만한 것이 못되는 때에는 審判長은 決定으로 審判請求書를 却下한다. 請求期間經過後에 請求되거나(特 98. 125) 審判請求의 當事者適格이 없다면, 訂正許可審判에서 訂正한 明細書 및 圖面의 添附를 懈怠한 경우(梁承斗 工業所有權法 P.230) 請求의 對象物이 아니라면(審判請求書에 請求趣旨를 그 이상 記載한 경우(대법원 67 후 28) 無效로 確定된 實用新案에 관한 無效審判請求(대법원 69 후 30)등은 不適法한 審判請求로서 그 欠缺을 補正할 수 없을 때에는 被審判請求人에게 答辯書提出의 機會를 주지 아니하고 審決로서 이를 却下할 수 있다(特 105. 適法性審理로서 성질상 棄却이지만 審決却下와 區別하고 있다(李秀雄 特許法 P.693).

不適法한 請求라도 補正할 수 있는 것으로는 例컨대 追認대상으로 되는 節次(日特 16, 韓特 21 ④) 代理權證明書類의 不提出(日特 10, 韓特 24) 從來의 無效審判과 國際出願固有의 理由에 의거한 無效審判의 併合 請求(吉藤幸妮 特許法 概說 P.450)등을 들 수 있다. 判例는 審判請求의 理由가 記載되지 않은 審判請求書에 대하여 補正을 命하지 아니하고 不適法 却下 審決한 것은 無效로 본다(東京高裁 소 53.9.2 무제집 10권 2호 447호 상표사건).

## V. 맺는말

이상에서 본바와 같이 出願의 取下·拋棄·無效와 審判의 取下·拋棄·却下의 概念은 節次面의 欠缺에서 일어나는 用語들로 出願의 無效處分에서는 特許廳長의 계속재량행위에 제한을 가할 수 있는 제도적 장치가 行政審判 전단계로서 있어야 할 것이고, 出願 拋棄의 경우 先願의 地位를 인정함으로써 後出願의 重復出願에서 오는 낭비를 막기 위해서도 拋棄內容을 公報에 掲載시켜야 할 것이며, 抗告審判中에도 初審을 取下할 수 있도록 當事者 處分權主義를 加味하는 것이 現實에 맞을 것이다. 한편 終了 審決이 審判請求의 取下로 놓나 되지 않도록 民事訴訟에서의 같이 再訴禁止原則(民訴 240 ②)을 導入하여도 되지 않을까 한다. <㉞>