

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2015후321 거절결정(특)  
원고, 상고인 아포트로닉스 리미티드(Appotronics Ltd.)  
소송대리인 법무법인 서정  
담당변호사 황거연 외 3인  
피고, 피상고인 특허청장  
원 심 판 결 특허법원 2015. 1. 16. 선고 2014허4920 판결  
판 결 선 고 2017. 11. 23.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 특허법 제186조는 제2항에서 특허심판원의 심결에 대한 취소의 소는 당사자, 참가인, 해당 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자가 제기할 수 있다

고 규정하고, 제3항에서 그 취소의 소는 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다고 규정하고 있다. 한편 특허법 제38조 제4항은 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다고 규정하고 있다.

이러한 규정들에 의하면, 특허출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 특정승계인은 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 그 양수의 효력이 발생하지 않아서 특허심판원의 거절결정 불복심판 심결에 대하여 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자 등에 해당하지 아니하므로, 그가 제기한 취소의 소는 부적법하다. 특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 특허출원인변경신고를 하였더라도, 그 변경신고 시기가 취소의 소 제기기간이 지난 후라면 제기기간 내에 적법한 취소의 소 제기는 없었던 것이므로, 취소의 소가 부적법하기는 마찬가지이다.

2. 원심판결의 이유에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

(1) 미국 법인인 와이엘엑스 코퍼레이션(YLX CORP. 이하 '양도인 회사'라 한다)은 2010. 2. 23. (출원번호 1 생략)로 명칭을 '과장 변환 물질을 갖는 이동 평판을 이용한 다색 조명 장치(Multicolor Illumination Device Using Moving Plate With Wavelength Conversion Materials)'로 하는 발명을 출원한 후, 2010. 5. 5. 원고에게 위 출원 및 그에 관한 분할출원으로 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였다.

(2) 양도인 회사는 2012. 8. 20. 위 출원을 원출원으로 한 (출원번호 2 생략)의 이 사건 분할출원을 하였고, 특허청 심사관은 2013. 5. 13. 이 사건 분할출원에 대하여 거절결정을 하였다. 양도인 회사는 2013. 7. 31. 위 거절결정에 불복하는 심판청구(2013원5717호)를 하였으나, 특허심판원은 2014. 6. 11. 양도인 회사의 심판청구를 기각하는

이 사건 심결을 하였다.

(3) 양도인 회사는 2014. 6. 12. 이 사건 심결문 등본을 송달받았다. 원고는 2014. 7. 10. 특허법원에 이 사건 심결에 대한 취소의 소를 제기하고, 2014. 8. 19. 특허청에 '양도인 회사가 원고에게 이 사건 분할출원으로 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였다'는 내용의 특허출원인변경신고를 하였다.

3. 원심은, 원고가 심결취소의 소 제기기간인 이 사건 심결문 등본 송달일부터 30일이 지난 후 특허출원인변경신고를 하여 그때에서야 비로소 권리 양도의 효력이 발생하였으므로, 그 권리 양도의 효력이 발생하기 전인 2014. 7. 10. 제기된 이 사건 소는 원고적격이 없는 자가 제기한 것으로서 부적법하고, 그 흠결은 심결취소의 소 제기기간 경과 후에는 보정될 수 없다는 이유로 이를 각하하였다.

원심의 위와 같은 판단은 앞서 본 법리에 따른 것으로서 정당하다. 거기에 심결취소의 소의 원고적격에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	조재연
	대법관	고영한

주 심      대법관      조희대

            대법관      권순일