

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건	2017후1274 등록무효(특)
원고, 상고인	인포브릿지 피티이 엘티디 (INFOBRIDGE PTE, LTD.) 소송대리인 변리사 유종우
피고, 피상고인	삼성전자 주식회사 소송대리인 특허법인 가산 외 3인
원 심 판 결	특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016허9851 판결
판 결 선 고	2019. 10. 17.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

1. 상고이유 제1점을 판단한다.

가. 우리나라에서 먼저 특허출원을 한 후 이를 우선권 주장의 기초로 하여 그로부터 1년 이내에 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 'PCT'라 한다)이 정한 국제출원(이하 'PCT 국제출원'이라 한다)을 할 때 지정국을 우리나라로 할 수 있다(이

하 'PCT 자기지정출원'이라 한다). 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 우리나라의 법령이 정하는 바에 의한다[PCT 제8조 (2)(b)].

특허를 받으려는 사람은 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원(이하 '선출원'이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다(특허법 제55조 제1항). 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명(이하 '선출원 발명'이라 한다)과 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때(이하 '우선권 주장일'이라 한다)에 한 것으로 본다(같은 조 제3항).

따라서 발명자가 선출원 발명의 기술사상을 포함하는 후속 발명을 출원하면서 우선권을 주장하면 선출원 발명 중 후출원 발명과 동일한 부분의 출원일을 우선권 주장일로 보게 된다. 이러한 국내우선권 제도의 취지는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 수 있도록 하는 것이다.

발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고(특허법 제33조 제1항 본문), 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로(특허법 제37조 제1항), 후출원의 출원인이 후출원 시에 '특허를 받을 수 있는 권리'를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니다. 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추

구하고자 하는 규정으로 우선권주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다. 따라서 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다.

① PCT 자기지정출원 과정에서 후출원인이 선출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 실질적으로 승계받았는지 여부에 대한 실체심사는 PCT 제8조 (2)(b)에 따라 국내단계에 진입한 이후에 우리나라의 법령에 따라 해야 한다. 특허청장은 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 경우에는 그 승계인임을 증명하는 서류를 제출하게 할 수 있으므로(특허법 시행규칙 제7조 제1항), 필요한 경우 보완을 요구함으로써 권리의 승계 여부를 심사할 수 있다. 그리고 특허법 제38조 제4항을 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 후출원인이 PCT 국제출원을 하기 전에 그 후출원인에게 국내에서 특허출원인변경신고를 마칠 것을 요구하는 것으로 해석한다면, 후출원인은 국내단계에서 절차상 하자를 보완할 기회를 상실하게 되므로 국내우선권 제도의 취지에 부합된다고 볼 수 없다. 또한 선출원 발명을 개량하여 후출원 발명을 하는 과정에서 선출원의 출원인 중 일부만 후출원의 출원인에 포함되거나 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 달라질 수 있고, 후출원 시에 출원인명의변경 절차를 정당하게 마칠 수 없는 경우도 생기게 된다. 이러한 경우에도 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다는 이유로 우선권 주장의 효력을 부정하는 것은 우선권 주장 제도의 취지에 반하게 된다.

② 특허법 제55조 제1항은 우선권 주장을 할 수 있는 자는 '특허를 받으려는 자'라고 규정하고 있을 뿐이다. 이는 특허법이 분할출원(제52조)과 실용신안등록출원의 변경출원(제53조)을 할 수 있는 자는 '출원인'이라고 규정함으로써 분할출원인 또는 변경

출원의 명의인이 일치할 것을 요구하는 것과 대비된다. 발명을 한 자의 승계인도 특허를 받을 수 있는 권리를 가지므로(특허법 제33조 제1항), 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 자는 특허법 제55조 제1항의 '특허를 받으려는 자' 및 '자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자'에 해당한다고 봄이 문리해석에 부합한다. 특허출원인변경신고를 특허등록 전까지 하도록 규정한 특허법 시행규칙 제26조 제1항도 이러한 해석을 뒷받침한다.

나. 원심판결 이유 및 적법하게 채택된 증거들에 의하면, 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

1) 소외 1은 소외 2가 출원한 이 사건 선출원 발명(이하 그 출원을 '이 사건 선출원'이라 한다)에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하였다.

2) 소외 3(영문성명 생략)은 소외 1로부터 이 사건 선출원을 기초로 우선권을 주장하여 PCT 국제출원을 할 수 있는 권리를 이전받기로 하는 계약을 체결한 후, 중국 특허청에 '인트라 예측 모드를 유도하는 방법 및 장치'라는 이름의 발명에 대해 PCT 국제출원(이하 '이 사건 후출원'이라 한다)을 하면서 이 사건 선출원에 기초하여 우선권을 주장하였다.

3) 제넵 피티이 엘티디(이하 '제넵'이라 한다)는 소외 3으로부터 이 사건 후출원에 관한 권리를, 원고는 이 사건 후출원에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 제넵으로부터 양수한 후 특허출원인명의를 변경하였다.

4) 원고는 특허청장에게 특허법 제203조에 따라 이 사건 후출원에 관하여 이 사건 선출원에 기초한 우선권 주장이 포함된 국내서면을 제출하였고, 특허청 심사관의 심사를 거쳐 2014. 10. 13. 특허번호 제1452195호로 특허권설정등록이 이루어졌다.

다. 이러한 사정을 앞서 살펴본 법리에 비추어 살펴본다.

1) 소외 3은 이 사건 후출원을 할 때 이 사건 선출원을 기초로 우선권 주장을 하면서 그 시점에 이 사건 선출원에 관하여 특허청장에게 특허출원인변경신고를 하지 않았지만, 이 사건 후출원 시에 이 사건 선출원에 대하여 반드시 특허출원인변경신고를 마쳐야 한다고 볼 수 없다. 소외 3이 이 사건 선출원에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 승계사실을 후출원일 이후에 증명하는 것이 허용되기 때문이다. 또한 원고가 특허청장에게 제출한 이 사건 권리이전승계서는 이 사건 후출원 발명의 등록 전에 제출되었으므로 특허법 시행규칙 제26조 제1항에 따라 적법하게 제출된 것으로 볼 수 있다.

2) 이 사건 선출원의 출원인과 이 사건 후출원의 출원인이 동일하지 아니하므로 이 사건 권리이전계약서 등에 따라 소외 3이 우선권을 주장할 수 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 확인할 필요가 있다. 이를 확인하지 아니한 채 국내 특허출원을 기초로 우선권을 주장한 PCT 국제출원에서 후출원 당시에 특허출원인변경신고를 마치지 않았다는 사정만으로 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다고 보아 우선권 주장을 무효로 보아서는 안 될 것이다.

라. 그럼에도 원심은 이와 달리 이 사건 후출원 시에 특허출원인변경신고가 되어 있지 않다는 이유로 원고의 이 사건 우선권 주장을 인정하지 않고, 우선권 주장일 이후에 공개된 원심 판시 선행발명과 이 사건 특허발명이 실질적으로 동일하다고 보아 이 사건 특허발명의 신규성이 부정되어야 한다고 판단하였다. 이러한 원심 판단에는 국내우선권 주장에 관한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

2. 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을

다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	조희대
-----	-----	-----

	대법관	김재형
--	-----	-----

주심	대법관	민유숙
----	-----	-----

	대법관	이동원
--	-----	-----