

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2016두58543 우선권무효처분취소
원고, 상고인 제넵 피티이 엘티디 (GENIP PTE. LTD) 외 1인
소송대리인 변호사 윤인성 외 3인
피고, 피상고인 특허청장
원 심 판 결 서울고등법원 2016. 10. 11. 선고 2016누30905 판결
판 결 선 고 2019. 10. 17.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 우리나라에서 먼저 특허출원을 한 후 이를 우선권 주장의 기초로 하여 그로부터 1년 이내에 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 'PCT'라 한다)이 정한 국제

출원(이하 'PCT 국제출원'이라 한다)을 할 때 지정국을 우리나라로 할 수 있다(이하 '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 추구하고자 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. 피고는 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 변

경출원(제53조)을 할 수 있는 자는 '출원인'이라고 규정함으로써 분할출원인 또는 변경출원의 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.

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

가. 소외 1과 소외 2는 소외 3이 출원한 이 사건 제1 내지 제5 선출원 발명(이하 그 출원을 '이 사건 선출원들'이라 한다)에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하였다.

나. 소외 4(영문성명 생략)는 소외 1과 소외 2로부터 이 사건 선출원들을 기초로 우선권을 주장하여 PCT 국제출원을 할 수 있는 권리를 이전받기로 하는 계약을 체결한 후, 중국 특허청에 5개의 이 사건 PCT 국제출원(이하 '이 사건 후출원들'이라 한다)을 하면서 이 사건 선출원들을 기초로 우선권을 주장하였다.

다. 원고 제넵 피티이 엘티디(이하 '원고 제넵'이라 한다)는 소외 4로부터 이 사건 후출원들에 관한 권리를, 원고 인포브릿지 피티이 엘티디(이하 '원고 인포브릿지'라 한다)는 이 사건 후출원들 중 이 사건 제3, 4, 5 후출원에 관한 권리를 원고 제넵으로부터 양수한 후 특허출원인명의를 변경하였다.

라. 원고들은 피고에게 특허법 제203조에 따라 이 사건 후출원들에 관하여 이 사건

선출원들에 기초한 우선권 주장이 포함된 국내서면을 제출하였다. 피고는 원고들에게 이 사건 선출원들의 출원인 명의는 '소외 1과 소외 2'로 변경되었지만 이 사건 후출원들의 출원인은 '소외 4'이므로, 이 사건 후출원들의 출원시점에서 선출원인과 후출원인의 명의를 동일하지 않다면서 '후출원의 출원시점에서 후출원인이 선출원인의 적법한 승계인임을 증명하는 서류를 제출하라'는 취지로 보정을 요구하였다.

마. 원고들은 위 보정요구에 따라 피고에게 이 사건 선출원들에 기초하여 우선권을 주장하여 PCT 국제출원(이 사건 후출원들)을 할 수 있는 권리를 이전받기로 하는 계약서들을 제출하였고, 원고들이 이 사건 선출원들에 기초하여 우선권을 주장할 수 있는 권리를 양수하였다는 점에 대해 피고도 다투고 있지 않다.

바. 그러나 피고는 '이 사건 후출원들의 출원시점에서의 출원인과 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원인이 일치하지 않고, 원고들이 보정서에 첨부서류로 제출한 권리이전계약서는 후출원의 출원시점에 후출원인이 선출원인의 적법한 승계인임을 증명하는 서류에 해당하지 않는다'는 이유로 특허법 제16조 제1항에 따라 각 우선권 주장을 무효로 하는 이 사건 처분을 하였다.

3. 이러한 사정을 앞서 살펴본 법리에 비추어 살펴본다.

가. 소외 4는 이 사건 후출원을 할 때 이 사건 선출원들을 기초로 우선권 주장을 하면서 그 시점에 이 사건 선출원들에 관하여 피고에게 특허출원인변경신고를 하지 않았지만, 이 사건 후출원 시에 이 사건 선출원들에 대하여 반드시 특허출원인변경신고를 마쳐야 한다고 볼 수 없다. 소외 4가 이 사건 선출원들에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 승계사실을 후출원일 이후에 증명하는 것이 허용되기 때문이다. 또한 원고들이 피고에게 제출한 이 사건 각 권리이전승계서는 이 사건 후출원 발명의 등록 전에

제출되었으므로 특허법 시행규칙 제26조 제1항에 따라 적법하게 제출된 것으로 볼 수 있다.

나. 이 사건 선출원들의 출원인과 이 사건 후출원들의 출원인이 동일하지 아니하므로, 이 사건 각 권리이전계약서 등에 따라 소외 4가 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.

4. 그럼에도 원심은 이와 달리 이 사건 후출원 시에 특허출원인변경신고가 되어 있지 않다는 이유로 원고들의 이 사건 우선권 주장을 무효로 한 이 사건 처분이 적법하다고 판단하였다. 이러한 원심판단에는 국내우선권 주장 및 우선권 심사에 관한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

5. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 조희대

 대법관 김재형

주 심 대법관 민유숙

 대법관 이동원