

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2024후10825 거절결정(특)
원고, 상고인 주식회사 ○○○ 외 2인
소송대리인 변리사 한윤호 외 1인
피고, 피상고인 특허청장
원 심 판 결 특허법원 2024. 6. 20. 선고 2023허13681 판결
판 결 선 고 2024. 12. 26.

주 문

원고 1 회사의 상고를 각하한다.

원고 2 회사와 원고 3 대학의 상고를 모두 기각한다.

상고비용 중 원고 1 회사의 상고로 인한 부분은 변리사 한윤호와 특허법인(유한) 선정
이 부담하고, 원고 2 회사와 원고 3 대학의 상고로 인한 부분은 위 원고들이 부담한다.

이 유

직권판단을 포함하여 상고이유(제출기간이 지난 답변서는 이를 보충하는 범위 내에
서)를 판단한다.

1. 원고 1 회사의 상고에 관한 직권판단

원심은, 변리사 한윤호가 원고 1 회사의 소송대리인으로 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나 변리사 한윤호는 원고 1 회사의 적법한 소송대리인이라고 할 수 없으므로 원고 1 회사의 이름으로 제기된 소는 소송대리권이 없는 자가 제기한 것으로서 부적법하다는 이유로 소 각하 판결을 하였다.

기록에 따르면, 원고 1 회사가 변리사 한윤호와 특허법인(유한) 선정에 소송위임을 하지 않았음에도 변리사 한윤호와 특허법인(유한) 선정이 원고 1 회사를 대리하여 원심법원에 상고장을 제출하였음을 알 수 있고, 달리 원고 1 회사가 그 상고장 제출행위를 추인하였다고 볼 만한 자료도 없다. 원고 1 회사의 상고는 소송대리권이 없는 자가 제기한 것으로 부적법하다.

2. 원고 2 회사의 상고에 관하여

가. 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다(특허법 제33조 제2항). 특허를 받을 수 있는 권리의 공유에는 특허법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서 민법상 공유의 규정이 적용된다(대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 등 참조).

특허법은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 합일적으로 확정되어야 할 필요성에서 특허출원 및 특허청 심사관의 특허거절결정 등에 대한 심판청구를 공유자 모두가 공동으로 하도록 규정하고 있으나(특허법 제44조, 제139조 제3항), 특허거절결정 등에 따른 심결취소의 소를 공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는지에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않다. 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 중 1인이 단독으로 특허거절결정 등에 대한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하더라도 그 소송에서 심

결을 취소하는 판결이 확정되면 취소의 효력이 다른 공유자에게도 미쳐 특허심판원에서 공유자 모두와의 관계에서 심판절차가 재개되고(행정소송법 제29조 제1항), 심결취소청구를 기각한 판결이 확정되어 심결이 유지된 경우에는 심결에 불복하지 않은 다른 공유자의 권리에 영향을 미치지 않는다. 그런데 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 모두가 공동으로 특허거절결정 등에 대한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하여야 한다고 볼 경우 공유자 중 1인이라도 소의 제기에 협력할 수 없는 경우 나머지 공유자가 권리행사에 장애를 받거나 그 권리가 소멸되어 버리는 부당한 결과에 이르게 된다.

따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 특허거절결정 등에 대한 불복심판에서 기각 심결을 받은 경우에 제기하는 심결취소의 소는 심판청구인인 공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 중 1인이라도 그 권리를 방해하는 심결이 있는 때에는 권리의 소멸을 방지하기 위해 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다.

나. 원심은 그 판시와 같은 이유로 다음과 같이 판단하였다.

1) 원고들은 명칭을 '신경정신계 장애의 치료를 위한 조성물 및 방법'으로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 생략)의 공동출원인으로 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자이다. 공동출원인이 특허거절결정에 대한 불복심판에서 기각 심결을 받은 경우 제기하는 심결취소의 소는 심판청구인인 공동출원인 모두가 공동으로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이 아니므로, 원고 2 회사가 단독으로 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기할 수 있다.

2) 이 사건 출원발명의 청구범위 제1항은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다. 특

허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원 전부가 거절되어야 하므로 이 사건 출원발명은 특허 등록을 받을 수 없다. 이와 결론을 같이하는 이 사건 심결은 적법하므로, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고 2 회사의 청구는 받아들일 수 없다.

다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리를 비롯한 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 발명의 진보성 판단 등에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 원고 3 대학의 상고에 관하여

가. 민사소송법 제97조에 따라 소송대리인에게 준용되는 같은 법 제60조에 따르면, 소송대리권에 흠이 있는 사람이 소송행위를 한 뒤에 보정된 당사자나 소송대리인이 이를 추인한 경우에는 그 소송행위는 이를 한 때에 소급하여 효력이 생기고, 이러한 추인은 상고심에서도 할 수 있다(대법원 1969. 6. 24. 선고 69다511 판결, 대법원 2005. 4. 15. 선고 2004다66469 판결 등 참조). 무권대리인이 행한 소송행위의 추인은 특별한 사정이 없는 한 소송행위의 전체를 대상으로 하여야 하고, 그중 일부의 소송행위만을 추인하는 것은 허용되지 아니한다(대법원 2008. 8. 21. 선고 2007다79480 판결 등 참조).

나. 기록에 따르면 다음 사실을 알 수 있다.

원고 3 대학이 변리사 한윤호와 특허법인(유한) 선정에 소송위임을 하지 않았음에도 변리사 한윤호가 원고 3 대학을 대리하여 이 사건 소를 제기한 후 변리사 한윤호 또는 위 특허법인이 작성한 원고 3 대학의 준비서면 등이 원심법원에 제출되었다. 원심은

변리사 한윤호가 원고 3 대학의 적법한 소송대리인이라고 할 수 없으므로 원고 3 대학의 이름으로 제기된 소는 소송대리권이 없는 자가 제기한 것으로 부적법하다는 이유로 소 각하 판결을 하였고, 변리사 한윤호와 특허법인(유한) 선정은 원고 3 대학을 대리하여 원심법원에 상고장을 제출하였다. 상고심에서 원고 3 대학은 특허법인(유한) 선정을 소송대리인으로 선임하는 소송위임장과 위 특허법인이 작성한 상고이유서를 제출하였고, 위 특허법인은 원고 3 대학의 요청에 따라 담당변리사로 한윤호를 지정하였다.

다. 이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원고 3 대학은 특허법인(유한) 선정을 소송대리인으로 선임함으로써 이 사건 소제기는 물론 그 후 원심에서 이루어진 무권대리인의 소송행위와 상고장 제출행위 전체를 추인한 것으로 볼 수 있다. 그렇다면 이 사건 소제기를 비롯한 원심에서 기존의 소송행위는 모두 이를 한 때에 소급하여 유효하게 되었고, 이 사건 출원발명의 공동출원인으로서 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하는 원고 3 대학이 특허거절결정에 대한 불복심판에서 기각 심결을 받은 경우 제기하는 심결취소의 소는 심판청구인인 공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이 아니므로, 원고 3 대학의 이 사건 소제기는 적법하다.

라. 다만 원고 3 대학은 이 사건 청구원인으로 이 사건 출원발명의 진보성이 부정되지 않는다고 주장하며 이 사건 출원발명에 대한 특허거절결정을 적법하다고 본 이 사건 심결의 취소를 구하고 있으나, 원고 2 회사의 상고에 관한 판단에서 본 바와 같이 이 사건 출원발명의 청구범위 제1항의 진보성이 부정되어 이 사건 출원발명은 특허 등록을 받을 수 없으므로, 원심으로서도 원고 3 대학의 청구에 관하여 본안 판단에 나아가더라도 그 청구를 기각하였어야 한다. 그런데 원고 3 대학만이 상고한 이 사건에서 불이익변경금지의 원칙상 원고 3 대학에 더 불리한 청구기각의 판결을 선고할 수

없으므로, 원심판결 중 원고 3 대학에 대한 부분을 그대로 유지할 수밖에 없다.

4. 결론

원고 1 회사의 상고를 각하하고, 원고 2 회사와 원고 3 대학의 상고를 모두 기각하며, 상고비용 중 원고 1 회사의 상고로 인한 부분은 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제108조, 제107조 제2항에 따라 변리사 한윤호와 특허법인(유한) 선정이 부담하고, 원고 2 회사와 원고 3 대학의 상고로 인한 부분은 위 원고들이 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 신숙희

주 심 대법관 노태악

 대법관 서경환

 대법관 노경필