

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2014두42490 반려처분 취소청구
원고, 상고인 어드밴스드 퓨전 시스템즈 엘엘씨 (Advanced Fusion Systems LLC)
소송대리인 변호사 김국현 외 2인
피고, 피상고인 특허청장
원 심 판 결 서울고등법원 2014. 9. 5. 선고 2013누49649 판결
판 결 선 고 2017. 4. 28.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

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

1. 구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)은 제201조 제1항 본문에서 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 특허협력조약 제2조(xi)

의 우선일(이하 '우선일'이라 한다)부터 2년 7개월 이내에 국제출원일에 제출한 명세서·청구의 범위·도면(도면 중 설명부분에 한한다) 및 요약서의 국어 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다고 규정하면서, 같은 조 제2항에서 제1항의 규정에 의한 기간 내에 명세서 및 청구의 범위의 번역문의 제출이 없는 경우에는 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다고 규정하고 있다.

그리고 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)은 ① 제8조에서 국제특허출원은 공업소유권의 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 이하 '파리협약'이라 한다)의 당사국에서 또는 파리협약의 당사국에 대하여 행하여진 선출원에 의한 우선권을 주장하는 선언을 수반할 수 있다고 규정하면서, ② 제2조(xi)에서 우선일에 대하여, 국제특허출원이 제8조의 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권이 주장되는 출원의 제출일, 국제특허출원이 제8조의 규정에 의한 두 개 이상의 우선권의 주장을 수반하는 경우에는 우선권을 가장 먼저 주장한 출원의 제출일, 국제특허출원이 제8조의 규정에 의한 우선권의 주장을 수반하지 아니하는 경우에는 그 국제특허출원의 제출일을 의미한다고 규정하고 있다.

이러한 구 특허법과 특허협력조약의 규정들에 의하면, 출원인이 국제특허출원을 하면서 파리협약의 당사국에서 행하여진 선출원에 의한 우선권을 주장하였다면 구 특허법 제201조 제1항 본문의 우선일은 국제특허출원의 제출일이 아니라 우선권을 주장한 선출원의 제출일이 된다.

그리고 우선일은 특허협력조약과 그 규칙에서 국제특허출원의 국제공개, 국제조사, 국제예비심사 청구 등 국제단계를 구성하는 각종 절차들의 기한을 정하는 기준으로 되어 있고, 구 특허법에서도 명세서 및 청구의 범위 등에 관한 번역문의 제출기한의 기

준일로 되어 있는 등, 출원 관계 기관의 업무와 관련자들의 이해관계에 중대한 영향을 미치게 되므로, 우선일은 일률적으로 정하여질 필요가 있다. 따라서 국제특허 출원인의 우선권 주장에 명백한 오류가 없다면 그 주장하는 날을 우선일로 보아 이를 기준으로 특허협력조약 및 구 특허법에서 정한 절차를 진행하여야 하며, 그 우선권 주장의 실체적 효력 유무에 따라 달리 볼 것은 아니다.

2. 원심판결의 이유 및 적법하게 채택된 증거들을 비롯한 기록에 의하면, ① 원고는 2009. 5. 18. '플래시 X선 조사기'라는 명칭의 발명에 대하여 한국을 지정국으로 국제특허출원을 하면서, 그보다 앞선 2008. 5. 16. 파리협약의 당사국인 미국에서 선출원한 특허에 터잡아 특허협력조약 제8조의 우선권을 주장한 후, 2011. 12. 16. 국제특허출원의 국내단계 진입을 위하여 번역문을 피고에게 제출하였는데, ② 피고는 2012. 11. 12. 원고가 2008. 5. 16.부터 2년 7개월 안에 번역문을 제출하지 아니하여 구 특허법 제201조 제2항에 따라 국제특허출원이 취하간주되었다며, 이를 반력하는 이 사건 처분을 한 사실을 알 수 있다.

3. 위 사실관계를 앞에서 본 법리에 비추어 살펴보면 아래와 같이 판단된다.

가. 원고가 국제특허출원을 하면서 선출원에 의한 우선권을 주장하였으므로, 그 선출원 제출일인 2008. 5. 16.을 우선일로 보아야 하며, 그 우선권 주장에 실체적 효력이 있는지 여부는 고려할 필요가 없다.

이에 따라 원고는 위 우선일부터 구 특허법 제201조 제1항 본문에서 정한 2년 7개월 이내에 번역문을 제출하여야 함에도, 2011. 12. 16. 번역문을 제출함으로써 그 기간을 준수하지 못하였다.

따라서 구 특허법 제201조 제2항에 따라 국제특허출원의 취하간주를 이유로 위 번

역문을 반려한 피고의 이 사건 처분은 적법하고, 피고가 번역문 제출기간의 준수 여부를 판단할 때에 우선권 주장이 특허협력조약 제8조(2)에서 정한 조건과 효과, 즉 파리협약 제4조(h)의 요건을 충족하는지 여부까지 따져보아야 한다는 취지의 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

나. 이와 같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 국제조약 해석의 일반원칙 및 국제법 판례, 선출원에 의한 우선권 주장을 수반하는 국제특허출원에서 우선일의 의미, 우선권 주장의 효력 등에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

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

재판장 대법관 김소영

주 심 대법관 김용덕

 대법관 김 신

 대법관 이기택