

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2016두45745 기타(명백한잘못의정정신청에대한결정취소)
원고, 상고인 원고
피고, 피상고인 특허청장
원 심 판 결 서울고등법원 2016. 7. 6. 선고 2016누30783 판결
판 결 선 고 2018. 9. 13.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 이 사건 소의 적법 여부에 대한 상고이유에 대하여

가. 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)에 의한 국제특허출원은 출원인이 수리관청에 하나의 국제출원서류를 제출하면서 다수의 계약국(Contracting States)을 지정하면, 지정된 모든 계약국에서 국제출원일에 직접 출원한 것과 같은 효과를 인정하

여 주고, 국제조사기관(International Searching Authority)에 의한 국제조사를 받을 수 있는 제도이다.

대한민국은 1984. 5. 10. 특허협력조약에 가입하였고, 특허청은 1999. 12. 1.부터 특허협력조약 제2조 제14호의 세계지식재산권기구(World Intellectual Property Organization, WIPO) 국제사무국과 체결하는 협정에 따라 국제출원에 대한 국제조사기관으로서의 업무를 수행해오고 있다(특허법 제198조의2 제1항 참조). 국제조사기관은 수리관청에 접수된 국제출원 명세서와 도면을 고려하여 청구범위에 기초하여 선행기술을 발견하는 것을 목적으로 국제조사를 수행한 후(특허협력조약 제15조 제2, 3항), 국제조사보고서를 작성하여 세계지식재산권기구에 송부한다.

국제출원을 한 출원인이 특허협력조약 규칙(Regulations Under the Patent Cooperation Treaty, 이하 '조약 규칙'이라고 한다) 91.1(a)에 따라 국제출원의 출원서 또는 그 보정서에 명백한 잘못이 있어 이를 정정하고자 할 때에는, 특허청장이 해당 국제출원에 관하여 특허협력조약 제15조에 따른 국제조사업무 또는 특허협력조약 제33조에 따른 국제예비심사업무를 수행하는 경우에 한정하여 특허청장에게 그 정정을 신청할 수 있다(특허법 시행규칙 제84조 제1, 2항). 특허청장은 이러한 정정신청에 대해 관할 기관으로서 그 허가 여부를 신속히 결정하고 출원인 및 국제사무국에 허가 또는 거부사실 및 정정을 거부하는 이유를 신속히 통지하여야 한다[조약 규칙 91.3(a) 참조].

이러한 특허법과 특허협력조약 및 조약 규칙의 규정 등에 의하면, 국제출원의 출원서에 명백한 잘못이 있음을 이유로 하는 정정신청에 대한 특허청장의 거부사실의 통지는 국제출원에 대한 국제조사기관으로서의 지위에서 한 것으로 볼 수 있다. 국제출

원에서 국제조사기관의 지위에서 한 특허청장의 행위가 항고소송의 대상이 될 수 있는지는, 출원인의 권리의무에 직접적으로 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부, 다른 권리구제수단이 마련되어 있는지 여부와 함께 특허협력조약의 취지 및 국제출원에서 국제조사절차가 갖는 의미와 역할 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.

나. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거들에 의하면 다음과 같은 사실을 알 수 있다.

1) 원고는 2015. 7. 9. 피고에게 '음소보다 더 세분화된 구성단위 또는 다양한 게임을 활용한 언어 학습 시스템'에 관하여 특허협력조약에 따른 국제출원(출원번호: 생략)을 하였다(이하 '이 사건 국제출원'이라고 한다).

2) 원고는 2015. 8. 4. 피고에게 이 사건 국제출원 당시 제출한 명세서의 내용을 아래 표 기재와 같이 정정하기 위해 명백한 잘못의 정정 신청을 하였는데(이하 '이 사건 신청'이라고 한다), 피고는 같은 달 20. 원고에게 "이 사건 신청서에 첨부된 정정내용은 이 사건 국제출원의 명세서, 청구범위 및 도면에 기재된 사항을 고려하더라도 이미 국제출원 시에 의도된 것이라고 인정하기 곤란하므로 이 사건 신청은 조약 규칙 제 22조 91.1(c)에 의하여 허가될 수 없다."는 내용의 결정을 통지하였다(이하 '이 사건 통지'라고 한다).

| 명세서 위치 | 정정 전 | 정정 후 |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| [39]문단 7행 | 어떤 게임 어떤 한글 학습에 취약한지 | 어떤 게임 어떤 언어 학습에 취약한지 |
| [40]문단 3행 | 더 넓은 범위로의 한글 학습을 | 더 넓은 범위로의 언어 학습을 |
| [40문단] 4행 | 더욱 쉽고 재미있게 한글 을 읽고 | 더욱 쉽고 재미있게 언어 를 읽고 |
| [40문단] 5행 | 시스템은 사용자들이 외국어 학습을 | 시스템은 사용자들이 언어 학습을 |

3) 국제협력조약에 따른 국제출원 절차는 '국제단계'와 '국내단계'로 구분되고, 국

제단계에서의 절차는 ① 국제출원, ② 국제조사, ③ 국제공개, ④ 보충적 국제조사 또는 국제예비심사 등 일련의 절차로 이루어지며, 국내단계에서의 절차는 국제단계에서의 절차 이후에 진행되는 각 국에서의 심사절차를 뜻한다.

4) 조약 규칙은 '국제출원 또는 출원인이 제출한 기타 서류상의 명백한 잘못은 당해 출원인이 정정을 신청하면 본 규칙에 따라 정정될 수 있고[91.1(a)], 명세서, 청구범위, 도면 또는 그 보정서에 있어서의 잘못의 경우 관할 기관(국제조사기관)의 허가를 조건으로 한다[91.1(b)]. 관할 기관은 관련 문서에서 보여지는 것 이외에 다른 어떤 것이 의도되어 있었고 제출된 정정 이외에 어떠한 것도 의도될 수 없었다는 것이 관할 기관에 명백한 경우에만 본 규칙에 의하여 잘못의 정정을 허가한다[91.1(c)]'라고 규정하고 있다.

5) 특허협력조약과 조약 규칙은 관할 기관이 명백한 잘못에 대한 정정허가를 거부하는 경우, 국제출원인은 거부일로부터 2월 이내에 특별수수료의 납부를 조건으로, 정정신청서, 국제조사기관의 거부 이유, 국제출원인이 제출할 수 있는 간단한 의견서를 국제출원과 함께 공개하여 줄 것을 신청할 수 있다고 규정하고 있는데[조약 규칙 91.3(d)], 원고는 피고로부터 위 절차에 관한 안내를 받았음에도 공개신청을 하지 않았다.

다. 위 사실을 앞에서 본 법리에 비추어 살펴본다.

피고는 세계지식재산권기구의 국제사무국과 체결한 협정에 따라 특허협력조약의 국제조사기관으로서의 지위에서 원고와 국제사무국에 원고의 이 사건 신청에 대한 거부사실 및 거부이유를 통지해야 하는데, 원고가 취소를 구하는 이 사건 통지와 피고가 국제사무국에 대해 한 통지는 별개이므로, 이 사건 청구가 인용되어도 피고의 국제사

무국에 대한 통지의 효력에는 영향을 미칠 수 없다.

국제조사절차는 예비적 중간 단계로서 선행기술을 발견하여 국내단계에서의 지정 관청이 출원된 특허를 심사하는 데 필요한 자료를 제공하는 정도의 기능을 수행하고, 특허요건에 대한 실질적 판단은 각국의 국내단계에서 이루어진다. 이러한 점에서 특허 협력조약은 국제조사단계에서의 정정을 출원인이 제출한 서류에 명백한 잘못이 있는 경우로 엄격하게 제한하고, 이러한 정정신청이 받아들여지지 않을 경우에도 별도로 의절차를 마련하지 않고 정정신청서 등을 국제출원과 함께 공개하여 줄 것을 신청하는 절차만을 마련하였다. 그러면서 명세서 등의 보정은 특허요건을 판단하는 각국의 국내 단계에서 이루어질 수 있도록 규정하고 있다(특허협력조약 제28조). 그 밖에 국제출원인은 ① 국제조사보고서를 받은 후 세계지식재산권기구의 국제사무국에 보정서를 제출함으로써 국제출원의 청구범위에 대하여 보정할 수 있고(특허협력조약 제19조), ② 국제예비심사단계가 진행되는 경우에는 국제예비심사보고서가 작성되기 전에 청구범위, 명세서 및 도면을 보정할 수 있다(특허협력조약 제34조 제2항).

이러한 국제출원에 관한 법령과 조약의 규정, 국제출원에서 국제조사절차가 갖는 의미와 역할 등에 비추어 보면, 이 사건 통지가 국제출원에서 원고의 실체상의 권리관계에 직접적인 변동을 일으키거나 원고가 권리를 행사함에 중대한 지장을 초래한다고 보기 어려우므로, 이 사건 통지는 항고소송의 대상이 된다고 볼 수 없다. 그러므로 이 사건 통지의 취소를 구하는 소가 부적법하다고 본 원심의 결론은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 이 사건 소의 적법성에 대한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 본안에 대한 상고이유에 대하여

이 사건 통지가 항고소송의 대상이 될 수 없다는 원심의 판단이 정당한 이상, 이 사건 신청이 명백한 잘못을 정정하는 경우에 해당하지 않는다고 본 원심 판단의 당부는 판결 결과에 영향이 없으므로, 원심판결에 이 사건 통지의 적법성에 대한 법리오해 등의 잘못이 있다는 취지의 상고이유는 나아가 판단할 필요 없이 받아들이지 아니한다.

3. 결론

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

재판장 대법관 김소영

 대법관 박상욱

주 심 대법관 조재연

 대법관 노정희