
특허협력조약(PCT)에 따른 국제출원절차에서 출원인이 국제조사기관의 명세서 정정신청 거부행위를 다룰 수 있는지

—대법원 2018.9.13.선고 2016두45745 판결*을 중심으로—

손천우**

- I. 들어가며
- II. 대상판결의 경과
 - 1. 사건의 경과
 - 2. 이 사건 출원발명의 청구범위
 - 3. 원심판단의 요지
 - 4. 대법원 판결(대상판결)
- III. 국제출원 과정에서 국제조사기관이
한 조치의 처분성
 - 1. 특허협력조약(PCT)에 따른 국제출원
절차와 국제조사기관의 업무
 - 2. PCT 절차에서의 정정과 보정
 - 3. 일본의 실무
 - 4. 이 사건 소의 적법성에 대한 검토
- IV. 이 사건 신청이 PCT 규칙 제91조에
따른 보정사유에 해당하는지 여부
 - 1. 관련규정 및 심사기준
 - 2. PCT 규칙 제91조에 따른 정정판단의
주체와 판단기준
 - 3. 원고의 이 사건 신청의 당부
- V. 마치며

* 이하 '대상판결'이라 한다.

** 대법원 재판연구관, 부장판사.

초 록

PCT에서 정한 업무를 수행하는 특허청장이 국제조사기관의 업무를 하면서 출원인의 신청을 받아들이지 않을 때 이에 대한 불복소송을 허용할 것인가의 문제는 PCT와 관련 규정, 세계지식재산권기구의 조직과 역할, 체약국들과의 관계를 종합적으로 검토해야 한다. 불복의 기회를 폭넓게 인정하게 되면, PCT가 예정하지 않은 새로운 분쟁절차를 창설하게 되고, 다른 체약국들의 실무와 불일치가 발생할 수 있다. 따라서 국제출원의 출원서를 정정해 달라는 신청을 받아들이지 않은 특허청장에 대한 소를 각하한 대상판결의 원심의 결론은 타당하다. 그러나 위 원심의 판시는 출원인이 한 명세서의 정정신청에 대한 국제조사기관의 거부통지에 대한 처분성이 항상 부정되는 것으로 해석될 여지가 있다. 이에 대해 항상 처분성을 부정하게 되면, 출원인의 권리와 사법권의 행사를 과도하게 제약하는 결과가 된다. 따라서 국제조약에 기초한 업무를 수행하는 기관의 행위에 대해서도 사법적 구제의 길을 열어 둘 필요가 있다. 출원인의 권리의무에 직접적으로 영향을 미치거나, 출원인에게 다른 권리구제수단이 마련되어 있지 않음에도 국제조사기관이나 국제예비심사기관 등이 부당하게 권리구제를 거부하는 경우에는 예외적으로 처분성을 인정할 수 있을 것이다. 대상판결은 PCT 국제조사기관의 조치에 의해 권리의무에 직접적인 영향을 받는 출원인에 대해 권리구제의 가능성을 열어 두었다는 점에서 의의가 있다.

주제어

특허협력조약, 국제출원, 국제조사기관, 국제예비심사기관, 명세서의 정정신청, 처분, 세계지식재산권기구 국제사무국

I. 들어가며

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 인정하여 주고, 국제기관에 의한 국제조사 또는 국제예비심사를 받을 수 있는 제도이다. 우리나라는 1984.5.10. PCT에 가입하여 특허청이 수리관청¹⁾과 지정관청으로서의 업무²⁾를 수행해 온 지 약 34년이 지났다. 또한 특허청은 1997.9. PCT 총회에서 국제조사 및 국제예비심사기관으로 지정되어 1999.12.1.부터 PCT에 의한 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로서의 업무를 수행해 왔다.³⁾ 이와 같이 우리의 특허제도는 PCT와 관련된 오랜 역사를 갖고 있지만 PCT와 관련된 법적 분쟁은 흔한 일이 아니었다. 국제조약인 PCT가 법적 분쟁 절차를 예정하고 있지 않은 부분이 많고, 명문의 규정이 없는 경우 국내법원에 PCT와 관련된 소를 제기하는 것이 쉬운 일은 아니었을 것으로 생각한다. 특허청(장)이 한 보정각하결정, 특허여부결정, 심결, 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대해서는 특허법을 제외한 다른 법률에 따라 불복할 수 없지만, 그 외의 처분에 대해서는 행정소송법과 행정심판법에 따라 불복할 수 있다(특허법 제224조의2 제1, 2항). 따라서 특허법 제224조의2가 열거하는 경우를 제외한 사항에 대해서는 행정소송으로 다투야 하기 때문에 행정소송에 생소한 당사자들이 권리구제수단을 선택하는 것이 용이하지 않았을 것이다. 하지만 최근 들어 PCT에 대한 분쟁들이 발생하고 있다. 이미 등록된 특허발명에 대해 특허청장이 우선권 인정이 잘못되

1) 수리관청(The receiving office)은 PCT 국제출원의 출원서류를 접수하는 국가의 행정기관을 말한다. 출원서류의 형식적 요건을 심사하고(방식심사), 특별한 하자가 없는 경우 이를 수리하는 업무를 수행한다.

2) 지정관청(Designated Office)은 국제출원에 대한 국내단계에서 국제조사보고서 등을 송달받아 심사하는 기관이다(PCT 제20, 22, 25조). 출원인은 각 지정관청에서 정해진 기간 내에 청구범위, 명세서 및 도면에 대해 보정할 기회를 가진다(PCT 제28조).

3) 국제조사기관으로는 세계 10번째, 국제예비심사기관으로는 세계 9번째로 지정되었다.

었다며 우선권주장을 무효로 하는 처분에 대해 다투는 사건⁴⁾과 제3자가 이를 이유로 특허발명에 대해 등록무효심판을 청구한 사안이 대표적이다.⁵⁾ 특허청(장)이 PCT에 따라 업무를 수행하는 과정에서 불이익을 받는다고 주장하는 출원인은 특허청장의 조치에 대해 불복의 소를 제기하기도 한다.

최근에는 처음으로 PCT와 직접 관련된 대법원 판결이 선고되었다. 출원인이 미국에 선출원한 후 한국을 지정국으로 국제특허출원을 하면서, PCT 제8조의 우선권 주장을 한 후에 국제특허출원의 국내단계 진입을 위하여 특허청장에게 번역문 등을 제출한 사안에서 특허청장이 기간도과로 국제출원이 취하 간주되었다면서 번역문 등을 반려하자, 출원인이 반려처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 대법원 2017.4.28. 선고 2014두42490 판결은 지정국의 특허관청에 번역문 등을 제출하는 절차에서 특허청장이 번역문 등의 제출기간을 문제삼아 반려한 조치에 대해 처분성을 인정하는 것을 전제로 적법하다고 판단하였다.⁶⁾ 한편 대상판결에서는 특허청장이 국제조사기관으로서 업무를 수행하는 과정에서 취한 조치에 대해 출원인이 불복할 수 있는지도 문제가 되었다. 국제조약에 따라 업무를 수행하는 국가기관의 행위의 처분성을 인정할 수 있는가라는 독특한 쟁점이 문제된 사안이다. 이하에서는 국제출원 과정에서 국제조사기관이 한 조치의 성격을 PCT 출원절차와의 관계에서 살펴보고, 원고의 정정신청이 PCT 규칙 제91조에 따른 보정사유에 해당되는지와 함께 특허청장의 조치의 타당성을 검토해 보기로 한다.

4) 서울행정법원 2015.11.26. 선고 2015구합51507 판결에서 처분이 적법하다고 보아 원고 청구를 기각하였고, 이에 대한 항소심인 서울고등법원 2016.10.11. 선고 2016누30905 사건에도 제1심의 결론을 유지하였다. 현재 대법원 2016두58543 사건으로 계속 중이다.

5) 특허심판원 2016.11.28.자 2015당2973 심결에서 출원인명의변경신고가 제대로 이루어지지 않았다는 이유로 특허발명에 선출원에 기초한 우선권이 인정될 수 없다고 보아 특허발명이 선출원에 의해 신규성이 부정된다고 판단하였다. 이에 대한 심결취소소송인 특허법원 2017.5.19. 선고 2016허9851 판결도 심결의 결론을 유지하여 현재 대법원 2017후1274 사건으로 계속 중이다.

6) 위 판결에 대해서는 손천우, “우선권 주장을 수반한 국제특허출원에서 국내단계 진입을 위한 번역문 등의 제출기한을 산정함에 있어 국제단계에서 인정된 우선일을 기준으로 할 것인지 아니면 우선권 주장이 유효한 것인지 따져 실질적으로 정해야 하는지 여부”, 『대법원판례해설』, 제112호(2017년 상), 300면 이하 참조.

II. 대상판결의 경과

1. 사건의 경과

원고는 2015.7.9. 특허청장(피고)에게 ‘음소7)보다 더 세분화된 구성단위 또는 다양한 게임을 활용한 언어 학습 시스템’에 관하여 특허협력조약(PCT)에 따른 국제출원(출원번호: PCT/KR2015/007154)을 하였다(이하 ‘이 사건 출원’이라 한다).

원고는 그에 앞서 2014.7.18. 원출원 1을, 2014.8.21. 원출원 2를 특허청에 제출하여 국내특허출원 절차를 밟기 시작하였고, 이 사건 출원 시에 원출원 1, 2를 선국내출원으로 우선권을 주장하였다.

원고는 2015.8.4. 피고에게 이 사건 출원 당시 제출한 명세서(이하 ‘이 사건 명세서’라 한다)의 내용을 아래 표와 기재와 같이 정정하기 위해 명백한 잘못의 정정신청을 하였다(이하 ‘이 사건 신청’이라 한다).

정정 전	정정 후
어떤 게임 어떤 한글 학습에 취약한지	어떤 게임 어떤 언어 학습에 취약한지
더 넓은 범위로의 한글 학습을	더 넓은 범위로의 언어 학습을
더욱 쉽고 재미있게 한글 을 읽고	더욱 쉽고 재미있게 언어 를 읽고
시스템은 사용자들이 외국어 학습을	시스템은 사용자들이 언어 학습을

피고는 2015.8.20. 원고에게 “이 사건 신청서에 첨부된 정정내용은 이 사건 출원의 명세서, 청구범위 및 도면에 기재된 사항을 고려하더라도 이미 국제출원 시에 의도된 것이라고 인정하기 곤란하므로 이 사건 신청은 PCT 규칙 91.1(c)에 의하여 허가될 수 없다.”는 내용의 결정을 통지하였다(이하 ‘이

7) 한 언어의 음성체계에서 단어의 의미를 구별 짓는 최소의 소리 단위를 말한다. 예를 들어, 한국어의 ‘살’과 ‘쌀’에서 첫소리인 /ㅅ/과 /ㅆ/, ‘손’과 ‘산’에서 모음 /ㅓ/와 /ㅏ/는 두 낱말의 의미를 구별시켜 주는 변별적 기능을 가진 음소이다(네이버 지식백과, “특수교육학 용어사전”, 국립특수교육원, 2009).

사건 통지'라 한다).

2. 이 사건 출원발명의 청구범위⁸⁾

【청구항 1】 일반 사람들을 포함해서 언어 학습에 대해 더 섬세한 배려가 필요한 사람들을 위해 언어 학습의 최소 단위를 더 세부적으로 분해함

【청구항 2】 제1항에 있어서; 언어의 문자형태의 최소 단위인 음소는 모두 몇 개의 기본 문자를 회전 및 조합하여 언어의 표기 순서에 맞게 만들 수 있으며 이렇게 만든 음소들을 사용해 음절, 단어, 문장을 구성할 수 있음

【청구항 3】 제1항에 있어서; 언어의 발음의 최소 단위인 음절을 구성하는 음소들 각각에 발음이 있음과, 음절의 발음은 이 각각의 음소의 발음 간격을 짧게 하여 표현할 수 있음

3. 원심판단의 요지

원심은 PCT에 따른 국제출원 절차, 국제조사기관의 지위와 성격 등에 비추어 보면, 이 사건 통지는 피고가 국가기관이 아닌 세계지식재산권기구(World Intellectual Property Organization, 이하 'WIPO'라 한다) 국제사무국과 체결한 협정에 따른 국제기관 즉, '국제조사기관'의 지위에서 행한 것이기 때문에 이를 행정처분이라고 할 수 없으므로 이 사건 통지의 취소를 구하는 이 사건 소는 부적법하다고 판단하였다.

4. 대법원 판결(대상판결)

국제조사기관은 수리관청에 접수된 국제출원 명세서와 도면을 고려하여

8) 청구범위는 이 사건 소의 적법여부 판단과는 직접 관련은 없으나 아래 'IV. 이 사건 신청이 PCT 규칙 제91조에 따른 보정사유에 해당하는지 여부'를 판단할 때 발명의 내용 파악에 필요하므로 대표적으로 청구항 1-4만 소개하고, 나머지 청구항 4, 5, 6, 7, 8은 생략한다.

청구범위에 기초하여 선행기술을 발견하는 것을 목적으로 국제조사를 수행한 후(특허협력조약 제15조 제2, 3항), 국제조사보고서를 작성하여 세계지식재산권기구에 송부한다.

국제출원을 한 출원인이 특허협력조약 규칙 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. 국제출원에서 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.

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 국제사무국에 대한 통지의 효력에는 영향을 미칠 수 없다.

국제조사절차는 예비적 중간 단계로서 선행기술을 발견하여 국내단계에서의 지정관청이 출원된 특허를 심사하는 데 필요한 자료를 제공하는 정도의 기능을 수행하고, 특허요건에 대한 실질적 판단은 각국의 국내단계에서

이루어진다. 이러한 점에서 특허협력조약은 국제조사단계에서의 정정을 출원인이 제출한 서류에 명백한 잘못이 있는 경우로 엄격하게 제한하고, 이러한 정정신청이 받아들여지지 않을 경우에도 별도로 이의절차를 마련하지 않고 정정신청서 등을 국제출원과 함께 공개하여 줄 것을 신청하는 절차만을 마련하였다. 그러면서 명세서 등의 보정은 특허요건을 판단하는 각국의 국내단계에서 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.

Ⅲ. 국제출원 과정에서 국제조사기관이 한 조치의 처분성

1. 특허협력조약(PCT)에 따른 국제출원 절차⁹⁾와 국제조사기관의 업무

특허독립의 원칙상 각국의 특허는 서로 독립적이므로 반드시 특허권 등을

9) 특허청, “PCT 국제조사/국제예비심사 매뉴얼 2015”, 특허청 특허심사제도과, 2015, 5-13면 참조.

취득하고자 하는 나라에 출원을 하여 그 나라의 특허권을 취득하여야만 해당국에서 독점배타적인 권리를 보호받을 수 있다.

PCT는 WIPO의 전신인 지식재산권보호 국제합동사무국(BIRPI)에 의하여 형성되어 1970년 워싱턴에서 열린 외교회의에서 체결되었고, 우리나라는 1984.5.10. 위 조약에 가입하였으며, 2018.7. 기준 가입국은 152개국이다.¹⁰⁾

PCT제도는 출원인이 (특허)관청에 하나의 국제출원서류를 제출하면서 다수의 계약국(Contracting State)을 지정하면, 출원인이 일정한 기간 내에 번역문을 제출하고 국내수수료를 납부할 것을 조건으로, 국제출원서에 지정된 모든 계약국에서 PCT에 의하여 인정되는 국제출원일에 직접 출원한 것과 동일한 효과를 인정하여 주는 제도이다.

원래는 출원인이 출원서 상에 자신의 발명이 보호받기를 원하는 국가를 지정하여야 했으나 2005.1.1. 이후 출원부터는 PCT 계약국 모두가 자동으로 지정국이 된다. PCT 국제출원 절차는 크게 ‘국제단계’와 ‘국내단계’로 구분된다.

국제출원절차에서의 국제조사는 발명의 신규성이나 진보성을 평가하기 위해 관련 있는 선행기술을 조사하여 그 결과를 작성하는 것이므로, 이에 의해 출원인은 해당 발명의 특허성에 대해 어느 정도의 추측을 미리 할 수 있으므로 출원인의 예측가능성을 제고하고, 각국 특허청에서도 심사부담이 경감되는 장점이 있다.¹¹⁾

특허청은 1997.9. PCT 총회에서 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로 선정되고, 1997.10. WIPO 국제사무국과 「한국특허청의 특허협력조약에 따른 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로서의 기능과 관련하여 한국특허청과 WIPO 국제사무국 사이 협정」¹²⁾을 체결한 후 국제조사 및 국제예비심

10) WIPO 홈페이지 기준(2018.7).

11) 吉藤幸朔・熊谷健一, 『특허법개설』, 제13판, 유미특허법률사무소(역), 대광서림, 2005, 820면.

12) Agreement between the Korean Intellectual Property Office and the International Bureau of the World Intellectual Property Office as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty.

사의 근거규정을 마련하고자 1998년 특허법 제198조의2를 신설하였다.¹³⁾ 위 협정에 따르면, 수리관청이 대한민국, 인도네시아, 말레이시아, 몽골, 뉴질랜드, 필리핀, 싱가포르, 스리랑카, 미국, 베트남, 호주의 관청이거나 또는 이들을 위해 행동하는 관청이고, 국제출원이 한국어 또는 영어로 작성해서 제출되며, 국제출원에서 특허청을 국제조사기관으로 명시하는 경우에는 특허청이 그 국제출원에 대해 국제조사를 한다(위 협정문 제3조 및 부속서 A). 심사관이 국제조사보고서에 기재할 사항에 대해서는 특허법 시행규칙 제106조의19에 구체적으로 기재되어 있는데, 주요한 내용은 발명의 단일성에 관한 사항, 관련기술에 관한 문헌 등이 있다. 또한 심사관이 국제조사기관의 견해서에 ‘청구범위에 기재되어 있는 발명의 신규성, 진보성 또는 산업상 이용가능성에 대한 견해’와 그와 관련되는 문헌 등을 기재할 수 있다(특허법 시행규칙 제106조의19 제2항, PCT 규칙 제43조의2). 특허청장은 심사관이 국제조사보고서와 국제조사기관의 견해서를 작성한 경우 이를 출원인에게 송부해야 한다(특허법 시행규칙 제106조의20 제1항). 출원인은 국제조사보고서와 견해서를 참고하여 지정국의 국내단계에 진입할 것인지 여부를 결정할 수 있고, 지정국의 특허청은 이를 참고하여 심사한다.¹⁴⁾ 국제출원과 관련된 이러한 제도들은 실체적 요건에 대한 속지주의 원칙을 사실상 수정하는 것으로 볼 수 있고, 심사능력이 부족한 개발도상국을 원조하는 측면을 가지고 있다.¹⁵⁾

2. PCT 절차에서의 정정과 보정

국제출원 절차는 명백한 잘못(obvious mistake)을 바로잡는 정정과 출원인이 발명의 무효사유를 회피하기 위해 하는 보정을 구분하고 있다. 국제출원인은 국제조사보고서를 송부받은 후 국제조사보고서에 나타난 선행기술로 인해 특허를 받기가 어렵다고 판단되는 경우 국제출원을 취하하거나 지정국

13) 정상조·박성수 공편(권종남 집필부분), 『특허법 주해 II』, 박영사, 2010, 954면.

14) LawnB, “온주 특허법”, LawnB, <<http://www.onju.com/onju>>, 검색일: 2018.12.3.

15) 조영선, 『특허법 2.0』, 제6판, 박영사, 562면.

의 국내단계를 진행하지 않으면 된다. 그러나 보정에 의해 특허요건을 만족시킬 수 있다고 판단되는 경우 국제사무국에 PCT 조약 제19조에 의한 보정을 할 수 있다.¹⁶⁾ 그러나 이 사건에서는 국제조사보고서가 완성되지 않은 상태에서 출원인이 국제조사기관에 명백한 잘못의 정정을 신청한 사안이므로, 보정절차와 다르다.¹⁷⁾

3. 일본의 실무

(1) 법령의 규정

대상판결에서 쟁점이 된 ‘명백한 잘못의 정정’의 절차에 대해 우리나라는 특허법 시행규칙 제84에서 규정하고 있지만, 일본은 특허법 시행규칙이 아닌 별도의 규정인 「특허협력조약에 근거하는 국제출원 등에 관한 법률 시행규칙」[昭和 53년(1978년) 통상산업성령 제34호] 제77조¹⁸⁾에서 규정하고 있다. 일본은 국제조사 및 국제예비심사에 대해서도 특허법이 아닌 「특허협력조약에 근거하는 국제출원 등에 관한 법률」 제8조(국제조사), 제12조(국제예비

16) 권태복, “국제출원(PCT)의 보정범위와 무효에 관한 연구”, 『산업재산권』, 제45호(2014), 174면.

17) 국제조사후, 국제예비심사단계에서의 보정에 대해서는 권태복, 위의 논문, 174면 이하 참조.

18) 1. 출원인은 특허청 장관에 대해서 제출한 국제출원 그 외의 서류(특허청 이외의 조약에 규정하는 국제조사기관이 국제조사를 하는 국제출원에 있어서는, 출원서에 한정한다. 이하 이 조에 있어서 같다.)에 분명한 잘못이 있을 때는 다음의 경우를 제외하고, 우선일부터 2년 2월 이내에 특허청 장관에게 그 정정을 청구할 수 있다.

一. 출원서, 명세서, 청구의 범위, 도면 또는 요약서의 제출이 없는 경우 및 이들의 서류의 일부가 부족한 경우

二. 요약서에 기재된 사항을 정정하는 경우

三. 우선권의 주장과 관련된 사항에 있어서 우선일에 대해서 변경이 생기는 정정의 경우

2. 출원인은 전항의 정정의 청구시 특허청 장관에게 정정해야 할 잘못과 정정의 제안 및 필요한 설명을 서면에 따라 제출해야 한다.

3. 특허청 장관은 출원인이 제출한 국제 출원 그 외의 서류에 분명한 잘못이 있는 것을 발견했을 때는 전항의 규정에 따라 청구를 해야 할 것을 출원인에게 명할 수 있다.

4. 특허청 장관은 제1항의 규정에 의한 청구와 관련된 정정을 인정하는 경우에 있어서는 그 취지를, 인정하지 않는 경우에 있어서는 그 취지 및 그 이유를 출원인에게 통지해야 한다.(제5항 생략)

심사)에서 규정하고 있다.

이 사건과 같이 국제출원에서 발명의 설명에 명백한 잘못이 있는 경우 정정신청할 때 적용되는 조항의 내용은 한국과 일본이 매우 유사하므로 우리나라에서 향후 발생할 사건에도 참고가 될 수 있을 것이다.

(2) 판결례

대상판결 사안과 같이 국제조사기관의 조치에 대한 소송은 찾아볼 수 없었고, 일본 특허청 심사관이 작성한 국제예비심사보고서에 대한 불복소송에 대한 하급심 판결은 아래와 같은 3건이다.

1) 東京地裁 平成19(2007).11.9. 선고 平成19年(行ウ) 제482호 판결

국제예비심사보고서의 작성이 행정소송법이 정하는 처분에 해당하지 않는다고 판단하였다. PCT조약에 근거하여 특허청 장관에 대해 국제출원한 뒤 국제예비심사청구를 한 원고(출원인)가 특허청 심사관이 작성한 특허성에 관한 국제예비심사보고에 잘못이 있다고 주장하며 그 취소와 잘못이 없는 특허성에 관한 국제예비심사보고서 작성을 요구하는 내용의 소를 제기하면서 (1) 처분성, (2) 실체상의 불법, (3) 의무화 소송 요건이 쟁점이 됐지만 아래와 같은 이유로 각하되었다.

「처분성에 대하여」 국제예비심사보고는 PCT조약 체결국 간의 출원 수속의 간소화를 목적으로 정해진 국제출원 절차 중에서 각국에서 특허권을 부여할지 여부를 판단하는 각국의 특허법에 근거한 절차 전에, 출원인의 청구에 의한 국제예비심사기관이 예비적이고 구속력 없는 견해를 나타내는 것이다. 그리고 각국에서 특허를 취득하려면, 특허를 취득하고 싶은 나라의 지정 관청에 PCT 국제출원 명세서 및 청구범위 등의 번역문을 제출한 후, 예를 들면 우리나라에서 특허를 취득하려면 일본 특허법이 정하는 절차에 따라, 국제예비심사보고에 구속되지 않고 심사가 이루어지는데다가, 특허결정 또는 거절결정이 되어 거절결정에 불복이 있으면 불복심판 등이 청구되고, 심결취소의 소가 제기되어 관련 절차에 의해서 특허의 여부 자체를 다투는 것이 예

정되어 있다. 그러므로 국제예비심사보고는 처분의 취소 소송의 대상인 “공권력 행사에 해당하는 행위”(행정사건소송법 3조 2항)에 해당하지 않고, 본건 국제예비심사보고도 “공권력 행사에 해당하는 행위”에 해당하지 않는다.¹⁹⁾

2) 東京地裁 平成 20(2008).3.12. 선고 平成19년(行ウ) 제717호

PCT에 따라 특허청 장관에 대해 국제출원한 후 국제예비심사청구를 한 원고가 특허청 심사관이 작성한 특허성에 관한 국제예비심사보고에 잘못이 있다고 주장하며 재심사를 청구한 사안에서, “본건 국제예비심사보고의 재심사를 요구하는 본건 소는 법령상의 근거가 흠결되어 있어 부적법하고, 의무행소송의 요건을 갖추지 못하였다는 점에서도 적법하지 않은 것”이라는 이유로 소를 각하하면서 아래와 같이 판시하였다.

“근거법령에 대해서, 원고는 본건 국제예비심사보고의 취소를 구하는 것이 아니라, 재심사 신청의 거부 처분을 받았다는 주장도 없고, 처분의 취소 소송을 병합 제기하고 있지 않으므로(법 37조의3 제3항 제2호 참조), 비신청형(법 제3조 제6항 제1호)의 의무화 소송을 제기하고 있다고 인정되고, 국제예비심사보고의 재심사를 구하는 근거를 법령이 지적하고 있지 않고, 그 근거 법령을 찾아낼 수도 없다. 그러므로 본건 국제예비심사보고의 재심사를 요구하는 본건 소는 법령상의 근거를 결하여 부적법한 것이다.”

3) 東京地裁 平成 23(2011).1.28. 선고 平成22년(行ウ) 제304호

특허청 장관에 대해 국제출원한 뒤 국제예비심사청구를 한 원고가 특허청 심사관이 작성한 국제예비심사기관의 견해서 및 국제예비심사보고서는 특허법 제29조에 맞지 않는 무효인 심사에 기초한 것이라고 주장하고, 행정사건소송법 제36조, 제3조 제4항에 근거한 위 견해서 및 보고서에 관한 심사 결과가 무효임의 확인을 구하였다. 법원은 국제예비심사 결과인 국제예비심사보고서 및 이에 기재된 견해, 국제예비심사기관의 견해서 및 이에 기재된

19) 의무화 소송 요건과 관련하여 원고에게 “중대한 손해를 발생하게 할 우려”(행정사건소송법 제37조의2 제1항)가 있다는 요건도 인정되지 않는다고 판단하였다.

견해는 무효 등 확인소송의 대상인 “행정청의 처분 기타 공권력 행사에 해당하는 행위”(행정사건소송법 제3조 제2항)에도 “심사청구, 이의제기 기타 불복 신청에 대한 행정청의 재결, 결정 기타 행위”(동법 제3조 제3항)에도 해당하지 않는 등으로 원고의 무효 등 확인 및 의무이행의 소를 모두 각하하고 손해배상청구를 기각하였다.

4. 이 사건 소의 적법성에 대한 검토

(1) 항고소송의 대상이 되는 처분의 개념

행정소송법 제2조는, 항고소송의 대상인 ‘처분’을 “행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용”이라고 정의하고 있다. 이에 대하여 일반적으로 ‘처분’의 요건으로, ① 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 행정작용이어야 하고, ② 사인의 권리·의무에 직접 관계되는 행위이어야 하며, ③ 공권력의 행사 또는 그 거부행위이어야 하고, ④ 행정쟁송 이외에 별도의 불복절차가 마련되어 있지 않아야 할 것을 들고 있다.²⁰⁾

판례는 아래와 같이 기본적으로 국민의 권리의무에 직접 관계가 있는 행위를 항고소송의 주된 대상으로 보면서도, 처분의 개념을 광의로 파악하여 강학상 행정행위가 아닌 다른 공권력 행사에도 항고소송의 대상이 될 수 있는 여지를 남겨 두고 있다.

대법원 판례의 기본적인 입장은 아래와 같다.

대법원 2007.10.26. 선고 2005두7853 판결 등 다수의 판례들은 “항고소송의 대상이 되는 행정청의 처분이라 함은 원칙적으로 행정청의 공법상의 행위로서 특정사항에 대하여 법규에 의한 권리의 설정 또는 의무의 부담을 명하거나 기타 법률상의 효과를 직접 발생하게 하는 등 국민의 권리의무에 직접 관계가 있는 행위를 말하므로, 상대방 또는 관계자들의 법률상 지위에 직접

20) 임영호, “항고소송의 대상이 되는 처분의 범위”, 『재판실무연구(4), 행정소송(1)』, 한국사법행정학회, 2008, 149면 참조.

영향을 미치지 아니하는 행위는 그에 해당하지 아니한다.”라고 판시하였다.

대법원 2007.10.11. 선고 2007두1316 판결은 아래와 같이 부가적인 판시를 하였다.

“국민의 적극적 행위 신청에 대하여 행정청이 그 신청에 따른 행위를 하지 않겠다고 거부한 행위가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하는 것이라고 하려면, 그 신청한 행위가 공권력의 행사 또는 이에 준하는 행정작용이어야 하고, 그 거부행위가 신청인의 법률관계에 어떤 변동을 일으키는 것이어야 하며, 그 국민에게 그 행위발동을 요구할 법규상 또는 조리상의 신청권이 있어야 한다고 할 것인바, 여기에서 ‘신청인의 법률관계에 어떤 변동을 일으키는 것’이라는 의미는 신청인의 실체상의 권리관계에 직접적인 변동을 일으키는 것은 물론, 그렇지 않다 하더라도 신청인이 실체상의 권리자로서 권리를 행사함에 중대한 지장을 초래하는 것도 포함한다고 해석함이 상당하다”(대법원 2002.11.22. 선고 2000두9229 판결 등 참조).

그러나 판례는 위와 같은 기본적인 입장을 견지하면서도, 사안에 따라서는 처분성을 넓게 해석하기도 하였다.

① “어떤 행정청의 행위가 행정소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하는가는 그 행위의 성질, 효과 외에 행정소송제도의 목적 또는 사법권에 의한 국민의 권리보호의 기능도 충분히 고려하여 합목적적으로 판단하여야 한다”²¹⁾거나,

② “행정청의 어떤 행위가 항고소송의 대상이 될 수 있는지의 문제는 추상적·일반적으로 결정할 수 없고, 구체적인 경우 행정처분은 행정청이 공권력의 주체로서 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서 국민의 권리의무에 직접적으로 영향을 미치는 행위라는 점을 염두에 두고, 관련 법령의 내용과 취지, 그 행위의 주체·내용·형식·절차, 그 행위와 상대방 등 이해관계인이 입는 불이익과의 실질적 관련성, 그리고 법치행정의 원리와 당해 행위에 관련한 행정청 및 이해관계인의 태도 등을 참작하여 개별적으로 결정하여야

21) 대법원 1991.8.13. 선고 90누9414 판결: 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것)상 특허청장의 상표사용권설정등록행위에 관한 사안이다.

한다”(대법원 2010.11.18. 선고 2008두167 전원합의체 판결)고 하여 처분 개념을 광의로 파악하기도 하였다.

③ 상대방 또는 기타 관계자들의 법률상 지위에 직접적인 법률적 변동을 일으키지 아니하는 행위여도 예외적으로 실체적 권리관계에 밀접하게 관련되어 있다거나,²²⁾ 권리행사에 지장을 초래하게 된다가나,²³⁾ 권리를 행사함에 중대한 지장을 초래하여²⁴⁾ 국민의 권리관계에 영향을 미치는 행위라는 등의 이유로 그 처분성을 인정하기도 하였다.

특허청장이 행한 조치에 대한 처분성이 쟁점이 된 사건으로는 대법원 2015.10.29. 선고 2014두2362 판결이 있다. 위 판결은 “행정청의 어떤 행위가 항고소송의 대상이 될 수 있는지는 추상적·일반적으로 결정할 수 없고, 구체적 사안에 따라 행정처분은 행정청이 공권력의 주체로서 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서 국민의 권리의무에 직접적으로 영향을 미치는 행위라는 점을 염두에 두고, 관련 법령의 내용과 취지, 그 행위의 주체·내용·형식·절차, 그 행위와 상대방 등 이해관계인이 입는 불이익과의 실질적 견련성, 그리고 행정소송 제도의 목적이나 사법권에 의한 국민의 권익보호의 기능과 당해 행위에 관련한 행정청 및 이해관계인의 태도 등을 참작하여 결정하여야 한다”(대법원 2010.11.18. 선고 2008두167 전원합의체 판결, 대법원 2012.6.14. 선고 2010두19720 판결 등 참조)라고 판시하였다.

위 사건에서 대법원은 A법인에 대한 청산종결등기가 되었음을 이유로 한 피고(특허청장)의 상표권의 말소등록행위는 상표권이 소멸하였음을 확인하는 사실적·확인적 행위에 지나지 않고, 그 말소등록으로 비로소 상표권 소멸의 효력이 발생하는 것은 아니며, 위와 같은 말소등록행위에 대하여는 회복등록신청과 그 거부처분에 대한 항고소송 등 다른 권리구제수단이 마련되

22) 대법원 2004.4.22. 선고 2003두9015 전원합의체 판결: 지적공부 소관청의 지목변경신청 반려행위가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하는지 여부(적극).

23) 대법원 1992.12.8. 선고 92누7542 판결, 대법원 1993.3.23. 선고 91누8968 판결: 토지 분할신청거부처분의 경우.

24) 대법원 2007.10.11. 선고 2007두1316 판결: 건축계획심의신청에 대한 반려처분이 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다고 한 사례.

어 있기도 하므로, 상표권의 말소등록행위는 항고소송의 대상이 된다고 볼 수 없다고 판시하였다.²⁵⁾

(2) 국제출원 단계에서 국제조사기관인 피고의 지위

이 사건 국제출원에서 피고는 특허법 제198조의2²⁶⁾와 PCT에 따라 국제조사기관(International Searching Authority: ISA)의 지위에 있다. 국제조사기관은 PCT 출원절차에서 수리관청 또는 지정관청으로서 수행하는 행위와 달리, 이미 수리된 국제출원에 대하여 지정관청이 출원된 기술을 실제로 심사할 당시 심사자료로 참고할 수 있도록 선행기술조사보고서와 같은 참고자료를 작성, 제공하는 역할을 수행한다.²⁷⁾

수리관청(The receiving office)은 국제출원에 결함이 포함되어 있는지 여부를 점검하고(PCT 제14조), 지정관청(Designated Office)은 국제출원에 대한 국내단계에서 국제조사보고서 등을 송달받아 심사한다(PCT 제20, 22, 25조). 국제출원인이 국제출원단계에서 보정할 수 있는 근거규정으로는, 국제조사보고서를 받은 출원인이 국제특허출원의 청구범위에 관하여 보정을 한 후 그에 관한 서류를 특허청장에게 제출해야 한다고 규정한 특허법 제204조와, 국제출원인은 각 지정관청에서 정해진 기간 내에 청구범위, 명세서 및 도면에 대해 보정할 기회를 가진다는 PCT 제28조가 있다.²⁸⁾ 이 사건 원고는 국제조사단계에서 발명의 설명에 대한 보정을 원하기 때문에 위와 같은 규정이 그대로 적용될 수는 없다. 피고는 WIPO의 국제사무국과 체결한 협정에

25) 위 판결에 대한 구체적인 내용은 구민승, “상표법 제64조 제2항에 따른 상표권 말소등록의 처분성 여부”, 『대법원판례해설』, 제106호(2015년 하), 303면 이하 참조.

26) 제198조의2(국제조사 및 국제예비심사) ① 특허청은 「특허협력조약」 제2조(xix)의 국제사무국(이하 “국제사무국”이라 한다)과 체결하는 협정에 따라 국제출원에 대한 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로서의 업무를 수행한다. ② 제1항에 따른 업무수행에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

27) 국제조사기관은 견해서를 작성하기도 하나 PCT 제33조(1)은 이러한 견해서가 각 청구항에 대해 신규성, 진보성 등 특허요건을 평가한 예비적이고 비구속적인 견해를 표시하는 것이라고 규정하여 지정관청의 심사에 구속력이 없음을 밝히고 있다.

28) 보정에 있어 특허협력조약 및 규칙에 규정되지 아니한 기타 사항에 대하여는 지정국의 국내법령이 정하는 바에 따른다(특허협력조약 제28조 제3항).

따라 국제조사기관으로서의 업무를 수행하고 있으나 위 협정은 원활한 국제출원을 위하여 피고와 WIPO의 국제사무국이 업무협조 차원에서 체결한 것으로 대한민국 국회의 비준을 받지 않은 상태이다. 행정청인 피고가 국제조사업무를 수행한다고 하여 무조건 처분성을 인정해야 하는 것은 아니고, 피고가 PCT와의 관계에서 어떠한 지위에서 이 사건 통지를 했는지를 따져 처분성을 살펴보아야 할 것이다.

(3) 이 사건 통지의 성질에 대한 상정가능한 견해들

1) 처분성 긍정설(원고의 태도)

특허권의 권리범위를 확정할 때에는 청구범위 기재를 원칙으로 하지만, 청구범위 기재만으로 발명의 기술적 구성을 알 수 없거나, 알 수 있더라도 그 범위를 확정하기 곤란할 때에는 발명의 설명을 참작해야 한다. 따라서 명세서의 기재는 특허발명의 기술적 범위를 확정하는 데 중요한 역할을 하므로 명세서의 내용을 정정하는 것은 특허출원인에게 중요한 이해관계를 가질 수 있다. 국제조사기관이 정정을 허용하지 않는 상태로 각국의 국내단계에 진입하였을 때 보정이 허용되지 않을 수도 있다. 따라서 피고가 국제조사기관인 피고를 상대로 거부처분에 대해 다툴 수 있도록 함으로써 조기에 분쟁을 근본적으로 해결할 수 있게 된다.

2) 처분성 부정설(원심과 제1심의 태도)

이 사건 출원발명의 명세서가 정정되지 않는다고 하더라도 출원발명이 등록된 후의 권리범위에 영향을 미치지 않는다. 각국의 국내단계에서 명세서를 보정하는 절차를 밟을 수 있으므로 국제조사단계에서 정정을 허용할 필요성이 없다.

(4) 검 토

1) 국제조사의 성질과 처분성

국제조사기관이 수행하는 국제조사는 선행기술을 발견하기 위한 사실

적·확인적 행위에 가깝다. 앞서 살펴본 바와 같이 일본에서 문제가 된 국제 예비조사기관으로서 한 행위도 마찬가지로 볼 수 있다. 국제조사의 의미에 대해 PCT 제15조(국제조사)는 “(1) 모든 국제출원은 국제조사의 대상이 된다. (2) 국제조사는 관련이 있는 선행기술을 발견하는 것을 목적으로 한다. (4) 제16조에 규정된 국제조사기관은 동 시설이 허용하는 한 많은 관련선행기술을 발견하도록 노력하고, 모든 경우에 규칙에 정하는 자료를 참고한다.”라고 규정하고 있다. 또한 국제조사기관에 대해 PCT 제16조(국제조사기관)는 “국제조사는 국제조사기관이 행하고, 국내관청 또는 출원대상인 발명에 대한 선행기술에 대하여 자료 조사보고를 작성하는 임무를 가지는 정부 간 기구(예를 들어 국제특허협회)를 국제조사기관으로 할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

국제조사기관의 본연의 업무인 선행기술조사 후 작성하는 국제조사보고서의 내용이 국제출원인에게 불리하다라도 PCT에는 국제출원인이 그 내용에 대해 불복하는 절차가 마련되어 있지 아니하다. 이 사건 통지는 국제조사기관의 본연의 업무인 선행기술조사와 직접 관련이 없는 부수적 절차와 관련된 것이다. 국제조사기관의 본연의 업무에 대해서도 불복할 수 있는 제도를 마련되어 있지 않은 상황에서 이 사건 통지와 같은 부수적 절차에 대해서 불복하기는 어려워 보인다.

PCT 규칙상 관할 기관(국제조사기관)이 정정의 허가 여부를 결정하고 거부 사실과 이유를 통지하는 대상은 출원인 및 국제사무국이다.²⁹⁾ 원고가 이 사건에서 취소를 구하는 부분은 국제조사기관(피고)이 출원인(원고)에 대해 통지하는 부분이다.

이 사건 통지를 처분으로 보아 취소가 가능하다고 보더라도 국제조사기관인 피고가 국제사무국에 대해 통지한 부분까지 취소할 수는 없어 보인다. 결국 이 사건 통지에 대해서만 취소를 구하는 것만으로는 원고의 권리구제에 직접적으로 영향을 미치기 어렵다는 결론에 이르게 된다.

29) [91.3 정정의 허가 및 효과] (a) 관할 기관은 규칙 91.1의 규정에 의한 정정의 허가 또는 거부를 신속히 결정하고 출원인 및 국제사무국에 허가 또는 거부사실 및 정정을 거부하는 이유를 신속히 통지하여야 한다.

또한 국제조사기관은 WIPO 국제사무국의 업무를 대행하는 기관에 불과하다. 이 사건 통지에 대해서는 WIPO 국제사무국에 대해 행정소송 등을 제기하는 것도 어려워 보인다. 결국 피고가 국제조사기관이라는 이유로 처분성을 인정하게 되면 WIPO의 분쟁해결절차와 모순이 발생할 우려가 있다.

국제조사기관은 피고와 같은 국가기관(National Office)이 대행할 수도 있지만, PCT 조약 제16조 제1항의 규정과 같이 정부 간 기구(Intergovernmental Organization, 예를 들면 국제특허협회)³⁰⁾가 될 수도 있다. 그러나 국제특허협회 같은 정부 간 기구가 수행한 국제조사에 대해서도 불복절차를 상정하기 어렵다. 결국 이 사건 통지에 대해 처분성을 인정하게 되면 국제조사기관이 피고와 같은 행정청이 되었다는 우연한 사정으로 처분성이 달라진다는 난점이 있다.

2) 이 사건 통지에 대한 원고의 권리구제수단이 있는지 여부

특허법 시행규칙은 피고가 위 정정을 인정하는 경우에는 그 취지를, 그 정정을 인정하지 아니하는 경우에는 그 취지 및 이유를 출원인에게 통지하여야 한다(특허법 시행규칙 제84조 제9항)는 규정만 두고 있을 뿐, 별도의 구제수단을 규정하지 않고 있다.

특허법 제198조의2와 같은 법 시행규칙 제84조는 피고가 국제조사기관으로서 업무를 수행하는 근거를 규정하고 있으나, 이는 피고가 PCT조약과 규칙에 따라 수행하는 업무의 근거를 국내법에 확인적으로 규정해 놓은 것이지, 피고의 국제조사기관으로서의 지위를 창설하는 규정이라고 볼 수 없다. 위 규정을 근거로 이 사건 통지를 국내법에 따른 처분이라고 보기는 어렵다.

PCT 규칙 91.1(국제출원 및 기타 서류상의 명백한 잘못의 정정)은 다음과 같이 규정하고 있다. “(a) 국제출원 또는 출원인이 제출한 기타 서류에서의 명

30) 국제특허협회(International Patent Institute): 1947.6.6.경 프랑스, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크 등의 유럽국가들이 네덜란드 헤이그에 설립한 국가 간 기구임. 특허조사와 소속국가들이 조사한 선행기술들의 정보를 공유하는 것을 주된 목적으로 한다. 1978.1.

1. 유럽특허청의 전신인 유럽특허기구(Eupear Patent Organisation)으로 통합되었다.

백한 잘못(obvious mistake)은 출원인의 신청에 따라 이 규칙에 따라 정정될 수 있다.

(c) 관할 기관은 (f)항의 규정에 의한 해당일에, 관련 문서에서 보이는 것 이외에 다른 어떤 것이 의도되어 있고(something else was intended than what appears in the document concerned), 제출된 정정 이외에 어떠한 것도 의도되어 있지 않다는 것(nothing else could have been intended than the proposed rectification)이 관할 기관에 의해 명백한 경우에만 본 규칙에 의하여 잘못된 정정을 허가한다.”

PCT 규칙 제91조는 명백한 잘못을 포함하고 있어 정정이 허용되는 대상 서류로 국제출원 및 출원인이 제출한 기타 서류를 규정하여 출원인이 제출한 모든 서류상에 포함된 명백한 잘못을 정정할 수 있도록 하면서, 정정대상 서류의 종류와 국제출원의 진행 단계에 따라 적합한 관할기관의 허가를 받도록 규정하고 있다.

출원 시 제출된 명세서, 청구범위, 도면상의 명백한 잘못의 정정의 허가를 담당하는 기관은 국제예비심사가 청구되어 착수되기 전까지는 국제조사기관(피고 등)이다.

국제예비심사 착수 후 명세서, 청구범위, 도면의 보정에 발생한 명백한 잘못에 대한 정정신청에 대한 허가는 국제예비심사기관이 담당하게 되어 있다.

PCT 국제조사 및 예비심사 가이드라인 제8장(8.07)은 “출원서 이외의 서류에 관하여 정정이 신청된 경우 국제조사기관은 규칙 91.1의 규정에 따라 그 오류의 정정을 허용할 수 있는지 여부를 판단하여 서식 PCT/ISA/217을 작성하고, 당해 정정신청서와 서식 PCT/ISA/217을 수리관청, 국제사무국 및 출원인에게 송부한다”라고 규정하고 있다.

PCT 규칙 91.3(d)에 따라 출원인의 ‘명백한 잘못의 정정신청’에 대한 허가가 거부된 경우, 출원인은 그 거부일부터 2월 이내에 국제사무국에 특별수료의 납부를 조건으로 의견서를 제출할 수 있고, 정정신청서, 기관의 거부 사유서 및 의견서를 국제출원과 함께 공개하여 줄 것을 요청할 수 있고, 위 통지서(PCT/ISA/217) 양식에도 정정허가가 거부되는 경우 출원인이 위와 같

은 요청을 할 수 있다고 기재되어 있다. 이 사건에서 특허청 심사관은 이러한 사정이 포함된 내용을 원고에게 통지하였다.

결국 피고가 원고에게, 원고의 정정신청서와 그에 대한 거부 이유 등을 국제출원과 함께 공개할 수 있는 절차를 안내하였음에도 원고는 이에 응하지 않았다.

위와 같은 공개가 이루어지더라도 그 자체로 국제출원인이 원하는 소기의 성과를 얻을 수는 없다. 그러나 원고가 국제조사기관에 명세서 정정신청을 하였고, 그에 대한 국제조사기관의 의견을 공개함으로써 향후 이루어질 국제예비심사나 각국에서의 국내절차에서의 심사 시에 출원인의 불복사실 등을 참고자료로 활용할 수 있다는 점에서 의의를 찾을 수 있다. 명백한 잘못의 정정신청에 대해 위와 같은 공개절차 외에 별도의 불복수단을 두고 있지 않은 것은 PCT 국제단계를 신속하게 마무리하고 국내단계로 진입하여 특허성에 대한 실체심사를 받도록 한 것으로 이해된다.

3) 그 밖의 원고의 권리구제수단

국제조사기관인 피고가 정정의 허가를 거부하는 경우 PCT 및 그 규칙에서 이를 반복시킬 수 있는 불복수단이나 절차를 규정하지 않고 있다. 그러나 국제출원인은 아래와 같은 절차를 통해 명세서 등을 보정할 기회가 있으므로, 국제출원 절차 전체로는 출원인에 대한 권리구제수단이 마련되어 있다고 볼 수 있다.

① 그 거부에 대하여 2개월 이내에 출원인의 의견을 제출하여 국제출원서류 등과 함께 공개하는 절차[PCT 규칙 91.3(d)], ② 국제조사보고서를 받은 후 일정 기간 내에 청구범위만을 보정하는 절차(PCT 제19조), ③ 국제예비심사 절차를 밟는 경우에는 국제예비심사서가 작성되기 전에 청구범위와 명세서 및 도면을 보정하는 절차[PCT 제34조 제2항(b)],³¹⁾ ④ 국제단계 이후에 진행되

31) (b) 출원인은 국제예비심사보고서가 작성되기 전에, 정해진 방법으로 정해진 기간 내에 청구의 범위, 명세서 및 도면(drawings)을 보정할 권리를 가진다. 이 보정은 출원 시에 있어서 국제출원에 기술된 범위를 넘어서는 아니 된다.

는 각국의 국내단계에서의 명세서 보정절차 등이 있다.

국제출원의 출원인은 국제조사보고서를 받은 후 일정 기간 내에 청구범위만을 보정하거나(PCT 제19조), 국제예비심사서가 작성되기 전에 청구범위와 명세서 및 도면을 보정할 수 있다(PCT 제34조).

국제조사기관의 국제조사가 끝나면 국제공개절차에서 국제출원서류와 국제조사보고서를 전자적 형태로 공개하게 되는데, 이때 정정신청서, 거부 사유서 및 의견서를 함께 공개하여 이후의 국제예비심사단계, 각국의 국내단계에서 참고하게 된다. 국제조사단계에서 정정이 허용되지 않더라도 국제예비심사단계 또는 국제단계 이후 이어지는 각국의 국내단계에서 명세서에 대한 보정이 가능하다. 국제예비심사단계나 각국의 국내단계에서의 보정(amendment)은 출원인의 의도를 적절히 반영하지 못한 명세서, 청구범위, 도면 중의 일부를 출원인의 의도에 맞게 고치는 것으로, 이 사건에서 문제된 규칙 91조에 따른 명백한 오기의 정정(rectification)보다 허용범위가 넓다.

이 사건 신청은 국제예비심사단계나 각국의 국내단계에서의 보정(amendment) 절차에서 받아들여질 가능성이 높다. 특허법 제47조는 “명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다”(제2항)라고 규정하고 있으므로 원고는 이 사건 통지에 대해 직접 다룰 것이 아니라 국내단계에서 보정을 통해 출원 명세서를 보정할 수 있다.

결국 이 사건 통지는 국제출원절차에서 신청인인 원고의 실체상의 권리관계에 직접적인 변동을 일으키거나 신청인이 실체상의 권리자로서 권리를 행사함에 중대한 지장을 초래한다고 볼 수 없다.

원고가 불이익으로 들고 있는 사유는 ① 국제공개 시 잘못된 정보 표시로 인한 출원인의 특허권 권리행사 축소문제, ② 각국 국내단계 심사절차에서 특허권 범위 축소문제, ③ 이러한 문제해결을 위한 시간적, 물질적 비용 발생이다.

그러나 ① 국제공개 시 정정 전 명세서에 따라 공개되더라도 출원인으로서의 원고의 권리에 축소문제가 발생한다고 보기 어렵다. 또한 ② 각국 국내

단계에서 정정사항대로 명세서대로 보정하면 받아들여질 것이므로 권리 축소문제가 발생하지 아니한다. 만에 하나 보정이 받아들여지지 않더라도 청구범위에 ‘언어’라고 기재되어 있기 때문에 권리가 축소된다고 보기도 어렵다. ③ 국제출원단계에서 최초 명세서를 정정할 때 소요되는 절차비용(예납금 등)은 출원인이 감수해야 할 부분이지 원고가 실체상의 권리자로서 권리를 행사함에 중대한 지장을 초래한다고 볼 수 없다.

4) PCT 취지와 신속한 절차진행의 필요성

이 사건 통지에 대해 처분성을 인정하게 되면, 신속하게 진행되어야 할 PCT 국제단계가 상당히 지연될 우려가 있다. 이 사건 출원도 출원한 지 3년이 지났음에도 국제조사단계에 머물러 있다. PCT 출원 후 국제조사를 거쳐 국제예비심사신청을 하지 않으면 국제단계가 종료되고 각국의 국내단계로 진입하여 특허성에 대한 실체심사를 거쳐야 함에도 국제단계에서 국제조사기관에 대한 행정소송을 허용하게 되면 최종판결이 선고될 때까지 국제단계가 지연될 우려가 있다. 이는 신속하고 간이하게 각국에 출원할 수 있도록 한 PCT의 기본 취지에 반하는 결과가 된다.

특히 원고는 이 사건 국제출원을 하면서 대한민국을 지정국에서 제외하였기 때문에 이 사건 국제출원은 대한민국 이외의 국가에 대한 출원을 전제로 하는 것이다. 따라서 이 사건 신청은 국내출원에 적용될 여지도 없다.

국제특허출원이 선출원에 대하여 우선권 주장을 수반하고 있고, 선행출원이 우선권으로서 유효한 출원일 경우 지정국에서 해당 발명에 대한 출원일이 국제출원의 출원일에서 선출원의 출원일로 소급된 것으로 보게 된다. 이 사건 신청을 받아들이지 않으면 원고가 이러한 우선권 주장으로서의 효력을 누리지 못하는 것이 아닌지 의문이 들 수 있다. 그러나 우선권 주장이 그 효과를 발생시키기 위해서는 출원인의 동일성, 출원의 정규성, 우선권 주장기간의 준수, 우선권 주장신청 등의 요건을 갖추어야 하나,³²⁾ 우선권 주장을

32) 특허청, “특허·실용신안 심사지침서”, 특허청, 2006, 4408면.

수반하는 선출원과 국제출원발명의 구성 사이에 차이점이 있더라도 그 자체로 우선권 주장이 무효로 된다고 볼 수는 없다.

청구항에 기재된 발명별로 판단하여 발명의 동일성이 인정되면 우선권주장의 효력이 발생하여 출원일은 그 해당 발명에 대한 선출원의 출원일로 소급하여 심사하고, 동일성이 인정되지 않는 사항은 선출원의 출원일이 아닌 국제출원일을 기준으로 심사한다. 판례는 특허법 제55조 제3항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은 특허법 제47조 제2항과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 보고 있고,³³⁾ 특허청 특허·실용신안 심사지침서도 같은 취지이다.³⁴⁾ 따라서 동일성의 기준이 다르므로 국제조사절차에서 단순한 오기의 정정이 받아들여지지 않더라도 향후 우선권 주장에서 불이익이 발생할 가능성은 없다고 보아도 무방하다. 또한 이 사건은 정정하고자 하는 사항이 청구범위가 아닌 발명의 설명에 관한 부분으로 발명의 동일성에 직접적인 영향을 미치는 사항도 아니다.

5) 정리

이 사건은 국제기구(WIPO)의 업무를 행정청이 처리하는 경우 항고소송의

33) 대법원 2015.1.15. 선고 2012후2999 판결은 “국내 우선권 제도에 의하여 실제 특허출원일보다 앞서 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 그 특허요건을 심사함으로써 우선권 주장일과 우선권 주장을 수반하는 특허출원일 사이에 특허출원을 한 사람 등 제3자의 이익을 부당하게 침해하는 결과가 일어날 수 있음은 특허법 제47조 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정이 받아들여져 그 효과가 출원 시로 소급하는 경우와 별다른 차이가 없으므로, 이러한 보정의 경우와 같은 관점에서, 우선권 주장일에 특허출원된 것으로 보아 특허요건을 심사하는 발명의 범위를 제한할 필요가 있다”라고 판시하였다(이 판결에 대한 평석으로는 김관식, “우선권 주장 인정의 전제로서 발명의 동일성 판단”, 『특허판례연구』, 제3판, 한국특허법학회, 2017, 310-320면).

34) 특허청, “특허·실용신안 심사지침서”, 특허청, 2006, 6309면의 예시는 다음과 같다. “우리나라에 출원된 발명이 ‘알콜의 탄소수가 1-10’인 것을 구성으로 하는 것임에 대하여 우선권주장의 기초가 되는 제1국 출원의 명세서에는 ‘알콜의 탄소수가 1-5’만이 기재되어 있는 경우에는 ‘알콜의 탄소수가 1-5’인 부분에 대해서는 우선일을 기준으로 하고, ‘알콜의 탄소수가 6-10’인 부분에 대해서는 우리나라에 한 출원일을 기준으로 심사한다.”

대상이 될 수 있는가라는 특이하고도 생소한 주제가 쟁점이 되었다. 국제기구를 상대로 국내 법원에 직접 제소할 법적 근거를 찾기는 어려운 실정이지만, 업무를 수행하는 기관은 행정청이라는 점에서 특수성이 있다. 출원인에게 불복의 기회를 폭넓게 인정하게 되면, PCT가 예정하지 않은 새로운 분쟁 절차를 창설하게 되고, 다른 계약국들의 실무와 불일치가 발생하여 PCT의 취지에 부합되지 않을 수 있다는 점에서 문제가 생길 수 있다. 결국 위에서 살펴본 바와 같이 국제조사의 성질이 사실행위에 가깝고, 원고가 국내단계에서 명세서를 보정할 수 있는 기회가 부여되어 있으며, 국제조사에 대한 PCT 및 PCT 규칙의 규정, PCT의 제도의 취지 등을 고려하면 이 사건 통지에 대해 처분성을 인정하지 않는 것이 바람직하다. 하지만 국제조약에 기초한 업무를 수행하는 기관의 행위라는 이유만으로 처분성을 일률적으로 부정하여 출원인으로부터 다툼 기회를 박탈하는 것은 출원인의 권리를 과도하게 제약하는 것이고, 사법권의 행사도 스스로 제약하는 결과가 되어 부당하다. 앞서 살펴본 바와 같이 일본의 하급심들은 특허청이 국제예비심사기관으로서 한 행위의 처분성을 부정하고 있는데, 그렇게 되면 국제기구의 사무를 수행하는 행정청이 적절하게 업무를 수행하는지에 대한 사법통제가 어렵게 된다. 대상판결은 국제기구의 사무를 수행하는 행정청의 조치에 대한 판단기준을 제시함과 더불어 사법통제의 가능성을 열어 두었다는 데 의의가 있다고 볼 수 있다. 그러므로, 국제조약에 기초한 업무를 수행하는 기관의 행위라도 국민의 권리의무에 직접적인 영향을 미치는 경우에는 사법 구제의 길을 열어둘 필요가 있다. 그런 점에서 대상판결의 판시와 같이 국제출원에서 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 할 것이다.

IV. 이 사건 신청이 PCT 규칙 제91조에 따른 보정사유에 해당하는지 여부

위와 같이 처분성을 부정하게 되면 본안에 대해 판단할 필요는 없지만, 대
상판결의 원심이 가정적으로 PCT 규칙 제91조에 따른 보정사유에도 해당되
지 않는다고 판단하였고, 향후 이 부분에 대한 쟁점이 문제될 여지가 있으므
로 구체적인 판단기준을 살펴본다.

1. 관련규정 및 심사기준

PCT 규칙 91.1(국제출원 및 기타 서류상의 명백한 잘못의 정정) (b)항은 “잘못
의 정정은 ‘관할 기관’의 허가를 조건으로 한다”라고 하면서 정정사항에 대한
관할 기관을 규정하고 있다. 관할 기관은, (f)항의 규정에 의한 해당일에, 관
련 문서에서 보이는 것 이외에 다른 어떤 것이 의도되어 있었고 제출된 정정
이외에 어떠한 것도 의도되어 질 수 없었다는 것이 관할 기관에 있어서 명백
한 경우에만 본 규칙에 의하여 잘못의 정정을 허가하고(c)항), 명세서, 청구
범위 또는 도면, 또는 그 정정이나 보정에 있어서의 잘못의 경우, 관할 기관
은 (c)항의 적용에 있어서 명세서, 청구범위 및 도면 및, 해당하는 경우, 관련
된 정정이나 보정의 내용만을 고려하여야 한다(d)항).

PCT 국제조사 및 예비심사 가이드라인 제8장 규칙 91.1(a), (b)는 오류의
종류에 대해 아래와 같이 규정하고 있다.

“8.01 국제출원 또는 기타 제출된 서류에 명백히 의도하지 아니한 것이 기
재된 오류(예를 들어 언어상의 오류, 철자 오류)는 언제라도 정정할 수 있다. 이
러한 오류는 다음과 같이 직접적으로 명확하다는 의미에서 명백(obvious)하
여야 한다.

(i) 오류가 발생하였을 것 및 (ii) 제안된 정정내용 이외에는 그 밖의 어
떠한 것도 의도되지 아니하였다는 것을 누구라도 즉시 인정할 수 있을 것

8.02 정정이 가능한 명백한 오류로는 정정에 의하여 개시의 의미가 변화되지 않는 한 언어상의 오류, 철자 오류, 문법 오류를 포함하며, 화학 또는 수학 공식은 이 공식이 누구에게나 일반 상식으로 인정되지 않는 한 통상적으로 정정이 허용되지 않는다.”

2015 PCT 국제조사/국제예비심사 매뉴얼 제5장(명백한 잘못의 정정)은 ‘2. 명백한 잘못의 정정 인정 여부 판단기준’에 대해 아래와 같이 기재하고 있다.

“PCT 규칙 91.1(c)에서는 명백한 잘못의 정정 인정에 대한 판단기준을 제시하고 있다. 즉, 국제출원일에 ① 관련 문서에서 보이는 것 이외에 다른 것이 의도되어 있고, ② 잘못된 정정 이외에 어떠한 것도 의도되어 있지 않다는 것이 명백한 경우에만 잘못의 정정을 허가할 수 있다.”

①의 의미는 출원인이 정정하고자 하는 부분(당초 명세서, 청구범위 또는 도면 등)이 잘못되어 있다는 것이 명백해야 한다는 것이고, ②의 의미는 정정된 부분이 정정사항 이외에 다르게 해석되어서는 아니되고 정정사항으로만 해석되어야 한다는 것을 의미한다. 또한 판단 시 고려할 서류는 국제출원 자체(명세서, 청구범위, 도면 등)만을 기초로 해야 되고, 우선권 서류는 고려하지 않는다.

명백한 잘못의 정정 인정 기준은 보정의 신규사항 추가 판단과는 다르며, 명세서 등을 통해 명확한 사항이라도 새로운 내용이 추가되거나, 변경되는 경우 명백한 잘못의 정정 신청을 인정할 수 없다. 정정 가능한 명백한 오류로는 정정에 의하여 개시의 의미가 변화되지 않는 한 언어상의 오류, 철자 오류, 문법 오류 등을 들 수 있으며, 화학 또는 수학 공식은 그 공식이 누구에게나 일반 상식으로 인정되지 않는 한 통상적으로 정정이 허용되지 않는다.

2. PCT 규칙 제91조에 따른 정정판단의 주체와 판단기준

PCT 규칙 등에 의하면 명백한 잘못의 정정 인정 여부에 대한 판단주체는 관할기관인 국제조사기관으로 이 사건에서는 피고이다. 국제조사는 국제출원과 관련된 선행기술을 발견하는 것을 목적으로 하고, 국제조사는 명세서

와 도면을 충분히 고려하여 청구의 범위에 기초하여 수행한다(PCT 제15조). 국제조사는 출원발명과 관련한 기술을 포함할 가능성이 있는 모든 기술분야에 대하여 그리고 그러한 가능성이 있는 모든 조사용 자료에 기초하여 수행하게 된다(PCT 규칙 33.2).

국제조사기관 및 국제예비심사기관에서 주로 판단해야 할 명세서, 청구범위, 도면 등과 관련된 서류의 잘못에 대해서는 관할기관에서 해당 서류를 검토하게 되는 출원발명의 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)으로 보는 것이 타당하다.³⁵⁾ 통상의 기술자의 기준에서 출원인이 의도한 것과는 다른 것이 기재되는 잘못임이 명백하고, 규칙 91.1(d)에 따라 명세서, 청구범위, 도면 및 이전에 인정된 보정들의 내용을 근거로 출원인이 의도한 것이 제출된 정정 사항 이외에는 다른 것을 생각할 수 없는 경우에 한해서 정정을 허용해야 한다. 아래와 같은 2단계 판단절차를 거치는 것이 실무로 보인다.

① 적용일을 기준으로 관할기관이 판단할 때, 정정신청 대상 서류에 드러나는 것 이외에 어떤 것이 의도되어 있음이 명백해야 한다. 즉, 뭔가 잘못된 것이 있다는 것을 명백하게 인식할 수 있어야 한다. 따라서 그 내용이 잘못인지 아닌지 불분명하다거나 어느 정도 사고를 해야만 인식할 수 있거나, 즉각적으로 접근할 수 없는 자료를 근거로 판단해야 하는 경우에는 명백한 잘못이라고 볼 수 없다.

② 적용일을 기준으로 관할기관이 판단할 때, 제출된 정정사항 이외에 어떤 것도 의도되어 있지 않다는 것이 명백해야 한다. 출원인이 의도했던 유일한 의미가 제안된 정정과 명백하게 동일한 것인지 판단한다. 구체적으로는 ❶ 일반 상식의 범위 내에서 단순한 오타자 등의 문법적 오류임이 명백하고, 정정으로 인하여 개시되는 사항의 의미가 변경되지 않는 경우, ❷ 수학적, 화학식, 프로그램코드 등 기술적인 표시가 통상의 기술자에게 잘못으로 명백하게 인식되고, 명세서, 청구범위, 도면에 기재된 사항으로부터 출원인의

35) 같은 취지로는 특허청 화학생명공학심사국, "PCT규칙 91에 근거한 명백한 잘못과 정정 판단기준과 활용사례", 특허청 화학생명공학심사국 국제특허심사팀, 2012, 20면 참조.

의도가 그러한 잘못으로 표시하고자 했던 것이 아니라 정정하고자 하는 사항으로 표시하고자 했던 것이 명백한 경우, ㉓ 명세서 내 도면번호 또는 명칭과 같은 도면부호 등이 잘못 표시되거나 추가되어서 도면에 표시된 도면부호와 명세서상의 도면부호가 일치하도록 정정하는 경우 등을 들 수 있다.

만일 피고가 정정을 인정하고자 하면, 아래와 같은 PCT 규칙 91.3.에 따라 절차를 진행해야 하고, 정정에 따른 효과가 발생하게 된다.

“(a) 관할 기관은 규칙 91.1.의 규정에 의한 정정의 허가 또는 거부를 신속히 결정하고 출원인 및 국제사무국에 허가 또는 거부사실 및 정정을 거부하는 이유를 신속히 통지하여야 한다. 국제사무국은 시행세칙에 따라 절차를 진행하여야 하고, 규정에 따라 수리관청, 국제조사기관, 국제예비심사기관 및 지정과 선택 관청에 허가 또는 거부사실을 통지하여야 한다.

(b) 규칙 91.1의 규정에 의하여 명백한 잘못의 정정이 허가된 경우, 관련 서류는 시행세칙에 따라 정정되어야 한다.

(c) 규칙 91.3(a)의 규정에 의한 관할 기관의 정정허가 통지일 전에 국제출원의 처리 또는 심사가 이미 개시된 지정관청은 명백한 잘못의 정정을 고려할 필요가 없다.

(f) 지정관청은 해당 관청이 관할 기관인 경우 규칙 91.1의 규정에 의하여 정정을 허가하지 않았을 것이라고 인정하는 경우에만 규칙 91.1의 규정에 의하여 허가된 정정을 무시할 수 있다. 다만, 지정관청은 적절한 기간을 정하여 출원인에게 정정을 무시하고자 하는 관청의 대한 의견 진술의 기회를 부여하지 아니하고는 규칙 91.1의 규정에 의하여 인정된 정정을 무시하여서는 아니 된다.”

3. 원고의 이 사건 신청의 당부

원고가 이 사건 신청에 의해 정정하고자 하는 사항들은 아래 표와 같이 정정 전의 ‘한글’ 또는 ‘외국어’를 ‘언어’라는 단어로 정정하는 것인데, 정정 전의 ‘한글’ 또는 ‘외국어’에 뭔가 잘못이 있다는 점을 명확하게 인식하기 어렵다.

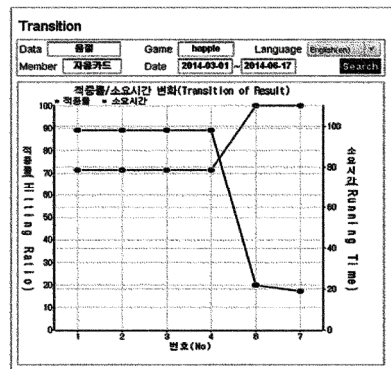
명세서	정정 전	정정 후
① [39]문단 7행	어떤 게임 어떤 한글 학습에 취약한지	어떤 게임 어떤 언어 학습에 취약한지
② [40]문단 3행	더 넓은 범위로의 한글 학습을	더 넓은 범위로의 언어 학습을
③ [40]문단 4행	더욱 쉽고 재미있게 한글 을 읽고	더욱 쉽고 재미있게 언어 를 읽고
④ [40]문단 5행	시스템은 사용자들이 외국어 학습을	시스템은 사용자들이 언어 학습을

이 사건 출원의 명세서에 의하면, 이 사건 출원은 언어학습 시스템에 관한 것으로, 언어학습의 기본 단위를 세분화하되 여러 종류의 게임을 이용하여 학습하게 함으로써 모국어와 외국어를 포함한 언어학습의 효과를 높이고자 하는 것으로 한글학습과 영어학습의 예를 들어 학습방법을 제시하고 있다. 이 사건 출원의 청구범위에는 ‘언어’라는 단어만 사용되고 있기는 하다.

위 정정 ① 부분인 명세서 문단 [39]³⁶⁾와 도면 11을 살펴보면, 언어 학습에 사용된 게임의 결과를 통해 사용자의 학습 능력의 변화를 확인할 수 있다는 취지로 보인다.

위 정정 ②~④ 부분이 포함된 명세서 문단 [40]은 다음과 같다. “본 발명이 적용된 언어 학습 시스템은 일반인들을 포함해서 언어 학습에 대해 더 섬세한 배려가 필요한 사람들이 음소보다 더 세분화된 단위부터 학습 내용을 하나씩 하나씩 수행함으로써 더 넓은 범위로의 한글(②) 학습을 경험하게 해 주고, 더욱 쉽게 재미있게 한글을(③)

[도 11]



36) 도 11에서 볼 수 있듯이, 본 발명이 적용된 학습 시스템은 사용자로 하여금 언어 학습에 사용된 게임의 결과를 통해서 학습 능력의 변화를 한눈에 파악하고 다음 목표를 스스로 준비할 수 있도록 동기부여하기 위해서 통계된 자료를 도식화하여 시각적으로 표시해 준다. 게임 시 기록되는 적중률과 수행시간 점수들의 통계 값은 그래프를 표시하는 데이터로 활용된다. 이 그래프는 사용자로 하여금 학습 능력이 지난번에 비해서 얼마나 향상되었는지, 어떤 게임 어떤 한글(①) 학습에 취약한지, 어떤 부분을 보완해야 하는지 등을 체크해 볼 수 있게 해 준다.

읽고 듣고 말하고 쓰고 이해할 수 있도록 돕는다. 또한 본 발명이 적용된 언어 학습 시스템은 사용자들이 외국어(④) 학습을 하는 데에 있어서 집중력과 흥미를 가질 수 있도록 다양한 게임을 학습에 활용한다. 이 학습 시스템은 애착심과 자율적인 긍정적인 자세로 언어 학습에 임할 수 있도록 학습 자료 및 그 과정을 직접 구성할 수 있는 기능과 가이드를 제공한다. 이 학습 시스템은 사용자들이 언어의 발음과 의미와 구문 등을 쉽게 학습하고 더 잘 기억할 수 있도록 많은 정보들을 시간차를 두고 짧게 반복적으로 노출시킨다. 덧붙여, 사용자들이 언어 학습 능력의 변화를 인식하고 언어 학습 목표를 준비하는 데에 자극받도록 하기 위해서, 이 학습 시스템은 사용자들에게 게임 점수를 바탕으로 한 그래프를 통해 피드백을 제공한다.”

위 ①~④ 부분에 ‘언어’라는 단어를 사용하게 되면 명세서가 더 자연스럽게 되는 면이 있기는 하나, 이 사건 출원 명세서 전반에 걸쳐 한글이나 영어를 사용한 예시가 다수 소개되고 있고, 대부분의 도면들도 한글이나 영어를 사용하고 있다. ‘한글’이나 ‘외국어’를 그대로 두더라도 통상의 기술자가 의미를 이해하는 데 어려움이 없다.

이 사건 출원명세서에 수많은 한글과 영어가 예시로 사용되었고, 한글과 외국어는 언어의 하위개념이라는 점에서 통상의 기술자가 이 사건 출원명세서의 위 ①~④의 ‘한글’, ‘외국어’ 기재를 보고 ‘언어’의 오기임을 명확하게 인식하기는 어렵다. 따라서 이 사건 신청이 명백한 잘못을 정정하는 경우에 해당하지 않는다고 본 원심의 가정적 판단도 수긍할 수 있다.

V. 마치며

PCT(특허협력조약)에서 정한 업무를 수행하는 특허청장은 우리나라의 행정관청이지만 국제조약에 따른 사무를 처리하는 기관이기도 하다. 특허청장이 PCT에서 정한 국제조사기관으로서 업무를 수행하는 과정에서 출원인의 신청을 받아들이지 않을 때 이에 대한 불복소송을 허용할 것인가의 문제는

PCT와 관련 규정의 내용, WIPO의 조직과 역할, 다른 체약국들과의 관계를 종합적으로 검토해야 한다. 출원인에게 불복의 기회를 폭넓게 인정하게 되면, PCT가 예정하지 않은 새로운 분쟁절차를 창설하게 되고, 다른 체약국들의 실무와 불일치가 발생하여 PCT의 취지에 부합되지 않을 수 있다는 점에서 문제가 생길 수 있다. 따라서 국제출원의 출원서에 명백한 잘못이 있다는 이유로 하는 정정신청에 대한 특허청장의 거부사실의 통지가 국제조사기관으로서의 지위에서 한 것이라는 이유로 소를 각하한 대상판결의 원심의 결론은 타당하다. 그러나, 원심의 판시는 출원인의 정정신청에 대한 국제조사기관의 거부통지에 대해 일률적으로 처분성을 부정하는 것으로 해석될 여지가 있다. 국제조약에 기초한 업무를 수행하는 기관의 행위라는 이유만으로 처분성을 배척하여 다룰 수 없게 하는 것은 사법권의 행사를 스스로 제약하는 결과가 되고, 국제조약에 기초한 업무를 수행하는 기관의 행위라도 국민의 권리의무에 직접적인 영향을 미치는 경우에는 사법적 구제의 길을 열어들 필요가 있다. 대상판결의 사안의 경우 처분성을 부정하는 것이 타당하지만, 사안에 따라서는 출원인의 권리의무에 직접적으로 영향을 미치거나, 출원인에게 다른 권리구제수단이 마련되어 있지 않음에도 국제조사기관이나 국제예비심사기관 등이 부당하게 권리구제를 거부하는 경우에는 예외적으로 처분성을 인정할 수 있을 것이다. 대상판결은 PCT 절차에서 국제조사기관의 조치에 의해 권리의무에 직접적인 영향을 받는 출원인에 대해 권리구제의 가능성을 열어 두었다는 점에서 의의가 있다. 오랜 역사와 함께 우리 특허출원절차에 뿌리내린 PCT 절차와 관련하여 다양한 법적 쟁점들이 다투어지는 상황에서 대상판결이 PCT에 대한 많은 관심과 논의를 일깨우기를 기대한다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 吉藤幸朔・熊谷健一, 『특허법개설』, 제13판, 유미특허법률사무소(역), 대광서림, 2005.
- 김관식, “우선권 주장 인정의 전제로서 발명의 동일성 판단”, 『특허판례연구』, 제3판, 한국특허법학회, 2017.
- 윤선희, 『특허법』, 제5판, 법문사, 2012.
- 임영호, “항고소송의 대상이 되는 처분의 범위”, 『재판실무연구(4), 행정소송(1)』, 한국사법행정학회, 2008.
- 정상조・박성수 공편, 『특허법 주해 II』, 박영사, 2010.
- 조영선, 『특허법 2.0』, 제6판, 박영사, 2018.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 구민승, “상표법 제64조 제2항에 따른 상표권 말소등록의 처분성 여부”, 『대법원판례해설』, 제106호(2015년 하).
- 권태복, “국제출원(PCT)의 보정범위와 무효에 관한 연구”, 『산업재산권』, 제45호(2014).
- 손천우, “우선권 주장을 수반한 국제특허출원에서 국내단계 진입을 위한 번역문 등의 제출기한을 산정함에 있어 국제단계에서 인정된 우선일을 기준으로 할 것인지 아니면 우선권 주장이 유효한 것인지 따져 실질적으로 정해야 하는지 여부”, 『대법원판례해설』, 제112호(2017년 상).

〈인터넷 자료〉

- LawnB, “온주 특허법”, LawnB, <<http://www.onju.com/onju>>, 검색일: 2018.12.3.

〈기타 자료〉

- 특허청, “PCT 국제조사/국제예비심사 매뉴얼 2015”, 특허청 특허심사제도과, 2015.
- 특허청 화학생명공학심사국, “PCT규칙 91에 근거한 명백한 잘못과 정정 판단기준과 활용사례”, 특허청 화학생명공학심사국 국제특허심사팀, 2012.

Whether the applicant can argue with the International
Searching Authority for refusing to apply for the
correction of the specification in the international
application process under the Patent Cooperation Treaty
—Supreme Court Decision 2016Du45745 Decided
September 13, 2018—

Son Cheonwoo

KIPO, which carries out the duties set out by the PCT, is administrative office of Korea, but it is also an organization that handles business under international treaty. When KIPO does not accept to apply for the correction of the specification as an International Searching Authority ('ISA') designated by the PCT, it should consider the content of PCT or relevant regulations, the relationship between Contracting States and organization of the WIPO.

The widespread permission of opportunities for litigation to applicants may cause PCT to create a new conflict procedure that is not scheduled and may not be consistent with the intent of the PCT and practice in other States. Therefore, it is reasonable to conclude the original judgment of the court that dismissed the petition for the correction of specification. However, it is possible that the above judgement will be interpreted that rejection of the ISA can not be disputed. The deprivation of the opportunity to litigate from applicants would result in excessive

restriction of applicants' rights and self-restraint of judicial relief. Therefore, it is necessary to allow for judicial relief if the ISA's actions directly affect applicant's rights. The decision is meaningful in that point.

Keyword

Patent Cooperation Treaty, International Application, International Searching Authority, International Preliminary Examination Authority, Apply for the correction of the specification, Disposition, International Bureau of WIPO