

[1] 출원발명에 대하여 우선권주장의 불인정을 거절이유로 들어 특허거절결정을 하면서 우선권주장이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않는 것이 위법한지 여부(적극) 및 거절이유 통지에 우선권주장 불인정에 관한 이유가 포함되어 있었는지 판단하는 기준

[2] 甲이 선출원발명을 기초로 한 국내 우선권주장을 하면서 명칭이 “다중 원판형 슬러지 농축장치”인 출원발명을 출원하였으나, 특허청 심사관이 우선권주장에 대하여는 아무런 언급도 하지 않고 비교대상발명 1 등에 의하여 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유만을 통지한 다음 거절결정을 한 사안에서, 거절결정은 구 특허법 제63조 본문에 위배되어 위법하다고 한 사례

【판결요지】

[1] 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제63조 본문에 의하면, 심사관은 구 특허법 제62조에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는데, 출원발명에 대하여 우선권주장의 불인정으로 거절이유가 생긴 경우에는 우선권주장의 불인정은 거절이유 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를

통지하지 않은 채 우선권주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 구 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법하다. 그리고 거절이유 통지에 위와 같은 우선권주장 불인정에 관한 이유가 포함되어 있었는지는 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 그 취지와 이유가 명시되었는지 관점에서 판단되어야 한다.

[2] 甲이 선출원발명을 기초로 한 국내 우선권주장을 하면서 명칭이 “다중 원판형 슬러지 농축장치”인 출원발명을 출원하였으나, 특허청 심사관이 우선권주장에 대하여는 아무런 언급도 하지 않고 비교대상발명 1 등에 의하여 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유만을 통지한 다음 거절결정을 한 사안에서, 출원발명의 진보성이 비교대상발명 1에 의하여 부정된다는 거절이유는 출원발명에 대한 우선권주장의 불인정으로 인한 것인데, 특허청 심사관의 거절이유 통지에는 우선권주장에 관하여는 아무런 언급이 없고, 비교대상발명 1 등에 의해 출원발명의 진보성이 부정된다는 점을 통지한 것만으로는 우선권주장 불인정과 관련하여 甲에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 없으므로, 거절이유 통지를 통해 우선권주장에 관한 거절이유가 통지되었다고 할 수 없다는 이유로, 거절결정은 구 특허법 제63조(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 본문에 위배되어 위법하다고 한 사례.

【참조조문】 [1] 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제63조(현행 제63조 제1항 참조) / [2] 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제63조(현행 제63조 제1항 참조)

【원고, 상고인】 원고 (소송대리인 변리사 윤경현 외 1인)

【피고, 피상고인】 특허청장

【원심판결】 특허법원 2009. 7. 1. 선고 2008허7706 판결

【주 문】 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.

1. 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제63조 본문에 의하면, 심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는바, 출원발명에 대하여 우선권주장의 불인정으로 인하여 거절이유가 생긴 경우에는 우선권주장의 불인정은 거절이유의 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 아니한다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 우선권주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 위 법 제63조 본문에 위반되어 위법하다. 그리고 거절이유 통지에 위와 같은 우선권주장 불인정에 관한 이유가

포함되어 있었는지 여부는 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 그 취지와 이유가 명시되었는지의 관점에서 판단되어야 한다.

2. 원심판결 이유와 기록에 의하면, 원고는 2004. 2. 26. 출원일이 2003. 4. 11.인 원심 판시 이 사건 선출원발명을 기초로 한 국내 우선권주장을 하면서 명칭을 “다중 원판형 슬러지 농축장치”로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제10-2004-12976호)을 출원하였는데, 특허청 심사관은 2006. 11. 17. 위 우선권주장에 관하여서는 아무런 언급 없이 2003. 7. 12.에 공지된 원심 판시 비교대상발명 1 등에 의해 이 사건 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유만을 통지한 다음, 2007. 5. 31. 이 사건 출원발명의 특허청구범위에는 이 사건 선출원발명에 비하여 새로운 구성이 추가되어 있어서 그 출원일이 이 사건 선출원발명의 출원일로 소급되지 않는다는 기재를 덧붙여, 이 사건 출원발명은 비교대상발명 1 등에 의하여 그 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정을 하였음을 알 수 있다.

이를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원발명의 진보성이 비교대상발명 1에 의하여 부정된다는 거절이유는 이 사건 출원발명에 대한 우선권주장의 불인정으로 인한 것이므로, 위 거절이유를 들어 특허거절결정을 하기 위해서는 거절결정에 앞서 거절이유를 통지함에 있어서도 우선권주장 불인정의 취지 및 그 이유가 분명하게 통지되었어야 할 것인데, 특허청 심사관의 거절이유 통지에는 우선권주장에 관하여는 아무런 언급이 없고, 비교대상발명 1 등에 의해 이 사건 출원발명의 진보성이 부정된다는 점을 통지한 것만으로는 우선권주장 불인정과 관련하여 원고에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 없어 그로써 우선권주장에 관한 거절이유가 통지되었다고 할 수 없으며, 달리 이 사건 출원발명에 대한 심사 과정에서 이러한 거절이유가 통지되었음을 알아볼 수 없으므로, 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정된다는 거절이유를 들어 이 사건 거절결정을 하는 것은 구 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법하다.

그런데도 원심은 이러한 점에 관하여는 살피지도 아니한 채, 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다) 중 ‘교반기’ 구성과 이 사건 선출원발명 중 ‘패들타입 교반기’ 구성의 차이로 인하여 이 사건 제1항 발명에 대한 우선권주장이 인정되지 않으므로 비교대상발명 1을 선행기술로 삼을 수 있다고 전제한 다음, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정된다고 보아 이 사건 출원발명에 대한 거절결정이 적법하다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 구 특허법 제63조 본문에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유에 관하여 살펴볼 필요 없이 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이상훈(재판장) 김지형 전수안(주심) 양창수