

RESEARCH ARTICLE

Study on the Patent Act, Article 35, "Patents Granted to Unentitled Persons and Protection of Legitimate Right-Holders," and Patent Act, Article 99-2, "Claim for Transfer of Patents"

Inbog Kong^{1*}, Kee-Hyun Lee², Yunok Kong³

¹Professor, Sangmyung University, Republic of Korea

²Semiconductor Fabrication Equipment Examination Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Republic of Korea

³Attorney at Law, Legal Affairs Department, Korean Airline, Republic of Korea

*Corresponding Author: Inbog Kong (ibkong@nate.com)

ABSTRACT

This is a comparative study on various aspects of the Patent Act, Article 35, "Patents Granted to Unentitled Persons and Protection of Legitimate Right-Holders," and Article 99-2, "Claim for Transfer of Patents," both of which are aimed at protecting legitimate right-holder(s) against unentitled persons who are granted patents.

Although both articles have similar purposes, they differ in several aspects, particularly concerning the retroactive effects of recovered patent(s). Several precautions should be considered when choosing one of the remedies for protecting the legitimate right-holder(s) or recovering the patent(s).

For instance, if a patent right expires or is transferred during an action to claim the transfer of a patent, it can be highly disadvantageous to the plaintiff, possibly leading to dismissal of the claim. Therefore, filing a provisional injunction prohibiting the transfer or cancellation of patent rights, along with filing a legal action, is desirable.

Furthermore, patent rights transferred through a claim for the transfer of a patent take effect retroactively from the registration date, although not in an invalidation trial. Consequently, the scope of damages from patent infringement in an invalidation trial becomes relatively disadvantageous.

If one of the joint applicants makes an unauthorized application, the transfer of share ownership through a transfer claim is possible. However, invalidating only the shares through an invalidation trial is impossible.

On the other hand, an invalidation trial can be conducted not by the court but by the "Intellectual Property Trial and Appeal Board (IPTAB)", with the advantage of allowing proceedings even after the expiration of rights and, providing an opportunity to correct the scope of claims after the decision has become final and conclusive.

Based on the above, considering such differences is necessary when choosing a remedy for patents to protect legitimate right-holder(s) or recover the patent(s). Furthermore, legislative consideration regarding the retroactive effect of patent rights registered under Article 35 of the Patent Act will be necessary in the future.

KEYWORDS

Unentitled Person(s), Legitimate Right-Holder(s), Transfer of Patent(s), Retroactive effect, Jurisdiction, Compensation for damages, Preliminary injunction



Open Access

Citation: Kong I et al. 2024. Study on the Patent Act, Article 35, "Patents Granted to Unentitled Persons and Protection of Legitimate Right-Holders," and Patent Act, Article 99-2, "Claim for Transfer of Patents". The Journal of Intellectual Property 19(1), 1-16.

DOI: <https://doi.org/10.34122/jip.2024.19.1.1>

Received: November 27, 2023

Revised: January 15, 2024

Accepted: February 29, 2024

Published: March 30, 2024

Copyright: © 2024 Korea Institute of Intellectual Property

Funding: The author received manuscript fees for this article from Korea Institute of Intellectual Property.

Conflict of interest: No potential conflict of interest relevant to this article was reported.



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>) which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.

원저

모인출원시의 특허권 이전청구 및 특허무효소송의 제 문제

공인복^{1*}, 이기현², 공윤옥³

¹상명대학교 교수, ²특허청 반도체 제조장비 심사과 과장, ³대한항공 변호사

*교신저자 : 공인복 (ibkong@nate.com)

차례

1. 논의의 필요성
2. 특허법 제99조의2(특허권의 이전청구)의 신설 배경
3. 특허권 이전청구와 제35조의 무효심판의 비교
 - 3.1. 출원일 및 등록일의 소급효 여부
 - 3.2. 청구가능 시기 및 처분금지 가처분의 필요성
 - 3.3. 관할
 - 3.4. 공동발명인 경우 지분만의 청구
 - 3.5. 양 제도의 병렬적 제기
4. 손해배상 청구시의 차이점 및 관련 사항 검토
 - 4.1. 모인특허권자에 대한 손해배상 청구 및 법적 근거
 - 4.2. 통상실시권자에 대한 중용권의 적용 여부
 - 4.3. 제3자에 대한 손해배상 또는 실시료 청구
5. 결론

국문초록

모인특허에 대한 정당한 권리자의 보호를 위한 제도로는 특허법 제35조에 의한 무효심판만이 있었으나, 2016.2.29. 특허법 개정에 의해 특허법 제99조의2의 특허권의 이전청구제도가 신설되었다. 그런데 실제 이 소송을 제기하려면 관할, 소송 중 권리보존을 위한 처분금지 가처분 신청의 필요성 등 여러 고려할 사항들이 있다.

가령 특허권 이전청구 소송 중 특허권이 소멸하거나 이전하게 되면 소가 각하될 가능성이 있어 원고에게 매우 불리해지므로 소송의 제기과 함께 특허권의 이전이나 말소를 금지하는 처분금지 가처분을 제기하는 것이 바람직하다. 그런데 이러한 특허권 이전청구 소송의 가처분, 특히 그 항고사건은 아직 관할집중의 대상이 아니므로 입법으로 해결이 필요하다.

한편 특허권 이전청구 소송에 의해 이전된 특허권은 등록일의 소급효도 갖는데 비해, 특허법 제35조의 무효심판 청구시 정당한 권리자는 특허권을 확보하더라도 등록일을 소급받지 못하므로 특허권 침해에 대한 손해배상 범위에 있어서 상대적으로 매우 불리해지는 점에 유의할 필요가 있다. 또한 공동출원자 중 1인이 무단으로 출원한 경우에 이전청구 소송을 통해서도 지분의 이전을 청구할 수 있지만, 무효심판을 통해서 그 지분만을 무효로 하는 것은 불가능하다.

반면 특허법 제35조의 무효심판은 법원이 아니라 특허심판원에서 진행이 가능하고, 권리 소멸 후에도 신청이 가능하며, 심결 확정 후 청구범위를 재작성하는 기회를 갖는 점 등의 장점도 가지므로 모인특허에 대한 구제수단 선택시에는 이러한 차이점을 고려할 것이 요구된다. 한편 특허법 제35조에 의해 등록된 특허권에 대한 소급효를 부여하는 것을 향후 입법상 검토할 필요가 있다고 보인다.

주제어

모인출원, 무효심판, 정당한 권리자, 특허권 이전청구, 소급효, 손해배상청구, 관할, 처분금지 가처분

1. 논의의 필요성

특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 특허법 제87조는 발명자는 발명을 한 뒤 출원하고 특허청 심사관의 심사를 거쳐 특허를 설정등록 함으로써 특허권이 발생한다고 규정하고 있다.

그런데 실제 발명을 한 사람 또는 그 발명에 대해 특허 받을 권리를 가진 사람(이하 '정당한 권리자'라 함)이 아닌 제3자가 무단으로 특허를 출원하거나, 공동발명자 중 1인이 단독명의로 출원(이하 '모인출원(冒認出願)'이라 함)하거나, 나아가 이 모인출원이 특허등록(이하 '모인특허'라 함)되는 경우가 있는데, 이러한 모인특허에 대한 구제수단으로 정당한 권리자는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 무효심결이 확정된 후 정당한 권리자가 그 확정일로부터 30일이 지나기 전에 출원하면 출원일이 모인출원의 출원일로 소급된다(특허법 제35조). 즉, 정당한 권리자는 모인특허를 무효로 한 후 자신이 직접 출원하고 특허등록 받음으로써 특허권을 회복할 수 있는 것이다.

한편 지난 2016. 2. 29. 법률 제14035호로 개정된 특허법에서 정당한 권리자가 해당 특허권(특허가 공동발명에 해당하여 공유인 경우에는 그 지분)의 이전을 직접 청구할 수 있도록 하는 '특허권의 이전청구' 제도가 마침내 신설(특허법 제99조의2)되었다.

일본에서는 2011년 개정된 특허법 제74조에서 모인출원에 대하여 정당한 권리자의 이전청구권을 인정하고 동조 제2항에서는 그 소급효를 인정하고 있다.¹⁾ 한편, 독일 특허법 제8조에서도 선의의(gutem Glauben) 피모인자(정당한 권리자)는 특허 출원 후에 특허를 부여받을 권리(der Anspruch auf Erteilung des Patents)의 양도나, 등록 후에는 특허권의 이전(die Übertragung des Patents)을 소송상 청구할 수 있으나, 독일 특허법상 이전청구권은 특허 공개(Veröffentlichung) 후 2년 이내거나, 특허법 제21조 제1항 제3호에 따른 모인출원(widerrechtliche Entnahme)시의 이의절차가 종결된 후 1년 이내에 제기하도록 기간의 제한을 두고 있다.²⁾ 우리나라의 이전청구권 행사에는 특허법에 특유한 기간의 제한을 두고 있지 않은 점과, 도입된 이전청구권 규정의 내용 및 입법경위에 비추어도 일본의 선례를 중요하게 참고한 것³⁾으로 추측된다.

그러나 모인특허에 대한 정당한 권리자의 구제 수단으로서 종래의 특허법 제35조에 더해 위 신설된 제99조의2 까지 갖추어졌으나, 특허권의 이전을 명하기 위해서는 필수적으로 모인발명과 피모인발명의 동일성이 전제되어야 하는바,⁴⁾ 실무상으로는 특허발명과 모인특허의 실질적

* 본고는 저자의 연구결과이며 저자가 속한 단체 회사 등의 입장이 아님을 밝힙니다.

1) 第七十四条 特許が第二百三十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。

2) Patentgesetz § 8 Der Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist, oder der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte kann vom Patentsucher verlangen, daß ihm der Anspruch auf Erteilung des Patents abgetreten wird. Hat die Anmeldung bereits zum Patent geführt, so kann er vom Patentinhaber die Übertragung des Patents verlangen. Der Anspruch kann vorbehaltlich der Sätze 4 und 5 nur innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach der Veröffentlichung der Erteilung des Patents (§ 58 Abs. 1) durch Klage geltend gemacht werden. Hat der Verletzte Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) erhoben, so kann er die Klage noch innerhalb eines Jahres nach rechtskräftigem Abschluß des Einspruchsverfahrens erheben. Die Sätze 3 und 4 sind nicht anzuwenden, wenn der Patentinhaber beim Erwerb des Patents nicht in gutem Glauben war.

3) 조영선, "모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제", 「사법」, 39호(2017), 364면.

동일성⁵⁾을 입증하는 것이나 발명자의 실질적 기여⁶⁾⁷⁾를 인정받는 것이 쉽지 않아 특허발명이 특허법 제35조를 적용받아 무효가 되는 사례가 의외로 많지 않을 뿐 아니라, 신설된 특허법 제99조의2에 따른 특허권 이전청구 소송에서도 기술적 기여도가 인정되어 이전청구권이 인용된 사례는 매우 드문 것으로 파악된다.⁸⁾

본 연구에서는 모인특허에 대해 종래의 ‘특허법 제35조에 의한 모인특허의 무효심판’(이하 ‘제35조의 무효심판’이라고 함)과 신설된 ‘특허법 제99조의2에 의한 특허권의 이전청구’(이하 ‘특허권 이전청구’라 함)를 비교하며 그 차이를 검토하고 모인특허에 대한 정당한 권리자의 보호를 위한 바람직한 특허권 관리 방향 및 입법 방향을 제시해 보고자 한다.

2. 특허법 제99조의2(특허권의 이전청구)의 신설 배경

특허법에 따르면, 무권리자가 특허출원을 하여 특허를 받은 경우 특허법 제35조에 의해 정당한 권리자는 무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 후 30일 내에 별도로 특허출원을 하여 특허권을 취득할 수 있으나, 모인특허 자체에 대해 이전을 청구하는 규정은 2016. 2. 29. 개정 특허법(2017. 3. 1.부터 시행) 이전까지는 없었다.

이에 관해 모인특허에 대해 해당 특허발명의 유효성이나 동일성에 대한 다툼 없이 정당한 권리의 귀속만이 다투어지고 있는 경우 정당한 권리자에게 특허권의 이전청구를 허용하는 것이 제35조의 무효심판을 청구하고 이후 특허출원을 하는 것보다 소송경제상 타당하다는 것은 예전부터 제시되어 왔고.⁹⁾ 특허 명의변경을 통해 정당한 권리자를 보호하는 것이 미국(2011년 개정 미국 발명법)과 일본(2011년 개정 특허법)에서 각각 입법되었음을 거론하며 우리나라도 모

4) 조영선, 앞의 논문, 389면.

5) 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 참조.

6) 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 참조.

7) ‘실질적 기여’ 기준이 ‘실질적 동일성’ 기준보다 모인의 성립 범위가 확대되고 정당한 권리자의 구제 범위가 넓어 효과적인 측면이 있다는 견해가 있다. 김동준, “특허법상 모인 법리의 재검토”, 『IT와 법연구』, 제19호(2019), 17면.

8) 실제로 ‘기술적’ 쟁점을 토대로 진정권리자의 기여도가 인정되어 이전청구권이 ‘인용’된 판결은 특허법원 2023. 3. 10. 선고 2021나1930 판결(특허발명의 특유한 목적과 효과를 달성하는 해결수단인 죽염용융로 내의 공기 순환과 열교환을 촉진하는 구성 등은 이 사건 계약의 이행 과정에서 원고에 의해 구체화 된 것으로 정당한 권리자는 원고라고 본 사례)이 거의 최초로 파악되며(원심인 서울중앙지방법원 2021. 10. 15. 선고 2020가합508579 판결도 이전청구 인용), 그 이전에는 하급심 판결로서 ‘이 사건 특허는 원고가 장기간 미용업에 종사하면서 발명한 고유의 미용기술이므로 특허권이전청구를 인용하고, 위자료청구는 재산상 손해의 배상만으로 회복할 수 없는 정신적 손해가 존재한다고 인정하기에 부족하여 기각한 사례(부산지방법원 2021. 2. 17. 선고 2020가합45960 판결)가 있을 뿐이다. 그밖에 이전청구권이 언급된 판례는 주로 기술 이외의 쟁점이 주로 다루어진 것으로 보인다. 이전등록청구권이 기각된 사례로는 ① 원고가 피고 제2특허 중 어떤 기술적 사상에 어느 정도의 기여를 하였는지 파악할 수 없어 1/2지분의 이전등록청구를 기각한 사례(서울중앙지방법원 2020. 2. 14. 선고 2018가합588305, 2019가합510552 판결)가 있으며, 일반 민사적 쟁점이 다루어진 사례는 ② 양도대금 미지급으로 양도계약이 해제되어 원상회복으로써 발명자인 원고에게 특허권이전등록된 사례(서울중앙지방법원 2022. 6. 16. 선고 2021가합535608 판결), ③ 문서로 승계여부를 통지하지 않았더라도 하더라도 사용자가 발명진흥법 제12조 내지 제13조에 따라 적법하게 권리승계를 받았다고 본 사례(서울중앙지방법원 2020. 10. 21. 선고 2019가합578602 판결), ④ 원고와 피고가 개발아이템을 이익분배 대상으로 하는 계약을 체결하였으므로 피고는 원고에게 특허권 중 1/2지분에 관하여 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 본 사례(수원지방법원 2022. 4. 13. 선고 2021가합23981 판결), ⑤ 원고와 피고는 이 사건 계약에서 원고와 피고가 개발 결과물을 구현하는 기술적 사상의 창작에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 원고와 피고의 공유로 하여 공동으로 출원하기로 약정(광학계 특허를 공동으로 출원할 수 있다)하였으므로 1/2지분의 이전등록청구를 인용한 사례(서울중앙지방법원 2022. 10. 6. 선고 2021가합536069 판결) ⑥ 이행지체로 인하여 해제되어 진정명의회복으로 인한 이전등록절차를 이행하라고 본 사례(서울중앙지방법원 2022. 7. 8. 선고 2020가합976 판결)가 있다. 또한 ⑦ 대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결에서 ‘특허의 권리가 이전’이 언급되지만, 본 사건은 원고가 ‘특허권의 이전’을 청구한 것이 아니며, 「특정절차(우선권 주장)와 관련해서는 권리 이전계약만 있다면 출원인변경신고가 없어도 특허를 받을 수 있는 권리가 이전된 것으로 볼 수 있다」는 것이 판결의 요지이다.

9) 송영식 외 6인, “지적소유권법”, 2판, 육법사, 2013, 411면.

인출원이 등록되었을 때 정당한 권리자의 보호를 보다 용이하기 위해 명의변경을 통해 구제하는 입법이 필요하다는 점을 제안하는 연구¹⁰⁾가 있었다.

이후 관련된 2건의 중요한 대법원 판결이 있게 되는데, 먼저 무권리자가 법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 특허권을 등록받아 이익을 누렸다는 이유로 민법의 부당이득 반환청구(민법 제741조)에 의해 직접 특허권의 이전을 정당한 권리자가 청구한 사건에서 대법원은 「특허법 제33조 제1항 본문 및 동조 제2항, 그리고 동법 제133조 제1항 제2호에 의하여 무권리자의 모인특허를 무효로 하는 구제절차가 있으므로, 이와 같은 특허법상의 구제절차를 따르지 않고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구하는 민사소송을 인정할 수는 없다」(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결, 이하 ‘대상 판결1’이라 함)라고 판시하였다.

하지만 이 판결 후 얼마 지나지 않아 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313,77320 판결(이하 ‘대상 판결2’라 함)에서는, 「양도계약에 따른 무권리자의 특허권의 획득이 있고 그 양도계약이 무효나 취소등의 사유로 효력을 상실한다면, 특허받을 수 있는 권리와 특허된 발명 사이에 동일성이 있을 경우 ‘정당한 권리자의 출원 없이도’ 등록된 특허권의 이전을 허용한다」는 취지로 판시하였는데, 이 대상 판결 2는 정당한 권리자의 ‘출원여부’와 관계없이 정당한 권리자의 이전청구를 인정할 수 있음을 판시한 점에서 주목받았다.

이후의 연구¹¹⁾는, 특허권의 이전등록 청구를 기각한 위 대상 판결 1과, 비슷한 시기에 양도계약이 무효가 된 것을 이유로 이전등록 청구를 허용한 대상 판결2를 비교하여 분석한 뒤, 대상 판결2에 의해 정당한 권리자에 대한 실효적 보호가 어느 정도 강화되었다고 할 수는 있지만, 양도계약 없이 모인출원인에 의하여 특허출원 및 등록이 이루어진 경우에도, 모인출원된 발명과 정당한 권리자의 발명 사이에 동일성이 인정된다면 모인출원된 특허출원의 출원인 명의변경 및 등록된 특허의 등록명의의 이전을 허용하는 것이 소송경제적으로 보아도 간편하고 신속하며, 특히 일정한 경우 출원일 소급의 효력을 얻지 못하여 자신의 권리를 회복할 수 없는 진정한 권리자의 권리를 실효적으로 보호할 수 있게 될 것이므로, 일본 등 제외국에서 입법에 의하여 특허권의 이전청구를 허용하는 사례를 참조하여 입법 등의 방법에 의해 특허권 이전청구를 명확하게 허용하는 방안에 대해 적극적으로 검토할 필요가 있다는 점을 제안하였다.

그리고 마침내 위 대상 판결1 등을 반영하면서¹²⁾ 2016. 2. 29. 개정된 특허법 제14035호(2017. 3. 1. 시행)에서 신설된 제99조의2의 규정에 의해 정당한 권리자가 모인특허를 무효시키지 않고 직접 특허권의 이전을 청구하는 것이 가능하게 되었으며 이 규정은 개정법 부칙 제8조에 따라 2017. 3. 1. 이후 설정 등록된 특허에 대하여 적용되도록 명시되었다.¹³⁾

이에 따라 정당한 권리자는 특허법 제99조의2 규정에 의거하여 무권리자의 특허권 이전을 직접 법원에 청구하고 법원의 판결을 받아 무권리자의 명의로 설정등록된 특허권을 직접 이전등록 받을 수 있게 되었다¹⁴⁾.

- 10) 강헌, “모인출원에서의 정당한 권리자의 이전청구에 관한 연구”, 「산업재산권」, 제42권(2013), 117-118면.
- 11) 김관식, “모인출원에 대한 정당한 권리자의 구제 -정당한 권리자의 이전청구의 허부를 중심으로-”, 「과학기술법연구」, 제21권 제1호(2015), 3-36면.
- 12) 특허청 특허심사제도과, “특허법·실용신안법 일부개정법률 설명자료”, 특허청, 2016, 15면.
- 13) 최근 서울중앙지방법원 2023. 2. 3. 선고 2019가합527437 판결에서도, ‘무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도 특허법 제35조 등이 정한 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 없다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결 참조)’고 하여 특허법 제99조의2 제1항 신설 이전 구 특허법에 따라서는 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 없음을 분명히 하였다.
- 14) 개정 특허법이 특허등록에 이르지 않은 모인출원 자체에 대해서는 특허법이 직접적으로 ‘출원이전청구권’을 정하고 있지 않으나, 특허가 등록된 후에도 특허의 이전청구를 허용하는데 등록 이전의 출원에 대해 이전청구를 허용하지 않는 것은 균형에 맞지 않고 부당하며 단순한 입법불비로 보이므로 해석상 출원단계에서의 이전청구권도 허용하여야 할 것이라고 주장하는 견해도 있음[신기현, “특허를 받을 수 있는 권리의 적절한 이전 방법에 관한 고찰 -대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결에 대한 비판적 분석을 겸하여-”,

또한 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 전부의 동의를 받아야만 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있고(특허법 제99조 제4항), 민법에서도 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 공유물을 처분하거나 변경할 수 없지만(민법 제264조), 예외적으로 특허권 이전청구 소송에 따라 지분을 이전하는 경우에는 다른 공유자의 동의 없이도 그 판결문을 첨부하여 지분을 이전할 수 있게 되었다(특허법 제99조의2 제3항).

그런데 이러한 특허권 이전청구는 제35조의 무효심판과 대비할 때 실제 행사시 여러 절차적 측면뿐 아니라 소급효나 손해배상의 범위 등 실질적 권리 측면에도 여러 차이점이 있으므로 유의할 필요가 있는데, 이러한 차이점을 구체적으로 검토하고 정리한 연구자료를 찾기 어려우므로, 본 연구를 통해 아래에서 이를 살피고자 한다.

3. 특허권 이전청구와 제35조의 무효심판의 비교

3.1. 출원일 및 등록일의 소급효 여부

제35조의 무효심판 확정 이후 출원하여 특허를 받은 정당한 권리자와 특허권 이전청구소송에서 승소한 정당한 권리자에 있어서 특허권이 소급하는지 여부나 그 소급의 범위는 상이하다.

먼저 무권리자의 모인출원은 등록되기 전까지 특허법 제34조에 따라 특허출원의 거절이유(특허법 제62조) 및 정보제공사유(특허법 제63조의2)에 해당되고, 특허가 등록이 된 후에는 특허무효사유(특허법 제133조)에 해당하며, 그 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 후 30일 이내에 한 정당한 권리자의 특허출원은 그 무효로 된 특허의 출원시에 특허출원한 것으로 본다(특허법 제35조)고 하여 정당한 권리자의 출원은 출원일의 소급효가 인정된다. 그러나 특허권을 행사할 때 등록일은 소급되지 않으므로 특허권은 무효심판 확정 후 정당한 권리자의 특허출원이 특허등록된 후에야 발생한다.

반면 특허권 이전청구에 의해 특허권이 이전등록된 경우에는 ‘그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 특허권이 있다’(특허법 제99조의2 제2항)고 명시되어 있으므로 특허권 이전청구 소송에 의해 이전이 완료되면 해당 특허권이 처음부터 정당한 권리자에게 속하게 되어 출원일 뿐 아니라 등록일에 대해서도 실질적으로 소급효가 부여되는 것이다.

정리하면, 제35조의 무효심판이나 특허권 이전청구는 양자 모두 정당한 권리자를 보호하기 위한 제도로써 소송전략에 따라 적절히 선택하도록 도입된 제도인데, 특허권 이전청구의 경우 특허권은 모인출원인에 의한 원출원의 설정등록일부터 효력이 발생하는 반면, 제35조의 무효심판 확정 후 특허받은 정당한 권리자의 특허권은 실질적인 특허권의 소급효가 인정되지 않아 추후 논의할 손해배상의 범위에서도 큰 차이가 발생한다. 이러한 소급효 범위에 따른 배상액에 차이 및 이에 관한 입법상 검토에 대하여는 이하 제4장 ‘손해배상청구시의 차이점 및 관련 사항 검토’에서 보다 상세히 설명한다.

3.2. 청구가능 시기 및 처분금지 가처분의 필요성

3.2.1. 특허권의 소멸 또는 이전

소송 중 계쟁물인 특허권이 소멸하거나 이전되는 경우에도 무효심판청구 또는 이전청구권을 행사할 수 있는지 여부가 문제된다. 실무상 소송 중 모인출원인이 모인특허를 제3자에게 이전

「지식재산연구」, 제15권 제3호(2020), 44-51면.

하거나 말소하는 경우가 있을 수 있기 때문이다.

먼저 특허권의 무효심판은 확인의 소이고, 특허권이 소멸된 후에도 심판청구가 가능하다고 특허법 제133조 제2항에 명시되어 있으므로 특허권이 소멸한다고 하더라도 이와 무관하게 무효심판청구가 가능하다. 만일 소송 중 특허권이 이전되는 경우에는 소송수계를 통하게 되므로 소송의 당사자 적격이 문제되지 않고, 특허권이 소멸된 경우에도 법률상 규정에 따라 무효심판의 확인의 이익이 있을 수 있다고 본다.¹⁵⁾

반면 특허권 이전청구 소송은 이행의 소인바, 특허권 자체가 소멸한 경우 정당한 권리자가 이전청구권을 행사할 수 있는지 여부를 살피건대, 법원은 진정명의 회복을 위한 소유권이전등기청구권을 행사하더라도 매매목적이 전부 멸실된 경우 실익이 없다는 이유로 소를 각하한 바 있으므로,¹⁶⁾ 이와 유사하게 특허권 이전청구소송에서도 특허권 자체가 소멸된 경우에는 소의 실익이 없다는 이유로 소가 각하될 가능성이 있다.

또한 최근 법원은 특허법 제99조의2 제1항에 따른 이전청구권은 (소유권이전등기청구권과 마찬가지로) 채권적 청구권이라고 하면서, '원고 등으로부터 이 사건 특허권을 양도받아 이전등록을 마친 피고 승계인수인에 대하여 특허법 제99조의2 제1항에 따른 이전청구권을 행사할 수 없다'고 판시한 바 있다(서울중앙지방법원 2023. 4. 6.자 2020가합608929 판결).¹⁷⁾ 결국 이전청구 소송 중 특허권이 이전된다면 원고가 진정권리자인지 여부와 무관하게 원고의 패소 위험이 있으며, 채권적 청구권이므로 10년의 소멸시효에도 유의하여야 한다.

한편 무효심판이나 이전청구의 대상이 된 모인특허가 소송 중 말소된다면 정당한 권리자가 이를 회복할 수 있는지에 관해서는 법문상 규정이 없으며 관련 판례도 없어 명확하지 않다. 다만 관련된 사례로 대법원은 '실용신안권이 불법 또는 착오로 소멸 등록된 경우 실용신안권자가 특허청장을 상대로 그 회복등록을 신청할 법규상 조리상 신청권이 있다'¹⁸⁾고 판시하고 있고, 특허권 등의 등록령 제27조는 '말소한 등록의 회복을 신청하는 경우에 등록에 대한 이해관계가 있는 제3자가 있을 때에는 신청서에 그 승낙서나 그에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부하여야 한다'고 명시하므로, 모인특허의 권리자에 의하여 말소가 되었다면 불법으로 소멸된 것으로 보아 정당한 권리자가 추후 무효심판이 확정된 뒤에 재판의 등본을 첨부하여 회복등록을 청구한다면 받아들여질 가능성도 있다고 보인다. 하지만 특허권 이전청구의 경우 소송 중 모인특허권자가 권리를 말소하는 경우 이러한 회복등록을 청구할 수 있을지는 의심스럽다.

15) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산 소송실무」, 4판, 박영사, 2019, 57-63면.

16) 매매목적물인 건물이 전부 멸실된 경우에는 매수인은 비록 가등기 가처분에 의하여 위 건물에 대하여 가등기를 하고 등기기록에 그대로 등재되어 있다고 하여도 이에 대한 가등기는 효력이 없어지는 것이므로 특별한 사정이 없는 한 이에 대한 소유권이전등기나 소유권확인을 구할 수 없다(대법원 1976. 9. 14. 선고 75다 399 판결).

17) 원고가 피고를 상대로 이 사건 특허권의 이전등록을 청구할 수 있다고 보더라도, 특허를 받을 수 있는 권리에 대체적 효력을 인정하고 모인특허권자에 대한 이전청구권을 그에 기한 물권적 청구권으로 구성하는 것은 특허법상의 근거를 찾기 어려운 점, 오히려 이전등록이 완료되기 전까지 실제법상 온전한 특허권을 행사할 수 있는 것은 모인특허권자 뿐이라는 점, 판례 역시 정당한 권리자가 무권리자에 대하여 행사할 수 있는 이전청구권의 성질을 부당이득으로 보고 있는 점 등을 고려하면 정당한 권리자가 모인특허권자를 상대로 행사하는 특허법 제99조의2 제1항에 따른 이전청구권은 침해부당이득에 대한 반환청구권으로서 채권적 청구권으로 봄이 타당하다(서울중앙지방법원 2023. 4. 6.자 2020가합608929 판결).

18) 등록료 납부기간이 지나 실용신안권이 소멸한 사안에서 법원은 회복등록을 청구할 수 있는 법규상-조리상 신청권은 인정 되지만 등록료 미납으로 소멸된데 어떠한 불법이나 위법이 없어 원심판결이 타당하다고 보았다(대법원 2002. 11. 22. 선고 2000두9229 판결). 해당 사례에서 법원은 '실용신안권자는 이해상대방을 상대로 그의 신청에 의하여 불법 또는 착오로 말소된 실용신안권 등록의 회복을 청구할 수 있는 외에, 실용신안권이 특허청장의 직권에 의하여 불법 또는 착오로 소멸등록된 경우에 특허청장에 대하여 그 소멸등록된 실용신안권의 회복등록을 신청할 권리가 있다'고 판시한바 특허가 모인출원인에 의하여 불법으로 소멸한 경우(등록료 미납 등이 아닌 자의적 말소신청인 경우) 진정권리자가 회복등록을 신청할 가능성도 있다고 해석 가능할 것으로 사료된다.

3.2.2. 가치분의 필요성

이와 같이 소송 중 특허권이 소멸 또는 이전하게 된다면 무효심판청구나 이전청구소송에서 원고에게 불리한 점을 알 수 있다. 따라서 실무상 제35조의 무효심판에서는 물론이고 특히 특허권 이전청구소송에 있어서 정당한 권리자는 모인특허권자에 의한 특허권의 소멸을 사전에 방지하고 권리를 안전하게 보전하기 위하여, 소송의 제기나 심판의 청구와 함께 그 특허권의 이전 및 말소 등을 금지하는 처분금지 가치분을 함께 제기하는 것이 바람직할 것이다.

3.3. 관할

특허법 제35조의 무효심판은 특허심판원에 제기하고 심결에 불복할 경우 특허법원에 제소하여야 하는 반면, 이전청구소송은 민사소송이므로 민사지방법원에 제소하여야 하므로 그 관할을 달리한다.

여기서 특허권 이전청구 소송이 민사소송법 제24조의 특별재판적에 따른 ‘특허권 등의 지식재산권에 관한 소송’에 해당하는지 여부를 먼저 살펴야 한다. 특허권 등 지식재산권에 관한 소의 범위를 특허권 본질의 심리가 필요한 사건으로 제한하여야 한다는 입장의 협의설¹⁹⁾도 있으나, 상기 조항(제24조)에 지식재산권에 관한 소송으로 다소 폭넓게 규정하고 있는 점을 고려할 때 이러한 법률규정상 문언에도 불구하고 협의설로 한정해석할 근거가 부족하고, 특허권 등의 지식재산권의 권리의 존속뿐만 아니라 권리의 귀속 및 행사측면에서도 특별재판적의 범위가 적용되도록 넓게 해석하는 광의설²⁰⁾이 타당한 것으로 보인다. 특히 특허권 이전청구소송은 특허법 제99조의2에 따라 이전청구권을 법률상 명시하고 있는 점에서도 ‘특허권 등의 지식재산권에 관한 소’에 해당하여 특별재판적에 속한다고 볼 수 있다.

특허권 등의 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 해당 관할(민사소송법 제2조부터 제23조까지의)의 고등법원 소재지의 지방법원(수원, 대전, 대구, 부산, 광주) 또는 서울중앙지방법원에 제기할 수 있고, 또한 중복관할이 인정되므로 관할에 구애받지 않고 서울중앙지방법원에 특허권 등의 지식재산권에 관한 소를 제기할 수도 있다(민사소송법 제24조 제3항).

다만, 특허침해소송에서의 가치분은 현재 관할집중의 대상이 되지 않는다는 점이 문제되는데 이와²¹⁾, 이와 관련하여 법원행정처 사법지원실에서도 ‘특허권 등 관할집중 관련 법률 시행에 따른 각급 법원 주의사항 안내’를 통해 관할집중의 적용 대상을 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권의 ‘침해에 따른 민사 본안사건’이라고 제한하여 명시한 바 있다.²²⁾

하지만 특허침해소송에서의 가치분도 본안 판단에서와 마찬가지로 신규성 및 진보성 판단 등 쟁점이 동일하여 유사한 수준의 전문성이 요구되는바, 가치분 결정과 본안판단 결과의 일관성 제고 및 가치분을 통한 진정한 권리자 구제의 실효성을 증대하기 위하여, 가치분 사건도 관할집중의 대상이 될 필요가 있다.

최근 관할집중 제도 개선방안을 논의하고 구체적인 입법안 제시를 추진하기 위하여 대통령 소속 지식재산위원회가 ‘지식재산권 관련 소송 전문성 제고 특별위원회’를 발족하여, 먼저 가치분결정에 대한 항고사건(2심)을 법원조직법 제28조의4에 따른 특허법원 관할사건에 포섭하

19) 이규홍, “특허소송 관할집중에 있어서 ‘특허권 등에 관한 소’의 해석상 문제점에 관한 연구 : 헌법합치적 법률해석의 관점에서”, 『사법』, 38호(2016), 413-480면.

20) 법적 안정성을 위해 최광의로 파악한 후 편의이송(민사소송법 제36조제3항)을 적극 활용하여 국민의 사법 접근성과의 조화를 도모하자는 입장임.

21) 특허법원, “법원 소개: 관할”, 특허법원, <http://patent.scourt.go.kr/patent/intro/intro_05/index.html>, 검색일: 2023. 9. 6. 가치분 항고사건이 관할집중 대상에서 제외되어 있음.

22) 사법지원실, “특허권 등 관할 집중 관련 법률 시행에 따른 각급 법원 주의사항 안내”, 코트넷, 2015.

도록 규율하고자 하는 논의가 이루어지고 있다.

그러나 가처분 사건의 2심 뿐만 아니라 가처분 사건의 1심의 경우에도 여전히 판단쟁점이 동일하여 심급을 달리 취급할 이유가 없고, 특허권 이전청구소송이 특별재판적에 따른 전속관할의 범위에 있는 것으로 해석되는 이상, 이때 함께 이루어지는 특허권의 처분 및 말소를 금지하는 가처분 역시 전속관할로 함께 다루어지는 것이 타당하다고 본다. 향후 입법 과정에서 가처분 사건의 전속관할 해당 여부가 광범위하게 논의되기를 기대한다.

3.4. 공동발명인 경우 지분만의 청구

우리 민법에서 소유권의 대상이 되는 물건에 일반적으로 무체물은 포함되지 않으므로 무체물을 대상으로 하는 재산권은 민법이 아닌 개별적 법률의 규정을 따르게 되고, 이에 따라 특허법에서도 특허에 관련된 공동소유관계를 규정한다.²³⁾²⁴⁾ 특허법은 제33조 제2항에서 '2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다'고 규정하고 있다. 그런데 이러한 특허권을 공유하는 공동발명자²⁵⁾ 중 1인이 무단으로 출원하여 특허를 등록받은 경우 그 구제 방안에서도 제35조의 무효심판과 특허권 이전청구는 큰 차이가 있다.

먼저 특허권 이전청구 소송의 경우를 살펴보면, 공동발명자로서 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 그 지분의 이전을 청구할 수 있도록 규정(특허법 제99조의2)하고 있고, 특허권은 물건적 성질을 가지는데 물건이 지분에 의하여 수인의 소유인 때는 공유로 하고, 공유자의 지분은 기본적으로 균등한 것으로 추정(민법 제262조)하므로, 공동발명자라고 주장하는 자는 그 구체적인 기여도를 입증하는 것은 별론으로 하고, 기본적으로 위 판례의 공동발명자로서의 자격을 갖출 경우 1/n 지분(공동발명자가 총 n명인 경우)에 대하여 이전을 청구할 수 있을 것이다.

이와 달리 무효심판의 경우에는, 특허권의 대상 발명이 공동으로 발명된 것이 분명한 경우에도 그 지분만을 무효로 하는 것은 불가하다. 특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다면, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것을 허용할 수 없는 것이다(대법원 2015. 1. 15. 선고, 2012후2432 판결 참조). 따라서 제35조의 무효심판을 이용한다면 먼저 모인특허 자체에 대해 무효심결을 확정된 뒤, 공동발명자들이 함께 출원하는 절차를 거쳐야 할 것이다.

3.5. 양 제도의 병렬적 제기

제35조의 무효심판과 특허권 이전청구의 소송은 양 제도의 목적이 다르므로 병렬적으로 제기하는 것도 이론상 가능하다.

그러나 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되면 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 되므로(특허법 제133조 제2항), 이전청구 소송과 무효심판을 병렬적으로 제기하더라도 무효심판의

23) 우원상, "산업재산권의 공동소유 관계의 법적 성질에 대하여 -대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결-", 「지식재산연구」, 제10권 제3호(2015), 6-9면.

24) 김승균·김선정, "공동발명의 법적 문제점에 대한 고찰", 「지식재산연구」, 제10권 제1호(2015), 59-60면.

25) 공동발명자에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공한 것으로는 부족하고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 부가·제시·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조인·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

심결이 먼저 확정되면 이전청구소송은 그 계쟁물이 소급하여 없어지게 되므로 소가 각하될 것이다.

반대로 특허권 이전청구소송이 먼저 확정될 때에는 무효심판의 실익이 없어 각하되거나 무효사유가 치유된다는 견해가 있을 수 있고 실무상으로도 둘을 병렬적으로 제기한 경우 정당한 권리자는 특허권 이전에 의해 소기의 목적이 달성됨에 따라 무효심판청구를 취하할 것이라 생각된다.

결국 정당한 권리자는 제35조의 무효심판 또는 특허권 이전청구 소송 중 하나를 선택하여 권리를 구제받는 방안을 선택할 것인데, 제35조의 무효심판은 특허권 이전청구와 비교했을 때 ① 특허권 소멸 후에도 청구할 수 있고 ② 무효확정 후 출원하면서 청구범위를 재작성하거나 기타 출원시에 존재했던 하자(가령 자기공지 주장의 누락)를 치유할 기회를 가질 수 있으며 ③ 민사법원이 아닌 특허심판원에 신청할 수 있어 소송보다 간이하게 진행할 수 있다는 장점이 있는 반면, ① 특허권의 등록시기가 소급되지 않으므로 침해자에 대한 손해배상 청구시 매우 불리하고 ② 일부 지분에 대한 이전 청구가 불가능하다는 문제점이 있다.

아래 제4장에서는 손해배상액 측면에서 제35조의 무효심판과 특허권 이전청구 소송이 어떠한 차이가 있는지에 관하여 상세히 살펴보기로 한다.

4. 손해배상청구시의 차이점 및 관련 사항 검토

4.1. 모인특허권자에 대한 손해배상 청구 및 법적 근거

제35조의 무효심판 확정 후 정당한 권리자가 출원한 경우 특허출원의 출원일은 소급되지만 등록일은 소급되지 않으므로, 특허권 이전청구와 비교했을 때 손해배상액의 산정시 청구의 법적 근거와 배상액에 있어서 큰 차이가 발생하게 된다.

먼저 특허권 이전청구의 경우 정당한 권리자는 특허권 자체(그 특허가 공유인 경우 그 지분)의 이전을 청구하여 이전등록 받으므로, 그 결과 「① 해당 특허권의 침해에 대한 손해배상액, ② 출원공개가 있는 후 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 보상금(국내 특허인 경우 특허법 제65조 제2항 및 국제특허의 경우 제207조 제4항에 따른 각 보상금 지급 청구권)」이 정당한 권리자에게 귀속된다.

즉, 특허권 이전청구를 통하면 해당 특허권 자체가 정당한 권리자에게 귀속하므로 출원일 뿐만 아니라 등록일의 소급효까지도 인정되는 점에서 가장 높은 수준의 보호를 받을 수 있게 된다.

특히 특허권 자체를 이전받기 때문에 모인특허권자 뿐 아니라 이 특허를 실시한 제3자에 대하여도 특허법 제128조에 따른 손해배상청구권을 특허권자로서 행사할 수 있게 되며, 만일 모인특허권자의 행위가 고의적인 것으로 인정되면 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 증액손해배상을 청구할 수도 있다.²⁶⁾

반면 제35조의 무효심판의 경우, 회복한 특허의 출원일은 소급하지만 등록일은 소급하지 않는 한계가 있다. 무효확정 후 다시 출원하여 특허등록 되기 이전에 모인특허권자가 얻은 이익에 대해 민법상 부당이득 또는 손해배상으로 보아 보전 받을 여지는 있다 하더라도, 우리나라가 등

26) 한편, 모인출원인으로서 그가 특허권을 출원하는데 소요된 비용이 있다면 부당이득(민법 741조) 또는 준사물관리로서 사무관리 규정(민법 제739조)을 유추적용하여 출원 및 등록에 따른 비용이 상계되어야 한다는 주장은 가능할 것이다.

록주의를 택하고 있는 이상 특허법 128조 제1항에 따른 특허권자로서의 손해배상청구권을 행사할 수 없으며, 제3자에 대하여도 특허법 제128조에 따른 손해배상을 청구할 수 없음은 마찬가지이다.

4.2. 통상실시권자에 대한 중용권의 적용 여부

특허법 제104조 제1항 제3호 내지 제5호에 따르면, ① 특허가 무효로 되고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허가 허여된 경우 그 무효로 된 원 특허권자(모인특허권자)와, ② 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자는, 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 실시하고 있는 경우 통상실시권을 가지며, 이때 통상실시권을 갖게 된 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

다만 모인특허권자의 경우 위 특허법 제104조의 중용권에 의한 통상실시권을 가지기 위해서는 무효사유에 해당함을 알지 못하고 실시하여야 하는데, 통상실시권을 얻게 될 자는 자신이 선의임을 입증하여야 하므로, 현실적으로 모인특허권자가 이를 입증하여 중용권의 적용을 받기는 어려울 것으로 보인다.

4.3. 제3자에 대한 손해배상 또는 실시료 청구

제35조의 무효심판 후 제3자에 의한 특허권의 침해가 있을 경우에 정당한 권리자가 특허출원하고 특허등록을 받아 손해를 보전 받으려면 이전청구에 의해 특허권을 이전받는 경우에 비해 현실적으로 여러 어려움이 발생하게 되는데 이하에서 이를 살펴보기로 한다.

특허권 이전청구에 의해 특허권을 이전받은 정당한 권리자는, 이전받기 전의 특허권자가 해당 특허의 등록 후 실시 등으로 얻은 이익에 대하여 손해 배상을 청구할 수 있을 뿐만 아니라, 특허권 자체가 소급하여 정당한 권리자에게 귀속하게 되므로 특허권 이전청구 소송 이전의 제3자에 의한 실시 등에 대해서도 손해배상을 청구하는 것이 가능하다는 것은 앞서 살펴본 바와 같다.

그러나 제35조의 무효심결 확정 후 정당한 권리자가 출원하여 특허등록을 받는 경우 해당 특허를 무단으로 실시하고 있는 자에 대해 특허등록 전까지의 실시에 대해서는 특허법에 따른 손해배상 청구를 할 수 없는 것으로 해석된다²⁷⁾.

즉 제35조의 무효심판이나 특허권 이전청구는 양자 모두 정당한 권리자를 보호하기 위한 제도로서 필요에 따라 적절히 선택하는 것인데, 특허권 이전청구의 경우 앞선 권리자에 의한 특허의 설정등록일부터 특허권의 효력이 발생하는 반면, 제35조의 무효심판 확정 후 등록된 정당한 권리자의 특허권은 손해배상 청구시 특허권의 소급효가 전혀 인정되지 않는다. 특히 통상 무효심판의 심결이 확정되려면 1년 이상의 기간이 소요되는 점까지 고려하면 이러한 손해배상 청구시의 소급효 불인정은 그 불균형이 지나치다고 판단된다. 따라서 향후 법개정시 「제35조의 무효심결 확정 후 정당한 권리자가 출원하여 특허등록된 특허는 그 특허권의 효력이 모인특허의 특허등록일로 소급」되도록 법조문을 신설하거나 개정하는 것이 바람직하다고 판단된다.

다만 이때, 무효심결 확정 후 정당한 권리자가 한 출원에서 특허청구범위의 소급효가 인정되는 범위에 관하여 특허법 조문상으로는 명확하지 않은바 일반적으로는 '모인출원으로 인정된

27) 민법상 손해배상(민법 제750조) 또는 부당이득(민법 제751조) 청구가 가능하다고 하더라도 특허법상 손해액 추정 규정 등을 준용하기는 어렵고, 원고가 손해액이나 부당이득액을 구체적으로 입증하여야 할 것으로 사료된다.

발명'의 범위로 보고 있으며.²⁸⁾ 이를 검토한 판례도 아직 없는 것으로 확인된다. 그러나 모인특허의 특허청구범위와 청구항의 세부적인 내용이나 특허권의 범위에서 차이가 생겨날 수 있는 점과, 이로 인한 제3자의 불측의 피해를 막기 위하여 보다 명시적으로 위 법조문의 단서로 「특허권의 발생을 모인특허의 특허등록일로 소급하되, 그 소급하는 특허권의 대상은 무효심결 확정 후에 정당한 권리자가 출원하여 특허등록된 특허의 특허청구범위 중 모인특허의 특허청구범위에 포함되는 것에 한한다」라는 점을 함께 규정해야 할 것으로 판단된다.

한편 제35조의 무효심결 확정 후 출원하여 특허등록을 받은 정당한 권리자는 특허법 제65조 제2항(출원공개 효과) 및 특허법 제207조 제4항(국제특허출원에 대한 출원공개시기 및 효과의 특례)에 의한 합리적 실시료 상당액의 보상금청구권의 행사를 고려할 수 있지만, 이를 행사하기 위해서는, ① 출원공개가 되었을 것과 ② 제3자가 출원공개 사실을 알고 있거나 제3자에게 서면으로 이를 경고했을 것을 모두 요건으로 한다.

즉, 제3자에게 보상금 청구를 하기 위해서는 출원공개가 이루어져야 하고, 또한 제3자가 출원공개되었음을 알았거나 경고장 수령 등을 통하여 침해사실을 알 수 있어야 한다. 그러므로 제35조의 무효심판을 청구하는 정당한 권리자는 해당 특허를 무단으로 실시하고 있는 자로부터 합리적 실시료 상당액의 손해를 보전받고자 한다면, 무효심결 확정 후 되도록 신속하게 제3자에 대하여 경고장 발송 등을 통하여 특허권이 출원공개되었고 제3자가 특허를 침해하고 있다는 사실 및 향후 정당한 권리자에게 실시료상당액을 배상하게 될 수 있음을 고지해야 할 것이다.

그런데 특허출원인이 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고하는 것은 출원공개가 있는 후에 가능한데(특허법 제65조) 여기서의 출원공개 대상은 모인특허의 출원으로 볼지, 정당한 권리자가 한 출원으로 볼지 명문상 분명하지 않으므로 이에 대한 해석이 문제될 수 있다.

만일 정당한 권리자가 한 출원이 단지 출원일만 소급되고 출원공개일을 소급받지 못한다고 해석될 경우, 특허법상 보상금청구권을 행사하기 위해서는 무효심결 확정 후 한 출원의 출원공개가 이루어진 후에야 비로소 제3자에 대하여 경고장을 발송할 수 있게 된다. 무효심결이 확정되기 전에 미리 출원할 수도 있기는 하지만(무효심결의 확정 후 30일 이내에만 출원하면 출원일을 소급 받음), 본인의 아이디어가 모인출원된 것을 알고도 정당한 권리자가 재출원의 공개시점까지 경고장의 발송조치 제한된다면 그 불이익의 정도가 다소 지나치다고 생각된다.

반면, 출원공개일도 그 모인특허의 출원공개일로 소급된다고 해석될 경우, 정당한 권리자는 제35조 무효심판의 심결이 확정되기 전에도 침해자에 대하여 경고장 발송이 가능하므로, 침해자의 실시에 대한 보상금을 보전 받는 것이 보다 용이할 것이므로 무효심결이 확정된 후 출원한 정당한 권리자에 대해서는 출원일 뿐 아니라 출원공개일도 소급된다고 해석하는 것이 합리적이라고 생각된다.

나아가 통상 무효심판의 심결이 확정되려면 1년 이상의 기간이 소요됨을 고려해 볼 때 출원공개일도 함께 소급되는 것이 정당한 권리자 보호를 두텁게 보호하는 것이므로 이를 법조문상 명시하도록 개정하는 것이 더욱 바람직하다고 판단된다. 즉 「무효심결이 확정된 후 정당한 권리자가 한 출원에 대해 출원일 뿐 아니라 출원공개일도 소급된다」는 점을 법조문에 명시할 것을 제안한다. 다만 이때, 무효심결 확정 후 정당한 권리자가 한 출원의 공개된 특허청구범위는 모인특허의 출원공개 당시 특허청구범위와 세부적인 내용이나 청구항의 특허권 범위에서 차이가 생겨날 수 있으므로, 이로 인한 제3자의 불측의 피해를 막기 위해 위 조문의 단서로 「출원공

28) 김동준, 앞의 논문, 43면.

개에 의한 보상금청구권의 발생을 모인특허의 출원공개일로 소급하는 대상은, 무효심결 확정 후에 정당한 권리자가 한 출원의 공개된 특허청구범위 중 모인특허의 출원공개 당시 특허청구 범위에 포함되는 것에 한한다」라는 점을 함께 규정해야 할 것으로 판단된다.

5. 결론

모인특허에 대해 해당 특허발명의 유효성이나 동일성에 대한 다툼 없이 정당한 권리의 귀속만이 다투어지고 있는 경우 정당한 권리자에게 특허권의 이전청구를 허용하는 것이 제35조의 무효심판을 청구하고 이후 특허출원을 하는 것보다 소송경제상 타당하다는 주장과 요구가 계속되어 왔으며 논의 끝에 특허법상 이전청구소송 제도가 도입되었다.

그런데 이러한 특허권 이전청구에 대해 실질적인 등록일의 소급효가 명문화되었는데, 이와 비교할 때 기존의 정당한 권리자의 구제수단인 특허법 제35조의 무효심판은 그 보호 범위(손해배상의 범위)가 지나치게 좁다는 점이 부각되고 있다. 다만 제35조의 무효심판은 특허심판원(법원이 아닌)에서 진행이 가능하므로 소요 비용이 상대적으로 작고, 권리 소멸 후에도 신청이 가능하며, 심결 확정 후 출원시 자기공지 주장의 누락 등 출원에 관한 하자를 치유하거나 청구 범위를 재작성하는 기회를 갖는 점에서 장점이 있기는 하지만, 가장 중요한 손해배상의 시간적 범위나 금액 측면에서 불리함이 매우 크므로 이것이 적절한지에 대해 향후 입법과정에서 검토할 필요가 있다고 보인다.

한편 특허 전략의 수립과 관련해서, 모인특허에 대한 구제수단을 선택할 때 본 연구에서 분석한 현 제도에서의 이러한 차이점을 충분히 고려함으로써 구체적 상황에 맞는 적절한 대응을 할 수 있을 것이다.

참고 문헌(References)

단행본(국내 및 동양)

송영식 외 6인, 「지적소유권법」, 제2판, 육법사, 2013.
 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산 소송실무」, 4판, 박영사, 2019.

학술지(국내 및 동양)

강헌, “모인출원에서의 정당한 권리자의 이전청구에 관한 연구”, 「산업재산권」, 제42권(2013).
 김관식, “모인출원에 대한 정당한 권리자의 구제 -정당한 권리자의 이전청구의 허부를 중심으로-”, 「과학기술법연구」, 제21권 제1호(2015).
 김동준, “특허법상 모인 법리의 재검토”, 「IT와 법연구」, 제19호(2019).
 김승근·김선정, “공동발명의 법적 문제점에 대한 고찰”, 「지식재산연구」, 제10권 제1호(2015).
 신기현, “특허를 받을 수 있는 권리의 적절한 이전 방법에 관한 고찰 -대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결에 대한 비판적 분석을 겸하여-”, 「지식재산연구」, 제15권 제3호(2020).
 우원상, “산업재산권의 공동소유 관계의 법적 성질에 대하여 -대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결-”, 「지식재산연구」, 제10권 제3호(2015).
 이규홍, “특허소송 관할집중에 있어서 ‘특허권 등에 관한 소’의 해석상 문제점에 관한 연구 : 헌법합치적 법률해석의 관점에서”, 「사법」, 38호(2016).
 조영선, “모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제”, 「사법」, 39호(2017).

판례

대법원 1976. 9. 14. 선고 75다399 판결.
 대법원 2002. 11. 22. 선고 2000두9229 판결.
 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결.
 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.
 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결.
 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결.
 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결.
 대법원 2014. 11. 13. 선고 2013다77313, 77320 판결.
 대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결.
 부산지방법원 2021. 2. 17. 선고 2020가합45960 판결.
 서울중앙지방법원 2020. 2. 14. 선고 2018가합588305, 2019가합510552 판결.
 서울중앙지방법원 2020. 10. 21. 선고 2019가합578602 판결.
 서울중앙지방법원 2021. 10. 15. 선고 2020가합508579 판결.
 서울중앙지방법원 2022. 6. 16. 선고 2021가합535608 판결.
 서울중앙지방법원 2022. 7. 8. 선고 2020가합976 판결.
 서울중앙지방법원 2022. 10. 6. 선고 2021가합536069 판결.
 서울중앙지방법원 2023. 2. 3. 선고 2019가합527437 판결.
 서울중앙지방법원 2023. 4. 6.자 2020가합608929 판결.
 수원지방법원 2022. 4. 13. 선고 2021가합23981 판결.
 특허법원 2023. 3. 10. 선고 2021나1930 판결.

인터넷 자료

특허법원, “법원 소개: 관할”, 특허법원, <http://patent.scourt.go.kr/patent/intro/intro_05/index.ht

ml>, 검색일: 2023. 9. 6.

연구보고서

사법지원실, “특허권 등 관할 집중 관련 법률 시행에 따른 각급 법원 주의사항 안내”, 코트넷, 2015.
특허청 특허심사제도과, “특허법·실용신안법 일부개정법률 설명자료”, 특허청, 2016.