

특허를 받을 수 있는 권리의 적절한 이전 방법에 관한 고찰*

—대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결에 대한
비판적 분석을 겸하여—

신기현**

I. 서론

II. 특허를 받을 수 있는 권리의 법적 성격

1. 특허를 받을 수 있는 권리의 의의
2. 특허를 받을 수 있는 권리의 법적 성격

III. 특허를 받을 수 있는 권리의 이전 방법

1. 개 설
2. 특허법의 관련 규정
3. 특허법 제38조 제4항의 역할
4. 특허출원인변경신고제도의 공시적
기능에 대한 검토

IV. 대상판결의 타당성 검토

1. 개관: 대법원 2019. 10. 17. 선고
2016두58543 판결의 개요
2. 대상판결에 대한 비판

V. 입법적 제안

1. 개 설
2. 특허를 받을 수 있는 권리 이전을
위한 공시제도의 도입
3. 특허법 제38조 제4항의 정비

VI. 결 론

* 본 논문의 일부분은 필자의 글인 신기현, “대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결
에 대한 분석과 비판—특허를 받을 수 있는 권리의 이전방법과 관련하여”, 『지식재산과
혁신』 창간호(2020), 69-89면, 에서 발췌한 것을 다시 수정·보완한 것임을 밝힌다.

** 법무법인 광장 소속 변호사, 연세대학교 법학전문대학원 법학전문박사과정 수료.

초 록

특허를 받을 수 있는 권리는 발명자가 발명에 대하여 갖는 총체적 권리 중, 특허출원을 선택할 때의 권리로 이해된다. 직접적으로는 ‘발명자가 자신의 발명에 대하여 출원하여 특허를 부여받을 권리’라고 볼 수 있다. 특허법은 모인출원하여 등록된 특허에 대해 특허를 받을 수 있는 권리자가 직접 이 전청구를 할 수 있도록 정하고 있다. 특허를 받을 수 있는 권리에 근거한 물권적 청구를 허용한 것으로 평가되는바, 특허권과 독립하여 그 자체로 대외적 효력을 갖는 물권적 재산권으로 이해할 수 있다.

특허를 받을 수 있는 권리를 물권에 준하여 이해하는 이상, 그 변동을 공시할 수 있는 제도가 필요하다. 특허법은 특허를 받을 수 있는 권리 이전을 위하여 특허출원인변경신고를 하도록 정한다. 신고된 출원인변경 사실은 공개특허공보에 기재되어 누가 출원인인지 드러나므로, 권리 양수를 원하는 자는 공보를 보고 이를 파악해 거래할 수 있었다. 따라서 출원인변경신고는 그 나름대로의 공시적 역할을 수행해 왔다고 볼 수 있다.

그러나 대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결은, 특정절차(우선권 주장)와 관련하여서는 권리 이전계약만 있다면 출원인변경신고가 없어도 특허를 받을 수 있는 권리가 이전된 것으로 볼 수 있다고 판시했다. 앞으로는 출원인변경신고가 종전과 같은 역할을 수행하기를 기대하기 어렵게 되었다.

권리 이전을 위하여 입법적으로 보다 완전한 형태의 공시제도를 마련할 필요가 생겼다고 보인다. 특허권의 등록 제도를 둔 것과 마찬가지로 특허를 받을 수 있는 권리의 등록 제도를 두는 것이 바람직할 것이다.

주제어

특허를 받을 수 있는 권리, 출원인변경신고, 특허법 제38조 제4항, 공시의 원칙, 공개특허공보, 국내 우선권

I. 서론

발명이 완성되면 발명자는 해당 발명에 대해 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 가진다. 우리 특허법은 특허를 받을 수 있는 권리를 단순히 ‘추후 특허권을 부여받을 수 있는 기대권 내지 예비적 권리’ 정도로만 이해하고 있지는 않다. 이보다 나아가 특허를 받을 수 있는 권리를 타인에게 독립적으로 이전하여 거래할 수 있도록 하고, 특허를 받을 수 있는 권리에 근거해 타인의 무단 실시에 대해 보상금 지급을 청구할 수 있도록 하며, 모인자가 출원하여 등록 받은 특허에 대하여 직접 자신에게 특허권을 이전 청구할 수 있는 권리까지 부여하고 있다. ‘특허를 받을 수 있는 권리’는 특허권에 미치지 못하지만 그 자체로 대외적 효력을 갖는 중요한 권리로서 자리매김하고 있다고 볼 수 있다.

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 함께 발생하여 출원을 거쳐 특허등록(또는 등록 거절) 시까지 존속한다. 출원부터 특허 등록에 이르기까지의 기간을 1년 내외로 본다고 하더라도 특허를 받을 수 있는 권리의 존속기간이 짧다고 볼 수는 없는데, 이 기간 동안에도 발명 이전을 통한 활발한 기술거래가 보장되어야 함은 물론이다. 이를 위해서는 거래의 안전이 먼저 뒷받침되어야 하는바, 거래의 안전을 확보하기 위하여 특허를 받을 수 있는 권리의 이전방법을 적절하게 마련할 필요가 있을 것이다.

우리 특허법은 특허를 받을 수 있는 권리의 이전 방법을 출원 여하에 따라 다르게 정하고 있다. 그러나 대부분의 권리 이전은 출원에 의해 어느 정도 정형화된 후의 발명을 승계하는 형태로 이루어질 것이므로, 출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계방법이 가장 중요한 의미를 갖는다고 할 것이다. 특허법은 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다고 정한다.

이에 따라 실무에서는 특허출원인변경신고가 특허를 받을 수 있는 권리 승계의 효력요건으로서 확고하게 기능을 발휘해 왔다. 특허청은 신고된 출

원인을 기준으로 특허 절차를 진행할 수 있고, 출원인 변경 사실은 공개특허 공보에 기재되어 외부에 공개된다. 2019년을 기준으로 특허청에 접수되어 수리된 특허출원인변경신고 연간 건수는 9천 건이 넘을 정도로 빈번하다.

그러나 대법원은 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결(이하 “대상판결”이라 함)을 통해 특허출원인변경신고를 하지 않았더라도 계약에 의해 특허를 받을 수 있는 권리를 유효하게 승계할 수 있다는 취지의 판시를 하였다. 이를 전제로 계약상 승계인의 우선권 주장을 허용하여야 한다고 보았다. 대상판결은 특허출원인변경신고가 행정청의 편의를 위한 형식적 제도에 불과하다는 시각에서, 모든 특허 절차에 이를 관철할 필요는 없다고 판단한 것으로 보인다.

이 글에서는 특허를 받을 수 있는 권리의 이전 방법을 어떻게 적절하게 마련할 것인지를 고찰해 보려고 한다. 이를 위하여 우선 특허를 받을 수 있는 권리의 본질과 법적 성격을 규명해 보고(목차 II.), 특허를 받을 수 있는 권리의 이전방법으로서 특허출원인변경신고가 어떤 역할과 기능을 발휘해 왔는지를, 특히 거래안전의 관점에서 살핀다(목차 III.). 이어서 특허출원인변경신고의 의미를 축소하여 본 대상판결을 비판적으로 검토해 보고(목차 IV.), 대상판결에 의해 초래된 문제점을 보완하기 위해 입법적 제안을 하면서, 특허를 받을 수 있는 권리의 바람직한 이전 방법을 제시해 본다(목차 V.).

II. 특허를 받을 수 있는 권리의 법적 성격

1. 특허를 받을 수 있는 권리의 의의

발명자는 자신이 한 발명에 대하여 다양한 권리를 갖는다. 자신의 발명을 실시할 수 있으며, 비밀로서 관리하여 영업비밀로 보유할 수도 있고, 반대로 발명을 공개하여 공중의 기술로 제공할 수 있는 등 발명을 사용·수익·처분할 총체적 권리를 갖는다.¹⁾ 발명자가 발명에 대하여 갖는 이러한 총체적

권리 중, 특허출원을 선택할 때의 권리를 ‘특허를 받을 수 있는 권리’라고 이해할 수 있다.²⁾

우리 특허법 역시, 특허를 받을 수 있는 권리를 특허출원의 근간이 되는 권리로 이해하고 있다. 특허법은 발명자 또는 그 승계인이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 본 다음,³⁾ 특허를 받을 수 있는 권리자만이 정당한 권리자로서 특허를 출원하여 등록받을 수 있도록 정하고 있다. 특허를 받을 수 있는 자인 정당한 출원인이 다시 분할출원 또는 변경출원을 하여 특허등록을 받을 수 있도록 정하고 있으며,⁴⁾ 특허를 받을 수 있는 자가 우선권주장을 하여 선출원과 동일한 발명에 대하여 특허등록을 받을 수 있도록 정하고 있다.⁵⁾ 그 외에 특허를 받을 수 있는 권리에 기해 발명을 독점적으로 실시할 수 있다든지 하는 규정은 두고 있지 않다. 출원 전 발명의 영업비밀로서의 보호에 관련하여서는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률이 다루고 있을 뿐이다.

결국 ‘특허를 받을 수 있는 권리’는 특허출원 및 등록의 근간이 되는 발명자의 권리로 이해를 하여야 할 것이다. 보다 직접적으로는 ‘발명자(또는 그 승계인)가 자신의 발명에 대하여 특허 출원하여 (특허요건 위배가 없다면) 특허를 부여받을 권리’라고 이해할 수 있을 것이다.

특허를 받을 수 있는 권리의 본질을 이와 같이 이해할 때, 그 법적 성격을 어떻게 보아야 할지를 살펴본다.

1) 발명자가 갖는 이러한 권리의 인정 근거에 대해서는 목차 2.(3)에서 구체적으로 살펴본다.

2) 君嶋祐子, “冒認出願・共同出願違反における眞の権利者の取戻請求權,” 『特許研究』, No.52(2011)이나 강현, “모인출원에서의 정당한 권리자의 이전청구에 관한 연구”, 『산업재산권』, 제42호(2013)도 같은 취지로 이해하고 있는 것으로 보인다. 특허출원 전에도 특허를 받을 수 있는 권리는 존재하므로, ‘특허출원을 상정했을 때, 발명자 또는 그 승계인이 갖는 권리’로 이해하는 것이 보다 편리할 수 있다.

3) 특허법 제33조.

4) 특허법 제52조 제1항, 제53조 제1항.

5) 특허법 제55조 제1항.

2. 특허를 받을 수 있는 권리의 법적 성격

(1) 종전의 논의

특허를 받을 수 있는 권리의 법적 성격에 대하여, 종래에는 국가를 상대로 특허권의 부여를 청구할 수 있는 공법상의 청구권이라는 공권설(公權說)과 발명자의 발명의 완성과 동시에 부여되는 재산권이라는 사권설(私權說) 그리고 양자의 성격을 모두 가지는 것으로 보는 병존설이 대립되어 왔던 것으로 보이고,⁶⁾ 병존설이 다수설이었던 것으로 파악된다. 병존설의 주요 논거는 ‘발명자가 자신의 발명에 대하여 일정한 권능을 갖는 것과 그 권능을 제도적으로 확인받기 위하여 국가에 대하여 일정행위를 요구할 수 있는 것은 서로 구분되는 것이므로, 특허를 받을 수 있는 권리는 자신의 발명으로부터 얻는 일정한 사적 권리라는 성격과 국가에 대하여 특허를 청구할 공적 권리라는 성격을 모두 갖는다’⁷⁾는 것이다.

한편 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 모인출원자 특허에 대한 이진 청구권 규정⁸⁾이 도입되기 전 구법하에서, 우리 특허법의 태도가 특허를 받을 수 있는 권리를 대세적 실체권으로 인정하지 않고 있다고 보아 ‘국가를 상대로 특허를 청구할 수 있는 권리’에 불과하다고 본 견해도 있었다.⁹⁾

우리 특허법은 최근 몇 년간 특허를 받을 수 있는 권리와 관련된 규정을 새로 도입하거나 변경해 왔다. 권리의 성격이 무엇인지 파악하기 위해서는 실정법의 입장을 분석하여 어떠한 법률상 효력을 가지는지 등을 고찰하는 것이 필요하므로, 현행 특허법이 특허를 받을 수 있는 권리를 어떻게 바라보고 있는지를 먼저 검토해 본다.

6) 윤선희, “특허를 받을 수 있는 권리’에 관한 연구: 특허법 제33, 34, 35조를 중심으로”, 『산업재산권』, 제24호(2007), 64면.

7) 윤선희, 『특허법』, 제6판, 법문사, 2019, 239면.

8) 특허법 제99조의2.

9) 조영선, “특허를 받을 수 있는 권리(발명자권)의 위상 검토와 제언”, 『고려법학』, 제63호(2011).

(2) 현행 특허법의 특허를 받을 수 있는 권리 관련 규정 검토

특허를 받을 수 있는 권리가 ‘국가를 상대로 특허를 청구할 수 있는 공법상의 청구권’으로서의 성질을 가지고 있음은 명백하다. 그렇다면 특허를 받을 수 있는 권리가 재산권으로서 사권적 성격도 동시에 가진다고 볼 수 있을지가 주로 문제될 것이다. 이에 집중하여 검토하도록 한다.

1) 처분 가능성

특허법은 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다고 본다.¹⁰⁾ 승계 방법으로 출원 전에는 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다고 보며,¹¹⁾ 출원 후 특별승계를 위해서는 특허출원인변경신고를 하여야만 효력이 발생한다고 본다.¹²⁾ 특허를 받을 수 있는 권리의 이전을 허용한다면 그것이 독립된 거래의 대상이 될 수 있는바, 재산권적 성질을 지지하는 규정으로 이해할 수 있을 것이다.

반면 특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다고 보아,¹³⁾ 담보로서 활용할 수 없다는 입장을 취한다. 그 이유에 대해 제3자보호설, 발명자보호설, 공시방법결여설 등의 다양한 학설의 논의가 있었던 것으로 보이나,¹⁴⁾ 각 견해를 종합적으로 고려해야 될 것으로 본다. 특허를 받을 수 있는 권리는 확정적인 것이 아니어서 제3자에게 불측의 손해를 줄 우려가 있고, 담보의 목적물로 삼도록 한다면 자본가에게 이용당할 우려도 있으며, 경매 등에 의해 권리가 공개될 경우 권리 자체가 훼손될 염려가 있다는 점이 논거로서 거론된다.¹⁵⁾ 특허를 받을 수 있는 권리를 담보로 삼지 못하게 한 것은 내재된 불확실성이나 비공개성으로 인해 담보로 활용하기 적당하지

10) 특허법 제37조 제1항.

11) 특허법 제38조 제1항.

12) 특허법 제38조 제4항.

13) 특허법 제37조 제2항.

14) 특허청, “우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰—조문별 특허법해설”, 특허청, 2007, 232면.

15) 특허청, 각주14의 글, 232면.

않다는 판단 때문이지, 재산권이 아니기 때문에 그렇게 정한 것은 아니라고 이해된다.

2) 손실보상청구

특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있고, 경고를 받거나 출원 공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 보상금 지급을 청구할 수 있다(이른바 보상금 청구권).¹⁶⁾ 특허권 설정등록에 이르지 않고도 특허를 받을 수 있는 권리만으로 대외적으로 제3자의 무단 실시에 대하여 금원을 청구할 수 있도록 한다는 점에서, 특허를 받을 수 있는 권리의 재산권적 성질을 지지하는 규정으로 이해된다.

3) 모인출원에 의해 등록된 특허에 대한 이전청구

특허가 모인 출원에 근거하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전을 청구할 수 있다.¹⁷⁾ 우리 특허법은 2016년 개정을 통해 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 이전청구권을 도입하였다. 구체적으로 기(既)등록된 특허가 특허를 받을 수 있는 자가 아닌 모인 출원에 의한 것이라는 무효사유¹⁸⁾가 있는 경우, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전을 청구하여 자신 명의로 직접 이전받을 수 있다. 나아가 위 청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에 해당 특허권 및 보상금 지급청구권은 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자(특허를 받을 수 있는 권리자)에게 귀속된다고 보았다.¹⁹⁾

본 규정의 입법을 통하여 특허를 받을 수 있는 권리에 의해 대세적 권리인 특허권을 직접 이전받을 수 있게 되었다. 해당 특허권은 특허를 받을 수 있

16) 특허법 제65조.

17) 특허법 제99조의2.

18) 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항.

19) 특허법 제99조의2 제2항.

는 권리자에게 원래부터 귀속되었어야 할 성질의 것으로 보아, 청구 시점 이전까지 권리취득의 소급효가 미치도록 한 것으로 판단된다. 특허를 받을 수 있는 권리자는 해당 특허의 설정등록 시점 이후의 침해자에게 특허권을 행사할 수 있고, 출원공개 시점 이후의 무단 실시자에게도 보상금 지급 청구권을 행사할 수 있다.

특허법은 위 이전청구에 의한 이전등록이 있기 전 선의로 발명을 실시하고 있는 일정한 자에게는 유상의 통상실시권을 인정하고 있다.²⁰⁾ 즉 이전등록된 특허의 이전등록 전 특허권자[원(原)특허권자]²¹⁾ 또는 이전등록 당시의 실시권자 중 선의인 자에 대하여, 특허 이전이 있더라도 일정한 요건하에 유상의 통상실시권을 인정하고 있다. 이를 반대 해석하면 이전청구의 효력은 당연히 이전등록 당시의 원특허권자 또는 실시권자에게 미치도록 하되, 다만 일정한 요건을 갖춘 선의의 자를 보호하기 위하여 유상의 통상실시권을 부여한 것으로 볼 수 있다. 결국 이전등록 당시 이전대상 특허의 실시권자는 이전등록을 받은 자에 대하여 자신의 실시권을 원칙적으로 주장할 수 없고, 원특허권자 또한 자신이 해당 특허를 선의로 전득받았다는 등의 이유로 이전청구의 효력이 자신에게 미치지 않는다는 주장을 할 수 없다. 이와 같이, 이전청구에 의한 등록이 이루어질 경우 우리 특허법은 모인출원 사실을 알지 못했던 선의의 제3자에 대해서까지 이전의 효력이 미치는 것으로 정하고

20) 특허법 제103조의2.

21) 특허법 제103조의2 제1항 제1호는 ‘이전등록된 특허의 원(原)특허권자’가 법정 통상실시권을 가진다고 규정하나, 이때 ‘원(原)특허권자’의 의미에 대하여 명확히 정의하고 있지는 않다. 이전등록 당시에 특허발명을 실시하고 있었음을 전제로 실시권이 인정되는 것이므로, 발명을 실시할 수 있었던 ‘이전등록 당시의 특허권자’를 ‘원(原)특허권자’로 이해함이 타당하다.

또한 사전적 의미에 따르면 ‘원(原)특허권자’를 ‘최초 특허 등록을 받은 원래(原來)의 특허권자’라고 한정하여 해석할 여지가 있으나, 최초 특허권자로부터 특허권을 전득한 자가 오히려 선의일 경우가 많고 그러한 전득자의 보호의 필요성이 최초 특허권자보다 적지 않으므로, 선의의 전득자도 명백히 보호할 필요가 있다. 결국 법문의 ‘원(原)특허권자’는, ‘최초의 특허권자 또는 그 전득자 중, 이전 청구에 의한 이전등록 당시의 특허권자’라고 이해함이 가장 타당할 것이다. 조영선, “모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제”, 『사법』, 제39호(2017)도, ‘원(原)특허권자’의 의미에 전득자가 포함되는 것으로 이해하고 있다.

있다.

결국 등록만 모인출원자에 의해 이루어졌을 뿐, 특허권의 실질적인 행사는 특허를 받을 수 있는 권리자에 의해 이루어질 수 있다. 본조는 특허를 받을 수 있는 권리를 근거로 재산권인 특허를 직접 이전받아 누릴 수 있도록 정하고 있는바, 그 재산권적 성질을 강하게 지지하는 규정으로 이해된다.

4) 소 결

현행 특허법이 특허를 받을 수 있는 권리를 바라보는 태도를 종합하면, 이를 사적 재산권으로 보고 있다고 해석함이 타당하다. 국가에 대하여 특허 부여를 청구할 수 있는 공법적 권리는 이와 같은 재산권의 존재를 전제로 하는 것으로 이해된다. 굳이 발명자가 “특허를 받을 수 있는 권리”를 갖는다는 규정을 두고, 이를 권리와 같이 다루고 있는 것도 이 같은 해석에 부합한다.²²⁾ 개정 입법을 통해 기(既)등록된 모인출원자 특허에 대한 이전청구를 정면으로 허용한 이후로는 사권적 효력을 부인하는 견해를 찾아보기 어렵다.²³⁾

특허를 받을 수 있는 권리를 재산권으로 이해하는 우리 특허법의 태도가, 특허의 정당성 이론에 부합하는 적절한 것인지를 이어서 검토해 본다.

(3) 이론적 관점에서의 특허를 받을 수 있는 권리 이해

새로운 발명을 한 자가 발명을 선점한 대가로 그 발명에 대한 재산적 권리를 갖는 것은 자연스럽고, 이는 자연법에 근거한 보상설 이론²⁴⁾에도 부합한다. 이러한 발명자의 권리는 실정법상 특허제도의 이론적 밑바탕이 되어 있는 것으로도 볼 수 있다. 발명자는 발명에 대한 총체적이고 일반적인 사용,

22) “발명자는 출원하여 특허를 등록받을 수 있다”와 같은 형태로 규정을 두는 것도 가능했을 것이나, 우리 특허법은 “특허를 받을 수 있는 권리”라는 개념을 상정하고 이와 관련된 규정들을 두고 있다.

23) 조영선, 『특허법 2.0』, 제6판, 박영사, 2018, 187면.

24) 발명을 선점한자는 그에 대한 보상으로 발명에 대한 재산적 권리를 갖는 것이 자연법상 마땅하다는 이론으로, 자세한 내용은 나종갑, “특허권의 정당성에 관한 이론의 전개와 전망”, 『비교사법』, 제17권 제1호(2010)을 참고하였다.

수익, 처분 권한을 갖는다고 할 것이다.

앞서 언급하였듯이, 위와 같은 발명자의 총체적 권리 중에서 특허출원 및 등록의 근간이 되는 권리를 특허법은 ‘특허를 받을 수 있는 권리’로 정하고 있다. 로크나 헤겔이 주장하는 것과 같은 자연법에 기초한 재산권의 정당성에 관한 이론은 재산권을 자연법상의 권리로 이해하기 때문에,²⁵⁾ 발명에 대하여 발명자가 갖는 권리는 재산적 권리라고 이해할 수 있다. 특허를 받을 수 있는 권리를 사적 재산권으로 인정하는 것에 대한 당위성은, 이와 같이 자연법적 보상설에서 찾을 수 있다.

이러한 이해를 전제로, 특허를 받을 수 있는 권리가 물건적 성격을 갖추었다고 볼 수 있는지를 이어서 검토하여 본다.

(4) 특허를 받을 수 있는 권리의 물건적 성격 검토

특허를 받을 수 있는 권리를 재산권으로 본다면, 그 권리를 물건에 준하는 것²⁶⁾으로 구성할지 여부는 입법 정책적 문제라고 할 수 있다. 특히 권리 침해상황에서 우리 특허법이 특허를 받을 수 있는 권리를 어떻게 보호하고 있는지를 살피면, 특허를 받을 수 있는 권리의 성격을 가늠해 볼 수 있을 것이다.

특허를 받을 수 있는 권리를 ‘발명자가 자신의 발명에 대하여 특허 출원하여 특허를 부여받을 권리’로 이해한다면, 가장 직접적으로 권리가 침해되는 상황은 ① 타인이 자신의 발명에 대하여 모인출원하여 특허등록을 받는 경우라고 볼 수 있다. 또한 ② 특허등록에 이르지 않은 모인출원 자체로도 권리에 방해를 받고 있다고 이해할 수 있을 것이다. 나아가 자신의 출원 전에

25) 로크와 헤겔의 재산권 정당화 이론에 대해서는 Northover, Alexander D., ““Enough and as good” in the intellectual commons: a Lockean theory of copyright and the merger doctrine”, *Emory Law Journal*; Atlanta, Vol. 65 Issue 5(2016), pp.1363-1410. Duncan, Samuel, “Hegel on Private Property: A Contextual Reading”, *The Southern Journal of Philosophy*, Vol. 55 Issue 3(2017), pp.263-284를 참고하였다.

26) 특허를 받을 수 있는 권리는 전형적인 물건이 아닌 발명에 대한 권리이므로, 특허법이 이를 준물권으로 구성하고 있는지가 문제된다. 준물권이란 민법상 물권은 아니나 절대성, 배타성을 가져 법률에 의해 물권과 같은 취급을 받는 것을 일컫는 강학상 용어이다.

타인이 발명을 공개할 경우 특허등록이 어려우므로 ③ 타인이 무단공개한 경우 역시 넓게 보아 권리 침해 상황으로 이해할 수 있을 것이다.²⁷⁾ 이와 같은 침해 상황에서 특허법이 위 권리를 어떻게 구제하고 있는지 구체적으로 살핀다.

먼저 모인출원에 의해 특허가 등록된 경우에 관하여, 특허법 제99조의2의 이전청구가 이를 정면으로 다루고 있다. 본 규정은 특허를 받을 수 있는 권리에 근거하여 모인출원자의 특허를 직접 이전받을 수 있도록 정하였다. 나아가 소급효를 인정하여 마치 처음부터 해당 발명에 관한 특허권이 발명자에게 귀속되었던 것처럼 보고 있으며, 선의의 전득자나 실시권자에게까지 추적하여 이전의 효력을 주장할 수 있는 것으로 정하고 있다. 결국 위 이전 청구는, 해당 특허는 원래부터 특허를 받을 수 있는 권리자에게 속하였어야 할 것인데 다만 형식적 명의만 모인자로 되어 있었던 것과 같이 보아, 그러한 명의를 이전하는 청구처럼 이해할 수 있다. 이는 특허를 받을 수 있는 권리에 기한 방해제거청구권으로서 물권적 청구권을 도입한 것으로 평가할 수 있다.²⁸⁾

27) 윤선희, 앞의 책, 245면은 특허를 받을 수 있는 권리가 침해되는 불법행위 상황으로 무단실시까지 포함하였으나, 특허를 받을 수 있는 권리에는 배타적 실시권이 포함되어 있다고 보기 어렵다고 판단되므로 이 글에서는 무단실시를 직접적 침해상황으로 다루지 않았다.

28) 우리와 사실상 동일한 구조의 이전청구권을 도입한 일본특허법 제74조 개정의 의미에 대하여, 君嶋祐子, 앞의 글에서도 위 권리를 물권적 반환청구권으로 구성하여 도입한 것으로 보고 있다. 우리 학설 중에서도 강현, 앞의 글은 그러한 견해에 동조하는 것으로 보인다. 독일에서도 특허법에 특허권자 명의에 대한 정당권리자의 이전청구권을 두고 있고, 그 성격에 관하여 물권적 청구권설, 부당이득설, 불법행위설, 사무관리설 등 논의가 있으나 통설·관례는 이를 물권적 청구권으로 이해하고 있다고 한다(일본국제지적재산보호협회, 特許を受ける權利を有する者の適切な權利の保護の在り方に關する調査研究報告書, 일본특허청, 2010. 52-55면 참조).

반면 조영선, “모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제”, 『사법』, 제39호(2017)는 위 권리를 부당이득반환청구권으로 이해해야 한다고 하나, 위 이전청구의 효력이 선의나 유상의 전득자에게도 미친다는 점에서 선의나 유상의 수익자에 대하여는 그 행사가 제한되도록 하는 부당이득반환청구의 원칙과 부합하지 않아 보인다. 또한 선·악의와 무관하게 반환범위가 정해지는 점, 반환청구 전의 권리까지 소급하여 이전된다는 점 등을 고려하여도 부당이득반환청구권으로 보기에는 어려움이 있다고 할 것이다.

특허등록에 이르지 않은 모인출원 자체에 대해서는 특허법이 직접적으로 출원이전청구권을 정하고 있지 않다. 그러나 특허가 등록된 후에도 특허의 이전청구를 허용하는데, 등록 이전의 출원에 대해 이전청구를 허용하지 않는 것은 균형에 맞지 않고 부당하다. 모인출원임이 명백한데도 그것이 등록되기를 기다려야만 이전청구가 가능하다고 해석하는 것은 적절하지 않다. 등록된 특허에 대한 이전청구 시 대상 발명의 출원에 관한 권리(보상금 청구권)까지도 이전되는 것으로 정하고 있으므로,²⁹⁾ 출원 중인 권리의 이전청구를 허용하는 것이 이미 마련되어 있는 규정의 구조에 배치된다고 볼 수도 없다. 일본에서도 이 경우 정당 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리의 확인판결을 받아 단독으로 출원인 명의변경신청을 할 수 있도록 하는 것이 하급심 판례와 실무라고 한다.³⁰⁾ 우리 특허법의 입법불비로 보이므로,³¹⁾ 해석상 출원단계에서의 이전청구권도 허용하여야 할 것으로 판단된다.³²⁾ 출원에 대한

29) 특허법 제99조의2 제2항 제2호 내지 제3호.

30) 大阪地判 昭和50年(ワ)第1948号, 東京地判 昭和52年(ワ)第1107号 등이 대표적이다. 일본 특허법은 모인출원을 거절 또는 무효로 한 후 정당권리자 출원 시 출원인의 소급효를 인정하고 있지 않으므로, 이전청구를 인정하는 것 외에는 출원 중 구제 수단이 마땅치 않은 측면이 있다. 일본 판례의 태도는 이와 같은 고려가 반영된 것으로도 추측할 수 있다.

그러나 앞의 大阪地判 판결이 이유로 들고 있는 것처럼, “특허를 받을 수 있는 권리는 사적 재산권으로서 성격을 가지므로, 사법상 권리확인을 받은 후 출원인명의변경신청을 하는 것은 허용되어야 한다”라든가, “권리를 확인하여 명의변경신청을 하도록 하는 것이 당사자 사이의 분쟁을 해결하는 데 가장 직접적인 방법이 되며, 모인출원임을 이유로 심사·심판절차에서 시정될 수 있다는 이유만으로 위와 같은 절차가 허용되지 않는다고 할 수 없다”는 논거는 현재 우리 법 해석에도 원용할 수 있는 타당한 논거로 보인다.

31) 우리 특허법상 이전청구권은 사실상 동일한 구조를 갖는 일본 특허법의 규정을 참고하여 도입한 것으로 보이는데, 일본의 판례와 실무는 이미 출원 중 명의변경을 허용하고 있으므로 출원 중인 권리의 이전청구권 규정을 특허법에 새롭게 입법할 필요가 없었을 것으로 생각된다. 그러한 일본 특허법의 구조를 본떠 우리 특허법이 개정되는 과정에서 출원 중인 권리에 대한 이전청구권 도입이 누락된 것으로 추측된다. 등록 후 특허에 대한 이전청구를 허용하는 입법례를 가진 독일, 프랑스, 영국의 경우에도 출원 중인 권리의 이전청구 역시 인정하고 있는바(독일 특허법 제8조, 프랑스 지식재산권법 L.611-9, 영국 특허법 제8조(2)), 우리법의 입법불비로 이해함이 타당하다.

32) 윤선희, 앞의 책, 247면과 조영선, 각주28의 글에서도 우리 법 해석상 등록 전 심사단계에서도 출원인 명의변경 이행청구를 할 수 있다고 본다.

이전청구권은, 자신의 발명에 대하여 타인이 무단 출원하여 추후 특허를 부여받는 것을 배제하는 성격을 가지므로, 물권에 기한 방해제거청구권과 같이 평가할 수 있다.

타인이 자신의 발명을 무단공표한 경우는 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 직접적인 침해상황으로 보기는 어려울 것이다. 그러나 공지되지 않을 것이 요구되는 특허의 성격상 출원 전 공개가 이루어지면 특허를 받을 수 있는 권리가 훼손될 수 있다. 이에 대한 구제는 전통적인 물권적 청구권으로는 어려울 것인데, 특허법은 특별히 의사에 반한 공지에 대한 예외규정³³⁾을 두어 이를 해결하고 있다.

특허를 받을 수 있는 권리를 침해로부터 구제하기 위하여 특허법은, 정당 권리자에게 특허를 부여하는 것이 당위에 맞음을 전제로 모인출원을 거절이나 무효의 대상으로 정하고 정당 권리자는 다시 출원하도록 하는, 간접적인 형태의 규정만을 둘 수도 있다. 그러나 우리 특허법은 이를 넘어 특허를 받을 수 있는 권리에 직접 근거하여 타인 명의의 특허를 이전받을 수 있도록 함으로써, 물권적 권리 구제가 가능하도록 정하고 있다. 그 핵심이 되는 법적 근거는 특허법 제99조의2와 특허법 제103조의2의 반대해석³⁴⁾이라고 할 것이다. 발명자는 자신의 발명에 대하여는 제3자를 배제하고 자신(또는 승계인)만이 특허를 부여받을 수 있다.

특허를 받을 수 있는 권리에 기해 위와 같은 물권적 청구가 가능하고 이를 통해 침해자는 권리로 부터 배제된다. 위 물권적 청구는 어느 누구의 침해에 대해서나 인정되는 것이므로, 특허를 받을 수 있는 권리에겐 절대성이 있다고 할 것이다. 이러한 성질을 갖는 특허를 받을 수 있는 권리를 둘 이상의 사람이 양립하여 보유하도록 할 수는 없다.³⁵⁾ 이와 같은 점을 종합하면 특허를 받을 수 있는 권리는 물권에 준하는 성격을 가진다고 봄이 합당하다.

33) 특허법 제30조 제1항 제2호.

34) 특허법 제103조의2는 선의의 제3자에게 이전청구의 효력이 당연히 미치는 것을 전제로, 선의의 제3자에게 유상의 통상실시권을 부여하고 있다.

35) 둘 이상의 사람이 지분으로서 공유하여 보유하고 있는 경우는 논의에서 제외한다.

독일에서도 특허를 받을 수 있는 권리자의 모인출원에 대한 이전청구권을 인정하고 있는데,³⁶⁾ 그 법적 성질에 관한 논의가 우리와 달리 비교적 활발한 것으로 보인다. 독일의 판례와 통설은 출원된 발명에 관한 발명자의 권리를 소유권에 유사한 절대적인 권리로 이해하면서, 특허원부나 특허공보 등에 정당권리자가 아닌 제3자 명의가 기재되어 있다고 하여도 발명자 등 정당권리자의 지위에는 영향을 미치지 않는다고 본다. 따라서 선의의 제3자(전독자 등)에 대해서도 이전청구의 효력이 미치는 것으로 이해하고 있다.³⁷⁾ 이와 같은 견해들은 특허를 받을 수 있는 권리에 기한 이전청구권을 물권적 청구권의 한 유형으로 보고 있는바, 특허를 받을 수 있는 권리가 물권적 성격을 가진다는 점을 지지하는 견해라고 할 것이다.

다만 특허등록이 있기 전에는 진보성 등 특허요건을 구비하였는지가 불분명하므로 등록 이전부터 특허에 상응하는 권리를 부여할 수는 없을 것이다. 특허를 받을 수 있는 권리는 자신의 발명을 출원하여 특허를 부여받을 권리이므로, 자신의 발명에 대해 타인이 무단 출원하여 특허를 받을 수 없도록 배제하는 효력을 가진다고 보면 족하다. 특허권과 달리 자신의 발명과 동일한 타인의 독립 발명(병행발명)에 대해서까지 배타적 효력을 가진다고 볼 수는 없을 것이다.

III. 특허를 받을 수 있는 권리의 이전 방법

1. 개 설

앞서 검토한 바와 같이 특허를 받을 수 있는 권리의 성격을 물권에 준하는

36) 독일 특허법 제8조 등.

37) BGH GRUR 1982,95 판결, BenKard, Georg & Asendorf, Claus Dietrich, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 10.Aufl., München: Verlag C.H. Beck, 2006, 317면 및 338면 참조.

권리로 이해한다면, 물권의 귀속주체와 내용에 관하여 외부에서 인식할 수 있는 공시방법이 필요하다고 할 것이다.³⁸⁾ 나아가 법률행위와 공시방법을 함께 갖추어야 비로소 유효하게 물권이 변동되도록 정해야 할 것이다. 이것이 우리 법제가 일관되게 취하고 있는 공시의 원칙 및 형식주의(물권변동의 성립요건주의)에 부합하는 해석이다. 그렇다면 특허를 받을 수 있는 권리를 물권에 준하는 권리로 보고 있는 우리 특허법이 그 이전 방법에 관하여는 어떻게 규정하고 있는지 살펴본다.

2. 특허법의 관련 규정

특허법은 제38조에 특허를 받을 수 있는 권리의 이전(승계) 방법을 규정하고 있다. 제1항에서는 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다고 하여, 출원 전 승계 시 특허출원이 대항요건인 것으로 정하였다. 제4항에서는 특허출원 후에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 특정 승계는 특허출원인 변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다고 하여, 출원 후 승계 시 출원인변경신고가 효력요건인 것으로 정하였다. 그 외 제38조 제2항 내지 제3항, 제6항에서는 출원 또는 출원인변경신고가 동일자(日字)인 경우 협의에 의하여 승계의 효력을 정하도록 하였다.

특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 완성한 시점에 당연히 발생하여 발명자에게 원시적으로 귀속되는 것으로 자연권적 성격을 가지고 있다.³⁹⁾ 이러한 권리는 출원이 있기 전까지 외부에 공시할 제도적 방법이 마땅히 없으므로 당사자 사이의 합의만에 의하여 이전할 수 있도록 하되, 특허출원을 제3자에 대한 대항요건으로 정한 것으로 보인다.⁴⁰⁾

38) 김용덕(편집대표)·손철우, 『주식 민법』, 한국사법행정학회, 2019, 제2편의 총설부분 26면 참조.

39) 윤선희, 앞의 책, 239면.

40) 정상조·박성수 공편(김운호 집필부분), 『특허법 주해 I』, 박영사, 2010, 505면 참조. 동 규정은 일본 특허법을 참조하여 마련된 것으로 보이는데, 물권변동의 대항요건주의

반면 출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생하는데, 이때의 출원인변경신고가 어떠한 법률적 의미를 가지는지에 대하여는 아직까지 심도 있는 연구가 이루어지지 않은 것으로 보인다.

특허를 받을 수 있는 권리를 이전한다는 것은 아직 완전하게 권리화가 되지 않은 기술을 미리 거래하는 것으로 볼 수 있는데, 출원 이전부터 이러한 거래가 활발할 것이라 예상되지는 않는다. 대부분의 거래는 출원을 하고 공개까지 이루어진 경우에 발생할 것으로 예상되므로,⁴¹⁾ 특허를 받을 수 있는 권리의 이전과 관련하여 특허법 제38조 제4항이 가장 중요한 의미를 갖는다고 할 것이다.

3. 특허법 제38조 제4항의 역할

특허법 제38조 제4항의 역할을 어떻게 볼 것인가의 문제는 특허출원인변경신고의 법률적 의미가 무엇인지 하는 문제와 직결된다. 출원인변경신고의 법률적 의미를 검토하기 위하여, 출원인변경신고 절차가 어떻게 운영되고 있는지를 살핀다.

특허출원인변경신고를 위해서는 출원인변경의 원인을 증명하는 서류(이전계약서 등 권리변동서류)를 권리관계 변경신고서에 첨부하여 제출하여야 한다.⁴²⁾ 특허청은 권리변동이 제대로 이루어졌는지 등을 확인(방식심사)할 것이고, 출원인변경신고가 적법하다면 출원인 변경의 효력이 발생할 것이다.

신고에 의해 변경된 출원인은 특허청 내 출원인 명부에 기재될 것이다. 출

를 취하던 일본 법제의 태도가 반영된 것으로도 추측해 볼 수 있다.

41) 공중에 공개되지 않은 기술이 활발하게 거래되기는 어려울 것이다. 특허청에 제출된 출원인변경신고서의 접수건 통계를 내보면 2017년에 9,721건 접수/8,996건 수리, 2018년에 9,472건 접수/8,837건 수리, 2019년에 9,987건 접수/9,370건 수리된 것을 확인할 수 있었다. 출원 전 이루어진 기술거래에 관한 통계를 수집할 수는 없었으나, 기술거래의 대부분은 출원 후(특히 공개 이후)에 이루어질 것으로 추측된다.

42) 특허법 시행규칙 제26조.

원인변경신고를 한 양수인은 출원사실증명원을 발급받는 형태로 변경사실을 확인할 수 있다. 만약 출원인변경신고를 한 후 출원이 공개된다면, 발행되는 공개특허공보에 현(現) 출원인의 성명이 기재되므로⁴³⁾ 제3자는 공개특허공보를 통해 출원인 변경 사실을 확인할 수 있다. 출원이 공개된 후 출원인변경신고를 하였다면, 공보와 함께 전자적으로 공개되는 통합행정정보를 통해 출원인 변경 사실을 확인할 수 있다.⁴⁴⁾ 출원이 공개되기 이전이라면 불특정 제3자가 특정 발명의 현재 출원인을 확인할 수는 없을 것이다. 그러나 특허를 받을 수 있는 권리의 양수 계약을 맺고 특허청에 대하여 출원인변경신고를 하는 자는, 출원인변경신고가 수리되는지 또는 반려되는지에 따라 출원인이 누구인지를 간접적으로 확인할 수 있을 것이다.⁴⁵⁾

결국 특허출원인변경신고는 그 자체로 대외적인 표상으로서 기능하지는 못하나, 출원공개 시 발행되는 공개특허공보 등⁴⁶⁾에 그 내용이 기재되어 대외적으로 드러날 수 있다. 공개 이전에는 누가 출원인인지 대외적으로 나타나지 않지만, 권리를 거래하려는 자는 출원인변경신고제도를 이용해 현재의 출원인을 간접적으로 확인할 수 있다.

이와 같은 점을 고려할 때, 출원인변경신고제도가 거래안전에 기여하는 면이 있음은 비교적 자명해 보인다. 나아가 이를 공시제도에 건주어 볼 수 있을지 검토해 볼 필요가 있다. 이에 대하여는 목차를 바꾸어 검토해 보기로 하고, 특허출원인변경신고의 법률적 의미를 포함한 특허법 제38조 제4항의 역할에 대하여 조금 더 살펴본다.

43) 특허법 시행령 제19조 제3항 제1호.

44) 특허출원에 관한 출원인 등 행정정보를 공개하는 것 역시 특허법상 출원공개 규정에 근거를 두고 있다고 이해할 수 있다. 출원공개 시점 이전에 이루어진 출원인 변경 등 정보도 공보에 반영되어 공개되는데, 출원공개 시점 이후의 정보를 공개하지 않는 것은 균형에 맞지 않기 때문이다. 사실상 모든 공개 특허의 정보는 현재 전자적으로 발행되고 확인되므로, 출원인변경신고가 있다면 그 변경사실은 즉각적으로 이에 반영되어 확인될 것으로 보인다.

45) 출원인변경신고를 위해 제출하는 권리변동서류의 양도인과 원출원인이 동일하다면 변경신고가 수리될 것이나, 서로 다르다면 출원인변경신고가 무효(특허법 제16조)로 될 것이다.

46) 공개특허공보 및 이와 함께 공개되는 통합행정정보를 포함한다.

특허출원인변경신고는 특허를 받을 수 있는 권리를 출원 후에 특정 승계하는 경우 승계에 대한 효력요건으로 기능한다. 즉, 법률행위(예를 들어 권리 이전계약)와 출원인변경신고가 모두 구비되어야 유효하게 특허를 받을 수 있는 권리가 이전된다. 출원인변경신고를 통해 누가 추후 특허를 부여받을자인지, 누구를 기준으로 특허에 관한 절차를 진행할 것인지 등을 행정청인 특허청에 알리게 된다. 또한 앞서 살핀바와 같이 출원인변경신고가 있어야 비로소 변경된 출원인이 대외적으로 드러날 수 있게 된다.

나아가 이중양도계약 등 승계과정이 경합하는 경우에 진정한 승계인을 결정하는 역할을 한다. 출원인변경신고를 권리변동의 효력요건으로 정하고 있으므로 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도는 불가하다.⁴⁷⁾ 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 유효한 양도계약이 둘 이상 있다면 먼저 출원인변경신고를 한 자만이 진정한 권리자가 된다.

4. 특허출원인변경신고제도의 공시적 기능에 대한 검토

특허출원인변경제도가 공시적 기능을 발휘하는 것인가, 공시제도에 견주어 볼 수 있는가를 검토해 볼 필요가 있다. 물권은 배타성을 본질로 하여 그와 양립할 수 없는 물권은 성립하지 않는 것이고, 물권자는 물권의 절대성에 기초하여 누구에게나 물권을 주장할 수 있지만 반대로 누구로부터도 침해받을 수 있는 것이다. 따라서 거래의 안전을 보장하고 물권자를 보호하기 위해서 외부에서 물권의 귀속 주체와 내용을 인식할 수 있는 객관적 표상이 필요하게 된다. 이러한 요청에 따라 물권의 존재와 변동에 관하여 외부에서 인식할 수 있는 일정한 공시방법이 갖춰질 필요가 있고, 이를 공시의 원칙이라고 한다.⁴⁸⁾

47) 출원인변경신고를 효력요건으로 보아 출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도를 불허하는 점에서, 민법이 채무자에 대한 통지 등을 대항요건으로 정하여(민법 제450조 등) 채권의 이중양도 가능성을 허용하고 있는 것과 대비된다. 특허법은 적어도 출원후라면 특허를 받을 수 있는 권리를 물권에 준하여 둘 이상이 양립할 수 없는 것으로 이해하고 있는 듯하다.

근대 물권법은 일관되게 공시의 원칙을 취하고 있는 것으로 보인다. 우리 민법은 동산의 점유, 부동산의 등기를 공시방법으로 삼고 있으며,⁴⁹⁾ 이른바 준물권에 대하여는 광업권의 등록,⁵⁰⁾ 어업권의 등록⁵¹⁾을 통해 공시할 수 있도록 하고 있다. 절대적·배타적 효력을 갖는 특허권 역시 등록을 공시방법으로 삼고 있다.⁵²⁾

공시제도는 크게 2가지 법률적 기능을 한다고 할 것이다. 첫 번째는 제3자가 외부에서 물권의 귀속 주체와 내용을 인식할 수 있도록 함으로써, 안전하게 거래를 할 수 있도록 하는 기능이다. 물권을 이전받기 희망하는 제3자는 공시를 보고 권리자에게 접근하여 권리를 안전하게 취득할 수 있다. 두 번째는 물권 변동에 관한 수 개의 법률행위가 경합하는 경우, 그것들 간의 우위를 결정하여 권리관계를 명확하게 하는 기능이다. 이는 공시의 원칙을 취함으로써 발생하는 간접적인 효력이라고 할 것인데, 예를 들어 1개의 부동산에 대하여 수 개의 이전계약이 경합하더라도 원칙적으로 먼저 등기를 한 자만이 물권 변동의 요건을 모두 구비하여 유효하게 부동산을 취득한다.

특허법의 특허출원인변경신고제도가 위와 같은 기능을 발휘할 수 있는지 살펴볼 필요가 있다. 관련하여 출원인변경신고가 있더라도 출원인 명부에 기재되는 것에 불과하고, 이러한 출원인 명부는 어디까지나 특허청의 내부 파일에 불과하여 아무런 공시기능이 없다고 지적하는 견해가 있다.⁵³⁾

특허출원인변경신고는 그 제도 자체로 공시되는 것은 아니라는 점, 출원 공개 이전에는 마땅한 공시방법이 없다는 점에서 완전한 형태의 공시제도와 차이가 있는 것은 사실이다. 그러나 앞서 살펴본 바와 같이, 신고에 의한 출원인변경 사실은 출원공개 시 공개특허공보 등에 기재되어 제3자에게 공개된다. 출원 공개 전이라도 거래를 하고자 하는 자는 출원인변경신고를 하고

48) 김용덕(편집대표)·손철우, 앞의 책, 제2편의 총설부분 26면.

49) 민법 제186조, 제188조 등.

50) 광업법 제38조 내지 제39조.

51) 수산업법 제16조 내지 제17조.

52) 특허법 제101조.

53) 조영선, 각주 9의 글, 106면.

특허청의 수리 여부를 기다려, 양도인이 진정한 출원자인지를 간접적으로 확인할 수 있다. 대부분의 기술 거래가 출원 공개 후에 이루어질 것이라는 점을 고려하면, 출원인변경신고제도는 특허 공개제도와 결합하여 특허를 받을 수 있는 권리 이전에 관한 공시 기능을 실질적으로 발휘한다고 볼 수 있다.

나아가 두 번째 기능과 관련하여서도, 출원인변경신고는 권리 변동의 효력요건이므로 수 개의 특허를 받을 수 있는 권리의 이전계약이 경합하더라도 먼저 신고를 한 자만이 유효하게 권리를 취득할 수 있게 된다. 출원인변경신고제도를 됨으로써 권리관계가 보다 명확하게 결정⁵⁴⁾되는바, 공시제도의 두 번째 기능 또한 달성할 수 있다.

결국 적어도 출원 공개 이후 권리이전에 관해서는, 출원인변경신고제도가 공시제도로서의 기능을 온전하게 발휘한다고 볼 수 있다. 기술을 거래하려고 하는 자는 공개특허공보 등을 보고 발명의 내용을 파악하여 출원인으로 기재된 자를 찾아가 권리를 이전받을 수 있다. 이전 계약을 체결한 자는 서둘러 출원인변경신고를 함으로써 완전하게 권리를 취득할 수 있고, 출원인변경신고에 의해 출원인으로서 새롭게 표기된다.

일본 특허법 역시 우리와 사실상 동일한 규정을 통해 특허출원인변경신고제도를 두고 있다.⁵⁵⁾ 그 취지와 관련하여, 특허권의 이전을 위하여 등록 제도를 두고 등록을 효력요건으로 정한 것과 마찬가지로 권리의 귀속관계를 명확하기 위해 출원인변경신고제도를 두고 이를 효력요건으로 정하였다고 한다.⁵⁶⁾ 특허출원인변경신고제도를 특허권의 등록제도와 비교하면서, 출원인변경신고를 통해 권리관계가 보다 명확해질 수 있다고 보았다. 나아가 특

54) 정상조·박준석, 『지식재산권법』, 제4판, 홍문사, 2019, 129면에서도 “특허출원후의 특허받을 권리의 양도에 있어서는 특허받을 권리의 2중양도의 위험성을 차단하기 위하여 명의변경신고가 양도의 효력발생요건으로 규정되어 있는 것”이라고 하였다.

55) 일본특허법 제34조 제4항; 특허출원 후 특허를 받을 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반 승계의 경우를 제외하고 특허청 장관에게 신고하여야 그 효력이 발생한다(법제처, “일본 특허법 번역본”, 세계법제정보센터, <http://world.moleg.go.kr/web/wli/lgsInfoReadPage.do?CTS_SEQ=2931&AST_SEQ=2601&ETC=0>, 검색일: 2020. 3. 4.).

56) 일본 특허청, 『공업소유권법(산업재산권법) 축조해설』, 제20판, 일본 특허청, 2017, 특허법 편 104면.

허 출원 후에 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 특허청에 신고하지 않으면 공시할 수 없기에 특허출원인변경신고제도를 둔 것이라는 견해도 있다.⁵⁷⁾ 우리에게 매우 근접한 일본 특허법의 이와 같은 해석들을 참조할 때, 역시 출원인변경신고의 공시적 기능을 긍정함이 타당하다고 판단된다.

주요 외국의 특허법을 비교법적 관점에서 살펴보아도 이러한 해석에 타당성이 있음을 알 수 있다. 예를 들어 프랑스, 독일, 영국은 모두 모인출원하여 등록된 특허에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리자가 이전청구권을 행사할 수 있도록 정하고 있으므로,⁵⁸⁾ 특허를 받을 수 있는 권리의 이전에 관한 공시의 필요성을 인정하여 그 등록제도를 두고 있다.⁵⁹⁾ 한편 우리나라와 일본은 특허를 받을 수 있는 권리 변동에 관한 등록제도를 두고 있지 않으므로, 거래안전을 위하여 적어도 출원인변경신고와 같이 공시 기능을 발휘하는 대안적인 제도가 필요하다고 이해할 수 있다. 해당 권리가 대외적·배타적 효력을 가진다는 점을 고려할 때, 단순히 당사자 간 계약에만 의해 이를 이전할 수 있도록 하는 것은 적절하지 않다고 판단된다.

그러나 대상판결은 특허출원인변경신고의 공시적 기능을 전혀 고려하지 않은 채, 특허출원인변경신고 없이도 특허를 받을 수 있는 권리 승계가 가능하다고 보아 우선권 주장을 허용하는 판시를 하였다. 아래에서는 그 판단의 타당성을 검토한다.

57) 일본변리사회, “第34条(特許を受ける権利2)”, 特許法の 世界, <<http://tokkyohou.jp/patent/patent1/2/34/main.htm>>, 검색일: 2020.3.4.

58) 프랑스 지식재산권법 L611조 8., 영국 특허법 제37조, 독일 특허법 제8조 참조.

59) 프랑스 지식재산권법 L.613조 9, 영국 특허법 제32조(2) 및 제33조, 독일 특허법 제30조 제3항 참조.

IV. 대상판결의 타당성 검토

1. 개관: 대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결의 개요

대상판결의 사실관계 중 쟁점과 관련된 주요 내용은 다음과 같다. 한국의 선출원권자인 乙은 甲에게 특허를 받을 수 있는 권리를 이전하는 계약을 체결하였으나, 甲은 출원인변경신고를 하지 않았다. 甲은 동일한 발명에 대해 PCT 후출원을 하면서 한국의 선출원을 기초로 하는 우선권 주장도 함께 하였다. 특허청은 “대한민국에 우선권 주장을 하기 위해서는 선출원에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받아야 하는데,⁶⁰⁾ 甲은 출원인변경신고를 하지 않아 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받지 못하였다”고 보아 우선권 주장 무효 처분을 하였다. 해당 처분에 불복하여 소송이 제기되었다.

대법원은 “후출원의 출원인이 후출원 시에 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니”라고 본 다음, “특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권 주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다”고 하였다. 결국 권리이전계약 등에 의해 특허를 받을 수 있는 권리가 정당하게 승계되었다면, 특허출원인변경신고를 마치지 않았다는 사정만으로 우선권 주장을 무효로 보아서는 안 된다고 보았다.

60) 특허법 제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) ① 특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 “선출원”이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (각호 생략)

2. 대상판결에 대한 비판

(1) 특허법 제38조 제4항의 의미를 제한 해석한 판단에 대하여

대법원은 특허법 제38조 제4항을 “특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정”에 불과한 것으로 전제하여 위와 같은 결론을 내린 것으로 보인다. 그러나 이와 같은 판단은 특허출원인변경신고제도의 공시적 기능을 완전히 도외시한 것으로, 오히려 거래안전을 저해하게 될 것이라는 우려가 있다. 나아가 특허를 받을 수 있는 권리를 ‘국가를 상대로 특허 부여를 청구할 수 있는 공권’에 불과한 것으로 이해하여 결론을 내린 것은 아닌지 의문이 있다.

앞서 살핀바와 같이 출원인변경신고제도는 실질적으로 공시적 기능을 발휘해 오고 있다. 그러나 대상판결과 같이 결과적으로 계약만으로 특허를 받을 수 있는 권리의 승계를 허용하게 된다면, 출원인변경신고제도의 위와 같은 순기능이 전혀 발휘되지 못하고 거래의 안전이 저해되는 결과가 초래된다.

우선, 제3자가 외부에서 물권의 귀속 주체를 정확하게 인식할 수 없게 된다. 기술 거래를 원하는 제3자는 공개특허공보 등의 기재를 보고 발명의 내용과 출원인을 파악하여 계약을 추진할 것이다. 그러나 공개특허공보에 출원인으로 기재되어 있는 자가 타인에게 특허를 받을 수 있는 권리를 이전하는 계약을 해 놓고, 여전히 출원인으로 기재되어 있음을 기화로 계약 체결을 위해 접근하는 제3자에게도 동일한 권리를 양도하는 경우가 생길 수 있다. 이때 제3자는 공보에 기재된 출원인 명의를 신뢰하고 계약을 체결하였는데,⁶¹⁾ 자기보다 앞서 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받는 계약을 체결한

61) 특허법 제38조 제4항이 특허를 받을 수 있는 권리 이전을 위해서는 특허출원인변경신고가 필요하다고 정하고 있으므로, 반대로 특허를 받을 수 있는 권리자를 확인하기 위하여 출원인변경신고 내역을 찾아보는 것은 법률에 근거를 둔 행동으로 자연스럽다. 그러한 출원인변경신고 사실은 공개특허공보 등에 반영되어 드러나므로, 공개특허공보 등을 신뢰하여 특허를 받을 수 있는 권리자를 파악한 것에 어떠한 과실이나 잘못이 있다고 할 수 없다.

타인 때문에 완전한 권리를 취득하지 못하게 된다.⁶²⁾ 또한 발명을 실시하는 제3자의 입장에서는 누가 특허권자(혹은 잠재적 특허권자)인지 등이 실시를 결정하는 데 중요한 문제일 수 있는데,⁶³⁾ 출원공개 이후에도 특허를 받을 수 있는 권리의 변동 사실이 제대로 드러나지 않아 이를 확인할 수 없게 된다.

특허를 받을 수 있는 권리를 이전하는 계약이 이중, 삼중으로 존재하는 경우에 누구를 정당 승계인으로 볼 것인지 결정할 근거나 기준도 사라지게 된다. 종래에는 수 개의 이전 계약이 있더라도 먼저 출원인변경신고를 한 자를 정당권리자로 이해하면 되었다. 그러나 대상판결과 같이 출원인변경신고 없이 계약에만 의해서 결과적으로 권리를 승계할 수 있다고 본다면 누가 정당한 권리자인지 결정하기 어렵다. 예를 들어 甲이 乙에게 1.1.에 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 후 乙이 이를 기초로 우선권 주장 출원을 하였고, 다시 甲이 丙에게 1.3.에 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 후 丙이 이를 기초로 우선권 주장 출원을 하였다면, 乙 또는 丙 중 누구를 정당한 권리자로 보아야 할 것인지 결정하기 어렵다.⁶⁴⁾ 보다 근본적으로는 양립을 허용할 수

62) 제3자에 앞서 특허를 받을 수 있는 권리 이전 계약을 체결한 타인이 해당 계약을 기초로 원출원과 동일한 발명에 대하여 우선권 주장출원을 한다면, 위 판례의 적용을 받아 정당한 우선권 주장 출원인이 되어 특허를 취득할 수 있다.

63) 예를 들어 소기업이나 개인이 특허권자(혹은 잠재적 특허권자)인 경우와 대기업이 특허권자인 경우, 우호적 기업이 특허권자인 경우와 적대적 기업이 특허권자인 경우 등에 따라, 추후 로열티 등을 지불하더라도 해당 발명을 실시할 것인지 여부가 달라질 수 있다.

64) 이에 대하여 이전 계약 일자의 선후를 기준으로 양도의 효력을 결정하자는 견해가 있을 수 있으나, 근거가 미약하고 공증조차 없는 경우라면 사적 계약서상의 계약일자를 신뢰할 수 있는지가 문제될 수 있다. 다른 견해로 출원일자의 선후를 기준으로 효력을 결정하자는 입장이 있을 수 있으나, 역시 그렇게 보아야 할 법적 근거가 미약하다. 둘 중 먼저 출원인변경신고를 한 자를 우선시하자는 견해도 있을 수 있으나, 이는 우선권 주장에 관해 제38조 제4항이 적용되지 않는다고 본 대상판결의 취지에 정면으로 반하는 해석이다. 또 다른 견해로 양 출원은 출원일이 선출원일로 소급되므로 동일자 출원으로 보아 협의의 시키자는 입장이 있을 수 있다. 그러나 ① 어느 양도계약이 우위에 있는지를 결정하는 문제에 양 출원의 출원일이 언제인지를 고려하는 것은 적당하지 않고 이를 기준으로 삼아야 할 법적근거도 없으며, ② 이 견해를 취하더라도 선의의 乙과 丙 모두 협의가 강제되어 불측의 손해를 입게 되며, ③ 우선권 주장 가능 기간 이내라면 언제든지 다른 유효한 양수인이 발생하여 경합가능성이 생길 수 있으므로 특정 양수인이 해당 권리를 확실하게 취득할 방법 자체가 사라지게 된다. 결과적으로 양수인의 법적 지위가 매우 불안하게 된다.

없는 물권적 권리인 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여, 수 개 계약의 병존에 의한 이중양도 가능성이 발생하는 것 자체가 적절한 것인지 의문이 든다.⁶⁵⁾

대상판결이 특허를 받을 수 있는 권리를 ‘국가를 상대로 특허 부여를 청구할 수 있는 공권’에 불과한 것으로 이해하여 위와 같은 판단을 내린 것은 아닌지 의문이 있다. 특허를 받을 수 있는 권리를 공권과 사권이 병존하는 권리로 이해하는 이상, 권리이전의 효력요건으로 기능하는 출원인변경신고 역시 ‘특허에 관한 절차에서 국가에 대한 출원인을 변경’한다는 성격과 ‘사적 재산권을 타인에게 이전’한다는 성격을 모두 가지고 있는 것으로 봄이 타당하다. 출원인변경신고를 통해 발명자의 자연법적 권리이자 사적 재산권인 특허를 받을 수 있는 권리 전체가 이전된다고 볼 수 있고, 동일한 발명을 기초로 하는 우선권 주장 후출원을 위해서는 당연히 이러한 권리를 양수하여야 할 것이다. 그러나 대상판결은 특허법 제38조 제4항의 의미를 “특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정”에 불과한 것으로 보아, ‘해당 (선) 출원을 기초로 하는 출원인과 국가 간의 공적 관계’에 한정하여 특허를 받을 수 있는 권리 및 그 이전도구인 출원인변경신고의 의미를 이해한 것으로 보인다. 판단과정에서 국가뿐만 아니라 일반 공중 등 거래계에 있는 자들에게 출원인변경신고를 통해 법정 권리자가 공시될 수 있다는 점도 고려되지 않은 것으로 보인다.

(2) 우선권 주장에 관한 절차에 한정하여 법리를 적용한 판단에 대하여

대상판결은 특허법 제38조 제4항 규정이 ‘우선권 주장에 관한 절차’에 적용될 수 없다고 하여, 위 법리의 적용영역을 한정하고 있는 것으로 보인다.

65) 재산권의 이중양도 문제에 관하여 민법은, 물권의 경우 먼저 공시를 갖춘 자를 우선하는 방법으로 이를 해결하고 있고, 채권의 경우 먼저 채무자에 대한 통지 등 대항요건(민법 제450조 등)을 갖춘 자를 우선하는 방법으로 이를 해결하고 있다. 그러나 특허를 받을 수 있는 권리는 재산권임에도 이중양도의 문제를 해결할 수 있는 법적 방법을 잃게 된다.

종래 특허출원인변경신고가 수행하던 역할을 전면적으로 부정하지는 않고 우선권 주장에 관한 절차에 대하여 그 적용이 배제된다고만 판시함으로써, 판결의 파급효과를 줄이고자 하는 의도가 있었던 것으로 추측된다. 그러나 대상판결에 의해 우선권 주장에 관한 절차와 그 외의 절차 간에 특허를 받을 수 있는 권리의 이전 방법이 달라져, 1개의 권리에 대해 각 절차별로 상이한 권리자가 존재할 수 있는 위험이 발생하게 된다. 또한 우선권 주장 절차를 이용하면, 출원인변경신고 없이도 완전한 권리의전이 가능하게 되어 제38조 제4항의 존재 의의가 상당부분 훼손된다.

대상판결에 따르면 우선권 주장 절차와 관련하여 특허를 받을 수 있는 권리의 이전에는 반드시 출원인변경신고가 요구되지는 않고, 계약에만 의해서도 그 이전을 인정할 수 있다. 그러나 나머지 절차(예를 들어 분할출원 등)에 관하여는 대상판결의 법리가 적용된다고 볼 수 없고, 중전의 법리에 따라 여전히 제38조 제4항이 적용되어 출원인변경신고를 거쳐야 특허를 받을 수 있는 권리의 이전을 인정할 수 있다. 따라서 1개의 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 각 절차별로 특허를 받을 수 있는 권리의 이전방법이 달라지게 된다.

예를 들어 甲이 乙에게 특허를 받을 수 있는 권리를 이전하는 계약을 체결하였으나 출원인변경신고를 하지 않은 경우에, 乙이 우선권 주장 후출원을 하고 甲이 분할출원을 하는 경우를 가정해 본다. 대상판결에 의할 때 계약상 승계인인 乙은 정당한 우선권 주장권리자가 된다. 한편 우선권 주장 외의 절차에서는 여전히 출원인변경신고가 있어야 특허를 받을 수 있는 권리가 이전된 것으로 보므로, 분할출원 절차와 관련하여서는 甲이 여전히 특허를 받을 수 있는 권리의 보유자가 되어 정당한 분할출원권자로 남아 있다. 결국 하나의 발명 및 권리에 대하여 甲과 乙 모두가 각 절차를 누릴 수 있는 정당한 권리자가 되고, 이들 간에 우열을 정할 기준이나 근거도 존재하지 않는다. 최종적으로 누구에게 특허를 부여하는 것이 정당한지 결정하기 어렵다

이는 물권법정주의⁶⁶⁾ 내지는 일물일권주의⁶⁷⁾에 위배되는 결과라고도 볼

66) 민법 제185조. 물권은 법률 또는 관습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다.

67) 김용덕(편집대표)·손철우, 앞의 책, 제2편의 총설부분 16면 참조. 하나의 물건에는

수 있다. 특허를 받을 수 있는 권리를 법정된 1개의 물권으로 본다면 물권자도 그에 맞추어 통일적으로 정해져야 하는데, 대상판결에 의해 특허를 받을 수 있는 권리 내에 포함되어 있는 각각의 권능(우선권 주장 출원, 분할출원, 특허권 이전청구 등)에 대하여 분리된 귀속을 허용하는 결과가 발생하였다.

또한 우선권 주장 절차에 한하여 판시한 대상판결의 의도와는 달리, 우선권 주장 절차를 악용한다면 특허를 받을 수 있는 권리 전체를 출원인변경신고 없이도 종국적으로 이전할 수 있게 되었다. 이로써 특허법 제38조 제4항의 존재의의가 상당부분 훼손될 위험이 있다. 우선권 주장 제도⁶⁸⁾의 취지는 개량발명에 관한 후출원이 있는 경우 선출원일로 출원일 소급 혜택을 부여하여 1개의 출원으로 누락 없이 관리하도록 하기 위함이나, 꼭 개량발명이 아니라 선출원과 동일한 발명이라도 후출원을 하며 우선권 주장을 하는 것이 법률상 가능하다. 때문에 출원된 발명 자체를 이전하기 위하여 우선권 주장 절차를 하나의 도구로서 이용하는 것도 이론상 가능한데,⁶⁹⁾ 대상판결에 의해 계약에만 의해서 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받아 우선권 주장 출원을 할 수 있고, 결국에는 특허출원인변경신고가 없더라도 특허를 받을 수 있는 권리 전체를 유효하게 이전할 수 있게 된다.

결국 대상판결에 의해 특허법 제38조 제4항이 의도했던 일종의 허들(권리 이전의 효력요건으로서의 특허출원인변경신고)을 회피할 수 있는 여지가 생기게 되었다. 향후에는 우선권 주장 출원 가능기간(선출원일부터 1년 이내⁷⁰⁾)에 특허를 받을 수 있는 권리를 이전하는 경우라면, 특허출원인변경신고 없이 계약만으로도 이전의 효과를 누릴 수 있는 길이 생기게 된다. 특허법 제38조

성질과 내용상 양립할 수 있는 예외적인 경우를 제외하고 오로지 하나의 물권만이 존재할 수 있다는 원칙을 말한다. 하나의 물건의 일부분이나 구성부분에는 물권이 성립할 수 없다.

68) 특허법 제55조.

69) 예를 들어 乙이 甲의 선출원 발명을 이전받기 위해 특허를 받을 수 있는 권리를 甲으로부터 이전받는 계약을 체결한 후, 선출원과 동일한 발명에 대해 乙이 우선권 주장하며 후출원할 수 있다. 이를 통해 乙은 甲의 선출원 발명 자체를 이전받는 것과 동일한 효과를 거둘 수 있다.

70) 특허법 제55조 제1항 제1호.

제4항의 존재의의 자체가 상당부분 훼손되는 것이며, 앞서 언급한 출원인변경신고제도의 순기능을 전혀 누릴 수 없게 되는 것도 당연하다.

대상판결의 논리에 대하여, 우선권 주장 출원이 있는 경우 선출원이 취하 간주되므로⁷¹⁾ 선출원 발명에 대해 특허등록할 여지가 없는 경우에는 특허법 제38조 제4항을 적용하지 않는 것이 타당하다고 보아, 이를 지지하는 견해⁷²⁾가 있다. 그러나 선출원 발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리의 이전을 위해서도 출원인변경신고가 필요한데, 선출원 발명 내용을 포함할 수 있는 우선권 주장 출원에 대해서 출원인변경신고가 필요 하지 않다고 보는 것은 제도적 관점에서 균형이 맞지 않아 보인다. 특히 우선권 주장 출원이 사실상 선출원과 동일한 발명을 출원하는 도구로 쓰일 수 있다는 점을 감안하면, 선출원 발명 자체를 출원인변경신고 없이 이전하도록 허용한 것과 같이 볼 수 있다.

또한 위 견해와 같이 본다면 특허를 받을 수 있는 권리의 이전과정이 공시되지 않고 은닉될 우려가 있다. 권리 이전과정에서 악의가 없는 양도인과 1인의 양수인만이 존재하여 어떠한 분쟁도 발생할 여지가 없는 경우라면 위 견해의 결론에 문제가 없다. 그러나 앞서 언급한 바와 같이 원(原)권리자가 공보에 출원인으로 기재되어 있음을 기화로 이를 악용하는 경우 또는 양도계약이 이중으로 체결된 경우 등에는 거래의 안전을 보호할 장치가 사라지는 문제가 있다. 우선권 주장하며 이루어지는 ‘후출원’을 출원인변경신고를 대체하는 장치로 볼 수도 없다.⁷³⁾ 출원인변경신고는 권리 변동의 효력요건

71) 특허법 제56조 제1항이 그 근거일 것이다.

72) 손천우, “특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 자가 우선권을 주장한 경우 출원인의 동일성 판단 기준—대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결을 중심으로”, 『사법』, 제 50호(2019).

73) 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 우선, 대상판결에 따르면 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 이전 계약을 통해 계약 시에 효력이 발생하는 것이지 후출원 시에 효력이 발생하는 것이 아니므로, 종전에 출원인변경신고 시에 효력이 발생했던 것과는 차이가 있다. 두 번째로, 대상판결에 따르면 수개의 이전 계약이 있을 때 그것들 간에 우열을 정하는 기준이 없고 후출원의 선후 역시 우열에 관여하는 기준이 될 수 없는데, 종전의 출원인변경신고는 우열을 정하는 확고한 기준으로서 기능한다. 결국, 특허를 받을 수 있는 권리 이전에 있어서 ‘(우선권 주장 수반한) 후출원’은 권리 이전 계약과 구별되

으로 기능하므로 공시적 역할을 수행할 수 있었으나,⁷⁴⁾ 우선권 주장 ‘후출원’은 그렇지 않다.

종전에는 이전계약을 맺고 서둘러 출원인변경신고를 함으로써 확정적으로 권리를 확보할 수 있었고, 동시에 권리 변동사실이 공보에 게재될 수 있었다. 그러나 앞으로는 이전계약을 맺고 출원인변경신고를 마쳤더라도, 권리이전계약을 맺은 또 다른 제3자가 추후에 우선권을 주장하며 후출원을 하면 그 제3자가 정당한 권리자로 취급될 수 있게 되었다.⁷⁵⁾ 권리이전계약 및 그에 근거한 우선권 주장 출원이 이중으로 있는 경우에도, 우선권 주장 ‘후출원’은 권리승계의 효력요건이 아니므로 후출원을 서둘러 하는 방법으로 권리확보를 할 수도 없게 되었다.⁷⁶⁾

‘선출원이 우선권 주장에 의하여 추후 취하 간주되는지 여부’는 권리 이전 방법과 연관하여 고려되어야 할 요소라고 보기 어렵다. 먼저, 특허를 받을 수 있는 권리는 해당 출원의 계속 여부와 무관하게 존속하는 발명자의 자연법적 권리이자 사적 재산권으로 보아야 한다. 따라서 권리이전의 효력요건인 출원인변경신고는 단순히 해당 출원의 명의를 변경하는 것을 넘어 발명자의 사적 권리 자체가 이전되는 효과까지 지닌다고 보아야하고, 동일한 발명을 기초로 하는 연속적인 다른 출원(우선권주장출원, 분할출원 등)을 하기 위해서는 출원인변경신고가 필요하다고 보아야 한다. 특허를 받을 수 있는 권

는 별개의 독립적인 법적 의미를 가지지 않는바, 권리이전의 효력요건으로 기능하였던 ‘출원인변경신고’와는 구분된다고 할 것이다.

74) 특허법이 출원인변경신고를 특허를 받을 수 있는 권리 이전의 효력 요건으로 정하고 있기에, 거래계에서도 이를 신뢰하고 의존하여 권리변동상태를 확인할 수 있었다.

75) 둘 이상의 양도 계약이 모두 유효하게 존재한다면, 누구를 보호하는 것이 법적으로 적절한지 검토해 볼 필요가 있다. ‘공시된 출원인변경내역을 신뢰하여 권리를 매입하고 특허법에 따라 서둘러 출원인변경신고를 한 자’와 ‘권리를 매입하고 출원인변경신고를 하지 아니하거나 신고를 게을리하여 타 양수인에 비하여 뒤늦었으나, 추후 우선권주장출원을 한 자’ 간에 충돌이 발생할 경우, 대상판결에 의하면 후자가 우선하여 권리를 확보할 수 있게 되고 전자의 출원은 취하 간주되어 버리는 불합리가 발생한다. 뒤늦게 권리를 매입한 자에 의해 우선권 주장 제도가 악용될 여지도 있다.

76) 그렇다고 이 경우에 먼저 출원인변경신고한 자를 우선하도록 정할 수도 없다. 앞서 언급하였듯이, 이는 우선권주장에 관해 제38조 제4항이 적용되지 않는다고 본 대상판결의 취지에 정면으로 반하는 해석이다.

리의 이러한 사권적 성격을 고려할 때, ‘선출원의 취하간주’라는 사정이 권리의 이전 방법에 영향을 미치도록 하는 것은 적절하지 않다. 두 번째로, 권리 승계 시점 혹은 우선권 주장 후출원 시점에는 아직 선출원이 계속하고 있으므로 이를 전제로 당시의 법정 권리자를 누구로 보아야 하는지, 거래계에 출원인이 누구로 알려져 있는지, 어떤 것이 거래안전에 부합하는지 등을 결정하여 권리 이전 방법을 정함이 타당하다. 거래가 모두 완료된 이후에 비로소 선출원이 취하간주되는 사정이 있다고 하여, 이를 고려하는 것은 거래안전에 부합하지 않는 면이 있다.⁷⁷⁾

결국 대상판결에 의해 달성될 수 있는 효용은 ‘국내우선권 주장 출원을 함에 있어 선출원에 대해 미리 특허출원인변경신고를 하지 않아도 되는 것’에 불과한 데 비해, 그로 인해 초래되는 거래의 불안전성은 매우 크고 이를 보완할 수 있는 법적 수단도 마땅하지 않다.⁷⁸⁾

(3) 소 결

대상판결은 특히 국외적 요소가 있는 PCT 국제출원 시 대한민국 우선권 주장 출원의 편의성을 고려하고 구체적 타당성을 확보하기 위해 위와 같은 판시를 한 것으로 짐작된다. 동시에 특허출원인변경신고의 역할을 ‘국가에 대해 출원인변경 사실을 신고’하는 것에 그친다고 보아, 모든 특허절차에 이를 관철할 필요는 없다고 판단한 듯하다.⁷⁹⁾

앞서 언급한 바와 같이 출원인변경신고는 그 자체가 독립적으로 공시되는

77) 특허를 받을 수 있는 권리의 거래 시에 양수인이 ‘해당출원은 추후 타인의 우선권주장에 의해 취하간주될 것’임을 예측할 수 있는 방법도 없다.

78) 예를 들어 출원이 있은 후 1년 동안에는, 우선권 주장 출원이 가능하고 우선권 주장 출원들 간에는 우열을 결정할 방법이 마땅치 않으므로, 어느 양수인도 권리를 확실하게 취득할 수 없게 된다. 또한 국가에 의해 공시된 출원인 명의를 더 이상 신뢰할 수 없게 된다.

79) 바람직하게는, 해당 사안에서 출원인변경신고가 구비되지 않았으므로 특허를 받을 수 있는 권리 이전의 효력을 부인하고 이를 전제로 결론을 내리는 것이 타당하였을 것으로 판단된다. 혹은 구체적 타당성을 확보하기 위해서라면, 특허법 제55조 제1항 적용 시 우선권 주장 요건의 마련 시점을 완화하여 후출원 이후라도 출원인변경의 보완 신고를 허용하는 방향으로 법리를 마련하는 것이 보다 바람직하였을 것으로 생각된다.

것은 아니라는 점, 출원 이전에 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하는 경우 그 사실을 반영할 수 없다는 점 등의 한계가 있다. 대상판결 역시 이와 같은 점에 착안하여 국가에 대한 신고 이상의 의미를 부여하지 않은 것으로 보인다.

그러나 특허를 받을 수 있는 권리 이전에 관한 전형적인 공시제도가 부재한 상황에서 출원인변경신고제도는 그 나름대로의 공시적 기능을 발휘해 왔다고 판단된다. 이를 통해 거래안전에 실질적으로 기여해 온 바가 적지 않았다.

대상판결이 출원인변경신고를 보고 있는 시각과 그 판시 결과를 고려할 때, 출원인변경신고가 종전과 같은 기능을 발휘하기를 기대하기는 더 이상 어렵게 되었다. 법률에 따라 출원인변경신고를 일관되게 요구해 왔던 지금까지의 실무와도 괴리가 발생할 여지가 있다. 대상판결에 대응하는 입법적 보완책이 필요하다고 판단된다. 아래에서는 이에 대해 제안해 본다.

V. 입법적 제안

1. 개 설

종전의 법해석 또는 실무와 일치하지 않는 판결이 내려지면, 그에 대응하여 법령을 새롭게 정비할 필요가 생긴다. 이때 입법의 방향은 크게 2가지로 나누어 볼 수 있는데, 한 가지는 판결에 부합하는 형태로 입법이 되는 경우이고, 다른 한 가지는 판결에 의해 초래되는 문제를 피하기 위해 판결의 영향력을 제한하는 형태로 입법이 되는 경우이다.

대상판결과 관련하여서는 후자의 방향을 따르는 입법이 필요하다고 판단된다. 대상판결에 의해 특허출원인변경신고의 역할이 축소되면서, 특허를 받을 수 있는 권리의 공시방법이 완전히 부재하게 될 염려가 있다. 계약에만 의하여 특허를 받을 수 있는 권리가 이전되도록 하는 것은 바람직하지 않으

므로,⁸⁰⁾ 대상판결이 초래한 문제점을 보완하기 위한 입법이 필요하다고 할 것이다.

아래에서는 특허를 받을 수 있는 권리의 거래를 위해 보다 완전한 형태의 공시제도를 도입할 것을 제안한다. 특히 특허에 관한 절차의 각 시기별로 어떻게 권리변동을 공시할 것인가에 집중하여 본다. 이어서 출원인변경신고를 다루는 특허법 제38조 제4항을 추후 어떻게 정비하는 것이 바람직할지도 고찰해 본다.

2. 특허를 받을 수 있는 권리 이전을 위한 공시제도의 도입

특허를 받을 수 있는 권리를 물건에 준하는 권리로 보는 이상, 이를 뒷받침할 수 있는 보다 완전한 형태의 공시제도를 도입할 필요가 있다. 대상판결은 특허출원인변경신고를 국가에 대한 공권적 신고에 불과하다고 보아 그 의미를 제한 해석한 것으로 보인다. 따라서 보다 완전한 형태의 공시제도를 도입함으로써, 공권적 신고로서의 기능을 넘어 사적 재산권의 이전 수단으로서의 기능을 직접적으로 발휘하게 할 필요가 있다. 이를 통해 권리의 이전 방법이 절차와 무관하게 통일적으로 정해지고, 대상판결과 같은 예외적 해석도 차단될 수 있다. 또한 보다 직관적이고 명확한 형태로 출원인이 드러날 수 있다.

특허를 받을 수 있는 권리의 등록과 관련하여, 미국은 특허 출원에 관한 권리를 특허권과 마찬가지로 등록부에 등록하도록 하고 있다(35 U.S.C. §261).⁸¹⁾ 프랑스는 특허출원에 관한 권리를 이전하거나 변경하는 모든 행위는 특허등록원부에 등록하여야 제3자에게 대항력을 갖는다는 규정(지식재산권법 L.613조 9)을 두고 있다.⁸²⁾ 영국도 특허 출원에 관한 권리를 거래하는 경

80) 주요 제외국의 특허법을 참조하더라도 계약에만 의해 특허를 받을 수 있는 권리의 이전을 허용하는 경우는 거의 없는 것으로 보인다. 구체적인 외국의 입법례는 목차 2.에서 이어서 소개한다.

81) 특허청 · 한국지식재산연구원, “주요국의 지식재산권법 비교 분석: 국가별 법령분석”, 특허청 · 한국지식재산연구원, 2019, 87면 참조.

우 등록부에 등록하도록 하고 있으며, 등록을 제3자 대항요건으로 정하고 있다(특허법 제32조(2), 특허법 제33조).⁸³⁾ 독일 역시 특허법에 출원인의 변경을 등록원부에 기재하도록 하면서, 등록 이전에는 변경 전(前) 출원인이 여전히 특허법상 권리의무를 갖는 것으로 정하고 있다(특허법 제30조 제3항).⁸⁴⁾

반면 우리와 유사한 출원인변경신고제도를 둔 일본에서는 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 별도의 등록 제도를 확인할 수는 없는데, 출원인변경신고 제도⁸⁵⁾의 공시적 기능과 거래안전 확보 기능을 신뢰하여 이와 같은 입법적 선택을 하였을 것으로 추측된다.⁸⁶⁾

대사관결이 내려진 이상, 앞으로도 일본과 같은 입법례를 따르기는 어려울 것으로 판단된다. 오히려 특허를 받을 수 있는 권리의 등록 제도를 취하고 있는 국가들의 입법례를 적극적으로 참고할 필요가 있다. 특허권을 특허원부에 등록하도록 규정한 것에 비추어, 특허를 받을 수 있는 권리의 변동 역시 유사한 형태의 등록원부에 등록하도록 하는 것이 적절한 공시방법이 될 수 있다.

다만 특허를 받을 수 있는 권리의 근간이 되는 발명은 출원 공개 시점 이전까지 공개되지 않을 것이 요청되므로, 위 공시제도는 출원 공개 제도와 조화를 이루는 형태로 마련되어야 할 것이다. 구체적 검토를 위해 발명부터 출원까지, 출원부터 출원 공개까지, 출원 공개 이후로 각각 시점을 나누어 적절한 공시 방법을 고찰해본다.

(1) 출원 공개 이후의 공시방법

출원 공개 이후에는 등록원부를 통해 특허를 받을 수 있는 권리의 이전을

82) 특허청·한국지식재산연구원, “국내외 지식재산 법제도 비교 분석(특허법)”, 특허청·한국지식재산연구원, 2016, 827면 참조.

83) 특허청·한국지식재산연구원, 각주 81의 글, 365-367면 참조.

84) 특허청·한국지식재산연구원, 각주 81의 글, 191면 참조.

85) 일본 특허법 제34조 제4항.

86) 앞서 언급한 프랑스, 독일, 영국, 일본은 모인자가 출원하여 등록받은 특허에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 이전청구권을 인정하는 규정을 두고 있어, 역시 특허를 받을 수 있는 권리를 물권적 재산권으로 이해하고 있는 듯하다.

공시하는 것에 문제가 없다. 특허권과 마찬가지로 특허를 받을 수 있는 권리를 등록원부의 등록 대상으로 하고, 그 이전을 위해서는 등록을 갖추도록 정하면 될 것이다. 물권변동의 성립요건주의를 택하는 우리 법제와의 통일성을 고려할 때, 등록원부에의 등록을 권리변동의 효력요건으로 정하는 것이 타당할 것이다.

(2) 출원 시점부터 출원 공개 이전까지의 공시방법

출원부터 출원 공개 이전까지의 기간에는 등록원부를 통해 공시하는 데에 제한이 있다. 이 기간 동안에는 공중에 대한 발명의 비공개가 요청되기 때문이다.

다만 공개가 되지 않은 발명을 양수하는 것을 보편적이라 할 수 없으므로, 주로 발명의 내용과 출원인을 개인적으로 알고 있는 자에 의하여 양수가 이루어질 것이라고 추측할 수 있다. 따라서 불특정한 공중 모두에게 출원인이 알려질 필요는 없고, 발명을 이전받기 원하는 자가 법률상 출원인을 확인할 수 있다면 거래 안전이 확보될 수 있다.

양도인으로 하여금 자신이 법률상 출원인임을 입증하는 서류를 구비할 수 있도록 하고, 거래과정에서 이를 양수인에게 제시하도록 한다면 위와 같은 목적이 달성될 수 있다. 등록원부에의 등록제도가 그 적절한 수단이 될 수 있으므로, 이 기간 동안에도 등록 제도를 운영할 실익이 있다.

특허청으로서는 출원된 발명 및 그 출원인을 이미 알고 있으므로 등록 제도를 운영하는 데 특별한 어려움이 없다. 출원인에게는 본인 명의로 등록원부에 등록되어 있음을 증명하는 확인원을 언제든지 열람·발부할 수 있도록 하여, 이를 거래 서류로서 활용하게 할 수 있다. 양수인은 거래 상대방인 양도인을 통하여 법률상 출원인(특허를 받을 수 있는 권리자)을 확인할 수 있을 것이다.⁸⁷⁾ 다만 출원 공개 제도와 발을 맞추어 출원 공개 이전까지는 해당 발명의 등록원부 역시 공개되지 않도록 하거나, 비공개성을 해치지 않는 범

87) 양수인이 열람권한을 수권받아 대리의 형식으로 특허청에 등록원부의 열람을 청구하는 것도 가능할 것이다.

위에서 최소한의 내용만이 공개되도록 운영하는 것이 바람직⁸⁸⁾할 것이다.

(3) 발명 시점부터 출원 이전까지의 공시방법

출원 이전에는 등록 제도에 의한 공시가 사실상 불가능하다. 출원 자체가 되지 않았다면 발명의 범위·경계를 확정할 수 없으므로, 발명의 내용과 권리를 등록할 수 없을 것이다. 특허청으로서도 출원되지 않은 발명은 알 수 없으므로 등록할 방법이 없다. 앞서 살핀 바와 같이 미국, 프랑스, 독일 등도 ‘특허 출원에 관한 권리의 이전은 등록하여야 한다’고 정할 뿐, 출원 전의 권리 이전은 등록의 대상으로 보고 있지 않다.

따라서 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리에 대해서는 당사자 사이의 합의에 의하여 이전할 수 있도록 하되, 특허청에 해당 발명을 알리는 최초의 절차인 출원에 의해 이전의 효력이 완성되도록 함이 적절하다고 판단된다. 현행 규정(특허법 제38조 제1항)에 의해 규율되도록 하는 것도 무난할 것으로 판단된다.

3. 특허법 제38조 제4항의 정비

대상관결에 의해 특허를 받을 권리의 이전을 위해서 특허출원인변경신고가 반드시 필요하지는 않게 되었다. 권리의 양수를 원하는 자는 특허를 받을 수 있는 권리의 이전계약을 통해 이를 유효하게 승계⁸⁹⁾할 수 있고, 추후 언제든지⁹⁰⁾ 우선권 주장 출원을 함으로써 최종적으로 특허를 획득할 수 있다. 따라서 특허법 제38조 제4항은 회피가능한 규정이 되어, 그 의미를 크게 잃

88) 손승우·김태원, “지식재산 담보의 범위와 공시제도”, 『지식재산연구』, 제8권 제3호(2013), 54면에서는 비공지성이 요구되는 영업비밀 담보의 공시방법으로 ‘비공지성을 해치지 않는 범위 내에서 영업비밀에 관한 최소한의 기재사항을 등록부에 기재하는 것이 바람직’하다고 보았다.

89) 대상관결 역시 이전 계약만을 통해 특허를 받을 수 있는 권리가 유효하게 승계되었다고 보았다.

90) 단, 법정된 우선권 주장 가능기간(선출원일로부터 1년) 내에 우선권 주장 출원을 할 필요는 있을 것이다.

을 우려가 있다. 또한 대상판결과 같이 우선권 주장 절차와 그 외 절차를 나누어 제38조 제4항의 적용 가능성을 달리 본다면, 하나의 권리 내에서 수인의 권리자 간 충돌이 발생하여 혼란이 생길 여지도 있다.

앞서 제안한 바와 같이 특허를 받을 수 있는 권리의 등록 제도가 마련되고 그러한 등록 제도가 모든 특허 절차에 통일적으로 적용된다고 본다면, 위와 같은 우려가 해소될 수 있다. 이 경우 특허법 제38조 제4항은 그 의미를 상실할 것이므로, 삭제하는 형태로 개정함이 자연스러울 것이다.

그러나 등록 제도가 도입되지 않는다면, 대상판결의 취지에 부합하도록 특허법 제38조 제4항의 의미를 축소하는 개정이 요청된다고 할 것이다. 구체적으로는 “특허청에 대하여 특허 절차를 수행하기 위해서는 특허출원인변경신고가 필요하다”와 같은 형태가 될 수 있다. 계약에만 의해서도 특허를 받을 수 있는 권리의 이전이 가능하도록 하되, 다만 국가에 대하여 특허 절차를 수행할 자를 알리기 위해 출원인변경신고가 요청될 뿐이다.

개정 규정에서는 모든 특허 절차에 대하여 일관되게 출원인변경신고가 적용되도록 함이 바람직하다. 다만 개별 절차 규정에서 요구하는 출원인변경시점을 도과하였더라도, 계약에 의한 권리 이전이 있었다는 사실을 증명하면 추후에도 출원인변경신고를 보완할 수 있도록 함이 타당하다. 특허를 받을 수 있는 권리는 이전 계약 시 이미 종국적으로 이전되었다고 보아야 하기 때문에, 출원인변경신고는 승계사실에 대한 단순한 공적 신고로서 보조적 의미만을 갖게 될 것이다.⁹¹⁾

VI. 결 론

우리 특허법은 특허를 받을 수 있는 권리에 기하여 이미 등록된 특허권의 이전청구까지 허용하는 등 그 대세적·배타적 효력을 인정하여, 특허를 받

91) 그러나 이러한 개정 방향은 ‘거래 안전 확보’라는 지향점과 무관한 것이다. 공시제도 부재로 인한 법적 불안정성의 문제는 여전히 해소되지 않는다.

을 수 있는 권리를 물권적 재산권으로 파악하고 있는 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 등기나 등록과 같은 전형적인 형태의 공시제도를 도입하지는 않은 채 특허를 받을 수 있는 권리의 변동을 허용해 왔다.

이러한 법체계하에서 특허출원인변경신고는 그 나름대로 공시적 기능을 발휘하면서 거래안전에 기여해 오고 있었다고 판단된다. 적어도 출원 공개 이후라면, 출원인변경신고제도는 공시제도로서의 기능을 거의 온전하게 발휘한다고 볼 수 있다. 실무에서도 출원인변경신고를 특허를 받을 수 있는 권리 이전을 위한 효력요건으로 확고하게 요구함으로써, 권리자 또는 승계를 원하는 자가 빈틈없이 권리를 보호받을 수 있도록 하였다. 또한 그들은 특허청으로부터 정합성 있는 절차적 권리를 보장받을 수 있었다.

그러나 대상판결은 특허출원인변경신고제도의 의미를 축소하는 해석을 하고, 이어서 특허출원인변경신고 없이도 유효하게 특허를 받을 수 있는 권리의 승계가 가능하다는 판시를 하였다. 결과적으로 특정 제도를 이용하면 출원인변경신고 없이도 특허를 받을 수 있는 권리 전체를 이전할 수 있게 되었다. 이는 특허출원인변경신고의 공시적 기능을 도외시한 것으로, 거래안전을 저해할 것이라는 우려가 크다. 나아가 특허법 제38조 제4항의 존재의 의도 훼손되게 되었다.

이와 같은 판결이 내려진 이상, 특허출원인변경신고가 여전히 종전과 같은 역할을 수행할 수 있을 것이라 기대하기는 어렵다. 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 보다 완전한 형태의 공시제도를 도입하여 거래 안전을 도모할 필요가 있다. 구체적으로는 등록원부에 특허를 받을 수 있는 권리를 등록하도록 하고, 등록을 권리 변동의 효력요건으로 삼는 방법이 적절할 것이다. 다만 출원 공개 제도와 발을 맞추어, 발명이 예기치 않게 공개되지 않도록 운영할 필요가 있다.

더하여 특허법 제38조 제4항에 대한 정비도 필요하다. 특허를 받을 수 있는 권리의 등록제도를 도입하면서 동시에 특허법 제38조 제4항을 삭제하는 방향으로 개정함이 바람직할 것이다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 김용덕(편집대표), 『주식 민법』, 한국사법행정학회, 2019.
 윤선희, 『특허법』, 제6판, 법문사, 2019.
 정상조 · 박준석, 『지식재산권법』, 제4판, 홍문사, 2019.
 정상조 · 박성수 공편, 『특허법 주해 I』, 박영사, 2010.
 조영선, 『특허법 2.0』, 제6판, 박영사, 2018.
 일본 특허청, 『공업소유권법(산업재산권법) 축조해설』, 제20판, 일본 특허청, 2017.
 中山信弘, 『注解 特許法(上巻)』, 제3판, 青林書院, 2000.

〈단행본(서양)〉

- BenKard, Georg & Asendorf, Claus Dietrich, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*, 10. Aufl., München: Verlag C.H. Beck, 2006.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 강헌, “모인출원에서의 정당한 권리자의 이전청구에 관한 연구”, 『산업재산권』, 제42호(2013).
 나종갑, “특허권의 정당성에 관한 이론의 전개와 전망”, 『비교사법』, 제17권 제1호(2010).
 손승우 · 김태원, “지식재산 담보의 범위와 공시제도”, 『지식재산연구』, 제8권 제3호(2013).
 손천우, “특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 자가 우선권을 주장한 경우 출원인의 동일성 판단 기준—대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결을 중심으로”, 『사법』, 제50호(2019).
 윤선희, “특허를 받을 수 있는 권리에 관한 연구: 특허법 제33, 34, 35조를 중심으로”, 『산업재산권』, 제24호(2007).
 임호, “특허를 받을 수 있는 권리의 묵시적 승계—대법원 2011. 7. 28. 선고 2010도 12834 판결을 중심으로”, 『홍익법학』, 제14권 제2호(2013).
 조영선, “특허를 받을 수 있는 권리(발명자권)의 위상 검토와 제언”, 『고려법학』, 제63호(2011).
 조영선, “모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제”, 『사법』, 제39호(2017).
 君嶋祐子, “冒認出願・共同出願違反における眞の権利者の取戻請求權,” 『特許研究』,

No.52(2011).

〈학술지(서양)〉

Northover, Alexander D, “‘Enough and as good’ in the intellectual commons: a Lokean theory of copyright and the merger doctrine”, *Emory Law Journal; Atlanta*, Vol. 65 Issue 5(2016).

Duncan, Samuel, “Hegel on Private Property: A Contextual Reading”, *The Southern Journal of Philosophy*, Vol. 55 Issue 3(2017).

〈판례〉

대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결.

서울고등법원 2016. 10. 11. 선고 2016누30905 판결.

서울고등법원 2020. 1. 23. 선고 2019누60976 판결.

서울행정법원 2015. 11. 26. 선고 2015구합51507 판결.

〈인터넷 자료〉

일본변리사회, “第34条(特許を受ける権利 2)”, 特許法の世界, 〈<http://tokkyohou.jp/patent/patent1/2/34/main.htm>〉, 검색일: 2020. 3. 4.

법제처, “일본 특허법 번역본”, 세계법제정보센터, 〈http://world.moleg.go.kr/web/wli/lgsllInfoReadPage.do?CTS_SEQ=2931&AST_SEQ=2601&ETC=0〉, 검색일: 2020. 3. 4.

〈연구보고서〉

산업통상자원위원회(전문위원 송대호), “특허법 일부개정법률안 검토보고서”, 산업통상자원위원회, 2015.

특허청, “우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰—조문별 특허법해설”, 특허청, 2007.

특허청·한국지식재산연구원, “국내외 지식재산 법제도 비교 분석(특허법)”, 특허청·한국지식재산연구원, 2016.

특허청·한국지식재산연구원, “주요국의 지식재산권법 비교 분석: 국가별 법령분석”, 특허청·한국지식재산연구원, 2019.

일본국제지적재산보호협회, “特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に關する調査研究報告書”, 일본특허청, 2010.

A Study on the Proper Transfer of Patent Entitlement

Shin, Kihyun

“Patent entitlement” is an “inventor’s right to file an application for an invention and obtain a patent thereto.” The Patent Act stipulates that a person entitled to a patent may request the transfer of a patent registered by an unentitled person. Patent entitlement can be viewed as a property right (real right) by its own merit, independent from the patent right.

Since patent entitlement is a “real right,” a system is required to publicly announce any changes therein. The Patent Act stipulates that a patent applicant change report must be filed to transfer patent entitlement. All such reports are published in the Patent Gazette, and are used as references for transfers. In this way, patent applicant change reports play a critical role in public disclosure.

On October 17, 2019, the Supreme Court (Decision 2016Du58543) decided that patent entitlement can be transferred even without a report, provided that a priority claim procedure was used. As a result, it is unlikely that patent applicant change reports will play the same role as before.

Therefore, it is necessary to legally establish a comprehensive disclosure system—such as the one used for patent registration—for the transfer of patent entitlement.

Keyword

Patent Entitlement, Inventor's right, Patent applicant change report, article 38(4) of the Patent Act, Public disclosure, Patent Gazette, Priority claim procedure