

발명자 게재 및 발명자 정정에 관한 소고

신상훈*

- I. 서론
- II. 발명자 게재권의 의의
 1. 현행 특허법상의 발명자 게재 유형과 발생하는 권리
 2. 관례에서 인정하는 발명자 게재권 · 명예권
 3. 발명자 게재와 관련된 학설
 4. 발명자, 저자 및 저작자의 비교
- III. 발명자의 정정에 관한 쟁점과 개선 방안
 1. 설정등록단계 이전의 발명자 정정
 2. 설정등록단계 이후의 발명자 정정
 3. 발명자의 명예훼손에 대한 손해액 인정
- IV. 발명자의 명예강화를 위한 제언
 1. 발명자 게재권의 도입
 2. 특허등록원부에 발명자란 신설 및 특허공보에 주발명자 표시
- V. 결론

* 특허청 공업사무관 · 공학박사 · 변리사.

초록

특허의 중요성이 날로 증대하는 요즘, 발명자로서 게재되는 것의 의의를 검토하였다. 발명자로서 게재되는 것은 일종의 인격에 해당하며, 그 근거는 파리조약에 기인하는 것을 재확인하였다. 특허증을 비롯한 등록특허공보 등에 발명자로서 게재는 단순한 명예를 넘어, 개인 경력의 포트폴리오로서도 중요한 역할을 하게 된다.

발명자로서 게재되는 것에 관한 실체적인 권리로서, 동일 발명자의 특허출원인 경우, 확대된 선원 규정은 적용되지 않는다. 한편, 특허출원서에 발명자를 기재하지 않은 경우, 보정 대상이 되는 의무적인 측면도 있다. 즉, 발명자로 게재되는 것은 실체적 권리와 의무가 함께 존재한다.

최근 특허법 시행령 제28조의 개정에 따른 발명자 정정 요건의 완화를 정정심판의 요건과 함께 검토하였다. 이 경우, 발명자 정정은 정정 대상의 확대에 해당하며, 그 결과 확대된 선원 규정을 다시 적용해야 할 경우가 발생할 수 있으므로, 추가적인 실체심사 후에 발명자 정정을 허용해야 한다.

한편, 발명자의 정정이 불가능하여 발생 가능한 발명자 명예훼손을 손해액으로 추정해 보면, 적게는 통상적인 특허출원 보상금에서 많게는 실시 보상액의 수 % 정도로 예상된다. 그 결과, 발명 보상금이 거액으로 산정되지 않는 경우라면, 금전적인 배상 또한 그 효과가 작게 나타날 것으로 사료된다.

끝으로 발명자 게재권의 선언적 규정으로 특허법 제42조 제1항을 개정하거나, 제33조 제3항을 신설할 것을 제안한다. 그 외 발명자의 명예를 높일 방안으로 특허등록원부에 발명자란의 신설 및 특허공보에 표시되는 복수의 발명자 중 주 발명자의 표시를 제안한다.

주제어

발명자 게재권, 파리 조약, 확대된 선원, 특허등록원부, 주 발명자

I. 서론

발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도한 것을 말하며,¹⁾ 발명을 완성한 발명자에게는 특허를 받을 수 있는 권리와 함께 발명자로서 특허출원서에 기재되며, 이후 절차에 따라 공개특허공보, 등록특허공보 및 특허증에 게재된다.²⁾ 즉, 재산적 가치를 갖는 것으로서 일종의 재산권에 해당하는 특허를 받을 수 있는 권리와 별개로 일종의 인격적 권리로 발명자로서 특허증에 게재될 수 있는 권리, 소위 “발명자 게재권”을 갖는다.³⁾ 이는 발명자와 분리가 불가한 권리로서 특허출원 이후에도 남아 있게 된다.⁴⁾

발명을 완성하여 특허출원에 이르기까지, 발명자는 특허출원인이 되거나 또는 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하거나 승계시킴으로써, 경제적 대가를 기대할 수 있게 된다. 한편, 특허출원서에 발명자란이 있고, 그 발명자란에 실제 성명이 기재되고, 그 후 심사과정을 거쳐 특허등록이 된 경우, 등록특허공보 및 특허증에 발명자의 성명(발명자가 복수인 경우 모두 기재)이 게재됨으로써 해당 특허발명의 발명자로서의 명예 또한 누리게 된다.

1) 특허법 제2조 제1호.

2) (a) 특허출원서의 경우, 특허법 제42조 제1항 제4호에서 발명자의 성명 및 주소를 기재한다. (b) 등록특허공보와 공개특허공보의 경우, 특허법 제64조 제4항, 특허법 제87조 제3항 및 특허법 시행령 제19조에 의해 발명자의 성명 및 주소를 게재한다. (c) 특허증의 경우, 특허법 제86조 제1항 및 특허법 시행규칙 제50조에 의해 발명자의 성명 및 주소를 게재한다. 그러나 실제 권리행사 시 필요한 특허등록원부에는 발명자의 성명 및 주소의 게재는 없다.

3) 필자는 이러한 권리를 발명자의 인격적 관점에서 접근하여, 이 글에서 “발명자 게재권” 또는 “발명자 명예권”이라고 정의를 하고자 한다. 한편, 이러한 권리를 소개하는 학자 및 문헌에 따라 다양하게 정의를 내리고 있다[(a) 윤태식, 『특허법 — 특허 소송 실무와 이론』, 제2판, 진원사, 2017, 75면; (b) 손승우, 『지식재산권법의 이해』, 동방문화사, 2016, 190면; (c) 이규호, 『특허법 — 사례·해설』, 개정판, 진원사, 2014, 596-597면; (d) 박희섭, 김원호, 『特許法原論』, 제2판, 세창출판사, 2005, 197면; (e) 윤선희, 『특허법』, 제6판, 법문사, 2019, 244면; (f) 오승택, 『특허법』, 제5판, 박문각출판, 2017, 181면].

4) 島並良 외 2인, 『特許法入門』, 有斐閣, 2014, 57면.

이렇듯이 발명자로서 게재되는 것은, 현재까지 자신의 능력에 대한 확인서로서 입사, 입시 및 승진 시 자료로서 사용되거나, 보다 나은 근무 조건으로의 이직에도 중요한 자료로서 사용될 수 있게 되므로, 단순한 성명 게재 이상의 의미를 가지게 된다.⁵⁾⁶⁾

예로서, 직무발명의 경우, 발명자인 종업원은 발명의 완성 이후, 자신의 직무에 해당하는 발명의 경우, 이를 직무발명으로 사용자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 승계시키게 된다.⁷⁾ 이 경우, 발명자인 종업원은 정당한 보상을 사용자 측으로부터 받게 된다.⁸⁾ 보상을 지급받게 된 경우에도 발명자로서 게재될 권리는 발명자에게 남아 있게 되며, 종업원은 발명자로서 특허출원서, 등록특허공보, 공개특허공보 및 특허증에 기재 또는 게재된다.⁹⁾

다시 말하자면, 현행 특허법상 발명자가 된다는 것은 자신이 한 발명의 재산적 가치를 향유할 수 있으며, 또한 발명의 재산적 활용 이외, 특허등록 이후에 등록특허공보 및 특허증에 발명자로서 게재되는 일종의 명예도 누릴 수 있게 된다. 이러한 발명자가 발명자로서의 게재가 누락된 경우, 우리나라의 실무에서는 특허등록 이전과 이후로 나누어 취급하고 있으며, 특허등록 이후에는 이를 엄격하게 제한하고 있다.¹⁰⁾

구체적으로 발명자 추가 및 정정범위 확대 시 문제로서, (1) 특허법 제29조 제3항(확대된 선원) 적용에 따른 거절이유 또는 무효사유회피 수단으로 악용소지, (2) 특허 등록 후 제한된 범위의 정정만 인정하는 정정심판과의 부조화 및 (3) 부당한 명예획득 등의 사회적 문제 발생 우려로 제한한다. 한편,

5) 横山久芳, “職務發明に関する基礎的考え方”, 知的財産・コンピュータ法—野村豊弘先生古稀記念論文集, 商事法務, 2016, 478-479면.

6) 오늘날은 회사를 비롯하여, 대학 및 국공립 연구소에서 특허출원 및 특허 등록을 성과 지표로 활용하고 있다. 한편, 세간을 놀라게 하는 거액의 보상금 및 이에 대한 소송이 발명자 명예로 인식될 수 있으나, 해당 분야에서 꾸준한 특허출원으로 명성을 쌓는 것이 진정한 발명자 명예로 사료된다.

7) 발명진흥법 제10조.

8) 발명진흥법 제15조.

9) 조광훈, “직무발명의 이중양도에 관한 연구-특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도를 중심으로”, 『지식재산21』, Vol.105(2008), 83면.

10) 특허청, “등록업무편람”, 특허청, 2018, 374-379면.

특허 등록 이후 발명자 정정이 허용되는 경우로는, (1) 발명자의 성명이 개명을 통해 변경된 경우, (2) 특허출원 시 동일 발명자를 중복 기재한 경우, (3) 발명자(외국인)의 성명이 음역상의 차이로 타 출원건과 불일치하는 경우, (4) 누락된 발명자의 추가(특허출원서에 기재된 발명자에 한함)에 해당한다.¹¹⁾

그러나 현행 특허법 시행규칙 제28조로의 개정을 통해 특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자 중 일부의 발명자의 기재를 누락하거나 잘못 적은 때에도 추가 또는 정정이 가능하고, 특허권 이전등록을 받는 경우, 발명자 추가·정정 시, 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원의 서명 또는 날인 확인서를 첨부하지 않을 수 있도록 완화하였지만,¹²⁾ 현 규정만으로 발명자의 인격적 관점에서 충분한 보호가 이루어지고 있는 것인지에 대한 검토가 필요하다.

이 글에서는 발명자로서 발명자 게재권에 대한 현행 특허법의 규정 및 관련 판례, 학설을 검토해 보고, 발명자의 인격적 관점에서 발명자와 저자, 발명자와 저작자의 관계를 비교하여 본다.

II. 발명자 게재권의 의의

1. 현행 특허법상의 발명자 게재 유형과 발생하는 권리

서론에서 소개한 바와 같이, 발명의 완성으로 발명자에게는 특허를 받을 수 있는 권리와 함께 발명자로서 특허출원서에 기재되는 것을 비롯하여, 이후 절차에 따라 공개특허공보, 등록특허공보 및 특허증에 게재되는 것으로 설명하였다. 발명자에 관한 또 다른 규정인 특허법 제33조의 경우, 실질적인

11) 일본의 경우, 특허에 관한 절차가 계속 중인 경우에만 발명자의 정정이 인정된다. 日本国特許庁, “方式審査便覧”, 일본국 특허청, <<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/index.html>>, 검색일: 2021.1.28.

12) 특허법 시행규칙 제28조(시행 2020.7.14. 산업통상자원부령 제379호, 2020.7.1. 일부 개정).

발명의 보호는 발명을 한 자만이 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 향유할 수 있게 함을 목적으로 하므로, 이는 발명의 정당한 보상에서 진정한 발명자가 제외되는 것을 방지하기 위한 성격이 크다.¹³⁾

이와는 별도로 국내 학설을 참고하면, 특허법 제42조 제1항이 발명자 기재와 관련되므로, 이를 발명자 명예에 관한 조문으로 해석하기도 한다.¹⁴⁾¹⁵⁾ 그러나 특허법 제42조 제1항은 발명자의 성명과 주소를 기재하는 규정일 뿐이며, 이로부터 재산권적 이외 발명자로서 게재될 권리 내지 발명자의 명예를 위한 규정인지는 명확하지는 않다.

한편, 후술하는 판례와 학설에서는 발명자의 명예를 위한 규정으로 파리조약 제4조의3에 규정된 “발명자는 특허에 발명자로서 명시될 권리를 갖는다.”를 그 근거로 한다.¹⁶⁾ 그러므로 우리나라 헌법 제6조 제1항에 규정된 체결·공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규는 국내법과 같은 효력을 갖는 것과, 헌법 제22조 제2항의 저작자, 발명가, 과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호되는 것으로부터, 결과적으로 파리조약에 의해 간접적인 보호를 받는다고 볼 수 있다.

파리조약은 성립 시, (1) 동맹국의 국제기구 및 동맹국에 관한 제 규정, (2) 동맹국에 일정한 국내법을 제정하는 의무 부가, (3) 최소한의 보호에 관한 실질적인 통일규정을 목표 및 (4) 우선권의 이익을 인정하는 규정의 목표로 성립되었으며,¹⁷⁾ 파리조약 제4조의3은 발명자인 피고용인의 이익을 보호

13) 특허청, “조문별 특허해설”, 특허청, 2007, 94면.

14) (a) 이규호, 앞의 책[주 3(c)], 596-597면; (b) 윤선희, 앞의 책[주 3(e)], 244면; (c) 오승택, 앞의 책[주 3(f)], 181면.

15) 한편, 일본에서는 특허출원서 등에 발명자의 성명이 게재되는 것을 파리조약 제4조의3이 일본 국내법에서 구현된 조문으로 본다. (a) 大阪地裁, 平成14年5月23日判決, 平成11年(ワ)第12699号; (b) 岡本智之, “發明者名譽權についての一考察 - 「知財高判平成27年3月11日平成26年(ネ)第10099号」を端緒として-”, 『パテント』, Vol.71 No.8(2018), 103-104면; (c) 茶園成樹, “發明者名譽權の検討 - ドイツ法との比較を通じて-”, 知的財産法のモルゲンロート-土肥一史先生古稀記念論文集, 2017, 279면

16) (a) 서울행정법원 2011. 11. 4. 선고 2011구합21942 판결, 특허청, “지식재산행정 소송 사례집”, 특허청, 2012, 227-235면; (b) 이규호, 앞의 책[주 3(c)], 596-597면. (c) 윤선희, 앞의 책[주 3(e)], 244면. (d) 오승택, 앞의 책[주 3(f)], 181면.

하기 위해 발명자의 성명이 특허증에 명시되는 인격권을 인정한 것으로 런던 개정조약으로 추가되었다.¹⁸⁾

또한 파리조약 가이드를 참고하면, 파리조약 제4조의3은 동맹국 전체에 있어서 자기의 발명에 부여되는 특허증에 발명자로 게재되는 것을 발명자의 인격권으로 칭하는 것으로 간주하고 있으며, 발명자로 게재될 권리는 각 동맹국 국내법으로 정해지는 것으로 한다.¹⁹⁾

특허출원인이 특허의 등록으로 특허권자가 되는 경우, 특허법에서는 손해 배상 및 금지청구 등의 특허권의 행사를 비롯한 보상금 청구권 행사, 특허의 무단 사용에 대한 경고, 실시권 등의 설정이 가능하다.²⁰⁾ 그에 비하여 발명자는 직무발명의 경우, 자기의 발명을 승계시킴으로써 이에 대한 정당한 보상금을 청구할 수 있게 되며,²¹⁾ 공동발명자는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하고, 특허출원은 권리의 공유자 전원이 공동으로 해야 한다. 이를 위반할 경우, 무효심판의 청구도 가능하다.²²⁾

특허권자(특허출원인)는 권리행사에 필수적인 특허등록원부와 등록특허공보에 성명 또는 명칭이 게재되므로, 재산적인 권리의 향유와 함께, 명예권을

17) (a) 정재환, 이봉수, “국제지적재산권의 기원과 그 형성사에 관한 연구 — 파리조약을 중심으로”, 『경영사학』, Vol.27 No.1(2012), 76면; (b) 木棚照一, “パリ条約の成立とその後の発展”, 『法律時報』 Vol.55 No.7(1983), 54면.

18) 後藤晴男, 『パリ条約講話』, 發明協會, 1998, 226면.

19) Bodenhausen, G.H.C., “Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property”, United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property, <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf> 검색일 2021.3.10.

20) (a) 특허법 제126조의 권리침해에 대한 금지청구권. (b) 특허법 제127조의 침해로 보는 행위(이른바 간접침해). (c) 특허법 제128조의 손해배상청구권. (d) 특허법 제65조 제2항의 보상금 청구권. (e) 특허법 제100조 제1항의 전용실시권 및 특허법 제102조 제1항의 통상실시권.

21) 발명진흥법 제10조 및 제15조.

22) (a) 공동 출원관련 규정은 특허법 제33조 제2항 및 특허법 제44조. (b) 특허의 무효심판관련 규정은 특허법 제133조 제2항 제2호. 한편, 특허법 제37조 제3항의 특허를 받을 수 있는 권리의 공유인 경우, 다른 공유자의 전원의 동의로 그 지분의 양도가 가능한 점을 고려하면, 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 정당한 보상없이 특허출원에서 제외된 발명자가 무효심판의 청구인이 될 것이다.

따로 귀속시키지 않아도 신용을 유지할 것으로 사료된다. 이는 발명에 관한 명예권이 발명 실시에 관한 것이 아니라 성명 게재에 불과하므로, 특허권자의 발명 실시에는 지장이 없다. 그러나 발명자의 명예 또는 명예권은 특허권자(직무발명의 경우는 사용자에 해당)에게 업무상의 신용으로 작용하는바, 발명자 명예 또한 보호되어야 한다.²³⁾

2. 판례에서 인정하는 발명자 게재권 · 명예권

특허 등록 후 발명자 추가를 위해 특허증 정정 교부신청을 하였으나, 특허출원서에 적힌 발명자가 아니므로, 특허증의 정정 교부를 거부한 사건²⁴⁾에서, 특허법 시행규칙 제28조가 발명자의 명예권을 박탈한다는 원고의 주장에 대하여, 법원은 “발명 및 발명자 표시는 자기정체성 또는 자아상의 일부로 삼는 것이 통례이고, 인간이 가지는 자아상 또는 자기정체성은 인격의 불가결한 구성요소이므로 발명 역시 이를 창안한 발명자 인격의 한 부분을 이룬다고 하겠으며, 특허로 등록되었음을 증명하는 공문서에 발명자로 표기될 수 있는지 여부는 개인에 대한 공적인 평가의 한 유형으로 인격의 한 부분을 이룬다.”고 하며, 발명자로 표시되는 것을 인격의 한 부분으로 인정하였다.

또한, “특허법은 저작권법 제12조(성명표시권)와 달리 발명자의 인격권에 관하여 구체적인 규정을 두고 있지 않으나, 특허법 제42조 제1항 제5호(현행 특허법 제42조 제1항 제4호에 해당)에 의하면 특허를 받고자 하는 자는 특허출원서에 발명자의 성명 및 주소를 기재하도록 되어 있다.”, “공업소유권의 보호를 위한 파리협약 제4조의3에는 발명자는 특허에 발명자로서 명시될 권리를 갖는다고 규정되어 있고 이는 법률의 효력을 가지므로 이에 근거하여 하위법령이 만들어 질 것은 국민 입장에서 충분히 예상가능하다.”고 하여, 발명자로서 게재되는 것의 근거를 파리조약에서 찾고 있다.²⁵⁾

23) 横山久芳, 앞의 글(주 5), 479-480면.

24) 앞의 글(주 16(a)).

25) 파리조약 제4조의3, “The inventor shall have the right to be mentioned as such in

한편, “발명자 인격권은 특허증에 발명자로 기재될 권리에 국한되는 것이 아닌데, 이 사건 시행규칙조항은 특허증에 발명자로 기재될 권리만을 제한할 뿐이다. 즉, 진실한 발명자에 대하여는 발명자 참칭 등에 대한 손해배상 등 사법적 구제가가능성이 여전히 유보되어 있다. 따라서 이 사건 시행규칙조항이 발명자 인격권의 본질적인 부분을 침해하는 것으로 보기는 어렵다.”고 하여, 발명자 정정을 제한하는 것은 발명자의 인격권을 본질적으로 침해하는 것으로 판단하지 않았다.

요약하면, 발명자로 게재되는 것을 일종의 인격권으로 보았으며, 그 근거를 파리조약에 두고 있다. 또한 이러한 권리의 훼손에 대하여 사법적인 구제도 가능한 것으로 판단하였다.

이와 유사한 일본의 판례²⁶⁾에서는 “발명자는 발명완성과 동시에 특허를 받을 권리를 취득함과 동시에, 인격권으로서 발명자 명예권을 취득하는 것으로 해석된다. 여기의 발명자 명예권은 특허법 명문의 규정은 없으나, 파리조약 제4조의3에 규정되어 있으며, 일본 특허법 제26조에 의해, 발명자 게재권에 관한 파리조약 규정이 직접 적용되는 것으로 간주한다. 또한 특허권 설정 등에 관한 규정은 발명자 명예권(발명자 게재권)을 구체화한 규정으로 볼 수 있다.”라고 하며, “인격권인 발명자 명예권(발명자 게재권)은 발명자 명예를 보호하는 것으로, 명예는 생명, 신체와 함께 매우 중대한 보호법익이 있는 것으로 물권과 같이 비배타성을 향유하는 권리로 해석된다.”라고 하여 발명자의 인격권을 인정하였다.

위의 판례 또한 발명자가 갖는 명예의 근거를 파리조약에서 찾고 있으며, “발명자 명예권(발명자 게재권)”의 기재로부터 발명자 명예권을 발명자 게재권과 같이 취급한 인상도 준다.²⁷⁾ 한편, 이 판례는 발명자 정정을 위해 특허출원인에게 정정 절차를 요구하는 것으로 파리조약을 해석하였으며, 이는

the patent.”, World Intellectual Property Organization(WIPO), (https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/paris/trt_paris_001en.pdf), 검색일 2021.1.28.

26) 大阪地裁, 平成14年5月23日判決, 平成11年(ワ)第12699号.

27) 吉田和彦, “特許権(「希土類-鉄系合金からの有用元素の回収方法」)民事訴訟事件”, 『AIPPI』, Vol.48 No.4(2003), 256면.

발명자 정정에 관한 국내법의 결함을 메우는 형식으로 이용되었다. 결과적으로 보정 절차를 위해 파리조약을 빌려서 요구하는 형식이 되었다고 비판한다.²⁸⁾

3. 발명자 게재와 관련된 학설

앞에서 소개한 바와 같이, 발명자로서 게재될 권리는 파리조약을 근거로 하며, 이를 근거로 하위법령이 만들어 진 것으로 본다.²⁹⁾ 파리조약 제4조의3에서는 발명자 게재권으로 특허증에 발명자를 게재할 권리로만 규정되어 있으나, 우리나라의 특허법에서는 특허출원서에 발명자로 기재되고, 이후의 절차에 의해 공개특허공보, 등록특허공보 및 특허증에 발명자로서 게재된다.³⁰⁾ 이와 유사하게 일본의 경우도, 발명자로서 게재될 권리의 근거로 파리조약 제4조의3을 들고 있으며, 일본 특허법 제26조를 통하여 국내효력을 갖는 것으로 해석한다.³¹⁾ 또한 특허출원서 등에 발명자의 성명이 게재되는 것은 이를 구체적으로 구현한 조문으로 본다.³²⁾

발명자로서 게재될 권리와 관련한 국내 학설로서, (1) “발명자는 발명의 완성과 동시에 발명자 명예권(발명자 인격권)을 취득한다. 이 발명자 명예권은 인격권으로 재산권인 특허를 받을 수 있는 권리와 달리 양도할 수 없다.”³³⁾

28) 松井章浩, “日本の裁判所におけるパリ条約の適用解釈”, 『知的財産専門研究』, No.4 (2008), 155-159면.

29) (a) 앞의 글[주 16(a)]; (b) 윤선희, 앞의 책[주 3(e)], 244면; (c) 오승택, 앞의 책[주 3(f)], 181면; (d) 이규호, 앞의 책[주 14(c)], 596-597면.

30) (a) 손승우, 앞의 책[주 3(b)], 190면; (b) 박희섭, 김원호, 앞의 책[주 3(d)], 197면. (c) 윤선희, 앞의 책[주 3(e)], 244면; (d) 오승택, 앞의 책[주 3(f)], 181면.

31) (a) 島並良 외 2인, 앞의 책(주 4), 57면; (b) 渋谷達紀, 『特許法』, 発明推進協会, 2013, 139면; (c) 小泉直樹, 『知的財産法』, 弘文堂, 2018, 28면; (d) 吉藤幸朔, 『特許法概説』, 第13版, 有斐閣, 2002, 186면; (e) 中川浄宗, “知財マスターへのエチュード—Lesson23: 発明者名誉権とは?”, 『発明』, Vol.117 No.4(2020), 23면.

32) (a) 앞의 판결[주 15(a)]; (b) 岡本智之, 앞의 글[주 15(b)], 103-104면; (c) 茶園成樹, 앞의 글[주 15(c)], 279면.

33) 윤태식, 앞의 책[주 3(a)], 75면.

(2) “발명을 했다는 것은 발명자의 명예에 해당하며 발명자는 특허증서에 발명자로 게재될 발명자 게재권을 가진다. 발명자 게재권은 일신전속권으로 특허를 받을 수 있는 권리를 이전해도 발명자는 특허증서에 발명자로 게재될 권리를 가진다.”³⁴⁾

(3) “발명자 인격권은 발명과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되는 권리로 양도할 수 없다. 발명자 인격권은 발명자 게재권(파리조약 제4조의3), 출원인의 발명자 표시 의무(특허법 제42조 제1항 제5호) 등과 같은 방법으로 구현된다. 이 절차는 특허청 절차를 통하여 이루어지므로 특허출원 전에 있어서는 구체적인 모습을 지니는 것은 아니나 발명자 인격권 자체는 출원 전부터 존재한다고 볼 수 있다.”³⁵⁾

(4) “발명은 발명자의 지적 노력의 산물이므로 거기에는 발명자의 인격이 포함되어 있다. 저작물에 대하여 저작자가 저작인격권을 가지는 것과 동일하다. 이러한 인격권은 일신전속적인 것으로 양도의 대상이 될 수 없다. 발명자의 인격권은 특허출원서나 특허증 등에 발명자로 자신의 성명이 기재되는 것에 의하여 구현된다.”³⁶⁾

(5) “발명은 발명자의 사상으로 이에 는 발명자의 인격이 포함되어 있다. 이러한 발명자 인격권은 발명과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되는 권리로 양도할 수 없다. 이는 발명자 게재권(파리협약 제4조의3), 출원인의 발명자 표시의무(특허법 제42조 제1항 제4호) 등과 같은 방법으로 구현된다.”³⁷⁾

(6) “발명자는 자기가 한 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 이외에 그 발명이 특허된 경우 특허증에 발명자로 게재될 권리를 가진다. 발명행위에는 그 발명자의 인격적 요소도 포함되고 있는바 그자의 인격 또는 명예를 존중하는 뜻에서 발명자 게재권을 인정한다.”³⁸⁾라고 설명하고 있

34) 손승우, 앞의 책[주 3(b)], 263면.

35) 이규호, 앞의 책[주 3(c)], 596-597면. 한편, 인용에서의 특허법 제42조 제1항 제5호는 현행 특허법 제42조 제1항 제4호에 해당한다.

36) 박희섭, 김원호, 앞의 책[주 3(d)], 197면.

37) 윤선희, 앞의 책[주 3(e)], 244면.

38) 오승택, 앞의 책[주 3(f)], 181면.

어, 대체로 발명과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되며 양도될 수 없다고 한다.

위에서 살펴보았듯이, 학자 및 학설에 따라 발명자 명예권을 발명자 게재권과 동일하게 보거나, 발명자 명예권이 발명자 게재권을 포함하는 권리로 파악하고 있어, 발명자 명예권의 범위에 대해서는 아직 정해진 학설 또한 없다고 볼 수 있다.

그 외의 학설로서, 특허 등록 이후 발명자의 정정과 관련하여, 발명자 정정은 정정의 제한 열거 사유에 해당하지 않으므로 인정할 수 없다는 학설,³⁹⁾ 확인의 소를 제기하여 판결을 받아 특허청에 정정 청구를 신청할 수 있다는 학설⁴⁰⁾ 및 입법론적으로 발명자의 정정을 추가하자는 일본 학설⁴¹⁾이 있다.

한편, 특허증에 성명이 없는 경우에만 명예훼손에 해당하며 특허출원서에 이름이 누락되는 것은 명예훼손이 아니라는 일본 학설⁴²⁾ 및 발명자로서 게재될 권리와 관련된 명예는 특허법과 관련 없는 것으로 보아야 한다는 일본 학설⁴³⁾도 있다.

4. 발명자, 저자 및 저작자의 비교

(1) 발명자와 저자의 비교

발명을 완성한 발명자는 자신의 발명을 특허로 보호받기 위하여 이를 특허출원할 수 있으며, 또한 학술적 평판을 얻고자 논문으로 제출하는 것이 가능하다. 자신의 연구 결과(또는 발명)를 상세한 설명과 함께 기재하는 점에서는 특허와 논문이 공통된다고 할 수 있으나, 특허와 논문의 형식적인 차이로서, 특허의 경우, 청구범위를 갖는 점과 저자 대신에 특허출원인(등록된 이후 특허권자)과 발명자로 나뉜다는 점을 들 수 있다.⁴⁴⁾ 그 결과, 명예의 대상이

39) 윤선희, 앞의 책[주 3(e)], 244면.

40) 이규호, 앞의 책[주 3(c)], 596-597면.

41) 中山信弘, 『特許法』, 第4版, 弘文堂, 2019, 178면.

42) 渋谷達紀, 앞의 책[주 31(b)], 139면.

43) 増井和夫, 田村善之, 『特許判例ガイド』, 第4版, 有斐閣, 2012, 449면.

특허권자와 발명자에게 양분된다고 볼 수 있다.

통상적으로 저명한 논문에 게재된 경우, 언론에서는 “○○대학교 ××교수팀” 또는 “○○연구소 ××박사팀”으로 저자를 소개한다. 또한 논문의 경우, 제1 저자(또는 주저자), 교신저자 및 제2, 제3 저자 등의 참여저자로 저자가 구분되므로, 저자의 명예(또는 명예 감정)는 이에 비례한다고 할 수 있다.

이와 달리 특허의 경우, “○○사가 △△기술(또는 제품)에 관한 특허를 취득하였다.”, “○○사와 ××사 간의 특허권 분쟁이 발생하였다.”라는 소개와 함께, 특허출원인(또는 등록된 이후 특허권자) 또는 제품이 관심의 대상이 되며, 발명자의 언급은 잘 되지 않는다. 이른바, 발명자의 개성이 제품 또는 공정에 가려지는 현상이 발생한다.⁴⁵⁾ 이는 발명자가 곧 특허출원인이 되지 않는 특허제도의 속성 및 논문과 달리, 명예의 대상이 특허출원인(등록된 이후 특허권자)과 발명자로 분리되는 점을 그 원인으로 들 수 있다.

한편, 공동발명자가 특허출원을 통해 특허출원인(등록된 이후 특허권자)이 되는 경우 복수의 발명자가 존재하나, 이들 사이에서 발명에 대한 기여 정도는 논문과 달리 알 수 없으며, 발명의 실시는 이들 사이에 지분율에 관계없이 가능하므로,⁴⁶⁾ 발명의 실시가 발명자의 명예를 직접적으로 나타내지는 않는다.

(2) 발명자와 저작권자의 비교

특허법에서는 발명자로 게재될 권리에 관하여 명시적 규정은 두고 있지 않으나, 파리조약에서 그 근거를 찾는 것으로 설명하였다.⁴⁷⁾ 이에 비하여 저작권법에서는 저작인격권으로 성명표시권 등이 규정되어 있다.⁴⁸⁾

44) 이한영, “연구성과물의 효율적 관리전략과 연구개발단계에 있어서 특허정보의 활용”, 특허정보의 전략적 가치와 활용 세미나 발표자료, 한국발명진흥회, 2004.

45) Dreyfuss, Rochelle Cooper, “Patents and Human Rights: Where is the Paradox?”, *New York University School of Law, Law and Economics Research Paper*, Paper No. 06-38(2006), 8면.

46) 특허법 제99조 제3항

47) (a) 앞의 글[주 16(a)]; (b) 이규호, 앞의 책[주 3(c)], 596-597면; (c) 윤선희, 앞의 책[주 3(e)], 244면; (d) 오승택, 앞의 책[주 3(f)], 181면.

그러나 특허의 경우, 발명자가 한 발명이 특허를 받기 위해서는 특허출원이 필요하고, 특허출원에 의해 발명은 공개되므로, 저작자에 의한 저작물의 공표 여부 또는 공표 방법에 관한 공표권의 실질적인 행사는 불가능하다.⁴⁹⁾ 성명표시권 또한 특허의 경우 정정에 제한이 있게 되므로, 수동적인 명예로 간주하기도 한다.⁵⁰⁾ 이 경우, 발명자 게재의 이유를 명예권 추구와 모인방지로 본다면,⁵¹⁾ 모인방지의 효과가 더 크게 인식되는 것으로 사료된다. 한편, 특허의 경우, 과제 해결의 수단으로 개량되는 것을 예상할 수 있으므로, 동일성유지 또한 그 의미가 감소된다.⁵²⁾

한편, 저작권법에서는 해당 저작물의 저작자에 대하여, 예명 또는 무명도 가능하나,⁵³⁾ 특허출원서에서 발명자를 게재하지 않은 경우, 법령이 정하는 방식 위반으로 보정대상이 된다.⁵⁴⁾ 즉, 특허법에서는 발명자의 게재는 의무 규정이 되며,⁵⁵⁾ 저작권에서 규정하는 인격권과는 차이가 있다. 또한 발명은 발명 행위에 대한 명예의 보호로 족하며, 저작물의 인격적 이익의 보호는 저작행위의 명예에 그치지 않으며, 저작물의 인격적 이익에 관한 이용 행위에까지 미치는 것으로 본다.⁵⁶⁾

48) 저작권법 제11-15조.

49) 茶園成樹, “發明者の人格的利益の保護について”, 日本知財学会シンポジウム 발표자료, 日本知財学会, 2016.

50) 後藤晴男, 『パリ条約講話』, 發明協會, 1998, 227면.

51) 茶園成樹, 앞의 글[주 15(c)], 279면.

52) 茶園成樹, 앞의 글[주 49].

53) 오승중, 『저작권법강의』, 제2판, 박영사, 2018, 248면. 만일, 예명 또는 무명의 발명자로 특허출원이 가능하다면, 이른바 인공지능(artificial intelligence: AI)에 의한 특허출원은 더욱 구분이 힘들어 질 것이다. 한규동, “인공지능 발명자, 특허청의 판단은?”, 브런치, <<https://brunch.co.kr/@gdhan/15>>, 검색일: 2021.1.28.

54) 특허법 제46조 제2호.

55) (a) 紋谷暢男, “職務著作—職務發明等他の職務上の創作との関連—”, 『コピーライト』, Vol.43 No.510(2003), 11면; (b) 上野達弘, “發明者名譽權—希土類の回収方法事件”, 『特許判例百選』, 第4版, 有斐閣, 2012, 57면.

56) 横山久芳, “職務上作成される創作物の権利の帰属について—「創作者主義」と「一般雇用原則」の二つの視点から検討—”, 『日本工業所有権法学会年報』, 第39号(2015), 209면.

III. 발명자의 정정에 관한 쟁점과 개선방안

1. 설정등록단계 이전의 발명자 정정

등록업무 편람⁵⁷⁾에 따르면, “특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자 중 일부의 발명자의 기재를 누락하거나 잘못 적은 때에는 특허여부 결정 전까지는 제한없이 추가 또는 정정이 가능하도록 하여 발명자의 권리나 명예권이 보호될 수 있도록 하고 있다.”고 설명하며, 현행 특허법 시행규칙 제28조 제2항 제1호 및 제2호에서는 설정등록을 기준으로 하여 특허여부 결정의 기준을 명확하게 하였다.

2. 설정등록단계 이후의 발명자 정정

서론에서 소개한 바와 같이, 현행 특허법 시행규칙 제28조로 개정하여 발명자의 기재가 누락된 경우 또는 잘못 적은 경우에 설정등록단계 이후에도 추가 또는 정정이 가능하게 되었으며, 특허권 이전등록을 받는 경우, 발명자 추가·정정 시, 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원의 서명 또는 날인 확인서를 첨부하지 않을 수 있도록 완화하였다.⁵⁸⁾ 이에 대하여 학설에서 주장해 온 정정심판 요건으로서의 발명자 정정과 함께 고찰하여, 개정된 발명자 정정이 특허법에 미칠 영향에 대해 살펴본다.

(1) 정정심판 요건으로서 발명자 정정 검토

학설에서 주장하는 것과 같이, 발명자의 정정을 정정의 요건을 추가하면 어떻게 될 것인가? 현행 규정에서 정정심판의 대상은 명세서 및 도면의 정정에 한하고 있다.⁵⁹⁾ 그러므로 정정심판의 대상으로 발명자 정정이 추가되는

57) 특허청, 앞의 글(주 10), 375면.

58) 앞의 글(주 12).

경우, 정정 대상의 확대가 된다. 또한 이로부터 발생하는 문제로서 이른바 정정의 소급효에 따른 문제를 들 수 있다. 즉, 발명자의 정정이 이루어지고, 그 결과 발명자의 변경으로, 확대된 선원 규정을 적용받는 타 출원의 지위에 변경이 생길 수 있다.

다시 말해, 등록된 선원특허의 발명의 상세한 설명에만 기재된 기술(퍼블릭 도메인 내에 있는 기술)에 대하여, 후원특허가 이를 청구범위로 작성한 경우, 등록된 선원특허의 발명자 정정을 통하여 후원특허의 발명자와 동일하게 되면, 후원특허에서 확대된 선원의 예외를 적용받을 수 있게 된다. 그 결과, 퍼블릭 도메인에 속하게 되었던 기술을 후원특허의 청구범위로 정정하는 효과를 갖게 되므로, 이는 절차가 끝난 특허에 실질적으로 정정 기회를 부여한 것과 마찬가지로의 효과를 갖게 된다.

따라서 후원특허가 선원특허의 퍼블릭 도메인 기술을 권리범위로 하지 않는 경우에 한하여 선원특허에 발명자 정정을 제한적으로 허용해야 할 것이다. 이 경우, 퍼블릭 도메인의 기술이 권리범위로 되지 않아 제3자에게 불측의 손해는 없게 되므로, 발명자 정정은 허용될 수 있다.

(2) 최근 특허법 시행규칙 제28조 개정과 연계한 개선방안

최근의 개정을 통하여 잘못 적은 것이 명백한 경우에 한하여 등록여부 결정 이후에도 발명자의 추가 또는 정정이 가능한 것을 비롯하여, 특허권 이전 청구 시 발명자 정정의 요건을 완화하여, 무권리자에 의한 특허출원을 정당 권리자가 이전 청구를 하는 경우에 대해서도 발명자 정정이 가능한 것으로 개정되었다.⁶⁰⁾ 이는 이른바 모인출원에 대한 정당권리자의 출원으로 인정되는 경우와 달리, 특허출원을 다시 하지 않게 되므로 발명자를 바로잡을 기회가 부여되지 않았다. 또한 무권리자에 의한 특허출원의 경우, 특허 발명자의 기재는 이전 청구를 받을 자가 작성한 것이 아니라 착오에 의한 것으로 보기도 어려우며, 발명자 추가·정정 신청을 위해서는 특허권자를 비롯한 전후

59) 특허법 제136조.

60) 앞의 글(주 12).

발명자 전원의 서명 또는 날인한 확인서류를 제출하는 것에 대한 현실적인 어려움의 해소를 위해 이를 간소화하였다.⁶¹⁾

그러나 위의 정정심판 요건으로서 발명자 정정을 검토한 바와 같이, 발명자의 정정으로부터 제3자에게 불측의 손해가 없게 하기 위해서는, 후원특허가 선원특허의 퍼블릭 도메인에 속하는 기술을 권리범위로 하지 않는 경우에 한하여 선원특허에 발명자의 추가 또는 정정을 제한적으로 허용해야 할 것이다. 그러므로 특허등록 이후의 발명자 정정은 방식심사뿐 아니라 다시 실체심사를 거친 후에 정정을 허용해야 할 것이다.

이를 위한 하나의 제안으로 특허법 제66조의3의 “특허결정 이후 직권 재심사” 규정을 확대 적용하는 것을 고려할 수 있다. 특허결정 이후 직권 재심사는 형식적인 기재불비가 아닌, 심사 시 누락되거나 간과된 명백한 거절이유를 그 대상으로 하고, 기간은 특허결정 이후 설정등록까지로 되어 있다.⁶²⁾ 그러므로 개정된 발명자 정정의 완화로부터 문제가 될 수 있는 확대된 선원 규정의 회피를 금지하기 위한 방안으로, 선원특허에 대한 발명자 정정으로 후원특허가 확대된 선원 규정을 회피하는 것으로 인정될 경우, 선원특허에 대한 발명자 정정을 특허법 제47조 제2항에 따른 명세서 및 도면의 범위를 벗어난 보정으로 간주하여 불허하도록 한다.⁶³⁾ 또한 이를 위해서는 앞에서 설명한 바와 같이, 발명자의 정정이 설정등록 이후에도 가능한 것으로 확대 되었으므로, 이에 관한 직권 재심사 또한 설정등록 이후에도 가능하도록 해야 한다.

또 다른 한편으로, 방식심사만으로 발명자 정정을 인정하는 경우라면, 외국의 사례와 같이, 확대된 선원을 신규성과 같은 판단 범주로 하는 법개정이

61) 특허청 특허심사제도과, “특허법 시행규칙 일부개정안”, 2020.4., 특허청, <https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UIInfoAdvLawApp?seq=18128&c=1003&board_id=adv_law&catmenu=m04_01_03>, 검색일 2021.3.11.

62) 특허법 제66조의3 제1항 제1호 및 제2호.

63) 선원특허에 대하여 발명자 정정을 신청하여 확대된 선원을 회피하는 것은 후원특허이므로, 발명자 정정을 신청하는 선원특허에 확대된 선원 규정을 직접 적용하기는 곤란한 것으로 사료된다.

필요하다.⁶⁴⁾ 확대된 선원을 신규성과 같이 취급하게 된다면, 특허 등록 이후 발명자 정정으로 인한 선후 타 출원의 판단에는 변화가 없을 것으로 사료된다.

3. 발명자의 명예훼손에 대한 손해액 인정

앞의 판례에서도 사법적인 구제를 간접적으로 관시하고 있듯이, 발명자 게재에서 누락되어 발생하는 발명자의 명예훼손을 손해액으로 구제를 받는 것은 어떻게 될 것인가? 그러나 이에 관한 구체적인 판례는 국내에서 찾을 수 없어, 우리나라와 유사하게 발명자 정정을 제한하는 일본의 사례에서 이를 유추하고자 한다.

한편, 발명자로서 게재되지 않아 발명자로서의 명예훼손을 주장하는 소송의 경우, 발명자의 명예훼손을 판단하기에 앞서, 발명자는 해당 특허발명의 진정한 발명자가 되어야 한다. 다시 말해, 특허청구범위에 기재된 구체적인 기술 수단을 완성하거나, 발명의 기술적 부분의 완성에 창작적 기여가 있어야 한다.⁶⁵⁾ 그러므로 진정한 발명자로 인정받지 못하는 경우는, 발명자 명예까지 판단될 필요는 없다.⁶⁶⁾

(1) 원고의 퇴임 이후, 원고의 대학원생을 지도한 피고 후임 교수가 지도 대학원생의 석사 논문 연구 결과를 바탕으로 특허출원, 학술상 수상 및 연구비 수주를 받은 사건에서, 특허발명자로 원고가 기재되지 않은 것은 원고의

64) “독일특허법 제3조(2) 및 제63조 제2항”, 한국지식재산연구원, <https://www.kiip.re.kr/law/list.do?bd_gb=statute&bd_cd=4&bd_item=0>, 검색일 2021.3.11.

65) (a) 三村量一, “發明者の意義”, 『金融・商事判例』, No.1236(2006), 123면; (b) 田邊実, “發明者の認定について”, 知的財産法の理論と實務第1卷(特許法 [I]), 新日本法規出版, 2007, 276-280면.

66) (a) 知財高裁, 平成20年5月29日判決, 平成19年(ネ)第10037号; (b) 生駒正文, “發明者名譽權等の侵害を理由とした損害賠償請求を一部認容した原判決が取消された事例”, 『知財管理』, Vol.59 No.10(2009), 1340면; (c) 東京地裁, 平成21年12月10日判決, 平成20年(ワ)第30272号.

발명자 명예권의 침해가 인정되며, 이를 포함한 정신적 피해액으로 100만 엔이 인정되었다.

이는 특허의 등록 가능성 등을 고려하여 산정되었으며, 그 결과 원고가 신청한 정신적 위자료(1,000만 엔)의 1/10 규모로 결정되었다(해당 특허출원은 국제학회에 발표된 것을 바탕으로 하므로, 신규성 또는 진보성의 거절 사유를 가질 가능성이 높으므로, 특허출원에 관한 위자료로 70만 엔, 이를 기재한 연구비 수주 관련 위자료는 30만 엔으로 인정되었으며, 그 외 학술상 수상 관련 위자료는 기각되었다).⁶⁷⁾

(2) 원고 회사와 피고 대학은 공동 연구를 수행하였으며, 원고 P1(특허출원 이후 원고 회사의 대표 이사로 취임), 피고 대학의 교수 P2 및 P3, 원고 회사의 종업원 P4가 연구에 참여하였다. P1과 P4를 발명자로 하고 원고 회사가 특허출원인이 되는 특허출원이 있었으며, 그 이후 P2와 P3를 발명자로 하고 피고 대학이 특허출원인이 되는 별도의 특허출원이 있었다. 이에 P1은 연구성과를 도용당한 것이라 주장하며, P2와 P3에게 불법행위에 기초하여 50만 엔의 손해배상을 청구한 사건에서, 피고 대학의 특허출원 중 창작부분은 P1에 의해 수득된 것으로, P1도 공동발명자로 기재하지 않은 것은 명예훼손에 해당하며, 공동출원에도 위반된다고 하였다.

그 결과, P1의 정신적 손해로 10만 엔에 상당한다고 하였다.⁶⁸⁾ 만일, 선특허출원이 없었고, 후속 특허출원에도 발명자로서 누락된 경우라면, 정신적 손해액은 달라질 수 있을 것으로 사료된다.

(3) 원고 A와 피고 B의 공동 발명으로 피고 회사가 특허출원인인 특허출원에 대하여, 원고 A는 단독 발명을 주장하며 피고 회사에 대하여 특허출원의 보정 절차 요구 및 피고 B에 대하여 단독 발명임을 확인하는 것을 청구함

67) 東京地裁, 平成19年3月23日判決, 平成17年(ワ)第8359号. 다만, 항소심[앞의 판결(주 66(a))에서는 원고는 단순한 관리자로 인정되어 진실한 발명자로서 부정되어 패소하였다. 생각건대, 본 사건과 관련된 특허청구범위가 넓게 작성되어, 특허발명의 특징이라 할 수 있는 백금 도가니의 역할이 명시적이지 않은 것이 원심과 항소심의 결과가 바뀐 원인으로 사료된다.

68) 大阪地裁, 平成22年2月18日判決, 平成21年(ワ)第1652号.

과 함께 피고 B에게 150만 엔의 위자료를 청구한 사건에서, 상기 특허출원은 거절결정 통지 이후 미대응으로 거절결정이 확정되었다. 거절결정이 확정된 이후에도 발명자 명예권의 구제를 위해 보정이 인정되어야 하는가에 대하여, 법원은 법령에 근거가 없고, 거절결정 확정으로 특허증의 교부계획은 없으므로 확인의 이익도 없으며, 발명자 명예권은 특허제도를 전제로 인정되는 인격권이라 하였다.

또한 신규성·진보성으로 거절된 것은 발명자의 명예권이 발생한다 하더라도 침해가 불법행위가 되지 않으므로, 발명자 명예권 침해를 이유로 하는 손해배상청구를 인정하지 않았다.⁶⁹⁾ 한편, 항소심에서도 기각되었으며, 본건과 같이 진보성이 없는 발명은 사회적 평가가 높다고 볼 수 없다고 하였다.⁷⁰⁾ 이 사건과 관련한 논문을 참조할 때, 발명자의 명예권이 인정된다 하더라도 통상적인 기업의 특허출원 보상금 정도로 평가하고 있다.⁷¹⁾

이상으로부터 예측되는 발명자 명예에 대한 손해액 범위는 첫째, 특허발명의 기술적 가치에 따라 다를 것으로 예상된다. 둘째, 기술분야가 동일·유사한 선특허출원에 발명자로 게재되어 있으나, 후속 특허출원에 발명자로 누락된 경우(즉, 발명자로서 완전히 배제되지 않은 경우라면), 발명자 명예훼손의 손해 배상액은 감액될 수 있다. 셋째, 특허공개공보 발행 후, 특허출원 절차가 종료된 경우라면, 특허출원 보상금 정도로만 인정될 수 있다.

발명의 기술적 가치에 따라 발명자 명예훼손에 대한 손해액도 비례하여 배상될 것으로 예상할 수 있으나, 앞에서 소개한 바와 같이, 발명자의 개성이 제품 또는 공정에 가려지는 현상 및 발명은 발명 행위에 대한 명예의 보호로 족하다는 주장을 인용하자면, 특허의 실시 보상액의 산정 기준을 발명자 명예훼손에 대한 손해액의 기준으로 채택하더라도, 명예훼손에 대한 손해액 산정 시 인정되는 기여율(또는 공헌도)은 발명의 기술적 가치에 기여한

69) 東京地裁, 平成26年9月11日判決, 平成26年(ワ)第3672号.

70) 知財高裁, 平成27年3月11日判決, 平成26年(ネ)第10099号.

71) 岡本智之, 앞의 글[주 15(b)], 106면.

공헌도보다 훨씬 낮은 비율로 인정될 것이다. 그 결과, (1)번 관례의 경우와 마찬가지로 실시 보상액(또는 원고의 명예훼손에 관한 피해액 또는 손해액)의 수십 분의 1로 제한될 것으로 사료된다. 다시 말해, 발명자 명예훼손을 이유로 하는 손해액은 적게는 통상적인 특허출원 보상금에서 많게는 실시 보상액의 수 % 정도로 예상된다. 그러므로 거액의 발명 보상금이 아닌 경우, 발명자 명예훼손을 이유로 하는 금전적 배상은 기대만큼 큰 효과를 얻지 못할 것으로 예상된다.

IV. 발명자의 명예강화를 위한 제언

1. 발명자 게재권의 도입

구 특허법(법률 제11117호, 2011. 12. 2. 일부개정 이전 특허법)에는 제26조로서 “특허에 관하여 조약에 이 법에서 규정한 것과 다른 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다.”라는 규정이 있었으며, 이에 따라 관례에서 제시된 것과 같이 특허법 시행규칙 제28조에 위임되는 규정으로 해석되었다. 그러나 “대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환」의 합의사항에 따라 특허권 설정등록 지연에 따른 특허권의 존속기간을 연장하는 제도와 비밀유지명령제도 등을 도입하고, 공지에의 적용시기를 연장하는 한편, 제도 실효성이 없는 특허권 취소제도를 폐지하려는 것임”이라는 개정 이유⁷²⁾와 함께 해당 조문이 삭제되었으며, 현행 특허법으로 이어지고 있다. 이는 파리조약의 우선권 규정을 비롯한 특허협력조약은 특허법 조문으로 명문화된 것과 차이가 있으며,⁷³⁾ 특허법

72) “법률 제11117호, 2011. 12. 2. 일부개정 개정 이유”, 국가법령정보센터, <<https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=119112&ancYd=20111202&ancNo=11117&efYd=20120315&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0=0000>>, 검색일: 2021.3.11.

73) (a) 특허법 제54조 조약에 의한 우선권 주장. (b) 제199조 국제출원에 의한 특허출원.

제26조의 삭제로 발명자의 게재권 내지 명예권에 관한 규정은 표면상으로는 이전보다 더 약화된 것으로 사료된다.

그러나 특허법은 발명의 완성과 동시에 생겨나는 특허를 받을 수 있는 권리와 함께 발명자의 명예를 위한 법률로서, 발명자의 명예를 보호하는 것 또한 발명자의 발명하고자 하는 의욕에 직·간접인 영향을 주게 된다. 이렇듯이 발명자 명예의 보호를 통하여 기술 발전을 촉진하며 그 결과 산업발전에 이바지할 수 있다.

그러므로 특허법 규정에 선언적으로 발명자 게재권을 도입하여, 특허법은 발명자의 재산적 가치와 명예를 동시에 보호하는 법률로서 그 의의를 명확히 해야 할 것이다. 이를 위하여 앞의 판례 및 학설에서도 언급하는 특허법 제42조 제1항의 규정을 발명자 게재권에 관한 명시적 규정으로 개정하거나, 이와는 별도로 특허를 받을 수 있는 자에 관한 규정인 특허법 제33조에 제3항을 신설하여 발명자의 권리 중 하나로서 발명자 게재권을 규정하도록 제안한다.⁷⁴⁾

(제안하는 특허법 제33조 제3항) “발명을 완성하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람은 발명자로서 게재될 권리를 갖는다.”

(제안하는 특허법 제42조 제1항) “발명한 자는 발명자로 게재되며, 특허를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.”

74) 현행 특허법 제33조 ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다. ② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.

2. 특허등록원부에 발명자란 신설 및 특허공보에 주발명자 표시

(1) 특허등록원부에 발명자란 신설 제안

발명을 완성한 발명자에게는 특허를 받을 수 있는 권리와 함께 발명자로서 특허출원서에 기재되며, 이후 절차에 따라 특허공개공보, 등록특허공보 및 특허증에 게재된다. 이 중 대외적으로 특허를 받은 발명자로서 발명자 게재의 의의가 있는 것은 오히려 특허증보다 제3자가 문언으로 확인하게 되는 등록특허공보에 해당한다. 또한 이러한 등록특허공보와 더불어 특허권에 관한 사항이 기록되는 특허등록원부를 살펴보면, 특허등록원부에는 발명자 게재란은 마련되어 있지 않다.⁷⁵⁾

비록 “특허발명의 명세서 및 도면, 그 밖에 대통령령으로 정하는 서류는 특허원부의 일부로 본다.”라는 특허법 제85조 제4항의 규정이 있지만, 발명자의 게재가 갖는 해당 발명의 식별을 비롯한 기술의 신용은 특허등록원부에 빠져 있다. 그러므로 발명자의 명예뿐만 아니라, 대외적인 신용을 위해서도 특허등록원부에 발명자 게재는 필요한 것으로 사료된다.

이를 위하여, 특허증에 발명자로서 게재되는 것과 유사하게 특허등록원부에도 발명자의 게재를 제안한다. 다만, 특허등록원부는 특허의 권리란이 중심이 되므로, 발명자의 게재는 특허의 권리란과 구별되게 마련되어야 할 것이다.

(2) 특허공보에 주 발명자 표시 제안

그 밖에 발명자의 명예 또는 명예 감정을 높이며, 이로부터 발명 의욕을 고취하기 위한 방안으로 특허의 경우에도 논문에서의 주 저자 표시와 유사하게 주 발명자 표시를 제안한다. 실제로 제3자가 특허를 문언으로 접하는 경우는 앞에서 논의한 바와 같이, 특허증이 아니라 등록특허공보 또는 공개

75) 특허청, 앞의 글(주 10), 11면.

특허공보를 통해서 기술을 접하게 된다. 즉, 특허공보를 통하여 특허출원인 뿐만 아니라 발명자를 접하게 된다.

한편, 주 발명자 표시의 도입은 공동 발명의 경우 특히 유효할 것으로 사료된다. 공동 발명의 경우, 자신이 주 발명자로 표시되기 위해 공동 발명자 간 건전한 경쟁을 유발하게 되고, 이는 기술 발전으로 선순환될 것으로 예상된다. 이 또한 발명을 유인하고 중국에는 산업 발전을 도모하기 위한 인센티브로서 제공되는 특허법의 목적과도 부합한다.

그러므로 특허의 경우도 논문의 주 저자 표시와 유사하게, 복수의 발명자 중 한 명에 대하여 주 발명자로 표시할 것을 제안한다. 이는 특허출원 시 신청에 의하며, 특허공보 및 특허증에 표시가 되도록 한다. 한편, 주 발명자의 표시로부터 특허권의 실시 및 권리행사에는 제한을 받지 않는다.

V. 결론

특허의 재산적 가치에 가려져 그동안 그 중요성이 간과된 발명자로서 게재되는 것의 의의 및 그로부터 발생하는 발명자의 명예에 관하여 살펴보았다. 발명자로 게재되는 것 또한 인격의 하나로 간주되는 것을 관례부터 확인하였으며, 특허출원서, 등록특허공보, 공개특허공보 및 특허증에 발명자로서 게재되는 것에 관한 근거를 파리조약에 두고 있는 것도 확인하였다.

실무적으로는 동일 발명자의 특허출원인 경우, 확대된 선원 규정이 적용되지 않으며, 특허출원서에 발명자를 기재하지 않은 경우, 보정 대상이 되므로 의무적인 측면도 있다. 즉, 발명자로서 게재된다는 것에는 실제적 권리와 의무가 함께 존재한다.

현행 특허법 시행령 제28조의 개정으로 발명자 정정의 요건이 보다 완화되었다. 그러나 발명자의 정정을 정정심판의 요건과 비교하면, 발명자의 정정은 정정 대상의 확대에 해당한다. 또한 발명자 정정으로 후원특허가 선원 특허의 퍼블릭 도메인 기술을 권리화하는 것도 가능하게 되므로, 발명자의

정정이 있는 경우에는 방식심사와 함께 다시 실체심사가 필요하다. 한편, 방식심사만으로 발명자 정정을 할 경우에는 확대된 선원을 신규성과 같은 범주로 개정하여, 선후 출원의 타 출원 지위에 변함이 없어야 한다.

한편, 발명자의 정정이 불가능하여 발생 가능한 발명자 명예훼손을 손해액으로 추정해 보면, 적게는 통상적인 특허출원 보상금에서 많게는 실시 보상액의 수 % 정도로 예상된다. 그 결과, 발명 보상금이 거액으로 산정되지 않는 경우라면, 금전적인 배상 또한 그 효과가 적게 나타날 것으로 사료된다.

끝으로 발명자 게재권의 선언적 규정으로 특허법 제42조 제1항의 개정 또는 제33조 제3항의 신설을 제안한다. 그 외 발명자의 명예를 높일 방안으로, 특허등록원부에 발명자란의 신설 및 등록특허공보 등에 표시되는 복수 발명자 중 주된 발명자에게 주 발명자로 표시할 것을 제안한다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 박희섭, 김원호, 『特許法原論』, 제2판, 세창출판사, 2005.
- 손승우, 『지식재산권법의 이해』, 동방문화사, 2016.
- 오승택, 『특허법』, 제5판, 박문각출판, 2017.
- 윤선희, 『특허법』, 제6판, 법문사, 2019.
- 윤태식, 『특허법 — 특허 소송 실무와 이론』, 제2판, 진원사, 2017.
- 이규호, 『특허법 — 사례 · 해설』, 개정판, 진원사, 2014.
- 島並良 외 2인, 『特許法入門』, 有斐閣, 2014.
- 中山信弘(編), 知的財産・コンピュータ法—野村豊弘先生古稀記念論文集, 商事法務, 2016.
- 中山信弘, 『特許法』, 第4版, 弘文堂, 2019.
- 中山信弘, 大淵哲也, 小泉直樹, 田村善之(編), 『特許判例百選』, 第4版, 有斐閣, 2012.
- 後藤晴男, 『バリ条約講話』, 發明協會, 1998.
- 外川英明 외 3인(編), 知的財産法のモルゲンロート-土肥一史先生古稀記念論文集, 中央經濟社, 2017.
- 渋谷達紀, 『特許法』, 發明推進協會, 2013.
- 小泉直樹, 『知的財産法』, 弘文堂, 2018.
- 吉藤幸朔, 『特許法概説』, 第13版, 有斐閣, 2002.
- 青山紘一, 『特許法』, 第12版, 法学書院, 2010.
- 増井和夫, 田村善之, 『特許判例ガイド』, 第4版, 有斐閣, 2012.
- 牧野利秋 외 4인(編), 知的財産法の理論と實務第1卷(特許法 [I]), 新日本法規出版, 2007.
- 長谷部恭男 외 5인(編), 『法の生成/創設-岩波講座現代法の動態』, 第1卷, 岩波書店, 2014.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 정재환, 이봉수, “국제지적재산권의 기원과 그 형성사에 관한 연구 — 파리조약을 중심으로”, 『경영사학』Vol.27 No.1(2012).
- 조광훈, “직무발명의 이중양도에 관한 연구 — 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도를 중심으로”, 『지식재산21』, Vol. 105호(2008).
- 紋谷暢男, “職務著作 — 職務發明等他の職務上の創作との関連”, 『コピーライト』, Vol.

43, No.510(2003).

岡本智之, “発明者名誉権についての一考察 — 「知財高判平成27年3月11日平成26年(ネ)第10099号」を端緒として”, 『パテント』, Vol.71 No.8(2018).

中川浄宗, “知財マスターへのエチュード- Lesson23: 発明者名誉権とは?”, 『発明』, Vol.117 No.4(2020).

小泉直樹, “知財判例速報”, 『ジュリスト』, No.1474(2014).

吉田和彦, “特許権(「希土類-鉄系合金からの有用元素の回収方法」)民事訴訟事件”, 『AIPPI』, Vol.48 No.4(2003).

木棚照一, “パリ条約の成立とその後の発展”, 『法律時報』, Vol.55 No.7(1983).

松井章浩, “日本の裁判所におけるパリ条約の適用解釈”, 『知的財産専門研究』, No.4(2008).

三村量一, “発明者の意義”, 『金融・商事判例』, No.1236(2006).

生駒正文, “発明者名誉権等の侵害を理由とした損害賠償請求を一部認容した原判決が取消された事例”, 『知財管理』, Vol.59 No.10(2009).

横山久芳, “職務上作成される創作物の権利の帰属について — 「創作者主義」と 「一般雇用原則」の二つの視点から検討—”, 日本工業所有権法学会年報, 第39号(2015).

〈학술지(서양)〉

Dreyfuss, Rochelle Cooper, Patents and Human Rights: Where is the Paradox?, *New York University School of Law, Law and Economics Research Paper*, Paper No.06-38(2006).

〈판례〉

서울행정법원 2011.11.4. 선고 2011구합21942 판결.

大阪地裁・平成14年5月23日判決, 平成11年(ワ)第12699号.

東京地裁・平成19年3月23日判決, 平成17年(ワ)第8359号.

東京地裁・平成21年12月10日判決, 平成20年(ワ)第30272号.

大阪地裁・平成22年2月18日判決, 平成21年(ワ)第1652号.

東京地裁・平成26年9月11日判決, 平成26年(ワ)第3672号.

知財高裁・平成20年5月29日判決, 平成19年(ネ)第10037号.

知財高裁・平成27年3月11日判決, 平成26年(ネ)第10099号.

〈인터넷 자료〉

“독일특허법”, 한국지식재산연구원, <https://www.kiip.re.kr/law/list.do?bd_gb=sta

tute& bd_cd=4&bd_item=0), 검색일: 2021.3.11.

“법률 제11117호, 2011. 12. 2. 일부개정 개정 이유”, 국가법령정보센터, <<https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=119112&ancYd=20111202&ancNo=11117&efYd=20120315&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000>>, 검색일: 2021.3.11.

日本国特許庁, “方式審査便覧”, 일본국 특허청, <[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guide line/hoshiki-shinsa-binran/index.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guide%20line/hoshiki-shinsa-binran/index.html)>, 검색일: 2021.1.28.

Bodenhause, G.H.C., “Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property”, United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property, <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf>, 검색일: 2021.3.10.

“파리조약”, <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/paris/trt_paris_001en.pdf>, 검색일: 2021.1.28.

특허청 특허심사제도과, “특허법 시행규칙 일부개정안”, 2020.4., 특허청, <https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UInfoAdvLawApp?seq=18128&c=1003&board_id=adv_law&catmenu=m04_01_03>, 검색일: 2021.3.11.

한규동, “인공지능 발명자, 특허청의 판단은?”, 브런치, <<https://brunch.co.kr/@gdhan/15>> 검색일: 2021.1.28.

〈기타 자료〉

茶園成樹, “發明者の人格的利益の保護について”, 日本知財学会シンポジウム 발표자료, 日本知財学会, 2016.

이한영, “연구성과물의 효율적 관리전략과 연구개발단계에 있어서 특허정보의 활용”, 특허정보의 전략적 가치와 활용 세미나 발표자료, 한국발명진흥회, 2004.

특허청, “등록업무편람”, 특허청, 2018.

특허청, “조문별 특허해설”, 특허청, 2007.

특허청, “지식재산행정 소송사례집”, 특허청, 2012.

A Study on the Inventor's Right to be Mentioned

Shin, Sanghoon

As the importance of patent rights increases, the inventor's right to be mentioned has been reviewed. It was reconfirmed that the inventor's right to be mentioned constitutes a kind of reputation, and the basis of the right was attributed to the Paris Convention. However, this right is not just an honor but also serves the inventor's portfolio for his or her personal career.

The expanded prior application status is not applied to the application by the same inventor(s). On the other hand, if the inventors' names are not listed, the application is subjected to be corrected. This is because substantial right and obligation are mixed in the inventor's right to be mentioned.

The amendment to the correction of the inventors has been studied along with the requirements for the correction trial. In such case, the correction of the inventors should be granted after an additional substantive examination.

In addition, the patent act shall be amended to include an article of the inventor's right to be mentioned. Also, the inventors should be listed in the patent register for their reputation. Lastly, it is suggested that one of the inventors should be marked as a primary inventor in the patent publication.

Keyword

inventor's right to be mentioned, Paris Convention, the expanded prior application, patent register, primary inventor