
헌법 제22조와 발명자권, 특허법개정에 대한 연구*

최승재** · 이진수***

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| I. 들어가는 말 | 1. 「발명자권」 하자의 유형 |
| II. 발명자의 권리 | 2. 「발명자권」 하자의 취급 |
| 1. 발명자권의 본질 | 3. 「발명자권」 하자의 치유 방안에 대
한 입법적 제언 |
| 2. 발명자권에 대한 헌법적 보장 | |
| 3. 특허법상 발명자권의 반영 | IV. 결 론 |
| III. 「발명자권」의 하자 | |

* 본고는 저자들의 연구의 결과이며 저자들이 속한 단체, 회사 등의 입장이 아님을 밝힙니다.

** 세종대학교 법학부 교수, 변호사, 법학박사.

*** 동국대학교 지식재산학과 겸임교수, 변리사(39회), (주)휴롬 지식재산본부장.

초 록

발명자는 발명의 창작자로서 그 발명에 대한 모든 권리를 처음부터 가진다. 그 권리에는 재산권뿐만 아니라 인격권도 포함된다. ‘특허를 받을 수 있는 권리’는 승계인도 취득할 수 있으나 승계인이 취득할 수 있는 권리는 재산권일 뿐 인격권은 여전히 발명자에게 남는다. 따라서 정당한 승계인이라도 발명자의 인격권을 침해해서는 안 된다. 발명자의 인격권만 침해되지 않았다면 특허를 받을 수 있는 권리의 소유권 하자는 민사상 권리 이전으로 해결할 수 있다. 반면 발명자의 인격권이 침해되었다면 민사적으로 치유할 수 없다. 민사적으로 치유할 수 없는 발명자권의 하자는 특허법에서 다루어야 한다. 발명자가 누구인지를 표시하는 것은 단순한 성명의 표시에 그치는 것이 아니라 발명의 출처에 대한 표시로서 특허를 받을 수 있는 권리의 정당성을 부여한다. 따라서 특허를 받을 수 있는 권리가 발명자의 손을 떠났다고 하더라도 발명자의 인격적 권리는 출원인의 특허를 받을 수 있는 권리를 심사하는 중요한 형식적 요건이자 실체적 요건으로 자리하여야 한다. 우리나라 헌법은 명시적으로 발명자의 권리를 법률로 보호하도록 정하고 있다. 특허법상 발명자권이 단순히 형식적으로 특허문서에 이름을 표시하는 문제로 취급되어서는 안 된다. 현행 제도처럼 발명자의 기재를 출원인의 의무로만 규정하고 그 의무를 위반한다고 하더라도 특허법에서 제재를 하지 않는 시스템에 머물서는 안 된다. 이를 위해 본 고에서는 발명자권에 대한 미국과 유럽의 취급을 비교하여, 특허법에 실질적인 발명자권의 보호를 도입하는 구체적인 방안을 제안하고자 한다.

주제어

발명자권, 특허를 받을 수 있는 권리, 인격권, 발명, 헌법 제22조

I. 들어가는 말

특허제도는 ‘인간’의 발명을 보호한다. 따라서 발명자의 인격권은 재산권인 특허권과 함께 보호되어야 한다. 우리나라는 1948년 제헌헌법 당시부터 발명자의 권리는 법률로써 보호하도록 규정하고 있다. 발명자는 발명의 창작자로서 그 발명에 대한 권리를 처음부터 가진다. 발명자가 가지는 이러한 권리는 재산권뿐만 아니라 인격권을 포함한다. 어떤 발명에 대해 발명자로 인정되면 특허를 받을 수 있는 권리가 인정되고 나아가 공중에 발명자가 누구인지를 알릴 수 있는 권리가 인정된다. 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있는 재산권이나 발명자로 인정될 권리와 발명자로 알려질 권리는 발명자만이 가지는 인격권이다. 이를 발명자의 「출처귀속권(Right of Attribution)」이라고 한다. 이러한 권리는 특허제도에서 특허문서에 발명자로 표시될 권리, 즉 성명표시권으로 자리하고 있다.

그러나 우리나라는 이러한 발명자의 인격권적 보호에 미흡한 점이 많다. 발명자는 자신이 발명자로 인정되면 성명표시권이 보장되어야 한다. 그러나 우리나라는 이러한 「성명표시권」을 특허법에 반영하기는 하였으나 단순히 출원인의 형식적인 기재 의무로만 정하고 발명자의 적극적인 권리로 반영하지 않았다.

1990년 9월 1일 특허법 전부개정을 통해 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 특허법 제33조를 출원인의 특허를 받을 수 있는 권리를 심리하는 근거 규정으로 개정하여, 특허법상 무권리자 출원인지를 심리할 때에도 발명자가 원시적으로 취득하는 발명자의 권리보다 출원인이 특허를 받을 수 있는 권리를 소유하는지가 더 중요하게 되었다.

본고에서는 이 관점에서 미국법상 발명자권(inventorship)과 관련된 논의를 바탕으로 발명자가 자신의 발명에 대해 가지는 권리의 본질이 무엇인지, 특허법에는 어떻게 그 발명자의 권리가 반영되어 있는지, 그 하자의 취급은 어떻게 할 것인지에 대한 논의를 전개하고자 한다.

II. 발명자의 권리

1. 발명자권의 본질

인간이 자신의 지적 창조물인 발명에 대하여 가지는 권리, 즉 발명을 한 자가 자신의 발명에 대하여 가지는 권리의 본질에 대하여 여러 이견이 있다. 우리나라는 국가를 상대로 특허부여를 청구할 수 있는 권리에 불과하다는 공권설(公權說)과 발명이라는 사실행위에 기하여 발명자에게 부여되는 재산권이라는 사권설(私權說)이 대립하여 왔으나 현재는 양자의 성격을 모두 가진 “공권적 사권설”이 주류를 이루고 있다.¹⁾

특허법에서 발명자가 가지는 권리의 본질을 이해하기 위해서는 특허제도의 역사적 배경과 헌법적 태도를 먼저 살펴보는 것이 도움이 된다. 현대 특허제도는 1624년 영국 의회가 국왕이 제조기업인에게 부여한 독점 특허장이란 특권을 제한하기 위해 독점법(Statute of Monopolies)을 제정한 것에서 그 기원을 찾을 수 있다. 그러나 미국의 특허제도는 특허를 자연권으로서의 사적재산권(私的財産權) 개념으로 보고 있어 특허를 사적특권(私的特權)으로 보는 영국의 특허제도와 근본적으로 다르다.²⁾ 발명자의 권리를 국가가 특별히 허락해 주는 특권으로 본다면, 국가는 필요에 따라 이를 다시 회수할 수 있다.³⁾ 또한 국가가 특별히 허락하여 형성된 권리이므로 법으로 명문화되기 전에는 발명자

1) 조영선, “특허를 받을 수 있는 권리(발명자권)의 위상 검토와 제언”, 『고려법학』, 제63호(2011), 75-76면 참조; 윤선희, “특허를 받을 수 있는 권리에 관한 연구 - 특허 제33, 34, 35조를 중심으로”, 『산업재산권』, Vol. 24(2007), 63-65면 참조.

2) Mossoff, Adam, “The Constitutional Protection of Intellectual Property”, *LEGAL MEMORANDUM*, No. 282(2021), pp. 2-6.

3) 미 *McKeever v. United States* (1878) 연방대법원 사건에서 특허권자는 미 육군이 무단으로 자신의 발명을 사용한 것을 이유로 특허에 대한 헌법적 보호를 요청하였다. 이 사건에서 미 연방정부는 “정부가 주는 것은 정부가 빼앗을 수 있다”(“what the government giveth, the government can take away”)는 법언의 혜택을 주장하였다 [*McKeever v. United States*, 14 Ct. Cl. 396 (1878) 참조].

는 어떠한 권리도 누릴 수 없다. 그러나 발명자의 권리가 자연권적 기본권이 라면 국가는 그렇게 할 수 없다.⁴⁾ 법 이전에 신이 준 권리이므로 헌법과 법은 단지 국가가 인간의 기본권을 보장하기 위해 마련된 것으로 이해할 수 있다.⁵⁾ 따라서 발명자의 권리를 보호하는 것은 국가의 책무라고 할 것이다.

2. 발명자권에 대한 헌법적 보장

(1) 발명자 보호에 대한 헌법적 기초

우리나라는 1948년 제헌헌법 당시부터 현재까지 발명자의 권리는 법률로써 보호하도록 규정하고 있다.⁶⁾ 그런데 헌법에 발명자의 권리 보장을 직접 규정하고 있는 국가는 그리 많지 않다. 다수의 국가들은 학문의 자유나 예술의 자유를 헌법에 규정하는 수준에 머물고 있고, 그나마 헌법에 발명자의 권리를 법률로 보호하도록 규정한 국가는 우리나라와 미국,⁷⁾ 러시아⁸⁾ 등이다.

4) 앞의 맥키버(*McKeever*) 사건에서 법원은 미국 헌법에 영국왕권의 개인특권을 채택한 것이어서 그 특권을 허락한 국가가 무단으로 특허를 사용할 경우 국가를 상대로 권리를 행사할 수 없는지에 관하여 심리하였고 그 결과 법원은 저작권 및 특허 조항(‘권리’와 ‘배타적’이라는 용어의 사용, 영국 법률 용어인 ‘특허’의 부재, 연방정부에 유리한 명시적 예약의 부재 등)의 내용이 영미권 특허 간의 근본적인 단절을 입증했다고 지적하고 이에 따라, 특허는 명백히 의회의 시민 대표자들에 의해 확보된 재산권이 지 행정부의 재량권에 의해 허락된 것으로 보지 않았다(주2)의 Adam Mossoff 논문 참조.

5) 앞의 맥키버(*McKeever*) 사건에서 법원은 혁신가나 창조자가 “정신노동의 결실(the fruits of mental labor)에 대한 자연권(natural right)”을 갖는 원칙은 고전적인 재산에 대한 자연권을 나타낸 것이라고 정의하고 미 연방헌법은 발명자의 권리를 제2조(행정부편)가 아니라 제1조(입법부편)에 두고 행정부가 아닌 주권자인 국민의 대표기구인 의회에 권한을 주어 특허법을 통해 발명자의 권리를 보장할 수 있도록 적법하게 제정하도록 하였음을 인정하였다(주2)의 Adam Mossoff 논문 참조.

6) 제헌헌법 제14조 모든 국민은 학문과 예술의 자유를 가진다. 저작자, 발명가와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다; 현행 헌법 제22조 ② 저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다.

7) 미연방헌법(U.S. Constitution Art I, Sec 8) “제8절 (연방 의회에 부여된 권한) (8항) 저작자와 발명자에게 그들의 저술과 발명에 대한 배타적인 권리를 일정 기간 확보해 줌으로써 과학과 유용한 기술의 발달을 촉진시킨다.

8) 러시아연방 헌법(제44조) ① 모든 개인에게 문학, 미술, 과학, 기술 등 모든 형태의 창작활동과 교수의 자유가 보장된다. 지식재산권은 법에 의하여 보호된다.

(2) 발명자권의 성격

발명자가 발명에 대해 가지는 권리는 단순히 특허법이라는 법률로 인해서 비로소 보장된 권리라기보다는 발명자의 기본권이다. 다만, 그 보호의 범위와 방식 및 수준은 국가적으로 제도운용을 달리한다고 보는 것이 타당하다고 생각한다.⁹⁾ 유엔 사회권규약 제15조 제1항¹⁰⁾ 및 세계인권선언 제27조¹¹⁾도 발명자의 권리를 모든 사람이 자신의 창작물로부터 정신적·물리적 이익을 받을 보편적 권리로 인정하고 있다.

이 점에서 발명자가 자신의 발명에 대하여 갖는 권리를 법률의 제정이전에 신이 인간에게 준 보편적인 자연권으로 보는 것이 어색하지 않다. 현대의 대부분 국가는 이러한 원리로 발명의 완성과 동시에 특별한 조치 없이도 발명자가 발명에 대한 권리를 처음부터 갖는다고 이해한다.

미국은 발명자의 권리를 지적 노동의 산물에 대한 자연적인 권리로서 농부가 경작지에서 얻는 부동산이나 동산에 관한 재산권과 동일시한다.¹²⁾ 노동에 기한 소유권사상은 계몽철학자 존 로크(John Locke)의 사상과 일치한다.¹³⁾ 이 사상은 프랑스 대혁명 이후인 1793년 인권선언에서 재산권이 자유

9) Michaels, Andrew C., "Patent Transfer and the Bundle of Rights", *83 Brook. L. Rev.* (2018), p. 977 참조 Available at: <https://brooklynworks.brooklaw.edu/blr/vol83/iss3/3>; *Bauer v. O'Donnell*, 229 U.S. 1, 10 (1913); *Pennock v. Dialogue*, 27 U.S. 1, 23 (1829) (explaining that the Patent Act of 1800 may well be deemed merely affirmative of what would be the result from the general principles of law, in that it gives the right to the first and true inventor and to him only).

10) 유엔 경제적, 사회적 및 문화적 권리에 관한 국제규약 제15조 1. [이 규약의 당사국은 모든 사람의 다음 권리를 인정한다. (a) 문화생활에 참여할 권리, (b) 과학의 진보 및 응용으로부터 이익을 향유할 권리, (c) 자기가 저작한 모든 과학적, 문학적 또는 예술적 창작품으로부터 생기는 정신적, 물질적 이익의 보호로부터 이익을 받을 권리].

11) 세계인권선언 제27조(모든 사람은 자기가 속한 사회의 문화생활에 자유롭게 참여하고, 예술을 즐기며, 학문적 진보와 응용으로부터 이익을 향유할 권리가 있다).

12) *McKeever v. United States*, 14 Ct. Cl. 396 (1878) 참조 및 Mason, Kevin M., "Does a Patent Reassignment Remedy for Technology Misappropriation Leave the True Inventor Holding an Empty Bag?", *St. John's Law Review*, Vol. 66 No. 4 (1993), Article 8 참조.

13) 이에 대해 자본주의의 역사적 발전, 특히 산업혁명에 의하여 기술혁명이 이루어짐에 따라 종래 수공업적 소상품 생산양식이 공장제 대규모 상품 생산양식으로 바뀔에 따라

나 평등, 안전과 같은 천부인권으로 공식화되었다. 그러나 ‘재산권’(또는 소유권)이 자연권이라는 사상은 선형적으로 잘 이해되지 않는다. 때문에 존 로크도 사유 재산권이 자연권으로 인정받기 위한 도덕적 단서를 달았다.¹⁴⁾

어떤 발명에 대해 발명자로 인정되면 그 발명에 대한 권리를 갖는다. 따라서 창작자의 인격적 권리는 배타적 재산권을 정당화하는 이론이 되고, 지식 재산권에 대한 규범적인 정당성을 제공한다.¹⁵⁾ 그중 대표적인 인격권은 “출처귀속권(Right of Attribution)”¹⁶⁾이다. 이러한 출처귀속권은 특허제도에는 원천요건(originality requirement)으로 반영되어 “발명자권(Invenorship)”으로 자리하고 있다. 즉 발명자로 인정될 권리와 발명자로 알려질 권리가 발명자권이다. 본고에서는 특허법에서 실효적으로 보호하는 유일한 발명자의 권리라는 측면에서 발명자의 출처귀속권을 발명자권이라 부르기로 한다.

우리 특허법의 해석에 있어서도 발명자권이 명문으로 규정되지 않았다고 해서 그와 관련된 보호를 포기한 것으로 볼 수는 없고, 이는 결국 민법상의 불법행위의 내용으로 포착되게 될 것이나 이에 그치지 않고 특허법상 이를 보호하여야 한다.

종래의 노동생산물이 노동자의 소유에 귀속하던 시대에서 생산수단의 소유자의 소유로 귀속하게 되어 존 로크(J.Locke)의 노동에 기한 소유이론에 기초한 소유권의 자연권성 근거가 약해졌다는 견해가 있다(법제처, 『헌법주석서 II』, 제2판, 법제처, 2010, 6면 참조).

14) 노동력을 자연의 산물에 투입하여 사유재산이 발생하나 여기에는 도덕적 한계가 있다 [김용환, “존 로크의 재산권 이론: 단서 조항과 정의론에 대한 재해석”, 『가톨릭철학』, 통권 제5호(2003), 73면 참조].

15) Lee, Nari, “Inventor’s Moral Right and the Morality of Patents,” *Research Handbook on Intellectual Property and Moral Rights*, Ysolde Gendreau (ed) Edward Elgar (Forthcoming) (October 21, 2020). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3716247> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3716247>.

16) 발명자의 “Right of Attribution”을 글자 그대로 풀어쓰면 발명자가 자신의 발명에 대하여 가지는 “출처귀속권”을 의미한다. 미국에서는 이를 원천요건(originality requirement)이론으로 발전되어 있으면 이를 소유권(ownership)과 구분되는 출처귀속권(invenorship)이라고 한다[Mason의 (주12) 논문]. 일반적으로 “Right of Attribution”을 “성명표시권”으로 번역하나 발명자의 성명이 표시되지만 하면 만족되는 인격권으로만 이해하면 발명자의 출처귀속권(“Right of Attribution”)의 본질이 오해될 수 있다. 따라서 본고에서는 발명자 성명 표시권이라고 하지 않고 발명자 출처귀속권이라고 한다.

3. 특허법상 발명자권의 반영

(1) 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리

우리나라는 1946년 미군정 시대 일제 강점기에 시행되던 일본 특허법을 폐지하고 군정법령 제91호로 특허법을 제정하였다. 우리나라 특허법은 1990년 9월 1일 전부개정 전까지만 해도 줄곧 특허를 받을 수 있는 권리는 오직 발명자만 가지는 것으로 규정하고 있었다.¹⁷⁾

이 규정은 발명에 대한 권리는 발명자가 원천적으로 가진다는 발명자 주의를 명문화한 것으로 평가되기도 하지만 발명자의 권리로 특허를 받을 수 있는 권리를 규정한 것으로도 평가된다. 즉 발명자는 자신의 발명에 대해 정당한 권리를 가진다. 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자권으로, 발명의 원천성이 특허법에 반영된 대표적인 권리이었다. 발명을 한 자로 인정되면 원천적으로 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 승계인은 그 발명을 한자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 취득할 뿐이다.

따라서 이 조항은 특허 제도가 보호하는 발명의 대상과 함께 인간의 발명자권을 규정한 미국 특허법 제101조에 상응하는 조항으로 평가된다. 당시에 도 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리는 재산권으로 이전할 수 있었다. 따라서 승계인도 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받아 특허출원할 수 있다. 다만 특허를 받을 수 있는 권리의 이전이 있는 경우 먼저 출원하여야 승계의 효력이 있었다.¹⁸⁾

17) 1946년 특허법의 1952년 일부 개정[법률 제238호] 특허법 제18조 ... 기술, 방법, 기계, 생산품, 물질의 합성 급 기 개량에 관하여 신규 유용한 산업적 발명을 한 자는 기 발명에 대하여 발명 특허를 취득할 수 있음; ii) 제26조 ... 특허는 단일 발명 혹은 단일 고안자에게 하여함. 단, 2 이상의 발명 또는 고안이 건련하여 이용상 일발명 또는 일고안이 된다고 인정될 경우에는 본문을 적용치 않음.

173. 2. 8, 전부개정 [법률 제2505호] 특허법 제2조 (특허를 받을 수 있는 자) ① 신규의 발명을 한 자는 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.

18) 1946년 특허법의 1952년 일부 개정 [법률 제238호] 특허법 제31조 ... 특허를 취득할 수 있는 권리의 승계는 특허 출원 전에는 승계인이 특허를 출원함으로써, 특허 출원 후에는 출원인의 명의 변경 제출을 함으로써 효력이 생긴.

173. 2. 8, 전부개정 [법률 제2505호] 특허법 제15조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전

따라서 당시에는 오직 발명하지 않은 자의 출원이나 모인(冒認)¹⁹⁾한 자의 출원만을 무효사유로 하고 있었다.²⁰⁾ 즉 특허법의 무효사유는 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리에 하자가 있는 경우, 즉 발명자권이 무시된 경우로 한정되었다. 특허법에서는 특허를 받을 권리의 원천(originality)을 따져 발명자가 정당하게 취득한 특허를 받을 권리였는지가 무권리자 출원의 기준이다.

진정한 발명자라면 자신이 원천적으로 취득한 특허를 받을 수 있는 권리를 정당한 권원으로 하여 출원할 수 있었다. 발명자로 인정되면 자신의 발명자권에 기초하여 특허를 받을 수 있는 권리가 인정되고 발명자가 제3자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였다더라도 자신이 선출원한 경우 이를 무효사유로 할 수 없었다. 자신의 발명자권이라는 원천적인 권원에 의한 특허를 받을 수 있는 권리의 행사이기 때문이다. 소유권 이전에 따른 출원의 경합은 민사적으로 해결하면 되었다. 발명자권 문제와 소유권(Ownership) 문제를 엄격하게 구분하는 미국 특허법의 태도와 유사하였다.

그러나 우리나라 발명자권에 대한 법적 취급은 1990년 9월 1일 특허법 전부개정을 기점으로 달라진다. 1990년 1월 특허법 전부 개정으로 승계인도 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 것으로 개정하면서,²¹⁾ 이를 인용하여 특허

및 승계 등) ① 특허를 받을 수 있는 권리는 이를 이전할 수 있다. ④ 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에는 특허출원 전에 있어서는 승계인이 특허를 출원하고 특허출원 후에 있어서는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인의 명의변경신고를 하지 아니하면 그 효력을 발생하지 아니한다.

19) 특허를 받을 수 있는 권리를 모인(冒認)하였다고 하면 발명자도 아니면서 정당한 승계인이 아닌 자가 출원한 경우를 말한다. 모인(冒認)이란 용어는 타인의 재산권을 횡령하였다는 의미로 일본 명치 13년 형법에서 유래되었다고 한다(竹田和彦 저, 김판식 외 4인 역, 『특허의 지식』, 제8판, 도서출판 에이제이디자인기획, 2011, 252면).

20) 1973. 2. 8. 전부개정 [법률 제2505호] 특허법 제69조 (특허의 무효사유) ① 특허가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 심판에 의하여 이를 무효로 하여야 한다. 1. 특허가 제2조(특허를 받을 수 있는 자)·제3조·제4조·제5조·제6조·제11조 제1항 내지 제3항 또는 제40조의 규정에 위반하여 허여된 때; 2. 특허를 받을 수 있는 권리를 승계할 수 없는 자 또는 특허를 받을 수 있는 권리를 모인한 자에 대하여 특허가 허여된 때.

21) 1990. 1. 13. 전부개정 [법률 제4207호] 특허법 제33조 (특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. (이렇게 특허법에서 발명을 한 자는 물론 승계인도 특허를 받을 수 있다는 원칙을 규정하고 있는 국가는 우리나라 이외에 영국, 독일과 유럽연합이 있다. 그 외 일본,

법 제133조(무효심판)에서 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자는 특허를 무효사유가 되도록 개정되었다.²²⁾ 이에 따라 특허법상 특허를 받을 수 있는 권리의 하자는 발명자권 중심에서 소유권 중심으로 넘어가게 되었다.

출원 전후로 나누어 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리의 승계가 있는 경우에는 그 승계인이 특허출원을 하는 것이 효력발생요건에서 제3자에 대한 대항요건으로 수정되었다.²³⁾ 여기서 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.²⁴⁾

1990년 특허법의 전부개정과 2007년 이후 나온 무권리자에 관한 판례²⁵⁾들은 특허를 받을 권리가 발명자가 정당하게 취득한 것인지 아니면 제3자가

중국, 미국 등은 특허를 받을 수 있는 권리의 양도가능성을 인정한 규정에 기초로 승계인이 특허를 받을 수 있는 권리를 취득할 수 있는 것으로 해석한다.)

22) 1990. 1. 13. 전부개정 [법률 제4207호] 제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. …(생략)

2. 제33조 제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2 제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.

23) 1990. 1. 13. 전부개정 [법률 제4207호] 제38조 (특허를 받을 수 있는 권리의 승계) ① 특허출원전에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.

24) 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결 [등록무효(특)].

25) i) 특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허3018 판결 (대법원 2009허887, 심리불속행 기각) [발명자가 제3자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하고 직접 출원한 사안으로 발명자가 직접 출원하였다는 측면에서 발명자권의 하자는 없음에도 당사자간 민사 문제로 해결하지 않고 이중양도행위에 적극 가담하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖지 않은 무권리자 출원에 따른 특허법상 특허의 무효로 본 사례]

ii) 특허법원 2007. 3. 28. 선고 2006허6143 판결 (대법원 2007. 8. 23. 선고 2007후1664 판결: 상고기각확정) [발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 승계인이 다시 제3자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였음에도 먼저 출원한 사안에서, 승계인의 출원에 발명자권의 하자가 있는지 여부를 심리하지 않고 단지 특허를 받을 수 있는 권리의 양도를 처분행위로 보아 계약의 해석에 따라 특허를 받을 권리가 이미 발명의 완성과 동시에 그 발명자인 A로부터 승계인 B를 거쳐 C에게 순차 양도된 후 특허를 받을 권리의 승계인의 지위를 이미 상실한 B에 의하여 출원된 것은 무권리자 출원으로 보아 특허법상 특허의 무효로 본 사례].

승계한 것인지를 불문하고 특허를 받을 수 있는 권리를 소유하지 않은 자를 특허법 제133조(무효심판)의 무권리자로 해석하였다. 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인이 발명자라고 해도 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정 등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허가 된다.²⁶⁾ 이에 따라 특허법상 무효사유는 이해관계인보다 좁은 정당한 권리자만 청구가 가능하도록 개정되었다. 발명자권의 법적 지위가 더욱 퇴색되었다.

그러나 현행 특허법의 이런 입장이 타당한 것인지 의문이 있다. 특허법상 무효사유는 후술하는 발명자의 출처귀속권의 치유할 수 없는 하자가 있는 경우에 한정하는 것이 바람직하다.

특허법 제33조는 발명자권에 관한 미국 특허법 제101조에 상응하는 조항²⁷⁾으로 작동하여야 한다. 발명자는 특허법 제37조에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받아 취득하는 자가 아니다. 발명자는 자신의 발명에 대하여 어떠한 법적 조치도 없이 특허를 받을 수 있는 권리를 처음부터 가진다. 따라서 발명자는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계와 무관하게 특허를 받을 수 있는 권리를 처음부터 취득한 정당한 권리자이다. 즉 특허법에서 무권리자 출원에 대한 무효사유는 누가 발명자이고 누구에게 처음 그 발명이 귀속되는 것인지에 관한 문제이어야 한다.²⁸⁾ 승계에 의한 소유의 문제는 민법의 문제로 해결할 수 있다.

따라서 특허법 제133조(무효심판)에서 말하는 특허를 받을 수 있는 권리를

26) 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결 [등록무효(특)].

27) 35 U.S. Code § 101 (Inventions patentable) Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. [미국 AIA 발명법에서 부정확한 발명자 귀속(inventorship)을 이유로 특허를 무효시키는 종래 조항[§102(f)]을 삭제했지만, 미국 헌법과 미국 특허법 §101(특허받을 수 있는 대상)에 따라 여전히 발명자 귀속(inventorship) 요건은 무효사유에 포함된다].

28) 발명자가 원시 취득한 특허를 받을 수 있는 권리가 이전될 수 있다는 특허법 제37조가 별도로 마련되어 있음에도 불구하고 특허를 받을 수 있는 권리자로 승계인을 추가할 필요가 있는지 의문이다.

가지지 아니한 자는 동법 제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호)에서 말하는 무권리자(「발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자」)로 한정하는 것이 타당하다.

(2) 발명자권

1) 발명자의 출처귀속권과 발명자권

발명자로 인정되고 발명자로 알려질 발명자의 권리는 특허제도에 발명자의 「출처귀속권(Right of Attribution)」으로 반영되어 있다. 발명자의 「출처귀속권」이란 해당 발명이 자신의 창작물이라는 것을 인정받는 권리이자 그 원천이 누구에게 있었는지를 공중에 인정받도록 창작물에 자신의 이름을 표시하는 권리다.²⁹⁾ 이는 발명에 관한 권리가 누구로부터 시작하였는지를 따지는 원천요건(originality requirement)으로 특허제도에 반영되었고 미국에서는 특허법에 발명자권(Invenorship)으로 발전시켰다.

따라서 발명자의 「출처귀속권」으로 대변되는 「발명자권」은 자연인인 발명자에게 원천적으로 귀속된 후 승계인이 이전받아 취득하는 소유권과 구분되고 적어도 특허문서에 발명자로 표시될 권리로 반영되어 있다. 이러한 권리는 처음부터 발명자에게 귀속되고 양도될 수 없는 인격권적 권리이다.

현대 특허법에는 대체로 발명자의 인격권이 법정되어 있지 않다. 이점은 똑같이 창작자의 권리를 보호하는 저작권법과 다르다. 그럼에도 자연인인 발명자의 인격권은 부정될 수 없으며³⁰⁾ 특허법에도 저작권의 인격권 수준은

29) WIPO의 Arpad Bogsch 사무총장(1973-1997 재임)은 발명자로 표시될 권리는 '모든 발명자가 자신의 지적 창조물에 대해 타고난 자부심을 주기도 하지만 창조물이 자신의 지적 자식이라는 것을 세상이 알아야 하는 권리로, 부정 출원의 가능성을 감소시켜 발명자의 물질적 이익을 유용하게 보호하는 것'이라고 설명했다(Bogsch, Arpad, "The First Hundred Years of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property" in WIPO", The Paris Convention for the Protection of Industrial Property from 1883 to 1983, International Bureau of IP, WIPO, 1983, 15-117 at 32 (251 pages)).

30) 특허나 저작권이나 모두 창조자인 인간이 자신의 창조물에 가지는 권리란 점에서 특허에서 인격권적 논의가 배제되는 것은 다시 생각해 보아야 한다; 中山信弘, 『특허법』, 한일지재권연구회 역, 법문사, 2001, 171-172면("발명자는 발명의 완성과 동시에 발명자명예권을 취득한다. 다만 발명자 명예권은 ... 출원 전에 있어서는 잠재적인 존재에

아니지만 인격권적 일부 요소가 반영되어 있다. 물론 저작권법상 동일성유지권과 공표권과 같은 권리는 기술의 개량을 장려하고 공개를 강제하는 특허제도와 합치되지 않을 수 있다.³¹⁾ 그러나 「발명자권」은 적어도 발명자에게 개인적 권리로 부여된 발명자의 성명을 표시하는 권리로서 보장되어야 하고 특허를 받을 수 있는 권리는 원천적으로 ‘자연인’인 발명자에 속하기 때문에, 당연히 오직 발명자만이 그 특허문서에 이름을 올릴 수 있는 권리를

머무른다. 그러나 출원 전인 경우라도 발명자 명예권은 존재하고 있으므로, 그것을 침해하면 불법행위가 될 수 있다. 발명자 명예권은 인격권이고 양도할 수 없다.”).

- 31) 동일성유지권과 공표권이 특허제도와 친하지 않다고 하더라도 자연권으로서의 발명자의 인격권적 요소는 특허의 등록(보호)적격, 절차, 권리행사를 제한한다. 따라서 인격권적인 요소는 특허제도에서 부정하는 것이 아니라 다른 모습으로 반영되어 있다. 따라서 저작권처럼 동일성유지권과 공표권을 적극적으로 인정하지 않더라도 특허권이나 특허받을 권리를 제한하는 한 속성으로 자리할 수 있을 것이다. 예를 들어 i) 발명자의 「발명 공표권」은 특허제도를 이용하고자 할 때 특허를 출원할 수 있는 권리로 모습을 갖추게 되고 이러한 권리는 특허를 받을 수 있는 권리의 한 모습으로 나타날 수 있다. 특허를 받을 수 있는 권리는 이전이 가능하다는 점에서 재산권적 성격도 가진다. 이러한 권리는 발명자보호법 제16조에 잘 나타나 있다[발명자보호법 제16조 출원 유보시의 보상, 사용자 등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원(出願)하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원 등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.] 또한 우리나라 특허법은 발명자가 아닌 자가 또는 발명자가 아닌 자로부터 취득한 자의 특허출원, 즉 모인출원(冒認出願)은 특허를 받을 수 없는 것으로 규정할 뿐 아니라 발명자에 대하여 모인출원(冒認出願)일을 선출원일로 인정하지 않으며 모인출원으로 인하여 발명이 공개된 경우에도 그 공개에 의해 정당한 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 손해가 발생하지 않도록 공개된 선행기술로 인정하지 않는 공지에외적용 규정을 두고 있다[우리나라 특허법 제30조(공지에외적용주장), 유럽특허조약(EPC) 제55조(Non-prejudicial disclosures), 미국 특허법 AIA 35 U.S.C. 102(b)(1), 102(b)(2), 일본 특허법 제30조, 중국 전리법 제24조]. ii) 나아가 특허제도에서 「발명의 동일성유지권」은 특허법 제47조 출원발명의 보정을 제한하는 제도로 반영되어 있다. 하나의 출원 발명의 보정은 최초에 기재된 범위 내에서만 가능하기는 하나 발명자의 발명이 임의로 수정되는 것이 허용된다면 청구범위에 기재된 발명이 발명자 자신의 발명이 아닌 경우가 발생한다. 실제 선행기술에 따른 무효 분쟁 사건에서도 종종 발명자가 청구발명이 자신의 발명이 아니라고 자백하는 경우를 목격하곤 한다. 우리나라는 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받은 자라고 해도 출원 당시 발명자가 최초 개시한 발명의 내용을 넘어 발명을 수정하는 것은 허용되지 않는다. 공동발명이 아닌 한, 발명자가 직접 출원하였다면 발명자가 최초 개시하였을 발명의 범위를 넘어 승계인이나 대리인이 발명을 임의로 수정하거나 개량하여 출원하는 것은 허락되지 않아야 한다.

인정받아야 한다.

따라서 「발명자권」이라는 인격권적 권리는 대부분 국가의 특허법에 특허의 출원, 공개 및 등록과 관련된 문서에 발명자의 이름을 기재하여 그 발명의 발명자가 누구였는지를 알릴 수 있는 권리로 반영되어 있다. 다만 「발명자권」은 특허법에서는 제3자에 대하여 대세적으로 행사할 수 없는 권리로 반영되었다. 즉 특허출원인이나 특허권자에게만 행사할 수밖에 없는 권리로,³²⁾ 절차적으로는 특허문서 이외에 발명품까지 발명자로 이름을 올릴 수 있는 권리도 아니다.³³⁾

또한 「발명자권」은 발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수 있는 정당성을 제공하고 그 진정한 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 이전 받은 경우에만 그 정당성이 인정된다(특허법 제33조 제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리).

따라서 발명자의 「출처귀속권」에서 발전한 「발명자권」은 출원인의 출원서류의 형식적 요건을 넘어 i) 어떤 발명이 자신의 발명인지에 대한 실체적 요건과 ii) 자신의 발명을 다른 사람이 도용하여 출원하는 것을 막기 위한 절차적 요건의 근거를 제공한다.³⁴⁾

32) 우리나라는 무권리자 출원에 따른 특허의 무효심판청구도 오직 정당한 권리자만이 가 능하도록 개정되었으며 적절한 발명자 성명표시의 의무는 출원인과 특허권자에게만 부여되어 있다.

33) (주15)의 Lee 논문 9면 참조; 발명자 성명이 표시되어야 하는 특허문서란 출원인이 처음 발명자가 누구인지를 특정하는 출원서와 공중에 공개되는 공개공보와 특허공보, 그리고 권리관계를公示하는 등록원부를 상정할 수 있다. 특허법은 특허문서 이외에 발명품이나 사용방법 등에 대해서까지 발명자의 성명표시를 보장하지 않으나 민법에 의해 인격권으로 보호될 수 있다. 한편 프랑스에서는 1951년, 발명자이자 유명한 물리학자였던 에두아르 브란리의 상속인은 그의 명예를 회복하기 위해 무선 전신 발명 역사를 기술한 기사에서 그의 이름을 인용하지 않은 채 투르파인을 누락시킨 혐의로 프랑스 법원에 소송을 제기한 바 있다(Cour de Cassation, première chambre civile Arrêt Du 27 Février 1951, Branly)(주15)의 Lee 논문 6면, 주22 재인용 참조); 그 외 단체나 기업별로 직무발명신고서에 신고자가 발명자로 기재되면 그 신고자가 직접 발명을 완성한 것인지를 심사하고 그 발명자에게 보상하는 관리규정을 운영하기도 한다(오창석·박송기, “군 장병 등의 직무발명 판단기준에 관한 연구”, 『지식재산연구』, 제13권 제1호(2018), 38면).

34) (주15)의 Lee 논문 9면 참조.

비록 승계인이 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 취득하였다고 하더라도 그것이 진정한 발명자의 것이 아니라면 「발명자권」을 실제적으로 침해한 것이 되고 그 특허를 받을 수 있는 권리의 정당성은 인정받을 수 없다. 따라서 이러한 실체적 요건과 절차적 요건은 특허제도의 진실성을 객관적으로 보장하게 하고 특허를 받을 수 있는 권리의 정당성을 제공한다.

2) 발명자의 권리로서의 발명자권

발명자는 당연히 어떤 발명을 자신이 처음 만든 발명임을 확인받을 수 있는 자연적인 권리가 있음을 부정할 수 없다. 발명자로 인정되면 특허를 받을 수 있는 권리가 인정되고 나아가 출원서, 공개공보, 특허공보, 등록원부와 같은 특허문서에 발명자가 누구인지를 알릴 수 있는 권리가 인정된다. 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리가 이전이 가능한 재산권이기는 하나 발명자로 인정받은 자로부터 이전받은 것이 아니면 그 소유에 정당성이 인정되지 않는다.

따라서 발명자로 인정되고 알려질 권리인 「발명자권」은 발명자의 인격권적 권리로 특허의 출원, 공개 및 등록에 자신의 이름을 발명자로 기재되어 그 발명의 발명자가 누구였는지를 알릴 수 있는 발명자의 고유 권리이자 특허를 받을 수 있는 권리의 정당성을 부여하는 원천적 권리이다. 이를 발명자성명표시권이라고도 하며 해당 발명이 자신의 창작물임을 표시하여 그 원천이 누구에게 있었는지를 공중에 인정받는 권리다.³⁵⁾

「발명자권」을 가지려면 진정한 발명자이어야 한다. 「발명자권」은 누가 발명자인지에 대한 식별에서 시작한다. 따라서 「발명자권」은 특허법에 발명자의 정의로 반영되어 있고 특허출원인 및 특허권자의 권리와 구분되는 발명자권으로 반영되어 있다. 1980년 5월 4일 발효된 『산업재산권의 보호를 위한 파리 협약』 제4조의3³⁶⁾에 따라 협약국은 특허법에 발명자로 명시될 것을 “권리”로 인정하여야 한다. 우리나라도 그 협약국 중 하나이다.

35) 앞의 (주29) 및 (주30) 참조.

36) 산업재산권의 보호를 위한 파리 협약 제4조의3(특허에 있어 발명자의 명시) 발명자는 특허에 발명자로서 명시될 권리를 갖는다.

우리나라 특허법은 발명자에 대한 정의규정을 별도로 두고 있지 않고 해석에 맡기고 있다. 그러나 특허법 제2조 제1호 발명의 정의를 근거로 창작이란 행위를 한 자를 발명자로 해석하고 특허법 제33조에 따라 발명을 한 사람이 특허를 받을 수 있는 권리를 처음 취득하는 것으로 해석한다.

발명자로 인정되면 「발명자권」은 보호된다. 출원인이 「발명자권」을 침해하면 특허를 받을 수 있는 권리 자체의 하자를 가져온다. 그러나 우리나라는 특허법에 출원인의 발명자 성명표시의무만 반영되어 있을 뿐 발명자의 성명표시권이 발명자의 적극적인 권리로 반영되어 있지 않다.

반면 미국은 「발명자권」이란 표현이 원천요건(originality requirement)으로 특허법에 깊이 뿌리박혀 있다. 다른 자로부터 발명을 얻었음에도 자신의 발명으로 표시한 주체에 대해서는 유효한 특허의 발행이 금지된다. 이에 따라 부적절한 주체의 명의로 발행된 도용 기술을 청구한 특허는 연방법원에 의해 일관되게 무효화되어 왔다.

이러한 특허는 “법적 권원이 없고 무효인”(unauthorized by law, and void)³⁷⁾ 것으로 간주되기 때문에, 법원은 역사적으로 이 특허들을 진정한 발명 주체에 이전해 달라는 요청 역시 거부해 왔으며 설사 개인 사이의 거래로 이전되더라도 여전히 무효될 처지에 놓였다.³⁸⁾

37) 우리나라와 비교하면 특허법 제33조에 따라 발명자는 특허를 받을 수 있는 정당한 권원이 있다; *Cummings v. Moore*, 202 F.2d 145, 147 (10th Cir. 1953) (voiding patent based on appropriated invention issued to one not true inventor) 참조; *Gotz v. Universal Prods. Co.*, 107 F.2d 40, 42 (3d Cir. 1939) (invalidating patent granted to one who falsely swore that he was first and true inventor) 참조; If the challenger succeeds in challenging patent validity, the court will declare the patent invalid. The court's invalidity determination will collaterally estop the patentee from enforcing the same patent claims. (MCCARTHY, ENCYCLOPEDIA, 주 4, at 256 참조). (주12의 Mason 논문 참조).

38) (주12)의 Mason 논문 1147-1151면 참조; 인격권은 공공질서의 일부로 취급될 수 있으므로 공익상 그러한 권리를 부정하는 것은 정당한 근거가 될 수 있다. 경제적 권리는 재산권의 일부로 취급되지만 인격권은 인간의 기본 권리의 일부로 취급된다. 인격권은 공공질서의 일부로 취급될 수 있다(저작권권에 대한 역사적 전개에 대해서는 조희경, “저작권권에 대한 연혁적 분석 연구”, 저작권정책연구, 한국저작권위원회, 2018-11 참조), 따라서 재산권의 행사를 제한하는 정당한 근거가 된다.

유럽특허조약(EPC)은 출원인이나 특허권자에 대하여 발명자로 명시될 “적극적인 권리”로 규정하고 있으며³⁹⁾ 유럽특허조약(EPC) 제19조 (3)항 (통지규정 Notification in rule)에 따라 유럽 특허청은 유럽출원 진입 시 발명자가 공동 발명자이거나 출원인이 발명자가 아닌 경우, 발명자에게 출원정보와 함께 유럽진입을 알려주는 통지를 하여야 한다.

3) 출원인의 의무로서의 발명자권

앞에서 본 바와 같이 대부분의 국가는 특허법에 발명의 성명표시권을 발명자의 권리로 정의하고 이를 더욱 보장하기 위해 특허출원인에게 진정한 발명자를 명시할 의무로 특허법에 반영하고 있다.

독일의 경우, 특허출원 시 발명자를 기명하여야 하고 특허법 제63조에서 발명자로 기명된 자는 공개대상이 되는 출원서류 (제32조 제2항), 특허명세서 (제32조 제3항), 특허교부를 공시하는 특허공보(제58조 제1항)에 발명자로 표시하여야 하며, 그 표시는 등록원부(제30조 제1항)에도 표시되어야 한다고 규정하고 있다.⁴⁰⁾ 미국도 특허법 제115조에서 특허출원 시 청구발명의 발명자 이름이 반드시 기재될 것을 요구하고 있다.⁴¹⁾ 미국은 한걸음 더 나아가 발명

39) 유럽특허조약(EPC) Article 62 Right of the inventor to be mentioned (The inventor shall have the right, vis-à-vis the applicant for or proprietor of a European patent, to be mentioned as such before the European Patent Office.)

40) Germany Patent Act (as amended up to Act of August 6, 1998) 63. — (1) The inventor shall be mentioned as such in the published application [Section 32(2)], in the patent specification [Section 32(3)] and in the publication of the grant of the patent [Section 58(1)], if he has already been mentioned. Such mention shall be entered in the Register [Section 30(1)]. It shall be omitted if the inventor designated by the applicant so requests. The request may be withdrawn at any time; in the event of withdrawal, mention shall be effected thereafter. Renunciation by the inventor of the right to be mentioned as such shall have no legal effect.

41) 35 U.S. Code § 115 — Inventor’s oath or declaration (제115조 발명자 선서 또는 선언)
 (a) 발명자 기명; 발명자 선서 또는 선언 — 제111조 (a)항에 따라 출원되었거나 제371조에 따라 국내단계에 진입한 특허출원은 출원에 청구된 모든 발명에 대하여 발명자의 이름을 포함하거나 포함하도록 보정되어야 한다. 이 조항에서 달리 규정하지 않는 한, 특허출원의 청구발명에 관한 발명자나 공동발명자인 각 개인은 해당 출원에 관하여 발명자 선서 또는 선언을 하여야 한다.(a) Naming the Inventor; Inventor’s Oath or

자의 선언서[§115(a)] 또는 대체진술서[§115(d)] 및 양도증-진술서[§115(e)]를 제출하여야 한다.⁴²⁾

반면 우리나라의 특허법에는 출원서 이외에 이러한 기재 의무에 관한 규정이 없다. 적어도 출원인에게 처음 발명자를 특정하는 출원서에 발명자를 올바르게 기재할 것을 의무로 정하여야 한다. 이에 따라 국가는 공개대상이 되는 공개공보와 특허공보에 발명자를 기재하여야 하고 권리의 공시기능을 갖는 등록원부에도 발명자를 표시하여야 할 것이다. 우리나라는 이러한 의무를 위반한다고 특허법상 제재도 없다. 이에 대해 발명자권의 하자 편에서 상세히 다룬다.

우리나라의 경우 특허출원인은 특허법 제42조 제1항 제4호는 특허출원서에 발명자 성명을 기재하도록 하고 있다. 이를 통해 출원발명의 원천이 누구로부터 나온 것인지가 표시된다. 발명자로 자연인만이 갖는 성과 이름을 기재하도록 하고 있다. 성과 이름이 없는 법인은 발명자로 기재될 수 없으며 인공지능로봇도 발명자로 기재될 수 없다. 발명자로 기명된 사람은 특허공개공보에도 기재된다(특허법 제64조 및 특허법 시행령 제19조).

그러나 우리나라는 특허등록이 있기 전에는 별도의 등록원부가 존재하지 않을 뿐 아니라 등록이 된 경우에도 등록원부에 발명자를 기재하도록 법정하고 있지 않다(특허권 등의 등록령 시행규칙 제2조 별지 제1호서식). 특허를 받을 수 있는 권리가 발명자의 권리에서 출발하였다는 점과 「발명자권」의 공시의 필요성을 고려하면 발명이 등록 전이라고 특허를 받을 수 있는 권리의 등록원

Declaration. — An application for patent that is filed under section 111(a) or commences the national stage under section 371 shall include, or be amended to include, the name of the inventor for any invention claimed in the application. Except as otherwise provided in this section, each individual who is the inventor or a joint inventor of a claimed invention in an application for patent shall execute an oath or declaration in connection with the application].

42) 미국 특허개혁법(AIA) §115는 발명자의 선언서[§115(a)], 대체진술서[§115(d)] 및 양도증-진술서[§115(e)]를 규정하고 있다. 대체진술서 및 양도증-진술서에는 “선언서나 진술서에 고의적 허위 진술(willful false statement)이 있으면 18 U.S.C. (연방형법) §1001 규정에 따라 벌금 또는 5년 이하의 징역에 처해질 수 있음을 인식한다.”라는 취지의 내용이 들어가야 한다. 이와 같은 “고의적 허위 진술” 조항 요건은 대체진술서 또는 양도증-진술서가 “선언서”로서의 지위를 갖도록 하는 효과가 있다.

부를 신설하고 등록 후에 발명자의 기재를 범정하는 것이 바람직하다.

Ⅲ. 「발명자권」의 하자

1. 「발명자권」 하자의 유형

일반적으로 「발명자권」의 흠결은 공동개발이나 당사자 간 정보 유통이 존재할 수 있는 상황에서 자주 발생한다. 이를 유형화하면, 「발명자권」의 다섯 가지 잘못된 조합 또는 유형을 들 수 있다.⁴³⁾

“사례 I”(발명자의 잘못된 지정)은 특허출원서에 A가 발명자로 기재되었으나, 진정한 발명자는 B로 밝혀진 경우다. “사례 II”(공동발명자 누락)는 A가 단독 발명자로 기재되었으나, 진정한 발명자는 A와 B의 공동 발명인 경우이다. “사례 III”(잘못된 공동발명자 추가)는 A와 B 둘 다 발명자로 기재되었으나, A만이 진정한 발명자로 밝혀진 경우이다. “사례 IV”(공동발명자 누락과 잘못된 추가의 조합)는 A와 B가 모두 발명자로 기재되었으나, A와 C가 진정한 공동 발명자로 밝혀진 경우이다. 마지막으로, “사례 V”(발명자의 잘못된 지정)는 A와 B가 모두 발명자로 기재되었으나, C와 D가 진정한 공동 발명자로 밝혀진 경우이다.

사례 I 및 V는 진정한 발명자가 전혀 기재되지 않았기 때문에, 진정한 발명자로 정정하려면 발명자의 전면적인 교체가 필요하다. 즉 발명 주체를 표시하는 데에 완전한 흠결을 수반한다.⁴⁴⁾

2. 「발명자권」 하자의 취급

(1) 미국

미국은 우리나라처럼 발명자의 권리가 헌법에 명시된 국가다. 미국 특허

43) Irving Kayton et al., PATENT PRACTICE, Vol 6-1, 4th ed., Patent Resources Institute, 1989; (주2)의 Adam Mossoff 논문 참조.

44) (주12)의 Mason 논문 주 8 참조.

법상 발명자는 특허를 받고자 하는 청구 발명을 한 자를 말하며, 특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 완성한 때 발명자에게 귀속됨이 원칙이다. 발명자가 발명에 관한 모든 권리를 가지므로 처음부터 발명자만이 특허를 출원하는 것을 원칙으로 한다.⁴⁵⁾ 이에 따라 자신을 발명자로 표시하고 자신이 진정한 발명자라는 선서진술서(affidavit)를 제출하여야 한다.⁴⁶⁾

다만 2012년 미국특허개혁법(America Invents Act: AIA)은 양수인도 발명자 대신에 출원인이 될 수 있게 되었다.⁴⁷⁾ 특허법 개정으로 승계인에 의한 출원이 허용되었으나 발명자에게 남아 있는 인격권적 요소인 「발명자권」은 그대로 유지되었다. 여전히 승계인에 의한 출원이라도 발명자의 표시는 그대로 하여야 하고 발명자 출처귀속권 문제에 대한 엄격한 심리를 위해 특허출원 시 발명자에 의한 출원인지 아니면 승계인에 의한 출원인지를 불문하고 발명자의 선서진술서를 제출하도록 하고 있다. 이는 진정한 발명자로 추정할 수 있는 증거가 된다. 미국 특허법 제116조에서 정한 공동발명인 경우에도 공동발명자는 공동으로 출원하여야 하며 각자 선서진술서를 제출하여야 한다.⁴⁸⁾

미국은 발명자 성명표시는 특허의 원천요건(originality requirement)인 출처귀속권을 다루는 중요한 기준이 되고 이를 통해 특허란 재산권의 정당성,

45) 따라서 2012년 특허법이 개정되기 전에는 출원 시스템에서 출원인(applicant)은 발명자(inventor)와 동일한 의미로 사용되었다.

46) 미국 특허법 제115조(발명자 선서 또는 선언)

(a) 발명자 기명; 발명자 선서 또는 선언 - 제111조 (a)항에 따라 출원되었거나 제371조에 따라 국내단계를 시작하는 특허출원은 출원에 청구된 모든 발명에 대하여 발명자의 이름을 포함하거나 포함하도록 보정되어야 한다. 이 조항에서 달리 규정하지 않는 한, 특허출원의 청구발명에 관한 발명자나 공동발명자인 각 개인은 해당 출원에 관하여 발명자 선서 또는 선언을 하여야 한다.

(b) 필요한 진술 내용 - (a)항의 선서 또는 선언에는 다음의 진술 모두가 포함되어야 한다.

(1) 이 출원은 선서인이나 선언인에 의하여 이루어졌거나 그자에 의하여 승인되어 이루어진 것이다

(2) 본인 자신이 출원에 있는 청구발명의 원발명자 또는 원공동발명자라고 믿는다.

47) 이해영, 『미국특허법』, 제5판, 한빛지적소유권센터, 2020, 131-132면.

48) 미 특허법 (35 U.S. Code) 제116조 발명자 (a) 공동발명 - 발명이 2 이상의 자에 의하여 공동으로 완성된 경우, 그 발명자들은 공동으로 특허를 출원하여야 하고, 달리 규정되지 아니하는 한, 각각 선언의 의무를 다하여야 한다.

즉 유효성을 정하는 중요한 기준이 된다. 출원인이 보정이나 분할을 통해 청구항이 삭제, 추가 또는 분할되어 청구발명의 진정한 발명자의 변경이 있는 경우 반드시 발명자를 수정하거나 추가하여야 한다.⁴⁹⁾ 다만 청구항 중 어느 한 항의 기재 발명에 대해 발명자로 인정되면 그 출원 또는 특허에 대한 발명자로 인정된다.

미국도 특허등록 이후에 발명자 기재를 정정할 수 있다. 미국의 경우, 출원이 특허청에 계류 중인 때에는, 특허청장은 특허법 제116조에 따라 발명자 명의변경을 허락할 수 있다. 특허가 등록된 이후에는, 특허법 제256조에 따라 발명자의 오류를 수정할 수 있으며 그 오류가 수정된 경우에는 그 특허를 무효화시킬 수 없다.

물론 발명자권 하자의 치유방법과 관련하여 미국특허개혁법(AIA)에 의해 개정된 특허법 제256조⁵⁰⁾는 기망의 의사가 있었는지를 따지지 않고 미국 특허청에 발명자의 추가 수정이 가능해졌다.⁵¹⁾ 미국특허개혁법(AIA)에서 발명자 정정의 “기망의사 여부”를 묻는 요건을 삭제함으로써, 진정한 발명자의 잘

49) 미국 특허규칙(Patent Rule) § 1.48(b), 미국 특허규칙(Patent Rule) § 1.48(c), 미국특허상표청, 특허심사편람(Manual of Patent Examining Procedure: MPEP) § 605.07(F).

50) 미 특허개혁법 AIA 35 U.S. Code § 256 — Correction of named inventor (Sept. 16, 2012) 특허장이 발부되었으나 “착오”(error)로 잘못 기재되거나 누락된 경우에는 특허청장은 모든 당사자 및 양수인의 사실의 증거와 다른 요건을 만족한 신청에 의해 그러한 오류(error)를 정정하는 증명서를 발급할 수 있다. 오류가 이 조의 규정에 의하여 정정될 수 있을 경우에는 그 특허를 무효화시킬 수 없다. 동 사안이 계류 중에 있는 법원은 해당 사항을 모든 당사자로부터 통지를 받으면 특허장을 정정할 수 있으며 특허청장은 이에 따라 그 증명서를 발급하여야 한다.

Pre-AIA (구법) 35 U.S. Code § 256 - Correction of named inventor 특허장이 발부되었으나 발명자를 기재한 자의 기망의 의사 없이 “착오”(error)로 잘못 기재되거나 누락된 경우에는 특허청장은 모든 당사자 및 양수인의 사실의 증거와 다른 요건을 만족한 신청에 의해 그러한 오류(error)를 정정하는 증명서를 발급할 수 있다. (이하 생략)

51) 발명자 오류는 출원 중에는 USC § 116에 근거하여, 등록된 경우에는 USC § 256에 따라 바르게 정정할 수 있다. 특허청에서는 2012년 미 특허개혁법 AIA 개정 전까지만 해도 기망의 의사가 없는 단순 실수인 경우에 한하여 발명자 정정서와 관납료와 발명자 진술서를 제출하고 누락된 발명자의 추가 수정이 가능하였다. 그러나 2012년 미 특허개혁법 AIA에서 35 U.S.C. § 256 개정으로 “기망 의도(deceptive intent)”라는 수정제한 요건을 삭제하여 2013년 이후 출원된 발명은 기망의 의사가 있었는지를 따지지 않고 발명자의 추가 수정이 가능해졌다.

못이 없음에도 출원인이나 특허권자의 일방적인 “부정한 의도”에 의해 발명자 기재에 오류가 있는 경우 특허가 거절되거나 무효되는 것을 막을 수 있게 되었다. 미국특허개혁법(AIA)에 의해 특허법 제256조(35 U.S.C. § 256)는 선의의 발명자에 대하여 출원인의 오류로 인한 특허 무효를 방지하기 위한 ‘안전 조항(safe harbor clause)’으로 폭넓게 적용될 수 있다.

그러나 발명자의 기재 정정은 여전히 출원인 등이 착오로 발명자를 잘못 기재한 경우에만 가능하다.⁵²⁾ 미국특허청(USPTO)이 발명의 정정 시 기망의사 여부를 심리하지 않는다는 것일 뿐, “부정한 의도”의 존부는 당사자 간 다툼이 있는 법원 단계에서 사실 증거에 의해 판단하게 된다. 따라서 기망의 의사가 있는 경우나 발명자 수정이 비합리적으로 지체된 경우⁵³⁾에는 법원 단계에서의 발명자 정정은 허용되지 않는다. 다만 기망의사가 부정행위 (inequitable conduct) 수준에 이르면 발명자 자격의 하자를 주장하는 자가 명료하고 확실한 증거(clear and convincing evidence)로 증명하여야 한다. 특허개혁법(AIA) 이전에는 발명자 출처귀속권의 하자를 다투는 원고가 발명자가 정확하지 않다는 것을 증명하면 특허권자인 피고가 기망의 의사가 없음을 증명하여야 했으나 특허개혁법(AIA) 개정 이후부터는 발명자 출처귀속권의 하자를 다투는 원고는 피고에게 기망의 의사가 있음을 증명하여야 하는 어려움이 생겼다.⁵⁴⁾

52) 미국 법원이 “오류”(error)에 대한 해석은 조금씩 달리하기도 하지만, 발명자를 기재할 때 사기나 고의적인 기만과 관련된 상황에는 적용할 수 없다는 것은 일관되게 유지되어 왔다. ‘오류’(error)가 ‘부주의나 사고·실수’와 동일시되는 전통적 시각에서 고의적인 행위는 고칠 수 없는 판단의 오류라고 거듭 판단했다. 보다 최근의 사례들은 ‘오류’(error)에 대한 해석을 선의의 판단 착오로 확대시켰다. 그러나 모든 사례는 발명자 수정 조항이 무고한 오류와 명백한 실수만을 시정하기 위한 것임을 시사한다(주12의 Mason 논문 1159면 참조).

53) *Hor v. Chu*, 699 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2012) (Lache 이론 또는 equitable estoppel 원칙에 따라 등록 이후 6년이 지난 발명자 수정은 허용하지 않음).

54) *Hess v. Advanced Cardiovascular Sys. Inc.*, 106 F.3d 976, 980 (Fed. Cir. 1997) 참조; Amway, Flora M., “Correcting Inventorship During Litigation: When, Why, How”, Law360, (<<https://www.finnegan.com/en/insights/articles/correcting-inventorship-during-litigation-when-why-how.html>>), 검색일: 2021년 5월 3일.

발명자 누락이 단순 실수가 아니라 기술 도용과 같은 기망의 의도가 있는 경우에는 그 특허권의 권리행사는 부정행위(inequitable conduct)로 판단되거나 발명자권에 관한 흠결이 치유되지 못하여 해당 특허는 등록 거절 또는 무효될 수 있으며,⁵⁵⁾ 권리행사를 할 수 없게 될 수도 있다.⁵⁶⁾

종합하면 법원에서 (1) 기만적 의도나 부정행위(inequitable conduct)가 증명된 경우, (2) 그 수정이 오랜 기간의 방치에 따른 권리실효(laches)나 금반언(equitable estoppel)에 해당하는 경우는, 발명자의 정정은 금지될 수 있다. 따라서 잘못된 발명자 기재가 치유되지 못하면 그 특허는 무효(Invalidity)가 되거나⁵⁷⁾ 권리를 행사할 수 없게 된다(Unenforceability).⁵⁸⁾

55) *In re Jeff H. VerHoef*, 888 F.3d 1362, 126 U.S.P.Q.2d 1561 (Fed. Cir. 2018). (“Jeff H. VerHoef (“VerHoef”) appeals from the decision of the Patent Trial and Appeal Board (the “Board”) affirming the examiner’s rejection of all claims of VerHoef’s pending application 13/328,201 (the “201 application”) as unpatentable under 35 U.S.C. § 102(f) (2006).¹ *Ex parte VerHoef*, No. 2015-005270, 2017 WL 745052 (P.T.A.B. Feb. 23, 2017) (“Decision”). Because the Board correctly concluded that VerHoef did not solely invent the claimed subject matter of the 201 application on which he claimed sole inventorship, we affirm.”

56) Litigants seeking to invalidate a patent have frequently asserted deceptive intent or inequitable conduct as a basis for finding that an inventorship error is “uncorrectable,” and that the patent is therefore invalid and/or unenforceable. [*Pannu v. Iolab Corp.*, 155 F.3d 1344, 1350 (Fed. Cir. 1998). 참조]; Amway, Flora M., “Correcting Inventorship During Litigation: When, Why, How”, Law360, <<https://www.finnegan.com/en/insights/articles/correcting-inventorship-during-litigation-when-why-how.html>>, 검색일: 2021년 5월 3일.

57) 미국 특허개혁법(AIA)에서 부정확한 발명자 귀속(inventorship)을 이유로 특허를 무효시키는 종래 조항(§102(f))을 삭제했지만, 미국 헌법과 미국 특허법 §101(특허받을 수 있는 대상)에 따라 여전히 발명자 귀속(inventorship) 요건은 무효사유에 포함된다 [Pre-AIA 35 U.S.C. 102 (Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent) A person shall be entitled to a patent unless — (f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented.]; [35 U.S. Code § 101 (Inventions patentable) Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.] (주12의 Mason 논문 참조).

58) *Cummings v. Moore*, 202 F.2d 145, 147 (10th Cir. 1953) (voiding patent based on appropriated invention issued to one not true inventor) 참조; *Koehring Co. v. E.D.*

또한 미국은 공동발명의 경우도 먼저 「발명자권」의 문제로 접근한다.⁵⁹⁾ 공동발명자 인정의 효과에 따른 누락된 발명자의 보호를 보더라도 미국은 동일한 「발명자권」의 하자 문제로 접근하고 해결한다.

공동 발명의 경우 공동발명자가 공동으로 출원하여야 하지만,⁶⁰⁾ 공동출원이 안된 경우에도 별다른 행위나 조치가 없어도 공동발명자의 발명자권을 적극적으로 인정한다. 공동발명자가 되면 당연히 「특허받을 권리」를 공동소유한 것으로 보고 항변할 수 있다. 따라서 특허권의 공동소유자는 각자 실시, 실시권 설정, 양도 등 처분이 자유롭다.⁶¹⁾ 이러한 혜택은 누락된 발명자에게도 주어진다. 따라서 누락된 발명자는 실시에 대한 권원을 가지고 있으므로 특허권자에 대하여 비침해를 주장할 수 있다.⁶²⁾ 또한 미국은 특허권을 공동소유하

Etnyre & Co., 254 F. Supp. 334, 359-60 (N.D. Ill.1966) 참조; *Koehring Co. v. National Automatic Tool Co.*, 257 F. Supp. 282, 289 (S.D. Ind. 1966) 참조, *aff'd*, 385 F.2d 414 (7th Cir. 1967); *Gotz v. Universal Prods. Co.*, 107 F.2d 40, 42 (3d Cir. 1939) (invalidating patent granted to one who falsely swore that he was first and true inventor) 참조; Patent invalidity provides infringers with a defense for patent infringement. Although a duly issued patent is presumed valid, an alleged infringer will avoid liability by establishing that the patent is invalid. (5 CHISUM, 주3, § 19.01, at 19-4 참조). If the challenger succeeds in challenging patent validity, the court will declare the patent invalid. The court's invalidity determination will collaterally estop the patentee from enforcing the same patent claims. (MCCARTHY, ENCYCLOPEDIA, 주4, at 256 참조). (주12의 Mason 논문 참조).

59) 공동 발명자로 구성된 발명의 주체는 그 집단을 구성하는 개별 발명자와 “분리되고 구별되는” 발명 주체이다(CHISUM, 주3, § 2.0311, at 2-23).

60) 미 특허법(35 U.S. Code) 제116조 발명자 (a) 공동발명 - 발명이 2 이상의 자에 의하여 공동으로 완성된 경우, 그 발명자들은 공동으로 특허를 출원하여야 하고, 달리 규정되지 아니하는 한, 각각 선언의 의무를 다하여야 한다. 예외적인 상황에서는 단독출원이 허용된다. 단독출원이 전혀 허용되지 않는 우리나라와 다른 점이다.

61) 미 특허법(35 U.S.C.) 제262조 (공유특허) 달리 합의가 없을 경우, 특허의 공유자 각각은 다른 공유자의 승낙 없이 그리고 다른 공유자에게 설명하지 않고 미국 내에서 특허 발명을 생산, 사용, 판매의 청약, 또는 판매하거나, 또는 특허 발명을 미국에 수입할 수 있다.

62) *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc.*, 40 F.3d 1223, 1228 (Fed. Cir.1994); *Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp.*, 45 U.S.P.Q.2d 1545 (Fed. Cir. 1998) [1994년 Burroughs-Wellcome 사건에서 누락된 발명자로부터 라이선스 받은 제3자의 비침해 항변이 인정되었고 1998년 Ethicon 사건에서 피고 USSC는 일부 청구항의 공동 발명자(최OO)로부터 실시권을 허락받아 다른 공유특허권자(Ethicon & 윤OO박사)에 대해 특허전체에 대해 비침해 항변을 하였고 법원은 이를 인정하였다.

는 경우 미국 특허침해소송은 공유자 전원이 원고로 참여하여야 하는 고유필수적 공동소송이기 때문에 한 명이라도 누락되면 당사자적격이 없다.⁶³⁾

(2) 유럽연합

유럽특허조약(EPC) 시행규칙 제19조에 따르면 특허 출원 시 반드시 발명자를 기명하도록 하고 있으며,⁶⁴⁾ 동 시행규칙 제21조는 발명자 정정을 위해서는 발명자의 동의서를 첨부하여 발명자 정정신청을 하도록 하고 있다.⁶⁵⁾

만약 유럽특허조약(EPC) 제81조⁶⁶⁾에 따른 발명자 표시에 흠결이 있는 경우 유럽특허청(EPO)에서 요구하는 형식적 요건을 흠결한 것으로 그 특허출원은 거절될 뿐 아니라 유럽 각국에서의 우선권 역시 상실될 수 있다.⁶⁷⁾

63) *Vapor Point LLC v. Moorhead, Nos. 15-1801, 15-2003* (Fed. Cir. Aug. 10, 2016); *Bd. of Trustees of Leland Stanford Jr. University v. Roche Molecular Systems*, 131 S.Ct. 2188, 98 U.S.P.Q.2d 1761 (2011).

64) EPC 시행규칙 Rule 19 (Designation of the inventor) (1) The request for grant of a European patent shall contain the designation of the inventor. However, if the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall be filed in a separate document. The designation shall state the family name, given names and full address of the inventor, contain the statement referred to in Article 81 and bear the signature of the applicant or his representative.

65) EPC 시행규칙 Rule 21 (Rectification of the designation of an inventor) (1) An incorrect designation of an inventor shall be rectified upon request and only with the consent of the wrongly designated person and, where such a request is filed by a third party, the consent of the applicant for or proprietor of the patent. Rule 19 shall apply mutatis mutandis.

66) EPC Article 81 (Designation of the inventor) The European patent application shall designate the inventor. If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall contain a statement indicating the origin of the right to the European patent.

67) EPC Article 90 (Examination on filing and examination as to formal requirements) (1) The European Patent Office shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether the application satisfies the requirements for the accordance of a date of filing.

(3) If the European patent application has been accorded a date of filing, the European Patent Office shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether the requirements in Articles 14, 78 and 81, and, where applicable, Article 88, paragraph 1, and Article 133, paragraph 2, as well as any other

우리나라에서 발명자 기재와 관련된 형식적 요건 흠결만을 이유로 등록을 거절할 근거가 없는 것과 차이가 있다. 다만 유럽특허청(EPO)은 발명자 출처 귀속권에 대한 다툼은 유럽 각국 법원의 관할에 속한다.⁶⁸⁾ 따라서 유럽특허청(EPO)에는 「발명자권」의 하자에 대해 다룰 수 없다.

그러나 유럽특허조약(EPC) 제61조에 따라 진정한 권리자는 타인의 부정한 출원을 자신의 출원으로 간주하여 심사를 받거나 새로운 출원을 다시 하거나 부정한 출원의 거절을 요청할 수 있다.⁶⁹⁾ 따라서 유럽특허청(EPO)에서도 간접적으로 진정한 발명자는 자신의 발명자권을 주장할 수 있다.

(3) 우리나라

미국이나 유럽의 경우 「발명자권」의 형식적 요건에 흠결이 있다고 해서 자동으로 무효가 되는 것은 아니다. 특허법에는 「발명자권」의 요건을 발명자들의 적절한 참여를 위한 절차적 요건으로 반영하였기 때문이다.⁷⁰⁾ 그러나

requirement laid down in the Implementing Regulations, have been satisfied.

(5) If any deficiency noted in the examination under paragraph 3 is not corrected, the European patent application shall be refused unless a different legal consequence is provided for by this Convention. Where the deficiency concerns the right of priority, this right shall be lost for the application.

68) According to the Article 1(1) of Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in respect of the Right to the Grant of a European Patent [유럽특허조약(EPC) Protocol on Recognition] of 5 October 1973, national courts have jurisdiction to adjudicate on the claims to the right to the grant of a European Patent.

69) EPC Article 61(1). 및 EPO G 0003/92 (Unlawful applicant), Enlarged Board of Appeal Decision of 13.6.1994, interpreting 61(1)(b) 참조.

[Article 61 European patent applications filed by non-entitled persons

(1) 최종 결정에 의해 신청자 이외의 사람이 유럽 특허의 부여를 받을 자격이 있다고 판단되는 경우, 그 사람은 시행 규정에 따라 다음을 수행할 수 있다.

(a) 출원인 대신 유럽 특허 출원을 자신의 출원으로 심사를 받거나

(b) 동일한 발명에 대해 새롭게 유럽 특허 출원을 하거나; 또는

(c) 유럽 특허 출원을 거절할 것을 신청할 수 있다.

(2) Article 76, paragraph 1, shall apply mutatis mutandis to a new European patent application filed under paragraph 1(b).

70) (주15)의 Lee 논문 9면 참조; (주12)의 Mason 논문 주 3 및 CHISUM, supra, § 2.03, at 2-22. 참조.

「발명자권」의 하자를 치유할 수 없는 경우 특허를 받을 수 있는 권리의 하자는 치유되지 않는 것으로 본다.

우리나라도 특허출원인이 출원서에서 발명자를 기재하여야 한다 (특허법 제42조 제1항 제4호). 다만, 특허출원 시 별도로 해당 발명이 출원인이 발명한 것인지 또는 그러한 발명자로부터 정당하게 이전받은 것인지에 대한 증거 제출을 요구하지 않기 때문에 특허출원인이 특허출원서에 기재한 발명자가 진정한 발명자로 추정되어 심사한다.⁷¹⁾ 반대로 특허출원서에서 밝히는 출원 발명의 발명자가 진정한 발명자가 아니라면 특허를 받을 수 있는 권리의 원천성에 하자가 있는 것이며 승계인의 출원발명도 특허를 받을 수 있는 권리가 없는 것이 해석될 수 있다.

그러나 출원서에 형식적으로 자연인 발명자의 성명이 기재되어 있으면 죽고 출원서에 기재된 발명자가 진정한 발명자이라는 것을 증명하는 서류는 요구하지 않는다.

또한 특허법 제62조(특허거절결정)의 거절이유에도 특허법 제42조 제1항의 형식적 요건은 해당하지 않는다. 형식적으로 방식심사만 통과하면 죽는다. 발명자 표시가 잘못되어 있다고 해서 출원발명이 거절되지도 않으며 특허가 무효되지도 않는다.

「발명자권」의 형식적 요건과 관련하여 특허 출원에 대하여는 차으로 일부 발명자 기재를 누락하였거나 잘못 기재된 경우, 특허 설정등록 전인 때에는 특허출원인이 스스로 보정서만으로 발명자의 기재를 추가 또는 정정할 수 있고, 설정 등록 후에는 특허권자는 스스로 진정한 발명자 전원의 확인서를 첨부한 정정신청서를 통해 발명자의 기재를 추가 또는 정정할 수 있다(특허법 시행규칙 제28조, 발명자의 추가 등). 그러나 출원 시 기재된 발명자가 청구

71) 우리나라 법원의 하급심 판결을 보면 특허등록원부에 발명자로 기재된 바에 추정력을 부여할 것인지 여부에 대하여 긍정하는 판례와 부정하는 판례가 모두 존재한다. [추정력인정(서울남부지방법원 2005. 10. 7. 선고 2004가합10788 판결), 추정력 부정(서울남부지방법원 2008. 11. 21. 선고 2008가합550 판결)(김동준 외 3인, “구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술 탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구”, 특허청, 2018, 해당 보고서 61면)].

항의 삭제, 추가 또는 분할에 의해 청구발명의 진정한 발명자가 더 이상 아닌 경우에도 발명자를 정정할 필요도 없다.

한편 발명자 기재의 누락이나 오기의 추가 또는 정정이 가능한 경우는 특허출원인의 실수(error)로 인한 것에 한정된다. 발명자의 전면 대체는 허용되지 않는다. 즉, 특허출원인이 의도적으로 발명자의 기재를 누락하거나 잘못 기재한 경우에는 추가 또는 정정할 수 없다. 무권리자 출원발명을 거절하거나, 무효화한 뒤 정당한 발명자로 기재된 출원을 다시 하여야 한다(특허법 제 34조, 제35조).

그러나 발명자 정정신청은 특허출원인 또는 특허권자만이 할 수 있다. 발명자가 자신의 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 제3자에게 이전하였다면 새로운 출원에서도 무권리자 출원이 된다.

발명자가 특허출원 전에 이미 특허를 받을 권리를 이전한 경우 특허권자가 아니므로 발명자 정정을 신청할 기회조차 없다. 진정한 발명자가 발명자 정정신청을 직접 할 수 있는 절차도 없다. 진정한 「발명자권」은 어디서도 보호받을 수 없다. 발명자는 자신의 발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이전하는 순간 발명자의 성명표시권과 관련하여 아무런 권리를 갖지 못한다.

2016년 2월 29일 특허법 제99조의2(특허권의 이전청구) 조항⁷²⁾이 신설되면서 특허출원인이 의도적으로 「발명자권」을 침해한 경우에도 특허권을 이전 받은 소유권자는 ‘진정한 발명자’의 확인서류 없이도 일방적으로 발명자의 정정이 가능하다.⁷³⁾ (특허법 시행규칙 제28조 제1항은 일부 발명자의 누락이나 잘못 기재한 경우에 한정되므로 발명자의 전면 대체가 가능한지는 여

72) 특허법 제99조의2(특허권의 이전청구) ① 특허가 제133조 제1항 제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.

73) 앞의 (주12)의 Mason 논문 참조 및 특허법시행규칙 제28조(발명자의 추가 등) ④ 제2항 단서에도 불구하고 법 제99조의2 제2항에 따라 특허권 이전등록을 받은 자가 발명자를 추가·삭제 또는 정정하려는 경우에는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하지 않을 수 있다. <신설 2020. 7. 1.>

전히 의문이다.⁷⁴⁾

특허의 원천요건(originality requirement)인 「발명자권」에 흠결이 있어도 이를 제재하는 규정이 없다. 정작 특허법에서 보호받아야 할 양도할 수 없는 발명자의 권리는 보호되지 않는다. 이와 같은 우리 법은 미국이나 유럽의 경우에 비하여 발명자가 누구인지(출처귀속)에 대한 보호수준이 낮다고 본다.

3. 「발명자권」 하자의 치유 방안에 대한 입법적 제언

(1) 미국

미국은 특허법에 깊이 뿌리박고 있는 원천요건(originality requirement)에 따라 다른 발명으로부터 발명을 얻어낸 주체는 유효한 특허의 발행이 금지된다. 「발명자권」에 하자가 있는 특허에 대한 취급은 엄격하다. 미국은 출원 당시 발명자를 누락하였다면 단순히 발명자 기재의 오류 문제로 끝나지 않는다. 출원인이 발명자로부터 그 발명에 대한 권리를 이전받지 않았으므로 특허를 출원하면 발명자의 「발명자권」을 침해하게 된다.

이에 따라 부적절한 주체의 명의로 발행된 도용 기술을 청구한 특허는 연방법원에 의해 일관되게 “법적 권원이 없고 무효인”(unauthorized by law, and void)⁷⁵⁾ 것으로 간주되기 때문에, 법원은 역사적으로 이 특허들을 진정한 발명 주체에 이전해 달라는 요청을 거부해 왔다.⁷⁶⁾ 심지어 우리나라나 유럽처

74) 우리나라는 2007년 특허법 시행규칙 제28조 개정을 통해 특허여부 결정이후 오기입이 객관적으로 확인할 수 있는 경우에만 인정되었던 발명자 정정을 ‘진정한 발명자가 타인으로 잘못 기재된 경우에도 정정이 가능하도록 확대하였다’고 해석하기도 한다. 의문이다.

75) *Cummings v. Moore*, 202 F.2d 145, 147 (10th Cir. 1953) (voiding patent based on appropriated invention issued to one not true inventor) 참조; *Gotz v. Universal Prods. Co.*, 107 F.2d 40, 42 (3d Cir. 1939) (invalidating patent granted to one who falsely swore that he was first and true inventor) 참조; If the challenger succeeds in challenging patent validity, the court will declare the patent invalid. The court’s invalidity determination will collaterally estop the patentee from enforcing the same patent claims. (MCCARTHY, ENCYCLOPEDIA, 주 4, at 256 참조). (주12의 Mason 논문 참조). 우리나라와 비교하면 특허법 제33조에 따라 발명자는 특허를 받을 수 있는 상당한 권원이 있다

럼 진정한 발명자가 새로 출원하는 제도도 없다. 따라서 미국에서는 진정한 발명자로서 특허와 관련된 마땅한 구제책이 없을 수 있다.

「발명자권」의 하자가 치유될 수 있는 하자인지 아니면 치유될 수 없는 하자인지는 그 법적 취급과 효력이 전혀 다르다. 「발명자권」의 하자에 대한 다툼 없이 단순한 소유권 문제인 경우에는 민사적으로 소유권의 이전 등을 통해 그 하자를 치유할 수 있다.⁷⁷⁾

다만, 도용발명에 대하여 진정한 권리자에게 이전을 허용한 사건이 없는 것은 아니다. 그 대표적인 사건이 리처드슨 대 스즈키 자동차(Richardson v. Suzuki Motor Co.) 사건⁷⁸⁾이다. 1989년 미국 연방항소법원(CAFC)은 스즈키 사건에서 적절한 발명자의 이름을 기재하지 않아 명백한 무효사유를 가진 특허임에도 불구하고, 도용된 발명에 대해 등록받은 모든 특허를 진정한 발명자에게 이전하라고 판결하였다.

그러나 연방항소법원은 「발명자권」 문제를 심리하지 않았음을 명확히 했다.⁷⁹⁾ 법원은 단순히 도용자에 대해 진정한 발명자는 특허의 소유권을 가질 권리가 있다고 판시했다.

법원은 부적절한 「발명자권」 문제에 따른 특허의 무효여부에 대한 다툼이

76) (주12)의 Mason 논문 1147-1151면 참조, *Friedman v. Washburn Co.*, 145 F.2d 715, 718 (7th Cir. 1944) (stating that error occurs where courts assign patents based on appropriated invention naming improper inventor 법원이 부적절한 발명자가 기재한 도용된 발명에 기초하여 특허를 양도하는 것은 오류다); *Koehring v. National Automatic*, 257 F. Supp. At 289 (same); accord *Tracerlab, Inc. v. Indus. Nucleonics Corp.*, 204 F. Supp. 101, 104 (D. Mass. 1962), rev'd on other grounds, 313 F.2d 97 (1st Cir. 1963); *Grindle v. Welch*, 146 F. Supp. 44, 47-48 (N.D. Cal. 1956), aff'd, 251 F.2d 671 (9th Cir. 1957); *Crook v. Bendix Aviation Corp.*, 68 F. Supp. 449, 449-50 (D. Del. 1946).

77) *Richardson v. Suzuki Motor Co.*, 868 F.2d 1226 (Fed. Cir.), cert. denied, 493 U.S. 853 (1989).

78) 앞의 스즈키 판결(주77) 참조 (2016년 2월 29일 우리나라 특허법 제99조의2를 신설하면서 미국에서도 도용발명에 하여 진정한 권리자에게 이전을 허용한 사건으로 인용되곤 한다).

79) 앞의 스즈키 사건 판결 (주77)의 1249면 (finding that it was not "significantly disputed" at trial that claims 1 through 8 of the defendant's patent improperly claimed the invention of plaintiff).

없었으며, 「발명자권」 문제와 누가 현재의 권리자인지 문제는 명확히 구별된다는 점을 강조하였다.⁸⁰⁾ 만약 진정한 권리자가 도용자의 특허를 이전받는다고 하더라도 특허는 무효될 수 있다.⁸¹⁾ 미국은 단독 발명이든 공동발명이든 특허법은 특별히 달리 정한 경우가 아니라면 「발명자권」의 하자만을 문제 삼는다. 승계에 의한 권리의 하자는 민사 문제이다. 미국은 「발명자권」에 하자가 없는 경우 승계의 하자문제는 채무불이행 문제로 다루고 승계인간의 우열은 계약법상 관례법과 관습법을 기초로 미국 특허법 제261조(특허의 양도)에 따라 정하고 있다.⁸²⁾

(2) 우리나라 법에 대한 검토와 제언

1) 현행법의 문제점

특허법 제33조 제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 경우, 즉 「발명자권」의 실제적 요건에 흠결이 있는 경우는 물론 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 소유권에 흠결이 있으면 특허법 제62조(특허거절 결정)과 동법 제133조(특허의 무효심판)의 대상이 된다.

그러나 1990년 특허법 개정 이후 특허권은 정당한 권리자에게 회복되었지

80) 앞의 스즈키 사건 판결 (주77) (emphasizing that “[t]he correction of inventorship is an administrative step, and is not before the court”) 참조; Donald S. Chisum, The Seventh Annual Judicial Conference of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 128 F.R.D. 409, 566 (1989) (explaining that Suzuki “emphasized that an assignment to correct a wrongdoing is a distinct step from a determination of inventorship, that is, correction of the patent.” 소유권 흠결을 바로잡기 위한 양도는 특허의 정정, 즉 「발명자권(inventorship)」에 대한 결정과 분명히 구별되는 단계이다).

81) If the challenger succeeds in challenging patent validity, the court will declare the patent invalid. The court’s invalidity determination will collaterally estop the patentee from enforcing the same patent claims. (MCCARTHY, ENCYCLOPEDIA, 주 4, at 256 참조). (주12의 Mason 논문 참조).

82) *FilmTec Corp. v. Allied-Signal Inc.*, 939 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1991) (이하 *FilmTec v. Allied-Signal 사건*); *FilmTec Corp. v. Hydranautics*, 982 F.2d 1546, 25 USPQ2d 1283 (Fed.Cir.1992), cert. denied, 510 U.S. 824, 114 S.Ct. 85, 126 L.Ed.2d 53 (1993) (*FilmTec v. Hydranautics 사건*); *Board of Trustees of Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular*, 131 S.Ct. 2188 (2011) (이하 *Stanford v. Roche 사건*).

만 진정한 발명자 표시에 형식적 흠결이 있는 경우에는 특허의 무효사유가 되지 않게 되었다. 발명자가 어떠한 발명에 대하여 특허를 받을 수 있었는지 없었는지는 특허를 받을 수 있는 권리의 정당성에 중요한 기준이 되나 특허를 받을 수 있는 권리가 발명자의 손을 떠나면 특허를 받을 수 있는 권리가 진정한 발명자로부터 시작한 것인지는 중요한 문제가 되지 못한다. 오직 현재 해당 특허를 받을 수 있는 권리를 소유하고 있는지가 중심이 된다.

우리나라는 타인의 발명을 기망의 의도로 도용한 경우라고 할지라도 정당한 소유권자가 특허법 제99조의2(특허권의 이전청구)에 따라 법원에 해당 특허권의 이전을 청구하여 법원의 판결로 인용되면 그 부정한 특허발명은 그대로 청구권자에게 이전될 수 있고 이에 따라 특허법상 무권리자 출원에 따른 무효사유는 해소된다. 발명자 표시가 여전히 잘못되어 있어도 권리의 하자에 영향을 미치지 않는다. 한편 특허를 받을 수 있는 권리가 공유이었으나 어느 일방이 단독으로 출원하고 그 단독 출원한 발명이 거절결정 불복심판을 거쳐 등록받은 경우에도 특허 소유권의 일부 지분을 이전받았다는 것만으로 등록 전 공유자 중 일방이 단독으로 거절결정 불복 심판을 청구한 것이 적법한 심판이 될 수 있는지도 의문이다.⁸³⁾

특허법에서 「발명자권」은 발명자가 누구인지에 대한 문제인 반면 “소유권(Ownership)”은 그 발명의 현재 특허권자가 누구인지에 대한 문제이다. 발명자는 처음 발명을 창작한 순간 발명에 대한 모든 권리, 즉 인격적 권리와 재산적 권리를 모두 소유한다. 그러나 발명자가 자신의 발명을 제3자에게 이전한다면 이를 승계한 승계인은 발명에 대한 재산적 권리만을 취득한다. 그러나 승계인이 취득한 재산권에는 발명자의 인격권적 요소에 의해 제한될

83) 우리나라는 특허를 받을 권리가 공동발명에 따른 공유인지 단순히 승계과정에서 공유 관계인지를 불문하고 특허법 제139조 제3항에 따라 “특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다”고 규정하고 있다. 따라서 공유자 중 일부만이 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하는 것은 부적법하여 각하될 수 있다(특허법원 2015. 4. 14. 선고 2014허5589 판결; 그 외 특허법원 2007. 7. 11. 선고 2007허852 판결; 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결 참조).

수 있다. 발명에 대한 인격권적 권리는 창작자인 발명자만이 가지는 권리로 그 발명이 제3자에게 이전되더라도 제3자에게 이전되지 않는다. 또 특허법 제44조는 공동발명자의 「발명자권」을 고려하지 않고, 특허를 받을 수 있는 권리의 문제만 다루고 있다.

2) 특허법 개정에 대한 제언

미국이나 유럽의 경우와 같이 발명자가 누구인지를 표시하는 것은 단순한 표시에 그치는 것이 아니며, 원천에 대한 표시로서 발명자에 대한 최소한의 인격적 예우이다. 물론 이에 대해서 민법상의 불법행위(일반적 인격권침해)로 봐서 불법행위 손해배상청구권을 인정할 수 있을 가능성도 있으나 정면으로 특허법이 미국의 예를 참고하여 입법적인 대응을 할 필요가 있다고 본다. 헌법이 분명히 발명자의 권리 보호를 명령하고 있음에도 현재와 같이 발명자의 표시를 출원인과 국가의 의무로만 규정하고 그 의무를 위반한다고 하더라도 특허법에서 제재를 하지 않는 시스템에서 벗어나야 한다. 이를 위해서 특허법에는 발명자의 출처귀속권과 관련된 중대한 하자를 등록거절 및 무효사유로 하는 것이 필요하다고 본다. 구체적으로 입법적인 제언을 하자면 다음과 같다.

① 발명자권의 근거규정 회복과 소유권 하자와 분리

먼저 발명자권의 회복을 위해 미국 특허법 제101조와 같이 특허법 제33조를 1990년 전부개정 이전의 발명자권으로 정의하고 (“발명을 한 자는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다”), 승계인은 동법 제37조에 따라 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받아 출원할 수 있도록 개정할 것을 제안한다.

이에 따라 동법 제2조에 “무권리자”를 동법 제34조의 무권리자, 즉 “발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자”로 정의하고 동법 제62조의 특허거절사유나 동법 제133조의 특허 무효심판 이유의 근거로 하는 것이 헌법의 입법취지에 부합하다. 이를 위해서 특허법 제133조 제1항 제2호의 근거조항을 개정하고 단서규정을 삭제하는 것이 필요하다고 본다. 그 외 특허를 받을 수 있는 권리의 소유권 하자는 민법에서 다루면 된다.

② 발명자의 권리로서의 발명자 성명표시권

앞서 살펴본 바와 같이 미국 특허법 제101조와 유럽특허조약(EPC)은 발명자는 출원인이나 특허권자에 대하여 발명자로 명시될 “적극적인 권리”로 규정하고 있다. 헌법에 발명자의 권리를 법률로 보장하도록 명령한 우리나라는 발명자에게 발명자로 인정받아 발명자로 표시될 권리를 실효적으로 보장할 수 있는 제도를 특허법에 마련하여야 한다. 그것이 국가의 책무다.

따라서 이에 대한 하자를 적극적으로 청구할 수 있는 권리를 특허법에 마련하여야 한다. 이와 관련하여 특허법 시행규칙 제28조(발명자의 추가 등) 제2항에 특허출원인 또는 특허권자 이외에 진정한 발명자도 발명자의 기재를 정정하거나 추가 신청할 수 있도록 개정할 것을 제안한다.

나아가 미국, 독일, 유럽의 경우와 마찬가지로 적어도 특허등록이후 발명자 정정 신청 시에는 예외 없이 발명자의 동의서를 첨부하도록 개정할 것을 제안한다. 그래야 발명자 정정 시 발명자도 모르게 발명자권이 침해되는 것을 막을 수 있으며 특허법 제99조의2(특허권의 이전청구)에 따라 특허권을 이전받은 자가 임의로 발명자 표시를 변경하는 것을 막을 수 있다.

③ 출원인 등의 의무로서의 발명자 성명표시권

독일은 특허출원 시, 공개대상이 되는 출원서류, 특허명세서, 특허교부를 공시하는 특허공보, 권리관계를 공시하는 등록원부에 발명자를 반드시 표시하도록 하고 있다. 이는 미국도 마찬가지다.

우리나라도 출원인이 처음 발명자를 특정하는 출원서, 공중에 공개되는 공개공보와 특허공보에 발명자를 표시하기는 하나, 특허명세서와 등록원부에는 표시하지 않는다. 특허문서의 겉표지나 서지적 사항뿐 아니라 실질적으로 발명의 내용이 기재된 명세서에 발명자를 표시하여 공중에 알리는 것이 발명자 표시의 의미가 있다. 마치 그림의 포장이 아니라 그림 자체에 저작자의 성명을 표시하는 것과 같다. 따라서 특허명세서에도 발명자 표시를 할 것을 제안한다.

한편 우리나라는 등록이전에는 등록원부가 없어서 등록 전 특허를 받을

수 있는 권리에 대한 공시수단도 없다. 따라서 특허출원이 있으면 등록 전부터 발명자권의 공시를 위한 등록원부를 신설하고 등록원부에는 발명자의 기재를 법정할 것을 제안한다.

나아가 성명표시의무의 실효적 보호를 위해서는 출원인이 성명표시 의무를 위반하는 경우 그에 따른 제재가 있어야 한다. 만약 출원인이 출원서에 발명자 성명표시를 잘못하거나 등록원부에 잘못된 기재를 정정하지 않으면 특허법 제62조(특허거절사유)나 제133조(특허무효심판 사유)가 되도록 추가할 것을 제안한다. 다만 착오에 의한 발명자 성명표시의 오류가 생긴 경우는 정정을 통해 그 하자를 치유할 수 있도록 하는 것이 바람직할 것이다. 따라서 기술탈취⁸⁴⁾에 따른 발명자 성명표시에 하자가 발생한 경우는 그 하자가 의도적인 경우에 해당하므로 성명표시의 정정신청은 허용되어서는 안 되며 설사 형식적으로 인용된다고 하더라도 나중에 그 정정이 잘못된 경우 거절이나 무효되어야 할 것이다.

④ 공동발명과 공동소유

마지막으로 공동발명에 의한 특허를 받을 수 있는 권리의 공유와 단순히 승계에 의한 특허를 받을 수 있는 권리의 후발적 공유를 구분하여 달리 취급하고, 공동발명에 의한 특허를 받을 수 있는 권리는 특허법에서 규정하되, 승계에 의한 권리의 제한은 사적 자치에 맡겨 계약법으로 규율하는 것이 타당하다고 본다. 공동발명은 객관적인 공동협력의 상황이나 관계가 존재하여야 하므로⁸⁵⁾ 공동발명에 따른 공동소유는 단순히 소유권 이전에 의하여 아무런 관련이 없는 자들이 공동소유하는 것과 달리 취급하여야 할 것이다.

84) 기술탈취란 개념에 대한 명확한 정의는 없으나 대체로 부당한 또는 거래상 지위를 이용한 기술자료 제공 요구행위를 포함한다(박성수 · 이정훈, “하도급거래 거래관계에 있어서 기술탈취행위에 대한 피해구제 실효성 확보방안”, 『지식재산연구』, 제15권 제3호(2020), 42면).

85) 권인희, “우리나라와 미국의 공동발명자 인정요건 비교연구”, 『지식재산연구』, 제15권 제3호(2020), 32면.

IV. 결론

발명자권으로 대변되는 출치귀속권은 발명자가 개인으로서 주관적인 가치를 지닌 발명자의 인격적 가치를 보호하는 것이며, 부정한 특허출원을 막기 위한 절차적 장치로 특허제도의 진실성을 객관적으로 보장하게 한다. 따라서 발명자의 인격적 권리는 특허를 받을 수 있는 권리가 발명자의 손을 떠났다고 하더라도 출원인의 특허를 받을 수 있는 권리와 심사를 통한 등록 기반의 특허제도에 있어서 중요한 실체요건으로 자리하여야 하며, 단순히 형식적으로 특허문서에 이름을 표시하는 문제로 취급해서는 안 된다.

더해서 실무상 국내에서 발명자를 다르게 표시하거나 허위표시함으로 인해서 미국이나 유럽에서 무효가 되는 등의 문제를 방지하기 위해서도 이들과의 정합성을 담보할 필요성이 있다.

국내 법률이 발명자의 인격적 권리를 발명자권으로 적극적으로 보호를 하지 않아 국내 발명이 미국에 우선권 주장 출원될 때에야 비로서 발명자권 문제가 생길 수 있는 상황이 발생하는 것이 현실이라는 점도 우리가 발명자권을 특허법에 입법하여 보완하여야 할 이유라고 생각된다.

대륙법계인 유럽에서의 논의 역시도 같다. 일본은 발명자권에 대해서 귀속에 대한 성명표시를 잘못하는 경우 불법행위 손해배상청구권을 인정하는 선에서 그치고 있는 것으로 보이나 본고에서 제안하는 것과 같이 입법이 타당한 것으로 본다.

본고에서 논의한 특허를 받을 수 있는 권리, 특히 발명자권에 대한 문헌들은 그간 많지 않았던 것으로 보인다. 그 정도로 우리 법은 특허발명에 있어서 발명자를 제대로 고려하고 보호하지 못하고 있었다. 이런 점은 지금이라도 재고할 필요가 있다고 본다. 역시 이런 점에서 본고에서 제시한 논점들이 실무와 학계에서 논의되어 관련 쟁점들에 대한 이해와 실무적으로 타당한 해결책을 제시함에 있어서 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 법제처, 『헌법주석서 II』, 제2판, 법제처, 2010.
- 이해영, 『미국특허법』, 제5판, 한빛지식소유권센터, 2020.
- 최승재 외 2인, 『신미국특허법』, 박영사, 2020.
- 한국특허법학회, “공동발명자 판단 및 관련 권리”, 정차호, 특허판례연구(개정판), 한국특허법학회편, 박영사, 2012.
- 竹田和彦 著, 『특허의 지식』, 김관식 외 4인 역, 제8판, 도서출판 에이제이디자인기획, 2011.
- 青山宏一, 『特許法』, 第10版, 法學書院, 2008.

〈단행본(서양)〉

- Kayton, Irving et al., *PATENT PRACTICE 16-1*, 4th ed, Patent Resources Institute, 1989.

〈학술지(국내)〉

- 계승균, “대법원 2015.8.27. 선고 2012다204587 판결 도라산역 벽화 사건”, 『창작과 권리』, 85호(2016).
- 권인희, “우리나라와 미국의 공동발명자 인정요건 비교연구”, 『지식재산연구』, 제15권 제3호(2020).
- 김용환, “존 로크의 재산권 이론: 단서 조항과 정의론에 대한 재해석”, 『가톨릭철학』, 통권 제5호(2003) 73면.
- 박성수 · 이정훈, “하도급거래 거래관계에 있어서 기술탈취행위에 대한 피해구제 실효성 확보방안”, 『지식재산연구』, 제15권 제3호(2020).
- 오창석 · 박송기, “군 장병 등의 직무발명 판단기준에 관한 연구”, 지식재산연구 제13권 제1호(2018. 3).
- 윤선희, “특허를 받을 수 있는 권리에 관한 연구 — 특허법 제33, 34, 35조를 중심으로”, 『산업재산권』, Vol. 24(2007).
- 정차호 외 2인, “공동발명자 결정방법 및 공동발명자간 공헌도 산정방법”, 『중앙법학』, 제9집 제3호(2007).
- 조규현, “공동발명의 의의와 요건”, 『LAW & Technology』, 제10권 제5호(2014).

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

최승재 · 이진수, “기술탈취 대응을 위한 발명자판단기준 개선방안 연구”, 『선진상사법률연구』, 제93호(2021).

〈학술지(서양)〉

Lee, Nari, “Inventor’s Moral Right and the Morality of Patents”, *Research Handbook on Intellectual Property and Moral Rights*, Ysolde Gendreau (ed) (October 21, 2020), Edward Elgar.

Mason, Kevin M., “Does a Patent Reassignment Remedy for Technology Misappropriation Leave the True Inventor Holding an Empty Bag?”, *St. John’s Law Review*, Vol. 66 No. 4(1993).

Michaels, Andrew C., “Patent Transfer and the Bundle of Rights”, *Brook. L. Rev. Vol 83* (2018).

Mossoff, Adam, “The Constitutional Protection of Intellectual Property”, *LEGAL MEMORANDUM*, No. 282(2021).

〈연구보고서〉

김동준 외 3인, “구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술 탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구”, 특허청, 2018.

A Study of the Amendment of Patent Law for the Protection of Inventor Rights under Article 22 of the Korean Constitution

Choi, Sungjai & Lee, Chinsu

An Inventor has all rights on his own invention from the beginning as a creator, which include both a moral right and an economic right which justify the right to receive the patent in the patent system. In patent law, while initial right to receive a patent belongs to as a natural person inventor, inventor may transfer such right, and those who succeeds the right including legal persons may file for a patent and may receive the patent, but a moral right of inventor cannot be transferred to others. In patent law which congress established to secure a right of individual inventors under the Korean Constitutional Law. Korean Constitutional Law expressly articulates the protection of the inventor which is very rear provision found in US and Korean Constitution. In US, Inventorship is one of the leading provision under the context of the US Patent Law. However in our patent law, especially after the revision of 1991, people do not pay any attention to the Inventorship,

A moral right of inventor is reflected in the definition of an inventor, original acquisition principle by intellectual labor from patent eligible subject matter, and right of attribution as the right to indicate the origin of the right to the patent, which is distinguished from a right of patent applicant and proprietor. Such inventorship should not be considered as

a mere formality but substantive requirement to secure a right of an inventor. For this purpose, we would like to make a legislative proposal by comparing the US and EU treatment of inventorship.

Keyword

Inventorship, Ownership, Right of attribution, Invention, Korean Constitution Art. 22