

---

## 특허를 받을 수 있는 권리의 거래 안전에 대한 이해 —특허법 제38조를 중심으로—

---

김영태\*

- I. 서론
- II. 특허를 받을 수 있는 권리의 법적 위  
상과 이전
  1. 특허를 받을 수 있는 권리의 법적  
위상
  2. 특허를 받을 수 있는 권리의 이전
  3. 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권  
리의 이전
  4. 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권  
리의 이전
- III. 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도
  1. 부동산의 이중양도
  2. 직무발명의 이중양도
  3. 특허법 제38조와 관련된 최근의 대  
법원 판례
- IV. 우선권주장 출원과 특허를 받을 수  
있는 권리의 이전
  1. 우선권제도
  2. 대상 대법원 판결의 쟁점
  3. 대상 대법원 판결의 판단 논거에  
대한 비판
  4. 특허법 제38조 제4항의 적용 예외와  
법적 안정성의 문제
- V. 입법 제안에 대한 고찰 및 결론
  1. 입법 제안에 대한 고찰
  2. 결 론

---

\* 특허청 방송미디어심사팀/방송통신사무관, KAIST 지식재산대학원과정[본 논문에 도움  
을 주신 연충규 겸임교수님(특허법인 충정 대표변리사·변호사)께 감사드립니다].

## 초 록

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성에서부터 특허등록 여부가 결정 되기까지 발명자에게 주어지는 특허법상의 권리이다. 특허를 받을 수 있는 권리는 특허권과 마찬가지로 이전 가능한 재산권의 성격을 가지나, 배타적 성격의 특허권과는 다른 법적 위상을 갖고 있다. 특허를 받을 수 있는 권리는 특허권을 향해 가는 과정에 있는 권리로서 특허권이 배타적 권리를 실현 하기 위한 공시제도가 필요하듯, 특허를 받을 수 있는 권리도 거래 안전을 위한 법률적 기능이 필요하다.

특허를 받을 수 있는 권리는 공개되기 전까지는 공시제도를 그대로 도입 할 수 없으며, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자와 법률적인 이해관계를 가진 자들 사이의 거래 안전을 위해 특허법 제38조의 승계규정을 두고 있다. 상기 승계규정을 통해서 거래 안전을 실현하기 위해서는 제38조 제1항의 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 이전행위는 일종의 준물권행위로 보아 특허출원을 해야 양수인이 제3자에게 이전된 권리를 주장할 수 있는 법률 효과가 있고, 동조 제4항의 특허출원 후의 특허를 받을 수 있는 권리의 이전 행위는 일종의 물권행위로 보아 출원인변경신고 없이는 당사자 간에도 권리 이전의 법률효과가 없는 것으로 보아야 한다.

최근의 관련 대법원 판결에서는 제38조 제4항의 취지를 출원 절차의 편리 성과 신속성을 위한 것으로 판시하면서 우선권주장 출원에 적용될 수 없다고 하였다. 그러나 예외 규정을 둘 때 거래 안전의 법률적 기능을 상실하게 되므로, 거래 안전을 통한 법적 안정성 확보를 위해 제38조 제4항이 특정승 계에서 예외 없이 적용되도록 하여야 한다.

## 주제어

특허를 받을 수 있는 권리, 이중양도, 거래 안전, 우선권출원, 특허법 제38조, 공시 제도.

## I. 서론

산업발전을 목표로 하는 특허법은 발명의 공개를 통한 공익과 발명자에게 배타권을 부여하는 사익의 균형을 목표실현을 위한 동력으로 삼고 있다. 통상적으로 특허를 출원하면 일정 기간 이후에 발명을 공개하고, 특허요건 등 심사를 통해 거절이유가 없으면 등록을 받는다. 특허가 등록된 이후에는 배타적 권리를 행사할 수 있으나, 공개 후 등록이 이루어지기 전까지 시간적인 차이가 발생하며, ‘공개 후’에 이에 대한 대가로 등록 전이라도 공개된 발명을 무단으로 실시하는 등 일정 요건에 부합하면 특허를 받을 수 있는 권리에 기반하여 발명자에게 보상금 청구권을 부여하고 있다.<sup>1)</sup> 출원공개가 이루어지는 이유는 중복 투자, 중복 연구를 방지하고 그 외에도 제삼자에게 정보제공 기회를 주어 더욱 공정한 심사를 피하기 위함이다.<sup>2)</sup>

따라서 출원된 특허가 공개되면 ‘특허를 받을 수 있는 권리’에 기반하여 권리를 행사할 수 있으며, 특허를 받을 수 있는 권리도 이전 가능하다.<sup>3)</sup> 특허권이 설정 등록이 되면 청구항이 권리 범위로 확정되고, 이전, 소멸, 질권 설정 등은 등록을 하여야 효력이 발생<sup>4)</sup>하여 권리변동 관계가 공시(公示)되어 거래 안전을 도모하게 된다. 그러나 특허를 받을 수 있는 권리는 특허 등록 전에는 ‘권리’가 확정되지 않은 상태이며 심사과정에서 권리 범위가 보정 등을 통해 유동적으로 바뀔 수 있고, 등록이 이루어지지 않을 수도 있으므로 권리가 불안정한 상태로 볼 수 있으며 특허권과 달리 별도의 공시 규정도 없으며 다만 권리 변동에 관해서는 권리승계 규정만 있는 상태이다.<sup>5)</sup>

그런데도 기술 개발 속도가 점점 빨라짐에 따라 특허 등록 전이라도 ‘특허를 받을 수 있는 권리’에 대한 거래 요구 및 필요성이 증대됨에 따라, 이의 안

1) 특허법 제65조(출원공개의 효과).

2) 특허청, 『조문별 특허법 해설』, 특허청, 2005, 185면.

3) 특허법 제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등).

4) 특허법 제85조(특허원부).

5) 특허법 제38조(특허를 받을 수 있는 권리의 승계).

전한 거래를 위한 법률적 토대를 마련해 주어 거래 활성화를 이끄는 것이 필요하다. 그런데 특허를 받을 수 있는 권리의 법적 성질에 대한 선언적 규정이 없어서<sup>6)</sup> 이의 법적 성질 및 관련된 특허법 규정의 취지 또는 해석에 있어서 일치하지 않은 견해가 존재해 왔다. 특허를 받을 수 있는 권리의 승계 및 권리 귀속과 관련된 규정이 특허법 제38조이며, 최근에 제38조 제1항 및 제4항과 관련된 대법원판결이 있었다. 제38조 제1항과 관련해서는 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 발명자는 상기 법조항의 ‘제3자’에 해당하지 아니한다는 것이 주된 취지이다.<sup>7)</sup> 제38조 제4항과 관련해서는 출원 절차의 신속성과 편리성을 위한 것으로 우선권주장 출원에 적용되지 아니한다는 취지였다.<sup>8)</sup> 본 논문에서는 제38조 제1항<sup>9)</sup>에서의 ‘특허출원’과 제38조 제4항<sup>10)</sup>에서의 ‘특허출원인변경신고’가 특허를 받을 수 있는 권리의 거래 안전의 관점에서 갖는 법률적 효력에 대해 살피고자 한다.

제2장에서는 특허출원 전과 특허출원 후로 구분하여 특허를 받을 수 있는 권리 이전에 대하여 민법의 지명채권 양도 및 부동산의 등기제도의 대비를 통해서 상기 법조항의 법적 취지를 살펴보고자 한다. 제3장에서는 거래 안전과 관련하여 그동안 많은 분쟁과 쟁점이 되었던 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도에 대해 살펴보기 위해 먼저 부동산의 이중양도에 대해 살펴보고, 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도로 볼 수 있는 직무발명의 이중양도에 대해 살펴본다. 제4장에서는 제38조 제4항의 법적인 취지를 특허를 받

6) 조영선, “특허를 받을 수 있는 권리(발명자권)의 위상 검토와 제언”, 『고려법학』, 제63호(2011), 74면.

7) 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결.

8) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결. 대법원 2019.10.17. 선고 2017후1274 판결. 상기 2개의 판결이 있었으며, 법38조 제4항 관련 주된 취지는 동일하며 본 논문에서는 2016두58543 판결을 기준으로 구체적으로 살펴볼 것이며 이하, ‘대상 대법원 판결’이라 명한다.

9) 특허법 제38조 제1항: 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다.

10) 특허법 제38조 제4항: 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다.

을 수 있는 권리의 이전에서의 거래 안전에 두지 않고 출원 절차의 신속성과 편리성에 두어 제55조의 우선권주장 출원 시 상기 법 조항이 적용되지 않는다는 취지의 대상 대법원 판결의 근거에 대해 검토하고, 제38조 제4항에 예외 규정을 둘 때 거래 안전에 미치는 영향에 대해 살펴본다. 제5장에서는 입법 제안에 대해 고찰하고 끝으로 결론을 맺고자 한다.

## II. 특허를 받을 수 있는 권리의 법적 위상과 이전

본 장에서는 특허를 받을 수 있는 권리의 법적 위상에 대해 종전의 논의를 살펴보고, 특허를 받을 수 있는 권리를 이전한다고 했을 때 이전의 목적물은 무엇이 되는지 검토하고자 한다. 이를 바탕으로 특허를 받을 수 있는 권리의 승계 규정인 특허법 제38조에 대해서 구체적으로 살펴보고자 한다. 특허, 특허를 받을 수 있는 권리가 누구에게 귀속되는지를 거래 안전의 관점에서 특허출원 전 승계와 특허출원 후의 승계로 구분된 제38조 제1항과 제4항의 법적인 취지에 대해 민법에서의 지명채권의 양도와 부동산의 물건변동과 대비하여 살펴봄으로써, 제38조 제1항에서의 ‘특허출원’과 동조 제4항에서의 ‘특허출원인변경신고’가 갖는 권리변동의 법률적인 효력을 살펴보고자 한다.

### 1. 특허를 받을 수 있는 권리의 법적 위상

#### (1) 종전의 논의

특허법 제33조 제1항에서는 “발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.”라고 정하고 있다. 이에 기반하여 “특허를 받을 수 있는 권리”는 발명을 완성한 후 특허등록 여부가 결정될 때까지 주어지는 특허법상의 권리로 볼 수 있다. 특허권은 물권적 성질<sup>11)</sup>인 배타적, 독점 실시권<sup>12)</sup>을 가지며 설정 등록을 통해 권리가 발생하고,<sup>13)</sup> 이전, 소멸, 질권 설정 등은 등록하여야만 효력<sup>14)</sup>이 발생하는 일종의

공시제도를 갖고 있다. 공시제도는 부동산의 등기제도와 같이 물권의 배타성을 실현하기 위한 수단으로, 권리변동에 관한 사항을 불특정 다수에게 공개하여 거래 안전을 도모하기 위한 제도이다. 이에 비하여 ‘특허를 받을 수 있는 권리’는 별다른 공시제도가 없으며 다만 제38조에서 승계규정을 두고 있다. 특허를 받을 수 있는 권리의 법적 성질에 대해 그동안의 논의를 간단히 살펴보면, 특허를 받을 수 있는 권리는 국가에 대하여 특허권의 허여를 청구할 수 있는 공법상의 권리로서의 공권설, 발명을 사용, 수익, 양도 등을 할 수 있는 재산적인 측면에서의 사권설과 양자의 성격을 가진 병립설로서 공권적 사권설 등이 있다.<sup>15)</sup> 또한 선행 연구에 의하면 미국, 일본, 독일 등 다수의 국가에서 특허를 받을 수 있는 권리는 일종의 사권인 재산권으로 보고 있으며, ‘특허를 받을 수 있는 권리’는 ‘특허 출원권’으로서 특허법상에서 출원인에게 주어지는 절차권이라는 주장도 있다.<sup>16)</sup> 보다 구체적으로는 특허출원할 권리 이외에도 특허출원 절차상에 포함되는 권리로서 보정의 권리, 우선권주장 출원의 권리, 분할출원, 변경출원할 권리, 재심사를 청구할 권리 등을 포함하는 특허권을 허여받기 위한 출원인에게 특허법상 부여되는 절차적인 권리를 포함한다.<sup>17)</sup> 특허법에서는 무권리자 출원에 대해서는 정당 권리를 구제해 주기 위한 수단으로 특허를 받을 수 있는 권리에 기반하여 특허권의 이전 청구를 할 수 있고,<sup>18)</sup> 이러한 물권적 청구권을 근거로 특허를 받을 수 있는 권리는 재산권 중에서도 물권적인 권리로 보는 견해도 있다.<sup>19)</sup>

11) 특허권은 재산권 중 물권, 채권과 구분하여 지식재산권(Intellectual property)으로 분류되나(김준호, 『민법강의』, 제26판, 법문사, 2020, 32면), 독점력을 갖는다는 측면에서 물권적 성질을 갖는다.

12) 특허법 제94조(특허권의 효력), 제126조(권리침해에 대한 금지청구권).

13) 특허법 제87조(특허권의 설정등록 및 등록공고).

14) 특허법 제101조(특허권 및 전용실시권의 등록의 효력).

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

16) 조영선, 앞의 글(주 6), 75면.

17) 조광훈, “직무발명의 이중양도에 관한 연구: 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도를 중심으로”, 『지식재산 21』, 제105호(2008), 75면.

18) 특허법 제99조의2(특허권의 이전청구).

한편, 특허를 받을 수 있는 권리는 등록이 되지 않을 수도 있으므로 이로 인해 발생할 수 있는 권리의 불안전성 등으로 인하여 질권을 설정할 수 없다.<sup>20)</sup>

특허를 받을 수 있는 권리에 대한 종전의 논의 중 특허출원과 출원공개를 전후로 그 권리 내용이 변한다<sup>21)</sup>는 점에 주목할 필요가 있다. 이에 대해 좀 더 살펴보면 특허출원을 하면 일정한 방식심사를 거쳐 요건이 충족되면 출원일이 인정되며, 출원일이 인정되면 선원의 지위를 갖는다. 우리 특허법은 선출원주의<sup>22)</sup>로 같은 발명에 대해 먼저 특허 출원한 자가 특허를 받을 권리가 있으므로 중복특허 배제의 원칙에 의해 동일한 발명에 대해 그 이후의 발명을 배제할 권리를 갖는다. 또한 공개이후에는 보상금 청구권을 갖는다. 이처럼 특허를 받을 수 있는 권리는 특허출원 전후로 출원공개 전후로 법적인 위상이 달라지는 특유의 성격을 갖는다.

## (2) 고찰

특허를 받을 수 있는 권리를 양도 가능한 재산권으로 보았을 때, 특허권 이전 청구권을 근거로 물권적인 특성을 갖는 것에 대해서는 종전의 논의를 살펴보았지만, 채권적 성격에 대해서는 종전에 논의된 바가 없다. 특허를 청구할 수 있는 권리를 재산권으로 행정기관인 특허청을 당사자로 본다면 특허권을 부여할 의무와 특허권을 받을 권리라는 측면에서 당사자 간의 채권적인 성격도 갖는 것으로 해석할 수 있다. 이런 관점에서 특허를 받을 수 있는 권리가 양도 가능하며 이를 양도하였을 때는 지명채권 양도와 같은 채권자(양도인), 양수인 및 채무자(특허청)의 법률관계를 갖는다.

특허를 받을 수 있는 권리에 대해 추가적으로 고려해야 할 점은 특허를 받을 수 있는 권리의 대상인 권리의 범위(claim)가 확정되지 않은 측면이 있다.

19) 신기현, “특허를 받을 수 있는 권리의 적절한 이전 방법에 관한 고찰”, 『지식재산연구』, 제15권 제3호(2020), 47-51면.

20) 특허법 제37조 제2항.

21) 中山信弘 著, 『特許法』, 韓日知財權研究會 譯, 法文社, 2001, 172면.

22) 특허법 제36조(선출원).

심사과정에서 특허요건을 충족하지 못하여 특허등록이 되지 않을 수 있으며, 심사과정을 거치면서 보정 등을 거쳐 최종적으로 등록 후에 권리 범위가 확정된다. 물권과 채권은 기본적으로 확정된 물건 또는 권리를 대상으로 한다. 특허를 받을 수 있는 권리의 대상물인 발명은 기술적 사상의 창작<sup>23)</sup>으로서 이는 출원서를 통해 구체화되고, 등록으로 권리 범위가 확정되더라도, 발명은 물리적으로 범위가 확연히 구분되는 부동산과는 달리 발명의 권리 범위에 대한 서로 다른 해석이 있을 수 있으며 이에 따라 등록 이후에도 침해 대상물이 권리 범위에 속하는지 아닌지를 판단하는 특허법 특유의 권리 범위 확인 심판제도<sup>24)</sup>를 운영하고 있다. 보상금 청구권, 특허권의 이전 청구권도 특허권이 심사를 거쳐 등록된 이후에 행사할 수 있는 것이므로 확정되지 않은 조건부 권리로 볼 수 있다.

이러한 점을 검토하였을 때 ‘특허를 받을 수 있는 권리’는 공권과 사권, 물권과 채권, 질차권 등의 성격을 가지면서 출원 전후, 공개 전후로 법적인 위상을 달리하는 특유의 조건부 권리로 기존의 권리 범주의 어느 하나로 분류될 수 없는 독특한 법적 성질을 갖는 것으로 이해된다. 즉, ‘권리’의 법적 성질의 관점에서 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 물권 또는 채권, 공권, 사권 등의 하나로 정의할 수 없지만, 발명의 완성 후 특허 등록 여부가 결정되기까지 특정된 기간에 발명자 또는 그 승계인에게 주어지는 권리로, 다른 여타의 정의 규정과는 다른 방식으로 특정 기간에 존재하는 권리로 정의될 수 있다. 특허를 받을 수 있는 권리는 배타적 권리인 특허권으로 향해 가는 과정상에 있는 다양한 법적 성질을 공유한 특유의 권리로 이해될 수 있다.

## 2. 특허를 받을 수 있는 권리의 이전

본 절에서는 특허를 받을 수 있는 권리를 이전한다고 할 때 이전의 목적물

23) 특허법 제2조 제1호: “발명”이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다.

24) 특허법 제135조(권리범위 확인심판).



또는 그 대상은 무엇인지에 대해 살펴보고, 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 관해 규정한 특허법 제38조에 대해 항별로 살펴보고자 한다.

### (1) 특허를 받을 수 있는 권리 이전의 목적물

특허를 받을 수 있는 권리의 법적 위상이 출원 전후로 공개 전후로 바뀐다는 특유의 성격을 갖고 있음을 살펴보았다. 이와 같은 맥락으로 ‘특허를 받을 수 있는 권리’의 이전의 목적물은 특허출원 전, 후로 나누어 볼 수 있다.

특허출원 전의 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받은 양수인은 특허로 출원할지 또는 특허출원을 하지 않고 영업비밀로 유지하는 것이 사업상 유리할지를 선택할 수 있는 선택권도 함께 가지게 될 것이다. 이는 발명의 완성자가 갖는 권한과 동등하게 된다. 이때 특허를 받을 수 있는 권리 이전의 대상이 되는 ‘완성된 발명’의 이전 형식은 완성된 발명 내용을 포함하고 있는 특허출원서와 같은 문서의 형식일 수도 있고, 완성된 발명의 시제품일 수도 있고, 그 외 특정 형식에 구속되지 않고 양도인과 양수인이 합의에 의해 다양한 방식의 자유로운 이전 계약이 가능할 것이다.

특허출원 후의 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 특허출원으로 인하여 생기는 출원일이 확보된 선출원의 지위, 이미 출원 절차를 진행하고 있으므로 특허법에서 규정하고 있는 출원인에게 주어지는 보정할 권리 등과 같은 출원 절차상의 권리와 더불어 특허 출원서에 기재된 발명이 통상적인 이전의 대상이 될 것이다. 이때 선출원의 지위, 출원절차상의 권리는 특허출원인 변경신고를 통해 이루어지고, 필요에 따라서는, 명세서 이외의 시제품 등은 당사자 간의 계약에 의해 자유롭게 이전 가능할 것이다. 특허출원 후, 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받은 양수인은 출원된 특허가 공개이전이라면 양수받은 특허를 받을 수 있는 권리를 취하 등을 통해 포기하고 다시 영업비밀로 보호할 선택도 할 수 있을 것이며, 이미 공개 후라면 영업비밀로 보호하는 방법은 선택할 수 없을 것이며, 이전받은 이후의 무단실시에 대해서는 보상금 청구권을 갖게 된다.

## (2) 특허를 받을 수 있는 권리의 승계 규정

특허법 제38조는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계 규정으로 총 7개 항으로 구성되어 있다. 제5항은 상속 기타 일반승계와 관련된 규정이고 나머지 6개 항은 특정승계와 관련된 규정이다. 특정승계 중 제2항 내지 제3항, 제6항 내지 제7항은 둘 이상의 승계인이 경합하는 경우의 권리 귀속의 기준 및 절차에 관한 규정이다. 제1항, 제4항은 각각 제3자 대항요건 및 승계의 효력발생 요건으로 권리 승계의 법률적 효력에 관한 규정으로 볼 수 있다.

보다 구체적으로는 제2항은 동일한 자로부터 특허를 받을 수 있는 승계가 같은 날에 둘 이상이 있어 경합하는 경우, 제3항은 동일한 자로부터 특허와 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 각각 승계받은 자가 같은 날에 출원하여 경합하는 경우의 협의 규정을 두고 있다. 제6항은 특허출원 후에 둘 이상의 출원인변경신고가 있는 경우의 협의 규정을 두고 있고, 제7항은 둘 이상이 경합하는 경우(제2-3, 6항)에 권리귀속을 결정하기 위한 절차에 관한 것으로 특허청장은 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고 기간 내에 협의가 없을 때는 협의가 성립되지 않는 것으로 보아 어느 승계인도 특허를 받을 수 있는 권리가 정당하게 승계된 것으로 보지 않는 것으로, 이는 동일 발명이 경합하는 경우에 적용되는 제36조 제6항의 규정을 준용하는 규정이다. 이와 같은 규정은 같은 날에 둘 이상의 정당한 승계가 있는 경우에 누구에게 권리가 귀속되는지를 정하는 기준과 이를 위한 절차를 제공해 주는 데 그 의의가 있다(제2-3, 6-7항).

특허법은 하나의 발명에 대해 하나의 배타적인 권리를 부여하는 것으로 동일한 발명을 둘 이상이 독립적으로 완성하여 각각 출원한 경우에 선원주의에 의해 먼저 특허출원한 자만이 특허를 받을 수 있고,<sup>25)</sup> 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 때에는 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 특허를 받을 수 있도록 하고 있다.<sup>26)</sup> 이와 같은 맥락으로 동일 날짜에 특허를 받을 수 있는 권리가 이중양도와 같이 ‘둘 이상의 승계’로 인한 경합이

25) 특허법 제36조 제1항.

26) 특허법 제36조 제2항.

있을 때 특허출원 전(제2·3항)과 특허출원 후(6항)로 구분하여 협의로 권리 귀속의 문제를 다루도록 규정하고 있다.

동일 날짜의 경합 출원이 아닌 일반적인 때의 특허출원 전과 후로 구분하여 제3자 대항요건으로서의 ‘특허출원’(제1항)과 특허를 받을 수 있는 권리의 승계의 효력 발생 요건인 ‘특허출원인변경신고’(제4항)의 승계에 관한 법률적 효력에 대해 다음 절에서 면밀하게 살펴본다.

### 3. 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 이전

본 절에서는 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받은 양수인이 특허출원을 하는 경우에 ‘특허출원’이 갖는 법률적 의의에 대해 살펴보고자 한다. 특허법 제38조 제1항이 갖는 법적 취지에 대해 그동안 서로 다른 관점이 있었다. 특허법 제38조 제1항이 규율대상으로 삼고 있는 것은 ‘특허를 청구할 수 있는 권리’일 뿐이고, 발명 정보에 대한 이중양도행위 자체가 당사자 사이의 문제이지 특허법상의 문제는 아니라는 주장<sup>27)</sup>과, 다른 한편으로는 특허출원 전의 특허를 받을 수 있는 권리에 관해서는 특허청이 관여할 여지는 없고, 의사표시에 의해서도 이전할 수 있으나 아무런 공시방법이 없고, 발명은 무체재화(無體財貨)로서 동산과 같이 인도를 대항요건으로 할 수 없으므로, 특허출원을 제3자 대항요건으로 승계인이 출원해야 한다는 의견이 있었다.<sup>28)</sup> 특허법 제38조 제1항의 “특허출원하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다”는 법적 취지에 대해 더 정확하게 이해하기 위해서 민법 제450조<sup>29)</sup>의 지명채권양도의 대항요건에서 사용된 “제3자에게 대항하지 못한다”라는 동일한 법적 표현이 나타나는데, 민법 제450조의 법적 취지를 먼저 파악하

27) 조영선, 앞의 글(주 6), 79면.

28) 특허청, 앞의 책(주 2), 107면.

29) 민법 제450조(지명채권양도의 대항요건) ① 지명채권의 양도는 양도인이 채무자에게 통지하거나 채무자가 승낙하지 아니하면 채무자 기타 제삼자에게 대항하지 못한다. ② 전항의 통지나 승낙은 확정일자 있는 증서에 의하지 아니하면 채무자 이외의 제삼자에게 대항하지 못한다.

고, 이를 ‘특허를 받을 수 있는 권리’의 승계 규정에 어떻게 적용할 수 있는지를 살펴보는 것은 특허법 제38조 제1항의 취지를 이해하는 데 도움이 될 것이다.

민법 제450조 제1항에서 규정하고 있는 지명채권은 특정인을 채권자로 하며 원칙적으로 양도할 수 있고<sup>30)</sup> 양도인인 채권자와 양수인간의 계약만으로 효력이 발생<sup>31)</sup>하여 양수인이 채권을 취득하지만, 채무자는 이중변제의 위험에 놓일 수 있고, 채권에 대한 법률적인 이해관계를 가진 제3자의 불측의 피해를 줄 수 있어서, 이들을 보호하기 위한 입법 방안으로 선의보호주의<sup>32)</sup>와 대항요건주의<sup>33)</sup>가 있다. 우리민법 제450조는 대항요건주의를 따르며, ‘통지’나 ‘승낙’을 요구하는 것은, 채무자에 대해서는 이중변제로부터 보호하기 위한 것이고, 지명채권에 관하여는 채권에 대한 이해관계를 가진 제3자에 대해서는 채무자에게 탐문함으로써 채권의 존재와 귀속 등에 관한 정보를 획득할 수 있도록 구상한 것으로, 채권의 귀속 등에 관한 채무자의 인식을 통하여 채권에 대한 거래를 보다 원활하게 하려는 것으로 우리나라의 판례에서는 부동산에 관하여는 등기를, 동산에 관하여는 점유를 이른바 공시방법으로 채택한 것과 같은 일환이다.<sup>34)</sup><sup>35)</sup> 물권의 공시제도는 물권의 배타성을 실현하기 위한 것으로 크게 2가지 법률적 기능이 있는데, 첫 번째는 제3자가 외부에서 물권의 귀속 주체와 내용을 인식할 수 있도록 함으로써, 안전한 거

30) 민법 제449조(채권의 양도성).

31) 김준호, 앞의 책(주 11), 628면. 이는 물권행위와 같은 처분행위이다. 처분행위는 채권을 양도한 자는 더 이상 채권을 이중으로 양도할 처분권한이 없기 때문에 이중양도는 이론상 무효일 수밖에 없어 이론상의 문제가 있지만, 민법 제450조가 대항요건주의를 취하는 이상 법리는 물권변동에서 취하는 대항요건주의와 다른 것이 없다.

32) 김준호, 앞의 책(주 11), 628면. 양도계약만으로 당사자뿐만 아니라 채무자와 제3자에 대해서도 양도의 효력이 발생하는 것으로 독일 민법이 이에 속한다.

33) 김준호, 앞의 책(주 11), 638면. 당사자 간에는 양도계약만으로 효력이 생기지만, 이를 채무자와 제3자에게 대항하기 위해서는 통지나 승낙을 필요로 하는 것으로, 이를 ‘대항요건주의’라 부른다. 프랑스 민법(1690조)이 이에 속하고, 일본 민법(476조)과 우리나라 민법(450조)이 이를 따르고 있다.

34) 대법원 2011. 2. 24. 선고 2010다96911 판결.

35) 김준호, 앞의 책(주31), 630면.

래를 할 수 있도록 하는 기능이고, 두 번째는 물권변동에 관한 수 개의 법률 행위가 경합하는 경우, 그들 간의 우위를 결정하여 권리관계를 명확하게 하는 기능이다.<sup>36)</sup> 채권양도는 물권 외의 권리의 변동을 가져오는 법률행위로서 준물권행위<sup>37)</sup>로 분류되며 물권변동과 동일한 공시 제도를 운용할 수 없지만, 채권에 관한 이해관계자들 사이의 거래 안전과 권리 귀속의 기준을 정하는 공시 제도의 2가지 법률적 기능이 필요하며 이를 위해 구상된 것이 물권의 공시에 대응하는 수단으로 ‘통지’ 또는 ‘승낙’인 것이다.

‘특허를 받을 수 있는 권리’와 민법에서의 ‘지명채권’을 비교하면, 양도가능한 권리라는 점에서 동일하고, ‘발명자’가 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는다는 점에서 ‘지명채권’과 같이 특정인을 채권자로 한다는 공통점을 찾을 수 있다. 물론 채권양도가 유효하려면 양도의 목적인 채권이 존재하여야 하고, 그것이 특정된 것이어야 하나 앞에서 살펴본 바와 같이 ‘특허를 받을 수 있는 권리’는 출원 후 심사과정에서 보정 과정을 거치면서 내용이 바뀔 수 있고, 채무자에 대응하는 당사자는 ‘특허권’을 부여하는 행정 기관인 ‘특허청’이라는 점에서 당사자 성격에 차이점이 있으나, 채무자 및 양도인, 양수인의 법률관계가 동일하게 존재하고 특허청이 동일발명에 대해 특허권이 이중으로 특허등록이 되지 않아야 한다는 점에서는 채무자를 이중변제로부터 보호해야 한다는 측면과 일치한다. 이중양수인과 같이 양수인과 양립할 수 없는 법률상의 지위를 가진 자들의 우위를 결정하는 권리 귀속의 기준을 정한다는 점도 일치한다. 따라서 제38조 제1항의 ‘특허출원’을 지명 채권양도에서 ‘통지’ 또는 ‘승낙’에 대응되는 기능을 하는 것으로 해석할 수 있다. 또한 채권양도에 있어서 ‘통지’는 양도인이 하도록 하여, 채무자가 ‘통지’에 대해 신뢰할 수 있도록 하는 것에 반하여 ‘특허출원’은 양수인이 하는 것이 차이점이나, 이는 특허출원 전 완성된 발명은 비밀상태에 놓이게 되며, 양수인이 특허를 출원하는 자체만으로 승계받았다는 것을 알 수 있으므로 ‘신뢰’의 측면에서

36) 신기현, 앞의 글(주 19), 56면.

37) 김준호, 앞의 책(주 11), 193면. 채권양도, 지식재산권의 양도, 채무면제, 채무인수 등이 이에 속한다.

문제가 되지 않고, 특허를 받을 수 있는 권리의 양도에서는 양수인이 발명의 권리자인 출원인이 되므로 양수인이 채권양도의 통지에 대응되는 특허출원을 하는 것이 자연스럽고 타당하다.

민법 제450조 제2항의 “통지나 승낙은 확정일자 있는 증서에 의하지 아니하면 채무자 이외의 제삼자에게 대항하지 못한다.”라고 규정하고 있다. 채무자에 비해 제3자에게 대항하기 위해서는 추가적으로 ‘확정일자 있는 증서’를 요구하고 있는데, 이때 통지, 승낙에 확정일자를 요구하는 것은 채무자가 말한 채권이 있다고 한 표시를 신뢰하여 제3자가 양수한 후에, 채권자가 그 이후에 타인에게 이중으로 양도하면서 채무자와 통모하여 통지, 승낙의 일시를 소급하여 제3자를 해치는 것을 방지하기 위한 것이다.<sup>38)</sup> 또한 채권의 이중양도 등에 의해 확정일자 있는 통지나 승낙이 경합하여 우열을 가릴 때 확정일자 있는 양도통지가 채무자에게 도달한 일시의 선후에 의해 결정된다.<sup>39)</sup>

채권양도에서 제3자의 대항요건으로 확정일자 있는 통지나 승낙은 특허를 받을 수 있는 권리의 양도에서는 특허출원일이 확정된 특허출원으로 볼 수 있다. 즉, 이중양도 등으로 경합하는 경우에는 먼저 특허출원한 출원인이 권리귀속의 주체가 된다. 특허법 제38조 제1항의 특허출원일이 확정된 특허출원은 민법 제450조의 확정일자 있는 통지와 마찬가지로 채권자와 채무자가 통정하여 제3자의 권리 피해를 막기 위한 기능도 동일한 맥락으로 볼 수 있다.

특허를 받을 수 있는 권리의 양도는 권리 변동이 발생하지만 물권에 대한 권리변동이 아니라는 측면에서 민법에서의 지명채권양도와 마찬가지로 준물권행위에 속하는 것으로 이해된다. 부동산의 등기제도는 불특정 다수를 대상으로 권리가 공시가 되는 반면에 민법에서의 지명채권 양도는 ‘통지’나 ‘승낙’을 통해 이중양수인, 채권의 질권자 등과 같은 채권자와 법률적인 이해관계를 가진 자들이 채무자에게 탐문하여 권리의 존재와 주체를 알 수 있으

38) 김준호, 앞의 책(주 11), 630면.

39) 조성민, “指名債權의 二重讓渡의 效力”, 『법학논총』, 제22권 제1호(2005), 259-260면.

므로<sup>40)</sup> 일종의 공시 기능과 함께 법률행위가 경합하는 경우 권리 귀속의 기준을 정하는 2개의 법률적 기능을 하게 된다. 이런 관점에서 특허를 받을 수 있는 권리의 양도 후 ‘특허출원’은 지명채권양도에서 ‘통지’나 ‘승낙’에 해당하는 것으로, ‘특허출원’을 하여야 특허청이 특허를 받을 수 있는 권리의 존재와 출원인을 인지하고, 이중 양도가 된 경우에 먼저 출원한 자에게 권리가 귀속되는 기준을 제공함으로써 공시제도의 기능 중 권리귀속의 기준을 정하는 기능을 하게 된다.

특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리의 양도는 특허출원하지 않으면 특허청이 관여할 바가 아니지만, 일단 특허출원을 하게 되면 특허청은 그 권리가 출원인에게 있음을 인정하게 되며, 출원인은 제3자에 대해 특허를 받을 권리를 갖고 있음을 주장할 수 있게 된다. 그러나 특허청은 특허출원 이후에도 공개 전에는 특허의 출원인, 제목 등도 공개하지 않으므로, 법률적인 이해관계인이라고 할지라도 특허청에 직접적으로 탐문할 수 없으며 다만 이를 양수하여 특허출원인변경신고를 하는 경우에는 양도인으로부터 출원된 특허에 관한 정보를 인수받아 특허출원인변경신고를 하는 과정에서 특허의 존재와 권리자(출원인) 등을 간접적으로 알 수 있다. 이는 지명채권 양도에서 채무자에게 탐문하여 채권의 존재와 주체를 알 수 있는 것과 같은 맥락이다.

따라서 특허법 제38조 제1항의 “특허출원하지 아니하면 제3자에게 대항하지 못한다.”는 민법 제450조의 대항요건주의와 법적 취지가 동일한 것으로, 당사자 계약만으로 당사자 사이에서는 특허를 받을 수 있는 권리가 양도된 효력이 있지만 이중양수인과 같이 양수인의 지위와 양립할 수 없는 법률적 이해관계를 가진 제3자에게 양수인의 권리를 주장하기 위해서는 특허출원을 해야 한다는 의미로서, 특허출원을 하지 아니하면 제3자의 관점에서는 권리가 양도된 것으로 볼 수 없다는 취지이다.

40) 김준호, 앞의 책(주 11), 638면.

#### 4. 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 이전

본 절에서는 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받은 양수인이 특허출원인변경신고를 하는 경우에 이의 법률적 효과에 대해 살펴보고자 한다. 특허법 제38조 제4항의 특허출원인변경신고의 법적 취지에 대해 종전의 논의를 살펴보면, 종전에는 특허를 받을 수 있는 권리는 명의 변경 절차와 무관하게 법률상, 사실상 아무런 장애를 받지 아니하고 이중으로 양도가 가능하고, 이중 양도 행위가 당사자 사이에서 채무불이행을 낳을 수 있지만 특허법상의 문제는 아니라는 주장과,<sup>41)</sup> 이에 반해 특허출원인변경신고는 특허를 받을 수 있는 권리의 거래 안전을 위한 부동산의 등기 제도와 같은 공시 기능을 위한 것이라는 의견이 있다.<sup>42)</sup> 본 절에서는 제38조 제4항에서 사용된 “특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다.”에서 ‘특허출원인변경신고’가 갖는 법적 효과를 더 명료하게 규명하기 위해 민법에서의 부동산 물건변동의 효력에 관해 규정하고 있는 민법 186조와 대비하여 살펴보고자 한다. 민법 186조<sup>43)</sup>의 “물권의 득실변경은 등기하여야 효력이 생긴다.”의 의미는 계약 당사자 간의 계약만으로는 물권의 득실 변경이 이루어지지 않고, ‘등기’까지 하여야 그 효력이 발생한다는 의미이다. 물건변동에 관한 2가지 입법례로는 대항요건주의와 성립요건주의가 있다.<sup>44)</sup> 대항요건주의는 당사자 간의 물건행위만으로 물건변동이 생기지만, 이를 제3자에게 대항하기 위해서는 공시방법을 갖추 것을 요건으로 하는 것을 의미하며, 이에 반해 성립요건주의는 물건행위 이외에 공시방법을 갖춘 때에 당사자 및 제3자의 관계에서 물권이 변동된다는 것이다. 우리나라에서는 부동산 등기상의 소유주와 실제 소유주와 차이가 있을 때 발생하는 많은 문제점 등의 시행착오를 거쳐 구민법은 대항요건주의를 취하였지만, 1960년부터 시행된 현행 민법에서 성

41) 조영선, 앞의 글(주 6), 79면.

42) 신기현, 앞의 글(주 19), 55면.

43) 민법 제186조(부동산물권변동의 효력) 부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다.

44) 김준호, 앞의 책(주 11), 1355면.



필요건주의로 일대 전환을 하였고<sup>45)</sup> 이런 맥락에서 민법 186조는 공시의 원칙으로서, 물권의 변동이 있으려면 공시가 수반되어야 한다는 것으로 물권의 배타성을 실현하기 위해 제정된 것이다. 이는 특허를 받을 수 있는 권리에도 그대로 적용된다고 볼 수 있다. 즉, 특허출원 후에 특허출원인변경신고 없이 다른 여타의 방법으로 권리가 법률적으로 유효하게 양도가 되면, 특허청에 기록된 권리자와 실제 권리자가 상이하여 거래 안전을 해칠 수 있다.

민법 제186조의 부동산 매매와 같은 권리 변동은 등기를 하여야 효력이 발생한다는 성립요건주의의 취지를 제38조 제4항의 “특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다.”에 적용하면 특허출원인변경신고를 해야 효력이 발생하고 그러하지 아니하면 당사자 및 제3자에게도 효력이 발생하지 아니하는 것으로 해석된다.

그러나 출원인변경제도를 일정의 공시제도인 부동산 등기제도와 동일하게 취급할 수 있는지가 문제가 된다. 고려해야 할 점은 특허를 받을 수 있는 권리는 일종의 배타권인 특허권을 향해 가는 과정에 있는 것으로 비록 그 법적 성질이 물권의 법적 성질을 온전히 구비하고 있다고 볼 수는 없지만, 앞에서 살펴본 바와 같이 공시 제도의 2가지 법률적 기능인 거래 안전과 권리 귀속의 기준을 정하는 것이 필요하며, ‘특허출원인변경신고’는 공개 전에는 불특정 다수에게 공시되지 않지만 이종양수인과 같은 이해관계인들 사이에서 특허청에 탐문함으로써 권리의 존재와 주체를 간접적으로 알 수 있으므로 ‘공시 제도’와 같은 법률적 기능을 수행하는 것으로 봄이 타당하다.

특허출원 후 공개 이전이라도 특허를 받을 수 있는 권리를 양수받은 자는 양도자로부터 특허출원 관련 정보를 양도받아 특허출원인변경신고를 할 때 양도인이 권리자임을 확인할 수 있기 때문에 공시 제도의 법률적 기능인 거래 안전을 실질적으로 수행하고 있다고 볼 수 있고, 공개 이후에는 실질적으로 발명의 내용과 출원인 등이 불특정 다수에게 공개되므로<sup>46)</sup> 특허를 받을

45) 김동훈 외 2인, 『민법의 이해』, 제3판, 동방문화사, 2019, 284면.

46) 특허청에서는 특허정보넷 키프리스(<http://kpat.kipris.or.kr>)를 통해 출원된 특허의 공개 이후의 모든 절차와 관련된 행정정보를 누구나 볼 수 있도록 하고 있다.

수 있는 권리의 거래 안전을 위한 실질적인 공시제도가 운용된다고 볼 수 있다. 그러므로 특허출원인변경제도가 공개 전후를 막론하고 공시제도의 법률적 기능인 거래안전과 권리 귀속의 기준을 정하는 기능을 수행하는 것으로 볼 수 있다. 다만, 공개이전에는 이중양수인과 같이 양수인과 양립할 수 없는 법률적 지위에 있는 제3자와의 관계에서 거래 안전의 기능을 수행하며, 공개 이후에는 불특정 다수에게 공개되므로 부동산의 등기제도와 같은 형태의 공시 제도를 수행하는 효과가 있는 것으로 볼 수 있다.

특정승계 이외의 상속 등과 같은 일반승계는 민법 제187조<sup>47)</sup>와 특허법 제38조 제5항<sup>48)</sup>이 그 맥을 같이하고 있다. 즉, 민법 제187조의 상속 등은 등기를 요하지 않고, 특허법 제38조 제5항은 일반승계는 효력 발생을 위해 출원인변경신고를 규정하고 있지 않고, 다만 신고할 의무가 주어지는데, 이는 출원발명의 심사과정에서는 특정한 기간 내에 심사 청구 등과 같이 시간적인 제한이 주어지는데 이러한 출원심사 과정에서의 절차상 불이익으로부터 출원인을 보호하기 위한 규정으로 이해된다. 우리와 유사한 법체계를 가진 일본의 특허법에서는 우리나라와 같은 취지로 특허출원 후의 출원인변경신고를 하지 않으면 효력이 발생하지 않는 것으로 규정하고 있으며<sup>49)</sup> 일본변리사회에서는 이는 공시제도를 위한 것으로 해설하고 있다.<sup>50)</sup>

이상 살펴본 바와 같이 우리 특허법의 특허출원 후의 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 출원인변경신고를 하지 않으면 효력이 발생하지 않는다는 규정은 성립요건주의로 출원인변경신고를 하여야 당사자는 물론 제3자와의 관계에서 비로소 효력을 발생하는 것으로 이해된다.

47) 민법 제187조(등기를 요하지 아니하는 부동산물권취득) 상속, 공용징수, 판결, 경매 기타 법률의 규정에 의한 부동산에 관한 물권의 취득은 등기를 요하지 아니한다. 그러나 등기를 하지 아니하면 이를 처분하지 못한다.

48) 특허법 제38조 제5항: 특허를 받을 수 있는 권리의 상속, 그 밖의 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다.

49) 일본특허법 제34조 제4항: 특허 출원 후에 특허를 받을 권리의 승계는 상속 기타 일반 승계의 경우를 제외하고, 특허청 장관에게 신고하지 않으면 그 효력이 생기지 않는다.

50) 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: 2021. 7. 19.

## 5. 소 결

특허를 받을 수 있는 권리는 일종의 재산권으로 양도 가능하지만 이의 법적 성질은 특허출원 전후 및 공개 전후로 그 법적 위상이 변하는 것으로 민법에서의 채권 또는 물권의 어느 하나에 속하는 것으로 볼 수 없는 특유의 법적 성질을 가진 것으로 볼 수 있다. 이러한 특이한 법적 성질로 인하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양도할 수 있지만, 양도가 갖는 법적 성질이 채권 양도에 해당하는지 물권변동에 해당하는지, 특허출원 및 특허출원인 변경 신고가 어떤 법률적 효과가 있는지 등에 관하여 다른 의견이 있었다. 민법에서의 지명채권 양도와 부동산의 등기제도를 특허법 제38조 제1항, 제4항과 각각 비교를 통해, 특허를 받을 수 있는 권리는 배타적인 성격의 특허권을 향해 가는 과정에 있는 권리로, 민법의 채권이나 물권과 같이 권리의 목적물이 확정된 것으로 볼 수는 없으나, 양도 가능한 재산권으로서 여전히 거래 안전과 양립할 수 없는 권리가 경합하는 경우 권리 귀속의 기준을 정하는 공시제도의 2가지 법률적 기능이 필요하다. 이를 위해서는 특허출원 전의 특허를 받을 수 있는 권리의 양도는 지명채권양도와 같이 양도인, 양수인, 채무자 간의 상호 법률적인 이해관계를 갖는 물권 이외의 권리 변동을 가져오는 준물권행위로 보아 특허출원이 확정일자 있는 ‘통지’에 해당하여 계약만으로 당사자 간에는 효력이 발생하나 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있으며(대항요건주의), 특허출원 후의 양도는 물권행위로 보아, 부동산의 등기제도와 마찬가지로 출원인변경신고를 하지 않으면 당사자 간에도 권리 이전의 법률 효과가 없는 것(성립요건주의)으로 해석 및 적용해야, 실제 권리자와 특허청에 기록된 권리자가 일치하여 특허를 받을 수 있는 권리의 양도 과정에서 거래 안전의 법률적 기능을 온전히 수행할 수 있을 것이다.

### III. 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도

본 장에서는 특허법 제38조의 특허를 받을 수 있는 권리의 양도와 관련된 규정이 거래 안전과 권리 귀속의 기준을 정해 주기 위해 법적 분쟁 시 구체적으로 어떻게 적용되었는지 살펴보고자 한다. 관련하여 그동안 법적 분쟁이 있었던 직무발명의 이중양도에 대해 살펴보고자 한다. 종업원이 직무발명에 대해 사용자에게 양도하기 전에 제3자에게 이중으로 양도하는 것은, 특허등록 전 양도이기 때문에 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도에 해당한다. 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도에 대해 살펴보기 전에 이중양도의 기본적인 법리에 관해서는 그동안 많은 연구가 되어 왔던 부동산의 이중양도를 통해 살펴보고자 한다. 끝으로 최근에 특허를 받을 수 있는 권리의 양도와 관련된 대상 대법원 판결을 살펴봄으로써, 특허법 제38조의 양도 규정이 갖는 법적 취지에 대해 살펴보고자 한다.

#### 1. 부동산의 이중양도

부동산의 소유권은 대표적인 물권에 해당하는 권리로 특허를 받을 수 있는 권리와 법적 성질이 상이하지만, 부동산 이중양도에서의 기본적인 법리와 쟁점을 살펴보는 것은 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도를 이해하는데 도움이 될 수 있다. 본 논문에서는 부동산 이중매매에서의 기본원칙과 무엇이 쟁점이 되어 왔는지에 대해 간단히 검토하고자 한다. 민법 제186조<sup>51)</sup>는 부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실 변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다고 하여 이른바 성립요건주의를 취하고 있다. 즉, 소유권이 이전되기 위해서는 당사자 간의 의사가 합치되고 나아가 매매대금을 완불하거나 부동산을 인도한 것과 무관하게 등기라는 형식을 갖추는 때 소유권이 매수인

51) 민법 제186조(부동산물권변동의 효력) 부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실 변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다.

에게 이전된다.<sup>52)</sup> 부동산 매매계약을 체결 후 매수인이 등기를 갖추지 않은 상태라면 소유권을 취득하지 못하고 단지 채권자 지위에 머물러 있다고 볼 수 있다. 부동산 매매는 매매계약의 체결과 계약금의 지급, 중도금, 잔금의 지급과 등기서류의 교부 및 등기이전이라는 시간적 절차에 의해 이루어지는 것이 보통이다. 따라서 매매계약에 따라 부동산을 제1 매수인에게 매도하고 아직 등기부상의 소유명의를 매도인에게 남아 있는 기간에 그 부동산을 제2 매수인에게 별도의 매매계약을 체결하고, 이전등기까지 할 때에 이를 이중양도라고 한다. 이 경우 소유권은 먼저 소유권이전등기를 마친 매수인에게 귀속되는 것이고, 따라서 제2 매수인이 먼저 등기하면 제2 매수인이 소유권을 취득하게 된다.<sup>53)</sup>

부동산 이중양도에서 흔히 쟁점이 되는 것은 제2 매매계약이 법률적으로 유효한지 여부이다. 매도인이 제1 매수인에게 양도하고, 다시 제2 매수인에게 양도하였을 때 사적 자치의 원칙상 상기 2개의 매매계약은 기본적으로 유효하다. 제2 매매계약이 민법 제103조 반사회적 법률행위로 무효가 되기 위해서는 단지 매수인이 이중양도 사실을 알았다는 것만으로는 부족하고, 매도인의 배임행위에 적극적으로 가담해야 한다.<sup>54)55)</sup> 제2 매매계약이 유효하면 제1 매수인이 보호받지 못한다는 불합리한 결과가 발생하고, 무효라고 한다면 제2 매수인으로부터 매수한 선의의 제3자(전득자)의 보호가 문제가 된다.<sup>56)</sup> 이와 같이 부동산 이중양도에 있어서 제2 매매계약의 법률적 유효 여부와 이에 따라 누구에게 권리가 귀속되며, 선의의 피해자를 어떻게 보호할 것인가가 쟁점이 되어 왔다.

정리하면, 부동산의 이중매매는 사적 자치의 원칙상 기본적으로 모든 계약은 유효하며, 우리나라의 민법은 부동산의 양도는 등기하여야 효력이 발

52) 김신, “부동산 이중매매와 제1 매수인의 보호”, 『동아법학』, 제84호(2019), 106-107면.

53) 김상찬·이충은, “부동산 이중매매에 관한 연구”, 『법학연구』, 제31호(2008), 120-121면.

54) 김학동, “부동산 2중양도의 반사회성에 관한 판례 소고”, 『경희법학』, 제42권 제1호(2007), 215면.

55) 대법원 2008. 2. 28. 선고 2007다77101 판결.

56) 김상찬·이충은, 앞의 글(주 53), 121면.

생하는 민법 제186조의 성립요건주의를 취하고 있어 먼저 등기한 자가 소유권을 취득하게 된다. 다만, 부동산의 이중양도에서 제2 계약이 반사회적 법률행위로 무효가 되기 위해서는 제2 매수인이 매도자의 배임행위에 적극적으로 가담해야 한다.<sup>57)</sup>

## 2. 직무발명의 이중양도

중업원이 완성한 직무발명을 사용자에게 양도하고, 제3자에게 다시 양도한 경우에 이중양도가 되어 누구에게 권리가 귀속되는지가 문제가 된다. 우리나라는 직무발명에 관해서는 발명진흥법에 규정이 있고 중업원 등이 직무발명을 완성하였을 때 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알리도록 규정하고 있으며,<sup>58)</sup> 사용자 등은 통지를 받은 후 4개월 이내에<sup>59)</sup> 발명에 대한 권리의 승계 여부를 중업원 등에게 문서로 알리도록 하고 있다.<sup>60)</sup> 다만 예약 승계나 근무 규정이 없는 경우에는 사용자 등이 중업원 등의 의사와 다르게 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없도록 하고 있다.<sup>61)</sup> 직무발명에 대해 발명의 완성과 동시에 특허를 받을 수 있는 권리가 발명자에게 속하는 발명자주의와 사용자에게 속하는 사용자주의가 있으며 우리나라의 발명진흥법은 앞에서 살펴본 바와 같이 발명자주의를 택하고 있다.<sup>62)</sup>

직무발명의 이중양도와 관련하여 우리나라 판례에서는 ‘제2 양수인’이 ‘특허를 받을 권리’가 이미 제1 양수인에게 양도된 사실을 잘 알면서도 양도인과 이중양도 계약을 체결하여 그 이중양도 행위에 적극적으로 가담한 경우,

---

57) 이를 반사회적 무효설이라고 하여 다수설에 속하며, 제2 계약을 규제하기 위한 다른 학설로는 사해행위 취소권설, 불법행위 책임을 통한 원상회복설 등이 있다.

58) 발명진흥법 제12조(직무발명 완성사실의 통지).

59) 발명진흥법 시행령 제7조(승계 여부의 통지기간).

60) 발명진흥법 제13조(승계 여부의 통지) 제1항.

61) 이는 사용자로 하여금 가급적 예약 규정이나 근무 규정을 사내 법규 등으로 제정하도록 하여 사내 분쟁을 최소화하도록 한 것으로 보인다.

62) 원세환·정차호, “직무발명 이중양도 관련 발명진흥법 개정방안”, 『성균관법학』, 제24권 제1호(2012), 340-341면.

그 이중양도 계약에 기한 '특허를 받을 권리'의 양도행위는 반사회적 법률행위로서 무효이고, 제2양수인이 위 이중양도 계약에 근거하여 출원한 특허발명은 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 출원한 것이므로 그 등록은 무효이다."라고 판시하였다.<sup>63)</sup> 이러한 법리는 부동산 이중양도에서 제2 양도계약이 반사회적 법률행위로 무효로 되기 위해서는 제2 매수인이 적극적으로 가담해야 한다는 법리와 같은 맥락이다.

발명자주의를 취하는 경우, 발명자가 직무발명을 완성하고 사용자에게 통지한 후, 승계여부를 통지받기 전에, 제3자에게 양도하고 제3자가 먼저 특허출원을 하게 되면 제3자가 해당 발명이 직무발명인 사실을 알면서 적극적으로 가담한 사실이 없는 경우에는 종업원과 제3자와의 계약은 사적 자치의 원칙상 유효한 법률행위가 되므로 특허법은 제38조 제1항에 의해 특허출원을 한 자에게 대항권을 부여하므로, 특허출원을 한 자에게 권리가 귀속되어 사용자는 제3자에 대해서 대항할 수 없게 된다. 만일 추후에 동일한 발명을 사용자가 출원하면 도달시절에 의해 먼저 출원한 자에게 권리가 귀속되며, 또한 제36조 제1항의 선원의 관점에서도 먼저 특허출원한 자가 특허를 받을 수 있다. 따라서 통상적으로 사용자는 종업원이 직무발명을 하는 데 필요한 연구개발비와 연구 시설을 제공하였기에 가능한 것이므로, 제3자와 평등한 지위를 부여하는 것은 불합리하다는 문제가 제기되었다.<sup>64)</sup> 이런 측면에서 불합리성을 해소하기 위해, 발명의 완성과 동시에 발명자에게 특허출원권이 귀속되고 그 직후 별도의 절차 없이 사용자에게 승계되도록 하는 정지조건부 양도계약설 등이 사용자를 두텁게 보호하기 위한 보다 합리적인 방안으로 제기되기도 하였다.<sup>65)</sup> 한편 일본의 법원에서도 카토우에기 사건에서 직무발명의 이중양도는 원칙적으로 유효한 것이며, 일본 특허법 제34조 제1항에 근거하여 양도 시점의 선, 후와는 관계없이 특허의 대항요건을 먼저 완료한 쪽에 권리가 양도된다고 판시하였다.<sup>66)</sup>

63) 특허법원 2006. 12. 28. 선고 2005허9282 판결.

64) 조광훈, 앞의 글(주 17), 82면.

65) 원세환·정차호, 앞의 글(주 62), 356면.

이상 살펴본 바와 같이 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도에서는 부동산의 이중양도와 마찬가지로 사적 자치의 원칙상 기본적으로 모든 계약은 유효하며, 반사회적 법률 행위로 양도행위가 무효가 되기 위해서는 제3자가 종업원의 배임행위에 적극적으로 가담해야 하며, 그렇지 않고 유효한 경우에는 부동산에서의 등기와 마찬가지로 특허법 제38조 제1항에 근거하여 특허출원한 자가 제3자에 대해 대항력을 갖게 된다.

### 3. 특허법 제38조와 관련된 최근의 대법원 판례

본 절에서는 특허법 제38조의 특허를 받을 수 있는 권리의 승계 규정과 관련된 최근 대법원 판례를 소개하고자 한다. 특허법 제38조 제1항의 ‘제3자’의 법적 의미에 대한 최근의 판례<sup>67)</sup>가 있었으며, 동조 제4항과 관련하여서는 앞서 언급한 대상 대법원 판결에 대해 살펴보하고자 한다.

#### (1) 특허법 제38조 제1항 관련 판례

직무발명에 대해 이중 양도한 경우의 사안으로서, 제38조 제1항에서의 ‘제3자’는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한하며, 정당한 권리자가 아닌 사람의 특허로서 특허 무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 ‘제3자’에 해당하지 아니한다고 판시하였다. 즉, 대법원에서는 제38조 제1항의 취지는 특허를 받을 수 있는 경우가 이중으로 양도된 경우와 같이 권리의 승계인이라고 주장하는 자가 여럿 있을 때 그들 사이의 우위를 정하기 위한 규정이지 특허를 출원할 권리를 적합하게 양수한 자와 무효인 특허권을 양수받은 자 사이의 우열관계를 정하는 규정이 아니라는 취지로 판시한 특허법원의 판례<sup>68)</sup>를 인

66) 원세환·정차호, 앞의 글(주 62), 351면. 知的財産高等裁判所(일본), 平成22年 2月24日 判決言渡 平成21(ネ)10017号.

67) 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결.

68) 특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허2141 판결.



용하였다.

## (2) 특허법 제38조 제4항 관련 판례

특허법 제38조 제4항과 대상 대법원 판결에서는 PCT 우선권 주장 출원 시 주체적 요건을 판단함에 있어서 상기 제38조 제4항의 범조항은 적용되지 않는다는 취지로 판시하였다. 즉, 상기 범조항에서 규정하고 있는 효력 발생 요건으로서의 특허출원인변경신고가 “상속 기타 일반승계” 이외에, PCT 출원의 우선권 주장 시에 적용되지 않는다고 판시하면서, 그 취지를 특허출원 절차의 신속성과 정확성에 있는 것으로 판시하였다. 이는 제38조 제4항의 특허출원인변경신고가 부동산의 등기제도와 같은 성립요건주의로 특허출원인변경신고를 해야 권리변동이 발생한다는 것과는 전혀 다른 취지로 해석한 것으로 이에 대해서는 다음 장에서 더 면밀히 살펴보고자 한다.

## IV. 우선권주장 출원과 특허를 받을 수 있는 권리의 이전

발명자가 완성한 발명을 출원하고, 이후에 개량한 발명을 하여 다시 출원하면서 하나의 출원으로 보호받기를 원할 때 국내 우선권주장 제도를 활용할 수 있다. 국내 우선권 주장이 인정되면 선출원은 취하간주되고, 후출원(국내 우선권주장 출원)에서 선출원의 내용을 포함하여 하나의 출원으로 권리를 확보할 수 있다. 이때 국내 우선권주장 제도의 이익을 향유하기 위해서는 선출원의 출원인과 개량한 발명의 출원인이 서로 동일하여야 한다. 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하면, 양수인은 통상적으로 제38조 제4항에 의거 특허출원인변경신고를 하게 되는데, 이에 대한 신고 없이 양수받은 특허에 대해 개량발명을 하여 국내 우선권주장 출원을 한 경우에 먼저 출원한 선출원의 출원인과 나중에 출원한 국내 우선권주장 출원의 출원인이 상이하여 국내 우선권 주장출원의 주체적 요건을 충족하였는지가 문제가 된다. 이와 관련하여 대상 대법원 판결에서는 특허법 제38조 제4항의 출원인변경신고

는 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 심사의 편의성과 신속성을 위한 것으로 우선권주장에 관한 절차에서 적용되지 아니한다는 취지로 관시하였다. 이는 앞에서 살펴본 바와 같이 특허출원 후의 특허를 받을 수 있는 권리의 변경은 성립요건주의로 특허출원인 변경신고를 하지 아니하면 효력이 발생하지 아니하여 당사자 간에는 물론 제3자와의 관계에서도 이전의 효과가 없는 것과는 상반되는 해석이다.

본 장에서는 특허법 제38조 제4항이 우선권주장 출원에는 적용되지 아니한다는 취지로 관시한 대법원 판단 논거의 타당성 여부를 검토하고, 특허출원인변경신고를 효력 발생 요건으로 규정하고 있는 제38조에서는 상속 기타 일반승계를 예외로 규정하고 있는데 이것 이외에 또 다른 예외 규정을 둘 때 특허 받을 수 있는 권리의 거래 안전에 미치는 영향에 대해 살펴보고자 한다.

## 1. 우선권제도

특허는 속지주의에 따라 해당국에서만 효력이 있으므로 시장 조사 등을 통해 출원이 필요하다고 판단한 국가에 함께 출원하게 되는데, 이때는 출원하게 될 국가의 특허법에 따라 통상적으로 해당 나라의 언어로 출원해야 하므로 국내와 같은 출원일을 확보하기에는 별도의 준비시간이 필요하여 실무적으로 어려움이 있을 수 있다. 이러한 어려움을 해소하기 위해 ‘공업소유권의 보호를 위한 파리협약(1883)’<sup>69)</sup>에서는 ‘조약우선권제도’를 두어 조약 당사국 중 하나에 대해서 먼저 출원하고 일정 요건을 갖추어 다른 당사국에 출원하면서 조약우선권 제도를 활용하면 먼저 출원한 선출원과 동일한 발명에 관해서는 특허요건 판단 시점을 먼저 출원한 선출원일로 소급해 준다.<sup>70)</sup> 우선권제도는 조약우선권 제도가 먼저 도입되고, 이후에 국내 우선권제도가 도입되었다. 국내 우선권제도는 선출원과 후출원의 출원 국가가 상이한 조

69) 조영선, 『특허법 3.0』, 제7판, 박영사, 2021, 667-668면.

70) 조영선, 앞의 책(주 69), 276-277면.

약우선권 제도의 취지를 국내 출원 간에도 적용받을 수 있도록 도입되었으나 그 활용성은 조금 상이한 측면이 있다. 즉, 조약 우선권제도는 완성된 발명을 조약당사국에 출원하기 위해서 준비과정에서의 편의성을 제공해 주는 측면이 강한 반면에 국내우선권 출원은 선발명과 개량발명을 하나의 특허출원으로 보호받고자 하는 경우에 유용하게 활용될 수 있는 제도이다. 따라서 조약 우선권제도는 개량발명이 없어도 조약당사국 출원과 동일한 출원일을 확보하는 차원에서 유용하게 활용될 수 있으나, 국내 우선권제도는 개량발명이 없을 때는 활용 가치가 없는 제도이다.

PCT출원은 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)에 근거한 국제출원을 의미하는 것으로 완성된 발명을 다수의 국가에 동시에 출원하고자 할 때 유용한 제도이다. PCT 출원 시 PCT에 포함된 체약국이 자동 지정되며, 방식심사를 거쳐 PCT 출원일을 확보한 후 각 체약국에 일정기간 이내에 출원하게 되면, 각국의 출원일은 PCT 출원일로 소급된다. 따라서 PCT 출원하면 출원인은 출원일이 확보된 상태에서 각국의 출원을 준비할 추가적인 시간을 벌 수 있다. PCT 출원을 하면서도 우선권제도를 활용할 수 있다. 즉, 먼저 하나의 체약국에 특허출원을 하고 이를 우선권 기초로 하여 PCT 출원을 할 수 있다. PCT 출원 후 이를 기반으로 각 지정국에 진입하게 되면, PCT 출원의 기초가 된 출원에 포함된 발명에 대해서는 체약국에 최초 출원한 날짜로 특허요건 판단시점이 소급된다. 예를 들어, A국에 먼저 출원하고, 이를 기초로 PCT 우선권주장 출원을 하여 각국의 국내단계<sup>71)</sup>로 진입하게 되는 경우에, 각국의 심사단계에서 A국에 출원한 발명과 동일한 발명에 대해서는 A국의 출원일로 특허요건 판단시점이 소급된다. 또한 한국 특허청에 먼저 출원하고 이를 기초로 PCT 우선권주장 출원을 하면서 체약국에 한국을 포함시키면 소위 자기지정<sup>72)</sup>이라 하여 국내의 법령에 따라 심사가 진행되며, 이러한

71) PCT 출원 절차는 강학상 국제단계와 국내단계로 구분되는데, PCT 출원, 국제조사, 국제 예비심사 과정 등을 국제단계로 부르고 각국의 번역문을 제출하는 시기부터 국내단계로 부른다.

72) 자기지정 제도는 한국, 일본, 독일 등에 있는 제도이다.

경우에 국내 우선권주장 출원과 동일하게 취급되어 국내의 선출원이 취하 간주되고, 한국어 번역문을 제출하여 국내 단계로 진입하여 심사받게 된다.<sup>73)</sup> 이때 자기지정을 하지 않으면, 국내에는 진입하지 않겠다는 의미이므로 국내에서는 선출원이 취하되지 않고 선출원이 심사를 통해 권리를 확보하게 된다.

## 2. 대상 대법원 판결의 쟁점

대상 대법원 판례의 실제 사례에서는 특허를 받을 수 있는 권리의 양도가 수차례 이루어졌으나, 쟁점 위주로 간략히 하고자 한다. 갑이 발명을 완성하고 한국특허청에 A(발명1)를 ‘1’ 날짜에 제출하고(출원 A는 발명 1로 구성됨을 의미), 이후에 출원 A에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 을에게 양도하였고 을은 당시에 특허출원인변경신고를 하지 않았다. 을이 PCT 출원 B(발명1, 발명2)를 중국특허청을 지정관청으로 하여 ‘2’ 날짜에 출원하면서(출원 B는 발명 1, 2를 포함함을 의미) 자기지정을 하였다. 자기지정을 하면, 국내단계에서 번역문을 제출하여 심사가 진행되고 이때는 국내 우선권주장출원과 동일하게 취급된다. 국내심사 단계에서 심사관은 PCT 출원 당시(상기 2. 날짜)를 기준으로 선출원의 출원인 갑과 PCT 출원의 출원인 을이 상이하여 국내 우선권 주장 출원의 주체적 요건을 만족하지 못하므로 보정요구서를 보내었고, 이때 을은 갑과의 사적인 양도계약서를 제출하면서 우선권 주장의 주체적 요건을 만족함을 주장하였다. 심사관은 제38조 제4항의 출원인변경신고를 하지 않으면 양도 효력이 발생하지 않는다는 것을 근거로 우선권 주장을 인정하지 않았다. 우선권 주장을 인정하지 않으면, 우선권주장 출원의 판단시점 효과는 발명별로 판단되므로 발명1, 발명 2 는 모두 ‘2’ 날짜로 특허요건 판단시점이 결정되며, 우선권주장이 인정되면 발명1의 판단시점은 ‘1’ 날짜가 되고, 발명2의 판단 시점은 ‘2’ 날짜가 된다. ‘1’과 ‘2’ 날짜 사이에 발명 1의 진

73) 특허청, 『특허협력조약 및 규칙』, PCT §8(2)(b), 특허청, 2015, 25면.

보성을 부정할 만한 선행문헌이 있다고 가정하면, 우선일을 인정받으면 발명 1은 선행문헌보다 먼저 출원된 것이므로 진보성이 부정되지 않으나, 우선일을 인정받지 못하면 발명 1은 선행문헌에 의해 진보성이 부정되어 거절된다. 즉, 우선일 인정여부는 특허요건 판단 시점을 결정해 주어서 특허등록 여부를 가름하는 중요한 요소가 될 수 있다.

대법원 판례에서는 을이 PCT 출원당시까지 출원인변경신고를 하지 않았지만 당사자 간의 계약서를 통해 권리 이전된 것이 확인되면 출원인 적격이 인정되므로 우선일이 인정되며, 특허법 제38조 제4항은 출원절차의 편리성과 신속성을 위한 것으로 우선권 주장 출원 절차에 적용되지 않는다는 취지로 판시하였다.

### 3. 대상 대법원 판결의 판단 논거<sup>74)75)</sup>에 대한 비판

대상 대법원 판결에서 판단의 논리적 근거는 크게 4가지로 구분해 볼 수 있다. 첫째, 선출원 발명을 개량하여 후출원 발명을 하는 과정에서 선출원 출원인 중 일부만 후출원의 출원인에 포함되거나 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 달라질 수 있고, 후출원 시에 출원인 명의변경 절차를 정당하게 마칠 수 없는 경우도 생기므로 이러한 경우에도 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다는 이유로 우선권 주장의 효력을 부정하는 것은 우선권 주장제도의 취지에 맞지 않는다. 둘째, 특허법 제55조 제1항은 우선권 주장을 할 수 있는 자는 ‘특허를 받으려는 자’라고 규정하고 있을 뿐이며, 특허법 제52조 분할출원 및 제53조 실용신안등록출원의 변경출원을 할 수 있는 자는 ‘출원인’이라고 규정함으로써 분할출원인 또는 변경출원의 명의인이 일치할 것을 요구하는 것과 대비되며, 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 자는

74) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결.

75) 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), 448-472면.

제55항 제1항의 '특허를 받으려는 자' 및 '자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자'에 해당한다고 봄이 타당하다. 셋째, PCT 자기지정출원은 PCT 제8조 (2)(b)에 따라 국내단계에 진입한 이후에 우리나라의 법령에 따라 해야 하며, 특허법 시행규칙 제7조 제1항, 제26조 제1항도 특허등록 전까지 출원인 변경을 할 수 있는 것으로 규정하고 있기 때문에 이러한 해석을 뒷받침하고 있다. 넷째, 특허법 제38조 제4항을 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 후 출원인이 PCT 국제출원을 하기 전에 그 후출원인에게 국내에서 특허출원인 변경신고를 마칠 것을 요구하는 것으로 해석한다면, 후출원인은 국내단계에서 절차상 하자를 보완할 기회를 상실하게 되므로 국내우선권 제도의 취지에 부합된다고 볼 수 없다. 이러한 근거의 각각에 대해 검토해 보고자 한다.

#### (1) 선출원과 후출원의 출원인 중 일부가 다른 경우에 대해

국내우선권 주장 출원의 출원인이 복수일 때 후출원인 모두가 선출원인 모두와 완전히 일치할 것을 요구하고 있다.<sup>76)</sup> 또한 그 절차를 밟을 때도 공동 출원인 각자가 모두를 대표하지 못하고 공동으로 절차를 밟아야 한다.<sup>77)</sup> 특허법에는 청구항별로 권리자를 다르게 구분하여 출원할 수 있는 제도는 없다. 예를 들어, 선출원의 출원인이 갑이고, 개량발명은 갑과 을이 공동으로 하여 출원인이 갑과 을인 경우에 하나의 국내 우선권주장 출원으로 보호받을 수 없다.<sup>78)</sup> 국내 우선권주장 출원의 취지는 선발명과 개량발명을 하나의 출원으로 보호하고자 하는 것이지, 출원인이 다수일 때 출원인이 일부 다른 2개의 발명을 하나의 출원으로 보호해 주는 제도가 아니기 때문이다. 따라서 선출원의 출원인과 개량발명의 출원인이 일치하지 않는 경우에는 별개의 출원으로 출원해야 하며, 하나의 출원으로 보호받기 위해서는 지분 변경에 의한 출원인 추가의 출원인변경신고를 통해 복수의 출원인을 모두 일치

76) 특허청, 『특허 실용신안 심사 기준』, 특허청, 2020, 6404면.

77) 특허법 제11조 제1항 제5호.

78) 예를 들어 국내 우선권주장 출원의 청구항 제1항은 선출원에 포함된 발명이고, 제2항은 개량발명인 경우에 제1항의 권리자는 '갑', 제2항의 권리자는 '갑 및 을'과 같은 형태의 청구항별로 출원인을 다르게 구별할 수 없기 때문이다.

시켜야 한다.

## (2) 분할출원과 변경출원의 비교에 의한 문언적 해석에 대해

대상 대법원 관례에서는 특허법 제55조 국내우선권 주장의 주체적 요건으로 ‘특허를 받으려는 자’로 규정하고 있고,<sup>79)</sup> 분할출원<sup>80)</sup>과 변경출원<sup>81)</sup>은 ‘출원인’으로 규정하고 있어 명의인이 일치되는 것을 요구하는 것과 대비되며, 국내우선권 주장 출원의 ‘특허를 받으려는 자’는 ‘자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자’에 해당되어 발명을 한 자 또는 승계인도 특허를 받을 수 있는 권리를 가지므로 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 자도 이에 해당한다고 보았다. 즉, 이러한 문언적 차이에 의해 주체적 요건 판단 시 분할출원, 변경출원은 출원인 변경 신고를 해서 ‘출원인’으로 특허청에 등록되어 출원인의 지위에 있어야 하지만, 국내우선권 주장 출원은 승계가 이루어진 것으로 확인되면 충분하지, 출원인으로 등록되어 있지 않아도 요건을 충족하는 것으로 실시하였다. 그러나 분할출원은 등록 또는 거절결정 후에도 일정 기간 이내까지 출원할 수 있으며,<sup>82)</sup> 변경출원도 거절결정 후 일정 기간 이내에 출원할 수 있는<sup>83)</sup> 반면에 국내우선권 주장 출원은 선출원의 출원일로부터 1년이 지나거나, 선출원이 포기, 무효 또는 취하된 경우에는 출원할 수 없도

79) 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.

80) 제52조(분할출원) ① 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다.

81) 제53조(변경출원) ① 실용신안등록출원인은 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

82) 특허법 제52조(분할출원) 제1항 1 내지 3호.

83) 특허법 제53조(변경출원) 제1항 제1호, 최초의 거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일.

록 규정하고 있다.<sup>84)</sup> 분할출원은 선출원의 내용 중 원출원의 청구항에 포함되지 않은 기술적 사항의 권리화를 위한 제도로 원출원의 등록과 독립적으로 등록이 가능하며, 변경출원은 실용신안출원을 특허로 변경하기 위한 것으로 양자택일과 같은 형태로 변경출원 후에는 실용신안 출원은 취하된 것으로 본다.<sup>85)</sup> 이에 반해 국내우선권 주장 출원은 선출원을 후출원에 포함해 하나의 출원으로 보호받고자 하는 것이므로 국내우선권 주장 출원이 있으면 선출원의 내용은 후출원에 포함되므로 이중 등록을 방지하기 위해 선출원은 출원 후 일정 기간 내에 취하 간주되며,<sup>86)</sup> 만일 등록이 되어 있으면 국내우선권 주장 출원은 할 수 없도록 규정한 것이다. 따라서 특허법 제55조 제1항의 국내우선권 주장 출원에서 ‘특허를 받으려는 자’로 규정한 것은 선출원이 출원 진행 중이어야 함을 나타내기 위한 것으로, ‘출원인’이라도 등록 여부가 확정된 이후에는 출원할 수 없으므로 이를 나타내기 위한 것으로 보아야 할 것이다. 이는 분할출원 및 변경출원과 국내우선권 주장 출원의 취지가 다르기 때문에 기인한 것이다.

### (3) 특허등록 전까지 출원인변경신고를 하면 된다는 시행규칙에 대해

대상 대법원 판례에서는 특허청장은 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 경우에는 그 승계인임을 증명하는 서류를 제출하게 할 수 있으며,<sup>87)</sup> 출원인변경신고를 특허등록 전까지 하도록 규정하고 있으므로<sup>88)</sup> 이에 근거하여 등록 전까지 출원인변경신고가 이루어지면 국내우선권 주장 출원의 우선권주장을 인정해 주는 것이 타당하다 하였다. 그러나 실무에서 선출원은 국내우선권 주장 출원이 있는 경우에 1년 3월 후에 취하된 것으로 간주되는데, 선출원과 후출원의 출원인이 상이하면

84) 특허법 제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) 제1항 제1호 내지 제3호.

85) 특허법 제53조(변경출원) 제4항.

86) 특허법 제56조(선출원의 취하 등) 제1항 출원일로부터 1년 3개월 후에 취하된 것으로 본다.

87) 특허법 시행규칙 제7조 제1항.

88) 특허법 시행규칙 제26조 제1항.



취하가 된 것으로 간주하지 않기 때문에, 특허법 제56조 제1항의 취하 간주 규정을 적용할 수 없게 된다.<sup>89)</sup> 따라서 선출원에 대해 심사과정이 진행되어 먼저 등록될 수도 있고, 선출원이 조기 공개되면<sup>90)</sup> 후출원은 선출원에 의해 진보성이 부정되어 등록을 못 받을 수 있게 되는 등 다양한 문제가 발생할 수 있다. 즉, 양수인은 권리를 양도받은 후 출원인변경신고를 하지 않으면 심사 절차상에서도 권리를 상실할 법적 불안정한 상태에 놓이게 될 수 있다. 무엇보다도 1년 3개월이 지나서 등록전까지 출원인변경신고를 하여 국내우선권 주장출원을 인정해 주면, 1년 3개월 시점에 선출원이 취하 간주되지 않기 때문에 특허법의 집행과정에서 법 규정(제56조 제1항)을 준수하지 못하는 모순에 빠지게 된다.

그 외 PCT 출원 시점에 선·후출원의 주체적 요건의 충족 여부가 추후 변경되면 국제조사 및 국제예비심사, 국제공개 등에서 선행문헌 특정에도 정확성 문제가 있을 수 있는 문제점이 제기되었다.<sup>91)</sup>

#### (4) 국내 단계에서 절차상 보완할 기회를 상실하게 된다는 주장에 대해

PCT 출원을 수리관청에 제출하면 특정 국가를 제외한<sup>92)</sup> 모든 계약국이 자동 지정되며 일정한 방식심사를 거쳐 국제출원일이 부여된다. 그 이후에 국제조사, 국제예비심사 등의 과정을 거쳐 출원인은 국제조사보고서 등을 참고로 등록가능성 등을 검토한 후 각 지정국의 국내단계 진입 여부를 결정하게 된다. 우선권 주장과 관련된 사항은 국제조사 단계 및 예비 심사 단계에서 유효성 검증이 필요한 경우에 우선권 서류 번역문 제출을 통지하여 유효성 여부를 판단하여 국제조사보고서의 견해서 등에 관련사항을 기재하나,

89) 이러한 문제를 해소하기 위해서는 국내우선권 주장 출원이 있었으나 이의 출원인과 선출원의 출원인이 상이하면 취하 간주 시점 이전에 보정요구서 등을 통지하여 보정 기회를 주도록 하는 것이 바람직할 것이다.

90) 특허법 제64조 제1항.

91) 권지현, "PCT출원의 우선권 주장과 주체적 요건", 『동아법학』, 제88호(2020), 292면.

92) 특허청, 『PCT 국제조사/국제예비심사 매뉴얼』, 특허청, 2015, 18면. 특정 국가는 국내 우선권 제도가 있는 국가로서 우리나라, 일본, 독일 등이 있다.

유효성 인정여부가 지정국의 심사단계에서 구속력을 갖는 것은 아니다. 지정국 국내단계진입을 결정하면 일정 기간 내<sup>93)</sup> 지정국의 국내 법령에 따라 통상 지정국의 언어로 번역된 출원서를 제출하면서 심사를 진행하게 된다. 여기서 주목해야 할 점은 번역문 제출날짜가 출원일이 되는 것이 아니고 PCT 출원을 해서 수리관청에서 방식심사를 거쳐 국제출원일로 인정받은 날짜가 각 지정국의 출원일로 인정된다는 점이다.

우리나라를 수리관청으로 하여 PCT 출원하는 경우<sup>94)</sup>에 대해 출원인과 관련된 국제출원일 인정을 위한 방식심사에 대해 살펴보면, 출원인 성명이 없는 경우 등은 보완을 명하고 이를 준수한 보완된 서류가 특허청에 도달한 날을 국제출원일로 본다.<sup>95)</sup> 국제출원일이 인정된 경우에도 출원인의 성명이 기재되지 않은 것이 발견되면 그 출원은 취하된 것으로 본다.<sup>96)</sup> 즉, 국제출원일까지 수리관청에 출원인이 특정되어야 국제출원일이 인정받는 것을 의미한다. 번역문 제출은 국내 단계 심사를 진행하기 위한 절차에 불과하며 출원일에는 전혀 영향이 없다. 출원일은 특허법상 선원의 지위가 있으므로, 출원일까지 출원인이 특정되지 않으면 출원일을 인정해 주지 않는 취지이다. 국제출원일을 부여받으면 선원의 지위가 생기므로 선원의 지위가 부여된 날을 기준으로 요건이 충족되어야 한다. 출원인 즉 권리관계에 관한 사항의 흠결에 대한 치유는 출원일 인정 이후에 치유될 수 있는 사항이 아닌 것으로 보아야 한다.

따라서 PCT 출원이 출원일로 인정되고, PCT 우선권 주장 출원이 인정받기 위해서는 PCT 출원 시를 기준으로 요건을 충족하여야 한다. 여기서 주목할 만한 것은 PCT 출원 시 자기지정 여부를 결정하면 이후 자기지정 여부에

93) 특허청, 앞의 책(각주 92), 20면. 국내단계 진입기간은 우선일로부터 30개월 이상으로 우리나라와 유럽특허청(EPO)은 31개월인 반면, 일본, 미국 등 대부분의 국가는 30개월이다.

94) 한국특허청이 수리관청인 경우의 방식심사는 PCT 협력조약의 방식심사를 준수하는 범위 내에서 국내특허법에서 규정하고 있다. 특허법 제10장 국제협력조약에 따른 국제출원 제192조 내지 제214조.

95) 특허법 제194조 제4항.

96) 특허법 제196조 제1항 제3호.

대해 변경할 수 없도록 규정하여, PCT 출원 시를 기준으로 선출원으로 특허를 받을지 PCT 출원 후 국내단계로 진입하여 특허 받을지를 결정해야 한다.<sup>97)</sup> 자기지정 여부에 따라 PCT 출원일을 기준으로 자국내 출원여부가 결정되는 것이므로, 출원일이 확정된 이후에 이를 번복하는 것은 허용될 수 없을 것이다. 출원인 적격에 관련된 사항은 출원일을 기준으로 충족되어야 하며, PCT 출원일이 후출원일이 되므로 이 날을 기준으로 충족되어야 하며 그 이후의 국내 단계 진입과정을 통해 사후적으로 치유될 수 있는 사항은 아님을 알 수 있다.

#### (5) 기타

대상 대법원 판례의 타당성에 대한 근거 중의 하나로 출원인변경신고가 없는 경우에 주체적 요건을 인정해 주지 않는 것은 조약우선권 주장과 국내 우선권 주장을 비교하여 형평에 맞지 않는 것이라는 주장이 있었다.<sup>98)</sup> 즉, 조약우선권 제도는 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 같아야 한다거나 적법한 승계인이어야 한다는 취지의 규정은 없고, 실무도 특허출원 시에 출원인의 동일성을 따로 심사하지 않고 선출원에 대한 권리의 승계 사실을 ‘후출원일 이후’에 증명하는 것을 허용하고 있어, 출원인의 동일 여부를 심사하는 기준을 서로 다르게 운영하고 있어 국내우선권 주장 출원의 취지에 역행한다는 것이다. 이에 대해 검토한 바, 국내우선권 주장 출원의 선출원은 국내에 출원이 되고 나서 양도한 후 양수인이 국내에 출원하는 것이고, 조약우선권 주장 출원은 조약 당사국에 출원하고 나서 양도한 후 마찬가지로 양수인이 국내에 출원하는 것이다. 이러한 것을 상호 비교하면, 국내우선권 주장 출원은 그 요건이 만족되면, 선출원이 취하되고 후출원인 국내우선권 주장 출원만이 선출원과 배타적으로 등록이 되므로 선출원 권리자에게 피해가 가지 않도록 선출원의 권리가 후출원인에게 정당한 절차에 따라 양도되었는지를 엄격하게 확인해야 하는 반면, 조약우선권 주장 출원은 선출원인이 조약

97) 특허청, 앞의 책(각주 92), 48면. PCT 출원서 Box No.V Designations.

98) 손천우, 앞의 글(각주 75), 471면.

당사국에서 특허를 받을 수 있는 권리를 여전히 갖고 있고, 국내에서는 양수인이 갖는 것이므로 국내에서 선출원자와 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 배타적인 대립 관계가 형성되지 않는다.<sup>99)</sup>

조약우선권 제도는 하나의 발명을 동시에 제1, 2국에 동일날짜에 출원하기가 실무적으로 어려우므로, 제2국(국내) 출원의 출원일을 제1국 출원의 출원일로 소급해 주는 것이 주된 취지이고, 국내우선권 제도는 하나의 발명을 출원하고 그 이후 개량발명을 한 경우에 하나의 출원으로 보호받기 위한 것으로 선출원과 동일한 발명에 대해 우선일을 출원일로 인정해주는 취지는 동일하지만, 선출원과 후출원의 출원국가가 상이한 점, 조약우선권 주장은 속지주의에 의해 선출원과 후출원이 독립적으로 등록여부가 결정되고, 국내우선권 주장은 후출원이 선출원에 대해 배타적으로 권리를 취득한다는 차이점을 고려할 때, 실무에서 조약우선권 주장과 국내우선권 주장 출원의 심사를 형식적으로 일치시켜야 한다는 주장은 논리적 타당성이 부족하다.

그 외 대법원 판례에서는 특허법 제38조 제4항의 출원인변경신고가 출원절차의 신속성과 정확성을 위한 것으로 주장하였으나, 이는 제38조 제4항이 아닌 오히려 제38조 제5항의 취지에 부합한 것으로 이해된다. 제38조 제4항은 권리의 귀속을 정하기 위한 것이고 제38조 제5항은 상속 기타 일반승계인 경우에는 권리자가 논란의 여지없이 특정되어 있으므로 출원절차의 신속성과 정확성을 위한 것이다. 즉, 제38조 제5항에서는 상속 기타 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하도록

99) 예를 들어, 조약우선권 주장 출원은 갑이 완성된 발명 A를 조약 당사국인 제1국에 먼저 출원하고, 그 발명에 대해 국내에 특허를 받을 수 있는 권리를 을에 양도한 후, 을이 국내에 조약우선권 출원을 한 경우에 속지주의에 의해 제1국 출원의 특허를 받을 수 있는 권리는 갑에게 있고, 국내의 권리는 을이 갖게 된다. 속지주의에 의해 발명 A의 권리가 충돌이 발생하지 않는다. 이에 반해 국내우선권 주장인 경우에 갑이 완성된 발명 A를 국내에 출원하고, 을은 갑으로부터 발명 A를 양도받은 후, 출원인 변경신고를 하지 않았고, 발명 A를 개량하여 A'를 발명하였고, 이를 국내우선권 출원을 하면서 하나의 출원(A, A')으로 보호를 받고자 하는 경우 A 발명은 을만이 배타적으로 등록을 받을 수 있으므로, A의 발명이 갑으로부터 을에게 정당한 절차에 따라 양도되었는지를 더 엄격하게 확인할 필요가 있다.

하고 있으며, 이는 특허를 받을 수 있는 권리의 상속인이 제때에 출원절차를 진행하지 않으면 받게 되는 출원 심사 절차상의 피해<sup>100)</sup>를 볼 수 있으므로 이를 방지하기 위한 입의 규정으로 이해된다.

#### 4. 특허법 제38조 제4항의 적용 예외와 법적 안정성의 문제

특허출원 후의 특허를 받을 수 있는 권리의 양도는 권리변동을 발생시키는 것으로 물권변동과 같이 취급하여, 부동산 양도에서 등기와 마찬가지로, 출원인변경신고를 하여야 당사자 간에는 물론 제3자에 대해서도 효력이 발생하는 것으로 해석해야 할 것이다. 그렇지 않으면 특허를 받을 수 있는 권리의 거래 안전에 많은 문제점이 발생한다. 부동산에서 이중매매가 있고 2개의 계약이 유효한 경우에 먼저 등기한 자에게 권리가 양도되는 것과 마찬가지로 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도가 있고 2개의 계약이 모두 유효한 경우에 먼저 출원인변경신고를 한 자에게 권리가 양도된다. 그런데, 제38조 제4항의 상속 기타 일반승계 이외의 또 다른 예외 규정을 두게 되면 상기 법 조항의 기능이 더 이상 발휘되지 못한다.

예를 들어, 갑이 특허출원하고 을과 병에게 특허를 받을 수 있는 권리를 각각 양도하고 을과 병이 출원인변경신고를 하게 되면 먼저 신고를 한 자에게 권리가 양도된다. 그러나 만일 을은 출원인변경신고를 하고 병은 양수 이후 개량발명을 하여 양수받은 발명과 함께 국내우선권 주장 출원을 하면서 출원인변경신고를 하지 않았으나, 갑과의 양도계약서를 근거로 양수받은 발명에 대해 정당 권원으로 주장을 하게 되면 을과 병 중 누구에게 정당 권원을 부여할지가 문제가 된다. 대상 대법원 판례에서는 이중양도가 없었고, 양도인과 양수인 사이에서 권리 승계에 대한 별다른 다툼이 없었기 때문에 구체적 타당성에 근거하여 우선권 주장의 효력을 인정해 준 것으로 사료된다. 그러나 이중양도가 있거나 양도인과 양수인 사이에 권리 다툼이 존재하여

100) 예를 들어, 심사청구 기한 3년, 의견제출통지서 통지 후 2개월의 의견서 제출 및 보정 기간 등.

양립할 수 없는 권리에 대한 다툼이 있을 때 권리 귀속의 기준을 정하는 데 문제가 발생하여 특허를 받을 수 있는 권리의 거래 안전에 있어서 법적 안정성을 해칠 수 있다. 같은 맥락으로 양수인은 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받고 출원인변경신고를 해도, 특허청을 통해 확인할 수 없는 공시되지 않은 이중 양도된 국내우선권 주장출원이 존재할 수 있으므로 출원인변경신고 이후에도 여전히 특허를 받을 수 있는 권리의 법적 지위가 불안정한 상태에 놓이게 된다.

## V. 입법 제안에 대한 고찰 및 결론

### 1. 입법 제안에 대한 고찰

현재 특허심사 실무에서는 대상 대법원의 판결이 반영되어 출원인변경신고가 없어도 정당한 승계인임을 입증하면 국내우선권 주장이 인정될 수 있는 취지로 심사기준이 개정되었다.<sup>101)</sup> 한편, 대상 대법원 판례로 인하여 제38조 제4항의 법적 기능이 상실되었으므로 상기 조항을 삭제하고 특허를 받을 수 있는 권리의 이전을 위한 공시제도를 출원공개 이전과 출원공개 이후로 구분하여 도입하는 안이 제기되기도 하였다.<sup>102)</sup> 그 밖에도 대상 대법원 판례는 지나치게 선의의 후출원인을 보호하려는 입장에서 해석한 것으로 실무적으로 문제가 있으므로 특허법 제38조 제4항에 대해 우선권 주장이 있는 선출원에 대한 권리의 승계는 후출원(PCT출원) 시점에 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생하는 내용을 포함하도록 법을 개정해야 한다는 주장도 제기되었다.<sup>103)</sup>

101) 특허청, 『특허실용신안 심사기준』, 특허청, 2020, 6412면. 선출원인과 후출원인이 다른 경우 보정을 요구하고 후출원 당시 후출원인이 정당한 승계인임을 입증하지 못하는 경우 국내 우선권 주장을 무효로 한다.

102) 신기현, 앞의 글(주 19), 68면.

103) 권지현, 앞의 글(주 91), 294면.

특허를 받을 수 있는 권리의 공시제도는 특허출원 후 1년 6월까지의 발명의 내용을 포함한 일체가 공개되지 않기 때문에 전면적인 공시제도를 도입하는 것은 근본적인 한계가 있는 것으로 보아야 한다. 또한 국내 우선권주장 출원은 선출원일로부터 1년 이내까지만 출원할 수 있으므로, 공개 이후에는 이미 우선권 주장 출원할 수 있는 기간이 지난 것이므로 우선권주장 출원과 관련하여 공시제도를 도입하는 것은 의미를 찾기 어렵다. 또한 앞에서 살펴본 바와 같이 제38조 제1항의 ‘특허출원’, 제4항의 ‘특허출원인변경신고’는 출원공개 전까지 특허를 받을 수 있는 권리의 변동을 불특정 다수에게 공시하지는 못하지만, 특허를 받을 수 있는 권리와 이해관계를 가진 자가 특허청에 탐문하여 권리관계를 파악할 수 있으므로 거래 안전을 위한 일종의 공식적 법률 기능을 수행하고 있는 것으로 볼 수 있다.

따라서 기존의 법 조항이 공개 이전에는 이해관계자들 사이에 공시 기능을, 공개 이후에는 불특정 다수를 대상으로 공시 기능을 수행하고 있으므로 전면적인 공시제도의 도입의 필요성이 없다 할 것이다. 다만, 대상 대법원 관례를 바로잡기 위해 법 개정을 통해 반영할 필요가 있다면, 우선권주장 출원, 분할출원, 변경출원 시에는 출원인변경신고를 통해서만이 주체적 요건이 만족됨을 명시하기 위해 제52조 제1항(분할출원), 제53조 제1항(변경출원), 제55조 제1항(국내 우선권 주장)에 의한 출원 시 제38조 제4항이 적용된다는 취지를 추가할 수 있을 것으로 보이나, 지금의 규정인 상속 기타 일반승계 이외의 특정승계에서는 예외 없이 법 적용을 엄격히 시행하는 것이 필요할 뿐 실질적인 법 개정의 필요성은 없으며, 개정된 심사기준은 다시 원래의 위치로 바꾸어야 할 것이다.

## 2. 결론

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성 후 특허 등록 여부가 결정될 때까지 특허법상에서 부여되는 권리이다. 특허를 받을 수 있는 권리는 특허청을 상대로 특허를 받기 위해 밟아야 할 절차상의 권리와 그 자체로 양도 가

능한 사적인 재산권의 성격을 갖는다. 특허를 받을 수 있는 권리는 민법에서의 채권, 물권과는 구별되는 독특한 법적 위상을 갖는다. 즉, 특허를 받을 수 있는 권리는 특허출원을 하면 그 이후의 동일한 발명에 대해서는 등록을 배제시킬 수 있는 선원의 지위가 발생하며, 공개 이후에는 그 대가로 무단 실시에 대해 보상금 청구권과 같은 배타적 성격의 권리를 갖는 것으로 특허출원 및 출원공개 전후로 법적 위상이 달라진다.

특허를 받을 수 있는 권리는 특허출원, 공개 및 설정 등록 등의 일련의 과정을 거치면서 일종의 물권인 배타적 특허권을 향해 가는 과정상에 있는 권리로 공개 이전이라도 거래 안전 및 권리 귀속의 기준을 정하는 공시 제도의 법률적 기능이 필요하다. 이를 위해 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 양도는 민법에서의 지명채권 양도와 같은 권리변동을 가져오는 행위로, 특허법 제38조 제1항에서의 ‘특허출원’이 지명채권양도에서 확정일자 있는 증서에 해당하는 역할을 한다. 따라서 ‘특허출원’이 제3자의 대항요건이라는 의미는 계약만으로 당사자 간에는 효력이 발생하나 제3자에게 그 효력을 주장할 수 없으므로 이중양도가 있는 경우에 ‘특허출원’한 자에게 권리가 귀속된다. 이와 같은 맥락으로 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 양도는 부동산의 등기와 같이 출원인변경신고를 하여야 당사자 간에는 물론 제3자와의 관계에서도 효력이 발생한다. 이와 같이 특허를 받을 수 있는 권리는 양도 가능한 재산권으로 특허출원 전에는 준물권으로 특허출원 후에는 물권으로 취급하여, 특허법 제38조 제1항의 ‘특허출원’은 지명채권양도에서 확정일자 있는 통지와 같은 기능을 하고, 동조 제4항의 ‘특허출원인변경신고’는 부동산에서의 등기와 같은 기능을 하는 것으로 이는 거래 안전과 권리귀속의 기준을 정해 주는 공시제도의 법률적 기능을 위한 것에 법적 취지가 있다. 따라서 특허법 제38조 제4항이 법적 취지를 살려 그 기능을 온전히 수행하기 위해서는 일반 승계 이외에 우선권 주장출원 등과 같은 특정 제도의 경우에도 예외 없이 적용되어야 한다.



## 참고문헌

### 〈단행본(국내 및 동양)〉

- 김동훈 외 2인, 『민법의 이해』, 제3판, 동방문화사, 2019.
- 김준호, 『민법강의』, 제26판, 법문사, 2020.
- 윤선희, 『특허법』, 제6판, 법문사, 2019.
- 정상조·방성수 공편, 『특허법 주해 I』, 박영사, 2016.
- 조영선, 『특허법 3.0』, 제7판, 박영사, 2021.
- 특허청, 『PCT 국제조사/국제예비심사 매뉴얼』, 특허청, 2015.
- \_\_\_\_\_, 『조문별 특허법 해설』, 특허청, 2005.
- \_\_\_\_\_, 『특허 실용신안 심사 기준』, 특허청, 2020.
- \_\_\_\_\_, 『특허협력조약 및 규칙』, 특허청, 2015.
- 中山信弘 著, 『特許法』, 韓日知財權研究會 譯, 法文社, 2001.

### 〈학술지(국내 및 동양)〉

- 권지현, “PCT출원의 우선권 주장과 주체적 요건”, 『동아법학』, 제88호(2020).
- 김상찬·이충은, “부동산 이중매매에 관한 연구”, 『법학연구』, 제31호(2008).
- 김신, “부동산 이중매매와 제1매수인의 보호”, 『동아법학』, 제84호(2019).
- 김학동, “부동산 2중양도의 반사회성에 관한 판례 소고”, 『경희법학』, 제42권 제1호(2007).
- 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).
- 신기현, “특허를 받을 수 있는 권리의 적절한 이전 방법에 대한 고찰 — 대법원 2019.10.17 선고 2016두85843 판결에 대한 비판적 분석을 겸하여”, 『지식재산연구』, 제15권 제3호(2020).
- 원세환·정차호, “직무발명 이중양도 관련 발명진흥법 개정방안”, 『성균관법학』, 제24권 제1호(2012).
- 윤선희, “특허를 받을 수 있는 권리에 관한 연구: 특허법 제33, 34, 35조를 중심으로”, 『산업재산권』, 제24호(2007).
- 임현일, “영업비밀 직무발명 보상에 관한 연구”, 『법학논총』, 제43권 제1호(2019).
- 임호, “특허를 받을 수 있는 권리의 목시적 승계 — 대법원 2011.7.29. 선고 2010도 12843 판결을 중심으로”, 『홍익법학』, 제14권 제2호(2013).

- 조광훈, “직무발명의 이중양도에 관한 연구: 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도를 중심으로”, 『지식재산21』, 제105호(2008).
- 조성민, “指名債權의 二重讓渡의 效力”, 『법학논총』, 제22권 제1호(2005).
- 조영선, “심사 중인 발명의 실시로 인한 보상금 청구권에 관한 검토”, 『지식재산연구』, 제10권 제1호(2015).
- \_\_\_\_\_, “특허를 받을 수 있는 권리(발명자권)의 위상 검토와 제언”, 『고려법학』, 제63호(2011).

#### 〈판례〉

- 대법원 1988. 12. 13. 선고 88도750 판결.
- 대법원 2011. 2. 24. 선고 2010다96911 판결.
- 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.
- 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결.
- 대법원 2016. 7. 15. 선고 2015다46119 판결.
- 대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결.
- 대법원 2019. 10. 17. 선고 2017후1274 판결.
- 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결.
- 특허법원 2006. 12. 28. 선고 2005허9282 판결.
- 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016허9851 판결.
- 특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허2141 판결.
- 知的財産高等裁判所, 平成22年 2月24日 判決言渡, 平成21(ネ)10017号.

#### 〈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: 2021.7.1.

## An Understanding of Trade Safety in Patentable Right Transfer

Kim, Youngtae

A patentable right is granted to an inventor from the point an invention is completed until a patent right is registered. Personal property can be transferred both in patent right and patentable right. A patent right is disclosed publicly for trade safety, but the patentable right cannot be disclosed for a specific period by the patent law. Although they are not disclosed, there still must be a legal mechanism that can ensure trade safety.

Article 38(1) states that a transferee of a patentable right should submit a patent application to claim his own patentable right against the third party. Article 38(4) states that once a patent application is made, patentable right is transferred effectively to a transferee only if a transferee submitted a report of an owner change to the national patent office.

In the recent case of the Supreme Court, it was held that the transfer of a patentable right is accepted even in the absence of an owner change report through the exception of Article 55. This might cause Article 38(4) to lose the function of trade safety. This paper asserts that there should be no exception to Article 38(4) to transfer the patentable right safely.

Keyword

patentable right, double transfer, trade safety, priority claim, Article 38(4), public disclosure