

RESEARCH ARTICLE

# A Study on the Problems and Improvement Measures of the Regulations on Succession of Rights to Obtain Patents Prior to Patent Application

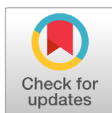
Myungsoo Kang\*

Professor, Law School, Pusan National University; Attorney, Republic of Korea

\*Corresponding Author: Myungsoo Kang (msk0906@pusan.ac.kr)

## ABSTRACT

Visual media platforms are expanding, and providing global access to content with just an internet connection. As video services become unrestricted by time, location, and borders, the issue of sync licenses for music used in videos has re-emerged in the video and music copyright markets. Contract issues, once considered a matter of local practice, now extend across national boundaries. This study examines the nature of sync licenses under copyright law. It aims to define the concept, identify the ownership rights involved, interpret how economic and moral rights apply, and determine who can exercise these rights. Moreover, ensuring appropriate protection for both music industry rights holders and visual media users is a key challenge in copyright law. Hence, this study also identifies the problems faced in sync licenses, explores how academia and industry can respond, and examines industry-specific issues. This investigation is valuable as Sync licenses are not just domestic issues. As new technologies develop and the environment changes, continuously reviewing and reflecting on whether the objectives and balance of copyright law are being achieved is essential.



## Open Access

**Citation:** Kang M, 2024. A Study on the Problems and Improvement Measures of the Regulations on Succession of Rights to Obtain Patents Prior to Patent Application. The Journal of Intellectual Property 19(4), 25-46.

**DOI:** <https://doi.org/10.34122/jip.2024.19.4.2>

**Received:** October 24, 2024

**Revised:** November 20, 2024

**Accepted:** December 05, 2024

**Published:** December 30, 2024

**Copyright:** © 2024 Korea Institute of Intellectual Property

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

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



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

## KEYWORDS

Rights to obtain patents, Work-for-hire, Double transfer, Requirement for setting up against, Requirements for taking effect

원저

# 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리 승계 규정의 문제점과 개선방안에 대한 고찰\*

강명수\*

부산대학교 법학전문대학원 교수, 변호사

\*교신저자: 강명수(msk0906@pusan.ac.kr)

## 차례

1. 서론
2. 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 일반적 고찰
  - 2.1. 권리의 발생 및 귀속
  - 2.2. 권리의 성질
  - 2.3. 권리의 이전 및 소멸
  - 2.4. 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리
3. 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 관한 해석
  - 3.1. 원칙적인 해석 기준의 문제
    - 3.1.1. 우리와 일본의 차이
    - 3.1.2. 지명채권 양도와의 차이에 따른 유의점
  - 3.2. 입법 취지의 문제
    - 3.2.1. 우리와 일본의 취지 설명의 차이
    - 3.2.2. 효력요건이 아닌 대항요건으로 한 취지
    - 3.2.3. 공시방법 부재에 대한 대처 필요성
  - 3.3. 이중양도에 대한 안정적 처리의 문제
4. 현행 규정의 해석 및 개정 방향
  - 4.1. 현행 규정의 해석 방향
    - 4.1.1. 승계의 의미 및 이중양도·양수의 무효 여부
    - 4.1.2. 제3자의 범위
    - 4.1.3. 동 규정의 적용 범위
  - 4.2. 현행 규정의 개정 방향
5. 결론

## 국문초록

특허법 제38조 제1항에서는 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 경우 승계인이 출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다고 규정한다. 특허를 받을 수 있는 권리는 발명 완성과 동시에 발명자에게 귀속되는 재산권이고 양도합의로 효력이 발생하는데 특허법에서는 승계인이 출원해야 대항할 수 있다는 제한을 둔 것이다. 이것은 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 공시방법이 없기 때문에 이중양도의 경우 정당한 권리자를 쉽게 판단할 수 있도록 하기 위한 규정으로 이해된다. 하지만 현행 규정은 특허를 받을 수 있는 권리의 양도가 처분행위라는 법적 성질에 맞지 않고, 출원발명에 대한 정당한 권리자가 누구인지 문제되는 다른 사안들과 달리 취급할 실익이 무엇인지 의문이며, 이중양도의 경우 무권리자 출원으로 대처할 수 있다는 점, 현행 규정을 유지하게 되면 출원 전 권리를 승계받은 정당한 양수인이 그 권리를 활용할 방안이 없게 되어 지식재산권 금융 및 활용이라는 시대적 요청에도 반하는 점, 특히 최근 발명진흥법이 개정되어 사전승계약정이 있는 경우 발명완성과 동시에 사용자가 직무발명에 대한 권리를 가지게 했는데 이중양도시 대항력 문제로 인해 개정법의 실익이 무색하게 된 점 등을 고려해 볼 때, 원칙적인 기준에 따라 승계 약정만으로 효력이 발생하도록 대항요건 규정은 삭제함이 타당할 것이다.

## 주제어

특허를 받을 수 있는 권리, 직무발명, 이중양도, 대항요건, 효력요건

## 1. 서론

특허법상 발명의 법적 지위는 3단계 정도로 구분해서 볼 수 있다. 첫째는 발명 완성 후 특허 출원 전까지의, 둘째는 특허 출원 후 등록 전까지의 단계, 셋째는 특허등록에 따른 특허권 단계이다. 여기서 특허권 단계는 그 권리가 등록원부에 공시되기 때문에 권리 귀속에 대해 달리 다툴 여지는 없고, 두 번째 단계 역시 특허권이 발생되기 이전이지만 특허 출원서의 출원인 기재 등을 통해 권리가 공시되어 권리자 판단에 큰 어려움은 없다. 그런데 첫 번째 단계의 경우 그 권리에 대한 공시방법이 전혀 없기 때문에 권리 귀속이나 양도의 방법·효력 등에 있어 의문이 있을 수 있다. 우리 특허법상 발명을 완성한 자는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지만(제33조 제1항), 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다고 규정(제38조 제1항)한 이유이기도 하다. 한편, 발명진흥법에서는 직무발명에 대해 규정하고 있는데, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리에도 동일한 법리가 적용된다.

이러한 현행법 규정에 대해서는 무엇보다 발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하면 그 순간 발명자는 무권리자가 되기 때문에 그 후 이중 양도를 전제로 대항력을 정하는 것이 타당하지의 의문이 있다. 이 문제에 대해서는 종전부터 의문을 가지고 있었는데, 최근 발명진흥법 개정<sup>1)</sup>되어 사용자등이 종업원등과 협의하여 계약이나 근무규정에 따라 직무발명에 대한 권리를 승계받기로 미리 정한 경우 직무발명에 대한 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자 등에게 승계되도록 개정하면서 더욱더 의문이 심화되었다. 발명진흥법 개정은 사용자가 직무발명에 대해 안정적으로 권리를 확보할 수 있도록 하기 위함이 분명한데,<sup>2)</sup> 그럼에도 특허법 제38조 제1항이 여전히 유효하여 사용자로서는 먼저 출원하지 않는 한 직무발명에 대한 권리를 확보할 수 없고 이는 결국 발명진흥법 개정의 실효성에 깊은 의문을 제기하기 때문이다.

이러한 의문을 전제로 검토해 보면 먼저 같은 규정을 두고 있는 일본에서의 입법 취지 및 해석 원칙을 확인한 다음 우리와 어떤 차이가 있는지 확인할 필요가 있다. 우리나라에서는 동 규정 대해 이중양도시 대응 규정이라는 정도로만 논의되는 거 같은데, 일본에서는 효력요건으로의 입법시 문제, 부동산물권변동에 있어 우리와 달리 대항요건주의를 취하기 때문에 그러한 법리를 해석의 원칙으로 삼는다는 점, 승계의 범위 및 악의의 승계인에 대한 보호 문제, 제3자의 범위 등 보다 폭 넓게 논의되고 있음을 알 수 있다. 뿐만 아니라 제38조 제1항은 이중양도를 명시하고 있지 않기 때문에, 제1양도만 발생한 경우에도 적용되는데 이 부분 논의를 찾아볼 수 없다는 특징도 있다. 그리고 이러한 점들을 살펴보다 보면 결국 현행과 같은 대항요건 규정은 법리적으로도 맞지 않고 실무적인 적용 사례도 없으며, 만약 이중양도의 문제가 발생하면 무권리자 출원의 법리로 해결할 수 있음을 알 수 있다. 뿐만 아니라 현행 규정은 특허권 등 지식재산권 보호 및 활용 강화라는 시대적 흐름에도 맞지 않다. 이하에서 이러한 사항들을 중심으로 살펴보면 서, 현행 규정의 문제점과 그 개정방안을 찾아보기로 한다.

\* 이 과제는 부산대학교 기본연구지원사업(2년)에 의하여 연구되었음.

1) 2024. 2. 6. 개정(시행 2024. 8. 7.)되었고, 사용자등이 종업원등과 협의하여 계약이나 근무규정에 따라 직무발명에 대한 권리를 승계받기로 미리 정한 경우 직무발명에 대한 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자등에게 승계되도록 하는 제13조 규정은 동법 시행 이후 직무발명된 경우부터 적용된다(부칙 제2조).  
2) 2024년 개정전인 2006년 발명진흥법 개정 역시 직무발명에 대한 권리의 안정적 승계를 통하여 발명을 사업 확고하고 수익을 극대화하는 기업 본연의 활동을 원활히 추진하기 위하여 예약승계관련 규정을 둔 것인데(특허청, “문답식으로 알아보는 개정 직무발명제도”, 2006, 18면), 최근의 개정은 그러한 취지를 더 강하게 반영한 것이다.

## 2. 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 일반적 고찰

### 2.1 권리의 발생 및 귀속

발명을 완성한 자는 발명 완성과 동시에 그 발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(제33조 제1항). 그리고 특허를 받을 수 있는 권리는 재산권으로 이전할 수 있기 때문에(제37조 제1항), 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자도 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(제33조 제1항).<sup>3)</sup> 특허를 받을 수 있는 권리의 공유 귀속도 인정되는데, 2명 이상이 공동으로 발명한 경우(제33조 제2항) 또는 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 승계가 있는 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다. 한편, 정책적인 이유에서 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없도록 하고 있다(제33조 제1항 단서).<sup>4)</sup> 이와 같이 특허법상 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자 또는 그 승계인이 가지게 되는데, 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자는 무권리자로서 특허발명에 대한 권리를 가질 수 없다(제34조, 제35조).

한편, 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 우리나라 뿐만 아니라 일본(제34조) 및 중국(전리법 제6조, 제10조)에서도 인정하고 있고, 유럽특허조약과<sup>5)</sup> 독일 특허법(제6조<sup>6)</sup>)<sup>7)</sup>에서도 인정하고 있다. 미국의 경우 기존에는 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였다고 하여 독자적인 출원권이 인정되지는 않았는데,<sup>8)</sup> 미국 특허법 제102조(c)는 발명을 포기(abandon)한 경우 특허받을 수 있는 권리를 상실한다고 규정하고 있으며, 제102조(f)에서는 특허출원인이 발명자가 아닌 경우를 특허받을 수 없는 사유 중 하나로 규정하고 있고<sup>9)</sup> 이 규정은 무권리자 출원에 대한 거절의 근거규정이 되었다.<sup>10)</sup> 그런데 2011년 개정 특허법에 의해 제117조(Death or incapacity of inventor)<sup>11)</sup> 및 제118조(Filing by other than inventor)<sup>12)</sup>이 마련되었고

- 3) 이와 같이 특허권을 취득할 수 있는 권리주체를 진실한 발명자 또는 그 승계인에 한하여 특허의 기본원칙을 발명자주의라고 한다. 손천우, “무권리자의 특허출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준 - 모인대상발명을 변경한 발명과 증명책임 등을 중심으로 -”, 『사법논집』, 제58집(2015), 494면; 김관식, “모인특허출원에 대한 정당한 권리자의 구제 - 정당한 권리자의 이전청구의 허부를 중심으로 -”, 『과학기술법연구』, 제21집 제1호(2015), 3면.
- 4) 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전에는 “특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수 없다.”고 하여, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 재직 중인 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 원천적으로 가질 수 없도록 하였다. 이러한 구 특허법 규정은 특허청 직원이나 특허심판원 직원이 재직 중이라는 이유만으로 특허를 받을 수 있는 권리(즉, 발명자가 되어 자신의 발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 것 또는 특허를 받을 수 있는 권리를 양도 받아 권리를 취득하는 것)의 보유를 전면적으로 부정하는 것으로서 문제가 있었고, 이에 현행 규정과 같이 특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수는 있으나 재직 중에는 특허를 받지 못하도록 한 것이다.
- 5) Ian Muir et al., *European Patent Law: Law and Procedure under the EPC and PCT*, Oxford University Press, 1999, pp.186-191.
- 6) Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger.
- 7) 2024. 7. 15. 개정된 특허법(BGBl. 2024 I Nr. 237) 기준. Bundesamt für Justiz, “Erster Abschnitt Das Patent”, Bundesamt für Justiz, <<https://www.gesetze-im-internet.de/patg/BjNR201170936.html#BJNR201170936BJNG000100311>>, 검색일: 2024. 10. 23.
- 8) Donald S. Chisum, 『アメリカ特許法とその手続』(Elements of United States Patent Law(Second Edition)), 英和对訳, 雄松堂, 2000, 122頁. 영국은 전매조례(Statute of Monopolies, 1624) 이후 특허출원권의 양도는 인정되지 않았으나 1949년 개정특허법에서 양도가 인정되었다. 미국이 특허출원권의 양도를 인정하지 않는 것은 이러한 과거의 영국법을 따른 것으로 보인다. 中山信弘, 『特許法』, 韓日知財權研究會 譯, 법문사, 2001, 166면 주1) 참고.
- 9) In re VerHoef, 888 F.3d 1362, 1365, 126 USPQ2d 1561, 1563 (Fed. Cir. 2018)(an affidavit by applicant made it clear that he did not himself solely invent the subject matter sought to be patented because it established that another person was a joint inventor of the claimed invention); Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1349-50, 47 USPQ2d 1657, 1662 (Fed. Cir. 1998).
- 10) Ex parte Kusko, 215 USPQ 972, 974 (Bd. App. 1981) (“most, if not all, determinations under section 102(f) involve the question of whether one party derived an invention from another”).

제261조(Ownership; assignment)에서도 그 승계를 인정하는 규정을 두고 있다.<sup>13)</sup>

## 2.2. 권리의 성질

특허를 받을 수 있는 권리의 성질에 대해서는 공권설, 사권설, 병립설 등 견해대립이 있는데, 양도가능한 재산권임을 부인하지 않는다는 점에서 견해 대립에 실천적 의의가 있다고 보여지는 않는다.<sup>14)15)</sup> 결론만 간단히 본다면 국가에 대해 가지는 권리이면서 개인적 재산권으로서의 성질도 있다는 점을 감안할 때 공권적 사권설 정도로 볼 수 있을 것이다.<sup>16)</sup> 한편, 특허법에서는 특허를 받을 수 있는 권리를 재산권으로 보아 그 권리의 이전을 인정하면서, 다만 공시 방법이 없다는 점을 감안하여 질권의 대상에서 제외시키고 있다. 즉, 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있지만(제37조 제1항),<sup>17)</sup> 질권의 목적으로 할 수 없다(제37조 제2항).<sup>18)</sup> 그리고 특허법에는 달리 규정이 없으나, 질권 이외의 담보권 설정<sup>19)</sup>이나 특허를 받을 수 있는 권리의 실시허락<sup>20)</sup>은 이를 부정할 이유가 없을 것이다. 특히 일본의 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 양도가능한 권리이며, 비록 독점적 권리는 아니지만 발명자가 장래 취득할 특허권에 관하여 임시전용 실시권(일본 특허법 제34조의2) 또는 임시통상실시권(일본 특허법 제34조의3) 설정도 가능하다. 발명자는 이러한 양도나 임시실시권 설정 등을 통해 투자자본의 조기회수를 할 수 있기 때문에 특허권을 취득하지 않은 단계에서도 발명자의 권리가 보호된다고 할 수 있다.<sup>21)</sup>

이러한 현행법 규정에서 특허를 받을 수 있는 권리의 이전을 인정하는 것과 공유인 경우 다른 공유자 모두의 동의를 받도록 한 것은 특허권의 특징을 고려한 것으로서 수긍되는데,<sup>22)</sup> 다만

- 
- 11) Legal Information Institute, "35 U.S. Code § 117 - Death or incapacity of inventor", Cornell University, <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/117>>, 검색일: 2024. 10. 23.
- 12) Legal Information Institute, "35 U.S. Code § 118 - Filing by other than inventor", Cornell University, <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/118>>, 검색일: 2024. 10. 23.
- 13) 미국의 경우 특허를 받을 수 있는 권리의 양도가능성을 인정한 규정(제261조)에 기초하여 승계인이 특허를 받을 수 있는 권리를 취득할 수 있는 것으로 해석된다는 견해로는 최승재·이진수, "기술달취 대응을 위한 발명자판단기준 개선방안 연구", 「선진상사법률연구」, 제93호(2021), 106면. 한편, 2011년 개정법에 의해 마련된 제118조에 따라 미국도 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 양수인이 자기의 이름으로 특허출원이 가능하게 되었다는 설명으로는 배대현, "EU 단일특허와 특허법조약(PLT) 가입확대 등에 따른 글로벌 특허시스템 논의와 한국 특허법에 미치는 영향", 「IT와 법연구」, 제11집(2015), 65면.
- 14) 정상조·박성수 공편, 「특허법 주해 I」, 박영사, 2010, 501면. 특허권의 성질에 대해서도 인격권설, 소유권설, 무체재산권설 등의 견해가 있지만 양도 가능한 재산권이라는 점에서는 차이가 없다(윤선희, 「특허법」, 제6판, 법문사, 2019, 559면, 561면 참고).
- 15) 일본도 기존에 견해 대립이 있었으나 이제는 사권으로서의 성질을 보유하고 있다는 점에 이견이 없다는 점에 대해서는 君嶋祐子, "冒認出願·共同出願違反における眞の権利者の取戻請求權," 「特許研究」, No.52(2011. 9.), 33頁. <<https://www.inpit.go.jp/content/100186523.pdf>>
- 16) 윤선희, 앞의 책, 239면.
- 17) 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013다77591,77607 판결(특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로서 양도성을 지니므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있는바(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 그 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다).
- 18) 질권설정을 금지하는 취지는 공시방법이 없다는 점 이외에 특허출원 중의 명세서나 도면의 보정에 대해 질권자의 동의에 관한 규정이 결여되어 있다는 점도 고려된 것으로 이해된다. 中山信弘, 韓日知財權研究會譯, 앞의 책, 166-167면 참고
- 19) 정상조·박성수 공편, 앞의 책, 502-503면; 中山信弘, 앞의 책, 167-168면 참고.
- 20) 윤선희, 앞의 책, 240면(다만 이러한 실시권의 인정이 대상 발명에 대한 독점적 실시를 보장하거나, 제3자의 행위를 금지시키는 것을 가능케 하는 것은 아니며, 나아가 해당 발명이 타인의 특허권과 저촉하는 경우에는 스스로도 실시할 수 없다. 즉 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 있어도 실시에 관하여 특별한 권리가 발생하는 것은 아니다).
- 21) 中田佳祐, "弁護士解説, 「特許を受ける権利」に関する解説と企業が備える対策について", GVA Professional Group, <<https://gvalaw.jp/blog/b20220606>>, 작성일: 2022. 6. 6.
- 22) 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결 참고.

질권 설정을 부정하는 것이 정당한지는 검토가 필요해 보인다. 공시방법이 없다는 점은 수공이 되나, 질권자가 이를 감안하여 담보설정을 하고자 하는 경우 그 효력을 굳이 부정할 이유가 있을지 의문이고, 특허 출원 전 단계에서도 특허발명에 대한 가치 평가를 통해 지식재산 금융을 활용할 수 있도록 하는 것이 지식재산 금융의 활성화를 통한 현대적 추세<sup>23)</sup>에 더 부합할 것으로 생각된다.<sup>24)25)</sup>

### 2.3. 권리의 이전 및 소멸

특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있고(제38조 제1항), 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다(제38조 제4항).<sup>26)</sup> 여기서 제38조 제1항의 취지는 특허권의 출원 이전에 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 당사자의 의사표시만으로 되는 것인데,<sup>27)</sup> 다만 특허를 받을 수 있는 권리가 이중으로 양도된 경우와 같이 권리의 승계인이라고 주장하는 자가 여럿 있을 경우 그들 사이의 우위를 정함에 있어서는 출원행위를 실제로 한 자에게 우선권을 인정한다는 것이다.<sup>28)</sup> 이와 같은 특허를 받을 수 있는 권리는 특허권의 설정등록, 거절결정 확정, 상속인의 부존재, 권리능력의 상실, 권리의 포기 등의 사유가 있을 때 소멸한다.<sup>29)</sup>

### 2.4. 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리

직무발명에 대해서는 특허법이 아닌 발명진흥법에서 독자적으로 규율하고 있는데, 발명의 보호를 통한 산업발전에의 이바지를 목적으로 하는 특허법(제1조)과 달리 발명진흥법은 발명의 장려 등을 통해 산업의 기술 경쟁력을 높이고 나아가 국민경제 발전에 이바지함을 목적으로 한다(제1조). 이러한 법 목적의 차이로 인해 규율하는 내용이나 방향도 차이가 있는데,<sup>30)</sup> 직무발명과 관련하여 발명진흥법은 사전승계 약정이 있는 경우의 권리 귀속 및 정당보상 지급에 대한 내용을 중심으로 하고 있다. 즉, 발명진흥법에서는 종업원의 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 성질에 대해 따로 규정하지 않고 있고,<sup>31)</sup> 따라서 특허법상 발명자주의 원칙에

23) 지식재산기본법 제27조 제2항(지식재산 관련 거래·금융 등에 활용될 수 있도록 지원) 및 금융위원회·특허청, “지식재산(IP) 금융 활성화 종합대책”, 2018. 12. 자료 참고.

24) 이와 유사한 비판적 의견으로 中山信弘, 앞의 책, 167면 참고.

25) 2010년 제정되어 2012년 시행된 「동산·채권 등의 담보에 관한 법률」 제5장에서는 지식재산권의 담보에 관한 특례를 규정하고 있는데, 등록원부 등 공적장부에서의 등록을 전제로 하고 있다는 점(제58조 제1항)에서 여전히 한계가 있어 보인다.

26) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결에서는 “특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권 주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다. 따라서 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 할 수 있다고 보아야 한다.”고 판시하여 유연하면서도 특허법 제도의 고유한 특성을 반영한 해석기준을 제시한 바 있는데, 제38조 제1항에 대한 해석에 있어서도 시사하는 바(법 규정에 형식적으로 매몰되지 않고 제도 취지를 고려하여 해석적용하는 것)가 있을 수도 있다.

27) 송영식 외 6인, 「지적소유권법(상)」, 제2판, 율법사, 2013. 406면.

28) 특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허2141 판결(대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결에 의해 상고기각 확정).

29) 윤선희, “특허를 받을 수 있는 권리에 관한 연구: 특허법 제33, 34, 35조를 중심으로”, 「산업재산권」, 제24호(2007), 98-99면

30) 발명진흥법의 고유한 입법취지와 체계 적합성에 대한 검토로는 이경호 외 2인 “발명진흥법 법체계 정비와 지식재산 기본법의 관계에 관한 연구”, 「한국산학기술학회논문지」, 제17권 제8호(2016), 281면 이하 참고.

31) 따라서 앞서 본 특허법상 특허를 받을 수 있는 권리의 발생, 귀속 및 이전 등에 관한 법리가 동일하게 적

따라 사전승계 약정이 있다 하더라도 직무발명에 대한 권리는 원시적으로 발명자인 종업원에게 귀속됨을 전제로 사전승계 약정이 있는 경우 승계 절차 등을 규정하고 있을 뿐이다.<sup>32)</sup>

직무발명도 발명의 한 유형으로서 특허법 규정이 적용된다는 취지로 이해되는데, 하지만 직무발명은 사용자의 인적·물적 지원하에 종업원이 사용자의 업무범위에 속하고 종업원의 직무 범위에 속하는 발명을 완성한 것으로서 기본적으로 사용자에게로의 권리귀속이 전제되어 있다.<sup>33)</sup> 특히 사용자와 종업원 사이에 직무발명에 대한 사전승계 약정이 있는 경우, 종업원의 직무발명은 사용자에게로의 귀속이 예정된 것으로서 일반적인 발명에 있어 이중양도 법리가 동일하게 적용되는 것은 의문이다. 이러한 상황에서 최근 발명진흥법 개정에서는 사전승계 약정이 있는 직무발명의 경우 발명 완성시부터 사용자에게 그 발명에 대한 권리가 귀속되는 것으로 하였다.<sup>34)</sup> 이번 법개정은 직무발명의 특수성을 감안한 것으로 기존 제도에 비해 진일보한 것이긴 하지만, 여전히 종업원의 이중양도 가능성에 대한 통제 장치가 없다는 점에서 그 한계도 있다.<sup>35)</sup>

### 3. 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 관한 해석

#### 3.1 원칙적인 해석 기준의 문제

##### 3.1.1. 우리와 일본의 차이

입법정책적 성격이 강한 지식재산권법의 특성상 특허를 받을 수 있는 권리의 성질이나 행사 방법, 제한 등에 대해서는 각국의 입법에서 다르게 정할 수 있다.<sup>36)</sup> 이에 대해 우리와 일본은 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 대해 승계인의 출원을 대항요건으로 동일하게 규정하고 있는데, 이러한 입법이 보편적인 입법이라거나 민사법상 일반법리에 부합하는 것이라고 하기는 어렵다. 즉, 앞서 본 바와 같이 각국의 입법에 차이가 있고 또한 특허를 받을 수 있는 권리는 공시방법이 없고 따라서 양도인과 양수인 간의 합의에 의해 효력이 발생하는 처분행위임에도 불구하고 양수인이 출원해야 제3자에게 대항할 수 있다고 하는 것은 일반 민사법리와도 차이가 있다. 그렇다면 이러한 규정의 원칙적 해석 기준은 무엇이라고 보아야 할지 검토할 필요가 있겠다. 즉, 제38조 제1항의 경우 ‘권리 승계’의 의미, ‘제3자’의 범위와 요건이 중요한 판단

용된다.

- 32) 윤선희, “발명진흥법 제15조 제3항에 있어서의 직무발명 보상금 산정 요소에 대한 연구”, 「저스티스」, 제129호(2012), 124면 참고.
- 33) 직무발명에 대해 사용자가 권리를 확보하지 못함으로 인해 발생하는 여러 가지 문제점들에 대해서는 이주환, “2024년 개정 발명진흥법상 직무발명 권리귀속법리의 변경과 향후의 과제”, 「산업재산권」, 제78호(2024), 336-337면 참고.
- 34) 참고로 직무발명에 해당하는지 여부를 판단하는 기준은 그 발명이 완성될 당시라고 판단한 사례로는 특허법원 2007. 5. 31. 선고 2006허6280 판결(이 사건 등록발명이 비록 그 출원은 김OO이 피고 회사를 퇴직한 이후에 이루어진 것이지만 직무발명에 해당하는지 여부를 판단하는 기준은 그 발명이 완성될 당시라고 할 것인데, 선출원 특허발명과 이 사건 등록발명이 실질적으로 동일한 점에 비추어 이 사건 등록발명의 완성시점은 선출원 특허발명의 출원 당시라고 봄이 상당하므로, 김OO과 피고 회사 간에 체결된 업무수행서약에 따라 피고 회사 또는 피고 회사가 지정하는 자가 이 사건 등록발명의 적법한 승계인이라고 할 것) 참고.
- 35) 이신영, 「개정 발명진흥법의 주요 내용」, 법률신문 2024. 8. 1자.에서는 “개정 발명진흥법은 직무발명 승계요건을 완화하여 직무발명에 관한 권리관계가 신속하게 확정될 수 있도록 함으로써 기업 경영의 안정성을 제고하고 이중양도의 위험을 줄일 것으로 기대”된다고 하지만, 이중양도의 위험을 어떻게 줄인다는 것인지 는 밝히지 않고 있다. 개정안의 취지를 고려해 보면 사전승계 약정이 있는 경우 사용자가 안정적으로 직무발명에 대한 권리를 승계받아야 하겠지만, 특허법 제38조 제1항에 의해 그 한계가 분명하기 때문에 어쩔 수 없이 위와 같은 다소 중립적인 표현을 사용할 수밖에 없었을 것으로 생각된다. <<https://www.lawtimes.co.kr/LawFirm-NewsLetter/200272>>
- 36) 직무발명의 권리 귀속에 대한 각국의 다양한 입법례(이주환, “2024년 개정 발명진흥법상 직무발명 권리귀속법리의 변경과 향후의 과제”, 「산업재산권」, 제78호(2024), 333면 이하 참고)도 이러한 특징을 잘 보여주는 것이다.



요소가 되는데, 각 요건들에 대한 해석에 있어 어떤 법리를 원칙적인 기준으로 할 것인지의 문제로, 우리나라에서는 이 부분에 대한 논의를 찾아보기 어렵다.

일본의 경우 우리법 제38조 제1항에 대응되는 일본 특허법 제34조 제1항의 해석과 관련하여 부동산 물권변동의 대항요건에 관한 일본 민법 제177조<sup>37)</sup>의 해석을 원칙적 기준으로 삼고 있다. 이러한 원칙적 기준에 따라, 일본 특허법 제34조 제1항에서 승계의 원인에는 달리 제한이 없고 이중양도의 경우 부당이득반환이 아닌 대항요건의 문제로 해결하며, 제3자의 범위도 민법 제177조에 관한 판례의 기준에 따라 해석하여 승계인이 특허출원을 하지 않은 것을 주장할 정당한 이익이 있는 자로서 양수인·압류채권자·실시권자 등을 포함하며 다만 불법행위자나 무권리자 등은 포함되지 않는 것으로 본다. 그리고 제3자의 선의·악의 여부는 문제되지 않고 다만 배신적 악의자는 보호대상인 제3자에서 제외되는 것으로 해석한다.<sup>38)</sup>

일본은 민법상 부동산 물권변동에 대해 대항요건주의를 취하고 있어 이러한 해석 원칙을 특허법 해석에 차용하고 있는데, 우리나라는 일본과 달리 부동산 물권변동에서 성립요건주의(제186조)를 취하고 있기 때문에 일본의 해석 원칙을 그대로 적용하기에는 무리가 있어 보인다. 그렇다면 우리의 경우 어떤 법리가 그 기준이 될 수 있을지 고민이 필요한데, 그나마 가장 유사한 법리는 민법상 지명채권 양도의 대항요건(민법 제450조)이라고 보여진다.<sup>39)</sup> 즉, 민법상 지명채권은 특허를 받을 수 있는 권리와 마찬가지로 공시방법이 없고, 또한 지명채권의 양도는 양도인과 양수인 상호간 합의만으로 효력이 발생하는 처분행위인데 그럼에도 채무자의 이중변제 위험을 방지하기 위해 통지 또는 승낙을 대항요건으로 한다는 점에서 특허법 제38조 제1항과 유사한 구조 및 법리로 되어 있다.<sup>40)</sup>

물론 특허법 제38조 제1항은 조문 그대로 해석·적용하면 되는 것이고 굳이 이에 대한 원칙적 해석 기준을 찾을 필요가 있는지 의문이 들 수도 있으나, 이에 대한 검토를 통해 적어도 일본의 해석 법리를 우리법 해석에 그대로 적용하기에는 신중을 기할 필요가 있다는 것을 알 수 있다.<sup>41)</sup>

### 3.1.2. 지명채권 양도와의 차이에 따른 유의점

특허법 제38조 제1항의 법리가 지명채권 양도와 유사하다는 점은 앞서 본 바와 같고 선행 연구들도 이를 전제로 하고 있는데, 다만 그 차이점에 대한 논의는 찾아보기 어렵다. 하지만 특허를 받을 수 있는 권리의 양도와 지명채권 양도 사이에는 유사한 부분도 있지만 중요한 차이도 있다고 할 것이다. 민법에서 규정하는 지명채권의 이중양도와 대항력 문제는 지명채권에 대한

37) (부동산물권변동의 대항요건)

제177조 부동산에 관한 물권의 득실변경은 부동산등기법이나 다른 등기에 관한 법률의 규정에 의한 등기를 하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다.

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第二百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

<<https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089>>

38) 中山信弘·小泉直樹編, 「新·註解特許法」, 第2版(上巻), 青林書院, 2017, 517-518頁.

39) 특허법의 법리가 반드시 민법의 원칙과 동일한 체계를 따라야 하는 것은 아니지만, 달리 명문 규정이나 법리가 없는 상황에서는 특허를 받을 수 있는 권리도 양도가 가능한 재산권이라는 점에서 민법 법리가 가장 참고될 수 있는 기준이라고 할 수 있을 것이다.

40) 김영태, “특허를 받을 수 있는 권리의 거래 안전에 대한 이해 -특허법 제38조를 중심으로-”, 「지식재산연구」, 제16권 제3호(2021), 159면 이하 및 조영선, 「출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도에 관한 법리」, 법률신문 2023. 2. 4차. <<https://www.lawtimes.co.kr/news/185016>>. (이는 지명채권 양도의 경우, 확정일자 있는 통지나 채무자 승낙이 있어야 제3자에게 대항할 수 있도록 한 민법 제450조와 유사한 법리 구조를 가진다. 특허 출원일이 확정일 역할을 하게 된다는 물론이다.)

41) 민법에서도 지명채권 양도와 부동산의 이중양도는 그 모습이 상이하고 이론상으로는 채권의 이중양도란 있을 수 없다는 지적이 있다. 곽윤직 편집대표, 「민법주해[XI」, 박영사, 1999, 586면 주48.

공시방법 부재를 채무자의 인식을 통하여 해결하기 위한 방안인데,<sup>42)</sup> 지명채권(채권자가 특정되어 있는 채권)의 특성상 채권이 성립할 당시 채권자와 채무자가 특정되게 된다.<sup>43)</sup> 다시 말해 채권 성립 당시에 채무자는 누가 채권자인지를 명확히 인지하게 되는데 이후 채권자가 그 채권을 다른 제3자 등에게 이종양도하고 각 양수인이 정당한 권리자라고 하여 채무자에게 그 지급을 청구하는 경우 채무자의 입장에서는 누가 정당한 양수인인지를 확인하기 어렵다. 그리고 바로 그러한 이유에서 채무자에 대한 통지나 승낙을 대항요건으로 하고 있는 것이다.<sup>44)</sup> 그런데 특허를 받을 수 있는 권리의 경우 동일한 발명이라 하더라도 원시적으로 그 권리를 취득하는 사람(채권자)이 누구인지 특허청(채무자<sup>45)</sup>)으로서는 전혀 알 수 없고, 뿐만 아니라 동일 발명에 대해 복수의 사람(채권자)이 각각 독자적으로 발명을 완성하여 그 권리를 원시적으로 취득할 수도 있다. 즉, 지명채권 양도에서는 채권자와 채무자가 특정된 것을 전제로 하지만, 특허를 받을 수 있는 권리의 양도에서는 채권자(특허를 받을 수 있는 권리자)가 전혀 특정되지 않았음을 전제로 한다는 점, 따라서 지명채권의 경우 이종양도와 같은 문제(채무자 보호필요성)가 다른 형태로는 나타나기 어렵지만 특허를 받을 수 있는 권리의 이종양도시 정당한 권리자 판단의 문제는 정당한 발명자의 출원<sup>46)</sup>이나 동일 발명에 대한 각 발명자의 출원 경합 등에 있어서도 마찬가지로 발생한다는 점에서 차이가 있음을 간과해서는 안 될 것이다. 같은 이유에서 공시방법 부재를 채무자의 인식을 토대로 해결하고자 하는 지명채권 양도의 법리<sup>47)</sup>를 특허를 받을 수 있는 권리의 이종양도에 그대로 적용하는 것에도 신중을 기할 필요가 있다.<sup>48)</sup>

## 3.2. 입법 취지의 문제

### 3.2.1. 우리와 일본의 취지 설명의 차이

특허를 받을 수 있는 권리의 양도는 두 당사자 간의 합의만으로 효력이 발생함에도 양수인의 출원을 대항요건으로 하는 입법취지가 무엇인지 살펴본다. 이에 대해 우리의 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 공시방법이 없기 때문에 이종양도의 경우 적법한 권리자가 누구인지를 출원 여부로 결정한다는 것<sup>49)</sup>으로 설명하고,<sup>50)</sup> 법원도 앞서 본 바와 같이 “제38조 제1항의 취지는 특허권의 출원 이전에 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 당사자의 의사표시만으로 되는 것인데, 다만 특허를 받을 수 있는 권리가 이종으로 양도된 경우와 같이 권리의 승계인이라고 주장하는 자가 여럿 있을 경우 그들 사이의 우위를 정함에 있어서는 출원행위를 실제로 한 자에게 우선권

42) 김창구, “채권의 양도와 담보에 관한 공시제도”, 『인권과정의』, 제433호(2013), 45면 및 대법원 2011. 2. 24. 선고 2010다96911 판결 참고.

43) 증권적 채권도 성립 당시 채권자와 채무자가 특정되지만 증권의 이전으로 채권자가 바뀌는 것을 전제로 하는데 반해, 지명채권의 특성상 채권양도가 제한되는 경우가 많다는 특징이 있다. 김준호, 『민법강의』, 법문사, 2024, 665면.

44) 김준호, 앞의 책, 669-670면.

45) 지명채권 양도에서 채권자에게 변제해야 할 의무를 부담하는 채무자의 입장은 특허를 받을 수 있는 권리의 양도에서 그 양수인에게 권리를 허여(특허권 설정)해 줄 의무를 부담하는 특허청 입장에 대비될 수 있을 것이다.

46) 발명자가 특허출원을 한 경우 출원인이 정당한 발명자에 해당하는지를 판단해야 하는데 이 판단 또한 쉽지 않은 문제이다. 특히 직무발명이나 여러 명이 관련된 발명의 경우 그 어려움은 더욱 두드러지는데, 이에 대해서는 최승재·이진수, 앞의 논문, 107면 이하 참고.

47) 지명채권양도의 법리와 관련하여 성립요건주의와 대항요건주의가 있으며, 우리 민법의 대항요건주의는 채무자의 인식을 통해 채권의 귀속과 내용을 공시하는 것이라는 설명으로는 지원림, “지명채권양도에서 양수인의 지위”, 『비교사법』, 제24권 제3호(2017), 978면.

48) 이러한 논의는 후술하는 ‘공시 방법 부재에 대한 대처 필요성’ 논의와도 연계되는 것이다.

49) 윤선희, 앞의 책, 241면.

50) 조영선, 앞의 법률신문(특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리가 이전되더라도 대외적으로 아무런 공시방법이 없어 이종양도 등 제3자의 지위를 불안케 하는 상황이 발생할 수 있으므로, 특허법은 이에 대비해 승계인의 특허출원을 제3자에 대한 대항요건으로 규정한 것)

을 인정한다는 것”<sup>51)</sup>으로 해석하고 있다. 즉, 우리나라에서는 동 규정의 취지에 대해 발명자에 의한 이중양도시 안정적 처리만을 전제하여 설명하고 있다. 그런데 이러한 취지만으로는 (1) 이 중양도가 아닌 제1 양도만 발생한 경우의 처리 문제, (2) 효력요건이 아닌 대항요건으로 규정하는 이유 등에 대한 설명이 되지 않는 한계가 있다.

이와 관련하여 일본의 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 공시방법이 없기 때문에 출원을 대항요건으로 한 것이고, 일본 특허법 제34조 제4항과 같이 효력발생요건으로 하게 되면 출원 전 권리의 승계가 불가능하게 되어 현실과 맞지 않다는 점을 고려하여 효력요건으로 하지 않은 것이라고 설명한다.<sup>52)</sup> 즉, 단순히 이중양도시의 안정적 처리에 한정하지 않고 공시방법이 없다는 점과 효력요건으로 하는 경우의 문제점을 감안하여 출원을 대항요건으로 한 것으로 설명하고 있는 것이다. 현행 규정이 이중양도를 명시하고 있지 않은 점(따라서 제1 양도만 있는 경우에도 동일한 법리가 적용됨), 효력요건으로 해도 이중양도시의 안정적 처리가 가능하다는 점 등을 고려해 볼 때, 이러한 상황을 포함하여 취지를 설명하는 일본의 논의가 보다 타당하다고 보여진다.

### 3.2.2. 효력요건이 아닌 대항요건으로 한 취지

우리나라에서는 이 부분 논의를 찾아보기 어려운데, 일본에서는 앞에서 본 바와 같이 현실과 맞지 않다는 점을 근거로 하여 출원을 효력요건이 아닌 대항요건으로 한 것으로 설명하고 있다.<sup>53)</sup> 일본에서 말하는 현실과 맞지 않다는 것은 출원을 효력요건으로 하는 경우 사실상 출원 전 권리의 승계나 이전 등을 불가능하게 하는 것이 되고 따라서 효력요건이 아닌 대항요건으로 했다는 것이다. 그런데 이러한 취지 설명에 의하면 대항요건으로 한 경우와 효력요건으로 한 경우에 차이가 있다는 것을 전제로 한 것으로 보이는데, 발명자 甲이 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 乙에게 먼저 양도한 다음 다시 丙에게로 이중 양도한 경우(丁은 그 특허발명의 실시를 원하는 자)를 전제<sup>54)</sup>로 살펴보면 그 차이를 찾아보기 어렵다.

승계인의 출원을 효력요건으로 한다면 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도의 경우에 그 자체로는 효력이 발생하지 않고, 승계인이 특허출원을 하였을 때 승계의 효력이 발생하게 되어 달리 다툼의 여지가 없게 된다. 하지만 승계인의 출원을 대항요건으로 한다면, 발명자와 승계인 간 승계 약정만 있고 승계인이 출원하지 않고 있는 경우의 지위가 모호해진다. 물론 특허를 받을 수 있는 권리는 합의만으로 효력이 발생<sup>55)</sup>한다는 것을 전제로 하기 때문에 승계인은 언제든지 특허출원을 하여 권리를 확보할 수 있다는 실익은 있지만, 결국 출원을 해야 권리보호가 된다는 점에서 효력요건과 다를 바 없게 되는 것이다.

원래 ‘대항요건’이라는 것은 ‘효력은 발생하였으나 제3자에게 주장하지 못한다’는 것으로서 제3자가 그 효력을 인정하는 것은 무방하다는 의미이다.<sup>56)</sup> 그리고 이 경우 제3자란 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람으로 해석할 수 있는데,<sup>57)</sup> 이에 의하면 乙과

51) 특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허2141 판결(대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결(상고기각)의 원심 판결).

52) 特許庁編, 「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」, 第20版, 特許庁, 2016, 103頁.

53) 中山信弘·小泉直樹編, 前掲書, 513頁에서도 특허청의 자료를 인용하면서 같은 취지로 설명하고 있다.

54) 이하에서도 갑, 을, 병은 이러한 관계에 있음을 전제로 설명하기로 한다.

55) 대법원 2022. 1. 13. 선고 2019다272855 판결(채권양도에 의하여 채권은 그 동일성을 잃지 않고 양도인으로부터 양수인에게 이전되는데, 이는 채권양도의 대항요건을 갖추지 못하였다고 하더라도 마찬가지이다) 참고.

56) 김준호, 앞의 책, 21면.

57) 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결(특허법 제38조 제1항의 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다) 참고.

丙 상호간의 대항력을 말하는 것이고 그 이외의 제3자(예를 들어 정당한 권리자에게 실시료를 지급하여 그 발명을 실시하고자 하는 丁 등)는 해당되지 않는다고 볼 여지가 있다. 그리고 이러한 대항요건의 의미를 충실히 해석하게 되면, 乙이 제1양수인으로서 甲과의 양도 합의만으로 정당한 권리자가 되며 그 즉시 甲은 무권리자가 되기 때문에 甲으로부터 다시 권리를 승계받은 丙도 무권리자일 수밖에 없다.<sup>58)</sup> 따라서 丙이 먼저 출원하더라도 이는 무권리자의 출원으로서 보호받을 수 없고 乙만이 정당한 권리자로 보호받는데 타당한데, 다만 출원을 대항요건으로 하였다가는 것은 특허청이나 제3자의 관점에서 丙이 정당한 권리자로 인정되고 따라서 특허청은 丙의 출원을 정당한 권리자 출원으로 인정해야 하며 丁도 丙에게 로열티를 지급하고 특허발명을 실시할 수 있게 되는 것이다.<sup>59)</sup> 하지만 乙과 丙 상호간에 있어서는 乙이 정당한 권리자이기 때문에 丙이 특허청으로부터 인정받은 절차적 효과나 丁으로부터 받은 로열티 등을 자신에게 양도할 것을 청구할 수 있고, 이렇게 乙과 丙 내부적으로 乙이 정당한 권리를 취득하는 방법으로 해결하게 되는 것이 대항요건의 취지에 맞고 또 효력요건과 차이를 둘 실익이 바로 그 점에 있다고 할 수 있다.<sup>60)</sup>

하지만 현행법 규정을 그렇게 해석한다는 주장이나 논의 등은 찾아볼 수 없다. 오히려 일본의 논의를 보면 대항요건으로 해결하면 되는 것으로서 내부적으로 부당이득반환의 문제는 없다고 하는 주장이 있다.<sup>61)</sup> 이러한 견해는 우리나라에서도 동일하게 적용되는 것 같고, 이와 유사한 민법상 지명채권 이중양도<sup>62)</sup>의 경우에도 양수인이 대항요건을 갖추기 전에는 채무자나 제3자에 대해서는 양도인을 채권자로 보는 것으로 해석된다.<sup>63)</sup> 결국 출원 전 권리 승계시 승계인의 출원을 효력요건이 아닌 대항요건으로 하는 것은 이론적인 실익(양도의 효력 인정)은 별론, 실제 적용에 있어서는 효력요건으로 하는 경우와 차이가 없다고 할 것이다.

### 3.2.3. 공시방법 부재에 대한 대처 필요성

제38조 제1항의 주된 입법 취지는 특허를 받을 수 있는 권리에 공시방법이 없다는 것이고, 이 부분이 중요한 근거임은 부인할 수 없다. 다만, 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도가 아닌 제1 양도만 있는 경우에도 그러한 취지를 이유로 양수인의 권리행사를 부정하는 것이 타당한지는 살펴볼 문제이다.

甲이 발명자로서 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는데 이를 乙에게 양도한 경우(즉, 이중양도가 아닌 적법한 제1 양도만 발생한 경우)에도 제38조 제1항이 그대로 적용되기 때문에<sup>64)</sup> 乙은 자신의 이름으로 특허출원을 하지 않는 한 제3자에게 대항할 수 없다. 여기서 대항력의 의미에 대해서는 앞서 본 바와 같이 사실상 효력요건과 동일한 것으로서 乙이 스스로 출원하지 않는 한 결국 정당한 권리자의 지위는 甲에게 남아 있게 된다. 따라서 乙은 甲으로부터 적법하게 특

58) 이러한 해석상 혼란은 민법상 지명채권 양도의 대항요건에서도 동일하게 나타나는데 이에 대해서는 곽윤직 편집대표, 앞의 책, 575면 참고.

59) 지명채권 양도의 대항요건에 있어서도 “제3자에게 대항하지 못한다는 것은 동일한 채권에 관하여 양립할 수 없는 법률상의 지위를 취득한 자 사이에서 우열을 결정하는 의미를 가진다. 즉 양도행위 자체를 상대적으로 무효로 한다는 뜻이 아니고, 이해대립자 사이의 권리귀속에 있어서의 우선적 지위를 가진다는 뜻이다”는 설명으로 곽윤직 편집대표, 앞의 책, 586면.

60) 이와 같은 방식으로 지명채권의 이중양도를 해결하는 방안이 선의보호주의라고 하는데, 독일법이 이를 따르고 있다. 이에 대한 설명으로는 김준호, 앞의 책, 669면 및 곽윤직 편집대표, 앞의 책, 574-575면 참고.

61) 中山信弘·小泉直樹編, 前掲書, 516頁.

62) 특허법 제38조 제1항의 법리가 민법상 지명채권 양도 법리와 유사하다는 점에 대해서는 조영선, 앞의 법률신문 참고.

63) 김준호, 앞의 책, 670면.

64) 제38조 제1항이 제3자에의 대항을 언급하고 있음에 비추어 이중양도 상황을 전제로 하고 있음이 분명하다는 견해(조영선, “특허를 받을 수 있는 권리(발명자권)의 위상 검토와 제언”, 「고려법학」, 제63호(2011), 78면)도 있으나, 이중양도가 아닌 경우에는 동 조항을 적용하지 않는다는 근거는 없다.

허를 받을 수 있는 권리를 양수받았음에도 출원을 하지 않는 한 그 권리를 전혀 행사(담보권 설정이나 제3자에 대한 사용허락 등)하지 못하게 되는 것이다.<sup>65)</sup> 乙의 권리행사를 금지하는 취지는 결국 공시방법 부재라고 할 수밖에 없는데, 하지만 甲에게 권리가 원시적으로 귀속되는 것도 공시방법이 없는 것임에 차이가 없다. 즉, 甲이 스스로 권리행사를 하고자 할 때에도 정당한 발명자라는 점에 대한 공시방법이 없다. 물론 甲은 발명자로서의 권리행사이고 乙은 양수인으로서의 권리행사라는 차이가 있지만, 오히려 후자의 경우 자신이 甲으로부터 정당하게 권리를 양수받았다는 사실만 입증하면 권리자임을 확인할 수 있는데 반해 전자의 경우 甲은 자신이 진정한 발명자임을 입증(발명행위에 대한 입증)해야 하는 것으로서 앞서 살펴본 바와 같이 그 입증이나 판단이 쉽지 않다.<sup>66)</sup> 어느 경우이나 제3자의 입장에서는 정당한 권리자인지 여부에 대한 불확실성이 존재한다는 점에서 후자에 대해서만 권리행사를 전면적으로 부정하는 것은 타당하지 않다고 생각된다.<sup>67)</sup>

### 3.3. 이중양도에 대한 안정적 처리의 문제

우리나 일본 모두 현행 규정이 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도시 안정적 처리가 가능하다는 장점과 실익이 있다는 점에서는 차이가 없고 동 규정의 가장 큰 실익이 이 부분이라는 점도 수긍이 된다. 다만, 공시방법 부재로 인한 정당한 권리자 판단의 어려움은 그 이외에도 다양한 형태로 발생하는데 발명자에 의한 이중양도시에만 특유하게 처리하는 것이 정당한지는 의문이 있다.

동일 발명에 대해 여러 사람이 정당한 권리자임을 주장할 수 있는 경우에는 (1) 특허를 받을 수 있는 권리의 이중 양도 이외에도 (2) 여러 사람이 각자 발명을 하여 정당한 권리자임을 주장하는 경우, (3) 무권리자와 정당권리자가 서로 자신이 권리자임을 주장하는 경우 등이 있을 수 있다. 그런데 (1)과 달리 (2)의 경우 선출원주의(제36조)에 따라, 그리고 (3)의 경우 제34조, 제35조의 무권리자 출원 규정에 따라 처리되는데, 공시방법 부재로 인한 정당한 권리자 판단의 문제는 (1)뿐만 아니라 (2)와 (3)에서도 공통적으로 나타나는 문제이며, 오히려 (1)에 비해 그 판단의 어려움이 더욱 두드러지는 것이 (2)와 (3)이라 할 수 있다.

즉, (1)의 경우 발명자는 특정되어 있고 또한 이중양도사실도 확정되어 있기 때문에 결국에는 누가 먼저 양도받았는지 여부만 확인하면 되는 것인데 반해, (2)와 (3)의 경우 권리주체에 대한 판단보다 더 어려운 발명의 동일성 판단이 전제된다. 즉, (2)의 경우 선출원 발명과 후출원 발명의 동일성 여부,<sup>68)</sup> (3)의 경우 무권리자 출원발명과 정당한 권리자 출원발명의 동일성 여부<sup>69)</sup>

65) 특허를 받을 수 있는 권리는 단순히 추후에 특허권을 부여받을 수 있다는 기대권 내지 예비적 권리 정도로 그치는 것이 아니라, 독립적으로 이전하여 거래할 수 있고 무단실시에 대해 보상금 지급을 청구할 수 있으며 모인출원의 등록을 배제시킬 수 있는 등 실질적인 권리라는 점에 대해서는 신기현, “특허를 받을 수 있는 권리의 적절한 이전 방법에 관한 고찰 - 대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결에 대한 비판적 분석을 겸하여”, 『지식재산연구』, 제15권 제3호(2022), 39면.

66) 발명자 판단이 문제된 사례로는 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결, 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313,77320 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705 판결, 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참고.

67) 민법에서도 지명채권 양도 후 대항요건을 갖추기 전 양수인 및 양도인의 지위에 대해서는 논란이 있는 것으로 보이는데(이동진, “대항요건을 갖추지 아니한 지명채권양도의 효력”, 『민사법학』, 제90호(2020), 296-301면), 대항요건을 갖추지 않는 한 제3자에게 자신의 권리를 주장할 수 없다는 점은 명문 규정상 어쩔 수 없는 결론이라고 보여진다.

68) 대부분의 법리가 마찬가지로지만 선출원주의 적용에 있어 발명의 동일성 여부도 형식적인 동일성이 아닌 실질적인 동일성 기준을 따른다(대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결 참고). 따라서 실제 사례에서 선출원주의 해당성을 판단하기란 결코 쉽지 않은 것이다.

69) 정당권리자의 발명을 무단도용하여 무권리자가 출원하는 단순한 사례가 무권리자 출원의 전형적인 형태라 할 수 있으나(강기중, “무권리자의 특허출원(모인출원)과 정당한 권리자의 보호”, 『법조』, 제53권 제5호

라는 발명 실체 판단이 전제된 다음에서야 특허받을 수 있는 권리자 판단이 가능하게 되는 것이다. 이와 같이 정당한 권리자 판단이 난해한 사안에서는 원칙적인 기준 법리를 적용하여 선출원 주의나 정당권리자 출원으로 처리하는데 반해, 양수 시기만 확인하면 바로 알 수 있는 이중양도에 있어서만 정당한 권리자인지 여부가 아니라 출원이라는 형식적 기준에 의해 처리하는 것이 과연 정당한지는 의문이다.

## 4. 현행 규정의 해석 및 개정 방향

### 4.1. 현행 규정의 해석 방향

#### 4.1.1. 승계의 의미 및 이중양도·양수의 무효 여부

제38조 제1항에서 승계 원인에 대해서는 따로 규정이 없고 따라서 양도, 증여, 상속 등 그 태양을 불문하는데, 다만 제1 양도행위가 있음을 알면서 제2 양도행위를 한 경우 그 효력을 전면적으로 인정할 것인지를 검토할 필요가 있다. 이러한 점은 특히 직무발명의 이중양도에서 두드러지게 문제될 수 있는데,<sup>70)</sup> 사용자와 종업원 상호간 사전승계 약정에 따라 발명완성과 동시에 사용자가 승계하는 경우에는 약정승계 이외에 법정승계의 특수성이 있고 따라서 이 경우에는 제38조 제1항이 적용되지 않고 이중양수인은 무권리자로 해석할 수 있을 것이다.<sup>71)</sup> 우리 발명진흥법의 경우 최근 개정의 취지를 고려해 볼 때 이러한 해석가능성은 더욱 크다고 보여진다.<sup>72)</sup>

직무발명이 아닌 일반적인 발명의 경우 제38조 제1항의 문언상 제2양수인의 요건과 관련하여 선의 또는 악의를 묻지 않는 것으로 해석함이 타당한데, 다만 문제는 악의적인 제2 양수행위의 유효성을 전면적으로 인정할 것인지이다. 일본에서는 부동산 이중양도에 관한 법리가 적용되기 때문에 이중양수인의 선의 또는 악의는 묻지 않지만 배신적 악의자는 보호대상에서 배제되는 것으로 해석된다.<sup>73)</sup> 하지만 이러한 해석은 부동산 물건변동에 관한 대항요건주의 법리를 토대로 한 것이어서 성립요건주의를 취하는 우리나라에 그대로 적용하기에는 의문이 있을 수 있다. 이와 관련하여 제2양수인이 ‘특허를 받을 권리’가 이미 제1양수인에게 양도된 사실을 잘 알면서도 양도인과 위 권리의 이중양도계약을 체결하여 그 이중양도행위에 적극적으로 가담한 경우, 그 이중양도계약에 기한 ‘특허를 받을 권리’의 양도행위는 반사회적 법률행위로서 무효이고, 제2양수인이 위 이중양도계약에 근거하여 출원한 특허발명은 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 출원한 것이므로 그 등록은 무효<sup>74)</sup>라는 하급심 판례가 있다.

부동산 이중매매가 반사회적 법률행위로서 무효가 되기 위하여는 매도인의 배임행위와 매수인이 매도인의 배임행위에 적극 가담한 행위로 이루어진 매매로서, 그 적극가담하는 행위는 매

(2004), 6-7면) 실제 그러한 사례는 찾아보기 어렵고, 오히려 선행발명자의 발명을 참고하여 후행발명을 한 후 특허출원한 경우 발명의 동일성 여부에 따라 후출원이 무권리자 출원에 해당할 수 있다(대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결 참고). 이러한 사안에서 무권리자 출원 여부를 판단하기 위해서는 두 발명사이의 동일성을 검토해야 하는데(2019후11268 판결도 이 부분 검토 후 무권리자 출원이 아니라고 판단한 것임) 이중양도에서의 정당권리자 판단보다 결코 쉽지 않은 문제라고 할 것이다.

70) 특허법 제38조 제1항을 직무발명에 대해 그대로 적용시키는 것은 합리적이지 못하다는 지적으로는 조광훈, “직무발명의 이중양도에 관한 연구 - 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도를 중심으로 -”, 『지식재산21』, 105호(2008), 89면.

71) 일본에서도 같은 취지에서 2015년 개정된 직무발명승계 규정에 따라 사용자가 원시적으로 권리를 취득하는 경우 제34조 제1항은 적용되지 않는다는 취지의 견해가 있다. 中山信弘·小泉直樹編, 前掲書, 517頁.

72) 다만, 직무발명의 특유한 문제와 해석법리는 좀더 세밀하게 검토할 사안으로서 그 분량도 적지 않을 것으로 보여 후속 연구를 기약하면서, 여기서는 이 정도의 문제제기만 하기로 한다.

73) 中山信弘·小泉直樹編, 前掲書, 517頁.

74) 특허법원 2006. 12. 28. 선고 2005허9282 판결(확정).

수인이 다른 사람에게 매매목적물이 매도된 것을 안다는 것만으로는 부족하고, 적어도 그 매도 사실을 알고도 매도를 요청하여 매매계약에 이르는 정도가 되어야 하는데,<sup>75)</sup> 이러한 기준을 특허를 받을 수 있는 권리의 이종양도에도 적용하는 취지로 보여진다. 한편 직무발명에 대한 종업원의 이종양도 행위에 대해서도 부동산 이종매매의 유효성 법리가 적용되어야 한다는 견해<sup>76)</sup>도 있다.

결론의 타당성은 별론으로 하더라도 일본과 달리 부동산 물권변동에 관한 성립요건주의를 취하는 우리의 경우 물권변동에 관한 법리(성립요건주의)를 특허를 받을 수 있는 권리의 이종양도(대항요건주의)에 그대로 적용하기에는 무리가 있어 보인다.<sup>77)</sup> 즉, 부동산 물권변동의 경우와 달리 특허를 받을 수 있는 권리의 양도는 양도인과 양수인 사이의 양도계약만으로 승계가 이뤄지는 것으로서, 이는 특허를 받을 수 있는 권리 자체를 양수인에게 이전하고 더이상 이행의 문제를 남기지 않는 처분행위로서 장차 특허를 받을 권리를 이전해 주기로 하는 채권계약(부동산 매매계약)과 구별된다.<sup>78)</sup> 그러한 점에서 우리법에서는 오히려 민법상 지명채권 양도 법리가 참고되어야 할 것으로 생각된다. 다만 부동산 이종매매와 달리 지명채권의 이종양도에 있어 민법 제103조 위반을 이유로 이종양수의 효력을 부정한 한 판례나 법리는 확인되지 않는데, 부동산 이종매매와 달리 그 불법성의 정도가 크지 않기 때문이라고 생각된다.<sup>79)</sup> 이러한 민법의 법리를 참고할 때 특허를 받을 수 있는 권리의 이종양도에 대한 무효 판단도 쉽지 않을 것으로 생각되고, 다만 앞서 본 2016두58543 판결과 같이 특허법 제도의 고유한 특성을 반영하여 지명채권의 이종양도에 관한 법리를 형식적으로 적용하지 않고 특허를 받을 수 있는 권리의 이종양도에 대한 고유한 무효 법리를 인정할 여지도 있고 이 경우 그 기준은 부동산 이종매매 법리가 될 수 있을 것이다.<sup>80)</sup>

#### 4.1.2. 제3자의 범위

출원 전 특허를 받을 수 있는 권리 승계에서 대항력이 문제되는 제3자의 범위에 대해서도 일본과 우리나라는 차이를 보이고 있다. 우리 판례는 “특허법 제38조 제1항에서의 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다.”고 판시하는데 반해,<sup>81)</sup> 일본은 일본 민법 제177조에 관한 해석기준에 따라 승계인이 출원하지 않았다는 점을 주장할 수 있는 정당한 이익이 있는 자로서 양수인, 압류채권자, 실시

75) 대법원 1994. 3. 11. 선고 93다55289 판결, 대법원 1981. 12. 22. 선고 81다카197 판결 등. 이미 매도된 부동산에 관하여 체결된 저당권설정계약이 반사회적 법률행위에 해당하는지와 관련하여 같은 취지의 판시로는 대법원 1998. 2. 10. 선고 97다26524 판결.

76) 김민배, “영업비밀로서의 직무발명” 「창작과권리」, 제46호(2007), 14-15면.

77) 직무발명의 이종양도 계약의 유효성 판단에 대해 부동산 이종매매 법리를 적용하는 것은 문제가 있다는 지적으로는 원세환·정차호, “직무발명 이종양도 관련 발명진흥법 개정방안”, 「성균관법학」, 제24권 제1호(2012), 356면.

78) 조영선, 앞의 법률신문 자료.

79) 판례는 동산의 이종매매나 대물변제 등의 경우 횡령죄와 배임죄 성립을 부정하면서도 중도금 지급 이후의 부동산 이종매매에 대해서만큼은 횡령죄 성립을 고수하고 있는데(대법원 2018. 5. 17. 선고 2017도4027 전원합의체 판결), 부동산 매매의 중요성을 주된 근거로 하고 있음을 참고할 필요가 있다.

80) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313,77320 판결은 “직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이종으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다. 그리고 위 이종양도는 민법 제103조에서 정한 반사회적행위의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것”이라고 판시하였는데, 직무발명이 아닌 일반적인 발명의 경우에도 일응 참고가 될 수 있을 것이다.

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

권자 등이 이에 해당하고 불법행위자나 무권리자 등은 포함되지 않는 것으로 해석된다.<sup>82)</sup>

甲이 乙과 丙에게 각각 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 후 丙이 乙보다 먼저 출원한 경우, 丙은 乙 뿐만 아니라 甲 등을 포함한 다른 모든 제3자(丁 포함)에 대해 자신이 정당한 권리자라고 주장할 수 있어야 한다. 그런 점에서 제3자의 범위를 양립 불가능한 지위를 취득한 자로 한정하는 판례는 제3자의 해석 기준을 다른 법리<sup>83)</sup>에서 그대로 차용한 것으로서 의문의 여지가 있고, 일본의 해석 기준이 타당하다고 생각된다. 민법상 지명채권 양도에서의 대항력이 문제되는 제3자도 양수인의 지위와 양립하지 않는 법률상의 지위를 취득한 자<sup>84)</sup> 뿐만 아니라 양도된 채권에 대한 질권자나 압류채권자 등 그 채권에 대하여 법률상의 이익을 가지는 자를 포함한다.<sup>85)</sup> 뿐만 아니라 민법 제450조에서는 채무자 및 제3자에 대한 대항요건을 규정하고 있는바, 특허를 받을 수 있는 권리의 관점에서는 이를 심사해야 하는 특허청도 채무자의 입장에 비유될 수 있다.<sup>86)</sup> 즉, 특허발명과 관계되는 제3자들 뿐만 아니라 특허청도 제38조 제1항의 제3자에 해당하는 것으로 보아야 하고, 같은 이유에서 丙이 이중양수인임을 특허청이 알게 되었다 하더라도 이를 이유로 등록을 거절할 수는 없다고 할 것이다.

#### 4.1.3. 동 규정의 적용 범위

현행 규정은 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 승계시 승계인이 출원해야 대항할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 승계의 원인이나 형태는 불문한다. 동 규정의 취지를 고려해 볼 때, 전형적인 이중양도 이외에도 같은 법리가 적용되어야 할 유형들이 있는데, 1) 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 이후 자신이 권리자라고 주장하면서 출원하는 경우, 2) 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 이후 양도 약정을 해제하였는데, 양수인이 권리자라고 주장하면서 특허출원하는 경우, 3) 공동발명자 중의 1인으로부터만 권리를 양수받아 특허출원한 경우 등이다. 이러한 사안들은 모두 출원인이 정당한 권리자인지 여부가 문제된다는 점에서 공통되는데, 다만 1)의 경우 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원도 무권리자 출원으로 처리하고,<sup>87)</sup> 2)의 경우에도 양수인의 출원은 무권리자 출원에 해당하며,<sup>88)</sup> 3)의 경우 공동출원 위반으로 처리한다.<sup>89)</sup> 이와 같이 현재의 실무 입장에 의하면 제38조 제1항은 발명자에 의한 전형적인 이중양도에 대해서만 적용되고, 그 이외의 나머지 유형들에 대해서는 현행 특허법상 다른 규정들에 의해 해결하고 있음을 알 수 있다.<sup>90)</sup> 동 규정이 적용되는 사례를 찾아보기 어렵고,<sup>91)</sup> 관련 논의도 많지 않은 이유이기도 할 것이다.

82) 中山信弘·小泉直樹編, 前掲書, 517頁.

83) 대법원 2022. 1. 13. 선고 2019다272855 판결 등.

84) 대법원 1983. 2. 22. 선고 81다134,135,136 판결.

85) 곽윤직 편집대표, 앞의 책, 585면.

86) 특허를 받을 수 있는 권리의 대항요건 법리가 민법상 지명채권 양도 법리와 유사하고, 특허출원일이 확정일 역할을 한다는 점은 조영선, 앞의 법률신문 자료.

87) 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결(특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다).

88) 특허법원 2007. 3. 28. 선고 2006허6143 판결(이미 승계인의 지위를 상실한 사람에게 의하여 출원된 등록발명은, '발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인'이 아닌 사람에게 의한 특허출원에 기한 것이므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례; 대법원 2007. 8. 23. 선고 2007후1664 판결 상고 기각; 조영선, "모인출원의 법률관계", 『지적재산권』, 제12호(2006), 59면.

89) 공동발명에 대해 공유자 중 일부가 출원한 경우 무권리자 출원에 해당하는지의 다툼의 여지가 있는데, 특허법원 2008. 7. 10. 선고 2007허9040 판결은 공동발명자 중의 1인으로부터만 권리를 양수받아, 특허출원하여 등록받은 경우 특허법 제44조(공동출원)에 위반되어 무효라고 판단하였다.

90) 현행 규정에 따른 처리가 정당한 권리자 보호에 부합하고, 제38조 제1항은 오히려 정당한 권리자 보호를 부정하는 규정임은 앞서 본 바와 같다.



이와 같이 제38조 제1항의 적용범위를 한정하는 해석론은 앞서 본 바와 같이 다른 사안과의 형평성 관점에서 의문이 있을 수 있으나, 제38조 제1항이 내포하고 있는 문제점들을 고려할 때 그 적용범위는 최소한으로 제한함이 타당하고 따라서 그러한 해석의 타당성을 수긍할 수 있다.

## 4.2. 현행 규정의 개정 방향

현행 특허법 제38조 제1항은 발명자와 승계인 상호간 승계의 효력 자체는 인정하면서도 제3자에 대한 공시기능도 확보하고자 입법된 것임을 알 수 있다. 그리고 현행 규정이 그러한 입법 목적을 달성하는데 적합한 것도 분명하다. 하지만 동 규정은 결국 승계인의 출원을 효력요건으로 하는 것과 실질적인 차이가 없다는 것, 우리 입법에 참고된 일본과 달리 우리는 부동산 물권 변동에 있어 성립요건주의를 취하고 있어 일본의 해석법리와 정합되지 않는 점, 동 규정의 적용범위를 발명자에 의한 실제 이중양도행위로 한정하고 있어 실무적인 사례를 찾아보기 어려워 실효성에 의문이 있는 점, 특허를 받을 수 있는 권리의 양도는 채권의 양도와 같은 처분행위라는 법리와도 맞지 않는 점, 무엇보다도 발명자로부터 적법하게 권리를 승계한 자의 지위가 불완전해지고<sup>92)</sup> 이중양도의 경우 제2양수인이 양도인을 대상으로 사기죄나 손해배상청구 등으로 해결하는 것이 보다 합리적이라는 점<sup>93)</sup> 등을 감안해 볼 때, 현행 규정은 개정하는 것이 타당할 것으로 생각된다.

특허를 받을 수 있는 권리는 산업재산권에 속한다는 특징으로 인해 일반적인 소유권과 달리 권리의 양도나 행사, 실시권이나 담보권 설정 등을 입법 재량의 범위에서 한정할 수 있는데, 그 유형으로는 (1) 양도불가능한 권리로 하는 것(미국 제102조(f)), (2) 양도가 가능함을 전제로 1) 아무런 제한을 두지 않는 것, 2) 출원을 대항요건으로 하는 것(현행 규정 유지 또는 그 적용범위의 한계 설정 등으로 개정), 3) 출원을 효력요건으로 하는 것 등을 생각해 볼 수 있다(우리와 일본은 (2)-2) 유형을 따르고 있다).

개정 방향과 관련하여 특허출원 전에는 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 못하도록 하는 입법도 고려해 볼 수 있겠지만, 그와 유사한 입법례를 찾아보기 어렵고 IP 금융이나 담보 활용 등이 중시되는 시대적 흐름에 비춰 오히려 권리 승계를 제약하는 것은 맞지 않으며 현실적인 실정에도 부합하지 않을 것으로 생각된다. 그렇다면 앞서 본 방안 중 (2)-1) 또는 (2)-3) 방안을 생각해 볼 수 있는데, 승계인의 출원을 효력요건으로 하는 방안은 승계를 제한하는 것과 마찬가지로 현행법에 비해 권리 승계의 자유를 제한하는 것으로서 채권의 승계라는 처분행위의 법리 및 당사자들의 의사에도 부합하지 않아 받아들이기 어렵다.

그 이외의 개정방안으로는 지금과 같은 대항요건주의를 유지하면서 다만 그 적용범위를 명확히 한정하는 것<sup>94)</sup>과 법리적인 문제점이 없는 (2)-1)의 형태로 개정하는 것을 생각해 볼 수 있겠는데, 전자의 경우 앞서 본 문제점들을 생각해 볼 때 '발명자가 이중으로 양도한 경우 양수인들 상호간의 우열에 있어서만 적용되고, 이중양수인이 악의인 경우에 이중양수인은 보호되지 않는다'는 취지의 입법을 생각해 볼 수 있다. 다만 이 경우 이중양도가 아닌 제1양도만 있는 경

91) 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 대부분 출원에 의해 어느 정도 정형화된 후 승계하는 형태로 이뤄진다는 견해가 있는데(신기현, 앞의 논문, 39면), 출원전 승계나 이중양도 문제가 거의 발생하지 않는 이유 중 하나라고 보여진다.

92) 특히 개정된 발명진흥법상의 직무발명 승계규정과 같이 발명완성과 동시에 특허를 받을 수 있는 권리가 승계된다 하더라도 결국 먼저 출원을 해야 보호된다는 점에서 정당한 권리자 보호에 한계가 있고, 이러한 문제는 직무발명이 아닌 일반적인 발명의 사전승계 약정에서도 마찬가지로 문제가 된다.

93) 매도인이 제2매수인에 대해 소유권이전등기를 마쳐 줄 의사 없이 제2매수인으로부터 계약금, 중도금 등을 받은 후 제1매수인에게 소유권이전등기를 해주었다면 제2매수인에 대해 사기죄가 성립한다는 대법원 2018. 5. 17. 선고 2017도4027 전원합의체 판결 참고.

94) 중국 전리법 제10조에서는 특허출원권 양도는 서면으로 하고 등기해야 한다고 규정하고 있다.

우에는 적용되지 않는다는 것이지만, 제1양수인이 출원하기 전에 제2양도가 얼마든지 있을 수 있고 이는 결국 이중양도의 경우와 다를 바 없어 한계가 있다고 보인다.

그렇다면 결국 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 약정만으로 확정적으로 효력이 발생하도록 하는 것이 가장 적합할 것으로 생각된다.<sup>95)</sup> 즉, 제1양도가 있으면 양도인은 그 즉시 무권리자가 되기 때문에 이에 대해 별도의 규정을 둘 필요 없이 해석론으로 처리하면 족하고,<sup>96)</sup> 다만 논란의 소지를 없애기 위해 입법으로 규정한다면 ‘특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 승계 약정에 의해 그 효력이 발생한다.’는 정도의 규정이 적절할 수 있을 것이다.

## 5. 결론

특허법 제38조 제1항에서는 “특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다.”고 규정하고 있다. 일본의 입법을 받아들인 것으로 보이고, 일본에서는 동 규정의 취지에 대해 공시방법 부재에 대처하고 효력요건으로 하는 것이 적절하지 않다는 점을 감안한 것으로 설명한다. 우리나라에서는 공시방법이 없어 정당한 권리자 확인이 어렵다는 취지로 보고 있는데, 일본과 근본적인 차이는 없어 보인다. 현행 규정은 이러한 입법 취지에 부합하는 측면이 있지만, 승계인의 출원을 효력요건으로 하는 것과 실질적인 차이가 없고, 특허출원 전 정당한 승계인의 지위가 보장되지 않으며, 이중 양도 행위를 보호할 실익이 많지 않고 무엇보다 특허를 받을 수 있는 권리의 양도는 합의에 의해 효력이 발생한다는 처분행위의 성질에도 맞지 않다. 비록 공시방법 부재로 인한 정당한 양수인 판단의 어려움이 있을 수 있으나 본 규정이 적용되는 사례를 찾아보기 어렵다는 것은 실제 발명자의 이중양도 행위가 거의 발생하지 않는다는 방증이고, 가사 그런 문제가 발생하더라도 선출원주의이나 무권리자 출원과 달리 발명의 실체(동일성)에 대한 판단 없이 권리 승계의 적법성과 시기만 확인하면 정당한 권리자 여부를 어렵지 않게 판단할 수 있기 때문에, 굳이 그 대응을 위해 지금과 같은 대항요건 규정을 유지할 필요는 없다고 생각된다.

일본은 부동산 물권변동에 관한 대항요건주의를 취하기 때문에 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도에 대해 부동산 물권변동 법리를 해석원칙으로 삼을 수 있지만, 우리는 성립요건주의를 취하고 있어 그 출발점이 다르며, 오히려 우리의 경우 민법 제450조(지명채권 양도의 대항요건) 법리가 참고될 수 있다. 민법 제450조에 의할 때 통지나 승낙에 갈음하여 특허청에 대한 출원을 대항요건으로 하는 것이 일응 타당하다고 볼 수도 있겠으나, 채권 성립 당시에 채권자와 채무자가 특정되고 따라서 채무자의 입장에서 적법한 채권양수인이 누구인지 알 수 있어야 한다는 점이 핵심이나, 특허를 받을 수 있는 권리의 경우 애초에 누가 원시적으로 권리를 취득하는지가 전혀 정해져 있지 않고 또한 동일 발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 취득하는 자가 복수일 수도 있다. 이러한 차이점을 감안해 볼 때 특허를 받을 수 있는 권리의 출원 전 승계에 지명채권 양도의 법리를 적용하는 것에도 한계가 있다고 할 것이다.

결국 법리적으로도 문제가 있고 실무적인 적용사례도 찾아보기 어려우며 이중양도의 경우 대처할 수 있는 무권리자 출원 등에 관한 규정이 있고, 특허를 받을 수 있는 권리의 질권 설정을 부정하는 규정에 대해서도 비판견해가 있는 상황에서 출원 전 승계를 제한하는 것은 타당하지

95) 민법상 지명채권 양도의 대항요건에 대한 해석상 혼란을 해소하기 위해 지금의 대항요건주의를 포기하는 것이 적절하다는 견해로 이동진, 앞의 논문, 304-305면 참고.

96) 이중 양도시 누가 먼저 양수받은 정당한 권리자인지의 판단 문제가 남겠지만, 공시방법이 없는 권리의 양도라는 점에서 불가피한 측면이 있다. 이는 민법상 낙성계약의 경우 일반적으로 따르는 입증책임의 문제와도 같은 측면이라 할 것이다.

않다고 보여지는바, 대항요건 규정의 삭제를 적극 검토할 필요가 있다고 할 것이다.

## 참고 문헌(References)

### 단행본(국내 및 동양)

- 곽윤직 편집대표, 「민법주해[X]」, 박영사, 1999.
- 김준호, 「민법강의」, 제30판, 법문사, 2024.
- 송영식 외 6인, 「지적소유권법(상)」, 제2판, 육법사, 2013.
- 윤선희, 「특허법」, 제6판, 법문사, 2019.
- 정상조·박성수 공편, 「특허법 주해 I」, 박영사, 2010.
- 中山信弘, 「特許法」, 韓日知財權研究會 譯, 法文社, 2001.
- 中山信弘·小泉直樹編, 「新 註解特許法」, 第2版(上卷), 青林書院, 2017.
- 特許庁編, 「工業所有權法, (産業財産權法), 逐条解説」, 第20版, 特許庁, 2016.
- Donald S. Chisum, 「アメリカ特許法とその手續(Elements of United States Patent Law(Second Edition))」, 英和对訳, 雄松堂, 2000.

### 단행본(서양)

- Ian Muir et al., *European Patent Law: Law and Procedure under the EPC and PCT*, Oxford University Press, 1999.

### 학술지(국내 및 동양)

- 강기중, “무권리자의 특허출원(모인출원)과 정당한 권리자의 보호”, 「법조」, 제53권 제5호(2004).
- 김관식, “모인특허출원에 대한 정당한 권리자의 구제 - 정당한 권리자의 이전청구의 허부를 중심으로 -”, 「과학기술법연구」, 제21집 제1호(2015).
- 김민배, “영업비밀로서의 직무발명”, 「창작과권리」, 제46호(2007).
- 김영태, “특허를 받을 수 있는 권리의 거래 안전에 대한 이해 -특허법 제38조를 중심으로-”, 「지식재산연구」, 제16권 제3호(2021).
- 김창구, “채권의 양도와 담보에 관한 공시제도, 「인권과정의」, 제433호(2013).
- 배대현, “EU 단일특허와 특허법조약(PLT) 가입확대 등에 따른 글로벌 특허시스템 논의와 한국 특허법에 미치는 영향”, 「IT와 법연구」, 제11집(2015).
- 손천우, “무권리자의 특허출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준 - 모인대상발명을 변경한 발명과 증명책임 등을 중심으로 -”, 「사법논집」, 제58집(2015).
- 신기현, “특허를 받을 수 있는 권리의 적절한 이전 방법에 관한 고찰 - 대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결에 대한 비판적 분석을 검하여”, 「지식재산연구」, 제15권 제3호(2022).
- 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).
- 윤선희, “발명진흥법 제15조 제3항에 있어서의 직무발명 보상금 산정 요소에 대한 연구”, 「저스티스」, 제129호(2012).
- 이경호 외 2인, “발명진흥법 법체계 정비와 지식재산 기본법의 관계에 관한 연구”, 「한국산학기술학회논문지」, 제17권 제8호(2016).
- 이동진, “대항요건을 갖추지 아니한 지명채권양도의 효력”, 「민사법학」, 제90호(2020).
- 이주환, “2024년 개정 발명진흥법상 직무발명 권리귀속법리의 변경과 향후의 과제”, 「산업재산권」, 제78호(2024).
- 조광훈, “직무발명의 이중양도에 관한 연구 - 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도를 중심으로 -”, 「지식재산21」, 105호(2008).
- 조영선, “모인출원의 법률관계”, 「지적재산권」, 제12호(2006).
- 조영선, “특허를 받을 수 있는 권리(발명자권)의 위상 검토와 제언”, 「고려법학」, 제63호(2011).

지원림, “지명채권양도에서 양수인의 지위”, 『비교사법』, 제24권 제3호(2017).  
최승재·이진수, “기술탈취 대응을 위한 발명자판단기준 개선방안 연구”, 『선진상사법률연구』, 제93호(2021).  
君嶋祐子, “冒認出願・共同出願違反における眞の権利者の取戻請求権”, 『特許研究』, No.52(2011).

## 판례

대법원 1981. 12. 22. 선고 81다카197 판결.  
대법원 1983. 2. 22. 선고 81다134,135,136 판결.  
대법원 1994. 3. 11. 선고 93다55289 판결.  
대법원 1998. 2. 10. 선고 97다26524 판결.  
대법원 2007. 8. 23. 선고 2007후1664 판결.  
대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결.  
대법원 2011. 2. 24. 선고 2010다96911 판결.  
대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.  
대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결.  
대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705 판결.  
대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결.  
대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313,77320 판결.  
대법원 2015. 7. 23. 선고 2013다77591,77607 판결.  
대법원 2018. 5. 17. 선고 2017도4027 전원합의체 판결.  
대법원 2019. 10. 17. 선고 2016두58543 판결.  
대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결.  
대법원 2022. 1. 13. 선고 2019다272855 판결.  
대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결.  
특허법원 2006. 12. 28. 선고 2005허9282 판결.  
특허법원 2007. 3. 28. 선고 2006허6143 판결.  
특허법원 2007. 5. 31. 선고 2006허6280 판결.  
특허법원 2008. 7. 10. 선고 2007허9040 판결.  
특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허2141 판결.

## 신문기사

이신영, 「개정 발명진흥법의 주요 내용」, 법률신문 2024. 8. 1자.  
조영선, 「출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 이중양도에 관한 법리」, 법률신문 2023. 2. 4자.

## 인터넷 자료

中田佳祐, “弁護士解説, 「特許を受ける権利」に関する解説と企業が備える対策について”, GVA Professional Group, <<https://gvalaw.jp/blog/b20220606>>, 작성일: 2022. 6. 6.  
Bundesamt für Justiz, “Erster Abschnitt Das Patent”, Bundesamt für Justiz, <<https://www.gesetze-im-internet.de/patg/BJNR201170936.html#BJNR201170936BJNG000100311>>, 검색일: 2024. 10. 23.  
Legal Information Institute, “35 U.S. Code § 117 - Death or incapacity of inventor”, Cornell University, <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/117>>, 검색일: 2024. 10. 23.  
Legal Information Institute, “35 U.S. Code § 118 - Filing by other than inventor”, Cornell University, <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/118>>, 검색일: 2024. 10. 23.

### 연구보고서

금융위원회·특허청, “지식재산(IP) 금융 활성화 종합대책”, 금융위원회, 특허청, 2018. 12.  
특허청, “문답식으로 알아보는 개정 직무발명제도”, 특허청, 2006.