

RESEARCH ARTICLE

Protection Measures for Unregistered Licensees under Patent Assignment Claims

Kyoung Ho Kim

Professor, IP Education Center, Kangwon National University; Attorney at Law, Patent Attorney, Republic of Korea

Corresponding Author: Kyoung Ho Kim (chillguy@naver.com)

ABSTRACT

The Korean Patent Act provides a legal mechanism for rightful owners to claim the transfer of patent rights filed by individuals lacking legitimate entitlement. It also grants a paid, nonexclusive license to those who, in good faith, obtain and register a license from such unauthorized patentees, covering the scope of the invention being practiced or prepared for practice. However, in practice, most non-exclusive licenses remain unregistered, resulting in an unstable legal status for licensees, particularly when patent ownership changes. Therefore, there is a growing need for legislative measures to ensure that licensees assert their rights against new patent holders, regardless of their registration status. Key recommendations introducing a statutory limit on the period within which assignment claims can be exercised, and mandating that such claims be formally disclosed to licensees. These protections would ensure that unregistered licensees can continue exercising their rights and reduce legal instability in patent transactions.

KEYWORDS

Patent assignment claim, parent application, parent invention, person without rights, legitimate rights holder, and unregistered licensee

Open Access

Received: April 09, 2025**Revised:** April 25, 2025**Accepted:** May 30, 2025**Published:** June 30, 2025

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.

© 2025 Korea Institute of Intellectual Property



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.

원저

특허권의 이전청구에 따른 미등록 실시권자의 보호 방안

김경호

강원대학교 지식재산전문인력양성중점대학사업단 전담교수, 변호사, 변리사.

교신저자: 김경호 (chillguy@naver.com)

차례

1. 들어가며
2. 특허권의 이전청구제도 도입 과정에서의 논의와 쟁점
 - 2.1. 특허권의 이전청구제도 도입 이전의 논의
 - 2.2. 특허권의 이전청구제도 도입 내용
3. 국가별 특허권의 이전청구제도 및 실시권자 보호
 - 3.1. 미국
 - 3.2. 중국
 - 3.3. 일본
 - 3.4. 독일
 - 3.5. 프랑스
 - 3.6. 영국
 - 3.7. 소결 – 국가별 제도 비교
4. 특허권의 이전에 따른 미등록 실시권자의 보호 방안
 - 4.1. 무등록 대항제도 도입
 - 4.2. 특허권의 이전청구 기한의 제한
 - 4.3. 절차 개시의 통지 및 공시
5. 결론

국문초록

우리 특허법은 무권리자의 특허출원임을 이유로 무효 사유가 있는 특허권에 대하여 정당한 권리자의 이전청구가 가능하도록 제도를 도입하였다. 그리고 형식상 특허권을 가지고 있던 무권리자로부터 실시권을 설정받아 등록한 자는 선의로 실시사업을 하거나 준비를 하고 있는 범위 내에서 유상의 통상실시권을 가지게 된다. 그런데 대부분의 통상실시권은 등록되지 않은 상태에 머무르고 있으며 이러한 실시권자의 법적 지위는 특허권자의 변동에 따라 불안정한 상태에 놓이게 된다. 이에 실시권자가 실시권의 등록 여부와 관계없이 새로운 특허권자에게 대항할 수 있도록 하고 특허권의 이전청구 기한을 제한하며 그 이전청구 사실을 실시권자에게 통지하거나 공시하여 미등록 실시권자의 실시 상태를 보호할 수 있는 방안이 요청된다.

주제어

특허권의 이전청구, 모인출원, 모인발명, 무권리자, 정당한 권리자, 미등록 실시권자

1. 들어가며

우리 헌법은 발명가 등의 권리를 법률로써 보호하도록 규정하고(헌법 제22조 제2항) 이는 입법자에게 지식재산권을 형성할 수 있는 광범위한 입법형성권을 부여하는 것으로 해석된다.¹⁾ 그리고 이러한 헌법적 근거 아래 제정된 특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함을 수단으로 기술의 발전을 촉진하는 방법을 통해 산업발전에 기여하려는 목적을 가지고 다른 산업재산권도 산업발전에 이바지하려는 공통의 목적을 가진다.²⁾ 이러한 산업발전을 위해서는 완성된 발명의 이용이 필수적이고 특허법의 목적 규정은 발명자뿐만 아니라 이용자의 이익도 함께 보호하는 것으로 해석되므로,³⁾ 특허법은 특허권의 내용과 함께 이에 대한 실시권을 규정하여 특허발명이 이용될 수 있는 제도적 장치를 마련하고 있다.

한편 특허법은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자를 보호하기 위해 무권리자⁴⁾의 특허에 대한 무효를 규정하고(법 제133조 제1항 제2호) 무권리자의 특허출원이 거절되거나 무효로 된 경우 정당한 권리자의 특허출원에 대한 출원일 소급효를 규정한다(법 제34조, 제35조). 구 특허법⁵⁾은 무권리자의 특허출원임을 이유로 한 무효심결이 확정되어도 당해 특허등록공고가 있는 날부터 2년이 지난 후에 정당한 권리자의 특허출원이 있는 경우에는 출원일의 소급효를 제한하고 있었으나, 2016년 개정 특허법⁶⁾은 2년의 기간 제한을 삭제하여 정당한 권리자에 대한 보호를 강화하였다.

그리고 특허법은 선의로 특허발명을 실시하는 사업을 영위하거나 이를 준비하였던 경우 그 발명 및 사업목적 범위 내에서 특허권 또는 전용실시권에 관한 법정 통상실시권을 규정하여 발명의 실시 상태를 보장하고 있다.⁷⁾ 특히 2016년 개정 특허법은 특허권의 이전청구와 관련한 제99조의2를 신설하여 무권리자의 특허출원임을 이유로 한 무효 사유가 있는 특허권에 대하여 정당한 권리자의 이전청구가 가능하도록 하였는데, 산업통상자원위원장의 제안이유를 보면 이 법안은 무효심판을 통해 무권리자의 특허를 무효로 하여야만 했던 정당한 권리자의 편의를 도모하기 위한 것이었고,⁸⁾ 이와 함께 무권리자의 특허에 대한 등록 실시권자의 유상 실시권을 규정함으로써 선의의 실시권자가 발명의 실시 또는 그 준비를 계속할 수 있도록 하였다(법 제103조의2).

그런데 우리나라의 특허권에 대한 통상실시권의 등록 비율은 2007년부터 2011년을 기준으로 7%도 되지 않는다는 조사 결과가 있고,⁹⁾ 특허청 조사에 따르면 실시사업 보호를 위한 통상 실시권 등록비율은 1.3%에 불과한 것으로 추정되는데 그 이유와 관련하여 실시권을 등록하는 경우 해당 실시권의 내용이 공시되어 영업비밀 노출 우려가 있고 등록 절차도 복잡하여 실무상 등록을 꺼리는 것으로 보고 있다.¹⁰⁾ 독점적 실시 권한이 부여되는 전용실시권의 경우 그 효력 발생을 위해 특허청에 등록할 것을 요건으로 하지만(법 제101조 제1항) 위와 같은 이유로 미등

1) 헌법재판소 2018. 8. 30. 선고 2016헌가12 전원재판부 결정; 헌법재판소 2023. 7. 20. 선고 2020헌바497 전원재판부 결정.

2) 특허법 제1조, 실용신안법 제1조, 디자인보호법 제1조, 상표법 제1조.

3) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결.

4) 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자, 특허법 제33조 제1항 본문, 제34조, 제35조.

5) 2016. 2. 29. 법률 제14035호로 개정되기 전의 것.

6) 2016. 2. 29. 법률 제14035호로 개정된 것.

7) 특허법 제103조, 제103조의2, 제104조, 제182조, 제183조.

8) 국회, “특허법 일부개정법률안”, 의안정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_H1J5H1Y1M2Z0M1M7D3Z4B4M5M5L1H4>, 검색일: 2025. 3. 13.

9) 노경섭, “지식재산 라이선스 계약에서 라이선시 보호에 관한 연구”, 「지식재산연구」, 제7권 제3호(2012), 62-63면.

10) 특허청, “특허법·실용신안법 일부개정법률 설명자료”, 특허청, 2015, 15면.

록 상태의 독점적 통상실시권에 머무는 것이 다반사이고, 그 결과 미등록 실시권자에게는 특허권의 이전에 따른 보호가 미치지 못하는 문제가 있다.

더하여 특허에 대한 무효심판청구가 있는 경우 심판장은 전용실시권자나 등록된 권리자에게 그 취지를 알리도록 되어 있고(법 제133조 제4항) 특허등록원부에 무효심판 청구 사실이 등록되어 공시되는 것과 달리 특허권의 이전청구가 있음을 공시하는 제도는 마련되지 않고 있다. 그 결과 이전되는 특허권에 대한 미등록 실시권자는 권리 변동에 따른 대처를 할 수가 없고 특허권을 이전받은 새로운 권리자에 의사에 따라 실시권을 상실할 위험에 처하게 되므로 산업발전이라는 특허법의 목적에 반하는 결과를 낳을 수 있다.

이에 특허권의 이전청구제도가 도입되기 전 논의 및 국가별 제도 도입 내용을 살펴본 후 미등록 실시권자의 보호 방안을 살펴보고자 한다.

2. 특허권의 이전청구제도 도입 과정에서의 논의와 쟁점

2.1. 특허권의 이전청구제도 도입 이전의 논의

특허권의 이전청구제도가 도입되기 이전에 무권리자의 특허와 관련하여 정당한 권리자를 보호하기 위한 방안으로서 특허권의 이전청구가 가능할 것인지에 대한 논의가 있었다.

특허권의 이전청구를 긍정하는 견해는 정당한 권리자가 특허법에 규정된 절차를 밟는 것이 어려운 경우 또는 불필요한 절차를 반복하게 되는 경우 등에는 발명의 동일성을 전제로 무권리자의 특허권의 이전청구를 허용하는 것이 소송경제상 이롭고 진정한 권리자를 실효적으로 보호할 수 있다고 한다.¹¹⁾ 또한 무효심판을 청구하여 구제받도록 하는 것은 오랜 시일이 걸려 진정한 권리자 보호에 미흡하고 반드시 이를 강제할 논리필연적 이유도 없으며 무권리자의 특허에 특허등록요건 구비 여부나 발명의 동일성에 관하여는 다툼이 없는 경우 진정한 권리자를 가려 특허권을 이전해주는 것이 간단명료한 직접적인 구제수단이 된다고 한다.¹²⁾ 더하여 무권리자의 특허출원에 의한 특허의 경우 특허요건의 충족 여부가 아닌 특허권의 귀속 여부가 문제되고 이는 법원의 판단 대상이므로 특허청과의 권한 배분 문제로 볼 것만은 아니어서 정당한 권리자의 특허권의 이전청구를 허용함이 타당하다는 견해도 있다.¹³⁾

특허권의 이전청구를 부정하는 견해는 아직 특허출원이 이루어지기 전이라면 동일한 발명에 대하여 아직 특허라는 공적 처분 및 공시가 이루어지기 전이고 명의 이전에 따른 문제가 상대적으로 적은 반면 특허출원이 이루어진 이후에 이전청구를 허용하는 것은 실질적으로 법원이 스스로 발명에 대한 특허를 부여하는 것과 마찬가지로여서 법원과 특허청과의 권한 배분의 취지에 반하고, 특허를 받을 수 있는 권리의 성질이 특허등록에 대한 기대권인 반면 등록특허는 이와 다른 완성적 권리여서 부당이득으로서 반환의 대상으로 삼기는 무리가 있다고 한다.¹⁴⁾ 또한 무권리자의 특허출원이 당연무효임을 전제로 부당이득반환 법리를 적용하여 특허권의 이전청구를 하는 것은 제도가 입법되지 않는 이상 어렵다고 보는 견해도 있다.¹⁵⁾

우리 법원은 정당한 권리자인 양도인이 특허출원한 후 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하고 그에 따라 양수인 명의로 출원인 명의 변경이 이루어져 양수인이 특허권의 설정등록을 받은 경

11) 김관식, “모인특허 출원에 대한 정당한 권리자의 구제: 정당한 권리자의 이전 청구의 허부를 중심으로”, 『과학기술법연구』, 제21권 제1호(2015), 30-31면.

12) 송영식 외 6인, 『지적소유권법(상)』, 제2판, 육법사, 2013, 411면.

13) 정상조·박성수, 「특허법주해1」, 박영사, 2010, 487-488면.

14) 조영선, 「특허법」, 제4판, 박영사, 2013, 237-239면.

15) 손천우, “무권리자의 특허 출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준: 모인대상발명을 변경한 발명과 증명책임 등을 중심으로”, 『사법논집』, 제58집(2015), 559면.

우, 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되었고 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권의 이전 등록을 청구할 수 있다는 입장이었다(대상판결1).¹⁶⁾

또한 법원은 사용자 등과 직무발명에 대한 사전승계 약정을 체결한 종업원 등이 직무발명의 완성 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 제3자의 적극 가담 아래 이종으로 양도하여 해당 제3자 명의로 특허권 등록을 마친 경우 반사회질서 법률행위로서 무효이므로(민법 제103조), 사용자 등은 종업원 등에게 권리 승계의 의사를 문서로 알려 특허권이전등록청구권을 취득한 후 위 청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등이 제3자에 대하여 가지는 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 본 바 있다(대상판결2).¹⁷⁾

하지만 법원은 무권리자에 의해 특허출원이 진행되어 설정등록이 이루어진 경우 발명자 또는 그 승계인만 특허를 받을 수 있으므로 특허에는 무효사유가 존재하고(법 제133조 제1항 제2호), 이를 이유로 무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 정해진 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있음(구 특허법¹⁸⁾ 제35조)을 이유로 정당한 권리자가 특허법의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전을 청구할 수는 없다는 입장이었다(대상판결3).¹⁹⁾

이러한 종래의 논의는 소송경제와 분쟁의 일회적 해결을 위해 무효심판을 거치지 않고도 특허권의 이전을 허용할 것인지와 관련한 것인데, 우리 법원은 정당한 권리자의 의사 관여 아래 형식적으로 제3자에 의한 특허출원이 이루어진 후 그 권리관계의 변동 원인이 무효로 밝혀진 경우에는 특허권의 이전청구를 받아들일 수 있으나, 처음부터 무권리자에 의해 모인출원되어 설정등록이 이루어진 경우에는 특허권의 이전청구를 받아들일 수 없다는 입장으로 보인다.

이렇게 사실 관계에 따라 나뉘는 법원의 입장을 이해하기 위하여 실무상 특허출원 과정을 살펴보면, 특허출원을 원하는 발명자나 승계인은 직접 출원을 진행할 수 있지만 특허청에 따르면 80% 이상의 출원인이 대리인인 변리사를 통해 출원을 진행하고 있다.²⁰⁾ 이때 대리인은 법령, 선행기술, 관련 분야 지식 및 업무 경험 등을 바탕으로 발명의 등록가능성을 판단하고 출원인과 청구범위의 기재 범위 등 출원 방향과 관련한 논의를 진행한다.

특허출원 후 심사 과정에서 빈번하게 언급되는 거절이유 중 하나는 청구범위에 기재된 발명의 진보성 흠결(법 제29조 제2항)를 들 수 있는데 이를 회피 내지 극복하기 위해서는 등록 가능성이 전혀 없지 않은 한 독립청구항의 발명을 최대한 넓게 기재하면서도 이를 한정하거나 부가하여 구체화하면서도 기술적 가치가 있는 기술적 사상과 관련한 종속청구항을 최대한 많이 작성하고(법 제42조 제8항, 시행령 제5조 제1항) 모든 청구항을 뒷받침하면서도 청구항에 기재되지 않은 내용까지도 두루 포함하는 발명의 설명을 꼼꼼하게 작성할 필요가 있다(법 제42조 제4항 제1호).

그리고 출원 방향과 관련한 논의 과정에서 대리인은 자신의 판단에 따라 가장 적절하다고 판단한 방식으로 명세서, 도면, 요약서를 작성할 것이므로 작성자가 누구인가에 따라 그 표현 방식도 달라지기 마련이고, 출원인이 당초 간과하였던 내용이 추가되거나 출원 전략 또는 하나의

16) 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결.

17) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313,77320 판결.

18) 2016. 2. 29. 법률 제14035호로 개정되기 전의 것.

19) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결.

20) 특허청, “특허서류 손쉽게 작성하기!”, 특허청, <<https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&ntatcSeq=19648&sysCd=SCD02&aprchId=BUT0000029>>, 검색일: 2025. 3. 15.

특허출원의 범위(법 제45조)에 따라 그 내용이 축소되는 경우도 발생한다. 또한 출원인이 직접 출원하는 경우에도 어떠한 발명자 또는 승계인이 출원하느냐에 따라 명세서, 도면, 요약서의 내용이 달라질 수밖에 없다.

이후 특허출원의 심사과정에서 거절이유가 통지되는 경우에도 대리인은 그 거절이유를 검토하여 대응방안을 설정한 후 출원인의 확인을 거쳐 의견서 및 보정서를 제출하게 되며, 이때 대리인의 판단에 따라 향후 등록되는 청구범위의 내용이 달라질 수밖에 없다. 발명자 또는 승계인이 직접 출원한 경우에도 출원인이 누구냐에 따라 거절이유에 대한 대응 방향이 달라질 수 있음은 물론이다.

이와 같이 발명의 기술적 사상이 동일하다고 하여도 어떠한 대리인을 통해 특허출원을 진행하는지 또는 직접 출원의 당사자가 누구인지에 따라 명세서, 도면, 요약서의 기재 내용이 달라질 수밖에 없다. 이러한 관점에서 법원의 판결을 살펴보면, 대상판결1은 형식상 승계인의 지위에 있었던 자의 의사에 따라 출원 및 등록이 이루어진 경우와 관련한 것이고, 대상판결2는 특허를 받을 수 있는 권리의 지분을 원시적으로 가지는 종업원 등의 의사에 따라 제3자의 출원 및 등록이 이루어진 경우여서 외관상 정당한 권리자의 관여하에 출원 및 등록 내용이 결정되어 발명의 동일성이 인정되므로 이전청구를 받아들인 것으로 사료된다. 반면 대상판결3의 경우 처음부터 무권리자에 의해 특허출원 및 등록이 진행된 경우로서 정당한 권리자의 의사가 반영될 여지가 없었고, 따라서 정당한 권리자의 발명과 무권리자의 특허 사이에 발명의 동일성을 인정하기 어려울 것이므로 특허권의 이전청구를 기각할 수밖에 없었을 것으로 판단된다.

즉 정당한 권리자의 의사 관여 아래 일단 특허출원이 이루어진 경우 특허권을 이전등록하여도 발명의 동일성을 해하지 않는 반면, 처음부터 무권리자에 의해 특허출원된 경우라면 출원 과정에서 발명 내용의 변경, 개량, 실시예의 부가를 통한 확장 등이 이루어져 발명의 동일성을 담보할 수 없으므로 정당한 권리자의 특허권의 이전청구를 허용하는 것은 입법을 통한 제도의 도입이 이루어지지 않는 이상 어려운 것으로 판단된다.

2.2. 특허권의 이전청구제도 도입 내용

2016년 개정 특허법은 무권리자임을 이유로 한 무효사유가 있는 특허에 대하여 정당한 권리자의 이전청구가 가능하도록 특허권의 이전청구제도를 도입하였고(법 제99조의2), 이전되는 특허권에 대한 등록 실시권자로 하여금 유상의 법정실시권을 갖도록 하였다(법 제103조의2). 특허권의 이전청구제도의 도입 배경을 살펴보면, 무권리자가 특허를 받은 경우 무효심결을 받은 후 별도로 출원하여야만 하는 불편함이 존재하므로 이와 함께 민사소송을 통해 직접 무권리자로부터 권리를 이전받는 방식을 도입할 필요가 있으며, 이를 통해 정당한 권리자의 효율적 구제수단을 마련할 수 있어 두텁게 보호할 수 있다는 취지가 반영된 것을 알 수 있다.²¹⁾

특허권의 이전청구가 인용되려면 모인발명과 진정한 권리자의 발명 사이에 동일성이 있어야 하는데 그 범위를 어디까지 인정할 것인가와 관련하여 모인발명과 모인대상발명이 균등한 경우 동일성을 긍정하는 견해²²⁾와, 진보성이 인정되지 않는 정도의 변형이 이루어진 경우에는 모인출원으로 볼 수 있다는 견해²³⁾가 있다.

대법원은 모인대상발명과 구성 및 효과가 다른 경우 동일성이 인정되지 않는다고 하였고,²⁴⁾

21) 특허청, “특허법·실용신안법 일부개정법률 설명자료”, 특허청, 2016, 13면.

22) 성장익, “모인출원의 법률관계”, 『법학연구』, 제22권 제2호(2011), 77면.

23) 조영선, “모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제”, 『사법』, 통권 제39호(2017), 364-366면.

24) 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결.

하급심에서는 수치한정에 약간의 차이가 있으나 임계적 의미가 없고 구성의 차이가 통상의 기술자가 쉽게 선택할 수 있는 것일 뿐만 아니라 특별한 작용 및 효과가 존재하지 않는 경우 실질적 동일성이 인정된다고 판단한 바 있으며,²⁵⁾ 종업원이 직무발명 완성 사실을 사용자에게 알리지 않고 스스로 회사를 설립하여 특허출원한 경우 모인대상발명의 범주에 포함되는 선택적 기재를 추가하거나 공지된 기술을 구성요소 부가한 종속항을 추가한 경우에도 실질적 동일성이 인정된다고 판단한 바 있다.²⁶⁾ 이후 대법원은 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성을 부가·삭제·변경한 정도에 지나지 아니하고 이에 따라 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우 모인발명에 해당한다고 보고 있고,²⁷⁾ 하급심도 주지관용기술의 단순 부가에 해당하지 않으면서 모인대상발명의 구성요소들을 개량하거나 변형한 경우 실질적 동일성이 인정되지 않는다는 입장이다.²⁸⁾

모인발명과 모인대상발명의 동일성은 창작의 정도에 따라 ①서로 동일한 경우 ②주지·관용의 기술을 부가·삭제·변경한 경우 ③진보성이 인정되지 않는 기술적 구성의 차이를 가지는 경우 ④진보성이 인정되는 기술적 구성의 차이를 가지는 경우로 나눌 수 있다. ①의 경우 동일성이 인정된다는데 견해가 일치하고, ②의 경우 우리 법원이 모인발명으로 인정하고 있으며, ④의 경우 실질적으로 새로운 기술적 사상이 발명된 것으로 볼 수 있고, 타인의 특허발명을 이용하는 특허발명의 경우 그 타인의 허락을 받아 실시할 수 있음(법 제98조)을 감안할 때 모인발명이 아니라고 봄이 타당하다.

문제는 ③의 경우인데 우리 법원은 발명의 동일성이 문제되는 확대된 선출원(법 제29조 제3항)의 규정 적용과 관련하여, 주지·관용기술의 부가·삭제·변경에 불과한 기술적 구성의 차이로 인해 새로운 효과도 발생하지 않는다면 실질적으로 동일한 것으로 볼 수 있으나, 기술적 구성의 차이가 위 정도를 넘어서는 경우 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 발명이 동일하다고 볼 수는 없다는 입장이다.²⁹⁾ 이러한 판례에 따르면 ③의 경우는 ② 또는 ④의 경우와 개념상 구분된다.

그런데 모인발명의 경우 개념상 모인대상발명을 도용한 것으로서 양자의 구성 차이가 주지·관용기술을 넘어서는 경우 모인대상발명의 범위에 포함되는 것으로 보기 어려운 점, 기술적 사상을 구현하는 구성은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되도록 기재하여야 할뿐더러(법 제42조 제4항 제1호) 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 실시예 등을 기재하여야 하기에(같은 조 제3항 제1호) 명세서 및 도면의 작성 내용에 차이가 발생하게 되고 이는 모인대상발명에서 예정하였던 기재 사항이 아닌 점, 정당한 권리자는 무효심판을 청구하고(법 제133조 제1항 제2호) 그 전후로 자신의 발명을 출원하여 출원일의 소급효를 받아 권리화할 수 있는 점(법 제35조)을 두루 고려하면 진보성이 없는 정도의 개량이나 변형이 이루어진 경우에는 발명의 동일성을 부정함이 타당하다.

한편 특허권의 이전청구제도의 도입 시 실시권자 보호와 관련한 논의를 살펴보면 특허권의 이전등록 전에 선의로 실시사업을 하던 자에게 통상실시권을 부여하여 그 실시 상태를 보호하고자 하였으나,³⁰⁾ 실제 입법 내용은 등록된 실시권자에게만 법정실시권을 부여하도록 규정하여 미등록 실시권자에게는 법정실시권이 부여되지 않도록 하였다. 그리고 특허법은 통상실시

25) 특허법원 2004. 8. 27. 선고 2003허1956 판결.

26) 대전지방법원 2008. 11. 6. 선고 2007가합2699 판결.

27) 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결.

28) 특허법원 2016. 10. 27. 선고 2015허8042 판결.

29) 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결; 대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369, 2017후2376(병합) 판결.

30) 특허청, “특허법·실용신안법 일부개정법률 설명자료”, 특허청, 2016, 13면.

권을 등록한 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여 효력이 있는 것으로 규정하고 있으므로(법 제118조 제1항), 미등록 상태의 실시권자는 특허권이 이전됨에 따라 새로이 특허권을 취득한 자에 대하여 통상실시권으로 대항할 수 없게 된다. 결국 특허권의 이전청구에 따라 특허권자의 변동이 있는 경우 미등록 실시권자는 법정실시권을 부여받지 못하고 새로운 특허권자에게 기존 통상실시권의 효력을 주장할 수도 없으므로 자신의 실시권을 법적으로 보장받지 못하는 문제가 있다.

3. 국가별 특허권의 이전청구제도 및 실시권자 보호

3.1. 미국

미국 특허법은 실시권 설정과 관련한 근거 규정을 두고 있으나(35 U.S.C. §261) 특허권의 이전청구제도를 두고 있지 않으며, 특허권자와 실시권자와의 계약으로 배타적 실시권(exclusive license) 또는 비배타적 실시권(non-exclusive license)을 설정할 수 있고 미국 특허청의 내부 규정에 따라 실시권 설정과 관련한 문서를 제출하여 관련 계약 내용을 기록으로 보존할 수 있을 뿐이다.³¹⁾ 이는 전통적으로 발명자만을 특허출원의 주체로 보고 특허출원시 발명자임을 입증하도록 함으로써 모인출원을 방지하고자 한 제도적 장치와 관련이 있는 것으로 생각된다.

즉, 기존의 미국 특허법은 발명자만을 특허출원의 주체로 규정하고(35 U.S.C. §118), 발명자가 아닌 자가 특허출원한 경우 특허를 받을 수 없는 것으로 규정하며(같은 법 §102 (f)) 특허출원시 발명자의 기명에 의한 선서나 선언을 요구하는 방식으로(같은 법 §115, 116) 진정한 발명자만이 특허권을 취득할 수 있도록 하였다. 개정 특허법³²⁾ 역시 발명자뿐만 아니라 특허를 받을 수 있는 권리(inventorship)의 양수인도 그 사실을 입증하여 특허출원의 주체가 될 수 있도록 하면서도(35 U.S.C. §118), 기존 특허법과 마찬가지로 특허출원시 발명자의 기명에 의한 선서나 선언을 요구하고(같은 법 §115) 모든 발명자를 정확히 기재하도록 함으로써(같은 법 §116) 무권리자가 특허권을 획득하는 것을 방지하고 있다. 또한 무권리자에 의한 특허출원이 이루어진 경우 이를 주장하는 자로 하여금 모인출원된 발명이 정당한 발명자의 발명으로부터 파생되었고 모인출원인에게는 출원과 관련한 아무런 권원이 없음을 입증하도록 하였으며(35 U.S.C. §135 (a)), 모인출원이 등록되기 전에는 특허심판원의 결정으로 모인출원된 청구항을 거절하도록 하고 등록 후에는 모인출원에 의하여 등록된 청구항에 대한 삭제제를 한 후 이를 공보에 기재하도록 규정한다(35 U.S.C. §135 (d)). 그리고 무권리자의 모인출원과 관련한 특허심판원의 결정에 불복하려는 자는 연방순회항소법원에 항소할 수 있고(35 U.S.C. §141 (d)), 항소를 제기하지 않거나 항소제기에 따른 종국판결이 있기 전에 민사소송을 통하여 구제받을 수 있다(같은 법 §146). 더하여 미국 특허법은 정당한 발명자 등의 출원이 모인출원과의 관계에서 등록을 받을 수 없는 경우, 모인출원에 의한 특허등록일 후 1년 이내에 민사소송을 제기하여 구제받을 수 있도록 하고 있다(35 U.S.C. §291).

미국 특허법에 특허권의 이전청구와 관련한 규정은 존재하지 않지만 *SiOnyx LLC v. Hamamatsu Photonics K.K.*³³⁾ 사건에서 연방순회항소법원은 계약 위반이나 발명자와 관련 분쟁에서 미국 법원이 진정한 권리자에게 특허권의 이전을 명할 권한이 있다고 보아 Hamamatsu의 특허권을 SiOnyx에 이전하도록 판결하였다. 사실관계를 보면 SiOnyx는

31) MPEP §313 Recording of Licenses, Security Interests, and Documents Other Than Assignments [R-07.2015].

32) 2011. 9. 16. 발효된 미국 특허법 (The Leahy-Smith America Invents Act, AIA).

33) *SiOnyx LLC v. Hamamatsu Photonics K.K.*, 981 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2020).

Hamamatsu와 비밀유지계약(NDA)을 체결하면서 제공된 비밀 정보는 7년 후 정보를 받은 자가 이용하거나 공개할 수 있되 제공된 정보에서 유래된 특허권은 정보 제공자에게 귀속됨을 규정하였고, Hamamatsu는 SiOnyx로부터 제공받은 정보를 이용하여 일본에서 특허를 출원한 후 이를 기초로 미국에 우선권 주장과 함께 특허출원하여 양국에서 특허권을 취득하였다. 위 사건에서 법원은 Hamamatsu의 직원들이 등록특허의 공동 발명자일 수도 있지만 분쟁 대상인 특허가 SiOnyx의 비밀 정보에서 유래된 반면 Hamamatsu는 자신의 비밀 정보가 이용되었다는 입증을 하지 못하였으므로 미국 특허뿐만 아니라 일본 특허까지 SiOnyx에게 이전하라고 명하면서, 미국 법원이 미국 특허의 우선권 주장시 기초가 된 외국 특허를 진정한 권리자에게 이전하여야 하는지 판단할 수 있는 권한이 있다고 보았다.

한편 특허권자에 대한 실시권자의 대항과 관련하여 미국 법원은 *Chambers v. Smith*³⁴⁾ 사건에서 실시권과 관련한 내용을 기록해야만 하는 것은 아니라 보았고, *Sanofi, S.A. v. Med-Tech Veterinarian Products, Inc.* 사건에서 특허권의 양수인은 실시권의 존재에 따른 상태를 수인하여야 하고 양도인이 가지는 권리보다 더 넓은 범위의 권리를 가진다고 주장할 수 없다고 보았다.³⁵⁾ 이러한 입장에 따르면 실시권자는 실시권을 공적으로 기록하지 않아도 특허권의 양수인에게 대항할 수 있다.

이렇듯 미국 특허법은 특허권의 이전청구제도를 채택하고 있지 않으나, 미국 법원에 따르면 모인출원된 특허권을 진정한 권리자에게 이전하도록 명할 수 있고 실시권자는 실시권의 기록 없이도 특허권의 양수인 등에 대하여 대항할 수 있다.

3.2. 중국

중국 특허법(專利法)은 특허권의 이전청구제도를 두고 있지 않으나, 중국 특허법 실시세칙³⁶⁾에 따르면 특허권자와 타인이 체결한 특허실시허가계약은 계약효력 발생일로부터 3개월 내에 국무원 특허행정부서에 보고하여야 하고(중국 특허법 실시세칙 제15조), 국무원 특허행정부서는 특허실시허가계약 보고시 관련 사항을 특허등록부에 등록하며(같은 실시세칙 제106조 제4호) 정기적으로 특허 공보를 발행하여 특허실시허가계약의 내용을 공고하거나 발표한다(같은 실시세칙 제107조 제11호).

이와 같이 중국은 특허실시허가계약을 신고하고 특허등록부에 등록하여 공시하도록 규정하는데 이러한 의무를 위반한 사실이 문제된 주하이후이셴기업유한공사 대 난징라이카그룹유한공사 기술이전계약 분쟁에서 장쑤성 난징시 중원 법원은, 특허권자가 독점특허실시허가계약을 체결한 후 특허권을 양도하였으나 양수인에게 실시권 설정과 관련하여 알리지 않은 경우 독점특허실시허가계약과 특허권양도계약이 모두 유효하고 실시권자의 동의를 전제로 실시허락자(licensor)의 지위를 양수인이 이어받는다고 하여³⁷⁾ 특허 실시권자가 특허권의 양수인에게 대항할 수 있다고 보았다. 중국 상표법³⁸⁾의 해석과 관련하여서도 상표권자가 타인에게 상표 사용을 허가한 경우 이를 상표국에 신고하여 등록하도록 하고, 상표국은 이를 공고하며, 상표사용허

34) *Chambers v. Smith*, 2,582, 5 F. Cas. 426, 427 (CCPa. 1844).

35) *SANOFI, SA v. Med-Tech Veterinarian Products*, 565 F. Supp. 931 (DNJ 1983).

36) 중국 특허법 실시세칙, 2024. 1. 20. 시행.

37) 珠海汇贤企业有限公司诉南京徕卡集团有限公司技术转让合同纠纷, 江苏省南京市中院, (2004)宁民三商字280号, (财团法人 日本知的財産研究所, “知的財産の更なる活用の在り方に関する調査研究報告書(平成21年3月)”, 平成20年度 日本特許産業財産権制度問題調査研究報告書), <<https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10322385/www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/200800all.pdf>>, 검색일: 2025. 4. 15.

38) 중국 상표법, 2019. 4. 23. 4차 개정된 것.

가를 등록하지 않는 경우 선의의 제3자에게 대항할 수 없도록 하고 있고(중국 상표법 제43조 제3항), 중국 재판 실무는 특허 사건에 상표법의 이러한 규정을 유추하여 악의의 실시권자에 대해서는 특허권을 양수한 자 등이 대항할 수 있다고 한다.³⁹⁾

이러한 중국 법원의 태도에 비추어 볼 때, 정당한 권리자에 의한 특허권의 이전청구가 허용되더라도 국무원 특허행정부서에 등록을 마친 선의의 미등록 실시권자는 새로운 특허권자에게 대항할 수 있을 것으로 사료된다.⁴⁰⁾

3.3. 일본

특허권의 이전청구제도 도입 전 일본 최고재판소는 특허를 받을 권리를 가진 복수의 출원인에 의하여 공동 특허출원이 이루어지고 일부 출원인의 지분을 무권리자가 양수한 후, 당해 무권리자와 다른 권리자의 공동명의로 특허권 설정등록이 이루어진 사안에서, 특허를 받을 권리 지분권자의 무권리자를 상대로 한 특허권 지분의 이전등록 절차 이행 청구를 받아들인 바 있다.⁴¹⁾ 이후 일본 개정 특허법⁴²⁾은 특허에 무권리자의 특허출원임을 이유로 한 무효사유가 있는 경우 특허권의 이전청구를 허용하고 지분권자의 경우 지분의 이전청구가 가능하도록 제도를 도입하였으며(일본 특허법 제74조), 이전되는 특허권에 대한 실시권자가 선의로 일본 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 사업의 준비를 하고 있는 경우 그 실시 또는 준비하는 발명 및 사업의 목적 범위 내에서 유상의 법정실시권을 갖도록 하였다(같은 법 제79조의2). 일본 특허법의 개정 전 논의를 보면 미등록 실시권자의 지위가 불안정하여 특허권의 양수인 등으로부터 금지 청구나 손해배상청구를 받을 위험이 있음에 주목하였는데,⁴³⁾ 특허권의 이전청구제도 도입 당시 통상실시권자의 대항력과 관련한 규정도 개정하여 기존의 등록 대항제도에서 무등록 대항제도로 전환하였고 통상실시권의 등록 없이도 그 발생 후 특허권이나 전용실시권을 취득한 자에 대하여 대항할 수 있도록 하였다(같은 법 제99조).

이러한 일본 특허법의 규정에 의하면, 특허권의 이전에 따라 권리자의 변동이 있는 경우 선의의 통상실시권자는 무권리자인 기존 특허권자에 대한 실시료 지급 등으로 특허권을 이전받은 자에게 대항할 수 있고, 특허권의 이전 사실을 알게 된 이후에는 새로운 특허권자에게 실시료를 지급함으로써 특허발명의 실시 방안을 확보할 수 있다.

3.4. 독일

독일 특허법⁴⁴⁾은 무권리자의 특허출원과 관련하여 정당한 권리자가 출원인 지위의 양도를 청구할 수 있고 이미 특허등록이 이루어진 경우 정당한 권리자로 하여금 특허권 또는 지분에 대한 이전청구를 할 수 있도록 규정하며, 이때 정당한 권리자는 특허등록공고가 이루어진 후 2년 이내에 소송을 통해 특허권의 이전등록을 청구하여야 하고, 무권리자의 특허출원임을 이유로 이의신청을 하여 받아들여진 경우 그 절차의 종료 후 1년 이내에 특허권의 이전청구의 소를 제

39) 충남대학교 산학협력단, “지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구”, 특허청, 2014, 12면.

40) 중국의 법령은 실시권의 등록 의무를 부과하고 있으나 중국의 재판 실무는 무등록 대항주의의 입장으로 판단된다. 이하에서는 편의상 무등록 대항주의를 취하고 있는 것으로 분류한다.

41) 日本最高裁 平成13年6月12日第三小法廷判決 平成9年(オ)第1918号.

42) 2012. 6. 8. 법률 제63호로 공포된 것.

43) 特許制度研究会, “特許制度に関する論点整理について - 特許制度研究会報告書 -”, 日本特許廳, 2009, 7-8頁, <https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/sei_sakubukai-25-shiryou/sankousiryou.pdf>, 검색일: 2025. 4. 15.

44) 2017. 10. 8. 개정 독일 특허법(Patentgesetz).

기할 수 있으며, 무권리자가 특허출원할 때에 특허를 받을 권리가 없음을 알았을 경우에는 기간의 제한없이 특허권의 이전을 청구할 수 있다(독일 특허법 §8). 독일 연방대법원은 공동발명자의 지위와 관련하여 발명에 기여한 정도가 발명의 전반적인 성공에 영향을 미치지 않는 미미한 수준이거나 타인의 지시에 의한 기여에 불과한 경우를 제외하고는 공동으로 발명한 것으로 볼 수 있다는 입장인데,⁴⁵⁾ 브라질의 실리콘 보형물 제조기업이 독일 기업의 가슴보형물(Brustimplantat) 특허와 관련하여 특허권 또는 지분권의 이전을 청구한 사건에서 원고가 제시한 제조 공정 관련 문서 및 양사의 협력 당시 원고가 피고에게 제공한 정보를 보면 원고의 주장이 구체적이고 논리적이라고 보아 이와 달리 판단한 원심을 파기하고 환송한 바 있다.⁴⁶⁾

주목할 점은, 독일 특허법은 특허권이 이전되는 경우에도 기존에 존재하였던 실시권은 영향을 받지 않는 것으로 규정하여 무권리자와의 관계에서 실시권을 설정받은 자가 특허권을 이전받은 정당한 권리자에게 실시권의 존재로써 대항할 수 있도록 규정하고 있는 점이다(독일 특허법 §15(3)). 즉 독일 특허법은 특허권의 이전청구제도를 도입하고 있는 동시에 실시권자가 특허권을 이전받은 자 등에게 별도의 절차 없이 대항할 수 있도록 규정하여 실시권자를 보호하고 있다.

3.5. 프랑스

프랑스 지식재산권법⁴⁷⁾은 무권리자의 특허출원 또는 등록된 특허에 대하여 정당한 권리자가 소유권을 주장할 수 있도록 하고 있고 정당한 권리자는 특허등록공고일로부터 5년 이내에 특허권의 이전청구의 소를 제기하여야 하며, 다만 무권리자에게로 명의를 이전할 당시 당해 무권리자가 권리 없음을 알았던 경우에는 명의 이전일로부터 5년이 기산된다(프랑스 지식재산권법 Article L611-8). 프랑스 대법원은 공동발명자임을 이유로 특허권의 지분 이전을 다투는 소송에서, 특허권자가 프랑스에 특허를 출원한 후 동일한 발명에 대하여 유럽 특허를 출원하였으며 프랑스 특허가 2000. 6. 2. 등록된 후 유럽 특허가 2002. 7. 3. 등록되어 유럽 특허가 프랑스 특허를 대체하였으므로 소 제기 기간과 관련하여 유럽 특허가 등록된 날이 기산일이 된다고 본 바 있다.⁴⁸⁾⁴⁹⁾

또한 프랑스 지식재산권법은 특허 실시권의 설정을 포함한 특허출원 및 특허권의 변동 사항을 특허청에서 관리하는 특허등록부에 등록하여야 제3자에게 대항할 수 있도록 하고, 단서에서 특허등록부에 등록하기 전의 행위는 그 이후에 특허권을 취득한 자가 권리 취득 당시에 이러한 행위를 알고 있어야 새로운 특허권자에게 대항할 수 있도록 규정한다(프랑스 지식재산권법 Article L613-9).

즉, 프랑스 지식재산권법에 의하면 일정 기간 이내에 무권리자의 특허권에 대한 정당한 권리자의 이전청구가 가능하고, 기존 실시권자는 특허등록부에 등록을 하였을 경우에만 새로운 특허권자에게 대항할 수 있으며 예외적으로 특허권의 이전 시에 정당한 권리자가 실시권의 존재를 알았던 경우에는 대항이 가능하다. 그리고 프랑스 특허법이 실시권의 등록 대항을 원칙으로 규정하고 단서에서 예외적으로 무등록 대항을 규정하므로, 정당한 권리자가 특허권을 이전받을 당시 실시권의 존재를 알고 있었음을 입증해야 할 자는 실시권자인 것으로 사료된다.

45) BGH GRUR 2020, 1186, para. 39.

46) BGH, Urteil vom 26.07.2022, X ZR 1/21

47) Code de la Propriété Intellectuelle 2019. 5. 31. 개정된 것.

48) Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2014, pourvoi n° 12-28.883.

49) 분쟁 당시 소제기 기간은 등록 공고일로부터 3년이었고 원고는 유럽 특허가 등록된 날로부터 3년 이내인 2004. 11. 17. 소제기 하였음.

3.6. 영국

영국 특허법⁵⁰⁾은 이해관계자나 정당한 권리가 있음을 주장하는 자가 지식재산청장에게 특허의 진정한 권리자가 누구인지 및 특허권이 타인에게 이전되어야 하는지 질의할 수 있고 지식재산청장은 정당한 권리자에 대한 특허권 또는 지분의 이전을 명할 수 있으며, 14일 이내에 조치가 취해지지 않은 경우 이해관계가 있는 신청인에게 특허권자를 대신하여 특허권의 이전과 관련한 행위를 하도록 명할 수 있다(영국 특허법 제37조 (1)내지(3)). 이때 지식재산청장은 특허권자나 등록된 권리자 모두에게 이와 관련한 통지를 한 후에야 특허권의 이전을 명할 수 있고, 만일 법원의 판단이 필요한 경우 지식재산청장은 처분을 거부하고 법원의 판단을 받도록 할 수 있으며, 법원은 특허권자 스스로 무권리자임을 알고 있었다는 입증이 없는 한 특허등록일로부터 2년이 경과하기 이전까지 특허권의 이전과 관련한 질의가 있어야 판단이 가능하다(같은 조 (7)내지(9)). 영국 상원 법원(House of Lords)는 Yeda Research and Development v. Rhone-Poulenc Rorer International Holdings 사건에서 특허권은 실제로 발명을 한 자에게 귀속되는 것이 원칙이고 특허권의 이전을 위해 계약 위반이나 신뢰의 원칙 위반과 같은 추가적인 입증이 필요한 것은 아니라고 하여,⁵¹⁾ 발명에 기여한 사실만을 입증하여 특허권의 이전을 청구할 수 있다고 보았다.

그리고 특허권의 이전에 따라 특허에 대한 실시권이나 다른 권리는 소멸하는 것이 원칙이되, 특허권의 이전의 질의 전에 영국 내에서 특허발명을 선의로 실시하거나 이를 위한 상당한 준비를 한 경우 기존의 실시권자는 새로운 특허권자에게 요청하여 합리적인 기간과 조건으로 실시권을 부여받을 수 있으며, 지식재산청장은 새로운 특허권자나 실시권을 주장하는 자의 질의에 따라 실시권 기간이나 조건이 합리적인지 결정하고 실시권 설정을 명할 수 있다(영국 특허법 제38조).

이렇듯 영국의 경우 특허법에 특허권의 이전청구제도를 규정하였고, 특허권의 이전과 관련한 법원의 판단은 특허권자가 악의가 아닌 이상 등록 결정시로부터 2년 이내에만 가능하도록 하였으며, 특허권의 이전의 질의 전에 선의로 특허발명의 실시나 그 준비를 한 자는 유상의 통상실시권을 가지게 된다.

3.7. 소결 - 국가별 제도 비교

우리나라와 다른 나라의 특허권의 이전청구 및 실시권자 보호 제도와 관련한 규정의 내용을 표로써 정리하면 아래와 같다.

50) Patents Act 1977, 2024. 7. 17. 개정된 것.

51) Yeda Research and Development Co. Ltd. v. Rhone-Poulenc Rorer International Holdings Inc.[2007] UKHL 43.

<표1 국가별 특허권의 이전청구제도 도입 여부 및 실시권자 보호 규정>

국가	특허권의 이전청구		실시권자 보호		
	입법 여부	청구 기한	무등록 대항	등록 대항	악의자 대항
한국	○	-	-	○	-
미국	-	-	○	-	-
중국	-	-	○	-	-
일본	○	-	○	-	-
독일	○	○	○	-	-
프랑스	○	○	-	○	○
영국	○	○	○	-	-

정리하면 특허권의 이전청구제도를 도입한 나라는 우리나라 외 일본, 독일, 프랑스, 영국이 있는데, 일본, 독일, 영국은 무등록 대항제도를 통해 실시권자를 보호하고 프랑스는 등록 대항제도 및 악의자 대항제도를 통해 실시권자를 보호하고 있으나, 우리나라는 등록 대항제도를 채택하고 있다. 또한 특허권의 이전청구제도를 도입하지 않은 미국, 중국의 경우 실시권의 등록 없이도 실시권자가 대항 가능하다는 것이 법원의 입장이다. 그리고 독일, 프랑스, 영국은 정당한 권리자의 특허권의 이전청구 기한을 제한하는 반면 우리나라의 경우 이러한 기간 제한을 두고 있지 않다. 따라서 주요국 중에서 기한 제한 없는 등록 대항제도를 취하고 있는 국가는 우리나라밖에 없는 것으로 사료되고, 국내 실시권자 중 대다수를 차지하는 미등록 실시권자는 실시권 설정 기간 내내 특허권자의 변동에 따라 자신의 실시권이 소멸할 위험에 놓이게 되므로 미등록 실시권자를 보호하는 입법 또는 해석론의 전개가 필요하다.

4. 특허권의 이전에 따른 미등록 실시권자의 보호 방안

4.1. 무등록 대항제도 도입

우리 특허법에 의하면 무권리자가 형식상 보유한 특허권에 대하여 실시권을 설정한 후 정당한 권리자에게 특허권이 이전됨에 따라 미등록 실시권자가 실시권을 상실하게 되는 경우 기존 실시권자는 무권리자에게 손해배상을 청구하여 자신의 손해를 전보받아야 한다. 그런데 무형의 재산권인 특허권의 침해에 따른 손해액을 입증하는 것이 어렵기 때문에⁵²⁾ 특허권 또는 전용 실시권의 침해에 따라 발생한 손해액을 산정하는데 적용되는 규정이 존재하는 반면(법 제128조) 실시권을 상실함에 따른 손해액을 산정하는 데 적용되는 특허법상 규정은 존재하지 않으며, 특허권이 이전됨에 따라 특허권자에게 실시권의 존재로써 대항할 수 없는 미등록 실시권자가 무권리자를 상대로 계약상 채무불이행 또는 불법행위의 법리에 의해 손해액을 입증하여 전보배상을 받기 어렵다. 또한 우리 법원은 특허권에 대한 실시권 설정 후 대상 특허가 무효로 확정된 경우에도, 특허권자가 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료를 부당이득으로 반환할 필요가 없다는 입장이므로,⁵³⁾ 무권리자의 특허 명의를 믿고 실시권 설정계약을 체결한 미등록 실시권자는 특허권의 이전등록에 따라 실시권을 상실함과 동시에 기존에 지급한 특허실시료를 부당이득으로 반환받기도 어렵다.

이러한 배경에서 2016년 특허법 개정 전에 기업의 안정적인 사업과 연구개발을 위하여 무등

52) 윤선희, 「특허법」, 제7판, 법문사, 2023, 762-763면.

53) 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666,42673 판결.

록(당연) 대항제도 도입이 필요하다는 견해가 있었고,⁵⁴⁾ 특허 분야 종사자 및 변리사 등을 대상으로 한 한국갤럽의 설문조사 결과에 의하면 57.8%의 응답자가 무등록 대항제도의 도입에 찬성한 바 있으며,⁵⁵⁾ 미등록 실시권자의 실시사업 보호를 위해 무등록 대항제도의 도입을 위한 개정안이 마련된 바 있으나,⁵⁶⁾ 특허권의 이전청구제도를 도입한 개정 특허법이 국회에서 가결됨에 따라 대안반영으로 폐기된 바 있다.

하지만 우리 특허법 상 정당한 권리자에게로 특허권이 이전되면 미등록 실시권자는 특허발명의 실시 상태를 보호받을 수 없고 무권리자를 상대로 손해배상청구 등을 통해 전보받을 수밖에 없으며, 특허권의 이전청구 기간이 규정되지 않아 실시권의 소멸시까지 불안정한 법적 상태를 감수해야 할 뿐 아니라, 무효심판과 달리 특허권의 이전청구에 대한 공시제도가 없어 미등록 실시권자의 보호에 미흡하다. 반면 특허권을 이전받는 자는 무권리자가 확정된 기술적 사상에 따라 출원 및 등록이 이루어진 특허에 대하여 권리자로서의 지위를 그대로 승계하는 것이므로, 기존의 실시권자가 등록 없이도 새로운 권리자에게 대항할 수 있도록 하고 특허권을 이전받는 자로 하여금 미등록 실시권자의 실시 상태를 수인하도록 하는 방안이 요구된다.

이때 무등록 대항제도의 형태와 관련하여 특허발명의 실시 또는 준비 행위를 입증하여 대항 가능하도록 하는 방안(대항 요건의 완화), 특허권을 이전받는 자에게 악의 또는 중과실이 있는 경우 실시권자로 하여금 대항가능하도록 하는 방안(악의자 등 대항 제도1), 실시권자로 하여금 통상실시권의 존재를 입증하여 대항가능하도록 하는 방안(당연 대항제도),⁵⁸⁾ 특허권을 이전받는 자가 선의라도 과실이 있는 경우라면 악의와 같이 취급하되 악의나 과실은 실시권자가 입증하여야 한다는 견해(악의자 등 대항 제도2)⁵⁹⁾가 있다.

그런데 악의자 등 대항제도1,2는 새로운 특허권자에게 악의 또는 (중)과실이 없는 경우 실시권자의 지위가 불안정해지는 문제가 있고, 당연 대항제도는 특허발명을 실시할 의사 없이 실시권 설정 계약만 맺은 자도 보호를 받게 되는 문제가 있다. 우리 특허법은 발명의 보호 및 그 실시를 통해 산업을 발전시키려는 목적을 가지고 있으므로 실제로 특허발명을 실시하고 있는 실시권자만이 특허권의 이전등록을 받은 자에게 대항할 수 있도록 하되, ‘입증책임은 주장하는 자에게 있고 부정하는 자에게는 없다’⁶⁰⁾는 법 격언처럼 실시권의 존재를 주장하면서 실시 사실과 관련한 자료를 보유하고 있는 실시권자로 하여금 구체적 사안에서 특허발명의 실시나 준비 사실을 입증하도록 하여, 실제로 특허발명이 이용되는 것으로 인정되는 경우에만 실시권을 보장해주고 특허권을 이전받는 정당한 권리자가 모든 실시권의 존재를 수인해야 하는 부담을 경감해야 한다.

이와 관련하여 우리 법원은 전사용권(법 제103조)의 인정 여부가 문제된 사안에서 실시권의 존재를 주장하는 자가 실시제품의 설계도면을 완성한 사실을 입증하였으므로 특허발명의 실시 또는 준비 사실이 인정된다고 본 바 있고,⁶¹⁾ 반면 전사용권이 인정되려면 기술개발 계획서, 실험계획서, 개발을 위한 실험데이터, 실험보고서 등의 기술개발 자료가 실시권의 존재를 주장하는 자에 의해 제출되어야 한다고 보아 실시권의 존재를 부정한 바도 있다.⁶²⁾ 또한 헌법재판소

54) 강현, “통상실시권의 당연대항제도에 관한 연구”, 『정보법학』, 제17권 제1호(2013), 46면.

55) 특허청, “특허법·실용신안법 일부개정법률 설명자료”, 특허청, 2015, 15-16면.

56) 산업통상자원위원회, “특허법 일부개정법률안 심사보고서”, 국회, 2016, 5면.

57) 송대호, “특허법 일부개정법률안 검토보고서”, 대한민국정부, 2015, 32-25면.

58) 特許制度研究会, 앞의 報告書, 7면.

59) 조영선, “특허 통상실시권의 대항력에 대한 검토 -미등록 실시권을 중심으로-”, 『법조』, 제63권 제9호(2014), 87-88면.

60) Onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat.

61) 특허법원 2023. 2. 2. 선고 2021나1220 판결.

62) 서울중앙지방법원 2017. 9. 8. 선고 2015가합552503 판결.

는 특허권 침해 사실과 관련한 검사의 불기소처분을 다룬 사건에서 실시권의 존재를 주장하는 자가 제출한 자료가 특허발명 외에서도 실시 가능한 기술에 관한 것이고, 자료의 일자 등에 대한 조작 가능성이 있으며, 자료의 작성자 중 일부는 기술의 의미를 알지 못한 상태에서 단순 확인용으로 작성한 것이므로 특허발명의 실시사업을 하거나 준비를 한 것으로 단정하기 어렵다고 판단한 바 있다.⁶³⁾

위 사례들은 비록 선사용권과 관련한 것이지만 특허발명의 실시 또는 준비 사실의 입증책임이 실시권의 존재를 주장하는 자에게 있다고 보았고 특허권의 이전청구 사건에서도 유추 적용 가능한 것으로 보인다. 다만 실시권의 존재를 인정함에 따라 정당한 권리자가 불의의 타격을 입는 것을 방지하기 위하여 특허발명의 실시 또는 준비 사실을 엄격하게 입증하도록 그 판단 기준과 관련한 판례가 축적되어야 할 것으로 사료된다.

4.2. 특허권의 이전청구 기한의 제한

특허법에는 특허권의 이전청구권 행사의 소멸시효나 제척기간이 규정되지 않았고, 장기간 권리 불행사 시 미등록 실시권자 등 이해관계인의 법적 지위가 불안정해지는 문제가 있다. 그리고 특허법은 특허권의 이전 전에 통상실시권의 등록을 받은 자에게만 유상의 통상실시권을 인정하고 있으나 대부분의 통상실시권이 미등록 상태로 설정되고 있음을 고려할 때 특허등록공고일로부터 오랜 기간이 경과한 후 비로소 특허권의 이전청구가 있는 경우에는 미등록 실시권자에게도 현 상태 그대로의 통상실시권을 인정하는 방안을 고려할 수 있을 것이다.

또한 정당한 권리자가 무효심판을 통해 무권리자의 특허를 무효로 한 후 출원일의 소급효를 받아 스스로 특허권을 확보할 수 있고(법 제35조, 제133조 제1항 제3호), 특허권이 발명의 내용을 공개한 자에게 일정 기간 독점권을 부여하는 권리임을 감안할 때 발명의 완성 후 오랜 기간 특허출원을 하지 않아 발명의 내용을 먼저 공개한 바 없는 정당한 권리자에게 특허제도 내에서 기간의 제한 없는 특허권의 이전청구권을 부여하는 것은 재고해 볼 필요가 있다.

만일 정당한 권리자의 특허권의 이전청구 기간을 제한한다면 무권리자의 특허등록공고일 또는 정당한 권리자의 특허권이 무권리자에게로 이전된 날로부터 일정 기간을 기산할 수 있을 것이고, 정당한 권리자가 무권리자의 특허출원 또는 특허등록을 인지한 때를 기준으로 일정 기간만 청구권을 행사하도록 제한할 수도 있을 것이다. 한편 형식상 특허권자가 자신이 무권리자임을 알고 있었는지 여부에 따라 기간의 적용을 달리하는 입법례가 있으나 이는 정당한 권리자로 하여금 특허권의 존속기간 내에서 기간의 제한 없는 특허권의 이전청구권을 인정하는 점에서 장기간 미등록 실시권자의 지위를 불안정하게 하므로 받아들이기 어려운 것으로 사료된다.

더하여 특허권의 이전청구권 행사 기간을 소멸시효로 규정할 것인지 또는 제척기간으로 규정할 것인지 문제되는데, 소멸시효는 입증곤란을 구제하고 권리를 행사하지 않는 자를 제재하기 위한 제도로서⁶⁴⁾ 기간의 중단이나 정지가 인정되는 반면, 제척기간은 일정기간 권리가 행사되지 않으면 권리행사의 가능 여부를 불문하고 그 권리를 확정적으로 소멸시키는 제도로서⁶⁵⁾ 특허권자의 변동 기간을 제한하고 실시권자의 지위를 안정적으로 보장할 수 있으므로 제척기간으로 규정함이 타당하다. 그리고 정당한 권리자가 재판 외에서 특허권의 이전을 청구하는 경우 실시권자는 이러한 사실을 알기 어려울 것이므로, 재판이 가지는 최소한의 공시적 기능을 감안하여 제소기간으로 규정하는 것이 바람직하다.

63) 헌법재판소 2006. 11. 30. 선고 2006헌마59 전원재판부 결정.

64) 김진우, “소멸시효와 제척기간”, 『재산법연구』, 제25권 제3호(2009), 173-175면.

65) 대법원 1981. 2. 10. 선고 79다2052 판결.

4.3. 절차 개시의 통지 및 공시

특허법은 무효심판청구가 있는 경우 심판장으로 하여금 전용실시권자나 등록된 권리자에게 통지하도록 규정하고(법 제133조 제4항) 특허등록원부에는 무효심판 청구 사실이 등록되어 공시되는 반면, 특허권의 이전청구가 있는 경우 그 절차 개시의 통지를 규정하지 않고 특허등록원부에도 해당 특허권의 이전청구 사실이 공시되지 않는다.

그러나 특허권과 관련한 재판 실무에서는 권리 또는 분쟁 대상의 특정을 위해 특허등록원부 및 등록공보가 필수적으로 제출되고 있으므로,⁶⁶⁾ 등록된 권리자나 이해관계인을 확인하여 그들에게 통지하거나 대상 권리의 등록원부에 특허권의 이전청구가 있음을 공시하도록 할 수 있을 것이다.

이 경우 미등록 실시권자에게 어떻게 통지할 것인가가 문제되는데, 형식상 권리자인 무권리자는 자신이 설정한 통상실시권의 존재에 대하여 알 수밖에 없으므로, 특허권의 이전청구의 상대방인 특허권자(무권리자)에게 미등록 실시권자에 대한 통지 의무를 부과하고, 미통지에 대한 제재 또는 미통지 후 정당한 권리자에게 특허권이 이전됨에 따른 제재로서 그 동안 지급받은 실시료를 기반으로 일정액을 배상하도록 하는 방안을 도입할 수 있을 것이다.⁶⁷⁾

5. 결론

우리 특허법은 특허권의 이전청구제도를 도입하여 정당한 권리자가 무효심판을 거치지 않고도 간명하게 무권리자의 특허권을 이전받을 수 있도록 하였다. 그리고 이전되는 특허권에 대하여 등록된 실시권을 가지는 자는 특허권의 이전 후에도 유상의 통상실시권을 가지도록 하여 그 실시 상태를 보호하고자 하였다.

그러나 악의자 대항제도를 취하고 있는 프랑스를 제외하면 주요국들은 무등록 대항제도를 취하고 있음에도 우리 특허법은 실시권의 등록이 있어야만 실시권자가 대항 가능하도록 규정하고 있으며, 특허에 대한 통상실시권의 등록 비율이 미미한 점을 감안하면 미등록 실시권자의 보호에 미흡한 것으로 사료된다.

더욱이 우리 특허법은 독일, 프랑스, 영국과 달리 특허권의 이전청구의 기한을 규정한 바 없고 특허권의 이전청구 사실을 공시하기 위한 제도적 장치도 마련되지 않았기 때문에, 미등록 실시권자가 특허권의 이전에 따라 자신의 실시권 내지 실시 상태를 보호받기는 매우 어렵다.

이에 우리도 무등록 대항제도를 도입할 필요가 있으며, 적어도 특허권의 이전청구 기간을 제한하여 권리관계를 조기에 확정하거나 특허권의 이전청구 사실을 실시권자에게 통지 또는 공시하여 대비할 수 있도록 하는 등 실시권자 보호를 위한 방안을 마련할 필요가 있다.

66) 이는 상표권, 디자인권 등 등록원부에 의하여 권리관계가 공시되는 권리의 경우 모두 마찬가지이다.

67) 이는 무효심판청구의 경우에도 미등록 실시권자의 보호를 위해 동일하게 고려해 볼 수 있다.

참고문헌

단행본(국내 및 동양)

- 송영식 외 6인, 「지적소유권법(상)」, 제2판, 육법사, 2013.
 윤선희, 「특허법」, 제7판, 법문사, 2023.
 정상조·박성수, 「특허법주해1」, 박영사, 2010.
 조영선, 「특허법」, 제4판, 박영사, 2013.

학술지(국내 및 동양)

- 강헌, “통상실시권의 당연대항제도에 관한 연구”, 「정보법학」, 제17권 제1호(2013).
 김관식, “모인특허 출원에 대한 정당한 권리자의 구제: 정당한 권리자의 이전 청구의 허부를 중심으로”, 「과학 기술법연구」, 제21권 제1호(2015).
 김진우, “소멸시효와 제척기간”, 「재산법연구」, 제25권 제3호(2009).
 노경섭, “지적재산 라이선스 계약에서 라이선시 보호에 관한 연구”, 「지식재산연구」, 제7권 제3호(2012).
 성장익, “모인출원의 법률관계”, 「법학연구」, 제22권 제2호(2011).
 손천우, “무권리자의 특허 출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준: 모인대상발명을 변경한 발명과 증명책임 등을 중심으로”, 「사법논집」, 제58집(2015).
 조영선, “특허 통상실시권의 대항력에 대한 검토 -마등록 실시권을 중심으로-”, 「법조」, 제63권 제9호(2014).
 조영선, “모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제”, 「사법」, 통권 제39호(2017).

판례

- 대법원 1981. 2. 10. 선고 79다2052 판결.
 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결.
 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결.
 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결.
 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결.
 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결.
 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결.
 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결.
 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결.
 대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369, 2017후2376(병합) 판결.
 대전지방법원 2008. 11. 6. 선고 2007가합2699 판결.
 서울중앙지방법원 2017. 9. 8. 선고 2015가합552503 판결.
 특허법원 2004. 8. 27. 선고 2003허1956 판결.
 특허법원 2016. 10. 27. 선고 2015허8042 판결.
 특허법원 2023. 2. 2. 선고 2021나1220 판결.
 헌법재판소 2006. 11. 30. 선고 2006헌마59 전원재판부 결정.
 헌법재판소 2018. 8. 30. 선고 2016헌가12 전원재판부 결정.
 헌법재판소 2023. 7. 20. 선고 2020헌바497 전원재판부 결정.
 日本最高裁 平成13年6月12日第三小法廷判決 平成9年(オ)第1918号.
 珠海汇贤企业有限公司诉南京徕卡集团有限公司技术转让合同纠纷, 江苏省南京市中院, (2004)宁民三商字280号.
 BGH GRUR 2020, 1186, para. 39.
 BGH, Urteil vom 26.07.2022, X ZR 1/21.

Chambers v. Smith, 2,582, 5 F. Cas. 426, 427 (CCPa. 1844).
Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2014, pourvoi n° 12-28.883.
SANOFI, SA v. Med-Tech Veterinarian Products, 565 F. Supp. 931 (DNJ 1983).
SiOnyx LLC v. Hamamatsu Photonics K.K., 981 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2020).
Yeda Research and Development Co. Ltd. v. Rhone-Poulenc Rorer International Holdings Inc.[2007] UKHL 43.

인터넷 자료

국회, “특허법 일부개정법률안”, 의안정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_H1J5H1Y1M2Z0M1M_7D3Z4B4M5M5L1H4>, 검색일: 2025. 3. 13.
특허청, “특허서류 손쉽게 작성하기!”, 특허청, <<https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&ntatcSeq=19648&sysCd=SCD02&aprchId=BUT0000029>>, 검색일: 2025. 3. 15.
財団法人 日本知的財産研究所, “知的財産の更なる活用の在り方に関する調査研究報告書(平成21年3月)”, 平成20年度 日本特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書, <<https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10322385/www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/chousa/pdf/zaisanken/200800all.pdf>>, 검색일: 2025. 4. 15.
特許制度研究会, “特許制度に関する論点整理について - 特許制度研究会報告書 -”, 日本特許庁, 2009, 7-8頁, <https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/seisakubukai-25-shiryoku/sankousiryoku.pdf>, 검색일: 2025. 4. 15.

연구보고서

충남대학교 산학협력단, “지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구”, 특허청, 2014.

기타 자료

산업통상자원위원장, “특허법 일부개정법률안 심사보고서”, 국회, 2016.
송대호, “특허법 일부개정법률안 검토보고서”, 대한민국정부, 2015.
특허청, “특허법·실용신안법 일부개정법률 설명자료”, 특허청, 2015.
특허청, “특허법·실용신안법 일부개정법률 설명자료”, 특허청, 2016.