

발명자의 허락 없이 임의로 등록된 특허권 공유지분에 대한 민사상 말소청구의 허용 여부

무권리자의 특허출원에 대해서는 특허법상 특허심판원에 특허심판 청구를 하여 특허권을 등록무효시키는 것이 종래의 방법이나, 특허심판원을 거치지 않고 일반 법원에 직접 청구하는 것이 가능한지, 가능하다면 말소청구와 이전등록청구 중 어느 방법에 의하여야 하는지에 관해 알아보자.

[대전고등법원 2010. 5. 14 : 선고 2009나 6989 판결]



서 영 철

특허법인 이노 변호사·변리사
전특허법원 판사

I. 인정된 사실 관계

원고는 피고의 동생으로서 원고회사에서 농업용 기계의 개발 및 생산 업무를 담당하였고, 피고는 원고회사의 대표이사로서 산업재산권 및 관련 소송 업무를 담당하였다. 원고는 2001. 9. 초 순경 씨레날의 각도 조절이 가능한 ‘트랙터용 씨레’를 개발한 후 피고로 하여금 특허법률사무소에 특허출원을 의뢰하면서 출원인을 원고와 원고회사의 공동 명의로 하도록 하였다. 그런데 피고는 2001. 9. 3. 특허출원을 의뢰하면서 발명자를 원고로 한 반면 출원인은 피고 임의로 원고들과 피고 3인의 공동으로 하였고, 그 결과 2004. 3. 17.

위 3인의 공동 명의로 특허등록을 받았다.

원고는 피고가 공동특허권자로 등재된 사실을 뒤늦게 알고 2009. 4. 16. 피고를 상대로 대전지방법원에 위 특허권 중 피고 명의로 경료된 부분에 대한 등록말소절차를 이행하라는 소송을 제기하였고, 항소심에서는 부당이득반환을 이유로 하는 이전등록청구를 선택적으로 추가하였다. 제1심과 제2심은 모두 원고의 등록말소청구를 인용하는 판결을 선고하였고, 그 후 피고가 대법원에 상고하였으나 상고장이 각하되어 원심 판결이 확정되었다.



II. 법원의 판단

본 사건에서는 우선 이러한 청구를 특허심판원이 아니라 일반 법원에 민사적으로 청구하는 것이 가능한지, 일반 법원에서 판단하는 것이 가능하면 등록말소와 이전등록 청구 중 어느 방법에 의하여야 하는지가 주요 쟁점 사항이었고, 그 밖에 피고가 발명에 기여한 것이 맞는지, 원고가 묵시적으로 승인한 것은 아닌지 등의 부수적인 쟁점이 있었다. 이하에서는 주된 2가지 쟁점에 대해서만 살펴본다.

1 본안 전 항변 부분

특허심판원이 아닌 민사법원에 제소한 것이 관할위반이라는 피고의 항변에 대하여, 법원은 “특허심판원에 대한 등록무효심판 청구는 이해관계인이 청구할 수 있으나, 공동특허권자인 원고들은 이해관계인에 해당된다고 보기 어렵다. 또한, 원고와 피고 사이에 공동출원에 관한 합의가 있었는지, 원고가 공동출원을 묵시적으로 허용한 것인지에 대한 판단은 일반 민사법원에서도 가능한 것일 뿐만 아니라, 무권리자가 특허등록받은 발명이 진정한 권리자의 발명과 동일하고 신구성·진보성 등 기술적인 사항에 대하여는 다툼이 없으며 오로지 권리의 귀속만 다투어지고 있는 경우에는 진정한 권리자의 무권리자에 대한 특허

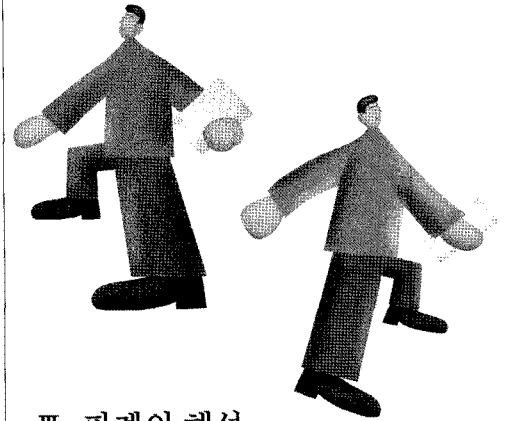
권이전등록청구를 민사소송으로 허용하여야 할 필요성도 있다. 따라서 일반 민사법원에 제기된 이 사건 소가 부적법하다는 피고의 위 항변은 받아들일 수 없다.”고 판단하였다.

2 특허권 공유지분의 등록말소 또는 이전등록청구의 가능 여부

본 안에 관하여 살펴보면, 법원에서는 “피고가 이 사건 특허에 대하여 공동특허권자로 등록된 부분은 발명자인 원고의 허락 없이 이루어진 것이므로 특별한 사정이 없는 한 피고는 원고들에게 이 사건 특허 중 피고 명의의 등록된 부분에 관하여 말소등록 절차를 이행할 의무가 있다.

피고는 자신이 공동발명자이거나(구체적인 사정을 거론하며) 발명에 기여하였으므로 공동특허권자로 등재되는 것은 적법하다고 주장하나, 피고가 이 사건 특허출원을 의뢰하면서 발명자를 원고로 지정하여 원고가 특허권자로 등재되었으므로 특별한 사정이 없는 한 이 사건 특허의 발명자는 원고라 할 것인데 공동출원에 관하여 특허법 제44조는 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다고 규정하고 있으므로, 이 사건 특허에 관하여 피고가 발명자인 원고와 공동출원인이 되기 위해서는 무엇보다도 그들 사이에 공동출원의 합의가

있어야 할 것이다. 그런데 피고가 그러한 합의 없이 이 사건 특허를 공동출원하였음은 앞서 본 바와 같으므로, 가사 피고가 그 주장과 같이 원고의 이 사건 특허 발명에 기여를 하였다고 하더라도, 이 사건 특허 중 피고 명의의 등록 부분은 공동출원의 합의가 없어 무효임을 면치 못한다. 따라서 피고가 이 사건 특허를 원고와 공동으로 발명하였다거나 원고의 발명에 기여하였다는 주장은 더 살필 필요가 없다고 할 것이므로, 이와 다른 전제에 선 피고의 이 부분 주장도 이유 없다.”고 판단하였다.



III. 판례의 해설

1 들어가는 말

발명에 대해 특허권이라는 독점 배타적인 권리를 설정하는 것은 특허청의 권한이고, 특허권의 등록을 무효로 하는 것은 특허심판원의 권한이다. 특허권의 등록을 무효로 하는 심결은 특허등록원부의 기재를 말소하는 것으로

로 집행되므로, 법원의 판단에 의해 특허권의 등록말소를 허용하는 것은 등록무효심결에 의하지 않고 특허청이 설정한 권리를 무효로 하는 것과 실질적으로 동일하다. 특허권의 출원 절차에 흠결이 있는 경우 이러한 등록말소절차가 특허심판원의 심결을 통하지 않고 법원의 판결을 통해서도 가능한지 문제될 수 있다. 본 사안은 무효심판절차에 의하지 않고 특허권의 공유지분을 무효로 하는 것이 제한적인 범위 내에서 일반 법원에서도 가능하다고 판시한 사안이다.

특허법상 특허받을 권리는 발명자나 그 승계인에게 있으므로(제33조), 여기에 해당하지 아니하는 자(무권리자)의 특허출원은 허용되지 아니한다.

무권리자의 특허출원은 등록 전에는 특허거절이유가 되고(제62조 제2호, 제33조 제1항 본문), 등록 후에는 특허무효사유가 된다.(제133조 제1항 제2호) 무권리자의 특허출원이 거절되면 정당한 권리자는 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날로부터 30일 이내에 특허출원을 함으로써 자신의 출원일을 무권리자의 출원일로 소급시킬 수 있고(제34조), 일단 등록되었다고 하더라도 무효심결이 확정된 후 30일 이내로서 특허의 등록공고가 있는 날로부터 2년 이내에 특허출원을 하면 역시 자신의 출원일을 무권리자의 출원일로 소급시킬 수 있

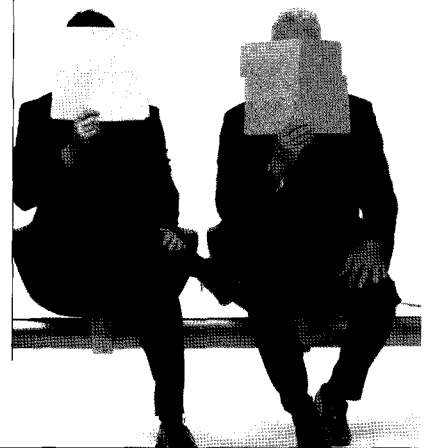
다.(제35조) 그러나 진정한 권리자의 입장에서 보면, 무권리자가 스스로 출원 사실을 공개하거나 심사절차에서 특허출원이 공개되기 전에는 현실적으로 무권리자의 출원 사실을 알기 어렵고, 특허청의 입장에서 보더라도 진정한 권리자의 이익제기가 없으면, 출원서류에 발명자 또는 그 승계인으로 기재된 자가 무권리자일 가능성까지 심사하여 거절하는 것은 매우 어렵다.

또한, 진정한 권리자가 무권리자의 출원이 거절되거나 무효심결이 확정된지 30일을 경과한 후 또는 특허의 등록공고가 있는 날로부터 2년을 경과한 후 특허출원을 하였다면 출원일의 소급적용을 받을 수 없고, 정당한 권리자의 출원 전에 이미 무권리자의 출원이 공개되었다면 출원일의 소급여부와는 별개의 문제로서 진정한 권리자의 출원은 신규성 또는 진보성 결여를 이유로 등록받을 수 없게 된다. 이러한 경우 진정한 권리자가 무권리자의 출원을 승계할 수 있다면 불필요한 절차의 반복을 막고 간단하게 자신의 권리를 보호할 수 있을 것이다.

한편, 최근 과학기술의 발전에 따라 1인의 노력보다는 다수의 공동 연구를 통하여 새로운 기술이 개발되는 경우가 증가하고, 기술개발에 많은 투자비용과 시간이 소요됨에 따라 연구개발자, 설비와 재료 제공자, 연구비를 지원하는 투자자 등 다양한 이해관계인이 관여하게 된다. 이 경우 어느 법

위까지의 관여자를 발명자로 보아야 할 것인지 확정하는 매우 어려운 문제도 파생되지만, 발명자가 아닌 경우에도 취업규칙이나 사규, 계약, 관행 등으로 발명자와 함께 또는 발명자에 갈음하여 회사, 연구팀장, 투자자 등을 출원인으로 특허등록하는 사례도 있다.

본 사건은 이와 같이 누가 발명자인지 다툼이 있는 사안에서 2인 이상 공동으로 특허출원하여 등록되고, 공동특허권자 상호 간에 일부 공동특허권자에게는 특허받을 권리가 존재하지 아니한다는 다툼이 있는 경우 그 해결 방법에 관한 것이다. 이러한 사안은 우선 분쟁의 해결을 위해 어느 기관에 판단을 청구하여야 하는 것인지, 특허심판원 이외에 일반 법원에 제소하는 것도 가능한지, 일반 법원에 제소하는 것이 가능하다면 등록말소청구와 이전등록청구 중 어느 방법에 의하여야 하는지, 등록말소 또는 이전등록의 원인이 되는 법률상의 근거는 무엇인지 문제된다.



2

일반 법원의 관할 여부

특허받을 수 있는 권리는 발명을 한 자 또는 그 승계인이 가지고 있고, 2인 이상이 공동으로 발명한 때에 특허받을 수 있는 권리는 공유로 하므로(제33조), 발명을 하지도 않았고 그 승계인도 아닌 자가 공동발명자로 등재된 경우에는 무권리자가 특허등록을 받은 경우와 마찬가지로 진정한 권리자가 무권리자를 상대로 해당 공유지분에 대하여 특허심판원에 등록무효심판 청구를 제기하는 것이 당연한 것처럼 보인다. 특허법 제133조 제1항은 특허심판원에 특허권의 등록무효심판을 청구할 수 있는 자격을 “이해관계인 또는 심사관”으로 규정하고 있고, 무효심판을 청구할 수 있는 사유도 구체적으로 열거하고 있다.

그런데 종래 대법원 판례에서는 무효심판청구를 제기할 ‘이해관계인’이란 ‘당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말한다’고 판시하였고(대법원 2010.1.28. 선고 2007후1022 판결, 대법원 1984.3.27. 선고 81후59 판결 등), 실무에서는 이에 따라 주로 특허침해의 경고장을 받은 자, 침해 소송을 당한 자, 동종영업을 하거나 하려고 하는 자 등 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 자에게

이해관계인 자격을 인정하였다.

즉, 종래 판례와 실무에서 논의된 이해관계인은 형식상 특허권자로 등재된 자와 그렇지 않은 자 사이에 관한 것이었고, 공동특허권자 상호간에 특허받을 권리가 존재하는지 여부와 관련하여 일부 공동특허권자가 다른 공동특허권자를 상대로 등록무효심판을 청구할 이해관계인에 해당하는지 여부가 논의된 사례는 없었다. 공동특허권자는 특허법 제99조 제3항에 따라 특별한 사정이 없는 한 다른 공동특허권자의 동의 없이 특허권을 자유로이 실시할 수 있고 다른 공동특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려도 없으므로 위 대법원 판례에 따르면 다른 공동특허권자의 공유지분에 대하여 등록무효심판을 청구할 이해관계인에 해당하지 않는다고 볼 수도 있다.



또한, 특허권의 공유자가 공유 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 하고, 제3자가 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 하여 청구하여야 하므로(제139조 제1항, 제2항), 이러한 특허법 규정에 일관하면 이 사건의 경우 원고, 원고회사 및 피고가 모두 심판청구인이 되고, 원고, 원고회사 및 피고 모두 피청구인으로 하여야 한다는 이상한 결론에 이르게 된다.

물론, 위 특허법 규정은 제3자가 공동특허권자를 상대로 또는 공동특허권자가 제3자를 상대로 심판을 청구하는 경우를 전제로 한 것이고, 공동특허권자 사이에 공유지분의 적법 여부를 다투는 경우는 포함하지 않는다고 볼 수는 있다. 결국, 특허권의 등록을 무효로 하는 것이 특허심판원의 권한 사항이기는 하나, 특허법에는 신규성, 진보성 등 특허요건이 문제되거나, 특허받을 권리를 가진 자가 특허등록을 받은 무권리자를 상대로 등록무효심판을 청구하는 경우(제133조), 특허권이 공유인 경우의 제3자에 대한 지분 양도, 전용실시권 및 통상실시권의 설정 등 공동특허권자 상호간의 특허권 처분과 이용관계에 관한 규정(제99조)만 존재할 뿐 공동특허권자 상호간에 특허받을 권리가 존재하는지 여부를 다투는 경우에 관하

여는 아무런 절차적 규정이 없는 셈이고, 현재 이에 관한 실무지침이나 판단 사례도 찾기 어렵다.

한편, 공동특허권자 상호 간에 공유지분의 적법 여부를 다투는 경우는 외관상 권리자와 비권리자에 대한 관계가 아니라 권리자 상호 간에 동일한 권리의 양적인 귀속을 다투는 경우이므로 위 특허법의 규정이 당연히 적용된다고 볼 수도 없다. 그런데, 특허권을 공동으로 출원하는 경우 공동출원인 사이에 공동출원의 합의가 존재하였는지, 공동출원을 묵시적으로 허용하였는지 여부나 무권리자가 특허등록받은 발명이 진정한 권리자의 발명과 동일하고, 신규성·진보성 등 특허요건에 관하여는 아무런 다툼이 없으며 오로지 권리의 귀속만 다투어지고 있는 경우에 진정한 권리자의 무권리자에 대한 특허권이전등록청구나 말소청구를 허용할 것인지 여부 판단은 특허심판원에 일임하여야 할 전문적 기술 내용에 관한 것이 아니라, 민사적 사안으로서 일반 법원에 의한 판단을 허용하여야 할 필요성도 있고, 오히려 그것이 더 적절하다고 볼 수도 있다.

대상 판결은 이와 같이 무권리자가 등록받은 발명이 진정한 권리자의 발명과 동일하고 신규성·진보성 등 기술적인 사항에 대하여는 다툼이 없으며 공동특허권자 상호 간에 공동출원에 관한 합의가 존재하였는지, 공동출

원을 묵시적으로 허용한 것인지 여부와 같이 오로지 권리의 귀속만 다투어지고 있는 경우에는 일반 법원에 관할을 인정할 점에 의의가 있다. 다만, 위 판결의 취지는 특허심판원의 관할을 직접 부정하는 것이 아니라 일반 법원에 추가적인 관할을 인정한 것으로 보이는데, 판시에서는 공동특허권자가 다른 공동특허권자를 상대로 등록무효심판을 청구할 이해관계인에 해당하지 않는다고 판단하였으므로, 결국 이러한 사안에서 특허심판원의 관할이 부정되는 결론에 이르게 되었다. 이 부분에 대해서는 특허법 개정이나 대법원 판례를 통하여 명확한 규정과 법리가 마련되어야 할 것으로 보인다.



3 이전등록 또는 등록말소 청구의 허용 여부

무권리자가 임의로 자신을 공동특허권자로 등재한 경우에 진정한 권리자가 권리를 회복하는 방법으로는 무

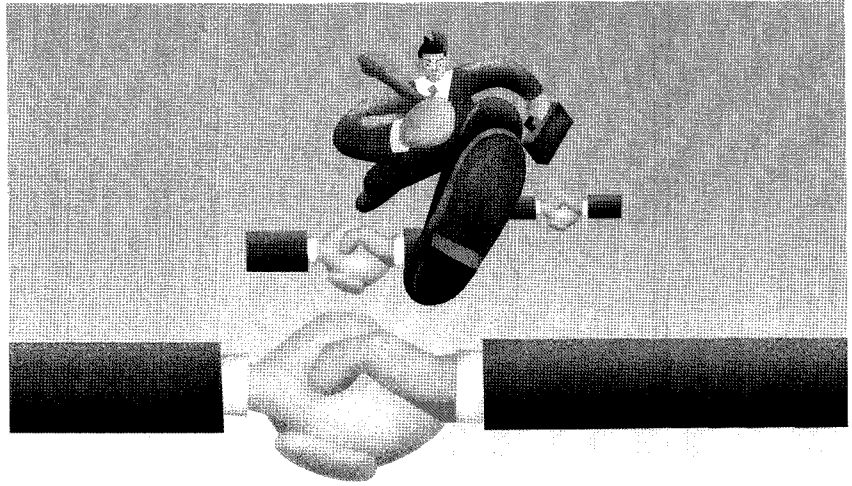
권리자의 공유지분에 대해 이전등록을 청구하거나 무권리자의 공유지분에 대해 등록말소를 청구하는 방법이 있을 수 있다. 무권리자의 공유지분이 등록말소되면 그 지분은 다른 공유자에게 각 지분의 비율로 귀속하므로 이전등록청구와 등록말소청구의 결과는 동일하다.

무권리자 명의로 특허권이 설정등록된 후에 정당한 권리자가 특허권의 이전등록을 청구하는 것이 가능한지 여부에 관하여 독일 특허법 8조, 프랑스 지식소유권법 611조8, 영국 특허법 37조 9항은 입법적으로 이를 허용하고 있고, 일본의 경우 특허법에는 규정이 없다. 다만, 일본 최고재판소 2001. 6. 12. 판결은 정당한 권리자의 특허출원 후에 무권리자가 출원인 명의 변경을 하여 특허권설정등록을 받은 사안에서 부당이득반환청구권에 근거하여 이전등록청구를 인용하였고, 도쿄지방법원 2002. 1. 17. 판결은 정당한 권리자의 출원 없이 무권리자의 출원만 있었던 사안에서 이전등록청구를 기각하였다.

우리나라의 경우 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결은 양도인이 특허출원한 후 특허받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인 명의로 출원인명의 변경이 이루어져 양수인이 특허권의 설정등록을 받은 경우에 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실

하게 되는 때에 특허받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면 그 양도 계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다고 판시함으로써 일본 최고재판소의 경우와 마찬가지로 부당이득반환의 법리에 의하여 이전등록청구를 인정하고 있다.

반면 서울지방법원 2003. 7. 25. 선고 2002가합73123 판결은 무권리자에 의하여 출원된 실용신안 및 디자인이 등록된 경우 진정한 권리자의 무권리자에 대한 실용신안권 및 디자인에 관한 이전등록절차이행청구권을 인정하는 것은, 법원이 특허청의 무효심판절차를 경유하지 않고 무권리자에게 부여된 실용신안 및 디자인등록을 무효로 하고, 진정한 권리자를 위하여 새로운 실용신안 및 디자인설정 등록을 하여주는 것과 동일한 결과를 낳게 되고, 이는 무권리자의 출원에 의한 등록을 실용신안등록 및 디자인등록의 무효사유로 규정하여 진정한 권리자인지 여부에 관하여 특허청으로 하여금 제1차적으로 판단하게 하고, 특허청의 행정처분인 설정등록에 의하여 실용신안권 및 디자인권을 발생하게 한 실용신안 및 디자인 제도의



취지에 반하는 것이므로, 진정한 권리자가 바로 무권리자를 상대로 실용신안권과 디자인권의 이전을 구하는 것은 특별한 사정이 없는 이상 허용되지 않는다고 판시하였다.(항소 없이 확정됨)

위 대법원 판례의 취지에 따르면 원고들 명의로 특허출원된 본 사안에서 원고들이 피고에게 부당이득반환의 법리에 따라 피고 명의로 등록된 특허권의 이전등록을 청구할 수 있을 것으로 보인다.

본 사안에서 법원은 피고가 특허 출원을 의뢰하면서 발명자를 원고로만 지정하였으므로 특별한 사정이 없는 한 원고가 발명자로서 특허받을 정당한 권리자라고 보고, 특허법 제44조는 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다고 규정하고 있어 공동출원을 위해서는 출원인 상호간에 공동출원을 한다는 합의가 전제되어야 하는데, 피고는 특허받을 정당한 권리자인 원고와 공동출원에 관

한 합의를 하지 않고 임의로 자신을 공동출원인으로 등재하였으므로 피고 명의로 등재된 특허권 지분은 무효로서 말소되어야 한다고 판단하여, 이전등록청구가 아닌 말소등록청구도 가능하다라는 점을 인정하였다.

IV. 결론

위 판결에서 공동특허권자가 등록 무효심판을 청구할 이해관계인에 해당하지 않는다고 판단한 부분은 향후에도 논란의 여지가 있을 것이다. 그러나, 위 판결은 공동특허권자 상호간에 공유지분의 적법한지 다툼이 있는 사안이 법원에서 판단할 수 있는 사안이고, 이를 위해 특허권 공유지분의 등록말소청구가 가능하다는 점을 인정한 첫 사례라는 점에서 의미가 있다. 이에 관한 심판이 특허심판원에서 가능한지, 본 판례는 어느 범위까지 적용될 수 있을 것인지 추후 관련 판례가 축적되기를 기대한다. 2011. 9]