

발 간 등 록 번 호

11-1430000-100043-01



심판 품질 및 심리 전문성 강화를 위한

모인출원 관련 심판 통합가이드

2025. 4.



특허심판원

발 간 사 . . .

특허심판원은 1998년 3월 개원한 이래, 특허를 받을 수 있는 권리의 보호를 위해 지속적인 노력을 해왔으며, 관련 심판사건의 신속·정확한 처리와 더불어 여러 제도정비 등을 통해 이를 뒷받침해 왔습니다. 이러한 노력의 일환으로 금번에 모인출원 관련 심판 통합가이드를 발간하게 되었습니다.

모인출원 관련 심판건수가 지속적으로 증가하다가 '21년부터 감소추세로 전환되었고, '24년 발명진흥법 개정으로 직무발명의 사전승계시기가 발명 완성 시로 명확히 됨에 따라 이중양도 등을 원인으로 하는 심판청구가 점차 줄어들 것으로 예상되지만, 모인출원 관련 심판사건은 입증자료의 현출 등 확인해야 할 쟁점들이 많아 통일된 판단기준 정립이 필요합니다.

본 가이드는 최근 선고된 모인출원 관련 91건의 심판·소송 사건 분석을 통해 심판단계에서 고려해야 할 주요 판단기준을 진정한 발명자, 정당 승계인, 직무발명, 공동출원에 관한 구체적 요건, 발명의 동일성에 관한 실체적 요건, 심판청구인 적격에 관한 절차적 요건과 입증자료에 대한 공통요건으로 구분하여 새롭게 마련하였습니다.

금번 가이드 발간을 통해 모인출원 관련 심판사건의 명확한 판단기준이 마련됨에 따라 심판의 일관성 제고와 더불어 심판의 전문성이 강화되어 특허를 받을 수 있는 정당한 권리자를 더욱 두텁게 보호하는 계기가 되기를 기대합니다.

2025년 4월

특허심판원장 서 을 수

Contents 목 차



개 요

1

- 1. 모인출원의 의미 및 관련 법령의 취지 3
- 2. 모인출원의 형태 4
- 3. 모인출원 관련 규정 5
 - 가. 특허법 5
 - 나. 실용신안법 6
 - 다. 디자인보호법 6
 - 라. 발명진흥법 7
- 4. 모인출원에 대한 정당한 권리자의 조치 8
 - 가. 출원 단계에서의 조치 8
 - 나. 등록 단계에서의 조치 8



직무발명과 모인출원

11

- 1. 개정 발명진흥법 13
- 2. 직무발명의 성립 요건 14
- 3. 직무발명과 모인출원과의 관계 15
 - 가. 개정 전 15
 - 나. 개정 후 16



모인출원 유형 구분 및 판단 절차

17

- 1. 모인출원 유형 구분과 구체적 판단 방법 19
 - 가. 개요 19
 - 나. 주체적 요건 19



다. 실체적 요건	24
라. 절차적 요건	27
마. 공통 요건	27
2. 모인출원 판단 플로우	28



모인출원 관련 주요 판례

33

1. 특실 분야	35
가. 주체적 요건	35
나. 실체적 요건	37
다. 절차적 요건	38
라. 공통 요건	38
2. 디자인 분야	38
3. 상표 분야	39



결론

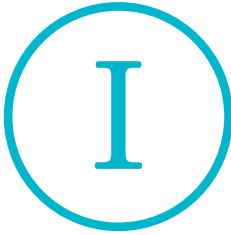
41



붙임

45

1. 연도별(2019년~2023년) 심/판결 통계	47
2. 모인출원 관련 분석 배경 및 심결의 방향	54
3. 연도별(2019년~2023년) 심/판결 내용	58
4. 각하심결관련 일사부재리 적용 여부 대법원 판례	68
5. 이중 양도	70



Intellectual Property Trial and Appeal Board

개 요



1. 모인출원의 의미 및 관련 법령의 취지	3
2. 모인출원의 형태	4
3. 모인출원 관련 규정	5
4. 모인출원에 대한 정당한 권리자의 조치	8

I

개 요

1

모인출원의 의미 및 관련 법령의 취지

특허를 받을 수 있는 권리는 발명자가 가지는 권리로서, 발명을 함과 동시에 원시적으로 발명자에게 귀속되고, 이때 특허를 받을 수 있는 있는 권리를 가지지 아니한 자가 출원하는 경우 거절이유 및 무효사유가 되는데, 이러한 경우를 무권리자 출원 또는 모인출원(冒認出願)이라 한다.

그리고, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자란 발명자 또는 그의 승계인에 해당하는데, 이에 해당하지 않는 자가 진정한 권리자를 배제하고 특허를 출원한 경우가 모인출원에 해당한다.

즉, 특허법 제33조 제1항 본문 규정에 따르면 특허를 받을 수 있는 자는 당해 발명의 발명자 또는 발명자로부터 특허를 받을 권리를 승계 받은 자이므로, 무권리자란 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 권리를 승계 받지 못한 자를 의미하며, 마치 정당한 승계인처럼 주장하는 모인자(冒認者)와 그 모인자로부터 특허받을 수 있는 권리를 양도받은 선의의 승계인도 무권리자이다.

한편, 특허법 제33조 제1항 본문(모인출원) 및 특허법 제44조(공동출원) 위배에 의한 특허의 무효심판은 ‘이해관계인’으로 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만이 청구할 수 있도록 규정하고 있다(특허법 제 133조 제1항).

따라서 다른 무효심판과는 달리 모인출원의 경우에는 진정한 발명자 또는 승계자만이 이해관계인으로서 모인출원을 한 자를 상대로 그 출원 또는 등록특허의 귀속에 대하여 다툴 수 있다.

우리법은 특허뿐만 아니라 실용신안 및 디자인에 대하여도 규정을 정하여 정당한 권리자를 보호하고 있으며, 특허와 동일한 기준으로 판단하고 있다(실용신안법 제11조, 디자인보호법 제3조).

2

모인출원의 형태

모인출원은 발명자 또는 그의 승계인에 해당하지 않는 자가 진정한 권리자를 배제하고 특허를 출원한 경우로서, 진정한 발명자 또는 그 승계인과 모인출원을 한 자 사이의 계약관계 등 발생 원인에 따라 다양한 형태로 구분할 수 있다.

- ① 발명자가 발명을 완성한 후 제3자에게 발명품의 시제품 제작을 의뢰하였는데, 제3자가 자신을 발명자로 하여 특허출원한 경우
- ② 제3자가 발명자에게 발명을 의뢰한 후 지재권이전에 대한 계약없이 그 발명을 자신의 것처럼 특허출원한 경우
- ③ 종업원의 직무발명이 승계 약정에 따라 사용자에게 양도되었는데도, 사용자에게 이를 통지하지 않고 자신을 권리자로 특허출원한 경우
- ④ 종업원이 자신의 직무발명을 제3자에게 이중 양도하여 제3자가 특허출원한 경우
- ⑤ 공동발명에 있어서 공동발명자 중 1인이 단독 명의로 출원한 경우
- ⑥ 정당한 권리자가 특허 출원을 한 이후에 제3자가 서류를 위조하여 무단으로 출원인 명의변경을 하는 경우
- ⑦ 정당한 권리자와 승계인 사이의 출원인 명의변경 약정에 하자가 있어 결과적으로 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자의 출원이 무권리자에 의한 출원으로 되는 경우 등

3

모인출원 관련 규정

가. 특허법

제33조(특허를 받을 수 있는 자)

- ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다.
- ② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.

제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호) 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 “무권리자”라 한다)가 한 특허출원이 제33조 제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조 제2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호) 제33조 제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조 제1항 제2호에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

제44조(공동출원) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.

제133조(특허 무효심판)

- ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.

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

특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있고, 특허법 제133조 제1항 제2호는 특허법 제33조 제1항 본문 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만이 이해관계인에 해당하여 관련 무효심판 청구를 할 수 있도록 하고 있고, 제133조 제1항 본문의 괄호 조항은 2016. 2. 29. 신설되어 부칙 제21조에 의해 2017. 3. 1. 이후 설정 등록되는 건부터 적용된다.

또한, 정당한 권리자를 보호하기 위해 특허법 제34조 및 제35조에는 무권리자의 출원이 거절되거나 또는 특허권이 무효가 된 경우 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 보는 규정을 두고 있다.

나. 실용신안법

제11조(「특허법」의 준용)

실용신안등록요건 및 실용신안등록출원에 관하여는 「특허법」 제30조, 제33조부터 제35조까지, 제37조, 제38조, 제41조, 제43조, 제44조, 제46조, 제47조, 제51조, 제52조, 제52조의2 및 제54조부터 제56조까지의 규정을 준용한다.

다. 디자인보호법

제3조(디자인등록을 받을 수 있는 자)

- ① 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 디자인 등록을 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 또는 특허심판원 직원은 상속 또는 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 디자인등록을 받을 수 없다.
- ② 2명 이상이 공동으로 디자인을 창작한 경우에는 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 공유(共有)한다.

라. 발명진흥법

제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다

2. “직무발명”이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

제13조(직무발명의 권리 승계)[시행일: 2024. 8. 7.]

- ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등이 종업원등의 직무발명에 대하여 미리 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 정한 경우에는 그 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자등에게 승계된다. 다만, 사용자등이 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리를 승계하지 아니하기로 종업원등에게 통지하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항에 따른 계약 또는 근무규정이 없는 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다.)이 제12조에 따라 통지를 받는 경우에는 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 서면으로 알려야 한다. 이 경우 사용자등은 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.
- ③ 사용자등이 제2항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조 제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

특허법에서 특허받을 권리는 원칙상 발명자에게 속하는 것이나, 종업원이 본인의 직무와 관련하여 발명을 한 경우 해당 발명에 대한 특허 받을 수 있는 권리를 기업이 승계하여 사용자가 사용할 수 있도록 하기 위하여 발명진흥법 제2조에서는 “직무발명”을 정의하고 있고, 제13조에서는 “직무발명의 승계”에 관하여 규정하고 있다.

4

모인출원에 대한 정당한 권리자의 조치

특허법은 발명자를 보호하기 위하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 정당한 권리자의 출원 전에 무권리자의 출원이 있더라도 일정한 요건을 갖춘 경우 정당한 권리자를 보호하는 규정을 두고 있다.

가. 출원 단계에서의 조치

정당권리자는 무권리자에 의한 출원에 대해 모인출원이라는 이유로 특허 등록을 받을 수 없음을 주장함으로써, 무권리자 출원의 등록을 막을 수 있다.

또한, 무권리자에 의한 해당 모인출원이 거절되고, 정당한 권리자가 거절결정 확정된 날로부터 30일 내에 출원한 경우, 무권리자가 출원한 날의 출원일로 출원일을 소급하여 인정받을 수 있다. 이때 무권리자의 출원과 정당한 권리자의 출원 사이에 동일한 발명에 대한 제3자의 출원이 있는 경우, 무권리자의 출원일로 출원일이 소급되므로 정당한 권리자의 출원은 제3자의 출원으로 인하여 거절되지 않는다.

단, 정당한 권리자의 출원의 발명이 모인된 정당한 권리자의 발명과 동일성이 유지되지 않는 경우에는 정당한 권리자의 출원의 출원일은 소급되지 않는다.

만약, 무권리자의 출원 전 공개된 사정이 있다면, 본인 의사에 반한 공지임을 이유로 공지에외적용을 주장하여, 공개가 되지 않은 것으로 할 수도 있다.

또한, 무권리자가 한 출원은 선출원의 지위가 없는 것으로 규정하고 있다(특허법 제36조제5항).

나. 등록 단계에서의 조치

정당권리자는 무권리자의 등록 특허에 대해 무효심판을 청구하여, 무권리자의 특허권을 소급하여 소멸시킬 수 있으며, 무효심결 확정 후 30일 내에 출원하는 경우, 무권리자가 출원한 날의 출원일로 출원일을 소급하여 인정받을 수 있는 이익이 존재한다.

이때, 정당한 권리자의 출원으로 판단되면 무권리자의 출원발명의 출원시로 소급 되는데, 그 소급되는 발명은 모인대상발명과 동일성이 유지되는 범위로 한정된다.

출원일 소급으로 인하여 양 출원일 사이에 특허출원한 제3자의 이익이 부당하게 침해되는 결과가 발생할 우려가 있으므로, 정당한 권리자의 출원에서 무권리자 출원 발명의 출원시로 소급되는 발명의 범위는 엄격하게 제한할 필요가 있다.¹⁾

2017년 개정 특허법에서는 정당한 권리자가 법원에 해당 특허권의 이전을 청구할 수 있도록 하는 특허등록이전청구에 관한 특허법 제99조의2 규정을 신설함으로써 정당한 권리자의 권리를 한층 더 두껍게 보호하고 있다.

제99조의2(특허권의 이전청구)

- ① 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.
- ② 제1항의 청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다.
 - 가. 해당 특허권
 - 나. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권
 - 다. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구권
- ③ 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.

그러나 위와 같은 신설규정은 2017. 3. 1. 이후 설정등록된 모인출원 특허권부터 적용될 뿐이므로, 2017. 3. 1. 전에 설정등록된 모인출원 특허권의 정당한 권리자를 보호할 수 있는 방법이 될 수는 없다.

1) 소급효가 적용되기 때문에 정당한 권리자가 모인출원 당시 인식하고 있는 범위로 한정하여 우선권주장에서 기초출원시로 소급되는 발명의 범위와 같이 취급해야 한다는 의견이 있다.



Intellectual Property Trial and Appeal Board

직무발명과 모인출원



1. 개정 발명진행법	13
2. 직무발명의 성립 요건	14
3. 직무발명과 모인출원과의 관계	15



II

직무발명과 모인출원

1

개정 발명진흥법

발명진흥법 개정안 주요 내용

현 행	개 선
승계통지 시 직무발명 권리 승계(발명 완성 후 승계통지 전까지 이중양도 위험 존재)	승계규정 도입 시 발명완성 시에 직무발명 권리 자동 승계

2024. 1. 9.에 발명진흥법의 일부개정법률안이 의결되었는데(2024. 2. 6. 개정, 2024. 8. 7. 시행), 개정 발명진흥법은 미리 예약승계규정을 둔 경우의 직무발명 권리승계가 용이해졌다는 점(발명진흥법 제13조, ‘자동승계규정’)에서 차이가 있다고 할 수 있다.

즉, 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계받는 시점이 ‘승계 통지 시’가 아닌 ‘발명 완성 시’로 변경되었다.

그러나 개정법은 사용자와 종업원이 미리 자동승계규정을 정해놓은 경우에만 적용 가능하고, 그렇지 않은 경우에는 이전 발명진흥법과 동일하게 직무발명 완성 사실을 통지받은 날로부터 4개월 이내에 권리승계여부를 종업원에게 서면으로 통지하여야 한다.

만약, 승계여부에 관한 통지가 없는 경우 사용자는 종업원의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없고, 승계통지로 당연히 직무발명에 대한 권리를 승계할 수도 없으며, 통지기간을 도과하면 이전 발명진흥법과 동일하게 권리 승계 포기 간주 규정이 적용된다.

따라서, 직무발명의 완성시점을 기준으로 개정 발명진흥법의 적용여부 및 자동 승계 규정 적용 유무를 분명히 살펴보아야 한다.

2 직무발명의 성립 요건

발명진흥법(제2조 제2호)에서는 직무발명을 아래와 같이 정의하고 있다.

제2조(정의) 2. 직무발명이란 '종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

즉, 발명진흥법에서 정의한 직무발명의 요건은 ① 발명이 종업원 등에 의해 창출돼야 하며, ② 종업원의 발명이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속해야 하며, ③ 발명을 하게 된 행위가 종업원의 직무에 속하고, ④ 발명이 현재 또는 과거의 직무에 속해야 한다는 것이다.²⁾

우선 발명이 종업원 등에 의해 창출되어야 한다는 것은 사용자와 고용관계에 있으면서 발명을 창출하는 것을 의미하며, 소속이 일시적으로 변경되거나 계약에 의해 연구개발의 주체가 일시적으로 변경되는 경우 등에는 구체적으로 사안을 살펴 보아야 한다.

또한 종업원의 발명이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하는 것은 법인의 정관에서 정하고 있는 업무범위에 종업원의 발명이 해당돼야 하는 것을 의미한다. 만약 종업원등의 발명이 사용자등의 업무범위에 속하더라도 “그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명”이 아니면 자유발명에 해당한다.

그리고, 발명을 하게 된 행위란 발명을 착상하고 구체화하여 완성을 하기까지의 행위를 말하고, 종업원 등이 현재에 담당하고 있는 직무에 속하는 발명은 물론이고, 과거에 담당하고 있던 직무에 속하는 발명도 포함된다.

발명을 하게 된 행위가 종업원의 직무에 속하는 발명인지는 종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 피하고, 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우라면 해당되고, 발명을 하게 된 행위는 반드시 근무시간 중에

2) 특별한 사정이 없는 한 발명, 고안 및 종업원이 창작한 디자인도 포함하는 것으로 보아야 한다(발명진흥법 제2조제1호).

이뤄지지 않아도 되며, 발명한 장소가 근무지가 아니라도 직무발명은 성립되는데, 이때 과거에 속하는 기간의 결정은 종업원이 근무했던 기간과 담당 직무와 관련된 기술의 변화 추세 등을 감안하고 있다.

3 직무발명과 모인출원과의 관계

가. 개정 전 (2024. 2. 6. 발명진흥법 개정 전)

직무발명의 경우 사용자등은 종업원등이 출원한 발명이 특허를 받거나 승계인이 특허를 받았을 경우 통상실시권을 취득하는데, 이때의 통상실시권은 발명진흥법 제10조제1항에 의하여 당연 발생하는 실시권으로 무상이며 실시범위에 제한이 없고 특허권 소멸시까지 유효한 통상실시권이다.

그러나 특허출원 전 특허를 받을 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있고(특허법 제38조 제1항), 직무발명의 경우에도 동일한 규정이 적용된다.

따라서, 특허출원 전에 제3자가 종업원 등으로부터 그 권리를 이중양도 받아 사용자보다 먼저 특허출원을 하면 사용자는 그 승계사실을 제3자에게 주장할 수 없다.

이 경우 사용자는 고용계약 위반을 이유로 종업원 등에 대해 징계처분 등을 하거나 민법상 채무불이행에 의한 손해배상 청구 또는 이중양도로 인한 부당이득반환청구를 하여 불이익을 회복할 수 있다.

또한, 사용자는 종업원에게 비밀유지의무(발명진흥법 제19조) 위반에 대해 형사 책임(발명진흥법 제58조)과 민법상 배임죄(형법 제355조)의 책임을 물을 수도 있고, 그 밖에 산업기술 유출방지 및 보호에 관한 법률(제36조 내지 제39조) 및 부정경쟁 방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률(제18조 내지 제20조)도 고려해 볼 수 있다.

다만, 종업원과 제3자의 이중양도계약이 민법 제103조 위반의 반사회적 법률행위로서 무효인 경우(이중양도행위에 적극 가담한 경우 등) 제3자의 출원은 무권리자에 의한 모인출원이 되므로 특허법 제33조 제1항 본문 위반으로 거절 또는 무효 사유에 해당한다.

나. 개정 후

개정 발명진흥법에서는 사전 승계에 관한 규정을 계약이나 근무규칙 등에 직무발명 완성을 정지조건으로 한 예약승계약정이 있다면 직무발명 완성 시 직무발명에 관한 권리를 사용자에게 자동으로 귀속되는 것으로 승계의 시점을 명확하게 하였다.

따라서, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 귀속되었음에도, 종업원이 제3자에게 이중으로 양도한 후 제3자가 당해 직무발명에 대하여 특허출원 하더라도, 개정 전과는 달리 당해 특허출원은 무권리자의 출원이 되어 제3자는 특허 등록을 받을 수 없고, 만일 심사관의 착오로 등록이 된다면 이는 특허무효사유가 된다.

한편 개정 발명진흥법의 규정에도 불구하고, 근무규정상에서 직무발명에 대한 자동승계규정을 두지 않고 종전과 같이 승계 통지에 의해 비로소 직무발명에 대한 권리를 취득하는 것으로 정한 규정을 유지하는 경우에는 자동승계 효력이 생기는지 다툼이 발생할 여지가 있다.



Intellectual Property Trial and Appeal Board

모인출원 유형 구분 및 판단 절차



1. 모인출원 유형 구분과 구체적 판단 방법 19
2. 모인출원 판단 플로우 28

III

모인출원 유형 구분 및 판단 절차

1

모인출원 유형 구분과 구체적 판단 방법

가. 개요

모인출원은 그 발생 원인에 따라 다음과 같은 유형별 항목으로 구분할 수 있고, 유형별 항목 중 진정 발명자/정당 승계인 여부, 직무발명 및 공동출원 위반 여부는 주체적 요건으로, 모인대상발명과 동일성 여부는 실체적 요건으로, 심판 청구인 적격 여부는 절차적 요건으로, 입증 관련 서류 제출 미비는 공통 요건으로 크게 구분할 수 있다.

	요건	유형별 항목	주요 판단 내용
1	주체적 요건	진정 발명자	발명의 기여도
2		정당 승계인	상속, 계약, 해지 등
3		직무발명	예약승계
4		공동출원 규정	공동발명
5	실체적 요건	발명의 동일성 (기술적 사상의 창작에 기여)	실질적 동일성 (발명의 변형 정도)
6	절차적 요건	심판청구인 적격	이해관계인 or 심사관
7	공통 요건	입증자료	입증자료의 제출 여부

나. 주체적 요건 (특허를 받을 수 있는 권리의 소유 및 위반 여부)

(1) 진정한 발명자인지 여부

청구인이 모인대상발명을 발명하여 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 취득하였는지 여부를 판단하고, 이를 위해 발명의 기여도, 공동발명자의 요건 등을 기준으로 진정 발명자 여부를 판단한다.

여기서, 특허발명의 발명자 또는 공동발명자는 일반적으로 특허등록공보에 발명자로 기재되어 있는 자연인을 의미하며, 자연인이 아닌 인공지능(AI)을 발명자로 한 특허출원은 현행 특허법상 허용되지 않는다.

한편, 특허등록공보에 발명자로 기재된 사람은 법적으로 발명자로 인정되는 것이 아니라 단순히 사실상 추정을 받을 뿐이어서, 진정한 발명자가 아닌 모인출원이란 주장이 있는 경우에는 진정한 발명자 여부를 입증하여야 한다(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525 판결).

발명자는 원시적으로 특허받을 권리를 가지고 있으나, 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 무권리자에 의한 모인특허이다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결).

그리고, 공동발명자에 해당하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 경우를 말한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결).

구체적으로, 발명의 완성 이후에 본격적 생산을 위해 규격이나 사양을 결정하거나, 개발과정에서의 진행경과나 시험을 관리하거나, 이를 회사에게 보고하는 등의 업무는 발명자로 인정될 수 있는 발명에 대한 기여가 아니고, 발명자는 특허 발명의 창작행위에 실질적으로 기여한 연구자이어야 한다. 따라서, 사용자 또는 관리자가 발명의 완성에 기여 또는 정당한 허락 없이 그대로 출원하여 특허 등록 받을 경우 또는 공동발명자로 출원하는 경우도 모인출원에 해당한다.

추가적으로 거래과정에서 알게 된 기술자료를 도용하여 타인의 발명을 본인 명의로 출원(2021당3299)하거나, 용역 수행자가 발명을 완성하였으나 의뢰자가 출원한 경우(2023허12039) 등도 무권리자에 의한 모인출원에 해당한다.

나아가, 공동발명자로 인정받기 위해서는 공동 발명의 완성 과정에서 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다거나, 해당 분야의 학식과 교육 등 경력이 있어 실험 과정 등에 있어서 실질적인 창작행위가 있었음을 뒷받침할 수 있는 자료의 입증이 필요하다(2023허13582).

(2) 정당 승계인인지 여부

피청구인이 이 사건 특허발명을 출원하는데 있어서, 청구인으로부터 정당하게 특허 받을 권리를 승계 받지 아니하고, 모인대상발명을 알고 이를 기초로 출원하였는지 여부를 판단한다.

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로서 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로 이루어질 수 있다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결).

따라서, 모인출원을 주장하는 사람이 특허발명의 승계인이라면 등록공보에 기재된 발명자로부터 특허를 받을 권리를 양도받았으므로, 해당 특허발명이 무권리자에 의한 출원에 해당한다는 점을 주장, 입증해야 한다(2013허3418).

그러므로, 발명의 승계인은 해당 권리의 이전을 증명할 수 있는 권리양도의 일시, 방법, 사유 등을 구체적으로 증명하여야 하고, 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 특허무효 사유에 해당하는 무권리자의 특허이다(2022당1646).

하지만, 양수인의 계약 불이행에 따라 계약이 해제된 경우에는 특허받을 권리가 발명자인 청구인에게 복귀된다고 보아야 한다(2020당773).

추가적으로 양도인과 양수인 사이의 묵시적 양도에 해당하는 경우(2023허11760), 양도 후 이를 해제하는 경우(2021허4232), 계약에 의한 권리의 이전에 대하여 다투는 경우(2022당1646) 및 직무발명의 승계가 이루어지지 않은 경우(2023당(취)87) 등도 정당 승계인이 아닌 무권리자에 의한 모인출원에 해당한다.

통상적으로 직무발명인 경우 사용자는 예약승계 규정에 의하여 정당 승계인으로 인정될 수 있으며, 관련 내용은 아래에서 보다 자세하게 살펴본다.

(3) 직무발명에 해당하는지 여부(예약승계 규정 위반 여부)

출원발명이 직무발명에 해당함에도 불구하고 발명의 완성사실을 통보하지 않고, 본인 명의로 출원하거나 제3자에게 이중 양도 행위를 하였는지 여부를 판단한다.

이전 발명진흥법에 의하면 직무발명의 경우에 원칙적으로 발명자주의에 따라 특허 받을 권리가 발명을 한 종업원에게 있었고, 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키는 계약이나 근무규정이 존재하고, 종업원 등이 발명 사실을 사용자 등에게 신고하여 사용자 등이 4개월 이내에 종업원에게 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 간주되므로, 사용자가 발명의 승계인이 되는 것은 직무발명의 사실을 통지 받고 나서 직무발명 심의회 등을 거쳐서 사용자의 승계 결정이 종업원에게 알려지고 난 이후가 되었다.

따라서, 직무발명 완성사실의 통지나 승계여부의 통지여부를 불문하고 사용자에게 자동적으로 승계되는 것이 아니라, 사용자가 종업원에게 권리의 승계 의사를 알린 때부터 승계되는 것이 원칙이었다(2022허1278).

하지만, 개정 발명진흥법에서 예약승계약정이 있다면 직무발명 완성 시 직무발명에 관한 권리가 사용자에게 자동으로 귀속되는 것으로 해석하는 것으로 사전 승계에 관한 규정을 개정하였으므로, 직무발명 권리귀속 여부에 대한 판단을 위해 직무발명 시점이 관련 개정 발명진흥법 시행(2024. 8. 7.) 전, 후인가를 살펴, 시행 전에는 사용자의 통지 시점을 기준으로, 시행 후에는 종업원의 발명 완성 시점을 기준으로 예약승계규정에서의 직무발명 권리승계 시점을 구분해서 적용해야만 할 것이다.

다만 개정 발명진흥법에서도 자동예약승계 규정이 마련되어 있지 않고 이전과 동일하게 승계통지여부를 따르는 경우 자세히 살펴보아야 한다.

그리고, 발명진흥법 제14조에는 종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다고 규정되어 있으므로, 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖게 된다.

(4) 공동출원 위반 여부

공동발명임에도 불구하고 다른 공유자를 포함한 공동출원을 하지 않고, 단독으로 해당 발명을 특허 출원하였는지를 판단한다³⁾.

공동으로 발명한 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로서, 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 하므로(특허법 제44조), 이를 위반한 경우 특허 무효 사유에 해당하고(특허법 제133조 제1항 제2호), 공동발명자 1인의 명의로 출원하는 경우에는 무권리자에 의한 모인출원으로 판단한다.

또한, 특허법상 공동발명자 상호 간에는 특허를 받을 권리를 공유하는 관계가 성립하고(특허법 제33조 제2항), 그 지분을 타인에 양도하려면 다른 공유자의 동의가 필요하므로(특허법 제37조 제3항), 특허 받을 권리의 양도계약이 있다고 하더라도 공동발명자 중 일부만이 양도에 동의한 경우라면 특허를 받을 권리의 양도 자체의 효력은 인정되지 않는다.

특허법 제33조 제2항에서는 2인 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다고 규정하고 있는데, 공동발명이라 함은 2인 이상이 단순한 협력이 아니라 실질적으로 협력하여 하나의 발명을 완성시킨 경우를 말한다.

따라서, 공동발명에서의 주요 쟁점 사항인 협력의 내용이 ‘단순한 협력’인가 ‘실질적인 협력’인가의 여부를 구체적인 출원·심판·소송 등의 과정에서 정확하게 판단하여야 하고, 일반적으로는 단순한 착상의 제공자·단순보조자·후원자 등은 공동발명자라 할 수 없다.

즉, 공동발명자 해당 여부를 판단하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시료 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적

3) 공동발명의 경우 권리의 유무 및 권리의 승계 여부에 따라 모인출원의 주체적 요건에 위반될 수 있으므로, 모인출원 판단 시에 함께 살필 필요가 있다.

사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였는지 여부를 살펴야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결).

다. 실체적 요건 (발명의 실질적 동일 여부)

(1) 개요

실체적 요건은 모인대상발명(정당한 권리자의 발명)과 특허발명(모인자의 출원 발명) 사이의 실질적인 동일성이 있는지 여부를 판단하는 것을 의미한다. 이때 양 발명간 기술적 구성의 동일점 및 차이점을 검토한 후 양 발명간 동일성이 없거나, 차이나는 구성의 창작에 모인자가 실질적으로 기여한 경우에는 정당 발명인 또는 승계인 여부와 무관하게 서로 다른 발명에 해당되어 무권리자 출원에 해당되지 않는다.

특허법상의 모인출원은 정당 권리자의 발명과 모인자 출원발명 간에 실질적 동일성이 인정되어야 하고, 구성이나 효과에 차이가 있는 경우에는 모인출원이 아니며, 이는 개량 또는 변형된 발명을 특허법 제98조의 이용발명에서 규정하는 취지에 의해 모인출원에 해당하는 것으로 볼 수 없기 때문이다.

다만, 정당 권리자의 발명에 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성을 부가삭제·변경하여 출원한 경우에는 모인출원에 해당한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결).

(2) 실질적 동일성의 개념

무권리자에 의한 모인출원에서의 발명의 동일성 여부를 판단하기 위해서는 “**실질적 동일성**”의 개념을 검토할 필요가 있는데, 특허법에서는 신규성, 선출원, 확대된 선원에서 ‘동일성’을 판단하고 있는데, 이를 살펴본다.

특허청 심사기준에서는 “발명이 실질적으로 동일한 경우란 인용발명과 청구 범위에 기재된 발명이 단순한 표현의 상위, 단순한 효과의 인식의 상위, 단순한 목적의 상위, 단순한 구성의 변경, 단순한 용도의 상위 및 단순한 용도 한정 유무 등 발명의 사상에는 실질적으로 아무런 영향을 미치지 아니하고 단지 비본질적사항(부수사항)에 차이가 있는데 불과한 경우이다”고 규정하고 있다.⁴⁾

또한, **선출원**과 관련한 기존의 판결을 살펴보면 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결은 “전후로 출원된 양발명이 동일하다 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이룬다거나 위 일치하는 부분의 발명이 신규의 발명과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 발명으로 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 양발명은 동일하다 할 것이고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이라 할 것이다”라고 판시하였다.

그리고, **확대된 선원**과 관련하여 대법원 2011. 4. 28 선고 2010후2179 판결에서는 “구특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006후1452 판결 등 참조), 양 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양 발명을 동일하다고 할 수 없다.”라고 하였다.

(3) 모인출원에서의 실체적 요건 판단 방법

모인출원에 있어서 동일성 여부 판단 시에는 선출원 규정에서 적용하는 “**실질적 동일성**” 판단기준을 적용하여 검토한다.

이전에는 무권리자가 모인대상발명을 완전히 동일하게 출원하지 않고 어느 정도 개량 또는 변형하여 특허 받은 경우 동일성 판단을 엄격하게 적용했지만, 최근에는

4) 심사지침서 - 특허·실용신안, 특허청, 2514면

무권리자가 모인대상발명의 구성을 일부 변경하여 상이하게 됐다하더라도, 그 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도에 지나지 아니하면 그 특허발명은 무효라는 판단기준을 적용하고 있다.

즉, 모인대상발명을 개량하여 출원한 경우라도, 그 개량 정도가 진보성이 인정될 정도로 변형되어야 하고, 모인자가 모인대상발명의 개량과 관련하여 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이 있는 경우라야 개량 발명에 대한 권리를 인정받을 수 있다. 이때 모인대상발명을 기반으로 한 모인자의 개량발명에서 모인자가 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이 없는 경우에는 정당 발명인 또는 승계인 여부와 무관하게 무권리자 출원에 해당된다.

발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 특허발명은 무권리자 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 보아야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후 2463 판결).

즉, 양 발명이 동일하다고 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 동일하고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명에 해당하는 것으로 판단한다.

그리고, 모인대상발명과의 대비 시 실질적 동일성 여부를 판단하기 위해 1개의 대상발명과 대비하여야 하고, 진보성 판단 과정과 같이 두 개 이상의 모인대상발명을 결합하여 용이하게 유추가능여부로서 판단할 수는 없다.

(4) 모인출원에 있어서의 동일성 판단 관련 심결문 작성 예시

(가) 인용

이 사건 제1항 특허발명과 이 사건 모인대상발명들의 주요 구성은 구성 1 내지

4에서 동일하다. 다만 구성 5에서 이 사건 제1항 특허발명은 요소 A를 한 쌍으로 특정한 것으로 모인대상발명 3의 대응 구성은 동일하고, 모인대상발명 1, 2에서는 요소 A가 하나인 점에서는 차이가 있으나, 이는 요소 A를 하나 더 추가하는 것에 불과하여 통상의 기술자가 보통으로 채용한다고 인정되는 설제 변경에 불과하고, 이 변경으로 인해 발명의 목적이나 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 것이므로 실질적으로 동일한 구성에 해당한다. 이 사건 특허발명은 모인대상발명들과 실질적으로 동일한 것으로 판단된다.

(나) 기각

모인대상발명의 대응구성은 이 사건 제1항 발명의 구성 A와 작동 원리가 상이하여 발생하는 효과도 다르다고 보이는데, 모인대상발명에 장치 F가 필수적으로 요구된다고 단정할 수 없고, 통상의 기술자에게 이를 도입하고자 하는 동기나 시사가 있다고 할 수도 없다.

따라서, 이 사건 제1항 발명은 모인대상발명과 비교하여 구성이 다르고, 이에 의한 구성상의 차이가 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 불과하다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명과 모인대상발명은 실질적으로 동일하지 않다.

라. 절차적 요건 (심판청구자격 위반 여부)

무권리자 출원(특허법 제33조 제1항) 및 공동출원(특허법 제44조) 위반 이유로 무효심판을 청구할 때에는, 이해관계인 또는 심사관만이 관련 무효심판을 청구할 수 있으므로(특허법 제133조 제1항) 심판 청구인 적격 요건을 만족하는지 여부를 검토한다(2021허5792 판결).

이때, 진정한 발명자라고 주장하거나 발명자로부터 특허발명을 승계한 사람만이 이해관계인으로서 모인출원을 한 자를 상대로 그 출원 또는 등록특허의 귀속에 대하여 다툴 수 있다.

마. 공통 요건 (입증 책임 및 증명서류 제출 여부)

무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있다(대법원



2022. 11. 17. 선고 2019후11268 판결)⁵⁾⁶⁾.

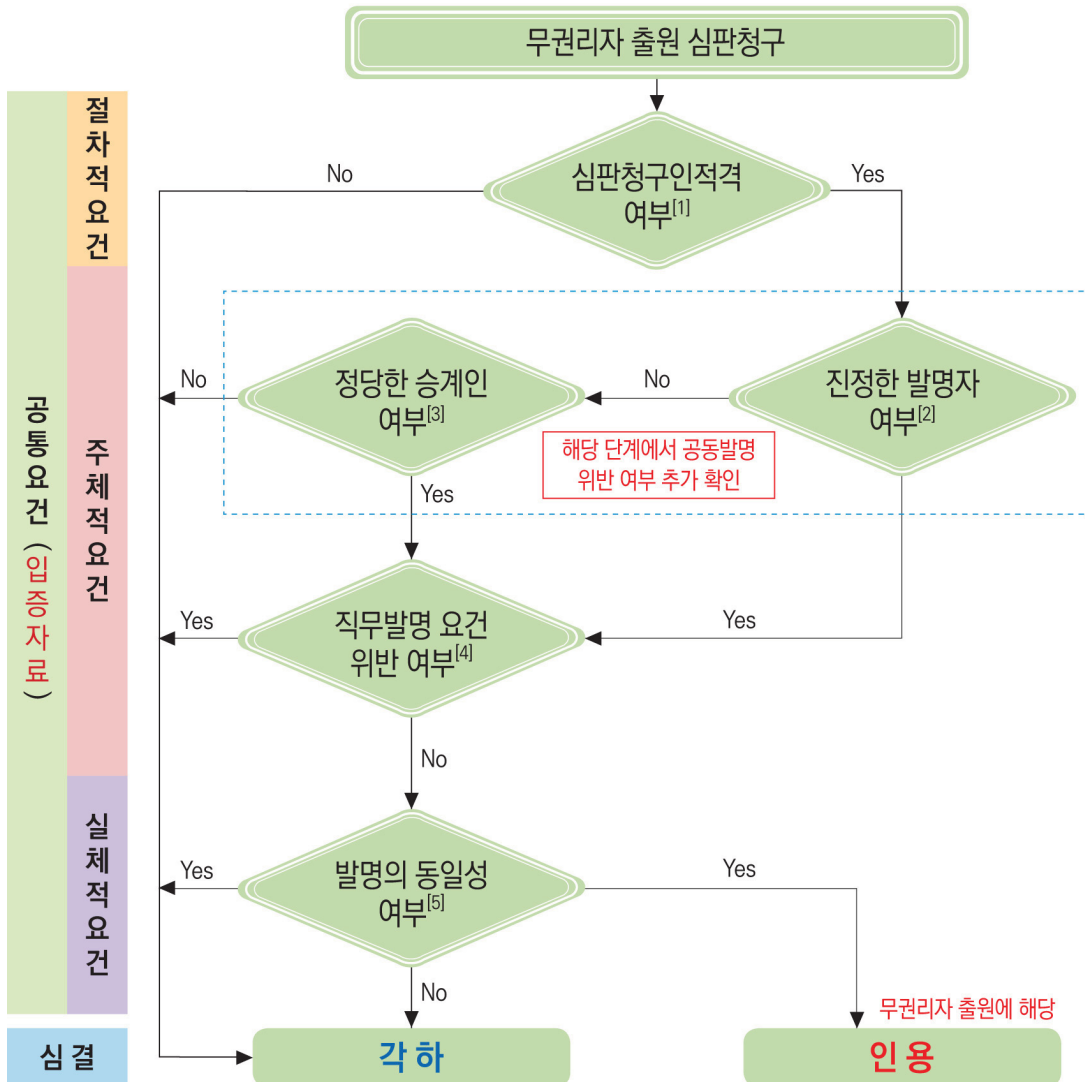
그리고, 주장을 뒷받침하기 위한 증거 및 자료에는 모인출원발명과 동일성 여부 또는 모인대상발명과 상이한 구성이 통상의 기술자가 공지기술로부터 보통으로 채용할 수 있는 근거, 진정한 발명자임을 뒷받침할 수 있는 근거 및 발명시점 등을 판단할 수 있을 정도의 내용이 개시되어 있어야 한다.

5) 특허발명이 모인대상발명의 기술을 그대로 도용한 것인지 여부가 쟁점으로 되는 경우에는, 무효심판청구인은 적어도 모인대상발명의 주요 기술 또는 주요 기술사상이 이 사건 특허발명의 필수 구성이나 그에 대응되는 구성과 실질적으로 동일하다는 점에 대해 입증할 책임을 부담하고, 이에 대해 특허권자는 자신이 정당한 발명자인지 여부 또는 정당한 승계인인지 여부에 대해 입증책임을 부담한다는 하급심 판결(특허법원 2014. 1. 10. 선고 2013허3418 판결)이 있긴 하다.

6) 무권리자의 출원 혹은 공동출원 위배를 거절결정 사유로 한 특허거절결정심판 및 그에 따른 심결취소소송에서는 거절결정이라는 행정처분의 취소를 구하는 심판청구인 혹은 원고가 주장증명책임을 진다.

2

모인출원 판단 플로우



무권리자 출원 관련 심판 시에는 주체적, 실체적, 절차적 요건을 각각 개별적으로 검토하여 판단하여야 하고, 모인출원의 경우 객관적인 증거를 바탕으로 판단하여야 하므로, 심문서 등을 통해 청구인에게 입증자료를 충분히 제출할 것을 요청한다.

구체적으로, 특허발명이 모인출원인지 여부를 판단하기 위해서는 아래의 사항을 중심으로 해당 여부를 상세하게 파악하여야 한다.

가. 심판청구인 적격 여부 판단(단계 [1]에서 수행)

특허발명이 모인출원인지 여부를 판단하기 위해서는 제출된 심판 청구서를 통해 심판청구인 적격(이해관계인 또는 심사관)이 있는 이해관계인에 해당하는지 여부를 판단하여 위배되면 심결로서 각하하여야 하는데, 아래 판단들을 모두 거쳐야 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자인지 여부를 판단할 수 있다.

나. 진정한 발명자 여부 판단(단계 [2]에서 수행)

청구인이 모인대상발명의 진정한 발명자로서 모인대상발명을 발명하여 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 취득하였는지를 살펴야 하고, 이때 청구인이 공동발명임을 이유로 무효사유를 주장하는 경우에는, 공동발명인지 여부를 면밀히 검토하여 진정한 발명자를 확정하고 모인출원 여부를 판단한다.

다. 정당한 승계인 여부 판단(단계 [3]에서 수행)

피청구인이 이 사건 특허발명을 출원하는데 있어서, 청구인으로부터 정당하게 특허 받을 권리를 승계 받지 아니하고, 모인대상발명을 알고 이를 기초로 출원하였는지 여부를 확인한다. 이때 제3자가 모인출원임을 모르고 승계한 경우에도 무권리자에 해당하므로 심판시 이를 주장하는 경우에는 주의하여 판단한다.

라. 직무발명 요건 위반 여부 판단(단계 [4]에서 수행)

직무발명에 따른 권리 승계의 요건을 위반하였는지 확인하고, 승계통지와 관련한 사항이 주요쟁점인 경우가 많으므로 이와 관련한 증거를 면밀히 검토한다. 특히 계약에 의하여 위탁연구 또는 공동개발 과정에서 공동발명이 이루어지는 경우, 당사자 간 계약 내용과 실질적인 발명의 완성에 대한 기여를 중심으로 판단한다.

마. 발명의 동일성 여부 판단(단계 [5]에서 수행)

이 사건 특허발명이 모인대상발명과 동일한지 여부를 판단하여 특허발명과 모인대상발명이 동일하면 모인출원에 해당한다. 이때, 모인대상발명과의 대비 시 1개의 대상발명과 비교하여야 하고, 모인대상발명이 자유실시기술임을 주장하는 경우도

있으므로 이러한 경우에는 모인대상발명과 특허발명의 동일성 여부 판단에 앞서 필요에 따라 이를 먼저 살피도록 한다.

이때 특허발명이 모인대상발명과 상이한 구성을 검토하여 그 상이한 구성을 통상의 기술자가 공지기술을 감안하여 보통(일반적)으로 채용할 수 있는 것인지, 특별한 효과를 나타내는지 여부를 판단하여 기술적 사항의 창작에 대한 실질적 기여 여부에 대하여도 살핀다.

바. 심결

위 요건들을 모두 검토한 후, 모든 요건에 대하여 무권리자에 의한 모인출원에 해당하는 것으로 판단되면 인용 심결한다. 만약 위 요건 중 하나라도 만족하지 않는 경우에는 모인출원에 해당하지 않는 것으로 판단하고, 이는 특허법 제142조의 보정할 수 없는 부적법한 심판청구이므로, 심결로서 각하⁷⁾한다.

7) 붙임 2. 모인출원 관련 분석 배경 및 심결의 방향 참조



Intellectual Property Trial and Appeal Board

모인출원 관련 주요 판례



1. 특실 분야	35
2. 디자인 분야	38
3. 상표 분야	39



IV

모인출원 관련 주요 판례

1

특실 분야

가. 주체적 요건

(1) 발명의 기여도(공동발명자)

대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결

특허법 제33조 제1항 본문에서 정하고 있는 ‘발명을 한 사람(공동발명자 포함)’에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다.

(2) 권리 이전(상속, 계약, 용역 수행 등에 의한 이전)

대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로서 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있다.

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

(3) 해제(계약 취소 등)

2022. 7. 8. 선고 2020가합976 판결

양도계약이 소급적으로 효력을 잃게 되는 해제의 경우에는 양수인은 법률상 원인 없이 특허권

등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권 등에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다.

서울중앙지방법원 2022. 7. 8. 선고 2020가합976 판결

재산적 이익인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권 등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권 등에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다. 이는 양도계약이 소급적으로 효력을 잃게 되는 해제의 경우에도 마찬가지이다(특허법 제99조의2 제1항, 제133조 제1항 제2호 본문).

(4) 도용

2022. 11. 23. 선고 2022당60 심결

이 사건 특허발명은 피청구인이 청구인으로부터 전달된 기술자료를 도용하여 출원한 것이므로, 특허법 제33조제1항의 규정에 위배된 것이다.
따라서, 이 사건 특허발명은 출원일 이전에 청구인이 납품하여 현장에서 사용된 제품과 동일하므로, 특허법 제29조제1항 규정에 위배된다.

(5) 직무발명(예약 승계)⁸⁾

2023. 5. 11. 선고 2022허1278 판결

설령 이 사건 지침에서 피고가 직무발명에 대한 권리의 승계 여부를 피고의 직원에게 통지하는 절차에 대하여 특별히 규정하고 있지 아니한 것으로 해석된다고 하더라도, 그러한 사정만으로 이 사건 지침에 따라 피고의 승계 여부 통지 없이도 직원의 직무발명을 그 발명의 완성시점에 피고가 당연히 승계한다는 해석이 가능하다고 보기도 어렵다.

(6) 직무발명(이중양도)

2019. 12. 20. 선고 2019허2141 판결

특허를 받을 수 있는 권리가 이중으로 양도된 경우와 같이 권리의 승계인이라고 주장하는 자가 여럿 있을 경우 여기에서 말하는 제3자란 권리의 승계자 또는 이를 기초로 새로운 이해관계를 맺은 자를 말하지 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 자는 제3자에 포함되지 아니한다. 따라서 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 자가 자기 명의로 특허를 출원하여 등록을 받은 경우, 이는 무권리자에 의한 출원으로서 특허무효사유에 해당한다.

8) 발명진흥법 개정(2024. 2. 6.) 전 예약승계 관련 규정 적용

(7) 공동출원

2021. 03. 24 선고 2020당2289 심결

이 사건 특허발명은 이 사건 계약의 발주기관과 피청구인이 공동으로 소유해야 함에도 불구하고, 피청구인은 이 사건 특허발명을 상기 발주기관과 사전협의 없이 본인 단독으로 출원하여 등록받았다.

따라서 이 사건 특허발명은 ‘특허법 제33조 제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리’를 갖지 아닌 자가 특허출원한 것일 뿐만 아니라 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 해야 한다는 특허법 제44조에도 위반된 것이므로, 같은 법 제133조 제1항 제2호에 의하여 그 특허가 무효다

나. 실체적 요건 (발명의 동일성, 기술적 사상의 창작에 대한 실질적 기여)

대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결

발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람 즉, 무권리자가 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않았으면 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이다.

대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결

특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있으며, 제133조 제1항 제2호는 위 제33조 제1항 본문의 규정에 위배된 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다. 그런데 발명을 한 사람 또는 그 승계인이라 하더라도 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없으므로, 출원되어 등록된 발명이 특허법 제133조 제1항 제2호 및 제33조 제1항 본문의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되기 위해서는 모인대상발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질적인 동일성이 인정되어야 한다.

다. 절차적 요건 (심판 청구인 적격)

특허법원 2022. 9. 28. 선고 2021허5792 판결

특허법 제33조 제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니함을 이유로 특허의 무효심판을 청구하는 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만이 그 무효심판을 청구할 수 있다.

특허법 제133조 제1항 본문은 “이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있고, 같은 항 제2호 본문은 “제33조 제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우”라고 규정하고 있다.

라. 공통 요건 (입증 책임)

특허법원 2014. 1. 10. 선고 2013허3418 판결

무권리자의 특허출원이 문제된 경우, 모인대상발명의 기술을 그대로 도용한 것인지 여부가 쟁점으로 되는 경우에는, 무효심판청구인은 적어도 모인대상발명의 주요 기술 또는 주요 기술사상이 이 사건 특허발명의 필수 구성이나 그에 대응되는 구성과 실질적으로 동일하다는 점에 대해 입증할 책임을 부담하고, 이에 대해 특허권자는 자신이 정당한 발명자인지 여부 또는 정당한 승계인인지 여부에 대해 입증책임을 부담한다고 할 것이다.

즉, 무권리자의 출원을 무효사유로 한 무효심판 및 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있다.

2

디자인 분야

특허법원 2021. 7. 15. 선고 2020허5351

디자인보호법 제2조 제1호는 ‘디자인이란 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다.’라고 규정하므로, 디자인보호법 제3조 제1항에서 말하는 디자인을 창작한 사람은 디자인의 전체적인 미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착상하거나 그 착상을 구체화한 사람을 의미한다. 그리고 디자인보호법 제3조 제2항에서 말하는 “2명 이상이 공동으로 디자인을 창작한 경우”에 해당하려면 디자인 창작을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있어야 하며, 단순히 디자인에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하거나, 디자인 개발자를 일반적으로 관리하고 디자인 개발자의 지시로 디자인에 관한 자료를 정리하거나 도면 작성만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 디자인의 창작을 후원·위탁하였을 뿐인 정도로는 부족하고, 디자인의 전체

적인 미감에 관한 구체적인 착상을 새롭게 제시부가보완하거나, 새로운 착상을 단순한 도면화를 넘어서 디자인적으로 구체화하거나, 디자인의 전체적인 미감에 영향을 주는 구체적인 디자인적 요소의 제공 또는 구체적인 조언지도를 통하여 디자인을 완성할 수 있게 한 경우 등과 같이 디자인의 창작행위에 실질적으로 기여하여야 한다(공동발명자에 관한 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조).

한편 디자인을 출원하여 그 등록을 받은 사람이 그 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인에 해당하지 아니한다거나, 그 디자인이 공동출원 규정에 위배되어 출원되었다는 점에 대한 증명책임은 그 디자인등록의 무효를 주장하는 사람에게 있다.

3

상표 분야

특허법원 1999. 8. 26. 선고 99허3986 판결

가. 심결(98당1297)

이 건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호의 규정에 해당되는지 여부를 살펴 보면 이 건 등록상표의 출원일 이전인 1991년 1월에 발행된 “상품시장” 책자(이 사건에서의 갑 제16호증의 1, 2, 3)와 소외 조병주가 작성한 진술확인서(이 사건에서의 갑 제11호증)에 첨부된 경남산업공사의 1991년 11월에 제작한 ‘92년-’93년 자체카드로그의 “선물안내”(이 사건에서의 갑 제17호증의 1, 2, 3), 증인 조병주, 김용진, 정용영, 이재환, 오백규의 각 증언을 종합하면 이 건 등록상표가 적어도 그 출원일 이전에 청구인인 피고나 타법인에 의해 합법적으로 사용되어 온 사실을 인정할 수 있는데, 그럼에도 불구하고 이 건 등록상표의 등록권리자는 그 상표가 미등록되어 있다는 사실을 알고 동업계에 널리 인식되어진 이 건 등록상표의 무형의 재산적 가치에 무임승차하려는 부정경쟁의 목적으로 이를 출원·등록한 것으로서 이 건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호의 규정에 해당된다 할 것이다.

나. 판결(99허3986)

상표법 제7조 제1항 제4호에서 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 그 지정상품에 사용하는 경우에 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나, 사회일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우뿐만 아니라, 공정하고 신용있는 거래질서를 문란케 하는 상표, 신뢰관계를 저해할 우려가 있는 상표를 공익적 견지에서 등록을 불허하는 취지도 포함하고 있는 것이라고 풀이함이 상당하다 할 것이고, 실제 상표권자의 지속적인 사용을 통하여 영업상 신용이나 고객흡인력 등의 무형적 가치가 축적된 상표를 모방하여 선출원 등록한 경우 상표법이 미등록이거나 미주지의 상표에 저촉되는 상표의 출원에 대하여 특허법이나 실용신안법에서와 같이 모인출원을 위법한 것으로 규정하고 있지 않고 있어 이를 선원주의에 따라 등록을 거절할 수는 없다고 하더라도 위와 같은 모방상표의 출원은 그 상표등록 출원자가 출원 당시에 이미

선사용자의 가치있는 점유상태의 존재를 알면서 그 모방의 대상이 되는 상표의 축적된 무형적 가치(GOODWILL)에 무임승차(FREE RIDE)하여 부정경쟁의 목적으로 출원한다는 점에서 상표법 또는 부정경쟁방지법상의 경쟁질서는 물론 일반사회의 질서로서 공정하고 신용있는 상거래질서 및 국제신뢰질서에도 반하므로 공서양속 위반의 형태로 출원하는 경우라고 보아야 할 것이고, 또한 상표정책상으로도 그 출원을 억제하는 것이 합당한 만큼 그와 같은 모방 상표는 상표법 제7조 제1항 제4호에 관한 법리상 그 사회적 타당성을 결여한 것으로서 위 법조 소정의 공공질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표에 해당한다고는 할 것이다. 그러나 이 사건으로 돌아와 살펴건대 원고가 이 건 등록상표를 출원하기 이전에 피고나 그 외의 제3자가 이 건 등록상표와 동일·유사한 상표를 같은 지정상품에 사용하였음을 인정할 증거로서 갑 제11호증, 갑 제14호증의 각 일부 기재가 있으나 이들 증거들은 아래에서 인정 되는 사실에 비추어 선뜻 믿어지지 아니하고, 이 건 심결에서는 갑 제16호증의 1, 2, 3을 근거로 원고가 이 건 등록상표를 출원하기 이전에 제3자인 소외 오라이트가 이 건 등록상표를 사용하여 왔다고 인정하고 있으나 이 또한 아래에서 보는 바와 같이 원고가 소외 오라이트의 경영자로서 소외 오라이트를 통하여 이 건 등록상표를 부착한 상품들을 제조·판매하여 왔으므로 그것만으로 원고 아닌 제3자가 이 건 등록상표와 동일·유사한 상표를 같은 지정상품에 사용하였다고 할 수는 없으며 달리 이를 인정할 증거는 없는 반면, 오히려 각 성립에 다툼이 없는 갑 제2 내지 8호증, 갑 제9호증, 갑 제11호증, 갑 제12호증의 1, 2, 갑 제13호증의 4, 6, 7, 8, 9, 11, 갑 제14호증, 갑 제16, 17호증의 각 1, 2, 3의 각 일부기재에 변론의 전취지를 종합하면, 원고는 전북 순창군 순창읍 간암리 농공지구내에 소외 오라이트라는 상호로 칼갈이 기구와 칫솔 등의 생산업체를 운영하여 오면서 1991년경부터 이 건 등록상표와 동일한 표장으로 광고를 하던 중 1992. 2. 25. 앞서 본 바와 같이 이 건 등록상표를 등록출원하였으며(만일 소외 오라이트가 이 건 등록상표의 실제 상표권자라 하더라도 그 경영자인 원고가 이 건 등록상표를 출원할 지위를 양수하여 그 등록출원을 하였다거나 그 상표등록출원 자체를 승계하였다고 볼 여지도 있을 것이다.) 그 후에도 1994년경까지 계속 월간지 “상품시장”이나 “기프트 서울”, “코리아 서프라이스” 등의 광고지에 이 건 등록상표의 광고를 하여 왔는데 1992. 11. 경부터 서울 영등포구 대림 2동에서 “다보산업”이라는 상호로 칼갈이 기구를 생산하여 판매를 하던 피고는 이러한 광고사실을 알고서도 1993. 9. 초순경부터 1995. 12. 16.까지 사이에 이 건 등록상표와 유사한 상표인 “세라믹칼믹스”라는 상표가 부착된 칼갈이 기구 약 475,000개 시가 합계 금 237,000,000원 상당을 제조하여 서울 시내 등지에서 전량 판매한 사실을 인정할 수 있고 이에 반하는 갑 제 13호증의 7, 8, 9, 12, 갑 제14호증의 각 다른 일부 기재는 믿지 아니할 뿐이어서 이 건 등록상표의 출원일 이전에 피고나 제3자에 의하여 이 건 등록상표가 합법적으로 사용되어 왔음을 전제로 원고의 이 건 등록상표의 출원·등록이 모인출원으로서 이 건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 위반하여 등록된 것이라고 할 수는 없다.



Intellectual Property Trial and Appeal Board

결론





결 론

특허법은 정당한 권리자를 보호하기 위하여 무권리자의 특허출원에 의해 특허가 등록된 이후에도, 특허무효심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있고(특허법 제133조 제1항 제2호), 무권리자의 특허권이 무효가 된 이후 정당한 권리자의 출원이 후출원이 되는 것을 막기 위하여 무권리자의 특허출원에 대해서는 선출원으로서의 지위를 인정하지 않는다(특허법 제36조 제5항).

뿐만 아니라, 특허법이 2016. 2. 29. 법률 제14035호로 개정되면서 신설된 특허법 제99조의2 제1항은 정당한 권리자의 보호를 위하여 특허가 무권리자에 의한 모인출원에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전을 청구할 수 있다고 규정하고 있다.

본 모인출원 관련 통합 가이드는 모인출원과 관련된 특허법, 심사·심판 규정, 주요 판례, 발명진흥법 주요 개정 내용 및 특징 등을 포함하고 있다.

또한, 연도별(2019~2023) 모인출원 관련 91건의 심판 사건 분석을 통해 심판 단계에서 검토해야 할 주요 내용을 주체적, 실체적, 절차적, 공통 유형으로 구분하고 이를 7가지 세부 검토사항으로 카테고리화하였으며, 모인출원의 구체적인 판단기준을 제시하였다.

그리고, 이들 검토 사항들을 어떤 절차를 거쳐 수행해야 되는지에 대한 통합 검토 플로우를 순서도와 함께 제공함으로써, 모인출원 관련 심판 과정에서 보다 정확하고 일관성 있는 심결을 제공할 것으로 기대된다.

특히, 상기 연도별 심판 사건 분석을 통해 발견된 문제점을 해결하기 위해 주체적 또는 실체적 요건을 검토하여 청구인 적격 여부를 위반한 것으로 판단 시에는 본안 판단을 거친 심판사건임에도 불구하고, 기각심결이 아닌 심판청구요건 미구비로 각하심결을 하는 것으로 일원화함으로써 법적 안정성을 증대시키고, 청구인의 이익을 보장할 수 있을 것으로 예상된다.



Intellectual Property Trial and Appeal Board

붙임



1. 연도별(2019년~2023년) 심/판결 통계	47
2. 모인출원 관련 분석 배경 및 심결의 방향	54
3. 연도별(2019년~2023년) 심/판결 내용	58
4. 각하심결관련 일사부재리 적용 여부 대법원 판례	68
5. 이중 양도	70

붙임 1

연도별(2019년~2023년) 심/판결 통계

1

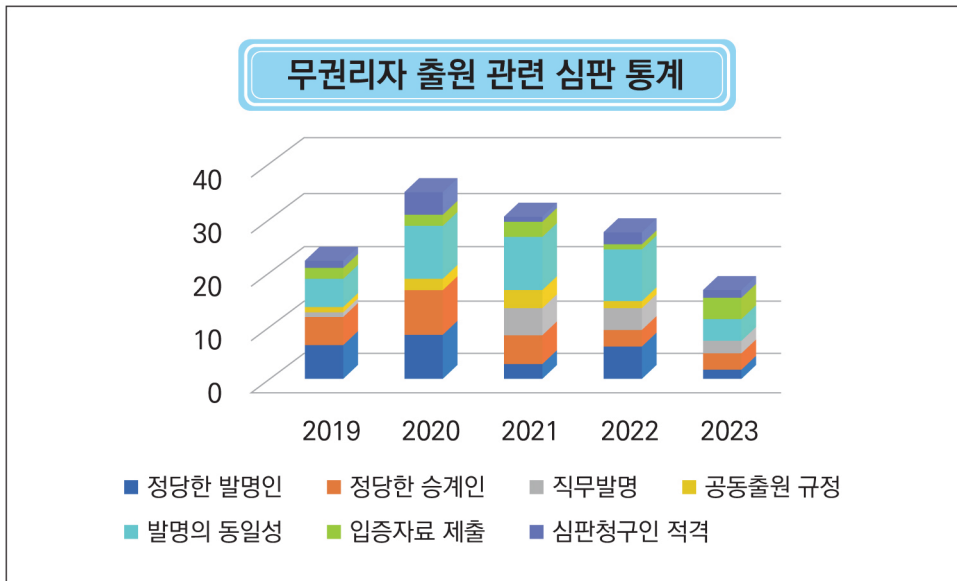
관련 통계 분석 결과

가. 관련 통계

관련 통계 자료는 2019년부터 2023년까지의 모인출원 관련 심/판결 총 91건을 관련 주요 원인에 따라 분류하여 분석한 자료이다⁹⁾.

해당 유형은 4가지 요건(주체적, 실체적, 절차적, 공통 요건)에 따라 아래와 같이 총 7가지 세부 유형으로 분류할 수 있다.

따라서, 모인출원 관련 무효심판에서의 심결 시, 모인(무권리자) 출원 여부를 판단하기 위해 4가지 요건에 따른 7가지 세부 유형을 구체적으로 살펴 그 위반 여부를 종합적으로 살펴야 할 필요가 있다.



9) 붙임 1. 연도별(2019년~2023년) 심/판결 통계 참조

나. 분석 결과

(1) 심판 건수 및 모인출원 인용 비율

	심판건수	모인출원 여부		모인출원 인용 비율(%)
		인정	불인정	
2023년	10	5	5	50
2022년	14	5	9	35.7
2021년	22	6	16	27.3
2020년	34	6	28	17.6
2019년	11	4	7	36.4

모인출원 관련 심판 건수는 2020년까지 증가하다가 2021년부터 점차 줄어든 상황이고, 무권리자로 판단한 심결의 비율은 전체 심판 청구 건수에서 20~50%를 유지하고 있는 실정이다.

그리고, 직무발명 관련 심판 건수는 21, 22년에 급격히 증가하였으나, 발명진흥법 개정(2024. 2. 6. 개정)에 따른 직무발명의 사전승계시점이 발명 완성 시로 명확히 됨에 따라 향후 이중양도 등의 원인으로 인한 심판청구 건수는 점차 줄어들 것으로 예상된다.

한편, 모인출원 관련 심판 사건 중 발명의 동일성 판단은 매년 높은 비중을 차지하고, 입증자료 제출 미비로 인해 심판 청구가 기각되는 경우가 증가하는 실정이므로, 심문서 등을 통해 관련 당사자의 주장을 뒷받침할 수 있는 증거 제출을 유도할 필요가 있을 것으로 보인다.

(2) 소제기 및 심결취소율

	심판건수	인용(%)	기각(%)	각하(%)	소제기율(%)	심결취소율(%)
2023년	10	40(4/10)	30(3/10)	30(3/10)	70(7/10)	28.6(2/7)
2022년	14	57.1(8/14)	28.6(4/14)	14.3(2/14)	7.1(1/14)	0(0/1)
2021년	22	36.4(8/22)	40.9(9/22)	22.7(5/22)	18.2(4/22)	0(0/4)
2020년	34	17.6(6/34)	64.8(22/34)	17.6(6/34)	5.9(2/34)	0(0/2)
2019년	11	36.4(4/11)	36.4(4/11)	27.2(3/11)	10(1/10)	0(0/1)
평균	-	37.8%	40.3%	21.9%	-	-

2019년부터 2023년까지의 모인출원 관련 심판 사건 결과를 분석해 보면 평균적으로 인용:기각:각하된 심/판결 비율이 각각 4:4:2의 비율을 보이고, 심판 건수는 2020년을 기점으로 점차 낮아지는 경향을 보이고 있다.

그리고, 모인출원 관련 2022년까지의 소제기율은 10~20%을 차지하고, 이중 심결 취소된 사건 중 실제 모인출원 관련 취소율은 2022년까지 0%를 차지하는 것으로 분석되었으며, 이는 특허심판원에서 모인출원 여부에 대해 보다 정확한 판단으로 고품질의 심판 서비스를 제공하는 것을 증명하고 있다.

다만, 2023년에는 7건의 소제기 심판 사건 중 2건이 심결취소가 되었는데, 이는 직무발명의 예약 승계 시점 등에 대한 판단의 차이 등이 원인이었다.

나아가, 모인출원과 관련하여 2023년에는 특허법원에 대한 소제기율이 70%로 이므로, 특허법원의 판결을 지속적으로 살펴볼 필요가 있을 것으로 보인다.

다. 직무발명 관련 모인출원 통계

직무발명 관련 심판 청구 건수는 2021~2022년에 급격히 증가하였는데, 그 주요 원인으로는 종업원에 의한 모인출원 및 이중양도 등으로 분석되었다.

검토 항목	2019	2020	2021	2022	2023
모인출원 관련 심판 수(건)	11	34	22	14	10
직무발명 관련(건)	1	1	5	3	2
직무발명 관련 심판 비율(%)	9.1	2.94	22.7	21.4	20

하지만, 2024. 2. 6. 직무발명의 권리승계시점이 사용자의 승계 통지 시에서 발명자의 발명 완성 시로 발명진흥법이 개정됨에 따라 모인 출원 및 이중 양도에서 주요 쟁점이었던 승계시점이 명확히 되었고, 이에 따라 직무발명 관련 심판청구 건수가 획기적으로 줄어들 것으로 예상된다.

따라서, 직무발명 권리귀속 여부에 대한 판단을 위해 직무발명 시점이 관련 개정 발명진흥법 시행(2024. 8. 7.) 전, 후인가를 살펴, 시행 전에는 사용자의 통지 시점을 기준으로, 시행 후에는 종업원의 발명 완성 시점을 기준으로 예약승계규정에서의 직무발명 권리승계 시점을 구분해서 적용해야만 할 것이다.

2 최근 5년간 모인출원 유형별 분석 결과

1. 2023년(총 심판건수: 10건)

(a: 정당한 발명인, b: 정당한 승계인, c: 직무발명, d: 공동출원, e: 동일성, f: 입증, g: 청구인 적격)												
	심판번호	모인출원 판단 검토항목 ¹⁰⁾							모인출원 인정 여부 ¹¹⁾	심결	판결 (심결취소여부)	
		a	b	c	d	e	f	g			형식상 ¹²⁾	내용상 ¹³⁾
1	2023허13582		o	o					o	인용	o	x
2	2023허12039	o	o						x→o	각하	o	o
3	2023허11760						o		o	기각	x	x
4	2023허10927						o		x	인용	x	x
5	2023당(취소판결)87			o					o→x	인용	o	o
6	2023당(취소판결)81					o			x	기각	o	x
7	2023당3126					o	o		x	각하	-14)	-
8	2023당2861					o			o	인용		
9	2023당471	o	o					o	o	각하		
10	2023허12619						o		x	기각	o	x
계	-	2	3	2	0	3	4	1	50%(5/10)	소제기율(7/10=70%)	2/7=28.6%	

- **2023허12039**: 심결은 정당한 권한 없이 무단으로 이 사건 특허발명을 출원하였다고 단정하기 어려우므로 모인출원에 해당되지 않는다고 판단한 반면, 특허법원은 피고가 정당한 권리 없이 무단으로 출원한 것이라는 이유로 취소환송하였음
- **2023당(취소판결)87**: 특허심판원은 '특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성시점에 청구인에게 자동 승계된다.'고 판단한 반면, 특허법원은 '직무발명의 완성과 동시에 자동적으로 승계되는 것이 아니라, 사용자 등의 권리의 승계 의사를 알린 때부터 승계되는 것이 원칙'이라고 정의하였음¹⁵⁾
- **2023허10927**: 특허법원에서는 모인출원에 관해 당사자 사이에 다툼이 없음

10) 심결문 및 판결문 분석을 통해 도출된 모인출원 여부 판단 주요 검토 항목

11) 모인출원으로 인정된 비율

12) 특허법원에서의 심결취소여부(O: 심결취소, X: 기각)

13) 모인출원관련 판단에서 특허법원에서의 판결과 심결의 대비(O: 차이, X: 동일)

14) - : 심결취소소송을 제기하지 않고, 심결로서 심판사건이 종결됨

15) 직무발명 승계시기와 관련하여 개정 전 발명진흥법(제13조, 2024. 2. 6. 개정)이 적용된 판결임

2. 2022년(총 심판건수: 14건)

(a: 정당한 발명인, b: 정당한 승계인, c: 직무발명, d: 공동출원, e: 동일성, f: 입증, g: 청구인 적격)												
	심판번호	모인출원 판단 검토항목							모인출원 여부	심결	판결(심결취소여부)	
		a	b	c	d	e	f	g			형식상	내용상
1	2022허3908			o					x	기각	x	x
2	2022당2717			o					x	인용	-	-
3	2022당2291					o			x	인용		
4	2022당2508						o		x	인용		
5	2022당2136	o	o			o			o	인용		
6	2022당2134							o	x	각하		
7	2022당1717							o	x	인용		
8	2022당1646	o	o			o			o	인용		
9	2022당1478			o					x	기각		
10	2022당1460	o							x	각하		
11	2022당1203					o			x	기각		
12	2022당159	o	o			o			o	인용		
13	2022당111	o				o			o	기각		
14	2022당60	o				o			o	인용		
계	-	6	3	3	-	8	1	2	35.7% (5/14)	소제기율(1/14=7.1%)	0/1=0%	

3. 2021년(총 심판건수: 22건)

(a: 정당한 발명인, b: 정당한 승계인, c: 직무발명, d: 공동출원, e: 동일성, f: 입증, g: 청구인 적격)												
	심판번호	모인출원 판단 검토항목							모인출원 원여부	심결	판결(심결취소여부)	
		a	b	c	d	e	f	g			형식상	내용상
1	2021허5792		o					o	x	각하	o	x
2	2021허4232		o						x	각하	o	x
3	2021허3062						o		x	각하	o	x
4	2021허1516					o			x	각하	o	x
5	2021당3680						o		x	기각	-	-
6	2021당3677						o		x	기각		
7	2021당3299	o	o			o			o	인용		
8	2021당3261			o					x	기각		
9	2021당3047					o			x	기각		
10	2021당3048					o			x	기각		
11	2021당2443					o			x	기각		
12	2021당2130					o			x	각하		
13	2021당2113				o				x	인용		

14	2021당1790	o	o			o			o	인용		
15	2021당1271				o				o	인용		
16	2021당1161					o			x	기각		
17	2021당1055			o					x	인용		
18	2021당666			o					x	기각		
19	2021당494			o					o	인용		
20	2021당172	o	o			o			o	인용		
21	2021당120			o					o	인용		
22	2021당97					o			x	기각		
계	-	3	5	5	2	10	3	1	27.3% (6/22)	소제기율(4/22=18.2%)	0/4=0%	

- **2021당3261**: 이 사건 특허발명과 관련하여 청구인과 피청구인 간에는 직무발명의 예약승계와 관련된 계약이 체결된 바 없으므로, 피청구인이 직무발명 완성 사실을 사용자에게 통지할 의무가 없고, 청구인이 직무발명을 승계하고자 하는 의사를 표시한 사실도 없으므로, 청구인이 이 사건 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이라고 할 수 없음

4. 2020년(총 심판건수: 34건)

(a: 정당한 발명인, b: 정당한 승계인, c: 직무발명, d: 공동출원, e: 동일성, f: 입증, g: 청구인 적격)												
	심판번호	모인출원 판단 검토항목							모인출원여부	심결	판결(심결취소여부)	
		a	b	c	d	e	f	g			형식상	내용상
1	2020허1854	o	o			o			o	인용	x	x
2	2020허189	o							x	기각	x	x
3	2020당3642	o	o			o			o	인용		
4	2020당3492					o			x	기각		
5	2020당3398	o	o		o	o			o	인용		
6	2020당2891			o		o			o	각하		
7	2020당2484					o			x	각하		
8	2020당2479						o		x	기각		
9	2020당2337						o		x	기각		
10	2020당2289				o				o	인용		
11-23	2020당2150-2157 2020당2062-2166		o						x	기각		
24	2020당1912					o			x	각하		
25	2020당1706	o	o						x	인용		
26	2020당1629	o	o			o			o	인용		
27	2020당1370					o			x	기각		
28-30	2020당1225, 1228, 1229		o					o	x	기각		

31	2020당1196							o	x	각하		
32	2020당833							o	x	각하		
33	2020당773							o	x	각하		
34	2020당486	o							x	기각		
계	-	7	7	1	2	9	2	4	17.6% (6/34)	소제기율(2/34=5.9%)	0/5=0%	

- **2020당773**: 피청구인이 계약을 불이행하여 계약해제에 따라 이 사건 특허의 특허받을 권리가 발명자인 청구인에게 복귀되었다고 할 수 없어, 여전히 특허받을 수 있는 권리를 가진 자가 아니므로, 이 사건 청구인은 이 사건 특허발명에 대해 특허법 제33조제1항 본문 및 특허법 제44조 위반을 이유로 이 사건 특허의 무효심판을 청구할 수 없다고 판단하였음

5. 2019년(총 심판건수: 11건)

(a: 정당한 발명인, b: 정당한 승계인, c: 직무발명, d: 공동출원, e: 동일성, f: 입증, g: 청구인 적격)												
	심판번호	모인출원 판단 검토항목							모인출원 여부	심결	심결취소여부	
		a	b	c	d	e	f	g			형식상	내용상
1	2019허2141			o					x	인용	x	x
2	2019정36	o	o			o			o	기각	-	-
3	2019당4087	o	o			o			o	인용		
4	2019당4055							o	x	각하		
5	2019당2821	o	o			o			o	인용		
6	2019당2371, 2372						o		x	기각		
7												
8	2019당2137					o			x	각하		
9	2019당813	o	o			o			o	인용		
10	2019당658						o		x	각하		
11	2019당611	o			o				x	기각		
계	-	5	4	1	1	5	2	1	36.4% (4/11)	소제기율(1/11=9.1%)	0/1=0%	

- **2019당2137**: 이 사건 특허발명은 모인대상발명과 동일하지 아니하므로 이 사건 특허발명은 모인출원에 해당하지 않는다. 결국, 청구인은 특허법 제33조 제1항 본문에 따른 무효사유에 대해서 이해관계인이라고 할 수 없는바 이 사건 무효심판청구는 부적법한 것으로 판단하였음

붙임 2

모인출원 관련 분석 배경 및 심결의 방향

1 주요 배경

「특허법」 제133조 제1항 개정으로 모인출원과 관련하여 심판을 청구할 수 있는 이해관계인을 ‘특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자’로 제한함으로써 **심판청구인 적격** 사항을 명확히 하고 있다.

특허법[법률 제14035호, 2016. 2. 29, 일부개정]	
개정 전	개정 후
제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.	제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. <개정 2016.2.29>
2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우	2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.

그리고, 「특허법」 제142조에는 적법성 심리 결과 **심판청구가 부적법**하고 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고 심결로써 그 청구를 **각하**할 수 있는 것을 정의하고 있다.

제142조(보정할 수 없는 심판청구의 심결각하)
부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고, 심결로써 그 청구를 각하 할 수 있다.

한편, **대법원 판결**(대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결)은 각하심결이면 본안에 관한 실체 판단이 이루어졌더라도 다시 심판청구 할 수 있고, 특허법 제163조 단서에서 정의된 각하심결의 경우 일사부재리의 효력이 없음을 판례로서 명확히 하였다.

대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결
특허법 제163조에 의하면, 원칙적으로는 심결이 확정되면 동일 사실 및 동일 증거로 다시 심판을 청구할 수 없는데, 특허법상 일사부재리 원칙이라 한다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 동일 사실 및 동일 증거로도 다시 심판을 청구할 수 있다(동조 단서. 즉, 일사부재리 원칙이 적용되지 않는다). 즉, 각하심결이라도 본안에 관한 실체 판단이 이루어졌으면 특허법 제163조 단서에도 불구하고 일사부재리가 적용된다고 판단한 특허법원 판결을 파기하고, 해당 판례에서 앞서 확정된 심결이 각하심결이면 설령 그 심결에서 진보성 유무에 관한 실체 판단이 이루어졌더라도 일사부재리 효력이 없다.

제163조(일사부재리)
이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.

2 문제점

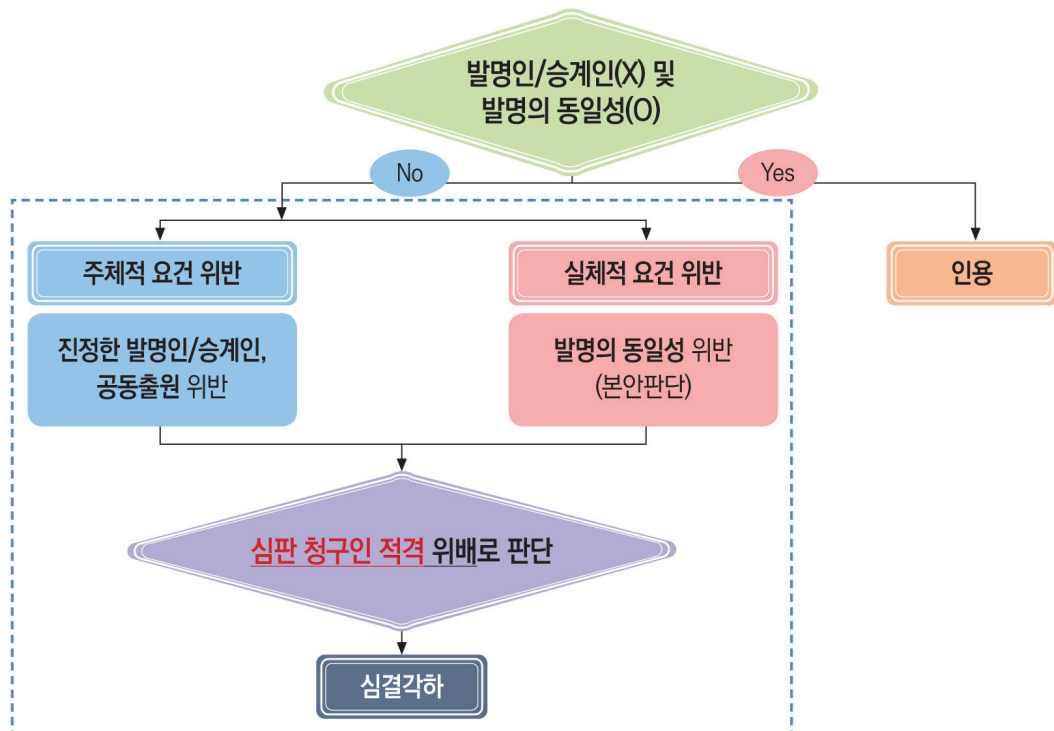
모인출원 관련 심결 동향을 살펴보면 동일한 주체적 또는 실체적 위반 이유로 인해 모인출원이 아니라고 판단 시, 별도의 구분되는 명확한 기준 없이 **기각** 심결 또는 **각하** 심결하는 경우가 동시에 존재하였다.

기각(2022당1203)	각하(2019당2137)
이 사건 특허발명은 <u>모인대상발명과 동일하지 아니하므로</u>, 더 이상 나아가 살펴볼 필요 없이, 이 사건 특허발명이 무권리자가 모인대상발명을 모인하여 출원한 것이어서 무효가 되어야 한다는 이 사건 심판청구는 이유 없다. 그러므로 이 사건 심판청구를 기각하고, 심판비용은 청구인이 부담하기로 하여 주문과 같이 심결한다.	이 사건 특허발명은 <u>모인대상발명과 동일하지 아니하므로</u>, 이 사건 특허발명은 모인출원에 해당하지 않는다. 결국, 청구인은 특허법 제 33조 제1항 본문에 따른 무효사유에 대해서 이해관계인이라고 할 수 없는바 이 사건 무효 심판청구는 부적법한 것이다. 그러므로 특허법 제142조 규정에 따라 이 사건 <u>무효심판청구를 각하</u>하고, 심판비용은 청구인의 부담으로 하여 주문과 같이 심결한다.

이는 아래와 같은 다양한 문제를 야기할 것으로 예상된다.

- ① 동일 검토 사항 및 결과에 대해 특별한 기준 없이 기각 또는 각하심결을 선택적으로 하는 것은 법치주의의 원칙을 위반하는 것이라고 볼 수 있다.
- ② 심판 청구인 적법 여부는 임의규정과는 달리 반드시 지켜져야 할 강행규정으로서, 심판관의 직권 조사사항에 해당한다.
- ③ 각하심결과 기각심결은 일사부재리 원칙 적용 등 다양한 취지, 효과 측면에서 서로 상이한 결론이다.
- ④ 심결로서 각하할 사항을 기각하는 경우 심판청구인이 적절한 방어수단을 취할 기회를 박탈할 수 있다.

3 심결의 방향



임의규정이란 법률행위가 당사자의 의사에 따라 배제 또는 변경될 수 있는 것을 말하고 법률상 ‘~할 수 있다.’로 표현되는 반면, 강행규정은 당사자의 의사에 상관없이 강행되는 것을 의미하고 ‘~하여야 한다.’라고 정의된다.

따라서, 강행규정은 임의규정과 달리 반드시 지켜져야 할 규정이고, 심판관의 직권 조사사항으로서, 이를 위반한 법률 행위는 무효에 해당한다.

그리고, 모인출원 관련 심판 시, 심판청구인 적격여부는 직권조사사항으로 강행규정에 해당한다.

뿐만 아니라, 본안에 대한 실체 판단이 이루어졌더라도 각하심결이면 다시 심판청구를 할 수 있고 일사부재리 원칙이 적용되지 않는다는 것을 대법원 판결(2021후10077 판결)에서 명확히 하였다.¹⁶⁾

이를 종합하면, 비록 심판 청구 시 이해관계인 해당 여부에 관한 청구인 적격 여부 판단을 위해, 본안심리 과정에서 주체적 요건 또는 실체적 요건 위반 여부를 통해 청구인 적격 여부를 위반한 것으로 판단 시에는 각각 심결이 아닌 강행 규정 위반 이유로 심결로서 각하하여야 한다.

16) 붙임 4. 각하심결관련 일사부재리 적용 여부 대법원 판례(2021후10077 판결) 참조

붙임 3

연도별(2019년~2023년) 심/판결 내용

※ 2023년 모인출원관련 심/판결 주요 내용

1. 2023허13582

가. 심결

- 이 사건 발명은 모두 확대된 선출원 규정에 위반되므로, 청구인의 나머지 주장에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 특허발명은 모두 그 특허가 무효로 되어야 한다.(직무발명 여부를 판단하지 않았음)

나. 판결

- 이 사건 특허발명은 피청구인 회사의 직무발명으로서 피청구인이 특허를 받을 수 있는 권리의 정당한 승계인에 해당하므로, 무권리자에 의한 출원이라 할 수 없다.

2. 2023허12039

가. 심결

- 청구인이 제출한 증거자료 등으로는 피청구인이 모방하여 정당한 권한 없이 무단으로 이 사건 특허발명을 출원하였다고 단정하기 어려우므로, 이 사건 특허발명은 특허법 제33조 제1항의 규정에 위배되는 모인출원에 해당되지 않는다.

나. 판결

- 이 사건 특허발명은 원고가 완성한 발명을 피고가 정당한 권리 없이 무단으로 출원한 것이므로 특허법 제133조 제1항 제2호에 따라 등록이 무효로 되어야 한다.

3. 2023허11760

가. 심결

- 이 사건 특허발명이 무권리자에 의한 특허출원에 해당하는지 여부에 대한 입증책임은 청구인이 부담하는 것이 원칙임에도 불구하고, 청구인이 제출한 위 증거자료만으로는 이 사건 특허발명을 청구인이 개발했다거나 이 사건 특허발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리가 피청구인들에게 없다는 주장을 입증할 수 없으므로, 이 사건 특허발명이 무권리자의 특허출원에 해당한다는 청구인의 주장은 이유 없다.

나. 판결

- 원고를 이 사건 특허발명의 발명자로 보더라도 이는 직무발명에 해당하고, 피고 회사는 이 사건 특허발명의 특허를 받을 권리를 원고로부터 묵시적으로 승계 받았으므로, 이 사건 특허발명은 무권리자의 출원에 의한 특허라고 볼 수 없다.

4. 2023허10927

가. 심결

- 제출된 증거에 의해서는 방한복이 구체적으로 특정되지 않고, 발명시점도 알 수 없으며, 동일 여부도 알 수 없으므로, 이 사건 특허발명이 피청구인이 탈취하여 출원한 모인출원이라 할 수 없다.

나. 판결

- 모인 출원이 아니라는 점에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없다

5 2023당(취소판결)87

가. 심결

- 이 사건 특허발명은 직무발명에 해당하고, 특허 받을 수 있는 권리가 없는 자에 의해 출원·등록된 것이므로 특허법 제33조 제1항에 위배된 것이어서 특허법 제133조 제1항 제2호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 판결

- 이 사건 특허발명을 완성한 즉시 이 사건 지침에 따라 피고에 대한 직무발명 완성사실의 통지나 승계 여부의 통지 여부를 불문하고 특허를 받을 수 있는 권리가 피고에게 당연히 승계된다고 볼 수 없으므로, 그와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

6. 2023당(취소판결)81

가. 심결

- 이 사건 특허발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하지 않으므로, 이 사건 특허발명이 특허법 제33조 제1항 본문을 위반한 모인출원임을 전제로 한 청구인의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

나. 판결

- 모인 출원이 아니라는 점에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없다

7. 2023당3123-3126

- 이 사건 특허발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하지 아니하므로 모인발명에 해당한다고 볼 수 없고, 청구인은 이 사건 특허발명에 대해 특허법 제33조 제1항 본문의 '발명을 한 사람 또는 그 승계인'이라고 볼 수 없으므로 동법 제133조 제1항 본문의 괄호 조항의 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자라 볼 수 없다.
- 따라서, 청구인은 특허법 제33조 제1항 본문에 따른 무효사유에 대해서 이해관계인이라고 볼 수 없으므로, 이 사건 무효심판청구는 부적법한 것이다.

8. 2023당471

- 청구인은 특허법 제133조 제1항 본문의 괄호 조항의 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자라 볼 수 없으므로, 특허법 제133조 제1항에서 정한 이해관계인에 해당하지 아니하여 이 사건 심판청구는 그 흠결을 보정할 수 없는 부적법한 것이다.

9. 2023당2861

- 이 사건 제1항, 제3항 내지 제8항 특허발명은 모인대상발명들과 실질적으로 동일한 것으로 판단된다.
- 피청구인이 이 사건 특허발명에 대해 청구인으로부터 정당하게 이 사건 특허발명에 관한 특허받을 권리를 승계하였다거나 이전받았다는 사실에 관한 별다른 주장·증명이 없는

이상, 이 사건 특허발명은 특허법 제33조 제1항 본문을 위반하여 무권리자에 의해 출원된 것으로 봄이 타당하므로 이 사건 특허는 무효로 되어야 할 것이다.

10. 2023당69

가. 심결

- 이 사건 특허발명의 출원인이 진정한 발명자 및 정당한 승계인이 아니라고 주장하는 청구인이 이 사건 심리 종결 시까지 그 주장을 충분히 입증하였다고 할 수 없으므로, 이 사건 특허발명이 무권리자에 의해 출원되어 등록된 것으로 볼 수 없다.

나. 판결

- 원고가 제출한 자료만으로는 피고가 원고가 완성한 발명을 모방하여 정당한 권한 없이 무단으로 이 사건 특허발명을 출원하였다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거도 없으므로, 특허법 제33조 제1항에 위배되는 것으로 볼 수 없다.

※ 2022년 모인출원관련 심/판결 주요 내용

1. 2022허3908

가. 심결

- 이 사건 특허발명은 직무발명에 해당하고, 직무발명에 관한 권리가 적법하게 출원인 회사에게 승계된 것이므로, 이 사건 특허발명은 무권리자에 의한 모인출원에 해당되지 않는다.

나. 판결

- 출원인이 해당 특허발명에 대한 권리를 적법하게 승계하지 않은 것으로 볼 수 없다.

2. 2022당2717

- 이 사건 특허발명은 피청구인 회사의 직무발명으로서 피청구인이 특허를 받을 수 있는 권리의 정당한 승계인에 해당하므로, 무권리자에 의한 출원이라 할 수 없다.

3. 2022당2508

- 청구인이 제출한 증거만으로는 특허법 제33조 제1항 본문 또는 제44조에 위배되지 아니하므로, 이 사건 특허발명에는 무효사유가 존재하지 않는다.

4. 2022당2291

- 이 사건 발명과 모인대상발명은 서로 다른 발명이므로, 이 사건 특허발명의 출원인이 정당한 출원인인지 여부를 더 나아가 살펴볼 필요도 없이 특허법 제33조 제1항의 규정에 위배되는 모인출원에 해당되지 않는다.

5. 2022당2136

- 이 사건 특허의 제1항 내지 제8항 특허발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하며, 피청구인은 이 사건 특허발명의 진정한 발명자 또는 그 승계인으로 볼 수 없으므로, 이 사건 특허는 무권리자에 의해 특허출원된 것으로서 특허법 제133조 제1항 제2호 및 제33조 제1항 본문에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다.

6. 2022당2134

- 권리를 양도한 것이 부적법한 승계 행위에 해당됨을 충분히 입증하였다고 볼 수 없어, 이 사건 심판청구의 이해관계인이라 할 수 없으므로, 이 사건 무효심판청구는 부적법한 것이다.

7. 2022당1717

- 제출된 증거에 의해서는 방한복이 구체적으로 특정되지 않고, 발명시점도 알 수 없으며, 동일 여부도 알 수 없으므로, 이 사건 특허발명이 피청구인이 탈취하여 출원한 모인출원이라 할 수 없다.

8. 2022당1646

- 이 사건 시제품에 대하여 실용신안등록을 받을 수 있는 권리는 이 사건 계약에 의하여 청구인에게 이전되었기에 피청구인은 시제품에 대하여 권리가 없는 무권리자이고, 이 사건 제1항, 제3항 내지 제6항 고안은 이 사건 시제품과 비교하여 새로운 기술적 창작이 더해진 것이 아니어서 그 기술적 사상이 이 사건 시제품과 실질적으로 동일한 것이라고 할 수 있다.

9. 2022당1478

- 이 사건 특허발명은 자유발명이 아니라 직무발명에 해당하며, 직무발명에 관한 권리가 적법하게 피청구인 회사에게 승계된 것이므로 이 사건 특허발명이 무권리자에 의한 모인출원에 해당되어 무효되어야 한다는 청구인의 주장은 이유 없다.

10. 2022당1460

- 피청구인이 모인대상발명을 모방하여 정당한 권한 없이 무단으로 이 사건 특허발명을 출원하였음이 인정되지 아니하는 이상, 더 나아가 이 사건 특허발명이 모인대상발명과 실질적으로 동일한지를 살펴볼 필요 없이 특허법 제33조 제1항을 위반한 모인출원에 해당하지 아니한다.

11. 2022당1203

- 이 사건 특허발명은 모인대상발명과 동일하지 아니하므로, 더 이상 나아가 살펴볼 필요 없이, 이 사건 특허발명이 무권리자가 모인대상발명을 모인하여 출원한 것이어서 무효가 되어야 한다는 이 사건 심판청구는 이유 없다.

12. 2022당159

- 이 사건 제1항, 제3항 발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하며, 피청구인은 이 사건 제1항, 제3항 발명의 진정한 발명자 또는 승계인으로 볼 수 없다. 한편, 이 사건 제4항 발명은 모인대상발명과 동일하다고 볼 구체적 주장 및 증거가 없다.

13. 2022당111

- 이 사건 특허발명은 정당한 권리자의 허락 없이 몰래 무단으로 피청구인이 출원한 것으로 특허법 제33조 제1항에 위배되는 무권리자 출원이므로 무효이다.

14. 2022당60

- 이 사건 특허발명은 피청구인이 청구인으로부터 전달된 기술자료를 도용하여 출원한 것이므로, 특허법 제33조제1항의 규정에 위배된 것이다.

※ 2021년 모인출원관련 심/판결 주요 내용

1. 2021허5792

가. 심결

- 원고가 이 사건 특허를 받을 수 있는 권리를 보류한 채 피고가 특허출원의 명의자가

되는 것만을 승낙하였다고 볼 수 없고, 피고는 발명자인 원고로부터 특허받을 수 있는 권리를 적법하게 승계받았으므로, 원고는 특허법 제33조 제1항 본문을 들어 무효심판을 청구할 수 있는 제133조 제1항에서 정한 이해관계인에 해당하지 않는다'고 보아 위 심판청구를 각하하는 심결을 하였다.

나. 판결

- 이 사건 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 1차 연구개발계약 이행의 일환으로 힘펠의 의사에 따라 원고로부터 피고에게 적법하게 묵시적으로 승계되었다고 보는 것이 타당하다.

2. 2021허4232

가. 심결

- 청구인은 자신의 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 김규현에게 양도한 사실이 인정되고, 제출된 증거만으로는 원고가 주장하는 구두계약의 존재 및 그 해제를 인정하기 부족하므로 원고는 특허법 제33조 제1항 본문을 들어 무효심판을 청구할 수 있는 제133조 제1항에서 정한 이해관계인에 해당하지 않는다.

나. 판결

- 이 사건 특허를 받을 권리는 원고로부터 김규현을 거쳐 피고에게 적법하게 승계되었으므로 김규현의 출원은 무권리자의 출원에 해당하지 아니한다.

3. 2021허3062

가. 심결

- 원고가 제출한 증거만으로는 원고를 이 사건 특허발명의 진정한 발명자로 인정하기에 부족하다.

나. 판결

- 제출된 자료에 의하면 공급된 열교환기의 구성이 이 사건 특허발명 또는 모인대상발명의 구성과 동일하다거나 원고가 피고의 직원들에게 이 사건 특허발명 또는 모인대상발명의 구성을 알려 주었다고 인정하기에는 부족하다.

4. 2021허1516

가. 심결

- 이 사건 특허발명은 모인대상발명과 동일하지 아니하므로 이 사건 특허발명은 모인출원에 해당하지 않는다.

나. 판결

- 이 사건 제1항 특허발명은 해당 모인대상발명과 실질적으로 동일하다고 볼 수 없다.

5. 2021당3680, 2021당3677

- 이 사건 특허발명이 무권리자에 의한 특허출원에 해당하는지 여부에 대한 입증책임은 청구인이 부담하는 것이 원칙임에도 불구하고, 청구인이 제출한 위 증거자료 및 당사자의 신문사항만으로는 이 사건 특허발명을 청구인이 개발했다거나 피청구인들에게 이 사건 특허발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리가 없다는 주장을 뒷받침할만한 근거를 발견할 수 없으므로, 청구인의 위 주장은 받아들이지 않는다.

6. 2021당3299

- 이 사건 제4항 발명은 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 청구인이 피청구인에게 제공한 여러 가지 자료나 메일을 통해 지득한 내용을 피청구인 명의로 특허출원하여 등록 받은

것이라는 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 제4항 발명은 진정한 발명자 또는 승계인에 의해 출원된 것이 아니라고 판단된다.

7. 2021당3261

- 직무발명의 경우 사용자와 종업원 간에 예약승계 규정이 있을 때에는 종업원이 직무발명 완성 사실을 사용자에게 통지하고 사용자가 승계 여부를 결정하는데, 이 사건 특허발명과 관련하여 청구인과 피청구인 간에는 직무발명의 예약승계와 관련된 계약이 체결된 바 없으므로, 피청구인이 직무발명 완성 사실을 사용자에게 통지할 의무가 없고, 청구인이 직무발명을 승계하고자 하는 의사를 표시한 사실도 없으므로, 청구인이 이 사건 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이라고 할 수 없다.

8. 2021당3047, 3048

- 이 사건 특허발명의 걸고리(4)와 모인대상발명의 영구자석(5)은 회수 방식, 작용 효과에서 차이가 있고, 치환할 동기가 있거나 치환이 용이하다고 볼 수도 없으므로, 실질적으로 동일하거나 균등하다고 볼 수 없다.

9. 2021당2443

- 이 사건 특허발명은 청구인의 특허발명인 비교대상발명 1과는 구성 및 작용효과가 상이한 것으로서, 그 진보성이 부정되지 않는 것이다.

10. 2021당2130

- 모인대상발명으로부터 차이점 1, 2의 착안이 쉽다고 할 수 없으므로, 이 사건 제1항 특허발명은 그 구성 및 결합관계에 있어 모인대상발명과 실질적으로 동일하다고 볼 수 없다.

11. 2021당2113

- 이 사건 제7항 내지 제10항 특허발명은 공동발명에 해당함에도 불구하고 피청구인 단독으로 출원된 것이므로 특허법 제44조에 위배되어 특허법 제133조 제1항에 의하여 무효로 되어야 한다는 청구인의 주장은 이유 있다.

12. 2021당1790

- 피청구인은 이 사건 특허발명의 진정한 발명자 또는 그 승계인으로 볼 수 없으므로, 이 사건 특허발명은 무권리자에 의해 특허출원된 것으로서 특허법 제133조 제1항 제2호 및 제33조 제1항 본문에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다.

13. 2021당1271

- 청구인과 피청구인은 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하므로 단독으로 특허출원하여 등록된 이 사건 특허는 특허법 제44조의 공동출원 규정에 위배된 것이다.

14. 2021당1161

- 이 사건 정정발명과 모인대상발명은 서로 다른 발명이므로, 이 사건 정정발명의 출원인이 정당한 출원인인지 여부를 더 나아가 살펴볼 필요도 없이 이 사건 정정발명은 특허법 제33조 제1항의 규정에 위배되는 모인출원에 해당되지 않는 것이어서, 이 사건 특허발명은 정당한 권리자에 의한 출원이 아니므로 무효되어야 한다는 청구인의 주장은 이유 없다.

15. 2021당1055

- 이 사건 특허발명은 직무발명에 해당하고, 특허 받을 수 있는 권리가 없는 자에 의해 출원·등록된 것이므로 특허법 제33조 제1항에 위배된 것이어서 특허법 제133조 제1항 제2호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다.

16. 2021당666

- 이 사건 특허발명은 직무발명에 해당하며 사용자인 이 사건 출원인 회사에 의하여 적법하게 승계되어 출원된 것인 바, 이 사건 특허발명은 모인출원 규정에 위배되어 등록된 것이 아니므로, 이와 다른 청구인의 주장은 이유 없다.

17. 2021당494

- 이 사건 모인대상발명에는 이 사건 정정발명의 구성과 동일한 구성이 개시되어 있고, 이 사건 모인대상발명의 발명자는 직무발명으로 신고하지 않고 이 사건 모인대상발명과 동일한 이 사건 정정발명을 개인 명의로 무단으로 출원한 점이 인정되는 바, 모인 출원된 것이 아니라는 피청구인의 주장은 받아들이기 어렵다.

18. 2021당172

- 이 사건 특허발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하며, 피청구인은 이 사건 특허발명의 진정한 발명자 또는 그 승계인으로 볼 수 없다.

19. 2021당120

- 이 사건 모인대상발명에는 이 사건 정정발명의 구성과 동일한 구성이 개시되어 있고, 이 사건 모인대상발명의 발명자는 직무발명으로 신고하지 않고 이 사건 모인대상발명과 동일한 이 사건 정정발명을 개인 명의로 무단으로 출원한 점이 인정되는 바, 모인 출원된 것이 아니라는 피청구인의 주장은 받아들이기 어렵다.

20. 2021당97

- 이 사건 특허발명은 무권리자에 의한 출원이 아니므로, 이 사건 특허발명이 무효로 되어야 한다는 청구인의 주장은 이유 없다.

※ 2020년 모인출원관련 심/판결 주요 내용

1. 2020허1854

가. 심결

- 이 사건 특허발명은 피고의 모인대상발명과 실질적으로 동일하고, 원고는 이 사건 특허발명의 진정한 발명자 또는 그 승계인으로 볼 수 없어 무권리자에 의한 특허출원에 해당하여 무효로 되어야 한다.

나. 판결

- 원고가 이 사건 특허발명에 대한 진정한 발명자로부터 정당하게 이 사건 특허발명에 관한 특허받을 권리를 승계하였다거나 이전받았다는 사실에 관한 별다른 주장·증명이 없는 이상, 이 사건 특허발명은 무권리자에 의해 출원된 것으로 봄이 타당하다.

2. 2020허189

가. 심결

- 청구인은 비교대상발명의 발명자라 하더라도 비교대상발명에 구성 6을 부가하여 등록된 이 사건 특허발명의 진정한 발명자는 청구인이 아닌 피청구인으로 인정되므로, 이 사건 특허발명은 무권리자 출원에 해당하지 않는다.

나. 판결

- 원고가 제출한 증거만으로는 원고가 이 사건 특허발명의 발명자라거나 그 발명에 실질적으로 기여하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

3. 2020당3642

- 피청구인이 모인대상발명과 무관하게 독자적인 연구·개발 등을 통해 이 사건 특허발명에 이르게 되었다고 단정하기는 어렵고, 달리 피청구인이 발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였다는 것을 입증할 증거가 없는데, 이 사건 특허발명은 모인대상발명을 피청구인이 출원, 등록된 것이라고 봄이 상당하다.

4. 2020당3492

- 모인대상발명의 조인트모듈 구성이 이 사건 제1항 발명의 조인트부와 이탈방지부 구성과 실질적으로 동일하다고는 볼 수 없다.

5. 2020당3398

- 이 사건 특허발명을 청구인과 피청구인의 공동 발명으로 인정된다 해도, 이 사건 특허발명은 피청구인이 청구인의 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 아니한 채 출원되었으므로 특허법 제44조에 따른 공동출원 규정에 위배된다.

6. 2020당2891

- 피청구인을 제외한 청구인 회사의 다른 직원들은 이 사건 특허발명의 공동발명자로 인정되지 않고, 청구인 회사가 피청구인으로부터 이 사건 특허발명에 대하여 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계하였다고도 인정되지 아니하므로, 청구인은 ‘특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자’에 해당하지 않는다.

7. 2020당2484

- 이미 제출된 증거만으로는, 모인대상이 되는 고안이 무엇인지 특정할 수 없어 이 사건 등록고안과 대비할 수 없으므로, 이 사건 등록고안과 모인대상고안이 동일하다고 볼 수 없다.

8. 2020당2479

- 청구인은 건외 삼성전자 주식회사가 피청구인과 함께 이 사건 제4항 발명의 보호필름 부착장치를 공동으로 발명하였다는 점을 입증할만한 자료를 제출하지 않았으므로, 모인출원이라거나 공동출원의 규정을 위배하였다고 볼 수 없다.

9. 2020당2337

- 청구인은 건외인이 피청구인과 함께 이 사건 제3항 발명의 보호필름 부착장치를 공동으로 발명하였다는 점을 입증할만한 자료를 제출하지 않았으므로, 이를 기초로 모인출원이라거나 공동출원의 규정을 위배하였다고 볼 수 없다.

10. 2020당2289

- 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 해야 한다는 특허법 제44조에는 위반되므로, 같은 법 제133조 제1항 제2호에 의하여 그 특허가 무효가 되어야 한다.

11. 2020당2150-2157, 2162-2166

- 피청구인이 청구인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였으므로, 이 사건 특허가 무효로 되어야 한다는 청구인의 주장은 이유 없다.

12. 2020당1912

- 이 사건 특허발명 또는 모인대상발명의 구성과 동일하다거나 원고가 피고의 직원들에게 이 사건 특허발명 또는 모인대상발명의 구성을 알려 주었다고 인정하기에는 부족하다.

13. 2020당1706

- 청구인이 모인대상발명을 발명하여 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 취득하였는지 여부 및 이 사건 정정발명이 모인대상발명과 동일한지 여부에 대해 더 나아가 살펴볼 필요 없이, 이 사건 정정발명은 피청구인이 청구인의 발명을 모인하여 출원한 것이라 할 수 없다.

14. 2020당1629

- 피청구인은 이 사건 특허발명의 진정한 발명자 또는 그 승계인으로 볼 수 없으므로, 이 사건 특허발명은 무권리자에 의해 특허출원된 것으로서 특허법 제133조 제1항 제2호 및 제33조 제1항 본문에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다.

15. 2020당1370

- 이 사건 제1항 발명은 모인대상발명 1 및 2와 구성이 상이하고 효과의 차이도 있으므로, 모인대상발명들과 동일하다고 할 수 없다.

16. 2020당1225, 1228, 1229

- 피청구인은 이 사건 특허발명의 발명자에 해당한다고 볼 수 없으나, 피청구인이 청구인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였으므로, 이 사건 특허가 무효로 되어야 한다는 청구인의 주장은 이유 없다.

17. 2020당1196

- 이 사건 청구인은 이 사건 특허발명에 대해서 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 아니므로 이 사건 특허발명의 이해관계인이 아닌바, 이 사건 청구인은 이 사건 특허발명에 대해 특허법 제33조제1항 본문 및 특허법 제44조 위반을 이유로 이 사건 특허발명의 무효심판을 청구할 수 없다.

18. 2020당833

- 청구인은 특허법 제33조 제1항 본문에 의한 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라고 할 수 없으므로 이 사건 무효심판 청구는 부적법한 것이다.

19. 2020당773

- 청구인은 이 사건 특허를 발명하였으나, 특허받을 수 있는 권리를 이전하였고, 피청구인이 계약을 불이행하여 계약해제에 따라 이 사건 특허의 특허받을 권리가 발명자인 청구인에게 복귀되었다고 할 수 없어, 특허받을 수 있는 권리를 가진 자가 아니므로 이 사건 청구인은 이 사건 특허발명에 대해 특허법 제33조제1항 본문 및 특허법 제44조 위반을 이유로 이 사건 특허의 무효심판을 청구할 수 없다.

20. 2020당486

- 청구인은 비교대상발명의 발명자라 하더라도 비교대상발명에 구성 6을 부가하여 등록된 이 사건 특허발명의 진정한 발명자는 청구인이 아닌 피청구인으로 인정되므로, 이 사건 특허발명은 무권리자 출원에 해당하지 않는다.

※ 2019년 모인출원관련 심/판결 주요 내용

1. 2019허2141

가. 심결

- 이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 소외 회사에 의하여 출원된 것이어서 그 특허가 무효로 되어야 한다.

나. 판결

- 이 사건 특허발명은 피고의 나머지 주장에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이미 승계인의 지위를 상실한 무권리자에 의해 출원되었음이 명백히 인정되는 이상 그 특허가 무효로 되어야 한다.
- 2. 2019정36
 - 이 사건 제1항 정정발명의 구성들은 모인대상발명의 대응구성과 동일하거나, 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 부가나 변경에 해당하는 것이므로, 이 사건 제1항 정정발명은 모인대상발명에 해당한다.
- 3. 2019당4087
 - 이 사건 제2항 내지 제6항 특허발명은 모인대상발명과 동일하거나 실질적으로 동일하고, 이 사건 특허발명의 출원인은 진정한 발명자 또는 진정한 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 정당히 승계 받은 자도 아니다.
- 4. 2019당4055
 - 청구인은 정당한 권리자라고 주장하는 쇼난의 승계인도 아니고, 구 특허법이 적용되는 모인출원에 따른 무효사유에 대해서 이해관계인이라고도 할 수 없다.
- 5. 2019당2821
 - 이 사건 특허발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하며, 피청구인은 이 사건 특허발명의 진정한 발명자 또는 그 승계인으로 볼 수 없으므로, 이 사건 특허발명은 무권리자에 의해 특허출원된 것으로서 특허법 제133조 제1항 제2호 및 제33조 제1항 본문에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다.
- 6. 2019당2371, 2372
 - 청구인이 이 사건 특허발명의 발명자로부터 권리를 정당하게 승계한 피청구인이 무권리자에 해당한다고 볼 근거를 구체적이고 객관적으로 명확히 제시하지 않는 이상, 단순히 청구인의 주장만으로 피청구인이 무권리자에 해당한다고 볼 아무런 이유가 없으므로, 특허법 제33조 제1항에 위배된다고 할 수 없다.
- 7. 2019당2137
 - 이 사건 특허발명은 모인대상발명과 동일하지 아니하므로 이 사건 특허발명은 모인출원에 해당하지 않는다.
- 8. 2019당813
 - 이 사건 특허발명이 모인대상발명과 동일하고, 이 사건 특허발명은 발명한 자 또는 특허 받을 수 있는 권리의 정당한 승계인이 아닌 무권리자의 특허출원에 해당하므로, 이 사건 특허발명이 무효되어야 한다는 청구인의 주장은 이유 있다.
- 9. 2019당658
 - 이 사건 특허발명의 출원과 관련하여 피청구인이 청구인의 모인대상발명을 모인 하였다는 근거를 찾을 수 없는 바, 청구인이 모인대상발명을 발명하였는지 또는, 이 사건 특허발명이 모인대상발명과 동일한지 여부는 별론으로 하고, 이 사건 특허발명이 무권리자에 의한 출원이라고 볼 수는 없다.
- 10. 2019당611
 - 이상 청구인이 제출한 무효증거를 살펴본 바와 같이 이 사건 특허발명은 특허법 제33조 제1항 본문 및 동법 제44조를 위반하였다 할 수 없다.

보임 4

각하심결관련 일사부재리 적용 여부(대법원판례)

각하심결이면 본안에 관한 실체 판단이 이루어졌더라도 다시 심판청구 할 수 있다.

- 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결 [등록무효(특)] -

특허법 제163조에 의하면, 원칙적으로는 심결이 확정되면 동일 사실 및 동일 증거로 다시 심판을 청구할 수 없으며, 이를 특허법상 일사부재리 원칙이라 한다. 다만, 앞서 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 동일 사실 및 동일 증거로도 다시 심판을 청구할 수 있다(동조 단서, 즉, 일사부재리 원칙이 적용되지 않는다).

최근 대법원은 앞서 확정된 심결이 **각하심결이면 설령 그 심결에서 진보성 유무에 관한 실체 판단이 이루어졌더라도 일사부재리 효력이 없다고** 판단하였다(대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결).

1. 사실관계 및 쟁점: 각하심결이라도 본안의 실체 심리·판단이 있었으면 일사부재리 대상인지 여부

① 어떤 특허가 무효가 아니라는 무효심판 기각심결이 확정되었다. ② 그 후 다른 선행발명 X가 증거로 추가되어 동일한 특허에 대하여 다시 무효심판이 청구되었는데, 그 사건에서 일사부재리 위반 여부, 즉 새로 추가된 증거인 선행발명 X가 위 ① 선행 확정 기각심결을 반복할 수 있을 정도로 유력한 증거인지, 유력하지 않아서 ‘동일 증거’에 해당하는지가 심리·판단되었다. 즉, 사실상 본안에 관한 판단[추가된 선행발명 X를 특허발명과 대비, 선행 확정 심결(진보성 인정)을 반복할 정도로 유력한 증거 아니라고 판단]이 이루어졌고 결론적으로 일사부재리 위반으로 **각하 심결**이 확정되었다. ③ 그 후 동일한 특허에 대하여 다른 선행발명 Y가 증거로 추가된 무효심판청구가 제기되었고, 특허심판원은 해당 특허를 무효로 판단하였다.

이 사건에서 쟁점은 위 ②의 확정 각하심결처럼, 비록 각하심결이라도 본안에 관한 실체 심리·판단이 이루어진 경우에는 확정된 기각심결의 경우와 같이 일사부재리가 적용되는지 여부이다.

2. 특허법원(원심)의 판단: 각하심결이라도 실체 판단이 이루어진 경우 일사부재리 적용

특허법원(원심)은 이 사건 심판청구가 일사부재리에 위반되므로 각하되어야 한다고 판단하였다.

즉, 선행의 확정 심결이 ②와 같은 각하심결이라도 ‘동일 증거’에 의한 심판청구인지가 문제되어 진보성 부정여부에 관하여 실체 판단이 이루어진 경우에는 특허법 제163조 단서에도 불구하고 일사부재리 효력을 가진다고 보았다(특허법원 2020. 12. 10. 선고 2020허3584 판결).

3. 대법원의 판단: 실체 판단이 이루어진 경우라도 각하심결에 대해서는 일사부재리 원칙의 미 적용

대법원은 확정된 각하심결에서 ‘동일 증거’에 의한 심판청구인지가 문제되어 진보성 유무에 관한 실체 판단이 이루어진 경우라도 **각하심결**에 대해서는 일사부재리의 효력이 없으며, 원심판결을 파기하였다.

① 과거에 견해대립이 있었으나, 각하심결을 일사부재리 적용 대상에서 제외한 특허법 제163조 단서가 2001년 신설된 점, ② 각하심결을 기각심결과 동일하게 취급하여 일사부재리 적용한다면 특허법 제163조 단서 문언의 가능한 해석 범위를 넘어서는 점, ③ 심판청구의 남용을 막고, 모순·저촉되는 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하더라도, 심판청구권 보장 역시 중요한 가치인 점, ④ 일사부재리 효력은 제3자에게까지 미치므로 특허법 제163조 단서의 예외를 인정하여 그 적용범위를 확대하는 것은 정당화되기 어려운 점 등을 이유로 들었다.

4. 판결의 의미

2001. 2. 3. 법률 제6411호로 일부 개정된 특허법에서 제163조 단서가 신설된 이래 **각하심결의 경우 일사부재리의 효력이 없음**을 문언상 명확하였다. 이에 대한 예외를 인정한 특허법원의 판결로 인하여 실무상 혼란이 발생할 우려가 있었으나, 대법원이 이를 조기에 바로잡음으로써 불필요한 혼란을 예방하였다는 데에 의미가 있다.

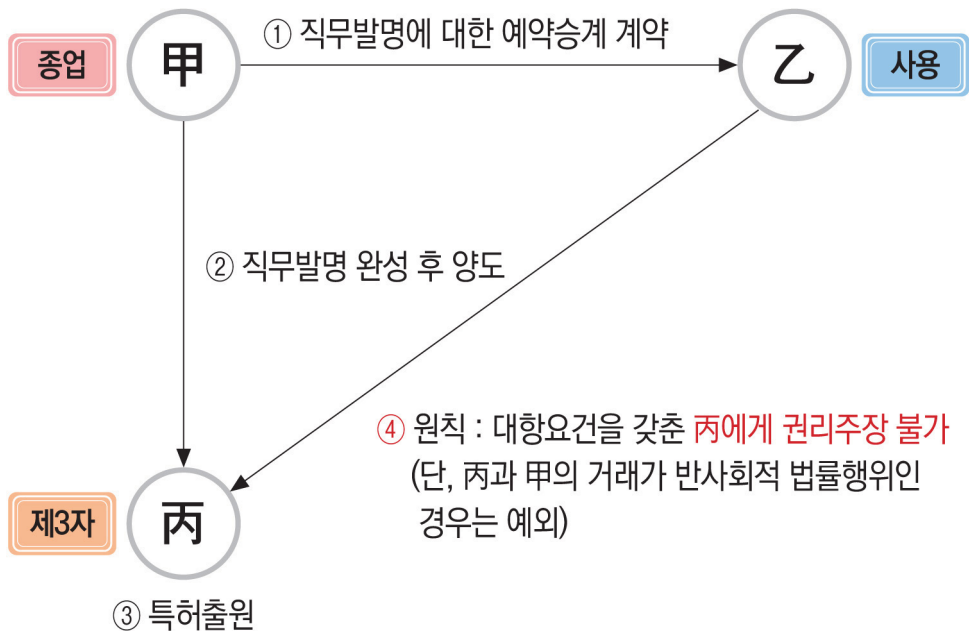
붙임 5

이중 양도

가. 정의

직무발명의 이중양도란 종업원 등이 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 등에게 양도한다는 예약승계규정(발명진흥법 제10조 제3항)과 발명완성 사실의 통지의무(발명진흥법 제12조)에 위반하여 직무발명을 완성한 후에 제3자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하는 것을 말한다.

나. 개념도 및 기존 문제점



〈 이중양도의 개념도 〉

乙(사용자)이 예약 승계를 이유로 甲(종업원)과 丙(제3자)에 대해 권리주장이 가능한가가 문제인데, 개정 전 발명진흥법에서는 丙과 관련하여 출원 전 승계는 특허출원이 대항요건(특허법 제38조 제1항)이므로 대항요건을 갖춘 丙에게는 직무발명에 관한 사전승계 규정을 이유로 권리주장이 불가하였다.

다만, 丙이 특허를 받은 경우 법정실시권이 발생하고, 그 결과 乙은 특허발명 전체에 대해 무상으로 실시할 수 있으며 丙이 함부로 권리를 포기하거나 정정하지 못하도록 특허권의 포기(특허법 제119조 제1항), 특허의 정정, 정정심판청구(특허법 제136조)시 동의권을 가질 수 있었다.(단 乙이 특허취소신청이나 특허무효심판을 청구할 때는 제외됨)

그러나, 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 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록 청구권을 피보전 채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록 청구권을 대위 행사할 수 있었다.¹⁷⁾

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

편찬위원

발 간	2025년 4월
총 괄	특허심판원 원 장 서 을 수
작 성	심판정책과 심판연구관 오 석 환
검 수	심판정책과 과 장 이 진 욱 심판 6 그룹 심 판 장 신 동 환 심판 9 그룹 심 판 장 이 경 홍 심판 4 그룹 심 판 관 김 인 천
간 사	심판정책과 연구품질팀 우 귀 애



모인출원 관련 심판 통합가이드

발행일 : 2025년 4월

발행처 : 특허심판원

대전광역시 서구 청사로 189

TEL : (042) 481-3537

FAX : (042) 472-3474

ISBN : 979-11-6884-276-2 13500

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지		- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지