

〈별지 제9호 서식〉

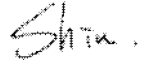
정 책 연 구 결 과 보 고 서

연구과제명	(한글) 진정한 발명자 보호를 위한 판단기준 및 허위 기재 방지 방안 연구 (영문) Research on judgment standards for protecting true inventors and measures to prevent false listing of inventors		
주관연구기관	기 관 명	소재지	대 표
	충북대학교		
주관연구책임자	성 명	소속 및 부서	전 공
	신혜은	법학전문대학원 법학과	특허법
연구기간	2023년 10월 23일 ~ 2023년 12월 22일(약 8주)		
연구비	일금 일천만원정 (₩10,000,000)		
참여연구원	1명		

2023년도 정책연구과제의 최종보고서를 붙임과 같이 제출합니다.

- 붙임 : 1. 최종보고서 00부.
2. 최종보고서 수록파일 00부.

2023년 12월 22일

주관연구책임자 신혜은  서명 또는 인
주관연구기관장 직인

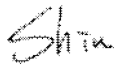
특허청장 귀 하

정책연구결과보고서

진정한 발명자 보호를 위한 판단기준 및 허위기재 방지
방안 연구에 관한 정책연구과제의

최종보고서를 별첨과 같이 제출합니다.

2023년 12월 22일

주관연구책임자 신혜은  서명 또는 인

주관연구기관장

서명 또는 인

편집순서1

(옆 면)

(앞 면)

	발간등록번호	ISBN 000-00-0000-000-0 0000
	00-00000000-000000-00	
2023년		
연구 과 제 명	진정한 발명자 보호를 위한 판단기준 및 허위 기재 방지방안 연구 (Research on judgment standards for protecting true inventors and measures to prevent false listing of inventors)	
특 허 청		
	특 허 청	

제 출 문

특 허 청 장 귀 하

본 보고서를 “진정한 발명자 보호를 위한 판단기준 및 허위기재 방지방안에 관한 연구” 최종보고서로 제출합니다.

2023년 12월 22일

- 주관연구기관명 :
- 연 구 기 간 : 2023. 10. 23.~ 2023. 12. 22.
- 주관연구책임자 : 신혜은

- 주관연구기관 및 주관연구책임자, 연구원은 실제 연구에 참여한 기관 및 자의 명의로 함

목 차

○ 연구보고서 목차

○ 표 목차

표1: 발명자를 추가하는 경우 선언서 예시

표2: 발명자를 삭제하는 경우 선언서 예시

표3: 특허법 시행규칙 제28조 재·개정 연혁

요 약 문 (국 문)

특허를 받기 위해서는 발명자이거나 정당한 승계인이어야 하므로 진정한 발명자인지 여부는 권리의 적법성이거나 직무발명에 대한 보상 등에 있어서 매우 중요한 사항이다. 그러나 진정한 발명자 여부를 심사과정에서는 판단이 곤란하여 실제로 발명자가 아닌 자가 등재되기 쉬운 상황이다. 고의로 발명자를 허위로 기재하거나 누락한 경우 이에 대한 적절한 제재조치도 부족하다. 이에 본 연구에서는 진정한 발명자 보호를 위한 판단기준 및 허위기재 방지방안을 현행법의 해석론 및 입법론의 차원에서 검토해보았다.

그 결과 진정한 발명자 보호를 위해서는 먼저 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 자만을 발명자로 인정해야 한다는 점을 명확히 하였다. 또한 공동발명자로 인정되기 위해서는 상호간에 ‘실질적 협력관계’가 존재해야 하겠지만 주관적 의사의 공동을 너무 엄격하게 요구하게 되면 기술의 발전이 빠른 속도로 진행되는 현재의 상황을 제대로 반영하지 못하는 결과가 나타날 수 있다는 점 등을 고려하여 어떤 형태로든 상호연결고리가 있는 경우에는 주관적 요건(실질적 협력관계)을 만족한 것으로 보는 것이 타당하다고 하였다.

발명자 허위기재를 방지하기 위해 발명자 선언서를 제출하게 할 것을 제안하였고, 다만 특허출원의 심사 단계에서 청구항이 추가되거나 삭제되는 경우 발명자 변경이 발생할 수 있는바, 발명자 지정과 발명자 선언서 제출은 출원시가 아니라 일정한 기간 내에 추후 보완할 수 있도록 하는 방안을 제안하였다.

진정한 발명자 보호와 공정한 특허질서 확립을 위해서는 고의로 발명자 기재를 허위로 한 자에 대한 제재가 필요하다는 점에서 해당 사안에 대한 벌칙 부여 가능성을 검토하였다. 유추해석이 금지되는 형벌규정의 특성상, 고의로 진정한 발명자가 아닌 자를 발명자로 기재하는 경우라도 현행 특허법 하에서는 ‘허위표시’를 이유로 행위자를 처벌할 수는 없다. 필요한 경우 ‘허위표시’의 일유형으로 “발명자가 아닌 자를 발명자로 기재하거나 발명자인 자를 발명자 기재에서 누락시키는 행위”를 추가시키는 방안을 제안하였다.

또한 특허법 제32조는 특허요건을 모두 갖춘 경우라도 “공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 특허를 받을 수 없도록” 규정하고 있는바, 특허법에 신의성실의 원칙을 신설하고, 신의성실의 원칙에 어긋나는 특허출원과 특허권행사를 불특허사유로 규정하는 방안을 제안하였다.

S U M M A R Y

To receive a patent, he/she must be the inventor or a legitimate successor. Therefore, whether an inventor is a true inventor is a very important matter in terms of legality of rights and compensation for employee inventions. However, it is difficult to determine whether a person is a true inventor during the examination process, so it is easy for a person who is not actually an inventor to be registered. In cases where the inventor is intentionally misrepresented or omitted, appropriate sanctions are also lacking. Accordingly, in this study, I reviewed judgment standards for protecting true inventors and measures to prevent false listing of inventors.

As a result, it was made clear that in order to protect true inventors, only those who substantially contributed to the creation of technical ideas should be recognized as inventors. In addition, in order to be recognized as a co-inventor, there must be a practical cooperative relationship between two parties, but if the joint subjective opinion is too strictly required, the result may not properly reflect the current situation in which technological development progresses at a rapid pace. Considering these factors, it was suggested that if there is any form of interconnection, it is reasonable to consider the subjective requirements as being satisfied.

In addition, it was proposed to require the submission of an inventor declaration to prevent false information about the inventor. However, since a change in inventor may occur if a claim is added or deleted during the examination stage of a patent application, it was proposed to allow designation of the inventor and submission of the inventor declaration within a certain period of time rather than at the time of application.

In order to protect true inventors and establish a fair patent order, I reviewed the possibility of imposing penalties on those who intentionally falsified the inventor's information. Due to the nature of the penal provisions that prohibit analogical interpretation, even if a person who is not the true inventor is intentionally listed as an inventor, the offender cannot be punished for misrepresentation under the current patent law. If necessary, it was proposed to add “an act of listing a person who is not an inventor as an inventor or omitting a person who is an inventor from the list of inventors” as a type of false indication.

Article 32 of the Korean Patent Act stipulates that even if all patent requirements are met, a patent cannot be obtained for an invention that violates public order or good morals or is likely to harm

public hygiene. It was proposed to establish a new principle of good faith in the Patent Act and to add patent applications and exercise of patent rights that violate the principle of good faith as grounds for non-patentability in Article 32.

제1장 서론

I. 연구의 필요성

우리법은 발명자주의를 취하고 있어서 발명의 완성과 동시에 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자에게 원시적으로 귀속된다(특허법 제33조 제1항). 그러나 특허를 받을 수 있는 권리는 승계가 가능하고, 권리의 정당한 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허출원을 할 수 있으므로 발명자가 아닌 자에 의해 출원이 이루어졌다고 해서 모인출원이 되는 것은 아니다. 다만 진정한 발명자가 아닌 경우 권리의 승계여부가 불명확하고, 모인출원의 가능성이 존재한다.

직무발명의 경우에는 대부분 사용자(회사) 이름으로 출원이 이루어지고 종업원(발명자)에게는 정당한 보상을 받을 권리가 발생하게 되는데, 사용자가 직무발명 보상과 관련하여 진정한 발명자를 누락시키거나 발명자가 아닌 제3자를 기재할 가능성도 있다.

최근에는 미성년자 공저자와 관련하여 사회문제가 되기도 했다. 진정한 발명자임이 의심되는 고난이도 기술분야의 미성년 발명자에 대한 외부 지적이 있었고, 교육부는 부당한 미성년자 논문저자 표시 의혹에 대한 실시조사를 한 바 있다. 그 결과 실제로 연구에 참여한 바 없는 자신의 자녀나 동료의 자녀를 논문 공저자로 올려주고 이를 대학 입시에 활용한 사실이 밝혀져서 커다란 사회적 파장을 불러오기도 했다.¹⁾ 미성년자가 해당 논문에 기여한 바가 없어서 공저자가 아니라고 판단된 경우에는 논문이 취소·철회되거나 미성년 공저자의 이름이 논문에서 삭제되기도 한다. 부당 공저자의 문제는 기본적으로는 연구윤리의 문제이나, 논문으로 발표한 내용을 특허출원하는 경우에는 공동발명자로 연결되므로 학생 출원의 경우에는 출원비용 감면과도 연결되고, 특허취득을 통한 편법증여의 문제가 발생하기도 한다.

발명이 완성되면 통상 대리인(변리사)에게 의뢰하여 특허출원을 하게 되는 데, 진보성 부정이 곤란한 특이구성을 발명자가 다른 여러 미공개 출원에 동일하게 사용하는 등, 대리인에 의해 허위 발명자가 기재·악용되는 사례가 발생하기도 한다. 대리인이 명세서 작성 중에 특허등록 가능성을 높이기 위해 구성요소를 추가하면서 등록을 받기 위한 방편으로 발명자를 허위로 기재하여 악용하는 것이다.

특허를 받기 위해서는 발명자이거나 정당한 승계인이어야 하므로 진정한 발명자인지 여부는 권리의 적법성이거나 직무발명에 대한 보상 등에 있어서 매우 중요한 사항이다. 그러나 심사과정에서는 진정한 발명자 여부를

1) 한겨레, 2022-04-25, (교육부는 “2007년부터 2018년 사이 발표된 논문·연구물 가운데 미성년자가 공저자로 등재된 1033건을 조사한 결과, 27개 대학에 걸쳐 96건에서 미성년자가 부당하게 저자로 등재된 것을 확인했다”고 밝혔다.)

판단하기 곤란하여 실제로 발명자가 아닌 자가 등재되기 쉬운 상황이다. 고의로 발명자를 허위로 기재하거나 누락한 경우 이에 대한 적절한 제재조치도 부족하다.

특허출원시 발명자는 특허출원서의 필요적 기재사항이고, 특허증이나 특허등록증에는 발명자 이름이 기재되게 된다. 그러나 발명자 표시는 실체심사 대상이 아니고, 지금까지 진정한 발명자가 누구인지의 여부는 별로 주목받지 못했다. 그러나 분쟁이 증가함에 따라 발명자의 인정의 중요성이 증가하고 있다. 발명자의 실체적 인정기준을 보다 명확하게 하고, 발명자 표시 정정 등에 관한 처리 절차를 보다 명확하게 함으로써 필요없는 분쟁으로 인한 소모를 미연에 방지할 필요가 있다. 이하에서는 진정한 발명자 보호를 위한 판단기준 및 허위 기재 방지방안을 현행법의 해석론 및 입법론의 차원에서 검토해 본다.

II. 연구의 범위

먼저 주요국의 진정한 발명자 관련 제도운영 및 현황을 파악함으로써 우리나라 현실에 부합하면서도 국제적 정합성을 갖춘 제도 정비방안을 도출하고자 한다. 이를 위해 주요국의 진정한 발명자 판단기준, 발명자 정정 제도 현황, 허위기재에 대한 제재 등을 살펴본다.

진정한 발명자 보호를 위해서는 누가 발명자인지에 대한 개념이 명확해야 할 것이므로 진정한 발명자 및 공동 발명자에 대한 판단기준 및 판단방법을 모색해 본다. 또한, 심사단계에서의 검증 한계를 고려한 발명자 정정 제도 개선방안을 모색해 본다.

나아가 진정한 발명자를 보호하기 위해서는 허위기재를 방지하는 것이 무엇보다 중요한바, 고의로 진정한 발명자가 아닌 자를 기재한 경우 등에 대한 제재방안을 모색해 본다.

본 연구를 통해 도출되는 진정한 발명자 관련 법·제도·심사기준에 대한 개선방안은 진정한 발명자인지 여부에 대한 분쟁을 감소시키고, 발명자 허위기재로 특허를 받거나 이득을 취하는 불공정 행위를 근절시키는데 기여할 것으로 기대된다.

제2장 주요국의 현황

I. 미국

1. 진정한 발명자 판단기준

(1) 발명자

미국 특허법에 따르면, 특허출원은 원칙적으로 발명자에 의해 이루어져야 하고, 발명자 또는 공동발명자는 각각 해당 출원에 관한 발명자 선언서를 제출하여야 한다.²⁾ 미국 특허법에서 발명자의 권리를 특히 강조하는 이유는 미국은 전통적으로 투자자나 사용자가 아닌 해당 발명을 완성한 발명자의 노력이 적절히 보상받도록 체계를 구성하였기 때문이다.³⁾ 발명자를 정확하게 기재하지 않은 경우 특허가 무효로 될 수도 있고, 권리행사가 불가능해 질 수도 있다.

특허법상 명문의 규정은 없지만 관례에 따르면, 발명을 완성한 자가 발명자이고, 착상이 완성되는 순간 발명이 완성되는 것으로 보고 있다.⁴⁾ 발명은 착상(conception of the invention)과 구체화(reduction to practice)의 두 단계로 이루어지는데, 착상이란 완전하고 작동가능한 발명에 대한 확실하고 영구적인 아이디어가 발명자의 머리 속에 형성된 상태를 의미한다.⁵⁾ 발명의 구체화는 발명을 실제로 만들어 내거나(actual reduction to practice), 특허출원(constructive reduction to practice)을 통해 이루어지게 된다. 착상 자체로 발명이 완성된 것으로 보기 때문에 착상은 발명의 완전한(complete) 형태의 것이어야 하고, 그 착상만으로 통상의 기술자가 발명을 용이하게 실시할 수 있어야 한다.⁶⁾ 따라서 단순한 아이디어는 발명의 착상에 이르지 못한다.

미국에서 발명의 완성기준은 착상이고 따라서 발명자를 판단하는 기준 또한 착상이 된다. 발명자가 되기 위해

2) 미국 특허법 제115조(발명자의 선서 또는 선언서)

(a) 발명자의 기명; 발명자의 선서 또는 선언서- 제111조(a)에 따라 제출된 특허출원 또는 제371조에 따라 국내단계로 진입한 특허출원은 당해 출원에서 청구된 발명에 대한 발명자의 이름을 포함하거나 그렇게 되도록 보정되어야 한다. 이 조항에서 달리 규정하지 않는 한, 특허출원의 청구발명에 관한 발명자 또는 공동발명자 각 자는 당해 출원에 관하여 선서 또는 선언서를 제출하여야 한다.

...

3) 미국 헌법은 의회에 대해 “제한된 시간 동안 작가와 발명가에게 각자의 저술 및 발견에 대한 독점권을 보장함으로써 과학 및 유용한 예술의 진보를 촉진시킬 권한”을 부여한다(Article I, Section 8: [The Congress shall have Power . . .] To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.). 미국특허법 제101조는 “누구든지, 신규하고 유용한 방법(process), 기계(machine), 제조물(manufacture) 또는 합성물(composition of matter) 및 이들에 대한 새롭고 유용한 개량을 발명하거나 발견한 자는 본 법에 규정된 조건과 요건에 따라 그에 대해 특허를 받을 수 있다.”라고 하여 발명자주의를 취하고 있다.

4) Aaron X. Fellmeth, *Conception and Misconception in Joint Inventorship*, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73, 83 (2012).

5) MPEP § 2137.01 II, § 2138.04 I.

6) Burroughs Wellcome, 40 F.3d at 1228 (“conception is complete . . . when the idea is so clearly defined in the inventor's mind that only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation.”).

서는 반드시 발명의 착상에 기여해야 하고 구체화에만 관여한 자는 발명자가 될 수 없다. 따라서 물건발명을 구체적 물품으로 제조한 자, 지시를 받고 단순히 실험을 한 자 등은 발명자가 아니다. 또한 추상적 아이디어만 제시하고 그 아이디어를 구현하기 위한 구체적 수단이나 방법을 제시하지 않은 경우에도 발명자가 될 수 없다. 이처럼 착상이 완성되었다고 하기 위해서는 추상적 아이디어만으로는 부족하지만 착상이 완성되었다는 사실을 증명하기 위해 착상한 발명이 실제로 작동한다는 점을 보일 필요는 없다.⁷⁾ 그와 반대로 해당 발명의 착상에는 기여하지 않고, 발명의 작동성(operability)을 확인하는 역할만 하는 경우에는 발명자로 인정받을 수 없다.

(2) 공동발명자

공동발명자에 해당하기 위해서는 먼저 발명자 정의규정에 적합한 발명자여야 한다. 따라서 공동발명자가 되기 위해서도 발명의 착상에 기여해야 하고 발명의 구체화에만 관여한 자는 공동발명자가 될 수 없다.

공동발명자는 청구항 별로(“on a claim-by-claim basis”) 판단된다.⁸⁾ 특허출원, 특허침해여부 판단 등은 모두 청구항을 중심으로 진행되므로,⁹⁾ 발명자 판단 또한 청구항을 중심으로 판단하는 것이 맞다고 생각된다.¹⁰⁾ 다만 발명자들은 비록 (1) 그들이 물리적으로 함께 또는 동시에 연구하지 않았거나, (2) 각자 그 기여의 유형이나 양이 동일하지 않았더라도, 또는 (3) 각자가 특허에 있는 청구항 주제 모두에 대해 기여하지 않았더라도 공동으로 출원할 수 있고(제116조(a)) 공동발명자가 될 수 있다.

제116조 (발명자)

(a) 공동발명- 발명이 둘 이상의 자에 의하여 공동으로 이루어진 경우, 그들은 공동으로 특허출원을 하여야 하고, 이 법에서 달리 규정하지 않는 한, 각자 선서를 하여야 한다. 발명자들은 비록 (1) 그들이 물리적으로 함께 또는 동시에 연구하지 않았거나, (2) 각자 그 기여의 유형이나 양이 동일하지 않았더라도, 또는 (3) 각자가 특허에 있는 청구항 주제 모두에 대해 기여하지 않았더라도 공동으로 출원할 수 있다.

(b) 누락된 발명자- 공동발명자가 특허출원에 참여할 것을 거부하거나 성실한 노력에도 불구하고 찾을 수 없는 경우, 다른 발명자는 그 자신 및 누락된 발명자를 위하여 출원을 할 수 있다. 청장은 관련 사실을 확인하고 그 누락된 발명자에게 통지한 후, 가령 그 누락된 발명자가 공동으로 출원하였더라면 가질 수 있었던 것과 동일한 권리를 조건으로, 당해 출원을 한 발명자에게 특허를 부여할 수 있다. 그 누락된 발명자는 추후 출원에 참여할 수 있다.

(c) 출원에 있는 오류의 정정- 특허출원에서 어떤 자가 오류로 발명자로 기명되거나 또는 기명되지 아니한 경우, 청장은 그가 정한 조건에 따라 당해 출원이 그에 따라 보정되도록 허용할 수 있다.

7) 27 Biotechnology Law Report 543-5.

8) George M. Sirilla, How the Federal Circuit Clarified the “Muddy Concept” of Joint Inventorship, 91 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 509, 509 (2009).

9) Giles Sutherland Rich, *The Extent of the Protection and Interpretation of Claims—American Perspectives*, 21 Int’l Rev. Indus. Prop. & Copyright L. 497, 499 (1990) (“The name of the game is the claim.”).

10) 특허청, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구, 2018.12, 109면.

반드시 물리적으로 동일 공간에서 같은 시간에 연구를 하지 않더라도 공동발명자가 될 수 있다는 점은 비교적 명확하다. 그러나 공동발명자 인정을 위해 주관적 의사의 공동이 필요한지에 대해서는 견해가 갈린다. 발명자 사이에 의사교환(communication)이 존재해야 공동발명자가 된다고 보는 견해¹¹⁾도 있고, 상호작용(interaction)이 필요하다고 설명하는 경우도 있다.¹²⁾

법원은 공동발명자 여부를 판단하기 위한 요건으로 ① 선행 발명자와 후행 발명자 사이의 협력 또는 연결(collaboration or connection), ② 공통의 목표(common goal) 및 ③ 특허발명의 착상에 대한 현저한 기여(significant contribution)를 제시한 바 있다.¹³⁾ 이 중 ①이 주관적 요건과 관련된다고 볼 수 있다. 법원은 협력 또는 연결(collaboration or connection)을 인정하기 위해서는 선행 발명자 사이에 의사소통(communication)이 필요하지만, 선행 발명자의 보고서를 본 후행 발명자가 그 보고서를 바탕으로 발명을 완성한 경우 그 둘 사이에 연결이 성립되고,¹⁴⁾ 의사소통은 반드시 직접적일 필요는 없고 선 발명자의 기술이 간접적으로라도 후 발명자에게 전달되면 그 전달이 의사소통에 상응한다고 보았다.¹⁵⁾

(3) 발명자 선언서

미국 특허출원서에도 우리나라 출원과 마찬가지로 발명자 이름을 기재해야 한다. 우리나라와의 차이점은 미국 특허출원을 위해서는 소위 “발명자 선언서”가 요구된다는 점이다. 이에는 자신이 해당 출원에 있는 청구발명의 최초 발명자 또는 최초 공동발명자라고 믿는다는 점, 선언서에 포함된 내용이 거짓인 경우 처벌을 받을 수 있음을 알고 있음을 확인하는 내용이 포함된다(제115조).

발명이 둘 이상의 자에 의하여 공동으로 이루어진 경우에는 함께 특허출원을 하여야 하고, 이 법에서 달리 규정하지 않는 한 각자 해당 출원에 관한 선언서를 제출하여야 한다(제115조(a)).

제115조 (발명자의 선서 또는 선언서)

(a) 발명자의 기명; 발명자의 선서 또는 선언서- 제111조(a)에 따라 제출된 특허출원 또는 제371조에 따라 국내단계로 진입한 특허출원은 당해 출원에서 청구된 발명에 대한 발명자의 이름을 포함하거나 그렇게 되도록 보정되어야 한다. 이 조항에서 달리 규정하지 않는 한, 특허출원의 청구발명에 관한 발명자 또는 공동발명자 각 자는 당해 출원에 관하여 선서 또는 선언서를 제출하여야 한다.

...

11) 1 William C. Robinson, The Law of Patents for Useful Inventions § 396 (1890) (cited from Aaron X. Fellmeth, Conception and Misconception in Joint Inventorship, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73, 97 (2012)).

12) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 390 (2013).

13) Arbitron, Inc. v. Kiefl, No. 09-CV-04013 PAC, 2010 WL 3239414 (S.D.N.Y. Aug. 13, 2010).

14) Eli Lilly, 376 F.3d at 1359.

15) at 5-6.

2. 발명자 정정 제도

(1) 발명자 기재의 중요성

35 U.S.C. 제101조에 따르면, 발명을 한 자가 특허를 받을 수 있으므로, 발명자가 잘못 특정되게 되면 해당 조문에 근거한 거절이유 및 무효사유가 된다. 따라서 특허출원단계에서 발명자를 정확하게 특정하는 것은 매우 중요하다.

제101조 (특허를 받을 수 있는 발명.)

누구든지, 신규하고 유용한 방법(process), 기계(machine), 제조물(manufacture) 또는 합성물(composition of matter) 및 이들에 대한 새롭고 유용한 개량을 발명하거나 발견한 자는 본 법에 규정된 조건과 요건에 따라 그에 대해 특허를 받을 수 있다.

2012년 미국 특허법 개정(LEAHY-SMITH AMERICA INVENTS ACT, 이하, ‘AIA’)으로 발명자에 관한 규정도 몇 가지 변화가 있었다.

2012년 개정 전 특허법(pre-AIA) 하에서는 발명자만이 특허를 받을 수 있는 권리가 있고, 발명자만이 특허출원을 할 수 있었다. 미국에서도 근로계약서에 직무발명을 회사에 양도하는 내용이 포함되어 있거나 직무발명의 출원권리 및 특허권은 회사에 속한다는 규정이 포함되어 있는 경우가 많아서, 그에 따라 회사가 “양수인(assignee)”의 자격으로 출원을 진행할 수 있었다. 그러나 2012년 개정으로 양수인인 사용자(회사)가 출원인이 되어 특허출원을 할 수 있게 되었다.

하지만, 미국법원은 발명자가 “직무발명을 회사에 양도할 것에 동의한다(employee agrees to assign)”거나, “직무발명을 회사에 양도하겠다(employee will assign)”는 등의 문구만으로는 직무발명을 실제로 양도한 것으로 인정하지 않는다. 이로 인해 양도증에 서명하지 않은 발명자(종업원)가 회사와 특허권을 공유하는 사례가 나타날 수 있다. 특허권자인 회사가 특허권을 침해하는 제3자에 대해 특허권 침해소송을 제기하는 경우, 제3자로서는 발명자(종업원)로부터 실시허락을 받게 되면 특허침해로부터 자유로워질 수 있다.

이와 같은 사례는 특허출원서에 발명자로 기재되어 있으면서 양도증에 서명을 하지 않은 경우뿐만 아니라, 특허출원서나 특허증에 발명자로 기재되지 않은 경우에도 발생할 수 있다. 출원서류나 특허증에 발명자로 기재되어 있지 않더라도 발명자는 자신의 권리를 타인에게 양도하지 않는 한 특허권자가 되고 공동발명이 특허등록이 되는 경우에는 공동발명자들은 각자가 온전한 권리를 갖게 되기 때문이다.

공유특허권의 이전을 위해서는 타공유자 전원의 동의를 요하는 우리 특허법과 달리¹⁶⁾ 미국의 경우에는 타공

유자의 동의가 필요없다. 그 결과 미국에서는 공동발명자가 서로 조율이나 합의없이 특허권을 행사하는 경우 이해관계 상충으로 인해 문제가 발생할 수 있다. 예컨대 특허를 침해하는 경쟁회사를 상대로 침해소송을 시작한 후, discovery 과정을 통해 진정한 발명자 중 누군가가 발명자로 기재되어 있지 않은 것이 발견된 경우, 경쟁회사는 그 발명자를 찾아 실시허락을 받음으로써 침해책임을 회피할 수 있다.

이는 미국특허법에서는 계약에 의해 공동특허권자의 권리행사에 대해 동의를 받을 것을 정하지 않은 한 모든 공동특허권자는 그 소유 지분의 크기에 관계없이 타 특허권자의 동의 없이 자유롭게 특허권을 행사할 수 있기 때문이다.¹⁷⁾

미연방대법원은 “스탠포드 대학에 고용된 연구자가 해당 연구를 통해 착상한 발명에 대한 권리를 이미 기업에 이전하였으므로, 그 기업에 대해서는 실시료를 청구할 수 없다.”고 판결한 바 있다.¹⁸⁾

따라서 사용자로서는 발명의 착상과 완성에 공헌을 한 사람들을 정확하게 파악하여 발명자로 기재하고 그 공헌내용을 기록에 남기는 것이 중요하고,¹⁹⁾ 특허권 행사 단계에서는 특허권에 대한 ‘실사(due diligence)’를 시행하는 것이 중요하다.²⁰⁾

더불어, 만약 진정한 발명자를 고의적으로 누락하거나 발명자가 아닌 사람을 고의적으로 발명자로 기재한 경우, 특허권의 행사가 불가능(unenforceable)하게 되거나 특허가 무효로 될 위험도 있다. 물리적으로 함께 또는 동시에 연구하지 않은 경우, 기여의 형태나 양이 동일하지 않은 경우, 청구항 주제 모두에 대해 기여하지 않은 경우에도 공동발명자가 될 수 있고, 해당 특허가 등록되면 공동발명자는 특허권 전체 (모든 청구항)에 대하여 각각 자유롭게 실시, 실시권 설정 및 양도를 할 수 있기 때문이다. 예컨대, 특허권자 X가 실시자 Y에 대해 (A 및 B가 발명자로 기재된) 특허권의 침해를 주장하는 경우, 만일 C 또한 공동발명자인 경우를 가정해 볼 수 있다. 이때 C는 공동발명자로서 특허받을 수 있는 권리를 가지지만 특허권을 양도한 바가 없기 때문에, X와 C는 공동특허권자가 된다. 따라서, 실시자 Y가 C로부터 실시허락을 받게 되면, 특허권 침해책임을 면하게 된다. 또한 미국 특허침해소송은 공동특허권자 전원이 함께 제기해야 하는 고유필수적공동소송이기 때문에, 공동특허권자 일부만이 제기한 소송은 당사자적격을 결한 것이 된다. Y는 또한 발명자 특정이 잘못되었다는 점을 들어 특허무효를 주장할 수도 있다.²¹⁾

16) 특허법 제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ① 특허권은 이전할 수 있다. ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다. ③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다. ④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

17) 이선희, 미국특허출원에서 정확한 발명자 기재의 중요성, 약업신문 2021.2.9.
<http://m.yakup.com/plan/plan_sub04.html?mode=view&pmode=&cat=132&cat2=477&nid=3000132512&num_start=45>

18) Stanford v. Roche, 131 S.Ct. 2188 (2011).

19) 이선희, 미국특허출원에서 정확한 발명자 기재의 중요성, 약업신문 2021.2.9.
<http://m.yakup.com/plan/plan_sub04.html?mode=view&pmode=&cat=132&cat2=477&nid=3000132512&num_start=45>

20) 김미경, “발명권 및 지식재산권의 귀속에 대한 대학연구자들의 이해”, 법과 정책연구, 한국법정책학회, 2012.9, 1284면.

21) Hello IP Law, MAY 01, 2019<<https://www.helloiplaw.com/inventor-issues-in-us-patent-law>>

개정 특허법에서 발명자 정정이 다소 간편해지기는 했지만, 발명자에 대한 인식부족으로 인해 공동발명에서 발명자를 잘못 특정한 경우나 공동발명자들 사이의 이견이 존재하는 경우에는 다양한 문제가 발생할 수 있다.

Ethicon 사건²²⁾

Ethicon은 Johnson&Johnson의 자회사로서 외과수술용 의료도구 제조사이고, U.S. Surgical은 의료도구 제조사로서 Ethicon의 경쟁사이다. Ethicon은 1989년 U.S. Surgical을 상대로 특허침해소송을 제기했다. 소송특허 2건에 대한 단독 발명자이자 특허권자는 의사이자 내시경 수술 관련 다양한 의료도구 특허를 보유한 윤OO이고, Ethicon은 전용실시권자였다.

의사 윤OO은 내시경 수술에 필요한 안전 투관침을 구상한후 전자공학 기술자 최OO에게 협업을 요청하였다. 두 사람의 협업은 여러 사정으로 종결되었고, 그 후 윤OO는 최OO에게 알리지 않고 특허를 출원하면서 자신을 단독 발명자로 기재하였다. 미국 특허청으로부터 특허권(특허 제4,535,773호)을 부여받은 윤OO는 최OO에게 특허등록 사실을 알리지 않고 Ethicon Inc.에게 독점적 실시권을 부여하였다. 한편 Ethicon은 자신의 권리를 침해하였다는 이유로 U.S. Surgical을 상대로 소송을 제기하였는데, 소송 계속 중 U.S. Surgical이 최OO의 존재를 알게 되어 최OO로부터 소급적 실시허락(retroactive license)을 받았다.

텍사스 남부지방법원은 최OO가 청구항 제33항, 제47항에 기여했다고 판단하여 최OO는 특허 제4,535,773호의 공동 소유자이기 때문에 U.S. Surgical에 대해 특허 실시를 허락할 수 있는 권리가 있다고 하였다. Ethicon은 연방순회항소 법원에 항소하면서, “최OO가 청구항 제33항, 제47항의 공동발명자라는 명확하고 설득력 있는 충분한 증거를 제시하지 못했고, 최OO와 U.S. Surgical의 실시허락 계약은 특허 제4,535,773호 전체가 아닌 최OO가 기여한 발명에만 국한되어야 하며, 설령 실시허락 계약이 특허 제4,535,773호 전체를 대상으로 한다고 하더라도 U.S. Surgical의 과거 침해 행위에 대한 책임을 면할 수는 없다”고 주장하였다.

이에 대해 연방순회항소법원은, 공동 발명 인정을 위해서는 명확하고 설득력 있는 증거로 청구항에 대한 기여를 증명하여야 하고, 증거는 다양한 형태를 취할 수 있으며, 발명 과정에 대한 정황 증거나 발명자가 아닌 다른 사람의 구두 증언도 가능하다고 하였다.

결론적으로 연방순회항소법원은 최OO가 청구항 제33항 및 청구항 제47항의 공동발명자에 해당된다고 판시하였다. 또한 하나의 청구항에 대한 공동발명자는 수십개의 청구항을 가진 특허권에 대한 권리를 얻을 수 있으며, 또한 특허권 전체에 대해 실시허락을 할 권리를 가진다고 판시하였다. 아울러 특허법상 특허침해소송을 제기하기 위해서는 모든 공동 소유자가 원고로서 참여하는 데 동의해야 하는데, 공동 소유자는 침해소송에 참여할

것을 거부할 권리가 있고, 다른 공유자의 동의 없이 공유특허권에 대해 자유롭게 실시허락을 할 수 있다고 판시하였다. 최윤배가 U.S. Surgical을 상대로 하는 침해소송에 동의하지 않았고, U.S. Surgical에게 독점적 실시허락을 하여 더 이상 침해소송에 동의할 수 없기 때문에 Ethicon의 침해소송은 결과적으로 기각되었다. 55개의 청구항 중 2개에 불과한 청구항의 공동발명자라는 이유만으로 최OO는 55개 청구항 전체에 대한 온전한 특허권을 행사할 수 있게 되고, Ethicon은 U.S. Surgical의 특허침해 행위에 대해 어떠한 보상도 받기 어렵게 되고 말았다.

(2) 발명자 기재의 정정

발명자 기재에 오류가 있는 경우, 특허출원 단계에서는 35 U.S.C. 116조에 의해, 특허등록 이후에는 35 U.S.C. 256조에 따라 정정할 수 있다.

제116조 (발명자)

...

(b) 누락된 발명자- 공동발명자가 특허출원에 참여할 것을 거부하거나 성실한 노력에도 불구하고 찾을 수 없는 경우, 다른 발명자는 그 자신 및 누락된 발명자를 위하여 출원을 할 수 있다. 청장은 관련 사실을 확인하고 그 누락된 발명자에게 통지한 후, 가령 그 누락된 발명자가 공동으로 출원하였더라면 가질 수 있었던 것과 동일한 권리를 조건으로, 당해 출원을 한 발명자에게 특허를 부여할 수 있다. 그 누락된 발명자는 추후 출원에 참여할 수 있다.

(c) 출원에 있는 오류의 정정- 특허출원에서 어떤 자가 오류로 발명자로 기명되거나 또는 기명되지 아니한 경우, 청장은 그가 정한 조건에 따라 당해 출원이 그에 따라 보정되도록 허용할 수 있다.

개정전 특허법(pre-AIA)에서는 “특허출원에서 어떤 자가 오류로 발명자로 기명되거나 또는 기명되지 않았고, 그러한 오류가 기만적인 의도 없이 일어난 경우, 청장은 그가 정한 조건에 따라 당해 출원이 그에 따라 보정되도록 허용할 수 있다.”고 규정하고 있었다. 그러나 현행 특허법에는 “출원에 있는 오류의 정정- 특허출원에서 어떤 자가 오류로 발명자로 기명되거나 또는 기명되지 아니한 경우, 청장은 그가 정한 조건에 따라 당해 출원이 그에 따라 보정되도록 허용할 수 있다(35 U.S.C. 116조 (c))고 규정하고 있어서 “오류가 기만적인 의도(deceptive intent) 없이 일어날 것”을 요건으로 하고 있지 않다.

22) Ethicon v. US Surgical, 135 F. 3d 1456 (Fed.Cir. 1998).

제256조 (기명된 발명자의 정정)

(a) 정정- 등록특허에 오류로 인해 어떤 자가 발명자로 기명되어 있거나 등록특허에 오류로 인해 어느 발명자가 기명되지 않은 경우, 청장은 그러한 사실 및 그에 부과된 요건에 관한 증거와 함께 모든 당사자 및 양수인의 신청이 있으면, 그러한 오류를 정정하는 인증서를 발행할 수 있다.

(b) 오류가 정정된 특허의 유효성- 발명자를 누락하거나 발명자가 아닌 자를 기명한 오류가 이 조항의 규정에 따라 정정될 수 있으면, 그러한 오류가 발생하였던 특허를 무효로 해서는 안 된다. 이러한 사안에 직면한 법원은 관련 당사자에게 고지하여 특허의 정정을 명할 수 있으며, 청장은 그에 따라 인증서를 발행하여야 한다.

개정법에서는 특허등록 후 발명자의 정정 또한 출원단계에서의 정정과 마찬가지로 “오류가 기만적인 의도 (deceptive intent) 없이 일어날 것”을 요건으로 하지 않는다.

한편 진술서를 작성한 자는 언제든지 이를 철회, 대체 또는 달리 정정할 수 있도록 하고, 발명자 선언서에 관한 요건들이 정정 등에 의해 치유가 되면 이를 이유로 해당 특허가 무효(invalid) 또는 집행불능(unenforceable)으로 되어서는 안 된다고 규정하였다(35 U.S.C. 115조 (h)(3)).

제115조 (발명자의 선서 또는 선언서)

...

(h) 보충 및 정정 진술서; 추가적인 진술서의 제출-

...

(3) 안전조항(savings clause)- 이 조항에 따른 요건의 미준수가 (1)에서 규정된 바에 따라 치유되면, 그 미준수를 이유로 당해 특허가 무효로(invalid) 또는 집행불능으로(unenforceable) 되어서는 안 된다.

(3) 누락된 공동발명자 판단요건

발명이 모인(derivation)되었다는 주장의 근거는 발명자의 증언만으로 성립할 수 없고 명확하고 설득력 있는 증거(clear and convincing evidence)가 필요하다는 원칙²³⁾은 공동발명자에게도 동일하게 적용된다.²⁴⁾

발명자가 누락되었다고 하기 위해서는 발명자 누락을 주장하면서 발명자 기재정정을 신청하는 자가 하나 이상의 청구항 형성에 기여하였음을 명확하고 설득력 있는 증거(clear and convincing evidence)로 보여줄 수 있어야 한다. 명확하고 설득력 있는 증거를 기준으로 삼는 이유는 등록된 특허 및 최초 발명자 기재는 유효한 것으로 추정되는 바, 이를 극복할 수 있어야 하기 때문이다. 그러나 오래전 일어난 일에 대해 명확하고 설득력 있는 증거를 제시하는 것은 말처럼 쉬운 일이 아니고 이 기준을 충족시키기는 쉽지 않다.²⁵⁾

23) 988 F. 2d 1187 (Fed. Cir. 1993).

24) 106 F. 3d 976 (Fed. Cir. 1997).

3. 허위기재에 대한 제재

(1) 형사처벌

미국 특허법 제115조에 따라 제출된 발명자 선언서에는, 거기에 고의적인 허위 진술이 있으면 「연방형법」(Title 18) 제1001조에 따라 벌금 및/또는 5년 이하의 징역에 처해 질 수 있음을 인식한다는 내용을 포함하여야 한다((35 U.S.C. 제115조(i)).

제115조 (발명자의 선서 또는 선언서)

...

(i) 처벌에 관한 인식- 이 조항에 따라 제출된 선언서나 진술서에는, 거기에 고의적인 허위 진술이 있으면 「연방형법」(Title 18) 제1001조에 따라 벌금 및/또는 5년 이하의 징역에 처해질 수 있음을 인식한다는 내용을 포함하여야 한다.

(2) 특허무효/권리행사불가능

특허법 개정으로 발명자 기재에 대한 기만의도 요건이 없어지는 등 AIA(America Invents Act) 이전과 비교하여 발명자 정정이 간편해 졌다고 할 수 있다. 그러나 발명자 정정과정에서 불공정행위(inequitable conduct)가 밝혀지는 경우 특허권 행사가 불가능해 질수도 있다. 예컨대 공동발명자를 누락하여 특허출원을 한 후 추후 이를 추가하는 정정을 하는 행위는 출원시 제출한 발명자 선언서가 거짓인 것으로 만들 수 있고, 누락에 기만이 개입된 것으로 판단되는 경우 법원은 이를 중대한 불공정행위로 판단하여 특허에 대한 권리행사를 할 수 없도록 명할 수 있기 때문이다.²⁶⁾

누가 발명자인지 여부는 당사자간의 계약이나 합의에 의해 결정할 수 있는 성질의 것이 아니고 발명자권은 인격권의 일종이므로 양도할 수도 없다. 따라서 당사자 간의 합의에 의해 발명자가 아닌자를 발명자로 기재하고 법원이 이를 불공정행위로 판단하는 경우에는 특허권 행사 자체가 불가능해 질수도 있다.²⁷⁾

(3) 발명자 오류의 정정 불가

특허권자는 발명자가 뒤늦게 발명자 정정을 요구하는 경우, 태만(Laches) 또는 금반언(Equitable estoppel)을 주장하면서 발명자 정정을 거부할 수 있다. 휴스턴 대학의 "Chu 교수"가 단독 발명자로 기재되어 있던 두 개의 특허 7,056,866과 7,709,418에 관해 특허출원 후 약 20년이 흐른 뒤인 2008년 제기된 발명자 정정 소송

25) 김미경, “발명권 및 지식재산권의 귀속에 대한 대학연구자들의 이해”, 법과 정책연구, 한국법정책학회, 2012.9, 1288면.

26) 위의 논문, 1291면.

27) 위의 논문, 1292면.

에서 텍사스 남부 지방법원은 원고의 태만(laches)과 금반언(Equitable estoppel)을 인정한 바 있고, CAFC는 지방법원이 Chu가 직접 주장하지 않은 금반언을 직권(sua sponte)으로 판단하면서 당사자에게 직권 판단에 대한 통보를 적시에 하지 않았다는 절차적 오류를 이유로 해당 사건을 환송한 바 있다.²⁸⁾

한편 텍사스 남부지방법원은 해당 사건을 다시 심리하였는데, 단독발명자로 기재된 Chu는 정당한 발명자로 추정되고, 원고들은 자신들이 발명자임을 "명료하고 확실하게(clear and convincing)" 입증하지 못했다는 이유로 발명자 정정을 인정하지 않았고, CAFC 또한 이에 동의하였다.²⁹⁾

4. 정리

미국 헌법은 의회에 대해 “제한된 시간 동안 작가와 발명가에게 각자의 저술 및 발견에 대한 독점권을 보장함으로써 과학 및 유용한 예술의 진보를 촉진시킬 권한”을 부여한다.³⁰⁾ 한편 미국 특허법에 따르면, 특허출원은 원칙적으로 발명자에 의해 이루어져야 하고, 발명자 또는 공동발명자는 각각 해당 출원에 관한 발명자 선언서를 제출하여야 한다. 발명자 선언서에 고의적인 허위 진술이 있으면 형사처벌을 받을 수도 있다.

발명자 정정은 출원증은 물론 등록후에도 가능하나 발명자 전원의 동의가 있어야 가능하다.

2012년 미국 특허법 개정(LEAHY-SMITH AMERICA INVENTS ACT)으로 발명자 기재에 오류가 있는 경우 수정이 가능하고, 특허법 개정으로 그 절차가 다소 간편해 졌지만 기만적인 의도로 특정 발명자를 제외한 이후에 이러한 발명자를 신규로 추가하려고 한다면 발명자 수정은 가능할지라도 특허침해주장을 할 수 없게 될 수도 있다.

II. 유럽

1. 유럽 특허조약

(1) 유럽 특허출원 방법

유럽에서 특허출원을 하는 방법은 개별국에 각각 출원하는 방법과 유럽특허조약(EPC)에 의해 유럽특허청(EPO)에 유럽공동체출원을 하는 방법이 있다. 유럽공동체출원을 하여 등록을 받은 후 지정국의 언어로 번역된 명세서를 제출함으로써 각 회원국에서 특허를 인정받을 수 있게 된다.³¹⁾ 하나의 출원으로 각각의 국가에

28) Pei-Herng Hor and Ruling Meng v. Ching-Wu Chu (CAFC 2012).

29) Pei-Herng Hor and Ruling Meng v. Ching-Wu Chu (CAFC 2016).

30) Article I, Section 8: [The Congress shall have Power . . .] To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.

31) 유럽공동체특허를 출원하게 되면 회원국 전체가 자동으로 지정되고, 유럽특허로 등록 후 출원인은 자신이 특허를 받고 싶은 회원국을 지정하고, 해당 국가들에 대해 후속 절차(번역문 제출 등)를 진행하면 된다.

동시에 출원한 효과를 가지므로 유럽 내에 다수 국가에 특허등록을 원하는 경우 유리하다.

(2) 발명자

유럽특허조약은 제60조 제1항에서 유럽특허를 받을 권리는 발명자 또는 승계인에게 속한다는 것을 규정하고 있다. 또한, 발명이 종업원 발명자에 의해 이루어진 경우에는 특허를 받을 권리는 그 고용관계가 적용될 수 있는 국내 법령에 의해 결정된다고 규정하고 있다.³²⁾ 그러나 유럽특허조약에는 발명자의 의미는 규정되어 있지 않고, 발명자의 의미는 각국의 국내법에 따라 판단된다.

(3) 공동발명자

유럽특허조약은 공동소유권의 개념을 명확하게 규정하지 않는다. 그럼에도 불구하고 유럽특허청은 공동발명자 개념을 인식하고 용인하고 있다. 이는 심판부가 다른 공동발명자를 추가로 지정하기 위해 이미 지정된 발명자의 동의는 필요 없다는 결정³³⁾을 내리고 있는 사실로부터 도출할 수 있다.

한편, 유럽특허조약은 발명자 지정이 소정의 기간 내에 제출되었지만 잘못된 정보를 포함하는 경우 어떠한 법적 결과도 규정하지 않는다. 따라서 공동발명자 인정에 대해서는, 출원 및 권리가 부여되는 각각의 국가마다 해당 국가 법과 관례에 따라 결정된다.

(4) 발명자 누락, 발명자가 아닌 자의 기재 - 정정절차

유럽특허출원에 대해서는 출원인이 발명자가 아니거나 또는 단독 발명자가 아닐 경우 반드시 별도의 발명자 지정서(designation of inventor)가 제출되어야 한다. 발명자의 지정의 정정은 EPC 규칙 제19조에 근거해 등록 허가의 전후로 청구에 의해 가능하지만, 유럽특허청은 발명자 지정의 정확성을 검증하지 않는다.³⁴⁾

발명자 표시가 잘못된 경우에는 잘못 지정된 자의 동의를 얻어 표시정정 신청을 함으로써 발명자 표시정정을

32) Article 60

Right to a European patent

(1) The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. If the inventor is an employee, the right to a European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of the State in which the employer has the place of business to which the employee is attached.

33) Board of Appeal Decisions J 8/82

34) EPC Rule 19 Designation of the inventor (1) The request for grant of a European patent shall contain the designation of the inventor. However, if the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall be filed in a separate document. The designation shall state the family name, given names and country and place of residence of the inventor, contain the statement referred to in Article 81 and bear the signature of the applicant or his representative. (2) The European Patent Office shall not verify the accuracy of the designation of the inventor.

할 수 있다. 발명자 표시정정 신청이 제3자(발명자 지정에 의해 해를 입은 발명자)에 의한 것일 경우에는, 출원인 및 잘못 지정된 발명자라고 생각되는 사람 모두의 동의를 얻어야 한다. 다른 발명자는 잘못 지정된 것으로 간주되지 않으므로 이미 지정된 발명자의 동의는 필요없다.³⁵⁾ 해당 동의를 얻기 위해 소송이 발생할 수 있다. 특허권 부여 후에는, 잘못된 발명자 지정은 유효한 이의신청 이유가 아니고³⁶⁾ 자동 권리 상실에 대한 규정도 없다.

한편 특허권 수여 이후는 각 계약국의 국내법에 따른 실체법상 효과의 문제이므로 조약 제62조³⁷⁾에 따른 발명자 기재권을 제외하면, EPC 조약에서 부정확한 발명자 표시에 대한 별도의 법적 취급에 대한 근거는 존재하지 않는다.³⁸⁾

2. 영국

(1) 발명자

영국 특허법 제130조 제1항은 발명자는 영국 특허법 전체를 통해 동법 제7조에서 규정된 의미를 갖는 것으로 해석되어야 한다고 규정되어 있다. 제7조 제3항에는 발명자는 발명의 현실의 고안자로 정의되고 있다.

영국 특허법

제7조 (특허를 신청하고 취득할 권리)

(1) 누구나 단독으로 또는 다른 사람과 공동으로 출원을 신청할 수 있다.

(2) 발명특허는 다음 사람에게 허여될 수 있다.

(a) 발명자나 공동 발명자

(b) 이에 우선하여, 법률의 규정이나 또는 외국법이나 조약, 국제협약에 의하여 또는 발명 이전에 발명자와 이루어진 임의의 협약조건에 의하여 영국에서 (정당한 이해관계가 아닌) 발명을 한 시점에 발명에 대한 재산권 전체에 대해 권리가 부여된 사람이나 사람들

(c) 어느 경우나, 위의 (a) 또는 (b)에서 언급된 사람이나 사람들이나 위에서 언급된 사람들의 권리 승계자(들)과 다른 사람의 권리의 승계자(들)로 제한된다.

(3) 이 법에서 발명과 관련된 “발명자”는 그 발명의 실제적인 고안자를 의미하며, “공동 발명자는” 이에 따라 해석된다.

(2) 공동발명자

35) Board of Appeal Decisions J 8/82.

36) EPC Article 100 Grounds for opposition.

37) EPC Article 62 Right of the inventor to be mentioned

The inventor shall have the right, vis-à-vis the applicant for or proprietor of a European patent, to be mentioned as such before the European Patent Office.

38) 특허청, 5개국 (한·미·일·EPO·중국) 특허법 하위법령 비교고찰, 2009, 161-162면.,

공동발명자의 요건은 영국 특허법에 규정되어 있다. 동법 제7조제2항(a)에는 특허는 단독 또는 공동의 발명자에게 부여할 수 있다고 규정되어 있다. 동법 동조 제3항은 발명자를 발명의 현실의 고안자로 정의하고, 공동 발명자는 이 취지에 따라 해석되어야 한다. 따라서, 공동발명자는 발명을 공동으로 고안한 자를 가리킨다.

영국 특허법은 제43조 제3항에서, 종업원에 의한 발명의 창작이란 종업원이 단독 또는 다른 사람과 공동으로 발명을 창작하는 것을 말하고, 종업원이 다른 종업이 발명을 창작할 때 단순히 조언 기타 지원을 해 주는 것을 포함하지 않는다고 규정하고 있다.

종업원 발명에 관한 규정인 영국 특허법 제43조 제3항 및 동법 제7조 제2항(a)의 규정을 감안하면, 다른 사람에 의한 발명의 창작에 있어서, 단순히 조언, 또는 그 밖의 지원을 행한 것에 지나지 않는 자는 발명자가 아니다. 이러한 일반 원칙은 발명자 인정요건에 관한 판례³⁹⁾의 판시내용과 일치한다.

제43조 (보충 규정)

...

(3) 위의 제39조 내지 제42조 및 이 조항에서 문맥상 다르게 해석되는 경우를 제외하고, 고용인이 발명했다는 의미는 발명을 단독으로 하였거나 다른 사람과 공동으로 한 것을 의미하나 다른 고용인이 발명을 하는데 단순한 충고나 조언만을 한 것을 인정되지 않는다.

Henry Bros. v. The Ministry of Defence 사건⁴⁰⁾에서는 근본적으로 발명의 개념이 존재한다고 가정하여 누가 그러한 개념에 기여했는지를 묻는 것으로 발명자 요건이 평가된다고 판시하였다. 이에 기초하여, 종업원은 공동 발명자가 아니고 사용자에게 발명자의 권리를 청구할 수 없다고 하였다. 해당 판례에서는, 발명의 개념을 도출하는 것, 즉 발명의 착상에 중점을 두고 있다.

또 다른 판례에서는⁴¹⁾ 발명에의 기여는 근본적으로 착상뿐만이 아니라 그것을 구체화하는 것도 의미한다고 판시하였다. 이 기준에 근거하여 특허와 관련된 착상을 실현으로 이끈 구성을 제공한 다른 회사의 종업원이 공동발명자로 인정되어, 결과적으로 그 사용자에게 특허권의 공유가 인정되었다. 해당 판례에서는 착상, 즉 최초로 발명의 개념을 생각해 낸 것뿐만 아니라, 누가 발명을 실현했는지도 중점을 두고 있다.

공동발명자 인정에 필요한 발명에 대한 기여의 종류 및 정도에 관한 문제를 다루는 판례는 많지 않다. 따라서 법령 및 판례로부터 정확한 기준을 규정할 수 없다. 그러나, 발명적 기여가 없는 경우에는 발명자로 인정받을 수 없다는 것은 명확하다. 공동발명자가 될 수 있는 사람은 발명의 착상 또는 구체화 중 어느 하나에 관여하는 것으로 충분한지에 대해 판례가 명확하지 않고, 사안마다 법관의 재량으로 구체적 사실관계에 따라 심리하

39) Allen v. Rawson (1845) 1CB 551.

40) Henry Bros. v. The Ministry of Defence[1997] RPC 693 and [1999] RPC 442 (CA)

41) Minnesota Mining'patent(BL O/237/00)

는 것으로 보인다.⁴²⁾

상술한 판례들은 종속항과 독립항을 구별하지 않았다. 따라서 종속항의 주제에만 기여한 사람도 마찬가지로 조건으로 공동발명자로서 인정된다.

(3) 발명자 기재

영국 특허법 제13조 제1항에는 발명자 또는 공동발명자는 해당 발명에 부여된 특허에 발명자로 게시될 권리를 가진다고 규정되어 있다. 동조 제2항에는 특허출원인은 소정의 기간 내에 “(a) 발명자나 발명자로 간주되는 자를 확인하는 진술서, (b) 출원인이 단독 발명자가 아니거나 출원인이 공동발명자가 아닌 경우, 특허를 받을 수 있는 권리의 출처를 밝히는 진술서”를 제출해야 하고, 미제출시 해당 출원은 취하된 것으로 본다고 규정되어 있다.

제13조 (발명자 언급)

(1) 발명의 발명자나 공동발명자는 발명에 허여된 특허에 관하여 당해 명칭으로 언급될 권리를 가지며 또한 발명 특허에 대한 임의 공개 출원서에서도 가능하면 당해 명칭으로 언급될 권리를 가지고, 만일 언급되지 않은 경우, 규정된 문서에 따라 같은 권리를 가진다.

(2) 당사자가 지식재산청에 다음의 정보를 제출하지 않은 경우, 특허 출원인은 지식재산청에 다음 진술을 규정된 기간 내에 제출하여야 한다.

(a) 발명자나 발명자로 간주되는 자를 확인하는 진술 및

(b) 출원인이 단독 발명자가 아니거나 출원인이 공동발명자가 아닌 경우, 특허를 받을 수 있는 권리의 출처를 밝히는 진술
제출하지 못하는 경우, 해당 출원은 취소된다.

(3) 누구나 이 조항에 따라 단독 발명자나 공동발명자로 언급된 경우, 당해 언급이 부당하다고 간주하는 사람은 임의의 시점에 그 효과에 대한 증명서를 지식재산청장에게 제출할 수 있으며, 지식재산청장은 증명서를 발행할 수 있다. 이 경우에, 지식재산청장은 특허의 미간행본과 위 (1)에 따라 규정된 문서의 미간행본을 적절히 수정하여야 한다.

영국 특허법 제13조는 발명자와 공동발명자에게 명칭이 언급될 권리를 부여하고 있다. 이에 따라 발명자의 이름은 특허등록부, 출원공개공보 및 등록특허공보에 표시된다.

발명자는 상기의 권리를 갖지만, 영국 특허규칙 제15조A는 이러한 권리를 포기하는 것을 허용하고 있다. 이 권리를 포기한 경우, 그 이름 및 주소는 출원공개 및 등록특허공보에 공표되지 않고, 공중이 이용 가능한 문서로부터 삭제된다. 그러한 경우에도 기한 내에 발명자 지정은 해야 한다.⁴³⁾

42) 財団法人知的財産研究所, 「国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書」, 2008, 40頁.

43) 위의 보고서, 76頁.

저작권법은 저작인격권의 하나로 공표권을 인정한다. 공표권은 자신의 저작물을 공표할 것인지, 공표하기로 한다면 언제 어떤 방법으로 공표할 것인지를 선택할 수 있는 권리를 말하고, 이에겐 공표하지 아니할 것을 결정할 권리도 포함된다. 발명자의 인격적 이익을 보호하기 위해 해당 특허의 공개공보 및 특허공보에 성명을 게시할 권리를 부여하면서도 발명자가 해당 권리를 포기하는 경우 발명자의 이름과 주소를 공중이 이용 가능한 문서로부터 삭제되도록 한 것은 인격적 이익 보호를 위한 바람직한 방법으로 생각된다.

(4) 발명자 기재 대상발명

영국특허법에는 발명의 정의규정이 없기 때문에 해석이 자유롭다. 영국 특허법 제13조는 특허권 부여 전의 일에 관한 것이기 때문에, 발명의 신규성 및 진보성 문제와는 관계가 없는 것으로 생각된다. 관례에 의하면, 발명자이기 위해서는 명백하게 특허를 얻고자 하는 발명 개념을 도출하기 위한 기여를 행할 필요가 있다. 그러한 기여를 한 모든 사람은 공동발명자로 포함되도록 주의를 기울여야 하며, 발명 개념 도출에 기여를 하지 않은 사람은 발명자가 아니다.⁴⁴⁾

2명 이상의 발명자가 관여하는 경우 발명자로서 기재되기 위해서는 청구항의 주제와 관련이 있어야 하고, 명세서에 기재되어 있고 청구항에 포함되지 않는 사항에만 기여한 발명자가 지정되어서는 안된다.⁴⁵⁾

2명 이상의 발명자가 관여하는 경우, 발명자로서 기재되기 위한 신청은 청구항에 기재된 주제와 관련하여 이루어지는바, 청구항의 보정 등으로 인해 발명자를 추가, 삭제할 필요가 생긴다.

발명자 변경이 있으면, 정정된 발명자가 기재된 공보가 발행된다. 또한 이전에 발명자로서 언급된 사람이 그렇게 언급되지 않아야 한다는 증명서가 발행될 수 있다. 또한, 누구라도 발명자를 기록에서 삭제하는 신청을 할 수 있다는 점이 주목할만하다.⁴⁶⁾

특허법에 따르면, 출원 당시에는 언급되지 않았던 새로운 발명자를 추가하는 발명자 정정이 가능하다. 발명자를 추가하는 정정과 발명자를 삭제하는 정정의 차이점은 출원 당시에 열거된 발명자를 삭제하는 청구와는 달리, 누군가에 의해 행해질 수 있는 이름을 추가하는 청구는 그 자신만이 할 수 있다는 점이다. 해당 특허의 출원인 또는 특허권자가 대리로서 할 수 없다.

44) Xaar의 국제출원(BL O/257/98).

45) 財団法人知的財産研究所, 「国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書」, 2008, 77頁.

46) 제13조 (발명자 언급)

...

(3) 누구나 이 조항에 따라 단독 발명자나 공동발명자로 언급된 경우, 당해 언급이 부당하다고 간주하는 사람은 임의의 시점에 그 효과에 대한 증명서를 지식재산청장에게 제출할 수 있으며, 지식재산청장은 증명서를 발행할 수 있다. 이 경우에, 지식재산청장은 특허의 미간행본과 위 (1)에 따라 규정된 문서의 미간행본을 적절히 수정하여야 한다.

(5) 발명자 누락, 발명자가 아닌 자의 기재

영국 특허법 제13조 제2항에 따르면 출원인은 일정 기간 내에 발명자 지정 양식을 제출해야 한다. 제출하지 않거나 불완전한 경우에는, 해당 출원은 취하된 것으로 간주된다. 이러한 경우 회복이 가능하지만 양식이 제출되거나 완성되지 않은 것이 의도적이지 않은 경우에만 구체책이 적용될 수 있다고 한다.⁴⁷⁾

발명자의 지정을 아예 제출하지 않은 경우에는 심각한 결과가 될 수 있지만, 발명자를 잘못 지정하는 것 자체만으로 출원에 유해한 영향을 미치는 것은 아니다. 발명자의 잘못된 지정은 거절 또는 취소의 이유가 아니다. 등록 후의 특허에 대해서도, 계속 중인 출원과 마찬가지로, 잘못된 발명자가 지정되어 있는 것에 관한 어떠한 규정도 없다.

(6) 특허를 받을 수 있는 권리의 공유

영국 특허법 제7조 제1항에 따르면 누구나 단독으로 또는 다른 사람과 공동으로 출원을 신청할 수 있다.

제7조 (특허를 신청하고 취득할 권리)

- (1) 누구나 단독으로 또는 다른 사람과 공동으로 출원을 신청할 수 있다.
- (2) 발명특허는 다음 사람에게 허여될 수 있다.
 - (a) 발명자나 공동발명자
 - (b) 이에 우선하여, 법률의 규정이나 또는 외국법이나 조약, 국제협약에 의하여 또는 발명 이전에 발명자와 이루어진 임의의 협약조건에 의하여 영국에서 (정당한 이해관계가 아닌) 발명을 한 시점에 발명에 대한 재산권 전체에 대해 권리가 부여된 사람이나 사람들
 - (c) 어느 경우나, 위의 (a) 또는 (b)에서 언급된 사람이나 사람들이나 위에서 언급된 사람들의 권리 승계자(들)과 다른 사람의 권리의 승계자(들)로 제한된다.
- (3) 이 법에서 발명과 관련된 “발명자”는 그 발명의 실제적인 고문을 의미하며, “공동발명자는” 이에 따라 해석된다.
- (4) 상반된 설정을 제외하고, 특허 출원을 한 사람은 위 (2)에 따라 특허를 받을 자격이 부여된 사람이라고 간주되며 해당 출원을 한 둘 이상의 사람은 자격이 부여된 사람들이라고 간주된다.

원칙적으로, 누가 특허를 출원할 수 있는지에 대한 제약은 존재하지 않는다. 영국특허법 제7조 제1항은 여러 명이 특허출원을 할 수 있다고 명확하게 말하고 있다. 이 문장은 누가 출원했는지 또는 그자가 발명으로부터 생기는 권리가 부여되었는지 여부조차 특허 또는 특허출원의 유효성과는 관계가 없음을 시사한다.

47) 財団法人知的財産研究所, 「国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書」, 2008, 79頁.

여러 사람이 특허출원을 할 수 있다는 설명에 더하여, 동법 제7조는 발명의 특허는 주로 단독의 발명자 혹은 공동의 발명자, 또는 법률에 의해 당해 발명에 대하여 권리를 가진 자에게 부여할 수 있다고 규정한다. 이는 공동특허권자 또는 공동출원자가 존재할 수 있는 가능성을 제시하고 있으며, 실제로 동법 제36조는 특허 및 특허출원의 공동 소유를 구체적으로 언급하고 공동 소유자가 어떠한 권리를 가지는지를 설명하고 있다.

제36조 (특허 및 특허 출원의 공동 소유) (1) 둘 이상의 사람에게 특허가 허여된 경우, 각 사람은 달리 협의하더라도 특허에 동일하고 분할할 수 없는 지분을 갖는다. (2) 둘 이상의 사람이 특허 권리자인 경우, 달리 협의하더라도 이 조항의 규정에 따른다. (a) 각 사람은 자신이나 대리인에 의해 관련 발명에 대해 자신의 이익을 위해 다른 사람(들)의 동의 없이 또는 다른 사람(들)을 고려할 필요 없이, 이 조항과 아래의 제55조와는 별개로 관련 특허의 침해라고 여겨지는 행위를 할 수 있다. (b) 이와 같은 어떠한 행위도 관련 특허의 침해에 이르지 아니한다. (3) 위의 제8조 및 제12조와 아래의 제37조의 규정에 따라 실행되는 시간동안 둘 이상의 사람이 특허의 권리자인 경우 권리자들 중 한 사람은 다른 사람의 동의가 없는 경우 (a) 특허 명세서를 보정하거나 보정을 신청하거나 해당 특허를 취소하여서는 안 되고 또는 (b) 그 특허에 대한 실시권을 허여하거나 특허의 지분을 양도하거나 저당을 잡아서서는 아니 되며, 스코틀랜드에서 이에 대한 담보를 허여하여서는 아니 된다. (4) 이러한 조항의 규정에 따라, 둘 이상의 사람이 특허 권리자인 경우 누구나 발명을 실시하기 위해 발명의 핵심 구성요소에 관한 방법을 이들 중 한 명에게 제공할 수 있으며, 그러한 행위는 이 조항에 의하여 특허의 침해에 이르지 아니한다. (5) 둘 이상의 권리자가 존재하는 특허제품이 한 사람에 의하여 타인에게 처분되는 경우 그 타인과 타인을 통해 소유권을 주장하는 다른 타인은 단독으로 등록된 권리자가 처리하는 것과 동일한 방식으로 제품을 처리할 수 있는 자격을 갖는다. (6) 위의 (1)이나 (2)에 있는 어떤 내용도 사망한 사람의 수탁자나 대리인의 상호 권리나 의무 또는 그들의 권리나 의무 자체에 영향을 미치지 않는다. (7) 이 조항의 전술된 규정은 특허에 영향을 미치므로 제출된 특허 출원에 대해서도 영향을 미친다. (a) 특허 및 허여된 특허라는 의미는 이에 따른 출원신청과 출원이라는 의미를 포함한다. (b) 위의 (5)에서 특허 제품이라는 언급은 이에 따라 해석되어야 한다.

이처럼 특허법은 공동특허권의 가능성을 명확하게 규정하고 있지만, 모든 공동소유자가 공동으로 특허출원을 해야 한다는 구체적인 규정은 없다. 출원에서 정확한 소유자를 제시하지 않은 것에 대한 벌칙도 존재하지 않는다.

(7) 발명자 표시 정정

영국 특허법은 출원공개 전이면 출원인은 발명자의 표시에 관한 선언서를 다시 제출함으로써 발명자의 표시를 변경할 수 있다. 이것에 발명자의 동의는 필요없다. 출원공개 후 내지 특허 부여 후에는 발명자 표시가 잘못

되었다고 주장하는 자는 특허청에 행정절차를 신청할 수 있다. 이는 관계자에게 다툼이 있는 경우와 없는 경우에 공통되는 간이·신속한 서면심리에 의한 절차이다. 권리확정절차와 마찬가지로 심판부는 재량으로 증거조사나 법원에 사건이송을 할 수 있다.⁴⁸⁾

3. 독일

(1) 발명자

독일 특허법은 제6조에서 “특허를 받을 권리는 발명자 또는 그 승계인에게 귀속한다. 2인 이상의 자가 공동으로 발명한 경우 특허를 받을 권리는 이들에게 공동으로 귀속한다.”고 규정하고 있다. 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자에게 원시적으로 귀속된다는 점, 해당 권리는 승계인에게 양도가 가능하다는 점, 공동발명의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하게 되는 점에서 우리나라와 대동소이하다.

특허법에는 어떤 자가 발명자인지에 대한 정의규정은 존재하지 않고, 발명자 개념은 판례법에 의해 만들어진다고 한다. 발명자를 인정하기 위한 첫 번째 중요한 요소는 창조적 활동에 의해 발명의 요지를 만들어낸 인간만이 발명자가 될 수 있다는 것이다. 실제 발명자를 고용하는 회사 등 법인은 발명자가 될 수 없다. 이 규칙은 회사의 공식 대표자로 활동하는 자가 발명을 이룬 경우에도 적용된다.

두 번째 중요한 요소는 발명이 외부에서 인식되어야 한다는 것이다. 발명이 발명자의 머리에 있는 한, 발명은 발명자를 위해 어떠한 권리도 생성하지 않는다. 발명이 외부에 표출되고 구체적이고 또한 다른 것과 구별되어 존재하게 되면 그에 의해 발명은 독일 특허법에 따라 발명자를 위한 권리 및 보호를 발생시키는 법적 효력을 가진다.⁴⁹⁾

세 번째 중요한 요소는 발명에의 기여가 창조적일 것이라고 한다.⁵⁰⁾ 발명자 인정요건으로서 창조적 기여가 무엇인지에 대해, 발명의 개념을 창출하는 것, 즉 발명의 착상에 중점을 둔 판례와 발명의 기저가 되는 착상뿐 아니라 구체화에도 중점을 둔 판례도 있다. 따라서 법령과 기존의 판례만으로는 정확한 기준을 찾을 수 없기 때문에, 사안에 따라 법관의 재량으로 발명자가 인정된다는 견해가 있다.⁵¹⁾

(2) 공동발명자

독일 연방최고법원은 공동발명자가 되기 위한 요건으로 “발명에 창조적인 기여를 한 사람은 누구나 공동발명자가 되고, 기여 자체에 특허성이 있는지 여부는 요건이 아니”라고 한다.⁵²⁾ 창조적 기여란 당업자의 통상적인

48) 工藤敏隆, “發明者の認定基準、及び發明者の認定に関する紛争処理手続”, 知財研紀要 2006, 150頁.

<https://www.iip.or.jp/pdf/fellow/detail05j/17_24.pdf>

49) Benkard, Patentgesetz, 10th Ed. 2006, §6, Rdn. 3-8.

50) 財団法人知的財産研究所, 「国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書」, 2008, 33頁.

51) 国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書, 知財研紀要 2008, 2頁.

기술을 넘는 것이어야 한다. 예컨대 발명자로 인정되는 사람은 그 기여가 최종적인 성공의 원인이 되었다거나, 발견된 해결책에 결정적인 영향을 미친 사람, 근본적인 과제를 해결하는 방법의 기본개념을 고안한 사람 또는 그 개념을 실행으로 옮긴 사람으로서, 이것이 통상적인 기술을 넘어서는 것일 것이 요구된다고 한다.⁵³⁾

청구항에 규정된 발명에 기여해야 공동발명자로 인정받을 수 있지만, 종속항 등 어떤 청구항에라도 창조적인 기여를 하는 경우 발명자로 인정받을 수 있다.⁵⁴⁾ 발명자는 완성된 발명에 대한 각자의 기여에 기초하여 결정된다.⁵⁵⁾

(3) 발명자 기재

발명자 지정에 관한 파리조약 제4조에 근거하여 독일특허법은 특허출원에서 발명자의 이름을 기재할 것을 요구하고 있다. 구체적으로, 발명자는 소정의 기간 내에 특허를 요구하는 출원인에 의해 지정되어야 한다.

특허법 제37조

(1) 출원인은 출원일로부터 또는 출원에 대해 앞선 일자를 그 기준으로 주장되고 있는 경우에는 해당 일로부터 15개월 이내에 발명자를 지정하고, 출원인이 아는 한 타인이 이 발명에 기여한 바 없음을 선언하여야 한다. 출원인이 발명자가 아닌 경우이거나 단독 발명자가 아닌 경우에는, 출원인이 발명자가 아닌 경우 또는 유일한 발명자가 아닌 경우에는 출원인은 특허를 받을 권리를 취득한 방법에 대해서도 진술하여야 한다. 특허상표청은 해당 진술의 정확성을 확인하지 아니한다.

(2) 출원인이 (1)에 규정된 선언을 비정상적인 사정에 의해 적시에 제출할 수 없음을 납득시키도록 증명한 경우에는 특허상표청은 출원인에 대하여 적정한 기간연장을 허가하여야 한다. 이 기간연장은 특허부여의 결정 시점을 초과할 수 없다.

또한, 발명자는 특허 문서, 예를 들어 공개특허공보 또는 등록 특허 등에 게시되어야 한다.⁵⁶⁾

52) Benkard, §6, Rdn. 32; BGH "Verkranzungsverfahren"

53) 財団法人知的財産研究所, 「国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書」, 2008, 34頁.

54) BGH "Verkranzungsverfahren", GRUR 2004, 50

55) BGH "Wildverbissverhinderung", GRUR 1971, 210.

56) §63 PatG

제63조

(1) 발명자가 이미 지정된 경우, 발명자는 출원공개(제32조(2)), 특허명세서(제32조(3)) 및 특허부여의 공고(제58조(1))에 그 명칭이 표시된다. 발명자의 명칭표시는 출원인에 의해 지정된 발명자가 그러한 요구를 할 경우, 생략된다. 이 요구는 언제든지 취소할 수 있다. 취소된 경우, 그 후에 명칭표시가 이루어진다. 명칭표시에 관한 발명자에 의한 권리포기는 법적효력을 갖지 아니한다.

(2) 발명자의 신원이 잘못 보고되어 있는지 또는 (1)제3문의 경우, 보고 그 자체가 되지 않는 경우, 특허출원인 또는 특허권자 또는 잘못 지명된 자는 발명자에 대해 (1)제1문 및 제2문에 의한 명칭이표시가 정정된 것 또는 그 후에 이루어지는 것에 동의한다는 취지를 특허상표청에 선언할 의무가 있다. 이 동의는 취소할 수 없다. 특허부여 절차는 동의의 선언을 요구하는 소제기에 의해 지연되어서는 아니 된다.

(3) 후에 한 발명자의 명칭표시((1)제4문, (2) 또는 정정(2))는 이미 발행된 공적 간행물에 관해서는 이루어지지 아니한다.

(4) 발명자 기재 대상 발명

연방최고법원의 Verkranzungsverfahren 사건 판결에 따르면, 청구항에 의해 규정된 발명에 기여한 모든 발명자가 언급되어야 한다.⁵⁷⁾

일반 원칙으로서, 발명자의 추가, 삭제 및 청구와 관련된 보정은 보정 후 청구된 발명의 모든 발명자의 이름을 포함하도록 일관되어야 한다.

실제로, 발명자의 지정에 대한 정정 청구는 이전에 명시된 발명자의 승인을 선언하는 것을 수반해야 한다. 발명자 지정의 정정에 동의하는 의무는, 이전에 지정되어 있던 발명자, 및 출원인 또는 특허권자에게 부과되고 있다.⁵⁸⁾

필요한 경우, 정정을 청구하는 사람은 민사법원에 발명자 지정의 정정에 대한 동의를 구하는 소를 개시할 수 있다. 이 경우 법원의 법적 강제력이 있는 판결은 동의선언을 대체한다.⁵⁹⁾ 예외로서, 발명자 지정 정정에 대한 동의가 출원공개 전에 청구된 경우에는, 발명자 지정 정정에 동의해서는 않는다.⁶⁰⁾

(5) 발명자 누락, 발명자가 아닌 자의 기재

독일특허법 제37조제1항은 발명자 지정의 제출기한을 출원일 또는 우선일로부터 기산하여 15개월로 규정하고

57) GH "Verkranzungsverfahren", GRUR 2004, 50.

58) §63(2) PatG, 첫 번째 문단.

59) BPatGE(Entscheidungen des Bundespatentgerichts), 26, 152.

60) BPatGE, 13, 53, BPatGE, 25, 131.

있다. 이 기한은 정당한 이유가 있을 것을 조건으로 등록일 이후에도 연장할 수 있다.⁶¹⁾

독일특허법 제37조

(1) 출원인은 출원일로부터 또는 출원에 대해 앞선 일자를 그 기준으로 주장되고 있는 경우에는 해당 일로부터 15개월 이내에 발명자를 지정하고, 출원인이 아는 한 타인이 이 발명에 기여한 바 없음을 선언하여야 한다. 출원인이 발명자가 아닌 경우이거나 단독 발명자가 아닌 경우에는, 출원인이 발명자가 아닌 경우 또는 유일한 발명자가 아닌 경우에는 출원인은 특허를 받을 권리를 취득한 방법에 대해서도 진술하여야 한다. 특허상표청은 해당 진술의 정확성을 확인하지 아니한다.

...

특허법 제37조는 이 기한이 지켜지지 아니한 경우의 자동적인 제재조치는 규정하고 있지 않지만, 출원이 제 37조 요건을 준수하지 않은 경우, 출원인에 대해 특정기간 내에 그 불비를 해소하도록 거절이유통지서가 발송되고, 하자가 치유되지 않으면 출원은 거절된다(제42조).⁶²⁾

독일특허법 제42조

(1) 출원이 제34조, 제36조, 제37조 및 제38조의 요건을 명백하게 준수하지 않은 경우, 심사과는 출원인에 대하여 특정기간 내에 그 불비를 해소하도록 요구한다.

...

(3) (1)에서 지적된 출원의 불비가 해소되지 않는 경우 ... 심사과는 출원을 거절한다. ...

(6) 발명자 표시 정정

독일특허법은 발명자 표시의 보정·정정절차에 대해 명문의 규정을 가지고 있다. 출원공개 전이면 출원인은 발명자의 표시에 관한 선언서를 다시 제출함으로써 발명자의 표시를 변경할 수 있다. 이것에 발명자의 동의는 필요없다. 출원공개 후 또는 특허 부여 후에 다툼이 없는 경우에는 출원인이 종전발명자로서 표시되어 있던 자의 동의를 얻어 특허청에 대한 보정절차를 행할 수 있다. 다툼이 있는 경우에는 진정한 발명자는 관계자를 상대로 법원에 동의청구소송을 제기할 수 있다.⁶³⁾

독일특허법 제63조제2항은 출원인 또는 특허권자 및 잘못 지정된 발명자는 발명자의 지정을 정정하는 것에 동의할 의무를 가진다고 규정하고 있다. 독일특허법 시행규칙 제8조제2항에 의하면 이러한 동의는 서면으로 하여야 한다.

독일 특허법 제63조 제3항은 또한 발명자의 정정은 이미 발행된 문서에 대해서는 이루어지지 않는다고 규정한다. 제63조 제3항에 따라 도입된 이 제한 외에 발명자 정정이 허용되는 기간에 대한 제한은 없다.

61) §37(2) PatG.

62) §42 PatG.

63) 工藤敏隆, “發明者の認定基準、及び發明者の認定に関する紛争処理手続”, 知財研紀要 2006, 150頁.

<https://www.iip.or.jp/pdf/fellow/detail05j/17_24.pdf>

독일특허법 제63조

(1) 발명자가 이미 지정된 경우, 발명자는 출원공개(제32조(2)), 특허명세서(제32조(3)) 및 특허부여의 공고(제58조(1))에 그 명칭이 표시된다. 발명자의 명칭표시는 출원인에 의해 지정된 발명자가 그러한 요구를 할 경우, 생략된다. 이 요구는 언제든지 취소할 수 있다. 취소된 경우, 그 후에 명칭표시가 이루어진다. 명칭표시에 관한 발명자에 의한 권리포기는 법적효력을 갖지 아니한다.

(2) 발명자의 신원이 잘못 보고되어 있는지 또는 (1)제3문의 경우, 보고 그 자체가 되지 않는 경우, 특허출원인 또는 특허권자 또는 잘못 지명된 자는 발명자에 대해 (1)제1문 및 제2문에 의한 명칭이표시가 정정된 것 또는 그 후에 이루어지는 것에 동의한다는 취지를 특허상표청에 선언할 의무가 있다. 이 동의는 취소할 수 없다. 특허부여 절차는 동의의 선언을 요구하는 소제기에 의해 지연되어서는 아니 된다.

(3) 후에 한 발명자의 명칭표시((1)제4문, (2) 또는 정정(2))는 이미 발행된 공적 간행물에 관해서는 이루어지지 아니한다.

4. 정리

독일특허법과 영국특허법은 공히 발명자 표시 정정에 관한 명문의 규정을 가지고 있다. 출원공개 전이면 출원인은 발명자의 표시에 관한 선언서를 다시 제출함으로써 발명자의 표시를 변경할 수 있다. 이것에 발명자의 동의는 필요없다. 출원공개 후 내지 특허 부여 후에 다툼이 없는 경우에는 출원인이 종전발명자로서 표시되어 있던 자의 동의를 얻어 특허청에 대한 보정절차를 행할 수 있다.

III. 일본

1. 진정한 발명자 판단기준

(1) 발명자

일본도 우리나라와 마찬가지로 발명에 대한 정의규정을 두고 있고, 그에 따르면, 발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다(특허법 제2조). 따라서 기술적 사상의 창작행위에 기여한 자가 발명자가 된다. 기술적 사상의 중요 부분을 창작한 자,⁶⁴⁾ 발명의 특징적인 구성요소에 관여하고 기여한 자⁶⁵⁾를 발명자로 인정한다.

발명은 ‘착상’과 ‘구체화’로 이루어지는데, 그 개념을 명확하게 하는 것이 중요한데, 일본에서는 두 개념의 구

64) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 26頁.

65) 影山光太郎, 「発明 / 共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ ―一般・実験・共同発明の場合の発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順―」, 経済産業調査会, 34頁.

분이 명확하지 않은 것으로 보인다.⁶⁶⁾ ‘새로운 착상’의 제공자가 발명자라거나,⁶⁷⁾ ‘착상’에 하나 이상 기여한 자가 발명자라는 견해도 있고,⁶⁸⁾ 발명자를 “당업자가 실시할 수 있을 정도의 구체적인 착상을 한 사람”으로 정의하는 경우도 있다. 그에 따르면 구체적인 착상으로 발명이 완성되고 새로운 착상을 한 자가 발명자가 된다. 한편으로, “발명의 특징적인 부분에 대한 착상을 얻고, 이를 구체화하는 사람”이라는 정의도 존재한다.⁶⁹⁾ 그에 따르면, 발명자가 되기 위해서는 착상만으로는 부족하고 구체화가 있어야 한다.

착상과 구체화를 기준으로 일본에서의 발명자 판단기준을 살펴보면, 크게, “① 착상과 구체화를 모두 한 자가 발명자이다;⁷⁰⁾ ② 착상 또는 구체화 중 하나라도 한 자는 발명자이다;⁷¹⁾ ③ 착상을 한 자는 발명자가 아니며 구체화를 한 자만 발명자이다.”로 나누어 볼 수 있다.⁷²⁾

기술적 특성이 반영되어야 한다는 이유로, 기계분야에서는 착상을 한 자가 발명자가 될 가능성이 높은 반면, 화학분야에서는 착상의 제공만으로는 발명자가 되기 어렵고 그 착상을 구체화 한 자만이 발명자가 되기도 하고 착상을 제공한 자와 구체화한 자가 공동발명자가 되기도 한다.⁷³⁾

발명의 착상시에 발명이 완성되는 것으로 생각될 수 있는 경우, 예를 들면 실험 또는 실증을 전혀 실시하지 않더라도 발명의 효과를 증명할 수 있거나 알 수 있는 경우⁷⁴⁾에는 발명의 착상 단계에서 발명이 완성될 수 있고, 이에 실질적으로 관여하는 것이 공동발명자 요건이 될 것이다. 그러나 실험의 과학이라고 할 수 있는 화학발명의 경우에는 착상만으로 발명이 완성되었다고 보기 어려운 경우가 많을 것이고, 발명은 해당 착상을 구체화하고 효과를 확인함으로써 완성되는 경우가 많을 것이기 때문에 발명의 구체화 단계에만 기여하는 경우에 공동발명자로 간주될 가능성이 높아질 것이다.

발명자로 인정되기 위해서는 창작적 기여를 해야 한다는 점, 발명자 인정기준은 청구범위를 기준으로 한다는

66) 특허청, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구, 2018.12, 69면.

67) 吉藤幸朔·熊谷健一 補正, 유리특허법률사무소 역, 「特許法概説」(第12版), 有斐閣(1999), 230頁.

68) 影山光太郎, 「發明 / 共同發明の成立と共同發明者の認定から評価・処遇へ ―一般・実験・共同發明の場合の發明者認定と共同發明者間の寄与割合算定の基準・手順―」, 經濟産業調査会, 34頁.

69) 影山 光太郎, 「發明 / 共同發明の成立と共同發明者の認定から評価・処遇へ ―一般・実験・共同發明の場合の發明者認定と共同發明者間の寄与割合算定の基準・手順―」, 經濟産業調査会, 2012, 35頁.

70) 三村量一, “發明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123-124頁.

71) 三村量一, “發明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123-124頁.

72) 특허청, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구, 2018.12, 70면.

73) 三村量一, “發明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123-124頁.. “당해 특허발명 특유의 해결수단의 구성-발명의 특징적 부분을 착상한 자나 당해 착상을 구체화 한 자는 발명의 완성에 이르는 과정에 창작적으로 관여한 자로서 발명자로 평가될 수 있다. 그러나 구체적인 사안에서 발명자의 범위를 정하는 것은 종종 곤란함을 수반한다. 일반적으로 말하면, 전기의 분야에서 어느 정도 추상적인 착상이라도 그 자체가 과제의 해결수단으로서 발명이라고 평가될 수 있는 경우가 적지 않으므로 착상자가 발명자로 평가되는 경우가 많을 것이다. 이 분야에는 과제의 발견 자체가 그대로 발명으로 되는 경우도 적지 않으므로 과제의 설정자와 발명자를 관련하여 구별하는 것은 곤란하다. 또한 기계의 분야에서는 구체적인 구성이 과제의 해결수단이고, 착상의 단계에서 이것을 구체화 한 결과를 예측하는 것이 가능하므로 당해 구성을 착상한 자를 두고 발명자로 평가할 수 있는 경우가 많을 것이다. 이에 대하여 화학의 분야에서는 착상을 구체화 한 결과를 사전에 예측하는 것이 곤란하고 착상이 그대로 발명의 성립에 결부되기 어려우므로 단지 착상만을 한 자를 발명자로 평가할 수 없는 경우가 있고, 착상자와 구체화의 작업의 담당자가 함께 발명자로 되는 경우도 적지 않다고 생각된다.” 특허청, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구, 2018.12, 77면에서 재인용.

74) 컴퓨터 관련 발명, 기계 발명 등.

점, 하나 이상의 청구항에 창작적 기여를 하는 경우 공동발명자가 될 수 있다는 점⁷⁵⁾ 등은 미국이나 유럽과 대동소이하다.

단순한 관리자·보조자 또는 후원자가 발명자가 될 수 없다는 점은 당연하고, ① 구체적인 착상을 제시하지 않고 단지 통상의 테마를 주거나 발명의 과정에서 단순히 일반적인 조언·지도를 한 자(단순한 관리자), ② 연구자의 지시에 따라 단순히 데이터를 정리하거나 실험을 한 자(단순한 보조자), ③ 발명자에게 자금을 제공하거나 설비비용의 편의를 주어 발명의 완성을 원조하거나 위탁한 자(단순한 후원자·위탁자)는 공동발명자가 아니다.”⁷⁶⁾

(2) 공동발명자

공동발명자가 되기 위해서는 우선 발명자로 인정되어야 한다. 발명의 특징적인 부분에 기여한 자가 발명자가 될 수 있고, ‘특징적 부분’이란 “종래기술에서 발견되지 않는 것”을 말한다.⁷⁷⁾ 일본 또한 특허를 받을 수 있는 권리는 최초에 발명자에게 주어진다. 발명자는 자연인에 한하고 발명자가 될 수 없다. 다만 직무발명에 대해서는 계약, 근무 규칙, 그 밖의 규정에서 미리 사용자등에게 특허 받을 권리를 취득시킬 것을 정한 때에는 그 특허 받을 권리는 발생한 때부터 사용자에게 귀속하는 것으로 하고 있다(일본 특허법 제35조 제3항).

일본 특허법에는 공동발명자 요건에 대한 별도의 명문 규정은 없다. 다만 특허법 제33조는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유에 대해 규정하고 있고, 동법 제38조는 특허를 받을 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자와 공동으로 특허출원을 하여야 한다고 규정하고 있다.

일본특허법 제33조 (특허를 받을 수 있는 권리)

- ① 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다.
- ② 특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다.
- ③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유에 관련된 때에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다.
- ④ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유와 관련된 때에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허를 받을 수 있는 권리에 따라 취득해야 할 특허권에 대해 임시전용실시권을 설정하거나 타인에게 임시통상실시권을 허락할 수 없다.

2. 심사처리 방법(보정, 거절)

우리나라와 마찬가지로, 표시된 발명자가 진정한 발명자가 아니라는 이유만으로는 특허성에 영향을 미치지 않는다. 따라서 공동발명자 중 일부가 표시상 누락되었거나 공동발명자 아닌 자가 발명자로 표시되었더라도

75) 이를 소위 Not-all-claims 원칙이라고 한다.

76) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123頁

77) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123頁

이를 근거로 특허출원이 거절되거나 특허가 무효되지는 않는다. 청구항의 삭제, 추가 또는 분할출원에 의하여 청구항 발명의 실제 발명자와 표시된 발명자 간에 불일치가 발생한 경우도 마찬가지이다.

3. 발명자 정정 제도

(1) 발명자 정정절차

특허출원절차가 특허청에 계속 중인 경우에는 아래 서면을 첨부한 절차보정서를 제출함으로써 특허출원서에 기재된 발명자를 보정할 수 있다.

① 오기 정정이 발명자 자체의 변경이 되는 경우

- 1) 발명자 상호의 선언서(변경전 출원서의 발명자란에 기재되어 있는 자와 보정후 동란에 기재된 자 전원의 진정한 발명자라는 취지 또는 아니라는 취지의 선언이 있는 서면) 또는 그 사본
- 2) 변경(추가, 삭제)의 이유를 기재한 서면

② 발명자 표시의 오류를 정정하는 경우

오기의 이유를 기재한 서면

오기 정정이 발명자 자체의 변경 가능성이 있는 경우 (예 : 성 및 이름 또는 성 및 주소를 동시에 수정하는 경우 등)에는 선언서 또는 그 사본을 제출할 것을 요구.

③ 발명자의 기재 순서를 변경하는 경우

발명자의 순서를 변경(발명자의 기재 내용에는 변경 없음)이라는 취지를 기재한 서면.⁷⁸⁾

[표1: 발명자를 추가하는 경우 선언서 예시]⁷⁹⁾

선언서
OO년 O월 O일
아래 출원에 대해 나와, ○○○○ 및 ●●●이 진정한 발명자라는 점을 선서한다.
아래
1. 출원번호 특허출원20○-○○○○○○○
2. 발명의 명칭 ○○○의 제조방법

78) 特許庁 方式審査便覧
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/document/index/21_50.pdf>
79) 일본 특허청 홈페이지
<<https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/faq-after-filing/hatsumesha-hose/index.html>>

발명자
주소
이름 ○○○○
발명자
주소
이름 ●●●●

[표2: 발명자를 삭제하는 경우 선언서 예시]⁸⁰⁾

선언서	
OO년 O월 O일	
아래 출원에 대해 ○○○○이 진정한 발명자이고, ●●●●은 발명자가 아니라는 점을 선서한다.	
아래	
1. 출원번호 특허출원20○-○○○○○○○	
2. 발명의 명칭 ○○○의 제조방법	
발명자	
주소	
이름 ○○○○	
주소	
이름 ●●●● ⁸¹⁾	

(2) 특허권 설정등록 후 발명자 정정

특허청 실무상 특허출원이 특허청에 계속 중인 때에는 발명자 정정이 가능하나, 특허권이 설정등록 되고 나면 발명자를 정정할 수 없다.

일본에서도 특허권 설정등록 후 발명자 정정 인정 여부에 대한 논의가 있지만 판례는 없고 미해결문제로 남아 있는 것 같다. 대부분의 학자들은 입법론은 별론으로 하고, 정정 사유가 한정 열거되어 있는 현행법 하에서는 정정심판 제도를 활용하여 발명자를 정정할 수는 없다고 한다. 법률에 강하게 구속되는 법원으로서도 특허권

80) Id.
 81) 발명자가 아닌 ●●●●은 발명자 표시를 기재하지 않음.

설정등록 후 발명자 정정을 인정한다는 결론에 이르는 것은 어려울 것이다.

일본특허법 제126조 (정정심판)

① 특허권자는 출원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면의 정정을 하는 것에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 그 정정은 다음의 사항을 목적으로 하는 것에 한한다.

1. 특허청구범위의 감축
2. 오기 또는 오역의 정정
3. 명료하지 않은 기재의 해명
4. 다른 청구항의 기재를 인용하는 청구항의 기재를 해당 다른 청구항의 기재를 인용하지 않는 것으로 하는 것

한편, 정정을 할 수 있도록 법을 개정하자는 요청도 강하다고 보기 어렵다. 따라서 불법행위에 근거한 손해배상(위자료)으로 해결할 수밖에 없을 것이라고 한다. 그러나 그 경우 손해액(위자료)의 산정방법(판단요소)을 어떻게 평가해야 하는가가 문제로 남는다. 이에 대해서는 특허발명의 가치평가 수법이 참고가 될 수 있을 것이라는 견해가 있다.⁸²⁾

판례로는, 출원이 특허청에 계속하고 있는 동안은, 진정한 발명자는 발명자 명예권에 근거하는 방해 배제 청구로서, 출원인에게 출원서의 발명자 기재를 진정한 발명자로 정정하는 보정을 구할 수 있다고 판단한 것이 있다.⁸³⁾

특허법에 따르면 특허등록 후에는 특허권자는 발명자란의 정정을 이유로 정정심판을 청구할 수 없지만, 진정한 발명자는 명의상 발명자 및 특허권자에게 자기가 발명자임을 확인하는 소송을 제기하고, 그 확인판결에 근거하여 특허청에 대해 직권에 의한 발명자 명의 정정을 요구할 수 있다는 주장도 있다.⁸⁴⁾ 특허출원서에 발명자로 기재된 자는 진정한 발명자로 사실상 추정되고, 제3자가 그 사실을 다투는 경우에는 그 추정을 복멸할 증명책임을 부담한다.⁸⁵⁾

일본에서도 특허부여 전의 발명자 표시 보정을 인정한 판례는, 진정한 발명자의 출원인에 대한 발명자 표시 정정 청구권이 인정되는 근거로서, 발명자 명예권을 원용하고 있다. 이를 전제로 하면, 특허가 부여된 후에는 출원 중이어서 특허를 받을 수 있는지 여부가 미확정인 단계와 비교하여 발명자의 명성을 존중해야 할 필요성이 더 높고 따라서 발명자가 자신의 성명을 표시할 권리는 보다 강하게 보장되어야 한다고 비판하는 견해가 있다. 또한 출원 후 발명자 표시정정의 경우, 출원공개 전후를 불문하고 일률적으로 발명자로서 기재된 사람

82) 岡本 智之, “発明者名譽権についての一考察—「知財高判平成 27 年 3 月 11 日平成 26 年(ネ)第 10099 号」を端緒として—, 107면.

83) 島並良・上野達弘・横山久芳, 『特許法入門』, 57 頁~58 頁, (2014), 有斐閣. 大阪地判平成 14 年 5 月 23 日判時 1825 号 116 頁 [希土類の回収方法事件] 을 인용하고 있음.

84) 입법론으로 발명자 정정을 정정이유에 추가할 필요가 있다는 주장이 있음. 島並良・上野達弘・横山久芳, 『特許法入門』, 57 頁~58 頁, (2014), 有斐閣.

85) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 124頁.

의 동의를 받아야 하는 것에 대해 영국이나 독일과 같이 발명자 표시를 출원시는 미정으로 하고 추후 보완할 수 있도록 하자는 견해도 있다.⁸⁶⁾

출원공개 후 또는 특허부여 후의 보정·정정에 대해 다툼이 없는 경우는 현재의 실무상 취급과 같이 이해 관계자 전원의 선언서를 보정·정정 수리요건으로 하고, 다툼이 있는 경우에는 보정·정정은 법원의 민사소송절차에 의해 진정한 발명자의 확인판결을 거쳐 실시하는 것이 바람직하다는 견해도 있다. 이를 위해 새로운 절차를 규정하는 입법이 요망된다는 것이다.⁸⁷⁾

4. 정리

일본 특허청 실무상 특허출원이 특허청에 계속 중인 때에는 발명자 정정이 가능하나, 특허권이 설정등록 되고 나면 발명자를 정정할 수 없다. 따라서 특허출원서에 발명자가 잘못 기재되거나 누락된 경우에도 누락된 발명자를 특허공보나 특허증에 추가하거나 변경할 수 없다. 이는 발명자 명예권과 관련하여 문제가 있다. 예컨대 특허출원 전에 발명자로부터 특허를 받을 권리의 양도가 이루어지고 이에 근거하여 특허출원이 이루어진 경우, 특허출원서에 발명자 기재에 잘못이 있더라도 진정한 발명자로서는 자신의 인격적 이익을 보호받을 방법이 마땅치 않다. 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 않고 출원하는 경우에는 특허무효사유에 해당하지만, 무효사유를 법에서 한정열거하는 현행 특허법의 규정상 발명자 기재를 이유로 특허를 무효로 할 수는 없기 때문이다. 진정한 발명자로부터 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받지 못한 경우에는 특허무효사유에 해당하고 진정한 발명자는 출원일을 소급받는 출원절차 또는 특허권 이전 청구 등을 통해 자신의 특허에 관한 권리를 회복할 수 있다. 다만 이는 소위 모인출원에 대해 특허를 진정한 권리자에게 되돌릴 수 있는 청구권(특허권 이전 청구권)을 인정하여 특허권자의 명의 변경 절차가 이루어지는 것으로서, 특허권 설정등록 후에 특허공보나 특허증에 발명자 기재를 진정한 발명자로 정정하는 절차가 이루어지는 것은 아니다.

이는 저작권재산권을 모두 양도한 경우에도 저작인격권은 여전히 저작자에게 남아있고, 저작권재산권 침해뿐 아니라 저작인격권 침해 또한 저작권 침해로 보는 저작권법과는 상이한 부분이다. 저작물은 “사상과 감정의 표현” 인바, 저작자의 인격이 화체되어 있는 것으로 보아야 하고, 특허권은 산업에서 활용되기 유용한 기술적 창작을 한 자에게 일정기간 독점권을 부여함으로써 산업발전에 이바지하게 하기 위한 것인바, 인격권으로서의 가치보다 재산권으로서의 의미가 보다 크다는 점은 부인할 수 없다. 그러나 발명 또한 창작자의 정신적 노력의 산물이라는 점은 저작물과 마찬가지로, 특허증의 교부는 특허제도가 생긴 이래 계속되어온 역사적·전통적 산물이라는 점, 특허증은 국가가 발명자의 발명에 따른 노고에 대한 보상으로 수여하는 것으로서 발명자의 명예를 표시하기 위한 것이라는 점⁸⁸⁾ 등을 고려해 볼 때, 발명자 명예권이 적절하게 보호받을 수 있도록 제도를 개선할 필요가 있다.

86) 工藤敏隆, “發明者の認定基準、及び發明者の認定に関する紛争処理手続”, 知財研紀要 2006, 150頁.
<https://www.iip.or.jp/pdf/fellow/detail05j/17_24.pdf>

87) 工藤敏隆, “發明者の認定基準、及び發明者の認定に関する紛争処理手続”, 知財研紀要 2006, 150頁.
<https://www.iip.or.jp/pdf/fellow/detail05j/17_24.pdf>

88) 특허청, 조문별특허법해석, 2007, 495면.

제3장 진정한 발명자 보호를 위한 개선방안

I. 발명자 특정의 필요성 및 중요성

1. 들어가며

특허출원시 진정한 발명자를 특정하는 것은 발명자 명예와 같은 인격적 권리 이외에도 권리의 적법성, 직무발명에 대한 보상 등 경제적 권리와도 밀접한 관련이 있어서 매우 중요한 문제이나 특허출원 단계에서 연구자들이 발명 및 발명자의 개념을 명확하게 이해하고 누가 발명자인지를 특정하는 것은 쉬운 일이 아니다. 그런데 특허출원시 발명자를 정확하게 특정하지 않은 경우, 실수를 정정할 기회가 없다면 발명자의 경제적 이익뿐 아니라 인격적 이익에 큰 문제가 발생할 수 있다.

발명자(연구자)들에게 있어서 자신의 연구에 대한 인정과 이를 통한 명예는 경제적 보상보다 오히려 큰 힘을 발휘하고 더 나은 연구를 위한 원동력이 될 수 있다. 발명자 명예권의 확실한 보장은 발명장려를 통한 국가산업발전이라는 특허법의 목적달성에 정면으로 부합하는 방법이라고 생각된다. 게다가 진정한 발명자의 특정은 권리의 안정성, 효율적 활용을 위해서 중요한 문제이다.

특허출원 전에 진정한 발명자를 명확하게 특정하고 특허출원서 기재를 확인할 필요가 있다. 특허출원 후에도 특허출원이 특허청에 계속 중에는 발명자를 보정할 수 있지만 특허출원은 해당 발명에 대한 진정한 발명자나 적법한 승계인만이 할 수 있고(특허법 제33조) 무권리자 출원은 거절이유, 특허무효사유가 된다.

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 해당 발명을 한 자에게 원시적으로 귀속되는바, 특허출원서에 기재된 발명자 표시에 오류가 있고, 특허출원 후 보정을 해야 하는 경우에는 출원인이 특허출원 전에 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받았는지에 대해 의문이 생길 수 있고, 보정 과정에서 필요없는 분쟁이 발생할 여지도 있다. 모인출원의 경우에는 거절이유 및 무효사유에 해당된다. 따라서 특허출원 전에 진정한 발명자를 명확하게 특정하고 특허출원서 기재를 확인할 필요가 있다.

2. 발명자

(1) 발명자 판단방법 - 발명자 인정 기준의 명확화

진정한 발명자 보호를 위해서는 먼저 발명자에 대한 정의를 명확하게 할 필요가 있다. 미국, 독일, 영국, 일본 등 대부분의 국가는 자국의 법률 규정이나 관례법에 따라 구체적 개별사건에 대해 발명자 여부를 판단하고 있다. 유럽특허조약 또한 유럽특허를 받을 권리는 발명자 또는 승계인에게 속한다는 것을 규정하면서도(제60조 제1항) 발명자의 의미는 규정하고 있지 않고 발명자의 의미는 각국의 국내법에 위임하고 있다.

“발명자라 함은 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 자”를 말한다.⁸⁹⁾ “발명자란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 창작한 자를 의미한다. 발명은 사실행위로서 미성년자 등과 같이 행위능력이 없는 자도 발명자가 될 수 있으며, 법정대리인을 통하여 절차를 밟기만 하면 특허를 받을 수 있다. 발명자에 해당한다고 하기 위해서는 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다.”⁹⁰⁾ “발명자란 진실로 발명을 이룬 자연인이므로 발명자란 해당 발명의 창작행위에 현실로 가담한 자만을 가리키고, 단순한 보조자·조언자·자금제공자 혹은 단지 명령을 한자는 발명자라고 할 수 없다.”⁹¹⁾

3. 공동발명자

(1) 인정기준

발명을 완성한 자가 발명자가 되고, 2인 이상이 공동으로 발명을 완성하는 경우에는 공동발명자가 된다는 사실은 각국의 차이가 없다. 다만 어떤 경우 발명이 완성되었다고 볼 것인지, 발명의 완성시점과 관련해서는 다소 차이를 나타낸다. 발명이 완성되었다고 하기 위해서는 착상과 구체화가 모두 있어야 하는지, 착상만으로 충분한 것인지에 대해 견해가 나뉜다. 아울러 공동발명으로 인정되기 위한 요건으로 객관적 요건에 더해 주관적 요건을 요구하는지 여부와 그 정도에 있어서도 차이가 있다. 또한 각자가 기여한 부분이 진보성을 갖추어야 하는지 여부에 대해서도 견해가 갈릴 수 있다.

(2) 착상 vs. 구체화

착상과 구체화가 동시에 일어나는 경우도 있지만 대부분의 경우는 먼저 착상이 완성되고 해당 착상을 구체화하는 작업이 일어나게 된다. 단순히 착상을 구체화한 자는 발명자가 될 수 없겠지만 착상을 구체화하는 과정에서 새로운 착상을 하는 경우에는 새로운 발명에 대한 발명자 또는 공동발명자가 될 수 있다. 미완성 착상을 연구하여 완성한 자가 있다면 그자가 착상을 완성한 자로 보아야 할 것이지만, 착상의 효과만을 확인한 자는 발명자가 아니다. 효과 확인 작업은 구체화 작업과 유사하기 때문이다.⁹²⁾ 다만 의약품도발명과 같은 경우에는 발명의 요체가 용도(효과)에 있으므로 기술에 따라 달리 판단할 여지가 있을 것이다.

발명의 착상시에 발명이 완성되는 것으로 생각될 수 있는 경우, 예를 들면 실험 또는 실증을 전혀 실시하지

89) 특허청, 등록업무편람, 2018, 374면.

90) 특허청, 특허·실용신안 심사기준 (개정 2023. 3. 22. 특허청 예규 제131호) 2103. 발명자에 해당하는 경우의 예로, ① 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, ② 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, ③ 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공한 자, ④ 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자를 들고 있다. 한편 발명자에 해당하지 않은 경우의 예로, ① 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공한 자, ② 연구자를 일반적으로 관리하기만 한 자, ③ 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 자, ④ 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하기만 한 자를 들고 있다.

91) 특허청, 조문별특허법해석, 2007, 208면.

92) 특허청, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구, 2018.12, 107면.

않더라도 발명의 효과를 증명할 수 있거나 알 수 있는 경우⁹³⁾에는 발명의 착상 단계에서 발명이 완성될 수 있고, 이에 실질적으로 관여하는 것이 공동발명자 요건이 될 것이다. 그러나 실험의 과학이라고 할 수 있는 화학발명의 경우에는 착상만으로 발명이 완성되었다고 보기 어려운 경우가 많을 것이고, 발명은 해당 착상을 구체화하고 효과를 확인함으로써 완성되는 경우가 많을 것이기 때문에 발명의 구체화 단계에만 기여하는 경우에 공동발명자로 간주될 가능성이 높아질 것이다.

(3) 주관적 요건 필요 여부

공동발명자로 인정되기 위해서 주관적 요건이 필요한지에 대해 특허법 규정이나 학설 모두 명확하지 않으나, 일본의 판례 중에는 주관적 요건을 공동발명자 판단의 필수 요건이라고 본 것도 있고,⁹⁴⁾ “발명자로 되기 위해서는 한 사람이 전체의 과정에 관여하는 것은 필요하지 아니하고 공동으로 관여하는 것으로 족하지만, 복수의 자가 공동발명자로 되기 위해서는 과제를 해결하기 위한 착상 및 그 구체화의 과정에서 일체적·연속적인 협력 관계 하에 각자가 중요한 공헌을 할 것이 필요하다”⁹⁵⁾는 판례도 있다. “일체적·연속적인 협력관계”를 주관적 요건으로 볼 수 있을 것이다. 한편, 원 발명자와 모인발명자 사이에 주관적 협력의 의사가 없는 경우에도 공동발명자임을 인정한 사례도 있다.⁹⁶⁾

지금까지 우리나라는 공동발명자로 인정하기 위해서는 공동발명자 상호간의 주관적 의사의 공동이 필요하다는 것이 다수설로 생각된다.⁹⁷⁾ 특허청 심사기준 또한 “공동발명자가 되기 위해서는 발명이 완성되기까지의 과정 중 적어도 일부에 공동발명자 각각이 기술적인 상호 보완을 통하여 발명의 완성에 유익한 공헌을 하여야 하며, 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있어야 한다.”고 규정하고 있다.⁹⁸⁾ 공동발명자로 인정되면 특허출원부터 심판·소송까지 모두 함께 진행해야 하는바 상호간에 ‘실질적 협력관계’가 없는 경우까지를 공동발명자로 보기는 어렵다고 생각된다. 그러나 주관적 의사의 공동을 너무 엄격하게 요구하게 되면, 기술의 발전이 빠른 속도로 진행되는 현대 사회의 속성에 부합하지 않는다는 점, 노동의 유연성으로 인해 연구인력의 이직이 잦다는 점, 대부분의 발명이 직무발명으로 이루어진다는 점, 모인발명의 경우에도 그대로 모인하는 것이 아니라 모인발명을 기초로 새로운 창작을 하는 경우도 있다는 현실 등을 제대로 반영하지 못하는 결과가 나타날 수 있다. 선행연구자가 신규한 구성요소 a를 완성하고 이직한 후 새로운 연구자가 신규한 구성요소 b를 창출하고 이를 합해서 a+b를 만들어낸 경우 둘 사이의 주관적 의사가 없었다고 공동발명자가 아니라고 하는 것은 불합리하다. 따라서 공동발명자 중 일방만이라도 상대방의 연구를 이어받아 수행되는 연구(공동연구)라는 주관적 인식이 있거나, 상호연결고리가 있는 경우에는 주관적 요건(실질적 협력관계)을 만족한 것으로 보는 것이 타당할 것이다.

93) 컴퓨터 관련 발명, 기계 발명 등.

94) 知的財産高等裁判所 平成20. 5. 29. 平成19(ネ)第10037号 判決.

95) 知的財産高等裁判所 平成22. 7. 9. 平成19(ネ)第10067号 判決.

96) 大阪地裁 平成12年(2000)7月25日 平成10年(ワ)第10432号判決.

97) 조영선, 「특허법」 제4판, 박영사, 2013, 228-229면.

98) 특허청, 특허·실용신안 심사기준 (개정 2023. 3. 22. 특허청 예규 제131호) 2104.

예컨대 하나의 회사에서 각각의 연구원이 상대방의 연구내용을 알지 못하고 각자 연구를 진행한 후 특허팀에서 하나의 출원으로 특허출원을 하게 되는 경우나 선행연구자가 퇴사한 후 후행연구자가 선행연구자가 완성한 발명에 더하여 새롭게 완성한 발명을 출원하는 경우에는 회사가 상호연결고리가 될 수 있을 것이다. 발명을 모인한 자가 모인대상발명에 더해 신규한 사상을 보탠 경우에는 비록 피모인 발명자에 대해서는 주관적 요건을 결한 것이 되지만 모인자는 주관적 요건을 갖춘 것으로 볼 여지도 있으므로 모인자 또한 공동발명자가 될 여지가 있다.

일본의 경우, 주관적 의사교환이 없는 경우에도 공동발명자로 인정한 사례들이 존재하고,⁹⁹⁾ 모인자가 모인대상 발명을 변형한 경우 (주관적 의사와 무관하게) 공동발명자가 될 수 있다고 한다.¹⁰⁰⁾ 모인발명자까지 보호할 필요가 있는지에 대해 의문을 제기할 수 있겠지만 모인사건에서 공동발명자 요건을 엄격하게 해석하게 되면 모인발명자와 피모인발명자 모두가 특허를 받지 못하는 결과가 나타나 발명이 사장되는 결과가 나타날 수 있다. 그보다는 공동발명자로서의 권리를 인정하여 해당 발명이 활용될 수 있도록 하는 것이 산업발전이라는 특허법의 목적에 보다 부합할 것으로 생각된다.

(4) 특징적 부분이 신규함을 넘어서 진보성까지 갖추어야 발명자로서 인정할 수 있을 것인지

기여부분에 진보성이 있는 경우에는 당연히 공동발명자가 될 수 있을 것이나, 신규성은 갖추었으나 진보성을 갖추지 못한 경우에도 공동발명자를 인정할 수 있을 것인지에 대해서는 긍정하는 견해와 부정하는 견해가 있을 수 있다.¹⁰¹⁾ 공동 발명의 경우 각자의 기여부분 각각만으로는 진보성을 인정할 수 없더라도 이들의 결합으로 인해 진보성이 인정되는 경우가 많을 것이므로 각자의 기여부분 각각에 대해서는 비록 진보성 요건을 갖추지 못한 경우라도 기여한 부분이 신규한 것이고 발명적 기여를 인정할 수 있는 경우라면 공동발명자성을 인정하는 것이 타당할 것이다. 즉 신규성은 갖추었으나 진보성을 갖추지 못한 경우에도 공동발명자로 인정할 수 있을 것으로 생각된다.

4. 발명자의 권리

(1) 특허를 받을 수 있는 권리

발명자는 해당 발명의 완성과 동시에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 특허를 받을 수 있는 권리는 비록 기대권에 불과하지만 재산적 가치를 가지는 권리이다. 따라서 발명자는 특허를 받을 수 있는 권리를 타인에게 양도할 수도 있고, 이 권리에 근거하여 국가에 대하여 특허부여를 요구하는 특허출원을 할 수도 있다. 또한 특허출원 후 설정등록전 제3자의 부당한 실시에 대해 보상금청구권(제65조)을 가지고, 특허권이 설정등록 되면

99) 大阪地裁 平成12年(2000)7月25日 平成10年(ワ)第10432号判決; 知的財産高等裁判所 平成19年(2007)7月30日 平成18年(行ケ)第10048号 判決.

100) 日本国際知的財産保護協会, 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」, 2010.3. 22頁. 특허청, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구, 2018.12, 120면.

101) 특허청, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구, 2018.12, 111-112면.

해당 발명에 대해 물건에 준하는 독점권을 행사할 수 있게 된다.

발명자는 발명의 완성과 동시에 특허를 받을 수 있는 재산적 권리와 함께 명예권 내지 인격적권리로서의 발명자 명예권을 동시에 취득하게 된다. 발명자는 특허출원서의 필수 기재사항이고, 특허등록원부와 특허증에도 발명자 이름이 기재되게 된다. 그런데 발명자의 재산적 권리가 침해되는 경우에는 특허법에 비교적 명확한 구제절차가 규정되어 있는 반면 발명자 명예권에 대해서는 상대적으로 관심도 덜하고 구제절차 또한 미비하다. 그러나 발명자 특정이 잘못 이루어지는 경우 특허출원이 거절될 수도 있고, 특허등록이 무효가 될 수 있는 등 발명자는 재산권인 특허권의 존부와도 밀접한 관계를 가진다.

발명이 특허를 받기 위해서는 특허출원시를 기준으로 새로운 것이어야 하는 것이 원칙이지만 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 신규성을 상실하게 된 경우에는 신규성을 상실한 날부터 12월 이내에 특허출원을 하면 신규성을 의제받을 수 있게 된다(제30조 제1항).

특허출원한 발명이 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명 또는 고안과 동일한 경우에 있어서 당해 특허 특허출원후에 그 선출원이 등록공고 또는 출원공개된 때에는 당해 특허출원한 발명은 특허 받을 수 없다(제29조 제3항). 이를 소위 확대된 선출원이라고 한다. 확대된 선출원 제도의 주된 취지는 기술의 진보에 기여한 바 없는 제3자에게 특허권이 부여되는 것을 막기 위한 것이므로 발명자가 동일한 경우에는 적용되지 않는다. 발명자는 자신의 선발명을 개량하여 후속발명을 하는 경우가 많기 때문이다.

스스로 발명을 하거나 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 승계인만이 특허를 받을 수 있는 권리를 가지므로, 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 정당한 승계인이 아닌 자는 무권리자이다. 무권리자에 의한 출원을 강학상 소위 모인출원이라고 한다. 무권리자 출원은 출원거절이유, 특허무효사유에 해당한다.

무권리자 출원이라는 이유로 출원이 거절되거나 무권리자에 대한 특허라는 이유로 특허권이 무효로 된 경우 정당권리자가 다시 출원하더라도 이미 그 출원내용이 공개되었거나 그 사이에 타인의 특허출원이 존재하여 특허를 받을 수 없는 불합리가 발생할 수 있다. 이와 같은 불합리를 해소하기 위해 특허법은 일정한 요건하에 정당권리자의 특허출원일을 무권리자의 출원일로 소급해 주거나 이전청구권을 인정함으로써 정당권리자를 보호하고 있다.

발명자가 누구인지의 문제는 발명자의 명예와도 관련이 있지만 특허권의 존부와 밀접한 관련을 가지고, 직무발명의 경우 정당한 보상과도 관련된다. 그럼에도 불구하고 발명자가 누구인지는 실체심사의 대상이 아니고, 발명자가 잘못 특정된 경우라도 특허권이 설정등록된 경우에는 그 하자를 치유하기 어려운 등의 문제가 있다.

잘못된 발명자 표시에는 진정한 발명자 아닌 자가 발명자로 표시된 경우와 단순한 표시상 오기가 있다. 후자의 경우는 오기 정정의 문제지만, 전자의 경우는 특허권의 존부와 연결되는 문제이다.

발명자가 잘못 기재되거나 누락되는 문제는 애초에 특허출원서 기재가 잘못된 경우에도 발생할 수 있지만, 최초 출원의 출원서에는 정확하게 기재하였더라도 후에 보정이나 분할출원으로 인해 발명자가 변경되어 사후적으로 발생할 수도 있다. 예컨대 청구항이 삭제 보정되어 특허출원시에는 발명자로 기재되어 있었지만 더 이상 어느 청구항의 발명자도 아니게 되는 상황도 발생할 수 있고, 반대로 청구항이 새롭게 추가되면서 출원시 발명자로 기재되지 않았던 자를 새롭게 발명자로 추가할 필요가 있는 경우도 있다.

잘못된 발명자 표시와 모인출원은 구분되어야 한다. 현실적으로는 진정한 발명자를 숨기고 허위 발명자를 내세워 모인출원하는 경우도 다수 있을 것이어서 대부분의 모인출원은 잘못된 발명자 표시를 수반할 것으로 예상되지만, 두 개는 각각 구별되는 개념이고, 법적 효과 또한 상이하다.

(2) 발명자 명예권

저작권법은 저작자의 권리가 저작재산권과 저작인격권으로 구성됨을 명시하고 있다. 특허법은 저작권법과 달리 명문의 규정은 없으나 발명자는 발명의 완성과 동시에 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고(특허법 제33조 제1항) 그에 더하여 발명자로서의 인격권을 가진다는 견해가 지배적이다. 이는 저작자가 자신의 정신적 창작물에 대해 저작 인격권을 가지는 것과 마찬가지로 발명 또한 발명자의 지적 소산이므로 발명자 명예권을 가진다는 것이다. 발명자 명예권은 인격권의 일종이므로 일신전속적이고 양도가 불가능하다. 특허를 받을 수 있는 권리가 발명의 완성과 동시에 발명자에게 귀속되는 것과 동일하게 발명자 명예권 또한 발명의 완성과 동시에 발생한다. 다만 구체적 구현은 출원인의 발명자 표시의무와 같은 특허청의 출원절차에 의해 이루어지게 된다(특허법 제42항 제1항 제5호).

특허가 등록이 되면 특허증이 교부되는데, 특허증은 국가가 발명자의 명예를 기리기 위해 특허를 받았다는 증표를 수여하는 것이다. 파리협약은 제4조의3에서 “발명자는 특허에 발명자로서 명시될 권리를 갖는다”고 규정함으로써 발명자의 권리를 명시하고 있고, 이는 발명자의 명예를 표시하기 위한 것이라고 볼 수 있다.¹⁰²⁾

「특허증」이란 특허권이 설정등록되었다는 것을 증명하는 공적 증서로서 특허청장이 특허권자에게 교부하게 된다. 그러나 특허권은 설정등록에 의해 발생하고(특허법 제87조 제1항) 특허증의 존부와는 관계가 없다. 특허증이 없다고 특허권자라고 주장할 수 없는 것도 아니고 특허증을 양도하는 것이 특허권을 양도하는 것은 아니다. 특허증을 가진 자를 착오로 특허권자로 믿고 거래를 하더라도 법률상 특별한 보호를 받는 것도 아니다.

특허청장은 특허권의 설정등록을 한 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 특허권자에게 특허증을 발급하여야 하고(특허법 제86조 제1항), 특허증이 특허원부나 그 밖의 서류와 맞지 아니하면 신청에 따라 또는 직권으로 특허증을 회수하여 정정발급하거나 새로운 특허증을 발급하여야 한다(특허법 제86조 제2항). 또

102) 특허청, 2007년 조문별 특허법해석, 495면.

한 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 인정한다는 취지의 결정 또는 심결이 확정된 경우나, 제99조의2 제2항에 따라 특허권이 이전등록된 경우에는 결정, 심결 또는 이전등록에 따른 새로운 특허증을 발급하여야 한다(특허법 제86조 제3항). 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 분명하지 아니한 기재를 명확히 하는 경우에는 특허권이 설정등록된 후에도 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정이 이루어질 수 있고, 정당한 권리자는 제99조의2에 따라 특허권의 이전을 청구할 수 있는데, 이와 같은 경우에는 새로운 특허증을 발급해야 한다는 점을 명시한 것이다.

II. 발명자 허위기재 방지방안

1. 발명자 및 공동발명자 특정의 중요성

미국, 독일, 영국, 일본 등 대부분의 국가는 자국의 법률 규정이나 판례법에 따라 구체적 개별사건에 대해 발명자 여부를 판단하고 있다. 유럽특허조약은 유럽특허를 받을 권리는 발명자 또는 승계인에게 속한다는 것을 규정하면서도(제60조 제1항) 발명자의 의미는 규정하고 있지 않고 발명자의 의미는 각국의 국내법에 위임하고 있다.

단순한 보조자, 금전제공자, 단순히 발명의 완성을 지시한 자 등은 발명자가 될 수 없다는 점은 각국에서 공통되나, 구체적인 발명자성 판단에 대한 실무상 운용이 통일되어 있는 것으로 보이지는 않는다. 우리나라 특허청 심사기준과 판례는 일관되게 발명자가 되기 위해서는 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하여야 하고, 단순한 보조자·조언자·자금제공자 혹은 단지 명령을 한 자는 발명자라고 할 수 없다고 하는바, 발명자가 아닌자가 발명자로 기재되지 않도록 해야 한다.

발명자인지 여부는 청구항을 기준으로 판단해야 하고, 청구항 중 어느 하나에만 기여하더라도 공동발명자가 될 수 있다는 점은 각국에서 대체로 일치한다. 미국은 1984년 개정 전 특허법 하에서는 모든 청구항에 기여한 자를 공동발명자로 인정하였지만, 개정 후 특허법에서 하나의 청구항에만 기여하더라도 공동발명자로 인정하는 소위 ‘not all claims’ 원칙을 도입하였다.

제116조 (발명자)

(a) 공동발명- 발명이 둘 이상의 자에 의하여 공동으로 이루어진 경우, 그들은 공동으로 특허출원을 하여야 하고, 이 법에서 달리 규정하지 않는 한, 각자 선서를 하여야 한다. 발명자들은 비록 (1) 그들이 물리적으로 함께 또는 동시에 연구하지 않았거나, (2) 각자 그 기여의 유형이나 양이 동일하지 않았더라도, 또는 (3) 각자가 특허에 있는 청구항 주제 모두에 대해 기여하지 않았더라도 공동으로 출원할 수 있다.

발명이나 특허권은 무형의 자산으로 이를 공동으로 보유한다는 것은 유형의 재산인 물건을 공유하는 것과는 다른 특수성을 가진다. 소유권의 공유는 물건을 지분에 따라 사용·수익할 수 있는 권원이지만 발명에 대한 권

리나 특허권은 재산적 ‘정보’를 대상으로 하기 때문에 점유가 불가능하고 복수의 자가 동시에 사용할 수도 있다. 특허법은 이와 같은 특성을 고려하여 특허를 받을 수 있는 권리의 공유 또는 특허권의 공유에 대해서는 특별한 취급을 하고 있다. 무형의 재산이라는 특성들을 고려해 볼 때, 하나의 청구항에만 기여하더라도 공동 발명자로 인정하는 것이 타당하다고 생각된다.

이에 대해서는 “여러 청구항 중 극히 일부에 기여한 자를 모든 청구항에 기여한 자와 동일한 권리를 가지는 공동특허권자로 묶는 것은 타당하지 않다.”는 비판이 있을 수 있으나,¹⁰³⁾ 이는 지분의 크기와 당사자간의 계약으로 해결할 문제로 생각된다. 현행 특허법에 따르면 공유특허권자는 자기 실시의 경우에는 특허권의 전범위에 걸쳐 특허발명을 실시할 수 있고, 다른 공유자에게 실시에 따른 이익을 분배할 필요도 없다(특허법 제99조 제3항).¹⁰⁴⁾ 그러나 이는 각 공유자간에 계약으로 특별히 약정한 경우가 아닌 경우에만 적용되고, 각 공유자는 계약을 통해 얼마든지 달리 규정할 수 있으므로, 각 공유자간의 약정을 통해 실시의 범위나 대가를 제한함으로써 일부 기여자가 동일한 권리를 가지는 공동특허권자가 되는 불합리를 극복할 수 있을 것이다. 예컨대 각자가 기여한 청구항에 대해서는 자유롭게 자유실시를 할 수 있도록 한다거나 실시는 특허권 전범위에 걸쳐서 할 수 있도록 하되 그에 따른 과실은 지분의 비율대로 나누어 가지는 방법 등 각각의 상황에 따라 구체적인 계약을 통해 문제를 해결할 수 있을 것이다.

2. 발명자 명예권 명시적 필요성

특허법에는 “특허증에 발명자의 성명을 기재해야 한다”는 등 권리자의 성명표시권에 대한 명시적 규정은 존재하지 않는다. 명문의 규정이 존재하지 않는 경우에도 대부분의 국가는 발명자에게 등록증 등에 자신이 발명자임을 명시시킬 수 있는 권리(발명자 명예권)를 인정하고 있다.¹⁰⁵⁾

출원공개제도를 확립한 국가들은 특허권 부여 전에 출원된 발명의 내용과 발명자의 이름을 공개하는 절차를 마련하고 있다. 특허법은 특허출원서에 발명자의 성명 및 주소를 기재하도록 하고 있고(특허법 제42조 제1항 제5호), 발명자는 특허공보를 통해 공개된다. 발명자 명예권은 출원단계에서는 특허법 제42조 제1항 제5호의 발명자 표시 규정에 의해, 특허권이 등록된 후에는 특허증 발명자로 기재됨으로써 현실화된다.

103) Ethicon II, 135 F.3d at 1471-72. Newman 판사는 “여러 청구항 중 극히 일부에 기여한 자를 모든 청구항에 기여한 자와 동일한 권리를 가지는 공동특허권자로 묶는 것은 타당하지 않다.”고 하였다. 그에 따르면 모인특허의 경우에는 공동특허권자로 묶기보다는 별도의 특허권자로 분리하는 것이 더 타당하다. 각각의 발명자는 분리를 통해 발명의 가치에 상응하는 특허를 가지게 될 것이라고 한다. (특허청, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구, 2018.12, 120면에서 재인용). Newman 판사의 견해에 대해서는 특허발명의 불가분성을 고려하지 못한 견해라는 비판이 있을 수 있다.

104) 제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ① 특허권은 이전할 수 있다.

② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.

④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

105) 高林龍, 『標準特許法 [第 4 版]』, 71 頁, (2011), 有斐閣. 파리조약 제4조의3 등을 근거로 발명자는 등록증 등에 자신이 발명자임을 명시시킬 수 있는 권리(발명자 명예권)가 있다고 한다. 파리조약 제4조의 3은 「발명자는 특허증에 발명자로서 기재될 권리를 가진다.」고 규정하고 있다. 따라서 「특허증에 발명자 성명 기재」는 파리조약을 직접 적용하게 된다고 한다.

발명은 발명자의 지적 창작의 결과물이고 이에 발명자의 인격이 포함되어 있다. 따라서 발명자에게는 재산적 가치가 있는 특허를 받을 수 있는 권리 외에 인격적 권리인 발명자 명예권이 인정되고 이러한 권리는 일신에 전속되는 것이어서 양도할 수 없다.

「특허증에 발명자로서 기재되는 권리」를 「발명자 명예권」으로 설명하는 견해도 있지만,¹⁰⁶⁾ 발명자 명예권을 단순히 특허증에 발명자로서 기재되는 권리로 볼 수는 없고, 「발명자 명예권」의 하나로 「특허증에 발명자로서 기재되는 권리」가 있다고 보는 것이 타당할 것이다.¹⁰⁷⁾

발명자 명예권은 특허법에는 직접 규정은 없지만 파리조약 제4조의3 규정에 의해 발명자 게재권으로서 인정되고 있다. 이를 근거로 “특허를 받을 권리를 승계한 자가 발명자라고 표시하고 특허를 받은 경우나 발명자 기재에 오류가 있는 경우에는 특허권자를 상대로 확인의 소를 제기하고 판결을 받아 특허청에 특허증의 정정을 청구할 수 있다”고 한다.¹⁰⁸⁾

출원인이 발명자가 아닌 사람을 발명자로서 출원서에 기재하게 되면, 발명자 명예권 침해가 된다. 발명자 명예권 침해에 대한 구제로는, 발명자 명예권은 인격권의 일종이기 때문에 그에 대한 침해는 불법행위를 구성하고 발명자는 침해자에게 위자료를 청구할 수 있다.¹⁰⁹⁾

발명자 표시 정정의 근거를 발명자 명예권에서 찾기도 한다. 일본의 통설·판례와 우리나라 학설들은 정정의 근거를 파리조약상 발명자 명예권 규정에서 구하고 있다. “발명자는 발명의 완성과 동시에 발명자 명예권을 취득한다. ... 발명자 명예권은 특허출원서, 특허공보, 특허증 등에 발명자로서 기재되는 형태로 구현된다.” 또한 “출원이 특허청에 계속 중인 동안에는, 출원인은 발명자의 성명을 정정을 할 수 있기 때문에, 진정한 발명자는 출원인에 대해, 발명자 명예권이라고 하는 인격권에 근거하여 출원서의 발명자 기재를 수정하는 절차를 밟도록 요청할 수 있다. 다만 거절결정이 확정된 후에는 발명자 명예권에 근거한 발명자 보정절차를 구할 수 없다.”고 한다.¹¹⁰⁾

발명자 명예권은 특허법에 의해 인정되는 인격권이기 때문에 거절결정을 받은 이상 더 이상 발명자 인격권이 인정될 여지는 없다는 것이다. 또한 “등록 후에는 발명자 성명의 오기는 정정 사유가 아니기 때문에 정정심판을 청구할 수 없고, 잘못된 성명이 그대로 남게 된다. 확인판결을 받아 특허청에 정정을 청구할 수 있다는 견해도 있지만, 입법론은 별론으로 하고 정정사유가 한정열거사항임을 생각하면 어려울 것이다. 다만 발명자 명예권은 인격권의 일종으로 생각되는바, 그에 대한 침해는 불법행위가 될 수 있다.

106) 島並良・上野達弘・横山久芳, 『特許法入門』, 57 頁~58 頁, (2014), 有斐閣. (“발명자 명예권이란, 특허출원서나 특허공보, 특허증 등에 발명자로서 기재될 수 있는 권리를 말한다.”)

107) 岡本 智之, “発明者名誉権についての一考察—「知財高判平成 27 年 3 月 11 日平成 26 年(ネ)第 10099 号」を端緒として—, 102-103頁.

108) 吉藤幸朔・熊谷健一補訂, 『特許法概説【第 13 版】(オンデマンド版)』, 186 頁, (2001), 有斐閣.

109) 島並良・上野達弘・横山久芳, 『特許法入門』, 57 頁~58 頁, (2014), 有斐閣.

110) 中山信弘, 『特許法【第 3 版】』, 168 頁~169 頁, (2016), 弘文堂.

영국법은 명문으로 발명자의 이름이 특허에 기재되는 것은 ‘권리’라고 하고 있다. 독일법은 조문상 명확하게 언급되어 있지는 않지만, 판례상 인격권으로서의 명예권이라고 해석되고 있다.

발명자의 인격적 권리를 보다 확실히 보장하기 위해 발명자 명예권을 법률의 규정으로 명기하자는 견해가 있을 수 있다. 그러나 발명자 표시 정정을 명문으로 인정하는 것 자체가 발명자 명예권의 보장으로서 의미를 가지기 때문에 굳이 별도의 명문 규정이 필요한 것으로 생각되지는 않는다. 오히려 지금까지 존재하지 않던 새로운 권리를 부여하는 것과 같은 인상을 줄 수 있는바, 발명자 명예권을 법에 명시할 필요는 없을 것으로 생각된다.

3. 발명자 선언서 제출

미국, 영국, 독일은 특허출원을 위해 발명자 선언서 제출이 필요한 반면, 우리나라와 일본은 발명자 선언서를 요구하지 않는다. 모인출원의 경우에는 거절이유 및 무효사유에 해당된다. 거절 또는 무효는 기본적으로 발명의 재산적 가치와 관련된 것이다. 거절이유 및 무효사유를 극복하여 재산적 가치의 회복이 있는 경우라고 할지라도 발명자 정정이 불가능하다면 발명자 명예권이라는 인격적 가치는 회복될 수 없는바, 적절한 구제책이 마련되어야 한다. 발명자를 특정하는 것은 발명자의 재산권뿐 아니라 인격권과도 밀접한 관계를 가지는데, 발명자 선언서를 제출하게 함으로써 발명자의 인격적 이익도 보호하고 발명자가 아닌자가 발명자로 등재됨으로 인한 분쟁을 미연에 방지할 수 있도록 할 필요가 있다. 다만 특허출원의 심사 단계에서 청구항이 추가되거나 삭제되는 경우 발명자 변경이 발생할 수 있는바, 발명자 지정과 발명자 선언서 제출은 출원시가 아니라 일정한 기간 내에 추후 보완할 수 있도록 하는 것도 검토할 만하다.¹¹¹⁾ 이를 위해 독일 특허법 제37조 등을 참고할 수 있을 것이다.¹¹²⁾ 아울러 실효성 담보를 위해, 발명자 선언서에 고의적인 허위 진술이 있는 경우에 대한 벌칙조항도 마련할 필요가 있다. 이를 위해 미국특허법 제115조 등을 참고할 수 있을 것이다.

4. 발명자 정정절차 개선 (심사절차 개선)

(1) 특허법 시행규칙 제28조 개정연혁

현행 특허청 심사실무에 따르면, “특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자 중 일부의 발명자의 기재를 누락하거나 잘못 적은 때에는 특허여부결정 전까지는 제한없이 추가 또는 정정이 가능하다.”¹¹³⁾ 현행 특허

111) 출원하고자 하는 발명의 내용은 청구항과 명세서에 기재되어 있다. 그런데 명세서에 기재된 발명이 모두 청구항에 기재되어 있는 것도 아니고, 1대 1의 대응 관계를 가지는 것도 아니다. 게다가 많은 국가들이 특허출원의 심사 단계에서 청구항의 추가나 삭제 보정을 위한 절차를 마련하고 있다. 청구항의 추가 또는 삭제 보정은 출원 당시의 발명과 보정 후의 발명의 차이를 발생시킨다. 이에 상응하여, 출원 당시 청구항 발명의 발명자였던 자가 발명자가 아닌자가 되거나 그 반대의 경우가 발생할 수 있다. 이 경우 어떤 조치를 취해야 할 것인지?

112) 출원 당시 청구항 발명의 발명자였던 자가 발명자가 아닌자가 되거나 그 반대의 경우가 발생할 수 있기 때문에 발명자 지정과 선언서 제출은 유예기간을 줄 필요가 있다. 독일 특허법은 15개월의 유예를 인정한다.

113) 특허청, 등록업무편람, 2018, 375면.

법 시행규칙 제28조에서는 특허권의 설정등록 ‘전’과 ‘후’를 기준으로 발명자 추가를 위해 필요한 사항을 규정하고 있다.

발명자 정정제도의 연혁을 간단히 살펴본다.

발명자 정정제도는 발명자의 성명계재권을 보장하기 위해 발명자 이름이 착오로 누락된 경우 사후적으로 추가를 허용하는 것으로 1973년 특허법 시행규칙 전문개정시 처음 도입되었다.

특허법시행규칙 전문개정 1973.12.31 상공부령 제401호
제36조(발명자의 추가)
출원인의 착오로 인하여 특허출원서에 발명자중 일부의 발명자의 기재가 누락된 때에는 출원이 거절사정 되거나 특허사정되기 전까지 누락된 발명자를 추가할 수 있다.

한편 1990. 09. 04. 개정에서는 발명자 오기시 특허여부결정 전까지 발명자 정정을 허용하였고, 2006. 09. 29. 개정에서는 단서조항을 신설함으로써 “발명자의 기재가 오기임이 명백한 경우에는 특허권의 설정등록 전까지 정정할 수 있다.”는 점을 명확히 하였다. 2007. 06. 29. 개정에서는 발명자의 기재가 오기임이 명백한 경우 정정의 허용범위를 특허여부결정 이후까지 확대하였다. 또한 2008. 12. 31. 개정에서는 발명자의 기재가 누락 또는 잘못 적은 것임이 명백한 경우에는 특허여부결정 후에도 추가 또는 정정할 수 있도록 범위를 보다 확대하였다.

이처럼 특허청은 누락된 발명자의 정정범위를 확대하는 방향으로 특허법 시행규칙을 개정함으로써 발명자의 권리나 명예권이 실질적으로 보호될 수 있도록 하고 있다. 다만, 특허법 등 상위법령에 위배되지 않으면서 제3와의 형평성을 고려한 합리적 범위내에서 정정을 인정할 필요가 있으므로, 특허출원서에 기재된 범위 내라는 대원칙을 한계로 설정하고 있다. 특허를 받기 위해서는 발명을 한 사실만으로는 부족하고 특허출원을 통해 특허권을 취득해야 한다는 점을 고려할 때, 특허출원서에 기재된 범위 내에서 정정을 인정하는 것은 원칙적으로 타당하다고 생각된다. 다만 착오로 누락하는 경우에는 특허출원서에 기재 자체가 없을 것이므로 정정을 인정해야 할 것이다. 한편 특허권 설정등록 후의 발명자 정정은 등록된 특허권의 권리행사와도 밀접한 관계를 가지고, 제3자에게 불측의 손해를 초래할 수 있으므로, 특허권 설정등록 전의 정정과 비교하여 그 요건이 엄격할 수밖에 없다. 특허청은 그와 같은 점을 고려하여 발명자 정정은 인정하면서도 정정할 수 있는 시기와 범위, 요건을 적절하게 규정하고자 한 것으로 생각된다.

2019. 06. 10. 개정 이전 특허법 시행규칙에 따르면, 특허출원의 특허여부결정 후에는 특허출원서에 적은 발명자의 기재가 누락 또는 잘못 적은 것임이 명백한 경우에만 발명자를 추가 또는 정정할 수 있었다. 특허여부결정 후에도 발명자 정정이 필요한 경우가 발생할 수 있는바, 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하는 경우 발명자를 추가 또는 정정할 수 있도록 하고, 특허에 관한 절차를 밟는 자의 서명에 대한 증명서류에 공증서 이외에도 서명에 대한 권한을 증명할 수 있는 서류를 포함하도록 하는 등 제도 운영상의 미비점

을 개선·보완한 바 있다.¹¹⁴⁾ 2020. 07. 01. 개정에서는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 무권리자로부터 특허권을 이전받은 경우 등에는 발명자의 추가·정정 신청 시 특허권자 등이 서명·날인한 확인서류의 제출을 생략할 수 있도록 하여 정당한 권리자의 보호를 한층 강화한 바 있다.¹¹⁵⁾

한편 발명자 정정으로 인해 제3자가 불측의 손해를 입거나, 공공의 영역에 있어야 할 기술이 사유화되는 것을 방지하기 위해 특허청은 심사단계에서 이를 방지할 수 있도록 하고 있다.¹¹⁶⁾ 심사과정에서 발명자를 변경하는 보정서가 제출된 경우 특별한 사정이 없는 한 착오로 인해 발명자의 누락이나 오기재가 있었는지 여부만을 판단하면 충분하며 입증서류를 따로 요구할 필요는 없다. 여기서 특별한 사정이란 출원전 공개된 문헌을 근거로 특허법 제29조 제1항 또는 제2항의 거절이유를 통지하였더니 발명자를 추가하면서 해당 문헌이 추가된 발명자에 의해 출원전 공지된 것이라고 주장하거나(2015. 7. 29. 이후의 출원인 경우), 특허법 제29조 제3항, 제4항을 이유로 거절이유를 통지하였더니 발명자의 변경을 통해 거절이유를 해소하려고 하는 등 착오가 아니라는 의심을 할 만한 합리적인 이유가 있는 경우를 말한다.

출원서에 발명자로 기재된 사람이 진정한 발명자가 아니라는 합리적인 의심이 드는 경우에는 해당 출원에 대하여 발명자 기재방식 위반으로 보정명령하는 것을 원칙으로 한다. 보정명령에 대응하여 발명자를 정정하지 않거나, 진정한 발명자임을 입증할 수 있는 자료(예: 발명노트 등)를 제출하지 않는 경우에는 특허출원을 무효로 할 수 있다. 또한 출원서에 출원인으로 기재되어 있는 사람이 진정한 발명자나 그 승계인이 아니라는 의심이 드는 경우에는 거절이유를 통지할 수 있다.

거절이유통지에 대응하여 출원인을 정정하지 않거나, 그 출원인이 진정한 발명자나 정당한 승계인임을 입증할 수 있는 자료(예: 발명노트, 양도증 등)를 제출하지 않는 경우에는 거절결정할 수 있다. 심사관은 보정명령이나 거절이유통지에 대해 출원인이 제출한 입증자료만으로 해당 발명자가 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였는지 여부를 판단하기 어려운 경우 발명자(출원인)에게 진정한 발명자를 확인하기 위한 면담을 요청할 수 있다.¹¹⁷⁾

[표3: 특허법 시행규칙 제28조 재·개정 연혁]

114) 산업통상자원부령 제337호 일부개정 2019. 06. 10. 개정이유 참조.

115) 산업통상자원부령 제379호 일부개정 2020. 07. 01. 개정이유 참조.

116) 특허청, 특허·실용신안 심사기준 (개정 2023. 3. 22. 특허청 예규 제131호) 2104-2106.

117) Id. 2105-2106은 아래의 경우를 예시로 들고 있다.

(예1) 출원인은 L씨로 기재되어 있으나, [발명자]란에 발명을 하였을 것이라고 인정되지 않는 5세의 유아가 발명자로 기재되어 있어 발명자가 잘못 기재된 것이 명백한 경우, 심사관은 발명자 기재에 대한 방식 흠결을 이유로 보정명령을 할 수 있다. 또한 출원인이 발명자로 기재되어 있지 않거나 진정한 발명자의 승계인이 아니라고 판단되는 경우에는 특허법 제33조제1항 본문의 거절이유를 통지할 수 있다.

(예2) 미성년자 P씨는 출원인 및 발명자로 기재되어 있으나, 해당 출원은 고난도 기술분야(보안통신, 신소재, 생명공학 등)에 해당하여 중학생인 P씨가 해당 출원발명에 실질적으로 기여한 발명자인지 의심스러운 경우에는 발명자 기재방식 위반으로 보정명령을 하고, 그로 인해 P씨가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자라고 인정하기 어려운 경우에는 특허법 제33조제1항 본문의 거절이유를 통지할 수 있다. 이때 심사관은 ‘진정한 발명자의 확인을 위해 필요시 심사사무취급규정 제17조에 따른 발명자 면담을 진행할 수 있음’을 보정요구서나 의견제출통지서에 참고사항으로 기재하여 통지할 수 있다.

'73.12.31.	신설	발명자 누락 시 특허여부결정 전까지 발명자 추가 허용
↓		
'90.09.04.	개정	발명자 오기 시 특허여부결정 전까지 발명자 정정 허용
↓		
'06.09.29.	개정	명백한 오기인 경우 설정등록 전까지 발명자 정정 허용
	신설	발명자 추가 또는 정정 시 보정서 제출
↓		
'07.06.29.	개정	명백한 오기인 경우 특허여부결정 후에도 발명자 정정 허용
	개정	설정등록 전까지 보정서, 설정등록 후 정정발급신청서 제출
↓		
'08.12.31.	개정	명백한 누락인 경우 특허여부결정 후에도 발명자 추가 허용
↓		
'19.06.10.	개정	발명자 누락 또는 오기 시 발명자 추가 또는 정정 허용
	개정	설정등록 후 정정발급신청서 제출 시 특허권자 및 신청 전후 발명자 전원의 서명/날인한 확인서류 첨부 (명백한 누락 또는 명백한 오기 시에는 확인서류 첨부 제외)
↓		
'20.07.01.	신설	특허권 이전등록된 경우에도 확인서류 첨부 제외

(2) 특허권 설정등록 후의 발명자 정정

1) 개정 특허법 시행규칙 제28조

① 고의 누락의 경우

모인특허에 대해 정당한 권리자가 권리를 회복하는 방법은 무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결을 받은 후 별도로 특허출원을 하여 특허권을 취득하는 방법(특허법 제34조, 제35조)과 정당한 권리자가 무권리자의 특허권 이전을 법원에 청구하고 법원의 판결을 받아 무권리자의 명의로 설정등록된 특허권을 이전등록하는 방법(특허법 제99조의2)이 있다. 특허법 제34조, 제35조에 따라 정당한 권리자가 출원을 하는 때에는 출원서에 진정한 발명자를 기재하면 될 것이고, 실체심사과정에서도 발명자 정정이 가능하다. 그러나 특허법 제99조의2에 따라 특허권을 이전등록 받는 경우에는 발명자 정정 자체가 불가능한 경우가 발생할 수 있다.

개정 특허법 시행규칙에 따라 특허권이 설정등록된 후에도 발명자의 추가 등 정정이 가능하게 되었다. 특허권이 설정등록된 이후의 발명자 정정은 특허증 재발급 신청시 특허증의 발명자 정정을 통해 이루어질 수 있을 것인데, 특허법 시행규칙 별지 제29호 서식에 따라 발명자 정정(추가)이 가능하다. 그러나 추가 또는 정정이

가능한 것은 “특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자 중 일부의 발명자의 기재를 누락하거나 잘못 적은 때”에 한하기 때문이다(특허법 시행규칙 제28조 제1항) 고의로 누락한 경우에는 발명자 정정이 불가능하다. 특허법 제99조의2에 따른 이전청구는 모인특허가 대상이 된다. 선의의 무권리자로부터 특허권을 이전받는 경우에는 선의의 무권리자가 발명자를 착오로 잘못 기재한 것이므로 발명자 정정이 가능하다. 그러나 악의의 무권리자로부터 특허권을 이전받는 경우에는 현행법의 해석상 발명자 정정이 불가능한 모순이 발생한다.

개정 특허법 시행규칙에 따라 특허권이 설정등록된 후에도 발명자의 추가 등 정정이 가능하게 되었지만 추가 또는 정정이 가능한 것은 “특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자 중 일부의 발명자의 기재를 누락하거나 잘못 적은 때”에 한하기 때문이다(특허법 시행규칙 제28조 제1항).

② 특허결정 이후 직권재심사 규정 적용가능성

앞서 살핀 바와 같이 특허청은 발명자 기재가 잘못되거나 누락됨으로 인해 정당한 권리가 제대로 보호받지 못하는 상황을 방지하기 위해 특허법 시행규칙 제28조 개정을 통해 발명자 정정의 범위를 확대하고 절차를 간소화 함으로써 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려 노력해왔다. 이로 인해 진정한 발명자에 대한 보호가 강화되는 긍정적 효과가 나타날 수 있다.

예컨대, 2020.7.1. 개정에서는 “법 제99조의2제2항에 따라 특허권 이전등록을 받은 자가 발명자를 추가·삭제 또는 정정하려는 경우에는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하지 않을 수 있도록”하였는데, 모인출원에 대한 정당한 권리자 출원과 달리 특허권 이전청구의 경우에는 별도의 발명자 정정 기회가 없는 것을 고려한 개정으로 생각된다. 특허권자가 발명자를 추가·정정 신청하기 위해서는 특허권자 및 신청전후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 제출하여야 하는 것이 원칙이나, 무권리자가 출원한 특허에 대하여 정당한 권리자가 「특허법」 제99조의2에 따라 이전을 청구하여 특허권을 이전받는 경우에는 현실적으로 확인서류의 제출이 곤란하므로, 이를 생략할 수 있도록 한 것이다.¹¹⁸⁾ 합리적인 개정으로 생각된다. 특허청 심사기준 또한 이를 반영하여 “특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허법 제33조제1항 본문 또는 제44조의 위반을 근거로 법원에 특허권의 이전을 청구하여 특허권을 이전등록 받은 후 발명자를 추가·삭제 또는 정정하려는 경우에는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하지 않을 수 있다.”고 규정하였다.¹¹⁹⁾

다만, 이에 대해, 무권리자 출원이 권리화되고, 이에 대해 정당한 권리자가 특허권 이전등록을 받은 경우에는 발명자 추가·삭제 또는 정정을 위해 특허권자 및 신청 전·후 발명자의 확인서류도 필요없고, 실체심사도 거치지 않기 때문에 제3자에게 불측의 손해가 발생할 위험이 있다는 주장이 있다. “후출원의 발명자를 선출원의

118) 특허청, 특허법 시행규칙 일부개정령안, 2020. 4. 참조 <
<https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200638&ntatcSeq=18128&sysCd=SCD02&aprchId=BUT0000046>
최종방문 2023.11.22>

119) 특허청, 특허·실용신안 심사기준 (개정 2023. 3. 22. 특허청 예규 제131호) 2104.

발명자와 일치되도록 정정하거나, 선출원의 발명자를 후출원의 발명자와 일치되도록 추가하여 특허심사의 거절사유를 피해가면서 특허를 받는 경우가 발생할 수 있다.”¹²⁰⁾ 즉, 등록된 선출원의 발명의 설명에만 기재된 기술을 후출원에서 청구범위로 작성하게 되면 이미 공중의 영역에 속한 기술에 대해 발명자 동일을 이유로 하는 확대된 선출원 규정의 예외가 적용되어 새롭게 권리가 부여되는 불합리가 발생한다는 것이다. 이는 절차가 끝난 특허권을 실질적으로 확장하는 결과가 되어 제3자에게 불측의 손해를 줄 수 있으므로 허용되어서는 안되고, 이를 방지하기 위한 방안으로 특허법 제66조의3 “특허결정 이후 직권 재심사”규정을 확대적용할 것을 제안하고 있다.¹²¹⁾ 제3자의 예측가능성과 이미 공공의 영역에 있는 재화의 사유화 문제의 측면에서 타당한 면이 있다. 그러나, 특허법 제99조의2에 따른 특허권 이전청구는 특허권 이전을 법원에 청구하고 법원의 판결을 받아 무권리자의 명의로 설정등록된 특허권을 이전등록받는 방법이므로 법원에서 이미 충분한 검토가 이루어졌다는 점, 확대된 선원 제도의 주취지와 실제심사를 위한 절차, 비용, 시간 등을 고려해 볼 때 효율성과 적절성 측면에서 재고의 여지가 있다.

확대된 선원의 지위는 선출원과 선출원의 공개 사이에 후출원이 이루어지고, 후출원의 특허청구범위가 선출원의 청구범위와는 다른 경우에 적용되게 된다. 후출원이 선출원의 공개보다 늦은 경우에는 후출원은 신규성이 상실되어 특허를 받을 수 없다. 즉, 신규성 위반으로 거절된다. 후출원의 특허청구범위가 선출원의 청구범위와 동일한 경우에는 선출원주의 위반으로 거절되게 된다. 또한 특허권 설정등록후 특허의 정정은 1. 청구범위를 감축하는 경우, 2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에 한해 허용된다(제133조의2 제1항, 제136조 제1항). 따라서 발명자 정정으로 인해 이미 공중의 영역에 속하는 발명이 권리화될 수 있는 경우는, 선출원과 선출원의 공개 사이에 후출원이 이루어지고, 후출원 등록전에 전·후 출원의 발명자가 일치되는 정정이 이루어지고, 후출원의 청구범위에 기재된 발명이 선출원에서는 권리화되어 있지 않은 경우로 한정된다. 실제로 그와 같은 사례가 얼마나 발생할지 의문이고, 확대된 선원의 주된 취지가 기술의 진보에 기여한 바 없는 제3자에게 특허권이 부여되는 것을 막는 것이고, 자신의 선발명의 명세서에 기재된 내용을 개량하여 후속발명을 행하는 경우가 많다는 점을 고려해 볼 때 “특허등록후 발명자 추가·정정은 실제심사를 통해 이미 선원특허에서 공공의 영역에 속하는 기술을 권리범위로 하지 않는 경우에 한해 제한적으로 인정하자.”는 견해는 필요성이나 효율성 측면에서 다소 의문이다.

발명자 누락으로 인해 자신의 발명을 입체적으로 보호받지 못하게 되는 출원인의 불이익, 제3자가 입을 불측의 손해를 비교형량해 볼 때, 적정성 측면에서도 다소 의문이다. 특허출원인이 ‘착오’로 인하여 ‘특허출원서’에 발명자의 기재를 누락하거나 잘못 적은 경우에 한해 정정을 허용하고, 누락 또는 잘못 적은 것임이 명백한 경우를 제외하고는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하여야 하는 상황에서 방식심사뿐 아니라 실제심사까지 거치도록 하는 것이 과연 적절한지 의문이 있기 때문이다.

2) 심판절차의 이용가능성

120) 특허청, 등록업무편람, 2018, 376면.

121) 신상훈, “발명자 기재 및 발명자 정정에 관한 소고”, 지식재산연구 제16권 제2호, 지식재산연구원, 2021.6., 16-17면.

등록된 특허에 하자가 있는 경우에는 특허무효심판에서의 특허의 정정절차 또는 정정심판제도를 통해 그 하자를 치유할 수 있다. 발명자 지정에 오류가 있는 경우에도 정정심판제도를 활용할 여지가 없는지 살펴본다.

결론부터 말하자면 현행 특허법 하에서는 그와 같은 절차를 이용하는 것은 불가능하다. 정정심판이란 특허발명의 명세서 또는 도면에 잘못된 기재 또는 불명료한 점이 있거나 청구범위가 너무 광범위하게 기재되어 있는 경우 이를 바로 잡기 위해 인정되는 심판이기 때문이다(제136조). 명세서 및 도면은 발명의 객체에 관한 것이고, 이를 위한 정정심판제도를 발명자 추가 또는 정정과 같은 발명의 주체에 관한 부분에까지 확대 적용할 수는 없다.

특허심판원 또한 발명자 정정을 위해 정정심판을 청구할 수 없다는 사실을 명확하게 하고 있다. “특허권자의 손해방지를 위한 정정심판의 취지, 발명자 정정의 불인정시 발명자가 입는 손해, 발명자 정정의 인정시 제3자의 권리가 침해되지 않는 점등에 비추어, 특허권이 설정등록된 후 오기를 정정할 수 있는 정정심판에서 발명자정정을 허용하여야 함이 마땅하다.”는 심판청구인의 주장에 대해 “특허법 제136조 제1항은 정정의 대상을 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 것으로 규정하고 있고 특허법 제42조 제2항은 명세서를 “1.발명의명칭, 2.도면의 간단한설명, 3.발명의 상세한설명, 4.특허청구범위”가 기재된 것으로 특정하고 있어 발명자는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 것에 해당하지 않으므로, 발명을 추가하고자 하는 이 사건 정정청구는 특허법 제136조 제1항에서 정정할수 있는 대상으로 규정하고 있는 범위에 해당하지 않는다.”고 하여 심판청구를 기각하였다.¹²²⁾

법을 개정하지 않은 한 현행 특허법 하에서는 누락되거나 잘못 지정된 발명자 정정을 위해 정정심판 제도를 활용할 여지는 없다고 생각된다.

진정한 발명자가 누구인지를 판단하는 것은 쉽지 않은 작업이다. 게다가 출원 계속 중 청구항의 보정에 의해 발명자였던 자를 삭제하거나 발명자가 아니었던 자를 추가할 필요가 생기기도 하고, 정정심판에서 삭제된 청구항에만 창작적 기여를 한 발명자가 있는 경우와 같이 특허권이 설정등록 후 발명자 정정의 필요성이 발생하기도 한다.

이에 특허법 시행규칙 제28조는 특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자 중 일부의 발명자의 기재를 누락하거나 잘못 적은 때에는 특허등록 전, 후를 나누어, 일정한 요건하에 발명자를 보정할 수 있도록 하고 있다(시행규칙 제28조 제1항). 발명자를 추가 또는 정정하려면 특허권의 설정등록 전까지는 별지 제9호서식의 보정서를, 특허권의 설정등록 후에는 별지 제29호서식의 정정발급신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 이때 발명자의 기재가 누락 또는 잘못 적은 것이 명백한 경우를 제외하고는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하여야 한다(시행규칙 제28조 제2항). 다만, 법 제99조의2 제2항에 따라 특허권 이전등록을 받은 자가 발명자를 추가·삭제 또는 정정하려는 경우에는 특허권자 및 신청

122) 특허심판원 2011. 5. 26 2010정84 【특허 제0857765호 정정】

전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하지 않을 수 있다(시행규칙 제28조 제3항).

(4) 발명자 정정제도 개선 제안

앞서 살펴본 바와 같이 발명자 정정제도는 누락된 발명자의 정정범위를 확대하는 방향으로 개정되어 왔고, 특히 시기적으로는 특허여부결정 전까지 허용되다가 특허등록결정 후에도 정정할 수 있도록 하여 언제든지 발명자 정정이 가능하게 되었다.

한편, 발명자의 추가 등 정정은 기본적으로 진정한 발명자가 표시될 수 있도록 하려는 취지인바 정정 후의 발명자는 진정한 발명자이어야 함은 당연하다. 다만, 진정한 발명자인지는 발명자 그 자신이나 발명에 관여한 자들만이 알 수 있고 그에 대한 증거자료 또한 발명자측에 있는 것이 일반적이다. 따라서 발명자에 대한 정보를 받는 특허청의 입장에서는 발명자 정정 신청을 통해 정정되는 발명자가 진정한 발명자인지를 판단하기 어렵다. 이에 따라 미국이나 유럽 등은 발명자가 누구인지는 발명자측에서 선언하도록 하고 있고, 특허청이 진정한 발명자인지 여부를 따로 확인하지 않도록 하기도 하며, 발명자가 문제가 되었을 때는 특허의 효력이 중지되거나 형사벌을 받게 하는 등의 사후적 제재를 하고 있다.

우리나라 특허청의 경우 출원 계속중에는 발명자 정정은 신청만 하면 이루어지고 있는데, 특허여부결정이 이루어지기 전이라면 심사관이 정정된 발명자가 진정한 발명자인지 여부를 판단할 수 있으나, 이미 등록결정이 되고 설정등록이 되기 전이라면 심사관이 등록결정을 한 상태이기 때문에 이를 다시 살펴볼 수 없게 된다. 이러한 행정적 맹점을 악용하여 등록결정 후 ~ 설정등록 전에 진정한 발명자가 아닌 자를 추가하여 공보에 게재되게 하거나 특허료를 감면받는 등 부적절하게 이용하는 사례가 발생하고 있다.

발명자 정정제도가 취지에 맞게 운영되기 위해서는 추가적인 개선이 필요한 시점으로 판단된다.

1) 심사관의 등록결정 후 ~ 설정등록 전까지의 발명자 정정 제한

심사관이 특허출원에 대해 등록결정을 내린 것은 신규성, 진보성 등의 특허요건과 함께 진정한 발명자의 출원 이거나 그로부터 정당하게 승계받은 자의 출원인지 여부(특허법 제33조) 등을 함께 판단한 후의 결과이다. 이런 상태에서 발명자가 변경이 된다면 실제적인 특허요건에 변동이 생기며 이로 인해 심사관의 결정이 번복되어야 하는 경우가 생길 수 있다. 따라서 등록결정 후 ~ 설정등록 전까지는 특허출원에 대한 실제변동을 허용하여 불안정한 권리가 형성되도록 하는 것은 바람직하지 않다. 발명자 정정은 설정등록으로 특허권이 발생한 이후에도 가능하므로, 등록결정 후 ~ 설정등록 전까지는 발명자 정정을 허용하지 않도록 함으로써 법적 안정성을 확보할 필요가 있다.

2) 발명자 기재를 위한 증빙 강화

진정한 발명자인지에 대한 증빙은 발명자 정정을 신청하는 측에 있으며, 사실상 특허청은 이를 신뢰하여 받아들여지게 되는 것이므로, 신청하는 측의 증빙을 강화함이 타당하다. 따라서 특허권 설정등록 이후에만 받고 있

는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 출원계속중인 경우 등에도 받도록 개정하는 것을 고려할 필요가 있다.

4. 허위기재에 대한 제제조치

(1) 문제제기

발명자를 잘못 기재하더라도 추가 또는 정정을 할 수 있지만 이는 착오로 인한 경우로 한정된다. 따라서 고의로 진정한 발명자가 아닌 자를 기재한 경우에는 특허권의 설정등록 전·후를 불문하고 발명자 정정을 인정하지 않는다. 다만 현행 특허법에 따르면, 고의로 진정한 발명자가 아닌 자를 기재한 경우 모인출원과 같은 경우를 제외하고는 해당 특허 거절이유나 특허 무효사유에 해당되지 않는다. 따라서 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계한 후, 발명자 이름을 달리하여 출원을 하는 경우, (출원단계에서 이를 인지한 발명자가 이의를 제기하거나 정보를 제공하는 등의 경우를 제외하고는) 이를 막을 방법이 없다.

발명자 이름을 허위로 기재하는 경우에는 발명자 명예권이 침해될 뿐만 아니라 확대된 선출원의 적용을 회피할 수도 있게 되어 원래는 퍼블릭 도메인에 속하게 되어 누구라도 실시할 수 있어야 할 발명에 대해 특정 개인이 독점권을 획득하는 불합리가 발생할 수 있다.

고의로 진정한 발명자가 아닌 자를 발명자로 기재한 경우, 발명자 정정은 인정하지 않으면서도 그에 대한 아무런 불이익이 존재하지 않는다면 허위 발명자 기재에 대한 유인요인이 될 수 있다. 따라서 허위기재에 대한 제제조치를 마련할 필요가 있다.

(2) 고의로 진정한 발명자가 아닌 자를 기재한 경우에 거짓행위의 죄 적용 및 허위기재한 자(유도한 자)에 대한 벌칙 부여 가능성

특허법은 특허에 관한 범죄로 제225조 내지 제229조에서 ‘침해죄’, ‘비밀누설죄’, ‘위증죄’, ‘허위표시의 죄’ 및 ‘거짓행위의 죄’에 대해 규정하고 있다. 특허범죄에 대해서는 특허법에서 특별히 규정하고 있는 것을 제외하고는 형법총칙의 규정이 그대로 적용된다.

특허법은 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원 중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법에 의하여 생산한 물건 또는 그 물건의 용기나 포장에 특허표시 또는 특허출원표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시(이하, ‘허위표시’)를 하는 행위를 금지하고(특허법 제224조) 이를 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다(특허법 제228조).¹²³⁾

123) 제228조(허위표시의 죄) 제224조를 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

한편 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다(특허법 제229조).¹²⁴⁾ 심사 및 심판과정에서 허위의 자료나 위조된 자료를 제출하는 등 심사관이나 심판관 등을 부정한 행위로써 착오에 빠뜨려 특허요건을 결여한 발명에 대하여 특허를 받거나 자기에게 유리한 심결을 받는 경우 등은 국가의 권위를 해하게 되므로 형벌규정을 두어 국가의 심사·심판권의 적정한 행사를 보장하려는 취지의 규정이다.

‘허위표시의 죄’, ‘거짓행위죄’에 대해서는 그 행위자를 처벌하는 외에 범죄행위를 한 대표자·대리인·사용자 및 종업원을 고용한 법인이나 개인에 대하여도 벌금형을 과하는 양벌규정을 두어(특허법 제230조), 범죄행위의 방식을 강화하고 법적 규제의 목적을 충분히 달성하고자 한다.

유추해석이 금지되는 형벌규정의 특성상, 고의로 진정한 발명자가 아닌 자를 발명자로 기재하는 경우라도 허위표시를 제한하려는 현행 특허법 하에서는 ‘허위표시’를 이유로 행위자를 처벌할 수는 없다.

그러나 ‘허위표시’의 일유형으로 “발명자가 아닌 자를 발명자로 기재하거나 발명자인 자를 발명자 기재에서 누락시키는 행위”를 추가시키는 경우, 고의로 발명자를 허위로 기재하는 자에 대해 형벌을 부과할 수 있을 것이다.

제224조(허위표시의 금지) 누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 1. 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원 중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법에 의하여 생산한 물건 또는 그 물건의 용기나 포장에 특허표시 또는 특허출원표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위 2. 제1호의 표시를 한 것을 양도·대여 또는 전시하는 행위 3. 제1호의 물건을 생산·사용·양도 또는 대여하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 물건이 특허나 특허출원된 것 또는 특허된 방법이나 특허출원 중인 방법에 따라 생산한 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위 4. 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법을 사용·양도 또는 대여하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 방법이 특허 또는 특허출원된 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위 5. (신설) 발명자가 아닌 자를 발명자로 기재하거나 발명자인 자를 발명자 기재에서 누락시키는 행위

한편, 발명자를 허위로 기재함으로써 선출원과 후출원의 발명자를 일치시킴으로써, 원래는 확대된 선출원주의 위반으로 거절되어야 할 특허출원이 특허를 받게 되는 경우에는 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허등록을 받은 경우에 해당하는 바, 법 제229조에서 규정하는 거짓행위의 죄에 해당한다고 볼 여지도 있을 것이나, 유추해석이 금지되는 형벌규정의 특성상 이 경우에도 ‘거짓행위’를 이유로 행위자를 처벌할 수는 없다고 생각된다.

124) 제229조(거짓행위의 죄) 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

다.

법원은 법 제229조에서 규정하는 ‘거짓이나 그 밖의 부정한 행위’를 정상적인 절차에 의하여서는 특허를 받을 수 없는 경우임에도 불구하고 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위로 보는 한편, 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명'이거나 '특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명' 등으로서 특허를 받을 수 없는 발명임에도 불구하고 특허출원을 하였다는 사실만으로는 그 '거짓이나 그 밖의 부정한 행위'가 있었다고 보지 않는 등 해당 조문의 요건을 엄격하게 해석하고 있다.¹²⁵⁾ 한편 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되는 것은 아니다.¹²⁶⁾ 발명자 기재가 잘못된 경우라도 특허출원 자체가 거절되거나 무효사유에 해당하는 것이 아니라는 점을 고려해 보면, 고의로 발명자를 잘못 기재하여 그에 대한 반사이익으로 특허권을 설정등록 받더라도 이를 “정상적인 절차에 의하여서는 특허를 받을 수 없는 경우임에도 불구하고 위계 기타 사회통념상 부정이라고 인정되는 행위”가 있었다고 보기는 어려울 것이다. 따라서 현행법의 규정으로는 발명자를 허위로 기재하는 행위를 ‘거짓 행위죄’로 다스리기는 어려울 것으로 보인다.

(3) 형법 제137조의 위계에 의한 공무집행방해 적용 여부

형법 제137조는 위계에 의한 공무집행방해죄를 규정하고 있다. 그에 따르면, 위계로써 공무원의 직무집행을 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

대법원 판례에 따르면, 위계에 의한 업무방해죄에 있어 '위계'란 행위자가 행위 목적을 달성하기 위하여 상대방에게 오인·착각 또는 부지를 일으키게 하여 이를 이용하는 것을 말한다.¹²⁷⁾

법원은 당사자의 허위 주장 및 증거 제출에도 불구하고 진실을 밝혀야 하는 것이 그 직무이므로 가처분 신청 시 당사자가 허위의 주장을 하거나 허위의 증거를 제출하였다하더라도 그것만으로 법원의 구체적이고 현실적인 어떤 직무집행이 방해되었다고 볼 수 없으므로 이로써 바로 위계에 의한 공무집행방해죄가 성립한다고 볼 수 없다.¹²⁸⁾

그러나 당사자가 행정청에 사실과 다른 신청사유를 주장하면서 이에 들어맞는 거짓 소명자료를 첨부하여 제출한 경우 행정청이 관계 법령에 따라 인·허가요건에 해당하는지 여부에 관하여 충분히 심사하였으나 신청사유와 소명자료가 거짓임을 발견하지 못하여 인·허가처분을 하게 되었다면 이는 행정청의 불충분한 심사로 인한

125) 대법원 2004. 2. 27 2003도6283 판결 [무고·특허법위반]

126) 대법원 2012. 1. 19 선고 2010다95390 전원합의체 판결 [특허권침해금지및손해배상(기)]

127) 대법원 2010. 3. 25. 선고 2009도8506 판결, 대법원 2018. 5. 15 선고 2017도19499 판결.

128) 대법원 1996. 10. 11. 선고 96도312 판결, 대법원 2012. 4. 26 선고 2011도17125 판결 [위계공무집행방해].

것이 아니라 신청인의 위계에 의한 것으로서 위계에 의한 공무집행방해죄가 성립된다.¹²⁹⁾

판례의 태도는 출원인이 항상 진실된 자료만을 제출할 의무가 없고 심사기관이 위와 같은 상황을 예정하고 심사업무를 수행하여야 하지만 내재적이고 물리적인 한계가 있는 것이므로 이 한계를 넘은 경우에만 위계에 의한 공무집행방해죄가 성립한다고 판단하는 것으로 보인다.¹³⁰⁾

업무와 관련된 행정관청을 상대로 한 위계에 의한 공무집행방해죄의 성립을 인정하게 될 경우 위계에 의한 공무집행방해죄는 공무원에 대한 거의 모든 거짓말을 처벌하는 무시무시한 법률이 될 수도 있다고 지적하는 견해도 있고,¹³¹⁾ 해당 규정은 전근대적이고 형벌 본래의 기능과 목적을 달성함에 있어 필요한 정도를 일탈하는 매우 불합리한 규정으로서, 헌법 제11조, 제13조, 제37조 제2항에 위배된다는 비판도 있다.¹³²⁾

우리 법원은 형법 제137조의 위계에 의한 공무집행방해 적용요건을 매우 엄격하게 판단하고 있고, 해당 조문의 위헌성까지 대두되는 마당에 발명자를 잘못 기재한 행위를 위계에 의한 공무집행방해죄로 다루기는 어려워 보인다.

(4) 신의성실의 원칙 도입방안

민법은 제2조는 신의성실의 원칙을 천명한다. 특허권 또한 재산권이고, 특히 특허권은 원래 만인을 위한 퍼블릭 도메인이 되어야 할 ‘지식’에 대해 일정한 목적 달성을 위해 일정기간 동안 독점권을 부여하는 것인바, 권리취득(특허출원)과 권리행사(특허권행사)는 더욱더 신의성실 원칙에 따라 이루어져야 할 필요가 있다.

민법 제2조(신의성실)

- ①권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다.
- ②권리는 남용하지 못한다.

우리 특허법에도 “특허권의 남용”에 관한 규정이 있었던 적이 있다.¹³³⁾ 그러나 1963년 개정 특허법에서 신설

129) 대법원 2002. 9. 4 선고 2002도2064 판결 [위계공무집행방해] .

130) 황병주, “인허가 행정관청을 상대로 한 위계에 의한 공무집행방해죄의 성부와 논지의 확장”, 형사판례연구, 박영사, 2005, 9면.

131) 이정원, “위계에 의한 공무집행방해죄의 적용범위”, 비교형사법연구, 2003, 370면.

132) 사공영진, “형법 제137조 '위계공무집행방해죄'의 위헌성 고찰”, 법률신문, 2021.1.18.

133) [시행 1963. 4. 5.] [법률 제1293호, 1963. 3. 5., 일부개정]

제45조의2(특허권의 남용)

①특허권자 기타 특허에 관하여 권리를 가진 자는 그 권리를 남용하지 못한다.

②다음 각호의 1에 해당하는 때에는 특허에 관한 권리를 남용한 것으로 본다.

1. 국내에서 실시가능한 특허발명이 그 특허허여후 3년이상 정당한 이유없이 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니한 때
 2. 특허허여후 3년내에 특허품·특허식물·특허기술 또는 특허방법에 의한 생산품에 관하여 정당한 이유없이 적당한 정도와 조건으로 수요를 충족시키지 못한 때
 3. 특허권자가 실시권의 허락을 부당하게 거부하여 산업이나 국가 또는 국내 거주자의 사업에 손해를 가하였을 때
 4. 방법발명에 의한 특허의 경우에 그 권리의 범위에 속하지 아니하는 방법에 의하여 물건을 생산하여 타인에게 부당하게 손해를 가하였을 때
- ③전항각호의 1에 해당하는 때에는 특허국장은 제45조의 규정에 준하여 특허권을 취소하거나 강제실시권을 허여할 수 있

된 특허권의 남용조항은 주로 현행 특허법 제107조에서 강제실시 요건으로 규정하는 국내에서의 불실시를 제제하기 위한 것이었다.

특허법 제32조는 특허요건을 모두 갖춘 경우라도 “공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 특허를 받을 수 없도록” 규정하고 있는바, 특허법에 신의성실의 원칙을 신설하고, 신의성실의 원칙에 어긋나는 특허출원과 특허권행사를 불특허사유로 규정하는 방안을 고려해 봄직하다.

특허법 개정(안) 제1조의2(신의성실의 원칙) <신설>특허출원과 특허권 행사는 신의에 따라 성실하게 수행되어야 한다. 제32조(특허를 받을 수 없는 발명) <신설> 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당되는 특허출원은 제1조의2를 위배한 것으로 보아 특허를 받을 수 없다. 가. 발명의 설명이나 청구범위의 기재를 조작하거나 위조한 경우 나. 고의로 발명자가 아닌 자를 발명자로 기재하거나 발명자인 자를 발명자 기재에서 누락시키는 경우 다. 기타 대통령령으로 정한 이유로 신의성실의 원칙을 위배한 경우
--

참고로 중국은 제4차 전리법 개정시 소위 ‘성실신용’ 조항을 신설하여 특허법의 취지에 반하는 특허출원과 특허권의 행사를 엄격하게 금지하고 있다. 중국은 동 개정에서 징벌적 손해배상제도 도입 등을 통해 특허 보호를 강화하면서도 특허 활용을 강화하고 아울러 권리의 남용적 행사를 방지함으로써 보호와 활용의 균형점을 모색하고자 하였다.¹³⁴⁾ 이를 위해 전리법 제20조에 성실신용원칙을 신설하였다.

중국 전리법 제20조 신설 제20조(특허출원 및 특허권 행사) 특허출원과 특허권 행사는 성실신용 원칙을 준수해야 한다. 특허권을 남용하여 공공이익 또는 타인의 합법적 권익에 손해를 끼쳐서는 안된다. 특허권을 남용하고, 경쟁을 배제하거나 제한하여, 독점행위에 해당하는 경우, <중화인민공화국 반독점법>에 따라 처리한다.

한편 우리나라 특허청에 해당하는 국가지식재산권국은 「특허출원행위 규범화에 관한 방법」 (이하, ‘방법’)¹³⁵⁾에서 성실신용 및 권리남용에 위배되는 사항을 구체적으로 제시하고 있는바, 하나의 참고가 될 수 있을 것으로 생각된다.

다.

④실시권자가 제2항각호의 1에 해당하는 행위를 한 때에는 특허권자는 그 실시권의 취소를 청구할 수 있다.

134) 2020년 10월 17일 전인대 상무위원회 통과, 2021년 6월 1일 시행.

135) 国家知识产权局发布《关于规范申请专利行为的办法》的公告 (第411号) (https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/3/12/art_74_157677.html) 2023.12.11.일 최종방문)

‘방법’은 제1조에서 “특허법의 입법 취지에 어긋나거나, 성실신용원칙에 위배되는 각종 비정상 특허출원행위를 단호히 단속하기 위하여, ... 본 방법에 따라 엄격하게 심사하고 처리한다”는 점을 밝힌 후, 제2조에서 비정상 특허출원행위를 아래와 같이 예시하고 있다.

- ① 동시·순차적으로 제출된 발명이 명백히 같거나 간단한 조합으로 만들어져 다수 출원한 경우
- ② 발명 내용, 실험데이터, 효과가 조작, 위조되었거나, 선행기술을 표절, 단순 치환, 주합한 것
- ③ 발명이 출원인, 발명자의 실제 능력 및 자원 조건에 명백하게 부합하지 않는 경우
- ④ 발명의 내용이 프로그램 등으로 랜덤하게 만들어지는 경우
- ⑤ 기술발전·상식에 부합하지 않는 것, 보호가치가 없도록 나열, 과도하게 범위를 축소한 것
- ⑥ 단속 회피를 위해 다수의 출원으로 분산(순차적, 다른 지역)한 것
- ⑦ 정당한 목적이 아닌 매매 또는 발명자의 허위 변경
- ⑧ 대리인 등의 유도, 교사, 협조, 공모를 통한 비정상 특허출원 행위
- ⑨ 성실신용원칙 위반, 정상적 특허업무 질서를 교란하는 기타 비정상 출원행위

‘방법’에서는 위반시 후속조치도 규정함으로써 규정의 실효성을 높이려 한다. 국가지식재산권국은 비정상 특허출원행위에 대해 출원인에게 통지하고, 중지, 자진철회를 요구하거나, 의견을 진술하도록 할 수 있다. 출원인이 불복하는 경우, 지정된 기한 내에 의견을 진술하고, 충분한 증명자료를 제출해야 한다. 정당한 이유 없이 기한을 경과하여 답변하지 않는 경우, 관련 특허출원은 철회된 것으로 간주된다. 출원인의 의견진술에도 불구하고 비정상 특허출원 행위에 해당된다고 인정되면 특허출원은 거절된다. 출원인은 이에 대해 행정심판신청, 거절결정불복심판청구 또는 행정소송을 제기할 수 있다(방법 제3조).¹³⁶⁾

제2조에서 규정하는 비정상 특허출원행위에 대해서는 특허비용 감면 제외 및 감면을 받은 비용의 추납 요구(제4조), 대리인에 대한 자율조치 및 처벌(제5조)과 같은 불이익조치가 수반되고, 해당 행위가 범죄를 구성하는 경우에는 형사책임을 지게 된다(방법 제7조).

136) 중국 전리법에는 거절이유 명시 조항(우리 특허법 제62조)이 없고, 실시세칙 및 심사기준에서 규정하고 있는데, 성실신용원칙 위반 등 부정한 행위는 새로운 거절이유에 포함되었다.

제4장 결론

특허를 받기 위해서는 발명자이거나 정당한 승계인이어야 하므로 진정한 발명자인지 여부는 권리의 적법성이거나 직무발명에 대한 보상 등에 있어서 매우 중요한 사항이다. 그러나 진정한 발명자 여부를 심사과정에서는 판단이 곤란하여 실제로 발명자가 아닌 자가 등재되기 쉬운 상황이다. 고의로 발명자를 허위로 기재하거나 누락한 경우 이에 대한 적절한 제재조치도 부족하다. 이에 본 연구에서는 진정한 발명자 보호를 위한 판단기준 및 허위기재 방지방안을 현행법의 해석론 및 입법론의 차원에서 검토해보았다.

그 결과 진정한 발명자 보호를 위해서는 먼저 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 자만을 발명자로 인정해야 한다는 점을 명확히 하였다. 또한 공동발명자로 인정되기 위해서는 상호간에 ‘실질적 협력관계’가 존재해야 하겠지만 주관적 의사의 공동을 너무 엄격하게 요구하게 되면 기술의 발전이 빠른 속도로 진행되는 현재의 상황을 제대로 반영하지 못하는 결과가 나타날 수 있다는 점 등을 고려하여 어떤 형태로든 상호연결고리가 있는 경우에는 주관적 요건(실질적 협력관계)을 만족한 것으로 보는 것이 타당하다고 하였다.

발명자 허위기재를 방지하기 위해 발명자 선언서를 제출하게 할 것을 제안하였고, 다만 특허출원의 심사 단계에서 청구항이 추가되거나 삭제되는 경우 발명자 변경이 발생할 수 있는바, 발명자 지정과 발명자 선언서 제출은 출원시가 아니라 일정한 기간 내에 추후 보완할 수 있도록 하는 방안을 제안하였다.

진정한 발명자 보호와 공정한 특허질서 확립을 위해서는 고의로 발명자 기재를 허위로 한 자에 대한 제재가 필요하다는 점에서 해당 사안에 대한 벌칙 부여 가능성을 검토하였다. 유추해석이 금지되는 형벌규정의 특성상, 고의로 진정한 발명자가 아닌 자를 발명자로 기재하는 경우라도 현행 특허법 하에서는 ‘허위표시’를 이유로 행위자를 처벌할 수는 없다. 필요한 경우 ‘허위표시’의 일유형으로 “발명자가 아닌 자를 발명자로 기재하거나 발명자인 자를 발명자 기재에서 누락시키는 행위”를 추가시키는 방안을 제안하였다.

또한 특허법 제32조는 특허요건을 모두 갖춘 경우라도 “공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 특허를 받을 수 없도록” 규정하고 있는바, 특허법에 신의성실의 원칙을 신설하고, 신의성실의 원칙에 어긋나는 특허출원과 특허권행사를 불특허사유로 규정하는 방안을 제안하였다.

최근 인공지능 기술이 발전함에 따라 발명자 개념에도 변화가 필요하다는 목소리가 대두되고 있다.¹³⁷⁾ 인공지능이라는 편리한 도구를 사용하여 발명시간을 단축시키거나, 심지어는 인공지능이 스스로 발명한 것이라고 주장하기도 한다.

인공지능이 스스로 발명을 할 수 있는가에 대한 질문에 대해 “현재 상태에서는” 명확하게 “아니다”라고 답할

137) 황인복/신혜은, “인공지능 발명에 대한 고찰” - AI 발명자 인정의 전제 요건을 중심으로 -, 산업재산권 제72호, 한국지식재산학회, 2022, 124-127면.

수 있다. 그러나 인공지능 관련 기술들은 하루가 빠르게 진화하고 있고, 과학자들이 소위 강한 인공지능이 등장할 것이라고 예측하는 시기가 점점 빨라지고 있다.¹³⁸⁾ 현재 시점에서는 인공지능은 발명자인 인간이 사용하는 도구에 불과하고 스스로 발명이라는 창작적 행위를 한다고 보기는 어렵지만¹³⁹⁾ 특이점을 예상하는 시기가 점점 빨라짐에 따라 인공지능 발명자는 먼 훗날의 이야기가 아닌 조만간 닥칠 미래일 수도 있는바 미리 대비할 필요가 있다.

인공지능의 등장은 다양한 문제를 던져준다. 기술의 발전은 발명자 개념의 변화를 요구하고 발명자에 대한 정의규정도 새롭게 정비해야 할 필요가 있다. 그에 따른 다양한 추가 문제도 제기되고 있다.

인공지능이 순수하게 창작했다고 보기 위해서는 어떤 조건이 필요한 것인지?, Prompt engineer가 수십 시간 이상을 들여 명령을 한 결과물이라면 이를 과연 인공지능이 창작한 것으로 볼 수 있을 것인지?, 인공지능을 창작의 도구로 사용한 것과 인공지능이 스스로 창작한 것의 경계는 어떻게 될 것인지? 인공지능이 창작에 관여하여 (공동)발명자로 인정되는 경우 창작물의 권리귀속은 어떻게 할 것인지?, 대량으로 쏟아질 발명에 대해 현재와 같은 20년의 보호가 필요한지?, 발명은 R&D 결과물인 기술적 창작에 대한 인센티브이므로 발명의 완성에 시간과 비용, 노력이 경감될수록 그에 따른 인센티브의 크기(범위, 기간)도 달라져야 하는 것이 아닌지?, 인공지능 발명자의 경우에는 특허요건으로서의 진보성 판단기준이 달라져야 하는 것이 아닌지? 등 다양한 문제들이 제기되고 있다.

다만, 현재의 기술수준에서는 인공지능이 스스로 창작을 했다고 보기는 어렵고 창작의 보조수단인 ‘도구’로 활용된 것으로 보아야 하고, 본 연구는 현행법의 범주 내에서 진정한 발명자 보호를 위한 판단기준 및 허위기재를 방지하는 방안을 모색하기 위한 것인바, 기술의 발전에 따른 발명자 개념 재정립 문제는 추후 연구과제로 남긴다.

138) 미국의 컴퓨터 과학자, 발명자이자 미래학자인 레이 커즈와일은 강한 인공지능 도래 시점을 처음에는 2045년으로 예상하였으나, 2030년으로 앞당겨질 것이라고 말한바 있다.

139) 인공지능 개발자 스티븐 테일러 박사가 인공지능인 다부스(DABUS)를 발명자로 지정한 특허출원에 대해 특허청은 2022년 2월 ‘인공지능 발명자를 자연인으로 수정하라’는 보정 요구서를 통지했지만 출원인이 응하지 않아 해당 특허출원에 대해 무효처분을 했다. 개발자인 스티븐 테일러 박사는 이에 불복하여 특허청장을 상대로 행정소송을 제기하였으나, 서울행정법원은 2023년 6월 30일 원고패소 판결을 했다(서울행정법원 2023. 6. 30 선고 2022구합89524 판결 [특허출원무효처분 취소 청구의 소])

). 미국, 호주에서는 대법원에서 인공지능을 발명자로 인정하지 않는 것으로 최종 확정되었다. 영국, 독일에서는 대법원에 계류 중이어서 다부스 관련 논란은 장기화될 전망이다(<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023070310354674076> 최종방문 2023.12.10.). 일본은 2021년 7월 30일 「인공지능 발명자 표시 취급 규정」을 공표하였는데, 그에 따르면 출원서에 기재되는 발명자의 이름은 자연인의 이름이어야 하고, 인공지능은 발명자로 인정되지 않는다. 따라서 발명자란에 자연인이 아니라고 기재되면 방식위반으로 보정 명령을 받게 된다(特許庁「発明者等の表示について」(令和 3 年 7 月 30 日)

<https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/hatsumei.html>

최종방문 2023.12.10.).

붙임 1 발명자 정정제도 개정 연혁도



공포일	조문 내용	비고
1973.12.31 전부개정	제36조 (발명자의 추가) 출원인의 착오로 인하여 특허출원서에 발명자중 일부의 발명자의 기재가 <u>누락된 때에는 출원이 거절사정되거나 특허사정되기 전까지</u> 누락된 발명자를 <u>추가</u> 할 수 있다.	· 신설 도입 · 누락인 경우 발명자 추가 허용(<u>결정 전</u>)
1990.9.4 전부개정	제28조 (발명자의 추가) 특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자중 일부의 발명자의 기재를 <u>누락하거나 오기</u> 를 한 때에는 그 <u>특허출원의 사정 전까지</u> 추가 또는 정정할 수 있다.	· 오기인 경우 발명자 정정 추가
2006.9.29 일부개정	제28조 (발명자의 추가 등) ① 특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자 중 일부의 발명자의 기재를 <u>누락하거나 오기</u> 를 한 때에는 그 특허출원의 <u>특허여부결정 전까지</u> 추가 또는 정정할 수 있다. 다만, 발명자의 기재가 <u>오기임이 명백한 경우에는</u> 특허권의 <u>설정등록 전까지</u> 정정할 수 있다. ②특허출원인이 제1항에 따라 발명자를 추가 또는 정정하려는 때에는 별지 제5호서식의 보정서를 특허청장에게 제출하여야 한다.	· 명백한 오기 시 <u>특허결정 후 설정등록 전까지</u> 정정
2007.6.29 일부개정	제28조 (발명자의 추가 등) ① 특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자 중 일부의 발명자의 기재를 <u>누락하거나 오기</u> 를 한 때에는 그 특허출원의 <u>특허여부결정 전까지</u> 추가 또는 정정할 수 있다. 다만, 발명자의 기재가 <u>오기임이 명백한 경우에는</u> <u>특허여부결정 이후에도</u> 정정할 수 있다. ②특허출원인이 제1항에 따라 발명자를 추가 또는 정정하고자 하는 경우에는 다음 각 호에 따른 보정서 또는 신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 특허권의 <u>설정등록 전까지</u> 는 별지 제9호서식의 보정서 2. 특허권의 <u>설정등록 후</u> 에는 별지 제29호서식의 정정교부신청서 ③대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제2항에 따른 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.	· 명백한 오기 시 <u>특허결정 후</u> 에도 정정 가능토록 확대

공포일	조문 내용	비고
2008.12.31 일부개정	제28조 (발명자의 추가 등) ① 특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자 중 일부의 발명자의 기재를 누락하거나 잘못 적은 때에는 그 특허출원의 특허여부결정 전까지 추가 또는 정정할 수 있다. 다만, 발명자의 기재가 <u>누락(특허출원서에 적은 발명자의 누락에 한정한다)</u> 또는 잘못 적은 것임이 명백한 경우에는 특허여부결정 후에도 추가 또는 정정할 수 있다. ② 특허출원인 또는 특허권자가 제1항에 따라 발명자를 추가 또는 정정하려면 다음 각 호에 따른 보정서 또는 신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 특허권의 설정등록 전까지는 별지 제9호서식의 보정서 2. 특허권의 설정등록 후에는 별지 제29호서식의 정정교부신청서 ③ <이전과 동일>	· 명백한 누락 시 특허결정 후에도 <u>추가</u> 가능
2019.6.10 일부개정	제28조 (발명자의 추가 등) ① 특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자 중 일부의 발명자의 기재를 누락하거나 잘못 적은 때에는 <u>추가 또는 정정할 수 있다.</u> ② 특허출원인 또는 특허권자가 제1항에 따라 발명자를 추가 또는 정정하려면 다음 각 호에 따른 보정서 또는 신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. <u>다만, 제2호에 따른 서식을 제출할 때에는 발명자의 기재가 누락(특허출원서에 적은 발명자의 누락에 한정한다) 또는 잘못 적은 것임이 명백한 경우를 제외하고는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하여야 한다.</u> 1. 특허권의 설정등록 전까지는 별지 제9호서식의 보정서 2. 특허권의 설정등록 후에는 별지 제29호서식의 정정발급신청서 ③ <이전과 동일>	· <u>전원 서명한 확인서류</u>를 제출하면, <u>설정등록 후</u>에도 <u>추가·정정</u> 가능
2020.7.1 일부개정	제28조 (발명자의 추가 등) ①~③ <이전과 동일> ④ 제2항 단서에도 불구하고 법 제99조의2제2항에 따라 특허권 이전등록을 받은 자가 발명자를 <u>추가·삭제 또는 정정하려는 경우에는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하지 않을 수 있다.</u>	· <u>이전등록된 경우 확인서류 생략</u> 가능