SHIN&KIM
법무법인(유) 세종

특허를 받을 수 있는 권리가 발명자에서 제3자에게로 이전된 경우 발명자에게는 무권리자 출원을 이유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 없다고 본 판결(대법원 2025. 1. 9. 선고 2022후10814 판결)

■ 판시 내용

- 특허법 제133조 제1항 전문은 "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 있으므로, 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자 또는 심사관만이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 있다. 청구인 적격이 없는 자가 제기한 특허의 무효심판청구는 부적법하므로 무효사유에 대하여 판단할 필요 없이 그 심판청구를 각하하여야 한다. 심판청구인이 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판을 청구할 수 있는 '특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자'에 해당하는지 여부는 심결 당시를 기준으로 판단하여야 한다.
- 발명자인 갑이 명칭을 '정풍량 제어 방법'으로 하는 특허발명에 관하여 을이 무권리자로서 특허출원을 하여 특허권 설정등록이 마쳐졌다는 이유로 등록무효심판을 청구한 사안에서, 위 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자인 갑에게 원시적으로 귀속되었다가 갑과 병 주식회사의 묵시적 합의에 따라 병 회사의 직원인 을에게 적법하게 이전되었으므로, 갑은 심결 당시 위 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자가 아니고, 따라서 갑은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 정당한 권리자 아닌 사람의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판의 청구인 적격이 없고, 청구인 적격이 없는 갑이 제기한 심판청구는 부적법하므로, 위 특허발명에 관하여 을이 무권리자로서 특허출원을 하여 특허권 설정등록이 마쳐졌는지에 대하여 판단할 필요 없이 심판청구를 각하하여야 한다.

■ 본 판결의 해석

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로서의 양도성을 가지므로 계약 등을 통해 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있습니다(대법원 2012. 12. 17. 선고 2011다67705 판결 등).

이 사건에서 원심 및 대법원은 원고는 발명자이지만 심결 당시 이미 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도하여 특허를 받을 수 있는

권리를 가진 자에 해당하지 않게 되었으므로 무권리자 출원을 이유로 한 무효심판의 청구인 적격이 없어 심판청구를 각하해야 한다고 판단하였습니다.

■ 본 판결의 의의

본 판결은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자가 무권리자 출원을 이유로 특허의 무효심판을 청구하는 경우, 청구인에게 청구인 적격이 없으므로 본안 판단에 관한 사항, 즉 특허권자에게 특허를 받을 수 있는 권리의 승계가 정당하게 이루어졌는지 여부에 대한 심리까지 나아갈 필요가 없이 심판청구를 각하하여야 한다고 본 점에 그 의의가 있습니다.

■ 실무적 시사점

본 판결은 AI가 한 발명에 대해서도 상당한 영향이 있을 것으로 생각됩니다. AI가 한 발명의 권리자를 누구로 보아야 하는지에 대해서는 여러 견해가 있을 수 있는데, 서울고등법원은 AI는 발명자가 될 수 없다고 판단한 바 있습니다.[1] 이와 관련하여 인간의 개입 없이 AI가 발명을 한 경우, AI 이용자를 발명자로 볼 수 있을지가 문제가 될 수 있습니다. 만약 AI 이용자도 발명자가 될 수 없다면, AI가 한 발명을 AI 이용자가 자신의 이름으로 특허 출원하여 등록을 받는 경우 해당 특허는 무효로 해석될 가능성이 상당해 보입니다(특허법 제133조 제1항 제2호). 그런데 본 판결에 따르면 AI가 한 발명의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 존재하지 않아 무효심판을 청구할 수 있는 청구인 적격은 오로지 심사관에게만 있게 됩니다. 이러한 경우 경쟁사가 그러한 사실을 알고 무효심판을 청구하더라도 청구인적격이 인정되지 않아 실제 AI 이용자에게 특허를 받을 수 있는 권리가 있는지 여부에 대한 심리도 하지 아니하고 심판청구가 각하될 수 있습니다. 즉, 순수한 AI 창작 발명이 인간의 명의로 출원, 등록된 경우, 본 판결에 의하면 심사관이 아닌 제3자가 특허무효 심판을 제기하는 경우에는 핵심 쟁점, 즉 당해 특허발명이 순수한 AI 창작 발명인지, 특허권자가 당해 발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리가 있는 자인지 여부는 심리조차 되지 않고 각하될 수 있다는 점에서, 이러한 경우에는 심사관을 통한 무효심판의 제기 등의 방안을 적극적으로 검토할 필요가 있을 것으로 보입니다.

[1] 인공지능 개발자가 자신이 개발한 '다부스(DABUS)라는 명칭의 인공지능이 인간의 개입 없이 발명을 하였으므로 해당 인공지능이 발명자가 되어야 한다고 주장한 사안에서, 서울고등법원은 인공지능은 발명자가 될 수 없다고 판단하였으며(서울고등법원 2024. 5. 16. 선고 2023누52088 판결), 현재 상고심 계속 중입니다(대법원 2024두45177 특허출원무효처분 취소 청구의 소).

관련구성원

임보경
변호사

02-316-4041
bklim@shinkim.com

윤주탁
변호사

02-316-4404
jtyoon@shinkim.com

이진희
변호사

02-316-4328
jhelee@shinkim.com

김충녕
변호사

02-316-4092
cnykim@shinkim.com

주석호
변호사

02-316-1759
shjoo@shinkim.com

황지원
변호사

02-316-1799
jwhwang@shinkim.com

유예지
변호사

02-316-7282
yjyu@shinkim.com

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.