

## 2. 이 사건 처분의 적법 여부

### 가. 원고의 주장

1) 특허협력조약 제27조, 같은 조약 규칙 51의 2.1 및 2.2에 따르면, 국제출원에 기초한 국내단계출원의 경우 국내 지정관청은 국제특허출원서와 국내단계출원서의 발명자 표시가 동일한지 여부와 그 진위에 관하여만 방식심사를 할 수 있다. 따라서 국제출원서와 국내단계출원서의 발명자 표시가 동일한 이 사건에서 피고는 원고에게 발명자 표시에 관하여 추가적인 보정요구를 할 수 없음에도 법률상 근거 없이 이 사건 보정요구를 하고, 원고가 보정에 응하지 않았다고 보아 이 사건 처분을 하였는바 이는 위법하다.

2) 나아가 이 사건 처분은 특허법 제203조 제1항 제4호의 '발명자'는 자연인만이 해당할 수 있다는 전제에서 이루어진 것이다. 그러나 특허법상 출원서의 '발명자'란에 자연인만을 표시하여야 한다고 명시한 규정은 없고, 이 부분 '발명자'가 특허법 제33조 제1항의 '발명한 사람'과 반드시 동일하다고 볼 근거도 없다. 즉 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것(특허법 제2조)을 만들어낸 주체가 자연인이 아닌 인공지능이라면 그 인공지능을 발명자로 기재하지 못하도록 할 아무런 이유가 없으며, 기술 및 산업발전의 도모라는 특허법의 목적과 취지에 비추어 볼 때 그와 같이 기재하는 것을 허용할 현실적 필요성도 충분하다.

3) 즉 특허법상 발명자가 되려면 해당 발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하여야 하고, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 도운 정도로는 발명자가 될 수 없다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 등 참조). 이 사건 발명은 인간의 아무런 개입 없이 인공지능이 독자적으로 도출해 낸 것인데, 그럼에도 불구하고 이 사건 발명의 발명자를 자연인으로 보정하라고 요구하는 것은 실질적으로 발명자 요건을 만족하지 못하는 자를 거짓으로 기재하라는 것이 되고, 인공지능에 의해 창작된 발명이 유효한 특허로서 전혀 보호받을 수

없게 되는 결과를 가져오므로 부당하다고 보아야 한다. 따라서 그와 같은 보정에 응하지 아니하였다는 이유만으로 이 사건 출원을 무효로 한 이 사건 처분은 위법하다.

## 나. 관계 법령

별지 관계 법령 기재와 같다.

## 다. 피고가 발명자 표시에 관한 방식심사를 할 수 없다는 주장에 관한 판단

### 1) 특허의 국제출원제도 개관

가) 특허에 관한 최초의 국제조약인 파리협약은 특정 국가에서 받은 특허는 그 나라에서만 효력이 있고 다른 나라에서는 이를 주장할 수 없다는 특허독립의 원칙(속지주의)을 채택하였다. 이에 외국에 특허를 출원하고자 하는 사람은 나라마다 다른 특허법에 맞추어 출원서류를 작성·제출하여야 하고, 각국의 특허관청은 상호 독립하여 기술정보의 수집·특허기술의 조사·그에 기반한 특허성의 판단을 하여야 하므로 절차가 중복되고 번잡하였다. 이에 특허협력조약에서는 출원인이 수리관청에 하나의 국제출원서류를 제출하면서 다수의 체약국을 지정하면, 일정 기간에 번역문을 제출하고 소정의 국내수수료를 납부할 것을 조건으로 국제출원서에서 지정한 모든 체약국에서 국제출원일에 직접 출원한 것과 같은 효과를 인정하여 주고, 더하여 국제조사기관에 의한 국제조사를 통하여 출원인이 각국에 번역문 등을 제출하여 절차를 밟기 전에 발명에 대한 특허요건의 충족 여부를 검토받을 수 있는 국제출원제도를 마련하였다.

나) 그 구체적인 절차는, ① 특허관청 또는 세계지적재산권기구(World Intellectual Property Organization, WIPO)의 국제사무국(이하 '국제사무국'이라 한다)에 발명을 출원하는 '국제출원', ② 국제조사기관이 제출된 명세서와 도면 등을 기존의 특허문헌과 비교하여 해당 출원에 대한 선행기술이 있는지를 검토하는 '국제조사', ③ 국제사무국이 출원서류 및 국제조사보고서를 전자적 형태로 공개하고 이를 출원인에 통보하는 '국제공개', ④ 출원인의 선택에 따라 국제예비심사기관이 해당 출원의 특허성에 관하여 국제조사보다 깊이 있는

조사를 실시하는 '국제예비심사' 등으로 구성되어 있다. 그리고 이처럼 일률적이고 공통적으로 적용되는 이른바 국제단계의 절차가 종료되면 출원인이 지정국이 요구하는 언어로 작성한 번역문 등을 제출함으로써 국내단계로 넘어가고, 이 때 지정국의 특허관청은 독자적으로 심사를 진행하여 해당 발명에 특허를 부여할지를 결정하게 된다.

## 2) 특허법상 국제출원에 관한 규정

특허법에 의하면, 특허협력조약에 의하여 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 보고(제199조 제1항), 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 출원서는 제42조 제1항에 따라 제출된 특허출원서로 보며(제200조의2 제1항), 국제특허출원의 출원인은 국내서면 제출기간 내에 출원인의 성명 및 주소, 출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지, 발명의 명칭, 발명자의 성명 및 주소, 국제출원일 및 국제출원번호를 기재한 서면을 특허청장에 제출하여야 한다(제203조 제1항). 특허청장은 위 서면을 국내서면제출기간에 제출하지 아니한 경우나 제출된 서면이 특허법 또는 특허법에 따른 명령으로 정하는 방식에 위반되는 경우 보정기간을 정하여 보정을 명하여야 하고(제203조 제3항), 이에 따라 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하면 해당 국제특허출원을 무효로 할 수 있다(제203조 제4항).

## 3) 판단

가) 위와 같은 국제출원제도의 내용 및 특허법의 관련 규정을 모두 종합해 보면, 국제출원절차는 특허법의 속지주의 원칙에 따라 하나의 발명을 여러 나라에 출원하는 경우 각 국에 개별적으로 접수하는 불편과 번잡함을 해소하기 위하여 절차를 간소화한 것에 불과하여, 국제단계에서 특허출원서가 수리되었는지 여부와 관계없이 국내단계에서 지정관청이 국내법에 따른 방식심사를 하는 것이 충분히 가능할 뿐 아니라 이를 하여야 하는 것으로 보일 따름이다. 따라서 피고가 특허법 제203조 제3항에 근거하여 이 사건

출원의 발명자 표시 부분 보정을 요구한 것은 정당하고, 달리 이것이 위법하다고 볼 수 없다.

나) 한편 원고는, 특허협력조약 제27조 및 같은 조약 규칙 51의 2.1. 및 2.2.을 근거로 들어 피고가 발명자 표시에 관한 방식심사를 할 수 없는 것이라는 취지로 주장한다. 그러나 특허협력조약 제27조는 국내법령에서 조약에서 요구하는 절차적 요건에 더하여 추가적인 요건을 요구하는 것을 제한하는 것일 뿐이고, 같은 조약 규칙 51의 2.1. 및 2.2.는 발명자의 동일성에 관한 서류나 증거를 요구하는 것을 제한하는 것일 뿐이므로(출원서에 기재된 발명자 표시에 관한 정당성이 의심되는 경우는 제외), 발명자의 표시 자체가 국내법령에 위배된다고 보아 보정을 명한 이 사건에 적용할 수 있는 규정이 아니다. 따라서 이와 다른 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

#### **라. 출원서의 '발명자'란에 자연인이 아닌 인공지능 등을 기재할 수 있는지 여부에 관한 판단**

나아가 앞서 든 증거들, 갑 제3, 8호증, 을 제2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합해 보면, 현행 우리 특허법령상 발명자는 '자연인'만이 해당된다고 보일 뿐이고, 따라서 출원서의 발명자로 '인공지능'만을 표시하는 것은 허용되지 않는다고 봄이 타당하다. 같은 전제에서 이루어진 이 사건 처분은 적법하고, 이와 다른 원고의 주장은 받아들이지 않는다.

1) 특허법 제33조 제1항은 '발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다.'고 규정하여, 그 문언 그대로 발명자는 발명을 한 '사람', 즉 자연인임을 표시하고 있다. 특허법이 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되면서 이 부분 원래 '발명을 한 자(者)'로 규정되어 있었던 것을 '사람'으로 개정하였는바, 이 역시 발명자의 개념이 자연인을 전제로 하는 것임을 보다 명확히 하였던 것으로 보인다. 또한 특허법 제42조 제1항 제4호, 제203조 제1항 제4호는 특허출원서에

발명자의 '성명 및 주소'를 기재하도록 규정하고 있는데, 특허법 제42조 제1항 제1호, 제203조 제1항 제1호가 특허출원인의 경우 출원인이 법인일 경우도 예정하여 '성명 및 주소'가 아니라 '그 명칭 및 영업소 소재지'를 기재할 수 있도록 한 점과 비교해 보더라도, 위 조항의 발명자는 '성명'과 '주소'를 가질 수 있는 자연인만을 예정하고 있음이 분명하다.

2) 인공지능(Artificial Intelligence, AI)이란 인간의 인식, 판단, 추론, 문제 해결, 그 결과로서의 언어나 행동 지령, 학습 기능 등과 같은 인간의 두뇌작용을 컴퓨터를 통해 구현하는 기술로 정의된다. 인공지능은 일반적으로 약한 인공지능(Weak AI), 강한 인공지능(Strong AI)으로 분류되는데, 특정 분야에 치우치지 않고 빅데이터를 기반으로 인간처럼 스스로 사고하고 결론을 낼 수 있는 단계에 이른 인공지능을 강한 인공지능이라고, 특정 분야에 관한 알고리즘과 데이터, 규칙을 반복적으로 학습하여 필요한 추론을 도출해 내는 인공지능을 약한 인공지능이라 한다. 강한 인공지능은 입력된 규칙에 한정되지 않은 능동적·복합적 사고가 가능하고 알고리즘을 설계하며, 기초데이터, 규칙 없이 스스로 데이터를 찾아 학습하고 특정 영역에 국한되지 않고 다수의 영역에서 활용된다고 한다. 반면 약한 인공지능은 논리적 사고, 논리적 행동이 가능하지만 입력된 규칙을 넘어서거나 인간과 같이 능동적·복합적 사고를 하는 것은 불가능하다고 한다. 현재까지의 기술 수준에서 인간이 개발하거나 제공한 알고리즘이나 데이터를 벗어나 스스로 결정하고 행동하는 위 강한 인공지능에 해당하는 인공지능이 등장했다고 볼 만한 자료는 없으며, 다부스 역시 강한 인공지능에 해당하는 정도는 아닌 것으로 보인다. 즉 원고는 다부스가 일반적 기본지식만을 기초로 인간의 어떠한 개입 없이 이 사건 발명행위를 독자적으로 하였다고 주장하나, 을 제2호증의 기재에 의하면 피고가 2021. 9. 6. 원고의 해외 대리인으로 알려진 소외 Abbott 박사와 화상면담을 진행하고 같은 달 20.에는 다부스의 학습방법 및 생성물 등에 대하여 추가로 확인하는 등 다부스의 기술수준에 관하여 충분히 검토하였는데, 다부스의 학습과정에 인간이 상당한 수준으로 개입하였고, 이 사건 발명 역시 다부스가 생성한 문장이나 그래프

등을 변리사가 취합하여 특허명세서에 맞게 재작성한 사실을 확인하였다.

3) 특허법 제2조 제1호는 '발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.'고 규정하고 있다. 그런데 '기술' 자체가 아닌 '기술적 사상'이란 결국 인간의 사유를 전제로 하는 것이고, '창작' 역시 인간의 정신적 활동을 전제로 하는 것이다. 또한 발명행위는 이른바 사실행위로서, 발명행위를 하게 되면 특허법상 발명자지위가 부여되고 특허권이 발명자에게 원시적으로 귀속되므로(특허법 제33조 제1항, 소위 '발명자주의'), 발명자의 지위는 원칙적으로 권리능력이 전제가 되어야 한다. 그런데 민법에서는 '사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다.'고 규정하여 원칙적으로 자연인에게만 권리능력이 부여된다는 점을 명시하고 있고(제3조), 다만 제한된 범위 내에서 법인에게도 권리능력을 부여하고 있는데(제34조1), 인공지능은 법령상 자연인과 법인 모두에 포섭되지 않으므로[민법상 '본법에서 물건이라 함은 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다.'고 하여 사람과 법인을 제외한 나머지를 포괄적으로 물건으로 보고 있는바(제98조), 소프트웨어와 하드웨어가 결합하는 형태의 인공지능 역시 민법상 유체물로서 물건에 해당할 여지가 높아 보인다], 현행 법령상으로 인공지능에게 권리능력을 인정할 수도 없다(원고는 인공지능이 출원서에 '발명자' 로 기재되는 것이 권리능력 등과 별개로 허용될 수 있다는 취지로 주장하나, 이는 앞서 본 바와 같은 특허법상 발명자의 개념과 상치되는 것이고, 통일적 법해석에 전혀 부합하지 않는 주장이어서 받아들이기 어렵다).

4) 나아가 원고는 인공지능을 발명자로 표시할 수 있도록 허용하는 것이 발명을 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적·취지에 더 부합한다고도 주장한다. 그러나 인공지능이 발명자로 표시될 수 있다 하더라도 그로 인하여 인공지능이나 인공지능의 개발자가 더 적극적으로 발명을 할 유인이 발생한다고 볼만한 합리적 근거는 부족한 반면, 인공지능을 발명자로 인정할 경우 향후 인간 지성의 위축을 초래하여 미래 인간의 혁신에 부정적인 영향을 미칠 우려, 연구

집약적인 산업 자체가 붕괴될 우려, 발명이나 그 결과물과 관련된 법적 분쟁이 발생할 경우 인공지능의 개발자인 인간이 책임을 회피함으로써 책임 소재가 불분명해질 우려 등이 엄존하고, 소수 거대 기업 등이 강력한 인공지능을 독점함으로써 특허법이 소수의 권익만을 보호하는 수단으로 전락할 위험성도 있는바, 인공지능을 발명자로 인정하는 것이 우리 사회의 기술 및 산업발전의 도모에 궁극적으로 기여할 것이라고 단정하기도 어렵다.

**마. 인공지능이 창작한 발명에 관하여 특허권으로 보호받을 수 있는 대안을 제시하지 아니한 것이 부당한지 여부**

1) 원고는 인공지능을 발명자로 표시할 수 없을 경우, 인공지능이 인간의 개입 없이 독자적으로 한 발명에 관하여 어느 누구도 적법하게 특허를 출원할 수 없는 문제가 발생할 수 있고, 이는 특허법의 목적이나 취지에도 반한다고 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 다부스 등 현 단계의 인공지능이 인간의 어떠한 개입 없이도 독자적으로 발명할 정도의 기술적 수준에 이르렀다고는 보이지 않을 뿐 아니라, 현행 법령상 인공지능을 활용하여 발명에 기여한 인간을 발명자로 표시하여 특허를 출원하는 것까지 금지된다고 보이지도 않고, 이를 영업비밀 등으로 보호하는 다른 수단도 존재하므로, 원고의 주장과 같은 문제는 현실적으로 발생할 것으로 보이지 않는다. 물론 미래에 강한 인공지능이 출현할 경우에 원고의 주장과 같은 문제가 현실화할 가능성까지 완전히 배제할 수는 없으나, 이는 기술적·정책적 판단을 거쳐 향후 제도 개선 등을 통해 해결할 과제로 보일 뿐이다.

2) 을 제2, 5호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합해 보더라도, 원고는 실제 이 사건과 유사한 시기 미국, 영국, 오스트레일리아, 독일, 남아프리카공화국 등 총 16 개국의 특허관청에도 이 사건 발명의 발명자를 다부스로 표시하여 특허출원서를 제출하였으나, 남아프리카공화국을 제외한 나머지 국가들의 특허관청 모두 발명자 적격 관련 방식요건을 위반하였다는 이유로 특허거절결정을 하였고, 이에 원고가 불복하여 각 취소소송을 제기하였으나 현재까지 원고의 청구를 인용한 국가가 없다. 즉 발명자는 자연인이어야

한다는 것은 특허법상 현재까지 확립된 법리로서, 이와 같은 법리를 그대로 유지할지 또는 기술의 변화에 따라 일부 변경할 것일지는 향후 기술의 발전 및 그에 대한 사회적 논의에 따라 이루어질 일일뿐, 현재 특허법체계 내에서 피고가 이에 대한 대안 제시 없이 보정을 명하였다고 하여 이를 부당하다고 볼 수는 없다.

### 3. 결 론

따라서 이 사건 처분은 적법하고 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.