

우리나라와 미국의 공동발명자 인정요건 비교연구

권인희*

I. 서론

II. 공동발명의 법률관계

1. 공동발명의 특허출원

2. 공동발명의 특허권

III. 공동발명자 인정요건

1. 발명의 특정

2. 발명에 대한 기여

IV. 미국 관례에서의 공동발명자 인정요건

1. 미국 특허법의 공동발명자 개념

2. 발명의 특정

3. 발명에 대한 기여

V. 결론

* 선문대학교 인문사회대학 법·경찰학과 교수.

초 록

과학기술 분야에서는 공동연구가 활발한데, 공동연구의 성과물은 공동발명으로 보호받을 수 있다. 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하고, 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다. 우리나라 특허법에 발명자나 공동발명자의 정의가 명문화되어 있지 않은 상황에서 미국의 판례를 분석하면서 공동발명자 인정요건을 검토하였다. 미국 특허법에는 공동발명자의 명문 규정이 있다.

공동발명자는 발명의 기술적 과제 해결을 위한 착상을 하고, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 수단과 방법의 제공 등 발명의 완성을 위하여 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 상호 협력하는 자라고 할 수 있다. 공동발명자 지위 인정을 판단하는 발명의 특징에 있어서, 청구범위에 기재된 내용으로 제한할 것이 아니라 명세서 전체에서 개시된 내용에 의하여 결정하여야 한다. 화학발명 등 실험과학 분야에서는 청구범위에 기재된 내용으로 한정할 경우 진정한 공동발명자가 누락될 위험이 존재한다.

공동발명자로 인정되기 위해 필요한 발명에의 기여에 있어서, 미국 법원은 첫째 발명의 착상 또는 착상의 구체화에 중요한 기여를 하여야 하고, 둘째 청구항에 대한 기여가 발명 전체의 규모에 비해 질적으로 중요하지 않은 것이 아니어야 하고, 셋째 이미 잘 알려진 개념이나 현재의 기술 수준을 진정한 발명자에게 단순히 설명하는 이상의 기여를 하여야 한다고 판시하였다.

공동연구를 활성화하고 관련 분쟁을 사전에 예방하기 위해서 공동발명자 판정 기준에 대한 세부지침을 정립하여 운영하는 것이 필요하다는 생각이다.

주제어

공동발명, 공동발명자, 공동출원, 공유특허, 명세서, 청구항, 미국특허법 제116조

I. 서론

현대사회에서 과학기술의 발전은 개인 단독의 노력으로 이루어지는 경우는 드물고 대부분 2인 이상의 협업의 결과이며, 또한 기업, 대학, 공공연구소 등 다양한 기관의 협업에 의해 이루어진다. 다양한 주체의 협업에 의한 공동 연구는 단독연구의 규모나 능력에 있어서의 한계를 극복하고, 연구개발비용과 위험을 분산시키는 효과가 있다.¹⁾ 협업 연구의 성과물은 공동발명으로 보호받을 수 있는데, 우리나라의 특허법에 공동발명의 정의 규정은 없고, 특허법 제33조 제2항에 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다고 규정하고 있다. 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 하며(특허법 제44조), 이를 위반하는 것은 특허 무효 사유가 된다(특허법 제133조 제1항 제2호). 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있으며, 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다(특허법 제99조). 이와 같이 특허출원 및 특허권 행사, 특허심판 등에 있어서 공동발명 관련 법률관계는 다양한 이슈를 내포하고 있다. 또한 공동발명이 직무발명인 경우에는 직무발명 보상 문제가 발생한다.²⁾ 특허출원인의 약 80%가 법인인 현 상황에서³⁾ 공동발명인 직무발명의 정당한 보상은 매우 중요한 이슈라고 할 수 있다. 대학에서는 교수와 대학(원)생 사이에서 공동발명자 인정 여부와 그에 따른 보상 문제가

1) 고영수, “공유특허권의 실시와 실시허락”, 『지식재산연구』, 제1권 제1호(2006), 18면.

2) 발명진흥법 제15조 제1항에 “종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다”고 규정하고 있다.

3) 특허청 통계자료에 따르면, 2018년도 전체 특허출원 209,992건에서 법인이 출원인인 경우가 167,505건으로(특허청, “2018 지식재산통계연보”, 특허청, 2019, 25면) 약 80%이며, 2019년도에는 전체 218,975건에서 174,423건이 법인 출원으로(특허청, “2019 지식재산통계연보”, 특허청, 2020, 24면) 역시 80% 정도에 이른다.

대두된다. 그러므로 연구개발의 성과물이 공동발명인지, 공동발명이라면 누가 공동발명자인지 판단하는 것은 공동연구에 있어서 매우 중요한 문제이며, 최근 공동발명 관련 분쟁이 증가하고 있다.

발명은 기술적 사상의 창작⁴⁾으로서 정신적 행위이므로, 명세서에 기재된 외적 결과물에 근거하여 발명의 완성 시점, 발명을 한 자 등을 추론하는 데에 상당한 어려움이 있다. 특히 현대의 고도한 과학기술 분야에서 협업 참여자의 역할이 전문영역으로 세분화 되는 경우 진정으로 발명의 완성에 기여한 자를 판단하는 것은 매우 복잡하고 어려운 일이다. 사상은 추상적이고 개념적인 착상을 말하는데,⁵⁾ 기술적 사상인 발명의 완성 시점을 착상의 완성 시점으로 볼 것인지 착상이 구체화된 시점으로 볼 것인지에 대한 논의가 있다. 착상의 구체화 시점이 착상의 완성 시점이라는 주장도 가능하다. 또한 협업으로 발명의 완성에 기여한 자라고 하더라도 신규성, 진보성 등 당해 발명의 특허요건에 직접적으로 기여한 자만을 공동발명자라고 할 수 있는지에 대한 논의도 있다. 공동발명자 인정여부를 청구범위에 기재된 사항만을 대상으로 하여 판단하여야 하는지 또는 명세서의 발명의 설명을 대상으로 하는지에 대한 논의도 있다. 또한 공동발명자의 기여도를 산정하고 그에 따른 정당한 보상이 이루어지도록 하는 것은 현실적으로 매우 중요하나 복잡하고 어려운 일이다.

특허법에 발명자나 공동발명자의 정의 및 요건이 명문화되어 있지 않은 상황에서 공동발명자 인정이나 공동발명자 간의 기여도 산정은 정치한 법리의 정립으로 해결하는 것에 한계가 있고 풍부한 사례의 축적으로 경험적으로 해결할 수밖에 없는 문제라고 할 수 있다. 그런데 우리나라의 공동발명자 관련 판례가 풍부하다고 보기 어렵다. 공동발명자 인정요건은 현실적으로 직무발명 보상 관련 분쟁에서 주로 다투어지는데,⁶⁾ 우리나라에서 직무발명 보상금 청구소송은 2000년대 하반기에 들어서면서 증가하기 시작하였으

4) 특허법 제2조 제1호에서 발명은 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”으로 정의하고 있다.

5) 박종학, “공동발명의 법률관계”, 『특허소송연구』, 5집(2011), 4면.

6) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결; 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011다57548 판결 등.

나,⁷⁾ 축적된 판례가 많지 않은 것으로 보인다. 그러므로 본 연구에서는 미국의 공동발명자 관련 판례를 살펴보면서 공동발명자 인정요건을 비교연구하고자 한다.⁸⁾ 1984년 개정으로 미국 특허법에는 공동발명자에 대한 명문 규정 제116조가 있다. 현실적으로 미국의 특허제도가 우리나라의 특허제도에 많은 영향을 미치고 있으며, 미국의 판례는 우리나라의 특허분쟁 해결에 많이 활용되고 있다.⁹⁾ 본 연구에서는 특히 미국의 최근 판례를 분석하면서 공동발명자 인정요건을 구체적으로 살펴보고자 한다. 먼저 공동발명 관련 법률관계를 살펴본 다음에 공동발명자 관련 우리나라의 판례와 미국의 판례를 순차적으로 살펴보면서 공동발명자 인정요건을 논하고자 한다.

II. 공동발명의 법률관계

1. 공동발명의 특허출원

특허법 제33조 제2항에 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다고 규정하고 있고, 특허법 제44조에 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다고 규정하고 있다. 공동으로 발명한 자가 공동으로 출원하지 않은 경우에는 특허심사에서는 특허출원의 거절이유가 되며(특허법 제62조), 특허권이 설정등록된 이후에는 무효심판청구의 사유가 된다(특허법 제133조). 이는 공동발명에 기여한 자가 권리의 획득과정에서 배제되지 않도록 하기 위한 것

7) 유영선, “직무발명보상금 청구 소송의 실무상 문제점”, 특허법원 개원 20주년 기념 논문, 특허법원, 2018, 319면.

8) 미국 특허법의 공동발명자 규정(제116조)이 개정된 1984년부터 2012년까지 연방순회항소법원이 공동발명자 인정요건을 심도 있게 논의한 판결은 65건에 이른다(Cohen, Eric Ross, “Clear as Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit”, *Berkeley Technology Law Journal*, 28(2013), p.395).

9) 박준석, “우리 특허법상 ‘발명’의 개념에 관한 고찰”, 『서울대학교 법학』, 제54권 제3호 (2013), 769면.

으로, 동일한 발명에 대한 중복 출원, 심사 및 등록을 방지하는 효과가 있다.

2명 이상이 공동으로 특허출원하여 특허출원인의 권리에 관하여 지분을 정하고 있는 때에는 특허출원서에 그 취지를 기재하고 이를 증명하는 서류를 특허청장에게 제출하여야 한다(특허법시행규칙 제27조 제1항). 특허출원인 상호 간에 특별히 지분을 정하지 아니한 때에는 민법의 물건의 공유에 관한 일반원칙¹⁰⁾에 따라 각 공동출원인 사이의 지분은 균등한 것으로 보는 것이 일반적 견해이다.¹¹⁾¹²⁾¹³⁾ 공동발명자 간의 분쟁을 방지하기 위하여 미리 계약으로 공동발명의 지분을 정하는 것이 바람직하나, 실제 공동연구의 성과는 계획단계에서 예측한 것과 다른 경우가 많고, 특히 애초 예측하지 못한 실험을 통해 발명이 구체화되고 완성되는 경우가 많아서 지분을 미리 약정하는 것이 현실적으로 어렵다.

특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자 중 일부의 발명자의 기재를 누락하거나 잘못 적은 때에는 추가 또는 정정할 수 있다(특허법시행규칙 제28조 제1항). 특허출원인 또는 특허권자가 발명자를 추가 또는 정정하려면 특허권의 설정등록 전에는 보정서, 특허권의 설정등록 후에는 정정발급신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다(특허법시행규칙 제28조 제2항). 이때 특허출원서에 적은 발명자의 기재가 누락 또는 잘못 적은 것임이 명백한 경우를 제외하고는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하여야 한다.

공동발명에 있어 공동발명자 일부가 잘못 기재되었는지 또는 누락되었는지 여부를 판단하기 위해서는 먼저 공동발명자 인정요건이 검토되어야 한

10) 민법 제262조 제2항에서 “물건의 공유에 있어서 공유자의 지분은 균등한 것으로 추정한다”고 규정하고 있다.

11) 정차호 외 2인, “공동발명자 결정방법 및 공동발명자간 공헌도 산정방법”, 『중앙법학』, 제9집 제3호(2007), 679면.

12) 강신하, “특허권 공유의 성립 및 법적성질과 관련된 제문제”, 『중앙법학』, 제11집 제3호(2009), 437면.

13) 저작권법 제48조 제2항에는 “공동저작물의 이용에 따른 이익은 공동저작자 간에 특약이 없는 때에는 그 저작물의 창작에 이바지한 정도에 따라 각자에게 배분된다. 이 경우 각자의 이바지한 정도가 명확하지 아니한 때에는 균등한 것으로 추정한다”고 규정하고 있다.

다. 대법원은 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다고 판시하였다.¹⁴⁾ 공동발명자 인정요건은 다음 장에서 구체적으로 논의한다.

선행발명을 일부 개량하거나 변경하여 출원한 후행발명에 대해 정당한 권리자에 의한 출원인지 여부를 판단함에 있어서 공동발명자 인정요건의 검토가 필요한 경우가 있다.¹⁵⁾ 선행발명과 후행발명이 실질적으로 동일한 경우나 선행발명의 발명자가 후행발명의 완성에 실질적으로 기여한 경우에는 무권리자에 의한 출원 또는 공동출원 위반으로 거절결정 또는 특허권의 무효가 가능하다.

한편, 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있는데(특허법 제37조 제1항), 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다(특허법 제37조 제3항). 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하는 경우에는 특별한 절차를 필요로 하지 않으나, 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다(특허법 제38조 제4항). 특허를 받을 수 있는 권리의 상속, 그 밖의 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다(특허법 제38조 제5항).

14) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.

15) 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결.

발명진흥법 제2조 제2호에서는 “직무발명”이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다고 규정하고 있다. 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 하며, 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다(발명진흥법 제12조). 대부분의 특허출원인이 법인이라는 사실은 특허출원된 발명의 대부분은 직무발명이며 사용자등은 계약이나 근무규정을 이용하여 직무발명에 대해 특허 받을 수 있는 권리를 승계하고 있음을 의미한다. 직무발명 외의 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다(발명진흥법 제10조 제3항). 종업원등의 직무발명이 제삼자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자등은 그 발명에 대하여 종업원등이 가지는 권리의 지분을 갖는다(발명진흥법 제14조). 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다(발명진흥법 제15조 제1항). 최근 직무발명 관련 분쟁이 증가하고 있는데, 직무발명의 발명자인지 또는 공동발명자인지 여부를 판단하는 것이 중요 쟁점이다.

공동발명이거나 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 양도로 인해 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 공유자 1인이 공동출원을 거부하는 경우에도 다른 공유자도 출원을 할 수 없게 되는 문제가 발생한다. 이러한 경우에는 다른 공유자의 지분매수청구권을 인정하는 입법적 구제조치가 필요하다는 주장이 있다.¹⁶⁾ 미국 특허법에서는 다른 공유자가 특허출원을 거부하는 경우에도 출원할 수 있다.¹⁷⁾

16) 정상조·박성수(공편), 『특허법 주해 I』, 박영사, 2010, 571면.

17) 35 USC §116, Inventors (b) Omitted Inventor.—If a joint refuses to join in an

한편, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 하므로(특허법 제139조 제3항), 공동발명에 대하여 공동출원한 특허출원의 거절결정불복심판은 공유자 전원이 청구하여야 한다. 이를 위반하는 경우에는 부적법한 심판청구로서 그 효를 보정할 수 없을 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고, 심결로써 그 청구를 각하할 수 있다(특허법 제142조). 또한 심판청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다(특허법 제139조 제4항).

2. 공동발명의 특허권

공동발명자가 공동발명을 공동출원하여 특허권이 설정등록되면 공동발명자 모두가 특허권을 공유한다. 특허법 제99조에 의하면, 특허권은 이전할 수 있는데, 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있으며, 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있으나, 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다. 발명은 무형의 기술적 사상의 창작으로 지배함에 있어서 점유를 수반하지 않으므로, 지분비율에 상관없이 공유자 모두가 발명 전체를 실시할 수 있으며, 각 공유자의 자본, 신용, 기술 등이 다른 공유자의 이해관계에 큰 영향을 미치는 특수성이 있기 때문이다. 그런데 공유 특허권 지분의 양도나 실시권 설정에 있어서 다른 공유자가 동

application for patent or cannot be found or reached after diligent effort, the application may be made by the other inventor on behalf of himself. The Director, on proof of the pertinent facts and after such notice to the omitted inventor as he prescribes, may grant a patent to the inventor making the application, subject to the same rights which the omitted inventor would have had if he had been joined. The omitted inventor may subsequently join in the application.

의를 거부할 경우에는 실시를 장려하는 특허제도의 취지 등을 고려하여 그 공유자를 상대로 법원에 동의를 구하는 소를 제기할 수 있도록 하는 것이 필요하다는 주장이 있다.¹⁸⁾¹⁹⁾ 공유자 사이의 지분 양도나 질권 설정은 공유자 사이의 지분 변동에 불과하고 다른 공유자의 이익을 해하는 것이 아니기 때문에 다른 공유자의 동의를 얻을 필요가 없다.²⁰⁾ 또한 상속에 의한 특허권의 지분 이전도 다른 공유자의 동의가 필요하지 않다.

특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(특허법 제139조 제3항). 따라서 공유인 특허권의 정정심판(특허법 제136조) 청구는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다. 이때 심판청구인 중 1인에게 심판 절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다(특허법 제139조 제4항). 한편, 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다(특허법 제139조 제2항). 예를 들어, 공동발명자의 일부가 누락되었거나 잘못 기재되었으므로 특허법 제44조 위반으로 공동발명에 대한 특허권의 무효심판(특허법 제133조)을 청구할 때에 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다. 이 경우에 피청구인 중 1인에 관하여 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다(특허법 제139조 제4항). 이와 같이 공유인 특허권에 관해 공동심판으로 규정하고 있는 것은 권리관계의 합일된 확정을 위한 것이다.

공동심판의 심결에 대하여 소를 제기하는 경우에 공유자 전원을 원고 또는 피고로 하여야 하는지에 관하여 특허법에 명문 규정이 없다. 특허법원은 공유인 특허권에 관한 심결에 관하여 특허권자를 상대로 심결취소소송을 제

18) 조영선, “특허권 공유의 법률관계”, 『법조』, 제60권 제3호(2011), 77면.

19) 저작권법 제48조 제1항에서는 “공동저작물의 저작재산권은 그 저작재산권자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없으며, 다른 저작재산권자의 동의가 없으면 그 지분을 양도하거나 질권의 목적으로 할 수 없다. 이 경우 각 저작재산권자는 신의에 반하여 합의의 성립을 방해하거나 동의를 거부할 수 없다”고 규정하고 있다.

20) 저작권법 제48조 제3항에서는 “공동저작물의 저작재산권자는 그 공동저작물에 대한 자신의 지분을 포기할 수 있으며, 포기하거나 상속인 없이 사망한 경우에 그 지분은 다른 저작재산권자에게 그 지분의 비율에 따라 배분된다”고 규정하고 있다.

기할 때에는 공유자 전원을 피고로 하여야 한다고 판결하였다.²¹⁾ 공유의 특허권에 관한 심결에 관하여 특허권자 전원이 원고가 되어야 하는지에 대하여, 대법원은 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자의 1인이라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다고 판시하였다.²²⁾ 하지만 특허법원은 특허권의 공유자가 특허무효심판사건에서 패소한 경우에 그 심결취소소송은 그 소송의 목적이 공유자 전원에게 합일적으로 확정될 필요가 있기 때문에 공유자 전원이 공동으로 제기하여야 한다고 판결하였다.²³⁾

특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(특허법 제126조 제1항). 특허권을 공동 소유하는 경우 공유자는 각자의 지분권에 기하여 단독으로 특허권 전체에 대한 침해금지청구권을 행사할 수 있는지에 대하여, 이는 보존행위에 해당하므로 공유자 1인이 단독으로 행사할 수 있다는 견해가 있다.²⁴⁾

특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다(특허법 제128조 제1항). 특허권의 공동 소유자는 자신의 지분 비율에 따른 손해배상을 청구할 수 있다.²⁵⁾²⁶⁾

21) 특허법원 2005. 4. 22. 선고 2004허4693 판결.

22) 대법원 2004. 12. 4. 선고 2002후567 판결.

23) 특허법원 1999. 5. 28. 선고 98허7110 판결.

24) 박종학, 앞의 각주 5)의 논문, 16면; 강신하, 앞의 각주 12)의 논문, 453면.

25) 박종학, 앞의 각주 5)의 논문, 17면; 강신하, 앞의 각주 12)의 논문, 454면.

26) 저작권법 제129조에는 공동저작물의 각 저작자 또는 각 저작재산권자는 다른 저작자 또는 다른 저작재산권자의 동의 없이 저작권 침해 정지 청구를 할 수 있으며, 그 저작재산권의 침해에 관하여 자신의 지분에 관한 손해배상의 청구를 할 수 있다고 규정되어 있다.

Ⅲ. 공동발명자 인정요건

특허법 제2조 제1호에서 발명은 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”으로 정의하고 있지만, 발명자의 정의에 대한 명문 규정은 없다.²⁷⁾ 판례에서 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 판시하였다.²⁸⁾ 공동발명이나 공동발명자의 정의에 대한 규정은 없고,²⁹⁾ 특허법 제33조 제2항에서 “2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다”고 규정하고 있다. 대법원은 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 한다고 판시하였다.³⁰⁾ 그러므로 공동발명자는 발명의 기술적 과제 해결을 위한 착상을 하고, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 수단과 방법의 제공 등 발명의 완성을 위하여 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 상호 협력하는 자라고 할 수 있다. 이하에서는 구체적으로 공동발명자 지위를 인정받기 위하여 필요한 발명에의 기여에 대하여 살펴보고자 한다. 그런데 먼저 공동발명자 인정 여부 판단의 대상이 되는 발명을 특정하는 문제에 대해 논하고자 한다.

1. 발명의 특정

특허를 받고자 하는 자는 특허법 제42조 의해 명세서를 특허청에 제출하여야 하는데, 명세서에는 발명의 설명과 청구범위를 기재하여야 한다. 특허법 제97조에서 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여

27) 저작권법 제2조 제1호에서는 저작물을 “인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물”로 정의하고 있고, 제2호에서 저작자는 “저작물을 창작한 자”로 정의하고 있다.

28) 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결; 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결.

29) 저작권법 제2조 제21호에서 공동저작물은 “2인 이상이 공동으로 창작한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 것”으로 정의하고 있다.

30) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.

정하여진다고 규정하고 있으므로, 청구범위는 특허권의 효력이 미치는 한계 영역을 설정하는 기능을 한다.

공동발명자 지위 인정에 관한 판례는 대부분 직무발명 보상에 관한 판례이거나³¹⁾ 특허등록이 무효인지 여부를 다투는 판례이므로,³²⁾ 청구항에 기재된 특허발명³³⁾의 공동발명자가 누구인지 판단하고 있다. 판례에서 법원은 청구항에 기재된 특허발명에 대해 공동발명자 지위 인정 여부를 판단하면서, 특허발명과 명세서 전체에 개시된 발명의 구분 여부에 대해서는 언급하고 있지 않다. 구체적으로 대법원은, 화학발명의 경우에는 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다고 판시하고 있는데,³⁴⁾ 여기서 공동발명자 인정 여부의 판단 대상을 명세서의 발명의 설명에 개시된 발명으로 특정한 것인지 또는 청구항에 기재된 발명으로 한정하면서 청구항의 해석에 있어서 발명의 설명을 참작한 것인지 명확하지 않다.

“2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다”고 규정하고 있는 특허법 제33조 제2항의 ‘발명’은 완성된 발명을 의미하는 것이고, 청구범위에 기재된 발명으로 한정하여 해석할 것은 아니다. 특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 완성한 때에 발명자에게 원시적으로 발생하는 권리다. 청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 범위 내에서 출원인이 보호받고자 하는 사항을 선택적으로 적은 것으로서, 명세서에 개시된 발명 전체를 포함할 수도 있으나, 항상 발명 전체와 일치하는 것은 아니다. 특히 현대사회의 고도로 발전된 기술 분야에서 출원된 발명의 복합적 특성을 청구항에 모두 포함시키기 어려운 측면이 있다.

31) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결; 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011다57548 판결 등.

32) 대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373 판결; 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 등.

33) 특허법 제2조 제2호에서 특허발명은 특허를 받은 발명으로 규정하고 있다.

34) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결; 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 등.

2007년 특허법 개정에서 청구항은 “발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재될 것”을 규정한 제42조 제4항 제3호를 삭제하여, 출원인의 자유의사에 따라 다양한 형태의 청구범위 기재가 가능하도록 하였다. 따라서 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명에 개시된 발명 전체를 포함하지 않는 경우는 더욱 많아졌다고 할 수 있다.

일반적으로 물건의 발명에서 물건의 제조방법이나 사용방법은 발명의 구성요건으로 청구항에 기재되지 않지만, 발명의 완성에 필수적인 부분이다. 물건의 발명에서 물건의 제조방법 또는 사용방법이 진보성 등 특허요건 판단 대상이 되기도 한다.³⁵⁾ 화학, 재료공학, 의약품 등 물질 분야의 출원에서 용도나 제조방법을 기재하지 않은 청구항이 많다. 그러므로 공동발명자 인정 여부의 판단 대상을 청구항에 기재된 특허발명으로 한정할 것이 아니라 전체 출원 서류에 기재된 발명으로 특정하여야 한다.

기계장치 또는 그 제조방법의 발명에서는 대부분 청구항에 발명의 설명에 개시된 발명 전체가 그대로 기재되고, 공동발명자의 기여가 청구항에 온전히 반영된다고 할 수 있다. 그러나 실험과학 분야에서는 예측 가능성 내지 실현 가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 이와 같은 경우에는 명세서 전체의 내용을 분석하여 발명자를 결정함으로써 진정한 발명자가 누락되는 오류를 피할 수 있다. 예를 들어 청구항에 기재된 특허발명이 화학물질인 경우에 화학물질의 제조방법에 기여한 자가 공동발명자의 지위를 인정받을 수 있다.

한편, 물질과 물질의 제조방법을 특허출원하였는데, 물질 청구항은 특허요건을 충족하지 못하지만, 제조방법 청구항은 특허요건을 충족하는 경우가 있을 수 있다. 이 경우에 물질을 발명한 자는 원칙적으로 공동발명자로 볼

35) 제법한정 물건발명에서 제조방법이 물건의 구조나 성질 등에 영향을 주는 경우에는 제조방법에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 진보성을 판단한다. 또한 제조방법으로 특정된 물건발명의 진보성 판단에 있어서 청구항에 기재된 제조방법에 의하여 물건의 구조나 성질 등을 파악하기 곤란한 경우에는 명세서에 기재된 실험 데이터, 실시예, 도면 등의 전체적인 기재를 참조하여 발명의 범위를 파악한다(특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020, 3322면).

수 없지만, 물질 발명자와 제조방법 발명자가 실질적으로 상호 간 긴밀하게 협력관계를 유지하면서 기술적 사상을 창작하였다면 물질을 발명한 자도 공동발명자로 간주하여야 한다는 선행연구가 있다.³⁶⁾ 즉, 공동발명자 인정여부는 청구항의 기재로만 판단할 것이 아니라 명세서 전체의 기재로 판단하여야 함을 주장하는 것으로 이해된다.

그런데 특허를 받을 권리 또는 특허권은 발명의 특허출원 후에는 그 명세서의 청구항에 기재된 바에 의하여 특정되는 것이므로, 발명자 판단을 위한 해당 발명의 특징은 청구항의 기재를 기초로 해야 한다는 견해가 있다.³⁷⁾ 특허청구범위 해석의 범위 내에서는 명세서의 다른 기재 및 도면을 참작하여 해당 발명을 특정할 것이 요구된다고 한다. 하지만 실험의 과학인 화학 분야에서는 청구항의 구성요소만을 기준으로 공동발명자를 판단하게 되면, 발명의 완성에 기여한 자가 공동발명자의 지위를 인정받지 못하는 경우가 발생하므로, 앞의 판례에서 실시한 바와 같이, 명세서 전체의 내용을 판단대상으로 특정하여야 한다. 그러므로 공동발명자 인정 여부 판단 대상의 발명을 청구항에 기재된 발명으로 특정할 경우에는 화학 분야에서 공동발명자를 판단하는 기준이 기계분야, 전기·전자 분야에서의 기준과 다를 수 있다는 것을 인정하여야 한다.

공동발명자성 판단과 특허청구범위의 관계에 대한 논의에서 미국, 독일 및 일본의 판례를 소개하며, 공동발명자의 기여의 대상이 되는 발명의 범위는 특허청구범위에 기재된 내용의 범위를 넘어 명세서 등 전체 출원서류에서 개시된 내용에 의하여 전체적으로 파악될 필요가 있다고 주장하는, 본 연구의 견해를 뒷받침하는 선행연구가 있다.³⁸⁾

36) 권대복, “산학관 공동연구 결과물(발명)의 소유권 배분기준에 관한 연구”, 『가천법학』, 제5권 제1호(2012), 401면.

37) 유영선, 앞의 각주 7)의 논문, 335면.

38) 조규현, “공동발명의 의의와 요건”, 『Law & Technology』, 제10권 제5호(2014), 35면.

2. 발명에 대한 기여

발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이므로, 발명자 또는 공동발명자에 해당되기 위해서는 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다.

구체적으로, 대법원은 발명자 또는 공동발명자에 대해 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등을 제시하고 있다.³⁹⁾

또한 대법원은 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도에 그치는 기여를 한 자는 공동발명자로 인정할 수 없다고 판시하였다.⁴⁰⁾

그런데 공동발명자 인정 여부 판단을 위해서 발명의 완성 시점 또는 창작의 기여 시점을 우선 판단하여야 한다는 주장이 있다. 발명자로 인정되기 위해서는 당해 발명이 완성되어야 하고, 발명이 완성되었다고 하기 위해서는 그 발명을 반복 실시할 수 있어야 하며, 이루고자 하는 목적 내지 효과를 달성할 수 있어야 하지만, 발명의 구현화는 발명자의 인정에 원칙적으로 관계가 없다는 주장이 있다.⁴¹⁾ 한편, 발명에 대한 기여가 착상을 구체화하거나 과제해결에 큰 기여를 한 것이라면 시점에 관계없이 공동발명으로 인정받을 수 있겠지만, 착상이 완성된 이후 발명에 기여한 연구자는 상대적으로 작은 기여를 한 것으로 판단되어 공동발명자로 볼 수 없는 것처럼 실질적 기여 시

39) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결; 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다 67705, 67712 판결.

40) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결; 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다 67705, 67712 판결.

41) 정차호 외 2인, 앞의 각주 11)의 논문, 677면.

점도 고려될 필요가 있다는 견해가 있다.⁴²⁾

비교법적 연구를 바탕으로, 착상과 착상의 구체화 개념을 구분하여 발명의 완성과 공동발명자 인정 여부를 논하는 연구가 다수 있다. 공동발명자로 인정되기 위해서 착상의 제공이면 족하고 구체화·실시화의 요건을 갖출 필요가 없다는 주장이 있다.⁴³⁾⁴⁴⁾ 사례별로 판단하여야 한다는 주장도 있으며,⁴⁵⁾ 착상과 착상의 구체화 개념의 차이 설명에만 그친 연구도 있다.⁴⁶⁾ 반면에 착상과 착상의 구체화를 구별하고 착상의 구체화를 발명의 완성으로 보는 견해를 재고할 여지가 있다는 주장도 있다.⁴⁷⁾ 또한 발명자를 “발명의 형성에 결과적으로 기여한 자”로 하여, 착상뿐만 아니라 착상이 가능하게 한 기술적 기여를 한 자도 발명자로 보아야 한다는 주장도 있다.⁴⁸⁾

앞에서 본 바와 같이, 관례에서는 착상을 한 자와 착상을 구체화한 자 모두 발명자로 인정하고 있으며, 착상의 정의나 해석은 없다. 착상의 사전적 의미는 어떤 일이나 창작의 실마리가 되는 생각이나 구상이다. 생각건대, 착상과 착상의 구체화의 구별이 어려운 기술 분야도 있으며, 실험 등 착상의 구체화로 발명이 완성되는 분야도 있으므로, 발명의 완성을 기준으로 공동발명자 인정 여부를 판단하여야 할 것이다.

대법원은 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발

42) 김진희, “공동발명 판단기준에 관한 비교법적 고찰: 착상, 착상의 구체화, 실질적 기여 및 협력을 중심으로”, 『홍익법학』, 제20권 제1호(2019), 809면.

43) 정차호 외 2인, 앞의 각주 11)의 논문, 678면.

44) 고재중, “‘발명을 한 사람’의 의미 및 인정기준에 대한 고찰—대판 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712판결을 중심으로”, 『과학기술법연구』, 제22집 제3호(2016), 30면.

45) 장태중 외 2인, “직무발명에서 공동발명자 판단방법 가이드라인에 관한 연구”, 『지식재산연구』, 제1권 제2호(2006), 23면.

46) 김진희, 앞의 각주 42)의 논문, 808면.

47) 조규현, 앞의 각주 38)의 논문, 29면.

48) 정차호·이문욱, “공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구”, 『지식재산21』, 통권 제88호(2004), 66면.

명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다고 판시하였다.⁴⁹⁾

또한 대법원은 화학발명이 아닌 ‘이중 마루의 다공 판넬용 댐퍼 장치’ 발명에서, 기존의 댐퍼 패널이 갖는 문제점을 해결할 수 있는 아이디어를 구체화하고 이를 도면으로 작성하여 실제 생산이 가능할 수 있도록 한 자와, 도면을 토대로 실물을 제작한 후 실험을 통하여 세부적인 문제점들을 개선하여 해당 특허발명의 기술구성을 최종적으로 완성한 자의 공동창작을 인정하였다.⁵⁰⁾

그런데 대법원은 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 것으로 판단하여 발명자의 지위를 인정하지 않았다.⁵¹⁾

한편 공동발명자 지위 인정 여부의 판단에 있어서, 객관적 요건인 발명의 실질적 기여 외에 공동협력에 대한 주관적 의사 교환이 필요한지 논의가 있다. 주관적 공동의사는 공동발명 판단 시 고려되어야 할 요소이나 반드시 충족되어야 하는 요건은 아니라는 견해가 있다.⁵²⁾ 미국 특허법 제116조의 내용을 소개하면서 주관적 의사 교환이 없어도 공동발명자성을 부인할 것은 아니라는 견해도 있다.⁵³⁾ 실질적 상호협력 관계는 공동발명자 판정기준의 필수적 내용이라는 주장에서, 객관적 요건과 주관적 요건을 명시적으로 구별하지 않았으나, 구체적 기여와 함께 공동발명자들 사이에 동일한 목표를 달성하기 위해 일하고 있다는 정도의 의사교환은 필요하다는 견해가 있다.⁵⁴⁾ 판례에서는 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질

49) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결; 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다 67705, 67712 판결.

50) 대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373 판결.

51) 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결.

52) 김진희, 앞의 각주 42)의 논문, 811면.

53) 조규현, 앞의 각주 38)의 논문, 37면.

적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 한다고 판시하였으나, 실질적으로 상호 협력하는 관계에 대한 구체적 설명은 없다.⁵⁵⁾ 다양한 연구 주체들 사이에 다양한 형태의 협업이 이루어지는 현실을 감안하면, 공동발명에 대한 주관적 의사 교환을 공동발명자 인정요건의 하나로 요구하는 것은 지나치게 경직된 협업 환경을 조성할 우려가 있다고 본다.

IV. 미국 판례에서의 공동발명자 인정요건

1. 미국 특허법의 공동발명자 개념

미국 특허법 제100조 (a)항에서 발명은 발명 또는 발견을 말한다고 규정하고 있다.⁵⁶⁾ 또한 제101조에서 새롭고 유용한 방법, 기계, 제품 혹은 조성물, 또는 이것들의 새롭고 유용한 개량을 발명하거나 발견한 자는 누구나 이 법의 조건과 요건에 따라 특허를 받을 수 있다고 규정하고 있다.⁵⁷⁾ 미국 특허법에서는 발견도 특허의 보호대상이며, 발견을 한 자도 특허를 받을 수 있음을 명확하게 밝히고 있다. 우리나라 특허법에서는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 발명으로 정의하고 있어서 자연법칙 자체⁵⁸⁾ 또는 단순한 발견이어서 창작이 아닌 것은 발명에 해당하지 않는다. 그런데 화학분야에서의 선택발명이나 용도발명, 생명공학분야에서의 염기

54) 김승균·김선정, “공동발명의 법적 문제점에 대한 고찰”, 『지식재산연구』, 제10권 제1호(2015), 64면.

55) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결; 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결.

56) 35 USC §100. Definitions When used in this title unless the context otherwise indicates—(a) The term “invention” means invention or discovery.

57) 35 USC §101. Inventions patentable Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

58) 미국 법원의 판례에서 자연법칙 자체는 발명에서 제외하는 기준이 확립되어 있다(박준석, 앞의 각주 9)의 논문, 812면).

서열의 확정 등은 우리나라 특허법의 보호대상으로 인정하고 있으므로, 그 속성이 발견이라도 특허의 대상에서 완전히 배제되는 것은 아니다.⁵⁹⁾

미국 특허법에는 발명자와 공동발명자에 대한 정의 규정이 있다. 특허법 제100조 (f)항에서 발명자란 단독으로, 또는 공동발명에 있어서 발명자란 협력하여 발명의 특허대상 부분을 발명하거나 발견한 사람이라고 정의하고 있다.⁶⁰⁾ 제100조 (g)항에서는 공동발명자란 발명의 실체적 부분을 발명하거나 발견한 사람 중 1인이라고 정의하고 있다.⁶¹⁾ 또한, 특허법 제116조 (a)항에서 발명이 2인 이상의 공동발명인 경우에는 공동으로 특허출원하여야 하고, 발명자 각자가 선언의무를 다하여야 하는데, 공동발명자는 물리적으로 같이 또는 동시에 작업하여야 하는 것은 아니고, 각 발명자가 같은 방식으로 같은 양의 기여를 하여야 하는 것도 아니며, 각 발명자가 모든 청구범위에 기여하여야 하는 것은 아니라고 규정하고 있다.⁶²⁾

미국 특허법 제116조 (a)항은 공동발명자가 되기 위하여 만족해야 할 필요가 없는, 소극적 요건을 규정하고 있을 뿐 공동발명자로 인정되기 위하여 필요한 발명에 대한 최소한의 기여 정도, 공동발명자의 협업관계 등 적극적 요건에 대한 기준은 제시하지 않고 있다. 이는 공동발명자 지위 인정에 대한

59) 원칙적으로 새로운 용도의 단순한 발견만으로는 발명으로서 성립하지 않으나, 새로운 속성의 발견과 그에 연결되는 새로운 용도의 제시 행위가 통상의 기술자로서는 자명하지 않은 발명적 노력을 가한 경우라면 발명으로서 인정될 수 있다(특허청, 앞의 각주 35)의 자료, 3103면).

60) 35 USC §100. Definitions When used in this title unless the context otherwise indicates—(f) The term “inventor” means the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention.

61) 35 USC §100 Definitions When used in this title unless the context otherwise indicates—(g) The term “joint inventor” and “coinventor” mean any 1 of the individuals who invented or discovered the subject matter of a joint invention.

62) 35 USC §116. Inventors (a) Joint Inventions.—When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.

적극적 요건은 법원의 해석에 맡겨졌다는 것을 의미한다. 결국 구체적인 공동발명자 인정요건은 발명의 사실관계에 대하여 경험적으로 판단하여야 하는 영역이라고 할 수 있다.

미국 특허법 제116조 (a)항은 1984년 특허법 개정으로 신설된 규정으로서 2011년 개정에서는 기존의 규정에 제목만 추가되었다. 1984년 개정 이후에 공동발명에 관한 많은 판례가 축적되었으며, 시간의 흐름에 따라 법원의 해석에 있어서 변화도 나타나고 있다.⁶³⁾ 본 연구에서는 미국 공동발명자 인정요건에 관한 연방순회항소법원의 최근 판례를 살펴보고자 한다. 공동발명자 인정요건에 관한 미국 연방대법원의 판례는 아직 없는 것으로 파악된다.

2. 발명의 특정

Falana v. Kent State Univ.⁶⁴⁾ 판결은 청구항에 기재된 발명에 직접적으로 기여하지 않은 경우에도 공동발명자로 인정될 수 있음을 보여 주는 사례로서, 청구항이 화합물인 경우에 그 화합물을 만드는 방법에 실질적 기여를 한 자도 공동발명자임을 인정한 사례이다. 공동발명자 인정 여부의 판단 대상 발명을 특정함에 있어서 명세서 전체에 개시된 발명이 아닌 청구항에 기재된 발명으로 한정하는 경우에 진정한 공동발명자가 누락될 수 있는 위험을 보여 주는 사례라고 할 수 있다.

Falana는 Kent State University의 Kent Displays, Inc.(KDI)에서 연구원으로 고용되어 여러 가지 화합물을 만드는 방법을 연구하였다. Falana가 KDI를 떠난 이후에 KDI 연구원들은 Falana가 개발한 방법으로 만든 화합물에 대하여 특허권을 획득하였으며, 특허명세서에는 Falana가 개발한 화합물 제조 방법을 청구항에 기재된 화합물의 제조 방법으로 소개하였다. 그러나 Falana를 공동발명자로 기재하지 않았고, 이에 Falana는 특허법 제256조⁶⁵⁾

63) Cohen, *supra* note 8, p.395.

64) Falana v. Kent State Univ., 669 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2012).

65) 35 USC §256. Correction of named inventor Whenever through error a person is

에 의한 발명자 정정을 신청하였다.

미국 연방순회항소법원은 화합물의 착상에는 화합물의 구조에 대한 지식 뿐만 아니라 그 화합물을 제조하는 방법에 대한 지식이 필요하다고 판시하였다.⁶⁶⁾ 이는 일찍이 *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc.* 판결과 이후의 *Fina Oil & Chem. Co. v. Ewen* 판결에서 실시된 해석이다.⁶⁷⁾ 법원은 화합물의 제조 방법이 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 정도 이상의 방법이라면 그 제조 방법의 발견은 화합물 자체의 발견만큼 중요한 기여라고 판시하였다.⁶⁸⁾ 따라서 *Fanala*가 청구항에 기재된 화합물 자체의 발견에 기여하지는 않았지만, 그 화합물을 만드는 방법에 대한 *Fanala*의 기여는 공동 발명자로 인정받기 위한 요건을 충족한다고 판시하였다.

그런데 *Fanala* 판결이 나오기 전에 법원은 *Board of Education ex rel. Florida State University v. American Bioscience, Inc.*⁶⁹⁾ 판결에서 화합물의 착상과 발명에의 기여에 대하여 다른 해석을 제시하였다. *Florida State University(FSU)*의 과학자들과 박사 후 과정 연구원생 *Tao*는 자연 생성 항암

named in an issued patent as the inventor, or through error an inventor is not named in an issued patent and such error arose without any deceptive intention on his part, the Director may, on application of all the parties and assignees, with proof of the facts and such other requirements as may be imposed, issue a certificate correcting such error. The error of omitting inventors or naming persons who are not inventors shall not invalidate the patent in which such error occurred if it can be corrected as provided in this section. The court before which such matter is called in question may order correction of the patent on notice and hearing of all parties concerned and the Director shall issue a certificate accordingly.

66) Conception of a chemical compound “requires knowledge of both the specific chemical structure of the compound and an operative method of making it.”(*Falana v. Kent State Univ.*, 669 F.3d 1349, 1419 (Fed. Cir. 2012).)

67) *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc.*, 40 F.3d 1223, 1229 (Fed. Cir. 1994); *Fina Oil & Chem. Co. v. Ewen*, 123 F.3d 1466, 1472 (Fed. Cir. 1997).

68) Where the method requires more than the exercise of ordinary skill, however, the discovery of that method is as much a contribution to the compound as the discovery of the compound itself.(*Falana v. Kent State Univ.*, 669 F.3d 1349, 1420 (Fed. Cir. 2012).)

69) *Bd. of Educ. ex rel. Fla. State Univ. v. Am. Bioscience*, 333 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2003).

물질 taxol(paclitaxel)의 변형물질에 관한 연구를 진행하였다. FSU 과학자들은 taxol의 유사 물질 PNIP를 합성하였고, 이 물질이 방사선 치료에 효과적이라는 것을 발견하였다. FSU 과학자 Nadizadeh는 PNIP의 합성에 있어서 비밀의 방법을 개발하였다. 연구과제의 수행 중에 FSU 과학자 한 명이 학회에서 taxol의 합성에 관한 연구를 발표하였고, 이 학회에는 제약회사 VivoRx (American Bioscience의 전신)의 직원이 참석하였다. 이후에 VivoRx 과학자들은 항암물질로서 taxol의 변형 물질인 taxotere(docetaxel)의 연구를 시작하였으며, Tao는 VivoRx의 직원이 되어 연구에 참여하였다. VivoRx는 taxotere의 여러 유사 물질에 대하여 특허를 획득하였는데, Tao와 제약회사의 직원들만 공동발명자로 기재되었다. VivoRx가 특허를 획득한 taxotere 유사 물질의 합성에 있어서 Tao는 Nadizadeh가 개발한 방법을 이용하였다. 이에 FSU는 대학교 소속 과학자들의 공동발명자 지위를 청구하는 소송을 제기하였다. 연방순회항소법원은 FSU 과학자들의 공동발명자 인정 여부에 대한 판단에서 복합 화합물 그룹의 예견되는 생물학적 특성을 아는 것으로는 공동발명자 지위를 인정하기에 충분하지 않다고 판결하였다.⁷⁰⁾ 또한 법원은 FSU 과학자 Nadizadeh가 PNIP를 포함하는 taxol 유사 물질의 화합물 제조 방법을 개발하였으나, 특허된 발명은 화합물이므로, 특허된 화합물을 착상한 것이 아니고, 따라서 공동발명자의 지위를 인정할 수 없다고 판시하였다.⁷¹⁾

Fellmeth는 FSU 판결에서 공동발명자 지위 인정 여부를 올바르게 판단하기 위해서 생물학적 배경 지식, 청구항에 기재된 화합물 그룹의 유용한 예시, 그 화합물의 제조 방법 등에 대한 기여를 고려하는 것이 필요하였다고 비판하였다.⁷²⁾ 공동발명자 판단 대상을 명세서에 개시된 발명이 아닌 청구

70) Moreover, general knowledge regarding the anticipated biological properties of groups of complex chemical compounds is insufficient to confer inventorship status with respect to specifically claimed compounds. (Bd. of Educ. ex rel. Fla. State Univ. v. Am. Bioscience, 333 F.3d 1330, 1338 (Fed. Cir. 2003).)

71) As we have indicated, the '653 claims just three compounds: it does not claim any method of making those compounds. There is no indication that Nadizadeh directly contributed to the conception of any of the claimed compounds, and we see no other basis for regarding him as a coinventor. (Bd. of Educ. ex rel. Fla. State Univ. v. Am. Bioscience, 333 F.3d 1330, 1341 (Fed. Cir. 2003).)

항을 대상으로 삼는 잘못을 지적하면서, 청구항은 발명의 보호범위를 한정하는 것이고, 발명을 정의하는 것은 아니라고 주장하였다.⁷³⁾ 청구항에는 발명의 유용성, 제조 방법 등 발명이 특허를 받기 위해 필요한 요건들이 기재되어 있지 않다는 점을 지적하였다.⁷⁴⁾ 또한 명세서에 개시된 발명이 아닌 청구항에 기재된 발명에 대하여 공동발명자 인정여부를 판단하는 것은 특허법 제116조의 개정 취지에 반하는 해석으로, 공동연구의 활성화를 방해하는 효과를 가져온다고 비판하였다.⁷⁵⁾

최근 미국 연방순회항소법원은 Dana-Farber Cancer Institute v. Ono Pharmaceutical Co. 판결에서, 청구항에 기재된 발명의 착상에 이르게 한 실험에 직접적으로 기여하지 않았지만 발명 완성의 전체 과정에 기여한 자의 공동발명자 지위를 인정하였다.⁷⁶⁾ 이를 통해, 공동발명자 인정 여부는 청구항의 기재로만 판단할 것이 아니라 명세서 전체에 기재된 내용으로 판단하여야 한다는 원칙을 재확인할 수 있다.

3. 발명에 대한 기여

Narton Corp. v. Schukra U.S.A. Inc.⁷⁷⁾ 판결은 공동발명자로 인정되기 위해 필요한 발명에 대한 기여의 기준을 잘 보여 주는 최근 사례라고 할 수 있다. 마사지 기능을 갖춘 자동차 좌석 조절 시스템에 있어서 요추 지지 조절기(lumbar support adjustor)에 확장장치(extender)를 도입하는 데 기여한 정도는 공동발명자로 인정되기 위해 필요한 정도의 발명에 대한 기여로 볼 수 있는가가 논점인 사례에서 법원은 이러한 기여는 발명의 전체 차원에서 볼

72) Fellmeth, Aaron X., "Conception and Misconception in Joint Inventorship", *New York University Journal of Intellectual Property & Entertainment Law*, 2(2012), p.135.

73) Claims limit the protectable aspect of the invention; they do not "define" the invention, as courts frequently asserts. (Id. p.127.)

74) Id. p.139.

75) Id. p.139.

76) Dana-Farber Cancer Institute v. Ono Pharmaceutical Co., Fed. Cir., No. 19-2050, 7/14/20.

77) Narton Corp. v. Schukra U.S.A. Inc., 558 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2009).

때 중요하지 않으므로 공동발명자의 지위를 취득할 수 없다고 판시하였다. 확장장치는 기존의 차량용 좌석에 있는 부품이므로, 확장장치를 도입하는 것은 통상의 기술의 범위에 속하는 것으로 판단하였다.⁷⁸⁾ 확장장치를 추가한 청구항은 종속항(claim 11)이다.

1998년 Ethicon 판결⁷⁹⁾ 이후에 연방순회항소법원은 발명에 대한 기여의 기준을 엄격하게 판단하는 경향이 있다.⁸⁰⁾ Ethicon 판결 이후에 법원이 Ethicon 판결 유형의 사안에서 공동발명자 추가를 인정한 사례가 없다. 단독발명자가 55개 청구항에 대한 특허권을 획득한 이후에 2개의 청구항에 대하여 기여하였음을 주장하며 공동발명자 지위를 청구한 Ethicon 사례에서 법원은 2개의 청구항을 기능식 청구항으로 판단하였고, 기능식 수단의 대체적 구조 중 하나에 기여를 한 자는 공동발명자라고 판결하였다. 단독발명 주장자가 기능식 청구항의 수단에 대한 기여가 단독발명자의 착상을 단순히 실행한 것임을 증명하지 않는 한, 수단에 기여한 사람은 그 청구항의 공동발명자가 된다고 판시하였다.⁸¹⁾ 그러나 반대의견을 낸 판사(Newman)는 2개의 청구항에 기여한 공동발명자가 55개 청구항 전체에 대한 특허권을 공유하는 것은 불공정하며, 이는 특허법 제116조의 개정 취지에도 적합하지 않은 것이라고 비판하였다.⁸²⁾

미국 법원은 *Pannu v. Iolab Corp.* 판결에서 공동발명자 지위 인정을 위해 필요한 발명에의 기여에 대한 제116조의 해석을 제시하였다. 공동발명자

78) However, the contribution of the extender is insignificant when measured against the full dimension of the invention of claim 11, not just because it was in the prior art, but because it was part of existing automobile seats, and therefore including it as part of the claimed invention was merely the basic exercise of ordinary skill in the art. (*Narton Corp. v. Schukra U.S.A. Inc.*, 558 F.3d 1352, 1356 (Fed. Cir. 2009).)

79) *Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1998).

80) Cohen, *supra* note 8, p.408.

81) The contributor of any disclosed means of a means-plus-function claim element is a joint inventor as to that claim, unless one asserting sole inventorship can show that the contribution of that means was simply a reduction to practice of a sole inventor's broader concept. (*Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456, 1463 (Fed. Cir. 1998).)

82) *Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456, 1467 (Fed. Cir. 1998).

로 인정받기 위하여, 첫째 발명의 착상 또는 착상의 구체화에 중요한 기여를 하여야 하고, 둘째 청구항에 대한 기여가 발명 전체의 규모에 비해 질적으로 중요하지 않은 것이 아니어야 하고, 셋째 이미 잘 알려진 개념이나 현재의 기술 수준을 진정한 발명자에게 단순히 설명하는 이상의 기여를 하여야 한다.⁸³⁾ 이러한 해석은 이후의 판결에서 공동발명자 인정여부 판단의 중요한 기준이 되고 있으며, ‘three Pannu conditions’라고 지칭되고 있다. 강아지 다리의 교정기 발명에 대한 연방순회항소법원의 최근 판결에도 그대로 인용되었다.⁸⁴⁾

1984년 특허법 제116조의 개정 이후부터 2012년까지 공동발명자 인정요건을 중요하게 다룬 65건의 연방순회항소법원의 판결을 분석한 결과, 추정 발명자가 공동발명자로 인정된 경우는 이전까지 인식되지 않았던 문제를 특정하거나 해결하였을 경우, 다른 팀원이 해결하지 못한 문제를 해결하였을 경우, 다른 팀원이 생각하지 못한 사소하지 않은 발명의 장점을 추가 하였을 경우, 다른 팀원이 소지하지 못한 전문기술을 가진 경우 등이다.⁸⁵⁾

V. 결 론

현대 과학기술 분야에서는 다양한 형태의 공동연구가 활발한데, 공동연구의 성과물은 공동발명으로 보호받을 수 있다. 2명 이상이 공동으로 발명한

83) All that is required of a joint inventor is that he or she (1) contribute in some significant manner to the conception or reduction to practice of the invention, (2) make a contribution to against the dimension of the full invention, and (3) do more than merely explain to the real inventors well-known concepts and/or the current state of the art. (Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1350 (Fed. Cir. 1998).)

84) In re Verhoef, 888 F.3d 1362, 1365 (Fed. Cir. 2018).

85) All of the cases in which an inventor has been successfully added have been classified into four categories, in which the putative inventor: (1) identified or solved an unrecognized problem within the team, (2) solved a problem that other collaborators could not, (3) added a nontrivial advantage to the invention that other collaborators did not contemplate, or (4) possessed skills that other members did not have. (Cohen, supra note 8, p.406.)

경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하고, 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다. 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 지분 양도, 전용실시권 설정 등을 할 수 있다. 이와 같이 공동발명의 법률관계는 다양한 이슈를 내포하고 있지만, 특허법에 발명자나 공동발명자의 정의 및 요건이 명문화되어 있지 않다. 본 연구에서는 특허법에 공동발명자의 명문 규정이 있고, 관련 판례가 많이 축적된 미국의 사례를 분석하면서 공동발명자 인정요건을 검토하였다.

공동발명자는 발명의 기술적 과제 해결을 위한 착상을 하고, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 수단과 방법의 제공 등 발명의 완성을 위하여 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 상호 협력하는 자라고 할 수 있다. 공동발명자 인정 여부의 판단 대상이 되는 발명의 특징에 있어서, 청구범위에 기재된 내용으로 제한할 것이 아니라 명세서 등 전체 출원서류에서 개시된 내용에 의하여 정하여져야 한다. 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 범위 내에서 출원인이 보호를 받고자 하는 사항을 선택적으로 적은 것으로, 특허권의 효력이 미치는 한계를 설정해 주는 기능을 한다. 청구항의 기재에 있어서, 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재될 것을 규정한 특허법 제42조 제4항 제3호의 삭제에서 알 수 있듯이, 청구항이 항상 발명의 전체를 포함하는 것은 아니다. 예를 들면, 물질의 발명에서 물질의 용도나 물질을 제조하는 방법은 일반적으로 청구항에 기재되지 않는다. 또한 예측 가능성이 낮은 실험과학 분야에서는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정하여야 하고, 따라서 청구항에 기재된 발명으로 한정할 경우 진정한 공동발명자가 누락될 위험이 존재한다.

구체적으로, 미국 법원은 화합물의 착상에는 화합물의 구조에 대한 지식 뿐만 아니라 그 화합물을 제조하는 방법에 대한 지식이 필요하며, 화합물의 제조 방법이 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 정도 이상의 방법이라면 그 제조 방법의 발견은 화합물 자체의 발견만큼 중요한 기여라고 판시하였다. 따라서 청구항에 기재된 발명이 화합물인 경우에 그 화합물을 제조하는 방

법에 기여한 자에게 공동발명자의 지위를 인정하고 있다.

공동발명자로 인정되기 위해 필요한 발명에의 기여에 있어서, 미국 법원은 첫째 발명의 착상 또는 착상의 구체화에 중요한 기여를 하여야 하고, 둘째 청구항에 대한 기여가 발명 전체의 규모에 비해 질적으로 중요하지 않은 것이 아니어야 하고, 셋째 이미 잘 알려진 개념이나 현재의 기술 수준을 진정한 발명자에게 단순히 설명하는 이상의 기여를 하여야 한다고 판시하였다. 구체적으로, 추정 발명자가 이전까지 인식되지 않았던 문제를 특정하거나 해결하였을 경우, 다른 팀원이 해결하지 못한 문제를 해결하였을 경우, 다른 팀원이 생각하지 못한 사소하지 않은 발명의 장점을 추가하였을 경우, 또는 다른 팀원이 소지하지 못한 전문기술을 가진 경우에 공동발명자의 지위를 인정하고 있다.

1984년 개정으로 미국 특허법에는 공동발명자에 대한 명문 규정이 있다. 대학, 기업, 공공연구소 등 다양한 연구주체들 간의 공동연구가 활발한 상황에서 우리나라 특허법에도 공동발명 규정의 도입이 필요하다는 주장이 있다.⁸⁶⁾ 일반적으로 특허 출원 시에 출원인이 발명자를 기재하여 출원하면 정당한 권리자에 의한 출원으로 추정하고, 공동발명자 모두의 공동출원인인지 여부가 거절이유에 해당되지만 특허청은 실무적으로 이를 심사하지 않는다. 정보제공⁸⁷⁾이 있지 않는 한 심사관이 공동발명자가 누락되었는지 또는 무권리자의 출원에 해당하는지 알 수 있는 방법이 없다. 결국 특허권 설정 이후에 특허권의 무효 여부를 다룰 때나 직무발명보상금 관련 소송에서 공동발명자 인정 여부를 판단하게 된다. 그러므로 공동연구를 활성화하고 관련 분쟁을 사전에 예방하기 위해서 공동발명자 판정 기준에 대한 세부지침을 정립하여 운영하는 것이 현실적으로 필요하다는 생각이다.

86) 김승균·김선정, 앞의 각주 54)의 논문, 65면; 김진희, 앞의 각주 42)의 논문, 811면; 고재중, 앞의 각주 44)의 논문, 34면.

87) 특허법 제63조의2(특허출원에 대한 정보제공) 특허출원에 관하여 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다. 다만, 제42조 제3항 제2호, 같은 조 제8항 및 제45조에 따른 요건을 갖추지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

참고문헌

〈국내단행본〉

- 유영선, “직무발명보상금 청구 소송의 실무상 문제점”, 특허법원 개원 20주년 기념 논문, 특허법원, 2018.
- 정상조·박성수(공편), 『특허법 주해 I』, 박영사, 2010.

〈국내학술지〉

- 강신하, “특허권 공유의 성립 및 법적성질과 관련된 제문제”, 『중앙법학』, 제11집 제3호(2009).
- 고영수, “공유특허권의 실시와 실시허락”, 『지식재산연구』, 제1권 제1호(2006).
- 고재종, “발명을 한 사람’의 의미 및 인정기준에 대한 고찰—대판 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712판결을 중심으로”, 『과학기술법연구』, 제22집 제3호(2016).
- 권태복, “산학관 공동연구 결과물(발명)의 소유권 배분기준에 관한 연구”, 『가천법학』, 제5권 제1호(2012).
- 김승균·김선정, “공동발명의 법적 문제점에 대한 고찰”, 『지식재산연구』, 제10권 제1호(2015).
- 김진희, “공동발명 판단기준에 관한 비교법적 고찰: 착상, 착상의 구체화, 실질적 기여 및 협력을 중심으로”, 『홍익법학』, 제20권 제1호(2019).
- 박종학, “공동발명의 법률관계”, 『특허소송연구』, 5집(2011), 특허법원.
- 박준석, “우리 특허법상 ‘발명’의 개념에 관한 고찰”, 『서울대학교 법학』, 제54권 제3호(2013).
- 장태종 외 2인, “직무발명에서 공동발명자 판단방법 가이드라인에 관한 연구”, 『지식재산연구』, 제1권 제2호(2006).
- 정차호 외 2인, “공동발명자 결정방법 및 공동발명자간 공헌도 산정방법”, 『중앙법학』, 제9집 제3호(2007).
- 정차호·이문욱, “공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구”, 『지식재산21』, 통권 제88호(2004).
- 조규현, “공동발명의 의의와 요건”, 『Law & Technology』, 제10권 제5호(2014).
- 조영선, “특허권 공유의 법률관계”, 『법조』, 제60권 제3호(2011).

〈해외학술지〉

- Cohen, Eric Ross, “Clear as Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of

Joint Inventorship in the Federal Circuit”, *Berkeley Technology Law Journal*, 28(2013).

Fellmeth, Aaron X., “Conception and Misconception in Joint Inventorship”, *New York University Journal of Intellectual Property & Entertainment Law*, 2(2012).

〈판례〉

대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373 판결.

대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.

대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결.

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

대법원 2013. 5. 24. 선고 2011다57548 판결.

〈미국판례〉

Bd. of Educ. ex rel. Fla. State Univ. v. Am. Bioscience, 333 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2003).

Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223 (Fed. Cir. 1994).

Dana-Farber Cancer Institute v. Ono Pharmaceutical Co., Fed. Cir., No. 19-2050, 7/14/20.

Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp., 135 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1998).

Falana v. Kent State Univ., 669 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2012).

Fina Oil & Chem. Co. v. Ewen, 123 F.3d 1466 (Fed. Cir. 1997).

In re Verhoef, 888 F.3d 1362 (Fed. Cir. 2018).

Narton Corp. v. Schukra U.S.A. Inc, 558 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2009).

Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344 (Fed. Cir. 1998).

〈기타 자료〉

특허청, “2018 지식재산통계연보”, 특허청, 2019.

특허청, “2019 지식재산통계연보”, 특허청, 2020.

특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020.

A Comparative Study of Korea and US on Joint Inventorship

Kwon, Inhee

Products of research collaborations can be protected as joint inventions. There is no article in Korean patent law except that joint inventors are jointly entitled to a patent of joint invention. Therefore, joint inventorship was studied with cases of the United States which has an article of joint inventorship.

Joint inventorship analysis must be conducted on inventions disclosed in the specification, not on claims. Claims limit protectable aspects of inventions, and do not define inventions. Analysis of claimed inventions may result in erroneous judgements on joint inventorship. In chemistry distortion of inventorship could be severe when analysis is fixated on claims.

A joint inventor is a contributor who conceives an invention, reduces to practice, or provides a solution for the completion of the invention. A joint inventor is a person who (1) contributes in some significant manner to the conception or reduction to practice of the invention, (2) makes a contribution to against the dimension of the full invention, and (3) does more than merely explain to the real inventors well-known concepts and/or the current state of the art.

It is desirable to have a detailed guideline for joint inventorship to

encourage research collaborations and to prevent related disputes.

Keyword

joint invention, joint inventorship, joint application, co-ownership of patent, specification, claim,
35 USC §116