지식재산연구 제10권 제1호(2015. 3)
ⓒ한국지식재산연구원
The Journal of Intellectual Property
Vol.10 No.1 March 2015

투고일자: 2015년 1월 30일
심사일자: 2015년 2월 11일(심사위원 1), 2015년 2월 13일(심사위원 2), 2015년 2월 16일(심사위원 3)
게재확정일자: 2015년 2월 25일

공동발명의 법적 문제점에 대한 고찰

김 승 군* · 김 선 정**

목 차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 공동발명의 성립과 법적 성질
1. 공동발명의 성립
2. 공동발명의 법적 성질
Ⅲ. 공동발명자의 의의 및 기준
1. 공동발명자의 의의
2. 공동발명자의 판정 기준
Ⅳ. 공동발명 관련 제도의 개선 방안
1. 공동출원 의무 위반의 구제
2. 공유특허의 지분 활용
3. 자기실시 범위의 확대
Ⅴ. 결론

* 동국대학교(서울캠퍼스) 대학원 법학과 박사과정 수료, 주저자.
** 동국대학교(서울캠퍼스) 법학과 교수, 교신저자.

초록

공동연구 성과물인 특허를 공동으로 소유하는 것은 공평한 해법이다. 그러나 그것은 손쉬운 선택일 수도 있다. 지분 및 공유자 간 이익배분을 어떻게 할 것인지에 대한 심도 깊은 협의를 요구하지 않는 제도이기 때문이다. 공유특허는 불행하게도 이러한 위험을 내재하고 있다.

이 논문에서는 공동발명의 법적성질, 공동발명자 기준, 공유특허 실시 동의, 경매를 통한 공유특허의 지분 처분, 공유특허의 자기 실시의 문제점에 대해 분석하고 그 개선안을 제시하였다.

주제어

공동발명자, 공동출원, 공유특허, 공유지분 처분, 자기실시

Ⅰ. 서론

융복합 기술 및 제품의 등장 및 연구개발 기간의 단축, R&D과제의 대형화에 대응하기 위해서는 복수의 연구자 및 연구기관이 참여하는 공동연구 추진이 불가피하며, 이에 따른 공동발명 및 공동출원이 이루어지고 있다.

2013년 국가연구개발사업 통계를 보면 분석대상의 세부과제(41,778개) 중 12.4%(5,185개)가 공동연구를 수행하였고 투자액 규모로는 24.3%(3조 4,636억원)가 공동연구에 해당한다.[1] 공동특허출원[2]은 전체 건수의 약 10.7%이다. 그러나 국가R&D 위주의 국내 대학의 공동발명[3]은 약 90%[4]인 것으로 나타났다. 동일한 기준은 아니지만 공동발명과 공동출원을 비교할 때 공동발명이 공동출원으로 이어지는 비율이 낮은 것으로 보이며 이러한 원인은 2011년 산업부의 특허권 귀속방식 변경[5] 및 특허법의 공유특허 실시제한 규정으로 공유특허보다는 단독특허를 기관에서 더 선호한 결과라고 판단된다.

최근 특허권의 귀속 및 활용에 대한 중요한 결정이 있었다. 2014년 8월 대법원은 "분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다."고 판결하였고,[6] 2015년 1월부터 국가R&D 특허권의 소유방식이 "주관연구기관"이 단독으로 소유하던 방식에서 "연구성과를 개발한 기관"이 단독 또는 공동으로 보유하는 방식으로 전환되었다.[7]

---

1) 미래창조과학부, 2013년도 국가연구개발사업 조사분석 보고서, 2014, 43면.

2) 공동연구는 투입개념이고 공동출원은 성과개념이라 다소 상이하지만 2012년도에 국가연구개발사업의 공유특허는 10.7%이며 단독특허는 89.3%이다. 국가과학기술심의회, 2012년도 정부 R&D 특허성과 조사 · 분석 결과(안), 2013. 12. 10, 16면.

3) 3년간 등록된 각 대학소유 특허권의 발명자 수를 분석하여 보면 특허등록 건수 5,765건 중에서 단독발명인 것은 520건으로 9.0%이며 나머지는 발명자 2인 이상으로 공동발명이 90%이다. 권태복, "산학관 공동연구 결과물(발명)의 소유권 배분기준에 관한 연구", 가천법학, 제5권 제1호(2012), 382-383면 참조.

4) 이 수치에는 동일기관 소속의 연구자가 2명 이상인 경우도 포함된다.

5) 사업의 수행과정에서 발생하는 지식재산권, 보고서의 저작권 등 무형적 성과물은 개별 성과물을 연구개발한 기관의 단독 소유로 한다. 다만, 복수의 수행기관이 공동으로 성과물을 개발한 경우 그 성과물은 공동으로 개발한 수행기관의 공동 소유로 한다. 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제36조 제2항[지식경제부고시 제2011-141호, 2011. 7. 5. 일부개정].

6) 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결 참조.

이에 따라 특허권 등의 공동연구성과의 소유권 및 활용에 대한 혼란이 있을 것으로 예상된다. 첫째, 국가R&D 특허권을 보유하기 위해 동일 과제에 참여하는 기관 사이에 소유권에 대한 다툼이 발생할 것으로 판단된다.

둘째는 공동연구 중인 A기관은 단독발명이라고 생각하여 단독으로 출원하였는데 A기관과 공동연구 중인 B기관이 해당 발명이 공동발명이라며 공동출원 의무위반으로 특허무효 소송을 제기하는 경우이다. 현행법상 공동출원 의무를 위반하면 거절 또는 무효가 되기 때문에 공유자 누구도 특허를 보유할 수 없다.

셋째, 대법원 공유물분할청구 판결에 따라 공유특허의 경매처분 후 대금분할이 인정되어 공유자인 기업 등 일방의 실시사업 보호가 힘들어지는 상황이 발생할 수 있다. 그 결과 산학공동연구 체계 자체가 붕괴될 수도 있다. 이는 발명을 직접 실시할 능력이 없는 공유자의 이익은 보장할 수 있으나 다른 일방의 공유자는 특허침해자가 될 수도 있는 것이다.

이와 같은 사정을 감안하여 본 논문에서는 공동발명과 관련된 ⅰ) 공동발명의 법적 의의, ⅱ) 공동발명자 판정기준, ⅲ) 공동출원 의무, ⅳ) 공유특허의 실시에 대하여 실무상 발생할 수 있는 법적 문제점을 분석하고 이를 제어할 수 있는 방안을 고찰함으로써 공유특허의 귀속과 실시에 대한 다툼의 해결방안을 모색하고자 한다.

Ⅱ. 공동발명의 성립과 법적 성질

1. 공동발명의 성립

공동연구[8]는 정부 또는 기업의 주도에 의해 목적성을 가지고 추진되는 연구

7) 국가연구개발사업의 관리에 관한 규정[대통령령 제25544호, 2014. 8. 12.] 참조.

8) 공동연구는 복수의 연구주체가 하나의 연구과제 수행에 소요되는 연구자금 · 인력 · 시설 · 기자재 · 정보 등을 공동으로 부담하여 추진하는 연구방식을 의미하며, 대학은 지식(대학)과 비용(기업)을 공동투자 하는 것으로 인식하지만, 기업은 대학의 지식을 구매하는 것으로 인식하는 경우가 많고, 위탁연구, 연구용역 등의 용어에도 반영되어 있다. 지식경제부, 산학공동연구 협약 가이드라인 작성(안), 2009. 10. 2, 1면.

개발의 형태로서 공동연구계약[9] 체결에 의해 추진되며, 연구개발비용 및 분담, 참여연구자, 특허권 등 연구성과의 귀속, 활용, 재실시 등에 대한 구체적 내용들이 계약에 의해 사전에 정해진 상태에서 연구가 진행되어 발명이 성립된다.

특허법 제99조에 따라 특허가 공동소유 되는 경우 별도의 약정이나 협약이 있는 경우에는 약정의 내용이 법규보다 우선하기 때문에 연구를 시작하기 전에 연구결과로 발생할 특허권의 귀속 형태 및 활용에 대한 협약서를 협상하는 과정은 매우 중요하다.

이때 소유권을 정하는 기준에 대해 특허법에서 2명 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다[10]고 명시되어 있을 뿐, "공동"으로 발명한다는 것에 대한 명확한 명시가 미국과 달리 없고 그 실시의 제한에 대해서만 규정하고 있을 뿐이다.

연구현장에서는 공동발명의 성립에 기여한 "공동발명자"를 연구개발에 참여한 연구원이라는 의미의 "참여연구원"과 혼동하여 진정한 발명자가 아닌 자가 출원서에 기재되거나 진정한 발명자가 누락되는 것이 현실이고 이는 직무발명 보상, 공동출원 의무위반 등의 분쟁으로 이어진다.

국가R&D 사업의 경우 공동연구에 대한 표준협약서를 제공하고 있지만 협약 체결시까지 불충분한 협상시간과 다수의 기관이 관여하고 있다는 것을 감안하면 표준협약서만으로 체결하는 경우가 대부분이라 당사자들 간의 이해관계 및 니즈를 반영하기에 어려운 점이 있다. 따라서 유럽EC의 연구개발프로그램의 지식재산가이드라인[11]과 같이 협약서에 구속력이 있는 공식문서로서, 협약전 단계에 다양한 옵션으로 선택할 수 있는 공동소유권 가이드라인을 제정하여 계약 체결에 대한 지원을 강화해야 한다.[12]

9) 미국특허법 제100조(h)는 "공동연구계약이란 용어는 특허청구된 발명의 분야에서 실험, 개발 또는 연구활동의 수행을 위하여 둘 이상의 당사자들에 의하여 합의된 서면계약, 인가 또는 협력계약을 의미한다."고 규정하고 있다.

10) 특허법 제33조 제2항은 "2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다." 고 규정하고 있다.

11) EC, Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects(version 3)

12) 강선준, "개방형 혁신시대(Open Innovation)를 위한 특허법 제99조 입법론", 가천법학, 제5권 제1호 (2012), 408면.

2. 법적 성질

특허법은 2명 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유[13]로 한다고 규정하고 있으나 특허권이 무체재산권이기 때문에 이에 대해 공유설, 합유설, 총유설, 절충설 등 학설상의 대립이 있고 판례[14]도 나뉘고 있다. 그러나 최근 대법원의 판결을 보면 공유설에 무게가 실리고 있다.[15]

따라서 특허권 공동소유에 관한 학설상의 대립보다는 그 특성을 이해하고, 공유자 간의 합리적인 이익배분과 이용에 대한 정책적, 입법적 배려가 필요하다고 보인다.

Ⅲ. 공동발명자의 의의 및 인정 기준

1. 공동발명자의 의의

특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 함과 동시에 아무 조건 없이 원시적으로 발명자에게 귀속된다.[16] 이 권리에 근거하여 발명자는 특허를 출원할 수 있고 직무발명인 경우에는 해당 권리를 사용자에게 승계하고 직무발명보상금을 청구할 수 있다.

미국은 발명자 보호의 측면에서 발명자 본인이 스스로 진실한 최초의 발명자

13) Jointly owned intellectual property perceived as the 'fair' solution. However Jointly-owned intellectual property may also be the 'easy' option, as it does not require in-depth discussion about how the intellectual property should be divided out, plus it does not seem to give any advantage to one party over another. Unfortunately, joint ownership of intellectual property is fraught with danger.〈http://www.ipeg.com/avoid-jointly-owned-intellectual-property/〉, 검색일: 2015. 1. 29.

14) 대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결; 대법원 1987. 12. 8. 선고 87후111판결은 합유에 준한다고 판결하였고, 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후 567판결은 공유를 합유로 본다는 명문의 규정이 없는 이상, 그 본질은 공유라고 판결하였다.

15) 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결은 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다고 판결하였다.

16) 특허법 제33조, 특허 · 실용신안 심사지침서, 2014. 6. 30, 2102면.

로서 선언서에 서명한 "진정한 발명자"[17]에 의한 출원행위가 이루어져야 하기 때문에 만약 출원절차의 진행상 진정한 발명자가 누락되거나 잘못된 발명자가 추가되었을 때는 특허무효나 형벌[18]의 대상으로 되는 등 진정한 발명자를 표기하도록 강력하게 요구하는 시스템인 반면 우리나라와 일본은 발명자뿐만 아니라 승계인에 의한 출원이 가능하고 진정한 발명자를 확인하는 절차도 없어 특허받을 수 있는 권리를 소속 기관에게 승계하면 발명자는 직무발명보상금 청구권만을 보유하는 시스템이다.

따라서 출원서에 기재된 발명자는 추정적 효력[19]만을 가지므로 발명자 표시[20] 오류를 이유로 미국과 같은 진정한 발명자로서의 법률적 효과를 기대할 수 없다. 결과적으로 공동발명자의 공동출원 의무조항은 미국은 발명자에 대해, 우리나라는 출원인에 대해 적용된다고 보아야 할 것이다.

그러나 미국식의 진정한 발명자 제도가 아니라도 진정한 발명자라는 사실은 직무발명보상의 가장 기본적 전제이기 때문에 진정한 발명자의 판정기준이 매우 중요하다. 예를 들면, 동일 기관의 A연구자와 B연구자가 특허출원서에 발명자로서 기재되었는데 사실을 알고 보니 B연구자는 발명자로서 인정할 만한 구체적 발명활동에는 개입하지 않았다면 B로 인해 A연구자의 보상금이 적어지는 불리한 영향을 받게 된다.[21]

미국은 직무발명 보상에 대해 사적자치의 원칙에 따라 처리하고 있지만 우리나라는 법으로 직무발명보상을 규정하고 있다.[22] 발명의 완성시 연구자 등은 사

17) 비록 AIA에서 선발명주의에서 선출원주의로 변경되었다고 하더라도 여전히 당해 발명의 발명자가 누구인가라는 문제는 중요한 사항이다. grace period, 파생절차 등에서 진정한 발명자로부터 획득하였거나 모인(derivation)되어 이루어진 타인에 의한 발명 공지나 출원에 대해서는, 진정한 발명자에게 그 권리를 인정하고 있으므로, 여전히 발명자임을 입증할 수 있는 기록을 마련해 두는 것이 필요하다. 이혜영 외, 미국 개정특허법(AIA: 2011)의 개정내용 분석 및 우리나라에 미치는 영향에 관한 연구, 특허청, 2012, 90면.

18) 미국형법 제1001조; 37CFR 1.63에 의한 DECLARATION 서식에 "I hereby acknowledge that any willful false statement made in this declaration or is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of not more than (5) years, or both."

19) 원고가 이 사건 발명의 공동발명자로 등재되어 있는 이상 원고가 실제 발명자로 추정된다. 서울남부지방법원 2005. 10. 7. 선고 2004가합 10788판결 참조.

20) 특허법 제42조 제1항 5호.

21) 신지연 외, 발명자 인정 · 확인 제도의 개선을 통한 발명자 인센티브 강화에 대한 연구, 특허청, 2011, 9면.

용자에게 직무발명신고서를 제출하며 이 문서에는 발명자 명단과 기여도가 포함된다.

그러나 직무발명보상은 진정한 발명자로 추정[23]되는 출원서상의 발명자를 기준으로 이루어지기보다는 발명신고서를 기준으로 보상금을 지급하여 특허법상의 발명자 표시제도와 발명진흥법상의 직무발명보상금 제도가 연계 운용되지 못하고 있다. 제도 간 통일성을 유지하고, 진정한 발명자가 보상금을 받게 하는 발명진흥 정책을 달성하기 위해서는 발명자 표시제도와 직무발명보상금 제도를 연계시켜야야 한다. 이를 위해 발명진흥법 제15조 제1항에 단서규정으로서 "다만, 본문의 종업원은 특허법 제42조 제1항 5호의 발명자로 한다."는 단서조항을 추가할 것을 검토할 필요가 있다.

국가연구개발사업의 경우에도 연구개발 참여연구원에게 보상금을 지급하도록 규정하고 있으나 이는 발명진흥법상 규정하는 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 경우에 한하여 정당한 보상을 할 수 있도록 한 규정과 상충된다. 연구개발에 참여한 연구자라 하더라도 실제로 발명의 완성에 기여하지 못하는 연구자는 발명자가 아니며, 따라서 보상금을 지급할 수 없음에도 R&D 과제책임자의 재량으로 보상금을 지급하고 있다. 연구개발 참여연구원이 아니라 진정한 발명자가 직무발명 보상을 받을 수 있도록 이에 대한 시정이 필요하다.

감사원이 2011년 8월 "기술료 성과급 등은 직무발명 보상금과 성격이 다르므로 과세 대상"이라며 소득세 등을 징수하도록 통보하였고 이에 불복하여 출연(연)이 소송을 제기한 결과, 대전지법은 기술료 실시보상금과 직무발명 보상금의 성격이 같다고 판단하고 소득세법상[24] 비과세로 판결하였다.[25] 판결에 따르

22) 발명진흥법 제15조 제1항은 "종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다."고 규정.

23) 서울고등법원 2007. 5. 8. 선고 2006나62159 판결(확정)에서 "A가 진정한 발명자라는 추정은 깨어졌지만, 그 다음 단계로 A가 발명에 기여한 것이 맞다는 사실을 입증하면 A는 여전히 발명자로서 그 기여율에 따른 직무발명보상금을 청구할 수 있습니다."라고 판결.

24) 소득세법 제12조(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.
(생략)
5호 라목. 「발명진흥법」 제2조제2호에 따른 직무발명으로 받는 다음의 보상금
1) 종업원이 「발명진흥법」 제15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금
2) 대학의 교직원이 소속 대학에 설치된 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」에 따른 산학협

면 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(이하, 공동관리규정)의 기술료 보상금과 발명진흥법의 보상금은 그 법적 성격이 동일한 것이므로 각 법규에서 규정하고 있는 용어를 통일하거나 공동관리규정 제23조 제1항 1호를 개정하여 지급대상을 발명진흥법상의 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 발명자로 한정해야 한다.

2. 공동발명자의 판정 기준

1) 기준 도입의 필요성

공동발명자[26] 정의 및 기준을 법률로 규정하고 있는 국가는 미국이 유일하다. 1984년 특허법 개정을 통해 해당 기준으로 ⅰ) 물리적으로 함께 또는 동시에 작업하지 않은 경우, ⅱ) 발명자 간 기여도의 종류 또는 정도가 동일하지 않은 경우, ⅲ) 각자가 특허의 모든 청구항에 기여하지 않은 경우라도 공동발명자로 인정된다고 규정하고 있다.[27] 이들 기준은 판례의 결정사항을 법조문으로 제정한 것으로 공동발명자 판정에 대한 혼란을 방지하기 위한 것으로 이해된다.

우리나라도 공동연구에 의한 공동발명이 산학협력 강화정책의 일환으로 증가하고 또한 국제공동연구도 활발해짐에 따라 성과물에 대한 소유권 귀속의 근거로서 공동발명자의 인정기준이 더욱 필요하게 되었다. 연구현장에서 판례를 통해 그 기준을 확인하기보다 미국과 같이 최소한의 기준을 특허법에 명시해야 혼란을 방지할 수 있으며, 상술한 공동관리규정에서 정하고 있는 기술료 보상지급 대상[28]에 대한 오류 및 대학 등 연구현장의 잘못된 관행도 바로 잡을 수 있다.

력단으로부터 같은 법 제32조에 따라 받는 보상금.

25) 대전지법 2014. 1. 15. 선고 2012구합5390 판결.

26) 미국은 발명자 및 공동발명자에 대한 정의를 Leahy-Smith America Invents Act에 의해 2011년 9월 16일에 신설하였는데 이에 따르면 "발명자는 발명의 주제를 발명하거나 발견한 자(individual) 또는 공동발명이라면 집합적 개념의 자들(individuals)"을 의미하며 공동발명자는 "공동발명의 주제를 발명하거나 발견한 자들 중 1명"이라고 규정하였다.

27) 미국 특허법 제116조 참조.

28) 공동관리규정 제23조 제1항 1호 참조.

2) 판정기준의 필수적 내용

"공동발명자"의 "공동"이라는 단어가 가진 의미 그대로 2명 이상의 발명자 간에 직접적이고 실질적 상호 협력관계[29]의 유무가 첫 번째 기준이 될 수 있다.

공동발명은 2명 이상의 사람이 동일한 목적을 향하여 일하고 서로의 노력을 결집하여 발명한 공동의 산물이므로 공동발명을 구성하기 위해서는 각 발명자가 동일한 주제(subject matter)에 대해 연구하고 발명 사상(inventive thought)과 최종 결과(final result)에 대해 공헌할 필요가 있다.[30] 그러나 미국은 협업의 기준으로서 "물리적으로 공동으로 또는 동시에 작업을 하지 않은 경우"라도 무방하다고 규정하고 있다.[31] 우리 판례는 "실질적으로 상호 협력하는 관계"라는 표현으로 공동발명자 간의 관계를 설명하고 있다.

또한 누군가의 지시를 받아 착상에 대한 구체적 기여 없이 기존 기술(routine skill)을 활용하는 자 또는 단순한 관리자[32]는 상호 협력관계가 없으므로 발명자라고 할 수 없다.

만약 개별적으로 독립하여 발명 행위를 한 이후 몇 년간 서로 다른 사람의 행위에 대해 전혀 모르는 경우는 공동발명자로 인정받을 수 없다. 공동발명자가 되려면 최소한 어떤 협력(collaboration) 또는 관계(connection)가 필요하다.[33] 두 명의 직원이 비록 동료였다고 해도 서로의 일에 대해 전혀 몰랐을 경우는 공동발명이라고 말할 수 없을 것이다.[34] 따라서 회사에서 다수의 연구자로부터 다수의 발명을 특허동일성 원칙을 위반하지 않는 범위에서 1군의 발명으로 특허를

29) 서울고등법원 2013. 7. 18 선고 2012나64071 판결에서 "여러 사람이 공동발명자가 되기 위해서는 과제를 해결하기 위한 착상과 그 구체화의 과정에서 일체적, 연속적인 협력관계 아래서 각각이 중요한 공헌을 해야 한다."고 결정.

30) Monsanto Co. v. Kamp, 269 F. Supp. 818, 824, 154 USPQ 259, 262 (D.D.C. 1967).

31) 미국 특허법 제116조.

32) ⅰ) 구성원인 연구자에 대한 일반적 관리를 한 사람(예컨대 구체적 아이디어를 제시하고 않고 단순한 통상의 과제를 부여한 자 또는 발명의 과정에서 단순히 일반적인 조언이나 지휘를 한 자), ⅱ) 단순한 보조자(연구자의 지시에 따라 단순히 데이터를 정리한 자 또는 실험을 실시한 사람), 및 ⅲ) 단순한 후원자·위탁자(발명자에게 자금을 제공하거나 설비 이용 편의를 제공하는 등의 방법에 의해 발명의 완성을 지원한 자 또는 위탁한 자).

33) Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing Co., 973 F.2d 911, 916-17, 23 USPQ 2d 1921, 1925-26 (Fed. Cir. 1992).

34) Van Otteren v. Hafner, 126 USPQ 151(CCPA 1960).

출원하는 경우에는 공동발명이라 할 수 없을 것으로 판단된다.

연구개발 과제의 목표를 달성하기 위해 연구책임자의 지휘아래 참여연구자와 참여기관의 역할이 정해지고 문제 해결을 위한 가설이 도출되고, 이에 따라 실험을 진행하여 완성된 발명을 출원하게 된다. 이 과정의 기여 없이 단순히 연구개발에 참여하여 지시를 하고 지시를 받아 실험을 한 것만으로는 공동발명자가 될 수 없다. 따라서 해당 특허출원의 청구범위에 기재한 기술적 사상의 창작행위에 기여[35]했는지 여부가 두 번째 기준이 될 수 있다.

우리나라와 일본은 발명을 "자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것"으로 정의하고,[36] 기술적 사상은 특허청구 범위에 기재된 것에 따라 정해지지만, 특허청구범위에 기재된 문구는 출원서에 첨부한 명세서의 기재 및 도면을 고려해 해석된다. 따라서 발명자로 인정을 받으려면 ① 해당 특허청구의 범위에 기초하여 정해진 기술적 사상의 ② 창작 행위에 실제로 가담했는지 여부에 대한 판단이 필요하다고 해석된다.[37]

전술한 두 가지 기준을 토대로 미국과 유사한 방식으로 특허법에 반영하는 것을 검토한 결과, 특허법 제33조에 제3항을 신설하는 방식으로 공동발명에 대한 기준을 법률로 정하는 것이 바람직하다. 입법형식에 대해서는 공동발명 판정

35) 공동발명과 관련된 분쟁은 대개 원고 본인이 당해 발명에 기여했다고 판단한 자에 의해 시작되게 된다. 즉, 클레임의 기재 등에 의해 규정된 기술적 사상의 특징적 부분의 창작에 실질적으로 기여했다고 인정하기 위해서는 하나 이상의 청구항을 착상한 주체이며 착상이 완성되었다는 증거가 필요하다. 김미경, "발명권 및 지식재산권의 귀속에 대한 대학연구자들의 이해", 법과 정책연구, 제13집 제3호(2013), (사)한국법정책학회, 1280면; 일반적으로 그 결과를 완성하기 위한 수단(means)보다는 기대되는 결과에 대한 아이디어를 단순히 제안하는 사람은 발명자로 간주되지 않는다. Garret Corp. v. United States, 422 F.2d 874,881(CL. Ct). cert denied 400 U.S. 951(1970); 대법원 2011. 7. 28. 선고, 2009다75178 판결에서 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공한 경우 등은 공동발명자로 인정하지 않음; Hess가 특허발명에 기여를 하였다고 하더라도 그가 한 기여는 그 당시의 기술을 설명하고 필요 부품을 제공한 것에 불과하며 특허발명의 중요한 또는 필요한 부분에 대하여 착상을 한 것은 아니므로 발명자들이 그의 도움을 받기는 하였으나 그들의 특허권에 어떤 영향을 끼치는 것은 아니다. Hess v. Advanced Cardiovascular System, 106 F.3d 976 (1997); 한쪽이 실험의 많은 일을 하고 다른 쪽이 때때로 조언하는 경우라도 좋다. 각 발명자가 다른 역할을 하고 한쪽의 공헌이 다른 편의 공헌에 비해 적다는 사실이 있더라도 각자가 어떠한 독창성 있는 공헌(original contribution)을 하고 비록 부분적이라도 최종적인 문제해결(final solution)에 기여한 것이라면 그것에 의한 공동발명이라는 것을 부정하지 않는다. Monsanto Co. v. Kamp, 269 F. Supp. 818, 824, 154 USPQ 259, 262 (D.D.C. 1967)

36) 특허법 제2조 제1호 참조.

37) 下田憲雅, "特許法における「發明者(共同發明者)」の意義", パテント, Vol.62 No.9(2009), JPAA, 102頁.

기준을 negative 입법방식으로 제안하게 되면 결국 단독발명 요건이 될 수밖에 없고 이는 오히려 법률의 이용자에게 혼란을 줄 수 있다는 판단으로 positive 입법방식을 채택하였다.

"제2항의 권리를 공유하기 위해서는 공동발명자 간에는 실질적 상호 협력관계가 존재해야 하며, 모든 공동발명자는 청구범위에 기재한 기술적 사상의 창작행위에 기여해야 한다."는 내용으로 특허법 제33조 제3항의 신설을 제안한다.

Ⅳ. 공동발명 관련 제도의 개선 방안

모든 국가는 공동발명에 관계된 주체들의 공평한 이익창출의 기회를 보장하기 위해 ⅰ) 공동출원 의무, ⅱ) 공유특허의 실시제한 규정을 보유하고 있으나 특허권자의 보호, 기업 등 특허제도 이용자의 개정 요구[38] 및 국가정책의 변화에 따라 관련 제도의 개정을 논의해야 할 시점에 있다.

1. 공동출원 의무 위반의 구제

1) 공동출원 사유

우리나라와 일본은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공동출원을 의무화하고 있음에 따라 공유자 전원이 반드시 공동출원하여야 한다. 이러한 공유의 사유로 ⅰ) 공동발명과 ⅱ) 발명인으로부터 승계를 받은 경우를 인정하고 있다. 그러나 미국은 진정한 발명자만이 출원할 수 있으며, 공동출원의 사유로 공동발명만 인정하고 있다.[39]

2) 공동출원 예외

38) 이용자의 개정 요구는 전성태 외, 지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-특허활용 현황 분석 및 법제도 개선방안 연구-, 특허청 · 한국지식재산연구원, 2012 참조.

39) 전성태 외, 해외주요국의 지식재산 법제도 및 정책동향 조사 분석(특허부문 조사 분석), 특허청 · 한국지식재산연구원, 2012. 12, 313면. 참조

우리나라와 일본은 공동출원 의무 조항에 대해 예외 조항이 없지만 미국은 ⅰ) 공동발명자의 일부가 특허출원을 거절하거나, ⅱ) 상당한 노력에도 불구하고 공동발명자를 발견할 수 없거나 연락할 수 없는 경우에는 다른 공동발명자 혹은 발명자들이 본인들과 누락된 발명자를 위해서 출원할 수 있도록 하고 진정한 발명자의 확인을 위해 누락된 발명자의 선서서 혹은 선언서를 다른 공동발명자 또는 발명자들에 의한 대체진술서로 대체할 수 있도록 하였다.

공동출원 의무 예외조항이 없는 우리나라와 일본(2012년 3월 31일 이전)의 경우에 이를 위반하면 해당 특허가 거절되거나 무효로 될 수 있어, 공동출원 의무에 대한 예외조항 또는 구제방안이 필요하다.

미국의 예외조항은 기본적으로 진정한 발명자임을 전제로 공동발명자들이 연락이 되지 않는 발명자를 대신하여 출원할 수 있도록 하고[40] 누락된 공동발명자를 등록 이후에도 추가할 수 있도록[41]하여 공동출원에 대한 공동발명자의 부담과 리스크를 해소했다는 점은 공감하지만, 진정한 발명자 제도를 운영하고 있지 않고 특허권의 자체의 법적 안정성 등을 중시하는 우리나라로서는 도입하기 어렵다고 판단된다.

따라서 미국의 예외조항을 마련하기보다는 구제방안[42]을 강구하는 것이 더 적합하다고 판단된다. 2001년 일본 최고재판소는 "발명자나 특허 받을 권리의 적법한 승계인이 아닌 자에 의한 특허출원을 무효로 규정하고 있는 2011년 개정 이전 특허법 제123조 제6항이 모인출원자의 특허출원의 등록에 대한 무효의 심판만을 인정하고, 특허를 받을 권리의 귀속문제에 대해 분쟁이 발생했을 때도 무효심판을 요구하는 것 외에, 특허를 받을 진정한 권리자에 대한 구제방법이 없는 것으로 한정하는 것이 아니다."라고 보았으며, "특허로 등록된 발명에 대

40) 전성태 외, 창출자 관점의 지식재산 관계법령 검토, 한국과학기술단체총연합회, 2012. 2, 36면은 공동발명자 중 어느 1인이 특허출원에 반대하거나 공동발명자가 당해 발명을 영업비밀로 하고자 할 경우 또는 공동발명자가 소재 불명인 경우 등에도 공동발명자 1인이 특허를 받을 수 있도록 하기 위한 장치가 필요하며, 공동발명자 중 어느 1인의 반대의사에도 불구하고 특허출원을 할 수 있도록 장려할 필요가 있다고 한다.

41) 미국 특허법 제116조(a).

42) 출원의무 위반에 대한 구제방안에 대한 일본의 설문결과를 보면 ⅰ)출원인명의를 자사가 포함되도록 수정(등록전), ⅱ) 특허권의 지분을 자사로 이전(등록후)에 대한 응답이 제일 많았다.日本國際知的財産保護協會, 特許を受ける權利を有する者の適切な權利の保護の在り方に關する調査研究報告書, 2010. 3, 147–148頁.

해 무효심판이 이루어진 후에는 진정한 권리자가 특허를 받을 권리를 취득할 수 있는 길이 없기 때문에 진정한 권리자에게 있어 지나치게 가혹한 결과이며 그 결과의 불합리성이 심하므로 공동출원인의 명의 변경으로 누락된 진정한 발명자의 특허권 지분 이전에 대한 이전청구를 인정한다."고 판결하였다.[43)]

이에 따라 2011년 특허법 개정을 통해 특허를 받을 수 있는 권리의 공유시 공동출원 의무를 위반하여 무효사유가 발생한 때에 특허된 발명에 대해 특허받을 권리를 가진 자는 자신에게 인정되는 지분에 따라 그 특허권에 대하여 특허권의 이전을 청구할 수 있도록 하였다. 이에 따라 공동출원 의무 위반시 및 모인출원시 무효규정이 특허권 이전등록이 있는 경우에는 적용되지 않게 되었다.

공동출원 의무 위반에 대한 구제 방도가 없는 우리나라로서도 선의의 피해자를 방지하기 위해 특허를 받을 수 있는 권리의 지분에 대한 이전청구권 조항 신설이 필요하다.[44)]

2. 공유특허의 지분 활용

수인이 사용하면, 오히려 효용의 관점에서는 더 증가하지만 만일, 다른 공유권자의 이익을 공유자 중의 일인이 양도하거나, 실시권을 부여하는 방식으로 동종 내지 유사업계에서 큰 영향력을 가진 기업에서 사용 및 수익이 가능하게 하거나, 특허권을 갖게 할 경우 다른 특허 공유권자가 별다른 이득을 얻을 수 없도록 하여 특허를 침해할 우려가 있기 때문에 다른 공유권자의 이익을 보호하기 위한 장치로 공유자에게 동의권을 부여하고 있다.[45)]

이에 따라 각국은 자국의 실정에 맞추어 공유자의 동의 유무를 전제로 법률로 다음과 같이 정하고 있다.

43) 전성태 외, 전게서, 290면.

44) 공동발명자 일부가 누락된 때나 정당한 권리자에 의한 출원이 있은 이후 이루어진 명의변경에 법률적 고장이 있는 경우 등에 한하여 예외적 해석론을 통해 이전등록을 명하는 것으로 충분하다. 조영선, "특허를 받을 수 있는 권리(발명자권)의 위상 검토와 제언", 고려법학, 제63호(2011), 고려대학교 법학연구원, 108면.

45) 최승재, "특허권의 공유와 자기 실시의 범위", 법률신문, 〈https://www.lawtimes.co.kr/Legal-Info/Research-Forum-View?Serial=1689〉, 검색일: 2014. 1. 10.

〈표 1〉 공유특허의 지분활용에 대한 주요국 제도 현황

국가	지분 양도	통상실시권 허락	이익배분 의무
한국, 일본, 영국	전원 동의	전원 동의	x
미국	자유	자유	x
독일	자유	적어도 과반수 동의	공유자 간 협의로 결정
프랑스	자유이나 타 공유자 우선매수권	자유이나 타 공유자 우선매수권	자기실시 · 실시허락 → 미실시 타 공유자에게 이익배분
중국	전원 동의	자유	실시허락 → 이익배분

* 출처: 특허청, 창조경제 기반강화를 위한 특허제도 혁신 주요 쟁점과제, 2014. 12.

최근 대법원이 공유특허의 지분에 대한 판결[46]을 내렸는데, 공유자인 원고의 분할청구를 받아들여, 경매에 의한 대금분할을 명한 것이 정당하다고 한 것이다.

이 판결에서 대법원은 "각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으며, 특허권의 현물분할은 허용되지 않음"을 논거로 세우고 있다. 대학과 같은 실시능력이 없는 특허공유자에게는 특허의 활용성을 높이는 결정이겠지만, 공유자의 동의 없이 경매처분 된다면 해당 공유특허권을 기반으로 사업을 준비 중이거나 영업활동을 하고 있는 기업에게는 심각한 상황이 될 수 있는 사안이라고 판단된다. 따라서 공유자 당사자 간에 이익의 균형을 잡을 수 있는 제도적 보완이 필요하다.

산업기술혁신사업 공통운영요령 제37조의2는 "대기업과 중소기업이 공동으로 과제를 수행하여 취득한 공동소유 특허에 대하여 중소기업이 소유지분을 처분(양도, 질권 설정, 통상실시권 설정 등) 하고자 할 경우, 동 지분에 대해서는 공동소유자인 대기업에게 시장에서 통용되는 공정가격 기준으로 우선매수해 줄 것을 요구할 기회를 중소기업에게 부여하도록 할 수 있다."고 규정하고 있다. 또한 동 규정은 중소기업의 요청에 대해 대기업이 우선매수를 하지 않겠다는 의사

46) 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결 참조.

를 표시한 경우, 이는 중소기업 소유지분 처분에 대한 동의로 간주한다는 규정을 두어 특허법 제99조 제2항에서 규정하는 공유자 동의 요건의 적용을 회피할 수 있도록 하였다.

이 요령은 공정가격을 거론하고 있는데 대기업 입장에서는 중소기업으로부터 우선매수청구를 받더라도 공정한 가격 기준으로 매수하기보다는 민사집행법상의 우선매수권[47] 행사를 통해 경매에 참여 신청을 하고, 해당 보증금을 끝까지 납부하지 않는 방법으로 유찰을 유도하고 이러한 과정을 반복하여 낙찰가의 하락을 유도할 것이다.

따라서 전술한 산업기술혁신사업 공통운영요령상의 지분우선매수권을 특허법에 도입[48]하더라도 소기의 효과를 거두기 어려우며, 공유특허의 공유자 모두에게 공평한 이익을 줄 수 있는 효과적인 방안은 아니라고 판단된다. 따라서 특허법 내에 지분우선매수권을 규정하기 보다는 공유특허의 지분을 활용하여 실시하고자 하는 공유자는 반드시 모든 공유자에게 사전통보 의무를 부가하는 취지의 규정을 특허법 제99조에 마련하는 것이 바람직할 것이다.[49]

공유특허 관련하여 사업을 운영하는 기업 입장에서는 안정적 권리 확보를 위해 일정기간 동안 공유특허 분할에 대한 제한이 필요하다는 주장을 제기할 수 있다. 현재 민법 제268조 제1항은 5년 내의 기간으로 분할하지 않을 것을 약정할 수 있다고 규정하고 있고, 제2항은 5년의 기간 내에서 갱신할 수 있다고 하고 있으나, 협의가 되지 않아 갱신이 되지 못하는 경우에는 분할청구가 가능하다고 볼 수 있다. 따라서 제1항에도 불구하고 공유자 간의 협약으로 자유롭게 정할 수 있도록 하는 것도 고려할 수 있지만, 갱신이 된다면 상당 기간 분할이 금지되어

47) 민사집행법 제140조 ① 공유자는 매각기일까지 제113조에 따른 보증을 제공하고 최고매수신고가격과 같은 가격으로 채무자의 지분을 우선매수하겠다는 신고를 할 수 있다.
② 제1항의 경우에 법원은 최고가매수신고가 있더라도 그 공유자에게 매각을 허가하여야 한다.

48) 김동준 외, 지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구, 특허청, 2014. 11, 55면은 우선매수권을 보장하는 특허법 개정안으로 제99조의2 신설(안)으로 "공유특허권자가 특허권의 분할을 청구하는 경우, 나머지 공유자는 분할청구의 통지를 받은 날부터 3개월 이내에 분할을 청구한 공유자의 지분에 대하여 매수청구권을 행사할 수 있다. 매수청구권을 행사하는 자가 복수이거나 매수조건 등에 관하여 당사자 사이에 합의가 성립하지 않는 경우에는 당사자의 신청에 의하여 법원이 매수당사자와 조건을 결정한다."를 제시.

49) 지분양도시에 공유자의 동의가 필요 없게 되는 상황에서 통상실시권 및 전용실시권 허락에 다른 공유자 모두의 동의를 요구하도록 규정한 것도 삭제할 필요가 있다.

안정적 사업운영이 가능하고, 또한 제1항 본래의 입법취지가 공유자의 지위에 따른 일방의 불이익을 보호하기 위해 마련된 취지를 고려한다면 분할금지 기간의 특칙을 마련하는 것은 바람직하지 않아 보인다. 다만, 생명공학 분야와 같이 제품주기가 긴 산업 분야의 경우에는 심각한 상황에 직면할 수 있다.

프랑스처럼 전면적으로 특허권 분할을 금지하는 것도 고려할 수 있지만, ⅰ) 지분 처분이나 공유관계의 존속 여부에 대한 자유로운 결정이라는 공유제도의 본질에 반하고, ⅱ) 실시 공유자의 이익에 지나치게 기운 것이어서 형평에 반할 뿐더러 우리 법의 전체적 체계에도 부합하지 않고, ⅲ) 비교법적으로도 이례에 속하여 합당한 것으로 생각되지 않는다.[50]

3. 자기실시 범위의 확대

공유특허의 자기실시와 관련된 법적 이슈는 지금까지 위탁생산에 관한 것이었으나, 대학 산학협력단의 산학연협력기술지주회사(이하, 기술지주회사)를 통한 직접실시가 자기실시의 범위에 해당하는지를 공유특허 활용 관점에서 적극적으로 검토할 필요가 있다.

최근 대학이 기술 및 자금의 투자를 통해 기술지주회사[51] 및 신기술창업전문회사를 설립하여 지분을 보유하는 방식으로 기술사업화를 적극적으로 추진하고 있다.[52] 이 경우 공유특허를 기술출자하는 행위와 출자를 받은 기업이 해당 기술에 의한 물품 제조 및 판매 활동이 공유자의 이익을 침해하지 않는 자기실시의 범위에 속하는지에 대해 논란이 있을 수 있다.

일본은 1938년 판례 이후 자기실시의 판단기준을 "자기실시를 위한 공유자의 한 기관으로서의 제3자의 행위"인지 여부에 따라 판단하고 있다. 자기실시를

50) 김동준 외, 상게서(주 48).

51) 산학연협력기술지주회사란 산학협력단 또는 연구기관이 보유하고 있는 기술의 사업화를 목적으로 다른 회사의 주식의 소유를 통해 그 회사를 지배하는 회사로서, 대학 산학협력단이 자본금의 100분의 30을 초과하여 기술을 현물출자하고, 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하여 기술지주회사를 보유(산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조의2 제2항 3호)하고 소속 자회사 설립시 자회사 지분의 20% 이상을 보유하도록 규정(동법 제36조의4 제4항).

52) 기술지주회사를 통한 대학의 직접실시에 대해서는 신성호 외, "성과배분측면에서 검토한 대학 기술지주회사 제도 개선방법 연구", 지식재산연구, 제9권 제4호(2014), 한국지식재산연구원.

위한 한 기관으로서 제3자의 행위가 되기 위해서는 ⅰ) 권리자와의 사이에 공임을 지불하고 제작하게 하는 계약의 존재, ⅱ) 제작에 대한 원료의 구입, 제품의 판매, 품질 등에 대한 권리자의 지휘감독, ⅲ) 제품을 전부 권리자에게 인도하고 다른 판매한 적이 없는 사실을 제시한 바 있으며, 한 기관으로서의 실시라고 인정되기 위한 요건을 유연하게 해석해야 한다는 것이 지배적인 것으로 보인다.[53]

또 다른 의견에서 "공동소유자의 실시허락을 지나치게 좁게 해석할 필요가 없으므로 특허제품의 제조수량 · 품질 · 규격 등에 관하여 공동소유자의 지휘감독을 받는다는 약정하에 제3자에게 실시허락을 한 경우에는 직접실시에 해당하도록 하여야 한다."는 견해도 존재한다.[54]

전술한 일본 판례의 기준으로 보면 기술지주회사의 자회사에서 생산된 물품이 기술지주회사에게 납품되는 것은 아니므로 자기실시가 아니라고 판단되지만, 특허법 제99조 제3항 후단에서 "그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다."라고 규정하고 있으므로 이 경우 "자신"의 범위에 대한 명시적 규정이 없다.

지분 관계에서 보면 산학협력단이 기술지주회사에 대한 지분을 보유하고 기술지주회사도 자회사의 지분을 보유하고, 대학의 관계자가 기술지주회사의 대표를 겸임하여 관리감독을 하고 있는 경우에는 특허법 제99조 제3항의 "자신"에 해당하는 것으로 볼 수 있다고 판단된다.

현재 대학 등에서 기술이전이나 직접실시를 하는 경우에 공유자의 동의를 얻어야 하는 등의 이유로 공유특허를 처음부터 그 대상에서 제외하는 경우가 대부분이기 때문에 공유특허에 대한 자기실시의 범위만 명확히 한다면 활용할 수 있는 기술의 풀(pool)이 확장되는 효과가 나타나 대학 등의 기술지주회사를 통한 공공기술의 기술이전사업화가 더욱 촉진될 수 있을 것이다.

Ⅳ. 결론

공동발명의 완성으로부터 공유특허의 실시에 이르기까지 다수의 연구주체와

53) 고영수, "공유특허권의 실시와 실시허락", 지식재산연구, 제1권 제1호(2006), 한국지식재산연구원, 23-24면.
54) 송영식 외, 지적소유권법(상), 육법사, 2013, 461-462면.

활용주체가 관여하기 때문에 다른 권리 관계보다 까다로운 요건 및 제한에 대한 사항들이 공동발명 특유의 제도로서 법률로 규정되어 있다. 그러나 대내외 경제사회 여건의 변화로 인하여 관련 제도의 재해석 및 현 경제사회의 요구를 법률에 반영하여 입법적 보완을 시도할 필요가 있다.

공동관리규정상 기술료 성과급과 발명진흥법의 직무발명보상금에 대한 출연(연)과 감사원, 법원의 시각 차이에서 발생하였던 혼란의 재발을 방지하기 위해서는 보상의 대상과 발명자 요건을 법원 판결의 취지를 고려하여 발명진흥법상의 보상 기준을 바탕으로 정비하는 것이 바람직하며, 향후 공동발명의 중요성을 감안할 때 공동발명자 판정기준을 미국과 같이 특허법에 반영하는 것을 검토할 필요가 있다.

공동발명의 특허를 받을 수 있는 승계인이 출원과정에서 어떤 이유이건 누락되는 경우 우리 법은 공동출원 의무위반으로 해당 발명을 거절하거나 무효로 하고 있는데 이것은 공유자 모두에 대해 너무 가혹하다. 미국은 예외규정을 두어 권리자를 배려하고, 일본도 2012년에 법을 개정하여 이전청구권을 인정하고 있는데 우리는 현재 이에 대한 구제수단이 없다. 우리나라 역시 특허를 받을 수 있는 공유자의 권리를 보호할 수 있도록 이전청구 제도를 도입할 것을 검토하는 것이 바람직하다.

공유특허 공유자의 이익배분과 관련하여 2014년에 대법원이 중요한 판결을 내렸다. 공유특허의 본질을 민법상 합유가 아닌 공유에 해당한다고 함에 따라 특허법의 개정이 필요하게 되었다. 이는 다른 공유권자의 이익을 보호하기 위한 장치인 공유자의 동의권을 수반하지 않게 되어 미국 방식의 공유특허제도가 도입될 것으로 보인다. 산업기술혁신사업 공통운영요령에서 이미 도입한 우선매수청구권을 도입하는 것을 검토하였으나, 우리나라에서만 규정하고 있는 민사집행법상의 우선매수청구권 제도에 때문에 특허법으로 우선매수청구권을 도입하여도 지분처분시 공유자에 대한 사전통보 이외의 역할을 하기 어렵다고 판단된다. 우선매수청구권보다는 지분처분시 일정기한 이내에 모든 공유자에게 해당 사실을 통지하도록 특허법 제99조를 개정하는 것이 타당하다고 사료된다.

공유특허는 현재 공유자의 동의조건으로 실시되어야 함에 따라 공유특허를 많이 보유하고 있는 대학이 이를 활용하기 어렵다는 점을 감안하여 대학 기술지

주회사 및 자회사에 의한 공유특허 활용을 자기실시로 간주할 수 있도록 자기실시의 명확한 범위를 특허법에 반영해야 한다.

참고문헌

〈국내 단행본〉

김동준 외, 지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구, 특허청, 2014.

송영식 외, 지적소유권법(상), 육법사, 2013.

신지연 외, 발명자 인정·확인 제도의 개선을 통한 발명자 인센티브 강화에 대한 연구, 특허청, 2011.

이혜영 외, 미국 개정특허법(AIA: 2011)의 개정내용 분석 및 우리나라에 미치는 영향에 관한 연구, 특허청, 2012.

전성태 외, 지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구—특허활용 현황 분석 및 법제도 개선방안 연구 –, 특허청·한국지식재산연구원, 2012.

_____, 창출자 관점의 지식재산 관계법령 검토, 한국과학기술단체총연합회, 2012.

_____, 해외주요국의 지식재산 법제도 및 정책동향 조사·분석(특허부문 조사·분석), 특허청·한국지식재산연구원, 2012.

지식경제부, 산학공동연구 협약 가이드라인 작성(안), 2009.

특허청, 2013년도 국가연구개발사업 조사분석 보고서, 2014.

_____, 창조경제 기반강화를 위한 특허제도 혁신 주요 쟁점과제, 2014.

한국지식재산전략원, 2012년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 결과(안), 2013.

〈국내 학술지〉

고영수, “공유특허권의 실시와 실시허락”, 지식재산연구, 제1권 제1호(2006), 한국지식재산연구원.

권태복, “산학관 공동연구 결과물(발명)의 소유권 배분기준에 관한 연구”, 가천법학, 제5권 제1호(2012), 가천대학교 법학연구소.

강선준, “개방형 혁신시대(Open Innovation)를 위한 특허법 제99조 입법론”,

가천법학, 제5권 제1호(2012), 가천대학교 법학연구소.

김미경, “발명권 및 지식재산권의 귀속에 대한 대학연구자들의 이해”, 법과 정책연구, 제13집 제3호(2013), (사)한국법정책학회.

신성호 외, “성과배분측면에서 검토한 대학 기술지주회사 제도 개선방법 연구”, 지식재산연구, 제9권 제4호(2014), 한국지식재산연구원.

조영선, “특허를 받을 수 있는 권리(발명자권)의 위상 검토와 제언”, 고려법학, 제63호(2011), 고려대학교 법학연구원.

〈해외 단행본〉

European Commission, *Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects*, version 3.

日本國際知的財産保護協會, 特許を受ける權利を有する者の適切な權利の保護の在り方に關する調査研究報告書, 2010. 3.

〈해외 학술지〉

下田憲雅, “特許法における「發明者(共同發明者)」の意義”, パテント, Vol.62 No.9(2009), JPAA.

〈판례〉

대법원 1987. 12. 8. 선고 87후111 판결.

대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결.

대법원 2011 .7. 28. 선고, 2009다75178 판결.

대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결.

대전지법 2014. 1. 15. 선고 2012구합5390 판결.

서울고등법원 2007. 5. 8. 선고 2006나62159 판결.

서울고등법원 2013. 7. 18 선고 2012나64071 판결.

서울남부지방법원 2005. 10. 7. 선고 2004가합10788 판결.

Garret Corp. v. United States, 422 F.2d 874,881(CL. Ct). cert denied 400 U.S. 951(1970).

Hess v. Advanced Cardiovascular System, 106 F.3d 976 (1997).

Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing Co., 973 F.2d 911, 916-17, 23 USPQ 2d 1921, 1925-26 (Fed. Cir. 1992).

Monsanto Co. v. Kamp, 269 F. Supp. 818, 824, 154 USPQ 259, 262 (D.D.C. 1967).

Monsanto Co. v. Kamp, 269 F. Supp. 818, 824, 154 USPQ 259, 262 (D.D.C. 1967).

Van Otteren v. Hafner, 126 USPQ 151(CCPA 1960).

〈인터넷 자료〉

<http://www.lawtimes.co.kr/Legal-Info/Research-Forum-View?Serial=1689>, 검색일: 2014. 1. 10.

<http://www.ipeg.com/avoid-jointly-owned-intellectual-property/>, 검색일: 2015. 1. 29.

<http://www.ipeg.com/avoid-jointly-owned-intellectual-property/>, 검색일: 2015. 1. 29.

The Legal Issues of Joint Invention

Seung Kun Kim & Sun Jeong Kim

Abstract

Joint ownership perceived as the fair solution. However it may also be the easy option, as it does not require in-depth discussion about how much a share is worth and any advantage to one party over another. Co-owned patent is fraught with danger.

In this review, the problems of law covering joint invention such as 1) legal nature in co-ownership of patent, 2) qualifications of joint inventorship, 3) approval of co-owned patent licensing, 4) disposal share of co-owned patent without approval of co-ownership by auction , 5) self-practicing of co-owned patent are analyzed, and improvements of them are presented.

Keywords

co-inventor, applying for joint patent, co-owned patent, disposal of share, self-practicing