
직무발명에서 공동발명자 판단방법 가이드라인에 관한 연구

장태종*·김석진**·나도백***

■ 목 차 ■

- I. 서 론
- II. 공동발명자 관련 개념
 - 1. 공동발명자의 정의
 - 2. 공동연구발명의 수행주체
 - 3. 공동발명의 유형
 - 4. 특허법상의 공유개념
- III. 공동발명자의 판단
 - 1. 미국에서의 판단
 - 2. 해외 출원시의 발명자 판단
- IV. 공동발명자 결정방법
 - 1. 미국의 경우
 - 2. 일본의 경우
 - 3. 직무발명에 있어서 공동발명자
- V. 공동발명자 판단방법 가이드라인 제시
 - 1. 공동발명자의 권리
 - 2. 공동발명자의 여부판단
 - 3. 공동연구 계약 등
 - 4. 공동발명자 기여율 산정 가이드라인의 문제점
- VI. 결 론

* 한국과학기술정보연구원 책임연구원(Korea Institute of Science and Technology Information, tjjng@kisti.re.kr),

** 한국과학기술정보연구원 책임연구원(Korea Institute of Science and Technology Information, kimsj@kisti.re.kr)

*** 한국과학기술정보연구원 책임연구원(Korea Institute of Science and Technology Information, nahdb@kisti.re.kr)

1. 서론

직무발명 보상규정에는 발명진흥법에 근거하여 종업원이 창작한 발명을 보호·장려하여 종업원의 직무에 관한 연구개발 의욕을 고취시키고 이로 인하여 창출된 지식재산권을 합리적으로 관리 활용하도록 한다. 또 “발명자”란 직무발명을 한 종업원을 말한다.¹⁾ 종업원등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 의하여 사용자들이 그 발명에 대한 권리를 승계한 때에는 그 발명에 대하여 종업원등이 가지는 권리의 지분을 갖는다(발명진흥법 제12조).²⁾

또한 기술이 복잡해지고 다른 분야의 기술간 협력이 필요해지고 발명의 규모가 대단위로 되는 등의 이유로 인하여 하나의 발명을 창작하기 위하여 여러 기술자의 공동 작업이 필요한 경우가 많아지고 있다.³⁾ 하나의 발명이 다수의 발명자에 의하여 창작된 경우 그 발명의 창작에 기여한 다수의 발명자를 공동발명자(Joint Inventors/Co-inventors)⁴⁾라고 한다. 어떤 경우에는 여러 나라에 흩어져 있는 서로 얼굴도 모르는 연구자들이 연구 관리자(organizer)가 제시하는 프로그램에 따라서 각자 연구를 하고 그 연구결과를 종합한 것이 하나의 발명이 되는 경우도 상정할 수 있다.⁵⁾

특허 실체법의 국제적 통일화 논의가 활발하게 전개되고 있는 현실과 국가 산업발전을 위해 특허권자에게 독점 배타권을 주어 막대한 경제적 이득을 누릴 수 있도록 하는 특허제도는 모든 평가가치를 경제적 관점에만 초점을 맞춰가고 있다. 더불어 다가오는 미래는 시장과 기술이 현재보다 더욱 빠른 속도로 변화 하게 될 것이며 이러한 변화에 대처하기 위해서는 여러 방면의 전문기술자들이 공동의 연구에 의한 종합적 해결방안이 필요하게 된다. 이러한 과정에서 발생하는 문제들의 해결을 위하여 법 제도의 변화가 필요하게 되고 그러한 법 제도의 변화를 주도하는 주체는 불가피하게 제한된 소수에 한정

1) 직무발명 보상규정 제1조(목적 및 제2조(용어의 정의)).

2) 발명진흥법 제12조(공동발명에 대한 권리의 승계)를 의미한다.

3) 미국 특허 제6,477,533호(Systems and methods of maintaining client relationships)의 경우 발명자가 무려 41명에 달한다.

4) 직무발명보상규정 제16조(공동발명자의 보상) 그 직무발명자가 2인 이상일 경우에는 제4조(발명신고)제1항의 규정에 의하여 신고한 지분에 따라 배분하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 신고서에 지분이 기재되어 있지 아니한 경우에는 지분은 균등한 것으로 본다. 공동발명인 경우의 보상금은 발명을 완성한 기여율 또는 지분율에 따라 지급하도록 직무발명 보상규정 정해 놓고 있다.

5) 경향신문 2004년 6월 12일자 1면(“중성미자진동실험(K2K) 국제연구팀은 ‘일본 쓰쿠바에 있는 고에너지연구소에서 인위적으로 중성미자를 만들어 검출하는 실험을 한 결과 중성미자들끼리 진동 변화가 일어남을 확인했다’고 11일 밝혔다. 국제연구팀 120명 중에는 서울대, 전남대, 고려대 등 20여명의 국내연구진이 포함됐다.”). 물론 상기의 연구결과는 자연법칙의 발견에 해당되어 발명으로 분류되지 않을 수도 있다.

되고 그 소수는 대부분의 경우에 광범위한 기술적 문제에 관한 이해와 관련지식의 부족으로 인하여 특허를 누리고 있는 경제적 집단의 이익을 보호하는 방향으로 그러한 결정을 이끌어 가게 될 가능성이 충분하다. 따라서 공동발명자의 개념에 대해서 검토하여 보고, 공동발명자 판단방법에 대한 가이드라인을 제시하여 이에 대한 문제점과 대응책을 마련해야 할 것이다.

II. 공동발명자 관련 개념

1. 공동발명자의 정의

공동연구는 기업간 국가간의 경쟁이 치열해짐에 따라 경쟁력 강화의 수단으로 그 중요성이 더욱 두드러지고 있다. 특히 우리나라와 같이 선진국에 비해 기업자체의 개발기술이 취약한 경우에는 기술 저변의 확대와 자체 기술능력을 향상시키기 위해 공동연구의 필요성이 더욱 강조되고 있다. 공동연구의 장점은 여러 가지가 있겠으나 자본, 인력, 기재, 정보 등 연구의 수행을 위한 제반 조건을 비교적 손쉽게 극복하는데 있다 할 것이다.

반면에 공동연구의 성과에 대한 배분에 있어서는 단순하지 않은 게 현실이며 실제로 이와 관련된 분쟁이 많이 발생하고 있으므로 이에 대하여 사전에 충분한 검토가 있어야 예측 못할 피해를 방지할 수 있을 것이다. 또한 공동발명자라 함은 특허를 받을 권리를 공유하는 자와는 개념에 있어서 차이가 있으며 공동발명자는 특허를 받을 권리를 원시적으로 취득한다.

공동연구발명에 대한 정의⁶⁾는 공동연구수행을 뒷받침하고 있는 각 국가들의 과학기술 시스템에 의하여 달라질 수 있으나 일반적으로는 조직들이 공동으로 기술지식을 습득하기 위한 협정으로 말할 수 있으며, 이와 같은 공동연구를 수행하기 위한 체제로서 연구 활동을 위한 별도의 조직을 설립하는 것과 같은 공식적인 방법에서부터 조합 및 학회 등에서 획득된 기술지식을 공유하는 정도의 비공식적인 방법 등이 다양하게 시도되고 있다.

특허법상의 발명은 권리의무의 변동 원인인 법률요건 중 순수사실행위로 보고 있으며 특허청의 견해⁷⁾역시 이와 같다. 따라서 공동발명자를 결정하는데 있어서는 당사자간의 계약에 정의할 사안이 될 수 없다 할 것이다. 결국 공동발명자의 결정은 타당성을 가지

6) 이철원, 공동연구 수행 특성 및 참여기업의 기술획득전략유형에 따른 연구 성과 분석, 한국과학기술원 박사학위논문, 1993, 28-33면.

7) 특허청, 심사지침서, 2002. 3, 3104면.

는 일정한 기준이 있어야 할 것이다. 그럼에도 불구하고 공동발명자를 결정하는 방법은 일반적으로 생각하는 만큼 단순하지 않다. 더욱이 특히 공동의 연구에 의한 발명의 경우에는 정확하게 발명자를 결정할 때는 상당한 어려움이 따른다.

우리 특허법에서는 공동발명자의 결정에 관하여는 아무런 언급이 없으나 공동발명자가 되기 위해서는 발명이 완성되기까지의 과정 중 적어도 일부에 공동발명자 각각이 기술적인 상호 보완을 통하여 발명의 완성에 유익한 공헌을 하는 것으로 본다.⁸⁾

2. 공동연구발명의 수행주체

공동연구를 통한 기술개발에 있어서 참여 기업, 대학, 정부연구소 등과 같은 수행주체들의 기능 및 역할은 각 국가별 경제, 사회, 문화 및 역사적 배경에 의해서 형성되어진 국가과학기술시스템에 영향을 받는다고 할 수 있다. 따라서 정부 민간공동 연구개발사업은 주무부처인 과학기술처의 연구기획 및 관리, 연구수행의 주도적 역할을 담당하는 출연(연), 대학, 국공립연구소 및 기업 등으로 수행주체가 구성되며, 이외에도 산업기술연구 조합에 의한 공동연구 및 외국의 연구기관 등과의 국제공동연구도 연구 수행의 주체가 될 수 있다.

3. 공동발명의 유형⁹⁾

공동발명이라 함은 1인의 자연인이 발명을 완성하는 단독발명과 대칭되는 개념으로 이는 발명의 객체적 특성에 따른 구분이 아니고 막연히 주체의 수에 따른 구분이다. 따라서 공동발명은 2인 이상의 자연인에 의하여 공동으로 이루어진 경우를 말한다.

또한 공동발명의 유형의 구분에 있어서 공동연구발명의 경우에 그 권리의 귀속 문제는 대부분이 직무발명의 규정이 준용될 것이며, 직무발명에 있어서는 그 주체가 반드시 복수일 필요는 없으므로 엄밀히 이야기하면 공동발명으로 구분되어지지 않을 수도 있으나 본 논문에서는 직무발명의 성립 과정이 주로 복수의 주체에 의하여 이루어짐을 감안하여 이에 대한 논의를 함으로서 공동발명자의 권리 보호에 보탬이 될 것으로 판단되어 그 유형을 공동연구발명, 직무발명 및 비조직단체발명으로 구별하여 검토한다. 공동연구발명은 주로 국내외적으로 기업간, 연구소간 또는 연구소와 기업간 대규모의 프로젝트 단위로 이루어지는 공동발명의 형태로 나타나고 있으며, 대다수의 경우 사전에 면밀한 계약에 의하여 연구의 결과물에 대해서까지 사전에 협의를 하여 둬서 일반적 형태이다.

⁸⁾ 특허청, 심사지침서, 2002. 3, 3105면.

⁹⁾ 이철원, 전개논문, 1993. 28-33면.

사실 직무발명은 발명의 형태이기 보다는 사용자와 종업원간에 권리의 귀속관계를 특허법등에서 별도로 규정한 제도로써 현재 특허출원 되는 발명에서 많은 수가 직무발명에 의한 공동발명이다.

1) 공동연구수행 주체에 따른 분류

공동연구의 유형은 연구자 및 연구목적에 따라 다양한 형태로 분류하고 있으나 Coursey & Bozeman은 공동연구 수행 주체의 유형과 구조적 변수에 따른 분류방법으로 다음과 같이 구분하고 있다.

① 공동연구회사

둘 이상의 모 조직이 연구개발 수행을 목적으로 새로운 조직을 설립하여 공동연구를 수행하는 경우로 대체로 기업 측에서는 연구비지원 및 연구결과와의 시장 진출을 담당하고 정부연구소에서는 연구수행을 담당하는 형태를 취한다. 공동연구의 대상기술이 연구단계에서 기업화 단계로 진행됨에 따라서 기업은 연구소의 지도하에 연구를 수행하는 경향이 강하게 나타난다.

② 협동 연구센터

연구소 내 연구원들과 외부조직들과의 협력 체제를 주로 비공식적으로 구축하기 위해서 형성되며 기업 등 외부조직은 연구소가 보유하고 있는 고가의 연구장비를 사용할 수 있으며, 반면에 연구소 측에서는 연구장비에 대한 사용료를 받을 뿐 아니라 연구소내 연구자들에게 새로운 아이디어나 시각을 가질 수 있는 기회를 제공해 준다.

기업들은 연구장비들의 사용허가를 받기위해 연구계획서를 제출 하여야 하며, 연구결과 특허 및 지적소유권 등이 발생하여 그 소유권을 기업측에서 보유하고자 할 경우 기업이 연구비를 부담하는 것이 원칙이다.

그러나 미국에너지성에서는 특허 및 지적소유권 등의 발생 여부에 관계없이 공공분야에 대한 연구의 경우, 비용을 지불하지 않고 연구장비를 사용할 수 있도록 하고 있으며 그 소유권도 기업에 귀속시킬 수 있도록 허용하고 있다.

③ 연구 조합

다수의 기업들이 정부연구소에서 기초 및 응용연구를 수행하는데 자금을 지원 할 수 있도록 한 합의에 의해서 각 회원사들이 회비부담을 통한 공동연구 과제를 수행하는 방식이다. 참여 기업들은 연구소의 연구장비들을 사용할 수 있으며, 연구결과에 대한 소유권을 가질 수 도 있다. 그러나 일반적으로 공동연구에 참여하는 모든 기업들이 제품 또

는 공정의 개발에 필요한 지적소유권을 요구하는 것이 일반적이므로 연구 성과에 대한 사전합의가 없이는 시제품의 생산 및 기업화를 위한 기술개발에는 적용하기 어렵다.

④ 연구개발 합자회사

일정수준의 연구개발 자금을 확보하기 위하여 신디케이트를 활용하는 사업조직 형태를 취하며 설립 및 유지에 있어서 비용이 많이 드는 편이나, 연구개발합자회사는 개발에 필요한 자금의 제공 및 광범위한 참여를 제공할 뿐 아니라 중소기업들이 독자적으로 수행하기 어려운 규모의 연구개발에도 참여할 수 있는 기회를 제공할 수 있다. 이는 법인의 형태에 해당될 수 있어 직무발명에 관한 문제도 발생할 염려가 있으므로 이에 대하여 검토가 필요할 경우도 있다.

⑤ 민간기업 하청개발

민간기업에게 기술개발을 의뢰하는 하청개발은 미국 에너지성 산하 연구소들이 인력 및 예산규모의 변동에 대처하기 위한 하나의 방편으로 최근 그 사용이 급격히 증가하고 있다. 우리나라의 경우에도 공무원 감축 및 구조조정등과 같은 변화에 대처하기 위하여 이와 같은 연구개발 방식이 점차 증가추세이며 일반적으로 관련 지적재산권을 정부가 갖는 것으로 하여 시행하고 있는 경우가 증가하고 있다.

⑥ 기업기술 지원구조

민간하청개발과는 반대의 형태를 나타내며 이는 정부연구소에 보유되어 있는 연구장비 및 연구인력 등의 연구개발 자원들을 활용하여 연구소 인근지역의 하이테크기업들에 대한 각종 지원업무를 수행하는 하부구조를 형성할 수 있다. 이와 같은 지원구조에 있어서 민간기업들은 하이테크 분야의 기술자 교육, 시장조사 및 필요한 경우 수탁응용연구 등과 같은 지원을 정부연구소 측으로부터 제공 받을 수 있다.

2) 연구기간에 따른 분류

O nida & M alerba의 연구기간 및 협정의 목적에 따른 분류방법 중 특허법 등과 관련된 쟁점요인의 노출이 쉽게 나타날 수 있는 공동연구 유형을 우선 검토해 보기로 한다.

① 장기 비공식적 협동연구

주로 기초/기반 및 전 경쟁적인(Pre- competitiv e)단계의 기술개발을 목표로 하며, 기업들 및 특정 과학기술 분야에 대한 전문성을 확보하고 있는 대학 및 연구소 등이 참여하는 형태가 일반적이다. 상당한 수준의 기술능력을 보유하고 있는 기업부설연구소들

이 장기기초연구 등을 수행하면서, 해당분야의 전문성을 확보하고 있는 우수 연구집단과 제휴를 원할때 흔히 나타난다. 이들은 자유스러운 장기적인 연구과제를 주로 수행하기 때문에 참여 주체들 간의 정보의 흐름이 활발하며 관련 기술정보에 대한 기밀유지 문제가 크게 발생하지 않으며, 참여 연구원들의 논문게재 활동도 어느 정도 보장되는 편이다.

② 중기 수직적 공동연구

대학 및 연구소는 전 경쟁적(Pre-competitive) 연구를 수행하고 기업은 기술혁신 과정상의 하류단계를 담당하는 역할분담 하에 공동연구를 수행하는 형태이다 이는 다시 중기 비목표지향적 수직적 공동연구 및 중기 목표지향적 수직적 공동연구로 분류될 수 있다. 중기 목표 지향적 수직적 공동연구는 특정 기술분야에 있어서 기업이 기술능력 및 자원 부족으로 인하여 전 경쟁적인 연구수행을 할 수 없는 경우에 외부의 대학 및 연구소와의 공동기술개발을 목적으로 많이 사용되는 형태이다. 연구의 제안 및 공동연구의 계획 등은 기업, 대학 및 연구소가 공동으로 결정하나 실제 연구의 수행에 있어서는 대학 및 연구소가 주도적인 역할을 수행한다.

중기 비목표 지향적 수직적 공동연구는 대학 및 연구소와 같은 주관연구기관에서 기업에 공동연구를 제안하며 연구 수행도 주관하는 방식을 취한다. 이 경우 기업이 연구비의 전액 또는 일부를 부담하고 모든 연구 성과를 수혜하나, 지적소유권은 대체로 대학 및 연구소에 귀속되는 것이 일반적이다.

③ 중기 수평적 공동연구

이는 공동연구의 제안, 기획, 수행에 있어서 기업, 대학 또는 연구소들이 거의 대등한 입장으로 참여하는 형태이다. 이는 각 수행주체들이 적극적으로 참여해야 할뿐 아니라 긴밀한 협조체제의 구축이 요구되며 소기의 협동 연구목적을 달성하기 위해서는 참여조직들 간의 유사한 기술적 조직적 문화를 필요로 하며, 이 공동연구는 협동 연구프로그램, 연구조합, 공동연구실의 조직형태를 갖는 것이 일반적이다.

④ 단기 문제해결 공동연구

이는 대학 및 연구소 등이 기업의 자원 및 기술능력의 부족으로 인하여 자체적으로 기술개발의 모든 연구를 수행하기 어려울 경우 응용연구, 개발 및 검사 등과 같은 단기적 기술지원을 수행해 주는 형태이다.

4. 특허법상의 공유개념

특허법은 특허권의 공동소유에 관하여 몇 가지의 규정을 두고 있는바 일관하여 “공유”라는 용어를 사용하고 있다. 그러나 특허법상에서의 공유라는 용어는 민법상의 공유 개념과 정확히 일치하지 않으므로 공동발명자 각자의 권리범위를 확정하기 위해서는 특허법상의 공유에 대한 법적 성질을 명확히 할 필요가 있다.

민법상 공유란 “재산권을 분할하여 갖는 것을 말하며, 일반적으로 공유의 재산권은 지분의 비율에 따라 사용·수익하며, 다른 공유자의 동의를 얻지 않고 지분을 처분할 수 있다. 그러나 합유는 수인이 조합체로서 물건을 소유하는 형태로 합유자가 자유로이 다른 공유자의 동의를 얻지 않고 타인에게 양도 할 수 없다. 즉 공유는 편의적으로 일시의 공동소유의 형식을 취하는데 비하여 합유는 공동의 목적을 위하여 개인적인 입장을 구속한다는 점에서 차이가 있다.”¹⁰⁾

1) 특허권 공유의 특수성에 따른 제한규정

특허권의 공유라 함은 하나의 특허권을 두 사람 이상이 공동으로 소유하는 것인 바, 이러한 법률관계는 하나의 발명을 위하여 여러 사람이 공동으로 협력하여 공동발명자 모두 특허권자로 되는 경우에 발생하는 것이 일반적이며, 이외에도 자본제공자와 발명자가 함께 특허권자로 되는 경우, 회사와 연구소간에 공동발명이 이루어지는 경우, 특허를 받을 권리 또는 특허권의 지분을 여러 사람이 양도받은 경우에도 특허권의 공유관계¹¹⁾가 발생한다.¹²⁾

특허권의 공유에 관하여는 민법 제278조에 기해 민법상의 공동소유에 관한 규정이 준용되지만 특허법은 무체물을 대상으로 하는 특수성으로 인해 다음과 같은 특별한 규정을 두고 있다.

① 공유자의 지분에 관한 규정

특허권이 공유인 때에는 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 그 지분을 양도할 수 없고, 그 지분을 목적으로 한 질권을 설정할 수도 없다.¹³⁾

특허등록령 제29조 제1항은 지분 권리자가 2인 이상인 경우에 등록의 원인에 지분에

10) 특허청, 심사지침서, 2002년, 3109-3110면.

11) ‘공유자’라는 용어는 특허권자인 공동발명자 또는 공동으로 출원하여 특허권을 공유하는 자, 양도에 의해 특허권을 공유하게 된 자로 한정된다. 특허권의 공유관계에 대하여 상기한 바와 같이 가장 일반적인 형태인 공동발명자가 특허권자로 되는 경우에 중점을 두어 서술한다. 이처럼 선원주의를 택하고 있는 법제하에서는 출원인에 속하지 않는 공동발명자의 권리는 보호의 대상에서 제외되고 있음을 알 수 있다.

12) 송영식, 이상정, 황중환 공저, 지적재산권법, 육법사, 2003, 308-309면.

13) 이에 반해 민법 제263조는 공유자의 지분처분의 자유가 인정됨을 규정하고 있다.

관한 사항을 정하고 있는 때에는 신청서에 그 지분을 기재할 수 있다고 규정하고 있으나 이는 임의규정이므로 실제로 지분을 기재하는 사례는 많지 않다. 이와 관련하여 유증 상속 등의 경우를 상정하여 지분의 기재를 하도록 강제하는 것이 바람직할 것이며, 공동발명자의 권리를 더욱 정확히 분배하기 위해서는 청구항별로 지분을 기재토록 하는 방안도 고려할 수 있다는 견해가 있다.¹⁴⁾

공동발명자의 권리의 특성은 그 권리의 귀속관계가 명확한 일반 재산권과는 달리 타 공유자가 당해 발명에 직접적으로 관여하여 발명을 완성하였다는 사실에서 발생한 공유관계이므로 타 재산권의 공유관계보다 각 공유자의 관계가 더욱 밀착되었다고 보는 것이다. 다만, 공유자 중 한 사람이 자신의 지분을 포기하는 것은 다른 공유자의 동의를 요하지 않으며, 공유자가 그 지분을 포기하거나 상속인 없이 사망한 경우에는 그의 지분권은 나머지 공유자의 지분 비율에 따라 귀속된다(민법 제267조).

미국의 경우는 각 공유자는 단독으로 지분을 처분할 수 있고 실시허락도 가능하다. 또한 특별한 정함이 없는 한 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 특허발명을 자유로 실시할 수 있다(미국특허법 제262조). 공유자의 지분처분권과 관련하여 외국의 입법례가 일관되지 않으므로¹⁵⁾ 외국과의 공동발명의 경우 신중한 대처가 요구된다 하겠다.

② 전용실시권 또는 통상실시권에 관한 규정

특허권이 공유인 때에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다(특허법 제99조 제4항).

전용실시권의 설정을 위해서는 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권 설정 등록을 하여야 하므로 제3자와의 관계에서 문제가 발생할 여지가 없으나, 통상실시권의 경우에는 다른 공유자의 동의 없이 제3자와 실시권계약을 체결할 가능성이 존재하게 된다. 이러한 제한에 위반된 실시계약은 무효이므로 실시권자의 실시는 특허권 침해로 구성하게 된다. 다만 계약을 체결한 당사자간에 유효한 계약이므로 실시를 허락한 공유자는 다른 공유자들의 동의를 받아 계약을 유효하게 완성시킬 의무를 부담하며, 다른 공유자들의 허락을 얻을 수 없는 경우에는 실시계약자는 계약의 해제에 따른 손해배상 청구를 할 수 있다.

실시권 설정에 있어서 다른 공유자의 동의를 얻도록 하는 규정은 자유실시의 원칙에 대한 예외규정이므로 엄격하게 해석하여 자유실시의 범위를 넓게 확보하는 것이 공유발

14) 정차호 외1인, “공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구”, 지식재산21 통권 제88호, 2004.

15) 영국 특허법 제54조 제3항은 공유자의 지분의 양도는 제한되는 것으로 규정하고 있다.

명자의 권리를 강화하는 방법이 될 것이다.¹⁶⁾

③ 공유자의 자유 실시에 관한 규정

공유자 중에 자유실시를 하고자 하는 자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 자기 지분에 관계없이 그 특허발명을 제한 없이 자신이 실시할 수 있다(특허법 제99조 제3항).

특허권은 무체재산이므로 유체물에 관한 민법상의 일반 소유권과는 달리 여러 사람이 동시에 사용·수익하는 것이 가능하므로 공유자의 한 사람이 특허발명을 자유 실시하는 것은 이러한 특허권의 본질적 속성상 인정될 수 있는 권리라 하겠다. 따라서 각 발명자는 자기의 지분에 제한 없이 전체 발명에 대한 자유 실시가 가능하다.¹⁷⁾

다만 특허권의 사용·수익에 대하여 특별한 약정이 있는 경우에는 등록신청서에 기재하여야 하며(특허등록령 제29조 제2항), 등록되지 않은 특별한 약정은 이를 이유로 제3자에게 대항할 수 없고 공동발명자 당사자간에 채권적 효력만 존재한다고 본다.¹⁸⁾

④ 특허출원 및 연장등록출원의 경우

공동발명자는 특허출원에 있어 공동출원 의무가 있으며 이를 위반할 경우 특허거절사유(특허법 제62조 제1호), 이의신청사유(특허법 제69조 제1항 제1호), 특허무효심판사유(특허법 제133조 제1항 제1호)에 해당된다.

또한 특허권 존속기간의 연장등록출원도 공유자 전원이 공동으로 하여야 하며(특허법 제90조 제3항), 공유자 중의 일부가 출원한 존속기간연장 등록출원은 거절사유가 된다(특허법 제91조 제1항 제5조).

⑤ 심판청구에 관한 규정

공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 하여야 하며(특허법 제139조 제2항), 특허권의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다(특허법 제139조 제3항).

따라서 공유자의 일부가 그 특허권에 관한 심판을 청구하거나, 또는 공유자의 일부에 대해서만 심판을 청구하는 것은 부적법한 심판청구가 된다.¹⁹⁾

16) 김기현, “특허권의 준공동 소유”, 창작과 권리, 2001. 8.

17) 송영식, 이상정. 황중환 공저, 전게서, 2003. 311면.

18) 김기현, 전게서, 2001. 8.

19) 대법원 1987.12.08 선고 87후111판결에서는 특허법 제99조 제2항과 제4항을 근거로 특허의 공유 관계는 민법 제273조에 규정된 합유에 준하는 것이라고 하면서 특허권에 관한 심판사건에 있어서 공유자 전원이 심판의 청구인 또는 피청구인이 되어야 하며 따라서 공유인 특허권에 관한 심판절차는 공유자 전원에게 합일적으로 확정되어야 할 필요에서 필수적공동소송관계에 있다고 판시하였다.

또한 공유자중 1인에 관하여 심판의 중단 또는 중지의 원인이 있는 때에는 공유자 전원에 대하여 효력이 발생된다(특허법 제139조 제4항).

2) 특허법상의 공유규정 적용에 관한 견해의 대립

공동발명자의 권리에 관련한 법률적 논쟁은 과연 공동발명자의 권리를 민법상의 공유 개념으로 볼 것인가 아니면 합유의 개념으로 파악하여야 하는가의 문제로 귀결된다.

① 공유특허권에 관한 소송의 당위 적격성

하나의 소송절차에 수인의 원고나 피고가 관여하는 공동소송은 공동소송인 각자가 다른 공동소송인의 제한이나 간섭을 받음이 없이 본래부터 자신에게 속하는 자주적 소송 수행권을 행사할 수 있는 통상공동소송²⁰⁾과 권리 또는 법률관계가 공동소송인 전원에게 대하여 합일적으로 확정되어야 할 필수적 공동소송으로 구별된다. 특히 필수적공동소송에 있어서 공동소송이 법률상 강제되는 경우를 고유필수적 공동소송이라 하는 바²¹⁾, 공유인 특허권에 관한 심판의 경우에는 특허법 제139조를 통해 고유 필수적 공동심판으로 처리하고 있으나, 소송의 경우에는 명문의 규정이 없으므로 심판에 관한 규정과 동일하게 고유 필수적 공동소송으로 취급하여야 하는지의 여부에 대해 견해가 대립하고 있다. 고유 필수적 공동소송으로 보는 견해에는 공유인 특허권의 법적 성질은 합유에 속하기 때문에 고유 필수적 공동소송으로 보아야 한다는 주장과, 공유인 특허권의 법적성질이 공유에 속한다 하더라도 이는 합일확정의 필요에 의하여 고유 필수적 공동소송으로 하여야 한다는 주장으로 나뉘고 있다. 반면에 고유 필수적 공동소송으로 보지 않는 견해는 공유인 특허권의 법적 성질은 공유에 속하므로 민법상의 보존행위로서 공유자의 일부에게 원고적격을 인정해야 한다는 견해와 공유인 특허권의 법적 성질과는 관계없이 고유 필수적 공동소송이 아니라는 견해로 나뉘고 있다.²²⁾

㉠ 공유자 중 1인에 의해 제기된 취소소송의 적법성 여부

공유권리자중의 한 사람만이 제기한 취소소송에 대하여 특허법상의 아무런 규정이 없으므로 이의 적법성에 대하여 견해가 나뉘고 있다. 즉 고유 필수적 공동소송이므로 부적법하다는 견해와 민법상의 공유규정에 의한 보존행위로서 적법하다는 견해가 있는 바²³⁾,

20) 공동소송인 독립의 원칙이 적용되는 통상공동소송의 경우에는 공동소송인 1인의 소송행위 및 공동소송인 1인에 관한 소송은 다른 공동소송인에게 영향을 주기 못한다.

21) 김용진, 민사소송법, 신영사, 2003, 916-939면

22) 김기현, 전거서, 2001. 8.

23) 공유관계에 관한 능동소송은 필수적공동소송이 원칙이나 보존행위(민법 제265조)나 공유지분권(민법 제263조)에 관한 소송은 단독으로 가능하다고 본다. 김용진, 전거서, 2003, 930면 참조.

공유자 중 1인의 제소에 의해 판결이 확정되더라도 합일확정의 요청에 반함이 없을 뿐만 아니라, 다른 공유자와의 연락두절이나 이해관계의 상반 등으로 인해 제소기간을 지키지 못할 경우 등을 고려하면 보존행위설이 타당할 것이라고 본다.²⁴⁾ 최근 일본의 경우에도 최고재판소에서 기존의 유력설인 공동소송설을 배제하고 취소소송은 공유자 중 1인에 대해서도 적법하다는 견해를 취한 바 있다.²⁵⁾

㉠ 침해금지청구소송의 경우

공유에 속하는 특허권의 침해가 있을 때에는 공유자 중 한 사람이 침해의 금지 또는 손해배상청구를 할 수 있다. 이 경우 금지청구는 민법 제265조상의 보존행위로서 가능하다는 견해와, 원고 패소시에는 다른 공유자에게 판결의 효력이 미치게 되어 부당한 결과를 야기하므로 보존행위가 아닌 각 공유자의 자기 지분에 기한 금지청구를 하는 것으로 해석해야 한다는 견해²⁶⁾로 나뉘고 있다. 현재는 보존행위로서의 침해금지청구가 가능하다는 전설이 다수설이다.²⁷⁾ 따라서 침해금지가처분에 있어서도 특허권의 현상을 유지하고 훼손을 방지하는 보존행위로 보아 공유자 중 1인의 침해금지 가처분신청이 가능하다고 볼 수 있겠다.

㉡ 기타의 법률행위

㉠ 손해배상청구와 부당이득반환청구의 경우

금전청구는 가분채권이므로 각 공유자는 자기 지분에 따른 청구를 할 뿐이며 손해액 전액을 청구할 수는 없다는 견해와 민법상 불가분채권에 관한 규정을 준용하여 공유자 중 1인이 단독으로 손해배상 전액을 청구할 수 있다는 견해로 나뉘고 있다. 그러나 후설의 경우에는 금전청구가 가분채권임에도 불가분채권에 관한 규정을 준용하는 이유를 정당화할 수 없고 다른 공유자의 이익을 해할 가능성을 고려할 때 전설이 타당하다고 사료된다. 판례도 공유자는 자기 지분의 비율 한도에서만 손해배상청구권을 행사할 수 있다고 한다.²⁸⁾ 한편 지분이 등록되어있지 않아 불분명한 경우에는 민법 제262조 제2항을 준용하여 균등한 것으로 추정한다.

㉢ 특허권의 관리

24) 송영식·이상정·황중환 공저, 지적소유권법, 육법사, 2003, 672면.

25) 상표권에 관한 판결로는 최고재판소 평성14(2002).2.28 판결과, 특허권에 관한 판결로는 최고재판소 평성14(2003).3.25 판결이 있다.

26) 공유자 중 1인의 침해금지 및 손해배상 청구소송은 자기 지분권에 기해서 한 행위로 보는 논거로서 판결의 효력이 소를 제기한 지분권자에게만 미치게 하므로 패소의 경우에도 다른 공유자에게 법적효력이 미치지 않으므로 다른 공유자가 별도의 소를 제기하도록 하는 것이 합당하다고 한다.

27) 박대진·정은섭, 특허법해설 504면; 이인중, 특허법개론, 451면; 이우권, 특허법강의, 352면.

28) 대법원 1970.4.14선고, 70다171판결.

공유인 특허권의 관리에 관하여 특허법상 아무런 규정이 없으므로 민법의 규정이 적용되어 공유지분의 과반수에 의해 결정한다(민법 제265조). 공유특허의 관리에 관한 사항은 특허출원의 변경·포기·취하의 경우나 또는 신청의 취하, 청구의 포기·취하의 경우를 제외하고는 공유자 각자가 할 수 있다. 공유자는 자기의 지분에 따라 관리비용을 부담하여야 하며, 공유자 1인이 1년 이상의 관리비용을 부담하지 않으면 다른 공유자는 상당한 가격으로 지분을 매수할 수 있다(민법 제266조).

㉔ 공유자 1인의 계산으로 하청을 하는 경우

일본 판례에 따르면 공유자 1인이 실시권을 설정한 것이 아니라 그의 지시에 따라 그의 계산으로 행해지는 하청을 하는 것에 불과한 경우에는 다른 공유자의 동의를 얻을 필요가 없다²⁹⁾고 한다. 이는 유체물의 사용·수익이 유한한 데 반하여 무체재산권의 사용은 관념적으로 무한하므로 공유자 1인은 다른 공유자의 실시태양이나 지분의 여하에 관계 없이 자기실시를 하여 수익을 얻을 수 있고 타인에게 실시를 허락하여도 공유자의 계산에 의하여 공유자의 지배, 관리하에 행해지는 한 공유자의 자기실시의 범위라고 보아 다른 공유자의 동의를 얻을 필요가 없다고 보는 것이다.³⁰⁾

㉕ 개량발명의 경우

공유자 중 일부가 공유인 특허발명을 이용하여 개량발명을 한 경우에는 개량발명을 실시하기 위해 다른 공유자의 동의를 얻어야 하는지에 대하여 이는 단지 특허권을 실시하는 것에 불과하기 때문에 다른 공동발명자의 동의를 요하지 않는다고 보는 견해가 다수설이다.³¹⁾

㉖ 공유관계를 해소하는 경우

㉖-1 공유물 분할로 인한 공유관계 해소

공유관계를 해소하기 위하여 공유자 사이에 합의가 이루어지지 않는 경우 공유자는 민법 제268조 제1항에 기해 공유물의 분할을 청구할 수 있으나, 특허권의 경우에는 현물의 분할이 불가능하므로 이를 매각 또는 법원의 판결에 따른 경매에 의해 그 대금을 나누는 민법 제269조상의 대금분할 방법을 따르는 것이 합당하다고 본다.³²⁾

29) 日本判例는 권리자와의 사이에 공채를 지급하여 제작하게 하는 계약이나, 제작에 대하여 원료구입, 제품의 판매, 품질에 대한 권리자의 지휘 감독을 하거나, 제품을 모두 권리자에게 인도하고 타인에게 판매하지 않는 경우의 下請은 특허침해를 구성하지 않는다고 한다. 日大審 소화13.12.22, (民集17券, 2700면).

30) 日仙台高裁 秋田支部 昭和48.12.19 特許判例研究 第2板, 148면.

31) 吉藤幸朔, 유미특허법률사무소 譯, 「特許法概説」, 대광서림, 1993, 459면; 양승두, 공업소유권법, 법경출판사, 1984, 191면.

32) 송영식·이상정·황중환 공저, 지적소유권법, 육법사, 2003, 312면.

당사자간에 분할금지 특약을 특허등록령 제29조 제2항에 따라 등록한 경우라도 공유자 중 1인이 파산한 경우는 분할을 신청할 수 있으며(파산법 제58조 제1항), 공유자 중 1인이 회사이고 그 회사에 대하여 정리절차 개시가 있는 때에는 관리인은 분할금지 특약이 있더라도 분할청구가 가능하다(회사정리법 제61조).

공유물분할은 협의분할을 원칙으로 하고 예외적으로 재판상분할을 청구할 수 있는 바, 공유물에 대하여는 공유자 전원이 이해관계를 가지고 있으므로 분할을 협의하기 위해서는 공유자 전원이 참여하여야 하며 일부만의 협의는 효력이 없다. 재판상 분할의 경우에는 분할을 청구하는 자가 원고가 되고 나머지 공유자 전원이 피고가 되는 필수적공동소송이다.

㉞ 포기로 인한 공유관계 해소

공유특허권자 전원의 합의에 의한 특허권의 포기와 공유자중 1인이 자신의 지분을 포기하는 경우로 나누어 볼 수 있다. 특허권자 전원의 합의에 의한 특허권의 포기는 포기의 의사표시와 함께 등록의 말소를 하여야 하며 등록말소신청은 단독으로도 가능하다(특허등록령 제45조). 한편 공유자 1인의 지분포기의 경우 포기된 지분은 나머지 공유자에게 그 지분의 비율에 따라 귀속한다(민법 제267조). 지분포기의 경우에도 포기의 의사표시와 함께 등록을 하여야 하며, 지분포기등록의 경우에는 특허등록령 제45조에 따라 등록을 말소하고 포기된 지분은 다른 공유자의 지분비율에 따라 귀속하므로 다른 공유자는 그 지분을 원시취득하게 되고 이를 처분하기 위해서는 다시 등록을 하여야 하나 실무적으로는 지분을 포기하는 자와 나머지 공유자간에 지분비율에 따른 이전등록을 하는 것으로 보인다.³³⁾

특허권에 대하여 질권, 통상실시권, 전용실시권이 설정되어 있는 경우에는 질권자, 통상실시권자, 및 전용실시권자의 동의를 얻어야만 특허권을 포기할 수 있다(특허법 제119조).

㉟ 공유자의 사망과 상속인의 부존재로 인한 공유관계 해소

공유자의 일부가 상속인 없이 사망한 경우에는 나머지 공유자에게 그 지분비율에 따라 귀속한다(민법 제267조). 이는 특허법 제124조상의 상속권 없는 특허권자의 사망으로 특허권이 국가에 귀속하는 규정의 예외규정이다.

III. 공동발명자의 판단³⁴⁾

³³⁾ 김기현, 전거서, 2001.

1. 미국에서의 판단

미국 특허법 제116조는 1984년 개정되었다.³⁵⁾ 개정되기 이전의 제116조에 의하면 공동발명자가 되기 위하여 해당 출원/특허가 포함하는 "모든 청구항"의 착상(conception)에³⁶⁾ 기해야 하였다. 이러한 "all claims"³⁷⁾ 원칙에 따라 공동발명자는 해당 출원/특허에 대하여 다른 공동발명자와 균등·불가분의(equal and undivided) 권리를 향유하였다. 발명의 착상에 동일한 정도의 기여를 하고 발명의 성공으로 인하여 얻게 되는 이득 또는 발명의 실패로 인하여 입게 되는 손실이 모두에게 균등한 정도로 영향을 미치게 되는 동업자(partnership) 관계를 상정하고 있었다. 공동발명자 전원이 해당 발명(청구항)에 실질적으로 기여하였으므로 어느 한 공동발명자가 해당 특허권의 행사에 결정적인 거부권을 행사할 수 있는 논리적 근거가 충분하다고 하겠다. 종전 법에 의하면 어느 발명자가 일부 청구항의 발명에만 기여한 경우 적법한 공동발명자가 될 수 없으므로 그 일부 청구항을 별도의 출원으로 따로 출원하여야 하는 불편이 있었다.³⁸⁾ 이러한 엄격한 규칙을 따르지 않고 공동발명자를 잘못 추가 또는 누락한 경우 해당 특허가 무효가 될 수 있었다.³⁹⁾ 다수의 팀원에 의한 공동연구가 일상화되어 공동발명자에 의한 출원의 불편이 더

34) 정차호외 1인, 전게논문, 2005, 1. 61-62면.

35) When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly (and each sign the application) 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.(괄호 속 부분은 1984년 법 개정을 통하여 삭제된 부분을 말한다.

36) 발명자 여부를 결정하는 것은 누가 해당 발명을 착상하였는가를 판단하는 것과 다름 아니며, 당업자가 지나친 연구 또는 실험 없이 해당 장치를 구성할 수 있는 단계가 착상이 완성된 때이다. *Sewall v. Walters*, 21 F.3d 411, 415, 30 USPQ2d 1356, 1358 (Fed. Cir. 1994) ("*determining 'inventorship' is nothing more than determining who conceived the subject matter at issue ... Conception is complete when one of ordinary skill in the art could construct the apparatus without unduly extensive research or experimentation.*"). 발명자의 마음에 완전하고 작동 가능한 발명에 대한 구체적이고 영속적인 아이디어가 형성된 단계가 착상이 완성된 때이다. *Coleman v. Dines*, 754 F.2d 353, 359, 224 USPQ 857, 862 (Fed. Cir. 1985) ("*in the mind of the inventor of a definite and permanent idea of the complete and operative invention*").

37) All claims 원칙에 대응되는 Non-all claims 원칙을 적용한 사건 및 Non-all claims 원칙의 장점에 대하여는 Rivka Monheit, *The Importance of Correct Inventorship*, 7 J. Intell. Prop. L. 191, 203-208 (1999) 참고.

38) 즉, 발명자 갑이 청구항 제1, 2, 3항에 기여하고, 발명자 을이 청구항 제2, 3, 4항에 기여한 경우 발명자 갑과 을은 청구항 제2, 3항의 발명에 대하여는 공동발명자가 되고 청구항 제1, 4항에 대하여는 공동발명자가 될 수 없었다. 그러므로 청구항 제1항의 발명에 대하여 발명자 갑의 이름으로 출원을 하고, 청구항 제2, 3항의 발명에 대하여는 발명자 갑 및 을의 공동명의로 따로 출원을 하고, 청구항 제4항의 발명에 대하여는 발명자 을의 이름으로 따로 출원을 하여야 하였다.

육 가중되었고 그러한 불편을 해소하기 위하여 법이 개정되었다.

1984년 개정된 현행 법 제116조는 그러한 “all claims” 원칙을 버리고 일부 청구항에 라도 혹은 발명의 일부에라도 기여한 자는 모두 공동발명자가 될 수 있도록 하였다.⁴⁰⁾

그렇더라도 공동발명자가 되기 위해서는 어떤 형태로의 발명자간 협업(collaboration)이 필요한 것은 종전과 다름없다. Monsanto 사건,⁴¹⁾ SAB Industri AB 사건⁴²⁾ 등 1984년 법 개정 이전의 판례가 발명자간 협업을 요구하였듯이 Kimberly-Clark 사건 등 1984년 법 개정 이후의 판례도 발명자간 협업을 요구하고 있다.⁴³⁾

2. 해외 출원시의 발명자 판단

특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, PCT) 규칙 제4.6(c)조는 “발명자에 관한 지정국의 국내법의 규정이 동일하지 아니한 경우, 출원서에는 지정국에 따라 상이한 자를 발명자로 기재할 수 있다”고 규정하여 PCT가 공동발명자의 판단에 관한 구체적인 판단 방법을 제공하지 않고 각국 국내법의 규정에 따르도록 하고 있다. 절차법에 해당하는 PCT가 발명의 실체사항과 연관되는 발명자 여부를 규정하는 것이 바람직하지 않았을 것으로 보이며 현실적으로는 발명자 판단에 관한 법까지 통일화하는 것이 용이하지 않았을 것으로 예상된다.

상기 규정에 따라 출원인은 각국의 국내단계에 진입하는 경우 공동발명자 여부의 판단에 관하여 해당 국내법의 적용을 받을 것이 예상된다. 즉, 우리나라에서는 우리나라 법에 의하여 공동발명자 여부가 판단되나 동일한 발명이 미국으로 출원되는 경우 미국 법에 의하여 공동발명자 여부가 판단될 것이라는 것이다.⁴⁴⁾ 바꾸어 말하면, 미국 법에

39) *Amax Fly Ash Corp. v. United States*, 514 F.2d 1041, 1050, 182 USPQ 210, 217 (Ct. Cl. 1975) (“Where more or less than the true inventors are named, the patent is void.”); *Jamesbury Corp. v. United States*, 518 F.2d 1384, 1395, 187 USPQ 720 (Ct. Cl. 1975).

40) “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.”

41) *Monsanto Co. v. Kamp*, 154 USPQ 259 (D.D.C. 1967).

42) *SAB Industri AB v. Bendix Corp.*, 199 USPQ 95 (E.D. Va. 1978).

43) *Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co.*, 23 USPQ2d 1921, 1926 (Fed. Cir. 1992)(“For persons to be joint inventors under Section 116, there must be some element of joint behavior, such as collaboration or working under common direction ...”).

44) Donald S. Chisum, *Elements of United States Patent Law* 2판 § 2110 주 10 (“Person A may be regarded as the sole inventor of a certain invention in the United States but a joint inventor with person B in another country. An application in the United States must comply with United States standards of inventorship – even if the application relies on a priority

따르지 않고 공동발명자를 기재한 경우 해당 국제출원이 미국 국내단계에 진입하는 경우 잘못된 기재로 인하여 불이익을 받는다는 것이다. 우리나라 법이 공동발명자의 판단에 대하여 엄격하지 않으므로 우리나라 출원의 경우 발명의 창작에 기여하지 않은 단순한 관리자 등을 공동발명자로 기재하는 경우가 많다. 그 출원에 대하여 우선권주장을 하며 미국에 출원을 하는 경우 미국 법에 의하여 공동발명자를 정확히 판단하여 공동발명자의 명의를 바꾸어야 한다. 이 경우 우리나라 출원의 발명자와 미국 출원의 발명자가 서로 달라도 우선권주장은 인정된다.⁴⁵⁾

발명자 판단과 관련한 각국의 법이 서로 다르다는 것과 관련하여 PCT 규칙 제18.4(c) 조는 “국제사무국은 국내출원할 자격을 가지는 자(발명자, 발명자의 승계인, 발명의 소유자 또는 기타의 자)에 관한 각국의 국내법의 내용을 수시로 공표하여야 하며 또한 지정국에 있어서의 국제출원의 효과는 그 지정국의 출원인으로 기재되어 있는 자가 그 지정국의 국내법에 의하여 국내출원을 할 자격을 가지는 자인지 여부에 따라 영향을 받을 수 있다는 내용의 주의사항을 표기하여야 한다”고 명확히 규정하고 있다.

IV. 공동발명자 결정방법

1. 미국의 경우

미국은 선발명주의를 취하고 있기 때문에 미국특허법⁴⁶⁾에서는 공동발명자에 대하여 다음과 같이 명시적으로 규정하고 있다. “발명이 2인 이상의 자에 의하여 공동으로 된 경우에는 본법에서 달리 정한 경우를 제외하고는 발명자는 공동으로 하여 특허출원하고 각자가 출원서에 서명하고 또 필요한 선서를 해야 한다. 발명자는 다음의 경우에 해당하는 때에도 공동출원을 할 수 있다.

- (i) 물리적으로 함께 또는 동시에 연구하지 않은 때
- (ii) 각자가 동등 또는 대등한 기여를 하지 않은 때
- (iii) 각자가 청구항의 전체에 대하여 기여하지 않은 때

filing in another country.”).

⁴⁵⁾ Karl F. Jorda, *Inventorship Discrepancies Between Foreign Priority and U.S. Applications*, 7 APLA Quarterly 145, 149 (1979)(“What counts is identity of invention not of inventorship. Section 119 nowhere refers to ‘identity of inventorship’ but merely uses the phrase ‘the same invention.’”).

⁴⁶⁾ 미국특허법 제116조.

발명의 실시 예에 있어서 통상의 기술지식 이외의 것을 사용하지 않는 경우에는 공동 발명자로 볼 수 없다. 그렇지만 최초의 발명에 대하여 수정안을 제시하여 발명이나 아이디어를 실시 가능하게 할 정도로 중요한 공헌을 한 경우에는 공동발명자로 본다. 반면 지시에 따라 발명의 실험 등을 수행한 경우 그 것이 발명의 실시에 있어서 중요한 경우라도 그는 공동발명자가 될 수 없다. 또한 고용주, 연구관리자 등이 발명에 공헌이 없이 발명자에 이름을 부가하는 경우 특허무효가 된다. 공동발명자의 부가실수⁴⁷⁾ 또는 부족실수⁴⁸⁾ 문제는 청구항에 정의된 발명에 관해서만 고려의 대상이 되며, 금전적으로 공헌한 자는 공동발명자가 아니다.

2. 일본의 경우

일본의 특허법에서는 우리나라와 같이 공동발명자의 판단에 대하여는 직접적인 규정을 하고 있지는 않으나 발명은 기술적 창작임을 감안할 경우 기술적 창작 자체에 관계하는 사람인가 아닌가를 기준으로 한다. 단순한 관리자나 보조자 또는 금전적 후원자 등은 공동발명자가 아닌 것으로 본다. 또한 발명의 성립 과정을 착상의 제공과 구체화의 2단계로 나누고 착상이 새로운 경우는 착상자 및 구체화 한 자 모두를 공동발명자로 하나 착상자가 자신의 착상을 구체화 하지 않고 공표한 후에 타인이 그 발명을 구체화 한 경우에 착상자는 공동발명자가 아닌 것으로 보며, 이는 양자간에 어떤 연결되는 일체적 협력관계가 없기 때문이다. 더불어 착상의 구체화가 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 정도의 것인 경우에는 발명의 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다. 일본의 판례⁴⁹⁾ 역시 발명자의 지시에 의거해서 발명에 구성 요건을 조립하여 발명을 완성하는 행위를 담당한데 불과한 경우는 공동발명자가 아니라고 하는 반면 착상자와 공동으로 하여 그 착상을 구체화한 자는 양자 모두 공동발명자라 하는 판례⁵⁰⁾가 있다.

3. 직무발명에 있어서 공동발명자

대다수의 직무발명은 조직화된 공동연구 형태로 이루어지고 있음을 감안할 경우 직무

47) 윤동열 이선희 공역, 영문특허 100의 상식, 법학서림, 1996, 31면 에서 인용한 것으로 m isjoinder는 발명자가 아닌 자를 특허출원서에 기재하는 경우를 말한다.

48) 윤동열 이선희 공역, 앞의 책에서 인용한 것으로 non-joined는 발명자를 특허출원서에 누락한 경우를 말한다.

49) 일본 동경지방법원 판결, 昭和 54. 4. 16.

50) 일본 동경지방법원 판결, 昭和 51. 4. 27.

발명에 있어서 어떤 행위를 한 자를 발명자로 볼 것인지는 대단히 중요하다 할 것이다. 일반적으로는 공동발명자의 결정원칙을 따라야만 할 것이나, 특허청에서는 직무발명과 관련하여 공동발명자를 결정하는 사례⁵¹⁾를 다음과 같이 제시하고 있다.

(가) 발명자에 해당하는 자

·	·
·	·
·	· 가
가	가
·	· 가
·	가
·	· 가
·	· ,

(나) 발명자에 해당하지 않는 자

·	·
· ,) (·
·	·
·	·
·	·
· , ()	·
·	

51) 특허청, 방식심사지침서, 금강인쇄사, 2000, 51면.

V. 공동발명자 판단방법 가이드라인 제시

1. 공동발명자의 권리

발명이 공동으로 된 경우에는 공동자 전원이 발명자이므로 특허 받을 권리는 공동발명자의 전원에게 있다. 따라서 이 경우에 그중 일부의 者만이 출원을 하여 특허를 받을 수 없다.⁵²⁾

2. 공동발명자의 여부판단

공동발명자란 2인 이상이 단순한 협력이 아니고 실질적으로 협력하여 발명을 완성시킨 者를 말하지만, 실제문제로서 관계자가 다수 있는 경우는 단순한 협력자인가 실질적인 협력자인가 판단하는 것은 반듯이 용이하지는 않아서, 이를 위해 특허청의 최근 실무는⁵³⁾ 발명자 표시의 보정(추가변경)을 일정한 조건하에서 인정하고 있긴 하지만 이 문제를 판단하는데 가이드라인은 몇 가지 사항이 있다.

1) 판단기준으로 발명은 기술적 사상의 창착이기 때문에 실질상의 협력의 유무는 오히려 이 관점에서 판단하지 않으면 안된다. 사상의 창착 자체에 관계하지 않은 者, 예를 들면 단순한 관리자는 조력자 또는 후원자 등은 공동발명자는 아니다. 즉, ㉠ 부하연구자에 대해서 일반관리를 한 者, 예를 들면 구체적인 착상을 하지 않고 통상의 테마를 주거나 발명과정에 단지 일반적인 조력·지도를 한 者(단순한 관리자) ㉡ 연구자의 지시에 따라 단지 테마를 정리하거나 실험을 한 者(단순한 조력자)⁵⁴⁾ ㉢ 발명자에게 자금을 제공하고 설비이용의 편리를 제공함으로써 발명의 완성을 원조하거나 위탁한 者(단순한 후원자·위탁자) 등은 공동 발명자는 아니다.

2) 발명의 성립과정은 착상의 제공(과제의 제공 또는 과제해결의 방향설정)과 착상의 구체화⁵⁵⁾, 2단계로 나누어 각 단계에서의 실질상의 협력자의 유무를 다음과 같이 판단

52) 특허법 제44조(공동출원); 제33조2항(2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다.)의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다.

53) 일본 특허청의 최근실무는 발명자의 표시를 보정하려고 할 때 출원계속중에 ① 바른 원서, ② 양도증, ③ 전후의 발명자 상호의 宣誓書, ④ 보정의 이유를 상세하게 기재한 서면(이유서), ⑤ 발명에 이르기까지의 경과를 기재한 서면을 제출하는 것이 필요하다.

54) 判決 東京地裁 昭54. 4. 16 取消集 昭54年(地) 229項(국물의 처리장치사건)은 발명자의 지시에 의거하여 본건발명에 관한 장치의 작성 등을 담당한데 불과한 자는 발명자는 아니라는 취지를 판시한다.

55) 着想의 具體化. 이것은 다시 實驗的試作的 연구와 理論的 연구로 나눌 수가 있다. 트랜지스터발명은 미국의 벨연구소의 쇼크리(Schockley), 브래틴(Brattain), 바딘(Bardeen) 3인 공동 발명인데, 그

한다. ㉔ 착상이 새로운 경우는 착상자는 발명자이다. 단, 착상자가 착상을 구체화하지 않고 그대로 이것을 공표한 경우는 그 후 타인이 이것을 구체화해서 발명을 완성했다 하여도 착상 제공자는 공동발명자가 될 수 없다. 양자 간에는 일체적 협력관계가 없기 때문이다. ㉕ 新着想을 구체화가 당업자에게 자명한 정도의 것에 속하지 않는 한 공동 발명자 이다.⁵⁶⁾

3. 공동연구 계약 등

최근 2이상의 기업 또는 소위 산학공동의 연구나 국가가 관여하는 위탁연구 또는 수탁연구가 활발하게 이루어지게 되었지만 이러한 연구결과 발명의 성립성 등의 성과에 대하여 후일 문제가 생기지 않도록 미리 계약으로 명확히 정해 두는 것이 필요하다. 계약해야 할 사항으로는 1) 공동연구에 관한 발명자의 결정방법(절차, 기관 등) 2) 특허를 받을 권리나 특허청의 귀속(공동연구 성과는 반듯이 공유로 할 필요는 없다) 3) 출원절차 심판절차 등의 수행자와 비용 부담자, 4) 특허발명의 실시, 실시권의 허여 5) 특허발명의 실시로써 얻은 이익의 배분 등이 있는 것으로 되어 있다.

4. 공동발명자 기여율 산정 가이드라인의 문제점

발명을 공동으로 한 자는 자신의 지분을 다른 사람에게 양도할 때 다른 모든 공동발명자의 동의를 반드시 얻어야 한다. 그러나 발명을 이용하여 제품을 생산할 때는 별도의 약정이 있는 경우를 제외하고 다른 발명자의 동의를 받지 않아도 무방하다. 이러한 사항은 출원을 공동으로 한 자와 산업재산권을 공동으로 갖고 있는 자에 대해서도 동일하게 말할 수 있다. 그리고 공동발명자들은 모두 출원할 때 참여해야 한다. 발명을 공동으로 한 자들 중 일부가 출원으로부터 배제된 경우 특허권을 취득할 수 없는 상황이 발생할 수 있음을 주의해야 한다. 또한 출원을 공동으로 한 자와 산업재산권을 공동으로 갖고 있는 자는 특허청에 대한 절차 중 일부 절차는 반드시 함께 밟아야 한다.

발명자는 발명에 실질적으로 참여한 자를 말하고, 개인(자연인)만 발명자가 될 수 있다. 이에 비해, 출원인은 산업재산권을 자신의 이름으로 취득하기 위하여 출원하는 자를

들은 명명 착상·실험·이론 3단계에서 주도적 역할을 다하고 협력으로써 획기적 발명을 완성했다고 말하고 있다.

⁵⁶⁾ 判決 東京高判 昭51. 4. 27 速報12号241項(麻雀式 빠징고 기계사건)은 빠징고 기계에 마작판을 집어넣어 마작패의 모양을 중형으로 규칙적으로 배열한 표시부의 표시를 낙하하는 타구로써 처리시키고 일정한 판의 상황을 표시 시킬려는 착상을 한 자(A)와 이 착상을 알려주어 A와 공동으로 그 구체화를 완성한 자(B)는 공동발명자이어서, A만을 발명자라고 할 수는 없다는 취지를 판시한다.

말하고, 개인은 물론 법인도 출원인이 될 수 있다. 법인을 출원인으로 하는 경우 출원서류를 특허청에 제출하기 전에 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리(발명이 완성되었을 때 발명자에게 부여됨)를 양도받아야 한다. 사용자 등의 기여를 상당한 대가의 액을 결정하는 요소라고 본다면 발명의 완성에 대해 사용자의 기여율과 종업원의 기여율을 정해야 한다. 발명의 완성에 대한 사용자의 기여는 기술개발비의 부담이므로 사용자의 기여 정도는 사용자가 부담한 기술개발비의 금액을 가지고 정량적으로 표시할 수 있지만 발명의 완성에 대한 종업원의 기여는 발명을 창작하는 사색적 활동이기 때문에 종업원의 기여 정도는 금액으로 정량화할 수 없다. 발명창작의 기술적 곤란성이나 발명의 기술적 의의는 금액으로 정량화할 수 없다.⁵⁷⁾

일본의 재판례에 사용자 등의 기여율이 95%(아지노모토사건의 제1심판결, 올림푸스 광학공업사건 제1심판결), 90%(히다치금속사건 제1심판결), 80%(히다치제작소 제1심판결), 50%(니치아화학공업사건 제1심판결)로 그 편차가 크다.⁵⁸⁾ 어떤 수치가 사용자 등의 기여율로서 타당한지를 검증할 수 없다. 재판에서 결정되는 대가액을 예측할 수 없는 사태가 생기는 것은 사용자 등의 기여가 상당한 대가의 액에 대한 결정요소로 되어있지만 발명의 완성에 대한 사용자의 기여율과 종업원의 기여율을 결정할 수 없다는 것에 원인이 되고 있다.

VI. 결 론

오늘날 국가간, 기업간의 치열한 기술경쟁시대를 맞이하여 기술경쟁력의 확보 여부는 국가나 기업의 생존·발전에 중대한 요소의 하나가 되었다. 기술경쟁력을 확보하기 위해서는 우수한 신기술을 많이 개발해야 하는데 오늘날 대부분의 신기술은 조직화된 기업체에 의해서 개발되고 있다. 이는 산업이 고도화되고 이를 뒷받침해주는 기술이 고도로 복잡·다양해짐에 따라 기존의 기술을 뛰어넘는 새로운 기술의 개발은 대규모 연구시설과 인력 및 막대한 연구비의 지원이 없이는 사실상 불가능하기 때문이다. 오늘날의 기업체에 의해 이루어지는 직무발명이 대부분을 차지하고 있다⁵⁹⁾. 직무발명제도를 어떻게 보

⁵⁷⁾ 永野周志, 前掲書, 64頁.

⁵⁸⁾ 일본 올림푸스 광학공업사의 당사자 피고는 平15.4.22 상고 기각중이고, 히타치와 아지노모토는 계열중, 니치아화학공업은 중간판결에서 원고패소 함(니케이 트렌드, 해외 직무발명 보상 소송사례, 2002, 12.).

⁵⁹⁾ 2005년 기준으로 우리나라의 직무발명 출원은 약85%를 차지하고 있으며, 일본의 경우에도

호·육성하는가 하는 문제는 기업에게 뿐만 아니라 국가의 경쟁력 제고 차원에서도 매우 중요하다.

현행 특허법에서는 권리가 공유된 경우 그 권리의 행사에 있어서 타 공유자 전원의 동의가 있어야 자신의 지분에 대한 처분이 가능하도록 하고 있다. 이에 비하여 미국의 경우에는 자신의 지분을 타 공유자의 동의 없이 처분할 수 있어 공유자의 권리 보호가 강화되어있다 할 것이다. 따라서 발명출원 후의 특허를 받을 권리를 포함한 공유자의 권리에서 자신의 지분을 민법상의 공유의 원리를 적용하여 처분 등의 행위에 있어서 다른 공유자의 동의를 구함이 없이 단독처분이 가능하도록 해야 한다.

공동발명자를 정확히 판단할 필요성이 있음에도 불구하고 공동발명자 여부를 결정하는 것은 특허법의 여러 어려운 개념 중에서도 가장 어려운 개념에 속한다.⁶⁰⁾ 공동발명자/특허권자는 권리의 공평한 지분에 합당한 계약을 하고 지분에 관하여 등록을 하여 기여한 정도에 상응하는 권리의 배분이 되도록 사전에 주의하여야 한다. 외국에 출원하는 경우 공동발명자 여부는 그 나라의 법에 따라 판단이 되어 진다. 특히, 미국의 경우 공동발명자가 기망의 의도 하에 잘못 기재된 경우 해당 특허가 무효가 될 수 있으므로 각별한 주의가 요망된다. 회사의 특허지침서에 공동발명자 관련 판단기준을 주지시킬 필요가 있다.

또한 발명진흥법은 직무발명에 대한 단일법으로 직무발명에 대한 권리귀속 및 절차, 보상금 지급에 관하여 체계적으로 규율하기 위한 목적에서 마련된 것이므로, 이러한 목적에 부응함으로써 직무발명제도를 활성화시키는데 일조할 것으로 기대된다.

는 약98%를 차지하고 있다.

⁶⁰⁾ *Mueller Brass Co. v. Reading Indus. Inc.*, 176 USPQ 361, 372 (E.D. Pa. 1972)("the exact parameter of what constitutes joint inventorship are quite difficult to define. It is one of the muddiest concepts in the muddy metaphysics of the patent law."); *Jamesbury Corp. v. United States*, 518 F.2d 1384, 1396, 183 USPQ 484, 489 (Ct. Cl. 1975) (inventorship is one of the most difficult issues in American patent law).

<참 고 문 헌>

1. 김기현, “특허권의 준공동 소유”, 창작과 권리, 2001.
2. 김용진, 민사소송법, 신영사, 2003.
3. 송영식. 이상정. 황종환 공저, 지적재산권법, 육법사, 2003.
4. 이철원, 공동연구 수행 특성 및 참여기업의 기술획득전략유형에 따른 연구 성과 분석, 한국과학기술원 박사학위논문, 1993.
5. 양승두, 공업소유권법, 법경출판사, 1984.
6. 윤동열 이선희 공역, 영문특허 100의 상식, 법학서림, 1996
7. 정차호 외1인, “공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구”, 지식재산21 통권 제88호, 2004.
8. 특허청, 심사지침서, 2002. 3.
9. 특허청, 방식심사지침서, 금강인쇄사, 2000, 51면.
10. Amax Fly Ash Corp. v. United States, 514 F.2d 1041, 1050, 182 USPQ 210, 217 (Ct. Cl. 1975).
11. Jamesbury Corp. v. United States, 518 F.2d 1384, 1396, 183 USPQ 484, 489 (Ct. Cl. 1975).
12. Jamesbury Corp. v. United States, 518 F.2d 1384, 1395, 187 USPQ 720 (Ct. Cl. 1975).
13. Karl F. Jorda, Inventorship Discrepancies Between Foreign Priority and U.S. Applications, 7 APLA Quarterly 145, 149 (1979).
14. Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co., 23 USPQ2d 1921, 1926 (Fed. Cir. 1992).
15. Mueller Brass Co. v. Reading Indus. Inc., 176 USPQ 361, 372 (E.D. Pa. 1972).
16. Monsanto Co. v. Kamp, 154 USPQ 259 (D.D.C. 1967).
17. Rivka Monheit, The Importance of Correct Inventorship, 7 J. Intell. Prop. L. 191, 203-208 (1999).
18. Sewall v. Walters, 21 F.3d 411, 415, 30 USPQ2d 1356, 1358 (Fed. Cir.

- 1994) Coleman v. Dines, 754 F.2d 353, 359, 224 USPQ 857, 862 (Fed. Cir. 1985).
19. SAB Industri AB v. Bendix Corp., 199 USPQ 95 (E.D. Va. 1978).
20. 日仙台高裁 秋田支部 昭和48.12.19 特許判例研究 第2板, 148면.
21. 吉藤幸朔, 유미특허법률사무소 譯, 「特許法概說」, 대광서림, 1993.
22. 니케이 트렌드, 海外 職務發明 補償 訴訟事例, 2002, 12.
23. 永野周志, 前掲書, 64頁.
24. 判決 東京地裁 昭54. 4. 16 取消集 昭54年(地) 229項.
25. 判決 東京高判 昭51. 4. 27 速報12号241項.
26. 日本 東경지방법원 판결, 昭和 54. 4. 16.
27. 日本 東경지방법원 판결, 昭和 51. 4. 27.

Abstract

A Study toward Judgment Guideline of
Joint Inventors on Invention in Duty Service

Tae-jong Jang, Seok-jin Kim, Do-baek Nah

The person who contributed jointly to invention must be certainly agreement of other joint inventor who transfer own equity to other persons. When product produced as invention used that agreement of other inventor needs not to be except the cases there was an agreement. These matters admitted equally and common application with one person about the person who has jointly industrial property. Contribution rate and contribution rate of an employee cannot decide user about finished invention by the causes.

❖ Keywords

invention in duty service, joint inventor, judgment way, guideline, contribution rate, common judgment