

공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구¹⁾



교수 정 차 호
충남대학교 법과대학



기계사무관 이 문 옥
특허청 일반기계심사담당관실

I. 서 론

하나의 발명이 다수의 발명자에 의하여 창작된 경우 그 발명의 창작에 기여한 다수의 발명자를 共同發明者(Joint Inventors/Co-inventors)라고 할 수 있겠다.²⁾ 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⁾ 어떤 경우에는 여러 나라에 흩어져 있는 서로 얼굴도 모르는 연구자들이 연구관리자(organizer)가 제시하는 프로그램에 따

1) 본고는 특허법원 연구모임(2004년 10월)에서 발표한 내용을 수정·보완한 것이다. 그 수정과 보완에 많은 도움을 준 충남대학교 특허법무대학원 2004년 가을학기 “발명사례연구” 과목 수강생들에게 감사드린다.

2) 발명자는 특허를 받을 권리의 원시적 귀속자이다. 우리 특허법에서는 이 점에 대하여 명시적으로 규정하고 있지 않으나 일본 특허법은 제29조제1항에서 “산업상 이용할 수 있는 발명을 한 자는 다음에 해당하는 발명을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다”고 규정하고 있다. 대응하는 우리 특허법 제29조제1항은 “산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다”고 규정하여 발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 점을 명시하지 않았다.

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

라서 각자 연구를 하고 그 연구결과를 종합한 것이 하나의 발명이 되는 경우도 상정할 수 있다.⁴⁾

토지의 공동소유자가 많아지면 분쟁의 가능성도 그에 비례하여 높아지므로 분쟁을 방지하기 위하여 사전에 권리관계를 확실하게 두는 것이 긴요하듯, 하나의 발명에 대한 공동발명자가 많아지면 분쟁의 소지가 그에 비례하여 높아지므로 공동발명자간의 권리관계에 대한 정확한 결정이 중요하다. 그러나 우리 특허법은 공동발명자간의 권리관계에 대한 규정의 마련 및 해석에 인색해 왔던 것으로 보인다.⁵⁾ 일반적으로는 진정한 공동발명자인지 여부를 정확히 따지기 보다는 해당 발명의 창작에 간접적으로 또는 부분적으로 기여하였음을 이유로 공동발명자임을 인정하는 경향이 강했던 것으로 보인다. 하지만, 적어도 다음과 같은 세 가지 이유로 인하여 공동발명자간의 권리관계에 대한 깊이 있는 연구가 필요할 것으로 보인다. 첫째, 특허제도는 진정한 발명자로 하여금 정당한 보상을 받게 하고 그러한 보상이 유인(incentive)으로 작용하여 새로운 발명을 촉진하게 하는 것이 목적이므로 진정한 공동발명자를 정확히 가리는 것이 그러한 정당한 보상⁶⁾이 가능하도록 하고 궁극적으로 특허제도의 목적⁷⁾ 달성되게 한다. 둘째, 특허침해소송에서의 손해배상 액수 및 직무발명의 정당한 보상금이 고액화 되어가는 추세여서 공동발명자간의 다툼이 많아질 것으로 예상되며 이에 따라 공동발명자 여부를 정확히 따지는 것이 중요하게 되었다. 셋째, 미국 법은 공동발명자 여부를 엄격히 따지고 공동발명자가 누락되거나 공동발명자가 아닌 자가 공동발명자로 잘못 등재된 경우 해당 특허권의 행사까지도 제한하므로 미국에 특허출원하고자 하는 경우 공동발명자 여부를 미리 엄격히 따져 출원할 필요가 있다.

이 글에서는 공동발명자와 관련하여 제기될 수 있는 여러 법리적 및 현실적 의문을 제기하고 그 의문에 답하기 위하여 노력하였다. 제II장에서 공동발명자의 성격을 공동발명자의 정의 및 공동발명자의 권리라는 측면에서 살펴보고, 제III장에서 비교법적인 견지에서 미국, 일본 및 우리나라

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

5) 우리 특허법에서 공동발명자에 관한 규정은 1973년 법 개정(법률 제2505호)를 통하여 특허법 제2조제2항(“2인이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다”)에 처음 나타났고 그 후 1990년 법 개정(법률 제4207호)을 통하여 동일한 내용이 현재와 같이 제33조제2항으로 옮겨졌다. 무엇이 공동으로 발명된 것인가에 대한 규정도 그에 대한 논의도 없이 많은 세월이 흘렀다.

6) 특허법 제40조제1항(“중업원등은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.”).

7) 특허법 제1조(“이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.”).

라가 공동발명자를 어떻게 판단하는 지를 살펴보았다. 마지막으로 제IV장에서 공동발명과 관련되는 여러 쟁점을 제기하고 그 쟁점에 대하여 답하여 보았다.

II. 공동발명자의 정의 및 권리성격

1. 공동발명자의 정의

문언 그대로의 공동발명자란 (하나의) 발명을 공동으로 한 자를 지칭할 것이다. 그러한 정의에 의하면 공동발명자 여부는 발명의 정의에 종속된다. 즉, 발명의 의미를 어떻게 정의하는가에 따라서 공동발명자가 변경될 수 있다. 그러므로 공동발명자의 정확한 결정을 위해서 그 전 단계로 발명의 정의를 명확하게 파악할 필요가 있다.

“발명”은 상황에 따라 여러 의미로 사용된다. 특허법상 광의의 발명이란 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”을 말한다.⁸⁾ 하지만, 발명자는 창작한 발명을 모두 다 특허출원할 의무는 없으며 필요한 경우 해당 발명을 영업비밀 또는 노하우로서 보존할 수도 있고 또는 공개하여 公衆(the public)이 자유롭게 사용하도록 할 수도 있다. 그러므로 현실적으로는 창작되는 발명 중 일부가 특허출원된다. 또 발명자가 창작된 발명을 특허출원의 明細書(specification / description)에 開示(disclose)⁹⁾하였다 하더라도 개시된 모든 발명을 請求項(claim)의 형태로 청구할 의무는 없다.¹⁰⁾ 특허심사 실무적으로는 청구항을 통하여 청구된 대상(subject matter)을 발명으로 지칭하는 경우가 많다.¹¹⁾ 해당 발명(청구항)에 대하여 특허결정이¹²⁾ 되고 설정등록이¹³⁾ 된 경우 그 청구항이 정의한 대상은 비로소 “특허발명”이¹⁴⁾ 된다.

8) 특허법 제2조제1호.

9) 필자는 영어 disclose의 일본식 번역에 해당하는 “개시”가 매우 잘된 번역이라고 생각한다. 開示의 반대되는 단어로는 暗示 또는 默示가 있을 수 있는데 암시 또는 묵시의 형태로는 해당 발명을 온전히 공개하지 않고 은닉할 소지가 다분해 진다. 특허법은 출원인이 암시 또는 묵시하는 방식이 아닌 온전히 공개하는 방식으로 해당 발명을 설명하도록 요구한다. 즉, 개시하도록 요구한다. 개시의 “개(開)”는 특허의 단어적 정의와도 상응한다. 특허의 영어단어인 patent는 형용사로는 “open(開)”의 의미를 가지고 명사로는 “open letter”의 관습적인 약자이다. 특허장이 봉인되지 않고 공개되었기 때문에 사용된 용어이다. Thomas G. Field, Jr., *Introduction to Intellectual Property*, p. 3 (Carolina Academic Press 2003).

10) 특허청, *특허실용신안 심사지침서* 5505면(“우선심사를 신청한 발명은 청구항에 기재되어야 한다. 따라서 발명이 상세한 설명에만 기재되어 있고 청구범위에 기재되어 있지 않은 발명은 우선심사대상으로 할 수 없다.”).

11) 이는 특허법 제42조제4항이 청구항은 발명이 명확하고 간결하게 기재되어야 한다고 규정한 점 및 특허법 제45조가 특허출원은 1발명을 1특허출원으로 하며 특허법시행령 제6조가 1특허출원의 요건은 청구항을 기초로 하고 있다고 규정한 점 등을 근거로 한다.

12) 특허법 제66조(“심사관은 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 특허결정을 하여야 한다.”).

그러므로 발명은 상황에 따라서 ① 창작된 모든 발명(이하 창작발명이라 한다), ② 명세서에 개시된 발명(이하 개시발명이라 한다), ③ 청구된 발명(이하 청구발명이라 한다), 또는 ④특허발명(이하 특허발명이라 한다)을 의미한다. 발명이라는 용어의 이러한 多義的인 개념을 간과하고 정확한 의미의 구별없이 발명이라는 용어를 사용하는 경우 혼동을 초래할 수 있다.

창작 당시의 공동발명자는 창작발명에 기여한 모든 자를 말하며 창작과 동시에¹⁵⁾ 공동발명자가 정해지고 공동발명자가 변동될 가능성은 없다. 개시발명의 공동발명자는 창작발명의 공동발명자 중 출원 명세서에 개시되어 있는 발명에 기여한 모든 자를 말한다. 명세서는 출원절차 계속 중 보정¹⁶⁾ 통하여 변경될 수 있으므로 보정을 통하여 해당 발명에 대한 기재가 삭제되는 경우 개시발명의 공동발명자는 변경될 수 있을 것이다. 보정을 통하여 청구항(청구발명)의 삭제, 추가 또는 변경이 가능하므로 청구발명에 대한 공동발명자도 변경될 수 있다. 특허발명도 이의신청절차¹⁷⁾ 또는 정정심판절차¹⁸⁾ 등을 통하여 변경될 수 있다. 그러한 절차를 통하여 어느 청구항이 삭제되는 경우 그 청구항의 창작에만 기여한 공동발명자는 더 이상 공동발명자가 아닐 수 있다.¹⁹⁾ 상황에 따라 공동발명자가 변경될 수 있다는 것은 공동발명자간의 권리관계가 변경될 수 있다는 것이므로 중요한 의미를 가진다. 공동발명자의 권리관계를 살피는 것이 특허권(특허발명)을 전제로 하는 경우가 대부분이므로 이 글에서는 별도의 언급이 없는 경우 공동발명자는 “특허발명”에 대한 공동발명자를 지칭한다.

다수의 공동발명자가 하나의 발명을 창작하는 경우가 있다. 발명이 X, Y, Z의 3 필수구성요소로 구성되고 발명자1이 구성요소 X와 Y에 대하여 착상을 하고, 발명자2가 구성요소 Z에 대하여 착상을 한 경우 발명자1과 발명자2는 그 발명의 공동발명자이다. 또 다른 사례를 보자. 홍길동이 실시예1을 발명하고 이순신이 실시예2를 발명하여 변리사에게 특허출원을 의뢰하였다. 변리사는 실시예1과 실시예2를 포괄하는 상위개념으로 청구항 제1항을 작성하고 청구항 제2항은 실시예1에 관하여 청구항 제3항은 실시예2에 관하여 청구하였다. 이 경우 홍길동과 이순신은 청구항 제1

13) 특허법 제 87조 제1항(“특허권은 설정등록에 의하여 발생한다.”).

14) 특허법 제 97조(“특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다.”).

15) 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 지나친 어려움 없이 실시할 수 있을 정도의 구체적인 내용을 착상한 때를 창작의 시점으로 볼 수 있다.

16) 특허법 제 47조(특허출원의 보정).

17) 특허법 제 77조(특허이의신청절차에서의 특허의 정정).

18) 특허법 제 136조(정정심판).

19) 이의신청 또는 정정심판 절차를 통하여 발명자 명의를 변경할 수 있다는 것은 아니다. 이에 관하여는 후술한다.

항의 공동발명자가 된다.²⁰⁾ 미국법에 의하면 기능식 청구항(means-plus-function claim)의 권리범위는 명세서에 기재된 구체적인 실시예에 한정된다.²¹⁾ 명세서가 홍길동의 실시예1과 이순신의 실시예2를 개시하는 경우 그 기능식 청구항의 공동발명자는 홍길동과 이순신이다.²²⁾

하나의 특허출원에 포함된 일군의 발명을 일부 창작한 자도 공동발명자로 지칭될 수 있다. 하나의 출원에는 하나의 발명뿐만 아니라 하나의 총괄적 개념을 형성하는 일군의 발명에 대하여 1 특허출원으로 할 수 있으므로²³⁾ 청구항 제1항의 청구발명을 홍길동이 발명하고, 청구항 제2항의 청구발명을 이순신이 발명한 경우 홍길동과 이순신은 각각 다른 발명을 하였지만 해당 특허출원에 대하여는 공동발명자가 된다. 만약, 청구항 제3항이 추가되는 경우, 청구항 제3항을 발명한 정약용이 공동발명자로 추가될 수 있다. 그 후 심사관의 거절이유를 극복하기 위하여 청구항 제2항을 삭제한 경우 청구항 제2항을 발명한 이순신은 더 이상 공동발명자가 아닐 수 있다.²⁴⁾ 만약, 청구항 제1항의 발명과 청구항 제2항의 발명을 2개의 서로 다른 특허출원으로 한 경우 홍길동과 이순신은 공동발명자가 아니다. 여러 발명을 1군의 발명으로 생각하여 하나의 특허출원으로 하였으나 심사과정에서 1군의 발명이 아닌 것으로 판단되어 분할출원하는 경우²⁵⁾ 기왕의 공동발명자가 각 출원에 대한 단독발명자로 분할될 수도 있다. 이렇듯 공동발명자는 청구항의 변화 및 출원의 성격에 따라서 상대적으로 변하는 개념이다.

위에서 살펴본 바와 같이 하나의 발명(청구항)을 기준으로 판단하는 공동발명자의 개념과²⁶⁾

20) 사실 그 변리사도 청구항 제1항의 창작에 기여하였으므로 공동발명자의 지위를 가진다고 볼 수 있을 것이나 여러 가지 이유로 인하여 변리사를 공동발명자로 보지는 않는다. 발명의 반은 (훌륭한) 변리사가 한다!

21) 미국 특허법 제112조제6단. 기능식 청구항의 정의, 권리범위 등에 관하여는 정차호, *기능식 청구항 : 미국과 한국의 적용*(지식재산 21, 2000년 3월) 참고.

22) *Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456, 1463 (Fed. Cir.), *cert. denied*, 525 U.S. 923 (1998) (“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 the sole inventor's broader concept.”).

23) 특허법 제45조제1항(“특허출원은 1발명을 1특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대하여 1특허출원으로 할 수 있다.”). 미국 특허법 제116조(“Inventors may apply for a patent jointly even though ... each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.”).

24) 이 경우 이론적으로는 이순신은 더 이상 공동발명자가 아니므로 그에 상응하게 출원인(발명자)의 명의를 변경하여야 하나 실무적으로는 그러한 명의변경을 하는 사례가 거의 없다.

25) 특허법 제52조제1항(“특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 제47조제1항의 규정에 의하여 보정을 할 수 있는 기간 이내에 그 일부를 하나이상의 특허출원으로 분할할 수 있다.”).

26) 특허청 *심사지침서*는 제3104면에서 “공동발명자가 되기 위하여는 발명이 완성되기까지의 과정중 적어도 일

하나의 출원을 기준으로 판단하는 공동발명자의 개념이 있다. 하나의 발명에 대해서도 상황에 따라 창작발명, 개시발명, 청구발명 및 특허발명에 대한 공동발명자가 달라질 수 있다. 하나의 출원에 대해서도 해당 청구항의 추가, 삭제 또는 출원의 분할 등에 의하여 공동발명자가 변경될 수 있다. 공동발명자의 의미는 이렇듯 여러 상황에 따라 변경될 수 있으므로 이러한 점에 유의하여 해석하여야 한다.

2. 공동발명자의 권리의 성격 : 共有인가 合有인가?

민법상 공유란 “재산권을 분할하여 갖는 것을 말하며, 일반적으로 공유의 재산권은 지분의 비율에 따라 사용하고 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.”²⁷⁾ 공동특허권은 과연 공유인가, 합유인가?²⁸⁾

우리 특허법은 제33조, 제37조, 제44조, 제90조, 제99조 및 제139조에서 “공유”라는 용어를 사용하여 일견 공동발명자의 권리가 공유인 것을 인정하고 있는 것으로 보이나 그와 비슷한 수의 특허법 규정에서는²⁹⁾ 공유적이 아닌 합유적 성격을 인정하고 있다.³⁰⁾ 공유인가, 합유인가

부에 공동발명자 각각이 기술적인 상호보완을 통하여 발명의 완성에 유익한 공헌을 하여야 한다” 고 설명하고 있다. 이러한 설명은 하나의 발명을 기준으로 판단하는 공동발명자의 정의이다. 하나의 출원을 기준으로 판단하는 공동발명자의 개념에 대하여는 간과하였다고 판단된다.

27) 특허청, *심사지침서* 3109-3110면 (2002년). 공유를 “일시”의 공동소유의 형식을 취하는 것이라고 기술한 점은 무리가 있다.

28) 사실 필자는 특허권이 공유인가 아니면 합유인가에 대하여 논하는 것이 이론적으로는 의의가 있을지 몰라도 실제로는 큰 의미가 없다고 생각한다. 일괄적으로 공유 또는 합유라고 단정하기가 곤란하므로 각각의 쟁점과 관련된 이익을 형량(balancing)하여 특허제도의 목적에 가장 부합하는 결론을 도출하면 되는 것이다.

29) 특허법은 제33조제2항에서 “2인이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공동으로 한다” 고 하고, 제37조제3항에서 “특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다” 고 하고, 제44조에서 “제33조제2항의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다” 고 하고, 제90조제3항에서 “특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다” 고 하고, 제99조제2항에서 “특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다” 고 하고 동조 제3항에서 “특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다” 고 하고, 동조 제4항에서 “특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다” 고 하고, 제139조제2항에서 “공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 청구하여야 한다” 고 하고 동조 제3항에서 “특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유

에 대하여 명확한 해답을 주지 않고 있으며 이러한 면으로 보면 공유와 합유적인 성격을 공유하고 있음을 인정하는 것으로 볼 수 있겠다.³¹⁾

우리 대법원이 합유설을 인정하고 있다는 주장이 있다. 대법원은 특허법 제99조가 규정하는 성격에 주목하여 특허 또는 의장의 공유관계는 민법 제273조에 규정된 합유에 준하는 것이라고 판단한 바 있다.³²⁾ 그러나 대법원이 해당 사건의 쟁점과 관련된 면에 대하여 합유적인 성격이 있다고 판단하였을 뿐 특허권의 전반적인 성격에 대하여 판단하지 않았고, 또 합유에 “준” 한다고 하여 엄격한 합유설을 주장하지는 않았으므로 그러한 판례를 근거로 대법원이 합유설을 인정하였다고 주장하기는 무리가 있다고 판단된다.

특허권의 공유가 합유와는 다르며 근본적으로 민법상의 공유와 동일선상에서 특허권의 공유를 인식하여야 한다는 소위 공유설이 있다. 공유설은 첫째 특허의 공유가 합유로서의 성질을 갖고 있다면 그 결과로써 분할이 불가능하게 되는 등 불합리함이 발생하게 된다는 점을 근거로 한다. 둘째로는 공유 특허권에 대한 양도 또는 라이선스에 대하여 제약을 두는 점³³⁾ 및 심판이 고유필요적 공동심판이라는 점에³⁴⁾ 근거하여 특허권이 합유적 성격을 가졌다고 해석해서는 아니 되며 그러한 점은 특허권이 무체재산권이라는 특수성에서 비롯되는 것일 뿐이라는 것이다.³⁵⁾

필자는 특허권은 무체재산권으로서의 특수성으로 인하여 합유적 성격을 필연적으로 가진다는 점을 근거로 엄격한 공유설에 반대한다. 특허권의 공유는 공유의 성격과 합유의 성격을 공유하고 있으므로 사안에 따라 합목적적으로 해당 쟁점을 해석하여야 한다고 주장한다.³⁶⁾

자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다” 고 하고 동 조 제4항에서 위의 청구인 또는 피청구인 중 1인에 관하여 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있는 때에는 전원에 관하여 그 효력이 발생한다고 규정하고 있다.

30) 그래서 특허법에서 말하는 공유가 민법 제262조 내지 제269조가 규정하는 공유가 아니라 단순히 “공동소유”의 준말에 불과한 것으로 보아야 한다는 주장도 가능하다고 하겠다.

31) 물론 권리 당사자간에 해당 권리를 합유로 혹은 공유로 처리하는 것으로 약정하는 경우 그 약정에 따르면 된다. 여기서의 논의는 그러한 별도의 약정이 없는 경우를 가정한다.

32) 대법원 1987. 12. 08. 선고 87후111 판결; 대법원 1982. 06. 22. 선고 81후43 판결; 대법원 1999. 03. 26. 선고 97다41295 판결.

33) 특허법 제99조.

34) 특허법 제139조.

35) 中山信弘, 특허법 308-309면 (한일지재권연구회역, 법문사 2001년). 엄격한 공유설을 주장하고 있다.

36) *Turchan v. Bailey Meter Co.*, 109 USPQ 473 (D.C.Del 1956) (“If patent is granted to two inventors, relationship created is a cotenancy which differs somewhat from usual common-law cotenancies and present certain anomalies so that one may use the patent or licensed others to so use without liability to other owners, but a suit for infringement must be brought by all co-owners.”).

아래의 표는 특허권의 공유적 성격과 합유적 성격을 비교한 것이다. 특허권의 분할청구가 가능하다는 점 및 지분의 기재가 가능하다는 점은 특허권의 공유적 성격을 나타내고 공동발명자간 인적 결합형태 및 지분처분의 형태는 특허권의 합유적 성격을 나타내고 있다.³⁷⁾

〈표1 : 공동발명자의 권리의 성격 비교〉

구 분	공 유	합 유	공동발명자의 권리
인적 결합 형태	공유자간 특별한 인적결합관계 필요치 않음	조합체 ³⁸⁾	공동발명자간 계약에 의한 합유적 결합관계 형성 ³⁹⁾
지분의 처분	지분 처분의 자유	지분의 처분 제한 ⁴⁰⁾	다른 공동발명자 전원의 동의없이 지분처분 금지 ⁴¹⁾
분할 청구	분할 청구를 통한 공유관계의 청산 가능	분할청구 불가능 ⁴²⁾	분할청구 가능 ⁴³⁾
공유물의 처분·변경	공유자 전원의 동의 필요 ⁴⁴⁾	합유자 전원의 동의 필요 ⁴⁵⁾	공동발명자 전원의 동의 필요 ⁴⁶⁾
사용	지분 비율로 사용	조합계약 기타 규약의 정함에 따름	공동발명자는 다른 발명자의 동의없이 발명의 실시 가능 ⁴⁷⁾
부동산의 경우의 등기방식	공유자 전원의 명의로 등기하되 그 지분을 기재	합유자 전원의 명의로 등기하되 합유의 취지를 기재	공동발명자 전원의 명의로 등록하되 그 지분을 기재 ⁴⁸⁾

37) 특허권의 공유를 소유형태에 따라 준공유, 준합유 또는 준총유로 구분하여야 한다는 주장에 대하여 김기현, *특허권의 준공동소유*, (창작과 권리 2001년 봄호) 35-36면 참고.

38) 민법 제271조(“법률의 규정 또는 계약에 의하여 수인이 조합체로서 물건을 소유하는 때에는 합유로 한다.”).

39) 상기 주2에 소개된 국제연구팀도 특별한 인적결합관계는 없으나 계약(합의)에 의해 역할을 분담하는 결합관계가 존재하여 민법 제271조가 규정하는 계약에 의한 조합체의 한 형태로 볼 수 있다.

40) 민법 제273조제1항(“합유자는 전원의 동의없이 합유물에 대한 지분을 처분하지 못한다.”).

41) 특허법 제37조제3항(“특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다.”). 미국의 경우, 각 공유자는 단독으로 지분을 처분할 수 있다. 中山信弘, *특허법* 304면 주1(한일지재권연구회역, 법문사 2001년).

42) 민법 제273조제2항(“합유자는 합유물의 분할을 청구하지 못한다.”).

43) 분할청구의 가능 여부에 아래 제IV장에서 자세히 논하기로 한다.

44) 민법 제264조(“공유자는 다른 공유자의 동의없이 공유물을 처분하거나 변경하지 못한다.”).

45) 민법 제272조(“합유물을 처분 또는 변경함에는 합유자 전원의 동의가 있어야 한다. 그러나 보존행위는 각자가 할 수 있다.”).

III. 공동발명자의 판단 : 비교법적 고찰

공동발명자는 문언의 의미대로 발명을 공동으로 한 자를 말한다.⁴⁹⁾ 해당 발명 또는 출원에 개입된 자가 많을수록 특허법이 말하는 진정한 발명자인지 또는 단순한 협력자인지를 판단하는 것이 용이하지 않다.⁵⁰⁾ “발명은 기술적 사상의 창작이기 때문에 발명의 완성에 관한 실질적인 협력의 유무는 특허법상 발명의 의미의 관점에서 파악하여야 한다.”⁵¹⁾ “단지 신분상 또는 직제상 지위가 높다는 이유로 발명에 기여하지 않는 자를 발명자에 기재한다든가 기여실적이 미미한 데에도 지분비율을 높여주는 등 불합리한 일이 없도록 하여야 한다.”⁵²⁾

46) 특허법 제44조가 “제33조제2항의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다”고 규정한 것은 특허출원이라는 권리의 변동에 임하여 공동발명자 전원이 동의하여야 한다는 것으로 해석될 수 있다. 즉, 해당 발명을 특허출원하지 않고 노하우로 간직하고자 하는 공동발명자가 1인이더라도 존재하는 경우 다른 공동발명자는 그 발명자의 의사에 반하여 특허출원을 할 수 없다. 미국의 경우 특허법 제116조 제2단의 규정에 의하여 공동발명자 중 일부가 자유로이 출원을 할 수 있다.

47) 특허법 제99조제3항(“특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.”)(공유자 중 1인이 다른 사람과 동업을 하여 특허발명을 실시하는 것은 “자신”의 실시의 범위를 넘는 것으로 타 공유자의 특허권을 침해한 것으로 볼 것이다). 미국 특허법 제262조(“In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, without the consent of and without accounting to the other owners.”)(미국의 경우 공유자 중 1인이 다른 사람과 동업을 하는 것도 가능하며 단독으로 실시권 계약을 하는 것도 가능하다.).

48) 특허등록령 제29조제1항(“등록권리자가 2인이상인 경우에 등록의 원인에 지분에 관한 사항을 정하고 있는 때에는 신청서에 그 지분을 기재할 수 있다.”). 향후 공동발명자에 대한 이해가 더욱 진전되는 경우 권리를 더욱 정확히 분배하기 위하여 청구항별로 지분을 기재하는 것을 고려할 수 있다. 유증, 상속 등의 경우를 상정하여 지분의 기재가 가능하도록 하여야 하나 현실적으로 지분을 기재하는 사례는 많지 않다. 예를 들어 갑과 을이 공동특허권자인 경우 을이 을1 및 을2에게 동 특허권을 유증 또는 상속한 경우 을1 및 을2는 을의 권리 50%를 각각 25%씩 나누어 가지게 될 것이다. 다만, 을이 직계비속 등 합당한 상속인이 아닌 자(예를 들어 갑의 경업자)에게 을의 권리를 유증하는 경우 그러한 유증에 제한이 없는가에 대하여는 의문이 있다.

49) 또는 해당 출원의 하나 이상의 발명(청구항)을 단독 또는 공동으로 발명한 자를 말할 것이다. 그것이 특허청의 실무라고 판단한다. 우리의 공동발명자가 미국의 1984년 법 개정 이전의 공동발명자를 말하는 것인지 또는 1984년 법 개정 이후의 공동발명자를 말하는 것인지에 대하여 논의합의가 있어야 한다. (아래 미국의 경우 참조)

50) *Jamesbury Corp. v. United States*, 183 USPQ 484, 489 (Ct. Cl. 1975) (inventorship is one of the most difficult issues in American patent law). *Fina Oil & Chemical Co. v. Ewen*, 43 USPQ2d 1935 (Fed. Cir. 1997) (“The determination of whether a person is a joint inventor is fact specific, and no bright-line standard will suffice in every case.”).

51) 이종일, *특허법* 제3판 103면 (한빛지적소유권센터 1999년).

52) 특허청, *직무발명보상제도* 21면 (2002년).

1. 미국

공동발명자에 관하여 규정하고 있는 미국 특허법 제116조는 1984년 개정되었다.⁵³⁾ 개정되기 이전의 제116조에 의하면 공동발명자가 되기 위하여 해당 출원/특허가 포함하는 “모든 청구항(all claims)”의 착상(conception)에⁵⁴⁾ 기여하여야 하였다. 이러한 “all claims”⁵⁵⁾ 원칙에 따라 공동발명자는 해당 출원/특허에 대하여 다른 공동발명자와 균등하고 불가분한(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.⁵⁶⁾ 이

53) 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 부분이며, 밑줄 친 부분은 동 법 개정을 통하여 추가된 부분이다.)

54) 발명자 여부를 결정하는 것은 누가 해당 발명을 착상하였는가를 판단하는 것과 다름 아니며, 당업자가 지나친 연구 또는 실험없이 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 구체적인 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”). 발명을 이루기 위한 수단을 제공하는 자가 아니라, 이루어야 할 결과에 대한 아이디어를 제공하는 자는 공동발명자가 아니다. *Garret Corp. v. United States*, 422 F.2d 874, 881 (Ct. Cl. 1970) (“One who merely suggests an idea of a result to be accomplished, rather than means of accomplishing it, is not a joint inventor.”).

55) 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.

56) 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 발명

러한 엄격한 규칙을 따르지 않고 공동발명자를 잘못 추가(mis-joinder) 또는 누락한(non-joinder) 경우 해당 특허가 무효가 될 수 있었다.⁵⁷⁾ 그러나 다수의 팀원에 의한 공동연구가 보편화되어 공동발명자에 의한 출원이 일상화되고 출원에 포함된 모든 청구항에 기여한 공동발명자를 결정하여야 하고, 출원을 분할할 필요성이 증가하는 등 공동발명자에 의한 출원의 불편이 더욱 가중되었고 그러한 불편을 해소하기 위하여 법이 개정되었다.

1984년 개정된 현행 법 제116조는 “all claims” 원칙을 버리고 일부 청구항에라도 혹은 한 청구항(발명)의 일부에라도 기여한 자는 모두 해당 출원의 공동발명자가 될 수 있도록 규정하고 있다.⁵⁸⁾ 그렇더라도 공동발명자가 되기 위해서는 어떤 형태로든 발명자간 협업(collaboration)이 필요하다는 점은 종전의 규정과 다름없다. Monsanto 사건,⁵⁹⁾ SAB Industri AB 사건⁶⁰⁾ 등 1984년 법 개정 이전의 판례가 발명자간 협업을 요구하였듯이 Kimberly-Clark 사건⁶¹⁾, Lilly 사건⁶²⁾ 등 1984년 법 개정 이후의 판례도 발명자간 협업을 요구하고 있다는 사실로부터 이를 확인할 수 있다.

2. 한국

우리의 경우, 공동발명자 여부를 결정하는 기준에 대하여 깊이 있는 논의를 한 판례 또는 논문이 적은 것으로 보인다. 많은 출원 또는 특허가 복수인을 발명자로 지칭하고 있음에도 불구하고 공동발명자에 대한 깊이 있는 논의가 부족한 것은 공동발명이 회사의 직무발명인 경우가 보통이

에 대하여는 발명자 갑 및 을의 공동명의로 따로 출원을 하고, 청구항 제4항의 발명에 대하여는 발명자 을의 이름으로 따로 출원을 하여야 하였다.

⁵⁷⁾ *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).

⁵⁸⁾ “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.”

⁵⁹⁾ *Monsanto Co. v. Kamp*, 154 USPQ 259 (D.D.C. 1967).

⁶⁰⁾ *SAB Industri AB v. Bendix Corp.*, 199 USPQ 95 (E.D. Va. 1978).

⁶¹⁾ *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 ...”).

⁶²⁾ *Eli Lilly and Company v. Aradigm Corp.*, 71 USPQ2d 1787, 1791 (Fed. Cir. July 20, 2004) (“Joint inventorship under section 116 can only arise when collaboration or concerted effort occurs—that is, when the inventors have some open line of communication during or in temporal proximity to their inventive efforts”).

고 직무발명과 관련된 법 및/또는 회사의 사규에 의하여 사용자인 회사가 직무발명에 대한 권리를 자동 승계하게⁶³⁾ 되기 때문인 것으로 보인다. 발명자는 복수로 존재하나 결과적으로 권리는 회사가 단독으로 보유하므로 (이미 권리가 없는) 공동발명자간 다툼 근거가 없어진다. 공동발명자 여부를 판단하는 지침에 대하여는 특허청이 직무발명에 대하여 안내하기 위하여 발행한 책자가 그나마 기본적인 사항을 나열하고 있을 뿐이다. 관련된 사항은 아래와 같다.⁶⁴⁾

■ 관리자의 경우 공동발명자에 해당하는 자

- 구체적인 착상을 하고 부하에게 그 발전 및 실현을 하게 한 자
- 부하가 제출한 착상에 보충적 착상을 가한 자
- 부하가 행한 실험 또는 실험의 중간결과를 종합적으로 판단하여 새로운 착상을 가하여 발명을 완성한 자
- 소속 부서내의 연구가 혼미하고 있을 때, 구체적인 지도를 하여 발명을 가능하게 한 자

■ 관리자의 경우 공동발명자에 해당하지 아니하는 자

- 부하인 연구자에 대한 일반적 관리 및 연구에 대한 일상적 관리를 한 자
- 구체적인 착상을 나타내지 않고 단지 어떤 연구과제를 주어 발명자인 부하에 대하여 일반적인 관리를 한 자
- 부하의 착상에 대하여 단지 양부의 판단을 한 자

■ 비관리자의 경우 공동발명자에 해당하는 자

- 어떤 문제를 해결하기 위한 기술적 수단을 착상한 자
- 타인의 착상에 의거 연구를 하여 발명을 완성하게 한 자
- 타인의 착상에 대하여 구체화하는 기술적 수단을 부가하여 발명을 완성한 자
- 구체화하기 위해서는 약간 불완전한 착상을 하고 타인에게 일반적인 지식의 조언 또는 지도를 얻어 발명을 완성한 자
- 타인의 발명에 힌트를 얻고 다시 그 발명의 범위를 확대하는 발명을 한 자

■ 비관리자의 경우 공동발명자에 해당하지 아니하는 자

- 발명자에게 자금을 제공하여 설비이용의 편의를 주는 등 발명의 완성을 원조하거나 위탁한 자(단순후원자, 위탁자)

63) 발명자 인격권을 제외한 제반 권리가 이전된다. 발명자 자신의 실시권에 대하여는 이견이 있을 수 있다.

64) 특허청, *직무발명보상제도* 21-22면 (2002년).

- 희망조건만 제시하고 그것을 해결할 착상을 제공하지 않은 자
- 타인이 제시한 착상 속에서 실용성이 있을 것 같을 것을 선택한 것에 지나지 않는 자
- 당해 발명에 관하여 착상만 하고 구체화하는 과정에서 실질적으로 관여하지 않은 자⁶⁵⁾
- 발명의 과정에서 연구자의 지시로 단순히 데이터를 정리하거나 제시된 제도, 실험 등을 한 것에 지나지 않는 자(단순보조자)
- 단지, 일반 지식의 조언 또는 제시를 주기만 한 자

3. 일본

단순한 관리자, 단순한 후원자 등이 공동발명자가 아님은 일본도 우리와 동일하다. 다만, 발명의 성립과정을 착상의 제공과 착상의 구체화의 2단계로 나누어 각 단계의 실질상의 협력자 유무를 판단하는 방법이 좀 더 구체적이다. 즉, 제공한 착상이 새로운 경우 착상제공자는 발명자이다. 단, 착상자가 착상을 구체화하지 못하고 그대로 공표하였을 시, 그 후에 다른 사람이 이것을 구체화시켜 발명을 완성했다 해도 착상자는 공동발명자가 될 수 없다. 양자간에는 일체적·연속적인 협력관계가 없기 때문이다. 따라서, 이 경우는 공지의 착상을 구체화하여 발명을 완성한 자만이 발명자이다. 발명을 구체화한 자는 그 구체화가 당업자에게 있어 자명한 정도의 것에 속하지 않는 한, 공동발명자이다.⁶⁶⁾

4. 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 판단방법을 직접 제공하지 않고 각국 국내법의 규정에 따르도록 하고 있다.⁶⁷⁾ 절차법에 해당하는 PCT가 발명의 실체사

65) “착상”과 “구체화”라는 단어의 의미에 대한 검증이 필요하다. 미국의 경우, 착상(conception)으로 발명이 완성되고 발명을 구체화(reduction to practice)하기 위하여 보조자의 도움을 받는 경우 보조자는 발명자로 분류되지 아니한다. *C.R. Bard Inc. v. M3 Systems Inc.*, 48 U.S.P.Q.2d 1225, 1232 (Fed. Cir. 1998) (“Thus facts relevant to inventorship are those showing the conception of the invention, for others may provide services in perfecting the invention conceived by another without becoming an ‘inventor’ by operation of law.”). 미국의 법리에 의하면 착상만을 한 자가 공동발명자가 될 수 있다.

66) 吉藤幸朔, *특허법개설* 제12판 230면 (유미특허법률사무소 역, 대광서림 1999년).

67) 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 부기하여야 한다” 고 명확히 규정하고 있다.

항과 연관되는 발명자 여부에 관한 사항을 규정하는 것이 바람직하지 않았을 것으로 보이며 현실적으로는 발명자 판단에 관한 법까지 통일화하는 것이 용이하지 않았을 것으로 생각된다.

상기 규정에 따라 PCT 국제출원의 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.⁶⁸⁾ 바꾸어 말하면, 미국 법에 따르지 않고 공동발명자를 기재하는 것이 해당 국제출원이 미국 국내단계에 진입하는 경우 동 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 출원을 근거로 우선권주장을 하며 미국에 출원을 하는 경우 미국 법에 의하여 공동발명자를 엄격히 판단하여 공동발명자의 명의를 바꾸어야 한다. 이 경우 우리나라 출원의 발명자와 미국 출원의 발명자가 일부 달라도 우선권주장은 인정된다.⁶⁹⁾

5. 소결론

공동발명자에 관한 현행의 판단방법은 발명이라는 단어의 정의에 너무 비중을 두어 현실을 외면하는 측면이 있다.⁷⁰⁾ 발명자의 범주를 발명의 기술적 사상을 “착상(conception)” 한 자로 한

68) 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 filing in another country.”).

69) 특허청 심사지침서는 우선권을 인정하기 위하여 출원인 전체의 동일성에 대하여 심사하여야 하는 것처럼 설명하고 있으나 설명이 틀렸거나 적어도 미흡한 정도이다. 특허청 심사지침서 4431면. 미국의 경우, 국내우선권주장을 하는 출원의 경우에도 선출원의 발명자 중 일부가 후출원을 하며 우선권주장을 하는 경우 발명자의 동일성을 인정하여야 함을 명확히 하고 있다. *In re Chu*, 36 USPQ2d 1089, 1093 (Rich J., Fed. Cir. 1995) (“The 1984 amendment to Section 120 plainly allows continuation, divisional, and continuation-in-part applications to be filed and afforded the filing date of the parent application even though there is not complete identity of inventorship between the parent and subsequent applications.”). 또, 파리협약 우선권주장의 경우에도 동일하다. 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'.”). 미국특허상표청 MPEP는 발명자가 일치하지 않을 경우 우선권이 인정되지 않아야 된다고 설명하고 있다. 미국특허상표청, MPEP § 201.15 (“If there is disagreement as to inventors on the certified copy, the priority date should be refused until the inconsistency or disagreement is resolved.”). 여기서의 일치도 발명자 전원의 완벽한 일치를 말하는 것은 아니다. 복합(multiple) 우선권, 부분(partial) 우선권 등의 경우를 고려하여 발명자 전원의 완벽한 일치를 요구하여서는 아니 되며, 또 국가간 공동발명자를 결정하는 법이 다르므로 완벽한 일치를 요구하여서는 아니 된다 할 것이다.

정할 것이 아니라 “발명의 형성에 결과적으로 기여한 자” 로 확대하여야 할 것이다. 그 사람의 기술적⁷¹⁾ 기여를 삭제하면 발명이 형성될 수 없었을 경우 즉, 그 기술적 사상의 창작이 불가능하였을 경우 그 사람은 공동발명자로 보아야 한다. 팀(team) 연구의 경향을 반영하여 한 팀에서 같이 연구하였다면 직접적으로 발명을 착상하지는 않았지만 동 연구에 기여한 공로를 인정하여야 할 것이다. 미국의 발명 시점 판단 및 발명자 판단의 기준이 되는 착상이라는 개념만을 적용할 경우 첫째는 공동발명자를 판단하기가 매우 어렵거나 불가능한 정도에 이르고,⁷²⁾ 둘째는 팀제 공동연구가 이루어지는 양태를 제대로 반영하지 못하게 된다.

착상을 하지는 않았지만, 관리자로서 부하 연구원들의 연구진행상황을 이해하고 연구의 방향을 제시하는 등 “기술적인” 지도를 한 경우 해당 관리자도 공동발명자로 보아야 한다. 적군을 직접 죽이지는 않았지만 참호에서 작전을 지휘한 지휘자도 전투의 승리에 기여한 것으로 보는 것과 같은 이치이다. 팀원이 공동으로 연구를 수행하고 그 공동연구의 결과로 발명이 만들어진 경우 해당 팀원들은 모두 공동발명자로 보는 것이 더욱 현실적이다. 물론 그 팀원들은 연구의 진행상황 및 발명의 내용 등을 기술적으로 이해하고 공동의 작업을 한 것을 전제로 한다. 회사가 만들어 준 팀이건 혹은 자발적으로 형성된 팀이건 그런 팀의 공동작업을 통하여 만들어진 발명에 대하여 팀원 전원이 공동발명자의 지위를 가지는 것이 더욱 합리적이라고 판단된다.⁷³⁾ 그러한 판단 방법이 발명의 탄생에 기여한 공로를 실질적으로 반영하는 것이고 그러한 방법이 더 많고 더 좋은 발명의 탄생을 유도할 것이다. 다만, 발명자의 개념이 지나치게 확대 해석되어 단순히 행정지원을 한 자, 연구소 소장 등이 공동발명자로 분류되는 것을 막기 위하여 공동발명자는 해당 발명

70) 엄격히 따지자면, 두 사람 이상이 하나의 발명을 동시에 공동으로 착상을 한다는 것은 이론상 불가능하다고 할 수도 있다. W. Fritz Fasse, *The Muddy Metaphysics of Joint Inventorship: Cleaning Up After the 1984 Amendment to 35 U.S.C. § 116*, 5 Harv. J.L. & Tech. 153, 161 (1992).

71) 물론, 기술적 기여라는 기본전제는 충족하여야 할 것이다. 기술적 기여가 아닌 행정적, 또는 심지어 정신적 기여라는 면도 상정할 수 있으나 그러한 면까지 고려하게 되면 공동발명자의 수가 대폭 증가되어 실질적인 공동발명자의 권리를 훼손하는 결과를 초래할 위험이 있다.

72) 판단이 어렵거나 불가능하게 되면 결국 관련 사항에 대하여 이견이 발생하기 쉽고, 그 이견으로부터 파생되는 분쟁을 해결하기 위하여 쟁송절차를 거치게 될 것이다.

73) 해당 발명에 대한 공동발명자간 기여율을 정하는 것은 또 다른 문제이다. 그러한 기여율은 공동발명자들이 가장 잘 알고 있으므로 그들간 자발적인 합의에 의하여 결정되도록 하여야 한다. 장래에 해당 특허로 인하여 수익이 발생하고 발명자에게 정당한 보상을 할 필요가 있는 경우, 그 기여율에 근거하여 각자가 받을 보상금을 계산하게 된다. 회사는 “발명제안서” 제출 당시에 각 공동발명자의 기여율을 적시하도록 하여 미래의 분쟁 가능성을 최소화 하여야 할 것이다. 지분을 결정할 때 고려되어야 할 요소는 (1) 착상의 독창성의 대소, (2) 공동연구개발에 참가한 기간, (3) 작업의 난이도, (4) 투입된 자금 및 이용된 설비의 규모 및 출처, (5) 연구개발자금의 원천, (6) 기타 특수한 사정의 고려 등이 있겠다. 최치호, 허상훈 저, “기술계약 실무가이드” 182면(파마코리어나 출판사) 참고.

의 “기술적” 진척사항을 이해하고 도운 해당 팀의 구성원으로 한정되어야 할 것이다.

IV. 사례 연구 : 공동발명자의 권리관계

하나의 특허를 받을 권리 또는 특허권에 다수의 발명자 또는 특허권자가 존재하는 경우, 권리가 생성되고, 등록되고 그 부산물이 발생하는 등의 상황의 변화에 따라 권리자간의 권리관계가 변동될 수 있다. 진정한 권리자임을 판단하는 것이 어려울 수도 있고, 권리자간 권리가 충돌하는 경우의 처리방안을 모색하여야 하고, 자유로이 처분·사용할 수 있는 권리의 범위를 정하여야 하며, 특허권으로 인하여 생성된 부산물(손해배상금)의 배분규칙을 정하여야 하며, 공동특허권자의 관계를 청산하는 방법 등을 연구하여야 한다. 공동발명/공동특허의 경우 이러한 권리관계를 정하는 것이 매우 어렵다. 다양한 사례를 통하여 그러한 권리관계의 변동에 대하여 살펴보는 것이 공동특허권의 개념을 더욱 잘 이해할 수 있게 할 것으로 믿는다.

1. 발명자가 잘못 누락 또는 추가된 경우의 처리

출원에 대하여는 공동발명자가 동의하였으나 단순히 발명자만 누락 또는 잘못 추가된 경우, 해당 출원이 특허여부 결정 전인 때에는 발명자의 기재를 추가 또는 정정할 수 있다.⁷⁴⁾ 우리 법은 추가 또는 정정을 할 수 있다고만 규정하고 있을 뿐 그렇게 하지 않았을 경우의 벌칙에 대하여는 침묵하고 있다. 미국의 경우, 보정을 통하여 어느 청구항이 삭제되고 그 삭제로 인하여 출원시 발명자로 기재되었던 자가 더 이상 어느 청구항의 발명자도 아닌 경우 발명자의 이름을 변경하는 신청을 하도록 강제하고 있다.⁷⁵⁾ 또한, 명세서에만 개시되고 청구되지 않아 발명자로 포함되지 않았다가 청구항 보정을 통하여 개시발명을 청구하는 경우 그 개시발명의 발명자를 공동발명자로 추가하여야 한다.⁷⁶⁾ 같은 원리로, 해당 출원이 일군의 범주를 벗어나는 발명을 포함하여 분할출원을 하는 경우에도 분할되는 발명에 따라서 발명자의 명의를 바꾸어야 한다.⁷⁷⁾ 상기에서

74) 특허법시행규칙 제28조. 다만 동 발명자 기재의 누락이나 오기의 추가 또는 정정은 “특허출원인의 착오(error)”로 인한 것에 한정된다. 즉, 발명자의 기재의 누락이나 오기가 특허출원인에게 인지된 의도적인 것인 경우 추가 또는 정정이 불허될 수 있을 것이다.

75) 미국 특허규칙(Patent Rule) § 1.48(b) (“If the correct inventors are named in the nonprovisional application when filed and the prosecution of the application results in the amendment or cancellation of claims so that less than all of the originally named inventors are the actual inventors of the invention being claimed in the application, an amendment shall be filed deleting the names of the person or persons who are not inventors of the invention being claimed.”).

76) 미국 특허규칙(Patent Rule) § 1.48(c).

살펴본 바와 같이 발명은 여러 의미를 가진 용어이다. 우리 특허실무에서는 청구항의 삭제, 추가 또는 분할출원에 있어서 발명자를 변경하는 일이 드물다. 정확한 발명자가 기재되지 않아 발명자 인격권이⁷⁸⁾ 침해되는 면이 있으므로 청구발명의 변화에 따라서 발명자의 명의로 변경하도록 강제할 필요가 있다고 하겠다.⁷⁹⁾

출원에 대하여는 공동발명자가 동의하였으나 단순히 발명자만 누락 또는 잘못 추가된 경우, 특허여부 결정 후인 때에는 등록명의인의 표시의 변경 또는 경정의 등록을 신청할 수 있다.⁸⁰⁾ 다만, 미국의 경우 그러한 발명자 기재의 정정은 발명자 기재의 실수에 기망의 의도(deceptive intent)가 없어야 함을 명확히 하고 있다.⁸¹⁾⁸²⁾ 그러므로, 만약, 발명자 기재의 실수에 기망의 의도가 있었던 경우 발명자 정정이 허용되지 않으며 결과적으로 잘못 기재된 발명자 명의로 인하여 해당 특허를 행사할 수 없게 된다.⁸³⁾ 우리의 경우 발명자 성명이 잘못 기재되어도 법 제133조가 규정하는 무효심판의 사유가 되지 않는다. 즉, 정당한 권리자가 아닌 경우 모인출원으로 되어 무효의 사유가 되나 출원인은 정당한 권리자이고 단순히 발명자 성명이 잘못 기재된 경우 그것이

77) 미국특허상표청, 특허심사편람(*Manual of Patent Examining Procedure, MPEP*) § 605.07(F); *SAB Industri AB v. Bendix Corp.*, 199 USPQ 95, 105 (E.D. Va. 1978).

78) 파리협약 제4조의3(“The inventor shall have the right to be mentioned as such in the patent.”). 中山信弘, 특허법 171-172면 (한일지재권연구회역, 법문사 2001년) (“발명자는 발명의 완성과 동시에 발명자 명예권을 취득한다. 다만 발명자 명예권은 ... 출원 전에 있어서는 잠재적인 존재에 머무른다. 그러나 출원전인 경우라도 발명자 명예권은 존재하고 있으므로, 그것을 침해하면 불법행위가 될 수 있다. 발명자 명예권은 인격권이고 양도할 수 없다.”).

79) 의도적으로 명의변경을 하지 않는 경우 어떤 벌칙을 줄 수 있는가?

80) 특허법등록령 제17조(“등록명의인의 표시의 변경 또는 경정의 등록은 등록명의인만으로 신청할 수 있다.”).

81) 미국 특허법 제256조(“Whenever through error a person is 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 Commissioner 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.”) 또는 제251조(재발행을 통하여 발명자 명의를 변경할 수 있다. MPEP § 1412.04)

82) 미국의 경우, 출원이 특허청에 계류 중인 경우, 특허청장은 특허법 제116조에 의거하여 발명자 명의변경을 허락할 수 있으며, 특허가 허여된 경우, 특허법 제256조에 의거하여 (1) 관계된 모든 자의 신청에 의하여 관련 사실이 증명된 후 특허청장이 발명자 명의변경을 허락하거나, (2) 관계된 모든 자의 의견을 청취한 후 법원이 발명자 정정을 명하고 특허청장은 발명자 명의변경 확인서를 발부한다.

83) *Frank's Casing Crew & Rental Tools, Inc. v. PMR Techs., Ltd.*, 63 USPQ2d 1065 (Fed. Cir. 2002) (두 명의 발명자가 다른 한 명의 발명자를 의도조작적으로 누락한 점을 근거로 해당 특허가 집행불가(unenforceable)한 것으로 판단); *MCV, Inc. v. King-Seeley Thermos Co.*, 870 F.2d 1568, 1571 (Fed. Cir. 1988) (기망의 의도 하에 다른 한 발명자를 추가하지 않은 경우 법 제256조에 의하여 발명자 명의변경이 허용되지 않으며 그 특허를 무효화할 수 있다고 판결); *PerSeptive Biosystems v. Pharmacia Biotech*, 56 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 2000).

무효사유가 되지는 못한다.⁸⁴⁾

발명자 명의변경과 관련하여 우리 법은 등록 후 명의의 변경이 불가능하다는 오류를 가지고 있다. 즉, 특허법시행규칙 제28조가 해당 출원이 특허여부 결정전까지만 발명자 기재의 누락이나 오기의 추가 또는 정정이 가능하도록 규정하고 있고 특허등록령 등 어떤 규정도 특허여부 결정 후에 발명자 명의변경이 가능하도록 하고 있지 않다.⁸⁵⁾ 다만, 특허등록령 제17조가 등록명의인의 변경이 가능하도록 하고 있으나 해당 특허에 권리가 없는 단순 발명자의 경우 발명자 명의변경이 가능하지 않다.⁸⁶⁾ 그러나, 이는 잘못이며 등록 후 본인의 이름이 누락된 것을 인지한 경우에도 발명자 명의변경의 신청이 가능하도록 하여야 한다. 그것이 불가능한 것은 과리협약 제4조의3의 규정에 반하는 것이다. 더욱 바람직하기로는 특허등록 후 발명자 명의변경이 가능하도록 할 뿐만 아니라 정정공고 등의 방법을 통하여 발명자 명의가 제대로 공포되어 훼손된 발명자 명예권이 복원될 수 있도록 하여야 한다.⁸⁷⁾ 발명자를 위한 이런 자상한 배려가 특허제도의 핵심(quid pro quo)인 발명자의 사기를 양양하는 것이다.

특허출원 후 또는 특허등록 후 공동발명자의 잘못된 기재를 이유로 발명자 명의변경을 요청하는 경우, 요청하는 자가 무거운 입증책임을 지게 된다. 즉, 출원서 또는 특허원부에 기재된 공동발명자는 정당한 공동발명자로 추정되고, 그 사실을 다투는 자는 명백한(clear and convincing) 증거로서 자기의 주장을 입증하여야 하며 발명을 착상한 사실을 입증하는 증거를 제출하여야 한다.⁸⁸⁾⁸⁹⁾

미국의 경우 공동발명자 중 일부가 자유로이 출원을 할 수 있다. 즉, 공동발명자가 출원을 거부하는 경우 다른 공동발명자가 그 거부하는 공동발명자와 자기 자신을 대신하여 특허출원을 할 수 있다. 특허청장은 거부의 사실이 인정되면 거부하는 공동발명자에게 동 출원 사실을 통지한 후

84) 인격권 침해를 이유로 손해배상의 소를 제기할 수 있는 것은 별론으로 한다.

85) 특허법 제136조가 규정하는 정정심판은 특허발명의 “명세서 또는 도면”에 대하여만 가능하므로 “특허출원서”의 기재사항인 발명자의 성명 및 주소는 정정심판의 대상이 되지 않는다.

86) 특허청 등록과 담당자에 의하면, 해당 절차도 해당 양식도 존재하지 않는다고 한다. 원천적으로 등록원부에 발명자를 기재하는 난이 없는 것이 문제이기도 하다. 차후 등록원부의 양식을 개선하여 발명자 명의를 기재하는 난을 추가하여야 한다.

87) 상기 주 81 참고.

88) *Hess v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.*, 106 F.3d 976, 980 (Fed. Cir. 1997).

89) 이미 발명자로 기재되어 있는 자가 공동발명을 인정하는 경우, 별도의 입증자료를 제출하여야 하는 지에 대하여는 이견이 있을 수 있다. 권리관계에 영향을 받는 당사자가 인정을 하는 경우, 별도의 입증자료를 요구할 필요가 없다는 주장도 있을 수 있고, 기성립된 추정을 반복하기 위해서는 여전히 명백한 증거가 필요하다는 주장도 가능하겠다. 필자는 발명의 대세적 효과, 권리관계의 안정성 담보, 제3자의 불측의 피해의 예방 등의 이유 및 목적을 근거로 여전히 명백한 증거가 필요하다고 주장한다. 상기 주 83 참고.

특허를 허여할 수 있다. 출원에의 참가를 거부한 공동발명자는 언제든지 출원에 합류할 수 있으며 특허받은 뒤에는 특허에 관한 권리는 거부한 공동발명자와 함께 공유된다.⁹⁰⁾

우리의 경우 미국과 달리 특허법 제44조가 “특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다”고 규정하여 공동권리자 전원이 동의하지 않으면 특허출원할 수 없으며,⁹¹⁾ 공동권리자 중 1인 이상이 참가하지 않은 특허출원은 상기 제44조에 위반되어 제62조제1항, 제69조제1항 및 제131조제1항의 규정에 의해 각각 거절, 취소 및 무효 사유가 된다. 참가하지 않은 공동권리자가 일정한 기간 이내에 해당 출원에 합류하는 경우 원래 출원한 날에 출원한 것으로 본다. 기존의 출원 또는 특허를 활용하고자 하는 경우 (1) 출원이 계류 중(등록진)인 때에는 특허법시행규칙 제26조의 규정에 의하여 특허출원인변경의 신고를 하고 (2) 특허등록이 된 후에는 특허등록령 제17조의 규정에 의하여 등록명의인의 표시의 변경 또는 경정의 등록신청을 할 수 있다.

A와 B가 공동발명을 하였고, A만이 출원을 하여 특허를 받은 경우, 이해관계인은 출원인 중 B가 누락되었음을 이유로 무효심판을 청구할 수 있다.⁹²⁾ 이때의 무효심판은 B의 의사에 반하여 할 수 있다.⁹³⁾ 다만, 등록명의인인 A가 특허법등록령 제17조의 규정에 의하여 B를 공동권리자로 정정한 경우, 무효의 사유가 해소된다고 할 것이다.⁹⁴⁾

90) 미국 특허법 제116조 제2단(“If a joint inventor refuses to join an 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 and the omitted inventor. 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 the application.”). 미국은 우리와 달리 공동발명자 중 1인이 출원할 수 있게 허용하고 있다. 어느 쪽이 발명자의 권리를 더 보호하는 지에 대하여 깊이 있는 논의가 필요하다. 참고로, 신설된(2004년 1월 1일 발효) PCT 규칙 제26.2bis조제a항 및 제60.1조제a-ter항은 출원인이 2인 이상인 경우 출원서 및 국제예비심사청구서에 그 중 1인의 서명이 있는 것으로 족하다고 규정하고 있다.

91) 공동발명자에 의하여 완성된 발명의 특허출원은 전원이 공동으로 하여야 하지만 특허에 관한 절차를 밟는 때에는 특허출원의 포기·취하 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 취하, 신청의 취하(특허법) 제55조제1항의 규정에 의한 (국내)우선권주장 또는 그 취하, 청구의 취하, (특허법) 제132조의3의 규정에 의한 (거절결정 또는 취소결정에 대한) 심판청구를 하는 경우를 제외하고는 각자가 전원을 대표한다. 특허법 제11조.

92) 특허법 제44조(“제33조제2항의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다.”). 특허법 제44조는 동 법 제133조제1항제1호의 규정에 의하여 무효심판의 사유가 된다.

93) 무효심판의 사유가 존재하고 무효심판 청구권자에 대한 제한이 없으므로 누구든지 무효심판을 청구할 수 있다.

94) 만약, B가 특허법등록령 제17조가 규정하는 절차를 밟기를 거부하는 경우, A가 단독으로 등록명의인 변경의 절차를 밟을 수 있는가? A 단독으로 그 절차를 밟을 수 없다는 설은 우리 특허법 제44조가 “공동발명자는

최근 특허법원은 무효심판 심결의 적부를 다투는 소송에서 공동권리자가 제반 권리는 여전히 보유한 채 권리자 중 1인의 명의로 출원명의만을 신탁하였음을 이유로 해당 등록고안이 실용신안법 제49조제1항제1호(실용신안법 제20조제1항이 준용하는 특허법 제44조의 규정에 위반된 경우)가 규정하는 등록무효사유가 있다고 판결하였다.⁹⁵⁾ 해당 사건에서 공동권리자 A와 B는 서로의 묵인 또는 승낙 아래 B의 명의만으로 출원을 하였고 나중에 B는 등록된 권리를 A에게 이전하였다. 법원은 공동권리자가 공유관계를 확정적으로 해소하지 않고 출원명의만을 신탁하여 출원한 것을 이유로 등록무효의 판결을 내렸다.

아쉬움이 남는 판단이다. 필자는 나중에 B가 등록된 권리를 A에게 이전한 행위가 합의에 의한 공유관계의 확정적 해소라고 볼 수 있으므로 등록무효의 사유가 해소되었다고 보아야 한다고 판단한다. 출원시 공동권리자가 공동으로 출원하지 않았다는 거절 또는 무효의 사유는 치유가 가능한 사유로 보아야 하고 그렇다면 본 사건에서와 같이 공동권리자가 합의하여 권리를 이전한 경우도 정당한 공유관계의 해소라고 보아야 한다. 그렇게 보지 않는 경우 실수로 잘못 기재된 공동발명자 명의의 변경이 곤란하여 정당한 권리자의 권리가 상실되는 경우가 발생하기 때문이다. 물론, 부동산 명의신탁 등에서도와 같이 경제정책적인 이유에서 관련된 권리를 부정하는 법리를 여기에도 도입할 여지는 있으나 그러한 법리를 특허제도에 바로 도입하기에는 무리가 있다.

2. 공동특허권자 각자의 침해소송 당사자적격 여부

특허권이 여러 명의 특허권자에 의하여 공동 소유되고 있는 경우, 특허권자 전원의 공동명의로 침해금지청구 등의 소를 제기하여야 하는 가 아니면 특허권자 각자가 개별적으로 소를 제기할 수 있는 가에 대하여 다툼이 있다. 특허권의 합유적 성격에 주목하는 자는 그러한 소는 고유필요적 공동소송으로서 당사자가 공동으로 원고가 되거나 피고가 되지 않으면 당사자적격에 흠이 있다고

전원이 공동으로 특허출원을 하여야 함을 명백히 하고 있고, 그러지 않은 경우, 거절, 취소, 무효의 사유가 됨을 명시하고 있고 그 규정은 공동발명자 각 개인의 의사를 최대한 존중하기 위하여 설치된 것이고, 공동발명자 중 1인은 해당 발명을 공중의 것으로 하여 만인이 이용할 수 있도록 하고자 할 수도 있고, 또는 영업비밀로 간직하고자 할 수도 있고, 최적의 출원시기를 기다리고 있을 수도 있을 것이므로 등록이 유지되는 것을 막기 위하여 등록명의인 변경의 절차에 참가하기를 거부할 의사를 존중하여야 하고 그러므로 B가 참가하지 않는 등록명의인 변경은 가능하지 않다고 할 수도 있다. 그러나 다른 한편으로는 특허법등록령 제17조가 등록명의인 변경은 등록명의인 “만” 으로 신청할 수 있다고 하였으므로 A 단독으로 할 수 있다고 할 것이다. 필자의 견해로는 기왕 등록이 된 것이라면 A와 B 중 누구에 의해서도 등록명의인 변경의 신청이 가능하도록 하는 것이 바람직하다고 본다. 등록명의인 “만” 으로 신청할 수 있다고 하는 경우 등록명의인이 협조하지 않는 경우 누락된 권리자의 권리가 손상될 수 있으므로 등록명의인이 아닌 권리자도 명의변경 신청이 가능하도록 하여야 한다. 또 반드시 권리자 전원이 등록명의인 변경의 절차를 밟을 필요는 없다고 본다. 등록이 된 경우 전원이 공동으로 행동하도록 규정한 특허법 제44조의 목적이 별로 존재하지 않기 때문이다.

⁹⁵⁾ 특허법원 2004. 11. 12. 선고 2003허6807 판결.

판단한다. 특허권의 공유적 성격에 주목하는 자는 공동특허권자 각자가 당사자적격을 가져야 한다고 주장한다. 아래에서 두 설의 내용 및 문제점에 대하여 살펴본다.

〈고유필요적 공동소송설〉

우리나라의 경우 그러한 쟁점이 여러 면에서 깊이 있게 논의된 바가 없어 보이고 다만 법원이 특정 상황에 대한 결론에서 고유필요적 공동소송의 측면을 인정한 정도이다. 대법원은 타 공유자의 동의없이 지분의 처분 및 실시권의 설정이 제한되는 면에 주목하여 특허의 공유관계를 합유에 준하는 것으로 보고 공유인 특허권에 관한 심판절차를 필요적 공동소송관계에 있는 것으로 판결하였다.⁹⁶⁾ 또 특허법원은 특허권의 공유자가 특허무효심판청구사건에서 패소한 경우, 그 심결취소소송이 고유필요적 공동소송인지 여부를 판단함에 있어, 소송의 결과가 합일적으로 확정될 필요가 있음을 근거로 고유필요적 공동소송으로 판단하였다.⁹⁷⁾

미국의 경우 엄격한 고유필요적 공동소송의 원리를 적용한다. 예를 들어, *Ethicon v. U.S. Surgical* 사건⁹⁸⁾ 그러한 당사자적격 여부를 판시하였다. 원고 *Ethicon*은 피고 *U.S. Surgical* 이 자사 소유의 미국특허 제4,535,773호(제773호 특허, 1982년 출원)를 침해하는 것을 이유로 관련 제품의 생산, 판매의 금지 및 손해배상을 청구하는 소를 제기하였다.⁹⁹⁾ 해당 특허의 유일한

96) 대법원 1987.12. 08. 선고 87후111 판결(“특허법 [제99조제2,4항]은 특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 타 공유자의 동의없이 그 지분을 양도 또는 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없으며 그 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권을 허여할 수 없다고 규정하고 있으므로 특허의 공유관계는 민법 제273조에 규정된 합유에 준하는 것이라 할 것이고, 따라서 특허권이 공유인 때에는 그 특허권에 관한 심판사건에 있어서 공유자 전원이 심판의 청구인 또는 피청구인이 되어야 하고 따라서 공유인 특허권에 관한 심판절차는 공유자 전원에게 합일적으로 확정되어야 할 필요에서 이른바 필요적 공동소송관계에 있다”). 같은 논지가 의장권에 적용된 판례로는 대법원 1982. 06. 22. 선고 81후43 판결 참조. 그러나 상기 대법원 판결들은 심판과 항고심판이 전심 및 속심의 관계에 있었던 개정 전 특허법에 의한 판결이고 심판과 심결취소소송 사이에 심급관계가 단절된 현행 특허법에서도 그대로 적용될지에 대한 의문은 있다.

97) 특허법원 1999. 5. 28. 선고 98허7110 판결(“특허법은 제139조 제3항에서 ‘특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다’ 고만 규정하고 있을 뿐 심결취소소송의 제기에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않으므로, 이 사건과 같이 특허권의 공유자가 패소한 경우에 그 심결취소소송을 심판청구와 같이 공유자 전원이 공동으로 제기하여야 하는지 아니면 공유자 중의 1인만이라도 제기할 수 있는지가 문제가 된다. 그러나 이러한 경우의 심결취소소송은 그 소송의 목적이 공유자 전원에게 합일적으로 확정될 필요가 있기 때문에 고유필요적 공동소송으로 보아 공유자 전원이 공동으로 제기하여야 한다고 해석함이 상당할 것이다”).

98) *Ethicon Inc. v. U.S. Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456, 45 USPQ2d 1545 (Fed. Cir. 1998). *Ethicon* 사건 판례평석으로는 Dale L. Carlson & James R. Barney, *The Division of Rights Among Joint Inventors: Public Policy Concerns After Ethicon v. U.S. Surgical*, 39 IDEA 251 (1999) 참고.

99) 해당 특허는 Dr. Yoon이 그 권리를 *Ethicon*에 이전한 것이다. 즉, Dr. Yoon은 *Ethicon*의 종업원으로서 직무발명을 한 것이 아니다.

발명자는 Dr. Yoon으로 기록되어 있으며 Dr. Yoon은 특허권 획득 후 그 권리를 전부 Ethicon에게 이전하였다. 소 계류 중 피고는 Mr. Choi가 Dr. Yoon과 협력한 공동발명자라는 사실을 인지하고 (1) Mr. Choi로부터 특허등록일부터 소급하여 유효한 실시계약을 체결하고 (2) 미 특허법 제256조의 규정에 따라 발명자 추가를 요청하고, (3) 해당 소의 기각을 청구하였다.

연방지방법원은 Mr. Choi가 제773호 특허의 55개 청구항 중 2개의 청구항의 창작에 기여한 공동발명자임을 인정하였다. 그러나 그 2개의 청구항은 원고가 침해되었다고 주장한 2개의 청구항과는 다른 것이다. 지방법원은 Mr. Choi가 공동발명자이므로 필요한 공동원고이고 Mr. Choi가 피고 U.S. Surgical과의 계약으로 인하여 원고로 공동참가하지 않으므로 원고는 당사자적격을 상실하였다고 판단하였다. 나아가 지방법원은 Mr. Choi와 U.S. Surgical간 체결된 소급적인(retroactive) 실시계약이 유효하므로 실시계약 이전의 침해에 대하여도 손해배상의 책임이 없다고 판시하였다.

연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)은 1984년 법 개정이 공동발명자간 균등불가분의(equal and undivided) 권리를 가진다는 것에 대하여 언급이 없으므로 현행 법에 의하여도 별도의 합의가 없는 경우¹⁰⁰⁾ 연구에의 기여 정도에 관계없이 공동발명자가 균등불가분의 권리를 가지는 것으로 보아야 하고¹⁰¹⁾ 그러므로 전체 청구항 중 일부 청구항에 대하여 기여한 공동발명자도 소송에 참가하지 않는 방법 등으로 다른 공동발명자가 동 특허권을 행사하는 것을 막을 수 있다고 판시하였다.¹⁰²⁾ 나아가, CAFC는 공동발명자가 공동원고로 참가하기를 거부하여 다른 공동발명자가 당사자적격을 가지지 못하도록 하여 침해자에게 사실상의 면죄부를 주는 것이 가능하다고 판시하였다.¹⁰³⁾

¹⁰⁰⁾ 그러므로 특허번호사 또는 변리사는 공동연구의 시작 초기부터 관련 당사자가 서로의 이해관계를 문서화하도록 조언하여야 한다.

¹⁰¹⁾ 일본의 한 판례는 발명의 완성에의 기여의 정도에 따라 각 공유자에 대하여 다른 공유지분을 결정한 바 있다. 동경지방법원 昭和 58년 12월 23일 판결(昭和 54년(와) 제11717호 특허권 민사소송사건). 바람직하기는 하여도 현행 법의 규정과는 배치된다. 현행 법은 별도의 약정이 없는 경우 기여의 정도와 무관하게 동일한 지분을 인정한다.

¹⁰²⁾ *Ethicon*, 45 USPQ2d 1545, 1554("Consequently, 'one co-owner has the right to impede the other co-owner's ability to sue infringers by refusing to voluntarily join in such a suit.' ... "). 그러나 소송참가거부권을 포기하기로 합의한 경우 또는 특허권자가 전용실시권을 허여한 경우 전용실시권자가 단독으로 소송을 수행하는 경우는 예외로 한다. *Ethicon*, 45 USPQ2d 1545, 1554 주9.

¹⁰³⁾ 소수의견에서 Newman 판사는 1984년 법 개정으로 공동발명자가 해당 출원의 모든 청구항(발명)에 대하여 기여를 할 필요가 없게 되어 공동발명자에 대한 개념이 바뀌었으므로 공동발명자간 균등불가분의(equal and undivided) 권리를 가진다는 개념도 바뀌어야 한다고 주장한다. 비록 Mr. Choi가 소급효를 가지는 법 제116조에 의하여 정당한 공동발명자일 수는 있어도 그가 발명하지 않은 나머지 청구항 모두를 실시계약할 수 있는 권리를 가지는 것은 부당하다는 것이다. 만약 Dr. Yoon이 재발행(reissue)를 통하여 제773호 특허를 분할하

〈공동권리자 각자 당사자적격설〉

공유자 각자가 침해금지청구, 손해배상청구 등 민사적 조치 및 침해행위에 대한 고소 등 형사적 조치를 취할 수 있다고 보는 견해가 있다. 일본도 우리와 마찬가지로 심판청구는 공유자 전원이 행해야만 가능한 고유필요적 공동심판이라는 것이 명문으로 규정되어 있으나¹⁰⁴⁾ 소송에 대하여는 별도의 규정이 없다. 中山信弘 교수는 소송의 종류를 나누어 손해배상청구와 부당이득반환청구에 대하여 각 공유자가 지분에 따라 단독으로 행할 수 있다는 점에서 문제가 없다고 설명한다.¹⁰⁵⁾

〈고유필요적 공동소송설의 문제점〉

위에서 소개한 우리 대법원¹⁰⁶⁾ 및 특허법원의¹⁰⁷⁾ 판결에 기초하여 고유필요적 공동소송설을 주장하는 것은 무리가 있다. 먼저, 대법원 판결을 살펴보면, 대법원은 특허권이 공유인 경우에 각 공유자의 지분처분이 금지되고 실시권 설정이 금지되는 특허법 제99조 제2항 및 제4항의¹⁰⁸⁾ 규정에 주목하여 특허권의 공동소유를 합유에 준하는 것이라고 판단하였으나, 앞서 말한 바와 같이, 특허권은 공유적 성격과 합유적 성격을 공히 가지고 있으므로 사안에 따라 합목적적으로 판단하여야 함에도 불구하고 대법원은 다른 면에서의 합유적 성격을 심판사건에 여과없이 적용하는 오류를 범하였다. 대법원은 단순히 당시 특허법 제99조제2항이¹⁰⁹⁾ 심판의 경우 전원 참가를 규정

는 것이 가능하다면 53개 청구항을 가지는 특허에 대하여는 Dr. Yoon이 단독의 권리자가 될 것이고 나머지 2개 청구항을 가지는 특허에 대하여는 Dr. Yoon과 Mr. Choi가 공동 권리자가 될 것이므로 당연히 Mr. Choi는 침해된 청구항을 가지는 특허에 대하여는 권리가 없게 된다. 이렇게 특허가 분리되느냐 여부에 따라서 해당 당사자의 권리가 이토록 변하는 것은 합당하지 않다는 것이다. 나아가 Newman 판사는 연방민사소송규칙(Federal Rule of Civil Procedure) 제19조에 의하여 Mr. Choi를 비자발적(involuntary) 당사자로 해당 소송에 참가시킬 수 있다고 주장한다. 만약, Newman 판사의 주장대로 Mr. Choi가 (비자발적) 공동원고가 되고 원고가 승소하여 손해배상을 받는 경우 그 손해배상금을 공동원고인 Ethicon과 Mr. Choi간 어떠한 비율로 나누어야 하는 지도 흥미롭다. Ethicon 법원의 다수의견에 의하면 아마도 1984년 이전의 균등불가분의 권리 개념을 그대로 적용하여 반반으로 나눌 것이고, Newman 판사는 아마도 Mr. Choi는 침해의 원인이 된 청구항에 기여한 발명자가 아니므로 반반으로 나누는 것은 불합리하다고 할 것이다.

104) 일본 특허법 제132조(우리 법 제139조와 상응).

105) 中山信弘, 특허법 306-307면 (한일지재권연구회역, 법문사 2001년) (東京地方法院 昭和 44년 12월 22일, 無体裁集 1권 396면(座卓용 접철 自在脚 사건) 및 大阪地方法院 昭和 62년 11월 25일, 無体裁集 19권 3호, 434면(寄木 모양 建策사건) 인용).

106) 상기 주 96 참고.

107) 상기 주 97 참고.

108) 현재의 규정이며, 판결문이 다룬 그 당시의 법 규정은 제54조 제2항 및 제3항이었다.

109) “특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 때에는 공유자 전원이 심판의 청구인 또는 피청구인이 되어야 한다.”

하고 있기 때문에 권리자 전원이 심판에 참가하여야 한다고 판결하였어야 했다.

대법원의 태도와 같이 특허권의 공동소유를 일반적으로 합유에 준하는 것으로 판단한다면 침해 금지청구, 손해배상청구 등의 소송에서도 공동권리자 전원이 참가하여야 할 것이다. 그 경우 단독의 실시권 설정을 금지한 특허법 제99조제4항의 규정이 무의미해 진다는 문제가 발생한다. 동 조문은 “특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다” 고 규정하고 있다. 동 규정에 따라 다른 공유자의 동의를 얻지 아니한 전용실시권 또는 통상실시권은 무효이므로¹¹⁰⁾ 동 전용실시권 또는 통상실시권에 터잡은 실시는 침해를 구성하게 된다. 그러나 침해에 관한 소를 제기하기 위하여 공유자 전원의 동의가 필요하다면 실시계약을 체결한 공유자가 그 소에 참가하지 않는 경우 동 침해를 제지할 방법이 없다. 제지할 방법이 없으므로 실질적으로는 1 공유자가 자유롭게 실시계약을 체결할 수 있게 되고 결과적으로는 특허법 제99조제4항을 무의미하게 한다.¹¹¹⁾ 특허권의 공동소유가 사안에 관계없이 합유로 보는 경우 규정간 충돌하는 사례가 발생하는 것이다.

이러한 법규의 충돌을 막기 위해서는 미국과 같이 실시권 설정은 각자가 할 수 있도록 하는 것을 입법론적으로 생각해 볼 수 있겠다. 미국연방소법원은 *Ethicon* 사건에서 미국 특허법 제262조에¹¹²⁾ 의하여 공동특허권자는 다른 공동특허권자의 허락없이 각자가 발명을 실시할 수 있으므로 같은 맥락에서 각자가 실시권을 허락할 수 있다고 판시하였다.¹¹³⁾ 만약 우리나라가 제도를 미국식으로 개정하는 경우, 1 공유자의 반대에 의하여 전체 공유자의 행위가 제약되는 단점을 여전히 방지할 수 없다. 즉, 공유자가 다수이고 다수가 1인의 반대에 의하여 소송을 제기하지 못하는 경우, 침해자는 공유자 중 1인과의 협상에 의하여 침해소송이 제기되는 것을 효과적으로 막을 수 있으므로 나머지 공유자의 권리가 심각하게 훼손된다.¹¹⁴⁾ 또 미국식 개정에 의하면 특약

110) 전용실시 또는 통상실시의 계약을 하고자 하는 자는 해당 특허의 권리자가 2인 이상인 경우 권리자 전원과 동 계약을 체결하여야 한다. 공유물인 부동산 전체에 대하여 임대차 계약을 체결하는 것과 동일한 원리이다.

111) 이러한 불합리를 막기 위한 하나의 방법으로는, 불법으로, 즉 다른 공유자의 허락없이 실시계약을 체결한 공동권리자에게는 소송에 공동으로 참가할 수 있는 권리를 제한하는 것을 생각할 수 있을 것이다. 그것이 가능한가? 만약 그것이 가능한 경우, 다른 공유자는 실시계약을 체결한 그 공동권리자가 간접 침해하였음을 근거로 그를 공동피고로 소송에 참가하도록 할 수 있을까?

112) “In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, without the consent of and without accounting to the other owners.”

113) *Ethicon*, 45 USPQ2d 1545, 1554.

114) 공유자가 10인이고, 손해배상예상액이 100억원인 경우, 침해자는 그 중 1인에게 20억원을 주고 침해소송에 참가하지 않는 합의를 끌어낼 수 있다. 합의한 그 공유자는 침해소송에 다 같이 참가하는 경우 받을 수 있는

에 의하여 지분의 차이가 있는 경우에도 단독으로 실시권 계약을 할 수 있게 하는 것은 다른 공유자와의 형평에 맞지 않는 상황을 발생케 한다.¹¹⁵⁾

상기 특허법원 판결에서 특허법원은 법의 해석에 충실하여 특허법 제139조제3항이 심판의 공유자 전원 참가를 규정하고 있으므로 심결취소소송도 전원 참가가 마땅한 것으로 판결하였다. 심판의 종류 또는 성격에 관계없이 모든 심판에 공유자 전원이 참가하여야 하는 것인지에 대하여 의문이 제기되기는 하지만 법원은 법의 “해석”을 할 뿐이므로 법 규정에 충실하여 판단하였다고 생각된다. 다만, 소송에 관하여는 별도의 규정이 없으므로 이 판례를 근거로 침해금지청구 등의 소송이 고유필요적 공동소송이라고 보아서는 아니 된다. 합일적 확정의 필요성이 있는 지 여부를 쟁점별로 따져 보아야 할 것이다.

〈공동권리자 각자 당사자적격설의 문제점〉

공동권리자 각자가 당사자적격이 있다고 주장하는 설은 (1) 저작권법이 각자 당사자적격이 있다고 규정한 점 및 (2) 각자의 권리를 인정하지 않을 경우, 공유자 중 1인의 반대가 있을 때에 다른 공유자는 권리침해에 대하여 구제를 받을 수 없게 되는 점을 그 주장의 근거로 한다.¹¹⁶⁾

첫 번째 논거에 대하여 살펴본다. 中山信弘 교수는 일본 저작권법 제117조제1항이 각 공유자가 지분에 맞는 손해배상을 청구할 수 있다고 규정하고 있고 손해배상에 대해서는 저작권과 특허권을 구별할 이유가 없으므로 특허법에서도 각 공유자가 당사자적격을 가져야 한다고 주장하고 있다.¹¹⁷⁾¹¹⁸⁾ 그러나 미국 법은 이러한 이유를 반박하고 있다. 미국 저작권법 제501(b)조는¹¹⁹⁾

애초 예상액 10억원을 초과하는 20억원을 받으므로 이익이지만, 나머지 9명의 공유자는 그들의 권리를 전혀 행사할 수 없게 된다.

115) 공동특허권자 A(지분 100분의 99)와 B(지분 100분의 1)가 공동으로 실시권 계약을 하는 경우 B는 수입의 100분의 1을 가지게 될 것이다. 만약 B가 단독으로 실시권 계약을 할 수 있다면 해당 계약의 수입의 전부를 가지게 되므로 B는 무조건 단독으로 계약을 하고자 할 것이며 B의 무분별한 계약으로 인하여 A의 권리가 훼손될 것이다.

116) 상기 주 114 참고.

117) 中山信弘, 특허법 306면 주2 (한일지재권연구회역, 법문사 2001년).

118) 우리 저작권법 제97조도 공동저작물의 각 저작자 또는 각 저작재산권자는 다른 저작자 또는 다른 저작재산권자의 동의없이 침해의 금지 등 청구를 할 수 있으며 그 저작재산권의 침해에 관하여 자신의 지분에 관한 손해배상의 청구를 할 수 있다고 규정하고 있다. 다만, 동 법 제15조 및 제45조는 각각 공동저작물의 저작인격권 행사 및 저작재산권 행사는 전원의 합의를 요한다고 규정하고 있다.

119) (b) The legal or beneficial owner of an exclusive right under a copyright is entitled, subject to the requirements of section 411, to institute an action for any infringement of that particular right committed while he or she is the owner of it. The court may require such owner to serve written notice of the action with a copy of the complaint upon any person shown, by the records of the

동 법 제201(d)조가¹²⁰⁾ 규정한 저작권의 가분성(divisibility)에 주목하여 공동권리자 중 1인에 의하여 소송의 제기가 가능한 것으로 규정하고 있다. 그럼에도 불구하고 특허법에 의해서는 특허권의 균등불가분성에 주목하여 공동권리자 전원이 참가하여야 당사자적격을 인정한다.¹²¹⁾ 적어도 中山信弘 교수가 주장의 근거로 제시한 저작권법 규정은 타당한 근거가 아닌 것으로 보인다. 즉, 저작권법이 각 공유자의 당사자적격을 규정하고 있다고 하여 특허법에서도 각 공유자가 단독으로 당사자적격을 가지는 것으로 주장하는 것은 무리가 있는 것이다.

두 번째 논거는 각자의 권리를 인정하지 않을 경우, 공유자 중 1인의 반대가 있을 때에 다른 공유자는 권리침해에 대하여 구제를 받을 수 없는 문제점을 지적한다. 그러나 그러한 견해에는 치명적인 결함이 있다. 즉, 소송에서 공유자 중 1인인 원고가 승소할 경우에는 큰 문제가 없지만 패소할 경우에는 그 재판의 결과는 다른 공유자에게도 미치게 되어 다른 공유자에게 불측의 피해를 입힐 수 있게 된다.¹²²⁾ 또한 상기 견해는 특허법 제44조가 “특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다” 고 규정한 의도 및 특허법 제139조가 공유자 전원이 심판의 피청구인 또는 청구인이 되고 공유자 중 1인에 관하여 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있는 때에는 전원에 관하여 그 효력이 발생한다고 규정한 의도와 배치된다. 즉, 특허출원이라는 권리의 변동을 위하여 공동발명자 전원이 동의하여야 하고 심판의 청구 또는 심판의 청구에 대한 피청구인으로서의 대응이라는 권리의 변동을 전제로 한 행위에 공유자 전원이 동의하여야 하는 것과 마찬가지로 소의 제기라는 권리의 변동에 임하여도 공동발명자 전원이 동의하여야 한다는 점에 대한 설명이 결여되어 있다.

위에서 두 다른 설의 내용과 각각의 설이 가지는 문제점을 짚어 보았다. 아래에서는 이러한 문제점을 극복하기 위한 대안을 소개하고자 한다.

Copyright Office or otherwise, to have or claim an interest in the copyright, and shall require that such notice be served upon any person whose interest is likely to be affected by a decision in the case. The court may require the joinder, and shall permit the intervention, of any person having or claiming an interest in the copyright.

¹²⁰⁾ (d) Transfer of Ownership. – (1) The ownership of a copyright may be transferred in whole or in part by any means of conveyance or by operation of law, and may be bequeathed by will or pass as personal property by the applicable laws of intestate succession.

¹²¹⁾ 공동권리자를 소송에 강제적으로 참가시키기 위한 4가지 전제조건에 대하여는 *Followway Production, Inc. v. Maurer*, 203 USPQ 76 (9th Cir. 1979) 참고.

¹²²⁾ 승소를 하더라도 손해배상액을 턱없이 낮은 액수를 요구한 경우 사실상 패소한 격이 될 수 있다. 물론, 기판력을 인정하지 않아 타 공유인이 다시 동일 소송을 제기할 수 있게 하는 것도 생각할 수 있지만, 이 경우 비침해가 진실인 경우에도 계속해서 공동특허권자 각각으로부터 소송을 제기당할 수 있다는 불합리를 야기할 수 있다.

〈제안1 : 보존행위설〉

일본 최고재판소는 상표무효심결취소소송과 관련하여 해당 소송의 성격이 상표권의 소멸을 방지하는 보존행위에 해당하기 때문에 공유자의 1인이 단독으로 소의 제기를 할 수 있다고 판시하였다.¹²³⁾ 원고와 소외 회사가 “ETNIS” 라는 상표의 공유자이고, 피고는 원고와 소외 회사를 피청구인으로 하여 상기 상표의 등록무효심판을 청구하고, 일본 특허청은 등록상표가 무효라는 취지의 심결을 하였다. 그 심결에 대해 원고만이 동경고등재판소에 심결취소소송을 제기하였으나, 동경고등재판소는 합일확정의 필요성을 근거로 소외 회사도 공동으로 소송을 제기하여야 하나 원고만이 소송을 제기하였고, 소외 회사는 출소기간을 경과하였으므로 해당 사건을 각하하였다. 이에 대해 최고재판소는 “등록된 상표에 있어서 무효심결이 되어진 경우에, 그것에 대해 취소소송을 제기하지 않고, 출소기간을 경과한 경우에는 상표권은 처음부터 존재하지 않은 것으로 되고, 배타적으로 사용할 권리는 소급적으로 소멸하게 된다. 따라서, 위 취소소송의 제기는 상표권의 소멸을 방지하는 보존행위에 해당하기 때문에 공유자의 1인이 단독으로 할 수 있고, 소를 제기하지 않은 공유자의 권리를 해하는 것도 아니다. 단독소송제기가 가능하다고 해석되어지더라도 그 소송에서 청구인용의 판결이 확정되어진 경우에는 그 취소의 효력은 타 공유자에게도 미치고, 반면 청구기각판결이 확정되어진 경우에는 타 공유자의 출소기간만료에 의해 무효심결이 확정되어지기 때문에 어느 경우에도 합일확정의 요청에 반하는 사태는 생기지 않는다” 고 판시하였다.

“현재의 일본최고재판소의 견해를 종합하면, 거절결정불복의 심결취소 소송은 권리부여의 가부를 직접적으로 결정하는 절차로서 합일확정의 필요성이 훨씬 높기 때문에 공유자 전원이 심결취소소송을 제기하여야 하는데 반해, 등록무효심결에 대해서는 권리소멸을 막는 보존행위에 해당하기 때문에 공유자 1인이 단독으로 심결취소 소송을 제기할 수 있다는 것이다.” 이러한 보존행위설은 권리자의 이익을 보호한다는 면에서는 매우 설득력이 있다. 손해배상청구는 비보존행위로 분류될 수 있을 것이고, 침해금지청구는 약간의 이견이 있을 수는 있어도 보존행위로 분류될 수 있을 것이다.

〈제안2 : 소송고지제도 도입〉

단독 심판 또는 소송이 가능하게 하는 경우 권리자 각자가 권리행사를 자유롭게 할 수 있다는 장점이 있는 반면, 다른 공동권리자가 불측의 피해를 입게 된다는 것이 가장 큰 단점이다.¹²⁴⁾ 이

123) 일본 최고재판소 2002. 2. 22. 선고 2001(行) 제142호 판결(조용식, 산업재산권의 공유자 1인에 의한 심결취소소송, 인터넷신문 <www.lawtimes.co.kr> 제3144호에서 재인용).

124) 상기 주 121 부분 참고.

러한 단점을 보완하기 위하여 소송고지제도를 도입하여 그 단점을 보완할 수 있겠다. 즉 소송고지를 통하여 소 제기 여부를 다른 공유자에게 알릴 수 있고, 다른 공유자들은 소송참가의 형태로 개입하여 자기의 권리를 지킬 수 있으므로 문제가 없다. 이와 유사한 제도의 운용을 프랑스 법에서 참고할 수 있다. 프랑스의 경우 특허권의 공유자는 단독으로 침해소송을 제기할 수 있고 침해소송을 제기한 공유자는 다른 공유자에게 소환장을 통지하여야 한다. 그 통지를 입증하지 못하면, 소송에 대한 판결이 유보된다.¹²⁵⁾ 단독으로 소송을 제기할 수 있도록 하여 권리행사가 자유롭게 하되 1 권리자의 소송제기의 경우 다른 권리자가 소송에 참가하여 적절한 조치를 취할 수 있도록 하기 위해 소환장 통지를 강제하고 있다. 도입을 고려할 가치가 있는 제도이다. 결론적으로 가급적 단독의 권리행사가 가능하도록 하여 권리의 효과를 제고하고 소송고지제도를 통하여 소송의 결과는 합일확정이 되도록 하는 형태로 운영하는 것이 타당하다고 본다.

3. 특허권의 분할청구 가능 여부

민법상 공유의 재산에 대하여는 분할 청구를 통한 공유관계의 청산이 가능하다.¹²⁶⁾ 그러나 합유의 재산에 대하여는 분할 청구가 불가능하다.¹²⁷⁾ 앞에서 살펴 본 바와 같이 특허권은 공유 또는 합유를 특정하기가 어려우므로 분할 청구가 가능한 것인지 나아가 바람직한 것인지를 판단하여 가능하고 또 바람직하기도 하다면 분할청구와 관련하여 특허권은 공유의 성격을 가진 것으로 해석하여야 할 것이다. 이하에서는 특허권의 분할이 가능하지 또 바람직한지에 대하여 살펴보기로 한다.

민법상 공유물을 분할하는 방법은 ① 현물분할, ② 대금분할,¹²⁸⁾ 및 ③ 가격분할이¹²⁹⁾ 있다. 그러나 유형의 물건이 아닌 무체재산권인 특허권은 현물분할이 불가능하므로 결국 대금분할과 가격분할만 가능하다. 만약, 공동특허권자가 분할에 협의가 된다면 소송 외에서 특허권을 제3자에게 처분하여 그 지분 비율로 나누거나(상기 ② 방법), 특허권의 가치를 협상하여 협상된 가격을 일부 공유자가 보상하고 다른 공유자의 지분을 취득하면 되고(③의 방법), 만일, 분할 협의가 되지 않는다면 재판상 분할에 의하게 되는데, 이 때 법원은 특허권의 경매를 통하여 그 대금을 지분씩 나누게 되거나(②의 방법), 특허권의 시가를 감정하여 그 감정가격 중 상대방의 지분에 해

125) 프랑스 특허법 L. 613-29조.

126) 민법 제268조제1항.

127) 민법 제273조제2항.

128) 공유물을 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할하는 방법이며 민법 제269조제2항은 법원이 경매를 명할 수 있도록 하고 있다.

129) 1인이 다른 공유자에게 대가를 지급하고 그 지분을 취득하는 방법이다.

당하는 금전의 지급을 명하는 방법(③의 방법)으로 판결을 하게 된다.¹³⁰⁾ 그러므로 특허권의 분할은 충분히 가능한 것이다.¹³¹⁾

이와 관련하여 특허등록령 제29조제2항은 등록권리자가 2인 이상인 경우 민법 제268조제1항 단서의 규정에 의한 약정이 있을 때에는 등록신청서에 이를 기재할 수 있다고 규정하고 있다. 또, 민법 제268조제1항은 “공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다” 고 규정하고 단서에서 “그러나 5년내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다” 고 규정하고 있으므로 특허등록령 제29조제2항은 특허권을 합유의 재산이 아닌 공유의 재산으로 전제하고 분할을 5년 이내의 기간으로 금지하는 약정을 등록신청서에 기재할 수 있도록 한 것이다. 법의 규정도 분할이 가능한 것을 전제로 하고 있는 것이다.¹³²⁾

나아가 특허권의 분할이 가능하도록 하여야 특허권자간 신뢰관계를 상실하였을 경우 상대 특허권자의 비협조로 자기 지분의 처분이 불가능하여 재산권의 행사가 제한되는 경우를 방지할 수 있다.¹³³⁾ 또, 공동특허권자간에 불협화음이 있다면 그 결속된 관계에서 벗어날 수 있도록 해 주는 것이 타당하고 그렇지 않고 원치도 않는 공동관계를 영원히 존속토록 하는 것은 바람직하지 않다. 이상과 같이 특허권의 분할청구는 가능하기도 하고 바람직하기도 한 것이다.

V. 결론

우리 법이 공동발명자 판단에 관한 명확한 기준을 제공하고 있지 않다. 미국의 경우, 1984년 법 개정을 통하여, all claims rule로부터 non-all claims rule로 해당 기준을 변경하였다. 우리 법이 미국의 all claims rule의 방식을 따르는 것인지 혹은 non-all claims rule의 방식을 따르

130) 프랑스도 유사한 태도를 보이고 있다. 프랑스 특허법 L. 613-29조의 규정에 의하면 각각의 공유자가 언제든지 자신의 지분을 양도할 수 있고 공유자들에게는 양도 계약서 초안이 통지된 날로부터 3개월의 기간동안 선택권이 부여된다. 가격에 대한 합의가 이루어지지 않을 때에는 그 가격은 지방법원에 의해 결정된다.

131) 본 단락의 아이디어를 제공하여 준 충남대학교 특허법무대학원 이기영 학생에게 감사드린다.

132) 특허법 제37조제3항에서 “특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다” 고 규정할 뿐 권리의 분할을 청구할 수 없다는 점을 규정하지 않은 것도 분할이 가능한 것을 전제한 것으로 보인다. 만약, 분할이 불가능한 것으로 하고자 하였다면 동조동향은 “특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없고 권리의 분할을 청구할 수 없다” 로 규정되었을 것이다.

133) 일본의 다수설도 분할을 인정하여야 한다는 것이다. 中山信弘, 특허법 306면 (한일지재권연구회역, 법문사 2001년) (“특허권의 공유라고 하지만 이는 재산권이면서 단체적 제약을 받는 것도 아니므로, 공유관계에서 이탈할 수 없다는 것은 너무 불합리하다. 이러한 사실 때문에 통설은 대금분할 또는 가격배상에 의한 분할청구를 인정하고 있다.”).

는 것인지에 대하여 명확하게 할 필요가 있다. 바람직하기로는, 다수 연구자가 공동으로 작업을 하는 팀 연구가 일반화된 사실을 감안하여 미국과 같은 non-all claims rule을 규정하여야 한다. 또한, 발명자를 판단함에 있어서, 발명의 착상에 기여한 자만이 발명자라는 엄격한 기준을 적용하는 것보다 착상뿐만 아니라 착상이 가능하게 한 기술적 기여를 한 자도 발명자로 보는 것이 더욱 현실적이라고 주장한다. 그러한 판단방법이 팀 연구의 현실을 더 잘 반영한다고 생각한다. 핵심적인 착상을 한 자의 기여율은 상향하고, 간접적인 기술적 기여를 한 자의 기여율은 하향하는 방법으로 역할에 상응하는 보상이 가능하도록 하여야 한다. 현재의 발명자 판단방법은 발명자를 좁게 보아 주발명자의 동료들이 공동발명자로 해석될 수 없어 현실과 부합하지 않는 면이 있다.

각국간 발명자 판단방법이 서로 달라, 해외에 특허출원을 하는 경우, 각국의 법에 따라 공동발명자를 변경하여야 하는 불편이 있고, 그러한 변경이 미흡한 경우, 해당 특허에 관한 권리가 상실될 위험이 있다. 이러한 위험을 없애기 위해서는 근본적으로 각국의 공동발명자 판단방법이 통일화될 필요가 있다. 그렇게 하여야만, 발명자 명의변경의 필요성이 최소화될 것이다.

우리 법은 공동발명자(권리자) 전원이 공동으로 출원을 하도록 강제하고 있다. 미국은 우리와 달리 공동발명자 중 1인에 의한 출원도 적법한 출원으로 보고 다른 공동발명자는 언제든지 출원에 합류할 수 있도록 허용한다. 우리 법은 출원은 권리의 변동에 초래하고 그러한 권리의 변동에 임하여 공동발명자 전원의 의견이 합치될 필요성이 있다고 판단한다. 미국 법은 출원이 초래하는 권리의 변동은 심각하지 않으므로 발명자 중 1인에 의한 출원을 거절할 실익이 적고, 또 절차 중 공동행위를 요구하여 해당 권리가 상실될 수도 있으므로 1인에 의한 출원이 가능하도록 하고 있다. 어떤 방식이 공동발명자의 권리를 더 강하게 보호하는 지에 대하여 깊이 있는 논의가 후속되기를 기대한다.

발명자 명의변경과 관련하여 우리 법은 등록 후 명의변경이 불가능하다는 오류를 가지고 있다. 발명자 명예권을 존중하기 위하여 등록 후 발명자 명의가 정확히 정정될 수 있는 방법을 마련하여야 한다. 나아가서, 출원 중 또는 등록 후에도 잘못 기재 또는 등록된 발명자 또는 권리자는 그 기재/등록에 기망의 의도가 없었다면 언제든지 정정이 가능하도록 하여야 한다. 잘못 설정된 권리관계가 언제든지 치유될 수 있는 것으로 보아야 관련 권리자의 권리를 최대한 보호하는 것이 될 것이다.

우리 법은 특허권자가 여러 명인 경우, 각자의 당사자적격을 부정하고 전원이 공동으로 참여하여야 당사자적격을 인정하는 경향을 보인다. 그리고 공동권리자 중 1인에 의한 단독의 실시권 계약은 허용되지 않는다. 이미 논한 바와 같이, 이 두 규정은 논리상 서로 조화되지 않는다. 즉, 권리자 중 1인이 단독으로 실시권 계약을 한 것에 대하여 다른 권리자가 그 실시권 계약은 무효라

고 주장을 하더라도 결국은 실시를 막기 위해서는 침해금지청구소송을 제기하여야 하는 바, 소송 제기에 있어서, 실시권 계약을 한 자가 소송에 공동으로 참가하지 않으면 다른 권리자는 당사자 적격을 갖추지 못하여 소송을 진행할 수가 없게 된다. 이와 같은 불합리를 방지하기 위하여 미국 과 같이 소송은 고유필요적 공동소송으로 하고 실시권 계약은 각자 할 수 있도록 하는 방안 또는 소송제기와 실시권 계약 모두를 각자 할 수 있도록 하는 방안 등에 대하여 연구할 필요가 있다. 필자는 특별히 권리가 합일적으로 확정될 필요가 있는 출원, 심판 등의 경우를 제외하고는 각 당사자가 자유로이 심판 또는 소송을 제기할 수 있도록 하는 것이 바람직하다고 판단한다. 다른 권리자에게는 소송의 진행을 통지하고 소송에 참가할 수 있도록 하여 각자의 권리가 부당하게 훼손되는 경우를 방지하면 될 것이다.

발명의 창작에 기여한 비율에 상응하는 정당한 보상은 공동발명자간 분쟁의 가능성을 최소화한다. 회사에서 발명제안서를 통하여 공동발명을 신고하는 경우, 발명제안서 제출시 발명자간 자발적 합의에 의하여 기여율을 신고토록 하는 것이 바람직하다. 다만, 회사는 기여율을 산정하는 방식에 대한 가이드라인을 제공하고, 상급자가 자기의 기여율을 부당하게 높이 책정하는 일이 없도록 지도를 하여야 한다. 회사가 참고할 수 있는 기여율 산정방식에 대하여 연구가 있어야 할 것이며 바람직하기로는 특허청이 해당 표준 가이드라인을 제공하고 법원이 판례를 통하여 그러한 가이드라인을 인정하는 방식을 따르는 것이 좋을 것이다.

공동발명자와 관련된 권리관계를 해석하는 것은 특허법에서 가장 어려운 주제에 속한다.¹³⁴⁾ 그러나, 공동발명의 빈도수가 증가함에 따라 분쟁도 그에 비례하여 증가할 것이 예상되므로 그러한 분쟁을 해결하기 위해서는 관련된 법적 쟁점에 대한 깊이 있는 연구가 필요하다. 후속되는 논의와 비판을 기대한다.

¹³⁴⁾ *Mueller Brass Co. v. Reading Indus. Inc.*, 176 USPQ 361, 372 (E.D. Pa. 1972) ("[t]he 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). 더욱이 특허소송은 소송사건 중에서 가장 어려운 부류로 분류된다. *Judicial Panel Discussion on Science and the Law*, 25 Conn. L. Rev. 1127, 1145 (1993) ("Honest to God, I don't see how you could try a patent matter to a jury. Goodness, I've gotten involved in a few of these things. It's like somebody hit you between your eyes with a four-by-four. It's factually so complicated.") (statement of Judge Covello, U.S. District Judge, District of Connecticut).