

■ 논 단

기술탈취 대응을 위한 발명자판단기준 개선방안 연구*

최 승 재

세종대학교 법학부 교수 / 변호사 / 법학박사

이 진 수

변리사(39회) / (주)휴롬 지식재산본부장 / 동국대학교 지식재산학과 겸임교수

요 약 문

발명자인지 여부의 판단 문제는 특허법의 기본문제의 하나이다. 우리 특허법은 이 쟁점에 대한 태도가 명확하지 않아서 법원의 기준이 정립될 필요성이 있다. 이 점에 대해서는 미국 법원의 태도와 같이 창조적 착상과 착상의 구체화 여부에 의해서 판단되어야 하며, 이를 엄격하게 볼 필요가 있다. 그렇게 해야 우리 사회에 쉽게 자신의 이름을 올려 발명자로 포함되는 문제 및 직무발명제도를 악용하여 대표자가 실제로는 발명을 하지 않고도 발명자로 특허를 출원하고 등록하여 원래 종업원에게 귀속되어야 할 금원을 자신이 오로지 하고 세제혜택까지 받는 문제를 해결할 수 있다.

한편 현행 특허법은 특허 받을 수 있는 권리를 발명자와 승계인이 처음부터 취득하는 것으로 규정하고 이를 위반한 경우 무권리자 출원으로 규정하고 있다. 그러나 발명자권(inventorship)의 하자를 동반한 발명자의 특허 받을 권리가 침해된 경우에는 특허법에 따라 특허의 하자로 취급하고 그 외 특허를 받을 권리에 관한 계약상 채무불이행 문제를 구별하여야 한다. 미국과 같이 디스커버리 제도가 있으면 누가 발명자인지 여부는 사실문제로 해결할 수 있으나 이런 제도가 없는 상황에서 미국 특허제도에 마련된 선서진술서(affidavit)처럼, 출원 시 발명자가 스스로 해당 발명의 발명자임을 진술하고 보증하는 서약서를 적극적으로 제출하게 하여 발명자의 서약서에 대해서는 진정한 발명자를 추정하게 하는 추정효과를 인정하는 것이 바람직하다. 이를 통해 발명자권 심사 시 심사관의 심리부담을 줄일 수 있다.

또한 공동발명인 경우 판단기준으로 특허발명의 발명자가 누구인지 먼저 특정하고 그 발명자가 해당 발명의 창작에 기여하였는지에 대하여 자신이 기여한 부분을 당사자 각자 주장하고 증명하여야 하며 미국 등에서 사용하고 있는 중요영향테스트(Material effect test) 또는 제거테스트(But for test)와 같은 창작의 기여도 판단기준을 참고할 수 있다. 공

* 본고는 저자들의 연구의 결과이며 저자들이 속한 단체, 회사 등의 입장이 아님을 밝힙니다.

동발명 개념의 엄격화를 통한 기술탈취 문제에 대한 대응이 가능하다. 새로운 개량발명 활동을 저해할 수 있다는 우려가 있다면 마치 저작권 침해의 경우처럼 기술의 루트 또는 소스가 같아야 한다는 전제조건과 해당 기술 소스가 출원 전에 그 발명자의 자의에 의한 공개가 이루어지지 않을 것, 그리고 그 소스가 통상의 기술자 입장에서 일반적인 주지 또는 자명한 기술이 아닐 것으로 요하면 될 것이다.

공동발명인지에 대한 판단에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하는 것으로 판단할 수 있으나 모인출원(발명)의 경우 비록 서로 발명의 동일성이 인정되지 않더라도 이를 확대하여 각각의 발명의 기여가 인정되고 각자의 발명이 없었다면 대상발명의 완성에 이르지 못하는 경우 발명자의 기재가 누락된 것으로 이미 특허를 받을 수 있는 권리의 출발점에서 하자가 있는 것이다. 따라서 발명자권의 치유할 수 없는 하자가 있는 바 그 특허는 무효가 되도록 함이 타당할 것이다.

주제어 : 발명자권, 특허를 받을 수 있는 권리, 직무발명, 발명자, 모인출원

— <目 次> —

I. 들어가는 말	1. 문제의 소재
	2. 발명자의 의의
II. 우리나라 특허법상 발명자의 취급	3. 공동발명자의 의의
1. 문제의 소재	
2. 우리나라에서 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 자	IV. 결론: 무권리자 출원에 대한 개선제언
	1. 단독의 모인출원의 경우
	2. 공동출원발명의 경우
III. 발명자 판단기준	

I. 들어가는 말

기술탈취 문제는 우리나라에서 지속적으로 논란이 되어 왔다.¹⁾ 기술탈취는 다양한 양상으로 발생하고 있으며 이에 대한 대응도 다양한 방식으로 이루어질 수밖에 없다. 기존에 기술탈취에 대한 대응방안으로 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에는 기술자료²⁾의 탈취가 불공정행

1) 명순영, 나건웅, "혁신 성장 가로막는 기술탈취", 매일경제 인터넷판 기사, 2018.10.12.

2) 법 제2조 ⑤ 이 법에서 "기술자료"란 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 대통령령으로 정하는 자료를 말한다.

위의 하나로 규정되었다.³⁾ 그 이후 이 문제를 해결하기 위한 수단으로「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」은 아이디어 탈취행위를 부정경쟁행위로 입법하였다.⁴⁾ 그런데 이 문제를 해결하는 가장 직접적인 수단은 특허법이다.⁵⁾ 특허법은 이 문제를 해결하기 위하여 최근 지속적인 개정을 통해서 특허권자의 권리보호를 강화하기 위한 제도적인 보완을 했다. 특허권자의 손해를 실효적으로 보상하도록 마련된 특허법 제128조 제8항 및 제9항의 증액배상제도(enhanced damages)가 그 중 하나이다.

그런데 이런 법개정에도 불구하고 기술탈취의 중요한 태양의 하나인 발명자의 기술을 탈취하여 실제 발명한 자가 아닌 자가 자신의 명의로 출원하는 경우에 대한 문제는 여전히 보완이 필요하다. 디스커버리 제도가 없는 우리나라에서 발명자를 증거에 의해서 확정하기 어렵다. 이런 한계로 기술탈취가 일어나는 경우 누가 진정한 발명자인지를 증명하기 어려워 기술탈취 여부의 판단을 곤란하게 한다. 자동차 와이퍼 발명자 켄즈(Kearns) 교수와 그 발명을 가로챈 포드자동차 회사 간에 벌어진 1990년대 법적분쟁을 다룬 영화 <플래쉬 오브 지니어스(Flash of Genius)>에서 볼 수 있듯이 타인의 기술을 도용하여 자신의 기술로 탈바꿈하는 사례에서 볼 수 있는 것처럼 이 문제는 우리나라에서만 일어나는 문제는 아니다.

특허법에 규정된 것은 아니지만, 광의의 특허법으로 볼 수 있는 발명진흥법상 직무발명의 경우에도 회사의 대표자가 직원의 직무발명을 가로채서 자신을 발명자로 기재하여 출원하는 행위를 방치한다면 직무발명보상제도는 악용될 수 있고, 오히려 직무발명을 보호하기 위해서 규정한 세법상의 혜택들이 발명하지 않은 회사의 대표자에게 부당한 이익을 주는 수단이 될 뿐이다.

특허법은 타인의 발명을 도용하여 출원하는 것을 무권리자출원으로 특허받을 수 없도록 하고 있다⁶⁾. 이때 법원과 특허청은 모인(冒認)대상발명과 모인출원발명 사이에 구성 및 효과에서

- 3) 법 제12조의3(기술자료 제공 요구 금지 등) ① 원사업자는 수급사업자의 기술자료를 본인 또는 제3자에게 제공하도록 요구하여서는 아니 된다. 다만, 원사업자가 정당한 사유를 입증한 경우에는 요구할 수 있다. <개정 2011. 3. 29.> ② 원사업자는 제1항 단서에 따라 수급사업자에게 기술자료를 요구할 경우에는 요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등 대통령령으로 정하는 사항을 해당 수급사업자와 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 적은 서면을 해당 수급사업자에게 주어야 한다. <신설 2011. 3. 29.> ③ 원사업자는 취득한 수급사업자의 기술자료에 관하여 부당하게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. <개정 2018. 4. 17.>1. 자기 또는 제3자를 위하여 사용하는 행위2. 제3자에게 제공하는 행위.
- 4) 법 제2조 제1호 차. 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위. 다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 아니하다.
- 5) 이에 대한 저자의 견해의 상세는 최승재, “중소·중견 기업 기술탈취 방지를 위한 손해배상소송의 실효성 확보방안”, 지식재산연구 제10권 2호 (2015) 69-98면.
- 6) 특허법 제62조(특허거절결정)에 따라 심사관은 특허출원이 "제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 경우"는 특허거절결정을 하여야 한다고 규정하고 있으며, 동법 제33조(특허를 받을 수 있는 자) ①에서 "발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다"고 규정하고 있다.

차이가 없어서 실질적 동일성이 인정될 때 무권리자 출원발명으로 판단하고 있다⁷⁾. 그러나 상당수의 기술도용 사건은 타인의 발명을 그대로 도용하는 경우는 드물고 도용한 기술을 일부 개량하여 출원하면서 발생한다. 어떠한 발명이 타인에 의하여 동일성을 상실할 정도로 개량되거나 변형된 경우에는 선행 발명자 또는 그 승계인이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 보지 않는다.⁸⁾ 2016년 특허법이 개정되면서 기존 출원인 소급제도(특허법 제34조 및 제35조)에 추가하여 민사소송을 통해 직접 무권리자로부터 권리를 이전받는 이전청구제도를 도입하였다.⁹⁾ 출원 절차에 참여할 기회조차 갖지 못한 발명자의 구제와 무단 단독 출원자에 대한 제재와 관련하여, 처음부터 기망의 의사가 있었던 무단 단독 출원자의 권리 또는 지분을 이전받으면 그 발명의 하자가 치유되는 것으로 취급하는 것이 타당한지 다시 생각할 필요가 있다.

하지만 이런 입법에도 불구하고 타인의 기술을 무단으로 도용하여 일부 개량한 후 출원한 경우에는 현행 특허법상 무권리자 출원에 관한 규정으로 제재할 수 있을지는 의문이 있다. 융·복합 기술의 비중이 급증하면서¹⁰⁾ 단독발명보다는 공동발명의 경향이 뚜렷해진 점을 고려하면 기술도용의 문제는 공동발명의 문제에서 더 중요한 쟁점이다. 공동발명의 인부와 관련해서도 논의가 필요하다.

본고에서는 위의 각 쟁점에 대한 해석론과 입법론에 대해 제안하고자 한다.

II. 우리나라 특허법상 발명자의 취급

1. 문제의 소재

발명자가 누구인지를 정하는 기준에 대해서 우리 법은 입법적인 명확성을 담보하지 못하고 있다. 이 문제는 특허법의 기술탈취와 관련하여 명의자체를 탈취하여 특허를 출원하고 등록하는 문제에 대한 대응을 어렵게 한다. 이 점에 대해서 발명자를 판단하는 기준과 방법에 대한

7) 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결.

8) 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결; 특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허2666 판결.

9) 2016년 법 개정 전 대법원은 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310판결을 통해서 이전등록을 구할 수 없다고 판시하였다. 이 판결에 대한 평석으로 김관식, “모임특허출원에 대한 정당한 권리자의 구제-정당한 권리자의 이전청구의 허부를 중심으로-”, 과학기술법연구 제21집 제1호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2015. 2. 27-28면은 대법원의 태도가 정당한 권리자에 대한 실질적 보호를 강화한 것으로 보고 있다. 이에 더해서 김동준 교수는 대법원이 정당한 권리자의 특허권 이전등록청구에 대해 전면적으로 이를 긍정 또는 부정하기보다 사안별로 접근하여 사례형 법리를 판시한 것으로 보고 있다(김동준, “무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호”, 특허판례연구 3, 박영사 2017 616면).

10) 융복합기술(국제특허분류가 서로 상이한 기술 분야가 2개 이상 부여된 출원)의 특허출원은 2000년대 초반 1%미만이었으나 꾸준히 증가하여 2010년에는 21%, 2011년에는 26%까지 증가하였고(김종찬, “신성장동력으로 부각되는 융·복합기술”, 정책뉴스), 2019년 특허청은 제4차 산업혁명관련 융복합기술심사국을 설치하였다.

논의에 앞서 우리 법이 인정하는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 자인 발명자와 그 승계인의 지위와 취급에 대해서 살펴본다.

2. 우리나라에서 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 자

가. 발명자

발명자란 발명을 한 자이다. 특허법 제2조 제1호는 발명을 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것으로 정의하고 있다. 즉 창작이라는 행위를 한 자가 발명자가 되는 것이다. 그런데 창작이 무엇인가에 대해 특허법은 명확하게 규정하고 있지 않다.¹¹⁾ 대신 우리 특허법은 일본특허법과 유사하게 특허를 받을 수 있는 권리를 규정한다.

발명의 완성에서부터 거절결정의 확정 또는 특허권 설정등록 전까지 발명자가 가지는 권리인 특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 함과 동시에 아무런 조치 없이 원시적으로 발명자에게 귀속된다.¹²⁾ 이와 관련하여 특허법 제33조는 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지며 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다고 규정하고 있다.

또한 2인 이상이 공동으로 발명을 한 때에는 특허 받을 수 있는 권리를 공유로 한다. 따라서 발명이 공동으로 이루어진 경우 공동발명자 전원이 발명자이므로 특허를 받을 수 있는 권리는 공동발명자 전원에게 있다. 만약 발명자 중의 한 명이라도 특허출원에 반대하거나 무단으로 일부의 발명자만 출원하면 특허법 제44조에 따라 특허를 받을 수는 없다.

특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자가 출원하거나 공동으로 발명한 자가 공동으로 출원을 하지 않은 경우 거절이유(제62조), 무효사유(제133조), 특허이전청구사유(제99조의2)가 된다.¹³⁾ 공동발명으로 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 민법상 공유와 달리 처분의 자유가 제한된다. 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다(특허법 제37조).

11) 판례는 실용신안의 모인출원이 문제된 사건에서 '고안의 완성'이라는 개념을 사용하지만, 여전히 고안의 완성이 어떻게 판단되는지를 설시하고 있지는 않다. 특허법원 2009.1.23. 선고 2008허3018 판결 (심리불속행 기각) (“위 광폭화물운송장치의 개발과정에서 특허권 또는 실용신안권 등의 권리귀속에 관한 위 개발계약의 계약내용에 따라 1호기의 설계도면을 작성하여 피고에게 넘겨주어 피고로 하여금 특허출원을 받도록까지 하였다면, 피고와 B 또는 (공동고안자) A, C 사이에서는 2호기의 고안의 완성과 동시에 그 고안자로서의 권리를 피고에게 이전하기로 하는 묵시적 의사의 합치가 있었다고 봄이 상당하고, 사정이 이러하다면, (공동고안자) C이나 A이 피고 또는 B를 상대로 위 개발계획의 이행에 따른 이행대금의 지급을 청구함은 별론으로 하더라도 **실용신안을 받을 수 있는 고안자로서의 권리는 고안의 완성과 동시에 피고에게 승계되었다고 할 것이어서 C이나 A은 더 이상 실용신안등록을 받을 수 있는 자에 해당하지 않는다고 할 것이다.**”).

12) 특허청 예규 제113호(2020. 01. 01. 개정) 특허 실용신안 심사기준.

13) 2016년 특허법 제99조의2(특허권의 이전청구) 신설.

나. 승계인

특허법 제37조는 특허를 받을 수 있는 권리를 이전할 수 있도록 규정하고 있다. 따라서 특허를 받을 수 있는 권리는 재산권으로 이전이 가능하다. 특허를 받을 수 있는 권리를 출원 전에 양도하는 경우에는 특별한 절차를 필요로 하지 않으나(특허법 제38조제1항), 특허출원 후의 양도는 포괄승계를 제외하고는 출원인변경신고를 하여야 그 효력이 발생한다(특허법 제38조제4항).¹⁴⁾

특허법에서 발명을 한 자는 물론 승계인도 특허를 받을 수 있다는 원칙을 규정하고 있는 국가는 우리나라 이외에 영국¹⁵⁾, 독일¹⁶⁾과 유럽연합¹⁷⁾이 있다. 그 외 일본, 중국, 미국 등은 특허를 받을 수 있는 권리의 양도가능성을 인정한 규정에 기초로 승계인이 특허를 받을 수 있는 권리를 취득할 수 있는 것으로 해석한다.¹⁸⁾ 우리나라는 발명자라고 하여도 출원 전에 특허를 받을 권리를 제3자에게 양도한 경우 발명자가 직접 출원하는 행위는 특허법 제33조에 따라 특허를 받을 수 없는 자에 해당하는 것으로 해석한다.¹⁹⁾

우리나라는 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리가 이전되어 공유가 된 경우라도 공동발명의 경우와 마찬가지로 공동으로 출원을 하지 않은 경우 거절이유(제62조), 무효사유(제133조), 특허이전청구사유(제99조의2)가 되며 특허법 제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등) 제3항에 따라 민법상 공유와 달리 처분의 자유가 제한된다. 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다.

14) 특허를 받을 수 있는 권리의 이전이 물권적 처분행위라고 하면 제1의 승계에 의해 권리는 이전되었으므로 다시 제2의 승계를 할 권원이 없어야 한다. 출원 이후라고 해서 특허를 받을 수 있는 권리의 이전을 달리 볼 이유가 없을 것이다. 그러나 특허 출원 이후 제1양수인이 정당하게 특허를 받을 수 있는 권리를 승계 받은 자라고 하더라도 제2양수인이 제1양수인보다 먼저 그 특허출원에 대한 출원인변경신고를 하면 특허법에 따라 제2양수인의 승계만 유효하게 되어 제1양수인은 양도인에게 채무 불이행의 책임을 물을 수밖에 없게 된다.

15) 영국 특허법 제7조 제2항(c).

16) 독일 특허법 제6조 특허에 대한 권리는 발명자 또는 그 승계인이 지닌다. 복수가 공동으로 발명을 하였다면, 그들에게 공동으로 특허에 대한 권리가 주어진다. 복수가 서로 독자적으로 발명을 한 경우, 그 권리는 발명을 최초로 특허청에 출원한 이에게 주어진다.

17) 유럽특허조약 제60조 제1항 (The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title.).

18) 일본특허법 제29조 및 제33조, 중국전리법 제6조 및 제10조, 미국 35 U.S.C 261.

19) 특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허3018 판결 (대법원 2009허887, 심리불속행 기각) [“피고와 설○○ 또는 조○○, 강○○ 사이에서는 2호기의 고안의 완성과 동시에 그 고안자로서의 권리를 피고에게 이전하기로 하는 묵시적 의사의 합치가 있었다고 봄이 상당하고, 사정이 이러하다면, 강○○이나 조○○이 피고 또는 설○○를 상대로 위 개발계획의 이행에 따른 이행대금의 지급을 청구함은 별론으로 하더라도 실용신안을 받을 수 있는 고안자로서의 권리는 고안의 완성과 동시에 피고에게 승계되었다고 할 것이어서 강○○이나 조○○은 더 이상 실용신안 등록을 받을 수 있는 자에 해당하지 않는다고 할 것이다.”] 이 판결은 특허받을 수 있는 권리를 양도한 발명자가 직접 출원한 경우에 관한 최초의 판결이다. 이 판결이 나오기 전에는 발명자가 특허받을 수 있는 권리를 양도한 후에도 그 자신이 특허출원하여 특허받을 수 있다는 발명자 중심의 해석이 통용되어왔다. 이러한 해석은 특허받을 수 있는 권리를 승계한 후에는 그 권리를 승계해준 자에게 더 이상 특허받을 수 있는 권리는 남아 있지 않으므로 특허법 제33조 위반으로 보아야 한다는 논리를 따른 것으로 특허를 받을 수 있는 권리의 물권적 처분을 전제하고 있다. 그러나 이후에서 볼 수 있는 바와 같이 특허를 받을 수 있는 권리의 법적지위가 물권적 지위를 인정하지 않는 판례와 일관되지 않는다. 또 다른 이런 해석에 대한 비판론으로 오창석·박송기, “군 장병 등의 직무발명 판단기준에 관한 연구”, 지식재산연구 제13권 제1호(2018. 3) 참조.

Ⅲ. 발명자 판단기준

1. 문제의 소재

오직 한 사람이 다른 사람에 의해 공개되지 않은 새로운 기술이나 제품을 개발하는 경우는 비교적 발명자의 판단이 간단하다. 개발과정에서 나온 발명에 대한 발명자가 한 명이기 때문이다. 그러나 아무리 일인(一人) 기술 창업이라고 해도 기술의 개발부터 제품의 상용화에 이르는 과정을 혼자 다 하는 경우는 드물다. 오히려 여러 사람이 개발에 함께 참여하는 기업이 모여 서로 다양한 모습으로 함께 개발하는 공동 프로젝트를 활용하는 것이 더 일반적이다. 우리나라가 지향하는 '오픈 이노베이션'도 이러한 공동프로젝트 중 하나이다. 이러한 공동프로젝트는 물론 여러 사람이 모여 함께 개발하는 기업 내에서 그리고 그러한 기업과 기업이 협력 프로젝트를 수행하는 과정에서 그리고 교수와 연구원이 함께 연구하는 대학에서 종종 발명자의 특징은 어려운 난제가 된다.

우리나라는 특허법 제33조 제1항의 모인출원을 판단함에 있어서 모인자에게 증거가 편재되어 있음에도 증거수집제도의 한계로 정당한 권리가 주장하는 발명(모인대상발명)과 판단의 대상이 되는 발명(사건발명)의 "실질적인 동일성 판단"에 의존하여 쉽게 모인자의 출원이 정당한 권리에 의한 발명으로 인정받기 쉽고 또 특허법 제33조 제2항의 공동발명을 판단함에 있어서 기술 탈취 사건의 경우 상호협력관계가 인정되기 힘든 상황을 극복하고 진정한 발명자가 공동발명자로 인정되는 경우도 드물다. 이 점에 대해서 우리 법의 태도를 살펴보고, 관련하여 이 문제를 발명자의 보호에 대한 헌법규정인 제1조 제8항 제8호의 발명자 및 창작자 보호 조항의 구현의 관점에서 중요한 쟁점으로 보는 미국 법의 태도를 비교하여 우리법의 해석론을 보완하고자 한다.

2. 발명자의 의의

가. 발명자의 정의

발명자의 특징은 헌법에서 규정한 발명자권에 관한 문제이다.²⁰⁾ 따라서 발명자 특징에 하자가 있으면 발명자권에 하자가 발생한다. 우리나라는 물론 대부분의 국가는 특허법에 발명자에

20) 발명자권은 재산권과 인격권으로 구분할 수 있고, 인격권으로 "발명자성명표시권", "발명공표권", "발명동일성 유지권"으로 나누어 볼 수 있고, 재산권으로는 "발명을 실시할 권리", "특허를 받을 수 있는 권리", "보상금청구권" 등으로 세분해볼 수 있다. 특허 측면에서 보면 "발명공표권"은 공개를 전제한 "특허출원을 할 수 있는 권리"로 실현되고, "동일성유지권"은 발명자는 특허를 받을 권리를 잃지 않고 자신의 발명이 완벽해지도록 실현하는 과정에서 타인의 서비스, 아이디어, 도움을 이용할 수 있다는 미국 판례법상 원칙에 상응한다.

대한 정의규정을 두고 있지 않다.²¹⁾ 반면 미국 특허법 제100조는 발명자는 대상주제, 즉 청구항에 기재된 발명을 한 자로 정의한다.²²⁾ 이는 그 청구항 발명에 발명적 기여를 한 자를 의미하는 것으로 해석한다. 이에 따라 미국은 특허출원서와 서약서에 진정한 발명자만이 발명자로 기재되어야 한다.²³⁾ 그럼 누가 진정한 발명자인가에 대한 문제가 남는다. 그러나 누가 발명자인지를 판단할 수 있을 만큼 구체적인 기준은 규정하고 있지 않다.²⁴⁾

우리나라 판례와 특허청의 심사기준은 발명자를 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 자로 정의하고 있다.²⁵⁾ 창작행위에 실질적으로 기여하였는지에 대한 판단기준과 관련하여 대법원은 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하는 것에 그치지 않고, i) 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나,²⁶⁾ ii) 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, iii) 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다고 실시하고 있다.²⁷⁾

-
- 21) 우리나라 특허법 특허법 제33조 제1항 본문에서 ‘발명을 한 자’는 발명행위를 한 사람, 즉 발명자를 가리키는 것이기는 하나 발명자의 구체적인 판단기준을 제시한 정의는 없다.
- 22) 35 U.S.C. §100 (f) The term "inventor" means the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention.
- 23) *Hess v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.*, 106 F.3d 976, 979-980 (Fed. Cir. 1997), cert. denied, 520 U.S. 1277 (1997).
- 24) 미국 특허법 35 U.S.C § 100 (f)는 발명자란 발명의 대상주제(청구항 발명)를 발명하거나 발견한 개인을 의미하고 공동발명의 경우는 집단적인 개인들을 말한다(The term “inventor” means the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention)라고 정의하고 (g)는 공동발명자란 공동발명의 대상주제(청구항 발명)를 발명 또는 발견한 개인들 중 어느 일인을 말한다(고 정의(The terms “joint inventor” and “coinventor” mean any 1 of the individuals who invented or discovered the subject matter of a joint invention.)하고 있을 뿐이다.
- 25) 특허청 심사기준 개정 2020. 1. 1. 특허청 예규 제113호 (139면 참조) 「발명자란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 창작한 자를 의미한다. 발명은 사실행위로서 미성년자 등과 같이 행위능력이 없는 자도 발명자가 될 수 있으며, 법정대리인을 통하여 절차를 밟기만 하면 특허를 받을 수 있다. 발명자에 해당한다고 하기 위해서는 **기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다.**」 및 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 「발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었다고, 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 **기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에** 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효이다.」 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 [직무발명보상금]; 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 [특허권공유 확인등·특허등록명의를이전] 참조.
- 26) 발명자의 인정요건에서 말하는 “새롭다”는 의미는 발명의 특징을 종전의 기술적 과제의 해결 수단과 비교하여 구분하기 위한 의미로 (서울고등법원 2013. 8. 22. 선고 2013나3189, 3196 판결), 신규성이나 진보성까지 갖출 것을 요구하는 것은 아니다 (대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결).
- 27) 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 [“특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데, 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다(고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고

반면 미국에서는 전통적으로 발명자와 출원인을 동의어로 보았다. 이후 2011년 특허개혁법 (America Invents Act, AIA)은 발명자 선언서에 서명하여야 하는 발명자와 출원인을 구분하여 양수인도 발명자 대신에 출원인이 될 수 있도록 하였다.²⁸⁾ 미국 판례에 따르면 발명자는 발명 과정에 대해 지적지배(intellectual domination)를 하는 사람을 의미하고 단지 발명을 실현하거나 실현을 돕는 사람은 아니다.²⁹⁾ 따라서 발명의 완성된 착상(complete conception of the invention)에 기여한 자를 발명자로 정의하고 있다.³⁰⁾ 여기서 발명의 완성된 착상(complete conception of the invention)이란 완전히 작동하는 발명의 명확하고(definite) 영속적(permanent)인 아이디어가 발명자의 마음속에서 형성되는 것을 말한다.³¹⁾

아이디어가 명확하고 영속적이기 위해서는 발명자가 직면한 문제에 대한 해결방안이 구체적(specific)이고 확정적(settled)이어서 광범위한 연구나 실험 없이 통상의 기술만으로 발명을

할 것이다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 참조). 따라서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 발명자인지 여부를 결정해야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).” 이에 대한 비판으로 「위 대법원의 실시는 다음과 같은 여러 의문점을 야기한다. 첫째, 착상과 구체화가 무엇인지에 대한 설명이 없다. 아래에서 자세히 살펴보는 바와 같이 미국은 착상(conception)을 발명을 완성한 것으로 보는데, 우리 대법원은 달리 보는 것으로 이해된다. 둘째, 위 첫 번째 문장에 따르면, 특징적 부분을 착상하고 그리고(and) 그 착상을 구체화까지 한 자를 발명자로 표현하는데 그 표현은 두 번째 문장과 충돌한다. 위 두 번째 문장은 구체적인 착상을 한 자 또는(or) 새로운 착상을 구체화 한 자가 발명자인 것으로 해석된다.」(정차호, “구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술 탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구”, 특허청 (2018), 52면 참조)이 있다.

- 28) 미국특허법 제115조 내지 제118조. 이에 대한 추가적인 설명은 이해영, 「미국특허법」, 한빛지적소유권센터 (2020) 131면.
- 29) *Morse v. Porter*, 155 USPQ 280, 283 (Bd. Pat. Inter. 1965); 다만 In re Jeff H. VerHoef, 888 F.3d 1362, 126 U.S.P.Q.2d 1561 (Fed. Cir. 2018)에서 연방항소법원은 ‘지적 지배’ (intellectual domination) 라는 용어 자체가 애매한데다 다양한 의미로 해석되기 쉬워, 그 표현을 인용하는 것이 발명자를 특정하는 데에 항상 필요한 것이 아니라고 판시하였다.
- 30) 「The threshold question in determining inventorship is who conceived the invention.」 [*Mueller Brass Co v. Reading Industries Inc.*, 176 USPQ 361, 372 (E.D. Pa 1972), aff'd, 180 USPQ 547 (3rd Cir. 1973)]; 「Conception is the touchstone of inventorship, the completion of the mental part of invention.」 [*Sewall v. Walters*, 21 F.3d 411, 415, 30 USPQ2d 1356, 1359 (Fed. Cir. 1994); *Burroughs Wellcome Co v. Bar Labs., Inc.*, 40 F.3d 1223, 1227-1228 (Fed. Cir. 1994)].
- 31) *Burroughs Wellcome Co v. Bar Labs., Inc.*, 40 F.3d 1223, 1227-1228 (Fed. Cir. 1994)), Conception is "the formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice." *Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc.*, 802 F.2d 1367, 1376, 231 USPQ 81, 87 (Fed. Cir. 1986) (citation omitted).

실행하거나 발명의 작동샘플을 만들 수 있는 정도에 이르러야 한다.³²⁾ 미국 판례에서 “완성된 착상”에서 ‘완성’이란 의미가 통상의 기술자를 기준으로 과도한 실험이나 연구 없이 해결수단을 해석하고 이해할 수 있는 수준을 말하므로 우리나라 판례에서 말하는 ‘구체적인 착상’과 큰 차이가 없다. 그러나 발명자를 특정하기 위한 발명의 완성을 언제로 보느냐는 미세한 차이가 있다.

나. 발명자를 특정하기 위한 발명의 완성 기준

우리나라나 미국이나 발명의 대상이 되는 구체적이고 완성된 아이디어에 실질적으로 창작적인 기여(creative contribution)를 한 사람을 발명자로 보고 있다는 점에서 대체로 같다. 미국 특허법에서도 문제만의 발견을 한 자는 발명자가 아니며, 통상적인 기술을 수행한 것만으로는 발명자로 볼 수 없다고 본다.³³⁾ 그러나 우리나라와 미국은 발명자를 특정하기 위한 발명의 완성을 언제로 보느냐가 다르다. 이를 이해하기 위하여 먼저 미국 판례에서 말하는 발명의 단계에 맞춰 구분해본다.

착상된 아이디어가 특허 받을 수 있기 위해서는 그 착상이 실현될 수 있어야 하므로 누군가는 착상된 아이디어를 실제로 실현해보아야 한다. 이에 따라 미국 판례는 발명의 단계를 발명의 완성된 착상(complete conception of the invention)과 발명의 실현(reduction to practice)으로 구분한다.

그러나 발명의 착상(complete conception of the invention)이 완성된 날을 발명한 날로 취급하고 이를 기준으로 발명자를 결정한다. 발명의 실현(reduction to practice)에만 기여한 자는 발명자로 인정받을 수 없다.³⁴⁾ 이때 i) 발명의 완성된 착상(complete conception of the invention)은 아이디어가 발명자의 마음속에서 형성된 단계로 발명의 완성은 정신적 과정으로만 결정된다.³⁵⁾ 반면 ii) 발명의 실현(reduction to practice)은 발명을 실제로 실시해보는 것

32) *id.*; An idea is definite and permanent when the inventor has “a specific, settled idea, a particular solution to the problem at hand, not just a general goal or research plan he hopes to pursue.” *Fiers v. Revel*, 984 F.2d 1164, 1169, 25 USPQ2d 1601, 1605 (Fed. Cir. 1993).

33) 이해영, 앞의 책, 136-137면.

34) “The threshold question in determining inventorship is who conceived the invention.” [*Mueller Brass Co v. Reading Industries Inc.*, 176 USPQ 361, 372 (E.D. Pa 1972)], *aff’d*, 180 USPQ 547 (3rd Cir. 1973); “Conception is the touchstone of inventorship, the completion of the mental part of invention.” *Sewall v. Walters*, 21 F.3d 411, 415, 30 USPQ2d 1356, 1359 (Fed. Cir. 1994); *Burroughs Wellcome Co v. Bar Labs., Inc.*, 40 F.3d 1223, 1227-1228 (Fed. Cir. 1994); Patrick G. Gattari, “Determining Inventorship for US Patent Applications”, *Intellectual Property & Technology Law Journal* 19, Volume 17, Number 5, May 2005; Gene Quinn, “Inventorship 101: Who are Inventors and Joint Inventors?”, *IP Watchdog blog*, 2018. 3. 9.]; *Applegate v. Scherer*, 332 F.2d 571 (CCPA 1964); Mary LaFrance, “A Comparative Study of United States and Japanese Laws on Collaborative Inventions, and the Impact of those Laws on Technology Transfers”, *IIP Bulletin* 2005.

(actual reduction to practice)³⁶⁾은 물론 출원 명세서 작성 등 출원을 위해 구체화 하는 것 (constructive reduction to practice)을 포함하는 의미이다.³⁷⁾

발명의 완성과 관련하여 미국은 발명에 관한 아이디어의 착상이 완성되었다(complete conception of the invention)는 것이 통상의 기술자가 그 발명을 과도한 시행오차 없이 “이해 할 수 있을 정도”로 구체화된 것을 의미할 뿐 발명이 의도대로 작동되고 실현(reduction to practice)될 수 있는지에 대한 객관적인 기대의 증명과는 무관하다고 본다.³⁸⁾

물론 발명의 대상 주체인 완성된 아이디어의 착상이 발명을 실현해보는 단계(reduction to practice)에서도 나올 수 있기 때문에 공동발명의 경우 발명의 완성된 착상(complete conception of the invention)은 물론 발명의 실현(reduction to practice) 단계를 모두 살펴 공동발명자를 특정하기는 하지만,³⁹⁾ 발명의 실현(reduction to practice)은 발명의 실시가능성을 담보하여 공중에 이용가능하게 한다는 특허제도의 목적을 실현하기 위한 특허요건일 뿐 발명자권(inventorship)를 특정하기 위한 기준과는 무관하다.⁴⁰⁾

35) *Burroughs Wellcome Co v. Bar Labs, Inc.*, 40 F.3d 1223, 1227-1228 (Fed. Cir. 1994)), Conception is "the formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice." *Hybritech Inc v. Monoclonal Antibodies, Inc.*, 802 F.2d 1367, 1376, 231 USPQ 81, 87 (Fed. Cir. 1986) (citation omitted).

36) 발명을 실제로 실시하여 테스트해 보는 것은 물론 물건발명의 경우 프로토타입 제조, 방법발명의 경우 방법의 사용, 연구개발에서의 사용을 포괄한다.

37) “특허출원”은 명세서에 기술된 대상주체의 해석적 실현(constructive reduction to practice)과 착상(Conception)으로서 기능한다. 미국 특허법은 발명의 실현 (reduce to practice)은 실제 발명을 실시해보는 것(actual practice)을 통해서도 이루어지지만 특허출원에서 실시 가능한 설명을 기재 (constructive practice) 하는 과정에서 구체화 하는 과정에서도 실현될 수 있다고 본다. 따라서 특허를 얻기 위해서 반드시 실제로 유형적으로 발명을 실시할 필요까지는 없다. “[t]he filing of a patent application serves as conception and constructive reduction to practice of the subject matter described in the application.” *Hyatt v. Boone*, 146 F.3d 1348, 1352 (Fed. Cir. 1998).].

38) *Burroughs Wellcome Co v. Bar Labs, Inc.*, 40 F.3d 1223, 1227-1228 (Fed. Cir. 1994); Jackie Hutter, A Definite and Permanent Idea? Invention in the Pharmaceutical and Chemical Sciences and the Determination of Conception in Patent Law, 28 J. Marshall L. Rev. 687, 687 (1995) (“the court ruled that an inventor completes conception of a pharmaceutical invention when the inventor shows possession of a definite and permanent idea of the invention, **regardless of whether the inventor also held a ‘reasonable expectation’ that the invention would work as intended.**”).

39) 1998년 연방항소법원(CAFC)은 공동발명자의 판단기준으로 소위 ‘Pannu 기준’을 제시하였다. Pannu 기준에 따르면 공동발명자를 판단하기 위하여 “발명의 착상이나 발명의 구체화 중 어느 한 단계에서 발명의 ‘착상’에 중요한 기여를 하였는지(Contribute in some significant manner to the conception or reduction to practice of the invention)”를 판단하여야 한다. 판결 [Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998)].

40) *Dana-Farber Cancer Institute, Inc. v. Ono Pharmaceutical Co, Ltd.*, Appeal No. 2019-2050 (Fed. Cir. July 14, 2020) [미국은 공동발명인지를 판단함에 있어서 미국 특허법 제116조(Inventors)에 따라 공동발명자가 동시 또는 물리적 참여나, 동일한 정도의 기여를 요구하지 않는다. 최근 미연방항소법원은 Dana-Farber Cancer Institute 사건에서 공동으로 연구에 참여하기는 했으나, (착상은 후속하는 실험 과정, 특히 실험적 실패가 불확실성을 드러내 그것이 실제로 사용될 완전한 발명의 확실하고 영속성을 보여주는 것이 아니어서 발명가의 착상의 구체성을 훼손한다면 착상은 완전한 것이 아니지만 이와 별개로) 발명의 conception에 이르게 된 주요 실험에는 참여하지 않았던 연구원에 대하여 비록 연구원의 기여부분이 각각 발명의 구성과 관련되었다면

이 점은 우리나라의 판례와 차이를 보인다. 우리나라 대법원은 발명이 목적하는 효과나 작동이 실현 가능하다는 것이 객관적으로 인정될 수 있는지를 기준으로 발명이 완성되었는지를 따지고 그 완성에 실질적으로 기여한 자를 발명자로 본다.⁴¹⁾ 발명이 의도대로 작동되고 실현될 수 있는지에 대한 객관적인 기대의 증명은 공중이 특허정보를 이용할 수 있도록 마련된 실시가능요건과 중복될 수 있다는 점에서 발명의 완성여부를 판단하는 기준과 모호한 점이 없지 않다.

반면은 미국은 발명자는 특허를 받을 권리를 잃지 않고 자신의 발명을 완벽해지도록 실현하는 과정에서 타인의 서비스, 아이디어, 도움을 이용할 수 있다는 원칙에 따라 최초 아이디어를 착상한 사람의 발명자권(inventorship)이 배제되지 않는다.⁴²⁾

그러므로 최초로 아이디어를 착상한 사람이 실제 그 아이디어를 실현해보기 위하여 전문가로부터 도움을 받는 경우 그 전문가가 상품성 있는 제품으로 실현하는 과정에서 최초의 아이디어를 좀 더 구체화하였다면 전문가가 그 구체화한 주제에 대한 착상에 기여한 것인지 아니면 단지 통상의 기술자가 가진 기술능력을 발휘한 것인지에 따라 최초 아이디어를 착상한 사람은 발명자에서 제외된다고 판단될 수 있다.⁴³⁾

다. 창작에 실질적으로 기여하였는지에 대한 판단

(1) 현행법의 문제점

우리나라 법원은 타인에게 기술정보를 제공한 발명자 또는 그 승계인이라 하더라도, 타인이

이미 출원이 되어 공개된 다른 출원 발명 사항에 국한되더라도 발명 전체 과정을 보아 공동연구자 전체의 협력을 통해서 이 발명에 이르렀다면 공동발명자라고 판단하였다.].

- 41) 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 발명자인지 여부를 결정해야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결, 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705,67712 판결, 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011다57548 판결).
- 42) *Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co.*, 758 F.2d 613, 624 (Fed. Cir. 1985) (quoting *Hobbs v. United States Atomic Energy Comm'n*, 451 F.2d 849, 864 (5th Cir. 1971)). [It is recognized that "an inventor 'may use the services, ideas and aid of others in the process of perfecting his invention without losing his right to a patent.'].
- 43) 2018년 미국의 Jeff H. VerHoef 사건이 우리나라에서 발생하였다고 가정해보자. 이 사건의 발명의 핵심 주제는 "숫자 8 모양의 끈을 발가락과 발목 쪽에 동시에 걸 수 있는 강아지 재활 치료 교정기"이다. 강아지 주인 A는 "교정기가 강아지 발가락과 연결되어 있으면 더 좋은 효과를 볼 수 있을 것"이라는 아이디어를 수의사 B에게 제안하면서 제작을 의뢰하였고 수의사 B는 자신의 전문적 지식을 이용하여 교정기를 제작해보면서 좀 더 구체화하여 "숫자 8 모양의 끈을 발가락과 발목 쪽에 동시에 걸 수 있는 형태"를 제안하였다. 이 사건에서 미국은 강아지주인과 수의사 모두를 공동발명자로 인정하였다. [*In re Jeff H. VerHoef*, 888 F.3d 1362, 126 U.S.P.Q.2d 1561 (Fed. Cir. 2018)].

이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수 없다는 법리가 확립되어 있다.⁴⁴⁾ 해당 기술 분야의 전문가라도 타인의 최초 아이디어를 기초하거나 참고하지 않으면 새로운 발명에 이르기 어려웠음에도 타인의 최초 아이디어를 취득하여 이를 기초로 상용화를 위한 약간의 수정을 가하고 변리사 등의 전문가의 도움을 받아 새로운 발명으로 인정받는 것은 그리 어렵지 않다. 모인자가 공개되지 않은 모인대상발명에 구성을 추가하거나 구체화하여 효과의 차이를 인정받도록 하는 기법은 전문가들에게 어려운 것이 아니기 때문이다. 이렇게 되면 최초 아이디어의 정당한 발명자는 발명자의 지위에서 배제된다. 특히 회사의 대표자와 고용된 직원인 엔지니어의 관계라면 이런 문제는 더욱 쉽게 발생할 수 있다.

(2) 우리나라 판단기준

우리나라는 창작행위에 실질적인 기여를 하였는지 판단에 대한 구체적인 기준으로 발명의 구체성을 제시하였는지 여부, 발명의 구성 또는 수단 등의 구체성을 제시하였는지 여부 등을 청구범위에 기재된 구성요소의 전부 또는 일부를 기준으로 판단한다.⁴⁵⁾

구체적인 분쟁에서 대상 주제 발명에 대한 모인발명자인지에 대한 증명책임은 모인발명을 주장하는 자에게 있다.⁴⁶⁾ 그러나 모인의 증거는 대부분 모인발명자에게 있다. 우리나라는 증거수집제도의 한계로 특허법 제33조에 따른 모인발명인지는 정당한 권리자가 주장하는 발명(모인대상발명)과 판단의 대상이 되는 발명(사건발명)의 “실질적인 동일성 판단”에 의존한다. 우리나라의 “실질적인 동일성 판단”은 모인출원에 대한 무권리자 출원(동법 제33조 제1항 본문)은 물론 신규성(특허법 제29조 제1항) 판단 및 확대된 신규성(동법 제29조 제3항)등을 판단할 때에도 사용되는 판단기준이다.

인용발명과 대상발명의 동일성 여부를 비교 판단할 때 통상의 기술자 입장에서 기술상식을 참작하여 기술적 구성을 파악하고 그 파악된 기술적 구성의 차이를 기초로 발명의 효과를

44) 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 등 참조 (특허법원은 모인출원에 대한 다툼에서 이 대법원 판결을 주로 인용하고 있다. 특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허2666 판결, 특허법원 2017. 6. 29. 선고 2016허9219 판결, 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결, 특허법원 2016. 12. 8. 선고 2016허3730 판결). 이 대법원 판결에서 “피고가 제일엔지니어링으로부터 원고가 작성한 위 개발자료를 넘겨받은 사실은 인정되지만, 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항, 제4항, 제6항, 제7항은 위 개발자료에 기재된 발명(이하 ‘원고의 발명’이라고 한다)과 동일하지 아니하므로, 위 청구항들은 피고가 원고의 발명을 자신이 발명한 것으로 하여 출원한 경우에 해당하지 아니한다는 원심판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 특허발명의 모인출원에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다고 판시하였다.

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

46) 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적·객관적으로 판단하여야 하고 (대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525 판결 참조), 그 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다 (김동준, 정차호외 2인, “구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술 탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구”, 특허청 (2018), 해당 보고서 64면 참조).

참작하여 비본질적인 주지관용기술의 단순한 부가, 전환, 삭제 등이 있는 경우 동일한 것으로 판단하고 있다.⁴⁷⁾ 발명이 같은지 아니면 다른지를 판단하는 동일성 판단에서 구성이 서로 다른 점은 인정되나 효과를 참작하여 동일하다고 볼 수 있다는 판단기준은 엄밀하게 보면 진보성 판단의 법리를 가져온 것이다.⁴⁸⁾

(3) 미국 특허법과의 비교

반면 미국은 디스커버리제도에 따라 각자 자신이 발명한 사실의 증거를 당사자 끼리 먼저 교환하고 난 후 모인발명을 주장하는 자가 사실에 대한 증거제출책임(burden of production)과 설득책임(burden of persuasion)을 진다. 발명자권(inventorship)의 판단은 사실증거에 기초한 법률판단사항이므로 발명자 또는 출원인의 주장과 사실에 대한 증거제출책임이 끝나면 이러한 사실 증거를 기초로 법원은 진정한 발명자인지를 판단한다. 나아가 특허출원 시에도 발명자의 선서진술서(affidavit)를 제출하여야 하고 이는 진정한 발명자로 추정할 수 있는 증거가 된다.⁴⁹⁾ 따라서 법원은 우선 출원인의 발명공개서(Invention Disclosure Form)와 선서진술서(affidavit)에 기초하여 판단한다.⁵⁰⁾ 정규출원의 출원인은 자신이 진정한 발명자임을 선서(oath)

47) 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020, 1044면, 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결, 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결, 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결, 대법원 2014. 12. 11. 선고 2014후1181 판결, 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결, 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결, 대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결 등 참조(판례는 발명이 실질적으로 동일한 경우란 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 단순한 부가, 전환, 삭제 등에 불과하여 새로운 효과 발생이 없고, 발명 간의 차이가 발명의 사상에 실질적인 영향을 미치지 않는 비본질적 사항에 불과한 경우를 말하고 있다. 다만 두 발명의 기술적 구성 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 새로운 효과가 발생하면 두 발명을 동일하다고 할 수 없다고 판시하였다. 한편 필자는 실제 심사사건이나 심판사건에서 이러한 비본질적인 구성요소의 추가나 전환 등으로 발생하는 미세한 차이에 관하여 하나의 선행문헌에 개시된 사항에 포함된 것으로 함께 판단하는 사례를 자주 만나곤 한다). 균등에서의 과제해결 원리의 동일성에 대한 문헌으로 구대환, “과제해결원리의 동일성 요건과 비본질적 부분 요건의 차이점”, 『동아 법학』, 제60호, 2013, 28면.

48) 이진수·최승재, “인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안”, 한국지식재산연구원, 지식재산연구 제15권 제2호(2020. 6).

49) 우리나라 법원의 하급심 판결을 보면 특허등록원부에 발명자로 기재된 바에 추정력을 부여할 것인지 여부에 대하여 긍정하는 판례와 부정하는 판례가 모두 존재한다.(추정력인정(서울남부지방법원 2005. 10. 7. 선고 2004가합10788 판결), 추정력 부정(서울남부지방법원 2008. 11. 21. 선고 2008가합550 판결) (김동준, 정차호외 2인, “구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술 탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구”, 특허청 (2018), 해당 보고서 61면).

50) 미국 특허제도에 마련된 선서진술서(affidavit)는 발명자를 특정함에 있어서 단순히 형식적인 절차상 서류의 의미를 넘어 다른 증거들과 달리 가장 중요한 실질적인 증거(substantial evidence)로 인용되곤 한다. [In re Jeff H. VerHoef, 888 F.3d 1362, 126 U.S.P.Q.2d 1561 (Fed. Cir. 2018)], 우리나라 법원의 하급심 판결에서도 미국 특허절차에서 발명자 선언서를 제출한 사유를 근거로 공동발명자를 인정한 바 있다 (김동준, 앞의 보고서, 64면 참조). 발명자의 선서진술서는 진정한 발명자를 추정하게 하는 중요한 증거로 우리나라도 특허를 받을 수 있는 권리의 원천인 진정한 발명자의 원활한 판단과 증명을 위해 도입할 필요가 있다.

하여야 하며, 정해진 양식에 따른 선언서(declaration)로 갈음할 수 있는 바, 이런 선언서에는 진술서가 수반된다.⁵¹⁾

이 때 발명대상에 관한 최종적인 아이디어의 창작에 누가 실질적으로 기여하였는지에 대해서는 i) 중요영향 테스트(Material effect test)에 의하거나 ii) 제거테스트(but for test)에 의하여 판단한다.⁵²⁾ 실무상으로 대부분의 사건에서는 그 결과의 차이를 보이지 않는 경우가 많으며, 이들 테스트는 상호보완적이다.

우선 “중요영향 테스트(Material effect test)”란 누군가가 아이디어의 착상의 완성에 이르는 데 중요한 영향을 미치거나 필수적인 사항에 기여한 것인지를 판단하는 것이다.⁵³⁾ 이와 비교하여 “제거테스트(but for test)”⁵⁴⁾란 어떤 발명자의 지적 기여가 없었다면 다른 발명자가 발명을 완성할 수 없는지를 판단한다.⁵⁵⁾ 다만 “제거테스트(but for test)”는 정밀하지 않아 특정한 상황에서 발명의 착상에 실제 기여하지 않고도 발명자로 인정될 가능성이 생긴다. 이런 경우 “중요영향 테스트(Material effect test)”로 적용하여 보완할 수 있다. 또한 “제거테스트(but for test)”는 순수한 기여 행위나 사람의 관점에서만 분석하지 않고 발명이란 완성된 착상의 관점, 청구항 구성요소와 발명의 상세한 설명을 기준으로 분석하면 정밀한 분석 방법이 될 수 있다. 이때 발명의 완성에 기여한 행위가 있으나 청구항의 구성요소로 도출되지 않고 그 기술의

51) 미국 특허법 제115조 (a), (b). AIA에서는 발명자선언서 대신 ‘대체진술서(Substitute Statement)’를 제출할 수 있도록 하는 규정을 신설하였다. 이에 대해서는 이해영, 앞의 책, 145-146면.

52) 전세계적인 특허정보를 제공하는 단체인, "LENS"에서 제공하는 정보에 따르면 "Material effect test"와 "but for test"는 발명의 착상에 기여하였는지를 심리하는 방법으로 법령에 반영되지 않았으나 미국이나 호주에서 사용되고 있는 테스트의 명칭이다 본 고에서 "Material effect test"는 중요영향테스크로, "but for test"는 제거테스크로 번역하기로 한다.[LENS.org (02/12/2013), "Authorship vs Inventorship", <https://support.lens.org/help-resources/other-articles/authorship-vs-inventorship/>](최종방문일2020.08.24.).

53) *Mueller Brass Co. v. Reading Industries Inc.*, 176 USPQ 361, 372 (E.D. Pa 1972), *aff'd*, 180 USPQ 547 (3rd Cir. 1973); *Falana v. Kent State University*. 101 USPQ2d 1414 (Fed. Cir. 2012). The older decision *Burroughs Wellcome Co.* and the recent decision of *Falana* show that the contribution of each person working on a project must be considered in determining inventorship. It is important to review not only what each person did but also what was already known or “routine” practice at the time. **On the other hand, if the person contributed something that was essential for developing the invention, e.g. a new synthesis method that allows the compounds to be made, then that person may be an inventor.**(LENS.org:<https://support.lens.org/help-resources/other-articles/authorship-vs-inventorship/>), 2013.02.13.(최종방문일2020.08.24.).

54) But for test는 특정 사함의 개입이 없이 발명이 일어나지 않았다면 그 사람을 발명자가 된다는 원리를 이용한 것이다 (if the invention would not have occurred but for the involvement of a particular person, then that person is an inventor). [*Harris v CSIRO* (1993) 26 IPR 469, *Harris v CSIRO*. [1993] APO 43; 26 IPR 469. Date: 27 May 1993]. But for test는 창작의 공동기여를 결정하기 위한 판단기준 중 하나이다 (Steven S. Kan, "COURT STANDARDS ON JOINT INVENTORSHIP & AUTHORSHIP", *DEPA UL J. ART, TECH. & IP LAW*, Vol. 19, Spring 2009, Iss. 2, Art. 4)).

55) 대표적인 사례로, *In re Jeff H. VerHoef*, 888 F.3d 1362, 126 U.S.P.Q.2d 1561 (Fed. Cir. 2018); *William R. Thropp & Sons Co. v. De Laski & Thropp Circular Woven Tire Co.*, 226 F. 941 (3d Cir. 1915); *Morsanto Co. v. Kamp* 269 F. Supp. 818 (D.D.C. 1967); *Mueller Brass Co. v. Reading Indus., Inc.*, 352 F. Supp. 1357 (E.D. Pa. 1972).

내용이 오직 배경기술로만 기재되거나 발명의 상세한 설명에만 기재되어 이용된 경우 그 기여가 인정되는 기술이 통상의 기술이거나 그 통상의 기술과 실질적으로 동일한 기술이 아닐 것을 조건으로 창작의 기여를 인정할 수 있다. 먼저 양 발명자간에 상호보완적인 노력이 개입되었는지를 판단하고 그러한 개입이 있다면 양 발명자가 모두 지적으로 기여하였는지를 판단하여 그 기여가 인정되면 공동발명으로 판단하는 것이다. 최초 발명자가 인식하지 못한 문제를 해결하였거나 최초 발명자가 풀지 못한 문제를 해결하였거나, 생각하지 못한 장점을 만들어내는 경우가 이에 해당할 것이다. 제거테스트(but for test)는 미국 법원에서 테스트의 명칭을 사용하지 않아도 그 내용을 보면, 실무상 사용하고 있고 있음을 알 수 있다.⁵⁶⁾

이러한 판단기준에 따르면 어떤 발명자가 발명의 완성된 착상에 이르는데 핵심적이었는지 또는 필수적인 사항에 기여하였다면 공동발명자로 인정될 수밖에 없다.

라. 소결 : 개선안

우리나라에서 실질적 동일성을 판단기준으로 삼는 것은 결국 미국과 달리 디스커버리제도를 가지고 있지 않기 때문이라고 본다. 기술탈취 문제의 중요한 해결수단이 실제 발명자에게 권리가 귀속되도록 하는 것이므로 이런 점에서 공동발명자 자격 판단기준 및 심리 방법의 정립과 함께 미국과 같은 디스커버리 제도(증거수집제도)를 도입하여 발명자가 누구인지를 증거에 의해서 판단할 필요가 있다.

56) "Despite the fact that the "but for" test is not embodied in patent law, **it has become an essential tool for patent courts in determining joint attribution of inventors** (Steven S. Kan, "COURT STANDARDS ON JOINT INVENTORSHIP & AUTHORSHIP", DEPA UL J. ART, TECH. & IP LAW, Vol. 19, Spring 2009, Iss. 2, Art. 4.); **1915년 Thropp 사건 (De Laski & Thropp Circular Woven Tire Co. v. William R. Thropp & Sons Co., 218 F. 458, 464 (D.N.J. 1914); William R. Thropp & Sons Co. v. De Laski & Thropp Circular Woven Tire Co., 226 F. 941 (3d Cir. 1915))**에서 "the court affirmed that "De Laski's ideas and contributions were so essential and were so related to the conception of Thropp that, without them, Thropp alone would not have produced the invention for which the patent was issued"; **1967년 Kamp 사건 [Monsanto Co. v. Kamp, 269 F. Supp. 818 (D.D.C. 1967)]**에서는 "The court opined, "[t]he fact that each of the inventors plays a different role and that the contribution of one may not be as great as that of another, does not detract from the fact that the invention is joint, if each makes some original contribution, though partial, to the final solution of the problem. ("A joint invention is the product of collaboration. .. working toward the same end and producing an invention by their aggregate efforts...One may do more of the experimental work while the other makes suggestions from time to time." (emphases added)); **1972년 Mueller 사건 (Mueller Brass Co. v. Reading Indus., Inc., 352 F. Supp. 1357 (E.D. Pa.1972))**에서는 "The court opined, "one need not be able to point to a specific component as one's sole idea, but one must be able to say that without his contribution to the final conception, it would have been less-less efficient, less simple, less economical, less something of benefit"; **최근 2018년 VerHoef 사건**에서 CAFC는 강아지 주인 'VerHoef' 이 제안한 '8'자 모양의 끈을 이용하여 수의사 'Lamb'가 강아지 발 교정장치를 완성한 사건에서 대상발명은 'VerHoef'의 아이디어가 없었다면 'Lamb'의 강아지 발 교정장치의 완성이 불가능함을 이유로 'Lamb'와 'VerHoef'의 공동발명으로 판단함.

그러나 현재의 증명조사제도 아래에서도 창작에 실질적으로 기여하였는지를 발명의 실질적인 동일성 판단에만 의존하지 말고, 우선 분쟁 당사자가 각자가 자신의 발명이라고 주장하는 부분에 대하여 그 창작에 기여한 행위와 대상에 대한 증거를 제출하여 증명하게 하고, 법원은 창작의 실질기여 판단에서 미국처럼 “중요영향 테스트(Material effect test)”나 “제거테스트(but for test)”와 같은 창작의 실질기여심리기준을 적용하는 것이 불가능한 것은 아니라고 본다. 이렇게 하는 것이 발명자가 아닌 자가 발명자로 둔갑하여 특허권을 탈취하는 문제를 해결하는 방법이 된다고 본다.

3. 공동발명자의 의의

가. 취지

단독 발명인 경우는 발명자 한 사람이 발명의 대상주체의 창작에 실질적으로 기여했는지에 대한 판단만 하면 되지만 공동발명인 경우는 공동발명자인 여러 사람이 발명의 대상주체의 창작에 공동으로 기여했는지에 대한 판단이 추가된다. 현실의 세계에서 다수의 사람이 어떠한 발명에 기여하는 모습이 다양하지만 대부분의 국가는 특허법상 공동발명자의 지위를 얻기 위해서는 “공동관계”를 요구한다.⁵⁷⁾

그러나 기술도용 문제의 경우 실질적인 상호 협력관계가 없는 순수한 기술탈취의 경우도 있다. 이 경우 공동발명의 규정으로 제재하기는 어려울 수 있다. 따라서 단일 발명자인지에 대한 판단에 의존하거나 공동발명자 인정 기준에 대한 보완이 필요하다.⁵⁸⁾

나. 공동발명자 판단기준

발명이 공동으로 이루어진 경우 공동발명자 전원이 발명자이므로 특허를 받을 수 있는 권리는 공동발명자 전원에게 있다. 따라서 이 경우 그 중의 일부의 자만이 출원하여 특허를 받을

57) 미국은 협력관계의 존재와 인식, 독일은 문제해결을 위한 정신적 공동작업의 존재, 일본은 협력관계, 우리나라는 상호협력관계를 요구한다. (김동준, 정차호외 2인, “구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술 탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구”, 특허청 (2018), 해당 보고서 391면).

58) 발명자 판단기준에 관한 국내 문헌으로 김경선, “공동연구개발계약에 관한 연구: 개발성과물인 지적재산권의 귀속을 중심으로”, 「경영법률(제19집 제3호)」, 한국경영법률학회(2009), 405 이하; 유남근, “직무발명보상금 사건에 있어서 공동발명자 결정기준”, 「재판실무연구(제5권)」, 수원지방법원(2013), 151 이하; 유영선, “공동발명자 판단기준 및 직무발명보상금”, 「대법원판례해설(제90호)」, 법원도서관(2012), 521 이하; 이규홍, “직무보상발명금 관련 공동발명자의 판단기준 등”, 한국특허법학회 편, 「특허판례연구(개정판)」, 박영사(2012), 953 이하; 정차호, “공동발명자 판단 및 관련 권리”, 한국특허법학회 편, 「특허판례연구(개정판)」, 박영사(2012), 333 이하; 정차호·강리석·이문욱, “공동발명자 결정방법 및 공동발명자간 공헌도 산정방법”, 「중앙법학(제9집 제3호)」, 중앙법학회(2007), 663 이하; 조규현, “공동발명의 의의와 요건”, 「LAW & Technology(제10권 제5호)」, 서울대학교 기술과법센터(2014) 3면 이하 등.]

수는 없다.⁵⁹⁾ 우리나라에서 공동발명자가 되기 위해서는 발명이 완성되기까지의 과정 중 적어도 일부에 공동발명자 각각이 기술적인 상호보완을 통하여 발명의 완성에 유익한 공헌을 하여야 하며, 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있어야 한다.⁶⁰⁾

(1) 상호협력관계의 필요와 주관적 인식의 요부

공동발명자의 판단기준과 관련한 상호 협력관계를 공동발명자가 되기 위해서는 발명이 완성되기까지의 과정 중 적어도 일부에 공동발명자 각각이 기술적인 상호 보완을 통하여 발명의 완성에 유익한 공헌을 하여야 하며, 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계여야 한다.

공동관계의 존부는 발명의 착상에서 시작하여 발명의 실현과정에 이르는 발명의 모든 과정에서 존재해야 한다. 특히 우리나라 판례는 발명의 완성을 발명의 단순한 착상을 넘어 구체화된 수준까지 이른 때라고 보므로 발명의 착상은 물론 시험과정에서 구체적으로 참가한 자를 공동발명자로 인정하기 쉽다. 이와 관련하여 대법원은 다수의 발명자가 구체적인 착상을 새롭게 제시 또는 보완하거나 새로운 착상을 구체화하거나 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공하거나 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 하거나, 실험 등을 통해 실현가능성을 보일 수 있을 정도로 실현을 구체화하는 등과 같이 기술적 사상의 창작 행위를 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하는 상호 협력하는 관계가 있어야 한다고 설시하고 있다.⁶¹⁾

59) 우리나라 특허법은 공동발명자뿐 아니라 특허를 받을 수 있는 권리의 이전에 따라 권리가 공유인 경우에도 특허법에 따라 공동으로 출원하여야 한다. [제33조(특허를 받을 수 있는 자) ② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다. ; 제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등) ① 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다. ; 제44조(공동출원) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.] 반면 저작권법은 2인 이상이 공동으로 창작한 저작물, 즉 공동저작물인 경우에만 저작권의 행사에 전원의 합의를 필요로 하는 등의 제한이 따르도록 하고(저작권법 제48조), 공동저작물이 아니면서 후발적으로 복수의 당사자가 저작물의 소유권을 가지는 경우는 민법에 따라 다양한 다수당사자의 소유의 형태에 따라 해석하고 있다.

60) 대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468; 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.

61) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 [공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다.

한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다.].

따라서 “상호 협력관계”⁶²⁾의 의미가 객관적으로「발명의 완성에 기여할 것이 기대되는 상호 협력관계가 존재하는 관계」라는 의미로 해석되나 주관적으로 “공동 협력의 인식”까지 요구된다고 볼 것은 아니라고 본다. 주관적인 공동작업의 인식이 요구되는지는 실질적으로 동일하지 않는 모인출원에 대한 무권리자 판단에 핵심이 될 수 있다. 객관적으로만 본다면, 피모인자·모인자 공동의 기여가 인정되는 경우 공유관계 성립이 가능하다.⁶³⁾

독일 특허법 제21조 제1항 제3호는 모인(절취)의 의미를 “특허의 본질적 내용(essential contents)이 타인의 발명의 설명·도면·모형·기기 혹은 장치로부터 혹은 타인이 사용하는 방법으로부터 해당 타인의 동의 없이 취득되어 있을 것”으로 규정한다. 그리고 통설과 판례가 공동 발명의 성립을 위해 주관적 요건(공동작업의 인식)은 불필요하며 객관적 측면에서 공동의 기여가 존재하면 된다고 본다.⁶⁴⁾

(2) 공동으로 실질적으로 창작에 기여하였는지 여부

우리나라 법원은 타인에게 자신의 발명의 기술정보를 제공한 발명자 또는 그 승계인이라 하더라도, 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수 없다는 법리가 확립되어 있다.⁶⁵⁾ 즉 발명은 그 이용하는 과정에서 발명자권을 상실할 수 있다는 것으로 아이디어는 사용할수록 그 효용이나 이익이 감소하지 않고 증가된다는 연구결과⁶⁶⁾에도 합치되지 않으며 이러한 법리는 미국에서 발명자는 특허를 받을 권리를 잃지 않고 자신의 발명을 완벽해지도록 실현하는 과정에서 타인의 서비스, 아이디어, 도움을 이용할 수 있으므로 최초 아이디어를 착상한 사람의 발명자권(inventorship)이 배제되지 않는다는 원칙⁶⁷⁾과도 차이가 있다.

62) 대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468; 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.

63) 이에 대한 상세는 김동준, 정차호외 2인, “구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술 탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구”, 특허청 (2018) 395면.

64) Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, C.H.Beck, 2012, §3:33-34. BGH, 17.01.1995- X ZR 130/93.

65) 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 등 참조 (특허법원은 모인출원에 대한 다툼에서 이 대법원 판결을 주로 인용하고 있다. 특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허2666 판결, 특허법원 2017. 6. 29. 선고 2016허9219 판결, 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결, 특허법원 2016. 12. 8. 선고 2016허3730 판결). 이 대법원 판결에서 “피고가 제일엔지니어링으로부터 원고가 작성한 위 개발자료를 넘겨받은 사실은 인정되지만, 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항, 제4항, 제6항, 제7항은 위 개발자료에 게재된 발명(이하 ‘원고의 발명’이라고 한다)과 동일하지 아니하므로, 위 청구항들은 피고가 원고의 발명을 자신이 발명한 것으로 하여 출원한 경우에 해당하지 아니한다는 원심판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 특허발명의 모인출원에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다고 판시하였다.

66) 2018 년 노벨 경제학상 수상자인 미국 경제학자 Paul Romer는 발명은 다른 사람의 사용에 의해 그 가치나 이익이 감소하지 않고 증가된다는 연구결과를 발표함 (“Unlike many other standard economic goods, Romer distinguishes ideas as “nonrival” goods—that is, an idea does not experience diminishing returns the more other people use it.”) [Holly Fechner, "2018 Nobel Prize Recognizes Economic Importance of Strong Patent Rights", COVINGTON & BURLING LLP의 블로그 COVINGTON, 2018 년 10 월 19 일] <https://www.globalpatentwatch.com/2018/10/2018-nobel-prize-recognizes-economic-importance-of-strong-patent-rights/>.

따라서 우리나라는 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되기 위해서는, 모인되었다고 주장되어지는 발명 즉, 모인대상발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질적인 동일성이 인정되어야 한다.⁶⁸⁾ 발명의 실질적인 기여가 있다는 판단은 진정한 발명자가 자신의 발명임을 증명한 발명과 무권리자 발명이라고 주장된 발명사이의 동일성 판단에 의존한다.⁶⁹⁾ 우리나라에서 발명의 동일성 판단은 실질적인 동일성 판단으로 확장되고 그 실질적으로 동일한 경우란 인용발명과 청구범위에 기재된 발명이 단순한 표현의 상위, 단순한 효과의 인식의 상위, 단순한 목적의 상위, 단순한 구성의 변경, 단순한 용도의 상위 및 단순한 용도한정의 유무 등 발명의 사상에는 실질적으로 아무런 영향을 미치지 아니하고 단지 비본질적 사항(부수사항)에 차이가 있는데 불과한 경우이다⁷⁰⁾.

실질적으로 동일한 경우가 아닌 경우에는 특허법상 공동발명자에 해당하는지에 대한 판단으로 넘어갈 수 있다. 많은 경우 공동발명자로 인정되지 않았으나 그렇다고 우리나라 법원의 판결 중에 어떠한 발명이 복수의 사람에 의해 공동으로 이루어진 것인지와 관련하여 공동의 창작을 인정판결이 없는 것은 아니다.⁷¹⁾ 공동발명을 인정한 특허법원 2017. 1. 12. 선고

67) *Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co.*, 758 F.2d 613, 624 (Fed. Cir. 1985) (quoting *Hobbs v. United States Atomic Energy Comm'n*, 451 F.2d 849, 864 (5th Cir. 1971)). [It is recognized that "an inventor 'may use the services, ideas and aid of others in the process of perfecting his invention without losing his right to a patent.'].

68) 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 등 참조.

69) 우리나라는 아직 미국의 디스커버리와 같은 증명수단이 부족하여 정당한 발명자인지에 대한 증명에 전적으로 의존하기 힘든 점이 있다. 따라서 정당한 발명자가 주장하는 발명과 대상발명을 비교하는 방법에 의존하는 경향이 강하다. 이와 관련하여 특허청 예규 제113호(2020. 01. 01. 개정) 특허 실용신안 심사기준 [제3부 특허요건 6.2 동일성 판단의 실제적 방법] 발명의 동일성 문제는 발명의 신규성(특법 29(1)) 문제뿐만 아니라 공지예외주장출원(특법 30), 확대된 선원(특법 29(3), (4)), 정당한 권리자의 보호(특법 33, 34), 선원(특법 36), 특허를 받을 수 있는 권리의 승계(특법 38(2), (3), (4)), 분할출원(특법 52), 변경출원(특법 53) 및 우선권주장출원(특법 54, 55) 등의 적합성을 판단하는 때에도 발생하는 문제이다.

70) 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결("나아가 이 사건 제4항 발명은 이 사건 제1항 발명과 쿠키생지의 원료와 배합비 중 일부만을 달리할 뿐이고, 이 사건 제2항, 제3항, 제5항 내지 제7항 발명은 이 사건 제1항 또는 제4항 발명을 한정하는 종속항들로서 단순한 수치한정 등 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 불과하고, 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으킨다고 할 수 없다. 그렇다면 피고는 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 바가 없다고 할 것이므로 이 사건 특허발명은 무권리자가 출원하여 특허를 받은 경우에 해당하여 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항 본문에 의하여 그 등록이 무효라고 할 것이다.); 특허법원 2016. 8. 11. 선고 2015허7032 판결 [위와 같은 이 사건 특허발명은 앞서 본 피고 회사와 하이브리드정밀 사이의 구강 3차원 스캐너 및 3차원 CNC 장비 개발 계약에 따라 하이브리드정밀이 개발한 구강 3차원 스캐너의 개발 결과물과 동일한 것이다...이 사건 특허발명에 따른 스캐닝 방법 중 컴퓨터에 전송된 2차원 영상 정보를 3차원 영상으로 변환하는 단계를 직접 개발한 사실을 인정할 수 있다. 위 인정사실 및 이 사건 특허발명의 경위와 기술내용, 원고의 전문분야 등을 종합하면, 원고는 이 사건 특허발명의 창작행위에 실질적으로 기여한 것으로 볼 수 있고, 그 기여부분은 아래 1, 2와 같다.")]

71) 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 등 참조 (특허법원은 모인출원에 대한 다툼에서 이 대법원 판결을 주로 인용하고 있다. 특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허2666 판결, 특허법원 2017. 6. 29. 선고 2016허9219 판결, 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결, 특허법원 2016. 12. 8. 선고 2016허3730 판결). 이 대법원 판결에서 "피고가 제일엔지니어링으로부터 원고가 작성한 위 개발자료를 넘겨받은 사실은 인정되지만, 아래에서

2015허8042 판결에서는 시제품 제작계약에서 공동개발이라는 공동관계가 존재하였다. 따라서 이 사건에서는 발명이 실질적으로 동일하지 않다는 것만 판단하지 않고 특허법 제44조에 의한 공동출원 의무위반여부가 쟁점이 되었다. 공동발명자가 공동발명에 실질적으로 기여한 것인지를 판단하기 위하여, 유기적으로 결합되지 않는 구성을 분해하고 각각의 구성의 전부 또는 일부에 실질적으로 관여한 것인지를 각자가 주장하는 창작의 구성요소의 실질적으로 동일한 범위 내에서 존재하는지를 기준으로 판단했다.

다. 미국의 공동발명자 판단기준

공동발명자권(Joint Inventorship)과 관련해서는 미국 특허법 제116조에서 발명이 둘이상의 사람에 의해 공동으로 만들어진 경우에는 공동으로 출원하여야 하고 발명자 각자가 선서를 하여야 한다고 규정하고 있다.⁷²⁾ 또한 공동발명으로 인정되기 위해서는 공동발명자가 동시에 물리적으로 함께 일할 필요도 없고, 동일한 수준이나 방식으로 기여할 필요도 없고 모든 청구항의 주체에 기여할 필요도 없다.⁷³⁾

미국 특허법 제116조는 공동발명자로서 인정받을 수 있는 창작적 기여의 양이나 질에 대하여 침묵하고 있다. 이는 청구범위가 복수의 청구항으로 작성된 경우라도 단 하나의 청구항에 기재된 발명을 만들어내는 작업에 일부라도 참여하기만 하면 공동발명자로서 특허권 전체에 대한 권리를 인정받는다는 것을 암시한다.⁷⁴⁾

보는 바와 같이 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항, 제4항, 제6항, 제7항은 위 개발자료에 기재된 발명(이하 '원고의 발명'이라고 한다)과 동일하지 아니하므로, 위 청구항들은 피고가 원고의 발명을 자신이 발명한 것으로 하여 출원한 경우에 해당하지 아니한다는 원심판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 특허발명의 모인출원에 관한 범리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다고 판시하였다.

72) 35 U.S. Code § 116 (a) **Joint Inventions.** -When an invention **is made** by two or more persons **jointly**, **they shall apply for patent jointly and each make the required oath**, except as otherwise provided in this title.

73) 35 U.S. Code § 116 (a) **Joint Inventions.** - When an invention is made by two or more persons **jointly**, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. **Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.**

74) 다만 특허발명이 기능적인 수단으로 기재된 경우 보호되는 기술적 사상은 넓은 의미로 그 기능을 수행하는 수단을 모두 포함하고 이를 구현하는 구체적인 수단은 예시이다. 따라서 발명의 실현이 발명의 착상을 구현하는 통상적인 수단이라면 발명의 실현에 참여한 자는 발명자가 되지 못한다. *Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp.*, 135 F.3d 1456, 1460 (Fed. Cir. 1998). ("In fact, contributing to the invention of one disclosed means of a mean-plus-function claim qualifies one as a joint inventor, unless the means was simply a perfunctory reduction to practice of the sole inventor's broader concept.") 참조, *Winbond Elec. Corp. v. Int'l Trade Comm'n*, 262 F.3d 1363, 1372 (Fed. Cir. 2001) 참조; *Ethicon*, 135 F.3d at 1463 참조; *Sewall v. Walters*, 21 F.3d 411, 416 (Fed. Cir. 1994) (holding designer of one disclosed means was not joint inventor because inventive aspect of claim did not encompass particular means for reducing it to practice. A means-plus-function

(1) 발명의 공동된 목표인식에 따른 상호협력관계의 필요

미국 특허법 제116조는 비록 공동발명자가 동시에 물리적으로 함께 일할 필요도 없고, 동일한 수준이나 방식으로 기여할 필요도 없고 모든 청구항의 주제에 기여할 필요도 없으나 “공동으로(Jointly)” 발명을 만들어낼 것을 요구하고 있다.

따라서 공동발명으로 인정되기 위해서는 그 발명이 두 명 이상의 사람들이 같은 목적을 위해 함께 일하고 그들의 총체적인 노력으로 발명을 만들어 내는 협력의 산물이어야 한다.⁷⁵⁾

미국 판례는 공동으로(Jointly) 요건을 만족하였는지와 관련하여 발명의 착상의 과정에서 같은 문제를 해결하겠다는 목표의식을 갖고 서로 정보를 주거나 받았는지를 기준으로 판단하였다.⁷⁶⁾ 그러나 공동 목표의식이나 공동의 인식의 여지가 전혀 없이 독립적인 위치에서 단지 정보를 주고, 받은 것만으로는 미국특허법 제116조의 공동으로(Jointly)요건을 만족하지 못한다.⁷⁷⁾ 미국 판례에서 의미하는 “공동으로” 요건을 이해하기 위하여 몇 가지 미국 판례를 추가로 살펴본다.

i) 먼저 1998년 Pannu 사건에서⁷⁸⁾ 연방항소법원은 아이디어의 착상이 서로 다른 시기에 이루어진 경우에도 서로 다른 두 발명자간에 문제 해결을 위하여 기술정보를 주고 받는 등 접촉(contact)이 이루어졌다면 협력이 존재한 것으로 판단하였다. 이 사건에서 잘 찢어지지 않는 내충격성의 안구내 렌즈(snag-resistant intraocular lens)를 발명한 발명자가 특허출원을 하고 난 후 렌즈 제작회사의 사장에게 렌즈제작을 의뢰하였고 렌즈 제작사의 사장은 렌즈를 일체형

claim describes an invention in terms of the function performed rather than structure. Alternate means for performing that function are disclosed in the specification of the patent; the patent protects these alternate methods and their equivalents. An example might be “means for attaching two surfaces.” This claim would protect the invention regardless of the “means” used for attachment—the surfaces could be glued, taped, nailed, screwed together, and so on.) 참조; *Ethicon*, 135 F.3d at 1462 - 64 (providing examples of means-plus-function claims and explaining the significance of a means-plus-function claim in the context of joint inventorship). *Chisum*, supra note 1, 18.03[5].) 참조.

75) *Monsanto Co v. Kamp* 269 F. Supp. 818, 824 (D.D.C. 1967); see also *Burroughs Wellcome*, 40 F.3d at 1227 (“A joint invention is the product of a collaboration between two or more persons working together to solve the problem addressed.”); *Kimberly-Clark Corp. v. Proctor & Gamble Distrib. Co.*, 973 F.2d 911, 915-16 (Fed. Cir. 1992). 및 *Cradle v. Bond* 25 F.3d 1566, 1574 (Fed. Cir. 1994) (holding that there can be no collaboration and no joint invention if one inventor conceives and reduces to practice, in non-overlapping time period, before other inventor).

76) *Monsanto Co v. Kamp* 269 F. Supp. at 824 (D.D.C. 1967); *Kimberly-Clark Corp. v. Proctor & Gamble Distrib. Co.*, 973 F.2d 916 (Fed. Cir. 1992).

77) 구셀라 연구팀의 한 연구원이 루빈 박사의 논문을 동료심사하는 과정에서 취득한 정보를 이용하여 루빈 박사의 논문이 발표되기 전에 먼저 기술원한 사건에서 루빈박사의 공동발명자 인정요청이 거절된 사건 [*Rubin v. General Hospital Corp (Mass. General)* (Fed. Cir. 2013)] 그외 *Kimberly-Clark Corp. v. Proctor & Gamble Distributing Co.*, 973 F.2d 911 (Fed. Cir. 1992).

78) *Pannu v. Iolab Corp.*, 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998).

(single-piece technology)으로 제작할 것을 제안하고 시제품(prototype lenses)을 발명자에게 제공하였다. 발명자는 일체형(single-piece technology)을 종속항으로 추가하여 일부계속출원(a continuation-in-part)하였다. 연방항소법원은 일부계속출원(a continuation-in-part) 발명이 발명자와 렌즈제작사 사장간에 공동협력관계에서 나온 것으로 판단하였다.⁷⁹⁾

ii) 다음으로 1992년 Kimberly-Clark 사건에서⁸⁰⁾ 연방항소법원은 두 당사자가 서로의 일을 전혀 알지 못한다면 협업이 있을 수 없고 공동발명이 있을 수 없다고 실시하고 비록 같은 회사에 매우 유사한 제품을 개발하는 데에 참여하였다고 하더라도, 각각의 세 명의 발명자가 서로 상대방의 일을 알지 못하여 다른 발명자의 관련 보고서를 읽어보거나 회의에서 다른 발명자의 제안을 듣는 것과 같은 공동 행동의 증거를 발견하지 못한 이상 공동으로 발명을 완성한 것이 아니라고 판단하였다. 이 사건에서 우선권주장의 이익을 향유하려는 피고 Kimberly-Clark는 해당 특허가 연구원 세(3)명이 서로 다른 해에 개발해 만든 공동발명의 산물이라고 주장했다. 연방항소법원은 특허가 등록된 지 3, 4년이 지나도록 연구원들 중 어느 누구도 서로의 업무(심지어 독일의 다른 시설에서 근무)를 알지 못했으며 한 발명자가 관련 보고서를 읽고 이를 토대로 작성하거나, 회의에서 다른 발명자의 제안을 듣는 등 공동 행동의 사례를 발견하지 못했으므로 공동발명자의 지위가 인정되지 않는다고 판시하였다.

iii) 다음으로 1980년 Clairol 사건에서⁸¹⁾ 법원은 서로 직접적인 접촉은 없었으나 선행 발명자의 개발결과를 이어받아 다른 발명자인 후행발명자가 후속 개발을 하여 기술적 변경, 개량을 가한 경우 그 개량발명의 선행 발명자와 후행 발명자는 공동으로 창작에 기여한 것이라고 판단하였다. 이 사건에서 Paul D. Burian(이하 'Paul') 및 Arthur T. Sempliner(이하 'Arthur')를 공동발명자로 기재된 휴대용 매니큐어 기구에 관한 미국 특허를 보유한 원고(Clairol Inc.)는 휴대용 매니큐어 기구를 제조 판매하고 있는 피고(Save-Way Indus.)를 상대로 특허권 침해 소송을 제기하였는데, 피고는 제소특허발명이 공동발명자가 아니라는 항변을 하였다. 원고는 Arthur를 고용하여 매니큐어 기구의 개발하였고 프로토타입(prototype)을 완성하였는데 Arthur가 퇴직하자 후속 개발을 위해 Paul을 고용하고 개발된 프로토타입(prototype)과 기술 정보를 전달하여 기술의 개선활동을 계속하였다. 그 결과 개량발명이 완성되었고 이 특허가 바로 제소특허이었다. 법원은 제소 특허발명은 비록 서로 직접 아이디어를 주고받을 기회가 없었으나 선행 발명자 Arthur와 후행 발명자 Paul의 공동 노력의 결과라고 판단하였다. 법원은

79) *Pannu v. Iolab Corp.*, 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998).

80) *Kimberly-Clark Corp. v. Proctor & Gamble Distrib. Co.*, 973 F.2d 916 (Fed. Cir. 1992).

81) *Clairol Inc. v. Save-Way Indus., Inc.*, No. 79-175-CIV-CA, 1980 WL 30222 (S.D. Fla. June 10, 1980), and amended, No. 79-175-CIV-CA, 1980 WL 30310 (S.D. Fla. Aug. 25, 1980).

발명이 순차적으로 완성될 수 있다고 실시한 *Monsanto v. Kamp* 판결⁸²⁾을 인용하면서, 선행 발명자의 노력이 종료된 후 후행 발명자의 노력이 시작되었고, 그 둘 사이에 아무런 의사교환이 없었지만, 대상 특허발명이 선행 발명자의 노력과 후행 발명자의 노력으로 시너지 결과를 가지는 점을 근거로 두 발명자가 공동발명자라고 판단하였다.⁸³⁾ 이렇게 공동발명자가 서로 알지 못하는 경우에도 선행발명과 후행발명이 하나의 문제해결과제와 연결된 경우에는 “공동으로” 요건을 인정받을 수 있다.

iii) 마지막으로 1967년 *Monsanto* 사건에서⁸⁴⁾ 법원은 *Kamp*는 사업을 소유하고 적극적으로 경영하면서 *Jahn*을 화학자로 고용했고 두 사람은 각각 자신의 실험실을 가지고 실험 작업을 수행하면서 *Jahn*은 실험 작업의 대부분을 수행하고 *Kamp*는 일부 실험만 수행하였는데, *Jahn*은 그의 발견 일부를 *Kamp*에게 보고했고, *Kamp*는 *Jahn*에게 자주 여러 제안을 한 사실을 증거로 인정하고, 함께 수행한 모든 단계에서 발명이 발생할 경우 각자는 과제의 일부만 수행할 수밖에 없다는 사실도 인정되었다. 전체 창작적 착상(entire inventive concept)이 각각의 공동 발명가들에게 발생해야 하거나, 두 사람이 물리적으로 협력해야 할 필요는 없다. 한 사람은 한 번에 단계를 맡을 수 있고, 다른 사람은 다른 때에 접근할 수 있다. 어떤 사람은 실험적인 일을 더 많이 할 수도 있는 반면 다른 사람은 가끔씩 제안을 할 수도 있다. 각각의 발명가가 다른 역할을 하여 한 발명가의 기여도가 다른 발명가의 기여도만큼 크지 않을 수도 있다는 사실은, 비록 각각 부분적이지만 최종적인 문제해결에 대해 어느 정도 독창적인 기여를 한다면, 그 발명이 공동으로 이루어졌다는 사실에서 벗어나지 않는다고 판단하였다.⁸⁵⁾

82) *Monsanto Co. v. Kamp*, 269 F.Supp. 818, 824 (D.D.C. 1967) (“One may take a step at one time, the other an approach at different times. One may do more of the experimental work while the other makes suggestions from time to time. The fact that each of the inventors plays a different role and that the contribution of one may not be as great as that of another, does not detract from the fact that the invention is joint, if each makes some original contribution, though partial, to the final solution of the problem.”); *Id.* at 7 (“and the factual finding that the teachings and claims of the BS patent are the synergistic result of the inextricable efforts of Burian and Sempliner, the Court holds that Burian and Sempliner are joint inventors.”).

83) 그 외 선행 발명자와 후행 발명자가 직접적인 의사교환이 없는 경우에도 선행 발명자의 기여가 후행 발명자에게 연결되는(*connected*) 경우 그 두 발명자를 공동발명자라 인정한 사례로는 2010년의 *Arbitron v. Kiefl* 판결 (*Arbitron, Inc. v. Kiefl*, No. 09-CV-04013, 2010 U.S. Dist. LEXIS 83597, at *16-17 (S.D.N.Y., Aug. 13, 2010) (holding that one scientist who reviewed and built on a report about another’s discovery collaborated sufficiently to qualify as joint inventors)), *Memry v. Kentucky Oil* 판결(*Memry Corp. v. Kentucky Oil Tech., N.V.*, 2007 WL 2746737, at *10-11 (N.D. Cal. Sept. 20, 2007) 등이 추가로 발견된다. 한 회사에서 갑이 연구한 결과를 (갑의 퇴사, 부서이동 등의 이유로) 을이 이어받아 연구하는 경우 그 갑과 을을 공동발명자로 인정할 수 있을 것이다. *IP Innovation v. Red Hat* 판결에서 법원은 을(후행 연구자)이 갑(선행 연구자)의 존재를 인지하였고, 갑의 연구결과를 이어받아 연구한다는 사실을 알았으므로 그 둘이 공동발명자라고 보았다 (*IP Innovation v. Red Hat, Inc.* (9705 F.Supp.2d 692) (E.D. Tex. 2010)). [김동준, 정차호의 2인, “구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술 탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구”, 특허청 (2018), 해당 보고서 180면 참조].

84) *Monsanto Co. v. Kamp*, 269 F.Supp. 818, 824 (D.D.C. 1967).

(2) 공동으로 실질적으로 창작에 기여하였는지에 대하여

공동발명자 인정과 관련하여 많은 다툼은 종종 i) 타인의 공개되지 않는 기술정보를 적법하게 취득하여 그 정보에 담긴 아이디어를 기초로 독립적으로 후속 연구를 진행하고 그 연구과정에서 나오는 발명을 오직 자신만을 발명자로 하여 출원하는 경우에 발생하거나 ii) 종종 전문적인 기술자가 다른 사람으로부터 전달받은 발명의 상세한 착상을 기초로 상용화 또는 발명의 검증을 위하여 발명의 실현과정을 돕거나 자신의 실시 사업에 적용하는 과정에서 아이디어가 추가되는 경우에 발생한다.

미국 특허법 제116조의 공동발명자권(Joint inventorship)의 판단기준 역시 아이디어의 완성된 창작을 기준으로 판단한다. 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성된 착상에 기여하여야 한다. 단지 발명의 실현(reduction to practice)에만 기여한 자는 발명자로 인정되지 않는다.⁸⁶⁾ 미국은 특허법에서 의미하는 공동발명은 두 명 이상의 사람이 협력하여 발명을 구성하는 해결수단의 착상에 각각 기여할 때 발생하므로 하나로 합쳐진 단일의 아이디어가 둘 이상의 정신의 산물인 경우에만 서로 의사소통하면서 일하는 것이 참된 공동(joint)이 된다고 본다.

미국 판례가 강조하듯이 착상(Conception)은 발명자권(inventorship)의 시금석(touchstone)이다.⁸⁷⁾ 착상(Conception)이 완전하고 작동가능한 발명의 명확하고(definite) 영속적인(permanent) 아이디어로 발명자의 마음속에 형성되어야 그 이후 실제로 적용될 수 있게 되는 것이다.⁸⁸⁾

85) *Monsanto Co. v. Kamp*, 269 F.Supp. 818, 824 (D.D.C. 1967) (“Each needs to perform but a part of the task if an invention emerges from all of the steps taken together. It is not necessary that the entire inventive concept should occur to each of the joint inventors, or that the two should physically work together. One may take a step at one time, the other an approach at different times. One may do more of the experimental work while the other makes suggestions from time to time. The fact that each of the inventors plays a different role and that the contribution of one may not be as great as that of another, does not detract from the fact that the invention is joint, if each makes some original contribution, though partial, to the final solution of the problem.”).

86) *Ethicon*, 135 F.3d at 1460 참조; *Fina*, 123 F.3d at 1473 참조; *Burroughs*, 40 F.3d at 1227 - 28 참조.

87) *Acromed Corp. v. Sofamor Danek Group, Inc.*, 253 F.3d 1371, 1379 (Fed. Cir. 2001); *Ethicon*, 135 F.3d at 1460; *Fina*, 123 F.3d at 1473; *Burroughs*, 40 F.3d at 1227 - 28.

88) *Ethicon*, 135 F.3d at 1460; *Burroughs*, 40 F.3d at 1228; *Sewall*, 21 F.3d at 415; *Ethicon*, 135 F.3d at 1460 (quoting Robinson, supra note 43, 532). The inventive process is said to comprise both conception and reduction to practice. Conception is the mental act of formulating an idea, particular and definite. Reduction to practice is the process of transforming an intangible idea into a working physical reality. *Ethicon*, 135 F.3d at 1460. Filing a proper patent application with the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) is considered constructive reduction to practice—that is, a patent application that properly discloses an invention is considered to have been conceived and reduced to practice, regardless of whether the inventor made, or ever makes, the invention. *Cooper v. Goldfarb*, 154 F.3d 1321, 1327 (Fed. Cir. 1998); *Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc.*, 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986). Courts have also referred to the doctrine of “simultaneous conception and reduction to practice,” albeit sparingly, for cases involving experimental sciences. In a field such as pharmaceutical research, researchers often cannot discern the feasibility of an idea until after conducting rounds of testing and reducing the invention to practice. Conception is not considered complete,

발명자가 발명이 착상을 달성하기 위해 실제로 작동할 것인지 여부까지 알 필요는 없다. 즉, 작동하는 발명을 실현하는 것은 발명의 실현이라는 별개의 단계에 속한다.⁸⁹⁾ 따라서 공동발명자라고 주장하는 모든 사람은 발명의 착상에 기여하여야 한다.⁹⁰⁾ 그 기여는 의미 있고, 창작적이어야 한다. 단지 주지관용기술이나 현존 기술의 현재 상태수준 만으로 그 사람이 공동발명자가 되는 것은 아니다.⁹¹⁾ 완성된 착상은 완성된 발명을 의미하기 때문에, 착상이후 단지 통상의 기술을 발휘하거나 발명을 실현하는 단계로 옮겨 유형적으로 구체화하는 사람은 공동발명자가 아니다.⁹²⁾ 이와 같은 원리로 시험이나 실험을 수행하거나, 개인 단독 발명자를 보조하거나, 단독 발명가의 특정 지시에 따라 행동하는 통상적인 기술을 발휘하는 자는 공동발명자로서의 자격이 없다.⁹³⁾

종종 전문 기술이나 지식을 가진 사람이 발명의 완성된 착상을 생각해 낸 사람을 도울 때 전문 기술자의 도움에 공동발명의 실질적인 기여가 있는지 여부에 대한 모호성이 자주 발생한다. 결국 그러한 전문 기술자가 착상 자체에 공헌한 것인지, 아니면 단지 통상적인 수준의 기술을 발휘한 것인지 판단으로 귀결되나 이에 대한 판단이 종종 어려울 수 있다.

이와 관련하여 연방항소법원(CAFC)의 Pannu 판결은⁹⁴⁾ 공동으로 착상에 실질적으로 기여하였는지에 대한 판단기준(일명 “Pannu 기준”)을 제시한 것으로 유명하다. Pannu 판결은 단순한 보조자가 아닌 공동발명자가 되기 위해서는 세(3)가지 요건을 모두 만족할 것을 요구한다.

under this theory, until experimentation proves out the concept. But this does not mean a purported inventor must always wait until experimentation—a sufficiently definite and permanent idea—before testing is sometimes enough to connote inventorship. *Burroughs*, 40 F.3d at 1228 - 29. 참조 Arguably, this standard of “simultaneous” conception and reduction to practice should be applied to the biomedical and other experimental fields, whereas the usual standard requiring a “definite and permanent idea” ought to be restricted to predictive or engineering sciences.

Jackie Hutter, “A Definite and Permanent Idea? Invention in the Pharmaceutical and Chemical Science and the Determination of Conception in Patent Law”, 28 J. Marshall L. Rev. 687 (1995) (exploring the advantages of the simultaneous reduction to practice doctrine in the pharmaceutical industry). For a discussion on the level of “conceptual specificity” needed to connote inventorship, see generally David W. Carstens, Joint Invention Under 35 U.S.C. 116, 73 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 616 (1991) (proposing conceptual specificity as a requirement for joint invention).

89) *Burroughs*, 40 F.3d at 1228.

90) *Acromed*, 253 F.3d at 1379; *Pannu v. Iolab Corp.*, 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998); *Fina*, 123 F.3d at 1473; *Ethicon*, 135 F.3d at 1460.

91) *Pannu*, 155 F.3d at 1351; *Ethicon*, 135 F.3d at 1460; *Fina*, 123 F.3d at 1473.

92) *Hess*, 106 F.3d at 981; see *Ethicon*, 135 F.3d at 1460; *Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co.*, 758 F.2d 613, 616 (Fed.Cir. 1985) (holding that an inventor may use the services, ideas, and aid of others in the process of perfecting the inventor’s inventions without losing the right to a patent).

93) *Hess*, 106 F.3d at 981; see *Ethicon*, 135 F.3d at 1460; *Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co.*, 758 F.2d 613, 616 (Fed.Cir. 1985) (holding that an inventor may use the services, ideas, and aid of others in the process of perfecting the inventor’s inventions without losing the right to a patent).

94) *Pannu v. Iolab Corp.*, 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998).

이 Pannu 기준은 최근 2018년 Jeff H. Verhoef 사건⁹⁵⁾에서도 그대로 인용되었다.

- i) 발명의 착상이나 발명의 실현 과정에서 어느 정도 의미 있는 방식으로(in some significant manner)⁹⁶⁾ 기여하여야 하고(Contribute in some significant manner to the conception or reduction to practice of the invention)
- ii) 발명 전체 규모에 비하여 기여의 정도를 측정할 때 질적으로 미미하지 않은 (not insignificant) 청구 발명(claimed invention)에 기여하여야 하고 (make a contribution to the claimed invention that is not insignificant in quality, when that contribution is measured against the dimension of the full invention, and)
- iii) 그 기여가 이미 잘 알려져 있는 착상이나 선행기술을 단순히 설명하는 이상이어야 한다 (do more than merely explain to the real inventors well-known concepts and/or the current state of the art).

라. 소결

미국 실무를 살펴보면, i) 단독발명자의 결정은 일반적으로 간단하며 출원인의 발명공개서 (Invention Disclosure Form)를 기초로 판단한다. 발명공개서에 기재된 발명자가 어떻게 그리고 고 언제 발명품을 고안해내었는지에 관한 몇 가지 질문만으로도 충분하게 검증할 수 있다.

95) In re Jeff H. Verhoef, 888 F.3d 1362, 126 U.S.P.Q.2d 1561 (Fed. Cir. 2018) [이 사건은 숫자 8 모양의 끈을 발가락과 발목 쪽에 동시에 걸어 강아지의 재빨리 치료를 돕는 교정기에 관한 발명에 대하여 강아지 주인 A와 의사 B 간에 누가 진짜 발명자에 해당하는지 문제가 된 사건으로, 의사 B가 제안한 다리를 고정하는 교정기가 별다른 효과가 없자 강아지 주인 A가 직접 교정기를 제작하면서 교정기가 강아지 발가락과 연결되어 있으면 더 좋은 효과를 볼 수 있을 것이라는 아이디어를 의사 B에게 제안하고 의사 B가 이를 좀 더 구체화하여 실행이 가능하도록 숫자 8 모양의 끈을 발가락과 발목 쪽에 동시에 걸 수 있는 형태를 제안하고 강아지 주인 A가 자신과 의사 B 모두를 발명자로 하여 특허출원하였으나 이후, 강아지 주인 A는 그 특허출원을 취하하고 자신을 단독 발명자로 하여 신규 특허출원을 진행하였고 의사 B 역시 동일한 내용의 발명을 자신을 단독 발명자로 하여 뒤이어 특허출원한 사실을 배경으로 하고 있다. 앞서 심사가 진행된 강아지 주인 A의 단독출원은 Pre-AIA 35 U.S.C. 102(f) 조항에 근거하여 상기 출원 발명은 강아지 주인 A와 의사 B의 공동발명에 해당하여 강아지 주인 A를 유일한 발명자로 기재한 특허출원은 등록될 수 없다는 거절이유를 통지하였다. 이에 대하여 강아지 주인 A는 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였으나 특허심판원은 심사관의 거절결정을 유지하였고, 강아지 주인 A는 다시 연방순회항소법원에 심결취소소송을 제기하였다. 항소법원에서 강아지 주인 A는 과거 특허심판원 판례를 인용하며 자신이 각각의 발명 구성요소 모두를 착상한 것은 아니지만 문제인식부터 발명의 완성까지 모든 절차를 통제하였으므로 자신이 단독발명자로 인정되어야 함을 주장하였다. 연방항소법원은 이 사건에서 발명의 핵심사항은 숫자 8 모양의 끈인 점이고 의사 B에 의해 제안된 것이므로 의사 B는 공동발명자에 해당한다고 판단하였다. 이 사건에서 연방항소법원은 마치 발명의 실현과정에만 기여한 사람도 발명자로 인정받을 수 있는 듯한 기준을 사용하였으나 발명의 착상부터 실현하는 과정을 모두 살펴 발명의 핵심의 구체적인 완성에 의미 있는 기여를 한 사람이 누구인지를 판단하라는 의미로 이해된다.

96) 판단자가 대상발명 기술과 업계 통상의 기술을 잘 모를 경우 해당 기술에서 “의미 있는 방식(significant manner)”으로 기여한다는 의미가 어떻게 어느 정도 기여하여야 한다는 것에 대한 판단이 쉽지 않아 기여도가 극히 미미한 경우에도 공동발명자의 인정이 쉬워질 수 있다.

발명자권(inventorship)의 분쟁이 없다면 협력행위는 일반적으로 필요하지 않으므로 보통 발명자 개인의 발명자노트나 이메일, 실험실 노트 등의 형태를 증거가 단독발명의 증거로 사용된다.

ii) 그러나 공동발명자의 결정은 좀 복잡하다. 공동발명자간 협력이 필수요건이므로 각 발명자는 그 협력을 통해 발명의 명확하고 영속적인 아이디어에 이르도록 공동으로 기여하여야 한다. 협업 또는 공통된 지시에 따른 작업과 같이 공동행위의 요소가 있어야 하고 적어도 한 발명자가 다른 발명자의 제안을 보고나 작성한 보고서나 회의에서 다른 발명자의 제안을 직접 또는 간접적으로 취득한 증거를 보여야 한다. 그러나 “공동으로”라는 요건을 만족하기 위하여 반드시 함께 일한다는 인식까지 필요한 것은 아니고 과제가 공통되거나 같은 목표를 향한다는 목표의식 아래에서 선행 연구와 후속 연구 간의 정보교류의 연결점이 있으면 족하다.

IV. 결론: 무권리자 출원에 대한 개선제언

1. 단독의 모인출원의 경우

가. 창작에 실질적인 기여가 있는지에 대한 판단기준과 관련하여 우리나라는 실질적인 동일성 판단에 의존하고 있다. 실질적으로 동일하다면 창작의 기여가 있는 것으로 추단한다. 미국은 행위에 대한 증명을 요구하고 우리나라는 결과의 증명을 요구한다. 발명의 중요한 요소와 관련하여 아이디어의 착상에 기여한 행위를 판단한다는 측면에서는 이를 증명할 수 있는 방법만 보장된다면 미국의 판단방법이 더 합리적이다.

그런데 우리나라에서 미국과 같은 방식으로 판단할 수 없는 것은 누가 발명자인지에 대한 증거가 부족하다는 점에 있다. 이를 보완하기 위해서, 미국 특허제도에 마련된 선서진술서(affidavit)처럼⁹⁷⁾, 출원 시 발명자가 스스로 해당 발명의 발명자임을 진술하고 보증하는 서약서를 적극적으로 제출하게 하여 고의적인 모인발명의 출원인에게 특허법상 제229조(거짓행위의 죄)의 성립을 용이하게 하면 기술탈취와 같은 모인출원 행위를 줄일 수 있다.⁹⁸⁾ 대신 발명자의 서약서에 대해서는 진정한 발명자를 추정하게 하는 추정효과를 인정하도록 하여⁹⁹⁾ 발명심사 시 심사관의 심리부담을 줄일 수 있다.

97) 37CFR 1.63, 1.64.

98) 특허법 제229조(거짓행위의 죄) 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소 신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

99) 미국 특허제도에 마련된 선서진술서(affidavit)는 발명자를 특정함에 있어서 단순히 형식적인 절차상 서류의 의미를 넘어 다른 증거들과 달리 가장 중요한 실질적인 증거(substantial evidence)로 인용되곤 한다. [In re Jeff H. VerHoef, 888 F.3d 1362, 126 U.S.P.Q.2d 1561 (Fed. Cir. 2018)], 우리나라 법원의 하급심 판결에서도 미국 특허절차에서 발명자 선언서를 제출한 사유를 근거로 공동발명자를 인정하 마 있다 (서울중앙지법 2018.10.26.선고, 2017가합500551).

모인출원에 따른 이해 당사자간 다툼이 발생한 경우에는 현재처럼 창작에 실질적으로 기여하였는지를 발명의 실질적인 동일성 판단에만 의존하지 말고, 우선 분쟁 당사자가 각자가 자신의 발명이라고 주장하는 부분에 대하여 그 창작에 기여한 행위와 대상에 대한 증거를 제출하여 증명하게 하고, 법원은 제출된 증거를 바탕으로 해서 “제거테스트(but for test)”를 통해 다툼이 있는 당사자의 창작의 실질적인 기여 여부에 대한 심리를 진행할 것을 제안해본다. 물론 이와 같은 방법이 실효적으로 이루어지기 위해서는 디스커버리 제도의 도입이나 최소한 발명자의 출원 시 진술서 제출을 요구하는 제도를 도입하는 것도 입법적으로 고려할 필요가 있다고 본다.

이때 다툼의 당사자간에 기초 자료의 교류나 공동개발의 논의, 기술협력의 타진 등과 같이 다양한 형태의 객관적인 협력의 상황이 존재하는 경우 객관적인 공동행위가 존재하는 것(객관적 공동설)으로 해석하면¹⁰⁰⁾ 비록 모인자가 탈취한 기술을 기초로 개량한 발명을 출원한 경우라도 공동발명의 규정을 적용하여 특허법 제44조에 따른 공동출원을 위반한 것으로 취급할 수 있다.

2. 공동출원발명의 경우

종래 공동발명자가 아님에도 공동발명자로 기재하는 경우들이 있었다. 그런데 발명자가 아님에도 발명자로 이름을 올리는 행위는 기술탈취의 일종이다. 그런데 우리 특허법의 문제는 공동발명인지 여부에 대한 판단기준이 명확하지 않다는 점에 있다.

이런 점에서 발명에 기여하였다는 의미는 발명의 완성 측면에서 창조적 착상과 착상의 구체화에 대한 기여 여부로 판단되어야 한다. 공동발명의 경우에는 기여의 점이 같이 고려되어야 한다. 공동발명자의 판단기준으로 미국의 기준을 참고하여,

① ‘창조적 착상’ 을 한 자는 그 착상이 단순하든 복잡하든 공동발명자로 인정하는데, **“창조적 착상”** 이란 아이디어의 구체성이 제시되어 있는 경우를, ② 아이디어를 착상한 자와 그 ‘착상의 구체화’ 한 자는 공동발명자로 인정하는데, **“착상의 구체화”** 란 발명의 구성 또는 수단 등의

100) 공동의 의미에 대해서 주관적 공동의사를 요구하는가에 따라서 요구한다는 보는 주관적 공동설과 필요하지 않다고 보는 객관적 공동설로 나뉜다. 다수설을 객관적 공동설을 취하는 것으로 이해된다. 객관적 공동이라 함은 객관적으로 i) 과제 해결의 공통된 목적을 가지고 같은 시간에 함께 일을 한 경우는 물론 다른 시간에 일이 이어진 경우를 포함될 수 있고, ii) 다양한 협력의 준비나 협력 또는 기술 이용의 상황 하에 대상 기술의 이용을 목적으로, 기술정보의 연결점이 일방향 또는 쌍방향으로 존재하고, 그 기술정보와 대상발명이 해결하려는 과제가 공통된 부분이 존재하면, 적어도 대상발명이란 객체의 입장에서는 타인의 기술정보가 함께 이용된 객관적인 공동 행위가 존재하는 것으로 해석할 수 있다. 이와 같이 공동으로 발명한 것으로 해석되면 공동으로 실질적으로 기여했는지 여부는 공동발명자가 공지의 기술을 넘어 독창적인 창작부분에 각자 기여했는지를 기준으로 판단할 수 있다. 독창성을 요구한 것은 기여된 발명이 적어도 선행기술과 실질적으로 동일한 수준을 넘어설 것을 요구하여 탈취된 기술이 이미 공중에 공지되었거나 통상의 기술자의 기술수준에 있지 않을 것을 담보하기 위함이다.

구체성을 제시하는 경우를, ③ 단순히 추상적인 착상이나 실현을 구체화한 자는 공동발명자로 인정하지 않는데, “추상적 착상” 이란 발명의 과제가 추상적이고 희망적인 아이디어에 그치는 정도의 구현만으로 그치는 경우를, “실현의 구체화” 란 착상의 구체화를 넘어 착상을 유형화할 정도의 구체화한 경우로 발명자 자격 기준을 정립할 수 있다.¹⁰¹⁾

이런 요건들에 비추어 하나의 특허청구범위에 기재된 발명이 복수의 발명의 결합 또는 융합으로 만들어진 경우, 각각의 발명이 공지기술이 아닌 한 그 발명의 결합 또는 융합에 기여한 자는 물론 각각의 발명에 기여한 자들 역시 공동발명자로 인정하는 것이 적절한 것으로 보인다. ☐

(논문접수 : 2021. 1. 5. / 심사개시 : 2021. 1. 5. / 게재확정 : 2021. 1. 15.)

101) 유사취지 (발명자에 대한 우리 법원의 태도에 대해서는 박태일, “직무발명의 이종양도에 관한 연구”, 한양대학교 대학원 박사학위 논문 (2015년 8월) 32-37면.).

참 고 문 헌

1. 단행본(국내 및 동양)

- 최승재·김영기·박현우, 「신미국특허법」, 법문사 (2020).
이해영, 「미국특허법」(제5판), 한빛지적소유권센터 (2020).
竹田和彦 著, 김관식·김동엽·오세준·이두희·임동우 역, 「특허의 지식」(제8판), 도서출판
에이제이디자인기획 (2011).

2. 논문(국내)

- 계승균, “대법원 2015.8.27. 선고 2012다204587 판결 도라산역 벽화 사건”, 창작과 권리 85호,
세창출판사 (2016).
김경선, “공동연구개발계약에 관한 연구: 개발성과물인 지적재산권의 귀속을 중심으로”,
「경영법률(제19집 제3호)」, 한국경영법률학회(2009).
김동준 [한국특허법학회 편], “무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호”. 「특허판례연구III」,
박영사 2017.
박태일, “직무발명의 이중양도에 관한 연구”, 한양대학교 대학원 박사학위논문, (2015. 8)
오창석·박송기, “군 장병 등의 직무발명 판단기준에 관한 연구”, 지식재산연구 제13권 제1호
(2018. 3).
유남근, “직무발명보상금 사건에 있어서 공동발명자 결정기준”, 「재판실무연구(제5권)」,
수원지방법원(2013).
유영선, “공동발명자 판단기준 및 직무발명보상금”, 「대법원판례해설(제90호)」, 법원도서관
(2012).
이규홍 [한국특허법학회 편], “직무보상발명금 관련 공동발명자의 판단기준 등”, 「특허판례
연구(개정판)」, 박영사(2012).
정차호 [한국특허법학회 편], “공동발명자 판단 및 관련 권리”, 「특허판례연구(개정판)」,
박영사(2012).
정차호·강리석·이문욱, “공동발명자 결정방법 및 공동발명자간 공헌도 산정방법”, 「중앙법학
(제9집 제3호)」, 중앙법학회(2007).
조규현, “공동발명의 의의와 요건”, 「LAW & Technology(제10권 제5호)」, 서울대학교 기술과
법센터(2014).
조영선, “특허를 받을 수 있는 권리(발명자권)의 위상 검토와 제언”, 「고려법학」 제63호 (2011).

132 선진상사법률연구 통권 제93호 (2021.1.)

최승재, “중소·중견 기업 기술탈취 방지를 위한 손해배상소송의 실효성 확보방안”, 「지식재산 연구」 제10권 2호 (2015).

3. 연구보고서

김동준, 정차호외 2인, “구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술 탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구”, 특허청 (2018).

4. 논문(해외)

Steven S. Kan, "COURT STANDARDS ON JOINT INVENTORSHIP & AUTHORSHIP", DEPA UL J. ART, TECH. & IP LAW, Vol. 19, Spring 2009, Iss. 2, Art. 4.

Volkmar Henke, "Recent Case Law in German Patent Law", Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, 2016 (10. Rights of exploitation in communities of co-inventors Federal Court of Justice, judgment of 27.09.2016, X ZR 163/12 - Beschichtungsverfahren.

5. 인터넷 자료

이진수, “공동발명자가 무단으로 특허를 출원했다면 손해배상을 청구할 수 있을까?”, IP DAILY, 2020년 05월 3일.

Janice Rice, "Preparing for IP Diligence: Ensuring Proper Inventorship and Ownership of Patents", Global IP & Technology Law Blog, March 15, 2019.

MaryAnne Armstrong and Gerald M. Murphy, Jr. "Inventorship and Ownership Considerations and Pitfalls with Collaborative Research", ACS Medicinal Chemistry Letters, 2012. 3.

Abstract

A Proposal to Protect the Right to be Patented by Implementing a Standard to Decide the Inventor

Choi, Sung-Jai

Lee, Chin-Su

The question who are the true inventors is the first and foremost important concept in the patent law. However regarding this issue, Korean patent law does not take an express stance as per the standard to decide the real inventor and the court precedents are not very decisively fixed. In this situation conception and the reduction to the practice test which has been developed in the U.S. case law can be a good guiding principle in our cases. By drawing a line to decide the real inventor in the case, we can achieve the goal to redress the issue of fake filing of the inventor to the KIPO by address the CEO or team leader of the research project as a courtesy or tax purposes in the context of the employee invention even though they did not make any contribution from the patent laws' perspective.

Under the Korean Patent Act, only a person who makes an invention or its successor shall be entitled to a patent from the beginning of an invention, and If the patentee has no right to obtain the patent, the patent should be invalid on the ground of the lack of the entitlement to the patent under the main sentence of Article 33(1) as provided for in Article 133 (1) 2. But when we consider a concept of a right to obtain the patent comprising inventorship and ownership, we should distinguish an inventorship from an ownership as different legal concepts and should not confused them. a right to obtain the patent related to an invention comprises both moral rights and economic rights from the point of view of an inventorship under the patent law and Constitution, while the ownership of the invention is just an issue of an assignment agreement between two paries under the Civil law as is the same case in the United States.

First of all, as like the U.S. patent procedure rule, In Korean Patent prosecution too, it is desirable to introduce that he patent prosecutor and the inventors must file an affidavit

affirming and the affidavits are presumed to be inventor with respect to the subject matter disclosed in the affidavit as an evidence of an inventorship.

In the case of the co-inventor, the standard of finding the contribution of the alleged participants could be the "Material effect test" or "But for test" as is actually utilized in the United States. In Korea for the past 5 to 10 years misappropriation of the technology or technical data issue has been a hot potato in the media. A number of laws have been enacted for the prevention of this issue. I believe that to grant the patent to the right inventor will be the way to get rid of this social moral hazard that is to enlist the non-inventor the inventor column of the patent application.

In the case of co-inventor, the contribution is the key element of the right to be patented. This is the issue of inventorship. For that reason this is the ground to be invalidate the patent even after the patent is to be granted which is not be cured after the application.

Key Words : Inventorship, The right to be patented, Employee invention, Inventor, Unqualified application