성균관대학교 법학연구원 『성균관법학』 10.17008/skklr.2022.34.1.005
제34권 제1호(2022. 3.)
Sungkyunkwan Law Review Vol. 34 No. 1 (March 2022) pp.133-174

공동발명자 사이에 (객관적 기여 외에) 주관적 의사소통이 반드시 필요한지 여부에 관한 연구

文丽花*
정차호**

【목 차】

I. 서론	Ⅳ. 시나리오 연구
II. 공동발명자 판단법리에 관한 기존의 상반된 견해	V. 공동발명자 판단을 위한 주관적 요건 법리의 구축
Ⅲ. 모인 후 변경된 발명에서의 공동발명자 인정 사례 연구	Ⅵ. 특허법 개정방안
	Ⅶ. 결론

【국 문 요 약】

공동발명자를 판단하는 법리와 관련하여, 기존의 다수설은 청구항으로 특정되는 발명의 특징적 구성요소에 실질적 기여가 필요하다는 '객관적 기여'의 요건 외에 공동발명자 사이에 주관적 의사소통이 필요하다는 '주관적 협력'의 요건을 요구한다. 이 글은 ① 그 경직된 법리가 다종다양한 연구개발의 행태가 존재하는 현실을 반영하지 못하는 것이라고 주장하며, 나아가 ② 쌍방(two-way) 인지(認知)가 존재하지 않아도 일방(one-way) 인지만 존재하여도 주관적 협력의 요건이 충족되어야 한다는 점, ③ 모인된 후 변경된 발명에서 공동발명자를 판단하는 경우, 모인자가 피모인

※ 이 글은 2018년 특허청 연구용역보고서("구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술 탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구")에서 필자가 담당하였던 부분을 수정, 보완한 것이다.

* 中國 烟台大學 法學院 助教授(大學講師)(주저자)
** 성균관대학교 법학전문대학원 교수(교신저자).

자의 또는 적어도 피모인발명의 존재를 인지한 경우, 모인자와 피모인자의 연결, 상호작용 또는 일방 인지를 인정해야 한다는 점을 주장한다. 이 글은 이러한 법리의 정립을 위하여 추가적으로 다음을 주장한다: ① 출원서, 직무발명신고서 등에 기재된 발명자 기재가 바른 것으로 추정하는 법리를 정립해야 한다는 점, ② 공동발명자를 정의하는 규정을 특허법에 신설해야 한다는 점, ③ 그 규정이 직접적 협력관계 외에 간접적 협력관계에 의해서도 공동발명자 관계가 형성될 수 있음을 분명하게 해야 하는 점.

I. 서론

남의 발명을 모인(冒認)한 자(이하, '모인자')가 그 발명의 발명자가 될 수 있는지가 문제가 된다.[1] "① 진정한 권리자의 발명 A에 모인자의 발명 B를 넣고 출원하는 경우; ② 진정한 권리자의 발명 A를 개량하고 A'로 출원하는 경우; ③ 진정한 권리자의 발명 A를 상위 개념화하고 출원하는 경우; ④ 진정한 권리자의 발명 A를 모인출원한 뒤 해당 출원을 기초로 우선권을 주장하며 모인자의 발명 B를 추가하고(또는 개량 발명 A'으로 혹은 발명 A의 상위 개념의 발명으로) 출원하는 경우; ⑤ 모인자가 특허출원 중 보정을 한 경우 ⑥ 진정한 권리자의 발명 A에 대해서, 명세서에 실시예 a를 추가하고 출원하는 경우"[2] 등에서는 모인자도 추가된

1) 특허법에서의 모인은 남의 발명을 불법으로 또는 허락없이 취득하는 행위를 말한다. 김관식, "모인출원에 대한 정당한 권리자의 구제 -정당한 권리자의 이전청구의 허부를 중심으로-", 과학기술법연구 제21권 제1호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2015, 4면("한편 정당한 권리자가 아닌 자에 의한 출원의 경우를 강학상 모인출원(冒認出願)2)이라고 한다.").

2) 日本 国際知的財産保護協会, 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書 」 , 2010, 22頁("例えば、以下のような寄与が考えられる。<権利範囲に対する寄与>
   a) 真の権利者の発明Aに冒認者の発明Bを加えて出願する場合
   b) 真の権利者の発明Aを改良してA'として出願する場合
   c) 真の権利者の発明Aを上位概念化して出願する場合
   d) 真の権利者の発明Aを冒認出願した後、当該出願を基礎として優先権を主張し、冒認者の発明Bを追加して（又は、改良発明A'として若しくは発明Aの上位概念の発明として）出願する場合
   <手続的な寄与>
   e) 冒認者が補正等の手続をした場合

또는 변형된 발명의 발명자로 인정될 여지가 있다고 생각된다.[3] 이러한 설명은 공동발명자가 되기 위한 객관적 요건만 충족하면 주관적 요건은 필요하지 않다고 설명하는 바와 다름이 아니다. 여기서의 객관적 요건은 해당 발명에의 실질적 기여 여부에 관한 것이고, 주관적 요건은 공동발명자 사이에 해당 발명을 공동으로 창출하기 위한 의기투합 또는 의사소통이 필요한지 여부에 관한 것이다.

발명자가 어떤 발명을 처음부터 끝까지 혼자서 창작한 경우 그 발명자는 단독발명자가 될 것이다. 우리 특허법이 단독발명자만을 전제로 하지 않고 공동발명자를 포섭하고 있으므로,[4] 어떤 발명이 처음부터 끝까지 혼자서 창작되는 경우 외에도 복수의 발명자에 의해 공동으로 창작되는 경우도 인정하여야 한다. 그러나 동일한 발명을 창작한 복수의 발명자가 존재하여도 그들 사이에 아무런 연결고리(connection)가 없는 경우 그 각자가 단독발명자가 될 것이다.[5][6] 한국의 한 발명자와 러시아의 한 발명자가 우연히 비슷한 시기에 동일한 발명을 창출할 수 있으나, 그 두 사람이 아무런 연결고리를 가지지 않는 경우에는 그 둘을 공동발명자로 묶을 수는 없는 노릇이다. 그 둘을 공동발명자로 묶게 되면 그 둘이 같이 출원하여야만 한다.[7] 결국 어떤 연결고리가 존재하는 경우에만 그들을 공동발명자로 묶을 수 있는데, 그 연결고리를 어떤 것으로 볼 것인지가 쟁점이 된다. 강한 연결고리를 요구할 것인가, 아니면 약한 연결고리를 요구할 것인가?

---

f) 真の権利者の発明Aについて、明細書に実施例aを追加して出願する場合").

3) 日本 国際知的財産保護協会, 上掲 報告書, 2010, 22頁("冒認された発明の出願前及び出願後の審査過程において、冒認者の寄与が認められる場合が考えられる。").

4) 특허법 제33조 제2항("2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.").

5) 서울고등법원 2013. 7. 18. 선고 2012나64071 판결("여러 사람이 공동발명자가 되기 위해서는 과제를 해결하기 위한 착상과 그 구체화의 과정에서 일체적, 연속적인 협력관계 아래서 각각이 중요한 공헌을 하여야 할 필요가 있다.").

6) 김승군·김선정, "공동발명의 법적 문제점에 대한 고찰", 지식재산연구 제10권 제1호, 한국지식재산연구원, 2015, 64면("공동발명자가 되려면 최소한 어떤 협력(collaboration) 또는 관계(connection)가 필요하다.").

7) 특허법 제44조("특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.").

II. 공동발명자 판단법리에 관한 기존의 상반된 견해

1. 주관적 의사소통이 필요하다는 견해

일본에서 발명자들이 공동발명자가 되기 위해서는 그들 사이의 '주관적' 관여가 필요하다고 설명하는 글이 있다.[8] 또, 일본의 학설을 소개하며, 실질적 협력이 필요하므로 '주관적 협력'이 필요하다는 우리나라의 글도 있다.[9][10] 여기서의 주관적 협력의 요체는 '의사소통(communication)'이라고 생각된다.[11][12] 조영선 교수도 객관적 요건 외에 주관적 요건이 필요하다고 주장한 바 있다.[13] 2010년 일본의 지적재산고등재판소(이하,

8) 影山光太郎, 「発明 / 共同発明の成立と共同発明者の認定から評価 · 処遇へ －一般 · 実験 · 共同発明の場合の発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準 · 手順－」, 経済産業調査会, 2012, 87頁("上記を少し具体化して、「複数の者が、発明の成立に必要な行為及びそれらの者の間の主観的関与をもって、不可欠に協力して成立させた発明」と定義する。").

9) 강헌, "모인출원에서의 정당한 권리자의 이전청구에 관한 연구", 산업재산권 제42호, 한국지식재산학회, 2013, 133면.

10) 강흠정, "공동발명자의 권리보호", 특허판례연구(개정판), 박영사, 2012, 343면("공동발명자는 위에서 살펴본 바와 같이 발명의 기술적 사상의 창작에 직접 관여한 사람이어야 하므로, 소외 C가 공동발명자에 해당하는지를 판단함에 있어서 발명의 실체적 내용(기술적 요지, 기술적 사상)을 특정한 후 소외 C가 그 발명의 창작 행위(착상, 구체화 등)에 기여한 부분을 객관적으로 평가하여야 할 것이다.").

11) 影山光太郎, 上掲 報告書, 88頁(" (1) (ロ) の主観的関与は、関係者間で、(ロ) -1研究開発の進展 (その成果が発明の成立) に向けて、(ロ-2相談、意見交換、助言、指導、教示等をする関係に関するものである。").

12) William C. Robinson, *The Law of Patents for Useful Inventions* § 396 (1890) ("Only where the same single, unitary idea of means is the product of two or more minds, working pari passu, and in communication with each other, is the conception truly joint and the result a joint invention.") (cited from Aaron X. Fellmeth, *Conception and Misconception in Joint Inventorship*, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73, 97 (2012)).

13) 조영선, 특허법 제4판, 박영사, 2013, 228-229면("발명자 인정의 기준은 모두 공동발명자의 확정에 적용될 수 있음을 물론, 이는 공동발명자 여부를 확정하기 위해 생겨난 기준이라고도 할 수 있다. 공동발명이 성립하기 위해서 그와 같은 객관적 공동관계 이외에 발명자 사이에 공동발명의 주관적 의사도 필요한가? 생각건대 공동저작자가 되기 위해서 공동창작의 주관적 의사가 필요한 것처럼, 공동발명자가 되기 위해서도 공동발명의 의사가 필요하며, 이러한 상호 협력의 의사 없이 단순히 후자가 전자의 발명을 개량한 경우 양자를

'지재고재')는 공동발명자 관계를 형성하기 위해서 그들 사이에 "일체적·연속적인 협력관계"가 필요하다고 보았는데,[14] 그것이 주관적 요건을 포함하는 것인지가 분명하지는 않으나 객관적 요건 외에 추가의 요건이 필요하다고 본 것임에는 분명하다. 그 전인 2008년 지재고재가 주관적 요건이 공동발명자 판단의 필수요건이라고 본 사례가 있는데,[15] 그 주관적 요건을 이어받아 '일체적·연속적 협력관계'라고 표현한 것으로 이해된다.

2. 주관적 의사소통이 필수적이지 않다는 견해

발명자들 사이에 직접적 의사소통이 존재하면 그들의 공동발명자성을 인정하는 것은 당연하다. 그러나, 직접적 의사소통이 없어도 공동발명자성을 인정할 필요가 인정되는 상황이 존재한다.[16] 그러한 경우 상호작용(interaction)[17] 또는 인지(knowledge)만으로도 공동발명자성을 인정할 수 있을 것이다. 선행 연구원의 연구결과가 후행 연구원의 연구와 '결합'되었다는(conjoined) 이유로 공동발명자성을 인정한 미국의 판례가 있는데,[18] 여기서의 '결합'이 상호작용의 한 형태라고 생각된다. 공동발명자가 되기 위해서 두 발명자가 육체적으로 같이 연구할 필요까지는 없으며, 선행 발명자가 연구한 후 그의 연구를 이어받아 다른 후행 발명자가 연구하는 경우도 상정할 수 있다.[19]

공동발명자로 취급할 수는 없다고 본다.").

14) 知的財産高等裁判所 平成22. 7. 9. 平成19(ネ)第10067号 判決.

15) 知的財産高等裁判所 平成20. 5. 29. 平成19(ネ)第10037号 判決.

16) Arbitron, Inc. v. Kiefl, 2010 U.S. Dist. LEXIS 83597, at 16-17 (S.D.N.Y. 2010) (선발명자가 발명의 앞 부분을 완성하고 그 결과를 후발명자에게 넘기고 그 후발명자가 발명의 뒷 부분을 완성하였으며, 그 두 발명자 사이에 아무런 의사소통이 없었음에도 불구하고 그 둘을 공동발명자로 인정한 사례).

17) Eric Ross Cohen, *Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit*, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 390 (2013) ("The analysis for joint inventorship first requires that there must be some degree of interaction between the joint inventors and that they are working toward a common goal.").

18) Eli Lilly & Co. v. Aradigm Corp., 376 F.3d 1352, 1359 (Fed. Cir. 2004) ("labor [was] conjoined with the efforts of the named inventors.").

19) Monsanto Co. v. Kamp, 269 F. Supp. 818, 824 (D.D.C 1967) ("A joint invention is the product of collaboration of the inventive endeavors of two or more persons working

여러 국가가 참여하는 대형 국제연구프로젝트에서는 연구를 총괄 지휘하는 센터를 두고 세계 각국의 연구원이 본인의 연구결과를 그 센터로 보고하고 후속연구의 지시를 받게 된다. 그 체계에서 A국의 연구원과 B국의 연구원은 서로 물리적, 육체적으로 협업을 하지 않고 나아가 의사소통을 하지 않음에도 불구하고 그들의 연구결과가 모아져서 하나의 발명을 형성할 것이라는 사실을 인지하고 있다.[20] 그렇다면, 어떤 부분적인 또는 미완성의 연구가 모아져서 합으로서의 하나의 발명을 형성할 가능성을 '인지'하는 경우에는 그들 사이의 공동발명자성을 인정하여야 한다. 즉, 공동발명의 가능성에 대한 인지(knowledge)만으로 공동발명자성을 인정할 수 있다.[21] 현대의 다종다양한 연구행태에서 공동발명자 사이의 직접적 의사소통(communication)을 필수적으로 보는 공동발명자 법리는 지나치게 경직된(rigid) 것이 된다.[22][23][24]

---

toward the same end and producing an invention by their aggregate efforts. . . . It is not necessary that the entire inventive concept should occur to each of the joint inventors, or that the two should physically work on the project together. One may take a step at one time, the other an approach at different times.").

20) Adam J. Sibley & Rodney L. Sparks, *The Difficulty of Determining Joint Inventorship, Especially with Regard to Novel Chemical Compounds and Their Applications*, 8 Loy. L. & Tech. Ann. 44, 46 (2009) ("When there is a joint invention, the inventors need not have physically worked together or at the same time.").

21) 최승재·이진수, "기술탈취 대응을 위한 발명자판단기준 개선방안 연구", 선진상사법률연구 제93호, 법무부, 2021, 119면("따라서 '상호 협력관계'의 의미가 객관적으로 발명의 완성에 기여할 것이 기대되는 상호 협력관계가 존재하는 관계라는 의미로 해석되나 주관적으로 '공동 협력의 인식'까지 요구된다고 볼 것은 아니라고 본다.")

22) 권인희, "우리나라와 미국의 공동발명자 인정요건 비교연구", 지식재산연구 제15권 제3호, 한국지식재산연구원, 2020, 97면("다양한 연구 주체들 사이에 다양한 형태의 협업이 이루어지는 현실을 감안하면, 공동발명에 대한 주관적 의사 교환을 공동발명자 인정요건의 하나로 요구하는 것은 지나치게 경직된 협업 환경을 조성할 우려가 있다고 본다.").

23) 김진희, "공동발명 판단기준에 관한 비교법적 고찰 -착상, 착상의 구체화, 실질적 기여 및 협력을 중심으로 -", 홍익법학 제20권 제1호, 홍익대학교 법학연구소, 2019, 811면("공동발명에 대한 공동의사가 없었더라도 발명의 과정에서 착상의 구체화나 과제해결에 핵심적 기여 또는 실질적 협력을 하였다면 주관적 공동의사와 관계없이 공동발명자로 인정되어야 할 것이다. 즉, 주관적 공동의사는 공동발명 판단 시 고려되어야 할 요소이나 반드시 충족되어야 하는 요건은 아니라는 것이다.").

24) Falana v. Kent State Univ., 669 F.3d 1349, 1357 (Fed. Cir. 2012) ("People may be joint inventors even though they do not physically work on the invention together or at the

III. 모인 후 변경된 발명에서의 공동발명자 인정 사례 연구

모인 후 변경된 발명에서 선 발명자와 후 발명자 사이에 주관적인 의사소통이 없었음에도 불구하고 공동발명자로 인정한 사례를 아래에 제시한다. 선행 김동준 교수 연구는 미국에서 그러한 경우 공동발명자가 인정되기 어려울 것으로 보았는데,[25] 이 글은 미국의 법리도 공동발명자로 대체적으로 인정함을 보여준다.

1. 미국의 *Arbitron v. Kiefl* 판결[26]

가. 사건 이력

Arbitron v. Kiefl 사건은 Arbitron이 보유한 특허에 대하여 John Barrett Kiefl이 공동발명자라고 주장하자, Arbitron이 원고로서 John Barrett Kiefl을 피고로 하여 공동발명자 확인소송을 제기한 사건이다. 원고는 17개 미국특허를 보유하고 있었는데, 그 특허 중 하나가 대상 276특허이었다. 대상 특허발명은 전체적으로 방송시청자 측정 장치(broadcast audience measurement device)에 관한 것이다.

피고는 시청자 데이터 분석을 전문으로 하는 프리랜스 컨설턴트이다. 1991년 1월 19일 피고와 소외 제3자가 공동발명자의 자격으로 미국특허출원을 하였다. 피고는 2년 후인 1993년 1월 19일 상기 미국특허출원을 근거로 우선권을 주장하면서 PCT 국제출원을 하였다. 해당 출원발명은 “Person Meter”라는 명칭을 가지며, 방송신호를 받아서 채널 선택을 포착하는 장치에 관한 것이다. 1995년 1월 17일 위 미국특허출원은 미국특허 제5,382,970호로 등록되었다.

원고와 피고의 접촉, 협력 등에 관한 사실관계는 다음과 같다. 1992년

---

same time ...”).

25) 김동준, “특허법상 모인(冒認) 법리의 재검토”, IT와 법 연구 제19호, 경북대학교 IT와 법 연구소, 2019, 31면 표.

26) Arbitron, Inc. v. Kiefl, No. 09-CV-04013 PAC, 2010 WL 3239414 (S.D.N.Y. Aug. 13, 2010).

전까지 원고와 피고는 아무런 접촉을 가지지 않았다. 1992년 12월에 피고는 원고를 접촉하여 그의 Person Meter 기술을 라이선스 하는 방안에 대하여 제안을 하였다. 1993년 2월초 피고와 원고는 비밀유지계약(NDA, non-disclosure agreement)을 체결하였다. 그 계약 후 피고는 관련 기술을 원고에게 제공하였으며, 원고는 그 기술을 원고와 거래관계에 있는 특허변호사(Flanagan)에게 전달하였다. 1993년 2월 17일, 원고는 피고의 기술에 관심이 없다고 통보하였다. 그 후 2000년 7월 및 2001년 4월에 피고는 다시 원고에게 기술이전을 문의하였으나, 원고는 여전히 관심이 없다고 답변하였다.

피고가 원고에게 기술을 제공한 때로부터 6개월 후인 1993년 8월 2일, 원고는 특허출원을 하였으며 그 출원은 추후 276특허로 등록된다. 그 특허는 10명의 공동발명자를 특정하며, 당연히 피고는 그 10명 중에 포함되어 있지 않다.

2004년 3월 16일 피고는 원고에게 편지를 송부하였으며, 그 편지는 피고가 제공한 기술이 원고의 276특허에 기여하였을 것이라고 주장하였다. 2004년 4월 7일 원고는 276특허의 발명을 원고가 독자적으로 개발하였으며 피고의 기술을 모인 또는 유용하지 않았다고 주장하였다. 2004년 4월 21일 피고는 원고에게 또 다른 편지를 송부하였으며, 그 편지는 원고의 특허가 피고의 출원을 인용하여야 한다는 점과 원고가 재심사를 청구하여야 한다는 점을 주장하였다. 2004년 5월 7일 원고는 피고의 주장을 받아들이지 않았으며 재심사를 청구하지 않는다고 답변하였다.

원고가 276특허를 근거로 소외 제3자(International Demographics)를 상대로 특허권 침해소송을 제기하였으며, 그 소송에서 법원은 276특허의 발명이 모바일 기술(cellular telephony)을 포섭하는 것으로 해석하였다.[27] 피고는 2009년 4월 8일 원고에게 새로운 편지를 송부하여, 그가 원고에게 제공한 기술이 cellular telephony 기술을 포함하므로 그가 276특허의 발명에 기여한 것이며, 그러므로 공동발명자라고 주장하였다.

그 편지에 대응하여, 2009년 4월 22일 원고는 피고를 상대로 발명자 등의 확인을 구하는 대상 확인소송을 제기하였다. 대상 소송에서 피고가

27) Arbitron Inc. v. Int'l Demographics, Inc., et al., 2009 WL 68875, at 9 (E.D. Tex. Jan 8, 2009).

276특허발명의 공동발명자인지 여부가 쟁점이 되었다.

나. 공동발명자 여부 판단

법원은 *Eli Lilly* 판결을 인용하며,[28] 공동발명자 여부를 판단하기 위한 세 요건을 제시하였다: ① 선행 발명자와 후행 발명자 사이의 협력 또는 연결(collaboration or connection), ② 공통의 목표(common goal) 및 ③ 특허발명의 착상에 대한 현저한 기여(significant contribution).

1) 협력 또는 연결(collaboration or connection)

법원은 협력 또는 연결을 인정하기 위하여 선행 발명자(피고)와 후행 발명자(원고 회사의 직원) 사이에 의사소통(communication)이 필요하다고 설시한 *Eli Lilly* 판결을 인용하였으며,[29] 그 의사소통의 존재에 관하여 다툼이 있었다.

피고는 그의 기술이 원고가 거래하는 특허변호사(Flanagan)에게 전달되었다는 점 및 그 특허변호사가 276특허의 10명의 공동발명자와 의사소통을 하였으므로 피고가 그 특허변호사를 매개로 10명의 공동발명자와 의사소통을 한 셈이라고 주장하였다.[30]

법원은 선행 발명자의 보고서를 본 후행 발명자가 그 보고서를 바탕으로 발명을 완성한 경우 그 둘 사이에 연결이 성립된다고 판시한 *Kimberly-Clark* 판결[31] 및 *Eli Lilly* 판결을[32] 인용한 후, 276특허발명의 10명의 공동발명자가 피고의 기술을 특허변호사(Flanagan)를 통하여 입수하였을 것이므로 피고와 그 10명의 공동발명자 사이에 의사소통이 존재하였다고 판단하였다.[33] 본 판결이 파악한 의사소통은 두 공동발명자

28) Eli Lily, 376 F.3d at 1359.

29) *Id.* ("open line of communication during or in temporal proximity to their inventive efforts.").

30) Arbitron, 2009 WL 68875, at 6 ("The disclosure of the Kiefl Applications to Flanagan created a nexus between Kiefl and the named inventors, conjoining their work.").

31) Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co., 973 F.2d 911, 917 (Fed. Cir. 1992).

32) Eli Lilly, 376 F.3d at 1359.

사이의 직접적인 의사소통이 아니며 선 발명자의 기술이 간접적으로라도 후 발명자에게 전달되면 그 전달이 의사소통에 상응한다고 보았다.[34]

2) 공통의 목표(common goal)

법원은 피고의 특허발명은 개인 휴대용 시청자 측정 기구에 관한 것인데 반해, 276특허발명은 시청자의 해당 기구의 사용을 촉진하는 것에 관한 것이므로 두 발명의 목표가 다르다고 보았다.[35] 이 측면에서 피고는 공동발명자가 되지 못한다. 다만, 대상 판결이 설시한 '공통의 목표'는 두 공동발명자가 주관적으로 공통의 목표를 가지는 점을 말하는 것이 아니라 피고의 기술과 원고의 기술의 목표가 공통적이어야 함을 말한다. 즉, 기술의 객관적인 방향이 공통적인지 여부를 판단하였던 것이다.

3) 특허발명의 착상에 대한 현저한 기여(significant contribution)

피고는 276특허의 청구항 제17항 발명이 데이터 전송을 위해 cellular telephony 기술을 포함하므로 그가 276특허발명에 현저히 기여하였다고 주장하였다.[36]

법원은 제17항 발명이 데이터 전송 시스템을 청구하는데 반해, cellular telephony 기술을 특정하지 않으며, cellular telephony 기술은 데이터 전송을 위한 여러 기술 중 하나에 불과하므로 피고가 제17항 발명에 현저히 기여하지 않았다고 판단하였다.

다. 평가

대상 사건에서 법원이 제시한 3가지 요건 중 첫 번째 것은 주관적 요건에 해당하고 두 번째 및 세 번째 것은 객관적 요건에 해당하는 것으로 생각된다: ① 선행 발명자와 후행 발명자 사이의 협력 또는 연결(collaboration or connection), ② 공통의 목표(common goal) 및 ③ 특허발명의 착상에 대한 현저한 기여(significant contribution). 법원은

33) Arbitron, 2009 WL 68875, at 6.

34) *Id.* at 5-6.

35) *Id.* at 6.

36) *Id.* at 7.

주관적 요건은 충족된 것으로 본 반면, 객관적 요건은 충족되지 못한 것으로 보고, 공동발명자성을 부정하였다.

대상 판결은 모인된 기술이 대상 특허발명의 발명자에게 직접적이든 혹은 간접적이든 전달되는 경우 그 모인된 기술의 발명자와 대상 특허발명의 발명자 사이에 협력, 연결 또는 의사소통이 존재한 것으로 인정한 점에 의의가 있다. 발명자 사이에 직접적인 의사소통, 접촉 등이 없는 경우에도 기술내용이 간접적으로 연결, 전달되면 그들 사이에 연결고리가 생기는 것으로 본 것이다.

2. 미국의 *Bianco v. Globus* 판결[37]

가. 사실관계

피고(Globus Medical)는 척추수술 장비를 생산하는 회사이다. 의사인 원고(Dr. Bianco)는 피고(Globus Medical)의 초청으로 피고의 공장을 방문한 바 있으며(2007년 3월), 그 후 원고는 피고에게 새로운 제품에 대한 아이디어를 제출하였다(2007년 6월). 원고가 제공한 도면은 추간판 확장형 임플란트(expandable intervertebral spacer implant)를 보여주었는데[38] 그 임플란트는 척추뼈(vertebrae) 사이의 간격을 필요에 따라 넓히고 좁힐 수 있는 기구이었다.[39] 그전까지 경추 수술용 스페이서는

37) Bianco v. Globus Medical, Inc., 2014 WL 977861, at 9-10 (E.D. Tex. 2014) (J. Bryson, sitting by designation).

38) 척추뼈(vertebrae)가 서로 압착되는 경우, 그 척추뼈 사이에 스페이서(spacer)를 삽입하여 압착을 해소한다. Sabatino BIANCO, MD, Plaintiff-Appellee, v. GLOBUS MEDICAL, INC., Defendant-Appellant., 2015 WL 739894, at 5 (Fed. Cir. 2015) ("Spinal fusion surgery is used to treat conditions such as degenerative disc disease, in which the space between two vertebrae in the patient's spine become compressed. To correct this condition, a surgeon may implant a device called an intervertebral spacer between the two vertebrae. The spacer replaces the degenerated disc tissue and maintains proper alignment and spacing of the vertebrae, allowing the spine to heal. As the spine heals, the vertebrae on either side of the spacer fuse together, as reflected in the name, 'spinal fusion surgery'.").

39) Sabatino BIANCO, Plaintiff-Appellee, v. GLOBUS MEDICAL, INC., Defendant-Appellant., 2015 WL 739894, at 7 (Fed. Cir. 2015) ("This drawing depicted a scissor jack element

간격이 미리 정해져 있어서 의사가 환자의 상태에 맞는 간격의 스페이서를 선택해야 하였다.[40] 그러므로 미리 준비된 스페이서가 환자에게 맞지 않음을 수술 중 알게될 가능성이 상존하였다. 다만, 원고가 제공한 도면만으로는 통상의 기술자가 제품을 만들 수 없었으며, 그 점에 대하여 원고도 인정하였다.[41] 특히, 그 도면에 의한 제품은 추간판을 벌리고 지탱할 정도로 강하지가 못한 점도 인정되었다.[42] 즉, 원고의 그 당시의 아이디어는 발명으로 완성된 상태가 아니었던 것이다. 2년 후인 2009년말 피고는 원고가 제공한 도면을 되돌려 주며 원고의 아이디어에 관심이 없다고 말하였다. 2011년 초 피고는 확장형 임플란트 장비를 판매하기 시작하였다. 관련 특허(미국 특허 제8,062,375호, 제8,491,659호 및 제8,518,120호)도 등록이 되었다. 그 특허의 출원일은 2009년 10월 15일, 2010년 9월 3일 및 2012년 4월 19일이었다.

나. 소송 이력

원고(Dr. Bianco)는 ① 피고(Globus Medical)가 원고의 영업비밀을 유용(misappropriation)하였다는 점 및 ② 원고가 대상 특허발명의 공동발명자가 되어야 한다는 점을 주장하였다. 즉, 원고는 본인이 대상 특허발명의 단독발명자라고 주장하는 것은 아니며, 본인이 전달한 기술과 대상 특허발명이 실질적으로 동일하지 않은 점은 인정하고, 다만, 대상 특허발명에 본인이 일부 기여하였음을 주장하는 것이다.

배심원은 피고가 원고의 영업비밀을 유용하였다고 판단하였으며 판사

---

connected to a long shaft with a dial at end. A112. The scissor jack element resembled two crossed arms connected by a pivot, like the letter X. The arms supported two parallel plates, the distance between which could be increased or decreased by rotating the arms about the pivot. Bianco explained that his scissor jack element was expandable and contractible continuously.").

40) *Id.* at 8 ("At the time Bianco provided Globus with his drawings, Globus sold a variety of spinal fusion spacers, but not an adjustable-height spacer. A111; A6520. Historically, intervertebral spacers for spinal fusion surgeries came in a variety of fixed sizes, and surgeons would select the size appropriate for their patient when performing a surgery.").

41) *Id.* at 8 ("Bianco admitted that no one ever told him 'that an instrument or implant, based on the drawings that [he] gave to Globus, would work.'").

42) *Id.* at 9.

도 배심원의 그 판단이 실질적인 증거에 의하여 뒷받침된다고 인정하였다. 나아가 배심원은 해당 제품으로 인한 과거 순매출액의 5%를 그 영업비밀 유용에 대한 배상액으로 책정하였다.[43] 법원은 원고가 청구한 침해금지명령의 청구를 받아들이지 않고,[44] 그대신 계속실시료(ongoing royalty)를 인정하며 미래 순매출액의 5%를 손해배상액으로 책정하였다.

다. 공동발명자 여부 판단

법원은 원고가 대상 특허발명의 공동발명자가 아니라고 판단하였다. 그 판단에 있어서 법원은 ① 피고가 원고에게 전달한 도면의 내용과 피고의 특허발명의 사이에 중요한(material) 차이가 존재한다는 점, ② 원고가 특허발명의 특징에 '기여'하지 않았다는 점, ③ 원고가 다른 발명자들과 연계(interaction)를 가지지 않았다는 점을 근거로 제시하였다.

원고의 도면은 추간판 확장형 임플란트(expandable intervertebral spacer implant)를 위한 일반적인 아이디어를 제시하였을 뿐이며, 완전하고 작동이 가능한 발명의 명확하고 영속적인 아이디어에 이르지 못하였던 것으로 판단되었다.[45] 피고는 항소심 의견서에서 원고의 아이디어가 실시 가능한 정도에 이르지 못하였다고 주장하였는데, 그 주장은 원고의 아이디어가 그 자체로 발명에 이르지 못하였다는 주장과 다름이 아니다.[46] 결정적으로는 그 도면의 내용과 특허발명의 내용이 현저히 달랐다는 점, 즉 객관적 요건의 결여가 원고를 공동발명자로 인정하기 어렵게 하였다.[47]

---

43) Bianco v. Globus Med., Inc., No. 2:12-CV-00147-WCB, 2014 WL 5462388, at 2 (E.D. Tex. Oct. 27, 2014), aff'd, 618 F. App'x 1032 (Fed. Cir. 2015) ("The jury awarded Dr. Bianco $4,295,760 in damages for past trade secret misappropriation, which was five percent of the profits that Globus earned on the products up to the original trial date, as calculated by Globus's expert.").

44) Bianco v. Globus Med., Inc., No. 2:12-CV-00147-WCB, 2014 WL 1049067 (E.D. Tex. Mar. 17, 2014).

45) "a definite and permanent idea of the complete and operative invention,"

46) Sabatino Bianco, v. Globus Medical, Inc., 2015 WL 739894, at 1 (Fed. Cir. 2015) ("He did not disclose a workable device or provide any concrete details about how to make his idea a reality. It took Globus years of independent development, with no contribution from Bianco, to develop a functioning product.").

원고는 그의 아이디어가 그려진 도면을 2007년 6월에 피고에게 전달하였는데, 쟁점이 된 특허들의 출원일은 각각 2009년 10월 15일, 2010년 9월 3일 및 2012년 4월 19일이었다. 그렇다면 그 도면이 제시한 '목표'를 바탕으로 피고가 적어도 2년 이상의 연구개발을 통하여 그 아이디어를 진정한 발명으로 완성하였다고 볼 수 있다.

대상 판결은 원고의 아이디어가 피고에게 전달된 사실은 인정되었으나, 원고의 아이디어와 피고의 대상 발명이 현저히 달라 객관적 요건도 주관적 요건도 인정되지 않은 것이다.

라. 영업비밀 유용 v. 공동발명자 판단

법원은 피고가 원고의 아이디어를 유용하였다는 판단과 원고가 대상 특허발명의 공동발명자가 아니라는 판단이 양립 가능하다고 설시하였다.[48] 즉, 비록 피고가 원고의 아이디어를 유용하였으나, 그 아이디어가 대상 발명으로 연결되지 않았고 피고가 그 아이디어와 완전히 다른 새로운 발명을 완성하였고, 피고(의 종업원)와 원고 사이에 공동발명자로 인정할 연결고리가 없었으므로 원고가 공동발명자가 될 수 없다는 것이다.[49]

마. 영업비밀 유용에 대한 손해배상 v. 원고 아이디어의 가치

한편, 법원은 원고의 아이디어가 경제적으로 가치가 있다고 보고 그 아이디어의 유용(misappropriation)에 대하여 4백만불 이상의 손해배상을 인정하면서도 원고의 아이디어가 특허발명에 기여하지 않았다고 판단

47) Bianco v. Globus Med., Inc., 30 F. Supp. 3d 565, 579 (E.D. Tex. 2014) ("Furthermore, the devices disclosed in the Globus patents are significantly different from the device disclosed in Dr. Bianco's drawings.").

48) *Id.* at 579 ("Assuming that the evidence supports a finding that Globus used Dr. Bianco's ideas as a starting point for its Caliber, Caliber-L, and Rise products, that does not mean that his contribution to the patents associated with those products was sufficient to render him a co-inventor.").

49) 원고의 아이디어가 피고 회사의 연구원에게 전달되었다고 보는 것이 상식적이지 않을까? 만약, 그렇다면 연결고리가 생기는 것이다. 원고의 아이디어가 피고 회사의 연구원에게 전달되었음을 원고가 증명하는데 실패한 것인가?

하였는데, 그 두 판단은 서로 상충되는 것이라고 생각된다. 피고의 제품은 특허발명과 유사한데, 특허발명을 실시한 피고의 제품이 원고의 아이디어를 활용하지 않았다면 원고의 아이디어의 유용으로 인한 손해배상액을 산정함에 있어서도 피고의 제품과 인과관계(nexus)를 가지기 어렵다.

법원은 단순히 달성목표를 제시할 뿐 그 목표를 달성하기 위한 수단을 제시하지 않은 자는 공동발명자가 아니라고 설명하는데,[50] 원고가 제공한 도면 및 아이디어가 그 수준에 그칠 뿐인데 그 단순한 아이디어의 유용에 4백만불의 손해배상액을 인정하는 것이 타당해 보이지 않는다.

바. 항소심

피고는 4백만불의 손해배상액이 타당하지 않다는 이유 등으로 항소하였는데, CAFC는 별다른 내용 없이 대상 지방법원 판결을 인용하였다.[51]

3. 미국의 *Clairol v. Save-Way* 판결[52]

가. 사건 이력

원고(Clairol Inc.)는 미국특허 제4,103,694호를 보유하며, 그 특허의 발명은 휴대가 가능하며 전기배터리로 구동되는 손톱을 매니큐어 하는 기구에 관한 것이다. 그 특허발명의 발명자로 Paul D. Burian(이하 '후행 발명자') 및 Arthur T. Sempliner(이하 '선행 발명자')가 기재되었다. 원고가 피고(Save-Way Indus.)를 상대로 특허권 침해소송을 제기하였는데, 그 소송에서 피고는 여러 주장을 하였으며 그 중 하나로 그 두 발명자가 공동발명자가 아니라고 주장하였다.

---

50) Bianco v. Globus Med., Inc., 30 F. Supp. 3d 565, 577 (E.D. Tex. 2014) ("A person does not become entitled to be named as a joint inventor on a patent merely by suggesting a desired goal or result without conceiving of the means by which that goal can be attained.").

51) Bianco v. Globus Med., Inc., 618 F. App'x 1032 (Fed. Cir. 2015).

52) 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).

나. 공동발명자 판단

원고는 매니큐어 기구의 개발을 위하여 선행 발명자를 고용하였으며 선행 발명자는 프로토타입(prototype) 기구를 만들어서 원고에게 전달하였다.[53] 그 전달 이후 선행 발명자는 원고 또는 후행 발명자와 아무런 접촉을 하지 않았으며 별도의 추가적인 역할도 하지 않았다.[54] 원고는 그 프로토타입 기구를 후행 발명자에게 전달하였으며, 그는 비용분석, 성능분석을 실행하였으며, 나아가 여러 기술적 변경, 개량을 수행하였다. 최종 제품에 대하여 법원은 선행 발명자 혹은 후행 발명자 단독의 것이 아니며 그 두 발명자의 공동의 노력의 결과라고 판단하였다.[55] 그럼에도 불구하고 선행 발명자와 후행 발명자 사이에는 아이디어를 주고받는 기회가 없었으며 선행 발명자의 활동이 종료된 후 후행 발명자의 활동이 시작되었다.[56]

법원은 발명이 순차적으로 완성될 수 있다고 설시한 *Monsanto v. Kamp* 판결을 인용한 후,[57] 대상 사안에서 선행 발명자의 노력이 종료된 후 후행 발명자의 노력이 시작되었고, 그 둘 사이에 아무런 의사소통이 없었지만, 대상 특허발명이 선행 발명자의 노력과 후행 발명자의 노력의 시너지 결과를 가지는 점에 주목하여 두 발명자가 공동발명자라고 판단하였다.[58]

---

53) Clairol, 1980 WL 30222, at 7.

54) *Id.*

55) *Id.*

56) *Id.* ("In contrast, there was virtually no give-and-take of thoughts and ideas between Burian and Sempliner, and Sempliner's actions of participation ended before Burian's began.").

57) Monsanto, 269 F.Supp. at 824 ("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.").

58) Clairol, 1980 WL 30222, at 7 ("and the factual finding that the teachings and claims of the B-S patent are the synergistic result of the inextricable efforts of Burian and Sempliner, the Court holds that Burian and Sempliner are joint inventors.").

다. 평가

대상 사안에서 선행 발명자는 후행 발명자의 존재도 모르지만, 후행 발명자는 선행 발명자의 또는 적어도 선행발명의 존재를 인지하며, 그 자신이 선행 발명자의 결과물을 변경, 개량하여 더 우수한 제품을 구현하는 발명을 완성하는 사실에 대하여 잘 인지하였을 것이다. 그렇다면 선행 발명자의 인지가 존재하지 않는 경우에도 후행 발명자의 인지만으로도 공동발명자를 인정할 수 있는 것이다. 물론, 두 발명자가 서로의 존재에 대하여 완전히 인지하지 못하는 경우에는 공동발명자로 인정하기 어려울 것이다.[59]

라. 유사 판결들

선행 발명자와 후행 발명자가 직접적인 의사소통이 없는 경우에도 선행 발명자의 기여가 후행 발명자에게 연결되는(connected) 경우 그 두 발명자를 공동발명자라 인정한 미국의 사례로는 2010년의 *Arbitron v. Kiefl* 판결,[60] *Memry v. Kentucky Oil* 판결[61] 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.[62]

Ultra-Precision v. Ford 사건에서는 원고(Ultra-Precision)의 종업원과 피고(Ford)의 종업원이 개량제품의 개발을 위해 협력한 후, 피고가 특허출원한 발명에 대하여 원고가 그의 종업원이 공동발명자라고 주장하였는데, 법원은 원고 종업원이 발명의 특징적 사상에 기여하지 않았다는

59) *In re* Hardee, 1984 WL 63602, at 3 (Ass't Comm'r Pat. 1984) ("[W]here two persons are totally unaware of each other's work, there can be no joint inventorship.").

60) 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).

61) Memry Corp. v. Kentucky Oil Tech., N.V., 2007 WL 2746737, at 10-11 (N.D. Cal. Sept. 20, 2007).

62) IP Innovation v. Red Hat, Inc. (9705 F.Supp.2d 692) (E.D. Tex. 2010).

이유로 그들을 공동발명자로 인정하지 않았다.[63] 공동발명자 사이의 연결고리는 주관적 요건에 해당하고 발명에 대한 실질적 기여는 객관적 요건에 해당하는데, 법원은 적어도 후자가 충족되지 않은 것으로 보았다.

4. 미국의 화학발명의 공동발명자 판단: *Falana v. Kent* 판결[64]

원고는 화학박사로서 포닥(post-doc) 과정의 일환으로 Kent 대학교에서 연구하였다. 그는 특정한 조성물을 합성하는 방법을 개발하였고, 그 방법에 따라 어떤 조성물을 개발하였는데, 결과적으로 그 조성물은 상업성이 없었고, 그 후 그는 Kent 대학교를 떠나 다른 곳으로 갔다. 그가 떠난 후 3명의 연구원이 원고가 개발한 합성법을 사용하여 연구를 계속하였고, 마침내 다른 종류의 조성물을 합성하였고, 그 조성물이 특허의 대상이 되었다.

지방법원과 CAFC는 위 사안에서 원고의 해당 발명에 대한 기여를 인정하여 원고를 공동발명자로 인정하였다. 원고가 여러 청구항 중 한 종속항이 청구한 발명에서는 공동발명자로 인정되지 못하였으나, (넓은 범위를 청구한) 독립항이 청구한 발명에서는 공동발명자로 인정되었다.

청구발명은 조성물에 관한 것이고, 원고가 발명한 것은 합성법이므로, 그 두 발명에 차이가 있다. 그런 견지에서 청구발명의 구성요소만을 기준으로 (공동)발명자를 판단하게 되면 원고가 기여한 바를 인정하기 어렵다. 그러나, 원고의 신규한 합성법이 없었더라면 해당 조성물의 합성은 애초 가능하지 않았다. 그런 견지에서 법원은 청구항의 구성요소를 무시하고 발명의 창출에의 실질적 기여를 기준으로 발명자 여부를 판단하였다. 실험의 과학인 화학 분야에서는 공동발명자를 판단하는 기준이 기계 분야, 전기 분야에서와 다를 수 있다고 생각된다.

그와 관련하여 법원은 조성물에 관한 발명의 착상(완성)은 그 조성물의 화학구조를 특정하는 것과 동시에 그 조성물을 합성(제조)하는 방법을 특정하여야 한다는 법리를 제시하였다.[65] 그 법리에 따르면 신규한

63) Ultra-Precision Manufacturing, Ltd. v. Ford Motor Co., 411 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2005).

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

65) Falana v. Kent State Univ., 669 F.3d 1349, 1357 (Fed. Cir. 2012) (“Conception of a chemical compound ‘requires knowledge of both the specific chemical structure of the

합성법을 제공한 자와 그 합성법을 사용하여 신규한 조성물을 합성한 자는 공동발명자가 될 수 있을 것이다. 물론, 합성법이 이미 알려진(공지의) 것이라면 그 합성법을 제공한 자가 공동발명자가 될 수는 없다.[66] 그런데 대상 사안에서는 원고의 합성법은 신규한 것이었고 공개되지 않은 것이었다.

좌우지간, 대상 사안에서 원고와 Kent 대학교 3명의 연구원은 대상 발명과 관련하여 직접적으로 소통한 바가 없었다. 그러나, 원고의 합성법이 그 3명의 연구원에게 전달되었고, 그 전달로 인하여 그들 사이에 연결고리가 형성된 것이다.

5. 덴마크의 *Coloplast v. Hollister* 판결[67]

피고(Hollister)가 친수성 카테터(hydrophilic catheter)에 관한 발명을 유럽특허청에 출원하였으며, 원고(Coloplast)는 그 출원과 관련하여 다음을 주장하였다. 첫째, 피고는 원고가 실험을 통하여 획득한 자료를 다른 소송을 통하여 획득하였다. 둘째, 그래서 피고의 발명에 원고가 공동발명자이며, 따라서 공동권리자이다.

이에 관하여 법원은 원고가 해당 발명의 단독발명자라고 주장하는 것이 아니라 공동발명자라고 주장하는 것임을 명확하게 한 후, 원고가 공동발명의 사실에 대하여 증명하여야 하나 증명하지 못하였다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다.

그 과정에서 법원은 원고가 원고의 기여라고 주장하는 부분이 그 당시 이미 공지기술이었다는 점을 중요하게 보았다.[68] 즉, 자신이 기여한 부

---

compound and an operative method of making it.'") (citing Fina Oil & Chem. Co. v. Ewen, 123 F.3d 1466, 1473 (Fed. Cir. 1997)).

66) *Id.* at 1358 ("Once the method of making the novel genus of compounds becomes public knowledge, it is then assimilated into the storehouse of knowledge that comprises ordinary skill in the art.").

67) Coloplast A/S v. Hollister Inc. (Eastern High Court of Denmark November 5th 2018). 대상 판결에 대한 영문 소개자료: <http://patentblog.kluweriplaw.com/2018/11/29/coloplast-as-claimed-co-inventor-ship-to-invention-contained-in-patent-application-filed-by-hollister-inc-was-not-proved/>.

68) "Coloplast had not claimed that the activation of catheters by wet installation was an

분이 공지기술인 경우, 그 자의 기여는 인정되지 않으며 그 자는 공동발명자가 될 수 없는 것이다. 그 외 원고는 해당 발명에 어떻게 기여했는지 원고가 피고와 어떻게 협력했는지에 대하여도 증명하지 못하였다.

대상 판결은 ① 공동발명자 여부는 어떤 출원 또는 특허에 대하여 공동발명자로 표시되지 않은 자가 공동발명자라고 주장하는 경우 그 자가 증명책임을 부담한다는 점, ② 공지기술의 제시는 (공동)발명의 행위가 아니라는 점을 명확하게 하였다는 점에 의의가 있다.

6. 일본의 사례

일본에서도 모인자가 대상 발명의 권리범위에 기여하였다는 이유로 법원이 모인자를 발명자로 인정한 사례가 발견된다.[69] 이하, 아래에서 그 사례들을 살핀다.

가. 大阪地裁 平成12年(2000)7月25日 平成10年(ワ)第10432号判決

대상 판례는 모인특허권자와 진정한 발명자를 공동발명자로 인정할 수 있음을 법원 차원에서 처음으로 인정한 것이다.

원고 타이와체인기공회사는 체인 및 운반기계부품을 제조, 판매하고 있다. 피고는 플라스틱 성형용 금형의 설계, 제작을 업으로 하는 요시다에이지의 종업원으로 근무하였다. 피고는 1998년 8월에 요시다에이지의 사업을 승계하였다. 원고는 요시다에게 1996년 6, 7월경 체인 커버의 금형의 제작을 의뢰하였고, 금형이 동년 9월 9일에 납품되었다. 그 후 피

---

invention made by Coloplast. On the contrary, Coloplast had acknowledged that activation of catheters by wet installation is a well-known technique used by others."

69) 日本 国際知的財産保護協会, 上掲 報告書, 23頁("発明が真の権利者と冒認者の共同発明であると認定しうる場合や冒認者が真の権利者の発明に、幾つかの技術要素を自ら考え付加した場合には、真の権利者が自己の発明の部分のみ権利移転し、冒認者と共同出願人となる。③ 冒認者の寄与に関して現行法上可能と考えられる対応　移転請求を認めることを前提とする場合、冒認者の寄与に関しては特段の立法措置をしなくとも、以下のような対応が可能であるものと考えられる。 a) 冒認者の発明と真の権利者の発明がいずれも権利範囲に寄与するものである場合　冒認者の発明と真の権利者の発明がいずれも権利範囲に寄与するものである場合には、下記裁判例の立場を前提とすると、冒認者と真の権利者のそれぞれの寄与に応じて権利の共有となるものと考えられる。").

고는 대상 발명을 선출원하였다. 원고도 대상 발명을 출원하였다. 원고는 대상 발명에 대하여 원고가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 주장한다. 그러나 법원은 원고가 대상 발명의 특징적 부분에 일부 기여하였고 기타 부분은 피고가 창작한 것으로 인정하여 대상 발명은 원고 및 피고가 공동으로 창작한 발명이고 공동발명자로 인정하는 것이 상당하다고 판시하였다.[70] 대상 판결은 원 발명자와 모인발명자 사이의 주관적 협력의 의사가 없는 경우에도 공동발명자임을 인정한 사례이다.

나. 知的財産高等裁判所 平成19年(2007)7月30日 平成18年(行ケ)第10048号 判決

법원은 먼저 발명자는 청구항을 기준으로 판단한다고 설시한 후,[71] 청구항 구성요소 중 특징적 부분에 기여한 자가 발명자라는 법리를 제시하였고, 그 후 그 특징적 부분에 여러 명이 기여한 경우 그들이 공동발명자가 될 수 있다고 설시하였다. 그 설시에서 그들 사이의 주관적 의사소통의 필요성에 대하여는 언급하지 않고 있다.

다. 모인자의 행위가 권리범위에 기여하지 않은 경우

다만, 모인자가 대상 발명의 권리범위에 아무런 기여를 하지 않은 것으로 인정되는 경우, 그는 발명자가 아니게 되고 모인대상발명의 발명자가 100% 단독발명자가 되며, 대상 출원 또는 특허의 권리는 전부 원 발명자에게 이전되어야 할 것이다.[72]

---

70) 大阪地裁 平成12年7月25日 平成10年(ワ)第10432号 判決.

71) "발명자는 특허청구범위에 기재된 발명에 대해서 그 구체적인 기술수단을 완성한 자를 말한다."

72) 日本 国際知的財産保護協会, 上掲 報告書, 24頁("冒認者の発明が権利範囲に寄与しない場合60には、共有の権利とならないものと考えられる。このため、真の権利者に権利の全てが帰属することとなる。そうであるとすると、真の権利者により移転請求が認められることになる。なお、冒認者が出願人となって出願手続を遂行している間に支出した費用については、真の権利者が特許権の一部又は全部を取得する場合には、特許権の発生と帰属に関する理論構成に応じて、事務管理者の費用償還請求権（民法第702条）、不当利得に基づく返還請求権（同第703条）61又は準占有者から回収者に対する費用償還請求権（民法第196条等）により金銭的に評価して冒認者に返還するべき場合もあると考えられる。"). "모인자의 발명이 권리범위에 기여하지 않을 경우에는 공유의 권리가 되지 않는 것으로 생각된다. 이 때문에 진정한 권리자에게 권리 모두를 귀속하게 된다. 그렇다면 진정한 권리자에 의한 이

7. 독일의 법리

독일에서도 공동발명의 성립에 주관적 공동의사를 요구하지 않는다고 한다.[73][74][75] 그 결과, 타인의 발명을 누군가가 임의로 개량하고, 그런 상호 공헌이 공동발명으로 볼 수 있는 정도에 이른다면 양자는 자신의 기여분에 상응하는 지분으로 특허권을 공유하는 것으로 본다.[76]

8. 호주의 *Polwood v. Foxworth* 판결

호주의 *Polwood v. Foxworth* 사건에서,[77] 원고측 종업원 2명과 피고측 종업원 2명 사이에 연구의 과정에서 주관적인 의사소통이 없었으나, 원고측 종업원 2명에 의해 창안된 발명적 개념이 피고측 종업원 2명에게 전달되었으므로 연결고리가 생겼고, 그 연결고리를 근거로 호주법원은 그 4명이 공동발명자라고 판단한 바 있다.[78]

전청구가 인정된다."

73) 조영선, "모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제", 사법 제39호, 사법발전재단, 2107, 369면("독일에서는, 공동발명의 성립에 주관적 공동의사는 반드시 필요하지 않다는 것이 통설・판례이다(Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, C.H.Beck, 2012, §3:33-34; BGH, 17.01.1995- X ZR 130/93).

74) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, *supra*, p. 251 ("The criterion of deliberate interaction, however, gives no indication as to the nature of the contribution made by the individual. The existence of deliberate interaction is thus unnecessary to the assessment of joint inventorship. The only decisive issue is whether, from an objective point of view, a contribution by the co-inventor exists.").

75) 주관적 요건 불요설을 취한 판례와 학설로 BGH Mitt 1996, 16 = NJW-RR 1995, 696, 698 – Gummielastische Masse Ⅰ; Chakraborty/Tilmann p. 65; Busse/Keukenschrijver § 6 mn. 34; Bartenbach/Volz ArbnErfG § 5 mn. 50; Henke p. 54; Hellebrand p. 150 등을 들고 있고, 다른 견해로 Kraßer § 19 Ⅲ 5 (p. 342 et seq.); Homma p 82; Hellebrand FS Barenbach (2005), p. 141, 149, 155 등을 들고 있다.

76) Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, C.H.Beck, 2012, §3:128.

77) *Polwood Pty Ltd v Foxworth Pty Ltd* [2008] FCAFC 9.

78) Polwood, *supra,* ¶ 18-32.

IV. 시나리오 연구

회사의 연구가 한 연구원에 의하여 처음부터 끝까지 완수되는 경우도 있으나, 퇴사, 부서이동 등의 이유로 새 연구원이 구 연구원의 연구를 이어받아 연구하는 경우도 많다. 그 후 창출되는 발명이 구 연구원과 신 연구원의 협력의 산물이라면 그 둘을 공동발명자로 보아야 한다. 다른 한 명의 기여가 없었더라면(but for) 해당 발명의 창출이 가능하지 않았던 경우 그 둘은 공동발명자가 되어야 한다. 그 둘 사이에 적극적인 의사소통이 없었던 경우에도 어떤 형태로든 연결고리가 인정되면 그 둘을 공동발명자로 보아야 한다. 발명자 사이에 의사소통이 없는 경우에도 공동발명자로 볼 수 있는 두 시나리오를 제시한다.

1. 시나리오 1

갑이 a 발명을 창출하고 그 후 그 a 기술은 공지기술이 되었다. 갑은 a 발명의 발명자이다. 을이 그 a 공지기술을 활용하여 (a+b)의 발명을 창출하였다. b 요소의 추가로 인하여 a 공지기술이 새로운 발명이 된 것이다. 그러나, 그 발명만으로는 (상업성, 부작용 등의 문제로) 제품화 되기에는 여전히 부족하였다. 회사는 추가 연구가 필요하다고 판단하였다. 그때쯤 을은 퇴사하였다. 회사는 그 연구업무를 병에게 부여하였다. 병은 a 발명을 활용하여 (a+c) 발명을 창출하고 (a+b) 발명을 활용하여 (a+b+d) 발명을 창출하였다. 회사가 출원하여 특허받은 특허의 청구항은 다음과 같다. 아래 표에서 청구항 2항에 대하여는 을이 단독발명자이고, 3항에 대하여는 병이 단독발명자이고, 4항에 대하여는 을과 병이 공동발명자이다.

청구항	구성요소	발명자 판단
1항	a	공지기술, 신규성 결여
2항	a+b	신규성 충족, 을이 단독발명자[79][80]
3항	a+c	신규성 충족, 병이 단독발명자

4항	a+b+d	신규성 충족, 신규요소 b의 창출에 기여한 을은 공동발명자, 신규요소 d의 창출에 기여한 병은 공동발명자, 공지요소 a를 창출한 갑은 공동발명자가 아님. 을이 병의 존재에 대한 인지(knowledge)와 무관하게 을의 공동발명자임을 인정하여야 함.

2. 시나리오 2

갑이 a 발명을 창출하고 그 후 그 a 기술은 공지기술이 되었다. 회사원 을이 그 a 공지기술을 활용하여 (a+b)의 발명을 창출하였다. b 요소의 추가로 인하여 a 공지기술이 새로운 발명이 된 것이다. 그러나, 그 발명만으로는 (상업성, 부작용 등의 문제로) 제품화 되기에는 여전히 부족하였다. 그 회사를 방문한 병이 을의 연구일지를 핸드폰 사진기로 몰래 촬영하여 반출하였다. 그 후 병은 (a+b) 발명을 활용하여 (a+b+c) 발명을 창출하였다. 병이 출원하여 특허받은 특허의 청구항은 다음과 같다. 청구항 1항에 대하여는 을이 단독발명자이고, 3항에 대하여는 병이 단독발명자이고, 4항에 대하여는 을과 병이 공동발명자이다.

청구항	구성요소	발명자 판단
1항	a	공지기술, 신규성 결여
2항	a+b	신규성 충족, 을이 단독발명자
3항	a+c	신규성 충족, 병이 단독발명자
4항	a+b+c	신규성 충족, 신규요소 b의 창출에 기여한 을은 공동발명자, 신규요소 c의 창출에 기여한 병은

79) 갑은 (a+b) 발명의 공동발명자가 되지 못한다. 만약, 이러한 경우에 갑을 공동발명자로 인정하게 된다면 공지기술을 정리한 교과서의 저자는 수많은 후속발명의 공동발명자가 되어야 할 것이다. 뉴우튼, 아인스타인 등 유명한 과학자는 아직까지도 공동발명자가 되어야 할 것이다. In re Jeff H. VerHoef, 888 F.3d 1362 (Fed. Cir. 2018)(공동발명자가 되기 위해서 이미 잘 알려져 있는 개념이나 현재의 기술을 설명하는 것 이상을 요구한 사례); Pannu v. Iolab Corp. 155 F.3d 1344 (Fed. Cir. 1998).

80) 진보성까지 충족되어 특허가 되는지 여부는 발명자 판단과는 무관하다. 기술의 진보의 정도는 발명자의 지분율에 영향을 미친다. 진보성을 충족하지 못하게 하는 미미한 신규기술의 지분율은 0에 가깝게 된다.

		공동발명자, 공지요소 a를 창출한 갑은 공동발명자가 아님. 을이 병의 존재에 대한 인지(knowledge)와 무관하게 을의 공동발명자임을 인정하여야 함.

위 표는 앞의 표와 동일한 결과를 말한다. 즉, 회사 내에서 적법하게 연속 연구되어 공동발명이 되는 시나리오 1의 경우와 모인된 후 연속 연구되어 공동발명이 되는 시나리오 2의 경우를 달리 볼 필요가 없다.[81] 병이 후속 연구원이라는 점 또는 모인자라는 점이 병이 c 신규요소를 창출하였다는 역사적 사실을 변하게 하지 못한다. 그렇다면 특허법의 공동발명자 법리는 그 역사적, 기술적 사실만으로 공동발명자를 판단하여야 한다. 타인의 기술을 모인하였다는 범죄행위에 대하여는 형법, 영업비밀보호법 등에 의거하여 처리하면 된다.

3. (비진보+비진보)의 합의 진보에 대한 공동발명자 인정

진보성이 인정되지 않는 발명의 해당 청구항은 삭제될 것이다. 그러므로, 그 청구발명의 신규요소에만 기여한 자는 발명자가 아니게 될 것이다. 그런 견지에서 어떤 연구원이 발명자가 되기 위해서는 해당 발명이 진보성을 인정받을 수 있게 기술적 기여를 한 자를 말한다. 그런데, 두 명 이상의 연구원이 공동으로 발명을 하는 경우에는 각 연구원이 진보성을 인정받을 정도의 기여를 하지 않았더라도 그들의 기여의 합이 진보성을 인정받는 경우 그 둘은 공동발명자가 된다. 두 연구원이 창출한 두 신규요소의 각각이 진보성을 인정받지는 못하나 그 두 신규요소의 합이 진보성을 인정받는 경우 각각을 창출한 자가 공동발명자가 되는 것이다.

갑이 창출한 공지요소 a를 활용하여 을과 병이 공동으로 연구하여 (a+b) 발명을 창출하였고 그 발명의 신규성 및 진보성이 인정되는 경우, b 요소로 인하여 신규성 및 진보성이 인정되었으며, 을과 병이 공동으로

81) 정차호, 특허법의 진보성, 박영사, 2014, 446면("모인기술이 공지기술의 범주에 포함되지 않는 경우에는 모인기술에 이미 약간의 기술적 진보가 내재되어 있고, 해당 출원의 출원인은 그 모인기술에 추가적인 기술적 진보를 보탠 것으로 보아야 한다. 그 경우, 두 명 모두 공동발명자가 될 수 있고, 모인기술을 제공한 자의 기술적 진보와 출원인의 추가적 기술적 진보의 정도를 평가하여 해당 발명에 대한 기여도를 산정하면 된다.").

그 b 요소의 창출에 기여하였다.

갑이 창출한 공지요소 a를 활용하여 을이 b 요소를 추가하였고, 그 후 병이 c 요소를 추가하여 결과적으로 (진보성이 인정되는) (a+b+c) 발명을 창출한 경우, 비록 b 요소 및 c 요소만으로는 진보성이 인정되지 않으나 그 두 요소가 한꺼번에 a 요소와 합쳐짐으로써 진보성이 인정되는 경우 을과 병은 공동발명자가 되는 것이다.

V. 공동발명자 판단을 위한 주관적 요건 법리의 구축

1. 논의의 필요성

지금까지 우리나라에서는 두 발명자를 공동발명자로 인정하기 위하여 그들 사이에 협력이라는 주관적 의사가 존재하여야 한다고 (특별한 검증이나 고민 없이) 믿어온 것으로 이해된다. 그런데, 현대의 연구개발의 양태가 다종다양해지고 있는 점, 모인사건에서도 공동발명자를 인정해야 할 필요성이 인정되는 점 등으로 인하여 그 주관적 요건을 정밀하게 검토할 필요가 있다. 이하, 주관적 요건이 두 발명자 사이의 쌍방 인지를 반드시 요구하는 것이 아니라 일방 인지만으로도 충족됨을 살핀다.

2 인지: 쌍방(two-way) 인지 v. 일방(one-way) 인지

갑이 먼저 연구를 하고 퇴사를 한 후 을이 그 연구를 이어받아 연구를 하는 경우 갑이 그의 발명(a)이 누군가에 의하여 계속 연구된다는 사실을 알지 못하여도 공동발명자 판단이 달라지지 않아야 할 것이다.[82] 선행 발명자가 그의 발명이 후행 발명자에 의하여 사용되고 있다는 사실을 전혀 알지 못하여도 공동발명은 성립할 수 있다.[83] 사실 갑은 a에 대하

82) Bradley M. Krul, *The Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship*, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 97 (2013) ("Unbeknownst to Ben, Alice conceives a new cross-member for the frame that Ben conceived as part of the same project for ABC Recliners . . .").

83) Theranos, Inc. v. Fuisz Pharma LLC, No. 5:11-CV-05236, 2013 WL 5051172, at 3 (N.D.

여는 단독발명자인데, 그 후의 을의 행위에 의하여 을과 공동발명자가 되는 것이다. 여기서 갑은 을의 존재 또는 공동연구에 대해 인지하지 않았으나, 을은 적어도 갑 또는 누군가의 선행연구를 이어받아 연구한다고 인지한 것이며, 그렇다면 쌍방 인지가 없어도 적어도 일방 인지가 있다면 공동발명자성을 인정하여야 할 것이다.

Kimberly-Clark v. P&G 사건에서 미국 법원은 3명의 종업원이 각자 독립적으로 연구하고 상대방의 연구를 몰랐다는 사실에 근거하여 공동발명자임을 부정하였다.[84] 만약, 갑, 을 및 병의 세 명의 연구원이 각자 독립적으로 연구한다고 생각하였고 서로의 존재를 모르는 상태에서 회사의 특허팀 담당자가 그 3명의 연구결과를 묶어서 하나의 발명으로 형성한 경우, 그 발명의 발명자는 누구인가? 이 사안에서 갑, 을 및 병은 각자가 단독발명자가 될 수 없다고 가정한다. 만약, 이 상황에서 갑, 을 및 병의 공동발명자성을 인정하지 않게 되면 이 발명은 발명자가 없는 발명이 된다. 엄마 없는 아이가 되는 것이다. 그러한 (발명자가 없는 발명이라는) 불합리를 방지하기 위해서라도 공동발명자 판단에 엄격한 주관적 요건을 적용하여서는 아니 된다. 이 사안에서는 회사(의 특허팀 담당자)가 각 발명자를 연결시키는 연결고리(connection)가 되고 그 연결고리로 인하여 그 3명이 공동발명자가 될 수 있는 것이다. *Kimberly-Clark v. P&G* 법원은 공동발명자이기 위해서는 어떤 '연결고리'(connection)가 필요하다고 설시한 것으로 이해된다.[85]

3. 일방 인지에 관한 *Kimberly-Clark v. P&G* 판결[86]

Kimberly-Clark(이하 'K-C')와 P&G는 일회용 기저귀 시장에서 경쟁하였는데, 양 회사가 보유한 특허의 우선권을 판단하는 저촉

Cal. Sept. 12, 2013), order corrected and superseded, No. 5:11-CV-05236-PSG, 2013 WL 5304134 (N.D. Cal. Sept. 20, 2013) ("Even where one inventor is wholly unaware that his or her materials are being used by another inventor, the 'element of joint behavior' can be satisfied.").

84) Kimberly-Clark, 973 F.2d at 913.

85) *Id.* at 917 ("quantum of collaboration or connection").

86) *Id.* at 913.

(interference)심판이 진행되었다. P&G가 보유한 (일회용 기저귀의 샘 방지용 날개(flap)) 특허의 발명자로 Lawson이 기재되어 있었는데, P&G는 그 특허발명의 발명일을 앞당기기 위한 목적으로 그 Lawson 외에 P&G의 다른 두 연구원인 Buell 및 Blevins를 공동발명자로 추가해달라고 청구한다. Buell이 공동발명자로 인정되는 경우, P&G 특허의 발명일이 훨씬 앞당겨질 수 있었다. 그런데, Lawson은 Buell을 만난 적도 없고 통신한 적도 없고 심지어 Buell의 연구결과를 보지도 못하였다. 이러한 사안에서 법원은 "두 발명자가 접촉하지 않았으며 서로의 연구를 완전히 알지 못하는 경우 공동발명자가 될 수 없다"고 설시하였다.[87] 대상판결은 공동발명자가 되기 위해서는 두 발명자 사이에 최소한의 연결고리가 존재하여야 한다는 법리를 제공한다. 그러나 두 발명자가 서로의 일에 대해 전혀 인지하지 못한 경우는 공동발명이 인정될 수 없다.

4. 모인자를 공동발명자로 인정한 일본 사례

위에서 미국에서 모인자를 공동발명자로 인정한 사례를 소개하였다. 그러한 사례는 일본에서도 발견된다. 법원이 모인자를 (주관적 의사소통이 없는 경우임에도 불구하고) (공동)발명자로 인정한 사례로는 다음을 예시할 수 있다: 大阪地裁 平成12年(2000)7月25日 平成10年(ワ)第10432号判決; 知的財産高等裁判所 平成19年(2007)7月30日 平成18年(行ケ)第10048号判決. 일본국제지적재산보호협회가 공개한 한 보고서에 따르면 모인자가 모인대상발명을 변형한 경우 (주관적 의사와 무관하게) 공동발명자가 될 수 있다고 설명하고 있다.[88] 물론, 모인자가 발명의 특징적 요소에 기여

87) *Id.* at 916 ("Contrary to P & G's argument, the statute neither states nor implies that two inventors can be 'joint inventors' if they have had no contact whatsoever and are completely unaware of each other's work.").

88) 日本 国際知的財産保護協会, 上掲 報告書, 22頁("例えば、以下のような寄与が考えられる。
＜権利範囲に対する寄与＞
a) 真の権利者の発明Aに冒認者の発明Bを加えて出願する場合
b) 真の権利者の発明Aを改良してA'として出願する場合
c) 真の権利者の発明Aを上位概念化して出願する場合
d) 真の権利者の発明Aを冒認出願した後、当該出願を基礎として優先権を主張し、冒認者の発明Bを追加して（又は、改良発明A'として若しくは発明Aの上位概念の発明として）出願する場合

하지 않은 경우에는 공동발명자가 될 수 없음은 물론이다.[89]

모인사건에서 공동발명자 요건을 엄격하게 운용하면 모인대상발명의 발명자가 대상 발명의 공동발명자가 되지 못하고, 대상 발명만을 특허거절, 특허무효 시키는 방법만이 남게 된다. 결과적으로 모인대상발명자 및 대상 발명의 발명자 모두 아무런 권리를 가지지 못하게 된다. 대상 발명의 모인행위에 초점을 맞추고 그 행위자를 처단하는 방법 1과 (과정이야 어찌되었든) 두 사람을 공동발명자로 인정하여 권리를 유지시키는 방법 2 중 하나를 선택하여야 한다면 양 당사자 모두 후자를 더 선호할 것으로 생각된다.[90] 실제로 일본에서 이와 유사한 내용에 대하여 설문조사를 실시한 바가 있고, 설문결과가 후자의 방법을 선호하였다고 한다.[91]

5. 민법의 첨부(添附) 법리: 주관적 요건 불필요

민법의 첨부는 부합, 혼화, 및 가공으로 분류되는데 그러한 것들이 공동발명과 유사한 성격을 가진다. 그리고 그 행위들에 주관적 요건을 필수적으로 삼지 않는다. 그러므로, 첨부 법리를 활용하면, 주관적 요건이 결여된 경우에도 공동발명자로 인정할 수 있는 경우가 늘어난다.

부합은 "소유자를 달리하는 여러 개의 물건이 결합하여 1개의 물건으로 되는 것이고"[92] 훼손하지 않으면 분리할 수 없거나 분리에 과다한

＜手続的な寄与＞

e) 冒認者が補正等の手続をした場合

f) 真の権利者の発明Ａについて、明細書に実施例aを追加して出願する場合").

89) 日本 国際知的財産保護協会, 上掲 報告書, 24頁("冒認者の発明が権利範囲に寄与しない場合60には、共有の権利とならないものと考えられる。このため、真の権利者に権利の全てが帰属することとなる。そうであるとすると、真の権利者により移転請求が認められることになる。なお、冒認者が出願人となって出願手続を遂行している間に支出した費用については、真の権利者が特許権の一部又は全部を取得する場合には、特許権の発生と帰属に関する理論構成に応じて、事務管理者の費用償還請求権（民法第702条）、不当利得に基づく返還請求権（同第703条）61又は準占有者から回収者に対する費用償還請求権（民法第196条等）により金銭的に評価して冒認者に返還するべき場合もあると考えられる。").

90) 손천우, "정당한 권리자의 특허권 이전등록청구제도", 특허법원 개원 20주년기념논문집, 특허법원, 2018, 314-316면.

91) 日本 国際知的財産保護協会, 上掲 報告書, 147-148頁.

92) 송덕수, 물권법 제3판, 박영사, 2017, 341면 참조.

비용이 들도록 결합된 것이다.[93] 우리 대법원은 이를 확정 적용하고 있다. 즉 분리하면 경제적 가치가 없을 경우까지도 부합에 속한 것이다.[94] 특허법에서의 공동발명의 경우와 민법에서의 부합의 경우가 일맥상통한다.

혼화는 "동산과 동산이 서로 섞이는 것이다. 고체인 종류물이 섞이는 혼합과 유동성 종류물이 섞이는 융합의 두 가지"[95] 종류물로 볼 수 있다. "어느 것이든 객체인 물건이 다른 동종(고형종류 또는 유동종류)의 물건과 쉽게 섞여 원물을 식별할 수 없게 된다는 특성이 있다." 이에 따라서 혼화는 동산의 부합에 관한 규정이 준용된다.[96]

가공이란 타인의 동산에 인간의 노력을 더하여 새로운 물건을 만들어 내는 것을 말한다.[97] 가공물의 소유권은 원칙적으로 원재료의 소유자에게 속할 것이다.[98] 예외적으로 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가액보다 많은 액수인 경우에는 가공자의 소유로 된다.[99] 이때 가공자가 재료의 일부를 제공하였을 때에는 그 재료의 가액은 증가액에 보태서 소

---

93) 민법 제257조("동산과 동산이 부합하여 훼손하지 아니하면 분리할 수 없거나 그 분리에 과다한 비용을 요할 경우에는 그 합성물의 소유권은 주된 동산의 소유자에게 속한다. 부합한 동산의 주종을 구별할 수 없는 때에는 동산의 소유자는 부합당시의 가액의 비율로 합성물을 공유한다.")

94) 대법원 2007. 7. 27. 선고 2006다39270, 39278 판결("어떠한 동산이 부동산에 부합된 것으로 인정되기 위해서는 그 동산을 훼손하거나 과다한 비용을 지출하지 않고서는 분리할 수 없을 정도로 부착·합체되었는지 여부 및 그 물리적 구조, 용도와 기능면에서 기존 부동산과는 독립한 경제적 효용을 가지고 거래상 별개의 소유권의 객체가 될 수 있는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 할 것이고(대판 2003.5.16., 2003다14959, 14966 등 참조), 부합물에 관한 소유권 귀속의 예외를 규정한 민법 제256조 단서의 규정은 타인이 그 권원에 의하여 부속시킨 물건이라 할지라도 그 부속된 물건이 분리하여 경제적 가치가 있는 경우에 한하여 부속시킨 타인의 권리에 영향이 없다는 취지이지 분리하여도 경제적 가치가 없는 경우에는 원래의 부동산 소유자의 소유에 귀속되는 것이고, 경제적 가치의 판단은 부속시킨 물건에 대한 일반 사회통념상의 경제적 효용의 독립성 유무를 그 기준으로 하여야 한다.").

95) 송덕수, 앞의 책, 345면 참조.

96) 민법 제258조("전조의 규정은 동산과 동산이 혼화하여 식별할 수 없는 경우에 준용한다")

97) 송덕수, 앞의 책, 345면 참조.

98) 민법 제259조 제1항("타인의 동산에 가공한 때에는 그 물건의 소유권은 원재료의 소유자에게 속한다.").

99) 민법 제259조 제1항 단서("그러나 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가액보다 현저히 다액인 때에는 가공자의 소유로 한다.")

유권의 귀속을 결정하여야 한다.[100] 즉 “가공이 발생한 물건의 소유관계에 대하여 원재료의 소유자가 소유권을 갖는다는 재료주의와 가공한 자가 소유권을 갖는다는 가공주의가 존재하는데 이에 대하여 우리 민법 제259조는 프랑스 민법을 모법으로 한 일본 민법을 계수한 영향으로 원칙적으로 재료주의를 취하여 원재료의 소유자가 물건의 소유권을 갖지만, 예외적으로 가공으로 인한 가액의 증가가 현저히 다액인 경우 가공주의를 취하여 가공자가 물건의 소유권을 갖는다고 정하고 있다.”[101]

갑의 a와 을의 b가 결합하여 하나의 발명을 이루는 경우를 민법상 첨부 법리 중 부합(附合)과 동일하게 볼 수 있다. 그러한 경우 a와 b의 가치를 기준으로 두 공동발명자의 지분율을 정하면 될 것이다.[102] 민법상 부합의 법리를 적용하면 발명자들의 주관적 의사를 살필 필요가 없게 되어 판단이 용이해진다.[103]

VI. 특허법 개정방안

1. 발명자 기재의 유효 추정 필요

공동발명자인지 여부는 규범적 판단의 대상이므로 이해관계인의 합의에 의하여 변경될 수 없다.[104] 그러므로, 공동발명자인지 여부는 발명행

100) 민법 제259조 제2항(“가공자가 재료의 일부를 제공하였을 때에는 그 가액은 전항의 증가액에 가산한다.”).

101) 우원상, “사후(事後) 참여에 의한 공동저작물 성립에 관한 소고 - 대법원 2016. 7. 29. 선고 2014도16517 판결 ”, 계간 저작권 제29권 제4호, 한국저작권위원회, 2016.

102) 우원상, 위의 논문, 92면(“민법 제257조에 의하면 원칙적으로 주된 동산의 소유권자가 부합된 동산을 포함한 전체 동산의 소유권을 취득하고, 예외적으로 부합한 동산의 주종을 구별할 수 없을 때는 부합 당시 동산의 가액의 비율로 합성물을 공유한다고 되어 있다.”).

103) 우원상, 위의 논문, 95-96면(“민법상 첨부의 법리를 저작물에 준용하면 사후 참여의 경우에서 변형된 저작물을 어떻게 볼 것인지에 대한 판단 기준을 참여자들의 주관적 의사를 완전히 배제하고 마련할 수 있을 것이다. ... 이렇게 되면, 굳이 대상 판결에서 대법원이 판시한 것처럼 추정적인 의사의 존재를 인정하기 위해 새로운 형태의 의사가 있었는지를 판단할 필요가 없고, 의사의 불합치라는 문제에서도 벗어날 수 있다고 판단된다.”).

104) 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013다77591 판결(“기술개발에 관여한 사람들 가운데 누구를

위라는 사실관계에 의하여 실질적으로 판단되어야 한다. 그러나, 발명자라고 기재하는 당시에 공동발명자는 나름대로의 규범적 판단 후 해당 발명자도 공동발명자라고 판단한 것으로 보아야 한다. 그렇다면, 그 기재와 다른 주장을 하는 자가 그 주장에 대하여 규범적 증명을 하여야 한다.[105] 특허등록원부를 출원인과 공중의 사회적 계약에 의한 사문서라고 보든,[106] 특허청에 의하여 작성된 공문서라고 보든,[107] 그 등록원부의 내용에 대하여 진정성이 추정되어야 할 것이며, 그 내용과 다른 주장을 하는 자가 그 추정을 복멸할 증명책임을 부담하여야 한다.

미국에서는 특허등록원부에 기재된 공동발명자 기재가 정확(유효)한 것으로 추정하며,[108][109][110][111] 특허의 유효가 추정되듯이 발명자 기재의 맞음도 추정된다.[112]

발명자로 볼 것인지는 규범적으로 판단할 사항이지 당사자들이 경험에 의하여 알고 있는 사실관계의 문제가 아닌 점 ...”),

105) 정차호·문려화, “직무발명신고서, 특허출원서, 특허공보 등에서의 발명자 기재에 대한 추정력 인정 여부”, 산업재산권 제61호, 한국지식재산학회, 2019.

106) 민사소송법 제358조(“사문서는 본인 또는 대리인의 서명이나 날인 또는 무인(拇印)이 있는 때에는 진정한 것으로 추정한다.”).

107) 민사소송법 제356조 제1항(“문서의 작성방식과 취지에 의하여 공무원이 직무상 작성한 것으로 인정한 때에는 이를 진정한 공문서로 추정한다.”).

108) Bradley M. Krul, *supra*, at 82 (“For the most part, courts view incorrect inventorship claims with skepticism because inventorship on an granted patent is presumed to be correct.”).

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

110) Eric Ross Cohen, *supra*, at 394 (“After a patent has issued, there is a heavy presumption that the inventors named in the application are the correct inventors--that is, they are true inventors, and they are the only true inventors.”).

111) Fina Oil & Chem. Co. v. Ewen, 123 F.3d 1466, 1474 (Fed. Cir. 1997) (“Dr. Razavi did not meet his burden of establishing undisputed facts to show that Dr. Ewen made no contribution to the conception of the invention ... or a contribution that was qualitatively insignificant.”); Arbitron, Inc. v. Kiefl, No. 09-CV-04013 PAC, 2010 WL 3239414, at 5 (S.D.N.Y. Aug. 13, 2010) (“Inventors named in an issued patent are presumed to be correct. Eli Lily, 376 F.3d at 1358.”).

112) Gemstar-TV Guide Int'l, Inc. v. ITC, 383 F.3d 1352, 1381 (Fed. Cir. 2004) (“Because a patent is presumed valid under 35 U.S.C. §282, there follows a presumption that the named inventors on a patent are the true and only inventors.”).

공동발명자들은 직무발명신고서 작성 시 그들 사이의 지분율을 합의, 결정하고 그 신고서 또는 부속서류에 기재하는 경우가 많다. 회사는 그 신고서 및 서류에 근거하여 발명자를 기재하여 특허를 출원하게 된다. 회사로서는 공동발명자 여부 및 지분율을 확인할 현실적인 방법이 없으므로 연구원들이 합의, 결정한 사항에 따르게 된다. 회사가 그 내용을 직접 확인한 것은 아니지만 어찌되었든 회사가 그 내용에 따라 출원서에 공동발명자를 기재했다는 점에 근거하면, 회사가 그 기재내용을 반박하기 위해서는 회사가 그 반박주장에 대하여 증명하여야 할 것이다.[113] 특허법원 2018나1268 사건에서, 피고(하이디스테크놀로지)의 직무발명규정이 공동발명자가 직무발명신고서를 작성한 후, 부서장의 결재를 득한 후 그 신고서를 제출하도록 요구하였고,[114] 법원은 그 신고서에 기재된 지분율을 그대로 인정한 바 있다.[115] 공동발명자가 지분율을 합의, 결정한 사안에서 어떤 한 명이 공동발명자가 아니라는 주장은 다른 공동발명자의 지분율이 더 높아져야 한다는 주장과 다름이 아니다. 그 장면에서도 그 주장을 하는 자가 증명책임을 부담하여야 한다.

2. 공동발명자를 정의하는 규정의 신설

미국 특허법 제116조는 공동발명자를 정의한다.[116] 우리 특허법에도

113) 특허법원 2019. 2. 14. 선고 2018나1268 판결(“원고들은 이 사건 제29 내지 31항 발명을 직무발명으로 신고하면서 공동발명인 경우 공동발명자들 사이의 [지분율]을 기재하였고, 피고는 이를 포함하여 결재 후 위 신고를 수리한 것으로 보인다. 따라서 공동발명자들 중 원고들의 [지분율]은 신고 시 기재된 [지분율]로 봄이 상당하다(피고도 이에 대해 명시적으로 다투고 있지 아니하다).”).

114) 특허법원 2019. 2. 14. 선고 2018나1268 판결(“상기 제1항 및 제2항에 있어서 권리승계 시점은 발명자가 직무발명신고서(이하 ‘신고서’라 한다)상의 양도증에 서명을 하고 소속 부서장의 결재를 득한 후 상기 신고서를 주관부서에 제출한 때로 한다.”).

115) 특허법원 2019. 2. 14. 선고 2018나1268 판결(“원고들은 이 사건 제29 내지 31항 발명을 직무발명으로 신고하면서 공동발명인 경우 공동발명인들 사이의 기여율을 기재하였고, 피고는 이를 포함하여 결재 후 위 신고를 수리한 것으로 보인다. 따라서 공동 발명자들 중 원고들의 기여율은 신고시 기재된 기여율로 봄이 상당하다(피고도 이에 대해 명시적으로 다투고 있지 아니하다).”).

116) 35 U.S.C. § 116(a) (“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

유사한 규정을 신설할 필요성이 제기된다. 그에 관하여 김승군·김선정 연구는 다음과 같은 규정을 제안한 바 있다.[117]

현행 특허법 제33조	김승군 · 김선정 개정방안
① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다. ② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.	① (좌동) ② (좌동) ③ (신설) 제2항의 권리를 공유하기 위해서는 공동발명자 간에는 실질적 상호 협력관계가 존재해야 하며, 모든 공동발명자는 청구범위에 기재한 기술적 사상의 창작 행위에 기여해야 한다.

위 표현은 약간 수정될 필요가 있다. 청구항에 기재된 기술적 사상에[118] 공지사상과 신규사상이 섞여 있는 경우도 있을 수 있다. 그렇다면

---

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.").

117) 김승군·김선정, 앞의 논문, 66면.

118) 발명을 청구범위가 특정하는 것이 아니라 전체 출원 서류에 기재된 것으로 특정해야 한다는 소수의견: 권인희, "우리나라와 미국의 공동발명자 인정요건 비교연구", 지식재산연구 제15권 제3호, 한국지식재산연구원, 2020, 91-92면(「"2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다"고 규정하고 있는 특허법 제33조 제2항의 '발명'은 완성된 발명을 의미하는 것이고, 청구범위에 기재된 발명으로 한정하여 해석할 것은 아니다. 특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 완성한 때에 발명자에게 원시적으로 발생하는 권리다. 청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 범위 내에서 출원인이 보호받고자 하는 사항을 선택적으로 적은 것으로서, 명세서에 개시된 발명 전체를 포함할 수도 있으나, 항상 발명 전체와 일치하는 것은 아니다. 특히 현대사회의 고도로 발전된 기술 분야에서 출원된 발명의 복합적 특성을 청구항에 모두 포함시키기 어려운 측면이 있다. ... 일반적으로 물건의 발명에서 물건의 제조방법이나 사용방법은 발명의 구성요건으로 청구항에 기재되지 않지만, 발명의 완성에 필수적인 부분이다. 물건의 발명에서 물건의 제조방법 또는 사용방법이 진보성 등 특허요건 판단 대상이 되기도 한다. 화학, 재료공학, 의약품 등 물질 분야의 출원에서 용도나 제조방법을 기재하지 않은 청구항이 많다. 그러므로 공동발명자 인정 여부의 판단 대상을 청구항에 기재된 특허발명으로 한정할 것이 아니라 전체 출원 서류에 기재된 발명으로 특정하여야 한다.」).

청구항에 기재된 '신규한' 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 자만이 공동발명자가 될 수 있을 것이다. 청구범위에 기재된 여러 청구항의 여러 기술적 사상 중 어느 하나에라도 기여를 하면 그 기여로 인하여 공동발명자가 됨을 명확하게 할 필요가 있다.

현행 특허법 제33조	김승군・김선정 개정방안	필자의 개정방안
① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다. ② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.	① (좌동) ② (좌동) ③ (신설) 제2항의 권리를 공유하기 위해서는 공동발명자 간에는 실질적 상호 협력관계가 존재해야 하며, 모든 공동발명자는 청구범위에 기재한 기술적 사상의 창작행위에 기여해야 한다.	① (좌동) ② (좌동) ③ (신설) 제2항의 권리를 공유하기 위한 공동발명자 사이에는 직·간접적 협력의 관계가 존재해야 하며, 각 공동발명자는 해당 출원 또는 특허의 하나 이상의 청구항의 신규한 기술사상의 창작에 실질적으로 기여해야 한다.

위 필자의 개정방안에서 "직·간접적 협력의 관계가 존재하여야 한다"는 요건은 주관적 공동발명자 요건을 말하는 것이며, 직접적인 협력관계는 물론이고 간접적인 협력관계가 존재하여도 공동발명자 관계가 인정됨으로 인하여 모인발명을 두고 원발명자와 모인자 사이에 공동발명자 관계가 인정될 수 있게 한다. 그러한 경우, 원발명자는 대상 모인발명을 제33조 및 제44조에 근거하여 대상 특허발명을 무효시킬 것인지 아니면 대상 발명의 공동발명자가 될 것인지를 선택할 수 있다. 원발명자(피모인자)의 선택지를 넓힌다는 면에서 위 개정방안은 원발명자에게 유리한 것이다.

위 필자의 개정방안에서 해당 출원 또는 특허의 하나 이상의 청구항에 기여해야 한다는 요건은 (미국에서 그러하였던 바와 같이) Not-all-claims 원칙을 명확하게 규정하며, All-claims 원칙을 명시적으로 폐기하는 것이다.

위 필자의 개정방안에서 각 공동발명자가 신규한 기술사상의 창작에 실질적으로 기여해야 한다는 요건은 공동발명자의 객관적 요건을 말하는 것이다. 청구항의 공지 구성요소가 아닌 신규한 기술사상의 창작에 기여한 자만이 공동발명자가 될 수 있음을 명확히 한다.

위 필자의 개정방안은 김승군·김선정 개정방안에서 '실질적 협력관계'라는 표현을 삭제하고 있다. 실질적 협력관계라는 표현이 공동발명자 사이의 주관적 의사를 필요로 하는 것이라는 해석이 존재하므로,[119] 주관적 의사가 반드시 필요한 것은 아님을 표현하기 위해서 '실질적 협력관계'라는 표현을 삭제하는 것이다.

3. 모인심판제도의 신설

특허법 제99조의2가 규정하는 이전청구 제도는 피모인발명과 모인발명이 동일성의 범주 내에 있는 경우 활용될 수 있다. 만약, 피모인발명 A에 대하여 모인자가 개량을 하여 새로운 발명을 만든 경우 동 제도는 활용될 수 없다. 그 새로운 발명에까지 이전청구를 허용하는 것은 모인자에 의한 발명적 부가를 피모인자가 무상 취득하는 또 다른 부당이익이 발생하게 한다.[120] 그런 점에서 이전청구 제도는 그 활용범위가 매우 제한적이다.

모인자가 피모인발명을 개량하여 새로운 발명을 한 경우, 피모인자와 모인자가 공동발명자가 될 수 있음은 앞에서 상술하였다. 그렇게 모인특허에서 원발명자가 모인특허발명의 공동발명자가 될 수 있도록 허용하는 것이 원발명자에게 유리하다. 그런데, 원발명자를 공동발명자로 허용하는 경우, 그 허용의 판단만으로 사건이 종결되지 않는다. 원발명자 및 모인발명자의 실질적 기여에 따라 그들 사이의 지분율을 결정해야 한다. 이러한 공동발명자 여부 판단 및 공동발명자 사이의 지분율 산정은 특허법에서도 가장 어려운 작업이 된다. 그런 견지에서 그 작업은 전문가에 의

119) 조영선, 앞의 책, 186면(실질적 상호 협력을 설시한 판례(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결)를 제시하며, 그 판례가 주관적 의사가 필요함을 설시한 것이라고 해석함).

120) 조영선, 앞의 책, 192면("모인출원을 이유로 등록특허 자체를 이전받기 위해서는 피모인발명과 등록발명이 서로 동일한 것이어야 한다. 그렇지 않다면 이전등록을 통해 다른 사람의 발명적 잉여를 차지하는 또 다른 의미의 부당이득이 성립하기 때문이다.").

하여 수행될 필요가 있다. 그렇다면 그러한 작업을 특허심판원에서 담당하게 할 필요가 있다. 1차적으로 특허심판원이 판단(심결)하고, 그 판단에 불복하는 자가 특허법원, 나아가 대법원으로 상소할 수 있을 것이다. 이렇듯 모인사건을 특허청에서 수행하는 국가로는 미국[121] 및 영국이 포착된다. 우리나라에 모인심판제도를 도입하기 위해서는 미국 및 영국의 모인심판제도에 대한 연구가 선행되어야 할 것이다.

4. 특허의 분리

모인특허가 원발명자(피모인자)의 단독발명에 관한 제1청구항, 모인발명자의 단독발명에 관한 제2청구항, 원발명자와 모인발명자의 공동발명에 관한 제3청구항으로 구성된 경우, 그 하나의 특허를 3개의 특허로 분리하여 등록시키는 방안을 강구할 필요가 있다. 그 3개 청구항 모두에 불편한 동거를 강요할 필요가 없다. 제1항 특허는 원발명자가 보유하고, 제2항 특허는 모인발명자가 보유하고, 제3항 특허에 대하여만 두 사람이 공동발명자가 되면 된다. 하나의 특허에서의 청구항 하나하나에 대하여 따로 무효심판을 청구할 수 있다면, 개별 청구발명에 대하여 개별 특허가 존재한다고 볼 수도 있다.

특허법 제99조의2가 규정하는 이전청구제도는 특허 전부의 이전이나, 그 특허의 일부 지분의 이전에 대하여만 허용한다. 즉, 현행 이전청구제도를 통해서는 특허 내 청구항을 분리하여 새로운 특허들로 분리하는 청구는 가능하지 않다. 그렇다면, 이러한 특허분리를 가능하게 하는 모인심판제도를 신설하고 특허청 내에서 분리된 특허의 등록이 가능하도록 해야 한다. 특허등록은 특허청의 고유업무이므로 그 등록과 관련된 분쟁 및 등록의 분할도 특허청이 담당하는 것이 타당하다.

5. 공동발명자 지분율 산정방법 법리의 개발

원발명자와 모인발명자가 공동발명자가 되는 것을 허용한다면, 그 다음 단계에서는 그들 사이의 지분율을 산정하는 법리가 제공되어야 한다. 후속 연구에서 그 산정방법을 제안할 것이다.

---

121) 미국 특허법 제135조.

VII. 결론

이 글은 공동발명자를 판단하는 새로운 법리를 제안한다. 두 발명자가 공동발명자가 되기 위해서 그들 사이에 직접적인 의사소통이 존재하여야 한다고 설명한 이전의 법리는 변경되어야 한다. 현대의 다종다양한 연구 양태를 감안하고, 수 명, 수십 명에 의한 공동연구가 자주 진행되는 점을 감안하면 그들 사이에 간접적인 연결고리만 존재하여도 그들을 공동발명자로 인정하여야 한다. 기술탈취가 빈번하게 발생한다.[122] 그러한 기술탈취 후 해당 기술에 대한 개량, 수정이 발생한 경우에도 공동발명자의 가능성을 인정해야 한다.

미국에서도 예전에는 같이 연구하고 특허의 모든 청구항에 같이 기여한 자를 공동발명자로 보는 법리가 있었으나,[123] 그 법리는 1984년 미국 특허법 제116조의 개정으로 폐기되었다. 즉, 같이 연구하지 않아도, 특허의 모든 청구항에 같이 기여하지 않아도 공동발명자가 될 수 있는 것이다.[124] 두 발명자 사이에 어떤 형태이든 의사소통(communication)이 존재하는 경우 그 두 발명자는 공동발명자가 될 수 있는 것이다.[125] 그 의사소통에는 간접적 연결(connection)도 포함된다. 대형 프로젝트인 경우, 수십 명 또는 수백 명의 연구원이 투입될 수 있으며,[126] 그러한

122) 특허심판원 보도자료, "기술탈취로 등록된 특허, 무효심판 청구하세요! - 특허심판원, 진정한 권리자 보호에 앞장서 -", 2019. 10. 21.(제33조 제1항 본문(무권리자)을 이유로 청구된 무효심판 96건이 분석되었음).

123) Tigran Guledjian, *Teaching the Federal Circuit New Tricks: Updating the Law of Joint Inventorship in Patents*, 32 Loy. L.A. L. Rev. 1273, 1273-74 (1999) ("Prior to 1984, co-inventors must have worked together on virtually every aspect of the invention to be named as joint inventors on the patent. Otherwise courts would require such inventors to apply for separate patents.").

124) *Id.* at 1292 ("Although § 116 does not require that joint inventors physically work together, collaboration is nevertheless possible when joint inventors work separately.").

125) *Id.* ("In fact, Congress 'envisioned [some] level of collaboration including at least some communication among joint inventors' to support productive research.").

126) Tigran Guledjian, *supra*, at 1293 ("The principal reason for amending § 116 was to accommodate the growing number of patents filed by team research organizations, such as large corporations employing hundreds of '"co-inventors."').

경우 그 많은 연구원들 사이에 직접적인 의사소통이 존재하기 어렵다. 그들 사이에 직접적인 의사소통이 없더라도 간접적인 의사소통, 정보교환으로 공동발명의 작업이 이루어진다고 보아야 한다. 미국의 특허법 제116조 개정이 팀(team)에 의한 연구개발이 일상화 된 현실을 반영하기 위한 것이듯이,[127] 우리의 특허법도 팀에 의한 발명의 현실을 포섭하기 위하여 공동발명자 판단기준에서 주관적 요건을 완화하여야 한다.

(논문투고일: 2022.2.17., 심사개시일: 2022.2.26, 게재확정일: 2022.3.11.)

문려화 · 정차호

공동발명자, 실질적 기여, 객관적 기여, 주관적 의사소통, 상호작용, 인지

127) *Id.* ("Thus, to increase innovation, improve the 'economic health' of the Nation and create more jobs, the amendment recognized the 'realities of modern team research' by relaxing the requirements of joint inventorship and allowing more patents to be filed by joint inventors.").

【참 고 문 헌】

Ⅰ. 국문 논문

강헌, “모인출원에서의 정당한 권리자의 이전청구에 관한 연구”, 산업재산권 제42호, 한국지식재산학회, 2013.

강흠정, “공동발명자의 권리보호”, 특허판례연구(개정판), 박영사, 2012.

권인희, “우리나라와 미국의 공동발명자 인정요건 비교연구”, 지식재산연구 제15권 제3호, 한국지식재산연구원, 2020.

김관식, “모인출원에 대한 정당한 권리자의 구제 -정당한 권리자의 이전청구의 허부를 중심으로-”, 과학기술법연구 제21권 제1호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2015.

김동준, “특허법상 모인(冒認) 법리의 재검토”, IT와 법 연구 제19호, 경북대학교 IT와 법연구소, 2019.

김승군·김선정, “공동발명의 법적 문제점에 대한 고찰”, 지식재산연구 제10권 제1호, 한국지식재산연구원, 2015.

김진희, “공동발명 판단기준에 관한 비교법적 고찰 -착상, 착상의 구체화, 실질적 기여 및 협력을 중심으로 -”, 홍익법학 제20권 제1호, 홍익대학교 법학연구소, 2019.

손천우, “정당한 권리자의 특허권 이전등록청구제도”, 특허법원 개원 20주년기념논문집, 특허법원, 2018.

우원상, “사후(事後) 참여에 의한 공동저작물 성립에 관한 소고 - 대법원 2016. 7. 29. 선고 2014도16517 판결 ”, 계간 저작권 제29권 제4호, 한국저작권위원회, 2016.

정차호·문려화, “직무발명신고서, 특허출원서, 특허공보 등에서의 발명자 기재에 대한 추정력 인정 여부”, 산업재산권 제61호, 한국지식재산학회, 2019.

조영선, “모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제”, 사법 제39호, 사법발전재단, 2107.

최승재·이진수, “기술탈취 대응을 위한 발명자판단기준 개선방안 연구”, 선진상사법률연구 제93호, 법무부, 2021.

Ⅱ. 국문 단행본

송덕수, 물권법 제3판, 박영사, 2017.
정차호, 특허법의 진보성, 박영사, 2014.
조영선, 특허법 제4판, 박영사, 2013.

Ⅲ. 일본 자료

日本 国際知的財産保護協会, 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書 」, 2010.
影山光太郎, 「発明 / 共同発明の成立と共同発明者の認定から評価·処遇へ－一般·実験·共同発明の場合の発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準·手順－」, 経済産業調査会, 2012.

Ⅳ. 영문 논문

Aaron X. Fellmeth, *Conception and Misconception in Joint Inventorship*, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73 (2012).
Adam J. Sibley & Rodney L. Sparks, *The Difficulty of Determining Joint Inventorship, Especially with Regard to Novel Chemical Compounds and Their Applications*, 8 Loy. L. & Tech. Ann. 44 (2009).
Bradley M. Krul, *The Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship*, 21 J. Intell. Prop. L. 73 (2013).
Eric Ross Cohen, *Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit*, 28 Berkeley Tech. L.J. 382 (2013).
Tigran Guledjian, *Teaching the Federal Circuit New Tricks: Updating the Law of Joint Inventorship in Patents*, 32 Loy. L.A. L. Rev. 1273 (1999).
William C. Robinson, *The Law of Patents for Useful Inventions* § 396 (1890).

Abstract

A Study on Whether (Other than Objective Dedication) Subjective Communication Among Joint Inventors is Necessary

Li Hua WEN (Professor, Yantai Univ. in China)
Chaho JUNG (Professor, Sungkyunkwan Univ. in Korea)

With regard to the jurisprudence to decide joint inventors, the majority opinion demands not only objective dedication requirement (whether there is substantial dedication on distinct element of an invention) but also subjective collaboration requirement (whether there is subjective communication among joint inventors). This paper proclaims that (1) such rigid jurisprudence does not reflect various research situations, (2) subjective collaboration requirement be also complied with when there is one-way knowledge, (3) in a case where joint inventorship is being determined after an invention was derived and modified, if the modifier knew existence of the original inventor and/or invention, one-way knowledge shall be admitted. In order to establish such jurisprudence, this paper further proclaims that (1) we settle such jurisprudence under which inventor names written in a patent application shall be presumed as correct, (2) we make a new provision which defines joint inventorship, and (3) the new provision clarify that not only direct collaboration but also indirect collaboration may establish joint inventorship.

Li Hua WEN · Chaho JUNG
Joint Inventors, Substantial Dedication, Objective Dedication, Subjective Communication, Interaction, Knowledge.