creative commons

COMMONS DEED

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

Disclaimer

dCollection

법학석사 학위논문

모인자에 의하여 변형된 특허에 대한 정당한 권리자 구제 방안의 연구

2023 년 8 월

서울대학교 대학원

법학과 지식재산전공

김 태 헌

모인자에 의하여 변형된 특허에 대한 정당한 권리자 구제 방안의 연구

지도교수 정 상 조

이 논문을 법학석사 학위논문으로 제출함
2023 년 5 월

서울대학교 대학원
법학과 지식재산전공
김 태 헌

김태헌의 법학석사 학위논문을 인준함
2023 년 7 월

위 원 장 _____ (인)

부위원장 _____ (인)

위 원 _____ (인)

국 문 초 록

특허법 상 무권리자의 모인 출원(冒認出願)에 대하여 정당한 권리자의 보호는 다각도로 이루어진다. 우선, 특허법 제33조 제1항 본문 및 특허법 제62조 제2호에 의하여 무권리자의 출원은 거절 사유에 해당하며, 설사 무권리자의 출원이 등록되었더라도 특허법 제33조 제1항 본문 및 특허법 제133조 제1항 제2호에 의하여 소급적 무효 사유에 해당한다. 또한, 무권리자의 출원이 특허법 제33조 제1항 본문의 위반을 이유로 하는 특허법 제62조 제2호에 의하여 거절 된 경우, 무권리자의 출원이 거절된 후 30일 내 이루어진 정당한 권리자의 출원은 무권리자의 출원일로 소급 간주된다. 무권리자의 등록 특허에 대하여 특허법 제33조 제1항 본문의 위반을 이유로 하는 특허법 제133조 제1항 제2호에 의한 특허 무효 심결이 확정된 경우, 무권리자의 특허에 대한 무효 심결 확정 후 30일 내 이루어진 정당한 권리자의 출원은 무권리자의 출원일로 소급 간주된다.

그러나, 정당한 권리자를 보호하고자 하는 특허법의 취지와 달리, 실무상 많은 수의 무권리자는 내부자 정보에 의한 정보 취득, 또는 기타 다양한 방법으로 지득(知得)한 정당한 권리자의 발명에 대하여 변형을 가하여 동일성을 벗어난 범위의 특허를 출원하는 경우가 많다. 흔히 일어나는 경우는 정당한 권리자의 발명에 대하여 구성 요소를 부가하거나 일부 구성 요소를 치환함으로써 개량 발명으로 변형된 발명의 특허 출원을 하는 경우이다.

변형된 타인 특허에 대한 정당한 권리자의 우선적인 구제 방법은

타인 특허에 대한 거절 또는 무효를 통한 소급 소멸이 되어야 한다. 현행 특허법 상 정당한 권리자를 배제하고 출원된 타인 특허에 대한 거절 또는 무효의 근거 규정인 특허법 제33조 제1항 본문과 관련하여 특허심판원 및 법원은 지나치게 동일성 여부의 판단에 함몰되고 있기 때문에 정당한 권리자의 보호를 도외시하고 있으며, 불필요한 분쟁을 야기하고 있다. 타인 특허는 대개 정당한 권리자의 발명에서 핵심적인 부분은 그대로 보존하면서 부차적인 사항에 대하여 구성상 부가 또는 치환을 하기 때문에 심판 또는 소송 절차에서 동일성 여부의 판단은 핵심적인 부분은 관심이 없고 부차적인 사항에 대한 논의가 주요한 논의 대상이 된다. 더 나아가, 이러한 부차적인 사항에 대하여 신규성 또는 진보성이 인정되는 경우, 타인 특허의 발명 행위에 정당한 권리자가 개입되었는지 여부를 다툴 필요도 없이 심판 또는 소송 절차가 그대로 종결되고 있는 것이 모인 출원과 관련한 심판 또는 소송 절차의 현실이다.

타인이 정당한 권리자의 발명으로부터 착상을 얻어서 기술을 탈취하는 목적의 특허를 출원하였음이 정황상 드러남에도 불구하고 현행 특허법 상 모인 출원 관련 규정인 특허법 제33조 제1항 본문이 동일성 여부의 판단에 지나치게 함몰되어서 문제 해결을 하지 못하기 때문에 법의 판단을 구하는 정당한 권리자와 이에 대하여 결정을 내리는 특허심판원 및 법원은 특허법 제33조 제1항 본문의 대안으로 공동 발명에 대한 공동 출원 규정인 특허법 제44조를 상당히 이용하고 있다. 그러나, 변형된 타인 특허에 대한 합의가 되었을 리 없는 정당한 권리자와 타인 간에 실질적 상호 협력을 인정하여 공동 출원 위반이라는 결론을 이끌어내는 특허심판원 및 법원의 논리는 분명 문제가 있다.

특허법 제44조에 기반하여 타인 특허를 무효 시킬 경우, 정당한 권리자 입장에서는 정당한 권리자의 발명이 정당한 권리자의 동의 없이 출원되었다는 판단을 받으며 또한 타인 특허를 무효화하였기 때문에 1차적인 목표는 달성하였지만, 타인 특허의 본질적 구성을 본인이 제시하였음에도 불구하고 부차적인 구성을 부가함에 불과한 타인과 동등한 자격으로 균등한 지분의 공동 권리를 추정 받음에 불과하기 때문에 완전한 문제 해결과는 거리가 있다. 또한, 타인 특허에 대한 기여도에 따른 공유 지분율에 대하여 아무런 판단을 받지 못하였기 때문에, 2016년 신설된 특허법 제99조의2에 따른 지분 이전 청구를 할 때에도 지분율과 관련하여 새로운 쟁송이 야기될 수밖에 없다. 이러한 문제의 근본적 원인은 애당초 모인 출원임에도 불구하고 모인 출원 규정이 해결을 하지 못한 것에 대하여 대안적 논리를 만들기 위해 변형된 타인 특허에 대한 합의가 되었을 리 없는 정당한 권리자와 타인 간에 실질적 상호 협력을 인정하여 공동 출원 위반으로 해결하였기 때문이다.

발명자 스스로 발명의 완성 후 모인 출원이 생길 여지가 있는 이벤트, 예를 들어, 시제품 제작 의뢰 또는 연구 협력 미팅 등을 앞두고는 임시 출원 제도를 적극 활용하여 미리 특허 출원을 하는 문화가 자리잡도록 하는 것이 중요하다. 임시 출원 제도는 대한민국 특허청이 2020년 도입한 제도이며, 빠른 특허 출원일 확보를 위해 미국의 가출원(provisional application)과 같이 형식에 제약이 없는 명세서를 제출할 수 있는 제도이다. 또한, 공개되지 않은 선출원, 즉, 정당 권리자의 출원에 기반하여 후출원, 즉, 타인 특허의 출원을 거절

또는 등록 후 무효화함과 관련하여 현행 특허법 제29조 제3항의 동일성 범위 판단을 진보성 범위 판단으로 확장할 필요가 있다. 더 나아가, 특허법 제29조 제1항 및 제2항에서 신규성 및 진보성의 인용발명 지위에 대하여 현행 특허법의 특허 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명 등에 한정할 것이 아니라, 미국 특허법 35 U.S.C. 102(a)(2) 및 이를 준용하는 35 U.S.C. 103와 유사하게, 그 특허 출원일 전에 출원된 특허 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명으로 확대할 필요가 있다.

모인 출원의 특허법 제33조 제1항 본문에 대한 거절 이유 및 무효 이유를 규정하고 있는 특허법 제62조 제2호 및 제133조 제1항 제2호에 대하여 단순히 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 않은 경우로 범위를 좁게 한정할 것이 아니라, 독일 특허법 제21조 제1항 제3호와 유사하게, 특허의 본질적 내용이 타인의 발명의 설명, 도면, 모형, 도구, 장치로부터, 또는 타인이 이를 이용하는 방법으로부터 해당 타인의 동의 없이 취득되어 있는 경우에 대하여 거절 이유 및 무효 이유로 개정함으로써, 모인 출원에 대한 심판 및 소송 절차가 특허의 본질적 내용이 무엇인지 및 해당 본질적 내용이 해당 특허의 발명자로부터 비롯된 것인지 또는 타인으로부터 허락 없이 비롯된 것인지에 대한 심리로 집중되어야 한다.

타인 특허의 변형된 범위가 상당하여 어쩔 수 없이 특허법 제44조의 공동 발명에 기반하여 판단을 하는 경우, 판례상 공동 발명을 판단하기 위한 요건으로서 실질적 상호 협력 요건과 관련하여, 타인 특허가 타인 특허의 출원 당시 비밀유지의무를 지지 않는 불특정

다수에게 공개되지 않는 기술에 기반하여 개량 발명을 수행한 것이었다면 정당한 권리자로부터 비롯된 구성 요소에 의한 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여가 인정되는 경우에 한하여 공동 발명으로 인정함이 타당하다. 또한, 특허법 제44조에 기반하는 무효 사유를 심리하는 특허심판원 또는 법원에서는 단순히 공동 발명 여부만을 판단할 것이 아니며, 특허법 제44조 위반이 인정되는 경우 출원시 공동 발명자 간에 공유 지분율에 관한 별도 약정이 있을 리 없기 때문에, 각 발명자의 기여도에 따른 기여율을 함께 판단함으로써 새로운 쟁송이 발생하는 것을 사전에 차단하는 것이 바람직하다.

현행 특허법의 맹점을 악용하여 동일 범위를 벗어나는 변형만을 가한 타인 특허에 대한 정당한 권리자의 구제를 도외시한다면 특허 제도를 통해 발명을 장려하고 산업 발전을 도모하기 위하여 부여되는 배타적 독점권을 보장하기 위한 국가의 행정력이 엉뚱한 자의 보호에 사용되게 된다. 현행 특허법 상 한계가 있기 때문에 이러한 문제가 발생하고 있으며, 입법론적 개선이 뒷받침되어야 변형된 타인 특허의 출원을 막을 수 있다. 특허법에 기반할 때 정당한 권리자의 발명과 특허의 본질적 내용을 공유하면서 일부 구성상 변형이 된 출원으로는 권리 획득이 불가하다는 판단이 모인 출원자에게 생길 수 있어야 변형된 타인 특허의 출원을 근본적으로 막을 수 있을 것이다.

주요어 : 모인 출원, 공동 발명, 개량발명, 정당한 권리자, 출원일 소급, 권리이전 청구

학 번 : 2018-27578

목 차

제 1 장 서 론 1
제 1 절 연구의 목적 1
제 2 절 연구의 내용 5

제 2 장 모인 출원의 범위와 변형된 타인 특허의 문제점 6
제 1 절 변형된 타인 특허의 예시와 문제점 6
1. 모인대상발명으로부터 변형된 타인 특허의 예시 6
가. 첫번째 예시적 케이스: 등록 특허 제1389326호 6
나. 두번째 예시적 케이스: 등록 특허 제1389326호 9
다. 세번째 예시적 케이스: 미국 등록 특허 제4,535,773호 . 11
라. 네번째 예시적 케이스: 등록 특허 제1389326호 16
2. 변형된 타인 특허의 문제점 19
제 2 절 변형된 타인 특허 출원의 모인 출원 해당 여부 26
1. 모인 출원의 의의 26
2. 모인 출원의 요건 27
가. 대한민국 27
나. 미국 29
다. 일본 32
라. 소결 34
3. 변형된 타인 출원의 모인 출원 여부 35
가. 동일성 판단 기준 35
나. 동일성에 따른 모인 출원 여부 36
제 3 절 변형된 타인 특허 출원의 공동 출원 위반 여부 39
1. 공동 발명의 의의 39
2. 공동 발명의 요건 39
가. 대한민국 39
나. 미국 44
다. 일본 50
라. 소결 52
3. 구성 요소의 부가 또는 치환으로 변형된 타인 특허의 공동 발명 여부 53
가. 부가 또는 치환으로 변형된 구성 요소의 특허성에 기반한 공동 발명 여부 53

(1) 부가 또는 치환으로 변형된 구성 요소에 신규성이 없는 경우 53
(2) 부가 또는 치환으로 변형된 구성 요소에 신규성이 있으나 진보성이 없는 경우 55
(3) 부가 또는 치환으로 변형된 구성 요소에 진보성이 있는 경우 58
나. 실질적 상호 협력에 주관적 상호 협력이 반드시 필요한지 여부 60
(1) 주관적 상호 협력이 필요하다는 견해 60
(2) 주관적 상호 협력이 필요하지 않다는 견해 63
(3) 소결 68
다. 공동 발명자 간 지분율 산정 방법 70
(1) 별도 약정 없는 경우 발명자 기재의 추정력 기반 균등 지분으로 추정 70
(2) 발명자 기재의 추정력 기반 공동 발명자 추정 71
(3) 발명자 기재의 추정력을 인정하지 않고 공동 발명자 판단 73
(4) 착상 및 구체화 단계의 공헌을 기반으로 지분율 산정 74
(5) 변형된 타인 특허 출원에 대한 공동 발명 지분율 산정 76

제 3 장 정당 권리자의 구제 방안 80
제 1 절 변형된 타인 특허에 대한 거절 또는 무효 80
1. 대한민국 80
2. 미국 83
3. 일본 85
4. 소결 87
제 2 절 변형된 타인 특허에 대한 공유 기반 지분 분할 청구 ... 88
1. 대한민국 88
2. 미국 92
3. 일본 92
4. 소결 94
제 3 절 변형된 타인 특허에 대한 정당한 권리자의 출원일 소급 94
1. 대한민국 94
2. 미국 95
3. 일본 97
4. 소결 98

제 4 장 입법론적 개선 방안 연구 100
제 1 절 서론 100
제 2 절 변형된 타인 특허에 대한 거절 또는 무효 관련 개선안 100
1. 정당한 권리자의 선출원을 전제로 특허법 제29조에 대한 개선안 102
2. 특허법 제33조 제1항 본문 관련 거절 또는 무효 이유에 대한 개선안 105
제 3 절 변형된 타인 특허에 대한 공유 기반 지분 분할 청구 관련 개선안 106
제 4 절 변형된 타인 특허 출원에 대한 정당 권리자의 출원일 소급 관련 개선안 112

제 5 장 결론 114

참고문헌 119

Abstract 124

제 1 장 서 론

제1절 연구의 목적

특허법 제33조 제1항 본문[1]에 의하면 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라서 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 특허법 제34조[2] 및 제35조[3]에서는 특허법 제33조 제1항 본문의 발명을 한 사람 또는 그 승계인을 정당한 권리자라고 칭하며, 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자를 무권리자라고 칭한다. 무권리자가 출원한 특허, 즉, 특허법 제33조 제1항 본문을 위반한 특허에 대하여 강학상 모인 출원(冒認出願)이라고 칭한다.

특허법 상 무권리자의 모인 출원에 대하여 정당한 권리자의 보호는 다각도로 이루어진다. 우선, 특허법 제33조 제1항 본문 및 특허법 제62조 제2호[4]에 의하여 무권리자의 출원은 거절 사유에 해당하며, 설사 무권리자의 출원이 등록되었더라도 특허법 제33조 제1항 본문 및

---

[1] 특허법 제33조(특허를 받을 수 있는 자) 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] 특허법 제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호) 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

[3] 특허법 제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호) 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조제1항제2호에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

[4] 특허법 제62조(특허거절결정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나의 거절이유에 해당하는 경우에는 특허거절결정을 하여야 한다. 2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우

특허법 제133조 제1항 제2호[5]에 의하여 소급적 무효 사유에 해당한다. 또한, 무권리자의 출원이 특허법 제33조 제1항 본문의 위반을 이유로 하는 특허법 제62조 제2호에 의하여 거절 된 경우, 무권리자의 출원이 거절된 후 30일 내 이루어진 정당한 권리자의 출원은 특허법 제34조에 의하여 무권리자의 출원일로 소급 간주된다. 무권리자의 등록 특허에 대하여 특허법 제33조 제1항 본문의 위반을 이유로 하는 특허법 제133조 제1항 제2호에 의한 특허 무효 심결이 확정된 경우, 무권리자의 특허에 대한 무효 심결 확정 후 30일 내 이루어진 정당한 권리자의 출원은 특허법 제35조에 의하여 무권리자의 출원일로 소급 간주된다.

그러나, 정당한 권리자를 보호하고자 하는 특허법의 취지와 달리, 실무상 많은 수의 무권리자는 내부자 정보에 의한 정보 취득, 또는 기타 다양한 방법으로 지득(知得)한 정당한 권리자의 발명에 대하여 변형을 가하여 동일성을 벗어난 범위의 특허를 출원하는 경우가 많다. 흔히 일어나는 경우는 정당한 권리자의 발명에 대하여 구성 요소를 부가하거나 일부 구성 요소를 치환함으로써 개량 발명으로 변형된 발명의 특허 출원을 하는 경우이다.

판례[6]는 이러한 경우를 방지하기 위하여 실질적 동일성의 개념을 도입함으로써 단지 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의

---

[5] 특허법 제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. 2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.

[6] 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결

부가, 삭제, 변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명이 실질적으로 동일하다고 한다.

하지만, 무권리자가 부가한 구성 요소 또는 치환한 구성 요소가 신규성 또는 진보성을 갖는 수준에 해당하는 경우, 정당한 권리자의 발명과 동일하지 않기 때문에 특허법 제33조 제1항 본문에 의한 보호를 하지 못하며, 더 이상 특허법 상 무권리자로 칭할 수 없고 오히려 부가한 구성 요소의 새로운 발명에 대한 또 다른 정당한 권리자에 해당하게 되어 특허법의 보호를 받는 지위로 된다. 이에 대하여, 본 연구에서는 무권리자의 출원이나 무권리자의 특허라는 용어 대신 타인 출원이나 타인 특허라고 칭하겠다.

이 경우, 정당한 권리자는 타인 출원이 본인의 의사에 반하여 이루어졌음에도 불구하고, 타인 출원의 등록을 무마하기 위하여, 또는 등록된 타인 특허를 소급 무효 시키기 위하여 현행 특허법 상 제33조 제2항[7]의 공동 발명에 대한 제44조[8]에 따른 공동 출원 위반의 법리에 호소할 수밖에 없게 된다. 그러나, 판례에 따를 때, 타인이 정당한 권리자의 발명을 지득하여 기술을 탈취했을 뿐 타인과 실질적 협력 관계도 없었다면 특허법 제44조에 따른 공동 출원 위반의 법리에 의한 보호도 하지 못하게 된다.

---

[7] 특허법 제33조(특허를 받을 수 있는 자) ② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.

[8] 특허법 제44조(공동출원) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.

통상적으로 발명자가 새로운 발명을 하였을 때에는 본인이 희망하는 시점에 공개를 하고자 한다. 즉, 정당한 권리자는 특허 출원 후 특허법에서 정한 기간의 경과 후의 출원 공개 시점까지는 공개가 되지 않았음을 전제로 정당한 권리자가 발명에 대한 추가 출원을 통한 특허 포트폴리오의 충분한 보호 수단을 갖추고 사업 준비 등을 진행하게 된다.

그러나, 정당한 권리자의 발명 후 특허 출원 전, 또는 정당한 권리자의 특허 출원 후 출원 공개 전에, 예상치 못한 타인이 정당한 권리자의 발명 내용을 지득하여 구성 요소를 부가하여 동일성이 없는 범위에서 새로운 출원을 한다면, 타인 또한 정당한 권리자의 구성 요소 및 타인이 부가한 구성 요소를 포함하는 특허 출원에 대한 정당한 권리자가 될 수 있다. 이러한 타인의 특허 출원에 대하여 정당한 권리자는 현행 특허법 상 아무런 권리를 주장하거나 보호받을 수 없다.

즉, 정당한 권리자가 특허를 통해 구축하고자 하는 사업의 특허법상 보호 영역 내에 타인 또한 침투하여 특허법상 보호의 대상이 되고 사업을 정당하게 진행할 수 있게 된다. 정당한 권리자의 특허 등록 후 제3자의 시장 진입을 막고 정당한 권리자의 사업 영역을 보호하기 위한 특허법의 보호 영역 내에 타인도 들어가서 배타적 독점권이라는 특허 제도상 과실을 함께 누리게 된다. 특허 제도를 통해 발명을 장려하고 산업 발전을 도모하기 위하여 부여되는 배타적 독점권을 보장하기 위한 국가의 행정력이 엉뚱한 자의 보호에 사용되게 된다. 이것은 현행 특허법의 맹점으로 보아야 하며, 이에 대한 제도적 보완이 이루어져야 한다.

제2절 연구의 내용

본 연구에서는 모인대상발명에 대하여 모인자인 타인에 의하여 구성 요소를 부가하거나 또는 일부 구성 요소를 치환함으로써 변경되어 출원된 타인 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 방안 모색하는데 주안점을 두고 이와 관련된 핵심 쟁점인, ① 모인 출원의 범위와 문제점, ② 구성 요소 부가, 치환 등으로 변형된 타인 특허의 모인 출원 여부, ③ 구성 요소 부가, 치환 등으로 변형된 타인 특허의 공동 발명 여부, ④ 현행법상 구성 요소 부가, 치환 등으로 변형된 타인 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 방안, ⑤ 구성 요소 부가, 치환 등으로 변형된 타인 특허에 대한 정당한 권리자의 구제를 위한 입법론적 개선 방안을 차례로 검토해보고자 한다.

제 2 장 모인 출원의 범위와 변형된 타인 특허의 문제점

제1절 변형된 타인 특허의 예시와 문제점

1. 모인대상발명으로부터 변형된 타인 특허의 예시

가. 첫번째 예시적 케이스: 등록 특허 제1389326호

구성 요소를 추가하여 변형된 타인 특허 출원과 관련된 첫번째 예시적 케이스는 대한민국 등록 특허 제1389326호 『자동차용 접착식 휠밸런스 웨이트 및 그 제조방법』의 무효에 대한 특허심판원의 무효청구 기각 심결[9]과 특허법원의 심결취소소송 인용 판결[10]이다.

제1389326호 특허의 출원인 B는 주식회사 동화테크의 대표이사를 지내다가 이후 주식회사 동화테크의 고문으로 재직한 인물인 A의 아들이다. B는 대상 특허를 등록받은 후 특허 권리를 A에게 이전하였다. 제1389326호 특허는 A와, 주식회사 동화테크의 소속 직원인 I가 주식회사 동화테크의 하도급 업체인 금형 설계업체 완정밀의 대표 C와 함께 공동으로 발명한 '밸런스 웨이트'에 추가 구성 요소로서 '보조관통부'가 부가 한정되어 있다. 밸런스 웨이트'에 대하여 특허 출원은 진행되지 않은 채 주식회사 동화테크의 사내에서 테스트가 진행되고 있던 중 제1389326호 특허에 대한 특허 출원이 진행되었다.

주식회사 동화테크가 청구인으로서 제1389326호 특허의 양수인 A를 상대로 청구한 특허심판원의 무효심판에서 무효 청구의 이유는

---

[9] 특허심판원 2016. 4. 27.자 2015당5538 심결

[10] 특허법원 2016. 12. 8. 선고 2016허3730 판결

특허법 제33조 제1항 본문의 모인 출원과 특허법 제29조 제1항의 신규성 위반이었다. 신규성 위반의 근거는 금형 설계를 수행하는 하도급 업체 '완정밀'에게 I와 C가 발명한 모인대상발명에 대한 금형 제작을 의뢰하는 이메일이 있었으며, 모인대상발명과 관련하여 하도급 업체 '완정밀'은 B에 대하여 비밀유지의무 계약이 없었다는 것이다.

이에 대하여, 특허심판원은 특허법 제33조 제1항 본문을 살핌에 있어서, 누가 진정한 발명자 또는 그 승계인인지 여부를 검토하지도 않은 채, 단지 청구인이 주장하는 모인대상발명과 비교하여 제1389326호 특허에 부가된 '보조 관통부'의 구성으로 인해 동일성이 인정되지 않으므로 모인 출원에 해당하지 않는다는 심결을 내렸다. 이와 관련하여, 특허심판원은 심결문에서 "발명을 한 자 또는 그 승계인이라 하더라도, 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없으므로, 특허법 133조 1항 2호, 33조 1항의 각 규정에 의해서 모인 출원에 해당하여 등록무효가 되기 위해서는, 모인되었다고 주장되어지는 발명 즉, 모인대상이 되는 발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질적인 동일성이 인정되어야 한다[11] (대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 참조)."라고 하였다.

반면, 특허법원은 특허법 제33조 제1항 본문을 살핌에 있어서, 원고(상기 청구인과 동일)가 주장하는 선행발명(상기 모인대상발명과 동일)과 제1389326호 특허에 부가된 '보조 관통부'의 비교에서, 피고가

[11] 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결

선행발명 구성 중 '측면홈부'에 대하여 웨이트의 연결부를 업셋가공한 후 발생하는 버(burr)가 이동하기 위하여 공간을 제공하는 '노치'에 불과하므로 밸런스 웨이트의 유연성을 제공하기 위한 '보조 관통부'가 없는 것이라는 주장에 대하여, '측면홈부'가 노치라고 보기 어렵다는 논리로 '보조 관통부'가 없는 것이라고 단정할 수 없으며, 동일하다고 판단하였다.

또한, 특허심판원은 특허법 제29조 제1항을 살핌에 있어서, 공지된 고안이란 고안의 내용이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고, '공연히 실시된 고안'이란 고안의 내용이 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에서 실시된 것을 의미하는데, 고안의 내용이 다수의 사람에게 알려졌다고 하더라도 그 사람들이 상관습이나 계약상 그 고안의 내용에 관하여 비밀유지의무를 지고 있는 경우라면 그 고안이 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에 있었다고 할 수 없어 공지 또는 공연실시되었다고 볼 수 없는바, 도급업체가 수급업체에게 물품의 제작을 의뢰하면서 제작도면을 교부하는 경우 도급업체과 수급업체 사이에는 특별한 사정이 없는 한 상관습상 비밀유지의무가 있다고 할 것이므로, 비교대상고안이 도급업체에게 알려진 것만으로는 이 사건 등록고안이 공지 또는 공연실시되었다고 할 수 없다[12]고 할 것이므로, 청구인과 금형설계업체 및 금형수정업체와의 사이에 특별히 비밀유지의무 계약이 없었다고 하더라도 이들 업체들 사이에는 상관습상 비밀유지의무가 있었다고 볼 수 있으며, 제1389326호 특허 발명은 신규성이 부정되지 아니한다고 하였다.

---

[12] 특허법원 2006. 8. 11. 선고 2005허7613 판결

반면, 특허법원은 '완정밀'의 C은 원고와 계약 관계에 있고 그 계약에 따라 원고에 대하여 비밀유지의무를 부담하기는 하지만, B에 대한 관계에서는 제3자에 불과하고, B에 대하여 어떠한 비밀유지의무를 부담한다고 볼 근거는 없으며, 선행발명은 제1389326호 특허 발명의 출원 전에 비밀유지의무가 없는 상태에서 불특정인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있었다고 볼 수 있다는 근거로 신규성 흠결을 인정하였다.

나. 두번째 예시적 케이스: 등록 특허 제1389326호

구성 요소를 추가 또는 치환하여 변형된 타인 특허 출원과 관련된 두번째 예시적 케이스는 대한민국 등록 특허 제1472943호 『피부 주름 성형용 캐뉼라 및 그 제조 방법』의 무효에 대한 특허심판원의 무효청구 기각 심결[13]과 특허법원의 심결취소소송 인용 판결[14]이다.

김경균은 의료용 주사침 및 이의 제조방법에 대한 모인대상발명에 대한 특허 출원을 2014년 2월 17일 하였다. 이후 김경균은 주식회사 탑메디칼컴퍼니의 정성욱과 캐뉼라 니들 공급계약을 체결하였다. 정성욱은 대량 생산이 가능한 에이스의료기산업 주식회사, 주식회사 씨앤지에게 제조를 의뢰하였다. 이후, 에이스의료기산업 주식회사, 주식회사 씨앤지는 제1472943호 특허에 대한 특허 출원을 2014년 3월 11일 하였다.

김경균이 청구인으로서 제1472943호 특허의 권리자

[13] 특허심판원 2017. 1. 12.자 2015당3855 심결
[14] 특허법원 2017. 9. 29. 선고 2017허1014 판결

에이스의료기산업 주식회사, 주식회사 씨앤지를 상대로 청구한 특허심판원의 무효심판에서 무효 청구 이유는 특허법 제33조 제1항 본문의 모인 출원과 특허법 제29조 제3항의 확대된 선출원 위반이었다. 첫번째 예시적 케이스와 달리, 두번째 예시적 케이스의 경우, 정당한 권리자가 미리 출원을 하였기 때문에 특허법 제29조 제1항의 무리한 주장보다는 한결 수월한 특허법 제29조 제3항의 주장을 할 수 있었다.

이에 대하여, 특허심판원은 특허법 제29조 제3항과 제33조 제1항 본문을 살핌에 있어서, 모인대상발명과 제1472943호 특허 간의 구성상 비교에 있어서, 모두 약실이 훼손되거나 변경되는 것을 방지하겠다는 기술적 과제를 해결하기 위하여 가이드턱(걸림턱)을 구성하는 수단을 구비하고 있으나, 모인대상발명은 원판형의 스틱을 용접에 의해 일체화하여 단부를 폐쇄하는 구성을 구비하는 반면, 제1472943호 특허에서는 단부를 스테인레스 용접에 의해 폐쇄하는 구성을 구비하므로 서로 차이가 있다고 판단하였다. 이에 따라서, 특허심판원은 기술분야 및 목적에 있어서 동일하나 일부 구성이 상이하므로 동일성이 인정되지 않으며, 확대된 선출원은 물론 모인 출원으로 인정되지 않는다고 판단하였다.

반면, 특허법원은 특허법 제29조 제3항을 살핌에 있어서 (심결취소소송의 이유로 특허법 제33조 제1항 본문이 제외되고 특허법 제29조 제3항만이 청구 이유로 기재되었다), 양 대응 구성은 모두 약실이 훼손되거나 변경되는 것을 방지하겠다는 기술적 과제를 해결하기 위하여 가이드턱(걸림턱)을 구성하는 수단으로서, 각각 스테인레스 용접 또는 스틱을 관체의 단부에 밀착시킨 상태에서 별도로 용접하는 방식을

채용한 것이며, 모인대상발명의 출원 명세서에서 “관체(10)와 스틱(210)이 동종의 금속 재질로 형성되는 것이 바람직하며, 고정 방식은 용접을 통해 고정되는 것이 좋다.”라고 기재되어 있고(식별번호 [0038] 참조), 관체나 스틱을 스테인레스 재질로 선택하는 것은 해당 기술분야에서 기술상식에 해당한다고 보아야 하므로, 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술을 변경한 것에 지나지 않기 때문에 실질적으로 동일하다고 판단하였으며, 확대된 선출원의 위반을 인정하였다.

다. 세번째 예시적 케이스: 미국 등록 특허 제4,535,773호

구성 요소를 추가 또는 치환하여 변형된 타인 특허 출원과 관련된 세번째 예시적 케이스는 미국 등록 특허 제4,535,773호 『Safety puncturing instrument and method』의 공동 출원 위반에 대한 연방 순회 항소 법원(Federal Circuit Court of Appeals)의 기각 판결[15]이다 (Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp. 사건).

의사 윤인배는 내시경 수술에 필수적 도구인 투관침이 인체 내부 장기를 손상을 줄 위험을 완화하기 위한 안전 투관침을 1970년대 후반 구상하였다. 1980년 윤인배는 대학 학위가 없는 전자공학 기술자인 최영재에게 안전 투관침을 포함한 프로젝트에서 협업을 요청하였다. 1982년 최영재는 윤인배가 최영재의 작업물에 대하여 만족스럽게 생각하지 않으며 시장성 있는 제품의 생산 가능성이 낮다고 생각하였으며, 윤인배로부터 작업에 대한 대가를 얻지 못하고

[15] 135 F. 3d 1456 (Fed. Cir. 1998)

윤인배와의 협력을 종결하였다.

이 후, 1982년 윤인배는 안전 투관침에 대한 다양한 실시 예를 포함하는 특허를 출원하였으며, 최영재에게 알리지 않고 자신을 유일한 발명가로 기재하였다. 1985년 미국 특허청은 윤인배에게 미국 등록 특허 제4,535,773호를 발급하였으며, 윤인배는 Ethicon Inc.에게 독점 라이센스를 부여하였고, 최영재에게는 특허 출원 또는 특허 등록의 사실을 알리지 않았다.

1989년 Ethicon은 미국 등록 특허 제4,535,773호를 침해한 혐의로 U.S. Surgical corporation(이하 USSC)을 상대로 소송을 제기하였다. 1992년 소송의 계류 중 USSC은 최영재의 존재를 알게 되었으며, 윤인배의 안전 투관침 프로젝트에 참여한 것과 관련하여 최영재에게 연락하였다. 최영재가 안전 투관침 프로젝트에서 자신의 역할을 확인하자 USSC은 최영재로부터 최영재의 투관침 관련 발명품을 실시할 수 있는 소급 라이센스(retroactive license)를 취득하였다.

라이센스를 획득한 USSC은 미국 등록 특허 제4,535,773호에 대하여 명명된 발명가의 정정(correction of named inventor)를 규정하는 미국 특허법 35 U.S.C. §256[16]에 기반하여 청구항 제23항, 제33항,

---

[16] 35 U.S.C. §256. Correction of named inventor
Whenever through error a person is named in an issued patent as the inventor, or through error an inventor is not named in an issued patent and such error arose without any deceptive intention on his part, the Director may, on application of all the parties and assignees, with proof of the facts and such other requirements as may be imposed, issued a certificate correcting such error.
The error of omitting inventors or naming persons who are not inventors shall not invalidate the patent in which such error occurred if it can be corrected as provided in this section. The court before which such matter is called in question may order correction of the patent on notice and hearing of all parties concerned and the Director shall issue a certificate

제46항, 제47항의 공동 발명자가 최영재라고 주장하였다. 지방법원은 최영재가 청구항 제33항, 제47항의 발명(subject matter)에 기여했다고 판단하여 USSC의 주장을 인용하였다. 또한, 지방법원은 최영재가 미국 등록 특허 제4,535,773호의 공동 소유자이기 때문에 USSC에 대하여 유효한 라이센스에 따라서 특허를 실시할 수 있는 권리가 부여된다는 주장을 인용하였다.

Ethicon은 연방 순회 항소 법원에 항소하면서, 최영재가 청구항 제33항, 제47항의 공동 발명에 대하여 명확하고 설득력 있기에는 불충분한 증거를 제시하였고, 최영재와 USSC의 라이센스 계약은 미국 등록 특허 제4,535,773호의 전체가 아닌 최영재가 기여한 발명의 일부에만 국한되어야 하며, 설사 라이센스 계약이 미국 등록 특허 제4,535,773호의 전체를 대상으로 하더라도 USSC의 과거 침해 행위에 대한 책임을 면제할 수 없다고 주장하였다.

연방 순회 항소 법원은, 공동 발명 여부를 보이기 위하여 명확하고 설득력 있는 증거로 청구항의 개념에 대한 기여를 증명해야 하며, 발명의 모인(derivation)의 주장에 대한 발명자의 근거는 발명자의 증언만으로 성립할 수 없고 명확하고 설득력 있는 증거의 수준이 필요하다는 원칙(Price v. Symsek 사건[17] 참조)이 공동 발명자의 증언에서도 동일하게 적용된다 (Hess v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc. 사건[18] 참조)고 판시하였다. 또한, 연방 순회 항소 법원은 증거는

---

accordingly.

[17] 988 F. 2d 1187 (Fed. Cir. 1993) (an inventor's testimony respecting the facts surrounding a claim of derivation or priority of invention cannot, standing alone, rise to the level of clear and convincing proof.)

[18] 106 F. 3d 976 (Fed. Cir. 1997) (As the court there stated, in holding that one claiming

다양한 형태를 취할 수 있으며, 발명 과정에 대한 정황 증거도 확증 규칙을 충족할 수 있으며 (Knorr v. Pearson 사건[19] 참조), 주장된 발명가가 아닌 다른 사람의 구두 증언도 확증할 수 있다 (Price v. Symsek 사건[20] 참조)고 판시하였다.

지방 법원은 윤인배가 안전 투관침 내 뭉툭한 프로브에 대한 개념을 구상했지만, 최영재가 스케치한 바와 같이 투관침 블레이드가 벽에 가까워질 때 의사에게 청각 및 시각 신호를 제공하는 수단의 구성을 생각해냈으며, 최영재가 청구항 제33항의 공동 발명자에 해당된다고 판단하였다. 지방 법원은 윤인배가 개폐식 투관침을 처음 구상했지만, 최영재가 스케치한 바와 같이 투관침 블레이드가 벽을 관통한 것을 감지하면 솔레노이드의 플런저가 멈춤쇠를 외피의 구멍 밖으로 밀어냄으로써 억제하는 수단의 구성을 생각해냈으며, 최영재가 청구항 제47항의 공동 발명자에 해당된다고 판단하였다.

지방 법원은, (1) 윤인배가 전자공학에 대한 전문 지식을 가진 사람이 필요했던 정황, (2) 최영재의 전자공학 지식 배경, (3) 최영재와 함께 안전 투관침을 포함한 신제품을 개발하자는 윤인배의 제안, (4) 비공식적인 업무 관계, (5) 함께 일한 기간, (6) 최영재의 작업에 대한

---

that the inventor listed in the patent derived the invention from the claimant's work must show derivation by clear and convincing evidence ... This language is similarly applicable to claims of co-inventorship made after a patent has been issued - particularly where, as here, the patent has been outstanding for a considerable time and the patented device has been successful. ... In these circumstances, it would be inappropriate to permit a lower standard than clear and convincing evidence.)

[19] 671 F. 2d 1368 (Fed. Cir. 1982) (sufficient circumstantial evidence of an independent nature can satisfy the corroboration rule.)

[20] 988 F. 2d 1187 (Fed. Cir. 1993) (Throughout the history of the determination of patent rights, oral testimony by an alleged inventor asserting priority over a patentee's rights is regarded with skepticism)

보수가 없는 것, (7) 최영재의 스케치와 특허 수치의 유사성, (8) 최영재가 더 이상 윤인배의 사업의 "멤버"가 될 수 없다고 말한 편지의 정황으로 보아 최영재가 청구항 발명에 기여하였다는 주장을 뒷받침하는 많은 정황이 있다고 보았다. 최영재의 발명 스케치 일부가 전자공학 기술자만 이해할 수 있는 정교한 개념을 다루었다는 전문가의 증언 또한 지방법원에서 참고되었다.

연방 순회 항소 법원은 지방법원의 판단에서 명백한 오류를 발견하지 못하였다. 연방 순회 항소 법원은 최영재가 청구항 제33항 및 청구항 제47항의 공동 발명자에 해당된다고 판시하였다.

연방 순회 항소 법원은, 특허 소유권이 누구에게 속하는지에 대한 문제는 누가 발명자인지에 대한 문제와 구별되지만 (Beech Aircraft Corp. v. Edo Corp. 사건[21] 참조), 그럼에도 불구하고, 발명은 추정적으로 그 발명자에게 속한다 (Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corp. 사건[22] 참조)고 판시하였다. 이에 따라서, 연방 순회 항소 법원은, 단 하나의 청구항의 공동 발명자가 수십개의 청구항을 가진 특허의 소유권에 대한 권리를 얻을 수 있으며, 최윤배가 미국 등록 특허 제4,535,773호의 전체에 대한 라이센스 권리를 부여할 수 있는 권한을 가졌다고 판시하였다.

또한, 연방 순회 항소 법원은 특허법상 모든 공동 소유자는 침해

[21] 990 F. 2d 1237 (Fed. Cir. 1993) (Questions of patent ownership are distinct from questions of inventorship)
[22] 83 F. 3d 403 (Fed. Cir. 1996) (an invention presumptively belongs to its creator)

소송에서 원고로 참여하는 데 동의해야 하기 때문에, 한 공동 소유자는 자발적으로 침해 소송에 참여하는 것을 거부함으로써 침해자를 고소하는 다른 공동 소유자의 능력을 방해할 권리가 있으며, 다른 공동 소유자의 동의 없이 다른 사람이 특허를 이용할 수 있도록 자유롭게 라이센스를 부여할 수 있다 (Schering Corp. v. Roussel-Uclaf SA 사건[23] 참조)고 판시하였다. 이에 따라서, 연방 순회 항소 법원은, 최윤배가 미국 등록 특허 제4,535,773호의 USSC을 상대로 한 침해 소송에 동의하지 않았고, USSC에게 소송을 제기할 권리가 수반되는 독점 라이선스를 부여하여 더 이상 침해 소송에 동의할 수 없기 때문에 Ethicon의 침해 소송은 특허 공동 소유자의 참여가 부족하므로 기각되어야 한다고 판시하였다.

라. 네번째 예시적 케이스: 등록 특허 제1230541호

구성 요소를 추가 또는 치환하여 변형된 타인 특허 출원과 관련된 네번째 예시적 케이스는 대한민국 등록 특허 제 제1230541호 『동영상이 재생되는 호출시스템』의 무효에 대한 특허심판원의 무효청구 기각 심결[24]과 특허법원의 심결취소소송 인용 판결[25]이다.

주식회사 큐블릭미디어는 중소기업진흥공단의 아이디어상업화 지원 사업에 따라서 주식회사 리텍을 소개받고, 주식회사 큐블릭미디어의 아이디어에 대한 시제품을 주식회사 리텍을 통해 제작하는 1차 위탁사업을 2010년 5월 26일부터 2010년 9월 26일까지 수행하고 사업

---

[23] 104 F. 3d 341 (Fed. Cir. 1997) (one co-owner has the right to impede the other co-owner's ability to sue infringers by refusing to voluntarily join in such a suit. ... Each co-owner's ownership rights carry with them the right to license others, a right that also does not require the consent of any other co-owner.)

[24] 특허심판원 2015. 11. 11.자 2015당537 심결

[25] 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결

종료 후 성과물에 대한 권리는 대금 지급 후 주식회사 큐블릭미디어에게 귀속된다는 내용의 1차 위탁사업 계약을 주식회사 리텍, 중소기업진흥공단과 2010년 6월 4일 체결한 바 있다. 이후, 주식회사 큐블릭미디어는 주요 내용은 1차 위탁사업 계약과 동일하고 보완시제품에 대한 2차 위탁사업을 2010년 10월 20일부터 2010년 11월 30일까지 수행한다는 내용의 2차 위탁사업 계약을 주식회사 리텍, 중소기업진흥공단 과 2010년 11월 16일 체결하였다.

위탁계약 종료 후 주식회사 리텍은 주식회사 큐블릭미디어의 TFT-LCD를 탑재한 광고용 무선 호출기에 대하여 일부 구성이 변형된 동영상이 재생되는 호출 시스템에 대한 특허 출원을 2010년 12월 22일 하였으며, 2013년 1월 31일 등록특허 제1230541호를 획득하였다.

주식회사 큐블릭미디어가 청구인으로서 제1230541호 특허의 권리자 주식회사 리텍을 상대로 청구한 특허심판원의 무효심판에서 무효 청구 이유는 특허법 제33조 제1항 본문의 모인 출원이었다.

이에 대하여, 특허심판원은 특허법 제33조 제1항 본문을 살핌에 있어서, 모인대상발명과 제1230541호 특허 간의 구성상 비교에 있어서, 충전 거치대의 작동 상태를 감지하는 구성, 매장의 전원이 off 되었을 경우 무선 통신으로 무선 호출기를 off 시키는 구성이 명시적으로 모인대상발명에 개시되어 있지 않으며, 이러한 구성은 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·변경이라고 볼 수 없고, 그로 인하여 발명의 작용효과에도 특별한 차이를 일으켜 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것으로 판단하였다. 이에 따라서,

특허심판원은 구성이 상이하므로 동일성이 인정되지 않으며, 모인 출원으로 인정되지 않는다고 판단하였다.

이후 심결취소소송 단계에서 주식회사 큐블릭미디어는 특허법 제33조 제1항 본문과 함께 특허법 제44조를 청구의 이유로 추가하였다.

특허법원은 특허법 제33조 제1항 본문을 살핌에 있어서, 제1230541호 특허 발명의 구성요소는 이에 대응하는 모인대상발명의 구성요소들을 개량하거나 변형시킨 것에 해당한다고 보았으나, 충전거치대의 작동 상태를 감지하는 구성, 매장의 전원이 off 되었을 경우 무선 통신으로 무선 호출기를 off 시키는 구성의 차이점으로 인하여 제1230541호 특허 발명과 모인대상발명 사이에 실질적 동일성이 인정되지 않으므로, 제1230541호 특허 발명은 모인 출원에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하였다.

다만, 특허법원은 특허법 제44조를 살핌에 있어서, 제1230541호 특허 발명의 구성 요소가 유기적으로 결합된 기술적 사상은 동영상이 재생되는 무선호출기·충전거치대·PC 또는 POS로 이루어진 시스템이고, 이러한 시스템은 주식회사 큐블릭미디어가 주식회사 리텍에게 최초로 제안한 것이며, 주식회사 리텍이 주식회사 큐블릭미디어와 협력하여 이를 완성한 것이라고 판단하였다.

특히, 특허법원은 본 제품개발 과정에서의 협의내용 등에 비추어, 주식회사 큐블릭미디어 대표이사 최재성은 주식회사 리텍에게 단순히 무선호출기 등 발명의 완성에 대해 후원·위탁하였을 뿐인 정도에 그치지

않고, 무선호출기 및 충전기에 대한 새로운 스펙을 제시·부가·보완하거나 구체적인 기능의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 하였다고 볼 수 있다고 판단하였다. 이에 따라서, 특허법원은 이와 같이 기술개발이 실제로 이루어진 점에 비추어, 아이디어상업화 지원사업의 성격이 시제품 제작 만을 목적으로 하는 것일 뿐 기술개발 은 철저히 배제되는 것임을 전제로 아이디어사업자와 위탁기관 사이에 특허를 받을 수 있는 권리의 승계의무가 발생할 여지가 없다는 취지의 주식회사 리텍의 주장은 이유 없다고 배척하였다.

2. 변형된 타인 특허의 문제점

상술한 예시적 케이스들은 구성 요소 부가로 변형된 타인 특허의 문제점을 그대로 노출한다. 내부자 또는 계약으로 관계된 자인 타인이 모인대상발명의 내용을 지득하여 모인 출원을 진행할 경우, 정당한 권리자는 아직 모인대상발명에 대하여 특허법 상 방어 수단을 구축하기 전이기 때문에, 타인 특허가 무효되지 않는 이상 타인은 특허법의 보호를 받으면서 정당한 권리자로 취급을 받게 된다.

정당한 권리자가 특허법 제33조 제1항 본문을 근거로 무효 심판을 청구하더라도, 타인이 정당한 발명자인지 여부에 대한 논의 이전에 부가 또는 치환된 구성 요소가 모인대상발명에 포함이 되는지 여부에 대한 논의로 함몰되어 버리게 된다. 타인 특허의 핵심적 구성이 무엇인지, 해당 구성이 누구로부터 비롯되었는지에 대한 직접적 논의보다는, 부가적으로 구성된 구성요소에 대하여 동일한지 여부가 주된 논의로 된다. 상술한 첫번째 예시적 케이스에서 비록 특허법원이 실질적 동일성을 확대 판단하여 동일 범위로 보아 모인 출원을 인정하였으나,

선행발명에서 부가 구성요소인 '보조 관통부'가 명시적으로 있지 않기 때문에 단순히 동일성 판단만을 할 경우 특허법원의 판단에 무리가 있으며, 특허심판원의 심결이 보다 보수적인 판단에 해당한다. 즉, 정황상 모인하여 출원하였음이 명확한 상황에서 결론을 이끌어내기 위하여 현행법 상 근거를 취하려다 보니 특허법원에서 무리한 판단이 이루어졌다. 상술한 두번째 예시적 케이스에서 모인대상발명과 타인 특허가 모두 약실이 훼손되거나 변경되는 것을 방지하겠다는 기술적 과제를 해결하기 위하여 가이드턱(걸림턱)을 구성하는 수단의 구성상 공통점이 인정되었음에도 부차적 구성에 불과한 관체와 스틱 간의 고정 방식의 동일 구성 여부에 특허심판원과 특허법원 모두 논의가 함몰되어 버렸다.

또한, 정당한 권리자가 미리 특허 출원을 해놓지 않은 상태에서 내부자 또는 계약 관계자의 기술 정보 누설로 인하여 이루어진 타인 특허 출원에 대하여 특허법 제29조 제1항을 근거로 무효 심판을 청구하더라도, 내부자 또는 계약으로 관계된 자인 타인이 기술을 탈취하기 전까지 당연히 노하우(know-how) 또는 기업 비밀(corporate secret)에 해당하였기 때문에 불특정 다수인이 알 수 있는 상태로 주장하는 것은 논리적으로 쉽지 않다. 상술한 첫번째 예시적 케이스에서 특허법원이 상관습상 비밀유지의무를 누구에게 지는지를 가지고 불특정 다수인이 알 수 있는 상태 여부를 따지는 판단 또한 무리가 있다. 오히려, 상관습상 비밀유지의무를 가지는 자들 간의 이메일 대화는 그 대화의 당사자가 제3자인 B에 대하여 비밀유지의무를 지는지 여부와 상관없이, 대화의 성격상 불특정 다수인이 알 수 없는 상태라고 봄이 타당하다. 즉, 정황상 모인하여 출원하였음이 명확한 상황에서 결론을

이끌어내기 위하여 현행법 상 근거를 취하려다 보니 특허법원에서 다시 한번 무리한 판단이 이루어졌다.

또한, 정당한 권리자가 미리 특허 출원을 한 상태에서 출원 발명의 내용에 대한 내부자 또는 계약 관계자의 기술 정보 누설로 인하여 이루어진 타인 특허 출원에 대하여 특허법 제29조 제3항을 근거로 무효 심판을 청구하는 경우, 특허법 제33조 제1항 본문의 청구와 특허법 제29조 제3항의 청구는 동일성 판단에 있어서 사실상 중복된 논의가 이루어지고, 오히려 특허법 제33조 제1항 본문의 청구는 내부자 또는 계약 관계자의 기술 정보 누설이 이루어 졌음에 대한 증명 또한 추가적으로 이루어져야 하기 때문에, 사실상 특허법 제33조 제1항 본문이 정당한 권리자의 구제에 도움이 되지 않는 문제가 발생한다. 특허법 제29조 제3항의 확대된 선출원 규정 자체는 청구항만을 기준으로 동일성에 기반하여 판단하는 특허법 제36조의 선출원 규정의 보완 규정으로 의미가 있기 때문에 동일성 범위의 판단이 타당하다고 볼 여지가 있다. 그러나, 특허법 제33조 제1항 본문의 경우, 동일성 판단에 지나치게 함몰된다면, 기술적 난제를 돌파한 특징적 구성이 모인대상발명과 타인 특허 간에 공유됨에도 불구하고 해당 특징적 구성이 누구로부터 비롯된 것인지의 논의는 뒷전이고 부가 또는 치환된 구성이 모인대상발명에 포함되는지 여부만으로 기타 정황상 모인 출원이 의심되는 많은 사정에 대한 논의가 무의미해지는 문제가 발생한다.

상술한 세번째 예시적 케이스의 경우, 타인이 공동 연구를 수행한 정당한 권리자를 빼놓고 정당한 권리자의 발명에 대하여 다양한 실시예를 추가한 뒤 단독의 발명자로서 특허 출원을 하였기 때문에 공동

발명 규정 위반을 근거로 정당한 권리자가 구제받을 수 있었다. 그러나, 첫번째 예시적 케이스의 경우, 전 대표이사가 함께 발명한 소속 직원 및 협력 업체 대표와의 공동 발명 규정 자체를 회피하기 위하여 발명과 전혀 무관한 아들 명의로 출원을 하고 아들 명의로 등록을 받은 뒤 전 대표이사 명의로 등록 권리의 이전을 하였다. 이러한 경우, 타인 특허 출원의 발명자 또한 발명과 전혀 무관한 아들 명의로 기재되었기 때문에 공동 발명 중 일부 발명자를 제외하고 출원된 공동 발명 위반에 대한 특허법 제44조가 적용되기 어려우며 모인 출원 위반에 대한 특허법 제33조 제1항 본문만을 적용하여야 한다.

그러나, 공동 발명 위반에 대한 특허법 제44조가 모인 출원 위반에 대한 특허법 제33조 제1항 본문에 대하여 가지는 장점은 특허법 제44조의 경우 출원된 청구범위에 대한 제약이 없다는 점이다. 즉, 상술한 세번째 예시적 케이스의 경우 최영재의 발명이 포함되기만 한다면 윤인배가 어떠한 다양한 실시 예를 부가하여 변형된 형태로 출원을 한다고 하더라도 공동 발명 위반에 해당되기 때문에 정당한 권리자의 권리를 일부 지킬 수 있는 근거가 된다. 또한, 상술한 네번째 예시적의 케이스의 경우에도 주식회사 리텍이 진보성의 영역에서 새로운 구성요소를 부가 변경하여 출원을 하였지만 공동 발명 위반에 해당되기 때문에 정당한 권리자의 권리를 일부 지킬 수 있는 근거가 된다. 그러나, 상술한 첫번째 예시적 케이스의 경우 타인 출원에서 기재된 발명자와 출원인 자체가 정당한 권리자들과 전혀 무관한 사람이기 때문에 모인 출원 위반을 적용할 수밖에 없으며 정당한 권리자의 발명으로부터 동일성이 벗어남을 인정받기만 한다면 온전히 새로운 정당한 권리자로 윤색될 수 있는 법적 정당성이 부여된다.

타인이 정당한 권리자의 발명으로부터 착상을 얻어서 기술을 탈취하는 목적의 특허를 출원하였음이 정황상 드러남에도 불구하고 현행 특허법 상 모인 출원 관련 규정인 특허법 제33조 제1항 본문이 동일성 여부의 판단에 지나치게 함몰되어서 문제 해결을 하지 못하기 때문에 법의 판단을 구하는 정당한 권리자와 이에 대하여 결정을 내리는 특허심판원 및 법원은 특허법 제33조 제1항 본문의 대안으로 공동 발명에 대한 공동 출원 규정인 특허법 제44조를 상당히 이용하고 있다. 그러나, 공동 발명 위반에 대한 특허법 제44조와 관련하여, 변형된 타인 특허에 대한 합의가 되었을 리 없는 정당한 권리자와 타인 간에 실질적 상호 협력을 인정하여 공동 출원 위반이라는 결론을 이끌어내는 특허심판원 및 법원의 논리는 분명 문제가 있다. 정당한 권리자와 타인 간에 최초 실질적 상호 협력이 있었더라도 완성된 발명으로서 최종적으로 출원이 된 타인 특허에 대하여 정당한 권리자는 전혀 알지 못하며 타인 특허의 완성에 대하여 정당한 권리자와 타인은 합의를 한 적이 없음에도 이에 대하여 공동 발명을 위한 실질적 상호 협력으로 인정하는 것은 논리상 무리가 있다.

또한, 공동 발명 위반에 대한 특허법 제44조가 가지는 또 다른 문제점은 발명의 가장 중요한 단초를 제공한 정당한 권리자가 온전히 타인 특허의 권리를 가지지 못하며, 공동 발명자들 간에는 약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항[26]에 의하여 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다는 것이다[27]. 여기서 문제가 되는 것은 정당한

[26] 민법 제262조(물건의 공유) ②공유자의 지분은 균등한 것으로 추정한다.

[27] 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결 (2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받

권리자의 의사에 반하여 출원된 타인 특허에 대하여 법원이 특허법 제33조 제1항 본문으로 해결이 안되는 것을 보완하기 위해 특허법 제44조에 의한 실질적 상호 협력을 인정해 주었다 하더라도, 공동 발명의 지분율에 관하여 정당한 권리자와 타인 간에 당연히 아무런 약정이 없을 것이기 때문에 자연스레 민법 제262조 제2항에 의한 균등 지분의 추정이 이루어질 수밖에 없다는 점이다.

기술적 난제를 정당한 권리자가 발명을 통해 해결하였음에도 불구하고, 이를 모인한 발명에 동일성을 넘는 범위의 구성 요소를 부가한 것만으로 타인은 법적 쟁송에서 이길 경우 타인 특허의 100% 소유권을 온전히 보호하고, 설사 법적 쟁송에서 지더라도 50% 소유권을 여전히 가질 수 있다. 정당한 권리자의 동의 없이 정당한 권리자의 발명을 모인하고 일부 구성 요소를 부가 또는 치환하여 변형된 구성 요소를 출원한 특허 발명에 대하여 정당한 권리자가 공동 발명 위반을 이유로 제기한 소송에서 법원은 공동 발명자 해당 여부를 판단할 뿐이며 공동 발명의 지분율에 대하여 판단하지 않는다. 왜냐하면 공동 발명 여부가 불명확한 상황에서 공동 발명 여부에 대한 판단을 구하였을 뿐, 공동 발명을 전제로 공동 발명의 지분율에 관하여 구하지 않았기 때문이다. 결국, 타인과의 균등한 지분율에 불만을 가진 정당한 권리자는 어려운 특허 소송을 이긴 후에도 다시금 균등하지 않다고 주장하는 지분율에 기반하는 손해배상 청구, 공유지분 이전 청구, 또는

을 수 있는 권리는 공유로 하는데[특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제33조 제2항], 특허법상 위 공유관계의 지분을 어떻게 정할 것인지에 관하여는 아무런 규정이 없으나, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 성질에 반하지 아니하는 범위에서는 민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있다(민법 제278조 참조). 따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항에 의하여 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다.)

직무발명 보상금 청구 등에 대한 새로운 민사 소송을 다시 제기하면서 지분율에 대한 법원의 판단을 구하는 수밖에 없다.

만약 상술한 첫번째 예시적 케이스의 경우에서 발명과 전혀 무관한 B가 출원한 경우임에도 불구하고, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허 출원을 하여야 한다는 법문 자체에 기반하여 공동 발명자인 A, I, C가 공동으로 특허 출원을 한 것은 아니므로 공동 발명 위반의 특허법 제44조를 적용한다면, (i) 발명자가 복수이기만 하면 모인 출원의 범위가 동일성에 국한되지 않는 특허법 제44조가 모인 출원의 범위가 동일성에 국한되는 제33조 제1항 본문을 대체할 수 있다는 것이 되므로 특허법 제33조 제1항 본문이 사문화될 우려가 있으며, (ii) 발명자가 단수인지 복수인지에 따라서 구제책이 달라지게 되므로 형평성에서 어긋나는 문제가 있다. 따라서, 상술한 첫번째 예시적 케이스와 같이 발명과 전혀 무관한 B가 출원한 경우에는 현행법 상 특허법 제33조 제1항 본문이 적용될 뿐이고 특허법 제44조는 적용할 수 없다고 봄이 타당하다.

타인 특허가 출원되기 전 통상의 기술자가 알 수 있는 영역에서 선행 기술이 A에 불과할 때, 모인대상발명이 혁신적인 A+B를 발명함으로써 기술적 난제를 해결한 경우, 모인대상발명을 지득한 타인이 A+B+C 또는 A+B'를 출원하였을 때, 단순히 C가 A+B에 포함되지 않았음을 이유로, 또는 B'가 B와 동일하지 않음을 이유로 A+B+C 또는 A+B'에 완전한 권리를 인정하는 것은 불합리하다. 왜냐하면, 타인이 A+B+C 또는 A+B'를 심사받을 때 신규성 및 진보성의 비교 대상은 A에 불과하기 때문이다. 즉, A에 대하여 A+B+C

또는 A+B'가 가지는 신규성 및 진보성 등의 특허성을 판단함에 있어서 B가 가지는 특허성에 무임 승차하고 있기 때문이다.

등록 특허 권리를 획득할 때에는 기술적 난제를 해결한 B에 무임 승차하였고, 특허법 상 무효 여부를 다툴 때에는 단순히 C 또는 B'가 A+B에 포함되지 않았다는 항변만으로 정당성을 인정받는 데에 문제가 있다.

제2절 변형된 타인 특허 출원의 모인 출원 해당 여부

1. 모인 출원의 의의

특허법 제33조 제1항 본문에 의하면 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라서 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 특허법 제34조 및 제35조에서는 특허법 제33조 제1항 본문의 발명을 한 사람 또는 그 승계인을 정당한 권리자라고 칭하며, 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자를 무권리자라고 칭한다. 무권리자가 출원한 특허, 즉, 특허법 제33조 제1항 본문을 위반한 특허에 대하여 강학상 모인 출원(冒認出願)이라고 칭한다.

사후적으로 발명의 정당한 권리자가 출원에서 배제되는 경우도 있을 수 있다. 예를 들어, 정당한 권리자가 특허 출원을 하였으나 그 이후에 제3자가 서류 위조 등의 방법으로 출원인 명의 변경을 하는 경우가 있을 수 있다. 또한, 발명자와 승계인 사이에 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 양도 계약이 체결되어 승계인 명의로 특허 출원되거나 승계인 앞으로 출원인 명의가 변경되었는데 양도약정이 무효이거나 취소

또는 해제되어 결과적으로 승계인 명의의 출원이 무권리자에 의한 출원이 되는 경우가 있을 수 있다. 이러한 경우도 발명자 앞으로 출원인 명의가 회복되지 않고 출원절차가 진행되는 이상 사후적 모인 출원으로 취급할 수 있다.

나아가, 공동 발명이자 일부가 다른 공동 발명자를 배제하고 공동 발명에 대하여 특허 출원하는 경우, 특허 출원한 그 일부의 공동 발명자가 발명과 아무런 관련이 없는 제3자는 아니지만 출원에서 배제당한 다른 공동 발명자로서는 발명에 대한 권리를 상실할 처지에 처하게 된다는 점에서 모인 출원에서의 정당한 권리자, 즉 피모인자와 비슷한 입장에 처하게 된다. 이러한 점에서 위와 같은 경우도 모인 출원에 준하여 취급할 수 있다.

2. 모인 출원의 요건

가. 대한민국

대한민국 특허법 제33조 제1항 본문에 의하면 모인 출원은 출원인이 발명을 한 자, 또는 그 승계인에 해당하지 않을 것을 요구한다. 본 연구에서 다루고 있는 타인 특허와 관련하여, 모인 출원에서 중요한 것은 발명을 한 사람에 해당되는지 여부이다.

발명이란 특허법 제2조 제1호에 의하여 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 의미한다. 이에 대하여, 판례[28]는 발명을 한 사람에 대하여 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와

[28] 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결

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 한다고 한다.

또한, 판례[29]는 특허법 제2조 제1호는 발명이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 발명을 한 자는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이며, 발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람, 즉, 무권리자가 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 특허 발명은 무권리자의 특허 출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이라고 한다.

또한, 판례[30]는 모인 특허권에 대한 이전 청구를 인용하면서 그

---

[29] 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결

[30] 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결

요건으로 양 발명이 동일할 것을 요구하고 있다. 구체적으로, 판례는 양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다고 한다.

이와 같이, 대한민국의 판례는 발명자에 해당하기 위하여 기술적 사상의 창작 행위에 실질적으로 기여할 것을 요구하며, 무권리자인지 여부에 대하여 정당한 권리자의 발명과 모인 발명이 동일한지 또는 실질적으로 동일한지 여부를 기준으로 판단한다. 다만, 대한민국의 판례는 타인의 출원에 대하여 신규성이 없을 것을 요구할 뿐이며, 정당한 권리자의 출원 발명으로부터 진보성이 있을 정도까지의 차이를 요구하지 않는다.

나. 미국

미국 특허법 35 U.S.C. §135[31]는 모인 출원과 관련하여 모인 출원

[31] 35 U.S.C. §135. Derivation proceedings
((a) Institution of Proceeding.—An applicant for patent may file a petition to institute a derivation proceeding in the Office. The petition shall set forth with particularity the basis for finding that an inventor named in an earlier application derived the claimed invention from an inventor named in the petitioner's application and, without authorization, the earlier application claiming such invention was filed. Any such petition may be filed only within the 1-year period beginning on the date of the first publication of a claim to an invention that is the same or substantially the same as the earlier application's claim to the invention, shall be made under oath, and shall be supported by substantial evidence. Whenever the Director determines that a petition filed under this subsection demonstrates that the standards for

여부 심사(derivation proceeding)를 규정한다. 이 조항은 미국 특허 심판원(patent trial and appeal board, PTAB)에서 모인 출원(derivation) 관련 절차를 수행하는 방법을 규정한다. 35 U.S.C. 135에 따르면, PTAB에 대한 모인 출원 여부 심사(derivation proceeding)의 청구서는 특허 출원에서 주장하는 발명과 동일하거나 실질적으로 동일한(the same or substantially the same) 발명의 첫 공개일로부터 1년 이내에 제출되어야 한다. 청구인은 상당한 증거로 제출된 자신의 발명에서 해당 발명이 파생되었음을 입증해야 하며, 해당 발명이 독립적인 발명의 결과가 아님을 증명해야 한다. PTAB이 증거 임계 값을 충족시킨 것으로 판단하면, 모인 출원 여부 심사(derivation proceeding)를 개시하여 주장하는 발명이 청구인의 발명에서 파생되었는지 여부를 결정한다. 그런 다음, PTAB은 해당 발명이 청구인의 발명에서 파생되었다고 판단하면 모인 출원을 취소하거나 특허가 부여되지 않도록 결정할 수 있다.

판례에서 발명이 동일하거나 실질적으로 동일한 발명(the same or substantially the same)인지 여부를 판단하는 기준은 Graver Mfg. Co. v. Linde Co. 사건[32]에서 연방 대법원(Supreme Court of United States)에

---

instituting a derivation proceeding are met, the Director may institute a derivation proceeding. The determination by the Director whether to institute a derivation proceeding shall be final and nonappealable.)

[32] 339 U.S. 605 (Supreme Court, 1950) (What constitutes equivalency must be determined against the context of the patent, the prior art, and the particular circumstances of the case. Equivalence, in the patent law, is not the prisoner of a formula and is not an absolute to be considered in a vacuum. It does not require complete identity for every purpose and in every respect. In determining equivalents, things equal to the same thing may not be equal to each other and, by the same token, things for most purposes different may sometimes be equivalents. Consideration must be given to the purpose for which an ingredient is used in a patent, the qualities it has when combined with the other ingredients, and the function which it is intended to perform. An important factor is whether persons reasonably skilled in the art would have known of the interchangeability of an ingredient not contained in the patent with one that was.)

의해 확립되었다. Graver Mfg. Co. v. Linde Co. 사건에서, 법원은 “동일성을 구성하는 것은 특허의 맥락, 선행 기술 및 사건의 특정 상황에 따라 결정되어야 한다. 특허법에서 동일성은 공식의 포로가 아니며 진공 상태에서 고려할 절대적인 것은 아니다. 모든 목적과 모든 면에서 완전한 정체성을 요구하지는 않는다. 동일성을 결정할 때, 비교 대상과 동일한 대상은 서로 같지 않을 수 있으며, 다른 목적을 위한 것들도 때때로 동일할 수 있다. 특허에서 구성요소가 사용되는 목적, 다른 구성 요소와 결합될 때의 특성 및 수행하려는 기능을 고려해야 한다. 동일성 판단에서 중요한 요소는 당업자가 특허에 포함되지 않은 구성 요소와 그 구성 요소의 상호 교환 가능성을 알았는지 여부이다.”라고 판시하였다.

Graver Mfg. Co. v. Linde Co. 판례에서 법원이 인용하고 있는 판례인 Machine Co. v. Murphy 사건[33]에서 연방 대법원(Supreme Court of United States)은 다음과 같이 판시한다: 특허법의 의미에서 사물의 실질적인 동일성은 사물 자체의 동일성이다; 따라서 두 장치가 실질적으로 동일한 방식으로 동일한 작업을 수행하고 실질적으로 동일한 결과를 달성하면 이름이나 형태나 모양이 달라도 동일한 것이다.

미국의 모인 출원 관련 법 규정(미국 특허법 35 U.S.C. §135)는 파생된(derived) 것을 요건으로 하기 때문에 상대적으로 넓게 해석될 여지가 있다. 그러나, 법 규정 상 모인 출원 여부 심사(derivation

[33] 97 U.S. 120 (Supreme Court, 1878) (Authorities concur that the substantial equivalent of a thing, in the sense of the patent law, is the same as the thing itself; so that if two devices do the same work in substantially the same way, and accomplish substantially the same result, they are the same, even though they differ in name, form, or shape.)

proceeding)의 청구서는 주장하는 발명과 동일하거나 실질적으로 동일한(the same or substantially the same) 발명에 대하여 상당한 증거(substantial evidence)에 기반한 입증을 요하고 있다. 또한, 모인 출원 여부 심사(derivation proceeding)의 청구에서 파생 여부의 입증 책임은 청구인, 즉, 정당한 권리자에게 있다. 입증 정도에 대하여 Price v. Symsek 사건[34]에서 판례는 명확하고 설득력 있는 증거 수준(clear and convincing evidence standard)를 요구하며, "발명의 파생 또는 우선권 주장을 둘러싼 사실에 대한 발명가의 증언만으로는 명확하고 설득력 있는 증거 수준에 도달할 수 없다"고 판시하였다.

이와 같이, 미국의 특허법과 판례는 모인 출원과 관련하여 실질적 동일성의 범위를 확장하여 판단할 뿐 진보성의 범위까지 넓게 판단하지 않는다. 또한, 모인 출원의 증명 책임에 대하여 엄격하게 명확한 증거를 요구하고 있다. 다만, 실질적 동일성의 판단 범위에 있어서, 실질적으로 동일한 방식으로 동일한 작업을 수행하고 실질적으로 동일한 결과를 달성한다면 명시적으로 일부 구성 요소의 부가 또는 치환에 대하여도 실질적 동일성의 범위에 포함하여 해석할 여지가 있다고 보인다.

다. 일본

일본 특허법 제49조 제7항[35]은 특허 출원인이 다른 사람의 발명에

---

[34] 988 F.3d 1187 (Fed. Cir. 1993) (That said, however, the case law is unequivocal that an inventor's testimony respecting the facts surrounding a claim of derivation or priority of invention cannot, standing alone, rise to the level of clear and convincing proof.)

[35] 特許法 第四十九条　審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。七　その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。 [번역] 특허법 제49조 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 특허출원에 대하여 거절을 해야 한다는 취지의 사정을 하여야 한다. ⑦ 그 특허출원인이 그 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 가지고 있지 않을 때.

대한 적법한 소유권이 없는 자, 즉, 발명자 또는 발명자로부터 특허를 취득할 권리를 승계한 자가 아닌 출원을 모인 출원이라고 하며, 거절의 근거가 있는 것으로 간주한다.

일본 특허법에서 대한민국 특허법 제33조에 직접 대응하는 조문은 없지만 일본 특허법 제29조[36]에서 발명을 한 자가 특허를 받을 수 있다고 하고 있고, 일본 특허법 제33조[37]에서 특허를 받을 수 있는 권리의 이전을 규정하고 있으므로 결국 발명자 또는 승계인만이 특허를 받을 수 있는 점은 동일하며 무권리자 출원과 공동출원 위반이 모두 거절이유 및 무효사유로 되는 점도 동일하다.

판례[38]는 정당한 권리자의 보호를 위하여 특허권설정등록 전의 출원인 명의변경 또는 특허권설정등록 후의 특허권의 이전을 정당한 권리자에게 인정한다. 즉, 진정한 권리자는 특허(또는 그 지분)를 취득할 권리가 있음을 확인하는 소송에서 최종 판결을 얻어 출원인(또는 공동출원인)의 이름을 변경할 수 있다.

---

[36] 特許法 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。[번역] 특허법 29조 ① 산업상 이용할 수 있는 발명을 한 자는 다음의 발명을 제외하고 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

[37] 特許法 第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。 [번역] 특허법 제33조 ① 특허를 받을 권리는 이전할 수 있다.

[38] 東京地判昭和38年6月5日下民集14巻6号1074頁 (原告は、被告らに対し別紙目録第一及び第二記載の各考案について出願人名義の変更手続を求めているが、出願人名義の変更手続は、新名義人が特許庁長官に届け出れば足り、旧名義人の協力を要するものではない・・・したがつて、被告・・・に対し、右第一及び第二記載の各考案について実用新案登録を受ける権利の出願人名義変更手続を求める原告の請求は、理由がない。 [번역] 원고는 피고들에 대하여 별지목록 제1 및 제2기재의 각 고안에 대해 출원인 명의의 변경절차를 요구하고 있지만, 출원인 명의의 변경절차는 신명의인이 특허청장에게 신고하면 부족해, 구명의인의 협력을 필요로 하는 것은 아니다... 그러므로, 피고...에 대해, 제1 및 제2 기재의 각 고안에 대해서 실용 신안 등록을 받을 권리의 출원인 명의변경절차를 요구하는 원고의 청구는 이유가 없다.)

판례[39]에 의하면, 무권리자의 모인 특허에 대하여 정당한 권리자의 이전 등록 절차를 청구할 권리가 있는지 여부를 판단하기 위하여 발명의 내용이 실질적으로 동일한지 여부에 기반하여 판단하고 있다. 특히, 해당 판례에서는 "특허 발명의 내용은 시제품의 형태 및 구조에 나타난 기술적 사상에 기초한 것이며, 시제품에서 보여준 개발과 특허발명은 후술하는 것을 제외하고는 동일하며, 그 작용 효과는 동일하다. 따라서, 이들이 실질적으로 동일하다는 것을 인식할 수 있다 (일부 구성이 일치하지 않는 점이 이 판단을 좌우하는 것이 아니다.)"라고 하고 있다.

일본의 판례는 모인 출원에 대하여 동일성의 범주에서 판단하고 있다. 그러나, 일본의 판례는 일부 구성이 일치하지 않더라도 기술적 사상, 작용 효과를 두루 판단하는 실질적 동일성 개념을 도입하여 동일성의 범위를 넓게 판단하고 있다.

라. 소결

각 국가 별로 모인 특허에 대한 정당한 권리자의 보호 규정을 두기 위하여 모인 특허에 대한 정의를 법률 및 판례를 통해 하고 있음을 알 수 있다.

또한, 각 국가별로 모인 출원에 대하여 동일성의 범위로 한정할 뿐 진보성의 범위까지 확장하지는 않으나, 동일성의 범위에 대하여 실질적

---

[39] 東京地裁平成14年7月17日平成13年(ワ)第13678号 (本件特許発明の内容は, 本件試作品の形 状, 構造で示された技術思想に依拠するものであり, 「本件試作品に示された発 明」と「本件特許発明」とは, 後記の点を除きその構成が一致し, 作用効果も同一であるから, 実質的に同一であると認めることができる (一部構成が一致しない点も, この判断を左右するものでないことは後記のとおりである。) [번역] 본건 특허 발명의 내용은 본건 시제품의 형태, 구조로 나타낸 기술 사상에 의거하는 것으로, 「본건 시제품에 제시된 발명」과 「본건 특허 발명」이란, 후기의 점을 제외하고 그 구성이 일치하고 작용 효과도 동일하기 때문에 실질적으로 동일하다고 인정할 수 있다(일부 구성이 일치하지 않는 점도 이 판단을 좌우하는 것이 아닌 것은 후기와 같다.))

동일성의 범위에서 확장하여 판단하고 있다. 대한민국, 미국, 일본은 발명에 있어서 정당한 권리자, 즉, 발명을 한 자 또는 그 승계인에 해당할 것을 요구하고 있으며, 정당한 권리자에 의하여 창작된 발명이 타인에 의하여 동일 또는 실질적 동일 범위에서 출원이 될 경우 모인 특허 발명으로 보고 있다.

정당한 권리자에 의한 발명과 타인에 의한 모인 발명의 동일 또는 실질적 동일 여부의 구체적인 범위에 있어서, 대한민국과 일본의 판례는 구성에 기반하여 동일성 여부를 판단하고 있으며, 단순한 구성 비교의 맹점을 피하기 위하여 기술적 사상, 작용 효과를 두루 판단하는 실질적 동일성 범위로 넓게 판단하고 있다.

또한, 미국의 판례는 실질적 동일성의 판단 범위에 있어서, 실질적으로 동일한 방식으로 동일한 작업을 수행하고 실질적으로 동일한 결과를 달성한다면 명시적으로 일부 구성 요소의 부가 또는 치환에 대하여도 실질적 동일성의 범위에 포함하여 해석할 여지가 있다고 보인다.

3. 변형된 타인 출원의 모인 출원 여부

가. 동일성 판단 기준

정당한 권리자의 발명 후 특허 출원 전, 또는 정당한 권리자의 특허 출원 후 출원 공개 전에, 예상치 못한 타인이 정당한 권리자의 발명 내용을 지득하여 구성 요소를 부가하여 동일성이 없는 범위에서 새로운 출원을 하는 경우, 타인 출원은 정당한 권리자의 발명에 대한 모인 출원이 될 수 있을지 여부에 대하여 검토한다.

타인 출원은 정당한 권리자로부터 승계를 받은 사정이 없기 때문에 타인 출원은 발명을 한 자에 해당하는지 여부가 문제되며, 이에 대하여 타인 출원의 권리 범위에 대하여 정당한 권리자의 발명의 권리 범위로부터 동일 또는 실질적 동일 범위에 해당하는지 여부가 문제가 된다.

앞서 살펴보았던 대한민국, 일본, 미국의 판례에 따르면, 타인이 지득한 정당한 권리자의 발명에 대하여 신규성을 획득하지만 진보성은 획득하지 못하는 수준의 구성 요소를 부가 또는 치환할 경우, 모인 특허로 인정될 가능성이 높다. 즉, 타인이 지득한 정당한 권리자의 발명에 대하여 부가한 구성 요소가 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 어느 나라의 판례에 의하더라도 실질적 동일성의 범위로서 모인 출원의 범위에 해당할 가능성이 있다.

다만, 대한민국, 일본, 미국의 판례에 따르면, 타인이 지득한 정당한 권리자의 발명에 대하여 진보성을 획득하는 수준의 구성 요소를 부가 또는 치환할 경우, 모인 특허로 인정되지 않을 가능성이 높다. 즉, 타인이 지득한 정당한 권리자의 발명에 대하여 부가한 구성 요소가 새로운 효과가 발생하는 정도의 차이를 갖는다면, 정당한 권리자의 발명의 핵심 요소가 포함되더라도, 모인 출원의 범위를 벗어날 가능성이 높다.

나. 동일성에 따른 모인 출원 여부

타인 출원에서 부가 또는 치환된 구성 요소에 신규성 또는 진보성이 있을 경우, 대한민국, 일본, 미국의 현행 법률 및 판례에 기반하여 판단할 때, 타인 출원은 모인 출원에 해당하지 않는다.

특허법 상 타인의 발명을 지득하여 스스로 발명하지 않은 자가 자기의 명의로 출원하는 것을 막는 명시적인 규정은 모인 출원이다. 그럼에도 불구하고, 타인 출원이 모인 출원에 해당하지 않는다면 특허법 상 타인 출원에 대하여 정당한 발명자로서의 권리를 부여한다는 결론에 이르게 된다.

그러나, 타인 출원에서 부가 또는 치환된 구성 요소에 신규성 또는 진보성이 있을 경우, 타인 출원에 대하여 모인 출원이 아님을 인정하고 완전한 정당성을 부여하는 것에는 문제가 있다. 현실적으로 학계 또는 산업계에서 난제에 해당하는 문제에 대하여 정당한 권리자가 새로운 발명으로 해결 방안을 제시한 경우, 이에 기반하여 응용되는 또 다른 발명으로 이르는 것은 난이도가 훨씬 낮을 수 있기 때문이다.

또한, 기존에 공지된 기술이 A이고 정당한 권리자의 발명 A+B가 공개되지 않은 상황에서, 부가된 구성 요소가 C이고 타인 출원이 A+B+C에 해당하는 경우, A+B+C의 타인 출원이 심사를 받는 대상은 A+B가 아닌 A에 불과하기 때문에 B+C의 한정은 B를 통해 A로부터의 특허성이 이미 확보된 상태에서 출원에 해당하며, 타인에게 손쉽게 특허 등록을 부여하는 문제가 발생한다.

또한, 심사관의 입장에서 심사할 때 공지된 기술 A에 대하여

추가된 구성 B+C에서 기술적 해결 방안 및 기여도가 B에 압도적으로 높다고 보더라도, 타인 출원 A+B+C의 특허성 획득에 대하여 정당한 권리자가 B를 통해 기여한 바는 타인 출원의 권리에서 전혀 인정되고 있지 않는 문제가 발생한다.

또한, 정당한 권리자가 특허를 통해 구축하고자 하는 사업의 특허법상 보호 영역 내에 타인 또한 침투하여 특허법상 보호의 대상이 되고 사업을 정당하게 진행할 수 있게 된다. 정당한 권리자의 특허 등록 후 제3자의 시장 진입을 막고 정당한 권리자의 사업 영역을 보호하기 위한 특허법의 보호 영역 내에 타인도 들어가서 배타적 독점권이라는 특허 제도상 과실을 함께 누리게 된다. 특허 제도를 통해 발명을 장려하고 산업 발전을 도모하기 위하여 부여되는 배타적 독점권을 보장하기 위한 국가의 행정력이 엉뚱한 자의 보호에 사용되게 된다.

따라서, 현행 법률에 기반하여 이러한 부당함을 해결하기 위해서는, 설사 정당한 권리자가 타인 출원을 원하지 않았었고, 정당한 권리자에게 타인과의 교류가 미약하거나 또는 없었다 할지라도, 공동 발명을 주장하고 공동 출원을 위반하였다는 법리에 의존할 수밖에 없다. 공동 출원은 결국 타인과 공동으로 발명이 이루어졌음을 정당한 권리자가 인정하는 것을 전제로 하기 때문에 기술을 탈취당한 정당한 권리자 입장에서는 억울할 수밖에 없지만, 현행법 상 동일성 범위를 넘는 순간 법원으로부터 타인이 정당한 권리자의 발명에 기반하여 정당한 권리자의 의사에 반하여 몰래 출원하였다는 사실을 인정받기 위해서는 불가피하게 선택할 수밖에 없는 법리이다.

제3절 변형된 타인 특허 출원의 공동 출원 위반 여부

1. 공동 발명의 의의

특허법 제33조 제2항[40]에 의하면 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다. 특허법 제44조[41]에 의하면 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허 출원을 하여야 한다. 특허법 제44조의 공동 출원 규정에 대한 위반은 심사 과정에서 특허법 제62조 제1호[42]에 의한 거절 이유이며, 설사 등록되었더라 하더라도 특허법 제133조 제1항 제2호[43]에 의한 소급적 무효 이유에 해당한다.

2. 공동 발명의 요건

가. 대한민국

판례[44]에 따르면, 공동 발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 한다. 또한, 판례[45]에 따르면, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금, 설비 등을 제공하여

---

[40] 특허법 제33조(특허를 받을 수 있는 자) ② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.

[41] 특허법 제44조(공동출원) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.

[42] 특허법 제62조(특허거절결정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나의 거절이유에 해당하는 경우에는 특허거절결정을 하여야 한다. 1. 제25조・제29조・제32조・제36조제1항부터 제3항까지 또는 제44조에 따라 특허를 받을 수 없는 경우

[43] 특허법 제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. 2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.

[44] 대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결

[45] 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결

발명의 완성을 후원, 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시, 부가, 보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언, 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동 발명자에 해당한다.

판례[46]에 따르면, 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 공동 발명자인지를 결정해야 한다.

판례[47]에 따르면, 화학발명이 아닌 '이중 마루의 다공 판넬용 댐퍼 장치' 발명에서, 기존의 댐퍼 패널이 갖는 문제점을 해결할 수 있는 아이디어를 구체화하고 이를 도면으로 작성하여 실제 생산이 가능할 수 있도록 한 자와, 도면을 토대로 실물을 제작한 후 실험을 통하여 세부적인 문제점들을 개선하여 해당 특허발명의 기술구성을 최종적으로 완성한 자의 공동창작을 인정하였다.

판례[48]에 따르면, 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써

---

[46] 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결
[47] 대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373 판결
[48] 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결

그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 부가, 삭제, 변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 것으로 판단하여 발명자의 지위를 인정하지 않았다.

서울고등법원 판례[49]에 따르면, 여러 사람이 공동 발명자가 되기 위해서는 과제를 해결하기 위한 착상과 그 구체화의 과정에서 일체적, 연속적인 협력관계 아래서 각각이 중요한 공헌을 해야 한다.

특허청 심사기준[50]에 따르면, 발명자에 해당하는 경우로서는 (ⅰ) 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 착상을 새롭게 제시, 부가, 보완한 자, (ⅱ) 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, (ⅲ) 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공한 자, (ⅳ) 구체적인 조언, 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자를 발명자로 본다고 규정하고 있으며, 이는 공동 발명자의 정의로도 해석될 수 있다.[51]

특허청 심사기준[52]에 따르면, 발명자에 해당하지 않은 경우의 예로서는 (ⅰ) 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을

---

[49] 서울고등법원 2013. 7. 18. 선고, 2012나64071 판결

[50] 특허청, 「특허·실용신안 심사기준」, 특허청예규 제113호, 2020. 1. 1, 2103면.

[51] 권지현, "공동 발명이자 인정기준의 법제화 방안", 「법학연구」, 제23권 제3호, 인하대학교 법학연구소 (2020), 342면.

[52] 특허청, 「특허·실용신안 심사기준」, 특허청예규 제113호, 2020. 1. 1, 2103-2104면.

제공한 자, (ii) 연구자를 일반적으로 관리하기만 한 자, (iii) 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 자, (iv) 자금, 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원, 위탁하기만 한 자를 열거하고 있다. 이러한 열거의 예시도 공동 발명자의 인정기준으로도 참고할 수 있다.[53] 다만, 심사기준에서 제시한 위의 인정기준은 발명자 정의의 관점으로 한 것으로, 이는 공동연구의 현실을 외면한 것이므로 공동 발명의 기술적 사상을 착상한 자로 할 것이 아니라 발명을 구현하기 위하여 실제로 착상의 구체화에 기여한 자로 일부 수정할 필요가 있다.[54]

발명자로 인정되기 위해서는 당해 발명이 완성되어야 하고, 발명이 완성되었다고 하기 위해서는 그 발명을 반복 실시할 수 있어야 하며, 이루고자 하는 목적 내지 효과를 달성할 수 있어야 하지만, 발명의 구현화는 발명자의 인정에 원칙적으로 관계가 없다는 견해가 있다.[55] 한편, 발명에 대한 기여가 착상을 구체화하거나 과제해결에 큰 기여를 한 것이라면 시점에 관계없이 공동 발명으로 인정받을 수 있겠지만, 착상이 완성된 이후 발명에 기여한 연구자는 상대적으로 작은 기여를 한 것으로 판단되어 공동 발명자로 볼 수 없는 것처럼 실질적 기여 시점도 고려될 필요가 있다는 견해가 있다.[56]

발명에 대한 착상과 착상의 구체화 개념을 구분하여 발명의 완성과

---

[53] 권지현, “공동 발명이자 인정기준의 법제화 방안”, 「법학연구」, 제23권 제3호, 인하대학교 법학연구소 (2020), 342면.

[54] 정차호, 이문욱, “공동 발명이자 결정방법 및 관련 권리의 연구”, 「지식재산 21」, 2005년 1호, 특허청 (2005), 74면.

[55] 정차호, 강이석, 이문욱, “공동 발명이자 결정방법 및 공동 발명자간 공헌도 산정방법”, 「중앙법학」, 제9권 제3호, 중앙법학회 (2007), 677면

[56] 김진희, “공동 발명 판단기준에 관한 비교법적 고찰 -착상, 착상의 구체화, 실질적 기여 및 협력을 중심으로 -”, 「홍익법학」 제20권 제1호, 홍익대학교 법학연구소 (2019), 809면.

공동 발명이자 인정 여부를 논하는 연구가 다수 있다.[57] 공동 발명자로 인정되기 위해서 착상의 제공이면 족하고 구체화 및 실시화의 요건을 갖출 필요가 없다는 견해가 있다.[58] [59]사례별로 판단하여야 한다는 견해도 있으며,[60] 착상과 착상의 구체화 개념의 차이 설명에만 그친 연구도 있다. [61] 반면에 착상과 착상의 구체화를 구별하고 착상의 구체화를 발명의 완성으로 보는 견해를 재고할 여지가 있다는 주장도 있다.[62] 또한, 발명자를 발명의 형성에 결과적으로 기여한 자로 하여, 착상뿐만 아니라 착상이 가능하게 한 기술적 기여를 한 자도 발명자로 보아야 한다는 주장도 있다.[63]

공동 발명이 생성되는 형태로서 공동 연구는 기업 내부에서 진행되는 경우도 있지만, 대부분은 산학 또는 산학관의 형태로 기업의 연구 목적성을 가지고 추진되고 있으며, 특히 공동연구자 및 참여연구자, 연구비용 및 그 분담, 연구 성과물의 귀속 및 활용, 특허 출원 및 그 비용, 실시 및 이전 등에 관한 내용들이 계약에 의해 사전에 정해진 상태에서 연구가 진행되고 있는 경우가 일반적이다.[64] 현행 특허법에는

---

[57] 권인희, “우리나라와 미국의 공동 발명이자 인정요건 비교연구”, 「지식재산연구」, 제15권 제3호, 한국지식재산연구원 (2020), 95면.
[58] 정차호, 강이석, 이문욱, “공동 발명이자 결정방법 및 공동 발명자간 공헌도 산정방법”, 「중앙법학」, 제9권 제3호, 중앙법학회 (2007), 678면.
[59] 고재종, “‘발명을 한 사람’의 의미 및 인정기준에 대한 고찰－대판 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712판결을 중심으로”, 「과학기술법연구」, 제22집 제3호, 한남대학교 과학기술법연구원 (2016), 30면.
[60] 장태종, 김석진, 나도백, “직무발명에서 공동 발명이자 판단방법 가이드라인에 관한 연구”, 「지식재산연구」, 제1권 제2호, 한국지식재산연구원 (2006), 23면.
[61] 김진희, “공동 발명 판단기준에 관한 비교법적 고찰 -착상, 착상의 구체화, 실질적 기여 및 협력을 중심으로 -”, 「홍익법학」 제20권 제1호, 홍익대학교 법학연구소 (2019), 808면.
[62] 조규현, “공동 발명의 의의와 요건”, 「Law & Technology」, 제10권 제5호, 서울대학교 기술과법센터 (2014), 29면.
[63] 정차호, 이문욱, “공동 발명이자 결정방법 및 관련 권리의 연구”,「지식재산 21」, 2005년 1호, 특허청 (2005), 66면.
[64] 권태복, “산학관 공동연구 결과물(발명)의 소유권 배분기준에 관한 연구”, 「가천법학」, 제5권 제1호, 가천대학교 법학연구소 (2012), 373-375면.

공동 발명의 정의 규정이 없다보니 진정한 공동 발명자를 쉽게 판단할 수 없다. 즉, 공동 연구에 있어서 실제로 발명의 완성에 기여한 것인지, 어느 정도의 기여가 있어야 되는 것인지, 착상한 것만으로 발명의 완성에 기여한 것인지, 착상은 하지 않고 다른 사람의 착상을 실험을 통하여 구현한 경우에도 발명의 완성에 기여한 것으로 판단할 수 있는지가 문제가 되고 있다.[65]

나. 미국

미국 특허법 35 U.S.C. §116에서는 공동 발명(joint invention)에 대한 특허가 발명에 공동으로 기여한 둘 이상의 사람에게 부여될 수 있다고 명시한다. 35 U.S.C. §116에서는 각 공동 발명자가 (1) 물리적으로 함께 또는 동시에 일하지 않았거나, (2) 각자가 동일한 유형이나 동일한 양의 기여를 하지 않았거나, (3) 각자가 특허의 모든 청구항의 대상물에 대하여 기여를 하지 않았다고 하더라도, 공동으로 특허를 출원할 수 있다고 명시한다[66].

또한, 미국 특허법 35 U.S.C. §256은 특허 출원 또는 특허에서 발명가를 정정하는 절차를 제공한다. 35 U.S.C. §256은 발명가로 등재되어야 한다고 생각하는 사람이 특허 출원에서 제외되거나 발명가로 등재된 사람이 발명에 실제로 기여하지 않은 경우와 같은 특정 상황에서

---

[65] 권지현, “공동 발명이자 인정기준의 법제화 방안”, 「법학연구」, 제23권 제3호, 인하대학교 법학연구소 (2020), 341면.

[66] 35 U.S.C. § 116 (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.)

발명가를 추가하거나 제거할 수 있도록 허용한다[67].

판례에서 개인이 공동 발명자 자격을 갖추는 데 필요한 발명적 기여의 양적 또는 품질에 대한 명시적인 하한선을 설정하지 않는다. 오히려 공동 발명은 단순히 해결된 문제를 해결하기 위해 함께 일하는 두 명 이상의 사람들 사이의 협력의 산물이다 (Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories 사건[68]). 판례는 어떤 유형의 행위가 공동 인벤토리를 확립하기에 양적 및 품질면에서 충분하거나 충분하지 않은지에 대한 지침을 제공한다. 전체 발명을 단독으로 생각할 필요는 없는데, 이는 공동 발명이라는 개념을 배제할 것이기 때문이다. 그러나, 공동 발명자는 본 발명의 개념에 어떤 중요한 방식으로 기여해야 한다 (Fina Oil and Chemical Co. v. Ewen[69]). 어떤 사람이 발명적 기여에 필요한 양을 제공한다면, 그 사람은 발명을 완성하는 과정에서 다른 사람의 서비스, 아이디어 및 도움을 사용했다는 이유만으로 공동 발명자로서의 지위를 잃지 않는다 (Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co. 사건[70]). 단순히 실험에 기여한 이유만으로 공동 발명자가 될 수는 없으며, 각 공동 발명자의 질적 기여가 핵심이다. 각 공동 발명자는 실제로 사용될 발명의 명확하고 영구적인 아이디어에

---

[67] 35 U.S.C. §256 (Whenever through error a person is named in an issued patent as the inventor, or through error an inventor is not named in an issued patent and such error arose without any deceptive intention on his part, the Director may, on application of all the parties and assignees, with proof of the facts and such other requirements as may be imposed, issued a certificate correcting such error.)

[68] 40 F. 3d 1223 (Fed. Cir. 1994) (A joint invention is the product of a collaboration between two or more persons working together to solve the problem addressed.)

[69] 123 F. 3d 1466 (Fed. Cir. 1997) (Nonetheless, our precedent provides guidance as to what types of acts are, or are not, sufficient in quantum and quality to establish joint inventorship. One need not alone conceive of the entire invention, for this would obviate the concept of joint inventorship. However, a joint inventor must contribute in some significant manner to the conception of the invention.)

[70] 758 F. 2d 613 (Fed. Cir. 1985) (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.)

공동 도달하는 데 기여해야 한다 (Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories 사건[71]).

진보성에 기여하는 발명 행위 없이, 단순히 발명이 속한 기술 분야에서 통상의 기술자에게 기대되는 통상의 기술을 기본적으로 수행하는 행위는 공동 발명자로 만들지 않는다 (Sewall v. Walters 사건[72]). 따라서, 잘 알려진 개념과 최신 기술을 실제 발명가에게 설명하는 것 이상을 하지 않는 사람은 공동 발명자가 아니다 (Hess v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc. 사건[73]). 발명자는 성공적인 실험을 통해 해당 발명을 실시할 때까지 발명의 개념을 확립할 수 없다 (Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd 사건[74]).

모든 공동 발명자는 발명의 개념에 대한 주장된 기여에 대한 확증적인 증거를 제공해야 한다. 전체 발명의 개념과 마찬가지로 개념에 대한 기여는 확증 없이는 정확하게 확인할 수 없는 정신적 행위이다

---

[71] 40 F. 3d 1223 (Fed. Cir. 1994) (We emphasize that we do not hold that a person is precluded from being a joint inventor simply because his contribution to a collaborative effort is experimental. Instead, the qualitative contribution of each collaborator is the key-each inventor must contribute to the joint arrival at a definite and permanent idea of the invention as it will be used in practice.)

[72] 21 F. 3d 411 (Fed. Cir. 1994) (In addition, Sewall has failed to persuade us that the Board clearly erred in finding that Sewall's design of circuits to carry out Walters' idea was simply the exercise of the normal skill expected of an ordinary chip designer, which did not involve any inventive acts on the part of Sewall.)

[73] 106 F. 3d 976 (Fed. Cir. 1997) (The principles Mr. Hess explained to them were well known and found in textbooks. Mr. Hess did no more than a skilled salesman would do in explaining how his employer's product could be used to meet a customer's requirements. The extensive research and development work that produced the catheter was done by Drs. Simpson and Robert. Our review of the record satisfies us that those findings are not clearly erroneous, and that they support the district court's conclusion that whatever contribution Mr. Hess made to Drs. Simpson and Robert did not constitute conception and therefore did not make Mr. Hess a co-inventor of the catheter claimed in the '071 patent.)

[74] 927 F. 2d 1200 (Fed. Cir. 1991) (In some instances, an inventor is unable to establish a conception until he has reduced the invention to practice through a successful experiment. This situation results in a simultaneous conception and reduction to practice.)

(Fina Oil and Chemical Co. v. Ewen 사건[75]).

공동 발명은 같은 목적을 위해 노력하고 공동의 노력으로 발명을 생산하는 두 명 이상의 발명 노력의 공동 산물이다. 공동 발명을 구성하려면 각 발명자가 동일한 주제에 대해 작업하고 독창적인 생각과 최종 결과에 어느 정도 기여해야 한다. 각각 수행해야 하지만 함께 수행된 모든 단계에서 발명품이 나온다면 작업의 일부일 뿐이다. 전체 발명 개념이 각각의 공동 발명자에게 발생하거나 두 사람이 물리적으로 함께 프로젝트를 수행해야 하는 것은 아니다. 한 사람은 한 번에 한 걸음을 내디딜 수 있고, 다른 사람은 다른 시간에 접근할 수 있다. 한 사람은 더 많은 실험 작업을 수행하고 다른 사람은 때때로 제안을 할 수 있다. 각각의 발명자가 문제의 최종 해결에 부분적이지만 독창적인 기여를 하는 경우 각각의 발명자가 다른 역할을 하고 한 사람의 기여가 다른 사람의 기여만큼 크지 않을 수 있다는 사실은 발명이 공동이라는 사실을 손상시키지 않는다 (Monsanto Company v. Kamp 사건[76]).

---

[75] 123 F. 3d 1466 (Fed. Cir. 1997) (Nonetheless, our precedent provides guidance as to what types of acts are, or are not, sufficient in quantum and quality to establish joint inventorship. One need not alone conceive of the entire invention, for this would obviate the concept of joint inventorship. However, a joint inventor must contribute in some significant manner to the conception of the invention.)

[76] 269 F. Supp. 818 (Dist. Court, Dist. of Columbia 1967) (A joint invention is the product of collaboration of the inventive endeavors of two or more persons working toward the same end and producing an invention by their aggregate efforts. To constitute a joint invention, it is necessary that each of the inventors work on the same subject matter and make some contribution to the inventive thought and to the final result. 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 on the project 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.)

Kimberly-Clark v. Procter & Gamble 사건[77]은 본 연구에서 다루는 바와 같이 정당한 권리자가 타인 특허 출원을 예상하지 못한 경우에 공동 발명으로 볼 수 있는지 여부와 관련하여 중요한 판례이다. Kimberly-Clark(이하 K-C)의 직원 Kenneth Enloe이 1982년 발명한 일회용 기저귀에서 아기의 배변이 새지 않도록 하는 기술에 대하여 K-C는 1985년 10월 11일 특허 출원한 후 1987년 11월 3일 미국 등록 특허 4,704,116호(이하 Enloe 특허)를 획득한다. Enloe의 발명보다 3년 후, Procter & Gamble(이하 P&G)의 직원 Michael Lawson이 1985년 1월 발명한 아기의 배변이 새지 않도록 하는 일회용 기저귀에 대하여 P&G는 1985년 10월 11일 Lawson을 단독의 발명자로 기재하여 특허 출원한 후 1987년 9월 22일 미국 등록 특허 4,695,278호(이하 Lawson 특허)를 획득한다. Lawson은 혼자 일했으며 다른 P&G의 직원의 작업에 대하여 알지 못했다. 이 후, K-C는 원고로 P&G의 Pampers® 기저귀가 Enloe 특허를 침해했다고 주장했다. K-C는 또한 35 U.S.C. §291[78]에 따라 Enloe 특허가 Lawson 특허보다 우선권을 가진다는 선언을 요구했다. P&G는 반소를 제기하여 K-C의 Huggies® 기저귀가 Lawson 특허를 침해했다 주장하며, Lawson 특허가 Enloe 특허보다 우선권을 가지며, Enloe 특허 출원 심사 과정에서 Lawson 특허의 등록이 공개되지 않았기 때문에 Enloe 특허가 무효화될 수 있다고 주장했다. 또한, P&G는 35 U.S.C. §256[79]에 따라 Lawson 특허의 추가 발명자로

---

[77] 973 F. 2d 911 (Fed. Cir. 1992)

[78] Pre-AIA 35 U.S.C. §291. Interfering patents (The owner of an interfering patent may have relief against the owner of another by civil action, and the court may adjudge the question of the validity of any of the interfering patents, in whole or in part. The provisions of the second paragraph of section 146 of this title shall apply to actions brought under this section.)

[79] 35 U.S.C. §256. Correction of named inventor
(Whenever through error a person is named in an issued patent as the inventor, or through error an inventor is not named in an issued patent and such error arose without any deceptive

Buell과 Blevins, 그리고 Lawson의 이름을 지정하도록 법원에 요청하였다.

당시 미국의 특허법은 선발명주의 이었기 때문에, P&G는 Enloe의 1982년 발명보다 빠른 1979년의 P&G의 다른 직원 Buell과 Blevins의 기저귀 연구가 Lawson 특허에 기여하였음을 주장하여 공동 발명자로 Buell과 Blevins을 추가하면서 Lawson 특허의 발명 일자를 1985년에서 1979년으로 앞당김으로써 Enloe 특허의 1982년 발명일보다 우선함을 주장하고자 하였다. 그러나, Lawson은 혼자 일하였으며, Buell의 초기 작업에 대하여 아무것도 몰랐다. 또한, Buell과 Blevins은 Lawson의 작업에 대하여 아무것도 몰랐다.

이에 대하여, 연방 순회 항소 법원(Federal Circuit Court of Appeals)은 연구 작업물 자체는 결합하여 하나의 발명에 기여할 수 있을지 모르더라도 연구자가 서로의 존재 및 서로의 연구에 대하여 알지 못한 경우 공동 발명이 성립되지 않는다는 취지로 다음과 같이 판시하였다: “분명한 것은 미국 특허법 35 U.S.C. §116 [80] 에서 "공동으로(jointly)"라는 법정 단어가 단순한 잉여가 아니라는 것이다.

---

intention on his part, the Director may, on application of all the parties and assignees, with proof of the facts and such other requirements as may be imposed, issued a certificate correcting such error.
The error of omitting inventors or naming persons who are not inventors shall not invalidate the patent in which such error occurred if it can be corrected as provided in this section. The court before which such matter is called in question may order correction of the patent on notice and hearing of all parties concerned and the Director shall issue a certificate accordingly.)

[80] 35 U.S.C. §116. Inventors (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.)

미국 특허법 35 U.S.C. §116에 따라 공동 발명자가 되려면 공동 작업 또는 공동 지시에 따라 작업하는 것과 같은 공동 행동의 요소가 있어야 하며, 한 발명자가 관련 보고서를 보고 그 위에 작성하거나 회의에서 다른 사람의 제안을 듣는 것과 같은 요소가 있어야 한다. 한 개인 발명자가 자신의 독립적인 노력 후 몇 년이 될 때까지 다른 발명자와 서로가 한 일에 대해 완전히 무지하다면 공동 발명자가 될 수 없다. 그러한 이들은 서로 완전히 독립적이며 공동 발명가가 될 수 없다. 따라서, 미국 특허법 35 U.S.C. §116에 따른 공동 발명이 성립하기 위해서는 최소한 어느 정도의 협력 또는 연결(at least some quantum of collaboration or connection)을 필요로 한다."[81]

미국의 판례는 공동 발명의 성립을 위하여 공동 발명자 간에 최소한 어느 정도의 협력 또는 연결(at least some quantum of collaboration or connection)을 요구하며, 단순히 개별 구성 요소를 각각 발명하였다는 사실 만으로 개별 구성 요소의 결합에 대하여 공동 발명을 인정하지 않는다. 또한, 미국의 판례는 각 발명자가 동일한 주제에 대해 작업하고 독창적인 생각과 최종 결과에 어느 정도 기여해야 할 것을 요구한다.

다. 일본

일본 특허법은 제29조 제1항[82]에서 발명자에게 특허 받을 권리가

---

[81] 973 F. 2d 911 (Fed. Cir. 1992) (What is clear is that the statutory word "jointly" is not mere surplusage. For persons to be joint inventors under Section 116, there must be some element of joint behavior, such as collaboration or working under common direction, one inventor seeing a relevant report and building upon it or hearing another's suggestion at a meeting. Here there was nothing of that nature. Individuals cannot be joint inventors if they are completely ignorant of what each other has done until years after their individual independent efforts. They cannot be totally independent of each other and be joint inventors. We therefore hold that joint inventorship under Section 116 requires at least some quantum of collaboration or connection.)

[82] 特許法 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その

있음을 규정하고 있지만 발명자의 정의에 대해서는 규정하고 있지 않다. 다만, 일본 특허법 제2조 제1항[83]에서 발명을 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중 고도한 것으로 규정하고 있으며, 이에 따라 발명자의 개념도 당해 발명의 창작행위에 현실적으로 가담한 자, 특허 청구범위에 기재된 구체적인 기술 수단을 완성시킨 자 및 진실로 발명을 이룬 자연인 등으로 논의되고 있다.

공동 발명자의 개념 역시 규정되어 있지 않지만 학설에 따르면 공동 발명자로 인정받기 위해서는 2인 이상의 발명에서 단순한 협력이 아닌 실질적 협력을 통해 발명을 완성한 자이거나, 발명자가 될 수 있는 조건을 가진 자이어야 한다.

공동 발명자 판단기준과 관련된 주요 학설로는 吉藤說[84], 三村說[85] 등이 있다[86].

吉藤說은 공동 발명자 인정에 관한 논문 및 판례 등에서 다년간 광범위하게 인용된 일본 학설의 효시로서 여기에는 소극적 approach 이론과 2단계 이론이 있다. 소극적 approach 이론에 따르면 공동 발명자로 인정되기 위해서는 실질적 협력의 여부를 판단해야 하는데 여기서 실질적 협력의 유무는 기술적 사상의 창작 자체에 관계한 것을

発明について特許を受けることができる。[번역] 특허법 29조 ① 산업상 이용할 수 있는 발명을 한 자는 다음의 발명을 제외하고 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

[83] 特許法 第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。[번역] 특허법 2조 이 법에서 「발명」이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중 고도의 것을 말한다.

[84] 吉藤幸朔(熊谷健一補訂), 「特許法概説」, 第13版(有斐閣, 1998), 185면.

[85] 三村量一, "発明者の意義", 「金融・商事判例」, 第1236号(経済法令研究会, 2006), 123면

[86] 김진희, "공동 발명 판단 기준에 관한 비교법적 고찰", 「홍익법학」, 제20권 제1호(홍익대학교 법학연구소, 2019), 798면

기준으로 판단한다. 따라서, 단순 관리자나 보조자는 기술적 사상의 창작 자체에 기여한 자에 해당하지 않아 공동 발명자로 인정받을 수 없다. 2단계 이론은 발명의 성립 과정을 착상의 제공 및 착상의 구체화 2단계로 나누어 판단한다. 이 설에 따르면 착상이 새로운 경우 착상자는 발명자이다. 그러나, 착상자(A)가 착상을 구체화하지 못하고 그대로 공포하였을 경우 다른 사람(B)이 이 착상을 구체화하여 발명을 완성하게 되면 착상자(A)는 발명자가 될 수 없고 구체화시킨 자(B)만이 발명자가 된다. 상호간 일체적, 연속적인 협력관계가 없기 때문이다.

또 하나의 학설인 三村說은 발명의 특징적 부분과 기술 분야의 특수성을 강조한다. 당해 발명의 특징적 부분에 대한 특유의 해결수단 완성에 관여한 자만이 발명자가 되며, 이러한 자가 복수인 경우에는 모두 공동 발명자가 된다. 발명의 특징적 부분에 집중하기 때문에 이 이론에 따르면 공동 발명은 발명이 속한 영역별로 달리 판단하여야 한다. 즉, 전기나 기계, 화학 등 분야의 특성에 따라 공동 발명자의 판단이 달라질 수 있다. 그러나, 기본적으로 발명의 특징적 부분의 완성에 기여한 자가 아니면 발명자로 인정받을 수 없다.

라. 소결

대한민국, 미국, 일본의 판례, 학설은 대체로 공동 발명의 성립을 위하여 실질적 상호 협력을 요구하고 있으며, 또한, 단순히 관리, 자금 지원 등이 아닌 기술적 사상의 창작의 구체화에 대한 실질적 기여를 요구하고 있다.

미국의 판례[87]나 일본의 학설[88]은 더 나아가서 공동 발명자 간에 협력이 이루어진 부분이 발명의 특징적 부분에 해당할 것을 요구하고 있다. 즉, 발명의 주요부는 일부 발명자의 기여에 의하여만 이루어지고, 다른 발명자에 의해서는 발명의 중요하지 않은 부분에 대한 기여만이 이루어지며, 따라서, 발명의 특징적 부분에 다른 발명자의 기여가 이루어지지 않은 경우, 실질적 상호 협력을 인정하기 어려울 수 있다.

또한, 미국의 판례[89]는 공동 발명자 간에 서로의 연구에 대하여 인지를 하여야 하며 서로가 한 일에 대하여 완전히 무지하다면 공동 발명자가 될 수 없다고 하여, 실질적 상호 협력에서 서로 간의 인식을 요구하고 있다.

3. 구성 요소의 부가 또는 치환으로 변형된 타인 특허의 공동 발명 여부

가. 부가 또는 치환으로 변형된 구성 요소의 특허성에 기반한 공동 발명 여부

(1) 부가 또는 치환으로 변형된 구성 요소에 신규성이 없는 경우

통상적인 공동 발명에 대한 연구의 경우, 각각의 공동 발명자가

87

123 F. 3d 1466 (Fed. Cir. 1997) (Nonetheless, our precedent provides guidance as to what types of acts are, or are not, sufficient in quantum and quality to establish joint inventorship. One need not alone conceive of the entire invention, for this would obviate the concept of joint inventorship. However, a joint inventor must contribute in some significant manner to the conception of the invention.)

88 三村量一, “発明者の意義”,「金融・商事判例」, 第1236号(経済法令研究会, 2006), 123면

89 973 F. 2d 911 (Fed. Cir. 1992) (What is clear is that the statutory word "jointly" is not mere surplusage. For persons to be joint inventors under Section 116, there must be some element of joint behavior, such as collaboration or working under common direction, one inventor seeing a relevant report and building upon it or hearing another's suggestion at a meeting. Here there was nothing of that nature. Individuals cannot be joint inventors if they are completely ignorant of what each other has done until years after their individual independent efforts. They cannot be totally independent of each other and be joint inventors. We therefore hold that joint inventorship under Section 116 requires at least some quantum of collaboration or connection.)

기여한 부분들이 떼어놓고 보면 신규성 또는 진보성이 없을 수 있으나, 기여한 부분들이 결합하여 만들어진 구성에서 신규성 또는 진보성이 획득되는 경우를 고려할 수 있다. 결합된 구성에서 진보성에 이를 정도가 되어야 새로운 공동 발명의 특허성 획득에 각각의 공동 발명자가 기여를 하였음이 인정되며 공동 발명자의 지위가 인정될 수 있을 것이다.

그러나, 본 연구에서 고려하는 케이스는 정당한 권리자가 알지 못한 상태에서 타인이 내부자 정보에 의한 정보 취득, 또는 기타 다양한 방법으로 지득(知得)한 정당한 권리자의 발명에 대하여 변형을 가하여 동일성을 벗어난 범위의 특허를 출원하는 경우이다. 이 경우, 타인이 부가 또는 치환으로 변형한 구성 요소가 최종적인 출원 발명에 해당하며, 그 외 다른 공동 발명자의 연구에 의하여 특허성이 추가로 부여될 가능성이 없다.

타인이 부가 또는 치환으로 변형한 구성 요소에서 신규성이 없다면, 최종 출원 발명에서 신규성이 없는 구성 요소에 대하여 타인이 기여한 것에 불과하다. 이 경우, 타인의 기여는 판례[90]에서 공동 발명자를 지칭할 때 표현하는 실질적 기여에 미치지 못한다고 보아야 한다. 즉, 잘 알려진 개념과 최신 기술을 실제 발명가에게 설명하는 것 이상을 하지 않는 사람은 공동 발명자가 아니다 (Hess v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc. 사건[91]). 따라서, 이 경우, 공동 발명에

---

[90] 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705,67712 판결 (원고가 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없어 이를 단독 또는 공동으로 발명한 자에는 해당하지 않는다)

[91] 106 F. 3d 976 (Fed. Cir. 1997) (The principles Mr. Hess explained to them were well known and found in textbooks. Mr. Hess did no more than a skilled salesman would do in explaining how his employer's product could be used to meet a customer's requirements. The extensive research and development work that produced the catheter was done by Drs. Simpson and Robert. Our review of the record satisfies us that those findings are not clearly erroneous, and that

해당하기 어려우며, 타인과 정당한 권리자 모두 공동 발명자의 지위에 해당하지 않고, 타인 특허 출원은 특허법 제44조의 공동 출원 규정에 해당하지 않는다.

현행 대한민국 특허법 상 이러한 경우는 특허법 제33조 제1항 본문, 나아가, 정당한 권리자가 미리 특허 출원을 한 상태라면 추가적으로 특허법 제29조 제3항에 의한 구제를 고려하여야 한다. 다만, 타인이 부가 또는 치환으로 변형한 구성 요소에서 신규성이 없기 때문에, 그 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니한다고 볼 수 있으므로[92], 실질적 동일성의 범위에 해당하여 현행 특허법 상 구제될 가능성이 상당하다고 볼 수 있다.

(2) 부가 또는 치환으로 변형된 구성 요소에 신규성이 있으나 진보성이 없는 경우

상술한 바와 같이, 통상적인 공동 발명에 대한 연구의 경우, 각각의 공동 발명자가 기여한 부분들이 떼어놓고 보면 진보성이 없을 수 있으나, 기여한 부분들이 결합하여 만들어진 구성에서 진보성이 획득되는 경우를 고려할 수 있다.

두 명 이상의 연구원이 공동으로 발명을 하는 경우, 각 연구원이 창출한 구성요소가 진보성이 인정될 정도의 기여를 하지 않았더라도,

---

they support the district court's conclusion that whatever contribution Mr. Hess made to Drs. Simpson and Robert did not constitute conception and therefore did not make Mr. Hess a co-inventor of the catheter claimed in the '071 patent.)

[92] 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결

그들의 기여의 합이 진보성을 인정받는 경우 그 둘은 공동 발명자가 된다. 예를 들어, 두 연구원이 창출한 두 신규 요소의 각각이 진보성을 인정받지는 못하나 그 두 신규요소의 합이 진보성을 인정받는 경우 각각을 창출한 자가 공동 발명자가 될 수 있다[93].

그러나, 본 연구에서 고려하는 케이스는 정당한 권리자가 알지 못한 상태에서 타인이 내부자 정보에 의한 정보 취득, 또는 기타 다양한 방법으로 지득(知得)한 정당한 권리자의 발명에 대하여 변형을 가하여 동일성을 벗어난 범위의 특허를 출원하는 경우이다. 이 경우, 타인이 부가 또는 치환으로 변형한 구성 요소가 최종적인 출원 발명에 해당하며, 그 외 다른 공동 발명자의 연구에 의하여 특허성이 추가로 부여될 가능성이 없다.

타인이 부가 또는 치환으로 변형한 구성 요소에서 진보성이 없다면, 최종 출원 발명에서 진보성이 없는 구성 요소에 대하여 타인이 기여한 것에 불과하다. 진보성에 기여하는 발명 행위 없이, 단순히 발명이 속한 기술 분야에서 통상의 기술자에게 기대되는 통상의 기술을 기본적으로 수행하는 행위는 공동 발명자로 만들지 않는다 (Sewall v. Walters 사건[94]).

따라서, 이 경우, 공동 발명에 해당하기 어려우며, 타인과 정당한

---

[93] 정차호, “공동 발명이자 사이에 (객관적 기여 외에) 주관적 의사소통이 반드시 필요한지 여부에 관한 연구”, 「성균관법학」, 제34권 제1호, 성균관대학교 법학연구원 (2022), 157면

[94] 21 F. 3d 411 (Fed. Cir. 1994) (In addition, Sewall has failed to persuade us that the Board clearly erred in finding that Sewall's design of circuits to carry out Walters' idea was simply the exercise of the normal skill expected of an ordinary chip designer, which did not involve any inventive acts on the part of Sewall.)

권리자 모두 공동 발명자의 지위에 해당하지 않고, 타인 특허 출원은 특허법 제44조의 공동 출원 규정에 해당하지 않는다.

현행 대한민국 특허법 상 이러한 경우는 특허법 제33조 제1항 본문, 나아가, 정당한 권리자가 미리 특허 출원을 한 상태라면 추가적으로 특허법 제29조 제3항에 의한 구제를 고려하여야 한다. 부가 또는 치환으로 변형된 구성 요소에서 진보성이 있는 경우보다 오히려 이와 같이 신규성은 있으나 진보성이 없는 수준의 변형이 현행 특허법 상 구제하기 더 곤란할 수 있다. 차라리 진보성이 있는 수준의 변형이 이루어진 경우, 공동 발명의 성립 요건을 만족할 수 있기 때문에 정당한 권리자의 발명과 동일성 여부를 고려할 필요 없이, 정당한 권리자와 타인 간의 계약 관계, 기타 상관습상 신의칙이 인정될 수 있는 내부적 관계 등을 증명함으로써 실질적 상호 협력 여부 만을 증명해낼 수 있다면 특허법 제44조를 통해 정당한 권리자의 구제할 수 있다.

그러나, 신규성은 있으나 진보성이 없는 수준의 변형이 이루어진 경우, 타인이 타인 특허에 대하여 실질적 기여를 하였다고 볼 수 없으므로 특허법 제44조의 공동 발명을 적용하기 어렵다. 또한, 특허법 제33조 제1항 본문이나 특허법 제29조 제3항의 실질적 동일성 법리를 적용할 경우, 명시적으로 차이가 있는 구성이 존재함에도 불구하고 기술적 효과가 미미하기 때문에 동일성 범위를 확대하여 해석해야 한다는 논리를 펴야 하므로 무리가 존재할 수 있다. 즉, 상술한 첫번째 예시적 케이스 및 두번째 예시적 케이스에서 특허심판원은 동일성을 인정하지 않았으나 특허법원은 동일성을 인정한 경우와 같이 판단 주체의 시각에 따라서 구제가 될 수도 있고 되지 않을 수도 있다.

정당한 권리자는 구제받기 위하여 법적 쟁송을 위한 금전적, 시간적 자원을 계속 소비해야만 하는 위험에 빠질 수 있다.

정당한 권리자가 금전적, 시간적 자원을 통해 원하는 판결을 받을 때까지 법적 쟁송할 의지가 없다면, 공동 발명 성립 영역과 동일성 영역 사이에 형성된 일종의 회색 지대에서 정당한 권리자의 기술을 탈취한 타인이 특허법 상 정당한 권리자로 윤색하여 기생할 여지가 존재한다.

(3) 부가 또는 치환으로 변형된 구성 요소에 진보성이 있는 경우

타인이 부가 또는 치환으로 변형한 구성 요소에서 신규성이 있고 더 나아가 진보성이 있다면, 현행 대한민국 특허법상 특허법 제44조로 구제하는 수밖에 없으며, 특허법 제33조 제1항 본문, 특허법 제29조 제3항에 의한 구제를 기대하기 어렵다.

이 경우, 특허법 제44조에 의한 구제가 설사 성공하더라도 정당한 권리자 입장에서는 본인 기술을 도둑맞은 기분이 들 것임에도 불구하고 기술을 탈취한 타인에게 공동 발명자의 지위를 인정해야 하기 때문에, 특허법 제44조에 의한 구제가 근본적인 해법이 아닌 것은 사실이다.

그러나, 특허법 제44조의 공동 출원 위반이 특허법 제33조 제1항 본문 대신 선택한 차선의 법리임에도 불구하고 법적 쟁송 과정에서 증명이 쉽지만은 않다. 왜냐하면, 정당한 권리자의 발명을 등에 업고 특허청의 심사 과정을 쉽게 통과하여 등록 특허를 부여받은 타인이 특허 무효 심판 등의 법적 쟁송에서는 되려 기술 탈취를 한 정당한 권리자의 발명이 공지 기술에 해당하며 오히려 타인이 부가 또는 치환으로 변형한

부분에서 특허성이 획득된다는 식의 반론을 펼칠 가능성이 크다. 즉, 정당한 권리자의 발명이 타인 특허의 핵심적 부분이라는 주장을 피기도 전에, 정당한 권리자의 발명이 공지 기술에 해당하지 않는다는 증명을 타인이 아마도 법적 쟁송 과정에서 제시할 수많은 선행 문헌들과 다툴 가능성이 크다.

특허법 제44조에 기반하는 특허 무효 심판 등의 법적 쟁송을 할 경우, 타인이 부가 또는 치환한 구성에 이미 진보성이 있다는 사실은 정당한 권리자도 인정을 하여야만 한다. 왜냐하면, 부가 또는 치환한 구성에 진보성이 있다고 보일 정도로 변형이 된 상태라면 이미 특허법 제33조 제1항 본문, 특허법 제29조 제3항에 의한 구제를 기대하기 어려우며, 특허법 제44조라도 인정받기 위해서는 타인 또한 실질적 기여한 부분이 있어야만 공동 발명이 성립하기 때문이다.

또한, 특허법 제44조의 공동 출원 위반의 요건으로서 정당한 권리자와 타인 간의 상호 협력 관계의 증명 또한 쉽지 않다. 만약, 정당한 권리자와 타인 간에 협력 관계, 계약 관계가 있거나, 최소한 비즈니스 미팅이라도 하였다면 상호 협력 관계로 증명할 여지가 있을 수 있다.

그러나, 상술한 첫번째 예시적 케이스와 같이, 공동 발명자 중 1인이 본인의 아들 명의로 단독 출원을 하는 경우라면 다른 공동 발명자들과 전혀 상관이 없는 자가 출원을 한 것이기 때문에 특허법 제33조 제1항 본문의 모인 출원을 고려해야 할 뿐이며 특허법 제44조의 공동 출원 위반을 고려할 수 없다. 부가 또는 치환으로 변형한 구성

요소에 진보성이 있을 정도라면 특허법 제33조 제1항 본문에 의한 구제는 요원하다. 이 경우, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허 출원을 하여야 한다는 법문 자체에 기반하여, 공동 발명자들이 공동으로 특허 출원을 한 것은 아니므로 공동 발명 위반의 특허법 제44조를 적용한다면, (i) 발명자가 복수이기만 하면 모인 출원의 범위가 동일성에 국한되지 않는 특허법 제44조가 모인 출원의 범위가 동일성에 국한되는 제33조 제1항 본문을 대체할 수 있다는 것이 되므로 특허법 제33조 제1항 본문이 사문화될 우려가 있으며, (ii) 발명자가 단수인지 복수인지에 따라서 구제책이 달라지게 되므로 형평성에서 어긋나는 문제가 있다. 따라서, 상술한 첫번째 예시적 케이스와 같이 발명과 전혀 무관한 자가 출원한 경우에는 현행법 상 특허법 제33조 제1항 본문이 적용될 뿐이고 특허법 제44조는 적용할 수 없다고 봄이 타당하다. 요컨대, 특허법 제44조는 공동 발명자들 중 일부가 출원한 경우에 한하여 적용하여야 하며, 공동 발명자들 중 누구도 출원하지 않은 경우에는 적용하지 않는 것이 타당하다. 즉, 정당한 권리자의 발명에 대하여 진보성이 있을 정도로 변형을 한 후, 발명과 전혀 무관한 자를 통해 출원을 하고 등록 후 공동 발명자 중 일부가 양수를 한다면, 특허법 제33조 제1항 본문과 특허법 제44조 모두 적용이 쉽지 않고, 정당한 권리자의 기술을 탈취한 타인이 특허법 상 정당한 권리자로 윤색하여 기생할 여지가 존재한다.

나. 실질적 상호 협력에 주관적 상호 협력이 반드시 필요한지 여부

(1) 주관적 상호 협력이 필요하다는 견해

공동 발명의 성립과 관련하여 실질적 상호 협력은 법률상 요건은

아니며, 다만 판례[95]가 요구하는 요건에 해당한다. 다만, 이러한 실질적 상호 협력과 관련하여 공동 발명자 간에 주관적 상호 협력, 즉, 주관적인 상호 협력 의사가 필요한지와 관련하여, 상호 협력의 의사 없이 단순히 타인이 정당한 권리자의 발명을 개량한 경우 양자를 공동 발명자로 취급할 수 없다는 견해가 있다[96] [97].

일본의 지적재산고등재판소(知的財産高等裁判所)는 "공동 발명의 성립을 위하여 일체적·연속적인 협력 관계(一体的・連続的な協力関係)가 필요하다"고 함[98]으로써, 주관적 상호 협력이 공동 발명자 판단의 필수 요건이라고 판단한 바 있다.

미국의 연방 순회 항소 법원(Federal Circuit Court of Appeals)은 "분명한 것은 미국 특허법 35 U.S.C. §116 [99] 에서

---

[95] 대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결

[96] 조영선, 「특허법 제4판」, 박영사 (2013), 228-229면 ("발명자 인정의 기준은 모두 공동 발명자의 확정에 적용될 수 있음을 물론, 이는 공동 발명이자 여부를 확정하기 위해 생겨난 기준이라고도 할 수 있다. 공동 발명이 성립하기 위해서 그와 같은 객관적 공동관계 이외에 발명자 사이에 공동 발명의 주관적 의사도 필요한가? 생각건대 공동저작자가 되기 위해서 공동창작의 주관적 의사가 필요한 것처럼, 공동 발명자가 되기 위해서도 공동 발명의 의사가 필요하며, 이러한 상호 협력의 의사 없이 단순히 후자가 전자의 발명을 개량한 경우 양자를 공동 발명자로 취급할 수는 없다고 본다.")

[97] 강흠정, "공동 발명자의 권리보호", 「특허판례연구(개정판) 」, 박영사 (2012), 343면 ("공동 발명자는 위에서 살펴본 바와 같이 발명의 기술적 사상의 창작에 직접 관여한 사람이어야 하므로, 소외 C가 공동 발명자에 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.")

[98] 知的財産高等裁判所平成20年5月29日平成19(ネ)第10037号 (もとより, 発明者となるためには, 一人の者がすべての過程に関与することが必要なわけではなく, 共同で関与することでも足りるというべきであるが, 複数の者が共同発明者となるためには, 課題を解決するための着想及びその具体化の過程において, 一体的・連続的な協力関係の下に, それぞれが重要な貢献をなすことを要するというべきである。 [번역] 물론 발명자가 되기 위해서는 한 사람이 모든 과정에 관여하는 것이 필요하지는 않지만, 공동으로 관여하는 것도 충분해야 하지만, 복수의 사람이 공동 발명자가 된다. 이를 위해서는 과제를 해결하기 위한 착상 및 그 구체화 과정에서 일체적・연속적인 협력 관계 하에 각각이 중요한 공헌을 이룰 필요가 있어야 한다.)

[99] 35 U.S.C. §116. Inventors (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

"공동으로(jointly)"라는 법정 단어가 단순한 잉여가 아니라는 것이다. ... 한 개인 발명자가 자신의 독립적인 노력 후 몇 년이 될 때까지 다른 발명자와 서로가 한 일에 대해 완전히 무지하다면 공동 발명자가 될 수 없다. 그러한 이들은 서로 완전히 독립적이며 공동 발명가가 될 수 없다. 따라서, 미국 특허법 35 U.S.C. §116에 따른 공동 발명이 성립하기 위해서는 최소한 어느 정도의 협력 또는 연결(at least some quantum of collaboration or connection)을 필요로 한다." ("Kimberly-Clark v. Procter & Gamble 사건 [100])고 함으로써, 주관적 상호 협력이 공동 발명자 판단의 필수 요건이라고 판단한 바 있다. 또한, 연방 순회 항소 법원은 "미국 특허법 35 U.S.C. §116에 따른 공동 발명은 공동 작업 또는 공동 노력이 발생할 때-즉, 발명자들이 그들의 발명을 위한 노력을 하는 동안 또는 일시적으로 근접한 의사 소통 라인(open line of communication)을 가질 때만 발생할 수 있다." (Eli Lilly and Co. v. Aradigm Corp. 사건[101])고 함으로써, 주관적 상호 협력이 공동 발명자 판단의 필수 요건이라고 판단한 바 있다.

주관적 상호 협력이 필요하다는 견해에 따르면, 공동 발명자들이 기여한 부분이 객관적으로 결합을 이루어서 새로운, 또는 향상된 기술적 효과를 만들더라도, 공동 발명자들 간에 주관적 상호 협력 없이는 공동 발명으로 인정할 수 없다.

---

of the patent.)

[100] 973 F. 2d 911 (Fed. Cir. 1992) (What is clear is that the statutory word "jointly" is not mere surplusage. ... Individuals cannot be joint inventors if they are completely ignorant of what each other has done until years after their individual independent efforts. They cannot be totally independent of each other and be joint inventors. We therefore hold that joint inventorship under Section 116 requires at least some quantum of collaboration or connection.)

[101] 376 F. 3d 1352 (Fed. Cir. 2004) (Joint inventorship under section 116 can only arise when collaboration or concerted effort occurs - that is, when the inventors have some open line of communication during or in temporal proximity to their inventive efforts)

부가 또는 치환으로 변형된 구성 요소에 대한 진보성 여부에 불과하고, 타인 특허 출원에 대한 공동 발명 위반으로 정당한 권리자를 구제하기 위해서는 정당한 권리자와 타인 사이에 최소한의 협력 관계 또는 계약 관계가 존재하여야 한다. 예를 들어, 상술한 세번째 예시적 케이스의 경우, 타인이 공동 연구를 수행한 정당한 권리자를 빼놓고 정당한 권리자의 발명에 대하여 다양한 실시 예를 추가한 뒤 단독의 발명자로서 특허 출원을 하였기 때문에 공동 발명 규정 위반을 근거로 정당한 권리자가 구제받을 수 있다.

그러나, 첫번째 예시적 케이스와 같이 정당한 권리자 중 일부가 발명과 전혀 상관없는 제3자의 명의를 통해 출원한다든지, 또는, 두번째 예시적 케이스와 같이 정당한 권리자가 제1 계약을 맺은 제3자가 타인과 제2 계약 후 제3자와는 계약 관계가 있지만 정당한 권리자와는 계약 관계가 없는 타인이 출원하는 경우, 정당한 권리자는 타인 특허를 출원한 타인과의 주관적 상호 협력 관계를 주장할 여지가 없다.

(2) 주관적 상호 협력이 필요하지 않다는 견해

상술한 바와 같이, 공동 발명의 성립과 관련하여 실질적 상호 협력은 법률상 요건은 아니며, 다만 판례[102]가 요구하는 요건에 해당한다. 다만, 실질적 상호 협력에 대하여 주관적 상호 협력이 필요한지에 관하여 견해가 다르다.

[102] 대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결

공동 발명의 성립 요건인 실질적 상호 협력과 관련하여 주관적 상호 협력의 필요 여부를 다소 완화하여 적용해야 한다는 견해가 있다. 예를 들어, 상호 협력 관계의 의미가 객관적으로 발명의 완성에 기여할 것이 기대되는 상호 협력관계가 존재하는 관계라는 의미로 해석되나 주관적으로 공동 협력의 인식까지 요구된다고 볼 것은 아니라는 견해가 있다[103].

주관적 공동의사는 공동 발명 판단 시 고려되어야 할 요소이나 반드시 충족되어야 하는 요건은 아니라는 견해가 있다.[104] 미국 특허법 제116조의 내용을 소개하면서 주관적 의사 교환이 없어도 공동 발명자성을 부인할 것은 아니라는 견해도 있다.[105] 실질적 상호협력 관계는 공동 발명이자 판정기준의 필수적 내용이라는 주장에서, 객관적 요건과 주관적 요건을 명시적으로 구별하지 않았으나, 구체적 기여와 함께 공동 발명자들 사이에 동일한 목표를 달성하기 위해 일하고 있다는 정도의 의사교환은 필요하다는 견해가 있다.[106]

판례[107]에 따르면, 공동 발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 한다. 이러한 판례에 대하여, 실질적으로 상호 협력하는 관계에 대한 구체적 설명이 없음을

---

[103] 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.)

[104] 김진희, “공동 발명 판단기준에 관한 비교법적 고찰 -착상, 착상의 구체화, 실질적 기여 및 협력을 중심으로 -”, 「홍익법학」 제20권 제1호, 홍익대학교 법학연구소 (2019), 811면.

[105] 조규현, “공동 발명의 의의와 요건”, 「Law & Technology」, 제10권 제5호 서울대학교 기술과법센터 (2014), 37면.

[106] 김승군, 김선정, “공동 발명의 법적 문제점에 대한 고찰”, 「지식재산연구」, 제10권 제1호, 한국지식재산연구원 (2015), 64면.

[107] 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결

지적하면서, 다양한 연구 주체들 사이에 다양한 형태의 협업이 이루어지는 현실을 감안하면, 공동 발명에 대한 주관적 의사 교환을 공동 발명이자 인정요건의 하나로 요구하는 것은 지나치게 경직된 협업 환경을 조성할 우려가 있다는 견해도 있다.[108]

또한, 공동 발명자 여부는 착상의 구체화나 과제해결에 핵심적 기여를 기준으로 판단하여야 하며, 주관적 공동의사는 공동 발명 판단 시 고려되어야 할 요소이나 반드시 충족되어야 하는 요건은 아니라는 견해도 있다[109].

일본의 지적재산고등재판소(知的財産高等裁判所)는 타인이 정당한 권리자로부터 입수한 기술 정보에 기반하여 일부 구성을 변형한 타인 특허를 출원한 사건에서, 타인 특허가 정당한 권리자의 발명과 실질적으로 동일하지 않기 때문에 정당한 권리자가 단독 발명자라는 주장은 받아들일 수 없으나, 적어도 정당한 권리자가 공동 발명자라는 주장은 받아들일 수 있다고 판시하여서, 주관적인 의사 교환이 없는 경우이더라도 타인의 변형된 모인 출원에 대하여 공동 발명의 성립을 인정한 예가 있다[110]. 특히 본 판결에서는, 공동 발명의 법리를 모인

---

[108] 권인희, "우리나라와 미국의 공동 발명이자 인정요건 비교연구", 「지식재산연구」, 제15권 제3호, 한국지식재산연구원 (2020.), 97면.

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

[110] 知的財産高等裁判所平成19年7月30日平成18年(行ケ)第10048号（Ｙは，Ｘから入手した技術情報を利用し，本件出願に関する原稿・指示等を起案・作成したことは明らかである。...本件出願は，Ｘの発明のうちＹにとって必要な部分について，特許を取得しようとしたものというべきである。...でもなく（原告は，本件発明と甲１５発明が実質上同一でないことを認めていると解される。），本件発明については，Ｙの関与の下において完成されたものであるが，その特徴的部分についてＸが創作的に寄与したものと認められるから，本件発明は，Ｙの単独発明ではなく，Ｘを共同発明者とする発明と認め

출원의 법리에 대한 예비적 판단으로 받아들임으로써, 객관적으로 구체적인 구성 요소가 누구로부터 비롯되는지에 집중하고 주관적인 상호 협력은 크게 고려하지 않는 모습을 보이고 있다. 즉, 본 판결에서는 모인 출원의 피해자인 정당한 권리자의 구제에 초점을 맞추고 있다.

미국의 판례에서 공동 발명의 성립과 관련하여 요구하는 사항으로는 i) 공동 발명자간 협력 또는 연결(quantum of collaboration or connection between inventors) ii) 공통의 목표(common goal) iii) 청구된 발명의 개념에 대한 상당한 기여(a significant contribution to the conception of the claimed invention)가 있다 (ARBITRON, INC. v. KIEFL 사건[111]). 이 중에서, ii)와 iii)은 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여와 관련된 공동 발명의 객관적 요건으로 볼 수 있으며, i)가 실질적 상호 협력과 관련된 공동 발명의 주관적 요건에 해당한다고 볼 수 있다.

ARBITRON, INC. v. KIEFL 사건에서, KIEFL은 ARBITRON과 직접 작업하지는 않았으나, ARBITRON과의 기술 라이센싱 체결과 관련하여 ARBITRON의 특허 대리인에게 KIEFL의 기술을 공개(disclose)한

るのが相当である。... 以上のとおり, 本件発明について, Xを単独発明者とする発明であるとの原告主張は採用できないが, 本件発明は, 少なくともXを共同発明者とする発明であるとの原告主張は是認すべきものであり, これと異なる認定判断を前提とする審決は, 取消しを免れない。 [번역] Y는 X로부터 입수한 기술 정보를 이용하여 본건 출원에 관한 원고·지시 등을 기안·작성한 것은 분명하다. ... 본건 출원은, X의 발명 중 Y에 있어서 필요한 부분에 대해서, 특허를 취득하려고 한 것이라고 해야 한다. ... (원고는 본건 발명과 갑 15 발명이 실질적으로 동일하지 않다는 것을 인정하고 있다고 해석된다.) 본건 발명에 대해서는 Y의 관여하에 완성된 것이지만, 그 특징적 부분에 대해 X가 창작적으로 기여한 것으로 인정되기 때문에, 본건 발명은 Y의 단독 발명이 아니라, X를 공동 발명자로 하는 발명으로 인정하는 것이 상당하다. ... 이상과 같이, 본건 발명에 대해서, X를 단독 발명자로 하는 발명이라는 원고 주장은 채용할 수 없지만, 본건 발명은, 적어도 X를 공동 발명자로 하는 발명이라는 원고 주장은 시인해야 하며 이와 다른 인정판단을 전제로 하는 심결은 취소를 면할 수 없다.)

[111] ARBITRON, INC. v. KIEFL, (Dist. Court, SD New York 2010)

행위만으로 법원은 i) 공동 발명자간 협력 또는 연결(quantum of collaboration or connection between inventors) 요건이 만족되었다고 인정하였다.

해당 사건에서 법원은, ARBITRON이 KIEFL의 기술 공개로부터 6개월 후 KIEFL의 기술에 기반하는 타인 특허를 출원한 행위로부터 i) 공동 발명자간 협력 또는 연결(quantum of collaboration or connection between inventors) 요건이 만족되었다고 보았으나, 타인 특허의 목표(개인 휴대용 시청자 측정 기구의 사용에 대한 촉진 시스템)가 KIEFL의 기술(개인 휴대용 시청자 측정 기구)과 상이하였기 때문에 ii) 공통의 목표(common goal) 요건이 만족되지 않았으며, KIEFL의 기술은 타인 특허에서 다양한 수단들 중 단지 하나에 불과하고 개인 휴대용 시청자 측정 기구의 사용에 대한 촉진 시스템 개념 전체에 기여하지 않으므로 iii) 청구된 발명의 개념에 대한 상당한 기여(a significant contribution to the conception of the claimed invention) 요건이 만족되지 않는다고 보았다.

ARBITRON, INC. v. KIEFL 사건을 구성 요소의 부가 또는 치환으로 변형된 타인 특허 출원의 공동 발명 성립 여부에 적용한다면, i) 정당한 권리자와 타인 간에 직접적인 계약이나 공동의 연구 협력은 없더라도, 정당한 권리자로부터 타인 또는 타인의 법률 대리인 등에게 기술이 공개(disclose)되는 정도, 예를 들어, 연구 협력을 타진해보기 위해 미팅만 가진 후 실제 연구 협력으로는 이어지지 않았더라도 미팅을 가지고 기술을 공개한 정도만으로도 최소한의 협력(a quantum of collaboration)으로 실질적 상호 협력이 인정될 수 있다고 완화하여

판단할 수 있다. 또한, 타인에 의하여 변형된 특허가 정당한 권리자의 발명으로부터 발명의 목적 자체가 변형되는 정도라면 공동 발명으로 보기 어려울 수 있으나, 적어도 발명의 목적이 유지되는 범위 내에서 발명의 해결 수단의 일부에 대한 변형에 불과하다면 ii) 공동의 목표, iii) 청구된 발명의 개념에 대한 상당한 기여가 정당한 권리자에게 충족된다고 볼 수 있다.

(3) 소결

공동 발명의 성립에 있어서 실질적 상호 협력을 지나치게 협소하게 해석하여 직접적인 의사 소통에 의한 연구 협력을 필수적으로 보는 것은 의도치 않게 기술을 탈취당하고 객관적으로 기술적인 기여를 제공한 정당한 권리자에게 구제 수단을 박탈하는 것이 될 수 있다.

오늘날 산학 연구 협력 또는 기업간 연구 협력이 활성화되고 있고 의사 소통 및 데이터 전달의 수단 또한 다양화되고 있는 시대에 공동 발명의 구성 요소에 대한 각각의 발명자 간 서로의 존재에 대한 인식이 필수적으로 필요하다고 하는 것은 지나치게 경직된 시각이라 볼 수 있다.

거대 조직 내 인적 구성의 파트 별로 수행된 미완성의 연구들이 모여서 전체 프로젝트에 대한 하나의 발명을 이루는 경우도 상당수 있으며, 이 경우, 각각의 구성 요소에 대하여 기여한 자들이 서로에 대하여 인식하지 못하는 상황이 충분히 존재 가능하다. Kimberly-Clark v. Procter & Gamble 사건에서 Kimberly Clark의 Buell과 Blevins, 그리고 Lawson이 그러한 관계이었다.

또한, ARBITRON, INC. v. KIEFL 사건과 같이 협력 계약을 미끼로 미팅을 가진 뒤 정당한 권리자가 그동안 아무에게 공개(disclose)하지 않았던 기술 내용만 설명을 듣고 협력 계약에 대해서는 타진해보겠다고만 한 뒤 검토 후 흥미가 없다고 하고서 개량 발명을 출원하는 경우도 충분히 존재한다.

객관적으로 구성 요소에 의한 기술적인 기여가 정당한 권리자에 의하여 제공되었음에도 불구하고 주관적으로 상호 협력이 존재하지 않았다는 이유만으로 공동 발명이 될 수 있었을 특허에 대하여 정당한 권리자의 지분을 인정하지 않는 것은 정당한 권리자에게 억울하고 가혹한 판단이다.

주관적 상호 협력을 필수적 요건이 아닌 참고적 요건으로 보며, 이 경우, 객관적 기여에 대한 판단 기준을 타인 특허의 출원 당시로 하여 공지되지 않은 구성 요소를 기여한 경우에 대하여 특별히 주관적 상호 협력이 배제될 수 있다고 보는 것이 기술 탈취로부터 정당한 권리자를 보호할 수 있는 방안이 될 수 있다.

타인 특허가 타인 특허의 출원 당시 비밀유지의무를 지지 않는 불특정 다수에게 공개되지 않는 기술에 기반하여 개량 발명을 수행한 것이었다면 정당한 권리자로부터 비롯된 구성 요소에 의한 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여가 인정된다면 공동 발명으로 인정함이 타당하다. 즉, 공동 발명자 여부는 타인 특허의 출원 당시 공지 여부에 따라서 착상의 구체화나 과제해결에 핵심적 기여를 기준으로 판단하고, 주관적 공동의사는 공동 발명 판단 시 고려되어야

할 요소이나 반드시 충족되어야 하는 요건은 아니도록 하는 것이 타당하다.

다. 공동 발명자 간 지분율 산정 방법

타인 특허가 정당한 권리자의 발명으로부터 실질적 동일성의 범위를 벗어나기 때문에 정당한 권리자와 타인 간의 공동 발명으로 인정될 경우, 정당한 권리자와 타인 간의 지분율을 산정하는 방법이 필요하다.

(1) 별도 약정 없는 경우 발명자 기재의 추정력 기반 균등 지분으로 추정

대법원 판례 (대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결)[112]에 의하면, 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하는데[특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제33조 제2항], 특허법상 위 공유관계의 지분을 어떻게 정할 것인지에 관하여는 아무런 규정이 없으나, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 성질에 반하지 아니하는 범위에서는 민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있다(민법 제278조[113] 참조). 따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항에 의하여 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다.

대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결은 단지 공동 발명자

[112] 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결

[113] 민법 제278조(준공동소유) 본 절의 규정은 소유권 이외의 재산권에 준용한다. 그러나 다른 법률에 특별한 규정이 있으면 그에 의한다.

여부에만 기재의 추정력을 적용한 것이 아니며, 공동 발명자 간 균등 지분 비율에도 그와 같은 기재의 추정력을 적용한 것으로 보아야 한다.

대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결을 인용하는 특허법원 판례[114]에 의하면, 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 권리는 공유로 되는데, 특허를 받을 권리에도 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 민법의 공유에 관한 규정이 준용되므로 공동 발명이자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 약정이 없는 경우에는 지분 비율은 균등한 것으로 추정되고(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결 참조), 제시된 증거 만으로는 위 추정을 뒤집어 원고가 다른 발명자들보다 이 사건 발명에 더 높은 기여를 하였다는 점을 인정하기 부족하며 달리 이를 인정할 증거가 없다고 하면서 원고와 공동 발명자들 사이의 지분율을 균등하게 추정한다.

이와 같은 판례의 입장에 따르면, 변형된 타인 특허 출원에 대한 공동 발명 지분율 산정에 있어서, 공동 발명자로 인정된 정당한 권리자와 타인은 타인 특허의 출원 시 당연히 별도의 약정이 없었을 것이기 때문에 균등 지분으로 추정될 수 있다.

---

[114] 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결 (3) 공동 발명자들과 원고의 기여율 가) 발명자 기여율은 발명연구자집단 중 발명자가 기여한 정도를 나타내는 비율로, 연구팀의 구성, 직책, 연구기간, 노력 정도 등을 고려하되, 대체로 직무발명에 관여한 사람들의 수와 이들의 양적 및 질적 관여정도에 의하여 결정하게 된다. 나) 살피건대, 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 권리는 공유로 되는데, 특허를 받을 권리에도 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 민법의 공유에 관한 규정이 준용되므로 공동 발명이자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 약정이 없는 경우에는 지분 비율은 균등한 것으로 추정되고(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결 참조), 갑 제12 내지 16호증의 각 기재만으로는 위 추정을 뒤집어 원고가 다른 발명자들보다 이 사건 발명에 더 높은 기여를 하였다는 점을 인정하기 부족하며 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고와 공동 발명자들 사이에서 원고의 기여율은 1/3로 봄이 상당하다.)

(2) 발명자 기재의 추정력 기반 공동 발명자 추정

서울 고등법원 판례[115]에 의하면, 특허 출원서에 발명자로 기재된 자는 공동 발명자라는 점을 배척할 만한 상당한 반증이 없는 한 공동 발명자로 추단할 수 있다. 이와 같은 서울 고등법원 판례의 태도는 Price v. Symsek 사건 판례와 유사하다. 즉, 모인 출원 여부 심사(derivation proceeding)의 청구에서 파생 여부의 입증 책임은 청구인, 즉, 정당한 권리자에게 있다. 입증 정도에 대하여 Price v. Symsek 사건[116]에서 판례는 명확하고 설득력 있는 증거 수준(clear and convincing evidence standard)를 요구하며, "발명의 파생 또는 우선권 주장을 둘러싼 사실에 대한 발명가의 증언만으로는 명확하고 설득력 있는 증거 수준에 도달할 수 없다"고 판시하였다.

이와 같은 판례의 입장에 따르면, 변형된 타인 특허 출원에 대한 공동 발명 지분율 산정에 있어서, 정당한 권리자는 발명자로 기재되어 있지 않기 때문에 특허 출원서 상 타인만이 발명자로 기재된 기재의 추정력을 배척하기 위하여 상당한 반증을 제시하여야만 한다. 또한, 정당한 권리자의 상당한 반증 제시 후 공동 발명자로 인정된 정당한 권리자와 타인은 타인 특허의 출원 시 당연히 별도의 약정이 없었을 것이기 때문에 균등 지분으로 추정될 수 있다.

---

[115] 서울고등법원 2012. 3. 29. 선고 2011나21855 판결(원고가 이 사건 제1특허의 출원서에 발명자로 기재된 점은 앞서 인정한 바와 같고, 원고가 이 사건 제1특허의 발명제안서를 작성한 사실은 피고도 다투지 않으므로 원고가 이 사건 제1특허의 공동 발명자라는 점을 배척할 만한 상당한 반증이 없는 한 원고를 이 사건 제1특허의 공동 발명자로 추단할 수 있다. ... 그러나 원고가 피고 회사를 입사하기 전에도 반도체 공정 등의 개발과 관련하여 상당한 정도의 경력이 있는 점에 비추어 볼 때, 피고가 주장하는 위와 같은 사정만으로는 원고가 이 사건 제1특허의 공동 발명자라는 앞서의 추단을 뒤집고 원고가 이 사건 제1특허의 공동 발명자가 아니라고 인정하기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.)

[116] 988 F.3d 1187 (Fed. Cir. 1993) (That said, however, the case law is unequivocal that an inventor's testimony respecting the facts surrounding a claim of derivation or priority of invention cannot, standing alone, rise to the level of clear and convincing proof.)

(3) 발명자 기재의 추정력을 인정하지 않고 공동 발명자 판단

서울남부지방법원 판례[117]에 의하면, 실무에서 발명자 기재가 정확하지 않은 사례가 많다는 점 및 심사관이 발명자 기재의 진실성에 대하여는 심사를 하지 않는다는 점을 이유로 발명자 기재에 대하여 추정력을 인정하지 않았다. 즉, 법원은 원고가 특허 출원서에 발명자로 기재되었지만 법원은 추정력을 인정하지 않고, 대상 발명의 발명자는 실체적·객관적 기여에 따라 판단하여야 한다고 설시한 후 원고를 공동 발명자로 인정할 수 없다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다.

서울고등법원 판례[118]에 의하면, 비록 특허공보가 원고 및 피고 이사인 D를 공동 발명자로 기재하고 있으나, 피고 측에서 피고 이사인

---

[117] 서울남부지방법원 2008. 11. 21. 선고 2008가합550 판결 (특허 출원 시 실제로 발명자가 아님에도 같은 연구팀의 팀원들을 공동 발명자로 기재하는 경우가 많고 발명자 기재에 대해서는 근거자료를 제출하지 아니하고 심사관 또한 이를 심사하지 아니하여 특허 출원 시 발명자로 기재되어 있다고 하더라도 실제 발명자로 추정되는 것은 아니므로 직무발명 보상을 받을 수 있는 발명자는 특허 출원서 발명자란의 기재 여부와 관계없이 실체적·객관적으로 정하여져야 한다. 특히 관리자의 경우 구체적인 착상을 하고 부하에게 그 발전 및 실현을 하게 하거나 부하가 제출한 착상에 보충적 착상을 가한 자, 부하가 행한 실험 또는 실험의 중간결과를 종합적으로 판단하여 새로운 착상을 가하여 발명을 완성한 자, 소속 부서내의 연구가 혼미하고 있을 때 구체적인 지도를 하여 발명을 가능하게 한 자 등은 공동 발명자에 해당하지만 부하인 연구자에 대한 일반적 관리 및 연구에 대한 일상적 관리를 한 자, 구체적인 착상을 나타내지 않고 단지 어떤 연구과제를 주어 발명자인 부하에 대하여 일반적인 관리를 한 자, 부하의 착상에 대하여 단지 양부의 판단을 한 자 등은 공동 발명자에 해당하지 않는다.)

[118] 서울고등법원 2013. 1. 10. 선고 2011나100994 판결 (한편 갑 제1호증의 기재에 의하면, 제1고안에 관하여 원고뿐 아니라 피고 회사의 이사인 D도 실용신안 공보에 고안자로 함께 기재되어있는 사실을 인정할 수 있다. 그런데 공동고안자가 되기 위해서는 고안의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 고안에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 고안의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 고안의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 고안의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구제적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 고안을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동고안자에 해당한다고 할 것이다(대법원 2011.7. 28. 선고 2009 다 75178 판결 참조). 이 사건에서 을 제15호증의 1, 2, 을 제 16, 17 호증의 각 기재만으로는, D이나 피고 회사가 소속 직원인 원고에 대한 일반 관리자로서 원고에게 자금·설비 등을 제공하여 제1고안의 완성을 후원하거나 위탁한 것 외에 제1고안의 기술적 사상의 창작 행위에 실질적으로 기여 하였다는 점을 인정하기 부족하고 달리 이를 인정하기에 충분한 자료가 없다. 그렇다면 앞서 본 법리에 비추어 D은 실용신안 공보의 기재에도 불구하고 제1고안에 관한 고안자로 보기 어려우므로, 제1고안에 관한 D의 기여도는 별도로 고려하지 아니한다.)

D가 대상 고안의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다는 증거가 부족하므로 피고 이사인 D는 대상 고안의 발명자로 보기 어려우므로 원고를 대상 고안의 단독 발명자(지분율 100%)로 인정한다. 해당 사건의 1심 법원인 서울중앙지방법원의 2011. 10. 27. 선고 2010가합105100 판결에서 법원은 당사자 다툼이 없는 사실 및 제출한 증거의 기재에 의하여 대상 고안은 원고와 피고 회사의 이사인 E가 공동으로 발명한 것으로 인정하고, 대상 고안을 구상하고 현실화하기 위해 원고와 E가 한 역할을 고려하여 원고의 지분율을 90%로 판시하였다.

다만, 이러한 하급심 판례는 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결이 나오기 전에 선고된 것이기 때문에, 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결을 거부하는 것으로 보기 어려우며, 이제는 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결에 기반하여 발명자 기재의 추정력에 기반하되, 기재의 추정력을 배척하기 할 수 있는 상당한 반증이 제시된 경우에 한하여 실체적·객관적 기여에 따라 공동 발명자를 결정하여야 할 것이다. 또한, 정당한 권리자의 상당한 반증 제시 후 공동 발명자로 인정된 정당한 권리자와 타인은 타인 특허의 출원 시 당연히 별도의 약정이 없었을 것이기 때문에 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결에 따라서 균등 지분으로 추정될 수 있다.

(4) 착상 및 구체화 단계의 공헌을 기반으로 지분율 산정

서울고등법원 판례[119]는 정당한 권리자 연구원과 타인 대표이사 간의 공동 발명에 대하여 대표이사 단독의 발명으로 기재된 타인 특허 출원에 대하여, 정당한 권리자와 타인이 모두 공동 발명자라면서도, 경위와 과정, 그 주요 기술적 사상, 원고와 피고의 경력·직책과 연구의 정도, 피고 회사의 인적 구성과 조직 체계 등 참작할 때, 원고가 이 사건 제1, 2 발명을 완성하는 실무적인 작업을 발명의 전 과정에 걸쳐 수행한 것으로 보이는 점 등을 참작하여, 원고의 기여율을 피고 김씨의 기여율보다 높게 본다고 하여 정당한 권리자인 원고의 지분율을 60%로 판시하였다.

대전지방법원 판례[120]는 피고 회사가 출원한 특허 출원의 발명자가 F, 원고, G의 3인이어서 원고의 공동 발명 지분율이 33.3%로 추정되는 상황에서, 피고의 직원이었던 자들(N, O, P, Q, E, S)이 대상 특허발명의 주개발자가 원고라고 진술한 점 등 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 원고의 지분율을 50%로 상향 인정하였다.

즉, 발명자 기재의 추정력에도 불구하고, 상당한 반증이 인정되는

---

[119] 서울고등법원 2015. 11. 27. 선고 2014나12203 판결 (위 법리에 비추어 살펴보건대, 당사자들 사이에 다툼이 없거나, 갑 제6 내지 11, 24, 30, 31, 41, 42호증, 을 제7, 10, 12, 13, 22, 25, 26호증의 각 기재와 당심 증인 박현근, 박종관의 각 증언에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정들을 참작할 때, 원고와 피고 김영배는 공동으로 이 사건 제1, 2 발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 공동 발명자에 해당한다고 할 것이다.)

[120] 대전지방법원 2016. 7. 7. 선고 2014가합7906 판결 (다) 발명자의 공헌도 및 발명자의 기여율: 각 50% 갑 제1 내지 5호증, 을 제1호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정 즉, 원고는 2001. 8.경 피고에 입사하여 중앙연구소에서 이 사건 발명의 시험을 시행하며 발명을 주도한 점, 이 사건 제1 발명의 발명자는 F, 원고, G이고, 이 사건 제2 발명자의 발명자는 F, 원고인 점, 피고의 직원이었던 N, O, P, Q, R, S은 이 사건 발명의 주개발자가 원고라고 진술하고 있는 점, 원고는 이 사건 발명에 따라 피고로부터 2005.경 직무발명보상금으로 60만원을 수령하고, 2006.경 'T'을 받기도 한 점, 다만 이 사건 발명을 완성하기 위해서는 반복적인 시험과 평가가 필수적으로 요구되는데 그 과정에서 피고의 인적, 물적 자원이 동원되었으며, 이러한 피고의 지원이 없었다면 원고가 이 사건 발명을 완성할 수 없었을 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, (공동)발명자의 공헌도 및 발명자(원고)의 기여율은 각 50%로 봄이 상당하다.)

경우에는 균등 지분의 추정을 배척하고 실체적·객관적 기여에 따라 각 공동 발명자의 지분율을 산정할 수 있다.

다만, 이와 같이 균등 지분의 추정을 배척하고 실체적·객관적 기여에 따라 각 공동 발명자의 지분율을 산정한 판결은 민사 소송이며, 특허 심판원 및 특허 법원에서의 판단이 아니다. 즉, 단순히 공동 발명 위반인지 여부를 가리는 특허 무효의 심판 및 심결 취소 소송 단계에서는 단순히 공동 발명자에 해당하는지 여부만 판단을 받을 수 있으며, 공동 발명자임을 전제로 균등 지분의 추정이 불합리함에 대한 판단을 받을 수 없는 한계가 있다. 또한, 균등 지분의 추정을 배척하고 실체적·객관적 기여에 따라 각 공동 발명자의 지분율을 재산정 받기 위한 민사 소송 절차를 개시하기 위해서는 손해배상 청구 또는 직무보상금 청구와 같이 특허로 인한 금전적 손해를 증명하여야 하는 부담이 정당권리자에게 있다.

따라서, 단순히 타인이 정당한 권리자의 특허 발명 내용을 탈취하여 사소한 변형을 가한 후 출원한 타인 특허가 공동 발명자로서 균등 지분을 정당한 권리자와 받는 것에 대하여 불만이 있더라도, 타인 특허로 인한 기술 탈취로 인하여 경제적 손해가 발생하였음을 증명하여야 민사 소송 절차를 통해 판단을 받을 수 있다는 한계가 있다.

(5) 변형된 타인 특허 출원에 대한 공동 발명 지분율 산정

상술한 세번째 예시적 케이스인 Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp. 사건의 경우, 정당한 권리자인 최영재의 기술이 포함된 특허가 단독으로 타인 윤인배의 발명으로 출원 후 미국 등록 특허

제4,535,773호로 등록되었다. 그러나, 미국 등록 특허 제4,535,773호에 포함된 55개의 전체 청구항 중 최영재가 공헌을 하였다고 법원에 의하여 인정된 청구항은 단 2개(청구항 제33항, 제47항)이다. 이마저도, 청구항 제33항 및 제47항의 모든 개념을 최영재가 발명한 것은 아니며, 청구항 제33항 및 제47항에 포함된 구성 중 일부를 최영재가 발명하였을 뿐이다.

Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp. 사건에서 판례는 단지 최영재와 윤인배가 공동 발명자의 지위에 있으며, 단 2개의 청구항에 기여한 최영재가 United States Surgical Corp.에게 부여할 수 있는 라이센싱의 범위가 모든 청구항에 미친다는 판단을 하였다. 즉, 모든 청구항에 대한 소유권을 윤인배가 최영재와 공유해야 한다는 판단을 하였다. 그러나, Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp. 사건에서 판례는 최영재와 윤인배의 공동 발명자 지위를 확인했을 뿐이며, 최영재와 윤인배 사이의 공유 지분율에 대한 판단은 하지 않았다.

이 경우, 윤인배는 최영재의 발명에 대하여 상당한 변형을 수행하였기 때문에 정당한 권리자의 발명에 기반하여 변형된 타인 특허 출원을 한 타인임에도 불구하고, 공유 사실 그 자체는 물론이거니와, 공유를 전제로 양 당사자 간 공유 지분율에 대하여도 불만을 가질 수밖에 없다. 그러나, 윤인배가 최영재를 상대로 별도의 민사 소송 절차를 개시하여 공동 발명자 간 지분율에 대한 판단을 구하지 않는 이상, 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결에 따르면 공동 발명자로 인정된 윤인배와 최영재는 타인 특허의 출원 시 당연히 별도의 약정이 없었을 것이기 때문에 균등 지분으로 추정될 뿐이다.

즉, 변형된 타인 특허에 대하여 정당한 권리자와 타인 간의 공동 발명자 해당 여부를 판단하는 법원의 판단은 청구된 대상이 공동 발명자 해당 여부이기 때문에 공동 발명자인지 만을 판단하지만, 이것은 i) 공동 발명자 간에 당연히 별도의 약정이 없기 때문에 균등 지분으로 추정되는데, 이 경우 공동 발명자 간에 지분율에 대한 합의가 전혀 없기 때문에 스스로 생각할 때 기여율보다 균등 지분율이 낮은 자에게 불만이 생길 수밖에 없다는 문제점, ii) 구체적인 공헌도에 따른 공동 발명 지분율을 산정하기 위해서는 별도의 소송을 다시 제기해야 하기 때문에 소송 경제에 반한다는 문제점이 발생한다.

어차피 특허 출원서에 발명자로 기재되지 않은 정당한 권리자에 대하여 발명자 기재의 추정력을 배척하고 공동 발명자로 인정하기 위해서는 상당한 반증이 제출되어야 하며, 이것은 공동 발명자 간의 지분율을 산정하기 위하여 충분한 수준의 증거에 해당한다. 또한, 공동 발명에 대한 판단을 구하기 위한 특허 무효 심판 또는 심결 취소 소송 외에 공동 발명 지분율에 대한 판단을 구하기 위한 별도의 민사 소송을 제기하기 위해서는 불균등한 지분율을 전제로 하는 손해액 또는 직무발명 보상금을 산정하는 별도의 부담이 당사자에게 주어진다. 특허법 제99조의2[121]에 따른 특허권의 이전청구도 고려할 수 있으나, 만약 직무발명에 해당한다면 특허권의 이전청구보다는 공동 발명자로서 기여율에 기반한 직무발명 보상금 청구를 고려해야 한다. 따라서, 공동 발명에 대한 판단을 수행하는 심판원 또는 법원에서 공동 발명 여부에

[121] 특허법 제99조의2(특허권의 이전청구) ① 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.

대한 판단을 하는 경우, 보충 의견으로 공동 발명자 간의 지분율을 함께 판단하는 것이 타당하다.

이 경우, 공동 발명자 간의 지분율을 판단할 때에는 청구항 내 구성 요소들을 공지 요소와 신규 요소로 구별하고, 신규 요소 간의 중요도를 결정한 뒤, 각 공동 발명자의 각 신규 요소에 대한 공헌도를 결정함으로써 지분율을 결정하는 방법[122]이 타당하다.

또한, 공헌도 산정을 위한 2차적 고려 요소로서, 1) 착상의 독창성의 대소, 2) 공동 연구 개발에 참가한 기간, 3) 작업의 난이도, 4) 투입된 자금 및 이용된 설비의 규모 및 출처, 5) 연구 개발 자금의 원천, 6) 기타 특수한 사정 등을 고려할 수 있다[123]. 다만, 이러한 요소는 2차적 고려 요소에 불과하며, 어디까지나 청구항 내 중요한 신규 요소에 대한 공헌도를 1차적으로 산정하는 것이 타당하다.

---

[122] 정차호, 강이석, 이문욱, "공동 발명이자 결정방법 및 공동 발명자간 공헌도 산정방법", 「중앙법학」 제9집 제3호, 2007, 680면 (공동 발명자간 자율적 결정은 (1) 객관적인 기준이 없어 공동 발명자간 결정된 공헌도에 대하여 만족하기가 어렵다는 점, (2) 직급, 나이 등 공헌도와 직접적으로 관련 없는 요소가 개입되어 일부 공동 발명자의 불만을 야기하기 쉽다는 점, 청구항의 보정, 정정, 무효 등으로 인하여 발명이 변하는 상황에 적절히 대응하기 어렵다는 점 등의 단점을 내표하고 있다. 이하에서 그러한 단점을 최소화할 수 있는 공동 발명자간 공헌도 산정방법을 제시하고자 한다.)

[123] 최치호, 허상훈, 「기술계약 실무가이드」, 파마코리아나 (2001), 182면

제 3 장 정당한 권리자의 구제 방안

제1절 변형된 타인 특허에 대한 거절 또는 무효

1. 대한민국

변형된 타인 특허에 대한 거절 또는 무효는 1차적으로 특허법 제33조 제1항 본문에 의한 모인 출원 규정 위반을 고려하여야 한다. 만약 정당한 권리자가 특허 출원을 미리 해 놓았다면 특허법 제29조 제3항에 의한 확대된 선출원 위반을 고려할 수 있다. 변형된 타인 특허가 정당한 권리자의 발명으로부터 변형된 정도가 동일성 또는 실질적 동일성의 범위를 넘는 정도라면 특허법 제33조 제1항 본문 또는 특허법 제29조 제3항으로 구제받을 수 없으며, 특허법 제44조에 의한 공동 발명 위반을 고려할 수 있다.

중요한 것은 타인 특허가 정당한 권리자로부터 비롯되었음의 판단을 받는 것이기 때문에, 타인 특허에 대하여 정당한 권리자의 발명과 관련되지 않은 다른 선행 문헌에 기반한 신규성 위반 또는 진보성 위반에 따른 특허법 제29조 제1항 또는 제2항은 고려하기 어렵다. 왜냐하면, 그러한 주장은 정당한 권리자의 발명 또한 신규성 위반 또는 진보성 위반임을 내포하기 때문이다. 또한, 정당한 권리자의 발명과 관련된 문헌의 경우 타인 출원 전 비밀유지의무를 가지지 않는 불특정 다수에게 공개되지 않은 상태일 가능성이 높기 때문에 특허법 제29조 제1항 또는 제2항은 고려하기 어렵다.

변형된 타인 특허의 출원 자체가 정당한 권리자의 의사에 반하여 출원된 것이고, 구성 요소의 부가 또는 치환으로 인한 변형 또한 정당한

권리자가 함께 협력한다는 의사가 없었기 때문에, 특허법 제44조의 공동 발명 규정의 적용보다는 특허법 제33조 제1항 본문의 적용이 적절하다. 또한, 만약 정당한 권리자가 특허 출원을 미리 해 놓았다면 특허법 제29조 제3항에 의한 확대된 선출원 위반을 특허법 제44조보다 우선하여 적용하는 것이 적절하다. 특허법 제44조는 인용이 된다 하더라도 정당한 권리자의 의사에 전적으로 합치하지 않는 결론으로서 타인에게 일부 정당한 권리를 인정하는 결과에 이르기 때문에 다른 법리에 의한 거절 또는 무효에 이르지 못하는 경우 차선으로 고려함이 타당하다.

특허법 제33조 제1항 본문의 적용 범위에 대하여 구성의 동일성을 기준으로 하는 판례[124]와 기술적 사상의 창작에 대한 실질적 기여를 기준으로 하는 판례[125]가 있다. 기술적 사상의 창작에 대한 실질적 기여를 하지 않는 경우로서 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의

---

[124] 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 ((1) 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)은 원고의 발명과 동일한 것이지만, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항(이하 '이 사건 제2항 발명'이라고 한다)은, 이 사건 제1항 발명에서 내부리브(rib, 12a)를 5개씩 7개 단위조합으로 하여 몸체의 길이방향을 따라 동일한 간격으로 배치하는 것으로 한정한 것인데, 이는 원고의 발명의 3×4 (12개)와는 다른 구성이고, 이 사건 특허발명의 실시례인 도면 3과 관련된 기재 및 CAE분석으로부터 그 구성차이에 따른 형태변화의 차이라는 효과도 있어 보이므로, 이 사건 제2항 발명은 원고의 발명과 동일하다고 할 수 없다. 나. 기록에 의하면, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항, 제4항, 제6항, 제7항과 원고의 발명은 원심 판시와 같은 구성 및 효과의 차이가 있다고 인정되므로, 원심의 위와 같은 인정, 판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 특허발명의 모인 출원에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.)

[125] 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 (한편 특허법 제2조 제1호는 '발명'이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 '발명을 한 자'는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이다. 따라서 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 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 특허발명은 무권리자의 특허 출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이다)

작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에 대하여 실질적 동일성의 범위로 볼 수 있다.

기술적 사상의 창작에 대한 실질적 기여를 기준으로 하는 대법원 2009후2463 판결 후의 특허법원 판례[126] 또한 특허발명과 모인대상발명의 차이점에 대해 확인한 다음 이와 같은 차이점이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않고 그 변경으로 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않아서, 특허 발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이 없는 것인지에 대해 판단함으로써 모인 여부를 판단하고 있다.

또한, 특허법 제29조 제3항에 의한 확대된 선출원 규정 또한 대법원 2009후2463 판결 후의 대법원 판례[127]는 기술적 사상의 창작에 대한 실질적 기여를 하지 않는 경우로서 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에 대하여 실질적 동일성의 범위로 적용하고 있다.

모인 출원은 정황상 타인 특허의 기술적 사상이 정당한

---

[126] 특허법원 2015. 10.8. 선고 2015허1430 판결(이 사건 제1항 특허발명과 모인대상발명의 구성은 실질적으로 동일하고, 일부 차이가 있다고 하더라도 이는 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 구성의 변경에 불과한 것이어서, 원고가그 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것으로 볼 수 없다. ... 그렇다면 이 사건 특허발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하고)

[127] 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 ([1] 확대된 선출원에 관한 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없다.)

권리자로부터 비롯되었음이 드러나는 경우가 많다. 이러한 경우, 구성상 동일성에 함몰되어서 정당한 권리자의 구제를 도외시하는 것은 특허법을 악용한 타인에 대하여 면죄부를 주는 것에 다름아니다. 따라서, 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 보아 정당한 권리자가 구제될 수 있도록 하는 것이 타당하다.

2. 미국

미국의 경우, 2011년 개정 전 특허법(pre-AIA)에 따르면, 모인대상발명과 동일한 발명은 35 U.S.C. §102(f) [128]에 의해 특허를 받을 수 없음은 물론, 35 U.S.C. §103에서 모인대상발명도 진보성을 부정하는 선행기술로 사용할 수 있도록 규정[129]하고 있었다. 하지만, 2011년 특허법 개정에 따라 35 U.S.C. §102(f)가 삭제되었다.

모인 출원(derivation)에 대한 pre-AIA 35 U.S.C. §102(f)의 기본 취지는 개정 후에도 개정 특허법(Leahy-Smith America Invents Act,

[128] Pre-AIA 35 U.S.C. §102 (f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented

[129] Pre-AIA 35 U.S.C. §103 (c)(1) Subject matter developed by another person, which qualifies as prior art only under one or more of subsections (e), (f), and (g) of section 102 of this title, shall not preclude patentability under this section where the subject matter and the claimed invention were, at the time the claimed invention was made, owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

AIA) 35 U.S.C. §101, 115 [130] [131] 등에 의하여 여전히 유지된다고 보고 있지만, 모인대상발명을 35 U.S.C. §103에서 진보성 판단의 근거로 삼는 것은 불가하다.

미국의 판례에서는 출원 전 미국에서 출원된 다른 사람의 특허 출원에 기재된 발명에 대한 인용발명 지위를 부여하는 pre-AIA 35 U.S.C. 102(e) [132] 에 대하여 진보성을 판단하는 pre-AIA 35 U.S.C. 103 [133] 에 대한 적용을 긍정한 바 있다 (Hazeltine Research, Inc. v. Brenner 사건 [134]). 이와 같은 취지는 AIA에서도 적용이 되고 있다. 즉,

---

[130] 35 U.S.C. §101. (Inventions patentable Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.)

[131] 35 U.S.C. §115. Inventor's oath or declaration ((a) Naming the Inventor; Inventor's Oath or Declaration.-An application for patent that is filed under section 111(a) or commences the national stage under section 371 shall include, or be amended to include, the name of the inventor for any invention claimed in the application. Except as otherwise provided in this section, each individual who is the inventor or a joint inventor of a claimed invention in an application for patent shall execute an oath or declaration in connection with the application.)

[132] Pre-AIA 35 U.S.C. §102 ((e) A person shall be entitled to a patent unless- (e) the invention was described in - (1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language.)

[133] Pre-AIA 35 U.S.C. §103. Conditions for patentability; non-obvious subject matter ((a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.)

[134] 382 US 252 (Supreme Court, 1965) (In its revision of the patent laws in 1952, Congress showed its approval of the holding in Milburn by adopting 35 U. S. C. § 102 (e) (1964 ed.) which provides that a person shall be entitled to a patent unless "(e) the invention was described in a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention thereof by the applicant for patent." Petitioners suggest, however, that the question in this case is not answered by mere reference to § 102 (e), because in Milburn, which gave rise to that section, the co-pending applications described the same identical invention. But here the Regis invention is not precisely the same as that contained in the Wallace patent, but is only made obvious by the Wallace patent in light of the Carlson

pre-AIA 35 U.S.C. 102(e)에 대응하는 AIA 35 U.S.C. 102(a)(2)[135]는 타인 특허의 출원 전 다른 발명자인 정당한 권리자의 특허 출원으로부터 신규성 위반의 판단을 긍정하며, AIA 35 U.S.C. 102(a)(2)의 선행 기술(prior art)은 AIA 35 U.S.C. 103[136]의 진보성 판단에서 선행 기술로 사용될 수 있다.

3. 일본

일본 특허법에서 대한민국 특허법 제33조에 직접 대응하는 조문은 없다. 그러나, 일본 특허법 제29조[137]에서 발명을 한 자가 특허를 받을 수 있다고 하고 있고, 제33조[138]에서 특허를 받을 수 있는 권리의 이전을 규정하고 있으므로, 결국 발명자 또는 승계인만이 특허를 받을

---

patent. We agree with the Commissioner that this distinction is without significance here. While we think petitioners' argument with regard to § 102 (e) is interesting, it provides no reason to depart from the plain holding and reasoning in the Milburn case. The basic reasoning upon which the Court decided the Milburn case applies equally well here. When Wallace filed his application, he had done what he could to add his disclosures to the prior art. The rest was up to the Patent Office. Had the Patent Office acted faster, had it issued Wallace's patent two months earlier, there would have been no question here. As Justice Holmes said in Milburn, "The delays of the patent office ought not to cut down the effect of what has been done." To adopt the result contended for by petitioners would create an area where patents are awarded for unpatentable advances in the art. We see no reason to read into § 103 a restricted definition of "prior art" which would lower standards of patentability to such an extent that there might exist two patents where the Congress has plainly directed that there should be only one.)

[135] AIA 35 U.S.C. §102. Conditions for patentability; novelty ((a) Novelty; Prior Art.-A person shall be entitled to a patent unless-
(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.)

[136] AIA 35 U.S.C. §103. Conditions for patentability; non-obvious subject matter
(A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.)

[137] 特許法 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。[번역] 특허법 29조 ① 산업상 이용할 수 있는 발명을 한 자는 다음의 발명을 제외하고 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

[138] 特許法 第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。 [번역] 특허법 제33조 ① 특허를 받을 권리는 이전할 수 있다.

수 있는 점은 대한민국 특허법과 동일하며 무권리자 출원과 공동출원 위반이 모두 거절이유 및 무효사유로 되는 점도 대한민국 특허법과 동일하다.

일본의 판례[139]는 정당한 권리자의 보호를 위하여 특허권설정등록 전의 출원인 명의변경 또는 특허권설정등록 후의 특허권의 이전을 정당한 권리자에게 인정한다. 즉, 진정한 권리자는 특허(또는 그 지분)를 취득할 권리가 있음을 확인하는 소송에서 최종 판결을 얻어 출원인(또는 공동 출원인)의 이름을 변경할 수 있다.

일본의 판례[140]에 의하면, 무권리자의 모인 특허에 대하여 정당한 권리자의 이전 등록 절차를 청구할 권리가 있는지 여부를 판단하기 위하여 발명의 내용이 실질적으로 동일한지 여부에 기반하여 판단하고 있다. 특히, 해당 판례에서는 "특허 발명의 내용은 시제품의 형태 및

---

139 東京地判昭和38年6月5日下民集14巻6号1074頁 (④ 出願人名義の変更・特許権の移転登録手続 特許法上明文の規定はないが、裁判例によれば、真の権利者は、以下の手段をとることが可能である。 (a) 特許権設定登録前の出願人名義変更 真の権利者は、特許を受ける権利 (又はその持分) を有することの確認訴訟の確定判決を得ることにより、単独で冒認又は共同出願違反の出願の出願人名義を変更することが認められている。この場合において、真の権利者が自ら出願していたかは問われていない。 (b) 特許権設定登録後の特許権の移転登録手続 真の権利者が自ら出願していた事案において、特許権の移転登録手続請求が認められた事例がある5。他方、真の権利者が自ら出願していなかったこと等を理由に、特許権の移転登録手続請求が否定された事例もある。 [번역] ④ 출원인 명의의 변경・특허권의 이전등록절차 특허법상 명문의 규정은 없지만 재판례에 의하면 진정한 권리자는 다음의 수단을 취할 수 있다. (a) 특허권 설정 등록 전의 출원인 명의 변경 진정한 권리자는 특허를 받을 권리(또는 그 지분)를 가지는 것의 확인 소송의 확정 판결을 얻음으로써 단독으로 모인 또는 공동 출원 위반의 출원의 출원인 명의를 변경하는 것이 인정되고 있다. 이 경우 진정한 권리자가 스스로 출원했는지는 묻지 않는다. (b) 특허권 설정등록 후의 특허권의 이전등록절차 진정한 권리자가 스스로 출원하고 있던 사안에 있어서 특허권의 이전등록절차 청구가 인정된 사례가 있다. 한편, 진정한 권리자가 스스로 출원하지 않았던 등을 이유로 특허권의 이전등록절차 청구가 부정된 사례도 있다.

140 東京地裁平成14年7月17日平成13年(ワ)第13678号 (本件特許発明の内容は, 本件試作品の形 状, 構造で示された技術思想に依拠するものであり, 「本件試作品に示された発 明」と「本件特許発明」とは, 後記の点を除きその構成が一致し, 作用効果も同一であるから, 実質的に同一であると認めることができる (一部構成が一致しない点も, この判断を左右するものでないことは後記のとおりである。) [번역] 본건 특허 발명의 내용은 본건 시제품의 형태, 구조로 나타낸 기술 사상에 의거하는 것으로, 「본건 시제품에 제시된 발명」과 「본건 특허 발명」이란, 후기의 점을 제외하고 그 구성이 일치하고 작용 효과도 동일하기 때문에 실질적으로 동일하다고 인정할 수 있다(일부 구성이 일치하지 않는 점도 이 판단을 좌우하는 것이 아닌 것은 후기와 같이 이다.))

구조에 나타난 기술적 사상에 기초한 것이며, 시제품에서 보여준 개발과 특허발명은 후술하는 것을 제외하고는 동일하며, 그 작용 효과는 동일하다. 따라서, 이들이 실질적으로 동일하다는 것을 인식할 수 있다 (일부 구성이 일치하지 않는 점이 이 판단을 좌우하는 것이 아니다.)"라고 하고 있다.

일본의 판례는 모인 출원에 대하여 동일성의 범주에서 판단하고 있다. 그러나, 일본의 판례는 일부 구성이 일치하지 않더라도 기술적 사상, 작용 효과를 두루 판단하는 실질적 동일성 개념을 도입하여 동일성의 범위를 넓게 판단하고 있다.

4. 소결

미국의 법 규정과 대한민국의 법 규정에 있어서 가장 큰 차이는 정당한 권리자가 미리 출원해 놓은 특허 출원서에 기재된 내용을 선행 기술로 사용하여 후출원인 타인 특허에 대한 진보성을 판단할 수 있는지 여부이다.

대한민국의 경우, 정당한 권리자가 상관습상 비밀유지의무 있는 타인에게 발명 내용을 공개하는 계약상 미팅 전에 혹시 모를 모인 행위를 방지하기 위하여 아무리 선출원을 해놓더라도 타인이 신규성 범위를 벗어나는 진보성 범위에서 구성 요소의 변형을 할 경우 특허법상 거절 또는 무효를 시킬 수 없다는 것이 문제의 근원이다.

모인 출원 규정의 경우, 발명이 누구로부터 비롯되었는지 여부에 있어서는 타인 특허에 대한 100%의 권리가 누구에게 귀속되는지의

문제이기 때문에 모인대상발명과의 동일 범위 또는 실질적 동일성 범위에서 검토하는 것이 타당하다.

그러나, 정당한 권리자가 보험성 성격으로 미리 특허 출원을 한 경우, 이에 대하여 구태여 동일성 범위에서만 선행 기술 지위를 부여함으로써 법적 일탈 행위를 방조할 필요가 없다. 즉, 대한민국에서도 입법적 해결을 위한 방안으로서 특허법 제29조 제3항의 확대된 선출원에 대하여 진보성 범위에서의 판단으로 개정하거나, 또는, 특허법 제29조 제2항의 진보성 판단에 있어서 선행 발명의 지위에 대하여 특허법 제29조 제3항에 따른 타 특허 출원으로 확대 적용할 필요가 있다.

또한, 법원에서 정당한 권리자의 타인 특허에 대한 특허법 제33조 제1항 본문에 기반한 무효 여부를 판단함에 있어서 구성의 동일성에 지나치게 함몰되지 말고 제도의 취지에 따라서 기술적 사상의 창작에 대한 실질적 기여를 중심으로 판단하여 구성의 동일성 판단 기준을 유연하게 적용하여야 할 것이다.

제2절 변형된 타인 특허에 대한 공유 기반 지분 분할 청구

1. 대한민국

대한민국 특허법에서는 기존에 타인 특허에 대하여 정당한 권리자에 의한 이전 청구가 규정되어 있지 않았다. 다만, 판례에 의하면, 특허권에 대한 정당한 권리자의 이전 청구가 인정되고 있었다.

판례[141] [142]는 출원 중인 특허를 양도한 후 양도 계약이 무효 또는 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우, 양도인이 양수인에게 특허권의 이전 청구를 할 수 있다고 인정한 바 있다. 그러나, 이러한 판례는 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다고 본 것으로서, 본 연구에서 다루고 있는 변형된 타인 특허에 대하여 적용이 되지 않는다.

판례[143]는 이 사건 특허발명은 원고가 출원할 권리를 가지고 있는 것인데 원고가 피고에게 그 발명을 기초로 한 사업을 제안하면서 발명의 내용을 알려준 것을 계기로 피고가 원고로부터 출원할 수 있는 권리를 양도받은 사실 없이 무단으로 출원하여 특허등록결정을 받은 것이므로

---

[141] 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결 (양도인이 특허 또는 실용신안(이하 '특허 등'이라 한다)을 등록출원한 후 출원중인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허권 또는 실용신안권(이하 '특허권 등'이라 한다)의 설정등록을 받은 경우에 있어서 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 그 특허 등을 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권 등이 동일한 발명 또는 고안에 관한 것이라면 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권 등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권 등에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다고 해석함이 상당하다)

[142] 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결 ([3] 양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다.)

[143] 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결 (발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허 출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고(특허법 제133조 제1항 제2호), 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허 출원을 함으로써 그 특허의 출원 시에 특허 출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다(특허법 제35조). 이처럼 특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허 출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다고 할 것이다.)

피고는 원고에게 이 사건 특허권을 반환(이전등록)하여야 할 의무가 있다는 원고의 주장에 대하여, 설령 원고가 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 정당한 권리자이고 피고는 무권리자라고 하더라도, 원고로서는 이를 원인으로 이 사건 특허에 관하여 등록무효심판을 제기하여 이 사건 특허를 무효로 하는 확정 심결을 받고 일정한 기간 내에 특허 출원을 함으로써 출원일 소급을 인정받는 방법으로 자신의 정당한 권리를 회복하여야 하고 이 사건 특허에 관하여 피고에게 직접 이전을 구할 수는 없다고 보아, 원고의 주장을 배척하였다. 즉, 판례의 태도에 의하면 동일한 발명이 아닌 실질적 동일성 범위의 발명에 해당하는 경우, 현행 특허법 제99조의2[144]가 도입되기 전으로서 당시 특허법 상 모인 출원에 대해서는 특허법 제133조 제1항 제2호[145] 및 특허법 제35조[146]에 의한 구제가 유일하게 명시된 방안이었기 때문에 이와 같은 법률상 절차에 의한 해결을 요구하였다.

결국 특허법 제99조의2가 도입되기 전에는 실질적 동일성 범위인지의 판단이 어려운 경우, 또는 공동 발명에 해당하는지 판단이 어려운 경우에 대하여 판례가 무효 심판 등의 절차를 거치지 않은 권리 이전 청구를 불허하였다고 볼 수 있다.

---

[144] 특허법 제99조의2(특허권의 이전청구) ① 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.

[145] 특허법 제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. 2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.

[146] 특허법 제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호) 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조제1항제2호에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

다만, 특허법 제99조의2 도입 후에도 타인 특허가 정당한 권리자의 주장과 같이 특허법 제33조 제1항 본문 위반 또는 특허법 제44조 위반인지 여부는 무효 심판 등의 절차를 통하여 판단할 수 있다고 볼 것이다[147]. 즉, 특허법 제33조 제1항 본문 위반 또는 특허법 제44조 위반에 기반한 무효 심판의 청구 후 심판 청구가 인용된 뒤, 인용 심결이 확정되고 나서 이에 기반하여 특허법 제99조의2 제1항에 따른 권리 이전을 청구하는 것이 가능할 것이다.

그러나, 특허법 제44조 위반의 공유 발명인 경우, 균등 추정되는 지분율에 대하여 정당한 권리자가 불만을 가지고 있을 가능성이 상당하며, 이 경우, 특허법 제99조의2 제1항에 따른 공유 지분 권리 이전에 대하여 민사 소송을 제기함으로써 법원에서 스스로 입증 책임을 지고 균등 추정되는 지분율이 부당함을 증명하고 지분율에 대하여 법원의 판단을 받아야 할 것이다. 이것은 민사 소송보다 간이한 특허 심판원에서의 무효 심판 절차에서 단순히 특허 무효 사유로서 공동 발명 여부만 판단할 뿐 공동 발명임을 판단한 뒤 공동 발명자 간의 지분율에 대하여 판단을 구할 법적 근거가 현행 특허법에 없기 때문이다.

---

[147] 특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허2141 판결 (특허 출원심사단계에서 심사관이 무권리자에 의한 특허 출원인지 여부를 판별하 기는 쉽지 아니하며, 무권리자가 특허를 출원하더라도 등록이 이루어질 때까지 정당한 권리자가 인식하지 못하는 경우가 존재할 가능성이 높다. 이에 따라 특허법은 정당한 권리자를 보호하기 위하여 무권리자의 특허 출원에 의해 특허가 등록된 이후에도, 특허무효심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있다(특허법 제133조 제1항 제2호). ... 그리고 특허법이 2016. 2. 29. 법률 제14035호로 개정되면서 신설된 특허법 제99조의2 제1항은 정당한 권리자의 보호를 위하여 특허가 무권리자에 의한 출원에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. ... 그렇다면 무권리자에 의한 출원에 해당하여 무효인 특허권의 경우 제3자가 그 특허권을 이전받았다고 하더라도 특허법 제99조의2 제1항에 따라 특허를 이전받을 수 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 특허권이 사후적으로 유효하게 된다고 볼 수는 없다고 할 것이다.)

2. 미국

미국의 경우, 모인 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제수단으로 출원일 소급 제도(derivation 절차(AIA 35 U.S.C. §135, 291)[148])만 두고 있고 특허권 이전 청구제도는 없다.

타인의 모인 출원에 대한 정당 권리자의 구제의 범위는 35 U.S.C. §135 모인 출원 여부 심사(derivation proceeding)에서 '실질적으로 동일(substantially the same)'의 의미에 따라 정해질 수 있다.

3. 일본

일본 특허법에서 대한민국 특허법 제33조에 직접 대응하는 조문은 없지만 일본 특허법 제29조[149]에서 발명을 한 자가 특허를 받을 수 있다고 하고 있고, 일본 특허법 제33조[150]에서 특허를 받을 수 있는

---

[148] AIA 35 U.S.C. §135. Derivation proceedings (a) Institution of Proceeding.—An applicant for patent may file a petition to institute a derivation proceeding in the Office. The petition shall set forth with particularity the basis for finding that an inventor named in an earlier application derived the claimed invention from an inventor named in the petitioner's application and, without authorization, the earlier application claiming such invention was filed. Any such petition may be filed only within the 1-year period beginning on the date of the first publication of a claim to an invention that is the same or substantially the same as the earlier application's claim to the invention, shall be made under oath, and shall be supported by substantial evidence. Whenever the Director determines that a petition filed under this subsection demonstrates that the standards for instituting a derivation proceeding are met, the Director may institute a derivation proceeding. The determination by the Director whether to institute a derivation proceeding shall be final and nonappealable. §291. Derived patents (a) In General.—The owner of a patent may have relief by civil action against the owner of another patent that claims the same invention and has an earlier effective filing date, if the invention claimed in such other patent was derived from the inventor of the invention claimed in the patent owned by the person seeking relief under this section. (b) Filing Limitation.—An action under this section may be filed only before the end of the 1-year period beginning on the date of the issuance of the first patent containing a claim to the allegedly derived invention and naming an individual alleged to have derived such invention as the inventor or joint inventor.

[149] 特許法 第二十九条 (1) 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。[번역] 특허법 제29조 ① 산업상 이용 가능성이 있는 발명을 발명한 사람은 그 발명에 대하여 다음 각 호에 해당하지 않는 한 특허를 받을 수 있다.

[150] 特許法 第三十三条 (1) 特許を受ける権利は、移転することができる。(3) 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。[번역] 특허법 제33조 ① 특허를 받을 권리는 이전할 수 있다. ③ 특허를 받을 권리가 공유에 관련

권리의 이전을 규정하고 있으므로 결국 발명자 또는 승계인만이 특허를 받을 수 있는 점은 동일하며 무권리자 출원과 공동출원 위반이 모두 거절이유 및 무효사유로 되는 점도 동일하다.

판례[151]는 정당한 권리자의 보호를 위하여 특허권설정등록 전의 출원인 명의변경 또는 특허권설정등록 후의 특허권의 이전을 정당한 권리자에게 인정한다. 즉, 동경지방재판소는 진정한 권리자는 특허(또는 그 지분)를 취득할 권리가 있음을 확인하는 소송에서 최종 판결을 얻어 출원인(또는 공동 출원인)의 이름을 변경할 수 있다.

판례[152]에 의하면, 무권리자의 모인 특허에 대하여 정당한 권리자의 이전 등록 절차를 청구할 권리가 있는지 여부를 판단하기 위하여 발명의 내용이 실질적으로 동일한지 여부에 기반하여 판단하고 있다. 특히, 해당 판례에서는 "특허 발명의 내용은 시제품의 형태 및 구조에 나타난 기술적 사상에 기초한 것이며, 시제품에서 보여준 개발과 특허발명은 후술하는 것을 제외하고는 동일하며, 그 작용 효과는 동일하다. 따라서, 이들이 실질적으로 동일하다는 것을 인식할 수 있다(일부 구성이 일치하지 않는 점이 이 판단을 좌우하는 것이 아니다.)"라고 하고 있다.

되는 때에는, 각 공유자는, 다른 공유자의 동의를 얻지 않으면, 그 지분을 양도할 수 없다.

151 東京地判昭和38年6月5日下民集14巻6号1074頁

152 東京地裁平成14年7月17日平成13年(ワ)第13678号 (本件特許発明の内容は, 本件試作品の形 状, 構造で示された技術思想に依拠するものであり, 「本件試作品に示された発 明」と「本件特許発明」とは, 後記の点を除きその構成が一致し, 作用効果も同一であるから, 実質的に同一であると認めることができる (一部構成が一致しない点も, この判断を左右するものでないことは後記のとおりである。) [번역] 본건 특허 발명의 내용은 본건 시제품의 형태, 구조로 나타낸 기술 사상에 의거하는 것으로, 「본건 시제품에 제시된 발명」과 「본건 특허 발명」이란, 후기의 점을 제외하고 그 구성이 일치하고 작용 효과도 동일하기 때문에 실질적으로 동일하다고 인정할 수 있다(일부 구성이 일치하지 않는 점도 이 판단을 좌우하는 것이 아닌 것은 후기와 같다.))

4. 소결

대한민국 판례의 태도는 특허법 제99조의2의 도입 이전과 이후로 달라진다. 특허법 제99조의2의 도입 이전의 판례 태도는 법적 안정성을 고려할 때 법률상 존재하는 제도를 최대한 이용하여야 하므로 타당하다고 판단된다. 타인 특허에 대한 정당한 권리자의 공유 기반 지분 분할 청구를 규정하는 특허법 제99조의2는 모인 출원 또는 공동 출원 위반 특허에 대하여 무효 심판 절차 후 재출원을 하는 과정이 생략되기 때문에 비용과 시간을 절약할 수 있다.

다만, 모인 출원 또는 공동 출원 위반 특허에 대하여 정당한 권리자의 이전 등록 절차를 위해서는 모인 출원 또는 공동 출원 위반에 해당하는지 여부에 대한 판단이 필요하며, 또한, 공동 출원 위반의 경우 균등 추정되는 지분율에 대한 공동 출원 당사자 간의 의견이 일치하지 않을 때에 대한 판단이 필요하다는 한계가 존재한다. 정당한 권리자의 비용과 시간을 절약하기 위해서는 이 모든 사항에 대하여 가능하면 하나의 법적 절차에서 모두 판단되는 것이 바람직하다.

제3절 변형된 타인 특허에 대한 정당한 권리자의 출원일 소급

1. 대한민국

특허법 제34조 및 제35조는 변형된 타인 특허에 대하여 정당 권리자의 출원에 대한 출원일 소급을 인정한다. 구체적으로, 대한민국 특허법 제34조에 의하면 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 “무권리자”라 한다)가 한 특허 출원이

제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허 출원 후에 한 정당한 권리자의 특허 출원은 무권리자가 특허 출원한 때에 특허 출원한 것으로 본다. 또한, 대한민국 특허법 제35조에 의하면 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조제1항제2호에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 무권리자의 특허 출원 후에 한 정당한 권리자의 특허 출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허 출원한 것으로 본다.

2. 미국

미국의 경우, 모인 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제수단으로 출원일 소급 제도(derivation 절차(AIA 35 U.S.C. §135[153], 291)[154])를

[153] 35 U.S.C. §135. Derivation proceedings
(a) Institution of Proceeding.-An applicant for patent may file a petition to institute a derivation proceeding in the Office. The petition shall set forth with particularity the basis for finding that an inventor named in an earlier application derived the claimed invention from an inventor named in the petitioner's application and, without authorization, the earlier application claiming such invention was filed. Any such petition may be filed only within the 1-year period beginning on the date of the first publication of a claim to an invention that is the same or substantially the same as the earlier application's claim to the invention, shall be made under oath, and shall be supported by substantial evidence. Whenever the Director determines that a petition filed under this subsection demonstrates that the standards for instituting a derivation proceeding are met, the Director may institute a derivation proceeding. The determination by the Director whether to institute a derivation proceeding shall be final and nonappealable.

[154] AIA 35 U.S.C. §135. Derivation proceedings (a) Institution of Proceeding.-An applicant for patent may file a petition to institute a derivation proceeding in the Office. The petition shall set forth with particularity the basis for finding that an inventor named in an earlier application derived the claimed invention from an inventor named in the petitioner's application and, without authorization, the earlier application claiming such invention was filed. Any such petition may be filed only within the 1-year period beginning on the date of the first publication of a claim to an invention that is the same or substantially the same as the earlier application's claim to the invention, shall be made under oath, and shall be supported by substantial evidence. Whenever the Director determines that a petition filed under this subsection demonstrates that the standards for instituting a derivation proceeding are met, the Director may institute a derivation proceeding. The determination by the Director whether to institute a derivation proceeding shall be final and nonappealable. §291. Derive d patents (a) In General.-The owner of a patent may have relief by civil action against the owner of another patent that claims the same invention and has an earlier effective filing d

두고 있다. 미국 특허법 35 U.S.C. §135는 모인 출원과 관련하여 모인 출원 여부 심사(derivation proceeding)를 규정한다. 이 조항은 미국 특허 심판원(patent trial and appeal board, PTAB)에서 모인 출원(derivation) 관련 절차를 수행하는 방법을 규정한다. 모인 출원 여부 심사(derivation proceeding)는 타인 특허가 정당한 권리자의 발명으로부터 파생했음을 보여줌으로써 정당한 권리자가 타인 특허의 출원에 이의를 제기할 수 있도록 하는 법적 절차이다. 35 U.S.C. 135에 따르면, PTAB에 대한 모인 출원 여부 심사(derivation proceeding)의 청구서는 특허 출원에서 주장하는 발명과 동일하거나 실질적으로 동일한(the same or substantially the same) 발명의 첫 공개일로부터 1년 이내에 제출되어야 한다. 청구서에는 모인 주장을 뒷받침하는 사실 진술과 타인이 정당한 권리자의 발명에 접근할 수 있었고 그로부터 타인 특허를 파생시킬 수 있었다는 증거가 포함되어야 한다. 정당한 권리자는 상당한 증거로 자신의 발명에서 타인 특허가 파생되었음을 입증해야 하며, 타인 특허가 독립적인 발명의 결과가 아님을 증명해야 한다. PTAB이 증거 임계 값을 충족시킨 것으로 판단하면, 모인 출원 여부 심사(derivation proceeding)를 개시하여 주장하는 발명이 청구인의 발명에서 파생되었는지 여부를 결정한다. 그런 다음, PTAB은 해당 발명이 청구인의 발명에서 파생되었다고 판단하면 모인 출원을 취소 또는 수정될 수 있으며, 또한, 특허가 부여되지 않도록 결정할 수 있다.

---

ate, if the invention claimed in such other patent was derived from the inventor of the invention claimed in the patent owned by the person seeking relief under this section. (b) Filing Limitation.-An action under this section may be filed only before the end of the 1-year period beginning on the date of the issuance of the first patent containing a claim to the allegedly derived invention and naming an individual alleged to have derived such invention as the inventor or joint inventor.

3. 일본

일본의 경우 모인 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 수단으로 출원일 소급제도 없이 특허권 이전청구 제도[155]만을 두고 있다.

다만, 일본의 학계에서는 모인 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 추가적인 구제 수단으로서 특허권 이전청구에 의한 특허권 이전등록 전까지 형성된 법률관계에 대해서 일본 특허법 제79조의2[156]에 따른 중용권의 적용을 인정하는 견해가 많다.[157] 예를 들어, 적어도 이전등록 전 실시 개시시점에 선의였던 이상, 위 기간 동안의 실시에 대해서도 모인 출원 특허 중용권이 인정되어야 한다거나,[158] 모인 출원 특허를 이전등록 받은 피모인자로부터 이전등록 전 기간 동안의 실시에 대하여 침해주장을 당한 제3자는 사후에 가지게 된 모인 중용권자로서의 지위를 들어 항변할 수 있다거나,[159] 위 기간 동안의

---

[155] 特許法 第七十四条 (1) 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき（その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。(３)共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。[번역] 제74조 ① 특허가 제123조제1항제2호(단, 제38조를 위반하여 특허를 받은 경우에 한한다) 또는 제123조제1항제2호의 요건에 해당하거나 같은 조 제6호의 요건에 해당하는 경우 그 항에서 그 특허에 관한 발명에 대하여 특허를 부여받을 수 있는 권리를 가진 자는 경제산업성령으로 정하는 바에 따라 특허권자에게 특허권의 이전을 청구할 수 있다. ③ 제1항의 신청에 의하여 공유된 특허권의 지분을 양도하는 때에는 전조 제1항은 적용하지 아니한다.

[156] 特許法 第七十九条の二 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること（その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。[번역] 제79조의2 ① 제74조제1항의 규정에 의한 청구에 근거하는 특허권의 이전의 등록시에 그 특허권, 그 특허권에 대한 전용실시권 또는 그 특허권 또는 전용실시권에 대한 통상실시권을 갖고 있던 자로서 그 특허권의 이전의 등록전에 특허가 제13조 제8항에 해당하는 규정 때에 한한다.) 또는 동항 제6호에 규정하는 요건에 해당하는 것을 알지 않고, 일본 국내에서 해당 발명의 실시인 사업을 하고 있는 것 또는 그 사업의 준비를 하고 있는 것은, 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 내에서, 그 특허권에 대해서 통상 실시권을 가진다.

[157] 조영선, “모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제”, 「사법」, 통권 39호, 사법발전재단 (2017), 374면.

[158] 金子敏哉, “移轉登錄前の冒認出願人の實施による特許權侵害と眞の權利者の損害賠償請求權”, 「特許研究」 第58号 (2014), 42면.

[159] 駒田泰土, “特許權の取戻しと善意の第三者の保護”, 同志社大學知的財産法研究會, 知的財産

실시행위에 관하여 일본 특허법 제79조의2 중용권이 직접 적용될 수는 없으나, 해석을 통해 원용할 수 있다는 견해[160] 등이 그 예이다.

4. 소결

특허법 제34조 및 제35조가 인용하는 거절 또는 무효의 사유는 특허법 제33조 제1항 본문에 그치며 특허법 제44조의 공동 출원 위반을 담지 못하는 한계를 가지고 있다. 실무적으로 상술한 바와 같이 타인 특허의 출원은 정당한 권리자의 발명으로부터 변형된 형태로 수행되는 경우가 많으며, 동일성의 범위를 벗어난 경우 실질적으로 특허법 제44조를 통해 구제하는 수밖에 없음을 고려할 때 아쉬운 부분이 아닐 수 없다.

다만, 이제는 특허법 제99조의2가 입법되었기 때문에 특허법 제34조 및 제35조가 제44조에 적용되지 못하는 한계를 간접적으로 보완할 수 있다. 특허법원 판례[161]에 따르면, 특허법 제33조 제1항 본문 위반의 특허 출원, 즉, 무권리자에 의한 출원이라도 특허권이 이전 등록되었을 때에는 특허법 제33조 제1항 본문 위반에 따른 하자가 치유된다고 보고 있다. 또한, 특허법 제99조의2는 특허법 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우라고 함으로써 특허법 제33조

法の挑戰, 弘文堂(2013), 148~149면.

[160] 武生昌士, “特許法79條の２の意義に關する一考察”, 小泉直樹・田村善之 編, はばたきー21世紀の知的財産法, 弘文堂(2015), 366~369면.

[161] 특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허2141 판결 (그렇다면 무권리자에 의한 출원에 해당하여 무효인 특허권의 경우 제3자가 그 특허권을 이전받았다고 하더라도 특허법 제99조의2 제1항에 따라 특허를 이전받을 수 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 특허권이 사후적으로 유효하게 된다고 볼 수는 없다고 할 것이다. ... 5) 앞서 본 바와 같이 2016년 개정된 특허법에 따라 신설된 특허법 제99조의2는 무권리자에 의하여 출원된 특허권의 이전등록청구를 허용하고 있고, 위 청구에 따라 정당한 권리자로의 이전등록 시 그 특허권이 설정등록된 날부터 정당한 권리자에게 있는 것으로 보는 점(같은 조 제2항)을 고려하면, 비록 무권리자에 의한 출원이라도 정당한 권리자에게 그 특허권이 이전등록되었을 때에는 특허법 제33조 제1항 본문 위반에 따른 하자가 치유된다고 볼 것이다.)

제1항 본문의 위반과 특허법 제44조의 위반을 모두 담고 있다. 나아가, 특허법 제99조의2는 명시적으로 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에 대하여도 기재하고 있기 때문에 단순히 해석이 아니라 명시적으로 공동 출원 위반의 공동 발명자에게도 청구권을 인정하고 있다. 따라서, 특허법원 판례는 특허법 제44조 위반의 특허 출원에도 적용될 수 있다고 해석함이 타당하다.

그러므로, 변형된 타인 특허가 동일성의 범위를 벗어나 진보성의 영역에 해당함으로써 특허법 제44조의 공동 출원 위반인 경우, 비록 정당한 권리자가 별도 출원을 하면서 출원일을 소급 받을 수 없더라도, 타인 특허에 대하여 이전 청구를 통해 권리 이전을 받음으로써 간접적으로 출원일 소급을 받을 수 있다고 봄이 타당하다.

제 4 장 입법론적 개선 방안 연구

제1절 서론

변형된 타인 특허의 경우 정황상 정당한 권리자의 발명을 지득하여 출원하였을 가능성이 의심되는 경우가 많다. 예를 들어, 공개되지도 않은 정당한 권리자의 발명 내용과 상당 부분 동일 또는 유사한 내용의 특허가 정당한 권리자와 어떤 식으로든 연관 관계가 있는 타인에 의하여 정당한 권리자를 제외한 타인 명의로 출원된 경우, 타인 특허가 온전히 정당한 권리자를 배제한 채 타인만에 의하여 발명되었음에 대하여 정황상 의심할 여지가 다분히 존재한다. 또한, 타인이 정당한 권리자 또는 정당한 권리자와 관계된 자로부터 시제품 제작 또는 연구 협력 미팅 등과 같이 어떠한 계기로 정당한 권리자의 발명을 지득한 뒤 상당히 짧은 기간 내에 정당한 권리자의 발명으로부터 일부 구성을 부가 또는 치환하는 식으로 변형하여 새로운 타인 특허를 출원한 경우, 타인 특허가 정당한 권리자와 관계없이 이미 과거로부터 타인에 의하여 출원되었음을 전제로 하는 타인 단독 명의로 된 발명자 기재에 대하여 정황상 의심할 여지가 충분히 존재한다.

현행법 제도 상 변형된 타인 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 방안이 나름대로 존재하지만 분명히 아쉬운 부분 또한 존재하고 있다. 앞서 살펴본 바와 같이, 거절 또는 무효, 공유 기반 지분 분할 청구, 정당한 권리자의 출원일 소급 관련하여 입법적 해결 방안에 대한 검토를 하고자 한다.

제2절 변형된 타인 특허에 대한 거절 또는 무효 관련

개선안

변형된 타인 특허에 대한 거절 또는 무효 관련하여, 현재 많은 심판 및 소송에서 특허법 제44조[162]가 특허법 제33조 제1항 본문[163]을 보완하는 방식으로 사용되고 있다. 그러나, 특허법 제44조는 상술한 바와 같이 실질적 협력관계의 증명, 균등 지분의 추정과 관련하여 본질적인 문제가 존재한다.

따라서, 본 연구에서는 변형된 타인 특허에 대한 거절 또는 무효 관련하여, 기본적으로 정당한 권리자가 임시 출원 제도 등을 활용함으로써 스스로 특허 출원을 타인 특허의 출원보다 먼저 하였음을 전제로 특허법 제29조[164]를 적극적으로 활용하고, 만약 정당한 권리자가 특허 출원을 하지 않았을 경우 특허법 제33조 제1항 본문을 활용하는 방안을 제안한다. 이러한 방안으로 거절 또는 무효가 되지 않는 경우, 즉, 변형된 타인 특허의 변형 정도가 특허법 제29조의 거절 또는 무효 범위를 넘는 경우로서 진보성을 획득하는 변형이 수행된

---

[162] 특허법 제44조(공동출원) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.

[163] 특허법 제33조(특허를 받을 수 있는 자) 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.

[164] 특허법 제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명
2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명
② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.
③ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것
2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공고된 특허출원일 것

경우에 대하여 비로소 특허법 제44조를 활용하는 방안을 제안한다.

1. 정당한 권리자의 선출원을 전제로 특허법 제29조에 대한 개선안

정당한 권리자가 임시 출원 제도 등을 활용함으로써 스스로 특허 출원을 타인 특허의 출원보다 먼저 하였음을 전제로 특허법 제29조를 적극적으로 활용하기 위한 입법적 개선안에 대하여 먼저 설명한다.

우선, 이를 위하여 발명자들 스스로 발명 후 특허 출원을 먼저 하는 문화가 자리 잡는 것이 필요하다. 모인 출원에 대한 특허법 제33조 제1항 본문에서 모인대상발명의 증명 보다는 특허법 제29조 제3항[165]에 의한 특허 출원 명세서를 통한 증명이 정당한 권리자에게 보다 수월하다. 따라서, 정당한 권리자는 시제품 제작 또는 연구 협력 미팅 등을 타인과 갖기 전에 최소한 임시출원 제도라도 이용하여서 특허 출원을 미리 하는 습관을 갖는 것이 타당하다. 임시 출원 제도는 대한민국 특허청이 2020년 도입한 제도이며, 빠른 특허 출원일 확보를 위해 미국의 가출원(provisional application)과 같이 형식에 제약이 없는 명세서를 제출할 수 있는 제도이다. 과거에는 미국에서 가출원(provisional application) 제도를 시행하는 반면, 대한민국에서는 가출원과 같은 제도가 없었다. 특허 청구범위를 기재하지 않아도 되고 명세서 형식적 요건의 제한이 없으며 언어의 제한이 없는 가출원 제도는 대한민국에 도입되지 않았기 때문에 대한민국 기업들 중에서도 미국에

[165] 특허법 제29조(특허요건) ③ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것
2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공고된 특허출원일 것

출원하는 여력이 되었던 대기업의 경우에는 대한민국보다 미국에 연구노트 또는 기고문 형식 자체로 한국어로 작성된 가출원을 미국 특허청에 제출하였다. 그러나, 대한민국에서도 2007년 특허청구범위 유예제도가 도입되면서 명세서 형식적 요건이 완화된 후 2020년 3월 임시출원 제도를 도입함으로써 명세서 내용에 대한 형식적 제약이 전혀 없이 한글, MS Word, PDF, PPT, 기타 그림 파일 등 다양한 형식에 대하여 인정하여 미국 가출원 제도와 동일한 수준으로 빠르고 쉽고 싸게 출원일 확보가 가능하게 되었다. 정당한 권리자는 임시출원 후 1년 내에 우선권 주장을 수반하는 정규 출원을 진행할 경우, 특허법 제55조 제4항[166]에 따라서 특허법 제29조 제3항의 확대된 선출원 규정의 적용 시기를 임시출원 시기까지 소급하여 적용받을 수 있다.

정당한 권리자의 선출원을 전제로, 특허법 제29조 제3항에 따른 확대된 선출원에 대하여 단순히 동일성 범위만 적용할 것이 아니라, 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 범위, 즉, 진보성 범위에 대하여도 확대 적용하는 입법론적 해결을 통해 구성 요소 변형에 따른 타인 특허의 권리화를 발본색원할 수 있다. 또는, 특허법 제29조 제1항[167] 및 제2항[168]에서 신규성 및 진보성의 인용발명 지위에

---

[166] 특허법 제55조(특허 출원 등을 기초로 한 우선권 주장) ④ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 그 특허 출원이 출원공개되거나 특허가 등록공고되었을 때에 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 제29조제3항 본문, 같은 조 제4항 본문 또는 「실용신안법」 제4조제3항 본문·제4항 본문을 적용한다.

[167] 특허법 제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명
2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명

[168] 특허법 제29조(특허요건) ② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

대하여 현행 특허법의 특허 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명 등에 한정할 것이 아니라, 그 특허 출원일 전에 출원된 특허 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명으로 확대할 필요가 있다. 즉, 타인 특허의 출원 전 출원된 정당한 권리자의 출원서에 기재된 발명 단독으로 또는 다른 선행 발명과 결합하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 범위에 대하여 신규성 및 진보성의 거절 및 무효 사유를 확대할 필요가 있다. 이를 통해, 단순히 선출원이 되었을 뿐 아직 공개되지 않은 정당한 권리자의 발명에 대하여 동일성의 범위를 넘도록 변형한 타인 특허에 대하여 거절 또는 무효를 시킬 수 있다.

이러한 개선안의 제안은 미국 특허법 35 U.S.C. 102(a)(2)[169], 103[170]에 기반하는 것이다. 미국 특허법 35 U.S.C. 102(a)(2)는 타인 특허의 출원 전 다른 발명자인 정당한 권리자의 특허 출원으로부터 신규성 위반의 판단을 긍정하며, 35 U.S.C. 102(a)(2)의 선행 기술(prior art)은 AIA 35 U.S.C. 103의 진보성 판단에서 선행 기술로 사용될 수 있다.

---

[169] 35 U.S.C. §102. Conditions for patentability; novelty (a) Novelty; Prior Art.-A person shall be entitled to a patent unless- (2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

[170] 35 U.S.C. §103. Conditions for patentability; non-obvious subject matter A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

2. 특허법 제33조 제1항 본문 관련 거절 또는 무효 이유에 대한 개선안

특허법 제62조 제2호[171]는 제33조 제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우에 대하여 거절 이유로 규정한다. 또한, 특허법 제133조 제1항 제2호[172]는 제33조 제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우에 대하여 무효 이유로 규정한다.

이에 따라서, 현재의 특허법은 모인 출원과 관련하여 모인이 실제로 되었는지 여부보다는 모인대상발명과 출원 발명 또는 등록된 특허 발명이 동일한지 여부에 절차가 집중되는 불합리가 이루어진다. 모인 출원 규정에 기반하는 거절 또는 무효를 판단할 때 동일성 범위에 해당하는지에 함몰되기 때문에 이를 이용하여 일탈하는 타인 특허의 출원 행위가 이어지고 있다.

독일 특허법 제21조 제1항 제3호[173]에서는 특허의 본질적 내용이 타인의 발명의 설명, 도면, 모형, 도구, 장치로부터, 또는 타인이 이를

---

[171] 특허법 제62조(특허거절결정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나의 거절이유에 해당하는 경우에는 특허거절결정을 하여야 한다. 2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우

[172] 특허법 제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. 2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.

[173] Patentgesetz § 21 (1) Das Patent wird widerrufen (§ 61), wenn sich ergibt, daß 3. der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist (widerrechtliche Entnahme) [번역] 독일 특허법 제21조 (1) 다음 각호에 해당하는 경우 특허는 취소된다 (제61조). 3. 특허의 본질적 내용이 타인의 발명의 설명, 도면, 모형, 도구, 장치로부터, 또는 타인이 이를 이용하는 방법으로부터 해당 타인의 동의 없이 취득되어 있는 경우 (모인 출원)

이용하는 방법으로부터 해당 타인의 동의 없이 취득되어 있는 경우에 대하여 특허가 취소될 수 있다고 규정하고 있다.

모인 출원의 특허법 제33조 제1항 본문에 대한 특허법 제62조 제2호 및 제133조 제1항 제2호의 거절 이유 및 무효 이유 또한 단순히 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 않은 경우로 범위를 좁게 한정할 것이 아니라, 독일 특허법 제21조 제1항 제3호와 같이, 특허의 본질적 내용이 타인의 발명의 설명, 도면, 모형, 도구, 장치로부터, 또는 타인이 이를 이용하는 방법으로부터 해당 타인의 동의 없이 취득되어 있는 경우에 대하여 거절 이유 및 무효 이유로 개정함으로써, 모인 출원에 대한 심판 및 소송 절차가 특허의 본질적 내용이 무엇인지 및 해당 본질적 내용이 해당 특허의 발명자로부터 비롯된 것인지 또는 타인으로부터 허락 없이 비롯된 것인지에 대한 심리로 집중되어야 한다.

더 이상, 모인대상발명이 특허 발명과 동일하지 않은지 여부를 심리한 뒤, 일부 변형된 구성이 존재한다는 이유만으로, 본질적 구성이 공통되는데도 불구하고 해당 발명이 정당한 권리자로부터 비롯되었는지에 대한 심리를 더 살필 것 없이 무효 청구를 곧바로 기각하는 일이 없어야 한다.

제3절 변형된 타인 특허에 대한 공유 기반 지분 분할 청구 관련 개선안

2016년 신설된 특허법 제99조의2[174]에 기반하여 공동 발명자는

[174] 특허법 제99조의2(특허권의 이전청구) ① 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우

등록 특허가 특허법 제133조 제1항 제2호 본문에 해당하는 경우, 즉, 특허법 제33조 제1항 본문 또는 특허법 제44조의 무효 사유를 갖는 경우, 법원에 해당 특허권의 이전, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 청구할 수 있다.

등록 특허가 특허법 제133조 제1항 제2호 본문에 해당되는지 여부를 판단받기 위해서는 특허심판원에 대하여 특허법 제133조 제1항 제2호 본문에 기반하는 무효 심판을 청구할 수밖에 없다. 그러나, 이 경우, 청구된 것은 등록 특허가 특허법 제133조 제1항 제2호 본문에 해당하므로 무효인지에 대한 판단에 불과하다. 즉, 특허심판원은 해당 특허가 특허법 제44조의 공동 출원 위반의 무효 사유를 갖는지 여부만 판단하며, 해당 특허가 특허법 제44조의 공동 출원 위반의 무효 사유를 갖는 경우, 새롭게 발견된 공동 발명자와의 지분 관계에 대하여 전혀 판단을 하지 않는다.

대법원 판례[175]에 의하면, 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하는데[특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제33조 제2항[176]], 특허법상 위 공유관계의 지분을 어떻게 정할 것인지에 관하여는 아무런 규정이 없으나, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 성질에 반하지 아니하는 범위에서는 민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있다(민법

에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.

[175] 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결

[176] 특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 제33조(특허를 받을 수 있는 자)
② 2인이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다.

제278조[177] 참조). 따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항[178]에 의하여 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다.

대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결은 단지 공동 발명자 여부에만 기재의 추정력을 적용한 것이 아니며, 공동 발명자 간 균등 지분 비율에도 그와 같은 기재의 추정력을 적용한 것으로 보아야 한다.

이와 같은 판례의 입장에 따르면, 변형된 타인 특허 출원에 대한 공동 발명 지분율 산정에 있어서, 공동 발명자로 인정된 정당한 권리자와 타인은 타인 특허의 출원 시 당연히 별도의 약정이 없었을 것이기 때문에 균등 지분으로 추정될 수 있다.

따라서, 단순히 타인이 정당한 권리자의 특허 발명 내용을 탈취하여 사소한 변형을 가한 후 출원한 타인 특허가 공동 발명자로서 균등 지분을 정당한 권리자와 받는 것에 대하여 불만이 있더라도, 타인 특허로 인한 기술 탈취로 인하여 경제적 손해가 발생하였음을 증명하여야 민사 소송 절차를 통해 판단을 받을 수 있다는 한계가 있다.

이러한 문제가 생기는 근본적 이유는 특허법 제44조를 원래 취지와 달리 특허법 제33조 제1항 본문의 보충 이유로 사용하여 모인 출원에

---

[177] 민법 제278조(준공동소유) 본 절의 규정은 소유권 이외의 재산권에 준용한다. 그러나 다른 법률에 특별한 규정이 있으면 그에 의한다.
[178] 민법 제262조(물건의 공유) ②공유자의 지분은 균등한 것으로 추정한다.

대한 무효 사유로 이용하기 때문이다. 당연히 아무런 공유 지분 약정이 없었을 공동 출원 위반에 대하여 단순히 공동 출원 위반만을 판단하고 공유 지분 기여율에 대한 판단을 않는 것은 제2의 쟁송에 대한 불씨를 남기는 것이다.

기술적 난제를 정당한 권리자가 발명을 통해 해결하였음에도 불구하고, 이를 모인한 발명에 동일성을 넘는 범위의 구성 요소를 부가한 것만으로 타인은 법적 쟁송에서 이길 경우 타인 특허의 100% 소유권을 온전히 보호하고, 설사 법적 쟁송에서 지더라도 50% 소유권을 여전히 가질 수 있다. 정당한 권리자의 동의 없이 정당한 권리자의 발명을 모인하고 일부 구성 요소를 부가 또는 치환하여 변형된 구성 요소를 출원한 특허 발명에 대하여 정당한 권리자가 공동 발명 위반을 이유로 제기한 소송에서 법원은 공동 발명자 해당 여부를 판단할 뿐이며 공동 발명의 지분율에 대하여 판단하지 않는다. 왜냐하면 공동 발명 여부가 불명확한 상황에서 공동 발명 여부에 대한 판단을 구하였을 뿐, 공동 발명을 전제로 공동 발명의 지분율에 관하여 구하지 않았기 때문이다. 결국, 타인과의 균등한 지분율에 불만을 가진 정당한 권리자는 어려운 특허 소송을 이긴 후에도 다시금 균등하지 않다고 주장하는 지분율에 기반하는 손해배상 청구, 공유지분 이전 청구, 또는 직무발명 보상금 청구 등에 대한 새로운 민사 소송을 다시 제기하면서 지분율에 대한 법원의 판단을 구하는 수밖에 없다. 특허법 제99조의2에 기반하는 공유지분 이전 청구를 구할 때에도, 이전의 특허법 제133조 제1항 제2호 본문에 기반하는 무효 심판의 승소에도 불구하고 새롭게 균등하지 않은 지분에 관하여 다툼을 시작하여야 한다.

즉, 변형된 타인 특허에 대하여 정당한 권리자와 타인 간의 공동 발명자 해당 여부를 판단하는 특허심판원 또는 법원의 판단은 청구된 대상이 공동 발명자 해당 여부이기 때문에 공동 발명자인지 만을 판단하지만, 이것은 i) 공동 발명자 간에 당연히 별도의 약정이 없기 때문에 균등 지분으로 추정되는데, 이 경우 공동 발명자 간에 지분율에 대한 합의가 전혀 없기 때문에 스스로 생각할 때 기여율보다 균등 지분율이 낮은 자에게 불만이 생길 수밖에 없다는 문제점, ii) 구체적인 공헌도에 따른 공동 발명 지분율을 산정하기 위해서는 별도의 소송을 다시 제기해야 하기 때문에 소송 경제에 반한다는 문제점이 발생한다.

어차피 특허 출원서에 발명자로 기재되지 않은 정당한 권리자에 대하여 발명자 기재의 추정력을 배척하고 공동 발명자로 인정하기 위해서는, 즉, 특허법 제133조 제1항 제2호 본문의 무효 사유가 무효 심판에서 인정되기 위해서는 상당한 반증이 제출되어야 하며, 이것은 공동 발명자 간의 지분율을 산정하기 위하여 충분한 수준의 증거에 해당한다. 또한, 공동 발명에 대한 판단을 구하기 위한 특허 무효 심판 또는 심결 취소 소송 외에 공동 발명 지분율에 대한 판단을 구하기 위한 별도의 민사 소송을 제기하기 위해서는 불균등한 지분율을 전제로 하는 손해액 또는 직무발명 보상금을 산정하는 별도의 부담이 당사자에게 주어진다. 특허법 제99조의2에 따른 특허권의 이전청구도 고려할 수 있으나, 만약 직무발명에 해당한다면 특허권의 이전청구보다는 공동 발명자로서 기여율에 기반한 직무발명 보상금 청구를 고려해야 한다. 따라서, 공동 발명에 대한 판단을 수행하는 심판원 또는 법원에서 공동 발명 여부에 대한 판단을 하는 경우, 보충 의견으로 공동 발명자 간의 지분율을 함께 판단하는 것이 타당하다.

이 경우, 공동 발명자 간의 지분율을 판단할 때에는 청구항 내 구성 요소들을 공지 요소와 신규 요소로 구별하고, 신규 요소 간의 중요도를 결정한 뒤, 각 공동 발명자의 각 신규 요소에 대한 공헌도를 결정함으로써 지분율을 결정하는 방법[179]이 타당하다.

특허법 제133조 제1항 제2호 본문에 기반하는 무효 심판에 대한 특허심판원 또는 심결취소소송에 대한 법원이 발명자 기재의 추정력을 배척하고 공동 발명자로 인정하기 위해서, 즉, 특허법 제133조 제1항 제2호 본문의 무효 사유를 판단하기 위해서 상당한 증거를 심리하였고, 해당 상당한 증거가 공동 발명자들 간의 지분율을 결정하기 충분함에도 이를 판단하지 않는 것은 법률에 판단 근거가 없기 때문이다.

따라서, 특허법 제133조 제1항 제2호 본문과 관련하여, 단순히 특허법 제44조를 위반한 경우라고 할 것이 아니라, 타인의 기여에도 불구하고 특허법 제44조를 위반한 경우라고 개정하는 방식을 통해, 기재된 발명자 외 타인의 기여를 무효 심판의 청구 사유로 기재할 필요가 있다.

변형된 타인 특허의 경우, 정당한 권리자의 본질적 구성의 특징을 그대로 보존하면서 부가적 구성에서의 변형을 꾀할 경우가 많기 때문에,

---

[179] 정차호, 강이석, 이문욱, “공동 발명이자 결정방법 및 공동 발명자간 공헌도 산정방법”, 「중앙법학」, 제9집 제3호, (2007), 680면 (공동 발명자간 자율적 결정은 (1) 객관적인 기준이 없어 공동 발명자간 결정된 공헌도에 대하여 만족하기가 어렵다는 점, (2) 직급, 나이 등 공헌도와 직접적으로 관련 없는 요소가 개입되어 일부 공동 발명자의 불만을 야기하기 쉽다는 점, 청구항의 보정, 정정, 무효 등으로 인하여 발명이 변하는 상황에 적절히 대응하기 어렵다는 점 등의 단점을 내표하고 있다. 이하에서 그러한 단점을 최소화할 수 있는 공동 발명자간 공헌도 산정방법을 제시하고자 한다.)

이와 같은 개정을 통하여 정당한 권리자에 대한 올바른 기여도를 판단 받고 이에 따른 지분을 이전 청구할 수 있다.

제4절 변형된 타인 특허 출원에 대한 정당 권리자의 출원일 소급 관련 개선안

특허법 제34조 및 제35조가 인용하는 거절 또는 무효의 사유는 특허법 제33조 제1항 본문에 그치며 특허법 제44조의 공동 출원 위반을 담지 못하는 한계를 가지고 있다. 실무적으로 상술한 바와 같이 타인 특허의 출원은 정당한 권리자의 발명으로부터 변형된 형태로 수행되는 경우가 많으며, 동일성의 범위를 벗어난 경우 실질적으로 특허법 제44조를 통해 구제하는 수밖에 없음을 고려할 때 아쉬운 부분이 아닐 수 없다.

특허법 제34조[180]에 의하면, 특허 출원이 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우라고 하고 있다. 또한, 특허법 제35조[181]에 의하면, 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조제1항제2호에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우라고 하고 있다.

---

[180] 특허법 제34조(무권리자의 특허 출원과 정당한 권리자의 보호) 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 "무권리자"라 한다)가 한 특허 출원이 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허 출원 후에 한 정당한 권리자의 특허 출원은 무권리자가 특허 출원한 때에 특허 출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허 출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

[181] 특허법 제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호) 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조제1항제2호에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 무권리자의 특허 출원 후에 한 정당한 권리자의 특허 출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허 출원한 것으로 본다. 다만, 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허 출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

현실적으로 특허법 제44조가 특허법 제33조 제1항 본문을 보완하는 용도로 사용되고 있는 실정을 고려하면, 타인 특허의 변형 정도에 따라서 정당한 권리자의 구제에 차별을 두고 있다고 볼 수 있다.

그러나, 2016년 신설된 특허법 제99조의2[182]에서는 단순히 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우라고 대상을 특정하고 있는데, 특허법 제34조 및 제35조 또한 이와 같은 구조로 개정될 필요가 있다. 특히 필요한 부분은 특허법 제35조이다. 이미 출원으로부터 상당한 시간이 지나서 타인 특허가 등록이 되고 무효 심판 절차까지 인용으로 마무리되었으나, 정당한 권리자가 전혀 본인 명의 출원을 해놓지 않은 경우, 타인 특허의 출원일로의 출원일 소급이 되지 않는다면, 단순히 특허법 제44조 위반으로 힘들게 무효 심결을 받고 인용이 확정됨으로써 타인 특허의 내용을 공중에 자유 기술로 개방하는 결과에만 도달하게 되는 불합리에 이르게 된다.

따라서, 특허법 제34조 및 제35조에 대하여 특허법 제33조 제1항 본문뿐만 아니라 특허법 제44조로 거절되거나 무효가 된 경우도 포함하도록 개정하는 방식을 통해, 타인 특허의 변형 정도가 진보성을 획득하는 범위에 이르더라도 정당한 권리자를 권리 획득에 있어서 구제할 필요가 있다.

---

[182] 특허법 제99조의2(특허권의 이전청구) ① 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.

제 5 장 결 론

이상에서 변형된 타인 특허에 대한 예시, 모인 출원 해당 여부, 공동 출원 위반 여부, 현행 특허법에 기반하여 정당한 권리자를 구제하기 위한 다양한 방안을 살펴보았다.

변형된 타인 특허에 대한 정당한 권리자의 우선적인 구제 방법은 타인 특허에 대한 거절 또는 무효를 통한 소급 소멸이 되어야 한다. 현행 특허법 상 정당한 권리자를 배제하고 출원된 타인 특허에 대한 거절 또는 무효의 근거 규정인 특허법 제33조 제1항 본문과 관련하여 특허심판원 및 법원은 지나치게 동일성 여부의 판단에 함몰되고 있기 때문에 정당한 권리자의 보호를 도외시하고 있으며, 불필요한 분쟁을 야기하고 있다. 타인 특허는 대개 정당한 권리자의 발명에서 핵심적인 부분은 그대로 보존하면서 부차적인 사항에 대하여 구성상 부가 또는 치환을 하기 때문에 심판 또는 소송 절차에서 동일성 여부의 판단은 핵심적인 부분은 관심이 없고 부차적인 사항에 대한 논의가 주요한 논의 대상이 된다. 더 나아가, 이러한 부차적인 사항에 대하여 신규성 또는 진보성이 인정되는 경우, 타인 특허의 발명 행위에 정당한 권리자가 개입되었는지 여부를 다툴 필요도 없이 심판 또는 소송 절차가 그대로 종결되고 있는 것이 모인 출원과 관련한 심판 또는 소송 절차의 현실이다.

모인 출원인 타인 특허와 관련하여 이상적인 심판 또는 소송의 모습이란 타인 특허에서 특허의 본질적 내용이 무엇인지 여부를 밝히고, 이러한 본질적 내용이 타인의 발명에서 비롯되었는지 여부를 밝히는

것에 집중되어야 한다. 그러나, 오늘날 모인 출원과 관련된 심판 또는 소송 절차는 동일성 여부에 함몰되고 있기 때문에, 모인 출원과 관련된 특허법 상 규정이 특허법 제33조 제1항 본문에 명백히 존재하고 있음에도 불구하고 정당한 권리자는 취지 상 현재 벌어진 상황과 다소 거리가 있는 특허법 제44조에 기반하여 문제를 해결하고 있다. 타인이 정당한 권리자의 발명으로부터 착상을 얻어서 기술을 탈취하는 목적의 특허를 출원하였음이 정황상 드러남에도 불구하고 현행 특허법 상 모인 출원 관련 규정인 특허법 제33조 제1항 본문이 동일성 여부의 판단에 지나치게 함몰되어서 문제 해결을 하지 못하기 때문에 법의 판단을 구하는 정당한 권리자와 이에 대하여 결정을 내리는 특허심판원 및 법원은 특허법 제33조 제1항 본문의 대안으로 공동 발명에 대한 공동 출원 규정인 특허법 제44조을 상당히 이용하고 있다. 그러나, 변형된 타인 특허에 대한 합의가 되었을 리 없는 정당한 권리자와 타인 간에 실질적 상호 협력을 인정하여 공동 출원 위반이라는 결론을 이끌어내는 특허심판원 및 법원의 논리는 분명 문제가 있다.

특허법 제44조에 기반하여 타인 특허를 무효 시킬 경우, 정당한 권리자 입장에서는 정당한 권리자의 발명이 정당한 권리자의 동의 없이 출원되었다는 판단을 받으며 또한 타인 특허를 무효화하였기 때문에 1차적인 목표는 달성하였지만, 타인 특허의 본질적 구성을 본인이 제시하였음에도 불구하고 부차적인 구성을 부가함에 불과한 타인과 동등한 자격으로 균등한 지분의 공동 권리를 추정 받음에 불과하기 때문에 완전한 문제 해결과는 거리가 있다. 또한, 타인 특허에 대한 기여도에 따른 공유 지분율에 대하여 아무런 판단을 받지 못하였기 때문에, 2016년 신설된 특허법 제99조의2에 따른 지분 이전 청구를 할

때에도 지분율과 관련하여 새로운 쟁송이 야기될 수밖에 없다. 이러한 문제의 근본적 원인은 애당초 모인 출원임에도 불구하고 모인 출원 규정이 해결을 하지 못한 것에 대하여 대안적 논리를 만들기 위해 변형된 타인 특허에 대한 합의가 되었을 리 없는 정당한 권리자와 타인 간에 실질적 상호 협력을 인정하여 공동 출원 위반으로 해결하였기 때문이다.

판례[183]는 이러한 경우를 방지하기 위하여 실질적 동일성의 개념을 도입함으로써 단지 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명이 실질적으로 동일하다고 하고 있지만, 어느 범위까지를 실질적 동일성의 범위로 볼지는 특허심판원의 판단과 특허법원의 판단이 다른 경우가 허다하게 나오고 있다. 즉, 실질적 동일성의 법리는 임시적 방편에 불과하며 근본적인 해결책이 되지 못한다.

발명자 스스로 발명의 완성 후 모인 출원이 생길 여지가 있는 이벤트, 예를 들어, 시제품 제작 의뢰 또는 연구 협력 미팅 등을 앞두고는 임시 출원 제도를 적극 활용하여 미리 특허 출원을 하는 문화가 자리잡도록 하는 것이 중요하다. 임시 출원 제도는 대한민국 특허청이 2020년 도입한 제도이며, 빠른 특허 출원일 확보를 위해 미국의 가출원(provisional application)과 같이 형식에 제약이 없는 명세서를 제출할 수 있는 제도이다. 또한, 공개되지 않은 선출원, 즉,

[183] 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결

정당 권리자의 출원에 기반하여 후출원, 즉, 타인 특허의 출원을 거절 또는 등록 후 무효화함과 관련하여 현행 특허법 제29조 제3항의 동일성 범위 판단을 진보성 범위 판단으로 확장할 필요가 있다. 더 나아가, 특허법 제29조 제1항 및 제2항에서 신규성 및 진보성의 인용발명 지위에 대하여 현행 특허법의 특허 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명 등에 한정할 것이 아니라, 미국 특허법 35 U.S.C. 102(a)(2) 및 이를 준용하는 35 U.S.C. 103와 유사하게, 그 특허 출원일 전에 출원된 특허 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명으로 확대할 필요가 있다.

모인 출원의 특허법 제33조 제1항 본문에 대한 거절 이유 및 무효 이유를 규정하고 있는 특허법 제62조 제2호 및 제133조 제1항 제2호에 대하여 단순히 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 않은 경우로 범위를 좁게 한정할 것이 아니라, 독일 특허법 제21조 제1항 제3호와 유사하게, 특허의 본질적 내용이 타인의 발명의 설명, 도면, 모형, 도구, 장치로부터, 또는 타인이 이를 이용하는 방법으로부터 해당 타인의 동의 없이 취득되어 있는 경우에 대하여 거절 이유 및 무효 이유로 개정함으로써, 모인 출원에 대한 심판 및 소송 절차가 특허의 본질적 내용이 무엇인지 및 해당 본질적 내용이 해당 특허의 발명자로부터 비롯된 것인지 또는 타인으로부터 허락 없이 비롯된 것인지에 대한 심리로 집중되어야 한다.

타인 특허의 변형된 범위가 상당하여 어쩔 수 없이 특허법 제44조의 공동 발명에 기반하여 판단을 하는 경우, 판례상 공동 발명을 판단하기 위한 요건으로서 실질적 상호 협력 요건과 관련하여, 타인

특허가 타인 특허의 출원 당시 비밀유지의무를 지지 않는 불특정 다수에게 공개되지 않는 기술에 기반하여 개량 발명을 수행한 것이었다면 정당한 권리자로부터 비롯된 구성 요소에 의한 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여가 인정된다면 공동 발명으로 인정함이 타당하다. 또한, 특허법 제44조에 기반하는 무효 사유를 심리하는 특허심판원 또는 법원에서는 단순히 공동 발명 여부만을 판단할 것이 아니며, 특허법 제44조 위반이 인정되는 경우 출원시 공동 발명자 간에 공유 지분율에 관한 별도 약정이 있을 리 없기 때문에, 각 발명자의 기여도에 따른 기여율을 함께 판단함으로써 새로운 쟁송이 발생하는 것을 사전에 차단하는 것이 바람직하다.

현행 특허법의 맹점을 악용하여 동일 범위를 벗어나는 변형만을 가한 타인 특허에 대한 정당한 권리자의 구제를 도외시한다면 특허 제도를 통해 발명을 장려하고 산업 발전을 도모하기 위하여 부여되는 배타적 독점권을 보장하기 위한 국가의 행정력이 엉뚱한 자의 보호에 사용되게 된다. 현행 특허법 상 한계가 있기 때문에 이러한 문제가 발생하고 있으며, 입법론적 개선이 뒷받침되어야 변형된 타인 특허의 출원을 막을 수 있다. 특허법에 기반할 때 정당한 권리자의 발명과 특허의 본질적 내용을 공유하면서 일부 구성상 변형이 된 출원으로는 권리 획득이 불가하다는 판단이 모인 출원자에게 생길 수 있어야 변형된 타인 특허의 출원을 근본적으로 막을 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

【국내 문헌】

[단행본]

조영선, 「특허법 제4판」, 박영사 (2013).

최치호, 허상훈, 「기술계약 실무가이드」, 파마코리아나 (2001).

[논문]

강흠정, “공동 발명자의 권리보호”, 「특허판례연구(개정판) 」, 박영사 (2012).

고재종, “‘발명을 한 사람’의 의미 및 인정기준에 대한 고찰–대판 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712판결을 중심으로”, 「과학기술법연구」, 제22집 제3호, 한남대학교 과학기술법연구원 (2016).

권인희, “우리나라와 미국의 공동 발명이자 인정요건 비교연구”, 「지식재산연구」, 제15권 제3호, 한국지식재산연구원 (2020).

권지현, “공동 발명이자 인정기준의 법제화 방안”, 「법학연구」, 제23권 제3호, 인하대학교 법학연구소 (2020).

김승군, 김선정, “공동 발명의 법적 문제점에 대한 고찰”, 「지식재산연구」, 제10권 제1호, 한국지식재산연구원 (2015).

김진희, “공동 발명 판단 기준에 관한 비교법적 고찰 - 착상, 착상의 구체화, 실질적 기여 및 협력을 중심으로 -”, 「홍익법학」, 제20권 제1호, 홍익대학교 법학연구소 (2019).

장태종, 김석진, 나도백, “직무발명에서 공동 발명이자 판단방법 가이드라인에 관한 연구”, 「지식재산연구」, 제1권 제2호,

한국지식재산연구원 (2006).

정차호, “공동 발명이자 사이에 (객관적 기여 외에) 주관적 의사소통이 반드시 필요한지 여부에 관한 연구”, 「성균관법학」, 제34권 제1호, 성균관대학교 법학연구원 (2022).

정차호, 강이석, 이문욱, “공동 발명이자 결정방법 및 공동 발명자간 공헌도 산정방법”, 「중앙법학」, 제9권 제3호, 중앙법학회 (2007).

정차호, 이문욱, “공동 발명이자 결정방법 및 관련 권리의 연구”, 「지식재산 21」, 2005년 1호, 특허청 (2005).

조규현, “공동 발명의 의의와 요건”, 「Law & Technology」, 제10권 제5호, 서울대학교 기술과법센터 (2014).

조영선, “모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제”, 「사법」, 통권 39호, 사법발전재단 (2017).

최승재, 이진수, “기술탈취 대응을 위한 발명자판단기준 개선방안 연구”, 「선진상사법률연구」, 제93호, 법무부 (2021).

[판례]

대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결.

대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결.

대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결.

대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373 판결.

대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결.

대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.

대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결.

대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705,67712 판결.

대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결.

대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결.

특허법원 2006. 8. 11. 선고 2005허7613 판결.

특허법원 2015. 10.8. 선고 2015허1430 판결.

특허법원 2016. 12. 8. 선고 2016허3730 판결.

특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결.

특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결.

특허법원 2017. 9. 29. 선고 2017허1014 판결.

특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허2141 판결.

서울고등법원 2012. 3. 29. 선고 2011나21855 판결.

서울고등법원 2013. 1. 10. 선고 2011나100994 판결.

서울고등법원 2015. 11. 27. 선고 2014나12203 판결.

서울남부지방법원 2008. 11. 21. 선고 2008가합550 판결.

대전지방법원 2016. 7. 7. 선고 2014가합7906 판결.

특허심판원 2015. 11. 11.자 2015당537 심결.

특허심판원 2016. 4. 27.자 2015당5538 심결.

특허심판원 2017. 1. 12.자 2015당3855 심결.

【외국 문헌】

[단행본]

吉藤幸朔(熊谷健一補訂), 「特許法概説」, 第13版, 有斐閣 (1998).

[논문]

三村量一, “発明者の意義”,「金融・商事判例」, 第1236号, 経済法令研究会 (2006).

金子敏哉, “移轉登錄前の冒認出願人の實施による特許權侵害と眞の權

利者の損害賠償請求權”, 「特許研究」 第58号 (2014).

駒田泰土, “特許權の取戻しと善意の第三者の保護”, 同志社大學知的財産法研究會, 知的財産法の挑戰, 弘文堂 (2013).

武生昌士, “特許法79條の 2 の意義に關する一考察”, 小泉直樹·田村善之 編, はばたき一21世紀の知的財産法, 弘文堂 (2015).

[판례]

Machine Co. v. Murphy, 97 U.S. 120 (Supreme Court, 1878).

Graver Mfg. Co. v. Linde Co., 339 U.S. 605 (Supreme Court, 1950).

Hazeltine Research, Inc. v. Brenner, 382 US 252 (Supreme Court, 1965).

Knorr v. Pearson, 671 F. 2d 1368 (Fed. Cir. 1982).

Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co., 758 F. 2d 613 (Fed. Cir. 1985).

Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co., Ltd, 927 F. 2d 1200 (Fed. Cir. 1991).

Kimberly-Clark v. Procter & Gamble, 973 F. 2d 911 (Fed. Cir. 1992).

Beech Aircraft Corp. v. Edo Corp., 990 F. 2d 1237 (Fed. Cir. 1993).

Price v. Symsek, 988 F. 2d 1187 (Fed. Cir. 1993).

Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, 40 F. 3d 1223 (Fed. Cir. 1994).

Sewall v. Walters, 21 F. 3d 411 (Fed. Cir. 1994).

Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corp., 83 F. 3d 403 (Fed. Cir. 1996).

Fina Oil and Chemical Co. v. Ewen, 123 F. 3d 1466 (Fed. Cir. 1997).

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

Schering Corp. v. Roussel-Uclaf SA, 104 F. 3d 341 (Fed. Cir. 1997).

Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp., 135 F. 3d 1456 (Fed. Cir. 1998).

Eli Lilly and Co. v. Aradigm Corp., 376 F. 3d 1352 (Fed. Cir. 2004).

Monsanto Company v. Kamp, 269 F. Supp. 818 (Dist. Court, Dist. of Columbia 1967).

ARBITRON, INC. v. KIEFL, (Dist. Court, SD New York 2010).

知的財産高等裁判所平成19年7月30日平成18年(行ケ)第10048号.

知的財産高等裁判所平成20年5月29日平成19(ネ)第10037号.

東京地判昭和38年6月5日下民集14巻6号1074頁.

東京地裁平成14年7月17日平成13年(ワ)第13678号.

Abstract

A study on methods for redressing a legitimate right holder of a patent modified by a misappropriate applicant

Kim, Tae-Heon
Intellectual Property Law
The Graduate School
Seoul National University

Under the Patent Act, the protection of legitimate right holders regarding applications filed by non-right holders carried out in various ways. First of all, according to the main sentence of Article 33 (1) and Article 62 (2) of the Patent Act, applications by non-right holders are grounds for refusal. Even if an application by a non-righteous person is registered, it falls under the grounds for retroactive invalidation according to the main sentence of Article 33 (1) of the Patent Act and Article 133 (1) 2 of the Patent Act. In addition, if an application by an unentitled person is rejected pursuant to Article 62 (2) on the grounds of violation of Article 33 (1) of the Patent Act, an application filed by

a legitimate right holder within 30 days after the application by an unentitled person is rejected considered retroactive to the filing date. 30 days after the trial decision to invalidate the patent of the non-righteous person becomes final and conclusive in the case of a patent invalidation trial decision pursuant to Article 133 (1) 2 on the grounds of violation of the main sentence of Article 33 (1) of the Patent Act with respect to the registered patent of the non-righteous person Applications filed by the rightful holder within the period shall be considered retroactive to the filing date of the non-right holder.

However, contrary to the purpose of the Patent Act to protect legitimate right holders, in practice, many non-right holders often modify the inventions of legitimate right holders, which they have acquired through internal information or other means, to file patents that go beyond the scope of identity. Commonly occurring cases include filing a patent application for an improved invention by adding components or substituting some components for the invention of a legitimate right holder.

The primary remedy for the right holder of a modified patent of another person shall be retroactive lapse through rejection or invalidation of the patent of another person. Regarding the main sentence of Article 33 (1) of the Patent Act, which is the basis for refusal or invalidation of patents filed by others excluding legitimate right holders under the current Patent Act, because the Intellectual

Property Trial and Appeal Board and the courts are too preoccupied with the judgment of identity, they neglect the protection of legitimate right holders and cause unnecessary disputes. Since other patents usually preserve the essential parts of the invention of the legitimate right holder and add or substitute sub-items, the determination of identity in the trial or litigation process is not interested in the essential parts, but on the sub-items. discussion is the main subject of discussion. Furthermore, if novelty or inventive step is recognized for these secondary matters, the reality of the trial or litigation process related to applications filed by non-right holders is that the trial or litigation process ends as it is without the need to dispute whether the legitimate right holder was involved in the invention of another patent.

Despite the circumstances revealing that another person has applied for a patent for the purpose of stealing technology by getting an idea from the invention of a legitimate right holder, since the text of Article 33, Paragraph 1 of the Patent Act, which is a provision related to applications filed by non-right holders under the current Patent Act, is too preoccupied with the determination of identity, it cannot solve the problem. As an alternative to the text of Article 33(1) of the Patent Act, the legitimate right holder seeking a judgment of the law and the Intellectual Property Trial and Appeal Board, which makes a decision on it, are making considerable use of Article 44 of the Patent Act, which is a provision related to joint application. However, the logic of the Intellectual Property Trial and Appeal Board and the courts,

which recognizes substantial mutual cooperation between a legitimate right holder and another person who cannot have reached an agreement on a modified patent of another person, and draws a conclusion that it is a violation of a joint application, is clearly problematic.

In the case of invalidating another person's patent based on Article 44 of the Patent Act, from the viewpoint of the legitimate right holder, it is determined that the invention of the legitimate right holder was applied without the consent of the legitimate right holder, and the primary goal was achieved because the patent of another person was invalidated. Even though the essential composition is presented by the person himself, it is far from a complete solution to the problem because it is merely a presumption of joint rights of equal shares with others on an equal basis, which is merely adding a secondary composition. In addition, since no judgment has been made on the share ratio according to the contribution to others' patents, a new litigation in relation to the share inevitably arises even when a claim for share transfer is made in accordance with Article 99-2 of the Patent Act newly established in 2016. The fundamental cause of this problem is that, despite the fact that the application was initially grouped, it was resolved through a joint application violation that the regulations of the grouping applications failed to resolve.

It is important for inventors to actively utilize the provisional

application system to establish a culture of filing patent applications in advance ahead of an event in which an application may be filed after the completion of the invention, for example, a request for prototype production or a meeting for research collaboration. do. The provisional application system is a system introduced by the Korean Intellectual Property Office in 2020, and is a system that allows the applicant to submit specifications without format restrictions, such as provisional applications in the United States, in order to secure a fast patent filing date. In addition, in relation to a later application based on an earlier unpublished application, that is, an application of a legitimate right holder, that is, an application for another person's patent is rejected or invalidated after registration, the scope of identity of Article 29, Paragraph 3 of the current Patent Act is determined in accordance with the scope of inventive step. need to be expanded to Furthermore, in Article 29, Paragraphs 1 and 2 of the Patent Act, the status of cited inventions of novelty and inventive step cannot be limited to inventions that were publicly known or publicly practiced in Korea or abroad before a patent application under the current Patent Act. Rather, U.S. Patent Act 35 U.S.C. 102(a)(2) and 35 U.S.C. Similar to 103, it is necessary to extend to the invention described in the specification or drawings originally attached to the filing of a patent application filed prior to the filing date of that patent.

Regarding Article 62(2) and Article 133(1)(2) of the Patent Act, which stipulate the grounds for rejection and invalidation of the main

sentence of Article 33(1) of the Patent Act for applications filed by non-right holders, rather than simply limiting the scope narrowly to the case of not having the right to obtain a patent, similar to Article 21(1)(3) of the German Patent Act, by revising the reasons for refusal and invalidity in the case where the essential content of the patent has been obtained without the consent of another person from the description, drawing, model, tool, or device of another person's invention, or from the method by which another person uses it, trial and litigation procedures for applications filed by non-right holders should focus on examining what the essential content of the patent is and whether the essential content originated from the inventor of the patent or from another person without permission.

If the scope of transformation of another person's patent is substantial and inevitably makes a judgment based on the joint invention of Article 44 of the Patent Act, regarding the requirement for substantive mutual cooperation as a requirement for determining co-invention in judicial precedent, if someone else's patent is an improved invention based on a technology that is not disclosed to an unspecified number of people who do not have a confidentiality obligation at the time of application for the patent, substantial contribution to the creation of a technical idea by a component derived from a legitimate right holder is recognized. If so, it is reasonable to recognize it as a joint invention. In addition, the Intellectual Property Trial and Appeal Board or the court, which examines the grounds for

invalidation based on Article 44 of the Patent Act, does not simply judge whether or not there is a joint invention, if a violation of Article 44 of the Patent Act is recognized, since there is no separate agreement regarding the share of shares between co-inventors at the time of application, it is desirable to block the occurrence of new litigation in advance by determining the contribution rate according to the contribution of each inventor together.

If the remedy of the legitimate right holder for the patent of another person who exploited the blind spot of the current patent law and made only modifications outside the same scope is neglected, the administrative power of the state to guarantee the exclusive monopoly granted to promote invention and promote industrial development through the patent system is used to protect the wrong person. This problem arises because there are limitations in the current patent law, and the application of modified patents by others can be prevented only when legislative improvement is supported. Based on the patent law, a misappropriate applicant should be able to judge that it is impossible to obtain the right with an application that is partially transformed while sharing the essential content of the patent with the invention of the legitimate right holder, it will be possible to fundamentally block the application of patents modified by others.

Keywords : misappropriate applications, joint inventions, modified patents, a legitimate right holder, a misappropriate applicant, a

request for transfer of rights

Student Number : 2018−27578