

## [공동발명분쟁 - 1] 공동발명 관련 실무적 포인트



1. 공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다.
2. 문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다.

3. 원칙적으로 제외된 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로 잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다.

4. 특허권을 행사하는 소송제기 후 사후적으로 공동발명자 일부를 제외한 것이 밝혀지는 경우 그와 같은 오류를 바로잡을 수 있는 기회가 없습니다. 그와 같은 하자를 사전에 치유하는 것이 가능한 국가조차도 사후적 해결은 허용되지 않습니다. 즉, 특허소송 중 발명자의 정정이 허용되지 않는 것은 물론 해당 청구항을 포기하더라도 그 하자 치유를 인정하지 않습니다.

5. 진정한 공동발명자라는 사실은 주장만이 아닌 증거자료를 갖고 구체적으로 입증해야만 합니다. 즉, 영어단어 corroboration 에 해당하는 입증책임이 있습니다. 따라서 Lab Note 등 관련 기록을 잘 작성하여 보존하는 것이 매우 중요합니다. 특허법리에 따라 공동발명 여부를 판단하는 것은 그 다음 문제입니다.

6. 직무발명을 회사 외부에서 제 3 자 명의로 출원하는 것은 배임행위입니다. 그런데, 배임행위로 빼돌린 특허를 찾아오는 것이 쉽지 않습니다. 특허법은 출원하지 않는 자에게는 특허권 자체를 부여하지 않을 뿐만 아니라, 또한 모인출원, 모인특허라는 특별규정을 따로 두고 있기 때문에 그 요건과 절차에 적합한 경우만 보호받습니다.
  
7. 공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.
  
8. 대학, 연구소와 공동연구개발, 공동발명의 결과 특허권을 공유한 경우, 공유자 일방의 공유물 분할청구권 행사로 공유특허권을 제 3 자에게 매각할 수 있다는 것이 최근 대법원 판결입니다. 경쟁회사로 특허권이 매각될 수도 있고, 그와 같은 사태를 방지하려면 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야만 하는 상황을 맞을 수 있습니다. 공유특허의 분할청구 문제는 관련 시장이 성숙하여 지분가치가 상승되기 전에 미리 정리하는 것이 바람직합니다.

9. 공동연구개발 관련 Risk Management 목적으로 Option Contract 활용이 증가하는 추세입니다. 공유지분을 일시에 인수하는 것보다 단계적으로 처리하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 보유중인 공유특허뿐만 아니라 진행 중인 공동연구개발 계약까지 이와 같은 시각에서 다시 검토해 보는 것이 필요할 것입니다.

10. 공동연구개발과 공동발명에 관한 issue 는 매우 다양하고 복잡합니다. 특히 미국의 법제도와 실무가 우리와는 상이하는 등 각국의 법제도와 실무적 포인트까지 신중하게 고려해야만 합니다. 모든 쟁점을 단번에 해결하기는 어렵다 하더라도 사전에 미리 검토하여 기회가 닿을 때마다 순차적으로 해결해 나가는 것이 바람직할 것입니다.

약사변호사/바이오전공 변호사, 약사법, 행정소송, 특허심판소송, One-Stop 전략적 대응

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)