

[공동발명쟁점] 공동발명자 판단과 침해소송에서 권리행사 무산 미국판결 사례



미국 특허법상 공동발명자  
판단 소송 사례



## 사실관계 (1)

- 윤OO박사는 한국에서 의대 학부 졸업 후 유학하여 미국 M.D.를 취득한 뒤, 1972년 복강경을 통한 나팔관 결찰 링(이른바 'Yoon Falope Ring')을 발명한 이래 복강경 수술과 관련된 200여개의 미국특허를 등록받은 개인 발명가이자 산부인과 의사임
- 윤OO박사는 1980년경 복강경 수술에 사용되는 trocar와 관련된 연구를 하고 있었음
  - > Trocar는 복강경 수술시 복강에 구멍을 뚫고 삽입되는 기구의 통로 역할을 하는 장치로서, 끝부분에 구멍을 뚫기 위한 작은 칼날을 포함함
- 윤OO박사는 이러한 칼날이 다른 내장기관에 상처를 입히는 것을 막기 위한 일종의 안전장치를 개발 중이었음
- 윤OO박사는 위 안전장치 개발을 위해 전기기술자였던 최OO씨와 함께 연구를 진행함 (최OO씨는 대학에서 물리학 등을 배운 적이 있는 프리랜서 기술자였지만, 학사학위는 보유하고 있지 않았음)
- 한편 윤OO박사는 최OO씨에게 공동연구에 대한 보수를 지급하지 않음 (즉, 고용관계는 아니었음)



## 사실관계 (2)

- 1년 6개월 뒤, 최OO씨는 자신의 연구성과가 윤OO박사의 기대에 부응하지 못하고 있다고 생각하고, 공동연구관계를 중단함
- 그런데 수개월 뒤 윤OO박사가 최OO씨에게 알리지 않고 그간의 연구성과를 정리하여 특허를 출원함(US 4,535,773, "Safety puncturing instrument and method")
  - > 기존의 trocar는 복강에 구멍이 뚫리는 순간 갑자기 trocar가 안으로 깊이 들어가면서 내부의 동맥이나 소화기관 등에 상처를 입힐 수 있었음
  - > '773 특허는 위와 같은 과제를 해결하기 위해 아래와 같은 해결수단을 제시함
    - 1) In one embodiment, the invention equips the trocar with a blunt, spring-loaded rod. As the trocar pierces the cavity wall, the rod automatically springs forward to precede the blade and shield against injury.
    - 2) A second embodiment has a retractable trocar blade that springs back into a protective sheath when it passes through the cavity wall.
    - 3) The patent also teaches the use of an electronic sensor in the end of the blade to signal the surgeon at the moment of puncture.
  - > 윤OO박사는 출원시 자신을 단독발명자로 기재

## 사실관계 (3)

- 특허등록 후 윤OO박사는, 역시 최OO씨에게 알리지 않고 봉합사 및 복강경 수술 도구 제작용체인 Ethicon사에게 위 '773 특허에 대한 전용실시권을 설정해 줌
- Ethicon사는 이후 United States Surgical Corporation (USSC)사의 trocar 제품 SURGIPOINT가 '773 특허를 침해하고 있다고 주장하며 특허침해소송을 제기함
  - > Ethicon사는 SURGIPOINT trocar가 구비한 safety shield가 '773 특허의 55개의 청구항 가운데 34, 50 두 개의 청구항을 침해하고 있다고 주장함
- 한편 이후 USSC사는 최OO씨가 '773 특허의 일부 청구항의 공동발명자라는 사실을 알게 됨
- 이에 USSC사는 최OO씨로부터 과거 실시분(retroactive license) 및 장래 실시분에 대하여 라이선스를 설정받음(그에 따라 USSC는 정당한 실시권자라고 주장하기 위하여)
- 당시 최OO씨가 자신이 공동발명자라고 생각한 청구항은 23, 33, 46, 47 네 개였음(그러나 이후 1심법원 및 CAFC는 청구항 33, 47에 대해서만 공동발명자성을 인정함)

## 1심 법원의 판단

- USSC사는 최OO씨를 보조참가인으로 소송에 합류시키는 한편, 소송 과정에서 최OO씨가 공동발명자로 등록될 수 있도록 발명자등록명의변경신청을 함
  - > 1심법원은 '773 특허의 55개 청구항 가운데 2개의 청구항(33, 47)에 대해 최OO씨의 기여를 인정하여 발명자등록명의변경신청을 받아들임
- 한편 USSC사는, 최OO씨가 '773 특허의 공동발명자로서 특허권 전체에 대해 윤OO박사의 동의 없이도 통상실시권을 설정해줄 수 있으므로, 최OO씨로부터 과거 실시분에 대해 실시권을 설정받은 USSC는 특허침해자가 아니라고 주장함
  - > 1심법원은 USSC사의 주장을 받아들여, 침해소송을 기각함
- 이에 대해 Ethicon측이 항소

## 연방항소법원의 판단 – 공동발명자 판단기준

- 연방항소법원은 아래와 같이 공동발명자 판단기준을 실시함
  - > 각 공동발명자가 발명에 있어 비슷한 정도의 기여를 할 필요는 없다
  - > 다만 공동발명자가 되기 위해서는 단지 조력한 것으로는 부족하며, 청구항 기재 발명의 착상(conception)에 기여했음이 clear and convincing evidence로 입증되어야 한다
  - > 공동발명자가 될 수 없는 경우
    - + “ ... one does not qualify as a joint inventor by merely assisting the actual inventor after conception of the claimed invention.”
    - + “One who simply provides the inventor with well-known principles or explains the state of the art without ever having ‘a firm and definite idea’ of the claimed combination as a whole does not qualify as a joint inventor.”
    - + “ ... one of ordinary skill in the art who simply reduced the inventor's idea to practice is not necessarily a joint inventor ... ”
- 연방항소법원은 위 기준에 따라, 최OO씨의 증언 및 최OO씨가 윤OO박사와 공동연구를 하였을 때 작성한 일련의 프로토타입 스케치 등 증거에 비추어, 최OO씨가 '773 특허의 2개의 청구항상 발명의 일부를 착상했다는 점이 입증되었다고 판시함

## 청구항 33 중 최OO씨의 기여부분

### - 청구항 33.

A surgical instrument for providing communication through an anatomical organ structure, comprising:

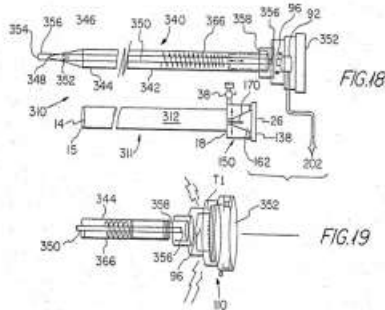
means having an abutment member and shaft longitudinally accommodatable within an outer sleeve, longitudinal movement of said shaft inside said sleeve being limited by contact of said abutment member with said sleeve, said shaft having a distal end with a distal blade surface tapering into a sharp distal point, **said distal blade surface being perforated along one side by an aperture**, for puncturing an anatomical organ structure when subjected to force along the longitudinal axis of said shaft;

means having a **blunt distal bearing surface, slidably extending through said aperture**, for reciprocating through said aperture while said abutment member is in stationary contact with said sleeve;

means positionable between said puncturing means and said reciprocating means for biasing a distal section of said reciprocating means to protrude beyond said aperture and permitting said distal section of said reciprocating means to recede into said aperture when said bearing surface is subjected to force along its longitudinal axis, whereby when said distal section of said reciprocating means is protruding beyond said distal point of said blade surface, said bearing surface obstructs anatomical members from making inadvertent contact with said distal point of said blade surface; and

means connectible to the proximal end of said puncturing means for responding to longitudinal movement of said reciprocating means relative to said puncturing means and creating a sensible signal having one state upon recession of said distal section of said reciprocating means into said aperture and another state upon protrusion of said distal section of said reciprocating means from said aperture.

## 청구항 33 중 최OO씨의 기여부분 (계속)



### - 판결문 중 인용:

"The district court found that Yoon conceived of the use of a blunt probe. However, the court found that Choi conceived of and thereby contributed two features contained in the embodiment shown in figures 18 and 19: - **first, Choi conceived of locating the blunt probe in the trocar shaft and allowing it to pass through an aperture in the blade surface; second, Choi conceived of the 'means ... for ... creating a sensible signal.'**"

- 연방항소법원은 위와 같은 1심법원 판단을 그대로 받아들여, 최OO씨를 청구항 33의 공동발명자로 인정함

## 청구항 47 중 최OO씨의 기여부분

### - 청구항 47.

A surgical instrument for providing communication through an anatomical organ structure, comprising:  
means having an elongate shaft exhibiting a longitudinal axis and terminating in a sharp, distal end, for puncturing the cavity wall of an anatomical organ structure;

means borne by said puncturing means distal end for converting counterforce exerted by said cavity wall against said distal end into transmissible energy;

means connected to said converting means for conveying said transmissible energy toward the proximal end of said puncturing means;

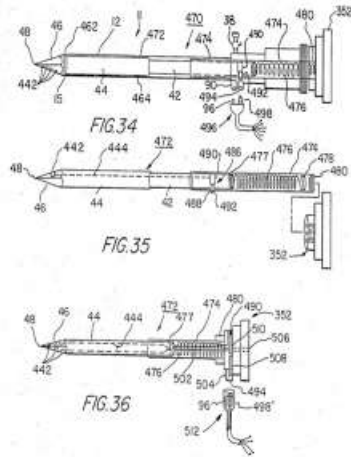
means having an interior bore coaxially aligned with the longitudinal axis of said shaft for receiving said puncturing means proximal end;

means for biasing said puncturing means proximal end to withdraw into said interior bore;

means interposed between said puncturing means proximal end and said interior bore assuming a normally protruding position for determining said puncturing means proximal end extended from said interior cavity in opposition to said biasing means.



## 청구항 47 중 최OO씨의 기여부분 (계속)



### - 판결문 중 인용:

"Figures 34, 35, and 36 illustrate the invention in claim 47. In these embodiments, a cocked spring pulls the trocar back into a protective sheath as soon as the blade has punctured the inner wall. Release of the detaining means triggers the retracting spring action. The two detaining means disclosed in the specification are (1) a detent extending radially outward from the trocar through a hole in the sheath and (2) a rod extending horizontally from the proximal end of the trocar that butts against an off-center, but slidable, bar with a hole in its center. In the case of the detent detaining means, when a sensor detects that the trocar blade has pierced the wall of a cavity, the plunger of a solenoid pushes the detent out of the hole in the sheath. In the case of the rod detaining means, the solenoid plunger positions the bar so that the hole in its center aligns with the rod. ... The district court concluded that Yoon generally invented the retractable trocar, but that Choi invented both of the detaining means disclosed in the specification. ... However, ... **this court affirms the district court's finding that Choi contributed the rod detaining means, but determines that the trial court clearly erred in finding that Choi contributed the detent detaining means.**"

## 청구항 47 중 최OO씨의 기여부분 (계속)

- "The use of the word "means" gives rise to "a presumption that the inventor used the term advisedly to invoke the statutory mandates for means-plus-function clauses."
- "Choi showed contribution to one of these alternative structures. **The contributor of any disclosed means of a means-plus-function claim element is a joint inventor as to that claim, unless one asserting sole inventorship can show that the contribution of that means was simply a reduction to practice of the sole inventor's broader concept.**"
- "Although the district court found that Yoon first conceived of a retractable trocar generally, Yoon did not show that Choi's contribution was simply a reduction to practice of the broader concept of using any detaining means commensurate with the scope of claim 47. Thus, Choi showed entitlement to the status of co-inventor for this claim as well."

## 연방항소법원의 판단 - (2) 공유특허권자의 권리

- 연방항소법원은, 미국 특허법 조항의 해석상, 일부 청구항의 발명에만 기여한 공동발명자도 전체 특허에 대한 권리를 가진다고 판시함 - "... each co-inventor presumptively owns a pro rata undivided interest in the entire patent, no matter what their respective contributions."
  - > 35 U.S.C. § 116: "35 U.S.C. § 116 states that a joint inventor need not make a contribution 'to the subject matter of every claim of the patent.'" (1984년 개정 전에는 모든 청구항의 착상에 기여해야만 공동발명자가 될 수 있었고(All Claims 원칙), 공동발명자 누락은 한국과 마찬가지로 등록무효사유였으나, 개정 후에는 일부 청구항에만 기여한 경우에도 공동발명자로 인정될 수 있게 됨)
  - > 35 U.S.C. § 261: "Section 261 continues to provide that 'patents shall have the attributes of personal property.' This provision suggests that property rights, including ownership, attach to patents as a whole, not individual claims."
  - > 35 U.S.C. § 262: "Section 262 continues to speak of 'joint owners of a patent,' not joint owners of a claim. Thus, a joint inventor as to even one claim enjoys a presumption of ownership in the entire patent."
- 결국 55개의 전체 청구항 가운데 단 2개만의 공동발명자인 최OO씨도, 미국 특허법에 따라 전체 특허에 대한 라이선싱을 해줄 수 있는 권리를 가진다고 판시함

## 연방항소법원의 판단 - (3) Retroactive Licensure

- 연방항소법원은, 한 공유자가 제3자에게 과거 실시분에 대한 라이선스를 설정해 주었다고 하여, 다른 공유자가 그 제3자에게 라이선스 설정 전에 이미 발생한 침해에 대한 손해배상을 청구할 수 없는 것은 아니라고 판시하여, retroactive license의 효력에 관한 Ethicon측의 주장을 받아들임
  - > "The grant of a license by one co-owner cannot deprive the other co-owner of the right to sue for accrued damages for past infringement. That would require a release (권리의 포기), not a license, and the rights of a patent co-owner ... do not extend to granting a release that would defeat an action by other co-owners to recover damages for past infringement."
  - > "... Choi's retroactive license to U.S. Surgical attempts to operate as the combination of a release and a prospective license. Nonetheless Choi cannot release U.S. Surgical from its liability for past accrued damages to Ethicon, only from liability to himself."

## 연방항소법원의 판단 - (3) Retroactive Licensure (계속)

- 그러나 법원은, 침해소송에 있어서는 모든 공유가 원고가 되어야 하는데, 최OO씨가 USSC사에 대한 침해소송의 원고가 아닌 상황이므로, 소를 각하해야 한다고 판시함
  - > “ ... all co-owners must ordinarily consent to join as plaintiffs in an infringement suit ... ”
  - > “ ... 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.”
  - > “Because Choi did not consent to an infringement suit against U.S. Surgical ... Ethicon's complaint lacks the participation of a co-owner of the patent. Accordingly, this court must order dismissal of this suit.”

## 참고 – Reissue를 통한 사후적 분리가능성

- 미국의 경우 이미 등록된 특허를 다시 정정하는 방법으로서 재발행(reissue) 출원을 사용할 수 있음
- 재발행을 통해 발명자, 우선권 주장, 청구항 및 기타 기재사항의 오류 정정이 가능함
- 이 사안에서 윤OO박사는 Ethicon의 소송제기 후 '773 특허 중 문제된 청구항 부분과 나머지 부분을 분리하여 두 개의 특허로 재발행 출원하려 하였으나, 소송진행중이라는 이유로 특허청에 의해 거절됨
- 만일 윤OO박사가 재발행 출원을 통해 특허를 두 개로 분리할 수 있었다고 가정하면, 55개의 청구항 중 53개의 청구항은 윤OO박사 단독 소유의 특허 A, 2개의 청구항은 윤OO박사 및 최영재씨 공동 소유의 특허 B로 분리되었을 것임
- 이 경우, USSC가 침해한 청구항은 윤OO박사 단독 소유의 특허 A의 청구항에 포함되어 있으므로, USSC는 최영재씨로부터의 라이선싱을 통해 문제를 해결할 수 없게 됨



이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 다수 사건 업무경험, 비밀보호

---

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