

특허 공동 출원 계약¹⁾

특허청 환경화학심사팀 심사관 현승훈

1. 필요성

타 기관과 별도의 연구계약이 체결되어 있는 경우에 흔히 특허공동출원에 관한 계약체결을 간과하는 경우가 많다. 그것은 상호 우호적인 관계를 유지하고 있기 때문에 굳이 공동으로 출원할 것까지 약정할 필요가 없다고 생각하거나, 선출원주의를 택하고 있는 우리나라에서는 우선 출원부터 하게 되고 그 후에 사후관리가 이루어지지 않아 특허공유계약의 체결을 쉽게 망각하게 된다. 그러나 본 계약의 가장 큰 특징은 출원부터 권리소멸까지 20년 이상에 걸쳐서 영향을 미친다는 것이다. 이에 관한 아무런 약정도 없이 장기간 경과하는 것은 위험한 일이다. 그 사이에 회사 등의 발명부서나 특허부서의 담당자가 바뀔 수 있으며, 경우에 따라서는 퇴직 등에 의하여 관련자가 전혀 없을 수도 있기 때문이다. 따라서 장래의 각종 분쟁을 회피하기 위하여 명확하게 본 계약을 체결해 두어야 한다. 또한 특허공동출원은 통상 공동연구의 성과의 하나로서 발생하는 경우가 많으며, 이 경우에는 내용과 성격이 상당히 다르므로 별개의 계약으로서 체결하는 것이 요망된다.

2. 계약시 체크리스트

항목	조문명	주요내용	비고
	전문(前文)	① 당사자 ② 계약목적 ③ 계약배경, 경위 ④ 대상발명의 특징	
제1조	권리의 지분	① 계약형태 ② 지분비율	
제2조	대가	① 금액 ② 지불시기 ③ 지불기한 ④ 반환의무의 유무 ⑤ 반환시기 ⑥ 반환금액	
제3조	출원절차 및 비용	① 절차진행자의 결정 ② 절차의 범위 ③ 타 출원인의 협력과 동의 ④ 절차비용의 부담	
제4조	출원인의 명의 변경	① 변경절차의 진행자 ② 변경절차의 시기 ③ 비용부담	
제5조	지분의 처분	① 타 공유자에 대한 통지와 동의	
제6조	실시	① 실시의 분담 ② 실시자의 범위 ③ 실시유예 보상금의 취급 ④ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 문제 ⑤ 실시보고, 정보교환	
제7조	실시허락	① 허락의 가부, 동의의 필요성 ② 허락조건 ③ 허락절차 ④ 실시료의 금액 및 그 배분	
제8조	제3자와의 분쟁 등	① 이의, 심판 등 분쟁시의 협력 ② 침해적발, 상대방에 대한 연락 ③ 침해배제·협력 ④ 비용부담	
제9조	발명의 보상	① 실시의 가부 ② 실시방법 ③ 보상주체	
제10조	외국출원	① 외국출원 여부 ② 지분양도 ③ 절차진행자의 결정 ④ 출원국의 결정 ⑤ 비용부담 ⑥ 유지관리	

항목	조문명	주요내용	비고
제11조	개량발명 등	① 개량의 범위 ② 통지의무의 여부 ③ 통지시점 ④ 통지방법 ⑤ 권리의 귀속	
제12조	비밀유지	① 범위 ② 기간 ③ 예외(비밀공개)	
제13조	계약유효기간	① 기간 ② 거절, 무효로 된 경우의 조치	
제14조	출원변경		
제15조	협의	① 의문있는 사항의 처리방법	
	후문(後文)		
	당사자표시		

3. 주요 내용

3.1 대상 발명

계약대상인 발명은 가능하면 출원번호로 특정하는 것이 바람직하다. 출원시부터 공동출원할 경우에는 발명의 명칭 등에 의하여 대상 발명을 특정하고 당해 명세서를 별지로서 첨부해 둘 필요가 있다. 왜냐하면 동일 출원일의 유사출원과의 혼동을 피하고 장래의 분쟁을 예방하기 위함이다.

1) 공동연구계약 등에 따라 공동출원하는 경우

예문 1

(전문)
○○(이하 '갑'이라 한다)와 △△(이하 '을'이라 한다)는 발명의 명칭 「××의 제조방법」(특허출원 제○○호)의 발명(이하 '본 발명'이라 한다)을 공동으로 특허출원을 함에 있어서 다음과 같이 계약을 체결한다.

2) 공동연구계약 등의 체결 후에 대상발명을 추가하기 위하여 '갑'이 단독으로 출원한 특허를 '을'에게 특허를 받을 수 있는 권리의 일부를 양도하는 경우.

예문 2

(전문)
○○(이하 '갑'이라 한다)와 △△(이하 '을'이라 한다)는 '갑'명으로 출원한 특허출원 제○○호, 발명의 명칭 「××의 제조방법」(이하 '본 발명'이라 한다)에 관하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

3) 대상 발명이 다수인 경우나 계약후에 대상 발명을 추가하는 경우에는 전문에 기재하지 말고 별지의 형식으로 출원번호, 출원일, 발명의 명칭 등을 일람표로서 첨부하여 대상발명을 특정하는 것이 좋다.

¹⁾참고문헌 : "기술계약 실무가이드", 허상훈, 파머코리아나(2001. 6. 1.).

예문 3

[전문(前文)]

○○(이하 ‘갑’이라 한다)와 △△(이하 ‘을’이라 한다)는 ‘갑’ 및 ‘을’에 의하여 ○○년 ○월 ○일에 체결된 「××의 공동연구 계약」의 제○조 제○항에서 정한 바에 따라 ‘갑’ 및 ‘을’의 공유발명을 특허출원에 있어 이하와 같이 계약을 체결한다.

제○조 본 계약의 대상인 발명은 별지에 기재한 발명으로 하고 추가로 발명이 발생한 경우에는 ‘갑’과 ‘을’의 쌍방이 확인한 후에 별지를 갱신한다.

3.2 권리의 지분

출원시부터 공동출원인지, 단독출원후 특허받을 수 있는 권리의 일부양도에 의한 공동출원인지에 대하여는 전문(前文)에서 판명되지만, 특히 후자의 경우에는 명문화해 두는 것이 중요하다(예문 4). 권리의 지분은 반드시 명기하여야 하며, 지분을 명기하지 않는 경우는 각각 균등한 것으로 추정된다(민법 제262조제2항).

예문 4

제○조 ‘갑’은 ‘갑’명으로 출원하고 있는 본 발명의 특허를 받을 수 있는 권리의 일부를 ‘을’에게 양도하고, ‘을’은 이를 양수하여 ‘갑’과 ‘을’의 공유로 한다.

예문 5

제○조 ‘갑’ 및 ‘을’은 본 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하며, 그 지분을 ‘갑’은 ○%, ‘을’은 ○%로 한다.

3.3 대가

출원시부터 공동으로 출원할 때에는 공유의 대가는 특별한 경우를 제외하고는 발생하지 않는다. 단독출원 후에 권리의 일부를 양도양수하여 공유로 출원인 명의를 변경하는 때에는 양도대가의 문제가 발생한다. 이때 구체적인 금액, 지불시기를 명확하게 정하는 것이 필요하며 지불시기에 대해서는 계약체결후, 출원공개후, 등록후, 공고후 등 형편에 따라 결정한다. 대가를 결정할 때 그 반환의무의 유무를 명확히 하여 반환의무가 있다고 정한 때에는 그 시기 및 반환금액에 대하여 언급해 두어야 한다.

예문 6

제○조 ① ‘을’은 제○조의 공유의 대가로서 금 ○○○원을 본 계약체결 후 ○일 이내에 ‘갑’에게 지불하기로 한다.

② ‘을’은 본 출원이 거절되거나 또는 본 특허권이 무효로 된 것을 이유로 하여 전항에 의하여 지불한 대가의 반환을 ‘갑’에게 요구하지 않는다.

참조 : 제○조는 2. 권리의 지분에서의 예문 4의 조문에 해당된다.

3.4 출원, 등록 등의 절차 및 비용의 부담

공동출원은 2인 이상의 출원인이 공동으로 출원하는 것이기에 때문에 비용부담, 출원절차 등의 구체적 진행을 어느 출원인이 행할 것인가를 결정하여야 한다. 또한 그 절차의 범위를 출원, 심사청구, 거절이유통지 등에 대한 대응, 이의신청, 심판청구, 등록 후의 보전중 어디까지 포함하는지를 명기할 필요가 있다. 절차의 진행자가 결정되는 그 절차의 범위에서는 그 자가 실질적으로 법적책임 등을 부담하므로 신중하게 결정하여야 한다. 절차 진행자가 아닌 출원인은 절차에 적극 협조하겠지만 이점에 대하여도 명문화해 두는 것이 좋다. 또한 출원절차 등을 대리사 등 대리인에게 위임할 경우에도 절차담당자를 명

확하게 해 두어야 후에 분쟁의 여지가 없다(다음의 예문 7, 8 참조).

비용부담은 일방 출원인만이 부담할 것인지 출원인 전원이 부담할 것인지, 분담하는 경우에는 그 비율은 얼마로 할 것인지 등을 정할 필요가 있다. 공동출원에 이른 경우, 출원인에 도중 가입한 이유 등 여러 조건에 따라서 그 부담자 및 부담률이 결정된다. 그러나 통상의 경우에는 비용부담은 권리의 지분비율에 비례시키는 것이 원칙이다(민법 제266조).

예문 7

제○조 ① ‘갑’은 본 발명의 특허출원에서 등록까지의 절차 및 등록된 경우의 권리유지보전에 관한 절차를 행한다.

② ‘갑’은 본 발명의 특허출원이 등록되도록 노력하고 ‘을’은 이에 협력함과 아울러 ‘갑’의 요구가 있는 경우에는 필요한 기술정보를 ‘갑’에게 제공한다.

예문 8

제○조 ‘갑’은 본 발명의 특허출원 및 등록에 관한 절차를 행한다. 그러나 특허청에 서류를 제출할 때는 사전에 ‘을’과 협의하여야 한다.

예문 9

제○조 ‘갑’과 ‘을’은 제○조의 절차에 소요되는 비용을 지분에 따라서 부담한다.

참조 : 제○조는 예문 7,8(출원절차)에 해당한다. 본 조문은 독립한 조문으로 하지 않고 예문 7 및 8의 별도 항목으로 설정해도 좋다.

3.5 출원인 명의변경²⁾

출원인의 명의변경도 위의 절차에 속한다. 단독출원된 발명을 공동명의로 변경하려면 반드시 출원인 명의변경 절차를 밟아야 한다. 공동출원된 발명에 출원인을 추가하는 경우에도 동일하다. 이런 경우 누가 명의변경 절차를 행할지, 어느 단계에서 행할지, 절차에 소요되는 비용의 부담자는 누구인지 등에 대하여 정해 두어야 할 것이다. 명의변경은 통상 출원절차를 진행하는 자가 행하며, 변경시기는 특허사정후 또는 등록후 등 편의에 따라 특정하면 될 것이다.

예문 10

제○조 ‘갑’은 제○조에 의거한 출원인 명의변경절차를 행하기로 하며, ‘을’은 이에 협력한다.

3.6 지분의 처분 등

특허를 받을 수 있는 권리가 공동명의로 출원된 때는 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 그 지분을 양도하거나 질권의 목적으로 할 수 없다. 또한 특허권의 지분의 양도 및 질권의 설정에 대해서도 역시 동일하다(특허법 제99조제2항).

지분처분 등의 구체적절차에 대해서는 특허법 등에 규정된 바가 없으므로 명문화할 필요가 있다. 출원후 상당한 기간이 지나면 진부하

²⁾ 특허받을 수 있는 권리의 이전과 특허법 규정은 아래와 같다.

① 공동발명의 지분이전:공유자 전원의 동의 필요 ② 출원전 이전:승계인이 출원하지 않으면 제3자에게 대항 할 수 없다. ③ 출원후 이전:출원인 명의변경 신고(효력발생 요건). 단 상속, 기타 일반승계 제외(승계인이 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고(훈시규정)). ④ 동일자 출원 또는 동일자로 제출된 명의변경신고서의 처리:출원인 또는 신고인의 협의에 의해 정한 자 이외의 자가 한 출원승계나 신고는 효력을 발생하지 않음.

* 특허청장은 출원인에게 기간을 정하여 협의결과를 신고할 것을 명하고 그 기간 내에 신고가 없는 때에는 협의가 성립하지 않은 것으로 본다(특허법 제38조제2항).

게 되는 경우도 많으며 그때는 자기의 지분을 포기하거나 타 공유자에게 지분을 양도할 필요성이 발생하므로 그 절차가 필요하게 된다.

지분의 양도 또는 질권의 설정 등의 조치는 타 공유자에게 적지 않은 영향을 미치므로 그 처리에 의하여 발생하는 비용은 조치를 행한 자가 당연히 지불하여야 할 것이다.

예문 11

제○조 ① ‘갑’ 또는 ‘을’은 본 발명의 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권의 지분의 일부 또는 전부를 양도하거나 본 특허권을 목적으로 질권을 설정할 때는 미리 타 공유자에게 통지하여 서면에 의한 동의를 받아야 한다.

② ‘갑’ 또는 ‘을’의 일방이 본 발명의 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권의 지분을 포기할 때에는 상대방은 제3자 보다 우선하여 양수를 받을 수 있는 것으로 한다.

3.7 실시

각 공유자는 다른 공유자의 동의가 없어도 발명을 실시할 수 있는 것이 원칙이다(특허법 제99조제3항). 그러나 계약으로 특별히 약정을 한 경우에는 일부의 공유자만이 실시할 수 있다.

예문 12

제○조 ‘갑’ 및 ‘을’은 본 발명을 무상으로 실시할 수 있다.

예문 13

제○조 ‘갑’ 및 ‘을’은 본 발명을 ‘을’만이 실시하고 ‘갑’은 실시하지 않는 것에 동의한다. 다만 ‘갑’이 사전에 통지하여 ‘을’의 승낙을 받은 때에는 그렇지 아니한다.

당사자의 실시와 하청회사의 실시를 포함시킬 것인지의 여부가 문제로 되는 경우가 많다. 자회사, 손회사, 관계회사 등의 실시에 대해서도 동일한 문제가 있다. 따라서 실시자의 범위에 관해 명확하게 해 두는 것이 중요하다.

하청제조자³⁾ 문제로 되는 것은 상대방에게 불이익을 주는 경우이다. 예를들면 제조업체와 수요업체의 공동연구의 경우에 수요업체가 성과에 관한 제품, 장치의 일부 또는 전부를 상대방으로부터 구입하지 않고 하청제조에 의하여 조달하는 경우에 법적으로 문제는 없지만 제조업체는 자신이 제조자의 지위를 그 실시에 의하여 획득할 정도로 연구에 참여하였음에도 기대한 이익을 상실하게 되어 연구의 기초가 된 상호신뢰와 이익 향유의 정신을 파괴하기 때문이다.

따라서 이와 같은 수요업체의 하청제조를 배제하기 위해서는 미리 하청제조에 의한 조달을 할 수 없도록 「수요업체는 자기가 사용하는 것은 상대방에게 구입한다」 또는 「하청제조는 제3자의 실시에 해당 하는 것으로 본다」와 같이 약정하여 두는 것이 바람직하다.

계약 당사자가 제조업체와 연구기관과 같이 제조업체만 발명을 실

시하는 경우, 발명의 실시에 의하여 취득하는 이익은 전적으로 제조업체에 편재(偏在)하게 된다. 따라서 양자의 형평을 고려하여 실시하는 측은 실시하지 않는 연구기관 등에게 실시료의 일부를 지불하는 경우가 있는데 이를 「불실시 보상금」이라고 한다. 그러나 불실시 보상금의 설정은 지불자에게 불리하게 작용할 수도 있으므로 계약으로 양자의 이해득실을 공평하게 조절하여 ① 발명의 실시에 의하여 달성된 성과에 대한 양자의 노력도를 감안하거나 ② 보상금의 지불 개시시기를 특허권의 성립 후로 하는 등의 조치를 정하면 될 것이다.

계약당사자가 제3자에게 판매 등을 함으로써 타방 당사자의 이익에 영향을 미치는 경우가 있다. 그것을 사전에 파악하기 위하여 당사자의 실시상황을 상대방에게 통지하는 것을 의무 지우도록 한다. 특히 일방의 공유자만이 실시를 하는 경우에는 이 문제가 발생하기 쉽다. 따라서 타방 공유자에게 사전에 보고할 의무가 있는지, 있는 경우에는 그 보고할 사항을 명확하게 규정해 두어야 할 것이다.

예문 14

제○조 ‘갑’ 및 ‘을’은 본 발명에 관련된 제품을 제3자에게 판매하거나 사용하게 할 때에는 사전에 그 제3자의 명의로 판매량 또는 사용수량을 상대방에게 통지하기로 한다.

3.8 실시허락

공유자의 일방이 제3자에게 실시허락을 하려면 다른 공유자의 동의를 얻어야 한다(특허법 제99조 제4항). 이 경우 동의의 시기는 계약시부터 상호(사정에 따라서는 일방적으로) 동의를 받아 두는 경우도 있고 원칙적으로 제3자에게 실시허락을 하지 않을 것으로 정해 두는 경우도 있다. 공유자간에 합의하여 제3자에게 실시허락을 한 경우에 제3자로부터 취득할 실시료의 금액과 배분방법 등에 대하여 미리 명확하게 약정해 둘 필요가 있다.

예문 15

제○조 ‘갑’ 및 ‘을’은 본 발명의 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권의 지분 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 이것을 목적으로 질권을 설정하거나 혹은 제3자에게 실시를 허락하는 경우에는 ‘갑’과 ‘을’이 협의한 후에 결정한다.

예문 16

제○조 ① ‘갑’ 및 ‘을’은 그 일방이 제3자에게 실시권을 허락할 때에는 미리 상대방에게 통지하여 그의 동의를 받아야 한다.
② ‘갑’ 및 ‘을’은 전항의 허락의 대가로서 제3자에게 실시료를 취득할 때에는 이를 지분에 따라서 배분한다.

예문 17

제○조 ‘갑’ 및 ‘을’은 본 특허권을 제3자에게 실시허락을 하지 않기로 한다.

3.9 제3자와의 분쟁 등

등록후 제3자로부터 이의신청을 받거나 무효심판을 청구받게 되는 것은 공동출원도 단독출원과 다르지 않다. 반대로 제3자가 공동출원과 유사한 출원을 하고 있을 때에는 이의신청 또는 무효심판을 청구하는 경우도 있을 것이다. 그와 같은 경우에 비용부담에 대하여 언급해 두어야 한다. 특히 특허권침해의 배제에는 소송비 등 다액의 비용이 소요되므로 사전에 그 부담분을 약정하여 두어야 할 것이다.

³⁾ 하청제조란 발주자가 하청업자에게 원자재를 지급하고 제품의 품질 등에 대하여 지휘 감독하며 발주자가 제품전량을 그 하청업자로부터 수취하여 판매하는 실시태양이다. 이러한 요건을 충족하고 있는 경우에는 하청업자의 실시도 발주자 자신이 실시하는 것으로 보는 것이 정설이다. 일본의 판례에 따르면 다음과 같다.

① 공유자중 1인이 하청업자에게 공인을 지불하여 물건을 제작시키는 계약이 존재하고, ② 하청업자는 물건을 제작하는데 있어서 원료의 구입, 제품의 모양 및 품질 등에 대하여 공유자 중 1인의 지휘, 감독을 받는 관계에 있으며, ③ 하청업자가 제작한 물건이 공유자에게 전부 양도되고 하청업자는 다른 판매행위 등을 하지 않을 것 등의 조건이 보장된다면 그 범위 내에서의 하청업자의 행위는 공유자의 일기관의 행위로 인정한다(천효남, 「특허법」, 법경사, 1996, 472면).

예문 18

제○조 ① ‘갑’ 및 ‘을’은 본 발명의 특허출원 또는 특허권, 본 발명에 관계있는 제3자의 특허출원 또는 특허권에 관하여 특허이의신청, 심판, 판결 또는 소송을 제기하거나 제3자로부터 제기받은 경우 혹은 제3자와 분쟁이 발생한 경우에는 상호 협력하여 대처한다.
② ‘갑’ 및 ‘을’은 전항의 경우에 침해의 배제에 소요되는 비용을 지분비용에 따라 부담한다.

예문 19

제○조 ① ‘갑’ 및 ‘을’은 본 특허권에 대하여 제3자의 침해가 있는 경우에 협력하여 이를 배제하도록 노력한다.
② ‘갑’ 및 ‘을’은 전항의 경우에 침해의 배제에 소요되는 비용의 부담은 협의하여 정한다.

3.10 발명자에 대한 보상

발명보상은 특허법 제40조에 중업원이 사용자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 경우에는 지양한 보상을 받을 권리가 있다고 규정하고 있다. 각 기업도 이 법의 정신을 존중하여 대부분은 발명보상제도를 실시하고 있다. 그러나 보상시기나 보상금액 등 구체적인 방법은 다양할 것이다. 따라서 발명의 보상은 각 기관에 근무하는 발명자에 대해서만 그 기관에서 실시하고 있는 방법에 따라서 보상하는 것이 무난하다. 특히 공유자중 일방이 실시하지 않는 경우에는 이 방식을 명기해 둘 필요가 있다.

예문 20

제○조 ‘갑’ 및 ‘을’은 본 발명의 발명자에 대한 보상을 각각의 소속 발명자에 대해서만 각자 소정의 방법에 따라서 행한다

3.11 외국출원

외국출원의 여부에 대하여 공유자간에 의견이 일치하지 않는 경우에 곤란한 문제가 있다. 즉 발명자 자신이 출원하는 것을 원칙으로 하고 있는 미국에서는 외국에서 특허를 받을 수 있는 권리의 지분을 외국출원하는 자에게 양도하는 절차가 요구된다. 또한 국가에 따라서는 우선권을 받을 권리에 대해서도 양도받도록 요구하는 경우도 있다. 이와 같은 복잡한 절차를 거치지 않고 한국에서의 출원인과 동일하게 외국에 출원하고 비용만 외국출원을 희망하는 자가 부담하는 편법도 생각할 수 있지만 역시 정상적인 절차에 따라서 출원하는 것이 바람직하다.

외국출원은 출원국의 선정, 지분양도, 출원절차, 비용 및 유지관리 등 국내출원과는 비교가 안될 만큼 복잡한 절차와 고액의 비용이 소요되므로 공동출원계약에서는 외국출원의 여부에 대해서만 정하고 상세는 별도의 협의사항으로 하는 것이 편리하다.

예문 21

제○조 ‘갑’ 및 ‘을’은 본 발명에 대하여 외국출원을 하는 경우에는 그 취급에 대해서 상호 협의한 후에 별도로 정하기로 한다.

예문 22

제○조 ① ‘갑’ 및 ‘을’은 본 발명에 대하여 외국출원을 하는 경우에는 그 취급에 대해서 상호 협의한 후에 별도로 정하기로 한다.
② ‘갑’ 및 ‘을’은 어느 일방이 외국출원에 동의하지 않는 경우에는 상대방에게 해당국에서의 특허를 받을 수 있는 권리 및 특허권의 지분을 양도하는데 동의하며 그 절차 및 보상에 대해서는 상호 협의한 후 별도로 정하기로 한다.

3.12 개량발명과 관련발명

공동출원계약은 계약 대상출원에만 관련된 것이나 개량발명의 출원 등은 공동출원에서 파생된 출원이므로 개량발명의 출원 등을 한 경우에 그 처리에 대하여 적어도 다음과 같은 사항을 정해 두어야 할 것이다.

첫째, 본 발명에 대하여 개량발명, 관련발명은 어떠한 범위의 것을 포함하는지를 명확하게 한다. 가능한 애매한 표현은 피하고 구체적으로 범위를 명시하여야 할 것이다.

본 발명에 대한 개량발명은 본 발명과 이용관계에 있는 이용발명과 기본발명의 구성에 변경을 가하여 완성하는 협의의 개량발명이 있다. 전자는 기본발명의 구성전체를 변경하지 않고 그대로 채용하여 다른 구성을 추가하여 완성하는 형태의 발명이다.⁴⁾ 이용발명의 권리자가 자기의 특허발명을 실시하려면 기본발명자의 동의를 받아야 한다. 따라서 이용발명을 종속발명이라 한다. 후자는 기본발명의 구성전체는 일부에 변경을 가하여 다른 구성으로 완성하든지 다른 효과를 발생시키는 발명으로 완성한 것을 말한다. 기본발명을 사용하여 기본발명보다 성능을 더욱 좋게 개선하는 전형적인 발명이다. 따라서 양자가 모두 특허될 수 있고, 특허권이 형성된 후에도 양 권리는 전혀 독립적인 권리로 된다. 즉 개량발명자가 자기 특허발명을 실시하는데 기본발명의 권리에 대한 어떠한 의무도 지지않는다.

이에 대하여 관련발명은 대체로 용도발명에 상당한 것을 말한다. 물질의 특정한 성질(속성)을 발견하고, 이 성질을 독점적으로 이용하는 발명이 용도발명이며, 예를들면 어떤 화학물질이 고혈압치료에 유효한 것을 알고 그 용도에 사용해 오던 중, 그 약이 혈압조절기능보다는 발모기능이 뛰어 남을 알게 되는 경우에 그 특정용도를 발견한 점에 대하여 발명으로 인정하고 있는 것이 용도발명이다.

둘째, 각 공유자가 개량발명 등을 한 경우에 서로 상대방에게 통지할 의무를 부과할지 여부를 정한다. 최종적으로 그 개량발명도 공유로 하여야 할 것이라면 통지의무가 있는 것은 당연하다. 그 경우 통지할 시기, 통지방법(구두 또는 문서) 등에 대하여도 명확하게 해두어야 한다.

예문 23

제○조 ‘갑’ 및 ‘을’은 본 발명의 개량발명 또는 고안을 하거나 이에 대하여 특허 또는 실용신안을 출원하는 경우에는 미리 상대방에게 그 내용을 문서로 통지하여야 한다.

셋째, 개량발명이 권리귀속에 대하여 명확하게 해 둔다. 즉 당해 개량발명도 공동명의로 할 것인지 발명한 측의 단독명의로 할지, 공동명의로 할 경우에 본 계약의 조항을 적용할 것인지 아니면 본 계약과 달리 취급하기로 하고 발생시 마다 협의하는 것으로 할지, 또한 단독명의로 하기로 한 경우에 상대방에게 실시허락을 할 것인지 등, 이상과 같은 점을 검토하여 명문화하는 것이 필요하다. 일반적으로 개량발명에 대하여는 공동명의로 하지만 관련발명은 발명한 측의 단독명의로 하는 것이 보통이다.

⁴⁾ 기본발명이 새로운 개념의 바퀴인 경우, 그 바퀴를 채용한 새로운 개념의 자동차를 완성했다면 그 바퀴를 사용하는 자동차는 이용발명이다. 발명에 대하여 특허권의 하여여부는 발명의 부분을 가지고 판단하는 것이 아니라 전체(앞에서 기본발명은 바퀴, 이용발명은 자동차)로써 판단하는 것이므로 다른 이유가 없다면 양자는 모두 특허될 수 있다(이종업, 전제서, 94면).

예문 24

제○조 ① ‘갑’ 및 ‘을’은 양자가 공동으로 본 발명의 개량발명 또는 고안을 한 때에는 ‘갑’과 ‘을’이 공동명의로 특허 또는 실용신안등록출원을 하기로 한다.
② ‘갑’ 및 ‘을’은 전 항의 개량발명 또는 고안에 대하여도 본 계약을 적용하기로 한다.

참조 : 개량발명의 정의를 조문 중에 둔다.

예문 25

제○조 ① ‘갑’ 및 ‘을’은 ‘갑’ 또는 ‘을’이 단독으로 본 발명이 관련발명 또는 고안을 한 때에는 발명 또는 고안을 한 자의 단독명의로 특허 또는 실용신안등록출원을 하기로 한다.
② ‘갑’ 및 ‘을’은 전항의 발명 또는 고안의 실시를 허락하는 경우에는 상대방에게 우선적으로 허락하기로 한다.

참조 : 관련발명의 정의를 조문중에 둔다.

예문 26

제○조 ① ‘갑’ 및 ‘을’은 본 발명을 개량하거나 또는 본 발명에 기초하여 발명 또는 고안을 하거나 특허출원 또는 실용신안등록출원을 할 때에는 지체없이 그 내용을 상대방에게 통지하여야 한다.
② ‘갑’ 및 ‘을’은 전항의 발명 또는 고안의 귀속에 대하여 그 때마다 협의하여 정하기로 한다.

개량발명에 대하여 검토할 때 특허법 제29조 제3항의 규정에 해당하는 발명의 취급방법에는 여러 문제를 지니고 있다. 즉 출원인이 동일(기본발명이 공동명의의 발명이고 당해발명도 공유인 경우)하면 아무런 문제가 없지만 계약에 의해 단독명의로 되는 경우에는 발명자가 일치하지 않으면 본조의 규정에 의해 특허를 받을 수 없는 점에 유념하여야 한다.

3.13 비밀 유지

발명은 출원후 약 1년 6개월이던 공개된다. 따라서 발명의 내용에 관해서만 비밀유지를 약정하는 경우에는 출원일부터 출원공개시까지를 기간으로 할 수 있다. 그러나 발명에 관한 노하우에 대해서 제3자에게 공표하지 않을 것을 약정한 경우에는 그 기한을 명확하게 해 둘 필요가 있다.

예문 27

제○조 ‘갑’ 및 ‘을’은 본 발명의 내용이 출원공개된 경우 또는 제3자의 공표에 의하여 공지된 경우를 제외하고는 제3자에게 공표하여서는 아니된다.

3.14 계약의 유효기간

발명은 특허등록되어 존속기간 중에 독점배타권을 행사하는 것을 목적으로서 출원된다. 따라서 공유특허의 경우 그 권리의 존속기간 종료까지가 통상의 공동출원(공유)계약의 유효기간으로 된다. 그러나 그 도중에 거절결정이 되거나 무효로 된 경우에는 공동출원 자체가 존재할 수 없으므로 계약의 유효기간은 그 때까지로 하여야 할 것이다. 다만 복수의 발명을 대상으로 하고 있는 경우에는 그 중 하나라도 출원이 계속하고 있거나 특허권이 존속하고 있으면 그 존속기간 종료까지 유효기간으로 하여야 한다. 또한 여러 이유로 일방이 타방에게 양도하여 단독출원으로 된 경우에는 계약의 유효기간은 양도완료시까지로 한다.

예문 28

제○조 본 계약의 유효기간은 ○○년 ○월 ○일부터 본 발명의 특허권의 존속기간 만료일까지로 한다. 다만 다음 각 호의 하나에 해당하는 때에는 그 해당일에 종료한다.

- (1) 본 발명의 특허출원이 취하되거나 무효로 된 때
- (2) 본 발명에 대하여 거절결정 또는 심결이 확정된 때
- (3) 본 발명에 대하여 특허무효심결이 확정된 때
- (4) ‘갑’ 또는 ‘을’이 본 발명의 특허권의 지분을 포기한 때
- (5) 특허료 불납에 의하여 권리가 소멸된 때

참조 : 복수의 출원인 경우에는 종료일 중 가장 늦은 날까지로 규정할 필요가 있다.

3.15 국내 특허 공동출원 계약⁵⁾

가. 특허 공동출원 계약서(안)

X: 본인
Y: 상대방

(회사명) XXX 주식회사(이하 「X」라고 함)와 YYY 주식회사 (이하 「Y」라고 함)는 말미 기제의 발명(이하「본 발명」이라고 함)을 공동으로 특허출원하는데 있어서 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조 (권리의 지분) 본 발명 및 이에 기초하여 취득하는 특허권(이하 모두 「본 특허」라고 함)은 X와 Y의 공유로 하고, 그 지분을 각 1/2로 한다.

제2조 (출원 및 절차) 본 발명의 특허 출원절차, 등록까지의 절차 및 등록된 경우의 권리유지보전에 관한 절차는 원칙으로서 X가 진행한다. 다만, 심사청구를 할 때, 거절이유통지를 받았을 때 또는 심판 청구를 할 때 등 절차상 당사자 간의 협의가 필요하다고 인정되는 사항에 대해서는 X는 Y와 사전 협의한다.

제3조 (비용 부담) 제2조의 절차에 필요한 비용은 X와 Y가 균등하게 부담한다.

제4조 (제3자와 분쟁 등) X와 Y는 본 발명의 특허출원 또는 특허권, 또는 본 발명과 관계가 있는 제3자의 특허출원 또는 특허권에 관하여 특허이의신청, 심판, 판정 또는 소송을 제기하거나 제3자로부터 제기된 경우, 또는 제3자와 분쟁이 생긴 경우에는 상호 협력하여 대처하기로 한다.

제5조 (실시) ① X와 Y는 본 발명과 관련된 제품을 제3자에게 판매할 때는 상대방에게 실시료 상당액을 지불한다.
② 전항의 실시료 상당액의 금액 및 지불 방법에 대해서는 양당사자가 별도 협의하여 이를 정한다.

제6조 (제3자에 대한 실시 허락) ① X와 Y는 본 특허의 실시를 제3자에게 허락하고자 할 때는 미리 상대방에게 통지하여 그 동의를 받아야 한다. ② X와 Y는 전항의 허락 대가로서 제3자로부터 실시료를 취득할 때는 각 1/2로 배분한다.

제7조 (발명자에 대한 보상) X와 Y는 본 발명의 발명자에 대한 보상은 각자의 종업원인 발명자에 대해서만 각자 소정의 규정에 의하여 지급한다.

제8조 (외국출원) X와 Y는 본 발명을 외국에 출원할 경우에는 그 취급에 대하여 양당사자가 협의하여 별도로 정한다.

제9조 (권리양도) X와 Y는 본 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 및 본 발명에 기초하여 취득하는 특허권의 지분 전부 또는 일부를 양도하거나 또는 본 특허권을 목적으로 하여 질권을 설정하고자 할 때는 미리 상대방에게 통지하여 동의를 받아야 한다.

⁵⁾ 참고문헌 : “지적재산전략교본”, 지식재산테크워크, 파마코리아나 (2007).

제10조 (개량발명) ① X와 Y는 본 발명을 개량하거나 본 발명을 기초로 하여 발명 또는 고안을 하여 특허출원 또는 실용신안 등록출원을 할 때는 지체 없이 그 내용을 상대방에게 통지하여야 한다.
 ② X와 Y는 전항의 발명 또는 고안의 권리 귀속에 대하여 그 때마다 협의하여 정한다.

제11조 (비밀유지) X와 Y는 본 발명이 공개 또는 등록된* 경우를 제외하고 상대방의 사전 동의 없이 본 발명의 내용을 제3자에게 개시(開示)하거나 누설해서는 아니 된다.

* 특허제도의 개정 즉, 공고제도의 폐지에 따른 것이다.

제12조 (유효기간) 본 계약의 유효기간은 본 계약의 체결일로부터 본 발명에 기초하여 취득한 특허권의 존속기간이 만료하는 날까지로 한다. 다만, 본 발명이 등록되지 않는 것이 확정되거나 또는 본 특허의 무효 또는 취소가 확정되었을 경우에는 본 계약은 당해 확정일로 종료한다.

제13조 (협의) 본 계약에서 정하지 않은 사항 또는 본 계약에서 정한 사항의 해석상 의문에 대해서는 당사자 간에 성의를 다하여 협의하여 해결한다.

이상 본 계약 체결의 증거로서 계약서 2통을 작성하여 X와 Y가 각각 기명·날인한 후 각 1통을 보유한다.

0000년 0월 0일

X (소제지):
 (회사명): XXX 주식회사
 (체결자):
 Y (소제지):
 (회사명): YYY 주식회사
 (체결자):

나. 해설

1) 취지

어느 특정 발명, 예를 들면 공동개발의 성과인 발명에 대하여 상대방 기업(복수인 경우가 있을 수 있음)과 국내에서 공동으로 특허출원할 경우에 사용할 수 있는 계약서 예문이다.

2) 유의사항

가) 권리의 지분

통상 본 발명과 이에 기초하여 취득한 특허권은 상대방과 공유로 하고, 그 지분은 균등(1/2)하게 한다. 지분을 구체적으로 명기(明記)하지 않은 경우에도 민법상 균등한 것으로 추정된다.

나) 출원·절차

출원 및 그 후의 권리 취득을 위한 절차를 수행하는 당사자를 규정한다. 단, 거절이유통지를 받았을 때, 심판청구를 할 때 등 양자의 협이가 필요하다고 인정될 경우에 절차진행 당사자는 사전에 상대방과 협의하여 진행한다.

다) 비용 부담

통상 출원·권리 취득 절차에 필요한 비용은 양 당사자가 절반씩 부담한다.

라) 제3자와의 분쟁

공동 특허출원 및 공유 특허권에 대하여 제3자와 분쟁이 생긴 경우에는 상호 협력하여 대처한다. 다만, 소송으로 발전되는 것을 꺼리는 기업도 있을 것이다.

마) 실시

실시에는 여러 가지 사고방식과 결정방법이 있다. 위 예문에서는 발명의 실시제품을 제3자에게 판매한 경우는 상호 상대방에게 실시료 상당액을 지불하는 방식으로 하고 그 금액과 지불 방법에 대해서는 별도 협의하여 정하는 것으로 되어 있다.

바) 제3자에 대한 실시허락

본 특허를 제3자에게 실시허락 할 때에는 사전에 상대방에게 통지하고 동의를 받아야 한다. 기술료 수입은 절반으로 배분한다.

사) 발명자에 대한 보상

발명보상은 각자 종업원(발명자)에 대해서만 각자 규정에 따라 지급하는 것을 명시하여 상대방 발명자의 보상에 대한 면책 규정을 둔다.

아) 외국출원

본 발명에 대하여 외국 출원할 경우에는 별도 협의하여 정하며, 새로운 공동출원 계약서가 체결될 것이다.

자) 권리의 양도

본 발명에 기초하여 취득한 권리의 일부 또는 전부를 양도하고자 할 때는 사전에 상대방에게 통지하여 동의를 받아야 한다. 단독 처분 금지 규정이다.

차) 개량발명

본 발명을 기초로 한 개량발명을 특허출원 할 때에는 상대방에게 통지한다. 그 권리의 귀속에 대해서는 그 때마다 협의하여 정한다. 통지를 사전에 할 것인지 사후에 지체없이 할 것인지도 정한다.

카) 비밀유지

본 발명이 공개되기까지 그 내용에 대한 비밀유지 의무를 부과한다.

타) 유효기간

본 발명에 기초한 특허권의 소멸일까지를 정하고 있다.

파) 체결자

연구소의 부장, 사업부의 담당부장, 지적재산부장이 적절하다고 생각된다.

3.16 외국 특허 공동출원 계약⁶⁾

가. 외국 특허 공동출원 계약서(안)

X: 본인
 Y: 상대방

(회사명) YYY 주식회사(이하「Y」라고 함)와 XXX 주식회사(이하「X」라고 함)는 별지에 기재된 발명(이하 「본 발명」이라고 함)을 외국에 특허출원하는데 있어서 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조 (특허출원, 권리의 지분) ① Y와 X는 본 발명에 대하여 별지에 기재한 국가에 공동명의로 특허출원(이하 「본 특허출원」라고 함)한다. ② 전항의 특허출원 및 이에 기초하여 취득한 특허권(이하 「본 특허」라고 함)의 각 당사자의 지분은 각각 1/2로 한다.

제2조 (출원) 본 발명의 특허 출원, 등록까지의 절차 및 등록된 경우의 권리유지보전에 관한 절차는 원칙적으로서 X가 진행하고, Y는 이에 필요한 협력을 한다. 다만, 상기 절차에 관하여 양 당사자간의 협의가 필요한 사항에 대해서는 X는 사전에 Y와 협의한다.

제3조 (비용 부담) 제2조의 절차에 필요한 비용은 Y와 X가 균등하게 부담한다.

⁶⁾ 참고문헌 : "지적재산전략교본", 지식재산네트워크, 파마코리아나 (2007).

제4조 (제3자 침해의 배제) 제3자가 본 특허출원 또는 본 특허를 침해하거나 또는 침해할 우려가 있는 사실을 알았을 때는 각 당사자는 지체 없이 다른 당사자에게 사실을 통지하고 그 배제를 위한 적절한 조치에 대하여 협의하여 결정한다.

제5조 (권리포기) 각 당사자는 다른 당사자에 대한 사전통지에 의하여 본 특허출원과 본 특허 중 자기의 지분 및 본 계약에서 정한 당해 지분과 관련된 권리를 포기하고 이후의 비용부담 및 본 계약에서 정한 기타 의무를 면할 수 있다.

제6조 (원료의 공급) Y가 별지에 기재된 국가 중 어느 한 국가에서 본 특허출원 또는 본 특허를 실시하는 경우, 그 실시시 필요한 원료는 원칙으로서 전체수량을 X가 제조 또는 판매하는 것을 사용한다.

제7조 (제3자에 대한 실시허락) ① 어떤 당사자도 본 특허출원 및 본 특허를 제3자에게 허락하고자 할 때에는 사전에 그 여부 및 조건에 대하여 다른 당사자와 협의하여 그 동의를 얻어야 한다. ② 본 특허출원 또는 본 특허의 제3자에 대한 실시허락으로 취득한 대가는 각 당사자간에 균등하게 배분한다.

제8조 (양도 금지) 각 당사자는 다른 당사자의 서면에 의한 사전 동의 없이 본 특허출원 및 본 특허에 대한 자기 지분의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 또는 담보로 제공할 수 없다.

제9조 (유효기간) 본 계약은 00년 0월 0일에 발효하고, 본 특허 중 최종 존속기간이 만료하는 날까지 효력을 갖는다. 다만, 본 특허출원의 전부에 대하여 특허되지 않는 것이 확정되거나 또는 본 특허의 전부에 대하여 무효 또는 취소가 확정되었을 때는 본 계약은 상기 확정일에 종결한다.

제10조 (협의) 본 계약에서 정하지 않은 사항 또는 본 계약의 규정에 관한 의문사항에 대해서는 당사자 간에 성의를 다하여 협의하여 해결을 도모한다.

이상 본 계약의 체결 증거로서 계약서 2통을 작성하여, X와 Y가 각각 기명·날인한 후 각 1통을 보유한다.

0000년 0월 0일

Y (소재지) :
(회사명) : YYY 주식회사
(체결자) :

X (소재지) :
(회사명) : XXX 주식회사
(체결자) : 지적재산 부장

I. 본 특허의 표시

(X의 정리번호)

1. 발명의 명칭

2. 발명자

II. 출원국

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

이상

나. 해설

1) 취지

상대방 기업(복수인 경우가 있을 수 있음)과 외국에서 공동출원하는 경우의 계약서 예문이다. 발명을 직접 외국에 출원할 수 있지만, 일반적으로 일단 국내 출원한 발명을 다시 외국 출원하는 경우가 대부분이다.

2) 유의사항

가) 특허출원·권리의 지분

공동명의로 별지에 기재된 국가에 특허출원한다. 출원 경로(과리조약, PCT)를 기재하는 것이 좋은 경우도 있다. 실무로서 어떤 특허사무소에 위임할지(또는 하지 않을지)를 기재하는 경우도 있을 것이다. 지분은 일반적으로 균등(1/2)하다.

나) 절차

특허출원과 그 후의 권리취득 절차의 담당 당사자를 규정하고, 상대방의 협력의무와 필요한 경우에 상대방과의 사전 협의를 규정한다.

다) 비용의 부담

특허출원 및 그 후의 권리취득 절차에 필요한 부담은 양자가 절반씩 부담한다.

라) 제3자 특허 침해

본 출원 및 이에 기초하여 취득한 특허권을 제3자가 침해하거나 또는 침해할 우려가 있는 사실을 알았을 때는 상호 통지하고, 침해 배제를 위한 적절한 조치에 대하여 협의한다. 여기서 단순히 상대방과 협력수준을 넘어서 외국에서 소송을 제기 당한(또는 제기한) 경우에 그 대처에는 큰 부담과 비용이 필요하므로 우선은 최선책에 대하여 협의하기로 하였다.

마) 권리포기

상대방에 대한 사전 통지에 의하여 본 출원 및 본 특허 중 어느 한 국가의 지분을 포기하고, 이후의 비용 부담과 의무를 면할 수 있다. 즉, 흥미가 없는 국가에 공유상태를 강요하지 않는다는 것이다. 그 결과로서 특약이 없는 한 의무와 함께 당연히 권리를 상실한다.

바) 제3자에 대한 실시허락

이와 관련해서는 다양한 규정 방법이 있지만, 이 예문에서는 사전 통지·협의하고, 상대방의 동의를 받아야 한다. 제3자에게 실시허락할 경우에 어떤 사태가 일어날지 예측이 어렵다. 취득한 대가는 양자간에 균등하게 배분하기로 규정하고 있다. 물론 라이선스에 필요한 경비(비용)는 공제된다.

사) 양도금지

본 출원 및 본 특허에 관련된 자기 지분의 단독 처분(양도, 담보 제공 등)을 금지하고 있다. 의도하지 않은 경쟁자에게 양도되는 것을 방지하기 위해서이다.

아) 유효기간

통상은 대상 출원(특허)의 존속기간 만료일(소멸일)까지이다.

자) 체결자

연구소의 부장, 사업부의 담당부장 내지는 지적재산부장이 적절하다.