



미국 특허의 공유 문제에 대한 안내 (2011)

우선 미국 출원특허건의 공유문제는 그렇게 간단하지 않음을 말씀드리며 한국법등과는 차이가 있으므로 이를 유념해 주시기 바랍니다.

미국법에 의하면 출원인, 즉 Applicant(s)는 발명자를 의미합니다. 다만, 당사자간의 적법한 계약으로 의해 미국 특허출원건에 수반되는 제반 권리(이후 특허권이 성립하면 그 특허권등)를 양수인(Assignee) 에게 양도(Assignment)를 하는 경우에는;

- (1) 그 계약내용에 특별한 제약사항이 없는 단순 양도계약인 경우에는 저희의 표준 양도증 (Assignment) 양식에 부합될 것이므로 그 양도증을 싸인을 받아 보내주시면 되며,
- (2) 그렇지 않고 저희들이 제공하는 표준양식이 계약내용과 상당부분 차이가 있어 이를 적절히 수정하여 사용하기 힘든 경우에는 기존의 계약서 사본(이 계약서에는 당해 미국 출원건이 양도된다는 사실이 기재되어 있어야 함) 및 영문번역을 첨부하여 공증을 받은 후 저희에게 보내주시면 저희가 이를 출원과 동시에 또는 그 후에 제출할 수 있습니다. (공증을 받기 전에 그 내용에 문제가 없는지 여부는 저에게 미리 보내주시면 확인을 해드릴 수 있음.) 특허관련 계약에 대한 법적인 문제등에 대해서는 저희와 같은 경험있는 전문 특허변호사에게 자문을 받는 것이 안전합니다.

한편 미국 특허출원건(등록 특허포함)의 공유계약의 법적인 효과를 유념해둘 필요가 있으며, 국내의 출원인/발명자가 이를 잘못 알고 있는 경우가 허다하므로 이를 국내 대리인께서 확실히 알려주셔야 할 것입니다.

즉, 미국 특허출원건을 양도에 의해 공유를 하면 미국 특허를 부분양도하는 것으로 생각하고 이후 부분 양수인에게 어떤 제약을 줄수 있는 것으로 생각하기 쉬운데, 실제로는 그런 제한사항을 양도증에 포함하여 등록을 하지 않으면 양수인 각각은 그 특허내용에 대해 분리되지 않는 entire right 를 각자가 다 갖는 것을 의미합니다. 즉, 당사자간의 특약이 없는 경우 한 양수인은 다른 양수인의 동의없이 그 특허권 대상내용을 실시(즉, 제조, 판매, 이용등)를 할 수 있을 뿐만 아니라 자신의 권리를 다른 제 3 자에게도 다시 양도할 수도 있습니다. 따라서 발명자의 입장에서 볼때는 이후 (다른) 양수인의 행위에 대해서 어떤 통제가 불가능해 집니다.

이상과 같은 미국특허의 공유가 같은 법적인 성격을 감안하여, 저희가 발명자(또는 종업원의 직무발명등의 경우는 출원인 회사)의 입장에서 조언을 드린다면: 부분 양도의 개념으로 권리의 일부를 넘기는 경우나 이후 실시등에 제약을 주려는 경우에는 실시권 계약, 즉 일정한 기간동안 상대방에게만 실시할 수 있는 권리를 주는 전용실시권(즉 Exclusive license) 을 주거나 본계약의 상대방이외에 다른 사람에게도 실시권을 줄수 있는 통상실시권(즉 Non-exclusive license) 을 주는 계약이 유리하다는 것을 말씀드립니다.

한국에서는 표준양식에 따르는 양도증(전부 양도나 부분양도를 포함하여)을 제출하려는 경향이 강한데 단순 양도 개념이면 표준 양도증이 계약내용과도 부합될 것이므로 표준양식에 따라 등록을 하면 되지만, 상기한 바와 같이 부분 양도나 공유의 개념인 경우나 실시권 계약의 경우등과 같이 당사자간의 권리의무 관계가 계약에 따라 여러가지로 달라 질 수 있는 경우에는 상기 (2)항과 같이 그 계약서 자체를 등록하여야 하는 것입니다. 이런 이유등으로 저희는 부분양도/공유나 실시권 허여등에 대해서는 표준양식을 제공해드리지 않습니다. (왜냐하면 그것이 계약내용과 일치하지 않을 것이 거의 확실하기 때문입니다.) 이런 경우는 어디까지나 당사자간의 계약내용이 중요한 것이며 저희는 그 계약내용을 그대로 특허청에 등록을 해드립니다로서 제 3 자에 대한 공시효과등 법적인 안정성을 높이는 것입니다. 사실 미국 특허청에서는 양도등에 관해서는 표준양식이나 권장양식을 제공하는 것이 없습니다.

결론을 말씀드리자면, 제가 이상에서 언급한 법적인 내용을 발명자인 A 가 아는데도 불구하고 타인인 B 와 특허(출원건 포함) 공유를 하고 이를 등록하기를 원하신다면, 상기 (2)항에 따르시면 될 것으로 생각합니다.

미국 특허변호사 박현종 드림.

Park & Associates IP Law, P.C.
hpark@parkpatents.com