
공유 지식재산권의 활용에 관한 제도적 고찰

김수철*

- I. 서론
- II. 민법상의 공동 소유와 지식재산권의
공동 소유
 - 1. 민법상의 공동 소유
 - 2. 지식재산권의 공동 소유
- III. 공유 지식재산권의 활용
- 1. 공유 지식재산권의 실시 및 이용
- 2. 공유 지식재산권의 심판
- 3. 공유 지식재산권의 침해 소송
- 4. 제3자에 대한 공유 지식재산권의 라
이선스 허락
- IV. 맺음말

* 라이선스 플러스 대표 (겸 발명진흥회 겸임교수).

초록

지식재산권을 구성하는 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권 및 영업비밀과 관련한 법률은 공유 지식재산권에 대하여 각각 개별적으로 규정됨으로써, 통일된 이해가 어려운 점이 있다. 특히 공유 지식재산권에 대한 공유자의 실시, 심판청구, 침해소송 및 제3자에 대한 라이선스에 있어서, 각 권리별로 법률에서 규정된 내용과 제한 사항이 통일되지 않아서 관련 당사자가 이를 이해하기 어려울 뿐만 아니라 지식재산권을 보호하고 산업발전에 이바지하고자 하는 법 취지에 부합하지 못하는 측면도 있다.

이러한 점을 고려할 때, 공유 지식재산권을 민법상 공동 소유의 관점에서 일관되게 설명하고 이해할 수 있는 통일된 하나의 체계로서 구성함으로써, 장기적인 측면 및 통합적인 관점에서 제도 정비가 필요할 것으로 생각된다.

특히 산업발전을 도모하고자 하는 지식재산권의 법 취지를 고려하여, 공유 지식재산권을 적극적으로 실시하고 활용할 수 있도록 공유자의 단독 실시가 가능하도록 하고, 권리의 보호를 위한 심판 및 소송을 단독으로 제기할 수 있도록 하며, 제3자에 대한 라이선스가 가능하도록 하는 등 전원의 동의를 요구하고 있는 규정에 대한 제한 조건의 완화를 고려할 필요가 있을 것으로 생각된다.

주제어

지식재산권, 공유, 실시, 이용, 심판, 침해소송, 라이선스

I. 서론

특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권, 및 영업비밀 등을 포함하는 지식재산권은 재산적 가치가 인정될 수 있는 무형의 재산권으로서, 각각 그 보호 대상과 범위를 달리하고 있다. 그러나 지식재산은 인간의 창조적 활동을 통해 발명되거나 창작되며, 이로 인해 발생하는 지식재산권은 재산적 가치가 실현될 수 있는 무형의 권리라는 측면에서 공통의 요소를 포함한다.¹⁾ 그리고 복수의 권리자가 지식재산권을 공동으로 소유하는 경우에도 물건의 공동 소유와 마찬가지로 지식재산권의 공동소유라는 측면에서 공통의 요소를 포함한다.

그러나 지식재산권을 구성하는 개별적인 권리, 즉 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권 및 영업비밀을 규정하고 있는 관련 법률에서는 무형의 재산권이라는 공통적인 요소를 충분히 고려하지 않고, 개별적인 권리를 중심으로 권리관계를 규정함으로써, 지식재산권이라는 공통적인 요소를 반영한 통일적인 규정이 미흡한 점이 있다. 특히 공유 지식재산권과 관련한 공유자의 실시(이용), 심판청구, 침해 소송 및 제3자에 대한 라이선스 등에 있어서, 각 권리별로 관련 규정의 존재 및 내용, 제한 사항이 개별적으로 규정되어 있기 때문에, 지식재산권과 관련된 당사자가 이를 이해하기 어려울 뿐만 아니라 지식재산권을 보호하고 산업발전에 이바지하고자 하는 취지에 부합하지 못하는 측면도 존재한다.

본고에서는 무형의 재산권이라는 공통된 관점에서 공유 지식재산권에 관한 규정을 통일적으로 이해하고, 산업발전에 기여할 수 있는 효과적인 활용 측면에서 공유 지식재산권에 대한 제도적 방향을 검토해 보고자 한다.

1) 지식재산기본법 제3조 제1호.

II. 민법상의 공동 소유와 지식재산권의 공동 소유

1. 민법상의 공동 소유

우리나라 민법에서는 유체물과 관리 가능한 자연력을 물건으로 정의하고,²⁾ 물건에 대한 공동 소유의 형태를 공유,³⁾ 합유,⁴⁾ 및 총유⁵⁾의 3가지로 구분하고 있다. 아울러 소유권 이외의 재산권에 대해서 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 준공동소유(준공유, 준합유, 준총유)의 형태로 민법의 규정을 적용하도록 하고 있다.⁶⁾

여기에서 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권, 및 영업비밀⁷⁾ 등을 포함하는 지식재산권은 재산적 가치가 인정될 수 있는 무체재산권에 해당하므로,⁸⁾ 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 저작권법, 그리고 「부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」 등에서 지식재산권의 공동 소유에 관해 별도로 규정하고 있는 경우에는 해당 규정이 적용되지만, 별도의 규정이 없는 경우에는 민법상 공동 소유의 규정이 준용된다고 할 것이다. 따라서, 지식재산권의 공동 소유와 관련하여 해당 법률에서 특별히 규정하고 있지 않은 경우뿐만 아니라 지식재산권의 공동 소유에 관한 통일적인 해석을

2) 민법 제98조.

3) 민법 제262조.

4) 민법 제271조.

5) 민법 제275조.

6) 민법 제278조.

7) 영업비밀을 권리로서 규정하고 있는 지식재산권 관련 법률이 없고, 「부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」에서도 영업비밀을 하나의 권리로서 보호하는 것이 아니라 부정취득행위에 초점을 맞춰 영업비밀에 대한 침해행위를 규정하고 있는 점 등을 고려할 때, 영업비밀이 지식재산기본법 제3조 제3호에서 규정한 지식재산권에 해당한다고 볼 수 없다는 견해도 있으나(최종모, 『영업비밀의 지식재산권 해당여부에 따른 국제사법적 쟁점에 대한 법적 고찰』, 한국지식재산연구원, 2016, 14-15면), 여기에서는 영업비밀을 지식재산권으로 보는 견해에 따라 고찰하도록 한다.

8) 지식재산기본법 제3조 제1호.

위하여, 지식재산권의 공동 소유가 민법에서 규정하고 있는 공유, 합유, 총유 중에서 어떠한 형태에 해당하는지를 우선적으로 검토할 필요가 나타난다. 특히 최근에는 데이터 등의 무체물을 민법상 물건의 범주에 포함하려는 법률 개정안이 발의되기도 하는 등,⁹⁾ 민법의 소유 형태가 무형의 재산권까지 확장되는 추세임을 감안할 때, 지식재산권을 포함하는 무체재산권의 공동 소유를 민법의 공동 소유 형태와 비교하여 명확히 할 필요성이 증가한다고 볼 수 있다.

민법에서 규정하고 있는 공동 소유 중에서, 공유는 공유자 사이에 인적 결합 관계가 없고 목적물에 대해서 각 공유자의 지배 권한이 서로 독립적인 형태에 해당한다. 다만, 공유의 대상이 되는 목적물이 동일하기 때문에, 예외적으로 공유자의 권리 행사에 일정한 제한을 두고 있는 형태로 볼 수 있다. 이에 반해서, 합유는 조합이 목적물을 소유하는 유형으로서 조합의 구성원은 조합 재산에 대하여 각자 지분을 가지지만, 구성원 상호 간에 인적 결합 관계가 존재하기 때문에 조합 재산에 대한 지분의 양도가 제한되는 등 일정한 제한 사항이 존재한다. 총유는 다수인이 하나의 단체로 결합되어 있고 목적물의 관리와 처분이 단체의 권한에 따라 이루어지지만, 단체의 구성원들은 일정한 범위 내에서 각자 목적물을 사용하고 수익하는 권능이 인정되는 공동 소유의 모습이다.

2. 지식재산권의 공동 소유

특허권, 상표권, 디자인권 등의 지식재산권은 배타적 효력을 가지는 물권적 권리¹⁰⁾¹¹⁾에 해당하며, 이러한 지식재산권을 공동으로 소유하는 경우에는 특

9) 2019년 11월 자유한국당 김세연 의원이 대표발의한 민법 개정안 제98조(물건의 정의) 이 법에서 물건이라 함은 유체물 및 전기나 데이터 등 관리할 수 있는 무체물을 말한다. 정대연 외 2인, 「녹아내리는 노동! 데이터가 법적으로 ‘물건’이라면, 활용 기업에 대가 물을 수도」, 경향신문, 2020년 1월 22일자. <http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=202001220600005&code=940702>, 검색일: 2020. 01. 23.

10) “특허권은 물권적 권리인 이상 배타적 효력을 갖는 것은 당연하며, 거기서 그치는 것이 아님은 다음 사실에서 알 수 있다. 즉 특허권은 상대적이라고는 하나 실시의무가 뒤따르는데, 이것은 특허권이 실시를 전용하는 권리(소위 전용권)임을 전제로 하지 않으면

허법, 상표법, 디자인보호법 등에서 규정된 바에 따라 권리와 의무가 배분된다. 그러나 특허법, 상표법, 디자인보호법 등의 지식재산권 관련 법률에서는 지식재산권을 공동으로 소유하는 경우에 대한 권리와 의무 관계가 자세하게 규정되어 있지 않기 때문에, 관련 법률에서 규정하지 않은 경우에 대한 권리와 의무 관계의 해석을 위해서는 지식재산권의 공동 소유가 민법에서 규정하고 있는 공동 소유 중에서 어떠한 형태에 해당하는지를 판단할 필요가 있다.

먼저 지식재산권에 관한 법률을 살펴보면, 특허권, 상표권, 디자인권 등의 지식재산권을 공동으로 소유하는 경우에 대해서 공유라는 용어를 사용하고 있기 때문에,¹²⁾ 지식재산권의 공동 소유를 민법상 공유에 해당하는 것으로 볼 수도 있다. 그러나 지식재산권을 규정하고 있는 각각의 법률에서는 민법상 공유와 상이한 특별한 규정들이 존재하고 있다. 예를 들어, 지식재산권의 공동출원인은 다른 출원인의 동의를 받지 않으면 제3자에게 지분을 양도할 수 없으며,¹³⁾ 등록된 지식재산권의 공유자가 제3자에게 실시권이나 사용권을 설정하기 위해서는 다른 공유자의 동의가 필요하다.¹⁴⁾ 이러한 이유로 인해, 지식재산권의 공동 소유를 민법상 합유에 준하는 준합유로 이해하는 견해¹⁵⁾와 판례¹⁶⁾가 존재하며, 더 나아가 지식재산권의 공동 소유를 민법상

이해할 수 없다. 또 배타권설은, 발명자는 본래 자기 발명을 자유롭게 실시할 수 있는 권능을 갖는 것을 근거로 하는데, 그 근거가 의문인 것은 동일발명에 대해 발명자가 따로 있는 경우를 생각하면 분명할 것이다”(吉藤幸朔, 『특허법개설』, 제13판, 대광서림, 2005, 514-515면).

- 11) 저작권은 물건과 같은 배타적 효력을 갖는 대제적 권리임에 비추어 그 자체의 효력으로서 스스로 대항요건인 등록을 구비할 권한을 포함한다고 할 것인바, 이러한 사정은 원저작자로부터 저작재산권을 적법히 양도받은 자의 저작권의 경우에도 다를 바 없다 할 것이므로 그 경우에도 양수인의 저작권에 관하여는 저작권법이 규정하는 존속기간을 경과하여 소멸되지 않는 한 민법상의 소멸시효규정이 적용될 여지는 없다 할 것으로...(서울민사지방법원 1989.5.23. 선고 88가합51561 판결 : 항소).
- 12) 특허법 제33조 제2항, 상표법 제48조 제4항, 디자인보호법 제3조 제2항 등.
- 13) 특허법 제37조 제3항, 상표법 제48조 제4항, 디자인보호법 제54조 제3항, 저작권법 제48조 제1항 등.
- 14) 특허법 제93조 제4항, 상표법 제93조 제3항, 디자인보호법 제96조 제4항.
- 15) 정상조·박성수, 『특허법주해』, 박영사, 2010, 1227-1228면.
- 16) 특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전

합유 및 공유의 성질이 혼합된 것으로 이해하는 견해도 있다.¹⁸⁾

그러나 지식재산권을 복수의 권리자가 공동으로 소유한다고 해서 공유자가 조합체를 형성한다고 볼 수는 없고,¹⁹⁾ 지분의 이전이나 실시권(사용권) 설정에 대한 제한 사항은 지식재산권의 특수성에서 기인하는 데 불과하며,²⁰⁾ 공동 소유의 형태를 결정하는 가장 중요한 기준은 공동소유자들 사이의 인적 결합의 정도에 따른 귀속 관계로 볼 수 있으므로,²¹⁾ 지식재산권의 공동 소유를 민법상 공유에 준하는 것으로 이해하는 견해가 타당하다고 할 것이다. 최근에는 이러한 견해가 유력한 것으로 보이며,²²⁾ 판례도 이러한 입장에 따라

용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다(대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결).

- 17) 특허의 공유관계는 민법 제273조에 규정된 합유에 준하는 것이라 할 것이므로 특허권이 공유인 때에는 그 특허권에 관한 심판사건에 있어서는 공유자 전원이 심판의 청구인 또는 피청구인이 되어야 하고 그 심판절차는 공유자 전원에게 합일적으로 확정되어야 할 필요에서 이른바 필요적 공동소송관계에 있다(대법원 1987. 12. 8. 선고 87후111 판결).
- 18) 강신하, “특허권 공유의 성립 및 법적성질과 관련된 제문제”, 『중앙법학』, 제11집 제3호(2009), 444-448면.
- 19) 특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 그 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다. 그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 공유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다고 할 것이다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결).
- 20) 상표권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수도 없는 등 일정한 제약을 받아 그 범위에서 합유와 유사한 성질을 가지지만 이러한 제약은 상표권이 무체재산권인 특수성에서 유래한 것으로 보일 뿐이고 상표권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 상표권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 상표법에 상표권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 않는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다(대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결).
- 21) 차상욱, “특허권 공유관계의 법적성격과 공유물분할청구권 행사시 구체적 분할방법”, 『지식재산정책』, 제22호(2015), 168면.

지식재산권의 공동 소유를 공유의 관점에서 이해하는 것으로 보인다.²³⁾

특히 특허에 대한 권리를 공동으로 소유하는 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 과정에 참여하되,²⁴⁾ 다른 발명자와 실질적으로 상호협력을 한다는 공통의 인식을 통해서²⁵⁾ 발명의 완성에 유익한 공헌²⁶⁾을 하는 등의 행위가 요구되는데, 이러한 공동발명의 행위가 공동발명자들 사이에 조합체를 인정하는 이유가 될 수는 없을 것이다.²⁷⁾ 또한 공동발명에 참여하지 않았다고 하더라도 지식재산권의 가치에 일정한 대가를 지급하고 지분을 이전받음으로써 공유자의 자격을 소유할 수 있지만, 이러한 경우에도 공유자는 단순한 경제적 이해관계를 가질 뿐이며 조합체를 형성한다고 볼 수는 없을 것이다. 따라서 관련 법률에서 지식재산권의 공유자에 대한 지분 이전이나 실시권(사용권) 설정에 관한 제한 사항은 지식재산권의 공동 소유에 대한 성질로부터

22) 김민영, “공동연구개발에 따른 지식재산권 권리관계”, 서울대학교, 석사, 2017, 55-60면; 임병웅, 『이지특허법』, 제16판, 한빛지적소유권센터, 2017, 916면; 임석재·한규현, 『특허법』, 박영사, 2017, 378면; 조영선, “특허권 공유의 법률관계”, 『法曹』, 통권 654號(2011), 66면.

23) 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하는데(특허법 제33조 제2항), 특허법상 위 공유관계의 지분을 어떻게 정할 것인지에 관하여는 아무런 규정이 없으나, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 재산권이므로 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서는 민법의 공유에 관한 규정을 준용할 수 있다고 할 것이다(민법 제278조 참조). 따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 사이에 지분에 대한 별도의 약정이 있으면 그에 따르되, 그 약정이 없는 경우에는 민법 제262조 제2항에 의하여 그 지분의 비율은 균등한 것으로 추정된다고 봄이 상당하다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다 77313 판결).

24) 공동 발명자가 되기 위해서는 (1) 개념 또는 발명의 구체화의 주요 부분에 일정 정도 기여하였고; (2) 전체 발명 중에서 측정가능한 정도로 발명의 사소하지 않은 부분에 기여하였으며, (3) 단순히 공지된 개념 및/또는 현재 수준의 기술을 실제 발명자에게 설명하는 이상으로 관여하였어야 한다[Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998)].

25) 윤선희, 『특허법』, 제3판, 법문사, 2007, 286면.

26) 공동발명자가 되기 위해서는 발명이 완성되기까지의 과정 중 적어도 일부에 공동발명자 각각이 기술적인 상호 보완을 통하여 발명의 완성에 유익한 공헌을 하여야 하며, 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있어야 한다(특허청, “특허, 실용신안 심사지침서”, 특허청, 2011, 2102면; 대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결; 특허법원 2010. 5. 20. 선고 2009허6601 판결).

27) 조영선, “특허권 공유의 법률관계”, 『法曹』, 통권 654號(2011), 65-66면.

기인한 규정이 아니라, 공유자 일방이 단독으로 지분을 이전하거나 제3자에게 라이선스를 허락함으로써 다른 공유자에게 불측의 손해가 발생하는 것을 방지하기 위한 특수 규정으로 이해하여야 할 것이므로, 지식재산권의 공동 소유는 해당 법률에서 예외적으로 규정된 사항을 제외하고는 민법상 공유의 규정을 따르는 것이 타당하다고 생각된다.

이러한 견해를 바탕으로, 아래에서는 이러한 지식재산권의 공동 소유를 민법상 공유에 준하는 성격으로 이해하고, 이를 바탕으로 지식재산권의 통합적인 관점에서 공유 지식재산권을 효율적으로 활용하기 위한 제도적 방향을 검토하고자 한다.

Ⅲ. 공유 지식재산권의 활용

공유 지식재산권의 활용과 관련된 주요 내용으로는, 공유 지식재산권의 실시 또는 이용, 심판청구, 침해 소송 및 제3자에 대한 라이선스 허락 등을 예로 들 수 있는데, 이러한 행위에 대하여 다른 공유자의 동의가 필요한지, 아니면 공유자 중 1인이 단독으로 가능한지를 중심으로 검토할 필요가 있다.

1. 공유 지식재산권의 실시 및 이용

특허권의 경우, 공유자 중 1인은 다른 공유자의 동의가 없더라도 특허권을 단독으로 실시할 수 있으며,²⁸⁾ 이는 미국,²⁹⁾ 일본,³⁰⁾ 중국³¹⁾의 경우에도

28) 특허법 제99조 제3항.

29) 미국특허법(35 U.S.C.) 제262조 (Joint owners.) 계약에서 다른 약정이 없는 한, 특허의 각 공유자는 다른 공유자에게 설명하거나 동의를 얻지 않고, 미국 내에서 특허발명을 생산, 사용, 판매의 청약 또는 판매하거나, 미국으로 특허발명을 수입할 수 있다.

30) 일본특허법 제73조 ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 정한 경우를 제외하고, 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명의 실시를 할 수 있다.

31) 중국특허법 제15조 ① 특허출원권이나 특허권 공유자가 당해 권리 행사에 대해 약정한 경우 당해 약정에 따른다. 약정이 없는 경우 공유자는 단독으로 실시하거나 일반 허가

동일하게 규정하고 있다. 또한 공유자 중 1인이 공유 특허권을 단독으로 실시함으로써 발생하는 수익은 다른 공유자에게 수익을 배분할 필요가 없는 것으로 이해되고 있다.³²⁾ 이는 유체동산이나 부동산과 같은 유체물과 달리, 무체재산권에 해당하는 지식재산권의 경우에 공유자 각자가 동일한 내용을 얼마든지 동시에 실시할 수 있는 특성에서 기인하는 것으로 볼 수 있으며,³³⁾ 이는 실용신안권과 디자인권에도 동일하게 적용된다.³⁴⁾

반면 상표법에서는 공유자 중 1인이 다른 공유자의 동의 없이 단독으로 상표를 사용할 수 있는지에 대해 명시적으로 규정하지 않고 있지만, 다른 지식재산권과 마찬가지로 공유자 1인의 단독 사용이 가능한 것으로 이해되고 있다.³⁵⁾

이에 반해 저작권법에서는 공유자가 공동저작물에 대한 저작재산권을 공동으로 행사하도록 규정하고 있을 뿐이고,³⁶⁾ 공유 저작권에 대한 공유자의 단독 이용과 권리의 행사를 구분하여 규정하고 있지 않다. 다만 공동저작물에 관한 공유 저작권자의 권한 행사와 관련하여, 신의에 반하여 합의의 성립을 방해하거나 동의를 거부할 수 없다는 신의성실의 측면에서의 요건을 규정하고 있을 뿐이다.³⁷⁾ 이러한 저작권법의 규정과 관련하여, 공유자가 단독으로 저작권을 이용하는 행위는 저작권법에서 규정하고 있는 권리의 행사에 해당하므로 공유 저작권을 이용하려면 다른 공유자의 동의가 필요하다는+ 견해³⁸⁾와 저작권의 이용은 권리의 행사와 구분되는 행위이므로 단독 이용이

방식으로 타인에게 특허 실시를 허가할 수 있다. 타인에게 당해 특허 실시를 허가하는 경우 수취한 사용료는 마땅히 공유자 간에 분배되어야 한다.

32) 특허권의 공동등록권자는 다른 공동등록권자와의 사이에 특약이 없는 한 자유실시권이 있으므로, 공동등록권자 갑이 생산한 특허제품을 매매의 형식으로 납품받은 사람이 다른 공동등록권자 을과 사이에 특별히 전용실시권 사용료에 관한 약정을 한 바 없다면 그에 대하여는 특허제품의 제작에 관한 전용실시권 사용료 지급의무가 없다(서울고법 1992. 7. 23. 선고 91나62704 판결).

33) 최승재, “특허권의 공유와 자기실시의 범위”, 법률신문, <<https://m.lawtimes.co.kr/Content/Opinion?serial=138372>>, 검색일: 2020. 1. 15.

34) 실용신안법 제28조, 디자인보호법 제96조 제3항.

35) 윤선희, 『상표법』, 법문사, 2007, 507면.

36) 저작권법 제48조 제1항.

37) 저작권법 제48조 제1항 단서.

38) 김병일, “공동저작물과 저작재산권의 행사”, 『(계간)저작권』, 제29권 제1호(2016), 22면.

가능하다는 견해³⁹⁾가 존재한다. 한편 판례를 살펴보면, 공유자 중 1인이 다른 공유자의 동의 없이 단독으로 공동저작물을 이용하는 행위는 다른 공유자의 저작권 침해에 해당한다는 지방법원 판례가 있기는 하지만,⁴⁰⁾ 대법원에서는 이와 반대로 공유자 중 1인이 공동저작물을 이용하는 행위는 다른 공유자의 저작권 침해행위에 해당하지 않는다는 입장이다.⁴¹⁾

이처럼 지식재산권의 종류에 따라 공유자의 단독 실시 또는 이용 행위에 대한 관련 규정이 통일되지 못한 관계로, 하나의 제품이나 서비스에 복수의 지식재산권이 포함되는 경우에는 공유자가 공유 지식재산권을 실시하거나 이용하는 데 있어서 혼동이나 다툼이 발생할 가능성이 커진다. 예를 들어, 게임 소프트웨어의 경우에는 특허권, 상표권, 저작권 및 영업비밀이 혼재되어 있는데, 게임 소프트웨어를 공동으로 소유하는 공유자 사이에 게임 소프트웨어의 단독 실시 및 이용에 대한 의견 차이 및 법률 해석상의 다툼이 발

39) 조영선, “공동저작자의 저작권: 저작권법 제48조의 해석론”, 『法曹』, 通卷 642號 (2010), 132 - 133면.

40) 저작재산권은 배타적 지배권으로서, 저작재산권 그 밖에 저작권법에 따라 보호되는 권리를 가진 저작재산권자 등은 그 권리가 침해되는 경우에 손해의 배상을 청구할 수 있는데(저작권법 제125조 제1항), 공동저작물에 관해서는 공동저작자가 저작물의 창작에 이바지한 정도에 따라 공동저작물에 대한 지분이 인정되고(저작권법 제48조 제2항, 제3항), 공동저작물의 저작인격권과 저작재산권은 저작권자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없으며(저작권법 제15조, 제48조 제1항), 공동저작자는 자신의 지분의 범위에 관해 자유롭게 손해배상의 청구를 할 수 있으므로(저작권법 제129조), 이를 종합하면 공동저작자 중 일부가 합의 없이 전체 저작물에 대한 저작재산권을 행사하는 경우는, 다른 공동저작자의 저작재산권 지분 또는 합의하여 공동저작물을 행사할 권리 등 저작권법에 따라 보호되는 권리를 침해하는 경우에 해당한다고 할 것이므로 공동저작자에게 별개의 저작권이 없음을 전제로 공동저작자 사이에서는 저작권 침해행위가 성립할 수 없다는 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다(서울남부지방법원 2013. 2. 19. 선고 2011가합10007 판결).

41) 구 저작권법 제48조 제1항 전문은 “공동저작물의 저작재산권은 그 저작재산권자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없다”고 정하고 있는데, 위 규정은 어디까지나 공동저작자들 사이에서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 단일한 공동저작물에 관한 저작재산권을 행사하는 방법을 정하고 있는 것일 뿐이므로, 공동저작자가 다른 공동저작자와의 합의 없이 공동저작물을 이용한다고 하더라도 그것은 공동저작자들 사이에서 위 규정이 정하고 있는 공동저작물에 관한 저작재산권의 행사방법을 위반한 행위가 되는 것에 그칠 뿐 다른 공동저작자의 공동저작물에 관한 저작재산권을 침해하는 행위까지 된다고 볼 수는 없다(대법원 2014. 12. 11. 선고 2012도16066 판결).

생활 수 있다.⁴²⁾

한편 지식재산권을 종류에 따라 살펴보면, 저작권은 구체적인 표현을 보호 대상으로 하고,⁴³⁾⁴⁴⁾ 상표는 사실적으로 표현되는 시각이나 호칭 등을 대상으로 하므로,⁴⁵⁾ 보호 대상에 대한 외적 표현을 대상으로 하는 권리로 볼 수 있다. 이에 반해 특허권, 실용신안권 등은 기술적 사상이라는 아이디어를 보호 대상으로 하므로,⁴⁶⁾⁴⁷⁾ 보호 대상에 내재된 내적 기능을 대상으로 하는 권리로 볼 수 있다.

이러한 점을 참작할 때, 특허권 등은 보호 대상의 내부에 구현된 아이디어에 관한 내재적 권리에 해당하고, 상표권과 저작권은 보호 대상의 외관이나 표현, 호칭에 관한 외재적 권리로 이해할 수 있을 것이다. 따라서 상표권이 나 저작권과 같은 외재적 권리는 보호 대상을 바라보는 사용자의 직관적 인식에 관여할 뿐만 아니라 보호 대상을 전체로서 표상하는 권리로서 인식되기 때문에, 상표권이 나 저작권의 사용 및 이용 행위는 권리 전체에 직접적인 영향을 미친다고 할 수 있다. 그 결과 상표권이 나 저작권의 공유자가 상표권

42) 김수철, “게임 소프트웨어의 개발사와 퍼블리셔 간의 지식재산권 문제에 관한 고찰”, 『지식재산연구』, 제8권 제1호(2013), 170-173면.

43) 저작권법 제2조 제1호.

44) 저작권법에 의하여 보호되는 저작물은 문학·학술 또는 예술의 범위에 속하는 창작물이어야 하는바, 여기에서 창작물이라 함은 저자 자신의 작품으로서 남의 것을 베낀 것이 아니라는 것과 최소한도의 창작성이 있다는 것을 의미하고, 따라서 작품의 수준이 높아야 할 필요는 없지만 저작권법에 의한 보호를 받을 가치가 있는 정도의 최소한의 창작성은 요구되므로, 단편적인 어구나 계약서의 양식 등과 같이 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 성질의 것은 최소한도의 창작성을 인정받기가 쉽지 않다 할 것이다. 또한 작품 안에 들어 있는 추상적인 아이디어의 내용이나 과학적인 원리, 역사적인 사실 등은 이를 저자가 창작한 것이라 할 수 없으므로, 저작권은 추상적인 아이디어의 내용 그 자체에는 미치지 아니하고 그 내용을 나타내는 상세하고 구체적인 표현에만 미친다(대법원 1997. 11. 25. 선고 97도2227 판결, 대법원 1999. 11. 26. 선고 98다46259 판결).

45) 상표법 제2조 제1호.

46) 특허법 제2조 제1호, 실용신안법 제2조 제1호.

47) 저작권법의 가장 기본적인 원칙은 저작자가 자신의 아이디어 또는 자기가 서술하는 사실을 저작권으로 보호받을 수 없다는 것이다[Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co. 499 U.S. 344-45 (1991) (Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 556 (1985) 인용)].

이나 저작권을 단독으로 사용하는 경우에, 소비자는 상표권이나 저작권의 보호 대상에 대한 권리의 주체를 혼동하거나 오인할 가능성이 커진다. 반면 특허권과 같은 내재적 권리는 보호 대상에 내부적으로 포함된 여러 가지 기술적 특징 중에서 하나의 기능으로 인식될 가능성이 크기 때문에, 동일한 아이디어가 복수의 보호 대상에 적용되더라도 소비자가 보호 대상 자체를 혼동할 개연성은 낮다고 할 수 있다.⁴⁸⁾

따라서 상표권과 저작권의 경우에는 공유 상표권 또는 공유 저작권을 사용하거나 이용하는 행위가 보호 대상이 되는 브랜드와 저작물 전체에 직접적인 영향을 미치기 때문에, 공유자가 단독으로 상표권을 사용하거나 저작권을 이용하는 경우에는 소비자에게 혼동이 발생하지 않도록, 일정 범위 내에서 공유자의 단독 사용이나 이용을 제한할 필요성이 나타난다. 특히 저작재산권과 함께 저작권을 구성하는 저작인격권은 저작자의 일신에 전속하는 권리로서,⁴⁹⁾ 이전이나 신탁의 대상이 될 수 없으므로,⁵⁰⁾⁵¹⁾ 저작권에 대한 공유자의 단독 이용은 더욱 신중히 고려할 필요가 있다. 그럼에도 불구하고, 상표권과 저작재산권은 다른 지식재산권과 마찬가지로 소유자에게 재산으로서 가치를 가지기 때문에, 지식재산권의 이용이라는 측면에서 공유자들

48) 김수철, “지식재산권의 이용관계에 관한 제도적 고찰”, 『지식과 권리』, 통권 제20호 (2017), 98-99면.

49) 저작권법 제14조 제1항.

50) 미국저작권법(17 U.S.C.) 제106A조 (저작자의 성명표시권 및 동일성유지권) (e) 이전과 포기 : (1) (a)항의 규정에 의하여 부여된 권리는 이전될 수 없으나, 저작자가 서명한 문서에 그러한 포기에 명백하게 동의하는 경우에는 포기될 수 있다. 그러한 문서는 포기가 적용되는 저작물과 그 저작물의 이용을 명백히 확인해야 하며, 포기는 그렇게 확인된 저작물 및 그 이용에 대해서만 적용된다. 저작자 2인 이상에 의하여 작성된 공동저작물의 경우에는 본 호의 규정에 의한 공동저작자 1인의 권리의 포기는 모든 공동저작자의 권리의 포기가 된다.

51) 저작권법 제14조 제1항은 "저작인격권은 저작자 일신에 전속한다."라고 규정하고 있어 저작인격권은 저작재산권과는 달리 양도할 수 없을 뿐 아니라, 신탁법상으로도 특정의 재산권만이 신탁의 대상이 되도록 되어 있어 재산권이 아닌 권리는 신탁법상 신탁의 대상이 될 수 없는 점 등에 비추어 볼 때, 저작권 중 저작인격권은 성질상 저작권신탁계약에 의하여 수탁자에게 이전될 수 없으므로, 저작권법 제78조에 의하여 신탁관리될 수 있는 권리는 저작재산권에 한하고 저작인격권은 신탁관리될 수 없다(서울고법 1996. 7. 12. 선고 95나41279 판결 : 확정).

사이의 이해관계를 조정할 필요성이 있다.

요컨대 재산적인 측면과 공유 지식재산권의 적극적인 활용의 측면을 고려할 때, 공유 특허권의 경우와 마찬가지로 공유 상표권 및 공유 저작권에 대해서도 공유자가 단독으로 상표권을 사용하거나 저작권을 이용할 수 있도록 명문화하는 것이 공유 지식재산권의 활용과 통일적인 관점에서 바람직할 것이다. 이에 따라 공유 저작권에 대해서는 공동저작물의 이용과 권리의 행사를 분리하되, 공유저작물의 이용은 단독으로 가능하도록 하고 그 밖에 다른 공유자의 동의가 필요한 사항은 별도로 명확히 규정할 필요가 있다고 생각된다.

다만 상표권과 저작권의 개별적인 특징을 고려할 때, 상표권 또는 저작권의 단독 사용으로 인해 소비자가 상표권자 또는 저작권자를 혼동하지 않도록, 단독으로 사용하는 상품이나 서비스에 다른 공유 상표권자를 함께 표기하도록 강제하고, 공유저작물을 이용하는 경우에도 공동저작권자를 함께 표기하도록 강제하는 방법을 고려해 볼 수 있을 것이다.

한편 민법상 공유의 관점에서 특허권의 공유자는 지분의 비율로만 실시할 수 있기 때문에, 발명의 불가분적 성격으로 인해 공유 특허권의 전체에 대한 사용이 불가피하다하더라도 그로 인해 얻은 이익 가운데 자신의 지분 비율을 넘는 부분은 부당이득으로서 다른 공유자에게 지분의 비율에 따라 반환해야 하므로 특허를 실시하지 않는 다른 공유자에게 보상청구권을 인정하여야 한다는 견해도 있다.⁵²⁾ 그러나 특허권이 적용된 제품이나 서비스는 특허권의 실시로 인한 결과물에 불과하고, 제품의 판매나 서비스 제공에 따른 수익은 지식재산권과 같은 기술적인 요소 이외에 제품을 생산하거나 서비스를 제공하는 주체의 여러 가지 요소(예를 들어, 설비, 인력, 마케팅 등)에 의해 크게 영향을 받을 수 있다고 할 것이다.⁵³⁾ 또한, 특허권의 공유자가 단독으로 특허

52) 조영선, “특허권 공유의 법률관계”, 『法曹』, 通卷 654號(2011), 71-72면.

53) 합리적인 로열티는 아래의 이유로 25 : 75의 배분에서 시작하는 것이 타당하다. 첫째, “다들 그렇게 한다.” 많은 라이선서와 라이선시는 25 : 75의 배분에 합의하였으며, Razgaitis에 따르면, 그 결과 산업계의 평균이 되었다. 둘째, 제품을 개발하고 상용화하는 데 필요한 작업의 75%는 라이선시에 의해 이루어진다. 셋째, “황금을 가진 자가 규칙을 만든다.” 수많은 다른 투자의 기회가 있기 때문에 라이선시는 상당한 권한을 가진다.

를 실시하더라도 다른 공유자 역시 특허를 실시할 수 있는 권한을 보유할 뿐만 아니라, 특허권은 보호 대상에 대한 내재적 권리라 할 수 있으므로, 공유자 중 1인의 단독 실시로 인해 얻은 수익을 다른 공유자에게 배분할 필요는 없다고 생각된다. 이는 공유자가 공유물의 전부를 비독점적으로 사용 및 수익할 수 있는 공유의 관점에도 부합하는 내용이라 할 수 있다.⁵⁴⁾

반면 특허권과 달리 보호대상의 외재적 권리에 해당하는 상표권의 사용 및 저작권의 이용 행위는 보호 대상의 전체에 직접적인 영향을 미치고 보호 대상의 전체를 사용하는 행위에 해당하므로, 공유자의 단독 사용 또는 단독 이용에 따라 발생하는 수익은 지분에 따라 다른 공유자에게 배분하도록 하는 것이 바람직하다고 생각된다. 참고로 저작권법에서는 이미 공유자의 공동저작물 이용에 따른 이익을 지분에 따라 다른 공유자에게 배분하도록 규정하고 있다.⁵⁵⁾⁵⁶⁾

이러한 지식재산권의 권리별 성격과 민법상 공유의 관점을 바탕으로 하는 공유 지식재산권에 대한 통일적 관점 및 활용적인 측면을 고려할 때, 지식재산권의 공유자가 단독으로 공유 지식재산권을 실시 또는 이용할 수 있도록 하되, 보호 대상을 전체적으로 표상하는 상표권과 저작권의 경우에는 공유자를 모두 표기하도록 하거나 수익을 배분하도록 일정한 제한을 부가하는 것이 지식재산권의 통합적인 관점에서 바람직할 것으로 생각된다.

넷째, 자금의 3배를 회수하는 것은 통상적이다. 라이선스는 25%를 투자함으로써 75%의 수익을 유지한다는 것이다. 다섯째, 기술은 상용화에 요구되는 4가지 단계 중 첫 번째이다. 나머지는 제품을 제조할 수 있도록 하고, 실제로 제품을 제조하며, 이를 판매하는 것이다. 마지막으로, 연구/개발 비용과 이익의 비율은 25% 내지 33%의 범위 내에 해당하는 경우가 많다(Razgaitis, *Early Stage Technologies: Valuation and Pricing*, John Wiley & Sons, Inc, 1999, 99-102면)

54) 민법 제263조

55) 저작권법 제48조 제2항.

56) 중국저작권법 실시조례 제9조 합작저작물이 분할하여 사용할 수 없는 경우 당해 저작물의 저작권은 각각의 합작저작자가 공동으로 소유하며 협상을 통하여 함께 행사한다. 협상에 도달하지 아니한 경우 또한 정당한 사유가 없는 경우 어떠한 일방도 타방이 양도 이외의 기타 권리의 행사를 저지하여서는 아니 된다. 단, 획득한 수익은 마땅히 모든 합작저작자에게 합리적으로 공동 분배하여야 한다.

2. 공유 지식재산권의 심판

저작권은 창작 시점에 발생하고,⁵⁷⁾ 특허청 등의 행정기관에 대한 출원이나 등록 등의 절차가 필요하지 않기 때문에,⁵⁸⁾ 출원이나 등록 등의 절차와 권리해석에 대한 특허심판원의 행정 절차가 별도로 마련되어 있지 않다. 따라서 공유 지식재산권의 심판과 관련해서는 특허권, 디자인권, 및 상표권을 대상으로 살펴보기로 한다.

특허권, 디자인권, 및 상표권을 포함하는 공유 지식재산권에 대하여 거절결정불복심판이나 무효심판과 같은 심판을 청구하는 경우에는 공유자 전원을 피청구인으로 하여야 하고,⁵⁹⁾ 공유자가 공유 지식재산권에 대한 심판을 청구하는 경우에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 하는 고유필수적 공동소송에 해당한다.⁶⁰⁾ 따라서 공유자 중 1인이 단독으로 특허심판원에 심판을 청구하는 경우에는, 심판청구 기간이 도과되기 이전에 다른 공유자를 추가하는 보정을 하지 않는다면 해당 심판청구는 부적법 각하될 것이다.⁶¹⁾

이에 반해 특허심판원의 심결에 불복하여 특허법원에 제기하는 심결취소소송은 다른 공유자의 권리에 영향을 미치지 않으며, 권리의 소멸을 방지하

57) 저작권법 제10조 제2항.

58) 저작물을 창작한 저작자가 가지는 저작권법상의 권리는 그 성질상 특정한 형식이나 절차에 관계없이 저작자가 저작물을 저작한 때로부터 당연히 발생하고 성립하는 것으로 관계 행정기관에 저작권이 등록되어 있는지 또는 누구의 명의로 등록되어 있는지의 여부는 저작권의 성립 자체와는 무관하다. 따라서 대학입시문제의 저작권은 각 대학교의 해당 학교법인에 당연히 귀속된다고 할 것이고, 문화체육부에 등록된 저작자가 각 대학교의 총장 개인 명의로 또는 각 대학교 그 자체의 명의로 되어 있다는 사실 자체는 아무런 영향을 주지 않는다(서울지법 1997. 8. 12. 선고 97노50 판결 : 상고기각).

59) 특허법 제139조 제2항, 디자인보호법 제125조 제3항, 상표법 제124조 제2항.

60) 특허법 제139조 제1항, 디자인보호법 제125조 제1항, 상표법 제124조 제3항.

61) 특허를 받을 권리의 공유자 중 1인이 단독으로 거절결정에 대한 불복심판청구를 하고 다른 공유자는 불복심판청구를 하지 않았다면, 위 심판청구는 특허법 제139조 제3항을 위반하여 부적법하고 그 흠결을 보정할 수 없으나(특허법원 2007. 7. 11. 선고 2007허852 판결), 심판청구기간이 도과되기 전이라면 나머지 공동출원인을 추가하는 보정을 허용하여 그 하자가 치유될 수 있도록 함이 당사자의 권리구제 및 소송경제면에서 타당하다(대법원 2005. 5. 27. 선고 2003후182 판결).

고 권리행사 방해를 배제하기 위하여 단독으로 제기할 수 있다고 한다.⁶²⁾ 이는 공유 지식재산권에 대한 소송을 공유 관계에 의한 통상 공동소송 또는 보존행위로 보기 때문이라고 생각된다.⁶³⁾

이와 관련하여, 일본의 경우에는 특허청을 상대로 하는 결정계 심결취소 소송은 지식재산권의 공유자 전원이 소송을 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송으로 보지만,⁶⁴⁾ 제3자를 상대로 하는 당사자계 심결취소소송은 공유 지식재산권의 단독으로 소송을 제기할 수 있는 것으로 해석하고 있다.⁶⁵⁾

생각건대 지식재산권에 대한 행정 심판 중에서, 무효심판과 같이 공유 지식재산권의 전체 권리에 대한 유효성을 판단하는 심판은 공유자 전체의 권리 및 이해관계에 영향을 미치기 때문에, 공유자 전원을 대상으로 심판을 청구하여야 하는 고유필수적 공동소송으로 보아야 할 것이다. 또한 정정심판과 같이 지식재산권의 권리 변동을 목적으로 하는 심판 역시, 다른 공유자의 권리에 영향을 미치기 때문에, 공유자 전원이 심판을 청구하여야 하는 고유필수적 공동소송으로 보아야 할 것이다. 그러나 거절결정불복심판과 같이 지식재산권의 등록을 위한 심판은 지식재산권의 보존행위에 해당하기 때문에, 공유자 중 1인이 단독으로 심판을 청구할 수 있도록 하는 것이 타당하다고 생각된다.

따라서 공유 지식재산권의 심판 요건과 관련해서는, 공유자의 이해관계

62) 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소 소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다(대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결).

63) 민법 제265조, 제272조.

64) 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 공유자가, 그 공유에 관한 권리를 목적으로 하는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정을 받아서 공동으로 심판을 청구하고 청구가 인정되지 않는다는 취지의 심결을 받은 경우, 그 공유자가 제기한 심결취소소송은 공유자 전원이 제기할 것을 필요로 하는, 이른바 고유필요적 공동소송이라고 해석하여야 한다 [일본 최고재판소 평성 7. 3. 7 선고, 평성 6년(行ッ) 83호 판결].

65) 상표권의 공유자는 공유에 관한 상표등록 무효심결이 있는 경우에, 각자 단독으로 무효심결에 관한 취소소송을 제기할 수 있다고 해석하는 것이 상당하다[일본최고재판소 평성 14. 2. 28 선고, 평성 13년(行ヒ) 12호 판결].

및 권리 보존행위의 필요성을 고려하여 다른 공유자의 권리에 영향을 미치는 제한적인 경우에 한해서만 공동으로 심판을 제기하도록 제한하고, 그렇지 않은 경우에는 공유자 중 1인이 단독으로 심판을 청구할 수 있도록 허용하는 것이 바람직하다고 생각된다.⁶⁶⁾

3. 공유 지식재산권의 침해 소송

특허법, 디자인보호법 및 상표법에서는 권리를 공동으로 소유하는 공유자 중 1인이 제3자의 침해행위에 대하여 단독으로 침해 소송을 제기할 수 있는지에 대해서 별도로 규정하지 않고 있다. 반면 저작권법에서는 제3자의 침해행위에 대하여 저작권의 공유자 중 1인이 단독으로 침해금지를 청구할 수 있다고 규정하고 있다.⁶⁷⁾⁶⁸⁾

공유 지식재산권을 민법상 공유로 이해하는 경우, 제3자에 의한 공유 지식재산권의 침해를 배척하는 행위는 공유 지식재산권의 보존행위로 볼 수

66) 특허권의 공유자 1인은 공유에 해당하는 특허의 취소결정이 있는 경우에, 특허권의 소멸을 막는 보존행위로서 단독으로 취소결정에 대한 취소소송을 제기할 수 있다고 해석하는 것이 상당하다. 또한 특허법 제132조 제3항의 「특허권의 공유자가 그 공유에 해당하는 권리에 대해 심판을 청구하는 경우」는 특허권의 존속기간연장등록 거절사정에 대한 불복심판(동법 제67조의3 제1항, 제121조)이나 정정심판(동법 제126조) 등의 경우를 가정하고 있는 것이므로 일반적으로, 특허권을 공유하는 경우에 언제나 공유자 전원이 공동으로 하여야 할 것을 예정한 것으로는 해석되지 않는다[最高裁判所 平成 14. 3. 25, 平成 13年(行ヒ) 第154号].

67) 저작권법 제129조.

68) 공동저작물에 관한 권리가 침해된 경우에 각 저작자 또는 각 저작재산권자는 다른 저작자 또는 다른 저작재산권자의 동의 없이 저작권법 제91조의 규정에 의한 저작권 등의 침해행위금지청구를 할 수 있고, 같은 법 제93조에 의하여 저작인격권을 제외한 저작재산권의 침해에 관하여 자신의 지분에 관한 손해배상의 청구를 할 수 있으며, 같은 법 제95조에 의한 저작인격권의 침해에 대한 손해배상이나 명예회복 등 조치청구는 저작인격권의 침해가 저작자 전원의 이해관계와 관련이 있는 경우에는 전원이 행사하여야 하지만, 1인의 인격적 이익이 침해된 경우에는 단독으로 손해배상 및 명예회복조치 등을 청구할 수 있고, 특히 저작인격권 침해를 이유로 한 정신적 손해배상을 구하는 경우에는 공동저작자 각자가 단독으로 자신의 손해배상청구를 할 수 있다(대법원 1999. 5. 25. 선고 98다41216 판결).

있으므로, 공유자 중 1인은 공유물에 해당하는 지식재산권을 보존하기 위하여 단독으로 침해 소송을 제기할 수 있다고 이해하여야 할 것이다.⁶⁹⁾ 다만 공유 지식재산권의 공유자 중 1인이 단독으로 침해자를 상대로 소송을 진행하여 손해배상을 받는 경우, 손해배상액은 지분에 따라 공유자 전원에게 배분되어야 할 것이다.⁷⁰⁾

한편 미국에서는 특허권의 공유자가 전원으로 침해금지소송을 제기하도록 요구하고 있으며,⁷¹⁾⁷²⁾ 중국에서는 다른 공유자의 동의를 받도록 제한하고 있다.⁷³⁾

4. 제3자에 대한 공유 지식재산권의 라이선스 허락

한국의 경우 특허권, 디자인권, 상표권 및 저작권의 공동 소유자는 다른 공유자의 동의를 얻은 경우에만 제3자에게 공유 지식재산권에 대한 라이선스를 허락할 수 있다.⁷⁴⁾ 이때 다른 공유자의 동의를 얻어서 제3자에게 라이선스를 허락하였다면, 제3자로부터 취득한 로열티는 각 공유자의 지분에 따라 배분하여야 할 것이다.

이러한 제한은 공유 지식재산권의 공유자 중 1인이 다른 공유자의 동의

69) 민법 제265조.

70) 공유물에 끼친 불법행위를 이유로 하는 손해배상청구권은 특별한 사유가 없는 한 각 공유자는 그 지분에 대응하는 비율의 한도내에서만 이를 행사할 수 있다(대법원 1970. 4. 14. 선고 70다171 판결)

71) 공유특허에 대하여 단독소송 권한 부여 및 협력의무가 없는 경우, 공유자가 소송에 참가하지 않는다면 다른 공유자는 침해에 대한 소송을 제기할 수 없다[Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA, 104 F.3d 341 (Fed. Cir. 1997)].

72) 공유지분과 관련하여, IBEP는 당사자 적격을 유지하기 위하여 다른 모든 공유자가 소송에 참가하도록 해야만 하기 때문에, 침해 소송에 대한 당사자적격을 가지는 데 신중하지 못하였다[Israel Bio-Engineering Project v. amgen, Inc., 475 F.3d 1256, 1264-65 (Fed. Cir. 2007)].

73) 중국특허법 제15조 ②전항에서 규정한 상황을 제외하고 공유 특허의 출원권 또는 특허권을 행사할 시에는 공유자 전체의 동의를 얻어야 한다.

74) 특허법 제99조 제4항, 디자인보호법 제96조 제4항, 상표법 제93조 제3항, 저작권법 제48조 제1항.

없이 제3자에게 라이선스를 허락함으로써, 지식재산권에 대한 다른 공유자의 권리를 침해할 우려가 있으므로, 이를 고려하여 다른 공유자의 이익을 보호하기 위한 규정이라고 할 수 있다.⁷⁵⁾⁷⁶⁾

그러나 지식재산권의 공유자 중 1인이 다른 공유자의 동의를 받지 못하는 경우에는 제3자에 대한 라이선스 기회가 상실되고, 그로 인해 지식재산권을 통한 수익 창출의 기회가 줄어들기 때문에 이를 통한 산업발전이나 경제성장이 저해되는 문제가 발생할 수 있다. 특히 기업과 대학이 공동으로 진행한 공동연구개발의 경우, 기업은 공동연구개발 결과물에 대한 지식재산권을 단독으로 실시함으로써 수익을 창출할 수 있는 반면에,⁷⁷⁾ 대학은 공유 지식재산권을 실시하지 않기 때문에 지식재산권을 통한 수익 창출의 기회를 상실하는 불이익을 가지게 된다.⁷⁸⁾ 특히 이러한 경우에 기업은 실질적으로 공유 지식재산권을 배타적으로 사용하는 결과를 초래하게 되어,⁷⁹⁾ 공동연구개발을 담당한 공유자들 사이에 분쟁의 소지가 있다고 할 것이다.

이러한 이유로 인해, 대학과 같이 지식재산권을 직접 실시할 수 없는 경우에는 단독으로 제3자에게 라이선스를 허락할 수 있도록 허용해야 한다는 견해,⁸⁰⁾ 또는 지식재산권의 공유자 중 1인이 지식재산권을 직접 실시하거나

75) 김승균·김선정, “공동발명의 법적 문제점에 대한 고찰”, 『지식재산연구』, 제10권 제1호(2015), 68면.

76) 특허권의 공유자가 아무런 제한 없이 제3자에게 특허권 지분을 양도하거나 실시허락을 할 수 있도록 허용한다면, 특허권 지분의 양수인이나 새로운 실시권자의 수와 그들의 자본력, 기술력 및 신용 여하에 따라 다른 공유자의 이익이 침해될 우려가 있으므로, 특허법은 특허권 공유자의 이익을 보호하기 위하여, 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다고 규정하고 있다(특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299 판결).

77) 특허법 제99조 제3항, 실용신안법 제28조, 디자인보호법 제96조 제3항.

78) 조영선, “특허권 공유의 법률관계”, 『法曹』, 通卷 654號(2011), 49-50면.

79) 공유자는 공유물 전부를 지분의 비율로 사용·수익할 수 있고 공유물의 관리에 관한 사항은 공유자의 지분의 과반수로써 결정하는 것이므로 공유물의 구체적인 사용·수익의 방법에 관하여 공유자들 사이에 지분 과반수의 합의 없이 공유자 중의 1인이 이를 배타적으로 점유·사용하고 있다면 다른 공유자에 대하여는 그 지분에 상응하는 부당이득을 하고 있는 것이 된다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2006다49307 판결).

80) 신혜은, “특허권의 공유에 관한 비교법적 고찰 및 실무상 유의점”, 『산업재산권』, 제23

제3자에게 라이선스를 허락할 수 없는 경우에는 그에 따른 보상을 하여야 한다는 견해⁸¹⁾가 제기되기도 한다.

한편 미국의 경우를 살펴보면, 미국특허권의 공유자 중 1인은 다른 공유자의 동의가 없더라도 제3자에게 라이선스를 허락할 수 있으며,⁸²⁾⁸³⁾ 제3자에게 단독으로 라이선스를 허락함으로써 제3자로부터 취득한 로열티는 라이선스를 허락한 공유자의 단독 소유로서 다른 공유자에게 배분할 필요가 없다고 한다.⁸⁴⁾⁸⁵⁾ 이는 제3자에게 특허권에 대한 라이선스를 허락하는 행위가 공유자 단독으로 특허권을 실시할 수 있는 권한의 범위에 포함되는 것으

호(2007), 326-328면.

81) 김민영, “공동연구개발에 따른 지식재산권 권리관계”, 서울대학교, 석사, 2017, 81-82면.

82) 각 공동 소유자의 소유권은 이와 함께 타인에게 라이선스할 수 있는 권리도 제공하며, 이 권리 역시 다른 공동 소유자의 동의를 필요로 하지 않는다. ...따라서 공동 소유자가 “반대되는 계약”을 통하여 이러한 권리를 포기하지 않는 한(35 U.S.C. §262), 공동 소유자가 어떤 조건을 받아들여더라도, 그 공동 소유자는 제3자에게 라이선스하는 권리를 포함하여 특허에 대한 권리를 행사하는 데 제한을 받지 않는다[Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA., 104 F.3d 341, 41 USPQ2d 1359 (Fed. Cir. 1997)].

83) 별도의 특약이 없는 한, 특허의 각 공유자는 다른 공유자에 대한 수익배분(accounting) 없이 특허발명의 생산, 사용 또는 판매를 할 수 있다. 미국특허법(35 U.S.C.) 제262조(1952). 또한, 특허의 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 제3자에게 라이선스를 허락할 수도 있으며, 라이선서인 공유자와 라이선서인 제3자는 다른 공유자에게 어떠한 법적 의무(liable)도 부담하지 않는다는 판결이 그동안 계속되어 왔다. Talbot v. Quaker State Oil Refining, 104 F.2d 967 (3d Cir. 1939); Bendix Aviation Corp. v. Kury, 88 F. Supp. 243 (E.D.N.Y.1950). See Aberdeen Hosiery Mills Co. v. Kaufman, 96 U.S.P.Q. 133 (E.D.N.Y.1953). (John R. Willingham, Star Cutter Company, Joined as v. Norman B. Lawton, and Star Cutter Company, Party, 555 F.2d 1340 (6th Cir. 1977)).

84) 반대되는 약정이 없는 한, 특허의 각 공유자(each of the joint owners)는 다른 공유자의 동의 및 그에 대한 수익배분(accounting) 없이 미국 내에서 특허 발명을 생산, 사용, 판매의 청약, 또는 판매하거나, 미국으로 특허 발명을 수입할 수 있다. 다른 공유자의 동의를 받지 않고도 특허를 자유롭게 실시할 수 있기 때문에, 공유자(co-owners)는 다른 공유자의 동의 없이도 제3자가 특허를 실시할 수 있도록 자유롭게 라이선스할 수 있다[Ethicon, Inc. And Inbae Yoon, M.D. v. United States Surgical Corporation and Young Jae Choi, 135 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1998)].

85) 계약에서 다른 약정이 없는 한, 특허의 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 각각 특허 실시 및 라이선스를 허락할 수 있으며, 수익을 배분할 필요가 없다[Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA, 104 F.3d 341, 344, 41 USPQ2d 1359 (Fed. Cir. 1997)].

로 이해하기 때문이라고 볼 수 있다. 물론 공유자 중 1인이 단독으로 제3자에게 라이선스를 허락하더라도 허락의 범위는 비독점 라이선스(통상실시권)에 한정되고, 독점 라이선스(전용실시권)는 다른 공유자의 실시 범위를 제한하기 때문에 허용되지 않는다. 다만, 저작권을 공동소유하는 경우에는 공유자 중 1인이 단독으로 제3자에게 저작권을 라이선스할 수 있지만, 그에 따르기로 열티 수익은 배분할 의무가 있다고 한다.⁸⁶⁾

한편 중국의 경우에는 지식재산권의 공유자 중 1인이 다른 공유자의 동의가 없더라도 제3자에게 라이선스를 허락할 수 있지만, 제3자로부터 취득한 로열티는 지분에 따라 다른 공유자에게 배분하도록 규정하고 있다.⁸⁷⁾

생각건대 특허권, 디자인권, 상표권 및 저작권 등의 지식재산권을 보호하는 목적은 발명이나 창작을 장려하고, 기술이나 산업의 발전을 도모하는 데 있다.⁸⁸⁾ 즉, 지식재산권의 소유자를 보호하되 해당 기술 분야에서 지식재산권이 널리 활용되도록 함으로써, 산업발전에 도움이 되도록 하는 것이 지식재산권의 보호와 기술발전에 기여하는 방법이 될 수 있다.

특히 공유 지식재산권을 제3자에게 라이선스할 때 공유자 전원의 동의를 요구하는 규정은 라이선스를 반대하는 일부 공유자의 권리만을 지나치게 보호할 뿐이며, 제3자에 대한 라이선스를 통해 수익을 창출하고자 하는 공유자 일방의 이익을 저해할 뿐만 아니라 지식재산권의 활용을 통한 산업발전을 저해하는 효과를 가져온다. 이는 대학이나 연구기관과 같이 사업을 하지 않는 권리주체와 기업과 같이 사업을 하는 권리주체가 지식재산권을 공유하는

86) 현행 법률에 의거하여, 저작권의 공동소유자(coowners)는 일반적으로 공유자(tenants in common)로서 취급되며, 각 공동소유자는 단독으로 저작물을 이용하거나 이용을 라이선스할 수 있는 독립된 권리(independent right)를 가지되, 다른 공동소유자에게 수익을 배분할 의무를 부담한다(미국 하원의 입법보고서, H.R. Rep. No. 94-1476, at 121 (1976)).

87) 중국특허법 제15조 ①특허출원권이나 특허권 공유자가 당해 권리 행사에 대해 약정한 경우 당해 약정에 따른다. 약정이 없는 경우 공유자는 단독으로 실시하거나 일반 허가 방식으로 타인에게 특허 실시를 허가할 수 있다. 타인에게 당해 특허 실시를 허가하는 경우 수취한 사용료는 마땅히 공유자 간에 분배되어야 한다.

88) 특허법 제1조, 디자인보호법 제1조, 상표법 제1조, 저작권법 제1조.

경우에 더욱더 부정적인 영향을 가중시키게 되며, 이로 인해 대학과 기업, 연구기관과 기업 사이의 공동연구개발을 저해하는 요소로 작용하게 된다.

따라서 산업발전이라는 지식재산권 제도의 목적 및 재산권에 대한 민법상 공유라는 제도적 통일성을 고려할 때, 공유자 중 1인이 공유 지식재산권을 단독으로 실시할 수 있는 규정의 연장선상에서 공유자 중 1인이 제3자에게 공유 지식재산권에 대한 비독점 라이선스를 허락할 수 있도록 하는 것이 지식재산권의 활용과 산업발전의 측면에서 바람직한 방향이라고 생각된다.⁸⁹⁾ 다만 다른 공유자의 예상치 못한 손해를 최소화할 수 있도록 공유자가 제3자에게 라이선스를 허락하고자 하는 경우에는 미리 다른 공유자에게 통지하도록 하고, 이를 다른 공유자와 협의할 수 있는 기회를 부여하는 방안도 고려해 볼 수 있을 것이다. 물론 공유자 단독으로 제3자에 대한 라이선스가 가능하도록 허용하더라도, 제3자에 대한 라이선스를 통해 취득하는 로열티는 공유 지분에 따라 다른 공유자에게 배분하도록 하는 것이 바람직하다고 생각된다.

위에서는 공유 지식재산권으로서 특허권, 디자인권, 상표권 및 저작권에 대해서 검토하였지만, 영업비밀을 규정하고 있는 법률에서는 영업비밀을 복수의 소유자가 공동으로 소유하는 경우에 대해서 아무런 규정을 두지 않고 있다. 영업비밀도 무형의 지식재산권에 해당하는 점을 고려할 때, 공유 영업

89) 특허권의 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없는 것인바, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등권이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등권이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다(대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결).

비밀의 이용, 침해 소송 및 제3자에 대한 라이선스 허락에 대해서도 위에서 언급한 통일적 관점에서 관련 규정을 마련할 필요가 있을 것으로 생각된다.

IV. 맺음말

지식재산권은 특허, 실용신안, 디자인, 상표 및 저작권 등 다양한 무형의 재산권을 포함하고 있다. 그러나 각각의 지식재산권에 관한 법률 규정은 다른 지식재산권과 독립되어 개별적으로 제정되고 운영되고 있는 듯하다. 특히 복수의 권리자가 공동으로 소유하는 공유 지식재산권에 대해서 통일되고 일관된 기준이 미흡하여 각 권리별 규정을 통일적으로 이해하기 어렵고, 지식재산권의 공동개발이나 이를 통한 활용이 어려운 장애로 나타나고 있다.

이러한 점을 고려하여, 공유 지식재산권을 효과적으로 보호하고 공유 지식재산권 관계에서 발생할 수 있는 문제를 합리적으로 해결하기 위해서, 공유 지식재산권을 민법상 공유의 관점에서 일관되게 설명하고 이해할 수 있는 통일된 하나의 체계로 구성하는 것이 바람직하다고 생각된다.⁹⁰⁾ 이는 지식재산권에 관한 법률의 연속성과 일관되고 통합적인 하나의 법률 체계로서의 제도 정비를 위해서도 필요한 것으로 생각된다.⁹¹⁾

특히 산업발전을 도모하고자 하는 지식재산권의 법 취지를 고려하여, 공유 지식재산권을 적극적으로 실시하고 활용할 수 있도록 공유자 전원의 동의를 요구하고 있는 규정에 대한 제한 조건의 완화를 심사숙고하여야 할 것으로 생각된다.

90) 어떤 사람들에게는 명확하고 기본적인 개념으로 받아들여지는 것이 다른 사람들에게는 이해할 수 없는 것이 될 수도 있다. 그 문제를 해결하는 방법은 어떠한 견해가 완전하게 형성되었을 때 가장 일관되고 설득력 있는 설명을 제공해줄 수 있는가를 적절한 속도를 통해 고려하는 것이다(롤스, 존, 『정치적 자유주의』, 장동진(역), 동명사, 1998, 67면).

91) 법은 다음 세대의 법률가들에게 설명될 수 있어야 하고, 그들에 의해 이해될 수 있어야 하는 하나의 체계이다(투빈, 제프리, 『THE NINE 더 나인』, 강건우(역), 라이프맵, 2010, 102면).

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 김수철, 『특허 라이선스 계약 실무』, 한국지식재산연구원, 2017.
- 노태정, 김병진, 『디자인보호법』, 3정판, 세창출판사, 2009.
- 롤스, 존, 『정치적 자유주의』, 장동진(역), 동명사, 1998.
- 윤선희, 『상표법』, 법문사, 2007.
- 윤선희, 『특허법』, 제3판, 법문사, 2007.
- 이해영, 『미국특허법』, 제3판, 한빛지적소유권센터, 2010.
- 이해완, 『저작권법』, 제2판(전면개정판), 박영사, 2012.
- 인썬티엔, 『중국특허법 상세해설』, 허호신 역, 세창출판사, 2017.
- 임병웅, 『이지특허법』, 제16판, 한빛지적소유권센터, 2017.
- 임석재 · 한규현, 『특허법』, 박영사, 2017.
- 정상조 · 박성수, 『특허법주해』, 박영사, 2010.
- 지원림, 『민법강의』, 제10판, 홍문사, 2012.
- 최정열, 『부정경쟁방지법』, 제2판, 진원사, 2017.
- 최종모, 『영업비밀의 지식재산권 해당여부에 따른 국제사법적 쟁점에 대한 법적 고찰』, 한국지식재산연구원, 2016.
- 투빈, 제프리, 『THE NINE 더 나인』, 강건우(역), 라이프맵, 2010.
- 특허청, 『특허, 실용신안 심사지침서』, 2011.
- 吉藤幸朔, 『특허법개설』, 제13판, 대광서림, 2005.

〈단행본(서양)〉

- Brunsvold, Brian G., et al., *Drafting Patent License Agreements*, 7th edition, Bloomberg Press, 2012.
- Razgaitis, *Early Stage Technologies: Valuation and Pricing*, John Wiley & Sons, Inc., 1999.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 강신하, “특허권 공유의 성립 및 법적성질과 관련된 제문제”, 『중앙법학』, 제11집 제3호(2009).
- 김병일, “공동저작물과 저작재산권의 행사”, 『(계간)저작권』, 제29권 제1호(2016).
- 김수철, “지식재산권의 이용관계에 관한 제도적 고찰”, 『지식과 권리』, 통권 제20호

(2017).

김수철, “게임 소프트웨어의 개발사와 퍼블리셔 간의 지식재산권 문제에 관한 고찰”, 『지식재산연구』, 제8권 제1호(2013).

김승균·김선정, “공동발명의 법적 문제점에 대한 고찰”, 『지식재산연구』, 제10권 제1호(2015년).

신혜은, “특허권의 공유에 관한 비교법적 고찰 및 실무상 유의점”, 『산업재산권』, 제23호(2007).

조영선, “공동저작자의 저작재산권: 저작권법 제48조의 해석론”, 『法曹』, 通卷 642號(2010).

조영선, “특허권 공유의 법률관계”, 『法曹』, 通卷 654號(2011).

차상욱, “특허권 공유관계의 법적성격과 공유물분할청구권 행사시 구체적 분할방법”, 『지식재산정책』, 제22호(2015).

<신문기사>

정대연 외 2인, 「[녹아내리는 노동] 데이터가 법적으로 ‘물건’이라면, 활용 기업에 대가 물을 수도」, 경향신문, 2020년 1월 22일자.

최승재, 「특허권의 공유와 자기실시의 범위」, 법률신문, 2005. 5. 30자.

<학위논문(국내 및 동양)>

김민영, “공동연구개발에 따른 지식재산권 권리관계”, 서울대학교, 석사, 2017.

A Policy Study for Utilizing Co-ownership Intellectual Property Rights

Su cheol Kim

The laws relating to patent, utility model, design, trademark, copyrights, and trade secrets constituting intellectual property rights are individually defined relating to co-ownership intellectual property, and thus, there is a difficulty in unified understanding. In particular, in the conduct of a co-owner's disposition or use, claim, infringement lawsuit and license for a third party related to the co-ownership intellectual property right, it is not only difficult for the corresponding parties to understand it, but also due to the different rules and restrictions for each right there are also side effects that do not comply with the intent of protecting and contributing to industrial development.

In this regard, it is necessary to maintain an integrated intellectual property system in the long term so that co-ownership intellectual property rights can be configured as a unified system that can be explained and understood consistently in terms of product co-ownership.

In particular, considering the law of intellectual property rights to promote industrial development, it is necessary to consider relaxing the restrictions on particles requiring the consent of all co-owners to positively dispose of and utilize co-ownership intellectual property rights like as sole disposition, claim or infringement for protecting the intellectual property.

or sole license to third party.

Keyword

Intellectual Property Right, Co-ownership, Disposition, Use, Appeal, Injunction, License