
공유특허권의 실시와 실시허락

고영수*

■ 목 차 ■

I. 문제의 제기

II. 특허법상 공유의 법적 성질

1. 민법상 공유와의 비교
2. 우리 판례의 입장
3. 특허법상 공유의 법적 성질

III. 자기실시의 범위

1. 일본특허법 73조의 기원과 자기실시규정
2. 위탁제조(하도급)가 자기실시에 해당하는지 여부
3. 위탁제조(하도급)에 관한 일본의 판례와 학설
4. 공유자의 실시능력에 대한 다른 공유자의 기대 보호
5. 소 결

IV. 실시허락에 필요한 「동의」 규정의 취급

1. 일본법 제73조 제3항의 「동의」 규정의 입법취지
2. 「동의」 규정에 대한 취급
3. 특약의 취급
4. 소 결

V. 결 어

I. 문제의 제기

사회가 다양화, 복잡화, 급변화의 과정이 진행되면서 그에 따른 산업계의 기술개

* 日本 帝塚山大學 法政策學部 助教授

발 및 활용 실태에도 변화를 겪고 있다. 그 중의 하나가 바로 기술개발에 있어서의 기업간, 산관간, 산학간, 관학간 및 대학간 공동연구나 수탁·위탁연구(이하 '공동연구 등이라 함)의 활성화와 그 활용에 있어서 특허권의 공유¹⁾를 통해 연구개발비용이나 위험을 분산시키려는 움직임이다²⁾.

공동연구 등의 성과에 대한 권리귀속에 대해서는 그 자체로 커다란 논의의 대상이 될 수 있으나 복수의 기업이나 기관에 의해 공동연구 등이 활발히 진행됨에 따라 자연스럽게 특허권을 공유하는 경우도 많아지게 될 것이다. 정부도 산업계의 이러한 변화대응에 부응하기 위하여 공동연구개발, 산학관간연계 등에 대한 지원정책을 입법에 반영하는 등 노력을 기울이고 있다³⁾.

특허권을 단독으로 소유하고 있는 자는 그 특허발명을 자유롭게 실시할 수 있고 그 특허권을 타인에게 양도할 수도 있다. 또한 제3자에게 실시허락을 하거나 해당 특허권을 침해한 자에 대해 소송을 제기할 수도 있다. 그러나 특허권을 공유하게 되는 경우에는 단독으로 소유하는 경우와 달리 여러 가지 법적 문제, 이른바 공유특허의 문제도 적지 않게 발생될 것이 예상된다. 예를 들어, 2인 이상이 공동으로 발명에 참여한 경우의 공유자 특정문제⁴⁾, 단독출원 및 포기 가능여부, 단독에 의한 권리행사여부, 단독에 의한 소재기 및 대응여부, 異國間 공동연구의 경우 법적용의 조화 등의 문제가 제기될 수 있다.

우리 특허법은 특허권자로 하여금 특허권을 양도할 수 있도록 하는 것을 전제로 하여(제99조 제1항), 공유특허에 관한 규정을 두고 있다. 특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 스스로 실시하는 것에 관해서는 계약으로 특별히 약정한 경우⁵⁾(제99조 제3항 단서)를 제외하고 다른 공유자의 동의 없이 할 수 있도록 하고 있으나(제99조 제3항, 이하 '자기실시'라 함), 지분양도시나 지분을 목적으로 질권을 설정하는 경우와 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락하는 경우에는 다른 공유자의

1) 특허권의 공유란 하나의 특허권을 2인 이상이 공동으로 소유하는 것을 말한다.

2) 즉 과거와는 달리 한 기업이 기술개발의 모든 과정에 직접 관여하기에는 규모나 능력에 있어서도 한계가 있을 뿐만 아니라 이러한 사회적 변화에 충분히 대응할 수 없기 때문에 능력이 가장 뛰어난 분야에 집중하여 고부가가치제품의 개발에 의한 이익확보, 분사화(spin off)나 아웃소싱 등에 의한 수익성의 개선을 공동연구 등을 통해서 연구의 원활한 추진과 연구 성과의 유효한 활용을 도모하는 기업의 요구와 정책적 배려의 필요성이 증가하고 있다.

3) 예를 들면, 발명진흥법[일부개정 2004.12.31 법률 7289호] 제30조 제1항은 「특허청장은 사용자등이 다른 사용자등과 산업재산권의 공유 또는 공동사용 협약을 체결하여 각자 보유하고 있는 산업재산권에 대한 공동소유 또는 통상실시권의 상호허여(이하 "산업재산권의 공유 및 상호사용"이라 한다)를 촉진하기 위하여 필요한 지원시책을 수립·시행하여야 한다」고 하여 공동연구 등의 활성화를 위한 정부의 책무를 직접 규정하고 있다.

4) 이에 대해서는 정차호·이문욱, 공동발명자결정방법 및 관련 권리의 연구, 지식재산21 88호 (2005.01) 52-82면 참조.

5) 이 경우에는 그 범위에서 자기실시가 제한된다.

동의를 얻도록 하고 있다(제99조 제2항 및 제99조 제4항). 이러한 제약은 우리뿐만 아니라 서구선진국을 중심으로 한 많은 나라에서도 규정하고 있다. 다만, 예외적으로 미국만이 동의 없이 실시허락을 할 수 있도록 규정하고 있다.

그런데, 공동연구와 관련해서 새로운 형태가 등장하고 있다. 예를 들면 기술개발 능력은 있지만 제조나 판매능력, 즉 실시능력을 가지지 못하는 기업이나 대학 또는 공공연구기관이 공동연구에 참여하는 경우가 생겨나게 된 것이다. 여기서 문제가 되는 것은 제99조 제3항(자기실시)과 관련해서는 자기실시가 실질적으로 불가능하여 제3자에게 위탁제조하는 경우에 자기실시로 볼 수 있는가, 제4항(제3자에 대한 실시허락)과 관련해서는 자기실시능력이 없는 일방 공유자가 제3자에 실시허락을 하는 경우에도 다른 공유자의 동의를 얻어야 되는 제약을 받아야 되는가⁶⁾ 등이 문제된다. 이 문제는 결국 기술의 권리화와 기술이전의 활성화의 관점과 그리고 제3자에의 실시허락에 있어 동의를 요하는 것이 자기실시능력이 없는 공유자에게는 권리행사의 제한이라는 관점에서 중요하다고 생각이 된다.

본고에서는 이러한 문제를 일본의 논의를 중심으로 우리 특허법 제99조 제2항과 제99조 제3항을 조망하여 자기실시범위의 확대와 동의적용범위 축소의 필요성과 입법방향을 제시해 보고자 한다.

II 특허법상 공유의 법적 성질

1. 민법상 공유와의 비교

우리 민법은 공동소유자 상호간의 인적결합의 정도에 따라서 공유·합유·총유 세 가지의 공동소유형태를 규정하고 있다. 이들 규정은 유체물을 중심으로 발달한 공유제도이다. 즉, 유체물의 소유관계에 있어서는 물건을 이용할 때에는 반드시 점유를 수반하여 한 공유자가 점유하여 이용할 때에는 다른 공유자는 그것을 이용할 수가 없다(경합성). 이 때문에 공유물에 대해서 지분을 정하여 지분의 비율에 따라 공유물의 이용관계를 정하고 있다.

세 가지 공동소유형태는 표1에서 보는 바와 같이 인적결합정도나 처분제한 등의 점에서 서로 다른 특성을 가지고 있다. 우선, 민법상 공유는 공동소유자 상호간에

6) 지금까지 공유자 사이의 관계는 상호간에 경쟁관계에 있는 것을 전제로 논의되어 왔으나, 이러한 경우는 공유자 상호간에 경쟁관계가 존재하지 않는 경우이므로 실시능력이 없는 일방의 공유자는 해당 특허발명을 제3자에게 실시허락을 통해 이익을 회수하고 싶어도 다른 공유자의 동의가 없는 한 실질적으로 할 수 없게 되어 불균형이 발생하게 된다.

아무런 인적결합관계가 없기 때문에 각 공동소유자가 공동소유목적물의 사용·수익 뿐만 아니라 관리처분까지 할 수 있는 권한을 가지고 있는 반면, 총유의 경우에는 공동소유자들이 하나의 법인격없는 사단을 구성하는 인적결합관계하에 있기 때문에 각 공동소유자는 구성원으로서의 자격이 있는 범위 내에서 공동소유목적물을 사용·수익할 수 있는 권한만이 있을 뿐이다. 합유는 각 공동소유자가 지분을 가지되 그 지분의 처분이 제한된다는 점에서 공유와 총유의 중간적인 소유형태라고 볼 수 있다. 우리 민법은 이와 같이 공동소유자의 인적결합관계를 기준으로 세 가지 유형으로 구별하고 있지만, 현실적으로는 훨씬 더 다양한 인적결합관계가 존재하고, 민법상 인정되고 있는 세 가지 유형의 인적결합관계와 상이한 관계를 위한 특약이 존재하면 그러한 특약이 민법규정에 우선한다⁷⁾. 이러한 의미에서 특허법이 규정하고 있는 공유특허권자의 상호관계는 민법상의 공유관계나 합유관계에 준하는 것으로 단정하기보다는 공유특허권자간의 독특한 필요에 의해서 형성된 특수한 공동소유관계라고 보는 것이 타당하다. 특허법상의 공유특허권자간의 관계는 민법상 공유관계와도 다르고 합유 관계와도 다르기 때문이다.

〈표1: 민법상 공동소유형태와 공유특허권의 비교〉

구 분	공 유	총 유	합 유	공유특허권
인적 결합형태	특별한 인적 결합관계 불요	법인아닌 사단의 사원의 집합체	조합체	계약에 의해 소유형태 결정
지분소유가부	가능	불가	가능	가능
지분비율	계약에 따라 계약부존재시 -균등	불가	계약에 따라 계약부존재시 -출자비율	계약에 따라 계약부존재시 -균등
지분처분	처분 자유	불가	처분 제한 (전원동의 요)	처분 제한 (전원동의 요)
사용	지분비율 사용	단독	조합계약 기타 규약의 정함에 따름	자기실시-동의 불요 실시허락-동의 요
공유물의 처분변경	전원 동의 요 동의 없이 처분 -지분처분으로 봄	사원총회 결의	전원 동의 요 조합원 또는 업무집행자의 과반수 동의	전원동의
등기유무	전원 명의 등기, 지분 기재		전원 명의 등기, 합유 취지 기재	공유권 등록 요 전용실시권 등록 요
분할청구	가능 공유관계 가능	불가	불가	가능 ⁸⁾

7) 정상조, 컴퓨터프로그램의 공동개발, 정보법학제3호, 214면.

8) 정차호·이문옥, 공동발명자결정방법 및 관련 권리의 연구, 지식재산21 88호 (2005.01), 79면. 이 논문

2. 우리 판례의 입장

지재권 영역에서 공유의 해석이 문제된 사안은 디자인심판사건에 대한 1982년의 대법원판결과 특허심판사건에 대한 1987년의 대법원 판결 등 소수에 불과하다.

1982년의 대법원판결은 "의장법(2004년 개정법 이전 법률) 제37조에서 준용되는 특허법 제54조 제2항 및 제3항은 특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 타 공유자의 동의 없이 그 지분을 양도 또는 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없으며 그 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권을 허여할 수 없다고 규정하고 있으므로, 의장의 공유관계는 민법 제273조에 규정된 '합유'에 준하는 '소위 준소유관계'라 할 것이다. 그렇기 때문에 원 설치와 같이 의장법 제53조는 특허법 제99조를 준용하고 있으므로 의장권이 공유일 때에는 그 의장권에 관한 심판사건에 있어서는 공유자 전원이 심판의 청구인 또는 피청구인이 되어야 한다"⁹⁾ 고 판시하여 의장의 공유관계는 합유임을 전제로 필요적 공동소송으로 보고 있다.

또한, 1987년의 대법원 판결도 "특허법 제54조 제2, 3항은 특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 타 공유자의 동의 없이 그 지분을 양도 또는 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없으며 그 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권을 허여할 수 없다고 규정하고 있으므로 특허의 공유관계는 민법 제273조에 규정된 합유에 준하는 것이라 할 것이고, 따라서 특허권이 공유인 때에는 그 특허권에 관한 심판사건에 있어서 공유자 전원이 심판의 청구인 또는 피청구인이 되어야 하고 따라서 공유인 특허권에 관한 심판절차는 공유자 전원에게 합일적으로 확정되어야 할 필요에서 이른바 필요적 공동소송관계에 있다 할 것임은..."¹⁰⁾라고 판시하여 특허권을 공동소유한 경우를 준합유로 보아 필요적 공동소송으로 보고 있다.

3. 특허법상 공유의 법적 성질

공유에 관한 특허권의 취급을 정한 특허법 제99조는 특허권과 소유권의 차이를 가장 잘 나타내고 있는 규정이다. 특허의 보호대상인 발명은 사용에 있어서 비경합성, 즉 공유자가 몇 명이 되었든 한 공유자의 사용으로 다른 공유자의 사용에 제한을 받지 않는 특성을 가지고 있기 때문에 민법상의 공동소유관계와 다른 특성을 가진다고 말할 수 있다. 민법상의 공동소유형태는 공동소유자간의 인적결합관계를 기

은 특허권에 있어서도 분할청구가 가능하다고 보는 견해를 취하고 있으나 이에 대한 필자의 입장은 아직 명확하지 않고 향후 검토과제로 삼고 싶다.

9) 대법원 1982.6.22, 31후43 판결(조문별 법원공보 1, 63-1).

10) 대법원 1987.12.8, 87후111 판결(조문별 법원공보 1, 63-12).

준으로 구분한 것에 불과하고 무형의 발명을 대상으로 하는 특허권을 공유하는 경우는 공유특허권의 발생요인이 단순한 공동발명에 의한 경우에서부터 위수탁관계에 의한 경우 또는 직접 발명과 관계없는 제3자에의 권리 양도에 의한 경우 등에 이르기까지 공유의 형태가 다양하고 인적결합관계가 매우 약하다고 할 수 있다. 그리고 우리 대법원 판례가 공유특허권의 법적 성질에 대해 준합유의 입장을 취하고 있으나, 민법상의 공동소유형태가 기본적으로 인적결합관계의 강약에 따라 구분되는 점을 감안한다면, 인적결합관계가 강한 민법상의 합유를 인적결합관계가 약한 특허권의 공유에 준용하기에는 부적절하다고 판단된다. 따라서 민법상의 공동소유형태 중에 어느 하나의 틀 안에서만 특허법상의 공유개념을 이해하는 것은 적절하지 못하다 할 것이어서 무형의 정보를 보호대상으로 하는 지적재산의 특성을 반영하여 별도의 이론 구성을 할 필요가 있다. 다만, 지적재산의 경우, 계약의 내용에 따라 그 형태가 매우 다양할 수 있고, 정형적인 틀을 파악할 수 있기까지는 시간의 경과가 필요할 것이어서 현재로서 이론구성을 하기에는 무리가 있다 할 것이나, 구태여 이론 구성을 시도한다면 특허권의 공유에는 민법상의 각각의 공동소유형태의 요소를 복합적으로 가지고 있다는 의미에서 준공동소유로 함이 타당하다¹¹⁾고 생각된다.

III 자기실시의 범위

1. 일본특허법 73조의 기원과 자기실시규정

일본법 제73조의 기원은 大正10년(1921년)법으로 거슬러 올라간다. 그 이전의 특허법에서도 특허권이 공유될 수 있음은 논의되었으나 공유에 관한 특허권의 실시나 처분에 관한 계약의 유무에 대해서는 특허법에 규정되지 않았었다. 이와 같은 상황에서 공유자 한 사람이 실시하는 경우에 다른 공유자의 동의가 필요한지가 쟁점이 된 것이 大判大正8년(1919년)7월12일 판결¹²⁾이다. 이 판결에서 대심원은 특허권은 유체물을 목적으로 하는 권리가 아니라 각 공유자는 동시에 특허발명을 실시할 수 있기 때문에 지분에 따라 전부를 사용하는 민법상의 공유의 원칙을 특허권의 공유에 대해 적용하는 것은 이해하기 힘든 것이라고 지적하면서도 결론적으로는 공유자의 한 사람에 의한 실시라 하더라도 다른 공유자의 지분에 관해서는 타인의 특허

11) 김기현, 특허권의 준공동소유, 창작과 권리 제34호 22호(2001.03) 30-51면 참조.

12) 大判大正8年(1919년)7월12日民錄25卷、1326면.

발명의 사용에 다름없고 다른 공유자의 허락이 필요하다고 판시했다. 이에 대해 (1921년)법은 특약이 없는 한, 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 않고 실시가능함을 명문으로 규정하여 위 판결은 부정했다¹³⁾.

2. 위탁제조(하도급)가 자기실시에 해당하는지 여부

특허권의 경우 앞서 말한 바와 같이 점유라고 하는 것이 있을 수 없고 비경합성 때문에 2인 이상이 동일 특허권의 전부를 동일한 방법으로 실시할 수가 있으나, 공유특허권을 각 공유자가 서로 자유롭게 실시한 경우 공유자의 자금력이나 기술력에 의해 다른 공유자의 지분권의 경제적 가치에 변동이 생기게 되나 지분권의 양도가 자유롭지 않기 때문에 공유자간에는 일단 긴밀한 관계가 있는 것으로 상정하여 각 공유자는 자유롭게 실시할 수 있다고 규정한 것으로 사료된다.

공유특허권에 관한 물건에 대해 공유자의 한 사람이 제3자에게 제조를 위탁하는 경우, 이 공유특허권에 관한 위탁제조가 다른 공유자의 동의를 필요로 하지 않는 공유자 자신의 실시범위에 속하는지 아니면 다른 공유자의 동의를 필요로 하는 실시허락에 해당하는지가 문제가 된다. 왜냐하면, 공유자의 실시범위를 너무 넓게 해석하게 되면 특허법 제99조 제3항과 제4항의 구별이 없어지게 되고, 다른 공유자의 권리를 해칠 우려가 있기 때문이다.

3. 위탁제조(하도급)에 관한 일본의 판례와 학설

이에 대해서 국내의 판례는 거의 보이지 않으나 일본의 대표적인 大審院판결¹⁴⁾은 자기실시인지 아닌지의 판단기준을 「자기실시를 위한 공유자의 한 기관으로서의 제3자의 행위」 인지여부에 따라 판단하는 입장을 취하고 있다. 자기실시를 위한 한 기관으로서 제3자의 행위가 되기 위해서는 다음의 세 가지 요건을 모두 만족시킬 것을 판시하고 있다.

- ① 권리자와의 사이에 공임을 지불하고 제작케 하는 계약의 존재
- ② 제작에 대한 원료의 구입, 제품의 판매, 품질 등에 대한 권리자의 지휘감독

13) 中山一朗、共有に係わる特許權の實施許諾に對する他の共有者の同意について一發明の實施形態に中立的な制度設計の視点から一、AIPPI(2002) vol.47 No.2, 83면.

14) 大審院 昭和13年12月22日(昭和13年(オ) 第1145号, 最高裁 昭和49年12月24日(昭和49年(オ) 第328号, 最高裁 平成9年10月28日三小判(平成6年(オ) 第2311号)은 모두 하도급기업의 실시가 공유자 자신의 실시라고 판단한 사례이다.

③ 제품을 전부 권리자에게 인도하고 다른 판매한 적이 없는 사실

대심원판결의 자기실시를 인정하기 위한 위 요건은 그 이후의 다른 판례¹⁵⁾에 있어서도 중요한 판단기준¹⁶⁾으로 기능하고 있는 점에서 그 영향은 매우 크다고 할 수 있다. 다만, 학설은 위 세 가지 요건을 모두 만족시켜야 되는지에 대해서 「모두 만족시킬 필요는 없고, 공유자의 한 기관으로서의 실시라고 인정되기 위한 요건을 유연하게 해석해야 한다」¹⁷⁾는 것이 지배적이다. 또한 위 요건을 유연하게 해석하는 경우에 어느 요건에 더 비중을 둘 것인가에 대해 ③의 요건에 비중을 두는 견해가 많다¹⁸⁾. 또한, 학설 중에는 매매관계를 기준으로 독립성을 판단하는 경우가 있는데 「매매로서의 거래가 있다면 그 관계자는 각각 독립된 사업을 영위하는 자」라고 보는 견해¹⁹⁾와 「매매관계가 있다고 해서 독립된 사업을 영위하는 자라고 인정할 증거는 될 수 없다」는 견해²⁰⁾가 대립되고 있다.

4. 공유자의 실시능력에 대한 다른 공유자의 기대 보호

자기실시의 범위를 엄격하게 해석 적용할 경우 다른 공유자는 자기가 알지 못하

15) 最高裁 平成9年10月28日三小判(平成6年(オ) 第2311号)의 제1심판결(秋田地裁昭和47年2月7日(昭和46年(ワ) 第163号)은 「제조자에 의한 실시가 공유자의 면밀한 지시 하에 이루어진 것을 인정하면서도 자기계산으로 이윤을 올린 이상 공유자의 기관으로서의 실시가 아니라 독립한 사업이다」라고 판시했다. 그러나 항소심에서 仙台高裁秋田支判昭和48年12月19日は 「스스로 실시하지 않고 타인에게 실시하게 하는 것도 공유자의 계산으로 그 지배·관리 하에 이루어진 경우에 한해서는 공유자에 의한 실시라고 해야 한다」고 판시했다. 그 이유로서 자기의 부담으로 재료를 조달하고 있다하더라도 제품의 대금은 실질적으로는 매매대금으로 볼 것이 아니고 재료비, 설비상각비, 공임의 요소를 포함하는 것으로 인정된다는 점과 원료의 구입, 제품판매, 품질 등에 대해서는 권리자의 지휘·감독 하에 있고, 실시품은 모두 권리자에게 납품시켜고 있다는 점을 들었다.

16) 각주 11)의 양 판례는 모두 대심원판결이 제시한 세 가지 요건 중 ②와 ③의 요건을 자기실시로 인정하는 근거로 삼고 있다. 다만, 양 판례 모두 사실관계를 심리함에 있어 ①의 요건에 대한 판단도 묵시적으로 한 것으로 보아 ①의 요건을 완전히 배제한 것으로 보이지는 않는다. 따라서 판례에 있어서 대심원 판결의 세 가지 요건이 자기실시의 범위를 확정하는 중요한 기준이 되고 있다고 할 수 있다.

17) 特許第2委員會第2小委員會、實施と實施許諾から見た共有特許權に關わる問題、知財管理Vol.50 No.10 (2000), 1515면.

18) 原増司、共有者の一人による下請の實施と權利侵害の成否、特許判例百選第1版、178면; 岸本達二、共有者の機關としての下請的實施について、企業法研究222号(1973) 30면; 井上靖雄、共有者の一人の下請人の實施と他の共有者の同意、特許判例百選第2版、148면. 그 논거로서 하도급에는 여러 가지 형태가 존재하고 각각의 경우에 반드시 위 세 가지 요건을 모두 정한 것이라고 한정할 수 없고, 위 요건 중 ①과②만 가지고는 부족하고 ③의 요건이야말로 제3자의 행위를 권리자의 행위로 보는 가장 중요한 요건이라고 주장한다(原増司、동 178면).

19) 播磨良承、法律時報 (昭和48年3月号)、146면.

20) 岸本達二、共有者の機關としての下請的實施について、企業法研究235号(1974) 20—24면.

는 사이에 제3자가 관여하여 공유에 관한 발명을 실시하지는 않을 것이라고 기대할 수가 있다. 그러나 자기실시의 범위를 위탁제조를 포함하여 널리 인정하게 되면 제3자에 의해 공유발명이 실시됨으로써 다른 공유자의 이러한 기대는 보호될 수 없고 필연적으로 경제적인 영향을 받게 될 것이라는 문제가 제기될 수 있다.

생각건대 원래 공유관계는 공유자 모두가 실시능력을 가지고 있는 경우뿐만 아니라 공유자간에 실시능력에 차이가 있는 경우라 하더라도 언제든지 경쟁관계에 돌입할 수 있다 할 것이다. 또한, 기술력 중심의 대학과 실시능력 중심의 기업간의 공동연구로 인한 특허공유와 같이 수평적 분업관계에 의해서 특허권을 공유하는 경우에도 양자는 잠정적 경쟁관계에 있다고 할 것이다. 따라서 현행법이 각 공유자에 의한 실시는 특약이 없는 한 자유로이 실시할 수 있도록 하고 있기 때문에 각 공유자의 실시능력에 대한 다른 공유자의 기대는 스스로 특약을 통해 방어책을 강구하지 않는 이상 보호되지 않는다고 보아야 할 것이다.

소 결

일본의 대심원 판결은 제조에서 판매에 이르기까지 공유자 스스로가 실시하는 경우 이외에 제3자의 관여에 관해 허용범위에 대한 구체적인 기준을 제시하였다는 점에서 우리에게 시사하는 바가 크다 할 것이다. 다만, 일본의 통설적인 입장이 지적하듯이 ①②③의 모든 조건을 만족시킬 필요는 없고, 최소한 ③의 요건만은 만족할 필요는 있다 할 것이다.

따라서 최근 전자업계를 중심으로 제품의 설계, 부품조달, 제조조립 등 제조프로세스에 관한 업무를 일괄적으로 수탁을 받아 서비스를 제공하는 이른바 EMS(Electronics Manufacturing Service)에 의해 아웃소싱이 활발히 전개되고 있고 완성된 제품을 공유자에게 전량 납품하는 경우에는 공유자의 자기실시범위에 속한다고 해석할 수 있을 것이다. 즉, 공유자와 종래의 하도급보다도 넓은 범위에서 업무를 일괄적으로 수행하는 EMS업자간에는 전략적 파트너관계를 형성하는 수평적 분업관계에 있다고 할 것이고 그러한 경우에 ③의 요건만 충족하면 제품의 판매는 공유자의 자기계산으로 실시하는 것으로 볼 수 있을 것이다. 그러나 EMS업자로부터 제조된 제품을 곧바로 소비자에게 출하하는 경우에는 공유자의 자기계산으로 실시하는 범위를 넘은 것으로 공유자에 의한 자기실시에 해당되지는 않는다고 판단해야 할 것이다. 만약 이와 같은 수평적 분업관계에 일본의 대심원판결이 제시한 세 가지 요건을 엄격하게 적용한다면 거의 모든 위탁제조는 공유자에 의한 자기실시로는

되지 않을 수 있어 실제 자기실시의 범위가 지나치게 좁아질 우려가 있을 뿐만 아니라 자기실시가 아닌 이상 제3자에의 실시문제가 제기될 수 있기 때문이다.

이처럼 위탁제도가 공유자의 자기실시에 해당되느냐를 판단하는 문제는 동의를 필요로 하는 실시허락과의 관련해서 그 논의의 실익이 있다할 것이나, 뒤에서 언급할 「제3자에의 실시허락에 다른 공유자의 동의를 필요로 하지 않는다」²¹⁾는 이론 구성이 가능하다는 전제하에서는 자기실시이든 제3자에의 실시허락이든 모두가 동의를 요하지 않게 되기 때문에 이와 같은 논의는 실익이 없다할 것이다²²⁾.

IV 실시허락에 필요한 「동의」 규정의 취급

실시와 실시허락의 가장 큰 차이는 동의를 필요로 하느냐 여부에 있다. 이러한 차이 때문에 각 공유자의 실시형태가 자기실시인지 아니면 실시허락인지를 항상 구별할 필요가 있고 그에 따른 다른 공유자에 미치는 영향은 적지 않다고 할 수 있다.

이 문제는 근본적으로 동의규정자체를 어떻게 취급할 것인가에 관련되어 있다고 생각되기 때문에 이하에서는 동의규정의 입법취지에 대해 우리와 같은 입법태도를 가지고 있는 일본법을 통해 살펴보고, 발명 실시의 형태에 있어 법의 중립성을 견지하는 관점에서 현행법상 동의규정의 적용범위의 제한 가능성에 대해 논의해 보기로 한다.

1. 일본법 제73조 제3항의 「동의」 규정의 입법취지

일본법 제73조 제3항은 앞서 언급한 바와 같이 大判大正8년(1919년)7월12일 판결이 「각 공유자가 단독으로 실시를 허락할 수 있는 것이 아니다」라고 판시하고 있

21) 미국 특허법 제262조에는 우리 특허법 제99조 제3항과 같이 공유자간에 특별히 정함이 없는 한 각 공유자는 자유롭게 제조 사용 등 실시할 수 있다고 규정하고 있다. 또한 판례에 의하면 공유특허권에 관한 발명을 실시하는 권리는 특허권의 지분에도 불구하고 공유자간에 평등하다고 판시하고 있다(Dunham v. Indianapolis & ST.L.R.Co. Dunham사건:1876.6, N.D. of Illinois)). 이 때문에 다른 공유자에 의한 특허발명의 실시를 제한하는 것은 한국의 공유특허권의 경우와 같이 어렵다. 따라서, 특허권을 공유하는 계약을 체결하는 때에는 자기의 비즈니스 규모나 다른 공유자와의 세력관계를 충분히 고려한 후에 다른 공유자의 실시에 의한 불이익을 가능한 한 받지 않도록 하는 것이 중요하다 할 것이다.

22) 다만 차이가 있다면 실시허락을 받은 제3자가 스스로 판매하느냐 아니면 제조한 제품 전부를 공유자에게 납입한 후 공유자가 판매하느냐에 있을 뿐이다.

는 영향을 받아 大正10년(1921년)법에 각 공유자가 제3자에게 특허발명을 실시하게 하는 경우에는 다른 공유자의 동의를 얻도록 규정하게 되었다. 이러한 제약을 두게 된 취지는 특허발명의 실시를 누가 실시하느냐에 따라 공유자는 경제적으로 큰 영향을 받기 때문에 공유자가 알지 못하는 사이에 제3자가 공유관계에 참가하거나 실시하는 경우를 방지하기 위함이라고 할 수 있다²³⁾. 그 근거로서는 공유자간에는 신뢰관계가 필요하다는 견해²⁴⁾도 있으나 각 공유자는 경쟁관계에 있다고 하는 통설에 의하면 이는 오히려 각 공유자가 경합관계에 있기 때문에 생기는 제한이라고 이해되게 된다. 통설이 공유자간의 관계를 잠재적인 경쟁자로서 보는 점은 매우 중요한 지적이라 할 수 있다²⁵⁾.

위 규정은 입법당시의 산업의 조직이나 사업화의 형태가 오늘날과 같이 다양화되지 못했고 상품의 기획에서 판매까지 단독기업에 의해 행해진 상황을 전제로 입법이 진행되었음을 인식할 필요가 있다. 따라서 오늘날과 같이 기술개발과 사업의 분업화나 이업종간 교류가 활발하게 이루어지는 상황을 고려한다면 각각의 공유자간에 경쟁관계 또는 잠재적인 경쟁관계(대학이나 벤처기업²⁶⁾)의 유무를 불문하고 실시허락의 자유를 인정하는 방향으로 선회할 필요가 있지 않을까 생각된다. 이러한 자유에 대한 제한을 각 공유자는 특약을 통해 얼마든지 가능하기 때문에 법에서까지 실시허락을 제한하는 것은 법의 중립성을 건지하는 관점에서 바람직하지 못하다 할 것이다. 그러한 의미에서 현행 특허법이 공유특허권의 실시허락에 관해 규정하는 제99조 4항의 「동의」 규정은 재고할 여지가 있다고 본다.

2. 「동의」 규정에 대한 취급

동의 규정을 재고한다고 했을 때 입법론을 포함하여 구체적으로 어떻게 취급할 것인가가 문제인데, 우선 동의 없이 실시허락을 자유롭게 인정하는 견해, 동의 없이 실시허락할 경우 다른 공유자에 대한 보상의무를 두는 견해, 동의 없이 실시허락하

23) 中山一朗、共有に係わる特許權の實施許諾に對する他の共有者の同意について一發明の實施形態に中立的な制度設計の視点から一、AIPPI(2002) vol.47 No.2, 82면.

24) 特許廳編「工業所有權法逐條解說〔第16版〕」、發明協會(2001)、220면.

25) 이러한 점에서 민법상의 공유를 인적결합형태에 따라 분류하는 태도와 기본적으로 차이가 있다고 할 수 있다.

26) 대학이나 벤처기업을 실시능력이나 실시수단을 확보하고 있지 못하다는 전제하에서 경쟁관계에 있지 않다고 하여 경쟁관계에서 제외하는 견해도 있을 수 있으나, 필자는 대학이나 벤처기업도 비록 실시능력이나 수단이 제한된다고 해서 경쟁관계에 있지 않다고 볼 수는 없고 오히려 제3자에 대한 실시허락 등을 통한 사업화의 기회를 보장할 필요가 있는 점에서 잠재적으로 경쟁관계에 있다고 볼 수 있을 것이다.

는 경우를 제한적으로 인정하는 견해 등이 생각될 수 있다.

(1) 동의 없이 실시허락을 자유롭게 인정하는 견해

각 공유자는 다른 공유자의 동의를 필요로 하지 않고 실시허락을 자유롭게 인정하는 견해로, 입법례로는 미국의 경우를 들 수 있다. 미국 특허법은 각 공유자가 제3자에게 실시허락할 때 다른 공유자의 동의를 얻을 필요가 있는가에 대한 명문규정은 없으나, 다만 미국특허법 제262조²⁷⁾에서 「그 발명의 실시를 허락할 수 있고 그 허락에 의한 모든 이익을 단독으로 취득할 수 있다」²⁸⁾고 규정하고 있다. 그러나 위 규정은 실시허락범위가 명확하지 않아 제3자에 대한 독점적 실시허락도 가능하다는 해석도 가능하게 되나, 이는 후술하는 바와 같이 문제가 있을 수 있기 때문에 입법론적으로는 바람직하지 못하다고 생각된다.

(2) 동의 없이 실시허락할 경우 다른 공유자에 대한 보상의무를 두는 견해

이는 다른 공유자에게 보상할 것을 조건으로 하여 각 공유자에게 동의 없이 실시허락이 가능하도록 하는 견해인데, 입법례로는 프랑스의 경우를 들 수 있다. 프랑스 특허법 제613조 29 (c)항에서 「각 공유자는 스스로 발명을 실시하지 않거나 해당 발명의 실시를 타인에게 허락하지 않는 다른 공유자에게 공정하게 보상할 것을 조건으로 스스로의 이익을 위해 누구에게도 발명을 실시할 수 있는 비독점적 실시권을 허락할 수 있다. 원만한 합의가 성립하지 않는 경우에는 해당 보상은 제1심 재판소가 결정하는 것으로 한다. 단, 다른 공유자에 대하여 실시허락계약시안을 통지하는 것으로 하고, 거기에는 지분의 일정가격에 의한 양도를 요구하는 제안을 첨부하지 않으면 안된다」²⁹⁾고 규정하고 있다.

이러한 입법태도의 특징은 각 공유자에게 다른 공유자에 대한 보상의무를 정하고

²⁷⁾ 미국 특허법 제262조의 원문은 다음과 같다.

35 U.S.C. 262 Joint owners.

“In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, without the consent of and without accounting to the other owners.”(Amended Dec. 8, 1994, Public Law 103-465, sec. 533(b)(3), 108 Stat. 4989.)

²⁸⁾ 特許第2委員會第2小委員會, 實施と實施許諾から見た共有特許權に關わる問題、知財管理Vol.50 No.10 (2000), 1521면.

²⁹⁾ 特許第2委員會第2小委員會, 實施と實施許諾から見た共有特許權に關わる問題、知財管理Vol.50 No.10(2000), 1521면.

있는데 있다. 그러나 발명의 실시에는 비용뿐만 아니라 실패에 대한 위험도 감수하게 되는데 이러한 부담을 전혀 갖지 않는 다른 공유자에게 보상을 통한 이익배분을 인정하는 것은 기본적으로 불합리하다 할 것이고, 왜냐하면 이렇게 할 경우 다른 공유자는 발명의 실시에 대한 비용이나 위험부담없이 이익회수만을 기대하게 되어 실시자체에 대한 인센티브가 저하될 우려가 있기 때문이다. 따라서 이러한 경우에는 보상보다는 실시허락의 요건을 완화시켜서 사업기회의 길을 열어 주는 것이 바람직하다고 본다.

(3) 동의 없이 실시허락하는 경우를 제한적으로 인정하는 견해

각 공유자는 다른 공유자의 동의를 필요로 하지 않고 실시허락을 자유롭게 인정하지만 실시허락의 형태 중에서 독점적 실시허락과 비독점적 실시허락으로 나누어 비독점적 실시허락의 경우에만 동의를 요하지 않도록 하는 견해이다. 이 점에서 (1)의 견해와 다르다고 할 수 있다. 또한 이 견해는 다른 공유자에게는 보상할 의무를 갖지 않도록 하는 견해이다. 이 점에서 (2)의 견해와 다르다고 할 수 있다. 이 견해에 대한 입법례는 보이지 않으나 사건은 이 견해가 입법론으로 바람직하다고 생각한다. 이에 대해서 각 공유자가 제3자에 대하여 자유롭게 실시허락할 수 있는 상태로 해 두면 다른 공유자가 자기의 경쟁 타사에 공유특허권의 비독점적 실시권을 허락해 버릴 가능성이 있고, 비 독점적 실시권이 허락된 경우에는 이 경쟁타사에 의해 자기의 사업영역이 침식될 위험성이 문제로 제기될 수 있으나³⁰⁾, 사건으로서는 동일한 공유발명을 각 실시권자에게 실시하게 한다고 해서 제품의 품질까지 항상 균일하다고 보장할 수 없고, 실시권자의 품질향상이나 판매노력에 따라 시장에서의 이익회수의 기회를 얻게 하는 것은 자본주의 시장경쟁체제 하에서 지극히 당연한 귀결이라 할 수 있다. 이는 오히려 복수의 실시권자 상호간에 선의의 경쟁관계를 유도하여 제품의 품질향상과 적정가격설정 등을 통해 소비자에게도 이익을 가져다 줄 수 있는 점에서 기본적으로 타당하다고 생각된다.

(4) 사건에 의한 입법론의 방향

사건으로는 경쟁관계에 있는 기업을 물론 잠재적 경쟁관계에 있는 대학이나 벤처

30) 예를 들면, 특허발명이 제품에 관한 것으로 부품제조업자와 완제품제조업자가 제품에 관한 특허권을 공유하고 있는 경우를 가정한다. 계약에 의해 공유자의 실시허락을 제한하지 않는 경우에는 부품제조업자가 경쟁관계에 있는 제3자에게 비독점적 실시권을 자유롭게 허락할 수 있게 되어 더 이상 특허권자인 완제품제조업자는 실시권자인 경쟁관계의 제3자의 실시를 제한할 수 없게 되어 버린다.

기업과 특허권을 공유하고 있는 경우, 이들 공유자가 다른 공유자의 동의 없이도 제3자에게 실시하게 할 수 있도록 해야 하는 것을 전제로 그 범위설정을 전용실시권과 통상실시권의 구별해서 전용실시의 경우에는 동의를 필요로 하나, 통상실시의 경우 동의 없이 자유로이 인정하는 것이 바람직하다고 생각된다. 전용실시권의 실시허락에 제한을 두는 것은 우리 특허법 제94조³¹⁾와 제100조 제2항³²⁾에 의해 전용실시권이 설정된 경우에는 그 범위내에서 특허권자도 실시에 제한을 받기 때문이다.

따라서, 전용실시권과 같은 독점적 실시권에 대해서는 우리 특허법 제99조 제4항이 규정하는 바와 같이 다른 공유자의 동의가 없으면 실시허락을 할 수 없도록 하고, 제99조 제4항에 단서를 두어 통상실시권과 같은 「비독점적 실시권에 대해서는 다른 공유자의 동의 없이 실시허락할 수 있도록」 함이 타당하다고 할 것이다. 다만, 통상실시권 설정의 경우에는 등록이 의무화되어 있지 않은 관계로 다른 공유자나 제3자와 관계에서 권리관계에 혼선을 가져올 수 있으므로 이를 명확하게 하기 위해서 적어도 각 공유자에게 실시허락사실에 대한 등록의무나 다른 공유자에 대한 통지의무를 부과하는 것도 신중히 검토해 볼 여지는 있을 것이다.

3. 특약의 취급

각 공유자가 다른 공유자의 동의 없이 자유롭게 실시허락할 수 있도록 한다 하더라도 공유당사자간의 특약을 통해 얼마든지 수정될 수 있다. 명시적으로 다른 공유자의 동의 없이 실시허락을 금지하는 규정을 두고 있다면 그 범위에서 동의유무가 명확하게 되나 계약상에 그러한 내용이 없다면 특약을 어떻게 해석할 것인가가 문제가 된다. 이러한 경우에 앞서 언급한 사건에 의한 입법론을 통하여 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

소 결

현행법은 각 공유자의 제3자 실시허락에 대해 동의를 얻도록 규정하고 있으나, 이는 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업 발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적에도 부합하지 않는 규정이라 할 수 있다.

31) 동 규정은 「특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정한 때에는 제100조제2항의 규정에 의하여 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위안에서는 그러하지 아니하다」고 규정하고 있다.

32) 동 규정은 「제1항의 규정에 의한 전용실시권의 설정을 받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다」고 규정하고 있다.

따라서 동의규정을 기본적으로 전용실시권을 통한 실시허락에만 제한하여 적용하고 그 이외의 경우에는 각 공유자에게 자유롭게 실시허락을 할 수 있도록 함으로써 이익회수의 기회를 보장함과 함께 기술개발의 인센티브를 증가시키는 효과를 가져올 수 있다.

따라서 동의규정의 철폐나 제한을 전제로 한 특허권 공유이론의 재구성이 바람직하다 할 것이다.

결 어

지금까지 공유특허권의 자기실시와 실시허락에 관해서 살펴보았다. 이 문제는 기본적으로 공유특허에 관여하는 당사자간의 계약을 통해 해결될 수 있는 것이다. 그러나 당사자간의 계약내용이 불명확하거나 해석상 애매한 부분이 있을 경우에는 특허법에 의한 개입이 필요하다 할 것이다.

우리 특허법의 경우 자기실시와 실시허락을 구분하여 자기실시에 대해서는 동의 없이 실시가 가능하도록 하고 있으나, 실시허락에 있어서는 다른 공유자의 동의를 얻도록 규정하고 있다. 양자는 동의유무에 있어 차이를 가지게 되어 자기실시의 범위와 실시허락에 있어서의 동의자체의 취급에 대해 논의의 필요성이 대두되고 있다. 왜냐하면, 최근의 권리의 실시형태의 변화, 예를 들면 하도급이나 아웃소싱, EMS업자를 통한 제조 등에 있어 양자의 경계를 불명확하게 하는 경우가 생겨나고 있기 때문이다.

일본 대심원 판결에서 본 바와 같이 자기실시가 인정되기 위한 세 가지 요건은 수직적 공동연구개발형태를 전제로 한 기준으로서 수평적 분업관계가 형성되고 있는 현실을 감안할 때, 세 가지 요건을 모두 만족시키는 위탁제조는 거의 없을 것이라는 전제하에 세 가지 요건 중에 제품을 공유자에게 전부 납품한다는 요건만 충족하면 자기실시로 볼 수 있을 것이다.

또한 대학이나 벤처기업과 같이 잠정적인 경쟁관계에 있거나 수평적 분업관계 또는 아웃소싱 등의 독립적인 업무수행을 통해서만 사업이 가능한 경우에는 통상실시권을 자기실시범위로 통합시키는 게 바람직하다. 그 범위에서 다른 공유자의 동의를 필요로 하지 않는 것으로 봄이 타당하다.

동의규정의 취급에 관해서 현행법의 규정은 강행규정이 아니므로 즉 공유자간에

특약을 두어 다른 공유자의 동의 없이 제3자에게 실시허락할 수 있도록 하는 것은 무방하다³³⁾.

그러나 특약이 존재하지 않거나 내용이 명확하지 않을 경우에 입법론으로서 동의 규정을 기본적으로 전용실시권을 통한 실시허락에만 제한하여 적용하고 그 이외의 경우에는 각 공유자에게 자유롭게 실시허락을 할 수 있도록 함으로써 이익회수의 기회를 보장함과 함께 기술개발의 인센티브를 증가시키도록 하는 게 바람직 할 것이다. 그러한 의미에서 동의권 행사로 인한 제3자에 대한 실시허락이 제한되지 않도록 동의규정의 철폐나 제한을 통한 특허권 공유이론의 재구성이 바람직하다 할 것이다.

❖ 주제어 : 공유특허권, 특허권의 공유, 실시와 실시허락, 동의, 합유, 공유, 하도급, 위탁제조, EMS

33) 만약에 강행규정이라고 하더라도 공유자간 특약은 라이선스시의 개별동의가 아니라 특약시의 포괄적인 사전동의를 한 것으로 볼 수 있다.

<참 고 문 헌>

- 김기현, 특허권의 준공동소유, 창작과 권리 제34호 22호(2001.03) 30-51면.
- 정상조, 컴퓨터프로그램의 공동개발, 정보법학 제3호, 214면.
- 정차호·이문욱, 공동발명자결정방법 및 관련 권리의 연구, 지식재산21 제88호 (2005.01).
- 최승재, 특허권의 공유와 자기 실시의 범위, 2005년5월30일자 법률신문 제3366호.
- 中山一朗、共有に係わる特許權の實施許諾に對する他の共有者の同意について一發明の實施形態に中立的な制度設計の視点から一、AIPPI(2002) vol.47 No.2.
- 特許第2委員會第2小委員會、實施と實施許諾から見た共有特許權に關わる問題、知財管理Vol.50 No.10(2000), 1515면.
- 原増司、共有者の一人による下請の實施と權利侵害の成否、特許判例百選第1版.
- 岸本達二、共有者の機關としての下請的實施について、企業法研究222号(1973) .
- 井上靖雄、共有者の一人の下請人の實施と他の共有者の同意、特許判例百選第2版.
- 播磨良承、法律時報 (昭和48年3月号) .
- 特許廳編『工業所有權法逐條解說〔第16版〕』、發明協會(2001) 、220면.

Abstract**共有特許権の 実施と 実施許諾**

高 栄 洙

共有特許権の自己実施と実施許諾に関して、基本的に共有特許に関しては、当事者間の契約を通して解決することができるが、しかし、当事者間の契約内容が不明確であるとか、解釈上曖昧な部分があるとかの場合には特許法による介入が必要である。

韓国の特許法の場合、自己実施と実施許諾を区別し自己実施については同意なくして実施が可能であるが、実施許諾においては、他の共有権者の同意を得なければならない旨規定している。両者は、同意の有無において差があり、自己実施の範囲と実施許諾における同意自体の取り扱いについて議論の必要性が指摘されている。なぜなら、最近の権利の実施形態の変化、たとえば下請けやアウトソーシング、EMS 業者を通じた製造などにおいて両者の境界が不明確となる場合が生じているからである。

日本の大審院判決から見られるように、自己実施が認められるための三つの要件は、垂直的な共同研究開発形態を前提とした基準であって、水平的な分業関係が形成されている現実に鑑みると三つの要件をすべて満たす委託製造はほとんどないであろうという前提で三つの要件のうち製品を全部共有権者に納入するという要件さえ満たせば、自己実施と見ることができよう。

また、大学やベンチャー企業のように、暫定的な競争関係にあるか水平的な分業関係またはアウトソーシングなどの独立的な業務遂行を通じてのみ事業が可能である場合は、通常実施権を自己実施範囲として統合させるのが望ましい。その範囲において、他の共有権者の同意を必要としないものと見ることが妥当である。

同意規定の取り扱いに関して現行法の規定は、強行規定でないので、つまり共有権者間において特約を設けて他の共有権者の同意なくして第3者に実施許諾できるようにするのは問題ないであろう。

しかし、特約が存在しないまたは内容が明確でない場合に立法論として、同意規定を基本的に専用実施権を通じた実施許諾のみに限って適用し、その他の場合には、各共有権者に自由に実施許諾ができるようにすることにより利益回収の機会を保障すると同時に技術開発へのインセンティブを増加させるようにすることが望ましい。その意味においては、同意権の行使による第3者に対する実施許諾が制限されないように同意規定を撤廃または制限を通して、特許権共有理論の再構成が望ましいといえよう。

Keywords

ソフトウェア特許, 間接侵害, 特許権の制限, 権利濫用, 自然法則