

특허권에 대한 분할청구 인정 여부

- 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결을 중심으로 -

오 성 환*

목 차

- I. 서론
- II. 이 사건 대상판결
 - 1. 대상판결 이전 하급심 판결
 - 2. 이 사건 대상판결
- III. 공유 특허권의 분할청구에 대한 외국 입법례
 - 1. 일본
 - 2. 미국
 - 3. 프랑스
 - 4. 독일
 - 5. 검토
- IV. 공유 특허권의 분할청구 인정 여부
 - 1. 공유 특허권의 법적 성질
 - 2. 공유 특허권의 분할청구 인정 여부
 - 3. 검토
- V. 이 사건 대상판결에 대한 평가
 - 1. 이 사건 대상판결의 의미
 - 2. 대금분할 청구를 인정한 이 사건 대상판결에 대한 문제점
- VI. 공유 특허권 관련 규정에 대한 개정 제안
 - 1. 특허법 개정의 의미 및 필요성
 - 2. 특허법 개정 제안
 - 3. 특허법 개정 시 소급입법의 문제
- VII. 결론

* 특허청 심사관/변호사.

초록

최근 대법원은 2014. 8. 20. 선고한 2013다41578 판결(이하, ‘대상판결’이라 한다)에서 공유자 일방이 다른 공유자 동의 없이도 특허권 전체를 경매에 부쳐 그 대금을 지분비율에 따라 배당하는 대금분할청구를 인정하였다.

현행 특허법은 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 자신의 지분을 양도하거나 특허권에 실시권을 설정할 수가 있도록 규정되어 있어, 실시능력이 없는 공유자(대학 등)가 실시능력 있는 공유자(기업 등)와 특허를 공유하고 있는 경우, 실시능력이 없는 공유자(대학 등)는 특허발명을 실시하지 못하므로 실시능력이 있는 공유자(기업 등)의 동의를 받아야만 공유지분을 이용(지분양도 및 실시권 설정)하여 이익을 창출할 수 있다. 그러나 실시능력이 있는 공유자(기업 등)의 입장에서는 특허발명을 독점적으로 실시하는 것이 유리하므로 실시능력이 없는 공유자(대학 등)의 지분 양도 및 실시권 설정을 위한 동의요구에 응할 이유가 없다. 따라서 실시능력이 없는 공유자는 자신의 지분을 이용하여 이익을 창출할 방법이 원천적으로 봉쇄되게 된다.

대상판결의 사실관계는 피상속인의 사망으로 피상속인의 특허 지분을 상속인이 상속받았지만¹⁾ 상속인은 실시능력이 없어 특허발명을 실시할 수 없기 때문에 특허 지분으로부터 아무런 이익을 얻을 수 없으므로, 상속인이 법원에 특허권의 대금분할을 청구한 것이다. 이에 대법원은 특허법상 분할청구를 금지하는 규정이 없으므로 대금분할을 인정하여 특허권 전체를 경매에 부쳐 돈으로 환가한 후 그 돈을 공유자들의 지분에 따라 배당하라는 판결을 하였다.

그러나 대상판결처럼 민법상 대금분할이 인정되어 경매로 특허권이 제3자에게 낙찰되면 지분처분을 원치 않는 타공유자의 지분도 강제로 처분되고, 지분을 상실한 타공유자는 실시사업을 중단해야 한다. 따라서 이 사건 대상판결에서 대금분할 청구를 인정한 것이 적절한 것인지에 대하여 의문이 남는다. 또한 분할방법에는 대금분할 이외에 타공유자의 지분까지 처분하지 않는 가격배상(보상분할)이 있는데도 불구하고 대금분할을 인정한 것이 공유자 간의 이해관계를 조정하기 위한 합리적 판단이었는지 검토할 필요가 있다.

1) 상속에 의한 특허권의 지분 이전은 다른 공유자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없기 때문에 다른 공유자의 동의를 얻지 않아도 된다.

주제어

분할청구, 대금분할, 지분양도, 실시, 특허, 2013다41578

I. 서론

특허권의 공동소유란 특허권을 2인 이상이 공동으로 소유하는 것을 말한다. 특허권의 공동소유는 하나의 발명을 2인 이상이 공동으로 발명한 후 공동으로 출원하여 특허를 받은 경우,²⁾ 혼자 발명을 한 후 특허를 받을 수 있는 권리 일부를 제3자에게 양도해서 출원인이 2인 이상이 된 경우,³⁾ 특허권 획득 후에 특허권의 일부 지분을 제3자에게 양도한 경우⁴⁾ 등이 있다.

기술이 복잡해지고 다른 분야의 기술 간 협력이 필요해지고, 발명의 규모가 대단위로 되는 등의 이유로 인하여 하나의 발명을 창작하기 위하여 여러 기술자의 공동 작업이 필요한 경우가 많아지고 있다.⁵⁾ 토지의 공동소유자가 많아지면 분쟁의 가능성도 그에 비례하여 높아지는 것처럼, 하나의 발명에 대한 공동발명자가 많아지면 분쟁의 소지가 그에 비례하여 높아져 공동발명자 간의 권리관계를 법률적으로 명확히 규명할 필요가 있다.

특허법은 특허권의 공유에 관해 특허권의 특수성을 고려하여 민법 규정과는 다른 특별한 규정(특허법 제99조 제2, 3, 4항)⁶⁾을 두어 공유 특허권자의 보호에

2) 특허법 제33조(특허를 받을 수 있는 자) 제2항 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.

특허법 제44조(공동출원) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.

3) 특허법 제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등) 제1항 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다.

4) 특허법 제99조(특허권의 이전 및 공유 등) 제1항 특허권은 이전할 수 있다.

5) 정차호, “공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구”, 특허소송연구, 3집(2005), 특허법원, 141면.

6) 제99조(특허권의 양도 및 공유) ① 특허권은 이를 양도할 수 있다.

② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.

③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동

적정을 도모한다. 특허법은 특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고(특허법 제99조 제2항, 제4항), 그 특허권 등에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수도 없도록 규정하고 있다(특허법 제99조 제3항).⁷⁾ 이러한 특허법상 제한은 민법상 합유와 유사한 성질을 가진다. 이러한 특허법상 제한의 입법취지는 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정 받을 경우, 그 제3자가 투입하는 자본의 규모, 기술 및 능력 등에 따라 그 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있으므로, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 등을 금지한 것이다.⁸⁾

따라서 각 공유자는 지분양도 및 실시권 설정을 위한 공유자 전원의 동의를 받지 못한다면 특허발명을 실시하는 것 이외에는 이익을 창출할 기회가 차단된다. 특히 대학·연구소 등 실시능력이 없는 공유자는 특허권을 통해 이익을 창출할 방법이 원천적으로 봉쇄되어 있다.

대학에서는 공유 특허가 대학 경쟁력 평가에만 활용될 뿐이고 실질적으로 이익이 되는 경우는 없다고 보는 부정적 인식이 팽배하다. 현행 특허법은 대학 등 실시능력이 없는 공유자에게 불리하게 규정되어 있다는 점에 대해서는 그동안

의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.

④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다.

7) 특허법은 저작권법 제48조 제2항이 “공동저작물의 이용에 따른 이익은 공동저작자 간에 특약이 없는 때에는 그 저작물의 창작에 이바지한 정도에 따라 각자에게 배분된다. 이 경우 각자의 이바지한 정도가 명확하지 아니한 때에는 균등한 것으로 추정한다.”고 규정하고 있는 것과는 대조적으로 공유 특허발명의 이용으로 얻은 이익에 대한 배분의무에 대하여는 아무런 규정을 두고 있지 아니하다.

8) 반면, 민법상 공유는 지분처분이 자유롭고, 그 지분을 목적으로 하는 질권을 자유롭게 설정할 수 있으며, 사용·수익을 지분비율에 따라 전부 사용할 수 있다. 또한 민법상 공유는 지분의 과반수를 넘지 않는 공유자도 자유롭게 분할청구를 할 수 있다.

민법 제263조(공유지분의 처분과 공유물의 사용, 수익) 공유자는 그 지분을 처분할 수 있고 공유물 전부를 지분의 비율로 사용, 수익할 수 있다.

민법 제268조(공유물의 분할청구) ① 공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다.

② 전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다.

③ 전2항의 규정은 제215조, 제239조의 공유물에는 적용하지 아니한다.

국내에서 지속적으로 문제가 제기되어 왔다. 대학·기업 등을 대상으로 활용이 어려운 특허 유형 조사 결과로 보면 공동소유 특허가 45%로 1위이다.⁹⁾ 또한 매년 등록특허의 10% 내외가 공유 특허이며, 공유 특허의 양도비율(4%, 2013)은 전체특허의 양도비율(14%, 2013)보다 현저히 낮다.

실시능력이 없는 공유자는 대학·연구소 이외에 상속인도 해당될 수 있다. 피상속인으로부터 특허권의 공유 지분을 상속받았지만 상속인이 이 특허발명과 관련된 사업을 하고 있지 않으면 상속받은 특허를 활용하여 이익을 창출할 수 없어 결국 무익한 재산을 상속받은 것이 된다. 즉, 상속인이 상속받은 특허 지분을 이용해서 이익을 창출하는 것은 현행 규정상 불가능하다.

따라서 실시능력 없는 공유자가 이익을 창출하고 공유관계를 탈피하기 위한 일환으로 공유 특허권에 대한 민법상 공유물 분할청구를 할 수 있는지에 대해 활발하지는 않으나 논의가 되고 있었다. 민법상 공유물 분할방법은 현물분할(공유물을 나누는 것), 보상분할(한사람이 다른 사람의 지분을 양수하여 그 가격을 지급하고 단독소유자가 되는 것, 가격배상이라고도 한다),¹⁰⁾ 대금분할(공유물을 경매에 의해서 매각하고 그 대금을 나누는 것) 등 세 가지 방법이 있다. 그러나 민법상 공유물 분할청구를 특허권에 대해서 할 수 있는지에 대해서 특허법상 아무런 규정이 없으며, 하급심 판례는 공유자 일방의 대금분할 청구를 부정한 바 있다.¹¹⁾

그러나 이 사건 대상판결은 기존 하급심 판결과 달리 “원심이 공유자인 원고의 분할청구를 받아들여, 이 사건 특허권 등에 대하여 경매에 의한 대금분할을 명한 것은 정당하다.”고 하여 공유자 일방이 타공유자 동의 없이도 특허권 전체를 경매에 부쳐 그 대금을 지분비율에 따라 배당하는 민법상 대금분할청구를 인정하였다. 이 사건 대상판결처럼 민법상 대금분할 청구가 인정되면 특허권이 경매로 제3자에게 낙찰되어 지분처분을 원치 않는 다른 공유자의 지분도 강제로 처분되고, 지분을 상실한 타공유자는 실시사업을 중단해야 하며, 계속 실시할 경우 침해자가 될 우려가 있는 문제점이 있다. 특허업계는 이 사건 대상판결 있

9) 한국지식재산연구원, 특허활용 현황분석 및 법제도 개선방안 연구, 인프라 기초연구과제 보고서, 2012.

10) 대법원 1990. 8. 28. 90다카7620 판결; 대법원 2004. 10. 14. 2004다30583 판결.

11) 서울중앙지방법원 2004. 10. 15. 선고 2003가합80005 판결.

기 전까지 공유자 일방의 공유 특허권에 대한 대금분할에 대해 인식조차 하지 못해 특허권 공유계약 시 분할청구금지 약정 등을 하지 않고 있는 실정이다. 따라서 이 사건 대상판결로 인해 특허업계는 막대한 혼란이 있을 수 있다.

이하에서는 우선적으로 분할청구에 대해 외국 입법례 및 분할청구 인정 여부에 대해서 검토하고, 후 이 사건 대상판결의 의미 및 문제점에 대해 고찰하고, 이와 관련하여 공유 특허제도 개선방안을 제안하고자 한다.

II. 이 사건 대상판결

1. 대상판결 이전 하급심 판결(서울중앙지방법원 2004. 10. 15. 선고 2003가합80005 판결)

1) 기초사실 및 당사자의 주장

소의 정리회사는 법원으로부터 정리절차개시결정을 받았고, 원고는 정리회사의 관리인으로 선임되었다. 피고들은 소외 정리회사의 계열회사로 이 사건 서비스표권을 정리회사와 공유하고 있었다.¹²⁾

원고는 이 사건 각 서비스표권의 공유자로서 회사정리법 제61조 제1항¹³⁾에 기하여 분할을 청구하는 것이라고 주장함에 대하여, 피고들은 서비스표권 공유의 법적 성질이 합유이므로 분할을 청구할 수 없으며, 경매에 의한 분할은 공유 서비스표권의 지분양도를 제한한 규정의 취지에 반할 뿐만 아니라 제3자가 이 사건 각 서비스표권을 경락받는 경우 일반 소비자들에게 오인, 혼동을 일으킬 수 있으므로 분할청구는 부당하다고 주장하였다.

2) 공유 서비스표권에 대한 분할청구의 적법 여부 및 현물분할 가부

12) 한편, 피고들은 이 사건 각 서비스표권의 요부인 '○○○', 'kolon' 중 어느 하나 이상을 포함하는 서비스표권을 약 220여 개 보유하고 있다.

13) 회사정리법 제61조 제1항: 회사가 타인과 공동하여 재산권을 가진 경우에 정리 절차개시가 있는 때에는 관리인은 분할을 하지 아니한다는 약정이 있는 때에도 분할의 청구를 할 수 있다.

이 사건 대상판결과 동일한 근거를 제시하면 공유 서비스표권에 대한 분할청구 자체는 적법하다고 판단하였으나, 현물분할은 공유 서비스표권의 성질상 허용되지 않는다고 하였다.

3) 대금분할의 가부

서비스표는 서비스업을 하는 자가 자기의 서비스를 다른 사람의 서비스와 구별하기 위하여 사용하는 표지로서 서비스업을 포기하지 않는 한 계속 사용의 필요성이 있고, 이미 서비스표가 널리 알려진 경우라면 그 필요성은 더욱 커진다. 또한, 피고들이 이 사건 각 서비스표권의 지정 서비스업을 포기할 의사가 보이지 아니하고, 이 사건 각 서비스표권은 국내에 널리 알려져 있으며 피고들이 속한 기업집단이 국내에 널리 알려져 있어 피고들이 이 사건 각 서비스표권을 경매절차에서 경락받지 못하는 경우 기업집단 이미지에 큰 타격을 입게 된다. 대금분할을 명하는 경우 피고들은 경매절차에서 이 사건 각 서비스표권을 반드시 경락받으려 할 것이고, 이와 같은 이유로 피고들이 이 사건 각 서비스표권을 경락받기 위해서는 지나치게 과도한 금액이 소요될 것으로 예상된다. 이는 결국 원고와 피고들 사이에 공정한 분할이 이루어지는 것이라고 보기 어렵고, 경매절차에서 제3자가 이 사건 각 서비스표권을 경락받을 가능성이 있음을 배제할 수 없고, 제3자가 이 사건 각 서비스표권을 경락받아 사용하는 경우 이 사건 각 서비스표권은 등록이 취소되거나 제3자의 이 사건 각 서비스표권의 사용이 부정경쟁행위에 해당할 가능성도 있다.

그러므로 법원이 통상의 서비스표권에 대하여 경매에 의한 대금분할을 명하는 것이 가능하다고 하더라도, 이 사건 각 서비스표권은 이미 국내에 널리 알려진 피고들의 상호와 로고를 그 요부로 하고 있으므로 이 사건 서비스표권에 대하여 경매에 의한 대금분할을 명하는 것은 부당하다.

4) 가격보상의 가부

i) 피고들은 이 사건 각 서비스표권의 계속적인 이용이 필요하다고 보이는 점, ii) 대금분할은 위와 같이 부당하다고 판단되는 점, iii) 피고들에게 정리회사

의 지분에 대한 대가를 지불할 능력이 있다고 인정되는 점 등에 비추어 보면 이 사건에서 가장 합리적인 분할방법은 보상분할이라고 할 것이나, 원고는 대금분할만을 주장하며 법원의 석명에 명시적으로 보상분할을 거부하는 의사를 표시하였으므로 보상분할을 명할 수는 없다고 할 것이다.¹⁴⁾

5) 검토

원고의 이 사건 각 서비스표권의 공유물분할청구는 법률상 또는 성질상 금지되지 아니한 것으로 적법하다고 할 것이나 대금분할을 명하는 것은 부당하므로, 결국 원고의 이 사건 각 서비스표권의 대금분할에 의한 공유물분할청구는 이유 없어 기각하였다.

이 하급심 판례는 서비스표권과 관련된 것이므로 특허권을 대상으로 한 이 사건 대상판결과 차이는 있으나, 서비스표권 또한 지적재산권 중 하나로 무체재산권이라는 점은 특허권과 동일함으로 이 사건 대상판결과 기본 쟁점은 동일하다 할 것이다.

2. 이 사건 대상판결

1) 사실관계 및 당사자의 주장

원고는 상속으로 이 사건 특허권의 망인 지분을 취득하여, 원고와 피고들이 이 사건 특허권을 각 지분비율에 따라 각각 공유하게 되었다. 원고는 이 사건 특허권의 공유자로서 특허권 등의 등록령 제26조 제2항, 민법 제269조 제2항에 따라 이 사건 특허권의 경매에 의한 대금분할을 청구하였다.

이에 대하여 피고들은 특허권 공유의 법적 성질이 합유이므로 그 분할을 청구할 수 없고, 합유자의 지위는 일신전속적이므로 망인의 지분은 원고에게 상속

14) 일반적으로는 공유물분할청구 소송에 있어 법원은 원고의 공유물분할 청구권의 행사가 적법하고 이유 있다고 인정하는 경우에는 당사자가 청구하는 분할의 방법에 구속받지 않고 법원이 적절하다고 인정하는 방법으로 공유물의 분할을 명할 수 있는 것이나, 이 사건에서와 같이 원고가 명시적으로 배제하는 방법으로 분할을 명할 수 있는 것은 아니라고 할 것이다

되지 않고 잔존 합유자인 피고들에게 귀속되므로 원고의 청구는 이유 없다고 주장하였다.

2) 1심 법원 판단¹⁵⁾

(1) 공유 특허권의 분할이 가능한지 여부

i) 공유인 특허권 등의 분할을 금지하는 법률규정이 없는 점, ii) 우리 민법은 소유권의 공동소유의 형태로서 공유, 합유, 총유에 관하여 규정하고 이를 다른 재산권에도 준용하고 있는 점, iii) 특허권 등도 환가 가능한 재산권인 점, iv) 특허권 등의 등록령 제26조 제2항에 “등록권리자가 둘 이상인 경우에는 민법 제268조 제1항 단서에 따른 약정(공유물 분할금지 약정)이 있을 때에는 등록신청서에 그 약정을 적을 수 있다.”는 취지의 규정이 있는데, 이는 특허권 등의 분할을 전제로 하고 있다고 해석되는 점 등에 비추어 보면, 공유인 특허권 등의 분할이 법률상 또는 성질상 금지된다고 할 수 없다.

피고들은 “특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도 또는 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없으며, 그 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.”는 대법원 판결(대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결 참조)을 들면서 이 사건 특허권은 공유물분할 청구의 대상이 되지 아니한다고 주장하나, 피고들이 든 대법원 판결의 취지는 특허발명의 실시가 다른 유체물의 사용과 다르고, 투하하는 자본의 규모와 특허발명을 실시하는 사람의 기술과 능력 등에 따라 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 변동을 가져오게 하는 등 특허권의 특수성을 고려하여 그 지분의 양도에 일정한 제약을 두는 등 특허법이 민법의 공유 규정에 대한 특별규정을 두고 있어, 특허권의 공유관계가 민법상의 공유관계와 다른 점이 있다는 것일 뿐, 특허권의 공유관계에 민법상 합유에 관한 모든 규정을 준용하여야 함을 선언한 것으로 볼 수는 없으므로 공유인 특허권 등의 분할이 금

15) 창원지방법원 2012. 5. 3. 선고 2011가합9181 판결

지된다고 볼 수는 없다.

(2) 분할방법

공유물의 원칙적인 분할방법은 현물분할이라 할 것이나, 현물분할이 불가능한 경우 민법이 예정하고 있는 분할방법은 경매에 의한 대금분할인 바(민법 제269조 제2항), 대금분할은 공유물을 현물로 분할할 수 없거나 분할로 인하여 현저히 그 가액이 감소될 염려가 있을 때에 인정되는 분할방법으로, 특허권은 그 객체의 무체성으로 인하여 현물분할이 불가능하므로 공유인 특허권 등은 그 성질상 현물로 분할할 수 없는 경우에 해당하여 이 사건 특허권 등의 분할방법은 경매에 의한 대금분할로 함이 상당하다.

(3) 이 사건 특허권의 망인 지분이 피고들에게 귀속되었는지 여부

특허권 공유에도 특허법 등의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법의 공유 규정이 적용된다고 할 것인바(위 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 참조), 망인과 피고들의 이 사건 특허권 등의 공유관계가 조합체로서의 합유관계임을 인정할만한 자료가 없으므로 망인의 지분이 원고에게 상속되지 않고 잔존 합유자인 피고들에게 귀속되었다는 피고들의 주장은 이유 없다.

(4) 소결

원고의 이 사건 특허권의 경매에 의한 분할청구는 이유 있어 각 특허권을 각각 경매에 부쳐 그 대금에서 경매비용을 공제한 나머지 금액 중 각 해당 지분비율에 따라 원고, 피고들에게 각각 배당함이 상당하다.

3) 항소심¹⁶⁾ 및 상고심 판단¹⁷⁾

16) 부산고등법원 2013. 5. 9. 선고 2012나2197 판결.

항소심인 부산고등법원은 2013. 5. 9. 제1심 판결은 정당하므로 피고들의 항소는 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하였고 이에 피고는 상고하였다. 이에 상고심은 원심과 동일한 이유로 “원심이 각 특허권의 공유자인 원고의 분할청구를 받아들여, 이 사건 특허권에 대하여 경매에 의한 대금분할을 명한 것은 정당하다.”고 하여 상고를 모두 기각하였다.

Ⅲ. 공유 특허권의 분할청구에 대한 외국 입법례

1. 일본

일본 특허법상 특허권 공유 규정은 우리나라와 동일하다. 일본 특허법 제73조 제1항 및 제3항¹⁷⁾은 다른 공유자의 동의 없이는 지분을 양도하거나 지분에 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 관하여 전용실시권이나 통상실시권을 설정할 수 없다고 규정하고 있어, 우리나라와 마찬가지로 지분양도·질권설정·실시권 설정 시 공유자 전원의 동의가 필요하다.

또한 특허권에 대한 분할청구에 대해서는 특허법상 규정이 없는 것도 우리나라와 동일하다. 다만, 일본의 다수설은 공유 특허권은 재산권이고 단체적 제약을 받는 것도 아니므로 공유관계로부터 이탈할 수 없다고 보는 것은 불합리하다고 하여 대금분할 또는 가격배상에 의한 분할 청구를 인정한다.¹⁹⁾ 다만, 발명실시에 대한 독점권이라는 특허권의 성격에 비추어 볼 때 현물분할은 있을 수 없고, 만일 현물분할을 인정하면 사실상 동일한 특허권이 여러 개 생기는 결과를

17) 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결.

18) 일본 특허법 제73조 (공유인 특허권)

① 특허권이 공유인 때에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하여 질권을 설정할 수 없다.

② 특허권이 공유인 때에는 각 공유자는 계약으로 별도로 정한 경우를 제외하고, 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명의 실시를 할 수 있다.

③ 특허권이 공유인 때에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용 실시권을 설정하거나 타인에게 통상실시권을 허락할 수 없다.

19) 中山信弘, 特許法, 弘文堂, 2010, 291면.

초래하게 되므로 대금분할 또는 가격배상에 의한 분할청구만이 인정된다고 본다. 그러나 이는 학설일 뿐이고 분할청구를 인정한 판례는 존재하지 않고, 단지 방론에서 분할청구에 대해 논한 판례만 존재할 뿐이다.²⁰⁾

따라서 일본도 아직 공유자 일방이 타공유자의 동의 없이 대금분할 청구를 할 수 있는지에 대해 아직 학설로만 논의되고 있다. 우리나라도 이 사건 대상판결 후에야 비로소 분할청구 인정 여부에 대해 논의가 본격적으로 시작된 것처럼 대부분 다른 나라에서도 지금까지는 공유 특허권자 대금분할청구 방법에 대해 인식하지 못하고 있을 것이다. 따라서 분할청구한 경우가 없거나 있어도 아주 적을 것이며 또한 공유자가 분할청구를 한 경우가 있다 하더라도 이 사건 대상판결과 같이 분할청구를 인정한 판례는 아직 없는 것으로 보인다.

또한, 일본의 공유 특허권에 대한 표준계약서를 살펴보더라도 표준계약서에 분할청구 금지 약정이 포함되어 있지 않다. 이와 같은 사정을 참작해 보면 특허권의 분할에 대해서 실무적으로 활용되고 있지 않은 것으로 보인다.

2. 미국

미국의 공동소유에 대해서 살펴보면, 공동소유로 Co-ownership 내지 Joint ownership이라는 용어를 사용하고 있다. 여기에는 ① 공동소유자가 물건을 동일한 시기에 동일한 증서로부터 취득해야 하고, 동일한 지분 및 전체를 소유할 권리를 갖고 공동소유자 중의 1인이 사망하면 그의 상속인에게 승계되지 아니하고 다른 공동소유자들이 사망한 자의 지분을 동일한 비율로 나누어 갖게 될 뿐 아니라 지분의 처분과 분할의 자유가 있는 Joint Tenancy(우리 민법상 공유에 가깝다), ② 부부가 재물에 대해 공동소유하는 경우 발생하며, 분할할 수 없고, 지분도 처분할 수 없는 Tenancy by the Entirety(우리 민법상 합유와 유사하다) ③ 각 공동소유자가 특별한 약정이 없는 경우 원칙적으로 동일한 지분을 갖는 것으로 추정되며, 서로 다른 지분을 소유할 수 있으며, 지분의 처분 및 분할이 가능하나 공동소유자의 1인이 사망하면 그 상속인이 공동소유자의 지위를 갖게 되는 Joint in Common(우리 민법상 공유에 가깝다)이 있다. 그러나 미

20) 방론이기는 하지만 이 점에 대해 논한 판결로서는 동경 고등재판소 昭和50. 4. 24.판결.

국 특허법²¹⁾은 특허권이나 특허를 받을 권리를 공동소유하는 경우 위 3가지 용어 중 어느 하나를 사용하는 것이 아니라 이를 포괄한 용어인 Co-ownership 내지 Joint Ownership이라는 용어를 사용하고 있다.²²⁾

공유 특허권 활용에 대한 미국 특허법 규정 및 판례를 살펴보면, 우선 특허권 공동소유와 관련하여 미국 특허법 제116조는 발명이 2인 이상의 자에 의하여 공동으로 완성된 경우 공동으로 출원할 수 있다고 규정하고 있어,²³⁾ 공동으로 발명한 경우에는 공동으로 출원하여야 하며 특허 등록 이후에는 특허권을 공유하는 것은 우리나라와 같다. 또한 미국 특허법 제262조를 보면 공유자 각각은 다른 공유자의 승낙 없이 특허 발명을 실시할 수 있고 그에 따른 수익을 타공유자에게 배분할 의무도 없어²⁴⁾ 이 또한 우리나라와 동일하다.

그러나 지분양도 및 실시권 설정과 관련해서는 우리나라와 달리 특허권 공유자는 다른 공유자의 동의 없이도 자신의 지분을 제3자에게 양도할 수 있고,²⁵⁾ 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이도 특허발명에 관하여 제3자에게 비배타적(Non-Exclusive) 실시권을 설정할 수 있으며 이러한 실시권 설정으로 인해 얻은 수익을 다른 공유자에게 배분할 의무도 없다.²⁶⁾

21) 35 USC. 262.

22) 강신하, “특허권 공유의 성립 및 법적성질과 관련된 제문제”, 중앙법학, 제11집 제3호(2009), 436면.

23) 미국 특허법 제116조(발명자)

발명이 2 이상의 자에 의하여 공동으로 완성된 경우, 그 발명자들은 공동으로 특허를 출원하고, 본 편(제 35편)에 의하여 달리 규정되지 아니하는 한, 각각 선언의 의무를 다해야 한다. 발명자들은 비록 (1) 물리적으로 함께 작업하였거나 동시에 작업하지 않았더라도, (2) 각각이 동일한 형태와 양의 기여를 하지 않았더라도, 혹은 (3) 각각이 전 특허청구범위의 대상물에 대하여 기여하지 않았더라도 공동출원할 수 있다. 청장은 당해 사실을 확인하고 또 제외된 발명자에게 청장이 정한 통고를 한 후에 공동으로 하였더라면 제외된 발명자가 가질 수 있었던 동등한 권리에 해당하는 특허권을 출원한 발명자에게 부여할 수 있다. 제외된 발명자는 추후에 출원에 동참시킬 수 있다.

착오에 의하여 공동발명자로서 특허의 출원을 공동으로 한 경우 또는 공동의 발명자가 공동으로 출원을 하지 아니한 경우 그리고 그러한 착오가 기만할 의도 없이 일어난 경우에는 청장은 청장이 정한 조건에 의하여 그 출원을 변경할 수 있다.

24) 미국 특허법 제262조(공유특허)

달리 합의가 없을 경우, 특허의 공유자 각각은 다른 공유자의 승낙 없이 그리고 다른 공유자에게 설명하지 않고 미국 내에서 특허 발명을 생산, 사용, 판매의 청약 또는 판매하거나, 또는 특허발명을 미국에 수입할 수 있다.

25) *Waterman v. McKenzie*, 138 U.S. 252, 255 (1891); *Willingham v. Lawton*, 555 F.2d 1340, 1341 (6th Cir. 1977)(조영선, “특허권 공유의 법률관계”, 법조, 통권 654호(2011), 법조협회, 60면 재인용).

그리고 미국도 일본과 마찬가지로 특허권에 대한 분할청구에 대해서는 특허법에서 어떠한 것도 규정하고 있지 않으며, 분할청구를 인정한 판례도 없다. 또한 미국 기업들과 공유 특허 계약시 사용하는 표준계약서에도 분할청구 금지 약정을 포함하는 경우는 없다.

미국은 공유자가 자신의 지분을 자유롭게 양도할 수 있으므로, 각 공유자는 지분양도에 의해서 공유관계를 탈피하고 공유자 간의 이해관계를 해결할 수 있으므로, 굳이 대금분할을 청구할 실익이 낮다. 또한 법원도 공유자의 지분양도를 허용하는 방법으로 공유자들의 이해관계를 조정하면 되므로 타공유자에 막대한 피해를 주는 공유자 일방의 분할청구를 받아들이지 않을 가능성이 높다.

만약 공유관계 계약에 의해 지분양도 금지 약정을 해서 지분양도에 의해 공유관계를 탈피할 수 없고 그에 따른 이익을 얻을 수 없는 경우라면, 공유자는 공유관계 탈피 및 지분양도에 의한 이익을 얻기 위해 분할을 청구할 실익이 있을 수 있으나, 이는 특허법상 문제라기보다는 당사자 간의 금지약정에 관한 문제로 계약법상 계약 해석의 문제가 된다. 제3자가 공유자로 유입되는 것을 막고 양 당사자가 공유관계가 구축되도록 당사자 간에 지분양도 금지를 사전에 약정했는데, 공유자 일방이 자신의 지분뿐만 아니라 타공유자 지분까지 제3자에게 처분될지도 모르는 분할청구를 법원에 하였을 때 공유자의 분할청구가 위 지분양도 금지 약정을 어긴 것인지는 계약 해석 문제가 될 것이나, 지분양도 금지 약정 취지는 분할청구까지 금지하는 것이라고 해석될 여지가 높아 보인다. 또한 공유 특허권의 재산관계는 보통법인 주법의 규율대상이 되므로 이에 대한 판단은 주마다 다를 수 있다.

결론적으로 미국에서는 분할청구를 명시적으로 인정한 판례가 아직 없으며, 타공유자의 동의 없이 지분양도가 가능하므로 지분양도에 의해 공유자 간의 이해관계를 해결하고 있는 것으로 보인다.

3. 프랑스

26) Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA, 104 F.3d 341, 344 (Fed. Cir. 1997); Talbot v. Quaker-State Oil Refining Co., 104 F.2d 967, 968 (3d Cir. 1939)(조영선, 앞의 논문, 61면 재인용).

프랑스는 다른 국가에 비해서 공유 특허권에 대해서 특허법에 자세히 규정하고 있다. 우선 공유자의 특허 실시에 대해서는 프랑스 지적재산권법 제L613조 29 (a)에서 공유자는 스스로 발명을 실시하지 않거나 또는 실시권을 부여하지 않는 다른 공유자에 공정하게 보상하는 것을 조건으로, 자신의 이익을 위해 발명을 실시할 수 있다고 규정하고 있고, 지분 양도에 관해서는 제L613조 29 (e)는 “공유자는 언제든지 그 지분을 양도할 수 있다. 공유자는 양도 의사의 통보를 받은 후 3월의 기간 선매 권한이 있다.”고 규정하고 있어, 공유자 각자는 자유롭게 지분양도를 할 수 있지만, 타공유자는 3월 내에서 지분을 우선해서 매수할 권한이 있다. 또한 실시권의 설정에 대해서는 제L613조 29 (c)는 “공유자는 스스로 발명을 실시하지 않거나 또는 실시권을 부여하지 않은 다른 공유자에 공정하게 보상하는 것을 조건으로 자신의 이익을 위해 타인에 비독점적 실시권을 부여할 수 있다. 그러나 다른 공유자에 대해 실시권 계약 제안을 통지하여야 하고, 거기에는 일정한 가격으로 지분의 이전을 요구하는 제안을 첨부하여야 한다. 해당 통지로부터 3월 이내에 다른 공유자는, 실시권을 부여하는 것을 희망하고 있는 공유자의 지분을 취득하는 것을 조건으로 실시권 부여에 반대할 수 있다.”고 규정하고 있어, 지분양도와 마찬가지로 공유자 각자는 타공유자의 동의없이 통상 실시권을 설정할 수 있으나, 타공유자에게는 3월 내에서 지분을 우선해서 매수할 권한이 주어진다. 따라서 프랑스는 다른 국가들과 달리 공유자 일방의 지분 양도 및 실시권 설정시 타공유자에게 우선매수권을 부여하는 특징이 있다.²⁷⁾

27) 프랑스 지적재산권법 제L613조 29

특허 출원 또는 특허의 공유는 다음의 규정이 적용된다.

(a) 각 공유자는, 스스로 발명을 실시하지 않거나 또는 실시권을 부여하지 않는 다른 공유자에 공정하게 보상하는 것을 조건으로, 자신의 이익을 위해 발명을 실시할 수 있다. 해당 보상은 원만한 합의가 성립하지 않을 경우, 제1심 법원에 의해 결정된다.

(b) 각 공유자는 오로지 자신의 이익을 위해 침해에 대한 소송을 제기할 수 있다. 침해에 대한 소송을 제기하는 공유자는 제기한 소송에 대해 다른 공유자에게 통지하여야 한다. 해당 통지를 한 것으로 판명될 때까지, 판결은 연기된다.

(c) 각 공유자는, 스스로 발명을 실시하지 않거나 또는 실시권을 부여하지 않은 다른 공유자에 공정하게 보상하는 것을 조건으로, 자신의 이익을 위해 타인에게 비 독점적 실시권을 부여할 수 있다. 해당 보상은 원만한 합의가 성립하지 않을 경우, 제1심 법원에 의해 결정된다.

그러나 다른 공유자에 대해 실시권 계약 제안을 통지하여야 하고, 거기에는 일정한 가격으로 지분의 이전을 요구하는 제안을 첨부하여야 한다. 해당 통지로부터 3월 이내에 다른 공유자는, 실시권을 부여하는

마지막으로 특허권 분할청구와 관련해서는 L613-30에서 “민법 제815조 이하, 제1873조의1 이하 및 제883조 이하는 특허출원 및 특허 공유에 관해서는 적용되지 않는다.”²⁸⁾고 규정하고, 민법 제815조에서는 “공유자는 판결이나 공유자 간 합의에 의하여 달리 정하지 않는 한 언제든지 공유물의 분할을 청구할 수 있다.”²⁹⁾고 규정하고 있으므로, 프랑스는 민법상 공유물에 대한 분할청구를 특허법에 적용하지 않음을 분명히 하여 공유자는 공유 특허권에 대해서는 민법상 분할청구를 할 수 없도록 하고 있다. 따라서 다른 국가들은 특허권에 대한 분할청구에 관해서 규정을 하고 있지 않은 반면, 프랑스는 특허법상 민법상 공유물 분할청구를 명시적으로 금지하는 유일한 국가로 주목할 만하다. 이처럼 분할청구를 금지한 것은 특허권의 특성 때문인데, 특허권은 특허발명의 사용이 반드시 뒤따르기 때문에 특허발명의 사용이 보장되어야 한다는 점과 무체물이라는 특허권의 성격적 특수성 등을 인정한 결과로 분할청구는 부적합하다고 판단한 것으로 보인다. 대부분의 국가가 분할청구에 대해서 특허법상 규정하지 않은 것은 특허권의 특수성을 검토하여 입법적 판단을 한 것이 아니라, 아직 분할청구에 대해서 인지하지 못해 규정하지 못한 입법적 공백으로 보이나, 프랑스는 다른 국가들에 비해서 공유 특허권에 대한 연구가 많이 진행되어 공유 특허권의 분할에 대한 문제점에 대해서 적극적으로 인지한 결과 많은 입법적 검토를 한 후 규정한 것으로 여겨진다.

것을 희망하고 있는 공유자의 지분을 취득하는 것을 조건으로, 실시권 부여에 반대할 수 있다.

전 단락에 규정한 기한 내에 합의가 성립하지 않는 경우, 가격은 제1심 법원에 의해 결정된다. 당사자는 판결 또는 항소에 대한 판결의 통지 후 1개월 내에는 손해 배상을 받을 권리는 포기하지 않고 공유자 지분 매매를 포기할 수 있다. 비용은 포기한 당사자가 부담해야 한다.

(d) 독점 실시권은 공유자 전원의 동의가 있거나 또는 법원의 허가를 얻은 경우에만 부여된다.

(e) 각 공유자는 언제든지 그 지분을 양도할 수 있다. 공유자는 양도 의사의 통보를 받은 후 3월의 기간, 선매 권한이 있다. 가격에 대한 합의가 성립하지 않는 경우에는 당해 가격은 제1심 법원이 결정한다. 당사자는 법원의 판결 또는 항소에 대한 판결의 통지 후 1개월 내에는 손해 배상을 받을 권리를 포기하지 않고 공유 지분의 매매를 포기할 수 있다. 비용은 포기한 당사자가 부담해야 한다.

28) 프랑스 지적재산권법 Article L613-30

민법 제815조 이하, 제1873조 1 이하 및 제883조 이하는 특허 출원 및 특허 공유에 관해서는 적용되지 않는다.

29) 프랑스 민법 제815조

공유자는 판결이나 공유자 간 합의에 의하여 달리 정하지 않는 한 언제든지 공유물의 분할을 청구할 수 있다.

4. 독일

독일 특허법은 제6조³⁰⁾에서 “복수가 공동으로 발명을 하였다면, 그들에게 공동으로 특허에 대한 권리가 주어진다.”고 규정한 것 이외에는 공유 특허권에 대한 어떠한 규정도 하고 있지 않다. 독일은 공유 관계에 대해서 학설과 판례를 통해서 문제를 해결하고 있다. 독일 또한 다른 국가들과 같이 공유 특허권에 대한 분할청구 규정이 없으며, 또한 공유 특허권에 대한 분할청구를 명시적으로 인정한 판례는 찾을 수 없고, 단지 독일 연방대법원의 Gummielastische Masse II 판결은 실시능력 없는 공유자에 남겨진 수단으로 공동관계 해소청구권, 다수결에 의한 관리, 판결에 의한 관리청구권이 있음을 시사하고 있을 뿐이다.³¹⁾

독일도 미국과 마찬가지로 판례에 의해서 공유자 동의 없이 자신의 지분양도가 가능하다. 따라서 공유자는 지분양도에 의해서 공유관계를 해소할 수 있으므로 법원에 공유 특허권 분할을 청구할 실익이 없으며, 법원도 공유자의 지분 양도를 허용하는 것에 의해서 공유자 간의 이해관계를 공정하게 조정할 수 있으므로 타공유자의 동의 없는 공유자 일방의 분할청구를 인정할 필요가 없다. 이 논의는 위 미국의 경우에서 이미 말한 것과 동일하다.

5. 검토

외국 국가 중 프랑스만이 민법상 공유물 분할청구를 특허법에 준용하지 않음을 명확하게 하고 있고, 나머지 국가들은 이에 대해서 어떠한 규정도 두고 있지 않다. 또한, 특허권에 대해 민법상 공유물 분할청구를 인정한 판례도 없는 것으로 보인다. 지금까지는 프랑스 이외의 국가들에서는 특허권에 대해서 민법상 분

30) 독일 특허법 제6조

특허에 대한 권리는 발명자 또는 그 승계인이 지닌다. 복수가 공동으로 발명을 하였다면, 그들에게 공동으로 특허에 대한 권리가 주어진다. 복수가 서로 독자적으로 발명을 한 경우, 그 권리는 발명을 최초로 특허청에 출원한 이에게 주어진다.

31)金子敏哉, “共有特許權による自己實施—ドイツの議論からの示唆—”, 知的財産法政策學研究, vol.21(2008), 259면.

할청구 방법에 인식조차 되지 않아 학설이나 판례에서 크게 다루어지지 않은 것으로 여겨진다.

그러나 프랑스가 명시적으로 특허법상 공유물 분할청구가 특허법에 준용하지 않음을 규정한 것은 민법상 공유물 분할이 특허권에 대해서는 인정되어서는 안 될 특허권의 특수성이 있음을 시사하는 것으로 이 사건 대법판결의 타당성 검토에 참고할 만하다.

Ⅳ. 공유 특허권의 분할청구 인정 여부

민법은 공유물에 대해서는 분할청구를 인정하는 반면,³²⁾ 합유물에 대해서는 분할청구를 인정되지 않는다.³³⁾ 따라서 공유 특허권의 법적 성격이 민법상 합유로 본다면 민법상 분할청구는 공유 특허권에 당연히 부정될 것이고, 민법상 공유로 본다면 민법상 분할청구가 긍정될 여지가 있으므로 특허권의 특수성에 대해 심도 있는 검토가 필요하다. 따라서 우선적으로 공유 특허권의 성격이 민법상 공유인지 또는 합유인지에 대해서 선행적으로 검토할 필요가 있다.

1. 공유 특허권의 법적 성질

1) 합유설

우리 특허법 제37조, 제44조, 제99조 규정을 근거³⁴⁾로 하거나 특허권을 공유하는 경우 다른 공동소유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다는 점을 근거³⁵⁾로 하거나 특허권의 공유자의 행위에 대하여 가하여져 있는 여러 제한에 비추어 합유에 준하는 성질을

32) 민법 제268조 제1항.

33) 민법 제273조 제2항.

34) 이상경, 지적재산권소송법, 육법사, 1998, 66면.

35) 이인중, 특허법개론, 도서출판 현대고시사, 2003.

가진다고 보아³⁶⁾ 특허권의 공동소유는 민법상 합유의 성질을 갖는다고 한다.

2) 공유설

특허법 제99조 제2항 및 제4항의 규정은 특허권의 무체재산권으로서의 특수성을 고려한 규정일 뿐 공유 특허권자 사이에 공동목적이 없는 이상 민법상의 공유라고 하거나,³⁷⁾ 공동발명을 통하여 원시적으로 특허권을 공동취득하였다는 사정만으로 공동발명자 사이에 조합 혹은 이와 유사한 신뢰관계나 인적 결합이 성립한다고 볼 수 없으며, 하물며 공동발명이 아닌 지분의 양도나 강제집행, 상속, 회사의 합병 등에 의해 특허권의 공동소유관계에 놓인 당사자 사이에 그러한 인적 결합을 의제하기 어려우므로³⁸⁾ 특허권의 공동소유는 공유로 보아야 한다고 한다.

3) 절충설

특허법상 공동소유자가 그 지분양도 등 공유 특허 지분활용을 제한하고 있는 점으로 미루어 볼 때 특허법상 공유는 합유의 성격과 공유의 성격을 혼합한 특허법상의 특유한 공동소유 형태로 보는 견해,³⁹⁾ 특허권은 점유가 불가능한 무형의 재산권이라는 점에서 특허법에서는 다양한 규정을 두어 공동소유자의 권리를 제한하고 있는 것이어서 특허권의 공동소유가 합유인지 공유인지에 관한 이론상 논의는 실무적인 실익이 없고 구체적 사례에 있어서 특허권의 권리관계를 어떻게 해결해야 할 것인지가 중요하므로 각 공동소유자와 제3자의 이익을 비교衡量하여 산업발전에 기여하려는 특허법의 목적에 부합하는지를 구체적 사례로써 판단해야 한다는 견해⁴⁰⁾가 있다.

36) 서울대학교 기술과 법센터, 정상조·박성수 공편, 특허법 주해 I, 박영사, 2010, 1224면(박정희 집필 부분).

37) 조용식, "산업재산권의 공유자 중 일부에 의한 심결취소소송의 적법성", JURIST, 통권 제384호(2002. 9), 81면.

38) 조영선, "특허권 공유의 법률관계", 법조, 통권 654호(2011. 3), 법조협회, 66면.

39) 윤선희, 특허법, 법문사, 2012, 647면.

40) 신혜은, "특허권의 공유에 관한 비교법적고찰 및 실무상 유의점", 산업재산권, 제23호(2007. 8), 320면.

4) 판례의 변천

대법원은 “특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도 또는 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없으며, 그 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.”고 판시하여 공유 특허권은 합유에 준하는 성질을 가진다고 하였다.⁴¹⁾

그러나 대법원은 그 후 종래 입장과는 달리, “상표권이 공유인 경우에 일정한 제약을 받아 그 범위에서 합유와 유사한 성질을 가지지만, 이러한 제약은 상표권이 무체재산권인 특수성에서 유래한 것으로 보일 뿐이고, i) 상표권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 상표권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, ii) 상표법에 상표권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유 규정이 적용될 수 있다고 할 것이다”라고 하여 특허권 등의 공동소유관계는 원칙상 민법상 공유로서 특허권 등의 본질에 반하지 아니하는 한 민법상의 공유에 관한 규정을 적용할 수 있다는 법리를 설시하였다.⁴²⁾

5) 검토

특허권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 소유하는 것은 아니므로 민법상 합유로 보기 어려운 점이 있는 반면, 특허법상 특허 공유자의 행위가 조합체에 준하는 정도로 제한되어 있고,⁴³⁾ 특허권은 무체재산권으로서의 특수성으로 인하여 합유적 성격을 필연적으로 가지고 있는 것도 사실이다.

따라서 공유 특허권은 민법상 공유 및 합유와 동일하다고 하기는 어려우며

41) 대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결; 1987. 12. 8. 선고 87후111 판결; 1982. 6. 22. 선고 81후43 판결.

42) 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결.

43) 정상조·박성수 공편, 앞의 책, 1225면(박정희 집필 부분).

민법상 공유의 성격과 합유의 성격을 모두 가지고 있다고 보아야 할 것이다. 따라서 특허법상 별도의 규정이 없는 부분에 대해서 특허 특수성의 고려 없이 민법상 공유 규정을 적용하는 것은 타당하지 않다.

대법원 판시⁴⁴⁾처럼 특허권 공유의 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서만 민법상의 공유 규정이 적용된다고 보는 것이 타당하고, 각 사안에 따라 합목적적으로 해당 쟁점을 해석하여 공유 규정의 적용 여부를 판단하여야 할 것이다.⁴⁵⁾

2. 공유 특허권의 분할청구 인정 여부

1) 긍정설

특허권의 공유관계의 성질을 민법상 공유로 보고, 공유자의 분할청구권을 인정하는 입장이다. 분할청구를 인정하는 이유를 정리하면 다음과 같다.⁴⁶⁾ ① 특허권 등의 등록령 제26조 제2항⁴⁷⁾은 “등록권리자가 2인 이상인 경우 분할청구 금지 약정이 있을 때에는 등록신청서에 이를 기재할 수 있다.”고 규정하고 있으므로, 분할이 가능한 것을 전제로 분할을 5년 이내의 기간으로 금지하는 약정을 등록신청서에 기재할 수 있도록 하고 있다. 즉 등록령은 분할청구가 가능하다는 것을 나타내는 것이고, ② 특허법에 특별한 규정이 없는 경우에는 민법에 따를 수밖에 없으므로, 민법 제268조에 의해서 분할청구를 할 수 있으며, ③ 현행 규정은 타공유자의 동의가 없는 경우에는 지분양도를 할 수 없어 공유관계를 탈피할 방법이 없으므로, 공유관계에서 벗어날 수 있는 수단을 주어야 할 필요가 있다.

44) 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결.

45) 정차호, 앞의 논문, 147면.

46) 정차호, 앞의 논문, 21-22면; 조영선, 앞의 논문, 75-76면; 강신하, “특허권 공유의 성립 및 법적성질과 관련된 제문제”, 중앙법학, 제11집 제3호(2009), 457-458면; 김현호, “특허권의 공유, 이전”, 발명특허, 34권 4호(2009), 한국발명진흥회, 57면; 임병웅, 이지 특허법, 11판, 한빛지적소유권센터, 2013, 840면; 김원준, 특허법원론, 박영사, 2009, 489면.

47) 특허권 등의 등록령 제26조(지분 등의 기록) 제2항: 등록권리자가 둘 이상인 경우에 다음 각 호의 어느 하나에 따른 약정이 있을 때에는 신청서에 그 약정을 적을 수 있다.

4. 「민법」 제268조 제1항 단서에 따른 약정

민법 제268조(공유물의 분할청구) 제1항: 공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다.

2) 부정설

특허권의 공유관계의 성질을 합유에 준하는 것으로 보고, 합유의 재산에 대하여는 분할청구가 불가능하므로, 특허권의 지분에 대하여도 분할을 청구할 수 없다고 하는 입장이 있고,⁴⁸⁾ 또한 만약 공유에 준하는 것으로 보거나 합유에 준하는 것으로 보더라도 공유자 사이에 공동목적을 수행하는 수단으로서의 의미가 없다는 이유로 분할청구권을 인정하는 경우에는, ① 그 분할청구권의 행사에 따라 같은 날 출원한 동일한 발명이 여러 개 존재하게 되어 특허법 제36조 제2항⁴⁹⁾ 위반 여부가 문제로 되고, ② 특허권의 공유관계에 따른 여러 제한을 분할청구권의 행사에 의하여 벗어날 수 있게 되는 등의 특허법에서 당초 예정할 수 없었던 곤란한 문제를 발생시킨다고 본다.

3) 학설에 대한 검토

이 사건 대상판결의 타당성을 살펴보기 위해 위 학설의 주장에 대해서 검토할 필요가 있다.

우선적으로 긍정설에 대해 살펴보면, 긍정설의 ① 근거는 등록령이 분할청구금지 약정을 등록신청서 기재할 수 있다고 규정한 것은 분할청구가 가능한 것을 전제로 한 것이라는 것이다. 그러나 등록령 규정은 입법자가 분할청구 인정에 대해 입법적 판단을 하고 규정한 것이 아니라, 단순히 민법 등 타법에 있는 등록령 규정을 특허법에 가지고 오면서 이와 같은 내용이 포함된 것으로 보인다. 따라서 등록령에 이와 같은 내용이 있다는 것만으로 입법자가 공유 특허권에 대해 분할청구를 인정한 것으로 보는 것은 무리가 있다. ② 근거는 특허법에 특별한 규정이 없으면 반드시 민법 규정을 따라야 한다는 것인데, 특허의 특수성을 고려하지 않고 특허법에 규정이 없으니 민법 규정을 따라야 한다고 보는 것은 문제가 있다. 또한 특허법에서 지분양도보다 타공유자에게 더 많은 영향을 끼치는

48) 정상조·박성수 공편, 앞의 책, 1227-1228면(박정희 집필 부분)

49) 제36조(선출원) ② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.

분할청구에 대해서 규정하지 않은 것은 입법자가 분할청구에 대해 인지하지 못한 입법상 공백으로 보아야 한다. 따라서 분할청구에 대해서 인지하지 못한 입법상 공백 상태에서 금지규정이 없으니 허용하는 것이라고 보는 것은 타당하지 않다. 금지 규정이 없으니 분할청구는 당연히 인정된다는 식의 소극적 판단은 받아들이기 어려우며 특허권의 특수성이나 거래 현실 등을 충분히 고려하여 분할청구를 인정할 필요가 있는지에 대한 적극적 판단이 있어야 한다. ③ 근거는 각 공유자에게 공유관계를 벗어날 수단이 반드시 있어야 한다는 것인데, 사적 자치에 의하는 특허법의 성격상 공유관계를 반드시 탈피할 수단이 주어져야 하는지 의문이다. 공유자들의 공유관계가 구속된다고 하더라도 사회질서에 반하거나 자유를 과도하게 구속하는 것으로 보기 어렵다. 특허법은 자신의 지분양도도 자유롭게 못하는 것으로 규정하여 공유자 전원의 동의 없이는 공유자 일방이 제3자로 대체되는 것을 금지하고 있다. 대금분할은 자신의 지분뿐만 아니라 타공유자 전원의 지분까지 처분하는 것으로 지분양도에 비해 타공유자에게 끼치는 영향이 비교할 수 없이 크다. 대금분할청구는 지분양도를 금지하는 입법 취지를 무력화하는 것이다. 즉, 지분양도에 의해서 공유관계를 탈피할 수 없도록 규정한 것을 분할청구에 의해서 탈피할 수 있도록 하는 것은 입법상 맞지 않다.

다음 부정설에 대해 살펴보면, 부정설의 ① 근거는 분할청구에 의해서 특허가 여러 개 발생할 수 있다는 것인데, 특허가 여러 개 되는 경우는 현물분할일 경우 발생하는 것으로 특허권은 무체재산권이므로 현실로 나눌 수 있는 것이 아니어서 특허의 성격상 현물분할은 불가한 것이므로 이와 같은 문제는 발생하지 않으므로 타당하지 않다. 또한, 긍정설도 현물분할이 가능하다고 보는 것은 아니다. 다음으로 부정설의 ② 근거인 공유 특허 규정의 여러 제한을 분할청구에 의해서 편법적으로 벗어나게 하는 것은 공유 특허 규정의 취지를 벗어난다는 것은 타당한 지적으로 보인다. 지분을 양도할 경우에는 공유자 전원의 동의를 받아야 하는 반면, 특허권 전체가 처분되는 분할청구는 타공유자 동의 없이 가능하다고 하는 것은 문제가 있다. 분할청구가 허용된다면 공유자는 굳이 타공유자 전원 동의가 필요한 지분양도 등을 할 필요 없이 바로 분할청구를 선택하면 된다. 그러나 부정설은 당초 예정할 수 없었던 곤란한 문제가 발생한다고 하지만 어떤 문제인지는 구체적으로 제시하지 않고 있다.

3. 검토

공유 특허권의 법적성질에 대해서는 이미 앞에서 살펴본 것처럼 민법상 공유 및 합유로 결정지을 수 없고, 양 쪽의 성격을 모두 가지고 있으므로 각 사안에 따라 합목적적으로 결정하여야 한다. 따라서 공유 특허권에 대한 분할청구 허용 여부 또한 특허권의 특수성을 고려하여 판단하여야 할 것이다.

분할청구는 우선 지분양도 등을 제한하는 특허법상 규정을 무력화시킬 수 있다는데 문제가 있다. 또 민법상 분할 방법으로는 이미 살펴본 것처럼, 현물분할, 보상분할(가격배상), 대금분할이 있으나, 현물분할은 특허권의 무체재산권 성격상 당연히 불가능하며, 보상분할은 타공유자에게 공유자 지분을 매수할 것을 강요하게 되는 것인데 타공유자가 매수할 의사가 없을 수도 있고 매수비용을 지불할 경제력이 없을 수도 있으며 타공유자가 매수금액을 지불할 능력이 없을 때는 분할청구한 공유자가 대금을 받지 못해 곤란에 처할 수 있어 종국적 해결이 되지 않을 가능성이 높다. 대금분할은 공유자 일방의 청구에 의해서 타공유자의 허락 없이 타공유자 지분까지 처분을 강제하는 것이어서 타공유자에게 막대한 손해를 입힐 수 있다.

따라서 분할청구 허용은 특허권의 특수성을 고려하여 판단해 보았을 때 위와 같은 문제점을 갖고 있으므로 허용하지 않는 것이 타당한 것으로 판단된다.

특히 이 사건 대상판결은 분할청구 방법 중 타공유자에게 가장 큰 손해를 끼칠 수 있는 대금분할을 인정한 판결로 이하에서는 대금분할을 인정한 이 사건 대상판결의 문제점에 대해서 구체적으로 살펴본 후 이를 해결하기 위해 특허제도 개선을 제안하겠다.

V. 이 사건 대상판결에 대한 평가

1. 이 사건 대상판결의 의미

이 사건 대상판결은 특허권의 특수성이나 거래 현실 등을 고려하여 특허권에

대한 분할청구를 인정하는 것이 타당하다는 적극적 의미의 판결이 아니라, 단순히 공유 특허권에 대해 특허법상 특별한 규정이 없어 민법 규정을 적용할 수밖에 없으므로 민법상 공유물 분할청구를 인정하지 않을 수 없다는 소극적인 의미의 판결이다. 이는 특허법에 별도의 규정이 없으므로 민법 일반 규정을 적용한 것으로 특허법에 입법 공백이 드러난 것으로 이러한 문제를 입법적으로 해결할 필요가 있다고 보인다.

또한, 이 사건 대상판결은 공유자 일방의 사망으로 상속인이 공유자가 된 경우이나 이 사건 대상판결은 상속인의 권리를 보호해 주기 위해서 상속의 경우에만 예외적으로 인정한 것이라는 판시가 없어, 상속 이외의 회사합병, 지분양도, 강제집행에 의한 특허 공유관계의 경우에도 동일 취지의 판결이 나올 가능성이 상존하여 이 사건 대상판결의 파급효과는 클 것으로 예상된다.

이하에서는 이 사건 대상판결의 문제점에 대해서 살펴본 후 특허제도의 개선책을 제안하고자 한다.

2. 대금분할 청구를 인정한 이 사건 대상판결에 대한 문제점

1) 공유 특허권자의 지위 불안정 초래

타공유자의 동의 없는 공유자 일방의 대금분할 청구를 인정한다면 일부 공유자의 의사에 의해서 특허권에 대한 경매가 진행되어 지분처분을 원치 않는 타공유자의 지분까지 강제적으로 처분되는 결과를 초래하게 된다. 나아가 경매에 의해서 제3자가 특허권을 낙찰을 받은 경우 타공유자는 특허권을 상실하게 되어 새로운 특허권자인 낙찰자에 의해서 특허실시의 중지요청을 받을 수 있고, 타공유자는 특허발명의 실시를 중단해야 하는 불합리가 발생할 수 있다. 결국, 특허권을 공유하였다는 우연한 사실에 의해서 귀책사유 없는 공유 특허권자의 특허발명 실시가 중단되게 되는 것이다.

민법에서도 공유물 소유자가 공유물의 사용이 반드시 보장되어야 하는 경우에는 공유물 분할을 금지하고 있어 공유 특허권의 분할청구 인정과 관련하여 민법상 분할 금지에 관한 규정 및 그 취지를 참고해 볼 필요가 있다.

민법은 건물을 구분소유하는 경우의 공용부분(민법 제215조), 경계에 설치된 경계표·담·구거 등(민법 제239조), 구분소유권의 목적인 건물의 사용에 필요한 범위 내의 대지(집합건물법 제8조)는 법률상 분할을 금지하고 있다.⁵⁰⁾ 분할 청구를 금지하는 취지는 공용부분 및 대지는 공유자에게 사용이 반드시 보장되어야 하기 때문이다. 만약 대지의 사용이 보장되지 않는다면 대지가 대금분할 청구에 의해 경매가 진행되어 대지가 제3자에게 낙찰될 경우, 대지 낙찰자인 제3자는 대지 위에 있는 건물에 대해 철거청구를 할 수 있으며 건물 소유자는 건물을 사용할 수 없는 경우가 발생할 수 있다. 또한 경계표, 담 등도 분할된다면 상린자들의 생활에 큰 불편을 주게 된다. 민법도 이와 같이 공유물의 사용이 반드시 보장되어야 할 필요가 있는 특별한 경우에는 공유물의 분할청구를 금지하고 있다. 분할을 금지한 민법규정의 입법 취지는 공유 특허권자가 특허권이 있음을 전제로 특허발명을 생산 등 실시사업을 하는 경우에 공유 공유자에게 특허권의 사용이 반드시 보장되어야 하는 것과 크게 다르지 않다고 생각된다. 또한 민법에서 이와 같이 특수한 경우에 분할청구를 금지하는 규정을 이미 두고 있으므로, 특허법에서 특허권에 대한 분할청구를 금지하더라도 법적안정성을 해치는 것은 아니다.

특허법에서도 특허권자의 특허발명 실시를 보장해 주는 경우를 쉽게 찾아볼 수 있다. 첫째, 질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권이다. 특허법 제122조는 “특허권자는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다.”고 규정하여, 질권 설정에 의해 특허권을 상실한 자가 질권 설정 전에 실시사업을 하는 경우에는 그 특허발명의 실시

50) 민법 제268조(공유물의 분할청구) ① 공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년 내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다.

② 전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다.

③ 전 2항의 규정은 제215조, 제239조의 공유물에는 적용하지 아니한다.

제215조(건물의 구분소유) ① 수인이 한 채의 건물을 구분하여 각각 그 일부분을 소유한 때에는 건물과 그 부속물중 공용하는 부분은 그의 공유로 추정한다.

제239조(경계표 등의 공유추정) 경계에 설치된 경계표, 담, 구거 등은 상린자의 공유로 추정한다.

집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제8조(대지공유자의 분할청구 금지) 대지 위에 구분소유권의 목적인 건물이 속하는 1동의 건물이 있을 때에는 그 대지의 공유자는 그 건물 사용에 필요한 범위의 대지에 대하여는 분할을 청구하지 못한다.

를 보장하고 있다. 이 경우는 특허권자가 질권설정하고 채무변제를 하지 못한 귀책사유로 인해 특허권이 제3자에게 이전된 경우인데도 불구하고 특허권자에게 법정실시권을 부여하여 특허의 실시를 보장하는 것이다. 이를 인정하는 법적 취지는 실시가 보장되지 않는다면 이미 실시를 위해 갖추어 놓은 산업설비를 폐기해야 하기 때문에 특허법은 법정실시권을 인정하여 그 산업설비를 보호해 주기 위한 것이다.

둘째, 무효심판청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권이다. 특허법 제104조는 “특허에 대한 무효심판청구의 등록 전에 자기의 특허발명이 무효사유에 해당되는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 경우에는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 안에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.”고 규정하여 무효심판에 의해 특허권을 상실한 자에게 특허발명의 실시를 보장하고 있다. 실시를 보장하는 이유는 자신의 특허등록이 적법한 것으로 믿고 실시하고 있는 자, 즉 특허청의 행정처분을 선의로 신뢰한 자를 보호하는 한편, 그 실시를 통하여 갖추어진 산업설비를 통한 산업발전에의 이바지라는 법 목적에 비추어 보호해 줄 가치가 있기 때문이다.⁵¹⁾

위 두 경우를 대금분할과 비교하면, 대금분할에 의해서 특허권을 상실한 공유자의 특허발명 실시를 보장할 필요성은 위 두 경우보다 훨씬 더 크다 할 것이다. 이 사건 대상판결의 타공유자는 특허권에 질권을 설정하고 채무를 변제하지 못한 과실도 없을 뿐만 아니라, 자신의 특허권에 무효사유 등 하자도 존재하지 않는다. 단순히 특허권을 타인과 공유하고 있었다는 우연한 사실만 존재할 뿐이다. 따라서 이와 같이 아무런 과실 없는 특허 공유자의 특허발명 실시는 더욱 보호해 주어야 한다. 그러나 공유 특허권자의 특허발명 실시를 보장해 주는 규정은 특허법상 존재하지 않으므로 대금분할에 의해 타공유자는 공유 특허권자의 지위를 상실하게 될 불안정한 지위에 놓일 수밖에 없다.

2) 기존 입법취지와 상충

51) 특허청, 조문별 특허법해설, 2007, 257면.

특허법이 타공유자 전원의 동의 없이 지분양도, 질권설정, 실시권 설정을 할 수 없다고 규정한 법적 취지는 공유자 및 실시권자는 자신의 지분비율 등과 관계없이 특허발명 전체를 실시할 수 있어 새로운 공유자 및 실시권자가 된 자의 자본력·기술력·신용력 여하에 따라 타공유자의 이해관계에 영향을 미치기 때문이다. 즉, 공유자 일방이 지분양도를 함으로써 공유자가 제3자로 변경된 경우 남아 있는 타공유자는 새로운 공유자가 어떤 사람인지에 따라서 영향을 받는 것을 금지하기 위함이다. 또한 특허권은 독점권이 가장 중요한 요소인데, 무분별하게 다수의 제3자에게 지분 일부를 양도하거나 실시권을 설정해서 다수가 특허권을 사용할 수 있게 된다면 특허권의 독점력은 희석되기 때문이다.

그러나 대금분할은 경매에 의해 특허권이 제3자에게 넘어가게 하는 것으로써 단순히 타공유자에 영향을 미치는 것을 넘어 타공유자의 특허권자의 지위를 상실시켜 특허권의 독점력 자체를 박탈시킬 수 있다.

따라서 위 공유자 지위 유지 및 특허권 독점력 약화 방지라는 특허법의 법적 취지는 대금분할에 의해서 무력화되게 된다. 즉 특허법에서는 자신의 지분양도 조차도 금지하고 있는데 자신의 지분뿐만 아니라 타공유자의 지분까지 양도하는 대금분할을 인정하면 지분양도 등을 금지하고 있는 입법 취지에 정면으로 반하게 된다. 이 사건 대법판결에 의해서 향후 공유자 일방은 타공유자에게 지분양도를 위한 동의를 요구할 필요 없이 바로 대금분할을 청구하여 지분양도 이상의 효과를 누릴 수 있게 된 것이다.

3) 공유자의 분할청구 악용

공유자 일방은 타공유자에게 지분양도 및 실시권 설정에 동의를 해주지 않으면 대금분할을 청구하여 타공유자의 지분을 포함한 특허권 전체를 경매에 의해 제3자에게 낙찰시키겠다는 위협을 할 수 있다. 공유자 일방의 대금분할 청구에 의한 경매에서 타공유자는 특허권을 낙찰받아 특허실시를 유지하려 할 것이지만, 분할청구한 공유자가 자신의 지인 등을 특허권 경매에 참가시켜 악의적으로 낙찰금액을 높게 할 수 있다. 또한 공유자 일방은 타공유자에게 대금분할을 청구한다는 협박을 통해 자신의 특허 지분을 터무니없이 높은 가격으로 양수할 것

을 요구할 수도 있고 이에 특허를 실시하는 타공유자는 특허실시가 중단되는 것을 막기 위해 이 요구에 따를 수밖에 없다. 따라서 분할청구에 의해서 실시능력이 없는 대학 등은 실시능력이 있는 기업을 곤경에 빠뜨릴 수가 있게 된다.

만약 대학과 기업이 공유하고 있는 수많은 특허에 대해서 대학이 기업을 상대로 모두 대금 분할을 법원에 청구한다면 특허업체는 혼돈에 빠지게 될 것이다. 이 사건 대상판결은 공유자 일방의 사망으로 상속인이 공유자가 된 경우이나 상속 이외의 회사합병, 지분양도, 강제집행에 의한 특허 공유관계의 경우에도 동일 취지의 판결이 나올 가능성이 있으므로 이 사건 대상판결의 문제점은 상속 이외의 다른 유형의 공유관계에서 발생할 수 있고 타공유자의 피해 사례는 증가할 수 있다.

Ⅵ. 공유 특허권 관련 규정에 대한 개정 제안

1. 특허법 개정의 의미 및 필요성

특허법상 공유관계에 관한 규정은 임의규정이므로, 공유자 당사자 간에 공유관계 계약 시 계약에 의해서 자유롭게 지분양도금지 등을 약정할 수 있으므로, 굳이 법을 개정할 필요가 없고 또한 공유 특허에 관한 문제를 시정하기 위하여 특허법을 개정하더라도 영향력이 있는 일방 당사자(예컨대 기업)는 사전에 얼마든지 자신들에게 유리한 내용으로 계약을 체결할 수 있기 때문에 결국 관건은 당사자가 얼마만큼의 힘과 교섭력을 갖추느냐에 있지 입법을 통해 해결될 수 있는 문제가 아니라는 견해도 있으나,⁵²⁾ 이에 대해 임의규정의 내용이 사실상 계약의 내용을 선도할 수 있고, 의사의 흠결시 의사해석의 준칙으로 기능하며, 계약의 불공정성을 판단하는 데 중요한 관점을 제공한다는 점에서 계약을 통한 해결의 한계를 지적하는 견해⁵³⁾가 있다.

52) 中山信弘, 앞의 책, 292면.

53) 조영선, 앞의 논문, 50-52면.

전자의 견해는 일반적으로 우리나라 거래 현실과는 맞지 않는다. 우리나라는 미국과 달리 계약서 작성에 소극적이므로, 공동출원에 의해서 공유관계 형성되거나 지분양도에 의해서 공유관계 형성 시 계약서를 작성하지 않는 경우는 상당히 많다. 계약한다고 하더라도 특허의 성격 및 특허법 규정에 대해 정확히 이해를 하지 못해 지분양도 등의 동의 규정을 포함할 것인지 여부를 충분히 고려하지 못하는 경우는 아주 많다. 또한 계약서의 내용이 분명하지 않은 경우에는 법에 따를 수밖에 없다.

게다가 법은 계약당사자 간의 협상 기준점을 제시하는 역할을 한다. 법 규정과 동일한 내용을 계약서에 포함하는 것은 확인적 성격만 가지고 있을 뿐이어서 계약 당사자 간에 논쟁이 되지 않지만, 법 규정과 반대의 내용을 계약서에 주장하는 경우 계약 상대방은 아무런 대가 없이 받아들이지 않을 것이다. 따라서 법의 성격이 당사자 간의 계약으로 바꿀 수 있는 임의규정이라 하더라도 법 개정이 공유자들에게 미치는 영향은 상당히 크다 할 것이다. 또 이미 살펴본 것처럼 이 사건 대상판결은 많은 문제점을 갖고 있으므로 특허법상 공유 특허권 규정을 개정하여 분할청구에 대한 문제점을 해결할 필요가 있다.

이하에서는 특허법의 개정 방안을 제시하고자 한다.

2. 특허법 개정 제안

1) 공유자가 자유롭게 지분 양도 등을 할 수 있도록 개정

미국이나 독일처럼 공유자 일방이 타공유자의 동의 없이 자유롭게 지분양도 등을 허용함으로써 공유자가 특허발명 실시 이외의 방법으로 이익을 창출하는 것이 가능하도록 하여 공유자 간의 이해관계를 해결할 필요가 있다. 지분양도 등이 자유롭다면 공유자는 분할청구에 의해서 타공유자의 지분까지 처분되는 것을 요구할 필요가 없다. 자신의 지분만 처분하고 공유관계에서 탈피하면 되는 것이다. 미국과 독일은 지분양도가 자유롭기 때문에 분할청구를 할 실익이 없다는 것은 이미 앞에서 살펴보았다.

공유자는 지분양도에 의해 지분의 대가가 회수 가능하다면 굳이 대금분할 청

구로 분쟁을 해결할 실익이 없다. 즉, 공유자는 지분양도에 따라 대금분할에 의한 대금배당의 효과를 얻을 수 있다 또한 법원도 지분양도에 의해 당사자 이해관계를 조정하면 되므로 분할청구를 인정할 필요성이 낮다.

따라서 공유자가 타공유자의 동의 없이 자유롭게 지분양도 등을 할 수 있도록 특허법을 개정할 필요가 있다. 이 사건 대상판결은 기업·대학 등 간에 공유 특허관계에 막대한 영향을 끼칠 것으로 예상하나, 공유자가 자유롭게 지분을 양도할 수 있도록 특허법이 개정된다면 법원은 견해를 변경하여 이 사건 대상판결과는 다른 판단을 할 가능성이 높다고 예상된다.

2) 분할청구 금지 규정 도입

공유자의 전원 동의 없이 자유롭게 지분양도를 할 수 있다고 한다면, 당사자는 대금분할을 청구할 실익이 없으며, 법원도 대금분할을 통해 당사자 간의 이해관계를 조정하지 않을 가능성이 높으나, 반드시 법원이 공유자 일방의 분할청구를 허용하지 않는다는 보장은 없으며 또한 대금분할에 의해 특허권을 상실한 타공유자에게 특허법상 법정실시권도 인정되지 않아 공유 특허권자의 지위는 여전히 불안정하다.

앞에서 살펴본 것처럼 특허권 성격상 특허권자의 실시가 반드시 보장되어야 하므로 타공유자의 특허발명의 실시를 보장하기 위해 프랑스처럼 민법상 대금분할청구가 특허법에는 적용되지 않음을 명문으로 규정할 필요가 있다. 즉, 프랑스처럼 민법상 공유물 분할의 규정이 특허권에 적용되지 않는 규정을 신설하여 타공유자의 동의 없이 공유자 일방의 분할청구를 금지하는 안을 고려할 수 있다. 분할청구 금지의 규정이 도입된다면 실시능력이 있는 기업체 등은 안정적으로 특허발명을 실시할 수 있을 것이다.

그러나 대법원 판결에 정면으로 배치되는 입법을 하는 것은 지나치다는 지적이 있을 수 있으나, 위에서 이미 살펴본 것처럼 이 사건 대상판결은 특허권의 성격이나 현실에 비추어 특허권에 대한 분할청구를 인정하는 것이 타당하다는 적극적 의미의 판결이 아니므로 특허법에 분할청구 금지규정을 신설하는 것은 대법원 판결에 정면으로 배치되는 것이 아니다.

또한 프랑스처럼 분할청구 금지 규정을 신설하더라도 이와 함께 타공유자 동의 없이 지분양도가 가능하도록 개정된다면 지분양도 방법에 의해서 공유관계를 탈피할 수 있어 공유관계 해소의 길이 완전히 차단되는 것은 아니므로 공유자들 간의 이해관계 조정에는 문제가 없을 것이다.

3. 특허법 개정 시 소급입법의 문제

위 제안처럼 특허법을 개정하였을 경우 특허법 개정 이전에 존재하는 공유 특허권 및 특허 받을 수 있는 공유 권리⁵⁴⁾에 대해서도 소급 적용 가능한지 문제가 된다. 현재 수많은 공유 특허권이 존재하고 실무상 대법원 판결 전까지는 공유 특허의 분할청구 가능 여부를 인지하지 못하여 계약 시 분할청구 금지약정 조항을 포함하고 있지 않으므로 분할청구 금지 규정이 도입된다 하더라도 그 이전에 존재하는 특허권에 대해서 소급입법을 통한 보호 장치 마련도 필요하다. 즉 위 제안처럼 법이 개정된다 하더라도 기존에 존재하는 공유 특허권에 대해서는 대금분할청구 가능성이 여전히 있으므로 실시능력을 가진 기업체 등이 특허 발명을 실시하는 데 불안 요소를 계속 가지고 있게 되는 것이다.

헌법 제13조 제2항⁵⁵⁾은 참정권과 재산권에 관하여 소급입법금지원칙을 특별히 규정하고 있다. 그러나 이 규정은 주의적 선언적 규정에 지나지 않고, 소급입법금지원칙은 법치국가원리로부터 당연히 도출되는 것이다.

소급입법에는 진정소급입법과 부진정소급입법이 있다. 진정소급입법은 과거에 이미 완성된 사실이나 법률관계를 규율대상으로 하는 입법형식을 말하며, 부진정소급입법은 현재 진행 중인 사실관계 또는 법률관계를 규율하는 입법형식을 말한다. 새로운 입법으로 이미 종료된 사실이나 법률관계에 적용케 하는 진정소급입법은 헌법 제13조 제2항이 금지하고 있는 소급입법으로서, 개인의 신뢰보호와 법적 안정성을 내용으로 하는 법치국가원리에 의하여 헌법적으로 허

54) 공유 특허권과 유사하게 특허받을 수 있는 권리가 공유인 경우에도 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 받아야만 그 지분의 양도 가능, 특허법 제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등) 제3항: 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다.

55) 헌법 제13조 ② 모든 국민은 소급입법에 의하여 참정권의 제한을 받거나 재산권을 박탈당하지 아니한다.

용되지 않음이 원칙이다. 진정소급입법이라 하더라도 기존의 법을 변경하여야 할 공익적 필요는 심히 중대한 반면에, 그 법적 지위에 대한 개인의 신뢰를 보호하여야 할 필요가 상대적으로 적은 경우에는 예외적으로 허용될 수 있다. 헌법 재판소판례에 의하면 진정소급입법이 허용되는 예외적인 경우로서 ① 일반적으로 국민이 소급입법을 예상할 수 있었거나 ② 법적 상태가 불확실하고 혼란스러워 보호할 만한 신뢰이익이 적은 경우와 ③ 소급입법에 의한 당사자의 손실이 없거나 아주 경미한 경우 그리고 ④ 신뢰보호의 요청에 우선하는 심히 중대한 공익상의 사유가 소급입법을 정당화하는 경우 등에는 예외적으로 허용된다고 본다.

반면 부진정소급입법은 이익형량을 거쳐 소급입법이 필요한 경우라면 원칙적으로 허용된다. 분할청구 금지규정의 도입이 진정소급입법인지, 부진정소급입법인지가 선행적으로 검토되어야 하나 이를 판단하기는 쉽지 않다. 도입 전에 존재한 특허권에 대해 적용하는 관점에서는 진정소급입법이라 할 수 있으나, 기존 특허권의 분할이 가능하다는 것이 이미 과거에 완성된 사실이라고 보기는 무리가 있고 이 사건 대상판결 전에는 특허권에 대한 분할이 된 적이 없으며, 개정 이후 분할청구가 안된다는 관점에서는 부진정소급입법으로 볼 여지도 있다. 만약 부진정소급입법이라면 기존 특허권에 대해서도 분할청구를 금지할 필요성이 높으므로 기존 특허권에 분할청구 금지 규정을 소급적용하는 것이 허용될 가능성이 높으나, 진정소급입법이라면 헌법재판소가 판시한 진정소급입법이 허용되는 예외적인 경우인지 살펴보아야 한다. 분할청구금지 규정을 기존 특허권에 적용하는 것은 ② ‘법적 상태가 불확실하고 혼란스러워 보호할 만한 신뢰이익이 적은 경우’ 해당될 여지가 크다. 공유 권리의 발생 시 공유자가 이 사건 대상판결 전에는 민법상 대금분할청구가 가능함을 인지하였다고 보기 어려워 법적 상태가 불확실하고 혼란스러워 보호할 만한 신뢰보호 필요성이 적다고 보인다. 또한 민법상 대금분할로 특허지분의 처분을 원치 않는 다른 공유자의 지분이 강제로 처분되어 특허시장에 큰 혼란을 일으킬 수 있으므로 ④ ‘신뢰보호의 요청에 우선하는 심히 중대한 공익상의 사유가 소급입법을 정당화하는 경우’ 에도 해당될 여지도 있다.

VII. 결론

이 사건 대상판결은 특허 공유자 일방의 특허권에 대한 분할청구를 받아들여, 특허권을 경매에 부쳐 그 대금을 각 해당 지분비율에 따라 원고, 피고들에게 각각 배당하라고 판시하였다. 이 사건 대상판결처럼 민법상 대금분할이 인정될 경우 특허권이 경매로 제3자에게 낙찰되면 지분처분을 원치 않는 다른 공유자의 지분도 강제로 처분되고, 지분을 상실한 타공유자는 실시사업을 중단해야 하며, 계속 실시할 경우 침해자가 될 수가 있다.

또한, 대금분할의 허용으로 지분양도 등을 금지하는 특허법 취지가 무력화된다. 특허법에서는 자신의 지분양도조차도 금지하고 있는데, 이 사건 대상판결은 자신의 지분뿐만 아니라 타공유자의 지분까지 양도하는 대금분할의 청구를 인정하고 있는 것이다. 이 사건 대상판결의 취지는 공유인 특허권 등의 분할을 금지하는 특허법상 규정이 없다면 민법을 따를 수 밖에 없어 민법상 공유물에 대한 분할청구를 인정하지 않을 수 없다는 소극적인 의미의 판시라고 해석된다. 이는 특허법상 분할청구에 대한 입법적 공백이 드러난 것으로 이러한 입법적 공백을 입법으로 해소할 필요가 있다. 새로운 입법을 한다고 해서 대법원 입장에 정면으로 배치되는 것도 아니다.

공유자 일방이 전원의 동의 없이 자유롭게 지분양도를 할 수 있도록 특허법을 개정한다면 공유자는 지분양도에 의해서 이익을 추구할 수 있고, 공유관계를 탈피할 수 있으므로 굳이 대금분할을 법원에 청구할 필요가 없으며, 법원 또한 지분양도에 의해서 공유자 간의 이해관계를 조정하면 되므로 분할청구를 인정하지 않을 가능성 높다.

그러나 공유자의 전원 동의 없이 자유롭게 지분양도를 할 수 있도록 개정한다 하더라도 법원이 반드시 분할청구를 허용하지 않는 것은 아니다. 따라서 타공유자 특허 실시를 확실히 보장해 주기 위해서 대금분할 청구를 명문으로 금지할 필요가 있다. 특허권 성격상 반드시 특허권자에게 정당한 특허발명 실시가 보장되어야 할 필요가 있다. 분할청구 금지규정이 신설된다면 실시능력이 있는 기업체 등은 좀 더 안정적으로 특허발명의 실시를 할 수 있을 것이다.

따라서 타공유자의 동의 없이 자신의 지분을 양도하여 각 공유자는 지분양도

에 의해 공유관계를 탈피할 수 있고, 지분을 활용하여 이익을 창출할 수 있으며, 또한 분할청구금지에 의해서 실시능력이 있는 기업체가 안정적으로 특허발명을 실시할 수 있게 된다면, 이를 통해 실시능력 없는 대학과 실시능력 있는 기업체 간의 이해관계를 보다 합리적으로 조정할 수 있을 것으로 보인다.

참고문헌

〈국내 단행본〉

- 김원준, 특허법원론, 박영사, 2009.
 서울대학교 기술과 법센터, 정상조·박성수 공편, 특허법 주해 I, 박영사, 2010.
 윤선희, 특허법, 법문사, 2012.
 이상경, 지적재산권소송법, 육법사, 1998.
 이인종, 특허법개론, 도서출판 현대고시사, 2003.
 임병웅, 이지 특허법, 11판, 한빛지적소유권센터, 2013.
 천효남, 특허법, 제12판, 법경사21c, 2006 .
 특허청, 조문별 특허법해설, 2007.
 한국지식재산연구원, 특허활용 현황분석 및 법제도 개선방안 연구, 인프라 기초연구과제 보고서, 2012.

〈국내 학술지〉

- 강신하, “특허권 공유의 성립 및 법적성질과 관련된 제문제”, 중앙법학, 제11집 제3호(2009).
 김현호, “특허권의 공유, 이전”, 발명특허, 34권 4호(2009), 한국발명진흥회.
 신혜은, “특허권의 공유에 관한 비교법적고찰 및 실무상 유의점”, 산업재산권, 제23호(2007).
 이명률, “공유 특허권자간의 법률관계에 관한 문제점”, 지식재산우수논문공모전 수상논문집, 제9회(2014), 한국지식재산연구원.
 정차호, “공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구”, 특허소송연구, 3집(2005), 특허법원.
 조용식, “산업재산권의 공유자 중 일부에 의한 심결취소소송의 적법성”, JURIST, 통권 제384호(2002).

조영선, “특허권 공유의 법률관계”, 법조, 통권 654호(2011), 법조협회.

〈해외 문헌〉

中山信弘, 特許法, 弘文堂, 2010.

金子敏哉, “共有特許權者による自己實施—ドイツの議論からの示唆—”, 知的財産法政策學研究, vol.21(2008).

Donald S. Chisum, *Principles of Patent Law*, 3rd. Edit. Foundation press, 2004.

Validity of a Request an Compulsory Auction of a Patent for Splitting the Auction Price According to Share

Sung Hwan, Oh

Abstract

Under the recent judgment, 2013Da41578 on August 20 (hereinafter referred as the judgment), 2014 from Supreme Court, it is admittable for a joint owner of patent to request for sharing the price of patent through auction without consent from other joint owners.

Under Article 99 of the Korean Patent Act, it is prohibited for a joint owner of patent to assign his/her share or give a license of patent to the third party without consent from all joint owners. When a joint owner with ability of using a patent(hereinafter referred as joint owner1) and a joint owner without ability of using a patent(hereinafter referred as joint owner2) share a patent, the joint owner2 can't use a claimed invention but he/she can only benefit from using joint share with consent from the joint owner1. However, there is no reason for the joint owner1 agree with the request of the joint owner2 since the joint owner1 may benefit more from using a claimed invention exclusively. Therefore, the joint owner2 has no way to benefit from using his/her share.

The judgment is about request for sharing the price of patent right by a legal heir. It is impossible for the legal heir to benefit from the patent since the heir could not use a claimed invention due to the lack of capability to use a patent. Therefore, inherited patent right is

meaningless. There was no Article of the Patent Act to prohibit the request for sharing the price. That is why the Supreme Court decided that money which was exchanged from patent right through an auction, should be given to each joint owner according to their share.

On the other hand, if it is allowable to share the price under the Civil Law and then a patent right is given to the third party through an auction, the share of the other joint owners also should be sold by force. Furthermore, the other joint owners, who lose their share, should stop using the claimed invention. Even though there was a way to protect the other joint owners such as reimburse of the price, the Supreme Court decided to accept share of the price. Thus, I believe that it is necessary to review whether the judgment is appropriate or to consider interests between joint owners.

Keywords

payment partition of patent, price reparation, transfer of patent share, patent, use of patent, 2013Da41578