

공동연구에 따른 특허권 공유의 법률관계와 주요쟁점

이천무* · 전수범** · 윤종민***

I. 서론

최근 기술혁신을 통한 과학기술의 급속한 발전과 21세기 화두로 대두되고 있는 기술간·학제간 융합(Convergence), 개방형 혁신(Open innovation) 등의 패러다임 변화로 그 간의 연구형태였던 개별, 독자적 연구 방식에서 학-산, 연-산, 학-연-산 등 연구주체간 다양한 형태의 공동연구가 활성화 되고 있다. 하지만 공동 연구에 참여하는 주체간 공유 특허에 대한 이해가 부족하고 당사자간 계약시 추후 연구성과물의 권리관계에 관한 사항을 충분히 반영치 못해 연구개발 이후에 권리와 이익배분에 있어 상이한 입장차를 보이며 갈등을 야기하기도 한다. 이처럼 복잡·다변하게 변화되고 있는 연구방식의 변화는 결국 연구결과물에 대한 귀속관계와 공동연구 당사자간 권리관계에 대한 분쟁이 빈번하게 발생할 가능성을 내포하고 있다. 공동연구의 주체인 특허권 공유자간에 연구 결과물의 귀속문제, 공유 특허권의 실시 및 이익분배 문제, 공유특허권의 이전문제, 공동연구 결과물에 대한 분쟁시 소송 주체의 문제 등)으로 인해 산학연 공동연구 활성화를 위한 정부의 적극적인 시책에도 불구하고 당해 연구기관들은 공동연구에 대해 꺼려하고 있는 실정이다.

특허권의 공유와 관련하여, 특허법은 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 직접 실시할 수 있고, 또 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다고 규정을 하고 있다(특허법 제99조제3항 및 제4항). 하지만 공동연구의 주체인 대학이나 연구소의 경우 기업과 공동연구를 통해 공유 특허권을 취득한다고 하더라도 특허권을 보유하고 있는 것 이외에는 별다른 이익이 발생하지 않는다는데 문제가 있다. 연구기관의 특성상 직접 실시를 하는데 어려움이 있으며, 통상적인 방법인 TLO 조직에서 제3자에게 전용실시권 설정 또는 통상실시권 허락을 통한 이익창출도 사전에 명문으로 계약에 반영하거나, 다른 공유특허권자의 동의를 받지 않는 한 불가능하다. 사전 계약에 반영하는 경우에도 제품생산을 위한 기업과 공동연구가 대부분인 현실에서 제3자에게 실시하는 것을 동의해줄 기업이 있을 가능성이 매우 희박하여 결과적으로 대학 및 연구소의 공유특허권 행사는 상당한 제한이 있을 수밖에 없다. 통상적으로 기업과 공동연구 협약시 내부적 계약에 의해 이익배분을 명시 하는 경우도 있으나, 대학 또는 연구소의 입장에서는 공유권자로서 대등한 당사자의 입장이라기보다는 기업과의 협상에서 불리한 위치에 놓이게 된다. 공유자인 기업의 입장에서도 공동연구로 인한 특허발명이 경쟁사에 통상실시권이 허락된다면 시장에서의 경쟁력이 하락하고 이는 매출로 직결될 수 있으므로 쉽게 동의를 해줄 수 없는 상황에 처해지게 된다.

현행 특허법에서는 공동출원인에 의한 특허권에 대하여 민법의 공유·합유에 대응한 특칙으로 특허권의 공유에 관한 규정(특허법 제99조)을 두고 있지만²⁾ 이 조항의 적용과 해석에 있어서 위에서 언급한 것과 같이

* 이천무, KAIST 부설 나노융합기술원 전략기획팀장, 042-366-2020, cmlee@nnfc.re.kr

** 전수범, 충북대학교 창업지원단 매니저, 043-261-3721, buster2000@cbnu.ac.kr

*** 윤종민, 충북대학교 법학전문대학원 교수, 043-261-3592, cmyoon@cbnu.ac.kr

1) 정차호, “공동연구계약의 특허 관련 규정에 관한 연구”, 산업재산권(통권 제23호), 한국산업재산권법학회, 2007, 374-383면.

공유특허권의 권리행사에 많은 문제점이 내재되어 있음을 알 수 있다.

이러한 관점에서 특허권의 공유관계에 대한 법적성질을 살펴보고 현행 규정상 공유특허권의 실시와 이전에 대한 쟁점을 도출하여 바람직한 개선 방향을 검토해 보고자 한다.

II. 특허권 공유의 발생원인과 법적성질

1. 특허권 공유의 발생원인

특허권의 공유란 하나의 특허권을 2인 이상이 소유하는 형태를 말한다. 특허권은 재산권이므로 하나의 특허권을 수인이 공동 소유하는 경우에는 민법의 소유권 공유에 관한 규정이 준용되는 것이 원칙이다. 그러나 특허권의 객체인 발명은 무형의 기술적 사상이어서 물리적 지배가 불가능하고 법적으로 내용 변동이 가능하므로 일반적인 재산권과는 다른 특수성을 가진다. 따라서 특허법은 민법 규정의 예외로서 특허권의 공유에 관하여 여러 가지 규정을 두어 공유자의 자유를 일부 제한함으로써 적절한 발명의 보호를 도모하고 있다. 현행 특허법에서 특허를 받을 수 있는 자는 “발명을 한 자 또는 그 승계인”이라고 규정(특허법 제33조 제1항)하여, 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 발명을 한 자에게 귀속되고, 그와 같은 권리는 양도가능하다는 점을 명확히 하고 있다. 그리고 공유 특허권과 관련하여서는 “2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다.”고 규정(특허법 제33조 제2항)하고 있어, 특허권의 공유는 공동발명이나 지분양도에 의해 발생하며 또한 상속에 의해서도 발생할 수 있음을 알 수 있다.

2. 법적 성질

우리 특허법은 특허의 공유와 관련하여 특허를 받을 수 있는 권리의 공유(제22조 제2항), 특허를 받을 수 있는 권리의 이전(제33조 제3항), 공동출원(제44조), 특허권 존속기간의 연장등록출원(제90조 제3항), 특허권 존속기간의 연장등록거절결정(제91조), 특허권의 양도 및 공유(제99조 제2~4항), 공동심판의 청구(제139조)에서 규정하고 있다. 이를 권리의 측면에서 분류하면 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우와 특허권이 공유인 경우로 나눌 수 있다³⁾.

1) 특허를 받을 수 있는 권리의 공유

발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가지며 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다(특허법 제33조). 특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없으며 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻어 그 지분을 양도할 수 있다(특허법 제37조). 또한, 특허출원 전에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 특허출원을 하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없으며, 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계인

2) 특허법의 공유는 특허권의 공동보유의 법적 성질을 민법상 공유에 준하여 보는 것으로 생각할 수도 있을 것이나 특허권의 공유에는 양도나 담보권의 설정이 자유롭지 못하다는 등 처분에 제한이 있는 점에서 합유에 준하는 것으로 판시하고 있다.(대법원 1999.3.26. 선고 97다41295 판결, 동 1987.12.8. 선고 87후111 판결, 동 1982.6.22. 선고 81후43 판결)

3) 윤기승, “공유자 중 1인의 실시와 그 이익분배의 책임” 충남대학교 법학연구(제2권 제1호), 2010

경우를 제외하고는 출원인변경신고(권리관계변경신고)를 하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는다. 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 관하여는 별도의 공시절차가 없으므로 이해관계인 등은 서류의 열람·복사 신청을 통해 그 내용을 확인할 수 있을 뿐이다.

2) 특허권의 공유

특허를 받을 수 있는 권리의 양도는 설정등록시 까지 출원인변경신고를 통해 가능하며 그 승계인이 설정등록료를 납부함으로써 특허권이 발생한다. 특허권의 효력 발생요건은 등록이며 설정등록시 또는 그 후라도 특허권을 일부 양도함으로써 공유로 등록할 수 있다. 그러나 지분의 등록은 강제하지 않고 있어⁴⁾ 특허등록원부에 등록된 공유자의 지분은 민법에 의해 균등한 것으로 추정한다⁵⁾.

특허권을 공동 소유하는 경우 그 법적 성질을 민법상 공유로 볼 것인가, 합유로 볼 것인가에 대해 학설상의 대립이 있다. 우리 특허법은 특허권을 공동 소유하는 경우 ‘공유’⁶⁾라고 명시적으로 규정하고 있다. 그러나 특허법은 민법상 공유의 핵심적 요소로 볼 수 있는 지분권 처분의 자유를 제한하고 있어 상호 모순된다. 특허법에 있어 특허권의 공유는 공동 소유를 의미하는 것이지, 공유, 합유, 총유로 세분된 공동소유형태 중 민법상의 공유를 의미한다고는 볼 수 없다. 민법상의 합유와 같은 인적결합관계가 없고, 민법상 공유와 같은 처분의 자유가 인정되지 않는 등 합유도 공유도 아닌 특별한 지위를 가지므로 두가지의 성질을 모두 갖는 것으로 보는 견해(혼합설)⁷⁾ 특허권의 공유에는 양도나 담보권의 설정이 자유롭지 못하고 처분의 자유가 제한된다는 점에서 합유와 유사한 형태의 특수한 공동소유 형태로 보는 견해가 있다⁸⁾. 특허권은 무형인 기술적 사상의 창작이며 특허발명을 수인이 동시에 실시할 수 있는 등 특수성으로 인해 민법의 규정과는 다른 특별한 규정을 두고 공유 특허권자를 보호하고 있는 것이다. 지분의 비율에 따라 사용수익하는 민법상의 공유와는 달리 각 공유 특허권자는 지분의 비율에 관계없이 자유롭게 실시할 수 있어 다른 공동 특허권자의 경제력 등에 의해 영향을 받을 수 있으며, 불측의 제3자 개입에 따른 이해관계가 크기 때문이다.

판례는 특허권이 공유인 경우 그 지분의 양도 또는 실시권 설정, 질권 설정시 다른 공유자의 동의를 얻도록 하고 있어 특허권의 공유관계는 민법 제293조에 규정된 합유⁹⁾에 준하는 것으로 해석하면서, 이러한 제약은 특허권의 무체재산권인 특수성에서 유래한 것일 뿐이고 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상 특허권의 공유에도 특허법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 않는 범위 내에서 민법상의 공유 규정이 적용된다고 판시¹⁰⁾ 하였으며, 최근 상표권의 공동 소유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 공동 소유자 중의 1인이 제기한 심결취소소송에서 상표권 등의 공동 소유는 합유에 유사한 성질을 가지지만 합유가 아니므로 상표권의 공동 소유에도 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다고 판시하

4) 특허등록령 제29조(지분등의 기재) ① 등록권리자가 2인이상인 경우에 등록의 원인에 지분에 관한 사항을 정하고 있는 때에는 신청서에 그 지분을 기재 할 수 있다. 특허권 또는 특허에 관한 권리의 일부 이전의 등록을 신청하는 경우에도 또한 같다.

5) 정차호·이문욱, “공동발명자 결정방법 및 관련권리의연구” 「지식재산21 특허청」 2005. 1. 375면.

6) 특허법은 분할을 허용하는 것으로 규정하고 있고, 특허법의 여러 조항에 걸쳐 ‘공유’란 용어를 사용하고 있어 그 법적성질이 마치 공유인 것처럼 규정하고 있다

7) 윤종민, “국가공동연구개발 특허의 귀속 및 활용법리” 「기술혁신학회지」, 제11권 4호, 2008, 547면.

8) 신혜은, “특허권의 공유에 관한 비교법적 고찰 및 실무상 유의점”, 「산업재산권」, 제23호, 2007, 318-319면.

9) 민법은 합유 지분의 처분에 있어 합유자 전원의 동의없이 합유물에 대한 지분을 처분하지 못하고 합유자는 합유물의 분할을 청구하지 못한다(민법 제273조)고 규정하고 있으며 또한 합유물을 처분 또는 변경함에 합유자 전원의 동의가 있어야 하며 그 보존행위만 각자가 할 수 있다(민법 제272조)고 규정하고 있다.

10) 대판 2002후567, 대판 87후111, 대판 97다41298

였다¹¹⁾. 판례의 태도는 특허법상 특허권의 공유관계를 민법상 ‘합유’에 준하는 성질로 보되, 특허법의 본질에 반하지 않는한 민법상의 공유규정이 적용될 수 있음을 분명히 하고 있다.

이처럼 특허권의 공유관계에 대한 법적 성질이 무엇으로 보는지에 따라서 소송형태 또는 공동소유 관계의 해소 등의 법적문제에서 차이가 발생한다. 결국 지분의 처분의 자유의 유무에 따라 공유와 합유의 결정적인 차이가 발생한다.

III. 공유특허권의 법률관계

1. 권리의 귀속

공동으로 연구를 하여 발명을 완성한 경우 특허를 받을 권리가 발생하게 된다. 이 경우 연구당사자들은 특허를 받을 권리를 공동 소유하게 되는 데 각 당사자의 지분에 대하여 당사자 사이에 특별한 약정이 없는 경우에 지분의 비율은 어떻게 결정되는지 특허법에는 명문규정이 없어 특허권 공유의 성질을 어떻게 보는가에 따라 해석이 달라진다. 민법 제262조 제2항이 공유자간의 지분은 별도의 약정이 없는 한 그 지분의 비율은 균등한 것으로 추정한다는 것을 근거로 하여 지분은 균등한 것으로 추정해야 하는 것으로 보아야 하나, 이에 대해 특허권을 공동 소유하는 경우를 공유로 보는 것으로 전제해야 설명이 가능할 뿐 아니라 기여도가 다른 경우 불공평한 결과를 초래하게 되므로 합유설에 따른다는 전제하에서는 각자의 기여도에 따른 지분권을 취득하는 것으로 보아야 한다는 견해가 있다¹²⁾.

공동발명의 경우 참여 연구자의 기여도에 따라 지분권을 취득하는 것이 바람직하며, 이는 대부분 공동연구를 시작하기 전에 사전계약을 통해 해결할 수 있을 것으로 보여 진다. 사전에 지분권의 비율에 대한 합의가 없었던 경우에는 민법상의 균등 추정을 준용하되, 이견이 있는 경우 주장하는 자가 기여도에 대한 입증책임을 지도록 하는 방향으로 입법의 정비가 필요할 것으로 생각되며, 발명을 통한 산업발전의 범목적이 달성되기 위해서도 진정한 발명자의 기여도를 판단하는 것이 필요하다.

2. 특허의 실시

특허권의 공동 소유자는 다른 특별한 약정이 없는 경우 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 특허발명을 자신이 실시할 수 있다. 민법상 공유자는 공유지분의 비율에 따라 사용·수익할 수 있으나 특허권 공유의 경우 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다. 즉, 특허발명의 실시는 공유자간의 공유지분과는 관계없이 실시할 수 있는 것이다.¹³⁾

민법은 어느 공유자만이 사용을 하는 경우 다른 공유자는 자기의 지분비율에 상응하는 사용·수익권이 있으므로 부당이득반환청구권이 있다고 한다.¹⁴⁾ 그러나 특허권이 공유인 경우 공유자 중 일부가 특허발명을 실시

11) 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567판결

12) 강신하, “특허권 공유의 성립 및 법적성질과 관련된 제문제”, 중항법학(제11집 제3호), 2009, 454면

13) 특허권이 갑,을 공유인 경우 갑의 지분비율 100분의 1, 을의 지분비율 100분의99라 할지라도 갑과 을의 특약이 없는 한 갑은 그 특허발명의 실시에 을의 동의나 다른 계약을 받지 않는다.

14) 공유자간의 합의로 어느 공유자만이 사용을 하는 경우에도 다른 공유자는 자기의 지분비율에 상응하는 사용·수익권을 가지므로 다른 공유자들 중 지분은 있으나 사용·수익은 전혀하지 않고 있는 자에 대하여 그 자의 지분에 상응하는 부당이득을 하고 있다고 보아야 한다.(대판 2000다13948)

하여 이익을 얻은 경우 공유자 각자에게 자유롭게 허용되는 특허발명의 실시에 의한 이익이므로 공유자간 이익의 배분에 관한 별도 약정이 없는 한 공유자간 지분 비율에 따라 분배할 의무는 없다.¹⁵⁾

공동 소유자 중 1인이 특허발명을 자기가 실시하지 않고 제3자에게 하청을 주거나 외주를 의뢰한 경우 이를 자기실시로 볼 수 있느냐 하는 문제가 제기된다. 원칙적으로 제3자에게 실시하게 하는 경우에는 다른 공유자의 동의를 얻어야 하나, 제3자가 공유자의 한 사람을 위해 그 지휘 감독하에 그 공유자의 사업으로 실시하는 경우에는 제3자가 공유자의 기관에 불과하므로 다른 공유자의 동의를 요하지 않는다고 볼 수 있으나 다른 공유자에게 피해가 될 우려가 있을 경우에는 제3자와 실시의뢰한 공유자의 관계를 엄격하게 해석하여야 할 것이다. 일본은 최고재판소 판례를 통해 기관의 실시로 인정되기 위한 요건¹⁶⁾을 엄격하게 적용하고 있다.

3. 공유특허의 관리

특허법은 특허료 납부를 권리의 존속요건으로 하고 있다. 따라서 공유자간에는 민법 제266조¹⁷⁾를 적용하거나 별도의 약정을 정할 수 있으나 특허권자는 특허권을 유지하기 위해 지식경제부령(특허료 등의 징수규칙)이 정하는 금액과 방법에 의해 특허료를 납부해야 한다.

특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는자에 대하여 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(특허법 제126조). 침해금지청구는 일종의 보존행위이므로 공유 특허권이 침해된 경우 각 공유자는 자기 지분권에 기하여 단독으로 특허권 전체에 대해 침해금지청구권을 행사할 수 있고 손해배상청구, 신용회복청구, 부당이득반환청구 또는 형사고소 등을 할 수 있는 것으로 해석한다.¹⁸⁾ 하지만 침해금지소송에서 패소한 경우에는 기판력이 다른 공유자에게도 미치게 되어 처분행위의 결과를 야기하게 되므로 공동으로 행사하거나 동의를 받아야 한다는 이견도 있다¹⁹⁾.

4. 공유특허권의 처분·변경

특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고(특허법 제99조 제2항), 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다(특허법 제99조 제4항). 공동 소유자간의 신뢰관계를 중시하여 특허권의 양도 등에 다른 공동 소유자의 동의를 의무화 하도록 하고 있는 것이다. 이는 앞서서도 언급한 바와 같이 우리 특허법이 특허권을 공동 소유하는 경우 인적관계 등을 고려하여 민법상 합유에 준하는 보호를 하고 있는 것

15) 이에 대해, 직접 실시능력이 없는 산학협력단 또는 연구소는 제3자에게 실시권 허여 등을 통해 연구투자비를 회수하고자 하여도 다른 공유자가 동의하지 않으면 이를 회수할 수 없으므로 자기실시를 할 수 없는 공유특허권자에 대해 불실시보상청구권을 인정해야 한다는 주장이 있다.(권태복, 현행 공유특허권제도의 쟁점과 개선방향, 지식재산21, 2010.1.)

16) ① 공동 소유자의 1인이 하청업체에게 보수를 지급하여 물건을 제작시키는 계약이 존재해야하고, ② 하청업자는 물건의 제작에 있어 원료의 구입, 제품의 모양 및 품질 등에 대하여 지휘, 감독을 받는 관계에 있고, ③ 하청업자가 제작한 물건이 전부 인도될 것(最高裁判所 平成9年10月28日三小判(平成6年(オ)第2311号, 最高裁判所 昭和49年12月24日宣告 昭和 49年(オ) 第328号.)

17) 공유물의 관리에 관한 사항은 공유자의 지분의 과반수로써 결정하나 보존행위는 각자가 할 수 있다.(민법 제265조). 민법상 공유자는 그 지분의 비율로 공유물의 관리비용 기타 의무를 부담하며 공유자가 1년 이상 그 의무를 지체한 때에는 다른 공유자는 상당 가액으로 지분을 매수할 수 있다.(민법 제266조)

18) 황의창·황광연, 특허법정해(상), 법영사, 2009, 845면.

19) 권태복, “현행 공유특허권제도의 쟁점과 개선방향”, 지식재산21(2010년 1월호, 통권 제110호), 특허청, 2010, 206면

으로 볼 수 있다.

실시권 설정, 질권의 설정 등록은 특허권 공유자의 공유지분에 국한된 처분이 아니고 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하므로 공유자의 일부 지분에 실시권을 설정할 수는 없다.²⁰⁾ 특허권의 공유자는 자신의 지분 비율과 관계없이 특허발명 전체를 실시할 수 있어 새로운 공유자로 된 자의 자본력, 기술력, 신용력 여하에 따라 다른 공유자의 이해관계에 영향을 미칠 수 있으므로 공유지분의 양도 또는 질권 설정시 다른 공유자의 동의를 얻어야 한다.

다만, 공유자 사이의 지분양도나 질권 설정은 새로운 공유자가 추가된다거나 다른 공유자로 변경되는 것이 아니고 단지 공유자간의 지분변동에 불과할 뿐만 아니라 다른 공유자의 이익을 해하지 않으므로 다른 공유자의 동의를 받을 필요가 없는 것으로 해석한다. 이러한 제한에 위반한 실시계약은 무효이므로 무권리자의 실시가 되어 특허권침해를 구성한다. 이 경우 무권리자와의 실시계약도 당사자 상호간에는 유효하므로 실시계약을 체결한 무권리자인 공동 소유자는 상대방에 대해 다른 공동 소유자의 동의를 받을 의무를 부담하며 동의를 얻지 못할 경우 상대방은 무권리자에 대해 계약해제 및 손해배상을 청구할 수 있다²¹⁾.

5. 특허권의 분할

특허법 등은 공유물 분할에 관한 규정을 따로 두고 있지 않으므로 민법상 분할의 방법과 절차를 준용한다²²⁾. 민법상 공유물의 분할방법에는 현물분할, 대금분할, 가격분할이 있는데 특허권은 무체재산권으로 현물 분할은 이루어 질 수 없으므로 대금분할과 가격배상에 의할 수 있다. 공동 소유자간에 협의에 의해 특허권을 제3자에게 매각하여 그 대금을 지분비율에 따라 나누거나, 특허권의 적정한 가격을 결정한 후 공동 소유자의 1인이 다른 공동 소유자의 지분에 해당하는 가격을 보상하고 이를 취득하는 방법²³⁾이 있다.

IV. 특허권 공유관계의 쟁점

1. 미실시 공유자에 대한 수익분배

공유 특허권에 있어서 각 공유자는 다른 공유자의 동의가 없어도 자기실시를 할 수 있도록 규정되어 있는 현행 규정은 특허권의 사장을 방지하고, 공유 특허권자의 특허실시를 권장하는 측면에서는 타당하지만 자기 실시 능력이 되지 않는 공유자의 경우 특허를 공유하고 있다 하더라도 관련된 수익을 받을 수 없는 상황에 처해지게 된다. 국가연구개발사업의 경우 대부분이 자기실시 능력이 없는 대학, 정부연구소를 중심으로 하여

20) 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이고 특허권의 일부지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것... (중략)... 특허권의 일부지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 있을 후 제3자에게 전용실시권이 설정된 경우에 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 일부지분에 관한 이전등록이 이루어 졌다면 (가처분권자가 전용실시권 설정 당시 동의권을 행사할 지위에 있지 아니하였다 하더라도) 상기 전용실시권 설정은 그 전부가 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효로 보아야 한다. (대판97다41295, 1999.3.26)

21) 송영식·이상정·황종환, 「지적소유권법 제9판(상)」 육법사 2005. 312면.

22) 민법 제268조 제1항은 “공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있고, 단서에는 “그러나 5년 내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다. 라고 규정하고 있다.

23) 정차호, “공동발명자 결정방법 및 관련권리의 연구” 「특허소송연구(제3집)」169면

기업과의 공동연구가 이뤄지고 있음을 감안하면 제3자에게 공유지분 양도 및 실시권 허락을 제한하고 있는 현실에서 미실시 공유자에 대한 적절한 보상이 이뤄질 수 있도록 제도개선이 필요하다. 특허제도의 전반적 취지를 고려할 때 이유없이 실시를 미루고 있는 공유 특허권자를 보호할 이유는 없으나 공동 특허권의 발생 당시부터 현재 또는 향후라도 미실시가 분명한 공유자의 경우 지분에 따른 수익분배가 이뤄질 수 있도록 하는 제도를 도입하는 것을 적극적으로 검토해야 한다²⁴⁾.

2. 지분양도 및 실시권의 허락

특허법 제99조 제2항과 제4항의 경우 공유 특허권의 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 못하면 지분의 양도, 전용실시권 설정 또는 통상실시권의 허락을 하지 못하도록 규정하여 특허권의 행사를 제한하고 있다. 이때 공유 특허권자의 일방이 악의로 동의를 하지 않는 경우 즉, 자신의 수익을 극대화 하거나 양도 및 실시권을 허락하려는 공유자의 이익을 배척하려는 경우 이를 균형적으로 조정할 제도적 장치가 없는 상황이다. 이런 갈등 상태에서 공유관계를 지속적으로 유지하는 것은 무의미한 분쟁을 양산할 수 있으므로 적절한 가격으로 지분을 매수하도록 요청할 수 있는 ‘지분매수청구권’ 등을 신설하여 조화로운 당사자간 조정이 가능하도록 하여야 할 것이다.

3. 소송당사자

공유특허권에 대한 침해소송 또는 손해배상소송에서는 소송당사자를 공유자 단독으로 또는 공유자 전원이 해야 하는지가 중요하다. 특허법에는 공유자 전원이 심판청구인이 되어야 한다는 규정이 명문화²⁵⁾되어 있지만, 침해소송에 있어서는 명문화되어 있지 않다. 특허법 제 139조는 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때 예는 그 전원을 피청구인으로 하여 청구하도록 하고 있으며 공유 특허권자 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 권리에 관하여 심판을 청구하는 경우에도 공동으로 청구하도록 하고 있다.

침해금지소송의 경우 보존행위로 보아 공유자 중 일방 당사자가 청구할 수 있도록 보는 견해도 있으나 만일 침해금지소송에서 패소한 경우에는 기판력이 다른 공유자에게도 미치게 되어 처분행위의 결과를 야기하게 된다. 최근 침해소송은 특허권 무효주장과 병행하는 경우가 일반적이어서 만약 공유특허권이 무효라는 취지로 패소한 경우에는 다른 공유자에게 특허권의 존속과 관련하여 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 따라서 특허권의 권리변동을 가져올 수 있는 침해소송이나 손해배상의 경우 공동심판의 청구와 같이 공유자 전원이 청구하도록 하여 소송절차를 진행하여야 하는 것으로 이해하여야 한다.²⁶⁾ 다만, 신속한 대응을 위해 공유자의 동의가 있을 경우 공유자 중에 일방도 권리보존을 위한 소송참여가 가능하도록 개선이 되어야 한다.

24) 불실시 공유권자에게 불실시보상금청구권을 인정하자는 견해(권태복, ‘현행 공유특허권제도의 쟁점과 개선방향’ 지식재산 동향, 2010, p. 198)도 있으나, 과도한 불실시자의 보호는 특허발명의 적극적 실시라는 특허제도의 근본적 취지를 약화시킬 수 있으므로 공유자의 불실시가 분명히 표현된 경우에 한하여 선택적으로 불실시에 대한 반대급부적 수익배분이 기여도에 따른 지분의 범위 내에서 이뤄질 수 있도록 개선하는 것이 바람직하다고 생각된다.

25) 특허법 제 139조(공동심판의 청구등)

26) 윤종민, “국가공동연구개발 특허의 귀속 및 활용법리” 「기술혁신학회지」, 제11권 4호, 2008, 551면.

V. 결론

과학의 발전과 기술혁신의 가속화에 따라 향후 다양한 형태의 공동연구가 확대될 것으로 전망된다. 소비자의 트렌드와 시장의 수요가 실시간으로 변화하고 있으며, 기술의 발전에 따라 과거보다는 더욱 진보적인 기술과 제품을 요구하고 있기 때문에 향후 공동발명에 따른 공유 특허에 관한 분쟁은 더욱 복잡해지고 다양하게 발생될 것으로 예상된다. 특허권의 공유제도는 이러한 시대적 상황에서 공동연구의 산출물인 연구성과를 어떻게 귀속시키고 수익을 창출하며 권리보호를 할 것인지가 핵심적인 사항으로 논의되어야 할 것이다. 민법과 달리 특허법에서 특유한 제도를 창설하여 공동 특허의 규정을 마련하였으나 이는 일반론적인 규정이며 보다 구체적이고 다양한 분쟁에 대비할 수 있는 입법적 개선이 필요하다.

특히 대학 및 연구소와의 공동연구를 촉진하기 위해서는 자체적인 실시역량이 부족한 선의의 공유 특허권자를 보호하기 위한 제도적 보완이 필요하다고 하겠다. 사전적인 당사자간 계약에 위임할 수 있으나 완성된 기술이 제품화까지 걸리는 기간의 소요와 기술수명 주기 및 파급력에 따른 기술의 특성상 사전계약에서 합의 사항에 답할 수 있는 것은 한정적이라고 생각되며, 대부분의 분쟁은 특허권의 실시 이후에 사후적으로 발생한다는 점을 고려하여 사후 조정을 위한 제도적 장치가 필요하다고 판단된다. 또한 사전계약을 지나치게 세부적으로 구체화하여 진행할 경우 대학-기업, 연구소-기업간 공동협력연구의 방향이 당초의 의도와 다르게 진행되거나 공동연구에 대한 회피의 문제를 야기할 수 있으므로 당사자간 계약내용에 반영되도록 방임하는 것만으로는 특허권의 공유제도를 설정한 입법취지에도 부합하지 않는다고 보여진다.

앞서 검토한 바와 같이 미실시 공유자에 대한 수익분배, 공유권자 일방의 양도 또는 실시허락에 대한 동의 요구 거절시의 구제방안, 침해소송에서의 소송당사자 등에 대한 입법적 보완이 필요하며, 충분한 공론화와 제반 문제점을 검토하여 합리적인 규정을 마련해야 할 것이다.

참고문헌

- 강신하, 특허권 공유의 성립 및 법적성질과 관련된 제문제, 중항법학(제11집 제3호), 2009.
- 권태복, “현행 공유특허권제도의 쟁점과 개선방향”, 「지식재산21」, 제110호, 특허청2010. 1.
- 송영식·이상정·황중환, 『지적소유권법』 제9판(상), 육법사 2005
- 신혜은, “특허권의 공유에 관한 비교법적고찰 및 실무상 유의점”, 산업재산권(통권 제23호), 한국산업재산권법학회, 2007.
- _____, 특허법의 이론과 실무(개정판), 2013
- 윤기승, “공유자 중 1인의 실시와 그 이익분배의 책임” 충남대학교 법학연구(제2권 제1호), 2010
- 윤선희, 지적재산권법(10정판), 세창출판사, 2009.
- _____, “일부 상표권 공유자가 제기한 심결취소소송의 허부” 「정보법 판례백선(I)」
- 윤종민, “국가공동연구개발 특허의 귀속 및 활용법리” 「기술혁신학회지」, 제11권 4호, 2008. 12
- 정차호, “공동연구계약의 특허 관련 규정에 관한 연구”, 「산업재산권」, 제23호, 한국산업재산권법학회, 2007.
- 정차호·이문옥, “공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구” 「지식재산21」, 특허청 2005. 1.
- 황의창·황광연, 특허법정해(상), 법영사, 2009