

創造經濟 基盤強化를 위한 共有特許制度 改善에 關한 法的 檢討*

강선준* · 원유형** · 김현우*** · 신용수****

I. 序

오늘날 부를 창출하는 모든 첨단 분야에서 각 분야의 조합(assembly) 또는 융복합은 필수적이다. 제약, 이동통신, 소프트웨어, 반도체 등 모든 첨단 기술 산업은 수많은 특허의 조합을 통하여 우수한 성과를 창출한다.

연구성과의 무형적 결과물인 지식재산권이 국부를 창출하는 21세기 과학기술사회는 지식의 창출, 확산 등이 국가의 신성장동력이 되고 경제성장을 주도하는 ‘지식기반경제’로 전환이 되고 있다.¹⁾

우리정부는 미래 성장잠재력 확충을 위해 국가연구개발(National Research and Development)사업비를 지속적으로 확대하고 있으며, ‘14년도 정부 R&D예산 규모는 17.5조원이 투자되고 있다.

국가연구개발사업비의 증가에 따른 대형과제 도출, 개방형 혁신체제 및 과학기술의 복잡성에 따른 연구주체간의 협력체제의 필요성이 증대됨에 따라 연구개발에 있어서 산학연 공동연구개발이 필수적인 형태로 정착되게 되었다. 공동연구개발은 연구목표의 달성에 있어서 효율적인 자원 및 인력 등의 배분을 통한 분업의 효과를 달성할 수 있으나, 그 성과로 발생된 지식재산권의 귀속과 활용에 대해서는 많은 분쟁 가능성²⁾을 내포하고 있다.

* 강선준, 한국과학기술연구원(KIST) 정책기획팀장, 과학기술연합대학원대학교(UST) 부교수, 기술거래사, 산업보안관리사, 개인정보관리사, 법학박사, 주저자

** 원유형, 한국과학기술연구원(KIST) 정책실장, 과학기술정책학 박사, 국가과학기술연구회 이사장 정책자문위원, 교신저자(yhwon@kist.re.kr)

*** 김현우, 한국과학기술연구원(KIST) 미래전략팀장, 경영공학박사

**** 신용수, 한국과학기술연구원(KIST) 과학기술출연연기관장협의회 사무국장, 문헌정보학 박사

※ 이 논문은 창조경제 기반 강화를 위한 특허법 개정 공청회(2014.12.29.) 및 연구계약법론(진원사, 2013)의 주요내용을 수정·보완한 것으로 한국과학기술연구원(KIST) 및 과학기술연합대학원대학교(UST)의 공식견해가 아닌 필자들의 개인적인 견해를 밝혀드립니다.

1) 현대의 과학기술 사회에서는 P&G(Protect and Gamble)社의 “C&D(Connect and Develop) 프로그램”에서 제시된 바와 같이 폐쇄적인 시대의 소유권 위주의 특허정책에서 개방형 혁신(Open Innovation) 정책으로 변화하고 있다.

2) 이러한 특허의 조합은 소유권을 지나치게 세분화하거나 반공유제의 비극인 그리드락 현상에 따라 오히려 수익창출을 위한 특허나 기술의 활용이 제한되는 경우가 나타나고 있다. 마이클헬러, “소유의 역습 그리드락”, *웅진지식하우스*(2009), 19면; 그리드락(Gridlock)이란 “교차점에서 발생하는 교통, 정체, 오도 가도 못하는 상황을 이르는 용어이다. 사각형 블록을 이용한 퍼즐이나 게임을 말하기도 한다. 자원이 활용되지 않고 새로운 것이 만들어지지 않는 경제적 정체상태를 가리키며, 지나치게 많은 소유권이 경제 활동을 오히려 방해하고 새로운 부의 창출을 가로막는 현상을 의미한다.

<전체/공유특허 건수/비율(단위: 건, %)> <전체/공유특허 양도비율(단위: %)>

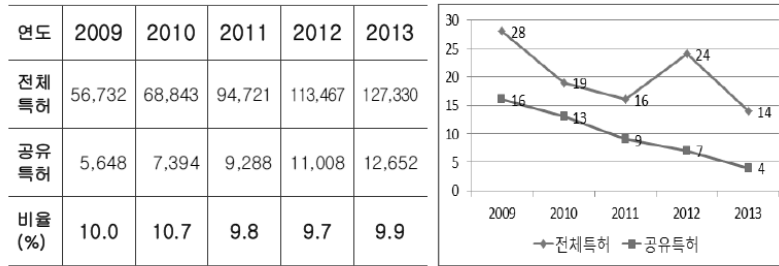


그림 1 공유특허 건수 및 양도비율

※ 출처 : 특허청 (2014), 창조경제 기반강화를 위한 특허법 개정 공청회

대학 등 실시능력이 없는 특허 공유자는 다른 공유자(기업)의 동의가 없으면 공유특허를 이용(지분양도, 실시허락)한 이익창출 기회 자체를 차단 당하고 있다.³⁾

최근 대법원 판결로 공유특허의 경매처분 후 대금분할이 인정되어 실시사업 보호를 위한 제도적 장치가 필요하게 되었다. 즉 경매에 의한 특허 지분 상실 시 다른 공유자는 실시 사업을 중단해야 하는 불합리한 경우가 발생할 수 있다. 제도적 안전장치나 법적 기반이 구축되지 못하는 경우 기업체 등에서 산학연 공동연구 자체를 피할 가능성이 있다.

이에 특허권 공동소유에 관한 최근 대법원 판례와 특허청에서 제시된 특허법 개정(안)에 대한 내용을 중심으로 創造經濟 基盤強化를 위한 共有特許制度 改善에 관하여 검토하고자 한다.

II. 공유물 분할 관련 대법원 판결에 대한 검토

1. 판결의 요지⁴⁾

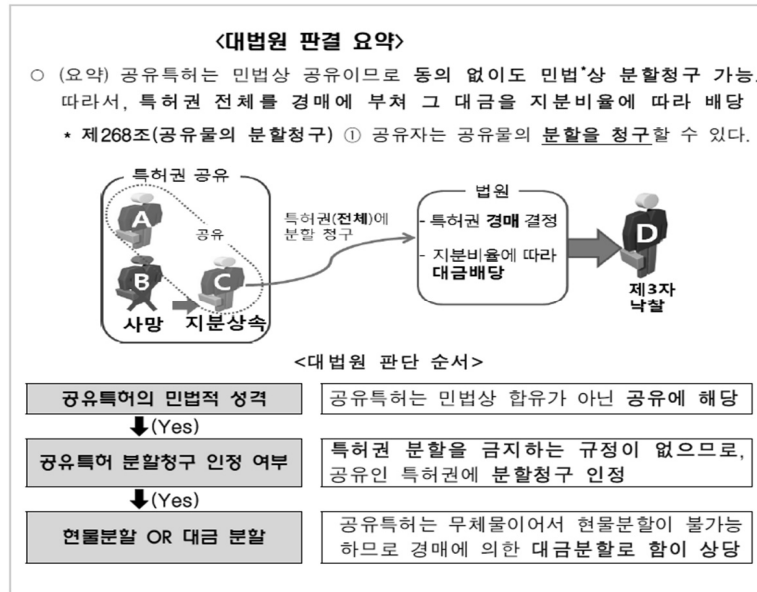
1) 특허권 공동소유의 법률관계에서 민법의 일반 공유규정 적용 여부

특허법상 공동 소유는 질권의 설정 및 양도 등에 있어서 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다. 그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이거나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 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 적용된다.

3) 국가연구개발사업은 물론 연구주체간 공동으로 연구 수행으로 발생한 연구성과물에 대한 소유권의 귀속은 사적자치의 원칙에 따라 법이나 규정보다 우선하여 계약서의 조항에 따라 결정이 되며 제3자 실시 등 활용에 대해서는 계약서에 별다른 규정이 없는 경우에는 국가연구개발사업관리등에 관한 규정 혹은 특허법 제99조의 규정을 준수하도록 법제도가 되어 있다.

자기실시가 원천적으로 불가능한 비영리기관의 경우 상대방인 영리기관이 자기실시를 향유하면서 비영리기관이 제3자 실시를 하고자 하는 경우 그에 동의하여 주지 않는다면 비영리기관과 영리기관의 특허권 공유관계에서 심각한 불균형을 초래할 소지가 있고, 이에 대한 해결책을 사적 자치에만 맡겨두고 있다.

4) 대법원 2014.8.20. 20고 2013 다 41578 판결을 참조하여 재구성함.



[그림 2 공유특허 관련 대법원 판결 요약]

※ 출처 : 특허청 (2014), 창조경제 기반강화를 위한 특허법 개정 공청회

2) 특허권 공동소유의 법률관계에서 민법의 일반 공유물분할규정 적용현물분할 허용 여부

특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99 조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다. 다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다.

2. 판결에 대한 검토

우리 판례는 당초에는 합유설의 입장을 취하는 것으로 판단된다. “특허권을 공유하는 경우에 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 없는 등 특허권의 공유관계는 민법상 제293조에 규정된 합유에 준하는 성질을 가진다.”⁵⁾

그러나 최근의 판례⁶⁾ 혹은 앞에 살펴본 공유물 분할 관련 대법원 판결 등에서는 특허권의 공유관계에 대하

5) 대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결; 대법원 1987. 12. 8 선고 87후111 판결; 이와 같은 대법원의 판례에 대하여 합유설을 인정하고 있다고 주장하는 견해(박정화)도 있지만 다만, 대법원 판례는 해당 사건과 관련된 쟁점의 면에서 합유적 성질이 있다고 판단하였을 뿐 공유 특허권 전반에 관하여 판단하지 않았고, “합유에 준한다”고 하여 엄격한 합유설을 인정하였다고 보기 어렵다; 정차호, 이문옥, “공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구”, 『지식재산21 (통권 제88호)』(특허청 2005), 58면; 임병용, 앞의 책, 2010, 771면 주234) 재인용.

여 민법상 공유와 동일하게 판단하고 있다. 즉 법적 성질에 대해서 종래의 합유설⁷⁾에서 공유설⁸⁾로 변경 하는 입장을 보이고 있다.⁹⁾

본 판결은 특허의 공유관계에 대한 사안에서 대법원의 입장을 공유설에 기한 법리전개를 명시적으로 확인 해준 점에서 중요한 의미를 가진다.

다만, 동 판결에서 특허권의 공유관계를 해소하고자 할 경우 공유물분할청구권이 인정되지만, 지식재산인 특허권의 성질상 현물분할은 인정하지 않았기 때문에, 당사자의 협의아래 이를 매각하여 그 대금을 나누거나, 협의를 성립하지 않으면 법원의 판결에 의한 경매에 의한 대금을 나누어 갖는 대금분할방법(민법 제269조)에 의할 수 밖에 없다. 즉, 경매로써 특허권이 시장에서 경쟁자인 제3자에게 매각되면 대금분할당사자는 갑자기 특허권자의 지위에서 특허침해자로 되는 경우도 발생할 수 있다.

그러므로 실무계와 학자, 법조계 및 정부에서 공동으로 본 판결과 특허권의 공동소유 관계를 심도 있게 연구할 수 있는 계기를 마련해준 의미가 있다.

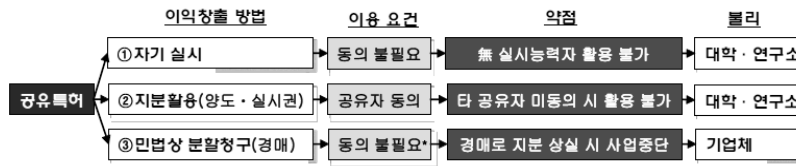
향후 경매에 따른 대금분할방법의 문제점을 극복할 수 있는 방안에 대해서, 미국식의 보상분할방법을 택하거나 보상분할방법에 있어서 공유물분할을 주장하는 당사자가 동의하지 않거나 동의를 거부하는 경우 공유자에 대한 지분매수청구권을 인정하거나 특허실시로 인한 이익의 배분방안 등을 입법적 해결책을 모색할 필요가 있다.

III. 공유특허제도 개선에 대한 입법(안) 검토

1. 공유특허제도 개선의 필요성

특허청에서는 창조경제 기반 강화를 위해 기술과 결합한 창의적 아이디어가 강한 특허로 발전하고 활용되도록 특허제도를 혁신하기 위한 다양한 논의를 진행하였고 공유특허제도 개선을 위해 대법원 판결 이후 2014년 12월 공청회 및 연구자 등 각계의 설문조사 등을 거쳐 2015년 특허법 개정(안)을 제시하였다.

-
- 6) 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002 후 567 판결; 일본의 최고재판소 역시 2002. 2. 22자 판결을 통하여 “특허권의 공유에는 민법상 합유와 유사한 제약이 따르기는 하지만 그 본질은 민법상의 공유이다”라고 판시하고 있다.
 - 7) 합유설은 특허권이 공유인 경우 다른 공유자의 전원의 동의를 얻지 않으면 지분을 양도하거나, 그 지분에 대하여 질권을 설정할 수 없고, 전용실시권이나 통상실시권도 설정할 수 없다는 점을 들어 합유로 보는 견해이다. 박용환, “특허권의 공유”, 「특허발명」(한국발명특허협회 1989), 49면.
 - 8) 공동발명이 아닌 지분의 양도나 강제집행, 상속, 회사의 합병 등에 의하여 특허권의 공동소유 관계에 놓인 당사자 사이 역시 인적 결합이 성립하지 않는다. 오히려 공동소유자들이 조합이라는 특수한 단체적 관계에 있지 않은 이상 민법의 원칙으로 돌아가 그 공동소유의 본질은 ‘공유’가 타당하다는 견해이다. 조영선, “특허권 공유의 법률관계-특허법 제99조의 해석론과 입법론”, 「법조」(대한변호사협회, 2011), 66면; 황종환, 「특허법 (개정9판)」(한빛지적소유권센터, 2004), 636면; 조용식, “산업재산권의 공유자중 일부에 의한 심결취소소송의 적법성”, 「JURIST 통권 제384호」(청림인터랙티브, 2002), 81면.
 - 9) 이 외에도 절충설을 주장하는 학자들이 있다. 절충설은 다시 각 공동 소유자와 해당특허발명을 실시하고자 하는 제3자의 이익을 비교衡量하여 어떻게 권리관계를 규율하는 것이 발명을 장려하고 그 이용을 도모함으로써 산업발전에 기여하려는 특허법의 목적에 부합하는지를 구체적 사례로서 판단해야 한다는 견해이다. 신혜은, “특허권의 공유에 관한 비교법적 고찰 및 실무상 유의점”「산업재산권 제23호」(산업재산권법학회 2007), 320면.



[그림 3 공유특허 관련 주체별 이해관계]

※ 출처 : 특허청 (2014), 창조경제 기반강화를 위한 특허법 개정 공청회

출연(연), 대학과 기업이 공동 소유한 특허에 대한 활용 요건을 대폭 완화하고 공평한 이익창출기회를 보장하여 산학공동연구 의욕을 고취하기 위하여 ① 우선매수기회권부여(안)과 ② 계약을 통한 사전자치 해결(안)의 2가지(안)을 제시 하였다.

이에 여기서는 2가지(안)에 대한 검토와 함께 공유특허제도 개선에 대한 합리적인 방안을 찾고자 한다.

2. 우선매수 기회권 부여(안)

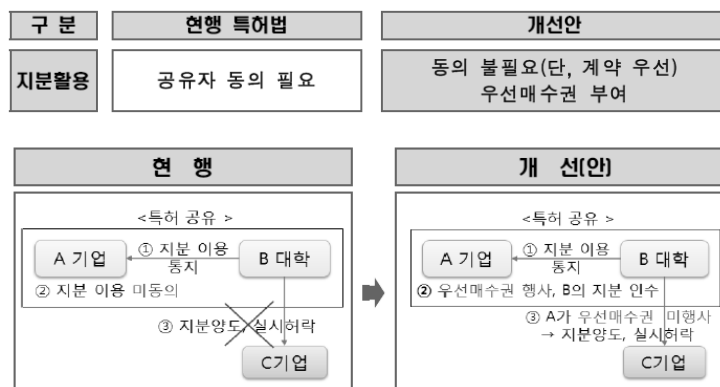
1) 지분활용

각 공유자가 지분이전·실시허락을 자유롭게 하는 대신, 나머지 공유자에게 그와 같은 처분행위에 상응한 우선매수청구권 등을 인정하며, 공유자의 자기실시로 인한 이익배분 의무를 인정하지 않는 입장이다.¹⁰⁾

다른 공유자의 동의 필요규정을 삭제하여 지분활용은 가능하게 하되 우선매수 기회를 부여한다. 공유자 간 협상의 출발점을 지분양도 등의 금지에서 지분양도 등의 허용 전환하여 공유자 간 계약 시 대학연구소 등의 권리를 보호하기 위한 제도이다.

또한, 다른 공유자에게는 공유특허에 대한 우선 매수권을 부여할 수 있게 함으로써 공유자는 다른 타방 공유자로부터 수익창출 또는 제3자에 특허를 활용할 수 있게 된다.

단, 특허법 제99조는 임의규정으로 보는 것이 다수설이기 때문에 지분활용 등의 별도계약이 있으면 계약내용이 우선 적용되게 된다.



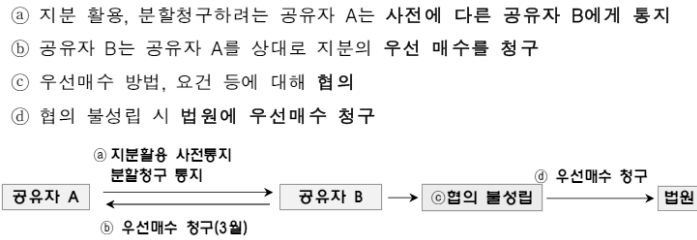
[그림 4 현행제도와 개선(안) 비교]

※ 출처 : 특허청 (2014), 창조경제 기반강화를 위한 특허법 개정 공청회

10) 대학 등 연구기관은 지분이전, 실시권 설정으로 이익 회수 가능성을 보장받는 한편, 기업은 우선 매수권을 행사할 수 있고, 실시이익을 다른 공유자에게 배분하지 않아도 되어 유리하며, 이익배분을 둘러싼 공유 당사자 간의 분쟁 소지도 존재하지 않게 된다. 특허청, 「지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구」(특허청, 2014.11), 42면.

2) 분할청구

우선 매수권을 부여함으로써 지분활용과 같이 분할청구도 가능하도록 하고 있다.



[그림 5 우선 매수권 청구절차]

※출처 : 특허청 (2014), 창조경제 기반강화를 위한 특허법 개정 공청회

우선매수권의 법적효력으로는 매수의사표시에 의해 지분매매가 성립하는 형성권이다. 우선매수의 대금 등에 대하여 당사자 간 협의가 성립하지 않는 경우 당사자 청구에 의하여 매수대금 및 매수조건은 법원이 결정하도록 하며 법원의 판결은 형성적 구속력을 가지게 된다.

<p>제99조(특허권의 양도 및 공유)</p> <p>① 특허권은 이를 양도할 수 있다.</p> <p>② 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 자신의 지분을 양도하거나 질권을 설정하거나 특허권에 대하여 통상실시권을 설정할 수 있다. 단, 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없다.</p> <p>③ 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.</p> <p>④ 특허권이 공유인 경우, 지분을 양도하거나, 질권이나 실시권을 설정하려는 자는 사전에 나머지 공유자에게 그러한 사실을 통지하여야 한다.</p> <p>⑤ 전항의 통지 가운데 지분의 양도, 질권 설정 또는 통상실시권 설정의 통지를 받은 자는 통지를 받은 날부터 3개월 이내에 그러한 행위를 하려는 공유자의 지분에 대하여 매수청구권을 행사할 수 있다. 매수청구권을 행사하는 자가 복수이거나 매수조건 등에 관하여 당사자 사이에 협의가 성립하지 않는 경우에는 당사자의 신청에 의하여 법원이 매수당사자와 조건을 결정한다.</p>

3. 계약을 통한 사적자치 해결(안)

1) 지분활용

사적인 계약으로 지분활용경매에 의한 분할문제를 해소하는 방안이다. 이익창출기회를 부여하기 위하여 지분양도·질권설정·통상실시권 허락 시 다른 공유자의 동의 필요규정을 삭제하여 실시능력이 없는 공유자(비영리기관, 대학·출연(연) 등)이 공유지분을 활용할 수 있도록 한다. 독일의 경우에는 통상실시권 허락 시 공유자 과반수 동의가 필요하다.

2) 분할청구

계약으로 민법과 달리 5년 이상도 분할이 가능하도록 특별 규정을 신설한다. 현행 민법상 1회 계약으로

최대 5년까지만 분할금지가 가능(민법 제268조)하기 때문에 5년 후 갱신 분할 시 분할(경매)에 의한 특허지분 상실 우려가 상존한다. 따라서 실시사업 보호를 위해 분할청구 금지기간을 계약으로 자유롭게 정할 수 있도록 특별 규정(민법 제278조)을 입법화 한다.¹¹⁾

구 분	현행	개선안
지분활용	공유자 동의 필요	동의 불필요(단, 계약 우선)

구 분	현행	개선안
분할청구	5년 내 기간으로 분할금지 약정 가능	5년 이상도 분할금지 약정 가능

[그림 6 현행제도와 개선(안) 비교]

※출처 : 특허청 (2014), 창조경제 기반강화를 위한 특허법 개정 공청회

<p>제99조(특허권의 양도 및 공유)</p> <p>① 특허권은 이를 양도할 수 있다.</p> <p>② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 있다.</p> <p>1. 1인에게 그 지분의 전부를 양도하는 행위</p> <p>2. 1인에게 그 지분의 전부를 목적으로 하는 질권을 설정하는 행위</p> <p>③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.</p> <p>④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 있다.</p> <p>1. 제2항제1호 외의 방법으로 그 지분을 양도하는 행위</p> <p>2. 제2항제2호 외의 방법으로 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정하는 행위</p> <p>3. 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하는 행위</p> <p>4. 그 특허권에 대하여 통상실시권을 허락하는 행위</p> <p>⑤ 제2항에 따른 약정은 특허원부에 등록한 경우에만 제3자에게 대항할 수 있다.</p> <p>⑥ 특허권이 공유인 경우에는 「민법」 제268조에도 불구하고 계약으로 정한 기간까지 분할하지 아니할 것을 특별히 약정할 수 있다.</p>
<p>제99조의2(특허권의 이전청구) ① 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 청구에 기초하여 특허권의 이전등록이 있는 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 특허권이 설정 등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다.</p> <p>1. 해당 특허권</p> <p>2. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권</p> <p>3. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구권</p> <p>③ 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항 및 제4항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.</p>

11) 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.

제278조(준공동소유) 본절(제268조 포함)의 규정은 소유권 이외의 재산권에 준용한다. 그러나 다른 법률에 특별한 규정이 있으면 그에 의한다.

4. 공유특허제도의 외국 입법례

1) 공유특허 지분활용에 관한 외국의 입법례

공유특허의 지분 활용(지분양도, 질권설정, 통상 실시권 허여) 허가 한다는 계약이 있으면 공유자 지분의 자유로운 활용이 가능하다는 점에서 거의 모든 국가가 동일한 입장을 취하고 있다. 그러나 지분 활용 등을 금지한다는 계약이 없으면 국가별로 차이를 보이고 있고 이는 같은 영미법계나 대륙법계 나라일지라도 각자 다르게 규정하고 있다.

[표 1 공유특허의 지분활용에 대한 주요국 제도 현황]

국가	지분양도	통상실시권 허여	이익배분 의무
한국 일본 영국	전원동의	전원동의	X
미국	자유	자유	X
독일	자유	적어도 과반수 동의	공유자간 협의로 결정
프랑스	자유이나 타공유자 우선매수권	자유이나 타공유자 우선매수권	자기실시·실시허락→미실시 타공유자에게 이익배분
중국	전원동의	자유	실시허락→이익배분

※ 출처 : 특허청 (2014), 창조경제 기반강화를 위한 특허법 개정 공청회

2) 공유특허 분할청구에 관한 외국의 입법례

프랑스는 민법상 분할청구 금지, 미국독일은 사적계약에 의해 무제한 분할청구 금지가 가능하고 일본은 우리와 동일한 입장을 취하고 있다.

[표 2 공유특허의 분할청구에 대한 주요국 제도 현황]

국가	민법상 분할청구	약정에 의한 분할청구 금지 가능기간
한국 일본	원칙상 허용 (일본) 판례는 없으나 통설	기본 5년 가능 (재계약시 5년 갱신)
미국 독일	원칙상 허용	계약에 의해 무제한 금지 가능
프랑스	원칙상 금지	-

※ 출처 : 특허청 (2014), 창조경제 기반강화를 위한 특허법 개정 공청회

5. 소결

1) 특징 및 장단점 비교

우선매수 기회권 부여(안) 사적자치 해결(안) 모두 ‘사적자치의 원칙’에 따라 별도의 계약이 있으면 계약내용을 우선하여 적용하는 공통점이 있다. 또한 별도의 계약으로 정하지 않는 한 공유자의 동의 없이 공유특허

의 제3자 실시 및 양도를 가능하게 한다는 점에서 현재보다 발전한 제도이다.

이는 특허법 등 관련 법률의 규정이 공유자 간 협상의 출발점이 될 뿐만 아니라 당사자 간 협의가 성립하지 않았거나 누락되었을 때 직접적인 판단의 기준이 되기 때문에 중요한 의미를 갖는다.

[표 3 공유특허제도 개선방안 특징 비교]

구분	현행	우선매수 기회권 부여(안)	사적자치 해결(안)
지분활용	동의필요	동의 불필요	동의 불필요
지분활용 요건	-	우선매수 부여 후	
민법상 분할청구	동의불필요 (5년 금지 가능)	동의 불필요	동의불필요 (5년 이상 가능)
분할청구 요건	-	우선매수 부여 후	

※ 출처 : 특허청 (2014), 창조경제 기반강화를 위한 특허법 개정 공청회

[표 4 공유특허제도 개선방안 장·단점 비교]

구분	우선매수 기회권 부여(안)	사적자치 해결(안)
내용	지분활용시 동의 필요규정 삭제 지분활용 및 분할청구 시 다른 공유자에게 우선매수 기회 부여	지분활용시 동의 필요규정 삭제 5년 이상 분할금지 약정 가능
장점	① 지분 강제 처분 방지 가능 - 단, 비용부담 발생 ② 설문결과 가장 선호하는 안	① 사적 자치의 원칙에 가장 부합 - 계약으로 이해 대립 문제 해결 - 미국·독일식 - 지분 강제 처분 방지 가능
단점	① 우선매수 청구절차가 복잡 하고 매수가격 합의도 어려워 분쟁발생 소지 ② 기업체 우선매수 비용 부담 ③ 유사 입법례 없음	① 사적 예약에 전부 위임 했다는 비판 - 법 상 별도 기준이 없어 공유자 능력에 따라 계약 내용의 차이 발생

※ 출처 : 특허청 (2014), 창조경제 기반강화를 위한 특허법 개정 공청회

2) 검토

공유특허제도 개선은 다수의 이익이 연관되어 있고, 제도개선에 따른 유불 리가 나누어 지는 바 법 개정
에 신중할 필요가 있다.

우선매수 기회권 부여(안)의 경우 공유자의 지분 활용의 자유를 보장하는 대신 잔존 공유자에게 우선매수
기회를 부여함으로써 이론적으로는 공유자의 이익 균형을 가장 잘 반영한 방안이다.

그런데 기술료 등 매수조건 합의에 실패할 경우, 법원에서 매수대금 및 매수조건을 결정하게 되는데, 이는
현실적으로 많은 제약이 있을 수 있다.

① 법원에서 매수대금을 결정하기 위해서는 기술가치 평가를 수행해야 하는데, 이는 건당 최소 2,000만원을
필요로 한다. 이에 덧붙여 기타 부대비용이 발생할 경우 불필요한 낭비와 소규모 기술이전 등에 대한 심각한
저해요인이 될 수 있다.

② 법원에서 예상외의 높은 금액을 결정할 경우, 기업에서 이 결정을 받아들일 의사가 있느냐의 문제가 남아있다. 법원의 결정에 강제성을 부여한다면, 자금 여력이 없는 중소기업의 경우 매우 큰 어려움에 처하게 될 것이며, 기업에게 거부권을 부여할 경우법원의 결정에 실효성 확보가 곤란하게 된다.

또한 지루한 법정공방 등을 통해 공유자의 신뢰가 깨지고 수익창출 위주의 기술실시가 불가능해 진다.

오히려 기업의 경우 시장논리상 공유특허를 출원하는 시점에서부터 매수하여 중요특허를 확보할 가능성이 있다고 판단된다. 대학 및 출연(연) 등에게 제약 없이 제3자 실시와 양도를 가능하게 해준다면 굳이 분할청구를 신청할 동기가 사라진다고 볼 수 있다.

반면에 사적 계약으로 지분 활용 및 경매에 의한 분할 문제를 해결하는 방안은 기업의 입장에서는 우선매수 기회권 부여(안)과 달리 경쟁자에게 지분이 양도되거나 경쟁자가 실시하는 것을 방지할 수 있는 우선권이 없다. 다만 5년 이상의 분할금지 약정이 가능하도록 민법(제268조)의 특별 규정을 신설하여 분할청구 금지기간을 계약으로 자유롭게 정할 수 있도록 하여 실시기업을 보호하게 된다. .

복잡한 우선매수 절차가 불필요하고 사적 자치의 원칙에 부합하는 측면은 있지만, 중소기업 및 대기업 등 당사자의 협상 능력에 따라 계약 내용에 큰 차이가 있을 수 있다.

사건으로는 계약을 통한 사적자치 해결(안)에 찬성한다. 특허권 활용에 대한 타 공유자 동의 삭제로 비영리기관의 불실시 보상 문제를 해결하였으며 기업에 우선매수 권한을 부여하지 않았을 뿐이지 분할금지기간을 약정으로 연장이 가능하도록 하는 예방장치를 부여하고 있다. 공유권의 양도 혹은 분할에 대한 판단은 양당사자 혹은 기업 등의 경영상 판단에 재량권을 주고 시장논리에 따라 작동하도록 하는 것이 오히려 바람직하다고 생각한다.

다만, 다음과 같은 부분에 대한 추가적인 논의가 필요하다.

지분 활용에 있어서 ① 지분 양도와 ② 실시 허락에 대한 취급을 반드시 동일하게 할 필요가 있는지, 우선매수권을 ① 지분 활용과 ②분할 청구 모두에 도입할 필요가 있는지 등도 향후 면밀하게 검토할 필요가 있다.

타 공유자 동의 없이 특허권 활용이 가능하도록 개정된다는 전제에서는 지분 양도라는 간접적 방법으로 공유관계를 해소할 수 있어 공유관계 해소의 길이 완전히 차단되는 것은 아니므로 제도 개선에 있어 분할과 지분 양도를 함께 고려하여야 한다.

또한, 공유자간에 공유 특허권 이전제한을 계약상 정한 경우 그 제한사항을 등록할 수 있는 절차와 통상실시권 설정을 제한하고자 하는 경우에도 그 제한의 등록이 가능하게 하는 등록절차에 대한 절차와 방법에 대한 구체적인 검토가 필요하다.

마지막으로 분할금지 약정기간은 특허권 존속 혹은 만료기간이나 영업양도인의 경업금지 조항(상법 제42조 제2항) 등을 고려할 때 20년을 넘지 않는 것이 바람직할 것이다.

V. 結

추격형 연구개발(Catch-up R&D)을 수행하던 대학이나 공공연구기관이 1990년대 이후 탈추격선도형 연구개발(Post-Catch up R&D)을 수행하도록 연구개발의 패러다임이 전환되었고 기초원천기술을 연구하던 동수행기관들에게도 단기결실형 연구 혹은 기술성과의 활용과 축진이 중요시 됨에 따라서 연구개발사업의 연구결과물로 발생한 무형적 결과물(특허권)의 귀속과 그 활용이 중요한 문제로 부각되고 있다.

민간연구부문에서도 다양한 연구 주체들간 협업이 불가피하게 되어 특허권의 공동소유가 일반적인 형태로 나타나게 되었다. 그러나 이러한 R&D환경의 변화와 시대적 흐름에 패러다임의 전환이 필요하며 그 중심에

특허법 제99조가 자리 잡고 있다.

이에 발맞추어 우리 정부는 특허청을 중심으로 2014년부터 지식재산기반창조경제를 특허로 뒷받침 한다는 비전아래 규제개혁과 합리화를 통한 특허품질 및 특허활용제고를 위해 다각적인 노력을 수행하고 있으며 공유특허제도 개선에 대한 입법절차를 추진하고 있다.

앞서 살펴본 바와 같이 다른 공유자의 동의가 없으면 지분 양도, 실시 허락 등이 불가하여 대학연구소 등 실시능력 없는 공유자의 이익 창출 기회가 차단되고 이로 인해 산학 공동연구 자체가 위축될 우려가 있다는 점에서 제도 개선의 선택이 아닌 필수적인 쟁점이 되었다. 또한, 공유 특허의 경매 처분 후 대금 분할을 인정 한 대법원 판결(2014. 8. 20. 선고 2013 다 41578)에 따라 동 판결의 영향과 사회적 파급효과를 고려하여 실시사업 보호를 위한 제도적 장치를 검토할 필요성도 인정된다.

지금까지 특허청이 공청회 및 용역연구를 통해 제시한 특허법 제99조의 개정(안)을 중심으로 우선매수권 기회권 부여 그리고 계약을 통한 사적자치 해결안 등의 장단점 분석 및 평가와 비교법적 검토를 통하여 입법적인 측면에서 문제점을 검토하였다.

사건으로는 계약을 통한 사적자치 해결(안)에 찬성한다. 특허를 공유하고 있으면서 상대적으로 불리한 처우와 활용 면에서 계약을 받은 비영리기관의 사용을 보장하면서, 기업의 입장에서 우려되는 경매를 통한 공유 특허의 처분 혹은 분할에 대하여 민법에서 인정되는 기간보다 연장하여 약정을 맺을 수 있도록 보장하는 장치는 양 당사자의 법익상의 균형을 저해한다고 보기 어렵기 때문이다.

우리나라의 총연구개발비와 GDP대비 연구개발비 투자비중은 세계 10위권 내의 규모를 자랑하고 있지만, 연구개발로 인한 결과물의 활용과 촉진, 결과물의 합리적인 귀속 등에 대한 연구는 많이 부족한 것이 사실이다.

학연산·공동연구개발사업의 무형적 결과물(특허)의 창출을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하고 산업발전과 국부창출에 이바지 할 수 있도록 하여야 한다.

연구자의 피와 땀의 결실인 소중한 연구성과를 공정하게 보호하고, 성과가 효율적으로 활용될 수 있도록 대학연구소기업 등 관련 주체로부터의 충분한 의견 수렴이 필요하며, 지분양도·실시 허락분할 청구를 종합적으로 고려한 합리적 제도 설계가 요구된다. 이는 과학기술, 법률 전문가 등 다양한 국내전문가 및 학자들의 추가적인 연구가 필요할 것이다.

參考文獻

1. 論文 및 單行本

강선준, 「연구계약법론」, (진원사, 2013)

강선준, “국가연구개발사업으로 발생한 무형적 결과물의 소유제도에 대한 법적 고찰”, 「지식재산 21 통권 제 113호」(특허청, 2010).

강선준 외 공저, “국제연구계약에서 지적재산권 귀속에 관한 법적연구-정부출연연구원 등에서의 지적재산권 정책제안을 중심으로-”, 「기업법 연구 제23권 제4호」(한국기업법학회, 2009).

강선준 외 공저, 「KIST 국제계약 업무표준화방안 연구」(한국과학기술연구원, 2007).

손경한 외 공저, 「KIST 단계별 매뉴얼 및 표준 계약서 작성」(법무법인 아람, 2007).

이상경, 「지적재산권소송법」(육법사, 1998).

이시윤, 「신정 제3판 민사소송법」(박영사, 1998).

임병용, 「제8판 특허법」(한빛지적재산권소유센터, 2010).

윤선희, 「특허법(제3판)」(법문사, 2007).

지원림, 「제9판 민법강의」(홍문사, 2010).

천효남, 「특허법(제12판)」(법경사, 2006).

최치호·허상무, 「기술계약실무가이드」, ((주)파마코리아나, 2001).

황중환, 「특허법(개정9판)」(한빛지적소유권센터, 2004).

권태복, “공유특허권의 실시와 이전의 쟁점에 관한 제언” 「법학논총」 제29집제2호 (전남대학교 법학연구소, 2009).

강신하, “특허권 공유의 성립 및 법적성질과 관련된 제문제”, 「중앙법학 제11집 제3호」(중앙대학교, 2009).

김경선, “공동연구개발계약에 관한 연구-개발성과물인 지적재산권의 귀속을 중심으로-”, 「경영법률 제19권 3호」(한국경영법률학회, 2009).

김해도, “한미국가연구개발사업의 지식재산권 관리제도 비교”, 「기술혁신학회지 제12권 제3호」(한국기술혁신학회, 2009).

박용환, “특허권의 공유”, 「특허발명」(한국발명특허협회 1989).

박정화, “특허권의 공유자 1인의 심결취소소송에서의 원고적격”, 「특허소송연구 제3집」(특허법원 2005).

신혜은, “특허권의 공유에 관한 비교법적 고찰 및 실무상 유의점” 「산업재산권 제23호」(산업재산권법학회 2007).

정차호, 이문욱, “공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구”, 「지식재산21 (통권 제88호)」(특허청 2005).

조영선, “특허권 공유의 법률관계-특허법 제99조의 해석론과 입법론”, 「법조」(대한변호사협회, 2011).

조용식, “산업재산권의 공유자중 일부에 의한 심결취소소송의 적법성”, 「JURIST 통권 제384호」(청림인터렉티브, 2002).

현승훈, “특허공동출원계약” 「Polymer Science and Technology 제19권 제3호」(한국고분자학회, 2008).

2. 其他

특허청 (2014), 창조경제 기반강화를 위한 특허법 개정 공청회
2010 세상을 바꾸는 생각들-기술과 개방형 R&D 포럼 리포트-」
(한국산업기술진흥원, 2010).

프록앤 갬블사 인터넷 홈페이지

(https://secure3.verticali.net/pg-connection-portal/ctx/noauth/0_0_1_4_83_4_3.do, 2015.10.11.방문)