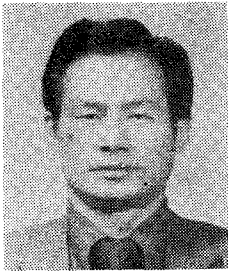


特許權의 共有



朴 鎔 煥
(辨 理 士)

目 次

- I. 머리말
- II. 特許權 共有의 意義와 法的 性質
- III. 共有關係의 成立
- IV. 共有特許權의 實施
- V. 共有特許權의 管理·保存·共有權의 主張·分割
- VI. 共有特許權의 拋棄·相續

〈이번號에 全載〉

I. 머리말

우리 特許法(實用新案法·意匠法·商標法도 同一함)에서는 共有關係에 대하여 個別的 規定을 두고 있는 數個의 條文을 除外하고는 特別히 規定한 바가 없기 때문에 特許權의 無體財産權

으로서의 性質에서 오는 民法上의 準共同所有에 관한 規定(民法 278)을 準用하면서 동시에 民法上의 共有規定(民法 262~270)이 그대로 적용될 것이나 工業所有權制度의 性質을 고려하여 그 變容된 상태로 적용되도록 合理的인 해석이 요구된다고 보아 現行法에서의 特許權의 共有關係를 實務上의 문제점과 결부시켜 음미코져 한다.

II. 特許法上의 共有의 意義와 法的 性質

1. 特許法은 2人以上이 共同으로 發明을 한 경우에는 特許를 받을 수 있는 권리를 共有로 한다고 하였으며 權利가 共有인 때에는 各 共有者는 他共有者와 共同으로 하지 않으면 出願을 할 수 없다고 하였다(特 2② 施 1, 日特 37, 實 2②, 意 2②).

一般民法上에서의 共有는 「物件이 持分에 의하여 數人의 소유로 되며」라고 定義하여(民 262 ①) 持分의 뜻을 共同目的下에 給合된 人的結合關係가 없는 數人이 1個의 物件을 共同所有하는 關係로 보고 持分도 그 性質效力에 있어서는 전혀 完全한 獨立의 所有權과 같다고 본다(通說 金會漢新物權法 p. 182, 郭潤植物權法 p. 325, 大判, 1964. 12. 15 64다 824).

그러나 特許權에 있어서의 共有는 1個의 特許權이 多數人에 속하는 것으로 民法上의 準共有(民 278, 數人이 共同으로 所有權 이외의 財産權을 가지고 있을 때)로 보아 有體物의 共有에 관한 규정을 準用하고 있다. 다만, 特許權은 有體物인 所有權 이외의 無體財産權으로 民法에서 말하는 準共有임에는 틀림없으나 民法에서와 같이 準共有·準合有·準總有의 세가지 분류에서 그 어느 것과 가장 유사한가에 관해서 명백치 않으나 民法上의 共有와 같이 各者의 持分의 비율로 使用하는 것이 아니고(民 263) 共有者는 契約으로 특별히 約定한 바가 없는 한 他共有者의 동의 없이 그 特許發明을 자신이 實施할 수 있고(特 54 ④) 他共有者의 同意없이 그 持分을 讓渡하거나(特許法 15③)의 特許를 받을 수 있는 권리의 양도도 동일함) 實施權의 許與(專用 및

通常實施權)나 그 持分을 목적으로 하는 質權을 設定할 수 없어(特 54②③) 數人이 組合體로 物件을 所有하여(民 271) 그 持分을 자유로이 處分할 수 없는 경우와 유사한 合有의 特色이 있다.

그러나 民法에 있어서는 다른 共有者를 구속하는 것은 共同相續의 경우와 같이 共同目的을 달성하는데 있는 것이 아니다.

特許權의 경우 權利의 無體性이라는 特殊性에 의한 것이나 한편 分割을 請求하여 언제든지 共有關係를 脫退할 수 있는 점에서 共有와 같다.

다만 持分の 分割은 現物分割은 不可能하므로 持分の 賣却에 의한 代金分割이나 價額賠償에 의한 分割만이 가능하므로 特許權의 共同所有形態는 民法上の 合有와 共有의 일면을 가지고 있으나 그 法律的 制約面에서 보면 合有에 근사한 형태 또는 성질을 가진다. 요컨대 特許權은 準共同所有이며 그 중에서 準合有에 근사한 形態로 본다(豊崎充衛, 丁允鎭·李秀雄·梁承斗, 大判, 1982.6.22 81후 43 合有에 準한다).

2. 商標法은 共有에 관하여 第27條 第5項의 讓渡에 관한 制限을 규정했을 뿐(共有인 商標는 共有者 全員の 승낙이 없으면 그 지분을 양도할 수 없다) 特許法의 共有에 관한 規定을 準用하고 있다(商 7, 特 29).

商標法에는 特許法 第2條 2項과 같은 共有出願者와 같은 규정은 없는데(特施 1①) 그 이유는 商標는 人間의 知能的 創作行爲 등과는 관계 없이 단지 商去來秩序 유지를 위한 出處標識와 品質保證의 機能만을 가진 選擇行爲로 이루어지기 때문이다.

Ⅲ. 共有關係의 成立

1. 特許權의 共有는 發明을 共同으로 하여 共同發明者가 特許權者로 되는 경우와(企業體의 研究所에서 數人이 發明에 協力하여 共有者가 되거나 職務發明의 경우 共同發明이 數人의 使用者에게 소속되는 경우) 資金提供者와 發明者가 特許權者로 되는 경우 및 共同相續의 경우 발생되며 共同으로 出願한 者(特 2② 特施 1 日 特 37)가 共有特許權者로 되는 경우와 特許登錄

後에 他人이 共有者로서 權利의 一部를 讓受받는 경우를 들 수 있다.

特許를 받을 수 있는 權利가 共有인 경우에는 各共有者는 他共有者와 共同으로가 아니면 特許를 出願할 수 없고(日特 37) 이에 違反된 出願은 拒絕理由가 되며(特 82) 特許된 경우에는 冒認出願이나 特許를 받을 수 있는 권리를 承繼할 수 없는 자에 의한 특허출원이 되어 無效事由가 되는 것이다(特 69①2).

共有特許權의 持分讓渡와 權利의 一部 讓渡의 경우에는 登錄原因을 證明하는 서류로서 例컨대 一部讓渡證이나 持分讓渡證 및 共有契約書を 요구하고 있는데(特登令施規 10② 實登規 3. 意登規 4.9號서식), 權利의 一部讓渡나 持分讓渡의 경우 당연히 共有者가 되는 것이며 따로 共有契約書가 불필요한 것이다.

共有契約書는 一部 讓渡나 持分移轉의 效力發生 이전 단계로서(移轉登錄이 效力發生要件, 特 56, 實 29, 意 37) 債權의 效力인 意思表示가 있던 것에 불과한 것이므로 讓渡證만으로는 當事者間의 共有關係는 成立된 것으로 볼 수 없다.

2. 商標權의 一部讓渡와 持分讓渡의 경우 指定商品의 營業과 같이 이전함을 證明하는 一部讓渡證과 持分讓渡證에 公證人의 認定을 받게 하고 있으며 營業과 商標의 讓渡사실에 관한 日刊新聞의 公告사실을 함께 제출케 하고 있는데(商登規 3조 6호서식) 이와 같이 그 權利나 持分移轉의 절차를 엄격하게 하고 個人間의 私益만이 아니고 去來秩序의 信用과 出處標識의 確實性을 擔保하는데 목적을 두고 있다.

다만 外國人과 內國人間에 있어서의 商標權移轉(持分移轉도 同一)은 ① 當該 營業의 移轉에 관한 當該國 主權 大韓民國 公館長의 확인서와 ② 營業의 移轉에 관한 主務部長官의 確認書を 요구하고 있는 것은 國內 商去來秩序를 維持하기 위한 政策的인 규정으로 보이지만 內國人間의 商標權 이전이나 持分移轉에 있어서는 이전 사실을 證明하는 讓渡證만으로 되고 營業이전事實을 新聞에 公告한다는 形式的 절차로 實益이 없는 점과 商標權 讓渡나 持分移轉의 형태를 使用權(商 29, 商登規 3조 4호 1987.7.7 改正, 公

布 商工部令 722號)의 별다른 制約없는 設定으로 代置할 수 있어 商標權 이전이나 持分 이전에 관한 內國人和 外國人間의 제한은 사실상 무의미한 것으로 이러한 規制의 廢止가 바람직하다고 본다(同志 張龍植, 『國際時潮에 맞지 않는 商標法』 法律新聞 1775號 1988. 8. 22).

共有商標權에 대하여 이와 유사한 聯合商標의 出願(商 12)이나 移轉(商 27②)과 更新登錄의 出願(商 20)과 指定商品 追加登錄出願(商 28)은 共有者 全員の 名義로 하여야 한다.

Ⅳ. 共有特許權의 實施

1. 特許權이 共有인 경우 契約으로 특별히 約定하지 않을 때에는 다른 共有者의 同意없이 그 特許發明을 자신이 實施할 수 있다고 하였는데(特 54④, 日特 73②), 特許權은 占有物을 直接支配하는 것이 아니므로 占有가 불가능하여 所有權과 같이 共有者의 持分의 比率에 따라 實施하도록 할 수 없으며(民 263), 다만 理論上으로 客體를 전면적으로 自由로 實施하게 된다.

따라서 所有權과 같이 共有者의 持分에 따른 使用收益을 할 수 없고 全面的으로 自由롭게 실시할 수 있게 한 것이다.

特許權의 共有者의 持分을 정한 경우 申請書나 相續申請書에 그 취지를 기재하게 되어 있다(特登規 10②). 또 契約으로 持分을 별도로 정하지 않는 한 各 共有者의 持分은 均等한 것으로 推定한다(民 262②). 이러한 持分은 登錄料나 讓渡·實施許與의 경우의 對價分配와의 관계에서 문제로 된다.

2. 共有特許權의 讓渡에 있어서는 他共有者의 同意없이 그 持分을 讓渡할 수 없고 또 그 持分을 目的으로 하는 質權을 設定할 수도 없으며(特 54, 實 29, 意 37) 他共有者의 同意없이 그 特許權에 대한 專用實施權이나 通常實施權을 許與할 수 없게 했는데(特 54③), 이와 같은 制限 이유는 特許發明을 無體財産인 성질상 다른 有體物의 使用關係와는 달리 數人이 동시에 사용할 수 있는데 그 投資되는 자본과 特許發明을 實施하는 技術者인 發明者 如何에 따라 그 效果

에 현저한 차이가 생기므로 다른 共有者의 持分과 經濟價値에 變動을 招來하므로 特許權者 相互信賴와 紐帶에 영향을 주게 되므로 持分의 讓渡나 特許權의 移轉을 前提로 하는 質權의 設定에서는 다른 共有者 全員の 同意를 얻도록 한 것이다(丁允鎮·梁承斗·李秀雄·鄭寅鳳). 따라서 共有者가 本條項에 위반하여 단독으로 한 실시권설정계약은 무효이다(反對記 鄭寅鳳).

特許法 施行規則 第34條에서는 2人 이상이 共同으로 出願하거나 特許法 第15條 4項의 규정에 의한 名義變更申告를 함에 있어서는 出願人 또는 그 承繼人의 權利에 관하여 持分을 정하고 있을 때와 民法 第268條 1項(5年以內의 分割 禁止)의 規定에 의한 契約이 있을 때에는 그 特許出願書 또는 名義變更申告書에 그 뜻을 기재하고 이를 證明하는 書類(例컨대 約定書·合意書)를 提出케 하고 있다(實規 7, 意規 17). 改正前(1980. 12. 31, 商工部令 616호)의 特許法 施行規則 第34條에서는 特許法 第54條 ④의 規定에 의하여 共有者가 契約으로 特別히 約定하고 있을 때에를 추가했으나 이는 실제 불필요한 중복적 규정으로 보아서 이를 삭제하고 共有規定에 관한 民法 一般原則에 따라 단일화했다.

共有特許權에 관한 審判請求가 있는 경우 共有者 全員이 請求人 또는 被請求人이 되어야 하는데(特 99②) 이것은 權利의 處分 또는 權利內容에 變更을 가져오는 것이므로 共有者 各者의 利害關係에 중대한 영향을 미치므로 固有必要的 共同訴訟의 形態를 요구한 것이다(日 最高裁 1961. 8. 31, 民集 15卷 p. 2040, 東京高裁 1975. 4. 24 無體集 7卷 1號 p. 99, 大判 1982. 6. 22 81 후 43).

V. 共有特許權의 管理·保存 共有權의 主張·分割

1. 共有特許權의 管理·保存

共有特許權의 管理·保全 행위는 특별한 규정이 있는 것을 除外하고는 民法의 規定이 準用될 것이므로 特許權의 保存行爲는 特許權의 消滅을

防止하기 위하여 現狀을 유지하는 特許料의 納付 등의 事實行爲 및 侵害禁止請求 등의 法律行爲를 말한다.

管理行爲는 共有物의 變更에 이르지 않는 利用·改良行爲로서 持分の 過半數로서 결정된다(民 265 本文).

特許廳에 대한 節次行爲는 ① 特許出願의 變更·拋棄 또는 取下 ② 申請의 取下 ③ 請求의 拋棄 또는 取下를 除外하고는 共有者 各者가 全員을 代表하되 그 代表者를 選任하여 申告한 때에는 代表者만이 節次를 밟을 수 있고 代表者는 이를 書面으로 증명하여야 한다(特 29①).

共有特許權의 處分과 變更에 共有者全員の 同意가 있어야 하며(民 264) 特許發明의 實施許諾은 共有特許權의 變更行爲로 보아 共有者 全員の 同意를 얻어야 하고 共有特許權에 대한 質權設定 訂正許可審判 등은 共有者 全員の 同意를 얻어야 한다(特 54).

共有特許權의 管理費用은 持분에 응하여 各自가 부담하며 共有者가 1年以內에 그 義務를 履行하지 않으면 他共有者는 相當한 補償金을 지급하고 그者의 持分을 取得할 수 있다고 보며(民 266), 기타 共有物에 관한 債權關係는 一般民法上의 共同所有關係 규정 이 準用될 것이다.

2. 共有權의 主張

各共有者는 단독으로 자기의 持分權을 第三者에게 주장할 수 있는가 또는 단독으로 共有關係의 존재를 제 3자에게 주장할 수 있는가 논의되나 民法 一般원칙에 따라 例컨대 共有特許發明에 관한 侵害(特 64, 124, 155, 156)는 자기 持分權에 대한 侵害로서 단독으로 禁止請求나 告訴를 할 수 있다고 보며(榮承斗, 萼優美新工業所有權法解說 p. 149 鄭寅鳳, 通說) 共有者가 그의 지휘감독하에 下請人에게 持분에 의한 特許發明을 實施케 하는 경우에 他共有者의 同意가 필요한가에 대하여 判例는 共有者의 한 機關으로서 特許發明을 실시한 자로서 독립하여 권리를 실시한 자라고 볼 수 없으므로 他共有者의 同意를 필요로 하지 않으며 따라서 下請人의 실시행위는 특허권의 침해를 구성하지 않는다고

본다(日大審院 1936. 7. 23(木) 685號 判決).

共有者의 한 사람이 共有에 관한 特許發明을 이용하여 改良·擴張 發明을 한 경우 이에 대하여 특허를 받은 改良 또는 擴張한 새로운 特許發明을 실시하는 것은 原特許發明實施의 一態樣에 불과하므로 原特許權의 他共有者의 許諾을 받을 필요가 없다(日本, 大坂地法判決 1935. 8. 31 1935(コ) 372號, 日本 大判 1936. 7. 23 日新聞 4023號 p. 10).

그러나 特許發明이 共有에 관한 他人의 特許發明의 利用하지 않고서는 實施할 수 없는 것일 때에는 그 共有者는 他共有者의 同意를 얻어야 한다(榮承斗).

共有者 相互間에 계약으로 기소하지 않는다는 특약을 체결한 경우 共有者가 訴訟을 提起하지 않는다는 私法上의 채무를 부담하는데 그치는 것으로 이로서 국가에 대한 訴權을 포기한 것으로 볼 수 없다(日東京地法 1955. 6. 14 1953(ワ) 9657號 日本國判例時報 58號 p. 4).

利用發明을 위한 特許法 第59條의 實施許與審判을 請求하려면 共有者 全員の 同意가 있어야 한다(杉林信義).

共有者 一人이 他人에 대하여 장래 他共有者의 持分을 취득한후 特許權을 讓渡하는 뜻의 契約을 한 경우는 他의 共有者의 同意가 없어도 契約은 有效하다고 한다(日大判 1932. 6. 9 民集 11卷 p. 1357).

判例는 甲과 乙의 共有關係에 있는 特許權의 內容과 같은 모양의 物件을 共有者 1인인 甲의 일기관으로서 丙이 제작하는 것은 乙과 丙과의 관계에 있어 特許權侵害가 아니라고 한다(1938. 12. 22 日大審院判決).

共有特許權의 持分讓渡의 制限은 相續 기타 一般承繼에는 적용되지 않으므로 他共有者의 同意를 요하지 않는다.

3. 共有特許權의 分割

共有物의 分割의 경우 民法上의 共有는 1人 1權主義의 例外를 인정하여 各 共有者가 分割을 請求할 수 있으며, 언제나 共有關係를 終了시킬 수 있다. 따라서 契約으로 分割을 制限하더라도

5년까지 有效하며(更新기간도 5年 民 268①②), 分割의 方法은 民法은 協議에 의한 分割과 法院에 의한 分割로 규정하고(民 269) 分割의 수단으로는 現物分割과 代金分割(共有物의 賣却代金の 分割) 價格賠償에 의한 分割(共有者 1인이 共有物의 단독소유권을 취득하고 他者가 價格賠償을 받는 경우)의 3가지가 豫想된다.

共有特許權의 分割은 現物分割은 不可能하므로 各各의 持分權을 賣却하지 않고 양도하면 他共有者의 同意를 필요로 하며 이 점에서 協議不成立의 경우 法院에 의한 分割을 請求할 수 있다. 他共有者가 分割賣却을 반대하면 分割할 수 없다. 결국 共有特許發明의 分割에 있어서는 民法一般原則을 적용할 수 없고 各 共有者 全員の 同意를 필요로 하지 않으면 안된다고 본다.

이와 같이 特許權의 共有의 개념은 共有가 아닌 「合有」로서 分割의 參加등에 있어서는 民法一般原則에 의한다(民法 270).

Ⅵ. 共有特許權의 拋棄・相續

共有特許權의 持分이 拋棄되면 그 持分은 다른 共有者에게 各 持分의 比率로 歸屬한다는 民法의 規定이 適用될 것이다(民 267).

그러나 特許權은 相續人이 없으면 權利는 원칙적으로 消滅한다. 이와같이 相續人이 없는 特許權을 一般社會의 共有로 한 것은 國家産業 政策上의 이유에 기인된다. 權利者가 法人인 경우 法人이 消滅한 후(法人의 清算)에도 그 權利의 承繼者가 없으면 特許權은 消滅한다.

共有特許權의 경우 持分의 相續人이 없더라도 特許權의 不可分性에 의해 特許發明의 일부만의 國家歸屬이란 있을 수 없고 拋棄와 같이 잔존 共有者에게 그 持分의 比率로 歸屬되어 持分이 各各 擴大되는 것으로 보아야 한다. <※>

양 담배를 피우지 맙시다!
발명하는 국민이 됩시다!

新 刊 案 內

新 特 許 法

저자: 辨理士 南 啓 榮 외 3人
규격: 국판 512면
가격: 8,300원

工 業 所 有 權 法 要 解

저자: 辨理士 金學濟・金延洙 공편
규격: 국판 734면
가격: 9,000원

改 正 工 業 所 有 權 法 해 설

저자: 特許廳 金 惠 來 著
규격: 국판 154면
가격: 3,500원

商 標 法

저자: 辨理士 李 秀 雄 著
규격: 국판 552면
가격: 9,500원

國 際 工 業 所 有 權 法

저자: 辨理士 金 永 吉 著
규격: 4·6배판, 1,664면
가격: 74,000원

改 正 版

商 標 法 解 說

저자: 金 寬 衡(本會 研修部長)
규격: 국판 480면
가격: 9,500원

※ 기타 자세한 사항은 본회 발명장려관
내 자료판매센터로 문의하시기 바랍니다.
TEL 568-8263