

공유특허권 매각 후 대금분할방법으로 공유특허의 분할청구 인정 대법원 판결: 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결



통상 대학 또는 공공연구기관과 공동연구개발로 창출한 특허권은 공유가 많습니다. 특허권 공유에는 법적으로 매우 어려운 사항이 많고, 특히 미국과 같이 법제가 다른 국가에서도 동시에 특허권을 보유하면서 더욱 복잡한 문제가 많습니다. 우리나라 특허권 공유에 관련하여 실무적으로 주목할만한 대법원 판결을 소개해 드립니다.

우리나라 특허법은 특허 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권 설정을 통한 라이선스를 할 수 없는 등 권리행사에 일정한 제약을 두고 있습니다. 이와 같은 특별규정을 둔 취지는, 각 공유자는 공유 특허발명 전체를 자유롭게 실시할 수 있고 상대 공유자에게 그 이익을 배분할 의무가 원칙적으로 없기 때문에, 누가 공유자가 되는지에 중대한 이해관계가 있습니다. 현재 공유자로부터 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받는 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게

되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동은 가져올 수 있기 때문에, 타 공유자의 동의를 얻도록 강제하는 것입니다.

본 사건에서 문제된 상황은, 특허권 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하려는 단계에서, 공유자에게 민법상 공유물분할청구권을 행사할 수 있는지 여부입니다. 대법원은 위 판결에서 민법상 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 특별규정에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다고 판결하였습니다. 또한, 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 아니하고, 경매 등 현물매각 후 그 매각대금을 지분에 따라 분할하여야 한다고 판결하였습니다. 나아가, 이와 같은 법리는 실용신안권, 디자인권의 공유에도 마찬가지로 적용된다고 판시하였습니다.

정리하면, 공유자는 상호간 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고, 그 분할방법은 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다. 실무적으로 기업과 대학이 공유하는 특허권을 기업에서 실시하지만 그 수익을 대학에 전혀 배분하지 않거나 그 배분액수에 이견이

있는 경우에, 공유자 대학에서 해당 공유 특허권 매각을 통한 이익실현을 시도할 수 있다는 의미입니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서 공유 특허권의 활용방안으로 적극적으로 연구해볼 가치가 있다고 생각합니다.

변리사 22년/변호사 14년 경력, 특허심판소송, 손해배상, 형사소송, One-Stop 대응

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)