

[공유특허분쟁] 공유특허권 분할청구권 인정 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결

+ 5년 이내 분할금지특약 민법규정 + 실무적 포인트



1. 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결 요지

특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등[특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 제99조 제2항, 제4항 참조] 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다.

그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 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.

특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다.

그렇다면 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 제99조 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 공

유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다.

2. 민법상 공유물분할금지 약정

민법 제268조(공유물의 분할청구) ① 공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 **5년 내의 기간**으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다. ② 전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다."

대법원은 **민법상 공유물분할청구권 행사는 특허법의 공유특허에 관한 특별규정에 위반되지 않는다고** 명확하게 판결하였습니다. 따라서, 공유자는 계약상 제한이 없는 한 언제든지 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

한편 민법에서 공유자들은 공유물 분할을 제한하는 계약을 할 수 있으나, 그 기간을 5년을 넘기면 안된다고 규정하고 있습니다. 따라서, 특허공유자 사이의 공유특허 분할금지특약이 매우 중요한 의미를 갖게 되었습니다. **약정에 의한 공유물 분할제한은 5년이라는 기간 제한이 있으나, 위 계약은 갱신할 수 있습니다.**

3. 시사점

위 대법원 판결에 따라 공유특허에 관한 매우 중대한 실무적 변화가 예상됩니다. 기업과 대학이 특허권을 공유하는 경우 기업이 공유자로서 자유롭게 실시하지만 그 수익을 다른 공유자 대학에 분배할 의무는 없으므로 실제 대학에서 별다른 수익을 얻지 못하는 경우가 많습니다. 대법원 판결에서 공유자(대학)는 공유특허권을 매각하여 그 매각대금을 분할하는 방식으로 지분권에 따른 이익을 실현할 수 있다고 말합니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 수익방안으로 적극적으로 활용할 가능성이 있습니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다.

대법원 판결에 따르면 특허법 특칙에도 불구하고, 공유자는 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고 그 분할방법으로 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다.

문제는 경쟁회사에서 경매를 통해 해당 특허를 양수하는 경우입니다. 예를 들면, 산학협력연구를 통해 개발한 기술을 상용화하여 제품을 발매하는 중, 공유자 대학에서 충분한 대가를 받지 못한 상황이라면, 대학에서 특허로 얻은 수익의 배분을 요구하면서 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

만약, 그 분야 기술후발 주자인 경쟁회사(중국기업 등 해외 경쟁업체까지 포함)에서 해당 특허를 매입하기를 희망한다면 공유특허 분할청구권의 행사방법인 경매에 참여하여 특허를 양수할 수 있습니다. 공유자 기업으로서는 특허를 상실할 위기에 처하므로 대학의 수익배분 요구에 따라 적절한 대가를 지급하거나 아니면 경매에 참여하여 공유특허를 낙찰받는 방법으로 단독 양수해야 합니다. 어떤 방식으로든 공유지분을 대가를 지불하고 매수해야 하는 상황을 맞게 됩니다. 반대로, 대학 등 NPE 공유자는 종국적으로 특허지분 매각을 통한 수익창출이 가능합니다.

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com