

특허권 공유의 제문제

- 사례로 살펴본 특허권 공유의 제문제 -

2011 KAUTM 겨울 워크샵

해강특허법률사무소

1. 특허권을 공유하고 있는 기업이 망했어요... 이를 어찌죠???
2. 특허권을 공유하고 있는 기업이 질권을 설정하고자 하는데 허락해 달라네요!!!

1. 특허권 공유와 관련된 법률 규정

● 특허법 제99조

- ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.
- ③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.
- ④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다.

● 특허등록령 제29조

- ① 등록권리자가 둘 이상인 경우 등록의 원인에 지분에 관한 사항을 정하고 있을 때에는 신청서에 그 지분을 적을 수 있다. 특허권이나 그 특허에 관한 권리의 일부 이전의 등록을 신청하는 경우에도 또한 같다.
- ② 등록권리자가 둘 이상인 경우 법 제99조제3항에 따른 약정이나 민법 제268조제1항 단서에 따른 약정이 있을 때에는 신청서에 그 약정을 적을 수 있다.

● 특허등록령시행규칙 제10조제6항

- ⑥ 특허권 및 그 특허에 관한 권리의 공유자가 특허원부에 지분의 확인등록을 신청하려는 경우에는 공유지분확인서를 제출하여야 한다. 이 경우 등록에 대한 이해관계가 있는 제3자가 있을 때에는 신청서에 그 승낙서나 그에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부하여야 한다.

1. 특허권 공유와 관련된 법률 규정

● 특허법 제139조

- ② 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 하여 청구하여야 한다.
- ③ 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다.



중요판례:

특허무효심판청구사건에서 패소한 경우에 그 심결취소소송은 그 소송의 목적이 공유자 전원에게 합일적으로 확정될 필요가 있기 때문에 고유필요적 공동소송으로 보아 공유자 전원이 공동으로 제기하여야 한다고 해석함이 상당하다(특허법원 98허7110 판결)

상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필요적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이더라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한, 방해하는 심결이 있을 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다 할 것이다(대법원 2002후567 판결)



시사점: 침해자에 대한 민,형사상의 조치는 보존행위에 속하므로 공유자 중 1인에 의해 소송을 제기할 수 있음. 그러나 공유인 특허권에 대해 무효심판에 대한 대응은 1인에 의해 수행될 수 있으나, 이 과정에서의 특허의 정정청구는 공유자 전원에게 의해 수행되어야 함.

1. 특허권 공유와 관련된 법률 규정



- 민법 제262조 [물건의 공유] 공유자의 지분은 균등한 것으로 추정
- 민법 제263조 [공유지분의 처분과 공유물의 사용] 처분자유, 지분비율로 사용
- 민법 제264조 [공유물의 처분, 변경] 동의없이 처분, 변경 못함
- 민법 제265조 [공유물의 관리, 보존] 관리는 지분의 과반수로 결정, 보존행위는 각자 가능
- 민법 제266조 [공유물의 부담] 지분비율로 공유물의 관리비용 부담, 공유자가 관리의무이행을 1년 이상 지체한 때에는 다른 공유자는 상당한 가액으로 지분을 매수할 수 있음
- 민법 제267조 [지분포기등의 경우의 귀속] 공유자가 그 지분을 포기하거나 상속인없이 사망한 때에는 그 지분은 다른 공유자에게 각지분의 비율로 귀속
- 민법 제268조 [공유물의 분할청구] 공유물의 분할청구가능하며, 5년의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있음
- 민법 제269조 [분할의 방법] 협의 미성립시 법원에 분할 청구 가능, 현물로 분할할 수 없거나 분할로 인하여 현저히 그 가액이 감소될 염려가 있는 때에는 법원은 물건의 경매를 명할 수 있음
- 민법 제270조 [분할로 인한 담보책임] 공유자는 다른 공유자가 분할로 인하여 취득한 물건에 대하여 지분의 비율로 매도인과 동일한 담보책임이 있음

1. 특허권 공유와 관련된 법률 규정



- 민법 제271조 [물건의 합유] 법률의 규정 또는 계약에 의하여 수인의 조합체로서 물건을 소유하는 경우는 합유로 하며 합유자의 권리는 합유물 전부에 미침
- 민법 제272조 [합유물의 처분, 변경과 보존] 합유물의 처분, 변경은 합유자 전원의 동의, 보존행위는 각자가 할 수 있음
- 민법 제273조 [합유지분의 처분과 합유물의 분할금지] 합유자는 전원의 동의없이 합유물에 대한 지분을 처분하지 못하며, 합유물의 분할을 청구하지 못함
- 민법 제274조 [합유의 종료] 조합체의 해산 또는 합유물의 양도로 합유 종료
- 민법 제275조 [물건의 총유] 법인이 아닌 사단의 사원이 집합체로서 물건을 소유할 때는 총유로 함
- 민법 제276조 [총유물의 관리, 처분과 사용, 수익] 총유물의 관리 및 처분은 사원 총회의 결의에 의하며, 정관 기타의 규약에 따라 각 사원은 총유물을 사용, 수익
- 민법 제277조 [총유물에 관한 권리의무의 득상] 총유물에 관한 사원의 권리의무는 사원의 지위를 취득상실함으로써 취득상실됨
- 민법 제278조 [준공동소유] 본절의 규정은 소유권 이외의 재산권에 준용하며, 다른 법률에 특별한 규정이 있으면 그에 의함



중요조문: 제262조, 제266~269조, 제272조, 제278조

중요판례: 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질 (대법원 97다41295판결)

상표권의 공유관계에 민법의 공유 규정이 적용가능 (대법원 2002후567 판결)

2. 타공유자의 의무해태/파산

● 관련사례 1

B기업과 특허권을 공유(지분비율=50:50, 지분비율대로 비용부담)하고 있는 A대학 산단 담당자는 연차료 납부기한이 도래하여 B기업에 연락을 취하였다.

- 1) B기업의 법인등기부등본을 열람한 결과 살아있는 법인으로 확인되었으나 끝내 B기업과는 연락이 되지 않은 상태에서 연차료를 납부하였다.
- 2) B기업이 청산절차를 밟고 있는 것으로 확인되었다.
- 3) B기업이 파산절차를 밟고 있음이 확인되었다.

● 검토사항

- 1) 연차료 중 B기업 부담분의 회수가능여부
- 2) B기업 지분의 인수가능여부
- 3) 파산절차진행 중 B기업 재산에 대한 경매결정시 경매범위
- 4) 사전예방조치

2. 타공유자의 의무해태/파산

- 1) 연차료 중 B기업 부담분의 회수가능여부
 민법의 사무관리에 관한 규정 적용 가능
 비용상환청구권에 기초한 타공유자에 대한 상환청구
 연락불능, 상환거부 등의 경우에 비용상환청구소송 제기 가능
 우선적으로 취할 조치: B기업의 지분에 대한 가압류신청
- 2) B기업 지분의 인수가능여부
 차기 연차료 납부기한 경과시(즉, 1년 이상 관리의무미이행시) 민법 제266조에 의거
 지분매수청구권 행사가능
- 3) 파산절차진행 중 B기업 재산에 대한 경매결정시 경매범위
 경매는 B기업의 지분에 한하여 이루어짐
 경락인이 경락대금을 납입하면 법원은 특허청장에게 B기업 지분의 이전 등록을 촉탁
- 4) 사전예방조치



- ❖ 실무에서는 다른 공유자가 매수를 희망하지 않는 한 현실적으로 현금화가 불가능하므로 압류명령신청시에 그 동의서를 붙여서 제출하는 것을 요건으로 하고 있음
- ❖ 특허권 등의 공유지분을 양도함에는 다른 공유자의 동의가 필요하므로 그 권리의 양도를 전제로 하는 양도명령이나 매각명령을 신청하는 때에는 공유자의 동의서(인감증명서가 붙어 있어야 한다)를 제출하여야 함

2. 타공유자의 의무해태/파산

1) A대학 산단의 대응방안

- ✓ 민법 제739조에 규정된 사무관리자의 비용상환청구권에 기초하여 B기업에 대해 연차료의 B기업 부담분을 청구(직접청구 내지 소송제기)할 수 있으며, B기업의 상환불능시 B기업의 기분에 대한 가압류를 신청하는 것이 바람직함.
- ✓ 만약 B기업의 부채가 순자본을 초과하는 것으로 확인되면, 차기 연차료 납부기한 경과시 (즉, 1년 이상 관리의무미이행시) 민법 제266조에 의거 지분매수청구권의 행사여부를 검토할 필요가 있음. 이는 법원에 B기업의 지분에 대한 명도소송을 제기하는 형태로 이루어질 수 있으며, 적당한 가액에 대한 근거로 특허권의 가치에 대한 평가를 받는 것이 바람직함.
- ✓ 한편 B기업의 채권자가 자신의 채권에 기해 B기업의 지분에 대한 경매를 신청하기 위해서는 압류신청이 선행되어야 함. 이때 법원은 공유자인 A대학 산단의 동의서가 첨부되지 않으면 압류신청을 받아들이지 않음. 이는 B기업의 파산절차에서 진행되는 경매의 경우에도 동일함. 따라서 이러한 경우에는 B기업 지분의 경매에 의해 공유자가 변경되는 것에 대한 유불리를 따져 동의여부를 결정할 필요가 있음(동의를 거부하면 B기업이 소멸(법인등기 폐쇄)될 때까지 A대학 산단의 지분에 대한 처분행위가 불가능함을 고려).

2) A대학 산단의 사전예방조치

- ✓ 공유관계가 성립한 이상 B기업의 의무해태/파산을 사전에 예방할 방법은 없음. 다만 지분 비율이 동일하지 않을 경우(예를 들면, A대학 산단:B기업=30:70), 이를 등록원부에 기재치 않으면 지분이 균등한 것으로 추정되므로 가능한 등록시 지분을 기재하는 것이 바람직하며, 등록 이후라도 공유지분확인등록신청을 통해 등록원부에 지분비율을 등기하는 것이 바람직함.

3. 타공유자의 지분에 대한 질권 설정



● 관련사례 2

A대학 산단과 특허권을 공유(지분비율=50:50, 지분비율대로 비용부담)하고 있는 B 기업은 A대학 산단 담당자에게 자신 지분에 대한 질권 설정의 동의를 요청하였다.

● 검토사항

- 1) 동의서에 의한 동의 범위
- 2) 질권 실행시 특허권의 향방
- 3) 사전예방조치

● 관련 판례

공유자의 한 사람의 지분 위에 설정된 근저당권 등 담보물권은 특단의 합의가 없는 한 공유물분할이 된 뒤에도 종전의 지분비율대로 공유물 전부의 위에 그대로 존속하는 것이고 (대판 88다카 24868 판결)

3. 타공유자의 지분에 대한 질권 설정



1) 동의서의 동의 범위

질권 설정에 대한 단순 동의
담보권의 실행으로 인한 공유자 변경에 대한 사전 동의
A대학 산단의 지분에 대한 담보제공에 대한 동의

2) 질권실행시 특허권의 향방

특허권 전체에 대한 경매인가
아니면 B회사 지분에 대한 경매인가

● 관련 판례의 해설

공유물 분할청구 분할전 공유물에 설정되어 있는 담보물권의 향방에 대한 판례로서 공유물 분할은 담보권자의 이익을 해하지 않는 범위에서 이루어져야 한다는 취지의 판례임

한편 본 판례는 일인 공유자의 지분에 설정된 담보물권은 해당 공유자의 지분에 한하여 설정됨을 명확하게 하고 있음

3. 타공유자의 지분에 대한 질권 설정



1) A대학 산단의 대응방안

- ✓ 질권 설정에 대한 동의는 향후 질권 실행에 따른 공유자의 변경에 동의하는 것으로 간주됨. 이는 질권 설정시 다른 공유자의 동의를 요하도록 하고 있는 특허법 조항의 도입취지가 질권 실행에 의해 질권을 설정한 공유자의 변경으로 인한 타공유자의 불측의 손해를 방지하고자 함에 있음을 고려하면 당연하다 할 것임. 그러나 이러한 질권 설정에 대한 동의는 A대학 산단 지분에 대해서까지 담보로 제공함을 의미하지는 않음.
- ✓ 만약 B기업 지분에 대한 질권자가 질권을 실행(즉, B기업 지분에 대한 경매)하는 상황이 도래하면, A대학 산단은 경매에 참가할 수는 있으나 부동산경매의 경우와 달리 공유자의 우선매수청구권을 행사할 수 없음.
- ✓ 실제 사례에서는 질권자가 A대학 산단에게 “A대학 산단의 동의가 자신의 지분까지 담보 제공하는 것으로서 질권의 실행시 B기업에 물상보증인의 구상권을 행사할 수 있으며, 최악의 경우에 권리를 포기하면 된다” 고 얘기한 바 있으나, 이는 잘못된 해석임. 아울러 질권설정신청서에는 질권자, 채무자 및 질권범위(등기권리자와 설정받을 지분-50/100, 등기의무지와 설정할 지분-1/2, 순위번호 2번(지분 1/2)를 기재하도록 되어 있음.

2) A대학 산단의 사전예방조치

- ✓ B기업의 질권 설정에 대해 여러 사정상 동의서를 작성해줄 수 밖에 없다면, 질권자에게 B기업과의 관계에서 체결된 특약(예를 들면, A대학 산단이 B기업과 실시권 설정, A대학 산단의 지분에 대한 이전 등에 대한 사전 동의계약을 체결한 경우, B기업이 실시료를 A대학 산단에 지급하기로 한 경우 등)이 질권자에게도 유효함을 인정하는 서류를 받는 것이 바람직함. 이와 관련하여 민법 제352조에는 질권설정자가 질권자의 이익을 해하는 변경을 할 수 없다고 규정하고 있으며, 이러한 특약이 등록원부에 등재되어 있지 않다면 특약의 실행이 질권자의 이익을 해하는 변경으로 판단될 여지가 있음.¹²⁻

감사합니다

해강특허법률사무소
대표변리사 송 경 근

[E-Mail: kksong@ihaegang.co.kr](mailto:kksong@ihaegang.co.kr)

TEL: 02.585.4672 FAX: 02-585-4673