



1. 특허공유자의 특허지분 분할청구권 - 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판

결 + 5년 이내 분할금지특약 등 민법규정의 실무적 포인트

(1) 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결

특허공유에서 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 제99조 제2항, 제4항] 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다.

일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유

관계로 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 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도 받거나 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 변동은 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 기간으로 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** 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) 실무적 시사점

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 공유특

허의 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 중국적으로 특허지분 매각을 통한 수익창출이 가능합니다.

2. 공유 특허권의 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 특허권 전부 이전등록 및 전

용실시권 설정등록 경우 - 지분 양수인의 본안소송 승소판결 확정 + 지분범위의

이전등록 무효 및 전용실시권설정등록 전부 무효: 대법원 1999. 3. 26. 선고 97다

41295 판결

(1) 사안의 개요

(가) 회사인 특허권자와 투자자는 특허권자에게 투자한 돈 대신 특허권의 지분 1/2을 받기로 하는 계약체결 - 특허권지분양도계약

(나) 특허권자가 지분양도채무를 이행하지 않았고, 투자자(지분 양수인)가 특허권 지분에 대한 처분금지가처분 신청 + 법원으로부터 "특허권 중 2분의 1 지분에 대하여 매매, 증여, 사용권의 설정 기타 일체의 처분을 하여야는 아니된다." 가처분결정 받음

(다) 양수인은 특허등록원부에 가처분결정에 근거하여 특허권의 1/2 지분의 처분 금지가처분 등록

(라) 양도인 특허권자가 제3자에게 특허권 전부를 양도하고 이전등록까지 경로

(마) 특허등록원부에 특허권이전등록이 경로되어 제2의 양수인이 특허권 전부에 대한 특허권자로 등록됨.

(바) 처분금지가처분 등록이 되어 있더라도 특허권이전 등록 가능함. 부동산처분 금지가처분 등기가 존재해도 소유권이전등기 가능한 것과 동일함. 처분금지가처분은 임시적 보전처분에 해당하고, 추후 본안소송에서 승소판결이 확정된 경우 앞서 보전처분에 반하는 등기, 등록을 무효로 처리하는 것으로 권리보전 목적 달성함.

(사) 제2의 양수인이 제3자에게 특허권에 대한 전용실시권 허여 + 전용실시권 설

정등록 경로

(아) 특허지분 제1의 양수인, 처분금지가처분 채권자가 특허권 1/2 지분이전등록 이행청구의 본안소송에서 승소판결 받음 후 확정됨 + 그 후 선등록된 처분금지가처분을 위반한 제2 양수인 명의 이전등록 중 특허권 1/2 지분에 대한 이전등록의 무효를 근거로 그 1/2 지분의 말소등록이행청구 + 특허공유자의 동의 부존재 이유로 전용실시권설정등록 전부 무효 및 전부 말소등록이행청구 소송 제기함

(2) 대법원 97다41295 판결요지

특허권 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 된 특허권이전등록의 무효 및 범위

특허권의 일부 공유지분의 이전청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분결정에 기하여 가처분등록이 경로된 후 특허권이 전부 제3자에게 이전된 상태에서 가처분권자인 그 지분의 양수인이 본안소송에서 승소하여 그 지분에 대한 이전등록이 이루어졌다면, 위 가처분등록 이후의 특허권 이전은 양수인 앞으로 이전등록된 지분의 범위 내에서만 무효가 된다.

특허권 지분 양수인으로 처분금지처분 등록 경료한 경우에도 지분이전등록 이전에는 특허권지분 소유자, 특허공유자로서 특허권 양도, 전용실시권 허여 관련 동의권을 행사할 수 없음. 지분 양수인의 동의 없는 특허권이전등록 및 전용실시권설정등록을 금지할 가
처분 등은 불가함.

특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용 실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.

특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않는다.

특허권에 대한 전용실시권은 그 성질상 일부 지분에 대해서는 상정할 수 없음. 지분에 대한 처분금지가처분에 반하는 전용실시권등록은 전부 무효로 보아야 함. 전용실시권설정등록 당시 가처분권자가 동의권을 행사할 수 없었다고 하더라도 마찬가지로 전용실시권설정등록은 전부 무효임.

특허권의 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없는 것인바, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경로된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다.

3. 공유특허권의 지분 명의신탁 주장 및 그 해지 원인으로 이전등록청구 또는 말소

등록청구 - 고유필수적 공동소송 아님: 특허법원 2017. 2. 7. 선고 2016나1486

판결

(1) 사안의 개요

당사자: 피고 - 회사법인 vs 원고 - 회사의 고문, 발명자

- (1) 제 1 특허 - 원고는 자신의 발명을 특허출원 후 전부양도를 원인으로 출원인 명의를 피고 회사법인으로 변경함. 피고 회사 명의로 특허등록
- (2) 제 2 특허 - 그 후 제2의 발명에 대해 원고와 피고 공동명의 특허출원 및 등록
- (3) 제 3 특허 - 그 후 제3의 발명에 대해 원고 명의 특허출원 및 등록한 후 피고 회사로 지분 일부 양도하여 공유 등록함
- (4) 원고는 채무초과 상태, 피고 회사법인의 대표이사 및 사내이사가 연대보증함
- (5) 원고는 채무강제집행을 회피하기 위해 피고에게 위 특허권들을 명의신탁한 것이므로, 자신이 특허권 전체의 진정한 권리자라고 주장하면서, 피고 회사에 대해 명

의신탁해지를 이유로 하는 진정명의회복청구의 소를 제기함.

- (6) 제1특허에 대한 이전등록절차 이행청구, 제2특허에 대한 지분이전등록절차 이행청구, 제3특허에 대해서는 이전등록 말소등록절차 이행청구를 함.

(2) 쟁점

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송인지 여부

(3) 특허법원 판결요지

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없다.

① 일반적으로 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 일반 규정이 특허권이 공유인 경우에도 적용된다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다 41578 판결 참조).

② 특허법 제99조 제2항은 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아 그 지분을 양도할 수 있다고 하고 있을 뿐이고, 특허권 공유자 중 1인에 대해 제기한 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 말소등록청구 소송에서 청구가 받아들여지더라도 그 지분의 이전등록 또는 말소등록을 위해서는 여전히 나머지 공유자들의 동의가 필요하므로, 공유지분의 처분에 제한을 둔 특허법 제99조 제2항의 취지가 몰각되지 않는다.

③ 또한 이러한 경우 나머지 공유자들이 그 지분 이전이나 말소에 대해 동의해야 할 의무도 없으므로, 공유자 중 1인에 대한 지분이전등록 또는 말소등록청구와 나머지 공유자들에 대한 동意的 의사표시의 청구가 반드시 합일 확정되어야 할 필요가 있는 것도 아니다.

④ 오히려 공유자 전원을 상대로 소송을 제기해야 한다면 지분 이전에 이해관계가 없거나 동의하는 공유자도 피고로 소송에 참여할 수밖에 없어 불합리하다.

(4) 결론: 1심 법원 - 명의신탁인정 및 명의신탁 해지를 이유로 한 이전등록청구 인정 BUT 특허법원 항소심 판결 - 명의신탁계약의 존재 자체를 인정하지 않음, 원고의 청구기각 판결

지재권분쟁, 침해대응, 형사/민사소송, 손해배상, 심판소송, One-Stop 대응, A~Z 수행

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