

# 특허권이 공유인 경우 공유물분할청구권 적용여부<sup>1)</sup>



김 상 수  
(주)미래기술단 기술사

## 【판시사항】

- [1] 특허권이 공유인 경우 공유에 관한 민법의 일반규정이 적용되는지 여부(원칙적 적극)
- [2] 특허법 제99조 제2항, 제4항의 규정 취지 / 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용되는지 여부(적극) 및 특허권의 성질상 현물분할이 허용되는지 여부(소극) / 디자인권의 경우에도 마찬가지로 법리가 적용되는지 여부(적극)

## 【판결요지】

- [1] 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.

- [2] 특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의

1) 본 자료는 (주)미래기술단 김상수 기술사가 수집한 판례(대법원 2014.8.20. 선고 2013다41578 판결 공유물분할)를 단순 정리한 내용으로 법리적인 해석은 사실관계에 따라 달라질 수 있음.

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 독점으로서 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 아니한다. 그리고 위와 같은 법리는 디자인권의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

**【참조조문】**

- [1] 특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 제99조 제2항, 제4항, 제139조, 민법 제262조
- [2] 특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 제99조 제2항, 제4항, 구 디자인보호법(2013. 5.

28. 법률 제11848호로 전부 개정되기 전의 것) 제46조(현행 제54조 참조), 제72조(현행 제106조 참조), 민법 제268조

**【참조판례】**

- [1] 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결(공2005상, 144)

**【원심판결】**

부산고법 2013. 5. 9. 선고 (창원)2012나2197 판결

**【주 문】**

상고를 모두 기각한다. 상고비용은 피고들이 부담한다.

**【이유】**

상고이유를 판단한다.

1. 특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등[특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제99조 제2항, 제4항 참조] 그 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다. 그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이거나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유하고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다든 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다고 할 것

이다(상표권의 공유에 관한 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 등 참조).

그런데 앞에서 본 특허법 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 그 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 그 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동이 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 그 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 위 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 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다고 봄이 상당하다.

그리고 위와 같은 법리는 디자인권의 경우에도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다.

2. 이러한 법리에 비추어 보면, 원심이 그 판시 각 특허권 및 디자인권(이하 '이 사건 특허권 등'이라고 한다)의

공유자인 원고의 분할청구를 받아들여, 이 사건 특허권 등에 대하여 경매에 의한 대금분할을 명한 것은 정당하다. 거기에 상고이유의 주장과 같이 특허권 등의 공유자의 분할청구에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 그리고 원고의 피상속인인 망 소외인이 피고들로부터 7,000만 원을 지급받고 이 사건 특허권 등에 관한 지분을 피고들에게 모두 이전하기로 약정하였다는 피고들의 상고이유 주장은 결국 사실심인 원심의 전권사항에 속하는 증거의 취사선택과 사실인정을 탓하는 것에 불과하여 이를 받아들일 수 없다.

4. 그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 패소자들이 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

(출처 : 대법원 2014.08.20. 선고 2013다41578 판결

[공유물분할] > 종합법률정보 판례)