

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2013다41578 공유물분할

원고, 피상고인 원고

피고, 상고인 주식회사 고려기업 외 1인

피고들 소송대리인 변호사 김은일

원 심 판 결 부산고등법원 2013. 5. 9. 선고 (창원)2012나2197 판결

판 결 선 고 2014. 8. 20.

주 문

상고를 모두 기각한다.

상고비용은 피고들이 부담한다.

이 유

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 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 반하지 아니하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다고 할 것이다(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 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다. 그렇다면 특허권의 공유자 상호간에 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 특

허권으로 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.

재판장 대법관 김창석

주 심 대법관 양창수

대법관

고영한

대법관

조희대