

[공유특허분쟁] 특허권 지분의 처분금지가처분 등록 후 특허권 전부 이전등록 및 전용실
시권 설정등록 경로 + 지분 양수인의 본안소송 승소판결확정 + 지분범위의 이전등록 무
효 및 전용실시권설정등록 전부 무효: 대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결



1. 사안의 개요

- (1) 회사인 특허권자와 투자자는 특허권자에게 투자한 돈 대신 특허권의 지분 1/2을 받기로 하는 계약체결 - 특허권지분양도계약
- (2) 특허권자가 지분양도채무를 이행하지 않았고, 투자자(지분 양수인)가 특허권지분에 대한 처분금지가처분 신청 + 법원으로부터 "특허권 중 2분의 1 지분에 대하여 매매, 증여, 사용권의 설정 기타 일체의 처분을 하여야는 아니된다." 가처분결정 받음
- (3) 양수인은 특허등록원부에 가처분결정에 근거하여 특허권의 1/2 지분의 처분금지가처분 등록

- (4) 그런데 양도인 특허권자가 제3자에게 특허권 전부를 양도하고 이전등록까지 경로
- (5) 특허등록원부에 특허권이전등록 경로되어 제2의 양수인이 특허권 전부에 대한 특허권자로 등록됨.
- (6) 처분금지가처분 등록이 되어 있더라도 특허권이전 등록 가능함. 부동산처분금지가처분 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.
- (7) 제2의 양수인이 제3자에게 특허권에 대한 전용실시권 허여 + 전용실시권 설정등록 경로
- (8) 특허지분 제1의 양수인, 처분금지가처분 채권자가 특허권 1/2 지분이전등록이행청구의 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

1. 대법원 판결요지

- (1) 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.

(2) 특허권 지분 양수인으로 처분금지가처분 등록 경로한 경우에도 지분이전등록 이전에는 특허권지분 소유자, 특허공유자로서 특허권 양도, 전용실시권 허여 관련 동의를 행사할 수 없음. 지분 양수인의 동의 없는 특허권이전등록 및 전용실시권설정등록을 금지할 가처분 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 전용실시권을 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.

(3) 특허권에 대한 전용실시권은 그 성질상 일부 지분에 대해서는 상정할 수 없음. 지분에 대한 처분금지가처분에 반하는 전용실시권등록은 전부 무효로 보아야 함. 전용실시권 설정등록 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, 전용실시

권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로,
특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경로된 후 제3자 앞으
로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하
여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그
전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전
용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다
고 하더라도 마찬가지이다.

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

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