

[특허분쟁] 특허권 명의신탁해지를 원인으로 하는 이전등록청구 또는 말소등록청구 - 고

유필수적 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 회사

로 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 명의신탁해지를 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 합유 관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권이 공유인 경우에도 적용된다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 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 말소등록청구소송에서 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 공유자들에게 대한 동의의 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 이전등록청구인정 BUT
특허법원 항소심 판결 - 명의신탁계약의 존재 자체를 인정하지 않음, 원고의 청구기각
판결

첨부: 특허법원 2017. 2. 7. 선고 2016나1486 판결

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

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