

특 허 법 원

제 2 1 부

판 결

사 건	2016나1486 특허권등록말소
원고, 항소인	A
피고, 피항소인	주식회사 B
제 1 심 판 결	인천지방법원 2016. 6. 24. 선고 2015가합54918 판결
변 론 종 결	2017. 1. 12.
판 결 선 고	2017. 2. 7.

주 문

1. 원고의 항소 및 당심에서 변경된 청구를 모두 기각한다.
2. 항소제기 이후의 소송비용은 원고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

제1심 판결을 취소한다.

피고는 원고에게, 1) 별지 1 기재 특허권에 관하여 2014. 6. 30. 명의신탁계약 해지를 원인으로 한 이전등록절차를, 2) 별지 2 기재 특허권 중 피고의 공유지분에 관하여 2014. 6. 30. 명의신탁계약 해지를 원인으로 한 이전등록절차를, 3) 별지 3 기재 특허

권 중 2013. 1. 24. 일부이전등록에 관하여 2014. 6. 30. 명의신탁계약의 해지를 원으로 한 말소등록절차를 각 이행하라.

[원고는 제1심에서 피고를 상대로, '선택적으로, 피고는 원고에게, 1) 별지 1, 2 기재 각 특허권에 관하여 이 사건 판결의 선고 또는 명의신탁해지나 부당이득반환을 원인으로 한 각 이전등록절차를, 2) 별지 3 기재 특허권 중 1/2 지분에 관하여 이 사건 판결의 선고 또는 명의신탁해지나 부당이득반환을 원인으로 한 이전등록절차를 이행하라. 또는 위 청구취지 및 제1심 공동원고 C는 별지 2, 3 기재 각 특허권에 관하여 위 각 특허권이전등록절차의 이행에 대하여 동의하라'고 청구하였으나, 당심에 이르러 위와 같이 별지 3 기재 특허권에 관한 청구를 변경하고, 별지 2 기재 특허권에 관한 청구를 감축하였다]

이 유

1. 인정사실

가. 당사자의 지위

1) 피고는 2012. 9. 13. 산업기계 제조업 등을 목적으로 하여 설립된 회사이다. 설립 당시 피고의 임원은 대표이사 겸 사내이사 甲, 사내이사 乙 등이었고, 2014. 4. 9. 甲이 대표이사직을 사임하고 乙이 대표이사로 취임하였다.

2) 원고는 별지 1 내지 3 기재 각 특허권의 발명자이고, 피고의 설립 당시부터 2014년경까지 피고의 고문으로 근무하였다.

나. 별지 목록 기재 각 특허에 대한 출원·등록 및 이전등록 등

1) 별지 1 기재 특허권(이하 '이 사건 제1 특허권'이라 한다)에 관하여, 2011. 10. 26.

원고가 특허 출원하였고, 2013. 9. 26. '전부양도'를 원인으로 하여 출원인이 피고로 변경되었으며, 2013. 10. 4. 피고를 권리자로 하여 특허 등록되었다.

2) 별지 2 기재 특허권(이하 '이 사건 제2 특허권'이라 한다)에 관하여, 2012. 10. 26. 원고와 피고가 공동으로 특허 출원하여 2013. 5. 23. 원고와 피고를 권리자로 하여 특허 등록되었다.

3) 별지 3 기재 특허권(이하 '이 사건 제3 특허권'이라 한다)에 관하여, 2012. 9. 27. 원고가 특허 출원하여 2013. 1. 7. 원고를 권리자로 하여 특허 등록되었고, 2013. 1. 7. '양도'를 원인으로 하여 원고의 지분 중 일부에 대해 피고 앞으로 이전등록이 되었다.

4) 피고는 위 각 명의 변경 및 특허 등록 비용 등을 부담하였다.

5) 원고는 2013. 6. 24. C에게 이 사건 제2, 3 특허권에 대한 자신의 지분을 전부 양도하였다.

다. 원고의 채무에 대한 甲, 乙의 연대보증 등

1) 원고는 2007년경부터 丙과 함께 주식회사 D(이하 'D기계'라 한다)를 운영하면서 오거 제품 및 부속품을 제작·판매하였는데, D기계는 2012. 8. 30. 영업 부진으로 폐업하였다.

2) 甲, 乙은 2012. 9. 4. 원고의 丙에 대한 채무 9억 4,000만 원에 대해 연대보증하였고, 丙은 이후 원고에게 채무의 변제를 요구한 바 없다.

[인정 사실] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1 내지 3, 갑 제3호증, 갑 제4호증의 1, 2, 갑 제5호증, 갑 제11호증의 1, 2, 을 제1호증, 을 제4호증의 1 내지 8의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 피고의 본안전 항변에 대한 판단

가. 특허권 말소등록을 구하는 소가 부적법하다는 주장에 대하여

피고는 명의신탁계약의 해지를 원인으로 하여 등록명의변경절차의 이행을 구할 수 있음은 별론으로 말소등록절차의 이행을 구할 수는 없으므로, 이 사건 소 중 말소등록 청구 부분은 부적법하다고 주장한다. 그러나 피고가 주장하는 것과 같은 사유는 본안에서 판단하여야 할 사항이지 본안 판단을 하기에 앞서 갖추어야 할 소송요건이 아닐 뿐만 아니라, 명의신탁 해지를 이유로 등기관계가 실체적 권리관계에 부합하도록 수탁자 명의의 등기말소를 청구할 수 있으므로(대법원 1998. 4. 24. 선고 97다44416 판결 참조), 피고의 주장은 이유 없다.

나. 공유 특허권에 대한 주장에 대하여

피고는 이 사건 제2, 3 특허권은 피고와 C의 공유이므로, 공유자 중 1인인 피고에 대하여 이전등록 또는 말소등록을 구하는 소는 부적법하다고 주장한다.

그러나 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없으므로, 피고의 주장은 이유 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 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 받

아 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 공유자들에 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.

3. 원고의 주장 및 판단

가. 원고의 주장

원고와 甲, 乙은 공동으로 회사를 설립하여 폐업한 D기계의 공장과 시설들을 인수해 오거 제조·판매 사업을 하기로 하고 피고를 설립하였다. 원고는 丙 등 채권자로부터의 강제집행을 피하고, 기술신용보증기금으로부터 대출을 받을 목적에서, 또한 피고의 해외 영업 활동을 위해 이 사건 제1 내지 3 특허권에 대한 권리를 피고에게 명의신탁하였다. 그런데 甲이 2014. 6.경 동업계약을 일방적으로 파기하였으므로, 위 명의신탁계약은 2014. 6. 30. 해지되었다. 따라서 피고는 원고에게 이 사건 제1 내지 3 특허권에 관하여 말소등록 또는 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

나. 판단

앞서 인정한 ① 이 사건 제1 특허권의 출원인 명의변경 사유가 '전부양도'이고, 이

사건 제2 특허권은 원·피고가 공동 출원하였으며, 이 사건 제3 특허권은 '양도'를 이유로 피고에게 지분 이전된 사실, ② 피고가 이 사건 제1 내지 3 특허권에 관하여 출원 또는 등록, 이전등록 비용을 부담한 사실, ③ 甲, 乙이 피고의 설립 직전에 원고의 丙에 대한 채무를 연대보증한 사실과 원고가 피고의 설립·운영에 있어서 별다른 비용을 부담하지 않은 것으로 보이는 점을 더하여 보면, 원고가 제출하는 증거만으로는 원고가 피고에게 이 사건 제1 내지 3 특허권에 대한 권리를 명의신탁하였다는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 주장은 이유 없다.

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 제1, 2 특허권에 대한 지분이전등록청구는 이유 없고, 당심에서 변경된 청구로서 이 사건 제3 특허권에 대한 말소등록청구도 이유 없으므로, 원고의 항소 및 당심에서 변경된 청구를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	김환수
	판사	최종선
	판사	장현진

별지1

특허권의 표시

1. 유성감속비가 2가지인 유압오거

가. 특허등록번호 :10-1317302-0000

나. 출 원 연 월 일 : 2011. 10. 26.

다. 출 원 번 호 : 10-2011-0109762

라. 공 고 연 월 일 : 2013. 10. 14.

마. 특허결정연월일 : 2013. 8. 16.

바. 유 별 : F15B 11/02

사. 발명의 명칭 : 유성감속비가 2가지인 유압오거

아. 특허범위의항수 : 9

자. 존속기간(예정)만료일: 2031. 10. 26.

차. 등록권리자 : 주식회사 제이콥

별지2

특허권의 표시

1. 중공관측부의 지지구조가 개선된 하부오거

가. 특허등록번호 :10-1269188-0000

나. 출 원 연 월 일 : 2012. 10. 26.

다. 출 원 번 호 : 10-2012-0119580

라. 공 고 연 월 일 : 2013. 5. 30.

마. 특허결정연월일 : 2013. 5. 22.

바. 유 별 : E02F 3/06

사. 발명의 명칭 : 중공관측부의 지지구조가 개선된 하부오거

아. 특허범위의항수 : 7

자. 존속기간(예정)만료일: 2032. 10. 26.

차. 등록권리자 : 주식회사 제이콥(2013. 5. 23.)

박동욱

별지3

특허권의 표시

1. 2가지 감속비를 가진 유성기어 감속기

가. 특허등록번호 :10-1221717-0000

나. 출원연월일 : 2012. 9. 27.

다. 출원번호 : 10-2012-0107555

라. 공고연월일 : 2013. 1. 11.

마. 특허결정연월일 : 2013. 1. 7.

바. 유 별 : F16H 1/28

사. 발명의 명칭 : 2가지 감속비를 가진 유성기어 감속기

아. 특허범위의항수 : 3

자. 존속기간(예정)만료일: 2032. 9. 27.

차. 등록권리자 : 박동식

(끝)