

산학협력단과 회사법인의 공동연구개발 연구책임자 대학교수의 직무발명, 공유특허, 특허  
실시계약 체결 BUT 대학교수의 계약무효 주장: 서울중앙지방법원 2023. 4. 21. 선고 2021  
가합588480 판결



## 1. 사안의 개요

- (1) 대학 산학협력단과 회사법인의 공동연구개발 결과 연구책임자 대학교수의 직무 발명에 대한 공동 출원 및 공유특허 등록
- (2) 대학교수가 산단의 지분권 이전 받고, 산단, 회사, 대학교수의 3자간 아래와 같은 내용의 특허실시계약 체결
- (3) 산단과 회사는 각자 연구개발성과의 독점적 사용권 보유 - 대학교수는 산단의 특허기술 사용으로 이익이 발생할 경우 직무발명보상금을 받는다. BUT 공유특허

권자 회사의 실시로 이익 발생하는 경우 발명자 대학교수는 회사 이익으로부터 직무발명보상을 받을 수 없음

- (4) 문제점 - 대학 산단과 회사의 공유특허에서 공유자 회사의 실시로 발생하는 이익을 산단에서 배분 받는 권리가 없다면, 그 결과 대학교수가 단독 발명자인 경우에도 대학교수는 실시보상금을 받을 기회가 없음. 단독 발명자 대학교수가 특허실시로 인한 보상을 전혀 받지 못하는 특허실시계약의 문제를 뒤늦게 인식하고 그 무효를 주장하는 상황임 - 주장 및 입증 불충분으로 서울중앙지법 재판부는 계약무효 주장을 배척한 판결 선고함

#### 특허실시계약서

특허기술 공동권리자 甲(피고, 이하 같다)과 공동권리자 乙(이 사건 산학협력단, 이하 같다)과 기술개발자 丙(원고, 이하 같다)는 특허기술의 전용(또는 통상)실시권에 대한 계약을 다음과 같이 체결한다.

#### 제1조(용어의 정의)

1. 특허기술이란 다음 아래의 특허·실용신안 등록(또는 출원)기술을 말한다.

가. 특허 등록(또는 출원) H

나. 발명의 명칭: I

#### 제9조(실시권 설정)

① 甲과 乙은 연구개발 성과의 독점사용권을 갖는다.

② 甲이 연구개발 성과를 사용함으로써 발생한 매출액에서 제반 생산경비를 제외한 이익은 전부 甲의 소유로 한다.

③ 乙이 연구개발 성과를 사용함으로써 발생한 매출액에서 제반 생산경비를 제외한 이익은 전부 乙의 소유로 한다.

④ 乙이 연구개발 성과를 사용함으로써 이익이 발생한 경우 “교직원의직무발명및보상에관한 규정”에 따라 정해진 금액을 丙에게 보상한다.

## 2. 발명자 대학교수의 특허실시계약 무효 주장

연구책임자 대학교수는 특허발명의 단독 발명자이고, 회사가 특허발명을 산학협력단과 공동 출원하게 된 근거인 특허실시계약은 불공정한 법률행위로서 민법 제104조에 따라 무효이거나 사회질서에 반하는 법률행위로서 민법 제103조에 따라 무효임. 따라서 특허에 관한 회사 지분의 등록명의를 말소할 의무가 있다.

## 3. 서울중앙지방법 판결 요지 - 민법 제104조 위반으로 무효 주장 배척

민법 제104조에 규정된 불공정한 법률행위는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하고, 주관적으로 그와 같이 균형을 잃은 거래가 피해 당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용하여 이루어진 경우에 성립하는 것으로서, 약자적 지위에 있는 자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용한 폭리행위를 규제하려는 데에 그 목적이 있고, 불공정한 법률행위가 성립하기 위한 요건인 궁박, 경솔, 무경험은 모두 구비되어야 하는 요건이 아니라 그 중 일부만 갖추어져도 충분한데, 여기에서 궁박이라 함은 급박한 곤궁을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고 정신적 또는 심리적 원인에 기인할

수도 있으며, 무경험이라 함은 일반적인 생활체험의 부족을 의미하는 것으로서 어느 특정영역에서의 경험부족이 아니라 거래일반에 대한 경험부족을 뜻하고, 당사자가 궁박 또는 무경험의 상태에 있었는지 여부는 그의 나이와 직업, 교육 및 사회경험의 정도, 재산 상태 및 그가 처한 상황의 절박성의 정도 등 제반 사정을 종합하여 구체적으로 판단하여야 하며, 한편 피해 당사자가 궁박, 경솔 또는 무경험의 상태에 있었다고 하더라도 그 상대방 당사자에게 그와 같은 피해 당사자 측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 없었다거나 또는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하지 아니한다면 불공정 법률행위는 성립하지 않는다(대법원 2002. 10. 22. 선고 2002다38927 판결 참조).

이 사건 특허실시계약은 원고, 피고, 이 사건 산학협력단 3자 간에 이루어진 계약에 해당하고, 특허실시계약 제9조 제4항에 따르면 원고는 이 사건 산학협력단이 연구개발 성과를 사용함으로써 이익이 발생한 경우 이 사건 산학협력단으로부터 직무발명보상금을 지급하도록 규정되어 있으며, 실제로 원고는 이 사건 산학협력단으로부터 이 사건 직무발명을 포함한 산학협력 성과에 대한 보상금 명목으로 1,000만 원을 지급받기도 한 것으로 보이므로, 이 사건 특허실시계약에 현저한 불균형이 존재하여 원고에게 불공정하다고 보기 어렵다.

달리 이 사건 특허실시계약의 내용이 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재한다고 볼 만한 증거가 없고, 원고가 주장하는 사정만으로는 이 사건 특허실시계약 체결 당시 궁박, 경솔 또는 무경험한 상태에 있었다거나 피고가 이와 같은 상태를 알면서 이를 이용하려는 의사가 존재하였다고 인정하기에 부족하며 원고는 이에 관한 아무런 객관적인 증거도 제출하지 않았다.

첨부: 서울중앙지방법원 2023. 4. 21. 선고 2021가합588480 판결

지재권분쟁, 침해대응, 형사/민사소송, 손해배상, 심판소송, One-Stop 대응, A~Z 수행

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)