

산학협력과제의 공유특허, 과제책임자 대학교수의 단독발명 및 참여기업 지분말소 및 부

당이득반환 주장: 특허법원 2024. 5. 9. 선고 2023나10419 판결



1. 사안의 개요 및 대학교수의 주장요지

(1) 산학협력과제 수행, 대학교수(원고) 연구책임자, 참여기업(피고)

(2) 최종보고서 - 대학교수, 참여기업 연구진 기재,

(3) 특허출원서 기재내용 - 공동출원 대학산단, 참여기업, 공동발명자 대학교수, 참여

기업 대표이사

(4) 대학교수 주장요지 - 단독발명, 참여기업 지분 등록무효, 실시료 상당의 부당이

득반환 청구

2. 특허법원 판결 요지

(1) 대학교수 단독 발명 아님, 공동발명 인정

(2) 대학교수 원고는, '이 사건 산학협력단이 변리사에게 이 사건 특허에 관한 출원 절차를 의뢰함에 있어, 원고에 대해 절대적인 강자(強者)인 관계에서 약자(弱者)인 원고와 합의도 없이 임의로 이 사건 지분에 관하여는 피고 앞으로 특허권 설정등록이 마쳐진 것이다.'라는 취지로 주장하나, 이 사건 특허 출원 당시의 원고의 지위, 원고와 이 사건 산학협력단의 관계 및 이 사건 출원서의 형식과 그 내용 등에 비추어 원고의 위 주장을 수증하기 어려울 뿐만 아니라, 위 주장을 인정할 객관적 증거도 찾을 수 없다.

(3) 대학교수 원고는 대학 산학협력단과 참여기업 사이 체결된 기술이전 실시계약은 강자 대학과 약자 교수 관계에서 대학교수의 요구를 거절함으로써 계약까지 이른 것으로 무효라고 주장한다. 그러나 이 사건 특허실시계약이 원고의 공박, 경솔, 무경험 상태에서 이루어진 폭리행위로서 피고 등이 원고의 이러한 공박 등의 상태를 이용하여 이 사건 특허실시계약을 체결하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거를 찾을 수 없다. 나아가, 피고가 이 사건 특허발명의 실시로 수익을 얻었고, 그러한 수익을 부당이득으로 원고에게 반환할 의무가 있음을 인정할 만한 사정 등에 관한 원고의 주장·증명도 부족하다.

(4) 관련 법리 - 민법 제104조에 규정된 불공정한 법률행위는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하고, 주관적으로 그와 같이 균형을 잃은 거래가 피해 당사자의 공박, 경솔 또는 무경험을 이용하여 이루어진 경우에 성립하는 것으로서, 약자적 지위에 있는 자의 공박, 경솔 또는 무경험을 이용한 폭리행위를 규제하려는 데에 그 목적이 있다. 여기에서 '공박'이라 함은 '급박한 곤궁'을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있으며, 당사자가 공박한 상태에 있었는지 여부는 그의 나이와 직업, 교육 및 사회경험의 정도, 재산 상태 및 그가 처한 상황의 절박성의 정도 등 여러 사정을 종합하여 구체적으로 판단하여야 한다. 한편 피해 당사자가 공박한 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 민법 제104조에 규정된 불공정 법률행위는 성립하지 않는다고 할 것이다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다35722 판결 등 참조).

첨부: 특허법원 2024. 5. 9. 선고 2023나10419 판결

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

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