

기술이전, 독점판매총판계약에서 Licensee 회사의 일방적 증도해지와 위약금 책임 범위

- 라이선시 회사의 특허기술 가치 불인정 및 기술불사용 주장 등 항변 불인정: 서울중앙

지방법원 2018. 5. 4. 선고 2016가합580765 판결



1. 계약조항 - 원고 라이선서 vs 피고 라이선시

제13조 (특약사항)

본 계약과 관련하여 피고 회사는 계약금 일십억 원을 지급하고 매월 25일 제품개발 연구비 명목으로 월 오백만 원을 지급한다.

원고는 피고 회사가 위 금액을 지급한 대가로 국내외 제품공급(프랜차이즈) 독점 공급 권한을 부여하고 또한 원고의 발명특허증에 피고 회사가 지정하는(피고 C) 공동발명자와 권리자로 등재를 허락한다.

원고와 피고 회사는 경기도 용인시 I 사업장과 차후 이전 사업장에 50:50%의 지분으로 사업장을 영위하며 원고는 제품개발과 생산을 피고 회사는 전반적인 경영을 책임지고 향후 재산 분할시에도 동일 적용함을 원칙으로 한다.

2. 위약금 약정 - 제15조 "일방적 해지 시 계약금의 50%를 위약금으로 변상한다"

3. 계약분쟁 및 당사자의 주장요지

원고 라이선서는 2016. 11. 10. 피고 회사가 이 사건 총판계약 제13조가 정하고 있는 계약금 10억 원과 2016. 9.부터의 연구비 월 500만 원을 지급하지 않고 있고, 이 사건 D를 무단반출하는 등 채무를 불이행하였다고 주장하면서 만일 피고 회사가 이 사건 총판 계약에서 정한 채무를 이행하지 아니하면 피고 회사가 위 총판계약을 일방적으로 해지한 것으로 간주하여 이 사건 총판계약 제15조 단서에서 정한 위약금을 청구하겠다는 취지의 내용증명 우편을 피고 회사에게 발송하였고, 피고 라이선스 회사는 2016. 11. 11.자로 이 사건 총판계약을 해지하였다.

피고 Licensee의 주장요지 - 특허기술 효용가치 없음, 원고 licensor의 기술이전채무 불이행, 원고의 기망행위 주장

4. 판결요지 - 라이선서의 기술이전채무 불이행이라는 피고 라이선서의 주장 불인정, 일방적 계약해지 인정 BUT 위약금 조항 적용, 실제 금액은 감액 판결

위약금은 민법 제398조 제4항에 의하여 손해배상액의 예정으로 추정되고, 민법 제398조 제2항에 의하면, “손해배상의 예정액이 부당히 과다한 경우에는 법원이 이를 적당히 감액 할 수 있다.”고 규정하고 있다.

여기서 ‘부당히 과다한 경우’라 함은 채권자와 채무자의 각 지위, 계약의 목적 및 내용, 손해배상액을 예정한 동기, 채무액에 대한 예정액의 비율, 예상손해액의 크기, 그 당시의 거래관행 등 모든 사정을 참작하여 일반 사회관념에 비추어 그 예정액의 지급이 경제적 약자의 지위에 있는 채무자에게 부당한 압박을 가하여 공정성을 잃는 결과를 초래한다고 인정되는 경우를 뜻하는 것으로 보아야 한다.

한편 위 규정의 적용에 따라 손해배상의 예정액이 부당하게 과다한지의 여부내지 그에 대한 적당한 감액의 범위를 판단하는 데 있어서는, 법원이 구체적으로 그 판단을 하는 때, 즉 사실심의 변론종결 당시를 기준으로 하여 그 사이에 발생한 위와 같은 모든 사정을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2004. 12. 10. 선고 2002다73852 판결 등 참조).

구체적 사안의 판단 - 금액 감축 근거

이 사건으로 돌아와 보건대, 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 ① 이 사건 총판계약에 따른 사업을 진행함에 있어 피고 회사는 수익 원을 지출하였으나 원고가 지출한 비용은 거의 없는 것으로 보이는 점, ② 수요자 주식회사 건농이 원고의 특허 및 이에 따른 제품의 생산 등에 대하여 이익을 제기함으로써 위 총판계약에 따른 사업이 원만하게 진행되기 어려울 가능성이 있었던 점, ③ 피고 회사는 이 사건 총판계약에 의하여 원고에게 이미 2억 2,000만 원과 6개월간 연구비를 지급한 점, ④ 그럼에도 이 사건 계약이 실효됨으로써 피고에게도 손실이 발생하였을 가능성이 있는 점 등을 종합하여 보면,

위 총판계약에서 정한 손해배상 예정액에 해당되는 위약금 5억 원은 부당하게 과다하다고 판단되므로, 그 금액을 감액하여 그 금액의 60%인 3억 원(= 5억 원 X 0.6)으로 정함이 상당하다.

국제계약, 영문계약, 계약분쟁, 손해배상, 민형사소송, Claim, License, R&D 제휴계약

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