



서울중앙지방법원

제 6 2 민 사 부

판 결

사 건 2021가합588480 특허권 지분 말소 및, 부당이득 반환
원 고 A
소송대리인 변호사 전경환
피 고 주식회사 B
소송대리인 법무법인 에이케이
담당변호사 오무영
소송복대리인 변호사 장효원
변 론 종 결 2023. 3. 17.
판 결 선 고 2023. 4. 21.

주 문

1. 원고의 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

1. 피고는 원고에게 별지 목록 기재 특허권에 관하여 C자로 마친 1/2 지분설정등록에



관하여 말소등록절차를 이행하라.

2. 피고는 원고에게 300,000,000원 및 이에 대하여 2011. 12. 1.부터 2015. 9. 30.까지는 연 20%의, 2015. 10. 1.부터 2019. 5. 31.까지는 연 15%의, 2019. 6. 1.부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이 유

1. 기초사실

가. 당사자들의 지위

피고는 발포시트 및 프라스틱판재 제조 판매업을 영위하는 회사이고, 원고는 D대학교에서 근무하는 교수이다. 피고는 E산학협력단(이하 '이 사건 산학협력단'이라 한다)과 공동으로 PVC 발포시트 개발에 관한 연구를 진행하였고 원고가 이 사건 산학협력단 측 교수로서 연구에 참여하였다.

나. 이 사건 특허의 등록

발명자를 원고 및 피고 대표이사 F으로, 특허권자를 이 사건 산학협력단 및 피고로 하여, 별지 목록 기재 특허(이하 '이 사건 특허'라 하고, 특허의 대상이 되는 발명의 내용을 '이 사건 특허발명'이라 한다)가 G일자 출원되어 C일자 등록되었고, 이후 원고가 2014. 11. 6. 이 사건 산학협력단의 특허권 지분을 양수받아 권리지분의 전부이전등록을 마쳤다.

다. 원고, 피고 및 이 사건 산학협력단 간 특허실시계약의 체결

원고, 피고와 이 사건 산학협력단은 2006. 2. 3. 이 사건 특허와 관련하여 피고와 이 사건 산학협력단이 각자 실시권을 행사하며 실시권 행사에 따른 이익을 각자 보유



하기로 하는 취지로 아래와 같은 특허실시계약(이하 '이 사건 특허실시계약'이라 한다)을 체결하였다.

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 “교직원의 직무발명 및 보상에 관한 규정”에 따라 정해진 금액을 丙에게 보상한다.

[인정근거: 갑 제1 내지 3, 5, 6호증 및 을 제6, 7호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지]

2. 원고의 주장

가. 원고는 이 사건 특허발명의 단독발명자이고, 피고가 이 사건 특허발명을 이 사건 산학협력단과 공동출원하게 된 근거인 이 사건 특허실시계약은 불공정한 법률행위로서 민법 제104조에 따라 무효이거나 사회질서에 반하는 법률행위로서 민법 제103조에 따라 무효이므로, 피고는 원고에게 이 사건 특허에 관한 피고 지분의 등록명의를 말소할 의무가 있다.

나. 앞서 가.항과 같은 이유로 이 사건 특허실시계약이 무효이므로, 피고는 이 사건



특허발명을 실시하여 취득한 이득을 보유할 법률상 권원이 없고, 피고가 이 사건 특허 발명을 실시하여 제조한 PVC 발포시트를 판매하여 얻은 수익을 원고에게 부당이득으로 반환하여야 한다.

3. 특허권 지분 설정등록 말소청구 부분에 관한 판단

가. 민법 제104조 관련 주장에 대하여

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).



앞서 인정한 사실에 더하여 변론 전체의 취지를 종합하여 살펴보면, 이 사건 특허 실시계약은 원고, 피고, 이 사건 산학협력단 3자 간에 이루어진 계약에 해당하고, 이 사건 특허 실시계약 제9조 제4항에 따르면 원고는 이 사건 산학협력단이 연구개발 성과를 사용함으로써 이익이 발생한 경우 이 사건 산학협력단으로부터 직무발명보상금을 지급받도록 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 특허 실시계약에 현저한 불균형이 존재하여 원고에게 불공정하다고 보기 어렵다. 달리 이 사건 특허 실시계약의 내용이 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재한다고 볼 만한 증거가 없고, 원고가 주장하는 사정만으로는 이 사건 특허 실시계약 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.

나. 민법 제103조 관련 주장에 대하여

원고는 이 사건 특허 실시계약이 심히 불공정하여 원고의 헌법상 재산권을 침해하여 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라는 취지로도 주장하나, 민법 제103조에 의하여 무효로 되는 반사회질서의 행위는 법률행위의 목적인 권리의무의 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 경우, 그 내용 자체는 반사회질서적인 것이 아니라고 하여도 법률적으로 이를 강제하거나 반사회질서적인 조건 또는 금전적인 대가가 결부됨으로써 반사회질서적 성질을 띠게 되는 경우, 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우 등을 의미할 뿐(대법원 2017. 4. 13. 선고 2016다275433 판결 등 참조), 법률행위의 성립과정에 불법적 방법이 사용된데 불과한 때에는



사기·강박에 의한 의사표시라는 이유로 취소하거나 불공정한 법률행위라는 이유로 무효임을 주장할 수 있을지언정, 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 수는 없다(대법원 2017. 4. 13. 선고 2016다275433 판결 등 참조).

위 법리에 비추어 보건대, 원고의 주장에 의하더라도 이 사건 특허실시계약의 성립과정에 원고의 궁박, 경솔 또는 무경험한 상태를 이용하는 등 불법적 방법이 사용되었다는 것일 뿐, 법률행위의 내용 자체나 이를 법률적으로 강제하는 것이 반사회질서적인 것이라고 보기 어려우므로 이 사건 특허실시계약을 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 수 없으며, 앞서 살펴보았듯이 이 사건 특허실시계약이 원고에게 일방적으로 불공정한 계약이라거나 달리 이를 인정할 만한 증거가 있는 것도 아니다.

다. 원고의 청구권원에 대하여

나아가 살펴보면, 원고는 피고에 대하여 특허권 지분 설정등록 말소절차의 이행을 구하고 있으나, 원고는 이 사건 특허실시계약이 무효라는 점 외에 피고에게 원고에 대하여 특허권 지분 설정등록 말소의무가 발생하는 구체적인 법적 근거를 밝히고 있지 않다¹⁾.

라. 소결론

이 부분 원고 주장은 이유 없다.

4. 부당이득 청구 부분에 관한 판단

앞서 인정한 사실에 의하면, 피고는 이 사건 특허발명을 공동출원하여 특허권자로

1) 원고의 주장을 선해하여 원고가 이 사건 특허발명의 단독발명자로서 특허를 받을 수 있는 권리가 있는데, 피고는 무효인 이 사건 특허실시계약에 기하여 이 사건 특허발명을 출원하였으므로 이는 모인출원행위에 해당하고 피고는 원고에 대하여 등록말소의무가 있다는 취지로 살펴보면, 원고가 주장하는 특허권 설정등록말소사유는 특허법 제133조 제1항 제2호 본문, 제33조 제1항에 의하여 특허심판원에 심판청구를 할 수 있는 경우에 해당하므로, 원고가 이 사건 특허의 설정등록말소를 구하는 방법으로 특허등록의 무효를 구하는 것은 특허법 제186조 제6항에서 정한 필요적 특허심결 전치주의에 반하여 허용될 수 없다.



등록되어 있을 뿐만 아니라, 이 사건 특허실시계약(이 사건 특허실시계약이 무효라고 볼 수 없음은 앞서 제3항에서 살핀 바와 같다)에 의하여 특허발명의 실시로 인한 이익을 보유할 정당한 권원이 있는 자이므로, 원고가 제출한 주장·증거만으로는 피고가 법률상 원인 없이 원고의 재산으로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 원고에게 손해를 가하였다고 인정할 수 없다. 따라서 이 부분 원고 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

5. 결론

원고의 청구는 모두 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이영광

 판사 조호연

 판사 이윤재



[별지]

이 사건 특허발명

1. 발명의 명칭: I
2. 출원일/등록일/등록번호: G/C/J
3. 청구범위

【청구항 1】

염화비닐계 수지, 발포제, 발포 조제, 내열안정제, 활제, 가공 조제, 충격 보강제, 가소제, 안료, 충전제를 포함하는 경질 폴리염화비닐(PVC) 발포 쉬이트용 수지 조성물에 있어서,

상기 염화비닐계 수지로는 염화비닐 단독 중합체, 염화비닐과 초산비닐의 공중합체, 염화비닐과 아크릴산 에스테르의 공중합체 및 염화비닐과 에틸렌의 공중합체로 구성된 그룹으로부터 선택된 1종 이상의, 중합도 700~900인 염화비닐계 수지 100 parts를,

상기 발포제로는 아조 디카본아마이드, 디니트로소 펜타메틸렌 테트라민, 및 옥시 비스벤젠 설포닐 하이드라지드로 구성된 그룹으로부터 선택된 1종 이상의 발포제 0.1 내지 2 phr를,

상기 발포 조제로는 요소계 조제, 파라톨루엔 징크 설페이트, 징크 스테아레이트, 징크 로레이트, 징크 옥토에이트, 징크 카보네이트, 징크 프로피오네이트, 바륨 스테아레이트, 바륨 리시놀케이트, 칼슘 스테아레이트, 칼슘 카보네이트, 트리베이직 레드 설페이트, 디베이직 레드 포스파이트, 디베이직 레드 스테아레이트, 레드 옥사이드, 카드뮴 아세토 아세테이트, 카드뮴 도데실 머캡타이드, 카드뮴 바륨 로레이트, 카드뮴 아밀 포스



파이트, 카드뮴 옥사이드, 틴 메톡시 말레에이트, 디부틸 틴 말레에이트, 스트론튬 나프테네이트, 스트론튬 징크 로레이트, 마그네슘 옥사이드, 아세트산, 석시닉산, 살리실산, 아세틸 살리실산, 설파믹산, 로랄킬 인산, 말릭산, 무수 포타슘 카보네이트 및 보락스로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 1종 이상의 발포 조제 0.1 내지 2 phr를,
상기 내열안정제로는 Ba의 유기산 금속염, Pb의 유기산 금속염, Zn의 유기산 금속염, Ca의 유기산 금속염, Cd의 유기산 금속염 및 Sn의 유기산 금속염으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 1종 이상의 내열안정제 1 내지 3 phr를,
상기 활제로는 스테아르산, 디베이직 레드 스테아레이트, 디베이직 레드 포스파이트 및 칼슘 스테아레이트로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 1종 이상과 에폭시화 지방산 에스테르, 중저분자량 지방산 에스테르, 고분자량 폴리에틸렌 왁스 및 몬탄 왁스로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 1종 이상의 활제 0.3 내지 7 phr를,
상기 가공 조제로는 메틸 메타크릴레이트 0.5 내지 5 phr를,
상기 충격 보강제로는 메틸 메타크릴레이트/부틸 아크릴레이트 공중합체, 아크릴로니트릴/부타디엔/스타이렌 공중합체 및 메틸 메타크릴레이트/부타디엔/스타이렌 공중합체로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 1종 이상의 충격 보강제 0.5 내지 5 phr를,
상기 가소제로는 에폭시화 콩 오일, 에폭시화 아마인 오일, 디 아이소노닐 아디페이트, 디 옥틸 세바케이트, 세바식 산, 에틸렌 글리콜, 프로판 디올, 부탄 디올, 네오펜틸 글리콜로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 1종 이상의 가소제 1 내지 3 phr를,
상기 안료로는 백색 안료인 루타일 타입의 이산화 티탄 1 내지 10 phr를,
상기 충전제로는 탄산 칼슘 및 탈크로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 1종 이상의 충전제 2 내지 10 phr를 포함하는 것을 특징으로 하는 경질 폴리염화비닐(PVC) 발포 쉬



본 판결서는 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람·출력되었습니다. 본 판결서를 이용하여 사건관계인의 명예나 생활의 평온을 해하는 행위는 관련 법령에 따라 금지됩니다. 비실명처리일자 : 2023-06-05

이트용 수지 조성물.

【청구항 2】

제 1항 기재의 경질 폴리염화비닐(PVC) 발포 쉬이트용 수지 조성물을 압출기의 호퍼로 공급한 후 150~195 ℃로 가열된 배럴과 T-다이를 통과시킨 다음 냉각 물을 거쳐 가공함으로써 얻은 균일하게 분포된 독립기포를 갖고 표면이 유려한, 발포율 30~60 %, 밀도 0.6~1.0 g/cm³의 경질 폴리염화비닐(PVC) 발포 쉬이트.

끝.