

특 허 법 원

제 2 5 부

판 결

사 건 2023나10419 특허권 지분 말소 및, 부당이득 반환
원고, 항소인 A

소송대리인 변호사 전경환

피고, 피항소인 주식회사 B

대표이사 C

소송대리인 법무법인 에이케이(AK), 담당변호사 박상돈, 오무영

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2023. 4. 21. 선고 2021가합588480 판결

변 론 종 결 2024. 3. 14.

판 결 선 고 2024. 5. 9.

주 문

1. 원고의 항소를 기각한다.
2. 항소비용은 원고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

제1심 판결을 취소한다. 피고는 원고에게, 1. 특허 제0722518호 특허발명의 특허권에 대한 2007. 5. 21. 특허청 등록 특허권자란 순위번호 1번으로 마쳐진 피고 명의의 1/2 지분 설정등록에 관하여 말소등록절차를 이행하라. 2. 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 비율에 의한 금원을 지급하라.

이 유

1. 기초사실

이 법원이 이 부분에 적을 이유는, 제1심 판결문 제2쪽 제12~13행의 "원고는 D대학교에서 근무하는 교수이다." 부분을 "원고는 D대학교에서 교수로 근무하였다."라고 고쳐 쓰는 것 이외에는 제1심 판결의 이유 해당 부분 기재와 같으므로{제1심 판결문 제8~10쪽의 [별지]를 포함한다}, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 인용한다.

2. 원고의 주장 요지

가. 원고는 이 사건 특허발명의 진정한 단독 발명자인데, 이 사건 특허발명의 특허권에 대한 청구취지 제1항 기재와 같은 피고 명의의 1/2 지분(이하 '이 사건 지분'이라 한다) 설정등록에서 이 사건 지분에 관한 설정등록계약의 부존재로 이 사건 지분은 원인 없이 피고 앞으로 이루어진 등록 무효인 지분등록이다. 따라서 피고는 이 사건 지분 설정등록을 말소하는 절차를 이행할 의무가 있다(이하 '원고의 ① 주장'이라 한다).

나. 이 사건 특허실시계약은 쌍무계약임에도 불구하고, 피고의 반대급부가 부존재하

는 계약구조이므로, 이 사건 특허실시계약은 민법 제103조 내지 제104조에 해당되어 무효이다. 따라서 피고는 이 사건 특허발명에 대한 피고의 실시로 인하여 얻은 수익을 부당이득으로 원고에게 반환할 의무가 있는데, 피고의 부당이득인 현재까지의 피고의 누적 이익금 중의 일부 청구로서 300,000,000원과 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다(이하 '원고의 ② 주장'이라 한다).

3. 판단

가. 원고의 ① 주장에 대하여

1) 살펴건대, 비록 이 사건 특허실시계약서(갑 제3호증)에서 원고를 '기술개발자'라고 기재하고 있으나, 앞서 인정한 사실과 증거들 및 갑 제7, 11 내지 13호증, 을 제8, 18, 21 내지 23호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합해 보면 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 등을 위 증거로 인정할 수 있는 이 사건 특허발명의 발명 과정, 이 사건 특허실시계약서의 구체적 내용과 그 목적, 이 사건 특허의 출원 경위와 그에 이르기까지의 당사자들의 역할 등을 모두 감안해 볼 때, 원고가 이 법원에 이르기까지 제출한 모든 증거들과 원고 주장의 사정들만으로는 이 사건 특허에 관한 특허출원서(을 제21호증, 이하 '이 사건 출원서'라 한다)에 출원인 내지 발명자로 기재된 피고나 그 대표이사 C이 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 바가 전혀 없고, 원고가 이 사건 특허발명의 실질적인 단독 발명자에 해당한다고 단정할 수 없다.

가) 이 사건 특허발명은 '경질 PVC 발포 쉬이트용 수지 조성물'에 관한 것이다. 그런데 D대학교 공업기술연구소가 주관한 것으로 보이는 2000(제8차)년도 산·학·연 공동기술개발 지역컨소시엄 사업의 '발포 PVC 쉬이트용 수지 조성물의 개발(최종 개발기

간: 2000. 5. 1 ~ 2001. 4. 30.)' 과제(이하 '쟁점 과제'라 한다)에 대한 최종보고서 초록 (갑 제7호증)에는 원고가 연구책임자로, 피고 측이 참여기업으로 기재되어 있고, 참여 연구진들 중에는 피고 소속의 임원도 포함된 것으로 기재되어 있다.

나) 원고는 이 사건 특허발명의 출원일 이후인 2006. 4. 5.자로 재단법인 산학협동재단으로부터 '발포 PVC 쉬이트용 수지 조성물의 개발과 공정 조건의 최적화'에 관한 연구과제를 협동업체인 피고와 긴밀한 협력 하에 성공적으로 연구하였다는 이유로 산학협동상 우수상을 수상하였고, 피고는 2006. 4. 5.자로 위 산학협동재단으로부터 위 연구과제를 원고와 긴밀한 협력 하에 성공적으로 연구하였다는 이유로 산학협동상 특별상을 수상하였다.

다) 이 사건 특허발명과 쟁점 과제는 모두 경질 PVC 발포쉬이트용 수지 조성물의 개발에 관한 것으로, 이 사건 특허발명은 수지 조성물에 첨가되는 열안정제, 발포조제로서 황화 유기주석 계통을 배제하고, Zn, Ba, Ca, Pb, Cd, Sn, Sr, Mg의 유기산 금속염을 사용하는 것을 그 기술적 사상의 핵심으로 하고 있는 것으로 판단된다. 한편, 쟁점 과제에 대한 연구는 PVC 수지와 각종 첨가제의 특성에 대하여 검토한 후, 이들을 효과적으로 배합하여 최적의 발포 PVC 쉬이트용 수지 조성물을 제공하는 것을 목적으로 한 것이고, 이를 달성하기 위해 PVC 수지에 첨가되는 첨가제 중 복합 발포 안정제에는 아연(Zn), 칼슘(Ca), 납(Pb), 마그네슘(Mg), 바륨(Ba) 등이 골고루 섞여 있다는 것을 분석해 내고, 이러한 분석결과를 바탕으로 복합 발포 안정제의 조성을 배합하여 최적의 발포용 PVC 수지 조성물을 개발하는 것을 그 기술적 특징으로 하고 있다고 보인다. 이러한 사정을 이 사건 특허발명과 쟁점 과제와 관련된 연구의 구체적 내용과 그 목적 및 해당 기술 분야 등에 비추어 보면, 이 사건 특허발명과 쟁점 과제에 대한

연구는 모두 경질 PVC 발포 쉬이트용 수지 조성물의 개발과 관련된 발명이나 연구과제에 해당하는 것으로, 이 사건 특허발명은 수지 조성물에 첨가되는 열안정제, 발포조제로서 황화 유기주석 계통을 배제하고, Zn, Ba, Ca, Pb, Cd, Sn, Sr, Mg의 유기산 금속염을 사용하는 것을 그 기술적 사상의 핵심으로 하고 있는데, 쟁점 과제 역시 수지 조성물에 첨가되는 복합 발포 안정제로서 황화 유기주석 계통을 배제하고, 아연(Zn), 칼슘(Ca), 납(Pb), 마그네슘(Mg), 바륨(Ba) 등을 사용하고 있다. 따라서 피고 측이 참여한 쟁점 과제에 대한 연구는 이 사건 특허발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 등을 통하여 이 사건 특허발명에 기여한 연구에 해당한다고 봄이 타당하다.

2) 한편, 특허법상 발명자는 발명을 완성함으로써 특허법상 당연히 보호를 받는 것은 아니고, 특허법이 정한 방식에 따라 발명자의 특허출원과 그 출원에 대한 특허청의 심사를 거쳐 특허부여의 결정이 이루어지고, 그에 따라 특허출원인이 특허료를 납부한 다음, 특허권의 설정등록이 이루어짐으로써 특허권이 발생한다(특허법 제87조 제1항 등). 그리고 특허법 제33조 제1항 본문에 의하면, '발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.'라고 규정하고 있고, 특허법 제37조 제1항에서 '특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다.'라고 규정하고 있으므로, 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있다고 할 것이다. 또한, 특허법 제38조 제1항은 '특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다.'라고 규정하고 있는데, 위 규정의 취지는 특허권의 출원 이전에 특허

를 받을 수 있는 권리의 이전은 당사자의 의사표시만으로 되는 것이지만, 특허를 받을 수 있는 권리의 이중 양도와 같이 권리의 승계인이라고 주장하는 자가 2명 이상일 경우 그들 사이의 우열을 정함에 있어서는 출원행위를 실제로 한 자에게 우선권을 인정한다는 취지라고 판단된다.

위와 같은 특허법의 관련 규정 등과 아래와 같은 사정들을 위 증거 등으로 인정할 수 있는 이 사건 특허실시계약의 성격, 원고와 피고 및 이 사건 산학협력단의 관계, 이 사건 특허의 출원 과정, 이 사건 소 제기 이전에 있었던 이 사건 특허와 관련된 원고와 피고 사이의 분쟁 경위와 그 전개양상 등을 종합해 볼 때, 피고 앞으로 이루어진 이 사건 지분에 관한 특허권 설정등록이 그에 관한 합의나 계약의 부존재 등으로 법률상 원인 없이 이루어진 것이라고 보기도 어렵다.

가) 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있는 권리이고, 그 이전은 당사자들 사이의 의사표시만으로 가능한 것인데, 이 사건 출원서에는 원고와 피고의 대표이사 C 을 발명자로, 이 사건 산학협력단과 피고를 출원인으로 기재하고 있으며, 이 사건 출원서의 내용에 따라 특허청의 심사를 거쳐 이 사건 지분에 관하여 특허권 설정등록이 이루어진 것으로 인정된다.

나) 원고는, '이 사건 산학협력단이 변리사에게 이 사건 특허에 관한 출원 절차를 의뢰함에 있어, 원고에 대해 절대적인 강자(强者)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.

다) 이 사건 특허발명의 설정등록 이후인 2007. 10. 15.경부터 2010. 4. 21.경까지 사이에 있었던 이 사건 특허와 관련된 특허권자로서의 피고, 이 사건 산학협력단과 E 주식회사(이하 '소외 회사'라 한다) 사이의 권리범위확인심판 등과 그에 대한 소송(이하 '관련 소송'이라 한다) 과정에서 원고는 피고 등을 위하여 소외 회사의 주장에 대해 반론을 제기함에 필요한 의견 제시 등 일정한 역할을 담당하였던 것으로 보이는 사정 등을 고려하면, '원고는 2014. 11. 6. 이 사건 특허에 관한 이 사건 산학협력단의 지분을 원고 앞으로 이전받기 위한 절차의 진행 과정에서 비로소 이 사건 지분에 관하여는 피고 앞으로 특허권 설정등록이 마쳐진 사실을 알게 되었다.'라는 취지의 원고의 주장을 그대로 믿기 어렵다.

라) 또한, 원고가 관련 소송 과정에서는 피고 등을 위하여 일정한 역할을 담당한 것 이외에 이 사건 특허의 귀속과 관련된 이의 제기를 피고 등에게 하지 않았던 것으로 보이는 사정과 원고와 피고의 관계, 이 사건 특허의 출원 경위 등을 감안하면, '원고가 이 사건 산학협력단의 지분을 원고 앞으로 이전받기 위한 절차의 진행 중에 피고에게도 이 사건 지분에 관하여 원고 앞으로 특허권 설정등록을 이전해 줄 것을 요구하였으나, 피고가 원고에 대해 강자(强者)와 약자(弱者)의 관계에서 원고의 요구를 거절함으로써 현재에 이르게 되었다.'라는 취지의 원고의 주장도 이를 받아들일 수 없다.

3) 따라서 위와 다른 전제에 기초한 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

나. 원고의 ② 주장에 대하여

1) 관련 법리

가) 민법 제103조에 의하여 무효로 되는 반사회질서 행위는, 법률행위의 목적인 권리의무의 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 경우뿐만 아니라, 그 내용

자체는 반사회질서적인 것이 아니라고 하여도 법률적으로 이를 강제하거나 그 법률행위에 반사회질서적인 조건 또는 금전적 대가가 결부됨으로써 반사회질서적 성격을 띠는 경우 및 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우를 포함하지만, 이상의 각 요건에 해당하지 아니하고 단지 법률행위의 성립 과정에서 불법적 방법이 사용된 데 불과한 때에는, 그 불법이 의사표시의 형성에 영향을 미친 경우에는 의사표시의 하자를 이유로 그 효력을 논의할 수는 있을지언정 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 수는 없다고 봄이 타당하다(대법원 1996. 4. 26. 선고 94다34432 판결 등 참조).

나) 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 있다. 여기에서 '궁박'이라 함은 '급박한 곤궁'을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있으며, 당사자가 궁박한 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 궁박한 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).

2) 판단

살피건대, 원고가 이 법원에 이르기까지 제출한 증거들과 원고 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 이 사건 특허실시계약의 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 경우에 해당한다고 보이지 않고, 또한 그 내용 자체에 반사회질서적인 조건 또는 금전적 대가가 결부됨으로써 반사회질서적 성질을 띠게 되는 경우에 해당하지도 않으며, 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우에 해당한다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거를 찾을 수 없다. 또한, 원고가 제출한 모든 증거들과 원고 주장의 사정들만으로는 이 사건 특허실시계약이 원고의 궁박, 경솔, 무경험 상태에서 이루어진 폭리행위로서 피고 등이 원고의 이러한 궁박 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. 따라서 그와 다른 전제에 기초한 원고의 이 부분 주장도 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.

다. 소결론

앞서 살핀 바에 따르면, 원고의 이 사건 청구는 모두 이유 없다.

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 기각하여야 할 것인데, 제1심 판결은 이와 결론이 같아 정당하므로 원고의 항소는 이유 없어 이를 기각한다.

재판장 판사 임영우

 판사 김기수

 판사 윤정운