

특허권자 회사의 경영악화로 대출금상환 불능, 기술보증기금의 보증사고 발생 상황에서

특허권 일부지분 양도는 사해행위 해당 + 그 후 특허무효 확정으로 소급 소멸하더라도

사해행위 성립: 특허법원 2019. 4. 11. 선고 2018나1190 판결



원고의 위 구상금 채권은 이미 일부 발생하였거나 가까운 장래에 발생하리라는 대위변제에 따라 발생하리라는 고도의 개연성이 인정되고 실제로 그 개연성이 현실화되어 채권이 발생하였으므로 피보전채권이 된다. 또한 특허권 지분 양도계약 및 주식양도계약의 목적물인 각 특허권 지분과 주식은 B의 책임재산 대부분을 차지하고 있었고, B의 양도행위에 정당성이 인정되지도 않는 점 등을 종합하면, 위 양도계약은 일반채권자를 해할 의사로써 한 사해행위에 해당한다.

특허권에 대한 무효심결이 확정되는 경우 특허권은 특허법 제133조 제3항의 규정에 따라 같은 조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 그렇다고 하여 해당 특허권을 둘러싼 법률관계 모두가 소급하여 효력을 잃게 되는 것은 아니고,

해당 특허권이 더 이상 존속하지 않게 되었으므로 그를 둘러싼 법률관계를 무효로 확정된 이후의 장래를 향하여 정리할 수 있도록 할 뿐, 위 특허권을 둘러싼 기존의 법률관계나 특허권의 존재로 인하여 발생한 직·간접적 법률적 이익은 유효한 것으로 취급되는 것이다.

이러한 이유로 가령 특허권에 대한 실시계약이 체결된 경우에, 해당 특허권에 대한 무효심결이 확정되었다고 하더라도 위 실시계약이 원시적 이행불능 상태에 빠져있었다고 보지 않고, 단지 그때부터 해당 실시계약이 이행불능 상태에 빠지는 것으로 보아, 실시권자가 무효로 확정된 이후에는 더 이상 실시료를 지급할 의무는 없게 되지만 무효로 되기 전에 이미 지급한 실시료의 반환을 구할 수는 없도록 하고, 또한 무효로 되기 전 독점배타적 효력을 가지는 특허권의 존재로 인하여 정당한 실시권을 가지지 아니한 제3자가 해당 특허발명을 실시하는 것이 금지됨으로써 실시권자로서 향유할 수 있었던 '특허침해 소송의 위험이 없이 해당 특허발명을 제3자의 개입 없이 실시할 수 있다'는 이익은 그대로 유효한 것으로 보는 것이다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 참조).

따라서 양도된 특허권이 양도행위 후에 그에 대한 무효심결이 확정되었다고 하더라도 해당 특허권이 무효로 확정되기 전 위 양도행위 당시에 이미 재산적 가치가 전혀 없었다는

특별한 사정이 없는 이상 무효로 확정되었다는 점만으로 그 양도행위가 사해행위취소를

구할 수 없는 행위로 되는 것은 아니라 할 것이다.

사해행위의 취소 및 원상회복의 방법

1) 이 사건 각 특허권 지분 양도계약의 경우

가) 이 사건 각 특허권 지분 양도계약이 사해행위에 해당함은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 각 특허권 지분 양도계약은 취소하여야 한다.

나) 다음으로 그 원상회복의 방법에 관하여 본다. 살피건대, 자기 앞으로 소유권을 표상하는 등기가 되어 있었거나 법률에 의하여 소유권을 취득한 자가 진정한 등기명의를 회복하기 위한 방법으로는 그 등기의 말소를 구하는 외에 현재의 등기명의인을 상대로 직접 소유권이전등기절차의 이행을 구하는 것도 허용되어야 하는바, 이러한 법리는 사해행위 취소소송에 있어서 취소 목적 부동산의 등기명의를 수익자로부터 채무자 앞으로 복귀시키고자 하는 경우에도 그대로 적용될 수 있고, 따라서 채권자는 사해행위의 취소로 인한 원상회복 방법으로 수익자 명의의 등기의 말소를 구하는 대신 수익자를 상대로 채무자 앞으로 직접 소유권이전등기절차를 이행할 것을 구할 수도 있다 (대법원 2000. 2. 25. 선고 99다53704 판결 등 참조). 그리고 이러한 법리는 특허권이 사해행위로 이전등록된 경우에도 마찬가지로 적용될 수 있다고 봄이 타당하다.

- 해당 특허권에 대해 원상회복을 원인으로 한 권리지분의 전부이전등록 절차이행의무
- 특허무효 확정으로 특허권 소멸되기 전에는 권리이전등록으로 원상회복조치

- 특허무효 확정으로 특허권 소멸된 이후 권리이전등록 여부는 판시하지 않음

첨부: 특허법원 2019. 4. 11. 선고 2018나1190 판결

변리사 24년/변호사 16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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