

[동업분쟁 - 2] 기술보유자 명의 특허권 출자와 사업자본 출자 관계의 동업계약 파탄 후
특허권회수 분쟁: 의정부지방법원 2014. 7. 2. 선고 2013가합4347 판결



개인과 회사법인을 엄격하게 구별하지 않으면 그 동업관계는 쉽게 파탄에 이르는 경우가 많습니다. 기술개발자 "갑"와 투자자 "을"은 "공동사업추진협약"을 체결하고, 갑은 기술개발 담당, 을은 경영 담당 및 대외적으로 회사법인 F 를 대표하는 것으로 권한분배를 하였습니다.

양 당사자는 기술투자자 갑이 보유하고 있던 "계약일 이전 취득한 특허권과 등록신청 중인 모든 건에 대한 지적재산권"을 공유로 한다고 약정하였습니다. 여기서 회사 소유로 한다고 약정하지 않았습니다.

양자의 사업상 신뢰관계는 얼마 안되어 깨졌고, 계약해지 통지를 하여 동업은 종료되었습니다. 그때까지 위와 같은 공유 약정에도 불구하고 실제 특허권의 지분이전등록은 이루어지지 않았습니다.

그와 같은 분쟁 도중에 특허권자 "갑"은 외부의 다른 회사 A 와 기술 및 특허권을 제공하는 조건으로 함께 국책과제를 신청하는 협약을 체결하였습니다. 이때 갑은 자신을 F 사의 "기술개발원장"으로 소개하였고, 국책과제 신청 시 A 사는 주관기관, 갑의 F 사는 참여기관, 다른 대학은 위탁연구기관으로 기재하여, 최종적으로 국책과제에 선정되었습니다.

한편, "갑"은 A 사와 사이에 A 사는 사업개발 책임자, "갑"은 공동사업 참여자로 하는 사업화 추진에 관한 협약을 따로 체결하였습니다. 협약의 당사자가 회사 F 가 아니라 개인 명의입니다. 여기서, "공동사업 참여자(즉, 갑)는 특허 등 관련 기술을 제공하고, 기타 사업비용은 사업개발 책임자가 부담한다"라고 약정하고, 특허권자 갑은 협약에 따라 특허권 지분을 A 사에 이전 등록해 주었습니다. 그 결과 특허권은 공동소유가 되었고, 다만 그 구체적 지분비율은 등록하지 않았습니다.

그런데, 특허권자 갑과 회사법인 F 사 사이에 분쟁에 따라, A 사에서 개인이 아닌 회사 및 회사대표와 상대한다는 입장으로 양자의 신뢰관계도 곧 파탄에 이르렀고, 결국 갑이 협약해지의 통지를 하였습니다. 그 후 갑이 손해배상청구 및 특허지분권의 원상복구를 위한 특허지분이전등록말소청구 소송을 제기한 것입니다.

1 심 법원은 특허권자 갑의 청구를 모두 배척하였습니다. 판결이유 중 요지로는, 갑을 배제한 채 F 회사와 국책과제를 진행한 것에 대한 손해배상 청구부분에 대해서는

국책과제의 당사자를 회사가 아닌 갑으로 볼 수 없다는 취지이고, 특허권자 갑을 기망하여 특허지분이전을 받은 후 그것 때문에 국책과제에 선정되어 연구비 1 억 5 천만원을 지원받았으므로 손해배상 및 특허권원상복구를 청구한다는 부분에 대해서도 갑 자신이 F 사의 "기술개발원장"으로 소개하였고, F 사 직원까지 파견해 과제수행을 했던 사정을 보면 기망했다고 볼 수 없다고 판단하였습니다.

나아가 별도 협약에 따른 동업관계의 종료로 인해 특허지분권 원상복구를 청구한다는 것에 대해서도, 동업 종료에 따른 관계청산은 민법상 조합관계의 종료로서 일당 당사자의 원상회복 의무가 아니라 조합해산 후 잔여재산을 분배하는 것만 남는다고 판시하였습니다.

따라서, 특허지분이전 후 공유자 A 사가 동업조합의 해산 후 잔여재산 특허권을 그 분배비율을 초과하여 보유하고 있다고 볼 수 없으므로, 특허권지분이전등록청구 또는 지분등록말소청구는 이유 없다고 판결하였습니다. 동업자에게 특허지분을 매매한 것이 아니라 투자한 것이므로, 동업파탄 후 청산은 그 원상회복이 아니라는 잔여재산 분배라는 것이 요지입니다.

Global 기업법무, 국제계약, 계약분쟁, 손해배상, Claim, License, 비용절감

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