

주식회사 법인과 창업자 개인, 주요주주 사이 특허권 양도계약 - 상법상 자기거래 금지

조항 위반 및 그 효력여부 판단: 특허법원 2019. 6. 14. 선고 2018나1206 판결



1. 사안의 개요 - 창업자의 특허권을 주식회사에 양도하는 계약 - 주요 주주와 회사 법

인의 자기거래 해당 - 이사회 승인 또는 주총 승인 있어야 유효함

- (1) 발명자 개인이 사업체 운영하다 주식회사로 전환
- (2) 개인 사업자에서 주식회사 법인의 창업자, 주요 주주
- (3) 개인 사업체 운영 기간 중에 개인 사업자 지위에서 특허출원, 등록
- (4) 창업자 개인명의 특허권을 회사 법인으로 양도, 특허권 이전등록
- (5) 창업자가 제3자에게 회사주식 매각 + 제3자가 대주주 및 대표이사 지위
- (6) 창업자가 회사 법인을 상대로 특허권 양도계약 종료 주장 및 특허권 원상회복 주장

## 하는 소송 제기함

### (7) 특허양도 계약서 주요 조항

특허권이 있는 기술의 특허권자인 양도인 원고와 양수인 피고는 특허권의 양도에 관하여 다음과 같이 계약한다.

#### 제2조 (본건 특허의 표시)

계약의 목적이 되는 본 건 특허의 내용은 다음과 같다.

원고가 권리권자로 동파방지와 관련된 등록된 특허 및 출원 중인 특허 전부

계약일 이후에 출원 등록되는 동파방지와 관련된 기술을 포함한다.

#### 제6조 (특허권 양도대금)

피고는 원고에게 제3조에 의한 본 특허기술을 양도하는 대가로 직전연도 매출의 3.5%를 특허권리가 살아 있을 때까지 지급한다.

#### 제9조 (계약의 변경 및 해제·해지 등)

1항 : 계약의 일부 또는 전부를 변경할 필요가 있는 경우에는 원고와 피고의 서면합의에 의하여서만 이를 변경할 수 있으며, 그 변경내용은 변경한 날 그 다음 날부터 효력을 발생한다.

2항 : 본 계약의 이행이 전부 완료되기 이전에 어느 일방의 계약 위반이 있을 경우, 타방은 그 일방에게 15일 이상의 기간을 정하여 그 이행을 최고하고, 그러함에도 그 일방이 이행을 하지 아니하는 경우 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

## (8) 추가 변경계약서

2015. 3. 31. 작성된 특허기술양도계약서 제9조(계약의 변경 및 해제, 해지 등)와 관련하여 계약을 변경하기로 한다.

특허권이 있는 기술의 특허권자인 양도인 원고와 양수인 피고는 특허권의 양도에 관하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

### 제2조 (본건 특허의 표시)

계약의 목적이 되는 본 건 특허의 내용은 다음과 같다.

원고가 권리자로 동파방지와 관련된 등록된 특허 및 특허 전부

계약일 이후에 출원 등록되는 동파방지와 관련된 기술을 포함한다.

### 제5조 (특허권의 양도 기한)

특허권의 양도기한은 계약일로부터 1년으로 하고, 갑과 을이 상호간 이견이 없을 때에는 권리 양도기한을 1년 연장한다.

계약의 연장이 되지 않을 경우 피고는 원고에게 양도 받은 특허권리 일체를 1개월 이내에 원고에게 특허 권리를 되돌려 주어야 한다.

### 제6조 (특허권의 양도 대금)

피고는 원고에게 제3조에 의한 본 특허를 양도하는 대가로 직전연도 매출의 3.5%를 매년 지급하되 지급방법은 매월 나누어서 지급할 수 있다.

## 2. 특허법원 판결요지

### 특허발명의 출원인 명의 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 이전

이 사건 양도계약을 제외하고 원고가 각 특허발명의 완성 후에 이에 관한 권리를 피고에게 승계시키기로 하는 원고의 의사가 명시적으로 표시되었음을 인정할 만한 자료가 없을 뿐만 아니라 원고가 아무런 조건이나 대가 없이 피고에게 위 각 특허발명에 관한 권리를

영구히 양도하거나 이전할 이유가 없는 점, 원고와 피고 사이의 관계, 양도계약이 체결된 경위와 계약 내용 등에 비추어, 원고와 피고는 그 사업상 필요에 따라 양도계약에서 정한 바와 같이 피고가 각 특허발명을 양도받아 보유하는 기간 동안 피고의 매출액의 일정 비율 금액을 원고에게 지급하기로 하는 약정을 원인으로 각 특허발명에 관한 특허권을 피고에게 이전하기로 하였던 것으로 보이고, 이와 같은 당사자 사이의 합의를 문서화하기 위해 양도계약을 체결한 것으로 판단된다.

#### 주위적 청구(이 사건 양도계약에 기한 청구)에 대한 판단

원고는 2017. 10. 27.경 피고를 퇴직하기 이전까지 피고를 실질적으로 운영하기는 하였으나, 원고가 피고의 주주총회에 의해 대표이사나 이사로 선임되거나 피고의 법인등기부 등본에 대표이사 등으로 등기되었다고 볼 만한 아무런 증거가 없으므로, 원고를 피고의 이사로 볼 수는 없다. 원고는 이 사건 양도계약 체결 당시 자기의 계산으로 피고의 발행 주식 총수의 10% 이상의 주식을 소유한 피고의 주요주주에 해당한다.

상법 제383조 제1항 단서에는 '자본금 총액이 10억 원 미만인 회사는 이사를 1명 또는 2명으로 할 수 있다.'고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 제1항 단서의 경우에는 상법 제398조 중 '이사회'는 '주주총회'로 본다고 정하고 있다. 피고는 자본금이 10억 원 미

만의 회사로서 이사가 2인이고, 피고의 정관 제30조에서 '피고에는 이사회를 구성하지 아니한다.'고 규정하고 있으므로, 주요주주의 자기거래에 해당하는 이 사건 양도계약에 대하여는 이사의 승인 대신 피고의 주주총회의 승인을 받아야 한다.

그러나 이 사건 양도계약에 대하여 피고의 주주총회의 승인이 있었다는 사실을 인정할만한 아무런 증거가 없으므로, 이 사건 양도계약은 피고의 주주총회의 승인을 받지 않은 것으로서 그 효력을 인정할 수 없다.

#### 예비적 청구(부당이득반환청구)에 대한 판단

원고와 피고 사이에서 각 특허발명에 관해 특허를 받을 수 있는 권리는 이 사건 양도계약과 같은 약정에 따라 양도된 것인데, 이 사건 양도계약과 같은 약정이 상법 제398조 제1호의 주요주주의 자기거래에 해당하여 무효로서 그 효력을 상실하였고, 달리 원고와 피고 사이에 위 각 특허발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계 또는 양도하기로 하는 합의가 있었다고 인정할만한 증거가 없다.

각 특허발명에 관해 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 이 사건 각 특허권은 동일한 발명에 관한 것이므로, 결국 원고는 이 사건 양도계약 및 이와 같은 내용의

약정에 따라 재산적 이익인 이 사건 각 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고, 피고는 법률상 원인 없이 위 각 특허발명에 대한 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다.

따라서 피고는 원고에게, ①1 내지 6 특허발명에 대한 별지 목록 기재 1 내지 6 특허권에 관하여 부당이득반환을 원인으로 한 각 특허권등록명의의 이전등록절차를 이행할 의무가 있고, ②7 특허발명은 앞서 본 바와 같이 원고와 허윤경의 공동발명에 해당하고, 상호간에 특별히 지분을 정하지 아니하여 원고와 허윤경 사이의 지분은 균등한 것으로 판단되므로, 7 특허발명에 대한 별지 목록 기재 7 특허권 중 1/2 지분에 관하여 부당이득반환을 원인으로 한 특허권등록명의의 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

첨부: 특허법원 2019. 6. 14. 선고 2018나1206 판결

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다양한 사건, 소송비용경감

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)