



: 2019-11-18

서울중앙지방법원

제 61 민사부

판 결

사 건 2018가합527553 특허권이전등록청구의소
원 고 A
소송대리인 법무법인 양헌
담당변호사 김영환, 장혜인
피 고 주식회사 B
변 론 종 결 2019. 9. 20.
판 결 선 고 2019. 10. 4.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

피고는 원고에게 별지 기재 각 특허 중 피고의 지분에 관하여 이전등록절차를 이행하라.



이 유

1. 기초 사실

원고는 전자 부품기기 개발용역 제조 및 판매업 등을 영위하는 회사인 피고와 아래 기재와 같은 각 특허발명(이하 '이 사건 각 특허발명'이라 하고, 위 각 특허발명의 특허권을 '이 사건 각 특허권'이라 한다)을 공동 출원하여 등록한 특허권자이고, C은 피고의 대표이사이다.

가. 제1 특허발명

- 1) 발명의 명칭: D
- 2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: E/ F/ G
- 3) 특허권자: 피고, 원고
- 4) 발명자: 원고, C

나. 제2 특허발명

- 1) 발명의 명칭: H
- 2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: I/ J/ K
- 3) 특허권자: 피고, 원고
- 4) 발명자: 원고, C

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

원고는 신규 법인(가칭 '주식회사 L')을 설립하여 동업으로 원고가 단독으로 개발한 이 사건 각 특허발명을 이용하여 사업을 하자는 피고 대표이사 C의 제안에 따라 피고



와 동업계약을 체결하고, 피고와 공동 명의로 이 사건 각 특허권을 등록하였다. 그런데 피고는 약속한 투자를 유치하지도, 거래처들에 대한 원활한 영업활동도 하지 않았으므로, 원고는 피고와의 동업계약을 해제하였다. 따라서 피고는 해제에 따른 원상회복으로 원고에게 이 사건 각 특허권 중 피고의 지분에 관하여 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

3. 판단

가. 앞서 든 증거들과 갑 제5 내지 7, 12, 14, 15, 17, 19 내지 22, 25 내지 30호증, 을 제1 내지 7, 9호증의 각 기재, 이 법원의 특허법인 M에 대한 사실조회 결과 및 증인 N의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 각 특허발명의 실질적인 발명자는 원고이고, 2015. 7.경 원고는 이 사건 각 특허발명을, 피고는 투자 유치를 통한 자금을 각 출자하여 공동으로 신규 회사를 설립하여 운영하기로 하는 내용의 동업계약을 체결하였으며, 원고가 피고와 공동으로 이 사건 각 특허발명을 등록하였는데도, 피고가 투자를 유치하지 못하여 결국 신규 회사를 설립하지 못한 것으로 보이는 한다. 그리고 앞서 든 증거들에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 피고와의 동업계약을 해제한다는 의사표시가 포함된 이 사건 소장부분이 2018. 5. 24. 피고에게 도달된 사실이 인정되기도 한다.

① 피고 대표이사 C이 2018. 3. 19. 원고에게 "이쪽 기술은 원고의 기술이잖아, 정확하게"라고 말하였고, 원고의 "C 교수님이 자금이 있으니까, 쉽게 얘기해서 돈 투자를, 투자를 받아서 어쨌든 자금을 쥐고 있고, 기술은 내가 갖고 있으니까, 어? 같이 특허를 내서 이거 가지고 해보자고 했던 거니까 C 교수님이 다 결정을 하고 다 가야 되는 거고, 나는 기술만 지원을 해주면 되는 거예요."라는 말에 "네"라고 대답하였으며,



2018. 4. 2. 원고에게 "기술을 원고가 처음 만든 거라는 건 누구나 인정합니다" 및 "기술은 원고가 저를 투자를 하기로 한거고"라는 내용의 O 메시지를 보내기도 하였다.

② 원고와 피고는 특허법인 M의 도움을 받아 이 사건 각 특허발명을 출원하고 등록하였는데, 특허법인 M의 담당직원이 이 사건 각 특허발명의 출원·등록 과정에서 명세서의 기재 내용 수정 등 기술검토에 관하여 원고와 연락을 주고받았다.

③ C이 주선한 거래처 P와의 미팅에서 원고가 이 사건 각 특허발명에 관한 기술적인 부분에 대하여 직접 자료를 제공하고, 설명한 것으로 보인다.

④ 원고는 피고와 동업계약을 체결하기 전인 2014년경부터 2015년 여름경까지 주식회사 Q와 공동으로 "R"를 개발한 것으로 보이고, 이를 토대로 이 사건 각 특허발명을 최종 개발한 것으로 보인다.

⑤ C이 2015. 12. 9. 원고에게 건물임대계약서 사본을 첨부하여 "이것을 기반으로 회사를 창업하시죠."라는 내용의 이메일을 보내기도 하였다.

⑥ 피고가 서울중앙지방법원 2018가단5083877호 사건에서 작성하여 제출한 준비서면에 "피고는 가칭 주식회사 L에 투자자로 참여한 바 있다."라는 내용이 기재되어 있다.

⑦ 이에 관하여 피고는, C이 이 사건 각 특허발명의 등록원부에 공동발명자로 등재되어 있는 점, C도 이 사건 각 특허발명을 출원·등록하는 과정에 적극적으로 참여한 점, 피고가 이 사건 각 특허발명의 개발을 위하여 설비를 구입하여 제공하는 등 약 15억 원의 비용을 지출한 점, C도 여러 가지 특허기술을 가지고 있는 점 등을 근거로 C이 원고와 공동으로 이 사건 각 특허발명을 개발한 것이라고 주장한다. 그러나 ㉠ 원고와 이 사건 각 특허발명의 출원·등록을 도와준 특허법인 M 담당직원이 주고받은



이메일에 C이 참조로 되어 있을 뿐, C이 이 사건 각 특허발명의 출원·등록에 관하여 특별한 의견을 제시하였다고 볼만한 자료는 없는 점, ㉠ 피고가 이 사건 각 특허발명의 개발을 위하여 상당한 비용을 지출한 것으로 보이는 하나, 구체적인 지출 비용을 알 수 있는 자료가 없어 약 15억 원의 비용을 지출하였다고 볼 수는 없는 점, ㉡ C이 통신과 관련된 여러 특허권을 보유하고 있기는 하나, 이 사건 각 특허발명과 직접적으로 관련이 있는 특허권을 보유하고 있는 것은 아닌 점, ㉢ 원고와 C이 이 사건 각 특허발명 중 제1 특허발명을 3개월(원고와 피고의 동업계약 체결시점 2015. 7.경 ~ 제1 특허발명 출원시점 2015. 10.경)만에 완성하였다고 보기는 어려운 점 등에 비추어 보면, C이 이 사건 각 특허발명의 등록원부에 공동발명자로 등재되어 있다는 점만으로는 C이 원고와 공동으로 이 사건 각 특허발명을 개발한 것으로 보기 어렵다.

⑧ 또한 피고는, 원고가 피고로부터 월급을 지급받고, 4대 보험이 가입된 피고의 직원으로서 이 사건 각 특허발명을 개발한 것이므로, 이는 직무발명에 해당한다고 주장하기도 한다. 그러나 ㉣ 앞서 본 사정들에 비추어 보면, 원고는 피고와 공동으로 사업을 운영하기로 한 것으로 보이는 점, ㉤ 피고가 2015. 11. 27.부터 2016. 5. 19.까지 원고에게 돈을 지급하기는 하였으나, 일정한 금액을 지급하지 않아 이것만으로 월급으로 돈을 지급하였다고 보기는 부족한 점, ㉥ 원고가 피고의 이사 직함을 사용하기는 하였으나, 소규모 회사의 경우 회사의 실제 운영자가 반드시 대표이사 직함을 사용하는 것은 아니어서 그것만으로 원고가 피고 직원이었다고 볼 수는 없는 점 등에 비추어 보면, 원고가 제출한 자료들만으로 원고가 피고의 직원이었다고 인정하기 부족하다.

나. 그러나 앞서 본 바와 같이 원고는 이 사건 각 특허발명을, 피고는 투자 유치를 통한 자금을 각 출자하여 공동으로 신규 회사를 설립하여 운영하기로 하는 내용의 동



업계약을 체결하였는데, 이 동업계약에 따른 신규 회사가 아직 설립되지 않았으므로, 원고와 피고 사이의 위 동업계약의 성질은 회사 설립을 목적으로 하는 계약, 즉 발기인조합계약에 해당한다고 보이고, 이는 민법상의 조합계약에 해당한다.

그런데 민법상 조합관계에 있어서 조합원은 조합의 해산청구를 하거나 조합으로부터 탈퇴를 하거나 또는 다른 조합원을 제명할 수 있을 뿐, 일반계약에 있어서처럼 조합계약을 해제하고 상대방에게 그로 인한 원상회복의 의무를 부담지울 수는 없다(대법원 1994. 5. 13. 선고 94다7157 판결 참조).

그러므로 원고는 피고와의 동업관계 종료에 따른 청산절차를 거쳐 출자지분의 반환을 구함은 별론으로 하고, 조합원인 피고를 상대로 동업계약을 해제하면서 그 원상회복 명목으로 자신이 출자한 이 사건 각 특허권의 공유지분의 반환을 청구하는 것은 허용될 수 없다.

다. 따라서 피고와의 동업계약을 소급적으로 해제할 수 있음을 전제로 한 원고의 이 사건 청구는 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다(변론 전체의 취지를 종합하여 보더라도 원고의 주장을 피고와의 동업계약 청산에 따른 반환을 구하는 것이라고 보기 어렵고, 청산의 대상이 되는 잔존 동업재산의 범위 및 원고 지분에 해당하는 잔존 동업재산의 가액 등에 관하여 아무런 주장·입증도 없다).

4. 결론

그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.



.
.
: 2019-11-18

재판장 판사 성보기

 판사 박은희

 판사 박진욱



별지

특허권의 표시

1.

특허번호
발명의 명칭
등록년월일
등록권리자 주식회사 ,

2.

특허번호
발명의 명칭
등록년월일
등록권리자 주식회사 ,

끝.