

회사의 대주주, 대표이사, 이사 등 임원이 직무발명을 회사 법인에 양도하는 경우 - 상법

상 이사의 자기거래 규제 조항 적용: 서울고등법원 2015. 11. 26. 선고 2015나22771 판

결, 특허법원 2019. 6. 14. 선고 2018나1206 판결



1. 상법 규정 및 기본법리

회사 법인의 대주주, 주요주주, 대표이사, 이사 등 임원은 회사와 거래를 통해 회사의 이익을 희생하고 사익을 추구할 위험이 있습니다. 따라서 이사와 회사 간의 거래에 관해서는 이사회의 승인 또는 사원총회의 승인을 받아야 합니다(상법 제398조). 이사회 승인을 받지 않고 행한 자기거래는 원칙적으로 무효로 볼 수 있습니다. 회사의 거래가 이사회 결의 없는 자기거래에 해당하는 경우, 회사는 상대방의 악의 또는 중과실을 입증해서 그 거래행위의 무효를 주장할 수 있습니다.

한편, 회사 법인의 발행주식 총수의 10% 이상의 주식을 소유한 주주는 주요주주에 해당

합니다. 주요주주는 이사 등의 지위에 있지 않더라도 자기거래 규제 조항의 적용을 받습니다.

상법 제383조 제1항 단서에서 '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 있습니다. 따라서 주요주주와 회사 법인의 거래는 이사의 자기거래 규제와 유사하게 이사의 승인 대신 주주총회의 승인을 받아야 합니다.

2. 회사 법인과 당사자 사이의 내부적 효력과 외부자에 대한 효력의 구별 - 대법원

2004. 3. 25. 선고 2003다64688 판결

이사회 의결을 거치지 아니한 이사 등의 자기거래 행위의 외부적 효력에 대해 대법원은 "회사의 대표이사가 이사의 승인 없이 한 이른바 자기거래행위는 회사와 이사 간에서는 무효이지만,

회사가 위 거래가 이사의 승인을 얻지 못하여 무효라는 것을 제3자에 대하여 주장하기 위해서는 거래의 안전과 선의의 제3자를 보호할 필요상 이사의 승인을 얻지 못하였다는 것 외에 제3자가 이사의 승인 없음을 알았다는 사실을 입증하여야 할 것이고,

비록 제3자가 선의였다 하더라도 이를 알지 못한 데 중대한 과실이 있음을 입증한 경우에는 악의인 경우와 마찬가지로 할 것이며, 이 경우 중대한 과실이라 함은 제3자가 조금만 주의를 기울였더라면 그 거래가 이사와 회사간의 거래로서 이사회 승인이 필요하다는 점과 이사회 승인을 얻지 못하였다는 사정을 알 수 있었음에도 불구하고, 만연히 이사회 승인을 얻은 것으로 믿는 등 거래통념상 요구되는 주의의무에 현저히 위반하는 것으로서 공평의 관점에서 제3자를 구태여 보호할 필요가 없다고 봄이 상당하다고 인정되는 상태를 말한다."라는 입장입니다.

3. 서울고등법원 2015나22771 판결의 요지

가. 회사 법인의 주장요지 - 자기거래 금지규정 위반으로 무효

"이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 권리는 피고 회사의 중요한 자산에 해당하므로 이를 양도하기 위해서는 상법 제393조 제1항에 따라 피고 회사의 이사회 결의를 거쳐야 한다. 그런데 이에 관한 피고 회사의 이사회 결의가 없었고, 그 당시 원고는 피고 회사의 감사 또는 이사의 지위에 있었던 이상 이사회 결의가 없음을 알았거나 알 수 있었으므로, 이 사건 목시적 합의는 무효이다."

나. 서울고등법원 판결: 특허권 지분양도의 경우 - 회사법인의 주장 배척 - 이사의 자기

거래로 인한 공동출원 유효 인정

"상법 제393조 제1항은 주식회사의 중요한 자산의 처분 및 양도는 이사회 결의로 한
다고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 **중요한 자산의 처분에 해당하는가** 아닌가는 당해
재산의 가액, 총자산에서 차지하는 비율, 회사의 규모, 회사의 영업 또는 재산의 상황, 경
영상태, 자산의 보유목적, 회사의 일상적 업무와의 관련성, 당해 회사에서의 종래의 취급
등에 비추어 대표이사의 결정에 맡기는 것이 상당한지 여부에 따라 판단하여야 할 것이
다(대법원 2005. 7. 28. 선고 2005다3649 판결 등 참조).

위 법리에 비추어 살펴보면, 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수
있는 아래와 같은 사정들, 그리고 아래와 같은 관련 특허법리를 종합하여 보면, 이 사건
묵시적 합의를 상법 제393조 제1항이 정하고 있는 '중요한 자산'의 처분으로 보기 어렵
고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이를 전제로 한 피고들의 이 부분 주장은 받아들
이지 아니한다.

① 특허출원에 대한 특허결정 또는 심결을 경유한 설정등록에 의하여 비로소 특허권을
부여하는 특허법상의 특허권 부여 절차와 구조에 비추어 보면, 발명을 한 자 또는 그 승
계인이 어떤 발명에 관하여 가지는 **'특허를 받을 수 있는 권리'**(특허법 제33조 제1항 본
문 참조)는 위와 같은 행정처분에 의해 발생하는 독점적·배타적 권리인 특허권과는 그

경제적 가치나 법적인 효력에서 상당한 차이가 있다. 그런데 이 사건 묵시적 합의 당시는 이 사건 특허발명에 관한 특허등록이 이루어진 상태는 아니었다.

② 이 사건 특허발명은 의약용도발명인데, 이러한 발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전에 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결 등 참조). 이와 같은 엄격한 요건에 비추어 볼 때, 당시 이 사건 특허발명에 관하여 특허등록이 될지 여부는 불확실한 상태였다고 할 것이다.

⑤ 이 사건 묵시적 합의에서는 **‘특허를 받을 수 있는 권리’ 전부를 양도한 것이 아니라 그 일부 지분만 양도된 것이다.** 그런데 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 자신이 특허발명을 실시할 수 있고, 그 지분의 양도나 전용실시권 설정 또는 통상실시권 허락에 관하여 공유자 모두의 동의를 받지 않으면 그 효력이 없다[특허법 제99조 참조, ‘특허를 받을 수 있는 권리’의 경우도 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다(특허법 제37조 제3항)]. 이와 같이 **특허권의 경우는 그 공유 지분을 넘겨**

주더라도 일반적인 물권과는 달리 다른 공유자의 권리 행사를 적절하게 통제할 수 있으

므로, 이를 **일반적인 처분행위와 같이 평가해서는 안 된다.**

4. 특허법원 2018나1206 판결의 요지 - 특허권 전부 양도의 경우

주요주주의 자기거래에 해당하는 이 사건 양도계약에 대하여는 이사회의 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.

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

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