

특허기술 발명자의 기술투자 + 투자자의 사업자금 유치의무 동업계약 체결 및 특허권 공유등록

BUT 동업관계 파탄으로 동업계약 해제 및 특허권원상회복 주장 - 불인정: 서울중앙지방법원

2019. 10. 4. 2018가합527553 판결



1. 사안의 개요 및 쟁점

- (1) 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 체결함
- (2) 원고와 피고는 공동으로 이 사건 각 특허발명을 등록하였음
- (3) 피고가 투자를 유치하지 못하여 결국 신규 회사를 설립하지 못함
- (4) 원고가 피고에게 동업계약을 해제한다고 의사표시 송달

(5) 원고는 특허권 원상회복 주장 - 피고의 특허공유지분 이전등록청구 소송 제기

2. 투자자 피고의 주장 및 법원의 판단

피고는, 원고가 피고로부터 월급을 지급받고, 4대 보험이 가입된 피고의 직원으로서 이 사건 각 특허발명을 개발한 것이므로, 이는 직무발명에 해당한다고 주장한다.

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 지급하는 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. 직무발명에 해당하지 않음

3. 발명자 원고의 주장 및 법원의 판단

원고는 이 사건 각 특허발명을, 피고는 투자 유치를 통한 자금을 각 출자하여 공동으로 신규 회사를 설립하여 운영하기로 하는 내용의 동업계약을 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, 일반계약처럼 조합계약을 해제하고 상대방에게 그로 인한 원상회복의 의무를 부담 지을 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.

첨부: 서울중앙지방법원 2019. 10. 4. 2018가합527553 판결

변리사26년/변호사18년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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