

특 허 법 원

제 2 3 부

판 결

사 건 2018나1206 특허권이전등록절차 이행청구의 소  
원고, 피항소인 A

소송대리인 변호사 이재헌

피고, 항소인 주식회사 B(변경 전 상호: 주식회사 C)

대표이사 D

소송대리인 변호사 최문수

제 1 심 판 결 수원지방법원 2018. 1. 23. 선고 2017가합25492 판결

변 론 종 결 2019. 5. 24.

판 결 선 고 2019. 6. 14.

주 문

1. 제1심판결(소 취하로 실효된 부분은 제외)을 취소한다.
2. 원고의 주위적 청구를 모두 기각한다.
3. 당심에서 추가한 예비적 청구에 따라, 피고는 원고에게, 별지 목록 기재 1 내지 6

특허권에 관하여 부당이득반환을 원인으로 한 각 특허권등록명의 이전등록절차를 이행하고, 별지 목록 기재 7 특허권 중 1/2 지분에 관하여 부당이득반환을 원인으로 한 특허권등록명의 이전등록절차를 이행하라.

4. 원고의 나머지 예비적 청구를 기각한다.

5. 소송 총비용 중 10%는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

### 청구취지 및 항소취지

#### [[청구취지]]

주위적으로, 피고는 원고에게, 별지 목록 기재 각 특허권에 관하여 2016. 1. 30.자 특허기술양도계약 종료를 원인으로 한 특허권등록명의 이전등록절차를 이행하라.

예비적으로, 피고는 원고에게, 별지 목록 기재 각 특허권에 관하여 부당이득반환을 원인으로 한 특허권등록명의 이전등록절차를 이행하라(원고는 당심에 이르러 예비적으로 부당이득반환을 원인으로 한 특허권 등록명의 이전등록절차의 이행청구를 추가하였고, 금전지급청구 부분은 취하하였다).

#### [항소취지]

제1심판결을 취소하고, 원고의 청구를 기각한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 원고와 피고의 관계

원고는 2011. 9. 14. 'C'라는 상호로 사업자등록을 하고 소방컨설팅, 일반소방시설

설계업 등의 사업을 영위하다가(갑 제1호증의 2), 2013. 6. 19. 피고(변경 전 상호: 주식회사 C)를 설립하고(갑 제2, 3호증), 소방 관련 사업을 영위하였다.

**나. 피고의 직무발명 관련 근무규정 또는 계약 등의 존재 여부**

피고에는 2013년경부터 2016년 말경까지 종업원 등의 직무발명의 승계 또는 보상 등에 관한 근무규정이 없었고, 피고와 원고 사이에 아래 라.항와 같은 '특허기술양도계약과 그 변경계약'을 제외하고는 이에 관한 계약, 약정 등이 존재하지 않았다(다툼 없는 사실, 당심 제4차 변론조서 참조).

**다. 별지 목록 기재 각 특허발명(이하 '이 사건 각 특허발명'라 한다)의 출원과 등록**

아래 표 기재와 같이 2012. 3. 19.경부터 원고가 단독 발명자 또는 공동 발명자로 기재된 특허발명들이 출원되었고, 피고가 특허권자로서 특허결정을 받아 특허가 등록되었다(이하 순번에 따라 '이 사건 제○ 특허발명'이라 하고, 이 사건 각 특허발명에 대한 특허권을 통틀어서 '이 사건 각 특허권'이라 한다).

순번	발명의 명칭	등록번호	출원일	등록일	특허권자	발명자	증거
1	옥외소화전 동파방지유닛 보호시스템	10-1330219	2013. 7. 25.	2013. 11. 11.	피고	원고	갑 제4호증의 2 갑 제5호증의 2
2	수계설비 보호장치 및 보호방법	10-1410965	2012. 3. 19.	2014. 6. 17.	피고	원고 류득곤 정창환	갑 제4호증의 3 갑 제5호증의 3
3	스프링클러의 동파방지장치	10-1550729	2014. 1. 16.	2015. 9. 1.	피고	원고	갑 제4호증의 4 갑 제5호증의 4
4	동파 방지 시스템 및 스마트기기를 이용한 동파 방지 시스템의 알람 및 유지보수 장치와 방법	10-1552495	2013. 9. 11.	2015. 9. 7.	피고	원고	갑 제4호증의 5 갑 제5호증의 5
5	마이크로파를 이용한 플라스틱 배관 또는 물 탱크의 동파 방지 장치	10-1684646	2015. 9. 1.	2016. 12. 1.	피고	원고	갑 제4호증의 6 갑 제5호증의 6
6	배관 동파 방지 장치	10-1681956	2015. 7. 29.	2016. 11. 28.	피고	원고	갑 제4호증의 7 갑 제5호증의 7
7	동파방지 히터의 온도제어시스템	10-1716115	2016. 8. 9.	2017. 3. 8.	피고	원고 D	갑 제4호증의 8 갑 제5호증의 8

**라. 원고와 피고 사이의 특허기술양도계약 등의 체결<sup>1)</sup>**

### 1) 2015. 3. 31.자 특허기술양도계약(갑 제6호증)

2015. 3. 31. 원고와 피고 사이에 체결된 특허기술양도계약(이하 '이 사건 특허양도계약'이라 한다)의 주요 내용은 아래와 같다.

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.

### 2) 2016. 1. 30.자 특허기술양도계약 변경계약(갑 제7호증)

2016. 1. 30. 원고와 피고 사이에 위 특허기술양도계약의 일부 내용을 변경하는 특허기술양도계약 변경계약(이하 '이 사건 특허양도 변경계약'이라 하고, 이 사건 특허양도계약과 이 사건 특허양도 변경계약을 통틀어서 '이 사건 양도계약'이라 한다)이 체결

1) 당심 증인 E의 증언과 변론 전체의 취지에 의하면, 2015. 3. 31.자 특허기술양도계약서(갑 제6호증)와 2016. 1. 30.자 특허기술양도계약 변경서(갑 제7호증)가 원고와 당시 피고의 대표이사인 E 사이에서 원고의 이 사건 각 특허권의 소유에 관한 근거를 남기기 위해 작성되고 피고의 법인인감이 날인된 사실이 인정되므로 위 각 양도계약서와 변경서의 진정성립이 인정된다. 따라서 피고의 이 사건 특허양도계약에 관한 위조항변과 통정허위표시 주장은 받아들이지 않는다.

결되었고, 그 주요 내용은 아래와 같다.

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.

#### **마. 피고의 원고에 대한 금전의 송금**

2015. 4. 15.부터 2015. 9. 24. 사이에 피고 명의의 계좌에서 원고에게 송금된 금액이 합계 17,678,200원<sup>2)</sup>이고, 송금통장 메모에는 '농협 A 특허로얄' 또는 '농협특허로열티'라고 기재되어 있으며(당심의 우리은행에 대한 금융거래정보제출명령 결과), 2016 년도에 송금된 금액은 2016. 1. 18. 300만 원, 2016. 3. 25. 600만 원이다(갑 제18호

2) 합계 17,678,200원 = 2015. 4. 15. 3,000,500원 + 2015. 5. 15. 3,000,500원 + 2015. 6. 16. 1,000,500원 + 2015. 6. 19. 500,500원 + 2015. 6. 19. 1,500,500원 + 2015. 7. 17. 2,891,600원 + 2015. 8. 22. 289,660원 + 2015. 8. 24. 2,602,940원 + 2015. 9. 24. 2,891,500원

증).

**바. D과 피고 사이의 제품개발계약(을 제10호증)**

D과 피고는 2015. 12. 23. D이 피고에게 '수도용 동파방지 히터 개발'을 의뢰하는 내용을 제품개발계약(이하 '이 사건 제품개발계약'이라 한다)을 체결하였는데, 그 주요 내용은 아래와 같다.

**제품개발계약서**

1. 계약당사자

갑 : D

을 : 피고

2. 계약명 : 수도용 동파방지 히터 개발

3. 계약금액 : 40,000,000원(부가가치세 포함)

4. 계약기간 : 계약일로부터 12개월

5. 계약세부사항

[중략]

**제2조 (통상실시권의 허락)**

1. 을은 제품 개발과정에서 포함되어 있는 을의 기 보유기술 및 지적재산권에 대하여 갑에게 통상실시권을 승인한다.
2. 통상실시권의 승인 범위는 을이 계약일 현재 등록한 특허 일체와 출원 중인 특허 및 계약기간 중에 을이 출원한 특허 등을 포함하여 승인한다.
3. 을은 통상실시권을 사용하여 제품의 제조, 판매, 시험, 연구 등 일체의 행위를 할 수 있다.
4. 을이 본 계약에서 승인한 통상실시권은 계약 종료 이후의 을의 계약 및 권리 변동에 영향을 받지 않는다.

**제3조 (권리 귀속 및 활용)**

1. 이 계약의 제품 개발 과정 또는 그 결과로 생성, 산출 또는 취득된 모든 무형 및 유형의 산출물(이하 '결과물'이라 한다)에 대한 권리는 모두 갑에게 귀속한다.
2. 결과물에 대한 권리 귀속, 권리 확보 및 유지를 위하여 출원, 등록 기타의 행위가 필요한 경우 을은 필요한 서류의 작성 등 이에 적극 협력하며 갑의 승낙이 있을 시 출원, 등록 기타의 행위에 을을 포함할 수 있다.

3. 개발된 제품의 생산의 우선권한은 을에게 부여할 수 있으며 제품 생산과 판매권에 대한 사항은 별도의 계약으로 정한다.

#### 제9조 (기타)

2. 본 계약 이전에 서면, 구두로 본 계약과 관련한 합의 사항등은 본 계약서에 위반되는 한 모두 무효이고, 본 계약서에 규정된 내용만이 유효하며, 최종적으로 합의된 내용이다.

### 사. D의 피고 주식의 양수와 피고 대표이사의 취임

원고는 피고의 주식을 E(14,000주), F(1,000주), G(1,000주), H(1,000주), I(1,000주), J(1,000주), K(1,000주) 명의로 보유하고 있다가, 2016. 2.경 위 주식들이 D에게 양도되도록 하여 D이 주주명부에 주주로 등재되고 피고의 대표이사로 취임하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7, 13, 18호증, 을 제3, 10, 11호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함한다, 달리 특정하지 않는 한 이하 같다)의 각 기재, 당심의 우리은행에 대한 금융거래정보제출명령 결과, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자들의 주장의 요지

### 가. 원고 주장의 요지

#### 1) 주위적 청구

이 사건 각 특허발명은 모두 원고가 발명한 것이나, 원고는 사업상의 필요 때문에 피고와 일정 기간 동안 특허권자를 피고 명의로 하기로 하되 그 대가로 피고로부터 매출액의 3.5%에 해당하는 금액을 받고 계약기간이 종료되는 경우 이 사건 각 특허권을 반환받기로 하였고, 이를 확인하기 위한 목적으로 피고와 이 사건 양도계약을 작성하였다. 이 사건 특허양도 변경계약은 원고와 피고 사이에서 1년씩 연장되어 오다가 2018. 3. 30.에 종료되었다. 따라서 피고는 원고에게 이 사건 특허양도 변경계약의 종

료를 원인으로 하여 이 사건 각 특허권에 관한 등록명의를 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

## 2) 예비적 청구

이 사건 각 특허발명은 실제 원고가 단독으로 발명한 것으로서 이 사건 양도계약과 같은 이유로 피고에게 양도되었던 것이다. 이 사건 양도계약이 무효인 경우 위 양도계약에 의해 원고는 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고, 피고는 법률상 원인 없이 이 사건 특허권을 얻게 되는 이익을 얻게 된다. 따라서 피고는 부당이득반환을 원인으로 원고에게 이 사건 각 특허권에 관한 등록명의를 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

### 나. 피고 주장의 요지

1) 이 사건 제7 특허발명은 이 사건 제품개발계약에 의하여 개발된 것으로서 이 사건 제품개발계약 제3조에 따라 D에게 그 권리가 귀속된다.

2) 이 사건 양도계약 체결 당시 원고는 피고의 주요주주이므로 이 사건 양도계약은 상법 제398조에서 정한 주요주주와 회사 간의 거래에 해당함에도 불구하고 원고는 피고의 이사회 또는 주주총회의 승인을 받지 못하였으므로 이 사건 양도계약은 무효이다. 따라서 이 사건 양도계약이 유효임을 전제로 한 원고의 주위적 청구는 이유 없다.

3) 이 사건 각 특허발명은 원고의 진정한 의사에 기하여 피고에게 이전된 것이므로 피고가 이 사건 각 특허권을 부당이득하였다고 볼 수 없다. 따라서 원고의 예비적 청구 역시 이유 없다.

## 3. 청구원인에 대한 판단

### 가. 이 사건 각 특허발명의 발명자 및 특허를 받을 수 있는 권리자



## 1) 이 사건 제1, 3, 4, 5, 6 특허발명

갑 제4, 5, 13호증의 각 기재, 당심 증인 E의 증언 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 이 사건 제1, 3, 4, 5, 6의 특허공보에 원고가 단독 발명자로 기재된 점, ② 2014. 12.경부터 2016. 2.경까지 피고의 대표이사였던 E도 당심 법정에서 원고가 동파방지기술과 관련된 원천기술을 가지고 있었던 사람으로 알고 있고, 동파방지기술과 관련된 모든 특허에 대한 원천은 다 원고의 것이라는 취지로 진술하였던 점, ③ 이 사건 각 특허발명의 발명 전후로 피고의 주주명부에 등재된 주주였던 K, H, I, G도 피고가 보유하고 있던 모든 특허는 원고가 발명한 것으로 알고 있다고 확인서를 작성하였던 점 등에 비추어 보면, 이 사건 제1, 3, 4, 5, 6 특허발명의 발명자는 원고라고 봄이 타당하고, 이 사건 제1, 3, 4, 5, 6 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리자는 원고이다(피고도 이 사건 제1, 3, 4, 5, 6 특허발명의 발명자가 원고라는 사실에 대하여 특별히 다투지 않는 것으로 보인다).

## 2) 이 사건 제2 특허발명

갑 제4호증의 3의 기재에 의하면, 이 사건 제2 특허발명의 특허공보에는 원고뿐만 아니라 류득곤, 정창환이 이 사건 제2 특허발명의 발명자로 기재된 사실은 인정된다. 그러나 류득곤과 정창환이 이 사건 제2 특허발명의 발명에 실질적으로 기여하였다고 볼 만한 아무런 자료가 없고, 오히려 갑 제20호증의 1, 2, 3의 각 기재에 의하면, 류득곤, 정창환이 원고에게 이 사건 제2 특허발명에 대한 모든 권리를 양도한 사실이 인정되며, 앞서 본 바와 같이 피고의 대표이사였던 E이 피고의 동파방지 관련 특허 및 기술이 모두 원고의 것이라고 진술하였고, 피고의 주주명부상 주주들도 피고가 보유하고 있던 모든 특허를 원고가 발명하였다고 확인한 점을 종합해 보면, 원고가 이 사건 제2

특허발명의 단독 발명자이거나 또는 다른 공동발명자들로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 모두 이전받은 권리자로 판단된다.

### 3) 이 사건 제7 특허발명

#### 가) 당사자의 주장

##### (1) 원고

이 사건 제7 특허발명은 원고가 단독 발명자이고, D은 실제 발명자가 아님에도 D의 요청에 의하여 발명자로 기재된 것에 불과하다. D과 피고 사이에 체결된 이 사건 제품개발계약은 당시에 외부인이었던 D이 'L'라는 상호로 '수도용 동파방지 히터'를 개발하여 그 사업을 해 보겠다고 의뢰하여 작성된 것으로서, '수도용 동파방지 히터'란 수도계량기 등의 동파를 방지하기 위함과 수도용의 용도로 사용하기 위해서 제품을 한정하여 개발하기로 하였던 것일 뿐, 이 사건 제7 특허발명과는 무관하다.

##### (2) 피고

이 사건 제7 특허발명은 D이 피고에게 이 사건 제품개발계약에 따라 의뢰하여 발명하게 된 것으로서 이 사건 제품개발계약 제3조에 따라 그 특허에 관한 권리는 D에게 있고, 실제로도 D은 소방·전기·건설안전 분야의 전문가로서 이 사건 제7 특허발명의 발명에 실질적으로 기여하였다.

#### 나) 관련 법리

공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 등 참조), 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금·설비 등을 제공

하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

#### 다) 판단

앞서 본 기초사실, 갑 제4, 5호증, 을 제17, 47호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래와 같은 사실 또는 사정에 비추어 보면, 이 사건 제7 특허발명은 원고와 D이 공동으로 발명하였다고 보는 것이 타당하다.

##### (1) 이 사건 제7 특허발명의 출원 관련 자료에서의 발명자 기재

이 사건 제7 특허발명의 출원을 담당하였던 특허법률사무소에서 이 사건 제7 특허발명을 출원하기 전에 피고 측에 이 사건 제7 특허발명의 발명자가 누구인지 문의하였고, 이에 대하여 피고 측이 이 사건 제7 특허발명의 발명자가 '원고'와 'D'이라고 답변하였다(을 제47호증의 6, 7쪽). 반면 같은 문서에서 D이 'L'라는 상호로 독자적으로 영위한 사업과 관련된 'B AT-mini'에 관한 디자인과 '아이링박스'에 관한 특허는 D을 단독 발명자로 D 단독 명의로 출원된 것으로 보인다(을 제47호증의 3, 4, 7, 8쪽).

##### (2) 원고의 이 사건 제7 특허발명에 대한 실질적 기여 여부

이 사건 제7 특허발명은 동파방지 히터의 온도제어방법에 관한 것으로서(갑 제4호증의 8, 문단번호 [0001] 참조), 기존의 동파방지 히터의 온도제어방법이 물의 성질과 주변의 온도상황을 고려하지 않은 단점을 개량하여 외부 온도에 맞추어 최적의

에너지 효율을 확보할 수 있는 동파방지 히터의 온도제어시스템에 관한 발명이다(문단 번호 [0004], [0019] 등 참조).

이 사건 제7 특허발명은 원고가 발명자인 옥외소화전, 수계설비, 스프링클러, 물 탱크, 배관의 동파방지에 관한 이 사건 제1 내지 6 특허발명과 기술분야가 동일하다. 특히 이 사건 제1, 3 특허발명은 옥외소화전, 스프링클러의 온도감지센서 등으로 온도를 감지하고 일정 온도 밑으로 떨어지면 열을 가하여 옥외소화전, 스프링클러 등의 동파를 방지하는 기술적 특징을 가지고 있는데, 이는 배관의 동파방지와 온도감지의 유기적 결합관계를 고려한 이 사건 제7 특허발명의 기술적 특징과 동일하다. 따라서 이 사건 제7 특허발명은 원고가 개발한 이 사건 제1 내지 6 특허발명에 연속하여 배관 등의 동파방지기술과 관련하여 발명된 것으로서 원고가 그 기술적 창작행위에 실질적으로 기여한 것으로 인정된다.

### (3) D의 이 사건 제7 특허발명에 대한 실질적 기여 여부

다음과 같은 사정을 종합하면, D도 원고와 이 사건 제7 특허발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에서 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 사실이 인정된다.

(가) 을 제17호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 바와 같이, D은 2004년 전기산업기사, 2008년 전기공사기사, 전기공사산업기사, 2009년 소방설비기사(기계분야), 소방설비기사(전기분야), 2012년 소방기술사 등 소방 및 전기와 관련된 국기기술자격을 취득하고, 사단법인 한국소방기술사회의 총무이사, 경기도 소방시설 등의 성능위주설계 확인·평가단의 평가단원 등을 역임하는 등 원고와 협력하여 소방설비와 관련된 이 사건 제7 특허발명인 '동파방지 히터의 온도제어시스템'의 개발

능력을 충분히 갖추었던 것으로 보인다.

(나) 이 사건 제7 특허발명의 청구항 1항의 '상기 제어부는, 상기 제2 온도(T2)와 상기 제1 온도(T1) 사이의 구간에서는 온도가 하강하는 하강 포인트(p)가 발생 시 상기 발열부(11)에 전력을 공급하는 동파방지 히터의 온도제어시스템'이라는 구성에 의하면, 이 사건 제7 특허발명은 열용량이 높은 물의 특성을 고려하여 제1 온도(T1)와 제2 온도(T2)의 구간에서 외부 기온의 변화 추이에 따라 동파방지구단의 작동을 단속함으로써 최적의 에너지 효율을 확보할 수 있는 것을 특징으로 한다.

D은 이 사건 제7 특허발명의 출원 전 2016. 7. 25. 그 출원을 대리한 특허법률사무소의 변리사에게 특허 초안에 대한 검토 의견을 제시하였는데, 이 사건 제7 특허발명의 주요 구성인 T1에 대한 내용을 지적하면서, "도2에서 표기된 T1의 온도는 지역에 따라 설정온도가 달라질 수 있다", "부산은 겨울 온도가 따뜻하므로 0도씨에서 동파방지시스템의 가동을 시작할 수도 있다(배관에 적용된 보온재는 동결심도와 동일한 성능으로 두께가 정해져 있으므로 대기가 0도씨에 도달하더라도 내부 물이 가진 에너지가 유출하는데 시간지연이 발생하기 때문에)", "그러므로 T1의 온도는 개념적으로 정리되는 것이 좋겠습니다" 등 이 사건 제7 특허발명의 내용을 대하여 정확히 인지하고 이와 관련된 검토 의견을 상세히 언급하였다(을 제47호증의 9쪽). 이 사건 제7 특허발명의 기술적 특징과 D의 검토 내용이 상당 부분 일치하여 D이 이 사건 제7 특허발명의 창작에 실질적으로 기여한 것으로 보인다[원고는, 이 사건 제7 특허발명의 출원과 관련하여 변리사가 피고에게 보낸 '에너지절약컨트롤러 초안'은 원고가 변리사를 단독으로 면담하고 해당 기술에 대해 설명한 것을 기초로 작성된 것이라고 주장하나 이를 인정할만한 증거가 없고, D이 변리사에게 보낸 이메일(을 제47호증, 9쪽)에서 제안

된 내용이 이 사건 제7 특허발명의 출원에 반영되지 못하였다는 주장 역시 앞에서 살펴본 바와 같이 받아들이기 어렵다].

(다) 이 사건 제1 내지 6 특허발명이 D이 피고의 주식을 인수하고 피고의 대표이사로 취임하기 전에 발명되고 출원된 것과 달리, 이 사건 제7 특허발명은 D이 2016. 2.경 피고의 대표이사로 취임하고 피고의 주식을 모두 이전받은 후인 2016. 8. 9. 출원되었다. 그 발명 및 출원 시기, D의 경력과 자격, 피고에서의 지위, 원고와의 관계, 특허출원 단계에서 한 구체적인 역할과 행위 내용 등에 비추어 D은 피고의 대표이사로서 원고와 함께 연구개발 등을 한 것으로 보이고, 그 연구개발 행위의 결과로서 원고와 함께 이 사건 제7 특허발명을 발명한 것으로 보인다.

#### (4) 피고의 주장에 대한 판단

##### (가) 피고의 주장

이 사건 제7 특허발명은 이 사건 제품개발계약에 따라 개발된 '수도용 동파방지 히터'로서 이 사건 제품개발계약 제3조에 의하여 이 사건 제7 특허발명에 관한 권리는 D에게 있다.

##### (나) 검토

이 사건 제7 특허발명이 이 사건 제품개발계약에 따라 개발된 발명인지 관하여 보면, 갑 제4호증의 8, 갑 제5호증의 8, 갑 제16, 17호증, 을 제16, 24, 42, 47호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면 이 사건 제7 특허발명이 피고의 주장처럼 이 사건 제품개발계약에 따라 발명된 것으로 보기 어렵다. 이와 다른 전제에 선 피고의 위 주장은 이유 없다.

① 이 사건 제품개발계약의 계약명은 '수도용 동파방지 히터 개발'로서 그

용도가 '수도용'으로 명시되어 있다. 원고는 피고와 D이 이 사건 제품개발계약을 체결한 직후인 2016. 1.경부터 금형제작과 금속가공 밀링을 하는 업체인 에스와이휘징에 '수도동파방지' 도면 등을 송부하였고, 그 규격도 수도의 배관과 관련되어 있으므로, 수도용동파방지는 규격 등을 수도의 크기에 맞게 소형화된 것이 특징인 제품으로 보인다. 그러나 이 사건 제7 특허발명은 '동파방지 히터의 온도제어방법'에 관한 것으로서 용도나 규격 등이 수도용으로 한정되어 있지 않아(명세서 중 일부에 수도용으로도 사용될 수 있다는 취지로만 기재되어 있을 뿐이다) 이 사건 제품개발계약에 따라 발명된 '수도용' 동파방지 히터로 보기 어렵다.

② D이 경기도여성능력개발센터에 제출한 여성창업지원시설 입주신청서(을 제16호증) 중 창업동기 및 사업목표에 '소방시설의 성능위주 설계 중 B 동파방지 시스템을 접하게 되어 산업부분에 적용되는 B를 수도계량기등에 적용이 가능토록 소형화하고 적용범위를 넓히기 위해 창업'을 하게 되었고, '2016년 하반기에 수도동파방지 제품화하여 판매'하는 것으로 목표로 한다는 취지로 기재하였던 점에서도 D 스스로도 산업용 B와 수도용 수도동파방지를 구분하고 있는 것으로 보인다.

③ 앞서 본 바와 같이 이 사건 제7 특허발명은 D 단독 발명이 아닌 원고와 D이 발명에 실질적으로 기여한 공동 발명으로서, 이 사건 제품개발계약에 의하여 발명된 것으로 보기 어렵다.

④ D이 'L'라는 개인업체를 설립하여 이 사건 제품개발계약과 관련하여 개발하였다는 "다이캐스트 메탈 전기히터"(을 제24호증)는 도면만 제시되어 있을 뿐 이 사건 제7 특허발명의 '동파방지 히터의 온도제어시스템'과의 연관성을 확인할 수 없으므로 D이 위 업체를 설립하여 위 전기히터를 개발하는 과정에서 이 사건 제7 특허발

명을 발명하였다고 보기는 어렵다.

## 라) 정리

이 사건 제7 특허발명은 원고와 D이 공동으로 발명한 것으로서 특허를 받을 수 있는 권리가 공동으로 귀속하고, 이 사건 제품개발계약에 의하여 발명된 것으로 볼 수 없으므로 그 권리가 D에게만 귀속되는 것으로 볼 수 없다.

### 나. 이 사건 각 특허발명의 귀속

#### 1) 관련 법리

발명진흥법 제2조 제2호는 '종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 '종업원 등'이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 '사용자 등'이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명'을 직무발명으로 정의하고 있다. 발명진흥법에 규정된 '종업원 등'에는 법인의 임원도 포함되고, 임원은 일반적으로 '이사' 이상의 직급을 가진 사람을 말하고 대표이사 등도 포함된다. '발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것'이라 함은 종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결 참조).

발명진흥법은 '직무발명'에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리는 발명자인 종업원 등에게 귀속하는 것으로 하여 종업원 등의 권리를 확보하는 한편, 사용자 등의 직무발명 완성에 관한 기여를 고려하여 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허 등을 받거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자 등은 특허권 등에 대하여 통상실시권을 가지고(발명진흥법 제10조 제1항), 또한 직무발명 외 중



업원 등의 발명과는 달리 직무발명에 대하여는 종업원 등이 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 미리 계약이나 근무규정에 의하여 사용자 등에게 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정할 수 있으며(발명진흥법 제10조 제3항), 이와 같은 경우 종업원 등으로부터 직무발명 완성사실의 통지를 받은 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다)이 대통령령으로 정하는 기간에 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 본다(발명진흥법 제13조 제1항 본문, 제2항) 양자의 이해관계를 조정하고 있다. 그러면서도 위 법은 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없고(발명진흥법 제13조 제1항 단서), 그 밖에도 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 정함으로써(발명진흥법 제15조 제1항) 종업원 등의 보호를 꾀하고 있다. 이와 같은 법조의 취지에 비추어 보면, 종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 사용자 등에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010도12834 판결 등 참조).

## 2) 이 사건 제2 특허발명의 귀속

이 사건 제2 특허발명은 출원일이 2012. 3. 19.로서 피고의 설립일인 2013. 6. 19. 전이다. 따라서 이 사건 제2 특허발명은 피고에 대한 관계에서 직무발명이 아니라

원고의 자유발명에 해당하여 원고가 이 사건 제2 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리자가 된다.

### 3) 이 사건 제1, 3 내지 7 특허발명의 귀속

가) 앞서 본 기초사실, 갑 제2, 21호증, 을 제6, 23, 39, 40, 44, 45호증의 각 기재, 당심 증인 E의 증언 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사실이나 사정에 의하면, 이 사건 제1, 3 내지 6 특허발명과 이 사건 제7 특허발명 중 원고가 발명한 부분은 원고가 피고의 종업원 등의 지위에서 한 것으로서 피고의 사업 내용 및 원고가 피고 근무 당시 담당한 업무와 밀접한 관련이 있으므로 직무발명에 해당한다.

(1) 원고는 2013. 6. 19. 피고를 설립한 이후 피고를 실질적으로 운영하였고, 2016. 2.경 D에게 피고의 주식을 이전하고 D이 피고의 대표이사로 취임한 이후에는 피고의 종업원으로서 사실상의 노무를 제공하는 관계에 있었다. 따라서 원고는 이 사건 제1, 3 내지 7 특허발명의 완성 당시 피고의 종업원 등의 지위에 있었다고 인정된다.

(2) 피고는 전기배전반 및 전기히터 제조업, 전기제품 도, 소매업, 전기배전반 및 전기히터에 대한 연구개발업 등을 영위하는 회사로서 동파 방지용 히터인 B 시스템 등의 제조사이고, 이 사건 제1, 3 내지 7 특허발명은 모두 동파방지장치에 관한 것이므로, 이 사건 제1, 3 내지 7 특허발명은 피고의 업무영역과 관련된 발명이라고 볼 수 있다. 또한 원고는 퇴사하기 이전까지 피고를 실질적으로 운영하였을 뿐만 아니라, 대외적으로는 최고기술이사라는 직함을 사용하면서(을 제23호증의 1), 기술개발, 영업, 품질 관리 등의 업무를 담당하였으므로, 원고의 피고에서의 직무는 동파방지장치의 연

구개발과 밀접한 관련이 있었다.

나) 그런데 이 사건 제1, 3 내지 7 특허발명이 완성된 당시 피고에 종업원 등의 직무발명의 승계나 보상 등에 관한 근무규정이 없었고, 미리 사용자인 피고에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키기로 하는 계약이나 약정도 존재하지 않았던 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 제1, 3 내지 6 특허발명 및 이 사건 제7 특허발명 중 원고가 발명한 부분에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 그 발명자인 원고에게 귀속한다.

#### 다. 이 사건 각 특허발명의 출원인 명의 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 이전

앞에서 본 사정에 더하여, 이 사건 양도계약을 제외하고 원고가 이 사건 각 특허발명(이 사건 제7 특허발명의 경우 원고가 발명한 부분)의 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, 이 사건 양도계약이 체결된 경위와 계약 내용 등에 비추어, 원고와 피고는 그 사업상 필요에 따라 이 사건 양도계약에서 정한 바와 같이 피고가 이 사건 각 특허발명을 양도받아 보유하는 기간 동안 피고의 매출액의 일정 비율 금액을 원고에게 지급하기로 하는 약정을 원인으로 이 사건 각 특허발명에 관한 특허권을 피고에게 이전하기로 하였던 것으로 보이고, 이와 같은 당사자 사이의 합의를 문서화하기 위해 이 사건 양도계약을 체결한 것으로 판단된다(이 사건 양도계약 각 제2조에서 '계약의 목적이 되는 특허의 내용'을 '원고가 권리권자로 동파방지와 관련된 등록된 특허 및 출원 중인 특허 전부, 계약일 이후에 출원 등록되는 동파방지와 관련된 기술을 포함'이라고 정하였는

데, 그 의미를 피고의 주장과 같이 '이 사건 양도계약 당시 원고가 특허권자로 등록된 특허, 원고가 출원 중인 특허'로 한정하는 것으로 보기 어렵다<sup>3)</sup>).

#### 라. 주위적 청구(이 사건 양도계약에 기한 청구)에 대한 판단

1) 이 사건 양도계약이 상법상 이사 또는 주요주주 등의 자기거래 금지 규정에 위반되는지 여부

##### 가) 관련 규정 및 법리

이사 또는 상법 제542조의8 제2항 제6호에 따른 주요주주가 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래를 하기 위해서는 미리 이사회에서 해당 거래에 관한 중요사실을 밝히고 이사회에 승인을 받아야 하고, 이 경우 이사회에 승인은 재적이사 3분의 2 이상의 수로써 하여야 하며 그 거래의 내용과 절차는 공정하여야 한다(상법 제398조 제1호).

이때 상법 제542조의8 제2항 제6호의 '주요주주'는 정의와 무관하게 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주를 의미한다.

##### 나) 원고가 피고의 이사 또는 주요주주에 해당하는지 여부

(1) 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.

3) 서울고등법원 2018. 7. 11.자 2018라20217 결정(대법원 2018. 10. 17.자 2018마5917 결정, 심리불속행 기각)

(2) 갑 제13호증, 을 제11호증의 각 기재, 당심 증인 E의 증언 및 변론 전체의 취지에 의하면, 2015. 3. 31.자 이 사건 특허양도계약 및 2016. 1. 30.자 이 사건 특허양도 변경계약 체결 당시 원고가 피고의 총 발행주식 20,000주 중 E(14,000주), K(1,000주), H(1,000주), I(1,000주) 등의 명의로 보유하고 있던 사실이 인정되므로, 원고는 이 사건 양도계약 체결 당시 자기의 계산으로 피고의 발행주식 총수의 10% 이상의 주식을 소유한 피고의 주요주주에 해당한다.

#### 다) 이 사건 양도계약에 대하여 피고 이사회의 승인 등을 받았는지 여부

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.

을 제11호증, 을 제49호증의 1, 2의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고는 자본금이 10억 원 미만의 회사로서 이사가 2인이고, 피고의 정관 제30조에서 '피고에는 이사회를 구성하지 아니한다.'고 규정하고 있으므로, 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.

#### 라) 원고의 주장에 대한 판단

(1) 원고는 상법 제542조의8 제2항 제6호에 따른 '주요주주'는 상장회사에 대한 특례 규정에 해당하므로, 상법 제542조의8 제2항 제6호를 준용하는 제398조 제1호

후단 규정도 상장회사에만 적용된다는 취지로 주장한다.

그러나 상법 제398조는 상장 여부를 불문하고 상법상의 주식회사에 적용되는 규정이므로 비상장 주식회사의 주요주주와의 거래도 상법 제398조에서 정한 이사회 등의 승인 대상이 된다고 봄이 타당하고, 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

(2) 원고는 이 사건 양도계약 체결 당시 자신이 피고의 실질적인 1인 주주인 바, 이 사건 양도계약 체결에 대하여 주주 전원의 동의를 있었던 것으로 볼 수 있으므로, 이 사건 양도계약이 주주총회의 승인을 받지 못하여 무효로 볼 수는 없다고 주장한다.

살피건대, 주식을 양수하였으나 아직 주주명부에 명의개서를 하지 아니하여 주주명부에는 양도인이 주주로 기재되어 있는 경우뿐만 아니라, 주식을 인수하거나 양수하려는 자가 타인의 명의를 빌려 회사의 주식을 인수하거나 양수하고 그 타인의 명의로 주주명부에의 기재까지 마치는 경우에도, 회사에 대한 관계에서는 주주명부상 주주만이 주주로서 의결권 등 주주권을 적법하게 행사할 수 있다. 주주명부에 적법하게 주주로 기재되어 있는 자는 회사에 대한 관계에서 그 주식에 관한 의결권 등 주주권을 행사할 수 있고, 회사 역시 주주명부상 주주 외에 실제 주식을 인수하거나 양수하고자 하였던 자가 따로 존재한다는 사실을 알았든 몰랐든 간에 주주명부상 주주의 주주권 행사를 부인할 수 없으며, 주주명부에 기재를 마치지 아니한 자의 주주권 행사를 인정할 수도 없다(대법원 2017. 3. 23. 선고 2015다248342 전원합의체 판결, 대법원 2018. 2. 28. 선고 2015다50439 판결 참조).

피고의 주주명부에 등재되지 않는 원고가 피고의 실질적인 1인 주주라는 사정만으로 이 사건 양도계약에 대하여 주주 전원 동의에 의한 주주총회의 승인을 받았다

고 인정할 수 없다(나아가 갑 제13호증, 을 제49호증의 각 기재에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 피고의 정관 제27조 제2항에서는 "대리인이 의결권을 행사함에는 표결 전에 그 권한을 증명하는 서면을 의장에게 제출하여야 한다."고 정하고 있는 점, ② 이 사건 양도계약 체결 무렵 피고의 주주명부상 주주였던 K, H, I, E의 사실확인서는 원고가 실질 주주인 사실과 위 주주들이 원고의 과거 의사 결정에 대해 이의가 없다는 것에 불과하고 이 사건 양도계약 당시 원고에게 의결권을 위임하였다는 사실을 인정하기 위한 증거로는 부족한 점 등에 비추어 보면, 이 사건 양도계약 당시 E, K, H, I 등 피고의 주주명부상 주주들이 원고에게 주주로서의 의결권 행사 권한을 위임하였다고 보기도 어렵다). 따라서 원고의 이 부분 주장 역시 받아들일 수 없다.

(3) 원고는 이 사건 양도계약은 피고에 대하여 이해상반행위가 아니므로 이사회 등의 승인을 필요로 하는 상법 제398조의 자기거래가 아니라는 취지로 주장한다.

그러나 앞에서 본 바와 같이, 이 사건 양도계약은 원고의 이 사건 각 특허발명의 이전을 대가로 피고의 직전연도 매출의 3.5% 비율에 의한 금액을 원고에게 지급하는 계약이므로, 피고에 대한 이해상반행위에 해당하지 않는다고 할 수 없다. 원고의 이 부분 주장도 이유 없다.

## 2) 이 사건 양도계약의 종료에 기한 이 사건 각 특허권의 이전청구에 대한 판단

피고의 주요주주인 원고와 피고 사이의 자기거래에 해당하는 이 사건 양도계약은 피고의 주주총회의 승인 없이 체결되어 무효이다. 따라서 이 사건 양도계약이 유효함을 전제로 이 사건 특허양도 변경계약의 종료를 원인으로 한 원고의 이 사건 주위적 청구는 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

## 마. 예비적 청구(부당이득반환청구)에 대한 판단

## 1) 피고의 본안전 항변에 대한 판단

### 가) 피고 주장의 요지

원고가 당심에서 2019. 5. 20.자 청구취지 및 청구원인 변경신청으로 예비적 청구취지 및 청구원인으로서 부당이득에 기하여 이 사건 각 특허권의 이전등록청구를 예비적으로 추가한 것은 소송 절차를 현저하게 지연시키는 것으로서 부적법하다.

### 나) 관련 법리

청구의 변경은 소송절차를 현저히 지연시키는 경우가 아닌 한 청구의 기초가 바뀌지 아니하는 한도 안에서 사실심의 변론종결시까지 할 수 있는 것이고, 동일한 생활 사실 또는 동일한 경제적 이익에 관한 분쟁에 있어서 그 해결 방법에 차이가 있음에 불과한 청구취지 및 청구원인의 변경은 청구의 기초에 변경이 없다고 할 것이며, 또 새로운 청구의 심리를 위하여 종전의 소송자료를 대부분 이용할 수 있는 경우에는 소송절차를 지연케 함이 현저하다고 할 수 없다(대법원 1998. 4. 24. 선고 97다44416 판결 등 참조).

### 다) 판단

원고는 제1심에서 이 사건 양도계약에 기하여 이 사건 각 특허권의 이전등록을 청구하다가 당심에서 예비적으로 이 사건 양도계약이 무효라면 이 사건 각 특허권이 법률상 원인 없이 피고에게 이전되었음을 이유로 부당이득에 기한 이 사건 각 특허권의 이전등록 청구를 예비적으로 추가하였다.

예비적으로 추가된 부당이득에 기한 이 사건 각 특허권의 이전등록 청구는 새로운 청구의 심리를 위하여 종전의 소송자료를 대부분 이용할 수 있고, 원고도 2019. 5. 20. 청구취지 및 청구원인 변경신청서를 제출하면서 새로운 증거를 제출하지도 않



았으며, 원고의 청구취지 및 청구원인 변경신청서가 2019. 5. 20. 제출되고 2019. 5. 24. 변론이 종결되었으므로, 청구의 변경으로 인하여 현저하게 소송절차가 지연된다고 볼 수 없다.

따라서 원고의 이 사건 예비적 청구의 추가 변경이 부적법하다고 보기 어렵고, 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

## 2) 본안에 대한 판단

### 가) 관련 법리

양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다(대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결 참조).

### 나) 판단

앞에서 본 바와 같이, 원고와 피고 사이에서 이 사건 각 특허발명(이 사건 제 7 특허발명의 경우 원고가 발명한 부분)에 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. 이 사건 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 특허발명(이 사건 제7 특허발명의 경우 원고가 발명한 부분)의 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고, 피고는 법률상 원인 없이 위 각 특허발명에 대한 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다.

따라서 피고는 원고에게, ① 이 사건 제1 내지 6 특허발명에 대한 별지 목록 기재 1 내지 6 특허권에 관하여 부당이득반환을 원인으로 한 각 특허권등록명의의 이전등록절차를 이행할 의무가 있고, ② 이 사건 제7 특허발명은 앞서 본 바와 같이 원고와 D의 공동발명에 해당하고, 상호간에 특별히 지분을 정하지 아니하여 원고와 D 사이의 지분은 균등한 것으로 판단되므로, 이 사건 제7 특허발명에 대한 별지 목록 기재 7 특허권 중 1/2 지분에 관하여 부당이득반환을 원인으로 한 특허권등록명의의 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

#### 4. 결 론

그렇다면 원고의 주위적 청구는 이유 없고, 원고가 당심에서 추가한 예비적 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있는바, 원고의 주위적 청구를 인용한 제1심판결은 이와 결론을 달리하여 부당하므로 이를 취소하고, 원고의 주위적 청구는 모두 기각하며, 원고의 예비적 청구는 위 인정범위 내에서 인용하고, 각 나머지 청구는 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다(제1심판결 중 금전지급청구 부분은 소취하로 실효되었다).

재판장            판사            이규홍

판사           우성엽

판사           이진희

[별지]

특 허 권 목 록

순 번	특허등록번호	출원일	등록일	공고일	발명의 명칭	등록권리자
1	10-1330219 -0000	2013. 7. 25.	2013. 11. 11.	2013. 12. 2.	옥외소화전 동파방지유 닛 보호시스템	주식회사 B(변경 전 상호: 주식회사 C)
2	10-1410965 -0000	2012. 3. 19.	2014. 6. 17.	2014. 6. 30.	수계설비 보호장치 및 보호방법	주식회사 B(변경 전 상호: 주식회사 C)
3	10-1550729 -0000	2014. 1. 16.	2015. 9. 1.	2015. 9. 7.	스프링클러의 동파방지 장치	주식회사 B(변경 전 상호: 주식회사 C)
4	10-1552495 -0000	2013. 9. 11.	2015. 9. 7.	2015. 9. 11.	동파 방지 시스템 및 스마트기기를 이용한 동파 방지 시스템의 알 람 및 유지보수 장치와 방법	주식회사 B(변경 전 상호: 주식회사 C)
5	10-1684646 -0000	2015. 9. 1.	2016. 12. 1.	2016. 12. 7.	마이크로파를 이용한 플라스틱 배관 또는 물 탱크의 동파 방지 장치	주식회사 B(변경 전 상호: 주식회사 C)
6	10-1681956 -0000	2015. 7. 29.	2016. 11. 28.	2016. 12. 12.	배관 동파 방지 장치	주식회사 B(변경 전 상호: 주식회사 C)
7	10-1716115 -0000	2016. 8. 9.	2017. 3. 8.	2017. 3. 14.	동파방지 히터의 온도 제어시스템	주식회사 B(변경 전 상호: 주식회사 C)

끝.