서울고등법원

제 4 민 사 부

판 결

사건	2013나3172 특허등록명의이전
원고,항소인	A회사 소송대리인 법무법인 동서파트너스 담당변호사 이근창
피고,피항소인	B 소송대리인 법무법인 통문 담당변호사 오인섭, 홍성걸, 문기욱
제1심판결	서울중앙지방법원 2010. 5. 20. 선고 2009가합100178 판결
환송전판결	서울고등법원 2011. 6. 30. 선고 2010나62439 판결
환송판결	대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67651 판결
변론종결	2013. 7. 25.
판결선고	2013. 8. 22.

주 문

이 법원에서 교환적으로 변경한 원고의 소를 각하한다.

소송총비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지 및 항 소 취 지

피고는 ㈜C에 별지5 목록 기재 특허권 중 피고 명의 지분에 관하여 이전등록절차를 이행하라는 판결(원고는 이 법원에서 청구를 교환적으로 변경하였다).

이 유

1. 사안의 개요와 전제된 사실관계

가. 사안의 개요

이 사건은 원고가 메타아세르나이트 항암제인 D와 관련한 특허권 등 권리를 공유하고 있는 피고와 환송 전 공동피고 E 및 C(이하, '피고 등'이라 한다)에 대하여 원고가 피고 및 E으로부터 권리에 관한 처분권을 위임받은 C과 사이에 체결한 양도양수계약에 따라 피고 등으로부터 특허권 등 권리를 모두 양수하였다고 주장하면서 ① 별지1 목록 기재 국제출원에 관한 모든 권리가 원고에게 귀속된다는 확인을 구하고, ② 별지 2 목록 기재 특허권에 관하여 원고에게 피고 등 명의 지분의 이전등록절차의 이행을 구하며, ③ 별지3 목록 기재 특허출원에 관하여 출원인 명의를 원고로 변경하는 절차의 이행을 구하는 사안이다.

제1심판결은 피고와 E이 특허권 등 권리에 대한 처분권을 C에 위임하였다고 볼 수 없다는 이유로 원고의 청구를 모두 기각하였고, 이에 원고가 불복하여 항소를 제기하였다. 환송 전 이 법원에서 원고는 별지1 목록 기재 국제출원에 관한 모든 권리가 원고에게 귀속된다는 확인 청구(①항 청구)를 별지4 목록 기재 국제출원 및 그에 기초한 특허권 등에 관한 모든 권리가 원고에게 양도되었음을 확인하는 청구로 교환적으로 변경하고(②, ③항 청구는 주위적 청구로 그대로 유지하였다), ① 별지4 목록 기재 국제출원 및 그에 기초한 특허권과 특허출원에 관한 전용실시권이 원고에게 설정되어 있다는 확인 및 ② 별지2 목록 기재 특허권 및 별지3 목록 기재 특허출원에 관하여 원고에게 전용실시권설정 등록절차의 이행을 구하는 청구를 예비적으로 추가하였다.

환송 전 이 법원에서 E과 C은 원고의 주위적 청구를 모두 인낙하였고[하지만 별지2 목록 기재 특허권 중 한국특허권(별지5 목록 기재 특허권과 같다)에 관해서는 고유필수적 공동소송이어서 E과 C만의 인낙은 효력이 없다], 환송 전 이 법원은 원고의 청구 중 일부(피고에 대하여는 별지2 목록 기재 특허권에 관한 원고 명의로의 이전등록절차의 이행 및 별지3 목록 기재 특허출원에 관하여 출원인 명의를 원고로 변경하는 절차의 이행 부분, E과 C에 대하여는 별지2 목록 기재 특허권 중 한국

특허권에 관한 원고 명의로의 이전등록절차의 이행 부분)를 받아들이며, 나머지 청구를 기각하였고, 피고만이 그 패소 부분에 불복하여 상고를 제기하였다.

대법원은 피고가 별지2 목록 기재 특허권 중 한국특허권의 단독 또는 공동발명자가 아니라고 하더라도 환송 전 이 법원이 피고가 그 특허권의 공동출원인이 된 경위 특히 피고 등 사이에 체결된 특허공유계약 이전에 이미 피고를 출원인에 포함시킴으로써 C이 피고에게 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 양도하는 묵시적 합의가 있었는지와 그 경우 특허공유계약 중 피고가 C에 위임한 처분권이 묵시적 합의에 따른 피고의 지분권에 관한 처분권까지도 포함하는 것인지를 심리하여 판단하지 않았다는 이유로 환송 전 이 법원의 판결을 파기하여 환송하였다(원고는 환송 후 이 법원에서 피고에 대한 종전 청구를 원고의 C에 대한 특허권이전등록청구권을 보전하기 위하여 채권자대위권에 기초하여 C을 대위하여 피고에 대하여 부당이득반환으로서 별지5 목록 기재 특허권 중 피고 명의 지분에 관하여 C에 이전등록절차의 이행을 구하는 청구로 교환적으로 변경하였다).

나. 전제된 사실관계

【증거】 갑1의 1, 2, 3, 갑2, 갑3의 1, 2 갑4, 5, 6, 갑8의 1에서 9, 을가1의 1에서 4, 을가2, 4, 을가6의 2, 을가8과 변론 전체의 취지

(1) 당사자

㈎ 원고는 2005. 11. 29. 케이만 군도(Cayman Islands)에서 설립된 회사로서 F회사가 270만 주(60%), C이 180만 주(40%)를 보유하고 있다.

㈏ C은 1972. 9. 21. 백신의 연구개발과 생산제조 및 의약품의 제조와 판매 등을 목적으로 설립된 회사이고(설립 당시의 상호는 ㈜G이고, 2004. 9. 3. 상호가 변경되었다), E은 2001. 3. 21.부터 C의 대표이사로 근무하고 있다.

㈐ 피고는 환경독성학을 주전공으로 하여 1980년 H대학교 보건대학원에서 석사학위를, 1984년 I대학교 약대에서 ‘J’이라는 논문으로 박사학위를 받았다. 피고는 K㈜에 근무하던 1998년 무렵부터 항암제 개발과 관련하여 네덜란드의 L(L, 이하 ‘L’라 한다)와 처음 접촉한 후 M㈜에 근무하던 2000년 무렵에도 L와 사이의 연락을 담당해왔다. 그리고 피고는 2001. 3. 21.부터 2004. 3. 21.까지 C의 감사, 2004. 3. 21.부터 2006. 3. 21.까지 C의 이사로 재직하였다.

(2) C과 N회사 사이의 항암제에 관한 공동개발계약

㈎ C은 2001. 2. 25. 피고의 소개로 L가 대표이사로 있는 N회사와 사이에 비소화합물을 이용한 항암제 개발을 위한 공동개발계약을 체결하면서 C이 공동개발에 필요한 연구자금을 부담하고, 연구개발 과정에서 발생하는 모든 발견 및 특허를 받을 수 있는 권리 일체는 원칙적으로 C에 귀속하는 것으로 약정하였다.

㈏ C은 공동개발계약에 따른 연구감시자(Study Monitor)로 피고를 지정하였다.

(3) 피고 등의 공동특허출원과 특허등록

㈎ 피고 등은 L의 연구성과를 기초로 O일자 특허청에 피고와 E을 공동발명자로 표시하여 피고 등이 공동출원인이 되어 발명의 명칭을 'P'로 하는 발명에 관하여 공동으로 특허출원을 하였다.

㈏ 피고 등은 L의 추가 연구 성과를 기초로 Q일자 특허청에 피고와 E을 공동발명자로 표시하여 피고 등을 공동출원인으로 하여 위와 같은 출원을 기초로 국내우선권 주장을 하며 발명의 명칭을 'R'로 하는 발명에 관하여 공동으로 특허출원하였다.

㈐ 그 후 선행 출원은 특허법 56조 1항에 따라 취하 간주되었고, 후행 출원은 심사를 거쳐 S일자 별지5 목록 기재 특허권과 같이 등록되었다(이하, '이 사건 특허'라 한다).

(4) 피고 등 사이의 공유계약

㈎ 피고 등은 2005. 5. 16. 이 사건 특허를 포함한 메타아르세나이트를 이용한 항암제 및 그 연구과정에서 발생하는 모든 성과물의 귀속 등에 관한 권리 의무 관계를 명확히 하기 위하여 특허 등의 소유관계 등에 관하여 다음과 같이 약정하였다(연구개발 성과물이 피고와 E의 연구 개발에 의한 것으로 규정하고 있지만, 이는 E이 C의 대표이사로서 성과물에 기여한 부분을 참작하여 그 지분을 인정하기 위한 것일 뿐이고 E이 실제 항암제와 관련한 어떠한 연구를 직접 수행한 것은 아니다).

- C은 T(이하, 'D'라 한다) 완제품 개발과 관련된 모든 비용을 부담하여 그 상용화를 담당하고, 피고와 E은 본 건 연구개발과 관련된 연구를 담당한다(1조).

- 연구개발 성과물은 피고 등이 공동소유하고, 연구개발 성과물에 대한 특허 등의 지적재산권을 국내외에서 출원하는 경우 피고 등 명의로 공동출원한다(3조).

- 피고 등은 연구개발 성과물을 다른 당사자의 사전 서면동의 없이 단독으로 사용할 수 없다. 피고와 E은 연구개발 성과물의 실시를 제3자에게 라이센스하는 등 연구개발 성과물을 처분할 수 있는 권한을 C에게 위임한다(4조).

- 공유계약이 종료되는 경우 그때까지 발생한 연구개발 성과물은 3조에 따라 피고 등에게 귀속되고, 그 사용, 처분에 관하여는 4조를 적용하며(9조 1항 나목), 공유계약 종료에 관하여 귀책사유가 있는 당사자는 본 건 연구개발과 동일 또는 유사한 범위에 있는 사항에 관한 연구개발을 그 종료일로부터 특허만료일까지 할 수 없다(9조 1항 다목).

㈏ 피고와 E은 공유계약을 체결함과 동시에 공유계약 2조 2항에 따른 이익의 배분시기, 배분방법에 관한 이익분배약정을 체결하였다.

(5) 원고의 C으로부터의 권리양수

원고는 2005. 12. 15. C과 사이에 C에 로열티를 지급하고 C으로부터 연구개발 성과물에 관한 모든 권리를 양수받고, 원고가 연구개발 성과물에 기초한 각국의 임상실험, 개량발명에 관한 연구를 진행하는 내용의 개발계약을 체결하였다.

2. 이 사건의 쟁점

원고가 채권자대위권에 기초하여 채무자 C을 대위하여 부당이득반환으로서 피고에 대한 특허권이전등록청구를 한 것이 재소금지규정에 위반되는지 여부(직권판단)

3. 이 법원의 판단

가. 이 법원에 현저한 사실에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

(1) 피고는 2008. 6. 25. C을 상대로 C이 특허 등 공유계약에 따른 의무를 위반하였으므로 특허 등 공유계약을 해지한다고 주장하면서 별지5 목록 기재 특허권의 공유자 지위 확인 등을 구하는 소(서울중앙지방법원 2008가합60921호)를 제기하였다. 그 소송절차에서 C은 2008. 7. 9. 피고에 대하여 피고가 별지5 목록 기재 특허의 발명자나 그 적법한 승계인이 아니고, 설령 C이 피고를 공동특허권자 중 1인으로 하기로 합의하였다고 하더라도 그러한 의사표시에는 피고를 발명자로 오인한 중대한 착오가 있어 이를 취소하고, 부당이득반환으로 별지5 목록 기재 특허권 중 피고 명의 지분에 관한 이전등록절차의 이행을 구하는 반소(서울중앙지방법원 2008가합66431호)를 제기하였다.

(2) 제1심법원은 본소와 반소를 함께 심리한 결과 2010. 5. 20. C의 반소청구를 기각하는 내용의 판결을 선고하였고, C이 이에 불복하여 항소를 제기하였다(서울고등법원 2010나62415호).

(3) 항소심 소송절차에서 C은 '부당이득반환청구권에 기초한 별지5목록 기재 특허권의 이전등록절

차이행 등을 구하는 청구'를, '별지5목록 기재 특허권에 관하여 피고가 발명자의 지위에 있지 않다는 내용의 발명자지위 부존재확인 등 청구'로 소를 교환적으로 변경하였다.

나. 그런데 소의 교환적 변경은 신 청구의 추가적 병합과 구 청구 취하의 결합 형태로 볼 것이므로 제1심에서 본안에 관한 종국판결이 있은 뒤에 항소심에서 소의 교환적 변경이 이루어진 경우에는 구 청구에 관해서 종국판결이 있은 뒤에 소를 취하한 경우에 해당한다(대법원 1987. 6. 9. 선고 86다카2600 판결 참조). 그리고 본안에 대한 종국판결이 있은 뒤에 소를 취하한 사람은 같은 소를 제기하지 못하고(민사소송법 267조 2항), 이처럼 재소가 금지되는 것은 재소와 전소가 동일한 경우에 한정되고, 여기서 동일성이 인정되기 위해서는 당사자, 소송물뿐만 아니라 원고에게 소의 제기를 필요하게 하는 사정이 같아야 한다. 이러한 재소금지는 소를 취하한 전소의 원고 이외에 원고의 일반승계인, 임의적 소송담당에서 소를 취한 경우에 해당 소송담당자에게 소송수행을 수권한 피담당자에게도 미친다. 그리고 채권자대위권에 기초하여 행사되는 권리는 채무자의 권리로서 제3채무자는 채무자가 행사하는 경우와 비교하여 불이익한 지위에 놓여서는 아니 되므로 채무자가 제3채무자를 상대로 제기한 소송에 관한 종국판결이 있은 뒤에 그 소가 취하된 경우에 그 채무자뿐만 아니라 제3채무자를 상대로 채무자의 소송과 실질적으로 동일한 소를 채권자대위소송으로 제기하려는 채권자도 재소금지의 효력이 미친다고 해석함이 타당하다. 이러한 재소금지의 위반은 소송장애의 일종으로서 직권으로 조사하여야 하고, 이에 위반하는 때에는 상대방의 태도에 관계 없이 소가 부적법하므로 각하하여야 한다. 한편 계약해제의 효과로서의 원상회복청구와 계약무효에 기초한 급부이득의 반환청구는 모두 목적소멸에 따른 부당이득의 반환이고, 해제에 따른 원상회복의무는 부당이득반환의무의 특수형태이므로(대법원 1997. 12. 9. 선고 96다47586 판결 참조), 목적소멸에 따른 급부부당이득의 반환청구에서 법률상의 원인 없는 사유로서 계약의 불성립, 취소, 무효, 해제 등으로 주장하는 것은 하나의 소송물에 대한 공격방법에 불과하다(대법원 2000. 5. 12. 선고 2000다5978 판결 참조).

이 사건에서 위 인정사실에 비추어 보면, 원고가 환송 후 이 법원에서 교환적으로 변경한 청구원인은 피고가 별지5 목록 기재 특허의 발명자 또는 적법한 승계인이 아닌 무권리자[또는 모인자(冒認者)]이므로 C은 피고에 대하여 부당이득반환으로 별지5 목록 기재 특허 중 피고 명의 지분에 관한 이전등록절차의 이행을 구할 수 있고, 원고는 개발계약에 따른 C에 대한 채권자로서 C이 피고에 대

하여 가지는 권리를 대위하여 구하는 것이다. 결과적으로 원고가 환송 후 이 법원에서 교환적으로 변경한 청구는 부당이득의 반환을 구하는 청구로서 C이 피고를 상대로 반소로 제기한 관련 사건의 제1심(서울중앙지방법원 2008가합66431호)에서의 청구와 실질적으로 동일한 청구이므로 이 사건 소는 채무자인 C이 본안에 대한 종국판결을 받은 뒤에 청구의 교환적 변경을 통하여 소를 취하한 후 원고가 같은 소를 채권자대위소송의 형태로 제기하고 있는 것이어서 민사소송법 267조 2항의 재소금지에 위반하여 부적법하다.

4. 결론

그렇다면 원고가 환송 후 이 법원에서 교환적으로 변경한 부당이득반환청구권에 기초한 특허권이전등록절차이행의 소는 재소금지에 위반하여 부적법하므로 이를 각하하기로 한다(다만 재소금지의 효력은 소송법상의 효력에 불과하고, 실체법상의 권리관계인 부당이득반환청구로서 특허권지분 이전등록청구권 그 자체가 소멸하는 것은 아니므로 원고가 소송의 목적인 부당이득반환청구권에 기초하여 임의이행의 방법으로 피고로부터 특허권지분이전등록을 받는 것은 가능할 뿐만 아니라 또한 적법하다는 점을 밝혀둔다).

판사 이균용(재판장) 박재우 정윤형

별 지

출처: lbox.kr/case/서울고등법원/2013나3172

[별지 1]

국제출원의 표시

1. 국제출원번호/일자 : ( )

   출원인 : 주식회사 , ,

   발명의 명칭 :

2. 국제출원번호/일자 : ( )

   출원인 : 주식회사

   발명의 명칭 :

   끝.

출처: lbox.kr/case/서울고등법원/2013나3172

[별지 2]

특허권의 표시

국가	특허번호	출원번호	등록일	특허권자
대한민국				
중국				
뉴질랜드				
러시아				
싱가포르				
남아프리카 공화국				
우크라이나				
모로코				

출처: lbox.kr/case/서울고등법원/2013나3172

[별지 3]

특허출원중인 건의 표시

국가	출원번호	출원일 (국내단계진입일)	출원인
미국			
불가리아			
유럽연합			
헝가리			
일본			
캐나다			
멕시코			
브라질			
인도			
이집트			
인도네시아			
노르웨이			
필리핀			
홍콩			
이스라엘			
우즈베키스탄			
호주			
미국			

[별지 4]

국제출원의 표시

1. 국제출원번호/일자 : [ ] ([ ])

   출원인 : 주식회사 [ ], [ ], [ ]

   발명의 명칭 : [ ]

   [ ]

   [ ]

[별지5]

특허권의 표시

1. 특허등록번호 :

2. 특허출원번호 :

3. 발명의 명칭 :

4. 등록일 : 끝.