

서울고등법원 2022. 12. 21 선고 2020나2027271 판결 [사해행위취소]

전 문

원고, 항소인 A

피고, 피항소인 1. 주식회사 B

2. 주식회사 C

3. D

피고들 소송대리인 변호사 고영소

변 론 종 결 2022. 10. 5.

판 결 선 고 2022. 12. 21.

제1 심판결 서울남부지방법원 2020. 7. 28. 선고 2020가합103697 판결

주 문

1. 이 법원에서 확장된 청구를 포함하여 제1심판결을 다음과 같이 변경한다.

가. 이 사건 소 중 원고의 피고 주식회사 B에 대한 예비적 청구 부분을 각하한다.

나. 피고 주식회사 C은 원고에게 12,251,672원 및 이에 대하여 2021. 11. 25.부터 2022. 12.

21.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

다. 원고의 피고 주식회사 C에 대한 나머지 청구와 피고 주식회사 B에 대한 주위적 청구 및 피고 D에 대한 청구를 모두 기각한다.

2. 소송총비용 중 원고와 피고 주식회사 C 사이에 생긴 부분의 5%는 위 피고가, 나머지는 원고가 각 부담하고, 원고와 피고 주식회사 B, 피고 D 사이에 생긴 부분은 원고가 부담한다.

3. 제1의 나.항은 가집행할 수 있다.

청 구 취 지 및 항 소 취 지

1. 청구취지

주위적으로, 피고들은 연대하여 원고에게 274,584,744원 및 그 중 115,100,982원에 대하여는 2021. 11. 24.자1) 항소취지변경 신청서 부분 송달일 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하고(원고는 이 법원에서 주위적 청구취지를 확장하였다), 예비적으로, 피고 주식회사 B(이하 ‘피고 B’이라 한다)과 주식회사 E 사이에 2016. 3. 14. 체결된 별지 1 기재 특허권 등 7건에 대한 증여약정을 274,584,744원의 한도 내에서 취소하고, 피고 B은 원고에게 274,584,744원 및 이에 대하여 이 판결 확정일 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 5%의 비율에 의한 돈을 지급하라[원고는 제1심에서 피고 주식회사 C(이하 ‘피고 C’이라 한다)을 상대로, 피고 C과 주식회사 E 사이에 2016. 2. 25. 체결된 주식회사 F 제빙기 공급권(영업권), 특허 사용권에 관한 증여계약이 사해행위에 해당한다는 이유로 위 증여계약에 대한 취소 및 원상회복을 구하였으나, 이 법원에서 피고 C에 대한 예비적 청구를 취하하는 한편,2) 피고 주식회사 B에 대한 예비적 청구취지를 확장하였다].

2. 항소취지

제1심판결을 취소한다. 주위적으로 피고들은 연대하여 원고에게 255,676,959원3) 및 그중 115,100,982원에 대하여 2021. 11. 24.자 항소취지변경 신청서 부분 송달일 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하고, 예비적으로 피고 B과 주식회사 E 사이에 2016. 3. 14. 체결된 별지 1 기재 특허권 등 7건에 대한 증여약정을 255,676,959원의 한도 내에서 취소하고, 피고 B은 원고에게 255,676,959원 및 이에 대하여 이 판결 확정일 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 5%의 비율에 의한 돈을 지급하라.

이 유

1. 기초사실

가. 원고와 주식회사 E 사이의 약정금 청구 소송

원고는 서울중앙지방법원에 주식회사 E(이하 '채무자 회사'라 한다) 및 G, H을 상대로 약정금 303,000,000원 및 이에 대한 이자와 지연손해금의 지급을 구하는 소를 제기하여(2014가합570856호), 2015. 1. 7. '채무자 회사, G, H은 연대하여 원고에게 306,395,342원 및 그 중 168,000,000원에 대하여는 2014. 7. 9.부터 2014. 8. 27.까지 연 5%, 135,000,000원에 대하여는 2014. 12. 9.부터 2015. 1. 7.까지 연 5%, 각 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라'는 판결을 선고받았고, 위 판결은 2015. 1. 24. 그대로 확정되었다(이하 '관련 민사판결'이라 하고, 위 판결에 기한 채권을 '이 사건 대여금 채권'이라 한다).

나. 채무자 회사와 피고 C의 영업 양도계약 체결

1) 채무자 회사는 제빙기 제조 및 판매업을 하는 회사로, 2014. 6. 23. 주식회사 F(이하 'F'라고만 한다)와 계약기간을 2014. 6. 23.부터 2015. 6. 22.까지로 하여 제빙기를 납품하는 물품공급계약을 체결하고(그 후 계약기간을 연장하였다) F에 제빙기를 생산공급하는 영업을 하던 중, 2016. 2. 25.경 피고 C에 채무자 회사의 F 영업에 관련된 물적 설비 일체 및 모든 권리와 의무를 양도하는 내용의 포괄적 영업 관련 양수도 및 업무인계인수 계약(이하 '이 사건 영업 양도계약'이라 하고, 그 계약서를 '이 사건 영업 양도계약서'라 한다)을 체결하였다.

2) 피고 C은 2016. 4. 11. F와 계약기간 2016. 4. 1.부터 2017. 3. 31.까지로 정하여 채무자 회사가 납품하던 것과 같은 제빙기를 공급하기로 하는 내용의 물품공급계약을 체결하였다.

다. 채무자 회사의 피고 B에 대한 특허권 등 이전등록

채무자 회사가 피고 B에 별지 1 제1 내지 7항 기재 상표서비스표권, 서비스표권, 디자인권, 특허권에 관한 권리를 전부 또는 일부 양도하는 내용의 양도증이 2016. 3. 14.자로 작성되어 있었고(이하 위와 같이 양도된 권리를 '이 사건 특허권 등'이라 한다), 4) 이에 따라 채무자 회사는 피고 B에 2016. 3.

14. 별지 1 제4항 기재 디자인권을 전부 이전등록하고, 같은 날 별지 1 제5, 6, 7항 기재 특허권(이하 ‘이 사건 특허권’이라 한다)을 각 일부 이전등록하였으며, 2016. 3. 15. 별지 1 제1, 2항 기재 상표서비스표권과 제3항 기재 서비스표권을 전부 이전등록하였다(이하 이 사건 특허권 등 이전등록의 원인이 된 계약을 ‘이 사건 특허권 등 양도계약’이라 한다).

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1 내지 7, 갑 제3호증, 갑 제4호증의 1, 2, 을 제3호증의 1, 2, 을 제18호증의 1 내지 13의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 주위적 청구에 관한 판단

가. 피보전채권의 존부 및 보전의 필요성

1) 위 기초사실에 의하면, 원고는 관련 민사판결이 선고된 2015. 1. 7.을 기준으로 채무자 회사에 대하여 306,395,342원의 대여금 채권 및 그 중 168,000,000원에 대한 2014. 7. 9.부터 2014. 8. 27.까지 연 5%, 135,000,000원에 대한 2014. 12. 9.부터 2015. 1. 7.까지 연 5%, 각 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 지연손해금 채권을 가지고 있음을 인정할 수 있고, 원고는 이후 채무자 회사 등이 그 일부를 상환하여 2016. 10. 14. 기준으로 원금 207,433,659원과 이자 24,264,496원 합계 231,698,155원의 채권이 남았는데, 이후 2018. 6. 7. 12,688,713원과 2018. 11. 26. 100,000,000원을 각 추가로 상환 받았음을 자인하면서, 2018. 11. 26. 기준 잔존채권은 205,650,293원(= 원금 115,100,982원 + 이자 90,549,311원)이라고 주장하고 있다.5)

따라서 원고가 구하는 바에 따라, 원고의 채무자 회사에 대한 이 사건 대여금 채권의 원리금 274,584,744원6) 및 그 중 원금 115,100,982원에 대한 2021. 11. 24.자 항소취지 변경신청서 부분 송달 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 지연손해금 채권은 이 사건 채권자대위권 행사의 피보전채권이 되고, 갑 제23, 30호증, 을 제44호증(가지번호가 있는 경우 각 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 채무자 회사는 이 사건 변론 종결일 현재 적극재산이 없는 반면,7) 26억 원 이상의 채무를 부담하여 무자력인 사실이 인정되므로, 채권자대위권 행사의 요건인 보전의 필요성 역시 인정할 수 있다.

2) 이에 대하여, 피고들은 원고가 이 사건 대여금 채권에 대하여 ① 2015. 1. 30., 2015. 3. 10. 및 2015. 4. 7. 각 1,000,000원, 2015. 4. 11. 및 2015. 4. 13. 각 5,000,000원, 2015. 4. 28. 10,000,000원, 2015. 5. 22. 120,000,000원 합계 143,000,000원을 변제받았고, ② 2016. 10. 14. G의 처 I 명의의 아파트 유체동산 압류를 통하여 950,360원, 2018. 6. 7. H의 아파트 경매를 통하여 12,688,713원 합계 13,639,073원을 배당받았으며, ③ 2018. 11. 26. I를 상대로 한 사해행위취소소송의 판결에 따른 공탁금 100,000,000원을 변제받아, 총 변제액이 256,639,073원에 이르므로, 피보전채권은 49,756,269원(= 306,395,342원 - 256,639,073원)에 불과하다고 주장한다.

살피건대, 원고가 피고들이 주장하는 날짜에 피고들이 주장하는 금액을 이 사건 대여금 채권의 변제를 위해 제공받은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 을 제40호증의 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 이를 인정할 수 있다. 그러나 비용, 이자, 원본에 대한 변제충당에 있어서는 민법 제479조에 그 충당 순서가 법정되어 있고 지정 변제충당에 관한 같은 법 제476조는 준용되지 않으므로 원칙적으로 비용, 이자, 원본의 순서로 충당하여야 할 것이고, 당사자 사이에 특별한 합의가 있는 경우이거나 당사자의 일방적인 지정에 대하여 상대방이 지체 없이 이의를 제기하지 아니함으로써 묵시적인 합의가 되었다고 보여지는 경우에만 그 법정충당의 순서와 달리 충당의 순서를 인정할 수 있는 것인바(대법원 2009. 6. 11. 선고 2009다12399 판결 등 참조), 위 변제금을 법정충당의 순서와 달리 충당하기로 하는 당사자 사이의 합의 등이 있었음을 인정할 아무런 증거가 없는 이 사건에서는 위 변제금을 비용, 이자, 원본의 순서로 충당하여야 할 것인바, 제출된 증거들만으로는 이 사건 대여금 채권에 대한 마지막 변제일인 2018. 11. 26. 기준 원리금이 원고가 주장하는 원리금인 205,650,293원(= 원금 115,100,982원 + 이자 90,549,311원)보다 적은 금액임을 인정하기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고가 주장하는 위 대여금 잔존 채권 274,584,744원보다 적은 금액이 남아 있다는 취지의 피고들 주장은 받아들일 수 없고, 원고가 주장하는 위 274,584,744원을 피보전채권으로 인정함이 타당하다(피고의 위 주장 속에 총 변제액이 256,639,073원을 초과한다는 취지가 포함되어 있다고 하더라도, 제출된 증거들만으로는 이 사건 대여금 채권에 대한 총 변제액이 256,639,073원을 초과함을 인정할 아무런 증거가 없으므로,

피고의 위 주장 역시 이유 없다).

나. 피대위권리의 존재 여부

1) 원고의 주장 취지

가) 피고 C의 이 사건 영업 양도계약 위반으로 인한 부당이득반환청구권

채무자 회사는 이 사건 영업 양도계약으로 피고 C에게 F 영업에 관한 권리와 의무를 양도하기로 했을 뿐 F 외 다른 업체에 대한 권리와 의무는 양도한 적이 없는데, 피고 C은 F 외 다른 업체에 대해서도 채무자 회사의 영업권과 설치 및 A/S권, 제조권을 사용함으로써 이 사건 영업 양도계약을 위반하여 법률상 원인 없이 이득을 얻었으므로 이를 채무자 회사에게 반환할 의무가 있다.

나) 피고 B의 위법행위에 대한 부당이득반환청구권

2016. 1. 15. 작성된 채무자 회사의 피고 B에 대한 2개의 약속어음 공정증서(이하 '이 사건 각 공정증서'라 한다)는 피고 B이 채무자 회사를 부도처리하기 위한 악의적인 목적을 가지고 채무자 회사의 대표이사인 G의 동의 없이 허위로 작성한 것으로서 무효이다. 설령 이 사건 각 공정증서가 유효하게 작성되었다고 하더라도 이후 이 사건 영업 양도계약으로 인하여 채무자 회사의 모든 권리와 의무 일체가 피고 C에게 양도되었으므로 채무자 회사의 피고 B에 대한 이 사건 각 공정증서에 기한 채무도 피고 C에 양도되어 채무자 회사의 채무는 소멸되었고, 또한 피고 C은 채무자 회사의 상호를 계속 사용하였으므로 상호속용 양수인으로서도 채무자 회사의 피고 B이나 원고에 대한 채무를 상환할 책임이 있다.

그럼에도 피고 B은 채무자 회사를 부도처리하기 위해 악의적으로 이 사건 각 공정증서를 이용하여 채무자 회사의 예금채권 등에 대하여 채권압류 및 추심명령을 받아 채무자 회사를 부도처리하였는데, 이는 위법행위에 해당하므로 위법행위를 통해 얻은 부당이득을 채무자 회사에 반환하여야 한다.

다) 특허권 등 침해로 인한 부당이득반환청구권 또는 손해배상청구권

(1) 다음과 같은 이유로 이 사건 특허권 등 이전등록의 원인이 된 이 사건 특허권 등 양도계약은 무효이므로, 피고 B과 피고 C은 채무자 회사의 이 사건 특허권 등을 침해하여 얻은 각 이익을 반환할 의무가 있거나, 상표법 제109조, 디자인보호법 제115조, 특허법 제128조, 저작권법 제125조에

따라 채무자 회사가 입은 손해를 배상할 의무가 있다.

① G은 2016. 3. 10. 피고 D와 이 사건 특허권 등 양도에 관하여 합의를 한 사실이 없음에도, 피고들은 2016. 3. 14.자 양도증을 위조하여 채무자 회사의 상표권과 특허권 등을 탈취하였다.

② 설령 G이 이 사건 특허권 등 양도에 관하여 합의를 하였다고 보더라도 G은 당시 채무자 회사의 대표이사가 아니었으므로 이 사건 특허권 등을 양도할 권한이 없었다.

③ 이 사건 특허권은 채무자 회사의 중요한 자산이므로 그 양도를 위해서는 채무자 회사의 주주총회 특별결의 또는 이사회 결의를 거쳐야 하는데 그 결의가 없었고, 피고 B의 대표자인 피고 D도 그 결의가 없음을 알았으므로 이 사건 특허권 등 양도계약은 무효이다.

(2) 이 사건 영업 양도계약에도 불구하고 피고 C은 다음과 같은 이유에서 F 외 업체에 판매한 제빙기뿐만 아니라 F에 판매한 제빙기에 대해서도 채무자 회사의 특허권 등을 침해하였다고 보아야 한다. 따라서 피고 C은 F를 포함한 모든 업체에 판매한 전체 제빙기 물량에 대해서 특허권 침해로 인한 부당이득을 반환할 의무가 있다.

① 피고 B이 2016. 3. 14. 및 2016. 3. 15. 채무자 회사의 이 사건 특허권 등을 무단으로 이전하였으므로 피고들은 이 사건 영업 양도계약에 의한 특허권 사용권을 스스로 포기하였다고 봄이 타당하다.

② 설령 그렇지 않다고 하더라도 피고 B의 특허권 등 무단 이전에 따라 채무자 회사가 특허권을 상실하였으므로 위 영업 양도계약에 의한 피고 C의 특허권 사용권도 자연히 소멸하였다.

(3) 피고 B은 무단으로 이전등록을 한 이 사건 특허권 등을 피고 C이 사용하게 하거나 그 사용을 묵인 또는 방조하였으며, 피고 D는 이 사건 특허권 등의 무단 이전등록을 주도하고 피고 C의 대표이사로서 채무자 회사의 특허권 등을 이용하여 제품을 생산하고 판매하였다. 따라서 피고 B과 피고 D는 피고 C의 채무자 회사에 대한 부당이득반환 또는 손해배상에 대하여 공동불법행위자로서 연대책임이 있다.

[원고는, 피고 B이 이 사건 특허권 등을 이전등록한 이후 등록료를 내지 않는 등의 방법으로 별지 1 제1, 4, 5, 6, 7항 기재 각 상표서비스표권, 디자인권, 특허권을 고의적으로 소멸시켰으므로, 피고들이 위 각 상표서비스표권, 디자인권, 특허권의 소멸등록 이후에도 이 사건 특허권 등의 침해에

다른 손해배상책임을 부담한다는 취지로 주장하였는바(원고의 2022. 9. 30.자 준비서면 참조), 설령 위 주장 속에 위 각 상표서비스표권, 디자인권, 특허권의 소멸등록 이후에도 피고들이 이 사건 특허권 등을 사용한 데 따른 손해배상, 즉 이 사건 특허권 등의 침해로 인한 손해배상을 구하는 이외에 이 사건 특허권 등의 소멸등록에 따른 손해배상도 구하는 취지라면, 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음의 사실 및 사정들, 즉 별지 1 제1, 4, 5, 6, 7항 기재 각 상표서비스표권, 디자인권, 특허권이 등록료 미납 등의 이유로 소멸등록된 것은 차례로 2020. 1. 5., 2020. 7. 29., 2019. 7. 7., 2020. 8. 2., 2018. 11. 10.이고, 원고가 2022. 6. 13. 이 법원에 제출한 갑 제90호증에도 이미 이 사건 특허권이 등록료 미납으로 2020. 1. 5. 이후 상실되었다는 내용이 기재되어 있어, 원고도 그 무렵에는 이 사건 특허권의 소멸등록 사실에 대하여 알 수 있었다고 봄이 상당한 점, 그런데도 원고는 그에 관한 주장을 하지 아니하고 2022. 6. 22. 당심의 변론이 종결되었다가 2022. 9. 16. 변론이 재개된 이후, 즉 이 사건 항소심이 제기된 이후 2년이 지나서야 비로소 위와 같은 주장을 하였던 점 등에 비추어 보면, 원고의 위 주장은 원고가 중대한 과실로 소송의 정도에 따른 적절한 시기를 넘겨 뒤늦게 제출하여 소송의 완결을 지연시키는 공격방법에 해당한다고 봄이 상당하므로 이를 허용할 수 없다(더욱이 원고는 이 사건 특허권 등의 소멸등록에 따른 손해배상액이 적어도 94억 6,700만 원이라는 취지로 주장하나, 이에 부합하는 듯한 갑 제31호증의 기재는 쉽게 믿기 어렵고 그밖에 제출된 증거들만으로는 이를 인정하기에 부족하며 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다).]

2) 채무자 회사의 피고들에 대한 각 청구권 존재 여부

가) 피고 C의 이 사건 영업 양도계약 위반으로 인한 부당이득반환청구권 인정 여부

(1) 이 사건 영업 양도계약의 효력

앞서 든 증거에 의하면, 피고 C과 채무자 회사 사이에 2016. 2. 25. 이 사건 영업 양도계약이 체결된 사실, 이 사건 영업 양도계약에 의하면, 영업양수도 기준일 현재의 채무자 회사가 경영하는 F의 영업에 관련된 물적 설비 일체 및 위 사업에 관한 모든 권리와 의무 일체를 피고 C에 양도하고, 채무자 회사가 소유하고 있는 지적 재산권 및 상표 사용권을 F 계약 내용 업무처리에 문제가 없도록 그 사용권을 특정하고 인정한다는 내용이 포함되어 있는 사실이 인정되므로, 피고 C은 특별한 사정이

없는 한 이 사건 영업 양도계약을 위반하여 부당한 이득을 얻은 것이 있다면 채무자 회사에 이 사건 영업 양도계약 위반에 따른 부당이득을 반환할 의무가 있다.

이에 대하여 피고 C은, 이 사건 영업 양도계약서는 F의 요청에 따라 형식적으로 작성된 것에 불과하고 법적 효력이 없으므로, 위 영업 양도계약 위반을 원인으로 한 부당이득 반환의무가 없다고 주장한다. 그러나 갑 제21호증, 을 제36호증의 각 기재에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 F는 2016. 2. 22. 채무자 회사에게 채무자 회사와 피고 C 간의 기존단가 수용 및 업무 이행 관련 업무인계 합의서를 요청하였을 뿐인 점, 그런데 채무자 회사와 피고 C은 위 요청사항에서 더 나아가 F에 대한 영업권을 포괄적으로 양도한다는 내용으로 이 사건 영업 양도계약서를 작성한 점 등을 종합하여 보면, 제출된 증거들만으로는 이 사건 영업 양도계약서가 형식적으로 작성되어 법적 효력이 없다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 영업 양도계약서가 실질적으로 효력이 없다는 취지의 피고 C의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

(2) 부당이득반환청구권의 인정 여부

이 사건 영업 양도계약서에는 채무자 회사의 F에 대한 영업권을 포괄적으로 양도한다는 내용이 기재되어 있을 뿐이므로, 피고 C이 F 외 다른 업체(이하 'F 외 업체'라 한다)에 대하여 영업행위를 하였다고 하더라도 이 사건 영업 양도계약 자체를 위반하였다고는 볼 수 없는바, 원고의 주장은 결국 피고 C이 이 사건 영업 양도계약에서 정한 범위를 초과하여 F 외 업체에 영업을 하면서 원고의 영업권을 침해하여 법률상 원인 없이 이득을 얻었다는 취지로 보인다. 영업권이란 그 기업의 전통, 사회적 신용, 그 입지조건, 특수한 제조기술 또는 특수거래관계의 존재 등을 비롯하여 제조판매의 독점성 등으로 동종의 사업을 영위하는 다른 기업이 올리는 수익보다 큰 수익을 올릴 수 있는 초과수익력이라는 무형의 재산적 가치를 말한다(대법원 2004. 4. 9. 선고 2003두7804 판결 등 참조). 그러나 원고가 제출한 증거들만으로는 피고 C이 채무자 회사의 영업권을 침해하여 F 외 업체에 영업행위를 하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로, 이 부분 원고의 주장은 받아들일 수 없다[이와 관련해 원고는 피고 C이 채무자 회사의 이 사건 특허권 등을 침해하여 F 외 업체에 영업을 하여 얻은 이익을 부당이득반환 내지 손해배상으로 원고에게 지급할 의무가 있음을 별도로 주장하고 있는바, 이에 대해서는 아래 다)항에서 구체적으로 살펴보기로 한다].

나) 피고 B의 위법행위로 인한 부당이득반환청구권

먼저 이 사건 각 공정증서가 G의 동의 없이 작성되었거나 그 내용이 허위여서 이 사건 각 공정증서가 무효인지에 관하여 본다.

을 제8, 29, 30호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음의 사정들, 즉 이 사건 각 공정증서에는 채무자 회사의 대표이사인 G의 인감이 날인되어 있고 그 인감증명서와 위임장이 모두 첨부되어 있는 점, 이 사건 각 공정증서에 의하면 채무자 회사는 피고 B에 2016. 1. 25.까지 590,250,000원과 70,000,000원을 지급하기로 되어 있는데, 위 각 공정증서상의 금액은 채무자 회사가 피고 B에 대하여 작성한 2015. 12. 1.자 확인서상 채무 금액인 588,556,893원 및 2015. 12. 23.자 차용증상의 70,000,000원과 각 금액이 대체로 일치하는 점 등에 비추어, 원고가 주장하는 사정들 및 제출된 증거들만으로는 이 사건 각 공정증서가 G의 동의 없이 작성되었거나 그 내용이 허위라고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

다음으로 채무자 회사의 변제 등으로 인하여 이 사건 각 공정증서의 효력이 모두 상실되었는데도 피고 B이 이를 이용하여 위법하게 채무자 회사에 대해 채권압류 및 추심명령을 받아 불법행위를 하였는지에 관하여 보건대, 이 사건 영업 양도계약은 채무자 회사가 F 영업과 관련된 부분을 피고 C에 양도하는 것이므로, 위 영업 양도계약으로 인하여 채무자 회사의 피고 B에 대한 채무가 피고 C에 양도되었거나 승계되었다고 볼 수 없고, 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 각 공정증서상의 채무가 변제 등으로 소멸하였다는 사실을 인정하기에 부족하며 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.

다) 피고들의 이 사건 특허권 등 침해로 인한 부당이득반환청구권 또는 손해배상청구권의 인정 여부

(1) 이 사건 특허권 등 양도계약의 효력

(가) 기초사실

갑 제19, 71, 79, 87호증, 을 제11, 18, 43호증의 각 기재 및 변론 전체 취지에 의하면 아래와 같은 사실을 인정할 수 있다.

① 특허법인 J의 직원인 K는 2016. 3. 14. 특허청에 이 사건 특허권 등에 대한 권리 이전을

신청하면서 2016. 3. 14.자 양도증 4장(이하 ‘2016. 3. 14.자 각 양도증’이라 한다)과 2016. 3. 8.

발급된 채무자 회사의 대표이사 G 명의의 인감증명서를 첨부하였다.

② 위 2016. 3. 14.자 각 양도증에는 특허권 등 양도의 대가에 대한 언급이 없기 때문에, 기술보증기금은 2016. 3. 28. 피고 B에 이 사건 특허권 등 양도계약이 사해행위가 아니라는 점을 밝힐 증빙자료를 제출하도록 요청하였다. 이에 위 2016. 3. 14.자 각 양도증과 별개로 '채무자 회사가 피고 B에 대한 약속어음 공증에 기한 590,250,000원의 채무가 있고 그중 324,500,000원의 변제에 갈음하여 이 사건 특허권 등을 피고 B에게 이전한다'는 내용이 기재된 2016. 3. 2.자 약정서와 2016. 3. 9.자 약정서가 소급하여 작성되었고, 피고 B은 2016. 4. 8. 기술보증기금에 2016. 3. 9.자 약정서와 2016. 1. 15.자 채무자 회사의 피고 B에 대한 590,250,000원의 약속어음 공정증서 등을 제출하였다.

③ 원고는 2019년경 피고 D를 '2016. 4.경 2016. 3. 2.자 약정서와 2016. 3. 9.자 약정서를 각 위조하고 이 사건 영업 양도계약서를 위조하였다'는 내용의 각 사문서위조 혐의로 고발하였는데 수원지방법검찰청 안양지청 검사는 2019. 11. 11. 불기소처분을 하였다(수원지방법검찰청 안양지청 2019형제14407호).

④ G은 2021년경 피고 D를 '2016. 3. 14.자 양도증을 위조하고 이를 특허법인 J에 제출하여 행사하였다'는 사문서위조 및 위조사문서행사 혐의로 고소하였으나, 수원지방법검찰청 안양지청 검사는 2021. 10. 28. 불기소결정을 하였다(수원지방법검찰청 안양지청 2021형제7351호). G이 이에 대해 항고하였으나 수원고등검찰청 검사는 2022. 1. 25. 이를 기각하였고(수원고등검찰청 2021고불항제1951호), 이에 대한 G의 재정신청 또한 2022. 5. 30. 기각되었다(수원고등법원 2022초재123호 결정).

⑤ 원고는 2022년경 H과 L를 '2016. 3. 14.자 각 양도증을 위조하고 이를 특허법인 J에 제출하는 등 행사하였다'는 사문서위조 및 위조사문서행사 혐의로 고발하였으나 이에 대해 서울금천경찰서는 2022. 3. 24. 불송치결정을 하였다.

(나) G이 채무자 회사의 대표이사가 아니어서 이 사건 특허권 등 양도계약을 체결할 권한이 없었는지 여부

원고는 G이 2016. 2. 16. 채무자 회사의 대표이사직을 사임한 이후 2016. 2. 18. 주주총회와

이사회 결의를 통해 M이 채무자 회사의 새로운 대표이사로 선임되었으므로, 채무자 회사의 대표이사가 아닌 G와 특허권 등 양도에 대하여 합의하였다는 피고들의 주장은 허위이고 설령 그와 같은 합의를 하였더라도 그 합의는 무효라고 주장하므로, 우선 G에게 이 사건 특허권 등 양도계약을 체결할 권한이 있는지에 관하여 본다.

갑 제17호증, 을 제17호증의 각 기재, 당심 증인 G의 증언 및 변론 전체의 취지에 의하면, 채무자 회사는 공동대표이사였던 H이 2015. 10. 5. 사임하여 2016. 1. 26. 그 사임등기가 경료된 이후에는 G이 유일한 대표이사였던 사실, 그런데 M이 2016. 2. 16.경 G에게 자신을 채무자 회사의 대표이사로 선임해달라고 요청하였고 이에 따라 G이 M에게 대표이사 사임서를 작성해준 사실이 인정되기는 한다.

그러나 위와 같이 G이 2016. 2. 16. 채무자 회사의 대표이사직에서 사임한 이후 M을 채무자 회사의 후임 대표이사로 선임하는 주주총회 결의 혹은 이사회 결의가 존재하였다고 볼 만한 증거가 없는바, M이 대표이사로 취임하였다고 볼 수 없고, 상법은 주식회사에 반드시 1인 이상의 대표이사를 두도록 하는 한편(제389조 제1항), 대표이사의 사임으로 법률 또는 정관에 정한 대표이사 원수에 결원이 생긴 때에는 새로 선임된 대표이사가 취임할 때까지 종전 대표이사가 대표이사의 권리, 의무를 유지하도록 하고 있으므로(제389조 제3항, 제386조 제1항), 주식회사의 유일한 대표이사가 대표이사직을 사임한 후 새로운 대표이사가 취임하기 전에는 사임한 대표이사가 여전히 주식회사의 대표이사로서의 권한을 가진다고 보아야 할 것인바, G은 후임 대표이사인 M이 취임하지 않고 있는 동안에는 여전히 대표이사로서의 권리의무를 가지고 있다고 봄이 타당하다. 따라서 G에게 이 사건 특허권 등 양도계약을 체결할 권한이 없었으므로 이 사건 특허권 등 양도계약이 무효라는 취지의 원고 주장은 받아들일 수 없다.

(다) G이 이 사건 특허권 등 양도계약에 동의하였는지 여부

원고는 G이 2016. 3. 10. 피고 D와 레스토랑 N에서 만나 이 사건 특허권 등 양도계약에 합의한 사실이 없고, 2016. 3. 14.자 각 양도증과 2016. 3. 4.자, 2016. 3. 9.자 양도증(이하 위 각 양도증을 통틀어 ‘각 양도증’이라고 한다)도 피고 D 등에 의하여 위조된 것이므로 이 사건 특허권 등 양도계약이 무효라고 주장한다. 그러나 갑 제30호증, 을 제2, 18, 44호증의 각 기재, 당심 증인 G의

증언 및 변론 전체의 취지에 비추어 인정되는 아래와 같은 사정들을 종합하면, G이 2016. 3. 10. 피고 D와 만나 이 사건 특허권 등 양도계약에 합의하였다고 봄이 타당하다.

① 채무자 회사는 2016. 2.경 다수의 채무를 부담하고 있었던 상황에서, 피고 B이 2016. 2. 11. 채무자 회사의 F에 대한 채권에 대하여 채권압류 및 추심명령을 받고, 2016. 2. 23. 채무자 회사의 이 사건 특허권을 압류하였으며, 2016. 2. 29. 채무자 회사의 5개 은행에 대한 예금채권 등을 압류함으로써, 정상적인 영업이 불가능한 상황에 있었던 것으로 보이는바, 채무자 회사로서는 피고 B에 특허권 등을 양도할 유인이 충분히 존재하였던 것으로 보인다.

② G은 피고 D, H과 함께 강제집행면탈 혐의로 고소된 사건의 검찰 조사에서, 채무자 회사의 피고 B에 대한 채무 변제조로 이 사건 특허권 등을 양도하게 되었을 뿐이라고 진술하였다.

③ 특허법인 J는 2016. 3. 14. 및 2016. 3. 15. 특허청에 이 사건 특허권 등에 대한 권리이전등록신청서를 제출하였는데, 각 신청서에는 채무자 회사의 대표이사 인감이 날인되어 있고, 채무자 회사의 대표이사인 G 명의로 발행된 대표이사 인감증명서가 각 첨부되어 있다.

[설령 G이 2016. 3. 10. 피고 D를 만나 이 사건 특허권 등 양도계약에 합의한 적이 없다고 하더라도, 갑 제30호증, 을 제2, 9, 19호증의 각 기재, 당심 증인 G의 증언 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 원고는 “G이 2016. 3.경 피고 D에게 전화하여 이 사건 특허권 등의 양도에 대하여 항의하였고, 이에 대해 피고 D는 피고 C을 운영하여 590,250,000원을 회수하면 이 사건 특허권 등을 반환하겠다고 말하였다”고 주장하였던바, 8) 원고 주장에 의하더라도 G이 적어도 2016. 3.경에는 이 사건 특허권 등의 양도 사실을 알고 있었다고 보이는 점, ㉠ 그런데도 G은 2016. 5.부터 2016. 8.까지 피고 C 대신 제빙기의 설치와 A/S 업무를 해주고 매월 500만 원을 받았던 점, ㉡ G은 피고 D, H과 함께 강제집행면탈 혐의로 고소된 사건의 검찰 조사에서 채무자 회사의 피고 B에 대한 채무 변제조로 특허권 등을 양도하게 되었다고 진술하였던 점, ㉢ 앞서 본 바와 같이 채무자 회사는 그 당시 정상적인 영업이 불가능한 상황이었던 것으로 보이므로, 이 사건 특허권 등 양도계약을 사후 추인할 동기도 있었던 점 등을 종합하면, G이 2016. 3.경 피고 B이 이 사건 특허권 등을 양도 받았다는 사실을 알고도 이를 사후에 추인하였다고 볼 수도 있다.]

(라) 이 사건 특허권 등 양도계약에 대한 채무자 회사의 주주총회 특별결의나 이사회결의가 없어 위

양도계약이 무효인지 여부

① 관련법리

회사의 영업 그 자체가 아닌 영업용재산의 처분이라고 하더라도 그로 인하여 회사의 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도하거나 폐지하는 것과 같은 결과를 가져오는 경우에는 그 처분행위를 함에 있어서 상법 제374조 제1항 제1호 소정의 주주총회의 특별결의를 요하는 것이고, 다만 회사가 위와 같은 회사존속의 기초가 되는 영업재산을 처분할 당시에 이미 영업을 폐지하거나 중단하고 있었던 경우에는 그 처분으로 인하여 비로소 영업의 전부 또는 일부가 폐지되거나 중단되기에 이른 것이라고 할 수 없으므로 주주총회의 특별결의를 요하지 않는 것이나, 위에서 ‘영업의 중단’이라고 함은 영업의 계속을 포기하고 일체의 영업활동을 중단한 것으로서 영업의 폐지에 준하는 상태를 말하고 단순히 회사의 자금사정 등 경영상태의 악화로 일시 영업활동을 중지한 경우는 여기에 해당하지 않는다(대법원 2014. 9. 4. 선고 2014다6404 판결 등 참조).

② 판단

앞서 인정한 사실관계, 갑 제77호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 이 사건 특허권 등 양도계약 당시 채무자 회사는 비록 피고 B에 의하여 특허권과 F에 대한 채권 및 은행에 대한 예금채권 등이 압류된 상황이라는 하였으나 기존 제품에 대한 A/S 등의 영업은 계속한 사실이 인정되는바, 채무자 회사가 이 사건 특허권 등 양도계약 당시 이미 영업의 폐지에 준하는 상태에 있었다고는 보이지 않는다. 따라서 이 사건 특허권 등의 양도가 채무자 회사의 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도하거나 폐지하는 것과 같은 결과를 가져오는 경우에 해당한다면 상법 제374조 제1항 제1호 소정의 주주총회 특별결의가 있어야 한다.

앞서 든 증거들, 갑 제31호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들, 즉

㉠ 채무자 회사는 제빙기 제조 및 판매업 등을 목적으로 하는 회사로서, 주요 매출이 이 사건 특허권 등을 활용해 제작한 눈꽃제빙기를 판매하고 그에 따른 부수업무로서 이를 설치하고 교체용 부품을 판매하거나 A/S를 하는 것에서 발생하였는데, 제빙기 판매실적이 2012년 258대, 2013년 724대, 2014년 1,497대 등으로 상당하였던 점, ㉡ 채무자 회사는 2015. 9. 기준 국내 눈꽃제빙기 시장의 90%를 점유하고 있었는데, 채무자 회사의 상호와 같은 별지 1 제1항 기재 ‘E’ 상표서비스표권을

피고 B에 전부 양도하게 되면, 제빙기 제조 판매업을 지속하더라도 이전과 같은 점유율은 유지할 수 없을 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 이 사건 특허권 등은 채무자 회사의 중요한 영업재산에 해당하고, 이를 처분하는 것은 회사의 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도하거나 폐지하는 것과 같은 결과를 초래한다고 볼 것이므로, 그 양도를 위해서는 주주총회의 특별결의를 필요로 한다고 봄이 타당하다. 그런데 피고들이 제출한 증거들만으로는 채무자 회사가 주주총회 특별결의 절차를 거쳤다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

이에 대하여 피고들은, 채무자 회사가 실질적으로 G의 1인 회사이므로 주주총회의 특별결의가 필요하지 않다는 취지로 주장하나, 갑 제66호증의 기재, 당심 증인 G의 증언에 비추어, 제출된 증거들만으로는 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 특허권 등의 양도에 대하여 채무자 회사의 이사회 결의가 있었는지 여부에 대하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이 사건 특허권 등 양도계약은 채무자 회사의 주주총회 특별결의를 거치지 않은 것으로서 무효이고, 이 사건 특허권 등은 여전히 채무자 회사가 소유하고 있다고 봄이 타당하다.

(2) 부당이득반환청구권 또는 손해배상청구권의 인정 여부

(가) 피고 B에 대하여

① 별지 1 제2, 3, 4항 기재 권리를 권한 없이 사용하였는지 여부9) 원고가 제출한 증거만으로는 구체적으로 피고 B의 어떠한 상품이 별지 1 제2항 기재 ‘O’ 상표서비스표권, 제3항 기재 ‘P’ 서비스표권, 제4항 기재 제빙기 디자인권과 동일 또는 유사한 상표, 서비스표 혹은 디자인을 사용하였다는 것인지 알 수 없는바, 피고 B이 위 상표서비스표권, 서비스표권과 디자인권을 사용하였다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.

② 별지 1 제1항 기재 ‘E’ 상표서비스표권을 권한 없이 사용하였는지 여부구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제66조 제1항 제1호에 의하면, “타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위”는 상표권 침해행위에 해당하는 것으로 보고 있고, 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에도 마찬가지로

적용된다. 위 법리에 비추어 상표서비스표권의 침해를 주장하는 원고는 구체적으로 피고의 어떠한 행위가 상표권 침해행위에 해당하는지 입증할 책임이 있다. 그러나 원고가 제출한 증거들만으로는 피고 B이 별지 1 제1항 기재 상표서비스표권을 사용하였다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

③ 별지 1 제5, 6, 7항 기재 이 사건 특허권을 권한 없이 사용하여 이익을 얻었는지 여부
갑 제60, 90호증의 각 기재에 의하면, 피고 B이 주식회사 Q(이하 'Q'라
로 한다.

고만 한다)에 채무자 회사의 눈꽃제빙기 R의 설계도를 제공하고 이와 같은 제품을 OEM 방식으로 생산한 것으로 보이기는 한다. 그러나 ① 피고 B은 Q를 통해 생산한 제빙기를 피고 C에 납품하여 F에 판매하였다는 취지로 주장하고 있고 그 경우 피고 C은 이 사건 영업 양도계약에 의하여 이 사건 특허권을 사용한 것이어서 권한 없이 이 사건 특허권을 사용하였다고 볼 수 없는 점, ② 피고 B의 제빙기 매출을 알 수 있는 자료가 없는바, 피고 B이 피고 C의 F 영업과 무관하게 이 사건 특허권을 사용하여 이익을 얻었다고 단정할 수 없는 점 등을 종합하면, 제출된 증거들만으로는 피고 B이 이 사건 특허권을 권한 없이 사용하여 이익을 얻었다고 보기 어렵다(원고는 피고 B이 Q와 이 사건 특허권에 대한 사용계약을 체결하여 이익을 얻었다는 취지로도 주장하나, 원고가 제출한 증거만으로는 그 사용계약의 구체적 내용을 알기 어렵고, 위 사용계약으로 인해 피고 B이 어떠한 이익을 얻었는지 알 수 있는 증거가 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 이유 없다).

또한 원고는 피고 B이 무단 이전한 이 사건 특허권 등을 피고 C이 사용하게 하거나 그 사용을 묵인 또는 방조하였으므로 민법 제760조 제1항의 공동불법행위자로서, 아래 (나)항에서 보는 바와 같은 피고 C의 채무자 회사에 대한 부당이득반환책임 또는 손해배상책임을 연대하여 부담한다는 취지로 주장한다. 그러나 앞서 본 인정사실 및 변론 전체의 취지에 비추어 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ㉠ 피고 B이 채무자 회사와 이 사건 특허권 등 양도계약을 체결하였으나 이에 대한 채무자 회사의 주주총회 특별결의가 흠결되어 그 효력이 없을 뿐인 점, ㉡ 수인이 침해 물건의 생산·판매 등과 같은 특허권 실시행위 중 하나의 실시행위에 관여하여 특허권 등 공동침해가 성립한 경우에 공동침해자들

사이에는 부진정연대관계가 성립할 수 있는 것이지만, 원고가 제출한 증거들만으로는 피고 B이 제작한 제빙기를 피고 C에서 매입하여 F 외 업체에 판매하였는지, 만약 그렇다면 그로 인하여 피고 B이 얻은 구체적인 이익은 얼마인지를 알 수 없는 점 등을 종합하면, 피고 B이 피고 C의 행위에 대해 공동불법행위 책임을 부담한다고 볼 수 없다.

④ 소결

따라서 피고 B이 이 사건 특허권을 권한 없이 사용하여 이익을 얻고 채무자 회사에게 손해를 입혔다거나, 피고 C에게 이 사건 특허권의 무단사용을 묵인 또는 방조하였다고 볼 수 없으므로, 채무자 회사의 피고 B에 대한 부당이득반환청구권 또는 손해배상청구권을 인정할 수 없다.

(나) 피고 C에 관하여

① 이 사건 특허권 등의 무단사용에 대한 거래처별 검토

㉮ F에 판매한 제빙기에 관하여

원고는, 피고 B이 채무자 회사의 특허권 등을 무단으로 이전하여 갔으므로 피고 C도 이 사건 영업 양도계약에 의한 특허권 사용권을 스스로 포기한 것으로 볼 수 있다거나, 이 사건 특허권 등의 무단 이전에 따라 채무자 회사가 특허권을 상실한 이상, 위 영업 양도계약에 의한 피고 C의 특허권 사용권 또한 소멸하였으므로, 피고 C이 F에 판매한 제빙기 부분 또한 채무자 회사의 특허권 등을 침해한 것이라고 주장한다. 그러나 앞서 살펴본 바와 같이 피고 B이 채무자 회사의 특허권 등을 무단으로 이전하였다고 볼 수 없고, 채무자 회사는 이 사건 특허권 등 양도계약 이후에도 여전히 이 사건 특허권의 일부 지분을 보유하고 있었던바, 피고 C이 이 사건 영업 양도계약에 따른 피고 C의 특허권 등 사용권을 포기하였다거나 그 사용권이 소멸하였다고 볼 수 없고, 이 사건 영업 양도계약에 따른 피고 C의 특허권 등 사용권은 여전히 유효하다고 봄이 타당하다. 따라서 피고 C이 F에 판매한 제빙기 부분에 관하여 권한 없이 이득을 얻었다는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

㉮ F 외 업체에 판매한 제빙기에 관하여

㉮ 별지 1 제2, 3, 4항 기재 권리를 권한 없이 사용하였는지 여부원고가 제출한 증거만으로는 구체적으로 피고 C의 어떠한 제품이 별지 1 제2항 기재 'O' 상표서비스표권, 제3항 기재 'P' 서비스표권, 제4항 기재 제빙기 디자인권과 동일 또는 유사한 상표, 서비스표 혹은 디자인을

사용하였다는 것인지 알 수 없는바, 피고 C이 위 상표서비스표권, 서비스표권과 디자인권을 권한 없이 사용하였다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

㉔ 별지 1 제1항 기재 ‘E’ 상표서비스표권을 권한 없이 사용하였는지 여부

원고가 제출한 증거들만으로는 피고 C이 별지 1 제1항 기재 상표서비스표권을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하였다는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없을 뿐만 아니라, 설령 피고 C이 위 상표서비스표권을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하였다고 하더라도 앞서 인정한 바와 같이 피고 C은 채무자 회사의 제빙기 판매 및 무역업을 목적으로 설립된 회사로서, 그 상호 자체도 채무자 회사의 상호인 ‘E’와 유사한 점, 피고 C은 2016년 이전부터 채무자 회사의 명시적, 묵시적 동의에 따라 채무자 회사의 ‘E’ 상표서비스표권을 이용하여 영업을 하였을 것으로 보이는 점(채무자 회사가 위와 같은 명시적, 묵시적 동의를 철회하였다고 볼 만한 증거가 없다) 등에 비추어 보면, 제출된 증거들만으로는 피고 C이 위 상표서비스표권을 권한 없이 무단으로 사용하였음을 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

㉕ 별지 1 제5, 6, 7항 기재 이 사건 특허권을 권한 없이 사용하였는지 여부

갑 제3, 69, 78, 88, 92호증의 4, 을 제3호증의 1의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 (i) 채무자 회사는 이 사건 특허권을 사용하여 모델명이 S, T, U, R, V, W인 제빙기를 제조하여 F를 포함한 거래처에 판매하였던 점, (ii) 피고 C은 채무자 회사에서 제조한 제빙기의 판매와 수출 등을 목적으로 설립된 회사였으므로, 채무자 회사의 이 사건 특허권을 사용하지 않고 독자적으로 제빙기를 제조할 수 있는 기술력은 없었던 것으로 보이는 점, (iii) 그런데 피고 C의 2016년도 ~ 2021년도 매출 세금계산서 목록의 품목명이나 품목규격 기재에 의하면 채무자 회사가 생산하던 제빙기와 같은 모델명인 X, Y, Z, AA 제빙기를 판매한 내역이 다수 확인되는바, 이 사건 특허권을 사용한 눈꽃제빙기를 OEM 방식 등으로 제조하여 판매한 것으로 보이는 점, (iv) 피고 C은 채무자 회사의 제빙기를 OEM 방식으로 생산하던 주식회사 AB로부터 눈꽃제빙기를 납품 받았던 점, (v) 그러다가 채무자 회사의 눈꽃제빙기를 생산하던 주식회사 AB가 제빙기 생산을 중단하게 되자,

피고 C, 피고 B은 Q로부터 모델명이 AC인 제빙기 또는 AD인 제빙기를 납품받았는데, Q가 생산한 모델명이 AD인 제빙기에도 이 사건 특허권이 사용된 것으로 보이는 점, (vi) 피고 C은 F 외 업체에 판매한 제빙기는 채무자 회사의 이 사건 특허권을 사용하지 않은 다른 회사의 제빙기였다는 취지로 주장하면서도 그 다른 회사의 상호나 해당 제빙기가 무엇인지를 제대로 특정하지 못하고 있는 점 등을 종합하면, 피고 C이 주식회사 AB나 Q 등을 통해 이 사건 특허권을 사용한 제빙기를 공급받아 이를 F 외 업체에 판매하여 채무자 회사의 이 사건 특허권을 권한 없이 사용하였다고 봄이 상당하다.

② 불법행위에 대한 고의 또는 과실 인정 여부

부당이득반환청구의 경우 고의·과실이 별도로 요구되지 않으나, 특허권 침해로 원인으로 한 불법행위에 기초하여 손해배상을 청구하기 위해서는 침해자에게 고의·과실이 있어야 하고 그 입증책임은 원고에게 있으며, 특허법 제130조에 의하면 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다. 앞서 인정한 사실관계에 비추어 보건대, 피고 C은 이 사건 영업 양도계약에 의해 F를 상대로 한 영업에 대해서만 이 사건 특허권 등의 사용권을 가지게 되었음에도, F 외 업체에도 이 사건 특허권을 사용한 제빙기를 판매한 사실이 인정되므로, 적어도 그 특허권 침해에 대하여 과실이 있다고 봄이 상당하다.

③ 소결

피고 C은 이 사건 특허권을 사용한 제빙기를 공급받아 F 외 업체에 판매함으로써 이익을 얻고 채무자 회사에게 손해를 입혔다 할 것이므로, 이를 부당이득반환 또는 손해배상으로 지급할 의무가 있다.

(다) 피고 D에 관하여

원고는 피고 D가 이 사건 특허권의 무단 이전등록을 주도하였고, 피고 C의 대표이사로서 이 사건 특허권을 이용하여 제품을 생산 판매하였으므로 피고 C의 행위에 대하여 민법 제760조 제1항의 공동불법행위 책임이 있다고 주장한다. 그러나 앞서 본 인정사실 및 변론 전체의 취지에 비추어 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 피고 B이 이 사건 특허권 등 양도계약을 체결하였지만 이에 대한 채무자 회사의 주주총회 특별결의가 흠결되어 이 사건 특허권 등 양도계약의 효력이 없었을 뿐이고, 피고 B의 대표이사인 피고 D가 채무자 회사로부터 이 사건 특허권을 위법하게 이전등록하였다고 볼 수 없는 점, ②법인의 불법행위책임에 관하여 대표기관 개인이 손해배상책임을 지려면 민법

제750조에 따른 불법행위책임 등이 별도로 성립하여야 할 것인데, 원고가 제출한 증거들만으로는 피고 C의 대표이사인 피고 D의 행위가 이에 해당한다고 인정하기에 부족한 점 등을 종합하면, 피고 D가 피고 C의 부당이득반환 혹은 손해배상책임을 연대하여 부담한다고 볼 수 없다. 따라서 원고의 피고 D에 대한 청구는 이유 없다.

(3) 피고 C의 부당이득반환 및 손해배상의 범위

(가) 관련법리

특허권자의 실시허락 없이 특허권을 이용한 사람은 특별한 사정이 없는 한 법률상 원인 없이 그 실시로 상당액의 이익을 얻고 이로 인하여 특허권자에게 그 금액 상당의 손해를 가하였다고 보아야 하므로, 특허권자는 부당이득으로 실시자가 그 특허권에 관하여 실시 허락을 받았더라면 실시대가로서 지급하였을 객관적으로 상당한 금액의 반환을 구할 수 있고, 부당이득의 액수를 산정할 때에는 변론 과정에 나타난 여러 사정을 두루 참작하여 산정할 수 있다(대법원 2016. 7. 14. 선고 2014다82385 판결의 취지 참조).

특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 입은 손해의 배상을 청구할 수 있고(특허법 제128조 제1항), 이에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정하거나(같은 조 제4항), 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다(같은 조 제5항). 한편 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(같은 조 제7항). 한편 민사소송법 제202조의2 역시 ‘손해배상 액수의 산정’이라는 제목으로 “손해가 발생한 사실은 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 매우 어려운 경우에 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 의하여 인정되는 모든 사정을 종합하여 상당하다고 인정되는 금액을 손해배상 액수로 정할 수 있다”라고 정하고 있는데, 이 규정은 특별한 정함이 없는 한 채무불이행이나 불법행위로 인한 손해배상뿐만 아니라 특별법에 따른 손해배상에도

적용되는 일반적 성격의 규정이다(대법원 2020. 3. 26. 선고 2018다301336 판결 등 참조).

(나) 이 사건에서의 부당이득액 또는 손해액 산정 방법

앞서 든 증거와 갑 제31호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사정들을 종합하면, 이 사건의 경우 피고 C의 이 사건 특허권 침해로 인하여 채무자 회사가 입은 손해액을 증명하는 것이 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 앞서 본 부당이득 반환 및 손해배상 액수의 산정에 관한 법리에 따라 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정하기로 한다.

① 피고 C이 이 사건 특허권을 이용한 제빙기를 판매하여 얻은 영업이익에는 위 피고의 자본과 신용, 영업능력, 선전광고, 브랜드, 지명도, 시장 상황 등 다른 요인들에 의해 발생한 부분이 혼재되어 있으므로, 위와 같이 특허권과 다른 요인들의 각각의 기여 정도와 금액에 관한 주장과 증명이 없는 이상, 위 피고의 매출이나 영업이익 전부를 채무자 회사의 손해액으로 인정할 수는 없다.

② 채무자 회사는 제빙기 생산과 관련하여 이 사건 특허권 이외에 다른 특허권도 보유하고 있었던 것으로 보일 뿐만 아니라, 이 사건 특허권도 등록료 불납으로 인하여 별지 1 제5, 6, 7항 순서대로 각 2019. 7. 7., 2020. 8. 2., 2018. 11. 10. 소멸등록 되었는바, 피고 C이 판매한 제빙기에 위 각 특허권이 어느 정도의 중요도 및 비중으로 사용되었는지 알 수 있는 자료가 없으므로, 피고 C의 이 사건 특허권 침해에 따라 채무자 회사에게 발생한 손해액을 구체적으로 산정할 방법이 없다.

(다) 부당이득반환의무 및 손해배상 의무의 범위

앞서 인정한 사실, 갑 제78호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 비추어 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정들을 종합하면, 피고 C이 이 사건 특허권 침해행위로 인하여 채무자 회사에게 지급해야 할 돈은 12,251,672원으로 정함이 상당하다(원고는, 이 사건 특허권 등의 평가액을 이 사건 특허권 등의 침해에 따른 부당이득 내지 손해액으로 보아야 하는데, 별지 2 제6, 7항 기재 각 특허권의 평가액만도 94억 6,700만 원에 달하므로, 피고 C이 채무자 회사에 지급해야 할 이 사건 특허권 침해에 따른 부당이득 내지 손해액은 적어도 94억 6,700만 원이라는 취지로도 주장한다. 그러나 이 사건 특허권의 평가액이 적어도 94억 6,700만 원에 이른다는 원고의 위 주장 사실에 부합하는 듯한 갑 제31호증의 기재는 쉽게 믿기 어렵고, 그밖에 제출된 증거들만으로는 이를 인정하기에 부족하고 달리

이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다).

① 피고 C이 이 사건 특허권을 침해하여 얻은 매출액은 별지 2 합계와 같이 총

253,222,725원(2016. 3. 24.부터 2019. 10. 22.까지의 매출은 217,995,454원, 2019. 10.

23.부터 2021. 5. 21.까지의 매출은 35,227,271원이다)으로 봄이 상당하다.

㉠ 채무자 회사는 이 사건 특허권을 사용하여 모델명이 S, T, U, R, V, W인 제빙기를 제조하여

판매하였던바, 피고 C의 매출세금계산서 목록(갑 제78호증의 1, 이하 '이 사건 매출세금계산서

목록'이라 한다) 중 품목명과 품목규격에 비추어 보면, 피고 C이 채무자 회사가 제조·판매하던 것과

같거나 유사한 모델명 W, AE, R, AC, AF, AG, AH 제빙기를 판매하여 얻은 매출 부분은 이 사건

특허권을 권한 없이 사용하여 얻은 것으로 봄이 타당하다.

㉡ 피고 C이 F에 판매한 제빙기 매출은 이 사건 영업 양도계약에 따라 채무자 회사의 특허권을

침해하지 않으므로 손해액 산정의 대상이 되는 매출에서 제외하여야 하는바, 이 사건 매출세금계산서

목록에서 공급받는 자의 등록번호가 F의 사업자 번호 '(사업자등록번호 1 생략)'로 되어 있는 부분은

특허권 침해로 인한 매출에서 제외한다.

㉢ 위 매출세금계산서 목록 중 2019. 6. 7.부터 2019. 11. 18. 사이에 피고 C이 판매한 모델명이 AI,

AD인 제빙기는 Q가 납품한 AD 제빙기와 그 모델명이 동일하거나 유사하므로, 이 부분 또한 이 사건

특허권을 사용하여 얻은 매출에 포함하는 것이 타당하다.

㉣ 그러나 제빙기의 부품 판매나 수리에서 발생한 매출은 제출된 증거들만으로는 이 사건 특허권을

사용하여 얻은 이익이라고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 이를 제외한다.

㉤ 이를 종합하면, 피고 C은 별지 2 표 기재와 같이 2016년부터 2021년까지 사이에 모델명이 W,

AE, R, AC, AF, AG, AH인 제빙기와 모델명이 AD, AI인 제빙기를 F 외 업체에 판매하여 합계

253,222,725원(2016. 3. 24.부터 2019. 10. 22.까지의 매출은 217,995,454원, 2019. 10.

23.부터 2021. 5. 21.까지의 매출은 35,227,271원이다)의 매출을 올렸음을 인정할 수 있다.

② 이에 대하여 피고 C은, 이 사건 특허권은 등록료 불납으로 인하여 별지 1 제5, 6, 7항 기재

특허권이 각 2019. 7. 7., 2020. 8. 2., 2018. 11. 10. 소멸등록되어, 그 이후의 기간에 대하여는

채무자 회사도 그에 관한 특허권을 보유하고 있지 않으므로, 그 이후 기간에 대한 제빙기 매출은

특허권 침해에 따른 매출로 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

살피건대, 을 제44호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고 B에 이전된 별지 1 제5, 6, 7항 기재 특허권의 1/2 지분 및 채무자 회사에 남아 있던 위 각 특허권의 1/2 지분이 별지 1 제5, 6, 7항의 순서대로 2018. 9. 27., 2019. 10. 23., 2018. 1. 31.을 각 소멸등록원인일자로 하여, 2019. 7. 7., 2020. 8. 2., 2018. 11. 10. 각 등록료 불납으로 인하여 소멸등록된 사실이 인정되므로, 피고 B에 이전된 별지 1 제5, 6, 7항 기재 특허권의 1/2 지분과 채무자 회사에 남아 있던 위 각 특허권의 1/2 지분으로 나누어 살펴본다.

㉠ 먼저 피고 B에게 이전된 위 각 특허권의 1/2 지분에 관하여 보건대, 피고 B이 이 사건 특허권의 지분권자임에도 그 등록료를 납부하지 아니하여 위 특허권이 소멸등록되었으므로 위 특허권의 1/2 지분은 피고 B의 귀책사유로 소멸되었다고 할 것인바, 피고 C이 주장하는 사유 및 제출된 증거들만으로는 이 사건 특허권이 소멸된 이후에 이루어진 제빙기 매출의 1/2(피고 B에 이전된 위 각 특허권의 일부 지분)에 해당하는 매출을 특허권 침해에 해당하는 매출에서 제외되어야 한다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 위 피고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

㉡ 다음으로 채무자 회사에 남아 있던 위 각 특허권 중 1/2 지분에 관하여 보건대, 이 사건 특허권이 등록료 불납을 이유로 소멸된 사실은 앞서 본 바와 같고, 이 사건 특허권 등 양도계약은 이 사건 특허권의 일부를 양도하는 것이었으므로 채무자 회사 또한 이 사건 특허권 중 채무자 회사에 남아 있던 1/2 지분에 대한 권리가 소멸되지 않도록 그 등록료를 납부할 의무가 있었다고 봄이 상당한 점(원고는 위 각 특허권 중 1/2 지분을 무단 이전해 간 피고 B에게 이 사건 특허권의 등록료 전액에 대한 납부책임이 있다고 주장하나, 제출된 증거들만으로는 이를 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다) 등에 비추어 볼 때, 이 사건 특허권이 소멸된 이후에는 피고 C이 이 사건 특허권을 사용하였다고 하더라도, 채무자 회사가 위 각 특허권의 1/2 지분과 관련해서 그 특허권의 침해를 주장할 수 없다고 봄이 타당하다.

이에 대하여 원고는, 이 사건 특허권의 소멸등록은 무권리자인 피고 B을 상대로 한 것이어서 부적법하므로 그 소멸등록은 무효이고 이 사건 특허권이 여전히 유효하다는 취지로도 주장한다.

그러나 갑 제99호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 비추어 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 채무자

회사도 여전히 이 사건 특허권의 일부 지분권자였던 점, 설령 특허청이 채무자 회사가 이미 퇴거한 주소지에 납부통지서를 송달하는 바람에 채무자 회사가 이를 송달 받지 못하였다고 하더라도, 특허료 납부고지 안내는 특허권자가 착오나 부주의로 정해진 기간 내에 특허료 납부를 하지 못하여 권리가 소멸하는 것을 사전에 방지하기 위하여 행정서비스 차원에서 이루어지는 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 제출된 증거들만으로는 이 사건 특허권의 소멸등록이 부적법하다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

③ 피고 C이 채무자 회사로부터 이 사건 특허권에 관하여 실시 허락을 받았더라면 실시대가로서 지급하였을 객관적으로 상당한 금액은 아래의 사정들을 종합하여 볼 때, 12,251,672원으로 봄이 타당하다.

㉠ 특허청과 한국지식재산연구원이 2017. 12. 발간한 지식재산 분쟁 현황 조사 연구(국내 특허 라이선스 실태조사, 이하 ‘지식재산 분쟁 현황 조사 연구’라 한다)에 따르면, 이 사건 특허권이 속한 ‘기계’ 기술분야에 관한 특허권 실시료의 지급 방법은 일정기간 주기로 매출액 또는 판매가, 판매이익 등에 대해 일정 비율로 지급하는 ‘경상기술료’인 경우가 86.5%로 높았고, 그 경우 산정기준을 매출액으로 한 사례가 76%로 다수를 이루었다. 따라서 피고 C이 특허권 등에 관한 실시계약을 체결하였을 경우 채무자 회사에 지급하였을 실시료 상당액은 ‘매출액 × 실시료율’로 산정함이 타당하다.

㉡ 피고 C이 이 사건 특허권을 사용한 데 적용되는 실시료율에 관하여 보건대, 지식재산 분쟁 현황 조사 연구에 따르면 ‘기계’ 기술 분야의 평균 실시료율은 5.2%이며, 구간별로는 실시료율이 3% 미만인 경우 29.3%, 3~5% 미만인 경우 27.2%, 5~10%미만인 경우 29.3%, 10~15% 미만인 경우 7.6%였다. 따라서 이 사건 특허권에 적용할 실시료율은 ‘기계’ 기술 분야의 평균 실시료율인 5.2%로 봄이 타당하다[이 사건 특허권이 1건이 아닌 3건이기는 하나 지식재산 분쟁 현황 조사 연구에 따르면 단일 특허 계약인지, 패키지 라이선스(필요한 여러 건의 특허를 묶어서 하나의 계약에 의해 라이선스 하는 것)인지에 따라 실시료율에 통계적으로 유의미한 차이가 보이지는 않았던 점{원고는 피고 C의 이 사건 특허권 사용이 하이브리드 라이선스(특허, 상표, 디자인, 노하우 등을 다함께 포함하여 단일의 라이선스 계약으로 체결하는 경우)에 해당한다는 취지로도 주장하나, 제출된

증거들만으로는 이를 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다} 등을 종합하면, 원고가 제출한 증거들만으로는 그보다 높은 실시료율을 적용해야 한다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다].

㉔ 그렇다면 피고 C이 채무자 회사로부터 이 사건 특허권에 관하여 실시 허락을 받았더라면 실시대가로서 지급하였을 객관적으로 상당한 금액은 12,251,672원[= (217,995,454원12× 5.2%) + (35,227,271원13× 5.2% × 1/214), 원 미만 버림]이다.

④ 원고는 피고 C이 채무자 회사에게 부당이득반환 혹은 손해배상으로 지급할 금액에는 아래 금액이 포함되어야 한다고 주장하나 이는 아래에서 보는 바와 같이 모두 이유 없다.

㉕ 원고는 피고 C이 2016년도부터 2018년도까지의 매출을 고의로 누락하였으므로 이 부분도 채무자 회사에게 지급하여야 한다고 주장하나, 주식회사 AB 등 OEM 회사로부터 매입한 제빙기 대수와 피고 C이 판매한 제빙기 대수 사이에 차이가 있다는 원고 제출의 증거들만으로는 피고 C이 이를 누락하였다고 보기 어렵다.

㉖ 원고는 피고 C이 2016년도 손익계산서상 기초재고액으로 기재한 3,000만 원 또한 채무자 회사에게 지급하여야 한다고 주장하나, 원고가 제출한 증거들만으로는 피고 C의 영업 방식상 국내 판매에서 재고가 발생할 수 없다거나, 피고 C이 매출이익을 줄여서 계상하기 위해 고의로 3,000만 원을 손익계산서상 기초재고액으로 처리하였다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

㉗ 원고는 피고 C이 2016년도 ~ 2020년도 영업이익익 또한 지급하여야 한다고 주장하나, 앞서 본 바와 같이 영업이익익에는 이 사건 특허권 외에 피고 C의 자본과 신용, 영업능력, 선전광고, 브랜드, 지명도, 시장 상황 등 다른 요인이 혼재되어 있으므로 이를 이 사건 특허권 침해로 인한 이득액 산정의 근거로 삼을 수 없다.

㉘ 원고는 피고 B의 2019년도 영업이익익을 피고 C이 반환하여야 한다고 주장하나, 이를 피고 C이 취득한 이익이라고 보아야 할 근거가 없으므로, 원고의 이 부분 주장 역시 받아들이지 아니한다.

㉙ 원고는 피고 B의 위법한 압류 추심을 통한 부당이득액 37,378,777원을 피고 C이 반환하여야 한다고 주장하나, 앞서 본 바와 같이 피고 B의 위법한 압류 추심을 인정할 수 없고, 피고 C이 위와 같은 이익을 얻었다고도 볼 수 없으므로, 원고의 이 부분 주장 역시 이유 없다.

3) 소결론

그렇다면 피고 C은 채무자 회사에게 부당이득반환 또는 손해배상으로 12,251,672원을 지급할 의무가 있고, 원고는 채무자 회사의 채권자로서 채무자 회사를 대위하여 그 이행을 구할 수 있다. 따라서 피고 C은 원고에게 12,251,672원 및 이에 대하여 원고가 구하는 바에 따라 2021. 11. 24.자 항소취지변경 신청서 송달 다음날인 2021. 11. 25.부터 이 법원 판결 선고일인 2022. 12. 21.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에서 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다. 그러나 피고 B과 피고 D의 채무자 회사에 대한 부당이득반환의무 또는 손해배상의무는 인정할 수 없으므로, 원고의 이 부분 청구는 이유 없다.

3. 피고 B에 대한 예비적 청구에 관한 판단

이 법원이 이 부분에 관하여 쓸 이유는, 제1심판결 이유 제3의 가.항 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.

4. 결 론

그렇다면, 원고가 이 법원에서 확장한 부분을 포함하여 원고의 피고 C에 대한 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 원고의 피고 C에 대한 나머지 청구 및 피고 B에 대한 주위적 청구와 피고 D에 대한 청구는 모두 이유 없어 이를 기각하며, 원고의 피고 B에 대한 예비적 청구는 부적법하여 각하하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 일부 달리하여 부당하므로, 이 법원에서 확장된 청구를 포함하여 제1심판결(원고의 피고 주식회사 C에 대한 예비적 청구 부분은 취하되어 실효되었다)을 주문과 같이 변경한다.

재판장 판사 김제욱, 판사 박영주, 판사 김형배

별지 1

[별 지]

주 [] 이 주 [] 에 증여한 특허권

1. ' [] ' 상표서비스표권의 전부

등록번호 [], 출원번호 [] (출원일 [])

2. ' [] ' 상표서비스표권의 전부

등록번호 [], 출원번호 [] (출원일 [])

3. ' [] ' 서비스표권의 전부

등록번호 [], 출원번호 [] (출원일 [])

4. 계병기 디자인권의 전부

등록번호 [], 출원번호 [] (출원일 [])

5. [] 특허권의 일부

특허번호 [], 출원번호 [] (출원일 [])

6. [] 특허권의 일부

특허번호 [], 출원번호 [] (출원일 [])

7. [] 특허권의 일부

특허번호 [], 출원번호 [] (출원일 [])

별지 2

표

품목일자	품목명	품목규격	품목공급가액
2016-03-24	제빙기(AA)대금		2,200,000
2016-03-31	제빙기(AA)대금		2,200,000
2016-03-31	제빙기(X)대금		3,272,727
2016-03-31	제빙기(AA)대금		2,300,000
2016-04-19	눈꽃제빙기판매대금(Y)		3,200,000
2016-04-23	제빙기 판매대금(Y)		3,181,818
2016-04-25	눈꽃제빙기 (Y)대금		3,000,000
2016-04-25	눈꽃제빙기 (Y)대금		3,000,000
2016-04-26	눈꽃제빙기판매대금(Y)		3,200,000
2016-05-12	제빙기 대금(Y)		1,909,091
2016-05-13	눈꽃제빙기(Y) 대금		3,000,000
2016-05-17	제빙기대금(X)		3,000,000
2016-05-26	제빙기판매대금(Z)		4,050,000
2016-06-14	제빙기대금(Y)		3,780,000
2016-06-15	제빙기교체(Z)		400,000
2016-06-15	제빙기교체(Z)		-800,000
2016-06-15	제빙기교체(Z)		800,000
2016-06-20	눈꽃제빙기(Y)대금		3,000,000
2016-06-22	제빙기(Y)대금		3,000,000
2016-06-30	제빙기대금(X)		3,200,000
2016-07-01	제빙기 교체(Z)		400,000
2016-07-08	제빙기대금(Y)		3,500,000
2016-07-18	제빙기대금(Y)		3,420,000
2016-07-22	눈꽃제빙기(Y) 대금		3,000,000
2016-07-28	제빙기판매대금(Y)		3,500,000
2016-08-01	제빙기(Z)추가금		700,000
2016-08-01	제빙기대금(Y)		3,181,818
2016-08-02	눈꽃제빙기(Z)대금		4,000,000
2016-08-12	눈꽃제빙기(Y)대금		3,000,000
2016-08-23	눈꽃제빙기(Y)대금		3,000,000
2016-08-23	눈꽃제빙기(Y)대금		3,000,000
2016-12-01	제빙기구매대금(Y)		3,500,000
2016-12-22	눈꽃제빙기(Y)대금		3,000,000
2017-01-01	Y 리페어제품 10대		5,000,000
2017-02-21	눈꽃제빙기(Y)대금		3,000,000

2017-03-13	눈꽃제빙기(Y)대금		3,000,000
2017-03-13	눈꽃제빙기(Y)대금		3,000,000
2017-03-13	눈꽃제빙기(Y)대금		3,000,000
2017-03-13	눈꽃제빙기(Y)대금		3,000,000
2017-03-16	눈꽃제빙기(Y)대금		3,000,000
2017-03-17	눈꽃제빙기(Y)대금		3,000,000
2017-04-13	눈꽃제빙기(Y)대금		3,000,000
2017-05-18	눈꽃제빙기(Y)대금		3,000,000
2017-05-22	눈꽃제빙기(Y)대금		3,000,000
2017-06-13	눈꽃제빙기(Y)판매대금		3,000,000
2017-07-10	눈꽃제빙기(A)판매대금		3,000,000
2017-07-10	눈꽃제빙기(Y)판매대금		3,000,000
2017-08-18	눈꽃제빙기(Y)판매대금		3,000,000
2019-01-09	눈꽃제빙기대금(Y)		2,950,000
2019-09-09	제빙기구매대금(Z)		-24,000,000
2019-09-09	제빙기구매대금(Z)		24,000,000
2019-10-08	제빙기구매대금(Z)		24,000,000
2019-10-08	제빙기구매대금(Z)		-24,000,000
2020-07-03	눈꽃제빙기	AC	3,181,818
2020-07-15	눈꽃제빙기	AF	3,000,000
2020-07-17	눈꽃제빙기	AC	2,800,000
2020-07-20	눈꽃제빙기	AC	3,100,000
2020-10-23	눈꽃제빙기	AC	3,100,000
2020-12-23	눈꽃제빙기	AK	2,890,909
2020-12-23	눈꽃제빙기	AK	209,090
2021-03-12	눈꽃제빙기	AC	3,500,000
2021-03-22	눈꽃제빙기	AC	2,700,000
2021-03-31	눈꽃제빙기	AH	1,145,454
2021-04-13	눈꽃제빙수기	AK	3,200,000
2021-04-15	눈꽃제빙기	AK	3,200,000
2021-05-21	눈꽃제빙기	AK	3,200,000
2019-06-07	제빙기(AI 모델)		3,000,000
2019-09-01	제빙기구매대금(AD)		76,950,000
2019-09-30	제빙기 대금(AD)		-65,550,000
2019-09-30	제빙기 대금(AD)		65,550,000
2019-10-02	제빙기 대금(AD)		-28,800,000
2019-10-02	제빙기 대금(AD)		28,800,000
2019-10-04	제빙기 대금(AD)		90,000,000
2019-10-04	제빙기 대금(AD)		-48,000,000
2019-10-04	제빙기 대금(AD)		48,000,000

2019-11-18	제빙기 대금(AD)		-90,000,000
합계			253,222,725

1) 당심 제8회 변론조서 참조.

2) 원고는 당심 제8회 변론기일에서 “청구취지를 2021. 11. 24.자 항소취지변경 신청과 동일하게 변경하되, 위 항소취지변경 신청서의 변경된 항소취지 제2의 나.항 중 ‘피고들은 연대하여 원고에게’를 ‘피고 B은 원고에게’로 정정한다”고 진술하였는데, 2021. 11. 24.자 항소취지변경 신청서에는 피고 B에 대한 예비적 청구만 기재되어 있으므로, 피고 C에 대한 예비적 청구는 취하한 것으로 볼 수 있다.

3) 원고의 2021. 11. 24.자 항소취지변경 신청서에는 “274,585,744원”이라고 기재되어 있으나, 이는 새로이 청구가 확장된 부분을 포함하는 것이어서 제1심에서의 청구금액인 “255,676,959원”을 제1심에 대한 불복범위로 기재하였다. 피고 B에 대한 예비적 청구 부분의 각 “274,585,744원” 역시 마찬가지로 이유에서 각 “255,676,959원”을 제1심에 대한 불복범위로 기재하였다.

4) 별지 1 제4항 기재 디자인권에 관한 권리를 전부 양도하는 내용의 양도증만 양도일자가 공란으로 되어 있으나, 을 제18호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 별지 1 제1 내지 3, 5 내지 7항 기재 상표권, 특허권에 관한 권리를 전부 또는 일부 양도하는 내용의 양도증과 같은 날 작성된 것으로 보인다.

5) 원고의 2021. 11. 24.자 항소취지 변경신청서 참조.

6) 원고가 구하는 바에 따른 2021. 11. 24. 기준 원고의 채무자 회사에 대한 판결금 원리금이다.

7) 을 제44호증의 기재에 의하면, 이 사건 변론종결일 현재 채무자 회사가 그동안 보유하고 있던 특허권 등이 소멸된 사실을 인정할 수 있다.

8) 원고의 2019. 8. 16.자 준비서면 제15면 참조.

9) 원고는 피고 B이 이 사건 특허권 등을 무단으로 이전하였다는 것을 전제로 이 사건 특허권 등의 침해를 주장하나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허권 등 양도계약이 채무자 회사의 주주총회 특별결의 흠결로 인하여 무효로 판단됨에 따라 피고 B이 이 사건 특허권을 보유하지 못하게 된 것이므로, 피고 B이 권한 없이 이 사건 특허권 등을 사용하였는지에 대하여 판단하기

10) 이 사건 특허권이 모두 소멸된 날이 2019. 10. 23.이다.

11) 이 사건 특허권이 모두 소멸된 날이 2019. 10. 23.이다.

12) 지식재산 분쟁 현황 조사 연구에 따르면 단일 특허 계약인지, 패키지 라이선스(필요한 여러 건의 특허를 묶어서 하나의 계약에 의해 라이선스 하는 것)인지에 따라 실시료율에 통계적으로 유의미한 차이를 보이지는 않았던 점 등에 비추어 이 사건 특허권이 별지 1 제5, 6, 7항 기재 특허권의 순서대로 2018. 9. 27., 2019. 10. 23., 2018. 1. 31.을 각 소멸등록원인일자로 하여, 2019. 7. 7., 2020. 8. 2., 2018. 11. 10. 각 소멸등록 되었더라도 이 사건 특허권이 모두 소멸된 2019. 10. 23. 이전까지는 이 사건 특허권을 사용한 데 적용되는 실시료율을 앞서 본 바와 같이 기계 기술 분야의 평균 실시료율인 5.2%로 봄이 타당하다. 따라서 별지 2 기재 2016. 3. 24.부터 2019. 10. 22.까지의 매출액 합계 금원인 217,995,454원을 기준으로 부당이득액 내지 손해액을 산정한다.

13) 이 사건 특허권이 모두 소멸된 2019. 10. 23.부터 2021. 5. 21.까지의 매출액 합계 금원이다(별지 2 참조).

14) 피고 B에 이전등록된 이 사건 특허권의 1/2 지분을 의미한다.