

서울남부지방법원 2024. 9. 20 선고 2022가합104786 판결 [사해행위취소]

전 문

원고주식회사 A

소송대리인 법무법인 모두

담당변호사 유진희

피고B 주식회사

소송대리인 법무법인(유한) 태승

담당변호사 권택곤

변론 종결2024. 8. 23.

판결 선고2024. 9. 20.

주 문

- 원고의 청구를 모두 기각한다.
- 소송비용은 원고가 부담한다.

N

청 구 취 지

- 피고와 C 사이에 별지 특허권에 관하여 2021. 1.경 체결된 권리 전부이전계약을 취소한다.
- 피고는 C에게 별지 특허권에 관하여 특허청 2021. 1. 27. 접수 D로 마친 권리의 전부이전등록의 말소등록절차를 이행하라.

이 유

1. 기초사실

가. 당사자의 지위

- 1) 원고와 피고는 모두 소프트웨어 개발 및 공급업을 목적으로 한 회사이다.
- 2) C은 2019. 12. 9.부터 원고의 사내이사(2020. 9.경까지는 대표이사)이면서, 2021. 11. 25.부터는 피고의 사내이사를 겸한 사람이다.

나. 원고와 주식회사 E의 설립

- 1) C은 2018. 3. 28. 자신이 만드는 중인 통신시스템을 개발하여 서비스로 제공하기 위해 원고를 설립하였고, 원고에서 제공할 통신시스템(프리 로밍서비스) 플랫폼 명칭을 'E'로 정하였다(이하 'E 서비스'라 한다).
- 2) C은 직접 E의 이름을 사용하여 새로운 법인을 설립하려고 하였으나, 개인부채 등의 문제로 원고의 이사인 F이 2018. 8. 24. 주식회사 E(이하 'E 회사'라 한다)를 설립하였다.

다. 원고와 C, 주식회사 G와의 투자계약

- 1) 원고와 C, 주식회사 G(이하 'G'라 한다)는 2019. 12. 9.경 투자계약(이하 '이 사건 투자계약'이라 한다)을 체결하였는데, 그 주요 내용은 아래와 같다.

제1조(계약의 목적)

본 계약은 원고가 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화하는 데 소요되는 자원 조달의 일환으로 시행하는 증자에 G가 자본 참여함에 있어 G와 원고 및 C 사이에 발생하는 권리·의무를 확정시키는 데 목적이 있다.

제2조(이해관계인)

(1) 본 계약에서 원고의 이해관계인이라 함은 증자 시행 당시 발행주식 총액의 90% 이상을 소유한 대주주 또는 원고의 실질적인 지배권을 가지고 있다고 G가 인정하는 법인 또는 자연인인 운영지배자를 말한다.

성명: C

(2) 제1항에서 정의된 이해관계인은 본 계약서의 각 조항을 승인하고 본 계약상 제3자 배정
신주발행에 대한 주주총회의 적법한 의결 및 원고의 의무이행을 연대보증 한다.

제4조(주식 발행 및 인수조건)

- (1) 원고 및 C은 본 계약체결 후 30일 이내에 액면가 5,000원의 기명식 보통주 22,898주를 주당
발행가 87,344원으로 제3자 유상증자를 결의하고, G에게 22,898주를 배정하기로 한다.
- (2) G는 원고가 배정한 본조 제1항의 주식을 인수하며 당해 인수금액은 2,000,000,000원으로 한다.
이 경우 G의 투자 후 발생된 주식발행초과금의 처리는 원고의 이사회 결의에 따른다.

제6조(기술의 이전, 양도, 겸업 및 신회사 설립 제한)

- (1) 원고 및 C은 G의 사전 서면동의 없이 원고의 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 범위의 원고가
보유하고 있는 기술의 일부 또는 전부를 제3자에게 제공할 수 없다.

제8조(투자기업의 진술과 보장)

원고의 진술과 보장은 이 계약서에 첨부되어 있는 부속명세에 기재되어 있는 바, 동 부속명세는 본
계약과 불가분의 일체를 이룬다.

제14조(계약불이행에 따른 투자금의 회수)

투자금 납입 이후 다음 각 호의 사유가 발생하였을 시에는 원고 및 C은 G가 투자한 원금과
투자일로부터 회수일까지 연 15%의 이자율로 계산한 이자금을 지급하여야 한다.

- (5) 원고와 C이 불법행위로 인하여 원고의 재산상 중대한 손실을 초래하였을 때

부속명세

원고와 C은 G에게 다음 사항에 관하여 진술하고 보장한다.

- (3) 납입 마감일까지 원고의 모든 세금 납부 의무는 이행되어 있으며, 어떠한 형태로든 미납세금은
존재하지 아니한다.

- (7) 원고는 [첨부2]의 부채명세서의 부채 외에 어떠한 형태의 선수금 및 가수금 등 부채 및
우발채무가 존재하지 아니하며 G의 납입일 이전의 사유로 발생하는 우발채무에 대하여는 C이
부담하기로 한다.

- (8) C은 원고의 사업과 관련하여 설립된 모든 사업체(원고의 임직원명의 사업체 포함)에 대하여

2020. 4. 30.까지 폐업하기로 한다.

[첨부2] 부채명세서

가수금	104,203,126	25,000,000
기술보증기금대출		100,000,000
소계	104,203,126	125,000,000
합계	229,203,126	

2) 원고는 이 사건 투자계약에 따라 신주 22,898주를 발행하여 G에게 배정하였고, G는 원고에게 20억 원을 지급하여 원고 발행주식 중 약 51%를 보유하게 되었다.

라. C의 특허 출원

1) C은 H경 "I"(이하 '이 사건 특허기술'이라 한다)에 대하여 C 개인 명의로 발명특허 출원을 하고 J일자 등록을 마쳤다(이하 '이 사건 특허'라 한다).

2) 한편 C은 2020. 3. 20.자로 "이 사건 특허기술은 원고의 사업 영역과 직간접적으로 관련되므로 원고에게 출원시부터 무상의 실시권을 허여하며, 이를 전제로 출원 서비스 비용과 출원 절차 비용은 법인이 지불하였음. 출원 특허에 대해서는 출원시부터 사용에 대한 권리는 원고에 귀속한다. 특허 출원인: C, 특허 사용자: 원고"라는 내용의 특허권 사용 양해 각서(이하 '이 사건 특허권 사용 양해 각서'라 한다)를 작성하였다.

마. 원고의 대표이사 교체

원고는 2020. 9. 7. 주주총회를 개최하였고, 위 주주총회에서 C에 대한 대표이사 해임 결의가 이루어졌으며, 같은 날 G의 대표이사 K이 원고의 대표이사에 취임하였다. 이후 K은 2020. 10. 5. 원고의 대표이사에서 사임하였고, 같은 날 G의 부회장 L이 원고의 대표이사에 취임하였다.

바. G와 원고·C 사이의 분쟁 등

1) G는 2020. 2. 27.경 원고에게 '이 사건 투자계약 부속명세 (3), (7)항의 진술보장에 하자가 있고, 원고 내부적으로 횡령·배임이 발생된 것으로 의심되므로 시정을 요청하며, 원고가 조치를 취하지 않을 경우 투자금을 회수하고 민·형사상의 책임을 물을 예정'이라는 취지의 공문을, 2020. 5. 22.경

원고의 당시 대표이사 C에게 'C이 개인명의로 이 사건 특허를 출원하여 배임·횡령을 저질렀고, 이러한 불법행위가 시정되지 않을 경우 이 사건 투자계약 제15조 (5)항에 따라 투자금을 회수하고 민·형사상의 책임을 물을 예정'이라는 공문을 송부하였다.

2) 이후 G는, 'C이 G를 상대로 원고 명의로 이 사건 특허를 등록한 후 이를 응용하여 사업화할 것처럼 기망하여 투자금 명목으로 20억 원을 교부받아 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기)의 죄를 범하였고, G로부터 지급받은 20억 원 상당의 투자금 중 18,297,000원을 C 명의 특허 출원 및 등록비용으로 사용하고, 기술 개발이 아닌 원고의 세금 미납액 등으로 합계 72,676,422원 상당을 임의로 사용하여 업무상횡령의 죄를 범하였다'는 내용으로, C을 수사기관에 고소하였다.

이에 대하여 인천지방법검찰청은 2021. 5. 10. 이 사건 투자계약서에 이 사건 특허기술의 출원 명의에 관한 명시적인 내용이 확인되지 않고, 이 사건 특허 기술은 G로부터 투자금을 받기 전부터 이미 기술 개발이 완성된 상태였던 점, 이 사건 특허 기술에 대한 특허 출원 및 등록 주체를 원고로 귀속한다고 규정한 회사 정관, 계약서 등 명시적인 자료가 없다는 등의 이유로

특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기)에 관하여, G로부터 지급받은 투자금은 용도가 특정되었다고 보기 어렵다는 등의 이유로 업무상횡령에 관하여 모두 혐의없음(증거불충분)의 불기소처분을 하였다.

사. 원고의 C 등에 대한 형사고소 및 그 결과

1) 원고는, 'C이 원고의 회사 자금을 업무상 보관하던 중 기술 특허를 개인 명의로 출원할 목적으로 18,297,700원을 임의로 사용하였고, C과 F(당시 E 회사 사내이사)이 공동하여 2020. 6.경부터 2020. 9. 10.경까지 원고를 위해 보관하고 있던 회사자금 165,247,328원을 F의 계좌로 이체하는 방법으로 횡령하였으며, 2020. 9. 8.경 원고의 사무실 진입을 막으며 원고의 법인자료 및 자산에 대한 반환을 거부하였다'는 등의 이유로, C과 F을 업무상횡령, 업무상횡령미수, 자격모용사문서작성, 위조사문서행사 혐의로 고소하였다.

2) 이에 대하여 인천지방법검찰청은 2022. 9. 26. C, F에 대하여 모두 혐의없음(증거불충분)의 불기소처분을 하였다. 이에 원고가 C의 개인특허출원비용에 관한 업무상횡령 혐의 및 C, F의 자격모용사문서작성 혐의에 대하여 재정신청 하였으나 법원은 2023. 6. 21. 'C의

개인특허출원비용에 관한 불법영득의사 내지 업무상횡령 고의 및 C, F의 자격모용사문서작성 고의를 인정하기 어렵다고 판단되므로, 이들 혐의에 관한 불기소처분을 수급할 수 있다'는 이유로 원고의 재정신청을 기각하였다(서울고등법원 2023초재230).

아. 원고의 C에 대한 민사소송 및 그 결과

1) 원고는 C를 상대로 'C이 원고가 이 사건 특허기술의 개발 및 이 사건 특허의 취득비용을 부담하였음에도 기술 및 특허에 관한 권리를 가져갔고, 원고가 가입한 펀드의 수익증권을 환매하여 손해를 발생시켰다'는 이유로 특허권 취득비용, 기술개발비용, 펀드 손실금 상당의 손해배상금의 지급을 청구하였다.

2) 이에 대하여 법원은 2024. 1. 26. 이 사건 특허기술은 C의 자유발명에 해당하고, 원고에게 C의 펀드 환매로 인한 손해가 발생하였다고 보기 어렵다는 이유로 원고의 청구를 모두 기각하였다(인천지방법원 2021가합53701, 항소심 진행중).

자. 현재 이 사건 특허의 권리관계

1) 피고는 2021. 1. 27. 이 사건 특허에 대하여 양도를 원인으로 한 권리의 전부이전등록을 마쳤다.
2) 원고와 G는 2021. 4. 23. 이 사건 특허에 대하여 사해행위취소로 인한 원상회복청구권을 피보전권리로 한 특허권처분금지가처분 결정을 받아(서울남부지방법원 2021카단201411) 그 등록을 마쳤다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6, 20호증(가지번호 포함, 이하 같다), 을 제6, 16, 18호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 소가 제척기간을 준수하여 제기되었는지 여부

가. 피고의 주장

사해행위 취소를 구하는 소는 채권자가 취소원인을 안 날로부터 1년, 법률행위 있는 날로부터 5년 내에 제기하여야 하고(민법 제406조 제2항), 이 기간은 제척기간으로 법원이 그 준수 여부를 직권으로 조사하여야 한다. 이와 관련하여 피고는 원고가 이 사건 특허권에 대하여 처분금지가처분신청을 한 2021. 4. 7.경부터 C이 이 사건 특허권을 피고에게 이전하였다는 사실을 알았으므로, 그로부터 1년의 제척기간이 도과한 2022. 4. 19. 제기된 이 사건 소는 부적법하다고

주장한다.

나. 판단

채권자취소권의 행사에서 그 제척기간의 기산점인 '채권자가 취소원인을 안 날'은 채권자가 채권자취소권의 요건을 안 날, 즉 채무자가 채권자를 해함을 알면서 사해행위를 하였다는 사실을 알게 된 날을 말한다. 이때 채권자가 취소원인을 알았다고 하기 위해서는 단순히 채무자가 재산의 처분행위를 하였다는 사실을 아는 것만으로는 부족하며, 구체적인 사해행위의 존재를 알고 나아가 채무자에게 사해의 의사가 있었다는 사실까지 알 것을 요한다. 사해행위의 객관적 사실을 알았다고 하여 취소원인을 알았다고 추정할 수는 없고, 그 제척기간의 도과에 관한 증명책임은 사해행위취소소송의 상대방에게 있다(대법원 2018. 4. 10. 선고 2016다272311 판결 참조).

원고가 사해행위취소로 인한 원상회복청구권을 피보전권리로 특허권처분금지가처분결정을 받은 사실은 앞서 살펴본 바와 같으나, 원고가 가처분을 신청하면서 스스로 C에 대한 피보전채권을 근거로 이 사건 특허의 이전이 사해행위라고 주장하였다고 하더라도, 가처분은 피보전권리의 존부를 확정하는 것이 아니라 그 집행보전을 위하여 잠정적인 조치를 하는 것으로서, 그 결정을 함에 있어 일반소송절차에서의 증명과 달리 개연성의 입증정도가 낮은 소명, 즉 일응 확실한 것이라는 추측을 할 수 있는 정도의 입증으로 충분하고, 소명의 방법도 원칙적으로 즉시 조사할 수 있는 증거 신청에 한정되는 점(민사집행법 제279조 제2항, 제301조, 민사소송법 제299조), 원고 역시 가처분 신청 당시부터 이미 C에 대한 구체적인 재산상태를 조사하여 이를 파악하고 있었던 것이 아니라, 본안사건인 이 사건에서 비로소 C의 무자력 여부를 입증하기 위해 법원행정처, 국토교통부 및 금융기관들에 대한 사실조회신청을 하는 방법으로 무자력 여부를 조사할 수 있었던 점 등에 비추어 보면, 원고가 가처분신청을 할 당시 C의 무자력과 사해의사 등 사해행위취소권을 행사하기 위한 주요 요건 사실의 존재를 모두 알고 있었다고 단정할 수 없으므로, 가처분신청일인 2021. 4. 7.이 단기제척기간의 기산일임을 전제로 한 피고의 제척기간 도과 주장은 받아들일 수 없다. 나아가 이 사건 소 제기일로부터 1년 전 사이에 원고가 이를 알게 되었다고 볼 만한 다른 사정도 없으므로, 결국 이 사건 소는 단기제척기간 경과 전에 제기된 적법한 소로 판단된다.

3. 원고의 청구에 관한 판단

가. 원고 주장의 요지

C은 원고가 이 사건 특허 취득비용(18,297,700원) 및 이를 이용한 E 서비스 개발비용(123,681,122원)을 부담하였음에도 개인 명의로 이 사건 특허를 출원·등록하고, 원고 명의의 법인카드를 임의사용하며, 원고 회사의 펀드를 임의로 환매하여 원고에게 총 192,860,155원(= 취득비용 18,297,700원 + 개발비용 123,681,122원 + 법인카드 임의사용금 13,039,602원 + 펀드 손실금 37,811,731원) 상당의 손해를 입혔다. 따라서 원고는 C에 대하여 불법행위(횡령 등)을 이유로 한 동액 상당의 손해배상채권 또는 155,100,424원(= 취득비용 18,297,700원 + 개발비용 123,681,122원 + 법인카드 임의사용금 13,039,602원)의 부당이득반환채권을 갖는다. 그럼에도 C은 채권자인 원고를 해할 의사로 이 사건 특허를 피고에게 이전하였으므로, 피고와 C 사이에 2021. 1.경 체결된 권리 전부이전계약을 취소하고, 원상회복으로 피고에 대하여 C에게 이 사건 특허에 관한 피고 명의 이전등록의 말소등록절차를 이행할 것을 구한다. 또한 C은 이 사건 특허권을 계속 소유하기 위한 목적으로 피고를 설립하여 피고에게 특허권을 양도한 것에 불과하므로, 피고와 C 사이의 특허권 양도행위는 통정의사표시로 무효이다. 따라서 이 사건 특허에 관한 피고 명의 이전등록은 말소되어야 한다.

나. 판단

1) 아래와 같은 사정들을 종합할 때 원고에게 채권자취소소송의 피보전권리, 즉 C에 대한 손해배상 또는 부당이득반환청구권의 존재를 인정하기 어렵다. 따라서 원고의 취소 및 원상회복청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

① C이 H경 이 사건 특허를 개인 명의로 출원하고, J일자 그 등록을 마친 사실은 앞서 본 바와 같고, 갑 제16, 19호증의 각 기재에 의하면 원고가 이 사건 특허 등록비용으로 18,297,700원을 대납한 사실 및 2020. 1. 1.부터 2020. 12. 31.까지 경상연구 개발비 53,797,867원, 해외시장 개척비 48,217,335원, 설비관리부품비 21,665,920원을 지출하였다고 결산보고서를 작성한 사실이 인정된다.

그러나 ① C은 2013년경부터 이 사건 특허기술과 관련된 제반 기술에 대한 특허를 보유하면서 개발을 진행하던 중 2018. 3.경 원고를 설립하였으므로, 이 사건 특허기술 역시 C의 자유발명에 해당한다고 봄이 타당한 점, ㉔ C이 원고에게 이 사건 특허에 대한 무상의 통상실시권을 부여하면서

'무상의 통상실시권 허여를 전제로 출원 서비스 비용과 출원 절차 비용을 원고가 지불하였다'는 내용의 이 사건 특허권 사용 양해각서를 작성한 사실에 비추어, 원고가 대납한 특허등록비용은 이 사건 특허의 통상실시권을 부여한 대가로 보이고, 피고가 이 사건 특허의 권리자변동을 이유로 원고에게 위 양해각서의 효력을 다투는 등으로 원고가 현재 이 사건 특허기술을 무상으로 사용할 수 없다고 볼 만한 사정도 없는 점, ㉔ 수사기관이 피고 C의 특허권 취득비용과 관련된 업무상횡령 혐의에 대하여 불기소처분을 하였고, 위 불기소처분에 대한 원고의 재정신청 역시 기각된 점, ㉕ 원고가 주장하는 해외시장 개척비 및 설비관리부품비 항목을 E 서비스 개발비용으로 인정하기 어렵고, C의 자유발명으로 볼 수 있는 이 사건 특허기술과 구별되는 E 서비스 기술이 존재한다는 사실 및 이를 C이 가져갔다는 사실을 인정할 증거가 없는 점(원고가 주장하는 개발 자료 및 연구성과가 무엇인지 분명하지도 않다) 등을 종합할 때, 위 사실 및 원고가 제출한 증거들만으로는 C이 취득비용 및 개발비용에 관하여 불법행위(횡령)를 저질렀다거나 법률상 원인 없이 이득을 얻었다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

② 갑 제16호증의 기재에 의하면 C이 2020. 1. 1.부터 2020. 9. 16.까지 원고 회사 명의의 법인카드를 사용한 사실이 인정된다. 그러나 C이 2019. 12. 9.부터 원고의 대표이사 또는 사내이사인 사실은 앞서 본 바와 같고, 갑 제16호증의 내역은 대부분 교통비·식대 등으로 보이는 점을 고려할 때, C이 원고의 업무 일환으로 법인카드를 사용하였을 가능성이 있고 이를 반드시 개인적인 임의사용이라 단언할 수는 없다.

③ 갑 제17, 18호증의 각 기재에 의하면 원고가 2020. 1. 6. 및 2020. 2. 14. M에 가입하여 합계 1,122,258,390 수량의 수익증권을 총 1,400,000,000원에 취득한 사실, 원고의 대표이사이던 C이 2020. 6. 8. 위 펀드 중 1,033,573,173 수량의 수익증권을 1,256,897,328원에 환매한 사실, 2021. 3. 16. 기준으로 원고가 가입한 위 펀드의 수익률이 1.01%를 기록하고 있는 사실이 인정된다. 그러나 ㉖ 원고가 가입한 위 펀드는 운용결과에 따라 원금손실이 발생할 수 있고 수익률의 변동가능성이 있는 금융투자상품에 해당하는 점, ㉗ 당시 대표이사이던 C에게 원고의 자금을 어떻게 관리할 것인지에 관한 결정권이 있었을 것으로 보이는데, 원고 내부적으로 펀드의 환매를 금지하는 등의 제한을 두고 있었다는 사정이 없을뿐더러 C이 손해를 예상하면서도 환매를 결정하였다는 등 그

경영판단에 배임 등의 불법행위로 취급될 정도로 합리성을 현저히 결여하였다고 볼 사정도 없는 점 등을 종합할 때, 위 사실과 원고가 제출한 증거들만으로는 C이 원고에게 펀드 손실금 37,811,731원 상당의 손해를 입혔다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

2) 또한 원고는 C이 이 사건 특허에 대한 권리를 보유하기 위해 피고를 설립하고 이 사건 특허를 양도한 것이므로, 그 양도·양수행위는 통정허위표시로 무효라고 주장한다. 그러나 어떠한 의사표시가 통정허위표시로서 무효라고 주장하는 자에게 그 사유에 해당하는 사실을 증명할 책임이 있는데(대법원 2017. 8. 18. 선고 2014다87595 판결 등 참조), 앞서 살펴본 바와 같이 C이 피고를 설립하여 무상으로 이 사건 특허를 이전하였다는 사실 및 원고가 제출한 증거들만으로는 C과 피고 사이의 이 사건 특허 이전이 통정허위표시에 해당한다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다(더구나 이 사건 특허 이전 당시 C은 이미 자신의 명의로 특허를 출원한 상태로, 특허권처분금지가처분 등의 위험이 구체화되지 않아 피고와 통정하여 허위의 외관을 작출할 동기도 없었다).

4. 결론

그렇다면 원고의 청구는 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장판사최정인

판사이진희

판사박창현

별지