

특 허 법 원

제 2 5 - 2 부

판 결

사 건 2020나2134 직무발명보상금 청구의 소
원고, 피항소인 겸 부대항소인

A

소송대리인 변호사 김민진, 문선우

피고, 항소인 겸 부대피항소인

B 주식회사

대표이사 C

소송대리인 변호사 박성수, 김원, 장재혁, 정창주, 백규민

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2020. 10. 29. 선고 2018가합589568 판결

변 론 종 결 2023. 3. 21.

판 결 선 고 2023. 4. 20.

주 문

1. 제1심 판결을 다음과 같이 변경한다.

가. 피고는 원고에게 54,990,743원 및 이에 대하여 2019. 1. 3.부터 2023. 4. 20.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

나. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

2. 소송총비용 중 40%는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

3. 제1의 가항은 가집행할 수 있다.

청구취지, 항소취지 및 부대항소취지

1. 청구취지

피고는 원고에게 100,000,000원 및 이에 대하여 2015. 4. 9.부터 이 사건 소장 부분 송달일까지는 연 6%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라(명시적 일부청구).

2. 항소취지

제1심 판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.

3. 부대항소취지

제1심 판결 중 아래에서 지급을 명하는 금액에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다. 피고는 원고에게 33,488,498원 및 이에 대하여 2015. 4. 9.부터 이 사건 소장 부분 송달일까지는 연 6%, 그 다음날부터 2019. 5. 31.까지는 연 15%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

이 유

1. 제1심 판결의 인용

이 법원이 이 판결에서 설시할 이유는, 제1심 판결의 이유 중에서 그 일부를 아래 "제2항"과 같이 고쳐 쓰고, 원고의 이 법원에서의 주장에 관한 판단을 아래 "제3항"과 같이 추가하는 것 이외에는 제1심 판결의 이유 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 인용한다(제1심 판결문 제15~24쪽의 '별지' 포함).

2. 고쳐 쓰는 부분

가. 제1심 판결문 제3쪽 제10행의 "피고는 2015. 4. 9." 부분을 "피고는 2015. 3. 23. 경"이라고 고쳐 쓴다.

나. 제1심 판결문 제4쪽 제2행의 "을 제18, 29호증" 부분을 "을 제4, 18, 29, 40호증"이라고 고쳐 쓴다.

다. 제1심 판결문 제4쪽 제17~19행의 "D는 주요 고객인 피고와 향후 우호적인 사업 관계 유지 등을 고려하여 2012년도 로열티 감액 이후 매년 피고의 로열티 감액 요구를 거의 그대로 수용해 왔다." 부분을 "D는 주요 고객인 피고와 향후 우호적인 사업 관계 유지 등을 고려하여 2012년도 로열티 감액 후에 다시 2013년도 피고의 로열티 감액 요구에 응하게 된 것이다."라고 고쳐 쓴다.

라. 제1심 판결문 제5쪽 제2~4행의 "갑 제9, 10호증, 을 제7, 11, 21호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 비추어 인정되는 아래 사정을 종합하면, 피고의 주장과 제출한 증거들만으로는" 부분을 "갑 제9, 10, 13, 70 내지 72호증, 을 제7, 11, 21호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 보면 인정할 수 있는 아래의 사정들 및 위 증거 등으로 인정되는 이 사건 직무발명들에 대한 피고의 관리 방식, 이 사건 양도계약서의 형

식과 그 문언의 내용, 이 사건 양도계약의 체결 경위와 그 이후의 전개양상 등과 종합해 보면, 피고가 이 법원에 이르기까지 제출한 모든 증거들과 그 주장의 사정들만으로는"이라고 고쳐 쓴다.

마. 제1심 판결문 제8쪽 제21행 아래에 다음과 같은 내용을 추가한다.

【 6) 피고는, '이 사건 양도계약은 피고와 D 사이에서 로열티 금액에 관한 합의에 이른 뒤에, D가 피고에 대한 로열티 금액의 명분을 갚출 필요가 있음에 따라 무엇인가를 양도하는 것과 같은 외관을 갖추기 위한 명목상의 것에 불과하다.'라는 취지로 주장한다. 그러나 원고와 D 사이에 이 사건 양도계약서(을 제40호증)가 작성된 것으로 인정되는 이상, 특별한 사정이 없으면 위 양도계약서에 기재된 문언대로 원고와 D 사이에 합의가 성립한 것으로 보아야 할 것이다. 따라서 피고의 위와 같은 주장은 이 사건 양도계약서에 기재된 문언의 의미와 그 내용 등에 비추어 이를 받아들이기 어려울 뿐만 아니라, 피고의 위 주장을 인정할 만한 객관적·구체적인 증거도 충분하지 아니한 사정까지 보태어 볼 때, 피고의 위 주장은 이유 없다. 】

바. 제1심 판결문 제9쪽 제2~9행 부분을 다음과 같이 고쳐 쓴다.

【 가. 원고의 주장 요지

피고가 이 사건 직무발명들을 포함한 29건의 패밀리 특허들을 D 측에 양도하여 얻은 이익은 112,243,200,000원¹⁾(이하 '원고 주장의 이익액'이라 한다)이고, 원고의 공동발명자 기여도는 제1패밀리 직무발명에 대하여 70%, 제2패밀리 직무발명에 대하여 100%이며, 원고의 공헌도는 40%이다. 따라서 피고는 원고에게, ① 제1패밀리 직무발명

1) 피고의 2013년도 스마트폰 판매수량 4,740만 대 × 스마트폰 단말기 1대당 D에 제공한 로열티 5달러 × 2020. 8. 12.자 환율 1,184원 × 피고가 D로부터 할인받은 로열티 비율 40% = 112,243,200,000원 (원고의 2020. 8. 13.자 종합준비서면 제19쪽 등 참조)

에 대한 직무발명보상금으로 1,083,727,448원²⁾, ② 제2패밀리 직무발명에 대한 직무발명보상금으로 1,548,182,069원³⁾, 합계 2,631,909,517원(= 위 1,083,727,448원 + 위 1,548,182,069원)을 지급할 의무가 있다고 할 것인데, 원고는 피고에게 그에 대한 명시적 일부 청구로, ① 제1패밀리 직무발명에 대한 직무발명보상금 32,000,000원, ② 제2패밀리 직무발명에 대한 직무발명보상금 48,000,000원 및 위 각 금원에 대한 지연손해금의 지급을 구한다. 】

사. 제1심 판결문 제11쪽 제4~5행의 "아래와 같은 사정들을 종합하여 볼 때, 이 사건 직무발명들의 종업원(공동발명자)의 공헌도는 각 4%로 정함이 타당하다." 부분을 "아래와 같은 사정들을 앞서 살핀 증거 등으로 인정할 수 있는 이 사건 직무발명들의 구체적 내용과 그 목적 및 효과, 이 사건 직무발명들의 출원 경위, 이 사건 직무발명들의 양도 과정 등과 종합해 볼 때, 이 사건 직무발명들의 종업원(공동발명자)의 공헌도는 각 3%로 정함이 타당하고, 원고와 피고가 각 이 법원에 이르기까지 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 그와 달리 인정할 수 없다."라고 고쳐 쓴다.

아. 제1심 판결문 제11쪽 제20행의 "피고는 휴대전화와 TV 등 전자제품을" 부분을 "피고는 TV 등 전자제품을"이라고 고쳐 쓴다.

자. 제1심 판결문 제13쪽 제10행부터 제14쪽 제5행까지를 다음과 같이 고쳐 쓴다.

【 4) 구체적 산정

앞서 살핀 바에 따라 피고가 원고에게 지급할 직무발명보상금을 계산하면, ① 제1패밀리 직무발명에 대한 보상금은 17,306달러(= 위 824,101달러 \times 0.03 \times 0.7, 1달러 미만 버림, 이하 같다)를 대한민국 통화로 환산한 22,643,170원⁴⁾이고, ② 제2패밀리 직

2) 1,083,727,448원 = 위 112,243,200,000원 \times 1/29 \times 0.7 \times 0.4

3) 1,548,182,069원 = 위 112,243,200,000원 \times 1/29 \times 1 \times 0.4

4) 22,643,170원 = 위 17,306달러 \times 이 사건 변론종결일인 2023. 3. 21.자로 서울외국환중개 주식회사에

무발명에 대한 보상금은 24,723달러(= 위 824,101달러 \times 0.03 \times 1)를 대한민국 통화로 환산한 32,347,573원⁵⁾이라고 할 것이며, 원고와 피고가 각 이 법원에 이르기까지 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 위와 달리 인정할 수 없다(한편, 원고가 이 법원에서 들고 있는 판결들은 이 사건과는 사실관계 등을 달리한 사안들로 판단된다).

라. 소결

따라서 피고는 원고에게 직무발명보상금 54,990,743원(= 위 제1패밀리 직무발명에 대한 보상금 22,643,170원 + 위 제2패밀리 직무발명에 대한 보상금 32,347,573원) 및 이에 대하여 이 사건 소장 부분이 피고에게 송달된 다음날임이 기록상 명백한 2019.

1. 3.부터⁶⁾ 피고가 그 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 이 법원의 판결 선고일인 2023. 4. 20.까지는 민법이 정한 연 5%⁷⁾, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특레법이 정한 연 12%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다. 】

3. 추가하는 부분

가. 원고의 주장 요지⁸⁾

서 고시한 매매기준율인 1달러당 1308.40원(원 미만 버림, 이하 같다)

5) 32,347,573원 = 위 24,723달러 \times 위 1308.40원

6) 원고는, '2015. 4. 9.'부터의 지연손해금을 구하나, 원고가 청구하는 위 직무발명보상금 채권의 법적 성격 및 관련 법령의 내용과 아울러, 이 법원에 이르기까지 원고가 제출한 모든 증거들과 그 주장의 사정들만으로는 이 사건 소를 제기하기 전에 원고가 피고에 대하여 위에서 살핀 바와 같은 내용의 직무발명보상금의 지급을 청구하였다는 사실을 인정하기 어려우며, 달리 그에 대한 원고의 구체적인 주장·증명도 부족한 사정 및 민법 제387조 제2항의 취지 등을 종합해 볼 때, 이 사건 소장 부분이 피고에게 송달된 다음날부터 위 보상금에 대한 지연손해금을 인정하기로 한다.

7) 상법 제54조의 상사법정이율은 상행위로 인한 채무나 이와 동일성을 가진 채무에 관하여 적용되는 것인데, 원고 주장의 이 사건 직무발명보상금 채권의 법적 성격 등을 고려해 보면, '연 6%의 상사법정이율이 적용되어야 한다.'라는 취지의 원고의 주장은 이를 받아들일 수 없다.

8) 원고는 이 사건에서 구하는 직무발명보상금 청구금액의 구성을 위에서 살핀 원고 주장의 이익액에 대한 보상금과 함께, 아래와 같은 내용으로 이 법원에서 정리하였다(이 법원의 2022. 7. 19.자 제6차 변

1) 이 사건 양도계약서에는 '피고와 피고의 계열사 및 피고의 관계사는 D로부터 양도대상 특허 및 그의 개량 특허에 대한 무상의 통상실시권을 부여받기로 한다.'라는 취지의 그랜트백 조항(이하 '쟁점 조항'이라 한다)이 존재하는데, 피고는 쟁점 조항으로 원고 주장의 이익액 112,243,200,000원의 40%인 44,897,280,000원 상당의 이익을 얻었다고 볼 것이고, 이를 이 사건 양도계약의 양도대상인 29개의 패밀리 특허들로 균등하게 나누어 산정하면 피고가 얻은 이익으로 3,096,364,138원⁹⁾이 산출되므로, 원고는 그에 대한 명시적 일부 청구로, 제1패밀리 직무발명과 관련하여 5,000,000원, 제2패밀리 직무발명과 관련하여 5,000,000원, 합계 10,000,000원의 지급을 피고에게 구한다(이하 '첫 번째 주장'이라 한다).

2) 피고가 이 사건 직무발명들을 처분하기 전까지 이를 보유하면서 크로스 라이선스 계약 등에 이를 활용함으로써 이익을 얻었는데, 원고는 그에 대한 명시적 일부 청구로, ① 제1패밀리 직무발명과 관련하여 피고의 직무발명보상지침에 따라 산정할 수 있는 금액 중 일부인 5,000,000원을, ② 제2패밀리 직무발명과 관련하여, 주위적으로는 제2패밀리 직무발명의 기여도를 2%로 그 가상의 실시료율을 2% 등으로 하여 [별지]와 같이 계산하여 산출한 보상금 6,462,651,047원의 일부인 5,000,000원, 예비적으로는 피고의 직무발명보상지침에 따라 산정할 수 있는 금액 중 일부인 5,000,000원, 합계 10,000,000원의 지급을 피고에게 구한다(이하 '두 번째 주장'이라 한다).

나. 판단

1) 첫 번째 주장에 대하여

살피건대, 직무발명보상금 청구 소송에서의 원고는, 원고가 직무발명의 발명자라

론조서 참조).

9) $3,096,364,138\text{원} = \text{위 } 44,897,280,000\text{원} \times 1/29 \times 2\text{개(제1패밀리 직무발명과 제2패밀리 직무발명)}$

는 사실, 사용자인 피고가 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 원고로부터 승계하였다는 사실과 아울러, 직무발명으로 인하여 사용자인 피고에게 독점적·배타적 이익이 발생하였다는 사실 및 원고가 구하는 직무발명보상금의 범위를 구체적으로 주장하고 그에 대해 증명하여야 한다.

그런데 설령, 이 사건 양도계약서에 원고의 위 주장과 같은 내용의 쟁점 조항이 존재한다고 하더라도, 그러한 사정만으로 곧바로 피고가 이 사건 직무발명들의 처분으로 인하여 앞서 인정한 위 직무발명보상금 상당의 이익 이외에 별도로 무상의 통상실시권을 초과하는 독점적·배타적 이익을 얻었다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 앞서 본 증거들로 인정할 수 있는 이 사건 양도계약의 체결 경위와 그 목적 등에 비추어 볼 때, 원고가 이 법원에 이르기까지 제출한 증거들과 그 주장의 사정을 모두 고려하더라도, 피고가 쟁점 조항으로 인하여 이 사건 직무발명들에 대한 무상의 통상실시권을 초과하는 내용의 독점적·배타적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하며, 달리 이를 인정할 만한 객관적이고 구체적인 증거가 없다. 따라서 그와 다른 전제에 기초한 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

2) 두 번째 주장에 대하여

앞서 살핀 여러 사정들을 종합해 볼 때, 원고가 이 법원에 이르기까지 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도 피고가 이 사건 직무발명들을 크로스 라이선스 계약 등에 활용하여 무상의 통상실시권을 초과하는 독점적·배타적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 객관적이고 구체적인 증거가 없다. 따라서 그와 다른 전제에 기초한 원고의 이 부분 주장도 이를 모두 받아들일 수 없다.¹⁰⁾

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하여야 한다. 제1심 판결은 이와 일부 결론을 달리하므로 제1심 판결을 변경하기로 하여, 주문과 같이 판결한다(한편, 앞서 살펴 본 여러 사정들에 비추어 볼 때, 이 사건의 변론종결일 이후에 이 법원에 제출된 원고의 2023. 4. 17.자 참고서면과 그에 첨부된 참고자료 및 피고의 2023. 4. 11.자 참고서면, 2023. 4. 18.자 참고자료 제출서 등의 내용들을 모두 고려하더라도, 위와 같은 판단을 뒤집기 어렵다).

재판장 판사 우성엽

판사 임영우

판사 김기수

[별지]

10) 한편 원고는, '피고가 이 사건 직무발명들을 양도하기 전까지 이를 보유하면서 경쟁 회사로 하여금 이 사건 직무발명들을 이용하지 못하도록 하여 얻은 이익 등도 직무발명보상금으로 청구한다.'라는 취지의 주장을 한 바 있으나, 앞서 살펴 본 여러 사정 등에 비추어 볼 때, 원고가 이 법원에 이르기까지 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도, 위와 같은 취지의 원고의 주장도 이를 받아들이기 어렵다.

연도	MC 사업본부 매출액 ⁵ (원)	적용일	직무발명 기여도	가상 실시료율	발명자 공헌도	발명자 기여도	라이선스 활용에 따른 보상금(원)
2012	10,077,500,000,000	303	0.02	0.02	0.4	1	1,338,512,877
2013	13,015,000,000,000	365	0.02	0.02	0.4	1	2,082,400,000
2014	15,105,300,000,000	365	0.02	0.02	0.4	1	2,416,848,000
2015	14,399,300,000,000	99	0.02	0.02	0.4	1	624,890,170
합계							6,462,651,047

끝.