

# 특 허 법 원

## 제 2 5 - 1 부

### 판 결

사 건 2021나1503 손해배상(기)

원고, 항소인 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 법무법인 (유한) 광장 담당변호사 곽부규, 김민수, 김  
홍선, 오충진

법무법인 비트 담당변호사 백승철, 송도영

피고, 피항소인 1. C

2. D

3. E

소송대리인 변호사 이화영

소송복대리인 변호사 박항규, 강희웅, 법무법인 로앤 담당변호  
사 피재경

4. 주식회사 F

대표이사 C

피고 1, 2, 4의 소송대리인 변호사 강경태

제 1 심 판 결 춘천지방법원 원주지원 2020. 9. 24. 선고 2017가합5156 판결

변 론 종 결 2022. 8. 23.

판 결 선 고 2022. 11. 24.

## 주 문

1. 제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 금액에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다.  
피고들은 공동하여 원고에게 300,000,000원 및 이에 대하여 피고 C은 2017. 4. 25.  
부터, 피고 D은 2017. 2. 25.부터, 피고 E은 2017. 3. 14.부터, 피고 주식회사 F은  
2017. 2. 24.부터 각 2022. 11. 24.까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지  
는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
2. 원고의 나머지 항소와 이 법원에서 확장한 청구를 모두 기각한다.
3. 소송총비용 중 80%는 원고가, 20%는 피고들이 각각 부담한다.
4. 제1항의 금전지급부분은 가집행할 수 있다.

## 청구취지 및 항소취지

### [청구취지]

피고들은 공동하여 원고에게 1,384,279,576원 및 그 중 1,000,000,000원에 대하여는 이  
사건 소장 부분 송달일 다음날부터 2019. 5. 31.까지 연 15%의, 그 다음날부터 다 갚

는 날까지 연 12%의 각 비율에 의한 금원을, 384,279,576원에 대하여는 2022. 5. 20.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 각 지급하라.<sup>1)</sup>

### [항소취지]

제1심판결을 취소한다. 피고들은 공동하여 원고에게 1,000,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부분 송달일 다음날부터 2019. 5. 31.까지 연 15%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 당사자들의 지위

1) 원고는 반도체장비 및 정밀화학용 부품 제작 등을 목적으로 설립된 회사로서 테프론 라이닝 배관재(배관의 부식방지를 위하여 합성섬유인 '테프론'으로 내부를 코팅한 배관재, 이하 '배관재'라고 한다)를 제작·판매하고 있다.

2) 피고 C은 2007. 8. 13.부터 2009. 9. 15.까지 원고의 영업부 과장으로 근무하면서 영업업무를 총괄하다가 퇴사한 후 2009. 10. 26.부터 2012. 8. 10.까지 원고 제품 판매 대리점인 'G'라는 업체를 운영하면서 원고로부터 배관재를 공급받아 판매하였다. 피고 D은 2007. 8. 13.부터 2010. 12. 10.까지 원고의 영업부 직원으로 근무하면서 영업업무를 담당하다가 퇴사한 후 2010. 12. 9.부터 2012. 8. 10.까지 원고 제품 판매대리점인 'H'라는 업체를 운영하였다. 피고 C, D은 2012. 1. 20. 밸브 및 배관 제조업 등을 목적

---

1) 원고는 당심에서 청구취지를 위와 같이 확장하였다.

으로 하는 피고 주식회사 F(이하 '피고 F'이라고 한다)을 설립하였고, 피고 C은 피고 F의 대표이사로, 피고 D은 피고 F의 사내이사로 각각 재직 중이다.

3) 피고 E은 2004. 10. 4. 원고에 입사하여, 생산부장으로 근무하던 중 2012. 1. 31. 퇴사하고, 2012. 4.경 피고 F에 입사하였다.

#### **나. 관련 확정된 민·형사 선행사건**

##### **1) 피고 C, D에 대한 선행 형사판결의 확정**

피고 C, D은 2017. 1. 19. 춘천지방법원으로부터 '피고 C, D은 원고의 전 직원 및 대리점 운영자로서 비밀유지약정에 따라 원고의 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산을 임의로 유출하지 말아야 하고 이를 보관하게 된 경우에도 대리점 계약 종료 또는 퇴사 시 반환 또는 폐기할 업무상 임무가 있음에도, 부정한 이익을 얻거나 원고에게 손해를 입힐 목적으로, 피고 C, D은 공모하여 ① 원고의 영업비밀인 40A 볼밸브 등 설계도면 10건을 피고 F의 설계도면을 제작하는 사람에게 제공하고, ② 원고의 영업상 주요 자산인 볼밸브 작업표준서 등 30건, 영업비밀인 볼밸브 설계도면 등 27건, 영업상 주요 자산인 제작기준서 등을 유출하여 피고 F을 위하여 사용하였으며, ③ I과 원고의 영업비밀 또는 중요자산인 밸브 설계도면 등 41건을 임의반출하고, 원고의 영업비밀인 50A 다이어프램밸브 설계도면 1건을 피고 F의 밸브 설계도면 제작자에게 제공하였다.'는 범죄사실[업무상배임죄 및 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라고 한다) 위반(영업비밀누설등)죄]로 각 징역 10월에 집행유예 2년의 판결을 선고받았고(춘천지방법원 2015노1100), 위 판결은 대법원 2017. 9. 7. 선고 2017도2114호로 상고기각되어 그대로 확정되었다(이하 '선행 형사판결'이라고 한다).

##### **2) 피고 C, D, F에 대한 선행 민사판결의 확정**

원고는 피고 C, D, F 및 I을 상대로 위 피고들 및 I이 선행 형사판결 범죄사실 기재와 같이 원고의 볼밸브 설계도면, 작업표준서, 제작기준서 등을 무단으로 반출하고, 이를 이용하여 피고 F이 볼밸브 등 배관재를 제작·판매하였다(이하 이를 통칭하여 '선행 부정경쟁행위 및 불법행위'라고 한다)고 주장하면서 그에 대한 손해배상을 구하는 소를 제기하였다(춘천지방법원 원주지원 2015가합5640호). 그 소송의 항소심에서 서울고등법원(춘천)은 2017. 12. 7. '피고, C, D이 원고 주장과 같이 선행 부정경쟁행위 및 불법행위를 하였으므로, 원고에 대하여 피고 C, D은 부정경쟁방지법 제11조 및 민법 제750조에 따른 손해배상책임을, 피고 F은 상법 제389조 제3항, 제210조에 따른 손해배상책임을 부담하는바, 그에 대한 손해배상으로서 피고들은 공동하여 원고에게 50,000,000원 및 그에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있고, 나아가 피고 C, D은 각 대리점계약 기간 동안 원고에 대하여 원고 생산제품에 관한 시장 개척 및 영업 의무를 부담하고, 원고 생산제품을 타인으로부터 구입, 판매할 수 없음에도, 피고 F을 설립하여 원고 생산제품과 동종 제품을 생산·판매함으로써 2012. 8.까지 위 각 의무를 위반하였으므로, 그에 대한 손해배상으로서 원고에게 피고 C은 29,359,000원, 피고 D은 10,829,000원 및 위 각 돈에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다'는 취지의 판결을 선고하였고[서울고등법원(춘천) 2018나41], 위 판결은 그대로 확정되었다(이하 '선행 민사판결'이라고 한다).

#### 다. 원고의 테프론 라이닝 볼밸브 생산기술 및 피고 F의 특허출원 등

1) 원고의 대표이사인 B은 2004년 말 무렵 '수지압력에 의하여 연결핀을 수동으로 제거하는 방식'을 취하는 볼밸브용 볼 라이닝 장치의 문제점<sup>2)</sup>을 해결하기 위하여 '3개

---

2) 연결핀과 지지구멍 간의 공차의 정도에 따라 3개의 연결핀이 동시에 빠지지 않을 경우 편심 불량 발생하거나 연결핀이 빠지지 않은 부위를 사후적으로 용접해야하는 등의 문제점을 말한다.

의 연결핀의 단부에 각각 액츄에이터를 설치하고 각 액츄에이터를 하나의 레버에 연결하여 레버 전환동작에 따라 각 연결핀을 지지구멍으로부터 동시에 강제로 퇴피시키는 기술'(이하 '이 사건 모인대상기술'이라 하며, 이에 관한 금형 설계도면은 별지와 같다)을 발명하고, 당시 원고의 생산부장이었던 피고 E, 금형제작업체인 수창 ENG를 운영하는 J 등과 함께 이 사건 모인대상기술을 구현하여 제품을 생산할 수 있는 방법을 논의한 끝에, 2007. 5. 30.경 J로부터 액츄에이터 대신 유압실린더가 장착된 6인치 금형을 납품받는 등 이 사건 모인대상기술을 원고의 볼밸브 생산과정에 적용하였다(이에 대하여 피고들은 원고가 적어도 2012. 3.경까지는 이 사건 모인대상기술을 완성하지 못하였다는 취지로 주장하나, 피고들의 이러한 주장은 받아들이지 않는다).

2) 그런데 피고 F은 이 사건 모인대상기술과 실질적으로 동일한 '볼밸브용 볼의 수지 라이닝 장치 및 방법'이라는 명칭의 발명에 대하여 2012. 4. 2. 발명자를 피고 C, 출원인을 피고 F으로 하여 특허출원을 하여, 2013. 10. 23. 특허번호 제1323280호로 특허등록을 받았다(이하 '피고 특허발명'이라 한다).

3) 이에 대하여 원고는 2015. 6. 19. 피고 특허발명의 특허권자인 피고 F을 상대로, "피고 특허발명은 원고의 이 사건 모인대상기술을 모인한 자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받아 출원된 것으로서, 발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 '무권리자'라 한다)에 의한 출원에 해당하므로, 그 특허등록이 무효로 되어야 한다."라고 주장하면서 특허심판원 2015당3649호로 피고 특허발명에 대한 특허무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2017. 6. 16. "피고 특허발명은 원고가 주장하는 이 사건 모인대상기술과 다른 발명이고, 피고 특허발명의 출원인인 피고 F은 진정한 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 정당한 출원인으

로서, 피고 특허발명은 모인출원발명에 해당하지 아니한다."라는 이유로 원고의 위 특허무효심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

원고는 위 심결에 불복하여 2017. 7. 17. 특허법원 2017허5184호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 2018. 11. 23. '피고 F은 이 사건 모인대상기술과 주요한 구성이 실질적으로 동일한 피고 특허발명을 출원하여 특허등록을 받았고, 피고 F이 피고 특허발명의 발명자로서 특허를 받을 권리를 승계받았다고 주장하는 피고 C을 피고 특허발명을 발명한 자라고 인정하기 어려우므로, 피고 특허발명은 무권리자에 의한 특허출원에 해당한다는 이유로 위 심결을 취소하는 판결을 하였다. 이에 피고 F이 대법원 2018후12356호로 상고하였으나 대법원은 2019. 4. 5. 심리불속행기각 판결을 하였고, 특허심판원은 2020. 8. 5. 2019당(취소판결)79호로 이 사건 특허발명은 무권리자에 의한 특허출원으로 무효라는 취지의 심결을 하였다. 피고 F은 재차 2020. 10. 6. 특허법원 2020허6422호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나, 2021. 4. 2. 그 소를 취하함에 따라 위 심결은 그 무렵 확정되었다.

4) 주식회사 K는 2020. 6. 30. 피고 특허발명의 특허권자인 피고 F을 상대로 특허심판원 2020당1961호로 피고 특허발명에 대한 특허무효심판을 청구하고, 그 무효심판절차에서 "피고 특허발명은 비교대상발명 1, 3<sup>3)</sup>의 결합에 의하여 진보성이 부정된다."라는 취지로 주장하였고, 특허심판원은 2021. 1. 11. 주식회사 K의 위와 같은 주장을 받아들이어 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 이에 피고 F은 2021. 1. 22. 특허법원 2021허1387호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다가, 2021. 3. 18. 그 소를

---

3) 비교대상발명 1은 2007. 12. 17. 공고된 대한민국 등록특허공보 제786038호(원고가 특허권자로서 수지압력에 의하여 연결핀을 제거하는 방식에 관한 것이다)이고, 비교대상발명 3은 2006. 12. 13. 발행된 일본국 특허공보 제 3856605호이다.

취하하였고, 그에 따라 위 심결은 그대로 확정되었다.

5) 한편 원고는 피고 특허발명에 대한 정당한 권리자라고 주장하면서 2015. 10. 30. 이 사건 모인대상기술에 대하여 특허출원을 하였고, 2021. 11. 22. 특허청심사관으로부터 청구항 전항이 비교대상발명 1, 3 등에 의하여 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유를 통지받기는 하였으나, 최종적으로 2022. 5. 18. 특허결정을 받았다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제3, 5 내지 9, 14, 15, 26 내지 33, 43호증, 을가 제17, 45호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함), 변론 전체의 취지

## 2. 피고들의 손해배상책임 성립 여부

### 가. 당사자의 주장 요지

#### 1) 원고 주장의 요지

가) 원고는 2003년경부터 현재까지 약 7억 9,000만원 상당의 비용을 투자하는 등 상당한 노력과 비용을 들여 이 사건 모인대상기술을 개발하여 이를 주요한 영업자산이자 성과로 보유하고 있었다.

나) 그런데 피고 C, D은 원고에서 퇴사한 후 원고 제품 판매대리점을 운영하면서 원고에 대하여 비밀유지의무 등을 부담하고 있음에도 원고와 경쟁업체인 피고 F을 설립하여 운영하였고, 피고 E은 피고 D을 통해 피고 F에 이 사건 모인대상기술에 관한 개념도를 제공하고 피고 F에 공장장으로 입사하였으며, 피고 F은 이 사건 모인대상기술을 이용하여 라이닝 볼밸브를 생산·판매하였다. 이처럼 피고 C, D, E은 공모하여 이 사건 모인대상기술을 유출하고, 이에 대하여 모인출원하여 특허등록을 받았으며, 이 사건 모인대상기술을 무단으로 사용하여 라이닝 볼밸브 제품을 생산·판매하였는바, 피고 C, D, E의 이러한 행위들은 2012. 8.경부터 2014. 1. 30.까지는 민법 제750조 소정의



불법행위에, 2014. 1. 31.부터 2018. 12. 31.까지는 구 부정경쟁방지법(2021. 12. 7. 법률 제18548호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제2조 제1호 카목<sup>4)</sup> 소정의 성과 무단도용행위에 각각 해당한다. 따라서 그에 대한 손해배상금 및 지연손해금으로서 피고들은 공동하여 원고에게 청구취지 기재 금원을 지급할 의무가 있다.

## 2) 피고들 주장의 요지

가) 원고가 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목 소정의 '성과 등'에 해당한다고 주장하는 이 사건 모인대상기술은 결국 연결핀을 액츄에이터를 이용하여 제거한다는 것에 불과하여 추상적인 아이디어에 불과하고, 원고는 이 사건 모인대상기술을 영업비밀로 유지하지도 못하였으며, 이 사건 모인대상기술과 동일한 피고 특허발명이 진보성이 부정되었으므로 기술적 의의도 미미하다. 따라서 이 사건 모인대상기술은 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목 소정의 '성과 등'에 해당하지 않는다.

나) 볼밸브 라이닝 공정에서 불량률을 낮추기 위해 중요한 것은 연결핀의 퇴출시점인데, 피고들은 원고의 위와 같은 추상적 아이디어에 큰 볼과 작은 볼 각각에 서로 달리 요구되는 기술을 독자적으로 구비하여 원고와 다른 방식으로 라이닝 볼밸브 제품을 생산·판매하여 왔고, 원고는 피고 F이 설립될 당시인 2012년 당시까지 이 사건 모인대상기술을 위와 같은 수준으로 구체화시키지도 못하였다. 따라서 피고 C, D, E은 원고의 이 사건 모인대상기술을 유출하는 등의 행위를 한 적이 없으므로 피고 케이티앤이 라이닝 볼밸브 제품을 생산·판매한 것은 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목 소정의 '무단사용'에도 해당하지 않는다.

## 3) 피고 E의 추가 주장

4) 2013. 7. 30. 법률 제11963호에는 차목으로 도입되었으나, 2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정되어 카목으로 조문 위치가 변경되었다가, 2021. 12. 7. 법률 제18548호로 개정되면서 다시 파목으로 조문 위치가 변경되었다(이하, 편의상 '카목'이라 한다).

피고 E은 원고에 대하여 어떠한 비밀유지의무도 부담하고 있지 아니하였고, 피고 E이 피고 C, D에게 이 사건 모인대상기술에 관한 개념도를 작성하여 준 시점에 위 피고들은 이미 모인출원을 어느 정도 진행 중인 상태였으며, 피고 E이 위 개념도에 포함시킨 솔레노이드밸브와 타이머는 이 사건 모인대상기술의 핵심이 아니므로, 피고 E은 원고에 대하여 불법행위나 부정경쟁행위로 어떤 손해를 입힌 바 없다.

#### 나. 피고들의 공동불법행위 내지 성과 등 무단사용 부정경쟁행위 성립 여부

##### 1) 관련 법리

경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물(이하 '성과물'이라 한다)을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다(대법원 2010. 8. 25.자 2008마1541 결정 등 참조). 또한, 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목은 '그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등(이하 '성과 등'이라 한다)을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위'를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다.

이때 위와 같은 '성과물'이나 '성과 등'에는 유형물뿐만 아니라 무형물도 포함되고, 종래 지식재산권법에 의해 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다. '성과물'이나 '성과 등'을 판단할 때에는 위와 같은 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 한다. 나아가 이러한 성과 등이 '상당한 투자나

노력으로 만들어진' 것인지 여부는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적, 개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공공영역(public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다. 또한, '공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용'한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지 여부, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 가능성, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성 등을 종합적으로 고려해야 한다(대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 판결, 대법원 2020. 7. 23. 선고 2020다220607 판결 등 참조).

## 2) 이 사건 모인대상기술이 '성과물' 내지 '성과 등'에 해당하는지 여부

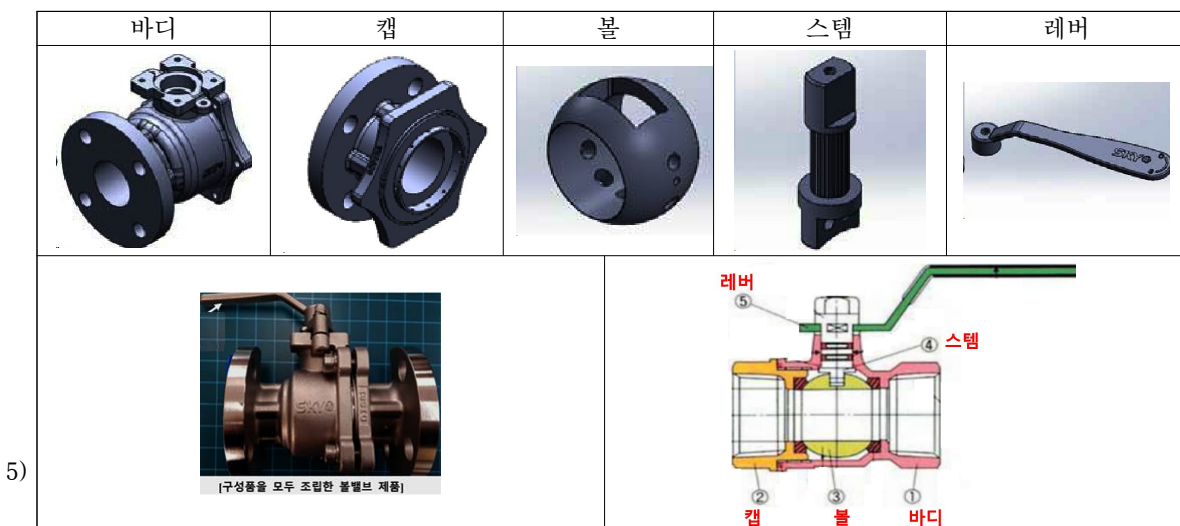
가) 을가 제48호증의 기재에 의하면, 볼밸브는 바디(body), 캡(cap), 스템(stem), 볼(ball), 레버(level) 등으로 구성되는 것임을 알 수 있는바<sup>5)</sup>, 이 사건 모인대상기술은 볼밸브의 구성품 중 볼을 라이닝하는 장치 내지 방법에 관한 것이다.

나) 종래에는 볼밸브용 볼을 라이닝하는 방식으로 수지용접 방식(어댑터 방식)이 사용되었는데, 이러한 방식은 볼의 사출 공정 후 어댑터 결합 부분을 수지로 채운 후 용접을 해야 함으로 인하여 발생하는 문제점이 있으며, 원고는 이러한 문제점을 해결하기 위하여 수지압력에 의한 연결핀 퇴출 방식을 발명하고, 이에 대하여 2007. 6. 8. 특허출원을 하여, 2007. 12. 10. 특허번호 0786038호로 특허등록을 받은 바 있다(갑 제5

호증).

그런데 수지압력에 의한 연결핀 퇴출 방식 역시 앞서 본 바와 같이 연결핀과 지지 구멍 간의 공차의 정도에 따라 3개의 연결핀이 동시에 빠지지 않을 경우 편심 불량이 발생하거나 연결핀이 빠지지 않은 부위를 사후적으로 용접해야 하는 등의 문제점이 있었고(갑 제6호증 문단번호 [0019] 참조), 이러한 문제점을 해결하기 위하여 앞서 본 바와 같이 원고는 이 사건 모인대상기술을 개발하였다.

다) 위와 같은 사정에다가, 피고 F이 이 사건 모인대상기술과 실질적으로 동일한 발명에 대하여 모인출원하여 특허등록을 받았으며, 이후 원고가 이 사건 모인대상기술의 정당한 권리자로서 특허출원을 하여 특허결정을 받은 점, 원고가 이 사건 모인대상기술을 개발하기 이전에 이와 동일·유사한 기술이 공지되었음을 인정할 증거가 없는 점, 앞서 본 바와 같이 원고가 2007. 5. 30.경 J로부터 액츄에이터 대신 유압실린더가 장착된 6인치 금형을 납품받는 등 이 사건 모인대상기술을 원고의 볼밸브 생산과정에 적용한 것으로 보아 이 사건 모인대상기술이 단순한 아이디어에 불과하지 않고 실제 제품생산에 적용할 수 있을 정도로 구체화된 기술로 보이는 점, 갑 제49 내지 53, 60



호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면 원고가 이 사건 모인대상기술을 개발하기 위하여 상당한 시간 및 노력을 들였을 뿐만 아니라 상당한 비용을 지출하였을 것으로 보이는 점<sup>6)</sup>, 이 법원의 주식회사 L, M 주식회사에 대한 각 사실조회결과와 변론 전체의 취지에 의하면 원고의 볼밸브 제품의 품질 우수성이 위 업체들이 원고와 거래하는 주요한 동기로 보이므로 이 사건 모인대상기술은 볼밸브 시장에서 고객흡인력을 갖춘 것으로 보이는 점 등을 보태어 보면, 이 사건 모인대상기술이 특허요건으로서 진보성이 부정되는지 여부는 별론으로 하고 적어도 '성과물' 내지 '성과 등'에는 해당한다고 봄이 타당하다[비록 이 사건 모인대상기술이 피고 F에 의하여 모인출원되어 2013. 10. 11. 공개되기는 하였으나, 이는 원고의 의사에 반하여 출원된 것일 뿐만 아니라 종국적으로 무권리자의 특허출원으로 판단되어 특허무효가 되고 원고가 정당한 권리자로서 이 사건 모인대상기술에 대하여 특허결정을 받은 점을 고려하면, 피고 F의 모인출원에 의하여 이 사건 모인대상기술이 공공영역에 속하게 되었다고 볼 수는 없다]. 이에 반하는 피고들의 주장은 모두 이유 없다.

### 3) 피고들이 이 사건 모인대상기술을 무단으로 사용하였는지 여부

앞서 기초사실에서 본 바와 같이 피고 F이 이 사건 모인대상기술을 모인출원하여 특허등록을 받고 이 사건 모인대상기술을 이용하여 라이닝 볼밸브 제품을 생산·판매하여 온 점에다가, 갑 제1 내지 11, 14 내지 17, 26호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 보태어 보면, 피고들은 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 원고의 성과물 내지 성과 등인 이 사건 모인대상기술을 무단으로 사용하였다고 봄이 타당하다.

---

6) 원고는 이 사건 모인대상기술 개발을 위하여 연구개발비로 적어도 약 5억 9,000만 원을 지출하였다고 주장하였다(2022. 8. 22.자 원고 준비서면 25~31면 참조).

가) 피고 C, D은 원고의 판매대리점을 운영하는 기간에 원고의 경쟁업체인 피고 F을 설립하고 각각 그 대표이사 및 사내이사로 취임하여 피고 F을 운영하였다. 피고 E은 아래에서 보는 바와 같이 원고에서 퇴사한 직후 피고 D에게 이 사건 모인대상기술에 관한 개념도를 전달하고, 그 무렵 피고 F에 공장장으로 입사하여 이 사건 모인대상기술을 사용한 라이닝 볼밸브 제품 등의 생산에 관여하였다.

나) 피고 D은 2012. 2. 말경 당시 원고에서 퇴사한 피고 E에게 특허출원에 필요하며 '엑츠크에이터를 사용하여 핀을 퇴출시키는 방법에 관한 도면'을 그려달라고 부탁하였고, 피고 E은 피고 특허발명의 출원일(2012. 4. 2.) 직전인 2012. 3. 19. 무렵 피고 D에게 3개의 공압 또는 유압실린더를 이용하여 핀을 제거한다는 이 사건 모인대상기술 내용의 핵심이 도식된 개념도를 제공하였으며, 피고 E은 위 개념도를 제공하는 과정에서 피고 D로부터 피고 F이 원고와 같은 방식으로 볼밸브를 생산하려고 한다는 말을 듣자, 피고 D에게 원고와 같은 방식으로 볼밸브를 생산하는 것은 문제가 있다는 취지로 이의를 제기하기도 하였다.

다) 피고 F이 이 사건 모인대상기술과 실질적으로 동일한 피고 특허발명을 특허출원한 것은 이 사건 모인대상기술을 원고 내부에서 비공개로 사용하고 이를 외부로 공개하지 않으려고 하였던 원고의 의사에 반하는 것일 뿐만 아니라, 피고 C, D이 원고의 직원으로 근무하고, 원고의 판매대리점을 운영하는 과정에서 이 사건 모인대상기술을 획득한 것으로 보이는데, 이는 위 피고들이 원고의 취업규칙 및 대리점계약에 의하여 부과되는 비밀준수의무를 위반한 것으로 보인다.

#### 4) 피고들의 주장에 대한 판단

가) 피고들은, 원고가 피고 F이 설립될 당시에 보유하고 있었던 기술은 큰 볼

(65mm 이상)에만 적용될 수 있고 작은 볼(50mm 이하)에는 적용될 수 없는 것이어서 원고는 작은 볼에는 기존의 수지압력에 의한 연결핀 퇴출방식을 적용하고 있었던 것에 반하여, 피고들은 80A(80mm) 이하의 작은 볼에는 솔레노이드 밸브와 타이머가 부가된 액츄에이터를 이용하여 '적기에' 연결핀을 빼내는 독자적인 기술을 사용하였고, 100A 이상의 큰 볼에는 종래 어댑터 방식을 사용하였으므로, 피고들은 이 사건 모인대상기술을 사용하지 않았다는 취지로 주장한다.

그러나 피고들이 100A 이상의 큰 볼에는 종래 어댑터 방식을 사용하였는지는 별론으로 하고, 80A(80mm) 이하의 작은 볼의 경우에는 비록 솔레노이드 밸브와 타이머가 부가되었다고 하더라도 이는 주지관용기술의 단순 부가에 불과하여 이 사건 모인대상기술을 적용한 것에 해당하므로, 피고들의 위 주장은 이유 없다.

나) 피고들은, 이 사건 모인대상기술과 실질적으로 동일한 피고 특허발명이 진보성이 부정되어 특허무효로 되었으므로, 이 사건 모인대상기술은 자유실시기술에 불과하여 '성과물' 내지 '성과 등'에 해당하지 않는다는 취지로 주장한다.

그러나 갑 제32, 43호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 특허심판원이 2021. 1. 11. 피고 특허발명에 대한 2020당1961호 특허무효심판 사건에서 피고 특허발명이 진보성이 부정되어 그 특허를 무효로 한다는 취지의 심결을 한 사실은 인정되나, 피고 특허발명의 특허권자인 피고 F은 위 무효심판 사건의 심리가 종결될 때까지 아무런 주장, 증명을 하지 않았고, 위 심결에 대하여 특허법원 2021허1387호로 심결취소소송을 제기하였으나 2021. 3. 18. 그 소를 취하하여 위 심결이 그대로 확정되도록 한 사실 및 원고가 이 사건 모인대상기술에 대한 정당한 권리자임을 이유로 이 사건 모인대상기술에 대하여 2022. 5. 18. 특허결정을 받은 사실 등에 비추어, 피고가 주장하는 위

와 같은 사정만으로는 이 사건 모인대상기술이 자유실시기술에 해당한다고 단정하기 어렵다. 따라서 피고들의 위 주장은 이유 없다.

#### 다. 소결

피고 C, D, E은 공동하여 원고의 성과물 내지 '성과 등'에 해당하는 이 사건 모인대상기술을 무단으로 사용하여 볼밸브 제품을 생산·판매하였는바, 이는 민법상 공동불법행위 내지 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목의 부정경쟁행위에 해당하므로, 위 피고들은 공동하여 원고에게 위와 같은 공동불법행위 내지 부정경쟁행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 의무가 있다. 나아가 피고 C은 위와 같은 불법행위 내지 부정경쟁행위는 피고 F의 대표이사로서 그 업무집행으로 인한 것이므로, 피고 F은 상법 제389조 제3항, 제210조에 의하여 피고 C과 공동하여 원고에 대하여 손해배상책임을 부담한다. 이와 다른 전제에서 피고들이 공동불법행위나 부정경쟁행위를 하지 않았다는 취지의 피고들의 주장은 모두 이유 없다.

### 3. 피고들의 손해배상책임의 범위

#### 가. 원고 주장의 요지

피고들의 불법행위 내지 부정경쟁행위로 인하여 원고가 입은 손해액을 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항 제1호에 의하여 산정하면, 아래 표와 같이 피고 F이 2012년 8월경부터 2018. 12. 31.까지 볼밸브를 제작·판매하여 올린 연도별 매출액에, 원고의 볼밸브 제품에 대한 각 연도별 한계이익률을 곱한 총 1,977,542,251원이다.

| 년도    | 피고 회사의 볼밸브<br>제품 공급가액(A) | 원고 회사의<br>연도별 한계이익률(B) | A × B     |
|-------|--------------------------|------------------------|-----------|
| 2012년 | 29,480,000               | 26.4                   | 7,782,720 |



| 년도    | 피고 회사의 볼밸브<br>제품 공급가액(A) | 원고 회사의<br>연도별 한계이익률(B) | A × B                |
|-------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 2013년 | 965,723,000              | 24.9                   | 240,465,027          |
| 2014년 | 423,000,000              | 32.1                   | 135,783,000          |
| 2015년 | 366,430,000              | 32.6                   | 119,456,180          |
| 2016년 | 772,314,000              | 34.5                   | 266,448,330          |
| 2017년 | 822,908,000              | 37.7                   | 310,236,316          |
| 2018년 | 3,011,311,000            | 29.8                   | 897,370,678          |
| 합계    |                          |                        | <b>1,977,542,251</b> |

그런데 이 사건 모인대상기술의 기여도는 최소한 70%는 인정되어야 하므로, 위 금액에 70%를 곱한 1,384,279,576(=1,977,542,251×70%)원이 손해로 산정되어야 한다.

따라서 원고는 명시적 일부청구로서, 피고들에 대하여 1,384,279,576원 및 이에 대한 청구취지 기재 상당의 지연손해금의 지급을 구한다.

#### 나. 검토

##### 1) 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항 제1호에 의한 손해액 산정 가부

아래와 같은 사정들을 고려하면 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항 제1호에 의하여 손해액을 산정하기는 어렵다고 봄이 타당하다.

가) 원고가 주장하는 피고 F의 라이닝 볼밸브 매출액은 피고 F의 총매출액에다가, 피고 F의 라이닝 볼밸브의 매출비중 추정치를 곱하여 산정한 것이어서 그 자체만으로 정확한 라이닝 볼밸브 매출액이라고 보기는 어렵다.

나) 더욱이 피고 F은 100A 이상의 큰 볼에는 종래 어댑터 방식을 사용하였다고 주장하고, 달리 피고 F이 100A 이상의 큰 볼에도 이 사건 모인대상기술을 사용하였음을 인정할 증거가 없으므로, 원고가 주장하는 피고 F의 라이닝 볼밸브 매출액이 모두 이 사건 모인대상기술을 사용하여 생산된 라이닝 볼밸브의 매출액이라고 보기도 어렵다.

다) 원고가 주장하는 원고의 한계이익률이 갑 제38호증의 기재에 의하여 알 수 있는 피고 F의 영업이익률(2016년 8.68%, 2017년 16.84%, 2018년 18.25%) 및 제조업 평균 한계이익률 8%와 큰 차이가 있는 점을 고려하면, 갑 제34, 35호증의 각 기재만으로는 원고가 주장하는 원고의 한계이익률을 그대로 인정하기 어렵고, 달리 원고의 한계이익률을 산정할 자료가 없다. 더욱이 원고가 주장하는 한계이익률은 원고 제품 전체(갑 제45호증의 1 내지 10의 각 기재에 의하면 원고는 볼밸브 외에도 엘보우, 파이프, Equal Tee, 다이어프램 밸브 등 여러 가지 제품을 생산한다) 매출액에 대한 한계이익률인바, 이러한 한계이익률이 라이닝 볼밸브 제품에도 그대로 적용된다고 볼 만한 근거도 없다.

## **2) 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항, 민사소송법 제202조의2에 의한 손해액의 산정**

가) 앞서 본 바와 같이 피고들의 공동불법행위 내지 부정경쟁행위로 인하여 원고에게 손해가 발생한 사실은 인정되나, 위에서 본 바와 같이 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항 제1호에 의하여 손해액을 산정하기는 어렵고, 원고가 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항 또는 제3항에 의한 손해액의 산정에 관하여 별다른 주장, 증명도 하지 않은 이상, 결국 이 사건은 손해의 발생은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항 및 민사소송법 제202조의2에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정하여야 한다.

나) 앞서 든 증거들에 갑 제33, 38호증, 을가 47 내지 51호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 보태어 인정할 수 있는 아래와 같은 사실 및 사정을 비롯하여 피고들이 원고의 이 사건 모인대상기술을 무단 사용하여 동종 제품을 제작·판매하게 된

경위, 그 후에 현재에 이르기까지의 정황, 피고들이 도용한 이 사건 모인대상기술의 내용 및 경제적 유용성, 피고들의 불법행위 및 부정경쟁행위 기간, 원고와 피고들 사이의 관계나 피고들 행위의 비난가능성 등 변론에 나타난 여러 사정을 종합하면, 피고들의 공동불법행위 내지 부정경쟁행위로 인하여 원고가 입은 손해액은 300,000,000원이라고 봄이 타당하다.

(1) 앞서 본 바와 같이 볼밸브는 볼 외에도 바디, 캡, 스템 등으로 구성되며, 이들 역시 불소수지(PFA)로 라이닝 작업을 하는데, 이 사건 모인대상기술은 볼밸브용 볼의 라이닝에만 관련된 기술이다. 그런데 이 사건 모인대상기술이 기술적으로 현저한 효과의 차이를 가져온다거나 그로 인하여 시장에서 대체 불가능한 지위를 보장하여 가격경쟁을 회피할 수 있다고 보기 어렵다. 그러나 기존의 어댑터 방식에 비하여 볼 라이닝 공정에 드는 시간이 감축되고 용접 비용 등이 절약되므로 생산의 측면에서 양산성이 보장되고, 소비자에게는 용접 흔적이 없다는 점에서 구별되고 이는 내식성 등 볼밸브 제품에 요구되는 품질에 대한 신뢰도 향상에 기여한 것으로 보인다. 이러한 사정들을 고려하면 라이닝 볼밸브 제품의 매출액에서 이 사건 모인대상기술의 기여도는 30% 정도라고 봄이 타당하다.

(2) 피고 F은 2013년에는 101,252,000원, 2014년에는 234,868,000원, 2015년에는 309,346,000원의 영업이익을 각 얻었고, 피고 F의 2016. 1. 1.부터 2018. 12. 31.까지 매출액, 영업이익률, 영업이익액은 다음과 같다.

|                                      | 2016년         | 2017년         | 2018년          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 매출액(원)                               | 4,576,000,000 | 5,893,000,000 | 11,396,000,000 |
| 영업이익률(%)                             | 8.68          | 16.84         | 18.25          |
| 영업이익액<br>(=매출액×영업이익률,<br>원 단위 미만 버림) | 397,196,800   | 992,381,200   | 2,079,770,000  |

(3) 비록 선행 민사판결의 소송물과 이 사건의 소송물이 달라 선행 민사판결의 기판력이 미치지 는 않지만, 선행 민사판결에서 인정된 손해배상액에는 2012년부터 2015년경까지 피고 F이 라이닝 볼밸브 제품을 생산·판매한 것으로 인한 손해배상액도 포함되어 있으므로, 이 사건의 손해배상액의 산정에는 이를 어느 정도 반영할 필요가 있다.

### 3) 피고들 주장에 대한 판단

가) 피고들은, 선행 민사판결에서 확정된 손해배상액에 볼 라이닝 공정에 관한 손해 도 포함되어 있으므로, 원고가 구하는 손해는 전부 배상된 것이고, 따라서 이 사건 청구는 기각되어야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 선행 민사판결은 부정경쟁방지법 제2조 제3호 가목의 영업비밀 침해행위에 해당한다는 이유로 동법 제11조 등을 적용법조로 하여 청구된 것으로 이 사건 소송과 청구취지 및 청구원인을 달리하므로 확정판결의 기판력이 미치지 않고(피고 E의 경우 선행 민사판결의 당사자도 아니었다), 판결 이유 중의 사실관계 또한 피고 C, D이 밸브의 구성품인 바디, 캡, 스템 등의 도면, 작업표준서, 제작기준서 등(이하 '이 사건 도면 등'이라 한다)을 무단으로 반출하였다는 것으로 볼밸브용 볼의 라이닝에 관한 이 사건 모인대상기술이 이 사건 도면 등에 포함되어 있다고 보기도 어렵다. 따라서 피고들

의 위 주장은 받아들일 수 없다.

나) 피고들은, 이 사건 모인대상기술이 설령 부정경쟁방지법상의 성과 등에 해당하더라도 영업비밀의 보호기간이 1년 내지 3년 정도인 것에 비추어 성과 등의 사용금지 기간 또한 그와 동일하거나 1년 미만의 기간으로 제한하여야 하므로, 손해배상액의 산정 역시 그 기간으로 한정하여야 한다는 취지로 주장한다.

그러나 부정경쟁방지법상 성과 등 무단 사용행위와 영업비밀 침해행위는 별도의 규정에 의하여 보호되고 있어 각각 요건사실을 달리하는 것이고, 성과 등의 무단 사용행위에 대한 소멸시효나 보호기간을 명시적으로 제한한 별도의 법률 규정이 없는 이상, 그에 대한 보호기간을 제한할 아무런 근거가 없다. 피고들의 위 주장 역시 받아들이지 아니한다.

다) 피고들은, 원고는 이 사건 소장에서 2013년 당시 피고 F이 이 사건 모인대상기술을 유출하여 사용한다는 점을 알았다고 인정하였으므로, 이 사건 소가 제기된 2017. 2. 10.으로부터 3년 전 발생한 손해는 단기소멸시효가 완성되었다는 취지로 주장한다.

불법행위로 인한 손해배상청구권의 단기소멸시효의 기산점이 되는 민법 제766조 제1항의 '손해 및 가해자를 안 날'이라고 함은 손해의 발생, 위법한 가해행위의 존재, 가해행위와 손해의 발생과의 사이에 상당인과관계가 있다는 사실 등 불법행위의 요건사실에 대하여 현실적이고도 구체적으로 인식하였을 때를 의미한다. 나아가 피해자 등이 언제 위와 같은 불법행위의 요건사실을 현실적이고도 구체적으로 인식한 것으로 볼 것 인지는 개별적 사건에 있어서의 여러 객관적 사정을 참작하고 손해배상청구가 사실상 가능하게 된 상황을 고려하여 합리적으로 판단하여야 하고, 민법 제766조 제1항에서 규정하는 불법행위의 단기소멸시효는 형사상의 소추와는 무관하게 설정한 민사관계에

고유한 제도이므로 그 시효의 기산점은 원칙적으로 관련 형사사건의 소추 여부 및 그 결과에 영향을 받지 아니한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010다7577 판결 등 참조).

원고가 소장에서 언급하고 있는 사정은 영업비밀인 볼밸브 생산기술(이 사건 도면 등)의 유출에 관한 것일 뿐이고, 볼밸브용 볼의 라이닝에 관한 이 사건 모인대상기술의 유출 등 무단 사용행위를 구체적이고 현실적으로 안 시점은 나타나 있지 않고, 더욱이 피고 특허발명이 이 사건 모인대상기술의 모인출원이어서 그 특허가 무효로 되어야 한다는 법원의 판단이 2018. 11. 23. 처음 있었던 점에 비추어 보면 원고로서는 이 사건 소 제기 당시까지도 앞서 본 피고들의 공동불법행위 내지 부정경쟁행위를 현실적이고도 구체적으로 인식하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 자료가 없다. 이러한 사정을 위 법리에 비추어 보면 피고들의 소멸시효에 관한 위 주장은 이유 없다.

#### 4) 검토결과 정리

따라서 피고들은 공동하여 원고에게 300,000,000원 및 이에 대하여 피고 C은 이 사건 소장부분이 송달일 다음날인 2017. 4. 25.부터, 피고 D은 이 사건 소장부분이 송달일 다음날인 2017. 2. 25.부터, 피고 E은 이 사건 소장부분이 송달일 다음날인 2017. 3. 14.부터, 피고 주식회사 F은 이 사건 소장부분이 송달일 다음날인 2017. 2. 24.부터 각 피고들이 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 상당한 당심 판결 선고일인 2022. 11. 24.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

#### 4. 결 론

그렇다면 원고의 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하여야 한다. 이와 결

론을 달리한 제1심판결은 그 범위 내에서 부당하므로, 원고의 항소를 일부 받아들여 제1심판결의 원고 패소 부분을 일부 취소하고 피고들에게 위 금액의 지급을 명하며, 원고의 나머지 항소와 당심에서 확장한 청구는 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      임영우

판사      김동규

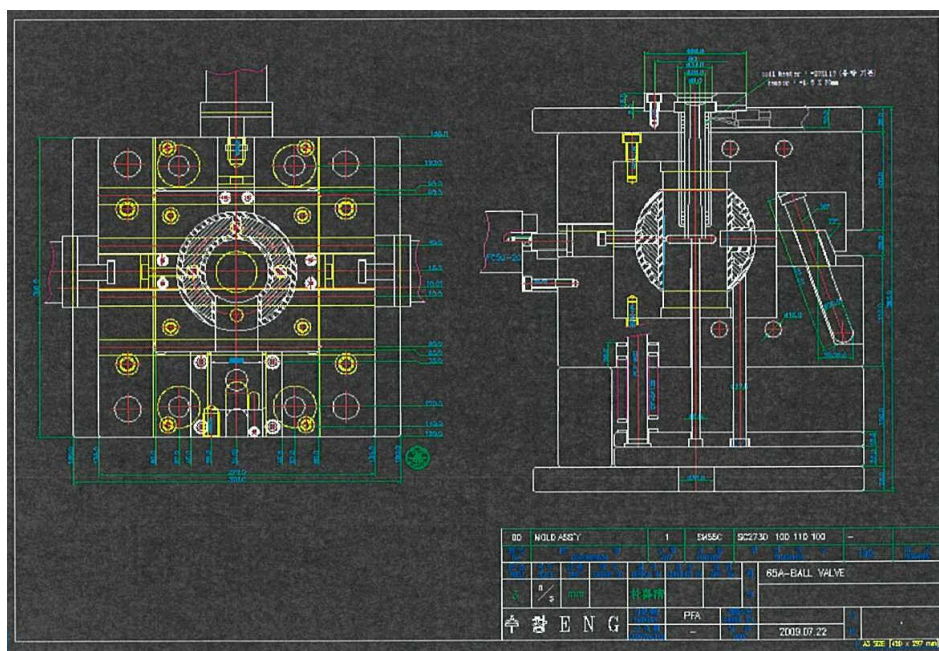
판사      우성엽

## 모인대상기술에 관한 금형 설계도면

1. 수창 ENG 측 및 샵몰드컴퓨터 측의 업무용 컴퓨터에 저장되어 있는 금형 설계도면 목록(갑 제14호증).

| 파일 | 구분     | 파일명                         | 형식  | 도면상일자      | 최초작성일      | 최종 수정일     | 비고              |
|----|--------|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|-----------------|
| 1  | 수창컴퓨터  | 65A-BALL VALVE_MOLD0722     | dwg | 2009.07.22 | 2003.06.03 | 2009.08.26 | 65A 블라인딩 금형도면   |
| 2  | 수창컴퓨터  | 1520ball-ball               | dwg | 2009.07.29 | 2009.07.29 | 2013.04.17 | 1520A 블라인딩 금형도면 |
| 3  | 수창컴퓨터  | ball valve4 inctch.dwg금형    | dwg | 2005.10.28 | 2003.06.03 | 2009.10.08 | 4인치 블라인딩 금형도면   |
| 4  | 수창컴퓨터  | ball valve6 intch           | dwg | 2006.12.30 | 2003.06.03 | 2007.05.10 | 6인치 블라인딩 금형도면   |
| 5  | 삼물드컴퓨터 | 65A-BALL VALVE_MOLD0722     | dwg | 2009.07.22 | 2003.06.03 | 2009.07.29 | 65A 블라인딩 금형도면   |
| 6  | 삼물드컴퓨터 | 65A-BALL VALVE_조립도_0724     | dwg | 2009.07.22 | 2003.06.03 | 2009.07.24 | 65A 블라인딩 금형도면   |
| 7  | 삼물드컴퓨터 | ball valve6 intch           | dwg | 2006.12.30 | 2003.06.03 | 2007.01.15 | 6인치 블라인딩 금형도면   |
| 8  | 삼물드컴퓨터 | VALVE 6 MOLD ASSY new block | dwg | 2006.12.30 | 2003.06.03 | 2007.01.03 | 6인치 블라인딩 금형도면   |
| 9  | 삼물드컴퓨터 | VALVE 6 MOLD ASSY_0105      | dwg | 2006.12.30 | 2003.06.03 | 2007.01.05 | 6인치 블라인딩 금형도면   |
| 10 | 삼물드컴퓨터 | ball valve4 inctch          | dwg | 2005.10.28 | 2003.06.03 | 2005.11.11 | 4인치 블라인딩 금형도면   |

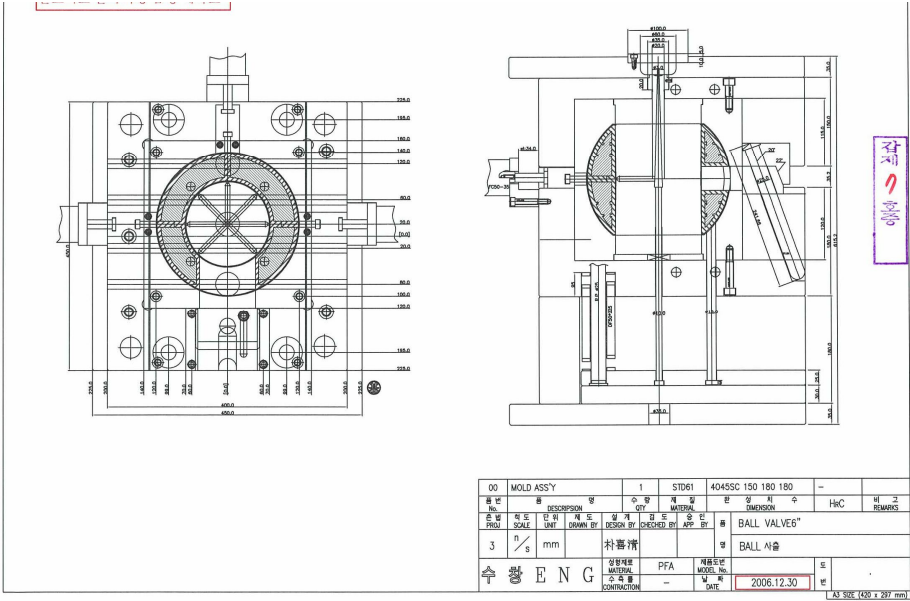
2. 샵몰드컴퓨터 측의 업무용 컴퓨터에 저장되어 있는 제1항 금형 설계도면 목록의 5 번 파일(파일명: 65A-BALL VALVE\_MOLD0722.dwg, 캐드로 작성된 파일) 및 이를 출력한 도면(제1항 금형 설계도면 목록의 1번 파일과 설계내용이 동일하다)



(카드로 작성된 파일)







(출력된 도면)

끝.