



본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람·출력되었습니다.
영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다. 게시일자 : 2016-04-20

서울고등법원

제4민사부

판결

사건	2015나2055753 손해배상(지)
원고, 항소인	주식회사 A
피고, 피항소인	주식회사 B
제1심판결	수원지방법원 안양지원 2015. 9. 24. 선고 2014가합105894 판결
변론종결	2016. 3. 10.
판결선고	2016. 3. 31.

주문

원고의 항소를 기각한다.

항소비용은 원고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

제1심판결을 취소한다. 피고는 원고에게 520,000,000원 및 이에 대하여 2013. 12. 5.부터 이 사건 소장부분이 송달된 날까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.



이 유

1. 전제된 사실관계

【증거】 갑 제1호증의 1, 2, 갑 제2호증의 1, 갑 제3호증의 1, 2, 갑 제4, 9호증, 갑 제13호증의 1, 2, 3, 갑 제16호증의 각 기재, 증인 C의 증언, 변론 전체의 취지

가. 당사자

원고는 고무블록(특수블록) 제조 및 판매업, 도로포장공사업 등을 목적으로 하는 회사이고, 피고는 도로포장공사업 등을 목적으로 하는 회사이다.

나. 원고의 특허권 등

1) 원고는 다음과 같은 특허권을 가지고 있다(이하, '원고의 종전 특허권'이라 한다).

가) 발명의 명칭 : D

나) 특허등록번호 : E

다) 출원일 / 등록일 : F / G

라) 특허청구범위

[청구항 1] 포장 도로의 보수 포장 공법에 있어서, 훼손된 도로 포장 부분을 100 ~ 260mm의 깊이를 갖는 홈 형태로 컷팅시키는 컷팅 단계(S1); 컷팅된 홈의 하지면 부분에 골재를 2 ~ 200mm로 도포하는 도포 단계(S2), 도포된 골재 표면에 방수액을 0.5 ~ 5mm의 두께로 도포하는 1차 방수 단계(S3), 1차 방수된 표면에 개질제가 투입된 아스팔트를 포장하되, 개질제 100 중량부에 대해 발포제가 3-10 중량부 포함되도록 하여서 포장하는 아스팔트 포장 단계(S4), 아스팔트 포장면 상부에 방수액 0.5 ~ 5mm 도포하여 방수층을 형성하는 2차 방수 단계(S5); 방수층 상면에 바이오 수지를 20% 이내로 세립형인 0.1 ~ 10mm이내의 골재를 배합하여 5 ~ 50mm 두께로 포설하



여 마감하는 마감 단계(S6)를 수행하여서 됨을 특징으로 하는 포장 도로의 보수 포장 공법

2) 원고의 계열사인 주식회사 H은 I 발명자를 원고의 대표이사인 J으로 하여 'K'에 관한 발명을 특허출원하였는데, 이후 출원인이 주식회사 L(이하, 'L'라 한다)로 변경되어 다음과 같이 L 명의로 특허등록이 마쳐졌다(이하, A기술의 특허권의 특허청구범위 청구항 1, 5항의 발명을 '이 사건 특허발명'이라 한다).

가) 발명의 명칭 : K

나) 특허등록번호 : M

다) 출원일 / 등록일 : I / N

라) 특허청구범위

[청구항 1] 디프로필렌글리콜 10 내지 30 중량부, 디에틸렌글리콜 10 내지 30 중량부, 테트라히드로프탈릭언하이드라이드 10 내지 30 중량부 및 말레익안하이드라이드 10 내지 20 중량부를 반응시켜 제조된 불포화폴리에스터 100 중량부, 메틸메타아크릴레이트 모노머 20 내지 40 중량부 및 부틸아크릴레이트 모노머 5 내지 15 중량부로 이루어진 희석제 25 내지 55 중량부 및 코발트나프테네이트, 구리나프테네이트, 칼슘나프테네이트, 바나륨나프테네이트, 디메틸아닐린, 디에틸아닐린, 아세틸아세톤, 디메틸아세트아마이드 및 디부틸아민으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 하나 이상으로 이루어진 경화촉진제 1 내지 5 중량부로 이루어지는 것을 특징으로 하는 불포화폴리에스터를 이용한 급속경화성 도로 보수용 포장재

[청구항 5] 디프로필렌글리콜 10 내지 30 중량부, 디에틸렌글리콜 10 내지 30 중량부, 테트라히드로프탈릭언하이드라이드 10 내지 30 중량부 및 말레익안하이드라이



드 10 내지 20 중량부를 반응기에 투입한 후 반응기를 200℃의 온도로 가열한 후에 6 시간 동안 제조하는 반응단계, 상기 반응단계를 통해 제조된 불포화폴리에스터 100 중량부에 희석제 25 내지 55 중량부 및 경화촉진제 5 내지 15 중량부를 투입하여 이루어지는 혼합단계, 상기 혼합단계를 통해 제조된 도로 보수용 포장재 100 중량부에 안산암, 석회암, 화강암, 규사 및 고무분말로 이루어진 그룹으로부터 선택된 하나 이상의 골재 80 내지 100 중량부를 투입하여 교반하는 골재교반단계 및 상기 골재교반단계를 통해 제조된 포장재혼합물을 도로에 포장하는 포장단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 불포화폴리에스터를 이용한 급속경화성 도로 포장재의 시공방법

다. 원고와 C 사이의 원료 제조·납품계약

원고는 2012. 2. 10. 'O'이라는 상호로 개인사업체를 운영하는 C과 사이에 C이 원고에게 도로 보수용 원료를 제조하여 납품하되, 원고가 보유한 특허 외에 일반 포장재류 기술을 포함한 사급판매제품 및 조달청3자단가 등록판매제품에 관한 모든 원료/제조기술을 포함하기로 하는 내용의 원료 제조·납품계약을 체결하면서 다음과 같이 약정하였다.

1. 납품기간 : 계약일(2012. 2. 10.)로부터 10년으로 하며 C은 원고에게 원료를 제조 납품한다.
 - 1-1. 제조 납품하는 원료 및 제품은 특허기술을 이용한 제조물품 및 일반 기술제품이므로 제3자에게 무단으로 구매, 제조, 판매할 수 없으며 이를 어길시 민, 형사적 책임을 진다.
 - 1-2. 제3자의 사업자를 이용한 영업행위 또는 구매, 판매, 계약행위도 포함한다.
2. 원고에게 통보하지 않은 건으로 인하여 제3자의 사업자를 이용한 영업행위 또



는 계약행위는 특허침해 및 계약위반으로 본다.

3. 제품단가표

품명	단위(규격)	단가(원)	비고
컬러 바인더/탄성콘	kg	5,000	VAT, 운송비 별도
자연토 바인더	kg	3,200	
불포화 폴리에스터수지(열경화성) 미세줄눈보수재	18kg/캔	120,000	
불포화 폴리에스터수지(열경화성) 콘크리트/아스콘보수재	25kg/캔	69,800	
탄성 바인더	kg	3,400	
기층용 첨가재	kg	3,200	

5. 상기 제품을 협의 없이 무단으로 판매 및 제조 시 특허침해로 간주하며 민·형사상의 모든 책임을 진다.

라. 원고와 피고 사이의 기술사용계약

원고는 2013. 4. 무렵 피고와 사이에 원고가 피고에게 원고가 보유한 특허 및 그 외 일반 포장재류를 포함한 사급판매제품 및 조달청3자단가 등록판매제품에 관한 모든 기술에 대하여 그 사용을 허락하고, 원고가 피고의 필요시 피고에게 통상실시권을 즉시 등록해주기로 하는 것 등을 내용으로 하는 기술사용계약(이하, '이 사건 계약'이라 한다)을 체결하면서 다음과 같이 약정하였다.

1. 사용기간 : 계약일로부터 3년으로 하며 정산 기일은 매 건별 정산하여 피고가 수금 후 10일 이내에 원고에게 지급한다.
 - 1-1. 제3의 사업자를 이용한 영업행위 및 계약행위도 포함하여 정산한다.
 - 1-2. 기술사용료는 매출액 전체에 대하여 아래의 지급율에 따라서 지급한다.



구분	내용	기술사용료	지급율
1	원고가 영업을 하여 피고를 통하여 계약을 할 경우	원고는 피고에게 법인 사용에 대한 비용으로 지급율에 의해 지급한다.	5% (세금포함)
2	피고가 영업과 시공을 동시에 수행할 경우	피고는 원고에게 기술사용료를 지급율에 의해 지급한다. 단, 기설계된 현장 제외하며 신규설계 및 진행건에 한함[P 현장, Q하류, R지구(수자원공사) 현장 제외].	10% (VAT별도)
		4항의 보수재 2종을 사용한 공사 건에 대해서는 이미 기술료가 포함된 단가로 제품을 공급받으므로 별도의 기술료를 피고가 원고에게 지급하지 않아도 된다.	0% (VAT별도)

2. 상호 협의 되지 않은 일방적인 계약, 납품 진행, 제3의 사업자를 이용한 영업행위 또는 계약행위는 특히 침해 및 계약 위반으로 공사금액의 2배를 손해 배상하여야 한다.

2-1. 매주 신규 영업현황을 서면으로 보고한다(설계 진행, 기타 영업 진행 건 등).

2-2. 본 기술사용 계약시점 이후부터 신규 계약 및 진행은 상기 1-2.항에 의해 협의 후 진행한다.

3. 모든 공사에 필요한 재료는 원고에게 별도로 구매하여 시공 납품하여야 하며 시중에 구매되는 물품은 별도로 구매하고 단가는 일반시중가보다 저렴하게 공급한다.

4. 제품공급단가표

품명	단위(규격)	단가	비고
----	--------	----	----



투수기층첨가제/개질재	10kg(포대)	10,000원	탄성콘 첨가제
자연토바인더	kg	5,000원	
자연토	25kg(포대)	10,000원	
콘크리트/아스콘용보수재	25kg(캔)	46,400원	골재 포함(set 당)
미세줄눈보수재	18ℓ(EA)	120,000원	
컬러바인더	적색/녹색 18ℓ(캔)		

마. 피고의 도로 보수공사 시행

1) 피고는 2013. 11. 11. 주식회사 대양으로부터 공사대금 259,257,000원(부가가치세 포함), 공사기간 2013. 11. 11.부터 2013. 12. 9.까지로 정하여 홍천국토관리사무소가 발주한 춘천시 남산면 서천리 경강교 일원의 국도46호선 콘크리트 포장도 보수공사 중 S공사(이하, '이 사건 공사'라 한다)를 하도급받았다.

2) 그 후 피고는 원고와 협의 없이 2013. 11. 11. C으로부터 미세줄눈보수재 명목으로 납품받은 받은 열경화성 수지(제품명 : T)를 이용하여 이 사건 공사를 시행하였다.

2. 이 사건의 쟁점과 당사자의 주장

피고의 이 사건 계약 제2조 위반으로 인한 손해배상책임의 존부

[원고의 주장]

원고의 주장요지는 다음과 같다. 이 사건 계약의 적용대상 기술은 이 사건 계약 체결 당시 원고가 보유하고 있는 특허권에 관한 기술뿐만 아니라 원고가 판매하는 제품에 관한 모든 기술인데, 이 사건 계약 제4조에는 원고가 피고에게 공급할 제품에 '콘크리트/아스콘용 보수재'와 '미세줄눈보수재'가 포함되어 있고, 이 사건 계약 당시 원고는 이미 불포화폴리에스터를 이용한 급속경화성 도로 보수용 포장재 및 그 시공방법에 관



한 발명인 이 사건 특허발명에 대하여 특허출원을 한 상태였으므로, 이 사건 계약의 적용대상인 기술 등에 이 사건 특허발명에 관한 기술은 물론 '콘크리트/아스콘 보수재' 및 '미세줄눈보수재' 그 자체도 모두 포함된다. 피고는 이 사건 공사를 시행하면서 원고와 협의 없이 C으로부터 제품명이 T인 불포화폴리에스터수지를 공급받은 후 이를 골재와 혼합하여 콘크리트 보수재로 가공하여 사용하였는데, 피고가 C으로부터 공급받은 위 제품은 이 사건 계약의 적용대상인 '미세줄눈보수재'에 해당하고, 불포화폴리에스터수지를 골재와 혼합하여 콘크리트 보수 용도로 사용하는 것은 이 사건 특허발명의 기술로서 이 사건 계약의 적용대상에 포함된다. 위와 같이 피고는 이 사건 계약의 적용대상인 '미세줄눈보수재' 또는 '콘크리트/아스콘 보수재'와 관련하여 원고와 협의 없이 일방적으로 계약 및 납품함으로써 이 사건 계약 제2조를 위반하였으므로, 원고에게 이 사건 계약 제2조에 따른 손해배상으로 이 사건 공사의 공사금액의 2배 상당액인 520,000,000원을 지급할 의무가 있다.

[피고의 반론]

피고는, 이 사건 계약의 적용대상이 되는 기술은 이 사건 계약 체결 당시 원고가 보유하고 있던 특허권의 청구항에 포함된 기술에 한정되고, 원고가 주장하는 이 사건 특허발명은 이 사건 계약 당시 아직 특허등록이 되지 않은 상태였으므로 이 사건 계약의 적용대상에 포함되지 않을뿐더러, 피고는 이 사건 공사 시행 당시 이 사건 특허발명에 관한 기술을 사용하지도 않았다고 다룬다.

3. 이 법원의 판단

가. 계약은 복수당사자의 의사표시 합치로 성립하는 법률행위로서 계약의 해석은 그 계약의 의미내용을 확정하는 작업이므로 당사자의 공통된 의사가 인정되지 아니하여



표시의 객관적 의미를 확정하여야 하는 경우에 계약당사자 사이에 어떠한 계약 내용을 처분문서인 서면으로 작성한 경우에 문언의 객관적인 의미가 명확한 때에는 특별한 사정이 없다면 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 하고, 그 문언의 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 아니하여 당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 이견이 있어 처분문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제가 되는 경우에는 그 문언의 내용과 계약이 이루어지게 된 동기와 경위, 당사자가 계약으로 달성하려고 하는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회 일반의 상식과 거래의 통념에 따라 계약 내용을 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 1995. 2. 10. 선고 94다16601 판결, 대법원 2002. 5. 24. 선고 2000다72572 판결, 대법원 2008. 3. 14. 선고 2007다11996 판결, 대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728 판결 등 참조).

나. 이 사건에서 보건대, 앞서 본 전제사실에 의하면, 원고와 피고는 이 사건 계약 당시 적용대상 기술과 관련하여 원고가 보유한 특허 및 그 외 일반 포장재류를 포함한 사급판매제품 및 조달청3자단가 등록판매제품에 관한 모든 기술로 정하였고, 피고는 모든 공사에 필요한 재료를 원고로부터 별도로 구매하여 시공, 납품하기로 하였으며, 원고가 피고에게 공급할 제품의 단가표에 '콘크리트/아스콘 보수재' 및 '미세줄눈보수재'가 포함되어 있는 사실은 인정할 수 있다.

그러나 앞서 본 전제사실과 갑 제3호증의 3, 을 제6호증의 각 기재와 증인 C의 일부 증언에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정에 비추어 보면, 위 인정사실과 증인 C의 일부 증언만으로는 이 사건 계약의 적용대상인 기술 등에 이 사건 특허발명에 관한 기술은 물론 '콘크리트/아스콘 보수재' 및 '미세줄



논보수재' 그 자체도 포함된다는 원고의 주장사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없고, 오히려 이 사건 계약의 적용대상 기술은 이 사건 계약 체결 당시 원고가 보유하고 있는 특허권에 관한 기술에 한정된다고 해석하는 것이 사회통념에 비추어 합리적이고, 당사자의 통상적인 의사에도 맞다.

① 이 사건 계약 당시 작성된 계약서에는 이 사건 계약이 적용되는 기술 중 특허와 관련된 부분에 대하여 '원고 보유 특허'라고만 기재되어 있을 뿐이고, 원고가 이 사건 계약 당시 특허출원 중인 발명이나 향후 보유하게 될 특허권의 발명에 관한 기술도 이 사건 계약의 적용대상에 포함된다는 취지의 내용이 전혀 포함되어 있지 않을 뿐만 아니라, 이 사건 계약 당시 원고가 피고에게 원고 측이 특허출원한 이 사건 특허발명과 관련하여 이 사건 특허발명의 구체적 내용을 알 수 있는 특허출원서나 특허명세서 등을 제시하는 등으로 이 사건 특허발명에 관하여 설명하고, 이 사건 특허발명에 관한 기술도 이 사건 계약의 적용대상에 포함시키기로 하는 논의가 있었다고 볼 만한 특별한 사정이 없다.

② 이 사건 계약 당시 원고는 피고의 필요시 '통상실시권'을 '즉시' 등록해줄기로 약정하였는데, 특허권은 설정등록에 의하여 발생하고(특허법 제87조 제1항), 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있으며(특허법 제101조 제1항), 통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생하므로(특허법 제118조 제1항), 특허등록이 되지 않은 발명이나 기술 또는 특허출원 중인 발명에 대해서 피고의 필요에 따라 원고가 즉시 통상실시권을 설정해 줄 수는 없는 점 등에 비추어, 이는 이 사건 계약을 통하여 원고가 피고에게 이용허락을 한 대상이 특허권에 한정됨을 전제로 한 것으로 보인다.



③ 이 사건 계약 당시 작성된 계약서에는 원고가 보유한 특허 외에 '일반 포장 재료를 포함한 사급판매제품 및 조달청3자단가 등록판매제품에 관한 모든 기술'을 이 사건 계약의 적용대상 범위에 포함시키고 있으나, '일반 포장재료를 포함한 사급판매제품' 및 '조달청3자단가 등록판매제품'이 구체적으로 어떤 제품을 의미하는지에 대하여 아무런 언급이 없을뿐더러, 원고와 피고 사이에 이에 관한 구체적인 논의가 있었다고 볼 만한 특별한 사정도 없다.

④ 이 사건 계약 당시 작성된 계약서의 제목이 '기술사용계약서'이고, '통상실시권의 즉시 등록'이나 '기술사용료의 지급'과 관련한 자세한 내용이 포함되어 있는 사정에 비추어 보면, 이 사건 계약은 기본적으로 원고가 보유하고 있는 특허에 관한 이용허락계약의 성질을 갖는다고 보인다. 또한 비록 이 사건 계약 당시 작성된 계약서에 기재된 원고가 피고에게 공급하는 제품에 대한 단가표에 '콘크리트/아스콘용 보수재'와 '미세줄눈보수재'가 포함되어 있으나, 이는 이 사건 계약 당시 피고가 모든 공사에 필요한 재료는 원고로부터 별도로 구매하여 시공 납품하기로 한 약정(제3항)에 따라 원고가 피고에게 납품하기로 한 원자재의 항목, 규격 및 납품단가 등을 규정한 것에 불과한 것으로 보인다.

⑤ 이 사건 계약 제2조는 피고가 원고에게 매주 신규 영업현황을 서면으로 보고하고, 신규 계약 및 진행을 원고와 협의 후에 진행하여야 하며, 상호 협의되지 않은 일방적인 계약, 납품 진행, 제3의 사업자를 이용한 영업행위 또는 계약행위는 계약 위반일 뿐 아니라 '특허 침해'라고 하고 규정하고 있는데, 이러한 조항도 이 사건 계약을 통하여 원고가 피고에게 이용허락을 한 대상이 등록된 특허권에 한정됨을 전제로 해야만 합리적인 설명이 가능해 보인다.



⑥ 피고의 대표이사인 U은 2009. 11. 9. 도로포장공사업 등을 목적으로 하는 주식회사 V(원래 상호는 '주식회사 H'이었으나 2012. 9. 27. 상호가 변경되었다. 이하 'V'라 한다)의 사내이사로, 2012. 10. 24. 대표이사로 각 취임하여 영업을 하다가, 2013. 3. 22. V와는 별개의 법인인 도로포장공사업 등을 목적으로 하는 피고를 설립하면서, 2013. 4. 1. 원고 및 원고의 대표이사인 J과 사이에 U 측이 원고에게 V를 2012. 10. 이전의 상태로 반환하는 것 등을 내용으로 하는 협약을 체결하였고, 그 무렵 원고와 피고 사이에 이 사건 계약이 체결되었다. 그러나 위와 같은 이 사건 계약 체결 경위 등에 비추어, 피고가 이 사건 계약의 적용대상 기술을 원고의 주장과 같이 원고가 보유하고 있는 특허 외에 포괄적으로 관련 제품에 관한 모든 기술을 포함시키고, 계약 체결 등 모든 영업행위를 원고와 협의해야 하는 등 원고에 종속된 형태로만 영업행위를 하는 것으로 기술사용계약을 체결해야만 할 특별한 사정이 있었다고 보기도 어렵다.

⑦ 원고는 2012. 2. 10. C과 사이에 원료 제조·납품계약을 체결할 당시에도 이 사건 계약과 동일한 내용으로 적용대상 기술을 정하였고 C으로 하여금 원고에게 납품하는 원료를 제3자에게 무단으로 판매할 수 없도록 하였는데, C이 원고의 허락 없이 임의로 피고에게 공급한 열경화성 수지 제품도 이 사건 계약의 적용대상 기술이 적용된 제품이라고 주장하면서도 C에 대하여 위 원료 제조·납품계약 위반을 문제 삼지 않았던 것으로 보인다.

⑧ 원고는 제1심에서는 원고가 보유한 특허권과 관련하여 'D'에 대한 발명에 관한 특허인 원고의 종전 특허권만을 주장하였을 뿐 이 사건 특허발명에 관한 기술에 관하여 아무런 언급을 하지 않다가 이 법원에 이르러서야 비로소 원고가 이 사건 계약



체결 전에 이 사건 특허발명에 관한 특허를 출원하였으므로 이 사건 특허발명에 관한 기술도 이 사건 계약의 적용대상인 기술에 포함된다고 주장하는 등 이 사건 계약의 적용대상인 기술에 관한 주장에 일관성이 없다.

⑨ 더욱이 이 사건 특허발명은 이 사건 계약 당시 원고 명의로 특허등록이 마쳐지지 않았을 뿐만 아니라 N 원고가 아니라 L 명의로 특허등록이 마쳐졌다.

다. 따라서 설령 피고가 이 사건 공사를 시행하면서 원고의 허락 없이 C으로부터 미세줄눈보수재 명목으로 납품받은 열경화성 수지 제품을 이용하였다고 하더라도, 앞서 본 대로 이 사건 계약의 적용대상인 기술 등에 이 사건 계약 당시 원고 측이 특허출원 중이던 이 사건 특허발명에 관한 기술이나 '콘크리트/아스콘 보수재' 또는 '미세줄눈보수재' 그 자체가 포함된다고 볼 수 없는 이상, 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 나아가 볼 필요 없이 이유 없다.

4. 결론

그렇다면 원고의 청구는 이유 없다. 이와 결론을 같이한 제1심판결은 정당하고, 원고의 항소는 이유 없으므로 이를 기각한다.

재판장	판사	배기열
	판사	박재우
	판사	정윤형