



: 2018-07-16

서울중앙지방법원

제 63 민사부

판 결

사 건 2015가합548238 특허권이전등록절차이행
원 고 A
피 고 B 주식회사
변 론 종 결 2017. 3. 7.
판 결 선 고 2017. 4. 6.

주 문

1. 원고의 주위적 청구를 기각한다.
2. 피고는 원고에게 11,539,393원 및 이에 대하여 2016. 4. 22.부터 2017. 4. 6.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.
3. 원고의 나머지 예비적 청구를 기각한다.
4. 소송비용 중 90%는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.
5. 제2항은 가집행할 수 있다.

청 구 취 지



주위적 청구 : 피고는 원고에게 별지 목록 기재 각 특허권에 관하여 특허권이전등록절차를 이행하라.

예비적 청구 : 피고는 원고에게 200,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 청구취지 변경 신청서 부분 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

이 유

1. 기초사실

가. 원고는 난방기기 제조 및 도소매업을 하던 소외 주식회사 C에서 부사장으로 근무하다가 2011. 7. 말경 퇴사하였고, 이후 피고의 대표이사인 D과 보일러(에너지) 사업을 함께하기로 하였다.

나. 이에 따라 철강제품 판매 등을 주업으로 하던 피고는 보일러(에너지) 사업부를 신설(2011. 7. 28. 법인등기부 목적란에 '난방기기 제조 및 도소매업'을 추가하였다)하였고, 원고는 2011. 9. 1. 피고에 입사하여 신설된 보일러(에너지) 사업부의 사장으로 근무하면서 위 사업부의 업무를 전담하다가 D과의 사이에 다.항 기재 이 사건 각 특허를 이용한 보일러(에너지) 사업의 보상에 관하여 다툼이 발생하였으며, 그 다툼으로 인하여 원고는 2014. 4. 25. 피고에서 최종적으로 퇴직하였다.

다. 원고는 피고에서 근무하던 중 난방기기 제품에 관한 발명(이하 '이 사건 특허발명'이라 한다)에 관하여 아래 표 기재와 같이 별지 목록 기재 각 특허를 출원·등록하였다(이하 '이 사건 각 특허'라 한다).



순번	출원일	등록일	등록번호	발명의 명칭	발명자	특허권자
1	E	F	G	H	원고	피고
2	E	I	J	K	원고	피고

라. 피고는 이 사건 각 특허가 최초로 등록된 2012. 중순경부터 이 사건 각 특허를 이용한 난방기기 제품을 조달청에 납품하는 등 제조·판매영업을 시작하였고, 조달청장은 2014. 2. 28. 피고의 '일체형 난방용 전열관'을 우수제품으로 지정하였다.

마. 피고는 2014. 7. 30. 이 사건 각 특허에 관하여 소외 L 주식회사(D이 2012. 11. 8. 설립, 이하 'L'이라 한다)에게 각 통상실시권을 설정등록하여 주었고, L은 2015.경부터 이 사건 각 특허를 이용한 난방기기 제품을 조달청에 납품하였다.

바. 한편, 피고는 직무발명에 관하여 아무런 내부규정을 두고 있지 않고, 원고에게 이 사건 각 특허에 관하여 보상금을 지급하지 아니하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 12, 16, 18, 21, 22호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 증인 M, N의 각 증언, 이 법원의 조달청장에 대한 각 사실조회결과, 변론 전체의 취지

2. 주위적 청구에 대한 판단

가. 원고의 주장

원고는 2008. 8. 30.경부터 난방기기 제조 및 판매업 등을 목적으로 하는 소외 주식회사 아쿠아테크와 주식회사 C에 근무하던 중 기존의 보일러 제품들의 문제점을 알게 되어 이 사건 특허발명 관련 연구를 시작하였고, 2011. 8.경 이 사건 특허발명을 완성하였다. 피고의 대표이사였던 D은 원고에게 보일러(에너지) 사업을 함께 하자고 권유하면서 피고의 지분 30% 또는 법인을 신설하게 된다면 신설하게 되는 법인의 지분



30%를 원고에게 이전하기로 하고 그 대가로 이 사건 각 특허의 등록명의를 피고로 하는 내용의 약정(이하 '이 사건 약정'이라 한다)을 하였다. 이 사건 특허발명으로 특허를 받을 수 있는 권리는 2011. 8.경 발명자인 원고에게 원시적으로 귀속되므로, 이 사건 약정은 피고에게 이 사건 각 특허를 받을 권리를 양도하기로 하는 양도계약의 성격을 가진다. 그럼에도 불구하고 피고는 이 사건 각 특허를 이용한 제품이 조달청장으로부터 우수제품으로 지정되자 원고에 대하여 이 사건 약정에 따른 의무를 이행하지 아니하고 일방적으로 원고를 해고하였다. 이에 따라 원고는 이 사건 소장 부분의 송달로 이 사건 약정을 해제 또는 해지하는 의사를 표시하였는바, 그 원상회복으로 피고는 원고에게 이 사건 각 특허에 관하여 각 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

나. 판단

위 인정사실과 앞서 든 증거들에 비추어 보면, 원고가 이 사건 특허발명의 발명자임은 인정되나, 나아가 원고가 제출한 증거들만으로는 그 주장과 같이 원고가 피고에 입사하기 이전에 이 사건 특허발명을 완성한 후 원·피고 사이에 이 사건 약정이 체결되었음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 원고의 주위적 청구는 이유 없다.

3. 예비적 청구에 대한 판단

가. 원고의 주장

원고는 오랜 기간 난방기기 제조 및 판매 회사들에 근무하면서 보일러 사업에 종사하였고, 기존의 난방기기 제품들의 문제점을 알게 되어 이 사건 특허발명 관련 연구를 시작하였으며, 원고가 피고의 보일러(에너지) 사업부에서 사장으로 근무하면서 이 사건 특허발명을 구체화 및 현실화하였는바, 이 사건 각 특허는 발명진흥법에서 정한



직무발명에 해당한다. 피고는 이 사건 각 특허를 이용한 난방기기 제품들을 2012년부터 2016년까지 조달청에 납품하고, 2014년부터 2016년까지 제3자에게 판매하였을 뿐만 아니라, 피고의 대표이사인 D이 설립한 실질적으로 피고와 동일한 회사인 L을 통하여 조달청에 납품하기도 하였다. 이에 관하여 피고는 원고에게 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다.

피고가 원고에게 지급하여야 하는 정당한 직무발명보상금은 422,605,231원¹⁾(= 247,796,181원(= 피고와 L이 2012년부터 2016년까지 조달청에 납품한 매출액 합계 825,987,270원 × 발명자 보상률 30% × 발명자 기여율 100%) + 174,809,050원(= 2014년부터 2016년까지 피고의 매출액에서 조달청 매출액을 공제한 나머지 매출액 9,711,613,910원 × 실시료율 6% × 발명자 보상률 30% × 발명자 기여율 100%))이고, 원고는 일부 청구로서 그 중 청구취지 기재 금원의 지급을 구한다.

나. 판단

1) 직무발명보상금 청구권의 발생

살피건대, 을 제10, 12, 13호증, 을 제27호증의 2의 각 기재는 이를 그대로 믿기 어렵고, 앞서 든 증거들에 갑 제19호증, 을 제1, 5, 6, 15, 16호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실들 즉, 원고는 난방기기 제조 및 판매와 관련된 회사에서 계속 근무한 반면, 피고는 원고가 입사하기 이전에는 철강제품만을 판매하였을 뿐 난방기기 제품에 관하여 사업을 전혀 하지 않은 사실, 원고가 피고에 입사하기 이전부터 이 사건 특허발명에 관하여 연구하기는 하였으나 피고에 입사한 이후 신설된 보일러(에너지) 사업부를 담당하면서 연구를 보완 및 완료하여 약 3개

1) 원고는 특허권 존속기간 만료일까지 추정 매출액에 대해서도 실제 영업이익을 확정하여 청구취지를 확장할 예정이라고 주장(2016. 4. 20. 청구취지 및 청구원인 추가신청서)하였으나, 변론종결일에 이르러 더 이상 제출할 자료가 없다면 확장하지 않았으므로, 위 주장 범위 내에서 판단한다.



월이 경과한 이후에 특허를 출원한 사실, 원고가 피고를 특허권자, 원고를 발명자로 하는 이 사건 각 특허의 출원절차를 직접 담당한 사실, 피고가 원고의 입사 이후 이 사건 특허발명에 관한 연구비용 및 특허출원비용 등을 부담한 사실, 특허청은 이 사건 각 특허출원에 관하여 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라는 등의 이유로 의견을 제출할 것을 통지하였고, 이에 따라 원고가 수회 보정하는 과정을 거쳐 이 사건 각 특허가 등록되기에 이른 사실 등이 인정되고 이에 비추어 보면, 이 사건 특허 발명은 원고가 피고에 재직하던 중 그 업무에 관하여 완성되었고 피고가 명시적 또는 묵시적 합의에 따라 원고로부터 승계한 것으로 발명진흥법 제2조 제2호, 제10조에서 정한 '직무발명'에 해당한다고 봄이 상당하므로, 피고는 원고에게 이 사건 각 특허에 관하여 정당한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다.

2) 산정 기준에 관한 법리

발명진흥법 제15조 제1항에 따르면 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가지고, 같은 조 제6항에 따르면 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 종업원 등이 정당한 보상을 받지 아니한 것으로 본다. 따라서 정당한 직무발명보상금은 ① 사용자가 얻은 이익, ② 발명에 대한 종업원들(발명자들)의 보상률, ③ 발명자들 사이에서 원고의 기여율을 고려하여 산정하여야 한다.

사용자가 얻은 이익에 관하여 보건대, 사용자는 직무발명을 승계하거나 전용실시권을 설정하지 않더라도 발명진흥법 제10조에 따라 대상 특허권에 대하여 무상의 통



상실시권을 가지므로, '사용자가 얻은 이익'은 무상의 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 추가적으로 얻은 이익을 의미한다. 한편 여기서 사용자가 얻은 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻은 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻은 이익이 있는 것으로 인정된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조). 이에 따라 사용자인 피고의 매출액 중 무상의 통상실시권을 넘어 판매한 부분을 독점권 기여율로 보고, 그 매출액 중 특허로 인하여 사용자가 얻는 이익의 비율을 가상 실시료율로 보아 '사용자가 얻은 이익'을 산정한다.

앞서 든 증거들에 비추어 보면, 피고의 난방기기 제품은 이 사건 각 특허 이외에 다른 특허가 적용되지 아니하였고, 대부분 이 사건 각 특허로 인하여 제조·판매가 이루어진 것으로 보이는 바, 피고가 직접 판매한 제품에 관하여 아래와 같은 계산식에 따라 직무발명보상금을 산정한다.

$$\text{직무발명보상금} = \text{① 피고가 얻은 이익(피고 제품의 매출액} \times \text{독점권 기여율} \times \text{가상 실시료율)} \times \text{② 발명자 보상률} \times \text{③ 원고의 기여율}$$

한편, 피고는 자신이 직접 이 사건 각 특허를 사용한 난방기기 제품을 판매하였을 뿐만 아니라 통상실시권자인 L을 통하여 판매하기도 하였는바, 피고와 L 사이의 통상실시료 등에 관한 자료가 없으므로, 이러한 매출에 관한 정당한 직무발명보상금도 제3자에게 통상실시권을 설정하여 실시료율 상당의 이익을 얻은 것으로 보아 위와 동일한 계산식에 따라 산정한다.



3) 구체적 보상금의 산정

가) 피고 측의 매출

앞서 든 증거들에 비추어 보면, 원고가 피고에 입사하여 보일러(에너지) 사업 부를 신설하였고, 이 사건 각 특허는 난방기기 제품 전반에 걸쳐서 적용되는 것이며, 이 사건 각 특허가 등록되었을 시기부터 피고가 난방기기 제품에 관하여 직접 혹은 통상실시권자인 L을 통하여 판매하기 시작하였다가 조달청장으로부터 우수제품으로 지정된 이후에 매출이 증가하였으므로, 피고의 매출 중 난방기기 제품에 관한 매출은 모두 이 사건 각 특허에 관한 매출이라고 봄이 상당한바, 피고의 전체 매출액에서 이 사건 각 특허를 이용하지 않은 온도조절기, 각종 설치 부자재, 인건비 등 부분의 매출액을 공제하여야 한다는 피고의 주장은 받아들이지 아니한다.

먼저 피고와 L의 조달청에 대한 매출액을 살펴본다. 이 법원의 조달청장에 대한 각 사실조회회신결과에 따르면, 피고와 L이 조달청에 난방기기 제품을 공급하여 얻은 합계 매출액은 아래 표 기재와 같고, 여기서 부가가치세를 공제한 금원은 피고가 합계 574,054,927원(= 631,460,420원 ÷ 1.1, 원 미만 버림, 이하 같다), L이 합계 176,842,590원(= 194,526,850원 ÷ 1.1)이다.

	2012년 ²⁾	2013년	2014년	2015년	2016년	합계
피고	3,580,050원	122,731,530원	327,764,460원	133,821,630원	43,562,750원	631,460,420원
L	-	-	-	36,259,000원	158,267,850원	194,526,850원

다음으로 피고의 일반 매출액에 관하여 살펴보면, 을 제22호증의 1 내지 3의 각 기재, 이 법원의 조달청장에 대한 각 사실조회회신결과에 변론 전체의 취지를 종합

2) 납품기한 기준.



하면, 피고가 이 사건 각 특허를 이용하여 조달청을 제외한 제3자에게 판매한 난방기기 제품의 매출액(을 제22호증의 1 내지 3의 각 기재 중 조달청에 납품한 것과 중복되는 부분을 공제)은 아래 표 기재와 같다.

	2013년	2014년	2015년	합계
피고	947,219,699원	727,799,602원	88,112,464원	1,763,131,765원

이에 대하여 피고는 O회사(P로 상호변경) 및 Q회사과 대리점 계약을 체결하였는데 위 대리점들이 조달청에 납품한 매출액이 2중으로 계산되었으므로 이를 모두 공제하여야 한다고 주장하나, 피고가 제출할 증거들만으로는 피고가 조달청에 납품한 항목과 위 대리점이 판매하였다는 매출 항목의 동일성을 확인할 수 없는 등 그 주장사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

따라서, 피고의 조달청에 대한 매출액은 합계 574,054,927원, 피고의 일반 매출액은 1,763,131,765원, L의 조달청에 대한 매출액은 합계 176,842,590원이다.

나) 독점권 기여율

앞서 든 증거들에 비추어 보면, 피고는 이 사건 각 특허를 이용하여 난방기기 제품을 제조·판매하기 이전에는 난방기기 제품을 판매하지 아니하였고, 이 사건 각 특허가 등록된 이후 매출이 상당히 증가하였는바, 이 사건 각 특허가 피고의 난방기기 제품의 매출에 기여한 정도가 상당하다고 보이므로, 피고의 매출액 중 무상의 통상실시권을 넘어 이 사건 각 특허의 독점적 효력에 기하여 발생한 독점권 기여율을 30%로 본다.



다) 가상 실시료율

살피건대, 기계/도구 산업분야의 실시료율 평균값이 5.1%이므로,³⁾ 이 사건 특허에 관한 가상 실시료율도 5.1%로 본다.

라) 발명자 보상률

앞서 든 증거들에 비추어 보면, 원고가 피고에 입사하기 이전부터 이 사건 특허발명에 관하여 연구하여 왔고 보일러(에너지) 사업부를 전담하면서 이 사건 특허발명을 완성하였지만, 피고도 원고가 입사함으로써 보일러(에너지) 사업부를 신설하고 앞서 본 바와 같이 인적·물적 지원을 하였는바, 발명자인 원고의 보상률을 원고의 주장과 같은 30%로 봄이 상당하다.

마) 원고의 기여율

살피건대, 원고가 이 사건 각 특허의 발명자로 등록되어 있고, 실질적으로도 원고가 이 사건 특허발명 관련 연구를 전담하였음은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 특허발명은 원고의 단독 발명으로서 원고의 기여율은 100%이다.

4) 계산결과

위와 같이 판단한 바에 따라 피고가 원고에게 지급하여야 할 직무발명보상금을 원고가 구하는 기간 범위 내에서 계산하면, 피고의 직접 매출에 따라 발생한 직무발명보상금은 10,727,686원(= 매출액 합계 2,337,186,692원(= 574,054,927원 + 1,763,131,765원) × 독점권 기여율 30% × 가상 실시료율 5.1% × 발명자 보상률 30% × 원고의 기여율 100%)이고, L에 통상실시권을 허락함으로써 발생한 직무발명보상금은 811,707원(= 매출액 176,842,590원 × 독점권 기여율 30% × 가상 실시료율 5.1% × 발명자 보상

3) 특허청, 개정 직무발명보상제도 해설 및 편람, 127쪽.



를 30% × 원고의 기여율 100%)이다.

다. 소결

따라서 피고는 원고에게 직무발명보상금 11,539,393원(= 10,727,686원 + 811,707원) 및 이에 대하여 위 직무발명보상금이 발생한 이후로 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 청구취지 및 청구원인 추가신청서 부분 송달 다음날임이 기록상 명백한 2016. 4. 22.부터 피고가 이 사건 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2017. 4. 6.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4. 결론

그렇다면, 원고의 주위적 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하고, 원고의 예비적 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고 나머지 예비적 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	이규홍
	판사	김효진
	판사	최호진



: 2018-07-16

별지

목 록

1. 특허번호 : G

- 발명의 명칭 : H
- 출원일 : E
- 등록일 : F
- 존속기간(예정) 만료일 : 2031. 11. 21.
- 등록권리자 : 피고
- 발명자 : 원고

2. 특허번호 : J

- 발명의 명칭 : K
- 출원일 : E
- 등록일 : I
- 존속기간(예정) 만료일 : 2031. 11. 21.
- 등록권리자 : 피고
- 발명자 : 원고. 끝.