

특 허 법 원

제 2 5 부

판 결

사 건 2018나1176 직무발명보상금청구
원고, 항소인 A

피고, 피항소인 삼성전자 주식회사

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2017. 10. 20. 선고 2016가합567359 판결

변 론 종 결 2018. 5. 23.

판 결 선 고 2018. 6. 22.

주 문

1. 원고의 항소를 기각한다.
2. 항소비용은 원고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

제1심 판결을 취소한다. 피고는 원고에게 201,000,000원 및 이에 대하여 2011. 7 . 1 .
부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라(원고는 당심에 이르러

청구취지 중 지연손해금의 기산일을 2006. 7. 20.에서 2011. 7. 1.로 변경하여 청구취지를 감축하고, 그에 따라 항소취지도 감축하였다).

이 유

1. 기초사실

가. 당사자들의 지위

피고는 전자전기기계기구 및 관련 기기와 그 부품의 제작, 판매업 등을 목적으로 하는 회사이다. 원고는 1984. 12. 17. 피고에 입사하여, 재직기간 동안 연구 업무, 특허 관련 업무 등을 수행하다가 1998. 12. 16. 퇴사하였다.

나. 이 사건 직무발명

원고는 피고에 재직 중이던 1998년 11월경에 직무발명으로 '통신단말기의 착신음 발생방법'을 발명하고, 그에 관하여 특허를 받을 권리를 사용자인 피고에 승계하였고, 피고는 그 발명에 대하여 특허출원을 하여 아래 기재와 같이 특허를 받았다(이하 이러한 직무발명을 '이 사건 직무발명'이라 한다).

○ 발명의 명칭 : 착신음발생방법

○ 출원일/등록일/특허번호 : 1998. 12. 24./ 2006. 7. 20./ 제605882호

○ 발명자 : 원고

○ 출원인 및 특허권자 : 피고

○ 발명의 내용

◇ 발명이 속한 기술분야

이 사건 직무발명은 통신단말기에서 타인의 착신음으로부터 자신의 착신음을 구별하기 쉬운 착신

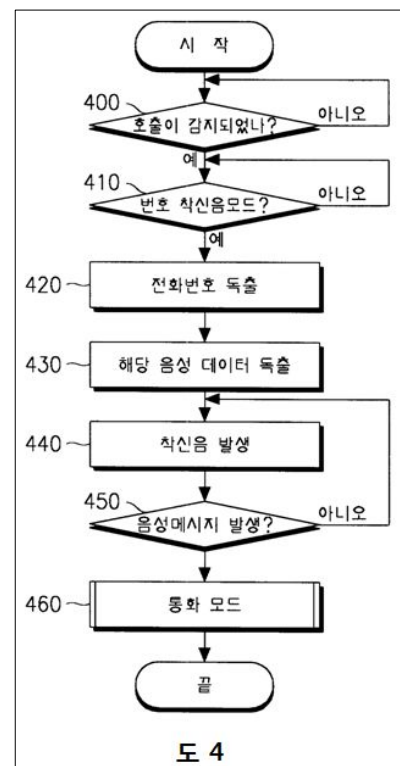
음 발생 방법에 관한 것이다.

◇ 종래기술 및 문제점

종래의 무선단말기는 여러 사람이 모인 공공장소에서 타인의 착신음으로부터 자신의 착신음을 구분하기 위해 다수의 착신음을 저장하고, 사용자가 이 가운데 선택한 착신음을 발생하였다. 그러나 저장된 착신음이 다양하지 않아 타인의 착신음과 자신의 착신음이 동일한 경우가 발생하는 문제가 있다.

◇ 발명의 구성

도 4는 이 사건 직무발명의 실시예에 따라 자신의 전화번호에 의해 착신음을 발생하기 위한 무선 단말기의 제어 흐름도이다. 400 단계에서 제어부(100)는 호출 감지부(110)를 통해 호출 메시지가 수신되는지 검사한다. 호출 메시지가 수신되면 410 단계로 진행하여 착신음 모드가 번호 착신음 모드인지 검사한다. 번호 착신음 모드이면 420 단계로 진행하여 가입자카드 또는 메모리(140)에 저장된 자신의 전화번호를 독출한다. 430 단계에서 제어부(100)는 독출한 전화번호에 해당하는 음성 데이터를 독출한다. 440 단계에서 제어부(100)는 독출한 음성 데이터에 의해 착신음을 발생한다. 450 단계에서 제어부(100)는 착신음의 발생에 의해 사용자가 호출에 응답함으로써, 호출 응답 메시지가 발생되는지 검사한다. 상기 응답 메시지가 발생하면 460 단계로 진행하여 통화모드를 수행한다.



도 4

◇ 발명의 효과

이 사건 직무발명은 자신의 전화번호를 음성으로 출력하여 착신음을 발생함으로써, 다양한 착신음

을 제공할 수 있고 타인의 착신음으로부터 자신의 착신음을 구별하기 쉬운 장점이 있다.

○ 주요 청구항

【청구항 1】

통신 단말기에서 착신음을 발생하는 방법에 있어서(이하 '구성요소 1'이라 한다),

호출이 감지될 시에 번호 착신음 모드인지를 검사하는 과정과(이하 '구성요소 2'라 한다),

상기 번호 착신음 모드일 시에 메모리에 저장된 자신의 전화번호를 독출하는 과정(이하 '구성요소 3'이라 한다)과,

상기 독출한 전화번호에 대응하는 음성 데이터를 상기 메모리로부터 독출하는 과정(이하 '구성요소 4'라 한다)과,

상기 독출한 음성 데이터를 음성으로 출력하여 착신음을 발생하는 과정(이하 '구성요소 5'라 한다)으로 이루어짐을 특징으로 하는 착신음 발생 방법(이하 '이 사건 제1항 직무발명'이라 한다).

다. 피고의 실시형태[갑 3 내지 6, 18 내지 21 및 23 내지 28 호증(가지번호 포함)]

피고는 2003. 7.경부터 이동식 무선전화기 제품(휴대전화기로서 피쳐폰, 스마트폰을 모두 포함한다, 이하 '피고 제품'이라고만 한다)을 생산·판매하고 있는데, 이러한 피고 제품에는 음성벨 설정 기능 탑재 제품(SCH-E250 등, 이하 '피고 제품 1'이라 한다)과 토크백 기능 탑재 제품(SHW-M250S 등, 이하 '피고 제품 2'라 한다)이 있다.

라. 선행발명(을 제6호증의 1)

1995. 1. 4. 공개되어 공개실용신안공보 제1995-0002406호에 실린 '음성벨 전화기'에 관한 것으로 그 주요 내용은 아래와 같다.

○ 발명의 내용

선행발명은 음성으로 수화자 호출음을 발생하는 음성벨 전화기에 관한 것으로, 각 전화기에 해당하

는 고유의 음을 저장하여 두고 수화자 호출시 이를 벨음으로 하여 출력함으로써, 벨이 울리는 전화기를 손쉽게 구별할 수 있는 효과가 있다.

○ 주요 청구항

【청구항 1】

전화기에 있어서, 송수신되는 음성신호 및 각종신호를 처리하는 신호처리단, 전화번호를 기억하는 기억수단, 및 기억수단에 저장된 전화번호에 대응하는 음성을 형성하여 출력하는 음성칩을 더 구비하여 착신신호 검출시에 메모리에 저장된 전화번호를 음성으로 출력하는 것을 특징으로 하는 음성벨 전화기.

【청구항 2】

제1항에 있어서, 상기 음성벨 전화기는 전화기 외부에 구비되어 음성벨로 사용하고자 하는 전화번호를 입력하는 신호를 발생하는 입력스위치; 및 음성벨 사용과 일반벨 사용을 선택하기 위한 선택스위치를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 음성벨 전화기.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6, 18 내지 21 및 25 내지 28호증, 을 제2, 6호증의 각 기재(가지번호 포함), 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 및 쟁점의 정리

가. 원고의 주장 요지

다음과 같은 이유로 원고는 피고에 대하여 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 특허법'이라 한다) 제40조 제1항에 따른 직무발명보상금 및 이에 대한 지연손해금의 일부 청구로서 청구취지 기재 금원의 지급을 구한다.

1) 이 사건 직무발명의 청구범위에 기재된 '메모리에 저장된 자신의 전화번호'는 '휴대전화 단말기 메모리에 저장된 발신자 또는 수신자의 (또는 자신이 형성해둔 임의의)

전화번호'로 해석되고, '독출한 전화번호에 대응하는 음성데이터'에는 대응관계가 설정된 일반적인 음원도 포함하는 것으로 해석된다.

2) 피고는 원고로부터 이 사건 직무발명에 관하여 특허를 받을 권리를 승계하고 1998. 12. 24. 특허출원하여 2006. 7. 20. 특허등록을 마쳤고, 2003. 7.경부터 이 사건 직무발명을 실시하여 피고 제품을 생산·판매하고 있다.

3) 피고가 특허등록일인 2006. 7. 20.경부터 특허존속기간 만료일인 2018. 12. 24.경까지 이 사건 직무발명을 실시한 피고 제품은 ① 음성벨 설정 기능 탑재 제품과 ② 토크백 기능 탑재 제품 두 종류인데, 그중 매출액이 확인되는 토크백 기능 탑재 제품과 관련된 직무발명보상금만 계산하더라도 923억 원 상당(= 피고 제품의 추정 매출액 합계 7,389,811억 원 × 이 사건 직무발명의 피고 제품에 대한 기여도 5% × 독점권 기여도 50% × 가상 실시료율 2.5% × 발명자의 공헌도 20% × 원고 기여율 100%)에 이른다.

나. 피고의 주장 요지

다음과 같은 이유로 원고의 청구는 이유 없다.

1) 이 사건 직무발명의 청구범위에 기재된 '메모리에 저장된 자신의 전화번호'는 '휴대전화 단말기 메모리에 저장된 사용자 자신(수신자)의 전화번호'로 해석되고, '독출한 전화번호에 대응하는 음성데이터'는 이 사건 직무발명 명세서의 실시례와 같이 전화번호 숫자를 읽는 음성으로 해석된다.

2) 피고는 ① 이 사건 직무발명을 실시하지 아니하였고, ② 이 사건 직무발명은 선행발명에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정되어 무효로 될 개연성이 높으며, ③ 이 사건 직무발명에 대한 대체 기술도 다수 존재한다. 따라서 피고가 이 사건 직무발명으

로 인하여 독점적·배타적 이익을 얻었다고 볼 수 없으므로, 피고는 원고에게 직무발명보상금을 지급할 의무가 없다.

3) 가사 피고가 원고에게 보상금을 지급할 의무가 있더라도 원고가 청구하는 보상금의 액수는 지나치게 많을 뿐만 아니라, 원고의 직무발명보상금 청구권은 사용자인 피고가 이 사건 직무발명을 승계한 1998년경부터 10년이 경과한 2008년경 이미 시효로 소멸하였다.

다. 쟁점의 정리

이러한 당사자들의 주장에 의하면, 이 사건의 주된 쟁점은 피고가 이 사건 직무발명으로 인하여 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익(이하 '이 사건 직무발명으로 인한 피고의 독점적·배타적 이익'이라 한다)을 인정할 수 있는지 여부와 원고의 직무발명보상금 청구권의 소멸시효 완성 여부이다.

3. 피고의 직무발명 보상금 지급의무가 인정되는지 여부

가. 관련법리

1) 구 특허법 제40조 제2항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정할 때는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 규정하였는데, 같은 법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 '사용자가 얻을 이익'이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결 참조). 한편 여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의

정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 독점적·배타적 이익이 존재한다는 점에 대한 증명책임은 직무발명보상금을 청구하는 원고, 즉 종업원에게 있다.

2) 회사가 실시한 발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었던 것으로 보인다면, 회사가 직무발명 실시로 인하여 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 얻고 있다고 단정할 수 없다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다26840 판결 참조).

나. 이 사건 직무발명으로 인한 피고의 독점적·배타적 이익의 존부

이 사건 직무발명으로 인한 피고의 독점적·배타적 이익이 있는지를 판단하기 위해서는, 먼저 ① 피고가 이 사건 직무발명을 실시하였는지, ② 이 사건 직무발명에 특허무효 사유가 있는지 및 ③ 이 사건 직무발명의 대체기술이 존재하는지에 대해서 살펴볼 필요가 있으며, 그러한 전제로서 이 사건 직무발명의 청구범위의 기술적 의미 내지 기술적 범위를 확정할 필요가 있다.

이하에서는 먼저 청구범위 해석을 통하여 이 사건 제1항 직무발명의 기술적 의미

내지 기술적 범위를 확정하고 이를 전제로 위와 같은 쟁점들을 차례대로 살펴본 다음, 이러한 검토를 토대로 이 사건 직무발명으로 인한 피고의 독점적·배타적 이익이 있는지를 판단한다.

1) 이 사건 제1항 직무발명의 청구범위 해석

가) 구성요소 1

구성요소 1은 이 사건 제1항 직무발명이 '통신 단말기에서 착신음을 발생하는 방법'에 관한 것임을 나타내는 전제부로, 그 기술적 의미나 범위에 관하여 당사자 사이에 별 다툼이 없다.

나) 구성요소 2

구성요소 2는 '호출이 감지될 시에 번호 착신음 모드인지를 검사하는 과정'으로, 그 중 '번호 착신음 모드'의 기술적 의미가 문제가 된다.

그런데 '번호 착신음'이란 용어가 문언해석상 '번호를 착신음으로 사용한다'는 의미로 이해되는 점에다가 갑 제2호증 및 을 제2 내지 5호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는, 아래와 같은 이 사건 직무발명의 출원경과 및 명세서의 기재를 보태어 고려하면, '번호 착신음 모드'란 '착신음으로 사용자 자신의 전화번호에 해당하는 음성을 발생하여 사용자에게 호출이 왔음을 알려주는 모드'를 의미한다고 봄이 타당하다. 이와 다른 전제에서 '번호 착신음 모드'란 '음성데이터가 착신음으로 출력되는 모드' 또는 '음성을 착신음으로 발생하여 호출이 왔음을 사용자에게 알려주는 모드'를 의미한다는 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

(1) 이 사건 직무발명의 최초 출원명세서에는 청구범위는 '다수의 음원을 저장하고 있는 통신 단말기에서 착신음을 발생하는 방법에 있어서, 상기 다수의 음원 중에 2

개 이상의 음원을 선택하여 착신음 프레임을 저장하는 과정과, 호출이 감지될 시에 상기 저장된 착신음 프레임에 따라 상기 선택된 2개 이상의 음원을 순차적으로 반복하여 발생하는 과정으로 이루어짐을 특징으로 하는 착신음 발생 방법'이라는 제1항뿐이었다. 그런데 피고가 2003. 12. 9. 심사청구와 함께 제출한 보정서에 의하여 청구범위 제1항은 '다수의 음원을 저장하고 있는 통신 단말기에서 착신음을 발생하는 방법에 있어서, 상기 다수의 음원 중에서 선택된 2개 이상의 음원에 대한 착신음 프레임을 저장하여 메모리에 저장하는 과정과, 호출이 감지될 시에 상기 저장된 착신음 프레임에 따라 상기 선택된 2개 이상의 음원을 순차적으로 반복하여 발생하는 과정으로 이루어짐을 특징으로 하는 착신음 발생 방법'으로 정정되고, 이 사건 제1항 발명과 동일한 내용의 제2항이 신설되었다.

한편 특허청 심사관이 2015. 10. 26. 피고에게 '이 사건 직무발명의 출원명세서의 청구범위 제1항은 진보성이 부정되며, 도3 및 도4에 대한 설명 중 일부가 도면과 일치하지 않는다'는 취지의 의견제출통지를 하자, 피고는 2006. 2. 27. 출원명세서의 청구범위 제1항을 삭제하고, 도3 및 도4를 일부 수정하는 취지의 보정서를 제출함으로써 출원명세서의 청구범위 제1항은 삭제되고, 2003. 12. 9. 보정에 의하여 신설된 청구범위 제2항만 남게 되었다.

(2) 이 사건 직무발명의 명세서 중 도1, 도2, 도3의 실시례는 모두 착신음에 해당하는 '다수의 음원'이 저장되어 있음을 전제로 한 것인데, 이는 이 사건 직무발명의 최초출원명세서 내지 2003. 12. 9.자 보정서의 청구범위 제1항에 해당하는 것이다.

(3) 반면 이 사건 직무발명의 명세서의 아래와 같은 기재에 의하면, 도4는 도1, 도2, 도3의 실시례와 달리 '자신의 전화번호에 의해 착신음을 발생하기 위한 무선단말

기의 제어 흐름도'이며, 여기서 '자신의 전화번호에 의해 착신음을 발생한다'는 것은 자기 전화번호의 전부 또는 일부를 각 숫자별 음성 데이터에 의하여 읽어주거나 사용자가 자신의 전화번호 전부 또는 일부를 녹음하여 저장한 음성데이터에 의하여 읽어주는 방법으로 착신음을 발생시킨다는 것을 의미한다.

도4는 본 발명의 다른 실시예에 따라 자신의 전화번호에 의해 착신음을 발생하기 위한무선단말기의 제어 흐름도이다. 도4의 실시예는 임의의 설정 과정에 의해 착신음 모드가 번호착신음 모드로 선택되었음을 전제로 하고 있다.

400단계에서 제어부(100)는 호출감지부(110)를 통해 호출 메시지가 수신되는지 검사한다. 상기 호출 메시지가 수신 되면 410단계로 진행하여 착신음 모드가 번호착신음 모드인지 검사한다. 상기 번호착신음 모드이면 420단계로 진행하여 가입자카드(SUBSCRIBE INFORMATION MODULE 도시하지 않음) 또는 메모리(140)에 저장된 자신의 전화번호를 독출한다. 430단계에서 제어부(100)는 상기 독출한 전화번호에 해당하는 음성 데이터를 독출한다. 440단계에서 제어부(100)는 상기 독출한 음성 데이터에 의해 착신음을 발생한다.

상기 420~440단계를 상세히 설명하면 다음과 같다.

먼저 메모리(140)에 "0"에서 "9"까지의 해당 음성 데이터와 부가데이터가 저장되어 있다. 420단계에서 제어부(100)는 자신의 전화번호를 독출한다. 상기 전화번호가 "088-000-1234"라 하면 430단계에서 해당 음성 데이터 "공팔팔공공공일이삼사"와 부가데이터인 "전화왔습니다"를 독출한다. 상기 해당 음성 데이터와 부가데이터의 예는 하기 표2에 나타내었다.

[표2]

부가 데이터	해당 음성 데이터									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
전화왔습니다	공	일	이	삼	사	오	육	칠	팔	구

440단계에서 제어부(100)는 "공팔팔공공공 일이삼사전화왔습니다"의 음성을 발생하여 호출이 왔음을 사용자에게 알려준다. 상기와 같은 경우 뒤의 번호 "일이삼사"만을 착신음으로 사용한다고 하여도 동일한 착신음이 발생될 확률은 "1/10000"이 되므로 자신의 착신음을 구별하기가 쉽다. 이때 착신음의 발생은 호출 메시지가 수신될 때마다 상기 420 및 430단계의 동작을 하지 않고 처음 번호착신음 모드 설정 시에 음원 영역(142)에 저장함으로써 420 및 430단계 없이 착신음을 발생할 수 있음은 물론이

다.

도4에 따른 실시예를 간략하게 설명하면 다음과 같다.

호출 메시지가 수신되면 자신의 전화번호를 음성으로 출력하여 줌으로써 호출이 왔음을 사용자에게 알려준다. 상기 전화번호의 음성 출력은 도4에서 설명함과 같이 각각의 번호에 해당하는 음성 데이터를 저장하고, 이를 바탕으로 착신음을 출력할 수 있을 뿐 아니라, 착신음을 녹음할 경우 사용자가 직접 자신의 전화번호를 음성으로 입력하여 음원영역(142)에 저장하여 두고 착신음 발생 시에 사용할 수도 있다.

상술한 바와 같이 본 발명은 2개 이상의 음원으로 이루어진 착신음 프레임을 작성하여 저장하고 호출이 감지될 시에 상기 저장한 착신음 프레임에 의해 다수의 음원을 순차적으로 반복하여 착신음을 발생하거나, 자신의 전화번호를 음성으로 출력하여 착신음을 발생함으로써, 다양한 착신음을 제공할 수 있고 타인의 착신음으로부터 자신의 착신음을 구별하기 쉬운 장점이 있다.

다) 구성요소 3

구성요소 3은 '번호 착신음 모드일 때 메모리에 저장된 자신의 전화번호를 독출하는 과정'으로, 그 중 '자신의 전화번호'의 기술적 의미가 문제가 된다.

그런데 '자신의 전화번호'라는 표현이 일반적으로 '자기 전화번호'를 의미하는 점에다가 위에서 본 이 사건 직무발명의 명세서의 기재 및 그에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정을 보태어 보면, 여기서 '자신의 전화번호'란 통신 단말기의 메모리에 저장된 그 통신 단말기의 전화번호, 즉 사용자 자신의 전화번호를 의미한다고 봄이 타당하다. 이와 다른 전제에서 '자신의 전화번호'란 '사용자가 메모리에 저장한 전화번호' 또는 '사용자가 임의로 형성하여 저장한 전화번호'를 의미한다는 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

(1) 원고의 주장은 결국 발신번호를 이용하여 착신음을 발생한다는 취지이다. 그런데 발신번호를 이용하여 착신음을 발생하려면 발신번호를 수신하여 이를 통신단말기

의 연락처 목록에 저장된 전화번호 등과 대비하거나 적어도 발신번호를 수신하는 구성 요소가 반드시 포함되어야 하는데, 이 사건 제1항 직무발명의 청구범위는 물론 이 사건 직무발명의 명세서에도 이에 관하여 아무런 언급이 없다.

(2) 또한, 원고 주장과 같이 해석한다면, 발신번호가 통신단말기의 연락처 목록에 저장되지 아니한 경우에 착신음을 어떻게 발생시켜야 하는지가 문제가 되는데, 이에 관해서도 이 사건 제1항 직무발명의 청구범위는 물론 이 사건 직무발명의 명세서에 아무런 언급이 없다.

(3) 더욱이 이 사건 직무발명의 명세서에는 처음 번호착신음 모드 설정시에 착신음을 음원 영역에 저장함으로써 전화번호 독출(420) 및 음성데이터 독출(430) 단계를 생략할 수 있다는 취지의 기재가 있는데, 이는 '자신의 전화번호'가 미리 특정된 경우에만 가능하고, 원고 주장과 같이 발신번호를 이용하여 착신음을 발생시키려고 하는 경우에는 위와 같은 단계를 생략할 수 없다.

(4) 이 사건 직무발명의 명세서의 위와 같은 기재에서도 알 수 있듯이, 이 사건 제1항 직무발명은 '발신자를 구별하기 위한 착신음'을 발생하는 것이 목적이 아니라 '타인의 착신음과 자기의 착신음을 구별하기 위한 착신음'을 발생하는 것이 목적이다.

라) 구성요소 4

구성요소 4는 '독출한 전화번호에 대응하는 음성 데이터를 메모리로부터 독출하는 과정'으로, 그중 '독출한 전화번호에 대응하는 음성 데이터'의 기술적 의미가 문제가 된다.

그런데 위에서 본 이 사건 직무발명의 명세서의 기재와 구성요소 2, 3의 위와 같은 해석 및 아래에서 보는 바와 같이 구성요소 5가 독출한 음성 데이터를 '음성'으로 출력

하는 것인 점을 종합하여 보면, '독출한 전화번호에 대응하는 음성 데이터'란 메모리에 저장된 숫자별 음성데이터 중 사용자 자신의 전화번호 전부 또는 일부에 해당하는 음성 데이터 또는 사용자가 자신의 전화번호 전부 또는 일부를 녹음하여 저장한 음성데이터와 그에 부가되는 부가데이터를 의미한다고 봄이 타당하다. 이와 다른 전제에서 '메모리에 저장된 임의의 전화번호에 대응하는 음성 데이터, 예를 들어 발신자의 성명 등'을 의미한다는 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

마) 구성요소 5

구성요소 5는 '독출한 음성 데이터를 음성으로 출력하여 착신음을 발생하는 과정'으로, 여기서 '독출한 음성 데이터를 음성으로 출력'한다는 것은 구성요소 4와 같이 독출한 음성데이터를 이용하여 전화번호의 전부 또는 일부를 음성으로 출력한다는 것을 의미한다.

바) 정리

이상에서 본 바를 종합하면, 이 사건 제1항 직무발명은 통신단말기가 수신할 때 착신음의 모드가 '번호착신음 모드'인지를 검사하여 '번호착신음 모드'로 설정된 경우에, 사용자 자신의 전화번호 전부 또는 일부에 해당하는 숫자를 메모리에 저장된 숫자별 음성데이터나 사용자가 직접 녹음한 음성데이터를 이용하여 음성으로 출력하는 방법으로 착신음을 발생시킴으로써 다른 사람의 착신음과 사용자의 착신음을 구별하기 쉽도록 하려는 발명이다.

2) 피고가 이 사건 직무발명을 실시하였는지 여부

가) 이 사건 제1항 직무발명과 피고 제품 1의 대비

구성 요소	이 사건 제1항 직무발명(갑 제2호증)	피고 제품 1(별지, 갑 제3, 4, 5, 6호증)	비교
1	통신 단말기에서 착신음을 발생하는 방법에 있어서	<p>- 전화가 걸려오면 음성으로 알려주는 기능이 있음</p> <p>[갑6호증 2면] 애니콜 SCH-E250의 음성벨 설정 기능은 <u>전화가 걸려오면, 발신자의 번호를 음성으로 알려줌으로써 일일이 화면으로 번호를 확인하는 번거로움을 해소하였습니다.</u></p>	동일
2	호출이 감지될 시에 번호 착신음 모드인지를 검사하는 과정과	<p>- 음성벨 모드를 설정하는 기능이 존재함(착신음 발생 시 어떤 모드인지 검사하는 과정이 있다는 것을 내포하고 있음)</p> <p>[갑3호증 2면] 메뉴>소리설정>벨소리선택>벨/진동에서 벨소리, 음성벨, 진동, 진동후 벨, 벨점점 크게, 무음 총 6가지 모드로 설정할 수 있습니다.</p>	동일
3~5	상기 번호 착신음 모드일 시에 메모리에 저장된 자신의 전화번호를 독출하는 과정과, 상기 독출한 전화번호에 대응하는 음성 데이터를 상기 메모리로부터 독출하는 과정과, 상기 독출한 음성 데이터를 음성으로 출력하여 착신음을 발생하는 과정	<p>- 음성벨 모드일 때, 발신자 번호를 출력음으로 발생하는 기능이 있음</p> <p>- 녹음된 음성 파일 또는 저장된 음악 파일을 벨소리로 설정하는 기능이 있음</p> <p>[갑6호증 2면] 애니콜 SCH-E250의 음성벨 설정 기능은 <u>전화가 걸려오면, 발신자의 번호를 음성으로 알려줌으로써 일일이 화면으로 번호를 확인하는 번거로움을 해소하였습니다.</u></p> <p>[갑4호증 3면] 녹음된 소리를 벨소리로 만드는 과정입니다.</p> <p>[갑5호증 2면] 휴대폰에 저장된 음악파</p>	차이점 1

구성 요소	이 사건 제1항 직무발명(갑 제2호증)	피고 제품 1(별지, 갑 제3, 4, 5, 6호증)	비교
		일을 벨소리로 설정하는 방법입니다.	

나) 이 사건 제1항 직무발명과 피고 제품 2의 대비

구성 요소	이 사건 제1항 직무발명(갑 제2호증)	피고 제품 2(별지, 갑 제18, 19, 20, 21호증)	비교
1	통신 단말기에서 착신음을 발생하는 방법에 있어서	착신음(벨소리)를 발생하는 방법이 있다는 것을 전제하고 있음 [갑19호증 5면] 벨소리 모드별 talkback기능을 설정합니다.	동일
2	호출이 감지될 시에 번호 착신음 모드인지를 검사하는 과정과	벨소리, 무음 모드, 진동 및 무음 모드를 설정하는 기능이 존재함(이는 착신음 발생 시 어떤 모드인지 검사하는 과정이 있다는 것을 내포하고 있음) [갑19호증 5면] 모든 벨소리에서 말하기, 무음 모드에서 말하지 않음, 진동 및 무음 모드에서 말하지 않음의 세가지 항목을 편의에 맞게 설정할 수 있다.	동일
3~5	상기 번호 착신음 모드일 시에 메모리에 저장된 자신의 전화번호를 독출하는 과정과, 상기 독출한 전화번호에 대응하는 음성 데이터를 상기 메모리로부터 독출하는 과정과, 상기 독출한 음성 데이터를 음성으로 출력하여 착신음을 발생하는 과정	- 특정 장애(특히 시각 장애)를 가진 사용자들을 위해 제품에 표시되는 언어를 음성으로 읽어주는 기능이 있음 [갑20호증] (전화 수신 시 화면에 표시된 전화번호를 음성으로 출력하는 영상) [갑19호증 4면] 저시력자, 전맹 장애인을 위해 텍스트를 음성으로 들려주는 기능	차이점 ①

다) 공통점 및 차이점 분석

(1) 구성요소 1, 2의 대비

이 사건 제1항 직무발명의 구성요소 1, 2와 피고 제품 1, 2의 각 대응구성은 동일하고 이에 대하여는 당사자 사이의 다툼도 없다.

(2) 구성요소 3, 4, 5의 대비

이 사건 제1항 직무발명의 구성요소 3, 4, 5는 착신음 모드일 때 수신자인 사용자 자신의 전화번호 전체 또는 일부를 메모리에 저장된 숫자별 음성 데이터 또는 사용자가 미리 녹음한 음성데이터를 이용하여 음성으로 출력함으로써 착신음을 발생시키는 구성이다.

반면 이에 대응하는 피고 제품 1의 대응구성요소들은 착신이 되면 발신자 번호 또는 저장된 음악파일을 음성으로 알려주는 구성이고, 피고 제품 2의 대응구성요소들은 시각 장애를 가진 사용자들을 위하여 제품에 표시되는 문장이나 단어 등을 음성으로 읽어주는 구성으로 이에 의하면 발신자의 전화번호나 발신자의 이름 등을 음성으로 출력하게 된다.

이처럼 피고 제품 1, 2는 모두 이 사건 제1항 직무발명의 구성요소 3, 4, 5가 결여되어 있다.

라) 정리

이상에서 본 바와 같이, 피고 제품 1, 2는 구성요소 3, 4, 5를 포함하지 아니하여 이 사건 직무발명의 실시해 해당하지 아니하고, 달리 피고가 이 사건 직무발명을 실시하였다고 볼만한 자료도 없으므로, 피고는 이 사건 직무발명을 실시하지 아니하였다고 봄이 타당하다.

3) 이 사건 제1항 직무발명에 특허무효사유가 있는지 여부

가) 이 사건 제1항 직무발명과 선행발명의 구성 대비

구성 요소	이 사건 제1항 직무발명(갑 제2호증)	선행발명(을6호증)	비교
1	통신 단말기에서 착신음을 발생하는 방법에 있어서	[청구항 1] 착신신호 검출시에 (중략) 출력하는 것	동일
2	호출이 감지될 시에 번호 착신음 모드인지를 검사하는 과정과	[청구항 2] 음성벨 사용과 일반벨 사용을 선택하기 위한 선택스위치	동일
3~5	상기 번호 착신음 모드일 시에 메모리에 저장된 자신의 전화번호를 독출하는 과정과, 상기 독출한 전화번호에 대응하는 음성 데이터를 상기 메모리로부터 독출하는 과정과, 상기 독출한 음성 데이터를 음성으로 출력하여 착신음을 발생하는 과정	[청구항 1] 착신신호 검출시에 메모리에 저장된 전화번호를 음성으로 출력하는 것	동일

나) 검토

이 사건 제1항 직무발명과 선행발명은 통신 단말기에 착신음을 발생하는 방법으로, 호출이 감지되면 착신음 모드(음성벨)인지에 따라 메모리에 저장된 자신의 전화번호에 대응하는 음성 데이터(음성)를 출력한다는 점에서 실질적으로 동일하다.

따라서 이 사건 제1항 직무발명은 선행발명에 의하여 신규성이 부정되거나, 적어도 진보성이 부정될 것이므로 이 사건 제1항 직무발명에는 특허무효사유가 존재한다.

이에 대하여 원고는 선행발명의 음성벨 사용을 위한 선택은 착신신호 검출 이전에 행해지는 것으로 호출이 감지되면 번호 착신음 모드인지를 검사하는 구성요소 2와는 다르다고 주장한다. 그러나 착신음의 모드가 일반벨 사용모드와 음성벨 사용모드로 구분되는 경우에 음성벨 사용을 위한 선택이 착신신호 검출 이전에 행해지더라도 착신신호가 검출되면 착신음 발생을 위하여 음성벨 사용 모드인지를 검사하여야 하는 것은

기술적으로 자명하다. 이 사건 제1항 직무발명에서도 청구범위에 명시되지 아니하였으나 호출 감지 전에 착신음 모드를 미리 설정해 두어야 함은 기술적으로 자명하다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

또한, 원고는 이 사건 제1항 직무발명의 통신 단말기는 무선통신을 하는 것이지만, 선행발명의 전화기는 유선통신을 하는 것이어서 기술분야가 다르다는 취지로 주장한다. 그러나 선행발명의 전화기를 유선통신으로 한정하여 해석할 이유가 없을 뿐만 아니라 선행발명을 무선통신 단말기에 적용하는 데 별다른 기술적 어려움이 있다고 보이지도 아니한다. 따라서 원고의 위 주장도 받아들일 수 없다.

4) 이 사건 직무발명의 대체기술이 존재하는지 여부

갑 제3 내지 6호증, 을 제7 내지 14호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 이 사건 직무발명의 출원일 이전에 타인의 착신음과 구분되는 자신의 착신음 발생방법에 관한 다양한 대체 기술이 이미 존재하였음이 인정된다.

① 이 사건 직무발명의 출원 전에 이미 휴대전화의 착신음 발생방법에 관한 다양한 기술이 공개되어 있었다.¹⁾ 위와 같이 공개된 기술은 모두 자신의 휴대전화기에 전화가 걸려올 경우 발생하는 착신음(벨소리)을 다른 사람의 휴대전화 착신음과 용이하게 구분하고 혼동을 방지하기 위한 것이다(을 제7 내지 11호증에 기재된 발명 또는 고안의 설명 중 해결과제에 해당하는 부분 참조). 이 사건 직무발명 명세서의 발명의

1) 그 기술의 내용은 다양한 벨소리를 저장하여 벨소리를 선택하거나 사용자가 임의로 벨소리를 녹음시킨 후 들을 수 있도록 하여 해당 전화기의 벨소리를 용이하게 인식할 수 있도록 하는 전화 벨소리 변경장치(을 제7호증), 다양한 종류의 벨소리용 음악을 미리 녹음하여 두고 이를 통신망을 통하여 제공하는 벨소리 서버를 구비하고, 휴대폰 사용자가 통신망을 통하여 벨소리 데이터 파일을 수신하고 휴대전화에 저장하여 벨소리로 출력하도록 하는 다양한 벨소리의 제어방법(을 제8호증), 이용자가 다른 여러 종류의 소리를 조합하여 휴대전화의 착신음을 다양한 착신음 패턴으로 편집하도록 하는 휴대전화기(을 제9호증), 휴대전화 호출음(착신음)의 음색 패턴 데이터(음정 데이터, 복수의 울림 시간 데이터, 복수의 소음 시간 데이터로 구성된다)를 메모리에 기억시켜 호출하도록 하는 휴대전화기(을 제10호증), 수신자의 이름 등의 문자 정보를 착신 호출음 정보로 기억시켜 착신시 그 음성정보를 호출음으로 출력하도록 하는 휴대전화기(을 제11호증) 등이다.

설명 중 종래기술 부분에서도 "근래의 무선 단말기들은 다수의 착신음을 저장하고, 사용자의 선택에 의해 미리 선택된 착신음을 울리도록 되어 있다."라는 기재가 있다(갑 제2호증 2쪽).

② 피고의 경쟁회사로 볼 수 있는 노키아(Nokia)의 경우 작곡가 프로그램을 이용한 맞춤형 벨소리, 음성 녹음기를 사용하여 녹음된 음원으로 벨소리를 설정하는 방법(을 제12호증)을, 모토롤라(Motorola)의 경우 오디오 파일을 벨소리로 설정하는 방법(을 제13호증), 엘지전자의 경우 저장된 사운드를 벨소리로 설정하는 방법(을 제14호증)을 각각 사용자 설명서에서 설명하고 있다. 이처럼 피고의 경쟁회사들은 피고와 마찬가지로 휴대전화 단말기에 저장되어 있는 벨소리를 착신음으로 사용하거나, 사용자 자신이 녹음하거나 생성한 음악이나 음성 또는 임의의 오디오 파일 등의 음원을 착신음으로 설정하는 방법(갑 제3 내지 6호증)을 채택하였으며, 이러한 방법에 의하여 사용자들은 자기의 착신음을 타인의 착신음과 구별할 수 있다. 즉, 휴대전화 사용자로서는 자신이 직접 녹음한 음성, 자신만의 음악 등을 벨소리로 설정하여 사용함으로써 타인의 착신음과 구별되는 자신만의 착신음을 설정할 수 있으며, 이는 이 사건 직무발명의 작용효과를 대체하기에 충분하다.

③ 일반적인 휴대전화 수요층의 경우, 위와 같이 자신만의 착신음을 설정할 수 있는 다양한 방법이 존재함에도 불구하고 굳이 이 사건 직무발명과 같이 자신의 전화 번호에 대응되는 아라비아 숫자를 음성으로 출력하여 착신음으로 설정함으로써 착신음이 울릴 때마다 타인에게 개인정보인 자신의 전화번호를 노출할 수 있는 방법을 더 선호할 것으로는 보이지 아니한다.

5) 검토결과 정리

이상에서 본 바와 같이 피고는 이 사건 직무발명을 실시하지 않았고 이 사건 직무발명은 특허무효사유가 존재한다. 또한, 이 사건 직무발명의 출원 전에 이미 그에 대한 다양한 대체기술이 존재하였으므로 경쟁업체들이 이 사건 직무발명을 실시하지 못하였다고 하더라도 그로 인하여 피고의 매출이나 이익이 증가할 것으로 보이지는 아니한다. 나아가 피고가 이 사건 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 이 사건 직무발명으로 인한 피고의 독점적·배타적 이익이 존재한다고 추정할 수도 없으며, 달리 이 사건 직무발명으로 인한 피고의 독점적·배타적 이익이 있다고 볼 만한 증거자료나 사정도 없다.

다. 소결

이처럼 이 사건 직무발명으로 인한 피고의 독점적·배타적 이익이 있음이 인정되지 아니하는 이상, 원고의 피고에 대한 직무발명보상금청구권은 인정되지 아니한다.

4. 결론

결국, 원고의 이 사건 청구는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없어 이를 기각하여야 할 것인데, 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하다. 따라서 이에 대한 원고의 항소는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 서승렬

 판사 정윤형

판사 김동규