

특 허 법 원

제 2 5 - 1 부

판 결

사 건 2021나1398(본소) 기술료 청구의 소
2022나1227(반소) 손해배상(기)

원고(반소피고), 피항소인

주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 법무법인(유한) 지평

담당변호사 곽경란, 성창익

피고(반소원고), 항소인

주식회사 C

대표이사 D

소송대리인 법무법인(유한) 태평양

담당변호사 권택수, 선태윤, 유재규, 이명규, 김태정

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2021. 4. 23. 선고 2019가합556909 판결

변 론 종 결 2023. 6. 8.

판 결 선 고 2023. 7. 20.

주 문

1. 제1심 판결을 다음과 같이 변경한다.

가. 피고(반소원고)는 원고(반소피고)에게 775,157,798원 및 이에 대하여 2019. 8. 28.부터 2023. 7. 20.까지는 연 6%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

나. 원고(반소피고)의 나머지 본소청구를 기각한다.

2. 이 법원에서 제기한 피고(반소원고)의 반소청구를 기각한다.

3. 소송 총비용 중 본소로 인한 부분의 40%는 원고(반소피고)가, 나머지는 피고(반소원고)가 각 부담하고, 반소로 인한 부분은 피고(반소원고)가 부담한다.

4. 제1의 가.항은 가집행할 수 있다.

청구취지 및 항소취지

1. 청구취지

가. 본소

피고(반소원고, 이하 '피고'라 한다)는 원고(반소피고, 이하 '원고'라 한다)에게 1,227,970,268원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부분 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

나. 반소

원고는 피고에게 1,974,867,285원 및 이에 대하여 이 사건 반소장 부분 송달일 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라(피고는 이 법원에 이르러 반소를 제기하였다).

2. 항소취지

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

이 유

본소와 반소를 함께 본다.

1. 기초사실

가. 원고는 교량용 합성거더에 관한 기술개발, 설계영업, 엔지니어링서비스 및 시공 등 사업을 하는 회사이다. 피고는 PSC(prestressed concrete) 구조물, 합성거더 및 PSC 거더 부자재 등을 생산하는 회사로, 주식회사 E(이하 'E'라고 한다)의 대표이사이던 F이 2002. 7. 6. 설립하였다.

나. 원고는 2004. 4. 8. E와 사이에, 교량용 합성거더의 하나인 MSP합성거더와 관련하여 2004. 3. 31. 기준으로 등록된 3건의 실용신안과 출원 중인 6건의 특허를 양도하는 것을 주된 내용으로 하는 MSP합성거더 산업재산권 양도 계약(갑 제6호증, 이하 '이 사건 계약'이라고 한다)을 체결하였다. 아래는 이 사건 계약의 주요 내용이다.

제1조(목적) 본 계약은 원고가 E에게 원고가 소유하고 있는 MSP합성거더와 연관된 산업재산권의 소유지분에 대한 권리를 양도하기로 약정하고 그에 따르는 제반사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(권리양도의 범위) 원고는 E에게 MSP합성거더와 관련된 권리를 다음 각 항의 조건대로 양도하기로 한다.

1. 2004. 3. 31. 현재 등록된 실용신안 및 출원 중인 특허의 산업재산권에 대한 소유지분 중 50%를 E에 양도한다(별첨 참조).

2. 원고는 전체 계약분 중 40%를 E가 직접 원청사와 계약을 체결하여 공사를 수행할 수 있도록 한다.

* 원청사와 하도급 계약 지분율: 원고 : E - 60% : 40%

* 단, 계약일로부터 2006년까지 E가 수주한 계약실적분에 대한 평가를 통해 수익률이 극히 저조하거나 기본적인 공사물량확보에도 못 미칠 경우 하도급계약 지분율은 상호 협의 하에 조정할 수 있다.

제3조(권리양도의 대가) E는 제2조의 권리양도에 따른 대가를 원고에게 다음 각항의 조건에 따라 현금으로 지급하여야 한다.

1. 권리양도에 대한 대가 지급(부가가치세 별도)

- 1) 본 계약 체결 후 5일 이내 - 3억 원
- 2) 2004. 7. 31.까지 - 1억 원
- 3) 2004. 11. 30.까지 - 1억 원
- 4) 2005. 2. 28.까지 - 2억 원
- 5) 2005. 6. 30.까지 - 3억 원

2. 설계영업 및 엔지니어링 서비스에 대한 기술료 지급

E는 원고에게 제2조 제2항의 원청사와의 하도급계약 지분율(40%)에 따라 계약한 공사에 대해 2006년부터 총매출액(자재비 포함)의 2.5%를 원고에게 연 2회(상반기, 하반기) 구분하여 기술료로 지급하여야 한다.

3. 제3조 제2항에 따른 총매출액이 설계 변경과 물가 변동으로 인해 계약금액 조정이 발주자와 E 사이에 발생되었을 때에는 그 내용과 비율에 따라 기술료를 조정하여 원고에게 지급하여야 한다.

4. 제3조 제2항의 설계영업 및 엔지니어링 서비스는 원고가 전담하는 것을 원칙으로 하나 필요할 경우 E에 협조를 구할 수 있다.

제7조(계약의 변경) 본 계약 내용의 일부를 수정, 삭제, 추가, 보완 등의 필요가 있는 경우에는 원고와 E의 서면 합의에 의하여 이를 변경하고 그 변경내용은 변경한 그 다음날로부터 효력을 가진다.

제12조(계약 기간 및 지역 범위)

1. 본 계약의 유효기간은 계약체결일로부터 MSP합성거더의 양도된 권리와 관련된

특허 및 실용신안의 기간만료일까지 하며 신규특허 또는 실용신안 등록시에는 자동 연장된다.

*별첨: MSP합성거더 특허 출원 및 실용신안 등록 현황

권리	발명의 명칭	출원일	출원번호	진행상황
특허	견고한 조립구조를 가지는 프리캐스트 콘크리트 패널 합성법의 종방향 연결 시공방법	02. 11. 18.	제2002-71618호	심사청구
	허니컴 거더형 프리캐스트 콘크리트 패널 합성법의 연속화 연결구조 및 연속화방법	03. 1. 14.	제2003-2505호	심사청구
	단계적인 긴장력도입에 의한 프리캐스트 콘크리트 패널 합성법의 시공방법	03. 4. 24.	제2003-26132호	심사청구
	하부플랜지 매립구조의 프리캐스트 콘크리트 패널 합성법 및 그 시공방법	03. 5. 12.	제2003-29971호	심사청구
	하부플랜지 매립 및 기계적 결합구조의 프리캐스트 콘크리트 패널 합성법 및 그 시공방법	03. 5. 12.	제2003-29972호	심사청구
	다단계 긴장구조를 가지는 하부플랜지 매립형 일체 연결 구조의 프리캐스트 콘크리트 패널 합성법	03. 10. 17.	제2003-72599호	심사청구
실용신안	하부플랜지 매립 및 일체 연결구조의 프리캐스트 콘크리트 패널 합성법	03. 7. 22.	제2003-23623호	등록 (기술평가청구)
	다단계 긴장구조를 가지는 하부플랜지 매립형 일체 연결구조의 프리캐스트 콘크리트 패널 합성법	03. 10. 17.	제2003-32601호	등록 (기술평가청구)
	강재빔과 콘크리트 패널 합성법의 긴장재 정착장치	03. 10. 17.	제2003-32604호	등록

다. E는 2005. 2.경 피고에게 이 사건 계약상의 지위를 이전하였고 원고는 이에 동의하였다. 이에 따라 MSP합성거더에 관련된 9건의 실용신안 및 특허에 관한 50%의 공유지분이 피고에게 이전되었다. 원고는 2015. 5. 21. 피고의 요청에 따라 피고에게 MSP상표권에 대한 공유지분을 양도하였다.

라. 원고와 피고는 공동으로 2005. 10. 19. 건설교통부에 MSP합성거더에 대한 건설신기술 지정을 신청하여 2006. 4. 24. 건설교통부로부터 건설신기술 제488호를 지정받았다. 위 건설신기술의 보호기간은 2012. 4. 23. 종료하였다.

마. 원고와 피고는 2007. 4. 6.자 이 사건 계약 시행과 관련한 회의에서 하도급 계약 지분율에 따른 물량배분은 단위 현장별 물량(강재량 및 본수)에 따라 양사 합의하에

공정히 배분하며, 이에 대한 구체적 안은 4월 둘째 주에 재협의하기로 하였고, 2015.

11. 17.자 회의에서 물량분배는 설계시 분기별로 양사가 협의하여 결정하기로 하였다.

바. 원고는 2006년부터 2017년까지 피고에게 MSP합성거더가 설계에 반영된 공사물량을 분배하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증, 갑 제17호증의 1, 갑 제20호증, 을 제33호증의 1, 2, 을 제47호증의 1의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 본소청구에 대한 판단

가. 청구원인에 대한 판단

1) 인정사실

가) 원고는 이 사건 계약에 따라 2006년부터 [별지] 기재와 같이 MSP합성거더가 설계에 반영된 공사물량을 피고에게 분배하였다. 원고가 피고에게 분배한 공사물량은 강제량을 기준으로 하면 합계 20,591톤이고, 계약금액을 기준으로 하면 합계 57,879,784,699원, 피고의 최종적인 매출을 기준으로 하면 합계 48,231,003,911원¹⁾에 해당한다(피고는 제1심 단계에서 [별지]의 비고란에 '자백취소'로 기재된 22개 공사에 대하여 원고 주장 금액으로 매출이 발생하였다는 점에 관하여 자백하였다가, 당심에 이르러 위 자백을 취소한다고 주장하였다. 살피건대, 재판상의 자백에 대하여 상대방의 동의가 없는 경우에는 자백을 한 당사자가 그 자백이 진실에 부합되지 않는다는 것과 자백이 착오에 기인한다는 사실을 증명한 경우에 이를 취소할 수 있다. 이때 진실에 부합하지 않는다는 사실에 대한 증명은 그 반대되는 사실을 직접증거에 의하여 증명함으로써 할 수 있지만, 자백사실이 진실에 부합하지 않음을 추인할 수 있는 간접사실의

1) 계약금액이 설계 변경이나 물가 변동 등으로 사후적으로 조정될 경우 최종 매출액과 계약금액 사이에 차이가 발생하게 된다.

증명에 의하여도 가능하다고 할 것이다. 또 자백이 진실에 반한다는 증거가 있다고 하여 그 자백이 착오로 인한 것이라고 추정되는 것은 아니지만 그 자백이 진실과 부합되지 않는 사실이 증명된 경우라면 변론 전체의 취지에 의하여 그 자백이 착오로 인한 것이라는 점을 인정할 수 있다(대법원 2000. 9. 8. 선고 2000다23013 판결 등 참조). 갑 제13호증, 을 제55, 100 내지 107, 109 내지 112, 118, 121, 122, 130, 188 내지 193호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, [별지]의 비고란에 '자백취소'로 기재된 22개 공사는 MSP합성거더 공법이 아닌 다른 공법으로 설계가 변경되거나 공사가 취소되는 등의 사정으로 피고의 매출이 발생하지 않은 사실을 인정할 수 있는바, 위 22개의 공사에 관하여 원고 주장 금액의 매출이 발생하였다는 자백은 진실에 반하는 자백이라고 할 수 있다. 나아가 제 1심 단계에서 피고가 위 22개 공사에 관하여 자백을 하게 된 경위를 보면, 원고가 2006년부터 2017년까지 10년이 넘는 기간 동안 이루어진 수많은 공사계약에 관한 일방적으로 정리한 추정 매출 자료를 근거로 문서제출명령 신청을 하자, 피고가 이에 대하여 '원고는 문서제출명령을 신청한 계약내용을 포함하여 전체 계약내용을 피고보다 잘 알고 있다고 하며 원고 정리 자료 중 실제와 다른 건은 없으므로 별도로 제출할 서류가 없다'고 불리한 사실을 자백하는 취지의 답변을 하게 된 것²⁾인바, 변론 전체의 취지에 비추어 볼 때, 이는 착오에 의한 자백으로 인정할 수 있다. 따라서 위 22건의 공사에 관한 피고의 자백은 당심에 이르러 적법하게 취소되었다고 할 것이다.}

나) [별지]의 비고란에 '피고 영업'으로 기재된 공사는, 피고가 원고의 동의를 얻어 직접 영업을 하여 수주한 공사에 해당하고, 피고 영업 공사의 계약금액 합계는

2) 피고의 2020. 5. 26.자 준비서면 2면.

1,370,438,000원이고 최종 매출액 합계도 동일하다.

다) 원고와 피고는 2015. 11. 17.자 회의 등을 통해 피고가 원고로부터 분배받아 발주처와 계약을 체결한 공사 중 [별지]의 비고란에 '면제'로 기재된 공사에 관하여 기술료를 면제하기로 합의하였다. 기술료 면제 대상 공사의 계약금액 합계는 7,903,210,000원, 최종 매출액 합계는 8,073,600,000원이다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제13, 52호증, 을 제1, 32, 55, 100 내지 107, 109 내지 112, 118, 121, 122, 130, 188 내지 193호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2) 구체적인 판단

가) 기술료 산정기준

(1) 이 사건 계약 제3조 제2항은 'E는 원고에게 제2조 제2항의 원청사와의 하도급계약 지분율(40%)에 따라 계약한 공사에 대해 2006년부터 총매출액(자재비 포함)의 2.5%를 원고에게 연 2회(상반기, 하반기) 구분하여 기술료로 지급하여야 한다.'고 규정하고 있고, 제3조 제3항은 '제3조 제2항에 따른 총매출액이 설계 변경과 물가 변동으로 인해 계약금액 조정이 발주자와 피고 사이에 발생되었을 때에는 그 내용과 비율에 따라 기술료를 조정하여 원고에게 지급하여야 한다.'고 규정하고 있다. 위 규정에 의하면, 이 사건 계약 제3조 제2항의 '총매출액'은 원고가 공사 물량을 배분할 당시의 최초 계약금액에 의하여서가 아니라, 피고가 원청사와 실제로 계약을 체결한 최종 계약금액(최종 매출액)에 의하여 산정되어야 한다고 보는 것이 타당하다.

(2) 이에 대하여 원고는, 계약금액의 변동이 이 사건 계약 제3조 제3항에서 정한 '설계 변경과 물가 변동'으로 인한 것이라는 점이 증명된 경우에 한하여 변동된 최종 매출액에 의해 기술료를 산정할 수 있는 것이라는 취지로 주장한다.

그러나 이 사건 계약 제3조 제3항을 '설계 변경' 또는 '물가 변동'이라는 엄격한 한정적 요건 하에서만 기술료를 최종 매출액으로 조정할 수 있는 것으로 보는 것은 계약 당사자의 의사에 부합하지 않는 해석으로 보인다. 원고 스스로도 입찰공고금액과 실제 계약금액에 차이가 나는 경우 그것이 '설계 변경'이나 '물가 변동' 때문인지 여부를 특별히 검토하지 않은 채 실제 계약금액에 맞추어 기술료를 수정하기도 하였는바,³⁾ 이 사건 계약 제3조 제3항의 '설계 변경' 또는 '물가 변동'은 예시적인 문구에 불과하고 전체적인 취지는 계약금액의 변경이 있는 경우 최종 매출액에 따른 기술료를 산정한다는 원칙을 정하고 있는 것으로 보는 것이 타당하다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

(3) 또한 원고는, 이 사건 계약 제3조 제4항에 피고가 설계영업을 할 수 있음을 예정하고 있으므로 피고는 자체 영업 물량에 대하여도 원고에게 기술료를 지급할 의무가 있다고 주장한다.

그러나 이 사건 계약 제3조 제2항은 제2조 제2항에 따라 피고가 원고로부터 배분 받은 공사무량에 관한 총매출액을 기술료 지급 대상 매출로 규정하고 있고 이는 원고의 설계영업 및 엔지니어링 서비스에 대한 대가라고 보아야 한다. 이 사건 계약 제3조 제4항은 원고가 설계영업을 전담하는 것을 원칙으로 하나 필요할 경우 피고에게 협조를 구할 수 있다고 규정하고 있을 뿐이고, 피고가 영업한 물량을 이 사건 계약 제2조 제2항의 원고가 피고에게 배분한 물량에 포함시키거나 기술료 지급 대상 매출에 포함시키고 있지는 않다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

나) 피고가 지급해야 기술료의 범위

3) 원고의 2020. 9. 16.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 2면 참조.

(1) 이상의 사실을 종합하면, 이 사건 계약 제3조 제2항에 따라 피고가 원고에게 지급해야 하는 기술료는, 원고가 이 사건 계약 제3조 제1항 따라 피고에게 분배한 공사물량의 최종 매출액 합계인 48,231,003,911원에서 피고가 직접 영업한 공사물량의 최종 매출액 합계 1,370,438,000원을 공제한 46,860,565,911원(= 48,231,003,911원 - 1,370,438,000원)의 2.5%인 1,171,514,147원(= 46,860,565,911원×0.025, 원 미만 버림. 이하 같다.)이다.

(2) 위 기술료 중 원고와 피고 사이에 기술료를 면제하기로 합의한 금액은 기술료 면제 공사물량에 대한 최종 매출액 8,073,600,000원의 2.5%인 201,840,000원(= 8,073,600,000원×0.025)이다.

(3) 따라서 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 이 사건 계약 제3조 제2항의 기술료로 위 1,171,514,147원에서 면제 합의된 201,840,000원과 원고가 기지급 받았음을 자인하는 194,516,349원⁴⁾을 공제한 775,157,798원(= 1,171,514,147원 - 201,840,000원 - 194,516,349원) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

나. 피고의 항변 등에 대한 판단

1) 추가 면제 항변

피고는 2015. 11. 17.자 회의에서 원고와 면제하기로 합의한 공사들에 앞서 면제 합의가 인정된 공사들 외에도 아래 표 기재 공사가 포함되므로, 이 부분 기술료 84,949,893원도 면제되었다고 항변한다.

4) 원고는 제1심 단계에서 피고로부터 기술료로 총 219,024,349원을 지급받았다고 자인한 바 있으나, 그 중 24,508,000원은 기술료 지급대상에서 제외되는 피고 영업분 공사에 관한 설계비로 지급된 것이고, 기술료 지급대상 공사에 관하여 지급받은 기술료는 194,516,349원(= 219,024,349원 - 24,508,000원)에 해당하는데, 원고는 당심에서 기술료로 지급받은 금원은 194,516,349원인 것으로 주장을 정리하였다.

배정년도	원도급공사명	발주처	강재량	계약금액(매출)	기술료(발생매출×2.5%)
2013	부산외곽 1공구(우동~설창) ⁵⁾	한국도 로공사	16	3,397,995,700	84,949,893

그러나 갑 제14, 17, 37호증, 을 제31호증의 1, 58, 88호증의 4, 92호증의 각 기재만으로는 원고와 피고 사이에 위 표 기재 공사에 대하여 면제 합의가 성립했다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 위 항변은 이유 없다.

2) 이 사건 특허발명의 권리범위 감축 이후 권리범위에서 제외된 공사에 관한 주장

가) 피고 주장의 요지

피고는, MSP합성거더의 핵심기술인 특허번호 제596072호의 특허발명(이하 '이 사건 특허발명'이라고 한다)이 정정으로 권리범위가 감축된 후 체결된 아래 표 기재 6건의 공사(이하 '정정 이후 계약 체결 공사'라고 한다)는 이 사건 특허발명의 보호범위에 포함되지 않는 것이므로 기술료 산정 대상에서 제외되어야 한다고 주장한다.

순번	공 사 명	계약금액(원)	강재량(톤)	계약일자
1	갈미교 개체공사 ⁶⁾	214,500,000	47	2011. 10. 25.
2	전북 전주~완주 혁신도시 특수구조물 교량공사 현장 중 MSP합성거더 제작 및 설치공사 ⁷⁾	1,551,704,000	437	2012. 1. 19.
3	신계~동원간 도로 확포장공사(3차) 중 MSP합성거더 제작, 설치공사 ⁸⁾	337,480,000	106	2012. 9. 17.
4	양산 컨트리클럽 연결교량 설치공사 중 MSP합성거더 ⁹⁾	500,700,000	114	2015. 3. 2.
5	오천장기도로 1공구 중 MSP거더 제작 및 설치 ¹⁰⁾	959,566,300	235	2015. 11. 23.
6	봉성포천 수해상습지 개선공사 중 철근콘크리트공사 ¹¹⁾	618,574,000	152	2016. 11. 3.
	합계	4,182,524,300	1,091	

5) [별지]의 2013년 배정물량 중 순번 5번의 공사임

나) 인정사실

(1) 원고와 피고는 2006. 6. 26. 특허 제596072호로 이 사건 계약의 양도목적물 중 하나인 출원번호 제2003-23623호의 실용신안출원을 원출원으로 하는 이 사건 특허발명에 관한 특허등록을 받고, 같은 날 위 실용신안권을 포기하였다. 이 사건 특허발명은 MSP합성거더의 핵심기술이다. 2004. 3. 31. 당시 출원 중이었던 출원번호 제2003-26132호의 특허출원은 등록이 거절되었고, 출원번호 제2003-29971호의 등록특허(등록번호 제541162호)와 출원번호 제2003-26132호의 등록특허(등록번호 제527601호)는 각 2010. 6. 30.과 2017. 8. 29. 특허등록이 무효가 되었다.

(2) 원·피고의 경쟁사인 일신이앤씨는 2010. 9. 27. 이 사건 특허발명에 관하여 특허무효심판을 청구하였다. 원고는 위 무효심판절차에서 이 사건 특허발명의 청구범위를 감축하는 정정청구를 하였고, 특허심판원은 2011. 7. 12.자 심결(2010당2390)로 정정을 인정하고, 무효심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 2011. 8. 12. 위 심결이 확정되었다. 위 정정으로 인해 이 사건 특허의 청구항 제1항은 "상기 오목부(27)의 외면에는 프리캐스트 콘크리트패널(20)과 2차콘크리트(26)간의 수평활동을 방지하기 위한 전단키(31)가 형성되어 있는 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 하부플랜지 매립 및 일체연결구조의 프리캐스트 콘크리트패널 합성빔."에서 "상기 오목부(27) 외면의 바닥면과 각 측면에는 프리캐스트 콘크리트패널(20)과 2차콘크리트(26)간의 수평활동을 방지하기 위한 전단키(31)가 형성되어 있는 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 하부플랜지

6) [별지]의 2011년 배정물량 중 순번 1번의 공사임
7) [별지]의 2011년 배정물량 중 순번 2번의 공사임
8) [별지]의 2012년 배정물량 중 순번 6번의 공사임
9) [별지]의 2009년 배정물량 중 순번 13번의 공사임
10) [별지]의 2012년 배정물량 중 순번 12번의 공사임
11) [별지]의 2011년 배정물량 중 순번 3번의 공사임

매립 및 일체연결구조의 프리캐스트 콘크리트패널 합성빔."으로 정정되었다.

(3) 원고는 정정된 이 사건 특허발명의 보호범위에 포함되는 MSP합성거더 3면 공법이 적용된 공사와 정정으로 인하여 위 특허의 보호범위에서 제외된 2면 공법이 적용된 공사를 원고와 피고 앞으로 나누어 배분하였다.

(4) 피고는 2014. 8. 26. 원고에게 이 사건 특허발명의 정정등록된 청구항 내용으로 발주처와 특허 사용협약서를 체결하고 공사를 한 경우는 문제가 없으나 그 외의 경우에는 경쟁사들과 가격 경쟁으로 큰 손실이 발생하고 있다는 이유로 기술료 지급에 대한 상호 협의를 요청하였다. 이에 원고는 2014. 9. 11. 피고에게 피고가 언급한 사유로 계약금액이 감소함에 따라 매출액의 2.5%에 해당하는 기술료도 감소되어 이미 원고에게 손실이 발생하였으므로 추가적인 기술료 감액 협의는 원고에게 이중 부담으로 작용한다고 답신(을 제13호증의 3)하였다. 피고는 원고에게 2014. 9. 19.과 2015. 1. 23. 다시 MSP합성거더 관련 산업재산권이 설계에 반영되지 못한 경우 계약을 포기하거나 정상적인 금액을 받지 못하는 상황이 발생한다는 이유로 상호협의를 요청하였다.

(5) 원고와 피고는 2015. 11. 17.자 회의에서 경쟁업체로 인하여 낮은 단가로 계약한 현장 등에 관하여 기술료를 제외하기로 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제2, 3, 4호증, 갑 제13호증의 3, 갑 제15, 30, 31, 37호증, 을 제1, 10, 11, 13의3, 35호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

다) 판단

위 인정사실 및 갑 제63, 83호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합해 보면, 이 사건 계약 제3조 제2항의 해석상 원고와 피고가 이 사건 계약 당시 이 사건 특허발명이 정정등록된 후에 청구범위에서

벗어난 공법이 적용된 공사에 해당한다는 이유만으로 일괄적으로 기술료 산정대상에서 제외하기로 합의하였다고 보기 어렵다. 따라서 피고의 주장은 받아들일 수 없다.

(1) 이 사건 계약은 피고에게 특허에 관한 실시권을 설정하는 것이 아니라 피고가 실용신안권과 특허권의 지분을 양도받아 원고와 공유하는 것을 목적으로 하므로 이 사건 계약상 기술료는 실시료의 성격을 갖는 것은 아니다. 즉, 이 사건 계약 제3조 제2항은 '설계영업 및 엔지니어링 서비스에 대한 기술료 지급'으로 기재되어 있는바, 이 사건 계약상 기술료는 MSP 합성거더 관련 산업재산권에 대한 실시료의 성격이라기보다는 원고의 설계영업 및 엔지니어링 서비스에 대한 대가로서의 성격을 지닌다.

(2) 원고와 피고는 MSP합성거더 관련 실용신안권과 특허권 양도의 대가를 권리양도에 대한 대가인 합계 10억 원과 설계영업 및 엔지니어링서비스에 대한 대가로서의 성질이 있는 기술료로 구분하여 약정하였고, 이와 같이 구분되는 약정이 특별한 근거 없이 상호 영향을 미치는 것으로 해석하기 어렵다.

(3) 피고는 이 사건 특허발명의 정정등록 후인 2014. 8. 26.과 2014. 9. 19., 2015. 1. 23. 원고에게 이 사건 특허의 청구범위에서 제외된 부분에 해당하는 공사는 경쟁사들과 가격경쟁으로 인하여 낮은 금액에 계약이 체결되고 있다는 이유로 협의를 요청하는 하였으나, 이 사건 특허발명의 보호범위를 벗어난 공법이 적용된 공사라는 이유로 원고의 공사배정을 거절하거나 공사계약체결을 거부하지 아니하였다. 오히려 피고는 원고에게 이 사건 특허발명이 정정등록된 후 발주된 공사를 수행하기 위하여 기술사용 협약을 요구하는 등 적극적으로 협조를 요청하기도 하였다(갑 제63, 83호증).

(4) 피고의 2015. 12. 17.자 기술료 산정표에는 2면 공법이 적용된 공사들에 대한 기술료가 포함되어 있다. 피고는 MSP합성거더를 이용한 교량건설에서 높은 시공실적과

기술을 가진 업체이자 이 사건 특허발명의 공유자이고, 원고에게 이 사건 특허발명의 청구범위에서 제외된 부분에 해당하는 공사에 관한 기술료 협의를 요청하였으므로, 2017. 6. 23.경 원고로부터 해당 공사에 적용된 공법이 2면, 3면으로 나누어 기재된 자료(갑 제13호증의 3)를 받기 이전인 2015. 12. 17. 위 기술료 산정표를 작성하였다고 하더라도 피고가 설계도서를 검토하고 합성거더를 제작하는 과정에서 이 사건 특허발명이 적용되는지 여부를 알았거나 알 수 있었을 것으로 보인다.

(5) 이 사건 특허발명이 MSP 합성거더 관련 산업재산권 중 핵심기술로 보이기는 하나, 그러한 사유만으로 다른 MSP 합성거더 관련 산업재산권들이 원고의 설계영업시 아무런 역할을 하지 못하였다고 단정할 수 없다. MSP 관련 산업재산권 중 일부 등록특허는 여전히 유효하게 그 권리범위를 유지하고 있었고, 피고는 이 사건 특허발명에 대한 건설신기술 보호기간이 만료한 후에도 원고로부터 공사 물량을 배정받아 왔다.

3) 이 사건 계약의 일부 무효로 인한 부당이득반환청구권을 자동채권으로 하는 상계항변 및 공제 항변

가) 피고 주장의 요지

이 사건 계약의 양도 목적물이었던 MSP 합성거더 관련 산업재산권 9건 중 등록특허 2건(등록번호 제527601호, 541162호)은 무효가 되었고, 특허출원 1건(출원번호 제2003-23623호)은 거절되었으며, 실용신안 1건(등록번호 제20-340935호)은 등록료 불납으로 소멸되었고, 실용신안 1건(제20-338560호)은 등록기간 만료로 소멸되었으며, 이 사건 특허발명은 정정으로 인해 권리범위가 축소되었다. 결국 양도대상 산업재산권 9건 중 6건이 권리범위 축소 또는 소멸이 되어 MSP 합성거더 관련 기술의 실효성이 양적·질적으로 축소되었다. 따라서 이 사건 계약 중 권리 양도(제2조 제1항) 및 대가지급

(제3조 제1항)에 관한 부분 중 그에 해당하는 부분은 일부 무효로 되었다. 즉, 이 사건 계약 당시 지식재산권 양도 및 사용의 대가로 피고가 지급한 금원 중 위 일부 무효 부분에 상응하는 부분은 법률상 원인이 없는 것이므로, 피고가 부당이득으로 반환을 구할 수 있다. 원·피고는 이 사건 계약 체결 당시 양도목적물인 산업재산권 9건별 대가를 명시적으로 구분하여 정하지 아니하였지만, 피고는 이 사건 계약의 양도목적물에 발생한 등록거절, 특허무효, 청구범위 감축 등으로 인하여 약정상 이용하기로 한 가치의 48% 밖에 이용하지 못하게 되었으므로, 원고는 피고에게 '권리양도 대가 10억 원 및 피고로부터 지급받았거나 지급받을 기술료의 52%에 상응하는 금액'을 부당이득으로 반환해야 하나, 계산의 편의상 '권리양도 대가 10억 원 및 피고로부터 지급받았거나 지급받을 기술료의 50%에 상응하는 금액' 부분만 청구하기로 한다.

따라서 원고는 '권리양도 대가 10억 원 및 기지급 기술료 194,516,349원' 중 50%에 상응하는 부분인 597,258,174원을 피고에게 부당이득으로 반환할 의무가 있는바, 피고는 위 부당이득반환 청구권을 자동채권으로 하여 원고의 기술료 채권과 대등액에서 상계한다. 또한 피고가 아직 지급하지 않은 기술료의 50%는 공제되어야 한다.

나) 인정사실

앞서 든 증거들 및 갑 제28 내지 35호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 이 사건 계약에 의한 지분 양도대상 산업재산권 9건 중 등록무효, 거절 또는 등록료 불납 및 존속기간 만료로 소멸된 권리의 내역은 아래 표와 같고, 이 사건 특허발명이 2011. 9. 27. 권리범위 축소 정정된 사실은 앞서 본 바와 같다.

순번	등록번호	발명(고안)의 명칭	출원일/ 등록일	소멸·축소일 (사유)	비고
1	461000	견고한 조립구조를 가지는 프리캐스트 콘크리트 패널 합성빔의 종방향 연결 시공방법	2002. 11. 18. /2004. 12. 1.		갑 28
2	480471	허니컴 거더형 프리캐스트 콘크리트 패널 합성빔의 연속화 연결구조 및 연속화 방법	2003. 1. 14./ 2005. 3. 23.		갑 29
3	527601	단계적인 긴장력 도입에 의한 프리캐스트 콘크리트 패널 합성빔의 시공방법	2003. 4. 24./ 2005. 11. 2.	2017. 8. 29. (등록무효 2017허1922)	갑 30
4	541162	하부플랜지 매립구조의 프리캐스트콘크리트 패널 합성빔의 시공방법	2003. 5. 12./ 2005. 12. 28.	2010. 6. 30. (등록무효 2009허8522)	갑 31
5	541163	하부플랜지 매립 및 기계적 결합구조의 프리캐스트 콘크리트 패널 합성빔 및 그 시공방법	2003. 5. 12./ 2005. 12. 28.		갑 32
6	2003-72599 (출원번호)	다단계의 긴장구조를 가지는 하부플랜지 매립형 일체 연결구조의 프리캐스트 콘크리트 패널 합성빔	2003. 10. 17. (출원일)	2005. 12. 22. (거절결정)	갑 33
7 ¹²⁾	596072 (이 사건 특허)	하부플랜지 매립 및 일체 연결구조의 프리캐스트 콘크리트 패널 합성빔	2004. 5. 31./ 2006. 6. 26.	2011. 9. 27. (권리범위 감축 정정 2010당2390)	갑 34
8	20-340935	다단계 긴장구조를 가지는 하부플랜지 매립형 일체 연결구조의 프리캐스트 콘크리트 패널 합성빔	2003. 10. 17. /2004. 1. 28.	2005. 1. 29. (등록료불납)	갑 36
9	20-338560	강재빔과 콘크리트 패널 합성빔의 긴장재 정착장치	2003. 10. 17. /2004. 1. 5.	2013. 10. 18. (등록기간 만료)	갑 35

다) 구체적 판단

(1) 특허권의 등록무효로 인해 이 사건 계약이 일부 무효가 되는지 여부(순번 3, 4번)

12) 순번 7은 실용신안(출원번호 제2003-23623호)을 원출원으로 하여 등록된 특허이다.

(가) 특허등록을 무효로 한다는 심결이 확정되면 특허권은 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 제133조 제3항). 그러나 무효사유가 내재되어 있는 특허라도 유효한 거래의 대상이 될 수 있고, 특허권 양도계약 체결 이후 특허무효심결이 확정된 경우 법률상 의제된 특허무효의 소급효에 의해 이미 유효하게 성립한 특허권 양도계약이 그 목적물이 애초에 존재하지 않았던 경우와 같이 원시적 불능 상태로서 무효로 된다고 할 수 없다. 그 구체적인 이유는 아래와 같다.

① 특허권 양도계약에서 계약의 목적이 무엇인지 확정하는 것은 기본적으로 당사자의 의사해석의 문제이다. 만일 당사자 사이에 거래의 대상으로 삼은 것이 무효가 될 가능성이 없는 '절대적으로 유효한 특허권'에 해당하는 경우라면, 특허권 양도계약 체결 이후 특허권이 무효가 됨으로 인해 특허권 양도계약 자체가 무효가 된다고 볼 여지도 있을 것이다.

② 그러나 '절대적으로 유효한 특허권'이라는 것은 관념적으로는 가능할 수 있겠으나 특허심사과정이 언제나 완벽할 수 없는 이상 모든 특허권은 그 정도에 있어서 차이가 있을 뿐 무효가 될 가능성을 본질적으로 내재하고 있다고 보는 것이 현실적이다. 특허권에 대한 거래 현실에서도 통상적으로 특허권의 양수인은 특허권의 이와 같은 무효 가능성을 고려하게 되고, 그와 같은 무효 가능성을 양수가격에 반영하기도 하며, 무효가 될 경우 위험부담을 누가 질 것인지를 계약 조항에 명시적으로 포함시키는 경우도 있다. 이와 관련하여 대법원도 '특허는 그 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약의 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 그 특허의 유효성이 계약 체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발

명 실시계약을 취소할 수는 없다'고 판시한 바 있다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다 42666, 42673 판결).

③ 또한 이해관계인 또는 특허청 심사관에 의해 제기된 무효심판 절차에서 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로 특허가 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다. 즉, 무효사유가 내재되어 있는 특허라고 하더라도, 특허권 양도계약에 따라 양수인 명의의 특허권 이전등록을 마침으로써 특허권의 양수인은 유효하게 특허권을 취득하여 특허권의 독점적·배타적 효력을 사실상 행사할 수 있고, 무효심결이 확정되기 전에는 이는 소송상 권리남용의 항변으로만 저지될 수 있다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다10300 전원합의체 판결 등 참조). 따라서 무효사유가 내재되어 있는 특허권이라도 현실적으로 양도의 대상으로 충분한 가치를 가질 수 있다. 예컨대 타인의 특허권으로 인해 사업에 제한을 받고 있는 자가 타인으로부터 특허권을 양수할 경우, 양수인은 특허권을 양수한 것만으로 특허침해의 위험 없이 자유롭게 자신의 발명을 실시할 수 있는 목적을 달성하게 된다. 또한 특허권의 양수인은 현재 유효하게 등록된 특허권을 이전받음으로써 특허권이 무효로 확정되기까지 특허권을 사실상 독점적으로 실시할 수 있는 이익을 얻게 된다.

④ 결국 현실의 특허권 양도계약은 특별한 사정이 없는 한 계약 시점에서 양도인 명의로 유효하게 등록되어 있는 특허권, 즉 계약 시점에 유효하게 존속하고 있는 권리로써 특허권을 목적물로 하는 것이 당사자의 합리적인 의사라고 할 것이고, 현실에 존재하기 어려운 '절대적으로 유효한 특허'를 계약의 목적물로 보는 것은 타당하지 않다. 이와 같이 특허권 양도계약의 목적물을 '거래 시점에서 유효하게 등록되어 있는 특허권'으로 보면, 특허권 양도계약의 급부는 '거래 시점에서 유효하게 등록되어 있는 특허

권에 관한 이전 등록 의무의 이행'이라고 볼 수 있고, 위와 같은 양도계약에 따라 양수인 명의의 특허권 이전 등록이 마쳐짐으로써 특허권 양도계약에 따른 양수인의 급부의 이행은 종료된 것으로 보아야 할 것이다.

⑤ 따라서 계약 체결 이후 특허가 무효가 되었다고 하더라도, 계약 시점에 특허권이 유효하게 등록되어 존재하고 있었다는 사실 자체가 없어지는 것은 아니고, 특허무효의 소급효가 양수인 명의의 특허권 이전 등록 경로로 인해 양수인이 특허권을 이전받았다는 사실 자체를 없었던 것으로 만드는 것이 아니다. 즉, 특허권 양도계약이 원시적으로 이행불능 상태인지 여부는 특허의 무효로 인하여 계약의 목적인 급부의 이행이 계약당 시부터 불가능한 것으로 되는지라는 관점에서 보아야 할 것인데, 특허의 무효가 확정된 시점은 양도계약의 체결 이후이고 특허의 소급효는 법률에 의하여 의제되는 효과에 불과하여 특허무효의 소급효에 의해 양도계약이 그 체결 시점부터 급부의 이행이 불가능한 상태였다고 볼 수는 없다. 이와 같이 특허무효의 소급효를 특허와 관련된 모든 사법상 법률관계에까지 확장해서 적용할 수 없다는 점은 이미 대법원이 특허 실시계약과 관련하여 명확하게 판단한 바 있다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결, 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결¹³⁾ 참조).¹⁴⁾ 물론 특허권의 양도인이 특허권의 유효성을 보증한 것으로 볼 수 있는 경우 또는 특허권의 무효 가능성과 관련하여 반드시 고지해야 할 중요한 사항을 누락한 경우 등에는 구체적인 사안에 따

13) "특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다..이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고.."

14) 대법원은 특허무효의 소급효가 특허 실시계약을 무효로 만들지 않는다고 판단한 바 있는데(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결, 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결), 특허권 양도계약도 양수인이 취득하는 독점권의 측면에서는 본질적으로는 존속기간 만료일까지 특허권에 대한 전용실시권을 취득하는 것과 다를 바 없는바, 특허무효의 소급효가 특허 실시계약을 무효로 만들지 않는다면, 특허권 양도계약 역시 특허무효로 인해 무효가 되지는 않는다고 보는 것이 타당하다.

라 양수인이 특허권 양도계약을 취소하거나 해제할 수 있는 경우도 있을 수 있겠지만, 이 경우에도 특허권 양도계약이 원시적 불능인 계약으로 무효에 해당한다고 볼 수는 없다.

⑥ 이와 달리 특허무효의 소급효가 특허권 양도계약을 무효로 만든다는 견해는 특허권에 대한 거래와 관련한 법률관계의 안정성과 예측 가능성을 현저히 해할 우려가 있어 받아들이기 어렵다. 특허무효심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있는바(특허법 제133조 제2항), 특허권의 존속기간이 만료된 이후에 이루어진 특허무효심결로 인해 특허권 양도계약이 소급적으로 무효가 되어 특허권의 양도인이 이미 지급 받은 특허권의 대가를 부당이득으로 반환해야 한다면, 특허권 양도인의 지위가 지나치게 장기간 동안 불안정한 상태에 있게 되어 부당하다. 한편, 특허권의 양수인은 그 양수받은 특허권을 특허권의 존속기간이 만료될 때까지 사용함으로써 특허권 양도계약을 통해 얻을 수 있는 이익을 사실상 모두 얻은 것으로 볼 수 있는데,¹⁵⁾ 그와 같은 경우에도 특허무효의 소급효에 근거하여 특허권 양도계약이 무효라고 주장할 수 있다면, 이는 사실상 특허권의 양수인에게 언제나 특허권 양도계약을 무효로 돌릴 수 있는 선택권을 부여하는 것에 다름 아니다. 즉, 이는 무효 가능성을 본질적으로 내포한 자산인 특허권에 관한 거래를 하면서 특허권의 양도인에게 전적으로 특허 무효의 위험을 부담시키고¹⁶⁾ 양수인에게 무위험의 거래를 허용하는 결과가 된다(진보성 부정이나 신규성 부정 등의 전형적인 특허무효 사유에 관한 무효 가능성은 특허발명의 보호범위와 함께 특허

15) 이와 같은 점에서 특허권의 양도계약은 다른 물건이나 권리의 양도계약과 차이가 있다. 즉, 특별한 약정이 없는 한 특허권의 양도계약을 통해 양수인이 취득할 것으로 기대하는 권리는 한시적인 독점적 지위에 관한 권리인 것이지 영구적인 소유권의 취득이 아니다. 따라서 계약 당시 존재하지 않는 물건이나 권리에 관한 양도계약이 원시적 불능으로 무효가 된다는 법리를 특허무효의 소급효를 매개로 하여 특허권 양도계약에 그대로 적용하는 것은 타당하지 않다.

16) 물론 계약 과정에서 특허권의 양도인이 특허 무효로 인한 위험을 부담하기로 약정한 경우에는 당연히 특허권의 양도인이 그와 같은 위험을 부담해야 할 것이나, 현재 검토 대상인 문제 상황은 그와 같은 명시적 약정이 없는 경우 양 당사자의 합리적인 의사를 어떻게 이해할 수 있을 것인지에 관한 것이다.

권의 가치를 결정하는 중요한 고려 요소 중 하나로서 공개된 특허공보를 통해 특허권의 양수인이 충분히 검토할 수 있는 내용이고,¹⁷⁾ 특별한 사정이 없는 한 특허권의 양도인이라고 하여 양수인에 비해 그 무효 가능성을 더 잘 알 수 있는 지위에 있다고 보기도 어렵다). 이는 특허권 양도계약을 통해 특허권에 관한 이전등록이 양수인 명의로 이루어진 이후에는 특허등록 무효심판에 대응할 책임이 양수인에게 있다는 점을 생각해 보아도 그 부당성을 쉽게 알 수 있다. 즉, 실제로는 거래 당시 계약의 대상이 되었던 특허발명이 무효가 되지 않을 수 있는 발명임에도 특허권의 양수인이 무효심판에 적절하게 대응하지 못하거나,¹⁸⁾ 무효가 아님에도 무효로 잘못 판단한 심결에 대해 심결취소소송을 제기하지 않은 결과 특허권이 무효가 되는 경우도 있을 수 있는데, 이러한 경우에 특허무효의 소급효로 인해 특허권 양도계약이 무효가 된다고 한다면, 특허권의 양도인에게 지나치게 불리한 해석이라고 할 것이다. 따라서 특허무효의 소급적 효력을 사법관계에 확장시킴으로써 이미 성립된 법률관계를 사후적으로 무효로 하여 정산하게 하는 것은 법률관계의 안정성과 예측가능성이라는 측면에서 받아들이기 어려운 해석론이라고 할 것이다.

(나) 위와 같은 법리에 비추어 이 사건에 관하여 보건대, 원고가 특허권의 유효성을 보증하였거나 특허무효로 인한 위험을 부담하기로 약정하였다고 보기 어려운 이 사건에서, 이 사건 계약을 통해 피고가 지분 이전받은 특허권 중 일부(순번 3, 4번)가 등록 무효가 되었다고 하더라도, 그로 인해 이 사건 계약이 일부 무효가 된다고 보기는 어

17) 다만, 무권리자의 출원에 의한 특허무효 사유의 경우에는 특허권의 양수인이 공개된 정보만으로 알 수 있는 것이 아니고, 특허권의 양도인이 출원인과 동일한 사람인 경우에는 특허양도계약 당시 양도대상 특허권이 무권리자의 출원에 의한 것이 아니라는 점에 관하여 묵시적으로 보증한 것으로 볼 수 있으므로, 특허권의 양도인이 그와 같은 특허무효 사유를 가진 특허권을 양도한 경우에는 담보책임을 질 가능성이 크다.

18) 예를 들어 정정을 통해 쉽게 무효사유를 해소할 수 있음에도 적절히 정정청구를 하지 아니하여 무효가 되는 경우도 있을 수 있다.

럽다. 따라서 이와 다른 전제에 서 있는 피고의 주장은 이유 없다.

(2) 거절결정, 정정, 등록료 불납, 존속기간 만료로 인해 이 사건 계약이 일부 무효가 되는지(순번 6, 7, 8, 9번)

순번 6번의 특허출원에 관한 거절결정이 확정되거나, 이 사건 특허발명이 정정으로 인해 권리범위가 감축되거나, 순번 8번의 실용신안권이 등록료 불납으로 소멸하거나, 순번 9번의 실용신안권이 존속기간 만료로 소멸하였다는 사정만으로 이 사건 계약이 일부 무효가 된다고 볼 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이와 다른 전제에 서 있는 피고의 주장은 이유 없다.

4) 배분의무위반으로 인한 손해배상채권을 자동채권으로 하는 상계 항변

가) 피고 주장의 요지

원고는 이 사건 계약 제2조 제2항에 따라 피고가 '전체 계약분의 40%'를 직접 원청사와 계약 체결 및 공사 수행할 수 있도록 할 계약상 의무가 있는데, 위 '전체 계약분의 40%'는 '피고가 수주한 공사의 총 매출액의 40%'로 해석하는 것이 합리적이다. 따라서 배분은 되었으나 실제로 계약이 체결되지 않은 공사는 제외되어야 하고 이 사건 특허가 적용되지 않은 정정 이후 계약 체결 공사 부분도 제외되어야 한다.

이에 의하면 아래와 같은 산식에 따라 원고가 이행한 비율은 40%에 미치지 못하는 31.7%에 불과하여 이는 채무불이행에 해당한다. 피고는 원고의 배분의무 위반으로 11,222,231,195원 상당의 공사계약을 체결하지 못하여, 그에 따른 공사수익 1,672,112,448원(14.9%의 이익률 적용)을 얻지 못하는 손해를 입었다. 따라서 원고는 피고에게 1,672,112,448원의 손해를 배상할 의무가 있는바, 피고는 위 손해배상채권을 자동채권으로 하여 원고의 피고에 대한 기술료 채권과 대등액에서 상계한다.

계약금액기준	
원고 총 계약금액	92,289,202,905원
피고 총 계약금액	42,822,416,611원
“전체계약분”	135,111,619,516원(원피고의 총 계약금액 합계)
“전체계약분중 40%”	54,044,647,806원(전체계약분 x0.4)
실제 배분 공사금액	42,822,416,611원 (“전체계약분 ” 의 31.7%)
미이행 공사금액	11,222,231,195원(전체계약분중 40%-실제 배분 공사금액)
원고 손해배상의 범위	1,672,112,448원 (미이행 공사금액 x0.149)

나) 판단

(1) 이 사건 계약 제2조 제2항의 '전체 계약분'의 해석

앞서 든 증거들 및 갑 제17, 20호증, 을 제82호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 계약 제2조 제2항에 의하여 원고가 부담하는 의무는, 배분 당시 강제량을 기준으로 원고와 피고 비율이 60:40 정도가 되도록 배분한 후, 향후 그 누적 비율이 그와 유사한 비율을 유지하도록 조정하는 등 합리적인 조치를 취할 의무라고 해석되고, 원고와 피고가 실제 공사계약을 체결한 총 매출액을 기준으로 60:40이 되도록 보장하여야 할 의무라고 보기 어렵다. 따라서 이와 다른 전제에 선 피고의 주장은 받아들일 수 없다.

(가) 이 사건 계약 제2조 제2항은 원고는 전체 계약분 중 40%를 피고가 직접 원청사와 계약을 체결하여 공사를 수행할 수 있도록 하고, 계약일로부터 2006년까지 피고가 수주한 계약실적분에 대한 평가를 통해 수익률이 극히 저조하거나 기본적인 공사물량 확보에도 못 미칠 경우 하도급계약 지분율을 상호 협의 하에 조정할 수 있다고 정하고 있다.

(나) 원고와 피고는 2007. 4. 6.자 회의에서 하도급 계약 지분율에 따른 물량배분은

"강재량 및 본수"에 따라 양사 합의하에 배분하기로 하였고, 2015. 11. 17.자 회의에서 물량분배는 "설계 시" 분기별로 양사가 협의하여 결정하기로 하였다.

(다) 강재량과 본수는 영업 및 설계 당시 예상 가능하다. 한편 공사 분배가 계약 체결과 직결되는 것이 아니고 다양한 원인이 계약 체결의 성부에 개입할 수 있으므로 계약 체결 여부 및 계약금액은 영업 및 설계 당시 예측하기 어렵고, 특히 원고가 피고의 계약 체결 여부 및 계약금액에 주도권을 가지고 있는 것도 아니다.

(라) 원고와 피고는 사업진행 실적에 관하여 계약금액이 아닌 강재량과 본수가 기재된 자료를 작성·확인하여 왔고, 사후에 수익률이 낮은 공사에 관하여 기술료 면제 여부 등을 협의하였다.

(마) 만약 피고 주장과 같이, 이 사건 계약 제2조 제2항에 의하여 원고가 부담하는 의무의 이행 여부가 배분 당시 강재량 기준에 의해서가 아니라 사후에 실제로 해당 공사에 관한 계약이 체결되었는지 여부 및 그 계약금액에 의하여 판단되어야 하고, 나아가 40% 기준이 엄격히 지켜져야 한다는 것으로 해석한다면, 원고로서는 당초 피고에게 배분하였던 공사물량이 특히 공법 변경 등의 후발적 사유로 미계약이 되거나 공사 금액이 변경될 가능성까지 고려하여야 하는데, 그와 같은 사유는 앞서 본 바와 같이 원고의 책임 또는 예상 가능한 범위 내에 있다고 보기도 어렵고, 이와 같이 배분 이후에 발생할 장래의 불확실한 사정까지 고려하여 정확히 40%의 비율을 유지하도록 하는 것은 현실적으로 이행가능하지도 않다. 즉 위와 같은 해석은 일방 당사자에게 현저히 불합리한 것으로서 합리적 당사자라면 그와 같이 이해하였으리라고 보기 어렵다.

(바) 피고는 원고가 공사물량 배분 후 생긴 문제 때문이 아니라, 배정 전 이미 공사 취소, 설계 변경 등 사유로 계약 체결이 불가능하게 되었는데도 이를 피고에게 배정하

여 실제로 피고가 배정받은 공사 중 상당수는 계약을 체결하지 못했다는 취지로 주장한다. 그러나 아래에서 보는 바와 같이 미계약 공사 22건 중 14건의 공사 외에 나머지 공사들에 대하여는 피고가 제출한 증거들만으로는 해당 공사가 공사물량 배분 전 이미 미계약이 확정적으로 되었다고 인정하기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다.¹⁹⁾

순번	배정년도	원도급공사명	발주처	강재량
1	2011	선남~기선 (중리교,도흥교)		30
2	"	함평1지구 하천환경 정비사업		51
3	"	가동소하천 정비사업 (가동소하천)		16
4	"	김포 감정1지구 도시개발사업 (웅정교)		95
5	"	무명교 실시설계 (보항교)		40
6	"	덕산일반산업단지 조성사업 (무명교)		43
7	"	00~00간 지방도 확 포장 공사 (동대동교량)		105
8	"	남양주시 화도읍 월산리 도시계획시설 (★건아교, 답내교)		273
9	"	웅상 서창 상대진 도시계획도로 (소2-10호선) 개설공사 (무명교)		17
10	"	서창 일반산업단지 조성사업 (도로1교)		253
11	"	교성천 하천정비사업 실시설계 (영보교)		75
12	"	후하천교 가설공사 실시설계 (후하천교)		61
13	2016	은암산업단지 진입도로 (은암교)		114
14	"	행정중심복합도시 4-1생활권 조성공사 및 4-2생활권 BRT건설공사 (누리교가차도)		149
합계				1,322

(사) 피고는 원고의 의무 이행 여부를 판단함에 있어 정정 이후 계약 체결 공사는 이 사건 특허가 적용되지 않아 피고가 공사계약을 체결할 수 없는 공사인데도 이를 배분한 것이므로 제외해야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건

19) 피고의 2023. 6. 1.자 별지 교체신청서의 [별지 3]의 '1) 22개 미계약 건' 부분을 보면, 피고 주장의 22건의 미계약 공사 중 위 14건을 제외한 나머지 공사의 경우에는 공사 배정 후 공사취소, 설계변경 등의 사유로 최종적으로 계약이 체결되지 않은 것으로 기재되어 있다.

특허가 적용되지 않았다고 하여 MSP 합성거더 관련 산업재산권이 적용되지 않은 공사라고 보기 어렵고, 피고가 그와 같은 이유만으로 공사물량을 배분받기를 거절했다는 등의 사정도 찾아보기 어려운 이상 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

2) 원고의 이 사건 계약 제2조 제2항 위반 여부

앞서 든 증거들 및 갑 제12, 13, 17, 37, 78, 80, 81호증, 을 제9, 94호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정, 즉 원고가 MSP 합성거더 관련 산업재산권자로서 설계영업을 한 전체 공사 물량 중 2017년까지 원고 몫으로 배분한 공사는 강제량 기준 21,834톤²⁰⁾이고, 피고 몫으로 배분한 공사는 강제량 기준 20,462톤([별지] 강제량 합계 20,591톤 - 피고 영업분 129톤)이며, 이에 의하면 원고가 피고에게 배분한 공사의 비율(누적)은 48% [= 20,462톤 / (20,462톤 + 21,834톤) × 100, 소수점 이하는 버림, 이하 같다]이므로 40%를 상회함은 물론이고, 원고가 2007년부터 2017년까지 배분해 온 각 연도별 공사물량의 비율도 60:40에 근접해 온 점 등을 종합해 보면,²¹⁾ 원고로서는 이 사건 계약 제2조 제2항에 의한 의무를 위반하였다고 보기 어렵다.

나아가 피고 주장대로 공사 배정 당시부터 MSP 합성거더 관련 산업재산권이 적용되지 않는 등의 사유로 미계약이 될 것이 확정적이었다고 보이는 공사 14건의 강제량 합계 1,322톤을 추가로 제외하더라도 원고가 피고에게 배분한 공사의 비율은 46% [= 19,140톤²²⁾ / 40,974톤²³⁾]로 역시 40%를 상회하므로, 원고가 이 사건 제2조 제2항을 위

20) 피고는 제1심이 인정한 21,834톤에서 항소심에서 원고 계약 체결 사실이 확인된 439톤을 더한 22,273톤을 원고에게 배분된 계약 강제량으로 파악해야 한다고 주장하나(피고의 2023. 1. 12.자 준비서면 28면 참조), 피고 제출의 증거만으로 2017년까지 원고에게 배분된 MSP 합성거더 관련 공사가 피고 주장의 22,273톤에 달한다는 점을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

21) 피고가 원피고의 공사 분배 내역을 정리하여 제출한 을 제94호증에 의하더라도, 2017년까지 원고에게 배분한 공사의 강제량 합계는 32,623톤, 피고에게 배분한 공사의 강제량 합계는 24,231톤으로 57:43에 해당하여 피고에게 비분된 공사물량이 40%를 상회한다.

22) 20,462톤 - 1,322톤

반하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

또한 피고가 원피고의 공사 분배 내역을 정리하여 제출한 을 제94호증에 의하면, 2017년까지 원피고에게 분배된 공사 중 최종적으로 계약이 체결된 공사의 강제량을 기준으로 할 경우 원고 21,999톤, 피고 11,598톤으로 65:35 정도의 비율로서 피고의 몫이 40%에 미달하는 것으로 보이긴 하지만, 앞서 본 바와 같이 원고는 설계 당시 강제량을 기준으로 피고에게 40%를 상회하는 공사를 배분한 이상 그 이후 실제로 계약이 체결된 공사 비율이 40%에 미달한다고 하더라도 그와 같은 사정만으로 곧바로 피고가 원고에게 40%에 미달하는 부분에 해당하는 공사계약을 체결한 경우에 얻을 수 있었던 이행이익을 구할 수는 없다. 최종적으로 계약이 체결되었는지 여부는 배분 이후 상당한 시간이 지난 후에 알 수 있는 내용이므로(실제로 앞서 본 바와 같이 피고의 사건 소가 제기된 이후 22건의 공사에 대한 계약이 체결되었음을 자백하기도 한 점 등에 비추어 볼 때, 원고로서는 이 사건 소제기 이전에 피고에게 배분한 공사 중 계약 미체결로 확정된 공사가 어떤 부분인지를 명확하게 알기도 어려웠을 것으로 보인다), 피고가 제출한 증거만으로 원고가 배분된 공사의 누적 비율이 6:4로 유지하도록 조정하는 등 합리적인 조치를 취할 의무를 위반하였다고 단정하기도 어렵기 때문이다.

다) 소결론

따라서 원고가 이 사건 계약 제2조 제2항의 배분의무를 위반하였음을 전제로 하는 피고의 주장은 이유 없다.

다. 소결론

따라서 원고의 본소 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는

23) 19,140톤 + 21,834톤

이유 없어 기각한다.

3. 반소청구에 대한 판단

가. 본안 전 항변에 대한 판단

1) 원고의 본안 전 항변 요지

피고가 항소심에 이르러 이 사건 계약의 일부 무효를 원인으로 하는 부당이득반환 및 배분의무 위반으로 인한 손해배상을 반소로 구하는 것은 소송절차를 현저히 지연시키고 원고의 심급의 이익을 해할 우려가 있어 부적법하므로 각하되어야 한다.

2) 판단

민사소송법 제412조 제1항은 상대방의 심급의 이익을 해할 우려가 없는 경우 또는 상대방의 동의를 받은 경우 항소심에서 반소를 제기할 수 있다고 규정하고 있고, 여기서 '상대방의 심급의 이익을 해할 우려가 없는 경우'라 함은 반소청구의 기초를 이루는 실질적인 쟁점이 제1심에서 본소의 청구원인 또는 방어방법과 관련하여 충분히 심리되어 상대방에게 제1심에서의 심급의 이익을 잃게 할 염려가 없는 경우를 말한다(대법원 2005. 11. 24. 선고 2005다20064, 20071 판결 등 참조).

위 법리에 비추어 이 사건에 관하여 보건대, 제1심에서 배분의무 위반으로 인한 손해배상채권을 자동채권으로 하는 상계 항변에 대한 심리가 이루어졌고, 이 사건 특허에서 제외된 청구범위에 해당하는 공사가 기술료 지급 대상에서 제외되어야 한다는 피고의 주장과 관련하여 이 사건 특허를 포함한 MSP 합성거더 관련 산업재산권들 중 일부의 무효로 되었는지 여부 등에 관한 심리가 이루어진 것으로 보인다. 그렇다면 피고의 반소청구는 그 기초를 이루는 실질적 쟁점이 제1심에서 본소의 청구원인 또는 방어방법과 관련하여 충분히 심리되어 원고에게 심급의 이익을 잃게 할 염려가 없는 경우

에 해당한다. 따라서 원고의 본안 전 항변은 이유 없다.

나. 본안에 대한 판단

1) 피고 주장의 요지

가) 부당이득반환청구

이 사건 계약 당시 산업재산권 양도 및 사용의 대가로 피고가 지급한 금원 중 위 일부 무효 부분에 상응하는 부분(권리양도 대가 10억 원 및 피고로부터 지급받았거나 지급받을 기술료의 50%에 상응하는 금액)은 법률상 원인이 없는 것이므로, 피고가 부당이득으로 반환을 구할 수 있는바, 앞서 본 상계 항변에 따라 상계되고 남은 금액의 반환을 구한다.

나) 배분의무위반으로 인한 손해배상청구

원고는 이 사건 계약 제2조 제2항에 따라 피고가 '전체 계약분의 40%'를 직접 원청사와 계약 체결 및 공사 수행할 수 있도록 할 계약상 의무가 있는데, 원고가 이행한 비율은 31.7%에 불과하여 이는 채무불이행에 해당한다. 따라서 원고는 피고에게 위 채무불이행에 따른 손해[원고의 배분의무 위반으로 11,222,231,195원 상당의 공사계약을 체결하지 못하여, 그에 따른 공사수익 1,672,112,448원(14.9%의 이익률 적용)을 얻지 못하는 손해]를 배상할 의무가 있는바, 앞서 본 상계 항변에 따라 상계되고 남은 금액의 지급을 구한다.

2) 판단

앞서 '이 사건 계약의 일부 무효로 인한 부당이득반환청구권을 자동채권으로 하는 상계 항변 및 공제 항변' 부분 및 '배분의무위반으로 인한 손해배상채권을 자동채권으로 하는 상계 항변' 부분에서 살핀 바와 같이, 원고의 부당이득반환의무 및 배분의무

위반으로 인한 손해배상의무는 모두 인정되지 않는다.

다. 소결

따라서 이 법원에서 제기한 피고의 반소청구는 모두 이유 없다.

4. 결론

피고는 원고에게 이 사건 계약과 관련한 기술료 775,157,798원 및 이에 대하여 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 소장 부분 송달일 다음날인 2019. 8. 28.부터 피고가 이행의무의 존재나 범위에 관하여 항쟁함이 타당한 이 판결 선고일인 2023. 7. 20.까지는 상법이 정한 연 6%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급하여야 할 의무가 있다.

그렇다면 원고의 본소청구는 위 의무의 이행을 구하는 범위 내에서 이유 있어 인용하고 나머지 본소청구는 이유 없어 기각하여야 한다. 제1심판결은 위와 결론을 일부 달리하여 부당하므로 피고의 항소를 일부 받아들여 제1심판결을 위와 같이 변경하기로 하고, 이 법원에서 제기한 피고의 반소청구는 이유 없어 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	임영우
	판사	우성엽
	판사	김기수

[별지]

공사물량 배정 및 매출현황