

특 허 법 원

제 2 3 부

판 결

사 건 2020나1650 직무발명보상금 청구
원고, 항소인 겸 피항소인

A

소송대리인 법무법인(유한) 클라스

담당변호사 이선희, 김종화

피고, 피항소인 겸 항소인

B 주식회사

대표이사 C

소송대리인 법무법인(유한) 세종

담당변호사 권이선, 최자림

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2020. 7. 23. 선고 2017가합532473 판결

변 론 종 결 2021. 9. 9.

판 결 선 고 2021. 11. 25.

주 문

1. 제1심판결을 다음과 같이 변경한다.

가. 피고는 원고에게 38,005,606원과 이에 대하여 2000. 9. 19.부터 2021. 11. 25.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

나. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

2. 소송 총비용 중 9/10는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

3. 제1의 가.항은 가집행할 수 있다.

청구취지 및 항소취지

【청구취지】

피고는 원고에게 500,000,000원과 이에 대하여 2000. 9. 19.부터 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.¹⁾

【항소취지】

1. 원고

제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 부분에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다.

피고는 원고에게 446,834,782원과 이에 대하여 2000. 9. 19.부터 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 피고

1) 원고가 당심에 이르러 항소취지를 감축함으로써(2020. 8. 6.자 원고 항소장 참조), 청구취지도 위와 같이 감축되었다.

제1심판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.

이 유

1. 기초사실

가. 당사자들의 지위

1) 피고는 전자, 전기, 기계, 반도체관련 재료 등의 제조, 가공, 판매업 등을 목적으로 1970. 1. 20. 설립등기를 마친 법인이다.

2) 원고는 1995. 8. 1.부터 피고의 종업원으로서 에너지 연구소와 전지사업팀에서 리튬이온폴리머전지의 연구·개발업무에 종사하다가 2000. 7. 8. 퇴사하였다.

나. 원고의 직무발명 및 특허·실용신안 등록

1) 원고는 피고의 전지사업팀 소속으로 리튬이온폴리머전지 개발업무에 착수하여 1998년경 아래와 같은 직무발명(이하 통틀어 '이 사건 각 발명' 혹은 '이 사건 각 특허'라 하고, 개별 발명은 '이 사건 제1발명'과 같은 방식으로 호칭한다)을 완성한 후, 그 무렵 원고의 사용자인 피고에게 이 사건 각 발명에 관한 특허 및 실용신안을 받을 권리를 양도하였다. 피고는 국내에서 아래와 같이 이 사건 각 발명을 출원하여 특허 및 실용신안 등록을 하였다.

가) 이 사건 제1발명 (갑 제3호증)

(1) 발명의 명칭: 리튬이온폴리머전지

(2) 출원일/ 등록일/ 특허번호: 1998. 3. 10./ 2000. 9. 18./ 제10-0274867호

(3) 발명의 주요 내용: 전해액의 누출을 효과적으로 방지할 수 있는 리튬이온

폴리머전지를 개시함. 본 발명에 의한 리튬이온폴리머전지는 양극, 음극 및 세퍼레이터가 적층되어 있는 구조의 전지 몸체, 상기 전지 몸체에서 생성된 전류를 외부로 유도하기 위하여 상기 전지 몸체에 결합되어 있는 양극 단자와 음극 단자로서 그 소정 영역의 표면에 빈 공간이 없도록 열접착성 물질로 피복되어 있는 양극 단자와 음극 단자 및 상기 양극 단자와 음극 단자의 일부를 노출시킨 상태로 상기 전지 몸체, 양극 단자 및 음극 단자를 밀봉하여 내부 표면이 열접착성 물질로 피복되어 있는 절연성 외장재를 포함하는 것을 내용으로 함.

(4) 공동발명자: 원고, D, E

나) 이 사건 제2발명²⁾ (갑 제4호증)

(1) 발명의 명칭: 2차 전지

(2) 출원일/ 등록일/ 실용신안등록번호: 1998. 10. 14./ 2000. 11. 13./ 제20-0211337호

(3) 발명의 주요 내용: 전극탭들을 가지는 전극조립체와 상기 전극탭에 소정의 폭으로 코팅되며 전극탭의 양측으로 소정길이 연장되는 날개를 가진 실링재와 상기 전극조립체를 감싸 밀봉하며 접합부위 사이에 상기 전극탭의 실링재가 위치되어 인출되는 전극탭 접합부위의 기밀을 유지하는 케이스를 포함하는 것을 내용으로 함.

(4) 공동발명자: 원고, E

2) 피고는 이 사건 각 발명의 국내 특허 출원 이후 아래 표 기재와 같이 미국, 유럽에서 특허등록을 마쳤고, 일본과 말레이시아에서도 특허등록을 마쳤다. 다만, 아래 미국특허는 재심사 후 2005. 1. 14. 특허등록이 거절되었다.

2) '고안'이나, 편의상 '발명'으로 칭한다.

국가	발명의 명칭	출원일/ 등록일	등록번호
미국 (갑 제5호증)	secondary battery with sealing materials coated onto electrode tabs	1999. 3. 10./ 2001. 6. 26.	US 6,251,537
유럽 (갑 제6호증)	Sealing Structure in a Secondary Battery	1999. 3. 10./ 2014. 1. 1.	EP 2012376

다. 피고의 이 사건 각 발명 실시

피고는 2000. 10.경부터 이 사건 각 발명을 실시하여 리튬이온폴리머전지를 생산하여 이를 판매하여 왔고, 현재 국내뿐만 아니라 중국, 베트남, 말레이시아 등에서도 이를 생산·판매하고 있다.

라. 피고와 F社(Sony Corporation) 사이의 크로스 라이선스 계약 체결

피고는 2004. 8. 25. 일본의 F社와 사이에, 이 사건 각 발명을 포함하여 리튬이온폴리머전지 등과 관련된 피고 및 F社가 보유하거나 보유하게 될 특허권, 실용신안권에 대하여 포괄적으로 상호 실시를 허락하는 것을 주된 내용으로 하는 크로스 라이선스 계약(Li-Ion Battery Patent Cross License Agreement, 이하 '이 사건 크로스 라이선스 계약'이라 한다)을 체결하였다. 이 사건 크로스 라이선스 계약의 주요 내용은 다음과 같다.

- 1) 본 건 계약 제품(Licensed Product)은 리튬이온의 재충전이 가능한 배터리의 전기화학적 셀(리튬이온2차전지) 및 이를 포함하는 배터리 팩, 그 충전기이다.
- 2) 본 건 계약에 따른 라이선스의 대상은 F 및 피고가 계약 제품에 대하여 갖고 있는 라이선스 가능한 일체의 특허, 실용신안 및 그 출원뿐만 아니라 계약기간 중에 출원하거나 취득하게 되는 특허, 실용신안을 포함한다.
- 3) 본 건 계약에 따른 라이선스는 상대방 측 특허 등에 대한 비독점적, 양도불가의 실시권을 허여하는 것이고, 전 세계를 범위로 하며, 실시료는 무상인 크로스 라이선스이다.
- 4) 본 건 계약에서는 각 계약 당사자가 특허의 침해 또는 특허 침해 주장에 대한 상대방의

책임을 면제하도록 하는 조항을 두고 있는데, 이러한 책임면제의 대가로 F는 피고에게 미화 500,000달러를 지급하기로 약정하였다.

5) 본 건 계약의 존재 및 조건에 관하여 계약 당사자들은 비밀로 유지하여야 하며, 상대방 당사자의 서면 합의 없이는 제3자에게 본 건 계약의 존재 및 조건을 공개하거나 공표하지 못한다.

6) 본 건 계약은 계약 유효일(체결일)로부터 10년이다.

마. 피고의 직무발명보상 운영규정

피고는 피용자의 직무발명에 대한 권리승계 및 보상금 지급을 위한 직무발명보상 운영규정(2004. 7. 개정된 것, 이하 '이 사건 보상규정'이라 한다)을 두고 있는데, 그 중 이 사건과 관련된 부분은 다음과 같다.

제3조 (회사의 권리승계)

1. 회사는 종업원의 직무발명에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한다. 단, 분쟁 중에 있거나 회사가 승계할 가치가 없다고 인정되는 것에 대해서는 그러하지 아니한다.

제4조 (권리승계에 대한 보상)

1. 회사가 제3조 규정에 의하여 권리를 승계한 경우에는 이 규정에 정하는 바에 따라 발명자에게 보상금을 지급하고 시상한다.

2. 보상에 대한 결정은 주관부서의 평가 및 또는 직무발명 심사위원회(이하 '위원회'라고 한다)의 심의를 거쳐 최종 결정권자의 동의를 얻어 시행한다.

제14조 (보상구분)

1. 보상은 출원보상, 등록보상, 실적보상, 처분보상으로 구분한다.

2. 출원보상, 등록보상은 본 규정에 정한 한도 내에서 시상 없이 지급하고, 실적보상 및 처분보상은 본 규정에 따른 별도 심사에 의거 시행한다.

제15조 (출원보상)

제10조 규정에 의하여 회사 명의로 국내외 특허출원한 경우에는 별표1에서 정하는 출원보상금을 지급한다. 단, 국외출원 보상 시 동일기술의 다국 출원은 1출원으로 간주하며, 국내출원 보상 시 이중출원인 경우 선출원에 대해서만 출원보상금을 지급한다.

제16조 (등록보상)

1. 제10조 규정에 의하여 출원한 특허가 등록된 경우에는 별표1에서 정하는 등록보상금을 지급한다.

단, 국외 출원의 동일기술건 다국 등록은 1등록으로 간주하여 최초 등록된 국가만 지급하며, 국내 실용신안등록출원의 경우 등록유지결정을 득한 경우에 한해서 등록보상금을 지급한다.

제17조 (실적보상)

회사는 국내 등록된 발명이 실시되어 회사의 경영 실적에 현저한 공헌을 하였다고 인정되는 경우에는 별표2에서 정하는 실적보상금을 지급한다.

1. 실적보상은 100점을 기준으로 하며, 제품적용실적 50점 및 기술심사 50점으로 평가하여 별표2에 의한 등급으로 구분한다.
2. 제품적용실적 평가 적용효과 금액산출 기준은 별표2에 의한다.
3. 제품적용실적 및 기술심사 평가는 별지서식8에 의한다.
4. 권리존속기간이 만료된 건은 제외한다.
5. 제품적용 실적기간은 1년 기준으로 한다. 단, 실적기간이 1년 미만인 경우 월평균 실적금액 × 12개월로 연간 실적금액을 산출하되 3개월 미만인 경우 대상에서 제외한다.
6. 동일 권리에 대해 3회까지 시상한다. 1회의 대상 건은 전년도 등록건으로 하고, 실적보상지급 실시건은 3년/6년 경과 후 차회 대상건에 해당된다. 단, 신청기간에 실적보상금을 신청하지 않는 건은 그 해당 회의 보상받을 권리를 상실한다.
7. 모든 효과금액은 사업부장의 결재를 득하여야 한다.

제18조 (처분보상)

회사가 승계한 종업원의 발명에 의한 특허권을 제3자에게 유상으로 양도하거나 실시를 허용한 경우에는 수입금 발생 후 그 수익금의 10% 범위 내에서 처분보상금을 지급한다.

1. 수입금에 따른 지급기준은 다음과 같다.

수익금	보상기준
수익금 ≤ 1,000만 원	수익금 × 0.10
수익금 ≤ 1억 원	(수익금 - 1,000만 원) × 0.08 + 100만 원
수익금 > 1억 원	(수익금 - 1억 원) × 0.08 + 820만 원

3. 처분보상은 3,000만 원 이내에서 지급한다. 단 수익금이 10억 원 이상일 경우 1,000

만 원을 추가보상한다.

제19조 (보상금의 지분지급)

제4조의 규정에 의한 보상금을 지급받을 수 있는 권리를 가진 발명자가 2인 이상일 경우에는 그 지분에 따라 보상금을 지급한다.

제20조 (퇴직 및 사망 시의 보상)

1. 종업원이 퇴직, 관계사 전출 또는 사망한 경우에도 제4조 규정에 의한 보상금을 받을 권리는 소멸하지 않는다. 단, 종업원이 퇴직, 관계사 전출 또는 사망한 후 당해 특허의 등록을 위하여 실질적으로 노력한 종업원이 있는 경우에는 제17조 규정의 등록보상금은 당해 종업원에게 지급한다.
3. 제1항에 의한 보상금은 보상금을 받을 권리가 있는 자의 청구에 의하여 지급하며, 청구시한은 회사의 회계 처리 규정상의 기준에 따라 발생 후 3년으로 한다. 단, 그룹 내 관계사 전출의 경우에는 그러하지 아니하다.

제21조 (보상금의 불반환)

종업원 또는 그 상속인에게 지급된 보상금은 특허가 무효로 된 경우에도 이를 반환하지 아니한다. 단 모인에 의해 무효로 된 경우에는 그러하지 아니하다.

제22조 (이의신청)

1. 보상금을 받을 권리가 있는 자는 제14조의 규정에 의한 보상금을 지급받지 못하거나, 또는 부당한 처분을 당한 경우에는 그 사실을 안 날로부터 30일 이내에 회사에 서면으로 이의신청을 할 수 있다.

제33조 (위원회 의결사항)

위원회는 다음 각호의 사항을 심의·의결한다.

1. 직무발명 및 특허권의 회사승계 및 보상에 관한 사항
2. 특허권 양도, 실시허가 및 기타 처분에 관한 사항
3. 발명자의 이의신청에 관한 사항
4. 직무발명보상규정의 개정 및 운용에 관한 사항
5. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

[별표1] 출원/등록 보상금

구분		특허/실용	의장
출원 보상금	국내	S급 : \1,000,000 A급 : \500,000 B급 : \100,000	(생략)
	해외	S급 : \1,000,000 A급 : \500,000	
등록 보상금	국내	S급 : \1,000,000 A급 : \500,000 B급 : \100,000	
	해외	S급 : \1,000,000 A급 : \500,000	

※ 특허등급: S급 - 전략특허, A급 - 해외출원 대상, B급 - 국내출원 대상

※ 의장등급 (생략)

※ 2000. 8. 1. 이전 출원건이 등록된 경우

국내등록은 \100,000, 해외등록은 \200,000을 지급함(특허, 실용 일괄 적용)

[별표2]

1. 실적보상금

구분	총평점	특허	실용신안
1급	95 ~ 100	3,000,000	2,000,000
2급	88 ~ 94	2,500,000	1,800,000
3급	80 ~ 87	2,000,000	1,600,000
4급	70 ~ 79	1,800,000	1,400,000
5급	60 ~ 69	1,600,000	1,300,000
6급	50 ~ 59	1,400,000	1,200,000
7급	40 ~ 49	1,200,000	1,100,000

2. 적용효과금액 산출기준 (생략)

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6, 21, 23, 40, 48호증, 을 제12, 13, 15호 증(가지번호가 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 요지

1) 원고는 피고에 재직하면서 이 사건 각 발명을 완성하고, 그에 관한 특허 및 실용신안을 받을 권리를 피고에게 승계하여 주었다. 피고는 이후 이 사건 각 발명이 적용된 리튬이온폴리머전지를 생산·판매하고, F社와 이 사건 각 발명에 관하여 이 사건 크로스 라이선스 계약을 체결하여 상당한 이익을 얻었다. 그러므로 피고는 원고에게 이 사건 각 발명으로 얻은 이익에 관하여 구 특허법 및 구 실용신안법에서 정한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다.

2) 따라서 피고는 원고에게 이 사건 각 발명에 따른 직무발명보상금으로, ① 자기 실시로 인한 직무발명보상금 합계 2,844,033,444원[= ㉠ 1,048,367,124원(리튬이온폴리머전지 전체 매출액을 셀단위로 환산한 금액 중 특허비등록국 매출 부분 4,160,187,000,000원 × 직무발명의 기여도 60% × 독점권 기여율 10% × 가상실시료율 4% × 발명자 공헌도 15% × 공동발명자 중 원고의 기여율 70%) + ㉡ 1,795,666,320원(리튬이온폴리머전지 전체 매출액을 셀단위로 환산한 금액 중 특허등록국 매출 부분 1,425,132,000,000원 × 직무발명의 기여도 60% × 독점권 기여율 50% × 가상실시료율 4% × 발명자 공헌도 15% × 공동발명자 중 원고의 기여율 70%)], ② 사용허락으로 인한 직무발명보상금 합계 50,460,585,000원[= (F社와의 이 사건 크로스 라이선스 계약으로 인한 경제적 이익금 577,000,000원³⁾ + 피고가 20년 동안 F社의 원통형 전지 관련 특허를 실시함으로써 얻은 매출 12,000,000,000,000원 × 가상실시료율 4%) × 발명자 공헌도 15% × 공동발명자 중 원고의 기여율 70%] 등 합계

3) 피고가 이 사건 크로스 라이선스 계약을 체결하면서 F社로부터 받은 500,000달러를 원화로 환산한 금액이다.

53,304,618,444원(= 위 2,844,033,444원 + 50,460,585,000원) 중 일부인 500,000,000원
과 이에 대한 2000. 9. 19.부터의 지연손해금을 지급할 의무가 있다.⁴⁾

3) 한편, 이 사건 보상규정에서는 특허등록이 된 후 7년 이후인 시점으로 직무발
명보상금의 지급시기를 정하고 있으므로, 2000. 9. 18. 등록된 이 사건 제1발명의 경우
2007. 9. 18.부터, 2000. 11. 13. 등록된 이 사건 제2발명의 경우 2007. 11. 13.부터 그
각 소멸시효가 진행하는데, 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과하기 이전인 2017. 5.
11. 제기되었으므로 원고의 이 사건 보상금청구권이 시효로 소멸하였다고 할 수 없다.
설령 이 사건 보상금청구권의 소멸시효가 완성되었다고 하더라도, 이 사건 각 발명을
통하여 피고가 얻은 이익에 비하여 이 사건 보상규정에 따른 원고의 보상액이 극히 적
은 점 등의 사정에 비추어 보면, 피고의 소멸시효 항변은 신의성실의 원칙에 반하는
권리남용으로서 허용될 수 없다.

나. 피고 주장의 요지

1) 원고의 이 사건 각 발명은 리튬이온폴리머전지를 생산하는 데 극히 일부분의
기술에 불과한데다가 선출원된 다른 발명과 유사하여 별다른 가치가 없고, 피고에 대
하여 독점적 이익을 창출해 주지도 못하였다. 또한 이 사건 각 발명의 기술적 가치가
인정된다고 하더라도, 원고의 직무발명보상금은 이 사건 각 발명 출원시, 혹은 원고 퇴
사시로부터 10년이 경과한 후에 청구되어 이미 그 보상금청구권의 소멸시효가 완성되
었다.

2) 설령 원고의 직무발명보상금 청구권의 소멸시효가 완성되지 아니하였다고 하더
라도, 원고의 직무발명보상금을 산정함에 있어 고려할 피고의 이익은, 이 사건 각 발명

4) 2020. 11. 5.자 원고 항소이유서 17-18면 참조.

이 적용된 리튬이온폴리머전지의 특허등록국에서의 매출액에서 판공비를 공제한 금액(621,917,000,000원)을 기준으로 계산되어야 하되, 이 사건 제2발명의 경우 2013. 10. 14. 존속기간이 만료하였으므로 그 이후의 매출액은 보상금 산정의 대상에 포함되어서는 아니 된다. 나아가 피고가 F社로부터 받은 500,000달러는 이 사건 각 발명에 관한 라이선스 명목으로 지급받은 금액이 아니므로, 사용자 이익에 포함될 수 없다.

3) 결국 이 사건 각 발명으로 인한 원고의 직무발명보상금이 인정된다고 하더라도 그 구체적인 액수는, 이 사건 제1발명으로 인한 부분의 경우 그 존속기간까지의 매출액 2,125,306,000,000원을 기준으로 가상실시료율 0.25% 등을 적용하여 산정하여야 하고, 이 사건 제2발명으로 인한 부분의 경우 그 존속기간까지의 매출액 1,089,791,000,000원을 기준으로 가상실시료율 0.2% 등을 적용하여 산정하여야 한다.⁵⁾

3. 직무발명보상금 청구권의 인정 여부

가. 직무발명보상금 청구권의 발생

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것⁶⁾, 이하 '구 특허법'이라 한다) 제40조 제1항은 "종업원은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다."라고 규정하였고, 구 실용신안법 제20조 제1항(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 개정되기 전의 것, 이

5) 2021. 3. 25.자 피고 준비서면 8면 참조.

6) 발명진흥법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 시행된 것) 부칙 제1조는 "이 법은 공포 후 6월이 경과한 날(2006. 9. 4.)부터 시행한다."라고 규정하고 있고, 같은 부칙 제4조는 "이 법 시행 당시 종전의 규정에 의하여 이루어진 특허 등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등의 승계나 전용실시권의 설정에 따른 보상은 종전의 특허법의 규정에 의한다."라고 규정하고 있다. 그러므로 특허 또는 실용신안을 받을 수 있는 권리의 승계가 2006. 9. 4. 이전에 이루어진 이 사건 각 발명에는 구 특허법 제39조, 제40조 및 구 실용신안법 제20조가 적용된다.

하 '구 실용신안법'이라 한다)은 구 특허법 제40조 제1항을 실용신안에 관하여 준용하고 있다.

앞서 본 기초사실에 의하면, 이 사건 각 발명은 원고가 사용자인 피고에 고용되어 종업원으로 근무하는 동안 피고의 업무 범위에 속하는 분야에서 원고의 직무와 관련하여 발명한 것으로서 직무발명에 해당하고, 한편 원고가 그에 관한 특허 및 실용신안을 받을 권리를 사용자인 피고에게 양도하여 피고 명의로 특허 및 실용신안의 출원과 등록을 마치게 하였다. 따라서 앞서 본 구 특허법 및 구 실용신안법의 규정에 비추어 특별한 사정이 없는 한, 피고는 원고에게 이 사건 각 발명에 대한 정당한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다(이하 원고가 위 각 규정에 따라 피고에 대하여 구할 수 있는 직무발명보상금 청구권을 '이 사건 청구권'이라 한다).

나. 피고의 소멸시효 완성 항변에 관한 판단

1) 피고 주장의 요지

피고는 이 사건 청구권이 다음과 같은 이유로 시효로 소멸하였다고 주장한다.

가) 이 사건 청구권의 소멸시효 기산점은 특별한 사정이 없는 한 사용자가 직무발명된 특허, 실용신안에 관한 권리를 근로자인 원고로부터 승계한 시점으로 보아야 한다. 피고는 늦어도 이 사건 각 발명의 각 출원 직전시점에는 원고로부터 이 사건 각 발명에 관한 등록 권한을 승계받았을 것으로 보이므로, 이 사건 청구권의 소멸시효 기산점은 이 사건 제2발명을 기준으로 보아도 1998. 10. 14.이다. 나아가 원고의 퇴사시점인 2000. 7. 8.에는 이 사건 각 발명에 대한 권리가 피고에게 이전되었음이 분명하므로, 늦어도 그때로부터 이 사건 청구권의 소멸시효가 기산되어야 한다.

나) 원고의 이 사건 청구권은 구 특허법, 구 실용신안법에 따른 것이지 이 사건

보상규정에 따른 것이 아니므로, 원고가 위 각 법률에 따라 피고에 대하여 이 사건 청구권을 행사할 수 있었던 시점을 소멸시효의 기산점으로 보아야 한다. 또한 이 사건 보상규정 제17조(실적보상)는 국내등록특허에 대한 실적보상금의 지급시기 등을 규율하는 규정이고, 한편 원고는 2000. 7. 8. 피고를 퇴사하였으므로, 위 규정은 피고의 근로자가 아닌 원고가 이 사건 각 발명의 해외실적 관련 직무발명보상금 청구권을 행사하는 데 아무런 법률상 장애요소가 될 수 없다. 그러므로 이 사건 보상규정 제17조에서 정한 실적보상의 지급시기 등이 원고의 이 사건 청구권 행사에 영향을 미친다는 이유로 위 규정을 기준으로 이 사건 청구권의 소멸시효기산점을 산정하여야 한다는 주장은 타당하지 아니하다.

다) 설령 원고가 피고에 대하여 이 사건 청구권을 행사함에 있어 이 사건 보상규정이 적용될 여지가 있다고 하더라도, 이 사건 보상규정에 따르면 이 사건 제1발명에 따른 실적보상금은 늦어도 그 등록 후 6년 경과 후인 2006. 9. 18.부터, 이 사건 제2발명에 따른 실적보상금은 늦어도 그 등록 후 6년 경과 후인 2006. 11. 13.부터 각 신청할 수 있으므로, 그 각 일시부터 소멸시효가 진행된다. 그런데 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과한 2017. 5. 11. 제기되었으므로, 원고의 이 사건 청구권은 이 사건 보상규정을 적용한다고 하더라도 그 소멸시효가 완성되었다 할 것이다.

2) 판단

가) 관련 법리 및 쟁점의 정리

직무발명보상금 청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하고, 소멸시효의 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원으로부터 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등

에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금 청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정해진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다고 해석하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

따라서 이 부분의 쟁점은, 원고가 피고를 상대로 이 사건 청구권을 행사함에 있어 이 사건 보상규정에서 정한 직무발명보상금의 지급시기 등을 법률상 장애로 볼 수 있는지 여부이다.

나) 이 사건 보상규정과 이 사건 청구권의 관계

(1) 구 특허법 제40조 제1항, 제2항은 "종업원 등은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자 등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다. 제1항의 규정에 의한 보상의 액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다."라고 규정하고 있다. 위 규정에 따라 인정되는 직무발명보상금 청구권은, 통상적으로 사업자에 비해 열악한 지위에 있는 종업원의 권익을 보호하고 직무발명에 대한 정당한 보상을 보장함으로써 직무발명을 장려하기 위하여 정책적으로 인정되는 법정채권이다.

그러므로 실제 개별 근로관계, 고용관계에서는 사용자가 직무발명보상금의 액수나 지급시기 등을 구체화하거나 보충하는 개별 계약이나 근무규정을 별도로 정하여 둘 수 있고, 그러한 개별 계약, 근무규정이 존재하는 경우 구 특허법이 정한 법정채권인 직무발명보상금 청구권은 그와 같은 개별 계약이나 근무규정을 통해 현실화된다. 이러한 사정에 비추어 보았을 때, 직무발명보상금의 지급시기 등에 관한 근무규정 등

은 구 특허법에 따른 직무발명보상금 청구권의 행사를 제한하는 것으로 그 권리행사에 있어 법률상 장애가 된다고 봄이 타당하고, 이 사건 보상규정의 경우에도 달리 볼 것은 아니다.

(2) 이에 대하여 피고는, 원고가 2000. 7. 8. 피고를 퇴사함으로써 피고와의 근로관계는 해소되었고, 원고는 이 사건 보상규정 제20조에 따라 이 사건 보상규정 제4조, 제14조, 제17조의 규정과 관계없이 직무발명보상금의 지급을 청구할 수 있었으므로, 원고의 퇴사시점부터는 이 사건 보상규정에서 정한 지급시기 등에 관한 규정이 이 사건 청구권 행사의 법률상 장애가 될 수 없었는바, 이 사건 청구권의 소멸시효는 늦어도 퇴사시점을 기준으로 기산되어야 한다고 주장한다. 그러나 피고의 위 주장은 다음의 점에 비추어 받아들일 수 없다.

① 우선 원고의 퇴사로 원고와 피고 사이의 근로관계가 해소되었다고 하더라도, 이로써 이 사건 청구권에 따른 원고와 피고 사이의 법률관계까지 해소된 것으로 보기는 어렵다. 이는 이 사건 보상규정 제20조 제1항 본문에서 종업원이 퇴직할 경우에 대비하여 "종업원이 퇴직, 관계사 진출 또는 사망한 경우에도 제4조 규정에 의한 보상금을 받을 권리는 소멸하지 않는다."라고 규정하고 있는 점에 비추어 보더라도 더욱 그러하다.

② 한편, 앞서 본 바와 같이 이 사건 보상규정 제20조 제1항은 종업원이 퇴직할 때에도 이 사건 보상규정 제4조가 적용됨을 전제로 하고 있고, 이 사건 보상규정 제20조 제3항 본문은 "제1항에 의한 보상금은 보상금을 받을 권리가 있는 자의 청구에 의하여 지급하며, 청구시한은 회사의 회계처리 규정상의 기준에 따라 발생 후 3년으로 한다."라고 규정하고 있을 뿐, 종업원이 퇴직할 경우에 이 사건 보상규정 제4조, 제14

조 또는 제17조의 적용이 배제됨을 규정하고 있지 아니하며, 달리 종업원의 퇴사시에 위 규정들의 적용이 배제된다고 볼 만한 근거가 없다.

③ 나아가 이 사건 보상규정 제4조 제2항은 "보상에 대한 결정은 주관부서의 평가 및 또는 직무발명심사위원회의 심의를 거쳐 최종결정권자의 동의를 얻어 시행한다."라고 규정하고 있고, 제14조 제2항은 "출원보상, 등록보상은 본 규정에 정한 한도 내에서 시상 없이 지급하고, 실적보상 및 처분보상은 본 규정에 따른 별도 심사의 의거 시상한다."라고 규정하고 있으며, 제17조에서는 실적보상의 단계별 구체적인 산정 기준 및 그 절차에 대하여 규정하고 있다. 이 사건 보상규정에서 위와 같은 조항을 두고 있는 것은 정당한 보상금을 산정하기 위하여 기본적으로 위와 같은 평가나 심의 등과 같은 심사절차가 필요하기 때문이다. 그런데 종업원이 퇴사하였다고 하여 곧바로 위와 같은 절차를 거치지 아니하고 퇴사한 종업원의 청구에 따라 보상금이 자동적으로 산정되어 곧바로 지급된다고 보기는 어렵고, 일반적인 사회통념이나 경험칙상 이 사건 보상규정이 현실적으로 그와 같이 작동한다고 할 수도 없다. 이러한 점에 비추어 보면, 원고가 피고를 퇴사하였다고 하여 이 사건 보상규정의 제한 없이 곧바로 피고에 대하여 이 사건 청구권을 실질적으로 행사할 수 있었다고 단정하기 어렵다.

④ 더욱이, 앞서 본 바와 같이 특허법 등에 의해 인정되는 직무발명보상금 청구권은 통상적으로 사업자에 비해 열악한 지위에 있는 종업원의 권익을 보호하고 발명을 진흥하기 위해 인정되는 것이다. 그런데 피고의 주장과 같이 이 사건 보상규정을 해석한다면, 종업원이 퇴직을 하는 경우 그 보상금청구권의 소멸시효의 기산점이 종업원의 퇴직 시점으로 앞당겨지게 됨으로써 퇴직을 하지 아니한 종업원의 경우보다 더욱 불리한 지위에 놓이게 되는바,⁷⁾ 이는 열악한 지위에 있는 종업원의 권익을 보호하기

위한 직무발명보상금 제도의 근본적인 취지와도 배치된다.

⑤ 위와 같은 점들을 모두 종합하여 보면, 원고가 퇴직을 한 이 사건에서도 보상금 지급을 위해서는 종업원인 원고의 청구에 따라 이 사건 보상규정 제4조, 제14조 및 제17조에서 정한 보상금 산정을 위한 심사절차를 거쳐야 한다고 봄이 타당하다. 결국 이 사건 청구권의 소멸시효 기산점은, 뒤에서 더욱 자세히 살펴보는 바와 같이 퇴직을 한 원고가 피고에 대하여 보상금을 청구하여 이 사건 보상규정에 따른 심사절차가 모두 마쳐진 그 시점이라고 봄이 타당하다.⁸⁾

(3) 한편 피고는, 이 사건 보상규정 중 실적보상(제17조)에 관한 내용은 국내에서 등록된 발명이 실시된 경우에만 적용되는 것이어서, 국내등록발명이 실시되어 국내에서 실적이 발생한 경우에만 적용된다고 보아야 하므로, 이 사건 각 발명과 같이 해외등록특허가 이루어져 그와 관련한 직무발명보상금이 문제되는 경우에는 적용되지 아니하는 만큼, 이 사건 보상규정은 이 사건 청구권 행사의 법률상 장애가 될 수 없다는 취지로도 주장한다.

살피건대, 이 사건 보상규정 제17조가 "국내 등록된 발명이 실시되어 회사의 경영실적에 현저한 공헌을 하였다고 인정되는 경우"에 실적보상금을 지급하도록 규정하고 있는 사실은 앞서 본 바와 같다. 그러나 위 규정은 '발명의 국내등록'과 '경영실

7) 특히 원고의 경우 이 사건 각 발명의 등록이 마쳐지기 이전인 2000. 7. 8. 퇴사하였다.

8) 한편, 이 사건 각 발명의 공동발명자인 E이 피고를 상대로 제기한 직무발명보상금청구 소송에서 특허법원은 피고의 주장을 받아들여, 종업원이 퇴사한 경우에는 퇴사한 때로부터 바로 피고에 대하여 직무발명보상금을 청구할 수 있다고 전제한 다음, E의 직무발명보상금 청구권이 그의 퇴사시로부터 10년이 경과하여 시효로 소멸하였다고 판단하였고(특허법원 2020나1155호), 위 판결은 대법원에서 심리불속행 기각으로 확정된 바 있기는 하다(대법원 2021다21955호). 그러나 위 사건의 경우 E이 이전에 직무발명보상금 청구를 하여 이미 확정판결을 받은 바 있는데다가, 그 확정판결의 기판력이 이후의 직무발명보상금 청구에도 미치는지 여부 등도 쟁점이 된 점 등의 사정들을 고려하여 보면, 위와 같은 특허법원의 판단을 사안을 달리하는 이 사건에 그대로 적용할 수는 없다고 할 것이다.

적에 현저한 공헌'을 실적보상금 지급의 요건으로 하고 있을 뿐이므로, 반드시 해당 매출이 국내에서 이루어지는 등의 방법으로 '국내에서의 매출이 경영실적에 현저한 공헌을 할 것'을 요구한다고 볼 것은 아니다. 여기에 이 사건 보상규정 제15조, 제16조가 출원보상이나 등록보상의 경우 출원이나 등록이 국내 혹은 해외에서 이루어진 경우로 나누어 규정하고 있으면서도, 실적보상금과 관련한 제17조의 경우에는 이를 구분하지 아니하고 있는 점, 피고가 전 세계를 상대로 영업활동을 하는 기업이고, 국내를 제외한 해외에서만 특허를 받는 경우는 매우 드물 것으로 예상되는 점 등을 종합하여 보면, 위 규정이 오로지 국내등록특허 발명으로 국내에서 발생한 실적에 관하여 보상을 실시하고 해외에서 올린 성과를 실적보상에서 제외할 의도로 규정된 것이라고 보기는 어렵다. 이와 다른 전제에 선 피고의 주장 역시 받아들일 수 없다.⁹⁾

다) 이 사건 청구권의 소멸시효 완성 여부

(1) 이 사건 보상규정 제20조 제1항 본문은 "종업원이 퇴직, 관계사 전출 또는 사망한 경우에도 제4조 규정에 의한 보상금을 받을 권리는 소멸하지 않는다."라고 규정하고 있고, 제4조 제2항은 "보상에 대한 결정은 주관부서의 평가 및 또는 직무발명 심사위원회의 심의를 거쳐 최종결정권자의 동의를 얻어 시행한다."라고 규정하고 있으며, 제14조 제2항은 "실적보상 및 처분보상은 본 규정에 따른 별도 심사에 의거 시상한다."라고 규정하고 있다. 한편 실적보상과 관련하여 이 사건 보상규정 제17조 제5항

9) 피고는, 원고가 이 사건 보상규정에서 정하는 한도를 넘어선 보상금을 청구하는 점 등에 비추어, 원고의 이 사건 보상금 청구권은 이 사건 보상규정과 무관하게 구 특허법 및 구 실용신안법의 관련 규정에 따라 정당한 보상을 구하는 법정채권에 해당하므로, 이 사건 보상규정이 적용되지 아니한다는 취지로도 주장한다. 그러나 원고의 이 사건 청구권이 법정채권이라고 하더라도(이 사건에서도 앞서 직무발명보상금 청구권의 성격을 법정채권으로 보았다), '회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있는 것으로 보아야 한다.'라는 위 대법원 2009다75178 판결의 법리가 적용되지 아니한다고 볼 수 없다. 피고의 이 부분 주장 역시 받아들이지 아니한다.

은 "제품적용 실적기간은 1년 기준으로 한다. 단, 실적기간이 1년 미만인 경우 월 평균 실적금액 × 12개월로 연간 실적금액을 산출하되 3개월 미만인 경우 대상에서 제외한다."라고 규정하고 있고, 제6항은 "동일권리에 대해 3회까지 시상한다. 1회의 대상 건은 전년도 등록건으로 하고, 실적보상지급 실시건은 3년/6년 경과 후 차회 대상건에 해당된다. 단, 신청기간에 실적보상금을 신청하지 않는 건은 그 해당 회의 보상받을 권리를 상실하다."라고 규정하고 있다.

위와 같이 이 사건 보상규정에 따른 실적보상은 그 지급시기에 따라 ① 특허발명이 등록된 다음 해에 지급하는 1차 실적보상, ② 그 다음 3년의 기간이 지난 후에 지급하는 2차 실적보상, ③ 그 다음 3년의 기간이 지난 후에 지급하는 3차 실적보상으로 나뉘어진다. 이와 같이 이 사건 보상규정은 당해 특허발명의 실적, 성과 등을 단계적으로 반영하여 특허등록된 다음해로부터 3회에 걸쳐 보상하도록 정한 것으로 해석되는데,¹⁰⁾ 이를 이 사건 각 발명에 적용하여 보면 다음과 같다. 즉, 2000. 9. 18. 및 2000. 11. 13. 각 등록된 이 사건 각 발명의 경우, ㉠ 그 등록된 해의 다음 해인 2001년도에 지급되는 1차 실적보상, ㉡ 그로부터 3년의 기간(2001. 1. 1. ~ 2003. 12. 31.)이 지난 후 2004년도에 지급되는 2차 실적보상, ㉢ 다시 그로부터 3년의 기간(2004. 1. 1. ~ 2006. 12. 31.)이 지난 후 2007년도에 지급되는 3차 실적보상으로 각 구분된다.¹¹⁾

10) 피고도 이 사건 보상규정과 관련하여 '직무발명 승계 시점에서는 실적을 고려한 보상금을 산정하기 어려운 측면과, 반대로 직무발명 중 기술적 가치를 잃는 경우도 많은 등으로 그 실적을 평가하여 계속적으로 보상금을 지급하는 것이 현실적으로 곤란하다는 측면을 고려하여, 우선 2회분까지 실적보상금을 산정 및 지급하는 과정에서 직무발명들의 가치를 검토한 다음 3회분의 실적보상금을 산정하는 과정에서 그 동안의 실적 및 향후 예상실적까지 고려하여 최종적으로 직무발명에 대한 나머지 보상금을 지급하고자 위와 같이 정한 것이다.'라는 취지로 주장한 바 있다(2018. 5. 23.자 피고 준비서면 4-5면 참조).

11) 피고도 이와 같은 전제에서, '그간의 관례에 따를 경우 2000년도에 등록된 이 사건 각 발명에 의한 1차 실적보상은 2001년도 1분기에 신청을 받아 2001년도 2분기에 그 지급이 이루어지고, 2차 실적보

나아가 이 사건 보상규정 제4조 제2항에 따라 위와 같은 단계적 실적보상금이 종업원에게 실질적으로 지급되기 위해서는 주관부서의 평가, 직무발명심사위원회 심의를 거쳐 최종결정권자의 동의를 얻는 절차까지 모두 마쳐야 한다.

이와 같은 점들을 종합하여 보았을 때, 원고의 이 사건 청구권은 일응 3차 실적보상금이 지급되는 '2007년도'의 마지막 날인 2007. 12. 31.까지 그 행사가 가능하되, 그 실질적인 행사는 앞서 본 평가와 심의, 최종결정권자의 동의 등의 심사절차를 모두 마친 이후에야 가능하다고 봄이 타당하다. 즉, ❶ 원고가 2007년도(2007. 1. 1. ~ 2007. 12. 31.)에 직무발명보상금의 지급을 청구한 후, ❷ 피고가 주관부서의 평가 등의 심사절차를 모두 마침으로써, ❸ 원고가 피고에 대하여 구체적이고도 실질적인 보상금청구를 할 수 있게 된 바로 그 때에야 비로소 이 사건 청구권의 소멸시효가 진행한다고 할 것이다.¹²⁾

그런데 이 사건의 경우, 피고가 원고의 직무발명보상금을 산정하기 위하여 앞서 본 심사절차를 모두 마쳤음을 인정할 만한 아무런 증거가 없으므로(심지어 피고가 이 사건 보상규정에 따른 실적보상금 청구를 위한 신청기간과 관련한 구체적 규정

상은 2004년도 1분기에 신청을 받아 2004년도 2분기에 그 지급이 이루어지며, 3차 실적보상은 2007년도 1분기에 신청을 받아 2007년도 2분기에 그 지급이 이루어진다.'라고 주장한 바 있다(2018. 5. 23.자 피고 준비서면 4-7면 참조).

12) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178호 판결에서도, 「피고의 직무발명보상 관련 규정들에 의하면 제1특허발명에 대한 직무발명보상금은 제1특허발명의 실시에 의해 회사에 기여한 것으로 인정되는 경우 해당 사업부장과 지적재산담당 임원의 심의가 이루어진 후에 지급하는 것이고, 특히 그 첫 회분은 제품출시 연도의 다음 회계 연도 1년 동안의 실적을 평가하여 지급하도록 되어 있으므로, 원고의 제1특허발명에 대한 직무발명보상금 청구권의 행사는 위와 같은 심의가 이루어지고 피리벤족심이 제품화된 1997. 2.경의 다음 회계 연도 1년 동안의 실적을 평가한 후에야 비로소 가능하다고 할 것인데, 위와 같은 심의 혹은 평가가 이루어졌음을 인정할 아무런 증거가 없어 그 소멸시효의 기산점은 아무리 빨라도 피리벤족심이 제품화된 다음 회계 연도인 1998년 이후이다.」라는 이유로 원고의 직무발명보상금 청구권이 시효소멸하지 아니하였다는 원심의 판단을 그대로 확정하였다.

을 마련하였다거나, 이 사건 각 발명이 등록되기도 전에 퇴사한 원고에 대하여 이 사건 청구권 행사를 위한 신청기간을 정하여 고지하였음을 인정할 증거도 전혀 없다), 이 사건 청구권의 소멸시효 기산점은 빨라도 2007. 12. 31.이 된다고 봄이 타당하다.¹³⁾ 그런데 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과하기 이전인 2017. 5. 11. 제기되었음이 기록상 명백하므로, 이 사건 청구권은 그 소멸시효가 완성되었다고 할 수 없다. 이와 다른 전제에 선 피고의 소멸시효 주장은 모두 받아들일 수 없다.

(2) 이에 대하여 피고는, 이 사건 보상규정 제17조 제6호 단서에서 "신청기간에 실적 보상을 신청하지 않은 것은 그 해당 회의 보상받을 권리를 상실한다."라고 규정하고 있고, 원고가 신청기간 내에 위 보상금 지급신청을 하지 아니하는 등 위 단서규정에 따른 의무를 해태하였으므로, 원고의 이 사건 청구권은 위 단서규정에 따라 모두 상실되었거나, 적어도 1, 2차 실적보상금의 경우 각 2001. 2분기, 2004. 2분기를 소멸시효의 기산점으로 볼 수 있으므로, 그로부터 10년이 도과한 후 이 사건 소가 제기된 이상 그 부분 청구권은 시효로 소멸하였다고 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 피고가 단계별 실적보상금 청구를 위한 신청기간과 관련한 구체적 규정을 마련하였다거나, 원고에 대하여 신청기간을 정하여 고지하였음을 인정할 아무런 증거가 없는 만큼, 원고가 위 규정에 따른 보상금청구권 신청기간을 해태하였다고 볼 수 없다. 더욱이 앞서 본 바와 같이 이 사건 청구권의 소멸시효 기산점은 퇴직을 한 원고가 피고에 대하여 보상을 청구하여 이 사건 보상규정에 따른 심사절차가 모두 마쳐진 그 시점이라 할 것인데, 피고가 위와 같은 심사절차를 거쳤다고

13) 따라서 이 사건 보상규정에 의할 때 이 사건 청구권의 소멸시효가 이 사건 각 발명이 등록된 이후부터 6년이 경과한 2006. 9. 18.(이 사건 제1발명) 또는 2006. 11. 13.(이 사건 제2발명)부터 진행한다거나, 늦어도 그 차회년도의 첫째 날인 2017. 1. 1.부터 진행한다고 보아야 한다는 취지의 피고의 주장(2020. 11. 17.자 피고 항소이유서 9-10면 참조)은 모두 받아들일 수 없다.

인정할 증거도 없다. 따라서 위 단서규정의 신청기간도과에 따라 원고의 이 사건 청구권이 상실되었다고 보는 것은 타당하다고 할 수 없다.¹⁴⁾ 피고의 이 부분 주장 역시 이유 없다.

다. 검토 결과의 정리

결국 피고는 원고에게 이 사건 각 발명으로 인한 직무발명보상금을 지급할 의무가 있고, 그와 같은 원고의 청구권이 시효완성으로 소멸하였다고 볼 수 없다.

4. 직무발명보상금의 인정범위

가. 직무발명보상금의 산정방법

1) 구 특허법 제40조 제2항은 직무발명보상금의 액수를 결정함에 있어서 "그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다."라고 규정하고 있는데, 위 규정에 따르면 직무발명 보상액을 산정함에 있어 일반적으로 고려하여야 할 요소는 ① 사용자가 얻을 이익, ② 사용자 공헌도(= 1 - 종업원 공헌도), ③ 공동발명자 기여율이라고 할 것이다.

2) '사용자가 얻을 이익'은 사용자와 종업원 간의 분배의 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, 당해 직무발명에 의하여 발생한 이익으로서 직무발명과 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 한편, 구 특허법 제39조 제1항에 따르면 사용자는 직무발명을 승계하지 아니하더라도 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, '사용자가 얻을 이익'은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수

14) 더욱이 앞서 각주 10)에서 본 바와 같이 피고 스스로 3차 실적보상금에 대하여 '3회분의 실적보상금을 산정하는 과정에서 그 동안의 실적 및 향후 예상실적까지 고려하여 최종적으로 직무발명에 대한 나머지 보상금을 지급하기 위한 것이다.'라는 취지로 주장한 바 있는 점을 고려하면, 설령 피고의 주장과 같이 1, 2차 실적보상금이 시효로 소멸하였다고 하더라도, 원고는 3차 실적보상금을 청구하여 그 이전의 기간과 이후의 기간에 대한 보상금을 수령할 수 있다 할 것이다.

있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미하고, 이는 직무발명 자체에 의해 사용자가 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 있다 할 것이다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

또한 직무발명이 완성품의 일부에 관련되는 경우에는 매출액에서 직무발명이 기여한 정도를 당연히 참작하여야 할 것이며, 매출액 중에는 직무발명과는 무관하게 사용자의 인지도, 시장에서의 지위, 명성, 직무발명 외의 품질이나 기능 등에 의해 발생한 부분도 포함되어 있으므로 이러한 부분 역시 제외하여야 할 것이다.

나아가 그 액수의 산정시점은 원칙적으로는 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계한 시점이라고 해석되므로, 승계 시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 하지만, 권리 승계시 장래의 이익을 예상하여 실시보상금을 미리 산정함에는 많은 어려움이 있으므로, 실제 실시계약의 체결 실적, 자사 제품에의 실시 여부 및 매출액 등 권리 승계 후 보상금 청구시까지 발생한 구체적인 사정을 승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익의 산정에 참작할 수 있고, 사용자가 직무발명의 실시로 인하여 실제로 이익을 얻은 경우, 특별한 사정이 없는 한 최소한 그 실현된 이익만큼은 승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익으로 봄이 타당하다.

3) 한편, 사용자가 제3자에게 직무발명 실시허락을 하고 실시료 등의 수입을 얻는 경우, 그 수입은 바로 특허라는 독점권을 종업원으로부터 승계받았기 때문에 비로소 발생한 이익이라고 할 수 있고, 이는 종업원으로부터 특허를 승계받지 아니하였을 때

사용자가 가지는 통상실시권만에 의해서는 전혀 얻을 수 없는 것이다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 실시료 등의 수입은 직무발명에 의한 독점적 이익에 해당한다 할 것이므로 이 역시 사용자 이익액으로 산정함이 타당하다.

4) '사용자 공헌도'는 사용자가 발명을 완성하는 데 제공한 연구개발비, 연구설비, 자재비, 급여 등의 제공이 발명의 완성에 공헌한 정도를 의미하고, 직무발명이 공동발명인 경우 발명자별 지분을 정하는 '공동발명자 기여율'은 종업원이 당해 발명의 완성을 위하여 투입한 창조적 노력의 정도로서 공동발명자 중 각 발명자의 기여 정도를 말한다.

5) 따라서 ① 사용자가 스스로 직무발명을 실시한 경우, 직무발명보상금은 사용자가 얻을 직무발명 관련 매출액에 직무발명이 기여한 정도와 이익률(가상의 실시료율)을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다. 또한 ② 사용자가 제3자에게 직무발명의 실시를 허락한 경우, 그로 인하여 발생한 실시료 등 수입은 직무발명에 기하여 사용자가 얻은 초과수입에 해당하므로, 직무발명보상금은 실시료 등의 대가에 직무발명이 기여한 정도 등을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다. 이에 따른 각 보상금의 계산식은 다음과 같다.

1. 자기실시의 경우 직무발명보상금

= ① 사용자의 이익(= 직무발명 관련 매출액 × 직무발명 기여도 × 가상실시료율 × 독점권 기여율) × ② 종업원(발명자들)의 공헌도(= 1 - 사용자 공헌도) × ③ 공동발명자들 사이에서의 원고 기여율

2. 실시허락의 경우 직무발명보상금

= ① 사용자의 이익(실시료 등) × 직무발명 기여도 × 종업원(발명자들)의 공헌도(= 1 - 사용자 공헌도) × ③ 공동발명자들 사이에서의 원고 기여율

6) 다만, 이 사건 제1발명은 전해액의 누출을 방지할 수 있는 리튬이온폴리머전지의 밀봉구조에 관한 발명이고, 이 사건 제2발명은 2차전지의 탭과 케이스의 접합구조에 관한 발명이다. 이처럼 이 사건 각 발명은 리튬이온폴리머전지의 케이스 구조와 관련된 것으로서 그 분야와 대상이 동일하거나 밀접하게 관련되어 있으나, 이 사건 각 발명의 기술적 가치가 각각 어느 정도인지를 구체적으로 정확히 알 수 있는 자료가 없다. 나아가 뒤에서 살펴보는 바와 같이 피고가 F社 또는 G社(G Corporation)로부터 리튬이온전지에 대한 다수의 특허 및 실용신안에 대하여 포괄적인 실시권을 허여하거나 허여받은 점 등까지 더하여 보면, 사용자의 이익액과 종업원 공헌도의 산정에서 그 각 고려요소를 이 사건 각 발명별로 구분하여 평가하기는 어렵다.

따라서 앞서 본 계산식의 해당 값들의 경우 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 값을 정하되, 사용자의 이익액과 직무발명 기여도, 이 사건 각 발명의 가상실시료율을 제외한 나머지 고려요소들은 이 사건 각 발명을 전체적으로 평가하여 단일한 비율을 산출하여 적용하기로 한다.

나. 자기실시로 인한 보상금의 산정

1) 사용자의 이익

가) 매출액: 2,125,306,000,000원¹⁵⁾

(1) 을 제6호증의 기재에 의하면, 피고의 2000년부터 2017년까지의 리튬이온폴리머전지 관련 전체 매출액이 6,956,464,000,000원인 사실이 인정된다.

그러나 다음과 같은 이유로 피고의 매출액은 아래 표 기재와 같이 피고의

15) 이는 2000년부터 2017년까지의 피고의 리튬이온폴리머전지 매출액 전체를 현가한 금액이다. 다만 뒤에서 보는 바와 같이 이 사건 제2발명으로 인한 자기실시 보상금 산정에 있어서는 2000년부터 2013년까지의 피고의 매출액을 현가한 금액을 기준으로 피고의 이익액을 산정한다.

리튬이온폴리머전지 전체 매출액을 셀단위로 환산¹⁶⁾한 금액인 2,125,306,000,000원(원고가 구하는 지연손해금 기산일인 2000. 9. 19.을 기준으로 연 5%의 비율에 따른 중간이자를 단리로 공제하는 호프만식 계산법에 따라 현가한 금액)으로 보는 것이 타당하다.¹⁷⁾

셀단위 환산 매출표

[단위 : 백만 원]

연도	국내	국외 특허등록국 ¹⁸⁾	특허비등록국 ¹⁹⁾	매출액 합계	현가
2000년	172	0	0	172	172
2001년	1,240	0.4	0.5	1,240.9	1,182
2002년	2,952	12	2,928	5,892	5,356
2003년	35,021	0	3,140	38,161	33,183
2004년	60,337	524	2,702	63,563	52,969
2005년	43,690	2,448	1,858	47,996	38,397
2006년	20,079	6,173	10,457	36,709	28,238
2007년	25,577	6,982	101	32,660	24,193
2008년	23,648	0	0	23,648	16,891
2009년	5,678	0	0	5,678	3,916
2010년	21,990	0	167,315	189,305	126,203
2011년	23,315	1,337	325,635	350,287	225,992
2012년	27,568	0	454,119	481,687	301,054
2013년	12,281	0	370,594	382,875	232,045
2014년	6,907	0	337,859	344,766	202,804

16) TCO셀 및 팩 제품에 대한 보상금의 경우 '셀 전지의 평균 판매가격 × TCO셀 또는 팩 제품의 판매수량'으로 산정한 것이다.

17) 원고는 제1심에서 리튬이온폴리머전지와 관련한 피고의 전체 매출액 6,956,464,000,000원이 사용자 이익 산정의 기초가 되는 피고의 매출액으로 인정되어야 한다는 취지로 주장하였으나, 항소심에 이르러 그와 같은 주장을 계속하고 있지는 아니하고, 이를 기초로 셀단위로 환산한 매출을 적용하는 것에 대하여도 인정하고 있다(2020. 11. 5.자 원고 항소이유서 5면 참조).

2015년	39,841	104,975	425,651	570,467	325,981
2016년	12,380	92,228	330,374	434,982	241,657
2017년	29,982	94,431	365,972	490,385	265,073
합산액	392,658	309,110	2,798,705	3,500,473	2,125,306

① 피고가 생산하는 리튬이온폴리머전지는 가장 기본적인 실시단위인 셀, 셀에 TCO소자를 부착하여 가공한 TCO셀, 셀에 보호회로, 스마트회로, 배선자재 등을 부착하고 외장케이스에 삽입하여 가공한 팩 등 3가지 형태로 나뉘어 생산·판매되었음은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 을 제5, 6호증의 각 기재에 의하여 이를 인정할 수 있다.

② 이 사건 각 발명은 위 3가지 형태 중 셀의 생산과정에서만 실시되고, TCO셀이나 팩으로 가공하는 과정에는 관계되지 아니하므로, 가장 기본적인 실시단위이자 판매단위인 셀을 기준으로 한 매출액을 산출하는 것이 이 사건 각 발명의 실시를 통하여 피고가 얻은 이익을 가장 근접하게 산정하는 방식이라 할 것이다.

③ 피고가 셀을 TCO셀이나 팩으로 가공하는 과정에서 추가적인 재료비, 가공비 등의 비용이 소요되고, 각 형태에 따라 판매단가도 다르므로, 그 실시 형태에 따라 이 사건 각 발명의 기여도나 독점권 기여율 등의 요소가 달리 판단될 수밖에 없다.

(2) 원고의 주장에 대한 판단

이에 대하여 원고는, 피고의 매출액을 산정함에 있어 리튬이온폴리머전지 전체 매출액을 셀단위로 환산하는 것 자체는 인정하면서도, 다음과 같은 이유로 위와 같이 환산된 매출액이 지나치게 축소된 것이어서 부당하다는 취지로 주장한다. 즉,

18) 미국, 유럽, 말레이시아에서의 매출액이다.

19) 피고가 특허권이나 실용신안권을 등록하지 아니한 국가로, 중국, 일본, 대만, 멕시코, 베트남, 브라질, 싱가포르, 인도, 인도네시아, 홍콩 등에서의 매출액이다.

TCO셀의 경우 셀 외부에 일종의 퓨즈 역할을 하는 단순 소자를 부착한 것에 불과하므로 셀이 차지하는 비중이 최소 90% 이상이고, 팩의 경우 셀 외부에 단순한 보호소자(PCM)와 커넥터를 부착한 제품으로서 셀이 차지하는 비중이 최소 70% 이상인바, 이에 기초하여 매출을 다시 산정하여 보면 셀단위로 환산한 피고의 매출총액은 5,585,319,000,000원이 된다는 것이다.²⁰⁾

그러나 위와 같은 원고 주장의 전제가 되는 사실, 즉 TCO셀의 경우 셀이 차지하는 비중이 최소 90% 이상이라거나 팩의 경우 셀이 차지하는 비중이 최소 70% 이상이라는 사실을 인정할 아무런 증거가 없다. 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

(3) 피고의 주장에 대한 판단

(가) 피고는, 직무발명보상금 산정의 기준이 되는 '사용자가 얻을 이익'은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익인 점, 특허권 및 실용신안권의 속지주의 원칙에 따라 위 각 권리가 등록된 국가 내에서만 효력을 가지는 점 등에 비추어, 자기실시 보상금 산정의 기준이 되는 매출액은 특허비등록국에서의 매출액 부분을 제외하고 특허등록국에서의 매출액만을 기준으로 하되, 그 매출액에서 판매·관리비를 공제한 621,917,000,000원이 되어야 한다는 취지로 주장한다.

(나) 그러나 피고의 위 주장은 다음과 같은 사정에 비추어 받아들일 수 없다.

① 앞서 본 것처럼 사용자의 이익이란 당해 직무발명에 의하여 발생한 이익으로서 직무발명과 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익을 의미한다. 그런데 갑 제 40, 48호증, 을 제6호증의 각 기재에 의하면, 피고는 국내 공장에서 리튬이온폴리머전

20) 2020. 11. 5.자 원고 항소이유서 5-8면 참조.

지를 생산하거나, 중국 현지법인인 H Co. Ltd.(H)가 중국 공장에서 생산한 리튬이온폴리머전지를 다시 수입한 다음 이를 특허비등록국에 수출하여 이를 판매하였다. 이처럼 피고가 이 사건 각 발명에 대한 특허권 및 실용신안권을 보유한 국내에서 이 사건 각 발명에 기초한 리튬이온폴리머전지를 생산하거나 수입한 이상, 이는 이 사건 각 발명의 실시가 국내에서 이루어진 것으로 평가할 수 있고, 이후 위와 같이 생산·수입된 리튬이온폴리머전지를 해외로 판매하여 발생한 이익 또한 이 사건 각 발명으로 발생한 이익에 해당한다고 볼 수 있다(다만, 뒤에서 보는 것처럼 특허비등록국에서 판매된 매출액의 경우, 피고가 이 사건 각 발명에 관한 특허권을 독점적·배타적으로 실시하여 얻은 이익의 비율이 상당히 낮을 것으로 보인다. 이러한 사정은 독점권 기여율 부분에서 고려하기로 한다).

② 또한, 피고가 국내에서 이 사건 각 발명에 관한 특허권 등을 보유함으로써, 주식회사 엘지나 에스케이이노베이션 주식회사 등의 경쟁사업자들로 하여금 국내에서 이 사건 각 발명이 적용된 리튬이온폴리머전지를 생산하여 해외로 판매하는 것을 막는 효과가 있고, 그에 상당하는 피고의 해외 매출이 증가하는 부분이 있을 것으로 보인다.

③ 한편, 앞서 본 것처럼 직무발명보상금 산정시 고려할 사용자의 이익은 직무발명 자체에 의해 사용자가 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니다. 따라서 피고가 지출한 판매비, 관리비 등의 비용은 사용자의 이익에서 공제하여야 한다고 볼 수 없다.

나) 직무발명의 기여도: 50%

앞서 인정한 사실 및 거시 증거, 갑 제7, 29호증, 을 제8호증의 각 기재와 변

론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들에 비추어 보면, 이 사건 각 발명의 리튬이온폴리머전지에 대한 기여율은 50%로 산정함이 타당하다.²¹⁾

(1) 리튬이온폴리머전지는 양극, 음극, 분리막, 고분자 전해질 및 케이스로 구성되어 있고, 이 사건 각 발명은 위와 같은 리튬이온폴리머전지의 전체 구성 중 전해질의 누출을 방지하기 위한 밀봉구조를 갖는 케이스에 관한 것이다. 리튬이온폴리머전지의 경우, 유기전해액을 함유하고 있는 겔형의 고분자 전해질의 누출문제가 발생할 수 있는데, 위와 같은 케이스의 구조가 위 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 수행한 것으로 보인다.

(2) 이 사건 각 발명의 출원으로부터 약 2년 이후 피고가 리튬이온폴리머전지를 양산하기 시작한 점(갑 제3, 4호증, 을 제6호증)과, 이 사건 각 발명이 피고가 생산하는 리튬이온폴리머전지 전반에 지속적으로 적용된 것으로 보이는 점 등을 고려해 보면, 이 사건 각 발명은 피고의 매출에도 상당한 기여를 한 것으로 보인다.

(3) 이 사건 각 발명을 통하여 원고는 1999. 1. 9. I기술상(동상)을 받았고(갑 제7호증), 공동발명자 중 1인인 E은 2001. 1. 3. SDI발명상(동상)을 받기도 하였다(갑 제29호증). 이와 같이 피고도 이 사건 각 발명의 가치를 높이 평가한 것으로 보인다.

(4) 한편, 리튬이온폴리머전지의 경우 양극, 음극, 고분자 전해질, 분리막이 주요한 구성으로서 용량, 수명 및 안전성 등의 전지의 전반적인 성능에 영향을 끼친다. 나아가 피고가 생산·판매하는 리튬이온폴리머전지에는 이 사건 각 발명 이외에도 다수의 특허 등이 적용되고 있기도 하다(을 제8호증).

다) 가상실시료율(이익률): 이 사건 제1발명 0.4%, 이 사건 제2발명 0.35%

21) 따라서 이 사건 각 발명의 기여도가 60% 이상이라는 원고의 주장 및 그 기여도가 50%보다 낮다는 피고의 주장은 모두 받아들이지 아니한다.

앞서 인정한 사실 및 거시 증거, 을 제8, 9, 16호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들에다가, 그 밖에 이 사건 각 발명의 기술적 내용과 가치, 실시의 용이성과 수익성 등을 종합하여 보았을 때, 이 사건 제1발명의 가상실시료율은 0.4%, 이 사건 제2발명의 가상실시료율은 0.35%로 봄이 타당하다.

(1) 피고는 2003. 10. 14. 일본의 G社와 사이에, 리튬이온전지 관련 특허 및 실용신안권에 관한 전세계적 비독점적 실시권을 허여받기로 하는 계약을 하면서, 그 대가로 0.8~1%의 실시료를 지급하기로 하였다(을 제9호증). 비록 위와 같은 실시료는 비독점적 실시권에 관한 것이기는 하나, G社가 보유하고 있는 다수의 특허 및 실용신안에 대하여 포괄적인 실시권을 허여하면서 책정한 기준으로 보인다.

(2) 원고는 화학 산업분야의 평균 실시료율(4.7%)을 감안하여 이 사건 각 발명의 실시료율 또한 적어도 4% 정도는 되어야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 평균 실시료율은 이례적인 거래사례들까지 모두 포함하여 산정된 것이어서 이를 쉽게 받아들일 수 없고, 오히려 앞서 본 리튬이온전지에 관한 G社와의 계약에서의 실시료가 리튬이온폴리머전지에 관한 적정한 실시료율을 보다 잘 반영하는 것으로 보인다.

(3) 앞서 본 바와 같이 리튬이온폴리머전지는 양극, 음극, 분리막, 고분자 전해질 및 케이스로 구성되는데, 이 사건 각 발명은 이러한 리튬이온폴리머전지의 전체 구성 중 전해질의 누출을 방지하기 위한 밀봉구조를 갖는 케이스에 관한 것에 한정된다. 나아가 피고가 생산·판매하는 리튬이온폴리머전지 제품에는 100개 이상의 특허 및 실용신안 등이 실시되는 것으로 보인다(을 제7, 8호증).²²⁾

22) 이에 대하여 원고는, 피고가 제시하는 특허들은 대부분 제품 생산에 실제로 적용되지 아니한다는 취지로 주장하나(2019. 3. 4.자 원고 준비서면 7-8면 등 참조), 이를 인정할 증거가 없다. 원고의 이

(4) 피고의 경쟁사업자들은 각자 독자적인 기술로 리튬이온폴리머전지를 제조하여 판매하고 있는 것으로 보인다. 나아가 앞서 본 바와 같이 이 사건 각 발명에 관한 미국특허(Secondary Battery with Sealing Materials Coated onto Electrode Tabs, US 6,251,537)는 재심사 후 2005. 1. 14. 특허등록이 거절되기도 하였다.

(5) 이 사건 제1발명은 '발명'이나 이 사건 제2발명은 '고안'이다. 또한 이 사건 제2발명의 경우 구 실용신안법 제22조 제1항에 따라 그 존속기간이 15년이어서, 2013. 10. 14. 존속기간이 만료하여 그 소멸등록이 마쳐지기도 하였다(을 제16호증).

라) 독점권 기여율: 10%

앞서 인정한 사실 및 거시 증거, 갑 제13, 27, 34, 38호증, 을 제6, 12호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들을 모두 고려하여 보았을 때, 이 사건 각 발명의 독점권 기여율은 10%로 봄이 타당하다.²³⁾

(1) 리튬이온폴리머전지의 매출에는 해당 전지의 물리적인 성능이 주된 영향을 미칠 것으로 생각되기는 하나, 피고의 인지도나 지위, 명성 등에서 비롯하는 고객흡인력, 홍보 및 마케팅 활동·원가절감을 위한 노력 등 비기술적인 영역도 영향을 미쳤을 것으로 보인다.

(2) 더욱이 리튬이온폴리머전지의 용량, 수명 및 안전성 등의 성능은 기본적으로 양극활물질이나 고분자 전해질의 성분·구조 등에 의하여 좌우된다고 봄이 타당하다. 나아가 앞서 본 바와 같이 피고가 생산·판매하는 리튬이온폴리머전지에는 100개 이상의 특허 등이 실시되는 것으로 보인다.

부분 주장은 받아들이지 아니한다.

23) 따라서 특허등록국에서의 독점권 기여율은 최소 50% 이상 인정되어야 한다는 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

(3) 피고는 2000. 10.경 리튬이온폴리머전지를 본격적으로 생산한 이래 2011년 이후에는 세계 리튬이온폴리머전지 시장의 20% 이상을 점유하게 되었다. 이는 단순히 리튬이온폴리머전지의 출시에 따른 것만으로 보기 어렵고, 피고의 투자나 준비, 전반적인 기술 역량, 관련 시장 및 업계의 상황에도 상당한 영향을 받은 것으로 보인다.

(4) 피고의 리튬이온폴리머전지 관련 전체 매출액 3,500,473,000,000원 중 특허비등록국의 매출액은 2,798,705,000,000원으로 약 79.95%²⁴⁾를 차지하고, 그 중 대부분은 중국 관련 매출액이다(을 제6호증). 여기에 중국의 리튬이온폴리머전지 제조업체인 ATL사 역시 관련 시장에서 상당한 수준의 시장점유율을 차지하고 있는 점(갑 제13호증) 등을 더하여 보면, 피고가 특허비등록국에서 이 사건 각 발명을 독점적·배타적으로 실시함에 따른 이익은 매우 미미할 것으로 보인다. 더욱이 앞서 본 바와 같이 이 사건 각 발명에 대응하는 미국특허는 재심사를 통해 그 등록이 거절되었다.

(5) 한편, 피고의 경쟁사업자들도 각자 독자적인 기술을 개발하여 리튬이온폴리머전지를 제조하여 판매하고 있는 것으로 보인다. 나아가 피고는 일본의 F社와 사이에 이 사건 각 발명에 관하여 이 사건 크로스 라이선스 계약을 체결하기도 하였으므로, 이 사건 각 발명의 자기실시를 통한 독점적·배타적 이익은 이러한 점도 고려하여 산정되어야 한다.

(6) 이에 대하여 피고는, 이 사건 각 발명의 출원 전에 그와 실질적으로 동일한 내용의 발명이 일본에서 출원되어 있었으므로 이 사건 각 발명의 독점권 기여율은 더욱 낮게 인정되어야 하거나 아예 인정될 수 없다는 취지로 주장한다.

살피건대, 을 제1호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 피고가 주장하는 일본 발

24) 79.95% = 특허비등록국 매출액 합계 2,798,705,000,000원/전체 매출액 합계 3,500,473,000,000원 × 100.

명의 공개일은 1999. 6. 22. 및 1999. 5. 28.이며, 전지 내부의 전극과 단자의 접속방법에 관한 것이거나, 전기적 절연성을 높이는 것을 기술 사상으로 하는 발명인 사실이 인정된다. 그런데 이 사건 제1발명의 출원일은 1998. 3. 10.이고, 이 사건 제2발명의 출원일은 1998. 10. 14.로, 위 일본 발명이 이 사건 각 발명에 앞서 공지된 것이라 볼 수 없다. 또한 이 사건 각 발명은 전해액이 누출되는 것을 방지하도록 양극 및 음극 단자에 별도의 필름으로 코팅하는 것으로서 위 일본 발명과는 기술적 사상을 달리 하므로, 이로 인하여 이 사건 각 발명의 독점권 기여율이 더욱 낮게 평가되어야 한다고 보기는 어렵다. 이 부분 피고의 주장은 받아들일 수 없다.

마) 자기실시로 인한 이익액의 구체적 계산

(1) 이 사건 제1발명의 실시로 인한 이익액: 425,061,200원

앞서 본 피고의 2000년부터 2017년까지 리튬폴리머전지 전체 매출액 합계의 현가액, 이 사건 제1발명의 직무발명 기여도, 가상실시료율, 독점권 기여율을 앞서 본 계산식에 대입하여 보면, 이 사건 제1발명으로 인한 피고의 이익액은 425,061,200원이 된다.

425,061,200원 = 2,125,306,000,000원(피고의 2000년 ~ 2017년 리튬이온폴리머전지 전체 매출액 합계액의 현가액) × 이 사건 제1발명의 기여도 50% × 이 사건 제1발명의 가상 실시료율 0.4% × 이 사건 제1발명의 독점권 기여율 10%

(2) 이 사건 제2발명의 실시로 인한 이익액: 190,713,425원

한편, 앞서 본 피고의 2000년부터 2013년²⁵⁾까지 리튬폴리머전지 전체 매출

25) 앞서 본 바와 같이 이 사건 제2발명의 경우 2013. 10. 14. 존속기간이 만료하여 그 소멸등록이 마쳐졌으므로(을 제16호증), 이 부분 이익액은 2013. 10. 14.까지의 피고의 매출액을 기준으로 산정하는 것이 바람직하다 할 것이나, 계산의 편의상 2013. 12. 31.까지의 매출액을 기준으로 하기로 한다.

액 합계의 현가액, 이 사건 제2발명의 직무발명 기여도, 가상실시료율, 독점권 기여율을 앞서 본 계산식에 대입하여 보면, 이 사건 제2발명으로 인한 피고의 이익액은 190,713,425원이 된다.

190,713,425원 = 1,089,791,000,000원(피고의 2000년 ~ 2013년 리튬이온폴리머전지 전체 매출액 합계액의 현가액) × 이 사건 제2발명의 기여도 50% × 이 사건 제2발명의 가상 실시료율 0.35% × 이 사건 제1발명의 독점권 기여율 10%

(3) 자기실시로 인한 피고 이익액의 합계: 615,774,625원

결국, 이 사건 각 발명의 실시로 인한 피고의 이익액은 합계 615,774,625원 (= 이 사건 제1발명의 실시로 인한 이익액 425,061,200원 + 이 사건 제2발명의 실시로 인한 이익액 190,713,425원)이 된다.

2) 발명자 공헌도: 10%

앞서 인정한 사실 및 거시 증거, 갑 제2, 20호증, 을 제8, 10호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들에 비추어 보면, 이 사건 각 발명에 대한 발명자들의 공헌도를 10%로 봄이 타당하다.²⁶⁾

가) 원고는 1995년경 이학박사(화학과) 학위를 수여 받는 등(갑 제20호증) 관련 분야의 전문가로, 원고의 화학 관련 지식은 원고가 피고에 입사하여 이 사건 각 발명을 개발하는 데에도 적지 아니한 기여를 하였을 것으로 보인다. 다만, 리튬이온폴리머 전지 관련 기술을 개발, 완성하는 것은 피고의 전지사업팀 소속으로 재직하던 원고 본연의 업무였던 점(갑 제2호증), 이 사건 각 발명은 원고의 주도적인 기획으로 완성된 것이라기보다는 피고가 기획하고 추진하는 리튬이온폴리머전지의 관련 연구 및 개발업

26) 따라서 이 사건 각 발명에 대한 발명자 공헌도가 최소 15% 이상이어야 한다는 원고의 주장은 받아들여지지 아니한다.

무과정에서 도출된 결과물인 점 역시 고려되어야 한다.

나) 피고는 1991년경부터 리튬이온폴리머전지를 포함한 2차전지에 대한 연구를 진행하며 상당한 인력과 연구개발비를 투입하였다. 이 사건 각 발명의 개발에는 피고가 보유한 연구인력, 연구자재나 시설과 같은 인적, 물적 자원이 기반이 되었을 것이 경험칙상 분명하다.

다) 이 사건 각 발명을 상용화하여 리튬이온폴리머전지를 생산하기 위해서는 세 부 공정의 최적화를 포함한 양산화 기술의 확립 과정이 필요할 것으로 보이는데, 피고도 그러한 과정을 통하여 리튬이온폴리머전지를 양산하게 된 것으로 보인다[이 사건 각 발명은 1998년경 출원되었으나, 피고가 이를 이용하여 리튬이온폴리머전지를 양산하기 시작한 것은 그로부터 약 2년이 경과한 2000. 10.경이다. 그럼에도 2000년대 초반까지는 여전히 각형 또는 원통형 리튬이온 2차전지의 점유율이 리튬이온폴리머 전지의 점유율보다 월등히 높았던 것으로 보인다(갑 제25호증)].

라) 또한 피고는 이 사건 각 발명 완성 후에도 적지 아니한 연구 개발비를 투자하여 제품의 안정성 등을 확보하고, 생산설비 확대, 유통망 확보 등을 위하여 노력한 것으로 보인다.

3) 공동발명자 중 원고의 기여율: 50%

앞서 인정한 사실 및 거시 증거, 갑 제7, 20, 31호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들, 즉 ① 원고가 이 사건 제1발명의 발명자 3인 중 1인, 이 사건 제2발명의 발명자 2인 중 1인으로 등재된 점, ② 원고는 화학분야의 박사학위자로서 1995. 8. 1. 공동발명자 중 가장 먼저 피고에 입사하였고, 나머지 발명자들인 D과 E은 1997년 이후에 피고에 입사한 점, ③ 원고가 이 사건

각 발명 완성 당시 피고의 전기사업팀 팀장으로 재직하였고, 나머지 공동발명자는 그 휘하의 연구원이었던 점, ④ 원고는 1999. 1. 9. 피고로부터 '리튬이온폴리머전지'와 관련하여 I기술상(동상)을 수상하였던 점 등에 비추어 보면, 원고가 이 사건 각 발명의 개발에 상당한 역할을 수행한 것으로 보인다. 여기에 그 밖에 이 사건 각 발명의 개발에 참여한 연구원들의 구성, 연구기간, 담당업무, 직책 및 노력 정도, 이 사건 각 발명의 내용 등 제반 사정들을 모두 종합하면, 이 사건 각 발명의 공동발명자 중 원고의 기여율은 50% 정도라고 봄이 타당하다.²⁷⁾

4) 자기실시로 인한 보상금 합계: 30,788,731원

결국, 피고가 원고에게 지급하여야 할 직무발명보상금 중 자기실시로 인한 부분은 30,788,731원²⁸⁾(= 피고의 이익액 615,774,625원 × 발명자 공헌도 10% × 공동발명자 중 원고의 기여율 50%)이 된다.

다. 이 사건 크로스 라이선스 계약 관련 직무발명보상금 인정 여부

1) 이 사건 크로스 라이선스 계약으로 피고가 지급받은 500,000달러 부분 관련

가) 피고가 2004. 8. 25. 일본의 F社와 사이에, 이 사건 각 발명을 그 대상에 포함하여 이 사건 크로스 라이선스 계약을 체결한 사실은 앞서 본 바와 같고, 피고가 그 무렵 F社로부터 이 사건 크로스 라이선스 계약에 따라 500,000달러를 지급받은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.

이에 대하여 원고는, 이 사건 크로스 라이선스 계약 체결로 인하여 피고는 기존의 F社와의 특허분쟁을 종식시키거나 F社의 특허기술을 무상으로 사용하는 유·무

27) 따라서 이 사건 각 발명에 대한 원고의 기여율이 최소한 70% 이상이라는 취지의 원고의 주장은 받아들여지지 아니한다.

28) 원 미만은 버림. 이하 같다.

형의 이익과 함께 F社로부터 500,000달러를 지급받은 것인 만큼, 위 500,000달러 부분은 피고의 이익액으로서 원고의 직무발명보상금 산정에 산입되어야 한다는 취지로 주장한다. 반면 피고는, 위 500,000달러가 이 사건 각 발명 등의 실시대가로 지급된 것이 아니라는 취지로 다툰다.

나) 살펴건대, 앞서 인정한 사실 및 거시 증거, 갑 제25호증의 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들에 비추어 보면, 위 500,000달러는 이 사건 크로스 라이선스 계약에 따라 이 사건 각 발명을 포함한 리튬이온 2차전지와 관련한 피고 발명의 실시 대가로 피고가 F社로부터 지급받은 것으로서 원고의 직무발명보상금 산정에서도 고려되어야 한다고 봄이 타당하다(다만, 그 구체적인 액수에 관하여는 뒤에서 살펴보기로 한다). 따라서 이와 다른 전제에 선 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

(1) F社는 1991년경 세계 최초로 리튬이온 2차전지²⁹⁾를 개발하여 사업화하였는데(갑 제25호증), 피고가 후발주자로 리튬이온전지 개발을 진행하자 F社와 피고 사이에 리튬이온 전지와 관련한 분쟁이 발생하게 되었고, 그 과정에서 이 사건 크로스 라이선스 계약이 체결되었다. 즉 이 사건 크로스 라이선스 계약 자체는, 먼저 F社가 피고에 대하여 특허권침해를 주장하고 그에 대응하여 피고도 F社에 대하여 이 사건 각 발명의 특허권 내지 실용신안권 침해를 주장함에 따라, 이러한 분쟁을 원만하게 해결하기 위하여 체결된 것으로 보인다.

(2) 이 사건 크로스 라이선스 계약의 주된 내용은, 이 사건 각 발명을 포함하

29) 리튬이온 2차전지는 그 형태와 전해질의 특성에 따라 원통형 전지, 각형 전지, 폴리머 전지 등 세 가지 유형으로 구분되는데, F社는 사업 초기에 각형, 원통형 전지에 치중하였다가 1999년경부터 원통형 및 폴리머 중심으로 사업구조를 재편하였다(갑 제25호증).

여 F社 및 피고가 리튬이온 2차전지와 관련하여 보유하거나 보유하게 될 모든 특허, 실용신안 등을 포괄하여 상호 비독점적 실시허락을 하고, 아울러 특허의 침해 또는 특허침해 주장에 대한 상대방의 책임을 면제하도록 하며, 그와 같은 '책임면제의 대가'로 피고가 F社로부터 500,000달러를 받기로 한다는 것이다.

(3) 한편, 사용자가 승계한 어떤 직무발명에 대하여 타사와 크로스 라이선스 계약을 체결하고 있는 경우, 사용자는 라이선스 상대방으로 하여금 자사의 직무발명을 실시할 수 있도록 하면서, 또한 라이선스 상대방이 보유하는 특허발명을 실시할 수 있게 된다. 즉 크로스 라이선스 계약의 체결로써 계약 당사자는 자신의 특허발명 등을 상대방에게 실시하게 하고 그에 대응하여 상대방의 특허발명을 더 이상의 금원 지급 없이 자유롭게 실시할 수 있게 되는 이익을 얻게 되는바, 이는 곧 상대방의 특허발명을 실시하더라도 특허침해 책임이 면제된다는 것을 의미한다. 그렇다면 위와 같은 책임면제의 이익 역시 계약 당사자가 자신의 특허발명을 상대방에게 실시하게 한 대가로 얻게 되는 이익으로서, 자신의 특허발명에 대한 실시료에 다름 아니거나 그에 준하는 것으로 볼 수 있다.

(4) 이와 같은 이 사건 크로스 라이선스 계약의 체결 과정이나 그 계약의 내용 등에 비추어 보았을 때, 위 500,000달러는 실질적으로 피고가 F社에 이 사건 각 발명 등에 관한 실시허락을 하는 대가로 수령한 것으로서 원고의 직무발명보상금 산정에서도 고려함이 타당하다 할 것이다.

(5) 이에 대하여 피고는, 위 500,000달러는 F社가 피고에 대하여 근거 없이 특허침해 주장을 함으로써 입게 된 정신적·물질적 손해를 감안하여 지급된 명목상의 금원일 뿐이라는 취지로 주장하나, 위 주장사실을 인정할 아무런 증거가 없다. 오히려 앞

서 본 바와 같이 이 사건 크로스 라이선스 계약에서는 위 500,000달러가 '책임면제의 대가'임이 명시되어 있다.³⁰⁾

다) 한편, 사용자가 직무발명을 포함한 다수의 권리에 대해 실시허락을 하는 대가로 실시료를 받는 경우, 그 실시료에는 당해 직무발명 이외의 권리에 대한 대가도 포함되어 있으므로, 그 직무발명의 기여도를 고려하여 사용자의 이익을 산정함이 타당하다.

위 500,000달러와 관련한 피고의 구체적인 이익액의 경우, 앞서 인정한 사실 및 거시 증거, 갑 제30호증의 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들, 즉 ① 계약 체결일인 2004. 8. 24. 기준으로 이 사건 크로스 라이선스 계약의 대상이 된 피고의 발명의 경우 2,000건이 넘고, 피고가 계약 체결 이후 리튬이온폴리머전지와 관련하여 국내외에 출원 또는 등록된 특허 또는 실용신안도 총

30) 한편 피고는, 사용자가 자기실시를 통하여 이익을 얻는 한편 당해 특허발명을 제3자에게 실시허락 까지 하여 별도로 실시료 수입을 얻었을 때에는, 그러한 경우의 자기실시는 독점권과 무관한 '무상의 통상실시권'에 기초하여 한 실시와 마찬가지로, 피고의 자기실시로 인한 이익액을 고려하면서 동시에 F社로부터 지급받은 금원을 고려하는 경우 정당한 보상금 산정시 고려되어서는 아니 되는 '무상의 통상실시권'에 기초하여 한 실시에 바탕한 매출액마저도 보상금 산정에 고려되는 결과에 이르러 부당하고, 따라서 앞서 피고의 자기실시로 인한 이익액을 고려하는 이상 이 사건 크로스 라이선스 계약에 바탕하여 F社로부터 얻은 금원을 이익액에 산정할 필요가 없다는 취지로도 주장한다(2019. 7. 8.자 피고 준비서면 26면 참조). 그러나 피고의 위와 같은 주장은 사용자가 개방적 라이선스 정책(당해 특허에 관하여 실시허락을 구하는 자 누구에게나 합리적 실시료율을 적용하여 실시허락을 하는 정책)을 통해 다수의 제3자에게 해당 특허를 실시하게 하고 있는 경우에만 타당한 주장으로서, 그와 달리 사용자가 제한적 라이선스 정책(특정 당사자에게만 또는 지역, 대상, 수량 등의 조건부로 특허의 실시허락을 하는 정책)을 취하고 있다면 여전히 사용자에게 그 특허에 관하여 독점적·배타적 지위가 인정된다고 봄이 타당하다(한국특허법학회, 『직무발명제도 해설』, 박영사, 2015년, 256면 참조). 그런데 앞서 본 바와 같이 피고가 F社와 이 사건 각 특허를 포함한 포괄적 크로스 라이선스 계약을 체결하였다는 것을 넘어, 이 사건 각 특허와 관련하여 피고가 개방적 라이선스 정책을 취하였다고 볼 만한 자료가 없으므로, 피고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다. 다만, 피고가 이 사건 크로스 라이선스 계약을 체결함으로써 이 사건 각 특허에 대한 독점적·배타적 지위가 다소 약하였다고 할 것인데, 이와 같은 사정은 앞서 자기실시로 인한 보상금 산정시 독점권 기여율 부분에서 이미 고려하였다.

10,000건 이상인 것으로 보이는 점, ② 위와 같은 이 사건 크로스 라이선스 계약의 대상 특허들 중 이 사건 각 특허의 구체적인 기여도와 중요성을 확인할 수 있는 자료가 부족한 점, ③ 피고가 생산·판매하는 리튬이온폴리머전지에는 이 사건 각 특허를 포함하여 100개 이상의 특허 등이 실시되는 것으로 보이는 점, 한편 ④ 이 사건 크로스 라이선스 계약 체결시 피고가 F社에 대하여 리튬이온폴리머전지 관련 9건의 대응특허를 대표적으로 제시한 것으로 보이는데(갑 제30호증), 그 중 이 사건 각 특허가 포함되어 있는 점, ④ 이 사건 각 발명은 리튬이온폴리머전지의 전체 구성 중 전해질의 누출을 방지하기 위한 밀봉구조를 갖는 케이스에 관한 것으로서, 종래의 전해질 누출문제를 해결하는 데 중요한 역할을 수행한 것으로 보이는 점, ⑤ 이 사건 각 발명이 피고가 생산하는 리튬이온폴리머전지 전반에 지속적으로 적용되었고, 피고 역시 이 사건 각 발명의 가치를 높이 평가한 것으로 보이는 점, ⑥ 그 밖에 앞서 살펴본 이 사건 크로스 라이선스 계약이 체결된 경위와 그 내용, 리튬이온폴리머전지 시장에서의 피고의 지위 및 피고 제품의 점유율의 변화 등과 같은 제반 사정들을 모두 종합하여 앞서 본 산식에 적용하여 계산해 보면, 이 사건 크로스 라이선스 계약에 따라 이 사건 각 발명의 실시허락으로 인한 피고의 이익액은 144,337,500원[= 481,125,000원(500,000달러에 2004. 8. 25. 기준 매매기준율 1,154.70원을 곱한 577,350,000원을 원고가 구하는 지연 손해금 기산일인 2000. 9. 19. 당시로 현가한 것) × 30%(이 사건 각 발명의 기여도)]으로 봄이 타당하다.

라) 결국, 이 부분과 관련한 원고의 보상금은 7,216,875원(= 이 사건 각 발명의 기여도가 반영된 피고의 이익액 144,337,500원 × 발명자 공헌도 10% × 공동발명자 중 원고의 기여율 50%)이 된다.

2) 피고가 F社の 원통형 전지 관련 특허를 실시하여 얻은 이익 부분 관련

가) 피고가 2004. 8. 25. 일본의 F社와 사이에, 이 사건 각 발명을 포함하여 이 사건 크로스 라이선스 계약을 체결한 사실은 앞서 본 바와 같다. 이와 관련하여 원고는, 피고가 이 사건 크로스 라이선스 계약 체결로 인하여 F社の 원통형 전지 관련 특허 등을 실시함으로써 2011년부터 2017년까지 총 12조 원 가량의 매출을 기록하였고, 이 사건 크로스 라이선스 계약의 대상이 된 이 사건 각 발명으로 인하여 그에 관한 실시료를 지급하지 아니하여도 되는 이익을 얻었다 할 것이므로, 여기에 가상의 실시료를 등을 반영한 최종 금액인 50,400,000,000원(= 12,000,000,000,000원 × 가상의 실시료율 4% × 발명자 공헌도 15% × 공동발명자 중 원고의 기여율 70%) 역시 원고의 직무발명보상금으로 인정되어야 한다는 취지로 주장한다.

나) 그러나 앞서 인정한 사실 및 거시 증거, 을 제14호증의 1 내지 7의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들에 의하면, 원고의 이 부분 주장은 받아들이기 어렵다.

(1) 우선 원고의 위 주장이 인정되기 위해서는, 피고가 원통형 전지의 생산·판매와 관련하여 F社の 특허를 실시함으로써 매출을 기록하였고 그로 인하여 이익을 얻었다는 사실이 인정되어야 한다. 그런데 피고가 원통형 전지와 관련하여 F社の 특허 등을 실시하였다거나, 그로 인한 매출액이 12조 원에 이른다는 점을 인정할 만한 아무런 증거가 없다.³¹⁾

(2) 또한 원고의 위 주장은 피고가 이 사건 크로스 라이선스 계약 체결로 인하여 F社の 원통형 전지 관련 특허를 실시함으로써 2011년부터 2017년까지 기록한 총

31) 피고의 매출액과 관련하여, 원고 역시 12조 원이 원통형 전지의 매출로 추정된다고 주장하고 있을 뿐이다(2020. 11. 5.자 원고 항소이유서 14면 참조).

12조 원의 매출액으로 인한 이익 모두가 이 사건 각 발명에 의한 것이라는 전체에 서 있다. 그런데 앞서 본 바와 같이 계약 체결일인 2004. 8. 24. 기준으로 이 사건 크로스 라이선스 계약의 대상이 된 피고의 발명의 경우 2,000건이 넘고, 피고가 계약 체결 이 후 리튬이온폴리머전지와 관련하여 국내외에 출원 또는 등록한 특허 또는 실용신안의 경우 총 10,000건 이상인 것으로 보인다. 이와 같은 상황에서 원고의 주장과 같이 피 고가 원통형 전지의 생산·판매와 관련하여 F社의 특허 등을 실시하였음에도 그에 관 한 실시료를 지급하지 아니함으로써 이익을 얻었다고 하더라도, 그와 같은 이익이 곧 바로 원고의 이 사건 각 발명으로 인한 것이라고 단정하기 어렵다.

(3) 설령 원고의 주장과 같이 피고가 F社의 원통형 전지 관련 특허 등을 실시 함으로써 이익을 얻었고, 그 중 일부와 이 사건 각 발명 사이에 상당인과관계가 인정 된다고 하더라도, 포괄적 크로스 라이선스 실시형태인 이 사건 크로스 라이선스 계약 에서 이 사건 각 발명이 어느 정도 기여한 것인지 인정할 자료도 전혀 없다.

라. 검토 결과의 정리

그렇다면 피고는 원고에게, 원고가 구하는 기간인 피고의 2000년부터 2017년까지 피고의 자기실시에 따른 직무발명보상금 30,788,731원 및 피고의 실시허락에 따른 직 무발명보상금 7,216,875원의 합계액인 38,005,606원(= 30,788,731원 + 7,216,875원)과, 이에 대하여 이 사건 각 발명의 승계일 이후로서 원고가 구하는 2000. 9. 19.부터 피고 가 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 당심 판결 선 고일인 2021. 11. 25.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.

5. 결론

원고의 이 사건 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하여야 한다. 이에 제1심판결을 위와 같이 변경하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이규홍

 판사 박은희

 판사 손영언