

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2014다220347 직무발명보상금청구의소

원고, 상고인 겸 피상고인

원고

소송대리인 동화법무법인(담당변호사 서중희)

소송대리인 법무법인 광교(담당변호사 김영훈)

피고, 피상고인 겸 상고인

삼성전자 주식회사

소송대리인 변호사 강동세

원 심 판 결 서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결

판 결 선 고 2017. 1. 25.

주 문

상고를 모두 기각한다.

상고비용은 각자가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 각 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 원고의 상고이유 및 피고의 상고이유 제1점에 관하여

가. 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제40조 제2항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 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 의해 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·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 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).

그리고 사용자가 종업원으로부터 승계하여 특허등록을 한 직무발명이 이미 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사

유가 있고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우가 아닌 한 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없고, 이러한 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있을 뿐이다.

나. 원심은, 원고가 피고 회사 재직 중에 한 직무발명으로서 피고가 승계하여 특허등록을 받은 원심 판시 이 사건 제1, 2 특허발명(이하, 합하여 '이 사건 각 특허발명'이라 한다)은 전화단말장치에서 전화번호를 검색하는 방법에 관한 발명으로서, 휴대전화기 제품의 경우 하드웨어와 소프트웨어 등에 수많은 첨단 기술이 고도로 집약된 것인 점, 이 사건 각 특허발명은 휴대전화기 구동을 위한 소프트웨어 분야에서도 극히 일부의 기술에 해당하는 점, 휴대전화기 매출에는 상표 등의 고객흡인력, 디자인의 우수성, 홍보 및 마케팅 활동 등 비기술적 요소 역시 기여하는 점 등을 들어 휴대전화기 완성품인 피고 제품에 대한 이 사건 각 특허발명의 기여도를 2%로 산정하는 한편, 아래와 같은 사정 등을 들어 이 사건 각 특허발명의 독점권 기여율을 0.2%로 산정하였다.

(1) 이 사건 제1 특허발명은 원심 판시 비교대상발명 1, 2 및 주지관용기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있다고 볼 여지가 있으므로 그 진보성이 부정되어 무효로 될 가능성이 있다. 그러나 위와 같은 무효사유의 존재만으로는 이 사건 제1 특허발명이 전혀 보호 가치가 없다거나 그에 따른 피고의 독점적 이익이 전혀 없어 피고가 보상금의 지급의무를 완전히 면하게 된다고 볼 수는 없고, 단지 이러한 사정을 독점권 기여율을 정하는 데 참작할 수 있다. 한편 이 사건 제2 특허발명에 무효사유가 있다거나 위 발명이

경쟁관계에 있는 제3자에게까지 알려진 공지기술이었다고 볼 수 없으므로 이에 따른 피고의 독점적 이익을 부정할 수 없다.

(2) 현재 피고 제품은 입력된 문자 키의 자릿수와 관계없이 다이얼정보를 검색한다는 점에서, 검색 모드가 선택되면 다이얼정보를 먼저 이름을 기준으로 재배열한 후 입력된 다이얼키에 할당된 문자 중 하나를 첫 번째 문자로 가지는 이름의 다이얼정보를 검색하여 표시하는 이 사건 제1 특허발명의 구성이나, 이를 전제로 다이얼키가 입력될 때마다 키 입력 횟수를 증가 카운트한 후 입력된 다이얼키에 할당된 문자를 키입력카운트값 번째 문자로 가지는 이름의 다이얼정보를 검색하여 표시하는 이 사건 제2 특허발명의 구성과는 분명한 차이가 있으므로, 피고가 이 사건 각 특허발명을 현재 직접 실시하고 있다고 단정할 수 없다. 그러나 피고 제품은 이 사건 각 특허발명에 대하여 전화번호의 검색 순서 또는 방법을 달리 적용한 것으로서 이 사건 각 특허발명 실시제품의 수요 대체품으로 볼 수 있어서 이 사건 각 특허발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 피고 제품의 매출 증가에 어느 정도 영향이 있다고 추인할 수 있으므로, 설령 피고가 이 사건 각 특허발명을 직접 실시하지 않았다고 하더라도 그러한 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있고, 한편 피고의 경쟁 회사들도 이 사건 각 특허발명과 다른 독자적인 방법으로 전화번호를 검색하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 이 사건 각 특허발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 피고의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보인다.

(3) 이러한 사정들을 종합해 보면 이 사건 각 특허발명의 가치는 매우 낮은 편으로서

그 독점권 기여율 역시 미미하다고 보인다.

다. 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 독점권 기여율이나 독점적·배타적 이익의 산정에 관한 법리를 오해하고 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 변론주의 원칙에 반하는 등의 위법이 없다.

## 2. 피고의 상고이유 제2점에 관하여

관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 이 사건 각 특허발명에 관한 직무발명보상금에 '등록된 권리의 실시결과가 회사경영에 현저하게 공헌하였을 경우, 그 공헌한 정도에 따라 위원회의 심의를 거쳐 대표이사의 재가를 받아 실적보상금을 지급한다'고 규정하고 있는 피고의 직무발명보상지침 제16조 제3호가 적용됨을 전제로 하여 원고의 소 제기 당시에 보상금청구권의 소멸시효가 완성되지 않았다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 보상금청구권의 소멸시효에 관한 법리오해나 이유모순 등의 위법이 없다.

## 3. 피고의 상고이유 제3점에 관하여

원심판결 이유에 의하면 원심은, 이 사건 각 특허발명이 채용될 수 있는 피고 제품의 생산량 및 휴대전화기 가격 등에 근거하여 국내 매출액을 계산한 후 여기에 정보통신분야에서 전용실시권이나 통상실시권을 설정할 때의 실시료율 등을 감안하여 이 사건 각 특허발명의 실시료율을 2%로 보고, 위에서 본 직무발명의 기여도 및 독점권 기여율까지 감안하여 이 사건 각 특허발명으로 인하여 사용자가 얻을 이익을 계산한 다음, 여기에 원고가 피고 회사에 재직하면서 피고의 각종 자재 및 시설들을 이용하여 이 사건 각 특허발명의 완성에 이른 점과 피고가 오랜 기간 누적하여 온 전화기 제조에 관한 기법과 첨단 기술도 이 사건 각 특허발명의 완성에 상당한 영향을 미친 것으

로 보이는 점 등의 사정을 고려하여 발명자 공헌도를 20%로 보고, 원고가 이 사건 각 특허발명을 단독 발명하여 발명자 기여율이 100%라고 보아, 피고가 이 사건 각 특허 발명과 관련하여 원고에게 지급하여야 할 직무발명보상금 액수를 산정하였다.

관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 직무발명보상금의 산정에 있어 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나고 필요한 심리를 다하지 아니하거나 변론주의 원칙에 반하는 등의 위법이 없다.

#### 4. 결론

그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 각자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장            대법관            김    신

                  대법관            김용덕

                  대법관            김소영

주    심            대법관            이기택