

특 허 법 원

제 2 5 부

판 결

사 건 2017나2349 직무발명보상금 청구의 소
원고, 항소인 A

피고, 피항소인 삼성증권 주식회사

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2017. 9. 1. 선고 2016가합510988 판결

변 론 종 결 2018. 9. 14.

판 결 선 고 2018. 11. 30.

주 문

1. 원고의 항소를 기각한다.
2. 항소비용은 원고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

제1심판결을 취소한다. 피고는 원고에게 502,646,113원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부분이 송달된 날부터 제1심 판결선고일까지는 연 6%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까

지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이 유

1. 사안의 개요

이 사건은 피고의 종업원으로 근무하던 원고가 피고에 대하여 피고에 재직하던 중 행한 '리더 투자자에 연동한 자동주문 기능을 갖는 온라인증권거래 시스템' 및 '자동대출 서비스 기능을 갖는 온라인 증권거래 시스템'에 관한 직무발명에 관하여 특허를 받을 권리를 피고에게 승계하였다고 주장하면서 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제40조 제1항에 기초하여 위와 같은 승계의 정당한 대가인 직무발명보상금 502,646,113원과 그 지연손해금의 지급을 구하는 사안이다.

제1심법원은 원고가 '리더 투자자에 연동한 자동주문 기능을 갖는 온라인증권거래 시스템'에 관한 발명의 공동발명자이지만, 피고가 위 각 특허발명으로부터 무상의 통상 실시권을 넘는 배타적·독점적 이익을 얻었다고 보기 어렵다는 이유로 원고의 청구를 모두 기각하였고, 원고가 이에 불복하여 항소를 제기하였다.

2. 제1심판결의 인용 등

이 법원이 이 사건에 관하여 실시할 이유는, 제1심판결 19면 9행의 "설령"부터 19면 13행의 "없다."까지 부분 및 22면 17행부터 26면 4행까지 부분을 각 삭제하고, 해당 부분을 다음 3항과 같이 고쳐 쓰는 외에는 제1심판결의 이유 기재와 같으므로 민사소송법 제420조 본문에 따라 이를 그대로 인용한다.

3. 고쳐 쓰는 부분

가. 5면 10행의 "증권의"를 "증권은"으로 수정

나. 6면 6행의 "제2장 발명신고 및 출원"을 "제1장 총칙"으로 수정

다. 14면 3행의 "각 기재," 다음에 "증인 B의 증언,"을 추가

라. 15면 20행의 "구성이다." 다음에 아래를 추가

이러한 차이로 인하여 이 사건 제1 특허발명은 리더 투자자가 자신을 지정한 일반 투자자들의 막대한 자금력을 통해 기관 투자자와 같은 위력을 발휘할 수 있도록 함으로써, 더욱 높은 수익을 기대할 수 있는 효과가 있지만, 가상계좌에서 실제 투자와 같은 가상 매매를 실행하는 데 불과한 피고의 미러링 어카운트 서비스에서는 위와 같은 효과를 기대할 수 없다. 또한 이 사건 제1 특허발명은 리더 투자자가 선행매매를 통하여 부당하게 이익을 취할 염려가 있지만, 피고의 미러링 어카운트 서비스에서는 투자자문사가 가상계좌에서 실제 거래와 같은 가상 거래를 하는 것에 불과하므로 위와 같은 염려가 없거나 적을 것으로 보인다.

마. 16면 5행의 "따른 것이다." 다음에 아래를 추가

이러한 차이로 인하여 피고의 미러링 어카운트 서비스는 리더 투자자의 투자 포트폴리오가 실시간으로 공개됨으로 인한 시장 왜곡을 막을 수 있고, 실시간으로 리더 투자자의 정보를 수신하는 고객으로부터 다시 리더 투자자의 정보를 받는 등으로 제3자가 위와 같은 서비스에 무임승차하는 것을 막을 수 있는 효과가 있을 것으로 보인다.

바. 17면 4행의 "증거가 없다." 다음에 아래를 추가

더욱이 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1 특허발명은 일반 투자자의 추종 매매로 인한 시장 왜곡 등의 현상 및 리더 투자자 1인의 판단에만 의존될 수밖에 없어 상당한 리스크가 발생하는 등의 문제점이 있으므로, 피고와 경쟁관계에 있는 증권사 등에서 그대로 실시할 수 있었다고 단정하기도 어렵다.

사. 18면 2행 밑에 아래를 추가

다) 이에 대하여 원고는, 피고의 미러링 어카운트 서비스는 이 사건 제1 특허발명의 구성을 포함하고 일부 구성을 추가하여 개량한 발명이므로, 피고가 이 사건 제1 특허발명으로 배타적·독점적 이익을 얻었다는 취지로 주장한다.

그러나 피고의 미러링 어카운트 서비스는 원고의 주장과 같이 이 사건 제1 특허발명의 구성을 전부 포함한 상태에서 일부 구성을 추가한 것이 아니라 앞서 본 바와 같이 제1 특허발명과 대비할 때 상당한 구성의 차이가 존재하고, 그로 인하여 효과상의 차이도 크며, 여기에 피고의 미러링 어카운트 서비스는 이 사건 제1 특허발명에서 인식하지 못하였던 문제점을 인식하고 이를 극복하기 위하여 개발된 것으로 보이는 사정까지 더하여 보면, 이 사건 제1 특허발명이 아닌 미러링 어카운트 서비스를 실시하고 있는 피고가 이 사건 제1 특허발명으로 배타적·독점적 이익을 얻었다고 보기는 어려우므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

아. 21면 8행의 "고객 보유 주식"을 "고객 보유 주식"으로 수정

자. 22면 8행 밑에 아래를 추가

마) 이에 대하여 원고는, 1997. 1. 30.자 매일경제신문 기사에 소개된 담보대출 서비스는 매도대금의 70%만을 대출한도로 하는 반면, 매도대금 채권을 담보로 하는 피고의 매도담보대출 서비스는 매도대금의 98%까지를 대출한도로 하는 점에서 차이가 있어 이는 매도대상 주식을 담보로 한 것이 분명하므로, 피고의 매도담보대출 서비스는 자유실시기술이 아니라는 취지로 주장한다.

그러나 을 제7호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 ① 주식매도대금 채권을 담보로 한 대출에 있어 그 대출한도는

증권사의 정책에 의하여 정해지는 것일 뿐이므로, 주식매도대금의 70%만을 대출한도로 하였다는 사정만으로 곧바로 위와 같은 대출이 주식매도대금 채권이 아닌 매도대상 주식을 담보로 한 것이라고 단정하기 어려운 점, ② 앞서 본 바와 같이 매일경제신문의 1997. 1. 30.자 신문기사에는 동서증권의 매도증권 담보대출 상품이 주식을 판 대금을 담보로 돈을 빌려주는 상품이라는 내용이 명시적으로 기재되어 있는 점에 비추어 보면, 원고가 주장하는 사정만으로 피고의 매도담보대출 서비스가 자유실시기술이 아니라고 보기 어려우므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

바) 원고는 다시, 이 사건 제2 특허발명에는 증권매도대금 담보대출이 이루어지면 해당 사용자의 증권매도대금이 대용금으로 산입되지 않아 해당 사용자가 다른 증권을 재매수할 수 없는 구성이 포함되어 있고, 이 사건 제2 특허발명을 실시한 피고의 매도담보대출 서비스에서도 이러한 구성이 적용되는데, 위 1997. 1. 30.자 매일경제신문 기사에는 이러한 구성에 관한 내용이 나타나지 않았으므로, 피고의 매도담보대출 서비스는 자유실시기술이 아니라는 취지로 주장한다.

살피건대, 갑 제1호증의 2의 기재에 의하면, 이 사건 제2 특허발명 명세서의 발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술 부분에 "이와 같이 각 사용자들이 네트워크 상에서 증권매매를 수행할 때, 현재 일반적으로 이루어지는 증권매매 방식은 사용자들이 특정 종목의 증권을 매도하고 이들이 지난 후 해당 증권의 매도대금을 인출할 수 있도록 되어 있으며, 각 증권회사에서는 사용자들의 증권매매를 돕기 위해 매도대금을 인출할 수 있는 이틀 이내에는 매도대금을 대용금으로 산입하여 다른 종목의 증권을 매입할 수 있도록 서비스하고 있다. 그러나, 상술한 바와 같은 종래의 홈 트레이딩 시스템을 통해 증권거래를 수행할 경우, 각 사용자들이 보유하고 있는 특정 종목의

증권을 매도하는 시점 이후 2일이 지나야 매도대금의 인출이 가능하기 때문에 현금이 필요한 시점 2일 전에 반드시 보유하고 있는 증권을 매도하여야 하는 불편함이 발생되었으며, 향후 상승이 예견되더라도 현금이 필요한 시점으로 인하여 미리 보유증권을 매도하게 되어 결과적으로 수익이 줄어들게 되는 문제점이 발생되었다."라고 기재되어 있는 사실, 또한 이 사건 특허발명의 명세서의 발명의 구성 및 작용 부분에 "계산된 결제대금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 대출금 지급수단(33)을 통해 사용자의 계좌로 이체하여 대출금을 지급한다(S30). 이때, 메인 서버(30)에서 클라이언트 PC(20) 사용자의 계좌로 이체되는 대출금은 소정율의 이자금액이 공제된 후 제공된다. 또한, 상술한 단계(S30)에서 해당 사용자에게 증권매도대금 담보 대출이 이루어지면 메인 서버(30)에서는 해당 사용자의 증권매도대금을 대용금으로 산입하지 않으며, 이에 따라 클라이언트 PC(20) 사용자는 다른 증권을 매수할 수 없게 된다."라고 기재되어 있는 사실은 인정할 수 있다.

그런데 '대용금'이란 주식투자자가 매수하여 보유하고 있는 주식 등 유가증권을 일정 비율로 환산한 것으로, 주식을 주문할 때 현금을 대신하여 증거금으로 사용할 수 있는 금액을 의미하는바, 피고의 매도담보대출 서비스가 실행될 경우 매도담보대출 서비스 이용자는 이미 주식매도대금을 담보로 일정 비율의 돈을 대출받은 것이므로, 당연히 이를 담보로 추가로 돈을 빌리거나 이를 대용금으로 사용할 수 없음은 자명하다고 할 것이다. 따라서 피고의 매도담보대출 서비스가 실행될 경우 '매도대금을 대용금으로 산입하지 않는 구성'은 피고의 매도담보대출 서비스에 있어서 필연적으로 도입해야 하는 자명한 구성에 불과한 이상, 이러한 구성이 구체적으로 개시되어 있지 아니하였다고 하더라도 앞서 본 1997. 1. 30.자 매일경제신문 기사에 소개된 "자사 고객들

에게 주식을 판 대금을 담보로 돈을 빌려주는 '매도증권 담보대출' 상품"이라는 서비스에 이러한 구성이 포함되어 있다고 봄이 상당하므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장 역시 이유 없다.

차. 26면 5행의 "5. 결론"을 "4. 결론"으로 수정

4. 결론

그렇다면 원고의 청구는 이유 없어 이를 모두 기각할 것인바, 제1심판결은 이와 결론을 같이 하여 정당하고, 원고의 항소는 이유 없으므로 이를 기각한다.

재판장 판사 서승렬

판사 정윤희

판사 김동규