

특 허 법 원

제 2 4 부

판 결

사 건 2018나1664 손해배상등

원고, 항소인 A

피고, 피항소인 B

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2018. 6. 1. 선고 2017가합580144 판결

변 론 종 결 2018. 11. 16.

판 결 선 고 2018. 12. 14.

주 문

1. 제1심판결 중 아래에서 명하는 금지에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다.

피고는 별지1 기재 특허를 이용한 별지2 기재 물품을 원고 이외의 제3자로부터 공급 받아서는 아니 된다.

2. 소송 총비용은 피고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

주문과 같다. (원고는 이 법원에서 주문과 같이 청구취지를 감축하였고, 그에 따라 그 범위 내에서 항소취지도 감축되었다.)

이 유

1. 기초적 사실관계

가. 원고와 청아람 간의 공급계약

1) 주식회사 청아람(대표이사 C, 이하 '청아람'이라고 한다)은 각종 기능성 캡(병뚜껑)의 개발·제조·판매업과 각종 식음료 제조·가공업 등을 하는 회사이다. 피고와 청아람은 2013년경 아래 2건의 특허를 공동 출원하여 등록받았다.

가) 특허등록번호 제1381356호(주문 기재

특허로서, 이하 '**356특허**'라고 한다)¹⁾

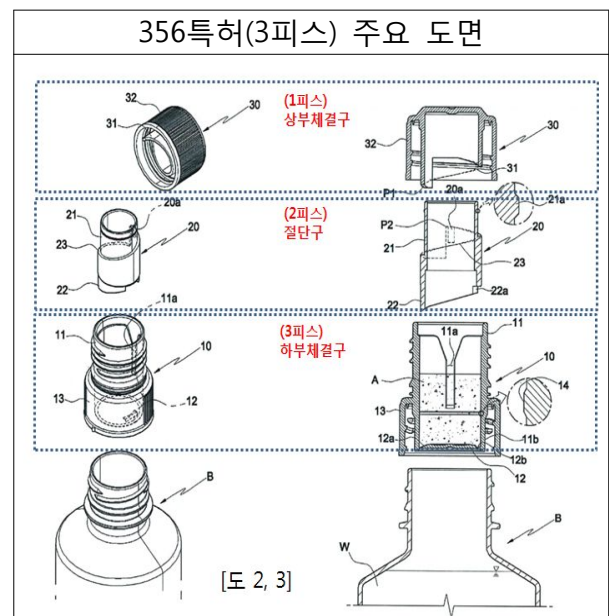
(1) 발명의 명칭: 음료용기용 캡슐캡

(2) 출원일/ 출원번호/ 등록일/ 등록번호:

2013. 10. 28./ 10-2013-0128262/

2014. 3. 28./ 10-1381356

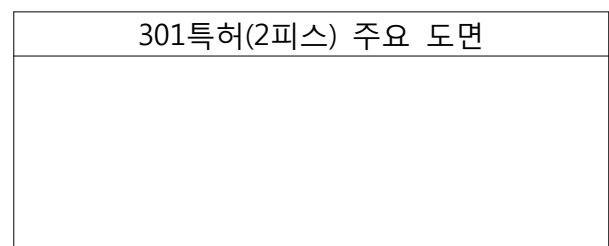
(3) 주요 구성: 3피스(상부체결구, 절단구, 하부체결구)



나) 특허등록번호 제1395301호(이하 '**301**

특허'라고 한다)²⁾

(1) 발명의 명칭: 첨가제의 개별투입수단



1) 을 제2호증이 그 등록특허공보이다.

2) 갑 제2호증이 그 등록특허공보이다.

이 구비된 음료용기용 캡슐캡

(2) 출원일/ 출원번호/ 등록일/ 등록번호:

2013. 9. 25./ 10-2013-0113613/

2014. 5. 8./ 10-1395301

(3) 주요 구성: 2피스(상부캡, 하부캡)

2) 원고는 '광성금형'이라는 상호로 금형제작업 등을 하는 사람이다. 원고는 2013. 12.

9. 청아람과 다음의 내용이 포함된 '($\varnothing 30\text{mm}$ - WOW Cap)제품 공급계약'을 체결하였다. 즉 계약서(갑 제4호증) 제2조의 '원고는 ($\varnothing 30\text{mm}$ - WOW Cap)제품 발주 시 발주수량에 대하여 양자 간에 협의과정을 통하여 독점적·지속적으로 청아람에게 공급하여야 한다.'라는 내용이 그것이다[위 '($\varnothing 30\text{mm}$ - WOW Cap)제품'은 3피스로 구성된 356 특허를 실시한 제품이다.³⁾ 같은 제품을 이하에서 '3피스 와우캡'이라 한다]. 또한 같은 날 청아람은 원고에게 3피스 와우캡을 생산하기 위한 금형의 제작대금으로 312,000,000원을 지급하기로 하는 금형제작계약을 체결하였다. 원고는 2014. 11.경부터 청아람에게 3피스 와우캡을 공급하기 시작하였다.

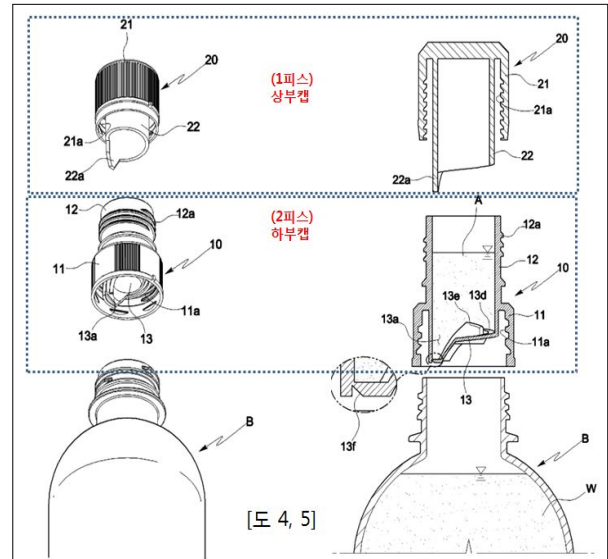
나. 원·피고와 청아람 간의 협약

원고는 2015년 봄경 피고 및 청아람과 '특허기술 제휴협약'을 체결하였는데(이하 '이 사건 협약'이라 한다), 이 사건 협약서(갑 제3호증)에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있다.

제2조 (업무제휴의 범위)

3) 위의 점에 관하여 원·피고 사이에 다툼이 없다(이 법원 제1차 변론조서 참조).

4) 위 밑줄 친 부분이 이 사건 협약의 해석상 쟁점이 되고 있다.



① 갑(청아람·피고)과 을(원고)은 각사가 보유하고 있는 역량과 자원을 최대한 활용하여 상호 이익이 될 수 있도록 다음 사항에 대하여 상호 협력한다.

1. 경영정보, 기술 및 노하우의 상호 교환

2. 아래 특허를 이용한 와우캡⁴⁾의 공급권은 을(원고)을 통하여서만 한다.

- 아래 -

국제특허분류 B65D 51/28, B65D 51/08, B65D 81/32

출원번호 10-2013-0113613

특허권자 청아람, 피고

3. 단, 을(원고)의 생산 수량이 갑(청아람·피고)이 요구하는 발주수량에 못 미쳐 납품이 어려울 시 갑은 을과 협의하여 제2의 공급업체를 선정할 수 있으며, 을은 어떠한 이의제기를 할 수 없다.

다. 제3자의 제품공급

주식회사 와우에프앤비(이하 '와우에프앤비'라 한다)는 2016. 2. 19. 설립되고, 2017.

1. 20.경 청아람의 공장 토지 및 건물에 관한 소유권을 경매로 이전받은 회사이다. 와우에프앤비는 2017. 3.경부터 피고에게 3피스 와우캡을 발주하였고, 같은 무렵부터 피고는 D, E가 공동으로 운영하는 '디와이피'라는 업체로부터 3피스 와우캡을 공급받아 와우에프앤비에 납품하고 있다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1~12호증, 제21호증, 을 제1~6호증(가지번호가 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 이 사건 협약의 해석

가. 쟁점의 소재

1) 356특허의 출원번호는 '10-2013-0128262'임에 비해 이 사건 협약서에 기재된 '10-2013-0113613'은 301특허의 출원번호이다. 또한 원고는 당초 이 사건 소장에서 301특허의 등록특허공보(갑 제2호증)를 증거로 제시하였다.

2) 위와 같은 사정 등을 근거로 하여, 원·피고가 이 사건 협약서 중 '아래 특허를 이용한 와우캡'이라는 기재는 356특허를 실시한 3피스 와우캡이 아니라 301특허를 이용한 제품을 가리킨다는 의사로 이 사건 협약을 체결하였다고 볼 것인지가 이 사건에서 선결되어야 할 쟁점이다.

나. 관련 법리

계약당사자 간에 어떠한 계약 내용을 처분문서인 서면으로 작성한 경우, 문언의 객관적인 의미가 명확하다면 특별한 사정이 없는 한 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 하지만, 문언의 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 않는 경우에는 당사자의 내심의 의사 여하에 관계없이 문언의 내용과 계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 당사자가 계약에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식과 거래의 통념에 따라 당사자 사이의 계약의 내용을 합리적으로 해석하여야 하고(대법원 2014. 6. 26. 선고 2014다14115 판결 등 참조), 또한 당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 다툼이 있어 처분문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제 되는 경우에는 문언의 내용, 약정이 이루어진 동기와 경위, 약정으로 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2017. 2. 15. 선고 2014다19776, 19783 판결 등 참조).

다. 이 사건 협약서 문언의 객관적인 의미가 명확한지 여부

1) 이 사건 협약서 중 '아래 특허를 이용한 와우캡'이라는 기재(이하 '쟁점기재'라고 한다)는 그 문언의 객관적 의미가 명확하다고 보기 어려운데 그 이유는 아래 2)항과 같다.

2) ① 무엇보다도 쟁점기재는 356특허를 실시한 3피스 와우캡(Ø30mm - WOW Cap)과 동일한 '와우캡'(WOW Cap)이라는 표현을 담고 있다. 위 '와우캡'(WOW Cap)은 일반명칭이 아니라 원고와 청아람 간의 2013. 12. 9.자 금형제작계약서 중 'WOW CAP - 30mm CAP 금형 3SET'라는 기재에서 보듯이 3피스(상부체결구, 절단구, 하부체결구)를 구성으로 하는 356특허를 실시한 3피스 와우캡에 관하여 사용된 특수한 명칭인데, 301특허와 관련하여서도 동일한 '와우캡'이나 그 영문인 'WOW Cap'이라는 명칭이 사용되었다고 볼 만한 아무런 자료가 없다. ② 그리고 쟁점기재 중 '아래 특허를 이용한'이라는 부분을 통한 특허의 특정에 관하여 보건대, 이 사건 협약의 체결시점은 356특허 및 301특허가 모두 특허등록이 된 이후임에도 등록번호가 아니라 출원번호만으로 그 특허를 특정하고 있을 뿐만 아니라, 특허를 특정할 때 통상적으로 등장하는 사항이 아닌 국제특허분류번호라는 것을 추가하고 있어서, 쟁점기재를 포함한 이 사건 협약서 중 특허에 관한 기재들이 비교적 특허를 다룬 경험이나 전문성이 떨어지는 사람에 의하여 작성되었음을 추단하게 한다. ③ 또한 301특허와 356특허 모두 국제특허분류번호가 'B65D 51/28, B65D 25/08, B65D 81/32'로 동일한데, 이 사건 협약서에는 '국제특허분류 B65D 51/28, B65D 51/08, B65D 81/32'로⁵⁾ 잘못 기재되어 있는바, 이러한 점도 위와 같이 경험이나 전문성이 부족한 상태에서 부주의하게 작성되었음을 엿볼 수 있게 한다. ④ 따라서 356특허의 출원번호는 '10-2013-0128262'임에 비해 이 사건 협약서

5) 이해의 편의상 밑줄을 부가하였다.

에 기재된 '10-2013-0113613'은 301특허의 출원번호라는 점만으로는, 이 사건 협약서 중쟁점기재의 문언이 '301특허를 이용한 제품'이라는 내용으로서 그 객관적 의미가 명확하다고 보기는 어려운 것이다.

라. 이 사건 협약서 문언에 대한 합리적 해석 내용

1) 인정사실

갑 제4~6, 11~20, 23, 24, 27~32호증 및 을 제3~6, 9~14, 26~30호증의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 앞서 본 사실관계 이외에 다음과 같은 사실들을 추가로 인정할 수 있다.

가) 청아람과 피고의 관계

(1) 청아람은 2013년경부터 제이씨텍 주식회사(이하 '제이씨텍'이라 한다)로부터 공급받는 3피스 내부캡(캡슐캡)을 사용하고 이에 위 내부캡을 덧씌우는 외부캡(오버캡) 및 용기를 더 추가한 형태의 음료용기를 생산하기 시작하였다.

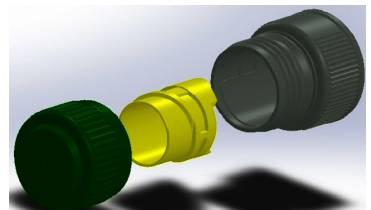
(2) 제이씨텍이 청아람에 공급하는 위 3피스 내부캡(캡슐캡)에서 충전물이 누출되는 하자가 발생하자, 피고는 356특허 및 301특허를 개발한 다음 청아람에게 자신이 개발한 내부캡(캡슐캡)을 사용할 것을 권유하였고, 이를 승낙한 청아람과 공동으로 356특허 및 301특허를 출원한 다음 2013. 12.경 청아람의 사내이사로 취임하면서, 같은 무렵 청아람과 사이에 다음과 같은 내용이 포함된 '특허 및 특허권리 등의 양도계약'(을 제3호증)을 체결하였다. 즉 ① 피고가 발명한 병뚜껑에 관한 356특허 및 301특허 등 4건의 특허에 관한 발명자 및 출원인으로서의 권리를 청아람에게 양도하고, ② 청아람은 피고에게 병뚜껑 1개당 5원의 로열티를 지급하고, 청아람의 보통주식 17,000주를 무상으로 양도하며, ③ 피고는 청아람의 상무급 이상의 대우를 받으면서 청아람 부설

연구소의 연구소장으로 근무하기로 하는 내용이 그것이다. 다만 당시까지 청아람은 2피스 가 아닌 3피스 내부캡(캡슐캡)을 선택하여 상용화하면서 그 생산설비만을 갖추고 있었고, 피고와 청아람이 위 양도계약 체결할 당시에 도 청아람이 3피스 내부캡(캡슐캡)에 관한 356특허를 실시한 제품을 상용화하기로 하였다.

(3) 그러나 청아람은 피고에게 위 로열티를 지급하지 못한 채 2015. 11.경부터 사실상 사업을 중단하였고, 이에 피고는 2015. 12.경 청아람에 위 로열티의 지급과 사업 정상화를 요구하면서 이를 이행하지 않을 경우 위 양도계약이 자동으로 효력을 상실한다고 통고하였으며, 그러자 청아람은 피고에게 '청아람이 WOW-CAP을 사용하는 음료 라인과 캡 조립기의 설치를 위한 약 100억 원 상당의 시설자금차입에 대한 원금상환을 요구받아, M&A 또는 법정관리를 추진하고 있다.'이라는 내용이 담긴 답변서를 보냈다.

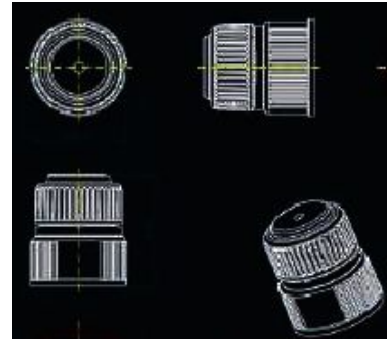
나) 3피스 와우캡 금형

(1) 앞서 본 것처럼 원고가 2013. 12. 9. 청아람에게 356특허를 실시한 3피스 와우캡을 독점적으로 공급하기로 하는 공급계약과 청아람으로부터 3피스 와우캡의 생산을 위한 금형제작대금을 지급받기로 하는 금형제작계약을 체결한 이후, 피고가 2013. 12. 11.과 2014. 1. 8.과 2014. 1. 11.과 2014. 3. 9. 등 여러 차례에 걸쳐 원고에게 오른쪽 도면 등의 3피스 와우캡의 설계도면을 이메일로 송부하였는데, 위 설계도면에는 모델명이 '30mm WOW CAP' 등으로 기재되어 있었고 위 이메일의 제목도 '30mm wow cap', 'wow cap 최종 data', '30mm WOW-CAP' 및 'WOW CAP 제품도면' 등이었다.



그런데 당초 위 금형제작계약에는 '원고는 금형의 제작에 관하여 청아람의 설계

또는 청아람이 개개의 발주 품에 대하여 지시하는 질, 형상, 크기, 기타 규격 사양에 따라 발주 품을 제작하여야 한다. 원고는 청아람이 요청하는 경우 청아람이 제시한 도면에 의한 금형상세설계도면을 작업 개시 전에 청아람에게 제출하여 승인을 얻어야 한다.'라는 내용이 포함되어 있었다.



(2) 청아람은 2014. 3.경까지 원고에게 위 2013. 12. 9.자 금형제작계약에 따른 대금 중 115,500,000원을 지급하였을 뿐이고, 이 사건 협약 체결 당시는 물론 현재까지도 나머지 대금을 지급하지 못하였다.

(3) 원고가 위 금형제작계약에 따라 3피스 와우캡의 생산을 위해 제작한 금형에는 오른쪽 사진처럼 'WOW CAP'이라는 명칭의 금형 음각부가 존재한다.



다) 원고의 3피스 와우캡 공급

원고는 2013. 12. 26. 인천 계양구 F소재 건물을 임차하여 공장을 확장하고, 2014. 2. 28. 주식회사 우진플라임으로부터 사출성형기 5대를 약 4억 원에 구입하며, 2014. 3. 6. 직원 G을, 2014. 7. 14. 직원 H을 신규 채용하는 등 3피스 와우캡의 생산을 준비한 다음, 2014. 11.경 청아람에게 오른쪽 사진과 같은 3피스 와우캡 230,000세트를 공급한 것을 비롯하여 이 사건 협약 체결



이후인 2016. 10.경까지 지속적으로 3피스 와우캡을 공급하였다. 그러나 원고는 현재까지 청아람으로부터 그 대금을 지급받지 못하고 있다.

라) 외부캡 공급업체의 협약체결

(1) 청아람은 2013년경부터 피고에게 3피스 와우캡에 덧씌우는 외부캡(오버캡)을 발주하였고, 피고는 아산피앤피 주식회사(이하 '아산피앤피'라고 한다)로부터 이를 공급받아 청아람에 납품하였다. (아산피앤피가 위 외부캡의 대금을 제대로 지급받지 못한 것은 원고의 3피스 와우캡의 경우와 마찬가지로였다.)

(2) 이 사건 협약 체결과 같은 무렵에 아산피앤피는 피고 및 청아람과 '특허기술 제휴협약'을 체결하였는데, 그 협약서(갑 제31호증의 2)에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있다. (아산피앤피의 대표이사 I이 이 사건 협약 체결에 앞선 2015. 2.경 원고에게 같은 내용의 협약서 초안을 이메일로 송부하여 참고할 수 있도록 하였다.)

제2조 (업무제휴의 범위)

① 갑(청아람·피고)과 을(아산피앤피)은 각사가 보유하고 있는 역량과 자원을 최대한 활용하여 상호 이익이 될 수 있도록 다음 사항에 대하여 상호 협력한다.

1. 경영정보, 기술 및 노하우의 상호 교환

2. 아래 특허를 이용한 와우캡과 관련된 음료용기 캡, 오버캡의 공급권은 을(아산피앤피)을 통하에서만 한다.

- 아래 -

국제특허분류 B65D 51/28, B65D 51/08, B65D 81/32

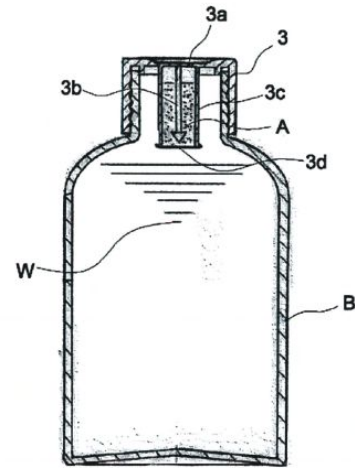
출원번호 10-2013-0113613

특허권자 청아람, 피고

위 협약서는 이 사건 협약서와 마찬가지로 모두 청아람 측에서 준비한 것이었는데, 그 기재내용은 '10-2013-0113613'이라는 출원번호가 기재되어 있고 국제특허분류 번호가 잘못 기재되어 있는 것까지 이 사건 협약서와 동일한 것이었다.

마) 2피스와 3피스의 기술적 차이

356특허의 명세서 중 발명의 설명에는 '종래의 캡슐캡은 두껍게 형성된 밀봉시트(3d)를 용이하게 절개하기 위하여 밀봉시트(3d)의 둘레를 회전시키며 절단하는 방법이 채택되고 있는데 반해 상기 캡슐캡의 내부에 분말류의 첨가제가 수용되면 밀봉시트(3d)의 둘레를 회전시킬 경우 분말과 절단날의 마찰로 인하여 첨가제가 변질되는 것과 더불어 절개 또한 용이하지 못한 문제점이 있었다.'라는 기재(을 제2호증, 식별번호 [8]) 등을 통하여, 회전하여 절단하는 방식을 가지는 2피스 제품은 위와 같은 문제점을 가지는 데에 비하여, 회전 방식에서 수직이동 절개 방식으로 변경된 3피스 제품은 이러한 문제점을 개선한다는 취지의 기술내용이 개시되어 있다.



바) 청아람 대표의 통화내용

청아람을 대표하여 이 사건 협약을 체결하였던 C는 2018. 4.경 원고와 통화를 하면서, '우리가 했던 게 쓰리피스였지 ... 특허번호는 내가 확인을 안 해봤지만 ... 진행하고 있는 게 쓰리피스였고, 당연히 쓰리피스인 줄 알았지 ... 왜 저기 B(피고)가 당연히 쓰리피스인데 왜 자꾸 투피스라고 얘기를 하는지 ... 나도 그 당시에는 당연히 투피스면 나도 그때 항의를 했겠지 ... 거기에 대해서 B(피고)가 따로 얘기를 안했고 ...'라고 말하였다.

2) 판단

앞서 본 사실관계와 인정사실에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하여 볼 때, 이 사건 협약서 중 '아래 특허를 이용한 와우캡'이라는 쟁점기재는 '356특허를

이용한 3피스 와우캡'을 가리키는 것으로서, 결국 이 사건 협약의 체결 당시 원·피고 사이에 '피고가 원고를 통해서만 356특허를 실시한 3피스 와우캡을 공급받기로 한다.'라는 내용으로 의사의 합치가 있었다고 봄이 타당하다.

가) 이 사건 협약서의 문언 내용

(1) 이 사건 협약서에 '10-2013-0113613'이라는 301특허의 출원번호가 기재되어 있기는 하나 그러한 사정만으로는 이 사건 협약서 중쟁점기재의 객관적 의미를 명확하게 파악하기 어려운 점은 앞서 살펴본 것과 같다.

(2) 무엇보다 쟁점기재에는 356특허를 실시한 3피스 와우캡(Ø30mm - WOW Cap)과 동일한 '와우캡'(WOW Cap)이라는 표현이 있는데, 이는 앞서 본 원고와 청아람 간의 2013. 12. 9.자 공급계약서·금형제작계약서, 피고가 2013. 12.경부터 2014. 3.경까지 원고에게 이메일로 송부한 설계도면, 원고가 제작한 금형 및 청아람이 2015. 12.경 피고에게 보낸 답변서 등의 기재나 형상에서 보듯이, 356특허를 실시한 3피스 와우캡에 관하여 사용된 명칭이었다. [이에 대하여 피고는 301특허처럼 2피스 내부캡(캡슐캡)에 대해서도 위 '와우캡'이나 그 영문인 'WOW Cap'이라는 명칭이 사용되었다는 취지로 주장하나, 위 주장사실을 인정할 만한 아무런 증거가 없다.]

(3) 또한 ① 3피스 와우캡에 덧씌우는 외부캡을 공급하던 아산피엔피가 체결한 협약서도 이 사건 협약서와 마찬가지로 청아람 측에서 준비한 것으로서 이 사건 협약서와 동일한 기재오류가 있었던 점, ② 원고와의 통화내용에서 보듯이 이 사건 협약의 체결 당시 참석한 청아람의 대표이사 C도 이 사건 협약이 356특허를 실시한 3피스 와우캡에 관한 것으로 인식하고 있었던 점, ③ 위 2건의 협약서에는 국제특허분류번호가 공통적으로 잘못 기재되어 있었던 점 및 ④ 당시 청아람이 301특허를 상용화하기로 하

었다거나 그에 따라 원고나 아산피앤피가 301특허를 실시한 내부캡이나 외부캡을 생산하기로 하였다고 볼 만한 아무런 자료가 없는 점 등을 종합할 때, 이 사건 협약서 중 출원번호 기재 부분도 국제특허분류번호와 마찬가지로 위 청아람 측의 부주의에 의하여 착오로 기재된 것으로 보인다.

나) 이 사건 협약이 이루어진 동기와 경위 등

(1) 원고는, 3피스 와우캡의 공급업체로서 아산피앤피와 함께 청아람의 음료용기 제작을 위한 부품을 독점적으로 공급하여 오던 중, 청아람뿐만 아니라 356특허에 관한 나머지 특허권자인 피고와도 같은 특허에 관한 독점적 실시를 보장받는 계약을 체결함으로써 356특허를 실시한 3피스 와우캡 생산을 위해 투자한 비용을 보전하려는 동기와 의사로 이 사건 협약을 체결하였다고 봄이 타당한데, 이는 다음의 점들에서 그러하다.

즉 ① 이 사건 협약 당시 원고가 청아람으로부터 356특허를 실시한 3피스 와우캡에 관한 금형제작대금 중 잔금 196,500,000원뿐만 아니라 청아람에게 공급한 3피스 와우캡에 대한 대금도 지급받지 못하고 있었다. 당시 아산피앤피도 청아람으로부터 외부캡의 대금을 지급받지 못하고 있었다. ② 2015. 12.경에 이르러 청아람은 M&A 또는 법정관리를 추진할 만큼 자금사정이 좋지 않았던 것으로 보인다. ③ 이처럼 원고가 356특허를 실시한 3피스 와우캡에 관한 금형제작대금이나 공급대금도 지급받지 못하고 있었고 자금사정이 악화된 청아람으로부터 이를 지급받을 가능성도 희박한 상황에서 별도의 금형제작을 위한 비용이 요구되는 301특허를 실시한 2피스 제품의 공급권에 관한 계약을 체결하려고 하였다고 보는 것은 경험칙에 크게 어긋난다. ④ 한편 피고는 청아람에게 356특허에 관한 발명자 및 출원인으로서의 권리를 양도하기로 하였음

에도 이 사건 협약 당시까지 여전히 356특허의 특허권자로 등록되어 있었다. ⑤ 따라서 당시 원고로서는 청아람 외에 피고로부터 356특허에 관한 독점적 실시를 보장받지 못한다면, 장차 피고가 제3자로부터 356특허를 실시한 3피스 와우캡을 공급받는 것을 막지 못하게 되고, 그에 따라 자신이 3피스 와우캡 생산을 위해 이미 투자한 비용을 보전하기가 어려운 처지에 있었다. ⑥ 앞서 본 것처럼, 원고는 당초 이 사건 소장에서 301특허의 등록특허공보(갑 제2호증)를 증거로 제시하였다. 그러나 위 소장을 받은 피고가 곧 '이 사건 협약은 그 출원번호 기재에서 보듯이 301특허에 관한 것이고, 피고가 제3자(디와이피)로부터 공급받은 제품은 356특허를 실시한 제품이다.'라는 내용이 담긴 2018. 1. 18.자 준비서면을 제출하자, 원고는 '원고가 이 사건 협약 당시 인식한 특허는 356특허이고, 피고의 위 준비서면을 접한 이후에 비로소 피고가 등록받은 특허가 2건이라는 사실을 알게 되었으며, 이 사건 협약서 중 출원번호 기재 부분은 오기에 불과하다.'라는 내용이 담긴 2018. 3. 15.자 청구취지·청구원인 변경신청서를 제출하였다. 이러한 경위는 원고가 당초에 301특허가 아니라 356특허에 관한 독점적 실시를 보장받으려고 하였다는 동기와의도 충분히 양립할 수 있고, 이를 들어 원고가 301특허에 관한 독점적 실시를 보장받으려는 동기에서 이 사건 협약을 체결하였다고 볼 수는 없다.

(2) 또한 피고도 원고에게 356특허를 실시한 3피스 와우캡에 대한 독점적 공급권을 부여하는 데에 승낙하는 의사로 이 사건 협약을 체결하였다고 보이는데, 이는 다음의 점들에서 그러하다.

즉 ① 피고는 청아람에게 자신이 개발한 내부캡(캡슐캡)을 사용할 것을 권유하여 2013. 12.경 청아람과 '특허 및 특허권리 등의 양도계약'을 체결할 당시에, 청아람이 2피스가 아닌 3피스 내부캡(캡슐캡)을 선택하여 상용화하면서 그 생산설비만을 갖추고

있다는 사실을 알고서 청아람과 3피스 내부캡(캡슐캡)에 관한 356특허를 실시한 제품을 상용화하기로 하였다. ② 더욱이 피고는, 청아람이 앞서 제이씨텍로부터 3피스 내부캡을 공급받아 음료용기를 생산하고 있던 중 위 3피스 내부캡에서 충전물이 누출되는 하자가 발생하자, 청아람에게 자신이 개발한 내부캡을 사용할 것을 권유하고 이에 응한 청아람의 사내이사로 취임하기까지 하였으므로, 청아람이 2피스가 아닌 3피스 내부캡의 생산설비만을 갖추고 있다는 사실이나 청아람의 열악한 자금사정을 누구보다도 잘 알 수 있는 처지에 있었다. ③ 피고가 2013. 12. 11.과 2014. 1. 8.과 2014. 1. 11.과 2014. 3. 9. 등 여러 차례에 걸쳐 원고에게 송부한 설계도면은, 원고와 청아람 간의 금형제작계약 중 '청아람 측에서 제시하는 설계도면에 따라 금형을 제작한다.'는 취지의 약정부분에 따른 것으로 보이고, 위 설계도면은 오로지 3피스 와우캡에 관한 것이었으며, 달리 피고가 원고에게 2피스 제품에 관한 설계도면을 제공하였다거나 원고가 같은 제품의 금형을 제작하였다는 사정이 전혀 발견되지 아니한다. ④ 앞서 살펴본 것처럼 이 사건 협약 당시 원고가 청아람으로부터 금형제작대금 중 잔금 196,500,000원뿐만 아니라 3피스 와우캡의 공급대금도 지급받지 못하고 있었고, 청아람이 당초 제이씨텍의 3피스 내부캡을 사용한 3피스 제품을 생산하면서 그에 적합한 시설만을 갖추고 있었던바 2015. 12.경에 이르러 M&A 또는 법정관리를 추진할 만큼 자금사정이 좋지 않았다면 새로이 2피스 제품의 상용화를 시도하는 것은 현실적으로 어려웠을 것이다. 따라서 이 사건 협약 체결에 이르게 된 원고나 청아람이 별도의 금형과 생산설비를 위한 비용이 요구되는 301특허를 실시한 2피스 제품의 공급권에 관한 계약을 체결하려고 하였다고 보는 것은 경험칙에 크게 어긋나는 것이다. ⑤ 그런데 청아람의 사내이사인 피고는 이러한 사정을 누구보다 잘 알고 있었을 것이고, 특히 피고가 출원하여 등록받

은 356특허의 명세서에도 3피스의 위 특허가 2피스의 문제점을 개선한다는 취지의 기술내용이 개시되어 있는바, 피고는 청아람이 2피스 제품의 상용화를 시도하기는 기술적으로도 어렵다는 사정을 알 수 있는 처지에 있었다고 할 것이다. ⑥ 그렇다면 피고로서는 원고와 청아람이 이 사건 협약을 통해 원고에게 356특허를 실시한 3피스 와우캡에 대한 독점적 공급권을 부여하자는 내용의 청약을 한 것으로 이해하고 그 협약서에 날인함으로써 이에 승낙하였다고 봄이 타당하다. ⑦ 이에 대하여 피고는, 청아람이 피고에게 별다른 설명도 없이 아산피앤피와의 협약서(갑 제31호증의 2)와 함께 원고와의 이 사건 협약서(갑 제3호증)에 날인할 것을 요청하였고, 이에 이 사건 협약서에 명시된 출원번호 기재부분으로부터 이 사건 협약이 2피스 내부캡에 관한 301특허의 상용화를 위한 양해각서인 것으로 생각하고 날인하였을 뿐이라고 주장한다. 그러나 청아람이 그 이사인 피고에게 별다른 설명도 없이 이 사건 협약서에 날인할 것을 요청하였다는 주장부분부터 선뜻 이해하기 어렵고, 앞서 살펴본 것처럼 피고로서는 이 사건 협약 체결에 이르게 된 청아람이나 원고가 당시 별도의 금형과 생산설비를 위한 비용이 요구되는 301특허를 실시한 2피스 제품의 공급권에 관한 계약을 체결하거나 2피스 제품의 상용화를 시도하기 어렵다는 사정을 충분히 알 수 있었던 점에 비추어 보면, 당시 피고가 원고나 청아람에게 왜 2피스 내부캡에 관한 301특허의 상용화를 위한 양해각서를 체결하려는 지에 대한 아무런 의사 확인도 하지 아니한 채 이 사건 협약서의 출원번호 기재부분만을 보고서 이 사건 협약이 301특허에 관한 것으로 이해하였다는 취지의 피고 나머지 주장부분도 쉽게 받아들이기 어려운 것이다.

3. 원고의 청구에 대한 판단

가. 피고의 금지의무

1) 위에서 살펴본 것처럼, 이 사건 협약의 체결 당시 피고는 '원고를 통해서만 356특허를 실시한 3피스 와우캡을 공급'받기로 약정하였다. 그리고 피고는 이 법원 제1차 변론기일에 '별지2 기재 물품이 별지1 기재 특허(즉 356특허)를 이용한 제품임에 다툼이 없다.'라고 진술함으로써, 별지2 기재 물품이 별지1 기재 특허(즉 356특허)의 구성요소를 모두 갖춘 물건이라는 사실에 관하여 다투지 아니하고 있다.

2) 따라서 피고는 원고가 구하는 바에 따라, 별지1 기재 특허를 이용한 별지2 기재 물품을 원고 이외의 제3자로부터 공급받지 아니할 의무가 있다.

나. 피고의 주장에 대한 판단

1) 피고는, 설사 이 사건 협약의 독점공급계약이 356특허에 관한 것이라고 하더라도, 원고가 여러 차례에 걸쳐 공급기한을 어기면서 하자가 있는 제품을 공급하는 바람에 제3자로부터 3피스 와우캡을 공급받은 것이므로, 원고의 청구에 응할 의무가 없다고 주장한다.

2) 살펴건대, 이 사건 협약 당시 원·피고가 '원고의 생산수량이 피고·청아람이 요구하는 발주수량에 못 미쳐 납품이 어려울 시, 피고·청아람이 원고와 협의하여 다른 공급업체를 선정할 수 있다.'라고 약정한 사실은 앞서 본 것과 같다. 그러나 원고가 여러 차례에 걸쳐 공급기한을 어기면서 하자가 있는 제품을 공급하였다는 피고의 위 주장사실만으로는 당시 원고의 생산수량이 피고가 요구하는 발주수량에 못 미쳤다고 단정하기 어려울 뿐만 아니라, 이를 이유로 피고나 청아람이 원고와 협의를 거쳤다고 볼 만한 아무런 자료도 없으며, 피고가 제출한 을 제7, 8호증의 각 진술서 기재만으로는 피고의 위 주장사실을 인정하기도 부족하다. 따라서 피고의 위 주장은 어느 모로 보더라도 받아들일 수 없다.

4. 결론

그렇다면 원고가 이 법원에서 감축한 이 사건 청구는 이유 있어 인용하여야 한다. 제 1심판결 중 이와 결론을 달리한 원고 패소 부분은 부당하므로 이를 취소하고, 피고에 대하여 주문과 같이 금지를 명한다.

재판장	판사	윤성식
-----	----	-----

	판사	권순민
--	----	-----

	판사	정택수
--	----	-----

[별지1]

특허

1. 발명의 명칭: 음료용기용 캡슐캡
2. 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2013. 10. 28./ 2014. 3. 28./ 제1381356호
3. 청구범위

【청구항 1】

음용수(W)의 음용시 음료용기(B)를 밀폐하는 캡의 내부에 분말 내지 원액 등의 첨가제(A)를 혼합시켜 음용하는 음료용기용 캡슐캡에 있어서,

상기 첨가제(A)가 내부에 충만되도록 하면을 밀폐하는 밀폐절개부(12)가 형성된 원통형상의 하부본체(11)와, 상기 하부본체(11)의 외주면에 형성되며 상기 음료용기(B)의 주입구에 체결되도록 내주면에 나사산이 형성된 컵형상의 용기체별부(13)로 이루어진 하부체결구(10)와;

상기 하부본체(11)의 내부로 삽입되는 원통형상의 절단본체(21)와, 상기 절단본체(21)의 하부에 상기 밀폐절개부(12)의 일측면을 가압하여 절개하도록 정해진 각도로 경사진 절단부(22)와, 상기 절단본체(21)의 외주면에 나선형상으로 돌출된 절단가압유도부(23)로 이루어진 절단구(20)와;

상기 하부체결구(10)의 상부에 구비되며 상기 절단가압유도부(23)의 나선형상과 동일하게 형성된 상부가압유도부(31)와, 상기 하부본체(11)의 상부에 체결되도록 내주면에 나사산이 형성된 컵형상의 상부본체(32)로 이루어진 상부체결구(30)로 구성되며;

상기 하부본체(11)의 내주면에는 수직방향으로 요입된 절단구이동유도홈(11a)이 형성되

고; 상기 절단본체(21)의 외주면에는 상기 절단구이동유도홈(11a)에 삽입되어 상기 절단구(20)를 수직이동시키는 절단구이동유도돌기(20a)가 형성되며;

상기 절단본체(21)의 상부 외주면에는 상기 절단구(20)가 상기 상부분체(32)의 내주면에 가압되며 끼어지도록 외측으로 돌출된 상부분체가압돌기(21a)가 형성되고;

상기 하부분체(11)의 내주면에는 상기 절단구(20)의 외주면을 가압하여 외부로 이탈되는 것이 방지되도록 내측으로 돌출된 절단구가압돌기(14)가 형성되며;

상기 절단부(22)에는 상기 밀폐절개부(12)의 일면이 접촉되는 것을 차단하도록 상측으로 요입된 접촉방지홈(22a)이 형성된 것을 특징으로 하는 음료용기용 캡슐캡.

【청구항 4】

제1항에 있어서,

상기 밀폐절개부(12)는 상기 하부분체(11)의 내부면에 일체형으로 형성되되, 상기 밀폐절개부(12)의 테두리에는 상기 절단부(22)의 가압으로 용이하게 절단되도록 두께가 얇아지는 절단접촉부(12a)가 형성된 것을 특징으로 하는 음료용기용 캡슐캡.

【청구항 5】

제1항에 있어서,

상기 밀폐절개부(12)의 테두리 일측부에는 상기 밀폐절개부(12)가 정해진 부분이 절개된 이후 하측방향을 절첩되도록 요입된 절첩홈(12b)이 형성된 것을 특징으로 하는 음료용기용 캡슐캡.

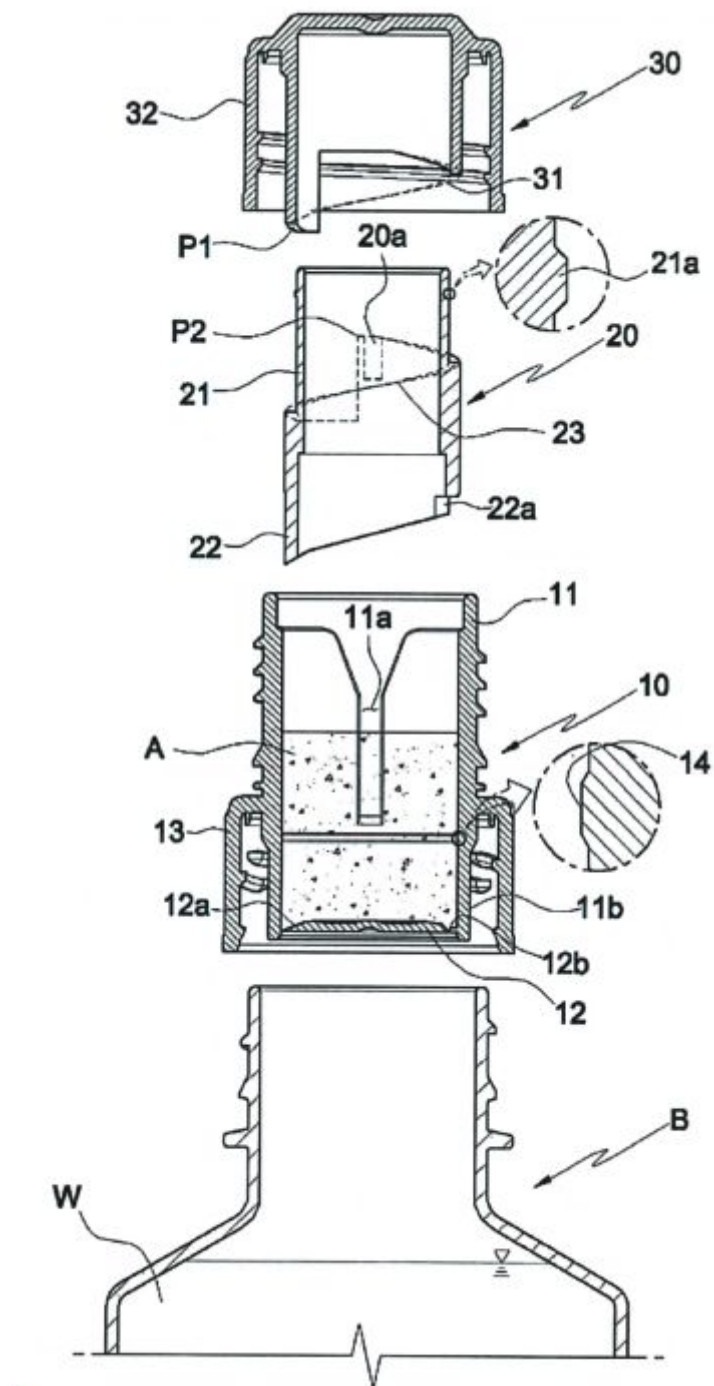
【청구항 6】

제1항에 있어서,

상기 하부분체(11)의 하부 외주면에는 상기 하부체결구(10)가 상기 음료용기(B)의 주입

구에 용이하게 삽입될 수 있도록 상기 하부본체(11)의 직경 보다 작게 형성된 주입구 삽입부(11b)가 형성된 것을 특징으로 하는 음료용기용 캡슐캡.

4. 주요도면 - 도면3



5. 발명의 개요(요약)

본 발명에 의한 음료용기용 캡슐캡은 첨가제(A)가 내부에 충만되는 원통형상의 하부본체(11)와, 상기 하부본체(11)의 외주면에 상기 음료용기(B)의 주입구에 체결되는 용기체결부(13)로 이루어진 하부체결구(10)와; 상기 하부본체(11)의 내부로 삽입되는 원통형상의 절단본체(21)와, 상기 절단본체(21)의 하부에 상기 밀폐절개부(12)의 일측면을 가압하여 절개하도록 정해진 각도로 경사진 절단부(22)와, 상기 절단본체(21)의 외주면에 나선형상으로 돌출된 절단가압유도부(23)로 이루어진 절단구(20)와; 상기 하부체결구(10)의 상부에 구비되며 상기 절단가압유도부(23)의 나선형상과 동일하게 형성된 상부가압유도부(31)와, 상기 하부본체(11)의 상부에 체결되도록 내주면에 나사산이 형성된 컵형상의 상부본체(32)로 이루어진 상부체결구(30)로 구성되어 음료용기의 내부에 충만된 음용수와, 희석되는 첨가제를 개별적으로 충전 보관하여 음용수와 첨가제의 변질을 방지하고, 캡슐캡의 교체로 간편하게 다양한 음료를 즐길 수 있으며, 나선형상의 가압유도부를 형성하여 회전력을 직진력으로 용이하게 바꿔주는 것과 더불어 개폐작용과 첨가제 투입을 동시에 수행하고, 절단구의 수직이동유도홈을 형성하여 절단구의 가압력을 향상시키는 효과가 있다. 끝.

[별지2]

물품

1. 물품의 명칭: 와우캡(WOW CAP)
2. 물품의 각 구성 부분: 하부체결구(10), 절단구(20), 상부체결구(30) 등 3피스
3. 각 구성 부분의 사진



4. 각 구성 부분을 결합한 물품의 사진

