

특 허 법 원

제 2 1 부

판 결

사 건 2024나10157 직무발명보상금 청구의 소
원고, 항소인 겸 피항소인

A

소송대리인 법무법인 정세

담당변호사 한동수, 송홍석

피고, 피항소인 겸 항소인

B주식회사

대표이사 C

소송대리인 법무법인(유한) 태평양

담당변호사 권택수, 김정대, 남문기, 유창순

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2023. 12. 14. 선고 2020가합551030 판결

변 론 종 결 2025. 5. 8.

판 결 선 고 2025. 7. 24.

주 문

1. 제1심판결을 다음과 같이 변경한다.

가. 피고는 원고에게 2,305,686,139원 및 그중 2,141,987,047원에 대하여는 2020. 6. 19.부터 2023. 12. 14.까지 연 5%, 163,699,092원에 대하여는 2020. 6. 19.부터 2025. 7. 24.까지 연 5%, 각 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

나. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

2. 소송 총비용 중 20%는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

3. 제1의 가항은 가집행할 수 있다.

청구취지 및 항소취지

1. 청구취지

피고는 원고에게 3,000,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부분 송달일 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 항소취지

가. 원고

제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 금액에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다. 피고는 원고에게 858,012,953원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부분 송달일 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

나. 피고

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

이 유

1. 기초사실

이 법원이 이 부분에 적을 이유는 아래와 같이 고치는 것 이외에는 제1심판결문 해당 부분 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 따라 이를 그대로 인용한다.

○ 제1심판결문 제7면의 바.항을 삭제한다.

2. 원고 주장의 요지

피고가 이 사건 발명들로 인해 얻은 이익은, ① 피고가 각 특허풀로부터 받은 실시료(DVD 6C: 49,331,812달러, One-Blue: 67,422,300달러)에 이 사건 특허발명이 차지하는 비중(DVD 6C: 63.95%, One-Blue: 46.9%)을 곱한 실시료 수입 63,168,751달러(DVD 6C: 31,547,693달러, One-Blue: 31,621,058달러), ② 피고가 이 사건 각 크로스 라이선스 계약을 통해 D 등 4개 회사로부터 받은 추가 실시료(302,800,000달러)에 이 사건 특허발명이 차지하는 비중(59.58%)을 곱한 실시료 수입 180,408,240달러, ③ 피고가 이 사건 각 크로스 라이선스 계약을 통해 지급을 면하게 된 실시료 상당액(이하 '실시료 면제 이익'이라 한다), 즉 각 특허풀이 피고가 납부해야 할 실시료에서 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 존재를 이유로 공제해 준 금액(DVD 6C: 143,397,908달러, One-Blue: 280,157,225달러)과 E, F, G에 대한 실시료 면제액(126,143,882달러)의 합계에 이 사건 특허발명이 차지하는 비중(59.58%)을 곱한 면제 이익 327,510,671달러(DVD 6C: 85,436,473달러, One-Blue: 166,917,674달러, E 등 3개 회사: 75,156,524달러)로, 합계 571,087,662달러(= 63,168,751달러 + 180,408,240달러 + 327,510,671달러)이다.

이 사건 발명들의 완성 및 이 사건 특허발명들의 표준필수특허 채택 과정에서 원고와 그 외 공동발명자가 들인 노력을 고려하면, 이 사건 발명들에 대한 발명자 공헌도는 10% 이상이고, 이 사건 발명들의 공동발명자들 중에서 원고의 기여율은 평균 38.4%이다.

따라서 피고는 원고에게, 원고의 이 사건 발명들로 인하여 피고가 2006년부터 2028년까지 얻었거나 얻을 사용자 이익에 원고의 발명자 공헌도 등을 반영하여 산정된 직무발명보상금의 일부로서 3,000,000,000원과 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

3. 직무발명보상금 청구권의 발생

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 특허법'이라 한다)¹⁾ 제40조 제1항은 '종업원 등은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 따라 사용자 등이 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.'라고 규정하고 있다.

위 기초사실에 따르면, 원고의 이 사건 발명들은 원고가 사용자인 피고에 고용되어 종업원으로 근무하는 동안 피고의 업무 범위에 속하는 분야에서 원고의 직무와 관련하여 발명한 것이므로 구 특허법 제40조 제1항에서 규정하는 종업원 등의 직무발명에 해당한다. 따라서 원고가 이 사건 발명들에 대한 특허를 받을 권리를 사용자인 피고에게 양도하여 피고 명의로 특허출원과 등록을 마치게 하였으므로, 피고는 원고에게 구 특허법 제40조 제1항 및 제2항에 따라 이 사건 발명들에 대한 정당한 보상금을 지급할

1) 발명진흥법의 2006. 3. 3. 개정으로 직무발명에 대한 보상 규정이 신설됨에 따라 구 특허법 제40조는 삭제되었다.

의무가 있다.

4. 직무발명보상금의 산정

가. 산정 방식

1) 구 특허법 제40조 제2항은 직무발명보상금의 액수를 결정함에 있어서 '그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다'고 규정하고 있으므로 직무발명 보상액을 산정할 때 일반적으로 고려하여야 할 요소는 ① 사용자가 얻을 이익, ② 발명자 공헌도(= 1 - 사용자 공헌도), ③ 공동발명자 기여율이다.

이때 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익은 직무발명과 상당인과관계가 있는 이익을 의미한다. 원칙적으로 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계한 시점을 기준으로 장래 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아 정당한 보상액을 결정하여야 한다. 그런데 장래 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 이익을 예상하여 보상금을 결정하는 데에는 어려움이 있으므로, 사용자가 직무발명을 승계한 이후에 실제로 직무발명에 의하여 얻은 이익이 있다면 이를 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정할 때 참작할 수 있다. 이처럼 사용자가 직무발명을 승계한 이후에 실제로 얻은 이익을 참작하여 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정하고 이를 기초로 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정하는 때에는 직무발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도뿐만 아니라 직무발명 완성 이후의 사정으로서 사용자가 얻을 이익과 관련된 직무발명의 권리화 또는 사업화 경위 등까지 함께 고려할 필요가 있다(대법원 2024. 11. 20. 선고 2023다237514 판결 참조).

2) 직무발명이 실시계약의 목적이 되는 다수의 특허발명 중 일부에 해당하거나,

실시계약의 협상 당시에 대표적인 특허로 제시되었다거나 그렇지 않더라도 그 실시에 따른 이익에 있어서 특별한 가중치를 둘 만한 사정이 있는 경우에는 위 이익에서 직무발명이 차지하는 비중을 참작해야 할 것이므로 이를 '직무발명의 기여도'로 반영한다. 종업원(발명자들)의 공헌도는 해당 발명을 완성하는 데 발명자가 창조적으로 기여한 정도를 의미하므로, 이를 산정할 때에는 사용자의 공헌요소와 종업원의 공헌요소를 모두 종합하여 판단해야 한다. 또한, 복수의 발명자가 공동으로 발명한 경우 발명자들 사이에 기여한 정도까지도 참작하여야 한다.

3) 따라서 사용자가 제3자에게 직무발명의 실시를 허락한 경우 그로 인하여 발생한 실시료 등 수입은 특별한 사정이 없으면 직무발명을 근거로 하여 사용자가 얻은 초과수입에 해당하므로 직무발명보상금은 실시료 등의 대가에 직무발명이 기여한 정도 등을 반영하는 방식으로 산정할 수 있다. 보상금 산정 식은 다음과 같다.

$\text{정당한 직무발명보상금} = \text{① 사용자 이익(실시료 등)} \times \text{직무발명 기여도} \times \text{② 발명자들의 공헌도} (= 1 - \text{사용자 공헌도}) \times \text{③ 공동발명자 중 원고의 기여율}$

나. 사용자 이익

1) 각 특허풀로부터 받았거나 받을 실시료 관련 이익: 50,535,000달러

가) 사용자 이익 산정 방식

이 사건 특허발명들이 각 특허풀에 포함된 사실, 각 특허풀의 실시권자들은 특허풀에 실시료를 납부하고 피고는 각 특허풀로부터 실시권자들이 납부한 실시료 중 보유한 표준 필수특허에 해당하는 부분의 실시료를 분배받아 온 사실에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없다. 그리고 피고가 이 사건 특허발명들을 각 특허풀에 제공하고 각 특허풀로부터 받아 온 실시료는 직무발명으로 인한 독점적·배타적 이익에 해당하

므로 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자 이익에 해당한다.

다만 피고가 각 특허풀로부터 분배받은 실시료를 알 수 있는 증거는 DVD 6C의 경우 2007년부터 2020년까지이고, One-Blue의 경우 2012년부터 2021년까지이므로, DVD 6C로부터 분배받았거나 분배받을 2021년도 이후의 실시료와 One-Blue로부터 분배받았거나 분배받을 2022년도 이후의 실시료에 대하여는 각 특허풀을 구성하는 피고 보유 특허발명의 수 및 존속기간에 기초하여 이를 합리적으로 추산하는 절차가 필요하다.

또한 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 '사용자가 얻을 이익'은 직무발명과 상당인과관계가 있는 이익이므로, 피고가 각 특허풀로부터 분배받았거나 분배받을 실시료 중 이 사건 특허발명들과 상당인과관계가 있는 범위로 한정하되, 각 특허풀에는 이 사건 특허발명들 외에도 피고의 다른 표준 필수특허가 포함되어 있으므로 이 사건 특허발명들의 비중, 즉 직무발명의 기여도를 반영하여야 한다.

나) 각 특허풀로부터 받았거나 받을 실시료 수입

(1) 피고가 2007년부터 2020년까지 DVD 6C로부터, 2012년부터 2021년까지 One-Blue로부터 각각 다음 표 기재와 같은 금액을 실시료로 받았음은 당사자 사이에 다툼이 없다. 나아가 특허권의 존속기간을 고려할 때 시간의 경과에 따라 각 특허풀에 포함된 이 사건 특허발명들의 수는 점차 감소하게 되고, 그에 따라 피고의 실시료 수입 역시 그 수에 비례하여 감소한다고 볼 수 있으므로, DVD 6C의 경우 2020년도의 실시료 수입을 기준으로, One-Blue의 경우 2021년도의 실시료 수입을 기준으로 장래의 실시료 수입을 추산하면 아래 표 기재와 같다.²⁾ 원피고 모두 이와 같은 추산 방법

2) 1달러 미만은 버린다. 이하 같다.

및 결과에 대하여 다툼이 없다.

연도	DVD 6C 실시료 수입		One-Blue 실시료 수입		
	금액(달러)	비고	금액(달러)	비고	
2007	5,366,176	갑 제24호증	-		
2008	1,498,091				
2009	1,003,278				
2010	20,168,913				
2011	9,007,457				
2012	8,758,238				
2013	263,880				갑 제25호증
2014	244,524				
2015	274,048				
2016	648,069				
2017	985,433				
2018	474,728				
2019	318,762				
2020	146,064	26건			
2021	73,032	13건	838건		
2022	67,414	12건	813건		
2023	22,471	4건	691건		
2024	5,617	1건	316건		
2025	5,617	1건	83건		
2026	-	존속기간 만료	84,854	26건	
2027	-		42,427	13건	
2028	-		3,263	1건	
합계	49,331,812달러		67,422,300달러		

(2) 따라서 피고가 DVD 6C로부터 받았거나 받을 것으로 합리적으로 예상되는 2007년부터 2025년까지의 실시료는 총 49,331,812달러이고, One-Blue로부터 받았거나 받을 것으로 합리적으로 예상되는 2012년부터 2028년까지의 실시료는 총 67,422,300달러이다.

다) 각 특허풀로부터 받았거나 받을 실시료 수입 중 이 사건 발명들과 상당인과 관계가 인정되는 부분: 80%

앞서 든 증거에 을 제12, 13호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여

인정할 수 있는 아래와 같은 사정, 즉 이 사건 발명들의 완성 이후 피고의 기여로 인하여 이 사건 발명들의 가치가 증대된 점을 고려할 때, 피고가 각 특허풀로부터 받았거나 받을 실시료 수입에서 이 사건 발명들과 상당인과관계가 있는 이익은 그중 80% 부분, 즉 DVD 6C 실시료 수입 중 39,465,449달러(= 49,331,812달러 × 80%), One-Blue 실시료 수입 중 53,937,840달러(= 67,422,300달러 × 80%)로 봄이 타당하다.

(1) 이 사건 특허발명들은 국제 표준화 기구인 DVD 포럼, BDA 등에서 회원사의 투표를 통하여 채택된 표준기술에 부합하는 발명들이다. 이러한 표준기술에 부합하는 특허발명, 즉 표준 필수특허를 확보하기 위해서는 표준화 기구의 회원이 되어서 그 회의에 참석하여야 하고, 표준화 과정에서 실시간으로 정보를 수집하고 분석하여 적시에 표준으로 채택될 가능성이 있는 기술을 개발하고 출원하여야 하며, 표준화 기구에서의 논의 과정에서 자신의 입장을 관철시킬 수 있어야 하는데, 이는 대부분 발명자 개인보다는 피고의 지위나 역량에서 비롯된 것이고, 피고는 그러한 지위나 역량을 갖추기까지 많은 인적, 물적 자원을 투입하였을 것으로 보인다.

(2) DVD 포럼은 1995년경 H를 주축으로 하는 일본 회사들이 중심이 되어 결성되었고, 피고는 핵심 표준기술이 상당 부분 정립된 후인 1997. 11.경 DVD 포럼에 가입하였다. 따라서 피고가 회원사로 가입하였을 무렵에는 이미 DVD의 핵심 표준기술 대부분이 위 일본 회사들의 기술에 맞추어 채택된 상태였고, 피고를 비롯한 다른 회원사들은 표준화가 아직 완성되지 않은 부분을 찾아내거나 향후 표준화 흐름을 예측하여 그에 맞는 기술을 개발하여야 했다. BDA 역시 BD를 개발한 일본 회사인 F가 주도하여 설립하였으므로 핵심 표준기술은 대체로 F의 기술에 맞추어 채택되었던 것으로 보이고, 피고는 DVD 포럼에서와 마찬가지로 전략적인 기술 개발을 통하여 표준 필수특

허를 확보하여야 했다.

이에 피고는 원고 등 관련 부서 직원들로 하여금 DVD 포럼, BDA 등에서 개최하는 회의에 꾸준히 참석하게 함으로써 내부 동향을 파악하고, 그에 맞추어 기술 개발 방향을 설정하는 등 표준 필수특허를 확보하기 위한 조직적인 투자와 실질적인 노력을 기울였다. 또한 피고는 표준화 투표 과정에서도 영향력을 행사하거나 관련된 이해관계를 조율하는 등 회원사들과 협상을 거쳐 이 사건 발명들을 포함한 피고의 기술이 표준기술로 선정되도록 유도하였던 것으로 보인다.

(3) 이러한 노력 등으로 인하여 56개의 발명으로 이루어진 이 사건 발명들은 총 1,133개의 표준 필수특허로 등록되었다. 피고는 이처럼 다수의 표준 필수특허를 확보함으로써 실시료 수입을 늘리고 업계에서의 지위를 강화할 수 있었다.

(4) 위와 같은 이유로, 피고가 각 특허풀로부터 받았거나 받을 실시료 수입 전부를 이 사건 발명들과 상당인과관계가 있는 사용자 이익'으로 볼 수는 없다. 앞서 본 이 사건 발명들이 표준 필수특허로 되기까지 피고가 기여한 정도, 이 사건 발명들의 출원 및 등록에 관한 피고의 노력 등 기록과 변론 과정에서 알 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하면, 피고가 각 특허풀로부터 받았거나 받을 실시료 수입 중 80%를 이 사건 발명들과 상당인과관계 있는 사용자 이익으로 인정할 수 있다.

라) 이 사건 발명들의 기여도: DVD 6C 63.95%, One-Blue 46.9%

갑 제23호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 따르면, 피고는 2013년부터 소속 연구원들의 직무발명 현황을 전산으로 종합 관리하는 'SIPMS'를 사용하고 있었는데, 위 시스템에는 각 직무발명의 기술적 가치에 따라 등급이 매겨져 있고, 피고가 직무발명을 승계하여 등록받은 각 특허발명에 분배한 실시료 수입(A)도 기재되어 있는 사실이

인정된다. 피고가 SIPMS에 매년 기재해 둔 특허풀 실시료 수입과 이 사건 특허발명들에 대한 분배액은 피고 스스로가 자체 수립한 내부적인 기준에 따라 직접 산정·입력·관리한 것으로 보이고, 임의로 작성되었다거나 사후 변경 입력되는 등 그 기재 내용을 의심할 만한 사정도 없다.

피고가 2013년부터 2020년까지 각 특허풀로부터 받은 실시료 수입(B)에서 SIPMS에 기재된 이 사건 특허발명들에 분배된 실시료 수입(A)이 차지하는 비중을 산출하면, 아래 표 기재와 같이 DVD 6C의 경우 실시료의 약 63.95%, One-Blue의 경우 실시료의 약 46.9%이고, 이를 이 사건 발명들의 기여도로 보는 것이 합리적이다. 원피고도 이러한 방식으로 기여도를 정하는 것에 대하여 다툼이 없다.

연도	평균 환율 (원/달러)	DVD 6C			One-Blue		
		실시료 수입 (갑 제13호증)		이 사건 특허 발명에 분배된 실시료 수입[원(A)] (갑 제23호증)	실시료 수입 (갑 제14호증)		이 사건 특허 발명에 분배된 실시료 수입[원(A)] (갑 제23호증)
		달러	원(B)		달러	원(B)	
2013	1,084	263,880	286,045,920	176,659,664	9,514,890	10,314,140,760	4,564,602,117
2014	1,043	244,524	255,038,532	143,537,313	8,154,061	8,504,685,623	3,729,249,815
2015	1,121	274,048	307,207,808	146,954,714	5,969,314	6,691,600,994	3,054,439,462
2016	1,149	648,069	744,631,281	338,684,247	4,170,813	4,792,264,137	2,169,826,991
2017	1,119	985,433	1,102,699,527	846,945,688	4,732,098	5,295,217,662	2,964,079,914
2018	1,090	474,728	517,453,520	340,335,994	4,029,156	4,391,780,040	2,362,720,295
2019	1,155	318,762	368,170,110	297,126,602	4,257,628	4,917,560,340	2,219,769,647
합계		3,209,444	3,581,246,698	2,290,244,222	40,827,960	44,907,249,556	21,064,688,241
비중		63.95% (2,290,244,222 / 3,581,246,698)			46.90% (21,064,688,241 / 44,907,249,556)		

바) 소결

피고가 이 사건 특허발명들로 인하여 위 각 특허풀로부터 받은 실시료 중 50,535,000달러[= 25,238,154달러(DVD 6C 실시료 수입 중 39,465,449달러 × 63.95%)

+ 25,296,846달러(One-Blue 실시료 수입 중 53,937,840달러 × 46.9%)]를 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자 이익으로 인정한다.

2) 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 인한 이익: 324,571,790달러

피고가 이 사건 각 크로스 라이선스 계약에 따라 계약 상대방으로부터 받은 추가 실시료 수입과 계약 상대방의 특허를 무상으로 실시함으로써 얻은 이익에 관하여 본다.

가) 이 사건 각 크로스 라이선스 계약을 통해 받은 추가 실시료 수입

피고가 D, E, I, J과 각각 체결한 이 사건 각 크로스 라이선스 계약에는 상호 보유하는 특허 등을 무상으로 사용하는 것 이외에 피고가 추가 실시료로서 일정한 금액을 받는 내용이 포함된 사실, 그에 따라 피고가 D, E, I, J으로부터 다음과 같이 추가 실시료를 받은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.

연도	계약 상대방	추가 실시료 (달러)
2006	D	7,500,000
2009	I	22,000,000
2010	E	35,300,000
2013	D	200,000,000
2014	J	38,000,000
합계		302,800,000

위와 같이 피고가 이 사건 특허발명들을 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 상대방에게 제공하고 그 상대방으로부터 받은 추가 실시료인 302,800,000달러는 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익에 해당하므로 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자 이익에 해당한다.

나) 각 특허풀로부터 받은 실시료 면제 이익

(1) 당사자 주장의 요지

(가) 원고

피고가 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 얻은 실시료 지급 면제의 이익은 각 특허권이 피고가 납부해야 할 실시료에서 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 존재를 이유로 공제해 준 금액(Credit Amount, Prenet)으로 구체화되었다. 따라서 각 특허권의 공제액은 직무발명보상금에서 말하는 사용자 이익에 해당한다.

(나) 피고

이 사건 각 크로스 라이선스 계약은 상대방 회사와의 고도의 경영적 판단 하에 전략적으로 체결하는 것이고, 크로스 라이선스의 대상이 되는 개별 특허발명의 중요도 등을 고려하여 체결하는 것이 아니다. 즉, 크로스 라이선스의 대상이 되는 개별 특허발명과 크로스 라이선스 계약 체결 사이에는 인과관계가 없으므로, 이 사건 특허발명들이 크로스 라이선스의 대상이 되는 특허발명에 포함되더라도 피고가 이에 대하여 직무발명보상금을 지급할 필요가 없다.

설령 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 인한 실시료 면제액에 기초한 직무발명보상금 지급의무를 인정하더라도 피고의 사용자 이익은 각 특허권에서 임의로 산정하여 통지한 'Credit Amount'나 'Prenet'과 같은 공제액을 기초로 산정되어서는 아니 되고, 해당 특허발명의 실시와 관련된 피고의 매출액 및 그 특허발명에 대한 합리적이고 상당한 통상실시료율에 기초하여 산정되어야 한다.

(2) 각 특허권으로부터 받은 실시료 면제 이익의 산정

(가) 인정사실

앞서 든 증거에 갑 제4, 26, 27, 29, 30호증의 각 기재 및 변론 전체의 취

지를 종합하면, 아래의 사실이 인정된다.

① 피고는 2003년경부터 이 사건 특허발명을 포함한 DVD, BD 관련 특허권 등에 대하여 포괄적으로 상호 실시를 허락하는 내용의 이 사건 각 크로스 라이선스 계약을 체결하였고, 이후 각 특허풀에 가입하였는데, 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 상대방인 H, JVC, K, L는 DVD 6C의 회원이고, E, F는 One-Blue의 회원이며, D, J은 DVD 6C, One-Blue의 회원을 겸하고 있다.

② 각 특허풀의 규정에 따르면, 특허풀 회원사들은 업무집행자인 특정회사에게 라이선시를 상대로 표준 필수특허에 대한 서브라이선스 계약을 체결할 수 있는 권한을 부여하고, 업무집행자는 그 서브라이선스 계약 이후 라이선시들로부터 실시료를 수취하여 이를 회원사들에게 배분하는 업무를 수행하도록 하는 내용의 계약(Authorization Agreement)을 체결하였다. 다만 위 계약에서 라이선시(예: 이 사건의 피고)는 자신과 별도로 크로스 라이선스 계약을 체결한 특허풀 회원사의 특허에 대한 실시료에 관하여는, 업무집행자에게 특허풀에 납부해야 할 실시료로 계산된 총 실시료에서 크로스 라이선스 조건을 반영하여 그 부분을 조정하여 달라는 청구를 할 수 있는 권리(to utilize adjustment arrangement)가 있었다. 이에 각 특허풀에서는 피고가 각 특허풀에 납부해야 할 실시료를 산정할 때 먼저 피고 실시제품의 생산·판매량 등에 기초하여 전체 표준 필수특허에 대한 실시료를 산정한 다음 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 상대방들이 가진 표준 필수특허의 실시료 상당액에 해당하는 부분을 공제하는 방식으로 피고가 각 특허풀에 최종 납부할 실시료를 결정해 왔다. 각 특허풀은 회원들이 납부해야 할 실시료 중 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 인하여 공제되는 부분을, DVD 6C는 'Credit Amount'로, One-Blue는 'Prenet'('Credit Amount'와 'Prenet'를 모두

'공제액'이라 한다)로 표시하여 피고를 포함한 회원들에게 통지하였다.

DVD 6C

(2006. 1. 2. 체결, 갑 제29호증의2)

본 계약은 '라이선시'와 'DVD 특허 라이선싱 그룹' 중 하나 이상의 회원 간에 체결되고, 모든 'DVD 특허'('DVD 특허 라이선스 계약'에서 정의됨)와 'DVD 특허 라이선싱 그룹'의 회원이 소유했다면 'DVD 특허'에 해당하였을 라이선시가 소유한 모든 특허를 커버하는 특허 크로스 라이선스("크로스 라이선스")의 존재를 반영하기 위해 '라이선서'가 '라이선시'에게 'DVD 특허 라이선스 계약'에 따라 지급할 로열티("로열티")에 대하여 credit을 부여하는 조건을 규정한다.

1. '라이선서'는 만약 존재한다면 '라이선시'가 '로열티'에 대해 적용할 수 있는 credit amount(본 계약 제4조에 따라 계산됨)를 명시한 credit 통지를 보내기 위한 독립된 회계법인("Accountant")을 임명한다.

2. '라이선시'가 여기에 명시된 조정 방식을 이용하고자 하는 경우, '라이선시'는 본 조정 방식을 적용하기를 희망하는 반기의 말일까지 'Accountant'가 credit amount를 결정하기 위해 필요한 '크로스 라이선스'의 주요 조건을 'Accountant'에게 통지한다.

3. 각 반기 말일로부터 45일 이내에, '라이선시'는 '라이선서'에게 본 'DVD 특허 라이선스 계약' 첨부 2의 2.13조에 명시된 로열티 진술서를 제출한다. '라이선시'는 해당 로열티 진술서에서 '크로스 라이선스'와 관련하여 여기 명시된 로열티 조정 방식에 따라 로열티 credit이 적용되기를 원하는지 여부를 표시한다.

4. 각 반기의 말일로부터 75일 이내에, 'Accountant'는 '라이선시'에게 크로스 라이선스의 존재로 인해 '라이선시'가 해당 기간 동안 지불해야 할 '로열티'에 대하여 적용할 수 있는('라이선시'가 선택한 경우) credit amount를 기재한 credit 통지서를, '라이선서'에게는 그 사본을 발송한다. 그러한 credit amount는 라이선스 관리 수수료와 'Accountant' 수수료 부담분을 공제한 후에, '크로스 라이선스'가 없었더라면 하나 이상의 '크로스 라이선스'에 따라 '라이선시'에게 자신의 특허를 라이선스한 'DVD 라이선싱 그룹'의 회원 또는 회원들에게 분배되었을 로열티의 일부일 것이다.

One-Blue

(2011. 12. 20. 체결, 갑 제30호증의1)

별첨 F 로열티 분배 규칙

XV. Pre-netting 공제

'BD 제품'에 관하여 각 '라이선서'의 '특허'에 분배되는 총 금액은 해당 'BD 제품'에 관하여 해당 '라이선서'와의 양자 간 라이선스에 따른 '총 Pre-netting 공제액'에 상응하는 만큼 감축된다.

BD-PC 제조자를 위한 라이선스 계약

(2011. 12. 30. 체결, 갑 제30호증의 2)

6.2 로열티 상계.

'라이선시'가, 본 '라이선스 계약' 이외의 계약("양자 간 계약")에 따라 '라이선스 대상 제품'을 커버하는 하나 이상의 '라이선서'("양자 간 계약 라이선서")의 '라이선스 대상 특허'를 별도로 실시 허락하는 라이선스 계약 또는 부제소 약정의 일방 당사자인 경우, '라이선시'는 본 '라이선스 계약'에 따라 지불해야하는 로열티(제6.3조에서 적용하는 '표준 요율' 또는 할인된 '표준 요율'을 기초로 산정됨)를 조정하도록 '라이선싱 회사'에게 요구할 수 있고, 이는 위 계약이 없다면 '양자 간 계약'에 따라 해당 '양자 간 계약 라이선서'에게 지불해야하는 로열티 만큼을 그로부터 공제하는 방법에 의한다.

③ 피고가 2013년 하반기부터 2017년까지 DVD 6C로부터 통지받은 공제액과 2012년부터 2019년 4월까지 One-Blue로부터 통지받은 공제액은 아래와 같다.

시기	DVD 6C 공제액 (달러)		One-Blue 공제액 (달러)	
	금액	비고	금액	비고
2012			35,599,428	갑 제27호증
2013		갑 제26호증	54,974,011	
	2,543,736			
2014	6,103,120		55,925,319	
2015	4,616,815		49,753,439	
2016	3,442,726		41,091,229	
2017	547,629		26,633,281	
2018			15,307,558	
2019			872,960	

(나) 공제액을 실시료 면제 이익으로 볼 수 있는지 여부

위 인정사실과 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 피고는 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 인하여 각 특허풀의 공제액만큼의 실시료채무를 면하는 이익을 얻었다고 봄이 타당하다.

① 피고는 업무집행자와 체결한 서브라이선스 계약에 따라 자신이 실시한 모든 특허풀 회원사 특허에 대한 실시료 지급 채무를 부담한다. 나아가 각 특허풀에서

는 실시료 분배규칙에 따라 피고 실시제품의 생산·판매량 등에 기초하여 피고가 실시한 모든 표준 필수특허에 대한 실시료를 산정한다.

② 피고가 각 특허풀로부터 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 상대방이 가진 표준 필수특허에 대한 실시료를 공제받기 위해서는 각 특허풀에 위 계약의 존재를 알리고 이미 산정된 실시료의 조정을 요구하여야 한다. 그리고 DVD 6C는 라이선서가 임명한 독립된 회계법인을 통해 공제액을 산정하도록 하고 있는데, 그 과정에서 발생한 회계법인의 수수료는 라이선서에게 분배되는 실시료에서 공제된다.

③ 또한 DVD 6C의 경우 회원들은 공정하고 공평한 로열티 배분을 결정하기 위하여 필수성 인자, 국가 인자, 기간 인자 등에 따라 로열티를 계산하기로 하는 기본규칙에 따르기로 합의하였다. 따라서 특허풀이 계산한 로열티는 객관적인 방법에 따라 산출된 합리적인 실시료로 볼 수 있다. 그리고 공제액 산정 시 라이선서가 독립된 회계법인을 임명하도록 하고, 라이선서가 크로스 라이선스 계약의 주요 조건을 임명된 회계법인에 통지하고 로열티 진술서를 제출하도록 하고 있으며, 회계법인은 이를 토대로 작성한 credit 통지서를 라이선서 및 라이선서에게 발송하는 점 등을 볼 때, 공제액인 credit amount는 특허풀이 계산한 실시료와 같은 액수로 보인다.

④ 결국, 피고는 이 사건 각 크로스라이선스 계약으로 인하여 이미 발생한 각 특허풀에 대한 실시료채무를 면제받게 되었으므로, 이는 그 자체로 피고의 이익에 해당한다.

⑤ 피고는, 각 특허풀의 공제액은 실시료 산정 시 계산상 편의를 위해 각 특허풀의 일방적인 정책 하에 계산된 가상의 수치이므로 이를 곧바로 피고의 이익으로 볼 수 없다고 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 피고의 각 특허풀에 대한 실시료채

무는 객관적으로 산출되어 실제로 발생한 것이므로, 각 특허풀의 공제액은 피고의 실시료 면제 이익에 해당한다. 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

(다) 구체적 산정

① 산정 방법

피고와 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 당사자들 대부분이 각 특허풀에 가입하였고, DVD 6C가 2007년경부터, One-Blue가 2012년부터 각 실시료 공제정책(Royalty Deduction Scheme)을 통해 피고에게 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 인한 상호 실시료 면제를 감안한 공제액을 통지해 온 사실에 대해서는 다툼이 없다. 다만 피고는 2013년 하반기부터 2017년까지 DVD 6C로부터, 2012년부터 2019년 4월까지 One-Blue로부터 통지받은 각 공제액 자료만을 공개하였고, 2007년부터 2013년 상반기 동안 DVD 6C 공제액을 확인할 수 있는 자료는 소지하고 있지 않다고 주장한다. 따라서 자료가 없는 위 기간 동안의 DVD 6C 공제액은 합리적인 방법으로 추산하여야 한다.

② 2007년부터 2013년 상반기까지의 DVD 6C 공제액

㉠ 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 각 특허풀에 대한 특정 기간의 실시료 지급액과 공제액은 피고가 각 특허풀에 보고한 피고 제품의 실제 판매 수량을 근거로 하여 산정되는 것이므로 일정한 상관관계가 있을 것으로 보이는 점, DVD 산업이 계속 성장하던 시기라면 표준 필수특허 등의 실시가 더욱 활발히 이루어졌을 것으로 짐작할 수 있는 점 등을 고려할 때, DVD 산업이 상대적으로 쇠퇴하기 시작할 무렵으로 객관적인 자료가 제출된 2013년 및 2014년의 DVD 6C에 대한 실시료 납부액과 같은 기간의 DVD 6C 공제액의 비

율을 DVD 산업이 활황이던 2007년부터 2013년 상반기에 적용하여 같은 기간의 DVD 6C 공제액을 추산할 수 있다. 따라서 자료가 제출된 2013년 하반기와 2014년 상반기 DVD 6C 실시료 납부액 대비 공제액 비율을 산정한 다음, 2007년부터 2013년까지 피고가 납부한 실시료로부터 위 기간의 공제액을 추산하기로 한다.

앞서 든 증거들에 변론 전체의 취지를 종합하면, 2013. 9. 13.과 2014. 3. 13. 발행된 청구서에 따라 피고가 DVD 6C에 납부한 실시료 및 DVD 6C가 공제한 Credit Amount 액수는 다음 표 기재와 같고, 이 기간 동안 피고가 DVD 6C에 납부한 실시료 및 DVD 6C의 공제액 비율은 12:88로 산정된다.

청구서 발행 시기	피고가 납부한 실시료(갑 제31호증)	공제액(갑 제26호증)
2013. 9. 13. 자	517,321달러	2,543,736달러
2014. 3. 13. 자	232,138달러	2,953,353달러
합계	749,459달러	5,497,089달러
비율	12%	88%

위 비율을 2007년부터 2013년 상반기까지 피고가 DVD 6C에 낸 실시료 17,198,133달러에 적용하면, 위 기간의 DVD 6C 공제액은 126,143,882달러로 추산된다.

시기	피고가 납부한 실시료(갑 제31호증)	공제액 (추산)
2007. 3. 19.자 ~ 2013. 3. 15.자	17,198,133달러	126,143,882달러 (= 17,198,133 × 5,497,089/749,459)
비율	12%	88%

㉔ 이에 대하여 피고는 2007년부터 2013년 상반기까지의 공제액을 2014년의 공제액과 같은 금액으로 추정하여야 한다고 주장한다. 그러나 DVD 6C 공제액이 2014년부터 2017년 사이에 점차 감소하는 추세인 점, 피고가 DVD 6C로부터 받

은 실시료 수입은 2007년부터 2013년까지 연평균 6,580,862달러로 2014년부터 2020년까지의 연평균 441,661달러의 약 14배에 이르는 점, 2011년경부터 BD 시장의 성장에 따라 DVD 시장은 점점 축소되어 온 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 2007년부터 2013년 상반기의 공제액은 2014년의 공제액보다 훨씬 큰 규모였을 것으로 추정된다. 따라서 2007년부터 2013년 상반기 동안의 DVD 6C 공제액을 2014년과 같은 금액으로 추산하는 것은 부당하므로, 피고의 위 주장을 받아들이지 않는다.

③ 각 특허폴별 공제액 산정 결과

시기	DVD 6C 공제액		One-Blue 공제액	
	금액(달러)	비고	금액(달러)	비고
2007	126,143,882	추산	원고 주장 없음	
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
2013	2,543,736	갑 제26호증	35,599,428	갑 제27호증
2014			54,974,011	
2015			55,925,319	
2016			49,753,439	
2017			41,091,229	
2018			26,633,281	
2019	-	원고 주장 없음	15,307,558	원고 주장 없음
2020	-		872,960	
소계	143,397,908		280,157,225	
합계	423,555,133			

④ 실시료 면제 이익

피고가 각 특허폴로부터 얻은 실시료 면제 이익은 각 특허폴의 공제액과 같으므로 423,555,133달러이다.

다) E, F, G에 대한 실시료 면제액

(1) 원고는, 피고가 위 공제액 외에도 이 사건 각 크로스 라이선스 계약에 따

라 E, F, G의 DVD 특허를 무상으로 실시함으로써 본래 지불해야 할 실시료의 지급을 면하였으므로 이 역시 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자 이익에 해당하고, 피고의 2006년부터 2016년까지의 DVD 제품 판매수량 및 2006년부터 2012년까지의 BD 플레이어 판매수량에 E, F, G가 속해 있는 특허풀 'DVD 3C'(이하 'DVD 3C'라 한다)이 정한 통상실시료율과 DVD 3C에서 E, F, G가 보유한 각 표준 필수특허들의 비중을 곱하는 방법으로 그 실시료 면제액을 산정할 수 있으며, DVD 3C의 실시료율이 DVD 6C의 실시료율보다 항상 높았던 점을 고려할 때, 그 최소금액은 피고가 2007년부터 2013년까지 DVD 6C로부터 실시료를 면제받은 금액인 126,143,882달러와 같다고 주장한다.

(2) 피고가 E, F, G와 사이에 DVD와 관련된 특허 등에 대하여 포괄적으로 상호 실시를 허락하는 것을 주된 내용으로 하는 이 사건 각 크로스 라이선스 계약을 체결한 사실은 앞서 본 바와 같다. 그러나 갑 제42호증의 기재 및 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 아래와 같은 사정에 비추어 보면, 원고 제출의 증거들만으로는 피고가 원고 주장과 같은 실시료 면제 이익을 얻었다고 인정하기 부족하고, 설령 피고가 그 이익을 얻었다고 하더라도 원고 주장과 같은 방법으로 이를 산정할 수는 없다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

(가) 이 사건 각 크로스 라이선스 계약 체결 사실 외에, 피고가 DVD 제품 생산을 위하여 E, F, G의 DVD 관련 특허를 실시하였다고 인정할 만한 직접적인 증거가 없다.

(나) 피고가 판매한 DVD 제품 또는 BD 플레이어의 수량을 알 수 있는 자료도 없다.

원고는 갑 제40호증을 통해 피고가 2006년부터 2016년까지 DVD 플레이어 및 DVD 레코더를 판매한 수량과 2006년부터 2012년까지 BD 플레이어를 판매한 수량을 확인할 수 있다고 주장한다. 갑 제40호증은 M(M)가 2024. 2. 5. '2006년부터 2016년 사이의 광 디스크 드라이버 시장(Optical disc driver Market 2006-2016)'이라는 제목으로 작성한 조사보고서인데, 그 작성 시점이 대상기간 종기인 2016년으로부터 8년이 지난 2024년인 점, 판매수량을 산출한 근거나 방법이 기재되어 있지 않은 점, 그 밖에 그 형식, 내용 등을 고려할 때, 이 조사보고서의 신빙성을 높게 인정하기 어렵다.

(다) 또한 이 사건 각 크로스 라이선스 계약은 모두 포괄적 크로스 라이선스 실시 계약으로, 라이선스 대상 특허의 가치뿐만 아니라 계약 당사자들의 사업 규모, 매출액, 관련 기술 분야에서의 지위와 영향력, 계약 체결 전후의 시장 변화, 당사자들의 관계 등 다양한 기술상·경영상 요소가 종합적으로 고려되어 체결되었을 것으로 보인다. 따라서 피고가 위 크로스 라이선스 계약으로 인하여 E, F, G의 관련 특허를 무상으로 실시하였다고 하더라도, 그로 인한 이익 전부가 이 사건 특허발명들과 상당인과관계가 있다고 할 수 없고, 달리 그 상당인과관계 있는 이익을 산정할 근거가 없다.

(라) 설령 원고 주장과 같이 피고가 E, F, G의 DVD 특허를 무상으로 실시함으로써 이익을 얻었다고 하더라도, DVD 3C는 1998년 E, F, G가 결성한 DVD 기술에 대한 특허풀로서 피고가 이에 가입한 바 없으므로, DVD 3C가 정한 통상실시료율을 피고에게 적용할 근거가 없다.

라) 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 인한 이익 중 이 사건 발명들과 상당인과관계가 인정되는 부분: 75%

(1) 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 '사용자가 얻을 이익'은 그 계약에 따라 '지급받은 추가 실시료 및 면제받은 실시료' 중 이 사건 발명들과 상당인과관계가 있는 부분에 한정된다.

(2) 이 사건 발명들의 완성 이후 다수의 표준 필수특허 확보에 이르기까지 피고의 상당한 기여가 있었다는 점과 그로 인하여 피고가 업계에서의 지위를 강화할 수 있었다는 점은 앞서 본 바와 같다.

이에 더하여 앞서 든 증거에 을 제4, 9, 10호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정, 즉 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 체결 목적 및 그 체결 과정에서의 피고의 영향력 등을 고려할 때, 피고가 위 계약을 통해 얻은 이익 중 이 사건 발명들과 상당인과관계가 있는 부분은 추가 실시료(302,800,000달러)와 각 특허풀이 산정한 공제액(423,555,133달러)의 합계인 726,355,133달러(= 302,800,000달러 + 423,555,133달러) 중 75%에 해당하는 부분, 즉 544,766,349달러로 봄이 타당하다.

(가) 크로스 라이선스 계약은 당사자가 자신이 가진 기술을 충분히 실시하기 위해 상대방의 기술을 필요로 하거나 상대방의 권리를 침해하지 않고는 자신의 기술을 이용할 수 없을 정도로 기술이 저축 관계에 있거나, 상대방의 기술에 접근하지 않고는 제품과 서비스를 시장에 유통시킬 수 없을 정도로 기술이 보충 관계에 있는 등의 상황에서 상대방이 보유한 기술을 실시하고자 하거나, 특허 침해 등으로 인한 분쟁 발생의 가능성을 차단하고자 하는 경우 또는 상대방과의 계속적 협력관계를 구축하고자 하는 경우 등 여러 다양한 상황에서 각기 다른 목적 또는 복합적인 목적으로 체결된다. 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 체결 시기, 계약의 목적물과 내용 등에 비추

어 보면, 위 계약은 DVD와 BD 시장이 성장·팽창하던 시기에 관련 경쟁 회사들끼리 보유하고 있는 특허권 등을 모두 자유 실시의 대상으로 삼아 특허 침해로 인한 손해배상의 위험을 낮출 목적 등의 다양한 사정을 감안하여 체결한 것으로 볼 수 있고, 원고가 제출한 증거만으로는 '피고 보유 특허에 대한 추가 실시료 수입 확보' 또는 '상대방 보유 특허의 무상 사용'이 주된 목적이라고 단정하기 어렵다.

(나) 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 체결에는 당시 피고가 가진 유·무형적자산 등이 결부된 피고의 경쟁력 내지 동종 업계에서의 지위가 매우 중요하게 작용하였을 것으로 보인다. ① 피고가 2022. 3. 24.을 기준으로 보유한 광기기 관련 특허는 총 12,438건이나 되는데 그 대다수가 1990년대 후반에서 2000년대 초반에 출원·등록된 것인 점, ② 2010년경 피고의 블루레이 플레이어는 한국은 물론 북미, 유럽, 중남미 등 세계 주요 시장에서 모두 24% 이상의 시장점유율을 차지하고 있었던 점, ③ 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 상대방은 D, J, H, K, L, E, F, JVC, I, G 등 전자기기 산업에서 전 세계적으로 널리 알려진 글로벌기업인 점, ④ 피고는 위와 같은 소수의 기업들과 대개 10년에서 18년에 이르기까지 장기간 반복적으로 계약을 체결한 점, ⑤ 피고가 2004년경 H와 사이에 양 회사의 DVD 등 광기기의 개발과 마케팅 등을 전담할 합작 회사인 'N'를 설립하기도 한 점 등을 고려하면, 피고는 당시 해당 업계에서 상당한 지위와 영향력을 가지고 있었기 때문에 이 사건 각 크로스 라이선스 계약을 체결할 수 있었던 것으로 볼 수 있다.

(다) 따라서 피고가 이 사건 각 크로스 라이선스 계약을 통해 얻은 추가 실시료 수입과 실시료 면제 이익 전부를 이 사건 발명들과 상당인과관계가 있는 '사용자가 얻을 이익'으로 볼 수 없고, 그중 이 사건 발명들 외의 요소로 인한 부분은 배제하

여야 한다. 앞서 본 이 사건 발명들이 표준 필수특허로 되기까지 피고가 기여한 정도, 이 사건 발명들의 출원 및 등록에 관한 피고의 노력, 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 체결 목적, 그 체결 과정에서 피고가 미친 영향력 등 기록과 변론 과정에서 알 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하면, 피고가 이 사건 각 크로스 라이선스 계약을 통해 얻은 추가 실시료 수입과 실시료 면제 이익 중 75%를 이 사건 발명들과 상당인과관계 있는 사용자 이익으로 인정할 수 있다.

마) 이 사건 발명들의 기여도: 59.58%

이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 대상이 되는 특허 등에는 이 사건 특허발명들과 같은 DVD 또는 BD의 표준 필수특허 이외에도 피고가 보유한 DVD, BD, CD-R/RW 관련 특허가 포괄적으로 포함되어 있다. 따라서 추가 실시료 수입 및 실시료 면제 이익 중 이 사건 발명들로 인한 이익을 특정하기 위해서는 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 대상이 되는 특허 등에서 이 사건 특허발명들의 비중, 즉 직무발명의 기여도를 고려하여야 한다(= 크로스 라이선스 계약으로 인한 추가 실시료 수입 및 실시료 면제 이익 × 직무발명 기여도).

앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사정을 고려할 때, 추가 실시료 지급의 대상이 된 특허 등에서 이 사건 발명들의 기여도는 59.58%로 보는 것이 타당하다. 또한 실시료 면제의 이익을 얻은 계약과 추가 실시료를 받은 계약은 대부분 같은 특허 등을 대상으로 하는 이 사건 각 크로스 라이선스 계약에 포함된 것이어서 이들 계약에서 이 사건 발명들이 차지하는 비중은 같다고 볼 수 있으므로, 실시료 면제 이익과 관련한 이 사건 발명들의 기여도 역시 59.58%로 정함이 타당하다.

(1) 이 사건 각 크로스 라이선스 계약은 그 대상 특허로 피고가 현재 또는 장래 보유하는 광기기 장치 관련 특허를 모두 포함하고 있다. 이 사건 특허발명들이 표준 필수특허로 선정되기는 하였으나 이 사건 각 크로스 라이선스 계약이나 추가 실시료 지급 관련한 약정을 체결하면서 이 사건 특허발명들을 비롯한 계약의 대상이 된 특허 등의 가치를 달리 평가하였음을 인정하거나 그 비중을 짐작할 수 있을 만한 자료가 없다. 그 외에도 이 사건 특허발명들이 각 라이선스 계약의 체결 당시 피고의 대표적인 특허였거나 협상을 유리하게 이끌기 위하여 제시되었거나 계약의 상대방이 특별히 이 사건 특허발명들을 사용할 목적만으로 계약을 체결하였다고 볼 만한 증거도 없다.

(2) 피고는 SIPMS를 통해 직무발명보상금 관련 자료 등을 정리·관리해 오고 있고, 앞서 본 바와 같이 이는 상당히 신뢰할 만하다. 그러므로 SIPMS 자료를 통해 확인되는 '피고 스스로 인정한 이 사건 특허발명들로 인한 실시료 수입'을 이 사건 특허발명들의 비중을 계산하는 근거로 삼을 수 있다.

(3) 따라서 앞서 본 특허풀 실시료와 마찬가지로 피고가 스스로 산정하여 분배하여 온 비율을 참고하되, SIPMS를 통해 구체적인 내역이 확인되는 2013년 이후의 지급내용을 기준으로 산정한다. 이를 정리하면 아래 표와 같다.

연도	환율(원/달러)	실시료 수입(달러)	실시료 수입(원)	이 사건 특허발명에 분배된 실시료 수입(원)	
				D	J
2013	1,084	200,000,000 (D)	216,800,000,000	93,658,733,276	
2014	1,043	38,000,000 (J)	39,634,000,000	9,158,015,746	15,634,927,237
2015				7,248,631,560	10,934,811,453
2016				9,359,080,785	
2017				6,812,388,560	
소계		238,000,000	256,434,000,000	126,236,849,927	26,569,738,690
				소계: 152,806,588,617	

비중	59.58% (152,806,588,617 / 256,434,000,000)
----	--

위 표에서 확인되는 바와 같이, 피고가 2013년에 D와, 2014년에 J과 각 체결한 이 사건 각 크로스 라이선스 계약을 통해 받은 추가 실시료를 해당 연도의 평균 환율을 적용하여 원화로 환산하면 총 256,434,000,000원이다. 그리고 피고가 이 사건 특허발명들에 분배한 추가 실시료는 152,806,588,617원이다. 이를 근거로 피고가 받은 추가 실시료 수입 대비 피고가 이 사건 특허발명들에 분배한 실시료 수입의 비율을 계산하면 59.58%(= 152,806,588,617 ÷ 256,434,000,000)이다.

바) 소결

피고가 이 사건 각 크로스 라이선스 계약을 통해 얻은 이익에서 직무발명과 상당인과관계가 있는 부분 중 324,571,790달러(= 544,766,349달러 × 59.58%)를 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자 이익으로 인정한다.

3) 원고의 추가 주장에 대한 판단

원고는, ① 피고가 2013. 3. 13. D와 크로스 라이선스 계약을 체결하기 전인 2007년부터 2013년까지 D로부터 받은 로열티, ② 피고가 H로부터 받지 않은 균형보상금도 피고가 얻은 이익으로 반영되어야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 원고는 각 그 이익액조차 구체적으로 특정하지 않고 있을 뿐만 아니라 원고 제출의 증거들만으로는 피고가 원고 주장과 같은 실시료 면제 이익을 얻었다고 인정하기 부족하므로, 원고의 위 주장을 받아들일 수 없다.

4) 사용자 이익 합계

이 사건 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자 이익은 375,106,790달러(=

피고가 각 특허풀로부터 받았거나 받을 실시료 중 50,535,000달러 + 피고가 이 사건 각 크로스 라이선스 계약을 통하여 얻은 이익 중 324,571,790달러)이다.

다. 발명자 공헌도: 3%

1) 종업원(발명자) 공헌도는 해당 발명을 완성하는 데 발명자가 창조적으로 기여한 정도를 의미하므로, 이를 산정할 때에는 사용자의 공헌요소와 종업원의 공헌요소를 모두 종합하여 판단해야 한다. 구체적으로 ① 직무발명의 계기와 과정, ② 발명자의 학력, 경력, 보유기술, ③ 사용자의 인적, 물적 지원 여부와 수준, ④ 사용자가 보유한 관련 기술이나 특허, 연구시설 및 자재 등 해당 직무발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도와 관련된 모든 사정을 종합적으로 고려하여야 한다.

2) 앞서 든 증거에 갑 제19호증, 을 제5호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사실 내지 사정, 즉 이 사건 발명들의 완성에 원고의 지식, 학력 등 개인 역량이 기여한 정도, 이 사건 발명들을 위하여 피고가 투입한 인적·물적 지원 등을 종합적으로 고려하여, 이 사건 발명들에 대한 원고의 공헌도를 3%로 정한다.

가) 원고는 1986. 2. O대학교 전자공학과에서 학사를 마치기 전인 1985. 12. 피고 회사에 입사하였고, 1994.경부터 피고에서 DVD, BD 등에 관한 연구개발 및 표준화 업무를 수행하였다.

원고는 자신이 가지고 있었던 전공지식과 디지털 신호처리 시스템 전반에 관한 10여 년간의 경험 등이 바탕이 되어 특별히 이 사건 발명들을 완성할 수 있었다는 취지로 주장한다. 그러나 원고는 학사 학위만을 보유하고 있었고, 피고에 입사하기 전에는 관련 분야의 연구 경험이 없었다. 원고는 피고에 입사하여 연구원으로 근무하면

서 비로소 이 사건 발명들과 관련된 지식을 습득한 것으로 보이고, 원고가 주장하는 디지털 신호처리 시스템 전반에 관한 10여 년간의 경험도 결국 피고의 업무지시에 따라 피고의 직무를 수행하는 과정에서 얻은 것이다. 게다가 이 사건 발명들은 총 56건인데, 그중 4건을 제외하고는 모두 피고 직원들의 공동발명이고, 다른 공동발명자들에 비하여 원고가 해당 발명들의 완성에 특별히 더 많은 기여를 하였다고 볼 만한 정황도 없다.

나) 원고는 피고로부터 1986년 특허왕상을, 1998년 표준화 활동에 대한 단체포장으로 기술포장 은장을 각 수상하였다. 또한 원고는 1995년, 1999년 두 차례에 걸쳐 지속적인 특허출원으로 국무총리상을 수상하였고, 2002년 사내 명예박사로 선발되었으며, 2008년에는 임원으로 승진하기도 하였다.

다) 피고는 DVD·BD 기술 및 제품을 개발하기 위해 상당한 규모의 연구진을 꾸려 막대한 개발비를 투입하였던 것으로 보인다.

한편, 원고가 DVD 포럼, BDA 등에서 개최하는 회의에 참석하였고 그 과정에서 표준화가 가능한 기술 안건을 발굴하여 피고의 다른 직원들과 함께 이 사건 발명들을 완성하였던 것으로 보이기는 한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 기술 개발 방향 설정 및 표준 필수특허의 채택 과정에 있어서 중요하게 작용한 것은 피고의 조직적인 투자와 실질적인 노력, 주요 회원사들을 설득할 수 있는 피고의 지위나 역량이라고 봄이 타당하고, 제출된 자료만으로는 원고의 주장과 같이 표준 필수특허의 채택 과정에서 원고 개인의 특별한 기여가 있었다고 인정하기 어렵다.

라. 공동발명자들 중 원고의 기여율: 38.4%

앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을

고려하여, 이 사건 발명들의 공동발명자들 중에서 원고의 기여율을 38.4%로 정한다.

1) 피고의 SIPMS 시스템에는 이 사건 특허발명 각각에 대한 원고의 지분율이 전체 대비 발명자 수의 비율(즉, 발명자가 1명인 발명은 100%, 2명인 발명은 50%, 4명인 발명은 25%)로 기재되어 있다.

2) 이 사건 특허발명 각각의 기여도를 모두 동일하다고 가정하면, SIPMS 자료에서 확인되는 개별 특허발명에 대한 원고의 지분율을 모두 합산하여 특허발명의 수로 나누는 방식으로 이 사건 특허발명에 대한 원고 지분율의 평균을 산정할 수 있다.

3) 이 사건 특허발명들을 구성하는 개별 특허발명의 기여도를 모두 동일한 것으로 가정하면, SIPMS 자료에서 확인되는 개별 특허발명에 대한 원고 지분율을 모두 합산하고 특허발명의 수로 나누는 방식으로 이 사건 특허발명들에서 원고 지분율의 평균을 산정할 수 있다. 이와 같이 산정된 원고 지분율의 평균값인 38.4%를 원고의 기여율로 보는 것이 합리적이고, 원피고도 이러한 방식으로 기여율을 정하는 것에 대하여 별다른 다툼이 없다.

마. 정당한 보상금의 산정

1) 이 사건 발명들에 대한 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자 이익 375,106,790달러에 발명자 공헌도 3%, 공동발명자들 중 원고의 기여율 38.4%를 반영하면 4,321,230달러(= 375,106,790달러 × 3% × 38.4%)이므로, 이를 원화로 환산한 금액의 범위 내에서 정당한 보상금을 산정한다. 다만 매년 외화로 실시료를 받거나 이를 면제받아 외화로 산정되는 사용자 이익과 관련하여 적용할 기준 환율이 문제된다.

2) 직무발명보상금채권은 법정채권에 해당하고, 법정채권은 그 법규가 속한 국가의 통화에 의하여 성립하는 것으로 해석되므로 구 특허법에 기한 직무발명보상금채권

은 원화채권이다. 사용자가 직무발명으로 인하여 외화로 이익을 얻었더라도 직무발명 보상규정이나 사용자와 종업원과의 약정에 의하여 그에 따른 직무발명보상금을 외화로 지급하기로 약정하지 아니한 이상 원화채권에 해당하는 직무발명보상금 채권의 성격은 변하지 아니하므로(대법원 2024. 11. 14. 선고 2023다287168 판결 참조), 사용자는 외화로 받은 실시료에 대하여 그 취득 당시의 환율로 환산한 가치에 상응하는 원화 상당의 이익을 얻은 것으로 볼 수 있고, 직무발명자는 사용자의 그와 같은 이익에 기하여 원화채권으로서의 직무발명보상금 채권을 가진다고 할 것이다.

그러나 한편, 직무발명보상금 산정 시 사후에 발생한 사용자 이익에 여러 요소를 반영하여 이를 승계시점으로 되돌려 정당한 보상액을 정하는 점에 비추어 보면, 사용자가 수년간에 걸쳐 외화로 실시료 등의 이익을 얻었고 해당 기간 중 환율에 변동이 있었던 경우 법원은 그 이익에 대하여 해당 기간 중 연도별 평균 환율 내지 해당기간 전체에 걸친 평균 환율 등을 적용하는 등 상당한 방법으로 원화를 기준으로 한 이익을 산정할 수 있다고 봄이 타당하다.

3) 앞서 외화를 기준으로 산정한 정당한 보상금 상당의 금액을 사용자 이익이 발생하는 기간을 고려하여 2006년부터 2024년까지 연도별 평균 환율의 평균인 1,135원을 적용하여 원화로 환산하고, 그에 따라 환산된 4,904,596,050원(= 4,321,230달러 × 1,135원)을 정당한 보상금으로 정한다.

연도	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	평균
환율	945	920	1,095	1,263	1,144	1,097	1,115	1,084	1,043	1,121	1,149	1,119	1,090	1,155	1,168	1,134	1,281	1,295	1,353	1,135

4) 갑 제23호증 및 변론 전체의 취지에 의하면 피고가 원고에게 이 사건 발명들의 보상금으로 2,598,909,911원을 지급한 사실을 인정할 수 있다. 따라서 위 보상금에서

피고가 이미 지급한 보상금을 공제하면 2,305,686,139원(= 4,904,596,050원 - 2,598,909,911원)이 남는다(원고는, 위 기 지급 보상금 중 약 600,000,000원은 급여 또는 장기성과보상금 명목으로 지급된 것이므로 이를 공제하여서는 아니 된다고 주장하나, 이를 인정할 증거가 없다).

바. 소결론

피고는 원고에게 이 사건 발명들에 대한 보상금으로 2,305,686,139원 및 그중 제1심판결 인용금액인 2,141,987,047원에 대하여는 원고가 구하는 이 사건 소장 부분 송달일 다음 날인 2020. 6. 19.부터 피고가 이행의무의 존재 여부 및 범위에 관하여 항쟁함이 타당하다고 인정되는 제1심판결 선고일인 2023. 12. 14.까지 민법이 정한 연 5%, 이 법원에서 추가로 인용하는 163,699,092원에 대하여는 이 사건 소장 부분 송달일 다음 날인 2020. 6. 19.부터 피고가 이행의무의 존재 여부 및 범위에 관하여 항쟁함이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2025. 7. 24.까지 민법이 정한 연 5%, 각 그다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

5. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 일부 달리하여 부당하므로 원고의 항소를 일부 받아들여 제1심판결을 위와 같이 변경하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 구자현

 판사 김영기

 판사 노지환