

특 허 법 원

제 2 4 부

판 결

사 건 2020나1001 특허권관련 약정금 청구의 소  
원고, 항소인 A

소송대리인 법무법인(유한) 다담

담당변호사 김익현, 김용정, 조용의, 김지수, 곽향기

변호사 하태규

피고, 피항소인 1. B 주식회사

대표이사 C

2. D 주식회사

대표이사 E

피고들 소송대리인 세계법무법인

담당변호사 이임성, 윤문수, 박용식

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2019. 12. 13. 선고 2018가합568820 판결

변 론 종 결 2020. 11. 27.

판 결 선 고 2021. 1. 22.

## 주 문

1. 원고의 항소와 이 법원에서 추가한 예비적 청구를 모두 기각한다.
2. 항소제기 이후의 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청구취지 및 항소취지

제1심 판결을 취소한다.

주위적 및 예비적으로, 피고들은 연대하여 원고에게 183,333,300원 및 이에 대한 2017. 2. 4.부터 소장 부분 송달일까지는 연 10%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라(원고는 이 법원에서 예비적 청구를 추가하였다).

## 이 유

### 1. 기초적 사실관계

#### 가. 당사자들의 지위

1) 피고 B 주식회사(이하 '피고 B'라고 한다)는 전자부품 제조와 조명장치 관련 제품의 제조·판매 등을 목적으로 하는 회사이고, 피고 D 주식회사(이하 '피고 D'이라 한다)는 광학 시트 제조업 등을 목적으로 C(피고 B의 대표이사)가 2010. 8.경 설립한 회사이다.

2) 원고는 2006년경 피고 B에, 2010. 8. 말경 피고 D에 각 입사하였다가 2013. 8. 말경 퇴사하였다(원고는 피고 B로부터 2007년 합계 85,600,070원의 급여를, 2008년 합계 94,125,040원의 급여를 각 지급받았다).

#### 나. 프리즘 시트 관련 특허등록 및 실시사업

1) 원고는 2006. 11. 1.부터 2010. 3. 5.까지, 아래 표 기재와 같이 프리즘 시트<sup>1)</sup>에 관한 총 6건의 발명(이하 합하여 가리킬 때는 '이 사건 특허발명'이라 하고, 개별적으로 가리킬 때는 아래 표의 순번에 따라 '이 사건 제○ 특허발명'의 방식으로 부른다)을 C, 피고 B와 공동으로 특허출원하여 등록받았다.

순번	발명의 명칭	출원일 (출원번호)	등록일 (등록번호)	특허권자	발명자
1	백라이트 유닛용 평판형 프리즘 시트 및 그 제조 방법	2006. 11. 1. (2006-0107148)	2008. 7. 21. (제848664호)	원고, C, 피고 B	원고
2	확산 수단이 일체화된 백라이트 유닛용 프리즘 시트 및 그 제조방법	2007. 2. 1. (2007-0010774)	2008. 8. 21. (제854752호)	원고, C, 피고 B	원고
3	확산 수단이 일체화된 백라이트 유닛용 복합 프리즘 시트 및 그 제조방법	2009. 6. 9. (2009-0051155)	2010. 1. 27. (제940296호)	원고, C, 피고 B	원고
4	확산 수단이 일체화된 백라이트 유닛용 복합 프리즘 시트 및 그 제조방법	2009. 6. 9. (2009-0051156)	2010. 1. 27. (제940297호)	원고, C, 피고 B	원고
5	확산 수단이 일체화된 백라이트 유닛용 복합 프리즘 시트 및 그 제조방법	2009. 6. 9. (2009-0051157)	2010. 1. 27. (제940298호)	원고, C, 피고 B	원고
6	확산 수단이 일체화된 백라이트 유닛용 복합 프리즘 시트 및 그 제조방법	2008. 2. 27. (2008-0018023)	2010. 3. 5. (제947320호)	원고, C, 피고 B	원고

2) 이 사건 제1, 2 특허발명은 이 사건 제3~6 특허발명의 기초가 되는 이른바 원천 특허인데, 이 사건 제1, 2 특허발명의 구체적인 출원·등록 경위는 다음과 같다. 즉 원

1) 프리즘 시트란, 액정디스플레이(Liquid Crystal Display, 이하 'LCD'라 한다)의 후면부 백라이트 유닛을 이루는 구조물로, 도광판(백라이트 유닛의 측면에 위치한 광원에서 발생하는 빛이 LCD 전체 면에 균일하게 분포하도록 유도하는 구조물)의 상부에 위치하여 도광판을 통하여 방사하는 측면광을 집광시켜 LCD의 휘도를 향상시키는 역할을 하는 구조물이다.

고는 2006. 9.경 프리즘 도광판 사업의 부진이 발단이 되어 피고 B에 사직서를 제출한 다음(사직서는 같은 해 12. 15. 수리되었다), 평판 프리즘 시트에 관한 이 사건 제1 특허발명을 구상하고 이를 출원하여 그에 관한 사업을 시도하였지만 투자유치에 실패하였고, 2007. 1. 10. 피고 B에 다시 입사하였다. 그 후 원고는 2007. 2. 1. 복합 프리즘 시트<sup>2)</sup>에 관한 이 사건 제2 특허발명을 '원고, C, 피고 B'의 3인의 명의로 출원하였고, 같은 해 3. 9. 평판 프리즘 시트에 관한 이 사건 제1 특허발명의 출원인 명의도 '원고, C, 피고 B'의 3인으로 변경하였다(당시 이 사건 제1, 2 특허발명의 출원을 대리한 사람은 이종일 변리사이다).

3) 원고와 피고 B는 2008. 9.경 복합 프리즘 시트의 첫 제품을 개발한 후 LCD 디스플레이 제품을 생산하는 F 주식회사(이하 'F'라 한다)에 이를 납품하려 시도하였지만, F는 피고 B의 설비와 신용에 의문을 가져 협력업체인 G 주식회사(이하 'G'이라 한다)를 통하여 납품받는 방안을 제의하였다. G에 대한 납품준비과정에서, F 직원들과 원고, 이종일 변리사, G 임원은 F 기흥사업장에 모여 납품에 관한 특허회의를 2회에 걸쳐 진행하면서, F가 복합 프리즘 시트를 G을 통해 납품받아 사용할 경우 특허침해를 구성할 소지가 있는지를 점검하였다. 그 과정에서 F의 직원들은 'H이 보유한 미국특허와 I가 보유한 일본특허에 관한 침해소송이 제기될 경우 납득할 만한 대책이 있어야 한다.'고 지적하였는데, 원고는 복합 프리즘 시트와 H 미국특허 사이의 차이점을 설명하였고, 이종일 변리사는 '특허침해조사에서 H 미국특허는 심사청구가 되지 않은 상태이고 심사청구 이후 제조하더라도 선행기술이 많아 무효의 가능성이 있으며, I의 일본특허는

---

2) 이 사건에서 원고와 피고들은 이 사건 특허발명을 적용하여 다층의 광학 시트를 접합하는 방법으로 생산한 프리즘 시트를 '복합 프리즘 시트' 내지 '복합 시트'라고 호칭하는바, 이하에서는 같은 의미로 위 용어들을 사용하도록 한다.

적용분야가 다르기에 쟁송이 있더라도 승소가능성이 높다.'는 취지로 보고하였다. F의 직원들은 '일본 I와 F는 크로스 라이선스 상태에 있어 쟁송가능성이 적고, H의 미국특허는 심사청구가 되지 아니한 상태여서 제소가능성이 적을 것이다.'라는 취지로 판단하여, 피고 B의 G에 대한 납품을 승인하였다.

4) 피고 B는 2009. 2. 27. G과 사이에 아래와 같은 내용이 담긴 '상호 협력 계약'(갑 제28호증)을 체결하였다.

#### 상호 협력 계약서

피고 B(대표이사 C)와 G 간에 LCD-TV 백라이트용 복합 시트의 판매 및 생산을 위하여 다음과 같이 상호 협력 계약을 체결한다.

##### 제1조(목적)

1. 본 계약은 피고 B가 특허기술로 만든 복합 시트에 대하여 F와 대만 업체에 대한 독점 판매권을 G에 부여함을 목적으로 한다.
2. 피고 B의 등록된 관련 특허는 이 사건 제1·2 특허발명이다.

##### 제3조(판매권리)

1. 피고 B는 G에 F와 대만 업체에 대한 복합 시트의 독점판매권을 부여한다.

##### 제4조(공동생산)

1. 제3조 제1항에 따라 G이 복합 시트를 월 10만 장 이상 판매하면, 피고 B는 G이 복합 시트를 생산할 것을 결정하는 경우에 통상실시권을 허용한다. 단 G이 생산을 결정하는 경우 G은 피고 B에 즉시 일시에 초기 기술사용료로 10억 원을 지급한다.

5) 원고와 피고 B(대표이사 C) 및 J은 2009. 12. 24. 아래와 같은 내용의 '스톡옵션

#### 스톡옵션 관련 계약서

피고 B와 원고, J은 현재 피고 B가 수행하는 복합광학시트와 관련된 사업의 성공을 위하여 다음과 같이 계약한다.

1. 피고 B, 원고, J은 각자 보유한 자원, 기술 및 지식과 노력을 최대한 활용하여 사업의

성공에 최선을 다한다.

2. 피고 B는 사업의 성공을 위하여 원고와 J에게 복합광학시트 사업에 대하여 코스닥등록을 하고 다음과 같은 스톡옵션을 부여하거나 혹은 기술료를 지급한다.
  - 1) 2014년까지 피고 B가 코스닥 등록을 하는 경우: 각각에게 피고 B의 액면가 5,000원 주식 4만 4천주씩(계약일 기준 10%씩)을 액면가격으로 매입할 수 있는 스톡옵션
  - 2) 2014년까지 신규 법인으로 코스닥 등록을 하는 경우: 각각에게 신규법인이 발행하는 주식 총수의 5%씩(액면 500원의 주식 20만 주씩 - 주수를 명기하나 상충 시 5%씩을 적용함)을 액면가격으로 매입할 수 있는 스톡옵션
  - 3) 2014년까지 어떤 형태로든 코스닥 등록을 하지 못한 경우: 각각에게 2010년부터 2014년까지의 복합광학시트 사업 총 매출액의 3%씩을 기술료로 2015. 4. 30.까지 지급한다.
3. 스톡옵션의 행사기간은 코스닥 등록 후 1년 이내로 한다.
4. 피고 B와 원고, J은 코스닥 등록을 위해 최선을 다한다.

관련 계약'(갑 제12호증)을 체결하였다.

6) C는 2010년경 피고 B가 재정난으로 워크아웃(금융기관 주도 재무개선작업)에 돌입하게 되자, 복합 프리즘 시트 사업을 계속 추진하기 위하여 2010. 8.경 피고 D을 설립하였다.

원고는 같은 달 27. 피고 B와 사이에 아래와 같은 내용을 골자로 한 '합의 계약'(갑 제13호증, 이하 '2010. 8. 27.자 합의'라 한다)을 체결하고 J과 함께 피고 D에 입사하였다.

#### 합의 계약서

1. 피고 B는 적절한 시기에 복합 시트 관련 기술 특허를 피고 D에게 이전하도록 노력한다.
2. 피고 B는 복합 시트 기술 관련 특허를 이전하기 전까지 피고 D으로부터 받는 경상기술료의 30%를 원고에게, 30%를 J에게 분기별 매출 마감 45일 후까지 지급한다.

3. 피고 D은 원고와 J에게 각각 초기자본금 960,000,000원의 5%씩의 스톡옵션을 금년 8. 31. 이전에 부여한다.
4. 원고는 피고 D의 사업이 본 궤도에 오르고 1년이 경과되지 않으면 퇴사할 수 없다.
6. 원고와 J은 회사의 경영권을 존중하고 복합시트사업의 성공을 위하여 최선을 다하며, 회사의 이익에 반하는 행동을 하지 않는다.
8. 복합 시트 사업으로 인해 받은 5%씩의 스톡옵션이 코스닥 등록 등으로 보상을 받거나, 코스닥 등록이 안 되어서 사업 매출액의 3%씩을 5년간 받는 등의 보상이 끝나면 원고는 특허권자의 권리를 회사에 양도하기로 한다.

7) 피고 D은 2010. 8. 30. 피고 B와 사이에 아래와 같은 내용이 담긴 '기술 도입 계약'(갑 제16호증)을 체결한 다음, G과의 상호 협력 계약관계를 승계하고 이 사건 특허 발명에 기초한 복합 프리즘 시트를 개발·생산하여 G에 납품하는 작업에 착수하였다.

8) 원고와 피고들은 2011. 11. 10. 아래와 같은 내용을 골자로 한 '합의 계약'(갑 제

#### 기술 도입 계약서

피고 B는 보유한 고유기술과 기술정보 및 산업재산권의 실시권(이하 '계약기술')을 제공하고, 피고 D은 제공받은 계약기술을 활용하여 계약기술 관련 제품을 생산하고 사업하는 사항에 대해 양 당사자는 다음과 같이 합의한다.

제1조(정의)

본 계약에서 사용되는 아래의 용어는 다음과 같은 의미를 가진다.

- 1) 계약기술이란
  - a) 백라이트 유닛용 복합 프리즘 시트 및 그 제조기술
  - b) 백라이트 유닛용 평판 프리즘 시트 및 그 제조기술
  - c) 기타 피고 B가 보유 또는 응용한 복합 프리즘 시트 관련 기술 일체
  - d) 관련 산업재산권의 실시권

제2조(계약기술의 사업화)

1) 피고 D은 계약기술을 사용할 권리를 보유하고, 그 대가로 소정의 기술료를 지불한다.

### 제3조(기술료)

1) 피고 D은 계약기술을 제공하는 대가로 피고 B에 매출총액을 기준으로 5%의 경상기술료를 지급한다.

14호증, 이하 '2011. 11. 10.자 합의'라 한다)을 체결하였다.

### 합의 계약서

1. 피고 B는 복합 시트 관련 특허를 피고 D으로 이전하기 전까지 피고 D으로부터 받는 경상기술료 중에서 피고 D의 매출액을 기준하여 1.5%를 원고에게 2011년부터 분기별 마감 45일 후까지 지급한다. 분기별 피고 D 영업이익률이 20%를 넘으면 2%를 지급하고, 24%를 넘으면 2.5%를, 28%를 넘으면 3%를 지급한다.
2. 피고 D은 원고에게 이미 부여한 주식(10만 주)과 1차 스톡옵션(9만 6천 주) 외에 추가적으로 2차 스톡옵션(9만 6천 주)을 11월 15일까지 부여한다.
3. 원고는 피고 D의 사업이 본 궤도에 오르고 1년이 경과되지 않으면 퇴사할 수 없다. 그 후 퇴사해도 스톡옵션 등의 모든 권리는 유효하며 본 계약의 모든 조항은 유효하다.
4. 원고는 회사의 경영권을 존중하고 복합 시트 사업의 성공을 위하여 최선을 다하며, 회사의 이익에 반하는 행동을 하지 않는다.
5. 본 합의사항과 과거 합의사항이 상충 시 본 합의사항을 우선하여 적용한다.
6. 원고는 복합 시트 사업으로 인해 받은 주식이 코스닥 등록으로 보상을 받거나, 코스닥 등록이 안 되어 사업 5년간 매출액의 총 3%를 기술료로 받는 등의 보상이 끝나면 특허권자의 권리를 회사에 양도하기로 한다.
7. 피고 B가 지급불능의 상황에서는 피고 D이 지급해야 할 기술료 중 상기 기술료를 피고 D이 원고에게 직접 지급한다.

9) 다시 원고와 피고들은 2012. 1. 3. 아래와 같은 내용을 골자로 한 '합의 계약'(갑 제15호증, 이하 '2012. 1. 3.자 합의'라 한다)을 체결하였다.

### 합의 계약서

1. 피고 B는 복합 시트 관련 특허를 피고 D으로 이전하기 전까지 피고 D으로부터 받는 경상기술료 중에서 피고 D의 매출액을 기준으로 1%를 원고에게 2012년부터 분기별 마감 45일 후까지 지급한다.
2. 피고 D은 원고에게 설립 시 주식(10만 주)을 부여하였고, 1차 스톡옵션(9만 6천주), 2차 스톡옵션(9만 6천주)을 이미 부여하였다.
3. 원고는 피고 D의 사업이 본 궤도에 오르고 1년이 경과되지 않으면 퇴사할 수 없다. 그 후 퇴사해도 스톡옵션 등의 권리는 유효하며 본 계약의 모든 조항은 유효하다.
4. 원고는 회사의 경영권을 존중하고 복합 시트 사업의 성공을 위하여 최선을 다하며, 회사의 이익에 반하는 행동을 하지 않는다.
5. 본 합의사항과 과거 합의사항이 상충 시 본 합의사항을 우선하여 적용한다.
6. 원고는 복합 시트 사업으로 인해 받은 주식이 코스닥 등록으로 보상을 받거나, 코스닥 등록이 안 되어 사업 5년간 매출액의 총 3%를 기술료로 받는 등의 보상이 끝나면 특허권자의 권리를 회사에 양도하기로 한다.
7. 피고 B가 지급불능의 상황에서는 피고 D이 지급하여야 할 기술료 중 상기 기술료를 피고 D이 원고에게 직접 지급한다.

### 다. 기술료 관련 분쟁 및 합의

1) 원고는 2012. 8.경 피고 B를 상대로, 2012. 1. 3.자 합의에 따른 피고 D 매출액 1% 상당 기술료의 지급을 구하는 소를 제기하였다(서울북부지방법원 2012가단35795). 피고 B는 '위 기술료는 피고 D의 코스닥 상장을 전제로 하고, 그 상장을 위해서는 피고 D에 이 사건 특허발명에 관한 특허권 지분을 이전하는 것이 필요하므로, 위 특허권 지분 이전에 관한 원고의 동의가 있기 전에는 원고에게 위 기술료를 지급할 수 없다.'라는 취지로 다투었다.

2) 이에 원고는 2012. 11.경 피고들에게 아래와 같은 내용의 '화해조항'(을 제51호증)

### 화해조항

원고는 복합 프리즘 시트 관련 특허를 피고 B에서 피고 D으로 이전하는 데 동의하고, 대신 기술료에 대해 보상을 받기로 하면서 다음과 같이 화해한다.

다음

1. 원고에게 지급할 임시적인 기술료로 2012년에는 피고 B가 피고 D의 복합 프리즘 시트 사업의 매출액의 1%를 매분기 마감 후 45일 이전까지 원고에게 지급한다.
2. 2013년분부터는 피고 B가 피고 D의 복합 프리즘 시트 사업으로 인한 매출액의 1%를 매분기 마감 후 45일 이전까지 원고에게 임시적인 기술료로 지급한다. 다만 연간 임시적인 기술료의 상한선을 3억 원으로 한다.
3. 피고 D의 적자가 지속적으로 발생하는 등 재정상태가 문제가 되면 원고에게 지급할 임시적인 기술료에 대하여 재협상하기로 한다.
4. 피고 D이 코스닥 등에 상장한 경우, 원고가 보유하고 있는 총 292,000주의 주식(현재 보유 주식 및 스톡옵션으로 받은 주식 포함)으로 기술료에 대한 최종적인 금전보상으로 받으면 원고가 상기 2항에서 받은 임시적인 기술료는 모두 피고 D에게 반환해야 한다. 원고가 임시적인 기술료를 모두 반환하지 않으려면 원고가 보유하고 있는 주식과 스톡 옵션으로 받은 것은 모두 피고 D에게 반환하여야 한다.
5. 피고 D이 2016년 말까지 코스닥 등에 상장하지 못한 경우, 원고가 보유하고 있는 주식과 스톡옵션으로 받은 것을 모두 피고 D에게 반환한 시점으로부터 30일 이내에 피고 D은 매출액의 3%에 해당하는 금액을 2012. 1. 1.부터 2016. 12. 31.까지 5년간 원고에게 기술료를 일괄해서 지급해야 한다. 기술료는 연간 9억 원을 초과하지 않으며 1항과 2항에서 받은 임시적인 기술료도 포함한다.
6. 위 제1항이나 제2항에 대한 반환 및 이행절차가 모두 완료되면 원고는 7일 이내에 원고의 특허권을 피고 D에게 양도한다.
7. 원고가 2013년 1월에 피고 D에서 퇴사하더라도 상기 조항들은 모두 유효하다. 단 본 계약이 이행되고 있는 한 원고는 피고 D의 복합 시트 사업에 최선의 협력을 다해야 하

며, 피고 D의 이익에 반하여 행동하거나, 피고 D의 동의 없이 타사에 협력하는 경우 본 계약서에 포함된 모든 권리는 회수될 수 있다. 또한 본 계약이 이행되고 있는 한 원고는 본 건 특허권을 활용하여 동종 업종의 사업을 해서는 안 된다.

8. 원고는 이 계약 외에 추가적인 기술료 문제를 더 이상 거론하지 않는다.
9. 본 계약과 이전 계약이 상충할 시에는 본 계약을 우선 적용한다.

으로 화해할 것을 제안하였다.

3) 원고와 피고들은 2012. 12. 10. 아래와 같은 내용으로 '합의 계약'(갑 제1호증, 이하 '이 사건 합의'라 한다)을 체결하였다.

#### 합의 계약서

원고는 본인 권리 이외의 복합 프리즘 시트 관련 특허권을 피고 D으로 이전하는 데 조건 없이 동의하고, 대신 기술료에 대해 보상을 받기로 하면서 다음과 같이 합의한다.

#### 다음

1. 피고 B는 원고에게 2012년 임시적인 기술료로 3억 5천만 원(세후 금액)을 2012년 12월 31일 이전까지 지급하기로 약속한다.
2. 피고 B는 2013년부터 피고 D이 코스닥 등에 상장할 때까지 또는 2016년 12월말 중 먼저 도래하는 시기까지 피고 D의 복합 프리즘 시트 사업으로 인한 매출액의 1%를 매분기 마감 후 60일 이전까지 원고에게 임시적인 기술료로 지급하기로 약속한다. 단 매년 임시적인 기술료의 상한을 금 3억 원으로 한다.
3. 피고 D의 적자가 지속적으로 발생하는 등 재정상태가 문제가 되면 임시적인 기술료에 대하여 재협상하기로 한다.
4. 피고 D이 2016년 12월말까지 코스닥 등에 상장한 경우, 원고가 총 292,000주의 주식(현재 보유 주식 및 스톡옵션으로 받은 주식 포함)으로 기술료에 대한 최종적인 금전보상으로 받으면 원고가 제2항에서 받은 임시적인 기술료는 피고 B에 모두 반환한다. 원고가 임시적인 기술료를 모두 반환하지 않으려면 원고가 보유하고 있는 주식과 스톡옵션으

로 받은 것은 피고 B에 반환한다.

5. 피고 D이 2016년 12월말까지 코스닥 등에 상장하지 못한 경우, 원고는 자신이 보유하고 있는 주식과 스톡옵션으로 받은 것을 피고 B에 반환하고, 피고 B는 원고의 반환이 완료된 날부터 30일 이내에 2012. 1. 1.부터 2016. 12. 31.까지 5년간 피고 D의 복합 프리즘 시트 사업 매출액의 3%에 해당하는 금액을 원고에게 기술료로 일괄하여 지급해야 한다. 단, 기술료는 매년 9억 원을 상한으로 하며, 제1항과 제2항에서 받은 임시적인 기술료가 포함된 3%이다.
6. 위 제4항이나 제5항에 정한 반환 및 이행절차가 모두 완료되면 원고는 7일 이내에 원고의 특허권을 피고 B에 양도한다.
7. 원고가 2013년 1월에 피고 D에서 퇴사하더라도 상기 조항들은 모두 유효하다. 단 본 계약이 이행되고 있는 한 원고는 피고 D의 복합 시트 사업에 최선의 협력을 다해야 하며, 피고 D의 이익에 반하여 행동하거나, 피고 D의 동의 없이 타사에 협력하는 경우 본 계약서에 포함된 모든 권리는 회수된다. 또한 본 계약이 이행되고 있는 한 원고는 본 건 특허권을 활용하여 동종 업종의 사업을 해서는 안 된다.
8. 원고는 본 계약이 이행되고 있는 한 자신 또는 타인을 특허권자로 하여 2016. 12. 31.까지 복합 시트 관련 제품 및 기술 또는 복합 시트와 경합하는 제품 및 기술에 관하여 새로운 특허를 출원하지 못하고, 특허를 출원하는 경우에는 피고 D을 특허권자로 하여 출원하여야 한다.
9. 원고는 이 계약 외에 기술료 문제를 더 이상 거론하지 않는다.
11. 피고 B가 지급 불능의 경우에는 피고 D이 원고에게 지급하고, 피고 B는 피고 D의 지급에 대해 상응하는 대가를 피고 D에게 주식 혹은 특허권으로 적정하게 보상한다.

4) 원고는 이 사건 합의 직후인 2012. 12. 31. 위 기술료 지급청구의 소(서울북부지방법원 2012가단35795)를 취하하였고, 2013. 8. 말경 피고 D에서 퇴사하였으며, 피고 B로부터 이 사건 합의 제2항에서 정한 임시적인 기술료를 2015년 4분기 해당 분까지 모두 지급받았다.

## 라. 특허무효심결

1) G 등은 2014. 2. 27. 원고와 피고 B 및 C를 상대로, 이 사건 제1 특허발명에 관한 특허무효심판(2014당511호)과 이 사건 제2 특허발명에 관한 특허무효심판(2014당512호)을 각 청구하였다(원고와 피고 B 및 C는 위 2014당512호 무효심판절차에서 2014. 5. 2. 이 사건 제2 특허발명에 대한 정정청구를 하였다). 특허심판원은 2015. 12. 21. 이 사건 제1, 2특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 모두 무효로 되어야 한다는 이유로 위 각 심판청구를 받아들이는 심결을 하였다(이하 합하여 '이 사건 무효심결'이라 한다).

2) 원고와 피고 B 및 C는 2016. 2. 5. 이 사건 무효심결 중 2014당511호 심결의 취소를 구하는 소(2016허892)와 나머지 2014당512호 심결의 취소를 구하는 소(2016허885)를 각 제기하였다. C는 그 소송계속 중이던 2016. 4. 4. 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 자신의 특허권 지분을 피고 D에 양도하고 그 지분이전등록을 마쳐주었으며, 피고 D이 위 각 취소소송에서 C의 승계인으로서 소송참가를 하였다. 특허법원은 2017. 1. 20. 원고와 피고들의 청구를 모두 기각하는 판결을 각 선고하였고, 이 판결들은 2017. 6. 9.자 심리불속행 상고기각판결에 의하여 모두 그대로 확정되었고,<sup>3)</sup> 그에 따라 이 사건 무효심결도 같은 무렵 모두 그대로 확정되었다.

가) 특허법원이 위 2016허892 판결 및 2016허885 판결에서 이 사건 제1, 2특허발명의 진보성이 부정된다는 근거로 삼은 선행발명들은 다음과 같다.<sup>4)</sup>

3) 특허법원 2016허892 판결은 대법원 2017후448 판결에 의하여, 특허법원 2016허885 판결은 대법원 2017후431호 판결에 의하여 각 확정되었다.

4) ① 각 선행발명의 설명 뒤의 괄호 안 기재는 이 사건에 제출된 증거의 번호이다. ② 위 선행발명들 중에서 2016허885 판결의 선행발명 6(이는 2016허892 판결의 선행발명 2와 같은 것임)을 제외한 나머지 선행발명들은 모두 심판단계에서도 진보성 부정을 위한 선행기술로 제출되었던 것들이다.

특허법원 2017. 1. 20. 선고 2016허892 판결	
선행발명 1	2016. 2. 2. 공개된 공개특허공보(제10-2006-10808호)에 게재된 '표면 구조화된 광학필름의 적층 방법'에 관한 것(을 제19호증)
선행발명 2	2006. 10. 25. 공개된 공개특허공보(제10-2006-110678호)에 게재된 '프리즘 패턴을 갖는 일체형 광대역 반사형 고휘도 편광판, 그 제조방법 및 이를 구비하는 액정표시장치'에 관한 것(을 제20호증)

특허법원 2017. 1. 20. 선고 2016허885 판결	
선행발명 1	2016. 2. 2. 공개된 공개특허공보(제10-2006-10808호)에 게재된 '표면 구조화된 광학필름의 적층 방법'에 관한 것(을 제19호증)
선행발명 2	2006. 4. 18. 공개된 공개특허공보(제10-2006-32690호)에 게재된 '직하형 백라이트유닛'에 관한 것(을 제21호증)
선행발명 3	2000. 9. 25. 공개된 공개특허공보(특2000-57807호)에 게재된 '광확산판 및 광확산판을 사용한 백 라이트 유니트장치'에 관한 것(을 제22호증)
선행발명 4	2005. 8. 31. 공개된 공개특허공보(제2000-87099호)에 게재된 '직하형 백라이트 어셈블리의 확산판'에 관한 것(을 제23호증)
선행발명 5	2006. 5. 18. 공개된 공개특허공보(제10-2006-49103호)에 게재된 '마이크로렌즈 기판 제조용 몰도, 마이크로렌즈 기판의 제조방법, 마이크로렌즈 기판, 투과용 스크린 및 리어형 프로젝션'에 관한 것(을 제24호증)
선행발명 6	2006. 10. 25. 공개된 공개특허공보(제10-2006-110678호)에 게재된 '프리즘 패턴을 갖는 일체형 광대역 반사형 고휘도 편광판, 그 제조방법 및 이를 구비하는 액정표시장치'에 관한 것(을 제20호증)

나) 이 사건 제1 특허발명<sup>5)</sup>에 관한 특허법원 2017. 1. 20. 선고 2016허892 판결의

5) 이 사건 제1 특허발명의 대표청구항의 청구범위는 다음과 같다.

【청구항 11】 평판형 프리즘 시트를 제조하는 방법에 있어서, 제1 수지판의 일 면에 유동상태의 제1 유동수지를 바르는 1단계와; 상기 제1 수지판을 프리즘 형상이 새겨진 롤에 통과시켜 유동상태의 제1 유동수지층에 프리즘 형상을 형성하고, 상기 제1 유동수지층에 자외선을 조사하거나 열을 가하여 경화시키는 2단계와; 제2 수지판의 일 면에 유동상태의 제2 유동수지를 바르는 3단계와; 상기 프리즘 형상의 꼭지부위와 제2 유동수지층이 맞닿아 오버래핑 되도록 상기 제1 수지판과 상기 제2 수지판을 밀착시키는 4단계와; 상기 유동상태의 제2 유동수지층에 자외선을 조사하거나 열을 가하여 경화시키는 5 단계를 포함하는 평판형 프리즘 시트 제조방법

요지는 다음과 같다(을 제16호증). 즉 이 사건 제1 특허발명과 달리 선행발명 1의 명세서에서는 '프리즘 형상을 형성하기 위해 제1 수지판에 유동상태의 수지를 바르고, 프리즘 형상이 새겨진 롤에 통과시켜 프리즘 형상을 형성하고, 자외선 또는 열을 가하여 경화시키는 단계'를 확인할 수 없는 차이가 있기는 하나, 필름이나 수지판의 일면에 유동수지를 도포하여 프리즘 시트를 형성하는 제조공정이 포함되어 있는 선행발명 2를 선행발명 1에 결합한다면 이 사건 제1 특허발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 쉽게 발명할 수 있다고 할 것이어서, 이 사건 제1 특허발명은 진보성이 부정된다.

다) 이 사건 제2 특허발명<sup>6)</sup>에 관한 특허법원 2017. 1. 20. 선고 2016허885 판결의 요지는 다음과 같다(을 제15호증). 즉 이 사건 제2 특허발명과 달리 선행발명 1의 명세서에는 '유동수지를 도포하여 특정한 형상의 롤에 통과시키고 경화하는 단계'를 확인할 수 없는 차이가 있기는 하나, 선행발명 3, 5, 6에 필름이나 수지판의 일면에 유동수지를 도포하여 확산판, 확산부 또는 프리즘 시트를 형성하는 제조공정이 개시되어 있으므로, 이 사건 제2 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 3, 5, 6에 의하여 쉽게 발

---

6) 이 사건 제2 특허발명의 대표청구항의 청구범위는 다음과 같다.

【청구항 12】 확산 수단이 일체화된 프리즘 시트를 제조하는 방법에 있어서, 제1 수지판의 하면에 유동상태의 제1 유동수지를 일정 두께로 바르는 1단계와; 상기 제1 수지판을 다수의 반구형 홈이 새겨진 롤에 통과시켜 유동상태의 제1 유동수지층에 다수의 반구형 돌기를 형성하고, 상기 제1 유동수지층에 자외선을 조사하거나 열을 가하여 경화시켜 하층 확산부를 형성하는 2단계와; 상기 제1 수지판의 상면에 유동상태의 제2 유동수지를 일정 두께로 바르는 3단계와; 상기 제1 수지판을 프리즘 형상이 새겨진 롤에 통과시켜 유동상태의 제2 유동수지층에 프리즘 형상을 형성하고, 상기 제2 유동수지층에 자외선을 조사하거나 열을 가하여 경화시켜 제1 중층부를 형성하는 4단계와; 제2 수지판의 상면에 유동상태의 제3 유동수지를 일정 두께로 바르는 5단계와; 상기 제2 수지판을 다수의 반구형 홈이 새겨진 롤에 통과시켜 유동상태의 제3 유동수지층에 다수의 반구형 돌기를 형성하고, 상기 제3 유동수지층에 자외선을 조사하거나 열을 가하여 경화시켜 상층 확산부를 형성하는 6단계와; 제2 수지판의 하면에 유동상태의 제4 유동수지를 바르고, 상기 프리즘 형상의 꼭지부위와 제4 유동수지층이 맞닿아 오버래핑 되도록 상기 제1 수지판과 상기 제2 수지판을 밀착시키는 7단계와; 상기 유동상태의 제4 유동수지층에 자외선을 조사하거나 열을 가하여 경화시켜 제2 중층부를 형성하는 8단계를 포함하는 확산 수단이 일체화된 프리즘 시트 제조방법

명할 수 있는 것으로서 진보성이 부정된다.

#### 마. 임시적인 기술료 지급청구 소송

1) 피고 D은 2016년 12월말까지 코스닥 등에 주권상장이 되지 못하였다. 피고 B는 2016. 4. 27. 원고에게 이 사건 무효심결을 이유로 들어 이 사건 합의 제2항에서 정한 임시적인 기술료에 관하여 2016년 1분기부터 그 지급을 중단하겠다는 취지로 통지하였다. 이에 원고는 2016. 6. 20. 피고 B에 위 기술료를 지급하지 않으면 가압류절차를 진행하겠다고 회신하였고, 피고 B는 2016. 8. 31.까지 원고에게 2016년 1분기 기술료 1억 원 및 2분기 기술료 136,859,136원을 각 지급하였다. 피고 B는 3분기 임시적인 기술료의 지급기일 무렵인 2016. 11. 24. 원고에게 지난 4년간 기술료를 과다하게 지급하였으므로 이를 회수하겠다는 취지의 전자메일을 발송하였다. 이에 원고는 차후 회계자료를 조사하여 밝히기로 하고 우선은 나머지 기술료 63,140,864원을 지급해 달라고 요구하였으나, 피고 B는 그 요구에 응하지 않았다.

2) 원고는 2017. 1. 4. 서울북부지방법원 2017년 증 제2호로, 피공탁자를 피고 B로 하여, 피고 D이 발행한 기명식 보통주 일만주권 10매<sup>7)</sup>를 공탁하였는데, 그 공탁원인사실은 '원고가 스톡옵션으로 받은 위 주권을 이 사건 합의 제5항에 따라 반환하기 위하여 2017. 1. 3. 10:00 피공탁자 피고 B의 본점을 방문하였으나, 피공탁자 피고 B의 대표이사 C가 그 수령을 거절하였다.'라는 것이었다(갑 제3, 4호증).

3) 원고는 2017. 8.경 피고들을 상대로 임시적인 기술료 미지급금의 지급을 구하는 소를 제기하고(서울중앙지방법원 2017가합556226), 다음과 같이 주장하였다. 즉 피고 B가 원고에게 이 사건 합의 제2항에 따라 2016년도까지 매년 3억 원을 넘지 않는 범

7) 주권번호 가 제000173, 000174, 000175, 000176, 000177, 000178, 000179, 000180, 000181, 000182호, 각 액면금 5백만 원, 액면금 합계 5천만 원

위에서 분기마다 피고 D의 복합 프리즘 시트 사업으로 발생한 매출액의 1% 상당액을 임시적인 기술료로 지급할 의무가 있는데, 피고 B는 원고에게 2016년도 1분기 및 2분기 임시적인 기술료로 236,859,136원만을 지급하였으므로, 피고 B는 3분기 및 4분기 임시적인 기술료 미지급금 63,140,864원(= 임시적인 기술료 상한액 3억 원 - 임시적인 기술료 기지급금 236,859,136원)을 지급할 의무가 있다(피고 D은 이 사건 합의 제11조에 따라 피고 B와 공동하여 원고에게 위 임시적인 기술료 상당액을 지급할 의무가 있다)는 것이다.

4) 위 소송계속 중 피고 B는 원고를 상대로 임시적인 기술료 기지급금 중 일부의 반환을 구하는 반소를 제기하고(서울중앙지방법원 2017가합556233), 다음과 같이 주장하였다. 즉 이 사건 합의에서 정하는 기술료는 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권 지분의 양도에 대한 대가이고, 임시적인 기술료는 위와 같은 원고 특허권 지분의 양도를 전제로 피고 B가 원고에게 선지급하기로 약정한 돈인데, 원고의 주된 의무인 특허권 지분 양도의무가 이 사건 무효심결의 확정으로 인하여 이행불능이 됨에 따라 그 반대급부인 피고 B의 원고에 대한 기술료 지급의무도 소멸하였으므로, 피고 B는 원고에게 더 이상 임시적인 기술료를 지급할 의무가 없고, 마찬가지로 이유로 원고는 이미 지급받은 임시적인 기술료 중에서 피고 B가 구하는 일부금인 위 236,859,136원을 피고 B에 원상회복으로 반환할 의무가 있다는 것이다.

5) 한편 위 서울중앙지방법원 2017가합556226(본소), 556233(반소) 사건에서, 원고는 소장(을 제68호증)에서 8건의 특허권이 이 사건 합의의 계약대상 특허권이라고 주장하였다가, 그 변론과정에서 위 8건의 특허권 중에서 원고 명의의 특허권 지분이 등록되어 있는 이 사건 특허발명의 6건의 특허권이 위 계약대상 특허권에 해당한다고 주장을

정리하였고, 위 사건의 제3차 변론기일에서 원고와 피고들은 '계약대상인 이 사건 특허 발명의 6건의 특허권 중에서 무효가 된 2건을 제외한 나머지 4건의 특허권이 무효가 된 특허발명과 실질적으로 별다른 차이가 없다는 점에는 다툼이 없다.'라고 진술하였다.

6) 서울중앙지방법원은 위 사건에 관하여 2018. 4. 6. 원고의 본소청구를 전부 받아들이고 피고 B의 반소청구를 전부 받아들이지 아니하는 판결을 선고하였고, 그 판결은 같은 무렵 확정되었으며, 그에 따라 피고 B는 원고에게 2016년 3분기 및 4분기의 임시적인 기술료 및 그 지연손해금을 모두 지급하였다.

【인정 근거】 각 다툼 없는 사실, 이 법원에 현저한 사실, 갑 제1~78호증(가지번호 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제1~71호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

## 2. 주위적 청구에 대한 판단

### 가. 이 사건 합의에 따른 기술료

1) 앞서 본 것처럼 원고와 피고들은 이 사건 합의에서 다음과 같이 약정하였다. 즉  
① 피고 B는 원고에게 2012년 임시적인 기술료로 3억 5천만 원을 지급한다(제1항). ② 피고 B는 원고에게 2013년부터 피고 D이 코스닥 등에 상장할 때까지 또는 2016년 12월말 중 먼저 도래하는 시기까지 피고 D의 복합 프리즘 시트 사업 매출액의 1%를 임시적인 기술료로 지급한다(제2항). ③ 피고 D이 2016년 12월말까지 코스닥 등에 상장하지 못한 경우, 피고 B는 원고에게 2012년부터 2016년까지 5년간 피고 D의 복합 프리즘 시트 사업 매출액의 3%에 해당하는 금액을 기술료(제1항과 제2항의 임시적인 기술료 포함)로 일괄하여 지급한다. [이하에서, 이 사건 합의 제5항에 따른 기술료를 '이

사건 기술료'라고 하고, 이 사건 합의 제1항 및 제2항에 따른 기술료를 '임시기술료'라고 하며, 이 사건 기술료 중 임시적인 기술료를 뺀 나머지를 '잔부기술료'라 부르기로 한다.]

2) 한편 앞서 본 것처럼 이 사건 합의 당시 피고 D은 피고 B가 이 사건 기술료를 지급할 수 없는 경우 원고에게 이 사건 기술료를 지급하기로 약정하였는바, 그로써 피고 D은 피고 B의 원고에 대한 잔부기술료 지급의무를 연대보증하기로 약정하였다고 봄이 타당하고, 피고 D이 2016년 12월말까지 코스닥 등에 주권상장이 되지 못한 사실은 앞서 본 바와 같다.

3) 따라서 특별한 사정이 없는 한 피고들은 연대하여 원고에게 잔부기술료로서 원고가 구하는 청구취지 기재 일부금을 지급할 의무가 있다.

#### 나. 피고들의 무효항변에 대한 판단

##### 1) 특허권 양도약정의 체결

가) 앞서 본 것처럼 원고와 피고들은 이 사건 합의에서 다음과 같이 약정하였다. 즉

① 피고 D이 2016년 12월말까지 코스닥 등에 상장하지 못한 경우, 원고는 자신이 보유하고 있는 주식과 스톡옵션을 피고 B에 반환하고, 피고 B는 원고에게 잔부기술료를 지급한다(제5항). ② 위 반환 및 지급이 모두 완료되면 원고는 7일 이내에 원고의 특허권을 피고 B에 양도한다(제6항).

나) 위와 같은 약정 내용에다 앞서 본 사실관계에 의하여 알 수 있는 아래의 사정들까지 종합하여 보면, 이 사건 합의 당시 피고 B는 원고에게 잔부기술료를 대가로 지급하고 원고로부터 특허권을 양도받기로 약정하였다고 봄이 타당하다.

(1) 이 사건 합의에 앞서 체결된 2010. 8. 27.자, 2011. 11. 10.자, 2012. 1. 3.자 각

합의는 다음의 내용을 포함하고 있다. 즉 ① 2010. 8. 27.자 합의에는, '피고 D은 원고에게 초기자본금 960,000,000원의 5%씩의 스톡옵션을 부여한다.'는 내용(제3항)과 '복합 시트 사업으로 인해 받은 5%의 스톡옵션이 코스닥 등록 등으로 보상을 받거나, 코스닥 등록이 안 되어서 사업 매출액의 3%씩을 5년간 받는 등의 보상이 끝나면 원고는 특허권자의 권리를 회사(피고 B)에 양도하기로 한다.'는 내용(제8항)이 담겨 있다. ② 2011. 11. 10.자 합의에는, '피고 D은 원고에게 이미 부여한 주식(10만 주)과 1차 스톡옵션(9만 6천 주) 외에 추가적으로 2차 스톡옵션(9만 6천 주)을 부여한다.'라는 내용(제2항)과 '원고는 복합 시트 사업으로 인해 받은 주식(10만 주)이 코스닥 등록으로 보상을 받거나, 코스닥 등록이 안 되어 사업 5년간 매출액의 총 3%를 기술료로 받는 등의 보상이 끝나면 특허권자의 권리를 회사(피고 B)에 양도하기로 한다.'는 내용(제6항)이 담겨 있다. ③ 2012. 1. 3.자 합의에는, '피고 D은 원고에게 설립 시 주식(10만 주)을 부여하였고, 1차 스톡옵션(9만 6천주), 2차 스톡옵션(9만 6천주)을 이미 부여하였다.'라는 내용(제2항)과 '원고는 복합 시트 사업으로 인해 받은 주식(10만 주)이 코스닥 등록으로 보상을 받거나, 코스닥 등록이 안 되어 사업 5년간 매출액의 총 3%를 기술료로 받는 등의 보상이 끝나면 특허권자의 권리를 회사(피고 B)에 양도하기로 한다.'라는 내용(제6항)이 담겨 있다.

(2) 위와 같이 2010. 8. 27.자, 2011. 11. 10.자, 2012. 1. 3.자 각 합의는 모두 '원고는 복합 시트 사업으로 인해 받은 주식(10만 주)이 코스닥 등록으로 보상을 받거나, 코스닥 등록이 안 되어 사업 5년간 매출액의 총 3%를 기술료로 받는 등의 보상이 끝나면, 특허권을 피고 B에 양도하기로 한다.'는 내용을 포함하고 있다. 이는 '원고가 복합 시트 사업으로 인해 받은 주식(10만 주)이 코스닥 등록이 되면 그 상승된 주가총액으로써 보상을 받

거나, 코스닥 등록이 안 되면 사업 5년간 매출액의 총 3%를 기술료로 받는 것'을 원고의 특허권 양도의 대가로 정하는 취지이다.

(3) 이 사건 합의는 원고가 피고 B를 상대로 2012. 1. 3.자 합의에 따른 기술료의 지급을 구하는 소(서울북부지방법원 2012가단35795)의 계속 중에 원고와 피고들의 화해를 위하여 체결된 것으로서, 그 주된 내용은 원고가 작성한 화해조항에서 그대로 가져온 것으로 보인다.

(4) 이 사건 합의 제4, 5, 6항을 2010. 8. 27.자, 2011. 11. 10.자, 2012. 1. 3.자 각 합의에 공통적으로 포함된 위 내용과 비교하여 보면, 피고 D이 주권상장에 성공했을 시에는 피고 D의 주식을, 피고 D이 주권상장에 실패하였을 경우에는 사업 5년간 매출액의 총 3%에 해당하는 금액을 각 특허권 양도에 대한 대가로 하고 있다는 점에서 차이가 없다. 이처럼 이 사건 합의 제4, 5, 6항은 그에 앞선 2010. 8. 27.자, 2011. 11. 10.자, 2012. 1. 3.자 각 합의에서 약정하였던 원고의 특허권 지분 양도의무를 확인하고 그 대가 지급의무를 구체화하는 내용이다.

다) 한편 대가관계에 있는 쌍방의 채무가 반드시 그 이행기를 같이하여야 하는 것은 아니므로, 위와 달리 원고가 지적하는 사유 즉 이 사건 합의 제6항에서 피고들의 이 사건 기술료 지급의무를 원고의 특허권 양도의무보다 먼저 이행되어야 하는 것으로 정하고 있는 점만으로는, 이 사건 합의 당시 피고 B가 원고로부터 특허권을 양도받는 대가로 원고에게 잔부기술료를 지급하기로 약정하였다는 앞서의 판단에 장애가 되지 아니한다.

## 2) 특허권 양도약정의 무효

### 가) 양도대상 특허권

앞서 본 것처럼 서울중앙지방법원 2017가합556226(본소), 556233(반소) 사건의 변론과정에서 원고는 이 사건 특허발명의 6건의 특허권이 이 사건 합의 당시 양도하기로 약정한 특허권에 해당한다고 주장을 정리하였고, 이 사건에서도 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권 지분이 이 사건 합의 당시 원고가 양도하기로 약정한 특허권에 속한다는 사실에 관하여 당사자들 사이에 다툼이 없다(다만 원고는 양도대상 특허권에 이 사건 특허발명에 관한 특허권 이외에 원고 명의의 국내외 특허권들이 더 포함된다고 주장하고 있을 뿐이다).

#### 나) 양도약정의 전부무효

법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다(민법 제137조 본문). 앞서 본 것처럼 이 사건 무효심결이 2017. 6. 9.경 확정됨에 따라, 이 사건 제1, 2 특허발명의 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 따라서 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 원고의 특허권 지분 양도는 원시적으로 불능이어서 그 양도 및 대가지급 약정은 무효라고 할 것이고, 이와 같이 원고와 피고들 간의 특허권 양도약정 중 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 부분이 무효인 이상, 위 특허권 양도약정은 이 사건 제3~6 특허발명에 관한 부분까지 포함하여 그 전부가 무효로 된다고 보아야 한다. 이러한 점은 앞서 든 증거와 사실관계에 의하여 알 수 있는 아래의 사정들에 비추어 보더라도 더욱 그러하다.

(1) 이 사건 제6 특허발명은 2008. 2. 27. 출원되었고, 이 사건 제3, 4, 5 특허발명은 이 사건 제6 특허발명을 원출원발명으로 하여 2009. 6. 9. 각 분할출원이 된 것들이다(위 분할출원에 따라 이 사건 제6 특허발명의 청구항 1, 4~12, 16, 17, 19~27은 각 삭제되었다). 이 사건 제3, 4, 5 특허발명의 명세서 중 발명의 설명 및 도면은 원출원

인 이 사건 제6 특허발명과 실질적으로 동일하다(이 사건 특허발명 6건 중 이 사건 제 1, 2 특허발명은 제3~6 특허발명의 원천특허에 해당하고, 이 사건 제3, 4, 5 특허발명은 제6 특허발명의 분할특허인 점에 관하여 당사자들 사이에 다툼이 없다<sup>8)</sup>).

(2) 이 사건 제6 특허발명의 청구항 2는 복합 프리즘 시트에 관한 독립항이고, 청구항 3, 13, 14, 15는 그 종속항이며, 청구항 18은 복합 프리즘 시트의 제조방법에 관한 독립항이다. 이하에서는 먼저 이 사건 제6 특허발명의 청구항 18을 무효임이 확정된 이 사건 제2 특허발명의 청구항들과 대비하여 검토한 후 나머지 청구항들에 관하여 검토한다.

(가) 이 사건 제6 특허발명의 청구항 18과 이 사건 제2 특허발명 청구항 17의 구성을 대비하면 아래와 같다.

구성 요소	이 사건 제6 특허발명 청구항 18	이 사건 제2 특허발명 청구항 17
1	복합 프리즘시트를 제조하는 방법에 있어서, 하층부에 다수의 반구형 홈 또는 돌기가 새겨진 롤에 통과시켜 하면에는 다수의 반구형 돌기 또는 홈을 형성한 후, 하층부를 냉각하여 경화시키는 1 단계와;	제1 수지판을 상부에는 프리즘 형상이 새겨지고 하부에는 다수의 반구형 홈이 새겨진 롤에 통과시켜 상부에는 프리즘 형상이 형성하고 하부에는 다수의 반구형 돌기를 형성한 후, 제1 수지판을 냉각하여 경화시키는 1 단계
2	하층부의 상면에 유동상태의 유동수지를 일정 두께로 바르는 2단계와;	제2 수지판의 상면에 유동상태의 유동수지를 일정 두께로 바르는 2단계와
3	상기 하층부를 프리즘 형상이 새겨진 롤에 통과시켜 유동수지층에 프리즘 형상을 형성하고, 상기 유동수지층에 자외선을 조사하거나 열을 가하여 경화시키는 3 단계와;	상기 제2 수지판을 다수의 반구형 홈이 새겨진 롤에 통과시켜 유동상태의 유동수지층에 다수의 반구형 돌기를 형성하고, 상기 유동수지층에 자외선을 조사하거나 열을 가하여 경화시켜 상층 확산부를 형성하는 3단계와;
4	상기 프리즘 형상의 꼭지에 접착제를 바르고 상기 프리즘 형상의 꼭지와 상층부	프리즘 형상의 꼭지에 접착제를 바르고 상기 프리즘 형상의 꼭지와 제2 수지판의 일

8) 이 법원의 2020. 11. 27.자 제2회 변론기일조서 참조

	의 일면이 맞닿도록 상기 하층부와 상기 상층부를 밀착시키는 4 단계; 및	면이 맞닿도록 상기 제1 수지판과 상기 제2 수지판을 밀착시키는 4 단계
5	상기 접착제를 건조하는 5 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 복합 프리즘시트 제조방법.	접착제를 건조하는 5 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 확산 수단이 일체화된 프리즘 시트 제조 방법.

(나) 이 사건 제6 특허발명의 청구항 18과 이 사건 제2 특허발명의 청구항 17을 비교하면, 구성요소 2, 구성요소 4 및 구성요소 5는 각 대응구성요소와 별다른 차이가 없다. 다만 이 사건 제6 특허발명의 청구항 18의 구성요소 1, 3에 포함된 하층부에 형성되는 프리즘 형상은 하층부에 발라진 유동수지층을 롤에 통과시켜 형성하고 자외선이나 열을 가하여 경화시키는 반면에, 이 사건 제2 특허발명의 청구항 17의 제1 수지판에 형성되는 프리즘 형상은 제1 수지판을 롤에 통과시켜 형성하고 제1 수지판을 냉각시켜 경화시킨다는 차이(이하 '차이점 1'이라 한다)가 있고, 이 사건 제2 특허발명의 청구항 17의 제2 수지판에는 유동수지층을 롤에 통과시켜 형성하고 자외선이나 열을 가하여 경화시키는 방법으로 반구형 돌기가 형성되는 반면에, 청구항 18의 상층부에는 별도의 반구형 돌기가 형성되지 않는다는 차이(이하 '차이점 2'라 한다)가 있다.

(다) 그러나 이 사건 제2 특허발명의 다른 청구항인 청구항 12에는 유동상태의 제2 유동수지층이 발라진 제1 수지판을 프리즘 형상에 새겨진 롤에 통과시키고 자외선이나 열을 가하여 경화시키는 방법으로 수지판에 프리즘 형상을 형성하는 구성이 개시되어 있고, 이러한 구성은 구성요소 3의 유동수지층이 발라진 하층부를 프리즘 형상이 새겨진 롤에 통과시켜 프리즘 형상을 형성하고 이를 자외선이나 열을 가하여 경화시킨다는 차이점 1에 관한 구성과 실질적으로 동일하다. 또한 차이점 2는 이 사건 제2 특허발명의 제2 수지판에 반구형 돌기를 형성하는 공정을 단순히 생략한 것에 불과하다.

그렇다면 이 사건 제2 특허발명이 모두 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 된 이상, 그와 실질적으로 동일하거나 특별한 기술적 의의가 없는 구성요소들로 이루어진 이 사건 제6 특허발명의 청구항 18도 그 진보성이 부정되는 무효사유가 있다고 보아야 한다.

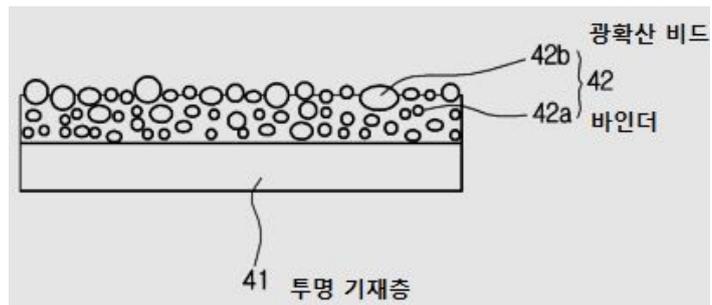
(라) 이 사건 제6 특허발명의 청구항 2, 3, 13은 청구항 18의 제조방법에 의하여 제조되는 물건의 발명으로서 그 발명의 카테고리만을 달리하는 것에 불과하다. 이 사건 제6 특허발명의 청구항 14는 청구항 2에서 프리즘 형상의 꼭지각에 관하여 수치한정을 둔 것인데, 통상의 기술자는 필요에 따라 적절한 확산 효과를 내도록 프리즘 형상의 꼭지각을 과도하지 않은 실험을 통하여 결정할 수 있고, 이 사건 제6 특허발명의 명세서 중 발명의 설명에 프리즘 형상의 꼭지각의 수치한정의 임계적 의미에 관한 기재도 없다. 이 사건 제6 특허발명의 청구항 15는 청구항 3에서 접착제를 SU 폴리머, 아크릴계 폴리머, 폴리에스테르계 폴리머 중 하나로 한정하는 것인데, 이는 이 사건 제2 특허발명의 청구항 20의 한정사항과 동일하다. 그렇다면 이 사건 제6 특허발명의 청구항 2, 3, 13, 14, 15도 청구항 18과 마찬가지로 모두 그 진보성이 부정되는 무효사유가 있다고 보아야 한다.

(3) 이 사건 제3, 4, 5 특허발명은 이 사건 제6 특허발명에서 분할출원이 된 것들로서, 그 청구범위에 포함된 구성요소 중에서 이 사건 제6 특허발명의 청구항이나 무효로 확정된 이 사건 제2 특허발명의 청구항에 포함되지 않은 구성요소는, 이 사건 제3 특허발명의 청구항 1, 2, 이 사건 제4 특허발명의 청구항 1, 이 사건 제5 특허발명 청구항 1, 2의 기재된 '프리즘 형상의 표면에 크기가 큰 것과 작은 것 두 가지로 이루어진 다수의 구형 돌기가 확산수단으로서 더 형성'되는 구성<sup>9)</sup>, 이 사건 제3 특허발명

의 청구항 7, 8, 이 사건 제4 특허발명의 청구항 5, 6, 9, 이 사건 제5 특허발명의 청구항 7의 '프리즘 형상의 표면에 확산수단으로서의 작은 구형과 큰 구형을 노즐을 이용하여 분사'하는 구성<sup>10)</sup> 뿐이다.<sup>11)</sup>

(가) 2007. 5. 10. 공고된 등록특허공보(제0717337호)에 게재된 '광학 소재 제조 방법 및 그 제조 장치'라는 명칭의 특허발명의 명세서(을 제30호증)를 보면, 종래기술로서 프리즘 시트(50)를 포함하는 광학 소재에 관하여 '광학 소재는 빛의 반사 또는 확산을 균일하게 하기 위하여 그 내부 또는 표면에 확산 비드를 형성하는 경우가 있다.'는 기재가 있고(을 제30호증, 4면 5문단), 또한 '용액을 그 하부로 분사시키도록 그 내부에 구비되는 분사 노즐'(을 제30호증 4면 9문단)이 개시되어 있으며, 분사 노즐을 통하여 고분자 물질이 용해된 용액을 분사하여 광확산 비드를 형성하는 구성(청구항 5)이 개시되어 있다.

(나) 또한 위 명세서의 도면 14 (종래 기술에 따른 확산판 및 확산 시트의 개략적인 사시도로 오른쪽 그림과 같다)에는 종래기술로서 'PET 필름 등의 베이스 층의 내부 및 표면



을 제30호증, 도면 14

9) 이 사건 제4 특허발명의 청구항 1은 '프리즘 형상의 경사면'이라고 기재하고 있으나 프리즘 형상의 표면은 경사를 이루고 있으므로, 위 기재는 이 사건 제3 특허발명 및 제5 특허발명의 해당 기재와 실질적으로 동일하다.

10) 이 사건 제4 특허발명의 청구항 5 및 6은 '제1 노즐을 통해서 유동수지를 프리즘 형상의 경사면에 분사하고 (중략) 제2 노즐을 통해서 유동수지를 프리즘 형상의 경사면에 분사하고 (중략) 제1 노즐과 제2 노즐은 그 크기가 서로 다른 것을 특징'이라고 기재하고 있으나, 이는 이 사건 제3 특허발명 및 제5 특허발명의 해당 기재와 실질적으로 동일하다.

11) 이 사건 제3항 특허발명의 청구항 8에 기재된 '상층부를 다수의 반구형 홈 또는 돌기가 새겨진 물에 통과시킨 후 냉각 경화하여 반수형 돌기 또는 홈을 형성'하는 구성은, 이 사건 제6 특허발명의 청구항 18에 기재된 '하층부에 반구형 돌기 또는 홈을 형성'하는 구성과 대비할 때 상층부 또는 하층부라는 합성수지 시트의 위치만이 다를 뿐 실질적으로 동일하다.

에 다양한 크기의 광학산 비드가 형성된 확산 시트'가 도시되어 있는 점에서 보듯이, 광학 소재의 표면에 다양한 크기의 확산 비드를 형성하는 기술은 이 사건 제3~6 특허 발명의 출원 당시에 이미 그 기술 분야에서 널리 알려진 기술사항이었던 것으로 보인다.

(대) 이 사건 제3, 4, 5 특허발명의 명세서 중 발명의 설명 및 도면에는, 프리즘 형상의 표면에 크기가 큰 것과 작은 것 두 가지로 이루어진 구형 돌기가 확산수단으로서 형성된다는 기재만이 있을 뿐이고, 이러한 구형 돌기에 의하여 얻어지는 효과 및 구형 돌기의 크기, 종류 또는 위치의 차이에 의하여 얻어지는 효과의 차이에 관한 아무런 기재가 없다.

(라) 따라서 이 사건 제3, 4, 5 특허발명도 그 진보성이 부정되는 무효사유가 있다고 보아야 한다(원고는 피고들이 이 사건 무효심결 확정 이후 이 사건 제3, 4, 5 특허 발명을 실시하면서 이익을 얻고 있다는 취지로 주장하나, 갑 제76호증의 기재만으로는 위 주장사실을 그대로 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다).

(4) 앞서 본 것처럼 서울중앙지방법원 2017가합556226(본소), 556233(반소) 사건의 제3차 변론기일에서 원고와 피고들도 '이 사건 특허발명의 6건의 특허권 중에서 이 사건 제3~6 특허발명이 무효가 된 이 사건 제1, 2 특허발명과 실질적으로 별다른 차이가 없다는 점에는 다툼이 없다.'라고 진술하였다.

### 3) 소결

가) 위에서 살펴본 것처럼 원고와 피고들 간의 특허권 양도약정이 전부가 무효로 된 이상, 피고들은 그 양도대가로서 원고가 구하는 잔부기술료 일부금을 지급할 의무

가 존재하지 않게 되었다고 할 것이다. 이를 지적하는 피고들의 무효항변은 이유 있다 (한편 원고는, 이 사건 특허발명에 관한 특허권 지분 이전의무가 전부 이행불능이 되었다고 하더라도, 원고의 피고 D 주권 반환의무 이행에 대한 피고 B의 수령지체 중에 당사자쌍방의 귀책사유 없이 위 이행불능에 이르게 되었으므로, 민법 제538조 제1항 단서에 의해 피고들은 여전히 원고에게 기술료를 지급할 의무가 있다는 취지로 주장하나, 원고의 위 주장은 특허권 양도약정 전부가 원시적 무효라는 위 판단과 그 법률적인 전제를 달리하는 것이어서 받아들일 수 없다).

나) 따라서 피고들에게 대하여 잔부기술료 일부금의 지급을 구하는 원고의 주위적 주장은 결국 받아들일 수 없다.

#### 다. 원고의 유효주장에 대한 판단

##### 1) 원고의 주장

다음의 점들에서 볼 때 피고들은 이 사건 무효심결 확정과 관계없이 원고에게 잔부 기술료를 지급할 의무가 있다.

즉 ❶ 원고가 양도하기로 약정한 대상 특허권에는 이 사건 특허발명에 관한 특허권 이외에도 원고 명의의 국내외 특허권들이 더 포함되어 있다. 따라서 이 사건 무효심결 확정에 의하여 이 사건 제1, 2 특허발명의 특허가 무효로 되었더라도, 나머지 특허권들에 대한 피고들의 잔부기술료 지급의무가 여전히 존재한다. ❷ 이 사건 기술료는 원고가 이 사건 특허발명을 피고 D에 무상으로 양도하기로 하면서 그 특허권에 기초하여 피고 D의 복합 프리즘 시트 사업을 성공시킨 대가이다. 또는 이 사건 기술료에는 원고의 특허권 양도에 대한 대가 외에 피고 D의 복합 프리즘 시트 사업에 관한 원고의 협력의무 이행에 대한 대가까지 혼재되어 있다.

2) ❶ 주장에 대한 판단

가) 이 사건 특허발명 외에도 다음과 같은 관련 국내외 특허들이 등록된 바가 있다는 사실은, 당사자들 사이에 각 다툼이 없거나 갑 제65~69호증, 을 제33~38, 67, 69, 70, 71호증의 각 기재에 의하여 이를 인정할 수 있기는 하다.

순 번	등록번호 (인정근거)	발명의 명칭	출원일/ 등록일	특허권자	비고
1	KR 10-1133637 (갑 제65호증)	확산수단이 일체화된 백라이트 유닛용 복층 프리즘시트 및 그 제조방법	2009. 2. 23./ 2012. 3. 29.	피고 B	
2	KR 10-1336937 (갑 제66호증, 을 제67호증)	백라이트유닛용 복합시트 및 그 제조방법	2012. 3. 6./ 2013. 11. 28.	원고, 피고 D	등록료불납 소멸
3	KR 10-1336939 (갑 제67호증, 을 제69호증)	백라이트유닛용 복합시트 및 그 제조 방법	2012. 2. 9./ 2013. 11. 28.	피고 D	등록료불납 소멸
4	KR 10-1474362 (갑 제68호증, 을 제70호증)	광학필름 및 그 제조방법	2013. 1. 7./ 2014. 12. 12.	피고 D	등록료불납 소멸
5	KR 10-1476741 (갑 제69호증, 을 제71호증)	복합광학시트 및 그 제조 방법	2013. 1. 17./ 2014. 12. 19.	피고 D	등록료불납 소멸
6	TW I357509B (을 제33호증)	백라이트 유닛용 평판형 프리즘시트 및 그 제조방법	2007. 10. 3./ 2012. 2. 1.	원고, C, 피고 B	제1 특허발명 선출원 근거
7	TW I350925B (을 제34호증)	확산수단이 일체화된 백라이트 유닛용 프리즘시트 및 그 제조방법	2008. 1. 30./ 2011. 11. 21.		제2 특허발명 선출원 근거
8	CN 101589332 (을 제35호증)		2008. 1. 31./ 2011. 11. 30.		
9	JP 5307031B2 (을 제36호증)		2008. 1. 31./ 2013. 7. 5.		
10	JP 5961573B2		2013. 3. 6./		

	(을 제37호증)	2016. 7. 1.		
11	US 8,734,608B2 (을 제38호증)	2012. 7. 18./ 2014. 5. 27.		

나) 그러나 위 각 증거에 의하면, 순번 1, 3, 4, 5 국내특허들에 관하여는 원고가 특허권 지분을 보유하고 있지 않고, 순번 2~5 국내특허들은 이미 등록료불납으로 소멸되었으며, 순번 6의 대만 특허는 이 사건 제1 특허발명의 출원을, 순번 7~11의 대만, 중국, 일본, 미국 특허는 이 사건 제2 특허발명의 출원을 각 우선권주장의 기초로 하여 출원된 것들임을 아울러 알 수 있다. 더욱이 서울중앙지방법원 2017가합556226(본소), 556233(반소) 사건에서, 원고는 소장(을 제68호증)에서 8건의 특허권이 이 사건 합의의 계약대상 특허권이라고 주장하였다가, 그 변론과정에서 위 8건의 특허권 중에서 원고 명의의 특허권 지분이 등록되어 있는 이 사건 특허발명의 6건의 특허권이 이 사건 합의 당시 양도하기로 약정한 특허권에 해당한다고 주장을 정리한 사실은 앞서 본 바와 같다.

다) 사정이 이러한 이상 원고가 양도하기로 약정한 대상 특허권에 위 국내외 특허권들이 더 포함된다는 원고의 주장사실을 그대로 인정하기 어려울 뿐만 아니라, 설사 그 주장사실이 인정된다 하더라도 그러한 점만으로 원고와 피고들이 이 사건 합의 당시 이 사건 제1, 2 특허발명의 특허권 무효를 알았더라도 나머지 특허권에 관한 양도약정을 체결하였을 것이라고 추단하기도 어렵다.

라) 그렇다면 앞서 살펴보았듯이 이 사건 무효심결이 확정됨에 따라 원고와 피고들 간의 특허권 양도약정 중 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 부분이 무효인 이상 위 특허권 양도약정은 그 전부가 무효로 된다고 보아야 하고, 원고의 ❶ 주장은 어느 모로

보더라도 위와 같은 판단에 장애가 되지 아니하므로 이를 받아들이지 아니한다.

3) ② 주장에 대한 판단

가) 먼저 이 사건 기술료는 원고가 피고 D의 복합 프리즘 시트 사업을 성공시킨 데  
가라거나, 원고가 이 사건 특허발명을 피고 D에 무상으로 양도하기로 하였다는 원고의  
주장부분은, 다음의 이유로 받아들일 수 없다.

(1) 이 사건 합의서 문언은 물론이고 그에 앞서 체결된 2010. 8. 27.자, 2011. 11.  
10.자, 2012. 1. 3.자 각 합의서까지 놓고 보더라도, 원고가 피고 D의 복합 프리즘 시  
트 사업에 협력할 의무를 넘어 이를 성공시킬 의무까지 부담한다고 볼 만한 내용이 없  
고, 그와 같은 의무이행의 성부를 평가할 '사업 성공'의 정의에 대하여도 아무런 내  
용이 없다.

(2) 원고는, 피고 D이 코스닥 등에 상장하는 것이 이 사건 합의에 따른 '사업 성  
공'의 정의라고 보아야 한다는 취지로 주장하나, 이를 뒷받침할 만한 증거가 없다. 오  
히려 이 사건 합의 당시 피고 D이 코스닥 등에 상장하지 못한 경우에도 피고들은 원  
고에게 피고 D 매출액 3% 상당의 이 사건 기술료를 지급하여야 한다고 약정하였다.

(3) 이 사건 합의 당시 이 사건 특허발명에 관한 무상양도 약정이 있었다고 보는  
것은, 종전의 2010. 8. 27.자, 2011. 11. 10.자, 2012. 1. 3.자 각 합의서나 이 사건 합의  
서의 문언과 크게 어긋난다. 앞서 본 것처럼 ① 이 사건 합의 당시 원고와 피고들은,  
피고 D이 2016년 12월말까지 코스닥 등에 상장하지 못한 경우, 원고는 자신이 보유하고  
있는 주식과 스톡옵션을 피고 B에 반환하고, 피고 B는 원고에게 이 사건 기술료를  
일괄하여 지급하며(제5항), 위 반환 및 지급이 모두 완료되면 원고는 7일 이내에 원고  
의 특허권을 피고 B에 양도한다(제6항)라고 약정하였던 것이다. ② 그에 앞서 2010. 8.

27.자, 2011. 11. 10.자, 2012. 1. 3.자 각 합의 당시에도 일관되게, 복합 시트 사업으로 인해 받은 5%씩의 스톡옵션이 코스닥 등록 등으로 보상을 받거나, 코스닥 등록이 안 되어 사업 매출액의 3%씩을 5년간 받는 등의 보상이 끝나면, 원고는 특허권을 양도한다고 약정하였다.

나) 이 사건 기술료에 원고의 특허권 양도에 대한 대가 외에 원고의 협력의무 이행에 대한 대가까지 혼재되어 있다는 원고의 나머지 주장사유는, 다음과 같은 이유로 이 사건 합의 당시 피고 B가 원고에게 잔부기술료를 대가로 지급하고 원고로부터 이 사건 특허발명에 관한 특허권 지분을 양도받기로 약정하였다는 앞서의 판단에 장애가 되지 아니하므로, 위 주장사유를 근거로 한 원고의 나머지 주장부분도 받아들이지 아니한다.

(1) 이 사건 합의 당시 피고 B는 원고에게 2012년 임시기술료를 우선 지급한 다음(제1항) 2013년부터 2016년까지 계속하여 임시기술료를 정산·지급하기로 약정하였는데(제2항), 이러한 임시기술료는 원고가 같은 기간에 걸쳐 계속적으로 이행한 급부에 대한 보상으로서의 성격을 갖는 것으로 보인다.

(2) 이 사건 합의 당시, 피고 D의 적자가 지속적으로 발생하는 등 재정상태가 문제가 되면 원고에게 지급할 임시기술료에 대하여 재협상하기로 하고(제3항), 또 원고가 피고 D의 복합 시트 사업에 최선의 협력을 다해야 하고, 피고 D의 이익에 반하여 행동하거나 피고 D의 동의 없이 타사에 협력하여서는 아니 된다고(제7항) 약정하였다. 이러한 점에서 볼 때, 원고가 지적하는 협력의무 즉 피고 D의 복합 프리즘 시트 사업에 관한 원고의 협력의무가 곧 임시기술료로써 보상하기로 한 위와 같은 계속적 급부에 속한다고 보아야 한다.

(3) 그런데 이 사건 합의 당시 피고들은 이 사건 기술료에서 임시기술료를 공제한 잔부기술료를 일시에 지급하고(제5항), 그 지급이 완료된 때 원고가 특허권 지분을 양도하기로(제6항) 약정하였던 점은 앞서 본 바와 같다. 이와 같이 일시에 지급되는 잔부기술료는 원고가 2013년부터 2016년까지의 기간에 걸쳐 계속적으로 이행한 급부에 대한 보상의 성격을 가지는 임시기술료와는 구별되는 것으로서, 원고의 특허권 지분양도에 대한 대가임이 명백하다.

(4) 따라서 이 사건 기술료에 원고의 협력의무 이행에 대한 대가까지 혼재되어 있다고 하더라도, 그러한 대가관계는 이 사건 기술료 중 임시기술료에 관한 것에 불과하고, 이를 넘어서 잔부기술료에까지 동일한 대가관계가 미친다고 볼 수는 없다.

### 3. 예비적 청구에 대한 판단

#### 가. 원고의 주장

원고의 특허권 이전의무가 이행불능이 됨에 따라 피고들의 잔부기술료 지급의무가 소멸하였다면, 피고들의 잔부기술료 지급의무와 대가관계에 있는 원고의 주권반환의무도 소멸하였다고 보아야 한다. 따라서 피고들은 법률상 원인 없이 원고가 공탁한 주권 10매의 이익을 얻고 이로 인하여 원고에게 같은 손해가 발생하였으므로, 피고들은 원고에게 그 이익반환으로서 청구취지 기재 금원을 지급하여야 한다.

#### 나. 판단

1) 무엇보다 원고가 주권 10매에 대한 가액반환을 구하고 있음에도, 그 주권 원물의 반환이 불가능하다고 볼 만한 사정이나 그 주권의 가액에 관하여 주장·증명이 없다. 따라서 원고가 공탁한 주권 10매에 대한 시가 상당 가액의 반환을 구하는 취지의 원고의 예비적 주장은 더 나아가 살피지 않더라도 받아들이기 어려운 것이다.

2) 더욱이 다음의 점들에서 보면, 이 사건 합의 당시 원고는 피고 D의 주식을 피고들의 잔부기술료 지급의무의 이행을 확보하기 위한 담보물로서 보유하기로 약정한 데에 그친다고 할 것이고, 이와 다른 전제에 선 원고의 예비적 주장은 받아들일 수 없다.

가) 이 사건 합의에 앞서 체결된 2010. 8. 27.자, 2011. 11. 10.자, 2012. 1. 3.자 각 합의는 모두, 앞서 본 것처럼 '원고는 복합 시트 사업으로 인해 받은 주식이 코스닥 등록으로 보상을 받거나, 코스닥 등록이 안 되어 사업 5년간 매출액의 총 3%를 기술료로 받는 등의 보상이 끝나면, 특허권을 피고 B에 양도하기로 한다.'는 내용을 포함하고 있다. 이는 '원고가 복합 시트 사업으로 인해 받은 주식이 코스닥 등록이 되면 그 상승된 주가로써 보상을 받거나, 코스닥 등록이 안 되면 사업 5년간 매출액의 총 3%를 기술료(이 사건 기술료와 같은 비율의 것)로 받는 것'을 원고의 특허권 양도의 대가로 정하는 취지이다.

나) 위와 같은 취지는 이 사건 합의에서도 그대로 발견된다. 즉 ① 이 사건 합의 당시, 피고 D이 2016년 12월 말까지 코스닥 등록 등 주권상장에 성공한 경우, 원고가 총 292,000주의 주식(현재 보유 주식 및 스톡옵션으로 받은 주식을 포함한다)으로 기술료에 대한 최종적인 금전보상을 받으면 당시까지 받은 임시기술료를 피고 B에 모두 반환하고, 그 임시기술료를 반환하지 않으려면 원고가 보유하던 주식 및 스톡옵션을 모두 피고 B에 반환하기로 하였고(제4항), 또한 위 반환이 모두 완료되면 원고는 7일 이내에 원고의 특허권을 피고 B에 양도하기로 약정하였다(제6항). 이처럼 피고 D이 주권상장에 성공한 경우라면, 당시까지 원고가 보유한 주식 및 스톡옵션으로 받은 주식을 포함한 총 292,000주의 주식으로써 피고들의 원고에 대한 이 사건 기술료 지급에 갈음할 수 있도록 정한 것이다. ② 또한 이 사건 합의 당시, 피고 D이 2016년 12월말까지

코스닥 등록 등 주권상장에 성공하지 못한 경우에는, 원고는 자신이 보유하고 있는 주식을 피고 B에 반환하고, 피고 B는 원고에게 이 사건 기술료(이미 지급한 임시기술료가 포함된 것)를 일괄하여 지급하기로 하고(제5항). 위 반환 및 지급이 모두 완료되면 원고는 7일 이내에 원고의 특허권을 피고 B에 양도하기로 약정하였다(제6항). 이처럼 피고 D이 주권상장에 성공하지 못한 경우라면, 원고는 당시까지 보유한 주식을 모두 피고 B에 반환하고, 이 사건 기술료를 지급받을 수 있는 것으로 정한 것이다.

다) 한편 2009. 12. 24.자 스톡옵션 관련 계약 및 2010. 8. 27.자, 2011. 11. 10.자, 2012. 1. 3.자 각 합의에는, 피고 D이 코스닥 등록 등 주권상장에 성공하지 못한 경우 원고는 자신이 보유하고 있는 주식을 피고 B에 반환한다는 내용이 포함되어 있지 아니다. 그러나 이 사건 합의와 같은 원고의 주식반환의무는, 원고가 피고 B를 상대로 2012. 1. 3.자 합의에 따른 피고 D 매출액 1% 상당 기술료(임시기술료와 같은 비율의 것)의 지급을 구하는 소(서울북부지방법원 2012가단35795)를 제기하는 등으로 원고와 피고들 사이의 기술료 관련 분쟁이 현실화된 이후에, 원고가 2012. 11.경 피고들에게 제안한 '화해조항(을 제51호증)'에서 비로소 포함된 것이고, 위 화해조항에는 '원고는 이 계약 외에 추가적인 기술료 문제를 더 이상 거론하지 않는다.'는 내용(제8항)도 포함하는데, 이는 이 사건 합의에서도 동일한 취지로 반영되어 있다(제9항).

라) 위와 같은 점들을 종합하여 보면, 위 화해조항에 기초한 이 사건 합의 당시 원고와 피고들은 그에 앞선 2010. 8. 27.자, 2011. 11. 10.자, 2012. 1. 3.자 각 합의에서 약정하였던 원고의 특허권 지분 양도 의무를 확인하고 피고들의 이 사건 기술료 지급 의무를 구체화하면서 다음과 같은 내용으로 약정하였다고 봄이 타당하다. 즉 원고가 당시까지 보유하던 피고 D의 주식에 관하여는, 원고가 2016년까지 피고들의 원고에 대한

이 사건 기술료 지급을 확보하기 위한 담보물로서 계속하여 보유하되, 피고 D이 주권상장에 성공한 경우에는 피고들의 원고에 대한 이 사건 기술료 지급에 갈음하는 총 292,000주의 주식을 증국적으로 보유하고, 피고 D이 주권상장에 성공하지 못한 경우에는 원고가 담보물로 보유하던 피고 D의 주식을 반환하고 피고 B로부터 이 사건 기술료를 지급받기로 약정하였다고 할 것이다.

마) 그렇다면 앞서 살펴본 것처럼 원고와 피고들 간의 특허권 양도약정이 무효로 되어 잔부기술료 지급의무가 더 이상 존재하지 아니하게 된 이상, 위와 같이 원고가 피고 D의 주식을 보유하여 잔부기술료를 포함한 이 사건 기술료 지급의무의 이행을 담보하기로 한 약정부분도 마찬가지로 무효로 되었다고 보아야 한다. 따라서 피고들이 원고로부터 위 주권 10매를 반환받았다고 하더라도 그것이 법률상 원인 없는 것이라고 볼 수는 없다.

#### 4. 결론

그렇다면 원고의 피고들에 대한 이 사건 청구는 모두 이유 없어 기각하여야 한다. 원고의 주위적 청구를 기각한 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 이에 대한 원고의 항소를 기각하고, 원고가 이 법원에서 추가한 예비적 청구도 기각한다.

재판장            판사            윤성식

                  판사            권순민

판사      정택수