특허법원 2022. 1. 4.자 2020나1773 조정조서

[특허권침해금지등청구의소·(원심사건서울중앙지방법원)]

특 허 법 원

조 정 조 서

사건	2020나1773 특허권침해금지 등 청구의 소 (원심사건 서울중앙지방법원 2017가합27575)
원고,항소인	주식회사 A 소송대리인 법무법인(유한) 서평 담당변호사 이은성 법무법인(유한) 세종 담당변호사 이병한, 우도훈, 백승우, 김홍주, 윤주탁
원고	조정참가인 B 소송대리인 법무법인(유한) 세종 담당변호사 우도훈
피고,피항소인	주식회사 C 소송대리인 법무법인(유한) 광장 담당변호사 류홍열, 박재현, 성기정, 송기윤
재판장판사	이규홍
판사	박은희
판사	손영언
법원사무관	D
기일	2022. 1. 4. 10:30
장소	제808호 법정
공개 여부	공개
원고(항소인) 및 조정참가인 소송대리인 법무법인(유한) 세종 담당	출석

변호사 우도훈

피고(피항소인) 소　출석

송대리인 법무법

인(유한) 광장 담

당변호사 성기정

다음과 같이 조정

성립

조 정 조 항

원고[주식회사 A, 경기도 수원시 권선구 E, 2층, 대표이사 B, 이하 갑이라 한다], 조정참가인(B, F생, 이하 을이라 한다), 피고[주식회사 C, 경기도 화성시 G, 대표이사 H, 이하 병이라 한다]는 B, H, I, J 사이에서 2013. 12. 10. 체결된 K의 권리 및 책임, 의무의 양수양도 합의계약서, 갑과 병 사이에서 2013. 12. 27. 체결된 K의 권리 및 책임, 의무의 양수양도 합의계약서, 갑과 병 사이에서 2014. 1. 2. 체결된 K의 개발 및 기타 업무의 계약(위 계약들을 통칭하여 본건 계약이라 한다) 및 특허법원 2020나1773 특허권침해금지 등 청구의 소 사건(이하 본건 소송이라 한다)과 관련한 분쟁 일체에 대하여 다음과 같이 합의한다.

- 다 음 -

1. 본 합의서의 체결로써 각 당사자는 본건 계약 및 본건 소송과 관련한 분쟁에 대하여 완전한 합의를 이루며, 이에 앞서 각 당사자 사이에 구두 또는 서면으로 주장, 협상, 합의한 일체의 사항은 본 합의서로 대체된다.

2. 갑, 을, 병은 본 합의로써 본건 계약 및 본건 소송과 관련한 이견 및 분쟁이 모두 종결되었음을 확인하고, 본 합의일 이후 본건 계약과 관련한 모든 민형사상 소구권을 포기하며, 그 어떤 법적 책임을 묻거나 소송 기타 일체의 분쟁을 제기하지 아니한다. 갑, 을은 병에 대하여 향후 본건 계약이나 본건 소송과 관련하여 영업권 등 그 명칭 여하를 불문하고 어떠한 권리주장이나 이의제기도 하지 아니하고, 갑, 을, 병은 본건 계약과 관련하여 이미 이행이 완료된 부분에 대해 보전처분 신청, 소 제기, 고소·고발 등 그 형식 여하를 불문하고 어떠한 형태의 권리주장이나 이의제기도 하지 아니한다.

3. 갑은 특허법원 2020카합51 부동산가압류 신청 사건(이하 위 가압류를 본건 부동산가압류라 한다)에 관한 가압류 신청을 취하하고, 그 집행을 해제한다.

4. 갑은 병에 대하여 갑이 보유하였거나 보유하고 있는 지식재산권에 기한 침해금지청구, 손해배상청구 등의 모든 권리의 행사를 포기한다.

5. 갑은 갑이 보유한 본건 계약 및 본건 소송 관련 특허권 등 지식재산권(등록특허 L, M, N, O, P, Q, R, 이하 집합적으로 본건 지식재산권이라 한다)을 병에게 이전등록하기로 한다. 이전 방식은 본 합의서 체결과 동시에 이전에 필요한 모든 서류를 갑이 병에게 제공하는

방식으로 하고, 이전에 소요되는 권리이전등록료 등 비용은 병이 부담한다.

6. 을은 을이 보유한 병 발행주식 40,000주(지분율 10.00%, 이하 본건 주식이라 한다)를 병에게 전부 양도하기로 하고, 병은 2022. 2. 말일까지 자기주식을 취득하는 데에 필요한 상법 등 법령에 정한 절차를 마쳐야 하며, 을은 위 절차에 협조한다.

7. 갑, 을, 병은 본건 소송의 조정절차에서 본 합의서 내용과 동일한 조정조항으로 조정이 성립될 수 있도록 하되, 2022. 1. 첫째 주의 평일 중 법원에서 기일 진행이 가능한 가장 빠른 일자에 소송대리인이 출석하여 조정이 성립될 수 있도록 한다. 이를 위해 을은 위 조정절차에 조정참가신청을 하여야 한다.

8. 병은 본 합의와 관련하여, 조정성립일에 갑에게 금2,000,000,000원(금 이십억 원, 부가가치세 별도)를, 제6항의 절차를 마친 날의 다음 영업일에 을에게 금6,000,000,000원(금 육십억 원)을 각각 지급하기로 하되, 다음과 같이 동시이행의 방법으로 지급하기로 한다.

   A. 갑이 조정성립일에 (i) 제3항의 이행과 관련하여 본건 부동산가압류의 취하 및 집행해제를 위해 필요한 서류를 병에게 제공하고, (ii) 제5항의 이행과 관련하여 본건 지식재산권 이전에 필요한 서류를 병에게 제공하며, (iii) 갑이 병에게 발급한 부가가치세 200,000,000원의 전자세금계산서를 병에게 제공함과 동시에, 병은 갑의 계좌(기업은행 (계좌번호 1 생략), 예금주: 주식회사 A)로 금2,000,000,000원(금 이십억 원) 및 이에 대한 부가가치세 200,000,000원(금 이억 원)을 송금한다.

   B. 을은 제6항의 절차를 마친 날의 다음 영업일에 제6항의 이행과 관련하여 을이 본건 주식을 병에게 양도함과 동시에, 병은 을의 계좌(기업은행 (계좌번호 2 생략), 예금주: B)로 금6,000,000,000원(금 육십억 원)을 송금한다.

9. 제8항에 따라 병이 갑 또는 을에게 지급하여야 할 금원의 지급이 지체되는 경우, 병은 즉시 기한의 이익을 상실하고 그 잔액을 일시에 지급하되, 기한의 이익 상실일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 지연손해금을 갑 또는 을에게 지급하기로 한다.

10. 당사자들은 본 합의서에 반하는 일체의 사항을 상대방 또는 제3자에 대하여 주장, 청구하지 않는다.

11. 당사자들은 본 합의의 성립 사실 자체 이외에 본 합의와 관련된 일체의 사항에 대하여 법령에 따른 의무를 부담하거나 상대방의 사전 서면 승낙이 있는 경우를 제외하고는 제3자에게 누설할 수 없다.

12. 갑과 을은 본 합의서에 따라 갑이 병에게 양도하는 지식재산권의 유효성에 영향을 미칠 수 있는 일체의 사항에 대하여 법령에 따른 의무를 부담하거나 병의 사전 서면 승낙이 있는 경우를 제외하고는 제3자에게 누설할 수 없다. 이를 위반한 경우, 갑과 을은 연대하여 병에게 위약벌로 5억 원을 지급한다.

청구의표시

청구취지

피고는 원고에게 20,049,752,649원 및 그 중 10,210,375,487원에 대해서는 2018. 1. 1.부터, 5,004,702,844원에 대해서는 2019. 1. 1.부터, 4,834,674,318원에 대해서는 2020. 1. 1.부터 각 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부본 송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

청구원인

별지와 같음

법원사무관 D 재판장판사 이규홍

별　　지

청구원인[1]

1. 대법원 판결의 요지 – 이 사건 계약의 본질

대법원은 이 사건 계약(갑 제3호증)의 법률적 성격을 피고가 주장한 영업양도계약이 아닌, '일정한 기간을 정한 계속적 계약으로서 **경영위탁과 유사한 계약**'이라고 판단하고 환송 전 원심 판결을 파기하고 이 사건을 귀원에 환송하였습니다.[2]

---

[1] 변경 후 청구취지 제1항과 제2항은 일부 문구를 수정한 것을 제외하고는 기존 청구취지와 같고(단, 피고가 원고의 특허권 및 영업권을 침해하여 제작한 다른 제품이 확인되면 추후 별지 내용을 추가하는 방식으로 청구취지를 변경할 예정입니다), 제3항은 이 사건 계약이 종료된 이후인 2017. 1. 1.부터 피고의 재무제표가 공시된 최종 기간인 2019. 12. 31.까지의 피고 영업이익에 기초하여 기존 청구금액을 확장한 것입니다(즉 2017. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 피고가 한 침해행위에 대한 청구입니다). 변경 전 청구취지 중 예비적 청구는 금전청구로서 위 제3항과 별도의 형식상 청구취지로 구성할 실익이 없어 삭제하였으며, 다만 유사한 취지의 예비적 주장으로 본 신청서 제3항에 기재하였습니다.

[2] 그 근거로 대법원은 다음과 같은 점을 판시하였습니다. (i) 이 사건 계약은 주로 피고가 원고에게 부담하는 책임과 의무를 정하고 있을 뿐 원고가 피고에 대하여 부담하는 의무나 원고 측의 의무위반에 따른 해지사유 등에 관해서는 정하고 있지 않은 점, (ii) 이 사건 계약은 피고가 회사 경영과 관련하여 원고에게 부담하는 최소 경영실적 달성(제4조), 매월 경영실적에 대한 보고, 연봉인상 및 인센티브 제한, 이전받은 권리의 처분 금지, 자산구매에 대한 사전승인(제6조), 지분양도금지(제10조) 등 각종 의무를 정하고 있는데 피고 측의 위와 같은 의무는 쌍무계약인 영업양도계약의 양수인이 통상적으로 부담하는 것으로 보기 어려운 점, (iii) 이 사건 계약 내용상 원고는 채무자의 회사 경영에 폭넓게 관여할 수 있게 되는데, 이는 영업양도가 아닌 경영위탁 유사의 계약관계에 따른 권리·의무의 성격을 가지는 것으로 볼 수 있는 점, (iv) 계약기간을 규정한 이 사건 계약 제15조를 '인수대금에 대한 지급기한'에 관한 조항으로 본 원심의 판단은 그 문언의 통상적인 의미를 벗어난 것일 뿐만 아니라, 이러한 해석은 계약의 해지사유를 규정한 제6조 및 사후적인 협의를 필요조건으로 정한 제15조의 존재와도 모순되는 점, (v) 원고의 주요 자산을 이루는 것은 특허권인데 이 사건 계약은 특허권의 구체적인 내역이나 그 이전 여부, 이전등록의 시기·절차·방법에 관해 아무런 정함이 없는 점, (vi) 영업 전체의 가치를 평가하는 절차를 거치지도 않고 영업 이전 대가의 대략적인 총액도 정하지 않은 채 피고가 원고 측에게 당기순이익의 일정 비율을 지급하기로 한 것만을 근거로 일체의 특허권 이전을 포함한 영업양도 대금을 정하였다고 볼 수 없는 점, (vii) 이 사건 계약 전 원고의 매출 및 이익 규모 등에 비추어 제6조에서 정한 최소 지불 보장 금액을 원고의 영업 일체에 대한 최소한의 대가라고 인정할 수도 없는 점, (viii) 이 사건 소제기 전까지 피고가 원고를 상대로 특허권 이전을 청구한 바 없고, 오히려 이 사건 계약의 1차 기간 만료(2016. 12. 31.)를 전후로 피고 측이 원고 측에게 계약기간의 연장을 요구하면서 특허

다시 말해 이 사건 계약은 원고가 가지고 있던 특허권 등을 포함한 모든 영업권을 일정 기간 동안 피고에게 위탁하여 운영하게 하는 내용의 계약으로서, 그 세부내용 역시 **일정기간 동안의 위탁자와 수탁자 간 권리·의무관계를 정한 것**임이 대법원 판결을 통해 분명하게 밝혀진 것입니다. 본 파기환송심에서 심리되어야 할 쟁점 역시 위와 같은 명확한 전제에서 판단되어야 함은 물론이고, 이 사건 계약을 구성하는 세부 조항의 법률적 의미를 해석함에 있어서도 대법원이 판시한 이 사건 계약의 본질에 어긋나서는 아니 됩니다.

2. 이 사건 계약은 2016. 12. 31. 종료하였으므로, 피고는 2017년 이후 원고의 영업권 및 특허권을 침해한 데 대한 손해배상 내지 부당이득으로서 침해행위로 얻은 이익 전부를 원고에게 지급하여야 합니다.

가. 이 사건 계약은 2016. 12. 31. 종료하였습니다.

(1) 이 사건 계약 제15조는 이 사건 계약의 종기를 2016. 12. 31.로 명시하고 있고, 다만 수탁자의 지위에 있는 피고 측(H, I, J[3] 및 이들이 운영하는 피고 회사)이 이 사건 계약 제4조, 제6조 제7조의 의무를 성실히 이행하는 경우에 한하여 추가로 2023. 12. 31.까지 이 사건 계약이 연장될 수 있다는 취지로 정하고 있습니다.

발명에 관한 실시료를 지급하겠다고 말한 점 등(상고심 판결문 제5-7면)

[3] 이하 'H 등'이라고 합니다.

[갑 제3호증 이 사건 계약 제15조]

제15조(**계약기간**)
갑(A)[4]와 신회사(을, 병, 정)[5] 간의 이 계약의 기간은 아래와 같습니다.
-. 1차 : 2014년 12월 24일부터 2016년 12월 31일로 한다.
단, 신회사 및 을, 병, 정이 본 계약서의 내용을 충실히 지키지 않으면 언제든지 본 계약을 파기할 권한을 갑 및 A는 가지게 된다.
-. 2차 : 본계약의 4조, 6조, 7조 등 전체적으로 성실히 지켜지는 경우
추가 7년(2017년 1월 초 ~ 2023년 12월 말)을 연장, 보장하고 그 이후는 별도로 협의한다.

(2) 이 사건 계약의 1차 계약기간의 종료시점(2016. 12. 31.)에 이르러 원고는 수탁자인 피고가 이 사건 계약상의 의무를 성실하게 이행하지 않았다고 판단하여[6] 이 사건 계약의 연장 불가 의사를 피고 측에 전달하였고, 2017. 2.경 피고에게 재차 이 사건 계약의 종료를 통보하였습니다(갑 제14호증 계약해지통보). 특히 이 사건 계약 제2조와 관련하여 피고는 피고의 2016년도 이익을 기준으로 한 금원의 지급을 거부하고 기한까지 이를 지급하지 않는 등, 원고와 피고의 신뢰관계는 사실상 파탄에 이르렀습니다. 갑 제6호증 내지 갑 제 8호증 각 녹취록을 보면 당시 B과 H 등의 갈등이 심화되어 신뢰관계가 상실되었다는 사실을 생생하게 확인할 수 있습니다.

---

[4] 원고 측(B 및 B이 운영하는 원고회사)

[5] 피고 측

[6] 예를 들어 이 사건 계약 제6조의 의무와 관련하여, (i) 피고는 원고에게 차월 10일까지 당월 재무제표를 매월 제공할 의무를 부담하였으나, 피고는 이와 같은 의무를 제대로 이행하지 않았습니다. 그리고 (ii) 피고는 익년 3월말까지 매년 세무조정계산서를 제공하여야 하지만 2014년, 2016년 세무조정계산서를 원고에게 제공하지 않았습니다. 또한 (iii) 피고는 피고 임직원(H 등 포함)의 연봉 및 인센티브를 각각 10%, 15% 이내로 인상하였어야 하나 실제로 2015년에 H 등의 연봉을 2014년에 비하여 11.1% 인상하였고, 정리직원의 연봉을 2014년에 비하여 30% 인상하였으며, 2015년에 피고 임직원 전체의 인센티브를 2014년에 비하여 16.71% 인상한 바 있습니다(갑 제12호증 인센티브 현황표).

(3) 위탁(委託)이란 위탁자의 위탁을 받아 수탁자가 그 명의로써 위탁자의 계산으로 일정한 행위를 하는 것을 의미하며(상법 제113조[7]) 기본적으로 민법상 위임에 관한 규정이 적용됩니다(상법 제112조[8]). **위탁(위임)계약에 있어서 위탁자와 수탁자의 신뢰관계는 절대적으로 중요시되는바**, 민법에서 위탁(위임)계약의 유·무상을 불문하고 수탁자(수임인)에게 선관주의의무를 부여하는 것(민법 제681조)은 바로 이 때문입니다.[9]

대법원이 명확하게 판시한 바와 같이 이 사건 계약의 본질이 경영위탁계약 또는 그와 유사한 계약임을 상기하여 보면, 1차 계약기간 동안 피고가 이 사건 계약상의 각종 의무를 충실히 이행하지 않은 사실뿐 아니라 그 의무를 이행하는 과정에서 원고와 피고 간 신뢰가 완전히 상실되었다는 사실 역시 이 사건 계약의 적법한 종료 내지 해지 사유가 되기에 충분합니다.[10] 따라서 어느 모로 보더라도 이 사건 계약은 2016. 12. 31. 종료되었습니다.

나. 계약 종료 이후에도 피고가 원고의 영업권 및 특허권을 침해하여 이익을 취하므로, 원고는 피고를 상대로 다시 한 번 계약해제의 의사표시를 하였습니다.

앞서 설명드린 바와 같이 이 사건 계약이 피고의 계약상 의무불이행 및 원·피고 간 신뢰관계 상실 등의 이유로 2016. 12. 31. 종료되었음에도, 피고는 이를 전면 부정하

---

[7] 상법 제113조(준위탁매매인) 본장의 규정은 자기명의로써 타인의 계산으로 매매 아닌 행위를 영업으로 하는 자에 준용한다.

[8] 상법 제112조(위임에 관한 규정의 적용) 위탁자와 위탁매매인간의 관계에는 본장의 규정외에 위임에 관한 규정을 적용한다.

[9] 민법주해(XV) 채권(8) 제516면 '**委任契約에 있어서의 信賴關係의 絶對性**', S , 1997

[10] 피고 측은 자신이 1차 계약기간 동안 이 사건 계약상의 의무를 '대체적으로' 성실히 이행하였기 때문에 이 사건 계약이 연장되었다고 주장한 바 있으나, 절대적인 신뢰관계를 기초로 한 위탁계약에서 '수탁자의 의무가 성실히 이행되었는지 여부'를 판단하는 것은 수탁자가 아니며, 더욱이 위탁자의 의사에 반하여 계약기간의 연장 여부가 결정될 수는 없습니다. 참고로 위임계약에서 계약당사자는 특별한 사유가 없어도 계약을 해지할 수 있습니다(민법 제689조 제1항).

년서 2017년 이후 영업 일체를 무단으로 독자 영위하여 원고의 영업권을 침해함으로써 그 이익 전부를 취하였습니다.

또한, 가사 피고의 주장대로 이 사건 계약의 계약기간이 연장되었다고 하더라도, 경영위탁계약의 본질상 영업을 통해 발생한 이익은 위탁자에게 귀속되는 것입니다. 그 이익을 약정의 형태로 수탁자와 분배하는 것이 불가능한 것은 아니지만(1차 계약기간에서와 같이) 이 역시 명확한 의사합치 하에 이루어져야 하는 것인바, 수탁자인 피고가 원고의 영업권 및 특허권을 이용해 얻은 영업이익을 독단적으로 취한 것은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없습니다. 나아가 경영위탁계약 또는 이와 유사한 계약이 기존에 정한 종기를 지나 한 차례 연장된 경우라도 수탁자의 의무가 모두 면제되는 것은 당연히 아니며, 계약 연장에 따라 기존 계약내용에 준한 수탁자의 의무가 여전히 존재하고 있다고 보아야 하는 것입니다.[11]

그러나 주지하는 바와 같이 피고는 자신이 "원고의 영업 일체를 영구적·확정적으로 양수하고 그 대가를 모두 지급하였으므로 원고에 대하여 어떠한 계약상 채무도 존재하지 않는다"고 주장하면서, 경영을 위탁한 위탁자이자 제품 제작에 필요한 모든 특허를 보유하고 있는 원고를 경영 및 이익분배에서 철저히 배제한 채 2017. 1. 1. 이후의 막대한 영업이익을 모두 자신에게 귀속시켜 왔습니다. 심지어 피고는 2017년 원고를 상대로 원고가 보유한 특허권의 이전을 구하는 소를 제기하였고(서울중앙지방법원 2017가합585156 특허권이전 사건), 한 차례 소취하 후 다시 동일한 소를 제기하여 현재 소송 진행 중입니다(서울중앙지방법원 2018가합585115 특허권이전등록 사건). 아울러 위탁자의 지위에 있는 원고에게 경영실적 보고(이 사건 계약 제6조, 민법 제683조) 등

[11] 이 사건 계약(갑 제3호증) 제15조에는 수탁자인 피고의 일부 의무가 1차 계약 기간과 그 이후의 기간이 다른 것처럼 보이는 문구가 일부 있으나(비법률가인 B 과 H 등이 법률전문가의 도움 없이 직접 작성하였기 때문에 오류나 헛점이 상당 부분 존재합니다), 이 사건 계약에 이른 경위와 목적에 비추어 규범적으로 해석할 때 기존의 경영위탁계약이 연장되는 경우 수탁자의 의무 또한 연장된 기간만큼 유효하다고 보아야 마땅합니다.

지극히 기본적인 수탁자의 의무조차 이행하지 아니하였음은 물론입니다. 이에 원고는 이 사건 환송전 항소심에서 2018.7.3.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서의 송달을 통해 피고에게 계약상 의무불이행을 사유로－2017. 1. 1. 이후 이 사건 계약이 연장되었다고 평가될 만일의 경우를 가정하여－이 사건 계약의 해제(파기)의사를 표시하였습니다.

결국 이 사건 계약이 2016. 12. 31. 기간만료로 종료하였든 2018. 7.경 원고의 해제의 사표시로 소급해제되었든 간에, 2017. 1. 1. 이후 피고에게는 원고의 영업과 관련한 어떠한 권리도 존재하지 않음이 명백한바, 2017. 1. 1. 이후 피고가 원고의 영업권 및 특허권을 침해하여 막대한 이익을 취한 것은 피고의 불법행위로 원고에게 손해를 가한 것임과 동시에 원고에 귀속되어야 할 영업이익을 계약상·법률상 근거 없이 자신에게 귀속시키고 있는 것이므로, 피고는 원고에게 그 손해를 배상하거나 법률상 원인 없이 얻은 부당이득으로 반환하여야 합니다.

다. 피고의 영업권 및 특허권 침해로 인한 손해배상액(부당이득액)의 산정

원고는 별지 기재 제품의 제작에 핵심이 되는 5건의 특허권[12]을 비롯한 다수의 특허권을 주요 자산으로 보유하고 있습니다. 위 특허권은 원고 영업권의 핵심적인 부분으로서 피고의 매출액은 전부 위 특허권의 실시로 인한 것이므로, 피고의 영업권 침해로 인한 손해액이 최소한 위 특허권의 침해에 따른 손해액 이상임은 명백합니다.

피고가 얻은 영업이익은 원고의 특허권을 이용한 별지 기재 각 제품을 생산·사용·판매하여 얻은 것입니다. 피고 스스로도 자신이 그동안 제작·판매한 별지 기재 각

[12] ① 특허 등록번호 N , T (갑 제1호증의1), ② 특허 등록번호 O , U (갑 제1호증의 2), ③ 특허 등록번호 M , V (갑 제1호증의 4), ④ 특허 등록번호 P , W (갑 제1호증의 6), ⑤ 특허 등록번호 L , X (갑 제1호증의 7)

제품이 원고의 특허권 권리범위에 속한다는 사실을 인정한 바 있습니다(환송전 항소심 피고 2018. 11. 15.자 준비서면 제12-13면). 전술한 바와 같이 피고는 기존에 원고의 영업을 위탁받아 운영하고 있었던 것에 불과하고 2017. 1. 1. 이후 이 사건 계약의 종료 또는 해제로 인해 피고에게는 위 특허권을 실시할 어떠한 정당한 권원도 존재하지 않습니다.

특허법 제128조 제4항은 특허권을 침해한 자가 그 침해행위로 얻은 이익액을 특허권자가 입은 손해액으로 추정하도록 하고 있습니다. 여기서 '이익액'은 매출액에서 변동비만을 공제한 금액, 즉 이른바 '한계이익'(限界利益)[13]으로 해석되며, 이에 따라 특허권자로서는 침해자가 특허권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 특허권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액, 즉 침해자의 이익액을 손해액으로 삼아 손해배상을 청구할 수 있습니다. 재무회계상 널리 사용되는 '영업이익'은 매출총이익에서 판매비와 관리비를 공제한 금액인데 이는 변동비뿐만 아니라 고정비까지도 전부 공제한 것이므로, '한계이익'은 개념상 '영업이익'보다는 큰 금액이 될 수밖에 없습니다. 요컨대 특허법 제128조 제4항에 따른 손해액은 적어도 영업이익 이상임이 명백한바, 원고는 피고의 영업이익액을 손해액의 최소한으로서 주장하고자 합니다.

피고의 감사보고서에 따르면 2017. 1. 1.부터 피고의 재무제표가 공시되어 있는 최종 기간인 2019. 12. 31.까지의 영업이익은 20,049,752,649원[=10,210,375,487원(2017년) + 5,004,702,844원(2018년) + 4,834,674,318원(2019년)] 이므로, 피고는 적어도 **20,049,752,649원**을 원고에게 배상하거나 부당이득으로 반환하여야 합니다{갑 제21호증 손익계산서(2017년도), 갑 제30호증 손익계산서(2018년도), 갑 제31호증 손익계산서(2019년도)}. 위 금액은 현재까지 공시된 재무제표를 기초로 산정한 것이며, 향후 2020년 이후의 재무제표가 공시되면 2020. 1. 1.부터의 손해액 내지 부당이득액의 지급을 추가 청구할 예정입니다.

---

[13] 관리회계상 공헌이익과 유사한 개념입니다.

3. 가사 이 사건 계약이 현재까지 유효하게 존속하고 있더라도 위탁계약의 본질을 고려하면 영업으로 얻은 이익은 원고에게 귀속되어야 합니다.

만에 하나 이 사건 계약이 현재까지 유효하게 존속하고 있다 하더라도, 대법원이 판시한 이 사건의 본질—경영위탁 유사의 계약관계—을 고려하면 원고의 영업권 및 특허권을 이용하여 얻은 영업이익은 모두 위탁자인 원고에게 귀속되어야 합니다. 수탁자인 피고가 경영위탁의 대가로 위탁관리수수료를 받을 수는 있겠으나 이 역시 당사자 간의 특약이 있어야 하고(상법 제112조, 제113조, 민법 제686조 제1항[14]), 특약의 존재와 그 내용에 관한 주장·증명책임은 피고에게 있습니다. 따라서 피고가 이를 증명하지 아니하는 이상 계약의 존속 여부를 불문하고 피고가 위 20,049,752,649원(2017. 1. 1. 부터 2019. 12. 31.까지의 것)을 원고에게 지급하여야 한다는 사실에는 변함이 없습니다.[15]

---

[14] 제686조(수임인의 보수청구권)

① 수임인은 특별한 약정이 없으면 위임인에 대하여 보수를 청구하지 못한다

[15] 원고가 파기환송전 항소심 2018. 7. 3.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서에서 3년간 당기순이익의 1/3에 해당하는 금원을 예비적으로 청구한 부분은 위 주장으로 변경합니다. 경영위탁의 대가 지급에 관한 내용을 정하고 있는 이 사건 계약 제2조는 아래와 같이 제1차 계약기간에 한정하여 경영위탁 대가에 관한 비율을 세부적으로 특정하고 있으므로, 아래 특정된 기간 이후로 위탁계약이 연장된 경우에는 쌍방간 협의가 없는 이상 수탁자인 피고가 위탁관리수수료를 취득할 권원은 없고, 피고가 수탁받은 영업을 수행한 결과 발생한 매출액에서 피고가 수탁자로서 지출한 영업비용을 제외하고 남은 영업이익은 원고에게 귀속되는 것이 경영위탁의 본질에 부합하기 때문입니다.

> 이 사건 계약 제2조
> 2) 지불가격 : 다음의 지불대금을 신회사(을, 병, 정)는 갑에게 지불한다.
> -. 2014년 : (당기 순이익의) 50%
> -. 2015년 : (당기 순이익의) 30%
> -. 2016년 : (당기 순이익의) 20%

이 사건 계약의 1차 계약기간(2014년-2016년) 동안 피고가 원고에게 지급한 금원이 피고 법인세 차감 전 이익[16]의 50%(2014년), 40%[17](2015년), 20%(2016년)이었으므로, 1차 계약기간 이후 계약이 연장된 경우 원고에게 귀속되어야 할 이익 역시 위 비율을 감안한 금원이어야 하는 것이 아닌가 하는 의문이 있을 수 있습니다. 그러나 이전 심급에서 여러 차례 말씀드린 바와 같이 1차 계약기간 동안 원고가 영업이익의 일정비율만 지급받은 것은, 그 동안 원고의 발전을 위해 노력한 H 등 직원들의 노고를 치하하고 B 이 가족과 캐나다로 가 있는 동안 원고의 영업을 대신 관리하여 주기로 한 피고 측의 배려를 보상하는 차원에서 그러하였던 것인바, 위 비율을 토대로 2017년 이후의 적정 위탁관리수수료를 추산하는 것은 이 사건 계약의 본질은 물론 거래관행이나 상식에도 전혀 부합하지 않습니다.

4. 결 론

이상과 같이 청구취지 및 청구원인 변경을 신청합니다. 결국 피고는 원고에게 2017. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 합계 20,049,752,649원[=10,210,375,487원(2017년) + 5,004,702,844원(2018년) + 4,834,674,318원(2019년)] 및 그 중 2017년도분인 10,210,375,487원에 대해서는 2018. 1. 1.부터, 2018년도분인 5,004,702,844원에 대해서는 2019. 1. 1.부터, 2019년도분인 4,834,674,318원에 대해서는 2020. 1. 1.부터 각 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달일까지는 민법에서 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에 따른 연 12%의 각 이율에 의한 지연손해금을 지급하여야 합니다. 대법원의 법률적 판단에 부합하는 원고의 청구를 전부 인용하여 주시기 바랍니다.

---

[16] 이 사건 계약 제2조에는 '당기순이익'을 기준으로 대가를 산정하는 것으로 기재되어 있으나, 실제로는 원고 측과 피고 측의 합의에 따라 '법인세 차감 전 이익'을 기준으로 산정하였습니다.

[17] 이 사건 계약 제2조에는 2015년의 경우 '30%'로 되어 있으나, 실제로는 원고 측과 피고 측의 합의에 따라 법인세차감 전 이익의 '40%'를 지급하였습니다.