

실적보상, 실시보상 시 직무발명보상금 산정기준, 산정방법: 특허법원 2021. 11. 25. 선고

2020나1650 판결



(1) 특허법은 직무발명보상금의 액수를 결정함에 있어서 "그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다."라고 규정하고 있는데, 위 규정에 따르면 직무발명 보상액을 산정함에 있어 일반적으로 고려하여야 할 요소는 ① 사용자가 얻을 이익, ② 사용자 공헌도(= 1 - 종업원 공헌도), ③ 공동발명자 기여율이라고 할 것이다.

(2) '사용자가 얻을 이익'은 사용자와 종업원 간의 분배의 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, 당해 직무발명에 의하여 발생한 이익으로서 직무발명과 상당인과관계가

있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 한편, 특허법에 따르면 사용자는 직무발명을 승계하지 아니하더라도 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, '사용자가 얻을 이익'은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미하고, 이는 직무발명 자체에 의해 사용자가 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익 비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로, 수익 비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있다 할 것이다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

(3) 또한 직무발명이 완성품의 일부에 관련되는 경우에는 매출액에서 직무발명이 기여한 정도를 당연히 참작하여야 할 것이며, 매출액 중에는 직무발명과는 무관하게 사용자의 인지도, 시장에서의 지위, 명성, 직무발명 외의 품질이나 기능 등에 의해 발생한 부분도 포함되어 있으므로 이러한 부분 역시 제외하여야 할 것이다.

(4) 나아가 그 액수의 산정시점은 원칙적으로는 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계한 시점이라고 해석되므로, 승계 시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로

삼아야 하지만, 권리 승계시 장래의 이익을 예상하여 실시보상금을 미리 산정함에는 많은 어려움이 있으므로, 실제 실시계약의 체결 실적, 자사 제품에의 실시 여부 및 매출액 등 권리 승계 후 보상금 청구시까지 발생한 구체적인 사정을 승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익의 산정에 참작할 수 있고, 사용자가 직무발명의 실시로 인하여 실제로 이익을 얻은 경우, 특별한 사정이 없는 한 최소한 그 실현된 이익만큼은 승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익으로 봄이 타당하다.

- (5) 한편, 사용자가 제3자에게 직무발명 실시허락을 하고 실시료 등의 수입을 얻는 경우, 그 수입은 바로 특허라는 독점권을 종업원으로부터 승계받았기 때문에 비로소 발생한 이익이라고 할 수 있고, 이는 종업원으로부터 특허를 승계받지 아니하였을 때 사용자가 가지는 통상실시권만에 의해서는 전혀 얻을 수 없는 것이다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 실시료 등의 수입은 직무발명에 의한 독점적 이익에 해당한다 할 것이므로 이 역시 사용자 이익액으로 산정함이 타당하다.

- (6) '사용자 공헌도'는 사용자가 발명을 완성하는 데 제공한 연구개발비, 연구설비, 자재비, 급여 등의 제공이 발명의 완성에 공헌한 정도를 의미하고, 직무발명이 공동 발명인 경우 발명자별 지분을 정하는 '공동발명자 기여율'은 종업원이 당해 발명

의 완성을 위하여 투입한 창조적 노력의 정도로서 공동발명자 중 각 발명자의 기여 정도를 말한다.

(7) ① 사용자가 스스로 직무발명을 실시한 경우, 직무발명보상금은 사용자가 얻은 직무발명 관련 매출액에 직무발명이 기여한 정도와 이익률(가상의 실시료율)을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다.

(8) 또한 ② 사용자가 제3자에게 직무발명의 실시를 허락한 경우, 그로 인하여 발생한 실시료 등 수입은 직무발명에 기하여 사용자가 얻은 초과수입에 해당하므로, 직무발명보상금은 실시료 등의 대가에 직무발명이 기여한 정도 등을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다. 이에 따른 각 보상금의 계산식은 다음과 같다.

(9) 자기실시의 경우 직무발명보상금 = ① 사용자의 이익(= 직무발명 관련 매출액 × 직무발명 기여도 × 가상실시료율 × 독점권 기여율) × ② 종업원(발명자들)의 공헌도(= 1 - 사용자 공헌도) × ③ 공동발명자들 사이에서의 원고 기여율

(10) 실시허락의 경우 직무발명보상금 = ① 사용자의 이익(실시료 등) × 직무발명 기

여도 × 종업원(발명자들)의 공헌도(= 1 - 사용자 공헌도) × ③ 공동발명자들 사이
에서의 원고 기여율

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 업무경험, 소송비용부담 경감

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com