

특허분쟁 화해, 무상 Cross License, Settlement, 회계상 이익 없는 경우에도 사용자의 실질적이익 있으면 직무발명보상 의무 인정



1. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결 - 회계상 직무발명으로 인한 수익
이 없는 경우에도 사용자 이익 및 직무발명 보상의무 인정

대법원은 (1) 사용자가 종업원 발명자로부터 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명 보상 의무가 성립되고, 다만, (2) 그 보상액을 결정함에 있어서 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 이익을 고려할 뿐이라고 판결하였습니다. 사용자가 직무발명으로 얻을 이익이 있는 한 사용자는 종업원 발명자에게 직무발명 보상의무가 있다는 의미입니다.

여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비

용의 정산 결과와 관계없이 승계 받은 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있다고 판시하였습니다.

2. 일본 최고재판소 Hitach 사건 판결 - 인정

(1) 국내 특허뿐만 아니라 해외특허에 관한 직무발명 보상금을 청구할 수 있고, (2) 사용자에게 외형적으로 로열티 수입이 전혀 발생하지 않는 무상의 포괄적 크로스 라이선스의 경우에도 사용자 이익을 인정할 수 있으므로 그것을 근거로 직무발명 보상금을 청구할 수 있으며, 이 때 (3) 사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 크로스 라이선스의 상대방에게 지불해야 할 로열티 상당액이고, (4) 구체적으로는 사용자 자기실시 유형에서 자주 활용하는 가상의 라이선스 계약을 상정하여 직무발명으로 인한 로열티 수익을 산출할 수 있다고 판결하였습니다.

3. 미국 CAFC 판결 - Jang v. BSC 사건 판결

같은 상황은 아니지만, 회계상 외형적 수입이 전혀 없는 소송상 화해(settlement)의 경우에도 가상의 라이선스를 상정한 수익을 인정할 수 있다는 미국법원 판결도 있습니다. 회계상 수입으로 표시되지 않지만 지출을 줄여주는 등 실질적으로 직무발명 특허로 인한

수익으로 평가할 수 있는 경우를 상정할 수 있습니다. 무상의 cross license 뿐만 아니라 특허침해소송 중 대가지급 없는 화해(settlement)도 사용자에게 실질적 이익이 있다고 본 것입니다.

크로스 라이선스를 통해 회계상 어떤 수익도 표시되지 않지만 로열티 지출부담이나 손해 배상금 등을 줄이는 등 실질적으로 이익을 얻었을 것이므로 사용자에게 특허로 인한 수익을 인정할 수 있습니다. 따라서 직무발명자는 사용자가 얻은 수익에 대해 직무발명보 상금을 청구할 수 있습니다.

4. 사용자의 실시 기술이 직무발명 범위에 속하지 않는 경우에도 사용자 이익 있다

면 직무발명보상 인정 - 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결

대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결은 [사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무 발명의 권리범위에 포함되지 않더라도](#) 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다고 명확하게 판시하였습니다.

위 대법원 2014다220347 판결은 사용자가 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명 보상의
무가 인정된다는 입장입니다. 사용자가 얻을 이익이 없다면 몰라도, 어떤 형태로든 직무
발명에 의하여 사용자가 얻을 이익이 있다면 그 이익을 고려하여 보상액을 결정해서 발
명자에게 지급해야 한다는 것입니다.

지재권분쟁, 침해대응, 형사/민사소송, 손해배상, 심판소송, One-Stop 대응, A~Z 수행

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