

직무발명에 대한 정당한 보상 관련 기본적 법리 및 보상금 액수 산정에 관한 실무적 포인트



기본적 법리 정리: 특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018나1176 판결

- (1) 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다.
- (2) 사용자가 직무발명을 승계한 경우 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있는 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있다.
- (3) 이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자체에 의한 이익을 의미한다.

- (4) 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자의 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없다.
- (5) 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구하는 직무발명자가 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 점을 입증해야 한다.
- (6) 사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 직무발명 특허의 존재로 인해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시하지 못하게 하여 사용자의 매출이 증가하였다면 직무발명으로 인한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.
- (7) 사용자는 물론 경쟁회사도 직무발명을 실시하지 않았고, 직무발명 출원 당시 다양한 대체기술이 존재하여 경쟁회사가 그 대체기술을 실시할 수 있었다면 경쟁회사에서 직무발명을 실시하지 못함으로써 사용자의 매출증가 또는 이익증가를 상정할 수 없으므로, 직무발명으로 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.
- (8) 직무발명의 특허에 대한 무효사유가 있다는 사정만으로 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없다고 단정할 수 없다.
- (9) 그러나 직무발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁회사도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었다면 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.

직무발명 보상금의 계산식

(1) **보상금 액수** = 사용자가 얻을 이익 x 발명자 공헌도(1-사용자 공헌도) x 발명자 기여율(공동발명자 중 특정 발명자의 기여도)

(2) **사용자가 얻을 이익** = 초과매출액 x 가상 실시료율

(3) **초과 매출액** = 총 매출액 x 독점권 기여율 x (발명의 기여도를 고려해야 하는 경우 그 직무발명의 기여도)

사용자 이익 - 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결

'사용자가 얻을 이익'은 사용자와 종업원 간의 분배의 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, 당해 특허에 의하여 발생한 이익으로서 당해 특허와 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 한편, 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의

통상실시권을 가지므로, '사용자가 얻을 이익'은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적 •
배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 이 사건과 같이
사용자가 스스로 직무발명을 실시한 경우, '사용자가 얻을 이익'은 사용자의 매출액에 가
상의 실시료율을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉
독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다.

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

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