

## 직무발명보상 관련 기본 법리, 실시보상 금액 산정의 실무적 포인트 및 판결 소개



### I. 기본 법리 - 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.

## II. 직무발명 보상금 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)

(4) 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 가상의 실시료율을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다.

### III. 사용자의 직무발명 적용 시 보상금 산정방법

[**직무발명보상액 = 사용자의 얻을 이익 x 발명자 공헌도 x 각 공동발명자 기여도**]라는 간략한 산식으로 계산됩니다. 여기서 핵심 쟁점은 직무발명 실시로 사용자가 얻을 이익을 산정하는 방법입니다. 그 중에서도 자기실시의 경우 사용자 이익 산정이 가장 어렵습니다.

다수의 판결에서 [**사용자의 이익 = 해당 매출액 x 직무발명 기여도(직무발명으로 인한 초과 매출 비율) x 가상 실시료율 x 독점권 기여율**]이라는 계산식을 사용하였습니다. 이처럼 곱하기를 계속하여 얻은 결과인 종업원의 직무발명 보상금액이 매우 작은 수치로 나오는 경우가 대부분입니다. 판결들을 살펴보면 직무발명의 자기실시에 대한 보상금 청구소송은 대부분 매우 적은 금액만 인정되는 상황입니다. 기술이전 또는 라이선스에 대한 로열티 수익을 기준으로 하는 처분보상, 실적보상의 경우와 비교해 볼 때 그 차이가 확연할 정도로 소액입니다.

이론상 자기실시에 대한 직무발명보상과 기술이전 또는 라이선스에 대한 처분보상/실적 보상은 사용자에게 인정되는 무상의 통상실시권에 해당하는 부분만 차이가 있을 뿐입니다. 보상액 산정에서 그 부분만 빼거나 보정해주는 것이 맞습니다.

예를 들어, 사용자가 제3자로부터 라이선스를 받아 실시하는 상황을 가정한 가상의 실시료율에서 통상실시허락 대가에 해당하는 실시료율을 공제하면 직무발명으로 인한 독점적 이익을 산정할 수 있습니다. 이론적으로 **[가상의 실시료율 x 독점권 기여율 = 전용 실시료율 - 통상 실시료율]**로 산정할 수 있습니다.

통상 기술료(Royalty)는 순매출(net sale) x 실시료율(royalty rate)로 산정합니다. 여기서 결과값에 큰 영향을 미치는 factor는 매출액입니다. 미국특허 판례와 통설은 특허발명이 적용된 거래대상 최소단위 물품, 소위 **the smallest saleable patent practice unit (SSPPU)** 기준을 채택하고 있습니다. 화학물질, 의약품 분야에서도 동일한 입장입니다.

직무발명 자기실시 사안에서 직무발명으로 인한 사용자 이익을 산정하는 우리 판결의 논리는 기술사용료(royalty) 산정방식으로 얻은 값에 다시 그 직무발명으로 인한 매출증가 기여율을 곱하는 것과 같습니다.

제3자 실시에 관련된 기술이전 또는 라이선스 수익에 대한 처분보상이나 실적보상과 비교해 볼 때, 사용자의 자기실시의 경우에만 기술사용료 중 통상실시권 부분만 제외하는 것이 아니라 나아가 초과매출기여율을 곱하여 기술사용료 중 극히 일부만 사용자의 이익으로 인정하는 것입니다. 실적보상과 비교할 때 형평이 맞지 않습니다. 가상의 기술사용료 수익에서 통상실시권에 해당하는 기술사용료 수익을 공제하는 것이 옳다 생각합니다. 즉, 곱셈이 아니라 뺄셈이 적용되어야 할 것입니다.

위와 같은 논리에 따르면, 사용자의 자기실시에 대한 직무발명보상액은 **[사용자의 이익 = 매출액 x 가상 실시료율 x 독점권 기여율] x 발명자 공헌도 x 각 공동발명자 기여도**로 산정함이 타당합니다. 가상의 실시료율에 직무발명으로 인한 기여도 또는 초과매출 비율 등이 반영된 것으로 보아야 합니다. 기존의 판결은 이미 반영된 요소를 다시 중복해서 곱하는 것과 다름 없다 생각합니다.

#### IV. 사용자의 직무발명 실시보상 시 보상금액 산정 쟁점 및 실무적 포인트

구 특허법과 발명진흥법에서 직무발명 보상금의 산정기준을 직무발명으로 인해 사용자가 얻을 이익, 사용자와 종업원의 각 공헌도, 발명자 개인의 기여도를 종합적으로 고려하여

산정한다고 규정하고 있습니다. 그 중에서, 직무발명으로 인한 사용자의 이익액 산정이 출발점이지만 소송 실무상 매우 어려운 문제입니다. 특히, 사용자가 자기 실시한 경우에는 사용자 매출로부터 직무발명에 기인한 이익액을 산정해야 하므로, 소송실무상 가장 어려운 쟁점이 많습니다.

원칙적으로 사용자는 종업원의 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 취득하므로, 그 범위를 넘어 직무발명을 독점함으로써 얻는 이익만을 직무발명 보상금 산정의 대상인 사용자가 얻을 이익으로 봅니다. 사용자의 이익 중에서 직무발명에 관한 부분을 분리하여 산정하고, 다시 독점적 지위에 기인한 부분만을 분리하여 산정한다는 것은 실무상 매우 어렵습니다.

사용자의 매출 중에서 직무발명으로 인한 발생하는 매출액을 산정하고, 그것으로부터 회계수법을 사용하여 사용자의 수익을 산정하면, 일단 직무발명과 관련된 사용자의 총 이익액이 산정됩니다. 여기에는 사용자가 획득한 무상의 통상실시권에 기인한 부분과 독점적 지위에 기인한 부분이 모두 포함되어 있습니다. 그 중에서 통상실시권을 넘어선 독점권으로 인한 이익액을 산정해야 합니다. 실무적으로 구체적 산정이 매우 어려운 일로, 실제 보상금청구 사건 판결에서도 대부분 근거를 밝히지 않고 있습니다.

따라서, 재판부에서 관련 사실, 주장과 증거 등을 종합적으로 고려하여 자유심증으로 결정합니다. 거칠게 얘기하면 재판부 재량으로 결정한다고 할 수 있습니다. 예를 들면, 쌍방 과실에 의한 교통사고인 경우 각 당사자의 과실비율을 어떻게 정하는가 문제와 유사합니다.

법원이 모든 관련 사정을 종합적으로 고려하여 상식에 비추어 합리적으로 결정할 수 밖에 없습니다. 절대적 기준이 있을 수 없으므로 누구도 명확하게 구체적 산정 근거를 댈 수 없는 사항으로 판사의 자유심증에 의할 수 밖에 없습니다. 이와 같이 구체적 근거를 댈 수 없는 비율을 정하는 소송은 1심 재판이 매우 중요합니다. 상급심에서 1심 법원이 정한 비용에 대해 다소 불만이 있다고 하더라도 함부로 변경하기 어렵습니다. 비율을 변경한 구체적 근거를 제시할 수 있다면 문제 없으나, 그렇지 않다면 불리한 판단을 받은 당사자로부터 무슨 근거로 변경한 것이냐 등 격렬한 비판을 받을 것이 뻔한 일입니다.

한편, 독점적 지위에 기인한 이익을 산정하는 것이므로, 직무발명에 대해 전용실시권을 설정한 사례가 있다면 일응의 기준이 될 수 있습니다. 전용실시권 설정 대가로부터 이익액을 먼저 산정한 후, 여기에서 무상의 통상실시권 부분을 제외하면 될 것입니다. 적어도, 전용실시권 설정 대가보다는 적어야 합니다. 여기에 덧붙여, 통상실시권 설정 사례가 있다면, 전용실시권 설정대가에서 통상실시권 설정대가를 공제하면 될 것입니다. 통상실시



권만 설정된 사례가 있다면 적어도 통상실시권은 무상이므로, 이를 넘어서는 사용자의 이익부분을 직무발명 보상금 산정의 대상인 사용자 이익으로 산정해야 할 것입니다.

실제 사건에서 사용자의 총 이익 중에서 독점적 지위로 인한 이익율을 50%로 본 사례도 있고, 30%로 본 사례도 있습니다. 이와 같은 유사 사례의 이익율을 잘 검토하고 연구한 후 가장 유리한 자료를 재판부에 제공하고, 또 자기 주장을 뒷받침할 수 있는 논리를 개발하여 제출하는 것이 필요합니다. 동일한 기준을 적용해야 한다면 왜 그런지, 종전 사례와 다른 비율을 적용해야 한다는 그 이유는 무엇인지 등을 설득력 있게 주장해야 할 것입니다.

그 다음으로, 사용자의 이익액이 산정된 후, 여기에 발명자 공헌도를 곱해야 발명자로부터 기인한 이익액수가 산정됩니다. 발명자 공헌도는 절대적인 기준이 아니라 직무발명에 대한 사용자와 발명자의 상대적 공헌도를 산정하는 것입니다. 마찬가지로 관련 사실을 종합적으로 고려하여 재판부가 합리적 기준으로 자유심증으로 결정합니다. 우리나라 판결에서는 발명자 공헌도를 10%로 본 사례가 가장 많습니다. 다만, 실제 발명자 공헌도를 15%로 본 경우도 있고, 그 이상으로 볼 수 있는 경우도 많습니다. 참고로, 중국법원이 최근 발표한 가이드라인에서는 발명자 공헌도를 적어도 20%로 보아야 한다고 규정되어 있습니다.

그 다음 산정요소는 공동발명자의 각 기여도입니다. 발명자가 1명인 경우에는 발명자 공헌도가 마지막 고려요소입니다. 그러나, 복수의 발명자가 있는 경우 발명자 사이 상대적 기여율을 곱하면 각 발명자의 직무발명 보상금이 산정됩니다. 여기에서 종전에 받았던 출원보상, 등록보상 등 직무발명보상금을 공제하면 소송을 통해 받을 수 있는 직무발명 보상금이 최종적으로 산정됩니다.

통상 회사와 직무발명자인 퇴직자 사이에는 직무발명 보상금 소송과 함께 영업비밀 침해 소송 등 복잡한 법적 분쟁이 많습니다. 분쟁 초기부터 폭넓은 안목으로 관련된 법적 리스크를 모두 포착하여 긴 안목의 종합적인 법적 분쟁 대응전략을 수립하는 것이 필요할 것입니다.

지재권분쟁, 침해대응/감정, 민형사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)