

## 직무발명 자기실시의 경우 보상금액 산정방법에서 우리나라 판결과 독일실무의 비교



우리나라 판결에서 통상 사용하는 직무발명의 실시보상의 경우 보상금 산정방법은 다음과 같습니다.

$$\text{직무발명 보상금} = [\text{사용자가 얻을 이익}] \times [\text{발명자 공헌도}] \times [\text{발명자 기여율}]$$

$$\text{사용자가 얻을 이익} = \text{직무발명을 실시하는 제품의 총 매출액} \times \text{직무발명 기여도} \\ (\text{직무발명으로 인한 초과 매출 비율}) \times \text{가상의 실시료율} \times \text{독점권 기여율}$$

앞서 올린 참고자료에 보듯 독일법상 실시보상금은 가상의 라이선스방식을 채택하여 다음과 같이  $E \times A = C$ 로 산정한다고 합니다. 직무발명의 가치(E)는 직무발명으로 인해 증가된 매출(increased sales)에 대한 가상의 라이선스로 얻을 수 있는 로열티 상당액이고, 여기에 기여도(A, contribution factor)를 곱하여 최종 보상액수를 정합니다. 참고자료에서 독일에서 직무발명의 기여도(A)에 대한 실무적 평균값은 15 ~ 20%라고 합니다.

실무적으로 주목되는 핵심사항은 직무발명으로 인해 증가된 매출(increased sale)입니다. 논리적으로 직무발명에 기인하는 매출증가분에 대해 가상의 라이선스를 상정하여 실시료율(royalty rate)을 곱한 금액을 사용자의 이익으로 산정하는 것이 타당합니다. 독일실무가와 같습니다.

우리나라 판결에서는 총 매출액에다 직무발명 기여도, 즉 직무발명으로 인한 초과 매출 **비율**을 곱하는 방식을 사용합니다. 그 결과값을 직무발명으로 인해 증가된 매출로 보는 것입니다. 여기에다 가상의 실시료율을 곱한 후, 추가로 독점권 기여율을 곱한 값을 사용자의 이익으로 산정합니다.

논리적으로는 타당하지만 실제 구체적 사건에서 나온 판결을 자세히 보면, 실무적으로 논리적 함정과 의문점이 있습니다. 예를 들면, 직무발명 기술을 제3자에게 실시 허락하거나 또는 기술이전을 한 경우에 대한 실적보상의 경우와 비교해 보면 사용자의 자기실시보상의 경우는 그 보상금의 규모에서 확연한 차이를 보입니다. 그 원인을 탐구해보면 대부분 직무발명 기여도, 직무발명으로 인한 초과 매출 비율에 있다는 것을 알 수 있습니다.

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

제 보상금 규모를 소위 금액의 단위를 달리할 정도로 현격한 차이를 보입니다. **직무발명 기여도(직무발명으로 인한 초과 매출 비율)**라는 factor를 지나치게 낮게 정해 공급할 때 문입니다.

한편, 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.

참고로 기술료(Royalty)는 순매출(net sale) x 실시료율(royalty rate)로 계산합니다. 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. 독일실무에서도 직무발명이 적용된 결정적 부분을 근거로 산정한다는 점에서 실질적으로 동일한 입장입니다.

그런데 우리나라 판결에서 직무발명의 자기실시 보상금을 산정할 때는 직무발명을 실시하는 제품의 순매출 총액이 아니라 여기에서 직무발명으로 인한 초과 매출 비율(직무발명 기여도)라는 factor를 곱해서 나온 값을 산출하여 그것을 직무발명으로 인해 증가된 매출로 보고, 여기에서 가상의 실시료율을 곱한다는 것입니다.

독일실무와는 다릅니다. 직무발명이 적용되었지만 보상액 산정에서 제외하는 매출분에 대한 논리적 근거도 찾기 어렵습니다. 제3자 실시에 관련된 기술이전 또는 라이선스 수익에 대한 처분보상이나 실적보상과 비교해 볼 때, 사용자의 실시만 기술사용료 중 통상 실시권 부분만 제외하는 것이 아니라 나아가 초과매출기여율을 곱하여 기술사용료 중 극히 일부만 사용자의 이익으로 인정하는 것도 형평에 맞지 않습니다. 논리적으로도 설득력이 없습니다. 독일에서도 그와 같이 산정하지 않습니다.

직무발명의 자기실시에 대한 보상금 산정에 관한 독일의 법규, 판결 및 실무사례와 우리나라 판결을 비교해 보면, 우리나라 판결에서 사용하는 자기실시 보상금의 산정식은 의문이 많습니다.

결론으로는 자기실시에 대한 직무발명보상액 산정은 **[사용자의 이익 = 순매출액 x 가상의 실시료율 x 독점권 기여율]**로 함이 타당하지 않을까 생각합니다.

변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다수사건 A~Z 수행, 소송비용경감 전략

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