

[실시보상쟁점] 직무발명 실시보상액 산정의 어려움 + 사용자의 이익 산정방법의 문제점



[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 초과매출비율 등이 반영된 것으로 보아야 합니다. 기존의 판결은 이미 반영된 요소를 다시 중복해서 곱하는 것과 다름 없다 생각합니다.

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다양한 사건, 소송비용경감

---

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