

[실시보상쟁점] 직무발명의 자기실시 사안에서 직무발명자의 보상금 산정 관련 쟁점과
소송 실무상 포인트 몇 가지



구특허법과 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 산

정하고, 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 달 수 없는 사항으로 판사의 자유심증에 의할 수 밖에 없습니다. 이와 같이 구체적 근거를

델 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. 통상실시권만 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 것

입니다.

그 다음으로, 사용자의 이익액이 산정된 후, 여기에 **발명자 공헌도**를 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 기여도**입니다. 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.

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

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