

직무발명으로 사용자의 회계상 이익이 없는 경우, Cross License, Settlement, 표준특허 FRAND 선언 상황에서도 사용자 이익이 있다면 종업원 발명자에게 직무발명 보상의무 인정



1. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결 - 회계상 직무발명으로 인한 수익이

없는 경우에도 사용자 이익 및 직무발명 보상의무 인정

대법원은 (1) 사용자가 종업원 발명자로부터 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명 보상의무가 성립되고, 다만, (2) 그 보상액을 결정함에 있어서 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 이익을 고려할 뿐이라고 판결하였습니다. 사용자가 직무발명으로 얻을 이익이 있는 한 사용자는 종업원 발명자에게 직무발명 보상의무가 있다는 의미입니다.

여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·

비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비

용의 정산 결과와 관계없이 승계 받은 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있다고 판시하였습니다.

## 2. 일본 최고재판소 Hitach 사건 판결 - 인정

(1) 국내 특허뿐만 아니라 해외특허에 관한 직무발명 보상금을 청구할 수 있고, (2) 사용자에게 외형적으로 로열티 수입이 전혀 발생하지 않는 무상의 포괄적 크로스 라이선스의 경우에도 사용자 이익을 인정할 수 있으므로 그것을 근거로 직무발명 보상금을 청구할 수 있으며, 이 때 (3) 사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 크로스 라이선스의 상대방에게 지불해야 할 로열티 상당액이고, (4) 구체적으로는 사용자 자기실시 유형에서 자주 활용하는 가상의 라이선스 계약을 상정하여 직무발명으로 인한 로열티 수익을 산출할 수 있다고 판결하였습니다.

## 3. 참고 - 미국 CAFC 판결 - Jang v. BSC 사건 판결

같은 상황은 아니지만, 회계상 외형적 수입이 전혀 없는 소송상 화해(settlement)의 경우에도 가상의 라이선스를 상정한 수익을 인정할 수 있다는 미국법원 판결도 있습니다. 의료기구 stent 특허 라이선스에 관한 Jang v. BSC 사건 판결로 종전에 블로그 소개하였습니다.

회계상 수입으로 표시되지 않지만 지출을 줄여주는 등 실질적으로 직무발명 특허로 인한 수익으로 평가할 수 있는 경우를 상정할 수 있습니다. 무상의 cross license 뿐만 아니라 특허침해소송 중 대가지급 없는 화해(settlement)도 사용자에게 실질적 이익이 있다고 본 것입니다.

크로스 라이선스를 통해 회계상 어떤 수익도 표시되지 않지만 로열티 지출부담이나 손해 배상금 등을 줄이는 등 실질적으로 이익을 얻었을 것이므로 사용자에게 특허로 인한 수익을 인정할 수 있습니다. 따라서 직무발명자는 사용자가 얻은 수익에 대해 직무발명보 상금을 청구할 수 있습니다.

#### **4. 회계상 이익이 전혀 없는 표준특허 FRAND 선언 시 사용자의 직무발명보상의무 인정 - 서울중앙지방법원 2017년 판결**

표준특허에 대한 FRAND 확약선언이 있는 경우 제3자도 실시할 수 있으므로 특허권자만이 배타적, 독점적으로 실시할 수 없습니다. 사용자는 직무발명을 '배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위'에 있지 않고, 그 직무발명의 보상청구권을 인정할 수 있는지 문제됩니다.

위 판결에서 법원은 사용자가 표준특허에 대한 특허권 등을 보유함에 따라 경쟁자가

보유한 표준특허 등을 실시하여 제품을 제조 판매하면서도, 경쟁자와의 크로스 라이선스 계약 체결 또는 경쟁자의 묵인 등을 얻어냄에 따라, 그에 대한 실시료를 현실로 지출하지 않거나 적은 실시료만 지출할 수 있는 지위에 있게 되었고, 이는 사용자가 보유한 특허권이 가지는 배타적, 독점적 성격에서 기인하는 이익으로써 사용자가 특허권을 보유함에 따라 절감하게 되는 실시료 상당액은 독점적, 배타적 이익으로써 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 사용자가 얻을 이익에 해당한다고 보았습니다.

표준특허에 대한 FRAND 확약으로 특허권자 이외에 제3자도 실시할 수 있어 사용자가 배타적, 독점적으로 실시하지 못하는 경우에도, 직무발명이 표준 및 특허로 등록되어 있어 크로스라이선스 대상 특허, 방어특허 등으로 사용할 수 있고 다른 특허권자인 제3자의 공격으로부터 실시료 상당액의 비용을 줄일 수 있고 영업이익이 증가하였다면, 그에 따른 사용자의 이익이 있고 이는 표준특허의 배타적 독점적 지위에서 기인하였으므로, 그 사용자의 이익 중에서 종업원 기여에 해당하는 부분은 직무발명 보상금으로 지급해야 한다고 본 것입니다.

따라서 직무발명 표준특허에 대해 외견상 사용자에게 로열티 수입 등 이익이 없더라도 실질적으로 사용자에게 표준특허로 인한 실시료 절감 등 이익이 있다면 그 상당액에 대한 직무발명보상금을 인정할 수 있습니다.

**5. 사용자의 실시 기술이 직무발명의 범위에 속하지 않는 경우에도 사용자 이익이 있다**

**면 직무발명보상 인정** - 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결

대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결은 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무

발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있

는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을

실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한

사용자의 이익으로 평가할 수 있다고 명확하게 판시하였습니다.

위 대법원 2014다220347 판결은 사용자가 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명 보상의

무가 인정된다는 입장입니다. 사용자가 얻을 이익이 없다면 몰라도, 어떤 형태로든 직무

발명에 의하여 사용자가 얻을 이익이 있다면 그 이익을 고려하여 보상액을 결정해서 발

명자에게 지급해야 한다는 것입니다.

## **6. 크로스 라이선스 시 직무발명보상 관련 실무적 포인트**

사용자의 이익은 로열티 수입이나 매출증가로 인한 회계상 수익발생과 같은 눈에 보이는

것에 한정하지 않고, 그와 같은 회계상 이익이 전혀 없는 경우에도 인정할 수 있습니다.

로열티를 주고 받지 않는 조건으로 직무발명에 대한 크로스 라이선스를 체결한 경우도

마찬가지입니다. 예를 들어, A사가 경쟁사인 B 사에 대해 특허침해금지 및 손해배상청구

소송을 제기하면, 이에 맞서 B사가 A사에 대해 반격으로 자사 보유 특허에 대한 특허침해

해금지 및 손해배상청구 소송을 제기하는 경우가 많습니다. Apple이 삼성전자에 대해 특허소송을 제기하자 삼성전자가 애플에 대한 반격으로 특허침해소송을 제기한 것이 대표적인 예입니다.

애플과 삼성전자가 특허소송상 화해하면서 서로 로열티를 주고 받지 않는 조건으로 크로스 라이선스를 체결한다면 일단 삼성전자는 1심 배심 판결에서 손해배상액으로 산정된 손해배상을 하지 않아도 되는 이익을 얻게 되었으므로 그 금액 상당을 크로스 라이선스로 얻게 될 이익으로 볼 수 있을 것입니다. 여기서부터 출발하여 직무발명에 대한 크로스 라이선스로 사용자가 얻게 될 이익액을 산정할 수 있습니다. 그 다음부터는 우리나라 법원이 여러 건의 판결에서 구체적으로 밝히고 있는 보상금 산정기준에 따라 해당 직무 발명자에게 돌아갈 보상금 액수를 산정하면 될 것입니다.

그런데, 통상의 크로스 라이선스는 특허소송이 제기되기도 전에 전략적으로 체결되거나 특허소송이 제기되었더라도 손해배상 판결이 나오기 전 단계에서 체결되는 경우입니다. 이와 같이 크로스 라이선스를 통해 사용자가 얻게 될 이익액에 관한 객관적 자료가 생성되기도 전에 크로스 라이선스가 체결되는 경우가 빈번합니다. 민사소송법상 보상금을 청구하는 원고 종업원에게 보상금 액수에 대한 입증책임이 있습니다. 그런데 현실적으로 종업원이 크로스 라이선스로 인해 얻게 될 사용자 이익액을 증명하는 것은 실무상 매우

어려운 일입니다. 이와 같은 종업원의 소송상 입증의 어려움을 경감해줄 수 있는 제도적 지원이 절실하다 생각합니다.

실무적 대안으로는 입증을 어려움을 고려하여 **민사조정제도 또는 산업재산권분쟁조정제도** 등 ADR을 활용하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 본질적으로 조정은 상호 양보를 전제로 하는 것이므로 종업원 직무발명자가 보상금의 일정 부분을 양보하는 대신 사용자로부터 직무발명에 대한 크로스 라이선스로 얻게 되는 이익과 그 구체적 액수에 대한 입증의 수준을 어느 정도 낮출 수 있는 방식으로 적절한 타협을 이루어 낸다면 바람직할 것입니다. 원칙적 입장에서 본다면, 사용자로서도 직무발명으로 회사에 기여한 종업원에게 법상 당연히 지급해야 할 정당한 보상금을 해당 발명자에게 준다는 결과이므로 적극적으로 도입하는 것이 바람직하다고 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)