

[직무발명보상청구 - 5] 로열티 수입이 없는 Cross License, 특허분쟁 settlement, 방어용 특허 portfolio 관련 직무발명에 대한 보상청구



1. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결 - 직무발명 보상 요건

위 대법원 판결에서 직무발명보상 의무는 (1) 사용자가 종업원 발명자로부터 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명보상 의무가 성립되고, 다만, (2) 그 보상액을 결정함에 있어서 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 이익을 고려할 뿐이라고 판시하였습니다. 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·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있다고 판시하였습니다.

또한, 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 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 있다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조)고 명확하게 판시하였습니다.

2. 회계상 이익 없는 Cross License, 특허분쟁의 settlement, 방어용 특허 portfolio 관련 직무발명도 보상의무 존재

위 대법원 2014다220347 판결은 사용자가 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명 보상의무가 인정된다는 입장입니다. 사용자가 얻을 이익이 없다면 몰라도, 어떤 형태로든 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익이 있다면 그 이익을 고려하여 보상액을 결정해서 발명자에게 지급해야 한다는 것입니다. 이때 사용자의 이익은 로열티 수입이나 매출증가로 인한 회계상 수익발생과 같은 눈에 보이는 것에 한정하지 않고, 그와 같은 회계상 이익이 전혀 없는 경우에도 인정할 수 있습니다.

크로스 라이선스 또는 특허분쟁의 화해와 관련하여 직무발명이 사용되었다면 사용자가 그 직무발명으로 인한 이익을 얻는다는 점은 부인할 수 없습니다. 사용자가 얻을 이익이 없는데도 크로스 라이선스를 체결하거나 특허분쟁을 화해로 종결할 이유가 없기 때문입니다. 따라서 사용자의 이익규모를 산정하는 문제만 남을 뿐 직무발명보상의무는 넉넉하

게 인정됩니다.

위 대법원 2014다220347 판결은 사용자가 직무발명을 실시하지도 않고 그냥 방치하는 경우에도 사용자의 이익을 인정할 수 있다고 명시적으로 판시하였습니다. 특허권 존재만으로도 경쟁자의 실시를 배제하여 사용자에게 이익을 얻게 해 준다는 것입니다.

이와 같이 직무발명 보상청구권은 직무발명을 사용자에게 승계하면 항상 발생하는 것이고, 다만 그 보상액수를 정하는데 사용자의 이익을 고려할 뿐입니다.

3. 참고: 일본 최고재판소 Hitach 사건 판결

일본 대법원은 (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.

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

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