

[실적보상쟁점] 직무발명에 대한 크로스 라이선스를 체결한 경우 발명자의 직무보상 관련 실무적 포인트



직무발명을 제3자에게 양도하거나 라이선스를 체결하고 로열티 수입이 있는 경우가 직무발명 보상금 산정에서 가장 간명한 경우입니다. 제3자로부터 라이선스 대가 또는 기술 이전의 대가로 받는 로열티 총액이 사용자가 얻을 이익입니다. 여기에 발명자의 공헌도를 곱하면 발명자 보상금의 총액을 산출할 수 있습니다.

한편, 로열티를 주고 받지 않는 조건으로 직무발명에 대한 크로스 라이선스를 체결한 경우에는 실무적으로 매우 어려운 문제가 많습니다. 그런데, 현실에서는 이와 같은 크로스 라이선스는 자주 있을 뿐만 아니라 최근 들어 그 빈도수가 증가하는 추세입니다. 예를 들어, A사가 경쟁사인 B 사에 대해 특허침해금지 및 손해배상청구 소송을 제기하면, 이에 맞서 B사가 A사에 대해 반격으로 자사 보유 특허에 대한 특허침해금지 및 손해배상

청구 소송을 제기하는 경우가 많습니다. Apple이 삼성전자에 대해 특허소송을 제기하자 삼성전자가 애플에 대한 반격으로 특허침해소송을 제기한 것이 대표적 예입니다.

특허침해소송 중에 양 당사자가 소송을 화해로 종결하기로 하면서 문제된 특허에 대한 크로스 라이선스를 체결하는 경우가 흔히 있습니다. 이때 그 대상특허가 직무발명이라면 회사는 직무발명자에게 어떤 보상을 하여야 법이 규정한 정당한 보상에 해당하는지 문제가 됩니다. 정당한 보상을 받지 못한 종업원이 직무발명보상금청구 소송을 제기하면 법원은 어떻게 보상금을 산정해야 하는지 등등 중요한 쟁점이 많습니다.

현재 우리나라에서는 크로스 라이선스에 대한 보상금 산정에 관한 구체적 사건에 관한 판결은 없습니다. 학자들의 이론적 연구도 부족합니다. 일본에서는 크로스 라이선스 사안에 대한 소송은 있었으나 주된 쟁점으로 다루지 않았기 때문에 그 판결 내용도 우리나라에서 참고할 수준은 아니라고 생각합니다. 결국 현재로서는 명확한 지침을 찾기 어렵습니다.

그러나, **관련 쟁점과 법리를 논리적으로 숙고해 보면, 종업원이 크로스 라이선스 대상 직무발명에 대한 직무발명 보상금을 청구할 수 있다는 것은 분명합니다.** 법상 사용자가 직무발명에 대해 갖는 무상의 통상실시권에는 제3자에게 라이선스를 해 줄 권리까지 포함

한다 보기 어렵습니다. 위와 같은 통상실시권을 넘어선 범위까지 직무발명으로 얻는 이익은 직무발명보상의 대상에 해당한다고 보아야 할 것입니다. 다만, 그 구체적으로 사용자의 이익을 산정하는 문제만 남을 뿐입니다.

예를 들어, **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 직무발명자에게 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)