

[실시보상쟁점] 직무발명 실시 특허제품 매출과 종업원의 직무발명보상금 산정 구체적

사례: 의정부지방법원 2016. 6. 8. 선고 2014가합54950 판결



사용자가 직무발명을 제품에 적용하여 매출을 올린 경우 그 직무발명으로 사용자가 얻을 이익을 산정하는 방식은 간략하지만 실제 각 요소의 비율을 판단하는 것은 매우 어렵습니다. 독점권 기여도, 발명자 공헌도, 공동발명자 기여도 등 대부분 법관의 결단에 달려 있기 때문입니다. 실무자는 판결에 나타난 법관의 자유심증에 의한 판단을 이끌어낸 구체적 사정을 자세하게 살펴보는 것이 중요합니다.

1. 특허발명 실시제품의 매출 중 직무발명의 독점권 기여도

사용자의 특허제품의 제조, 판매에 대한 무상의 통상실시권 범위를 넘어서 특허로 인한 독점적 지위에서 얻을 수 있는 직무발명의 독점권 기여도를 매출 중 50%로 보는 판결이 대부분이었습니다. 그런데 본 판결은 10%로 낮게 평가하였습니다. 그와 같은 수치는 엄밀한 증명과는 무관하고, 법관이 모든 증거자료와 변론의 전체적 취지를 종합적으로 고려하여 자유심증을 판단하는 것입니다. 실무자는 아래 판결에서 제시한 구체적 이유를

찬찬히 살펴보고, 독점적 기여도 10%로 판단한 근거를 탐구해 보면 좋을 것입니다.

"이 사건 특허를 실시하여 생산한 제품을 판매하는 업체에서는 이 사건 특허가 실시되었음을 특별히 부각시키고 있는 것으로 보이는 점 등을 고려할 때, 피고가 이 사건 특허를 독점적으로 실시한 이후 즉구화의 판매수량이 매우 늘지는 않았다고 하더라도 적어도 종전보다 더 좋은 제품임을 홍보하여 더 높은 가격에 판매할 수 있었던 것으로 보이므로 이 사건 발명의 매출액 증가에 대한 기여도가 무시할 수 있을 정도에 머문다고 볼 것은 아니다.

그러나, 앞의 사정을 충분히 감안하더라도 아래에서 언급하는 바와 같은 이 부분에서 고려할 사정을 모두 감안할 때, 피고가 이 사건 특허를 독점적으로 실시함에 따른 매출액에 대한 기여도가 매우 높다고는 평가하기 어렵다. 이 사건 특허가 실시된 제품의 매출액을 아래 표와 같이 분류하여 원고의 독점권 기여도를 밝혀본다.

<매출액 구성>

이 사건 특허 외의 피고의 제화기술, 노하우의 반영으로 인한 부분(㉠)	
무상의 통상실시권으로 실현가능하였던 부분 (㉡)	독점적 실시권으로 실현한 부분(㉢)

우선 ㉠부분에 관하여 본다. 이 사건 특허가 제화작업 전체에 관한 것은 아니기 때문에 이 사건 특허가 실시된 제품이라고 하더라도 그 제품에 관한 매출이 실현된 것은 이 사건 특허가 실시되었다는 사정 외에도, 이와 무관한 신발 제조의 다른 요소들, 예를 들어 신발의 디자인, 재질, 견고성, 착용감 등의 요소가 반영되었기 때문일 것이고, 이는 이 사건 특허와 무관한 피고의 기술력, 노하우에 의하여 실현된 것이어서, 매출액 중 그 부분은 이 사건 발명에 의하여 형성된 것이 아니므로 제외되어야 한다. 그런데, 앞서 본 바와 같은 신발의 디자인, 재질, 견고성, 착용감 등의 요소는 일반적으로 신발을 선택할 때 매우 중요하게 고려되는 부분이라서 그 부분이 매출의 실현에 관여한 정도는 상당히 높다고 평가될 수 밖에 없다.

다음으로 ㉡, ㉢부분에 관하여 본다. 앞에서 본 바와 같이 피고는 이 사건 특허를 취득하지 않더라도 이 사건 발명에 관하여 무상의 통상실시권을 취득하게 되므로 이를 초과하는 이익 부분 즉, 피고가 무상의 통상실시권만을 가지고 있고 피고 외의 다른 회사가 이 사건 특허를 취득하여 피고와 다른 회사가 경쟁하는 경우 다른 회사가 제조한 제품이 판매되었을 매출액에 해당하는 부분(㉢부분, 피고가 이 사건 특허를 취득함으로써 이러한 다른 회사가 나타나지 못하게 됨에 따라 피고가 그 매출액도 실현하게 되었기 때문이다)이 독점권 기여도로 고려되어야 한다. 그런데, 아래의 각 사정을 고려해 볼 때, 이러한 매출액 부분이 매우 크다고 보기는 어렵다.

① 피고의 족구화 제품이 국내 시장에서 선도적인 지위를 구축하고 있고 그 경쟁업체는 소규모 개인사업자 뿐이라서 피고와 다른 업체가 똑같이 이 사건 특허를 실시하여 판매하는 경우 다른 업체의 제품에 더 장점이 있다고 할 수 없어 피고의 기존 시장점유율을 크게 잠식하기는 어려웠을 것으로 보인다. ② 피고의 매출액이 이 사건 특허를 실시한 제품의 출시 이전인 2011년에 26.7억 원이었고, 그 이후인 2012년과 2013년에 각각 28.6억 원, 26.1억 원으로 큰 차이가 없어 이 사건 특허의 실시로 족구화 자체에 대한 수요가 증가하게 된 것으로는 보이지 않는다. ③ 피고의 출시 초기의 각 제품별 매출액을 보더라도 이 사건 특허를 실시한 제품 중 가장 큰 매출액을 기록한 F보다 이 사건 특허를 실시하지 아니한 J 등 3가지 제품이 더 큰 매출액을 기록하였던 바 있어 이 사건 특허가 매출에 바로 영향을 미치는 요소라고 평가하기는 곤란해 보인다(이미 다른 제품들에도 신발 내측면 몸체 중앙과 타격면에 족구공을 정확하게 받고 강하게 타격하는 성능을 넣기 위하여 이 사건 특허와 유사한 모양이나 성능 구현을 위한 조치들이 행해지고 있었는데, 이 사건 특허가 그 모든 조치들보다 탁월한 우수성을 가지고 있는 것으로 평가받았다고 보기는 어렵다). ④ 그리하여 피고도 이 사건 특허에 관한 등록 포기서를 제출할 수 있었던 것으로 보이고, 그 특허 말소 후 매출액의 심각한 감소 등의 현상이 나타났다는 등의 사정도 엿보이지 않는다.

그러므로 이러한 사정들을 모두 고려하여 이 사건 발명의 독점권 기여도(즉 전체 매출에서 이 사건 특허의 독점적 실시로 추가된 부분의 비율로서 위 매출액 구성표의 ㉔부분)는 **10%**인 것으로 보기로 한다."

2. 특허발명 실시료율 5.4%

이 부분을 증거로 입증하는 것은 가능합니다. 위 사건에서는 "감정인이 인용하는 각종 거래사례분석과 피고가 인용하고 있는 특허청 발간 자료상 소매·레저 산업 분야 평균 실시료율을 고려할 때, 이 사건에서 피고가 판매한 족구화에 반영된 이 사건 특허에 관한 실시료율은 5.4%로 봄이 상당하다"라고 판결하였습니다.

3. 발명자 공헌도 30%

직무발명의 완성에 관한 발명자 공헌도입니다. 자주 특허제품으로 인한 매출과 수익창출에 대한 공헌도와 혼돈하는 경우가 있는데, 양자는 구별해야 하는 별개의 개념입니다.

본 사례에서는 "스스로 이 사건 발명의 내용에 관한 최초 착상을 하고, 이를 구체화하여 이 사건 발명을 완성한 것으로 보이므로 그 완성에 공헌한 정도는 상당히 높다고 보아야 할 것이다. 이 사건 발명의 완성에는 원고의 기여로만 평가하기 어려운 부분들이 존재하고, 그 부분들의 기여 역시 매우 컸을 것으로 보이므로 이 모든 사정들을 고려하여 원고

의 공헌도를 30%로 본다.

4. 사용자가 특허권을 포기한 경우도 장래 수익 고려

"직무발명의 경우 사용자가 종업원으로부터 발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 않거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 그 발명이 산업재산권으로 보호 되었더라면 종업원이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여 정당한 보상을 하도록 되어 있는바(발명진흥법 제16조), 그 취지상 이미 이 사건 특허권을 등록하였다가 말소한 경우도 마찬가지로 위 조항의 취지가 적용되어 이 사건 발명이 산업재산권으로 보호되었을 경우의 이익을 고려하여 정당한 보상을 하여야 한다."

"직무발명보상금은 직무발명을 하여 특허권을 사용자에게 승계하게 한 것을 요건으로 할 뿐, 그 특허권을 실제 실시하고 있는지 여부에 따라 그 권리의 유무가 결정되는 것은 아니므로 현재 주된 판매제품에 이 사건 특허가 실시되지 않았다는 이유만으로 직무발명자에게 보상을 받을 권리가 있음을 부정하게 되는 것은 아니다."

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

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