

[실적보상쟁점] 사용자에게 직무발명의 로열티 수익 발생한 경우 종업원에 대한 직무발명 보상금 산정에서 발명자 공헌도 결정 관련 실무적 포인트 몇 가지



직무발명 보상금은 해당 직무발명으로 인해 사용자가 얻을 이익으로부터, 발명에 대한 사용자 및 종업원의 공헌도를 고려하여 산정합니다. 여기서 종업원의 공헌도를 통칭 발명자 보상률이라고 합니다. 직무발명에 대한 로열티 수입이 확정되어 있는 경우 발명자 보상률이 종업원이 받게 될 직무발명 보상금 액수를 결정적으로 좌우하는 요소입니다. 이처럼 중요한 발명자 보상률을 어떤 기준으로, 어떻게 정하는지 구체적 판결 내용을 살펴보겠습니다.

먼저, 발명진흥법 등 관련 법률에 종업원 공헌도 또는 발명자 보상률을 정하는 기준에 관한 규정은 전혀 없습니다. 어떤 사정을 고려해야 한다는 정도의 원칙적인 기준조차 없습니다. 따라서, 온전히 구체적 사건을 심리하는 재판부의 판단에 달려 있습니다. 그렇다

고 판사가 마음대로 자의적인 기준으로 정해도 된다는 의미는 아닙니다. 직무발명을 하게 된 구체적 사정을 종합적으로 고려하여 객관적 입장에서 사용자와 종업원의 각 공헌도를 객관적으로 형량하여 합리적으로 정해야 할 것입니다. 결국 법관의 양심에 따른 자유심증으로 결정된다 할 것입니다.

그렇다면 재판부의 자유심증에 영향을 미칠 구체적 사정을 최대한 발굴하여 잘 정리한 다음 제출하는 것이 필요합니다. 해당 기술분야의 전문가로부터 객관성 있는 의견을 제출하는 것도 법관의 판단에 영향을 줄 수 있을 것입니다.

예를 들면, 발명자의 학력, 연구경력 및 성과, 그 연구성과에 대한 학술지 게재 실적, 관련 학계에서 발명자의 지위 또는 평가, 해당 직무발명 내용을 다룬 논문이나 특허 등에서 인용한 정도, 표준특허라면 표준기구에서의 평가점수 등 구체적 사정을 고려하여 발명자 공헌도를 판단할 수 있습니다.

사용자의 공헌도 측면에서는 발명자의 입사 전부터 회사에서 진행해 온 R&D 계획 및 성과, 해당 분야의 연구개발팀 규모, 기간, 직무발명자의 참여 후 달성한 성과, 전체 개발과정 중 해당 직무발명이 차지하는 위치, 해당 직무발명에 완성되기 위해 반드시 필요한 실험의 유무, 실험장비 및 운영인력 등의 구비여부, 보조인력의 참여도 등을 고려할 수

있습니다.

예를 들어, s/w 관련 발명으로서 특별한 실험장비를 사용보다 발명자의 아이디어가 중요한 직무발명은 반드시 실험을 통해 발명이 완성되는 기술분야와 비교했을 때 사용자의 공헌도를 높게 평가하기는 어려운 경우가 많을 것입니다. 또한, 해당 직무발명자의 가세로 새로운 기술개발에 성공한 사례라면 통상의 경우보다는 종업원의 공헌도를 높게 평가하는 것이 합리적일 것입니다. 이와 같은 구체적 사정을 잘 정리하여 재판부를 설득하는 것이 중요합니다.

직무발명 보상금 판결을 살펴보면, 우리나라에서는 종업원의 공헌도를 3%부터 15%까지 범위에서 평가하고 있습니다. 그 중에서 발명자 보상률을 10%로 본 판결이 제일 많은 것으로 보입니다. 문제는, 3%로 평가한 판결, 10%로 평가한 판결, 또는 15%로 평가한 판결 어느 것도 그와 같은 수치로 결정한 구체적 기준을 제시한 판결은 없습니다. 통상 사용자와 종업원의 각자의 역할, 사용자의 규모, 실시료 수입액 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 몇%로 봄이 상당하다고 판시하고 있을 뿐입니다. 그 중, 흥미로운 점이기도 하고 실무적으로 중요한 점은 실시료 수입액을 발명자 공헌도를 결정하는 요소로 고려한다는 판결내용입니다. 실시료 수입액은 사용자 이익으로 독립된 요소인데, 실제 재판에서는 그 별개의 결정요소인 발명자 공헌도에도 영향을 미친다는 것입니다. 즉, 발명자가 받게

될 총 보상금의 액수를 감안하여, 그 결론에 이르는 과정에 영향을 미치는 중요 변수를 결정한다는 의미입니다. 논리적 근거가 없는 잘못된 판결로 보이지만, 현실적으로 총 보상금 액수가 재판부의 자유심증에 큰 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 따라서, 이와 같은 점은 고려한 소송전략이 필요하다 할 것입니다.

1심 재판부에서 구체적 사정을 모두 고려하여 발명자 공헌도를 한번 정하고 나면, 특별한 사정이 없는 한 상급심에서 그 비율을 함부로 변경할 수 없습니다. 본질적으로 모든 사정을 종합적으로 고려하여 자유심증으로 상당한 비율을 정했는데, 상급심 재판부에서 어떤 근거를 제시하면서 하급심 결정은 옳지 않고 자신의 결정이 옳다고 주장할 수 있을까요? 현실적으로 가능하지 않을 것입니다. 결국 1심 재판에서 발명자 공헌도가 결정된다고 보아야 할 것이고, 1심에서 최선의 노력을 기울이는 것이 매우 중요합니다.

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

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