

직무발명 보상금 산정에서 사용자의 자기실시와 함께 제3자에 통상실시권 설정한 경우
- 자기실시 부분의 독점권 기여율 20% 결정: 서울중앙지방법원 2019. 6. 5. 선고 2017가
합570123 판결



1. 사안의 개요

특허권자 사용자가 제3자에게 직무발명의 특허권에 대한 통상실시권 허여 라이선스 체결 - 사용자에게 로열티 수입 발생 + 사용자의 직무발명에 대한 자기 실시로 인한 이익 발생

2. 쟁점: 사용자의 자기 실시로 인한 독점적 이익의 산정 시 독점권 기여율 판단

3. 서울중앙지방법원 판결요지 - 독점권 기여율 20%

자기실시 부분에 대한 실시보상금 산정에 있어 적용할 독점권 기여율 판단

이 사건에서 사용자 피고는 직무발명을 제3자에게 실시허락을 하였을 뿐 아니라 스스로 실시하기도 하였으므로

직무발명으로 인한 사용자의 이익액을 산정함에 있어서는 실시료 수입 뿐만 아니라 자기 실시로 인하여 사용자인 피고가 얻은 초과이익을 산정하여야 하고, 이 초과이익은 피고가 제3자에게 실시허락을 한 상황을 고려하고도 통상실시권을 초과하는 독점적 이익을 얼마나 누렸다고 인정할 수 있을지를 고려하여 산정하여야 한다.

이에 관하여 종업원 직무발명자 원고는 이 사건 보상 규정에서 실시보상의 경우 독점권 기여율의 하한을 1/3로 정하고 있고 일반적으로 독점권 기여율이 20%에서 60% 인정되고 있는 사정을 감안하여 이 사건에서도 실시보상금 산정에 적용할 독점권 기여율을 50%가 인정되어야 한다고 주장한다.

이에 대해 사용자 피고는 이 사건 직무발명을 사용하기를 원하는 자가 있는 경우 경쟁업체라 하더라도 아무런 제한을 두지 않고 이 사건 직무발명에 대해 라이선스를 주어 실질적으로 경쟁상의 우위는 없었으므로 자기실시부분에 대해서 독점적 이익이 없어 원고들은 피고에게 실시보상금을 청구할 수 없거나 일부 금원을 인정한다고 하더라도 이와 같은 사정을 감안하여 실시보상금 산정에 적용할 독점권 기여율은 3% 이내라고 주장한다.

살피건대, 피고는 제3업체에 이 사건 직무발명에 대한 실시권을 부여함에 있어서 특허

사용범위를 '특정 공사' 및 '지역'과 '기간'으로 한정하였고, 나머지 공사에 대해서는 피고가 직접 특허를 실시한 사실은 앞서 본 바와 같고, 이와 달리 피고가 라이선스를 희망하는 모든 자에게 모든 범위에 대하여 실시권을 허여한 사실을 인정할 증거는 없다.

따라서 피고에게는 자기실시와 관련하여 독점적 지위가 남아 있다고 인정되고 그 남아 있는 독점적 지위 만큼에 해당하는 자기실시로 인한 수입을 사용자 이익액으로 산정함이 상당하다고 할 것이다.

이와 같은 사정 및 이 사건에 제출된 각 증거에 의해 인정할 수 있는 다음과 같은 사항을 종합하여 피고가 이 사건 직무발명을 제3자에게 실시허락을 한 이후에 자기실시를 하는 경우에 남아 있다고 인정할 수 있는 독점권 기여율을 20%로 인정한다.

① 피고는 이 사건 직무발명과 관련하여 다수의 통상실시권을 허여하면서 특정 공사 및 지역과 기간에 한정을 둔 사실은 앞서 본 바와 같고, 통상실시권자는 정기적으로 피고와 영업전략 회의를 해야 하고 영업대상에도 제한을 받은 점을 고려하면 피고가 해당 기술 시장에서 완전경쟁상태에 있었다고 보기 어렵다.

② 피고는 이 사건 직무발명이 그 보호범위가 협소하며, 실제로 직무발명을 실시한 후에도 매출액 증가가 거의 없거나 오히려 감소하여, 이 사건 직무발명의 가치를 낮게 평가하여야 한다고 주장하나 해당업계 및 상품의 전반적인 발주, 매출현황에 대한 고려 없이 단순히 피고 회사의 연도별 매출 변화만을 근거로 이 사건 직무발명의 가치를 합리적으로 평가하기는 어렵고, 오히려 피고가 공개입찰을 통해 이 사건 직무발명 중 4개의 공

법에 관한 특허를 매각할 수 있었던 사정을 고려하면 이 사건 직무발명은 해당 시장에서 일정한 가치를 보유하고 있다고 보인다.

③ 또한 이 사건에 서증으로 제출된 계약서에 나타난 계약방법과 계약근거 및 낙찰률에 따르면, 피고와 이 사건 직무발명의 통상실시권자들은 이 사건 직무발명으로 인해 대부분 경쟁입찰이 아닌 수의계약을 체결할 수 있었다.

④ 다만, 아래 '4. 피고가 받을 이익액 산정' 부분에서 보는 바와 같이 피고가 통상실시권을 부여하여 제3자가 이 사건 직무발명을 실시한 공사가 총33건(공사금액 합계 13,438,265,339원) 인데 비해, 피고가 직접 이 사건 직무발명을 실시한 공사는 총 7건(공사금액 합계 2,619,249,091원)으로 상대적으로 자기실시가 활발하게 이뤄지지 않았다.

⑤ 피고가 영위하는 영업 관련 시장에는 이 사건 직무발명을 대체한 유사한 특허가 존재한다.

⑥ 한편, 이 사건 직무보상규정에는 독점권 기여율에 해당하는 '독점권리로 인한 매출액 증가분'을 최대 1/2로 하되, 1/3까지 낮아질 수 있다는 기재가 있으나 이는 실시보상 가이드라인으로 직무발명보상심의위원회가 실시보상금을 산정하는데 참고로 활용하도록 정하고 있을 뿐(제18조 제4항)이고, 이와 같은 규정 자체도 직무발명을 사용자가 직접 실시하는 경우 뿐만 아니라 이 사건에서와 같이 자기실시와 타에 실시가 병행되는 경우에 곧바로 적용할 수 있다고 보기도 어려우므로 반드시 독점권 기여율을 위 별표의 하한 값 이상으로 적용하여야만 한다고 할 수는 없다.

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

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