

직무발명보상금 산정 실무 및 주요 사례 연구

서울중앙지방법원 판사 윤 주 탁

I. 들어가며

직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 '종업원'으로 통칭함)이 그 직무에 관하여 발명¹⁾한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 '사용자'로 통칭함)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다(발명진흥법 2조 2호).

종업원의 발명이 직무발명에 해당하고, 직무발명에 대하여 종업원이 특허등록, 실용신안등록, 디자인등록을 받았거나 그 등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 등록을 받으면, 사용자는 그 특허권, 실용신안권, 디자인권에 대하여 통상실시권을 갖는다.²⁾³⁾ 한편, 사용자는 계약이나 근무규정으로 직무발명에 대하여 특허를 받을 권리 또는 특허권을 미리 승계하거나 전용실시권을 설정할 수도 있다(사전예약승계). 이와 같이 승계가 이루어지거나 전용실시권이 설정되는 경우 종업원은 그에 대한 정당한 보상, 즉 직무발명보상금을 받을 권리를 갖는다.

그런데 발명진흥법은 종업원이 사용자에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 규정하면서(15조 1항), '직무발명에 의하여 사용자 얻을 이익'과 '그 발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도'를 고려하지 않은 보상은 정당한 보상으로 보지 않는다는 취지만을 규정하고 있을 뿐(15조 6항), 산정방법에 대하여는 구체적으로 규정하지 않고 있다.

이에 따라 직무발명보상금을 산정하는 구체적인 기준과 방법은 법원, 특히 하급심에 맡겨져 있다. 하급심 판결에 의해 보상금 산정을 위한 계산식(이하 '산정공식'이라 함)은 어느 정도 확립되어 있으나, 구체적인 사건에서 산정공식에 포함되어 있는 변수들, 즉 개별 산정요소들인 독점권 기여율, 가상실시료율, 발명자 공헌도, 발명자 기여율 등의 값을 산출하는 과정에서 여타의 법적 판단과

- 1) 특허법, 실용신안법, 디자인보호법에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안, 창작을 말한다(발명진흥법 2조 1호).
- 2) 직무발명의 대상은 발명, 고안, 창작을 포함하고, 직무발명에 대하여 각 성격에 따라 특허권, 실용신안권, 디자인권을 취득할 수 있으며, 발명진흥법에서는 3종류의 권리를 '특허권등'으로 칭하고 있지만, 이 글에서는 발명을 중심으로 논의를 할 예정이므로 아래에서는 '특허권등' 대신 '특허권'으로만 표시하기로 한다.
- 3) 발명진흥법 10조 1항. 다만 사용자가 중소기업기본 2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우, 종업원과의 협의를 거쳐 미리 사용자에게 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계시키는 등의 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 않으면 통상실시권을 취득하지 못한다.

는 비교할 수 없을 정도의 상당한 재량적 판단이 이루어지고 있다. 이러한 법원의 판단에 대해 기준이 불명확하거나 자의적이라는 비판이 가해질 수 있다.

이 글은 위와 같은 문제점의 인식 하에 발명진흥법의 입법 취지에 맞는 합리적인 액수의 직무발명보상금이 산정될 수 있는 '객관적이고 예측 가능한 산정기준과 산정방법'이 확립되고 소송 실무가 개선되는데 도움이 될 수 있는 단초를 제공하고자 한다. 이를 위해 직무발명보상금 산정방법과 산정공식 및 구체적인 산정요소들을 살펴봄과 동시에 최근 직무발명보상금 소송의 실제 현황을 분석하고 정리하여 실무에서의 개선점을 모색해보고자 한다.

II. 직무발명보상금 산정 실무

1. 법률의 규정과 산정공식

가. 발명진흥법의 규정

발명진흥법은 '직무발명에 의하여 사용자 얻을 이익'과 '그 발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도'를 고려하지 않은 보상은 정당한 보상으로 보지 않는다는 취지만을 규정하고 있다(15조 6항).

이와 같이 발명진흥법은 직무발명보상금의 산정방법에 대하여 구체적으로 규정하고 있지는 않지만, 보상금 산정에서 반드시 고려해야 할 요소로서 '직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익'(이하 '사용자 이익' 또는 '사용자 이익액'이라 칭함)과 '발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도'(이하 '사용자 공헌도'라 칭함) 및 '발명의 완성에 종업원이 공헌한 정도'(이하 '발명자 공헌도'라 칭함)를 규정하고 있다.⁴⁾

나. 보상금 산정방법의 분류

실무에서 사용되는 보상금의 산정방법에는 발명의 가치 등을 구별하지 않고 발명마다 일정액을 지급하는 방식인 정액법, 발명의 경제적 가치, 착상의 정도, 노력, 발명자의 지위 등 평가요소별로 나눈 후 평가점수에 따라 등급을 분류하여 보상금을 차등지급하는 방식인 채점법(평가점수법) 및 발명에 따라 얻어지는 이익을 기준으로 하여 보상금액을 결정하는 방식인 슬라이드법이 있다. 일반

4) 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정된 특허법 40조에서는 "직무발명에 대한 보상"이란 제목 아래, "보상의 액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하여야 한다."고 규정하고 있었는데(40조 2항). 2006. 3. 3. 특허법이 개정되면서 직무발명에 관한 규정은 삭제되고 같은 날 개정된 발명진흥법에 편입되었다. 개정된 발명진흥법 시행(2006. 9. 4.) 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권의 승계나 전용실시권의 설정에 따른 보상은 위 구 특허법 규정에 의한다.

적으로 기업에서는 출원보상⁵⁾이나 등록보상의 경우에는 정액법을 취하고, 실시보상이나 처분보상의 경우에는 슬라이드법을 취하고 있다.

다. 산정공식

실무상 문제가 되는 것은 주로 실시보상이나 처분보상에 따른 보상금의 산정으로서, 그 산정은 슬라이드법에 의하여 ‘사용자 이익액’에 비례하도록 산정하는 것이 일반적이다. 이에 따라 실무상 보상금을 산정하는 구체적인 산정공식은 다음과 같다.

$$\text{보상금 액수} = \text{사용자 이익액} \times \text{발명자 공헌도}(= 1 - \text{사용자 공헌도})^6) \times \text{발명자 기여율}(= \text{공동발명자 중 원고의 기여도})$$

먼저 매출액이나 실시료 수입 등을 기초로 ‘사용자 이익액’을 계산하고(아래 2.항), 종업원과 사용자의 발명·권리화·사업화 과정에서의 공헌도를 참작한 ‘발명자 공헌도’를 ‘사용자 이익액’에 곱함으로써 ‘사용자 이익액’을 종업원과 사용자 사이에 배분하며(아래 3.항), 마지막으로 공동발명자가 있는 경우에는 공동발명자 사이의 기여도를 고려한 ‘발명자 기여율’을 곱한 값을 구함으로써(아래 4.항) 직무발명보상금을 산정한다.

직무발명보상금 제도가 발명진흥법의 입법 목적⁷⁾을 원활히 달성하기 위해서는 종업원에 대하여는 발명을 장려할 수 있는 강력한 인센티브로서 기능할 수 있어야 하고, 사용자에게 대하여는 발명의 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진하는 역할을 할 수 있어야 한다. 결국 발명진흥법은 종업원과 사용자 일방의 이익이 아닌 쌍방의 이익 조화를 꾀하고 있는 것으로 해석할 수 있는데, ‘사용자 이익액’을 결정하는 요소인 ‘독점권 기여율’, ‘가상실시료율’ 등의 적절한 산정과 ‘발명자 공헌도’를 적절한 산정이, 쌍방의 이익 조화 실현 및 이를 통한 발명진흥법의 입법 목적 달성의 성패를 결정짓는 핵심 요소가 된다.

2. 보상금 산정요소에 대한 구체적인 검토 - ① 사용자 이익액

가. 의의 및 산정시기

발명진흥법에서의 ‘사용자 이익액’은 사용자가 승계로 취득할 수 있는 권리에 대한 승계시점에

- 5) 우리나라 기업들의 경우, 일반적으로 직무발명에 대한 보상을 일시금으로 지급하는 것이 아니라 발명보상(특허출원 전에 받는 보상), 출원보상(특허출원 시 받는 보상), 등록보상(특허등록 시 받는 보상), 실시보상(사용자가 발명을 실시하여 이익을 얻었을 경우에 지급하는 보상), 처분보상(사용자가 발명을 양도하거나 실시허락을 함으로써 이익을 얻은 경우 지급하는 보상) 등으로 분할하여 지급하고 있다.
- 6) ‘발명자보상율’로 불리기도 한다.
- 7) 제1조(목적) 이 법은 발명을 장려하고 발명의 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진함으로써 산업의 기술 경쟁력을 높이고 나아가 국민경제 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

있어서의 객관적인 가치를 가리키는 것으로 볼 수 있다.⁸⁾

그러나 승계시점에 그 권리의 승계로 인하여 사용자가 얻을 이익을 객관적으로 산정하는 것은 극히 곤란하므로, 이를 평가함에 있어서는 승계 이후 실시료 수입 등 사용자가 실제로 얻은 이익을 참작하여 산정하는 것이 합리적이라고 할 것이다.⁹⁾ 하급심 판결¹⁰⁾에서도 “실시보상금을 산정함에 있어서는 그 직무발명에 의해 사용자가 장래 ‘얻을’ 이익이 산정의 기초가 되는바, 위 규정에 의할 때 이익액의 산정시점은 원칙적으로는 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계한 시점이라고 해석되므로, 승계 시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 하지만, 권리 승계 시 장래의 이익을 예상하여 실시 보상금을 미리 산정함에는 많은 어려움이 있으므로, 실제 실시계약의 체결 실적, 자사 제품에의 실시 여부 및 매출액 등 권리 승계 후 보상금 청구 시까지 발생한 구체적인 사정을 ‘승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익’의 산정에 참작할 수 있고, 나아가 사용자가 직무발명의 실시로 인하여 실제로 이익을 얻은 경우, 특별한 사정이 없는 한 최소한 그 실현된 이익만큼은 ‘승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익’으로 봄이 상당하다.”고 판시하고 있는 등 실무의 태도도 위와 같다.

나. 사용자 이익액의 의미

대법원 판례는 ‘사용자 이익’이란 것은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계 상 이익을 의미하는 것은 아니라는 점을 명백히 밝히고 있다.¹¹⁾

다. 독점적·배타적 이익

사용자가 스스로 실시하여 얻은 이익이나 제3자로부터 취득한 실시료 등 직무발명을 실시하여 얻은 이익을 참작한다고 하더라도, 얻은 이익 전부가 ‘사용자 이익’이 되는 것은 아니다. 사용자는 특허를 승계하지 않더라도 직무발명에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로(발명진흥법 10조 1항), ‘사용자 이익’은 무상의 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다.¹²⁾

결국 ‘사용자 이익’은 사용자의 직무발명에 대한 통상실시권을 넘는 독점권에 기한 이익으로서, 구체적으로는 실시권 계약을 통하여 얻은 실시료 수입이나 제3자에게 실시권을 부여하지 않은 채 독점적으로 직무발명을 실시함으로써 얻게 되는 초과이익 등이 된다.

8) 最判 平成 7. 1. 20. 平成 6(オ) 第1884号 참조.

9) 정상조·박성수 공편, 특허법 주해 I, 박영사(2010), 469면; 조영선, 특허법 2.0(제6판), 박영사(2018), 209면 등.

10) 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결(확정) 등.

11) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등.

12) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조.

라. 직무발명과 상당인과관계 있는 이익

‘사용자 이익’은 직무발명과 상당인과관계 있는 이익에 한정된다. 따라서 직무발명의 실시와는 무관한 이익은 제외하여야 한다.¹³⁾

마. 직무발명에 무효사유가 있는 경우의 ‘사용자 이익’

판례는 직무발명이 이미 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허 무효사유가 있고, 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있는 경우에는, 사용자가 독점적·배타적 이익을 얻고 있다고 단정할 수 없다고 판단하고 있다.¹⁴⁾

한편, 판례는 위와 같이 볼 수 있는 경우가 아니라면, 이러한 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있을 뿐이라고 판시하고 있다.¹⁵⁾

바. 유형별 ‘사용자 이익’의 산정

1) 사용자만이 직무발명을 실시하는 경우(자기실시)

가) 초과매출액의 산정

통상실시권을 넘는 독점·배타권에 기한 매출액인 초과매출액은 i) 사용자가 제3자에게 실시를 허락했다고 가정할 경우 제3자가 얻을 수 있는 추정매출액을 초과매출액으로 보는 방식과, ii) 타사에 직무발명의 실시를 금지함으로써 시장에서 유리한 지위를 취득한 효과에 상당하는 매출액을 초과매출액으로 보는 방식이 있다. 양자 사이에는 실질적으로 특별한 차이가 없을 것으로 보인다.

이와 같이 사용자가 얻은 총매출액에서 초과매출액이 차지하는 비율을 ‘독점권 기여율’이라고 부르고 있다.

한편, 대상제품에 직무발명을 포함한 복수의 특허발명이 실시되거나 복수의 지식재산권이 실시·사용되고 있는 경우, 직무발명이 제품·공정의 일부에만 관련된 경우 등에는 총매출에서 해당 직무발명이 기여하는 정도를 직무발명보상금 산정에 반영해야 하는데, ‘독점권 기여율’과는 독립된 산정요소인 ‘직무발명 기여도’를 별도로 산정하는 방법¹⁶⁾과 이를 별도로 산정하지 않고 ‘독점권 기여율’을 산정할 때 함께 고려하는 방법¹⁷⁾ 및 ‘발명자 공헌도’를 파악하는 과정에서 참작하는 방법이 있다.

‘독점권 기여율’ 산정 실무에 대해서는 아래 III.항에서 보다 구체적으로 검토하기로 한다.

13) 아래 바.의 1)의 가)항에서 살펴 볼 ‘직무발명 기여도’와도 밀접한 관계가 있다.

14) 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결.

15) 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결.

16) 서울고등법원 2014. 3. 20. 선고 2013나34640 판결(확정) 등 참조.

17) 서울고등법원 2014. 4. 24. 선고 2012나53644 판결(확정) 등 참조.

나) 매출의 범위(산정의 대상기간)

변론종결 당시까지 발생한 매출액의 합계에, ‘향후 특허권의 존속기간 만료 시까지 예상되는 매출액’을 연 5%의 호프만 방식에 의하여 변론종결 당시의 금액으로 현가한 금액을 더하여 총매출액을 산정하는 것이 보통이다.

다만 변론종결 이후의 매출액을 어떤 방법으로 계산하여 반영할 것인지에 대해서는 평균매출액 상당으로 추정하는 방법, 변론종결 시에 가까운 연매출액 상당으로 추정하는 방법, 매출증가·감소율을 반영하여 연매출액을 추정하는 방법 등이 있다.

다) 초과이익의 산정

자기실시의 경우 초과이익 산정방법에는 두 가지가 있다. i) 초과매출액에 사용자의 이익률을 곱하여 산정하는 방법(이익 산정방식 또는 직접 산정방식)과 ii) 초과매출액에 가상실시료율을 곱하여 산정하는 방법(가상실시로 산정방식)이 있다.¹⁸⁾¹⁹⁾

실제 사례에서는 대부분 ‘가상실시로 산정방식’을 따르고 있다. 이와 같은 방식에 따라 ‘사용자 이익액’을 산출하는 공식은 아래와 같다.

$$\text{사용자 이익액} = \text{초과매출액} [= \text{총매출액} \times (\text{‘기여도를 고려해야 하는 경우’에는 ‘직무발명 기여도’}) \times \text{독점권 기여율}] \times \text{가상실시료율}$$

라) 가상실시료율

과거에 라이선스를 허락한 적이 있는 경우에는 그 실시료를 참작하여 가상실시료율을 산정한다. 라이선스를 허락한 적이 없는 경우에는 동일한 기술분야에서의 실시료율의 실태를 참고하고, 동일한 사업분야 기업의 영업이익률, 해당 직무발명의 가치, 무효이유 존부 등을 종합하여 산정해야 한다.²⁰⁾

2009년부터 2017년까지의 주요 직무발명보상금 판결례(아래 5.항)에서 알 수 있듯이 우리 재판례에서 인정되고 있는 ‘가상실시료’는 대부분 1-5%의 범위에 분포되어 있고, 2%, 3%가 다수를 차지하고 있다.

18) 윤선희, “발명진흥법 제15조 제3항에 있어서의 직무발명보상금 산정 요소에 대한 연구”, 저스티스 제129호(2012. 4.), 135면; 高部 眞規子 編, 特許訴訟の實務[第2版], 株式会社 商事法務(2017), 512-517頁 등.

한편, 아래와 같이 산정방법을 분류하는 견해도 있다. 즉 i) 경영 관계에 있는 다른 회사에 실시허락을 하였다고 가정한 다음 그 다른 회사의 매출액을 직무발명을 보유한 사용자 매출액의 1/2 내지 1/3 정도로 감액하여 인정한 후, 여기에 실시료율을 곱하여 이익액을 산정하는 방법과 ii) 위와 달리 실시허락을 가정하지 않고, 직무발명을 보유한 사용자 자신이 특허권의 배타적 실시에 의해 얻을 매출액을 전체 매출액의 1/2 내지 1/3 정도로 인정한 다음, 여기에 실시료율을 곱하여 이익액을 산정하는 방법이 있다고 이해하고 있다(유영선, “직무발명보상금 청구 소송의 실무상 문제점”, 특허법원 개원 20주년 기념논문집, 특허법원(2014), 342-343면 등).

19) 高部 眞規子 編(주 18), 517頁.

20) 高部 眞規子 編(주 18), 517頁.

한편, 일본에서는 최근 대체로 2-5%의 범위 내에서 인정되고 있고 변동폭은 크지 않다고 할 수 있을 것이라고 한다.²¹⁾

2) 사용자는 직무발명을 실시하지 않고 제3자에게 실시허락만 한 경우

직무발명을 승계한 사용자가 스스로 실시하지 않고 제3자에게 실시허락만 한 경우 그로 인해 얻은 실시료 등 수입은, 사용자가 특허라는 배타권을 종업원으로부터 승계 받았기 때문에 가능한 것이므로, 직무발명에 기하여 사용자가 '얻을 이익'에 해당한다.²²⁾ 실시료 등 수입은 그 자체로 초과이익으로서 '사용자 이익액'에 해당한다.²³⁾ 다만, 직무발명을 포함한 복수의 특허발명이 실시허락의 대상이 된 경우에는 실시료 수입에서 직무발명이 기여한 정도를 반영해야 할 것이다.

전용실시권을 설정해주고 얻은 실시료의 경우에는 사용자가 원래 갖고 있던 통상실시권 행사에 제약을 받게 되고, 따라서 그 실시료에는 이러한 제약에 대한 대가도 포함되어 있다고 봄이 타당하므로, 실시료 수입에서 그 대가 만큼을 공제한 액수를 '사용자 이익액'으로 보아야 할 것이다.²⁴⁾

3) 사용자가 직무발명을 실시하면서 제3자에게 실시허락도 한 경우

사용자가 스스로 직무발명을 실시하면서 이익을 얻고 동시에 제3자에게 실시허락도 하여 별도의 실시료 수입을 얻고 있는 경우, 실시료 수입 외에 자기실시로 인한 수입의 어느 정도까지를 초과이익에 포함할 수 있을지가 문제된다.

이는 결국 제3자에 대한 실시허락으로 인해 사용자가 어느 정도로 독점적 지위를 상실하였다고 볼 수 있는지에 관한 사실인정의 문제로 돌아간다.²⁵⁾ 사용자가 실시권을 원하는 제3자에게는 누구라도 합리적 실시료율을 적용하여 실시허락을 해주는 '개방적 라이선스 정책'을 취하고 있었다면 초과이익이 인정될 가능성이 적고, 반대로 지역, 대상, 수량 등에 제약을 가하는 '제한적 라이선스 정책'을 취하고 있었다면 자기실시를 통해 얻은 이익 중에는 여전히 독점권에 기한 초과이익이 포함되어 있다고 볼 가능성이 많을 것이다.²⁶⁾

4) 사용자가 직무발명을 실시하지도 않고 제3자에게 실시허락도 하지 않은 경우

사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 속하는 것은 아니지만 '직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품'에 해당하는 경우에는 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이

21) 高部 眞規子 編(주 18), 517頁.

22) 윤선희(주 18), 137면; 高部 眞規子 編(주 18), 509頁.

23) 조영선(주 9), 215면; 高部 眞規子 編(주 18) 508-509頁.

24) 유영선, "직무발명보상금 청구 소송의 실무상 문제점", 특허법원 개원 20주년 기념논문집, 특허법원(2014), 343면; 서울고등법원 2004. 11. 16. 선고 2003나52410 판결(확정) 참고.

25) 조영선(주 9), 217면.

26) 조영선(주 9), 217면.

익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있으나,²⁷⁾²⁸⁾ 그 외의 경우에는 종업원이 ‘사용자가 승계로 취득할 수 있는 권리에 대한 승계시점에 있어서의 객관적인 가치’를 직접 입증해야 하는 등 어려움에 처하게 될 것이다.

5) 사용자가 직무발명에 관한 권리를 양도한 경우

사용자가 제3자에게 직무발명에 관한 권리를 양도한 경우에는 그 양도대금이 직무발명으로 인하여 사용자가 얻을 이익액이 된다. 다만 양도계약에서 사용자가 통상실시권을 보유하기로 약정하는 등의 특별한 사정이 없는 한 양도대금에는 이와 같은 상실의 대가도 포함되어 있다고 할 것이므로, 통상실시권에 상응하는 금액을 공제한 액수를 ‘사용자 이익’으로 보아야 할 것이다.²⁹⁾

사용자가 직무발명을 양도한 이후 양수인이 직무발명을 실시함으로써 얻는 이익을 ‘사용자 이익’에 포함시킬 수 있는지에 대하여, 대법원 판례는 “사용자가 직무발명을 제3자에게 양도한 이후에는 더 이상 그 발명으로 인하여 얻을 이익이 없을 뿐만 아니라, 직무발명의 양수인이 직무발명을 실시함으로써 얻은 이익은 양수인이 처한 우연한 상황에 따라 좌우되는 것이어서 이러한 양수인의 이익액까지 사용자가 지급해야 할 직무발명보상금의 산정에 참작하는 것은 불합리하므로, 사용자가 직무발명을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 양도대금을 포함하여 양도 시까지 사용자가 얻은 이익액만을 참작하여 양도인인 사용자가 종업원에게 지급해야 할 직무발명보상금을 산정해야 한다.”고 판시하여 특별한 사정이 없는 한 양수인이 얻은 이익을 포함시킬 수 없음을 명백히 하였다.³⁰⁾

3. 보상금 산정요소에 대한 구체적인 검토 - ② 발명자 공헌도

가. 의의

‘사용자 이익액’이 정해진 이후에는 종업원과 사용자의 발명·권리화·사업화 과정에서의 공헌도를 고려한 ‘발명자 공헌도’를 산정하는데, 이와 같이 산정된 ‘발명자 공헌도’를 ‘사용자 이익액’에 곱함으로써 ‘사용자 이익액’을 종업원과 사용자 사이에 배분하게 된다.

27) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조.

28) 대체제품(방법)의 실시로 ‘사용자 이익’을 인정한 사례로는 서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나2016228 판결(상고기각), 서울고등법원 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결(상고기각), 특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결(확정) 등.

29) 김창권, “특허무효사유와 직무발명보상금”, 판례해설(제112호), 249면. 이외에도 통상실시권 상실에 대한 대가 내지 법정실시권에 상응하는 금액을 공제해야 한다는 견해로는 유영선(주 26), 345-346면 및 조영선(주 9), 210면 참조. 이에 대하여, 양도대금 자체가 ‘사용자 이익’이 된다는 취지의 견해로 한국특허법학회 편, 직무발명제도 해설, 박영사(2015), 254면 및 김관식, “직무발명의 특허무효사유가 정당한 보상금의 산정에 미치는 영향”, 특별법연구(14권), 사법발전재단(2017), 383면 참조.

30) 대법원 2010. 11. 11. 선고 2010다26769 판결

나. 산정에 고려되는 요소

1) 발명자 공헌도 및 사용자 공헌도

이를 산정함에 있어서는 사용자가 발명을 완성할 때까지 투입한 인적 물적 기반이 주요한 고려 요소가 될 것인데, 구체적으로는 i) 직무발명의 성격, ii) 종업원의 연구능력 및 업무내용, iii) 직무발명 과정, iv) 권리화 과정, v) 사업화 과정, vi) 직무발명 완성 이후 종업원에 대한 처우 등의 제반 사정을 종합적으로 고려하여 정하여야 한다.

각 단계별 세부요소들을 정리하면 아래 표와 같다.³¹⁾ 다만, 사업화 과정에서의 ‘사용자 공헌도’는 ‘독점권 기여율’에서 반영된 요소들과 중복적으로 반영될 수 있다는 점에서 고려요소로서 일정한 한계가 있다.

	‘발명자 공헌도’를 높이는 요소 (‘발명자 공헌도’에 유리한 요소)	‘발명자 공헌도’를 낮추는 요소 (‘사용자 공헌도’에 유리한 요소)
직무발명의 성격	BM 특허 ³²⁾ 프로그램 발명을 포함한 소프트웨어 관련 기술 ³³⁾ 등 연구 기자재 의존성이 낮은 발명	고도의 기업형 기술, 대규모 플랜트 설비 반복적인 시험이나 평가가 필요하여, 연구비나 연구 기자재 의존성이 높은 발명 ³⁴⁾³⁵⁾ 제품 개발 리스크가 큰 발명
종업원의 능력, 업무내용	종업원의 독자적인 연구능력 ³⁶⁾ 직무발명에 대한 기대가 낮은 업무	입사 전에는 특별한 전문 지식 없음
직무발명 과정	종업원의 개인적·독창적 과제 착상 발명이 거의 완성된 단계에서 보조인력 투입	사용자가 연구를 기획·주관 사용자의 축적된 기술력, 경험, 노하우, 지식재산권 등을 활용한 경우 많은 비용이나 인력이 투입된 경우
권리화 과정	특허를 출원하여 등록받는 과정 또는 등록된 특허가 무효가 되지 않도록 하는 과정에서의 종업원의 공헌 ³⁷⁾	특허를 출원하여 등록받는 과정 또는 등록된 특허가 무효가 되지 않도록 하는 과정에서의 사용자 및 다른 종업원의 공헌
사업화 과정	제조, 양산화 과정에서 문제점 해결 교섭 과정에서 주요 역할	제조설비, 생산 노하우 등 사용자의 실시능력 ³⁸⁾ 라이선스 교섭능력
종업원 처우		보상적 성격의 성과급, 승진

31) 여러 문헌들[윤선희(주 18), 142-156면; “직무발명보상금과 종업원의 공헌도와의 관계-최근 하급심판결을 중심으로-”, 인권과 정의(제414호), 대한변호사협회(2011), 64-66면; 한국특허법학회 편, 직무발명제도 해설, 박영사(2015), 260-268면 등] 및 하급심 판결들에서 들고 있는 요소들을 참고하였다.

32) 서울고등법원 2006나89086 판결(확정).

33) 서울고등법원 2007나15716 판결(심리불속행)은 직무발명이 소프트웨어 관련 기술로서 그 연구과정에 컴퓨터 외에 특별한 연구 기자재를 필요로 하지 않은 점을 이유로 들고 있다.

34) 특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결(확정)은 직무발명을 완성하기 위해 필수적으로 수반될 것으로 보이는 반복적인 실험과 평가를 위해 기술분야의 특성상 고가의 장비가 필요했을 것으로 보인다는 점을 이유로 들고 있다.

35) 서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 2015나10563 판결(확정)은 발명을 완성하기 위해 고가의 네트워크 장비들이 요구됨을 이유로 들고 있다.

36) 특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결(확정)은 금속공학 박사학위 소지자로서 독자적인 연구 능력 갖춘 종업원의 동합금에 대한 전문적인 지식, 경험을 바탕으로 지속적인 실험, 연구 등을 통해 직무발명이 이루어진 점을 이유로 들고 있다.

37) 서울고등법원 2008. 4. 10. 선고 2007나15716 판결(심리불속행)은 출원 명세서와 기고문의 작성·제출, 중요 실험

다. 구체적인 공헌도 산정의 실무 경향

2014년경까지의 우리 재판례에서 인정되고 있는 ‘발명자 공헌도’는 대부분 10%에서 30%의 범위에 분포되어 있다는 분석³⁹⁾이 있고, 2012년경까지 평균적으로 17% 정도라는 분석⁴⁰⁾도 있다. 아래 2009년부터 2017년까지의 주요 직무발명보상금 판결례(아래 5.항)에서도 5% 내지 40%의 범위에 분포되어 있고, 10%, 15%가 다수를 차지하고 있음을 알 수 있고, 10개의 판결례를 평균하면 약 15% 정도가 된다.

한편, 일본에서는 대체로 5% 또는 10% 정도로 집약되어 가고 있다고 한다.⁴¹⁾

4. 보상금 산정요소에 대한 구체적인 검토 - ③ 발명자 기여도

직무발명이 공동발명인 경우에는 공동발명자 중 1인인 원고의 기여도를 산정해야 하는데, 이는 공동발명자 중 발명자가 기여한 정도를 나타내는 비율로서 연구팀의 구성, 직책, 연구기간, 노력 정도 등을 고려하여 적절하게 정하게 된다.⁴²⁾

5. 주요 직무발명보상금 판결례

2009년부터 2017년까지의 서울고등법원과 특허법원의 주요 직무발명보상금 판결례를 정리하면 아래 표와 같다. 순번 7번 판결은 사용자가 직무발명에 관한 특허권을 양도한 사안이고, 순번 10번 판결은 사용자가 실시허락을 통해 얻은 실시료 수입에 대하여 직무발명보상금을 청구한 사안이다.

순번	사건 번호	확정 여부	발명의 명칭 (사용자)	선고 결과(억)		매출액 ⁴³⁾	직무발명 기여도(%)	독점권 기여율(%)	가상 실시료율	발명자 공헌도	발명자 기여도
				청구액	인용액						
1	서울고등 2008나 119134	확정	1. 제초성 유제 조성물 (엘지생명과학)	2	0.17	750억		25	3	10	30
			2. 제초제 조성물		0.20	510억		33.3 (1/3)			
2	서울고등 2009나 26840	상고 기각	나이드핀 발명 (고혈압 치료제) (한림제약)	10	0.04	자기 실시 5.5억 타사 실시 9.9억		50	5 ⁴⁴⁾	15	50

의 수행을 통한 기술검증, 답변자료 작성 등의 주요 업무를 수행한 점을 이유로 들고 있다.

38) 특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016나1554 판결(확정)은 제품의 양산화 기술의 확립, 마케팅, 자금조달 등을 들고 있다.

39) 한국특허법학회 편, 직무발명제도 해설, 박영사(2015), 270-271면.

40) 이두형, “직무발명 보상에 관한 우리나라의 판례 분석”, 직무발명보상제도 활성화를 위한 2012 직무발명 국제심포지움, 주최 특허청, 주관 한국발명진흥회·지식재산포럼(2012. 11. 12.), 55-56면.

41) 한국특허법학회 편(주 39), 271면.

42) 강영수, “직무발명보상금”, 정보법 판례백선, 박영사(2006), 153면.

43) 이 표에서의 청구액, 인용액, 매출액은 표시된 단위 이하의 수치들을 버림한 결과이다.

순번	사건 번호	확정 여부	발명의 명칭 (사용자)	선고 결과(억)		매출액	직무발명 기여도(%)	독점권 기여율(%)	가상 실시료율	발명자 공헌도	발명자 기여도
				청구액	인용액						
3	서울고등 2010나 72955	확정	프로브 및 프로브 조립체(LCD 패널 공정 불량 검사 장비) (유비 프리시전)	2	0.51	866억		33.3 (1/3)	2	15	60
4	서울고등 2011나 100994	심리 불속행	감광드럼 (백산오피씨)	5	0.27	81억		50	2 ⁴⁵⁾	40	
5	서울고등 2012나 53644	확정	타이어 보강용 스틸코드 (한국타이어)	60	3.85	13조		3	1	10	
6	서울고등 2013나 2016228	상고기각	다이얼정보 검색 (삼성전자)	1.1	0.21	136조	0.2	2	2	20	
7	서울고등 2014나 2051082	확정	물리 하이브리드 ARQ 지시 채널 매핑 방법 (LTE 국제 표준기술로 채택됨) (엘지전자)	6	1.99	양도 대금 66.5억				5	60
8	특허 2016나 1554	확정	LCD 구동방법 (넓은 시야각 확보, 낮은 전압) (삼성디스플레이)	20	0.87	191억 달러 (22조)	5	10	2	10	1/3
9	특허 2016나 1899	확정	동합금 및 제조방법 (풍산금속)	50	2.58	6,890억		15	2	25	50
10	서울중앙 2010가합 41527	항소심 강제조정	영상데이터 부호화 장치 및 방법 (삼성전자)	185	62.56	620억				10	80 ⁴⁶⁾

III. ‘독점권 기여율’의 산정 실무와 문제점

1. ‘독점권 기여율’의 산정 실무

가. ‘독점권 기여율’의 산정요소

하급심 판결에서는 대체로 사용자의 직무발명 실시 여부, 직무발명이 출원·등록된 이후 매출이 증가한 정도, 시장에서의 지위, 시장 점유율 등 시장의 규모와 동향, 경쟁제품 및 대체제품의 존재 여부, 직무발명의 기술적 가치, 특허 무효사유의 존재 여부, 제품의 매출이 상표, 디자인, 기업 이

44) 자기실시분에 대해서는 매출액(의료보험 청구액)에 독점권 기여율 및 실시료율을 곱하고, 타사실시분에 대해서는 매출액(의료보험 청구액)에 실시료율을 곱함.

45) 실시료율이 아닌 이익률로 산정한 사례임.

46) 복수의 직무발명 중 공동발명자로 등재된 일부 직무발명에 대하여는 발명자 기여도 80%를 해당 발명의 실시료에 곱하였음.

미지, 광고 및 판매 전략 등에 의해서도 영향을 받는지 여부, 사용자의 기술력·영업력의 정도 등을 종합하여 '독점권 기여율'을 판단하고 있다.

나. 구체적인 기여율 산정의 실무 경향

2009년부터 2017년까지의 주요 직무발명보상금 판결례(위 II.의 5.항)를 살펴보면, '독점권 기여율'은 2% 내지 50%의 범위에 다양하게 분포되어 있다.

다. '독점권 기여율' 산정의 어려움

이와 같이 하급심 판결들을 통하여 '독점권 기여율' 산정에 필요한 여러 요소들이 풍부하게 축적되어 왔다. 하지만 이와 같은 개별 산정요소들을 계량화하여 종합적으로 평가할 방법이 없는 이상 개별 산정요소들의 축적에도 불구하고 총매출액에서 초과매출액이 차지하는 비율로서의 '독점권 기여율'을 산정하는 것은 여전히 어렵고도 막막한 문제가 될 수밖에 없다. 앞서 본 바와 같이 실무에서 '독점권 기여율'의 편차가 매우 크다는 점으로부터도 산정의 어려움을 엿볼 수 있다. 동시에 편차가 매우 크다는 것은 '독점권 기여율' 산정이 직무발명보상금 결정에 있어 실무상 개선의 노력이 가장 필요한 지점임을 알 수 있다.

본격적인 개선책의 모색에 앞서 위와 같은 산정요소들이 '독점권 기여율'과 어떤 의미에서 어느 정도 중요한 인자로 작용할 수 있는지를 살펴볼 필요가 있다. 이를 파악한 바탕 위에서 '독점권 기여율' 산정의 구체적인 개선책을 모색해 보기로 한다.

2. 개선책의 모색

가. 산정요소들의 유래

하급심 판결들이 '독점권 기여율'의 산정요소로 들고 있는 것은 대부분 특허법 128조 3항 단서의 "침해행위 외 사유로 판매할 수 없었던 사정"(특허법 128조 2항에 의한 추정외의 경우), 이익액 추정의 복별 사유(특허법 128조 4항에 의한 추정외의 경우)에서의 구체적인 판단요소들로부터 유래한 것으로 보인다.

전자와 관련하여 대법원은 "의장권 등의 침해로 인한 손해액의 추정에 관한 구 의장법 제64조 제1항 단서의 사유는 침해자의 시장개발 노력·판매망, 침해자의 상표, 광고·선전, 침해제품의 품질의 우수성 등으로 인하여 의장권의 침해와 무관한 판매수량이 있는 경우를 말하는 것으로서, 의장권을 침해하지 않으면서 의장권자의 제품과 시장에서 경쟁하는 경쟁제품이 있다는 사정이나 침해제품에 실용신안권이 실시되고 있다는 사정 등이 포함될 수 있다."는 취지로 판시하였고,⁴⁷⁾ 후자

47) 대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결.

와 관련하여 “침해자의 순이익액 중 상품의 품질, 기술, 의장, 상표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 없는 이상 그것이 상표권자가 상표권 침해로 인하여 입은 손해액으로 추정된다고 보아야 한다.”는 취지로 판시하였는데,⁴⁸⁾ 전자와 후자의 판단요소는 사실상 동일한 것으로 볼 수 있고, 결국 이를 통해 ‘특허권 침해와 무관하게 얻은 이익’을 배상에서 제외하겠다는 취지를 담고 있다.

‘독점권 기여율’ 산정요소들 중 직무발명 실시 여부, 직무발명이 출원·등록된 이후 매출이 증가한 정도, 시장 점유율 등 시장의 규모와 동향의 변화, 직무발명의 기술적 가치, 특허 무효사유의 존재 여부 정도를 제외하면, 대부분 위 판례들의 판단요소와 대동소이한 것으로 보인다.

나. 산정요소들과 ‘독점권 기여율’ 과의 관련성

초과매출액을 산정한다는 것은 ‘경쟁업자가 사용자와 함께 직무발명을 실시할 경우 얻을 수 있는 매출액’을 찾는 것과 다름없다. 한편, 특허침해로 인한 손해액 산정에 있어서의 ‘특허권 침해와 무관하게 얻은 이익’은 직무발명보상금 산정에 있어서는 ‘직무발명의 실시와 무관하게 얻은 이익’으로 볼 수 있다. 결국 손해액 산정의 국면에서 ‘특허권 침해와 무관하게 얻은 이익’을 손해배상에서 제외하는 위와 같은 기능은, 직무발명보상금 산정의 국면에서는 ‘독점권 기여율’을 낮추는 역할로 바뀌게 된다. 특히 사용자의 종래 ‘시장에서의 지위’가 중요한 역할을 하게 된다. 사용자가 관련 시장에서 독점적 지위를 차지하고 있었다면 그것은 ‘독점권 기여율’을 낮추는 결정적 인자가 될 수 있다.⁴⁹⁾

반대로 ‘독점권 기여율’을 높일 수 있는 결정적 인자는 직무발명의 높은 가치일 것이다. 직무발명의 객관적 가치를 직접 평가할 수 있는 방법⁵⁰⁾이 있다면 그와 같이 평가한 가치를 기초로 ‘독점권 기여율’, 직무발명보상금을 산정하는 것이 바람직하지만, 현재 소송 실무에서 이와 같은 평가방법이 활용되지는 않고 있다. 종래 실무에서는 직무발명에 종래기술보다 유리한 작용효과가 존재하는지, 직무발명이 제품의 경쟁력을 향상시킬 수 있는지, 직무발명의 기술혁신의 정도가 큰지 등을 검토함으로써 직무발명의 가치를 간접적으로 판단하고 있다. 여기에 직무발명의 실시로 인해 관련 시장에 처음으로 진출할 수 있었는지, 시장 점유율이 어느 정도 증가하였는지, 매출이 어느 정도 증가하였는지 등 직무발명의 실시로 인한 매출과 시장 점유율의 변화를 통해 직무발명의 가치를 보다 직접적으로 확인할 수 있을 것이다.

48) 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결.

49) 특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결(확정)에서는, 직무발명의 기술혁신의 정도가 상당히 크고 직무발명으로 인해 매출이 급격히 증가했음에도, 사용자가 관련 시장에서 독점적 지위를 갖고 있었던 점으로 인해 ‘독점권 기여율’이 15%로 인정되었다. 위 사안에서는 시장에서의 독점적 지위가 독점권 기여율을 낮추는데 결정적인 역할을 한 것으로 보인다.

50) 소득(이익) 접근법, 비용 접근법, 시장사례 접근법 등이 존재한다.

다. 개선책의 모색

- 1) 먼저 '경쟁업자가 사용자와 함께 직무발명을 실시할 경우 얻을 수 있는 매출액'을 추정할 수 있는 증거방법에 대한 연구와 실무적인 시도가 필요할 것으로 보인다.
- 2) 다음으로 직무발명의 객관적 가치를 직접 평가할 수 있는 증거방법을 모색할 필요가 있다. 더불어 직무발명의 실시로 인한 시장 점유율의 변화를 통해 '경쟁업자가 사용자와 함께 직무발명을 실시할 경우 얻을 수 있는 매출액'을 추정하는 방법에 대한 연구와 소송절차에서의 전문가 참여가 필요한 것으로 보인다.

라. '직무발명 기여도'에 대한 논의

대상제품에 직무발명을 포함한 복수의 특허발명이 실시되거나 복수의 지식재산권이 실시·사용되고 있는 등 직무발명 자체의 기여도를 고려해야 하는 사안에서, '독점권 기여율'과는 독립된 산정요소인 '직무발명 기여도'를 별도로 산정하는 방법을 채택하는 경우⁵¹⁾ '직무발명 기여도' 산정은 특허권 침해로 인한 손해배상에 있어서의 '기여율' 산정과 대체로 동일한 국면에 처하게 될 것이므로, 그 논의를 참고할 수 있을 것이다. 이 글에서는 더 이상 논의하지 않기로 한다.⁵²⁾

IV. 마치며

직무발명보상금 산정의 객관적이고 예측 가능한 기준과 방법의 확립은 구체적인 산정요소들에 대한 계량화의 어려움 등으로 인해 요원해 보일 수 있지만, 한걸음씩이라도 보다 객관적이고 예측 가능한 기준과 방법을 마련해 나가는 일은 멈출 수 없는 과제이다.

이 글이 그 한걸음을 딛는데 조금이라도 도움이 되길 바라며, 앞으로 판례의 축적을 통한 산정기준과 산정방법의 정립과 함께 다양한 증거방법이 시도되고 정착될 수 있길 기대해 본다.

51) 예를 들어, 위 II.의 5.항 "주요 직무발명보상금 판결례"의 6번, 8번 사안.

52) 실제 사례에서는 '독점권 기여율'을 산정하면서 '직무발명 기여도'를 함께 고려하는 경우가 많은 것으로 보인다. 이와 같은 과정을 거쳐 산정되는 '독점권 기여율'은, '직무발명 기여도'를 별도로 산정하는 경우의 '독점권 기여율'보다 낮은 수치가 될 것이다.