

[실시보상쟁점] 직무발명 실시보상청구소송에서 보상금 산정 방법: 대전지방법원 2016. 7.

7. 선고 2014가합7906 판결



직무발명보상소송에서 실시보상 청구사건이 어렵습니다. 실시보상액 산정에 관한 법리는 큰 문제 없지만, 실제 분쟁사안에서 실시보상금을 산정한 판결을 보면 그 판결이유의 배경을 이해하기 어렵거나 그 산정 결과를 납득하기 어려운 경우가 많습니다.

위 판결에서 사용한 실시보상금 산정 수식은 다음과 같습니다. **[사용자의 이익 = 해당 매출액 x 직무발명 기여도(직무발명으로 인한 초과 매출 비율) x 가상 실시료율 x 독점권 기여율]**

통상 기술료 = 해당 매출액 x 실시료율로 산정합니다. 여기에 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점적 지위에서 기인한 기술료는 여기에 독점권 기여율(통상 50% 정도)를 곱하면

됩니다.

여기까지 곱한 결과 값이 직무발명 기술을 독점적으로 실시하는 사용대가, 즉 제3자라면 통상 지불해야만 하는 기술료 중에서 사용자에게 특별히 인정되는 무상의 통상실시권에 해당하는 부분을 공제(통상 50%)하고 남은 값이 사용자의 직무발명 기술에 대한 독점적 사용대가로서의 기술료입니다. 이것이 사용자가 직무발명을 독점적으로 사용하면서도 외부에 비용을 지불하지 않음으로써 반사적으로 얻은 이익입니다.

그런데 위 판결에서는 위와 같이 산정된 금액에서 그 중 단지 그 5%만을 사용자 이익으로 인정하였습니다. 그 5%를 직무발명으로 인한 초과 매출 비율, 즉 **"초과매상의 비율"**이라고 합니다. 해당 제품의 총 매출액 중 직무발명 실시로 인해 추가된 매출을 직무발명 기여도로 보고 곱한 것입니다. **실시보상금의 최종액수 규모를 결정하는 핵심변수(factor)로 작용한 경우입니다.**

위 판결에서 사용한 "초과매상의 비율"이라는 표현 뿐만 아니라 그 초과매상의 비율을 "5%"로 선뜻 결정한 부분도, 그 정확한 의미를 이해하기 어려울 뿐만 아니라 동의하기 어렵다 생각합니다.

사용자 이익산정 논리를 직무발명의 자기실시가 아닌 타사에 대한 기술이전 또는 라이선스의 경우와 대비해 보면 그 차이점을 분명하게 알 수 있습니다. 구체적 사례와 판결을 서로 대비해 보시기 바랍니다.

매출에 대한 직무발명의 기여도는 가상 실시료율에 이미 반영되었다고 봄이 타당할 것입니다. 그럼에도 불구하고 실시료율에 직무발명 기여도를 다시 곱한 것인데, 그 이유를 이해하기 어렵습니다. 논리적으로 자기실시에 대한 직무발명보상과 기술이전 또는 라이선스에 대한 처분보상/실적보상은 사용자에게 인정되는 무상의 통상실시권에 해당하는 부분만 차이가 있을 뿐입니다. 보상액 산정에서 그 부분만 빼거나 보정해주는 것이 맞습니다. 독점권 기여율을 반영하면 충분합니다.

정리하면, 자기실시 대한 직무발명보상액 산정은 **[사용자의 이익 = 매출액 x 가상 실시료율 x 독점권 기여율]**로 함이 타당하다 생각합니다. 가상의 실시료율에 직무발명으로 인한 기여도 또는 초과매출 비율 등이 반영된 것으로 보아야 합니다.

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

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