

직무발명 보상금 청구소송 실무 및 사례

2017. 9. 26.

가산종합법률사무소

변호사 정 회 목

hmchung@kasanlaw.com

직무발명 보상 관련 법규정의 변천

2

1. 구 특허법 제40조
2. 구 발명진흥법(2006. 9. 4. 시행 법) 제15조
3. 현행 발명진흥법(2014. 1. 31. 시행 법) 제15조

2006. 9. 4. 이전 승계 완료된 직무발명

- ◆ 2006. 9. 4. 이전에 사용자등이 승계한 직무발명에 대한 권리, 즉 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권에 대한 보상은 **구 특허법 제40조제2항의 규정에 따라** 법원에서 사용자등이 얻을 이익, 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여 보상액을 결정할 수 있음
- ◆ 직무발명자가 보상금청구의 소를 제기하면 법원에서 구체적 주장과 증거를 종합적으로 검토하여 판단하여 보상금액을 결정하는 구조
- ◆ 직무발명 보상금 청구소송의 핵심 대상

2006. 9. 4. 이후 승계된 직무발명

2006. 9. 4. 이후에는 **구 발명진흥법 제15조**의 규정에 따라

계약 또는 근무규정에서 보상에 대하여 정한 경우

- ▣ 그 정한 바에 따른 보상이 합리적 절차에 의한 것으로 인정되는 경우, 그 보상은 법률이 인정하는 정당한 보상
- ▣ 법원은 보상규정 및 절차의 합리성 여부만을 판단

계약 또는 근무규정에서 보상에 대하여 정한 바가 없거나, 정하더라도 위의 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우

- ▣ 사용자가 얻을 이익의 액 및 발명에 대한 양 당사자의 공헌도 등을 고려하여 정한 보상이 정당한 보상
- ▣ 법원이 보상액의 적정 여부를 판단

2014. 1. 31. 이후 승계된 직무발명

5

2014. 1. 31. 이후에는 **현행 발명진흥법** 제15조의 규정에 따라

보상규정의 제·개정 및 운영에 대한 엄격한 절차적 요건을 준수하여 직무 발명에 대한 보상이 이루어진 경우 “정당한 보상을 한 것으로 본다.”

▣ 법원의 심사여지가 없음

“그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성
에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 않은 경우에는 그러하
지 아니하다.”

▣ 실적보상액 산정 규정은 반드시 직무발명으로 발생한 회사의 이익액과 종업원의 공헌도를 기초로 해야 한다

▣ 위반한 경우 예외적으로 법원이 개입 가능

구 특허법 제40조

제40조 (직무발명에 대한 보상)

- ▣ 제1항 종업원등은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자 등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 **정당한 보상**을 받을 권리를 가진다.
- ▣ 제2항 제1항의 규정에 의한 보상의 액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 **사용자등이 얻을 이익의 액**과 그 발명의 완성에 사용자등 및 **종업원등이 공헌한 정도**를 고려하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급기준에 관하여 필요한 사항은 대통령령 또는 조례로 정한다.

구 발명진흥법

7

제15조(직무발명에 대한 보상)

- ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 **정당한 보상을 받을 권리**를 가진다.
- ② 제1항에 따른 보상에 대하여 **계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우 그에 따른 보상이 다음 각 호의 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면** 정당한 보상으로 본다.
 - 1. 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자등과 종업원등 사이에 행하여진 협의의 상황
 - 2. 책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원등에 대한 보상기준의 제시 상황
 - 3. 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원등으로부터의 의견 청취 상황
- ③ 제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 제2항에 따른 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우 그 보상액을 결정할 때에는 그 발명에 의하여 **사용자등이 얻을 이익**과 그 발명의 완성에 사용자등과 **종업원등이 공헌한 정도**를 고려하여야 한다.

구 발명진흥법 제15조의 실무적 의미 (2단계 판단)

1. 계약 또는 근무규정에서 보상에 대하여 정한 경우
 - ▣ 그 정한 바에 따른 보상이 합리적 절차에 의한 것으로 인정되는 경우, 그 보상은 법률이 인정하는 정당한 보상
 - ▣ 법원은 보상규정 및 절차의 합리성 여부만을 판단
2. 계약 또는 근무규정에서 보상에 대하여 정한 바가 없거나, 정하더라도 위의 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우
 - ▣ 사용자가 얻을 이익의 액 및 발명에 대한 양 당사자의 공헌도 등을 고려하여 정한 보상이 정당한 보상
 - ▣ 법원이 보상액의 적정 여부를 판단

현행 발명진흥법(2014. 1. 31. 시행)

제15조(직무발명에 대한 보상)

- ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 **정당한 보상**을 받을 권리를 가진다.
- ② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 **보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성**하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.
- ③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.
- ④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.
- ⑥ 사용자등이 **제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다.** 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 **사용자등이 얻을 이익**과 그 발명의 완성에 사용자등과 **종업원등이 공헌한 정도**를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

현행 발명진흥법 제15조 실무적 의미

10

1. 계약 또는 근무규정에서 보상에 대하여 정한 경우

- ▣ 법정 요건과 절차에 따른 보상규정의 경우, 그 보상은 법률이 인정하는 정당한 보상
- ▣ 법원은 보상규정의 요건 및 절차준수 여부만 판단
- ▣ 보상규정의 합리성 여부 심사하지 않음

2. 계약 또는 근무규정에서 사용자가 얻을 이익의 액 및 발명에 대한 양 당사자의 공헌도 등을 고려하지 않은 보상 규정 적용시에만 보상에 대하여 정한 바가 없거나, 정하더라도 위의 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우

- ▣ 법원이 보상액의 적정 여부 및 보상액 결정

발명진흥법 – 직무발명 규정 개관

11

직무발명의 의의

- ▣ 제10조 (직무발명)
- ▣ 제11조 (직무발명보상제도의 실시 및 지원시책)

직무발명의 절차

- ▣ 제12조 (직무발명 완성사실의 통지)
- ▣ 제13조 (승계여부의 통지)
- ▣ 제14조 (공동발명에 대한 권리의 승계)

직무발명의 보상

- ▣ 제15조 (직무발명에 대한 보상)
- ▣ 제16조 (출원유보시의 보상)
- ▣ 제17조 (직무발명 심의기구)

직무발명의 분쟁 등

- ▣ 제18조 (직무발명 관련 분쟁)
- ▣ 제19조 (비밀유지의 의무)
- ▣ 제58조 (벌칙)

직무발명보상청구권 발생요건 - 직무발명

12

발명진흥법 제2조

제1호 "발명"이란 특허법, 실용신안법 또는 디자인보호법에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다

제2호 "직무발명"이란

- 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명할 것
- 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위일 것
- 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것

직무발명자 자격

13

- ◆ 종업원 뿐만 아니라 법인의 임원도 해당
- ◆ 대표이사, 등기이사, 비등기이사, 감사, 기타 임원도 해당
- ◆ 개인사업자 오너 : 직무발명자 해당하지 않음
- ◆ 대표이사 1인 소유 회사법인의 오너 – 법인격 구분, 직무발명 해당
- ◆ 기업의 실질적 오너 회장 but 법인의 이사, 대표이사 등 공식 직책 없음 경우 : 해당하지 않음
- ◆ 벤처, 중소기업의 오너 가지급금을 비과세 대상인 직무발명 보상금으로 처리하는 관행 – 업무상 배임, 횡령, 세금포탈 등 책임소지
- ◆ 법적으로 법인 임원이 아닌 오너에게 직무발명 특허권 또는 보상금 지급 - 업무상 배임, 횡령, 세금포탈 등 책임소지

직무발명 승계 약정 - 대법원 판결

14

- 발명진흥법 제10조 제3항의 해석

제2조: '직무발명'이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원('종업원 등')이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체('사용자 등')의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

제10조 제3항: 직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 **무효**로 한다.

- > 계약이나 근무규정이 종업원의 직무발명 이외의 발명에 대해서까지 사용자에게 양도하거나 전용실시권의 설정을 한다는 취지의 조항을 포함하고 있는 경우, 그 계약이나 근무규정 전체가 무효가 되는 것은 아니고, **직무발명에 관한 부분은 유효**하다고 해석하여야 한다

대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결

15

- A가 Y회사와 체결한 비밀유지 및 경업금지약정

“재직하는 기간 중 ... 독자적으로 또는 타인과 함께 개발한 **모든** 발명은 발명 즉시 회사에 서면으로 공개하여야 하고, 그 발명에 대한 일체의 권리는 회사에 독점적·배타적으로 귀속되는 것으로 한다”

- > A가 Y회사와 체결한 약정은 A의 **직무발명**에 관하여 미리 회사에 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키는, 이른바 직무발명 사전승계 약정의 범위 내에서 유효하다

- 다만 직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등의 승계 또는 전용실시권 설정과 정당한 보상금의 지급이 동시이행의 관계에 있는 것은 아니다

현행법상 자동승계 불인정: 대법원 2012도6676 판결

16

발명진흥법 제12조: 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다.

제13조 제1항: 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간(통지받은 후 4개월)에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

제13조 제2항

: 제1항에 따른 기간에 사용자등이 그 **발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때**에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.

> 위 규정을 종합하면, 예약승계 규정이나 약정이 있는 경우 기간 내 사용자의 일방적인 **승계의사 통지에 의하여** 특허받을 수 있는 권리가 사용자에게 승계된다.

> 자동승계 불인정: 특허법원 2013. 11. 7. 선고 2013허2231 판결

대법원 판시사항 정리

17

- 종업원의 모든 발명에 대한 예약승계 약정은 “직무발명”에 대한 예약승계 약정의 범위에서만 유효함
- 예약승계 규정이나 약정이 있는 경우 기간 내 사용자의 일방적인 승계의사 통지에 의하여 특허받을 수 있는 권리가 사용자에게 승계되고, 사용자는 직무발명에 대한 종업원의 권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발명에 대해 종업원이 가지는 권리의 지분을 가짐
- 직무발명에 대한 **예약승계 규정**이 있는 경우, 종업원은 직무발명 내용에 대한 비밀을 유지한 채 사용자에게 승계해줄 의무를 부담하는바, 종업원이 직무발명에 대해 특허받을 수 있는 권리를 사용자에게 알리지 않고 제3자에게 이중양도한 경우, 종업원은 업무상 배임죄의 죄책을 짐
 - > 민사상 불법행위 손해배상책임도 인정될 것임

대법원 판시사항 정리

18

- 예약승계 약정에 따라 사용자가 승계 의사를 통지한 때 비로소 승계 효력 발생함
- 승계가 되기 전에는 발명자인 종업원이 원시적으로 직무발명에 대한 권리를 가지므로, 직무발명을 승계하지 않고 타인에게 양도 등 한 경우에도 직무발명 내용 공개가 영업비밀 침해로 될 수는 없음
 - > 민사상 영업비밀 침해행위에 대한 금지청구는 불가능할 것임
- 다만 발명진흥법(직무발명내용 공개금지) 위반죄 또는 직무발명에 내재한 개개의 기술정보의 공개에 대한 부경법 위반죄(영업비밀누설)는 인정될 가능성이 있음
 - > 개개의 기술정보에 대한 특정 필요

직무발명 + 발명자 확정

직무발명 사안의 출발점: 발명자 확정

20

종류 : ① 창작된 모든 발명, ② 특허명세서 개시 발명, ③ 특허청구발명, ④ 특허발명

- ◆ 특허법 권리주장은 특허청구범위에 기재된 청구항을 기준으로 함
- ◆ 특허권의 소유 여부는 각각의 발명을 기준으로 판단 – 즉, 청구항 기준
- ◆ 공동발명자의 여부도 청구항 기준으로 판단
- ◆ 동일 출원에 대해 청구항의 추가, 삭제 또는 출원의 분할 등에 의하여 발명자 변경될 수 있음
- ◆ 발명자의 의미는 여러 상황에 따라 변경될 수 있음. 유의하여 해석
- ◆ 특허명세서 전체 내용을 기준으로 두리뭇실하게 판단하면 오류 가능성

특허법 제33조 제1항 “발명을 한 자”

21

- ◆ 발명자 - 특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 자
- ◆ 공동발명자 - 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 함
- ◆ 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011다57548 판결 “공동발명자가 되기 위해서는 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 하고,
- ◆ 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정해야 한다”

서울고등법원 2016. 9. 29. 선고 2015나2053313 판결

22

- ◆ “단순히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금 · 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원 · 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 **부족**하고,
- ◆ 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시 · 부가 · 보완한 자, **실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자**, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언 · 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 **기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야** 비로소 공동 발명자에 해당한다.
- ◆ 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적 · 객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도 10525 판결), 그 **증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다.**”

서울중앙지방법원 2016. 1. 25. 선고 2015가합561156 판결

23

- ◆ 신약특허 출원서, 공보, 등록원부에 기재된 발명자 6명: 연구소장, 담당임원, 팀장, 합성팀 연구원 2명, 약리활성팀 연구원 1명
- ◆ 신약발명 완성 당시 연구개발 프로젝트팀에 팀장, 합성팀 연구원 1명, 약리팀 연구원 1명 총 3명만 남아 있었음
- ◆ **쟁점**: 합성된 신규 화합물의 약리활성 실험을 담당한 팀원이 공동 발명자인지 여부
- ◆ **판결요지**: 새로 합성된 신물질의 약효를 구체적으로 확인하였던 약리실험 연구원을 발명자로 볼 수 없다고 판결함
- ◆ 약리실험자는 “**합성한 물질들이 약리 활성 효과가 있는지 실험하였을 뿐 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였다는 뚜렷한 정황을 발견할 수 없는 점**” 등에 비추어 보면, 공동발명자에 해당한다고 인정하기에 부족하다.

참고: 미국 특허법 – 발명의 착상

24

Definition of conception –

- ◆The formation in the mind of the inventor, of a **definite and permanent idea of the complete and operative invention**, as it is hereafter to be applied in practice.
- ◆Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986)
- ◆발명이 실제로 사용될 때 그대로 실시될 수 있도록 완전하게 동작하는 발명의 명확하고 영속적인 사상이 발명자의 마음에서 형성될 것 요구

발명자 결정 기준시 : 발명 완성 시점

25

When Is Conception Completed?

- “Conception is complete only when the idea is so clearly defined in the inventor’s mind that **only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice**, without extensive research or experimentation.”
 - *Sewall v. Walters*, 21 F.3d 411, 415 (Fed. Cir. 1994)

발명자 확정 분쟁사례

발명자 판단 중요 사례

- 서울고등법원 2007. 5. 8. 선고 2006나62159 판결 (확정)

27

□ 배경사실

- 담당기술자 A (원고): 화학회사의 CA (Chlor Alkali) 공정담당 **생산팀장**으로 4년 재직 후 퇴사
- CA 공정: 소금물 전기분해 염소 + 수소 + 수산화나트륨 생산공정
- 재직 중 전해조 가스켓의 부식원인 검토, 물성분석, 치수측정, 설계도 도안, 랩 테스트, 시제품 제작 등의 연구를 거듭한 끝에 종래의 이중결합구조 가스켓과 구별되는 단일 결합구조 가스켓을 개발하고, 내부식성을 강화하기 위해 테프론을 기포 발생 없이 견고하게 부착하는 방법을 연구 개발함 (**가스켓 특허발명 - 발명자: A + 부하 팀원**)
- 또한 에너지 절약을 위해 전해조 음극판의 수소 과전압을 낮출 수 있는 촉매물질로서 수산화백금산이 가장 유용하다는 점을 발견하여 ESC(Energy Saving Chemical)를 개발 (**ESC 특허발명 - 발명자: 공장장 + A + 부하 팀원**)
- 직무발명 + 회사 명의 5건의 특허 및 실용신안 출원
- 회사의 포상금 지급(재직 당시): A 팀장 - 7960만원, 팀원 - 6840만원 + A 특진

서울고등법원 2007. 5. 8. 선고 2006나62159 판결

28

- 생산팀장(원고)은 회사(피고) 재직 중 담당 기술자 등과 공동으로 직무발명들을 개발하였고, 회사에서 공동 발명자, 고안자로 기재하여 특허권, 실용신안등록
- 퇴사 후 직무발명보상금청구소송 제기
- **판결요지:** “개발에 착수하도록 지시하였다고 하더라도 이는 생산팀장으로서 해야 할 통상적인 업무수행의 한 내용으로 볼 수 있을 뿐 특허발명에 대한 기여요소로 인정할 수 없으며, 기술개발과정에 대한 개별적인 보고를 하는 경우에 원고는 동종의 기술분야에서 누구나 손쉽게 지적할 수 있는 내용을 언급하는 데 그쳤을 뿐 **당면한 기술개발의 어려움을 타개할 만한 새로운 아이디어를 제공하지는 않았다.**
- 따라서, 원고는 기술 담당자가 이 사건 발명을 발명하는 데 있어서 **생산팀장으로서 통상적인 수준의 관리·감독업무를 한 사실이 인정될 뿐**이고, 이에 더 나아가 이 사건 특허의 **발명에 창작적으로 기여한 진정한 공동발명자라고 볼 수 없다.**”

판결이유

29

□ 가스켓 특허발명

- A 팀장이 가스켓 표면에 테프론을 부착하는 방법을 착안한 것은 맞지만, 테프론이 내부 식성을 갖는다는 것은 생산팀 구성원들이 전반적으로 알고 있던 공지의 사실
- 가스켓 특허발명의 핵심내용은 얇은 두께의 테프론을 기포가 발생함이 없이 가스켓 표면에 견고하게 부착하는 방법이나, 원고는 그 기술 내용과 개발 경위를 잘 모르고 있음

□ ESC 특허발명

- 원고가 인덱스 서적에서 백금화합물을 선별하여 나열한 것은 맞지만, 염화백금산이 물에 완전히 용해되지 않아 이를 염산에 녹여 수산화백금산을 만든 후 이를 촉매로 사용하여야 한다는 핵심적인 기술내용은 잘 모름
- 공동발명자 부하직원 팀원을 포함한 회사연구원 증인진술 등 결과, 진정한 발명자가 아니라고 판단함

직무발명 보상금을 청구할 수 있는 기간

소멸시효 완성 여부

대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결

31

1. “직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 **10년**간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고,
2. 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나,
3. **회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는** 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.”

직무발명 보상금 청구권의 소멸시효

32

▣ 원칙

직무발명보상금청구권 : 채권적 청구권으로 그 행사할 수 있을 때부터 10년이 경과하면 소멸함. 소멸시효는 사용자가 직무발명에 관한 권리를 승계한 때로부터 10년이 경과하면 완성

▣ 예외 - 실적보상금 청구권의 소멸시효 기산점

근무규칙 등에서 대가의 지불시기가 정하여진 경우에는 그 지불시기가 도래할 때까지는 정당한 보상액의 지불을 받을 **권리의 행사에 법률상 장애가 있다**고 보아 그 **지불시기가 정당한 보상액의 지불을 받을 권리의 소멸시효의 기산점이 된다**고 해석하여야 할 것이다. (서울고등법원 2008나119134 판결 등).

판결 사례

33

(서울고등법원 2008나119134 판결)

직무발명 승계시 회사의 직무발명보상규정 (1996. 10. 1. 시행)

“① 직무발명에 의한 특허권의 실시에 의해 회사에 기여한 것으로 인정되는 것에 대해서는 해당 사업부장과 지적재산담당 임원의 **심의를 거쳐** 기여실적액의 5% 범위 내에서 보상금을 지급할 수 있다. ③ 첫회분은 제품출시년도의 다음 회계 연도 1년 동안의 **실적을 평가하여 보상금을 지급한다.**”(제19조)라고 규정하고 있는 사실,

직무발명보상심의요령(1996. 10. 1.시행)은 “직무발명보상금 지급대상 중 ... **실시 및 처분된 특허는 심의에 의해 지급결정된 날로부터 1개월 내에 지급**한다.”(제6조)라고 규정...

서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 2015나10563 판결

34

- ◆ 직무발명 규정 자체가 없는 경우 소멸시효 기산점 판단 사례
- ◆ 종업원 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 그 특허받을 권리를 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다(대법원 2011. 7. 28. 선고 201112834 판결).
- ◆ 묵시적 승계의사는 직무발명과 관련된 회사 내에서의 관행, 발명 전후 종업원의 대응 태도 등을 종합하여 판단하여야 한다.
- ◆ 사용자 회사로 하여금 발명을 출원, 등록하게 하였고, 직무발명보상금청구소송 제기 직전까지 별다른 이의를 제기하기 아니한 사실을 인정할 수 있으므로,
- ◆ 발명의 출원 무렵 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 묵시적으로 승계하였다고 봄이 타당하고
- ◆ 그때부터 소멸시효가 진행한다고 보아야 한다."

직무발명보상청구권 포기약정의 효력

사례 – 직무발명 보상금 포기 또는 감액 약정

36

- ◆ 서울중앙지방법원 2014. 9. 18. 선고 2013가합535238 판결
- ◆ 사용자 - 이베이 코리아, 옥션, G마켓 등 인터넷 오픈마켓 사업자
- ◆ 종업원 - 2003. 10. 6. 입사, 재직 중 직무발명 및 특허 등록
- ◆ 사용자 회사의 특허관리 규정 : "회사 임직원이 제안한 특허내용이 출원된 경우 회사가 운영하는 크레딧 제도에 따라 일정한 크레딧을 해당 임직원에게 부여함으로써 직무발명 보상을 대신하는 것으로 한다."
- ◆ 보상 내용 : 2005. 3. 경 25,000주의 스톡옵션, 2006. 5. 1,000만원의 크레딧 상여금, 2006. 9. 제1발명 관련 20 크레딧 지급함

퇴사시 직무발명 보상금 청구 포기 서약서

37

- ◆ 2011. 2. 23. 퇴직하면서 작성한 직무발명 관련 서약서
- ◆ '회사의 직무발명보상규정에 따라 받은 보상을 받은 경우 위 보상은 적절하고 합리적인 보상 금원이며, 차후 회사로부터 받은 보상 금원과 관련하여 민, 형사상 법적 분쟁을 제기하지 않는다는 점에 동의한다.'
- ◆ 종업원 : 퇴사 후 회사 대상 직무발명 보상금 청구소송 제기
- ◆ 회사 - 청구권 포기 및 부제소 협약이므로 소 각하 주장

판결 요지

38

- ◆ "구 특허법 제40조 및 발명진흥법 제15조는 종업원 등을 보호하기 위한 강행규정으로서 위 규정에 따른 보상금지급을 거절하거나 종업원 등의 보상청구권을 부인하거나 혹은 정당한 보상액 이하로 감액할 권리를 사용자에게 유보하는 등의 계약은 **무효**라 할 것이다."
- ◆ 동일 취지의 판결 다수 + 학설도 지지
- ◆ 다수 확고한 법리로 볼 수 있음
- ◆ 참고: 위 사건에서 종업원 원고는 공동발명자로 인정받지 못하여 청구 기각
- ◆ (발명자임을 주장하는 자에게 입증책임이 있음, 발명자임을 증명할 수 있는 증거가 중요)

서울중앙지방법원 2016. 12. 23. 선고 2015가합544755 판결

39

- ◆ “직무발명보상금에 관한 구 특허법 제40조 제1항 규정이 강행규정으로서, 직무발명 보상금 청구권의 발생, 행사 및 보상금의 정당한 액수에 어떠한 제한을 가하는 계약 또는 근무규정은 무효라는 점은 원고의 주장과 같으나,
- ◆ 이를 근거로 이미 직무발명이 완료되어 구체적으로 발생한 보상금 지급청구권의 액수를 당사자가 사후에 합의한 경우 마저도 일률적으로 무효라고 볼 것은 아니고,
- ◆ 그러한 합의 자체의 무효 여부판단은 별도로 이루어져야 할 것인 바,
- ◆ 이를 판단함에 있어서는 그러한 **합의에 이르기까지의 과정**, **합의가 자유로운 의사에 기하여 이루어졌는지**, **합의의 내용** 등 합의와 관련된 제반 사정을 모두 살펴보아야 할 것이며,
- ◆ **구 특허법 제40조 제1항 강행규정이라는 점은 그 중 하나의 판단 요소로 고려할 수 있을 뿐**이다.”

보상금 산정이 간결하고 명확한 사안

1. 대학, 연구소 등 NPE의 특허기술 이전
2. 특허양도 등 기술이전
3. 특허풀 및 표준특허와 로열티
4. 특허기술의 라이선스와 로열티

1. 서울대학교 직무발명 보상규정

▶ 기술료 배분 방식

「서울대학교 실시료 분배 지침」 제 3조 및 4조 ([다운로드](#))

구분	기술료 배분 방식								비고
	~2천만원		2천만원~1억원		1억원~5억원		5억원~ (2014.1.1이후 적용)		
	발명자	대학 (산학협력단)	발명자	대학 (산학협력단)	발명자	대학 (산학협력단)	발명자	대학 (산학협력단)	
특허권	100%	0%	80%	20%	70%	30%	50%	50%	지식재산 권리화 비용 및 기술이전 관련 비용 선공제
노하우	90%	10%	85%	15%	75%	25%	55%	45%	

정부과제 결과물 (특허, 노하우 등)의 실시에 따른 실시료 분배

- 미래창조과학부, 교육부, 산업통상자원부 등 정부부처에서는 연구과제별로 기술이전 조건, 기술료 배분 등을 규정으로 적고 있으며, 부처별로 차이가 있지만 대부분 총액의 50% 이상을 발명자에게 지급하고 남은 금액은 기술이전경비(인센티브)와 대학 배분금으로 사용하며 경우에 따라 일부 금액은 연구비로 재사용함

참고: Stanford 대학의 로열티 수익 배분기준

42

OTL Shares the Royalties

After deductions for overhead (15%) and expenses, the net cash royalties are divided:

1/3 to inventors

1/3 to inventors' departments

1/3 to inventors' school



2. 특허권 양도대금 - LTE 특허 사건

43

- ◆ 2005년 LG 전자 연구원으로 입사, 4G 이동통신기술에 대한 연구개발
- ◆ 2008년 동료 연구원들과 4G LTE 시스템의 국제표준 기술에 관련된 직무발명 및 특허, LG 전자 승계
- ◆ LG 전자는 2008. 12. 특허출원, 2009년 특허등록 후 2011년 특허를 팬택에 66억 5천만원에 양도함
- ◆ 직무발명자 연구원 2013. 7.경 LG 전자에 대해 특허권 양도에 따른 이득액에 대하여 기여한 부분에 대한 정당한 보상 청구
- ◆ 주장 - 해당 기술에 대하여 원고가 자발적 주도적으로 진행하여 발명자 공헌도가 30%이고 실질적으로 자신이 단독으로 발명하였다고 주장
- ◆ 직무발명보상금 19억5500만원에 이른다고 주장, 그 일부 6억원 청구

판결 요지

44

- ◆ 직무발명, 공동발명 등 인정
- ◆ LG 전자가 오랜 기간 이동통신 시스템 관련 연구소를 운영하여 왔고, 표준특허의 특성상 LG전자가 해당 기술을 국제표준 기술로 채택하기 위해 노력했기 때문에 원고 기술이 고가에 팔릴 수 있었음.
- ◆ LG전자의 기여도가 크다고 판단함
- ◆ 판결: 사용자가 얻을 이익 특허권 양도대금(66억5천만원) x 발명자 공헌도(5%) x 발명자 기여율(50%)으로 산정
- ◆ 직무발명자의 보상금 : 특허권 양도대금 66억5천만원의 2.5% = 1억 6천만원
- ◆ 대학교수의 기술이전 수익 분배율, 삼성전자 표준특허 판결 보상금 등과 비교

3. 표준특허 로열티 수익배분 - 삼성전자 TV 사건

45

- 직무발명자 1991. 2. 1. 삼성전자 입사, 1995. 2. 21. 퇴사
- 재직 중 HDTV 신호처리와 관련하여 특허발명
- 4개의 특허발명(7, 8, 10, 14번)이 MPEG-2 표준으로 채택됨
- 국제기술표준으로 채택됨으로써 피고는 정기적으로 로열티 수입을 얻게 됨
- 1994. 7. 직무발명보상지침에서 직무발명의 처분보상은 수익금의 10% 이내로 규정하였고, 2001. 1.경 1인당 3억원의 한도로 로열티 수익의 3-10%를 지급하고, 수익금액이 50억원 이상일 경우 지급율은 10%로 정함
- 1999. 11. 4. 피고로부터 8, 14번 발명의 보상금 2000만원을 지급받았음
- 2002. 4. 15.에 7, 8, 10, 14번 발명의 적절한 보상금을 다시 요청하였고, 피고는 2002. 7. 18.에 7, 10번 발명에 대해 2억원의 보상금을 지급하였음

판결요지

46

종업원 연구원이 재직 중 직무발명 보상금 규정에 따른 보상금을 이미 지급받았다는 사정만으로는 보상금 청구권이 소멸하는 것은 아니고, 보상금 액수를 산정하는데 있어서 이미 받은 금액을 공제할 수 있을 뿐임

발명자 기여도 산정 : **10%**

- 1990년 미국에서 박사학위 받음
- 1991. 2. 1. 회사에서 수석 연구원으로 스카우트, 근무 당시 HDTV에 관한 회사 내부 연구실적 미미, 특히 1-8까지는 비교적 단기간인 1992. 7.경까지 출원
- 당시 회사 연구 장비도 미비,
- 다만, 회사에서 특허 출원, 등록, 표준 채택 활동에 기여

직무발명 보상금 최대 규모 판결

47

- ◆ 직무발명 보상금 산정
- ◆ 회사가 얻은 2000. 7.부터 2007년 사이에 얻은 이익 : 표준특허 로열티 수입 총 62,566,867,721원
- ◆ 발명자 공헌도 : 10%
- ◆ 공동발명자 사이 발명자 개인의 기여도 : 90%
- ◆ 최종 판결 금액: 재직, 퇴직 후 받은 직무발명 보상금 공제 후 정당한 보상금 약 60억원
- ◆ 항소심 화해종결 - 직무발명 보상금액 비공개

4. 실시권 허락 라이선스 및 로열티 수입

48

- ◆ 서울고등법원 2003나52410 판결 사례
- ◆ 사용자가 제3자에게 실시허락을 한 경우, 실시계약 체결하고 제품의 생산판매를 포기,
- ◆ 기술 실시료 조건
 1. 초회 계약금 및 실시권허여 대가 합계 6,805,800,000원 지급
 2. 2000. 9. – 2003. 12. (40개월) 실시료 합계 2,308,859,592원
3-5%의 실시료율
 3. 2004. 1. – 2004. 6. 108,346,859원, 1% 의 실시료율

판결 금액

49

- ◆ 라이선스 실시료 수익 중 **50%만** 직무발명으로 인하여 발생한 수익으로 인정, 나머지 수익은 영업비밀, 기술지원 등 다른 사유로 발생한다고 판단함
- ◆ 직무발명 보상금 산정 : 사용자의 이익, 라이선스 실시료 로열티 수입의 절반 5,870,229,841원 x 발명자의 공헌도 보상률 10% x 공동 발명자 원고의 기여율 30% = 약 1억 7천만원

보상금액 산정이 어려운 사례

1. 특허권자의 특허발명 실시
2. 특허권자의 M&A 또는 영업양도
3. 기술라이선스와 제품공급계약의 복합

1. 특허권자의 직무발명 실시 사례

51

PTMEG (Poly-Tetra-Methylene Ether-Glycol) 생산기술 촉매관련 직무발명 보상금 청구사건 -

접수일	2005.11.16	종국결과	2008.10.17 원고패
원고소가	100,000,000	피고소가	
수리구분	제소	병합구분	없음
상소인	원고	상소일	2008.11.03
상소각하일		보존여부	기록보존됨
송달료,보관금 종결에 따른 잔액조회		» 잔액조회	

심급내용

법 원	사건번호	결 과
대법원	2010다26769	2010.11.11 파기환송
대법원	2011다57548	2013.05.24 상고기각
서울고등법원	2008나106190	2010.02.11 원고일부승
서울고등법원	2010나109963	2011.05.25 원고일부승

사용자의 직무발명 실시로 얻은 이익

52

대법원 2013. 5. 24. 선고 2011다57548 판결

- ◆ '사용자가 얻은 이익'은 직무발명 자체에 의해 얻은 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻은 이익이 있는 것이다.
- ◆ 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, '사용자가 얻은 이익'이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻은 이익을 의미한다.
- ◆ 직무발명으로부터 얻은 전체 이익 중 통상실시권으로 인한 이익 50%를 공제한 나머지만을 이익으로 봄

직무발명 특허를 양도한 사용자의 책임범위

53

대법원 2010. 11. 11. 선고 2010다26769 판결

“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 직무발명 보상금의 산정에 참작하는 것은 불합리하므로, 사용자가 직무발명을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 양도대금을 포함하여 양도시까지 사용자가 얻은 이익액만을 참작하여 양도인인 사용자가 종업원에게 지급해야 할 직무발명 보상금을 산정해야 한다.”

직무발명 보상금 산정의 기본원칙

54

- ◆ **보상금** = 직무발명으로 인하여 사용자가 얻을 이익 × 발명자 보상을(종업원의 공헌도) × 발명자 개인의 기여도(공동발명의 경우)
- ◆ 직무발명으로 인하여 **사용자가 얻을 이익**=(사용자가 승계 취득한 특허권의 전체가치 - 사용자가 갖는 무상의 통상실시권의 가치) = 매출증가 이익 = 총매출액 × 독점권 기여도(매출증가이익률)
- ◆ **발명자 보상을** = 직무발명 완성에 대한 종업원 발명자의 공헌도 = (1 - 사용자의 공헌도)
- ◆ **공동발명자 중 발명자 개인의 기여도** = (1 - 다른 공동발명자의 기여도)

판례상 사용자 이익의 산정기준

55

사용자가 얻을 이익

= 사용자의 매출액 x 직무발명의 기여도 x 실시료율 x 독점권 기여율

- 1) 사용자의 매출액: 해당 직무발명이 사용된 제품 등의 총 매출액
- 2) 직무발명의 기여도: 제품에 사용된 여러 기술 가운데 해당 직무발명이 차지하는 비율
- 3) 실시료율: 해당 직무발명 라이선스를 받을 경우 해당 금액
- 4) 독점권 기여율: 전체 매출액 중에서 사용자가 갖는 무상의 통상실시권 부분을 넘어 다른 기업의 제조판매를 금지할 수 있는 독점권에 의한 부분의 비율

PTMEG 사건 판결의 보상금 산정식

56

- ◆ 하급심 환송사건
- ◆ 서울고등법원 2011. 5. 25. 선고 2010나109963 판결
- ◆ 사용자의 자기 실시 매출에 대한 직무발명 보상금 산정 = 해당 제품의 매출액 x 직무발명 특허기술의 실시료율 1% x 배타적 독점적 실시로 인한 이익율 50% x 발명완성에 관한 발명자 공헌도 50% x 공동발명자 중 해당 발명자의 기여도 80%

직무발명에 대한 보상금 산정기준

57

▣ 발명자 공헌도

발명진흥법은 공헌도를 정하는 기준에 관하여 구체적인 규정을 두고 있지 않으며, 판례 또한 공헌도 결정 기준에 대하여 명시적인 견해를 밝힌 바 없음

하급심 판례는, 직무발명을 하게 된 구체적 사정, 즉 개발기간, 발명자 참여 후 달성한 성과, 전체 개발과정 중 해당 직무발명이 차지하는 위치, 실험장비 및 운영인력 등의 구비여부, 보조인력의 참여도 등을 고려하여, 3% ~ 15%의 범위에서 발명자 보상률을 결정하고 있으며, 일반적으로는 10%로 결정되는 경우가 가장 많은 것으로 보임.

직무발명의 실시료율

58

□ 가상 실시료율 산정

- 가상 라이선스 방식 : 특허권자가 제3자에게 특허권 실시허락 라이선스를 설정하는 경우 통상 예상되는 실시료율로 산정하는 방식
 - 하급심 판결: 실시료율 0.5%에서 6%까지 그 범위가 상당히 넓음.
 - 판결에서 채택한 숫자에 대한 구체적 자료 또는 논리적 근거 제시한 사례는 없음.
-
- 손해배상소송에서의 과실비율 판단과 유사한 측면.
 - 재판부의 자유심증에 기초한 합리적 재량 판단
 - 1심 재판에서 최대한 높은 비율로 판단받는 것이 매우 중요함.

제3자에 대한 기술라이선스와 결합

59

▣ 사용자가 얻을 이익

제3자에게 직무발명에 대한 실시권을 설정해 주고 그에 대하여 로열티를 받는 "제3자 실시형" 직무발명 보상금 청구소송의 경우, 자기실시의 경우 매출액과 실시요율을 이용하여 산출하는 것 보다 "사용자가 얻을 이익"이 해당 로열티를 통해 쉽고 명확하게 산정

사용자가 얻을 이익 = 기술라이선스 수익 x 직무발명의 기여도

PTMEG 사건 판결의 산정방식

60

원심 서울고등법원 2010. 2. 11. 선고 2008나106190 판결 : 라이선스 수입 중 이 사건 발명의 비중

“중국의 산웨이사, CNPC사와 사이에 각 PTMEG 제조공장 설계 및 기술라이선스 계약을 체결한 사실, 위 계약대금 중 일정한 금액을 license & know-how 제공에 관한 대금으로 정하고 있는 사실, 위 플랜트 건설시 이 사건 발명 외에는 다른 특허기술을 제공하고 있지 아니한 사실을 인정할 수 있고, 이 사건 발명은 촉매 그 자체 뿐만 아니라 촉매를 이용한 PTMEA의 제조방법에 관한 것인 점,

이 사건 발명에 관한 특허권을 보유하지 아니하였다면 위 계약이 체결되기 어려웠을 것으로 보이는 점 및 전체 PTMEG 제조공정에서 이 사건 발명이 차지하는 비중 등에 비추어 보면,

이 사건 발명으로 인한 사용자의 이익은 전체 license & know-how 대금 중 20% 정도로 봄이 상당하다.”

중국 특허등록이 없었지만 보상금 근거로 인정

“피고 사용자는 이 사건 발명이 중국에서 특허권을 부여받지 못하였고 기술이전도 없으므로

위 계약으로 인한 피고의 이익을 이 사건 발명으로 얻을 이익으로 산정하려면, 위 계약에 의하여 제공되는 촉매의 매출액만을 고려하여야 한다고 주장하나,

중국 내에 특허등록이 되어 있지 않다 하여 그 기술에 대한 라이선스료를 받을 수 없는 것은 아니며, 이 사건 발명은 촉매 그 자체 뿐만 아니라 촉매를 이용한 PTMEA의 제조방법에 관한 것인 점에 비추어 보면, 피고의 위 주장은 이유 없다.”

보상금 계산 사례 (서울고등법원 2008나119134 판결)

62

- ◆ **사용자의 매출액** x 직무발명의 기여도 x 실시료율 x 독점권 기여율
 - ◆ 2008년도까지의 누적매출액은 31,648,000,000원
 - ◆ 특허권존속기간 만료일까지의 9년간 추정 매출액은 44,066,826,588원
 - ◆ [각 년도의 말일 추정매출액(단, 2017년은 특허만료일인 2017. 4. 16. 기준)을 제1특허발명을 피고 회사가 승계한 후 보상금 청구시까지 발생한 매출액 등 구체적인 사정을 참작하여 이 사건 항소심 변론종결일이 속한 2009. 5. 당시의 현가로 호프만식 계산법에 의하여 환산]
 - ◆ 제1특허발명으로 인한 (예상)총매출액은 75,714,826,588원
 - ◆ (= 31,648,000,000원 + 44,066,826,588원)

보상금 계산사례 - 계속

63

- ◆ 사용자의 매출액 x 직무발명의 기여도 x 실시료율 x 독점권 기여율

- ◆ (예상)총매출액에서 피고 회사에 의한 실시에 대한 제1특허발명의 독점적 효력에 기인한 부분(특히 해외부분에서는 피고 회사의 독점성이 약한 점)을 고려하여 독점권 기여율 : 25%

- ◆ 사용자의 매출액 x 직무발명의 기여도 x 실시료율 x 독점권 기여율

- ◆ 업계 실시료율은 제2특허발명 관련 특허 실시료율이 3%로 정하여진 점 등을 참작하여 동일하게 가상 실시료율 : 3%

- ◆ 사용자가 얻을 이익

=567,861,199원 (= 75,714,826,588원 × 1/4 × 0.03 산식으로 산정함)

보상금 계산 사례

64

- ▣ 발명자 공헌도 : 특허발명에 대해 사용자인 피고의 공헌도는 90%로 정하고, 공동발명자들에 대한 보상률은 10%
- ▣ 발명자 기여율 : 특허발명의 공동발명자 5인 중 1인으로서 원고의 기여율은 30%
- ▣ 결론 : 제1특허발명으로 인하여 지급하여야 할 정당한 직무발명 보상금 - 사용자의 이익액 567,861,199원 x 발명자 보상률 10% x 원고의 기여율 30% = 17,035,835원

서울중앙지방법원 2016. 6. 23. 선고 2014가합512263 판결

65

- ◆ 삼성 Display 직무발명 실적보상금청구소송 1심 판결
- ◆ 자기 실시 실적보상금 산정기준 “직무발명 실시로 인한 사용자 이익액(제품 매출액 X 직무발명 기여도 X 실시료율 X 독점권 기여율) X 직무발명자의 공헌도 X 공동발명자 사이 기여율”

		원고 주장	법원 판단
피고의 이익액	피고제품 매출액	24,706,000,000 달러	20,364,352,000 달러
	직무발명의 기여도	100%	5%
	실시료율	2.5%	2%
	독점권 기여율	70%	6%
발명자들의 공헌도		35%	10%
발명자들 사이에서 원고의 기여율		40%	33%

대전지방법원 2016. 7. 7. 선고 2014가합7906 판결

66

- ◆ AK 화학 직무발명 실적보상금청구소송 1심 판결
- ◆ 자기실시 실적보상금 산정기준 “[사용자의 이익 = 해당 매출액 x 직무발명 기여도(직무발명으로 인한 초과 매출 비율) x 가상 실시료율 x 독점권 기여율]”
- ◆ 직무발명의 기술이전 또는 라이선스로 인한 기술료 수익을 기초로 하는 처분 보상 사례와 비교해 보면...
- ◆ 통상 기술료 = 매출액 x 실시료율 → 사용자의 이익
- ◆ 독점권 기여율: 사용자에게 무상 통상실시권을 넘어선 독점적 지위에서 발생, 구체적 산정 어려움 – 통상 총 수익의 50% 인정
- ◆ 사안 판결: 초과 매상의 비율 – 5% 인정 → 소액의 직무발명 보상금 인정
- ◆ 참고: 독일 자기실시 실적보상금 산정 – 가상 라이선스 실시료 수익 기준

보상금 청구소송 자체가 매우 어려운 사례

1. 특허 무효사유가 있는 경우
2. 특허발명 미실시
3. 특허권자 회사의 M&A
4. 로열티 없는 Cross License의 경우
5. 제외된 진정한 직무발명자 또는 공동발명자

1. 무효사유가 있는 직무발명 – 판례변경

68

종래 대법원 2011다43051, 2009다91597 판결 : 특허무효의 경우 직무발명 보상금 청구권 자체를 불인정하는 취지 - "직무발명 보상금은 사용자가 직무발명에 대해 당연히 갖는 무상의 통상실시권을 넘어서 직무발명을 배타적 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻는 이익을 근거로 한 것인데, 무효사유가 있는 직무발명이라면 회사에서 그 직무발명에 대한 배타적 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득할 수 없으므로 직무발명 보상금을 지급할 의무도 **없다.**"

최근 대법원 판례 변경 or 적용요건 구체화 (?) - 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결

(1) 직무발명이 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고, (2) 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서, (3) 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우 (3가지 요건을 모두 충족한 경우) – 직무발명 보상의무 **없음**

그 외는 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적, 배타적 이익을 **일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없음.**

다만, 직무발명 특허의 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 **참작요소**로 고려할 수 있음

특허무효 but 보상금 인정 하급심 판결

69

- 서울중앙지방법원 2012. 9. 28. 선고 2011가합37396 판결, 서울고등법원 2014. 7. 17. 선고 2013나 2016228 판결 등
- “사용자가 직무발명을 승계하면 종업원은 그 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구할 권리를 취득하고, (1) 그에 대한 특허가 실제 출원되었는지, 등록되었는지 여부와 무관하고, (2) 사용자가 실제 직무발명을 실시하는지 여부와도 무관하며, (3) 그 등록 특허가 무효가 되었는지 여부와도 무관함.
- 후발적 사정은 직무발명 보상금 청구권 발생에 장애가 되지 아니한다. 다만, 보상금의 액수 산정에 고려될 수 있을 뿐이다.
- 따라서 무효사유가 있다는 사정은 직무발명 보상금 청구권 행사 자체를 저지할 사유는 아니라고 할 것이다.”
- 구 특허법과 발명진흥법에서 직무발명 출원 유보에 대한 보상규정을 둔 취지에 비추어 보더라도 특허무효 여부는 직무발명 보상금 청구권 발생과 무관함
- (1) 공지기술과 동일하다는 특허무효 사유 – 사용자의 독점적 이익 없음, 보상금 산정 기초 없음. 대법원 판결 사안, (2) 기타 무효사유 – 사용자의 독점적 이익 인정 + 다만 후발적 사정으로 독점적 이익에 변경이 있는 경우 보상금 산정에 참작하면 충분함. 서울중앙지법 판결 사안

2. 사용자나 제3자가 실시하는지 불분명한 경우

70

- 서울고등법원 2013나2016228 판결 – 직무발명 보상금 인정
- 현재 각 특허발명을 직접 실시하거나 제3자에게 실시허락을 한 것으로 보이지 아니하는 이 사건에서
- 사용자가 얻을 이익은 그 직무발명을 경쟁 회사가 실시하였더라면 사용자가 상실하였을 이익 상당액이라 할 것
- 정확한 액수의 산정이 극히 곤란
- 사용자의 매출액에 직무발명이 기여한 정도와 실시료율을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정
- $\text{보상금} = \text{사용자가 얻을 이익}(\text{사용자의 매출액} \times \text{직무발명의 기여도} \times \text{실시료율} \times \text{독점권 기여율}) \times \text{발명자 공헌도} \times \text{발명자 기여율}$

서울고등법원 2013나2016228 판결 사례

71

피고 회사의 매출액

2001 – 2013. 5. 국내 생산량 938,377,772대

국내 매출액 136,569,871,101,526원

직무발명의 기여도 : 2%

- 휴대전화는 하드웨어와 소프트웨어 등의 첨단 기술의 집약체
- 소프트웨어에도 통신, 데이터 처리, 미디어 제어 등 다양한 기술이 접목됨
- 전화번호 검색 방법은 전체 소프트웨어의 극히 일부
- 대체기술이 풍부하여 직접 실시의 필요성이 크지 않음
- 휴대전화기 매출에는 피고 회사의 비기술적 요소의 기여도 상당

- 계속 -

72

실시료율 : 2%

- 정보통신분야에서 전용실시권 설정시 실시료율은 순매출액의 2.48%, 통상실시권의 경우는 순매출액의 1.24% 정도
- 이 사건 특허발명은 하드웨어와 유기적으로 결합하여야 기능을 충분히 발휘
- 피고의 경쟁 회사도 독자적인 전화번호 검색 방법을 수행

독점권 기여율 : 0.2%

- 피고 제품은 이 사건 특허발명의 대체품으로 매출에 일정 영향
- 피고가 직접 실시하지 않더라도 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없음
- 피고가 직접 실시하지 않고 있다고 보이고 경쟁회사도 독자적인 방법을 실시하고 있으므로 독점권 기여율은 미미할 것으로 보임

- 계속 -

73

발명자 공헌도 : 20%

- 원고가 피고 회사 재직시 각종 자재 및 시설을 이용
- 피고의 누적된 전화기 제조 기법과 기술도 발명의 완성에 영향
- 출원 및 등록에 피고의 상당한 비용과 노력이 투입

보상금의 액수 : 21,851,179원

= 사용자 매출액 136,569,871,101,526원 x 직무발명의 기여도 2% x
실시료율 2% x 독점권 기여율 0.2% x 발명자 공헌도 20%

대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결

74

- ◆ 사용자가 제조, 판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있음.
- ◆ 판결사안에서는, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법으로 전화번호를 검색하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정할 수 있음.
- ◆ 실무적 의미: 방어용 특허 + 사용자의 실시대상 기술은 아니지만 경쟁회사에 대한 억제력 있는 직무발명 + 라이선스 대상도 아닌 직무발명에 대한 실적보상 청구 가능

3. 사용자의 M&A 후 책임범위

75

대법원 2010.11.11. 선고 2010다26769 판결

- PTMEG 직무발명 보상금 청구사건 -

“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 직무발명 보상금의 산정에 참작하는 것은 불합리하므로, 사용자가 직무발명을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 양도대금을 포함하여 양도시까지 사용자가 얻은 이익액만을 참작하여 양도인인 사용자가 종업원에게 지급해야 할 직무발명 보상금을 산정해야 한다.”

4. 직무발명자 중 공동발명자에서 제외된 경우

76

- ◆ 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007다37370 판결
- ◆ 종업원이 진정한 공동발명자라고 주장, 사용자 회사에서 본인을 발명자에서 제외하고 특허출원, 등록한 것은 공동발명자의 권리를 침해한 것, 불법행위로 인한 손해배상 청구, 직무발명 보상금 청구 아님
- ◆ 소송에서 공동발명자는 특허침해시 손해배상액 산정규정 특허법 제128조 유추 적용하여 손해배상액 산정 주장
- ◆ 대법원 판결 요지: 사용자에게 (1) 공동발명자의 권리침해로 인한 불법행위 성립, (2) 손해배상 책임 인정, (3) 손해배상 범위는 직무발명 보상금 상당액
- ◆ 대법원은 특허법 제128조 유추 적용 주장은 근거 없고, 유추 적용한 원심은 위법하다고 판결
- ◆ 대법원 판결 : 공동발명자에서 제외한 진정한 발명자의 손해배상 청구권 인정 + 손해배상의 범위는 직무발명 보상금 상당액

5. 직무발명 특허의 Cross License 경우

77

- ◆ 원칙 - 사용자는 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 권리 보유
- ◆ 무상의 통상실시권 : 제3자에게 직무발명을 무상으로 실시하도록 허락할 권리는 포함되지 않음. 즉, 직무발명에 대해 제3자에게도 무상으로 실시할 수 있도록 Cross license 권한까지 포함하는 것은 아님
- ◆ 따라서, 사용자가 직무발명에 대해 제3자와 Cross license 계약을 체결하는 경우, 사용자의 무상의 통상실시권 범위를 넘어선 이익을 위한 것
- ◆ 직무발명 보상금의 근거 사용자 이익은 직무발명으로 인한 독점적 지위로부터 얻을 수 있는 사용자의 이익. Cross License 에 기인한 사용자의 이익은 이에 해당함. 참고 - Apple v. Samsung 특허소송 중 화해로 cross license 상정
- ◆ **Cross License 의 경우도 직무발명 실적 보상금 청구대상**

서울중앙지방법원 2017. 2. 9. 선고 2016가합503454 판결

78

- ◆ 사용자 실시 + 표준특허 + FRAND 선언
- ◆ 사용자 주장: 타사에 대한 특허침해금지청구권 포기 상황 + 독점적 지위 없음 + 무상의 통상실시권에 기초한 자기 실시만 인정
- ◆ 대법원 판례 - 직무발명보상은 사용자에게 부여되는 무상의 통상실시권을 넘어선 독점적 이익에 대해서만 인정 → 직무발명 보상 의무 없음 주장
- ◆ 서울중앙지방법원 지재권 전담재판부 판결 : 사용자의 직무발명보상금 지급의무 인정
- ◆ “직무발명 표준특허에 대해 외견상 사용자에게 로열티 수입 등 이익이 없더라도 실질적으로 사용자에게 표준특허로 인한 실시료 절감 등 이익이 있다면 그 상당액에 대한 직무발명보상금 인정”

직무발명 해외특허 보상문제

대법원 판결 사례 : 직무발명 외국특허

80

◆ 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결

- 첫 대법원 판결, 중요한 쟁점에 관한 상세한 판결문

- ◆ 판결 요지: 한국기업의 연구원이 발명한 기술을 미국에서 특허등록을 받았다면 한국 법이 아니라 미국법이 적용되는지 여부가 핵심쟁점. 대법원은 미국법이 아니라 한국 법이 적용된다고 명확하게 판시함. 사용자에게는 직무발명을 특허여부와 상관 없이 무상으로 자유롭게 실시할 수 있는 권리(무상 통상실시권)는 직무발명을 외국에서 특허등록 경우에도 그대로 인정된다는 대법원 판결

재판관할 쟁점 – 한국법원

사용자와 종업원 사이에 맺어진 **근로계약**에 따라 직무발명이 완성되고 피고가 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록된 특허권을 근거로 원고의 외국 거래처에 특허침해 금지 경고문을 보내자 원고가 피고에 대하여 영업방해금지를 청구함으로써 원고가 위 특허권에 대하여 통상실시 권을 취득하는지 여부가 영업방해금지청구의 선결문제로 된 사건에서, 사용자 원고는 대한민국 법률에 의하여 설립된 법인이고 종업원 피고는 대한민국 국민으로서 대한민국에 거주하고 있으며, 피고가 이 사건 직무발명을 완성한 곳이 대한민국인 점, 원고가 통상실시권을 가지는지 여부는 특허권이나 실용신안권의 성립이나 유·무효 등에 관한 것이 아니어서 그 등록국이나 등록이 청구된 국가 법원의 전속 관할에 속하지도 아니하는 점을 들어 **대한민국에 국제재판관할권**이 있다.

적용법 쟁점 - 한국법

직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 **종업원의 보상금청구권에 관한 사항**은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다. 따라서 직무발명에 의하여 발생하는 권리의무는 비록 섭외적 법률관계에 관한 것이라도 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유. 무효 또는 취소 등에 관한 것이 아니어서, 속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는 **국제사법 제24조의 적용대상이라 할 수 없다**. 직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다. 직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 그 발생의 기초가 된 근로계약에 관한 준거법으로서 국제사법 제28조 제1항, 제2항 등에 따라 정하여지는 법률이라고 봄이 타당하다. 그리고 이러한 법리는 실용신안에 관하여도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다.

참고 - 국제사법

83

제24조 (지식재산권의 보호)

지식재산권의 보호는 그 침해지법에 의한다.

제28조 (근로계약)

제1항 근로계약의 경우에 당사자가 준거법을 선택하더라도 제2항의 규정에 의하여 지정되는 준거법 소속 국가의 강행규정에 의하여 근로자에게 부여되는 보호를 박탈할 수 없다.

제2항 당사자가 준거법을 선택하지 아니한 경우에 근로계약은 제26조의 규정에 불구하고 근로자가 일상적으로 노무를 제공하였던 국가에서도 사용자에게 대하여 소를 제기할 수 있으며, 근로자가 일상적으로 어느 한 국가안에서 노무를 제공하지 아니하는 경우에는 사용자가 근로자를 고용한 영업소가 있는 국가의 법에 의한다.

참고: 본안 판단

84

◆ 결론:

모인발명에 대해 외국에서 특허등록을 받아도 사용자는 무상의 통상실시권 보유

◆ 판결이유:

원고와 피고 사이의 근로계약에 관한 준거법이 대한민국 법률인 이상 원고가 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 및 실용신안권에 관하여 통상실시권을 취득하는지 여부에 관한 준거법도 위 근로계약에 관한 준거법인 대한민국 법률이다.

사용자 원고는 위 법률에 의하여 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 및 실용신안권에 대하여도 통상실시권을 가진다

감 사 합 니 다!!!

가산 기술과 법 블로그 : [HTTP://BLOG.NAVER.COM/KASANLAW](http://blog.naver.com/kasanlaw)

가산 직무발명 블로그: [HTTP://EMPLOYEEINVENTION.TISTORY.COM](http://employeeinvention.tistory.com)